

사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.

▶ 2016나1417

출원인 변경청구 가부

2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데, 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다. 그리고 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. 이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문이다.

따라서 피고는 이 사건 지식재산권 등의 공동 창작·발명·고안자인 원고에게, 이 사건 협약에 기초한 이 사건 양도계약의 2017. 5. 31. 해제를 원인으로 하여, 이 사건 디자인권, 특허권 중 각 1/2 지분에 대한 지분이전등록절차와 이 사건 실용신안출원 등 중 1/2 지분에 대한 출원인명의변경절차를 이행할 의무가 있다.

직무발명

▶ 2017나1995

특허권이전등록 직무발명 정의

‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’ 이라고 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우.

▶ 2016나1899

직무발명보상금

(이익을) 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐.

출원일체원칙 ← **사태형 문제**

▶ 92후1615

출원일체의 원칙

특허청구범위를 다항으로 기재한 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것인바, 출원발명의 특허청구범위 제2항에 공지의 기술이 포함되어 있어서 위 제2항이 거절사정되어야 하는 이상, 출원발명은 그 전부가 거절사정되어야 한다.

03 출원절차 등

part 1. 권리충격
part 2. 기밀유지
part 3. 출원

공개 + 권리사
출원공개행위

공지예외적용

2015허7308

등록무효(특)

발명의 공개는 그 규정에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야 하는 것은 아니다.

출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반특 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제 30조의 공지 등의 예외적용을 적용받을 수 있다.

2014후1341

등록무효(디)

가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에게까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄.

85후14

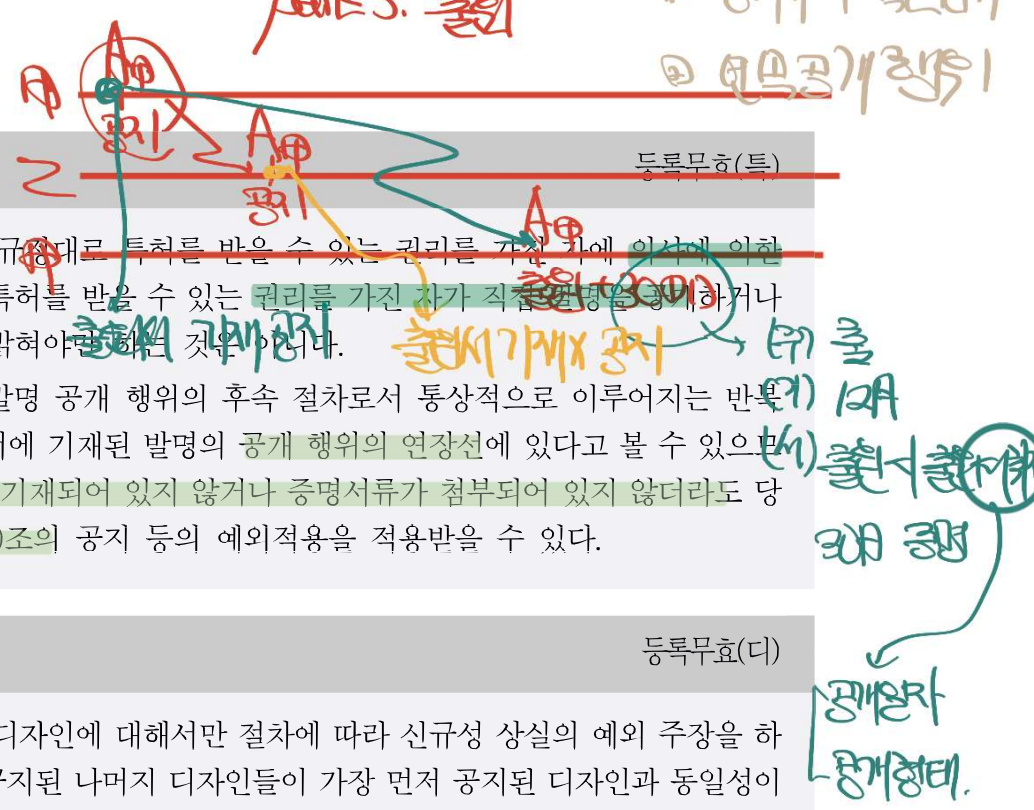
거절결정(특)

(자기의 의사에 반하여 공개된 때라 함은) 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것. 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다.

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 것



출원
반특 공개
출원공개행위
공개행위
공개행위

발명내용
비밀유지무효

(가) 출
(나) DA
(나) 출원전
출원 전

"
"
출원

을 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. 출원인

[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 볼 수 있다. 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.

명세서, 도면 보정

▶ 2005후3130 신규사항추가 판단방법

특허법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.”는 취지로 규정하고 있는바, 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

발명 동일성.

분할출원

▶ 2011허4110

분할 출원된 발명의 특허청구범위는 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여야 하고, 여기에 원출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명이라는 원출원 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 발명뿐만 아니라, 원출원 명세서 또는 도면에는 명시적으로 기재되지 않은 사항이라도 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 원출원 명세서의 다른 기재나 최초 출원 당시의 기술상식에 비추어 일의적이고 명확하게 인식할 수 있는 사항도 포함.

구·부·비·상·새·음·해·자
 보정·변경·변형·첨가·삭제·주·제
 명·기·재·나·출·원·기·재·상
 등록무효(특)
 (신·원·당·시)
 (판·결·행·위)
 (신·원·당·시)
 (신·원·당·시)

▶ 2005후2168

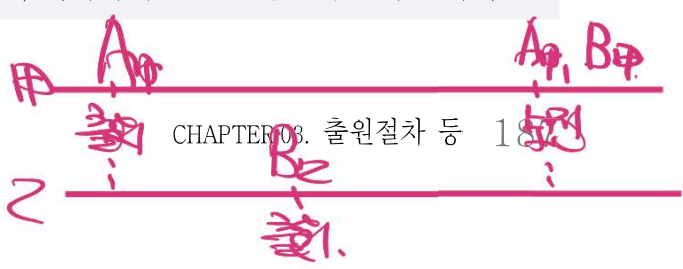
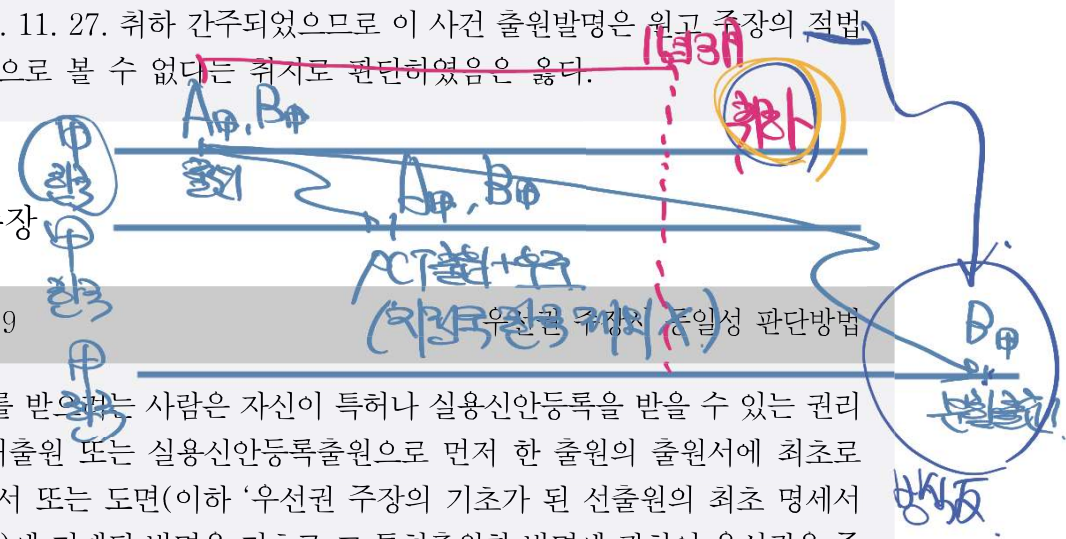
거절결정(특)

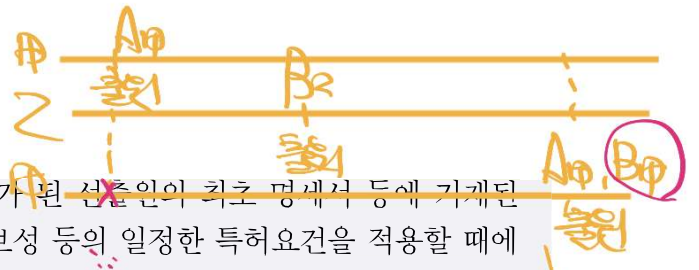
이 사건 원출원을 특허법 제 56조 제 1항에 따라 그 출원일로부터 1년 3개월이 도과한 1999. 11. 27. 취하 간주되었으므로 이 사건 출원발명은 위고 주장의 적법한 분할출원으로 볼 수 없다는 취지로 판단하였음은 옳다.

우선권주장

▶ 2012후2999

[의의] 특허를 받은 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고(특허법 제55조 제1항 참조), 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출





원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항 참조). 그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 서로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

개

우선권 주장일/출원일

[판례] 그리고 여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

2017허2727 등록무효(특)

'우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시'가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 특허법 제 55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다.

대기

개정법

분할.분리

우선권 주장

▶ 2004허8671 거절결정(특) | 2005후2168 원심판결

법 제 56조 제 1항은 법 제 55조 제 1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 이 사건 원출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 1999. 11. 27. 취하간주 되었다.

▶ 2004허8749 등록무효(특)

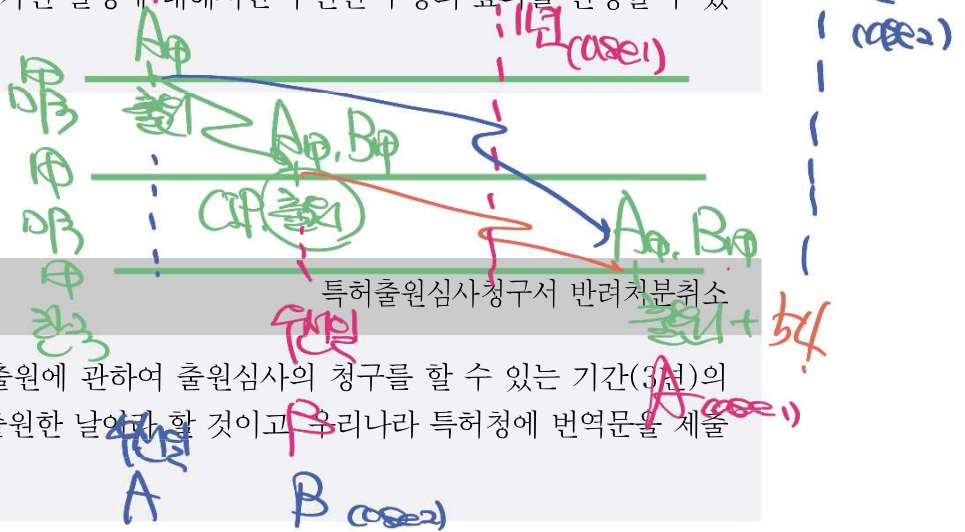
조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제 2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제 1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제 1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 진출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제 2국 출원이 진출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제 2국 출원에 기재된 발명 중에 진출원과 제 1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제 2국 출원이 제 1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 진출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선권의 소급효과를 인정하지 않고 제 1국출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효력을 인정할 수 있는 것이다.

이중우선권!

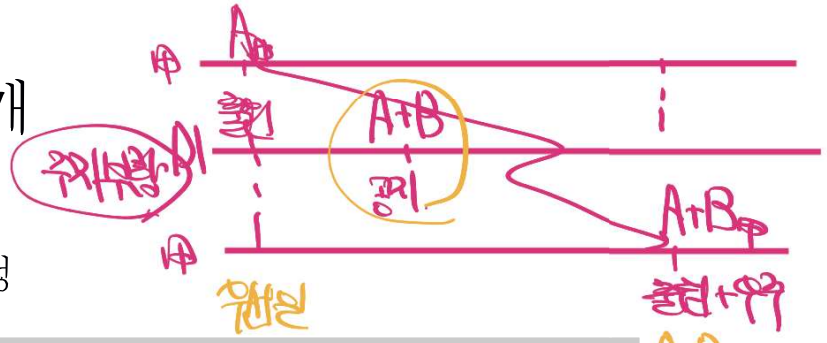
심사청구

▶ 2006구합2619

우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(3년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이라 할 것이고 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날은 아니라 할 것.



04 심사 및 공개



거절이유통지 및 거절결정

▶ 2009후2371

우선권 주장의 불인정 취지를 통지하지 않은 경우

특허법 제63조 본문에 의하면, 심사관은 구 특허법 제62조에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

A+B
공개
A+B
특허권
사건번호

▶ 2007후3820

거절결정(특)

특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다.

1항 → 1항, 2항
기동 기동

▶ 96후1217

거절결정(실)

그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분.

▶ 2014허1563

거절결정(특)

비교대상발명을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 특허출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근

기동 → 기동/비지명/기동명
주지관용기술
비지명
by Dkt 02
보충

거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

▶ 2016허7695

이미 통지된 거절이유를 보충하는데 지나지 않은 자료

[제63조의 의의, 취지] 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조).

[거절결정불복심판에서 주장할 수 있는지] 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후 1054 판결 등 참조).

(중략)

소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는,

[판단기준] 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장애요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다.

[선행발명의 결합여부나 결합관계를 달리하는 경우] 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도,

관심사실

진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다.

▶ 2001후2702 초록과 전문에 있는 경우, 두 문헌이 실질적으로 동일한 경우

구 특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절사정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주된 취지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조), 거절사정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97후341 판결 참조).

▶ 2000후1177

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것

▶ 2013후1054

진보성 판단시, 주지관용기술의 존재를 증명하기 위해 자료제출 할 수 있는지

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조,

제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행 규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조).

주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 제출한 경우 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결 등 참조).

▶ 2012후1439 진보성 판단시, 주지관용기술을 보여주는 자료를 제출할 수 있는지 (미공개)

기록에 비추어 살펴보면, 원고가 원심단계에서 새로이 채택하였다고 주장하는 증거들은 명칭을 ‘무선 통신 시스템에서 지연 정보의 결정, 통신, 및/또는 이용하는 방법 및 장치’로 하는 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 그 발명이 속하는 기술분야에서 널리 알려진 주지관용기술을 보여주는 자료로서, 심사 및 심판단계에서 든 비교대상발명을 보충하기 위한 것에 지나지 않아서 원심이 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 대하여 심리한 것이라고 할 수 없다. 따라서 원심에 상고이유의 주장과 같은 절차상의 위법이 없다.

▶ 2016허2829 주지관용기술이라 하더라도 새로운 공지기술을 제시한 것인 경우

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서, 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 그 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료의 제출이 허용되더라도 이는 그 선행발명을 보충하기 위한 경우로 한정되고, 비록 주지관용기

술이라고 하더라도 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하는 때에는 그러한 주지관용기술을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 없다(대법원 2013.9.26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).

▶ 2015후2341

주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당되는지

[1] 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다.

[2] [진보성 판단방법] 출원발명의 진보성을 판단할 때에는, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주선행발명'이라 한다]을 선택한 다음, 출원발명과 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

[3] [주선행발명을 다른 선행발명으로 변경한 경우] 거절결정불복심판 또는 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

주선행발명 → 변경된 선행발명

기술 → 개량/개선/개발

항 → 항, 2항

종 → 권

PI → DI + (D2) 보충

주선행발명 변경

493 / 510

1. 보정각하취지 - 심사재판부

2. 510 취지 - 기동보정 반복

3. 한양상세취지 - ~~재판부~~

4. Case 1, 2, 3 / 4 기동보정 반복 우려 ↓

사실적 없던 보정각하 발생



▶ 2012후3121

제51조 제1항의 새로운 거절이유 판단방법

[1] [제51조 제1항의 취지] 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 '새로운 거절이유가 발생한 것'이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다.

[판단방법] 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 '발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다'는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

[2] 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 '보정 전의 특허출원'에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

이 부분 상고이유 주장은 이와 다른 견해를 전제로, 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 하더라도 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 역시 불명확하여 이 사건 제1항 출원발명과 마찬가지로 특허받을 수 없는 것인 이상 이 사건 보정 이후의 특허출원도 거절되어야 할 것이어서 거절결정 불복심판청구를 기각한 이 사건 심결을 취소하여서는 아니 된다는 것이나, 위 법리에 비추어 받아들일 수 없다.

출원심원

"

법원
어떻게!

494) 권보정 - 가거상유 - 발명발명도 - 그후신신은
CHAPTER 04. 심사 및 공시 195
[신설] -
x - 신규 기준 거절이유

[제51조 제1항 의의, 취지] 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있다.

[제51조 제1항 괄호 규정의 취지] 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

[인용번호를 잘못 변경한 경우] 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것이다.

Case 1)
Case 2)

▶ 2014후553

보정각하 예외사유 - 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 인용번호를 잘못 변경한 경우

[제51조 제1항 의의, 취지] 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있다.

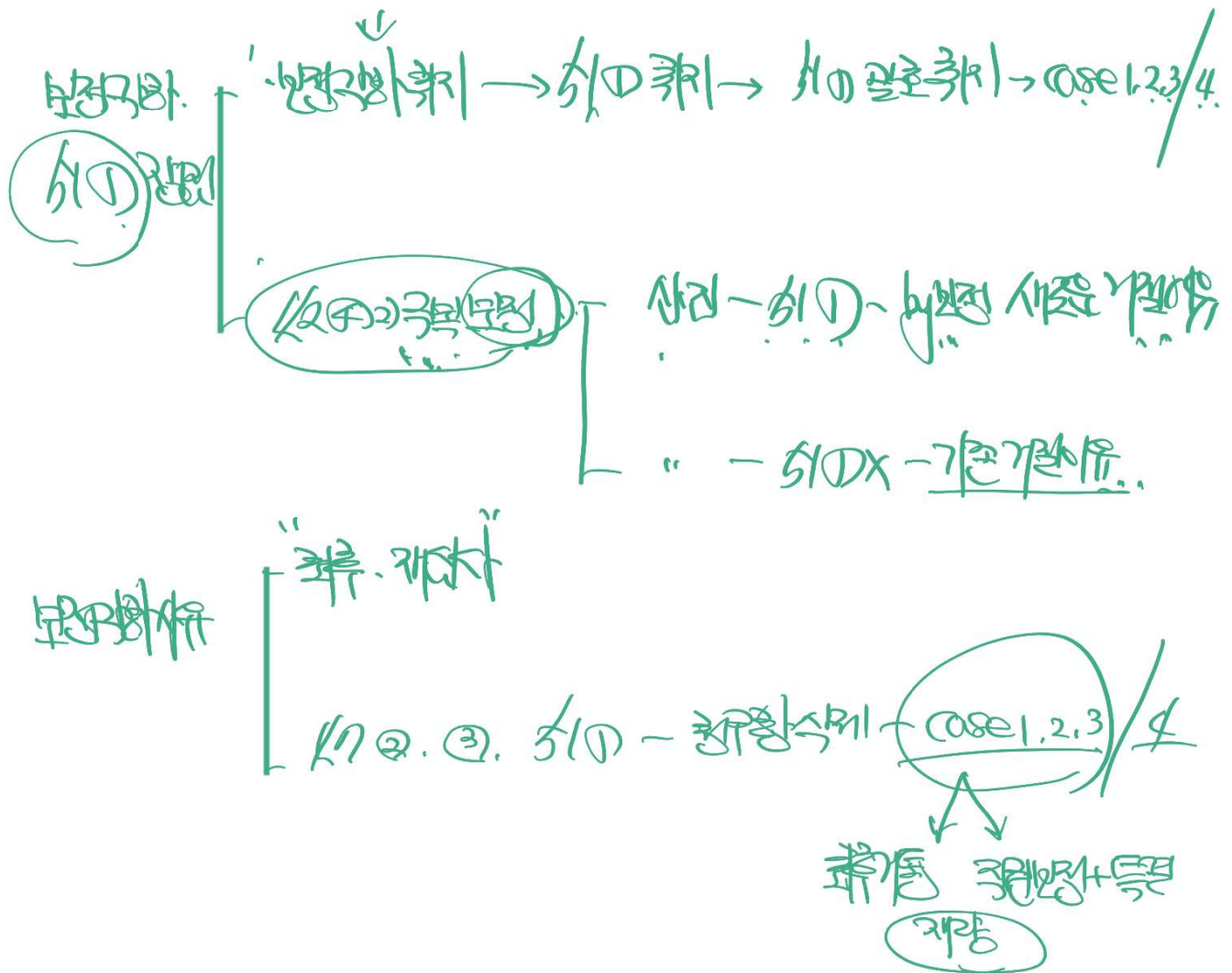
[제51조 제1항 괄호 규정의 취지] 구 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 등 참조).

[인용번호를 잘못 변경한 경우] 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둬으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 보아야 한다.

(0823)
구명특이 기재
누락

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였다라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 특허법 제 51조 제 1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

case 4)



part 1 선택권
 part 2 가법성
 part 3 권리
 part 4 선택권

특허권 공유

05 특허권, 실시권 및 질권

특허권 (3차실질)



특허권 공유
0% ~ 100% AX

▶ 2012후2432

특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판 청구가 허용되는지

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자 또는 특정 공유자에게 부여하였다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

아.실.권 - 무효심판
(원판X)
포 (전) - 전.결.적.허등이.

특허.실.권 - 무효심판 (원판X)

특허권

특허권 분할

(원판)

신책소

구분 가능

특허분할청구서

▶ 2011허11750

일부 지분만

일부 지분만의 무효심판 청구가 허용되는지

- ① 특허법은 제133조 제1항에서 '특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다'고 규정하여 출원절차를 같이 한 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 특허발명 중 일부에 대한 무효심판청구가 가능함을 명시하면서도, 공유인 특허권의 일부 지분권에 대하여는 무효심판청구가 가능하다는 취지의 규정을 두지 않고 있다.
- ② 특허법 제139조 제2항은 '공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피심판청구인으로 하여 청구하여야 한다'고 규정고 있는바, 이는 특허권의 공유자 중 일부를 상대로 한 무효심판청구를 허용하지 않음은 물론, 공유인 특허권 중 일부 지분권에 대한 무효심판청구 역시 허용하지 않는 취지로 볼 수 있다.
- ③ 특허법 제44조는 '제33조 제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다'고 규정하고 있고, 이를 어길 경우, 즉 공유자 중 일부만이 특허출원을 한 경우에는 거절결정의 이유(특허법 제62조 제1호) 및 등록무효사유(특허법 제133조 제1항 제2호)가 되는데, 위 규정에 따르면 우리 특허법은 다수가 특허권을 공유하는 경우에도 그 특허권이 '일체'로서 발생, 소멸하는 것을 전제로 권리관계를 규정하고 있다고 볼 수 있다.
- ④ 이 사건의 경우와 같이 특허권의 공유자들 사이에서 특허를 받을 수 있는 권리의 존부에 관한 분쟁이 발생하는 경우에 있어서 특허법 제139조 제2항에도 불구하고 공유자 중 일부가 나머지 공유자를 상대방으로 하는 특허권의 지분권에 대한 무효심판청구를 허용할 경우, 무효심판이 확정된 지분권은 소급적으

로 그 효력이 소멸될 뿐이고 무효심판이 확정되지 아니한 다른 지분권의 권리자에게 그 소멸된 지분권이 귀속된다고 보기 어려우며, 소멸된 지분권에 대하여는 권리자가 새로이 특허출원을 하더라도 특허법 제44조를 위배한 것이어서 거절결정이 될 수밖에 없게 되는 등 복잡한 문제가 발생한다.

위와 같은 사유로 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 특허권의 일부 지분권에 대한 무효심판청구가 허용된다고 볼 수는 없다. 그렇다면 원고의 이 사건 특허무효심판청구는 부적법하여 각하되어야 할 것이다.

▶ 2013다41578

공유물분할청구가 허용되는지

1. [특허권이 공유인 경우 공유에 관한 민법의 일반규정이 적용되는지 여부 (원칙적 적극)]

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 [특허법 제99조 제2항, 제4항 참조] 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 공유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다(상표권의 공유에 관한 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

2. [특허법 제99조 제2항, 제4항의 규정 취지]

그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동은 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

3. [특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부 (적극)]

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

- 1. 공유물분할청구 - (공유)에 관해
- 2. 99조 취지 - 타공유자 동의의 필요성
- 3. 민법상 공유물분할청구 99조 취지 반하는 거
- 4. 민법적용 - 대법원판

4. [특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부(소극)]

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하다고 볼이 상당하다.

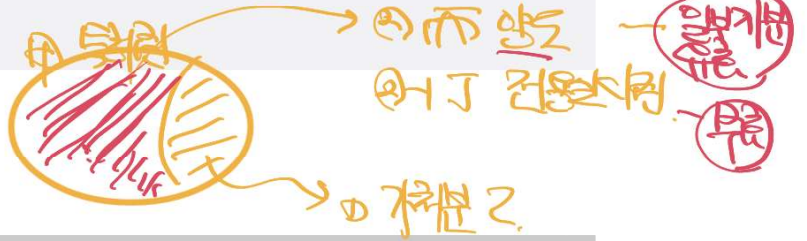
∴ 대법원

▶ 97다41295

특허권이전등록말소등

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것.

전용실시권의 성질 상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것.



연장된 특허권의 효력

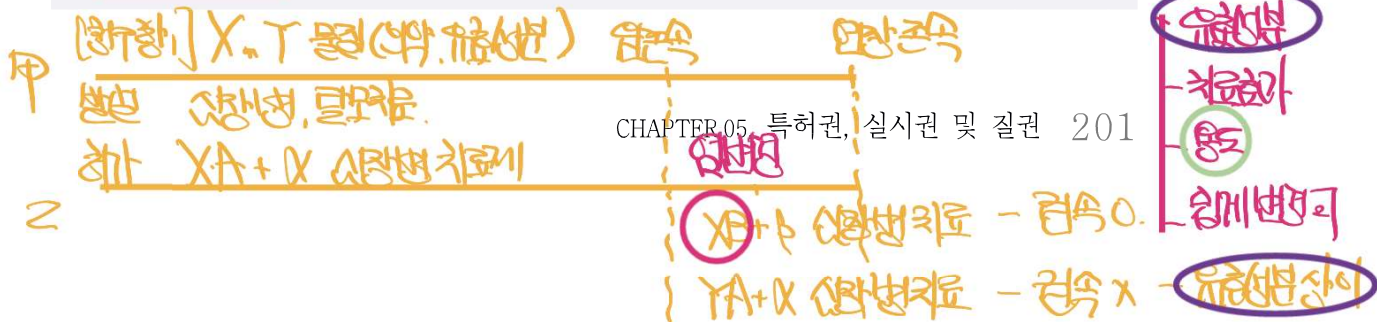
▶ 2017다245798

염변경의 약품이 제95조 허가 등의 대상물건에 해당하는지 (솔리페나신)

[제89조 의의] 구 특허법 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있다.

[존속기간 연장등록출원의 대상] 위 조항에서 말하는 ‘장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명’의 하나로 구 특허법 시행령 제7조 제1호는 특허발명을 실시하기 위하여 구 약사법 제26조 제1항 또는 제34조 제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명을 들고 있다.

[제95조의 의의] 한편 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관하여 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있다. 특허법은



그렇다면, 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 위 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조·수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조·수입품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조·수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다고 보아야 할 것이다. 이와 달리 만약 구 특허법 제95조의 “허가 대상물건”을 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품과 형식적으로 전부 일치하는 의약품으로만 해석한다면, 제3자가 위 관계 규정에 따라 의약품 제조·수입품목 허가를 받지 않고도 특허발명을 실시할 수 있는 경우가 생길 수 있게 되고 그 결과 존속기간 연장등록을 받은 특허권자에 의한 금지 등의 정당한 권리행사를 회피할 가능성이 있게 되는데, 이는 특허권자가 제조·수입품목허가를 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 회복하여 주고자 하는 존속기간 연장등록 제도의 취지에 반할 뿐 아니라 형평의 이념에도 어긋나기 때문이다.

95조



존속기간연장등록

존속기간연장등록

특허심판
등록서
구적사유
기법

▶ 2017후844

허가 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 등의 절차가 지연된 경우의 의미 (베타미가)

[1] [취지] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법 제89조 제1항은 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다.

다만 구 특허법 제89조 제2항은 “제1항을 적용함에 있어서, 특허권자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 ‘실시할 수 없었던 기간’에 포함되지 아니한다.”라고 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다.

그렇다면, 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 위 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조·수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조·수입 품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조·수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다고 보아야 할 것이다. 이와 달리 만약 구 특허법 제95조의 “허가 대상물건”을 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품과 형식적으로 전부 일치하는 의약품으로만 해석한다면, 제3자가 위 관계 규정에 따라 의약품 제조·수입품목 허가를 받지 않고도 특허발명을 실시할 수 있는 경우가 생길 수 있게 되고 그 결과 존속기간 연장등록을 받은 특허권자에 의한 금지 등의 정당한 권리행사를 회피할 가능성이 있게 되는데, 이는 특허권자가 제조·수입품목허가를 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 회복하여 주고자 하는 존속기간 연장등록 제도의 취지에 반할 뿐 아니라 형평의 이념에도 어긋나기 때문이다.

존속기간연장등록 ⇒ **무효사유**

통상적 사용
연장가능기간 - 귀책사유 기간

▶ 2017후844

허가 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 등의 절차가 지연된 경우의 의미 (베타미가)

[1] [취지] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법 제89조 제1항은 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다.

다만 구 특허법 제89조 제2항은 “제1항을 적용함에 있어서, 특허권자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 ‘실시할 수 없었던 기간’에 포함되지 아니한다.”라고 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다.



연장기간 = 등록 후 연장 + 허가권도 - 귀책사유

[2] 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 또는 등록 등(이하 '허가 등'이라 한다)을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자 외에 전용실시권자 및 통상실시권자가 포함되므로, 구 특허법 제89조 제2항의 '특허권자에게 책임 있는 사유'를 판단할 경우에도 위 허가 등을 신청한 전용실시권자와 통상실시권자에 관한 사유가 포함된다.

[3] [주장·증명책임] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 구 특허법 제89조 제1항의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다. ←

[4] [판단기준] 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제4조 제1항에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행된다. 그렇지만 이러한 해당 심사부서별 심사는 식품의약품안전처 내의 업무 분장에 불과하고, 또한 그 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있다. 결국 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있다.

이러한 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다도, 그동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 또는 등록 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

가분행

안유/DMF/GMP
판단기준

▶ 2016허4498 연장가능기간의 산정 (베타미가) (원심)

한편, 구 약사법 제34조 제1항에 따라 의약품등으로 임상시험을 하려는 자는 임상시험계획서를 작성하여 식품의약품안전청장의 승인을 받아야 하고, 구 약사법 시행규칙 제31조, 제32조에서 임상시험계획서 기재 내용, 임상시험의 실시기준에 대하여 규정하고 있으며, 구 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제9조 제6호에서는 의약품 품목허가 신청자가 제출하여야 하는 안전성·유효성에 관한 자료 중 하나로 임상시험성적에 관한 자료를 규정하고 있다.



또한, 약사법 등에 의한 허가 등이 없으면 의약품 등에 대한 제조·판매 등의 행위는 일반적·추상적으로 금지되고 약사법 등 각 행정법규에 기한 개별적·구체적 처분을 받은 경우에 비로소 제조·판매 등의 행위를 하는 것이 허용되므로, 약사법 등의 허가 등이 없는 한 그 제조·판매 등의 행위에 대한 금지 상태는 계속된다. 그러나 특허법은 특허권자 또는 그를 갈음하여 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 전용실시권자 내지 통상실시권자가 약사법 등에 의한 허가 등을 얻으려고 노력하지 않았던 기간까지 포함하여 특허발명을 실시할 수 없었던 모든 기간을 연장기간 산정의 기초로 삼으려는 것이 아니라, 특허권자 등이 특허발명을 실시하려는 의사 및 능력이 있었음에도 불구하고 특허발명을 실시할 수 없었던 기간, 즉 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 기간에 한하여 존속기간연장의 대상으로 하고 있다.

[판단기준] 따라서 특허법 제89조의의 ‘실시할 수 없었던 기간’의 시기는 특허권자 등이 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 유효성·안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날이 되고, 그 종기는 약사법 등에 의한 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달함으로써 그 처분의 효력이 발생한 날 까지라고 할 것이다. 나아가 특허법 제89조 제2항은 특허권자 등에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간을 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하고 있는데, 여기서 ‘책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간’이란 특허권자 등의 귀책사유로 인하여 약사법 등의 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 특허권자 등의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되는 기간을 의미한다.

▶ 2017후882,899

허가 등에 따른 존속기간 연장등록 신청 (자렛토)

1. 상고이유 제1점 내지 제4점에 대하여 - 책임있는 사유에 해당되는 지 여부

가. [의의, 취지] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제 11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가 등”이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고

규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 마련하였다.

다만 구 특허법 제91조 제2항은 ‘특허권자에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 포함되지 아니한다’는 취지로 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다. 한편 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자 외에 전용실시권자 및 통상실시권자가 포함되므로, 위 규정의 ‘특허권자에게 책임 있는 사유’를 판단할 경우에도 위 허가 등을 신청한 전용실시권자와 통상실시권자에 관한 사유가 포함된다고 해석함이 타당하다.

[증명책임] 그리고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 구 특허법 제89조의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다.

- 나. 원심은 적법하게 채택된 증거들에 의하여 다음과 같은 사실을 인정하였다.
- 다. 원심은 이와 같은 사실관계 등을 바탕으로 하여 다음과 같은 취지로 판단하였다. (생략)
- 라. [법원의 판단] 앞에서 본 법리를 비롯한 원심 판시 관련 법령 등과 기록에 비추어 살펴보면 다음과 같이 판단된다.

(1) 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 구 약사법 시행규칙(2011. 5. 6. 보건복지부령 제52호로 개정되기 전의 것) 제24조 제1항에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행된다. 그런데 위 규정은 심사사항별로 분리 심사를 허용하고 있고, 해당 심사부서별 심사는 식품의약품안전처 내의 업무 분장에 불과하며, 또한 그 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있다. 결국 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있다.

이러한 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그동안 식품의약품안

전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

- (2) 원심판결 이유에 의하면 이 사건 연장등록이 이루어진 기간 중에서 식품의약품안전처의 심사가 전혀 진행되지 아니한 기간은 없고 달리 '허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유'로 제외되어야 할 기간을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 연장등록에 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사유가 있다고 볼 수 없다.
- (3) 따라서 이 사건 연장등록이 적법하다는 취지로 판단한 원심의 결론은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 존속기간 연장기간 산정에 관련된 특허권자의 귀책사유 및 주의의무, 귀책사유와 허가 등에 소요된 기간 사이의 상당인과관계, 헌법 및 법률에서 정한 평등원칙 등에 관한 법리를 오해하고 이유가 모순되는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

2. 상고이유 제5점에 대하여 - 등록된 통상실시권자인지 여부

가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같은 취지로 판단하였다.

(1) 구 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유로서 '등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우'라고 규정한 것은, 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하다. 이와 달리 위 법률 조항이 허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.

(2) 바이엘코리아는 위 수입품목허가 신청 당시 이 사건 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 통상실시권자의 지위에 있었고, 특허청 심사관의 이 사건 연장등록결정 등본 송달 전에 통상실시권 등록 및 그에 관한 증명자료 제출이 모두 이루어졌으므로, 이 사건 연장등록에는 등록무효사유가 없다.

나. 원심판결 이유를 원심 판시 관련 법령 및 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단을 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제134조 제1항 제2호의 해석에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

원고 특허법 문헌에서 등록된 통상실시권자가 될 수 있다.

피고 특허법 문헌은 (4) 실시(방식)권까지 존속기간 연장여부 결정 권까지 아무때 등록

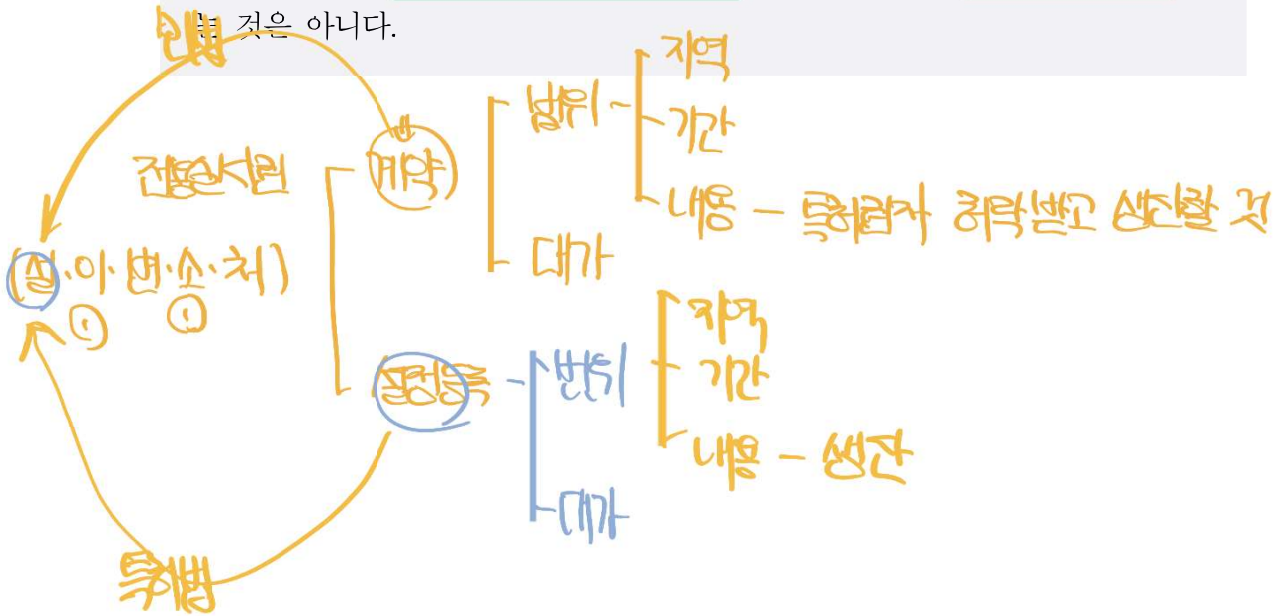
검토 특허법 문헌

= 필수적 기재 (항목)

수입출목허가를 받아야 하는 의약품은 존속기간연장대상에서 제외하지 않고 있다. (특허법 제 14조 제 4호) 위 규정은 이사건 특허발명의 존속기간연장등록출원의 출원서 제출에 관한 기간계산에도 적용

실시권

전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.



part 5 특.실.권.
part 6 침해질제

· 배터리 3종류에 관하여 4

06 배터리 침해 실체

- 정.
 - 유.
 - 보(의).
 - 업.
- 문언해석
1. 청구범위해석
 2. AER
 3. 교등판기/상장
 4. 이용관계

권리범위해석 = 청구범위해석

▶ 2007후4977

용어정의자 - 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서에 설명되어 있는 경우

[문언해석의 원칙] 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나,

[발명의 설명 참조] 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참조하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.

청구범위 + 명세서 관련 참조
사건, 관동, 발드장기

▶ 2017다209761

하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다. 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참조하여 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다. 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

내용

▶ 2005후520

불분명한 청구범위와 발명의 설명 보충참작

[문언해석의 원칙] 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명

세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만,

[발명의 설명 참작] 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로, 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.

▶ 2006후2240

불분명한 청구범위와 발명의 설명 참작 - 권리범위 판단시 (탄성스프링 사안)

[문언해석의 원칙] 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되,

[발명의 설명 참작] 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후 1040 판결, 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결 등 참조).

▶ 2015후1188

발명의 설명의 참작의 한계

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 2014. 1. 16. 선고 2013후778 판결 등 참조).

▶ 2013후778

참작에 의한 청구범위 해석과 제한 해석의 구별

[사안] 먼저, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 ‘돔(dome)을 포함하는 광학 창’은 위용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여

보았을 때 ‘속이 빈 반구 또는 그와 유사한 형상의 볼록한 면(돔)을 포함하는 빛이 투과할 수 있는 창’을 의미하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분’만을 의미하는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 피관찰체의 화상을 촬상하기 용이하도록 유리 등의 광 투과성 부재로 이루어지고 대물렌즈와 광학렌즈가 위치하는 쪽에서 반구형, 즉 돔 형상을 포함하고 있는 비교대상발명 1의 하우징(비교대상발명 1의 명세서에 표시된 도면부호로는 10이다. 이하 구성의 명칭 다음괄호 안에 병기한 숫자는 도면부호를 의미한다)과 차이가 없다.

다음으로, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’란 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 널리 ‘(광학 창에 포함되는) 돔의 뒤에 위치한 렌즈’를 포함하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘렌즈가 돔의 평평한 밑면 뒤에 위치하거나 적어도 광학 창, 즉 실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분의 뒤에 위치한다’는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 비교대상발명 1의 ‘유리기판(2) 중 반도체소자[고체 촬상소자(1)]가 탑재되지 아니한 면에 대물렌즈(3)가 부착되고 그 대물렌즈(3)의 앞에 광 투과성 부재로서 광학 창을 이루는 돔 형상의 하우징(10)이 위치하는 형태의 구성’에 이미 개시된 것이다.

▶ 2001후2856 청구범위 제한해석 - 발명의 설명에 비하여 과도하게 넓은 청구범위

[문언해석의 원칙] 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만,

중 [제한 해석] 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.

▶ 2009후92 청구범위 제한해석 - 기능적 표현 (폐축산투입수단)

[문언해석의 원칙] 등록실용신안의 권리범위는 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기

재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만,

[제한 해석] 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 등록실용신안의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결 등 참조).

▶ 2003후496

문언의 일반적 의미 그대로 해석한 경우

[판단기준] 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

[사안] 위에서 본 바에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항의 신규성 및 진보성 판단을 위한 전제로 그 기술 내용을 확정함에 있어서는 그 특허청구범위의 기재를 기초로 하여 “크림”의 의미를 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 해석하여야 함에도 불구하고, 원심판결 이유에 의하면 원심은 그 의미를 보존성이 우수한 크림으로서 수분 함량이 팔소의 수분함량인 29.8%보다 낮은 크림이라고 한정 해석하여 그 신규성 및 진보성을 판단하였는바, 이러한 원심 판단에는 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다.

1. 청구범위 해석

문언범위

특허법권
문언해석

권리범위
유언해석
지문해석

▶ 2000후617

[1] 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가

2. AER

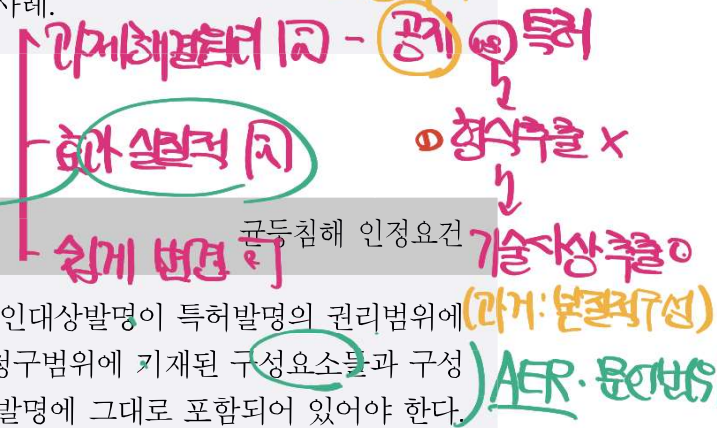
신약발명

결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다

[2] 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다고 한 사례.

과제해결위리
 균등범위
 2007후3806, 2014후2788
 변경된 개별구성
 하위차이

3. 균등범위



[구성요소와비 원칙] 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있지 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등침해의 적극적 요건] 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결위리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.

[균등침해의 소극적 요건] 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

▶ 2012후498 과제해결위리 동일성 (과제) : 특징적 구성요소의 유무로 판단하는 방법

그리고 여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결위리가 동일하다는 것은 확인대상 발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허 발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에

과제해결
 = 본질적 구성

있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제 해결 원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

▶ 2012후1131, 2017후479, 424

과제해결원리 동일성 (최근) : 특허발명 전체를 기준으로 기술사상의 핵심을 탐구하는 방법 (구이김)

‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

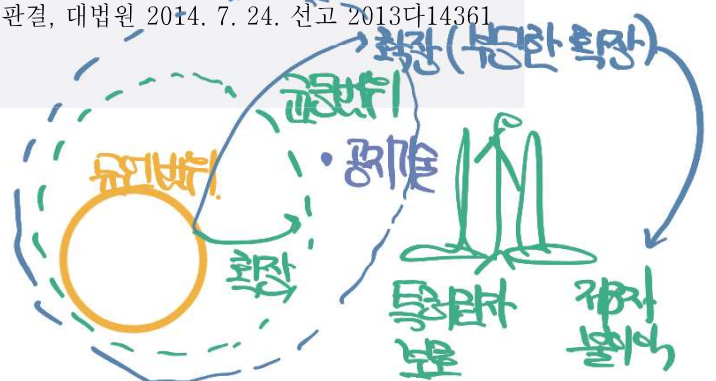
▶ 2017후424

과제해결원리 동일성 - 과제해결원리 판단시, 공지기술 참작 여부 및 동일성 방법 (김 구이 절단 장치)

[구성요소완비 원칙] 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등침해의 적극적 요건] 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구 범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일성 판단방법] 여기서 침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 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 2012후1132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).



[균등론 판단시 과제 해결원리 고려 취지] 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 침해제품 등의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다

[공지기술 참작 이유 및 방법] 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

[공지기술 참작시 유의할 점] 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

[사안] 가. 과제 해결원리의 동일성 여부

- (1) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 “구이김 자동 절단 및 수납장치”라는 명칭의 발명이다.
- (2) 원심판시 확인대상 발명에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성요소 6과 구성요소 7을 제외한 나머지 구성들인 ① 구성요소 1(프레임), ② 구성요소 2(절단용 실린더유닛), ③ 구성요소 3(승강판), ④ 구성요소 4(가압절판), ⑤ 구성요소 5(가압봉), ⑥ 구성요소 8(포장용기 이송유닛)과 동일한 구성들이 포함되어 있다.
- (3) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6은 ‘적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구가 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동 유닛이 구비되어 상기 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 상기 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스’이다.
확인대상 발명은 “구이김을 이송하는 인입작동유닛이 구비되는 한편, 구이김이 투입되는 곳에 회동이 가능한 회동푸셔가 형성되고 그 맞은편에는 봉상의 스톱퍼가 형성된 기술구성”(이하 ‘구성요소 6 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.
- (4) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7은 ‘가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날’이다.

확인대상 발명은 “김의 절단위치 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’와, 절단용 실린더의 상하 이동에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성된 ‘격자형의 절단날’이라는 기술 구성”(이하 ‘구성요소 7 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

(5) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다’는 취지가 기재되어 있다.

(6) [특허발명의 기술사상의 핵심 판단] 이러한 발명의 상세한 설명의 기재를 통하여 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 데에 있다.

원심판시 선출원고안은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술이 아니고, 그 밖에 위와 같은 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 볼 만한 사정은 보이지 않는다. 그리고 발명의 상세한 설명에 구성요소 6 가이드케이스가 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 이러한 기능은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 앞서 본 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다.

(7) [확인대상발명의 기술사상의 핵심] 확인대상 발명도 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’ 구성에 의해 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하고 있다.

(8) 따라서 확인대상 발명은 위와 같은 각 구성의 차이에도 불구하고 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 같으므로 과제 해결원리가 동일하다.

나. 작용효과의 동일 여부

확인대상 발명은 구성요소 7이 구성요소 7 대응구성으로 변경되었더라도 ‘절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화’한다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도로 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 구성요소 6 대응구성이 가압절판을 안내하는 효과가 구성요소 6 가이드케이스 구성보다 떨어진다고 해도 확인대상 발명에서 구성요소 6이 결여되었다고 볼 정도는 아니고, 이로 인하여 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하지 못한다고 볼 수는 없어 구성요소 6과 그 효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다.

다. 구성 변경의 용이성 여부

상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 이 사건 특허발명의 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다. 따라서 구성요소 7을 구성요소 7 대응구성과 같이 ‘격자형 절단날’이 ‘격자형 박스’와 분리되어 상하로 이동되도록 각 가압절판에 인접한 위쪽에 별도로 배치하는 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.

그리고 상자 형태의 구성요소 6을 그중 두 면을 제거한 ‘회동푸셔와 스톱퍼’를 두는 구성요소 6 대응구성으로 변경하는 것도, 부품의 형태나 배치 관계 등을 고려하여 통상의 기술자가 별다른 기술적인 노력 없이 쉽게 생각해 낼 수 있을 것으로 볼 수 있다.

라. 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다. 원심판결 이유에 일부 부적절한 점은 있으나 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 본 원심의 결론은 정당하다. 거기에 특허 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 2018다267252

작용효과의 실질적 동일성 판단방법 - 기술사상의 핵심이 침해제품에 구현된 경우

[구성요소완비 원칙] 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등침해의 요건] 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일성 판단] 여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이

기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[작용효과의 실질적 동일성 판단방법] 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해 소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다로 보는 것이 원칙이다. 개념

침해제품
침해대상기술
침해수단
기술사상

= 침해대상기술

[기술사상의 핵심이 공지된 경우] 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 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 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

▶ 2018나1350 수지한정발명 균등범위

가. 판단기준
[구성요소완비 원칙] 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해의심제품'이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해의심제품에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등침해의 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 동일성 판단] 그리고 여기서 '과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 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.

[작용효과의 실질적 동일성 판단방법] 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.

[생략발명의 경우] 다만 특허발명의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이 아니라, 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 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 가지는 침해의심제품은 원칙적으로 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다. 따라서 침해의심제품이 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등하다고 보기 위해서는, 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 수치와 균등한 범위의 수치를 가지는 것이 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.

나. 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, JK 제품에 과산화수소가 존재하지 않는 경우라면 제1항 발명의 특허권을 침해하는 제품에 해당한다고 보기 어려운 점은 자명하다.

그리고 JK 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 JK 제품이 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특

허발명의 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 전체로 하여, 과산화수소가 에탄올아민에 의해 일정 온도(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 다르지 않다.

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

의식적제외

▶ 2000허6158 선행기술과 관련 없는 금반연 (기재불비) 등의 문제를 해결하기 위한 보정)

출원한 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우뿐만 아니라 그 특허출원서에 첨부한 명세서가 구 특허법 제8조 제3항 및 제4항 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우는 모두 거절사정의 사유가 되거나...(중략)...(가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 경우 균등물로 볼 수 없다는 소극적 요건을 특허성과 관련되고, 선행 기술에 의하여 부정되는 것을 회피하기 위한 보정에 한정하여 적용하여야 할 논리적 필요성은 없다.

▶ 2014후638

의식적 제외 판단방법

거절이유 특허법 (가)

의식적 제외 방법 등

[의식적 제외 판단방법 - 상대적 장애사유라는 입장에서 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다.

[청구범위 감축 보정의 경우] 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유 통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

[의견서 제출에도 적용될 수 있는지] 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

▶ 2006다35308

분할출원의 경우


특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유 통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다.

▶ 2015다244517

정정과 관련하여 출원경과금반언의 적용여부

가. [판단방법] 출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 '대상제품'이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조). 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. [사안] 원심은, 원고가 피고를 상대로 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다. (등록 후 정정) 그 이유로 원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5를 '절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것'으로 한정하는 내용으로 정정하면서, (출원인의 의도) 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다는 점을 들었다. 원심판결 이유를 앞에서 본 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허의 정정이 나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

의상적계위 [입면 유편]


자유실시기술 항변

2015허4019 문언침해시 자유실시기술의 항변 허용여부 (원심)

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

특허권 범위
 권리범위
 균등론
 특허법 제133조
 특허법 제135조
 문언침해

2016허806 (특허사+B) 진보성X

문언침해시 자유실시기술의 항변 허용여부

[1] [공정력] 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의

대사원

무효사유항변
 권리범위확인심판
 특허사+B
 진보성X

진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조).

따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 위 대법원 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조)

[2] [자유실시기술 법리의 본질] 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조).

[기능 및 대비하는 대상] 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

[판례의 태도] 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

제3차 심판 리아게

특허 대상

권리범위 자유실시기술판

권리소진

▶ 2017다289903 방법발명의 특허권 소진 사건

가. 특허권 소진의 인정 여부
 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있다.
 [권리소진의 인정 여부] '물건의 발명'(이하 '물건발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 '특허권자 등'이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수

권유보(리)업

출원권 - 960% (우선발) 960% - ~목적

인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. '물건을 생산하는 방법의 발명'에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.

[방법발명의 권리소진 인정여부] '물건을 생산하는 방법의 발명'을 포함한 '방법의 발명'(이하 통틀어 '방법발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

나. 방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

다. 실질적 구현 여부의 판단 기준

어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는

소유권자가 안된다.

판정

"건통"

1. 방법발명 - 건통판정 - 10회 실시
 224 조현중 특허법 판례노트 핸드북
 실시료
 0. 한국 10% 미3 5000만

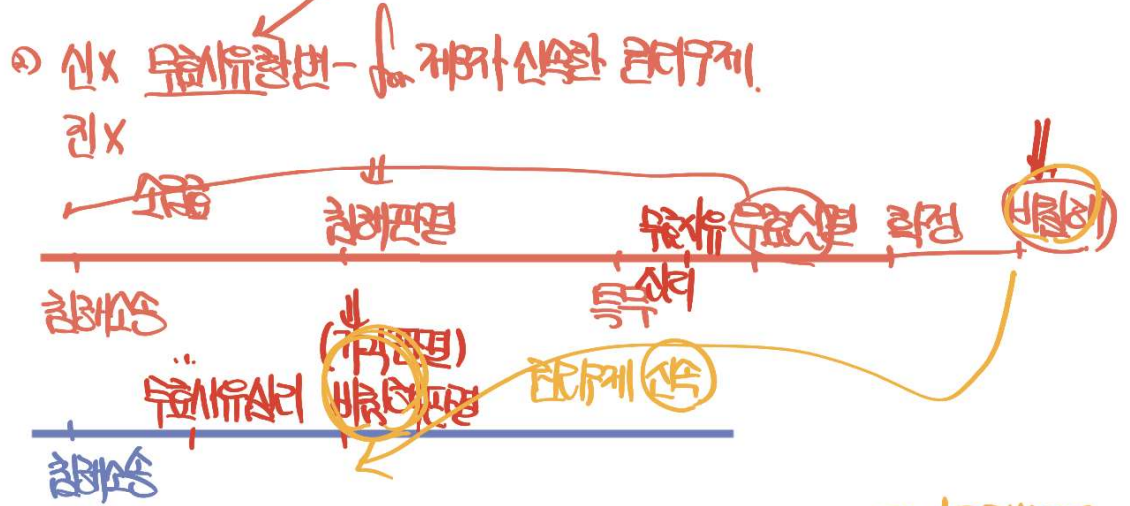
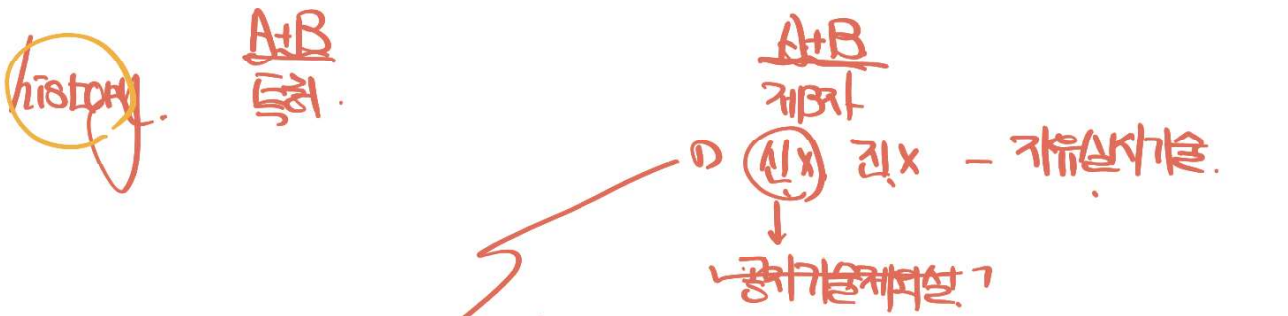


돈 몇 번 겨우
 특허권자 책임하에
 간행

소유권자 보호 특허권자 불이익

3. 甲 → 乙 → 丙
 5,000만원
 재산이권
 5,000만원

상도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).



③ "권변배심" (=특무권 주장)
 취소, 권 (다른권차) - 무효변不可 - 무효취소不可 [권X]
 특수 - 무효취소不可 - 특수

④ 배려의정(권)
 무효유권 [권변취 부권(양X) - 권취소용 - 기각 - 취소소송
 - 권속X - 권취

