
판례평석- 캐논사건
권리범위확인심판의 부당성
특허심판원 2013.3.25. 심결
2013당11 특허권리범위확인심판 및
특허법원 2013.8.8. 선고
2013허3340 권리범위확인(특)에
대하여

최 덕 규*

I. 머 리 말

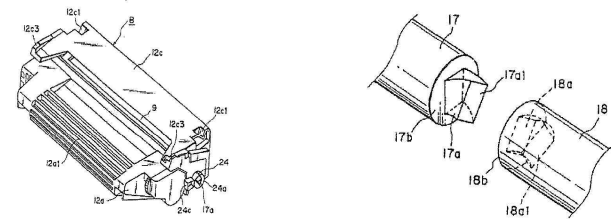
캐논 사건은 일본의 캐논사가 국내에서 취득한 특허 제 258,609호(이하 ‘캐논특허’라 함)에 대하여 국내의 4개 업체²⁾ (이하 ‘국내업체’라 함)로 하여금 특허침해금지를 구하고 나아가

* 변리사, 명지특허법률사무소

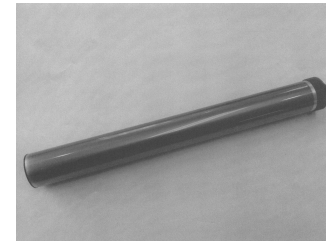
2) (주)캡스, (주)네오포토콘, (주)알파캡, (주)백산오피씨.

150억원이 넘는 손해배상을 청구한 사건이다.

캐논특허는 프린터나 복사기 등에 사용되는 감광드럼에 관한 것으로, 감광드럼을 본체에 장착시킬 때 서로 맞물리는 체결 구조에 관한 것이다. 캐논특허는 하기 그림 왼쪽과 같은 프린터 내부에 장착되는 감광드럼에 관한 것으로, 오른쪽의 감광드럼(17)이 본체(18)에 체결될 수 있도록 “비틀린 돌출부”와 “비틀린 구멍”으로 이루어지는 구조를 갖는다.



국내업체는 프린터에 사용되는 소모품인 하기 사진의 감광 드럼을 생산하는 업체들이었다.



캐논은 감광드럼을 제조하여 판매하던 국내업체에 대하여 2001년경부터 특허침해를 주장하였다. 한마디로 국내업체로 하

여금 감광드럼을 생산하지 마라는 것이었다. 국내업체가 생산하는 감광드럼의 체결구조가 캐논특허와 동일하다는 이유에서였다.

II. 사건의 개요

(1) 특허심판원에서의 권리범위확인심판

국내업체인 (주)캠스는 그가 생산하여 판매하였던 ‘전자사진 감광드럼’이 일본 캐논사의 한국특허 제258609호의 제25, 26항의(‘이 사건 제25, 26항’ 또는 ‘캐논특허 제25, 26항’)의 권리범위에 속하지 않는다는 권리범위확인심판(소극적)을 특허심판원에 청구하였다. 즉 캠스가 생산하였던 ‘전자사진 감광드럼’(이하 ‘감광드럼’)을 권리범위확인심판의 ‘확인대상발명’으로 하여 심판을 청구하였다.

그러나 특허심판원은 캠스가 제출한 확인대상발명이 이 사건 제25, 26항 발명과 대비될 수 있을 만큼 특정되어 있지 않은 부적법한 청구라는 이유로 본건 심판을 각하하였다. 심결문을 인용하면 다음과 같다.

“이 사건 심판청구는 확인대상발명이 이 사건 제25항 및 제26항 발명과 대비될 수 있을 만큼 특정되어 있지 않은 부적법한 청구라고 할 것이므로, 특허법 제14조의 규정에 의해 각하를 면할 수 없다.”³⁾

한편 캠스가 특허심판원에 제출한 ‘확인대상발명’은 앞의 사

진과 같이 감광드럼이다. 캠스가 생산하여 판매하였던 제품은 바로 이 ‘감광드럼’ 뿐이다.

(2) 특허법원에서의 심결취소소송

캠스는 특허심판원에서 캠스의 확인대상발명이 캐논특허 제25, 26항에 속하는지에 대한 실체적 판단도 하지 않고 확인대상발명이 미비하다는 이유로 심판청구 자체를 각하하였던 심결이 적법하지 않다고 판단하여 특허법원에 심결취소소송을 청구하였다.

그러나 특허법원은, 특허심판원과 마찬가지로, 원고(캠스)가 제출한 ‘확인대상발명’이 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하였다 할 수 없다는 취지로 소송청구를 기각하였다.

특허법원은 ‘감광드럼의 비틀린 돌출부가 프린터의 어떠한 모양의 비틀린 구멍에 결합되어 동력을 전달받는지를 특정해야만 확인대상발명을 구체적으로 특정하였다 할 수 있다’는 취지로 판결하였다.

“원고가 이 사건 제25, 26항 발명과 대비하기 위하여 자신이 실시하는 감광드럼을 확인대상발명으로서 특정함에 있어서도 감광드럼의 비틀린 돌출부가 프린터의 어떠한 모양의 비틀린 구멍에 결합되어 동력을 전달받는지를 특정해야만 이 사건 제25, 26항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하였다 할 수 있고, 이와 같이 확인대상발명 자체를 특정하는 책임은 권리범위확인심판 청구인인 원고에게 있는 것이다(한편, 감광드럼은 사용될 프린터를 예정하여 제작되는 것이 통상적이므로 원고가 위와 같이 확인대상발명인 감광드럼을 특정함에 있어 특별한 어려움이 있다고 볼 수도 없다)”⁴⁾

3) 특허심판원 2013.3.25. 심결 2013당11 특허권리범위확인심판, 심판장 이해평 주심 인치복 심판관 박준영

그러나 위와 같은 특허법원의 판결은 특허심판원 심결과 마찬가지로 특허법에서의 권리범위확인심판에 관한 기본적인 법리마저 이해하지 못한 잘못된 판결로서, 그 구체적 이유를 살펴본다.

III. 본 사건의 논점

특허법원 소송에서 원고가 제기하였던 본 사건의 논점은 ① 확인대상발명이 구체적으로 특정되어 있는지의 여부, ② 확인대상발명이 피고특허 제25, 26항의 권리범위에 속하는지의 여부, 및 ③ 확인대상발명이 특허권이 소진된 제품에 사용되기 때문에 피고특허 제25, 26항의 권리범위에 속하지 않는지의 여부 3가지로서, 이는 판결문에도 실시되어 있다.

“① 확인대상발명이 이 사건 제25, 26항 발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었는지 여부, ② 확인대상발명이 이 사건 제25, 26항 발명의 구성요소를 모두 구비하고 있지 않아 이 사건 제25, 26항 발명의 권리범위에 속하지 않는지 여부, ③ 확인대상발명이 이 사건 제25, 26항 발명의 실시품인 감광드럼이 장착된 화상형성장치에 소모품으로 사용된다고 하더라도 이미 판매되어 특허권이 소진된 제품에 사용되는 것일 뿐이어서 이 사건 제25, 26항 발명의 권리범위에 속하지 않는지 여부이다.” (판결문 4쪽, 중간부분)

원심에서는 확인대상발명이 구체적으로 특정되어 있지 않았

다는 이유로 소송청구를 기각하였기 때문에, 위의 논점 ② 및 논점 ③에 대해서는 심리를 하지 않았고, 확인대상발명이 구체적으로 특정되지 않았다고 함으로써 논점 ①에 대해서만 심리하였다. 따라서 본 사건의 논점은 ‘확인대상발명’이 캐논특허의 제 25, 26항과 대비할 수 없을 만큼 특정되지 않았는지의 여부에 관한 것이다.

IV. 원심판결의 부당성

원고가 심판에서 제출하였던 ‘확인대상발명’은 바로 원고가 생산하여 판매하였던 ‘감광드럼’ 그 자체로서, 확인대상발명은 캐논특허와 대비할 수 있을 정도로 명확하게 특정된 것이다. 그럼에도 불구하고, 특허심판원이나 특허법원에서 확인대상발명이 특정되지 않았다고 판단한 것은 피고의 주장을 그대로 인용했기 때문이다. 따라서 피고의 주장을 살펴볼 필요가 있다.

1. 피고의 주장

피고(캐논)는, 심판이나 소송에서 원고의 확인대상발명에는 ‘감광드럼’ 뿐만 아니라, ‘화상형성장치의 본체’(이하 ‘프린터 본체’)까지 포함해야 한다고 주장하였다. 그런데 원고는 ‘감광드럼’만을 생산하는 업체로서, ‘프린터 본체’는 생산하지 않는 회사다. 참고로, 본 사건을 이해를 돕기 위하여, ‘감광드럼’과 ‘프린터 본체’와의 관계를 설명할 필요가 있다. ‘감광드럼’은 ‘프린터 본체’에 사용되는 일종의 소모성 부품으로, 주기적으로 교체해 주어야 하는 부품이다. ‘감광드럼’은 원고와 같은 부품업체에 의하여 제조되어, 카트리지 업체에 납품되고, 카트리지 업체는 감광드럼이 장착된 카트리지를 조립하여, 교체를 필요로 하는 소

4) 특허법원 2013.8.8. 선고 2013허3340 권리범위확인(특), 재판장 배광국
판사 곽부규 판사 최종선

비자의 프린터 본체에 카트리지를 교체해주게 된다. 피고는 ‘프린터 본체’를 제조하는 회사로서, 이 사건 특허도 감광드럼을 포함한 프린터 본체에 관한 발명이다. 반면, 원고는 단지 소모성 부품인 ‘감광드럼’만을 제조하는 회사다.

이러한 상황에서, 피고는 원고의 확인대상발명에 ‘감광드럼’은 물론 ‘프린터 본체’까지 포함시켜야 한다고 주장하였던 것이다. 피고가 이렇게 주장한 이유는, 피고특허의 제25, 26항이 ‘감광드럼’과 ‘프린터 본체’를 발명구성요소로 하기 때문에, ‘프린터 본체’가 없는 ‘감광드럼’만은 제25, 26항의 권리범위에 속하지 않기 때문이다. 다시 말해서, 원고의 ‘감광드럼’만으로는 피고특허의 제25, 26항을 침해하지 않기 때문에, 피고는 원고가 제조하지도 않은 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시켜야 한다고 주장하였고, 특허심판원과 특허법원은 이러한 주장을 받아들였다.

그러나 이러한 주장은 특허법의 권리범위확인심판에 대한 기초적인 법리마저 이해하지 못한 잘못된 주장으로, 피고 주장을 인용한 원심판결 또한 명백히 잘못되었다. 그 이유를 구체적으로 살펴본다.

2. 확인대상발명의 명확한 특정

원고는 ‘감광드럼’만을 제조하는 회사로서, 그 ‘감광드럼’이 권리범위확인심판에서의 확인대상발명이 되어야 한다는 것은 지극히 당연하다.

원고는 ‘감광드럼’만을 제조하는 회사로서, ‘프린터 본체’는 제조하지 않기 때문에, 권리범위확인을 받기 위하여 원고가 제조한 ‘감광드럼’을 확인대상발명으로 특정하면 충분한 것이지, 제조하지도 않는 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시켜야 할 하등의 이유가 없다. 이는 마치 도둑질을 하지 않는 사람한

데 도둑질을 했다고 자백을 강요하는 것과 같다.

권리범위확인심판에서의 확인대상발명이란 권리범위에 속하는지를 확인받기 위한 특정의 물품에 한정되는 것이지, 그 물품과 결합하여 사용된다고 해서 그 다른 물품까지 포함시킬 이유가 없는 것이다. 따라서 원심판결에서 ‘프린터 본체’까지 특정해야만 확인대상발명이 구체적으로 특정되었다 할 수 있다는 판결 이유는 명백히 특허법의 법리에 위반된다.

3. 원심판결의 심리미진

원심판결에서는, ‘원고는 오히려 피고가 확인대상발명이 사용되는 프린터의 구체적 구성을 주장, 입증해야 한다고 주장한다’(판결문 6쪽 8-9행) 라고 실시하고, ‘확인대상발명 자체를 특정하는 책임은 권리범위확인심판 청구인인 원고에게 있는 것이다’(판결문 7쪽 9-10행) 라고 실시하였으며, ‘감광드럼은 사용될 프린터를 예정하여 제작되는 것이 통상적이므로 원고가 위와 같이 확인대상발명인 감광드럼을 특정함에 있어 특별한 어려움이 있다고 볼 수도 없다’(판결문 7쪽 10-12행) 라고 실시함으로써 마치 원고가 잘못된 주장을 하거나 원고로서의 책임과 의무를 다하지 못한 것처럼 판시하고 있다. 그러나 이같은 원심판결은 본 사건을 올바르게 심리하지 못한 심리미진으로부터 비롯된 것이다.

(1) ‘피고가 프린터의 구성을 주장·입증해야 한다’는 주장에 대하여:

원심판결에서는, ‘(원고는) 오히려 피고가 확인대상발명이 사용되는 프린터의 구체적 구성을 주장·입증해야 한다고 주장한다’(판결문 6쪽, 8-9행)라고 실시하였으나, 원고는 이러한 주장

을 한 적이 없다. 이 부분과 관련된 원고의 주장을 인용하면 다음과 같다:

“피고는 원고가 실시하지도 않은 ‘주 조립체 측 구성’(이는 ‘프린터 본체’를 의미함) 등을 기재하도록 강요할 것이 아니라, 특허청구범위 해석론에 따라 원고가 실시하고 있는 확인대상발명이 어떻게 특허청구범위에 속하는지를 입증할 책임이 있는 것입니다. 원고는 이러한 입증책임을 다 하지 못하고, 다만 원고가 실시하지도 않은 ‘주 조립체 측 구성’ 등을 포함시켜 특허침해를 인정받으라는 것과 같은 주장을 하고 있는 것입니다.”⁵⁾

위에서 보는 바와 같이, 원고는 피고가 제출한 확인대상발명이 특허청구범위 해석이론에 따라 어떻게 피고특허의 권리범위에 속하는지를 입증할 책임이 있다고 주장한 것이지, 확인대상발명이 사용되는 프린터의 구체적 구성을 피고가 입증해야 한다고 주장한 것이 아니다.

본 사건의 논점은 원고가 제조하는 ‘감광드럼’이 피고가 제조한 ‘프린터 본체’에 사용된다고 해서 원고가 제조하지도 않은 ‘프린터 본체’를 권리범위확인을 위한 ‘확인대상발명’에 포함시키는 것이 정당한지의 여부를 판단하는 것이지, ‘프린터 본체’의 구성을 누가 입증해야 할 것인지의 문제가 아니다. 이처럼 원심 판결에서 판결이유를 잘못 실시하고 있는 것은 본 사건을 올바르게 심리하지 못한 심리미진으로부터 비롯된 것이다.

(2) ‘확인대상발명 자체를 특정하는 책임은 원고에게 있다’는 설시에 대하여:

원심판결에서는, ‘확인대상발명 자체를 특정하는 책임은 원고에게 있다’(판결문 7쪽 9-10행) 라고 실시하여, 마치 원고가 책임을 다하지 못한 것으로 판결이유를 실시하였다.

권리범위확인심판에서 확인대상발명을 특정하는 책임이 원고에게 있다는 것은 삼척동자도 다 아는 사실이다. 본 사건의 논점은 원고나 피고의 입증책임문제가 아니라, 원고가 제조하지도 않은 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시켜야 하는지의 문제이다.

본 사건의 논점은 이처럼 명확한 것인데도, 원심판결에서는, 이러한 논점에 대하여 전혀 논의하지 않고, ‘확인대상발명을 특정하는 책임이 원고에게 있다’는 설시를 함으로써, 마치 원고가 책임을 다하지 못한 것으로 판단하였다. 원심판결에서의 이러한 판결이유는 본 사건의 논점을 회피하거나 심리를 게을리 한 심리미진에 해당한다.

(3) ‘원고가 확인대상발명을 특정함에 있어 특별한 어려움이 없다’는 설시에 대하여:

원심판결에서는, ‘감광드럼은 사용될 프린터를 예정하여 제작되는 것이 통상적이므로 원고가 위와 같이(‘프린터 본체’를 포함하여) 확인대상발명인 감광드럼을 특정함에 있어 특별한 어려움이 있다고 볼 수도 없다’(판결문 7쪽 10-12행) 라고 실시하여, 특별한 어려움이 없음에도 불구하고, 마치 원고가 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시키지 않은 것처럼 판시하였다.

그러나 원고가 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시키지 않는 것은 특별한 어려움이 있어서가 아니라, 원고가 ‘프린터 본체’를 제조하지 않았기 때문이다. 원고가 제조하지도 않은 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시켜야 할 하등의 이유가 없는 것이다.

5) 원고의 2013. 6. 19. 자 준비서면, 5쪽 두 번째 문단

확인대상발명에 ‘프린터 본체’를 포함시켜야 한다고 피고가 주장하였던 이유는 피고특허가 ‘감광드럼과 프린터 본체’ 모두를 발명의 필수구성요소로 기재하였기 때문에, 만일 ‘프린터 본체’가 확인대상발명에 포함되지 않으면, 원고의 ‘감광드럼’은 피고특허를 침해하지 않기 때문이다. 따라서 피고는 ‘프린터 본체’가 포함되지 않는 ‘감광드럼’을 마치 확인대상발명이 특정되지 않은 것처럼 주장하여 각하심결을 요구하였던 것이다.

본 사건의 확인대상발명은 원고가 생산하였던 ‘감광드럼’을 아무런 가감없이 사실그대로 특정한 것으로, 이보다 더 명확한 특징은 있을 수 없고, 피고의 주장처럼 제조하지도 않는 ‘프린터 본체’를 포함시키라는 주장은 하지도 않은 도둑질을 인정하라고 강요하는 것과 다를 바 없다.

원고가 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시키지 않은 이유는 이처럼 분명한 것임에도 불구하고, 원심판결에서는 마치 특별한 어려움이라도 있어서 원고가 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시키지 않은 것처럼 판시하였다. 이는 명백한 심리미진 내지는 사건의 왜곡에 해당한다.

4. 본 사건의 올바른 심리를 위한 실체적 판단

본 사건은 특허침해와 관련된 특허권 권리범위확인심판 사건으로, 원고가 제조하여 판매하였던 ‘감광드럼’이 피고특허 제 25, 26항에 속하는지의 여부를 판단하기 위한 심판사건이다.

그래서 원고는 원고가 제조하였던 ‘감광드럼’을 확인대상발명으로 특정하여 심판을 청구하였다. 그런데 어이없게도 ‘감광드럼’이 사용되는 ‘프린터 본체’를 포함시키지 않았다는 이유로 각하심결이 내려졌다. 그 결과 본 사건은 권리범위확인 여부에 대한 실체적 판단없이 절차상의 형식적 요건미비로 사건이 종결될 위험에 처해 있다. 대법원은 이 점을 인식해야 한다.

특허침해를 판단하기 위해서는 (1) 권리범위확인심판에 의한 특허침해의 실체적 판단과 (2) 특허침해 행위론에 따른 행위적 판단을 병행하여야 하는데, 만일 본 사건과 같이 형식적 요건미비로 권리범위확인심판의 청구가 각하된다면 특허침해의 실체적 판단을 할 수 없게 된다. 거듭 주장하건데, 본 사건의 확인대상발명은 명확히 특정된 것으로, 원고가 제조하지도 않은 ‘프린터 본체’를 포함시킬 하등의 이유가 없다. 특허심판원이나 특허법원은 원고의 ‘감광드럼’이 피고특허의 제 25, 26항에 속하는지의 여부에 대한 실체적 판단을 했어야 했다. 하지만 어이없게도 사건을 각하함으로써 실체적 판단을 받을 기회조차 상실했다.

실체적 판단이 행해지고, 그 과정에서 원고의 감광드럼이 피고특허를 침해한 것이라면 어떤 이론과 법리에 따라 원고의 감광드럼이 피고특허를 침해하는지를 피고가 입증해야 했다. 예를 들어, 피고는 ‘감광드럼과 프린터본체’에 대한 특허권자로서 원고의 ‘감광드럼’이 피고의 ‘프린터 본체’에 사용된다면, 어떤 특허침해이론을 적용하여 원고의 ‘감광드럼’이 어떻게 피고특허를 침해하는지에 대하여 입증하여야 한다. 피고의 이러한 입증없이, ‘프린터 본체’가 포함되지 않았다는 이유로, 심판청구를 각하시킬 수는 없기 때문이다.

결론적으로, 본 사건은 원고의 ‘감광드럼’ 및 피고의 이권특허 제 25, 26항이라는 객관적 사실 하에서 침해여부 즉 권리범위확인여부를 판단하여야 하는 것이지, ‘감광드럼’이 ‘프린터 본체’에 사용된다고 해서 원고가 제조하지도 않은 ‘프린터 본체’를 확인대상발명에 포함시켜야 비로소 권리범위를 확인하는 것은 아니다.

본 사건에서는 반드시 권리범위확인에 대한 실체적 판단이 행해져야 했는데, 이를 회피하고 각하심결을 합리화시켜 ‘확인대상발명의 입증책임’ ‘확인대상발명의 특정의 어려움’ 등과 같

은 엉뚱한 판결이유를 실시하고 있다.

원고는 원고가 제조하였던 ‘감광드럼’을 가감없이 있는 그대로 확인대상발명으로 제출하였는데도 불구하고, 원심판결과 같이, “원고의 확인대상발명이 피고특허와 대비할 수 있을 만큼 특정되지 않았다”(판결문 8쪽 6-7행) 라고 한다면, 원고의 ‘감광드럼’은 결론적으로 피고특허를 침해하지 않은 것이다.

5. 특허권침해금지 소송과 본 사건에 대한 피고 주장의 모순

피고는 원고를 상대로 서울중앙지방법원 특허권침해금지 사건⁶⁾과 같은 관련소송을 진행하여 150억원이 넘는 손해배상을 청구하였고, 이 사건은 현재 서울고등법원에 계류중이다.

특허침해를 성립시키기 위해서는 (1) 권리범위확인심판에 의한 특허침해의 실체적 판단과 (2) 특허침해 행위론에 따른 행위적 판단을 병행하여야 한다. 물론 실체적 판단은 특허법에 기초한 권리범위확인심판을 통하여 하게 되고, 행위적 판단은 일반법원의 침해소송에서 하게 된다.

피고가 원고의 ‘감광드럼’에 대하여 특허침해를 인정받기 위해서는 실체적 판단을 통하여 권리범위확인도 인정받아야 하고, 행위적 판단을 통하여 침해행위도 인정받아야 한다. 그런데 피고는 원고를 상대로 특허침해소송을 진행하면서, 권리범위확인에 대한 실체적 판단에 대해서는 권리범위에 속하다는 것을 입증하지 못하고 있다. 피고는 실체적 판단에 대해서는 입증하지 못한 채 단지 ‘확인대상발명’에 대한 자격시비만을 하고 있다. 이런 관점에서 피고의 주장은 모순이다. 피고는 150억원이 넘는 손해배상을 청구하면서 원고의 감광드럼이 캐논특허를 어떻

게 침해하는지에 대해서는 입증하지 못하고 있다.

이 점에 관한 원고의 주장을 올바르게 심리하지 못한 원심판결은 ‘침해소송판결이 본 사건 심결취소소송에 대하여 법률적 효력을 가질 수 없다’ 라고 실시하여, 동문서답 같은 판결이유를 실시하고 있다.

만일 특허법원의 원심판결이 확정된다면, 본 사건은 권리범위확인에 대하여 실체적 판단을 하지도 않고 원고를 비롯한 국내 중소기업이 피고인 일본 캐논사에 150억원이 넘는 배상금을 지불하게 되는 엄청난 잘못된 결과를 가져오게 될 것이다.

V. 결 어

심판청구인이 제조한 물품에 대하여 타인의 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단을 청구한 권리범위심판에서 실체적 판단을 받을 기회도 없이 심판청구 자체를 각하하는 것은 있을 수 없는 일이다. 본 사건에서 확인대상물품은 아주 명확하다. 그렇게 명확함에도 불구하고 특정의 특허발명의 보호범위에 속하는지의 여부를 판단할 기회도 없이 각하하는 것은 특허법의 법리에 대한 무지로부터 비롯된 중대한 잘못이다.

본 사건에서는 특허발명의 실시형태와 특정물품의 제조행위를 혼동하고 있다. 심판청구인이 제조한 것은 감광드럼뿐이다. 심판청구인이 한 행위는 감광드럼 제조가 전부다. 감광드럼은 카트리지 제조업자가 구매하여 카트리지 내에 조립된다. 프린터 구매자는 카트리지를 구매하여 교체한다. 감광드럼이 장착된 카트리지는 프린터 본체에 결합되어 사용된다. 감광드럼이 장착된 카트리지는 프린터 본체에 결합되어 사용되는 것은 특허발명의 실시형태이다.

이권특허의 청구항 25 및 26이 감광드럼에 관한 것이라

6) 서울중앙지방법원 2012가합 68847

면 문제는 아주 간단하다. 청구항 25 및 26과 확인대상물품인 감광드럼을 확인하는 것으로 충분하다. 그러나 이견특허의 청구항 25 및 26은 감광드럼에 관한 것이 아니라, 감광드럼이 장착된 카트리지에 본체에 결합된 프린터에 관한 것이다. 이러한 상황에서는 특허권의 소진이론을 이해하고, 다음에 부품과 완성품 간의 관계를 이해하여야 한다. 그렇게 함으로써 확인대상물품이 어떤 이유에서 이견특허의 권리범위에 속하는지 아니면 어떤 이유에서 속하지 않는지에 대하여 판단했어야 했다. 사실관계로부터 시작하여 법리적용까지 구체적으로 논의했어야 함에도 불구하고, 명확하게 특정된 확인대상물품이 명확하게 특정되지 않았다는 이유로 심판청구를 각하하고, 그에 불복한 소송청구를 기각한 것은 특허권자가 침해품이라고 주장하는 물품에 대하여 침해여부에 관한 실체적 판단의 기회조차 부여받지 못하게 한 아주 잘못된 판결이다.⁷⁾

특허법원의 원심판결에 대한 상고심이 현재 대법원에 계류 중이다. 만일 특허법원의 원심판결이 대법원에서 확정된다면, 본 사건은 권리범위확인에 대하여 실체적 판단을 하지도 않고 국내 중소기업이 일본 캐논사에 150억원이 넘는 배상금을 지불하게 되는 엄청나게 잘못된 결과를 가져오게 될 것이다.

Key Words:

권리범위확인심판, 확인대상물품, 각하, 특허권 소진, 특허 침해, 손해배상, 특허침해 행위론

7) 최덕규, “판례평석-특허심판원 2013.3.25. 심결 2013당11 특허권리범위확인심판에 대하여”, 창작과 권리, 2013년 여름호 (제71호)

scope trial for claims, accused article, dismissal, exhaustion doctrine, patent infringement, monetary damage, patent infringement action

Abstract

A Case Study Regarding Patent Trial Board Case No. 2013DANG11 and Patent Court Case No. 2013HER3340 for Scope Trial for Patent Claims

Dukkyu Choi

It is not understandable to dismiss a petition for a scope trial for claims against an accused article of the petitioner without discussion on the legal issues.

The accused article is an aluminium drum for a cartridge for use adapted in a printer. The accused article was produced by the petitioner. The accused article is very simple and clear and definite. However, the Patent Trial Board dismissed the petition without further discussion on the legal issues, reasoning that the accused article is not clearly described or defined.

The petitioner made aluminium drums for cartridges. An aluminium drum is assembled in a cartridge. The cartridge is sold to a printer user to replace in the printer. The aluminium drum is rotated with the female part of the printer during printing. Manufacture of aluminium drum is one thing and the use of aluminium drum with the female part of the printer is another. However, the Board dismissed the trial under the ground that the aluminium drum is not clearly described or defined. Further, the Board demanded that the female part of the printer should

be included as a part of the accused article because the aluminium drum is worked with the female part of the printer when use.

If the claimed inventions of claims 25 and 26 relate to an aluminium drum, this issue for scope trial is very simple. The accused aluminium drum can easily be defined for the scope trial over the claimed inventions. However, the claimed inventions do not relate to an aluminium drum itself but an assembly having a cartridge equipped with an aluminium drum. Under the circumstances, the doctrine of exhaustion should be applied and the relationship between a part and an assembly should be analyzed. The dismissal of the scope trial by the Korean Patent Trial Board without any substantial discussion on the legal issues was seriously wrong.

A petition against the Patent Court's decision was filed with the Korean Supreme Court and is pending at the moment. If the Patent Court's decision is affirmed by the Supreme Court, local manufacturers including plaintiff shall not have any opportunity whether or not their accused article is within the scope of the defendant's claims, resulting in that they shall pay 15 billion Korean Won to the patent owner.