

# 조현중

## 특허법 2차 사례집 핸드북 추록

제5판 | 2024.11.1. 기준



문제 010-1

컴퓨터프로그램 발명 진보성

다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 발명의 정의규정을 통해 법칙 자체는 보호 대상에서 제외하는 이유를 설명하십시오. (5 점)
- (2) 컴퓨터 관련 발명의 청구범위 기재시의 유의사항을 살피고, 이에 의할 때 청구항을 “매체에 저장된 애플리케이션” 발명으로 작성할 수 있는지에 대해 설명하십시오. (8 점)
- (3) 컴퓨터 관련 발명의 진보성 판단방법을 설명하십시오. (5점)
- (4) 위 설문과 별개로 청구범위 제출 유예제도를 설명하고, 임시명세서로 분할출원, 변경출원, 분리출원 및 정당권리자출원하는 경우 각각에 대한 특이점을 대비하십시오. (12 점)

I. 컴퓨터 관련발명 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터 관련발명이라 한다. 컴퓨터 관련발명 또한 창작물이기 때문에 지식재산권으로서의 보호가 필요하다.

II. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

특허권은 배타성이 있어 보호범위가 과도할 경우 산업이 저해될 우려가 있다. 이에 관한 실무의 태도를 살핀다.

2. 보호대상

특허법은 자연법칙의 이용물이 아닌 자연법칙 자체는 보호하지 않는다(특허법 제2조 제1호).

3. 법칙 자체 보호대상 제외 이유

법칙의 이용물이 아닌 법칙 그 자체에 대해 특허를 허용하면 그 법칙 및 그 법칙의 균등물을 이용한 다양한 양태 모두가 권리범위에 속하는 것으로 해석되어 산업의 마비가 초래될 수 있다.

이는 산업발전 이바지라는 특허법의 목적과 상충되므로 창작이라 할지라도 법칙 자체는 발명의 정의규정을 통해 특허대상에서 제외한다.

III. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

청구범위 작성시 프로그램발명은 불허하나, 매체에 저장된 프로그램발명은 허용하는 실무의 태도를 살핀다.

2. 청구범위 기재시 유의사항

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

(발명의 카테고리) 발명의 카테고리는 시계열적으로 일련의 과정을 처리 또는 조작하는 방법발명이나, 소프트웨어에 의해 처리가 되어 특정의 유용성을 갖는 하드웨어 장치발명, 프로그램(혹은 데이터)을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 발명(혹은 데이터 기록매체 발명), 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 발명(혹은 애플리케이션 발명)의 물건발명으로 기재할 수 있다.

3. 매체에 저장된 프로그램발명

과거 심사실무는 청구항 말미에 발명의 카테고리로

서 “컴퓨터프로그램(혹은 애플리케이션)”이라고 작성하면 프로그램 자체에 관한 발명으로 해석될 여지가 있다고 보아 일괄적으로 거절이유를 통지했었다.

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

#### 4. 구체적 판단 및 결론

현재 심사실무에 따르면 “매체에 저장된 애플리케이션” 발명으로 청구항 작성 가능하다.

### IV. 설문 (3) 에 대하여

#### 1. 문제의 요지

예측 곤란 효과가 있어야 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

#### 2. 컴퓨터 관련발명 진보성 판단방법

##### 가. 판례 및 심사실무의 태도

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

##### 나. 검토

컴퓨터로 자동화함에 있어서는 적용분야에 관계없이 공통으로 적용되는 일반적인 기술이 많아, 판례와 같이 특별한 사정이 없는 한 진보하다고 보지 않음이 타당하다.

### V. 설문 (4) 에 대하여

#### 1. 문제의 요지

분할·변경출원과 달리, 분리·정당권리자출원은 임시명세서 제출을 제한하는 법령의 태도를 살핀다.

### 2. 임시명세서(청구범위 제출유예) 제도 의의

임시명세서(청구범위 제출유예) 제도는 선출원주의 하에서 빠른 출원일 확보의 용이성을 위해 출원절차의 방식을 완화한 제도를 말한다. 청구범위 제출유예는 출원일 인정을 위해 허용되는 것일 뿐이며, 심사 및 출원공개는 청구범위를 대상으로 진행되므로, 일정 기간 이내에 청구범위를 제출하여야 한다.

### 3. 임시명세서(청구범위 제출유예) 관련 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지 표시하면 임시명세서로 출원할 수 있다.

단 (주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서를 제출하여 전문보정해야 하며, 위반시 출원 취하간주된다(특허법 제42조의 2 제3항).

### 4. 특이점 대비

#### 가. 분할출원, 변경출원

분할출원은 임시명세서로 가능하며, 우선일부터 1년 2개월 등의 법정기간 경과 후에도 분할출원한 날부터 30일 이내 전문보정할 수 있다. 변경출원도 마찬가지다.

#### 나. 분리출원

분리출원은 신속한 공개 및 심사진행이 요구되어 임시명세서로 불가하며, 위반시 반려된다.

#### 다. 정당권리자 출원

정당권리자출원도 신속한 공개 및 심사진행이 요구되어 분할·변경출원처럼 30일의 추가 기간은 제공하지 않는다. 만약 우선일부터 1년 2개월 등의 법정기간 경과 후 임시명세서로 정당권리자출원하면 반려된다.

문제 035-1

분할출원시 공지에외주장

甲은 해양 환경문제에 관심이 많아 해양 환경오염을 처리할 수 있는 장치에 관한 연구를 진행하였다. 그 결과, 발명 a와 b로 구성된 발명 A를 완성하였고, 2022. 7. 22. 특허청에 발명 A를 특허출원(이하 “특허출원 X”라 한다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 2022. 2. 10. 발명 A에 대하여 학위논문을 작성하여 발표하였는데, 발명 A에 대하여 특허출원 X를 할 때 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 의한 공지에외주장을 하지는 않았다. 심사관은 공개된 甲의 논문에 의해 신규성 상실을 이유로 甲의 특허출원 X에 대하여 거절이유를 통지하였고, 甲은 특허출원 X의 보정기간 내에 보정을 하거나 분할출원을 통해 특허법 제30조에 의한 공지에외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)
- (2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이 없다는 이유로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였지만 특허심판원은 기각심결을 하였다. 이에 甲은 심결취소소송을 제기하였고, 심결취소소송단계에서 특허청은 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에 의거하여 진보성이 없다고 주장하였다. 특허청의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (6점)
- (3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 甲은

특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사관은 이 분할출원에 대하여 진보성 위반으로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터 심결등분을 송달받았다. 甲으로부터 심결등분을 전달받은 乙이 심결취소소송을 제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

특허법 제30조 제3항에 관한 법령의 태도와, 원출원시 공지에외주장하지 않았어도 분할출원시 공지에외주장 가능하다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 공지에외주장 의의

공지에외주장은 공지된 발명을 공지되지 아니한 것으로 간주하는 절차다. 이는 발명의 조기공개가 출원인에게 불이익한 것은 특허법 목적에 부합하지 않아 도입되었다.

3. 보정기간 내 보정으로 극복 가능한지

가. 과거 판례의 태도

과거 법원은 출원시 출원서에 취지 기재가 없으면 공지에외주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 출원 후 취지 기재에 관한 보정이 허용될 수 없다고 보았다.

나. 특허법 제30조 제3항 신설

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

#### 다. 검토

반드시 출원시에만 그 취지 기재가 가능하다고 하면 의사에 반한 공지의 경우에 비해 지나치게 형평에 어긋나므로 개정법의 태도가 타당하다.

#### 라. 구체적 판단 및 결론

① 2022. 2. 10. 발표는 甲에 의한 공지이므로 의사에 의한 공지다. ② 의사에 의한 공지예외주장은 2022. 2. 10.부터 1년 이내 출원하면서 출원서 취지 표시 및 증명서류의 제출이 요구되며, ③ 이는 보정기간 내 보완수수로 납부할 경우 보정도 가능한바, 보정을 통해 거절이유 극복하려고 하는 甲의 주장은 타당하다.

### 4. 분할출원으로 극복 가능한지

#### 가. 판례의 태도

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

#### 나. 검토

출원인의 권리 보호 강화 위해 출원인의 단순 실수로 출원시 공지예외주장 하지 않았더라도 사후 보완할 수 있는 제도를 도입한 특허법 제30조 제3항 신설 취지에 비추어보면, 분할출원의 공지예외주장을 제한할 이유가 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

#### 다. 구체적 판단 및 결론

분할출원을 통해 공지예외주장을 하여 거절이유 극복하려고 하는 甲의 주장도 타당하다.

## II. 설문 (2) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

통지하지 아니한 새로운 거절이유는 심결취소소송 단계에서 주장할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실제적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

### 3. 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서의 특허법원의 심리범위

#### 가. 판례의 태도

법원은 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 의견제출기회가 부여된 이유와 다른 새로운 거절이유는 심리할 수 없다는 입장이다.

#### 나. 검토

이미 통지한 거절이유와 주지가 부합하지 않는 새로운 거절이유의 심리는 강행규정인 특허법 제63조에 저촉될 소지가 있으므로 판례의 태도와 같이 제한함이 타당하다.

### 4. 새로운 거절이유 여부

법원은 새로운 거절이유인지 여부는 이미 통지한 거절이유와 주지가 부합하는지로 판단한다.

### 5. 구체적 판단 및 결론

선행발명을 Y에서 Z로 변경한 것은 서로 주지가 부합하지 않을 수 있으므로, 새로운 거절이유에 해당한다. 따라서 특허청의 주장은 부당하다.

## III. 설문 (3) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 당사자 적격 인정하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 심결취소소송 원고적격 의의

심결취소소송에 있어서 원고적격을 가지는 자는 심판사건의 당사자 등으로 한정되어 있다(특허법 제186조 제2항). 이는 원고적격을 지나치게 넓게 인정하면 소송이 지연될 우려가 있기 때문이다.

### 3. 특허출원인변경신고하지 않은 경우 원고적격

#### 가. 판례의 태도

법원은 특정승계인이 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 않는다고 보았다. 또한 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기가 없었다고 보아 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지라고 본다.

#### 나. 검토

① 권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없다. 다만 권리를 승계한 구 권리자로서는 절차 진행에 소극적일 수밖에 없어, 권리승계인에게 자신의 권리를 보호하기 위해 절차를 진행할 수 있게 허용함이 타당하다. ② 다만 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력도 발생하지 않아 권리승계인이라고 볼 수 없으므로 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자로 볼 수 없어 판례의 태도가 타당하다.

### 4. 구체적 판단 및 결론

乙은 특허출원인변경신고를 하지 않았으므로 권리승계인이 아니고 심결취소소송의 원고적격이 없다.

문제 054-1

간접침해 전용품

甲은 “대형유동채널(A) + 소형유동채널(B) + 균일한 고체 중합체시트(C)를 구성요소로 하는 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법”에 관한 발명을 완성하여 2018. 6. 20. 특허출원한 후 2022. 3. 21. 특허등록을 받았다.

乙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 대형유동채널(A)과 균일한 고체 중합체시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결여되어 있고 마이크로 홀(M)이 부가되어 있는 연마용 패드에 관한 발명(A+C+M)을 완성하여 이 발명을 2022. 4. 20.부터 업으로서 실시하고 있다. 乙의 발명은 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하지는 않지만, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게 되면 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하게 되어 특허권 침해에 이르게 할 개연성이 있다. 다만, 乙의 발명은 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다.

乙은 자신의 발명(A+C+M)을 丙에게 공급하는 계약을 체결하였다. 丙은 乙의 연마용 패드를 사용하여 화학적·기계적 평탄화 공정을 수행하고 있고, 이 과정에서 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마용 패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정이 필수적으로 부가됨을 확인하였고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 乙의 발명의 연마용 패드에는 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고 연마슬러리를 이동시키는 통로가 포함되어 있어서 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다는 사실을 알면서도 이를 계속 업으로서 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물

음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)
- (2) 丁은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 丁이 생산한 반제품은 조립하여 완제품으로 제작될 수 있다. 丁은 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 제3국에 수출하였고, 戊는 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하고 있다. 甲은 丁과 戊를 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)
- (3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결하였다. 그 후 통상실시권자 X는 甲의 특허발명 중에서 반도체 웨이퍼 연마용 패드의 전용품인 대형유동채널(A)을 제작 및 납품하는 계약을 Y와 체결하였고, Y는 대형유동채널(A)을 제작하여 X에게 납품하고 있다. 甲이 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

I. 특허침해 의의

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에 이르게 될 고도의 개연성 있는 행위를 하는 경우 성립한다(특허법 제127조).

II. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

물건을 사용하는 과정에서 특허발명의 구성요소가 완비되는 경우에도 해당 물건을 간접침해 대상으로

볼 수 있다는 판례의 태도와, 특허발명의 구성요소가 완비된 것을 사용하는 경우 직접침해로 보는 판례의 태도를 살핀다.

## 2. 乙에 대한 주장의 타당성

### 가. 乙의 연마용 패드가 특허발명의 생산에 사용되는 물건인지

#### 1) 판례의 태도

법원은 특허발명의 생산에서의 생산이란 공업적 생산에 한하지 않고, 발명의 구성요소 일부를 결합한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미한다고 본다.

#### 2) 검토

간접침해란 직접침해하게 될 개연성이 큰 경우 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위해 침해로 간주하는 것이 취지이므로, 판례의 태도와 같이 생산의 개념을 넓게 해석함이 타당하다.

#### 3) 구체적 판단 및 소결

① 乙의 연마용 패드는 甲의 특허발명의 공업적 생산에 사용되고 있지는 않고, 丙의 평탄화 공정에 사용되고 있을 뿐이다. ② 다만 丙의 평탄화 공정에 따르면 乙의 연마용 패드에 甲의 특허발명의 구성요건 중 하나인 소형유동채널(B)이 형성되어 甲의 특허발명의 모든 구성요소를 가진 물건이 새로 만들어지므로, 乙의 연마용 패드는 甲의 특허발명의 생산에 사용되는 물건으로 해석될 수 있다.

### 나. 乙의 연마용 패드가 전용품인지

#### 1) 판례의 태도

법원은 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되는 용도가 있는 경우에 한하여 다른 용도가 인정될 수 있고, 단순히 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우는 간접침해를 부정할 만한 다른 용도가 있다고 보지 않는다.

#### 2) 검토

실험적 혹은 실용적 가능성만으로 용도를 인정하게

되면, 악의적으로 간접침해의 성립을 회피할 수 있는 경우가 있을 수 있어, 특허의 실질적 보호라는 제도 취지에 부합하지 않을 수 있는바, 판례의 태도가 타당하다.

#### 3) 구체적 판단 및 소결

① 乙은 시장에서 丙에게만 연마용 패드를 공급하고 있으므로, 전용품인지 여부는 丙의 평탄화 공정만 참고해야 하며, 乙의 연마용 패드를 활용할 수 있는 다른 이론상의 평탄화 공정은 참고할 수 없다. ② 丙의 평탄화 공정은 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우 소형유동채널(B)이 반드시 형성된다고 하므로, 시장에서 乙의 연마용 패드는 甲의 특허발명의 생산에만 사용되고 있다고 볼 수 있다.

### 다. 더 우수한 작용효과로 간접침해를 부정할 수 있는지

#### 1) 판례의 태도

법원은 특허발명 물건의 생산에만 사용되는 이상 진보성이 인정되는 추가적인 구성이 더 결합되었다 하더라도 간접침해 성립에는 아무런 지장이 없다고 본다.

#### 2) 검토

부가된 구성요소에 의해 진보성이 인정된다고 해서 이를 간접침해가 아니라고 본다면, 전용품에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있어 부당한바, 판례의 태도가 타당하다.

#### 3) 구체적 판단 및 소결

마이크로 홀(M)에 의하여 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다는 사정은 간접침해 결론에 영향이 없다.

### 라. 결론

2022. 3. 21. 특허등록 후 2022. 4. 20. 부처의 乙의 업으로서의 생산 및 판매의 공급행위 등은 특별한 사정이 없는 한 간접침해에 해당한다. 甲의 乙을 상대로 한 침해 주장은 타당하다.

### 3. 丙에 대한 주장의 타당성

#### 가. 권리소진

법원은 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 본다.

#### 나. 구체적 판단 및 결론

① A+B+C+M 연마패드가 A+B+C 의 일체성을 유지하고 있다면 이는 이용관계에 있으므로 甲의 특허발명의 권리범위에 속한다. ② 적법한 권리자인 甲이 아니라 간접침해자인 乙로부터 공급받아 평탄화 공정 수행 중 B가 형성된 A+B+C+M 연마패드를 사용하는 丙의 행위는 권리소진 등 정당권원이 인정되지 않으므로 직접침해에 해당한다. 甲의 丙을 상대로 한 침해 주장도 타당하다.

## III. 설문 (2) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

직접침해가 발생하지 않은 경우 간접침해 적용이 제한된다는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 丁에 대한 주장의 타당성

#### 가. 특허발명 생산의 개념

##### 1) 판례의 태도

법원은 물건의 생산에만 사용하는 물건에서 말하는 생산을 국내에서의 생산이라고 보아, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우는 간접침해가 성립할 수 없다고 본다.

##### 2) 검토

법원은 직접침해가 발생하지 않았다면 그 전단계도 간접침해로 볼 수 없다는 태도이다. 그러나 간접침해란 직접침해의 사전예방을 위해 도입된 제도이므로, 직접침해 발생 여부를 불문하고 직접침해로 이어질 개연성만 있으면 간접침해로 봄이 타당하다.

#### 나. 구체적 판단 및 결론

특허발명의 생산에만 사용되는 반제품의 생산행위

는 직접침해로 이어질 개연성이 있으므로 간접침해다. 그러나 판례의 태도에 따르면 개연성은 있었지만 결국 전량 해외로 수출되어 국내에서 직접침해가 전혀 일어나지 않았으므로 간접침해가 아닌 것이 되어, 甲의 丁을 상대로 한 침해 주장은 부당하게 된다.

### 3. 戊에 대한 주장의 타당성

#### 가. 속지주의

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

#### 나. 구체적 판단 및 결론

戊는 제3국에서 완제품을 생산하고 있으므로, 甲의 특허권 효력이 미치지 않는다. 甲의 戊를 상대로 한 침해 주장은 부당하다.

## IV. 설문 (3) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

실시권자의 의외에 따라 전용품을 제작하여 납품했을 때 이를 간접침해로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 간접침해서 권리행사

#### 가. 판례의 태도

법원은 특허법 제127조의 규정은 특허권자를 보호하기 위하여 간접침해자에게도 민사책임을 부과하는 취지의 정책적 규정일 뿐, 이를 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니라고 본다.

#### 나. 검토

특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도, 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 경우 형벌의 불균형성이 초래되므로, 특허법 제127조의 간접침해행위는 특허법 제225조의 처벌규정에 의하여 처벌할 수 없다고 본 판례의 태도가 타당하다.

### 3. Y의 법적지위

#### 가. 판례의 태도

법원은 실시권자에게 의뢰받아 전용품을 제작하고 이를 실시권자에게 납품한 행위를 간접침해로 보지 않는다.

#### 나. 검토

제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기 어려워 이를 제한하는 것은 특허권의 부당한 확장이므로 판례의 태도가 타당하다.

### 4. 구체적 판단 및 결론

Y는 통상실시권자인 X의 의뢰를 받아 A를 제작 및 납품하고 있으므로 침해자가 아니다. 甲은 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치가 없다.

문제 067-3

과실 추정

甲은 2015. 4. 14. 乙을 상대로 甲이 실시하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 구성요소 1 내지 5, 8과 동일하거나 구성요소 6, 7과 균등한 구성요소들 및 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 포함하고 있어 이 사건 특허발명의 청구항 1의 권리범위에 속한다라는 이유로 甲의 청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다. 이에 대해 甲은 乙을 상대로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

乙은 甲이 확인대상발명을 실시한다는 이유로 甲을 특허법위반 혐의로 고소하였고, 이는 인천지방법원에 2015. 4. 29. 특허법위반의 범죄사실로 기소되었으나, 위 법원은 2017. 10. 19. 甲에 대하여 이 사건 침해제품(확인대상발명)은 이 사건 특허발명의 구성요소와 균등한 구성요소를 포함하고 있는데 균등관계에 있는지 여부에 관한 판단은 통상의 기술자에게도 쉽지 않다고 단정하기 어렵다는 이유로 무죄판결을 선고하였다. 이에 검사가 위 판결에 불복하여 항소하였으나 항소심은 검사의 항소를 기각하였고, 위 판결은 확정되었다.

한편 丙은 2014. 2. 11.부터 위 甲의 확인대상발명을 甲으로부터 구매하여 사용 중에 있다.

(1) 乙이 丙을 상대로 특허권 침해에 따른 손해배상청구 소송을 제기하였다고 가정한다. 이에 대해 丙이 자신은 甲으로부터 확인대상발명을 구매하여 사용하였을 뿐이고, 甲은 특허법위반 무죄 확정판결을 받은 자이므로, 손해배상책임이 없다고 주장할 경우,

丙 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

(2) 甲이 심결취소소송에서 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 출원 전 출원되고 이 사건 특허발명의 출원일 이후 공개된 선행발명 1로부터 쉽게 실시할 수 있는 발명이므로, 자유실시기술에 해당하며, 乙 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장한다. 甲 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

고의가 없다는 사정만으로는 특허법 제130조 추정이 복멸되지 않는다는 판례의 태도 등을 살핀다.

2. 특허침해 의의

침해란 정당권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하거나(특허법 제94조), 특허발명의 실시에 이르게 될 고도의 개연성 있는 행위를 하는 경우 성립한다(특허법 제127조).

3. 손해배상청구 요건

고의 또는 과실로 인한 침해행위로 손해를 가한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다(특허법 제128조 제1항). 이때 특허법 제130조는 타인의 특허권을 침해한 자에게 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

4. 丙이 정당권원 있는지 - 권리소진

가. 판례의 태도

법원은 적법한 권리자로부터 양수한 제품을 사용하거나 재판매하는 행위 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 본다.

나. 검토

특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권자에게 불이익이 없는 선에서는 소유권자를 보호할 필요가

있는바 판례의 태도가 타당하다.

#### 다. 구체적 판단 및 결론

특허법위반 혐의로 고소당한 사실로 미루어볼 때 甲은 정당권원 없을 것으로 보인다. 丙은 이러한 甲으로부터 확인대상발명을 구매하였는바, 권리소진 주장할 수 없고, 정당권원 인정되지 않는다.

따라서 확인대상발명이 특허심판원의 심결처럼 乙 특허발명의 권리범위에 속한다면 丙의 행위는 침해다.

### 5. 丙이 과실 있는지 - 과실추정 복멸 여부

#### 가. 판례의 태도

법원은 ① 특허발명을 실시한 자에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있어야 과실추정의 복멸이 가능하다고 보며, ② 그 입증책임은 실시한 자에게 있다고 본다.

#### 나. 관련인 특허권침해 무죄판결이 있는 경우

법원은 특허권침해의 고의가 있다고 단정하기 어렵다는 이유로 무죄판결을 선고한 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 본다.

#### 다. 검토

특허발명의 내용은 특허공보에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있으므로, 업으로서 기술을 실시한 자에게 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당한 바, 판례의 태도가 타당하다.

#### 라. 구체적 판단 및 결론

① 甲은 침해한다는 인식과 용인이 있었다고 단정하기 어렵다는 이유로 무죄판결 받았을 뿐이며, 이러한 사정만으로 丙의 제130조 과실추정이 복멸되는 것은 아니므로, ② 소극적 권리범위확인심판에서 기각심결 받은 甲의 확인대상발명을 구매하여 사용 중인 丙은 기각심결이 취소되어 甲의 확인대상발명이 乙 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 확정 결론이 도출되지

않는 한, 과실로 정당권원 없이 유효한 특허의 보호범위 내 발명을 업으로서 실시한 자로서, 손해배상책임 있다. 丙 주장은 부당하다.

## II. 설문 (2) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

권리범위확인심판에서 쉽게 실시 가능하므로 자유실시기술이라는 항변 제한 없이 가능하나, 확대된 선출원지위로는 쉽게 실시 가능하다고 주장할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 자유실시기술항변 의의

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

### 3. 권리범위확인심판에서 쉽게 실시 가능하다는 자유실시기술 항변 가능한지

#### 가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 자유실시기술을 인정하면 결과적으로 특허발명의 진보성 무효사유 준부를 인정하게 되는 상황에서도 제한 없이 자유실시기술 항변 심리할 수 있다고 본다.

#### 나. 검토

제3자의 신속한 권리구제 위해 권리범위확인심판에서 제한 없이 자유실시기술항변 심리할 수 있음이 타당하다.

#### 다. 구체적 판단 및 결론

문언범위가 쟁점인 권리범위확인심판에서도 제한 없이 자유실시기술항변 가능하므로, 구성요소 6, 7의 균등범위가 쟁점인 이 사건은 쉽게 실시 가능하다는 자유실시기술항변 얼마든지 가능하다.

#### 4. 확대된 선출원지위로 쉽게 실시 가능 주장할 수 있는지

##### 가. 판례의 태도

법원은 쉽게 실시 가능하다는 자유실시기술의 근거가 되는 공지기술은 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지를 다투는 특허발명의 출원 전에 공지된 것만 가능하며, 특허발명의 출원 전에 출원된 확대된 선출원지위를 갖춘 것은 인용할 수 없다고 본다.

##### 나. 검토

확대된 선출원지위는 선출원이 공지되지 아니한 상태에서도 후출원의 등록을 배제하는 특허요건에서만 판단하는 대상일 뿐이므로 판례의 태도가 타당하다.

##### 다. 구체적 판단 및 결론

乙 특허발명 출원 당시 공지되지도 아니한 선행발명 1 근거로 쉽게 실시 가능하므로 자유실시기술이라고 주장하는 甲 주장은 부당하다.

문제 070-1

쉽게 변경 판단시점

오. (10점)

甲은 심혈관 치료물질에 관하여 A+B+C로 구성된 발명 X를 완성하여 특허출원을 하였다. 이때 발명 X의 구성요소 중에서 C는 C1과 C2로 구성되어 있다. (단, 이때 C1과 C2는 C의 하위구성요소이다.)

乙은 심혈관 치료물질에 관하여 A+B+C2로 구성된 발명 Y를 완성하여 특허출원을 하였다.

甲의 발명 X가 특허등록된 후에 丙은 A+B+M으로 구성된 심혈관 치료물질에 관한 발명 Z를 완성하여 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점)
- (2) 다음의 경우에 甲과 乙의 출원 중에서 후출원을 실시하는 것이 선출원의 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 후출원은 등록되지 않은 것으로 가정한다.) (5점)
  - 1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우
  - 2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우
  - 3) 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우
- (3) 심혈관 치료물질(다파글리플로진 사례)에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명 X의 구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고 판단하고 있다. 이에 甲은 丙을 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 丙은 甲의 특허권 침해 주장이 부당하다고 판단하고 있다. 丙이 甲의 특허권 침해 주장에 대하여 취할 수 있는 대응조치에 대하여 설명하시

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성 또는 효과의 현저성이 있는 경우 진보성 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명 의의

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

3. 선택발명 진보성

가. 판례의 태도

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

법원은 물질발명 사안에서 인용발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 인용발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, 인용발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 구성의 곤란성을 판단했다.

나. 검토

① 선택발명이라 할지라도 구성의 곤란성이 인정되면 일반발명과 달리 취급할 이유가 없으나, ② 공지된 상위개념으로부터 쉽게 도출 가능한 것 중 실험에 따라 최적의 것을 선택한 것에 불과한 발명은 통상의 창작능력의 결과물일 뿐이므로, 판례의 태도와 같이

예측할 수 없었던 숨겨진 유익성이 있는 경우에 한해 진보성을 인정함이 타당하다.

## II. 설문 (2) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

① 특허권 침해는 제3자의 출원일자가 아닌 실시일자가 중요하다. 모든 발명은 출원시부터 실시했다고 가정한다. ② 甲 특허권이 선출원인 경우 甲 청구범위에 제한해석 사유 없는 한 乙 출원발명은 甲 문언범위에 속한다는 판례의 태도와, ③ 乙 특허권이 선출원인 경우 甲 실시 물질이 A+B+C2 라면 乙 문언범위에 속한다는 판례의 태도와, ④ 甲과 乙의 동일자 출원이 모두 특허등록된 경우는 침해가 성립할 수 없다는 법령의 태도를 살핀다.

### 2. 청구범위 의의

청구범위는 발명의 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 따라 보호받고자 하는 사항을 선택하여 기재하는 항목이다(특허법 제97조).

### 3. 甲의 특허출원이 선출원인 경우

乙 A+B+C2는 甲 A+B+C의 문언범위에 속하므로, 甲 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 사정이 없는 한, 甲 출원 후 乙 A+B+C2 실시는 甲 특허권의 침해에 해당한다.

### 4. 乙의 특허출원이 선출원인 경우

① A+B+C라는 가상의 상위개념 물질을 실시할 수는 없다. ② 乙 출원 후 甲 실시 물질이 A+B+C1인 경우 乙 A+B+C2의 문언범위에 속하지 않으며 균등범위에 속할 경우에 한해 乙 특허권의 침해에 해당한다. ③ 乙 출원 후 甲 실시 물질이 A+B+C2인 경우 乙 A+B+C2의 문언범위에 속하므로 乙 특허권의 침해에 해당한다.

### 5. 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우

동일자 출원이 모두 등록된 경우는 특허법 제98조의 실시권 제한 염려도 없어 침해가 성립하지 않는다.

한편 중복특허의 소지가 있다면 특허법 제36조 제2항의 무효사유가 쟁점될 수 있다.

## III. 설문 (3) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

쉽게 변경 불가능하고 의식적 제외에 해당할 경우 균등범위에 속하지 않는다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 균등범위 의의

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

### 3. 쉽게 변경 불가

#### 가. 판례의 태도

법원은 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료를 참고하더라도 특허발명을 침해대상제품으로 변경하는 것이 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도가 아니라면 균등범위에 속하지 않는다고 본다.

#### 나. 검토

특허발명과 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 달성하고 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻고 있더라도(FWR test), 쉽게 할 수 있는 변경이 아니어서 특허발명과 별개의 발명으로 볼 수 있는 발명마저 보호범위로 해석하면 특허권의 부당한 확장인바, 판례의 태도가 타당하다.

### 4. 의식적 제외

#### 가. 판례의 태도

법원은 의식적 제외 사정이 있는 경우 균등범위에 속하지 않는다고 보며, 의식적 제외의 여부는 심사과정에서 제출한 보정서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

## 나. 검토

의식적 제외는 금반언 원칙에서 비롯된 것으로서, ① 금반언 원칙은 보호범위 해석에서도 적용될 수 있는 일반론이며, ② 금반언 원칙을 적용할 때는 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제외한 의사가 있었는지를 고려함이 타당하다.

## 5. 구체적 판단 및 결론

① 丙은 C를 M으로 변경한 것은 누구나 쉽게 생각 해낼 수 있는 정도가 아니고, ② 출원경과 참작시 A+B+M은 甲이 거절이유 극복 위해 의식적으로 제외한 사정이 있다고 대응할 수 있다.

③ 아울러 과제해결원리가 동일한 경우 효과도 실질적으로 동일하다고 판단되는 것이 일반적이나, 과제해결원리가 출원시 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 효과의 실질적 동일을 판단할 수 있는바, 丙은 이에 의거해 효과가 실질적으로 다르다고 주장해볼 수도 있고, ④ A+B+M이 자유실시기술이라고 주장해볼 수도 있다.

문제 070-3

의식적 제외 학설 정리

종래의 구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동장치는 누구나 쉽게 구동시킬 수 있는 보안상의 문제가 있다. 甲은 이를 해소하고자 지문인식시스템을 발명하였고, 출원하여 특허 등록을 받았다. 甲의 특허발명 명세서는 아래와 같다.

[명세서]

[종래기술]

공지된 종래 스마트폰 구동장치는 구성요소 (A)와 원터치장치(B)로 구성되었다.

[해결하려는 과제]

종래기술은 누구나 쉽게 구동시킬 수 있는 보안상의 문제가 있다.

[과제의 해결수단]

본 발명의 스마트폰 구동장치는 구성요소 (A)와 생체인식시스템(D)로 구성된다. 생체인식시스템(D)는 바람직하게는 유전자 인식시스템(d)으로 구성된다.

[발명의 효과]

본 발명은 종래의 원터치장치(B) 대신 생체인식시스템(D)를 채택함에 따라 스마트폰을 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점이 해결되었다.

[특허청구범위]

[청구항 1]

구성요소(A)와 유전자인식시스템(d)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동장치.

위 甲의 특허발명의 특허권이 설정등록된 후 乙은 정당한 권원 없이 구성요소(A)와 홍채인식시스템(d')로 구성되는 스마트폰 구동장치를 제조

판매하고 있다. 기술상 유전자와 홍채는 서로 다른 생체 인식 정보에 해당한다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 乙의 스마트폰 구동장치에 대해 자신의 특허발명과 과제해결원리가 동일하다고 주장하고자 한다. 甲이 주장할 수 있는 방안을 설명하시오. (8점)
- (2) 乙이 자신의 스마트폰 구동장치는 甲의 특허권에서 의식적으로 제외된 발명에 해당한다고 주장하고자 한다. 의식적 제외가 적용되기 위해 요건에 따라 乙이 주장할 수 있는 방안을 설명하시오. (6점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

발명의 설명에 기재된 종래기술과 대비하여 특허발명의 과제해결원리를 탐구하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 균등론 의의

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

3. 과제해결원리 동일여부 판단방법

가. 판례의 태도

(기술사상) 법원은 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 기재를 참작하여 공지기술과 대비했을 때 특허발명 특유의 기술사상의 핵심이 무엇인지를 실질적으로 탐구하여 과제해결원리를 판단한다.

(공지기술 선정) 이때 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 명세서에서 파악되는 기술사상의 핵심

을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

#### 나. 검토

(기술사상) 특허법이 보호하는 특허발명의 실질적인 가치는 공지기술에서 해결하지 못했던 기술적 과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로 그 발전에 기여한 기술사상으로 과제 해결원리를 파악하는 판례의 태도는 타당하다.

(공지기술 선정) 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 기술사상의 핵심을 파악하면 제3자의 예측 가능성이 저해될 우려가 있으므로 명세서에 기재된 공지기술로 대비하는 판례의 태도 또한 타당하다.

### 3. 구체적 판단 및 결론

(과제해결원리) 甲은 공지의 원터치장치(B)와 달리 생체인식시스템(D)를 채택함으로써 보안상의 문제점을 해결한 것이 특허발명의 과제해결원리라고 주장한다.

(乙 제품과의 대비) 乙 제품 또한 생체인식시스템(d')이라는 생체인식시스템(D)으로써 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점을 차단할 수 있으므로, 과제해결원리가 특허발명과 동일하다고 주장한다.

## II. 설문 (2) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

거절이유 극복 위한 청구범위 감축 과정에서 제외된 발명 모두를 의식적 제외로 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 의식적 제외 의의

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

## 3. 의식적 제외 대상

### 가. 학설의 태도

① 엄격한 금반언설(complete bar)은 감축된 구성에 관하여 어떠한 균등의 여지도 인정되지 않는다고 본다.

② 유연한 금반언설(flexible bar)은 감축된 구성에 관하여도 출원인의 의도를 참작해 균등론 적용의 여지가 있을 수 있다고 본다.

### 나. 판례의 태도

법원은 의식적 제외의 여부를 심사과정에서 제출한 보정서 등에 의해 형식적으로 청구범위의 감축이 있었는지의 사정과 함께, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다. 유연한 금반언설에 가까운 입장이다.

### 다. 검토

엄격한 금반언설은 예측가능성이 명확하다는 장점이 있으나 권리범위를 문언 그대로만 해석하여 균등론 도입 취지에 부합하지 않는다. 의식적 제외는 금반언의 원칙에서 비롯된 것이므로 청구범위 감축 사정만으로 단정할 것은 아니고, 판례의 태도와 같이 출원인이 거절이유 등을 회피하기 위한 의도로 어떤 구성을 권리범위에서 제외한 의사가 있었는지를 함께 고려함이 타당하다.

## 4. 거절이유 종류

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

## 5. 구체적 판단 및 결론

乙은 甲 특허권의 출원경과를 살펴 거절이유 극복 위해 생체인식시스템(D)에서 유전자인식시스템(d)으로 감축된 이력이 있다면 이를 의식적 제외로 주장할 수 있다.

문제 075-2

정정 확정 후 심리대상

甲은 X 발명의 특허권자이다. 동종업계에 종사하고 있는 乙은 X 발명을 실시하고자 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다고 주장하며 특허무효심판을 제기하였다. 그러나 특허심판원은 乙의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였고, 乙은 위 심결에 대해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 특허법원은 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 보고 심결을 취소하는 판결을 하였다. 이에 대해 甲은 대법원에 상고하면서, 특허무효사유의 극복을 위해 특허심판원에 특허발명의 범위를 감축하는 별도의 정정심판을 청구하였다. 위 사실관계를 바탕으로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 정정청구 및 정정심판에 의한 정정가능기간을 설명하고, 정정 시기 제한의 필요성을 논하시오. (6점)
- (2) 특허무효심판 사건의 대법원 계속 중 甲이 청구한 정정심판의 인용심결이 확정된 경우 상고심에서 무효심판사건은 어떻게 처리되는지를 설명하시오. (9점)
- (3) 특허무효심판 사건의 대법원 계속 중 甲이 청구한 정정심판의 인용심결이 확정되었고 그 후 만약 대법원이 특허법원 판결을 파기하는 판결을 한다면 환송된 특허법원에서의 특허무효사유 심리대상은 어떻게 되는지를 설명하시오. (5점)

I. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가

무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

II. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

무효심판 지연 방지를 위해 정정심판과 별도로 정정청구를 두어 정정가능시기를 제한하고 있는 법령의 태도를 살핀다.

2. 정정가능기간

가. 정정청구

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

나. 정정심판

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

3. 정정 시기 제한의 필요성

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

III. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

무효심판 지연 방지 위해 정정이 확정되었어도 정정 전 명세서 등으로 상고심을 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

## 2. 재심사유에 준하는 위법이 있는지

### 가. 판례의 태도

과거 법원은 특허무효심판사건 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유까지 해당될 수 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.

그러나 최근 법원은 특허무효심판사건 상고심 계속 중 정정심결이 확정되었어도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유와는 무관하다는 것으로 태도를 변경했다.

### 나. 검토

① 정정이 확정되면 특허결정 대상이 소급적으로 변경되는 효력이 있으나, 특허결정은 판결의 심리·판단의 대상일 뿐 판결의 기초가 행정처분으로 볼 수 없다.

② 또한 과거 판례의 태도에 따르면 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정을 함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 소송과 정정의 무한 반복이 논리적으로 가능했다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며, 특허권자는 사실심에서 충분한 정정 기회를 부여받으므로, 최근 판례의 태도가 타당하다.

## 3. 상고심 심리대상

### 가. 판례의 태도

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

### 나. 검토

판단의 표준시점은 변론종결시이므로 판례의 태도가 타당하다.

## 4. 구체적 판단 및 결론

대법원은 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지 않고 정정 명세서 등을 기준으로 원심판결의 위법성을 판단하여야 한다.

## VI. 설문 (3) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

법률심인 대법원과 달리 사실심인 특허법원에서는 확정된 정정 후 명세서 등으로 무효사유를 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 특허법원 심리대상

#### 가. 판례의 태도

법원은 환송 후 특허법원에서는 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하여야 한다고 본다.

#### 나. 검토

정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었고, 특허법원은 사실심으로서 사실심 변론종결시 기준으로 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있으므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

### 3. 구체적 판단 및 결론

환송된 특허법원에서는 확정된 정정 후 명세서 등으로 특허무효사유 여부를 심리하여야 한다.

문제 090-2

심판과 침해소송의 관계

甲은 발명 X를 완성하여 2021. 7. 20. 특허출원하였고, 2022. 12. 20. 특허등록을 받았다. 甲은 2023. 3. 20. 특허발명 X에 대하여 丙과 독점적 통상실시권 계약을 체결하였다. 한편 乙은 발명 X를 2023. 4. 10.부터 실시하고 있다. 甲과 乙은 각각 상대방을 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하려고 하고, 甲은 이와 별도로 乙을 상대로 법원에 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)
- (2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)
  - 1) 乙의 발명 X에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
  - 2) 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
  - 3) 乙의 발명 X가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
  - 4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
- (3) 甲의 발명 X의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명인 경우에 乙의

발명 X의 실시가 甲의 권리범위에 포함되는지 여부를 판단할 때 확인대상 발명 X와 대비해야 할 사항을 설명하시오. (4점)

- (4) 甲은 2023. 5. 10. 법원에 특허권 침해소송을 제기하였고, 이에 乙은 권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 심결과 관련하여 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (12점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

침해소송과 달리 권리범위확인심판에서는 대인적 권리 행사의 제한사유의 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 침해성립 여부 중 특허발명의 보호범위 해석에 분쟁이 있을 때 심판에 의해 이를 해결해주는 절차다.

3. 권리범위확인심판제도와 침해소송의 차이점

① 특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다. 하지만 권한분배 원칙에 따라 심리범위 및 효력에 있어서 소송과 심판 절차는 차이점이 있다.

② 특히 심리범위 관련하여 권리범위확인심판은 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로서 심결이 확정된 경우 제3자에게도 일사부재리 효력이 미친다. 따라서 특허권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관한 대인적 특허권 행사의 제한사유 등은 심리가 제한된다.

## II. 설문 (2) 1) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

권리범위확인심판에서 권리소진 여부의 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 권리소진원칙 의의

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

### 3. 권리범위확인심판에서의 권리소진 심리 가부

#### 가. 판례의 태도

법원은 권리소진은 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다는 입장이다.

#### 나. 검토

권리소진은 대인적인 권리행사의 제한사유일 뿐, 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 대인적 분쟁을 해결하는 침해소송이 아닌 대세적 분쟁을 해결하는 권리범위확인심판에서는 심리할 수 없다는 판례의 태도가 타당하다.

#### 다. 비판론

다만 권리범위확인심판은 침해소송 제기 전 분쟁의 조기 해결을 위해 도입된 절차인데, 판례와 같이 심리범위를 제한할 경우 그 도입취지에 어긋난다는 비판론이 존재한다.

### 4. 구체적 판단 및 결론

乙이 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 권리소진만 주장할 경우 이는 심리할 수 없어 각하될 것이다.

## III. 설문 (2) 2) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

권리범위확인심판에서 진보성 무효사유의 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 무효사유 항변 의의

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

### 3. 권리범위확인심판에서의 진보성 무효사유 심리 가부

#### 가. 판례의 태도

과거 법원은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유도 심리했고, 진보성이 부정되는 경우 권리범위를 부정하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단했다.

그러나 최근 전원합의체는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 무효사유는 특허무효심판과의 권한배분을 고려하여 신규성과 달리 심리할 수 없다고 그 태도를 변경했다.

#### 나. 검토

신규성과 진보성은 무효사유라는 점에서 다르지 않은바, 신규성 심리는 가능하나 진보성 심리는 불가하다는 판례의 태도는 논리적이지 않다. 제3자의 신속한 권리구제를 위해 진보성도 심리할 수 있음이 타당하다. 다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 살핀다.

### 4. 구체적 판단 및 결론

乙이 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 진보성 무효사유만 주장할 경우 이는 심리할 수 없어 각하될 것이다.

## IV. 설문 (2) 3) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

균등범위의 권리범위 심리와 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복되는 실무의 태도를 살핀다.

### 2. 균등론 의의

균등론은 권리범위를 확장해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효

과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

### 3. 권리범위확인심판에서의 균등범위 심리 거부

#### 가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 균등범위를 심리할 수 있다고 본다.

#### 나. 검토

균등범위는 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정에 관한 것이므로, 권리범위확인심판에서 심리하는 것이 마땅하다.

### 4. 구체적 판단 및 결론

甲은 구성요소 일부 변경되었어도 과제해결원리 등이 동일하므로 균등범위에 속한다는 주장을 할 수 있고, 이는 권리범위확인심판에서 심리 가능한 타당한 주장이다.

## V. 설문 (2) 4) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

실시 준비 중인 발명에 대해 확인의 이익을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 확인의 이익 의의

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

### 3. 실시 준비 중 발명의 확인의 이익

#### 가. 판례의 태도

법원은 권리범위확인심판에서 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다고 본다.

#### 나. 검토

특허법은 침해행위뿐 아니라 침해할 우려가 있는 행위에 대해서도 권리 행사를 허용한다(특허법 제126조 제1항). 따라서 법적 불안 제거라는 권리범위확인심판제도 취지상 실시 예정인 발명에 대해서도 공적 확인을 허용하는 판례의 태도가 타당하다.

### 4. 구체적 판단 및 결론

甲이 다투지 않겠다고 선언하는 특별한 사정이 없는 한, 장래 실시할 수 있다는 점은 확인의 이익 인정된다.

## VI. 설문 (3) 에 대하여

### 1. 문제의 요지

PBP 청구항의 경우 특별한 사정이 없는 한 물건의 성질을 파악한 후 그것을 확인대상발명과 대비하는 판례의 태도를 살핀다.

### 2. 제법 한정 물건발명 의의

제법 한정 물건발명은 구성을 제조방법으로 한정한 물건발명을 말한다.

### 3. 특정방법

#### 가. 판례의 태도

법원은 ① 제조방법의 기재를 포함하여 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 물건의 성질을 파악한 후 그것을 확인대상발명과 대비한다. ② 다만 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때는 권리범위를 제한 해석한 후 확인대상발명과 대비한다.

#### 나. 검토

① 제법 한정 물건발명도 결국 물건발명이므로, 판례의 태도와 같이 청구항에 기재된 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로 봄이 타당하다. ② 나아가 제3자의 신속한 권리구제를 위해 일정한 경우 권리범위를 제한하는 판례의 태도 또한 타당하다.

#### 4. 구체적 판단 및 결론

특별히 제한해석 사유가 없는 한 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 X 발명의 성질을 파악한 후 이와 X'를 대비한다.

### VII. 설문 (4) 에 대하여

#### 1. 문제의 요지

① 심결 전에는 전문기관의 판단인 심결 먼저 확인하기 위해 침해소송절차 중지 신청하고, ② 기각심결 나온 경우는 이를 乙의 무효사유 항변의 배척 근거로 삼으며, ③ 무효심결 나온 경우는 특허법원에 불복하면서 확정 전까지 무효심결 결과에 구속될 필요 없으므로 乙이 무효사유 항변을 하더라도 법원에서 독자적으로 판단해달라고 주장하는 실무의 태도를 살핀다.

#### 2. 침해소송과 특허무효심판 공통점

법원은 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명에 무효사유가 있어 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 보아 허용하지 않는바, 무효사유 심리와 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다.

#### 3. 심결 전 甲의 조치

##### 가. 중지신청

법원은 타심판의 심결이 확정될 때까지 관련 심판 절차 또는 소송절차를 중지할 수 있다고 한 것은 임의 규정으로서, 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로 중지하지 아니하고 심결 또는 판결에 이른 조치를 위법하다고 보지 않는다.

##### 나. 구체적 판단 및 결론

침해소송과 무효심판에서 공통적으로 무효사유 존부가 쟁점이 될 경우 甲은 무효사유에 관한 보다 전문기관의 판단인 심결 먼저 확인하기 위해 법원에 소송절차중지를 신청해볼 수는 있으나, 중지여부는 어디까지나 법원의 재량이다. 따라서 법원은 반드시 중지를 하여야 하는 것은 아니다.

#### 4. 기각심결시 甲의 조치

##### 가. 역할 중복에 대한 실무의 태도

침해소송과 무효심판이 병행된 경우 법원은 특허심판원의 전문성을 신뢰하여 그 심결을 활용하기도 하나, 미활용하는 경우도 있다.

##### 나. 구체적 판단 및 결론

무효심판이 침해분쟁의 해결수단으로서 중요한 역할을 하고 있기 때문에 법원은 그 결과를 존중해줄 필요가 있으나 재량에 따라 판단할 수 있다. 甲은 기각심결의 존중을 요구하며, 이를 근거로 乙의 무효사유 항변이 있을 경우 법원에 배척해달라고 주장해볼 수 있다.

#### 5. 무효심결시 甲의 조치

##### 가. 역할 중복에 대한 구속력 인정여부

법원은 확정심결에서 인정되는 사실은 특별한 사정이 없는 유력한 증거자료가 되는 것이고, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다고 본다.

##### 나. 구체적 판단 및 결론

甲은 무효심결에 대해 특허법원에 불복하면서, 판례에 따르면 심결이 확정되어도 법원은 그 심결 결과에 구속되지 않는바, 확정되지 아니한 무효심결에는 더욱 구속될 필요가 없어, 乙이 가사 무효심결을 근거로 무효사유 항변 하더라도, 법원에 독자적으로 판단하여 배척해달라고 주장해볼 수 있다.