

최신판례

(2021. 6. 23. 선고 기준)

2019 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2016후502	의약용도발명의 진보성(사례집 핸드북)
2	대법원	2017다290095	실시권자의뢰 전용품의 간접침해(사례집 핸드북)
3	대법원	2017후424 2018다267252 2015후2327	균등요건(사례집 핸드북)
4	대법원	2019다222782	특허권침해와 구성요소완비 속지주의 예외(제57회 기출, 사례집 핸드북)
5	대법원	2017다289903	방법발명의 소진(사례집 핸드북)
6	대법원	2017후2819	실시권자의 무효심판 이해관계인 여부(사례집 핸드북)
7	대법원	2018후10800	인터넷 방송 시청자 반응도 조사방법 및 그 시스템에 관한 진보성 판단
8	대법원	2015후2341	주선행발명의 변경이 새로운 거절이유인지 여부(실전 GS)
9	서울중앙지법	2018카합20292	표준특허권자의 침해금지청구권(사례집 핸드북)
10	특허법원	2018나1893	특허침해 손해배상에서 기여율 산정(실전 GS)

2018 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	특허법원	2017나2417	원고가 피고 및 피고의 거래처에 경고장을 발송한 행위의 위법성(사례집 핸드북)
2	서울중앙	2016가합559013	폐암치료제인 신약물질의 공동발명자 판단(사례집 핸드북)
3	특허법원	2018허3062	의료행위의 산업상 이용가능성 인정 여부(사례집 핸드북)
4	대법원	2017다245798	존속기간이 연장된 특허권의 효력범위(사례집 핸드북)
5	대법원	2016후830	정정의 실질적 변경 여부(사례집 핸드북)
6	특허법원	2018허4874	방법발명에서 구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요한 구성요소
7	대법원	2015나244517	의식적으로 제외된 범위에 대한 금반언 원칙 적용 여부(사례집 핸드북)
8	서울고등	2014나2011824	영업비밀 침해금지 기간
9	특허법원	2017허7005	진보성 부정의 확정심결 후 신규성 사유가 추가된 경우의 일사부재리 원칙 적용 가부(사례집 핸드북)
10	대법원	2014후553 2015후2259	보정의 기회 제공 여부(보정각하, 사례집 핸드북)

2017 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2014후2702	용법용량 발명의 효과와 진보성 판단(사례집 핸드북)
2	대법원	2017후844 2017후882	의약품 특허권 존속기간의 연장기간 산정에서 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간(사례집 핸드북)
3	서울고등	2015라20296	복수주체가 관여하는 특허발명의 실시와 특허권 침해(사례집 핸드북)
4	특허법원	2016허7695	선택발명의 결합관계 변경이 새로운 거절이유에 해당하는지 여부(새로운 거절이유인지 여부, 사례집 핸드북)
5	대법원	2014다220347	사용자의 직무발명 미실시에도 불구하고 그 직무발명으로 인한 경쟁회사 배척을 이유로 사용자의 이익을 인정한 사례
6	대법원	2014후638	의식적 제외 여부의 판단에서 청구범위 감축 사실외에 출원이력도 살핀 사례(사례집 핸드북)
7	대법원	2016후366	권리범위의 문언침해와 자유기술실시의 항변(사례집 핸드북)
8	대법원	2017후479	균등론 중 과제해결원리 동일성 의미와 판단방법(사례집 핸드북)
9	특허법원	2017허1373	순도의 범위를 수치한정한 발명의 신규성 판단
10	서울중앙 (대법원)	2014가합556560 2018다221676	제네릭 의약품의 부당한 등재로 인한 약가 인하에 대한 손해배상책임

2021년 대법원 판례

1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 특허권침해금지등

가. 민사소송 사실심 변론종결 이후 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우

[판단기준]

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.

[구체적 판단 및 소결]

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 확정되었다고, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리 오해 여부를 판단하여야 한다.

나. 청구범위 해석

[판단기준]

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.

[구체적 판단 및 소결]

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.

다. 제42조 제3항 제1호 무효사유 항변

[제42조 제3항 제1호 취지]

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.

[제42조 제3항 제1호 판단방법]

위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

[구체적 판단 및 소결]

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에 자성체의 세기, 배치 등에 대한 구체적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명의 명세서 기재만으로 그 기술사상을 정확하게 이해할 수 있고 이를 재현할 수 있다고 보아 구 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 무효 사유가 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 구 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등록무효**가. 사안**

명칭을 '금속판재의 절개홈 이격장치'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관한 무효심판 사건에서, 특허심판원은 그 무효심판절차 내에서의 2015. 9. 3.자 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(2015. 9. 3.자로 정정청구된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 원심결'이라 한다).

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 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 정정 청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다. 이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 '확정된 취소판결'이라 한다).

나. 기속력 범위

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

다. 구체적 판단 및 결론

위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은

이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제3항 정정발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 5, 7의 결합 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려워 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 이 사건 제3항 정정발명에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 확정된 취소판결의 기속력에 따른 것이어서 적법하다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 취소판결의 기속력과 관련된 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 위와 같은 판단에 청구범위 해석 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 선행발명의 내용에 관한 사실을 오인하고 필요한 심리를 다하지 않은 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 권리범위확인

가. 권리범위 판단시 PBP 청구항 특정방법

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을

특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결 등록무효

가. 우선권주장 의의

구 특허법(이하 '2001년 개정 전 특허법'이라고 한다) 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 특허요

건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 '우선권 주장일'이라고 한다)을 대한민
국에 특허출원한 날로 보게 된다.

나. 우선권 인정범위

이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에
특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하
는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다.
따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 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 기재
된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

다. 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항 의미

여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의
기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 **명시적으로 기재되어 있는 사항**이거나 또는 명시적인 기
재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 **우선권 주장일
당시의 기술상식에** 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명
세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

라. 구체적 판단 및 결론

원심은 그 판시와 같은 이유를 들어, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 우선권 주장에 관한 법리와 진보성 판단에서 선행발명 적격 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결 권리범위확인

가. 문언범위 판단방법

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 보아야

한다.

그럼에도 원심은, 확인대상 발명의 축공이 이 사건 제1항 발명의 축공에 대응하는 구성요소가 아니라는 등의 이유로 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2와 그 유기적 결합 관계를 포함하지 않아 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 청구범위의 해석과 권리범위의 확인 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

2020년 대법원 판례

1. 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결

가. 확인대상발명 특정

[확인대상발명 특정 판단기준]

특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

[확인대상발명 설명서나 도면에 일부 불명확한 부분이 있는 경우 취급]

다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

1) 피고는 원고를 상대로 “마사지장치용 진공컵”이라는 이름의 이 사건 확인대상 발명이 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고는 이 사건

특허발명의 청구범위 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 "다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는" 구성(이하 '쟁점 구성'이라 한다)과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 "내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다"라고 기재하여, **'대략'이라는 불명확한 단어를 사용**하였다.

2) 피고는 원고의 실시제품 등을 토대로 확인대상 발명을 특정하였고, 원심은 확인대상 발명을 "평소에는 내부컵과 외부컵이 대략 같은 높이로 형성되어 있다가, 피부에 사용되는 경우에는 탄성연결막의 작용에 의해 피부의 다양한 굴곡에 맞추어 내부컵의 단부가 외부컵의 단부보다 높은 곳에 위치하게" 된다고 파악하였다.

3) 피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있다.

4) 확인대상 발명의 도면들 중 도 3 의 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있으나, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면에 비추어 보면, 위 도 3 의 (c)만으로 위와 같은 기술적 내용과 다르게 확인대상 발명이 특정되었다고 보기는 어렵다.

5) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, **확인대상 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있다.** 따라서 확인대상 발명이 적법하게 특정된 것을 전제로 권리범위에 판단에 나아간 원심 판단에 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 이용관계

[이용관계 판단기준]

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).

[구체적 판단 및 결론]

원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 추가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제 1 항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제 4 항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제 4 항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결

[결합발명 진보성 판단기준]

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

3. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결

가. 청구범위 해석

[특허요건 판단시 청구범위 해석 판단기준]

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).

나. 일사부재리

[구체적 판단 및 결론]

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 제 1 내지 4, 6 내지 9 항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2 의 결합 등에 의하여 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려워 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였고, 이를 전제로 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배된다고 판단하였다¹.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

[무권리자 특허 판단기준]

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호).

¹ 이 사건 전 진보성이 부정되지 않는다는 확정 심결이 있었음.

[발명자가 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하면 무권리자가 되는지 여부]

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

[특허법 제38조 제1항의 대항요건의 주체적 범위]

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제 1 계약과 이 사건 제 2 계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제 38 조 제 1 항에서 말하는 제 3 자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허법 제 33 조 제 1 항과 제 38 조 제 1 항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

5. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

[중복심판금지 판단기준]

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 **계속 중인 심판**(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 **동일한 당사자가 동일한 심판**을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), **후심판의 심결 시를 기준**으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

[중복심판금지 판단기준시에 대한 검토]

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 **변론종결시**를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97 다 45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017 다 23066 판결 등 참조). **마찬가지로** 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, **심결 시**를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

[일사부재리 판단기준시와의 대비]

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009 후 2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제 163 조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, **이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된**

사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제 3 자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018 후 11360 판결 참조).
중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저속을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

[구체적 판단 및 결론]

1) 씨제이제일제당 주식회사(이하 '씨제이제일제당'이라 한다)는 2011. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2011 당 490 호로 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였고(이하 '1 차 무효심판청구'라 한다), 특허심판원은 2012. 10. 31. 무효심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였다. 씨제이제일제당은 심결취소의 소를 제기하였는데, 특허법원은 위 청구를 모두 기각하였고, 대법원은 2016. 1. 14. 씨제이제일제당의 상고를 기각하였다.

2) 원고는 위 상고심 계속 중인 2014. 4. 1. 씨제이제일제당으로부터 분할·설립되면서 1 차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수한 후, 대법원이 상고기각 판결을 하기 하루 전인 2016. 1. 13. 다시 피고를 상대로 이 사건 심판청구를 하였다. 특허심판원은 2016. 5. 20. '1 차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구일인 2016. 1. 13.를 기준으로 중복심판청구에 해당하여 부적법하다.'는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하였다.

다. 위와 같은 사실관계에 기초하여 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결을 취소하였다. ① 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데

후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다. ② 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단 기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다. 따라서 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었다라도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.

3) 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 상고이유 주장과 같이 중복심판청구 금지에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

6. 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

[문제의 요지]

가. 주식회사 씨에스아이엔씨는 2014. 4. 8. 피고를 상대로 명칭을 '의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효 심판을 청구하였으나 기각되었고, 이에 대한 심결취소를 구하는 소도 기각·확정됨으로써(대법원 2016. 3. 24.자 2015 후 2204 판결), 위 심결(이하 '선행 확정 심결'이라 한다)이 확정되었다.

나. 원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 '동일 사실 및 동일 증거'에 의한 심판청구여서 특허법 제 163 조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였다.

다. 원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 원심에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였다.

라. 이 사건 쟁점은 특허무효심판에서 특허법 제 163 조에 정해진 일사부재리 원칙을 적용할 때 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점이 언제인지, 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위가 어떻게 되는지이다.

[일사부재리 적용요건]

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 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

[동일사실 및 동일증거 여부의 판단기준시]

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

[확정심결 존재 여부의 판단기준시와의 대비]

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일

사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

[무제한설의 특허법원 심리범위]

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

[특허법원 심리범위의 제한]

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009 후 2234 전원합의체 판결을 들어

심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.

그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

7. 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결

[특허요건 판단시 청구범위 해석 판단기준]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다 (대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

8. 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결

가. 권리범위 속부 판단

[권리범위 판단시 청구범위 해석 판단기준]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2018후10350 판결 등 참조).

[문언범위 판단기준]

한편, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해대상제품 등'이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

1) 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 명칭을 '공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구'로 하는 특허발명이다. 피고 제품은 이 사건 특허발명의 청구범위 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 구성요소 1 내지 5 를 그대로 포함하고 있다.

2) 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소 6, 7 은 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부 공기가 확산 커버와

베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)이다.

그런데 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위 문언에는 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입'되는 구성요소 6 과 '외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산 커버와 베이스 사이의 틈'인 구성요소 7 의 각 구조나 형상에 관하여 **아무런 한정을 하지 않았다**. 이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6 에 관하여 '확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다'는 취지로 기재하여 이를 '이격 공간', 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7 에 관하여 '확산 커버와 베이스 사이의 틈' 이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다. 한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6 에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, **도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7 에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을 가지는 것처럼 나타나 있지 않다**.

3) 피고 제품은 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소 6 에 대응하여, 엘이디 기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다. 또한 피고 제품은 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소 7 에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부 공기가 엘이디 기판과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

따라서 피고 제품은 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여

확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 이 사건

제 1 항 발명의 구성요소 6, 7 을 포함하고 있다.

4) 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제 1 항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

나. 무효사유 항변

[구체적 판단 및 결론]

원심은 부가적 판단으로, 이 사건 특허발명의 특허권에 기초한 원고의 침해금지 및 폐기청구가 권리남용에 해당한다는 피고의 항변을 일부 받아들였다. 즉 원심은 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 8 항 발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백하므로 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 8 항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구는 권리남용에 해당한다는 취지로 판단하였다.

관련 법리 및 기록에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 대법원판례를 위반하거나 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

따라서 원심이 피고 제품이 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 8 항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 부분에 앞서 본 법리오해 등의 잘못이 있다고 하더라도, 그 특허권에 기초한 원고의 청구를 권리남용으로 배척한 원심의 부가적 판단이 정당한 이상 판결 결과에는 영향이 없으므로, 결국 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 8 항 발명에 대한 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 일부 청구항에 대한 판결에만 상고이유가 있는 경우

[선택적 병합시 일부라도 상고이유가 있는 경우 판결의 전부 파기여부]

가. 이 사건 청구는 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 4 항, 제 8 항 발명의 각 특허권에 기초한 침해금지 및 폐기청구가 선택적으로 병합된 것이다. 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 8 항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구를 배척한 원심의 판단은 앞서 본 바와 같이 그 결론이 정당하다. 그러나 원심이 피고 제품이 이 사건 제 4 항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 앞서 본 바와 같이 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

나. 그런데 선택적으로 병합된 수개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95390 전원합의체 판결 등 참조).

다. 그러므로 선택적으로 병합된 이 사건 제 1 항, 제 2 항, 제 4 항, 제 8 항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구를 모두 기각한 원심판결을 전부 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

9. 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

가. 재심사유

[재심 의의]

재심은 확정된 중국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예

외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조).

[판결의 기초로 된 행정처분이 변경된 때의 재심사유 의미]

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

[정정심결이 확정된 경우 특허무효심판사건에 재심사유가 있다고 볼 수 있는지 여부]

이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

[검토]

가) 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성

여부이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007 후 4410 판결 등 참조). 특허법 제 186 조 제 6 항은 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.”라고 규정하고, 같은 조 제 1 항은 그와 같은 소로 “특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소”를 규정하고 있다.

심사관은 특허출원에 대하여 신규성이나 진보성 등을 심사한 후 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하는데(특허법 제 66 조 참조), 이러한 특허결정에 대하여 불복하고자 할 때는 위 규정들로 인해 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수 없고, 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있다. 특허결정의 당부를 다투는 심결취소소송에서 특허법이 위와 같이 채택한 필수적 행정심판전치 주의와 재결주의로 인해 당사자는 심결의 취소를 구할 수밖에 없게 되었다. 이와 같이 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다. 따라서 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제 136 조 제 10 항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.

나) 특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 등에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제 136 조 제 1 항). 이러한 정정심판제도는 특허발명의 청구범위가 지나치게 넓거나 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재 등의 사유로 특허등록이 무효가 되거나 특허권 행사에 제약을 받게 될 우려가 있을 때 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다.

특허법은 특허권자와 제 3 자의 이익을 균형 있게 조화시키기 위해 명세서 등의 기재 범위 내에서 ① 청구범위의 감축, ② 잘못 기재된 사항의 정정, ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에만 정정을 허용하되, 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 것을 금지하고, 위 ①, ②의 경우에는 정정된 청구범위가 특허출원을 한 때 특허요건을 구비할 것을 요구하고 있다(특허법 제 136 조 제 1, 4, 5 항).

그런데 특허권자가 특허청장을 상대방으로 하여 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구하는 경우, 정정을 인정하는 내용의 정정심결은 별도의 불복절차가 없으므로 심판청구인에게 송달됨으로써 확정된다고 볼 수 있지만, 당사자 대립구조에 의한 심리·판단이 이루어지지 않는 정정심결이 확정되었다고 하여 특허법 제 163 조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다. 또한 이해관계인이나 심사관은 정정심결이 확정된 후에야 정정을 인용한 심결에 대해 정정의 무효심판을 청구할 수 있는데(특허법 제 137 조 제 1 항), 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제 137 조 제 5 항). 정정의 무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특허법 제 137 조 제 2 항, 제 133 조 제 2 항).

이러한 특허법의 관련 규정과 법리에 비추어 보면, 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리·판단의 대상이 된다. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그 때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 된다. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련이다. 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제 3 자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고

하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정할 수는 없다.

또한 특허법 제 136 조 제 10 항은 "특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다."라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.

다) 민사소송법 제 1 조 제 1 항은 "법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다."라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 허용되지 않는다(민사소송법 제 262 조 제 1 항, 대법원 2017. 5. 30. 선고 2017 다 211146 판결 등 참조). 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.

라) 특허권자는 정정심판청구뿐만 아니라 특허무효심판절차 및 정정무효심판절차 내에서 정정 청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구

에 대한 심판은 특허무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구와 달리 정정무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

[보론 - 권리범위확인심판과 침해소송에서의 적용]

이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

[구체적 판단 및 결론]

피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었다 하더라도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 원심의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을

직권조사사항이라고 볼 수도 없다. 따라서 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 재심사유에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 진보성 판단

[사후적 고찰을 제어하기 위한 진보성 판단기준]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 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. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다 (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

다. 정정심결이 확정되었어도 정정 전 청구범위로 심리하여 정정 전 청구범위에 대한 원심판결에 위법이 있는 경우

[판단기준]

선행발명 1 과 선행발명 2 또는 선행발명 3 의 결합에 의해 차이점 1, 2 를 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제 1 항 발명은 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 제 1 항

발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제 1 항 발명을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속청구항인 이 사건 제 3, 4 항 발명도 진보성이 부정되지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 선행발명들에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

라. 재심사유에 대한 별개의견

가. 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 8 호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 같은 취지의 대법원 판례는 타당하고, 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.

1) 법원은 심결취소소송에서 심결의 위법성을 판단하는 것이지 특허결정의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하므로, 법원은 정정심결에 의해 정정된 내용에 구속되어 판단해야 한다. 이때 정정 전 명세서 등에 대해 판단할 실익이 없다고 하여 소의 이익이 없다고 보아 소를 각하하면 심결이 그대로 확정되는데, 심결취소소송의 특성을 감안하면 소의 이익을 부정하는 것보다는 정정 후 명세서 등을 대상으로 판단할 수 있도록 재심사유가 있다고 보아 사실심 법원으로 환송하는 것이 소송경제와 분쟁의 일회적 해결에 도움이 될 수 있다.

2) 특허법 제 136 조 제 10 항에 의하면, 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 정정심결의 효력은 특허출원 시에 소급하게 되고, 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 한다. 다수의견은 위와 같은 규정에도 불구하고, 특허심 사·심판절차 및 정정제도의 취지를 근거로 위 규정이 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 것은 아니라고 하면서, 특허결정, 심결의 대상에 대해서는 소급효가 적용되지 않는다고 보는 듯하나, 이는 명백하게 위 규정에 반한다.

다수의견이 자세히 실시한 바와 같이 정정심판 제도는 특허무효심판에 대한 특허권자의 주요한 방어방법이다. 다수의견에 의하면 특허법원에서 특허무효로 판단 받은 특허권자는 그 판결이 확정되지 않았음에도 더 이상 정정심판을 통해 무효사유를 제거할 수 없게 되어 정당한 방어기회를 상실하게 된다. 이로 인해 정정심판청구에 따른 소송지연 등의 폐해가 반드시 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라고 할 수 없는 경우에는 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다. 즉, 특허무효심결에 대한 심결취소의 소를 제기한 특허권자와 달리 특허유효심결을 받아 심결취소소송에서 피고로서 방어를 해야 하는 특허권자로서는 변론진행 과정에서 새로 제출된 증거나 무효사유에 대한 주장으로 인해 비로소 정정의 필요성을 깨달을 수 있다. 특허권자가 이와 같은 불가피한 사정 등으로 뒤늦게 정정심판을 청구하였을 때, 사실심 법원이 정정심판의 결과를 기다리지 않고 변론을 종결하면 특허권자는 정정된 명세서 등에 대해 판단 받을 기회를 상실하게 된다. 특허무효심판에 대한 심결취소소송 절차에서 정정심판청구가 주로 이루어지는 현재의 실무를 감안하면 이러한 사례는 자주 발생할 수 있다.

3) 다수의견에 의하면 상고심은 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단해야 하는데, 이미 정정심결이 확정되어 명세서 등이 변경되었음에도 정정 전 명세서 등을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다. 그리고 특허무효심결을 유지한 특허법원의 판결이 상고된 후

정정심결이 확정된 경우를 가정해 본다. 다수의견에 따라 상고심에서 정정 전 명세서 등에 대해 심리·판단한 원심의 결론을 유지하여 상고를 기각하게 되면 특허무효심결이 그대로 확정되지만, 특허 자체가 무효로 되는지 여부가 불분명하게 된다. 왜냐하면 정정심결에 의해 특허무효사유가 제거되어 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 유효할 수 있기 때문이다. 만약 특허 자체가 무효가 되지 않고 정정 전 명세서 등만 무효라고 보게 되면, 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 그대로 존속하게 되므로 분쟁이 일회적으로 해결된다고 할 수 없다.

결국 정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실심에서 변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 종국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹한 결과가 될 수 있고, 정정 제도의 취지는 물론 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는다.

4) 다수의견이 말하는 대로 특허결정을 심결취소소송의 심리·판단의 대상으로 보더라도, 기존의 행정처분을 변경하는 내용의 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되며(대법원 2015. 11. 19. 선고 2015 두 295 전원합의체 판결 참조), 과거의 법률관계나 권리관계의 확인을 구하는 확인의 소는 권리보호요건을 결여하여 부적법하다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2001 다 64479 판결 참조)는 법리에 비추어 보면, 정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않는다. 다수의견은 이러한 원칙에도 불구하고 정정심결의 효력을 제한 해석하여 정정심결의 확정 후에도 정정 전 명세서 등을 심판대상으로 삼아 판단한다는 것이나, 그렇게 해석할 근거가 없다는 점은 앞에서 본 바와 같다.

나. 따라서 이 사건 특허발명의 정정 전 명세서 등을 대상으로 하여 특허무효사유의 유무를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 8 호에 규정된 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법이 있다.

위에서 보듯이, 원심을 파기환송하여야 한다는 결론은 다수의견과 같지만, 상고이유 제 1 점에 관하여 다수의견과 이유를 달리하므로, 별개의견으로 이를 밝혀둔다.

마. 별개의견에 대한 보충의견

가. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결을 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 8 호의 재심 사유로 인정해 온 종전의 판례의 태도는 특허무효심판에 대한 심결취소소송 뿐만 아니라 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에도 영향을 미쳤다는 점에서 특허소송 전 영역에 걸쳐 분쟁의 종국적 해결을 지연시키는 결과를 초래했다. 특허법은 정정심판을 청구할 수 있는 사유로 '청구범위를 감축하거나(특허법 제 136 조 제 1 항 제 1 호), 잘못 기재된 사항을 정정하거나(같은 항 제 2 호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(같은 항 제 3 호)'를 규정하여 상당히 폭넓게 정정을 인정하고 있고, 특허법 제 136 조 제 10 항은 정정사유의 내용과 경중을 불문하고 정정심결의 효력이 동일하게 발생한다고 규정하고 있다.

그리하여 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 청구범위를 일부 감축하였다는 사유 등을 주장하면서 정정심판을 청구하여 정정심결을 받은 후, 이를 상고심에서 원심판결에 대한 상고이유로 주장하기에 이르렀다. 이는 당사자에게 장기간 심리를 통해 선고된 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있는 기회를 부여하고, 무효사유가 있는 특허발명을 장기간 존치시킬 수 있는 방안으로 사용되어 왔다는 점에서 법적 안정성 및 특허소송제도에 대한 신뢰를 크게

훼손하였다. 또한 특허권자가 파기환송 절차에서 정정심판청구를 반복하게 되면 특허소송이 언제 끝날 것인지를 예측하는 것도 어렵게 된다.

나. 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하게 되면, 그 후에 ① 정정을 무효로 한다는 심결이 내려지고 그것이 확정되거나, ② 별도의 정정심결 또는 ③ 별도의 등록무효심판절차에서의 정정청구가 확정되거나, ④ 정정의 무효심판절차에서의 정정청구가 확정되면 또 다시 재심사유를 인정해야 하는 문제점이 발생하게 된다. 판결에 대해 이와 같이 무제한적으로 재심사유를 인정하는 것은 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 예외적으로 후퇴시켜서라도 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하려는 재심제도의 취지에 맞지 않고, 이를 통해 구체적 타당성이 실현된다고 보기도 어렵다. 이러한 종전 판결에 따른 실무는 특허소송제도가 활성화된 주요 국가들의 제도와 비교해도 매우 이례적이고, 특허소송에서의 공정·신속한 분쟁해결이라는 이상을 추구하는 데 큰 장애가 되었다.

다. 특허법 제 136 조 제 7 항은 “특허권자는 특허권이 소멸한 후에도 정정심판을 청구할 수 있으나, 다만 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있으므로, 특허무효심결이 확정되기 전에는 정정심판을 청구할 수 있다. 그러나 정정심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송 진행 중에 특허발명에 대한 무효심결이 확정된 사안에서 대법원은 정정기각 심결에 대한 심결취소의 소가 부적법하다고 판단하였다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003 후 2294 판결 등 참조). 종래 판례가 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 특허권자의 ‘사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되었다’는 주장을 상고이유로 받아들인 것은 심결취소소송이 확정된 이후에 정정심결이 확정되면 확정된 판결도 재심의 소에 의해 취소되어야 한다고 보았기 때문이다. 그러나 위 대법원 판결에 따르면, 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 후에는 정정심결이 확정되더라도 당사자는 재심의 소로 다룰 수 없게 된다. 판결확정 전에는 판결 결과와 무관하게 재심사유임을 전제로 상고이유로 인정하면서 판결확정 후에는 판결결과에 따라 재심의 소로 다룰 수 있는지 여부가 달라지는 결과가 되어 모순된다고

볼 수 있다. 특히 특허무효심판에 대한 심결취소소송 진행 중에 정정심판절차가 병행되어 진행되는 경우가 많은데, '판결확정일과 정정심결 확정일의 선후'라는 우연한 사정에 따라 특허권의 무효 확정, 소송 종결 여부 등이 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 특허를 무효로 하는 심결을 유지하는 판결에 대한 상고심 계속 중 특허심판원이 정정심결을 발령하는 경우 '대법원의 상고기각 판결 선고일'과 '정정심결의 심판청구인에 대한 송달일' 중에 어느 것이 앞서느냐에 따라 특허무효의 확정 여부와 심결취소소송 절차의 종결 여부 등이 달라진다. 정정심결이 내려졌으나 심판청구인에 대한 송달이 지연되는 사이에 대법원의 상고기각 판결이 선고되는 경우도 마찬가지로 문제가 생긴다.

라. 별개의견은 상고심이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다고 지적한다. 그러나 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 소송경제에 더 부합한다고 볼 수 있다.

이 사건과 같이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 잘못되었다고 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다. 이 때 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적인 판단이 있으면 환송 후 사실심 법원에서 분쟁을 해결하는 데 큰 도움이 될 것이다.

한편 **특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, 정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 확정되는 심결의 주문에 따라 정정 여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로** 보아야 한다. 따라서 무효사유를 가진 특허는 소멸하게 된다.

이 경우 특허심판원과 특허법원이 일치해서 정정 전 명세서 등에 대해 무효라고 판단하였고, 특허권자는 특허무효심판 절차에서 정정청구를 할 수 있었을 뿐만 아니라 심결취소소송의 사실심에서도 정정심판을 청구할 수 있는 기회가 부여되었으므로, 그 변론종결 이후 추가로

정정의 기회를 부여하지 않더라도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수는 없다. 당사자는 심결취소소송의 사실심 변론종결 시까지 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있다는 사정(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000 후 1290 판결 등 참조)을 고려하면 더욱 그러하다.

결국 어느 경우라도 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적 판단은 분쟁의 종국적 해결과 소송경제에도 큰 도움이 될 것이다.

마. 다수의견이 항고소송이나 일반 소송의 원칙에 반한다는 취지의 별개의견에도 동의하기 어렵다.

별개의견이 근거로 들고 있는 대법원 2015. 11. 19. 선고 2015 두 295 전원합의체 판결은 "기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 그 추가·철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다고 보아야 한다."라고 판시하였다.

앞서 본 특허법 제 136 조 제 1 항에 의하면, 정정심판청구의 사유는 종전 특허결정의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 철회·변경하는 것으로 볼 수 있고, 특허결정을 완전히 대체하거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용이어서는 안 된다. 통상 적으로 정정심결에 의해 철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분인 정정 전 명세서 등과 불가분적인 것으로 볼 수도 없다. 따라서 위 판결의 법리에 따르더라도 정정심결에도 불구하고 여전히 특허결정에 따른 정정 전 명세서 등이 심결취소소송의 대상이 된다고 보아야 한다. 또한 별개의견이 근거로 든 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001 다 64479 판결은 확인의 소의 권리보호요건에 관한 판결로 항고소송인 심결취소소송에 그대로 적용된다고 보기 어렵다.

바. 종래 판례가 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여한 측면이 있다는 점은 부인하기 어렵다. 특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 '사실심 변론종결 이후 정정심결의 확정이라는 사유'를 상고이유로 주장할 수 없게 된다. 따라서 사실심 법원으로서의 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다.

특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서의 정정사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다는 점을 덧붙여 둔다.

10. 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론 종결 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).

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

이 사건에서, 명칭을 '안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전

보호대'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.

주요 특허법원 판례

1. 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결 거절결정 (상고 중)

가. 특허법 제29조 제1항 각호 지위

구 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다. 한편 여기서 '특허출원 전'이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시(자연시) 개념이다.

나. 출원발명의 공지시점

이 사건 출원발명 및 선행발명 1의 출원 및 등록 당시 시행되던 구 특허법 제216조 제1항은 "특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다."라고 하고, 제2항은 "특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다."라고 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 시행령이나 시행규칙에는 등록공고되지 아니한 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사를 제한하는 별도의 규정이 없고,

단지 시행규칙 제120조에서 구 특허법 제216조에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이어서, 구 특허법에 따라 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다.

다. 설정등록일 의미

특허권의 설정등록이란 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후 특허료의 납부 또는 면제 시에 특허청장이 직권으로 특허청에 비치된 특허원부에 소정의 사항을 기재하는 절차를 말한다.

그러나 다음과 같은 이유로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다.

① 구 특허법 제 87 조 제 2 항은 '특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제 79 조 제 1 항에 따른 특허료를 냈을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다'고 규정하고 있고, 구 특허권 등의 등록령 제 14 조 제 1 항 제 1 호는 '특허권의 설정등록은 특허청장이 직권으로 하여야 한다'고 규정하고 있으며, 구 특허권 등의 등록령 시행규칙 제 27 조는 특허권 설정등록방법을 구체적으로 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제 79조 제 1항에 따른 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때, 이하 같다) 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을

특허권의 '설정등록일'로 의제하는 규정이 없고, 단지 구 특허권 등의 등록령 제 28 조 제 2 항은 "직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따른다."라고 하고, 제 3 항은 "제 2 항에도 불구하고 특허권 설정등록은 등록료를 납부(등록료 일부를 납부하지 아니한 경우를 포함한다)한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다."라고 규정하고 있을 뿐이다.

② 구 특허법 제 81 조의 2 제 1 항은 "특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제 79 조 제 3 항 또는 제 81 조 제 1 항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다."라고 하고, 제 81 조의 2 제 2 항은 "제 1 항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1 개월 이내에 특허료를 보전할 수 있다."라고 하며, 제 87 조 제 2 항 제 3 호는 "특허청장은 제 81 조의 2 제 2 항에 따라 특허료를 보전하였을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다."라고 규정하고 있는바, 이에 의하면 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 구 특허법 소정의 특허료가 완납되었는지 여부를 사후적으로 확인하여(이는 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 소정의 특허료 전부를 냈을 때에도 마찬가지이다), 만일 구 특허법 소정의 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 하는 등 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 구 특허법 제 79 조 제 1 항 소정의 특허료 완납 여부를 판단하는 절차가 반드시 필요하다.

그러므로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 특허청에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제 79 조 제 1 항 소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 특허청장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어

특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 '설정등록일'로 의제하는 규정이 없다.

③ 더욱이 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제 79 조 제 1 항 소정의 **특허료를 납부하였다고 하더라도 특허권 설정등록이 되기 전까지는 그 출원발명은 공개된 것이 아니어서 비밀상태를 유지하고 있어야 하므로 열람 등이 허용되지 않는바**, 앞서 본 바와 같이 구 특허법 제 216 조도 공중에 대한 열람제공의무시기, 열람·복사신청을 허가하지 않을 수 있는 중기를 '특허권 설정등록일'로 명시적으로 규정하고 있다.

④ 한편 피고는, 특허료 수납정보가 특허청에 도달한 시점이 아니라 특허등록원부 생성시점을 특허권 설정등록일로 보게 되면, 특허청 내부의 행정 지연 등으로 인하여 특허등록원부의 생성이 지연되는 경우에 특허권의 효력 발생이 지연되어 특허권자가 피해를 보게 되는 문제가 있으므로 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점을 특허권의 '설정등록일'로 보아야 한다는 취지로 주장하나, ㉠ 구 특허법 제 87 조 제 1 항은 "특허권은 설정등록에 의해 발생한다."라고 규정하고 있고, 구 특허법 제 88 조 제 1 항은 "특허권의 존속기간은 제 87 조 제 1 항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20 년이 되는 날까지로 한다."라고 규정하고 있는바, 이에 의하면, 특허권은 그 실질적 요건인 권리를 부여한다는 취지의 특허결정과 형식적 요건인 설정등록을 구비함으로써 비로소 권리가 될 수 있는데, 특허권 설정등록은 단순한 권리발생의 확인행위가 아니라 권리부여행위의 일부로 해석하여야 하는 점, ㉡ 특허제도는 영업비밀 보호제도와는 달리 창작한 기술적 사상의 내용과 이러한 기술 내용에 대하여 보호하고자 하는 권리범위를 명세서에 의해 공중에게 명확히 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 부여하는 제도인 점, ㉢ 특허권이 설정등록에 의해 발생하는 것(구 특허법 제 87 조 제 1 항)과 대응하여 그 기술 내용과 권리범위 역시 원칙적으로 특허청장의 설정등록에 의해 설정등록일에 공중에게 공개되는 점 등을 고려하면, 특허청 내부 사정 등으로 인하여 특허권 설정등록이 지연되는 경우에 특허권의 설정등록을

받으려는 자가 특허청장을 상대로 부작위위법확인소송을 제기하거나 국가를 상대로 손해배상청구소송을 제기하는 등의 방법으로 권리구제를 받는 것은 별론으로 하더라도, 피고가 주장하는 사정만으로는 법률의 규정 없이 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 의무가 발생하는 시점을 '설정등록일'로 의제할 수 없다.

라. 구체적 판단 및 결론

결국 선행발명 1 은 2016. 8. 17. 17:05:51 에서야 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어졌고, 달리 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016. 8. 16. 14:00:47 부터 선행발명 1 에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 2016. 8. 17. 17:05:51 까지 사이에 선행발명 1 의 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제 3 자의 열람·복사가 이루어졌다고 볼 아무런 자료가 없으므로, 선행발명 1 은 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016. 8. 16. 14:00:47 이 아니라 이 사건 출원발명의 출원일 이후로서 선행발명 1 에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 2016. 8. 17. 17:05:51 에 공지되었다고 보아야 하고, 선행발명 1 에 대한 특허등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일인 '2016. 8. 16.'로 기재되어 있다는 사정만으로 선행발명 1 의 특허권 설정등록일이 위 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어렵다. 따라서 선행발명 1 은 이 사건 출원발명의 출원 이후에 공지된 발명으로서 이 사건 출원발명의 진보성 판단의 기초가 되는 선행기술이 될 수 없다고 할 것이다.

2. 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결 (상고 중)

가. 선택발명 의의

선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.

나. 하위개념의 용이도출이 곤란한 경우 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

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 선택발명을 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

다. 선택발명의 종래 신규성, 진보성 판단기준

[신규성]

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 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.

[진보성]

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. 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.

라. 선택발명의 종래 진보성 판단요건이 엄격한 이유

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 대가라는 점을 고려할 때, 선행발명의 상위개념 중에서 임의의 하위개념을 선택하기만 한 것만으로는 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 이질적이거나 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.

마. 선택발명 진보성 판단요건 완화 필요성

(1) 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.

바. 선택발명 진보성 판단요건이 완화될 수 있는 경우

(2) 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 특히 문제되는 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.

(3) 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 제 3 자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.

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 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우라고 봄이 타당하다.

즉, ① 선행발명이 통상의 기술자로 하여금 그 선행발명을 참작하지 않게끔 가르치거나 특허발명에 이르도록 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.

(4) 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.

사. 선행발명 존재를 인식하지 못한 경우도 선택발명 진보성 판단요건을 완화함이 타당한지 여부

(5) 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 설령 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 갖는지, 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.