2024년 최신판례

대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 등록무효(특), 결정형 발명 진보성, 실무적 문제, 실무에서는 issue 된 판례, 그러나 제약분야 기술적 해석 내용이기 때문에 출제가능성 낮음

[결정형 발명 진보성]

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

의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에

비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

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

(효과의 현저성) 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

(효과 참작 가능 범위) 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하는데, 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장.증명할 필요가 있다.

(추가데이터 참작 가능 범위) 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

[추가데이터 참작 가능 범위 구체적 판단 및 결론]

원고는 미라베그론 α형 결정의 효과를 뒷받침하기 위하여 출원일 이후에 '70℃/상대습도 75%에서 14일 보존에 따른 안정성 시험 결과', '광 안정성 시험 결과'를 통해 미라베그론 α형 결정과 미라베그론 2염산염의 안정성 등을 대비한 추가 실험 자료를 제출하였다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 이 사건 제3항 발명의 효과 및 실험결과를 고려하면, 통상의 기술자는 이 사건 제3항 발명의 효과를 낮은 흡습성에 따른 안정성으로만 인식할 것으로 보이고, 통상의 기술자가 위 명세서 기재로부터 가혹조건에서의 보존 안정성과 광 안정성까지 이 사건 제3항 발명의 효과로 인식하거나 추론할 수 있다고 보기는 어려우므로, 위 추가 실험 자료의 각 시험 결과는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 효과에 관한 것으로 명세서 기재 내용의 범위를 넘는 것이다. 또한 미라베그론 2염산염은 염 형성 여부에 있어서도 미라베그론 α형 결정과 차이가 있기 때문에 미라베그론 2염산염과의 효과 차이를 들어 미라베그론 α형 결정에 현저한 효과가 있다고 보기 어려운 점은 앞서 본 바와 같다. 결국 원고가 제출한 추가 실험 자료는 미라베그론 α형 결정이 가지는 효과의 현저성 판단에 고려할 수 없고, 그밖에 미라베그론 α형 결정의 현저한 효과를 뒷받침하는 추가적인 실험 자료 등은 원심 변론종결 시까지 제출되지 않았다.

대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 등록무효(특), 파라미터 발명 기재불비, 실무적 문제, 실무에서는 issue 된 실무상 중요판례, 그러나 기술적 해석 내용이기 때문에 출제가능성 낮음

1. 제42조 제3항 제1호, 3목차

[판단기준]

[일반론]

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

[제법발명의 경우]

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

[파라미터 발명의 경우]

물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법.측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 명칭을 '다결정 실리콘의 제조 방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위

제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 다결정 실리콘을 생산하는 방법의 발명으로 물건을 생산하는 방법의 발명이다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 대한 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.

2) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 반응기의 공부피(empty volume)에 대한 봉의 부피(V_{rod}) 비를 의미하는 충전수준(fill level, FL)의 함수로서 반응기 내 유동조건(flow condition)을 나타내는 이 사건 아르키메데스 수가, 충전수준이 5% 이하인 경우에는 $2000 \times FL^{-0.6}$에 의한 하한값과 함수 $17000 \times FL^{-0.9}$에 의한 상한값으로 정해지는 범위 내이고 충전수준이 5% 보다 큰 경우에는 750 내지 4000으로 기재되어 있다. 발명의 설명에서는 이 사건 아르키메데스 수를 $Ar = \Pi \times g \times L^3 \times A_d \times (T_{rod} - T_{wall}) / \{2 \times Q^2 \times (T_{rod} + T_{wall})\}$의 관계식으로 표시하고 있다. 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허발명의 명세서 기재를 통해 새롭게 정의된 이 사건 아르키메데스 수와 충전수준의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당한다.

3) 이 사건 제1항 발명은 지멘스 반응 중 서로 밀접한 영향을 주고받는 각 공정변수의 연동된 조절을 통해 반응기 내 유동조건인 이 사건 아르키메데스 수가 정해진 범위 내에 존재하도록 공정을 수행함으로써 반응기 내 실리콘 증착 공정이 최적화되는 효과를 나타내는 것을 기술적 특징으로 하므로, 반응 중 공정변수의 값이 이 사건 제1항 발명의 실시에 중요한 기술적 의미를 가진다.

4) 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 충전수준을 결정하는 공정변수인 봉의 부피(V_{rod})와 이 사건 아르키메데스 수를 결정하는 공정변수인 반응기 벽의 온도(T_{wall}), 체적 유량(Q)의 각 측정 방법이 기재되어 있지 않다. 이 사건에서 제출된 자료만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라 한다) 당시의 기술수준에서 지멘스 반응기와 관련한 위 각 공정변수의 측정 방법이나 값을 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵다.

5) 따라서 통상의 기술자가 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을

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

사용할 수 없으므로, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명은 이 사건 제1항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없다.

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2 내지 8항 발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제42조 제4항 제2호

[판단기준]

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것을 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다. 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 봉의 부피(V_{rod}), 반응기 벽의 온도(T_{wall}), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명확하지 않아 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2 내지

8항 발명의 청구범위는 발명이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제42조 제4항 제2호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다.

원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 특허출원 무효처분 취소, 대리권 서면 증명방법

[문제의 요지]

변리사 ○○은 원고를 대리하여(이하 '원고 대리인'이라고 한다) 2018. 7. 18. 피고에게 이 사건 특허출원(출원번호: 생략)을 하면서 원고의 위임장을 첨부하지 않았다.

피고는 2018. 8. 1. 원고 대리인에게 '제출 서류에 출원인의 위임장이 첨부되지 않았으니 특허법 제46조에 근거하여 제출기일인 2018. 10. 1.까지 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식에 따른 보정서를 제출하기 바란다'는 보정요구서를 발송하였다(이하 '이 사건 보정요구'라고 한다).

그 후 원고 대리인은 피고에게 '원고가 원고 대리인에게 한국의 특허출원에 관한 모든 절차 등을 위임한다'는 내용의 2018. 7. 17. 자 포괄위임장을 제출하면서 포괄위임등록을 신청하였고, 2018. 8. 7. 피고로부터 포괄위임등록번호(생략)를 부여받았다.

피고는 2019. 2. 27. 원고 대리인에게 '위임장 미제출로 보정요구를 하였으나, 지정된 기간 내에 보정을 하지 않아, 특허법 제16조에 근거하여 이 사건 특허출원 관련 서류를 무효로 처리한다'라고 통지하였다(이하 '이 사건 처분'이라고 한다).

[특허법원 판단]

원심은 그 판시와 같이, 원고는 이 사건 특허출원 절차에 포괄위임등록번호를 기재한 서류를 제출하지 않았고, 달리 이 사건 보정요구에 따른 위임장 등을 제출하지도 않아 피고의 이 사건

보정요구에 응하지 않았으므로, 이 사건 처분에는 처분사유가 존재한다고 판단하였다.

[대법원 판단]

[판단기준]

1) 특허법 제46조 제2호는 특허청장 등이 특허에 관한 절차가 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 등에게 제출할 수 있다고 규정하면서, 보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. 한편 특허법 시행규칙 제13조 제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식의 보정서에 보정 내용을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 특허법 제46조에 따른 특허청장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 특허청장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 한다.

2) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 대리권의 증명은 특허법 제7조에 따라 서면으로써 하여야 한다. 그런데 특허법 시행규칙 제5조의2 제1항은 대리인에게 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 특허에 관한 절차 진행을 포괄위임하려는 경우에는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하므로, 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 특허청장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다.

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

[구체적 판단 및 결론]

원고 대리인은 피고로부터 위임장을 제출하라는 취지의 이 사건 보정요구를 받은 후 보정기간 내에 피고에게 포괄위임등록을 신청하면서 포괄위임장을 제출하여 2018. 8. 7. 피고로부터 포괄위임등록을 받았다. 비록 위 포괄위임장이 이 사건 특허출원의 절차 내에서가 아니라 포괄위임등록신청 과정에서 피고에게 제출되었더라도, 이 사건 특허출원에 관한 절차는 위 포괄위임의 대상이고 이 사건 보정요구에 따른 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위로 해석되어 피고로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있으므로, 이 사건 보정요구 사항인 대리권의 서면 증명에 대한 보정은 이행되었다고 보아야 한다. 한편 특허법 시행규칙 제5조의2 제3항, 제10조 제3항 제2호는 포괄위임등록을 받은 대리인의 절차상 편의를 위해 특허청장 등에게 제출하는 특허에 관한 절차 서류에 포괄위임등록번호를 기재함으로써 대리권을 증명하는 서면의 제출을 생략할 수 있도록 규정한 것일 뿐, 이를 근거로 해당 서류에 포괄위임등록번호가 기재되지 않은 경우 곧바로 대리권이 서면으로 증명되지 않았다고 해석할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 이 사건 특허출원 절차에 포괄위임등록번호를 기재한 서류를 제출해야만 포괄위임의 효력이 발생하거나 대리권의 증명이 이루어지는데 원고가 이를 이행하지 않아 이 사건 보정요구에 응하지 않았다는 이유로 이 사건 처분에 처분사유가 존재한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허에 관한 절차에서의 대리권 증명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180 취소결정(특), 수치한정발명 진보성 사안 포섭 논리흐름 암기!!, **조현중 GS 참조**

[판단기준]

어떠한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여

표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다

[구체적 판단 및 결론] Case 1 여부 → 구성의 곤란성 여부 → Case 2 여부 → Case 3

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '장세척 조성물'이라는 명칭의 발명이고, 원심판결 기재 선행발명 1은 '결장경검사-제제'라는 명칭의 발명이다.

나. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)과 선행발명 1은 모두 장세척 조성물에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 개시된 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 구성요소로 하되, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트의 성분 함량 범위, 아스코르베이트 성분 중 아스코르브산과 아스코르브산나트륨의 중량비 범위를 각각 수치로써 한정한 것이다.

다. 이 사건 제1항 발명에는 선행발명 1에 개시된 구성요소 외에 진보성을 인정할 다른 구성요소가 부가되어 있지 않다(Case 1 X). 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 구체적인 수치한정 범위에서 차이가 있지만, 그러한 사정만으로 구성이 곤란하다고 볼 수는 없다(수치한정발명은 일반적으로 구성의 곤란성 인정 X). 이 사건 제1항 발명은 복용량을 줄이면서도 우수한 장세척 효과를 얻고자 한다는 점에서 선행발명 1과 기술적 과제가 공통되고 작용효과도 질적으로 다르지 않다(Case 2 X). 이 사건 특허발명의 명세서와 출원일 이후에 추가적으로 제출된 실험자료에 의하더라도, 이 사건 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생긴다고 보기 어렵다(Case 3 도 X – 진보성 反).

라. 선행발명 1의 명세서 실시례 2에서 사용된 대조용액(B6)의 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베

이트의 성분 함량 비율은 선행발명 1의 해당 성분 함량 비율 범위 내에 있고, 선행발명 1의 결장세척 조성물로 만든 용액과 위 대조용액(B6)이 배출 대변량에서 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 것도 아니므로, 위 대조용액(B6)의 해당 성분 함량 비율을 그 성분 함량의 수치범위 한정과 관련한 부정적 교시라고 할 수도 없다.

마. 결국 이 사건 제1항 발명은, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 포함하는 장세척 조성물에 관하여 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로, 선행발명 1과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이어서 진보성이 부정된다.

바. 원심의 이유 설시에 일부 충분하지 않은 부분이 있으나, 이 사건 제1항 발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되지 않았고 이 사건 제1항 발명의 수치범위 한정에 구성의 곤란성이 있다고 할 수도 없으며 그 수치한정으로 인해 선행발명 1과 비교하여 이질적인 효과가 발생한다거나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생긴다고 볼 수 없어 이 사건 제1항 발명 등의 진보성이 부정된다는 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 수치를 한정한 복수의 구성요소로 이루어진 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

사. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 권리범위확인(특), 확인대상발명 특정, **조현중 GS 참조**

[문제의 요지]

가. 원고는 2019. 8. 21. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 이 사건 확인대상 발명이 '광고 제공 시스템 및 그 방법'이라는 이름의 특허발명(특허번호 생략) 청구범위 제1항의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위 확인심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라고 한다)하였다.

나. 특허심판원은 2020. 6. 22. 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 발명을 대상으로 하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하다는 이유로 각하하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라고 한다)을 하였고, 원고는 2020. 7. 20. 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

[특허법원 판단]

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 심판청구가 부적법하다고 한 다음, 이 사건 심판청구를 각하한 위 심결이 결론적으로 정당하다고 판단하였다.

[대법원 판단]

1. 특허법원 심리범위

[판단기준]

심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

[구체적 판단 및 결론]

따라서 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상 발명의 특정 여부를 직권으로 심리·판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

2. 확인대상발명 특정

[판단기준]

그러나 이 사건 확인대상 발명이 구체적으로 특정되지 않았다고 본 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

1) 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다.

[구체적 판단 및 결론] 사안 포섭 논리 흐름 암기!! 확인대상발명 해석 → 확인대상발명 특정 여부

원심판결 이유와 기록에 의하여 알 수 있는 다음 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른

것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 확인대상 발명 중 기본 광고 콘텐츠의 경우, 그 설명서에 웹 메인페이지의 특정 위치에 고정적으로 존재하며 광고 관련 내용을 담고 있는 것으로 기재되어 있고, 도면에서도 웹 메인페이지의 특정 위치에 고정된 광고 탭 부분을 가리키는 것으로 특정되어 있어, 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 어떠한 기술 구성과 의미를 나타내는지 파악하는 데에 별다른 어려움이 없다(확인대상발명 해석).

나) 부가 광고 콘텐츠의 경우도 그 설명서에는 기본 광고 콘텐츠 위에 마우스 포인터를 올려놓음으로써(이하 '마우스 오버'라고 한다) 기본 광고 콘텐츠와 관련되어 부가적으로 나타나는 광고를 의미하는 것으로 기재되어 있고, 설명서에 기재된 용어가 불명확하다고 할 수도 없으며, 도면에 의하더라도 기본 광고 콘텐츠와 관련되어 마우스 오버에 의하여 기존 화면에는 없었던 내용이 새로운 화면으로 제공된다는 것으로 상호 모순되거나 일치하지 않는 내용이라고 보기 어려우므로, 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별됨에 지장이 없다고 보인다.

다) 과금부의 경우 도면에 과금부 구성이 시스템 전체 구성도 중 일부로 포함되어 있고, 그 설명서에는 구체적인 구성 전부가 기재되어 있지는 않으나 마우스 오버와 관련된 사용자의 행위 정보를 수집하여 최종 광고비용을 정산하고 과금을 수행한다는 내용이 있어, 비록 세부적인 기술 구성 전부를 알 수는 없다고 하더라도 설명서의 내용과 도면을 종합적으로 고려하면 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도의 구체성 자체를 부정하기는 어렵다.

라) 따라서 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서는 나아가 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 살핀 다음, 구체적으로 특정되어 있다면 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 확인대상 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판 청구인지 여부를 살펴 이 사건 심결의 당부를 판단하였어야 한다.

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

마) 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 확인대상 발명이 특정되지 않아 이 사건 심판청구는 부적법하므로 각하되어야 한다고 판단하여, 그와 결론이 같은 이 사건 심결을 그대로 유지하고 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

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

2023년 최신판례

대법원 2022. 6. 16. 선고 2019후10456 등록무효(특), **조현중 GS 참조**

[변론종결 후 정정심결 확정시]

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 ① 이를 상고이유로 주장할 수 없고, ② 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 거절결정(특), **조현중 GS 참조**

[원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시의 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받을 수 있는지 여부]

다음과 같은 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

1) 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 '자기공지(自己公知)'라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법

제29조 제1, 2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다.

그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

한편, 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 도과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

2) 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다.

따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다.

따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

4) 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다.

그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

5) 여기에 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제

한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

[구체적 판단 및 결론]

1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3의 공개 이후 12개월 내인 2014. 12. 23. 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지예외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다.

2) 그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지예외주장을 하였다 하더라도 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지예외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

[참고] 심사기준 개정

과거 심사기준에서는 원출원시 공지예외주장 하지 않았어도, 특허법 제30조 제3항 적용 가능한 최신 건은 분할출원시 공지예외주장 허용했고, 특허법 제30조 제3항 적용 불가한 과거 건은 분할출원시 공지예외주장 허용하지 않았다.

하지만 본 대법원 판례 선고 후 심사기준 개정되었으며, 지금은 분할출원시 공지예외주장 일괄 허용한다.

대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 손해배상(지), **조현중 GS 참조**

[문언범위]

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해제품 등'이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등범위 일반론]

침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 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 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일]

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[효과 실질적 동일]

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에

특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론] – 과제해결원리가 신규·진보하지 않은 경우

이 사건 제 1 항 발명의 과제해결원리는 '다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것'으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

한편 위와 같은 이 사건 제 1 항 발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제 1 항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제 1 항 발명의 '원형 또는 다각형인 평면 돌출판'과 피고 제품의 '두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판'의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제 1 항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제 1 항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제 1 항 발명에 대한 균등 침해가 성립하지 않는다.

나아가 피고 제품은 그 종속항 발명들인 이 사건 제 3 항, 제 4 항 발명에 관한 특허권도 침해한다고 볼 수 없다.

대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다223358 특허침해금지 청구의 소, **사례집 핸드북 참조**

[간접침해 균등범위]

피고 제품은 '파이프 요소'를 제외하고는 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 원심으로서는 파이프 커플링 세그먼트들에 관한 피고 제품이 파이프 커플링 세그먼트들과 한 쌍의 파이프 요소들로 이루어진 조합체에 관한 이 사건 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건인지를 심리하여 이 사건 제1항 발명의 특허권을 간접 침해하는지 여부를 판단해야 한다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유로 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 8과 균등한 구성을 포함하고 있지 않다는 이유로 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심 판결에는 균등침해에 관한 법리를 오해하고, 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 등록무효(특), **사례집 핸드북 참조**

[무권리자 출원 취급]

특허법 제 33 조 제 1 항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제 133 조 제 1 항 제 2 호는 제 33 조 제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

[무권리자 출원여부 증명책임]

무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

[발명자 요건]

한편 특허법 제 2 조 제 1 호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제 33 조 제 1 항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다.

[구체적 판단 및 결론]

명칭을 "롤 코팅장치"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 그 출원일 이전에 ○○○○ 제작소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사(이하 '미래나노텍'이라고 한다)에 제공한 선행발명 2 와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있다.

그러나 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3 세트의 도료 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 미래나노텍으로부터 선행발명 2 를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터 시트 방식의 마스터부를 포함한 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 반면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2 를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족하다.

이러한 사정을 종합하여 보면, 심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가 선행발명 1 또는 2 를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

원심은 판시와 같은 이유로 원고가 선행발명 1, 2 를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 무권리자 출원의 증명책임에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[신규성, 진보성] – 선행발명 1, 2 의 공연실시 여부

원심은 판시와 같은 이유로 선행발명 1, 2 는 이 사건 특허발명의 출원일인 2006. 9. 21. 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2 에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않고, 출원일 전에 국내에서 공지된 선행발명 3 에 의해서도 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나, 문서의 진정성립, 계약 당사자 사이의 비밀유지의무의 존부, 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[정리]

특허발명이 출원 전 실시 중인 선행발명 2 와 실질적으로 동일하나, 특허권자는 선행발명 2 제공 전 자체적으로 발명을 완성한 것으로 보이고, 선행발명 2 는 공연실시라 볼 수 없어, 특허발명은 제 33 조 제 1 항 본문 및 신규성 등의 무효사유가 없다고 본 사례.

대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 권리범위확인(특), **사례집 핸드북 참조**

[청구범위 해석]

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

[권리범위확인심판 심리대상]

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

명칭을 '골반저근 강화연습용 디바이스 및 이의 제어방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략) 청구항 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라 한다)의 '디바이스바디(B)에 사용자의 항문이 접촉되지 않으면서 사용자의 항문에 대응되는 위치 주위를 둘러서 배열되는 2 개 이상의 저주파펄스인가용 전극패드(P)'라는 부분은 사용자의 항문이 디바이스바디에 위치한 위와 같은 2 개 이상의 전극패드에 접촉하지 않는다는 것으로 해석된다.

확인대상발명은 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정되므로 그 설명서의 일부로 볼 수 있는 특허발명과 확인대상 발명의 대비표 기재 역시 고려하여 그 특정 여부를 판단하고 이를 파악하여야 하는데, 확인대상발명의 설명서 중 일부인 대비표에는 '제 1 전극 및 제 2 전극은 돌출부상에 형성되어 사용자의 항문과 접촉하므로'라고 명시되어 있으므로 확인대상발명은 이 사건 제 1 항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 위와 같이 제 1, 2 전극이 사용자의 항문과 접촉하는 구성을 가진 것으로 파악된다.

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

결국 확인대상발명은 이 사건 제 1 항 발명의 '사용자의 항문이 접촉되지 않는'구성을 결여하여 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 등록무효(특), **조현중 GS 참조(특히 아픽사반 vs 다파글리플로진 사례 대비 문제 확인)**

[선택발명 진보성]

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.

[구성의 곤란성 판단방법]

위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 ① 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 ② 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 ③ 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

[효과의 현저성 판단방법]

특허발명의 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 불과

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

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장 · 증명하는 것이 허용된다

[구체적 판단 및 결론]

선행발명의 내용(①), 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도(③), 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위(②) 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 실시례 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시례 12 화합물과 다파글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 다파글리플로진에 관한 이 사건 제 1 항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다(구성의 곤란성 없다).

다파글리플로진에 대한 원고 주장의 우수한 효과는 갑 제 5, 6 호증의 기재 내용에 나아가 살펴볼 필요 없이(명세서 기재된 효과가 아니므로) 이 사건 제 1 항 발명의 진보성 인정에 고려될 수 없다. 나아가 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 메톡시기를 에톡시기로 치환하는 것이 우선적으로 시도해 봄직하다는 이유만으로 효과에 대한 고려 없이 그 구성

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

이 곤란하지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있다. 그러나 당뇨병 치료와 관련해 개선된 효과를 찾기 위한 유기화합물 스크리닝 과정에서 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서 이 사건 제 1 항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심의 결론 자체는 정당하고, 거기에 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 권리범위확인(특), **조현중 GS 참조**

[문언범위 및 균등범위]

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 과제해결원리가 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 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

[균등범위 도입 취지]

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인

정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.

[쉽게 변경 가부 판단기준시]

위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

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

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 심결시를 기준으로 통상의 기술자라면 누구나 이 사건 제1항 발명의 '다파글리플로진'을 의약품으로 개발하는 과정에서 확인대상 발명의 '다파글리플로진 포메이트'를 주성분의 탐색 대상에 쉽게 포함시켜 그 물리화학적 성질 등을 확인할 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 정도로 볼 수 있다.

원심은 같은 취지에서, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 쉽다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상

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

고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 균등침해와 관련한 변경의 용이성 판단 및 그 판단의 기준시점에 관한 법리를 오해하고, 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력에 관한 특허법 제95조 위반, 권리범위 확인심판에서 판단할 수 없는 확인대상 발명의 등록특허에 대한 진보성 판단 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[의식적 제외]

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

[구체적 판단 및 결론] – 청구범위 감축 보정 있었으나 의식적 제외 인정하지 않은 사안

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 '프로드러그 에스테르'를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제 1 항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제 3 내지 8 항 및 제 14 항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 거절결정(특), **제약분야 실무적 내용으로 출제가능성 낮음, 결정형 발명의 기술적 내용은 판례강의 및 판례심화강의에서 소개**

[진보성 판단방법]

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

[결정형 발명 구성의 곤란성 판단방법]

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

발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

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

[결정형 발명 효과의 현저성 판단방법]

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장 · 증명하는 것이 허용된다.

2023년 TOP10 판례 정리

순번	법원	사건번호	주제
1	**대법원**	2022후10210	균등론의 제3 및 제5 요건(다파글리플로진 쉽게 변경, 의식적 제외 사건, 제60회 기출, 기초GS 6회차)
2	**대법원**	2022후10012	디자인의 신규성 상실의 예외 인정과 자유실시디자인의 관계(공지예외주장 대상으로 자유실시 주장 제한, 사례집핸드북 88-1번)
3	**대법원**	2020두31897	Qualcomm 사건에서의 표준필수 특허권자의 실시허락 의무(사례집핸드북 60번)
4	**특허법원**	2021허5174	컴퓨터를 이용한 약물설계 선행기술에 기초한 의약용도발명의 진보성 판단(사례집핸드북 16-1번)
5	**특허법원**	2021허5266	특허발명의 복수의 과제해결원리를 가지는 경우 기술사상의 핵심의 공지 여부 판단(사례집핸드북 69번)
6	**특허법원**	2022허1827	이미 특정 물질의 의약용도로 특정되어 알려진 질병 또는 약효에 관한 약리기전을 청구범위에 기재하는 경우, 그 약리기전이 발명의 구성요소로서의 의미를 가지는지(사례집핸드북 20번)
7	**특허법원**	2020허7760	파라미터발명의 명세서 기재요건(사례집핸드북 21-1번 참조, 대법원 최신판례 참조)
8	**특허법원**	2022허4765	재심사 보정의 적법 여부(사례집핸드북 41-2번)
9	**대법원**	2020다242935	부당 보전처분으로 인한 손해배상책임에 대하여 책임제한 법리를 적용할 수 있는지 여부(사례집핸드북

			62번)
10	**특허법원**	2021나1510	특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여율 산정(사례집핸드북 67-1번)
11	**대법원**	2020다238639, 238646	침해자 이익 손해액 추정 일부 복멸

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

[2023년 TOP 1]

대법원 2022 후 10210 권리범위확인(특) 다파글리플로진 사례

1. 구성 변경의 용이여부

[문언범위]

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.

[균등범위]

확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 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 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

[균등범위 취지 및 구성 변경의 용이여부 판단 시점]

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등

침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

[권리범위확인심판 사건에서의 구성 변경의 용이여부 판단 시점]

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

2. 의식적 제외 여부

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

[2023년 TOP 2]

대법원 2022 후 10012 권리범위확인(디)

[신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부]

디자인보호법의 신규성 상실 예외규정 등 관련규정의 문언과 내용, 그 입법 취지, 자유실시디자인 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않고, 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하는 방법에 의하여야 한다.

[공지예외주장 취지]

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

[공지예외주장 적용 받아 등록된 권리의 효력]

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

[공지예외주장의 한계 – 출원일 소급효 없음]

신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제 3 자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제 3 자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제 36 조 제 2 항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적 · 절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

[자유실시기술 취지]

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

[자유실시기술 판단방법]

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

[선사용권과의 균형]

제 3 자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적 · 절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제 3 자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제 3 자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제 3 자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제 3 자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.

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

[2023년 TOP 3]

대법원 2020 두 31897 시정명령 등 취소

1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다. 원고들은 모뎀칩셋의 제조, 판매, 사용 등을 위해 반드시 필요한 이 사건 표준필수특허에 관하여, 2008 년 이전에는 경쟁 모뎀칩셋 제조사들과 라이선스의 범위를 제한한 라이선스 계약(이하 '제한 적 라이선스 계약'이라 한다)을 체결하면서, 그 계약조건으로 ① 경쟁 모뎀칩셋 제조사의 모뎀칩셋 판매처를 원고들과 라이선스 계약을 체결한 휴대폰 제조사로 한정하는 조건(이하 '모뎀칩셋 판매처 제한 조건'이라 한다), ② 경쟁 모뎀칩셋 제조사의 모뎀칩셋판매량, 구매자, 구매자별 판매량, 가격 등 영업정보를 원고들에게 분기별로 보고하는 조건(이하 '영업정보 보고 조건'이라 한다), ③ 경쟁 모뎀칩셋 제조사가 보유한 특허에 관하여 원고들 및 원고들의 모뎀칩셋을 구매하는 고객에게 무상으로 라이선스를 제공하거나 특허침해 주장을 하지 못하도록 하는 조건(이하 '크로스 그랜트 조건'이라 한다)을 포함시키고, 2008 년 이후에는 경쟁 모뎀칩셋 제조사들에게 라이선스 계약의 체결을 거절하고 부제소 약정, 보충적 권리행사 약정, 한시적 제소유보 약정 등만 제안하면서(이하 '제한적 약정'이라 한다), 그 계약조건으로 종전과 마찬가지로 모뎀칩셋 판매처 제한 조건, 영업정보 보고 조건, 크로스 그랜트 조건을 포함시켰다(이하 2008 년 이전과 이후를 통틀어 '행위 1'이라 한다). 또한 원고들은 원고들의 모뎀칩셋을 구매하고자 하는 휴대폰 제조사에게 원고들의 모뎀칩셋을 공급받는 조건으로 우선 원고들과 라이선스계약을 체결할 것을 요구하고, 휴대폰 제조사와 체결하는 모뎀칩셋 공급계약에 '㉠ 모뎀칩셋 판매는 특허권을 포함하지 않음. ㉡ 구입한 모뎀칩셋은 휴대폰의 개발 · 제조를 위해서만 이용할 수 있고, 휴대폰을 판매하고 사용할 경우에는 라이선스 계약조건에 따라야 함. ㉢ 구매자(휴대폰 제조사)가 모뎀칩셋 공급계약을 위반하거나 라이선스 계약을 위반하고 일정 기간 이내에 이를 치유하지 않는 경우 원고들은 모뎀칩셋 공급계약을 파기하거나 모뎀칩셋 공급을 중단 또는 보류할 수 있음'을 명시함으로써 원고들의 모뎀칩셋 공급과 라이선스 계약을 연계하였다(이하 '행위 2'라 한다).

2) 앞서 본 법리를 토대로 원심판결 이유와 기록에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정을 고려하면, 행위 1 은 타당성 없는 조건 제시행위로서, 행위 2 는 불이익강제행위로서 각 공정거래법 제 3 조의 2 제 1 항 제 3 호의 시장지배적 지위 남용행위에 해당한다.

가) 원고들은 이 사건 표준필수특허 관련 기술이 표준기술로 선정될 당시 표준화기구에 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND: Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 조건(이하 'FRAND 조건'이라 한다)으로 실시허락할 것이라는 자발적인 확약을 하였다. 원고들이 표준화기구에 한 확약의 내용과 경위, 표준기술 선정시 위와 같은 확약을 요청하는 취지, 현실적으로 모뎀칩셋 단계에서 이 사건 표준필수특허에 관한 라이선스를 제공하는 것이 불가능하다고 보이지 아니하는 점 등을 고려하면, 원고들은 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 표준필수특허권자로서, 실시허락을 받을 의사가 있는 모뎀칩셋 제조사와 이 사건 표준필수특허에 관한 라이선스 계약에 대하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담한다.

나) 그럼에도 원고들은 이 사건 표준필수특허 라이선스 시장 및 이 사건 표준별 모뎀칩셋 시장에서 모두 시장지배적 지위를 가지는 수직통합 사업자로서 위 각 시장에서의 시장지배적 지위를 이용하여 행위 1 과 행위 2 를 상호 유기적으로 연계함으로써 '휴대폰 단계 라이선스 정책', 즉 경쟁 모뎀칩셋 제조사에 대하여 위와 같이 FRAND 조건에 의한 성실한 실시조건 협상절차를 거쳐 라이선스를 제공하지 아니하고, 휴대폰 제조사에 대하여 라이선스 계약의 체결을 강제하는 사업모델을 구현하였다.

먼저 행위 1 을 살펴보면, 원고들은 실시허락을 받을 의사가 있는 경쟁 모뎀칩셋 제조사와 FRAND 조건에 의한 성실한 실시조건 협상절차를 거치지 않은 채 제한적 라이 선스 계약을 체결하거나 라이선스 계약의 체결을 거절하고 제한적 약정만 체결하였다. 이는 경쟁 모뎀칩셋 제조사에게 이 사건 표준필수특허를 FRAND 조건으로 실시허락한 것으로 볼 수 없다. 또한 제한

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

적 라이선스 계약 및 제한적 약정에 포함된 모뎀칩셋 판매처 제한 조건, 영업정보 보고 조건 등에 따라 경쟁 모뎀칩셋 제조사는 모뎀칩셋 판매처가 원고들과 라이선스 계약을 체결한 휴대폰 제조사로 한정되고, 모뎀칩셋의 구매자별 판매량과 같은 민감한 영업정보를 경쟁사업자인 원고들에게 분기별로 보고해야 하는 등 그 사업활동이 어려워질 수밖에 없다. 따라서 이러한 원고들의 행위 1 은 '거래 상대방인 경쟁 모뎀칩셋 제조사에게 정상적인 거래관행에 비추어 타당성이 없는 조건을 제시한 행위'에 해당한다.

다음으로 행위 2 를 살펴보면, 원고들은 원고들의 모뎀칩셋을 구매하고자 하는 휴대폰 제조사에게 원고들의 모뎀칩셋을 공급받는 조건으로 우선 원고들과 라이선스 계약을 체결하도록 함으로써, 원고들이 시장지배적 지위를 가지는 이 사건 모뎀칩셋 시장의 상품인 모뎀칩셋의 공급을 지렛대로 삼아 휴대폰 제조사로 하여금 라이선스 계약을 FRAND 조건으로 협상하기 어렵도록 하였다. 또한 원고들은 휴대폰 제조사와 모뎀칩셋 공급계약을 체결하면서 '휴대폰 제조사가 라이선스 계약을 위반할 경우 모뎀칩셋공급계약을 파기하거나 모뎀칩셋의 공급을 중단 · 보류할 수 있다.'는 등의 내용으로 약정함으로써, 모뎀칩셋 공급과 직접 관계가 없는 라이선스 계약 위반만으로도 모뎀칩셋공급이 중단 · 보류되어 휴대폰 사업 전체에 위험이 초래될 수 있도록 하여 휴대폰 제조사에게 라이선스 계약의 체결 및 유지를 강제하였고, 이러한 행위 2 는 행위 1 과 결합하여 휴대폰 제조사가 원고들 대신 다른 제조사의 모뎀칩셋을 구매하여 행위 2 를 회피하는 것을 차단하였다. 따라서 원고들의 행위 2 는 '거래상대방인 휴대폰 제조사에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제한 행위'에 해당한다.

다) 이러한 행위 1 과 행위 2 가 상호 유기적으로 연계되어 구현된 '휴대폰 단계 라이 선스 정책'은 경쟁 모뎀칩셋 제조사 및 휴대폰 제조사의 사업활동을 어렵게 함으로써 이 사건 표준별 모뎀칩셋 시장에서의 경쟁을 제한하는 효과를 발생시킬 우려가 있다.

라) 나아가 앞서 본 사정들에다 표준필수특허권자의 성실한 실시조건 협상 절차의 이행은 표준필수특허권의 남용을 방지한다는 측면에서 그 필요성이 큰 점 및 기록에 의하면 원심이 인정한 원고들의 사업모델 구축의 경위, 원고들의 내부문서에 드러난 경쟁제한의 의도 등을 수긍할 수 있는 점까지를 고려하면, 원고들이 행위 1과 행위 2를 통해 휴대폰 단계 라이선스 정책을 구현한 의도나 목적은 단순히 최종 완제품 단계에서 부품 단계의 특허까지 포괄하여 실시료를 산정함으로써 효율성을 도모하기 위한 것이라기보다는 이 사건 표준별 모뎀칩셋 시장에서 경쟁 모뎀칩셋 제조사를 배제하고 원고들의 시장지배적 지위를 유지 · 강화하기 위함으로 보인다.

3) 같은 취지의 원심 판단에 적용법규의 선택 및 해석, 행정소송법상 직권심사주의, 시장지배적 지위 남용행위로서 '타당성 없는 조건 제시행위', '불이익강제행위'의 행위 요건 및 부당성 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

[2023년 TOP 4]

특허법원 2021 허 5174 거절결정(특)

약물 재창출은 약물 재활용 또는 신약 재창출이라고도 불리며, 이미 시판되어 사용되고 있어 안전성이 입증된 약물이나 임상시험에서 안전성은 있지만 효능이 충분히 입증되지 않아 허가받지 못한 약물을 대상으로 새로운 대상 질환을 확인하는 신약 개발 방법이다. 특정 대상 질환에 효과가 있는 약물로부터 새로운 대상 질환을 규명하는 점에서 약물 재창출을 통해 규명된 '새로운 대상 질환에 대한 치료 효과'는 의약용도발명의 '용도'에 해당할 수 있다.

한편 발명의 진보성은 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이에 대하여 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 차이점을 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부에 따라 판단을 달리해야 하는 것이므로, 진보성 판단에 있어서는 특정한 기술수단의 추상적인 우열을 비교할 것이 아니라 선행발명에 개시되거나 선행발명이 시사 또는 암시하는 구체적인 기술사상과 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 기술사상을 비교해야 한다.

의약용도 발명에서는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

[2023년 TOP 5]

특허법원 2021 허 5266 권리범위확인(특)

특허발명이 복수의 과제해결원리를 가지고 있고 그 과제해결원리가 각각 다른 선행기술들에 의해 출원 당시 공지되거나 공지된 것과 다름없다 하더라도, 복수의 과제해결원리의 결합 자체가 공지되거나 통상의 기술자에게 자명한 것이 아니라면 특허발명의 기술사상의 핵심이 모두 공지되었다고 단정하기는 어렵다고 할 것이다. 더욱이 복수의 과제해결원리 중 일부는 공지되었더라도 나머지는 공지된 것으로 볼 수 없고, 균등 여부가 다퉈지는 구성요소는 공지된 과제해결원리와 무관한 것이라면, 양 발명의 과제해결원리의 동일성 여부를 검토하지 아니한 채 문제되는 구성요소들의 개별적 기능이나 역할 등의 비교로 나아가서는 아니될 것이다.

[2023년 TOP 6]

특허법원 2022 허 1827 거절결정(특)

이미 특정 물질의 의약 용도가 해당 질병 또는 약효로 특정되어 알려져 있는 경우에는 당해 질병 또는 약효에 관한 것인 한 약리기전을 규명하여 이를 특허청구범위에 기재하더라도, 그 약리기전은 발명의 구성요소로서의 의미를 가지지 못한다고 할 것이며 진보성 인정의 근거가 될 수 없다고 할 것이다.

[2023년 TOP 7]

특허법원 2020 허 7760 등록무효(특)

[제 42 조 제 3 항 제 1 호 판단방법]

특허법 제 42 조제 3 항제 1 호는 발명의 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 하여, 발명의 설명에 대한 '실시가능 요건'을 규정하고 있다. 이는 특허 출원된 발명의 내용을 제 3 자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

한편 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술 수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되어 있지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많다.

그리고 '물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로 그 발명의 청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없는바, 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 청구범위에서 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위

전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

[파라미터 발명의 제 42 조 제 3 항 제 1 호 판단방법]

나아가 위와 같은 법 규정 및 법리는 성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하는 기재를 포함하는 특허발명인 이른바 파라미터 발명에도 마찬가지로 적용될 것인데, 발명자가 창작하거나 관용 파라미터를 새롭게 구성한 파라미터를 사용한 발명은 선행발명들을 찾기 어려워 신규성과 진보성을 쉽게 인정받을 수 있는 반면 발명가 외에는 파라미터의 기술적 의미를 쉽게 파악할 수 없고, 파라미터의 구현 조건을 맞추기가 쉽지 않아 재현이 어렵다. 따라서 파라미터 발명의 명세서 기재요건은 위와 같은 파라미터 발명의 고유한 특성을 감안하여 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 파라미터 발명의 구성과 효과와 관련된 사항을 명확히 이해하고 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단되어야 할 것이다.

여기서 '파라미터 발명의 고유한 특성을 감안한 구성과 효과와 관련된 사항'으로는 ① 파라미터의 의의 또는 그 기술적 의미, ② 파라미터를 만족하는 물(物)의 제조방법, ③ 파라미터와 관련된 변수들을 측정하기 위한 방법·조건·기구에 대한 설명, ④ 파라미터를 만족하는 실시예와 만족하지 않는 비교예, ⑤ 파라미터와 효과와의 상관관계, ⑥ 파라미터에 수치한정 사항이 포함된 경우 그 수치범위와 수치를 한정한 이유 등을 들 수 있다.

다만 위 항목들은 통상의 기술자가 명세서 기재를 보고 해당 발명을 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지 여부를 판단할 때 고려할 대표적인 것에 불과할 뿐이지 위 항목들 모두가 정확하고 상세하게 기재되는 경우만 실시가능하다고 보는 것은 아니다.

따라서 파라미터 발명에서 실시 가능 요건의 충족 여부는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준에 비추어 파라미터의 의의 또는 기술적 의미, 파라미터의 수치한정 이유, 파라미터의 구현 및 확인 방법, 파라미터와 효과와의 상관관계 등에 관한 명세서 기재를 통해, 발명의 전체 구성과

효과를 정확하게 이해하고, 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 이를 쉽게 재현할 수 있는지에 달려있다고 할 것이다.

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

[2023년 TOP 8]

특허법원 2022 허 4765 거절결정(실)

거절결정의 경우와 달리 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다.

나아가, 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.

[2023년 TOP 9]

대법원 2020 다 242935 손해배상청구의 소

가압류·가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 따라 집행되지만, 이는 실체법상 청구권이 있는지 여부를 본안소송에 맡기고 단지 소명에 따라 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 보전처분의 집행 후 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 집행채권자는 보전처분의 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 채무자에게 이를 배상할 책임이 있다.

채권자가 가압류신청에서 진정한 채권액보다 지나치게 과다한 가액을 주장하여 그 가액대로 가압류 결정이 된 후 본안소송에서 피보전권리가 없는 것으로 확인된 부분의 범위 내에서는 채권자의 고의·과실이 추정된다. 다만 불법행위에 따른 손해배상액을 산정할 때에 손해부담의 공평을 기하기 위하여 가해자의 책임을 제한할 수 있으므로, 보전처분과 본안소송에서 판단이 달라진 경위와 대상, 해당 판단 요소들의 사실적·법률적 성격, 판단의 난이도, 당사자의 인식과 검토 여부 등 관여 정도를 비롯한 여러 사정에 비추어 채권자에게 가압류 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해의 전부를 배상하게 하는 것이 공평의 이념에 반하는 것으로 평가된다면 채권자의 손해배상책임을 제한할 수 있다.

불법행위로 인한 손해배상사건에서 책임제한 사유에 관한 사실인정이나 그 비율의 정함은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다.

[2023년 TOP 10]

특허법원 2021 나 1510 특허권침해금지 등 청구의 소

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, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.
기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다.

[2023년 TOP 11]

대법원 2020 다 238639,238646

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제 14 조의 2 제 2 항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁방지법 제 5 조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 규정한다. 상표법 제 110 조 제 3 항은 상표권자 또는 전용사용권자가 상표법 제 109 조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자

또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다고 규정한다. 다만 침해자가 침해자 상품의 품질과 기술의 우수성, 침해자 고유의 신용, 영업능력, 판매정책, 광고·선전 등으로 인하여 부정경쟁행위나 상표권 등 침해와 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 각 규정에 따른 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있다. 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005 다 75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021 다 310873 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로 피고의 연장야간근로수당을 제외한 인건비는 조업도에 따라 비례적으로 발생하는 비용이 아니라고 보아 이를 공제하지 않고 피고의 한계이익률을 산정한 다음 이를 기초로 구「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(2018. 4. 17. 법률 제 15580 호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제 2 조 제 1 호 (나)목의 부정경쟁행위와 이 사건 제 1, 2, 5, 6, 7, 9 상표권 침해행위에 의하여 피고가 받은 이익액을 계산하여 그 이익액을 부정경쟁방지법 제 14 조의 2 제 2 항과 상표법 제 110 조 제 3 항에 따라 원고의 손해액으로 일단 추정하되, 다만 그 이익액 중 70% 정도는 부정경쟁행위나 상표권 침해와 무관하게 피고의 자체적인 안전인증 보유, 기술력, 판매정책, 사후관리 노력 등으로 인하여 얻은 이익이라는 점을 피고가 증명하였다고 보아 그 추정을 일부 복멸하여, 결국 피고의 이익액에서 이를 제외한 나머지 금액을 위 각 규정에 따른 원고의 손해액으로 인정하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 부정경쟁방지법 제 14 조의 2 제 2 항, 상표법 제 110 조 제 3 항에 따른 손해액 추정과 그 복멸에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다.

2022년 TOP10 판례 정리

순번	법원	사건번호	주제
1	**대법원**	2017후1304	고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부(내재된 속성 관련)
2	**대법원**	2018후10923	결정형 발명의 진보성 법리(2019후11800 과 동일 법리, 위 최신판례 참조)
3	**대법원**	2020후11479	특허법상 분할출원의 공지예외주장(위 최신판례 참조)
4	**특허법원**	2021허3772 2020허5030	투여용법·용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건
5	**대법원**	2017후1298	파라미터 발명에 대한 소고
6	**대법원**	2019후12094	제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법
7	**대법원**	2019후11541	제조방법이 기재된 청구항의 해석
8	**대법원**	2019후11268	당사자계 심결취소소송에서의 무권리자 특허출원의 증명책임(위 최신판례 참조)
9	**특허법원**	2021허3994	명세서 기재 중 '인용에 의한 포함(incorporation by reference)'
10	**서울고등법원** **서울중앙지법**	2021나2047647 2022카합20738	경업(전직)금지약정의 유효요건에 관한 소고 – '대가의 제공'을 중심으로(생략)

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

[2022년 TOP 1]

대법원 2017후1304 등록무효(특)

[내재된 속성]

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

이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.

또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

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

[구체적 판단 및 결론]

(1) 선행발명 1 은 "에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성"이라는 제목의 논문으로, 공지된 물건 그 자체가 아니라 공지된 문헌이어서, 선행발명 1 에서 대비대상이 되는 것은 선행발명 1 에 제시된 제조방법에 의하여 제조된 막 형상 구조물이다.

(2) 이 사건 제 1 항 발명과 선행발명 1 은 모두 취성 재료 미립자를 상온에서 고속 분사하여 기재 표면에 충돌시킴으로써 미립자를 변형 또는 파쇄하여 제작된 막 형상 구조물에 관한 것이라는 점에서 공통되고, 그 결과 입자간 결합력이 더 높은 복합 구조물이 형성된다.

(3) 다만, 이 사건 제 1 항 발명은 '결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것'을 구성요소로 하는 반면, 선행발명 1 에는 이에 대응하는 기재가 없고(차이점 1), 이 사건 제 1 항 발명은 '구조물의 일부가 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커부' 를 구성요소로 하는데, 선행발명 1 에는 '100-150nm 두께의 손상층은 증착되는 동안 초미세 PZT 입자들의 기계적 충격(anchor)부로 되어 있다'고 기재되어 있다(차이점 2).

(4) 차이점 1 에 대하여

(가) 이 사건 제 1 항 발명의 명세서에는 사전처리를 통하여 취성 재료 미립자에 내부 변형을 부여하는 것이 바람직하다는 내용이 기재되어 있으나, 선행발명 1 에는 이에 관한 언급이 없고, 이 사건 제 1 항 발명은 '원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않고, 따라서 결정 자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없으며, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다'고 그 결합 원리를 설명하는 반면, 선행발명 1 은 위와 같은 우수한 효과를 내는 실제 결합 메커니즘은 규명되지 않았다고 하고 있다.

(나) 한편, 이 사건 특허발명의 공동발명자 중 1 인인 소외인이 이 사건 특허발명의 우선일인 1999. 10. 12. 이후인 2002 년경 공동저자로 발표한 선행발명 1 과 동일한 제막 방식의 막 형상 구조물에 관한 논문 "미립자, 초미립자의 충돌 고화 현상을 이용한 세라믹 박막 형성 기술"(갑

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

제 12 호증)에서는, 선행발명 1 의 막 형상 구조물에 대한 TEM(투과전자현미경) 촬영 사진과 이보다 더 개선된 방식인 HR TEM(고분해능 투과전자현미경) 촬영 사진을 개시하고[도 6(a),(b)] '이들은 가열 없이 Si 기판 상에 실온 성막된 PZT 후막의 열처리 전후의 TEM 이미지이다. 막 안에 원료분말의 형태는 관찰되지 않고, 각각의 결정은 서로 결합되어 치밀한 막을 형성하고 있다. 또한 막 안에는 원료분말에 가까운 크기의 결정자가 부분적으로 보이지만, HR TEM 이미지 또는 전자선 회절 이미지로부터도 결정자 간, 입자 간에 비정질층이나 상이한 모양은 거의 볼 수 없었고, 전체적으로 20nm 이하의 미세결정으로 구성되어 있다'고 설명하고 있다. 즉, 위 논문에 의하면 선행발명 1 에 개시된 사진의 막 형상 구조물 역시 결정자 사이의 계면에 비정질층인 입계층이 존재하지 않는다는 것이다.

(다) 그런데 위 논문에 의하면 선행발명 1 에 기재된 제조방법을 따른 하나의 실시례가 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 구성을 가진다는 점은 알 수 있지만, 더 나아가 선행발명 1 에 기재된 제조방법을 따랐을 때 필연적으로 비정질층이 존재하지 않는 결과물에 도달할 것인지를 알 수 있는 자료는 없다. 오히려, 선행발명 1 은 원료 미립자의 사전처리 공정을 언급하고 있지 않은 반면, 이 사건 제 1 항 발명의 명세서에서는 사전처리를 통한 내부 변형의 중요성을 강조하고 있을 뿐만 아니라 적절한 내부 변형의 정도(0.25~2.0%)와 방법 등까지 기재하는 등으로 비정질층이 부존재하는 복합 구조물을 성공적으로 제조하기 위한 제조방법을 더 구체적으로 공개하고 있다.

(라) 이러한 점에 비추어 보면, 비정질층의 부존재가 선행발명 1 에 개시된 막 형상 구조물의 내재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 따라서 차이점 2 에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제 1 항 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

(5) 원심은 이 사건 제 1 항 발명과 선행발명 1 의 위와 같은 제조과정의 차이 등을 들어 이 사건 제 1 항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명들인 이 사건 제 2 내지 4 항 및 제 6 내지 10 항 발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에 상고이유 주장과 같이 필

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

요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나, 신규성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[2022년 TOP 4]

특허법원 2021허3772 등록무효(특)

[제42조 제3항 제1호] – 용법용량 발명의 쉽게 실시 기재 요건

1) 의약용도발명에 요구되는 명세서 기재요건

특허출원서에 첨부하는 명세서의 발명의 설명에는 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적.구성 및 효과를 기재하여야 하고, 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

2) 의약발명에서 투여용법·투여용량을 별개의 구성요소로 인정하는 의미

사람의 질병을 진단.경감.치료.처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약물질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 여기서의 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

나아가 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수

있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기· 투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

3) 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서 명세서 기재요건

동일한 의약이라도 투여용법· 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있다. 즉 동일한 유효성분이라고 하더라도 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수 있다. 따라서 비록 통상의 기술자가 당해 유효성분이 당해 질병에 효능을 발휘할 수 있음을 알고 있다고 하더라도 어떠한 투여용법·투여용량으로 투여하더라도 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질 것인지의 여부까지 당연히 알고 있다고 볼 수는 없다. 또한 의약발명에서 투여용법· 투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법· 투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법· 투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약물질을 그 특정 투여용법.투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

특허법원 2020허5030 등록무효(특)

[제42조 제3항 제1호] - 식물발명의 쉽게 실시 기재 요건

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업통상자원부령으로 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 그런데 '물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명의 경우 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하였는지 여부는 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 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 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

이 사건 제1항 발명의 잔디신품종 진지(이하 '이 사건 특허 진지 잔디'라 한다)를 실제 재배한 경우 대부분 그 식물체의 길이와 엽신의 길이가 이 사건 제1항 발명에서 한정한 범위를 초과하였음을 알 수 있다. 이러한 점에다가 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 이 사건 특허 진지 잔디의 식재 및 육성 조건이나 방법을 구체적으로 개시하지 않은 점을 보태어 보면, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명 명세서의 기재 내용만으로 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정한 특성 중 적어도 식물체의 길이 및 엽신의 길이에 관한 특성이 제대로 발현되도록 육성할 수 있다고 보기 어렵고, 을 제1, 2, 5 내지 8, 26, 27호증의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)만으로는 이와 달리 볼 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명과 이를 그대로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 모두 이유 없다.

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

한편 피고는, 이 사건 특허 진지 잔디는 그 특허출원 당시 한국생명공학연구원에 기탁되어 있어서, 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있고, 이를 이용하여 반복적으로 재현할 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다는 취지로도 주장한다.

살피건대, 식물체나 미생물의 기탁은 통상의 기술자가 특허발명 명세서의 기재로부터 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 요구하는 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정을 보완하기 위한 것일 뿐이고, 식물체나 미생물에 대한 발명에서 기탁되었다는 사정만으로 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없으며, 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였는지는 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 특허발명을 실시할 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명 명세서에는 이 사건 특허 진지 잔디의 생육 조건 등에 대하여 아무런 언급이 없어, 이 사건 특허발명 명세서의 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정한 특성이 발현되도록 생육할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 특허 진지 잔디가 그 특허출원 당시 기탁되었다고 하여 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

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

[2022년 TOP 5]

대법원 2017후1298 등록무효(특)

[파라미터 발명 신규성 판단방법]

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

[파라미터 발명 진보성 판단방법]

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다.

[2022년 TOP 6]

대법원 2019후12094 거절결정(특)

[진보성 판단방법]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

[제29조 제1항 각호 지위 특정방법]

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다

[2022년 TOP 7]

대법원 2019후11541 권리범위확인(특)

[권리범위확인심판 심리대상]

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.

[확인대상발명 해석]

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39 개의 청구항으로 이루어진 '3 차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법'이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라고 한다)이다. 이 사건 제 1 항 발명은 3 차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 '직조', '제직', '전모' 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3 차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3 차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3 차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.

피고들은 원고를 상대로 '확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3 차원 입체형상 직물'을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고들은 그 설명서와 도면에서 확인대상 발명 중 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하고 설명하고 있어, 이를 통해 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 확인대상 발명에 미치는지 여부를 확인할 수 있다.

한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3 차원 입체형상 직물을 제직하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제 4 호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발

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

명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

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

[2022년 TOP 9]

특허법원 2021허3994 거절결정(특)

[제42조 제3항 제1호] – 의약용도 발명의 쉽게 실시 기재 요건

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 출원발명의 명칭은 "TOR 키나제 억제제를 사용한 암의 치료"이다. 이 사건 출원발명은 이 사건 화합물이 TOR 키나제를 억제한다는 성질에 기초하여 ETS 과발현 유잉 육종의 치료라는 새로운 의약용도를 발명의 대상으로 삼고 있다. 이 경우 이 사건 출원발명의 명세서에는 약리효과를 기재하여야 하는데, 위와 같이 이 사건 출원발명의 기술적 특징은 TOR 키나제 억제제가 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타낸다는 약리기전을 밝힌 것이므로, 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 당시 이 사건 화합물 등 TOR 키나제 억제제가 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확하게 밝혀져 있지 않았다고 할 것이다. 따라서 이 사건 화합물에 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에 관하여 본다.

이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 화합물의 TOR 키나제와 DNA-PK 활성의 억제 여부 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재하고 있다고 볼 수 없다.

이에 대하여 원고는, 미국 특허공개공보 US2011/0137028호의 전체 내용이 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되고, 전체 내용이 위 US2011/0137028호에 포함되는 미국 특허공개공보 US2010/0216781호에 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과가 기재되어 있으므로 이

사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물의 TOR 키나제 억제 활성에 관하여 시험례로 기재되어 있다는 취지로 주장한다.

그러나 발명의 설명은 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 하는바, 명세서에 다른 출원발명의 명세서 전체 내용이 포함된다고 기재한다고 다른 출원발명의 명세서 내용이 이 사건 명세서에 기재된 것과 동일하게 볼 수는 없을 뿐만 아니라 이 사건 출원발명의 명세서에는 '화학식 IV 화합물의 제조 방법'이 미국특허공개 제2011/0137028호에 개시되어 있다고 기재되어 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 위와 같은 기재로부터 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과를 알 수 있다고 보기는 어렵다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 화합물이 TOR 키나제를 억제함에 따라 ETS 과발현 유잉 육종을 치료하는 약리효과를 가진다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례 등으로 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 우선권 주장일 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다.

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