**2022년 최신판례(2021년 2차 시험 이후 선고 판례 포함)**

대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 특허권 침해금지 등

**[청구범위 해석]**

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 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 참작하더라도 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).

**[구성요소완비 원칙]**

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해대상제품 등'이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 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).

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 등록무효(특)

[확대된 선출원주의]

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 등 참조).

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가.삭제.변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가.삭제.변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없다. 따라서 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 존속기간연장무효(특)

**[문제의 요지, 경위]**

가. 피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허권 존속기간 연장등록 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2019. 2. 28. 이 사건 특허발명의 특허권 존속기간 연장등록은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 이유로 초과기간인 187일

에 대한 연장등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고는 2019. 5. 3. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

다. 원심은 2020. 10. 29. 이 사건 심결을 전부 취소하는 판결을 선고하였는데, 그 판결 이유에는 '이 사건 심결에서 무효로 판단한 187일 중 원심판시 기간 1(132일)은 특허권자인 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 볼 수 없으므로 이 부분 심결의 판단은 위법하고, 원심판시 기간 2(55일)는 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 할 것이므로 이 부분 심결의 판단은 적법하다'고 판단하였다.

라. 원고는 2020. 11. 20. 피고를 상대로 원심판결 중 이유에서 원고에게 불이익하게 판단한 부분에 불복하며 상고를 제기하였다.

**[상고이익]**

상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소, 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상소를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상고의 이익이 없다.

**[구체적 판단 및 결론]**

원심은 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 인용하였는데, 원고는 그 판결이유에 제시된 원심판시 기간 2(55일) 부분의 판단을 다투면서 상고를 제기하고 있음을 알 수 있고, 이 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것도 아니다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등 참조). 따라서 전부 승소한 원고로서는 원심의 판결이유에 불만이 있다 하더라도 상고를 제기할 이익이 없다. 그러므로 상고이유와 피고의 부대상고에 대하여 나아가 판단할 필요 없이 원고의 상고를 각하하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2021 . 12. 10. 선고 2018후11728 등록무효(특)

**[진보성 판단방법]**

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. 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 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 등록무효(특)

**[내재된 구성 또는 속성 관련 신규성 쟁점]**

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 제1항 발명은 '결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것'을 구성요소로 하는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응하는 기재가 없다(차이점 1).

비정질층의 부존재가 선행발명 1에 개시된 막 형상 구조물의 내재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 등록무효(특)

**[파라미터 발명 쉽게 실시 기재요건]**

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을

가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

**[파라미터 발명 신규성]**

새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 '파라미터 발명'과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

**[파라미터 발명 진보성]**



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 등록무효(특)

**1. 정정심결이 확정되었으므로 원심판결이 파기되어야 한다는 주장에 대하여**

**[특허무효 특허법원 변론종결 후 정정심결 확정된 경우]**

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 제3항 발명에 관하여 원심 변론종결 후인 2019. 3. 27. 정정심판이 청구되어 2019. 4. 23. 그 청구에 따른 정정심결이 있었고 그 무렵 확정된 사실을 알 수 있다. 그러나 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제3항 발명을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하여야 한다. 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

**2. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부에 대하여**

**[결합발명 진보성 판단방법]**

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는, 먼저 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 기록에 나타난 증거 등 자료에 기초하여 파악하여야 한다. 그런 다음 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어, 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도 그러한 차이를 극복하고 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이때 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

선행발명 2, 3의 전체적인 공정의 각 단계를 해체한 후 재조합하는 것은 선행발명 2, 3 각각의 전체적인 공정 내에서 각 공정이 가지고 있는 기술적 의의 및 유기적 결합관계를 해치는 것이 되어 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보인다.

선행발명 2에 선행발명 3을 위와 같은 방식으로 결합하여 이 사건 제1항 발명을 도출할 수 있다는 암시나 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서, 이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고

있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라도 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보이지 않는다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2, 3의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

**3. 이 사건 제3항 발명의 등록무효 여부에 대하여**

**[명확성 기재요건]**

구 특허법(2008. 2. 29. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제2호에서 특허출원의 청구범위는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하고, 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결).

**[PBP 진보성 판단방법]**

구 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명' 및 '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라 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



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

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 특허요건을 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 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 등록무효(특)

**[특허법 제29조 제1항 각호 지위]**

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), '공연히 실시되었다'고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

원고, 보조참가인은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈(이하 '엘비루셈'이라고 한다)과 사이에 반도체 칩 검사기기를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler(YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하고, 그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰에 따라 제작한 제품이다.

나. 며칠 후 원고 보조참가인의 직원, 피고 인수참가인 등은 엘비루셈에 모여 엘비루셈 관계자들의 입회하에 선행발명 4를 시운전(이하 '이 사건 시운전'이라 한다)하였고, 원고 보조참가인은 시운전 당시 엘비루셈과 협의한 대로 제품 개량을 한 다음 2017. 6.경 최종 완성품을 납품하였다. 이 사건 시운전에는 원고 보조참가인과 피고 인수참가인을 비롯하여 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보인다.

한편 선행발명 4와 관련된 '테스터기가 가변되는 칩 검사장치'라는 명칭의 이 사건 특허발명은 2016. 3. 24. 출원되어 2017. 12. 15. 특허로 등록되었고(특허번호 생략), 2020. 2. 27. 피고 인수참가인 앞으로 특허권 전부이전등록이 이루어졌다.

이 사건 계약은, '제품의 설치 완료시'를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회 하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우 원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 납품 및 설치 완료의 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록(제2조) 하고 있다. 또한 '엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다'고 규정(제13조 제1항)하고 있다.

이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유

지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

그럼에도 원심은 원고 보조참가인과 엘비루셈 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 공지 또는 공연 실시된 발명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 권리범위확인(특)

**[균등범위 일반론]**

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상 발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

**[과제해결원리 동일 여부]**

여기서 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

**[작용효과 동일 여부]**

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상 발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상 발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).

대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 권리범위확인(특)

**[확인대상발명 해석]**

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산.사용.양도.대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39개의 청구항으로 이루어진 '3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법'이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다.

피고들은 원고를 상대로 '확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물'을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

직물을 제직하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 특허권 침해금지 청구의 소

**1. 원심판결 별지 목록 제2 내지 제5항 기재 물건 부분**

**[중복제소금지 원칙]**

당사자 및 소송물이 동일한 소가 시간을 달리하여 제기된 경우 시간적으로 나중에 제기된 소는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다(대법원 2006. 4. 13. 선고 2003다70331 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원고는 피고를 상대로 원심판결 별지 목록(이하 '별지 목록' 이라 한다) 제1 내지 4항 기재 물건에 관하여 생산, 양도 등의 금지 및 폐기를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가 원심에 이르러 별지 목록 제5항 기재 물건에 관하여 동일한 청구를 추가하였다. 그런데 별지 목록 제5항 기재 물건은 별지 목록 제1항 기재 물건 중 일부를 제품번호로 한정한 것이어서, 위 추가된 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 청구와 소송물이 동일한 청구라고 볼 수 있다. 따라서, 이 부분 청구는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다. 원심은 같은 취지에서 원고가 원심에서 추가한 별지 목록 제5항 기재 물건에 관한 각 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 각 청구와 소송물이 동일하여 중복제소에 해당한다고 보아 각하하였다. 이러한 원심판결에 중복제소금지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

**2. 원심판결 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 486 특허에 기한 청구 부분**

**[자백의 성립]**

특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해대상제품'이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). "침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다."는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

피고는 피고의 침해대상제품이 명칭을 "복합 구조물"로 하는 원고의 (특허번호 1 생략) 특허발명(이하 '486 특허'라 한다) 청구범위 제1항(이하 '제1항 발명'이라 한다)을 침해하지 않는다고 주장하면서도, 제1심 제1회 변론기일에서 위 특허발명 중 구성요소 B-2를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 원고가 침해대상제품에 대하여 위 특허발명의 구성요소 B-3인 "단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하"를 구비하고 있는지에 관하여 감정신청을 하자 피고는 '이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다'는 의견을 제출하여 원고의 감정신청이 철회되기도 하였다.

그런데, 피고가 원고를 상대로 486 특허의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 제기한 등록무효 심판청구 기각 심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효 사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려지자(특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4948 판결), 피고는 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 B-3에 관한 종전 진술을 번복하였다. 또한 피고는 침해대상제품의 구성요소 B-3 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

이와 같은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과에 비추어 보면, 침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다는 피고의 진술은, 위 제품의 대응구성이 구성요소 B-3과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단 내지 평가가 아닌, 구성요소 B-3 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립하였다고 봄이 타당하다.

그럼에도 원심은, 위 2004후905 판결의 법리를 전제로 침해 물건이 특정 구성요소를 구비하였는지가 사실로서 자백의 대상이 된다고 하면서도, 이 사건에서 피고의 진술은 침해 물건의 어떤 구성요소가 이에 대응하는 특허발명의 특정 구성요소와 동일하거나 균등하다는

법적 판단 내지 평가에 해당한다고 보아 자백이 성립하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 자백의 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

**[자백의 취소]**

원심은 앞서 본 바와 같이 '침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다'는 피고의 진술은 자백의 대상이 되지 않는다고 잘못 판단하고, 가정적으로 피고의 진술이 자백에 해당한다고 하더라도 피고가 그 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것이라는 이유로 취소하였는데, 제1심에서 이루어진 감정 결과에 의하면 그 자백이 진실에 반하고, 따라서 자백은 적법하게 취소되었다고 판단하였다.

그런데, 제1심에서 이루어진 감정은 침해대상제품이 486 특허 제1항 발명이 아닌 (특허번호 2 생략) 특허발명(이하 '395 특허'라 한다) 청구범위 제1, 3항(이하 '제1, 3항 발명'이라 한다)을 침해하는지를 대상으로 한 것이어서 침해대상제품의 평균 막 두께가 측정되지 않았다. 따라서, 위 감정 결과에서 나타난 침해대상제품의 특정 지점들의 두께 편차 범위가, 원고의 486 특허 제1항 발명 침해 주장의 근거이자 피고의 자백의 계기가 된 원고의 자체 실험 결과(갑 제8호증)에 나타난 평균 막 두께 산정의 근거가 된 두께 편차의 범위와 차이가 난다는 점만으로는 그 자백이 진실에 반하는지 여부를 알기 어렵다.

이러한 사정에 비추어 보면, 원심은 그 자백이 진실에 반하는지 여부에 관하여 필요한 심리를 다하지 않은 채 자백이 취소되었다고 판단을 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

**[권리남용 항변]**

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

특허 제1항 발명의 '평균 막 두께'와 '최외부'는 그 의미가 명확하고 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 충분히 측정할 수 있는 것이다. 위 발명의 청구범위가 명확하지 않은 등으로 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고는 보기 어렵다

그럼에도 원심은, 486 특허 제1항 발명은 '평균 막 두께'와 '최외부'의 의미가 명확하지 않아 명세서 기재요건을 위반하여 출원된 것이고, 따라서 그 특허가 무효로 되어야 할 것이므로, 이에 기한 원고의 특허권 행사는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

**3. 원심판결 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 395 특허에 기한 청구 부분**

**[청구범위 해석]**

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 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(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 등 참조).

**[구성요소완비 원칙]**

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 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]**

심은 판시와 같은 이유로 명칭을 "복합 구조물"로 하는 395 특허 제1, 3항의 구성요소 중 "다결정"은 계면 등에 비정질 및 파쇄되지 않는 원료 미립자 등이 존재하지 않거나 그 비율이 미미하여 구조체가 실질적으로 결정자들로만 이루어진 것이고, "결정끼리의 계면"은 결정자들 사이에 형성된 어느 정도의 폭을 가질 수 있는 영역을 의미하여 결정들 사이에 형성된 틈인 공극도 포함한다고 해석하고, 피고의 침해대상제품이 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 다결정질로 이루어진 것으로 단정하기 어렵다고 하여 이 사건 395 특허 제1, 3항 발명에 대한 침해를 부정하였다.

앞서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나 청구범위의 해석 및 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 거절결정(특)

**[결정형 발명 진보성]**

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다.

하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다).

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).

결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

## 2021년 TOP10 판례 정리

| 순번 | 법원 | 사건번호 | 주제 |
|---|---|---|---|
| 1 | **대법원** | 2020후11059 | 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법 |
| 2 | **대법원** | 2021후10077 | 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도 |
| 3 | **특허법원** | 2019허8118 | 청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리 범위(아래 참고자료) |
| 4 | **대법원** | 2019후10265 | 조약우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 의미 |
| 5 | **특허법원** | 2020허4990 | 비밀유지의무와 공지와의 관계 그리고 의사에 반한 공지의 의미(아래 참고자료) |
| 6 | **대법원** | 2017후2369 | 확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단 |
| 7 | **대법원** | 2019후10609 | 선택발명의 진보성 및 명세서 기재요건 |
| 8 | **대법원** | 2017후1830 | 특허무효심판 사건에서 심결취소소송의 확정 취소판결의 특허심판원에 대한 기속력 |
| 9 | **서울중앙지법** | 2020가합505891 | 증액배상의 대상이 되는 고의적 침해 여부(아래 참고자료) |
| 10 | **서울중앙지법** | 2021카합20939 | 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위 |

[2021년 TOP 3]

특허법원 2019허8118 취소결정(특)

**1. 특허취소신청 심리범위**

**[특허취소신청 의의]**

특허법 제132조의2 제1항은 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명에 의하여 진보성이 부정되는 등의 특허취소사유가 있는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 누구든지 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하도록 함으로써 특허 검증을 강화하는 데에 그 취지가 있다.

**[특허취소신청 심리범위 제한]**

특허법 제132조의2 제2항은 '특허공보에 게재된 제87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다'고 하여 특허취소신청인의 신청사유를 제한하고 있을 뿐이다. 같은 법 제132조의10 제1항은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다'고 규정하고 있으며 그밖에 달리 특허취소신청에 관한 심리범위에 대한 제한을 두고 있지 않다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 즉 같은 법 제132조의2에서 들고 있는 한계 내에서만 특허심판원이 특허취소신청에 관한 직권심리를 할 수 있다고 보아야 한다는 법률적 주장은 받아들이기 어렵다.



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

또한 특허법 제132조의2 제2항에 따라 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절 이유로 통지된 선행기술에 기초하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소신청을 할 수 없다고 하더라도, 그 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된 다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

**[구체적 판단 및 결론]**

특허심판원은 2019. 9. 27. ① 정정청구를 받아들여 정정을 인정하되, ② 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~3에 의하여, 제5, 8, 9, 10항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제6, 7항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제11~13항 발명은 선행발명들에 의하여 각 진보성이 부정되므로, 그 특허가 모두 취소되어야 한다는 이유로 위 특허취소신청을 받아들이는 결정(이하 '이 사건 결정' 이라 한다)을 하였다.

선행발명 1, 5는 이 사건 특허발명의 출원에 대하여 통지된 거절이유에 포함된 선행기술이지만, 심판부 심리범위는 제한 없으므로 위 결정은 심리범위를 벗어났다고 볼 수 없다.

또한 이 사건 결정의 이유는 제1항 발명이 선행발명 1~3의 결합에 의하여, 제5~10항 발명이 선행발명 1~4 의 결합에 의하여, 제11~13항 발명이 선행발명 1~5의 결합에 의하여 각 진보성이 부정된다는 등으로, 이 사건 특허발명이 선행발명 1이나 선행발명 5 외에 나머지 선행발명들과의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 내용을 포함하는 것이므로, 특허심판원은 선행발명 1, 5에 기초한 이유만을 심리·판단하여 이 사건 결정을 하였다고 볼 수도 없다.

**2. 기능식 청구항 청구범위 해석**

출원발명의 청구범위는 출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 출원발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

따라서 출원발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하 여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결, 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결, 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조).



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

2021년 TOP 5]

특허법원 2020허4990 등록무효(특)

**[특허법 제29조 제1항 각호 지위]**

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들은 이 사건 특허발명의 출원 전에 D 직원이나 그 지인 및 '클럽 M' 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

이 사건 특허발명은 출원 전 공지되었으므로, 특허법 제30조 제1항이 규정하는 신규성 상실의 예외에 해당되지 않는 한 그 신규성이 부정된다.

**[의사에 반한 공지의 공지예외]**

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8.

선고 85후15 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 D의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 D 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 '공지'는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 D에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 '판매'하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 D로부터 통지받지 못했다고 하더라도, D가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

[2021년 TOP 9]

서울중앙지방법원 2020가합505891 손해배상(지)

**[고의침해]**

특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상금액 주장에 관하여, 피고가 피고 제품을 수입·판매함으로써 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한 데 대하여 과실이 있음은 추정된다.

그런데 과거 피고가 원고로부터 원고가 이 사건 특허발명을 실시한 제품을 납품받은 일이 있다고 하여 그 제품에 관하여 원고가 특허권을 보유하고 있었음을 당연히 알았다고 보기는 어렵고, 달리 피고가 피고 제품을 수입·판매하면서 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한다는 점에 관한 고의가 있었다고 인정할 만한 증거는 없다(원고 제품의 존재를 알았거나 알 수 있었다고 하여 당연히 그 제품이 원고 특허발명의 실시품임을 알았던 사정이 된다고 보기는 어렵고, 원고가 과거에 홈쇼핑에 방영한 광고영상에 특허권에 관한 언급이 있었다고 하더라도 마찬가지이다. 피고 제품 수입·판매에 대하여 원고가 유선으로든 서면으로든 피고에게 경고를 한 일은 없이 이 사건 소를 제기하였음은 원고 스스로도 인정하고 있다).

따라서 피고에게 특허권 침해의 고의가 있었음을 전제로 특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상을 구하는 원고의 주장을 받아들일 수 없다.

**[고의적으로 인정되는 경우 의미]**

특허법 제128조 제8항은 '고의'라고 규정하고 있지 않고 '고의적'이라고 규정하고 있다.

이는 손해배상액 증액 요건으로서 형법의 고의 내지 미필적 고의뿐 아니라, 중과실까지 포함할 것인지 논의가 있었기 때문이다.

생각건대 실무에서 중과실과 미필적 고의의 경계가 명확한 것은 아니지만 형법의 고의보다는

완화된 고의로 접근하여 중과실도 고의 인정을 하되 실제 가중을 함에 있어서 특허법 제128조 제9항의 고려요소들을 탄력적으로 활용해 적정한 손해배상액을 가중하는 것이 침해행위 근절에 도움될 것으로 판단된다.

다만 이렇게 되면 특허권침해죄의 형사사건과 손해배상의 민사사건에서의 고의 인정여부가 달라질 수 있어 실무적으로 법원에게 부담이 가중되고 법체계의 단일성 측면에서 타당하지 않다는 우려는 있다.



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

## 2020년 TOP10 판례 정리

| 순번 | 법원 | 사건번호 | 주제 |
|---|---|---|---|
| 1 | **대법원** | 2016후2522 | 정정심결의 확정과 재심사유 |
| 2 | **대법원** | 2016다260707<br>2018다221676 | 특허무효에 따른 약가인하 후 특허가 유효로 된 경우에 약가 인하에 따른 손해배상 책임 인정 여부 |
| 3 | **특허법원** | 2019허4147 | 의약용도발명의 신규성, 진보성 판단(아래 참고자료) |
| 4 | **대법원** | 2018후11360<br>2016후2317 | 일사부재리 원칙의 위반 여부에 관한 판단 시점 |
| 5 | **대법원** | 2017후2543 | 화학발명의 진보성 판단(결합의 곤란성과 효과의 현저성의 관계) |
| 6 | **대법원** | 2020후10087 | 특허 받을 권리를 양도한 자에 의한 출원 |
| 7 | **특허법원** | 2018나1350 | 수치한정발명에 대한 균등침해 여부의 판단(아래 참고자료) |
| 8 | **서울중앙지법** | 2020카합20372 | 용도발명에 있어서 특허침해가 성립하기 위한 요건 |
| 9 | **대법원** | 2020허1991<br>2019허5478<br>2017후2291 | 확인대상발명의 특정 |
| 10 | **특허법원** | 2020허1618 | 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명(아래 참고자료) |



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

[2020년 TOP 3]

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.

[2020 TOP 7]

특허법원 2018나1350

[문언범위 및 구성요소완비 원칙]

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해의심제품'이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해의심제품에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등범위]

[요건]

한편 침해의심제품에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해의심제품은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

[과제해결원리]

그리고 여기서 '과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때 에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 참 조).

[효과의 실질적 동일]

또한 '작용효과가 실질적으로 동일'한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해의심제품도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 하므로, 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해의심제품에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).

[생략발명의 경우]

다만 특허발명의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성 요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 복수의 구성요소 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 침해의심제품은 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없고, 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

[수치한정발명의 경우]

또한 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수치를 가지는 침해 의심제품은 원칙적으로 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다(대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등 참조).

따라서 **침해의심제품이 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등하다고 보기 위해서는 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 수치와 균등한 범위의 수치를 가지는 것임이 밝혀져야 하고, 이는 특허발명의 수치한정이 단순히**

**발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하더라도 마찬가지이다**.

[구체적 판단 및 결론]

[문언범위]

먼저 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 조성성분으로 포함하는 조성물 발명인 제1항 발명의 성격과 그 과산화수소 성분이 나머지 구성요소와 사이에 가지는 유기적 결합관계 등에 비추어 볼 때, **J.K 제품에 과산화수소가 존재하지 않는 경우라면** 제1항 발명의 특허권을 침해하는 제품에 해당한다고 보기 어려운 점은 자명하다.

그리고 **J.K 제품에 과산화수소가 검출이 불가능한 정도의 미량으로 존재하는 경우라면**, 제1항 발명의 조성비 구성요소를 그대로 포함하고 있지 못하다.

따라서 J. K 제품이 제1항 발명의 조성비 구성요소까지 모두 포함하는 것으로서 그 특허권을 문언 침해하는 제품에 해당한다는 원고들 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 이하에서는 **J.K 제품이 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우** 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 있는지를 살펴본다.

[균등범위]

제1항 발명의 조성비 구성요소에 따른 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 해당하는 점은 앞서 본 바와 같다.

이러한 점과 J.K 제품에서 트리에탄올아민이 과산화수소의 분해를 지연시키기 위한 안정화 성분으로도 역할을 할 수 있다는 점을 전제로 하여, 과산화수소가 에탄올아민에 의해 일정 온도



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

(약 180℃)까지 분해가 지연되도록 적절히 선택할 수 있는 범위를 넓게 파악하더라도, 그 범위에 있다고 볼 수치는 제1항 발명의 조성비 구성요소의 범위 밖이더라도 여전히 통상의 기술자가 위와 같은 분해지연 작용을 고려하여 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도이어야 한다고 볼 것이다.

그런데 J.K 제품처럼 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우까지 위와 같이 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 조성비로 이루어진 것에 해당한다고 볼 수 없고, 이와 달리 위 미량의 범위까지 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 구현되는 범위의 것이라고 보는 것은, 제1항 발명의 조성비 구성요소에 기재된 수치한정사항을 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하거나 제1항 발명의 위와 같은 기술사상의 핵심을 도외시하는 결과와 다름이 없다.

이상을 종합하면, J.K 제품이 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우, 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일한 제품에 해당한다고 볼 수 없다.



인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

[2020 TOP 10]

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).