

조현중 조현중 특허법 판례노트

초판 추록

(2021년 7월 16일 기준)



조현중 특허법 판례노트 초판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2021년 7월 16일 기준)

2020년 8월 3일 발행된 조현중 특허법 판례노트 초판에서 개정판(제2판, 발행예정)의 추가된(보완) 내용과 구판(초판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항
<p>p. 52 I -추가</p>	<p>I 2019허8903 거절결정(특) 파라미터 발명</p> <p>1. 판결요지</p> <p>발명자가 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값(파라미터)을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 발명을 파라미터 발명이라고 한다. 이와 같이 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 파라미터 발명의 진보성은 파라미터가 갖는 기술적 의의를 파악하여 이를 중심으로 판단되어야 할 것인데, 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시하였거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질이나 특성을 확인한 것에 불과한 경우에 그 파라미터 발명은 선행발명과의 관계에서 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 신규성 및 진보성이 부정된다.</p> <p>반면, 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있는데, 이에 해당하기 위해서는 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 위와 같은 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.</p> <p>한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없는 경우라도, 대부분의 파라미터 발명은 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는데, 그와 같은 경우에는 수치한정발명에도 해당한다고 볼 수 있으므로, 그 진보성 판단에 수치한정발명의 법리를 적용할 수 있다.</p> <p>즉, 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는 경우에는 진보성이 부정되지 않는 것으로 보아야 한다.</p>
<p>p. 69 VI</p>	<p>VI 2019후10609 등록무효(특) 선택발명 case 구분</p>

1. 판결요지

가. 특허발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

나. 특허발명의 상위개념이 공지된 경우

위와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택 발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다).

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라

면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 창작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조).

2. 사안

- 가. 원심판결 기재 선행발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물 등을 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 66개의 질소 함유 헤테로비시클릭 구조를 모핵(母核)으로 갖는 화합물 군이 인자 Xa의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있다.
- 나. 선행발명은 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각 모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류와 선택 가능한 원자 등을 다양하게 나열하고 있다. 여기서 제시된 화학식은 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물을 포함하게 된다.
- 다. 한편 이 사건 특허발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체 등을 제공하기 위한 것으로, 락탐 고리를 가지는 화합물들이 인자 Xa 억제제로서 유용하고 우수한 약동학적 성질을 가진다는 것을 밝혀냈다는 점에 발명의 특징이 있다. 이 사건 특허발명의 청구 범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 기재한다)은 락탐 고리를 가지는 화합물 중 아픽사반 및 그의 제약상 허용되는 염에 관한 것이다.
- 라. 선행발명에 일반식으로 기재된 화합물로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 1단계 실시태양으로 우선순위 없이 나열된 66개의 모핵 중 제1모핵을 선택한 후 다시 위 모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다. 특히 이 사건 제1항 발명의 효과를 나타내는 핵심적인 치환기로 볼 수 있는 락탐 고리는 제1모핵의 치환기 A에 연결된 치환기 B 부분에 위치하여야 하는데, 선행발명에는 위와 같은 락탐 고리가 구체적으로 개시되어 있지도 않다. 선행발명의 '보다 바람직한 실시태양'으로 기재된 34개의 모핵 구조에서 치환기 B로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없다.
- 마. 선행발명의 '보다 더더욱 바람직한 실시태양'으로 기재된 총 107개의 구체적 화합물들을 살펴보더라도 이 사건 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다.
- 바. 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 공지된 인자 Xa 억제제와 비교하여 개선된 Xa 억제활성 및 선택성을 가지고, 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정률과 분포용적)와 수용체에서 활성 약물의 농도를 증가시키는

인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과를 개선하였으며, 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선한 발명임을 알 수 있다.

- 사. 우수한 약리 효과를 가지는 화합물을 실험 없이 화학 구조에만 기초하여 예측하는 것은 매우 어려우므로, 신규 화합물을 개발하는 통상의 기술자는 이미 알려진 생물학적 활성을 가진 화합물을 기초로 구조적으로 유사한 화합물이나 유도체를 설계하고 합성한 후 그 약효를 평가하는 과정을 거쳐 개선된 약효를 가지는 화합물을 찾게 되고, 보다 우수한 약효를 가지는 화합물을 찾을 때까지 이러한 작업을 반복하게 된다. 그런데 선행발명과 이 사건 제1항 발명은 주목하고 있는 화합물 및 그 구조가 다르고, 이 사건 제1항 발명의 구조를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나, 동기 또는 암시가 있다고 보기도 어렵기 때문에, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.
- 아. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어려워 보인다. 아픽사반을 청구범위로 하는 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다면, ‘하기 화학식 1 (아픽사반)로 표시되는 화합물’을 청구범위로 하는 이 사건 제2항 발명 역시 진보성이 부정되기는 어렵다.
- 자. 그럼에도 원심은 이와 달리 앞서 본 바와 같은 이유로 구성의 곤란성 여부는 따져 보지도 않은 채 선행발명에 비하여 실질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는 이유만으로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
- 아. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

3. 원심판결, 2018허2717

가. 선택발명에 해당하는지 여부

선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결 등 참조).

이에 대하여 원고는, 선택발명에 관한 판례의 법리에 따르면 통상의 기술자가 선행발명의 기재로부터 상위개념을 인식할 수 있고 그로부터 특허발명이 쉽게 도출할 수 있는 것을 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선택발명이라고 할 수 있는데, 이 사건은 선행발명이 수억 개 이상의 화합물을 일반식으로만 개시하고 있고, 락탐 고리를 포함하는 아픽사반의 구조를 바람직한 구조에서 배제하여 이를 도출할 어떠한 동기도 제공하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 이 사건 특허발명을 용이하게 도출할 것을 합리적으로 기대할 수 없어서 선택발명으로 볼 수 없다고 주장한다.

그러나 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택발명

을 용이하게 도출할 수 있는지 여부는 선택발명의 신규성이나 진보성에 관한 판단 사유와 구분하기 쉽지 않을 뿐만 아니라, 이와 별도로 그 이전 단계에서 통상의 기술자의 인식 수준에 따라 선택발명인지 여부를 구분할 필요도 없다. 선택발명의 개념이 필요하지 않다고 보아 이를 인정하지 않는다면 모르되, 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 선택발명이라고 한다면, 뒤에서 보는 바와 같이 그 특허 요건을 판단함에 있어 일반적인 발명과 달리 취급할 필요가 있다. 따라서 그 구분을 위하여 개념 도입을 한다면, 통상의 기술자의 인식 수준에 따라 선택발명인지 여부를 구분하는 것은 개념 정의 단계에서 혼란만 부추길 뿐이다. 그렇다면 위와 같은 개념 정의에 부합할 경우 그 자체로 선택발명으로 보면 되고, 원고가 주장하는 사유는 특허의 신규성 내지 진보성 요건을 충족하였는지 판단하는 단계에서 다루면 충분하다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다(원고는 특허 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결을 들면서 위 판결이 선행발명에 특허발명의 화합물과 구조가 극히 유사한 구체적 화합물이 개시되어 있어 특허발명의 화합물도 선행발명의 일반식으로 표시되는 화합물, 즉 특허발명의 상위개념에 포함된다는 것을 쉽게 알 수 있기에 이를 선택발명이라고 한 것이라고 주장하나, 위 판결은 선행발명에 특허발명의 화합물의 상위개념에 해당하는 화합물의 일반식이 기재되어 있다는 이유만을 들어 이를 선택발명이라고 하였을 뿐 원고 주장과 같은 이유를 들어 선택발명이라고 한 것이 아니다).

나. 진보성 유무

1) 선택발명에 있어 정립된 판례의 태도와 취지

가) 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결 등 참조). 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등 참조). 다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조).

나) 선택발명의 진보성 판단에 위와 같이 엄격한 특허요건을 요구하는 이유는, 선행발명에 이미 개시된 특정한 효과를 지닌 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 선택한 발명에 진보성을 인정하기 위해서는 그와 같은 하위개념의 선택이 선행발명에서 예측할 수 없는 특별한 기술적 효과와 연결되어야 하기 때문이다. 즉 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 데 특허법의 목적이 있고 특허권자에게 독점적 권리를 부여하는 것은 해당 기술분야의 기술적 기여에 대한 대가

라는 점을 고려할 때, 선행발명의 상위개념 중에서 임의의 하위개념을 선택하기만 한 것으로는 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 대한 중복발명의 범주를 벗어나지 못하여 새로운 기술적 발전에 기여하였다고 보기 어렵기 때문이다. 따라서 선행발명의 상위개념 가운데 특정한 하위개념에서 통상의 기술자가 예측할 수 없는 특별한 기술적 효과를 확인하고 그와 같은 하위개념을 구성요소로 하여 새로운 발명을 도출한 경우에 그와 같은 하위개념 선택의 기술적 의의를 인정할 수 있고, 이 같은 경우에 선택발명의 진보성이 인정된다. 이처럼 선행발명이 예측하지 못한 특별한 효과를 가지는 점에 특허성을 인정하는 선택발명의 특성에 비추어 볼 때, 선행기술과 비교해서도 진보성을 인정할 수 있을 만큼 특별한 효과가 있는지 여부는 엄격하게 판단할 필요가 있다.

그리고 발명자는 출원 시점에 자신이 선택한 하위개념에서 특별한 기술적 효과가 발생하리라는 것을 인식하고 있어야 하고, 발명자가 출원 시에 위와 같은 효과를 인식하였음은 명세서 기재를 통해 확인될 수밖에 없으므로 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에 실질적이거나 양적으로 현저한 효과의 명확한 기재를 요구하는 것이다. 따라서 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서 발명자는 구체적으로 확인할 수 있는 실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니더라도 하위개념의 선택으로부터 선행발명과 대비하여 실질적이거나 현저한 효과가 발생할 것을 인식하였다는 점을 명확하게 명세서에 기재하여야 한다. 이와 같은 효과의 명확한 기재 없이 명세서에 선택발명의 효과에 대한 막연한 기대나 추상적인 효과만을 기재한 뒤, 이후 선택발명이 등록무효, 특허권 침해소송 등의 단계에서 그 진보성이 문제가 될 경우에 추후 실험자료 등을 제출함으로써 구체적인 효과를 증명할 수 있도록 한다면, 발명자가 출원 당시에는 인식하지 못한 선택발명의 효과를 추후에 확인하여 발명의 진보성을 인정받을 수 있게 됨으로써 발명의 출원일이 부당하게 소급되는 불합리를 초래하게 된다. 더욱이 선행발명의 특허권자와 선택발명의 특허권자가 동일한 경우라면 위와 같은 방법은 실질적으로 선행발명의 특허권의 존속기간을 부당하게 연장함으로써 기술분야에 대하여 진정한 기여를 하지도 않은 자가 독점적인 우월한 지위를 유지하게 되는 결과를 조장할 우려도 있다.

2) 선택발명의 진보성 판단에 관한 엄격한 특허요건이 완화되는 경우

가) 그런데 한편으로는 선택발명의 진보성 판단에 있어 위와 같은 엄격한 특허요건을 요구하는 것이 어떠한 경우이든 지켜져야 하는 법리라고 단정하기 어렵다. 앞서 본 판례의 취지는, 선행발명이 목적하는 기술적 효과가 선행발명에 개시된 상위개념 전체에서 나타날 것으로 예상되는 경우라면 상위개념의 크기와 관계없이 상위개념에 속하는 하위개념들은 모두 선행발명이 제시하고 있는 효과를 달성할 수 있는 기술구성으로 동등하게 볼 수 있고, 이 경우 하위개념의 선택발명은 본질상 상위개념의 중복발명으로서 그 선택은 선행발명에서 인식할 수 없는 특별한 효과를 달성한 경우가 아닌 이상 기술적 의의를 인정할 수 없다는 것으로 이해할 수 있다. 이를 반대해석하면, 선택발명이 본질적으로 중복발명이라고 보기 어려운 때는 엄격한 특허요건이 완화될 수 있는 것이다. 그러한 경우는 사실상 특허발명이 선행발명의 기술적 범위 내지 권리범위(이하 구분하지 않고 ‘권리범위’라고 통칭한다) 내에 속하지 않는다고 볼 수 있으므로 더는 중복발명으로서의 기존 선택발명 법리가 적용될 것이 아니라 일반발명으로 취급하여 구성의 곤란성과 효과를 함께 고려할 필요가 있고, 효과 기재 또한 일반발명의 그것과 같은 정도만 되면 충분하기 때문이다.

나) 그렇다면 선택발명이 본질적으로 중복발명이 아닌 경우가 구체적으로 어떠한 경우인지가

문제 된다. 이에 대하여 원고는 선행발명으로부터 선택발명을 도출하는 것이 용이하지 아니한 경우는 중복발명이라고 볼 수 없으므로, 선택의 곤란성이 인정되는 발명에 대해서는 엄격한 효과 기재를 요구하는 것이 타당하지 않다고 주장한다.

그러나 상위개념의 선행발명이 개시되어 있는 이상 하위개념의 선택발명은 기본적으로 그 권리범위 내에 직접적으로 속하는 것이어서, 선택발명에 있어서 선택의 곤란성이 인정될 경우 이를 모두 중복발명이 아니라고 한다면 선행발명이 특허발명일 경우 그 권리범위를 형해화시킬 수 있다. 즉 선행발명의 실시예 또는 그와 균등범위에 있는 정도로 선행발명의 권리범위를 부당하게 축소시키는 결과를 초래할 수 있고, 특히 선행발명이 마쿠쉬 청구항으로 기재된 경우 그 선행발명의 모든 하위개념의 발명에 대하여 선택의 곤란성을 근거로 진보성을 인정하여 새로이 특허가 부여될 수 있다는 부당한 결론에 이르게 된다. 물론 선행발명 속에서 수많은 선택지를 조합하고 거듭된 시행착오를 거쳐 최적의 조합을 찾아내어 선택발명에 이른 발명자의 노력을 쉽사리 간과하여서는 아니 되나, 단지 구조가 다르거나 예측되지 않은 물질을 만들었다고 하여 산업발전에 기여한 바 없거나 불확실한 경우에 대해서까지 효과 여부를 살피지 않고 진보성을 인정할 수는 없는 것이다. 선택발명이 특허 문제 되는 화학이나 의약 분야에 있어서 그 속성상 종래의 물질로부터 유래하되 그것과 다양한 구조의 차이를 보이는 무수히 많은 물질이 만들어질 수 있다는 점을 고려할 때, 단지 치환기나 일부 구조를 변경하여 구조가 다른 물질을 만들었다는 이유만으로 효과 여부를 전혀 살피지 않고 진보성을 인정할 수는 없을 것이다. 선택발명의 본질은 어디까지나 새로운 효과의 발견에 있는 것이다. 따라서 공지된 선행발명의 권리범위에 원칙적으로 속하는 물질의 진보성을 판단함에 있어서는 종래와 다른 새로운 효과의 발견에 더 중점을 두어야 함이 마땅하고, 선택의 곤란성을 가지고 중복발명인지 여부를 판단하는 기준으로 삼을 수는 없다.

- 다) 결국, 선택발명이 본질적으로 중복발명인지 여부는 특허발명과 선행발명의 권리범위에 관한 시각에서 접근하여야 한다. 그런데 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 참조). 이러한 법리는 발명의 공개에 대한 대가로 부여되는 것이라는 특허권의 본질에 기초한 것이다.

위 법리의 취지에 비추어 볼 때 특허발명이 선행발명의 권리범위 내에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 경우라 함은, ① 위 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, ② 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로 까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우라고 봄이 타당하다. 즉, ① 선행발명이 통상의 기술자로 하여금 그 선행발명을 참작하지 않게끔 가르치거나 특허발명에 이르

도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행발명이 특허발명의 상위개념이라 할지라도 그 특허발명의 진보성을 부정할 수 없음은 당연하다. 이 경우에도 진보성을 부정한다는 것은 사후적 고찰이 아니고서는 상정할 수 없기 때문이다. 다만 앞서 본 바와 같이 선행발명의 형해화와 같은 위험성을 고려하면 이러한 요건은 엄격하게 적용되어야 한다. 즉, 단순히 구체적인 실시예가 개시되어 있지 않다는 소극적 사정만으로 위와 같이 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우라고 할 수는 없고, 선행발명이 명시적으로 특허발명의 특징과 반대되는 교시 또는 시사를 하고 있거나 적어도 특허발명이 채용한 방법과는 다른 방향으로 인도하는 등의 사정이 있어야 할 것이다. 다음으로, ② 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우, 즉 선행발명이 수많은 하위개념을 포괄하고 있어 광범위한 하위개념들에서 선행발명이 밝힌 효과가 제대로 확인되지 않은 경우라면 사실상 그 선행발명은 하위개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로서의 역할을 할 수 없는 것이라고 보아야 한다. 선행발명의 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 당해 특허발명에까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않기 때문이다. 광대하게 넓은 선행발명의 권리범위 영역 가운데 위와 같이 선행발명의 상위개념으로 일반화함으로써 확장할 수 없다고 판단되는 영역은 선행발명의 권리범위가 사실상 미치지 않는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이러한 경우는 이를 일반발명과 달리 취급할 이유가 없고, 그 경우 선택발명이 하위개념을 선택하여 비로소 그 효과를 확인한 때에는 선택발명은 그 자체로 기술적 가치가 없다고 보기 어렵다. 또한 이러한 경우는 선택발명이 특허를 부당하게 선점하거나 존속기간을 연장하는 부당한 수단으로 활용될 우려가 있다고 볼 수도 없다.

- 라) 이상의 점을 정리하면, 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없다. 따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다. 즉 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있다.
- 마) 한편 원고는, 발명자가 자신의 발명이 선택발명이라는 사실을 인식하지 못한 경우에는 출원 시부터 명세서에 선택발명의 효과를 엄격히 기재하도록 요구하는 것은 옳지 않으므로, 이러한 경우에도 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다고 주장한다. 이는 발명자가 자신의 발명이 선택발명에 해당한다는 것을 쉽게 확인하고 인식할 수 있는 경우에는 위와 같은 발명의 현저한 효과를 명세서에 기재하도록 하는 것이 타당할 수 있으나, 반대로 선행발명에서 선택발명의 도출이 용이하지 아니하여 발명자가 자신의 발명이 선택발명인지조차 파악하기 어려운 경우에는 설명 발명에 대하여 우수하고 뛰어난 효과를 확인하였다고 하더라도, 이를 명세서에 구체적으로 기재하지 못하여 특허를 받지 못하게 되는 문제가 발생하고, 자신의 발명이 선택발명이라는 사실을 인식하지 못한 발명자에게 상위개념을 기재한 선행발명보다 자신의 발명이 어떻게 이질적인 효과를 갖는

지, 얼마만큼의 현저한 효과를 갖는지를 명세서에 명확히 기재하고, 그에 대한 정량적 효과까지 기재하도록 하는 것은 기대불가능한 일을 요구하는 것에 다름없다는 취지로 이해된다.

그러나 선택발명이 선행발명과 비교하였을 때 이질적이거나 현저한 효과를 가진다는 점을 발명자가 구체적으로 인식하고 있고 이를 명세서에 명확히 표현하여 통상의 기술자가 그 기술적 의의를 알 수 있게 한다는 것은 출원 당시 발명이 선택발명으로서 기술적 기여를 하였는가의 문제이므로 발명자의 주관적인 사정에 따라 그 판단이 달라질 수 없다. 선택발명이 아닌 일반발명의 경우를 보더라도, 발명자가 모든 선행발명을 인식하고 검토하지 못하였더라도 출원 이전에 반포된 어떠한 간행물에 이미 동일한 발명이 개시되어 있었다면 신규성이 부정되어 발명이 무효로 되는데, 이러한 경우 발명자가 출원 전에 존재하는 모든 선행발명을 주관적으로 인식하기 어려웠다고 하여 달리 보지 않는다. 결국, 특허발명이 선택발명에 해당하는지 여부는 선행발명과 특허발명을 대비하여 그 관계를 기준으로 객관적으로 평가함이 타당하다.

I 2017다231829 특허권침해금지 등 문언해석

1. 판결요지

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 2010후 2377 판결 등 참조).

2. 사안

원심은, 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 판단한 다음, 위와 같은 청구범위 해석을 전제로 원심 판시 피고 실시 제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항 내지 제5항의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 청구범위 해석과 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

p. 97

I
-추가

I 2020허1618 거절결정(특) 공중위생

1. 판결요지

특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 따라서 특허법 제32조, 제62조에 비추어 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 거절결정하여야 하는 것이므로 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품 위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다(대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110 판결 등 참조).

p. 150

I
-추가

2. 사안

- 가. 이 사건 제1항 발명은 마음가리 추출물을 포함하는 피로 예방 및 개선용 조성물에 관한 발명이고, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 피로 예방 및 개선용 조성물을 포함하는 식품 조성물에 관한 발명이므로, 이 사건 제5항 발명 역시 마음가리 추출물을 포함하고 있는 것임을 알 수 있다.
- 나. 한편, 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 하는 것인바(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조), ① 이 사건 출원발명의 명세서에서는, ‘마음가리 추출물’에 관하여 마음가리의 ‘식물 추출물’, 또는 마음가리의 ‘식물’을 용매로 추출한 것이라고 기재되어 있는 점, ② 위 명세서에서는 ‘마음가리 추출물과 별도로 마음가리나물을 선별하여 분쇄한 뒤 (중략) 마음가리나물 추출물을 제조하였다.’고 기재하고 있어, 마음가리 추출물과 마음가리나물을 명시적으로 구별하고 있는 점 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 ‘마음가리 추출물’은 마음가리의 뿌리 즉, 위령선이 포함된 마음가리의 식물 추출물이라고 해석된다(원고도 이에 대해 다투지 않는다).
- 다. 여기에 ① 마음가리의 뿌리는 마음가리의 잎과 달리 식품의약품안전처장의 고시에서 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점, ② 위령선은 국내 관련 데이터베이스에서 유해성을 인정하여 식품에 사용할 수 없는 것으로 되어 있고, 국내·외 학술지 및 보고서에서 인체에 유해하다고 보고하고 있는 점, ③ 이 사건 제5항 발명에는 마음가리 추출물의 함량에 대한 아무런 한정이 없는 점까지 보태어 보면, 마음가리(으아리)의 뿌리(위령선)를 포함하는 마음가리 추출물을 함유하고 있는 식품조성물은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 봄이 상당하다.
- 라. 원고는, 특허출원 절차에서 특허법 제32조를 적용하게 되면 식품의약품안전처의 허가를 위한 단계에 진입할 수 있는 구조가 마련될 수 없고, 또한 안전성을 위해 식품의약품안전처의 인증을 먼저 받아 특허출원을 하게 되면 허가 기간이 길어지고 비밀 유지가 어려운 문제가 발생하며, 건강기능식품의 제품의 출시 허가 여부는 식품의약품안전처에서 판단하는 것이므로, 특허청에서 특허의 등록가능성의 잣대로 판단할 수 있는 사항이 아니라는 취지로 주장한다.
- 살피건대, 특허법 제32조에서는 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있음은 앞서 본 바와 같고, 같은 법 제62조에 의하면 특허출원이 같은 법 제32조에 따라 특허를 받을 수 없는 거절이유에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하도록 규정하고 있으므로, 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 이상 거절결정을 하여야 한다. 나아가 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아님은 앞서 설한 바와 같다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.
- 마. 원고는, 특허실용신안 심사기준에는 식품의약품안전처 고시에서 정한 건강기능식품 사용불가원료에 대하여 특허법 제32조를 적용할 수 있다는 점이 명시되어 있지 않고, 이를 이유로 특허출원을 거절하는 것은 ‘WTO 무역 관련 지식재산권에 관한 협정(이하 ‘TRIPs’라 한다) 제27조 제2항 단서에 반한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 특허청의 특허실용신안 심사기준은 특허법에서 정한 특허등록요건 등의 기준을 구체적으로 적용하기 위하여 마련한 내부적 업무처리 기준에 불과하므로 식품의약품안전처 고시 내용이 위 기준에 명시되지 않았다는 사유만으로 특허법 제32조를 적용하여 거절결정을 한 것에 어떠한 위법이 있다고 볼 수 없다. 또한 TRIPs 제27조 제2항에 의하면, ‘회원국은 자국 영토 내에서의 발명의 상업적 이용의 금지가 사람의 생명 또는 건강의 보호 등에 필요하다고 인정되는 발명에 대해 특허대상에서 제외할 수 있고, 단지 위 상업적 이용이 자국 법령에 의해 금지되어 있다는 이유만으로 취해져서는 아니 된다.’고 규정하고 있는바, 이 사건 제5항 발명은 앞서 본 바와 같이 특허법 제32조에서 정한 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당함을 이유로 거절 결정을 받은 것이고, 단순히 식품의약품안전처장의 고시만을 이유로 특허대상에서 제외한 것은 아니다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

바. 이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제5항 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당하여 특허법 제32조의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다. 그리고 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 원고의 나머지 심결 취소 사유에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

2. 참고판례 조약우선권주장

[2019후10265] 특허법 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 등 참조).

p. 183
II
-추가

3. 참고판례

[2017후1779] 상표법 제55조, 제123조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유 통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다.

p. 201
II
-추가

심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심사 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 상표법 제123조, 제55조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.

위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다.

따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

III 2021후10077 등록무효(특) 동일증거

1. 판결요지

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

가. 종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

나. 특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조). 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리·판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

다. 심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

그럼에도 원심은 일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보아, 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 일사부재리 원칙에 관한 법리

	<p>를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.</p> <p>그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.</p>
<p>p. 280 VI -추가</p>	<p>3. 참고판례</p> <p>[2020허1168] 특허에 대한 등록무효심판청구에서 ‘동일사실’ 즉 ‘청구원인사실의 동일성’ 여부를 판단함에 있어서는 그 무효사유가 동일한지 여부가 기준이 되는데, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 청구범위의 기재요건, 발명의 상세한 설명의 기재요건, 그 외 법률에서 정한 각 등록무효사유 등이 각각 별개의 무효사유를 구성한다.</p>
<p>p. 306 I -추가</p>	<p>4. 참고판례</p> <p>[2017후2055] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는 것은 아니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결).</p> <p>따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.</p> <p>이 사건에서, 명칭을 ‘안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전보호대’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2015. 5. 28. 정정 청구된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)에 관하여 원심 변론종결 후인 2017. 9. 5. 정정심판이 청구되고 2018. 3. 22. 정정심결이 내려져 그 심결이 확정되었으나, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제1항 발명을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하여야 한다. 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.</p> <p>[2017다231829, 침해금지소송 상고심 계속 중 특허무효심판절차의 정정청구가 확정된 사안]</p> <p>특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).</p> <p>따라서 원심 변론종결 후 “셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.</p>
<p>p. 316 V -추가</p>	<p>2. 참고판례</p> <p>[2017후1830] 명칭을 ‘금속판재의 절개홈 이격장치’로 하는 이 사건 특허발명에 관한 무효심판사건에서, 특허심판원은 그 무효심판절차 내에서의 2015. 9. 3.자 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.</p> <p>이 사건 원심결에 대한 심결취소소송에서 특허법원은, 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고 판단하였다. 다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용</p>

여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226 판결). 이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다.

p. 369
V
 -추가

[실질적 동일, 2017후2291] 특허발명과 확인대상 발명이 이용관계에 있는 경우에는 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 확인대상 발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 기재된 구성요소와 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상 발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).

원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.