

특허법 판례

Part1 절차총칙

00 대리권 증명

- 보정 방식

보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. 이러한 경우 지식재산처로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 지식재산처장 등에게 보정내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 한다.

대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 대리권의 증명은 서면으로써 하여야 한다. 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다.

01 공동출원인에 대한 공시송달

- 모두 송달 불능시 공시송달

공동출원인에 대하여 공시송달을 실시하기 위해서는 '공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때'에 해당하여야 하고, 출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다.

- 수리 후 반복 불가

지식재산처장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 제5조에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다.

01-1 기간

- 최초 송달 기준

공동출원인(대리인) 중 최초로 받은 날 송달의 효력이 발생한다.

- 본인 · 대리인 · 보조인 모두 사유 필요

'특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유'라 함은 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 '특허에 관한 절차를 밟은 자'에는 본인뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다.

01-2 특허에 관한 절차의 의미

- 특허법원 민법적용

"특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(근로자의 날 포함)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음 날로 만료한다." 중 특허에 관한 절차에는 '심결에 대한 소'에 관한 절차는 포함되지 아니한다고 할 것이다. 특허법원은 민사소송법(민법)을 적용하고, 근로자의 날은 공휴일에 해당하지 않으므로 다음 날 만료하지 않는다.

01-3 일부취하

- 명목상 취하(실질적 보정)

특허출원인이 출원의 일부 취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다. 따라서 지식재산처장이 특허법상의 보정기간 경과 후에 출원취하서라는 이름으로 제출된 서류는 반려되어야 한다.

01-4 외국인의 권리능력 취급

- 실질적 사항(반려사유)

출원인이나 발명자가 제25조에 규정된 권리능력을 가지는가 또는 출원인이 제33조에 규정된 특허를 받을 수 있는 자인가의 여부 등 실질적인 사항에 관한 것을 포함하지 아니한다고 볼 것이다. 따라서 곧바로 반려할 수는 없고, 일단 출원서류를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 한다.

Part2 거절이유

02 발명의 성립성

- 미완성 여부

통상의 기술자(그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자)가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 하며, 발명의 설명 중 실시예에 한정되어 인정되는 것은 아니다. 따라서 일부 실시예가 효과 재현이 안 되더라도 곧바로 미완성 발명에 해당하지 않는다.

- 자연법칙

발명이 자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 결정 또는 약속, 수학적 공식, 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다.

당사자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 “생활쓰레기 재활용 종합관리방법”은 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line)상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line)상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다.(자동화 필요)

- 컴퓨터 관련 발명(전체 판단)

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.

- 컴퓨터 관련 발명(소정하이구실)

정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다.

기술	동일 효과 반복 재현
기능	속련도에 따라 효과 다양
미완성	효과 반복x

02-1 고안의 대상

- 제법 포함 가능

실용신안의 구성인 물건의 생산방법은 고안의 기술적 특징이 될 수 없다. 생산방법에 관한 기재를 제외하면 아무런 기술적 특징이 없어 물건의 형상·구조·조합에 관한 기술사상이라고 볼 수 없는 경우가 아닌 한 청구범위에 물건의 생산방법을 구성요소의 일부로 기재하고 있다는 사유만 가지고 곧바로 산업상 이용가능성(성립성)이 없다고 볼 수 없다.

03 의료행위의 산업상 이용가능성

- 동물용

출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허 청구항을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.

- 인체

인체를 필수 구성요건으로 하는 발명, 즉 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없다.

- 미용(구속)

미용행위도 인체를 필수 구성요건으로 한다는 점은 동일하다. 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라도 볼 수 있다면 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 있다.

- 의료행위

인간을 수술하거나, 치료하거나, 진단하는 방법, 즉 의료행위의 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허의 대상이 될 수 없으며, 인간을 치료하는 방법에는 직접적 치료방법뿐만 아니라 치료를 위한 예비적 처치방법, 건강상태를 유지하기 위한 처치방법, 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법 및 간호방법도 포함된다. 인체를 처치하는 방법이 치료효과와 미용효과 등의 비치료효과를 동시에 가지는 경우에 치료효과와 비치료효과를 구별 및 분리할 수 없으면 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용가능한 것으로 인정되지 않는다.

- 부수적 효과

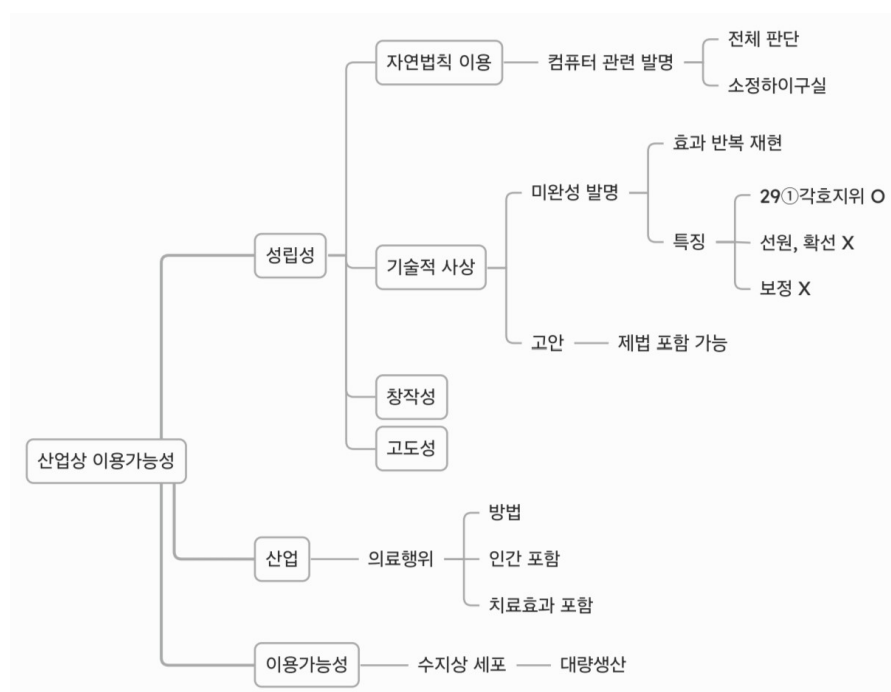
어느 정도의 건강증진효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다.

의료행위
방법 발명
인간 포함
치료효과 포함

03-1 산업상 이용가능성의 의미

- 장래

산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라 할 것이다.



04 공지 조건

- 비밀유지의무X

'불특정다수인'이라 함은 일반 공중을 의미하는 것이 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정다수인에 해당된다 할 것이다. 1명도 가능하다.

비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 발명은 공지된 것이라 할 수 없다.

- 인식 가능

'공지된 발명'이라 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 발명을 말한다.

'공연히 실시된 발명'이라 함은 발명의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명을 말한다.

- 논문(입고시)

“반포된 간행물”에 해당하는 박사학위나 석사학위논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관등에 등록된 때가 아니라 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이다. 따라서 사서는 일반 공중이 아니라고 보았다.

- 누구나

비밀유지명령은 법원에서만 가능하다. 따라서 심판 당사자는 비밀유지의무가 없다. 불특정은 비밀유지의무가 없는 누구나 해당하므로 심판 당사자는 특정되지 않았다. 따라서 심판 당사자에게 심판청구서가 송달된 때 공지된 것이다.

- 카타로그 반포 추정

제작한 카타로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카타로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 인용발명이 출원 전에 국내에 반입되었음이 명백한 이상 반포되었다 볼 것이다.

공지
불특정다수인
쉽게 실시 가능
인식 가능

04-1 등록된 발명의 공지 시기

- 등록시

등록공고가 아닌 설정등록일 이후에는 당해 고안의 내용이 공지되었다고 봄이 타당하다.

- 특허원부 생성시

특허로 납부시가 아닌 등록원부가 생성됨으로서 특허권 설정등록된 때 공지되었다고 보아야 한다.

04-2 명세서에 기재된 종래기술이 취급

- 배경기술, 전제부

명세서에 배경기술, 종래기술, 청구범위의 전제부로 개시되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다.

- 자인시 추정

명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거없이도 전제부기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다.

- 착오시 반복

이러한 추정은 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다.

05 신규성 관련 기타 논점

- 작성시X

'특허출원 전'의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 작성 시점을 의미하는 것이 아니다.

- 내제된 속성

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.

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.

공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.(출원 전 물건)

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.

06 발명의 동일성 판단방법[신규성, 확선, 선원 등]

• 동일성

신규성, 선원, 확선에서 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인 바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다.

그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 신규성, 선원, 확선도 마찬가지이다.

• 1대1

특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 한다.

• 카테고리 상이

대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한발명이 아니라고 단정할 수 없다.

카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다면 동일한 발명이다.

동일 or 실질적 동일	신규성	29①각호지위 특정	1:1 비교	효과 상이
개시 or 개시된 것과 마찬가지	진보성	29①각호지위 특정, 선택	n:1 비교	예측불가 효과

07 진보성 관련 기타 논점

• 구성 곤란성

종래기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정될 수 있다.

• 효과 현저성

공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되면 진보성이 있다고 할 것이다. 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때 진보성이 인정된다.

• 부정적 교시(저해요인)

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.

• 사후적 고찰

진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.

• 상업적 성공, 외국 사례

상업적 성공, 외국 선등록례를 참고하여 판단할 수 있지만 이에 구속될 것은 아니다.

• 청구항 전부 무효

청구범위 중 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 등록무효의 사유가 있는 경우에는, 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 한다. 신규성도 마찬가지이다.

- 출원시 기술상식

특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 하는 것과 마찬가지로, 특허발명과 대비되는 선행발명의 효과 역시 명시적으로 기재된 효과뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 효과까지 함께 고려하여 판단하여야 한다.

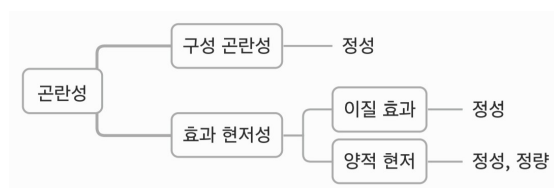
- 실용신안

고안의 진보성이 인정되기 위해서는 그 작용효과가 인간생활에 필요한 것이어야 한다.

- 다른 구성

어떤 독립항이 그 출원 전 공지된 발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 사정이 있다고 하더라도, 그 독립항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 설령 그 독립항의 구성요소의 대부분을 가지고 있더라도 당연히 그 출원 전 공지된 발명에 의해서 진보성이 부정되지 않는다고는 할 수 없다.

마쿠쉬	유기적 결합
A or B	A + B



08 선행기술의 취급

- 배치, 불확실(특정)

선행문헌의 일부 기재만이 아니라 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 위 일부 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다. 따라서 배치되거나 불확실하거나 가설에 불과한 선행문헌은 29①각호지 위로 특정될 수 없다.

- 선택

‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하고, 그 범위를 정할 때에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다.

비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 통상의 기술자가 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

08-1 미완성발명의 취급

- 미완성(특정)

미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부내용에 오류가 있다고 하더라도 통상의 기술자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다.

- 확산

확대된 선원의 지위는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다.

- 기탁

기탁은 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용할 수 있는 가능성을 확보하기 위한 것이다. 기탁하지 않은 경우에는 미완성 발명으로 인정된다.

	미완성	쉽게 실시X
효과 반복 재현X	발명자	출원시 통상의 기술자

29①각호지위	O	O
선원, 확산	X	O
보정	X	O

09 파리미터발명

- 쉽게 실시

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 생산방법을 사용할 수 없다면 42③1)의 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

- 대비(환산, 구체적 실시태양)

파라미터 발명과 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 실시형태가 동일한 경우에는 신규성이 부정된다. 유사한 경우라도 진보성이 부정된다.

- 곤란성(기술적 의의)

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.

- 곤란성(수치한정)

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.

특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.



09-1 결합발명

- 결합 곤란

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

- 결합 효과 곤란

청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.(과제 해결 : 효과, 원리 : 구성)

09-2 선택발명

- 신규성

선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다. 이에는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적

으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

- 구성 곤란성

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

- 효과 현저성

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 의심스러운 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

- 청구항 전부 무효

선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

- 여러 효과

선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.

- 기재 정도

선택발명의 발명의 설명에 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용(정성적 기재)이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러운 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

- 라세미체

특허를 받기 위해 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

- 결정형

결정형 발명의 특수성을 고려해야 하지만 그것만으로 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 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 고려해야 한다.

무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러운 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다.

09-3 수치한정발명

- 신규성

한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

- 곤란성

출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이다.

- 다른 구성

특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하다면 진보성이 인정된다. 수치한정에 대하여 제42조 제3항 제1호도 문제되지 않는다.

- 이질적 효과

수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면 진보성이 인정된다.

- 양적 현저

출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에만 차이가 있는 경우에는 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

09-4 용법용량발명

- 효과 현저성

예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

09-5 의약용도발명

- 신규성

선행발명에는 의약용도가 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시되어있지 않아 신규성이 부정되지 않는다.

- 임상시험

치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

의약용도발명	X포함 우울증 치료용 조성물
의의	의약의 더 나은 쓰임새 제공
구성(유기적 결합)	유효성분 + 의약용도(질병+약효)
효과	의약용도(우울증 치료)

XA + α	XA	X	A	α	약리기전	의약용도
의약품, 품목, 제제	주성분	유효성분, 의약, 물질	염	첨가제	수용체 자극	(약리기전)+질병+약효

10 신규성/진보성 판단시 발명의 구성 인정여부

- 약리기전

약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니된다.

- 용법용량발명

의약이라는 물건의 발명에서 대상질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

용법용량발명
구성 인정
의료행위X
물건 발명

11 PBP 청구항 해석

- 제조방법

제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재에 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

- 제한해석

특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

물건 - structure, act(PBP), mean(기능식), compound(물질)

방법, 제법 - act

12 특허요건 판단에서의 청구범위 해석

- 개방형

특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)' 이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

- 보충 · 참작

특허청구범위에 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.

- 제한해석

특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재에 기초로 확정하여야 하며 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한해석하는 것은 허용되지 않는다. 다른 청구항(종속항)의 기재에 의하여 제한해석하는 것 또한 허용되지 않는다.

- 보완 해석

특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유 · 무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재에 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

- 용어

명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

명세서에 기재된 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하여야 하지만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용된다.

- 기능식 표현

청구범위 해석의 법리는 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

	특허요건 (신진)	권리범위 (문언, 균등, 이용)
절차	거불심, 특무, 특취	권확, 침해소송
문언해석	명도 보충·참작, 출원시 기술상식	명도 보충·참작, 출원시 기술상식
제한해석	X	뒷받침X, 의식적 제외
확장	X	X

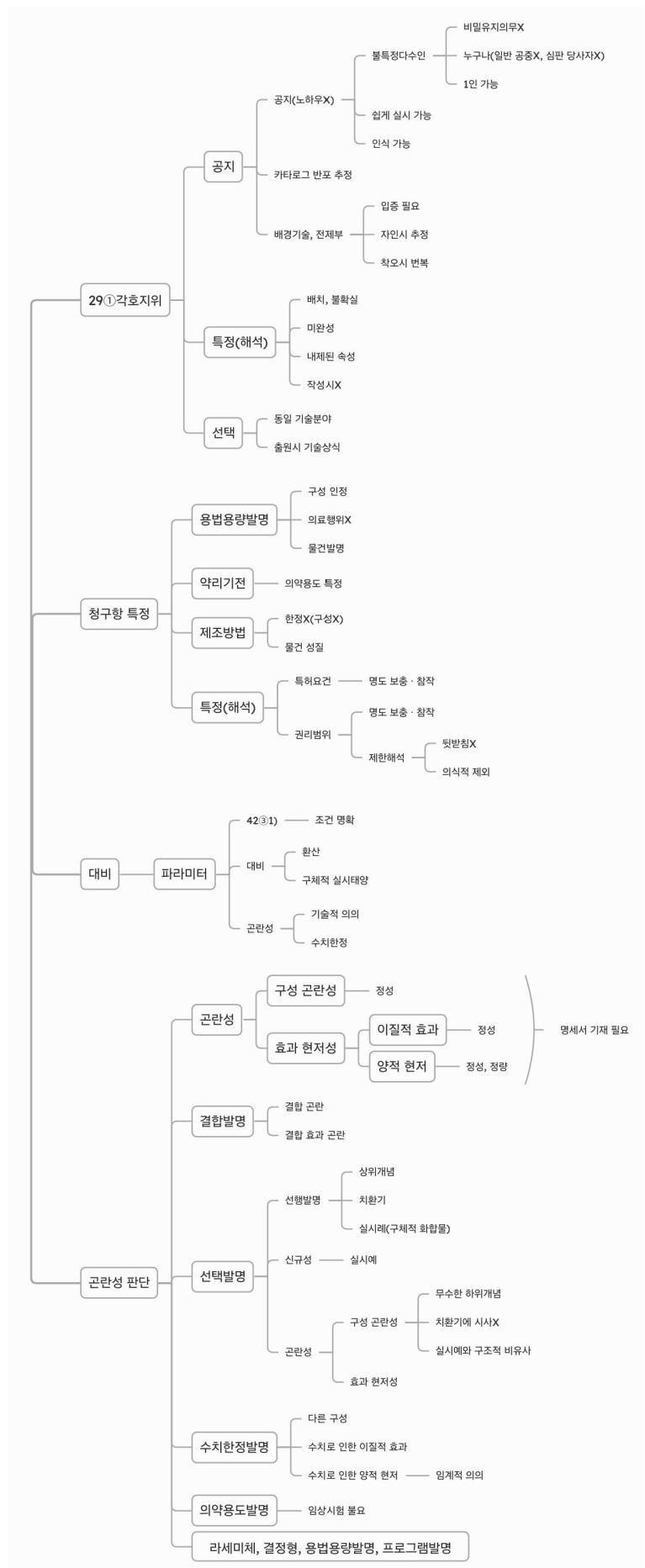
12-1 권리범위 판단에서의 청구범위 해석

- 보충·참작

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

- 제한해석

청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한해석하는 것이 가능하다.



13 확대된 선원, 선원 관련 기타 논점

- 효과 참작

동일성을 판단함에 있어서 효과도 참작하여야 할 것이다.

- 카테고리 상이

동일성 판단에 있어 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

- 경합

출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절결정이 부적법하다고 할 수 없다. 따라서 경합출원 중 하나가 신규성·진보성 위반으로 거절되면 다른 출원은 등록 가능하다.

- 포기

출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합 출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다. 등록 당시 기준으로 하자가 없어야 한다.

- 무효(소급)

경합출원이 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜주는 것이 타당하다.

14 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호

- 쉽게 실시

발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고 고서도 정확하게 이해(사용)할 수 있고 동시에 재현(생산)할 수 있는 정도가 되어야 한다.(효과 반복 재현)

쉽게 실시할 수 있도록 기재해야하는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이다.

- 출원시 기술상식

특허발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다.

통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다.

- 실시례

약학·화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많다.

- 의약품발명

약리효과와 기재가 요구되는 의약품의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신 할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건(쉽게 실시)을 충족하였다고 볼 수 있을 것이다.

시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다.

- 용법용량발명

투여용법과 투여용량은 의약품질이 가지는 특성의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같다고 할 수 있다.

출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약품질을 그 특정 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 한다.

- 수치한정발명(다른 구성)

수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 발명의 설명에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 할 수 없다.

- 뒷받침

제42조 제4항 제1호의 의미는 청구항은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다.

도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 뒷받침 여부를 판단할 수 있다.

이는 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

15 미생물발명 등 명세서 기재 관련

- 기탁

식물체나 미생물의 기탁은 제42조 제3항 제1호의 규정을 보완하기 위한 것일 뿐이고, 기탁되었다는 사정만으로 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없다.

- 최종생성물

최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 통상의 기술자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 통상의 기술자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다.

- 식물발명

기탁뿐만 아니라 식물의 식재 및 육성조건이나 방법을 구체적으로 개시하여야 한다.

- 유성생식 식물

유성생식 식물도 특허를 받을 수 있다. 다만 반복재현성이 인정되지 않는다면, 이 사건 출원발명은 출원 당시에 완성되었다고 볼 수 없어 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위반될 뿐 아니라, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있다고 볼 수도 없어 특허법 제42조 제3항 제1호에도 위반된다.

- 출원시 기준

미생물의 기탁은 출원명세서의 기재 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 통상의 기술자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다.

16 특허법 제42조 제4항 제2호 관련

- 명확

청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다.

명세서를 참조하지 않고 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.

- 이중한정

하나의 청구항이 여러개의 range를 포함할 수 없다. '바람직하게는'과 같은 이중한정을 허용되지 않는다.

- 의약용도발명

특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리 기전(기능식)만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.

원칙적으로 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방에 해당하는 약효로서 표현하여야 하고, 다만 활성기전과 대상 질병과의 상관 관계가 공지되어 있는 경우에는 활성기전에 의한 기능적인 표현으로 기재하는 것도 허용된다.

- 기능식 표현

청구항의 기능적 표현은 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다.

- 출원시 기술상식

특허출원된 발명의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 한다.

17 공동출원

- 지분 승계

특허출원하고자 하는 발명이 2인 이상 공동으로 이루어진 경우라도 그 출원 전 또는 출원 후에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전 받아 단독 권리자가 되는 경우에는 공동출원규정의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우에도 그 하자는 치유된다고 보아 단지 출원서에 발명자가 2인 이상으로 기재되어 있고, 출원인이 1인으로 기재되어 있는 것만으로 그 출원이 공동출원규정에 위배된 것으로 볼 수는 없다.

18 단일성

- 단일성

발명들 사이에 동일하거나 대응하는 특별한 기술적인 특징들이 관련된 기술관계가 존재하여야 하고, 특별한 기술적인 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다.(신규, 진보)

19 불특허대상

- 공중위생

발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다.

19-1 모인출원

- 증명책임

특허무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

- 양도인 출원

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속 주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자 특허이다.

- 대항할 수 있는 제3자

대항할 수 있는 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

- 실질적 동일

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사사의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

- 발명자

발명자에 해당하는지 여부는 특허 출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 · 객관적으로 판단하여야 한다.

- 창작적 기여

발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나

또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 경우 발명자에 해당하지 않는다.

약학·화학발명의 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부에 따라 결정한다.

- 목시적 승계

권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다 할 것이다.

- 부당이득 특허권 이전청구(출원 양도)

양도인이 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

19-2 직무발명

- 직무발명

‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다.

Part3 출원 후 등록까지의 절차

20 공지예외적용

- 동일성

반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다.

- 의사에 의한 제3자 공개

발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.

- 반복공개행위

공개 후 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 공지된 나머지 발명들까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다. 디자인도 마찬가지이다.

- 원출원 공지예외주장X

원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적절한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

- 증명책임

의사에 반한 공지는 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다.

21 명세서·도면 보정

- 출원시 기술상식

최초 명세서등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시에 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 범위 내에서 보정하여야 한다.

22 보정각하

- 삭제 보정 취지

삭제 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하더라도 거절이유 통지와 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

- 청구항만 삭제

청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둔 경우 보정각하하지 않는다.

- 인용번호 잘못 변경

청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우 보정각하하지 않는다.

- 택일적 기재 누락

청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재 누락함으로써 위와 같은 기재 불비가 발생한 경우 보정각하하지 않는다.

- 삭제와 무관한 거절이유

청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 특허법 제 51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

- 기재불비 극복 보정

심사관이 '발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재 불비가 있다'는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

- 후속절차 진행 후 각하X

출원인의 보정에 대하여 각하결정이 없었던 경우, 즉, 심사관이 보정을 승인하여 보정된 출원발명에 대하여 거절결정을 하거나, 재심사청구보정에 대하여 보정각하결정을 하지 않으면서 원결정을 유지한 경우에 출원인이 그 거절결정의 전제가 된 보정이 부적법함을 주장할 수는 없다.

51① 보정각하 취지	거통-보정 반복으로 심사지연
삭제 보정 취지	출원인 보호 거통-보정 반복 우려 적음

case1	청구항만 삭제(42④2))	최후 거통 or 직권보정 + 특결
case2	인용번호 잘못 변경(42④2))	
case3	택일적 기재 누락(42⑥)	
case4	삭제와 무관한 거절이유	보정각하



23 분할출원

- 출원시 기술상식

분할출원된 발명의 특허청구범위는 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여야 하고, 여기에 원출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명이라 함은 원출원 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 발명뿐만 아니라, 원출원 명세서 또는 도면에는 명시적으로 기재되지 않은 사항이라도 통상의 기술자가 원출원 명세서의 다른 기재나 최초 출원 당시의 기술상식에 비추어 일의적이고 명확하게 인식할 수 있는 사항도 포함된다.

24 우선권주장

- 우주 자동승계

‘우선권주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우 무조건 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없는 것은 아니다.

- 우선일 당시 기술상식

특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

- 자기지정

우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다. 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 국내 우선권주장으로 본다.

- 실질적 승계인

후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다.

- 이중우주

조약에 의한 우선권주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나 (즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다.

25 심사청구

- 출원일 기준

우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(3년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이라 할 것이고, 우리나라 지식재산처에 번역문을 제출한 날은 아니라 할 것이다.

26 심사관에 의한 심사

- 진보성 판단

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

- 주선행발명(인용발명)

특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다. 대비 결과가 다르다면 주지가 부합하지 않는다.

- 우주 불인정 통지

우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위 법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지의 관점에서 판단되어야 한다.

- 일부 통지

특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다.

- 거절결정 사유

심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 거절결정에 대한 심판절차에서 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.

- 문헌의 초록과 전문

거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다.

- 사실

발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 독립된 것이다.

- 보충

비교대상발명을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 특허출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 있다.

- 정정불인정 예고통지

정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되고, 한편 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없다.

주지 부합
거절이유통지
정정불인정 예고통지
취소이유통지

Part4 특허권 및 실시권

27 특허권 공유

- 공유

특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다.

특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않고 대금분할로 해야한다.

- 가처분권자

특허권의 일부지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없다. 따라서 가처분권자의 동의 없이 양도 가능하다.

- 일부 실시권

일부지분에 대한 실시권의 설정은 상정할 수 없다.

공유물분할청구	
공동소유 법적 성격	공유(공동사업의 목적X)
지분양도시 동의(상충)	지분의 고정된 경제적 가치X(무체성) 지분 양도시 불이익
공유물 분할 가능(상충X)	공유물 분할시 불이익X
분할방법	대금분할(무체성)

27-1 연장된 특허권의 효력

- 염 변경

약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 통상의 기술자라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수 되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해 제품에 미친다.

허가 실시권 제한	
95조	허가등의 대상물건(품목설)에 관한 특허발명 실시(유효성분설)
학설	유효성분설(대법원) 주성분설 품목설(특허법원)
대법원	유효성분, 용도, 치료효과 동일 주성분 쉽게 변경 가능

27-2 존속기간연장등록

- 수입품목허가

제조품목허가와 함께 수입품목허가를 받아야 하는 의약품도 존속기간연장대상에 해당한다.

- 공휴일 다음날 만료

공휴일에 대한 만료일 적용 규정은 이 사건 특허발명의 존속기간연장등록출원의 출원서 제출에 관한 기간계산에도 적용된다.

27-3 공정거래법 위반

- 정당한 행사

‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다.

28 실시권

- 실시계약

특허발명 실시계약 체결이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

- 자유실시기술

특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다. 특허 무효가 확정되면 그때부터 실시금지계약은 실효된다.

- 계약 위반

전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 변론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

Part5 배타권 침해 실체

29 침해금지청구 및 가처분

- 속지주의

특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다.

- 구성 생산

국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다. 따라서 직접침해에 해당한다.

- 연구·시험 목적

특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

- 실시료

물품의 일부에 대한 제작행위는 실시권 사용에 해당한다. 통상실시권자가 존속기간내에 제작이 끝난 부품을 사용하여 완성한 물품을 존속기간이 끝난 후에 출고한 경우에도 실시료를 지급할 의무가 있다.

- 중지 여부

심판이 계속중이더라도 침해금지청구 및 손해배상청구등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다.

- 가처분

가처분을 필요로 하는지의 여부는 당해 가처분신청의 인용여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 한다.

- 무효사유항변

특허권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다.

- 특허권자 고의·과실 추정

가처분 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다. 위법성도 추정된다.

- 책임제한

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 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. 책임제한 사유에 관한 사실인정이나 비율의 정함은 사실심의 전권사항에 속한다.

- 자백

침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다.

- 집행대상 특정

채권자는 금지청구의 대상인 채무자의 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 특히 물건의 발명의 경우 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식번호 등을 기재하고 설명을 첨가하거나 도면이나 사진을 첨부하는 등의 방법으로 채무자가 실제 실시하고 있는 물건과 다른 물건을 식별 가능할 정도로 특정하여야 하고, 집행관이 특허권침해금지처분 결정에 따른 집행을 실시함에 있어서도 그 집행대상을 특정하기 위한 집행권원상의 내용을 확인하여야 할 것이다.

구성 생산	
속지주의	해외 실시자 침해X
직접침해	가공·조립 극히 사소
간접침해	전용품(수출 포함)
연구·시험 목적	침해X

자백 가능	자백 불가능
29①각호지위	신규·진보
제품 구성	문언·균등·이용
	손해액 계산방법
	정정요건

30 간접침해

- 공장(실시권자)

실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다. 전품의 사용도 직접침해에 해당하지 않는다.

- 생산

‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다.

- 예만

물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.

- 다른 구성요소

‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’에 다른 구성요소를 부가하여 특허 방법 이외에 다른 용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도, ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’ 자체의 구성이 변경되거나 구성 부분 자체에서 특허 방법 실시 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 다른 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐이라면, 이를 생산, 판매하는 등의 행위도 간접침해에 해당한다.

- 소모품(본질적 구성)

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면 간접침해에 해당한다. 본질적 구성인 소모품의 교체행위는 재생산에 해당하여 직접침해에 해당한다.

- 증명책임

‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

- 문언·균등·이용관계

(전용품이 아닌) 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다.



31 손해액 추정

- 공제

침해행위 외의 사유란 침해자의 시장개발노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 디자인권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 디자인권을 침해하지 않으면서 디자인권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 그러한 사유에 포함될 수 있음은 물론이나, 손해배상액의 감액을 주장하기 위하여 침해자로서는 그러한 사정으로 인하여 디자인권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 대해서까지 주장과 입증을 하여야 할 것이다.

- 손해 발생 추정

제128조는 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다.

- 자백

비용산출 계산방식은 주요사실에 해당한다고는 할 수 없으므로 재판상 자백이 성립되지 않는다.

- 합리적 실시료

특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다.

특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 한다.

- 손해액 인정

손해액 입증이 어려운 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수급할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.

- 과실상계

불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작한다.

- 한계이익

침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

- 기여율

물건의 일부가 특허권의 침해에 관계된 경우 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익(128④)에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 이익액을 산출해야 할 것이다. 기여율을 산정함에 있어 증명책임은 침해자에게 있다.

침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가해야 한다.

32 손해배상 관련 기타논점

- 유추

원고의 손해액인 직무 발명에 따른 정당한 보상금을 산정할 때 제128조 제4항을 유추적용할 것은 아니다.

- 특허권자 고의·과실 추정

특허권자가 단정적 표현의 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들은 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조 불법행위에 해당하여 손해를 배상할 책임이 있다.

34 과실 추정

- 과실추정 반복

타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다. 의뢰받은 사정, 별도 권리, 변리사 감정, 설명서는 정당화 사정에 해당하지 않는다.

Part 6 배타권 침해 절차 심판 및 소송

35 공동심판청구

- 당사자 적격(각하)

공동출원인중 1인이 거절결정에 대한 불복심판을 제기하였음에도 특허심판원은 심판청구를 각하하지 아니한 채 진보성이 없다는 이유로 한 기각심결은 위법하다.

- 지분 무효심판

일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 각하사유에 해당한다.

36 심판청구서 보정

- 확발 설도

보정의 정도가 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어볼 때 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 요지의 변경에 해당하지 않는다.

- 정정 명도

정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다.

- 청구 취지

“청구의 취지”라 함은 심판청구인이 지식재산처에 어떠한 심결을 구하는가를 특정하여 요구하는 것을 말한다 하겠으므로 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 이는 허용될 수 없는 것이다.

- 요지변경

요지변경에 해당하면 최초의 정정심판청구서를 기준으로 판단하여야 할 것이다.



37 흠결 있는 심판청구서의 취급

- 보정명령

특허심판원장은 보정명령을 발하고 심판장이 심판청구서 각하결정을 하였다. 이는 보정명령 없었으므로 위법하다.

38 심판관 제척

- 제척

심판관 제척은 심판관의 예단을 배제하여 심판의 공정성을 유지하고자 함에 있다.

제척원인이 있는 심판관은 법률상 당연히 직무집행을 할 수 없다.

39 심리 일반

- 보조참가

사실상 · 경제상 · 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 가리킨다.

변리사라는 사정만으로는 법률상의 이해관계가 있다고 할 수 없다.

- 의견제출기회

직권심리에 따른 의견제출기회 부여는 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하다.

형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다.

- 재량

직권 심리, 직권 진행, 중지, 병합 · 분리, 직권 증거조사 · 증거보전은 심판관의 자유재량이다.

- 자백

특허심판원에서의 심판절차는 직권탐지주의가 적용되므로 변론주의의 적용이 있음을 전제로 하는 자백 규정이 준용될 여지가 없다.

심결취소소송에서는 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 의제자백도 인정된다.

41 일사부재리

- 동일증거X

동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니한다고 할 것이나, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

- 각하심결

새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 인한 각하심결에 대하여도 일사부재리의 효력이 없다.

- 동일사실

동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말한다.

- 동일사실X

종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다.

종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배여부의 관점에서 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다. 일사부재리에 위배된다면 그 부분은 판단하지 않는다.

- 심결시 기준(동일 사실·증거)

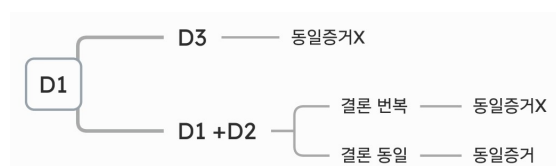
특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 따라서 일사부재리 여부를 판단할 때 특허법원에 새로이 제출된 청구이유는 판단하지 않는다.

- 청구시 기준(확정)

일사부재리 위반 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다.

일사부재리	중복심판
모순·저촉 방지	모순·저촉 방지, 심판 경제
누구든지	동일 당사자
동일 심판, 심결시 동일 사실·증거(청구이유)	동일 심판
청구시 본안심결 확정	심결시 심결 확정X
각하심결	각하심결



41-1 중복심판

- 취지

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

- 요건

중복심판에 해당하기 위해, 첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 심판청구가 동일하며, 셋째, 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하여야 한다. '전심판의 계속 중'이라 함은 '전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우'도 포함한다.

- 심결시 기준(확정X)

중복심판청구 금지의 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 보아야 한다.

41-2 특허취소신청

- 특허공보 게재된 선행기술

특허취소신청인의 신청사유를 제한하고 있을 뿐, 심판관은 심리범위에 대한 제한을 두고 있지 않다.

거절이유로 통지된 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다.

42 무효심판 이해관계

- 청구인 적격(각하)

청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다. 청구인 적격은 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

- 정당권리자

무권리자 출원을 무효사유로 한 특허무효심판에서의 이해관계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다.

- 무무무 이해관계인

이해관계인은 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람을 말한다.

당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 포함된다.

- 실시권자

다만 실시권자는 권리의 대항을 받지 않지만 이해관계인에 해당한다. 실시권자에게는 실시로 지급이나 실시범위 등 여러 제한사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조항관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한 이해관계를 가진 자에 해당한다.

- 침해X 합의

동일한 제품을 더 이상 제작·판매하지 않으며, 이미 제작한 제품도 폐기하기로 양 당사자 사이에 합의하였다. 침해행위를 하지 않겠다는 이와 같은 합의만으로는 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하지 않는다.

- 취하 합의

당사자간에 심판청구를 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다면 그 취하서를 심판부에 제출하지 않는 이상 심판청구취하로 인하여 사건이 종료되지는 아니하나 당사자간에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로써 특별한 사정이 없는 한 심판을 계속 유지할 법률상의 이익이 없다.

이해관계(심결시) (무무무)	이해관계(심결시) (무권리자 특무)	이해관계(심결시) (권확)
법률상 불이익 or 예정	정당권리자	법률상 불이익 or 예정
권리대항 or 염려		확발 실시 or 준비
동종물품 제조·판매자 or 예정		
실시권자		

43 특허무효심판 VS 정정심판

- 변종 후 정정

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 없다. 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 마찬가지이다.

사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 특허법원의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을 직권조사사항이라고 볼 수도 없다.

변종 후 정정이 확정되어 정정 전 명세서 등에 대한 특허법원의 실체적 판단이 잘못되었다고 파기환송하게 되면, 환송 후 특허법원은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다.

특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, 정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 정정 여부와 무관하게 무효가 확정된다.

- 사실인정

판결의 사실인정과 관련하여 기초가 된 행정처분이 변경된 경우 재심사유가 있다. 그러나 정정확정은 사실인정에 관한 것이 아닌 심리대상과 관련하여 기초가 된 행정처분의 변경으로 재심사유가 없다.

- 변종 전 정정

등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.

- 먼저 심리

반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다.

- 특무 확정

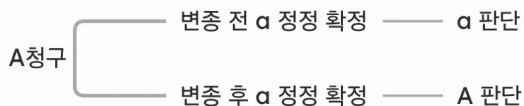
(소급하여) 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없어진다.

- 정정일체성

정정심판에 있어서 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없다. 보정도 마찬가지이다.

- 일부 무효

정정의 일체성은 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지에 지나지 않아 특허발명의 특허청구범위의 일부 항이 무효로 된 특허청구범위의 정정 가능 여부에 관하여는 실체판단에 나아갈 필요가 없어서, 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 문제가 발생되지 아니하는 경우에까지 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니어서 이 사건 소 전부가 부적법한 것은 아니다.



44 기타 정정 관련

- 감축, 명도 기재

감축에 해당되고, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 경우, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다. 기술상식으로 효과를 파악할 수 있다면 실질적 변경에 해당하지 않는다.

특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다.

- 범위, 실질적 대비

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다.

- 기재불비 극복 정정(잘명)

오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다.

특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다. 신설에 해당하는지 판단하여야 한다.

- 약리기전 추가

‘앨러지성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물’을 ‘인간 결막 비만세포를 안정화하여 인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물’로 정정하는 것은 구성요소로 인정되지 않는 약리기전을 추가하는 것은 감찰명에 해당하지 아니하여 정정청구는 허용되지 않는다.

- 자백

정정요건에 해당하는지 여부는 법적 판단의 문제로서 자백의 대상이 되지 아니한다.

- 종속항 추가

독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이어서(감찰명이 아니어서) 정정심판청구는 허용될 수 없다.

- 출원시 기술상식

‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함한다.

- 정정청구

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판 청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다.

- 정정 인정

(확정이 필요한 정정심판과 달리) 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 정정된 명세서 등에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

- 심결취소

심결취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 경우에는 새로운 심판의 청구가 있는 때로 볼 수 없다고 할 것이므로, 심판장이 답변서 제출 기회와 정정청구의 기회를 주어야 한다고 볼 수 없다.

- 주지 부합

정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다.

- 정정 보정(경미한 하자, 정정사항 삭제)

정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다.

- 구성 삭제

당초 정정청구하지 않았던 사항(청구시 삭제 못한 구성)에 대하여 추가로 삭제하여 정정하는 것은 허용되지 않는다.

실질적 변경 금지
변경 - 효과 변경
형식적 대비X
실질적 대비
감축, 명도 기재 : 실질적 변경X

45 정정 소급효 관련

- 사실적 관계

조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 최초의 출원서 또는 출원공개된 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 그 후 정정되었다 하더라도, 그 정정내용이 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성 · 진보성 판단에 제동되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없다.

- 과실추정(민사)

정정심결의 확정 전 · 후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 침해자의 과실추정은 정정을 전 · 후하여 그대로 유지된다.

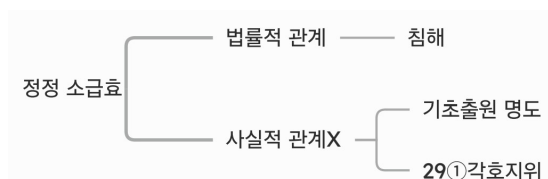
- 손해배상(민사)

정정된 명세서의 특허청구범위에 따라서 이 사건 발명의 내용을 확정하여야 한다.

- 침해죄(형사)

침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없다. 따라서 정정 전 청구범위에 대한 무효사유항변은 인정되지 않는다.

정정 소급효
사실적 관계X
변종 후 정정X
형사사건X
민사사건O



45-1 존속기간연장등록 무효심판

- 다른 부서

식품의약품안전처내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구사항에 대한 심사가 진행되지 못하였더라도, 그동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품 제조판매 · 수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 또는 등록 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다. 이는 무효심판 청구인이 주장 · 증명할 책임을 진다.

- 허가신청인 등록 시점

허가신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 하는 것은 아니다. 연장여부 결정 전까지 등록하면 족하다.

46 권리범위확인심판 이해관계

- 이해관계

이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조 · 판매 · 사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조 · 판매 · 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다.

- 실시 or 준비X

실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 확인대상발명에 대한 권리범위 확인심판 청구는 심판청구인에게 이해관계가 없어 심판의 이익이 없다.

- 다툼X

확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면 권리범위확인 심판청구의 이익이 없다.

- 사실상 동일(실질적 · 법률상 동일X)

심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설명 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.

동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.

47 기타 권리범위확인심판청구의 이익

- 특허권 소멸

심결시 기준으로 특허권이 소멸된 경우 권리범위확인인의 이익이 없다. 변종 전 · 후 소멸하였다면 각하되어야 한다. 소급 · 장래 소멸 무관하다.

- 침해X 합의

침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서만으로 동종의 영업에 종사하고 있는 피고에게 이 사건 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 없다고 할 수는 없다.

48 확인대상발명 특정 및 해석

- 결론적으로 정당

특허법원은 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않아 심판청구에 확인의 이익이 있는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 심판청구가 부적법하다고 한 다음, 실시와 달라 심판청구를 각하한 심결이 결론적으로 정당하다고 판단하였다.

- 특허법원 심리범위

심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장 · 증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 불만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 · 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

- 특정 직권조사

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

- 특정(대비, 구별)

특허발명과 서로 대비할 수 있을 뿐만 아니라, 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

- 설명서 · 도면 불일치, 일부 불명확(대략)

확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여야 한다.

- 설명서 · 도면 불일치

실용신안권의 권리범위를 확정할 때와 마찬가지로, 실용신안청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상 고안의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상고안의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.

- 부기적 설명

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.

- 대비(①, ②)

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단하는 데 필요할 정도로는 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다.

- 기능식 표현(④)

확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 통상의 기술자가 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.

- 일부 불명확(③)

확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있더라도, 그 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 없는 경우에 한하여 확인대상발명이 특정되지 않은 것으로 보아야 한다.

- 구별(⑤), 보정명령

확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 할 것이다.

- 생략발명

만일 대상물에 특허발명의 구성요소와 동일하거나 그와 실질적으로 동일한 작용·효과를 갖는 부분이 없어 대응하는 부분이 없는 경우에는 그러한 부분이 없다는 것을 알 수 있도록 특정하여야 한다. 생략발명은 침해에 해당하지 않는다.

- 수치한정발명

확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 한다.

- 카테고리 상이

물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할 것이다.

- 전용품

특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다. 권리범위확인심판에서 간접침해 여부도 판단할 수 있다.

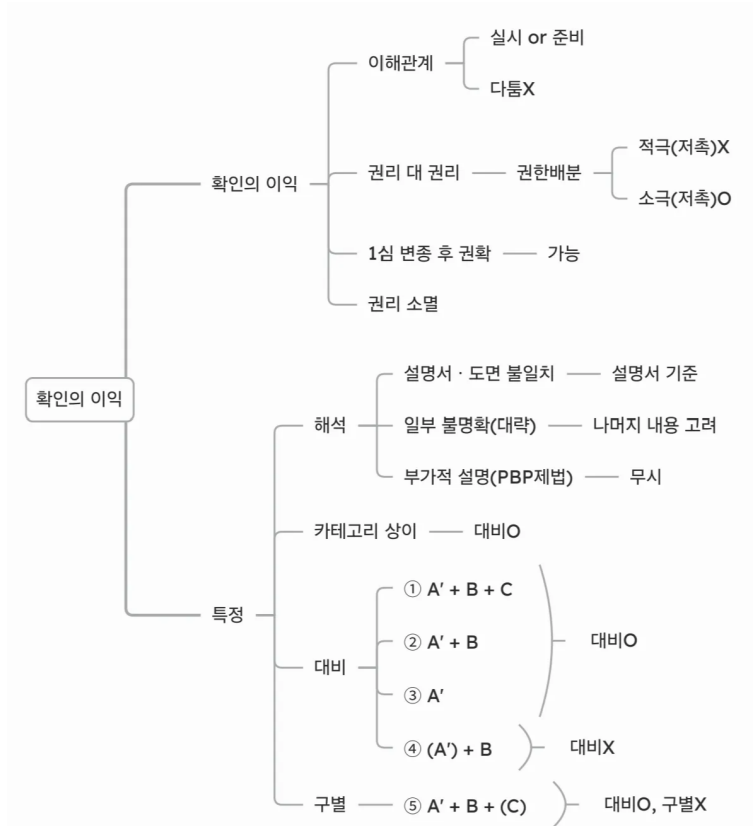
- 심리대상

권리범위확인 심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

- 실시 or 준비X

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

	심판	법원
적법요건	직권조사	직권조사
본안요건	직권탐지	변론주의



49 확인대상발명 보정

- 확발 보정(불명확, 처당구부)

불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다.

50 권리 대 권리 권리범위확인심판

- 등록, 적극, 저촉

후 출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안이 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.

- 소극

후등록 특허권자가 선등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것이다.

- 확인의 이익

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

51 권리범위 판단

- 균등범위 취지

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특

허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

- 과제해결원리

과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다.

특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 따라서 구성의 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 동일한 발명은 균등범위에 속한다.

- 명세서 기재된 공지기술

발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

- 효과 실질적 동일

선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이때는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

- 쉽게 변경

특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다. 권리범위확인심판은 심결시를 기준으로 침해금지소송은 변론 종결시를 기준으로 판단한다.

- 수치한정발명

침해의심제품이 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등하다고 보기 위해서는 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 수치와 균등한 범위의 수치를 가지는 것이 밝혀져야 하고, 이는 특허발명의 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하더라도 마찬가지이다.

- 이용관계(일체성)

이용관계는 후고안이 선행특고안의 기술적 구성에 새로운 기술적요소를 추가하는 것으로서 후고안이 선행특고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후고안 내에 선행특고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선행특고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

양 발명에서 점점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 이용관계에 해당하지 않는다.

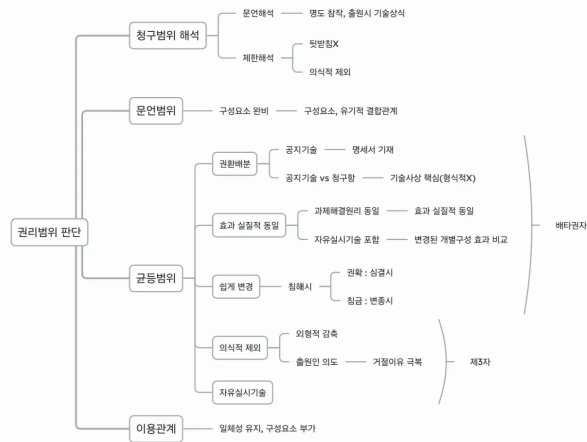
- 의식적 제외

출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니다. 대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 지식재산처 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서등에 나타난 특허출원인의 의도등을 참작하여 판단하여야 한다.

대상제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이다. 의식적으로 제외된 청구범위와 균등관계에 있어 침해를 주장하는 것은 금반언의 법리에 의하여 허용되지 아니한다.

- 외형적 감축

분할출원, 정정도 외형적 감축이므로 의식적 제외에 해당할 수 있다. 청구범위의 감축없이 의견서 제출등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.



52 무효사유가 있음을 주장하는 항변

• 일부 무효

등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지 부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고, 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 부정한다.

• 생략발명

청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이다.

• 권한배분

특허는 일단 등록이 된 이상 특허무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이 원칙이다.

권리범위확인심판절차 또는 소송절차를 심리하는 특허심판원이나 법원으로서 특허무효심결이 확정되기 이전이라도 당해 사건에 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 위와 같은 범위 안에서 특허법 제133조 제1항의 특허무효사유 존재 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.

• 권리남용

권리는 남용하지 못한다는 법원칙은 특허법에 의한 법률관계에서도 원칙적으로 적용되어야 한다. 따라서 지식재산처 심사관이 출원된 발명이 특허무효사유를 가지고 있어 거절결정을 하였어야 함에도 불구하고, 선행기술에 대한 조사가 부족한 등의 이유로 특허사정을 한 모든 경우에 단순히 특허무효사유 존재만으로 그 특허권의 행사를 권리남용이라고 하는 것은 특허권에 대한 과도한 제한이라고 할 것이어서 취할 바 못되지만, 형식적으로 유효한 특허로서의 외관을 가지고 있다는 이유만으로 그 권리행사를 인정하는 것 역시 앞서 본 바와 같이 특허법의 취지에 반하고 특허 관련 절차에 무시하기 어려운 불합리를 초래하므로, 일정한 경우에는 그 권리행사를 제한함이 타당하다.

형식적으로 유효한 특허로서 성립되었다고 하더라도, 그 특허발명에 특허법 제133조 제1항 소정의 특허무효사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통하여 드러난 제반 증거에 의하여 객관적으로 명백해졌고 이에 따라 그러한 증거를 기초로 특허무효심판을 청구하는 경우 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때에는, 그 특허권의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다고 할 것이다.

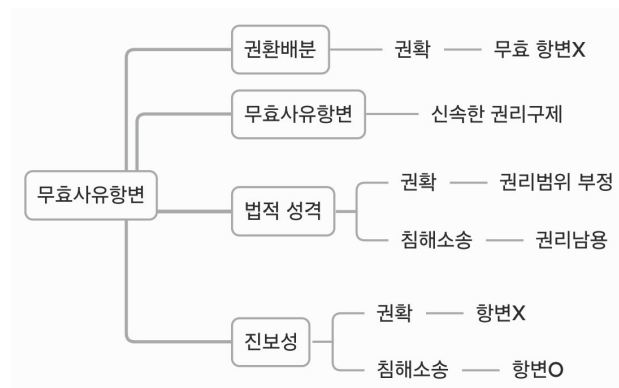
• 무효사유

선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우, 제29조 제3항 본문의 선원주의 규정에 위배되는 경우, 신규성이 없는 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 및 특허발명의 실시가 불가능한 경우, 미완성 발명의 경우 권리범위를 인정할 수 없다.

• 제한해석

청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이

명세서의 다른 기재에 비추어보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.



53 자유실시기술

- 신진

공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.

- 문언범위

자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

- 확인대상발명 전체

확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.

- 대응제품 전체(간접침해)

실시부분(전용품)의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 할 것이다.

- 공지에예외주장

확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실의 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 않는다.

53-1 권리소진

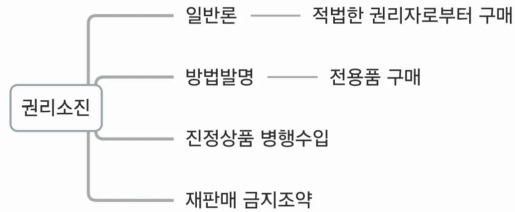
- 일반론

물건의 발명에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건 발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다.

- 방법발명

실질적으로 구현된 물건의 양수인이 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 특허권자는 특허발명의 실시대가를 확보할 수 있는 기회도 주어진다.

실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.



54 권리범위확인심판 vs 침해소송

- 96조

확인대상발명에 대해 품목신고 신청을 하고, 비교용출시험을 하면서 시험약을 생산한 행위는 특허법 제96조 제1항 제1호에 규정된 연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 제96조는 권리범위 확인심판에서 심리한다.

- 권리소진

특허권 소진은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 가능하나, 권리범위확인심판에서는 주장할 수 없다고 보며, 심리하지 않았다.

- 실시권

통상실시권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위를 확인하는데 아무런 관련이 없다.

- 선사용권

선사용에 의한 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그와 같은 사정은 특허권침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 할 것이다.

- 진보성 무효사유항변(침해소송)

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다.

- 주관적 요건

권리남용으로 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

- 진보성 무효사유항변(권리범위확인심판)

진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

신규성 무효사유항변의 법리를 공지공용의 것이 아니라 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다.

- 기속력

민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것이라 할 것이다.

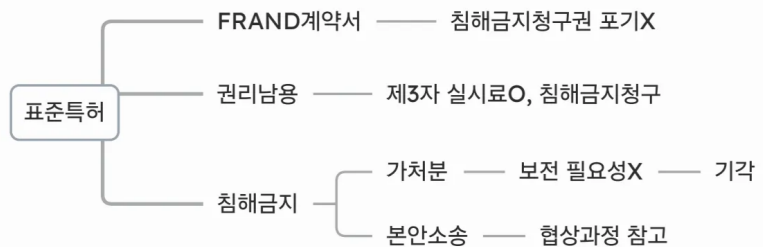
- 중지

특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다.

- 1심 변종 후 권학

침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.

권확
실시권X
선사용권X
권리소진X
진보성 무효사유항변X
침해소송 기속력X
침해소송 중지 재량



55 심결취소소송 당사자

• 공유

상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다.

• 유사필수적 공동

공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

특허거절결정에 대한 심판에서 패소한 원고는 단독으로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다.

동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우에 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 전원을 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다 할 것이다.

• 출원인변경신고

특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인 변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.

통상 공동	1인O	분리확정
유사필수적 공동	1인O	합일확정
고유필수적 공동	1인X	합일확정

55-1 심결취소소송 보조참가

• 보조참가

거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 준용된다.

56 특허법원 심리범위

• 무제한설

심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.

원고가 특허심판단계에서 다른 주장은 하면서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않은 점 등을 들어 이와 같은 주장을 금반언 내지 신의칙 위반으로 보는 것은 심결취소소송의 심리범위에 관한 위 법리와 양립될 수 없어서 허용될 수 없다.

- 결정계

거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 지식재산처 심결에서 판단되지 않는 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 불만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이다.

거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송절차에서 지식재산처장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하면 거절결정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 위 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 심결취소소송 절차에서는 위와 같은 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다.

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료의 제출이 허용되지만, 주지관용기술이라고 하더라도 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하는 때에는 그러한 주지관용기술을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 없다.

정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다.

- 심결시 기준

심결의 위법여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다.

- 보정각하 위법

심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

- 일사부재리 위법

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 따라서 일사부재리 여부를 판단할 때 특허법원에 새로이 제출된 청구이유는 판단하지 않는다.

- 변론재개신청

변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다.

주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 관건적 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 아니한 채 패소의 판결을 하는 것이 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다.

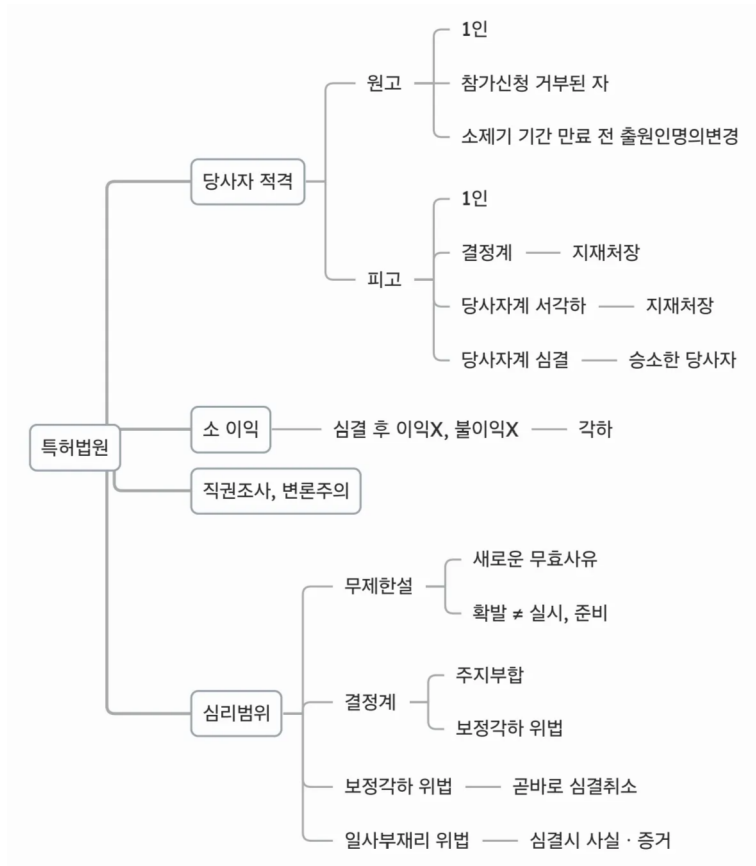
변론종결 후 주장·증명을 제출한다는 취지를 기재한 서면과 자료를 제출하고 있다면 이를 위 주장·증명을 제출할 수 있도록 변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수 있다.

- 변론주의

변론주의를 기본구조로 하는 이상 심결의 위법을 들어 그 취소를 청구함에 있어서는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 한다.

- 대법원 심리범위

자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하는 한 증거의 가치판단 및 사실인정은 사실심 법원의 재량에 속하고, 사실심 법원이 적법하게 확정된 사실은 상고법원을 기속한다.



57 특허법원 소의 이익

- 변종시 기준

소송요건의 존부는 원칙적으로 사실심의 변론종결시를 기준으로 하여 판단하되 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우(무효) 그러한 사정도 고려하여 소의 이익이 없다고 보는 것이 일반적이다.

- 소 취하 합의

소를 취하하기로 하는 합의가 이루어졌다면 특별한 사정이 없는 한 소송을 계속 유지할 법률상의 이익이 소멸되어 당해 소는 각하되어야 한다.

- 권리범위확인심판

권리범위확인심판의 심결이 이루어진 후, 그 심결의 일부 취소를 구하는 소가 특허법원에 계속 중이던 실용신안권이 포기를 원인으로 소멸하였다면 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없으므로 부적법하다.

- 무효심결

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 이 사건 심결은 위법하게 되지만, 이 사건 특허발명의 특허가 무효로 확정된 이상, 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 이 사건 소는 부적법하다.

58 특허법원 판결 기속력

- 기속력

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 되는 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

- 새로운 청구이유

취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수

없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.

58-1 재심

- 기간 도과

재심청구기간을 도과하여 제기된 재심청구는 부적법하므로 각하되어야 한다.

- 확정 전

재심청구인이 주장하는 사유가 재심사유에 해당하지 아니할 때에는 재심의 청구는 부적법하여 각하되어야 한다.

58-2 상고

- 일체성

선택적으로 병합된 수개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다.

- 승소

전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상소를 제기할 이익 없다.

Part 7 벌칙

59 기타 죄

- 침해죄

침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다.

- 허위표시죄

특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.

- 거짓행위죄

‘특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명’이거나 ‘특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명’ 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허출원을 하였다는 사실만으로는 그 ‘사위 기타 부정한 행위’가 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 특허출원인에게 특허출원시 관계 법령상 그러한 사정을 특허관청에 미리 알리도록 강제하는 규정 등도 없는 이상, 특허출원시 이를 특허관청에 알리거나 나아가 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 하였다고 하여 이를 가리켜 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수도 없다고 할 것이다.

- 간접침해

제127조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시킴으로써 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.

Part 8 PCT

60 PCT

- 우선일 인정X

우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다. 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허 협력조약 및 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권주장의 실제적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.

- 정정신청

특허협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 이의절차가 없다.

이 사건 통지(대한민국 지식재산처장이 국제출원인의 정정신청에 대해 명백한 잘못에 대한 정정이 아니라고 보아 거부한 통지)는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다.