

## 1. 방식심사

### 가. 의의

방식심사란 당사자·대리인의 능력, 제출된 서류의 기재방식, 수수료 납부사항 등 절차의 흡결 유무를 점검하는 과정이다. 이는 당사자 보호, 절차의 원활한 진행 등을 위함이다.

### 나. 방식요건 흡결 여부

(행위무능력) 미성년자 등이 법정대리인에 의하지 않고 밝은 절차는 특허법 제46조에 위배된다.

(재외자) 국내 체류 중이 아닌 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 밝은 절차는 특허법 시행규칙 제11조에 위배된다.

### 다. 지식재산처의 조치

(절차무효) 특허법 제46조의 흡결이 있는 경우 지식재산처는 지식재산처장 명의로 보정을 요구하고, 보정명령에도 불구하고 흡결이 치유되지 않을 경우 해당 절차를 무효 처분할 수 있다.

(서류반려) 다만 방식심사에 있어서는 절차무효사유를 점검하기에 앞서 서류반려사유를 먼저 살펴며, 특허법 시행규칙 제11조의 흡결이 있는 경우 지식재산처는 지식재산처장 명의로 반려사유를 통지한 후 소명기간이 지나거나 소명기간 내에 반려요청이 있을 때 해당 서류를 반려한다.

## 2. 임의대리인

### 가. 의의

임의대리인은 당사자의 의사에 따라 대리인이 된 자이다. 이는 당사자의 절차진행의 편의성을 위함이다.

### 나. 서면증명

임의대리권은 서면으로써 증명하여야 한다(특허법 제7조). 당사자 보호를 위해 위임장이 미 제출된 경우 무권대리로 보고, 보정명령 후 흡결된 대리인이 밝은 절차를 무효로 한다(특허법 제16조).

### 다. 대리인 선임 신고절차

(주체) 대리인이 (기간) 절차를 밝고자 할 때 (서면) 신고서에 위임장을 첨부하여 제출하면 (효과) 위임장에 기재된 위임사항에 관해 대리인이 절차를 밝을 수 있다.

## 3. 특허고객번호

#### 가. 의의

본인 및 대리인은 사전에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다(특허법 제28조의2 제1항, 제5항). 이는 효율적인 서류의 송달을 위해 본인 및 대리인의 주소 등의 정보를 사전에 일괄적으로 수집해놓기 위함이다.

#### 나. 위반시 취급

고유번호를 부여받은 자는 출원절차를 밟을 때 출원서에 자신의 고유번호를 적어야 한다(특허법 제28조의2 제4항). 만약 출원서에 고유번호 혹은 주소를 적지 않으면 출원서가 반려된다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제3호).

### 4. 정보통신망에 의한 절차

#### 가. 의의

특허에 관한 절차는 전자문서를 이용하여 정보통신망으로 수행할 수 있다. 이는 절차진행의 편의성을 위함이다.

#### 나. 전자문서 송달 대상

지식재산청은 본인 또는 대리인에게 서류를 통지할 수 있으며, 전자문서 이용신고를 한 자에게는 정보통신망을 이용하여 서류를 통지할 수 있다(특허법 제28조의5 제1항).

#### 다. 전자문서 송달 효과

정보통신망을 이용한 서류의 통지는 그 서류를 확인한 때 지식재산청 서버에 기록된 내용으로 도달한 것으로 보며, 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 갖는다(특허법 제28조의5 제2항, 제3항).

### 5. 공시송달

#### 가. 의의

공시송달은 송달 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없을 때 행하는 비상의 송달방법이다(특허법 제219조). 절차상 서류를 송달하지 못하면 절차 진행이 불가능할 수 있어, 송달불능으로 인한 절차 진행의 불능을 타개하기 위해 공시송달 제도를 운용한다.

#### 나. 공시송달 적법여부

법원은 공동출원인에 대한 공시송달은 공동출원인 전원의 주소가 불분명하여 송달할 수 없을 때에 해당하여야 하고, 그렇지 않은 공시송달은 부적법하며 그 효력이 발생하지 않는다고 본다.

### 6. 기간계산

#### 가. 특허법 제14조 제4호의 의의

기간의 만료일이 공휴일인 경우 다음날까지 절차를 밟을 수 있다. 이는 휴무로 인해 발생할

수 있는 절차상의 불이익을 막고자 함이다. 특허법 제14조 제4호는 근로자의 날도 공휴일로 본다.

나. 특허법 제14조 제4호의 적용대상

특허법 제14조 제4호는 특허에 관한 절차에 적용한다. 특허에 관한 절차가 아닌 경우 민법을 적용하며 민법 제161조는 근로자의 날을 공휴일로 명시하고 있지 않다.

다. 심결취소소송의 성격

법원은 심결취소소송을 특허에 관한 절차로 보지 않았고, 제소기간을 계산할 때 특허법 제14조 제4호가 아닌 민법 제161조를 적용하여, 근로자의 날을 공휴일로 보지 않았다.

## 7. 법정기간 - 거절결정서 받은 날부터 3개월 관련

가. 의의

거절결정불복심판은 거절결정서를 송달받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에만 청구할 수 있다. 이는 특허발생여부에 대한 제3자의 예측가능성을 위함이다.

나. 거절결정서 송달 효력 발생 시점

법원은 거절결정불복심판 청구기간의 기산일을 출원인과 대리인 중 최초로 거절결정등본을 송달 받았을 때로 본다.

다. 거절결정불복심판 추후보완 가능여부

1) 추후보완 의의

책임질 수 없는 사유가 발생한 경우 그 사유 소멸 이후 다시 절차를 밟을 수 있다. 이는 제3자의 예측가능성을 저해할 수 있음에도 불구하고 당사자를 구제해주고자 도입된 제도다.

한편 개정법에서는 출원인·특허권자 권리구제 확대를 위해 일부 추후보완 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하였다(특허법 제16조 제2항, 제67조의3, 제81조의3 제1항).

2) 책임질 수 없는 사유 발생의 주관적 범위

법원은 특허법 제17조는 ‘특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 제132조의17의 규정에 의한 심판청구기간을 준수 할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2월 이내에 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다’고 규정하는데, 여기서 ‘특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유’라 함은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 밟기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 ‘특허에 관한 절차를 밟은 자’에는 본인뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다고 본다.

라. 법정기간 도과된 거절결정불복심판에 대한 심판부 조치

법원은 법정기간을 경과한 후 청구된 심판청구는 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없다고 보고 심판청구를 각하심결해야 한다는 입장이다.

## 8. 지정기간

### 가. 의의

기간에는 법정기간과 지정기간이 있으며, 지정기간은 특허법에 근거하여 심사관 등이 정한 기간을 말한다.

### 나. 지정기간 단축

법정기간과 달리 지정기간은 출원인의 청구에 따라 단축할 수 있다.

### 다. 지정기간단축절차

(주체) 대리인이 (기간) 지정기간 내 (서면) 기간단축신청서를 제출하면 (효과) 신청서 제출일에 지정기간이 만료된다.

## 9. 절차중단

### 가. 의의

절차중단은 당사자에게 절차를 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때 새로운 절차의 수행자가 나타나 절차를 수행할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행을 정지하는 것을 말한다. 이는 그 절차의 효력을 받는 권리자의 이익을 보호하고자 함이다.

### 나. 절차중단사유

(합병) 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우는 절차를 밟을 것을 위임 받은 대리인이 있는 경우를 제외하고 합병에 따라 설립된 법인이 절차를 수계할 때까지 절차가 중단된다(특허법 제20조).

(사망) 당사자가 사망한 경우는 절차를 밟을 것을 위임 받은 대리인이 있는 경우를 제외하고 상속인이 절차를 수계할 때까지 절차가 중단된다(특허법 제20조).

### 다. 사망시 수계절차

(주체) 상속인은 (기간) 상속 포기기간 경과 후 (서면) 수계신청서를 제출함으로써 절차를 수계할 수 있다. 상속인이 수계신청서를 제출하지 않으면 지식재산처장이 직권으로 수계를 명할 수도 있다(특허법 제22조).

### 라. 수계결정 및 수계효과

수계신청이 있는 경우 지식재산처장은 수계여부에 대해 결정하며, 수계결정 후 절차속행시 모든 기간이 다시 진행된다(특허법 제24조).

### 마. 절차중단사유 간과의 위법여부

법원은 소송사건에서 절차의 중단사유를 간과하고 변론이 종결되어 판결이 선고된 경우 그 판결은 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과가 되어 절차상 위법하나 이를 당연무효라고 할 수는 없고, 대리인에 의하여 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 대리권 흠결을 이유로 한 상소 또는 재심에 의하여 그 취소를 구할 수 있으며, 상소심에서

수계절차를 밟은 경우에는 위와 같은 절차상의 하자는 치유되고 그 수계와 상소는 적법한 것으로 된다고 본 바 있다.

## 1. 특허법 제33조 제1항 본문

## 가. 정당권리자 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속되며 재산권이어서 이전이 가능하다. 그러나 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 무권리자에 해당한다.

## 나. (무권리자 여부) 발명자 허위 기재 무효사유 여부

법원은 발명자 허위기재를 특허무효사유로 보지 않는다.

## 다. (무권리자 여부) 출원 전 승계 적법 여부

법원은 출원 전 승계는 발명자와 승계인의 의사표시로 성립되며, 진정한 발명자가 출원서에 기재되어 있는지 여부와 무관하다고 본다.

## 라. (무권리자 여부) 특허법 제38조 제1항

## 1) 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 지식재산처가 개입할 수 없는 단계이므로, 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

## 2) 제3자 대항력의 대상 - 발명자도 승계 후에는 먼저 출원했어도 무권리자

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다.

## 마. (무권리자 여부) 허위양도

## 1) 의의

허위양도는 실제로 양도의 진의가 없음에도 불구하고 표면상 양도의 형식을 취하여 재산의 소유명의를 변경시키는 행위를 말한다.

## 2) 허위양도의 승계효력

법원은 강제집행면탈 목적의 특허를 받을 수 있는 권리의 허위양도는 효력이 없다고 본다.

## 바. (무권리자 여부) 이중양도

## 1) 의의

이중양도는 양도인이 제1양수인에게 재산을 양도하고, 그 양도된 재산을 제2양수인에게 이중으로 양도하는 행위를 말한다.

## 2) 반사회적 이중양도

법원은 매도 사실을 알고도 적극적으로 유도하여 이중양도계약에 이르는 정도가 되면 민법 제103조의 반사회적 이중양도라고 본다.

### 사. (정당권리자 조치) 정당권리자 출원절차와 특허권 이전등록청구절차 비교

#### 1) 기간

정당권리자 출원절차는, 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전까지 뱉을 수 있다 (특허법 제35조). 정당권리자 출원절차는 권리 소멸 후 창설의 구조를 취하기 때문에 권리가 소멸된 것으로 인식할 수 있는 제3자의 불이익을 방지하고자 일정 기간 이내에만 절차를 뱉을 수 있도록 제한한다.

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 권리가 연속된 상태에서 권리자만 변경하는 구조이기 때문에 시기적인 제한이 없다(특허법 제99조의2 제1항).

#### 2) 절차

정당권리자 출원절차는, 무권리자 특허에 대해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하고, 지식재산처에 정당권리자 출원 취지 표시 및 정당권리자임을 증명하는 서류를 첨부한 출원서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제31조).

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 법원에 소송을 제기한 후(특허법 제99조의2 제1항), 확정판결을 받아, 그 판결문과 함께 지식재산처에 특허권 이전등록 신청서를 제출하면 된다(특허권 등의 등록령 제20조, 제22조).

#### 3) 효과

정당권리자 출원절차는 무권리자가 출원한 날을 출원일로 소급하여 심사를 진행하고 특허권을 새롭게 부여한다(특허법 제35조).

특허권 이전등록청구절차는 특허권이 이전등록되면 처음부터 정당권리자가 권리자이었던 것으로 보는 소급효가 있다(특허법 제99조의2 제2항).

### 아. (정당권리자 조치) 특허법 제33조 제1항 본문 위반 관련

#### 1) 법적성격 - 원시적 무효사유

특허법 제33조 제1항 본문 위반은 그 법적성격이 후발적 무효사유가 아닌 원시적 무효사유로 규정되어 있어(특허법 제133조 제3항), 특허등록 자체를 무권리자가 받은 경우만을 상정하고 있다.

#### 2) 특허무효심판 청구인 적격 - 이해관계인

특허무효심판은 분쟁 당사자인 이해관계인 또는 심사관에 한해 청구할 수 있으며, 제33조 제1항 본문 위반 무효사유의 경우 정당권리자만이 이해관계인에 해당된다(특허법 제133조 제1항).

#### 3) 특허법 제33조 제1항 본문 위반 특허에 대한 조치

가) 특허법 제35조

정당권리자는 무권리자 특허에 대해 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 인정되며(특허법 제133조 제1항 괄호), 특허무효심판을 청구해서 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결의 확정을 받고, 특허법 제35조에 따라 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 경과하기 전에 정당권리자 출원절차를 밟으면, 심사청구를 하여 특허결정을 받아 특허등록을 할 수 있다.

나) 특허법 제99조의2

정당권리자가 무권리자를 상대로 특허권 이전등록청구 소송을 제기하여 확정판결을 받은 후, 지식재산처에서 이전등록절차를 밟으면, 특허권을 이전 받을 수 있다(특허법 제99조의2).

4) 특허법 제33조 제1항 본문 위반 여부가 명확하지 않은 특허에 대한 조치

가) 특허법 제35조 및 제99조의2 한계

특허법 제35조 및 제99조의2는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 사유가 있어야 허용된다.

나) 부당이득반환법리에 따른 특허권 이전등록청구

법원은 법률상 원인 없이 얻은 특허권에 관해 양도인은 양수인에 대해 특허권의 이전등록을 청구할 수 있다고 본다.

자. (정당권리자 조치) 정당권리자 출원

1) 출원일

(주제) 정당권리자가 (기간) 무권리자 출원이 거절결정확정 또는 거절결정불복심판 기각심결확정된 날부터 30일이 지나기 전에 (서면) 출원서에 정당권리자 출원의 취지를 표시하고 증명서류를 첨부하여 제출하면, 명세서 및 도면이 무권리자가 한 출원의 발명 범위에 포함될 경우(심사기준), 무권리자 출원일로 출원일 소급효를 인정받을 수 있다(특허법 제34조).

2) 출원일 소급효의 타당성

정당권리자의 발명이 무권리자 출원으로 인해 공개되어 노하우로의 보호가 불가능한 경우 특허에 따른 보호라도 받을 수 있게 함이 마땅하다. 따라서 정당권리자의 출원일이 발명의 공개시점보다 앞설 수 있도록 출원일 소급효를 인정한 법령의 태도 권리자 보호에 있어 타당하며, 제3자에게 불이익도 없다.

차. (정당권리자 조치) 출원인 명의이전 청구 허용 가부

1) 출원인 변경(명의이전)신고 의의

출원인 변경(명의이전)신고란 상속, 합병, 매매 등의 원인을 이유로 출원인을 변경하는 절차를 말한다.

2) 출원인 명의이전 청구 허용 가부

가) 특허권 이전등록허용 가부에 관한 판례의 태도

법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청



구할 수 있다고 판시한 바 있다.

나) 특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설

직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 판례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2도 신설되었다.

다) 결어

특허권 이전등록을 허용한 판례의 태도인 부당이득반환 법리에 비추면, 무권리자 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익으로 볼 수 있으므로 출원인 명의이전을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 특허법 제99조의2의 신설 취지에도 부합한다.

## 2. 특허법 제44조

### 가. 공동발명 의의

공동발명이란 2인 이상이 공동으로 협업하여 발명한 경우를 말한다. 특허법은 공동발명자의 보호를 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 하는 규정과 단독출원시 거절결정하는 규정을 두고 있다.

### 나. (공유자 여부) 공동발명자 요건

법원은 ① 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했는지 여부로 발명자를 판단한다. ② 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리한 자는 발명자로 보지 않는다. ③ 복수의 구성으로 이루어진 발명은 그 중 일부 구성을 발명한 자도 공동발명자로 본다(정차호 교수 논문).

### 다. (공유자 여부) 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유

① 특허를 받을 수 있는 권리는 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명하거나 일부 지분을 양도한 경우 성립하며, 지분 양도 계약은 묵시적으로도 가능하다.

② 법원은 특허권공유확인 및 특허권 이전등록청구의 소에서 다음과 같이 판시한 바 있다. 특허법이 보호하려고 하는 발명의 실질적 가치는 종래의 기술로는 해결할 수 없었던 기술적 과제를 해결할 수 있는 새로운 것으로서 구체적 구성으로 공개된 해결수단에 있는 것이므로 진정한 발명자에 해당하기 위해서는 해당 특허발명의 특허청구범위에 적힌 발명의 구성 중 종전의 기술적 과제의 해결수단에 관한 부분(발명의 특징적 부분)의 완성에 현실적으로 관여한 것이 필요하다.

그리고 특허법에 의하면, 발명을 한자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고(33조 1항 본문), 특허출원인이 발명자가 아닌 경우에 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계하지 아니한 때에는 특허거절결정 사유가 되며(62조 2호), 또 특허권설정등록이 발명자가 아니고 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계하지 아니한 사람의 특허출원에 대하여 이루어진 때에는 이른바 모인출원으로서 특허무효의 사유가 된다고 규정하고 있다(133조 3호).

그러므로 특허법은 발명자가 누구인지 묻지 아니하고 출원인에 대하여 특허를 부여하는 출원자주의를 채택하지 아니하고, 특허권의 주체로 될 수 있는 사람은 발명자와 그 승계인으로 한

정하는 발명자주의를 채택하고 있다.

따라서 특허법상으로 발명자에 해당하지 아니하는 사람이 특허권의 주체가 되기 위해서는 특허권이나 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 승계인에 해당하여야 한다.

그리고 일반적으로 권리양도에 관한 계약이 성립하기 위해서는 당사자 사이에 서로 대립하는 의사표시의 객관적 합치가 있어야 하고, 이와 같은 객관적 합치가 있다고 하기 위해서는 당사자의 의사표시에 나타나 있는 사항에 관하여는 모두 일치하고 있어야 하며, 당해 승계계약의 내용을 이루는 중요사항 및 계약의 객관적 요소는 아니더라도 특히 당사자가 그것에 중대한 의의를 두고 계약 성립의 요건으로 할 의사를 표시한 부분에 관하여 구체적으로 의사의 합치가 있거나 적어도 장래 구체적으로 특정할 수 있는 기준과 방법 등에 관한 합의가 있어야 한다. 또 묵시적 의사표시가 있었는지, 아닌지는 대체로 당사자 사이에 어떠한 이야기가 있었는지 여부만으로는 결정할 수 없으며, 기본적으로 주된 사실과 이를 둘러싼 주변 정황에 비추어 당사자들의 행위나 행동을 가지고 결정함이 타당하다.

따라서 발명자가 누구인지를 둘러싸고 다툼이 있는 상황에서 특허출원서에 공동발명자로 표시되고 공동출원인으로 되어 있는 당사자 사이에 특허를 받을 권리에 관한 묵시적인 양도계약의 존재를 인정하기 위해서는 적어도 당사자 사이에 특허를 받을 권리를 양도하고 양수한다는 적극적 의사표시의 목적이 되는 해당 특허를 받을 권리가 우선 양도인에게 귀속하고 있음을 알고 있음을 전제로 하여 특허를 받을 권리의 양도를 추인할 수 있는 문언이 포함되어 있는 문서가 있거나 권리양도에 대한 상당한 대가의 수수가 있었다고 평가할 수 있는 특별한 사정이 있어야 한다고 봄이 타당하다.

그러므로 공동출원인으로 되어 있는 당사자 사이에 그와 같은 특별한 사정이 인정되지 아니하는 경우에 권리양도인이 특허를 받을 권리가 자신에게 단독으로 귀속한다는 것을 알지 못하였거나, 권리양수인이 스스로 발명자에 해당하여 자신에게 특허를 받을 권리가 귀속하고 있다고 오인하고 있었다면 논리적으로 그와 같은 공동출원인 사이에 특허를 받을 권리승계에 관한 양도양수의 명시적 또는 묵시적인 의사표시가 있었다고 볼 수 없으므로 이를 전제로 하는 특허를 받을 권리양도에 관한 묵시적인 합의가 있었다고 인정할 수는 없다고 보아야 한다.

한편 공동으로 발명을 한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 되고(특허법 33조 2항), 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며(특허법 44조), 공동발명자 중 일부가 출원인으로 참가하지 않는 경우 해당 특허출원은 적법한 출원이 아닌 것으로서 특허등록의 무효사유로 된다(특허법 133조 1항 2호, 44조).

앞서 본 전제사실과 위 인정사실과 아울러 발명자가 누구인지는 특허법의 적용에 있어서 중요한 사항임에도 불구하고 종래 진실한 발명자가 아닌 관리직 등을 단독발명자 내지 공동발명자로 특허출원서에 기재하는 사례가 적지 아니한 사정 등에 비추어 보면, 원고가 당초 F에게 이 사건 특허발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였고, 그 후 H와 피고 B 사이의 공동개발계약이 체결될 수 있도록 주선하여 이 사건 특허발명을 포함하여 공동개발계약에 따른 연구 성과와 특허발명 일체를 피고 B이 취득하게 되었고, 피고 B은 원고를 연구감시자로 지정하여 F의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하였다.

그러나 원고는 F에게 이 사건 특허발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였을 뿐 특허발명의 유효성분인 메타아르세나이트 염에 항암 효과가 있다는 것을 실제 실험 등을 통하여

규명함에 구체적으로 공헌하지는 않았고, 공동개발계약 당시에 F의 실험결과는 제1출원을 할 수 있을 정도로 진행되어 있었을 뿐 아니라, 공동개발계약에 따른 제1단계 프로그램은 총 20주간 진행되는 것으로 예정되어 있었으나 제1출원은 원고가 공동개발계약에 따라 연구감시자로 지정된 날(2001. 2. 25.)로부터 약 2개월이 경과한 I 특허출원된 것이어서 원고가 제1출원과 관련하여 구체적으로 기여한 것으로 보기 어렵다.

또 원고가 제1출원 이후 연구개발과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하였다고 하더라도 그 역할이나 행위는 F의 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않아 이 사건 특허발명에 실질적으로 공헌하였다고 볼 수도 없다(원고는 이 사건 특허와 관련하여 지식재산처에 의견서를 제출하거나 발명자로 선언하기도 하였으나 이는 모두 이 사건 특허 출원 이후에 이루어진 사정에 불과하다).

따라서 이 사건 특허발명을 완성한 사람은 원고가 아니라 F이고 원고는 이 사건 특허발명의 단독 발명자나 공동 발명자 중 한사람에 해당하지 않는다.

원고의 주장과 같이 피고 B이 이 사건 특허발명 등에 대한 기여를 보상할 필요가 있었다고 하더라도 이 사건 특허출원이 설정등록이 될 수 있는지가 불확실한 상태에서 원고를 공동출원인에 포함하는 것만으로 원고에 대한 보상이 이루어졌다고 보기 어렵고, 오히려 피고 B이 원고를 피고 B의 임원으로 채용하고, 이 사건 특허권의 설정 등록 이후 원고에게 기명식 보통주 13만 주에 대한 주식매수선택권을 부여하고, 원고와 사이에 이 사건 성과물을 공유하기로 한 공유계약을 체결함으로써 원고에 대한 보상을 한 것으로 추인된다.

원고는 G와의 교섭과정에서 F가 이 사건 특허발명의 기초가 되는 연구결과를 이미 가지고 있는 것을 알고 있었고 이를 G 측에 보고까지 한 적이 있음에도 G와 교섭이 결렬된 후 그러한 사정을 피고 B 측에 제대로 알리지 않은 채 피고 B과 공동개발계약을 주선했고 피고 B도 공동개발계약 당시에 F가 이 사건 특허발명의 단독발명자라는 것을 알 수 없었다.

더욱이 이 사건 특허발명의 발명자는 F임에도 불구하고 원고는 이 사건 특허출원 당시뿐만 아니라 이 사건 변론 종결일까지도 일관되게 원고가 이 사건 특허발명의 단독 발명자 내지는 공동 발명자에 해당한다고 주장하고 있다. 따라서 원고가 이 사건 특허발명의 단독 발명자나 공동 발명자에 해당하는 경우에 원고는 당연히 특허를 받을 권리를 가지게 되는 것이므로 원고로서는 피고 B으로부터 특허를 받을 권리의 일부 지분을 양도받아야 할 필요도 없었으며 이 사건 특허출원 당시 원고는 발명자의 지위에서 당연히 특허를 받을 권리를 가지는 것으로 알았다고 보는 것이 출원 당시의 당사자의 합리적인 의사로 보이고, 원고에게 이 사건 특허에 기여한 대가로 피고 B으로부터 특허를 받을 권리 중 일부 지분을 양수받을 의사가 있었다고 볼 만한 사정은 찾아보기 어렵다(원고도 환송 전 이 법원에서 이 사건 특허발명의 발명자임을 전제로 하여 원고 단독으로 특허출원할 수 있었던 이 사건 특허에 관하여 피고들의 요구에 따라 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 배분한 것이고 피고들이 원고에게 새롭게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여한 것은 아니라고 주장하였다).

그리고 공동발명의 경우 공동발명자 중 일부가 출원인으로 참가하지 않으면 해당 특허출원은 등록이 거절되고 설정된 특허는 등록무효사유로 된다. 비록 피고 B이 공동개발계약을 통해 발명자인 F로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다고 하더라도 피고 B로서는 이 사건

특허출원 당시 원고가 이 사건 특허발명의 단독 발명자 내지 공동 발명자라고 주장하는 상황에서 그와 같은 원고의 주장을 무시한 채 원고를 배제하고 단독으로 특허출원을 하게 되면 특허등록무효사유가 되므로 원고를 공동발명자로 하여 공동으로 특허를 출원할만한 합리적인 사정이 있었다. 따라서 피고 B로서는 특허권설정등록이 되는 경우에 설정등록이 무효로 되는 것을 막기 위하여 원고의 주장을 받아들여 원고를 공동 발명자로 표시하고 공동 발명자의 지위에서 공동 출원인으로 하여 공동으로 이 사건 특허를 출원을 하게 된 것으로 보는 것이 특허출원 당시의 피고 B의 합리적인 의사에 부합한다.

사정이 이러하다면, 원고와 피고들이 공동 출원인이 되어 원고와 피고 C를 공동발명자로 표시하여 공동으로 특허를 출원할 당시 원고와 피고 B 사이에 발명자인 F로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 단독으로 승계한 피고 B가 그와 같은 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분을 원고에게 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적인 합의가 있었다고 추인하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. (공유자 여부) 특허를 받을 수 있는 권리 지분 양도

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부 지분의 양도를 허용한다(특허법 제37조 제1항).

마. 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유 법적성격

법원은 특발권 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 특발권 공동소유의 법적성격을 합유가 아닌 공유로 보며, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민법상 공유규정을 적용할 수 있다고 본다.

바. 공유 민법상 규정

민법은 공유자의 지분을 균등한 것으로 추정한다(민법 제262조 제2항).

사. 공유자 조치

1) 단독출원의 문제점

공동발명은 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며(특허법 제33조 제2항), 일부 공유자를 누락한 채 출원하면 특허법 제44조 위반에 해당한다.

2) 특허출원 중인 경우

가) 출원인 명의변경 청구 허용 가부

(특허법 한계) 특허출원이 특허법 제33조 제1항 본문 위반인 경우는 특허법 제34조의 정당 권리자 출원을 이용할 수 있으나, 특허법 제44조 위반인 경우는 불가하다. 특허법 제99조의2는 특허법 제44조인 상황에서도 이용해볼 수 있으나, 이는 특허권에 대한 규정이어서, 특허출원에 대해서는 누락된 공유자가 특별히 취할 수 있는 절차가 특허법상 없다.

(특허권 이전등록허용 가부에 관한 판례의 태도) 법원은 부당이득반환 법리를 적용하여 법률상 원인 없이 얻게 된 이익에 관해 이전등록을 청구할 수 있다고 판시한 바 있다.

(특허권 이전등록에 관한 특허법 제99조의2 신설) 직접 이전등록을 허용하는 것이 권리자 보호의 측면에서 필요하다고 보아 위 판례의 태도를 뒷받침하는 특허법 제99조의2도 신설되었

다.

(검토) 특허권 이전등록을 허용한 판례의 태도인 부당이득반환 법리에 비추면, 특허법 제44조 위반 출원도 법률상 원인 없이 얻게 된 이익이 있다고 볼 수 있으므로 출원인 명의변경을 직접 청구할 수 있게 허용함이 타당하다. 이 점이 누락된 공유자의 권리 구제라는 특허법 제99조의2의 신설 취지에도 부합한다.

#### 나) 특허등록된 경우

(특허법 제99조의2) 특허법 제35조는 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 경우만 가능하며, 특허법 제44조 위반의 경우는 특허법 제99조의2에 따른 특허권이전등록을 이용해볼 수 있다.

### 3. 성립성 - 컴퓨터 관련 발명

#### 가. 프로그램 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터관련발명이라 한다. 컴퓨터관련발명 또한 창작물이기 때문에, 지식재산권으로의 보호가 필요하다.

#### 나. 저작권과 특허권 보호대상의 차이

창작물을 보호하는 저작권법은 프로그램도 창작물이므로 저작권을 인정한다(저작권법 제4조). 이에 반해 특허법은 단순한 창작물이 아닌 자연법칙을 이용한 창작물만을 보호한다(특허법 제2조).

#### 다. 발명의 성립성에 관하여

##### 1) 공용성 여부 - 법칙 vs 법칙 이용물

성립성 부정설은 프로그램은 법칙에 해당하며, 공용성의 법칙자체에 특허를 허여하면 다양한 양태의 이용물의 실시가 제한되어 산업발전에 장애가 될 수 있음을 우려한다.

성립성 긍정설은 프로그램은 특정 영역의 문제를 해결하는 방법에 관한 것으로서 공용성의 알고리즘이 아니고 기술적 범위가 한정된 법칙의 이용물로 본다.

##### 2) 자연법칙 이용 여부

성립성 부정설은 프로그램은 인위적인 명령문의 집합체에 불과한바 자연법칙이 아닌 인위적 법칙의 이용물이라고 본다.

성립성 긍정설은 프로그램은 자연법칙을 이용한 컴퓨터 등의 하드웨어에 입력되어 실시되므로 하드웨어와 기술적으로 구성의 일체를 이루는바 자연법칙 이용물이라고 본다.

##### 3) 판례의 태도

법원은 성립성이 인정되기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다고 본다.

라. 특허로서의 보호의 장단점에 관하여

1) 장점

- ① 저작권은 특별한 심사절차가 없지만, 특허는 심사관에 의한 심사과정을 필수적으로 거치기 때문에, 신규성이나 진보성을 갖춘 창작물에만 권리가 부여되어, 부실한 권리의 남발을 막을 수 있다.
- ② 저작권은 창작물 그 자체만을 보호해 약간의 변형만 있어도 회피가 가능할 소지가 있지만, 특허는 창작물의 균등범위까지 기술적 사상을 보호하므로 충분한 보호를 받을 수 있다.

2) 단점

- ① 프로그램의 특성상 진보성의 기준을 인정받는 것이 쉽지 않을 수 있어 특허권 확보 자체가 다소 어려울 수 있다.
- ② 프로그램은 유행에 민감할 수 있으나, 특허는 심사절차에 많은 기간이 소요되어, 보호가 필요한 시기에 타인의 무단실시를 막지 못할 우려가 있다.

3) 토론

가) 프로그램발명의 범주 및 구법의 태도

프로그램은 주로 방법발명으로 청구항을 구성한다. 구법상 방법발명은 발명의 사용행위만이 실시태양에 해당하여, 그 방법을 실행할 수 있는 프로그램의 온라인상에서의 전송하는 행위는 특허권 침해에서 벗어났다.

나) 전송행위

지식재산처는 프로그램 보호 강화를 위해 방법발명을 실행할 수 있는 프로그램의 온라인 전송행위를 실시태양에 추가하는 개정을 추진한 바 있다. 그러나 급작스럽게 개정하면 침해분쟁으로 인해 관련 산업이 위축될 수 있다는 우려로 위 개정추진이 보류되었다.

다) 개정법의 태도 - 청약행위

프로그램 보호 강화 필요성이 지속적으로 대두되어 개정법에서 방법의 사용을 청약하는 행위, 즉 방법을 실행할 수 있는 프로그램의 온라인상에서의 전송 행위 전 그 전송을 위해 비용을 지불하는 청약 행위가 실시태양에 추가되었다(특허법 제2조 제3호 나목). 단 이로 인한 산업 위축을 방지하기 위해 침해를 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하였다(특허법 제94조 제2항).

마. 청구범위 기재시 유의사항

(구성) 컴퓨터 관련 발명은 프로그램 등의 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 성립성이 인정되므로, 이에 유의하여 발명의 수행주체인 하드웨어를 명확하게 파악할 수 있도록 구성을 작성하여야 한다.

(발명의 카테고리) 발명의 카테고리는 시계열적으로 일련의 과정을 처리 또는 조작하는 방법 발명이나; 소프트웨어에 의해 처리가 되어 특정의 유용성을 갖는 하드웨어 장치발명, 프로그램(혹은 데이터)을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 발명(혹은 데이터 기록매체 발

명), 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 발명(혹은 애플리케이션 발명)의 물건발명으로 기재할 수 있다.

#### 바. 매체에 저장된 프로그램발명

과거 심사실무는 청구항 말미에 발명의 카테고리로서 “컴퓨터프로그램(혹은 애플리케이션)”이라고 작성하면 프로그램 자체에 관한 발명으로 해석될 여지가 있다고 보아 일괄적으로 거절이유를 통지했었다.

그러나 현재 심사실무는 “컴퓨터프로그램(혹은 애플리케이션)”으로 청구항을 작성하더라도, 매체에 저장된 발명인지를 살펴, 매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램(혹은 애플리케이션)에 한해 거절이유를 통지한다.

#### 사. 컴퓨터 관련 발명 진보성 판단방법

법원과 실무는 여러 분야에 이용되고 있는 기술을 조합하여 특정 분야에 적용할 때 그 조합과 적용에 구성의 곤란성(기술적 저해요인)이 없거나 효과의 현저성이 없으면 통상의 창작능력으로 보아 진보성을 인정하지 않는다.

### 4. 성립성 - 미완성발명

#### 가. 미완성발명 여부

법원은 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 본다.

#### 나. 미완성발명 여부가 일부 실시예만으로 판단될 수 있는지

법원은 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시예에 한정되어 인정되는 것은 아니라는 입장이다.

### 5. 산업상 이용가능성 - 의료행위

#### 가. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다. 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 의료행위는 특허 대상에서 제외하고 있다.

#### 나. 의료행위와 미용행위의 공통점과 차이점

① 의료행위와 미용행위는 발명의 실시에서 인체를 필수 구성요건으로 한다는 점에서 공통된다. 그러나 각각 치료효과와 미용효과에 관한 것으로서 구분되며, 치료효과와 분리 구분될 수 있는 미용효과를 갖는 미용행위는 산업발전을 위해 특허 대상에 포함된다.

② 법원은 특허법의 목적은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지함에 있으므로( 제1조), 출원발명이 특허를 받기 위해서는 산업상 이용할 수 있는 발명일 것을 요하는바( 제29조 제1항 본문), 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명, 즉 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한

발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허의 대상이 될 수 없다 할 것이며, 여기에서 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보아 온 근거는, 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는바, 이와 같은 점에 비추어 보면, 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료행위에 해당하지 않는 한, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명'에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하고는, 산업상 이용이 가능하여 특허로서 보호받을 수 있다는 입장이다.

#### 다. 피부미용법의 산업상 이용가능성

법원은 오케스트라의 연주기법에 따라 피부를 마사지하여 피부 마찰로 피부의 온도를 높여 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 촉진시키기 위한 피부미용에 관한 방법발명 사건에서, 이 사건 출원 당시부터 그 명세서의 발명의 설명 및 청구범위에 이 사건 출원발명을 '피부미용법'으로 기재하였을 뿐만 아니라, 그 명세서 전반적인 기재를 종합적으로 살펴보면 이 사건 출원발명은 '소정의 방식에 의하여 피부를 마사지함으로써 화장품이 피부에 잘 스며들도록 하는 피부미용법'에 관한 것임을 알 수 있으며, 또한, 이 사건 출원발명에 따른 문지르기, 쓰다듬기, 말아서 올리기 등이 통상의 마사지 기법과 동일하고, 이러한 마사지 기법에 의해 혈류개선, 노폐물 배출, 자율신경 조절, 인체 부종 완화, 자가 면역력 증진 등 어느 정도 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다거나 사람에 대한 수술방법 또는 비수술적 치료방법 내지 진단방법에 해당한다고 볼 수는 없으므로(더욱이 피부미용기법은 피부에 발생한 트러블을 치유하거나, 혈류를 개선하거나, 각질을 제거하는 등의 방식을 채택하는 것이 일반적인데 그 과정에서 어느 정도의 건강증진의 효과가 수반되는 것은 거의 필연적일 것이다. 그런데 이러한 이유만으로 피부미용기법을 '치료행위 내지 의료행위'로 볼 수는 없다. 이는 특히 피부미용과 관련된 시장규모가 지속적으로 성장하고 있고, 이에 따라 경쟁이 심화되어 특허보호에 대한 요구가 점차 커지는 현실 및 산업발전이라는 특허법의 목적 등에 비추어 보더라도 더욱 그러하다), 이 사건 출원발명은 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 이 사건 출원발명 그 자체가 수술·치료·진단을 목적으로 하는 것이 아닐 뿐만 아니라 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이 아니라는 점은 분명하여, 산업상 이용가능성이 부정되는 '치료방법 내지 의료행위'에 해당하지 않는다고 판시한 바 있다.

즉 법원은 명세서에 드러난 발명의 목적 효과가 치료효과가 아니라 미용효과에 해당한다면 산업상 이용가능성을 인정한다.

#### 라. 치료효과와 미용효과가 구분되지 않는 경우

법원은 특허법 제29조 제1항은 '산업상 이용할 수 있는 발명'으로서 신규성 및 진보성이 부정



되지 않는 것은 특허를 받을 수 있다고 하여 산업상 이용가능성을 특허요건의 하나로 규정하는데, 인간을 수술하거나, 치료하거나, 진단하는 방법, 즉 의료행위의 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허의 대상이 될 수 없으며, 인간을 치료하는 방법에는 직접적 치료방법 뿐만 아니라 치료를 위한 예비적 처치방법, 건강상태를 유지하기 위한 처치방법, 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법 및 간호방법도 포함되는데, 한편 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않으며, 인체를 처치하는 방법이 치료효과와 미용효과 등의 비치료효과를 동시에 가지는 경우에 치료효과와 비치료효과를 구별 및 분리할 수 없으면 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용가능한 것으로 인정되지 않는다고 본다.

## 6. 불특허발명

### 가. 의의

공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허제도의 목적에 우선하는 사회질서의 유지라는 절대적 가치에 반하므로, 특허 대상에서 제외하고 있다.

### 나. 공중의 위생 점검이 식품의약품안전처만의 소관인지

법원은 특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없고, 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 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니라고 본다.

## 7. 신규성

### 가. 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 출원으로써 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 신규성 없으면 특허권 인정되지 않는다.

### 나. 신규성 판단방법

#### 1) 청구항에 기재된 발명의 특정

법원은 발명의 설명 및 도면을 참작하여 청구항의 기재를 객관적·합리적으로 해석해 발명을 특정한다.

#### 2) 인용발명의 특정

법원은 공지된 내용과 출원시 기술수준을 고려하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 사항으로 발명을 특정한다.

#### 3) 인용발명과 대비

법원은 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 공통점과 차이점을 대비한 후, 차이점이 있어도 서로 동일하다고 볼 수 있는지를 판단한다.

#### 4) 동일성 판단

법원은 특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 본다.

#### 다. 특유한 신규성 판단방법

##### 1) 수치한정발명

법원은 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다고 본다.

그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다고 본다.

한편 수치한정이 공지된 발명과 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다는 입장이다.

##### 2) 파라미터발명

법원은 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 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 시험측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 발명의 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 부정된다는 입장이다.

반면 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신

규성이 부정된다고 할 수 없다고 본다.

### 3) 제법 한정 물건발명

① 과거 법원은 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 신규성, 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시했다.

② 그러나 최근 법원은 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당하며, 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이고, 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다는 입장으로 그 태도를 변경했다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니라고 본다.

#### 라. 선행발명 특정방법

법원은 발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다고 본다.

#### 마. 선행문헌의 기재내용과 배치되는 내용이 있는 경우

법원은 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 신규성, 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 신규성, 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 하며, 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다는 입장

이다.

바. 공지

1) 일반적 판단기준

① 법원은 출원 전 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 내용을 공지라고 본다. ② 여기서 출원 전이란 출원일의 개념이 아닌 출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시 개념이며, ③ 불특정다수인이란 일반 공중을 의미하는 것은 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문한다.

2) 출원공개 없이 등록된 특허발명의 공지 시점

(공지 시점) 법원은 실용신안사건에서 실용신안법 제46조는 지식재산처 직원 등이 직무상 알게 된 실용신안등록 ‘출원 중’의 고안에 관하여 비밀누설행위 등을 처벌하도록 규정하고 있는 바, 여기서 고안이 ‘출원 중’이라 함은 그 고안이 출원되어 설정등록이 되기 전까지의 상태를 의미한다고 할 것이므로, 지식재산처 직원 등의 비밀유지의무는 출원중인 고안이 설정등록됨으로써 소멸되어 고안의 설정등록일을 기준으로 지식재산처 직원 등을 포함한 불특정 다수인이 고안의 내용을 객관적으로 인식할 수 있는 상태에 놓이게 된다고 봐야 할 것이어서, 고안의 설정등록일 이후에는 당해 고안의 내용이 공지되었다고 봄이 타당하다는 입장이다. 또한 실용신안제도는 영업비밀 보호제도와는 달리 창작한 기술적 사상의 내용과 이러한 기술 내용에 대하여 보호받고자 하는 권리범위를 명세서에 의해 공중에게 명확히 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 부여하는 제도인 점을 고려할 때, 실용신안권이 설정등록에 의해 발생하는 것과 대응하여 그 기술 내용과 권리범위 역시 원칙적으로 설정등록일에 공중에게 공개된다고 해야 할 것이라고 본다.

(설정등록 시점) 법원은 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 하는데, 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 지식재산처에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 지식재산처장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 지식재산처장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 지식재산처장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 ‘설정등록일’로 의제하는 규정이 없으므로, 설정등록시점은 등록료 수납정보가 지식재산처에 도달한 시간이 아니라 특허등록원부가 생성됨으로서 특허권 설정등록이 이루어진 시간으로 보아야 하고, 이는 특허등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일로 기재되어 있다는 사정만으로 특허권 설정등록일이 위 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어렵다는 입장이다.

3) 전제부 공지추정

#### 가) 전제부 의의

전제부는 발명의 특징부를 부각하기 위해 먼저 내세우는 내용을 말한다. 전제부는 공지기술로 작성하는 경우가 많으나, 기술분야를 한정하거나, 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하는 경우도 있다.

#### 나) 공지여부 입증책임

법원은 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있으므로, 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이라고 본다.

그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못하며, 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니므로, 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다고 본다.

#### 다) 입증책임완화

다만 법원은 특허심사는 지식재산처 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있으며, 그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거없이도 전제부기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다고 본다.

#### 라) 사실상 추정의 복멸

- ① 과거 법원은 출원인의 자인이 있을 경우 그 내용을 공지로 간주하였다.
- ② 그러나 최근 법원은 출원인의 자인이 있을 경우 그 내용을 공지로 추정하며, 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다는 입장으로 그 태도를 변경했다.

#### 마) 금반언 원칙 적용 가부

그리고 법원은 추정의 복멸을 허용하는 결과 출원경과 중의 공지 자인에 대해서 금반언을 적

용하지는 않는다. 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등이 인정하고 있는 출원경과 금반언의 원칙은 출원경과 중에 밝힌 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 ‘의식적 제외’로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 해당 특허발명의 침해 여부 판단 시 권리범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정하는 이상은 그 효과를 번복시킬 수 있는 구조가 아니며, 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래하므로, 이러한 점에서 볼 때 사실상의 추정 및 복명의 허용이라는 구도가 타당하다는 입장이다.

#### 사. 공연실시

##### 1) 의의

출원 전 국내 또는 국외에서 공연실시된 발명은 신규성이 없다(특허법 제29조 제1항 제1호 후단). 이는 발명의 구성이 공지되지 않았어도 공연실시에 의해 이미 공용이 되었다고 볼 수 있기 때문이다.

##### 2) 공연실시 여부

법원은 실시에 의해 불특정다수인의 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 반복 실시할 수 있으면 공연실시라고 본다.

##### 3) 입증책임분배

###### 가) 의의

소송상 요증사실의 준부가 불명한 경우 그 사실이 없는 것으로 취급하여 법률판단을 함으로써 당사자 한쪽이 불이익을 받는 것을 입증책임이라 한다.

###### 나) 공연실시 여부 입증책임자

법원은 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록 무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다고 보고, 그 자가 증명하지 못하면 그 주장을 받아들이지 않는다.

#### 아. 반포된 간행물

##### 1) 의의

출원 전 반포된 간행물에 기재된 발명은 신규성을 상실한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다.

##### 2) 학위논문의 공지 시점

법원은 ‘반포된 간행물’이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다고 할 것인데, 박사학위논문은 논문심사 위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄 내지 복제하여 대학원 당국에 제출하는 것이 관례로 되어 있다고 하더라도 이는 논문심사를 위한 필요에서 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로, 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 인쇄시나 대학원 당국에의 제출시 또는 논문심사 위원회에서의 인준시에

곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다고 본다.

## 8. 진보성

### 가. 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

### 나. 진보성 판단방법

#### 1) 청구항에 기재된 발명의 특정

법원은 발명의 설명 및 도면을 참작하여 청구항의 기재를 객관적·합리적으로 해석해 발명을 특정한다.

#### 2) 인용발명의 특정 및 선택

(특정) 법원은 공지된 내용과 출원시 기술수준을 고려하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 사항으로 발명을 특정한다.

(선택) 진보성은 복수의 인용발명을 선택할 수 있다. 단 청구항에 기재된 발명과 같은 기술분야 혹은 통상의 기술자가 참고할 수 있는 기술분야에서 선택할 수 있다.

#### 3) 인용발명과 대비

법원은 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 공통점과 차이점을 대비한 후, 차이점이 용이도출 가능한지를 살핀다.

#### 4) 용이도출의 판단방법

①(효과의 현저성) 법원은 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행 기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 본다.

②(구성의 곤란성) 나아가 법원은 현저한 효과를 발휘하지 못한다 하더라도 무릇 종래기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정될 수 있다는 입장이다.

### 다. 특유한 진보성 판단방법

#### 1) 선택발명

법원은 ① 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정

되면 진보성이 부정되지 않는다고 본다.

② 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 실시했다.

③ 또한 법원은 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 하는데, 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다.

④ 이때 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이며, 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 입장이다.

⑤ 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 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 허용된다고 본다.

## 2) 결합발명

(결합) 법원은 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 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이라고 본다.

(효과예측) 또한 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발



명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이라고 본다.

### 3) 제법 한정 물건발명

① 과거 법원은 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 신규성, 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시했다.

② 그러나 최근 법원은 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당하며, 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이고, 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다는 입장으로 그 태도를 변경했다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니라고 본다.

### 라. 상업적 성공

법원은 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 특허발명이 선행 기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 사건에서, 설령 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로, 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었는지 여부 등을 참작하지 아니한 것에 위법이 있다고 할 수 없다고 판시한 바 있다.

### 마. 다른 기술분야의 공지기술 참작가부

법원은 특허법 제29조 제2항에서 정하는 “그 발명이 속하는 기술분야”라 함은 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 따라서 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제가 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업 분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다는 입장이다.

## 9. 특유발명 진보성

### 가. 용법용량발명

#### 1) 의의

용법용량은 의약의 부작용 최소화 및 효능 극대화를 위해 설정된 투여용량 및 투여방법을 말한다. 의약의 미지의 속성을 발견하여 그 의약의 나은 쓰임새를 제공한다는 점에서 의약용도와 본질이 같다.

#### 2) 의약용도 특허성

의약용도는 종래부터 물건발명의 구성요소로서 특허성을 인정했다.

#### 3) 용법용량 특허성

##### 가) 특허성 인정여부

(학설의 태도) 제1설은 용법용량도 의약용도와 본질이 같으므로 특허성을 인정해야 한다고 주장한다. 제2설은 의사의 의료행위에 대한 간섭이 지나칠 수 있으므로 특허성을 인정해서는 안 된다고 주장한다.

(판례의 태도) 과거 법원은 용법용량은 의료행위로 보아 특허성을 인정하지 않았고, 조성물인 의약품질을 구성하는 부분이 아니라 의약품질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 비교대상발명과 대비 대상이 되는 그 청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다는 취지로 판시했다.

그러나 최근 법원은 다음과 같은 이유로 용법용량을 의료행위로 보지 않고 특허성을 인정하며 조성물 발명의 구성요소로 보는 식으로 그 태도를 변경했다.

의약은 사람의 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말하고 (특허법 제96조 제2항), 의약용도발명이란 의약품질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 의약으로서의 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명을 의미한다. 그런데 의약품질은 다양한 속성을 가지고 있으므로, 의약품질 자체가 알려져 있더라도 그 구체적인 약리효과는 다각도의 시험을 거쳐야 비로소 밝혀지는 경우가 많고, 약리효과에 기초한 새로운 용도를 개발하기 위하여는 오랜 기간의 임상시험에 따른 비용과 노력이 소요되는

점에서, 이와 같은 용도의 개발을 특허로써 보호하여 장려할 필요가 있다.

이러한 의약품도발명에 대하여 특허를 부여할 것인지에 관하여 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조는 특허를 받을 수 없는 발명의 일종으로 ‘화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명’(제3호)과 ‘화학물질의 용도에 관한 발명’(제5호)을 규정함으로써 의약품도발명을 특허의 대상에서 제외하였으나, 특허개방정책 도입의 일환으로 1986. 12. 31. 법 개정을 통해 위 규정을 삭제하였으므로 우리 특허법상 의약품도발명의 특허대상성을 부정할 근거는 더 이상 존재하지 않게 되었다.

한편 사람의 질병을 진단·경감·치료·치치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약품도발명을 허용할 수는 없지만, 의약품이라는 물건에 의약품도를 부가한 의약품도발명은 의약품도가 특정됨으로써 해당 의약품질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약품도발명에서는 의약품질과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하는 것이고, 여기서의 의약품도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약품이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약품이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

나아가 의약품이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약품이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같다고 할 수 있다.

그리고 동일한 의약품이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약품의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

그렇다면 의약품이라는 물건의 발명에서 대상질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약품이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약품이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약품도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약품에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

#### 나) 물건발명의 구성요소로서 인정여부

(학설의 태도) 제1설은 의약용도를 방법발명이 아닌 물건발명으로 인정하므로, 본질이 같은 용법용량도 방법발명이 아닌 물건발명으로 인정해야 한다고 주장한다. 제2설은 용법용량은 단일 유체물이기보다는 시계열적 단계의 방법적 성격이 강하므로 방법발명으로 인정해야 한다고 주장한다.

(판례의 태도) 법원은 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 용법용량은 의약용도발명과 마찬가지로 물건발명으로 특허권을 부여할 수 있다고 본다.

#### 4) 용법용량 진보성 판단기준

법원은 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다는 입장이다.

### 나. 약리기전

#### 1) 의의

약리기전이란 인체 내에서 의약이 그 의약용도를 나타내기까지의 메카니즘을 말한다.

#### 2) 구성요소로서 인정여부

법원은 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서 아니된다는 입장이다.

### 다. 의약용도발명

#### 1) 의의

의약용도발명은 물질의 미지의 속성을 발견하여 의약적 쓰임새를 제공하는 발명을 말한다.

#### 2) 쉽게 실시 요건

(물건발명의 경우) 법원은 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 의해 발명을 생산하고 발명의 효과를 정확하게 이해한 채 사용할 수 있는지 여부로 판단한다.

(의약용도발명의 경우) 법원은 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않

으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과와 기제가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다는 입장이다.

### 3) 일반적 진보성 판단기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

### 4) 의약용도 진보성 판단기준

법원은 의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다고 본다.

## 라. 파라미터발명

### 1) 의의

파라미터발명은 기술분야에서 표준적이지 않은 파라미터를 출원인이 임의로 창출한 후 구성을 이으로써 한정된 발명을 말한다.

### 2) 쉽게 실시 요건

(일반론) 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

(제법발명의 경우) 물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기제가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

(파라미터 제법발명의 경우) 법원은 물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특

허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다는 입장이다.

### 3) 파라미터발명 대비방법

법원은 ① 청구항에 기재된 발명을 표준적인 파라미터로 환산이 가능하면 환산하여 인용발명과 대비하고, ② 환산이 곤란하면 청구항에 기재된 발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태를 대비한다.

### 4) 파라미터발명 진보성 판단기준

#### 가) 기술적 의의가 있는지

법원은 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 경우에 진보성이 부정되지 않는다고 본다.

#### 나) 한정된 수치범위 내에서 더 나은 효과가 있는지

한편 법원은 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 않는다고 본다.

### 라. 수치한정발명

#### 1) 의의

수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정한 발명을 말한다.

#### 2) 수치한정발명 진보성 판단기준

법원은 ① 발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이거나, ② 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 ③ 현저한 효과 차이가 있을 때 진보성을 인정한다.

③ 단 발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우는 부당한 출원일자 선점 방지를 위해 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과가 명세서에 기재되어 있지 않다면 진보성을 인정하지 않는다.

### 마. 선택발명

#### 1) 의의

선택발명은 인용발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 인용발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유익성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

## 2) 용이도출 곤란시 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

법원은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부 등은 선택발명인지 여부를 구분하는 기준이 되지 않는다고 본다.

## 3) 선택발명 유형

선택발명은 구성의 곤란성이 있는 경우와 없는 경우가 있고, 구성의 곤란성이 없는 경우 인용 발명과 대비했을 때 이질의 효과를 갖고 있는 경우와 동질의 효과를 갖고 있는 경우가 있다. 이때 구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖고 있는 경우는 숨겨진 유익성을 밝혔다고 보기 어려운 점이 많아 명세서 기재요건 및 진보성 요건이 엄격하다.

## 4) 선택발명의 사안 구분

(특허법원의 태도) 특허법원은 선행발명과의 관계에서 선택발명을 중복발명이 아니라고 볼 수 있으면 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 중복발명인지 여부는 ① 선행발명에서 선택발명을 배제하는 부정적 교시가 있거나, ② 선행발명에 출원시 기술수준에 비추어 보더라도 선택발명의 하위개념을 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은지의 기준으로 판단했다.

(대법원의 태도) 대법원은 선행발명과의 관계에서 선택발명의 구성의 곤란성이 인정될 경우 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 구성의 곤란성은 물질발명 사안에서 ① 선행발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, ② 선행발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, ③ 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 판단했다.

## 5) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명의 진보성 판단기준

법원은 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 ① 선행발명에 비해 질적인 차이나 양적인 차이의 현저한 효과가 없어도, 예측 곤란한 효과가 있으면 진보성을 인정하며, ② 이때 효과는 명세서에 기재되어 있거나 통상의 기술자가 추론할 수 있는 것으로 판단하되, 효과가 의심스러울 때에는 명세서 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 증명하는 것이 허용된다.

## 6) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단기준

법원은 ① 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 진보성 판단요건과 동일한 잣대를 적용하나, ② 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 선행발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명은 진보성이 부정된다.

## 7) 구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖는 경우 추가실험데이터 창작가부

(학설의 태도) 정량적 기재 요구설은 구성의 곤란성이 없고 동질의 효과를 갖는 선택발명은 엄격한 요건하에 예외적으로 특허를 인정함이 타당하므로 명세서에 선택발명의 정량적 효과 기재가 있었어야 추후 비교실험데이터의 창작이 가능하다고 주장한다. 정성적 기재 요구설은

선택발명에 한해서만 정량적 효과 기재를 요구하는 것은 형평성에 어긋나므로 명세서에 선택 발명의 정성적 효과 기재만 있어도 추후 비교실험데이터의 참작이 가능하다고 주장한다. 절충설은 구성의 곤란성이 없는 선택발명에 해당함을 인지할 수 있었던 경우에 한해 정량적 효과 기재를 요구한다.

(판례의 태도) 법원은 선택발명이 구성의 곤란성이 없으며 인용발명과 동질의 효과를 갖고 있는 경우는 선택발명의 정량적 효과 기재가 명세서에 있거나 또는 쉽게 추론될 수 있어야 추후 비교실험데이터의 참작이 가능하다고 본다.

## 바. 기능식 청구항

### 1) 의의

기능식 청구항은 구성을 구조(structure)나 방법(acts)이 아닌 기능적 표현으로 기재한 청구항을 말한다. 이는 동일한 기능을 수행할 수 있는 모든 구성을 포괄적으로 청구하고자 할 때 사용된다.

### 2) 기능식 청구항 법적 근거

(우려사항) 기능식 청구항은 발명의 효과 달성의 원인이 되는 구성을 다소 간접적이고 추상적으로 표현한 것이어서 제3자가 보호범위를 쉽게 인식하지 못해 법적안정성이 저해될 우려가 있다.

(개정법의 태도) 이에 구법에서는 일률적으로 배제하는 심사실무도 있었으나, 허용하는 해외 국가와의 조화를 위해 현행법에서는 제42조 제6항을 통해 명확하다면 인정하고 있다.

### 3) 기능식 청구항 제42조 제4항 제2호 명확성 판단기준

(일반 청구항의 경우) 법원은 통상의 기술자가 명세서 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지 여부로 판단한다.

(기능식 청구항의 경우) 법원은 일반 청구항과 동일한 기준을 적용한다.

### 4) 기능식 청구항 청구범위 해석방법

(일반 청구항의 경우) 법원은 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 명세서 등을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 하며, 제한해석은 허용되지 않는다고 본다.

(기능식 청구항의 경우) 법원은 일반 청구항과 동일한 기준을 적용하여, 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 기능식 청구항의 내용을 종속항의 구성이나 명세서에 나오는 특정 실시례로 제한하여 해석해서는 안 된다는 입장이다.

(보론) 기능식 청구항 해석과 관련하여 특허요건 판단시와 침해판단시 동일한 기준을 적용해야 한다는 일원론과, 특허요건 판단시에는 넓게 문언 그대로 해석하고 침해판단시에는 명세서에 나오는 특정 실시례 등으로 좁게 제한 해석해야 한다는 이원론의 입장이 있다. 판례는 특허요건 판단시와 침해판단시 법리를 달리 적용할 이유가 없다고 보며, 침해판단시에도 문언해석하는 것이 제3자에게 비추어보아 명백히 불합리한 사정이 없으면 특허요건 판단시와 마찬가지로



지로 제한 해석을 금한다.

## 10. 선출원주의

### 가. 선출원주의 의의

선출원주의는 하나의 발명에 하나의 특허권을 부여하는 규정이다. 이중으로 독점권을 부여하는 것은 특허제도에 반하기 때문이다.

### 나. 동일성 판단방법

법원은 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부로 판단할 것은 아니므로, 물건발명과 방법발명으로 카테고리가 다르다는 사정만으로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다고 본다.

### 다. 경합출원 여부

#### 1) 경합출원 의의

특허법 제36조 제2항은 동일자 경합출원이 있는 때 특허 받을 출원을 하나로 협의할 것을 요구하는 규정이다. 이는 중복특허 배제를 위함이다.

#### 2) 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 동일발명으로 본다.

### 나. 특허법 제36조 제2항 무효사유 법적성격

동일발명에 대해 2이상의 특허가 중복등록된 경우 원시적 무효사유에 해당한다. 즉 어느 특허라도 최초 등록시 권리 중복이 없었어야 무효사유에 해당하지 않는 것이다.

### 라. 경합출원 무효사유 치유 여부

#### 1) 판례의 태도

##### 가) 어느 하나가 무효로 된 경우

법원은 중복특허 중 어느 하나가 소급적으로 무효된 경우 나머지 다른 하나는 특허법 제36조 제2항의 하자가 치유된다고 본다.

##### 나) 어느 하나가 포기된 경우

법원은 중복특허 중 어느 하나가 장래를 향해 포기된 경우 나머지 다른 하나는 특허법 제36조 제2항의 하자가 치유되지 않는다고 본다.

#### 2) 비판론

무효사유는 하자 치유 기회가 제공되어야만 하나, 판례의 태도는 하자 치유 기회를 인정하지 않았다고 볼 수 있어 절차적으로 부당하다는 비판론이 있다.

## 11. 확대된 선출원주의

### 가. 의의

확대된 선출원주의는 공개된 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 제3자가 출원한 것은 새로운 창작을 공중에게 공개한 것이라고 볼 수 없어 특허를 허여하지 않는 규정이다. 이는 명세서 보정에 의해 변동 가능한 선출원지위의 한계를 보완하고자 도입되었다.

#### 나. 선출원주의와 확대된 선출원주의 대비

##### 1) 지위

선출원지위는 청구범위에 기재된 발명에 인정됨에 반해, 확대된 선출원지위는 최초 명세서 등에 기재된 발명에 인정된다(특허법 제29조 제3항).

##### 2) 출원인

선출원주의는 출원인이 같아도 적용함에 반해, 확대된 선출원주의는 출원인 및 발명자가 다른 경우에 적용한다(특허법 제29조 제3항).

##### 3) 동일자 출원

선출원이란 당해 출원일 전에 출원된 출원을 말한다. 따라서 동일자 출원에 대해서는 선출원 지위 및 확대된 선출원지위가 인정되지 않는다. 다만 선출원주의는 중복특허배제가 목적이므로 동일자 출원이라 하더라도 적용한다(특허법 제36조 제2항).

### 12. 제42조 제3항 제1호

#### 가. 의의

발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다(특허법 제42조 제3항 제1호). 이는 특허법의 목적인 공개된 발명에 대한 제3자의 이용도모를 가능하게 하기 위함이다(특허법 제1조).

#### 나. 판단방법

##### 1) 쉽게 실시 요건

법원은 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 의해 발명의 효과를 정확하게 이해한 채 재현할 수 있는지 여부로 판단한다.

##### 2) 실시예 기재 여부

법원은 특허법 제42조 제3항 제1호 요건 충족에 있어서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니라고 본다. 발명에 따라서는 실시예가 없어도 통상의 기술자가 쉽게 실시 가능한 경우도 있으므로 판례의 태도와 같이 일률적으로 판단할 것이 아니라 사안별로 판단함이 타당하다.

##### 3) 의약용도발명의 경우

법원은 물건발명 중 특히 의약용도는 출원 전 약리기전이 밝혀진 경우가 아닌 이상 약리데이 터 등의 시험예가 기재되어 있어야 명세서 기재요건을 충족한다고 본다.

### 13. 제42조 제3항 제1호 - 미생물 관련발명

#### 가. 의의

미생물이란 극미의 세계에 존재하는 생물을 말한다. 극미의 세계에 존재하는 생물은 언어적인 설명만으로는 발명의 완성을 담보하고 제3자의 이용을 도모하는 것이 어려울 수 있기 때문에 기탁제도를 두고 있다.

#### 나. 용이입수 여부의 판단시점

법원은 출원시 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 얻을 수 있는 것인지를 구분하여 쉽게 얻을 수 없다면 출원 전에 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁할 것을 요구한다.

#### 다. 기탁절차

##### 1) 쉽게 입수할 수 없는 경우

###### 가) 기탁기관에서의 기탁의 필요성 및 기탁시점

법원은 출원시 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 얻을 수 있는 것인지를 구분하여 쉽게 얻을 수 없다면 출원 전에 지식재산처장이 정한 국내기탁기관, 부다페스트 조약에 의한 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁할 것을 요구한다.

쉽게 얻을 수 있는지 여부와 관련하여 국내 현존하는 것이어야 할 필요는 없고, 국외에 현존하더라도 쉽게 입수할 수 있다면 기탁하지 않을 수 있다.

출원 전에 기탁하지 않은 경우는 보정명령사유로 보지 않으며 출원 후 기탁하는 것을 허용하지 않는다.

###### 나) 기탁기관에 기탁하지 않은 경우

법원 및 심사기준은 출원 전 기탁하지 않은 경우는 보정명령사유로 보지 않으며 출원 후 기탁하는 것을 허용하지 않고, 기탁이 필요했으나 기탁하지 않은 경우는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반 등을 이유로 거절결정한다.

###### 다) 기탁기관에 기탁한 경우 지식재산처에서의 기탁절차

(법령의 태도) (주체) 미생물을 기탁한 출원인은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 그 취지를 적고, 명세서에 수탁번호를 적은 후, 국내 소재한 기탁기관에 기탁한 경우가 아닌 한 출원서에 증명서류를 첨부하여야 한다(특허법 시행령 제2조, 제3조).

(심사기준의 태도) 만약 출원서에 취지를 기재하지 않거나, 잘못 기재하거나, 증명서를 미첨부한 경우, 지식재산처장은 보정을 명하고, 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 않으면, 기탁절차를 무효로 할 수 있다. 이는 기탁절차상 출원인에게 사소한 실수가 있는 경우 이를 구제해주고자 보정기회를 부여하는 것이다. 한편 기탁절차가 무효로 되면 기탁이 없었던 것으로 보고 특허법 제42조 제3항 제1호 등을 적용하여 해당 출원을 거절할 수 있다.

##### 2) 쉽게 입수할 수 있는 경우

출원시 통상의 기술자가 국내외에서 쉽게 해당 미생물을 입수할 수 있는 경우는 기탁하지 아니할 수 있으며(특허법 시행령 제2조), 명세서에 그 미생물의 입수방법을 기재하면 된다(특허법 시행령 제3조).

#### 라. 기탁의 필요성

법원은 신규 미생물이란 일반적으로 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 만약 그 미생물을 공지의 균주로부터 쉽게 얻을 수 있다면 기탁하지 않아도 된다고 본다.

### 14. 제42조 제3항 제1호 - 식물발명

#### 가. 의의

신규식물이란 유전적으로 발현되는 특성 중 한 가지 이상의 특성이 다른 식물군과 상이한 식물을 말한다. 식물은 미생물과 달리 식물소재 등을 기탁했어도 같은 식물을 재배하는 것이 쉽지 않을 수 있다.

#### 나. 판단기준

법원은 식물발명의 결과물인 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수 없다는 입장이다.

### 15. 제42조 제3항 제2호

#### 가. 배경기술 기재의무 의의

배경기술 기재의무란 발명의 설명에 출원발명을 이해하는데 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용한 종래기술을 작성하는 의무를 말한다.

#### 나. 배경기술 기재의무에 대한 취지

구법에서는 출원인의 배경기술 기재가 의무가 아닌 권장사항에 불과했었다. 현행법에서는 출원인에게 배경기술을 기재할 것의 의무를 부과한다.

#### 다. 위반시 법적 취급

배경기술 기재의무는 단지 심사관의 심사편의를 위한 규정이기 때문에, 거절이유에만 해당하며, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유, 특허취소사유에서는 제외된다.

#### 라. 위반시 대응조치

- ① 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 받은 경우 출원인은 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 명세서에 추가하는 보정을 함으로써 대응할 수 있다.
- ② 만약 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 적절한 배경기술을 적을 수 없는 경우에는 의견서에 그러한 취지를 설명하여 대응할 수 있다.

### 16. 제42조 제4항 제1호

#### 가. 의의

청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 범위까지만 기재하여야 한다. 이는 공개하지 아니한 발명에 대해 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위함이다.

#### 나. 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호의 유사점

특허법 제42조 제3항 제1호와 제4항 제1호는 공개하지 않은 발명에 대해 특허를 줄 수 없다는 점에서 유사성이 있으나, 서로 다른 거절이유이기 때문에 판단기준에 있어서 차이가 있어야

한다는 법원의 지적이 있었다.

#### 다. 판단방법

법원은 특허법 제42조 제3항 제1호는 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 의해 발명의 효과를 정확하게 이해한 채 재현할 수 있는지 여부로 판단한다.

이에 반해 특허법 제42조 제4항 제1호는 통상의 기술자의 출원시 기술수준으로 보아 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단한다.

### 17. 제42조 제4항 제2호

#### 가. 의의

청구범위는 명확하게 기재하여야 한다. 청구범위의 기재가 불명확하면 보호범위가 특정되지 않아 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐 아니라, 특허요건의 판단도 불가능하기 때문이다.

#### 나. 판단방법

법원은 발명의 설명 및 도면과 출원시 기술상식을 참작하여 통상의 기술자의 입장에서 보호받고자 하는 사항이 명확한지 여부로 판단한다.

예컨대 “바람직하게는”의 이중한정이 있는 경우, 임의 부가적 표현, 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현, 제조처 등 기술적 구성과 관계가 없는 사항이 있는 경우, “약”, “최고급”등의 정도가 불명확한 표현이 있는 경우 발명의 설명 등의 내용을 참작하더라도 보호받고자 하는 사항이 명확하지 않다면 문제가 된다.

### 18. 제42조 제8항

#### 가. 의의

청구항을 2이상 기재할 때는 정해진 형식에 따라야 한다. 임의의 기재형식을 허용하면 심사관의 심사불편을 야기할 수 있기 때문이다.

#### 나. 판단방법

2이상의 항을 인용하는 청구항은 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다(특허법 시행령 제5조 제6항).

2이상의 항을 인용할 때는 청구항을 택일적으로 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제5항).

항을 인용할 때는 인용하는 항의 번호를 기재하여야 한다(특허법 시행령 제5조 제4항).

### 19. 제45조

#### 가. 의의

1군의 발명이란 하나의 출원으로 출원할 수 있는 발명으로서, 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명을 말한다. 이는 다수의 발명을 하나로 출원하고 싶은 출원인 입장과 심사 부담 가중의 심사관 입장을 조화한 결과물이다.

#### 나. 판단방법

### 1) 법령의 태도

청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있고(특허법 시행령 제6조 제1호), 그 기술적 상호관련성이 발명 전체로 보아 선행기술에 비해 개선된 것이면(특허법 시행령 제6조 제2호), 1특허출원범위를 만족한다.

### 2) 심사기준의 태도

각 발명들 간의 동일하거나 상응하는 공통되는 특징을 찾은 다음, 이 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것인지를 판단한다. 개선되었다고 함은 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비한 것을 말한다.

## 20. 독립항과 종속항

### 가. 종속항 의의

종속항이란 독립항을 구체화한 항을 말한다. 종속항은 이미 독립항에 포함되는 발명임에도 불구하고 실익이 있어 특허법은 그 기재를 허용한다.

### 나. 독립항과 종속항의 구분방법

법원은 다른 항을 인용하며 이를 한정하거나 부가하여 구체화한 항을 종속항으로 보고, 그렇지 않은 청구항을 독립항으로 본다.

### 다. 종속항 실익

#### 1) 출원계속 중

광범위한 독립항에 이어 협소한 범위의 종속항을 추가할 경우 심사는 청구항별로 진행되는바, 어느 범위까지 특허가 가능한지를 단계적으로 확인받을 수 있다는 실익이 있다.

#### 2) 등록 후

광범위한 독립항은 상대적으로 발명의 보호범위에 대한 문언해석과 관련하여 분쟁의 소지가 발발될 가능성이 높음에 반해, 협소한 범위의 종속항은 그 해석과 관련된 분쟁의 소지가 적다.

## 1. 출원절차 - AI 발명자

### 가. AI 창작물 의의

AI 창작물이란 딥러닝학습 기반의 AI 기술이 적용되어 특정 사업목적이나 과제 해결을 위해 AI 가 스스로 생성한 결과물을 말한다.

### 나. 발명자란에 AI 명칭 기재 가능한지

법원은 국제출원 국내단계진입시 출원서 발명자란에 AI 명칭 다부스를 기재한 사안에서 특허법 제203조 제3항에 근거해 발명자 표시 부분의 보정을 요구하고 출원을 무효로 한 지식재산처의 처분에 위법이 없다고 보았다.

## 2. 공지예외주장절차

### 가. 의의

공지예외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기 공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

### 나. 의사에 의한 공지예외주장절차

#### 1) 요건

(주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 (효과) 공지예외를 적용 받을 수 있다(특허법 제30조 제1항, 제2항).

#### 2) 요건완화

(구법상 판례의 태도) 과거 법원은 출원시 출원서에 취지 기재가 없으면 공지예외주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 출원 후 취지 기재에 관한 보정이 허용될 수 없다고 보았다.

(개정법의 태도) 공지예외를 통해 발명자를 보호하지 않는 것은 지나치게 가혹하다는 점이 제기되며 특허법 제30조 제3항이 신설되었고, 보완수수료를 납부하면 사후에 취지를 적은 서류와 증명서류의 제출이 가능하다.

#### 3) 후속공개행위

법원은 출원서에 기재하지 아니한 발명의 공개 행위가 있어도 그것이 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 통상적인 반복 공개에 해당한다면, 공지예외를 적용 받을 수 있다고 본다.

#### 4) 공개자와 발명자가 상이한 경우 의사에 의한 공지로 인정될 수 있는지

법원은 권리자가 직접 발명을 공개한 것이 아니라 타인이 공개한 것이라 하더라도 의사에 의한 공지예외를 적용 받을 수 있다고 본다.

5) 원출원시 공지에외주장하지 않은 경우 분할출원으로 극복 가능한지

법원은 원출원시 공지에외주장 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차 준수하여 공지에외주장 하였다면, 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 보았다.

다. 의사에 반한 공지에외주장절차

출원서에 기재하지 아니한 발명의 공개 행위가 있다 하더라도, 그것이 권리자의 의사에 반하여 공개된 것이라면, 공개된 날부터 12개월 이내에 출원했다는 사정만 만족할 경우, 특허법 제30조의 공지에외를 적용 받을 수 있다.

라. 의사에 의한 공지와 의사에 반한 공지에외주장절차의 차이점

1) 공개 매체의 차이

의사에 반한 공지는 공지형태에 특별한 제한이 없으나, 의사에 의한 공지는 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우가 제한된다(특허법 제30조 제1항 제1호 단서).

2) 필요 서면의 제출의 차이

의사에 의한 공지는 출원시 특허법 제30조의 취지를 출원서에 기재하고, 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다. 만약 출원시 취지 등을 기재하지 않았다면 정해진 기간 내에 이를 보완해야 한다(특허법 제30조 제3항). 이에 반해 의사에 반한 공지는 출원서에 취지를 기재할 필요가 없다. 또한 증명서류도 정해진 기간 내에만 제출할 수 있는 것이 아니다.

### 3. 분할출원

가. 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다. 이는 원출원과 엄연히 구분되는 별개의 출원이다.

나. 분할출원시 국내우선권주장 요건

(구법상 판례의 태도) 구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도, 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

(개정법의 태도) 개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

다. 분할출원 범위

1) 발명의 동일성

분할출원된 발명은 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일하여야 한다(특허법 제52조 제1항).

2) 판례의 태도

법원은 원출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명이란 원출원의 최초 명세서 등에 명시적으로



기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 원출원시 기술수준에 비추어 보아 원출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항으로 본다.

#### 4. 분리출원

##### 가. 의의

분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다.

##### 나. 도입 취지

분리출원은 거절결정불복심판청구시 기각심결 받을 것을 대비한 무분별한 분할출원의 남용을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.

단 원출원 통해 상당 기간 심사 진행된 후 또다시 새롭게 시작되는 출원절차라는 점에서 각종 제한이 있으며, 분할출원은 임시명세서출원, 외국어출원, 재분할·변경·분리출원, 재심사청구가 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.

##### 다. 요건

###### 1) 시기적 요건

원출원 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 할 수 있다. 분할출원은 원출원 심사단계 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 원출원 거절결정불복심판단계 종결 후 법원 소제기 전에만 가능하다.

###### 2) 객체적 요건

분할출원은 원출원의 최초 명세서 등의 범위 내에서 가능함에 반해, 분리출원은 신규사항추가도 금지되며 추가로 거절결정의 이유가 되지 않은 청구범위 내에서 가능하다.

#### 5. 외국어출원절차

##### 가. 의의

외국어출원과 청구범위 제출유예제도는 출원절차의 방식을 완화한 제도이다. 이는 선출원주의 하에서 출원인을 보호하기 위함이다.

##### 나. 출원절차 방식완화

출원절차를 밟기 위해서는 (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여 제출하여야 한다. 만약 출원서를 외국어로 작성하거나 발명의 설명을 미기재하면 출원서가 반려된다.

이에 반해 명세서 및 도면을 외국어로 작성하거나 청구범위를 미기재한 경우는 출원서가 반려되지 않고 출원일이 인정된다(특허법 제42조의2 제1항).

##### 다. 외국어출원절차 요건

(구법의 태도) 구법에서 출원절차를 밟기 위해서는 (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 국어로 작성한 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여 제출해야 했다. 만약 명세서 등을 외국어로 작성하면 출원서가 반려되었다.

(개정법의 태도) 현행법에서는 (주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지 표시를 하면 (효과) 명세서 및 도면을 영어로 작성할 수 있다(특허법 제42조의3 제1항).

#### 라. 국어번역문 제출

##### 1) 법정기간

국어번역문은 출원공개 전 우선일부터 1년 2개월이 되는 날, 또는 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출해야 한다(특허법 제42조의2 제2항, 제42조의3 제2항).

##### 2) 미제출시 조치

법정기간 내에 국어번역문을 제출하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2 제3항, 제42조의3 제4항).

##### 3) 그 조치 이유

출원공개는 제3자에게 특허로 보호받을 수도 있는 발명이 무엇인지를 공개하는 제도다. 국내에서 보호받을 수도 있는 발명은 국문 공개가 원칙이므로, 출원공개 전까지 국어번역문을 제출할 것을 요구한다.

특허법은 심사청구절차의 지연으로 인한 제3자의 불이익을 차단하고자 제3자도 심사청구를 할 수 있게 허용한다. 제3자의 심사청구가 있으면 심사관은 심사를 하여야 하며, 심사를 위해서는 국문 명세서가 필요한바, 일정 기간 내에 국어번역문의 제출을 요구한다.

##### 4) 미제출시 제한

번역문 제출 전까지는 명세서 보정, 분할출원, 변경출원, 출원인에 의한 심사청구 및 조기공개 신청이 제한된다.

#### 마. 영어 명세서 및 국어번역문 법적지위

##### 1) 영어 명세서 법적지위

영어논문 명세서는 신규사항추가 여부의 판단기준인 최초 명세서의 지위가 인정된다.

##### 2) 국어번역문 법적지위

구법에서는 국어번역문에 최초 명세서의 지위를 부여했다.

그러나 개정법에서는 영어논문 명세서에 최초 명세서의 지위를 부여하며(특허법 제47조 제2항 전단). 국어번역문은 최초 명세서의 보정 지위로 본다(특허법 제42조의3 제5항).

#### 바. 국어번역문 요약시 흠결여부

##### 1) 제47조 제2항 전단

명세서 등의 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하며, 신규사항추가는 특허법 제47조 제2항 전단에 위배되어, 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당한다.

## 2) 제47조 제2항 후단

명세서 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 하여야 함은 물론, 최종 국어번역문 등에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(특허법 제47조 제2항 후단). 특허법 제47조 제2항 후단 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에 해당한다.

### 사. 오역정정

#### 1) 오역정정 의의

오역정정은 잘못된 번역을 정정하는 절차다. 잘못된 번역이 있으면 출원발명의 내용을 공개하는 역할을 다하지 못할 수 있기 때문이다.

#### 2) 요건

(주체) 출원인이 (기간) 명세서 등 보정기간에 (서면) 정정사항 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하면 오역정정을 할 수 있다(특허법 제42조의3 제6항).

#### 3) 효과

번역문의 정정효과가 있으며, 법정기간 내 제출하는 국어번역문과 달리 명세서 등의 보정효과는 없다(특허법 제42조의3 제6항 후단).

### 아. 국어번역문 오역 해소방안

#### 1) 절차개괄

오역은 새로운 국어번역문을 다시 제출하거나, 명세서 등의 보정절차로 해소할 수 있다. 단 명세서 등의 보정절차를 밟을 때는 제47조 제2항 후단의 새로운 거절이유가 발생할 수 있으니 번역문의 오역도 함께 정정할 필요가 있다.

#### 2) 국어번역문 제출

(주체) 출원인이 (기간) 법정기간 내에 (서면) 국어번역문을 첨부한 서류제출서를 제출하면 국어번역문을 제출할 수 있다.

다만 법정기간 내라 하더라도 출원인이 심사청구하거나 명세서 등의 보정을 한 후에는 국어번역문 제출이 불가하다(특허법 제42조의3 제3항 제1호).

새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 새로운 국어번역문에 따라 명세서가 보정된 것으로 보며, 그 전에 제출한 국어번역문에 따른 명세서 보정 효과는 모두 취하간주된다(특허법 제42조의3 제5항).

#### 3) 명세서 등 보정 및 오역정정

(주체) 출원인이 (기간) 법정기간 내에 (서면) 보정서를 제출하면 명세서 등을 보정할 수 있다.

(주체) 출원인이 (기간) 명세서 등 보정기간에 (서면) 정정사항 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하면 오역정정을 할 수 있다(특허법 제42조의3 제6항).

### 자. 심사청구절차 관련

## 1) 심사청구절차

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 밟을 수 있다(특허법 제59조, 제60조). 심사 미청구로 심사지연시 제3자에게 불이익이 있을 수 있어 심사청구는 제3자도 할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

## 2) 심사청구시 제한

외국어출원 제도를 이용한 출원인이 심사청구할 때는 국어번역문을 제출해야만 하며 그렇지 않으면 심사청구서가 반려되나(특허법 시행규칙 제11조), 제3자가 심사청구할 때는 제한 없다.

# 6. 임시명세서절차

## 가. 의의

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 그대로 출원할 수 있도록 지원하고자 도입되었다.

## 나. 임시명세서 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제5항).

## 다. 임시명세서 효과

- ① 임의형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.
- ② 전자문서로 제출하는 경우 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, pdf 등 상용 소프트웨어도 이용할 수 있다.

## 라. 전문 보정 절차

### 1) 보정

(주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로, 청구범위와 함께 정식명세서를 제출하여야 한다.

### 2) 보정 제한 - 외국어출원시 번역문 제출 필요

- ① 외국어출원의 경우는 임시명세서에 대한 국어번역문을 제출한 경우에만 전문 보정이 가능하다.
- ② 번역문은 (주체) 출원인이 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 국어번역문을 첨부한 서류제출서로 제출할 수 있다.

### 3) 전문 보정하지 않을 경우 취급

(법령의 태도) 법정기간 내 전문 보정하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2 제3항).

(그 이유) ① 출원공개는 제3자에게 특허로 보호받을 수도 있는 발명이 무엇인지를 공개하는

제도다. 보호받을 수도 있는 발명은 청구범위에 의해 결정되므로 청구범위 없이는 출원공개를 하지 않는다. 이에 출원공개 전까지 청구범위가 포함된 명세서의 전문보정을 요구한다.

② 특허법은 심사청구절차의 지연으로 인한 제3자의 불이익을 차단하고자 제3자도 심사청구를 할 수 있게 허용한다. 제3자의 심사청구가 있으면 심사관은 심사를 하여야 하며, 심사를 위해서는 청구범위가 필요한 바, 일정 기간 내에 청구범위가 포함된 명세서의 전문보정을 요구한다.

③ 공개와 심사는 특허를 위한 필수조건인바, 이에 협조하지 않을 경우 특허법은 위와 같이 출원을 취하간주하여 특허를 부여하지 않는다.

#### 마. 심사청구절차 관련

##### 1) 심사청구절차

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 받을 수 있다(특허법 제59조, 제60조). 심사 미청구로 심사지연시 제3자에게 불이익이 있을 수 있어 심사청구는 제3자도 할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

##### 2) 심사청구시 제한

청구범위 제출유예 등 임시명세서 제도를 이용한 출원인이 심사청구할 때는 청구범위를 제출해야만 하며 그렇지 않으면 심사청구서가 반려되나(특허법 시행규칙 제11조), 제3자가 심사청구할 때는 제한 없다.

### 7. 조약우선권주장절차

#### 가. 의의

조약우선권주장은 먼저 출원한 기초출원발명과 동일한 발명을 후출원했을 때 심사시 출원일을 선출원일로 인정하는 절차다. 이는 2이상의 국가에서 동시출원이 부담되는 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

#### 나. 요건

##### 1) 절차 - 주체적 요건

① 제1국 출원인(특허법 제54조 제1항) 또는 그 승계인[파리조약 4(A)(1)]이 할 수 있다. 동시출원 부담 경감이 취지이므로 제1국 출원 이후에만 할 수 있다.

② 조약우선권주장을 하는 자는 조약당사국 국민 또는 재내자로서 조약의 효력을 받을 수 있는 자이어야 한다[파리조약 3]. 타국의 출원을 기초로 자국에서 어떠한 효과를 받는 절차이므로 조약으로 국가간에 서로 합의된 자만 가능하다.

##### 2) 절차 - 시기적 요건

제1국 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다(특허법 제54조 제2항). 제3자 예측가능성을 위해 기간 제한이 있다.

##### 3) 절차 - 객체적 요건

① 제1국출원은 특허출원(특허법 제54조 제1항), 실용신안등록출원 등이어야 한다. 특허출

원은 기술적 사상에 관한 것이므로, 기술적 사상을 기초로 우선권주장이 가능하다.

② 제1국출원은 정규출원이어야 하며, 출원 계속 여부는 조약우선권주장 효력에 영향을 미치지 않는다[파리조약 제4조(A)(2), (3)]. 우선권은 심사 등에 있어서 출원일만 소급해주는 제도이므로 제1국출원은 정규출원으로서 출원일자만 부여받았으면 된다.

③ 제1국출원은 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다[파리조약 제4조(C)(2), (4), 특허법 제54조 제2항]. 우선권주장의 기간제한이 형해화되지 않도록 하고자 함이다.

#### 4) 실체 - 발명의 동일성 요건

##### 가) 발명의 동일성 의의

발명의 동일성이란 복수의 발명이 서로 동일한지 여부를 판단하는 것을 말한다. 발명의 동일성은 우선권주장의 본안요건 판단뿐 아니라, 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원주의 등의 특허요건 판단에도 이용된다.

##### 나) 신규성 등에서의 발명의 동일성 판단방법

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 동일발명으로 본다.

##### 다) 신규성 등과 우선권주장의 차이점

신규성 등이 새로운 창작인지에 관한 것이라면, 우선권주장은 출원일을 소급 받을 수 있는 이미 출원한 발명인지에 관한 것이라는 점에서 미묘한 차이가 존재한다.

##### 라) 우선권주장에서의 발명의 동일성 판단방법

법원은 기초출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시 기술수준에 비추어 보아 기초출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항에 한해 우선권주장의 효력을 인정한다.

#### 다. 효과

우선권주장을 향유할 수 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 등을 적용할 때 제1국 출원일을 출원일로 인정해준다(특허법 제54조 제1항).

##### 라. 이중우선권주장 또는 최초 출원의 우선권주장이 시기적 요건을 위반하는 경우

원출원과 그 후속출원 모두를 조약우선권주장 했으나 원출원에 대해서는 시기적 요건을 만족하지 않고 그 후속출원에 대해서만 시기적 요건을 만족하면 심사시 원출원에 기재되어 발명은 출원일을 소급하지 않고, 그 후속출원에 기재되어 있는 발명만 그 후속출원의 출원일로 출원일을 인정받을 수 있다.

## 8. 국내우선권주장절차

### 가. 의의

국내우선권주장은 이미 출원한 발명을 구체화하거나 개량하는 발명을 했을 때 이들을 하나의 특허로 보호받을 수 있도록 마련한 제도다.

## 나. 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

## 다. 주체적 요건 관련

### 1) 학설의 태도

제1설은 선출원과 자기지정 출원의 출원인이 동일하여야 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다고 본다. 이것이 특허협력조약 제8조 (2)(b)와 특허법 제55조의 문언해석에 충실한 태도라고 주장한다.

제2설은 출원인이 동일할 필요까지는 없고, 당사자간에 계약을 맺어 선출원의 특허를 받을 수 있는 권리를 후출원의 출원인이 실질적으로 승계했다면, 우선권주장의 주체적 요건을 만족한다고 본다. 이것이 특허법 제55조의 취지에 부합한다고 주장한다.

### 2) 판례의 태도

특허법원은 선출원인과 동일인이거나 출원인명의변경까지 완료한 승계인이어야 우선권 주장을 할 수 있다고 보았다.

그러나 대법원은 PCT 출원 자기지정 사건에서, 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있고, 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의하는데[PCT 제8조 (2)(b)], 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 '선출원'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있으며(특허법 제55조 제1항), 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 '선출원 발명'이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 보고(같은 조 제3항), 따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 되는데, 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이라고 하면서, 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니라고 본다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반 승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다고 보며, 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르

더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다는 입장이다.

#### 라. 우선권주장 절차적 요건 위반시 조치

법원은 우선권주장의 주체적 요건에 흠결이 있을 경우 보정명령을 하고, 보정명령에도 불구하고 그 흠결이 해소되지 않으면, 우선권주장절차를 특허법 제16조 제1항에 따라 무효로 하는 처분을 할 수 있다고 본다.

#### 라. 효과

특허법 제29조 및 제36조를 적용할 때 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해서 우선일을 인정받을 수 있다(특허법 제55조 제3항).

특허법 제103조를 적용할 때 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해서는 우선일을 인정받을 수 있다(특허법 제55조 제3항).

#### 마. 국내우선권주장하면서 공지예외주장 하는 경우

의사에 의한 공지의 예외주장은 특허법 제30조 제3항에 따라 보완하는 경우가 아닌 이상, (주체) 출원인이 (기간) 공지된 날부터 12개월 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 그 취지를 적고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 밟을 수 있다(특허법 제30조 제2항). 이때 국내우선권주장을 한 경우는 선출원이 공지된 날부터 12개월 이내 출원했다면 위 기간 요건을 만족한다(특허법 제55조 제3항).

이에 반해 조약우선권주장 출원의 경우는 대한민국 출원일이 공지가 된 날부터 12개월 이내 이어야 한다(심사기준).

#### 바. 국내우선권주장 취하

국내우선권주장을 했어도 출원인의 이익을 위해 선출원이 취하되기 전인 선출원일로부터 1년 3개월 전까지 국내우선권주장의 취하가 가능하다(특허법 제56조 제2항).

#### 사. 자기지정

자기지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자기지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.

### 9. 명세서 등 보정

#### 가. 의의

명세서 등 보정은 출원발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

#### 나. 절차

(주체) 출원인은 (기간) 자진보정기간, 의견제출기간 또는 재심사청구시 (서면) 보정서를 제출함으로써 명세서를 보정할 수 있다(특허법 제47조). 다만 보정에 의해 신규사항이 추가 되면 거절결정되며, 법원은 최초 명세서 등에 기재되어 있는 사항 또는 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있



는 사항은 신규사항이라고 보지 않는다.

다. 청구항 삭제 보정시 주의사항

청구항을 삭제할 때 그 삭제할 청구항을 인용하는 항이 있으면, 인용하는 내용도 함께 보정하여야 한다. 그렇지 않고 청구항만 삭제하고 삭제된 청구항을 인용하는 형식을 그대로 둘 경우 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

## 1. 심사청구 및 우선심사신청

### 가. 심사청구

#### 1) 의의

심사청구란 심사의 개시를 요구하는 절차로서, 출원인 이익을 위해 심사는 심사청구가 있을 때만 한다(특허법 제59조 제1항).

#### 2) 공동출원시 단독 심사청구 가부

공동출원시 대표자를 신고하지 않았다면 공동출원인에게 불이익이 있을 수 있는 절차를 제외하고는 각자가 대표하여 절차를 밟을 수 있다(특허법 제11조 제1항). 이는 절차진행의 편의를 위함이다.

#### 3) 제3자 심사청구 가부

심사미청구로 심사지연시 제3자에게 불이익이 있을 수 있어 심사청구는 누구든지 할 수 있다(특허법 제59조 제2항).

### 나. 우선심사신청

#### 1) 의의

우선심사는 심사청구 순위와 관계없이 먼저 심사하는 제도를 말한다. 이는 출원인의 이익을 위해 출원인에게 심사속도를 선택할 수 있는 권한을 부여한 것이다.

#### 2) 사유

예컨대 녹색기술과 직접관련된 특허출원, 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원, 출원인의 실시·실시준비 중인 특허출원 등이 우선심사사유에 해당한다(특허법 제61조, 특허법 시행령 제9조).

## 2. 심사관심사

### 가. 심사관심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다.

### 나. 심사관의 조치

#### 1) 보정승인여부

최초거절이유통지 후 명세서 등의 보정이 있는 경우, 심사관은 보정각하 여부의 심사 없이, 보

정 후 명세서 등을 심사대상으로 하여, 먼저 기 통지한 거절이유가 극복되었는지를 심사한다.

## 2) 거절결정여부

명세서 등의 보정에도 불구하고 기 통지한 거절이유가 극복되지 않았다면 거절결정을 하고, 기 통지한 거절이유가 극복되었다면 다른 거절이유가 있는지를 심사한다.

## 3) 거절이유통지 및 특허결정여부

다른 거절이유가 없다면 특허결정을 하며, 다른 거절이유가 있고 그것이 최초 심사시 통지할 수 있었으나 누락되었던 거절이유인 경우는 최초거절이유통지를, 최초 심사시에는 통지할 수 없었고 그 이후 보정에 따라 새롭게 발생된 거절이유인 경우는 최후거절이유통지를 한다.

# 3. 거절이유통지

## 가. 거절이유통지 의의

거절결정할 때는 출원인에게 사전에 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제63조 제1항, 제47조 제1항). 이는 출원인이 예상 밖의 불리한 결과를 받는 것을 방지하여, 절차의 신뢰성을 확보하기 위함이다.

## 나. 거절이유통지와 거절결정 구분

통지한 거절이유가 해소되지 않은 경우 거절결정할 수 있다. 통지한 거절이유는 해소되었으나 다른 거절이유가 발견된 경우는 거절이유를 통지해야만 한다(특허법 제63조 제1항).

법원은 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않으면 다른 거절이유로 본다.

## 다. 새로운 거절이유를 근거로 판단하는 경우 위법성

법원은 출원인에게 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않는 이유로 결정, 심결, 판결하는 것은 절차적 위법으로 본다.

## 라. 주지부합사례

### 1) 우선권주장 불인정

법원은 통지한 바 없는 우선권주장의 불인정을 근거로 하는 거절이유는 새로운 거절이유로 본다.

### 2) 주지관용기술(새로운 증거)의 추가

법원은 거절이유의 기초가 된 비교대상발명을 보충하는 주지관용기술은 새로운 공지기술로 보지 않는다.

### 3) 초록과 전문의 관계

법원은 초록과 전문으로부터 각각 주된 취지에 있어서 서로 실질적으로 동일한 내용을 인용했다면 새로운 공지기술로 보지 않는다.

## 마. 거절이유통지 대응조치

### 1) 의견서 제출 및 이유

- ① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 의견서를 제출할 수 있다.
- ② 의견서는 특허법 제11조 제1항 각호에 해당하지 않는바, 공동출원인 중 1인이 대표하여 제출하는 것이 가능하다.
- ③ 의견서는 보정서와 함께 보정된 발명의 내용설명을 위해 제출하는 경우도 있으나, 통지된 거절이유가 부당하여 보정 없이 반박하고자 할 때 실익이 있다.

## 2) 보정서 제출 및 이유

- ① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 보정서를 제출하여, 명세서등을 보정할 수 있다.
- ② 명세서등 보정은 특허법 제11조 제1항 각호에 해당하지 않는바, 공동출원인 중 1인이 대표하여 제출하는 것이 가능하다.
- ③ 명세서등 보정은 통지된 거절이유가 타당하여 청구범위를 감축하거나 또는 명세서등 기재의 명확화가 필요할 때 실익이 있다. 한편 최후거절이유통지 받은 경우는 보정범위가 제한될 수 있다.

## 3) 분할출원 및 이유

- ① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 출원서에 취지 및 원출원 표시를 하여, 분할출원할 수 있다.
- ② 분할출원은 특허법 제44조 때문에 공동으로 하여야 한다.
- ③ 분할출원은 통지된 거절이유가 단일성 위반이거나, 명세서등 보정가능 기간 또는 범위 제한으로 명세서등 보정이 곤란할 때 실익이 있다.

## 바. 거절이유통지 종류

(종류) 거절이유통지는 최초거절이유통지와 최후거절이유통지로 구분되며, 그 종류에 따라 출원인이 할 수 있는 명세서 등의 보정 범위가 다르게 제한된다.

(최초거절이유통지) 최초거절이유통지란 최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유로서, 최초 명세서 또는 자진보정 후 명세서에 존재하는 거절이유를 통지하는 것을 말한다(특허법 제47조 제1항 제1호).

(최후거절이유통지) 최후거절이유통지란 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유, 거절이유 통지에 대한 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유만을 통지하는 것을 말한다(특허법 제47조 제1항 제2호). 최후거절이유통지 후에는 보정범위가 제한되며(특허법 제51조), 이는 명세서 등의 보정기회의 부여에 따른 출원인의 이익으로 인해 심사관의 심사가 지연되는 것을 제어하고자 도입되었다.

## 사. 최초거절이유통지에 대한 보정 요건

(방식) (주체) 출원인이 (기간) 의견서제출기간 내 (서면) 보정서를 제출하면 보정할 수 있다(특허법 제47조 제1항 제1호).

(본안) 보정된 사항에는 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항 전단).

## 4. 보정각하결정

### 가. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사 절차의 신속한 진행을 위함이다.

### 나. 보정각하결정 요건

- ① 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).
- ② 청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항 추가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항).
- ③ 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생해서는 안 된다.

### 다. 보정각하결정 일체성

법원은 하나의 보정으로 보정한 사항이 여러 개인 경우 일부라도 부적법하면 전체를 각하결정 한다.

### 라. 특허법 제51조 제1항 취지

보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우 새로운 거절이유통지와 또 다른 보정의 반복을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 보정을 각하한다.

### 마. 특허법 제51조 제1항 괄호 취지

‘청구항 삭제 보정’의 경우는 그로 인한 새로운 거절이유에 대해 통지하더라도 또 다른 보정의 반복에 의해 심사절차의 지연이 거의 생기지 않는바, 거절이유를 재차 통지하여 출원인을 보호한다.

### 바. 특허법 제51조 제1항 괄호 사안

법원은 청구항 삭제 보정을 하면서 ① 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둔 경우, 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 ② 인용번호를 잘못 변경한 경우, ③ 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재 누락한 경우는 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함된다고 보나, ④ 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함되지 않는다고 본다.

## 5. 거절결정 및 특허결정

### 가. 거절결정 대응조치

#### 1) 재심사청구

(의의) 재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

(절차) (주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정서 받은 날부터 30일 이내, 개정법에서

는 거절결정서 받은 날부터 3개월 또는 특허결정서 받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사청구절차를 밟을 수 있다.

(재심사청구시 보정범위) 재심사청구시에는 심사가 지나치게 지연될 수 있어, ① 신규사항 추가가 아닐 것, ② 청구범위에 대한 보정은 감축 등일 것, ③ 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지 않을 것의 보정범위의 제한이 있다.

## 2) 거절결정불복심판청구

(의의) 거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

(주체) 출원인은 (기간) 거절결정서 받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에 (서면) 청구인, 청구취지, 청구이유 등을 기재한 심판청구서를 제출함으로써, 거절결정불복심판청구절차를 밟을 수 있다(특허법 제140조의2).

## 3) 선택

재심사청구와 거절결정불복심판청구를 동시에 밟을 수 없다. 만약 재심사청구 후 거절결정불복심판을 청구하면 심판이 부적법해지고, 거절결정불복심판청구 후 재심사를 청구하면 보정서가 반려될 수 있다(특허법 제67조의2).

## 나. 직권재심사

### 1) 의의

심사관은 특허결정을 했어도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있다(특허법 제66조의3). 이는 하자 있는 특허의 등록을 방지하고자 도입된 제도다.

### 2) 사유

명백한 거절이유에 한해서만 가능하며, 특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조의 절차적 요건은 직권재심사 사유가 되지 않는다.

“명백한”이란 그 거절이유로 인하여 특허결정된 출원이 무효될 것임이 명백한 경우를 말한다(심사기준).

### 3) 절차

심사관은 특허결정 취소를 통지한 후 직권 재심사를 하게 된 명백한 거절이유를 최초거절이유로 통지해야 한다(특허법 제47조 제1항 제2호 괄호). 이때 명백한 거절이유가 이미 통지한 거절이유라 할지라도 거절결정을 할 것이 아니라 다시 통지해야 한다(특허법 제63조 제1항). 단 출원인이 특허결정취소 통지를 받기 전에 출원을 취하하거나 특허료를 납부하여 설정등록되면 직권재심사가 불가하다.

## 다. 직권보정

### 1) 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

### 2) 사유

(거절이유극복 가능여부) 구법에서는 거절이유와 무관한 오타자 등에 대해서만 직권보정이 가능했으나 실효성 저하로 개정법에서는 거절이유와 관련이 있는 사항에 대해서도 직권보정이 가능하다.

(명백히 잘못된 기재) 출원인에게 보정기회를 부여하면 어떻게 보정할 것인지가 쉽게 예측될 수 있는 사항을 명백히 잘못된 기재라고 본다(심사기준).

### 3) 절차

(주체) 심사관은 (기간) 특허결정등본을 송달할 때 (서면) 특허결정서에 직권보정사항을 기재하여 출원인에게 알리면 된다. (주체) 출원인은 (기간) 특허료를 낼 때까지 (서면) 의견서를 제출하여 직권보정사항의 채택여부를 결정할 수 있다.

### 4) 보론

개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).

## 6. 정보제공

### 가. 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

### 나. 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 구법에서는 특허결정 후 정보제공이 허용되지 않았으나, 직권재심사 제도 도입되면서 현행법에서는 특허결정 후 정보제공도 허용된다.

## 7. 보상금청구권

### 가. 의의

공개된 출원발명을 보호하고자 특허법은 출원 중인 발명을 정당권원 없이 실시한 자에게 보상금을 청구할 수 있는 권리를 인정한다. 이는 발명의 공개를 장려하고자 함이다.

### 나. 행사방법 - 서면 경고

보상금은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록시까지 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항).

다. 보상금청구권 행사를 위한 조치 - 조기공개신청

(주체) 출원인은 (기간) 출원공개 전 (서면) 조기공개신청서를 제출하여 조기공개신청을 할 수 있다. 단 임시명세서 출원에 대해서는 청구범위를 적는 전문보정 후에만 가능하다(특허법 시행규칙 제11조 제1항 제16호).

라. 보론 - 우선심사신청

보상금청구권 행사는 특허등록 이후에만 가능하다. 이에 조기 등록을 위해 甲은 출원공개 후 丙의 출원발명 실시를 이유로 우선심사신청을 고려해볼 수도 있다(특허법 제61조 제1호).

마. 행사시기

보상금청구권은 설정등록 후 3년의 소멸시효 전(민법 제766조)까지 행사할 수 있다. 다만 특허취소결정 확정된 경우 또는 특허무효심결(후발적 무효사유 제외) 확정된 경우는 불가하다(특허법 제65조 제6항).



## 1. 특허등록 절차

### 가. 의의

특허등록이란 특허원부에 권리관계를 기재하여 그 내용을 일반인에게 널리 공시하는 것을 말한다. 일반적 공시수단인 점유가 곤란한 권리에 대해서는 국가가 공적 장부를 마련하여 공시하고 있다.

### 나. 절차

특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 출원인 또는 이해관계인이 등록료 납부하면, 지식재산처장이 특허원부를 생성하여 설정등록함으로써 특허권이 발생한다(특허법 제87조 제2항).

### 다. 존속기간

특허권의 존속기간은 설정등록한 날부터 출원일 후 20년이 되는 날까지이며(특허법 제88조 제1항), 경우에 따라 연장 가능하다.

## 2. 허가등에 따른 존속기간연장 제도

### 가. 의의

허가 등에 따른 존속기간연장등록제도란 설정등록을 받았음에도 불구하고 약사법에 의한 허가 등의 제한으로 특허발명을 실시할 수 없었을 때 5년 및 허가 등을 받은 날부터 14년 이내에 실시가 금지되었었던 기간을 연장해주는 제도다.

### 나. 제도 취지

#### 1) 특허제도 본질

특허제도는 발명의 공개를 강제하는 대신 특허권으로써 일정기간 독점적 판매에 따른 경제적 수익을 허용하여 또 다른 발명의 공개를 장려하는 것이 본질이다.

#### 2) 의약품의 독점적 판매기간 특징

의약품은 국민건강을 위해 허가 전까지 실시가 금지되어 이로써 특허권에 의한 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

#### 3) 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도 도입 취지

신약 제조사는 다른 발명과의 형평성을 주장하며 의약품만 독점적 판매기간이 짧을 경우 연구 개발 의욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 이 점이 반영되어 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

### 나. 출원절차

허가 등에 따른 존속기간연장등록출원은 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야

한다. 다만 출원일부터 20년이라는 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 출원할 수 없다(특허법 제90조 제2항).

다. 등록된 통상실시권자의 허가 와 관련하여

#### 1) 학설의 태도

제1설은 허가 신청시 또는 적어도 허가 받기 전에 통상실시권이 등록되어 있었어야 한다고 본다. 이것이 특허법 제91조 제2호 문언해석에 부합한다고 주장한다.

제2설은 연장등록결정 전까지 통상실시권이 등록되면 충분하다고 본다. 이는 통상실시권 등록을 연장등록출원서에 첨부하여야 하는 필수적 증명자료에 불과하다고 보고 연장등록결정 전까지만 제출하면 문제가 되지 않는다고 본다.

#### 2) 판례의 태도

법원은 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 통상 실시권자도 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명 자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하며, 이와 달리 위 법률 조항이 허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다고 본다.

라. 연장기간 산정방법

① 연장가능기간은 설정등록일 후 임상시험기간과 허가신청 관련서류의 검토기간 중 허가신청인의 책임 있는 사유로 소요된 기간을 제외한 기간이며(특허법 제89조, 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제4조), 연장신청기간이 위 연장가능기간을 초과하면 거절이유에 해당한다(특허법 제91조 제3호).

② 법원은 연장기간의 시기는 허가 등을 받는 데 필요한 유효성·안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 설정등록일 중 늦은 날로 보고, 종기는 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달한 날로 본다. 나아가 연장기간은 총 5년과 허가 등을 받은 날부터 14년을 초과할 수 없다.

③ 법원은 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 특허법 제89조의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다고 보며,

④ 식품의약품안전처의 의약품 제조·판매·수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 약사법 시행규칙에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행되는 데, 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 있어서, 결국 심사부서

별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있고, 이러한 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조·판매·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 없다고 본다.

## 마. 연장된 특허권의 효력범위

### 1) 특허법 제95조

연장된 특허권의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시로 제한된다. 과도한 특허권 확장은 역으로 다른 발명보다 더 과한 보호를 초래할 수 있기 때문이다.

### 2) 특허발명이 물질특허인 경우 허가 등의 대상물건 해석

(학설의 태도) 유효성분설은 특허발명의 내용을 고려하여 허가 등의 대상물건을 유효성분으로 해석한다. 이는 특허권 보호를 중시하는 견해다.

주성분설은 특허발명의 내용과 허가내용을 동시에 고려하여 허가 등의 대상물건을 주성분으로 해석한다. 유효성분설에 의하면 주성분 산업분야의 연구의욕이 저해될 수 있음을 우려하는 견해다.

제품설은 허가 등의 대상물건을 허가 받은 제품으로 한정한다. 이는 특허법 제95조의 문언해석상 가장 부합한다고 주장한다.

(판례의 태도) 특허법원은 제품설의 입장에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 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 등까지 미친다고 보았다.

그러나 대법원은 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 하며, 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다는 유효성분설에 근접한 태도를 취했다.

### 3) 용도 관련하여

연장된 특허권의 효력범위는 허가 등의 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우 그

용도에 사용되는 물건에 관한 특허발명의 실시 행위로 제한된다(특허법 제95조).

### 3. 등록지연에 따른 존속기간연장 제도

#### 가. 의의

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도는 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준 일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

#### 나. 허가등에 따른 존속기간연장 제도와 의 대비

##### 1) 연장대상

① 허가 등에 따른 존속기간연장은 허가 등 전까지 실시가 금지되는 의약품 및 농약에 한해 가능하며, 인간의 존엄성이라는 가치관과의 충돌 우려로 오리지널 신약만 1번만 연장 가능하다는 제한이 있다(특허법 제89조 제1항).

② 이에 반해 등록지연에 따른 존속기간연장은 위와 같은 제한이 없다.

##### 2) 연장효력

① 허가 등에 따른 존속기간연장은 인간의 존엄성이라는 가치관과의 충돌 우려로 최대 연장 가능 기간이 5년과 허가 등을 받은 날부터 14년까지로 제한되고(특허법 제89조 제1항), 연장된 효력범위가 허가등의 대상물건에 관한 특허발명 실시로 한정된다(특허법 제95조).

② 이에 반해 등록지연에 따른 존속기간연장은 위와 같은 제한이 없다.

##### 3) 연장절차

① 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원은 (주체) 연장등록을 받고자 하는 자가 (기간) 허가 등을 받은 날부터 3개월 및 원 존속기간 만료 전 6개월 이내 (서면) 출원서를 제출하면 된다. 이 경우 출원과 동시에 연장등록이 간주되는 특징이 있다.

② 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원은 (주체) 연장등록을 받고자 하는 자가 (기간) 설정등록일부 3개월 이내 (서면) 출원서를 제출하면 된다.

#### 나. 연장기간 산정방법

##### 1) 연장기준일

연장기준일인 출원일부 4년 또는 심사청구일부 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경우 그 기간만큼 연장된다.

##### 2) 출원인 귀책사유

다만 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후(심사기준) 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 재심사청구한 경우 특허결정서 또는 거절결정서 송달 받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 거절결정 불복심판청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 심판청구할 때까지의 기간, 특허결정서 송달 받은 후 특허료 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2).

### 4. 특박권 및 특허권

## 가. 특허권 이전

### 1) 법령의 태도

특허권의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우 제외하고 등록하여야만 효력이 발생한다.

### 2) 출원 전 이전과의 대비

출원 전 권리의 이전은 국가 공적 장부에 의한 공시 없이 계약만으로 효력이 발생할 수 있음에 반해, 출원 후 또는 특허등록 후 권리의 이전은 국가 공적 장부의 권리자 명의를 변경함으로써 해당 사실 공시해야만 효력 발생한다.

## 나. 특허권 공유물 분할

### 1) 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인이 공동으로 소유할 수 있다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다.

### 2) 민법상 공동소유성격의 구분

재산권이 합유인 경우 공동사업이 종료될 때까지 분할을 청구할 수 없다(민법 제273조). 이에 반해 재산권이 공유인 경우는 언제든지 분할을 청구하여 공유관계를 종료할 수 있다(민법 제263조, 제268조).

민법은 일반법이므로 특허법의 성질에 반하지 않는 한 특허법의 법률관계에도 민법을 적용할 수 있다.

### 3) 특허권 공유의 법적성격

(학설의 태도) 특허법 제99조 등이 합유에 준하는 면모를 갖추고 있어 합유로 보아야 한다는 합유설과 합유관계로 본다는 명시적인 명문의 규정이 없으므로 공유로 보아야 한다는 공유설이 있다.

(판례의 태도) 법원은 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 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가지나, 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 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 것이라고 본다.

### 4) 특허법 제99조 제2항 및 제4항 규정의 취지

법원은 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 상

당한 변동은 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다고 본다.

5) 공유특허권에 대한 분할청구권 인정여부 및 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부

법원은 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 있다고 본다.

6) 특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부

다만 법원은 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 아니한다고 본다.

다. 특허권 공유의 법적 제한

1) 지분양도, 질권설정, 실시권설정

(제한내용) 특허권이 공유인 경우 공유자는 공유자 외 제3자의 개입을 초래하는 지분양도, 질권설정, 실시권설정행위를 할 때에는 타 공유자 모두의 동의를 받아야 한다(특허법 제99조 제2항, 제4항).

(제한이유) 특허발명은 유체물과 달리 지분별 고정된 경제적 가치가 없다는 무체재산권의 특수성이 있어 공유자의 인적 구성이 제3자로 변경될 경우 그 제3자로 인해 기존 공유자에게 불이익이 발생할 수 있다. 이에 기존 공유자의 피해를 최소화하고자 동의권을 규정한 것이다.

2) 출원, 존속기간연장등록출원, 심판청구

(제한내용) 지식재산처 및 특허심판원에서 특허권의 변경을 야기할 수 있는 절차를 밟을 때에는 공유자 모두가 함께 하여야 한다(특허법 제90조 제3항, 제92조의3 제3항, 제139조 제2항, 제3항).

(제한이유) 지식재산처 및 특허심판원에서는 지분별로 결정 또는 심결을 하지 않으므로 특허권 공유자 중 일부라도 예상하지 못한 채 불리한 처분을 받는 것을 배제하고자 모두 절차에 참여할 것을 강제한 것이다.

(일부 지분에 대한 특허무효심판 가부) 법원은 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다고 본다.

### 3) 보론

특허발명의 실시(특허법 제99조 제2항)나, 특허법원소송(判例) 또는 침해금지청구권이나 손해배상청구권소송은 공유자가 단독으로 할 수 있다. 또한 공유자는 필요한 경우 공유 특허권의 분할청구도 가능하다.

## 5. 실시권

### 가. 전용실시권 의의

전용실시권이란 특허권자가 특허발명에 대해 기간, 지역, 내용을 정하여 허락한 독점적 실시권을 말한다. 지식재산처 등록에 의해 발생하는 점, 독점적 권리라는 점에서 통상실시권과 구분된다.

### 나. 전용실시권 효력 - 특허권자 실시권 제한

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조 제1항 본문). 다만 전용실시권 설정하였을 때에는 전용실시권 범위에서는 실시권이 제한된다(특허법 제94조 제1항 단서).

### 다. 전용실시권자 조치

#### 1) 민사상 조치

(침해금지청구) 전용실시권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 침해의 금지 또는 예방은 소송을 통해 구제받을 수 있으나, 가처분신청으로써 보다 신속하게 보전받을 수도 있다. 한편 침해금지 등을 청구할 때는 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

(손해배상청구) 전용실시권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효(민법 제766조)가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 이때 침해행위에 대해 과실은 추정되고(특허법 제130조), 판례에 따르면 동종업계에 있을 경우 손해발생사실도 인정된다. 고의에 따른 침해행위가 있는 경우는 징벌적 개념에 따른 증액된 손해배상액을 청구할 수도 있다.

(신용회복청구) 전용실시권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 업무상 신용이 실추되었다면 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(특허법 제131조).

#### 2) 형사상 조치

전용실시권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 전용실시권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.

### 라. 독점적 통상실시권

#### 1) 의의

특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(2023다280358).

## 2) 전용실시권과의 차이

전용실시권 설정 등은 등록하여야만 효력이 발생하는 데 비하여(특허법 제101조 제1항 제2호 등 참조), 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사의 합치만 있으면 성립되는 불요식행위이다. 또한 독점적 통상실시권은 명시의 계약에 의해서만 성립하는 것은 아니고 묵시의 계약에 의하여서도 성립할 수 있다.

따라서 계약서 등 처분문서가 없더라도 간접사실 등에 의하여, 독점적 통상실시권 허락계약이 존재하였다고 볼 수 있거나, 구체적인 실시허락조건을 특정할 수 있다는 등의 특별한 사정이 인정된다면, 특허권자와 실시권자 사이에 독점적 통상실시권허락계약이 있었다고 인정할 수 있다.

## 3) 특허법상 손해배상청구권 행사 가부<sup>1)</sup>

특허권자로부터 독점적으로 특허발명을 실시할 권리를 부여받은 독점적 통상실시권자는 독점적 권리인 점을 등록할 수 없고 그로 인해 특허권자로부터 실시허락을 받은 제3자에게 대항할 수 없는 점에서는 전용실시권자와 차이가 있으나, 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 **전용실시권자와 실질적으로 다르지 않다**. 따라서 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 이러한 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적 실시권에서 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당한다(2021가합500701).

다만 독점적 통상실시권은 어디까지나 채권적 권리이므로 제3자가 그 권리를 침해하였다는 사실만으로 곧바로 불법행위가 성립하지는 아니하고, 그 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서도 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 독점적 통상실시권자의 이익을 침해한 경우에 한하여 불법행위가 성립한다(2021가합500701).

## 마. 통상실시권 등록 효력

통상실시권을 등록한 경우는 그 등록 후에 독점적 권리를 취득한 자에 대해서도 실시권원을 인정받는다(특허법 제118조 제1항).

## 바. 선사용권

### 1) 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

---

1) 2023다280358 사건에서 법원은 독점적 통상실시권 침해시 손해배상액 산정을 전용실시권에 준하여 판단함을 시사하였다.



## 2) 선사용권 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

## 3) 실시 준비의 의미

① 출원시 실시준비와 관련하여, 발명의 완성만으로도 실시의도가 있음을 간주하여 실시준비 요건을 갖추었다고 보아야 한다는 견해도 있지만, 발명을 즉시 실시할 의도를 갖고 그 실시할 의도가 외부에서 객관적으로 인지할 수 있는 상태에 이른 경우를 실시준비라고 보는 견해가 통설이다.

② 선출원주의에서 발명의 완성시점은 객관적 입증의 곤란성 때문에 고려하지 않는바, 실시 준비 여부는 발명의 완성여부로 볼 것이 아니라, 통설과 같이 적어도 그 준비를 객관적으로 입증 가능한 정도가 되는지 여부로 판단함이 타당하다.

## 4) 선사용권 범위

① 선사용권이 인정되는 발명의 범위와 관련하여 실시형태한정설과 발명사상설의 견해대립이 있으나, 법제가 유사한 일본은 판례를 통해 발명사상설을 취하여 실시준비 중인 실시형태 뿐 아니라 그것과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태까지 선사용권을 인정한다.

② 발명의 실시에 있어서는 다양한 조건의 최적화를 위해 발명의 변경이 필요한 경우가 있을 수밖에 없는데, 최적화를 위한 발명의 변경이 있다는 사정만으로 선사용권을 인정하지 않음은 선사용자의 설비 보호라는 선사용권의 입법취지에 어긋나는바 발명사상설이 타당하다.

## 사. 중용권

### 1) 의의

중용권이란 특허발명을 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 심사관의 특허결정을 신뢰한 자를 보호하고자 도입되었다.

### 2) 중용권 요건

(주관적) 특허발명에 제33조 제1항 본문 위반 등의 무효사유가 있음을 알지 못하는 특허권자 또는 실시권자가 (객관적) 무효심판청구등록 전 또는 특허권 이전등록 전 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조의2, 제104조).

## 아. 재정

### 1) 재정 의의

재정은 배타적 권리에 의한 부작용 제어를 위하여 정부에 의해 특허권자에게 부과되는 비자발적인 실시권 설정 계약을 말한다. 특허법은 특허권에 의해 인정되는 배타적 독점권에 내제된 위험에 대한 안전장치의 일종으로서 정치적, 사회적, 공익적 목적을 위하여 강제실시권 제도를 두고 있다.

### 2) 재정시 주의사항

재정은 특허권자의 동의 없이 그의 배타적 권리를 침해하는 것이어서 그 침해에 합당한 사회적 필요성이 있는 경우에 한하여 통상실시권을 설정하여야 하며, 합당한 보상이 있어야 한다.

### 3) 불충분실시의 재정요건

(재정요건) 특허법은 ① 특허권자와 협의하였을 것, ② 출원일부터 4년이 경과하였을 것, ③ 불충분실시에 정당한 이유가 없을 것, ④ 계속하여 3년 이상 국내에서 불충분실시하였을 것, ⑤ 반도체 기술이 아닐 것의 요건을 규정한다(특허법 제107조 제1항 제2호).

(정당한 이유) 정당한 이유란 특허권자에게 심신장애가 있거나, 실시에 필요한 정부기관등의 인·허가에 문제가 있거나, 타법에 의해 실시가 제한되거나, 실시에 필요한 원료 또는 시설에 한계가 있거나, 실시에 따른 물건의 수요가 적어, 특허발명의 불충분실시 이유가 특허권의 남용으로 보기 어려운 경우를 말한다(특허권 수용·실시에 관한 규정 제6조 제1항 유추적용).

### 4) 공공의 이익을 위한 상업적 실시의 재정요건

(재정요건) 특허법은 ① 특허권자와 협의하였을 것, ② 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우일 것의 요건을 규정한다(특허법 제107조 제1항 제3호).

(공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우) 특히 필요한지 여부는 강제실시를 허용할 경우의 발명의 보호라는 특허제도의 기본취지의 훼손 우려와 강제실시를 허용하지 않을 경우의 국가적·사회적 위험성을 비교형량하여 결정한다.

### 5) 의약품원조의 경우 재정요건

(재정요건) 특허법은 ① 특허권자와 협의하였을 것, ② WTO 회원국 중 WTO에 의약품 원조를 통지한 국가일 것의 요건을 규정한다(특허법 제107조 제1항 제5호).

(의약품) 원조를 통지한 의약품이란 특허된 의약품, 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트를 말한다(특허법 제107조 제8항).

(WTO 통지) 원조를 요청할 때는 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 부족하다는 확인, 해당 의약품이 특허된 경우 강제실시를 허락할 의사가 있다는 확인을 WTO에 통지했어야 한다(특허법 제107조 제7항).

(조건) ① 국내에서 특허권자의 피해가 없도록 의약품원조의 경우 재정을 할 때는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것의 조건이 붙는다(특허법 제107조 제4항). ② 수입국에서 출처오인에 의한 특허권자의 피해가 없도록 특허권자 제품과 외관상 구분되어야 한다(특허법 제110조 제2항 제3호).

(대가) 의약품의 생산은 국내에서 이루어지나, 해외원조를 위한 목적이며, 생산된 의약품은 전량 해외로 수출되므로, 생산행위에 대한 대가는 국내가 아닌 수입국의 경제적 가치를 고려하여 산정된다.

### 6) 보론

국내에서는 3년 이상의 불실시가 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 강제실시권이 허용된 사례만 있을 뿐, 공공의 이익을 위해 필요한 경우로 청구된 재정은 모두 기각되었다(백혈병 치료제, 에이즈 치료제 사례).

## 7) 절차

### 가) 재정청구

(주체) 특허발명을 실시하려는 자는 (기간) 특허권 존속기간 동안 (서면) 재정청구서를 제출함으로써 재정을 청구할 수 있다. 단 사유에 따라 재정청구 전에 특허권자 또는 전용실시권자와 선협의를 필요할 수 있으며, 출원일부터 4년의 경과가 요구될 수 있다(특허법 제107조).

### 나) 답변서 제출

재정청구가 있는 경우 지식재산처장은 불이익을 받을 수 있는 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 절차권 보장을 위해 청구서 부분을 송달하고 답변서 제출기회를 주어야 한다(특허법 제108조).

### 다) 재정결정

(기간) 재정은 특별한 사정이 없는 한 청구일로부터 6개월 이내 결정한다.

(서면) 재정은 서면으로 한다. 재정서에는 ① 통상실시권의 범위, 기간, 대가, 지급방법, 지급시기; ② 재정을 받은 자가 발명을 실시함에 있어 필요한 준수사항; ③ 재정을 하게 된 이유를 구체적으로 명시하여야 한다(특허법 제110조).

### 라) 재정서 등본 송달

재정결정시 재정청구인, 피청구인, 통상실시권자, 질권자에게 재정서 등본을 송달한다. 재정서 등본이 송달되었을 때 재정서에 적혀 있는 바에 따라 통상실시권의 효력이 발생한다(특허법 제111조).

### 마) 재정에 대한 불복이유의 제한

재정결정은 행정심판 또는 행정소송을 통해 불복할 수 있다. 단 대가는 불복이유로 할 수 없으며(특허법 제115조), 대가는 별도로 법원에 소송을 제기하여 증액을 구할 수 있다.

## 자. 통상실시권 허락심판

### 1) 이용·저촉관계 의의

특허권, 디자인권, 상표권은 독자적 요건에 의해 각각 권리가 발생되어 동일한 객체에 대한 권리가 경합될 수 있다. 이를 저촉관계라 한다.

이용관계란 후출원 권리자가 자신의 특허발명을 실시하면 선출원 특허발명을 침해하게 되나, 그 역의 관계는 성립되지 않는 일방적 충돌관계를 말한다. 이는 진보된 효과가 있어 특허등록을 받았음에도 불구하고 실시가 금지되어 그것이 사장되는 것을 특허법 제138조의 강제실시권을 통해 막고자 도입된 개념이다.

### 2) 이용관계 해당여부

법원은 이용관계는 후(後)발명이 선(先)특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부

가하는 것으로서 후발명이 선평발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후발명 내에 선평발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선평발명과 동일한 발명뿐 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 본다.

### 3) 이용·저촉관계인 경우 후출원 권리자 조치

(실시허락) 선출원 권리자로부터 실시 허락을 받으면 후출원 발명의 실시가 가능하다.

(선출원 발명 구매) 선출원 권리자로부터 선출원 발명을 구매하여 이용·저촉관계에 있는 후출원 발명을 제조하면 권리소진을 적용받는바 후출원 발명의 실시가 가능하다.

(강제실시권) ① 실시허락 등을 받을 수 없는 경우는 특허법 제138조의 통상실시권 허락 심판을 청구하여 강제실시권을 받아야 후출원 발명의 실시가 가능하다. ② 다만 강제실시권은 후출원 발명이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는 경우에 한해 인정되며, 선출원 권리자에게 실시료를 납부해야 한다(특허법 제138조 제2항, 제5항).

### 4) 이용·저촉관계시 후출원 권리자의 배타권이 제한되는지 여부

특허법 제98조는 저촉관계시 실시권만 제한할 뿐, 배타권 제한은 규정하지 않는다. 특허법 제138조 제3항도 이를 뒷받침한다.

## 1. 직접침해 사안에서의 권리범위 속부

### 가. 청구범위 해석

법원은 ① 특허발명의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 특허발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다는 입장이다.

② 다만 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 가능하다고 본다.

### 나. 문언범위

법원은 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다고 본다.

### 다. 균등범위

#### 1) 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

#### 2) 균등범위 성립요건

법원은 확인대상발명에 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 확인대상 발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 본다.

### 3) 과제해결원리의 동일

법원은 ① 확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 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 한다고 본다. 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 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 파악할지 결정하여야 한다는 입장이다.

다만 법원은 ② 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다고 본다. 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

### 4) 효과의 실질적 동일

법원은 ① 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)도 해결하는지를 중심으로 판단한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다.

② 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 없기 때문에, 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 한다는 입장이다.

### 5) 쉽게 변경

법원은 ① 특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제 97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마

런인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이며, 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다는 입장이다.

② 한편 법원은 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결 시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결 시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 본다.

## 6) 의식적 제외

### 가) 의식적 제외 의미

의식적 제외는 출원인이 심사과정에서 거절이유를 극복하기 위해 적극적으로 주장한 사실을 말한다. 의식적 제외가 인정되어 특허등록이 되었다면 금반언의 원칙상 추후 이와 모순되는 주장은 할 수 없다.

### 나) 의식적 제외 입증책임

법률요건분류설에 따르면 의식적 제외는 권리저지사실 등의 요건사실이므로 특허권의 비침해를 주장하는 측에 입증책임이 있다.

### 다) 의식적 제외 성립요건

(학설의 태도) ① 엄격한 금반언설(complete bar)은 감축된 구성에 관하여 어떠한 균등의 여지도 인정되지 않는다고 본다. ② 유연한 금반언설(flexible bar)은 감축된 구성에 관하여도 출원인의 의도를 참작해 균등론 적용의 여지가 있을 수 있다고 본다.

(판례의 태도) 법원은 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 지식재산처 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 하므로, 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사실만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 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 있다는 유연한 금반언설의 태도를 취하고 있다.

### 다) 거절이유 종류

법원은 신규성·진보성뿐 아니라, 기재불비 등 다른 거절이유 관련해서도 이의 극복 위해 적극적으로 청구범위 감축했다면 모두 의식적 제외를 인정한다.

## 7) 자유실시기술

### 가) 자유실시기술항변 의의

자유실시기술항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

### 나) 자유실시기술의 권리범위 속부 여부

법원은 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본다.

### 다) 직접침해에서의 자유실시기술항변 대상

법원은 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, ① 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명과 대비 이전 단계에서 확인대상발명 자체의 신규성 내지 진보성 유무를 판단하는 것인 점, ② 확인대상발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 신규성 내지 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 신규성 내지 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아닌 점, ③ 권리범위확인 심판에서 심판대상물은 심판청구인이 심판청구취지에 기재한 청구항 및 확인대상발명에 의해 곧바로 특정되는 것이지, 심판부에서 별도로 파악한 것에 의하여 심판물의 범위가 정해지는 것이 아닌 점 등을 고려하여, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다는 입장이다.

### 라) 간접침해에서의 자유실시기술항변 대상

법원은 간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 위 실시부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 한다고 판시한 바 있다.

### 마) 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 가능한지

법원은 특허법은 권리범위확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있고, 특허권의 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이며(특허법 제135조), 특허무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되



면 그 특허권은 소급적으로 소멸하는데(특허법 제133조), 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다고 본다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위확인심판에서 특허의 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 않기 때문이다. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다는 입장이다.

그러나 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 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 본다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있기 때문이다. 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 적용된다는 입장이다.

#### 바) 확대된 선출원지위로 자유실시기술항변 가능한지 여부

원고가 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원일 이후 공개되었더라도 선행발명의 출원일은 특허발명의 출원일 보다 앞서는데, 선행발명에 ‘확대된 선출원의 지위’가 인정되므로 자유실시기술 해당 여부를 판단함에 있어 선행기술로 고려되어야 한다고 주장한 사건에서, 법원은 제29조 제3항 본문은 ‘특허출원한 발명(이하 ‘후출원’ 또는 ‘후출원 발명’이라 한다)이 그 출원일 전에 출원하여 후출원 발명의 출원 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 특허출원(이하 ‘선출원’ 혹은 ‘선출원 발명’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없다’는 취지로 규정하고 있는데, 위 조항은 선출원 발명과 후출원 발명이 실질적으로 동일한 경우 선출원이 공지되지 아니한 상태에서도 후출원의 등록을 배제하는 이른바 ‘확대된 선출원의 지위’를 갖는다는 것으로서 후출원 발명의 특허요건 하자에 관한 조항일 뿐, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부 내지 특허발명의 진보성 여부 판단시 선출원 발명의 공지시점을 출원시로 소급하여 인정하여 주는 조항이 아니므로, 따라서 마치 특허법 제29조 제3항에 의하여 특허발명의 출원 당시 공지되지도 아니한 선행발명이 확인대상발명에 대해 자유실시기술이 될 수 있음을 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다고 함으로써, 확대된 선출원지위로는 자유실시기술항변이 불가하다고 판시한 바 있다.

#### 사) 공지예외주장과 자유실시기술항변

법원은 디자인보호법의 신규성 상실 예외 규정 등 관련 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시디자인 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결

합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않고, 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하는 방법에 의하여야 한다는 입장이다.

① 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자인보호법 제33조). 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정(디자인보호법 제36조)을 두었다.

② 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조). 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것이다.

③ 신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

④ 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 있는데, 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다.

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

의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.

⑤ 제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.

#### 라. 이용관계

법원은 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다고 보며, 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말하며, 이는 선출원 특허발명과 동일한 발명뿐 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 본다.

#### 마. 생략발명

(학설의 태도) 제1설은 중요하지 않은 요소만 생략한 채 특허발명의 기술적 사상을 그대로 이용하는 경우를 침해로 보지 않는다면 특허권자의 보호에 소홀할 수 있다고 주장한다.

제2설은 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하는데, 이를 다시 중요한 요소와 중요하지 않은 요소로 나누어 침해를 판단하는 것은 청구범위기준 원칙(특허법 제97조)에 맞지 않다고 주장한다.

(판례의 태도) 법원의 주류적 태도는 특허발명의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 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 없다고 본다.

다만 일부 판례는 생략발명이라 하더라도 균등론을 적용해 권리범위에 속한다고 볼 여지가 있다는 태도를 취한 바 있다.

## 2. 직접침해

#### 가. 직접침해 성립요건

침해는 정당권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적

결합관계를 그대로 실시하거나 균등한 범주 내에서 실시해야 성립한다.

#### 나. 업으로서 실시

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, ‘업’이란 사회 수요에 응하여 발명을 실시하는 사업을 말한다. 가정용 행위는 직접침해로 보지 않는다.

#### 다. 특허발명 생산 의의

법원은 물건발명의 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고, 가공·조립 등의 행위도 포함된다고 본다.

#### 라. 개별 부품의 생산을 특허발명의 생산으로 볼 수 있는 경우

법원은 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다고 본다. 다만 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단한다.

#### 마. 공동침해

##### 1) 특허권 의의

특허권은 일정기간 동안 특허발명 효과를 독점적으로 향유할 수 있도록 보장하는 권리를 말한다. 이는 또 다른 발명의 공개를 장려하고자 도입되었다.

##### 2) 복수 행위자의 행위에 대한 침해성립 필요성

행위자가 복수라 하더라도 그들이 종국적으로 특허발명 효과를 향유하고 있다면 특허권 보호를 위해 위 효과향유를 차단할 수 있어야 한다.

##### 3) 직접침해 성립요건 한계

침해는 정당권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 실시하거나 균등한 범주 내에서 실시해야 성립한다. 각 주체가 유기적으로 결합된 모든 구성요소를 실시하고 있는 것이 아니라면 직접침해는 성립하지 않는다.

##### 4) 간접침해 성립요건 한계

전용품을 생산하는 행위 등에 한해서만 간접침해를 인정한다(특허법 제127조 제2호). 각 주체가 실시하는 대상이 전용품이 아니라면 간접침해 법리로도 특허권을 실효적으로 보호할 수 없다. 따라서 새로운 확장해석이 필요하다.

##### 5) 공동침해 인정 여부

법원은 특허 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합

한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것으로 된다고 본다[이른바 '구성요소 완비의 원칙'].

다만 특허발명에 의한 물건의 생산에만 사용하는 물건 또는 특허발명에 의한 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건을 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 한 때에는 특허권을 침해하는 것으로 보고(특허법 제127조), 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, ① 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로, ② 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다는 입장이다.

#### 바. 속지주의

특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 가지는 독점적인 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다.

#### 사. 연구 또는 시험 목적

특허가 제조방법발명인 경우 그 방법을 사용하여 물건을 제조하는 행위 및 제조한 물건을 판매하는 행위는 실시해 해당한다(특허법 제2조 제3호).

다만 특허법은 특허발명의 이용을 도모하여 더 나은 개량발명의 완성을 장려함으로써 산업 발전에 이바지하는 것을 목적으로 하며, 이의 준수를 위해 연구 또는 시험 목적 실시행위에는 배타권 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있다(특허법 제96조 제1항 제1호).

#### 아. 존속기간만료 후 판매 목적

① 특허법은 허가 목적 생산행위는 실질적 존속기간 연장 방지 위해 배타권 효력 제한사유로 규정하나, 유사한 취지의 존속기간 만료 후 판매 목적 생산행위는 배타권 효력 제한사유로 규정하고 있지 않다(특허법 제96조 제1항 제1호).

② 법원은 통상실시권자가 존속기간 내에 생산한 물품을 그 존속기간이 끝난 후에 출고한 경우에도 실시료를 지급할 의무가 있다고 보아, 존속기간 내에 물품의 생산이 이루어졌다면 그 물품이 존속기간 만료 후에 판매되었다 하더라도 위 생산을 권리의 실시로 해석했다.

#### 자. 제작 의뢰의 경우

법원은 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시한 경우에 있어서, 그러한 제3자의 전용품의 생산 및 양도행위를 간접침해로 보지 않았다.

이어서 제3자가 통상실시권자에게 전용품을 제작·납품하는 행위가 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없는 이상, 그러한 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 검수·시연행위가 별도로

특허권을 침해하는 것으로 보기는 어렵다는 입장이다.

### 3. 간접침해

#### 가. 간접침해 의의

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

#### 나. 간접침해 성립요건 - 직접침해와의 관계

(학설의 태도) 중국적으로 직접침해가 발생하지 않는 경우 특허법 제127조의 행위를 하였어도 간접침해라고 볼 수 없다는 중속설과 직접침해와 무관하게 특허법 제127조 행위가 있으면 곧바로 간접침해라고 보아야 한다는 독립설이 있다.

(판례의 태도) 수출을 실시행위로 규정하기 전 구법상 중속설의 취지에서 전용품을 해외로 수출한 경우 간접침해가 아니라고 본 판례도 있으나, 주류적 판례는 독립설로 본다.

#### 다. 특허법 제127조 제1호의 ‘생산’의 의미

① 법원은 물건발명의 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고, 가공·조립 등의 행위도 포함된다고 본다.

② (구법상 판례의 태도) 법원은 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것인데, 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다며, 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 보았다.

(개정법의 태도) 개정법은 전용품의 수출도 실시행위로 추가하였다(특허법 제127조).

(검토) 구법상 법원은 직접침해가 발생하지 않았다면 그 전단계도 간접침해로 볼 수 없다는 태도이다. 그러나 개정법은 전용품의 수출도 실시행위로 보며, 간접침해란 직접침해의 사전 예방을 위해 도입된 제도이므로, 직접침해 발생 여부를 불문하고 직접침해로 이어질 개연성만 있으면 간접침해로 봄이 타당하다.

#### 라. 특허법 제127조의 ‘에만’의 의미

(학설의 태도) 제1설은 실험적인 사용가능성도 용도로 인정하는 견해다.

제2설은 실험적인 사용가능성은 용도로 인정하지 않고, 실용적인 사용가능성만을 용도로 인정하는 견해다.

제3설은 실험적 혹은 실용적 가능성은 용도로 인정하지 않고, 실용적으로 사용되고 있는 용도만 용도로 인정하는 견해다.

(판례의 태도) 법원은 특허법 제127조 제1호에 따른 특허권의 간접침해가 성립하려면 생산·

양도 등 행위의 대상인 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것으로서 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건을 특허발명 물건의 생산 이외의 다른 용도로 사용할 수 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는다고 보며, 여기에서 ‘다른 용도’는, 위 규정에 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다는 입장이다.

#### 마. 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건’의 의미

법원은 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 보고, 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다고 본다.

#### 마. 소모품에 대한 간접침해

법원은 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고, 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다는 입장이다.

#### 바. 전용품에 추가적인 구성이 더 결합된 경우

(추가적인 구성에 의해 더 나은 효과가 있는 경우) 법원은 레이저 프린터 사건에서 감광드럼 카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다고 보았다.

(추가적인 구성에 타용도가 있는 경우) 법원은 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높인다는 특허법 제127조 제2호의 취지를 고려하면, ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’에 다른 구성요소를 부가하여 특허 방법 이외에 다른 용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도, ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’ 자체의 구성이 변경되거나 ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’을 구성하는 부분 자체에서 특허 방법 실시 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 다른 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, “특허 방법의 실시에만 사용하는 물건”을 구성하는 부분 자체로

는 여전히 특허 방법의 실시 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 이와 같이 ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산, 판매하는 등의 행위도 특허법 제127조 제2호 소정의 간접침해에 해당한다고 봄이 상당하다고 본다. 이와 같이 해석하지 아니할 경우, 특허 방법의 실시에서 사용될 개연성이 높은 ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있게 되어 부당한 결과를 초래하게 된다는 입장이다.

#### 사. 전용품 제작 의뢰의 경우

법원은 방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다고 본다.

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다는 입장이다.

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 보지 않는다.

### 4. 권리소진

#### 가. 권리소진원칙 의의

권리소진원칙이란 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서 소유권자를 보호하고자 도입된 논리다.

#### 나. 권리소진원칙 요건

적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

#### 다. 방법발명의 경우

##### 1) 특허권 소진의 인정 여부

(물건발명, 제법발명) 법원은 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있고, ‘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 소진되며, 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않고, 이는 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지라고 본다.



(방법발명) 나아가 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법 발명’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 않는다는 입장이다.

## 2) 방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

법원은 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 있고, 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 있으며, 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 없고, 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다고 본다.

## 3) 실질적 구현 여부의 판단기준

법원은 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 포함되어있는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단한다.

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 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다는 입장이다.

## 라. 국제적 권리소진

### 1) 진정상품 병행수입 의의

병행수입은 권리자에 의하여 적법하게 외국에 배포된 진정상품을 권리자와 무관한 제3자가 권리자의 허락 없이 국내로 수입하여 판매하는 행위를 말한다. 이는 불법복제품과는 구분되나 권리자의 허락 없이 수입·판매하기 때문에 지식재산권과의 충돌에서 논란이 있다.

### 2) 진정상품 병행수입 허용 여부

(학설의 태도) 적극설은 병행수입된 진정상품에도 권리소진원칙이 적용된다고 본다. 이는 권

리자에 의해 생산된 제품임을 강조한다.

소극설은 병행수입된 진정상품에는 권리소진원칙이 적용되지 않는다고 본다. 이는 국가마다 판매조건이 상이할 수 있어 권리자가 권리소진에 대한 충분한 보상을 받지 못할 수 있음을 우려한다.

목시적허락필요설은 병행수입에 대한 권리자의 목시적 허락이 있는 범위 내에서만 권리소진 원칙이 허용된다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

(판례의 태도) 법원은 진정상품 병행수입을 국제적 권리소진이론에 의해 허용한 바 있다.

#### 마. 판매금지제한 약정

##### 1) 판매제한조건 의의

판매제한은 권리자가 특허권이 실질적으로 구현된 물품을 판매할 때 해당 물품의 재판매에 관하여 제한을 가하는 것을 말한다.

##### 2) 판매제한조건의 효력

법원은 ① (물건발명의 경우) 물건의 발명(이하 '물건발명'이라 한다)에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허가 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적 달성으로 인하여 소진되었으므로 특허권자는 그 양수인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라 한다)의 해당 물건의 사용이나 처분에 대해 더 이상 특허권을 행사할 수 없다고 봄이 상당하고, 이는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허가 구현된 물건, 즉 '특허방법에 의해 생산한 물건'을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지라고 보아야 한다는 입장이다.

② (방법발명의 경우) 그리고 물건을 생산하는 방법의 발명뿐만 아니라 그 외의 방법의 발명(이하 통틀어 '방법발명'이라 한다)에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 이용되는 물건을 적법하게 양도하는 경우에 그 양수인 등의 해당 물건 사용에 대해 특허권이 소진되는지에 관하여 보건대, 특허권 소진을 특정한 물건에 인정할 것인지 여부는 해당 물건에 구현된 특허가 침해를 주장하는 특허의 발명에 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 가지는 기술구성을 포함하고 있는지에 관한 문제일 뿐이지 그것이 물건발명에 대한 특허인지방법발명에 대한 특허인지 여부와는 무관한 점, 특허권자는 특허청구항 작성기법에 따라 물건발명과 방법발명을 얼마든지 상호 변경할 수 있는데, 방법발명 특허의 실시행위에 대하여 소진을 적용하지 않을 경우 특허명세서 중에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진 이론을 회피할 수 있게 되어 부당한 결과가 나올 수 있는 점, 특허된 방법 역시 물건에 구현될 수 있는 이상 방법발명 특허를 특별히 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없는 점 등을 종합하며 보면, 방법발명의 특허에 관하여도 일정한 경우 특허권이 소진될 수 있다고 봄이 타당하다고 본다.

③ (방법발명의 실질적 구현 물건) 나아가 이러한 경우에 특허권 소진을 인정하기 위해서 어느 정도까지 해당 물건에 방법발명의 특허가 구현되어야 하는지에 관하여 보건대, 일반적으로 특허권 소진을 인정하는 근거는 특허가 구현된 물건을 이전할 때마다 특허권자의 허락을 받아

야 한다면 위 물건의 자유로운 유통 및 거래안전이 저해되고, 특허권자는 위 물건을 이전할 때 이득을 확보하게 되므로 이중의 이득을 인정할 필요가 없다는 점에 있는바, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 양수한 양수인 등이 위 물건을 이용하여 그 방법발명을 사용할 때마다 특허권자의 허락이 필요하다면 위 물건이 시장에서 원활하게 유통되는 것을 저해하게 되는 점, 특허권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 등이 위 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 실시권자에 대한 실시료 또는 위 물건의 양도가액을 미리 결정할 수 있으므로 특허권자에게 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있는 점 등을 고려하면, 해당 물건이 '방법발명이 실질적으로 구현된 물건'이라면, 특허권이 소진되어 그 방법발명의 특허권자는 위 물건의 양수인 등이 위 물건을 사용하는 것에 대하여는 특허권을 행사할 수 없다고 봄이 타당하고, 여기서 어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현하고 있는지 여부는 방법발명이 구현된 물건에 대한 합리적으로 예정된 유일한 용도가 그 방법발명을 실시하는 데에 있고 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 다른 비침해용도가 없는 지 여부, 그 물건에 방법발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 가지는 기술구성이 포함되어 있는지 여부, 그 방법발명 내지 그 발명이 구현된 물건이 전체 제조 공정에서 실질적으로 차지하고 있는 비중, 그와 같은 물건이 유통과정에 놓였을 때 거래안전에 미치는 영향, 특허권자가 그 물건의 양도로 특허발명을 공개한 대가를 확보하였다고 평가할 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단한다.

④ (판매제한조건) 그 외에 특허권자가 특허가 구현된 제품을 최초로 양도하면서 실시권자나 구매자에게 일정한 조건이나 제한을 부과하는 경우에 특허권의 소진이 인정되는지 여부에 대하여는 그러한 양도행위가 있다는 사정만으로 조건의 제한 부과와 관계없이 곧바로 특허권이 소진된다고 단순히 획일적으로 결정할 것이 아니라 실시권자나 구매자에게 부과된 조건이나 제한이 실시권설정(라이선스)계약서에 명시된 계약조건인지 아니면 실시권설정계약조건이 아닌 부수적인 내용에 포함되어 있는지 여부와 그 약정의 내용이나 성격 등을 구체적으로 검토하여 그와 같이 실시권설정계약에 부가된 조건이나 제한이 특허권 남용에 해당하거나 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 위반되는지 여부 및 구매자가 그 물건을 구입할 당시에 그와 같은 조건이나 제한이 있었는지를 알았거나 쉽게 알 수 있었는지 여부, 실시권설정계약서에 명시된 제한이나 조건이 물건의 거래에 미치는 영향 등의 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.

이와 같은 논리는 방법발명에도 적용될 수 있으므로 방법발명을 실시하기 위한 물건의 양도로 인해 그 특허권이 소진하는지 여부도 단순히 일률적으로 오로지 그 물건의 양도 등의 처분행위가 있었는지 여부에 따라서만 결정할 것이 아니라 마치 펼쳐진 스펙트럼 하에서 적용 영역을 특정하는 것과 같이, 앞서 본 제반 사정들을 특허권의 소진이 인정되는 취지에 비추어 살펴본 다음 구체적·개별적으로 판단하여야 한다. 따라서 그와 같이 특정된 영역에는, 특허권자가 실시권자에게 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 판매할 수 있는 권한을 제한하여 실시권을 허락하였는데 실시권자가 그 제한을 위반하여 위 물건을 양도하고 구매자가 그러한 사정을 알고 있었음에도 그것을 양수한 사실관계에서 특허권자가 그 구매자에 대하여 허락받지 않은 양도라는 이유로 특허권을 행사할 수 있다고 판단되는 경우가 있을 수 있고, 이와 달리 특허권자가 실시권자에게 위 물건을 양도할 수 있는 권한을 별다른 제한 없이 부여하면서 단지 실

시권자로 하여금 위 물건의 구매자에 대하여 그 물건의 사용 등을 제한하는데 그치는 사실관계에서 위 물건의 양도 자체는 별다른 제한 없이 특허권자에 의해 승인된 것이어서 특허권자가 그 구매자를 상대로 더 이상 특허권을 행사할 수 없다고 판단되는 경우도 있을 수 있다고 본다.

#### 바. 리사이클 행위(56-1)

① 법원은 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 특허권을 침해하는 것으로 보아야 할 것이나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다고 본다. ② 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. ③ 한편 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정 취지 등을 종합하여 판단하여야 한다는 입장이다.

### 5. 무효사유 항변

#### 가. 무효사유 항변 의의

무효사유 항변이란 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하여 침해여부 및 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 이는 제3자의 신속한 권리구제를 위해 도입되었다.

#### 나. 무효사유 항변 법적논란

특허무효여부 판단은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 다른 절차에서 특허무효사유를 심리하는 것이 권한배분에 어긋나는 것 아닌가하는 논란이 있다.

#### 다. 침해소송에서의 무효사유 항변 성격

법원은 권리는 남용하지 못한다는 법원칙( 민법 제2조 제2항)은 특허법에 의한 법률관계에서도 원칙적으로 적용되어야 하므로, 따라서 지식재산처 심사관이 출원된 발명이 특허무효사유를 가지고 있어 거절결정을 하였어야 함에도 불구하고, 선행기술에 대한 조사가 부족한 등의 이유로 특허결정을 한 모든 경우에 단순히 특허무효사유의 존재만으로 그 특허권의 행사를 권리남용이라고 하는 것은 특허권에 대한 과도한 제한이라고 할 것이어서 취할 바 못되지만, 형식적으로 유효한 특허로서의 외관을 가지고 있다는 이유만으로 그 권리행사를 인정하는 것 역시 앞서 본 바와 같이 특허법의 취지에 반하고 특허 관련 절차에 무시하기 어려운 불합리를 초래하므로, 일정한 경우에는 그 권리행사를 제한함이 타당하므로, 형식적으로 유효한 특허로서 성립되었다고 하더라도, 그 특허발명에 특허무효사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통하여 드러난 제반 증거에 의하여 객관적으로 명백해졌고 이에 따라 그러한 증거를

기초로 특허무효심판을 청구하는 경우 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때에는 그 특허권의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다고 본다. 이와 같이 보더라도 그것은 권리남용금지라는 일반 법원리에 근거하는 것이고 당해 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 특허무효 여부를 판단하는 것일 뿐 특허의 추상적 권리범위를 부정하거나 대세적 효력까지 무효로 선언하는 것이 아니므로 행정부와 사법부 사이의 권한분배의 원칙이나 공정력의 이론에 반한다고 할 수 없다는 입장이다.

#### 라. 침해소송에서 진보성 여부를 심리할 수 있는지

① 과거 법원은 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시했다.

② 그러나 최근 법원은 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니지만, 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있으므로, 따라서 진보성이 없어 본래 공중에 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치되고, 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나므로, 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 하여, 그 태도를 변경하였다.

#### 마. 권리범위확인심판에서 진보성 여부를 심리할 수 있는지

① 과거 법원은 특허발명이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시했다.

② 그러나 최근 법원은 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허

의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없고, 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며, 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않기 때문에, 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다고 하여, 그 태도를 변경하였다.

즉 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다는 입장이다.

## 6. 특허권 침해행위에 대한 민·형사 조치

### 가. 존속기간 만료 전 민사상 조치

(침해금지청구) 특허권자는 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 침해의 금지 또는 예방은 소송을 통해 구제받을 수도 있으나, 가처분신청으로써 보다 신속하게 보전 받을 수도 있다.

한편 침해금지 등을 청구할 때는 부대해서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등을 함께 청구할 수도 있다(특허법 제126조 제2항).

(손해배상청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 손해가 발생했다면 안 날부터 3년의 소멸시효(민법 제766조)가 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조). 이때 침해행위에 대해 과실은 추정되고(특허법 제130조), 판례에 따르면 동종업계에 있을 경우 손해발생사실도 인정된다.

(신용회복청구) 특허권자는 고의 또는 과실에 따른 침해행위로 인해 업무상 신용이 실추되었다면 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다(특허법 제131조).

(보상금청구) 특허권자는 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고, 그 특허출원된 발명을 실시한 자에게 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 설정등록을 할 때까지의 기간 동안의 특허발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하

는 보상금의 지급을 설정등록 후 3년의 소멸시효 전(민법 제766조)까지 청구할 수 있다(특허법 제65조).

#### 나. 존속기간 만료 후 민사상 조치

법원은 존속기간 만료 후에는 침해금지청구를 행사할 수 없다고 본다.

#### 다. 손해배상청구 성립요건(고의 여부)

① 1877년 독일은 침해자가 고의로 특허권 침해행위를 한 경우만 손해배상책임을 인정하고, 대신 손해배상의 특별 형태로 특허권자의 실제 손해의 증명과정을 생략한 채, 침해자 이익 전부를 특허권자에게 반환하도록 강제하여 침해자의 이익을 박탈했다. 이는 침해로 인한 실제 손해는 정확한 증명이 어려운 경우가 많아 증명 가능한 금액으로 손해액을 한정하면 침해에 대한 효과적인 제재를 하지 못할 수 있다는 우려 때문이었다.

② 그러나 1891년 고의 또는 중과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하는 것으로 변경하였고, 1936년부터 손해배상책임 요건을 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우로 하고 있으며, 우리나라도 같은 태도를 취하고 있다.

#### 라. 손해배상청구 증액 성립요건(고의적으로 인정되는 경우)

침해가 고의적으로 인정되는 경우 손해배상청구 증액이 가능한데, 여기서 고의적으로 인정되는 경우란 고의와 손해 발생의 우려를 인식한 경우를 포함하는 개념으로서(특허법 제128조 제9항 제2호), 침해자의 우월적 지위 여부, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이익의 정도 등을 고려해 판단한다.

#### 마. 형사상 조치

① 특허권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조). 한편 구법에서는 특허권 침해죄가 친고죄이었으나, 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어, 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하다.

② 다만 법원은 특허법은 제127조에서 ‘침해로 보는 행위’(강학상의 간접침해행위)라 하여 현실로 특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’ 등이라 약칭한다.)의 침해로 보기 어려운 예비단계의 행위를 침해행위로 의제하는 규정을 두고 있는 바, 여기에서 위 제127조에 해당하는 간접침해행위에 대하여 특허권등 침해의 민사책임을 부과하는 외에 위 법 제225조 제1항(특허권등을 침해한 자에 대한 처벌규정)에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장 해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙에 비추어, 또한 특허권등 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권등 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권등 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 위 벌칙조항에 의하여 특허권등 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성등에 비추어 볼 때, 위 제127조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시킴으로써 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아닌 것으로 본다.

#### 바. FRAND 관련

##### 1) FRAND 의의

FRAND란 “공정하고 합리적이며 비차별적인”의 약자로서, 표준화 기구 중 하나인 유럽통신 표준연구소가 특허발명을 표준으로 제정할 때 특허권 보유자에게 요구하는 선언문구다. 이는 표준과 독점의 조화를 위한 가교제에 해당한다.

## 2) FRAND 계약시 침해금지청구권 포기한 것으로 보는지 여부

(학설의 태도) 침해금지청구권을 행사할 수 없다는 견해는 표준특허의 실시를 저해하면 FRAND 선언을 도입한 취지에 부합하지 않다고 주장한다.

침해금지청구권을 행사할 수 있다는 견해는 침해금지청구권의 행사를 금지하면 역 특허위협 의 폐해가 초래될 수 있음을 주장한다.

절충설은 실시권 계약의 체결을 희망하는 자를 상대로는 침해금지청구권을 행사할 수 없고, 실시권 계약의 체결을 회피하거나 거부하는 자를 상대로는 침해금지청구권을 행사할 수 있다는 견해로서, 앞선 견해를 조화한 입장이다.

(판례의 태도) 법원은 FRAND 선언에 의해 자동적으로 제3자에게 실시권이 부여되는 것은 아니고, FRAND 선언을 무조건적인 침해금지청구권 행사의 제한으로 해석하지 않는다.

## 3) FRAND 계약시 침해금지청구권 권리남용 여부

법원은 FRAND 선언을 한 이후에는 특허권자가 실시자와 성실하게 협상하여야 할 의무가 있으나, 그 실시자가 특허권자에게 실시권의 허여를 요청하지도 않고 일방적으로 표준특허를 실시하고 있다면 특허권자가 침해금지청구권을 행사하더라도 권리남용이 아니라고 본다.

## 4) FRAND 계약시 침해금지가처분 인용 여부

### 가) 침해금지가처분 의의

침해금지에 대한 가처분은 현상의 진행을 그대로 방지할 경우 권리자가 현저한 손해를 입을 염려가 있을 때 잠정적으로 임시의 지위를 정하는 보전처분을 말한다(민사집행법 제300조 제2항).

### 나) 침해금지가처분 요건

침해금지에 대한 가처분은 특허법 제126조의 침해금지청구권의 피보전권리의 존재가 소명되고, 권리자로 하여금 판결의 확정까지 기다리게 하는 것이 가혹하다고 생각되는 정도의 현저한 손해가 있어 이를 당장 막을 보전의 필요성이 소명될 때 인정된다.

### 다) 보전의 필요성

법원은 보전의 필요성은 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안 소송에 있어서의 장래의 승패 예상, 기타 제반 사정을 고려하여 합목적적으로 결정한다.

### 사. 부당한 가처분 집행 관련

법원은 고의 또는 과실에 의하여 부당한 가압류나 가처분 등 보전처분을 집행한 경우 그 보전처분의 집행은 불법행위를 구성한다 할 것이고, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정된다고 보아, 부당한 집행으로 인한 손해를 배상할 의무가 있다고 본다.



## 아. 단정적인 경고장 관련

### 1) 경고장 의의

경고장은 상대방에게 특허권이 있음을 인식시켜 상대방의 행위가 침해일 경우 그 행위에 대해 고의 또는 과실을 성립시키기 위해 보내는 서면을 말한다.

### 2) 손해배상책임 여부

법원은 특허권의 침해 여부는 고도의 전문적인 식견을 가지고 판단하여야 하고 전문가에 따라 견해의 차이가 있을 수 있으므로 특허심판원의 심결 또는 특허법원의 판결 등에 의하여 비로소 객관적으로 확정될 수 있으며, 특허의 권리범위를 쉽게 판단할 수 없다고 할 것인데, 피고가 특허심판원에 권리범위 확인의 청구를 하거나, 법원에 특허권 침해를 원인으로 한 가처분신청을 하지도 않은 채 단지 의뢰하였던 변리사의 판단에 근거하여 원고의 이 사건 제품이 피고의 특허권을 침해한다고 단정한 뒤, 피고의 특허를 침해하는 이 사건 제품들을 폐기하고 더 나아가 주요 일간지에 사과문을 게재하라는 강력한 내용의 경고장을 원고의 거래처에 발송한 행위는 고의 내지는 적어도 과실에 의해 원고의 영업활동을 방해한 것으로 봄이 상당하고, 피고의 이 사건 경고장 발송 행위는 고의 내지는 적어도 피고의 과실에 의한 것으로서 그 위법성이 인정되므로 피고는 이 사건 경고장 발송으로 인한 원고의 손해를 배상할 의무가 있다고 판단한 바 있다.

## 7. 민사 조치시 입증책임경감 관련

### 가. 손해액 추정(66번)

#### 1) 일반적인 손해액 의의

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 차액설을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 손해액으로 본다.

#### 2) 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 취지

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

#### 3) 특허법 제128조 제2항의 성격

(학설의 태도) 이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다. 입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

(검토) 특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행

위 외의 사유로 판매 불가 수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 빼야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

#### 4) 특허법 제128조 제2항의 손해액 산정

(내용) 침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

(개정법) ① 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용 실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다. 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다. ② 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

(침해자 양도수량) 다수설은 침해자의 판매수량뿐 아니라 무상양도수량도 양도수량에 포함한다. 무상양도수량도 침해행위가 없었다면 권리자가 수익을 얻을 수 있었던 수량일 가능성이 있기 때문이다.

(이익액) 이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다. 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데, 고정비용은 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려우므로, 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.

(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정) 법원은 침해행위 외의 사유란 침해자의 시장 개발노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 특허권 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 특허권을 침해하지 않으면서 특허권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경쟁제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 그러한 사유에 포함될 수 있음은 물론이나, 이를 적용하여 손해배상액의 감액을 주장하기 위하여 침해자로서는 그러한 사정으로 인하여 특허권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 대해서까지 주장과 입증을 하여야 한다고 본다.

#### 5) 특허법 제128조 제4항의 성격

제4항은 “추정한다”라고 규정되어 있어 법적성격은 추정이다.

법원도 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이라고 하여, 간주가 아닌 추정으로 해석한다.

#### 6) 특허법 제128조 제4항의 손해액 산정

(한계이익) 법원은 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는데, 이 때 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다고 본다.

(기여율) 한편, 법원은 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우가거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하며, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가한다.

(기여율 입증책임) 법원은 기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다고 본다.

#### 8) 특허법 제128조 제5항의 성격

(학설의 태도) 간주규정설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권 손해배상의 특칙으로 보고, 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아 실제 손해가 발생한 사실이 없더라도 손해액은 물론 손해발생까지도 간주하는 규정으로 해석한다.

추정규정설은 추정규정으로 본다. 이는 손해발생을 전제로 실시료 상당액을 최저한도의 손해액으로 정한 규정으로 해석한다.

(검토) 특허권자의 불실시를 이유로 강제실시권을 부여할 때도 유상의 실시료 납부를 조건으로 하는바(특허법 제107조), 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아도 특허발명을 실시하는 자는 적어도 실시료 상당액은 특허권자에게 지불해야 함이 특허법의 정신이라고 볼 수 있다. 이에 본 규정은 간주규정으로 해석하여 특허발명의 객관적 이용가치에 대한 보상으로 해석함이 타당하다.

#### 9) 특허법 제128조 제5항의 손해액 산정

(구법의 태도) 구법에서는 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하여, 특허권자와 침해자 사이의 개별적 사정이 아닌 제3자와의 일반적 사정도 고려했었다.

(구법상 판례의 태도) 법원도 제3자와 맺은 실시료 계약이 있다면 이를 침해자에게 적용하는 것이 “현저하게” 불합리하지 않는 한 참작할 수 있다는 태도였다.

(현행법의 태도) 통상적인 금액은 지나치게 낮아 권리자의 보호에 미흡할 수 있다는 지적 하에 현행법에서는 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 개정함으로써, 통상적인 실시료에 구해

받지 않고 특허권자와 침해자의 개별적 사정을 참작하여 정당한 실시료를 손해액으로 받을 수 있게 하였다.

#### 10) 특허법 제128조 제8항의 성격

징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 일반적인 보상적 손해배상 등과 구별되고, 처벌의 성격을 지니는 특칙이다.

#### 11) 특허법 제128조 제8항의 손해액 산정

침해행위에 고의가 인정되는 경우 고의의 정도 등 총 8가지의 상황을 고려하여 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다.

#### 나. 과실 추정

법원은 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있는데, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다고 본다. 따라서 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.

#### 다. 침해입증관련

##### 1) 제129조

출원 전 공지 등이 되지 아니한 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우, 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 추정한다(특허법 제129조).

##### 2) 제132조

(의의) 자료제출명령은 침해분쟁의 증명에 있어서 필요한 서류를 소지한 당사자에 대해 그 자료의 제출을 명하는 것을 말한다. 이는 증거수집의 곤란으로 인해 권리구제를 받지 못하게 되는 경우를 차단하고자 도입된 제도다.

(자료제출명령 거부사유) 자료제출명령을 받은 자는 정당한 이유가 있으면 자료제출을 거부할 수 있으나, 단 제출할 자료에 영업비밀이 있어도 침해분쟁의 증명에 반드시 필요한 때는 그 자료의 제출을 거부할 수 없다.

(자료제출명령 불응시 제재) 자료제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있으며, 만약 당사자가 자료의 기재에 관하여 주장할 수 있는 사정이 되지 않고, 그 자료가 아닌 다른 증거로는 증명하고자 하는 사실의 증명이 곤란한 때는 법원은 요증사실에 관한 주장까지도 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조).

### 3) 제126조의2

(의의) 소송에서 특허권자 등이 구체적 침해행위를 제시하면 피고가 자기의 구체적 행위태양을 제시하여 부인하도록 의무를 부과했다(특허법 제126조의2). 이는 제조방법 발명의 입증의 난이도를 악용해, 악의적 또는 의도적으로 특허권을 침해하는 행위들이 있어서, 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 도입된 제도다.

(구체적 행위태양 제시의무 불응시 제재) 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하면서도 자신의 구체적 행위태양을 정당 이유 없이 제시하지 않으면 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

## 8. 형벌규정 관련

### 가. 침해죄

#### 1) 침해죄 의의

특허제도의 질서 유지를 위해 특허권을 침해한 자는 민사상 책임뿐 아니라, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에도 처한다(특허법 제225조).

#### 2) 침해죄 판단시 정정의 소급효 적용 여부

법원은 정정심결이 확정된 경우 그 정정이 별도의 정정무효심판절차에 의하여 무효로 되지 아니하는 한, 그 특허발명은 처음부터 정정된 특허청구범위에 의하여 특허권 설정등록이 된 것으로 보아야 하지만, 헌법 제13조 제1항, 형법 제1조 제1항의 입법 취지 및 특허발명의 특허청구범위는 특허권자가 독점하여 실시할 수 있는 영역과 제3자가 침해해서는 아니 되는 영역을 객관적으로 확정하여 대외적으로 공시하는 규범적 효력이 있는 점에 비추어 보면, 피고인의 행위가 특허권침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없는 법리이고, 그 결과 원심이 정정 전의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼아 피고인이 그 특허발명의 침해죄를 범하였는지 여부를 판단한 것은 정당하다고 판단한 바 있다.

### 나. 허위표시죄

#### 1) 허위표시죄 의의

허위표시죄란 특허물건이 아닌 물건에 특허표시하는 행위를 말한다. 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하기 위해 규정하고 있다.

#### 2) 실질적 동일 물건에 특허표시한 경우

법원은 특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산·사용·양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 '특허된 것 등으로 표시'라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있는데, 위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의

유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데 있으므로, 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다고 본다.

### 3) 무효로 된 특허에 특허표시한 경우

존속기간만료, 특허료 불납 및 무효 처분 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고 특허표시를 하면 허위표시죄에 해당한다고 봄이 통설이다.

### 4) 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허표시한 경우

특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허품에 특허표시할 수 있다(특허법 제223조). 다만 위 특허권자등이 아닌 자가 특허표시한 경우에 대한 규정은 없다. 구체적으로 누구든지 허위표시 행위를 하여서는 아니 된다고 하고 있으며, 이를 위반할 경우 허위표시죄를 구성한다고만 규정하고 있을 뿐, 정당권원 없는 자가 특허발명에 특허표시한 것을 허위표시죄로 규정하고 있지는 않다.

### 5) 침해죄와 허위표시죄 대비

① 침해죄는 정당권원 없는 제3자가 유효한 특허의 권리범위 내 발명을 업으로서 실시하는 경우 성립되는 반면, 허위표시죄는 누구든지 특허물건이 아닌 물건에 특허표시하는 경우 성립된다. ② 침해죄는 반의사불벌죄로서 형량이 7년 이하의 징역등인 반면, 허위표시죄는 비친고죄로서 형량이 3년 이하의 징역등이다.

### 6) 특허표시를 할 수 있는 자가 아닌 자가 특허표시한 경우

법원은 특허법 제224조 제3호는 특허 또는 특허출원된 것이 아닌 방법을 사용하기 위하여 광고, 간판 또는 표찰류에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하는 행위를 처벌대상으로 하는 것이므로, 이미 특허된 방법을 사용하여 제조하면서도 광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을 사용하여 제조하는 것처럼 표시한 사건에서, 이는 특허권자의 특허권을 침해하는 행위로써 특허법 제225조에 해당할지언정 특허된 것이 아닌 방법을 사용한 경우에 관한 특허법 제228조에 해당한다고는 볼 수 없다고 보아, 침해품에 특허표시한 경우 침해죄가 성립됨은 별론, 허위표시죄는 성립되지 않는다고 보는 입장이다.

## 1. 일사부재리

## 가. 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

## 나. 범위

일사부재리는 지나치게 넓게 적용하면 타인의 확정 심결이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 반대로 너무 좁게 적용하면 모순·저촉 방지라는 취지의 달성이 미흡할 수 있다.

## 다. 확정심결 존재 여부 판단기준시

① 과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 해석하였다. 그리하여 일사부재리의 원칙은 어느 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된(이하 두 경우 중 심판의 심결이 확정 등록된 경우만을 들어 설하기로 한다) 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 심결시를 기준으로 하여 그 때에 이미 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판의 청구시기가 확정된 심결의 등록 전이었는지 여부를 묻지 아니하고 적용된다고 판시하여 왔다.

② 최근 법원은 이와 같은 종래의 대법원 판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속되는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없는데, 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다고 보았다.

나아가 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있는데, 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은

위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이나, 그런데 특허법 제163조는 위와 같이 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 아니한다고 해석될 뿐이며, 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기 하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 이미 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에까지 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다고 보고, 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다는 입장으로 그 태도를 변경하였다.

#### 라. 동일증거 여부

(학설의 태도) 중요동일증거설은 확정심결의 결론을 뒤집을 수 있을 정도가 아니면 동일증거로 본다. 이 견해는 사실상 본안심리 후 심판청구적법 요건을 심리하고 있어 경제적이지 못하다는 비판이 있다.

실질적동일증거설은 실질적으로 내용상 동일성이 있으면 동일증거로 본다. 이 견해는 기준이 불명확하다는 비판이 있다.

형식적동일증거설은 형식적으로 동일한 경우만 동일증거로 본다. 이 견해는 일사부재리 적용 범위가 좁아 모순·저촉되는 심결이 나올 가능성이 크다는 비판이 있다.

(판례의 태도) 법원은 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나, 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적으로 결합하여 판단하는 경우 일사부재리 원칙에 반하지 않는다고 본다.

#### 마. 동일사실 여부

##### 1) 일반론

법원은 동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말한다고 본다.

##### 2) 특허무효심판 사건에서 무효사유 추가된 경우

법원은 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는 아니한다고 본다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다는 입장이다.



바. 일사부재리 위반의 각하심결에 대한 심결취소소송 심리범위

① 법원은 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(특허법 제140조 제2항 참조), 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다는 입장이다.

② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이고,

③ 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하며, 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 있으며, 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니지만, 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 하고, 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않으므로, 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다는 입장이다.

바. 각하심결에 일사부재리가 인정되는지

법원은 일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있으므로, 따라서 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다고 본다.

다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 본다.

① 종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

- ② 특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다. 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리·판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.
- ③ 심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

## 2. 중복심판금지

### 가. 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 한다.

### 나. 요건

당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

### 다. 판단기준

(학설의 태도) 제1설은 청구시 기준으로 본다. 이는 유사한 취지의 일사부재리가 청구시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

제2설은 심결시 기준으로 본다. 이는 민사소송법에서도 제소 당시가 아닌 변론종결시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

(판례의 태도) 법원은 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있으므로, 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 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다는 입장이다.

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다. 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 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 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 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.

라. 2 이상의 심판청구가 권리남용에 해당하는지

#### 1) 권리남용 의의

권리남용은 법률에서 인정하는 목적과 어긋나게 권리를 부당하게 행사하는 것을 말한다.

#### 2) 권리남용 해당여부

법원은 패소한 당사자가 동일 당사자를 상대로 동일 심판을 청구했다라도, 수회에 걸쳐 같은 이유로 청구가 기각당하여 확정되었음에도 법률상 받아들일 수 없음이 명백한 이유를 들어 거듭 청구하는 경우가 아닌 이상, 심판청구를 권리남용으로 보지 않는다.

마. 전심판 계속 중의 의미

(학설의 태도) 제1설은 심판이 심판원에 계속 중인 경우로 한정하여 해석한다. 이는 심판과 심결취소소송은 엄연히 다른 절차이므로 전심판 계속 중은 문언 그대로 심판원 절차 계속으로 보아야 문언해석에 충실하다고 주장한다.

제2설은 심결이 확정되지 아니한 경우로 해석한다. 이는 특허법 제154조 제8항은 민사소송법 제259조를 준용한다고만 규정하고 있을 뿐 “전심판 계속”을 심판원 절차의 계속으로 제한하는 별도의 규정이 존재하지 않는다고 주장한다.

(판례의 태도) 법원은 ‘전심판 계속 중’이라 함은 전 심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우도 포함한다라고 본다.

### 3. 공동심판 및 공동소송 법적성격

가. 공동소송 의의

1개의 소송절차에서 원고나 피고의 어느 한쪽 또는 양쪽의 당사자가 2인 이상인 소송형태를 공동소송이라 한다. 공동소송의 종류로는 통상공동소송과 필수적 공동소송이 있다.

나. 통상공동소송 의의

통상공동소송은 반드시 일률적으로 승패가 확정될 필요가 없고, 각 공동소송인에 대하여 판결의 결과가 다르게 나와도 무방한 사건으로서, 단지 서로 일정한 관련이 있기 때문에 편의상 하나의 소송절차로 진행할 수 있는 형태를 말한다.

## 다. 필수적공동소송 의의

필수적 공동소송은 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 하는 경우다. 이중 고유필수적 공동소송은 공동소송이 법률상 강제되는 경우이고, 유사필수적 공동소송은 공동소송이 법률상 강제되지는 않는 경우이다.

## 라. 공동 무효심판청구인의 심결취소소송에서의 공동소송 성격

### 1) 학설의 태도

유사필수적 공동소송설은 심결이 확정되는 경우 절차에 참여하지 않은 제3자도 그 효력을 받는 이상(특허법 제163조) 절차를 함께 진행한 자간에는 마땅히 같은 효력을 받아야 하는바, 심결에 대한 취소 여부는 합일적으로 확정되어야 한다고 주장한다.

통상공동소송설은 심판은 공동으로 청구했어도 심판관의 재량에 따라 심리나 심결의 분리가 가능해(특허법 제160조) 유사필수적 공동심판이라고 볼 수 없으므로, 그 심결의 취소소송도 필수적 공동소송이 아니라고 주장한다.

### 2) 검토

특허법 어디에도 공동심판의 심결취소소송에서 공동소송을 강제하는 규정이 없다. 따라서 공동심판의 심결취소소송은 고유필수적 공동소송은 아니다.

나아가 공동심판청구인이 함께 심판을 진행한 이상 그 심판의 결과는 합일확정을 하는 것이 절차적으로도 번거롭지 않고, 공동심판청구인의 의사에도 부합하는바 유사필수적 공동소송으로 봄이 타당하다.

### 3) 특허권자가 공동 무효심판청구인 중 일부만을 피고로 하여 심결취소소송 제기한 경우

(학설의 태도) 유사필수적 공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있고, 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 상대로 심결취소소송을 제기하면 그 소송의 판결은 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 효력이 미친다.

통상공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있다. 다만 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에 대한 무효심결이 분리·확정되어 특허가 소멸되는바 실질적으로 특허권자는 공동심판청구인 전원을 피고로 하지 않으면 아무 의미가 없다.

(판례의 태도) 특허무효심결에 대해 특허권자가 심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기한 사건에서, 특허법원은 누락된 심판청구인에 대한 심결이 분리확정되어 특허가 무효로 되었다고 보고 심결취소소송을 각하하였으나, 대법원은 각하할 것이 아니라 본안심리하여야 한다고 판시하였다.

### 4) 공공 무효심판청구인 중 일부만이 특허권자를 피고로 하여 심결취소소송 제기한 경우

(학설의 태도) 유사필수적 공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고, 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 그 판결의 효력이 미친다.

통상공동소송설에 의하면 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고, 소를 제기하

지 아니한 다른 공동심판청구인의 심결은 분리·확정된다.

(판례의 태도) 직접적인 판례는 없으나, 법원은 공동심판의 심결취소소송의 성격을 고유필수적 공동소송이 아니라는 태도를 취하고 있으므로, 이에 따르면 공동심판청구인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기할 필요는 없다.

#### 마. 공유특허권자의 심결취소소송에서의 공동소송 성격

##### 1) 민법상 공동소유의 법적성격 구분

민법상 재산권이 공유인 경우는 공유자 중 1인의 소송제기가 가능하나, 합유인 경우는 보존행위가 아닌 한 단독으로 소송제기를 할 수 없다.

민법은 일반법이므로 특허법의 성질에 반하지 않는 한 특허법의 법률관계에도 민법을 적용할 수 있다.

##### 2) 특허권 공동소유의 법적성격

법원은 특허권 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로 공동소유의 법적성격을 공유로 본다.

##### 3) 공유특허권자의 심결취소소송 원고적격

법원은 특허권 공유자가 심판에서 패소한 경우 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고 본다.

#### 바. 고유필수적 공동심판

##### 1) 특허권 공동소유 의의

특허권은 지분별로 수인의 공유가 가능하다. 이는 공동발명자가 특허권자가 되거나 일부 지분을 양도한 경우 성립한다. 한편 특허권은 무체재산권의 특수성상 지분별 심결은 존재할 수 없다.

##### 2) 공유특허권에 대한 특허무효심판에서의 피청구인 적격

특허법 제139조 제2항은 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다고 규정한다.

## 4. 정정심판 및 정정청구

#### 가. 정정의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

#### 나. 정정제도 방식요건

(주체) 특허권자는 (기간) 법정기간 내 (서면) 정정한 명세서 및 도면을 첨부한 청구서를 제출함으로써 정정을 구할 수 있다.

#### 다. 정정청구제도 신설

구법에서는 정정청구 절차가 없었고 정정심판만이 존재했다.

그러나 현행법에서는 특허취소신청이나 무효심판 내에서의 정정청구나(특허법 제133조의2 등), 정정심판을 통해 정정할 수 있다(특허법 제136조).

#### 라. 정정심판과 별도로 정정청구제도를 두고 있는 취지

과거 무효사유의 극복을 위해 정정심판을 마련했으나, 특허권자에게 부여한 정정기회로 인해 무효심판의 부당한 지연이 초래되었다. 이에 현행법은 정정청구제도를 신설하면서 정정심판 시기를 제한한 것이다.

#### 마. 현행법상 정정가능기간

##### 1) 정정청구

정정청구는 특허취소신청절차에서 취소이유통지에 대한 의견서 제출기간에(특허법 제132조의3 제1항)할 수 있고, 또는 무효심판절차에서 답변서 제출기간, 직권심리에 따른 의견서 제출기간, 새로운 증거나 무효사유의 주장으로 정정을 허용할 필요가 있다고 인정된 경우 지정된 기간에 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항, 제137조 제3항).

##### 2) 정정심판

정정심판은 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지(단 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우는 특허법원에서 변론이 종결되기 전까지 정정심판을 청구할 수 있다)와, 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우를 제외한 때 할 수 있다(특허법 제136조 제2항).

##### 3) 정정 시기 제한의 필요성

무효사유의 극복을 위해 정정제도가 마련되어 있으나, 특허권자에게 부여한 정정기회로 인해 무효심판의 부당한 지연이 초래될 수 있다. 이에 새로운 무효사유의 추가가 없는 한 정정 시기는 제한될 필요가 있다.

#### 바. 정정제도 본안요건 및 효과

##### 1) 일반론

정정은 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 가능하다(특허법 제136조 제1항).

잘못 기재된 사항을 정정하는 경우를 제외하고는 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 해야 한다(특허법 제136조 제3항).

청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경해서는 안 된다(특허법 제136조 제4항).

특허무효심판이 청구된 청구항을 정정청구하는 경우(특허법 제133조의2 제6항) 외에는 독립특허요건을 갖추어야 한다(특허법 제136조 제5항).

위 요건을 갖추어 정정이 확정되면 소급효가 있다(특허법 제136조 제10항).

##### 2) 외적 부가 정정의 경우

법원은 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서

명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재 뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다고 본다. 만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다는 입장이다.

### 3) 오류 정정의 경우

법원은 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구할 필요 없이 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 허용하되, 그 범위를 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 한도에서 특허청구범위를 감축하는 것이나 오기를 바로잡거나 기재상의 불비를 해소하여 오류를 정정하는 것 등에 제한하려는 데 있다고 할 것이므로, 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석된다는 입장이다. 따라서 그 정정으로 인하여 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다고 본다.

#### 사. 정정 확정 여부에 따른 심리대상

법원은 사실심 계속 중 정정이 확정된 경우는 정정 후 특허발명을 기준으로 심리한다.

#### 아. 정정청구 확정시기

법원은 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것으로 본다.

#### 자. 변론 종결 후 정정 확정된 경우

##### 1) 재심의의

재심은 확정된 종국판결에 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다.

##### 2) 민사소송법 제451조 제1항 제8호 의미

- ① 판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때란 당해 판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 소급적으로 변경된 경우를 말한다.
- ② 사실인정의 자료가 되었다란 그 행정처분이 당해 판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.

##### 3) 재심사유에 준하는 위법이 있는지

- ① 과거 법원은 변론종결 후 정정심결의 확정을 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시했다.

② 그러나 최근 법원은 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 것이며, 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 '판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때'를 재심사유로 규정하고 있는데, 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 것이고, 여기서 '사실인정의 자료가 되었다'는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말하므로, 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 없다는 입장으로 그 태도를 변경했다.

③ 또한 이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다고 본다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것이 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 있으므로, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 중국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

④ 또한 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, 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다는 입장이다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 본다.

위 최근 법원 태도의 구체적인 이유는 다음과 같다.

가) 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이다. 특허법 제186조 제6항은 "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 제1항은 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 제66조 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 행정심판전치주의와 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 제136조 제10항), 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 제136조 제1항). 이러한 정정심판 제도는 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 바로잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다. 특허법은 특허권자와 제3자의 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 제136조 제1항, 제4항, 제5항).

그런데 특허권자가 지식재산처장을 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 제163조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다. 또한 이해관계인이나 심사관은 정정심결이 확정된 후에야 정정을 인용한 심결에 대해 정정의 무효심판을 청구할 수 있는데(특허법 제137조 제1항), 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제137조 제5항). 정정의 무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특허법 제137조 제2항, 제133조 제2항).

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 그때부터 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 제3자 사이에는 계속

하여 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 제136조 제10항은 "특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다."라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.

다) 민사소송법 제1조 제1항은 "법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다."라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그중에서도 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 제262조 제1항). 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.

#### 4) 변론종결 후 정정 확정된 경우 상고심 심리대상

법원은, 사실심 변론종결 후 정정이 확정되었다면 상고심에서는 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기한다.

### 차. 정정 보정

#### 1) 정정 보정 의의

정정명세서 등의 보정은 정정사항 중 일부가 정정요건을 만족하지 않을 때 그 일부를 삭제함으로써 정정전체가 불허되는 것을 막을 수 있는 방안이다.

#### 2) 정정 보정 기간

정정심판에서는 심리종결통지 전에 정정명세서 등의 보정이 가능함에 반해(특허법 제136조 제11항), 특허무효심판에서는 정정청구가능기간 또는 정정불인정이유통지에 따른 의견서제출기간에만 정정명세서 등의 보정이 가능하다(특허법 제133조의2 제4항 후단).

#### 3) 정정 보정 범위

법원은 정정명세서 등의 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 본다.

## 5. 특허무효심판

### 가. 특허무효심판 청구인 적격 의의

특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항). 이는 무분별한 특허무효심판 청구의 범람을 억제하기 위함이다.

### 나. 실시권자 이해관계 인정여부

(학설의 태도) 부정설은 이해관계 일반론의 예외를 두어 실시권자가 무효심판청구하는 것은 특허권자와의 관계에서 신의칙에 어긋나므로 제한하여야 한다고 본다.

긍정설은 실시권자의 이익보호를 위해 심판청구권을 과도하게 제한해서는 안 된다고 본다.

(판례의 태도) 과거 법원은 동종의 물품을 제조판매하더라도 실시권자는 실시권 범위 내에서는 특허권 침해의 대항을 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계가 없다고 보았다.

그러나 최근 법원은 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있는데, 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함되며, 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다는 입장으로 그 태도를 변경했다.

(법령의 태도) 최근 개정법은 특허권자가 정정할 때 실시권자가 무효심판을 청구했다면 그 자의 동의를 받을 필요가 없다고 규정하여(특허법 제136조 제8항), 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있음을 시사한다.

### 다. 특허무효심결 확정 의의

특허무효심결이 확정되면 하자가 발생한 시점까지 특허권이 소급적으로 소멸된다(특허법 제133조 제3항). 이는 잘못된 특허권 존속으로 권리자가 부당이득을 편취했다면 이를 되돌리기 위함이다.

### 라. 특허무효심결 확정시 실시료 지급 가부

(학설의 태도) 소극설은 실시료의 지급을 청구할 수 없다고 본다. 이는 특허권이 소급 소멸된 이상 실시계약도 원시적 이행불능으로 본다.

적극설은 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 본다. 이는 특허무효심결 확정 전 존재하던 특허권의 효력에 의해 실시권자가 이익을 취했으므로 그 이익의 대가로 실시료를 지급해야 한다고 본다.

(판례의 태도) 법원은 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주되지만, 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다는 입장이다. 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그

금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지되므로, 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다고 본다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다는 입장이 다.

## 6. 특허취소신청

### 가. 의의

특허취소신청은 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 있을 때 특허를 취소하는 제도다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실특허를 조기에 걸러내고자 도입되었다.

### 나. 특허취소신청 입법경위

과거 이의신청제도가 있었으나 특허무효심판과 기능이 중첩되어 비효율적이라는 지적으로 폐지되었다. 그러나 부실특허로 인한 분쟁이 다수 발생하여 특허무효심판과는 차별화되며 조속히 심사품질을 재검토할 수 있는 특허취소신청제도를 입법했다.

### 다. 제도의 취지 및 성격

특허취소신청은 심사관의 심사누락에 대한 신속한 재검증이 취지임에 반해, 특허무효심판은 당사자간의 분쟁해결이 취지다.

특허취소신청은 공중의 심사협력을 받아 특허심판원에서 소위 추가심사를 하는 격으로서 결정계라고 볼 수 있음에 반해, 특허무효심판은 양 당사자의 공격과 방어에 의존하여 절차를 진행하는 당사자계이다.

### 라. 적격

특허취소신청은 누구든지 할 수 있다(특허법 제132조의2 제1항). 이에 반해 특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한해 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항). 특히 특허법 제33조 제1항 본문 또는 제44조의 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 특허무효심판을 청구할 수 있다.

### 마. 기간

특허취소신청은 설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지만 가능하다(특허법 제132조의2 제1항). 이에 반해 특허무효심판은 설정등록 후 당사자간에 분쟁이 발생했을 때 언제나 가능하다.

### 바. 사유

### 1) 일반론

특허취소신청은 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원과 같이 선행기술과의 대비에 관한 사안으로만 사유가 한정되고, 문헌이 아닌 특허법 제29조 제1항 제1호로는 취소신청을 할 수 없으며(특허법 제132조의2 제1항 제1호 괄호), 또한 이미 심사관이 살핀 선행기술로는 취소신청을 할 수 없다(특허법 제132조의2 제1항, 제2항). 이에 반해 특허무효심판은 거절이유 중 심사편의를 위한 절차적 사유(특허법 제42조 제3항 제2호, 제42조 제8항, 제45조), 번역의 하자(특허법 제47조 제2항 후단) 및 분리출원 범위 중 일부(특허법 제52조의2 제1항 각호)에 관한 것을 제외한 모든 특허를 받을 수 없는 사유를 심리한다(특허법 제133조 제1항).

### 2) 특허법 제132조의2 제2항 취지

이미 심사관이 살핀 선행기술로는 취소신청을 할 수 없다. 심사관이 선행기술문헌의 조사를 누락하여 특허가 잘못 등록되었을 때 조속히 그 하자를 보완하는 것이 특허무효심판과 구분되는 특허취소신청만의 특징이기 때문이다.

### 3) 특허법 제132조의2 제2항이 심리범위를 제한하는지

법원은 특허법 제132조의2 제2항은 특허취소신청인의 신청사유를 제한하는 규정일 뿐, 심리범위를 제한하는 규정은 아니라고 본다.

#### 사. 심리방식

(심리진행) 주로 구술심리를 진행하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 모두 서면심리로 진행하고(특허법 제132조의8 제1항), (심리병합) 병합이 재량인 특허무효심판과 달리 취소신청기간 경과 후 복수의 취소신청은 일괄병합하여 진행하며(특허법 제132조의11 제1항), (심리절차) 심판 청구 후 특별한 사정이 없는 한 특허권자에게 답변서제출기회를 부여하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 심판관 합의체에서 선행기술문헌을 먼저 검토한 후 취소이유가 있다고 판단한 경우만 특허권자와의 심리절차를 계속하고 취소이유가 없으면 특허권자의 의견을 듣지 않은 채 곧바로 결정으로 신청을 기각하며(특허법 제132조의13 제2항), 적시제출주의 및 조정위원회 회부 규정이 있는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 위 규정이 없고, (불복여부) 기각심결도 불복이 가능한 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 기각결정의 불복이 제한되며(특허법 제132조의13 제5항), (피고적격) 특허무효심결에 대한 불복과 달리 특허취소결정에 관한 소는 지식재산처장이 피고로 나선다는 차이가 있다(특허법 제187조).

또한 특허무효심판은 당사자의 의사에 따라 임의의 시기에서의 취하가 가능하나(특허법 제161조 제1항), 특허취소신청은 심사보완사유가 발견되어 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없고(특허법 제132조의12 제1항), 특허취소신청은 일종의 결정계이어서 신청인측의 참가가 제한된다는 차이도 있다(특허법 제132조의9 제1항).

#### 아. 정정청구

##### 1) 정정청구기간

특허취소신청에서는 취소이유통지에 따른 의견서제출기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법

제132조의3 제1항). 특허무효심판에서는 답변서제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간, 청구인의 새로운 증거제출 또는 무효사유의 주장에 대해 심판장이 정정의 기회를 준 기간에 정정청구를 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항).

## 2) 정정심판청구기간

(특허취소신청 또는 특허무효심판 제기 전) 특허권자는 특허취소 또는 특허무효사유의 제기를 받기 전에 정정심판으로써 스스로 하자를 치유할 수 있다.

(특허취소신청 또는 특허무효심판 제기 후) 특허무효심판이 특허심판원이 아닌 법원 단계에 계류 중일 때는 정정심판이 가능하다(특허법 제136조 제2항 제2호). 하지만 특허취소신청의 경우는 그 결정이 확정될 때까지 정정심판을 제한한다(특허법 제136조 제2항 제1호). 단 특허취소신청과 특허무효심판이 함께 진행되고 있을 때는 특허무효심판의 심결에 대한 소의 변론종결 전까지 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제2항 제1호 단서).

## 자. 보조참가

### 1) 보조참가 의의

보조참가란 특허취소신청 계속 중 특허권자를 위해 절차에 참가하는 것을 말한다. 이는 특허취소신청 결과에 대해 법률상 이해관계를 갖는 자의 권리구제를 위함이다.

### 2) 보조참가 절차

(주체) 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계인이 (기간) 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 (서면) 참가신청서를 제출하면 된다(특허법 제132조의9).

## 7. 권리범위확인심판

### 가. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

### 나. (확인 의 이익) 권리 대 권리 권리범위확인심판 적법여부

#### 1) 법적논란

확인대상발명이 특허발명과 동일한 경우 이외의 관계에서 다른 특허발명의 권리범위를 확인하다 보면 결과적으로 확인대상발명의 무효를 선언하는 판단이 나올 수 있다. 그러나 특허무효여부 판단은 특허무효심판 절차의 고유 권한이기 때문에 권한배분에서 논란이 있다.

#### 2) 학설의 태도

권리 대 권리라 할지라도, 이용관계인 경우는 등록권리의 효력을 부정하는 경우가 없으므로 권리범위확인심판을 허용함에 있어서 견해대립이 없다. 하지만 저촉관계인 경우는 다음과 같은 견해대립이 있다.

부정설은 후등록 권리의 효력을 부정하는 판단이 나올 수 있고, 특허무효심판절차 이외는 권리의 효력을 부정할 수 없으므로, 적극적과 소극적 모두 부적법하다고 본다.

긍정설은 저촉관계도 권리범위의 확인 중 하나이며, 권리범위의 확인은 권리범위확인심판의

역할이므로, 적극적과 소극적 모두 허용해야 하고, 이를 특허무효심판만의 전담사안으로 볼 것은 아니라고 본다.

절충설은 적극적 권리범위확인심판은 부정설과 같은 이유로 부적법하지만, 소극적 권리범위확인심판은 후등록 권리자의 입장에서 자신의 권리가 타인의 특허권의 권리범위에 속할 수 있는지의 확인을 구할 수 있는 유일한 수단이므로 허용해야 한다는 입장이다.

### 3) 판례의 태도

① 법원은 일반적으로, 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판 즉, 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하지만 예외적으로 선 특허발명과 후 특허발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구도 허용된다고 본다.

② 법원은 특허권의 권리범위확인심판은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인바, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, 후등록 특허권자가 선등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다는 입장이다.

### 4) 직권심리 절차적 위법 여부

#### 가) 직권심리와 의견제출기회

심판에서는 당사자 등이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있으나, 이 경우 당사자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대해 의견진술기회를 주어야 한다(특허법 제159조 제1항).

#### 나) 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지를 직권심리하면서 의견진술기회를 주지 않고 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 각하한 심결에 대해 절차적 위법이 있다고 보았다.

### 다. (확인 의 이익) 침해소송 계속 중 권리범위확인심판

#### 1) 확인 의 이익 의의

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인 의 이익이 필요하다. 확인 의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인 경우 인정된다.

#### 2) 침해소송 계속 중 권리범위확인심판의 확인 의 이익

① 특허법원은 판단이 중복된다는 이유에서 확인 의 이익을 부정한 바 있다.

② 그러나 대법원은 위 특허법원 판결을 과기하면서, 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지며, 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있는데, 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있고, 이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다고 보았다.

#### 라. (확인 이익) 확인대상발명의 실시 또는 실시 준비 중 여부

① 법원은 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고, 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다고 본다.

② 법원은 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있으나, 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다는 입장이다.

#### 마. (확인대상발명 특정) 확인대상발명 특정요건

① 법원은 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특



정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다고 본다.

확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 본다.

② 법원은 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 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 하며, 확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 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 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다는 입장이다.

③ 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이라고 본다.

#### 바. (확인대상발명 특정) 확인대상발명 해석

① 법원은 특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는 것이므로, 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다고 본다.

② 법원은 물건발명 특허권자가 청구한 적극적 권리범위확인심판 사건에서 특허법 제135조

가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이며, 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 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 미치며, 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 없다고 보았다.

③ 법원은 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 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 하며, 확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 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 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다는 입장이다.

#### 사. 확인대상발명 보정범위

법원은 특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다고 본다.

### 8. 침해소송과 권리범위확인심판

#### 가. 침해소송과 권리범위확인심판 공통점

특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다.

#### 나. 역할 중복에 대한 구속력 인정여부

(학설의 태도) 권리범위확인심판의 법적 구속력을 인정하는 학설은 심결을 사실관계에 대한 확정 판단으로 해석한다. 이는 신속한 분쟁해결이라는 당사자의 이익과 조화시키기 위해서는 각 절차에 법적 구속력을 인정해야 한다고 주장한다.

권리범위확인심판의 법적 구속력을 인정하지 않는 학설은 심결을 전문가의 감정 의견으로 해석한다. 이는 심결의 법원구속력을 인정하는 법적 근거가 없다고 주장한다.

(판례의 태도) 법원은 민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정 심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다고 본다.

#### 다. 침소송과 권리범위확인심판 차이점

① 특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다. 하지만 권한분배 원칙에 따라 심리범위 및 효력에 있어서 소송과 심판절차는 차이점이 있다.

② 특히 심리범위 관련하여 권리범위확인심판은 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로서 심결이 확정된 경우 제3자에게도 일사부재리 효력이 미친다. 따라서 특허권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관한 대인적 특허권 행사의 제한사유 등은 심리가 제한된다.

#### 라. 권리범위확인심판 심리 제한

(일반론) ① 특허권의 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니다. 이러한 권리범위 확인심판의 본질상 적극적 권리범위 확인심판에서 심판피청구인이 자신에게는 특허법 소정의 선사용권 또는 중용권이 있으므로 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다거나, 특허권자 또는 전용실시권자로부터 묵시적인 실시허락을 받았다거나, 특허권자의 판매 등으로 권리가 소진된 물건을 양도받은 것이므로 권리범위에 속하지 않는다거나, 특허권자가 심판피청구인에게 특허권을 행사하는 것이 권리남용에 해당한다는 주장 등 객관적 권리범위 확정의 범위를 벗어나는 항변은 허용되지 않고, 이러한 주장에 관하여는 심리할 수도 없다. 즉, 권리범위 확인심판은 특허권침해소송과 같이 구체적 권리관계에 관한 항변사실을 주장하고 재항변사실을 주장하는 등의 동적인 과정을 거쳐 분쟁 당사자 사이의 권리를 확정하는 절차라기보다는 원칙적으로 특허발명과 확인대상발명이라는 두 개의 대상을 대비함에 본질이 있는 절차에 해당한다고 할 것이고, 이러한 권리범위 확인심판에서의 판단은 특허권침해소송의 일정한 쟁점(권리범위 속부 판단)과 관련하여 참고는 될 수 있을지언정 특허침해판단과 관련하여 구속력을 가지지는 않는다.

② 또한 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 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 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. 특허법이 심판

이라는 동일한 절차 안에 권리범위 확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 부인할 수 없는바, 권리범위 확인심판에서는 이와 같은 진보성 부정 주장은 허용되지 않고, 이러한 주장에 관하여는 심리할 수도 없다.

③ 또한 심판 사이의 기능 배분 원칙에 따라 권리범위 확인심판에서 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되는 주장에 관하여는 원칙적으로 심리가 제한되고, 이와 같은 원칙은 심판청구의 적법 요건과 관련하여서도 그대로 적용된다. 이에 대법원은 '후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다.'고 판시한 바 있다.

④ 다만 대법원은 '권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.'고 하여 자유실시기술의 항변을 인정하고 있다. 자유실시기술은 원래 균등침해의 소극적 요건으로 도입된 이론이다. 특허발명의 보호범위는 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위로서 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지므로(특허법 제97조), 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 하는 것이 원칙이다. 그러나 출원인이 특허출원 시에 장래의 모든 침해태양을 예상하여 청구범위를 작성하는 것은 극히 곤란한데, 특허발명과 사실상 동일한 기술사상의 핵심과 작용효과를 그대로 가지면서도 청구범위에 기재된 일부 구성요소의 매우 사소한 변경을 통해 특허권을 무력화시키는 것을 허용한다면, 특허법의 목적과 형평의 이념에 반하여 특허권을 실질적으로 보호하지 못하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 이에 발명의 실질적 보호를 위해 대법원은, 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보고 있다. 다만, 이와 같은 균등침해 이론에 의해 특허권의 보호범위를 확장하는 경우에도, 특허권자가 처음부터 특허를 받을 수 없었던 영역, 즉 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술(이른바 자유실시기술)의 영역까지 특허권의 보호범위를 확장할 수 있도록 하는 것은 부당하므로 '확인대상발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것'을 균등침해의 소극적 요건으로 도입하였다. 이와 같은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술은 확인대상발명이 특허발명을 균등침해하는지 여부를 판단

하기 위해 검토해야 하는 쟁점으로, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하여 균등범위에 포함되지 않는다고 판단되더라도 이는 특허발명이 등록무효 사유를 가지고 있는지 여부와는 아무런 관련이 없다. 한편, 문언침해(literal infringement)의 국면에서 자유실시기술 항변은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술과는 그 인정근거에 근본적인 차이가 있다. 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하여 특허발명을 문언침해하는 상황에서 확인대상발명이 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당한다는 것은 그 특허발명이 진보성 흠결의 무효사유를 가지고 있다는 것과 동일한 의미이기 때문이다. 자유실시기술 법리는 기본적으로 등록특허의 출원 전에 통상의 기술자가 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그러나 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하는 경우라면, 통상의 기술자가 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 확정되기 전까지는 다른 절차에서 그 특허권의 효력을 부인할 수 없는바, 그 특허권의 권리범위 내에 있는 이와 같은 발명은, 엄밀하게 말하자면 그 특허권이 무효로 확정되기 전까지는 공공의 영역에 있는 것이라거나 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 발명이라고 단언하기 어렵다. 다만, 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명을 포함하는 특허권은 그 특허권이 결국 등록무효심판 절차를 통해 장래에 소급적으로 무효로 될 것이 명백하다는 점에서 침해를 판단하는 국면에서도 어떠한 방식으로든 이를 고려하는 것이 신속하고 합리적인 분쟁 해결에 도움이 될 수 있다. 이에 대법원은 균등침해 뿐 아니라 문언침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술의 법리를 인정하면서, 그 근거로 '특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다'는 점을 들고 있다. 특히 대법원은 확인대상발명이 자유실시기술에 해당할 경우 '특허발명과 대비할 필요 없이' 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내릴 수 있다는 점을 강조하고 있는데, 이는 일반적인 청구원인과 항변의 판단 구조와는 다소 차이가 있는 법리이나, 특허발명과의 대비를 통해 문언침해임을 명확하게 판단한 이후 자유실시기술에 해당한다는 판단을 하게 될 경우 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과에 이르게 되는바, 위 법리를 통해 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단함으로써 이와 같은 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과 또는 권리범위 확인심판에서 진보성 부정 판단이 허용되지 않는다는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결과 저촉되는 결과를 형식적으로 피하면서도 실질적 정의와 소송경제에 부합하는 결론을 도출할 수 있도록 하고 있는 것이다. 또한 실제 특허소송 실무상 문언침해와 균등침해가 언제나 명확히 구분되는 것은 아닌데, 반드시 특허발명과의 대비를 통해 문언침해인지 균등침해인지를 먼저 판단한 다음 균등침해에 해당하는 경우에만 자유실시기술 항변의 적용 가능 여부를 결정하도록 한다면 특허발명과 대비할 필요가 없다는 자유실시기술 항변의 장점을 잃어버리게 되는 측면도 있으므로, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결은 문언침해인지 균등침해인지를 선결적으로 밝힐 필요 없이 자유실시기술에 해당하는지 여부만을 따져 권리범위 속부를 판단할 수 있도록 한 것이다.

(무효사유) 법원은 신규성 무효사유와 달리 진보성 무효사유는 특허무효심판의 기능을 상당

부분 악화시킬 우려가 있다는 이유로 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다고 본다.

(자유실시기술) 법원은 신속한 권리구제를 위해 필요하고, 허용하더라도 특허무효심판과 직접적으로 중복된다고 볼 수 없다는 이유로, 문언침해인 상황에서도 자유실시기술의 항변은 제한 없이 가능하다는 입장이다.

(선사용권) 법원은 선사용권은 대인적인 권리행사의 제한사유일 뿐, 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 대인적 분쟁을 해결하는 침해소송이 아닌 대세적 분쟁을 해결하는 권리범위확인심판에서는 심리할 수 없다는 입장이다.

(권리소진) 법원은 특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다는 입장이다.

#### 마. 소송절차 중지 여부

##### 1) 의의

법원은 소송절차에서 필요하면 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. 이는 합리적인 결론의 도출을 위함이다.

##### 2) 판례의 태도

법원은 타심판의 심결이 확정될 때까지 관련 심판절차 또는 소송절차를 중지할 수 있다고 한 것은 임의규정으로서, 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로, 중지하지 아니하고 심결 또는 판결에 이른 조치를 위법하다고 보지 않는다.

### 9. 거절결정불복심판

#### 가. 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

#### 나. 심판관 특징

심판관은 심사관으로 재직한 사람이 될 수 있어(특허법 시행령 제8조) 심사관이 할 수 있는 거절이유통지, 특허결정 등의 행위를 할 수 있다. 다만 심사관이 할 수 없는 심판관 본연의 업무를 하는 것이 더 중요해 위 거절이유통지 등의 행위는 심사관에게 맡길 수도 있다.

#### 다. 방식요건

(주체) 거절결정불복심판은 출원인이 청구할 수 있다. 공동출원인 경우는 공유자 전원이 심판 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항).

(기간) 거절결정서 받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내 청구할 수 있다.

(서면) 청구인, 청구취지, 청구이유 등을 기재한 심판청구서를 제출하면 된다(특허법 제140조의2).

#### 라. 본안심리

##### 1) 심리대상

심판부는 보정각하결정 등에 대해 다툼이 있을 경우 보정각하결정의 위법성을 심리하여 심리대상을 먼저 확정하고, 확정된 심리대상으로 기 통지 거절결정이유가 적법한지를 심리한다.

##### 2) 거절결정 위법성 심리

기 통지 거절결정이유에 통지하지 아니한 이유로 거절결정한 절차적 위법이 있거나, 거절이유가 아님에도 불구하고 거절결정한 실체적 위법이 있을 경우 심판부는 거절결정을 취소하고 심사에 부칠 것을 심결할 수 있다(특허법 제176조 제2항).

##### 3) 환송 또는 자판

또는 심판부는 심사국에 환송하는 것이 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우에는 심사국에 환송하지 않고 스스로 자판할 수도 있으며(심판편람), 이 경우 다른 거절이유가 있으면 거절이유를 통지할 수 있고, 다른 거절이유가 없으면 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다(특허법 제170조).

### 10. 심결취소소송

#### 가. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실체적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

#### 나. 심결취소소송 원고적격 의의

심결취소소송에 있어서 원고적격을 가지는 자는 심판사건의 당사자 등으로 한정되어 있다(특허법 제186조 제2항). 이는 원고적격을 지나치게 넓게 인정하면 소송이 지연될 우려가 있기 때문이다.

#### 다. 심판 계속 중 권리의 승계 효력이 발생한 경우

(학설의 태도) 제1설은 권리승계인에 대한 속행명령을 심판장의 자유재량에 속하는 것으로 보고, 심판장이 권리승계인에 대하여 절차를 속행하지 않은 한, 권리승계인은 심판의 당사자가 아니므로, 소를 제기할 수 있는 자는 심결의 당사자인 구 권리자라고 본다.

제2설은 권리승계인에게 속행명령을 하는 것을 심판장의 의무에 속하는 것으로 보고, 가사 심판장이 속행명령을 하지 않았어도 권리승계인은 속행명령을 받을 지위에 있었다고 보아, 심결취소소송의 원고적격을 인정한다.

(판례의 태도) 법원은 특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있으며, 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을

수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있는데, 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로 부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다고 보며, 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지라는 입장이다.

이는 심판 계속 중 권리가 이전되었음에도 불구하고 종전 권리자에게 심결한 사건이라면 권리의 승계인도 심결의 당사자로서 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있음을 전제로 한 판단으로 볼 수 있다.

#### 라. 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서의 심리범위

법원은 특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 한다고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 각 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절결정의 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 보며,

위와 같이 의견서 제출의 기회를 주는 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하므로 특허 받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다고 본다.

그리고 당사자는 심결이 판단하지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있음이 원칙이라는 입장인데,

위의 입장을 종합하면, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 지식재산 처는 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 위 심결취소소송에서 심리·판단될 수 없다고 본다.

#### 마. 보정각하결정이 위법한 경우 심리범위



특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니므로, 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 아니라는 입장이다.

#### 바. 일반적 심리범위

##### 1) 심결취소소송 특징

일반적인 항고소송에서는 전심절차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나 심결취소소송은 필수적 심판전치주의를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능한지에 논란이 있다.

##### 2) 학설의 태도

무제한설은 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 신속한 권리구제에 이점이 있다.

동일사실·동일증거설은 새로운 주장·입증은 불가능하다고 본다. 이는 무제한설은 필수적 심판전치주의의 취지에 부합하지 않는다고 주장한다.

동일법조설은 심판에서 쟁점이 된 동일법조 내에서만 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

##### 3) 판례의 태도

법원은 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하며, 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 있고, 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니라고 본다.

#### 사. 일사부재리 위반 여부 심리범위

법원은 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 있으며, 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 하고, 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(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 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여

야 한다는 입장이다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대체효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이고,

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하며, 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 있으며, 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니지만,

위에서 보았듯이 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 한다고 본다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않으며, 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다는 입장이다.

#### 아. 확인대상발명 불실시 주장 관련 심리범위

법원은 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니라고 본다.

위 법리에 비추어, 법원은 원고가 특허심판단계에서 다른 주장은 하면서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않은 점 등을 들어 이와 같은 주장을 심결취소소송단계에서 하는 것이 금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 본 원심 판결에 대해, 특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 금반언 내지 신의칙 위반으로 보는 것은 심결취소소송의 심리범위에 관한 위 법리와 양립될 수 없어서 허용될 수 없다고 보았다.

따라서 특허심판단계에서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않았다고 하더라도 심결취소소송단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다고 할 것임에도, 이와 같은 주장이 금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 본 원심에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향이 있는 원고의 주장에 대한 판단을 누락한 잘못이 있다고 보았다.

#### 자. 직권조사

법원은 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이라고 본다.

## 차. 변론주의

### 1) 심결취소소송 적용법리

심결취소소송은 행정소송이므로 소송절차에 관하여 특허법의 성질에 반하지 않는 한 행정소송법을 적용한다. 행정소송은 특별한 규정이 없는 사항은 민사소송법 및 민법을 준용한다(행정소송법 제8조).

이에 법원은 심결취소소송에서도 원칙적으로 민사소송법상의 변론주의가 적용되어 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있다고 본다.

### 2) 변론주의 의의

변론주의란 사실과 증거의 제출을 당사자에게 일임하며 법원이 관여하지 않는다는 원칙으로서 직권주의에 대응되는 개념이다. 당사자 분쟁절차에서의 소송자료의 제출은 당사자에게 맡기는 것이 가장 공평하다고 생각하여 도입된 개념이다. 변론주의가 적용되는 절차에서는 재판상 자백이 성립하며, 이는 구속력이 있어 법원은 자백이 취소되지 않는 한 자백한 그대로 사실 인정해야 한다.

### 3) 자백이 가능한 경우

법원은 자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 행한 상대방 당사자의 주장과 일치하는 자기에게 불리한 사실의 진술로서, 주요사실에 대해서 가능하다. 예컨대 법원은 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다고 보았다.

### 4) ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’가 자백의 대상인지

법원은 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있고, “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 하며, 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다고 본다.

## 5) 자백 취소 가능한지

당사자는 자백을 임의로 취소할 수 없으며, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때 취소할 수 있다(민사소송법 제288조).

법원도 그 자백이 진실에 반하는지 여부에 관하여 필요한 심리를 다하지 않은 채 자백이 취소 되었다고 보면 안 된다고 판시한 바 있다.

## 카. 필수적 심판전치주의

### 1) 특허법 제186조 제6항 의의

특허법 제186조 제6항은 특허심판원에 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다고 규정한다. 이는 특허사건의 경우 전문지식을 요구하기 때문에 법원 역량에 한계가 있을 수 있어 심판원의 역할을 존중하는 것이다.

### 2) 특허법원 제한

법원은 특허심판원의 심결에 대한 소가 제기된 경우 특허법원으로서 그 심결의 절체적, 실체적 적법 여부를 심리·판단하여 부적법한 경우 그 심결을 취소하는 판결을 할 수 있을 뿐, 자체적으로 권리관계를 형성하는 판결은 할 수 없다고 본다.

## 타. 기속력

### 1) 의의

취소판결의 기속력이란 확정판결의 취지에 따라 행동할 의무를 특허심판원에 발생시키는 효력을 말한다(특허법 제189조 제3항). 이는 특허심판원의 심결의 위법에 의한 당사자의 불이익을 구제하고, 취소의 기본이 된 이유에 대해 동일한 내용의 처분의 반복을 금지함으로써 법원과 특허심판원의 왕복으로 인한 분쟁의 최종적 해결의 지연을 방지하기 위함이다.

### 2) 기속력 범위

법원은 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하며, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생하고, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없으며, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 본다.

## 1. PCT 출원 - part 1

### 가. PCT 출원 의의

PCT 출원은 출원인이 국제출원서를 수리관청에 제출하면서 국제출원일을 인정 받은 다음, 국제단계를 거쳐, 각 지정국으로 국내단계진입하여 개별적으로 특허권을 획득하는 절차를 말한다.

### 나. 국제출원일 의의

PCT 출원서가 수리관청에 접수된 날을 국제출원일이라 한다.

보완명령에 따라 보완서를 제출하거나, 도면 미첨부 취지 통지에 대응하여 도면을 새롭게 제출하는 경우 국제출원일이 늦춰질 수 있다.

### 다. 명백한 잘못의 정정신청

#### 1) 명백한 잘못의 정정신청 의의

국제출원의 출원서 또는 그 보정서에 명백한 잘못이 있어 이를 정정하고자 하는 절차를 명백한 잘못의 정정신청이라 한다.

#### 2) 명백한 잘못의 정정신청 거부통지에 대한 항고소송 가부

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제특허출원은 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 계약국(Contracting States)을 지정하면, 지정된 모든 계약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하여 주고, 국제조사기관(International Searching Authority)에 의한 국제조사를 받을 수 있는 제도이다.

대한민국은 1984. 5. 10. 특허협력조약에 가입하였고, 지식재산처는 1999. 12. 1.부터 특허협력조약 제2조 제14호의 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO) 국제사무국과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관으로서의 업무를 수행해오고 있다(특허법 제198조의2 제1항 참조). 국제조사기관은 수리관청에 접수된 국제출원 명세서와 도면을 고려하여 청구범위에 기초하여 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 국제조사를 수행한 후(특허협력조약 제15조 제2, 3항), 국제조사보고서를 작성하여 세계지식재산권기구에 송부한다.

국제출원을 한 출원인이 특허협력조약 규칙(Regulations Under the Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘조약 규칙’이라고 한다) 91.1(a)에 따라 국제출원의 출원서 또는 그 보정서에 명백한 잘못이 있어 이를 정정하고자 할 때에는, 지식재산처장이 해당 국제출원에 관하여 특허협력조약 제15조에 따른 국제조사업무 또는 특허협력조약 제33조에 따른 국제예비심사업무를 수행하는 경우에 한정하여 지식재산처장에게 그 정정을 신청할 수 있다(특허법 시행규

칙 제84조 제1, 2항). 지식재산처장은 이러한 정정신청에 대해 관할 기관으로서 그 허가 여부를 신속히 결정하고 출원인 및 국제사무국에 허가 또는 거부사실 및 정정을 거부하는 이유를 신속히 통지하여야 한다[조약 규칙 91.3(a) 참조].

이러한 특허법과 특허협력조약 및 조약 규칙의 규정 등에 의하면, 국제출원의 출원서에 명백한 잘못이 있음을 이유로 하는 정정신청에 대한 지식재산처장의 거부사실의 통지는 국제출원에 대한 국제조사기관으로서의 지위에서 한 것으로 볼 수 있다. 국제출원에서 국제조사기관의 지위에서 한 지식재산처장의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는, 출원인의 권리의무에 직접적으로 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부, 다른 권리구제수단이 마련되어 있는지 여부와 함께 특허협력조약의 취지 및 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

이와 관련하여 법원은 지식재산처가 국제출원인의 명백한 잘못의 정정 신청을 거부한 사건에서, 피고는 세계지식재산권기구의 국제사무국과 체결한 협정에 따라 특허협력조약의 국제조사기관으로서의 지위에서 원고와 국제사무국에 원고의 이 사건 신청에 대한 거부사실 및 거부 이유를 통지해야 하는데, 원고가 취소를 구하는 이 사건 통지와 피고가 국제사무국에 대해 한 통지는 별개이므로, 이 사건 청구가 인용되어도 피고의 국제사무국에 대한 통지의 효력에는 영향을 미칠 수 없다고 보았다.

국제조사절차는 예비적 중간 단계로서 선행기술을 발견하여 국내단계에서의 지정관청이 출원된 특허를 심사하는 데 필요한 자료를 제공하는 정도의 기능을 수행하고, 특허요건에 대한 실질적 판단은 각국의 국내단계에서 이루어진다. 이러한 점에서 특허협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 이의절차를 마련하지 않고 정정신청서 등을 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 신청하는 절차만을 마련하였다. 그러면서 명세서 등의 보정은 특허요건을 판단하는 각국의 국내단계에서 이루어질 수 있도록 규정하고 있다(특허협력조약 제28조). 그 밖에 국제출원인은 ① 국제조사보고서를 받은 후 세계지식재산권기구의 국제사무국에 보정서를 제출함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 보정할 수 있고(특허협력조약 제19조), ② 국제예비심사단계가 진행되는 경우에는 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구범위, 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(특허협력조약 제34조 제2항).

이러한 국제출원에 관한 법령과 조약의 규정, 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등에 비추어 보면, 이 사건 통지가 국제출원에서 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키거나 원고가 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 보기 어려우므로, 이 사건 통지는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다. 그러므로 이 사건 통지의 취소를 구하는 소가 부적법하다고 본 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 소의 적법성에 대한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 보았다.

## 2. 국제단계 - part 2

### 가. 국제조사 및 국제예비심사 의의

① 국제조사를 출원인이 지정국에서의 특허 취득 가능성을 평가할 수 있도록 양질의 심사능력을 갖춘 국제조사기관이 출원발명의 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 판단하고, 그

판단을 위한 선행기술을 조사하는 것을 말한다.

② 국제예비심사란 불리한 국제조사보고서를 받은 출원인이 보정 후 발명에 대해 재심사를 요청할 경우 양질의 심사능력을 갖춘 국제예비심사기관이 재심사하는 것을 말한다.

#### 나. 국제조사 및 국제예비심사 대상

① 국제조사는 모든 국제출원에 대해 수행한다. 단 출원발명이 국제조사를 수행할 의무가 없는 대상이거나, 발명의 설명·청구범위의 내용이 명료하지 않아 조사를 수행할 수 없는 경우는 제외된다.

② 국제예비심사는 출원인이 예비심사를 청구한 경우 수행한다.

#### 다. 국제조사 및 국제예비심사 절차

① 국제조사는 출원발명에 대해 단일성 충족여부 및 국제조사가능 여부를 검토한 후, 선행기술 발견을 위한 국제조사를 수행하여, 국제조사보고서(또는 국제조사보고서 부작성 선언서) 및 견해서 작성으로 종료한다. 출원인은 비공식적으로 국제조사기관의 견해서에 대한 의견서를 국제사무국에 제출할 수 있으나 국제조사기관과 의견교환은 불가하다.

② 국제예비심사는 단일성 충족여부 및 PCT 19조, 34조 보정이 있는지 여부를 검토한 후, 필요에 따라 추가 조사를 수행하여, 국제예비심사보고서 작성으로 종료한다. 출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 적어도 1회 이상 견해서를 받아볼 수 있는 권리를 가지며, 이에 대해 국제예비심사기관과 의견교환이 가능하다.

#### 라. 단일성 위반시 조치

① 국제조사에서는 단일성 위반시 나머지 발명에 대해 추가수수료 납부할 것을 출원인에게 통지한다. 추가수수료가 납부되지 않은 경우는 주 발명에 대해서만 국제조사가 진행될 수 있다.

② 국제예비심사에서는 단일성 위반시 청구범위를 감축하거나 추가수수료 납부할 것을 출원인에게 통지한다. 추가수수료가 납부되지 않거나 청구범위가 감축되지 않은 경우는 주 발명에 대해서만 국제예비심사가 진행될 수 있다.

#### 마. 국제조사 및 국제예비심사 결과의 효력

국제조사 및 국제예비심사 결과는 출원인뿐 아니라 지정관청 또는 선택관청도 고려할 수 있으나, 구속력이 있는 것은 아니다.

#### 바. PCT 제19조, 제34조 보정의 효과

기준일까지 PCT 제19조, 제34조 번역문(외국어로 보정한 경우)을 제출하면 명세서의 보정 효과가 인정된다.

### 3. 국내단계진입 - part 3

#### 가. 국내단계진입절차

(주체) 국제특허출원인이 (기간) 국내서면제출기간 이내 (서면) 발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문을 첨부한 특허법 제203조 서면을 제출해야 한다(특허법 제203조, 제201조).

그 밖에 외국어로 PCT 제19조 보정이나 제34조 보정을 했다면 기준일까지 이의 번역문도 제출해야 한다(특허법 제204조, 제205조).

#### 나. 국어번역문 제출기간 연장

발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문은 제출기간을 1개월 연장할 수 있다.

#### 다. 국내단계진입절차 위반시 취급

기간 안에 특허법 제203조 서면; 도면의 설명부분 및 요약서의 국어번역문을 제출하지 않으면 보정명령(특허법 제203조), 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않으면 취하 간주(특허법 제201조), PCT 제19조 보정이나 제34조 보정의 번역문을 제출하지 않으면 보정이 없었던 것으로 간주된다(특허법 제204조, 제205조).

#### 라. 우선권주장의 효과를 인정받을 수 없는 경우 국내서면제출기간에 관하여

법원은 특허법 제201조 제1항 본문, 제2항과 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 제2조 (xi), 제8조의 규정들에 의하면, 출원인이 국제특허출원을 하면서 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 구 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 되며, 그리고 우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준으로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있으므로, 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 구 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실제적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니라는 입장이다.

#### 마. 원문과 국어번역문의 법적지위

구법은 외국어로 출원한 국제특허출원이 국어번역문을 제출하며 국내단계에 진입하면 그 국어번역문을 최초 명세서로 간주했다.

그러나 현행법은 외국어 원문을 최초 명세서로 보고(특허법 제208조 제3항), 국어번역문은 최초 명세서를 보정한 것으로 본다(특허법 제201조 제5항).

### 4. 특례 - part 4

#### 가. 자가지정 판단법리

자가지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자가지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.

#### 나. 특허관리인 선임

국내법은 재외자가 절차를 밟을 때 특허관리인의 선임이 필수다(특허법 제5조). 이에 국제절차와의 경계선인 국내단계진입시는 특허관리인에 의하지 않고 재외자가 직접 절차를 밟을 수



있으나, 국내법이 적용되는 국내단계진입 완료 후에는 특허관리인 선임이 강제되며, 기준일  
부터 2월 이내에 특허관리인을 선임하지 않을 경우 출원이 취하간주된다(특허법 제206조).