

2020년 TOP10 판례 정리

2020 TOP10 의 모든 주요 문제는 이미 **실전GS** 에서 연습했습니다. 아래 표의 실전GS 회차별 문제번호 참고하셔서 복습해보시기 바랍니다. 한편 TOP10 중 주요 판례는 **기초GS 최신판례 정리자료** 및 **판례노트 핸드북**에도 이미 수록되어 있습니다.

| 순번 | 사건내용 | 사건번호 | 참고문제 |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | 정정심결의 확정과 재심사유 | 대법원 2016후2522 | 실전GS4회 문제 2 |
| 2 | 특허무효에 따른 약가인하 후 특허가 유효로 된 경우에 약가 인하에 따른 손해배상 책임 인정 여부 | 대법원 2016다260707 대법원 2018다221676 | 불필요 |
| 3 | 의약용도발명의 신규성, 진보성 판단 | 특허법원 2019허4147 | 실전GS2회 문제 2 |
| 4 | 일사부재리 원칙의 위반 여부에 관한 판단 시점 | 대법원 2018후11360 대법원 2016후2317 | 실전GS5회 문제 1 |
| 5 | 화학발명의 진보성 판단(결합의 곤란성과 효과의 현저성의 관계) | 대법원 2017후2543 | 일반결합발명 사안 |
| 6 | 특허 받을 권리를 양도한 자에 의한 출원 | 대법원 2020후10087 | 실전GS5회 문제 3 |
| 7 | 수치한정발명에 대한 균등침해 여부의 판단 | 특허법원 2018나1350 | 실전GS6회 문제 1 |
| 8 | 용도발명에 있어서 특허침해가 성립하기 위한 요건 | 서울중앙 2020카합20372 | 일반침해사건 사안 |
| 9 | 확인대상발명의 특징 | 특허법원 2020허1991 특허법원 2019허5478 대법원 2017후2291 | 실전GS8회 문제 4 |
| 10 | 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명 | 특허법원 2020허1618 | 실전GS7회 문제 2 |

[TOP 1] 실전GS4회 문제 2 에서 연습, 기초GS 최신판례 정리자료 및 판례노트 핸드북에도 수록

대법원 2016후2522

가. 재심사유

[재심 의의]

재심은 확정된 중국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 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 실체적·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 발생한 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 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구에 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, 특허심사심판절차 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 방어 기회를 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, 특허 무효심결에 대한 심결취소의 소를 제기한 특허권자와 달리 특허무효심결을 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 권리범위확인 심판에 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 상고 이유로 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 심결취소 소송이 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 판결결과와 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 마찬가지로의 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 파기환

송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다. 이때 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 따르면 정정심결에도 불구하고 여전히 특허결정에 따른 정

정 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 판단해달라고 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.

[TOP 2] 대법원 2016다260707, 대법원 2018다221676

기초GS 및 실전GS 에서 설명 드린 바와 같이, 제가 담당하는 제약업계에서는 매우 중요한 이슈
이나, 약가는 특허법 시험범위에 해당하지 않으므로, 정리하지 않아도 됩니다.

[TOP 3] 실전GS2회 문제 2 에서 연습, 실전GS 참고자료에도 수록

특허법원 2019허4147

[미완성발명의 선행발명 적격]

발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명이라고 하더라도 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 선행발명이 될 수 있다(대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결, 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결, 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후320 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후146 판결 등 참조).

[의약용도 개시여부, 신규성 관련]

선행발명은 초기 단계의 HER2-양성 유방암 환자를 대상으로 페르투주맙, 허셉틴, 도세탁셀 및 카르보플라틴이라는 4종의 약물을 이용한 네오아주반트 치료요법의 안전성 및 효능 등을 평가하겠다는 것에 불과한데, 용도와 관련한 이와 같은 정도의 기재는 단지 그 용도에 효과가 있는지를 장차 확인하겠다는 것에 지나지 않아 통상의 기술자가 그 용도와 관련한 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있는 경우에 해당한다고 할 수 없다.

[TOP 4] 실전GS5회 문제 1 에서 연습, 기초GS 최신판례 정리자료 및 판례노트 핸드북에도 수록

대법원 2018후11360

[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 각하 심결인 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 판단**하여야 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 한다고 하였는데, 이는 **선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 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 실체적·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 것이어서 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.

대법원 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 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판 계속 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·저촉을 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 중이었던라도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속 소멸되었으면 후심판은 중복심판청 구에 해당하지 않는다.

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

[TOP 5] 많이 연습한 일반결합발명 사안입니다. 기초GS 에서 연습한 결합발명 답안지로 준비하시면 됩니다.

대법원 2017후2543

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).

[TOP 6] 실전GS5회 문제 3 에서 연습, 기초GS 최신판례 정리자료 및 판례노트 핸드북에도 수록

대법원 2020후10087

[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).

[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 제33조 제1항과 제38조 제1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

[TOP 7] 특허법원 2018나1350, 판결문 입수되면 다시 공지하겠습니다. 실전GS6회 문제 1 에서 연
습한 문제와 유사한 내용입니다. 수치한정발명에 대해서도 다른 발명과 마찬가지로 균등론 적용
이 가능할 수 있습니다.

[TOP 8] 서울중앙 2020카합20372, 일반 침해사건 사안으로 알고 있습니다. 판결문 입수되면 다시 공지하겠습니다. 특별히 숙지해야만 하는 법리는 없고, 실전GS 에서 연습한 침해판단 법리와 목차(문언해석→구성요소완비 원칙→균등범위)로 준비하시면 충분합니다.

[TOP 9] 실전GS8회 문제 4 에서 연습, 기초GS 최신판례 정리자료 및 판례노트 핸드북에도 수록

대법원 2017후2291

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 **부가·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.

[TOP 10] 실전GS7회 문제 2 에서 연습, 실전GS 참고자료에도 수록

특허법원 2020허1618

[공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명의 취급]

특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

[공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지의 심사 필요성]

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 식품위생법 등 관련 제 품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다(대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110 판결 등 참 조).