

대법원, 청구범위 해석의 기준 재확인

천진원

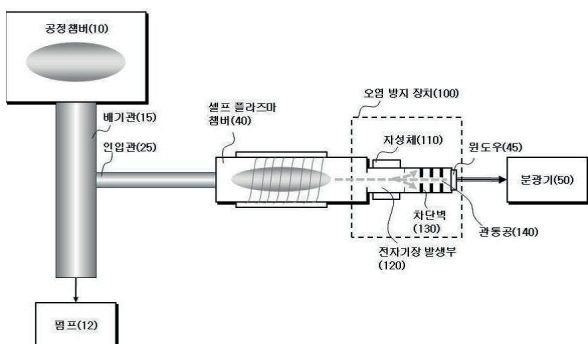
최근 대법원은, 특허권침해금지를 구하는 사건에 있어서, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다는 청구범위 해석의 기준을 재확인하는 판결을 내렸다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결).

사건의 배경

특허 제905128호(“이 사건 특허”)는 증착 공정에서 사용되는 플라즈마 장치에 있어서 내부의 플라즈마 오염 방지에 관한 것으로 특허청구범위 제1항 및 도 1은 다음과 같다.

[청구항 1]

공정 챔버의 배기관과 연결되고, 상기 공정 챔버 내의 가스를 인입시켜 플라즈마 상태로 만드는 공간을 형성하는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치에 있어서, 상기 공정 챔버로부터 인입된 오염 유발 물질이 셀프 플라즈마 챔버의 윈도우로 향하는 직선 경로에서 벗어나도록 전자기장을 발생시키는 전자기장 발생부; 및 상기 셀프 플라즈마 챔버로부터의 광신호가 직선 경로를 통해 상기 윈도우에 도달할 수 있도록 중앙에 관통공이 형성된, 상기 발생된 전자기장에 의해 상기 직선 경로에서 벗어난 오염 유발 물질이 상기 셀프 플라즈마 챔버의 윈도우까지 도달하는 것을 차단하기 위한 적어도 하나 이상의 차단벽; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치.



[도 1]

원고 특허권자는 피고 실시 제품이 이 사건 특허 제1항 발명의 권리범위에 속하므로 피고의 실시행위가 원고의 특허권 침해에 해당한다고 주장하는 한편, 피고는 피고 실시 제품에서의 차단벽은 자성체 내부에 형성되어 있는 반면, 이 사건 특허의 도면에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이 사건 제1항 발명의 차단벽(130)은 전자기장 발생부(120)와 서로 이격되어 뒤쪽에 형성되어 있는 것이어서 피고 실시 제품과 다르다는 점을 이유로 피고의 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

특허법원 판결

특허법원은 이 사건 특허의 제1항 발명의 청구범위는 물론 발명의 상세한 설명에서도, 차단벽이 직선 경로에서 벗어난 오염 유발 물질이 챔버의 윈도우까지 도달하는 것을 차단한다고만 기재하고 있을 뿐, 차단벽의 형성위치에 대하여 한정하고 있지 않으며, 이 사건 특허의 명세서의 도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 되지 못한다고 판시하면서, 피고 실시 제품은 차단벽의 위치가 상이하여 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 피고의 주장을 배척하였다.

대법원 판결

상고심에서 대법원은, “특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로

기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조)”는 점을 확인하였다.

이러한 기준을 기초로 대법원은, 원심의 판단, 즉, 이 사건 특허발명의 명세서에서 전자기장 발생부에 대한

차단벽의 상대 위치를 한정하고 있지 않은 이상 전자기장 발생부가 차단벽보다 공간적으로 앞서 위치하는 것이라고 제한하여 해석될 수는 없고, 이 사건 특허발명 명세서의 도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 될 수 없다고 판단을 지지하면서, 결론적으로 피고의 상고를 기각하였다.

상표심사기준 개정에 따른 비전형상표의 기능성 강화 및 보호범위 확대

이정원 / 송경섭

한 국에서 보호받을 수 있는 비전형상표의 유형으로는 입체상표, 색채상표, 홀로그램상표, 동작상표, 위치상표, 소리상표, 냄새상표 등이 있으며, 특허청은 2021년 1월 1일 상표심사기준을 개정하여 비전형상표의 기능성 요건에 대한 심사강화 및 입체상표의 보호범위를 건물 내·외관까지 확대하였다.

개정심사기준은 특허로 보호되어야 할 요소가 상표로 무기한 보호되는 것을 방지하기 위하여 ①기능성 측면에 관한 특허 또는 실용신안의 존재 여부, ②상품의 기능에 대한 광고여부, ③대체 가능한 다른 형상의 존재 여부, ④대체 가능한 형상 제조의 용이성 및 경제성과 같은 4가지 요소를 고려하도록 하여 비전형상표의 기능성 요건심사를 강화하였다.

또한, 상품판매 및 서비스의 제공 공간으로 건물 내·외관이 널리 사용되어 특정인의 상표로 인식되는 경우 이를 입체상표의 한 유형으로 규정하였다. 따라서 건물의 내·외관을 입체상표로 출원하는 경우 권리를 주장하지 않는 부수적인 요소는 점선이나 일점쇄선을 활용하여 보호하는 것이 가능하게 되었다. 뿐만 아니라, 위치상표의 범위를 색채까지 확대하여 상품의 특정위치에 색채가 사용된 결과 식별력을 획득하였다면 색채도 위치상표로서 보호받을 수 있도록 비전형상표의 보호범위를 확대하였다.

특허청의 상표 및 디자인 심사를 위한 AI 기반 이미지 검색시스템 도입

이정원 / 송경섭

특 특허청은 2021년 2월 15일부터 상표 및 디자인 출원 심사를 위해 새로운 AI 기반의 이미지 검색 시스템을 구축했다. 새로운 시스템은 지난 2년간 약 200만 건 이상의 상표, 디자인 이미지를 AI 학습 데이터로 활용하며 시범 운영을 거친 후 도입되었으며, 다음은 특허청에서 참고용으로 제시한 검색결과이다.

검색 대상	주요 검색 결과 예시 (디자인 DB 검색)				
					

검색 대상	주요 검색 결과 예시 (상표 DB 검색)				
					

검색 대상	주요 검색 결과 예시 (상표 DB 검색)				
					

‘이미지 검색시스템’의 주요기능은 출원된 상표 또는 디자인 이미지를 데이터베이스에 등록된 이미지와 비교 검색하여 유사도 순으로 정렬하여 보여주는 것으로 특히, 명품 브랜드의 로고와 같이 복수의 형상이 결합된 이미지 속에서 특정 부분의 이미지를 인식하여 검색이 가능한 장점이 있다. 따라서 수천 건의 이미지를 육안으로 검색해야 했던 기존 방식에서 벗어나 검색에 소요되는 시간을 단축시키고 심사의 정확도를 높일 수 있을 것으로 판단된다.

특허청 2020년 통계자료

최광훈 / 김민지

특허청은 2020년 출원되거나 심사가 진행된 지적재산권(특허, 실용신안, 디자인 및 상표 출원)에 관한 통계자료를 발표했다. 그 중 주요 내용을 요약하면 다음과 같다.

2020년 출원통계

2020년 특허청에 출원된 지적재산권 출원의 총수는 557,256건으로, 2019년에 비해 9.1%의 증가를 나타내었다. 실용신안등록출원만이 약간의 감소세를 보였고 다른 모든 종류의 지적재산권 출원이 증가하였다.

출원건수 (2019년 대비 증감율)				
특허	실용신안	디자인	상표	합계
226,759 (+3.6%)	4,981 (- 8.6%)	67,583 (+3.9%)	257,933 (+16.4%)	557,256 (+9.1%)

<2020년 출원된 지재권 출원건수>

위 출원 중 약 85.8%는 국내 법인/개인에 의해 출원된

것이었고, 약 14.2%는 외국 법인/개인에 의해 출원된 것이었다. 한국에 가장 많은 지적재산권 출원을 한 외국 출원인의 국적을 살펴보면 다음과 같았다: 미국 (21,303건), 일본 (17,906건), 중국 (12,549건), 독일 (5,577건), 프랑스 (2,753건).

2020년에도 가장 많은 수의 지적재산권 출원을 한 출원인 (7,446건)은 역시 삼성전자였다. 외국 출원인 중 상위 5 위 안에 드는 기업은 다음과 같았다: 도쿄엘렉트론(TEL) (623), 타이완 세미콘덕터 매뉴팩처링 컴퍼니(TSMC) (603), 일본 반도체 에너지 연구소(SEL) (527), 오포(Oppo) (509), 화웨이(Huawei) (505).

2020년 심사통계

2020년에는 총 223,842건의 특허출원에 대해 실제심사가 청구되었다. 또한, 심사결과로서 특허청은 170,299건의

의견제출통지서, 47,331건의 거절결정서, 137,711건의 특허결정서를 발행하였다. 특허사건의 특허결정률은 72.2%였다.

2019년(183,816건)과 대비하여 심사청구 숫자에서 많은 증가가 있었다. 이러한 증가는 주로 심사청구기한이 21017년 특허법 개정으로 출원일로부터 5년에서 3년으로 변경된 것에 기인한다. (2017년 3월 1일 전에 출원된 특허에 대해서는 심사청구기한이 출원일로부터 5년이다.) 한편, 지난 5년간 특허의 특허결정률은 매년 증가하여 2016년 60.0%에서 2020년에는 72%를 초과하는 수준에까지 이르렀다.

연도	2016	2017	2018	2019	2020
특허결정률	60.0%	63.1%	65.0%	68.8%	72.2%

2020년 심판통계

2020년 특허심판원에 제기된 특허관련 심판 건수는 총 3,132건인데, 이를 심판청구인에 따라 분류하면 2,064건은 국내 법인/개인에 의해, 1,068건은 외국 법인/개인에 의해 제기된 것이다. 한편 심판의 성격에 따라 구분해보면, 757

건은 당사자계 사건이고, 2,375건은 결정계 사건이다.

2020년 특허심판원에 특허거절결정불복심판이 제기된 사건은 2,110건이었다. 특허심판원이 2020년에 심리한 특허거절결정불복심판 사건은 3,140건이었는데, 이 중 23건에 대해서는 심사전치절차에서 원심사관에 의해 특허결정이 내려졌고 1,221건에 대해서는 특허심판원에 의해 특허결정이 되거나 심사국으로 돌려 보내 다시 심사하게 하였다.

특허무효심판의 경우, 청구를 인용한 심결은 185건, 기각하거나 각하한 심결은 209건 있었다.

2020년 특허법원 결정계 사건통계

2020년 특허심판원이 내린 2,039건의 결정계 특허사건의 심결 중 115건(약 5.6%)에 대해서만 특허법원에 심결취소 소송이 제기되었다.

특허법원이 2020년에 심리한 결정계 특허사건은 140건이었는데, 이 중 24건에 대해서는 원고의 청구를 인용(즉, 심판원의 심결을 취소)하였고, 96건에 대해서는 기각 또는 각하 판결(즉, 심판원의 심결을 유지)을 내렸다. 소제기부터 특허법원의 판결까지는 평균 8개월이 걸린 것으로 나타났다.

신입 변리사 소개

당소는 최근 우수한 변리사를 새로이 맞이하게 되었기에 간략히 소개 드립니다.

김찬영 변리사 : 화학, 화학공학



2020년 8월
- 서울대학교 화학생물공학부 졸업
2019년
- 변리사시험 합격
전문분야 화학, 화학공학
취 미 여행, 뮤지컬 관람

정경돈 변리사 : 기계공학



2021년 2월
- 성균관대학교 기계공학부 졸업
2019년
- 변리사시험 합격
전문분야 기계, 기구, 열역학,
재료공학, 제어공학
취 미 영화 감상

김현준 변리사 : 전기전자공학



2015년 8월
- 연세대학교 전기전자공학부 졸업
2015년 7월 ~ 2017년
- 삼성전자 메모리사업부 입사
2020년
- 변리사시험 합격
전문분야 전기, 전자, 반도체,
통신, 신호처리
취 미 여행, 운동

박충현 변리사 : 전기전자공학



2010년 2월
- 고려대학교 전기전자공학부 졸업
2012년 2월
- 고려대학교 전기전자공학부
석사과정 졸업
2014년 2월
- 고려대학교 전기전자공학부
박사과정 수료
2020년
- 변리사시험 합격
전문분야 전기, 전자, 통신
취 미 영화 감상, 운동

양용준 변리사 : 전기전자공학



2018년 8월
- 포항공과대학교 전자전기공학과 졸업
2020년
- 변리사시험 합격
전문분야 전자, 반도체, 회로,
통신 및 신호처리, 제어
취 미 커피, 독서, 스포츠

보다 자세한 정보를 원하시면 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

제일특허법인 FIRSTLAW P.C.

서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩
Tel. 02-589-0001
Fax. 02-589-0002
Homepage: www.firstlaw.co.kr
E-mail: firstlaw@firstlaw.co.kr