2026년 최신판례

대법원 2026. 5. 14. 선고 2024후11125 등록무효(특), 기재불비, 확선, 진보성

1. 제42조 제3항 제1호

[규정]

구 특허법(2011. 5. 24. 법률 제10716호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은, 발명에 관한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다.

[취지]

이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로,

[판단기준]

이 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).

2. 제42조 제4항 제1호

[규정]

또한 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 규정하였는데,

[취지]

이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명에 관한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.

[판단기준]

위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정의 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면, 그 청구범위는 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)은 통상의 기술자가 그 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 이 사건 정정발명의 중수소화된 화합물을 쉽게 실시할 수 있고, 이 사건 정정발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있으므로, 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 확대된 선출원주의

[규정]

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

재된 청구범위나 발명에 관한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는, 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

[판단기준]

구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것으로서, 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면, 설령 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명의 청구범위 제14항(특허심판원 2023. 10. 11. 자 2023정32 정정심결에 의하여 정정된 것, 이하 '이 사건 제14항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)과 선출원발명은 기술적 구성에 차이가 있고, 그러한 기술적 구성 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 것에 불과하다고 볼 수 없으므로, 두 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 진보성

[판단순서]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 관하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 기초로 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결 등 참조).

[결합발명]

여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제14항 정정발명의 기술적 특징을 포함하고 있는 이 사건 제15항부터 제18항까지, 제20항, 제22항부터 제26항까지의 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10979 등록무효(특), 선택발명

1. 선택발명 신규성

[판단기준]

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다. 여기에는 선행발명을 기재한 선행 문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '다환 방향족 유도체 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자'로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(특허심판원 2023. 7. 13. 자 2023정19호 정정심결에 의하여 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소 중 전부 또는 일부로 하는 선택발명에 해당하는데, 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 A-3] 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 그 존재를 인식하기도 어려우므로 신규성이 부정되지 않으며, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 선택발명 및 신규성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 선택발명 진보성

[판단기준]

[구성의 곤란성 일반론]

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선택발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명의 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 한다.

[구성의 곤란성 판단시 효과 참작 취지]

선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 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. 또한 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 것이다.

[효과의 현저성]

나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

[효과 인정범위]

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후

에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 [화학식 A-3] 화합물에 도달하기까지 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보여 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 법리를 오해하고 실험결과에 대한 이유가 모순되는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 제42조 제3항 제1호

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하였다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후11190 거절결정(특), 주지부합

1. 주지부합

[판단기준]

[특허법원 심리범위]

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다. 거절결정에 대한 불복심판 절차와, 거절결정 불복심판의 기각 심결에 대한 취소소송 절차에서도, 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 거절이유를 새로이 주장할 수 없다. 다만 거절결정 불복심판의 기각 심결에 대한 취소소송 절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도, 심사 또는 심판 단계에서 이미 통지되어 의견서 제출의 기회가 주어진 거절이유와 주된 취지가 다르지 않고 단지 그 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는 사유는 심결의 당부를 판단하는 근거로 될 수 있다.

[증거자료 추가의 경우]

이미 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 그 선행발명을 보충하는 자료로서 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 주된 취지가 다른 새로운 공지기술에 관한 것이라고 할 수 없다. 따라서 심결취소소송의 법원이 이러한 자료를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도, 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 다른 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 따르면, 다음 사정을 알 수 있다. 을 제8호증은 심사 단계에서 이미 거절이유의 근거로 통지되었던 선행기술인 선행발명 2를 보충하기 위하여 원고의 이 사건 출원발명[명칭: (명칭 생략), (출원번호 생략)]의 출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하는 자료로 제출된 것이다. 또한 일본 특허공개 2004-241792호 공보는 그 자체가 진보성 부정을 위한 증거로 제출된 것이 아니라 선행발명 1의 명세서에 배경기술로 기재된 것으로, 선행발명 1의 내용을 파악하는 데에 참작된 것에

불과하다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심이 을 제8호증과 일본 특허 공개 2004-241792호 공보의 내용을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이는 새로운 공지기술에 관한 것이 아니고, 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 다른 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 새로운 거절이유를 들어 원고의 절차적 권리를 보장하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 진보성

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 등 참조). 여러 선행 기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행 기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면, 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선고 2020후10285 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결 등 참조).

3. 출원일체원칙

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

[판단기준]

특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 1993. 9. 14. 선고 92후1615 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합한 것으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명은 특허등록을 받을 수 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후10722 권리범위확인(특), 권리범위 속부 판단

1. 청구항 특정 및 문언범위

[문언해석 판단기준]

특허발명의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 특허발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여야 하고, 발명에 관한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도, 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하

고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11820 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 구성요소 3에 관한 기술적 의미를 해석하고, 위 구성요소 3은 이에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소와 차이가 있으므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 이 부분 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 균등범위

[일반론]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 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 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

[과제해결원리의 동일 여부]

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원

당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

[효과의 실질적 동일 여부]

선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결한다면 원칙적으로 확인대상 발명의 작용효과와 특허발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결, 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결 등 참조). 다만 특허발명이 해결한 기술과제가 선행기술에서도 해결되었던 기술과제에 불과하다면, 확인대상 발명과 특허발명에서 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

위 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 의하여 알 수 있는 사정들에 비추어, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.

1) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 이 사건 제1항 발명이 해결하려는 과제는 걸이끈을 덮개부에 결합하는 구조와 걸이끈의 길이를 조절하는 구조가 별도로 구성되어 있는 마스크의 복잡한 구조를 간단하게 하고, 마스크의 초기 착용상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 하는 것이다.

2) 이를 위해 이 사건 제1항 발명은 다음과 같은 해결수단을 채택하고 있다. 마스크 본체 중앙 덮개부의 좌.우측 및 상.하부 종단에, 중앙덮개부로부터 일체로 연장되어 형성되는 밀착공부를

각각 구성한다. 이러한 밀착공부를 통해 형성된 좌.우측 및 상.하부 밀착공에, 좌.우측 걸이끈을 밀착상태로 통과시켜 마스크 본체에 결합하고, 좌.우측 및 상.하부 밀착공부 사이에 좌.우측 끈당김 이격공간을 형성하여 좌.우측 걸이끈이 노출되도록 한다.

3) 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지된 선행발명 2(을 제2호증)에는 마감부의 중간부에 요홈을 형성하고 그 요홈을 통해 걸림밴드 중간부를 인출하여 걸림밴드의 길이를 조정하는 구성이 나타나 있다. 그러나 선행발명 2를 비롯하여 원심에서 제출된 선행기술 문헌에 따르더라도, 선행기술에서 마스크의 복잡한 구조를 간단하게 하기 위해 밀착공부를 마스크 본체에 일체로 연장 형성시키는 구성을 해결수단으로 제시하였다고 보기는 어렵다.

4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 이 사건 제1항 발명이 해결하여 기술발전에 기여한 부분은, 구조가 간단하고 초기 착용상태를 안정적으로 유지하는 마스크를 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 '마스크 본체 중앙덮개부의 좌.우측 및 상.하부 종단에, 중앙덮개부로부터 일체로 연장되어 형성되는 밀착공부를 각각 구성하고, 이에 따라 형성된 좌.우측 및 상.하부 밀착공에 좌.우측 걸이끈을 밀착상태로 통과시켜 마스크 본체에 결합하는 구성'을 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있다.

5) 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 대비하여 원심 판시 차이점 1, 2와 같이 구성에 변경된 부분이 있다. 그렇지만 확인대상 발명도 '밀착공부가 모두 중앙덮개부로부터 일체로 연장 형성되어 중앙덮개부의 좌.우측 상.하부 종단에 각각 구성되어 있고, 좌.우측 걸이끈을 좌.우측 상.하부 밀착공에 밀착상태로 통과시켜 마스크 본체에 결합'되어 있다. 이로써 확인대상 발명은 걸이끈을 덮개부에 결합하는 구조와 걸이끈의 길이를 조절하는 구조가 통합되어 마스크의 구조가 간단해지고, 마스크의 초기 착용상태가 안정적으로 유지될 수 있다.

6) 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하고, 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 이 사건 제1항 발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결하므로 원칙적으로 이 사건 제1항 발명과 작용효과가 실질적으로 동일하다. **확인대상 발명에 원심**

판시와 같은 작용효과, 즉 밀착공부가 피부에 접촉하지 않아 마스크의 착용감이 우수해지고 밀착공부 제조공정이 간이화되며 걸이끈을 압착하면서도 피부에 닿지 않도록 하는 압착부를 형성할 수 있는 효과가 있다고 하더라도, 이는 일반적으로 널리 쓰이는 기술수단을 채택한 데에 따른 부수적인 효과에 불과하다고 보인다. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 작용효과 외에 위와 같은 부수적인 효과를 발휘한다는 사정만으로는 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

그런데도 원심은 판시와 같은 이유로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과의 차이점으로 인하여 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내지 않아 이 사건 제1항 발명과 균등관계가 부정되어 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 균등침해 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 이 부분 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후11590 권리범위확인(특), 권리범위 속부 판단

1. 확인대상발명 특정 및 확인의 이익

원심은 판시와 같은 이유로, 피고들의 확인대상 발명은 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있고 그 실시가 불가능하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 청구항 특정

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이

라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 특정 결정형이 아니라 '결정질 형태의 3 나트륨 사쿠비트릴-발사르탄 2.5수화물 화합물'을 모두 포함하고 있다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 이 사건 특허발명의 기술적 특징에 대하여

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 발명은 상이한 작용방식을 갖는 2가지 제약 활성제인 사쿠비트릴 분자와 발사르탄 분자가 나트륨 양이온 및 물 분자와 비공유 상호작용에 의해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화학물질처럼 거동하지만 인체에 섭취 및 흡수됨과 동시에 개별적으로 분리되는 특성을 가진 초분자 복합체로서 규칙적으로 배열되어 결정격자를 형성하는 것을 기술적 특징으로 하는 발명이라고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 발명의 본질이나 기술적 특징에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 균등범위

[일반론]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 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 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라

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

면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

[과제해결원리의 동일 여부]

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 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 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

1) 이 사건 제1항 발명은 결정질 형태의 삼나트륨 [3-((1S,3R)-1-비페닐-4-일메틸-3-에톡시카르보닐-1-부틸카르바모일)프로피오네이트-(S)-3'-메틸-2'-(펜타노일{2"-(테트라졸-5-일레이트)비페닐-4'-일메틸}아미노)부티레이트] 헤미펜타히드레이트 화합물로서, 안지오텐신 수용체 차단제 중 발사르탄, 엔도펩티다제 억제제 중 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 포함

된 초분자 복합체에 관한 것이다.

2) 확인대상 발명은 '결정질 형태의 삼나트륨 사쿠비트릴-발사르탄 트리히드레이트 화합물'을 주성분으로 포함하는 제약 조성물에 관한 것으로 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨, 물 분자가 1:1:3:3의 비율로 포함되어 있다. 확인대상 발명은 3수화물인 점에서 2.5수화물인 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다.

3) 이 사건 특허발명 명세서에 기재되어 있는 주요 내용은 아래와 같다.

① 다인성 질환인 고혈압을 치료하기 위하여 상이한 작용방식을 갖는 약물들이 그 기술분야에서 통상적으로 조합되었지만, 유해한 부작용을 갖지 않는 효과적인 조합 요법이 요구되는 실정에 부응할 필요가 있다(식별번호 [0004], [0005]). ② 이 사건 특허발명은, 상이한 작용방식을 갖는 2가지 제약 활성제인 안지오텐신 수용체 차단제와 엔도펩티다제 억제제의 이중 작용 화합물이 "고유한 분자 실체"를 형성하는 조합물, 특히 초분자 복합체를 제공하려는 것을 해결과제로 삼고 있다(식별번호 [0056], [0078], [0084]). ③ 이 사건 제1항 발명은 위 과제를 해결하기 위하여, 발사르탄과 사쿠비트릴의 2가지 제약 활성제가 분자 부분 내에서 공유 결합을 가지지만, 각 제약 활성제는 서로 비공유 상호작용을 하여 생체 외에서는 단일한 화학물질처럼 거동하되, 인체에 섭취.흡수됨과 동시에 개별 성분인 사쿠비트릴, 발사르탄, 나트륨 이온, 물 분자로 분리되는 성질의 초분자 복합체를 제공하는 것을 과제해결의 수단으로 제시하고 있다(식별번호 [0001], [0056], [0079], [0084], [0134]). 구체적으로는, 나트륨 양이온이 결정체를 형성하는 데 필수적인 구성요소이고, 용매인 물 분자가 분자 패킹의 일부로서 결정격자에 포획되어 초분자 복합체 형성의 안정화에 기여하는 것으로 기재하고 있다(식별번호 [0203], [0152]). 또한 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 각각 필수적인 구성단위로서 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 형성된 초분자 복합체를 고유한 분자 실체로 개시하고 있다(식별번호 [0174], [0200~0203]). ④ 위 초분자 복합체는 위와 같은 이중 작용 화합물에 의한 두 약물의 조합 형태가 예상치 못한 치료효과를 나타내고 유해한 부작용을 갖지 않으면서 제제화에 유리하다(식별번호 [0233], [0270]).

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

4) 그런데 이 사건 특허발명 명세서에는 발사르탄과 사쿠비트릴이 이중 작용 화합물로서 초분자 복합체를 형성하는 원리가 기재되어 있지 않다. 2.5수화물 초분자 복합체만이 이 사건 특허발명에서 실체가 확인된 것인데, 위 명세서에 그 구성요소 간 비공유 상호작용을 모두 설명할 수 있는 기술적 내용은 기재되어 있지 않다.

5) 이 사건 특허발명의 출원심사 단계에서 현출된 선행발명(을다 제1호증, 을가 제1호증)에 따르면, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라고 한다) 이전부터 고혈압성 혈관 질병을 치료하기 위하여 상이한 작용방식의 약물이 혼합되어 사용되었고, 복수의 약물을 조합할 때에 해로운 부작용이 덜 야기되는 조합 요법이 추구되었는데, 특히 사쿠비트릴과 발사르탄을 병용한 결과 예상 밖의 치료적 효과를 나타낸 사실이 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에 공지되어 있었음이 확인된다. 다만 위 선행발명에는 발사르탄과 사쿠비트릴을 병용할 때 하나의 단위 투여 형태로 투여하거나 별개의 단위 투여 형태로 조합되는 것으로 기재하고 있을 뿐이고, 이 사건 제1항 발명과 같이 두 화합물이 회합되어 공동 결정체 또는 단일한 초분자 복합체를 형성하는 것에 대하여는 기재하고 있지 않다.

이 사건 특허발명의 우선일 이전에도 공동 결정체 또는 초분자 복합체는 단일 분자 화합물이 비공유 상호작용에 의해 회합되는 화합물로 알려져 있었고, 결정질 형태의 하나로 인식되고 있었다. 다만 이 사건 특허발명의 우선일 즈음에 공동 결정체 또는 초분자 복합체의 결정 구조, 특히 결정격자에서의 패킹(분자 배열)을 디자인하거나 확실히 예측할 수 있는 수준까지는 도달하지 못하였고, 그에 따른 물리화학적 특성도 예측할 수 없어서 제약 활성제에 대한 고체 형태 스크리닝 과정을 통해 개별적인 고체 형태의 실체를 확인하고 특성화를 통해 그 결정 구조 등을 확인하고 있었다.

6) 원고는 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관으로부터 을가 제1호증의 선행기술에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았다. 그러자 원고는 "이 사건 제1항 발명의 화합물은 6개의 발사르탄, 6개의 사쿠비트릴, 18개의 나트륨 이온 및 15개의 물 분자의 결합에 의해 형성된 것이다. 이 초분자 복합체는 칼륨, 마그네슘 등의 이온이 아닌 나트륨 상대이온이

존재하는 경우에만 형성된다는 특징을 갖는다. 이 사건 제1항 발명의 화합물은 '단형성'을 나타내어 위 선행기술에 비하여 우수한 특성을 가진다."라는 의견을 제출하면서, 이 사건 제1항 발명 청구범위의 화합물 형태를 결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태를 포함하는 '고체 형태'에서 '결정질 형태'로 보정하였다. 그 후 원고는 이 사건 특허발명을 특허로 등록받았다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 앞서 본 이 사건 특허발명 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 발사르탄과 사쿠비트릴을 초분자 복합체로 형성한 이중 작용 화합물을 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 '발사르탄과 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 하나의 화합물처럼 거동하는 초분자 복합체'를 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있고, 이 사건 제1항 발명이 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하는 범위에 대해서까지 기술발전에 기여하였다고 평가할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

2) 확인대상 발명의 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자의 구성은 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같은 화학양론적 비율로 조합된 분자 구성이 포함되어 있지 않다. 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

3) 확인대상 발명은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 직.간접적으로 인용하는 종속항 발명으로서 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제2항부터 제14항 발명의 특허권 권리범위에도 속하지 않는다.

같은 취지에서 원심은 확인대상 발명이 이 사건 제1항부터 제14항 발명의 특허권 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 과제 해결원리의 동일성 판

단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

한편 원고는 원심판결에 작용효과의 동일성과 의식적 제외에 관한 법리오해 등의 잘못이 있다고 주장하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 확인대상 발명이 이 사건 제1항부터 제14항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는 이상 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없다.

대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658 등록무효(특), 제42조 제3항 제1호

[제42조 제3항 제1호 판단기준]

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명에 관한 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 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(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

위 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 '(명칭 생략)'이다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 '두 가지 제약 활성제인 발사르탄과 사쿠비트릴이 나트륨 양이온, 물 분자와 비공유 상호작용을 통해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화학물질처럼 거동하지만 생체 내에서는 개별 성분으로 분리되어 효과를 나타내는 특성을 갖는 다양한 고체 형태의 초분자 복합체 중 결정질 형태의 2.5수화물(이하 '2.5수화물 초분자 복합체'라고 한다)만이 제외된 것'이다. 이 사건 제1항 발명은 그 권

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

리범위에 다수의 화합물과 여러 고체 형태(결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태)를 포함하고 있고, 화학발명에 해당한다.

나. 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험례가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조). 화학발명인 이 사건 특허발명은 그 명세서에서 실험례로 발사르탄:사쿠비트릴:나트륨 양이온:물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 회합되어 특정 결정 구조를 가지는 2.5수화물 초분자 복합체나 발사르탄 칼슘염과 사쿠비트릴이 연결된 프로드러그에 관하여 기재하고 있을 뿐, 정작 이 사건 제1항 발명에 속하는 초분자 복합체의 실시례에 관하여는 명시하고 있지 않다.

다. 이 사건 특허발명 명세서에는 발사르탄과 사쿠비트릴이 이중 작용 화합물로서 초분자 복합체를 형성하는 원리가 기재되어 있지 않다. 2.5수화물 초분자 복합체는 이 사건 특허발명에서 실체가 확인된 것인데, 위 명세서에 그 구성요소 간 비공유 상호작용을 모두 설명할 수 있는 기술적 내용이 기재되어 있지도 않다.

라. 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 2.5수화물 초분자 복합체는 산소 리간드에 의해 배위된 나트륨 초분자 복합체로 간주될 수 있고, 산소는 12개의 카르복실레이트기, 18개의 카르보닐 기 및 15개의 물 분자 중 13개로부터 유래되므로, 2.5수화물 초분자 복합체는 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 각각 필수적인 구성단위로서 1:1:3:2.5의 비율로 회합되어 형성되는 것으로 이해할 수 있다. 2.5수화물 초분자 복합체는 수화도에 따라 결정 구조가 다른 화학양론적 수화물에 해당한다.

그런데 통상의 기술자는 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라고 한다) 당시뿐만 아니라 원심 변론종결 시에도 어떤 화학물질이 초분자 복합체를 형성할 수 있는지, 형성한다면 어떠한 구조나 형태인지는 확인하는 것이 어려웠다. 통상의 기술자가 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하거나 물 분자를 포함하지 않는 경우에도 여전히 발사르탄, 사

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

쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자의 화학 종 간에 비공유 상호작용이 균형을 이루어 결정질 형태 또는 무정형 형태로서의 초분자 복합체가 형성될 수 있다고 인식하고 이를 제조할 수 있었다고 단정할 수 없다.

마. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명에 관한 설명에 기재된 사항에 의하여 이 사건 제1항 발명의 화합물을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 볼 수 없다. 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명은 이 사건 제1항 발명과 이를 직.간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항부터 제11항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항, 제3항부터 제11항 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다.

같은 취지에서 원심은 이 사건 제1항, 제3항부터 제11항 발명은 발명에 관한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있지 않다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 이 사건 특허발명의 본질이나 기술적 특징, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10641 등록무효(특), 진보성

[진보성 판단순서]

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 쉽게 발명할 수

있는지를 살펴보아야 한다.

[사후적 고찰 금지]

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등 참조).

[결합발명]

특허발명의 청구범위에 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 아니다. 그러므로 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 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 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

여러 선행 기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행 기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '(명칭 1 생략)'이라는 명칭의 발명으로, 인장 장치와 부하 제한 장치 등을 구비하되 종래의 벨트 위축기에 비하여 더 단순하고 소형화된 구조를 가지

는 벨트 위축기를 제공하는 것을 기술적 과제로 삼고 있다.

나. 선행발명 5는 그 명칭을 '(명칭 2 생략)'으로 하는 발명으로, 화약식 인장 장치인 파이로테크닉 텐셔너와 전기식 인장 장치인 가역적 벨트 텐셔너가 함께 사용되는 경우, 부하 제한 장치의 작동에 따른 벨트 인출이 간섭받고 그 조합에 상당한 비용이 요구되는 등의 문제를 해결하는 것을 기술적 과제로 삼고 있다. 선행발명 5는 이러한 문제를 해결하기 위하여 벨트 스풀(14)을 기준으로 가역적 벨트 텐셔너와 잠금장치를 같은 쪽에 배치하고, 그 반대쪽에 파이로테크닉 텐셔너를 배치함으로써 부하 제한 장치의 작동에 따른 벨트 인출이 안정적으로 이루어지도록 하고, 가역적 벨트 텐셔너와 파이로테크닉 텐셔너를 함께 구비할 수 있는 조합을 제공한다.

다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(특허심판원 2022. 2. 16. 자 2022정10 심결로 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행발명 5와 대비하여 아래와 같은 차이점이 있다.

1) 이 사건 제1항 발명은 잠금장치(4)와 같은 쪽에 인장 장치가 배치되어 있고 그 반대쪽에는 다른 인장 장치가 없는 반면에, 선행발명 5는 캐치 캐리어(20)와 같은 쪽에 전기식 인장 장치인 가역적 벨트 텐셔너가 배치되어 있고 그 반대쪽에 화약식 인장 장치인 파이로테크닉 텐셔너도 배치되어 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

2) 이 사건 제1항 발명은 부하 제한 장치가 링 원통형 부속부(5a) 안으로 연장 결합되는 반면에, 선행발명 5는 토션 로드(28)가 '링 원통형'이 아닌 캐치 캐리어(20) 안으로 연장 결합된다(이하 '차이점 2'라 한다).

3) 이 사건 제1항 발명은 톱니(19)가 하우징(9) 내부에 포함되는 반면에, 선행발명 5는 잠금 톱니(26)가 기어(32) 하우징과 별도로 형성되어 기어(32) 하우징의 외부에 부착된다(이하 '차이점 3'이라 한다).

4) 이 사건 제1항 발명은 인장기 구동 휠(6)이 제1 부분(1)과 제2 부분(5)의 외측부(5b) 사이에 안착되는 반면에, 선행발명 5는 톱니 링(38)이 캐치 캐리어(20)의 외주면상에 배치될 뿐 이 사건 제1항 발명의 외측부(5b)에 대응되는 구성을 개시하고 있지 않다(이하 '차이점 4'라 한다).

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

5) 이 사건 제1항 발명은 프레임에 고정되는 별도의 하우징(9)이 있고 그 하우징(9) 안에 인장기 구동 휠(6) 등 인장 장치가 배치되는 반면에, 선행발명 5의 기어(32) 하우징은 전기모터와 다수의 기어 등을 보호하는 하나의 모듈화 된 기어박스일 뿐, 프레임에 연결.고정되어 내부 부품을 감싸는 구성요소로 볼 수는 없다(이하 '차이점 5'라 한다).

라. 그런데 위 차이점들 중 차이점 1, 3, 4, 5는 통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 9, 10 등을 결합하여 쉽게 극복하기 어렵다.

1) 차이점 1에 관하여 본다.

선행발명 5는 가역적 벨트 텐셔너와 잠금장치를 같은 쪽에 배치하고 파이로테크닉 텐셔너와 구동스프링을 같은 쪽에 배치하여, 상호간에 독립적으로 배치.구동되도록 하는 것에 그 기술적 특징이 있다. 그런데도 원심이 선행발명 5에서 파이로테크닉 텐셔너를 제거하면 차이점 1을 극복할 수 있다고 보는 것은, 선행발명 5가 해결하고자 하는 기술적 과제나 기술적 의의를 무시하는 것이다. 특히 선행발명 5는 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제인 '구조의 단순화, 소형화'에 관해서는 아무런 인식조차 없었음을 고려할 때 더욱 그러하다.

한편 선행발명 10의 명세서에는 제1 프리텐셔너 기구(60)를 생략할 수 있다는 기재가 있기는 하다. 그러나 그 명세서에는 '제1 프리텐셔너 기구를 생략할 경우 좌우 밸런스의 불균형이 발생하므로 긴급 잠금 동작기구(230)를 적용하는 것이 좋다'는 취지의 기재가 있다. 따라서 선행발명 10에서 제1 프리텐셔너 기구를 생략하면 좌우 밸런스의 균형을 맞추거나 긴급 잠금 동작기구(230)를 적용하기 위하여 상당한 설계 변경이 필요할 수밖에 없고, 이는 선행발명 10을 선행발명 5에 결합하는 데에 부정적인 교시가 될 수 있다.

2) 차이점 3에 관하여 본다.

원심은 선행발명 9의 링부(24), 폴(20), 래칫 톱니(22)가 이 사건 제1항 발명의 하우징(9), 잠금장치(4), 톱니(19)와 각각 대응됨을 전제로 하고 있다. 그러나 선행발명 9에서 이 사건 제1항 발명의 잠금장치(4) 및 톱니(19)의 기능을 수행하는 부분은 부하 제한 장치의 기능을 수행하는 '폴(20)' 및 '래칫 톱니(22)'가 아니라, 잠금장치의 기능을 수행하는 '종래의 잠금기구' 및 '래칫

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

톱니수단(10a)'이다. 이처럼 선행발명 9의 폴(20)과 래칫 톱니(22)는 이 사건 제1항 발명의 잠금장치(4) 및 톱니(19)와 수행하는 기능이 다르고 서로 대응되는 구성요소로 보기도 어려우므로, 통상의 기술자가 위 구성요소를 선행발명 5에 결합하기 위한 동기나 암시가 있다고 보기 어렵다. 더욱이 선행발명 9는 링부(24) 내에 폴(20)과 래칫 톱니(22)를 제외하면 별다른 구성요소가 없고 회전 구동부도 링부(24)의 반대쪽에 있는 반면에, 이 사건 제1항 발명은 하우징(9) 내에 잠금장치(4) 외에 인장기 구동 휠(6)까지 배치해야 하므로, 선행발명 9를 선행발명 5에 결합하기 위해서는 상당한 구조적 설계 변경이 필요할 것으로 보인다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 9의 링부(24), 폴(20), 래칫 톱니(22)를 선행발명 5에 결합하여 차이점 3을 쉽게 극복한다고 볼 수 없다.

3) 차이점 4에 관하여 본다.

이 사건 제1항 발명이 외측부(5b)라는 구성요소를 가지는 반면에, 선행발명 5는 이에 대응되는 구성요소를 가지고 있지 않다. 이러한 구성상의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 선행발명 5에 비하여 다음과 같은 효과를 가질 수 있다. 즉, 이 사건 제1항 발명의 인장기 구동 휠(6)은 제1 부분(1)과 제2 부분(2)의 외측부(5b) 사이에 안착되므로, 고속 회전 시에도 비교적 안정적인 구조를 가질 수 있다. 또한 이 사건 제1항 발명의 외측부(5b)는 그 직경이 하우징(9)의 내부 직경보다 커서 제2 부분(5)과 인장기 구동 휠(6) 등의 내부 부품이 하우징(9) 밖으로 이탈되지 않도록 하는 걸림부 역할도 할 수 있다. 선행발명 5는 이 사건 제1항 발명의 외측부(5b)에 대응되는 구성요소를 가지고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 효과를 기대하기 어렵다.

따라서 차이점 4는 통상의 기술자가 선행발명 5로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

4) 차이점 5에 관하여 본다.

이 사건 제1항 발명의 하우징(9)은 프레임(8)의 한쪽에 고정.결합되고 그 내부에 배치되는 인장장치, 잠금장치(4), 제2 부분(5) 등을 감싸서 보호할 수 있는 별도의 케이스이다. 그러나 선행발명 5의 기어(32) 하우징은 이 사건 제1항 발명의 하우징(9)과는 그 기능이나 구성 등이 전혀 다

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

른 구성요소이다. 즉, 선행발명 5의 기어(32) 하우징은 가역적 벨트 텐셔너를 구성하는 전기모터와 다수의 기어 등 부품을 보호하는 하나의 모듈화 된 기어박스에 불과하고, 그 기어박스 내부의 부품 외에 캐치 캐리어(20), 잠금 캐치(22), 잠금 톱니(26) 등의 부품은 보호하지 않는다.

이에 따라, 이 사건 제1항 발명은 하우징(9)이 그 내부의 부품들을 보호하고 밀봉함으로써 그 내부에 화약식 인장 장치가 배치되든지 혹은 전기식 인장 장치가 배치되든지 무관하게 그 내부에서 발생하는 소음, 가스, 화약 등이 외부로 누출되는 것을 방지할 수 있다. 그 반면에 선행발명 5는 기어(32) 하우징이 기어박스로서 전기모터, 기어 등의 내부 부품을 보호하고 있을 뿐 캐치 캐리어(20), 잠금 캐치(22), 잠금 톱니(26) 등의 부품을 보호할 수 없고, 기어(32) 하우징과 잠금 톱니(26) 사이에서 발생하는 소음 등의 외부 누출을 방지할 수도 없다.

따라서 차이점 5도 통상의 기술자가 선행발명 5로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 9, 10 등을 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다. 나아가 이 사건 제3항부터 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직.간접적으로 인용하는 종속항으로서 그 독립항인 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 당연히 진보성이 부정될 수 없다.

그런데도 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 제1항, 제3항부터 제7항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

2025년 최신판례

대법원 2025. 9. 29. 자 2025마6304 결정, 집행에 관한 이의

1. 사안의 개요

원심결정 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 신청인은 배관보온자재 제작업 등을 영위하면서, 이 사건에서 문제된 '단열파이프 제조용 롤링장치'(이하 아래 가처분결정의 기재에 따라 '별지2 기재 제품'이라 한다)를 통해 단열파이프를 생산하고 있다.

나. 피신청인은 신청인이 피신청인의 보유 특허(등록번호 생략)를 침해한다는 이유로 특허침해금지가처분을 신청하였다(서울중앙지방법원 2024카합20193). 위 법원은 2024. 6. 20. '채무자(신청인)는 별지2 기재 제품을 각 생산, 사용, 양도, 대여 등을 하여서는 아니 되고, 채무자의 사무소, 공장 등에 보관 중인 별지2 기재 제품에 대한 점유를 풀고 이를 채권자(피신청인)가 위임하는 집행관에게 인도하여야 하며, 집행관은 위 물건을 채무자가 보관하고 있던 장소에서 계속 보관하게 하는 경우에는 그 보관의 취지를 보관 장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다'는 취지의 가처분결정(이하 '이 사건 가처분결정'이라 한다)을 하였다.

다. 별지2 기재 제품은 ① 공급롤러로부터 공급되는 유리섬유매트를 이송하는 복수의 이송롤러, ② 유리섬유매트에 바인더를 도포하는 바인더 도포롤러, ③ 바인더가 도포된 유리섬유매트를 성형하는 성형롤러, ④ 가압성형이 이루어지도록 하는 가압롤러, ⑤ 가압롤러의 압력을 조절하는 승강구성, ⑥ 유리섬유매트를 컷팅하는 컷팅장치, ⑦ 유리섬유매트의 인출길이를 측정하는 엔코더, ⑧ 제어기, 복수의 구동모터 및 동력전달수단과 센서, ⑨ 컷팅장치의 상부에서 에어실린더에 의해 힌지회전하는 연결편, 편심봉 및 컷팅장치 하부에 고정된 받침판을 포함하는 단열파이프 제조장치이다.

라. 신청인은 2024. 6. 24. 별지2 기재 제품에서 엔코더의 하드웨어(바퀴모양)를 제거하였다. 피

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

신청인은 이 사건 가처분결정에 따라 대구지방법원 집행관에게 집행을 위임하였고, 집행관은 2024. 7. 4. 집행장소인 신청인의 공장 내에서 엔코더가 제거된 상태의 별지2 기재 제품 7대(이하 '채무자 실시제품'이라 한다)에 각 고시문을 부착하였다.

마. 이에 신청인은 2024. 7. 15. '채무자 실시제품에서는 이 사건 가처분결정의 집행대상인 별지2 기재 제품의 구성요소들 중 엔코더라는 구성요소가 결여되어 있어 별지2 기재 제품에 해당하지 않는다'는 이유로 이 사건 집행에 관한 이의신청을 하였다.

2. 원심의 판단

원심은 그 판시와 같이 '채무자 실시제품은 이 사건 가처분결정의 집행대상인 별지2 기재 제품에 해당한다고 볼 수 없고, 채무자 실시제품에 필수적 구성요소인 엔코더가 존재하지 않는다는 사정은 외관과 징표에 의하여 쉽게 확인할 수 있어 채무자 실시제품이 집행대상에 해당하는지 여부는 집행관이 조사·판단할 수 있는 것으로 볼 수 있다'는 이유로, 신청인의 이의신청을 받아들여 채무자 실시제품에 대한 가처분집행을 취소한 제1심결정을 그대로 유지하였다.

3. 대법원의 판단

그러나 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

가. 특허법 제126조 제1항은 특허권자가 자기의 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 사람에 대하여 그 침해의 금지 내지 예방을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 특허권침해금지가처분 절차는 특허권자의 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 가처분 채무자로 하여금 특정 물건의 생산, 판매, 사용 등을 금지하기 위한 것이다. 이러한 가처분결정 이후에도 위반행위가 계속되는 경우 가처분집행으로 그 목적을 달성하여야 하므로, 채권자는 금지청구의 대상인 채무자의 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 특히 물건의 발명의 경우 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식번호 등을 기재하고 설명을 첨가하거나 도면이나 사진을 첨부하는 등의 방법으로 채무자가 실제 실시하고 있는 물건과 다른 물건을 식별 가

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

능할 정도로 특정하여야 하고, 집행관이 특허권침해금지가처분결정에 따른 집행을 실시함에 있어서도 그 집행대상을 특정하기 위한 집행권원상의 내용을 확인하여야 할 것이다.

한편 집행에 관한 이의신청은 집행 또는 집행행위에 형식적, 절차상의 하자가 있는 경우에 할 수 있고 집행권원 자체에 대한 실체권리관계에 관한 사유는 집행에 관한 이유사유로 삼을 수 없으므로(대법원 1987. 3. 24. 자 86마카51 결정 참조), 집행권원의 피보전권리인 침해금지청구권의 부존재 내지 소멸을 주장하는 것에 해당하는 사유는 가처분이의(민사집행법 제301조, 283조)나 사정변경 등에 따른 가처분취소(민사집행법 제301조, 제288조)로 다투어야 할 것이고, 집행에 관한 이의신청으로 다툴 수는 없다.

나. 앞서 본 사실관계를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

이 사건 가처분결정의 별지2에서는 '별지2 기재 제품'에 관한 정보인 명칭, 도면, 구성, 작동의 결과물 등을 나열하고 있고, 구체적으로 명칭 항목에서는 '단열파이프 제조용 롤링장치'에 '제품명: 롤링기, 에슬린 파이프 커버 제품 제조용'을 추가 기재하고 있으며, 도면 항목에서는 위 장치로 제조된 에슬린 파이프 커버 납품 및 샘플 사진과 위 장치의 구성도 등을 제시하고 있다. '엔코더'를 비롯한 공급롤러부터 받침판까지에 이르는 개별 구성요소들은 위 구성 항목에 대한 세부적인 설명을 한 것에 해당하므로, 집행관은 이를 포함하여 별지2 기재 제품을 특정·설명하기 위한 명칭, 도면, 구성, 제조물 등 여러 다른 항목들을 종합하여 신청인이 이 사건 가처분결정 당시 에슬린 파이프 커버 제품 생산에 사용하고 있던 장치에 대하여 가처분집행을 실시하여야 한다.

신청인의 주장에 따르더라도, 신청인은 외부로부터 새로운 장치를 들여온 것이 아니라 이 사건 가처분결정 당시 사용하고 있던 장치에서 엔코더를 제거하였다는 것에 불과하고, 엔코더를 다시 추가하는 것이 불가능하거나 어렵다고 보이지 아니한다. 따라서 엔코더의 부착 유무가 이 사건 가처분결정에 따른 집행대상을 식별하거나 특정하는 데 영향을 미친다고 보기 어렵고, 별지2 기재 제품에서 엔코더를 제거함에 따라 이를 집행대상으로 삼을 수 없다는 취지의 주장은 결국 일부 구성요소를 제거한 채무자 실시제품이 피신청인의 특허를 침해하지 않는 제품이 되

었다고 볼 수 있는지를 평가하여야 하는 실체상의 주장과 같다고 할 것이므로, 신청인의 위 주장은 적법한 집행에 관한 이의사유로 볼 수 없다.

그럼에도 그 판시와 같은 이유만으로 집행관이 별지2 기재 제품의 필수적 구성요소인 엔코더가 존재하지 않는 채무자 실시제품에 대하여 집행에 나아가서는 아니 된다고 보아 이 사건 집행에 관한 이의신청을 인용한 제1심결정을 그대로 유지한 원심결정에는 집행관의 조사·집행의무의 범위 및 집행이의 사유 등에 관한 법리를 오해하여 재판에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

나머지 재항고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심결정을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11487 등록무효(특), 정정요건

1. 인정된 사실관계

원심이 인정한 사실관계는 다음과 같다.

가. 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '혈압 강하용 약제학적 조성물'이라는 명칭의 발명이다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎ 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'에 관한 것이다.

나. 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 이 사건 제1항 발명의 청구범위를 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎(피마살탄 칼륨염으로 30㎎) 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎(암로디핀으로 5㎎)을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'로 정정하는 이 사건 정정청구를 하였다.

2. 관련 법리

[청구항 특정]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

[정정요건]

한편 특허법 제136조 제1항, 제4항에서는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하면서 이에 따른 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

3. 판단

원심판결이 인정한 사실관계와 그로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 위와 같은 법리에 비추어 보면, 이 사건 정정청구는 그 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 보아야 한다.

가. '피마살탄 칼륨염의 수화물'은 '피마살탄 칼륨염'과, '암로디핀 베실레이트염'은 '암로디핀'과 각각 서로 구별되는 화합물이다. 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서는 의약품 성분과 관련하여 '피마살탄 칼륨염의 수화물' 용량과 '피마살탄 칼륨염' 용량, '암로디핀 베실레이트염' 용

량과 '암로디핀' 용량을 구별하여 표시한다.

나. 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 설명에서도 안지오텐신-2-수용체 차단제 중 '피마살탄 칼륨염'과 '피마살탄 칼륨염의 수화물', '피마살탄 삼수물 칼륨염'을 서로 구별되는 화합물로, 칼슘 채널 차단제 중 '암로디핀 베실레이트염'과 '암로디핀'을 서로 구별되는 화합물로 각각 기재하면서 실시례 및 제조례에서 '피마살탄 삼수물 칼륨염'과 '암로디핀 베실레이트염'을 기준으로 투여량 및 정제에 포함된 용량을 기재하고 있다.

다. 이와 같은 이 사건 제1항 발명 청구범위 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 발명의 설명 등을 참작하면, '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎'에서 말하는 의약물질과 용량은 '피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎'을 가리키는 것이 분명하고,'칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎'에서 말하는 의약물질과 용량 역시 '암로디핀 베실레이트염 5㎎'이라고 이해할 수밖에 없다.

라. 또한 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기술적인 의미를 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎'과 '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎'을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다.

마. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 '피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎' 부분에 '(피마살탄 칼륨염으로 30㎎)'을, '암로디핀 베실레이트염 5㎎' 부분에 '(암로디핀으로 5㎎)'을 각각 추가하는 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 정정청구 요건으로 규정하고 있는 '분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우' 등에 해당한다고 보기 어렵다. 뿐만 아니라 이 사건 정정청구 전 이 사건 제1항 발명과 이 사건 정정청구 후 이 사건 제1항 발명은 약리효과인 혈압 강하 효과를 나타내는 피마살탄 칼륨염 용량과 암로디핀 용량에서 서로 다르게 되고 그로 인해 발명의 효과가 변경될 수 있어서, 이 사건 정정청구는 '청구범위를 실질적으로 변경하는 경우'에 해당할 여지도 있다.

따라서 원심으로서는 정정 후 청구범위가 아니라 정정 전 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항

발명 및 그 종속항 발명이거나 의약용도를 제외한 나머지 구성이 동일한 발명인 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 있는지 여부를 판단하였어야 했다.

그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 정정청구가 적법하다고 본 뒤 정정 후 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항, 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에는 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 없다고 판단하였다. 원심 판단에 청구범위 해석 및 정정 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 권리범위확인(특), 공지예외주장과 자유실시기술

1. 자유실시기술에 관한 상고이유에 대한 판단

구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항에서 정한 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, '발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '혈압 강하용 약제학적 조성물'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 선행발명 1을 근거로 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받았으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1과 다른 공지기술의 결합으로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 그 확인대상 발명이 이 사건 특허발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 주장은 허용될 수 없고, 그 외 다른 선행발명으로부터 통상의 기술자가 확인대상 발명을 쉽게

실시할 수 있다고 볼 수는 없으므로 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 자유실시기술에 대한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 청구범위 해석에 관한 상고이유에 대한 판단

가. 관련 법리

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

나. 판단

원심판결이 인정한 사실관계와 그에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기술적인 의미를 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎'과 '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎'을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다.

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

1) 이 사건 제1항 발명은 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎과 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'에 관한 것이다.

2) '피마살탄 칼륨염의 수화물'은 '피마살탄 칼륨염'과, '암로디핀 베실레이트염'은 '암로디핀'과 각각 서로 구별되는 화합물이다. 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서는 의약품 성분과 관련하여 '피마살탄 칼륨염의 수화물' 용량과 '피마살탄 칼륨염' 용량, '암로디핀 베실레이트염' 용량과 '암로디핀' 용량을 구별하여 표시한다. 또한 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 설명에서도 안지오텐신-2-수용체 차단제 중 '피마살탄 칼륨염'과 '피마살탄 칼륨염의 수화물', '피마살탄 삼수물 칼륨염'을 서로 구별되는 화합물로, 칼슘 채널 차단제 중 '암로디핀 베실레이트염'과 '암로디핀'을 서로 구별되는 화합물로 기재하면서 실시례 및 제조례에서 '피마살탄 삼수물 칼륨염'과 '암로디핀 베실레이트염'을 기준으로 투여량 및 정제에 포함된 용량을 기재하고 있다.

3) 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 발명의 설명 등을 참작하면, '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎'에서 말하는 의약물질과 용량은 '피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎'을 가리키는 것이 분명하다. '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎'에서 말하는 의약물질과 용량 역시 '암로디핀 베실레이트염 5㎎'이라고 이해할 수밖에 없다.

따라서 원심으로서는 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎' 및 '암로디핀 베실레이트염 5㎎'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정한 다음, 이를 기초로 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명이거나 의약용도를 제외한 나머지 구성이 동일한 발명인 제4항, 제12항 내지 제14항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 심리·판단하였어야 했다.

그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 '피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎'을 '피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 이를 포함하는 수화물'로 해석하고 '암로디핀 베실레이트염 5㎎'을 '암로디핀 5㎎'으로 해석하여 이 사건 제1항 발명의 기

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

술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 이를 포함하는 수화물' 및 '암로디핀 5㎎'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정한 다음, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있어 그 권리범위에 속하고, 이 사건 제4항, 제12항 내지 제14항 발명의 권리범위에도 속한다고 판단하였다.

이러한 원심 판단에 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 등록무효(특), 진보성

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2020. 12. 31. 정정청구된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행발명 8과 비교하면 원심 판시 차이점들이 있는데, 통상의 기술자가 그 차이점들 중 차이점 1, 2를 선행발명 8에 선행발명 1, 9, 10, 11을 결합하여 극복하는 것이 쉽지 않은 등 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이

사건 제2항부터 제5항, 제7항, 제8항, 제10항 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있으나, 결국 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 원심의 결론은 정당하므로, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 진보성 판단 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 권리범위확인(특), 기능식 청구항

1. 청구범위 해석에 대하여(제1, 2 상고이유)

가. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조). 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 기록에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

1) 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 '자가세정 가능한 정수기'이다. 이 사건 특허발명의 출원인인 원고는, 자신이 원출원한 발명[출원일 2009. 2. 3., (출원번호 1 생략], 이하 '원출원 발명'이라 한다]의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 분할출원하고[출원일 2010. 10. 28., (출원번호호 2 생략), 이하 '1세대 분할출원 발명'이라 한다], 1세대 분할출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 다시 분할출원하여[출원일 2011. 4. 4., (출원번호 3 생략)], 이 사건 특허발명으로 특허등록을 받았다.

2) 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(특허심판원 2021정48호, 2021당2652호, 2022당2335호로 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에는 '여과부에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되며, 세정수단을 구비하는 세정부'라는 사항이 적혀 있다(구성요소 3). 그 청구범위에 '세정수단'의 구체적인 기술적 구성은 적혀 있지 않다.

3) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 '세정수단은 세정물질 또는 살균물질을 희석시켜 저장탱크에 공급할 수 있다. 세정수단에 유입된, 여과부에서 여과되는 물에, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질이 희석된다. 세정물질 또는 살균물질이 희석된 여과된 물이, 저장탱크에 공급되면서, 저장탱크가 세정 또는 살균된다.'는 내용이 있다.

4) 한편 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 2011. 1. 5. 특허청 심사관으로부터 '원출원 발명의 청구범위 제1항(이하 '원출원 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행기술 문헌에 기재된 정수기 및 정수기 저수조 세척방법(이하 '비교대상 발명'이라 한다)과 실질적으로 동일하다. 원출원 제2항부터 제21항의 발명도 마찬가지이다. 원출원 발명은 특허를 받을 수 없다.'는 거절이유를 통지받았다.

5) 그러자 원고는 2011. 3. 7. 특허청 심사관에게 '원출원 제1항 발명의 세정수단은 그 내부에 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있어, 세정.살균을 위한 시간이 극히 짧고 별도의 전력이 소모되지 않는다. 반면 비교대상 발명은 살균물질을 미리 포함하지 않아, 세척을 위해서는 전기

분해에 의하여 살균물질을 새롭게 생성해야 하는데, 전기분해에 많은 시간이 소요되고 전력도 소모된다. 이처럼 원출원 제1항 발명과 비교대상 발명은 구성과 효과에 차이가 있어, 실질적으로 동일하지 않다.'는 의견을 제출하였다. 그러면서 원고는 원출원 제1항 발명의 세정수단을 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정살균제 도징시스템을 포함하여 구성되는 세정수단'으로 한정하는 등으로 원출원 발명의 청구범위 등을 보정하였다.

6) 원고는 위와 같이 원출원 발명을 보정한 이후인 2011. 4. 4. 이 사건 특허발명을 출원하여 특허로 등록받았다.

7) 피고는, 원고의 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상 발명이 제1항, 제10항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

확인대상 발명의 설명서에는 '확인대상 발명은 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함한다. 전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않고, 물을 전기분해함으로써 전기분해수를 생성한다.'는 내용 등이 기재되어 있다. 확인대상 발명의 도면에는 전극 살균기 구성이 도시되어 있다.

다. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건에서는 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제10항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부가 문제된다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 '세정수단'이라는 용어는 '세정 기능을 하는 수단'이라는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없다.

2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 '세정수단'에 대한 설명으로 '여과부에서 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석한 것을 가지고 저장탱크를 세정하는 수단'이라는 내용이 기재되어 있다. 그러나 이러한 내용 외에 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'에 관한 내용은 기재되어 있지 않고, '세정수단'의 구성을 구체적으로 개시하거나 시

사하는 내용도 나타나 있지 않다.

3) 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 '세정수단'에는 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다.

이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 '세정수단' 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'을 의식적으로 제외하였다고 보인다.

4) 따라서 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'은 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당한다. 그러므로 그 '세정수단'을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리하다.

5) 결국 출원된 기술사상의 내용, 발명에 관한 설명의 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'은 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단'으로 해석하는 것이 타당하다. 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위가 이 사건 제1항 발명의 구성 중 '세정수단'을 구체적으로 한정한 종속항인 이 사건 제5항 발명 특허권이나 그 종속항인 이 사건 제6항 발명 특허권의 권리범위와 실질적으로 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

라. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'을 '세정물질이나

살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구'라고 해석하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 기능적 표현이 기재된 청구범위의 해석, 청구범위 해석 시 출원경과 참작 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여(제3 상고이유)

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 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 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의

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

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 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.

1) 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'은 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단'이다. 이에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소는 '여과부에서 여과된 물(선카본필터만 통과한 것)을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기로서, 전극 살균기에서 생성된 전기분해수로 유로와 정수탱크를 살균하는 것'으로 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'과 차이가 있다.

2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 이 사건 제1항 발명이 해결하려는 과제는 정수기의 저장탱크를 정수기에서 분리할 필요 없이 자가 세정할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명은, 자가 세정을 위해 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 사용하되, 여과부에 구비된 다수 개의 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물[알오(RO)멤브레인 필터 등은 통과하지 않는다]을 사용하고, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질을 그와 같이 여과된 물에 희석시켜 저장탱크에 공급하는 해결수단을 채택하고 있다.

3) 그런데 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지된 선행기술 문헌에는, 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 활용하여 저수조를 자동으로 살균 또는 소독하는 기술, 정수기의 수조 등을 소독하기 위해 염소수나 살균수를 생성할 때 살균장치에 공급되는 물은 일부의 필터만을 거치고 나머지 필터는 거치지 않도록 하여 필터의 수명 단축을 방지하는 기술 등이 개시되어 있다.

4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 출원 당시 이미 공지된 '정수기의 여과부에서 여과

되는 물을 정수기의 자가 세정에 사용하되, 여과부에 구비된 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물을 사용한다.'는 기술사상에다가 세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하는 '세정수단' 구성을 결합한 것이어서 선행기술과의 관계에서 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

5) 그런데 확인대상 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물로 전극 살균기를 통해 전기분해수를 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제1항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

6) 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 구성요소 6에서만 차이가 있다고 전제한 다음, 이는 이 사건 제1항, 제10항 발명과 균등관계에 있으므로 그 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 균등침해 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108 등록무효(특), 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호

1. 판단기준

[제42조 제4항 제2호

가. 특허법 제42조 제4항 제2호는 '청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다'고 규

정하고 있고, 제97조는 '특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다'고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 그러므로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이, 발명에 관한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여, 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 등 참조).

[제42조 제3항 제1호]

나. 특허법 제42조 제3항 제1호는 '발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다'고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

그런데 '물건 발명'의 경우, 그 발명의 '실시'라 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결 등 참조).

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

2. 위 법리와 원심이 적법하게 채택한 증거 등에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 구동장치의 센서 기능을 대신할 수 있는 가상의 신호를 발생시켜 컨트롤러에 전달하고, 컨트롤러에서 생성된 출력신호를 전달받아 실제 운전 전에 장치의 동작을 시험하여 안전하고 정상적인 동작이 되는지를 확인.검증할 수 있는 시뮬레이터를 제공하는 것을 그 기술적 과제로 삼고 있다.

나. 이 사건 제1항 발명은 위와 같은 과제를 해결하기 위하여 다음과 같이 구성되는 시뮬레이터를 제공한다.

1) 컴퓨터(10)는 미리 구축된 신호 데이터베이스에서 선택한 가상의 신호로서 압력값과 수위값을 포함하는 파형신호로 이루어진 입력신호(①)를 생성하여 시뮬레이터(20)에 전달한다.

2) 시뮬레이터(20)는 컴퓨터(10)에서 받은 입력신호(①)를 전류값과 전압값으로 이루어진 입력값(②)으로 변환하여 컨트롤러(30)에 전달한다.

3) 컨트롤러(30)는 시뮬레이터(20)에서 받은 입력값(②)을 통해 수충격설비로 이루어진 구동장치(40)를 제어하기 위한 제어신호(③)를 생성하고, 제어신호(③)에 의해 구동장치(40)에서 발생할 것으로 예상되는 가상의 출력신호(④)에 대응되는 조절값(⑤)을 생성하여 이를 다시 시뮬레이터(20)에 전달한다.

4) 시뮬레이터(20)는 조절값(⑤)과 입력값(②)이 동일한지 비교하여 컨트롤러(30)의 정상 동작 여부를 검증하고, 조절값(⑤)이 입력값(②)과 동일하도록 피드백 제어를 한다.

다. 이 사건 제1항 발명의 명세서는 '조절값(⑤)' 및 '조절값(⑤)이 입력값(②)과 동일하도록 피드백 제어한다'는 의미와 관련하여 다음과 같이 기재하고 있다.

1) 시뮬레이터(20)는 컴퓨터(10)에서 입력신호(①)를 전달받아 전류값과 전압값으로 이루어진 입력값(②)을 생성하여 컨트롤러(30)에 전달하고, 컨트롤러(30)는 시뮬레이터(20)에서 전달받은 입력값(②)을 통해 구동장치(40)를 제어하기 위한 제어신호(③)를 발생한다.

2) 컨트롤러(30)는 시뮬레이터(20)의 입력값(②)에 대응하는 조절값(⑤)을 시뮬레이터(20)로 다시

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

전달하고, 시뮬레이터(20)는 조절값(⑤)이 입력값(②)과 동일하도록 피드백 제어한다. 이는 컨트롤러(30)가 정상적으로 동작하는지를 검증하기 위한 것이다.

3) 이때 이 사건 특허발명은 구동장치 없이 모의 실험하는 것이므로 출력신호(④) 없이 이를 대체하는 컨트롤러(20)의 조절값(⑤)을 사용하여 시뮬레이션을 수행한다. 즉, 컨트롤러(30)는 구동장치(40)의 동작을 제어할 때 특정한 출력값을 예상하여 제어신호(③)를 발생하는 것이므로, 제어신호(③)에 의해 예상되는 구동장치(40)의 출력값이 바로 조절값(⑤)이 된다.

라. 이러한 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제와 그 과제 해결수단 및 명세서 기재 등을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 '실제 작동 환경이 아닌 상황에서 컨트롤러(30)의 정상 동작 여부를 검증하고 안정성을 확보할 수 있도록, 센서 기능을 대신하는 가상의 신호를 입력값(②)으로 만들어 컨트롤러(30)에 전송하고, 그 컨트롤러(30)에서 생성한 예상 출력신호에 대응하는 조절값(⑤)을 전송받아, 그 조절값(⑤)과 입력값(②)이 동일하도록 피드백 제어하는 시뮬레이터를 제공하는 것'을 기술적 특징으로 한다는 것을 알 수 있다.

마. 위와 같은 기술적 특징과 명세서 기재에 비추어 볼 때, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있고, 그 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있으며, 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다.

1) 조절값(⑤)은, 입력값(②)을 받은 컨트롤러(30)에 의하여 생성되는 것으로서 시뮬레이터(20)가 입력값(②)과 비교하는 값이다. 따라서 조절값(⑤)은 '컨트롤러(30)가 구동장치(40)에 제어신호(③)를 보냈을 때 그 구동장치(40)가 출력할 것으로 예상되는 출력신호(④)에 대응하는 전류값과 전압값'을 의미한다. 이때 컨트롤러(30)는 시뮬레이터(20)로부터 받은 특정 입력값(②)을 인식하여 구동장치(40)에 그 입력값(②)에 따른 제어신호(③)를 보냈을 때 구동장치(40)가 어떠한 출력신호(④)를 생성할 것인지 적절한 알고리즘 등을 통하여 미리 예상할 수 있고, 또 그 출력신호(④)에 대응되는 전류값과 전압값을 적절한 방법으로 설정할 수 있으므로, 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 기술상식을 고려하여 '구동장치(40)가 출력할 것으로 예상되는

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

출력신호(④)'나 '그 출력신호(④)에 대응하는 전류값과 전압값' 등의 기술적 의미를 파악하고 이를 실시하는 데에 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

2) '조절값(⑤)이 입력값(②)과 동일하도록 피드백 제어한다'는 의미는, 입력값(②)을 받은 컨트롤러(30)가 생성한 조절값(⑤)과 그 입력값(②)이 동일한지 시뮬레이터(20)가 비교하고, 그것이 동일하다면 컨트롤러(30)의 정상 동작을 확인하고, 동일하지 않다면 컨트롤러(30)의 이상 동작을 확인한 후 그것이 동일하도록 피드백 제어한다는 의미로 이해할 수 있다.

3) 이에 따라 이 사건 제1항 발명의 시뮬레이터에 의하여, 실제로 구동장치(40)를 작동하지 않고도, 컨트롤러(30)가 가상의 입력신호(①)에 따른 입력값(②)을 바탕으로 생성한 조절값(⑤)과 그 입력값(②)이 동일한지 비교하여 컨트롤러(30)의 정상 동작 여부를 검증함과 아울러, 조절값(⑤)이 입력값(②)과 동일하도록 피드백 제어를 함으로써 컨트롤러(30)의 안정성을 확보할 수 있다.

바. 결국 이 사건 제1항 발명은 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

3. 그런데도 원심은 이 사건 제1항 발명이 그 청구범위에 불명료한 기재가 포함되어 있어 통상의 기술자가 그 발명을 명확하게 파악할 수 없고, 또한 발명에 관한 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다고 판단하였다. 이에 따라 원심은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항인 이 사건 제2항, 제3항 발명 모두 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못하였다고 보고 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 위 규정이 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436 권리범위확인(특), 확인대상발명 특정, 확인의 이익, 권리대 권리 적극적 권확

1. 사건의 개요

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고들은 2022. 4. 29. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 확인대상 발명이 그 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2019. 8. 14. 자 2019정47 심결로 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 한다)이 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위 확인심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

나. 위 심판 과정에서 피고는, 이 사건 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고 피고가 실시하고 있는 발명은 피고의 후등록 특허발명과 동일하므로, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장하였다. 이에 대하여 원고들은, 피고가 이 사건 확인대상 발명을 실시하고 있고, 이 사건 확인대상 발명은 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있으므로, 이 사건 심판청구는 적법하다고 주장하였다.

다. 특허심판원은 2023. 5. 9. 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 다르고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구로서 부적법한지 여부에 관하여는 나아가 살피지 아니한 채, 이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 원고들은 2023. 6. 5. 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

라. 원심은, 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었으므로 이 사건 심판청구는 적법하다고 판단하여, 이 사건 심판청구를 부적법하다고 각하한 위 심결을 취소하였다.

2. 제2 상고이유에 대하여 – 확인대상발명 특정

특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그렇지만 그 특정을 위하여 대상물의

구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다. 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결, 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 등 참조).

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 특정되었다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 보이지만 원심의 위와 같은 결론은 정당하다. 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특정에 관하여 필요한 심리를 다하지 않거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 제1 상고이유에 대하여 – 확인의 이익

가. 특허권자가 심판을 청구하는 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도, 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 이와 같이 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상 발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에는 그 동일성을 인정할 수 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따라 알 수 있는 다음 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상 발명과 피고가 실시하고 있는 발명은 사실적 관

점에서 같다고 할 수 있어 그 동일성을 인정할 수 있다.

1) 확인대상 발명은 작업대, 작업대의 상부에서 건물 외벽의 측면에 부착되는 거푸집, 건물 외벽에 부착된 슈 어셈블리와 맞물려 상승·하강하는 안전레일, 거푸집이 고정된 작업대와 일체로 결합된 웰라, 웰라와 안전레일을 연결하며 웰라가 안전레일에 대해 상승할 때 웰라가 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 안전레일과 웰라의 사이가 더 벌어지게 하는 연결구로 구성되고, 이때 연결구의 상단부는 웰라의 하단부와 서로 상대회전이 일어나지 않도록 결합되고, 연결구의 하단부는 안전레일의 상단부에 형성된 브레이스와 슬라이딩 가능하도록 결합된다.

2) 피고가 실시하고 있는 발명도 확인대상 발명과 일부 구성요소의 명칭(확인대상 발명의 브레이스, 연결구가 각각 실시주장 발명의 SR-브레이스, SR-커넥터에 해당한다)만 다소 차이가 있을 뿐 그 기본적 구조나 결합관계는 동일하다.

3) 확인대상 발명에 관한 설명서에 첨부된 도면 중 도 2, 도 3은 피고가 실시하고 있는 발명의 카탈로그에 첨부된 도면과 사실상 동일하다.

다. 원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 사실적 관점에서 같아 동일성이 인정된다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 사실관계에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 중 법리를 원용한 부분에 적절하지 않은 설시가 보이나 원심의 위와 같은 결론은 정당하다. 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 실시 등에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법 여부에 관한 직권판단

직권으로 살펴본다.

[저촉관계의 경우]

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구는, 등록무효절

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

차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 등 참조).

[이용관계의 경우]

다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).

[직권조사 가부]

한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사사항이므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리.조사할 의무가 있다.

[구체적 판단 및 결론]

앞에서 본 것처럼, 원고들이 피고를 상대로 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위 확인심판을 청구하자, 피고는 자신이 실시하고 있는 발명이 피고의 후등록 특허발명과 동일하므로 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다고 주장하였다. 이에 대하여 원고들은, 이 사건 확인대상 발명은 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있으므로 이 사건 심판청구는 적법하다고 주장하였다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당할 경우, 이 사건 확인대상 발명이 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있지 않다면 이 사건 심판청구는 그 확인의 이익이 인정될

수 없어 부적법하다고 볼 소지가 있다.

원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 선등록 특허권자인 원고가 피고의 후등록 특허발명의 구체적인 실시 형태를 심판의 대상인 이 사건 확인대상 발명으로 삼았는지, 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있는지 여부 등에 관하여 당사자들의 주장·증명을 촉구한 다음, 그러한 당사자들의 주장·증명을 바탕으로 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부를 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 판단한 다음, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익 유무에 관해서 별다른 심리 없이, 이 사건 심판청구를 부적법하다고 본 위 심결을 취소하였다. 이러한 원심의 판단에는 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해한 채 필요한 심리를 다하지 아니하고 석명권을 행사하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

대법원 2025. 9. 25. 선고 2025후10169 등록무효(특), 진보성

1. 제1, 2 상고이유에 대하여

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항[특허심판원 2023정(취소판결)2호 정정심결에 의해 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다]을 선행발명 6 및 선행발명 1과 각각 비교하면 원심 판시 차이점들이 있는데, 통상의 기술자가 그 차이점들을 선행발명 6, 8 및 선행발명 1, 4, 5, 8에 의하여 쉽게 극복할 수 없다고 보아, 이 사건 제1항 정정발명과 이를 직.간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항, 제4항, 제5항, 제7항 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 있기는 하지만 원심의 결론은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 청구범위의 해석 및 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제3 상고이유에 대하여

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712 등록무효(실), 공지예외주장

1. 공지예외주장

[공지예외주장 취지]

실용신안의 등록요건 및 등록출원에 관하여 실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 특허법 제30조 제1항 제1호는, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 '자기공지(自己公知)'라 한다], 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 또는 제2항(신규성 또는 진보성 요건)을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 특허법 제30조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등의 절차에 관하여 규정하고 있다.

이는 특허법이 원칙적으로 출원 전에 공지·공용된 발명 또는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지·공용된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있는 것(특허법 제29조 제1항, 제2항)에 대한 예외를 규정한 것이다. 신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지예외 규정을 둔 것이다.

[복수의 공지행위가 있는 경우]

이러한 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장

먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들에까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다.

[공지발명과 출원발명이 동일해야 하는지]

한편 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정은 특허출원된 발명에 대하여 신규성 요건인 특허법 제29조 제1항뿐만 아니라 진보성 요건인 특허법 제29조 제2항을 적용할 때에도 자기공지된 발명이 공지 등이 되지 않은 것으로 본다고 정하고 있다. 그리고 그 규정의 문언상 공지예외의 효과가 미치는 '자기공지된 발명'과 출원의 대상인 '특허출원된 발명'을 분명하게 구별하고 있다. 이는 특허출원된 발명이 자기공지된 발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 선행고안 2는, 원고가 명칭을 '체외진단검체필터용 케이스'로 하는 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 생략)을 실용신안등록출원할 때 공지예외 주장을 한 시약모델 2(Influenza A&B Quick Flu 3 제품)의 '체외진단검체필터 케이스'와 기술적 구성 등에서 동일성이 인정되므로, 선행고안 2에 대해서도 시약모델 2에 적용되는 공지예외의 효과가 미친다.

2) 원고가 공지예외 주장을 한 선행고안 5는, 이 사건 등록고안의 모든 구성을 가지고 있지 않다고 하더라도 공지예외 주장을 한 시약모델 1(Influenza A&B Ag 제품)의 구성 중 일부에 해당하므로, 선행고안 5에 대하여 공지예외의 효과가 미친다.

3) 따라서 선행고안 2와 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성을 판단할 때 공지 등이 되지 않은 기술로 취급된다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이

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

공지예외 규정의 적용 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 실용신안법상의 진보성

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결, 대법원 2020. 10. 15. 선고 2016후2829 판결 등 참조).

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 권리범위확인(특), 확인대상발명 특정, 확인의 이익 등

1. 확인대상발명 특정

[판단기준]

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 등 참조). 권리범위 확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상 발명은, 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 그러므로 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요

소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

1) 이 사건 심판청구는 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물인 확인대상 발명과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것이다.

2) 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 펠루비프로펜을 함유하고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제는 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 이루어져 있다. 확인대상 발명의 설명서에서는, 이 사건 제1항 발명의 유효성분에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 기재하고 있고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제인 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 각각 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 명확하게 기재하고 있다. 확인대상 발명은 첨가제로 포함하는 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 특정 성분의 화합물로 명확하게 한정하고 있으므로, 그 외 성분의 화합물이 확인대상 발명의 첨가제 중 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로서 포함될 여지는 없어 보인다.

3) 확인대상 발명에 '부형제, 결합제, 붕해제, 활택제'가 아닌 첨가제가 추가적으로 포함되더라도, 그러한 첨가제는 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 '부형제, 결합제, 붕해제, 활택제'와는 수행하는 기능이 달라 이에 대응하는 구성요소에 해당하지 않는다. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 위 구성요소에 대응하지 않는 구성요소('부형제, 결합제, 붕해제, 활택제' 외의 첨가제)를 포함할 수 있다는 사정만으로는 이 사건 제1항 발명 특허권의 효력이 확인대상 발명에 미치는 범위를 구체적으로 확정하는 데에 지장이 없다.

4) 이처럼 확인대상 발명은 그 설명서에 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하고 있으므로, 확인대상 발명은 사회통념상 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다. 또한 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 대비하

여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분인 유효성분, 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제의 구체적인 구성이 나타나 있으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다.

5) 따라서 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었음을 전제로 하는 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 확인의 이익

[판단기준]

특허법 제135조 제2항은 "이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있다. 위와 같은 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 사람뿐만 아니라, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상되는 사람도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후

2735 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원고의 이 사건 특허발명과 피고의 확인대상 발명은 모두 유효성분을 펠루비프로펜으로 하고 용출률 및 안정성이 개선된 소염진통제용 경구용 제제에 관한 것이다. 의약품 제조·판매업 등을 영위하는 피고가 확인대상 발명을 실시할 경우, 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고로부터 권리의 대항을 받아, 그 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생기거나 업무상 손해를 받을 염려가 있고, 피고가 확인대상 발명과 동일한 기술분야의 의약품을 연구·개발하고 있는 등 피고 업무의 성질상 장래에 확인대상 발명을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상할 수 있다.

특허법 제135조 제2항에서 규정한 소극적 권리범위 확인심판은 특허심판원을 통해 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인받는 절차로서 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위한 것이다. 약사법 제31조 제2항에서 규정한 식품의약품안전처장의 제조판매품목허가(이하 '품목허가'라 한다)는 의약품 제조를 업으로 하려는 자가 제조한 의약품을 판매하려는 경우에 받아야 하는 절차로서 식품의약품안전처장이 해당 의약품이 의약품으로서 안전성과 유효성 등을 갖추었는지 검증하기 위한 것이다. 이처럼 특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있다. 그러므로 심결 시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고, 그러한 의약품과 동일한 확인대상 발명의 경우에만 장래 실시할 가능성이 있다고 단정할 수도 없다.

같은 취지에서 원심은, 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단하였다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 권리범위 판단

[균등범위 일반론]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 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 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일 여부]

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 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 얼마

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

나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원고는 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관으로부터 갑 제17호증의 선행기술에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았다. 그러자 원고는 '특정 첨가제들이, 펠루비프로펜의 입자직경이 작을 경우 발생되는 안정성의 문제를 해결할 수 있고, 수많은 첨가제 중 그러한 특정 첨가제들을 찾는 것이 쉽지 않다. 이 사건 특허발명의 특정 첨가제의 조합만이 그 문제를 해결할 수 있다. 펠루비프로펜의 평균 입자 크기가 30㎛ 이하로서 용출률이 70% 이상이고 유연물질 증가율이 7.3% 이하가 되는 첨가제의 특정 조합에 이 사건 특허발명의 기술적 의의가 있다.'는 의견을 제출하면서, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 한정하는 등으로 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명의 청구범위를 보정하였다. 그 후 원고는 이 사건 특허발명을 특허로 등록받았다.

이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 공지의 소염진통제인 펠루비프로펜을 용출률과 안정성을 개선한 정제로 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 '유효성분인 펠루비프로펜의 평균 입자직경 범위를 1~30㎛로 한정하는 한편, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성'을 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

그런데 확인대상 발명의 첨가제 구성은 결합제와 활택제에 해당하는 화합물의 성분이 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성이 포함되어 있지 않다. 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과

과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

따라서 확인대상 발명은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.

대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 특허권 침해금지 등, 청구범위 특정 등

1. 직접침해

[권리범위 판단시 청구범위 특정]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고 발명의 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 등 참조).

[구성요소 완비의 원칙]

물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 '특허권의 속지주의 원칙'), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 '구성요소 완비의 원칙').

[각 구성의 조립이 극히 사소한 경우]

한편 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 있다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조). 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로, 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다.

2) 위 혼합 공정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건이 제대로 갖춰지지 않으면 13가 면역원성이 구현되지 않을 수 있으므로, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 13가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없다.

3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권에 대한 직접침해에 해당하지 않는다.

4) 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 침해의 판단 기준 및 물질특허의 특허권 침해 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 간접침해

[직접침해가 국외에서 일어나는 경우]

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 그 판시와 같은 이유로 피고가 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 특허권에 대한 간접침해가 성립하지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 간접침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 특허법 제96조 배타권 제한 – 연구 또는 시험 목적

[판단기준]

특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구

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

또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 '발명의 보호'와 '발명의 이용 도모' 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.

이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

[구체적 판단 및 결론]

1) 피고는 2018. 11. 7.부터 2020. 5. 27.까지 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하는 제1차부터 제4차까지 네 차례 백신을 생산하여 러시아 제약회사인 ◇◇◇ 엘엘씨(이하 '소외 회사'라 한다)에 무상으로 제공하였다.

2) 제1, 2, 4차 백신은 모두 완성 백신의 유효성과 안정성 등을 확인하는 러시아에서의 비임상시험 또는 임상시험에 사용하기 위하여 생산되었고, 제3차 백신은 완성 백신 제조기술이 소외 회사에 제대로 이전되었는지를 확인하는 분석시험에 사용하기 위하여 생산되었다.

3) 피고는 소외 회사에 제4차까지 네 차례 백신을 제공하면서 그 백신의 용도가 연구 또는 시험을 위한 것이고 판매용이나 유통용이 아님을 표시하였다.

4) 제1차부터 제4차까지 백신이 판매용이나 유통용으로 제공되었다거나, 피고가 위 제4차까지의 백신 이외에 다른 완성 백신을 생산하였다고 볼 만한 자료는 없다.

5) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 위와 같이 네 차례 백신을 생산한 행위는 특허발명인 이 사건 제1항 발명을 연구 또는 시험하기 위하여 그 특허발명을 실시한 것에 해당하고, 그로 인하여 특허권자 또는 전용실시권자인 원고들의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기는 어려우므로, 피고의 위 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

6) 원심은 같은 취지에서 피고가 제1차부터 제4차까지 백신을 생산한 행위는 이 사건 특허권을

침해하지 않는다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제96조 제1항 제1호의 해석 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 특허권침해금지 및 손해배상청구

1. 권리범위 판단시 청구범위 특정]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도, 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

2. 피고제품 1 의 침해여부

[균등범위 일반론]

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '대상제품 등'이라 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는, 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 대상제품 등에 특허발명의 청구범위에 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 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 대상제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한

것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일 여부]

여기에서 대상제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

3. 피고제품 2 의 침해여부

[생략발명]

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는, 그 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지, 각각의 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니다. 특허권침해소송 상대방의 대상제품 등이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그 대상제품 등은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다(대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하므로, 그중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 청구범위에 기재된 '냉온정수시스템', '냉온정수기'는, 물건의 발명인 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 구성요소인데, 피고 제품 2는 온수에 관한 구성을 포함하고 있지 않아, '냉온정수시스템'이나 '냉온정수기'가 아니므로, 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 특허권을 침해하는 제품이 아니라고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석이나 특허권의 침해 등에 관한 법리오해, 이유불비 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 그리고 위와 같은 원심의 판단은 특허권의 균등침해에 관한 원고의 주장도 배척한 취지임이 분명하므로, 상고이유 주장과 같이 판단을 누락한 잘못이 없다.

대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 손해배상 및 상표권침해금지, 통상사용권 등록의 효력

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고 1은 2019. 9. 26. 표장을 '(표장 생략)', 지정상품을 '상품류 구분 제30류 인스턴트우동, 만두 등, 제43류 간이음식점업 등'으로 하는 상표등록출원을 하여 2020. 6. 23. 상표권 설정등록[(상표등록번호 생략), 이하 '이 사건 등록상표'라 한다]을 받은 상표권자이다.

나. 원고 1은 2021. 7. 11.경 피고에게 이 사건 등록상표의 상표권(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)에 관하여 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2023. 7. 10.까지, 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 무상의 통상사용권을 설정해 주었고, 이후 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2031. 7. 10.까지로 변경하였다(이하 '이 사건 상표사용계약'이라 한다). 피고는 위 통상사용권의 설정을 등록하지는 않았다.

다. 원고 1은 2022. 3. 17. 원고 2에게 이 사건 상표권에 관하여 사용기간을 2022. 3. 17.부터 2030. 6. 22.까지, 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 전용사용권을 설정해 주었다. 원고 2는 2022. 3. 17. 위 전용사용권의 설정을 등록하였다.

라. 원고들은, 이 사건 상표사용계약이 조건 성취 등에 따라 종료되었으므로 피고의 이 사건 등록상표 사용은 상표권 또는 전용사용권 침해행위에 해당하고, 설령 이 사건 상표사용계약이 유지되고 있더라도 피고는 통상사용권을 등록하지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다고 주장하며, 피고를 상대로 상표권 또는 전용사용권에 대한 침해금지, 침해행위를 조성한

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

물건의 폐기, 손해배상 등을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 원고 1의 상고이유에 관한 판단

원심은 판시와 같은 이유로 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다고 판단하여, 피고가 이 사건 상표사용계약이 종료되었음에도 이 사건 등록상표를 사용하여 상표권을 침해하였다는 원고 1의 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 변론주의에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없고, 이에 관한 원심의 증거취사와 사실인정을 다투는 취지의 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다.

3. 원고 2의 상고이유에 관한 판단

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다.

그렇다면 원심으로서는 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 이 사건 등록상표의

지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였거나 사용할 우려가 있는지, 피고가 고의 또는 과실로 원고 2의 전용사용권을 침해하여 원고 2에게 손해가 발생하였는지 등을 심리하여 원고 2의 전용사용권 침해를 원인으로 하는 청구의 당부를 판단하였어야 한다.

그런데도 원심은 위와 같은 심리에 나아가지 않은 채, 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 피고가 원고 2의 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단하여 원고 2의 청구를 배척하였다. 이러한 원심의 판단에는 통상사용권 설정의 대항요건 등에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하여 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

원고 2의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 원고 1의 상고를 기각하고 원고 1의 상고로 인한 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 등록무효(특), 무효심판 이해관계인

[무권리자 출원을 무효사유로 한 무효심판의 이해관계인]

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 "이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다."라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는

권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결 등 참조). 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 원고는 명칭을 '정풍량 제어 방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관하여 소외인이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 그 특허의 무효를 구하는 이 사건 심판청구를 하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자인 원고에게 원시적으로 귀속되었다가 원고와 피고의 묵시적 합의에 따라 피고의 직원인 소외인에게 적법하게 이전되었으므로, 원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니다. 따라서 원고는 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고, 청구인 적격이 없는 원고가 제기한 이 사건 심판청구는 부적법하므로, 이 사건 특허발명에 관하여 소외인이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지 여부에 대하여 판단할 필요 없이 이 사건 심판청구는 각하되어야 한다.

원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있으나, 원고가 특허법 제133조 제1항 전문에서 정한 이해관계인에 해당하지 않아 이 사건 심판청구가 부적법하므로 이를 각하한 이 사건 심결이 정당하다는 이유로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 법리오해나 판단누락, 심리미진 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2025년 TOP10 판례 정리

순번	법원	사건번호	주제
1	**대법원**	2025다202970	의약 조성물 특허의 직접침해 경계와 연구·시험 예외
2	**특허법원**	2024허13541, 13695	존속기간이 연장된 권리범위와 최초로 허가된 용도에 사용하는 물건, **케이캡 JHJ 담당사건**
3	**대법원**	2025마6304	명령에서 관리로: 금지명령 주문의 형평법적 재설계
4	**대법원**	2021두59908	특허실시료(royalty)의 한미조세협약상 국내원천소득 여부 – 특허속지주의와 '사실상 사용지 기준'의 충돌
5	**대법원**	2021후10367	특허발명의 진보성 판단에서 사후적 고찰의 금지와 유기적으로 결합된 전체로서의 판단
6	**대법원**	2023후11562	공지예외 규정과 자유실시기술의 항변, **듀카브 현 JHJ 담당사건**
7	**대법원**	2023후11340	분할출원에서 기능식 청구항 해석 시 적용되는 '제한' 해석 법리
8	**대법원**	2023다237514	직무발명 보상금 산정에서 승계 후 얻은 이익 및 발명 완성 후 사정의 반영
9	**특허법원**	2024허15066	치료시스템 발명의 산업상 이용가능성, **실전GS A형 8회차 문제**
10	**특허법원**	2022나2206	침해제품 및 부수품에서의 기여도 적용

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

[2025년 TOP 2]

[1 번 판례]

특허법 제 95 조가 규정하는 '특허발명의 실시 행위' 및 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위로서의 '치료효과 및 용도의 동일성'은 약사법상 최초로 허가받은 '효능·효과'로 한정할 것이 아니라 특허발명의 명세서 등을 참작하여 허가 대상물건의 '특허법상 치료효과 및 의약용도'의 실질적 동일 여부로 판단해야 한다.

[2 번 판례]

존속기간이 연장된 이 사건 제 1 에서 6 항 발명의 특허권의 효력이 미치는 범위는 이 사건 특허발명을 실시하기 위한 핵심적 요건이 되는 이 사건 품목허가의 내용과 연계하여 결정하여야 하고, 여기서 구 특허법 제 95 조에서 정한 '그 허가에 있어 물건에 대하여 정하여진 특정의 용도'로서 위 효력범위가 되는 것은 이 사건 허가대상 의약품에 대하여 정해진 용도, 즉 이 사건 품목허가에서 정한 효능·효과라고 보는 것이 타당하다.

더 나아가 보건대, 특허법이 정한 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하고, 그 심결에 대한 불복 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하며, 심결의 위법성을 판단하는 기준시점은 원칙적으로 심결 시이다. 이 사건 연장등록의 이유가 된 이 사건 품목허가가 그 연장등록출원 당시에는 그 효능 및 효과로서 제 1, 2 효능·효과만을 정하고 있었다 하더라도, 이 사건 심결 당시까지 이 사건 각 변경허가에 따라 이 사건 품목허가의 효능 및 효과가 변경된 이상, 이 사건 각 변경허가로 추가된 제 3, 4, 5 효능·효과까지 포함하여 대비함으로써 이 사건 허가대상 의약품과 확인대상 발명의 의약품이 그 치료효과 및 용도에서 동일성이 있는지를 판단하여야 한다고 보는 것이 타당하다.

[2025년 TOP 5]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제 97 조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011 후 3230 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018 후 12202 판결 등 참조).

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

특허발명의 청구범위에 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 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부

만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005 후 3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013 후 3326 판결 등 참조).

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

[2025년 TOP 6]

1. 자유실시기술에 관한 상고이유에 대한 판단

구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항에서 정한 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, '발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '혈압 강하용 약제학적 조성물'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 선행발명 1 을 근거로 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받았으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1 과 다른 공지기술의 결합으로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 그 확인대상 발명이 이 사건 특허발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 주장은 허용될 수 없고, 그 외 다른 선행발명으로부터 통상의 기술자가 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있다고 볼 수는 없으므로 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 자유실시기술에 대한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 청구범위 해석에 관한 상고이유에 대한 판단

가. 관련 법리

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제 97 조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로

허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적 · 합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014 후 2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018 후 12202 판결 등 참조).

나. 판단

원심판결이 인정한 사실관계와 그에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 청구범위 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기술적인 의미를 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg'과 '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg'을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다.

1) 이 사건 제 1 항 발명은 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg 과 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg 을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'에 관한 것이다.

2) '피마살탄 칼륨염의 수화물'은 '피마살탄 칼륨염'과, '암로디핀 베실레이트염'은 '암로디핀'과 각각 서로 구별되는 화합물이다. 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서는 의약품 성분과 관련하여 '피마살탄 칼륨염의 수화물' 용량과 '피마살탄 칼륨염' 용량, '암로디핀 베실레이트염' 용량과 '암로디핀' 용량을 구별하여 표시한다. 또한 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 설명에서도 안지오텐신-2-수용체 차단제 중 '피마살탄 칼륨염'과 '피마살탄 칼륨염의 수화물', '피마살탄 삼수물 칼륨염'을 서로 구별되는 화합물로, 칼슘 채널 차단제 중 '암로디핀

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

베실레이트염'과 '암로디핀'을 서로 구별되는 화합물로 기재하면서 실시례 및 제조례에서 '피마살탄 삼수물 칼륨염'과 '암로디핀 베실레이트염'을 기준으로 투여량 및 정제에 포함된 용량을 기재하고 있다.

3) 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 발명의 설명 등을 참작하면, '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg'에서 말하는 의약물질과 용량은 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg'을 가리키는 것이 분명하다. '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg'에서 말하는 의약물질과 용량 역시 '암로디핀 베실레이트염 5mg'이라고 이해할 수밖에 없다.

따라서 원심으로서는 이 사건 제 1 항 발명의 기술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg' 및 '암로디핀 베실레이트염 5mg'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정한 다음, 이를 기초로 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항 발명 및 그 종속항 발명이거나 의약용도를 제외한 나머지 구성이 동일한 발명인 제 4 항, 제 12 항 내지 제 14 항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 심리 · 판단하였어야 했다.

그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위에 적혀 있는 '피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg'을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물'로 해석하고 '암로디핀 베실레이트염 5mg'을 '암로디핀 5mg'으로 해석하여 이 사건 제 1 항 발명의 기술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물' 및 '암로디핀 5mg'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정한 다음, 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항 발명과 균등관계에 있어 그 권리범위에 속하고, 이 사건 제 4 항, 제 12 항 내지 제 14 항 발명의 권리범위에도 속한다고 판단하였다.

이러한 원심 판단에 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

[2025년 TOP 7]

1. 청구범위 해석에 대하여(제 1, 2 상고이유)

가. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제 3 자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001 후 2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005 다 77350,77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009 후 92 판결 등 참조). 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008 후 57 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 기록에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

1) 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 '자가세정 가능한 정수기'이다.

이 사건 특허발명의 출원인인 원고는, 자신이 원출원한 발명[출원일 2009. 2. 3., (출원번호 1 생략], 이하 '원출원 발명'이라 한다]의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 분할출원하고[출원일 2010. 10. 28., (출원번호호 2 생략), 이하 '1 세대 분할출원 발명'이라 한다], 1 세대 분할출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 다시 분할출원하여[출원일 2011. 4. 4., (출원번호 3 생략)], 이 사건 특허발명으로 특허등록을 받았다.

2) 이 사건 특허발명의 청구범위 제 1 항(특허심판원 2021 정 48 호, 2021 당 2652 호, 2022 당 2335 호로 정정된 것, 이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에는 '여과부에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되며, 세정수단을 구비하는 세정부'라는 사항이 적혀 있다(구성요소 3). 그 청구범위에 '세정수단'의 구체적인 기술적 구성은 적혀 있지 않다.

3) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 '세정수단은 세정물질 또는 살균물질을 희석시켜 저장탱크에 공급할 수 있다. 세정수단에 유입된, 여과부에서 여과되는 물에, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질이 희석된다. 세정물질 또는 살균물질이 희석된 여과된 물이, 저장탱크에 공급되면서, 저장탱크가 세정 또는 살균된다.'는 내용이 있다.

4) 한편 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 2011. 1. 5. 특허청 심사관으로부터 '원출원 발명의 청구범위 제 1 항(이하 '원출원 제 1 항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행기술 문헌에 기재된 정수기 및 정수기 저수조 세척방법(이하 '비교대상 발명'이라 한다)과 실질적으로 동일하다. 원출원 제 2 항부터 제 21 항의 발명도 마찬가지이다. 원출원 발명은 특허를 받을 수 없다.'는 거절이유를 통지받았다. 5) 그러자 원고는 2011. 3. 7. 특허청 심사관에게 '원출원 제 1 항 발명의 세정수단은 그 내부에 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있어, 세정 · 살균을 위한 시간이 극히 짧고 별도의 전력이 소모되지 않는다. 반면 비교대상 발명은 살균물질을 미리 포함하지 않아, 세척을 위해서는 전기분해에 의하여 살균물질을 새롭게 생성해야 하는데, 전기분해에 많은 시간이 소요되고 전력도 소모된다. 이처럼 원출원 제 1 항 발명과 비교대상 발명은 구성과 효과에 차이가 있어, 실질적으로 동일하지 않다.'는 의견을 제출하였다. 그러면서 원고는 원출원 제 1 항 발명의 세정수단을 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정살균제 도징시스템을 포함하여 구성되는 세정수단'으로 한정하는 등으로 원출원 발명의 청구범위 등을 보정하였다.

6) 원고는 위와 같이 원출원 발명을 보정한 이후인 2011. 4. 4. 이 사건 특허발명을 출원하여 특허로 등록받았다.

7) 피고는, 원고의 이 사건 제 1 항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제 10 항 발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상 발명이 제 1 항, 제 10 항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

확인대상 발명의 설명서에는 '확인대상 발명은 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함한다. 전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않고, 물을 전기분해함으로써 전기분해수를 생성한다.'는 내용 등이 기재되어 있다. 확인대상 발명의 도면에는 전극 살균기 구성이 도시되어 있다.

다. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건에서는 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항, 제 10 항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부가 문제된다. 그런데 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위에 적혀 있는 '세정수단'이라는 용어는 '세정 기능을 하는 수단'이라는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없다.

2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 '세정수단'에 대한 설명으로 '여과부에서 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석한 것을 가지고 저장탱크를 세정하는 수단'이라는 내용이 기재되어 있다. 그러나 이러한 내용 외에 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'에 관한 내용은 기재되어 있지 않고, '세정수단'의 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 나타나 있지 않다.

3) 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제 1 항 발명의 '세정수단'에는 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1 세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위

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

내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다.

이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제 1 항 발명의 '세정수단' 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'을 의식적으로 제외하였다고 보인다.

4) 따라서 이 사건 제 1 항 발명의 '세정수단'에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'은 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당한다. 그러므로 그 '세정수단'을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리하다.

5) 결국 출원된 기술사상의 내용, 발명에 관한 설명의 기재, 출원인의 의사, 제 3 자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하면, 이 사건 제 1 항 발명의 '세정수단'은 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단'으로 해석하는 것이 타당하다. 이 사건 제 1 항 발명 특허권의 권리범위가 이 사건 제 1 항 발명의 구성 중 '세정수단'을 구체적으로 한정한 종속항인 이 사건 제 5 항 발명 특허권이나 그 종속항인이 사건 제 6 항 발명 특허권의 권리범위와 실질적으로 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

라. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제 1 항 발명의 '세정수단'을 '세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구'라고 해석하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 기능적 표현이 기재된 청구범위의 해석, 청구범위 해석 시 출원경과 참작 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여(제 3 상고이유)

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 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 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012 후 1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 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 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017 후 424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016 후 2546 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.

1) 이 사건 제 1 항 발명의 '세정수단'은 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단'이다. 이에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소는 '여과부에서 여과된 물(선카본필터만 통과한 것)을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기로서, 전극 살균기에서 생성된 전기분해수로 유로와 정수탱크를 살균하는 것'으로 이 사건 제 1 항 발명의 '세정수단'과 차이가 있다.

2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 이 사건 제 1 항 발명이 해결하려는 과제는 정수기의 저장탱크를 정수기에서 분리할 필요 없이 자가 세정할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 이 사건 제 1 항 발명은, 자가 세정을 위해 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 사용하되, 여과부에 구비된 다수 개의 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물[알오(RO)멤브레인 필터 등은 통과하지 않는다]을 사용하고, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질을 그와 같이 여과된 물에 희석시켜 저장탱크에 공급하는 해결수단을 채택하고 있다.

3) 그런데 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지된 선행기술 문헌에는, 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 활용하여 저수조를 자동으로 살균 또는 소독하는 기술, 정수기의 수조 등을 소독하기 위해 염소수나 살균수를 생성할 때 살균장치에 공급되는 물은 일부의 필터만을 거치고 나머지 필터는 거치지 않도록 하여 필터의 수명 단축을 방지하는 기술 등이 개시되어 있다.

4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제 1 항 발명은 출원 당시 이미 공지된 '정수기의 여과부에서 여과되는 물을 정수기의 자가 세정에 사용하되, 여과부에 구비된 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물을 사용한다.'는 기술사상에다가 세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하는 '세정수단' 구성을 결합한 것이어서 선행기술과의 관계에서 기술발전에 기여한 정도가 크다고

보기는 어렵다. 따라서 이 사건 제 1 항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

5) 그런데 확인대상 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물로 전극 살균기를 통해 전기분해수를 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제 1 항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상 발명은 이 사건 제 1 항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

6) 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제 1 항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제 1 항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제 10 항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로, 확인대상 발명은 이 사건 제 1 항 발명과 구성요소 6 에서만 차이가 있다고 전제한 다음, 이는 이 사건 제 1 항, 제 10 항 발명과 균등관계에 있으므로 그 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 균등침해 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

[2025년 TOP 9] **실전GS A형 8회차 문제**

[자연법칙 이용 여부]

특허법 제 2 조 제 1 항은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 특허법 제 29 조 제 1 항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원이 거절되어야 하는바, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007 후 265 판결 등 참조).

이 사건 제 1 특허 제 1 항 발명은 전체적으로 볼 때 해당 발명을 실시하기 위한 필수적이고 핵심적인 구성요소로 인간의 정신활동을 전반적으로 활용하고 있다고 봄이 상당하므로, 이는 자연법칙을 이용한 것이라고 보기 어렵다.

[미완성발명 여부]

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말한다(대법원 1994. 12. 27. 선고 93 후 1810 판결 등 참조).

이 사건 제 1 특허 제 1 항 발명은 치료 대상자의 신경망손상을 추적, 차단, 제거, 회복, 활성화 등을 위한 제 1 ~ 6 미션을 보호자가 치료 대상자를 대하는 행동수칙으로 제시하고 있다. 그런데 신경망의 손상은 물리적인 손상으로 보호자가 치료 대상자를 대하는 행동수칙 수행만으로 신경망의 물리적인 손상이 치유된다고 볼 만한 근거가 제시되지 않았고, 이 사건 제 1 특허 등록명세서에 기재된 치료예시(식별번호 [0081] 내지 [0130])만으로는 위와 같은 효과를 뒷받침하기 부족하고,2) 달리 이 사건 제 1 특허 발명 출원 당시 이를 입증할만한 의학적이거나 임상적인 사례도 찾기 어렵다. 설령 그러한 효과를 보이는 치료 대상자가 있다하더라도 이

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

사건 제 1 특허 제 1 항 발명의 제 1 ~ 6 미션의 행동수칙에 의한 것이라고 단정하기 어려울 뿐 아니라 다른 치료 대상자에게 반복 실시하였을 때 동일한 치료효과가 나타날 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 제 1 특허 제 1 항 발명은 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 완성된 발명이라고 보기 어렵다.

[결론]

이 사건 제 1 특허 제 1 항 발명은, 인간의 정신활동을 필수적인 구성요소로 하고 있어 자연법칙을 이용한 것이라고 보기 어렵고, 통상의 기술자가 동일하게 반복하여 재현가능하다고 보기도 어려우므로, '산업상 이용가능한 발명'에 해당하지 않는다.

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

[2025년 TOP 10]

1. 제 128 조 제 2 항

원고는, 조인트 키트형 부스덕트의 판매로 인한 손해에 대해서는 구 특허법 제 128 조 제 2, 3 항에 기해, 시공 용역에 대한 손해에 대해서는 구 특허법 제 128 조 제 4 항에 기한 손해배상을 구한다. 구 특허법 제 128 조 제 2, 3 항은 특허권을 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 경우 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자(이하 '특허권자 등'이라 한다)가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 등이 입은 손해액으로 추정하는 규정이다. 여기서 '단위수량당 이익액'은 침해가 없었다면 특허권자 등이 판매할 수 있었을 것으로 보이는 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하는 것이다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005 다 36830 판결 등 참조).

구 특허법 제 128 조 제 2, 3 항 규정은 손해배상액 산정의 어려움을 감안하여 권리자가 판매할 수 있었던 수량 대신 침해자의 판매수량에 기초하여 일실이익 손해 산정을 가능하게 하는 특칙인 점에서, 법문과 같이 '침해행위를 하게 한 물건'을 양도한 경우에 적용하는 것이 타당하다. 설령 그 물건을 '특허실시제품'만으로 보지 않더라도 위 규정에 의한 손해액 산정에 대상이 되는 물건은 '침해제품'과 대체가능성이 있는 제품으로 한정된다. 따라서 특허침해품이나 그 대체품에도 해당하지 않는 부수품을 그 문언의 제약이 없는 구 특허법 제 128 조의 다른 항이나 민사상 불법행위 등의 규정을 적용하여 손해를 산정하는 것을 별론으로 하더라도 구 특허법 제 128 조 제 2, 3 항을 적용하여 손해를 산정할 수는 없다.

나아가 이 사건 감정결과, 감정인 E 에 대한 사실조회회신에 의하면 '피고 제품과 부스덕트'를 함께 판매하여 얻은 매출액만 확인될 뿐이고, 피고 제품만의 매출액을 따로 정리한 회계 자료나 피고의 전체 매출액 중 피고 제품이 차지하는 비율을 알 수 있을 만한 아무런 자료도 없는 점에서, 부수품을 제외한 피고 제품에 대해서도 구 특허법 제 128 조 제 2, 3 항을 적용하여 손해를 산정하기는 매우 어렵다.

2. 제 128 조 제 4 항

구 특허법 제 128 조 제 4 항은 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 '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액'은 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조 · 판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)을 공제한 한계 이익으로 산정할 수 있다고 본다. 그런데 구 특허법 제 128 조 제 2 항의 '침해행위를 하게 한 물건'과는 달리 제 4 항에서는 '침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액'을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하는 점에서 침해행위 그 자체로 얻은 이익뿐 아니라 침해행위와 상당한 인과관계가 있는 이익액까지 포함하는 것으로 볼 수 있다.

피고 제품뿐 아니라 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 피고가 얻은 이익은 앞서 살펴 본 피고 제품과 부수품의 관계에 비추어 침해행위와 상당한 인과관계가 있으므로 특허침해품(피고 제품) 뿐 아니라 부수품(부스덕트의 판매 및 시공용역)으로 인하여 원고가 입은 손해는 구 특허법 제 128 조 제 4 항에 따라 산정함이 타당하다. 따라서 이 사건에서는 구 특허법 제 128 조 제 4 항에 따라 피고 제품 및 부수품으로 인하여 피고가 얻은 이익을 원고가 피고의 특허침해로 입은 손해로 추정한다.

특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 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 산출하여야 할 것이다. 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성,

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

가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002 다 18244 판결 등 참조). 기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005 다 36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005 다 75002 판결 등 참조).

이 사건 제 2 특허 제 1 항 발명의 기술사상의 핵심은 '회전방지구를 조인트 하우징의 외면에 형성된 안내홈에 슬라이딩 방식으로 삽입되도록 함으로써 회전방지구의 탈착을 용이하게 하는 것'이고, 이 사건 제 3 특허 제 2 항 발명의 기술사상의 핵심은 '도체와 절연판 요홈 사이에 챔퍼를 통해 공간을 형성하는 것'에 있다. 그런데 피고 실시제품은 회전방지구, 챔퍼 이외에도 조인트 하우징, 디스크 스프링 등 여러 부품으로 구성되어 있고, 이러한 요소들과 피고의 인지도, 영업능력, 지속적인 연구·개발 등이 종합적으로 피고 실시제품의 이용에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 따라서 피고가 피고 실시 제품으로 얻은 이익액 전부가 이 사건 각 특허발명으로 인한 것이라고 볼 수는 없으므로 피고의 이익액 중 이 사건 각 특허의 침해와 관계된 부분의 기여율을 별도로 산정할 필요가 있다. 앞서 살펴 본 법리에 비추어 이 사건 각 특허의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 종합적으로 평가하여 기여율을 산정한다.

앞서 든 증거들 및 갑 제 8, 17, 23, 24, 33 호증, 을 제 42, 51, 52, 67, 70, 76 내지 79 호증의 각 기재 및 영상, 이 사건 감정결과에 의해 인정되는 다음과 같은 각 사실 및 사정들에 기여율에 관한 법리를 종합하여, 피고가 피고 제품의 판매로 얻은 이익 중 이 사건 제 2 특허의 제 1 항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%, 이 사건 제 3 특허 제 2 항 발명과 관계된 부분의 기여율을 10%로 정한다. 또한 피고 제품과 단일한 목적을 구현하기 위하여 함께 판매된 부스덕트와 그에 대한 시공용역에 대한 기여율 또한 그 기능과 목적 등에 비추어 이 사건 각 특허의 기여율과 동일하다고 보는 것이 타당하다.

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

2024년 TOP10 판례 정리

순번	법원	사건번호	주제
1	**대법원**	2022도16851	영업비밀의 비공지성 의미
2	**특허법원**	2023나11276	고의 침해에 대한 징벌적 손해배상
3	**대법원**	2021후1070	특허권 존속기간 연장대상 중 약효를 나타내는 활성 부분의 의미
4	**특허법원**	2023허11593	무효사건 및 권리범위심판사건에서의 금반언 원칙 적용여부
5	**대법원**	2017도27891 2021도278948	영업비밀의 공동보유와 침해행위의 부정목적
6	**대법원**	2023다280358	독점적 통상실시권의 의미와 복수 청구원인별 청구금액 특정
7	**특허법원**	2022허4796	새로운 특허무효사건의 이전의 확정심결과 동일 심판물 및 비동일 심판물을 포함하는 경우의 일사부재리 원칙의 적용
8	**특허법원**	2023허14578	청구범위 해석과 의식적 제외의 판단
9	**특허법원**	2023허13100	종류가 다른 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판과 확인의 이익
10	**특허법원**	2023허11852	조성물 발명의 명세서 기재요건

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

[2024년 TOP 2]

특허법원 2023 나 11276 손해배상(기)

1. 특허법 제 128 조 제 4 항에 의한 손해액의 산정

특허법 제 128 조 제 4 항은 제 1 항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 등이 입은 손해 액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006 다 1831 판결 등 참조). 침해자가 침해 제품을 생산한 후 이를 판매하여 이익을 얻게 된 경우 '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익에 의해 산정할 수 있다. 한계이익을 산정하기 위해서는 '침해제품의 총 판매수익'과 '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)'을 증거에 의해 인정한 다음 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제하는 방법으로 산정함이 원칙이다. 다만 '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용'을 직접적인 증거에 의해 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 특허법 제 128 조 제 4 항의 적용이 불가능하다고 속단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 한계이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우에는, 침해 제품의 판매 수익에 통계에 의한 한계이익률을 곱하는 방법에 의해서도 침해자가 얻은 한계이익을 산정할 수 있다.

2. 이 사건 특허발명의 기여율에 대한 판단

특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침

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

해자의 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 산출하여야 할 것이다. 물건의 일부가 특허침해행위에 관계된 경우에 있어 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율은 전체 물건에서 특허침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 그 기술적·경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다. 기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 주장·증명책임은 침해자에게 있고(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005 다 36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005 다 75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021 다 310873 판결 참조), 특허발명의 기여 부분 및 정도에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 아니하는 한 사실심의 전권사항에 속한다(대법원 2019. 9. 10. 선고 2017 다 34981 판결 참조).

3. 특허법 제 128 조 제 8 항의 고의침해 의미

법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제 128 조 제 1 항에도 불구하고 제 2 항부터 제 7 항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(특허법 제 128 조 제 8 항). 여기서 '특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우'라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한

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

관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000 다 67020 판결 등 참조).

4. 특허법 제 128 조 제 8 항에 따른 손해액의 산정

특허법 제 128 조 제 8 항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제 2 항부터 제 7 항 까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정한 후 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간・횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액의 5 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허 법 제 128 조 제 9 항).

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

[2024년 TOP 4]

특허법원 2023. 11. 30. 선고 2023 허 11593 권리범위확인(특)

[피고의 금반언 또는 신의칙 위반 주장에 대한 판단]

가. 피고 주장의 요지

이 사건 특허발명에 관한 무효심판 당시 원고는 이 사건 제 1 항 발명의 '링크가 연계부에 유동성 있게 체결'이라는 구성의 의미에 관하여 '링크가 장공 형태의 연계부 내측을 왕복하면서 움직이는 구성'이라고 설명하여 장공 형태가 아닌 원형인 연계부를 의도적으로 배제하여 해석한 바 있다. 또한 위 무효심판에 관한 심결취소소송 당시 원고는, '링크 직선왕복운동 작동과정에서 스프링력이 구동체에 수직방향으로만 전달된다'는 점을 이 사건 특허발명의 기술적 특징으로 강조하며 원형인 연계부는 이 사건 특허 발명의 청구범위에 포함되지 않는다고 명확하게 주장한 바 있다. 그럼에도 원고는 이 사건에서 이러한 원형의 연계부까지 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함된다는 모순적인 주장을 펼치고 있는바, 이는 금반언 원칙 및 신의칙에 위반되는 것이므로 허용될 수 없다.

나. 관련 법리

민사소송법 제 1 조 제 2 항은 '당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다'고 규정하고 있는바 민사소송절차에서도 신의칙이 적용되어야 한다. 소송절차상 당사자 한쪽이 일정한 주장을 제출하는 등 소송행위를 하고, 상대방 당사자가 그러한 행위를 신뢰하여 그것을 전제로 그의 소송상 법적 지위를 결정하고 난 뒤, 신뢰를 제공한 당사자가 종전의 태도와 모순되는 거동을 하고 나오는 경우 만약 그러한 거동을 용인하게 되면 상대방의 소송상의 지위가 부당하게 불리하게 될 수 있는바, 이와 같은 소송절차에서 당사자의 모순된 주장이 절차의 안정성을 해치고 소송절차를 남용하는 것으로 판단될 때에는 신의칙이 적용될 수 있다. 그러나 민사소송에서 당사자는 자신의 이익을 지키기 위하여 가능한 모든 법적 주장을 제출할 수 있는 것이 원칙이고, 특히 증거조사의 결과에 맞추어 진술 주장을 변경할 필요성이 생기기

도 하므로 당사자가 스스로 한 소송행위를 뒤에 이를 취소·변경하는 것을 허용할 필요가 있으며, 자백의 구속력(민사소송법 제 288 조)이나 실기한 공격·방어방법(민사소송법 제 149 조)에 해당하지 않는 이상 변론종결시까지 쟁점에 대한 입장을 변경할 수 있으므로, 실체적 진실발견이라는 민사소송의 목표와 조화를 이루기 위해서는 소송상의 모순된 주장에 관하여 신의칙을 적용하는 것은 최대한 신중할 필요가 있다. 따라서 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 당사자의 소송상 주장을 허용하지 않기 위해서는 그 주장과 관련하여 상대방에게 신의를 공여하였다거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고, 이러한 상대방의 신의에 반하여 모순된 주장을 하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 할 것이다. 이와 같은 법리는 민사소송법을 준용하는 행정소송절차에서도 그대로 적용된다.

다. 검토

위 법리에 기초하여 검토해 보면 피고 주장과 같이 원고가 동일한 특허에 관한 종전 무효사건에서 했던 청구범위 해석 주장과 그 내용과 범위를 달리하는 주장을 후속 권리범위확인 사건에서 했다는 사정만으로 금반언 원칙 또는 신의칙에 위반되는 행위라고 볼 수 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

(1) 종전 무효사건에서 양 당사자는 각각 자신의 입장에서 청구범위 해석과 관련하여 자신에게 유리한 법률적 주장을 한 것일 뿐이고, 원고가 무효사건에서 한 청구범위 해석과 관련된 주장이 향후 그 청구범위 해석을 넘어서는 범위에 관하여는 권리행사를 하지 않겠다는 취지의 신의를 상대방에게 공여한 것이라고 볼 만한 사정은 없다. 또한 원고가 한 청구범위 해석과 관련된 주장이 정당한 것으로 피고가 신뢰하였다거나, 원고가 청구범위 해석에 관하여 입장을 바꾸지 않을 것이라는 점에 관하여 피고가 정당한 신뢰를 가지게 되었다고 볼 근거도 없다.

(2) 동일한 당사자가 동일한 특허권에 관하여 무효 사건과 권리범위 사건에서 그 청구범위 해석을 달리 주장하는 것이 적절하지 않다는 점은 분명하다. 그러나 법원은 소송에서의 청구범위 해석에 관한 당사자의 주장에 기속되지 않는데, 특허권자가 무효사건과 침해사건에서 청구범위

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

해석에 관하여 달리 주장하였다는 사정만으로 신의칙에 위반되어 허용되지 않는 것으로 본다면, 종전 소송에서의 원고 주장에 사실상 기속력을 인정하는 결과가 될 수 있어 타당하지 않다.

(3) 특허권자가 침해소송 등에서 출원과정에서의 청구범위의 보정이나 의견진술 또는 특허등록 후의 정정 절차 등에 의해 의식적으로 제외하는 의사를 표시한 것과 모순되게 넓은 범위의 권리범위를 주장하는 것이 금반언 원칙에 의해 허용되지 않는 경우가 있으나(출원경과 금반언 원칙, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014 후 638 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015 다 244517 판결 등 참조), 소송과정에서 당사자의 특정한 청구범위 해석 주장이 자신의 청구범위 해석 주장을 넘어서는 부분을 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고자 하는 대세적 의사표시라고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 출원경과 금반언의 중요한 이론적 근거 중 하나는 심사과정 및 정정 절차 등이 특허권의 보호범위를 공시하고 있으므로, 특허침해 회피를 위해 심사경과 등을 신뢰한 자의 신뢰를 보호해야 한다는 점인데, 소송과정에서 특허권자의 주장에 이와 같은 신뢰가 부여된다거나 소송과정에서 특허권자의 주장이 특허권의 보호범위를 공시하는 역할을 한다고 볼 근거도 없으므로, 소송절차에서의 당사자의 주장에 출원경과 금반언 원칙을 그대로 적용할 수 없다.

라. 결론

따라서 앞서 본 청구범위 해석과 달리 이 사건 심결이 이 사건 제 1 항 발명의 '링크가 연계부에 유동성 있게 체결'이라는 구성의 의미를 '원심 연동체의 링크가 구동체의 연계부 내에서 상하로는 적은 간극만큼만 자유롭게 상대적으로 이동할 수 있고, 전후로는 아무런 제한 없이 자유롭게 상대적으로 이동할 수 있게 체결되는 것'으로 해석한 것은 허용되지 않는 제한 해석에 해당하므로, 이 사건 심결은 청구범위 해석에 관한 법리를 위반한 위법이 있다.

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

[2024년 TOP 7]

특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022 허 4796 등록무효(특)

[일사부재리 원칙 위반 여부]

1) 특허 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하려는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리 원칙의 관점에서 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013 후 37 전원합의체 판결 참조).

2) 동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거를 다르게 해석하는 등 종전 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 특허법 제 163 조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니하나, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012 후 1057 판결 참조).

3) 갑 제 36 호증, 을 제 8 호증의 각 기재 및 변론 전체 취지에 의하면, 원고는 이 사건 심판청구를 하면서 종전 심판에서 주장하지 않은 기재불비를 무효사유로 추가했고, 전에는 선행발명 6 을 이 사건 특허발명의 진보성을 다투는 증거로 제출했으나, 이 사건에서는 그로써 신규성을

다투고 있으며, 전에 주장하지 아니하였던 새로운 선행발명 결합관계를 들어 진보성을 다투고 있다.

원고의 이 사건 일부 주장은 확정된 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도라고 보기 어려우나, 위와 같이 이 사건에서 새로운 무효사유 주장이 추가된 점 등을 고려하여 이하에서는 이 사건 심결이 일사부재리 원칙에 위배되지 아니함을 전제로 판단한다.

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

[2024년 TOP 8]

특허법원 2024. 8. 28. 선고 2023 허 14578 권리범위확인(실)

[의식적 제외]

1) 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 등록실용신안과 대비대상이 되는 물품(이하 '대상물품'이라 한다)을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 실용신안권자가 대상물품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상물품이 등록실용신안의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 실용신안등록이 될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다.

2) 위와 같이 명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것인데, 고안의 설명에 등록실용신안의 기술구성을 대체할 수 있는 대상 물품의 변경구성이 가지는 문제점을 지적하면서 이를 해결하는 기술수단으로서 등록실용신안의 위 기술구성을 개시하는 내용의 기재가 있고, 등록실용신안의 청구범위 기재 문언의 범위에서 대상물품의 위 변경구성이 배제되어 있는 경우라면, 그 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 위 변경구성의 대상물품을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 타당하다.

[2024년 TOP 9]

특허법원 2024. 4. 18. 선고 2023 허 13100 권리범위확인(실)

[이 사건 심판청구가 권리 대 권리의 권리범위확인심판청구로 부적법한지 여부]

실용신안법 제 33 조, 특허법 제 135 조 제 1 항에 의하면 실용신안권자 또는 전용실시권자는 자신의 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인 심판을 청구할 수 있고, 실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용신안권을 중심으로 어떠한 확인대상고안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이다.

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하나, 예외적으로 양 고안이 실용신안법 제 25 조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다. 한편 후등록된 실용신안권이 선등록된 실용신안권의 권리 범위에 속하지 아니함을 청구하는 소극적 권리범위 확인심판 청구는 피심판청구인의 선등록 실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아니고 이를 청구할 이익도 있으므로 이를 부적법하다고 할 수 없다.

[구체적 판단 및 결론]

다음과 같은 사항들을 종합적으로 고려해보면, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구에 해당된다는 이유로 부적합하다 할 수 없고, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

가) 관련 법리 부분에서 알 수 있는 바와 같이 선등록 권리자가 후등록 권리자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판을 허용하지 않는 주된 근거는 후등록된 권리에 대한 무효심판의

확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 발생한다는 점에 있고, 권리범위확인심판의 판단 결과에 의해 바로 확인대상고안의 해당 등록권리로서의 등록의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아닌 경우에는 적극적 권리범위확인심판의 청구에 확인의 이익이 없다고 할 수 없다.

이에 따라 동일한 종류의 등록권리의 사이에는 이용관계 등에 해당하지 않는 한 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 않을 것이나, 보호대상과 등록 요건에 차이가 있는 다른 종류의 등록권리 사이에는 권리범위확인심판의 판단 결과에 의해 바로 확인대상고안의 해당 등록권리로서의 등록의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아닌 경우에까지 일률적으로 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판에 해당한다는 이유로 확인의 이익이 부정된다고 볼 수 없다.

나) 이 사건의 경우, 권리자인 피고가 실용신안권자로서 이 사건 등록고안의 보호범위를 확인하기 위하여 원고의 실시 고안을 확인대상고안을 특정하여 실용신안권의 권리범위 확인심판을 청구한 것이고, 이에 대해 원고는 이 사건 등록고안의 등록 후에 등록된 다른 종류의 권리인 후등록디자인 1, 2 에 근거하여 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장하고 있다.

살피건대, 실용신안법의 대상인 '고안'은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(실용신안법 제 2 조 제 1 호 참조)을 보호대상으로 하는 반면, 디자인보호법의 대상인 '디자인'은 물품[물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 보호대상으로 하고 있다(디자인보호법 제 2 조 제 1 호 참조). 따라서 실용신안법은 기술적 사상의 창작을 그 보호대상으로 삼고 있고, 디자인보호법은 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 물품의 외관을 그 보호대상으로 하고 있어 보호대상이 서로 동일하다고 볼 수 없다.

다) 따라서 이 사건 권리범위확인심판에 따라 이 사건 등록고안의 기술적인 구성요소들과 확인대상고안의 기술적인 구성요소들의 유기적인 결합관계를 대비 판단한 결과 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하다고 판단되더라도 그 보호대상과 등록요건이 다른 후등록디

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

자인 1, 2 의 디자인권으로서의 등록의 효력이 바로 부인되는 결과가 되는 것이 아니므로, 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 없다고 할 수 없다.

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

[2024년 TOP 10]

특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023 허 11822 거절결정(특)

[제 42 조 제 3 항 제 1 호]

통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 제 42 조 제 3 항 제 1 호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 쟁점 효과에 관하여 명세서 실시예 1 의 식별번호 [0111]은 아즈키 빈의 수성 추출물이 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 데에 효과가 있다는 취지의 결론만을 기재하고 있고, 식별번호 [0115]은 B16 멜라노제네시스 분석 방법만을 제시하고 있을 뿐 구체적, 정량적인 실험데이터를 명시하고 있지는 않다.

그러나 이 사건 분석 방법 과정에서 대조군과의 비교를 통해 실험군의 효과가 유의미한지를 판단하는 데에 통상의 기술자에게 특별한 어려움이 있을 것으로 보이지 않는바, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 분석 방법을 재현하여 멜라노제네시스 활성의 감소라는 효과를 확인할 수 있을 것으로 보인다. 통상의 기술자가 이 사건 분석 방법을 재현하여 효과를 확인하는 데 별 다른 어려움이 없는 이상 특허법 제 42 조 제 3 항 제 1 호가 정한 기재요건을 충족하기 위하여 그 실험데이터가 명세서에 반드시 구체적인 수치로 기재되어야 한다고 볼 것은 아니다.