



산업별 주요 영국판례분석

1. 주요판례 요지시트

본 장에서 분석 대상 판례는 영국 항소법원 및 최고 법원의 과거 10년간 판례들을 포함하여 우리나라의 주요 수출품 내지 주요 산업 분야 관련사건, 법률적 및 사회적으로 이슈가 된 사건을 고려하여 선정하였다. 그런 다음 선정된 판례를 산업 분류별로 나누어 작성하여, 산업별로 보다 심층적인 내용을 참고하는데 도움이 되도록 하였다.

본 장의 구체적 구성은 크게 WIPO 기준 기술분류표에 기초하여 5개의 산업 분류, 즉 생활필수품(농수산/가정용품/의료/레저/의약), 운수(분리/혼합/금속가공/비금속가공/인쇄/운송/포장), 화학·섬유(유기화학/고분자/석유/정밀화학/섬유/제지), 건축토목·기계(건설/광업/엔진/펌프/기계부품), 전기·물리(전기/전자/반도체/측정/광학/컴퓨터/정보매체)로 나누고, 각 산업 분류마다 분석 대상 판례의 리스트를 작성하고, 각 사건마다 기본 정보, 쟁점에 대한 재판소의 판단, 및 시사점을 작성하였다. 한편, 리스트에 기재된 판례들 중, 제3장의 법률 쟁점별 주요 판례 분석 부분에 포함된 판례 요지는 이탤릭체로 표시하고, 인덱스(예: 3.1 침해판단 No.1)를 부여하여 해당 판례를 쉽게 찾아볼 수 있도록 하였다.

2. 산업별 각 사건별 판례 (생활필수품 분야의 분석 대표예)

1) 사실관계

피항소인(원고) Dyson Appliances Ltd사:

생활필수품3
U-CA-0030

사건 번호	[2002] R.P.C. 22 [2001] EWCA Civ 1440	판결 일자	2001년 10월 4일
항소인 (피고)	Hoover Ltd	원고 대리인	Geoffrey Hobbs Q.C. Mark V. Philip Roberts
피항소인 (원고)	Dyson Appliances	피고 대리인	David Kitchen Q.C. Guy Burkill
계정특허	EP0042723	IPC 번호	A47
소송 결과	항소인 패	관련 법령	125조
판결 법원	Court of Appeal	주심	Aldous L.J.
1심 판결일자	2000년 10월 13일	1심 승패	원고 승
기술 내용	먼지 분리 장치로서 사이클론을 구비한 진공 청소기		

주요 쟁점

- ☐ 특허청구범위를 해석함에 있어서 용어의 문리적 해석과 가이드라인적 해석 사이에서 어떻게 해석하여야 할지의 여부
- ☐ Windsurfing 4단계 방법에 의한 진보성 판단 방법
- ☐ 침해 여부의 판단 방법에 있어서의 구성요소 완비의 원칙

- 진공청소기를 제조/판매하는 회사이다.
- 진공청소기에 관한 특허인 EP 0072723 (이하 “계쟁특허”)의 특허권자이다.
- Hoover Ltd사를 상대로 계쟁특허의 침해를 주장하며 침해소송을 제기했다.

항소인(피고) Hoover Ltd사:

- 계쟁특허에 저촉되는 물품을 제조 판매한 사실이 있다고 Dyson Appliances Ltd사로부터 침해소송을 당하자, 원고의 특허는 무효이고 침해한 사실이 없다고 항변했다.
- 항소인(피고)가 제조판매한 장치는 바퀴가 달린 수직의 진공청소기로서, 이물질들을 포함한 흡입 공기가 1차적으로 실린더형 사이클론(SU1)을 통과하면서 비교적 큰 입자를 제거하고, 상기 실린더형 사이클론을 통과한 공기는 이원적으로 분리되어(SU2) 약 75%는 필터를 통해 배출되고 나머지 약 25%는 사이클론(SU3)을 통과하면서 이물질을 제거했다. SU3의 사이클론은 정확하게 원추형은 아니고 대략 트럼펫 모양을 하고 있다.

계쟁특허는 먼지주머니를 이용하거나 단일 사이클론 또는 직렬 사이클론을 이용하는 종래의 방식과는 달리 저효율 사이클론과 고효율 사이클론을 직렬로 배치함으로써 저효율 사이클론에서 50 μm보다 큰 이물질 입자를 제거하고, 후속되는 고효율 사이클론에서 이보다 작은 크기의 이물질 입자를 제거하는 것을 특징으로 한다.

- 계쟁특허의 청구항 1은 고효율 사이클론의 형태를 입구로부터 점점 좁아지는 (tapered) 원뿔대 (frusto-conical)로 정의하고 있다.

2) 소송 경과

1심 법원은 특허청구범위의 해석에 관하여 “유럽특허조약 제69조는 청구항에 사용된 용어를 엄격하고 문리적으로 해석함으로써 한정되는 범위에 따라 해석되어서도 안 되고, 청구항을 단지 가이드라인으로 간주하여 특허권자가 예상하였던 범위까지 보호범위가 확장되는 것으로 해

석하여서도 아니되며, 이들 두 양 극단 사이의 지점으로서 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 합리적인 예측가능성이 조화되는 지점으로 해석되어야 한다”는 입장을 지지한다.

1심 법원은 “진보성을 판단함에 있어, 공지된 일반 지식 (common general knowledge)은 알려진 지식 (what is known)과 다르다. 공지된 일반 지식은 특허의 보통의 당업자에게 알려진 것이며, 교수들은 산업에서 공지된 일반 지식을 알만한 위치에 있지 않다”고 판단한다.

“진보성 부정의 근거가 되는 선행기술의 산업 분야가 상이하고, 기술적인 편향성이 인정될 때, 비록 선행기술의 규모를 축소하여 본원 발명과 유사하게 되더라도 그러한 동기가 없다면 진보성이 있다”고 판단한다.

“침해 물품에 있어서 SU1과 SU3 사이에 계쟁특허에 대응되는 부분이 없는 SU2가 더 있고 SU3를 통과하지 않는 기체가 일부 있더라도 SU1과 SU3가 이루는 순서가 계쟁특허의 기재와 동일하고 SU3를 통과하는 기체가 있는 이상 이는 계쟁 발명의 작동 방식과 동일하다”고 판단한다.

“원뿔대형 (frusto-conical)”이라는 한정어를 그 단어의 수학적 정의에 따라 한정되는 것으로 해석해서는 아니된다고 판단한다.

3) 항소심 판결 요지

용어의 해석에 관한 전문가 증인의 증언은 이들 두 양 극단 사이의 지점으로서 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 합리적인 예측가능성이 조화되는 지점을 결정하는데 도움이 되지 않으며 이는 전문가 증인들이 갖고 있는 능력이 아닌 것으로 해석한다.

진보성 판단을 위한 방법으로서 Windsurfing 판례¹⁾에서 이용되었던 4단계 방법을 이용하여 진보성을 판단한다.

- ① 특허에 구현된 발명의 개념을 확인
- ② 우선일 현재 당해 기술분야의 통상의 지식을 가졌지만 상상력이 없는 출원인을 가정
- ③ 선행기술의 일부를 구성하는 것으로 인용된 사항과 침해되었다고 주장되는 발명 사이의 모든 차이점을 확인
- ④ 사후적 고찰 (hindsight reasoning)을 배제하기 위해 침해되었다

1) Windsurfing International v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] R.P.C. 59 at page 73.

고 주장되는 발명에 관한 지식을 배제한 채, ③에서 확인한 차이 점들이 당업자에게 자명한지, 일정 정도의 발명을 요구하는지 여부를 검토

“법원의 역할은 발명자를 공정하게 보호하고 공중에게 합리적인 예측가능성을 제공하는 것이며, 실린더형 사이클론에서 나오는 공기가 모두 원뿔대형 사이클론을 통과할 필요가 없다고 보는 것이 여기에 부합한다”고 판시한다.

“원뿔대형”이라는 한정은 목적으로 해석되어야 하며 침해물품의 트럼펫 형과 동일한 역할을 수행함이 인정된다.

4) 결론 및 시사점

특허청구범위의 해석은 법률문제이며 전문가 증인의 증언에 구애받을 필요가 없음을 분명히 한다.

진보성 판단은 Windsurfing 판례의 4단계 방법을 이용할 수 있다.

계쟁특허의 구성요소를 완비하였다면, 부가적인 요소를 더 포함하더라도 침해에 해당한다는 침해의 일반원칙을 재확인한다.

동일한 기능을 수행하는 경우 일부 용어는 목적으로 해석될 수 있다.

| 발명특허 2008, 8

