

조현중

특허법 판례노트 추록

제5판 | 2024.6.1 기준



위치	수정사항
<p>p.2~3 (추가)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">00 ▪ 대리권 증명</p> </div> <p>I 2021두63099 특허출원 무효처분 취소</p> <p>1. 경위</p> <p>변리사 ○○은 원고를 대리하여(이하 ‘원고 대리인’이라고 한다) 2018. 7. 18. 피고에게 이 사건 특허출원(출원번호: 생략)을 하면서 원고의 위임장을 첨부하지 않았다.</p> <p>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 <u>보정요구서를 발송하였다</u>(이하 ‘이 사건 보정요구’라고 한다). 그 후 원고 대리인은 피고에게 ‘원고가 원고 대리인에게 한국의 특허출원에 관한 모든 절차를 위임한다’는 내용의 2018. 7. 17. 자 포괄위임장을 제출하면서 포괄위임등록을 신청하였고, 2018. 8. 7. 피고로부터 <u>포괄위임등록번호(생략)를 부여받았다</u>.</p> <p>피고는 2019. 2. 27. 원고 대리인에게 ‘<u>위임장 미제출로 보정요구를 하였으나, 지정된 기간 내에 보정을 하지 않아, 특허법 제16조에 근거하여 이 사건 특허출원 관련 서류를 무효로 처리한다</u>’라고 통지하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라고 한다).</p> <p>2. 특허법원 판단</p> <p>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.</p> <p>3. 대법원 판단</p> <p>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 규정하면</p>

서, 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 행정청으로서 는 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 제출 되었을 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.

4. 사안

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 포괄위임등록 신청 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.

I 2020후10292 등록무효(특) 파라미터 발명 기재불비

1. 판결요지

가. 제42조 제3항 제1호

[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 방법측정 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.

나. 제42조 제4항 제2호

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 용

p.56~57
(추가)

어는 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.

2. 사안

가. 제42조 제3항 제1호

- 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(Vrod) 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 $Ar = H \times g \times L3 \times Ad \times (Trod - Twall) / \{2 \times Q2 \times (Trod + Twall)\}$ 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 실시예 중요한 기술적 의미를 가진다.
- 4) 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 충전수준을 결정하는 공정변수인 봉의 부피(Vrod)와 이 사건 아르키메데스 수를 결정하는 공정변수인 반응기 벽의 온도(Twall), 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 사용할 수 없으므로, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명은 이 사건 제1항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없다.

	<p>나. 제42조 제4항 제2호</p> <p>봉의 부피(Vrod), 반응기 벽의 온도(Twall), 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 못한다.</p>
<p>p.85 (추가)</p>	<p>2. 참고판례</p> <p>[2021후10343] 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. 이 때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.</p>
<p>p.246 (추가)</p>	<p>2. 참고판례</p> <p>[대법원 2020다242935 손해배상청구의 소] 가압류·가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 따라 집행되지만, 이는 실제법상 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.</p> <p>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 경우와 대상, 해당 판단 요소들의 사실적·법률적 성격, 판단의 난이도, 당사자의 인식과 검토 여부 등 관련 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.</p> <p>불법행위로 인한 손해배상사건에서 책임제한 사유에 관한 사실인정이나 그 비율의 정함은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다.</p>

2. 참고판례

[2021나1510] 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.

[2020다238639,238646] 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁방지법 제5조에 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 제110조 제3항은 상표권자 또는 전용사용권자가 상표법 제109조에 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 2005다75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로 피고의 연장기간근로수당을 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 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위와 이 사건 제1, 2, 5, 6, 7, 9 상표권 침해행위에 의하여 피고가 받은 이익액을 계산하여 그 이익액을 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항과 상표법 제110조 제3항에 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 제14조의2 제2항, 상표법 제110조 제3항에 따른 손해액 추정과 그 복멸에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다.

p.266
~267
(추가)

I 2021후10725 권리범위확인(적극, 특) 특정여부

1. 경위

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. 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.

3. 대법원 판단

가. 특허법원 심리범위

[판단기준]

심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·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.

[사안]

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.

p.351
~353
(추가)

나. 확인대상발명 특징

[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.
- 2) 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.

[사안]

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.

- 1) 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).
- 2) 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.
- 3) 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 구

별될 수 있는 정도의 구체성 자체를 부정하기는 어렵다.

- 4) 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 판단하여야 한다.
- 5) 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.

V 2022후10012 권리범위확인(적극, 디) 공지에외주장과 자유실시기술의 관계

1. 판결요지

[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.

[공지에외주장 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.

[공지에외주장 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 적용

p.417
~418
(추가)

을 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 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

[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]

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