

# 권리범위 판단

1. 청구항 특징. - 문헌해석 + 권리해석기  
변리사스쿨 patentschool.co.kr
2. 확발 특징. - 설명서 + 도면  
마이제이 inmyj.com

## I. 2023년 대법원 판례

1. 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 권리범위확인  
"다과" 부정기재

### ▶ 청구범위 해석 3. 대서.

특허발명의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호하고자 하는 사항을 기재한 것이므로 특허발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명서나 도면 등을 참작하여 그 기술적 의미를 정확히 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명서나 도면 등을 참작하여 그 기술적 의미를 정확히 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

### ▶ 권리범위확인심판 심리대상 4. 문헌해석 기준, 이문헌

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다. 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

1) 확발 + 실시  
2) 확발 = 권리  
3) 다과 x 기재

### ▶ 구체적 판단 및 결론

명칭을 '골반저근 강화연습용 디바이스 및 이의 제어방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략) 청구항 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 '디바이스바디(B)에 사용자의 향문이 접촉되지 않으면서 사용자의 향문에 대응되는 위치 주위를 둘러서 배열되는 2개 이상의 저주파필스인가용 전극패드(P)'라는 부분은 사용자의 향문이 디바이스바디에 위치한 위와 같은 2개 이상의 전극패드에 접촉하지 않는다는 것으로 해석된다. 확인대상발명은 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정되므로 그 설명서의 일부로 볼 수 있는 특허발명과 확인대상 발명의 대비표 기재 역시 고려하여 그 특정 여부를 판단하고 이를 파악하여야 하는데, 확인대상발명의 설명서 중 일부인 대비표에는 '제1전극 및 제2전극은 돌출부상에 형성되어 사용자의 향문과 접촉하므로'라고 명시되어 있으므로 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 위와 같이 제1, 2전극이 사용자의 향문과 접촉하는 구성을 가진 것으로 파악된다. 결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 '사용자의 향문이 접촉되지 않는' 구성을 결여하여 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

명세서 기재 범위 내

2. 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결 등록무효

### ▶ 선택발명 진보성

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

구심곤란성 - 대응 - 정성  
효리한정성 - 이질 - 정성  
양한 - 정성 + 정량

### ▶ 구성의 곤란성 판단방법

- 1) 하위개념 다
- 2) 치환기 개수
- 3) 구조적 유사성 X

명세서 미공개 데이터까지 기재해야 하는지 여부  
명세서 기재 범위 내 추가로 지출 가능



다과  
X  
X  
다과사본  
권리범위  
→ 권리범위  
→ 효리한정성

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

관련성 I

▶ 효과의 현저성 판단방법

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기가 없거나 선행발명에 기재되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

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

선택발명

9902분 자기

bridge I

시정OK

효과현저성 II

취지계류 II  
 안전범위 II

▶ 구체적 판단 및 결론

선행발명의 내용(①), 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도(③), 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위(②) 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 실시례 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물질을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시례 12 화합물과 다과글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 다과글리플로진에 관한 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다(구성의 곤란성 없다).

다과글리플로진에 대한 원고 주장의 우수한 효과는 갑 제5, 6호증의 기재 내용에 나아가 살펴볼 필요 없이(명세서 기재된 효과가 아니므로) 이 사건 제1항 발명의 진보성 인정에 고려될 수 없다. 나아가 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 메톡시기를 에톡시기로 치환하는 것이 우선적으로 시도해 봄직하다는 이유만으로 효과에 대한 고려 없이 그 구성이 곤란하지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있다. 그러나 당뇨병 치료와 관련해 개선된 효과를 찾기 위한 유기화합물 스크리닝 과정에서 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심의 결론 자체는 정당하고, 거기에 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결 권리범위확인

▶ 문언범위 및 균등범위

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

과제  
 균등범위  
 효과 실질적 동일  
 쉽게 변형될 수 있음

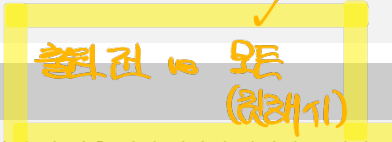
① 형식적 추출 X, 기술사상 핵심 O  
 ② 명세서 기재 존재가치가 대비.  
 ③ 과  
 ④ 과 자유심증주의로 평가시 ⇒ 변형된 개별구성 효과 차이  
 - 선택시(선택시)

문언범위

균등범위

▶ 균등범위 도입 취지

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성 요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.




▶ 쉽게 변경 거부 판단기준시

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

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

▶ 구체적 판단 및 결론

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

원심은 같은 취지에서, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다과글리플로진을 확인대상 발명의 다과글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 쉽다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 균등침해와 관련한 변경의 용이성 판단 및 그 판단의 기준시점에 관한 법리를 오해하고, 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력에 관한 특허법 제95조 위반, 권리범위 확인심판에서 판단할 수 없는 확인대상 발명의 등록특허에 대한 진보성 판단 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 의식적 제외

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

▶ 구체적 판단 및 결론 - 청구범위 감축 보정 있었으나 의식적 제외 인정하지 않은 사안

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위

끝부분에 기재되어 있던 '포리드릭 에스테르'를 삭제하는 부정은 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다과글리플로진 포레이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3 내지 8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

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

4. 대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결 거절결정

▶ 진보성 판단방법

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

▶ 결정형 발명 구성의 곤란성 판단방법

의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화학물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화학물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화학물을 청구범위로 하는 다형체 스크리닝은 다형체 스크리닝은 통상 행해지는 일이다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 대해 구체적으로 증명하는 것은 별개 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 그 효과가 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

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

*Handwritten notes:*

- 진보성
- 결정형
- 유리한게
- bridge.
- 결정형 제조 용이한지.
- 결정형 곤란성
- 부정 곤란성
- 부정

▶ 결정형 발명 효과의 현저성 판단방법

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

*Handwritten note:* 유리한게

5. 서울행정법원 2023. 6. 30. 선고 2022합89524 판결 특허출원무효처분 취소청구의 소

*Handwritten notes:*

- Part 1
- Part 2
- Part 3
- PCT출원 - 발명사 - AI명령
- 리뷰
- 2023 - 발명사 - AI명령 : 발명사명 - 출원권



▶ 원고의 주장

- 1) 특허협력조약 제27조, 같은 조약 규칙 51의 2.1 및 2.2에 따르면, 국제출원에 기초한 국내단계출원의 경우 국내 지정관청은 국제특허출원서와 국내단계출원서의 발명자 표시가 동일한지 여부와 그 진위에 관하여만 방식심사를 할 수 있다. 따라서 국제출원서와 국내단계출원서의 발명자 표시가 동일한 이 사건에서 피고는 원고에게 발명자 표시에 관하여 추가적인 보정요구를 할 수 없음에도 법률상 근거 없이 이 사건 보정요구를 하고, 원고가 보정에 응하지 않았다고 보아 이 사건 처분을 하였는바 이는 위법하다.
- 2) 나아가 이 사건 처분은 특허법 제203조 제1항 제4호의 '발명자'는 자연인만이 해당할 수 있다는 전제에서 이루어진 것이다. 그러나 특허법상 출원서의 '발명자'란에 자연인만을 표시하여야 한다고 명시한 규정은 없고, 이 부분 '발명자'가 특허법 제33조 제1항의 '발명을 한 사람'과 반드시 동일하다고 볼 근거도 없다. 즉 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것(특허법 제2조)을 만들어낸 주체가 자연인이 아닌 인공지능이라면 그 인공지능을 발명자로 기재하지 못하도록 할 아무런 이유가 없으며, 기술 및 산업발전의 도모라는 특허법의 목적과 취지에 비추어 볼 때 그와 같이 기재하는 것을 허용할 현실적 필요성도 충분하다.
- 3) 즉 특허법상 발명자가 되려면 해당 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하여야 하고, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 도운 정도로는 발명자가 될 수 없다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조). 이 사건 발명은 인간의 아무런 개입 없이 인공지능이 독자적으로 도출해 낸 것인데, 그럼에도 불구하고 이 사건 발명의 발명자를 자연인으로 보정하라고 요구하는 것은 실질적으로 발명자 요건을 만족하지 못하는 자를 거짓으로 기재하라는 것이 되고, 인공지능에 의해 창작된 발명이 유효한 특허로서 전혀 보호받을 수 없게 되는 결과를 가져오므로 부당하다고 보아야 한다. 따라서 그와 같은 보정에 응하지 아니하였다는 이유만으로 이 사건 출원을 무효로 한 이 사건 처분은 위법하다.

▶ 피고가 발명자 표시에 관한 방식심사를 할 수 없다는 주장에 관한 판단

1) 특허의 국제출원제도 개관

가) 특허에 관한 최초의 국제조약인 파리협약은 특정 국가에서 받은 특허는 그 나라에서만 효력이 있고 다른 나라에서는 이를 주장할 수 없다는 특허독립의 원칙(속지주의)을 채택하였다. 이에 외국에 특허를 출원하고자 하는 사람은 나라마다 다른 특허법에 맞추어 출원서류를 작성·제출하여야 하고, 각국의 특허관청은 상호 독립하여 기술정보의 수집·특허기술의 조사·그에 기반한 특허성의 판단을 하여야 하므로 절차가 중복되고 번잡하였다. 이에 특허협력조약에서는 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 계약국을 지정하면, 일정 기간에 번역문을 제출하고 소정의 국내수수료를 납부할 것을 조건으로 국제출원서에서 지정한 모든 계약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하여 주고, 더하여 국제조사기관에 의한 국제조사를 통하여 출원인이 각국에 번역문 등을 제출하여 절차를 밟기 전에 발명에 대한 특허요건의 충족 여부를 검토받을 수 있는 국제출원제도를 마련하였다.

나) 그 구체적인 절차는, ① 특허관청 또는 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 국제사무국(이하 '국제사무국'이라 한다)에 발명을 출원하는 '국제출원', ② 국제조사기관이 제출된 명세서와 도면 등을 기존의 특허문헌과 비교하여 해당 출원에 대한 선행기술이 있는지를 검토하는 '국제조사', ③ 국제사무국이 출원서류 및 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개하고 이를 출원인에 통보하는 '국제공개', ④ 출원인의 선택에 따라 국제예비심사기관이 해당 출원의 특허성에 관하여 국제조사보다 깊이 있는 조사를 실시하는 '국제예비심사' 등으로 구성되어 있다. 그리고 이처럼 일률적이고 공통적으로 적용되는 이른바 국제단계의 절차가 종료되면 출원인이 지정국이 요구하는 언어로 작성한 번역문 등을 제출함으로써 국내단계로 넘어가고, 이 때 지정국의 특허관청은 독자적으로 심사를 진행하여 해당 발명에 특허를 부여할지를 결정하게 된다.

2) 특허법상 국제출원에 관한 규정

특허법에 의하면, 특허협력조약에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 보고(제199조 제1항), 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조 제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보며(제200조의2 제1항), 국제특허출원의 출원인은 국내서면 제출기간 내에 출원인의 성명 및 주소, 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의

성명 및 주소나 영업소의 소재지, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소, 국제출원일 및 국제출원번호를 기재한 서면을 특허청장에 제출하여야 한다(제203조 제1항). 특허청장은 위 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우나 제출된 서면이 특허법 또는 특허법에 따른 명칭으로 정하는 방식에 위반되는 경우 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 하고(제203조 제3항), 이에 따라 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(제203조 제4항).

3) 판단

가) 위와 같은 국제출원제도의 내용 및 특허법의 관련 규정을 모두 종합해 보면, 국제출원절차는 특허법의 속지주의 원칙에 따라 하나의 발명을 여러 나라에 출원하는 경우 각 국에 개별적으로 접수하는 불편과 번잡함을 해소하기 위하여 절차를 간소화한 것에 불과하여, 국제단계에서 특허출원서가 수리되었는지 여부와 관계없이 국내단계에서 지정관청이 국내법에 따른 방식심사를 하는 것이 충분히 가능할 뿐 아니라 이를 하여야 하는 것으로 보일 따름이다. 따라서 피고가 특허법 제203조 제3항에 근거하여 이 사건 출원의 발명자 표시 부분 보정을 요구한 것은 정당하고, 달리 이것이 위법하다고 볼 수 없다.

나) 한편 원고는, 특허협력조약 제27조 및 같은 조약 규칙 51의 2.1. 및 2.2.을 근거로 들어 피고가 발명자 표시에 관한 방식심사를 할 수 없는 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 특허협력조약 제27조는 국내법령에서 조약에서 요구하는 절차적 요건에 더하여 추가적인 요건을 요구하는 것을 제한하는 것일 뿐이고, 같은 조약 규칙 51의 2.1. 및 2.2.는 발명자의 동일성에 관한 서류나 증거를 요구하는 것을 제한하는 것일 뿐이므로(출원서에 기재된 발명자 표시에 관한 정당성이 의심되는 경우는 제외), 발명자의 표시 자체가 국내법령에 위배된다고 보아 보정을 명한 이 사건에 적용할 수 있는 규정이 아니다. 따라서 이와 다른 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

▶ 출원서의 '발명자'란에 자연인이 아닌 인공지능 등을 기재할 수 있는지 여부에 관한 판단

나아가 앞서 든 증거들, 갑 제3, 8호증, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 현행 우리 특허법령상 발명자는 '자연인'만이 해당된다고 보일 뿐이고, 따라서 출원서의 발명자로 '인공지능'만을 표시하는 것은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다. 같은 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 적법하고, 이와 다른 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

1) 특허법 제33조 제1항은 '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.'고 규정하여, 그 문언 그대로 발명자는 발명을 한 '사람', 즉 자연인임을 표시하고 있다. 특허법이 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되면서 이 부분 원래 '발명을 한 자(者)'로 규정되어 있었던 것을 '사람'으로 개정하였는바, 이 역시 발명자의 개념이 자연인을 전제로 하는 것임을 보다 명확히 하였던 것으로 보인다. 또한 특허법 제42조 제1항 제4호, 제203조 제1항 제4호는 특허출원서에 발명자의 '성명 및 주소'를 기재하도록 규정하고 있는데, 특허법 제42조 제1항 제1호, 제203조 제1항 제1호가 특허출원인의 경우 출원인이 법인일 경우에도 예정하여 '성명 및 주소'가 아니라 '그 명칭 및 영업소 소재지'를 기재할 수 있도록 한 점과 비교해 보더라도, 위 조항의 발명자는 '성명'과 '주소'를 가질 수 있는 자연인만을 예정하고 있음이 분명하다.

2) 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이란 인간의 인식, 판단, 추론, 문제 해결, 그 결과로서의 언어나 행동 지령, 학습 기능 등과 같은 인간의 두뇌작용을 컴퓨터를 통해 구현하는 기술로 정의된다. 인공지능은 일반적으로 약한 인공지능(Weak AI), 강한 인공지능(Strong AI)으로 분류되는데, 특정 분야에 치우치지 않고 빅데이터를 기반으로 인간처럼 스스로 사고하고 결론을 낼 수 있는 단계에 이른 인공지능을 강한 인공지능이라 하고, 특정 분야에 관한 알고리즘과 데이터, 규칙을 반복적으로 학습하여 필요한 추론을 도출해 내는 인공지능을 약한 인공지능이라 한다. 강한 인공지능은 입력된 규칙에 한정되지 않은 능동적·복합적 사고가 가능하고 알고리즘을 설계하며, 기초데이터, 규칙 없이 스스로 데이터를 찾아 학습하고 특정 영역에 국한되지 않고 다수의 영역에서 활용된다고 한다. 반면 약한 인공지능은 논리적 사고, 논리적 행동이 가능하지만 입력된 규칙을 넘어서거나 인간과 같이 능동적·복합적 사고를 하는 것은 불가능하다고 한다. 현재까지의 기술 수준에서 인간이 개발하거나 제공할 알고리즘이나 데이터를 벗어나 스스로 결정하고 행동하는 위 강한 인공지능에 해당하는 인공지능이 등장했다고 볼 만한 자료는 없으며, 다부스 역시 강한 인공지능에 해당하는 정도는 아닌 것으로 보인다. 즉 원고는 다부스가 일반적 기본지식만을 기초로 인간의 어떠한 개입 없이 이 사건 발명행위를 독자적으로 하였다고 주장하나, 을 제2호증의 기재에 의하면 피고가 2021. 9. 6. 원고의 해외 대리인으로 알려진 소외 Abbott 박사와 화상면담을 진행하고 같은 달 20.에는 다부스의 학습방법 및 생성물 등에 대하여 추가로 확인하는 등 다부스의 기술수준에

관하여 충분히 검토하였는데, 다부스의 학습과정에 인간이 상당한 수준으로 개입하였고, 이 사건 발명 역시 다부스가 생성한 문장이나 그래프 등을 변리사가 취합하여 특허명세서에 맞게 재작성한 사실을 확인하였다.

- 3) 특허법 제2조 제1호는 ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.’고 규정하고 있다. 그런데 ‘기술’ 자체가 아닌 ‘기술적 사상’이란 결국 인간의 사유를 전제로 하는 것이고, ‘창작’ 역시 인간의 정신적 활동을 전제로 하는 것이다. 또한 발명행위는 이른바 사실행위로서, 발명행위를 하게 되면 특허법상 발명자지위가 부여되고 특허권이 발명자에게 원시적으로 귀속되므로(특허법 제33조 제1항, 소위 ‘발명자주의’), 발명자의 지위는 원칙적으로 권리능력이 전제가 되어야 한다. 그런데 민법에서는 ‘사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.’고 규정하여 원칙적으로 자연인에게만 권리능력이 부여된다는 점을 명시하고 있고(제3조), 다만 제한된 범위 내에서 법인에게도 권리능력을 부여하고 있는데(제34조)1), 인공지능은 법령상 자연인과 법인 모두에 포섭되지 않으므로[민법상 ‘본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.’고 하여 사람과 법인을 제외한 나머지를 포괄적으로 물건으로 보고 있는바(제98조), 소프트웨어와 하드웨어가 결합하는 형태의 인공지능 역시 민법상 유체물로서 물건에 해당할 여지가 높아 보인다], 현행 법령상으로 인공지능에게 권리능력을 인정할 수도 없다(원고는 인공지능이 출원서에 ‘발명자’로 기재되는 것이 권리능력 등과 별개로 허용될 수 있다는 취지로 주장하나, 이는 앞서 본 바와 같은 특허법상 발명자의 개념과 상치되는 것이고, 통일적 법해석에 전혀 부합하지 않는 주장이어서 받아들이기 어렵다).
- 4) 나아가 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 있도록 허용하는 것이 발명을 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적·취지에 더 부합한다고도 주장한다. 그러나 인공지능이 발명자로 표시될 수 있다 하더라도 그로 인하여 인공지능이나 인공지능의 개발자가 더 적극적으로 발명을 할 유인이 발생한다고 볼만한 합리적 근거는 부족한 반면, 인공지능을 발명자로 인정할 경우 향후 인간 지성의 위축을 초래하여 미래 인간의 혁신에 부정적인 영향을 미칠 우려, 연구 집약적인 산업 자체가 붕괴될 우려, 발명이나 그 결과물과 관련된 법적 분쟁이 발생할 경우 인공지능의 개발자인 인간이 책임을 회피함으로써 책임 소재가 불분명해질 우려 등이 엄존하고, 소수 거대 기업 등이 강력한 인공지능을 독점함으로써 특허법이 소수의 이익만을 보호하는 수단으로 전락할 위험성도 있는바, 인공지능을 발명자로 인정하는 것이 우리 사회의 기술 및 산업발전의 도모에 궁극적으로 기여할 것이라고 단정하기도 어렵다.

▶ 인공지능이 창작한 발명에 관하여 특허권으로 보호받을 수 있는 대안을 제시하지 아니한 것이 부당한지 여부

- 1) 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 없을 경우, 인공지능이 인간의 개입 없이 독자적으로 한 발명에 관하여 어느 누구도 적법하게 특허를 출원할 수 없는 문제가 발생할 수 있고, 이는 특허법의 목적이나 취지에도 반한다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 다부스 등 현 단계의 인공지능이 인간의 어떠한 개입 없이도 독자적으로 발명할 정도의 기술적 수준에 이르렀다고는 보이지 않을 뿐 아니라, 현행 법령상 인공지능을 활용하여 발명에 기여한 인간을 발명자로 표시하여 특허를 출원하는 것까지 금지된다고 보이지도 않고, 이를 영업비밀 등으로 보호하는 다른 수단도 존재하므로, 원고의 주장과 같은 문제는 현실적으로 발생할 것으로 보이지 않는다. 물론 미래에 강한 인공지능이 출현할 경우에 원고의 주장과 같은 문제가 현실화할 가능성까지 완전히 배제할 수는 없으나, 이는 기술적·정책적 판단을 거쳐 향후 제도 개선 등을 통해 해결할 과제로 보일 뿐이다.
- 2) 을 제2, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보더라도, 원고는 실제 이 사건과 유사한 시기 미국, 영국, 오스트레일리아, 독일, 남아프리카공화국 등 총 16 개국의 특허관청에도 이 사건 발명의 발명자를 다부스로 표시하여 특허출원서를 제출하였으나, 남아프리카공화국을 제외한 나머지 국가들의 특허관청 모두 발명자 적격 관련 방식요건을 위반하였다는 이유로 특허거절결정을 하였고, 이에 원고가 불복하여 각 취소소송을 제기하였으나 현재까지 원고의 청구를 인용한 국가가 없다. 즉 발명자는 자연인이어야 한다는 것은 특허법상 현재까지 확립된 법리로서, 이와 같은 법리를 그대로 유지할지 또는 기술의 변화에 따라 일부 변경할 것인지는 향후 기술의 발전 및 그에 대한 사회적 논의에 따라 이루어질 일일뿐, 현재 특허법체계 내에서 피고가 이에 대한 대안 제시 없이 보정을 명하였다고 하여 이를 부당하다고 볼 수는 없다.

▶ 결론

따라서 이 사건 처분은 적법하고 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

출원

출원서

출원인 - 甲

발명자 - 甲

보정(포괄위임등록 기법) X 취소청구

변리사스쿨 patentschool.co.kr  
인마이제이 inmyj.com

6. 대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 판결 특허출원 무효처분 취소

▶ 보정명령 대응 절차

대리인 - 乙 - 양의대리인

위임장 첨부 X

대리권 서면 증명 (필수)

특허법 제46조 제2호는 특허청장 등이 특허에 관한 절차가 특허법 또는 특허법에 따른 방법으로 정하는 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령을 포괄위임등록번호 기재에 대한 의견서를 특허청장 등에게 제출할 수 있다고 규정하면서, 보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. 한편 특허법 시행규칙 제13조 제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식의 보정서에 보정 내용을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다.

특허법 제46조에 따른 특허청장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 특허청장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 포괄위임 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 한다(대법원 2015. 11. 7. 선고 94누10061 판결, 대법원 2000. 6. 9. 선고 98두2621 판결 등 참조).

▶ 포괄위임 절차

특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 때에는 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.

▶ 법적 판단 및 결론

원고 대리인은 피고로부터 위임장을 제출하라는 취지의 이 사건 위임장을 받은 후 보정기간 내에 피고에게 포괄위임등록을 신청하면서 포괄위임장을 제출하여 2018. 8. 7. 피고로부터 포괄위임등록을 받았다. 비록 위 포괄위임장이 이 사건 특허출원의 절차 내에서가 아니라 포괄위임등록신청 과정에서 피고에게 제출되었더라도, 이 사건 특허출원에 관한 절차는 위 포괄위임의 대상이고 이 사건 보정요구에 따른 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위로 해석되어 피고로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있으므로, 이 사건 보정요구 사항인 대리권의 서면 증명에 대한 보정은 이행되었다고 보아야 한다. 한편 특허법 시행규칙 제5조의2 제3항, 제10조 제3항 제2호는 포괄위임등록을 받은 대리인의 절차상 편의를 위해 특허청장 등에게 제출하는 특허에 관한 절차 서류에 포괄위임등록번호를 기재함으로써 대리권을 증명하는 서류의 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.

7. 대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180 판결 취소결정

▶ 수지한정발명 진보성

어떠한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인

예) 다른 구성요소 부가  
예) 수치범위만 상하 + bmt 이질 - 구성  
예) " + bmt 양적한정 - 구성 + 질량(양적한정)



사항에 불과한 것이 아닌 이상 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 공지된 발명과 비교하여 실질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다.

▶ 구체적 판단 및 결론

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

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

선행발명 1의 명세서 실시예 2에서 사용된 대조용액(B6)의 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트의 성분 함량 비율은 선행발명 1의 해당 성분 함량 비율 범위 내에 있고, 선행발명 1의 결장세척 조성물로 만든 용액과 위 대조용액(B6)이 배출 대변량에서 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 것도 아니므로, 위 대조용액(B6)의 해당 성분 함량 비율을 그 성분 함량의 수치범위 한정과 관련한 부정적 교시라고 할 수도 없다.

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

원출원  
8000 X  
99 X

분할(+분리+변경+3개유)  
3000 X  
99 X  
조현중 특허법  
변리사스쿨 patentschool.co.kr  
인마이제이 inmyj.com

II. 2022년 대법원 판례

1. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 거절결정

▶ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시 공지예외주장을 할 수 있는지 여부

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

1) 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 '자기공지(自己公知)'라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명 신고청 또는 진보성(특허법 제29조 제1, 2항)을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다 하고 공지예외의 규정을 두고 있다. 그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

3000

(주)를  
12월 12일  
(AD) 출원일

30일  
30일  
30일

30일  
증명서류  
30일

한편, 특허법 제30조 제2항은 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다 하는 원칙과 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

출원일 30일  
원출원일 기준  
원출원일 기준

30일  
30일  
30일  
30일  
30일

2) 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후발 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

4) 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

5) 여기에 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙

한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

▶ 구체적 판단 및 결론

- 1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3의 공개 이후 12개월 내인 2014. 12. 23. 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지예외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다.
- 2) 그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지예외주장을 하였다 하더라도 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지예외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶/참고/ 심사기준 개정

과거 심사기준에서는 원출원시 공지예외주장 하지 않았어도, 특허법 제30조 제3항 적용 가능한 최신 권은 분할출원시 공지예외주장 허용했고, 특허법 제30조 제3항 적용 불가능한 과거 권은 분할출원시 공지예외주장 허용하지 않았다. 하지만 본 대법원 판례 선고 후 심사기준 개정되었으며, 지금은 분할출원시 공지예외주장 일괄 허용한다.

2. 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효

▶ 특허법 제29조 제1항 각호 지위,

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용가능한 발명이라고 하더라도 발명이 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

불특정다수인 - 비밀유지약정 X [계약 목적 (상관없음)]  
 공개  
 특허권  
 인식 가능

▶ 구체적 판단 및 결론

원고 보조참가인은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈(이하 ‘엘비루셈’이라고 한다)과 사이에 반도체 칩 검사장치를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler(YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하고, 그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰에 따라 제작한 제품이다.

며칠 후 원고 보조참가인의 직원, 피고 인수참가인 등은 엘비루셈에 모여 엘비루셈 관계자들의 입회하에 선행발명 4를 시운전(이하 ‘이 사건 시운전’이라 한다)하였고, 원고 보조참가인은 시운전 당시 엘비루셈과 협의한 대로 제품 개량을 한 다음 2017. 6.경 최종 완성품을 납품하였다. 이 사건 시운전에는 원고 보조참가인과 피고 인수참가인을 비롯하여 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보인다.

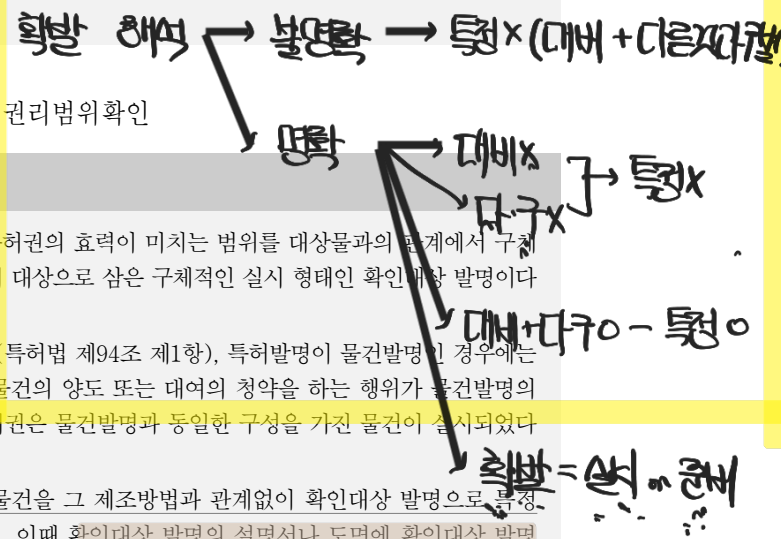
한편 선행발명 4와 관련된 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 이 사건 특허발명은 2016. 3. 24. 출원되어 2017. 12. 15. 특허로 등록되었고(특허번호 생략), 2020. 2. 27. 피고 인수참가인 앞으로 특허권 전부이전등록이 이루어졌다.

이 사건 계약은, ‘제품의 설치 완료시’를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회 하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우

원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 납품 및 설치 완료의 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록(제2조) 하고 있다. 또한 '엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다'고 규정(제13조 제1항)하고 있다.

이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

그럼에도 원심은 원고 보조참가인과 엘비루셈 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 공시 또는 공연 실시된 발명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.



3. 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 권리범위확인

▶ 확인대상발명 해석

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다 (대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

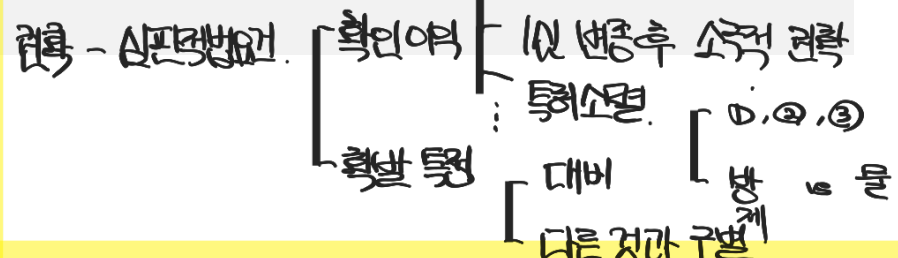
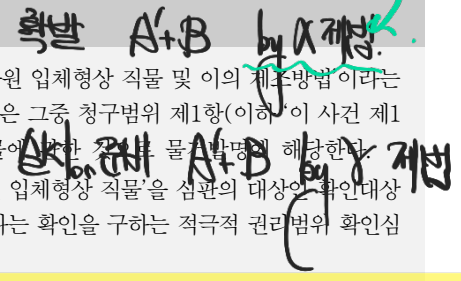
따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

[정황] A+B

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39개의 청구항으로 이루어진 '3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법'이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물이 아닌 '물' 발명의 해당한다. 피고들은 원고를 상대로 '확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물'을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

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









변복하였다. 또한 피고는 침해대상제품의 구성요소 B-3 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

이와 같은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과에 비추어 보면, 침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다는 피고의 진술은, 위 제품의 대응구성이 구성요소 B-3과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단 내지 평가가 아닌, 구성요소 B-3 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립하였다고 봄이 타당하다.

그럼에도 원심은, 위 2004후905 판결의 법리를 전제로 침해 물건이 특정 구성요소를 구비하였는지가 사실로서 자백의 대상이 된다고 하면서도, 이 사건에서 피고의 진술은 침해 물건의 어떤 구성요소가 이에 대응하는 특허발명의 특정 구성요소와 동일하거나 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 해당한다고 보아 자백이 성립하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 자백의 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶ 자백의 취소

원심은 앞서 본 바와 같이 ‘침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다’는 피고의 진술은 자백의 대상이 되지 않는다고 잘못 판단하고, 가정적으로 피고의 진술이 자백에 해당한다고 하더라도 피고가 그 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것이라는 이유로 취소하였는데, 제1심에서 이루어진 감정 결과에 의하면 그 자백이 진실에 반하고, 따라서 자백은 적법하게 취소되었다고 판단하였다.

그런데, 제1심에서 이루어진 감정은 침해대상제품이 486 특허 제1항 발명이 아닌 (특허번호 2 생략) 특허발명(이하 ‘395 특허’라 한다) 청구범위 제1, 3항(이하 ‘제1, 3항 발명’이라 한다)을 침해하는지를 대상으로 한 것이어서 침해대상제품의 평균 막 두께가 측정되지 않았다. 따라서, 위 감정 결과에서 나타난 침해대상제품의 특정 지점들의 두께 편차 범위가, 원고의 486 특허 제1항 발명 침해 주장의 근거이자 피고의 자백의 계기가 된 원고의 자체 실험 결과(갑 제8호증)에 나타난 평균 막 두께 산정의 근거가 된 두께 편차의 범위와 차이가 난다는 점만으로는 그 자백이 진실에 반하는지 여부를 알기 어렵다.

이러한 사정에 비추어 보면, 원심은 그 자백이 진실에 반하는지 여부에 관하여 필요한 심리를 다하지 않은 채 자백이 취소되었다고 판단을 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶ 권리남용 항변 = 무효사유 항변

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

특허 제1항 발명의 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’는 그 의미가 명확하고 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 충분히 측정할 수 있는 것이다. 위 발명의 청구범위가 명확하지 않은 등으로 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고는 보기 어렵다.

그럼에도 원심은, 486 특허 제1항 발명은 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’의 의미가 명확하지 않아 명세서 기재요건을 위반하여 출원된 것이고, 따라서 그 특허가 무효로 되어야 할 것이므로, 이에 기한 원고의 특허권 행사는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

다. 원심판결 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 395 특허에 기한 청구 부분

✓ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후 3230 판결 등 참조).

✓ 구성요소완비 원칙

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 판시와 같은 이유로 명칭을 “복합 구조물”로 하는 395 특허 제1, 3항의 구성요소 중 “다결정”은 계면 등에 비정질 및 파쇄되지 않는 원료 미립자 등이 존재하지 않거나 그 비율이 미미하여 구조체가 실질적으로 결정자들만으로 이루어진 것이고, “결정끼리의 계면”은 결정자들 사이에 형성된 어느 정도의 폭을 가질 수 있는 영역을 의미하여 결정들 사이에 형성된 틈인 공극도 포함한다고 해석하고, 피고의 침해대상제품이 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 다결정질로 이루어진 것으로 단정하기 어렵다고 하여 이 사건 395 특허 제1, 3항 발명에 대한 침해를 부정하였다.

앞서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나 청구범위의 해석 및 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 거절결정

▶ 결정형 발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다.

하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다).

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검출될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).

결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).

6. 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 등록무효

▶ 무권리자 출원 취급

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 절차에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

▶ 무권리자 출원여부 증명책임

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

▶ 발명자 요건

한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다.

▶ 구체적 판단 및 결론

명칭을 "롤 코팅장치"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 그 출원일 이전에 ○○○○ 제조소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사(이하 '미래나노텍'이라고 한다)에 제공한 선행발명 2와 3의 내용을 공유하고 볼 여지가 있다.

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

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

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

심판청구  
 특허  
 대법  
 무효사유 - 무권리자 출원

A  
 A  
 출원

공유  
 제공받은 선행발명 2와 3의 내용을 공유

원고가 미래나노텍의 선행발명 2를 제공받았다고 하더라도

▶ 신규성, 진보성 - 선행발명 1, 2 의 공연실시 여부

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

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

▶ 정리

특허발명이 출원 전 실시 중인 선행발명 2 와 실질적으로 동일하나, 특허권자는 선행발명 2 제공 전 자체적으로 발명을 완성한 것으로 보이고, 선행발명 2 는 공연실시라 볼 수 없어, 특허발명은 제33조 제1항 본문 및 신규성 등의 무효사유가 없다고 본 사례.

7. 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다223358 판결 침해금지청구의 소

▼ ▶ 권리범위 판단기준

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해제품 등'이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

8. 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결 손해배상

▶ 균등범위 요건

- (1) 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).
- (2) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

### III. 2021년 대법원 판례

#### 1. 진보성 판단방법

대법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결

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

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것인지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

DIA

결합발명

① 2이상 2변 결합

D2B

② 유기적 결합 관계가

결합] A+B

예를 들자

#### 2. PBP 청구항 권리범위 해석

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는데, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

#### 3. 민사소송 사실심 변론종결 후 정정청구 심결 확정된 경우

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결

개인 권리는 위법 X

변론 후 확정

상권 전 명세서 상고심 심리

##### 1. 정정 전 명세서 등을 기초로 판단한 원심의 당부에 관하여

특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제 451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

따라서 원심 변론종결 후 "셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법"이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.



특허권 권리범위  
청구항 특정 문헌 문헌

조현중 특허법  
변리사스쿨 patentschool.co.kr  
인마이제이 inmyj.com

2. 상고이유 제1, 2점에 관하여

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

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에서 전자기장 발생부에 대한 차단벽의 상대 위치를 한정하고 있지 않은 이상 전자기장 발생부가 차단벽보다 공간적으로 앞서 위치하는 것이라고 제한하여 해석될 수는 없고, 이 사건 특허발명 명세서의 도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 될 수 없다고 판단한 다음, 위와 같은 청구범위 해석을 전제로 원심 판시 피고 실시 제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항 내지 제5항의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 청구범위 해석과 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 상고이유 제3점에 관하여

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

4. 조약우선권 주장 인정 범위

최초공개 + 우선일 당시 기술상식 가.가.  
(우선권 주장일)

대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결

이 사건 특허발명이 출원된 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 '2001년 개정 전 특허법'이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 '우선권 주장일'이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등'이라고 한다)에 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 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

5. 제42조 제3항 제1호

대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854 판결

인원  
우선권주장일  
기술상식  
출원+변  
출원일  
우선권주장출원일  
출원일

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

출원시점  
 기탁x  
 출원시점

6. 침해소송 문언범위 판단

대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

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

②③의 침해액  
 생산 (용재현)  
 사용 (명탁이해)  
 기탁x  
 출원시점  
 명탁이해x  
 출원시점  
 약기전

7. 침해소송 균등범위 판단

대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

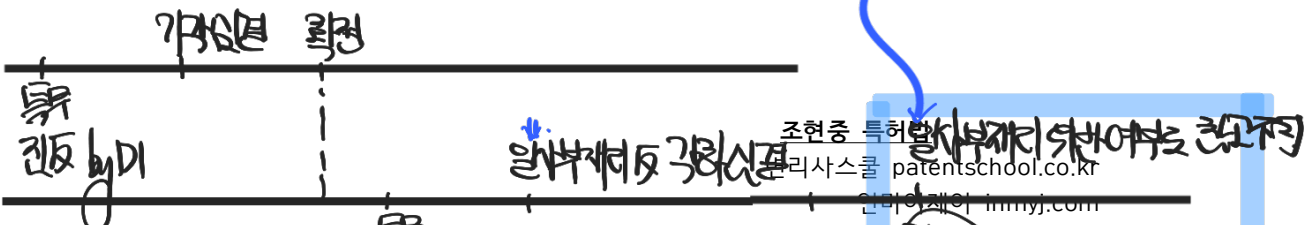
특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해제품 등'이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

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

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, '손잡이를 한 손으로 파지한 상태에서 로터리식 작동부를 엄지 손가락만을 이용하여 조작할 수 있으므로, 조작성과 사용상의 편의성을 향상시킬 수 있다. 또한, 슬라이딩부의 이동을 제어하는 핀 부재가 손잡이의 상면 측에 형성되어 있고, 손잡이가 조리용기에 결합된 상태에서 그 핀 부재의 상면이 로터리식 회전부에 형성된 반구형 돌출부에 의해 가려져 있게 되므로, 손잡이를 조리용기에 결합한 상태에서, 사용자의 부주의 등으로 인하여 핀 부재를 가압하는 일이 전혀 없게 되고, 이에 따라 종래에 빈번





대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

특허법 제163조의 '동일 증거'라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반박할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다. 이 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리·판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

그럼에도 원심은 일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보아, 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

10. 확대된 선원 판단방법

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다.

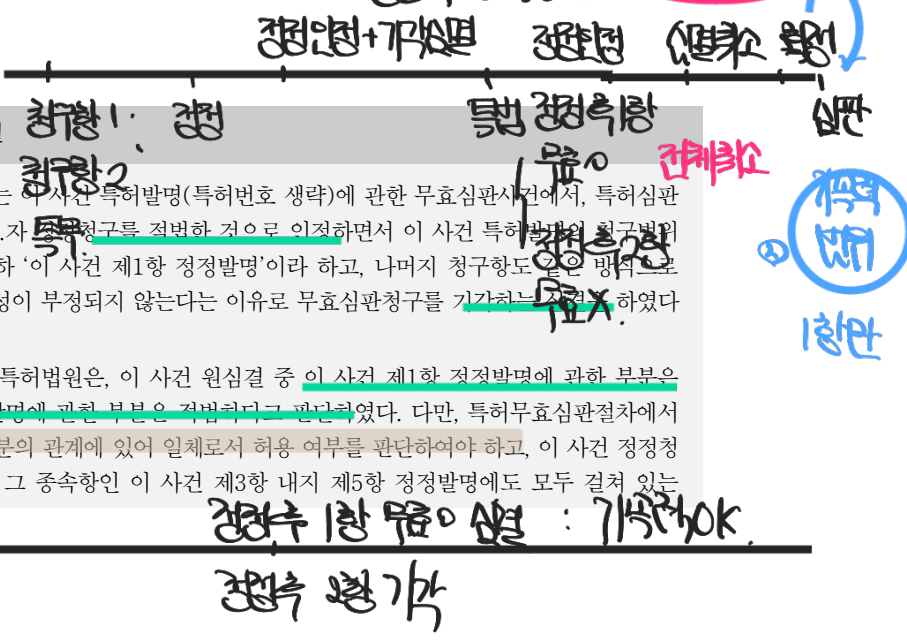
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설명 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '당업자')이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

11. 확정된 취소판결의 기속력 범위

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결

명칭을 '금속판재의 절개홈 이격장치'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관한 무효심판사건에서, 특허심판원은 그 무효심판절차 내에서의 2015. 9. 3.자 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명(이하 '발명')의 청구범위 제1항(2015. 9. 3.자로 정정청구된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판청구를 기각하는 판결(이하 '이 사건 원심결'이라 한다).

이 사건 원심결에 대한 심결취소소송에서 특허법원은, 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관해 부분은 원변하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고 판단하였다. 다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는



정정청구+기각심결 : 기각판결  
정정청구 기각



것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 **전부 취소**하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226 판결). 이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 ‘확정된 취소판결’이라 한다).

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

위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제3항 정정발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 5, 7의 결합 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려운 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 이 사건 제3항 정정발명에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 확정된 취소판결의 기속력에 따른 것이어서 적법하다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 취소판결의 기속력과 관련된 원심의 이유 실시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 위와 같은 판단에 청구범위해석 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 선행발명의 내용에 관한 사실을 오인하고 필요한 심리를 다하지 않은 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

12. 선택발명 진보성

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

가. 특허발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 한다. 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지만 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

나. 특허발명의 상위개념이 공지된 경우

위와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위 개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 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(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 ‘이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고



있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다).

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

13. 내재된 속성 관련 신규성 판단

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공영히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물질이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이 경우, 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다. 한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일하지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

14. 파라미터 발명 특허요건 판단

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결

▶ 파라미터 발명 쉽게 실시 기재요건

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 그 물건을 생산, 사용

는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

▶ 파라미터 발명 신규성 ✓

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

▶ 파라미터 발명 진보성 ✓

① 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 의의**를 가지고, **그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.**

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, **한정된 수치범위 내외에서 특정 효과의 차이가 생기거나**

② **그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 실질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다**(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

제한대상 - 원, 양

양

이원

3. 대비 { 환산.  
 환산공란 - 구체적 실시태양으로 대비

4. 동일성 - 신규성.

상이 { 기술적의의 } 진보성  
 수치한정 범위