

변리사 시험 1차 대비

PATENT LAW

특허법

제6판

특허법

판례노트

변리사 조현중

변리사스쿨

본 교재는 1차 및 2차 시험 준비를 위한 판례집입니다.

2차 시험 대비를 위해 주요 판례에 대해서는
사안과 사건경위까지 추가하였습니다.

최근 법 개정에 따라 판례내용 변경이 필요한 부분은
부연설명을 삽입하였습니다.

항상 많은 관심 가져주시는 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최대한의 도움 드릴 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

감사합니다.

2025년 5월 12일

변리사 조현중 올림

CHAPTER 01 절차총칙

002

00	■ 대리권 증명	002
01	■ 공동출원인에 대한 공시송달	003
01-1	■ 기간	009
01-2	■ 특허에 관한 절차의 의미	010
01-3	■ 일부 취하	011
01-4	■ 외국인의 권리능력 취급	012

CHAPTER 02 거절이유

014

02	■ 발명의 성립성	014
02-1	■ 고안의 대상	021
03	■ 의도행위의 산업상 이용가능성	022
03-1	■ 산업상 이용가능성의 의미	026
04	■ 공지 조건	028
04-1	■ 등록된 발명의 공지 시기	036
04-2	■ 명세서에 기재된 종래기술의 취급	037
05	■ 신규성 관련 기타 논점	041
06	■ 발명의 동일성 판단방법[신규성, 확신, 선원 등]	043
07	■ 진보성 관련 기타 논점	046
08	■ 선행기술의 취급	049
08-1	■ 미완성 발명의 취급	051
09	■ 파라미터발명	054

09-1 ■ 결합발명	058
09-2 ■ 선택발명	059
09-3 ■ 수치한정발명	085
09-4 ■ 용법용량발명	089
09-5 ■ 의약용도발명	089
09-6 ■ 프로그램발명	093
10 ■ 신규성/진보성 판단시 발명의 구성 인정여부	094
11 ■ PBP 청구항의 해석	099
12 ■ 특허요건 판단에서의 청구범위 해석	102
12-1 ■ 권리범위 판단에서의 청구범위 해석	108
13 ■ 확대된 선원, 선원 관련 기타 논점	114
14 ■ 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호	121
15 ■ 미생물발명 등 명세서 기재 관련	142
16 ■ 특허법 제42조 제4항 제2호 관련	148
17 ■ 공동출원	160
18 ■ 단일성	161
19 ■ 불특허대상	162
19-1 ■ 모인출원	164
19-2 ■ 직무발명	181

CHAPTER 03 출원 후 등록까지의 절차 183

20 ■ 공지예외적용	183
21 ■ 명세서 · 도면 보정	188

22 ■ 보정각하	189
23 ■ 분할출원	196
24 ■ 우선권주장	199
25 ■ 심사청구	213
26 ■ 심사관에 의한 심사	213

CHAPTER 04 특허권 및 실시권

223

27 ■ 특허권 공유	223
27-1 ■ 연장된 특허권의 효력	228
27-2 ■ 존속기간연장등록	236
27-3 ■ 공정거래법 위반	240
28 ■ 실시권	241

CHAPTER 05 배타권 침해 실체

244

29 ■ 침해금지청구 및 가처분	244
30 ■ 간접침해	253
31 ■ 손해액 추정	263
32 ■ 손해배상 관련 기타논점	273
32-1 ■ 민사소송법상의 문서제출명령	274
33 ■ 생산방법 추정	275
34 ■ 과실 추정	276

CHAPTER 06 배타권 침해 절차 심판 및 소송 278

35	■ 공동심판청구	278
36	■ 심판청구서 보정	280
37	■ 흠결 있는 심판청구서의 취급	282
38	■ 심판관 제척	282
39	■ 심리 일반	284
40	■ 심결	289
41	■ 일사부재리	293
41-1	■ 중복심판	306
41-2	■ 특허취소신청	309
42	■ 무효심판 이해관계	310
42-1	■ 기타 특허무효심판 관련	317
43	■ 특허무효심판 vs 정정심판	317
44	■ 기타 정정 관련	332
45	■ 정정 소급효 관련	345
45-1	■ 존속기간연장등록 무효심판	348
46	■ 권리범위확인심판 이해관계	349
47	■ 기타 권리범위확인심판청구의 이익	354
48	■ 확인대상발명 특정 및 해석	356
49	■ 확인대상발명 보정	373
50	■ 권리 대 권리 권리범위확인심판	374
51	■ 권리범위 판단	377
52	■ 무효사유가 있음을 주장하는 항변	399

53	■ 자유실시기술	415
53-1	■ 권리소진	423
54	■ 권리범위확인심판 vs 침해소송	426
55	■ 심결취소소송 당사자	442
55-1	■ 심결취소소송 보조참가	447
56	■ 특허법원 심리범위	447
57	■ 특허법원 소의 이익	457
58	■ 특허법원 판결 기속력	462
58-1	■ 재심	466
58-2	■ 상고	469

CHAPTER 07 벌칙

471

59	■ 기타 죄	471
----	--------------	-----

CHAPTER 08 PCT

475

60	■ PCT	475
----	-------------	-----

판례색인 479

III 2001후3149 거절결정(특), 자연법칙 이용(컴퓨터 관련 발명)

1. 판결요지

특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 “발명”으로 정의하고 있고, 위 특허법 제2조 제1호가 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다(대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 “생활쓰레기 재활용 종합관리방법”으로 하는 원고의 이 사건 출원발명을 구성하는 각 처리단계는 그 판시와 같은 이유로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없고, 이 사건 출원발명 전체를 살펴 보더라도, 이 사건 출원발명은 바코드스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만, 이 사건 출원발명의 구성요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활동에 불과하고, 위 각 단계로 이루어지고 위 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하는 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이 사건 출원발명은 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

기록과 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 특허법 제2조 제1호, 제29조 제1항 및 특허법 제62조에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 경위

원고는 명칭을 ‘생활쓰레기 재활용 종합관리방법’으로 한 이 사건 출원발명에 관하여 특허출원을 하였으나, 특허청은 1999.4.30. 이 사건 출원발명은 인간 상호간의 약속과 같은 정신적 활동으로서 사무처리에 관한 것이어서 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않으므로 특허법 제29조 제1항의 규정에 위배되어 특허받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 심리하여 2000.6.30. 다음과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

「이 사건 출원발명은 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커와 배출 쓰레기가 표시된 달력지를 관할관청에서 쓰레기 배출자에게 배포하는 제1단계, 쓰레기 배출자들이 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하는 제2단계, 수거자가 배출된 쓰레기를 분리 수거하는 제3단계, 분리 수거된 쓰레기를 처리하는 과정에서 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명

령을 지시하는 제4단계로 이루어지는 생활쓰레기 재활용 종합관리방법에 관한 것인바, 이 사건 출원발명의 목적을 달성하기 위하여는 상기 각 단계가 모두 필수적 구성요소이다. 그러나 제4단계는 수거자가 쓰레기를 잘못 분류한 배출자에게 시정명령을 내리는 단계로서 이는 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 볼 수 없을 뿐 아니라, 전체적인 구성을 보더라도 이 사건 출원발명은 해당 관청, 쓰레기 배출자 및 수거자 간에 이루어지는 쓰레기 처리지침과 유사한 것으로서 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 아니한다.」

이에 대해 원고는 다음과 같이 항변하며 심결의 취소를 구하는 소를 특허법원에 제기하였다.

「이 사건 출원발명의 제4단계인 ‘분리 수거된 쓰레기를 처리하는 과정에서 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 단계’는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이며, 설령 제4단계가 기술적 사상의 창작이 아니라고 하더라도 제1단계 내지 제3단계가 기술적 사상의 창작인 한, 제4단계를 포함한 전체의 발명은 당연히 기술적 사상의 창작이 되는 것이고, 발명을 구성하는 한 단계가 기술적 사상이 아니라 하여 전체를 발명이 아니라고 할 수는 없으므로, 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다. 또한 이 사건 출원발명은 “생활 쓰레기 재활용 종합관리방법”에 관한 비즈니스모델 발명으로 각 단계마다 내재하는 방법을 실행할 수 있는 기계장치 또는 컴퓨터가 필요한 것이므로, 이 사건 출원발명의 전체 구성은 기술적 사상의 창작물인 폐기물 처리 산업상 이용할 수 있는 유용한 발명이다.」

그러나 원심인 특허법원은 다음과 같은 이유로 청구를 기각하였다.

「1. 특허법상 발명의 판단 기준

특허법상 특허를 받기 위하여는 먼저 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이어야 하고(특허법 제29조 제1항 본문), 특허법상 ‘발명’이라고 함은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’을 말한다(특허법 제2조 제1호). 따라서 청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 결정 또는 약속, 수학적식, 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다.

그리고 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용여부는 청구항 전체로 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당한다.

2. 이 사건 출원발명이 특허법상 발명에 해당하는지 여부

(가) 이 사건 출원발명은 앞서 본 바와 같이, ① 바코드 스티커와 달력지를 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하는 제1단계, ② 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하는 제2단계, ③ 수거자가 수거하여 처리과정을 거치는 제3단계, ④ 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 제4단계로 이루어지고, 궁극적으로는 이들 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하는 것이다.

(나) 우선, 이 사건 출원발명의 각 단계가 자연법칙을 이용하는 것인지를 살펴본다.

먼저, 위 제1단계는 ‘바코드스티커’와 ‘달력지’라는 수단을 포함하고 있지만, 전체적으로 보면

그 수단을 단지 도구로 이용한 것에 불과하고, 관할 관청이 바코드 스티커와 달력지를 배포하는 것은 인간의 정신활동에 근거하는 인위적 결정에 따른 것이므로, 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

다음으로, 위 제2단계는 ‘쓰레기봉투’라는 수단을 포함하고 있지만, 전체적으로 보면 그 수단을 단지 도구로 이용한 불과하고, 쓰레기 배출자들이 정해진 규정에 의해 자신의 신상정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하고, 정확하게 분리된 규정 쓰레기를 담아서 배출하는 미리 정해진 규정에 따라 이루어지는 인간의 정신활동에 근거한 사실행위 그 자체이므로, 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

그리고 위 제3단계는 수거자가 배출된 쓰레기를 자신의 판단에 의하여 정확하게 분리수거하여, 집하장으로 이송하고, 쓰레기를 선별하여 처리하는 인간의 정신활동에 근거하여 이루어지는 사실행위에 불과하므로, 역시 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

마지막으로, 위 제4단계는 컴퓨터 등을 이용하여 바코드를 판독하는 수단을 포함하지만, 잘못 분류한 배출자에게 시정명령을 지시하는 것이 그 판독된 정보에 따라 컴퓨터 하드웨어에 연결된 시스템에 의하여 행하여지는 것이 아니라, 전체적으로 보면 그 수단을 단지 도구로 이용한 것에 불과하고, 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 인간의 정신활동에 근거한 인간의 행위 그 자체이므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

(다) 다음으로, 이 사건 출원발명 전체가 자연법칙을 이용하는 것인지를 살펴본다.

이 사건 출원발명은 바코드스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만, 이 사건 출원발명의 구성요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활동에 불과하고, 위 각 단계로 이루어지고 위 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 체계로 생활쓰레기를 종합관리하는 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

(라) 이 사건 특허발명이 비즈니스모델 발명인지 여부

일반적으로 비즈니스모델 발명이라 함은 정보 기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 일반적인 비즈니스모델 발명에 속하기 위하여는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하는데, 이 사건 출원 발명은 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line)상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line)상에서 처리되는 것일 뿐만 아니라, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니므로, 이러한 일반적인 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지 아니한다.

3. 이 사건 출원발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 할 수 없어 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 아니하므로 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배되어 특허를 받을 수 없다.」

간 없이 바로 밀착하여 연결되어 있으므로, 위와 같은 연결방식의 차이는 통상의 기술자가 위 공지된 방식들을 적절하게 설계 변경하여 사용할 수 있는 사항에 불과하다고 할 것이다.

따라서 구성요소 3은 통상의 기술자가 위 비교대상발명의 대응 구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

(㉔) 이에 대하여 원고는, 비교대상발명의 하부 PCB에는 타이밍 컨트롤러가 존재하지 않으므로 이를 디스플레이용 컨트롤 보드로 볼 수는 없고, 양 발명의 조립과정에도 차이가 있다는 취지로 주장하나, 비록 타이밍 컨트롤러가 디스플레이용 컨트롤 보드를 이루는 주요 부품 중의 하나이긴 하지만, 그렇다고 하여 타이밍 컨트롤러의 존부만으로 디스플레이용 컨트롤 보드에 해당하는지 여부를 판단할 수는 없고(이 사건 특허발명의 명세서에도 반드시 타이밍 컨트롤러를 포함하여야 한다는 제한이 기재되어 있지 않다), 조립과정의 차이는 디스플레이에 디스플레이용 컨트롤 보드를 연결할 때 구동 IC칩의 실장방식의 차이에 따른 것에 불과하므로, 원고의 위 주장들은 모두 이유 없다.

3. 소결

따라서 확인대상발명(피고의 실시 부분 및 대응제품의 구성전체)은 비교대상발명과 목적 또는 기술분야의 공통성이 있고, 비교대상발명에 의하여 공지되거나 용이하게 도출할 수 있는 구성을 단순 결합하고 있어 구성의 곤란성이 없으며, 그 효과의 현저성도 인정되지 아니하므로, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 실시할 수 있어서 자유실시기술이라고 할 것이다.

3. 경위

[이 사건 확인대상발명 설명서] 확인대상발명은 케이블이 구비된 터치패널(200)이다. 확인대상발명에 따른 터치패널(200)은 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 LCD 패널(300)에 조립된다. 이때 상기 터치패널(200)에 구비된 케이블(210)은 LCD 패널(300)에 직접 연결된 LCD 컨트롤보드(310)에 연결된다. 이때 상기 케이블(210)의 전극들이 LCD 컨트롤보드(310)의 전극 접속부의 정확한 위치에서 연결되도록, 상기 케이블(210)에는 얼라인 홀(220)이 형성되어 있고, 이와 대응되는 LCD 컨트롤보드(310)에도 얼라인 홀(320)이 형성되어 있다. 상기 LCD 패널(310)은, LCD 컨트롤보드(310)와 터치패널 컨트롤보드(400) 사이를 전기적으로 연결하는 연결부재(350)를 구비한다. 상기 터치패널(200)은 상기 케이블(210)을 통하여 LCD에 직접 연결된 LCD 컨트롤보드(310)에 연결되고, 상기 LCD 컨트롤보드(310)로부터 연장된 연결부재(350)를 통하여 터치패널 컨트롤보드(400)와 전기적으로 연결된다. 상기 LCD 컨트롤보드(310)에는, 터치패널(200)의 구동을 위하여 상기 터치패널(200)에서 나온 케이블(210)과 연결부재(350) 사이를 연결하는 회로(340)가 패턴화되어 있고, 제어 소자(315)들이 실장되어 있다. 상기 LCD 패널(300) 및 LCD 컨트롤보드(310)는 확인대상발명의 일부는 아니다. LCD 패널(300)과 터치패널(200)의 제작업체들은 두 패널의 조립을 위해 패널의 사이즈나 얼라인 홀(220)(320) 위치 등 설계규격을 사전 협의한다.

V 2022후10012 권리범위확인(적극, 디) 공지예외주장과 자유실시기술의 관계

1. 판결요지

[신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부]
디자인보호법의 신규성 상실 예외규정 등 관련규정의 문언과 내용, 그 입법 취지, 자유실시디자인 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않고, 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하는 방법에 의하여야 한다.

[공지예외주장 취지]

디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 두었다.

[공지예외주장 적용 받아 등록된 권리의 효력]

신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 위 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것이다.

[공지예외주장의 한계 - 출원일 소급효 없음]

신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

[자유실시기술 취지]

한편 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 있는데, 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상

디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다.

[자유실시기술 판단방법]

이와 같은 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.

[선사용권과의 균형]

제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록 디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.

53-1 ■ 권리소진

VI 2017다289903 손해배상 권리소진

1. 판결요지

가. 특허권 소진의 인정 여부

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다.

‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방