

JHJ 답안 공식에 따른 해설

Step 1) application쟁점 밀줄 → Step 2) 결론 → Step 3) 목차 수(묻는 바 or 5점당 1목차)

[문제 - 1] (30점)

주식회사 甲은 2021. 5. 1. 자신의 발명을 대리인 없이¹ 스스로 다음과 같이 특허출원하였다. [이하 '선출원'이라 한다.]

[발명의 상세한 설명²]

A

[특허청구범위]

[청구항 1] A

이후 주식회사 甲은 A 발명을 개량하였고, A 발명 및 개량 발명에 대하여 주식회사 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으며(다만 우선권의 승계는 별도로 하지는 않음³), 주식회사 乙은 변리사 김특허를 대리인으로 선임하였다.

변리사 김특허는 2022. 4. 1. '주식회사 乙'을 출원인으로 기재하고, 대리인 란에 자신과 자신이 선

¹ 미성년자, 재외자 아닌 이상 특별한 쟁점 無.

² 용어 오류: 설문의 2021. 5. 1. 당시 적용되는 특허법에 따르면 '발명의 상세한 설명'이 아니라 '발명의 설명'임.

³ 문제 오류: 국내우선권주장은 '우선권의 승계'라는 것 자체가 없음(우선권의 승계는 조약우선권주장에서 가능, 심사기준). 혹시 이 문장이 실수로 2016두58543 우선권무효처분취소 판결의 甲 출원의 출원인변경을 乙로 하지 않은 사례를 잘못 나타낸 것이라면 답안 내용이 달라질 수 있음. 2016두58543 에서도 선출원의 '특발권을 실질적으로 승계'하였다면 출원인변경신고를 마치지 않았어도 우선권 주장이 가능하다고 표현하지, '우선권을 승계'하였다면 우선권 주장이 가능하다고 표현하지 않음.

임한 복대리인 변리사 이실용⁴을 기재하면서 위임사항 란에 "특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차⁵"라고만 기재된 위임장을 각각 첨부하였고, 위 선출원을 기초로 특허법 제55조의 우선권을 주장⁶하면서(출원시 그 취지를 기재하고 선출원을 표시하였으며, 다만 우선권주장서류는 별도로 제출하지는 않음⁷) 다음과 같이 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

A, A+B

[특허청구범위]

[청구항 1] A

[청구항 2] A+B

주식회사 乙은 특허출원시부터, A 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丙에게 월 2,000,000원의 로열티⁸를 지급받고 있고, A+B 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丁에게 월 3,000,000원의 로열티⁹를 지급받고 있다.

한편, 주식회사 戊는 A 발명을 2022. 2. 1.¹⁰부터 주식회사 乙의 허락 없이 지역사회의 발전을 위하

⁴ 특별수권사항

⁵ 일반 위임장이기 때문에 특별수권사항의 절차는 대리권 無

⁶ 특별수권사항

⁷ 문제 오류: 국내우선권주장은 우선권주장서류란 것이 없음(조약우선권주장에서나 우선권주장증명서류란 것이 존재, 심사기준). 혹시 이 문장이 실수로 2016두58543 판결의 선출원 특발권 실질적 승계 증명서류를 잘못 나타낸 것이라면 답안 내용이 달라질 수 있음.

⁸ 보상금청구권의 합리적 실시로 산정할 때 제3자와의 계약을 적용하는 것이 불합리하지 않을 경우 적용 가능

⁹ 이건 戊의 A 발명과 다른 A+B 발명이므로 참고 X, A 와 A+B 발명은 다른 발명임.

¹⁰ 선사용권 여부 쟁점(우선일인 2021. 5. 1. 이후 실시이기 때문에 선사용권 발생 X). 특허등록 이후 시점이면 특허권(민사, 형사, 심판) 행사, 특허등록 이전 시점이면 특발권 행사(보상금청구권) 문제.

여 비영리¹¹로 실시 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다)

(1) 주식회사 乙의 특허출원에 대하여 특허청은 2022. 6. 1.자 보정 요구서를 발송¹²하였다. 이에 대한 구체적인 내용 및 취지를 설명하시오. (5점) - (국내우주), 복대리인 선임 - 특별수권사항, 출원인이 불이익해질 수 있는 절차로 출원인 보호 위해 출원인의 명확한 의사 확인 취지 - 출원절차 대리권 흠결 - JHJ 공식 묻는 바 목차

(2) 일반적으로 출원인이 특허법 제55조의 우선권을 주장하는 취지(장점)를 설명하고, 개량 발명의 예를 제시하시오. (7점) - 2건의 출원이 아닌 1건의 출원으로 관리 可, 연필과 지우개 결합된 연필 - JHJ 공식 묻는 바 목차

(3) 2024. 7. 1. 현재, 주식회사 戊에 대한 주식회사 乙의 권리 성립 요건과 권리 행사에 필요한 절차를 설명하시오. (8점) - 보상금청구권, 출원공개+서면경고+특허등록 필요 - JHJ 공식 묻는 바 목차

(4) 만약, 주식회사 乙의 특허출원이 2022. 12. 1. 공개되었고, 이후 주식회사 乙이 자신의 발명을 전부 침해하였다는 이유로 주식회사 戊에게 2023. 1. 1. 경고장을 발송하여 주식회사 戊가 2023. 2. 1. 송달받았으며, 이후 2023. 10. 1. 주식회사 乙의 특허출원이 등록되었다고 한다면, 다음 물음에 답하시오. (10점) - JHJ 공식 묻는 바 목차

1) 주식회사 乙이 주식회사 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한을 설명하시오. - 등록 후 3년

¹¹ 지역사회 발전 or 비영리(=공공의 이익을 위한 비상업적 실시)는 배타권 제한 사유(제96조)에 해당하지 않음. 이는 제107조 재정 사유에 해당할 수 있는지 정도일 뿐임.

¹² 출원절차와 우선권주장 절차는 별개임. 출원절차에 대하여 보정요구서가 나왔다는 것은 우선권주장 절차의 방식 위반 사유를 논할 수 없고, 출원절차의 방식 위반 사유만 논할 수 있음. 참고로 우선권주장 절차에 대하여 보정명령이 나온 후 흠결이 해소되지 않으면 출원절차는 정상으로 진행되고 우선권주장 절차만 무효로 됨. 어느 절차에 대하여 보정명령 나온 것인지 명확히 구분하는 것 중요.

- 2) 2024. 7. 1. 현재 주식회사 乙이 특허법상 보상금 지급 청구를 하였을 경우 주식회사 戊에게 받을 수 있는 예상 금액을 설명하시오. – 2023. 2. 1. 부터 2023. 10. 1. 까지 丙과의 로열티인 월 2,000,000원 적용이 합리적이면 적용 가능
- 3) A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 언제인지 설명하시오. – 우선일이 아닌 출원일부터 20년

[참고 심사기준]

3. 조약우선권주장요건

3.1 주체적 요건

(1) 조약우선권을 주장할 수 있는 자는 조약당사국 국민 또는 당사국에 거주(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민이다. 조약당사국은 파리조약의 동맹국 및 WTO의 회원국을 포함한다.[파리조약4(A)(1), 파리조약3, 특별54(1)]

(3) 제2국에 조약우선권주장을 할 수 있는 권리는 각기 다른 승계인에게 이전할 수 있다.[파리조약4(A)(1)]

4. 조약우선권주장 절차

(1) 조약우선권주장을 하고자 하는 자는 특허출원시 출원서에 그 취지와 최초출원국명 및 출원년월일을 기재하여야 하며, 우선권주장의 기초가 되는 출원의 최초출원번호를 명시하여야 한다(파리조약4조 D(5) 참조).[특별 54(3), 파리조약4(D)(5)]

(2) 조약우선권주장을 한 자는 우선일(제2국출원이 복수의 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선일들 중 최선일(最先日))부터 1년 4월 이내에 최초출원국 정부가 인정하는 특허출원일을 기재한 서면과 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 '우선권증명서류'라 한다)을 특허청장에게 제출하여야 한다.

7.3 조약우선권주장의 방식심사

(1) 조약우선권주장이 있는 출원의 경우 우선권주장의 방식상 적합 여부를 먼저 심사하여야 하며, 심사결과 우선권주장이 부적합한 경우에는 보정요구를 하고 지정기간 이내에 우선권주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그

우선권주장절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다. 이 경우 조약우선권주장절차가 무효되더라도 그 우선권주장을 수반한 출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원으로 유효하다는 점에 유의하여야 한다.[특별46, 16, 규정18]

2. 국내우선권주장의 취지

특허출원 등에 의한 우선권주장(이하 '국내우선권주장'이라 한다) 제도는 특허출원 등(이하 '선출원'이라 한다)을 기초로 하여 해당 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다.[특법55(1), 특법47(2)]

선출원을 구체화 또는 개량·추가하는 발명에 대하여 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일 발명이라는 이유로 거절되거나 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 개량된 발명을 추가하는 경우에는 신규 사항 추가를 이유로 거절결정될 수 있었다. 이에 따라 이와 같은 불합리를 제거하고 기술개발의 성과물인 발명이 빠짐없이 보호될 수 있도록 하기 위하여 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권주장출원(이하 '후출원'이라 한다)의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도를 마련하였다.

3. 국내우선권주장요건

3.1 주체적 요건

(1) 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(선출원의 출원인의 정당한 승계인을 포함한다)이다. 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에서 동일하여야 한다.[특법55(1)]

(2) 국내우선권주장을 할 수 있는 자는 선출원인과 선출원인의 정당한 승계인이다. 따라서 선출원인과 후출원인이 다른 경우 보정을 요구하고 후출원 당시 후출원인이 선출원인의 정당한 승계인임을 입증하지 못하는 경우 그 국내우선권주장을 무효로 한다.[특법55(1), 특법46, 특법16]

4. 국내우선권주장 절차

(1) 국내우선권을 주장하려고 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다.[특법55(2), 특칙21(1)]

(2) 국내우선권주장절차에 있어서 우선권증명서류의 제출은 필요하지 않다. 국내우선권주장의 적합 여부는 선출원의 출원서 등에 의한다.

7.3 국내우선권주장의 방식심사

(1) 특허출원시 국내우선권주장이 있는 경우 그 우선권주장의 방식의 적합 여부를 심사하여야 하며 심사결과 우선권주장이 부적합한 경우에는 보정을 요구하고 보정요구에도 불구하고 지정기간내에 우선권주장의 흠결이 치유되지 않은 경우에는 그 국내우선권주장절차를 무효로 하여야 한다. 국내우선권주장을 보정할 수 있는 범위는 선출원일로부터 1년 4월이 경과하였는지 여부에 따라 달라지므로 유의하여야 한다.[특법46, 16, 규정18(1)]

[참고 판례] 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결, 우선권무효처분취소

① PCT 자가지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 피고는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 **특허법 제38조 제4항**을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인명변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

[적중도]

‘출원 및 등록에 관한 모든 절차’ 위임장 해석

001-1
대리인

발명자 甲은 2018. 3. 5. 셀룰로오스 전지발명에 대해 특허출원 및 심사청구를 하였다. 특허청 심사관은 2019. 1. 12. 이 사건 출원발명에 대해 甲에게 청구범위의 기재가 불비하다는 이유로 의견서 제출기일을 2019. 3. 12. 로 지정하여 의견제출통지를 하였다. 이에 甲은 변리사 乙과 ‘지식재산권 출원업무위임계약’을 체결하고 아래와 같은 이 사건 출원발명의 출원 ‘위임장’을 작성하였다.

위임장

[위임자] 甲

[발명의 명칭] 셀룰로오스 전지발명

[수임자] 乙

[위임사항]

1. 모든 출원에 관한 모든 절차
2. 등록에 관한 모든 절차
3. 심판에 관한 모든 절차
4. 특허법 제132조의17의 규정에 의한 심판청구

국내 우선권주장과 보상금청구권

052-6
보상금 청구권

세탁기를 제조·판매하는 업체인 甲은 2018년 2월 3일 세탁기 관련 발명 X를 독자적으로 완성한 후, 2018년 4월 25일 공개 학회에서 발명 X를 발표하였다. 이후 甲은 2019년 3월 5일자로 청구범위 및 발명의 설명에 발명 X를 기재하여 특허출원과 동시에 심사청구하면서, 같은 날에 2018년 4월 25일 공개 학회 발표행위에 대한 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외주장을 적법하게 하였다.

한편 甲과 경쟁업체 관계에 있는 乙은 甲의 발명사실을 알지 못한 채 독자적으로 세탁기 관련 발명인 발명 Y를 완성한 후, 2019년 3월 2일자로 청구범위 및 발명의 설명에 발명 X를 기재하여 특허출원과 동시에 심사청구를 하였다. 이후 乙은 연구들 거듭한 결과 세탁기 관련 발명인 발명 Y를 추가로 발명하게 되었고, 모든 발명을 하나의 특허로 보호받고자 2019년 10월 17일자로 청구범위 및 발명의 설명에 발명 X 및 발명 Y를 기재한 후 2019년 3월 2일자 자신의 선출원을 기초로 특허법 제55조에 따른 국내우선권을 주장하여 특허출원과 동시에 심사청구를 하였다. 발명 X 및 발명 Y는 각각 서로 다른 발명이나 특허법 제45조의 하나의 특허출원의 범위는 만족하며, 또한 발명 X로부터 발명 Y를 발명하는 것은 동상의 기술자의 입장에서 쉽지 않은 행위라고 가정한다. 위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙의 2019년 10월 17일자 국내우선권주장 출원의 거절이유를 검토하시오. (신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원주의에 한하여 검토하고, 설문에서 제시하지 아니한 기타 기재불비 등의 사유는 없는 것으로 본다.) (10점)

(2) 乙의 2019년 10월 17일자 국내우선권주장 출원의 거절이유를 극복하기 위한 조치를 설명하시오. (4점)

(3) 설문 (2)의 조치 없이 乙은 청구범위에 발명 X 및 발명 Y를 기재한 상태로 국내우선권주장 출원의 심사를 강했으며, 결국 심사관은 乙의 국내우선권주장 출원에 대해 거절이유 통지 후 거절결정하였다. 乙은 이에 불복해 거절결정불복심판을 청구하였으나 심판부 또한 거절결정이 적법하다고 보고 기각심결하였다. 기각심결 후 乙이 발명 Y에 대하여 특허 받기 위해 할 수 있는 가장 적절한 조치를 설명하시오. (5점)

(4) 乙이 다른 세탁기 제조·판매 업체인 丙에서 자신의 2019년 10월 17일자 국내우선권주장 출원 사실을 알지 못하고, 2020년 8월 30일부터 발명 Y를 제조하는 사실을 알게 되었을 때, 출원단계에서 丙에 대해 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (6점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 발명 X의 신규성 위반의 거절이유에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 발명 X를 청구범위에서 삭제보정하는 절차에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (3)에서는 분할출원과 구분되는 분리출원에 관한 법령의 태도를 살핀다. 설문 (4)에서는 보상금청구권 행사를 위해 서면경고하는 조치에 관한 법령의 태도를 살핀다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 심사주의의 의의

우리나라는 심사주의를 채택하고 있으며, 심사결과 거절이유가 없어야 특허결정을 한다. 이는 부실한 권리의 남발을 막고자 함이다.

[문제 - 2] (20점) **최신판례!! 6월 최신판례 및 TOP10 판례정리 특강 & GS자료 참조**, 2021후10725

甲은 다음 특허 제10-0000000호의 특허권자이다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A, B를 포함하는 기계장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 기계장치.

[청구항 3] 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 기계장치.

甲은 乙에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 발송하였고, 특별한 답변이 없자 乙을 상대로 특허 심판원에 청구취지 및 확인대상발명을 다음과 같이 기재하여 권리범위확인심판을 청구하였다.

[청구취지]

1. 확인대상발명은 특허 제10-0000000호 제2항의 권리범위에 속한다.
2. 심판 비용은 피청구인이 부담한다.

[확인대상발명]

A', B, C를 포함¹³하는 기계장치.

위 심판에서 乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 확인대상발명 중 구성 C는 자신이 실시하는 발명 C'과는 사실적 관점에서 동일성이 없다고 주장¹⁴하였고(다만 구성 C 및 C'

¹³ 참고로 제약분야 실무에서 '포함하는' 의 표현도 확인대상발명 불특정 사유 중 하나다.

¹⁴ 확인의 이익 쟁점

는 균등관계라고 판단될 수는 있음¹⁵⁾, 특허심판원은 심리를 통하여 甲이 특정한 확인대상발명의 구성 중 A' 및 B는 乙이 실시하고 있다고 인정하였으나, 확인대상발명의 구성 중 C는 乙이 주장하는 C'과는 상이하다는 심증을 얻었으며, 이를 이유로 甲에게 확인대상발명에 대한 보정의 기회를 부여하였다. 그러나 甲은 특허심판원의 판단이 옳지 않다고 적극적으로 주장하면서 확인대상발명을 보정하지 않았다.

이후 특허심판원은 甲의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. (단, 다음 각 물음은 독립적이다.)

(1) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재 정도에 관하여, 다음 측면에서 각각 설명하시오. (5점) - JHJ 공식 묻는 바 목차

- 1) 청구취지¹⁶의 특정 - 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정
- 2) 청구원인¹⁷의 특정 - 문언범위, 균등범위의 권리범위 속부 판단할 수 있을 정도로 특허발명과 대비 가능하게 특정
- 3) 확인의 이익 - **확발 = 실시 or 준비 중, 사실적 관점에서 동일하게 특정**

(2) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원은 특허심판원의 판단이 위법하다는 원고 甲의 주장은 심리하지 않으면서, 독자적으로¹⁸ 확인대상발명 중 구성 A의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않다고 판단하였다. 이 경우 다음 물음에 대하여 설명하시오. (8점) - JHJ 공식 묻는 바 목차

¹⁵ 확인의 이익에서는 고려대상 아님.

¹⁶ 용어구분 아쉬움. 심판소송 실무상 다른 것과 구별되는지 or 대비 가능한지라 지칭하지; 하나는 청구취지 특정, 하나는 청구이유 특정으로 이렇게 구분하여 지칭하지 않음.

¹⁷ 용어 오류: 청구이유임. 법원 사건이나 청구원인이라 함.

¹⁸ 직권조사했다는 뜻: 2021후10725, '확인'의 이익' 없음으로 각하심결한 사건에 대해 특허법원에서 '직권조사'하여 '확인대상발명 불특정'으로 기각판결한 사안.

1) 다음과 같이 청구인용판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점 - ① **확인대상발명 불특정 직권조사하여 불특정 여부에 대해 심판단계에서 보정명령한 바 없으므로 절차적 위법을 이유로 인용**, ② **각하심결 취소되고 환송심에서 다시 심리 진행**, ③ **확인의 이익에 관해서는 특허법원에서 판단하지 아니하여 기속력이 없어 환송심에서 재차 확인의 이익 흠결로 각하하게 되면 절차가 반복되는 문제가 있을 수 있음.**

1. 특허심판원이 ... 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

2) 다음과 같이 청구기각판결¹⁹을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점 - ① **확인대상발명 불특정 직권조사하여 결과적으로 각하심결이 타당하다는 이유로 기각**, ② **각하심결 취소되지 않음**, ③ **C에 대해서만 보정명령으로 보정기회 받았을 뿐 A에 대해서는 보정명령으로 보정기회 받지 못한 것이 문제될 수 있음.**

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

(3) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원의 심리 범위를 특허법 제186조 제6항²⁰을 고려하여 설명하고, 만약 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우 본안 심리를 할 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (3점) - **무제한설, 적법하게 특정되었다고 판단한 경우 확발이 실시 발명과 동일한지 여부 심리 가능(2021후10725) - JHJ 공식 묻는 바 목차**

(4) 甲은 이 사건 권리범위확인심판에서 최종 패소하였고²¹, 특허권 침해소송을 제기하려고 한다.

¹⁹ 실제 사안에서는 당시 특허법원(2020허4969)이 기각판결함. 현재 2024후10733 사건으로 대법원 계속 중.

²⁰ 제186조 제6항의 심판전치주의 규정에 따르면 특허법원 심리범위 제한설이 타당. 하지만 판례는 무제한설 채택.

²¹ '실시 중인 발명과 상이하다는 이유로 최종 각하심결 확정되었다고'라고 표현하는 것이 정확한 표현 - 이 경우 소송에서 활용할 수 있는 제도는 129조/132조/126조의2 line. 본 사안은 제법발명이 아니므로 129조 제외하고 132조/126조의 활용 가능.

승소하기 위하여 활용해야 하는 특허법상 규정을 설명하시오. (4점) - 제132조/제126조의2 - JHJ

공식 5점당 1목차

[참고판례] 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결, 권리범위확인(특)

1. 사건의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

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.

2. 원심의 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.

3. 대법원의 판단

가. 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(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조). 특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특

허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다([대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결](#), [대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결](#) 등 참조).

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.

나. 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 확인대상발명은 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). 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([대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결](#), [대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결](#) 등 참조).

2) 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.

(중략)

라) 따라서 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서
는 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 여
부를 살펴 이 사건 심결의 당부를 판단하였어야 한다.

다. 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.

4. 결론

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

[적중도]

확인대상발명 특징, 확인의 이익

085
확인대상발명 특징 및 해석

다음 문항에 답하십시오. 각 문항은 독립적입니다.

(1) 특허발명의 청구범위가 A+B+C로 이루어져 있다. 특허 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명은 B+C로 한정하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 문항에 답하십시오.

1) 확인대상발명의 특정요건을 관례의 태도에 비추어 설명하고, 심판의 확인대상발명에 대한 심판부의 조치에 설명하십시오. (10점)

2) 심판 1)에 따른 심판부의 조치에 대응하여 특허 확인대상발명은 A'+B'+C'로 한정하였다. 보정의 허용여부에 대해 설명하십시오. (5점)

(2) 특허 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명을 X+Y로 한정하였다. 특허권자인 확인대상발명은 특허를 실시하고 있는 발명과 다르므로 특허의 심판장부에 대해 확인의 이익이 없다고 주장했다. 이에 대해 특허는 자신이 실시하는 발명과 확인대상발명은 실질적으로 동일하므로, 확인의 이익이 인정된다고 반박했다. 특허권의 타당성을 설명하십시오. (5점)

(3) 특허발명은 A구성과 B 구성을 경사각도가 0°가 되게 수평으로 설치하거나 45° 이상으로 설치할 경우의 문제점을 극복한 것으로서, A구성과 B 구성을 경사각도가 0 < θ < 45°가 되도록 설치하는 것을 특징으로 하는 스탠드이다. 특허권자인 특허는 B를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 제기하면서, 확인대상발명 설명서

에는 A구성과 B 구성을 수평으로 설치한 스탠드를 기재하고, 확인대상발명 도면에는 A구성과 B 구성이 수평 방향에서 다소 경사진 것과 같이 도시했다. 이 경우 심판부는 확인대상발명을 어떻게 해석해야 하는지를 설명하십시오. (5점)

1. 확인대상발명 특징 및 보정에 관하여 - 문항 1)에 대하여

가. 관계의 요지

심판 1)에서는 확인대상발명에 특허발명의 A에 대응되는 구성이 특정되어 있지 않다. 이 점이 확인대상발명 특정요건에 위배되는지와, 위배될 경우의 심판부의 조치에 관한 관례의 태도를 살핀다. 심판 2)에서는 A구성의 추가보정이 요지변경에 해당하는지에 관한 관례의 태도를 살핀다.

나. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 이해여부의 해석에 관한 논쟁을 조율하고도 도입되었다.

다. 심판장부 제정 요건

심판원은 특허심판원의 업무규칙과 특허권자의 대응부담을 고려해 무의한 절차의 진행은 통제하며, 법원 지휘에 불만이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능한 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부끄러운 심판장부로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

라. 확인대상발명 특정요건 및 심판부의 조치 - 문항 1)에 대하여

1) 확인대상발명 특정요건

가) 관례의 태도

법원은 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있고 특허발명과 대립할 수 있음을 인정 특정

심판전치주의 고려해서 분석한 특허법원 심리범위

095
특허법원 무효심판 심결취소소송 심리범위

甲은 '냉장고 구동시스템'이라는 명칭을 가진 발명(이하 'X발명'이라 한다)의 특허권자이다. 乙은 X발명이 선행기술들과 대비할 때 신규성 또는 진보성이 없어 부호라 생각하고, X발명의 구성요소를 포함하고 있는 자신의 냉장고를 제조·판매하여 왔다. 이로 인하여 甲의 냉장고의 매출액은 절반으로 감소하였다. 결국 甲은 乙을 상대로 그 실시제품이 甲의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 그 침해금지 및 손해배상청구의 소(이하 '이 사건의 소라 한다)를 乙의 주소지의 관할 법원에 제기하였다. 한편 甲의 이 사건의 소에 대응하기 위하여, 乙은 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허부효심판 및 소극적 권리범위확인심판을 각각 청구하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 문제에 답하시오.

乙은 특허권자 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허부효심판을 청구하였으나 인용되지 않았다. 이에 불복한 乙은 甲을 상대로 특허법원에 위 특허부효심판청구에 대한 심결의 취소소송을 제기하였다. 이 심결취소소송에서 乙은 특허심판원의 심판절차에서 심리·판단된 위법사유에 한하여 주장할 수 있는가. 아니면 그 심결을 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있는가에 대하여, 사실과 관계의 태도와 이에 따른 법원의 조치를 각각 논하시오. (10점)

2. 심결취소소송 의의
심결취소소송은 행정관재인 특허심판원의 심판에서의 행정적본인 심결의 불복절차로서 항고소송 등 취소소송에 해당하며, 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이다.
3. 심결취소소송 특징
일반적인 항고소송에서는 전심결차에서 심리·판단되지 아니한 새로운 사유의 주장·입증도 가능하나, 심결취소소송은 필수적 심판절차의 취지를 취하고 있어 새로운 사유의 주장·입증이 가능하지는 않다는 점이 있다.
4. 판단기준
가. 사실의 태도
동일사실·동일증거점은 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 신속한 권리구제에 이점이 있다.
동일사실·동일증거점은 새로운 주장·입증은 불가능하다고 본다. 이는 관계한론은 필수적 심판절차의 취지에 부합하지 않는다고 주장한다.
동일법조성은 심판에서 정결이 된 동일법조 내에서만 새로운 주장·입증이 가능하다고 본다. 이는 절충적 입장이다.
- 나. 관계의 태도
법원은 심결에서 판단되지 않은 저본의 위법사유도 제한 없이 주장·입증할 수 있고, 이와 같이 본다고 하여 심결의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불이익의 손해를 입히는 것은 아니라고 본다.
- 다. 검토
새로운 주장·입증은 제한하는 것은 적절하다.

적극적 권확과 달리 침해소송에서 특허권자가 도움 받을 수 있는 규정 - 132조/126조의2

063
제법발명 침해입증

甲은 물질 A 및 물질 A의 제조방법 X에 대한 발명을 완성하고, 청구범위에 물질 A의 제조방법 X에 대한 발명만 기재하여 2017. 4. 20. 특허출원과 동시에 심사청구를 하였고, 2018. 5. 10. 심사관으로부터 특허결정통보를 송달 받았다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲이 물질 A에 대해서도 특허권을 받고 싶을 때, 현시결(2018. 5. 11.)에서 甲이 취할 수 있는 조치에 대해 설명하시오. (10점)

(2) 甲은 설문 (1) 의 조치를 취하지 않고, 그 대로 특허료를 납부하여 물질 A의 제조방법 X에 대한 발명만 특허권 설정등록을 받았다. 이후 甲은 乙이 물질 A를 생산하여 판매하고 있다는 사실을 알게 되었고, 乙이 자신의 제조방법 X발명을 실시하고 있다고 짐작하여, 침해금지청구소송을 제기하였다. 이에 대해 乙은 甲의 특허발명을 실시하고 있지 않다는 주장만 할 뿐, 자신의 구체적인 제조방법 태양은 제시하고 있지 않다.

1) 물질 A가 2017. 4. 20. 전에 공개되지 않은 경우 甲이 취할 수 있는 주장을 설명하시오. (5점)

2) 물질 A가 2017. 4. 20. 전에 공개된 경우 甲이 취할 수 있는 조치들 설명하시오. (15점)

[문제 - 3] (30점) 2014후2184

I. 특허권자인 甲의 특허발명(X)는 '열 저장 팁을 구비한 디스펜서'에 관한 것이고 乙의 비교대상 발명(Y)는 '튜브형 화장품 용기의 노즐팁'에 관한 것이다.

II. 乙은 甲을 상대로 X는 기재불비사유가 있고 진보성이 부정되어 무효가 되어야 한다고 주장하며 무효심판청구를 제기하였다. 위 심판절차가 진행되던 중 甲은 X의 상세한 설명 부분을 정정하는 정정청구를 다음과 같이 하였다.

"X의 특허청구범위등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다.
정정청구는 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다."

III.

1. X 중 '하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가(印加, 전원을 공급·연결하는 일)하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁'은 Y의 '튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면을 구비하는 실리콘팁'에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 X의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, Y의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

2. X는 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을

[참고판례] 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 등록무효(특)

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다고 할 것이다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결 등 참조). 한편, 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 명칭을 '열 저장 팁을 구비한 디스펜서'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 원심 판시 정정사항 1 내지 4와 같은 내용으로 이 사건 정정청구를 하였다.

(2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도

같은 방식으로 표시한다) 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.

(3) 그런데 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 또한, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기도 어렵다.

다. 이와 같은 사정과 앞서 본 법리에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심이 이 사건 정정청구는 '분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우'에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 정정요건에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점, 제3점, 제4점에 관하여

가. 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 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, 이를 기초로 하여 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 하는 것이다. 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([대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결](#), [대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결](#) 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 이 사건 제1항 발명 중 '하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁'은 원심 판시 비교대상발명 1의 '튜브용기(10)에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면(121)을 구비하는 실리콘팁(120)'에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면 또는 경사면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, 비교대상발명 1의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

(2) 그런데 이 사건 제1항 발명은 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁을 그 해결수단으로 채택한 것인데, 비교대상발명 1에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다. 또한, 비교대상발명 1은 입술에 립스틱 또는 립글로스를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제의 하나로 삼고 있는데, 비교대상발명 1에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 이러한 비교대상발명 1의 기술적 과제에 반하는 것이거나 비교대상발명 1 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다. 나아가 이 사건 제1항 발명은 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, 이러한 효과는 비교대상발명 1로부터 예측하기 어렵다.

(3) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의

열 저장 팁을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제9항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

다. 그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되고, 이를 전제로 하여 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제9항 발명 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였으니 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 상고이유 제5점에 관하여

가. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 이 사건 제10항 및 제17항 발명은 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있는데, 원심 판시 비교대상발명 2는 화장품이나 약품의 분자운동을 활발하게 하여 화장품이나 약품이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있도록 하는 이온 펄스기를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로, 양 발명에서 해결하고자 하는 기술적 과제는 다르다.

(2) 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 열 저장 팁은 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질로 이루어져 있어 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 하는 것인데, 이에 대응하는 비교대상발명 2의 헤드는 화장품이나 약품에 전류를 인가하여 화장품이나 약품이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있게 하는 것이므로, 이들 구성은 기능이나 작용효과에서도 차이가 있다.

(3) 비교대상발명 2로부터 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 열 저장 팁을 도출하기 위해서는 비교대상발명 2에서 전류를 공급하기 위한 배터리 등과 같은 구성들을 생략하여야 하는데, 비교대

상발명 2는 배터리로부터 인가된 전류가 헤드를 통해 커버로 통전되도록 하여 화장품이나 약품이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있게 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 2에서 전류를 공급하기 위한 배터리 등과 같은 구성들을 생략하는 것을 쉽게 생각해내기 어렵다.

(4) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 열 저장 팁을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 그 종속항인 이 사건 제11항 내지 제16항, 제18항 내지 제21항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

나. 그럼에도 원심은 이 사건 제10항 및 제17항 발명이 비교대상발명 2에 의하여 그 진보성이 부정되고, 이를 전제로 하여 그 종속항인 이 사건 제11항 내지 제16항, 제18항 내지 제21항 발명 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였으니 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.