



법률쟁점별 주요 영국판례분석

주요판례 요지시트

본 장에서 분석 대상 판례는 영국 특허법원, 영국 특허 지방 법원, 영국 항소법원, 및 영국 최고 법원의 최근 판례들 및 법률적 및 사회적으로 이슈가 된 사건을 고려하여 선정하였다. 그런 다음, 선정된 판례를 법률 쟁점별로 나누어 작성하여, 법률 쟁점별로 보다 심층적인 내용을 참고하는데 도움이 되도록 하였다.

본 장의 구체적 구성은 크게 5개의 법률 쟁점별(침해판단/입증방법/방어방법/권리구제수단/기타)로 분류하고, 각 법률 쟁점 분류마다 분석 대상 판례의 리스트를 작성하고, 각 사건마다 기본 정보, 쟁점에 대한 법원의 판단 및 시사점을 작성하였다. 한편, 리스트에 기재된 판례들 중, 제4장의 산업별 주요 판례 분석 부분에 포함되거나 또는 제3장의 다른 법률 쟁점에 분류된 판례 요지는 이탤릭체로 표시하고, 인덱스를 부여하여 해당 판례를 쉽게 찾아볼 수

표 3-1 주요 쟁점 분류표

대분류	중분류	Description	코드
침해 판단	문언 침해	Literal Infringement	A-1
	균등론	Doctrine of Equivalence	A-2
	일부침해	Partial Infringement	A-3
	청구범위 해석	Claim Construction	A-4
	출원경과참작	Prosecution History	A-5
	간접침해	Indirect infringement	A-6
입증방법	증거조사	Discovery	B-1
	생산방법의 추정	Assumption of Producing method	B-2
	수색 및 압수명령	Search and seize order	B-3
	기타		B-4
방어방법	특허의 유효성	Validity of the Patent	C-1
	선사용권	Right to continue prior use	C-2
	특허권 침해의 예외	Exceptions to Infringement	C-3
	반경쟁행위	Anti-competition	C-4
	소진/묵시적 실시권	Exhaustion/Implicit Licence	C-5
	실효	Lapse of time	C-6
	자유기술	Gillette defense	C-7
	강제실시권	Compulsory license	C-8
권리구제수단	가처분	Interim Injunction	D-1
	침해금지	Final Injunction	D-2
	손해배상	Damage	D-3
	부당이득	Unjust enrichment	D-4
	출원공개에 따른 손해배상 청구	Damages for infringement of right conferred by publication of an application	D-5
	침해물품의 몰수 및 폐기	Delivery up and destruction	D-6
	기타		D-7
기타	특허 받을 수 있는 권리를 가진 자	A person who may apply for a patent	E-1
	공유	Co-ownership	E-2
	직무발명	Employee's invention	E-3
	실시허락	Grant of license	E-4
	양도	Assignment	E-5
	관할권	Jurisdiction	E-6
	당사자 적격	Standing	E-7
	소송비용	Litigation Cost	E-8
	기타		E-9

있도록 하였다.

침해 판단이 쟁점인 각 사건별 판례 (분석 대표 예)

침해판단1
U-HL-0003

참 조 번 호	[2005] R.P.C. 10 [2004] UKHL 45	판 결 일 자	2004년 10월 14일
상 고 인 (피고, 피항소인)	Meneghetti SpA	원고 대리인	Alastair Wilson Q.C. Peter Mc L. Colley
피 상 고 인 (원고, 항소인)	Sabaf SpA	피고 대리인	Simon Thorley Q.C. Mark Vanhegan
계 쟁 특 허	GB 2100411	IPC 번 호	F23D
소 송 결 과	상고인 승	관 련 법 령	3조
판 결 법 원	House of Lords	주 심	Lord Hoffman
1심 판결일자	미상	1 심 승 패	원고 패
2심 판결일자	미상	2 심 승 패	항소인 승
기술 내용	가스 조리기구 등에 사용될 수 있으며 높이가 낮아 컴팩트한 구성이 가능한 가스버너에 관한 발명임		

주 요 쟁 점
<ul style="list-style-type: none"> ☐ 자명한 기술적 특징을 결합한 발명에 있어서 이들 기술적 특징들 사이에 시너지 효과가 없는 경우에 그 발명의 진보성을 인정할 수 있는지의 여부 ☐ 외국의 제조업자가 국내 침해자의 수입행위를 대리한 것에 불과한 경우에 특허법상 그 제조업자의 침해행위를 인정할 수 있는지의 여부

사실관계

피상고인(원고, 항소인)인 Sabaf SpA사 : 가스버너를 제조/판매하는 업자로서 가스버너에 관한 특허인 GB 2100411(이하 “계쟁특허”)의 특허권자이다. 계쟁특허는 화구(hob) 유닛 위로부터 1차 공기를 인입하는 점과 플레임 스프레더(flame spreader) 아래로 벤추리(Venturi) 효과가 발생하도록 하는 구조의 유로를 사용하는 점을 특징으로 한다.

상고인(피고, 피항소인)인 Meneghetti SpA사 : 이탈리아에서 가스버너를 제조/판매하는 업자로서 상기 계쟁특허에 저촉된다고 주장되는 가스버너를 제조한 바 있다. 상고인과 상기 가스버너에 관하여 거래관계에 있는 MFI Furniture Centres Ltd(이하 “MFI”)는 1998년 11월까지의 이태

리의 가스버너 생산처에서 상고인으로부터 직접 수령하여 영국 내로 반입하였으나, 그 이후로는 상고인으로 하여금 영국으로의 운송을 섭외토록 하고 가스버너 제품에 관한 보험은 상고인이 선택한 보험사에 의해 보장되도록 하면서 운송과 보험에 관한 비용을 보상해 줬다.

소송 경과

1심 법원(Patents Court)은 계쟁특허가 자명하다는 이유로 무효라고 판단했다.

1심 법원은 계쟁특허의 두 특징(화구(hob) 유닛 위로부터 1차 공기를 인입하는 점과 플레임 스프레더(flame spreader) 아래로 벤추리(Venturi) 효과가 발생하도록 하는 구조의 유로를 사용하는 점)이 각각 선행 기술과의 관계에서 자명하고, 상호 간의 관계에 있어서 상호작용이 없으며, 다른 작용이나 결합된 효과가 없는 점을 근거로 소위 “병치 법칙(the law of collocation)”을 적용하여 자명하다고 판단했다.

1심 법원은 자명한 두 특징의 결합이 자명할 때에만 결합의 진보성이 부정된다는 피상고인의 주장을 배척했다.

진보성 판단에 관한 잘 알려진 판단 방법인 Windsurfing 법은 적용하지 않았다.

2심 법원(the Court of Appeal)은 1심 법원이 적용한 병치 법칙을 위법적 해석(illegitimate gloss)으로 간주하면서¹⁾, 문제의 핵심은 알려진 두 개념이 단순 병치되었다고 주장되는 사건에서 이들 개념을 결합하는 것이 당업자의 상식을 이용할 때 자명한지의 여부를 결정하는 것이고, Windsurfing 분석법의 적용을 생략하는 것은 인용된 선행 기술이 별개의 두 특징을 포함하는 한편 4단계의 측면에서 그들의 결합이 비자명할 수도 있음이 3단계에서 밝혀질 수도 있기 때문에 위험하다고 판단했다.

피상고인은 상고인의 행위가 2차적 책임을 갖는 공동 불법행위에 해당한다고 주장하였는데, 영국법에서 2차적 책임에 관한 판단은 2차적 책임을 갖는다고 주장된 자가 자신의 행위를 공동의 목적을 추구하며 자발적으로 이루어

1) 병치 법칙은 영국의 현행 특허법인 1977년 특허법의 시행 이전의 특허법을 참조하여 확립되었던 이론이며, EPO의 실체법 가이드라인은 병치 법칙을 적용하는 입장을 취하고 있음.



졌는지의 여부에 따르
며, 2심 법원은 상고인의 주장을 배척했다.

상고심 판결 요지

발명에 진보성이 있는지의 여부를 살피기 전에 먼저 발명이 무엇인지를 결정해야 하고, 동일한 하드웨어에 포함되었다고 하여 두 개의 발명이 하나의 발명이 되는 것은 아니다.

두 특징이 상호 작용하여 시너지가 발생하였다면 단일 발명을 구성하지만, 개별 특징이 자신의 작용만을 독립적으로 수행한다면 이들 개별 특징 각각에 대하여 특허법 제 3조의 진보성을 판단하여야 한다는 것이 1심 법원의 판단이다.

1심 법원은 계쟁특허의 두 특징이 상호 간에 아무 영향이 없으므로 두 특징 각각이 진보성 판단의 대상이 되는 발명이 되고, 각 발명과 선행기술 사이에 실질적인 차이점이 없고, 당업자가 계쟁특허의 제품을 설계하기 위해 다른 발명이 요구되지 않는다고 결론을 내렸는데, 이는 각 특징에 대하여 Windsurfing 분석법에 따라 특허법 제3조를 적용한 것이다.

상고인은 MFI를 대리하여 MFI의 상품을 수입하는 것을 처리한(arrange) 것이고, 운송 계약은 상품의 소유권자를

대리한 것으로 판단했다.

결론 및 시사점

발명에 진보성이 있는지의 여부를 판단하기 전에 무엇이 발명인지의 여부를 확정해야 하며, 하나의 하드웨어에 포함되어 있다는 이유만으로 하나의 발명으로 간주해서는 아니되고, 두 개의 발명적 특징이 상호 간에 상호작용이 없고, 다른 작용이나 결합된 효과가 없고, 그 외 시너지 효과가 없으면 두 개의 발명적 특징이 결합된 하나의 발명이 아닌 두 개의 발명적 특징 각각에 대응되는 두 개의 독립된 발명적 특징을 각각 발명으로 확정해야 하며, 진보성 판단도 이들 두 개의 독립된 발명을 각각 선행기술과 대비하여야 한다.

특허권 침해의 일 태양인 수입 행위가 성립하기 위해서는 행위자의 행위가 공동의 목적을 추구하며 자발적으로 이루어져야 하며, 대리행위로는 수입 행위가 성립하지 않는다. 상품의 소유자를 위하여 운송 계약을 맺고 그에 따른 보험의 가입 및 보험금의 추후 보전은 수입행위의 대리행위에 해당한다.

발명특허 2008. 7