

산·학·연 협력 활성화를 위한 공동 워크샵

2010

## 특허청구범위 해석과 특허침해소송

충정특허법률사무소   성정현 변리사

**HWANG MOK PARK**

법무법인 충정  
충정특허법률사무소

100-764 서울 중구 서소문동 120-23 부영빌딩 6층  
Tel: 02)772-2370   Fax: 02)772-2360  
Web: www.hmplaw.com   E-mail: patent@hmplaw.com

### 목 차

1. 특허권의 침해
2. 특허침해 분쟁의 일반적 절차
3. 특허침해에서의 청구범위 해석
4. 특허침해의 판단 방법
5. 특허침해 주장에 대한 항변

## 특허권의 침해

### 1 특허권의 발생

- 특허청의 심사를 통과하여 등록된 날로부터 발생
- 특허출원일로부터 20년까지 존속

### 2 특허권의 효력

- 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점
- 제3자의 무단실시에 대하여 배타권 행사

## 특허권의 침해

### 3 특허권의 침해 행위

- ① 특허권의 존속기간 중에,
- ② 특허권자의 허락(라이선싱 등) 없이,
- ③ 업(業)으로서,
- ④ 직접 침해하는 행위  
[특허 받은 장치, 물건 등을 생산·사용·양도·대여·수입 등을 하거나  
특허 받은 방법을 사용하거나.  
특허 받은 방법에 의해서 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입 등을 하는 행위]
- ⑤ 간접 침해하는 행위  
[특허 받은 물건의 생산에만 사용되는 물건을 생산·양도·대여·수입 등을 하거나  
특허 받은 방법의 실시에만 사용되는 물건을 생산·양도·대여·수입 등을 하는 행위]

## 특허권의 침해

4

### 특허권 침해에 대한 구제조치

민사상 조치	침해금지청구 / 손해배상청구 등
형사상 조치	침해죄 고소 (친고죄)

5

### 특허분쟁의 핵심 논점

- ✓ 특허기술을 사용한 것이 맞는가? = 특허권의 권리범위에 속하는가?
- ✓ 해당 특허가 “무효”로 될 사유는 없는가?  
 → 특허란, 그 이전에 공지된 기술이었거나, 공지 기술로부터 쉽게 도출 가능한 기술이라는 점 등을 추후에 입증하면 언제라도 무효가 될 수 있는 본질적으로 불안정한 권리

5

## 특허침해 분쟁의 일반적 절차



6

## 특허침해 분쟁의 일반적 절차

### ● 민사소송

침해금지청구, 손해배상청구 (지방법원 → 고등법원 → 대법원)  
 침해금지 가처분 (지방법원 → 고등법원 → 대법원)

### ● 형사고소

통상은 특허침해나 특허무효에 대한 특허심판원의 심결이나 민사판결이 날 때까지  
 경찰/검찰의 재량에 의해 사건 처리 보류

### ● 무효심판

(1) 특허 받은 발명이 그 출원일전 공지된 기술이었다는 점 (신규성 결여),  
 공지된 기술로부터 당업자라면 쉽게 도출 가능한 것이었다는 점 (진보성 결여)  
 등을 주장, 입증하여 제기

(2) 기타 법정 무효사유: 무권리재발명자 또는 정당한 승계인이 아닌 경우  
 특허 명세서 기재의 불비, 청구범위 기재 불비 등

## 특허침해 분쟁의 일반적 절차

### ● 권리범위확인심판

▪ 침해가 문제되는 기술이 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단

	적극적 권리범위확인심판	소극적 권리범위확인심판
청구취지	타인의 실시기술이 자신 특허의 권리범위에 속한다는 판단을 구함	자신의 실시기술이 다른 사람 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구함
확인대상발명 실시여부	반드시 그 타인이 실시하고 있는 기술을 대상으로 하여야 함 → 실시하지도 않는 기술로 분쟁에 휘말리게 될 타인의 입장 보호.	자신이 실시 예정이거나 구상중인 기술도 대상으로 하여 특허의 침해인지 여부를 사전 판단 받는 것이 가능.

## 특허침해 분쟁의 일반적 절차

### ● 불공정무역행위조사법에 의한 구제

- 외국 기업의 침해 : 무역위원회에 구제 요청
- 불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률 제4조 제1호 위반 행위  
가. 지적재산권침해물품 등을 수입, 수입된 지적재산권침해물품 등을 국내 판매하는 행위  
나. 지적재산권침해물품 등을 수출, 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위
- 무역위원회는 불공정무역행위자에 대하여 과징금 부과, 특허침해물품의 수출, 수입, 판매, 제조 행위의 중지, 반입 배제 및 폐기처분, 정정광고, 시정명령 받은 사실의 공표 등 시정을 위한 필요 조치를 명령 가능
- 국내 사례: 2004년 파나소닉 코리아를 상대로 PDP방식 디스플레이에 관한 LG전자의 특허권 침해를 이유로 조사개시  
→ 잠정조치로서 수입, 판매 중지 결정을 내린 바 있음

## 특허침해에서의 청구범위 해석

1

### 특허청구범위 기준의 원칙

#### [특허법 제97조]

특허발명의 보호 범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

#### [대법원 1993.10.12. 선고 91후1908 판결]

특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있다. 그러나 보충할 경우에도 명세서의 다른 기재에 의해 특허권 범위를 확장하는 것은 허용되지 않는다.

## 특허침해에서의 청구범위 해석

2

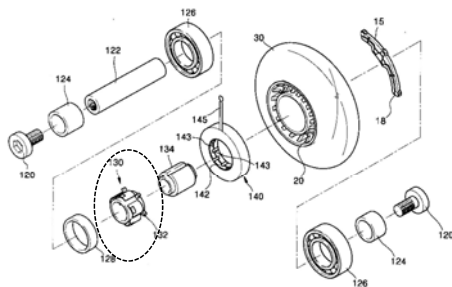
### 발명의 상세한 설명 참조의 원칙

[대법원 2007.6.14. 선고 2007후883 판결]

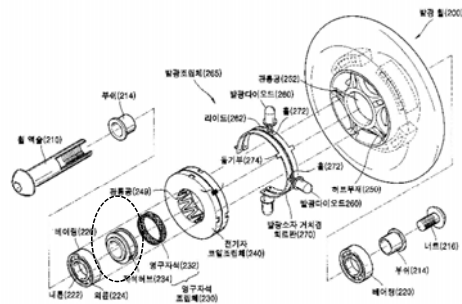
특허발명의 권리범위를 판단함에 있어서는, 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명확하더라도, 그 용어의 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참조하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다.

## 특허침해에서의 청구범위 해석

### ● 인라인 스케이트 발광휠



[특허발명]



[대상발명]

## 특허침해에서의 청구범위 해석

### <대법원 판단>

- ▶ 특허청구범위 상의 완충기라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체 만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 발명의 상세한 설명과 도면을 참작.
- ▶ ‘발명의 상세한 설명’ 에 의하면, 특허청구범위의 완충기가 표현하고 있는 기술적 구성은 완충날개를 가진 구조나 그와 유사한 구조로 확정됨.
- ▶ 완충날개 구조로 구성되지 않은 대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않음.

## 특허침해에서의 청구범위 해석

3

### 출원경과 참작의 원칙

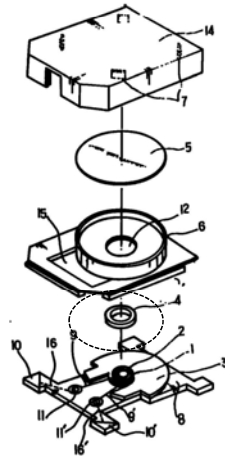
#### [대법원 2006.6.30. 선고 2004다51771 판결]

특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 대상제품을 특허발명의 특허청구범위로 부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호 범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다.

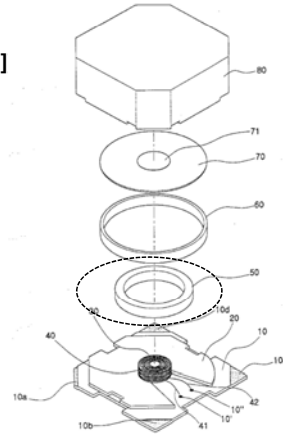
## 특허침해에서의 청구범위 해석

### ● 인쇄회로기판용 박판버저

[특허발명]



[확인대상발명]



15

HWANG MOK PARK  
충정특허법률사무소

## 특허침해에서의 청구범위 해석

### <대법원 판단>

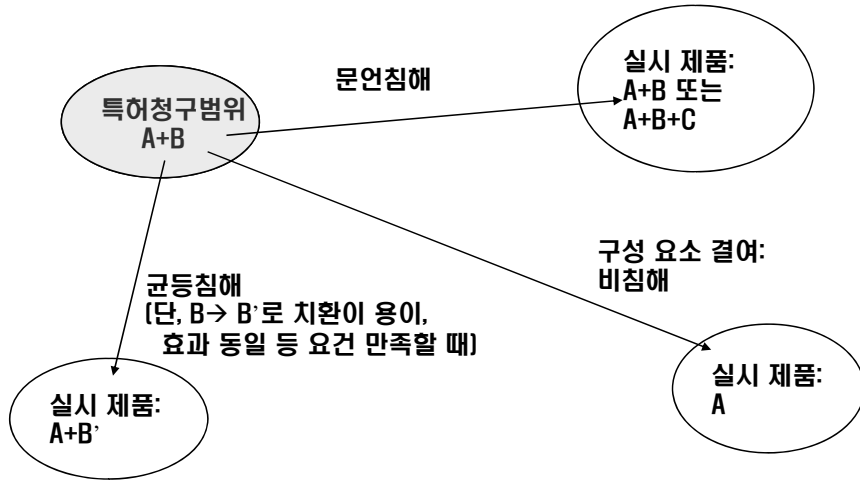
- 특허발명은 '버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성' 임에 반하여, 대상제품은 '자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하고 있는 점' 에서 차이.
- 특허권자는 심사과정에서 진보성 부정의 거절이유를 극복하기 위하여 "통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성" 을 갖는 것으로 특정하고, 이와 같은 방법은 '자력이 부여된 부품을 사용하여 버저를 완성하는 구성' 을 갖는 인용발명에서는 전혀 찾아볼 수 없다는 점을 주장.
- 금반언의 원칙상 특허권 침해 주장할 수 없다.

16

HWANG MOK PARK  
충정특허법률사무소



## 특허침해의 판단 방법



17

HWANG MOK PARK  
충정특허법률사무소

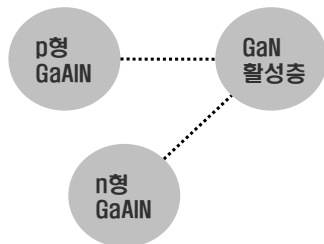
## 특허침해의 판단 방법

1

### 문언침해(literal Infringement)

#### 특허청구범위의 구성

- 1) 구성 요소(element)  
청구대상이 되는 물건 또는 방법을 구성하는 개별 요소
- 2) 구성 요소간의 결합 관계(cooperation)  
타 구성 요소와의 구조적 기능적 연결 관계



p형 GaAlN
GaN
n형 GaAlN

<청구 범위>  
p형 GaAlN층과 n형 GaAlN층 및 이들 층 사이에 개재된 GaN 활성층을 포함하는 반도체 소자

18

HWANG MOK PARK  
충정특허법률사무소

## 특허침해의 판단 방법

### ● All element rule (구성요건 완비의 원칙)

청구범위 기재 구성 요소 전부 및 결합관계를 그대로 실시할 때 특허권을 침해

#### (일본 법원의 판단: LED 분야)

##### <청구 범위>

p형 GaAIN층과  
n형 GaAIN층 및  
이들 층 사이에 개재된  
GaN 활성층을  
포함하는 반도체 소자

##### <실시제품>

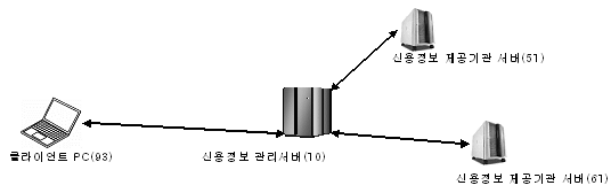
p형 GaAIN
GaN
제4층
n형 GaAIN

## 특허침해의 판단 방법

### ● 현금서비스 거래 내역 조회서비스

#### [특허발명]

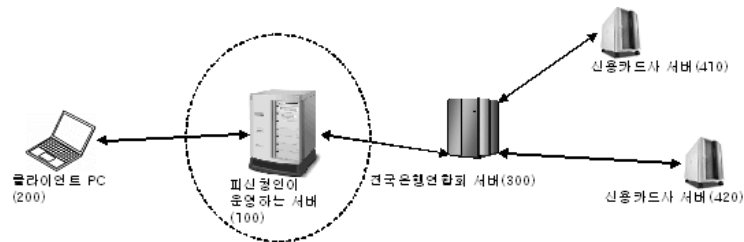
- 고객(93)이 이동통신 단말기(91)(92) 또는 클라이언트 PC(93)를 통해 상기 신용정보 관리서비스 제공자(15)의 신용정보 관리서버(10)에 접속하여 신용정보요청
- 신용정보 관리서버(10)로부터 복수의 신용정보 제공기관(50)(60)에 있는 서버(51)(61)들로 상기 접수된 신용정보를 재요청
- 신용정보 관리서버(10)가 상기 복수의 서버들로부터 수신한 신용정보 데이터 필드의 값들을 서로 비교하여 상이한 경우에는 데이터를 합쳐서 통합하고, 일치하는 경우에는 중복데이터를 제거하여 하나의 정보로 정제
- 인터넷과 이동통신망을 통해 상기 고객의 이동통신 단말기(91)(92) 또는 PC(93)로 전송



## 특허침해의 판단 방법

### [실시기술]

- 홈페이지를 통해 현금서비스 거래 내역 조회 서비스를 제공
- 고객의 요청이 있을 때, 전국은행연합회 서버에 접속하여 전국은행연합회 서버에서 제공되는 현금서비스 거래 내역을 고객에게 제공함

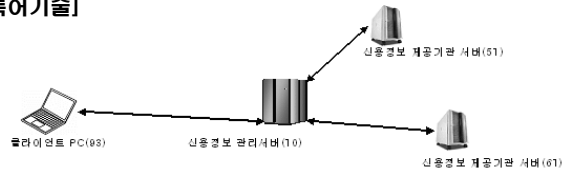


## 특허침해의 판단 방법

### <범원 판단>

- 실시기술은 특허의 구성 단계의 일부를 실시하고 있지 않으므로 비침해

### [특허기술]



### [실시기술]



## 특허침해의 판단 방법

2

### 균등침해 (Doctrine of Equivalents)

- 특허발명의 구성요소와 그에 대응되는 침해품의 구성요소가 문언상 동일하지 않은 경우에도 서로 등가관계에 있다면 특허권의 침해로 인정
- 균등침해의 요건
  - ① 과제의 해결 원리가 동일하여, 실질적으로 동일한 작용 효과를 가져오는 공지 구성 요소로의 치환일 것 (예: 고무줄 → 용수철)
  - ② 치환이 당업자에게 자명할 것  
(그러한 치환 자체가 새로운 발명으로 볼 정도로 어려운 것이 아니어야 함)
  - ③ 치환의 결과 이루어진 기술이 이미 공지되지 않을 것
  - ④ 출원인이 의식적으로 제외한 기술이 아닐 것

23

HWANG MOK PARK  
총정특허법률사무소

## 특허침해의 판단 방법

### ● 외피가 도포된 떡 및 그 제조방법

[특허발명]

(57) 청구의 범위

청구항 1

미분 15-20중량% 및 옥수수전분 5-10중량%에 대하여 에스지에스텔 0.5중량%, 슬비롤 1.5-3.5중량%, 식염 0.5중량% 및 주정 0.5중량%으로 이루어진 첨가제 3-5중량%를 혼합하고 찹쌀당 20-25중량%을 혼합하고 찹쌀을 배합하여 110℃에서 15-20분 간 증제한 후, 나머지 찹쌀당을 투입함과 동시에 맥아엿 45-55중량%을 혼합하여 110℃에서 10-15분간 증제한 생지른 떡소로서 크령을 이용하여 떡을 제조하는 단계와 제조된 떡에 가공초코렛 용융액을 도포한 후 냉각하는 외피도포단계로 이루어진 외피가 도포된 떡의 제조방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 미분은 열활가루와 참활가루중에서 하나가 선택된 것을 특징으로 하는 외피가 도포된 떡의 제조방법.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 크령을 양푼크령인 것을 특징으로 하는 외피가 도포된 떡의 제조방법.

청구항 4

미분 15-20중량%, 옥수수전분 5-10중량%, 찹쌀당 20-25중량%, 맥아엿 45-55중량% 및 에스지에스텔 0.5중량%, 슬비롤 1.5-3.5중량%, 식염 0.5중량% 및 주정 0.5중량%으로 이루어진 첨가제 3-5 중량%과 구성된 떡 100부에 대하여 떡소로서 크령이 10-15부 주입되고 가공초코렛 20-30부가 도포된 외피가 도포된 떡.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 미분은 열활가루와 참활가루중에서 하나가 선택된 것을 특징으로 하는 외피가 도포된 떡.

청구항 6

제4항에 있어서, 상기 떡소는 양푼크령인 것을 특징으로 하는 외피가 도포된 떡.

24

HWANG MOK PARK  
총정특허법률사무소

## 특허침해의 판단 방법

### <대법원 판단>

- 특허발명과 대상기술은 떡(생지) 증과 떡소 증을 이루는 원료물질과 구성비 및 그 제조공정 등에 일부 차이가 있으나,
- 기본적인 구성요소들 사이의 유기적 결합관계와 과제의 해결원리 및 작용효과가 동일하고,
- 떡소의 배합비율에서의 다소간의 차이는 그 분야의 평균적 기술자가 통상적으로 쉽게 조절할 수 있는 정도에 해당하며,
- 떡(생지)의 재료로 각각 사용되는 찰옥수수전분(대상기술)과 옥수수전분(특허발명)은 그 기술분야에서 바꿔 사용하는 것에 어려움이 없고 그로 인하여 떡의 보존기간 등에 관한 작용효과에도 특별한 차이가 없음.
- 결국 양 발명의 대응되는 구성요소들은 모두 동일하거나 균등관계에 있는 것으로 특허권 침해.

## 특허침해 주장에 대한항변

1

### 기재불비 또는 미완성발명

#### [대법원 2002.6.14. 선고 2000후235 판결]-기재불비

특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요소의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다.

## 특허침해 주장에 대한항변

### ● 자연산 액세서리 및 그 가공 방법

자연산 물소뿔을 이용 원하는 액세서리(단추 또는 버클) 형태로 가공할 경우 하이스(강도 1200방)란 합금의 초경을 이용하되, 효율을 높이기 위해 하이스라는 초경 금속에 티타늄 코팅 또는 다이아몬드 코팅을 하고, 면삭기의 회전 속도는 1분당 60~80 회전속도이고, ... 제품화되는 것을 특징으로 하는 자연산 액세서리의 가공 방법.



#### · 기재상 문제점

- 공구가 하이스인가 초경인가?
- 강도 1200방은 무엇을 의미하는가?
- 회전속도는 무엇을 의미하는가?

#### <대법원 판단>

- 발명의 상세한 설명을 참조하더라도 면삭 공정에 대한 기술적 범위를 특정할 수 없어 권리범위를 인정할 수 없다.

## 특허침해 주장에 대한항변

### ● 미생물 미기탁 (2003후2003)

#### <대법원 판단>-미완성 발명

- 특허발명은 분할출원한 것으로서, 인간 EPO, gDNA, 벡터, 숙주세포 등 미생물을 이용한 발명
- 분할출원시 미생물 기탁에 관한 절차 흠결 → 미완성 발명
- 따라서 확인대상발명과 대비할 것도 없이 특허권 침해 아님.

## 특허침해 주장에 대한항변

2

### 특허발명의 공지

[대법원 1983.7.26. 선고 81후56 판결]

등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용이었던 경우에도 특허무효 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.

## 특허침해 주장에 대한항변

3

### 자유실시기술

[대법원 2004.9.23. 선고 2002다60610 판결]

특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.