

사단법인 한국특허법학회 공개세미나

# 2021 TOP 10 PATENT DECISIONS SEMINAR

**2021 TOP 10 특허판례 세미나**

**2022. 3. 12.(토) | 14:00-17:20 | 대한변협회관**

 한국특허법학회  
KPLS KOREA PATENT LAW SOCIETY

 특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IPR LAW RESEARCH CENTER

 대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION

 대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

 충북대학교  
법학연구소

사단법인 한국특허법학회 공개세미나

2021 TOP 10  
PATENT  
DECISIONS  
SEMINAR

2021 TOP 10 특허판례 세미나

2022. 3. 12.(토) | 14:00-17:20 | 대한변협회관

한국특허법학회 | 특허법원 국제지식재산권법연구센터 | 대한변호사협회 | 대한변리사회 | 충북대학교법학연구소



안녕하십니까. 한국특허법학회 회장 김동준입니다.

우리 학회는 2015년 3월부터 매년 Top 10 특허판례 세미나를 개최하여 왔는데, 작년에 이어서 올해도 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 대한변호사협회, 대한변리사회, 충북대학교 법학연구소와 공동으로 개최하게 되었습니다. 세미나 행사에 대한 지원과 격려를 아끼지 않으신 특허법원 김용석 원장님, 대한변호사협회 이종엽 회장님, 대한변리사회 회장님, 충북대학교 법학연구소 오지용 소장님 및 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한 주말에 귀중한 시간을 할애하여 세미나에 참석해 주신 모든 분들과 세미나 준비에 수고해 주신 사회자, 발표자, 토론자 그리고 행사 준비에 헌신하신 우리 학회 회원 여러분께 깊이 감사드립니다.

2004년 12월 특허법 연구를 목적으로 설립된 우리 학회는 매년 6회의 정기세미나를 개최하여 왔는데, 2010년 10월 첫 공개세미나를 개최한 바 있습니다. 이후 2015년부터는 매년 2월경 전년도 주요 판례 10개를 선정하여 논의하는 Top 10 특허판례 세미나를, 2016년부터는 매년 가을 특허법의 주요 이슈 중 하나를 선정하여 논의하는 공개세미나를 계속 개최해 왔습니다. 이처럼 다른 어느 학회와 비교하여도 손색없는 학회사(學會史)를 만들어 주신 역대 회장단과 학술위원장님 그리고 발표와 토론에 적극 참여하여 주신 회원 여러분께 이 기회를 빌려 무한한 존경과 감사의 말씀을 올립니다.

올해도 학회 회원들로부터 2021년 선고된 중요 특허판례의 추천을 받았고, 11분의 회원으로 구성된 10대 판례 선정위원회에서 선례로서 가치가 높은 10개의 판결(2020년 12월에 선고된 판결 1건 포함)을 선정하였습니다. 오늘 세미나에서는 그 중 3건에 관하여 깊이 있는 발표와 토론이 이루어질 예정입니다. Top 10 판례 선정 등 행사 기획을 총괄하여 주신 이규홍 학술위원장님께 감사드립니다.

오늘 발표자와 토론자는 우리 학회를 대표하는 학계, 법원, 특허청, 변호사, 변리사 등 각계의 학회원들을 지역별 균형을 고려하여 선정하였습니다. 다만, 발표자나 토론자의 의견은 과거, 현재, 미래의 소속 기관 또는 당사자(의뢰인)의 의견과는 무관하며 각 개인의 학문적인 견해에 불과함을 밝힙니다. 우리 학회의 아름다운 전통인 쟁점에 대한 치열하고 깊이 있는 토론이 오늘 세미나에서도 이어질 것으로 생각하며 발표자와 토론자의 활약을 기대합니다. 온라인이라는 제한이 있지만 참석자 여러분의 좋은 질문도 기대합니다.

세미나에 참석해 주신 모든 분들 그리고 장차 온라인으로 수강하실 모든 분들께 다시 한번 깊이 감사드리며, 우리 학회 다음 공개세미나에서도 뵈 수 있기를 기대합니다. 감사합니다.

2022. 3. 12.

한국특허법학회 회장 김 동 준

## 축 사



안녕하십니까. 특허법원장 김용석입니다. 오늘 특허법원 국제지식재산권법연구센터가 한국특허법학회와 공동으로 주최하는 ‘2021 TOP 10 특허판례 세미나’에 연구센터장으로 참석하여 인사드립니다. 지속적인 코로나19 확산으로 힘든 가운데에도 직접 이 자리에 함께 해 주시거나 온라인으로 참여해 주시는 모든 분들 반갑습니다.

우리는 현재 ‘코로나 팬데믹(pandemic)’으로부터 촉발된 ‘언택트(untact)’, ‘탈세계화’ 시대에 살면서 ‘포스트 코로나’에 대비하는 한편, 앞으로 다가올 기후 위기를 슬기롭게 극복해 나아가야 하는 중요한 시점에서 있습니다. 그리고 인류의 끊임없는 노력을 통한 과학기술의 발전만이 오늘날의 위기들을 극복할 궁극적인 방법임을 우리는 잘 알고 있습니다. 이처럼 인류발전의 원동력이 된 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’인 발명과 그에 관한 법적 분쟁의 적절하고 합리적인 해결은 ‘뉴 노멀(new normal)’ 시대에 더욱 더 그 중요성이 부각되고 있습니다.

1998년 아시아 최초의 지식재산 전문법원으로 개원한 특허법원은 그 동안 양적으로나 질적으로 큰 성장을 이룩하면서 국내외에서 지식산업 중심 사회를 선도하는 역할을 충실히 담당하여 왔고, 2017년 설립된 국제지식재산권법연구센터 역시 매년 심도 있는 연구를 거쳐 그 성과물들을 꾸준히 발표해 왔습니다. 우리 연구센터는 지난해부터 ‘각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구’ 및 ‘각국의 직무발명에 관한 비교법적 연구’를 각각의 주제로 연구를 진행하여 연구보고서의 출간을 목전에 두고 있으며, 한양대학교 법학연구소와 MOU를 체결함으로써 지식재산권 연구역량 강화를 위한 협력체계를 구축하였습니다. 아울러 2017년 8월 발간된 ‘지식재산 법률용어 사전’ 개정작업을 마치는 한편, 특허법원 판결을 WIPO DB에 수록하기도 하였습니다.

한국특허법학회는 2004년 설립된 이래 매년 여러 차례 정기 학회를 개최하고 연구 성과를 출간하여 공유함으로써 우리나라 특허법 발전에 지대한 기여를 해왔고, 그 중심에 ‘TOP 10 특허판례 세미나’가 자리하고 있는 것으로 알고 있습니다. 특허법원 국제지식재산권법연구센터가 2019년부터 올해에 이르기까지 세미나의 공동주최자로서 특허법률문화의 발전이라는 목표를 향하여 한국특허법학회와 함께 나아갈 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 오늘 주제인 ‘제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위 속부 판단 방법’, ‘일사부재리 적용이 제외되는 각하 심결’, ‘청구범위의 기능적 표현 및 특허취소 사건의 심리범위’ 등에 관하여 발전적인 논의가 이루어지길 기대합니다. 아울러 매년 시의적절한 주제를 생동감 있게 다룸으로써 실무계에 많은 도움을 주는 이 세미나에 우리 연구센터가 계속 함께 할 수 있기를 희망합니다.

오늘 세미나 준비를 위해 많은 노력과 수고를 아끼지 않으신 김동준 한국특허법학회 회장님을 비롯한 임원진과 발표 및 토론으로 참여하시는 분들, 그리고 오프라인과 온라인으로 함께해 주시는 모든 분들께 건강과 평안이 함께하기를 기원합니다. 감사합니다.

2022. 3. 12.

특허법원장 김 용 석



안녕하십니까.

대한변호사협회 협회장 이종엽 변호사입니다.

대한변호사협회, 한국특허법학회, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 대한변리사회, 충북대학교 법학연구소가 공동 주최하는 「2021 TOP10 특허판례 세미나」에 참석해 주신 여러분 진심으로 환영합니다. 성공적인 세미나 개최를 위해 애써주신 김동준 한국특허법학회 회장님을 비롯한 모든 관계자분들께 감사드리며, 바쁘신 중에도 발제와 토론을 맡아주신 전문가 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

세계는 지금 4차 산업혁명, 코로나19 팬데믹, 보호무역 확산 등 커다란 변화와 도전에 직면해 있습니다. 새로운 지식과 신기술이 넘쳐나고 있으며, 코로나19 팬데믹의 장기화로 삶의 방식이 급변하고 있습니다. 이러한 변화에 대응하며, 새로운 시대를 선도하기 위해서는 지식재산을 창출하고, 이를 효과적으로 보호하는 것이 중요합니다.

새로운 기술을 끊임없이 개발해 낼 동력을 제공하고, 기술이 곧 국가경쟁력으로 이어질 수 있도록 지식재산이 안정적으로 보호받는 동시에 자유롭고 원활하게 유통될 수 있는 토양이 조성되어야 합니다. 지식재산권 보호를 위한 정당한 입법과 판례의 정립을 위해 학계의 지식재산 전문가와 실무진들이 모여 끊임없이 사례를 연구하고 분석하여야 하는 이유가 여기에 있습니다.

특히 지식재산권 분야는 입법이 변화를 따라가기 어려운 영역인 만큼 기존 원칙의 해석·적용과 판례기준의 중요성이 부각되는 영역이기에, 지식재산권 전문가들의 노력이 더욱 필요합니다.

그런 면에서 주요 판결을 선정하여, 분석하고 이를 통해 지식재산권 관련 판례기준과 원칙에 대하여 논의하기 위해 매년 개최되는 특허판례세미나는 큰 의미가 있습니다. 지난해에 이어 금년 세미나도 코로나19 팬데믹으로 인해 다소 축소된 형태로 개최되어 아쉬운 마음이나, 오늘의 세미나를 통해 지식재산권법의 주요 기준과 원칙이 심도있게 토론되고, 판례의 쟁점을 중심으로 특허 관련 제도에 대한 섬세하고 발전적인 논의가 이루어지기를 기대합니다.

다시 한번 참여해주신 모든 분들께 감사드리며,  
여러분 모두의 건승을 기원합니다.

감사합니다.

2022. 3. 12.

대한변호사협회  
협회장 이종엽

# 프로그램 안내

전체사회: 좌승관 특허청 과장

시 간	프로그램		
14:00~14:20	개회식		
14:30~15:20	Session 1 '제조방법이 기재된 물건발명'의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결		
	사회자	김관식	한남대학교 교수
	발표자	유영선	김·장 법률사무소 변호사
	지정토론	차상욱	경북대학교 교수
		염호준	법무법인(유한) 태평양 변호사
15:30~16:20	Session 2 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결		
	사회자	신혜은	충북대학교 교수
	발표자	정차호	성균관대학교 교수
	지정토론	이규홍	서울고등법원 부장판사
		김승조	김승조 특허법률사무소 변리사
16:30~17:20	Session 3 청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위 특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결		
	사회자	윤태식	부산지방법원 부장판사
	발표자	김동준	충남대학교 교수
	지정토론	박태일	서울서부지방법원 부장판사
		좌승관	특허청 과장

# 목 차

2021 TOP 10 특허판례 세미나

## 제1판례 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법(대법원 2020후11059 판결) / 1

발표문 .....	5
지정토론문 1 .....	28
지정토론문 2 .....	34

## 제2판례 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도(대법원 2021후10077 판결) / 39

발표문 .....	43
지정토론문 1 .....	61
지정토론문 2 .....	65

## 제3판례 청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위(특허법원 2019허8118 판결) / 69

발표문 .....	73
지정토론문 1 .....	107
지정토론문 2 .....	114

## 제4판례 조약 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 의미(대법원 2019후10265 판결) / 123

## 제5판례 비밀유지의무와 공지와의 관계 그리고 의사에 반한 공지의 의미(특허법원 2020허4990 판결) / 149

**제6판례** 확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단[대법원 2017후 2369, 2017후2376(병합) 판결] / 161

**제7판례** 선택발명의 진보성 및 명세서 기재요건(대법원 2019후10609 판결) / 168

**제8판례** 특허무효심판 사건에서 심결취소소송의 확정 취소판결의 특허심판원에 대한 기속력(대법원 2017후1830 판결) / 183

**제9판례** 증액배상의 대상이 되는 고의적 침해 여부(서울중앙지방법원 2020가합505891 판결) / 203

**제10판례** 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위(서울중앙지방법원 2021카합 20939결정)

- \* 번호의 순서와 판결의 중요도는 무관합니다.
- \* 1~3번 판결은 세미나 현장에서 발표 및 토론됩니다.
- \* 제10판례 평석(생략)

제1판례

# ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법

(대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결)

2021 TOP 10  
PATENT  
DECISIONS  
SEMINAR



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

## SESSION 1

### '제조방법이 기재된 물건발명'의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법

(대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결)

#### 사회자



##### 김관식

한남대학교 교수

서울대학교 대학원에서 이학박사(고체물리학) 및 법학박사(지적재산권법) 학위를 취득하였다. 미국 Northwestern 대학교 Post Doc.을 거쳐 특허청에서 반도체 2과 심사관으로 근무하였다. (사)한국특허법학회 회장 및 대법원 지적재산권 조 전문직 재판연구원(2009. 9.~2010. 8.; 2018. 6.~2019. 2.)을 역임하였다. 2003. 9.부터 현재까지 한남대학교 법학과 교수로 재직하고 있다.

#### 발표자



##### 유영선

김앤장법률사무소 변호사

유영선 변호사는 2017년 3월부터 김·장 법률사무소 변호사로 활동하고 있다. 그 전에는 2001년부터 2017년까지 서울중앙지법, 특허법원, 서울고법 지적재산권 전담부 판사 및 대법원 지적재산권 조 재판연구원 등으로 근무하였다. 1996. 2. 서울대학교 법학과 졸업 후, 2001. 8.과 2011. 2. 서울대학교 법과 대학원에서 석사 및 박사(지적재산권) 학위를 취득하였고, 2007. 6. 미국 Virginia 로스쿨에서 LL.M. 학위도 취득하였다.

#### 지정토론자



##### 차상욱

경북대학교 교수

차상욱 교수는 2013년 3월부터 현재까지 경북대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있다. 한양대학교 법과대학을 졸업하였다. 한양대학교 대학원에서 법학석사와 법학박사(지적재산권법) 학위를 각각 취득하였다. 1998년 사법시험을 합격하였고, 2001년 사법연수원을 수료하였다. 2001년 2월부터 2013년 2월까지 법무법인 남강 등에서 변호사로 활동하였다.



##### 엄호준

법무법인(유한) 태평양 변호사

엄호준 변호사는 특허법원 판사 등을 거쳐 2021년 서울중앙지방법원 지식재산전담부 부장판사를 끝으로 퇴직할 때까지 18년 간 법관으로 일하였다. 서울대에서 석사학위(지재법 전공)를 취득하였고, Georgetown Law Center에서 객원연구원으로 연구하였다. 상표법, 부정경쟁방지법, 디자인보호법 및 저작권법 주해, 온주 특허법 및 저작권법 등을 공동집필 하였고, 지재권 논문을 다수 발표하였다.



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

# ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법

- 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 -

유 영 선\*

## I. 대상판결의 판시 내용

### 1. 사안의 개요

가. 피고는 2018. 11. 15. 명칭을 “습식법으로 제조된 폴라프레징크 함유 정제”로 하는 확인대상발명이 명칭을 “폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제1399514호)의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이 사건 특허발명 중 청구항 1(이하 ‘이 사건 제1항 발명’)과 확인대상발명은 아래와 같다.

【청구항 1】유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 $\mu$ m 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법<sup>2)</sup>으로 제조된 정제(tablet).

#### 〈명세서의 관련 기재〉

[0002] ... 폴라프레징크를 함유하는 과립과 구강붕해정이 출시되어 위염 및 위궤양 치료를 위한 의약품으로서 시판되어 왔다. 그러나 ... 제조원가가 비싸며, 특히 과립의 경우 환자가 복용하기에 다소 불편할 뿐만 아니라 복용 도중에 유효 성분의 일부가 손실될 수 있다는 단점이 있다.

[0006] ... 본 발명은 유효 성분으로 입도의 d90이 500 $\mu$ m 이하인, 더 바람직하게는 d90이 300 $\mu$ m 이하인, 가장 바람직하게는 d90이 30 내지 300 $\mu$ m인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는 정제(tablet)를 제공한다.

[0007] 본 발명 정제의 유효 성분인 폴라프레징크가 상기 입도 범위를 가질 경우 용출률, 생체이용률 등에 바람직하였을 뿐만 아니라, 놀랍게도 저장 안정성, 대량생산 용이성 등에 있어서도 매우 바람직한 효과를 나타내었다.

[0019] 또, 본 발명에 따른 폴라프레징크 정제들을 구성하는 성분들로 직타하여 정제를 제조할 경

\* 김·장 법률사무소 변호사.

1) 청구항 2 내지 청구항 11(청구항 8 삭제)은 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명들인데 그 기재는 생략한다.

2) 정제를 만드는 방법에는 직타법(직접타정법), 습식법(습식과립법) 등이 있다. 직타법은 분말을 직접 압축 타정하는 방법인데 반해, 습식법은 먼저 과립을 만든 후 부형제와 혼합하여 타정하는 방법이다.

우 혼합 불균일이나 유동성 불량과 같은 문제점이 발생하지 않으며, 약 10,000정(바람직하게는 50,000정, 더욱 바람직하게는 100,000정)의 정제를 제조하는 동안 스티킹(sticking) 등의 대량생산의 문제점이 발생하지 않는다.

[0021] 본 발명은 보관 및 유통 중에 안정성이 우수할 뿐만 아니라, 대량 생산에 용이하고, 용출률, 생체이용률 등이 다른 제형인 과립 제형에 견줄 정도로 우수한 플라프레징크 함유 정제 제형을 제공한다.

이 사건 제1항 발명은 위와 같이, 특허청구범위가 전체적으로 ‘정제(tablet)’라는 물건으로 기재되어 있으면서 “직접법으로 제조된”이라는 그 제조방법의 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명(Product by Process Claim, 이하 ‘PbP 청구항’이라고 한다)’<sup>3)</sup>에 해당한다.

**【확인대상발명】**

D90이 30 $\mu$ m 미만인 플라프레징크를 주성분으로 하며, 습식법으로 제조된 정제.

[주성분 플라프레징크(D90 30 $\mu$ m 미만으로 75mg 포함), 부형제 미결정셀룰로오스, 결합제 포비돈, 붕해제 크로스포비돈, 활택제 스테아르산마그네슘]

나. 특허심판원은 2019. 3. 7. “확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 ‘직접법’을 구비하고 있지 아니하고 균등관계에 있지도 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명들의 권리범위에 속하지 아니한다”는 심결을 하였다(2018당3730).

다. 이에 대해 특허권자인 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 2020. 7. 17. 아래와 같은 이유로 원고 청구를 기각하는 판결을 선고하였다(2019허3694).

- (문언침해 불성립) 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인데 반하여, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 점에서 차이가 있다.
- (균등침해 불성립) 이 사건 특허 발명의 설명 기재를 청구범위, 출원경과, 출원 당시의 공지기술에 비추어 보면, 이 사건 특허발명은 ‘플라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500 $\mu$ m 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상 시키는’ 것인 반면, 확인대상발명은 ‘플라프레징크 입도 누적분포(d90)를 500 $\mu$ m 이하로 한정하고 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 것으로서, 그 과제해결원리가 서로 다르다. 그리고 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 ‘함량 균일성, 붕해 시간, 유동성, 경도, 유연물질 발생량’ 등에서 서로 차이가 있으므로, 실질적 작용효과가 다르다.

3) 대법원판례가 채택하고 있는 용어이므로 이와 같이 표현하는 것이 옳을 것이나, 본 논문에서는 명명의 편의를 위하여 ‘PbP 청구항’이라고 부른다.

라. 원고가 불복 상고하여 2021. 1. 28. 대상판결이 선고되었다.

## 2. 판시 내용

상고기각.

“특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 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(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체판결 등 참조).”

대상판결은 위 법리를 기초로 하여, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 일정 비율과 크기를 한정한 플라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인 데 반해, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 문언침해와 균등침해가 성립하지 않는다고 판단한 원심을 수긍하는 판결을 하였다.

## II. PbP 청구항 일반론

### 1. 의의

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 나누고 있다.<sup>4)</sup> 그 중 물건의 발명인 경우에는 보호를 받고자 하는 사항이 물건 그 자체임이 분명

4) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3. “실시”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을

하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에는 그 구성을 특정하는 방식으로 기재하여야 한다.<sup>5)</sup>

그런데 물건의 발명의 경우도, 특허청구범위에 물건의 구조나 특성 등을 기재하는 것보다는 제조방법을 기재하는 것이 출원자에게 더 편하면서 통상의 기술자가 더 쉽게 이해할 수 있는 경우가 있다. 또한, 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 경우가 있을 수 있다. 이에 물건의 발명에 대해 그 물건의 제조방법에 의하여 특정되는 청구항의 기재, 즉 PbP 청구항도 허용하게 되었다.<sup>6)</sup>

## 2. 종류<sup>7)</sup>

### 가. ‘제조방법의 기재에 의해서만 특정되는 청구항’과 ‘물건의 구조와 제조방법이 함께 기재된 청구항’

전자는 청구범위에 발명의 구조에 대한 기재가 없이 제조방법만 기재되어 있는 청구항이고,<sup>8)</sup> 후자는 청구범위에 물건의 구조와 함께 그 구조의 일부가 제조방법으로 대체되어 특정되어 있는 청구항이다. 연혁적으로는 전자가 후자보다 나중에 인정되었다.<sup>9)</sup>

### 나. ‘진정 PbP 청구항’과 ‘부진정 PbP 청구항’

‘진정 PbP 청구항’이란 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 말하고, ‘부진정 PbP 청구항’이란 그러한 사정이 없음에도 제조방법의 기재에 의하여 물건을 특정한 청구항을 말한다. 이 분류는 일본의 학설, 판례에 의해 주장된 것으로서, 뒤에서 보듯이 일본 知財高裁 2012. 1. 27. 선고 평성22년(ネ)제10043호 大合議 판결에서 판시의 핵심을 이루고 있다.

우리나라도 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 등에서 “제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정”이 있는 경우와 없는 경우를 달리 취급함으로써 위 분류를 수용한 적이 있다.<sup>10)</sup>

사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

5) 박정희, “대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결에 대한 판례해설”, 대법원판례해설(62호), 법원도서관(2006), 203면.

6) 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발전재단(2014. 2.), 397~398면.

7) 박민정, “프로덕트 바이 프로세스 청구항에 관한 고찰”, 특허소송연구(6집), 특허법원(2013. 5.), 14~15면을 참조하여 필자가 다시 정리한 것이다.

8) 미국에서는 이러한 청구항을 순수한(true) PbP 청구항이라고 한다.

9) 이 사건 특허발명에는 제조방법뿐만 아니라 물건의 특성[입도(d90)가 500 $\mu$ m 이하]도 함께 기재되어 있으므로 분류상 후자에 해당한다.

10) 이 분류에 의할 때, 이 사건 특허발명은 정제의 구조 및 특성을 제조방법(직타법) 이외로 특정하기가

### 3. PbP 청구항 허용의 연혁 비교<sup>11)</sup>

#### 가. 미국에서 PbP 청구항의 허용 과정

미국은 1800년대까지만 해도 물건의 구성을 제조방법으로 특정하는 것 이외에 달리 구성을 특정할 방법이 없는 경우(구조적 용어로 적절하게 표현할 수 없는 경우)에 한하여 예외적으로 제조방법에 의한 물건의 특정을 허용하였다.<sup>12)</sup> 그러나 위 요건을 갖추지 못한 PbP 청구항의 출원이 계속되자, 제조방법의 한정에 의하여 청구항이 보다 명확해질 수 있고 청구항이 정확성 및 합리적인 명확성을 구비하고 있는 한 출원인의 권리를 보호해야 한다는 견해가 힘을 얻었다.

그러다가 1969년 In re Pilkington 사건<sup>13)</sup>에서, PbP 청구항의 출원에 대해 제조방법에 의존하지 않고도 청구항을 기재할 수 있다는 이유로 한 거절결정이 적법하다고 한 심결을 취소<sup>14)</sup>한 이후, PbP 청구항의 허용 여부의 초점이 ‘제조방법 기재의 필요성’에서 ‘발명이 특허법 제112조 paragraph 2에 따라 명확하게 기재되었는지 여부’로 옮겨지게 되었다. 그 후 미국의 특허청도 이러한 흐름을 받아들여 전통적인 ‘The Rule of Necessity’가 아니라 ‘특허법 제112조 paragraph 2의 명확성의 요건’의 충족 여부로 그 심사기준을 바꾸게 되었고, 현재 미국 특허청의 특허심사편람(Manual of Patent Examining Procedure, 줄여서 ‘MPEP’)에도 그와 같이 되어 있다.

#### 나. 일본 특허청의 심사기준

2000년에 공표된 일본 특허청의 심사기준은, “발명의 대상이 되는 物의 구성을 제조방법과 무관하게 물성 등에 의하여 직접 특정하는 것이 불가능, 곤란, 또는 무엇인가의 의미에서 부적절(예를 들면 불가능하지도 곤란하지도 않지만 이해하기 어려운 정도가 큰 경우 등을 생각할 수 있다)한 때에는 그 物의 제조방법에 의하여 物 자체를 특정할 수 있다”고 규정하고 있다. 일본 실무는 명세서의 기재와 출원시의 일반적인 기술상식에 비추어 최종물건을 명확하게 특정할 수 있는지 검토함에 있어, 보다 좋은 특정방식이 존재한다면 PbP 청구항은 불명확한 것으로 판단되어 기재불비로 거절결정 된다고 한다.

#### 다. 우리나라 특허청의 심사지침 및 실무

2009년에 개정된 우리나라 특허청 심사지침은, “PbP 청구항 방식은 특허를 받고자 하는 물건

---

용이하지 않으므로 ‘진정 PbP’에 해당한다고 생각된다.

11) 최성준, “Product by Process Claim에 관하여”, 민사재판의 제문제(19권), 한국사법행정학회(2010), 657~660면을 주로 참고하여 정리하였다.

12) 실무상 이러한 관행을 ‘The Rule of Necessity’라고 불렀다.

13) In re Pilkington, 411 F.2d 1345 (CCPA 1969).

14) 출원인이 발명을 명확하게 특정하고 있고, 의회가 청구항 기재방법에 어떠한 제한도 설정하지 않았으며(따라서 물건을 제조방법으로 기재하여 특정하지 않고서는 달리 특정할 수 없다는 사실을 증명하지 않아도 되며), 해당 청구항은 미국 특허법 제112조 paragraph 2에 규정된 명확성 요건을 충족하고 있음을 이유로 들었다.

의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우(신규 물질, 식품, 음식물 등)에 한하여 예외적으로 인정하며,<sup>15)</sup> 심사관은 이와 같은 형식으로 청구한 물건의 구성이 용이하게 기재될 수 있음에도 물건의 구성을 기재하지 않아 발명이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조 제4항 제2호<sup>16)</sup> 위반으로 거절이유를 통지한다”고 규정하여 현재에 이르고 있다.<sup>17)</sup>

그런데 현재 실무는 위 밑줄 친 부분의 요건을 완화하여 예외 인정의 폭을 매우 넓힘으로써,<sup>18)</sup> ‘제조방법’ 없이 물건을 특정하는 것이 그리 어렵지 아니한 경우에도 물건을 특정하기 위한 방편으로 ‘제조방법’ 표현을 청구항에 삽입하는 경우가 매우 많이 발견된다. 더욱이, 특허법이 2007. 1. 3. 개정되면서 제42조 제6항<sup>19)</sup>을 신설함으로써 발명을 보다 자유롭게 특정할 수 있도록 허용하였으므로, 앞으로 더 많은 PbP 청구항이 출원될 것으로 보이고, 그에 관한 침해사건도 증가할 것으로 예상된다.<sup>20)</sup>

#### 4. PbP 청구항의 해석론 일반<sup>21)</sup>

##### 가. 동일성설

PbP 청구항도 물건의 청구항인 이상, 물건으로서 동일성이 있다면 기재된 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건까지를 발명의 기술적 구성에 포함시키는 견해이다. PbP 청구항에 기재된 제조방법은 어디까지나 물건을 특정하기 위한 수단에 불과하다는 점을 그 근거로 든다. 이에 따르면, 특허부여 단계에서 신규성, 진보성 등 특허요건의 판단기준은 제조방법에 구애됨이 없이 어디까지나 물건 그 자체를 기준으로 하게 되고, 특허침해소송 등의 특허침해 단계에서도 물건으로서의 동일성이 있는 한 그 제조방법과 다른 제조방법에 의해 제조된 물건에도 그 권리가 미친다고 해석한다. ‘제조방법에 의해 특정된 부분’은 결국 물리적 존재로서 가지는 특징을 특정한 것이고, PbP 청구항도 ‘물리적 존재로서의 특징을 가지는 물건’을 청구한 것이므로, ‘물건 동일성설’보다는 ‘결

15) 최성준(주 11), 660면은 “미국 등의 경향에 비추어 볼 때 ‘...에 한하여 예외적으로 인정’한다는 표현은 실제 PbP 청구항이 널리 사용되는 것에 비하여 너무 좁은 것 아닌가 하는 생각이 든다.”고 하고 있다.

16) 제42조(특허출원) ④ 제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.

2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

17) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서(2011), 2407면.

18) 미국의 영향을 받은 것으로 보인다.

19) “(전략) 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.”고 규정하고 있는데, 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 한 것이다[특허청(주 17), 2407면].

20) 반응병, “특별한 사정이 있는 경우 Product by Process Claim의 청구범위의 해석”, 지식재산21, 특허청(2009. 1.), 159면[최성준(주 11), 660면에서 재인용].

21) 최성준(주 11), 660~661면; 윤태식(주 6), 410~411면 등을 참조하여 필자가 다시 정리한 것이다.

과물 특정설’이라고 부르는 것이 더 타당하다는 견해도 있다.<sup>22)</sup>

이에 대해서는, ① 출원인이 기술적 구성요소로 기재한 제법한정을 임의적으로 배제시켜 物의 권리로만 해석하는 것으로 그 근거가 미약하고 특허청구범위 해석이론에도 벗어난다거나, ② 비록 물건 청구항에 제조방법을 기재하였더라도 이는 해당 물건을 청구범위에 기재한 방법으로 제조한 것을 발명으로 청구하겠다는 출원인의 의사이므로 이를 존중하여 그와 같이 특허청구범위를 해석함이 타당하다거나, ③ 자신의 발명의 구조적인 특성들을 기술할 수 없는 특허권자가 그렇게 할 수 있는 특허권자가 받는 특허 보호 수준과 같은 수준의 보호를 받을 수 있게 되므로 일반 공중에 게 발명의 내용을 공개한 만큼 권리를 부여하는 특허법의 기본 원리에도 반하게 된다거나, ④ 제조방법에 따라 제조된 최종 결과물이 어떤 구조나 특성을 갖는지 명확하게 알 수 없는 경우 발명의 기술적 구성이 불명확해지고 이에 따라 특허성 또는 권리범위 속부 여부를 판단하는 것 자체가 어려워질 수 있다는 등의 비판이 있다.

## 나. 한정설

특허청구범위의 기술적 구성은 특허청구범위의 기재에 근거하여 해석되어야 한다는 점을 들어, 기재된 ‘제조방법에 의해 제조된’ 물건으로 발명의 기술적 구성이 한정된다는 견해이다. 따라서 특허부여 단계에서 발명의 신규성, 진보성 등은 물건 그 자체뿐만 아니라 제조방법도 함께 고려하여 판단하고, 특허침해 단계에서도 물건과 함께 그 제조방법도 함께 고려하므로 제조방법이 다르다면 물건이 같더라도 그 권리가 미치지 아니한다고 해석한다. PbP 청구항은 당해 물건이 ‘어떤 제조방법에 의해 생산된 것인가’라는 과정을 한정한 것으로, 그 과정에 해당하는 제조방법에 특징이 있는 물건을 청구한 것이어서 제조방법이 그 발명의 본질이라고 할 수 있고, 따라서 ‘과정 한정설’이라고 보아야 한다는 견해가 있다.<sup>23)</sup>

이에 대해서는, ① 일반적으로 신규한 화합물의 경우 하나의 제조방법을 찾아내고 그 유용성을 밝혀내어도 ‘물질(물건)’로서 특허가 가능한데, 단지 그 출원 당시의 기술수준으로는 다른 방식으로 특정할 수 없어서 제법으로 한정하였다는 이유만으로, 새로운 물건에 대한 발명을 그 제조방법만으로 한정하여 해석하는 것은 다른 형식의 기재와의 형평성에 어긋난다거나, ② 권리부여 단계에서 공지된 물건이 제조방법으로 한정되었다는 이유만으로 신규성이 인정되고 나아가 특허가 허여될 가능성이 있는 문제점이 있다거나, ③ 한정설을 취하게 되면, 특허성 판단을 위한 기준이나 특허권의 보호범위가 제조방법의 발명과 같아지게 되므로, 결국 물건의 발명과 제조방법의 발명이 혼합된 형태의 새로운 카테고리를 인정하는 결과를 초래하여, 청구범위 해석으로 발명의 본질을 바꾸는 것이 되어 부당하다는 등의 비판이 있다.

22) 岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての”, *パテント* Vol. 64 No. 15 (2011), 87면.

23) 岡田吉美·道祖土新吾(주 22), 87면.

### III. PbP 청구항에 대한 각국의 해석론

대상판결에서 보듯이, 우리나라 대법원은 현재 특허부여 단계와 특허침해 단계 모두에서 ‘동일성설’을 취하고 있다. 다만, PbP 청구항에 대한 해석론은 각국이 통일되어 있지 않고, 또한 한 나라에서도 해석론의 변천이 있는 경우도 있으므로<sup>24)</sup>, 아래에서는 특허부여 단계와 특허침해 단계로 나누어 이를 살펴본다.

#### 1. 특허부여 단계에서의 해석론

##### 가. 미국

미국 특허청의 심사기준에는, “PbP 청구항은 비록 제조방법에 의해 한정 및 정의되어 있지만, 특허성 결정은 물건 그 자체에 의하고 물건의 제조방법에 의존하지 않는다. 만일 PbP 청구항의 물건의 선행기술의 물건과 동일하거나 그로부터 자명한 것이라면, 선행의 물건이 다른 방법으로 제조되었더라도 그 청구항은 특허받을 수 없다. ... 제조방법에 의해 암시되는(implied) 구조는, 특히 물건이 제조방법에 의해서만 특정될 수 있는 경우 또는 제조방법이 최종 제품에 독특한(distinctive) 구조적인 특성을 부여할 것으로 기대되는 경우, PbP 청구항의 특허성 판단에서 고려되어야 한다.”고 되어 있다.<sup>25)</sup>

이에, 미국 특허심판원(BPAI)은 Ex parte Gray 사건<sup>26)</sup>에서 동일성설을 취했고, 미국 연방항소법원(CAFC)도 In re Thorpe 판결<sup>27)</sup>, In re Marosi 판결<sup>28)</sup> 등에서 동일성설을 취해 오고 있다.

##### 나. 유럽

유럽 특허청의 심사 가이드라인에는 “PbP 청구항은 물건 그 자체(the product as such)가 특허성 요건(즉, 신규성 및 진보성)을 충족한 경우에만 등록될 수 있다. 물건이 새로운 방법에 의해 제조되었다는 사실만으로는 그 물건의 신규성이 인정되지 않는다. PbP 청구항은 물건 그 자체에 대한 청구항으로 해석된다. 그 청구항은 예를 들어, ‘방법 Y에 의해서 얻어질 수 있는 물건 X’의 형태일 수 있다. ... 물건이 제조방법에 의해 특정될 때, 신규성과 관련해서는, 청구된 물건이 알려진 물건과 동일한지 파악해야 한다. 알려진 물건과 구별되는 PbP 청구항의 특성에 관한 입증책임은 출원인에게 있다. 출원인은, 예를 들어 물건들의 성질에 뚜렷한 차이가 존재한다는 것을 보여줌

24) 이러한 현상만 보아도 PbP 청구항의 해석이 매우 어려운 문제라는 점을 잘 알 수 있다.

25) USPTO MPEP, “2113 Product-by-Process Claims” 참조.

26) 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)

27) 777 F.2d 695 (Fed. Cir. 1985).

28) 710 F.2d 798 (Fed. Cir. 1983).

으로써, 방법의 변경으로 인해 다른 물건이 생산된다는 증거를 제출해야 한다.”고 되어 있다.<sup>29)</sup>

유럽 특허심판원도 T 205/83 결정(OJ 1985, 363)에서 “공지의 화학 공정으로 제조된 고분자 화합물은 단지 선행기술과 다른 그러한 화학 공정의 변형만으로 신규성이 인정되지는 않는다. 만일 화합물이 구조적 특징으로 정의될 수 없고 제조방법에 의하여만 정의될 수 있는 경우에 신규성이 부정되지 않기 위하여는, 제조공정 변수들의 변형으로 인해 다른 물건이 만들어진다는 것을 출원인이 입증하여야 한다.”고 판시한 바 있다.

## 다. 일본

### 1) 일본 특허청의 심사기준

일본 특허청의 심사기준에는 아래와 같이 기재되어 있다.<sup>30)</sup>

“청구항 중에 제조방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우에는 (중략) 그 기재는 최종적으로 얻어진 생산물 자체를 의미하고 있는 것으로 해석한다. 이와 같이 해석하는 이유는 생산물의 구조에 의하여는 그 생산물을 표현할 수 없고 제조방법에 의하여만 생산물을 표현할 수 있는 경우(예를 들면, 단리된 단백질에 관한 발명 등)가 있고, 생산물의 구조에 의하여 특정하는 경우와 제조방법에 의하여 특정하는 경우를 구별하는 것은 적절하지 않기 때문이다. 따라서 출원인 스스로의 의사로 ‘오로지 A의 방법에 의하여 제조된 Z’와 같이 특정의 방법에 의하여 제조된 물건만으로 한정하려고 한 것이 명백한 경우라도 이와 같이 해석한다. 그러므로 청구항에 기재된 제조방법과는 다른 방법에 의하여도 동일한 생산물이 제조될 수 있고 그 생산물이 공지인 경우는 당해 청구항 발명의 신규성이 부정된다.”

### 2) 판례

판례도 東京高裁 1997. 2. 13. 선고 平成7(行ケ)제194호 판결, 東京高裁 2002. 6. 11. 선고 平成13(行ケ)제84호 판결<sup>31)</sup>, 知財高裁 2006. 12. 7. 선고 平成17(行ケ)제10775호 판결 등에서 동일 성설을 취하여 왔다.

그런데 知財高裁 2012. 1. 27. 선고 平成22(ネ)제10043호 大合議 판결에서는 “① 진정 PbP의 경우 그 발명의 요지<sup>32)</sup>는 특허청구범위에 기재된 제조방법으로 한정되지 않고 ‘물(物)’ 일반에 미친다고 해야 하나, ② 부진정 PbP의 경우 그 발명의 요지는 기재된 ‘제조방법에 의해 제조된 물

29) Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F-Chapter IV 15, "4.12 Product-by-process claim" 참조.

30) 특허·실용신안심사기준 제2부 제2장 신규성·진보성 1.5.2. 특정의 표현을 갖는 청구항에 있어서 발명 인정의 구체적 수법 (3)

31) 이 판결의 구체적인 내용은, 中山信弘·相澤英孝·大淵哲也 編(비교특허판례연구회 譯), 특허판례백선(3판), 박영사(2005), 444~446면 참조.

32) 일본에서는 특허부여 단계에서 특허청구범위 해석에 대해서는 ‘발명의 요지’라는 용어를, 특허침해 단계에서 특허청구범위 해석에 대해서는 ‘기술적 범위’라는 용어를 사용하고 있다.

(物)’로 한정하여 인정되어야 한다.”고 판시하면서 종래의 견해를 변경하였다.<sup>33)34)</sup>

그러나 이 판결은 다음과 같이 판시하면서 동일성설을 취한 最高裁判所 2015. 6. 5. 선고 平成24(受)제2658 판결에 의하여 파기되었다.

“... 특허청구범위의 기재는, 그것에 기초하여 특허발명의 기술적 범위가 정해지고(특허법 70조 1항), 또한 동법 29조 소정의 특허의 요건에 대해 심사하는 전제가 되는 특허출원된 발명의 요지가 인정된다고 하는 역할을 가지고 있다. 그리고 특허는 물(物)의 발명, 방법의 발명 또는 물(物)을 생산하는 방법의 발명에 대해 부여되는데, 특허가 물(物)의 발명에 대한 것인 경우에는, 그 특허권이 효력은 당해 물(物)과 구조, 특성 등이 동일한 물(物)이라면 그 제조방법에 관계없이 미친다.

따라서 물(物)의 발명에 관한 특허청구범위에 그 물(物)의 제조방법이 기재된 경우에도 그 발명의 요지는 당해 제조방법에 의하여 제조된 물(物)과 구조, 특성 등이 동일한 물(物)로서 확정된다고 해석함이 상당하다.”<sup>35)</sup>

## 라. 우리나라

우리나라 특허청 심사지침서에는 “방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서 보호받고자 하는 대상은 방법이나 제조장치가 아니라 물건 자체로 해석되므로 진보성 등에 대한 판단 대상은 물건이다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 판단 등에 있어 그 방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조된 ‘물건 자체’의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성 등이 있는지 여부를 판단하여 특허 여부를 결정한다. 이 경우 방법적 기재에 의해 물성·특성·구조 등을 포함하여 특정되는 물건이 판단의 대상이 된다.”고 기재되어 있다.<sup>36)</sup>

그런데 판례를 보면, 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체판결(이하 ‘2011후927 전합판결’) 이전까지, 대법원은 “물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.”라고 판시해 오고 있었다.<sup>37)</sup> 요컨대, 진정 PbP의 경우에는 제조방법을 고려하고

33) 이 판결의 구체적인 내용은, 設樂隆一·石神有五, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームの 解釋”, 特許判例百選(第4版), 有斐閣(2012. 4.), 130~131면 참조.

34) 知財高裁는, 특허침해 단계(기술적 범위 해석)에서도 마찬가지로, 진정 PbP의 경우 동일성설을, 부진정 PbP의 경우 한정설을 취하였다.

35) 最高裁判所는 같은 날 함께 선고한 平成24(受)제1204호 판결에서, 특허침해 단계(기술적 범위 해석)에서도 마찬가지로 동일성설을 취하였다.

36) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서(2011), 3315면.

37) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 이래로, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009.

(한정설), 부진정 PbP의 경우에는 제조방법을 고려하지 아니한다(동일성설)는 취지이다.

이에 대해서는 “그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상”이라는 제한을 둔 판시 내용에는 문제가 있다고 비판하는 견해가 많았다.<sup>38)</sup> 그리하여 하급심에서는 위 법리와 달리, “물건의 발명에 관한 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법이 발명의 구성을 기재한 것으로 볼 수 있는가의 의미 이상으로는 고려할 필요가 없고, 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 기준으로 하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 되는 것이라고 생각된다.”라고 판시하는 판결들<sup>39)</sup>이 나타나고 있었다.

이에 따라 2011후927 전합판결은 진정 PbP와 부진정 PbP를 구분하지 않고 모두 동일성설을 취하는 것으로 기존의 대법원판례들을 변경하였다.<sup>40)</sup>

## 2. 특허침해 단계에서의 해석론

### 가. 미국

미국 연방항소법원(CAFC)의 판결은 동일성설을 취한 판결<sup>41)</sup>과 한정설을 취한 판결<sup>42)</sup>로 나누어져 있었다. 그러다가 *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.* 판결(전원합의체 판결)<sup>43)</sup>에서 특허침해 단계에서는 특허부여 단계와는 달리 한정설을 취함을 명백히 하였다.

### 나. 독일

독일연방대법원은 원칙적으로 PbP 청구항에 기재된 제조 과정이나 공정에 의해 보호범위가 제한되지 않는다고 하여 동일성설을 취하면서, 그 청구항에 기재된 제조방법이 최종생산물에 미치는

9. 24. 선고 2007후4328 판결 등에서 그와 같은 법리가 계속하여 판시되었다.

38) 윤태식(주 6), 428~430면; 최성준(주 11), 688면; 남현, “물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급”, 대법원판례해설(80호), 법원도서관(2009), 542~543면 등.

39) 특허법원 2013. 8. 14. 선고 2011허4608 판결, 특허법원 2014. 10. 17. 선고 2013허8581 판결 등.

40) 바람직하지 않지만 굳이 진정 PbP와 부진정 PbP를 구분한다면, 진정 PbP의 경우 발명자가 최초로 발명한 ‘물건’을 제대로 특정할 방법이 없어서 ‘제조방법’을 동원하여 그 ‘물건’을 특정한 것뿐이므로, 이러한 사정이 없는 부진정 PbP보다 진정 PbP의 경우에 동일성설을 택함이 순리에 맞을 것으로 생각된다.

41) *Scripps Clinic & Research Foundation v. Gegentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

42) *Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

43) 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009). “To the extent that Scripps Clinic is inconsistent with this rule, this court hereby expressly overrule Scripps Clinic.”이라고 하여, 이전의 Scripps 판결이 더 이상 유효하지 않음을 명시하였다.

특별한 작용효과가 보호범위를 정함에 있어 고려되어야 한다는 입장을 취하고 있다.<sup>44)</sup>

#### 다. 일본

最高裁判所 1998. 11. 10. 선고 平成10(㉸)제1579호 판결은 동일성설을 취하였다. 하급심 판례들을 보면, 東京高裁 1997. 7. 17. 선고 平成6(㉸)제2857호 판결, 東京高裁 2001. 1. 31. 선고 平成11(㉸)제5303호 판결, 東京地裁 1998. 9. 11. 선고 平成1(㉸)제5663호 판결 등이 모두 동일성설을 취하였고, 한정설의 입장을 취한 판결로 보이는 것에는 東京地裁 2000. 9. 29. 선고 平成11(㉸)제8434호 판결, 東京地裁 2002. 1. 28. 선고 平成12(㉸)제27714호 판결 등 소수에 불과하다고 한다.<sup>45)</sup>

한편 앞서 본 知財高裁 2012. 1. 27. 선고 平成22(㉸)제10043호 大合議 판결에서는 “진정 PbP에서는 해당 발명의 기술적 범위는 ‘특허청구범위에 기재된 제조방법으로 한정되지 않고, 동 방법으로 제조된 물(物)과 동일한 물(物)’로 해석되는데 반해, 부진정 PbP에 대해서는 해당 발명의 기술적 범위는 ‘특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물(物)’로 한정된다고 해석되게 된다.”고 판시하였다.

그러나 이 판결은, 앞서 본 最高裁判所 2015. 6. 5. 선고 平成24(受)제2658 판결과 같은 날에 선고된 最高裁判所 平成24(受)제1204 판결에 의하여 파기되었다. 이 판결은 특허침해 단계(기술적 범위 해석)에서 특허청구범위 해석과 관련하여서도 平成24(受)제2658 판결과 마찬가지로 내용을 판시한 후, 더불어 아래와 같이 판시하여 동일성설을 취하였다.

“따라서 물(物)의 발명에 대한 특허청구범위에 그 물(物)의 제조방법이 기재된 경우에도 그 특허 발명의 기술적 범위는 당해 제조방법에 의하여 제조된 물(物)과 구조, 특성 등이 동일한 물(物)로서 확정된다고 해석함이 상당하다.”

다만, 발명의 명확성에 관한 요건과 관련하여, “PbP 청구항에 있어서 그 특허청구범위의 기재가 특허법에서 말하는 「발명이 명확할 것」이라는 요건에 부합한다고 할 수 있는 것은 출원 시에 있어서 그 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능하거나 또는 거의 실제적이지 않다는 사정이 존재하는 때로 한정된다고 해석함이 상당하다”고 판시하면서<sup>46)</sup>, PbP 청구항

44) 윤태식(주 6), 418면.

45) 윤태식(주 6), 420~421면.

46) 그 보충의견에서는, 동일성설을 취하는 경우 권리범위가 해당 제조방법에 의해 제조되었던 것으로 구조, 특성 등이 동일한 것에까지 미치게 되어 공정한 경쟁을 저해하고 제3자의 이익을 부당하게 해치게 되기 때문에 PbP 청구항은 예외적으로 인정하고, 이를 인정할 사정이 있는지도 엄격하게 생각할 필요가 있고, 출원심사도 실질적으로 이에 대응되어야 한다고 하면서, “앞으로 심사단계는 PbP 청구항에 불가능·비실제적 사정에 대하여 출원인에게 주장·증명을 촉구하고 그것이 충분하지 않은 경우에는 거절결정을 하게 될 것이고, 이러한 사태를 피하고 싶으면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관한 특허로도 출원해야 할 것이다. 이전 출원 심사단계에서 불가능·비실제적 사정에 대해 체크하지 않아 등록된 PbP 청구항에 대해서 앞으로 무효심판청구나 침해소송 과정에서 무효의 항변이 제기될 것으로 예상된다. 그러나 출원시 불가능·비실제적 사정의 존재를 밝힐 수 없다면 그것이 무효로 되어도 어쩔 수 없다.”고 판시하였다.

의 기재를 일반적으로 허용한 知財高裁의 平成22(ネ)제10043호 大合議 판결은 특허청구범위의 기재가 위 요건에 적합한지 여부를 다시 심리해야 한다고 판단하였다.

## 라. 우리나라

### 1) 학설

2011후927 전합판결 이전의 학설들을 살펴보면, ① 특허성 판단 시에는 동일성설을 취하고, 침해 판단 시에는 동일성설을 원칙으로 하되 예외를 인정하는 견해, ② 특허성 판단 시에는 동일성설, 침해 판단 시에는 한정설을 취하는 견해, ③ 특허성 및 침해 판단 모두 한정설을 취하는 견해 등으로 나누어져 있었다.<sup>47)</sup>

그 중 ①의 견해를 취한 학설들을 구체적으로 살펴보면, i) 특허발명의 제조방법은 물건의 구성을 특정하는 하나의 수단에 불과하므로 권리침해 단계에서도 제조방법은 원칙적으로 고려할 필요가 없으나, 문제가 되는 PbP 청구항의 출원과정에서 선행발명의 물건에 특허성이 있는 새로운 제조방법을 적용하였음을 주장하여 특허를 받거나, 특허권자가 침해주장자체에 의해 사용되는 제조방법을 이미 알고 있었음에도 출원명세서에 이를 채택하지 아니하고 이를 피하여 다른 제조방법을 기재하게 되었다는 점이 출원경과과정에서 명백히 드러나거나, 발명의 명세서에 그러한 제조방법에 기한 특유한 작용효과가 강조되어 있는 경우에는 개별적으로 금반언의 원칙 등이 적용되어 특허부여 단계에서와는 달리 특허침해 단계에서는 사안에 따라 제조방법이 고려될 여지가 있다는 견해,<sup>48)</sup> ii) PbP 청구항의 신규성, 진보성 등을 판단함에 있어 그 실질을 ‘방법’으로 한정하지 아니하고 ‘물건’에 대한 발명으로 본 이상, 권리행사의 국면에서도 이를 ‘물건의 발명’으로 보아 동일한 폭의 권리를 부여함이 일관성 있는 사고이고, 다만 PbP 청구항의 경우 발명의 종류와 성질에 따라 개별적으로 이를 평가함이 상당한데, 화학, 생물학 분야의 발명과 달리 기계, 장치 등의 발명에서 PbP 청구항의 형태를 빌리지 않더라도 물건의 구성만으로 청구항을 작성하는데 어려움이 없음에도 그 형태를 빌렸다면, 이는 출원인이 선행기술로 이미 존재하는 동일한 물건에 의해 당해 특허의 등록이 거절되는 것을 피하기 위하여, 특정한 방법으로 물건을 제조하는 것이 고유한 기술적 효과를 가진다는 점을 나타내기 위한 경우가 많을 것이므로, 이러한 경우 청구항에 기재된 방법 이외의 방법으로 물건을 제조, 사용하는 행위는 침해를 구성하지 않는다는 견해,<sup>49)</sup> iii) 특허성 판단의 경우와 침해 여부 판단의 경우 권리범위를 달리 해석하는 것은 그 근거도 없을 뿐만 아니라 일관성이 없어서 바람직하지 아니하므로 동일하게 해석함이 타당하다는 전제 아래, PbP 청구항의 구체적인 해석론으로는 특허성 판단시 동일성설을 취하고, 침해 여부 판단시 동일성설을 원칙으로 하되 일정한 사정이 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 제조방법으로 제조된 물건으로 한정하는 예외를 인정해야 한다는 견해<sup>50)</sup> 등이 있었다.

47) 그 구체적인 내용에 대해서는, 최성준(주 11), 680~687면 참조.

48) 윤태식(주 6), 34~35면.

49) 조영선, “Product by Process Claim을 둘러싼 법률관계”, 특허판례연구, 박영사(2009), 143~144면.

50) 최성준(주 11), 687면. 그 근거는 위에 기재한 학설들이 든 것과 같다고 한다.

2011후927 전합판결 이후의 학설들을 살펴보면, i) 특허요건 및 침해판단의 기준을 일치시켜야 한다는 전제 아래, 발명자가 신규하고 진보한 물건을 발명한 것이라면 그 발명에 상응하게 넓은 권리범위를 보장해 주고, 신규하지 않은 물건에 대하여 물건의 구성 중 하나를 제조하는 신규하고 진보한 방법을 제시한 경우 그 발명의 본질은 그 제조방법에 있으므로, 그 경우 청구항에서 제시한 물건의 구조에 해당하는 다른 구성요소와 그 제조방법을 함께 고려하여 침해 여부를 판단하면 된다는 견해,<sup>51)</sup> ii) 청구항해석의 일원론을 찬성하나 구체적 적용에서 청구항 유형에 따라 특수성을 고려할 필요가 있다는 전제 아래, PbP 청구항 해석에서는 특허요건을 상대적으로 강화하여 제한할 필요가 있으나, 청구항에서 사용된 제조방법의 기재는 물건의 구조나 특성을 파악하는데 필수적인 기재로 보아야 하므로, 특허부여 단계에서는 동일성설을, 특허침해 단계에서는 한정설을 취하는 것이 합리적이라는 견해<sup>52)</sup> 등이 있다.

## 2) 판례

특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결(확정),<sup>53)</sup> 특허법원 2006. 6. 21. 선고 2005허6580 판결(심리불속행 기각),<sup>54)</sup> 특허법원 2013. 6. 21. 선고 2012허11139 판결(상고기각) 등에서는 한정설을 취한 바 있다.

대법원은 그 후 위 2012허11139 판결의 상고 사건에서 ‘원칙적 동일성설’을 취하였다. 즉, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(이하 ‘대법원 2013후1726 판결’)은 2011후927 전합판결의 법리를 그대로 인용한 후 “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 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 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.”고 판시하였다.

대법원 2013후1726 판결은 위 법리를 적용하여, “특허청구범위가 ‘썩임을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 얻은 썩추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻은 다음 이를 다시

51) 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항(Product-by-Process Claim)의 해석에 관한 새로운 제안”, 성균관법학 22권 1호, 성균관대학교 비교법연구소(2010. 4.), 201~202면.

52) 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by Process) 청구항의 특허침해판단에서의 해석기준”, 사법 36호, 사법발전재단(2016), 255~256면.

53) “물건 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하는 것이 원칙이나, 그 청구범위에 물건을 제조하는 방법이 물건의 특성에 영향을 주는 구성요소로 명확히 기재되어 등록된 경우 그 효력범위를 정하는데 있어서는 그 물건을 제조하는 방법을 그 발명의 필수적 구성요소로 보아 그 한정된 제조방법에 의해 만들어져 그 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건에만 효력이 미치는 것으로 해석하여야 한다.”고 판시하였다.

54) “특허법 제42조 제4항 제3호가 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것을 요구하고 있으므로 PbP 청구항도 그 권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 한다.”고 판시하였다.

실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 방법에 의하여 제조한 자세오시딘(5,7,4'-trihydroxy-6,3'-dimethoxy flavone)을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물'로 되어 있는 발명에 대해, 특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 그 권리범위를 해석함에 있어서 유효성분은 '자세오시딘'이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다"고 하는 한편, "자세오시딘의 '제조방법'에 대하여는 별도의 청구항에서 특허청구하고 있을 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 명세서에는 자세오시딘 자체에 대하여 실험을 하여 대조군인 슈크랄페이트보다 약 30배의 위장질환 치료 효과를 나타낸다는 것을 밝힌 실시예가 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 권리범위를 위와 같이 해석하더라도 그 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의 명백히 불합리한 사정이 있다고 할 수는 없다."고 판시하였다.<sup>55)</sup>

## IV. 대상판결의 검토

### 1. 대상판결의 검토

#### 가. 실시 범위

대상판결은 특허부여 단계에 관한 2011후927 전합판결을 참조 판결로 들면서, "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 확인대상발명과 대비해야 한다"고 판시하였다. 즉, 대상판결은 특허침해 단계에 관하여 앞서와 같이 '원칙적 동일성설'을 취한 대법원 2013후1726 판결을 참조 판결로 들지 않고 있다.

참고로, 대상판결의 원심판결에서는 대법원 2013후1726 판결을 참조 판결로 들면서, "다만 ... 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다"는 법리 부분은 인용하고 있지 아니하다.

#### 나. 분석 및 검토

대상판결이 위와 같이, 특허침해 단계에 관한 것으로서 더 직접적이라고 할 수 있는 대법원 2013후1726 판결이 아니라 2011후927 전합판결을 참조 판결로 든 것은, 最高裁判所 平成24(受) 제1204 판결이 취한 것과 같은 태도(동일성설)를 취하려고 한 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 이

55) 이와 달리, 앞서의 특허법원 2013. 6. 21. 선고 2012허11139 판결은 청구항을 '위 제조방법에 의해 제조된 자세오시딘'으로 해석한 후(즉, '한정설'을 취함), 확인대상발명은 제조방법이 이와 다르므로 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

와 달리, 대상판결의 사안은 대법원 2013후1726 판결이 실시한 예외적인 사정이 있는 경우가 아니므로, 굳이 대법원 2013후1726 판결보다는 PbP 청구항의 해석론을 정리한 2011후927 전합판결을 참조 판결로 들었을 가능성도 있다.<sup>56)</sup>

한편, 대상판결의 실시를 그 원심판결과 함께 살펴보면, 대법원 2013후1726 판결의 사안과 마찬가지로, 동일성설에 의하더라도 이에 대한 비판론에서 들고 있듯이 권리범위 속부 여부를 판단하는 것이 그렇게 어려운 일<sup>57)</sup>이 아니라는 점을 알 수 있다. 즉, 이들 사안에서 보듯이, PbP 청구항을 동일성설에 따라 해석한 후 확인대상발명과 비교해 보면, 물건의 관점에서 서로 차이가 있는지 여부가 바로 드러나고, 또한 그 물건의 관점에서 변론에 현출된 제반 증거자료를 근거로 동일 또는 균등의 범위를 벗어난다고 볼 만한 ‘효과’의 실질적인 차이가 있는지 여부를 밝혀 권리범위에 속하는지 여부를 충분히 판단할 수 있음을 잘 알 수 있다.

이들 판결의 경우 결국 동일성설에 의하더라도 권리범위 불속으로 판단되었으므로, 한정설과 비교하여 동일성설의 타당성이 바로 드러나지 않는다.

그런데 대법원 2013후1726 판결의 관련사건<sup>58)</sup>을 살펴보면 한정설을 취하는 경우의 부당성이 바로 드러난다. 이 사건에서는 아래와 같은 확인대상발명이 청구항 1의 권리범위에 속하는지 여부가 문제되었다. 이에 대해, 특허심판원은 권리범위에 속한다고 하였음에 반하여, 특허법원 2013. 6. 21. 선고 2012허10419 판결은 한정설을 취하여 권리범위에 속하지 않는다고 하였다.<sup>59)</sup>

**【청구항 1】** “썩임을 70~100%<sup>60)</sup> 에탄올로 추출한 후 농축 건조하여 제조하는 것으로서, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성분을 함유하지 않고, 유파틸린 및 자세오시딘을 고농도로 함유하며, 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내는 썩추출물을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용 가능한 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물”

**【확인대상발명】** “썩임에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여 제조되며, 유파틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 썩추출물을 유효성분으로 포함하며 이에 약제학적으로 허용 가능한 물질이 첨가된 위장질환치료용 약제학적 조성물”

즉, 대법원 2013후1726 판결이 실시한 법리를 따를 때, 청구항 1의 권리범위는 ‘썩추출물’이라는 물건 자체로 해석해야 한다. 그리고 그 명세서에 ‘썩추출물’ 자체의 ‘위장질환 치료 용도’에 기술적 특징이 있다고 하고 있지, 이를 떠나서 그러한 ‘제조방법 자체’에 기술적 특징이 있다고는 하

56) 대상판결의 원심판결은 이와 같은 취지로 해석된다.

57) 한정설을 취한 Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. 판결(Fed. Cir. 2009)에서 다수의견의 논거이다.

58) 권리범위 속부 여부 대상 청구항이 서로 달랐다.

59) 그 제조방법에서 “썩임을 70~100% 에탄올로 추출한 후” 제조되는 것(특허발명)과 “썩임에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여” 제조되는(확인대상발명) 차이가 있음을 이유로 들었다.

60) 이후에, 이를 ‘90~100%’로 정정하는 정정심판을 청구하여 특허심판원 2014. 12. 23.자 2014정67 심결로 인용되어 그 무렵 확정되었다. 이에 따라, 대법원은 위 특허법원 판결을 정정 파기하였고(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1733 판결), 파기환송 후 원고의 불출석으로 소취하 간주되어 사건이 종료되었다(이에 따라 ‘권리범위 속’으로 판단한 심결 확정).

고 있지 않기 때문에,<sup>61)</sup> 그 권리범위를 위와 같이 물건 자체로 해석한다고 하여 명백히 불합리한 사정이 있다고 할 수는 없다.

따라서 ‘청구항 1의 쑥추출물’과 ‘확인대상발명의 쑥추출물’의 동일성 여부를 비교하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 하는데, 그 제조방법이 일반적인 추출방법 중 하나인 “90~100% 에탄올로 추출”한 후 농축 건조하여 제조하거나(특허발명) “100% 이소프로판올을 가하여 추출”하여 여과한 후 감압농축하거나(확인대상발명) 그 물건 자체는 “유파틸린 및 자세오시딘을 고농도로 함유하며, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성분을 함유하지 않는 쑥추출물을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용 가능한 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물”로 동일하므로, 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

그럼에도 위 사안에서 한정설을 취하게 되면, 추출방법을 조금만 변경하더라도 특허발명의 권리범위에서 벗어나 버리는 부당한 결론이 도출된다. 이와 같이, 한정설은 “제조방법의 기재”를 제외한 나머지 부분만으로도 발명적 가치가 있어서 충분히 보호해 주어야 하는 발명을 형식 논리에 의하여 사장시켜 버리는 치명적인 문제점이 있다.

## 2. 특허침해 단계에서 PbP 청구항에 대한 바람직한 해석

### 가. 동일성설에 의한 판단

PbP 청구항은 본질적으로 ‘물건의 발명’이라는 점을 고려할 때, 특허부여 단계에서는 미국, 유럽, 일본 등의 판례와 실무가 취하고 있는 동일성설을 취함이 바람직하다. 물건을 명확하게 알 수 없는 경우 문제가 있다는 동일성설에 대한 비판은, 미국이나 유럽의 실무에서 보듯이 출원인이나 특허권자에게 공지된 물건과의 차이를 증명하도록 함으로써 해결할 수 있을 것이다.

또한, ‘물건’ 청구항으로서의 성격이 특허부여 단계이든 특허침해 단계이든 달라지는 것은 아니고, 특허 청구항의 해석을 각 단계 별로 달리 하는 것은 바람직하지 않으므로, 특허침해 단계에서도 ‘물건’으로서 동일성만을 따지는 동일성설이 타당하다.

한편, 진정 PbP와 부진정 PbP로 나누어 다르게 해석하는 것은, i) 이들 발명이 모두 ‘물건의 발명’인 점에서 차이가 없음에도 그 특허청구범위 해석을 달리 할 근거가 없는 점, ii) 知財高裁 大合議 판결에서와 같이 부진정 PbP 청구항에 대해 한정설을 취하는 경우 방법발명과 같아짐에도 방법발명의 형태가 아닌 PbP 청구항의 형태를 인정할 필요가 있는지 의문인 점, iii) 진정 PbP와 부진정 PbP 사이에 특허청구범위의 해석이 완전히 달라짐에도, 실제 사례에서 양자를 구분하는 것이 매우 어려운 사례가 많아 혼란이 불가피한 점, iv) 미국, 유럽에서는 채택하지 않는 일본 知財高裁의 독자적인 견해에 불과한 점 등에 비추어 채택할 바가 못 된다.

일본 最高裁判所가 「발명이 명확할 것」이라는 요건의 판단기준으로 제시한 “불가능·비실제적인 사정” 역시, 진정 PbP와 부진정 PbP의 개념을 구분하여 서로 다른 청구항 해석을 한 知財高裁 大

61) ‘에탄올에 의한 추출방법’은 일반적인 추출방법이다.

合議 판결의 영향을 받은 것으로 보이나, 매우 애매하고 막연한 개념으로서 그 판단이 일본 학계와 실무계에서 거센 비판을 받고 있으므로, 우리나라에서는 이러한 개념이나 판단기준을 수용해서는 안 될 것이다.

한정설은 그 논거로, i) 만일 물건의 구성을 알 수 없다는 이유로 ‘제조방법’에 의해 특정된 물건에 대한 특허를 획득하여 물건으로서 넓은 권리범위를 인정한다면, 제3자의 실시가 특허 침해인지 여부 판단을 위해 그것이 특허된 물건과 동일 또는 균등한지 확인되어야 하나, 이 역시 불가능할 것이고, ii) 물건 발명의 구성을 명확히 하여 권리범위의 외연을 특정하는 것은 명세서 기재에 관한 발명자의 책무인데, 이를 다하지 못한 채 ‘제조방법’의 형태로 특허청구항을 구성한 발명자를 위하여 그 특정 방법 이외의 실시 형태에까지 권리범위를 인정하는 것은 부당하다는 것을 들고 있다.<sup>62)</sup> 그러나 앞서 대상판결 및 대법원 2013후1726 판결의 사례를 살펴보면, 동일성설을 취하여 동일 또는 균등 여부를 판단하는 것이 그렇게 어려운 일이 아닐 뿐만 아니라, 그 사건에서 문제된 특허발명의 명세서를 살펴보면, 그 특허의 실체가 제조방법이라기보다는 물건으로 보이므로, 위 비판은 타당하지 않다고 생각된다.

#### 나. 명백히 불합리한 경우 권리범위 제한(대법원 2013후1726 판결이 실시한 법리)

한편, 특허침해 단계에서 동일성설을 취하더라도, 경우에 따라서는 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있을 수 있다. 그러한 경우에는 법적 정의와 구체적 타당성 확보라는 관점에서 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정하는 것이 바람직하다. i) 이것이 기존의 우리 대법원판례의 태도에 부합하고, ii) 우리나라 학설을 보더라도 침해단계에서까지 순수한 동일성설을 취하는 견해는 많지 않으며, iii) 미국과 같이 침해 단계에서 그 권리범위를 ‘제조방법’으로 한정하는 입장을 취하는 나라도 있다는 점, 그리고 동일성설을 취한 일본의 하급심 판례들 중에는 “일반적으로 특허청구 범위가 제조방법에 의하여 특정된 경우라고 하더라도 특허의 대상은 물건이기 때문에 그 권리범위도 그 방법에 의하여 제조된 물건에 한정된다고 해석할 필연성이 없다. 다만, 당해 특허청구항에 기재된 방법에 의하여 제조된 물건만으로 권리범위를 한정하여 보아야 할 특수한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하다.”라고 실시한 판결이 다수 있다는 점<sup>63)</sup>을 고려하더라도 그렇다.

대법원 2013후1726 판결이 실시한 법리는 이와 같은 의미를 담고 있다고 볼 수 있다. 이하에서 그 논리적 근거를 더 자세히 살펴본다.

1) 대법원은 “특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원

62) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. 판결(Fed. Cir. 2009)에서 다수의견의 논거이다.

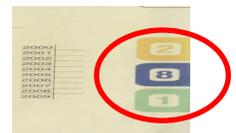
63) 조영선(주 49), 140~141면.

칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한해석할 수 있다.”고 판시해 오면서, 특허침해 단계에서 예외적으로 권리범위의 제한을 허용해 오고 있다.<sup>64)</sup> 대법원이 침해 단계에서 예외적으로 권리범위의 제한을 허용하는 근본적인 이유는, 그 명세서에 의해 파악되는 발명의 실체(가치)에 상응한 범위 내에서만 독점권을 부여하는 것이 특허법의 원리와 실질적 정의에 부합하기 때문이다.

2) 위와 같이 특허침해 단계에서 특허부여 단계에서와 다른 현상이 일어난다고 하여 논리적으로 모순되거나 특허 법리에 반하는 것은 아니고, 오히려 특허 법리에 부합하는 당연한 결과라고 할 수 있는데, 아래와 같은 이유 때문이다.

하나의 특허청구범위에는 하나의 기술사상으로 묶인 발명이 기재되는데, 일반적으로 실제 그 안에 포섭되는 실시의 형태는 매우 다양하다.<sup>65)</sup> 그런데 특허부여 단계에서는, 이들 수많은 실시 형태 중 가장 선행기술에 근접한 실시 형태를 상정하여 신규성, 진보성 등 특허요건을 판단한다. 반면, 특허침해 단계에서는, 이들 수많은 실시 형태 중 가장 확인대상발명과 근접한 실시 형태를 상정하여 권리범위 속부 여부를 판단한다. 따라서 각 단계에서 상정되는 특허발명의 실시 태양은 달라질 수 있고, 특허부여 단계에서는 발명자(출원인), 특허청 심사관, 또는 특허심판원이나 법원 등이 전혀 특허의 대상으로 삼지 않았던(심지어는, 미처 생각하지도 못했던) 실시 태양이, 추후 특허침해 단계에서 ‘단순히 특허청구범위에 기재된 문언의 해석 범위에 포섭된다는 이유로’ 주장될 수 있고, 만일 특허침해로 인정되게 된다면 특허권자는 뜻하지 않은 횡재를 하게 된다. 따라서 그러한 실시 태양을 들어 특허침해가 된다고 하려면, 과연 그러한 실시 태양까지도 발명자가 의도한(발명

64) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결 등. 이 사안에서 특허발명은, 오른쪽 도면(타원형 원 안쪽)과 같이 여러 색으로 된 파일의 인쇄 시, 1매마다 복수의 색깔을 한꺼번에 인쇄하여 완성하지 않고, 동일한 색을 인쇄할 파일들을 분류하여(인쇄할 색깔별로 다시 모음) 한 묶음의 파일 전체에 동일한 색을 일괄 인쇄하고, 다시 다음 단위로 내려가 동일한 색을 일괄 인쇄하는 방법으로, 동일한 색상끼리 모아 인쇄하여 인쇄의 효율성을 높이려고 하는 발명이었다. 확인대상발명은 특허발명과 같은 방식인데, 다만 인쇄용지 단위로 2색도 인쇄[예를 들어, 2번(노란색), 8번(보라색)을 하나의 인쇄판으로 인쇄]를 하는 기술이었다. 이에 대해 대법원은, 특허발명의 청구항에는 1색도 인쇄인지 또는 2색도 인쇄인지 여부에 대하여 아무런 한정이 없으나, i) 발명의 상세한 설명의 기재에 의하면, 1색도 인쇄만을 전제로 하고 있고, 2색도 인쇄는 그 기술적 사상에 포함하고 있지 않거나 발명자가 인식하고 있지 않는 점, ii) 실시 예에도 2색도 인쇄 방법을 전혀 개시하고 있지 않은 점, iii) 관련 가치분 사건에서도 특허권자는 위 특허발명은 1색도 인쇄만 가능하고 2색도 인쇄는 불가능하다고 주장하다가, 확인대상발명의 실시를 확인하고 난 후에야 2색도 인쇄에도 권리범위가 미친다고 주장한 점 등을 종합하여, 그 권리범위를 1색도 인쇄로만 제한하여 ‘권리범위 불속’으로 판단하였다.



65) 예를 들어, “유기 전기발광 소자의 재료인 화합물  $X^3\left(\begin{matrix} \text{Ar}^5 \\ \text{N} \\ \text{Ar}^6 \end{matrix}\right)_p$  에서, X3: 피렌, p=2, Ar5, Ar6: 치환(메틸기로 치환) 또는 비치환 페닐”이라는 특허청구범위에 포섭되는 구체적인 화합물(실시 형태)은 수십만, 수백만 개가 넘을 수 있다.

한) 기술내용인지 검증이 필요하다.

이와 같은 메커니즘에 기초해 보면, 특허부여 단계와 특허침해 단계에서의 차이는, 각 단계에 부합하는 판단의 적정성을 확보하고자 하는 관점의 차이에 기인하는 것이지, 특허청구범위(기술적 구성)의 해석론 자체를 다르게 한다거나 하는 논리적 모순에 기인하는 것이 아님을 알 수 있다.

3) 이러한 논의를 PbP 청구항에 적용해 본다.

특허청구범위의 해석을 특허부여 단계와 특허침해 단계에서 다르게 하여야 할 근거가 없으므로, PbP 청구항의 경우에도 이들 단계에서 모두 동일성설을 취하여 특허청구범위를 해석함이 논리적 일관성이 있는 타당한 해석론이다. 다만, 이와 같은 기술적 구성의 확정을 기초로, 특허발명의 구체적인 권리범위(보호범위)를 적정하게 설정하여 특허침해 여부를 판단할 것이 요구된다. 즉, 앞서 검토한 것과 같은 ‘침해 단계에서 권리범위의 제한’ 원리를 PbP 청구항이라고 해서 달리 볼 이유가 없다.

앞서의 *Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Co.* 사건에서, 원고 특허는 ‘발뒤꿈치와 장심(掌心)으로 이루어진 주형(鑄型)의 뒤꿈치 부분에 탄성재를 주입하고 그 주위를 폴리아우레탄 발포체로 둘러싸는 방법을 이용하여 제조한 충격흡수용 신발 깔창’인데, 피고는 다른 방법을 통해 제조되었으나 구성은 동일한 충격흡수용 깔창을 구입하여 신발을 제조, 판매하였다. CAFC는 “신발 깔창을 제조하는 방법이 원고 특허와 다른 이상, 비록 제조된 신발 깔창이 원고 특허의 물건과 같다고 하더라도 그 특허를 침해한 것은 아니다.”고 실시하였다.

동일성설을 취할 때, 위 결론이 그대로 유지될 수 없을 것이다. 그러나 그 특허명세서에 “그와 같은 제조방법에 의한 현저한 작용효과(ex 탄성재의 결합이 견고해짐)를 강조하면서, 그러한 ‘제조방법’에 의한 신발 깔창이 아니고서는 자신의 의도한 기술내용을 달성할 수 없고, 따라서 그 ‘제조방법’의 탁월성에 발명의 본질이 있다”는 취지의 기재가 되어 있다면, 명세서의 기재에 따를 때 발명의 실체는 ‘그 제조방법 자체’로 보이므로,<sup>66)</sup> 이에 상응하게 ‘제조방법’의 범위 내에서만 특허권이라는 독점권을 부여하는 것이 특허법 원리와 실질적 정의에 부합한다고 할 수 있다.<sup>67)</sup> 그리고 명세서의 기재 등을 참작해 이와 같이 ‘명백히 불합리한 예외적인 사안’을 충분히 골라낼 수 있으므로, 실무상 그 판단에 아무런 문제가 없다.

이와 달리, 미국 판례 중에서도 동일성설을 취한 *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.* (Fed. Cir. 1991) 판결의 사안을 보면, 원고 특허는 ‘모노클로날 항체를 이용하여 정제, 농축하는 방법으로 제조된 Factor VIII: C(혈액응고 유전인자)’인데, 피고는 다른 방법을 이용하여 정제, 농축된 ‘Factor VIII: C’를 제조하였다. CAFC는 “특허청구항은 특허요건의 판단 단계에서든 침해의 판단 단계에서든 일관된 원칙에 의하여 취급되어야 하는바, 비록 원고 특허가

66) 잘못된 것이기는 하지만, 특허청 심사관에 따라서는 그러한 ‘제조방법’을 중요하게 여겨 특허 부여해 놓은 것도 있을 수 있다.

67) 특허부여 단계에서는 ‘물건’ 청구항으로 해석되는 이상 그대로 특허청구범위(기술적 구성)를 해석하여 신규성 또는 진보성을 판단하면 그만이다.

‘PbP 청구항’이라도 어디까지나 방법이 아닌 ‘물건’에 대한 청구항이므로, 피고가 다른 방법으로 ‘Factor VIII: C’를 제조하였어도 그 결과 생성된 물건이 동일한 이상 원고 특허에 대한 침해를 구성한다.”고 실시하였는데, 이 사안의 경우 명세서의 기재에 따를 때 발명의 실체는 ‘물건 자체’로 볼 수 있기 때문에 위와 같이 동일성설을 취하게 되지 않았나 하는 생각이 든다.

4) 이에 대해서는, 결국 침해 단계에서 다른 해석방법을 적용하는 것이므로 한정설과 마찬가지로 논리적이지 못하다(즉, 이원론을 취한 것이다)는 비판이 있을 수 있다. 그러나 이는, 이제는 논란이 일원론으로 정리된 것으로 보이는 특허법 영역에서의 해묵은 일원론, 이원론 논쟁 영역이 아니라, 법적 정의와 구체적 타당성 확보라는 일반적인 재판의 목표와 이상의 관점에 있는 것이므로, 이런 시각에서 ‘원칙적 동일성설’의 타당성 여부가 검토될 필요가 있다.

또한, ‘명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 예외적인 사안’이 어떤 경우인지 불명확하다는 비판이 있을 수 있으나, 관련 대법원판례의 사안들과 특허명세서 기재를 살펴보면, 이는 그렇게 어렵지 않게 판단이 가능한 영역이라고 생각된다. 즉, 대법원의 판시 문구 그대로 “명백히 불합리한 경우”를 가려내는 것이 그렇게 어렵지 않을 것이고, 이러한 판단의 관점은 일반적인 재판에서 항상 문제되는 것이라고 할 수도 있다.

5) 한편, 앞서 본 일본 最高裁判所 판결에서의 아래와 같은 소수의견이 일본에서도 더 많은 지지를 받고 있는 것으로 보인다. 이 견해가 대법원 2013후1726 판결이 실시한 법리의 관점과 일맥상통한 부분이 있어서 이를 요약하여 기재해 본다.

“다수 의견은 지금까지의 특허법 해석 및 특허실무의 운용과 상반된다. 1994년 법 개정의 취지에서 본다면, 출원인 스스로가 PbP 청구항을 선택한 이상, 단순히 형식적으로 그것이 PbP 청구항인지 또는 그것이 어떠한 종류의 PbP 청구항인지 등의 소위 절차적 사항을 근거로 이를 불명확하다고 하여 거절·무효 이유로 하는 것에는 매우 신중한 운용이 이루어져 왔고 이는 올바른 법 해석·운용인데, 다수 의견은 이러한 법 해석·운용을 근거에서 뒤집는 결과가 되어 부당하다. 다수의 견이 말하는 “불가능·비실제적인 사정”은 그 기준이 매우 애매하고 막연하여 그에 근거한 발명의 특정 작업과 입증은 결코 용이하지 않고 현실적이지 않다. 「특허발명의 기술적 범위」를 출발점으로 하여 이에 일치시키기 위해 「발명의 요지」인정의 장면에서 불가능·비실제적 기준에 합치하는지 아닌지의 ‘절차적인 문제’를 가지고 명확성 요건을 발동시켜 처음부터 특허 취득을 인정하지 않는다고 하는 다수 의견의 해석은 지나친 감이 있다. PbP 청구항은 침해소송에 있어서의 특허발명의 기술적 범위의 인정과 발명의 요지인정이 상이한 예외 중의 하나라고 해석하여야 하고, 이 경우 일부 PbP 청구항에 대해서는 발명의 요지인정에 비해 권리행사의 국면에서 특허발명의 기술적 범위의 확정이 좁아진다고 하는 결과도 있을 수 있지만, 이 역시 출원인이 이러한 PbP 청구항을 선택한 결과로서 어쩔 수 없는 부분이다. 따라서 사안에 따라서는 필요에 따라 출원경과 금반언의 법리나 의식적 제외의 법리 등 종래부터 확립된 클레임 해석의 법리에 의해 PbP 청구항으로 표현된 물건의 특허에 관한 특허발명의 기술적 범위를 실질적으로 그 제법으로 한정되도록 해석함으로써

써 타당한 결론이 도출될 수 있다.”

### 3. 대상판결의 의의

PbP 청구항은 현재 특허 실무에서 매우 일반화 되어 있는 청구항 기재 방식으로 특허분쟁에서 흔히 접하게 된다. 따라서 PbP 청구항의 해석 문제는 실무상 매우 중요한데, “물건발명”으로서의 성격을 가지면서도 “제조방법”이라는 이질적인 요소가 청구항에 함께 기재되어 있다 보니, 이를 어떻게 해석하는 것이 올바른 것인지에 관하여 전 세계적으로 논란이 되어 왔고, 이에 각국 법원은 각자의 입장을 정리한 판결을 선고해 왔다.

이와 관련하여, 우리나라는 2011후927 전합판결<sup>68)</sup>과 그에 이어 나온 대법원 2013후1726 판결에 의하여 특허부여 단계와 특허침해 단계에 대하여 대법원의 판결로써 우리나라의 독자적인 법리를 정립한 바 있다. 대상판결은 이들 대법원판결 이후 PbP 청구항에 대한 특허침해 단계에서의 해석에 관한 2번째의 판결로서, 동일성설을 재확인하였다는 점에서 의미를 가진다.

한편, 우리 대법원이 위와 같이 독자적인 법리를 정립한 이후에, 우리나라와 비슷한 특허제도를 가지고 있는 일본의 最高裁判所 역시 우리나라 대법원과 같은 동일성설을 취하면서, 진정 PbP와 부진정 PbP로 나누어 복잡한 법리를 선언한 知財高裁의 전원합의체 판결을 파기하였다. 다만, 일본의 最高裁判所 판결의 경우, 특허침해 단계에서도 동일성설을 엄격히 유지하였고, 그러다보니 PbP 청구항의 권리가 부당하게 확대되는 현상이 생길 것을 염려하여, 발명의 명확성 요건에 관한 판단기준을 제시하여 PbP 청구항을 규제하고자 하였다. 그러나 이러한 태도는 그 동안 구축되어 온 실무와 어긋나는 것일 뿐만 아니라, 명확성 요건의 판단기준으로 제시한 “불가능·비실제적인 사정”은 매우 애매하고 막연하여 일본 학계와 실무계에서 많은 비판을 받고 있다.

현재까지 축적된 특허실무에 어긋나 엄청난 혼란을 초래할 것임이 명약관화하고, 판단자 입장에도 애매한 위와 같은 기준에 의하여 특허 출원인을 괴롭히는 일은 우리나라에서는 절대 일어나서는 안 될 것이다. 일본의 最高裁判所 판결이 우려하고 있는 점은, 모든 법률의 근본 원리인 신의성실의 원칙, 권리남용의 원칙 등에서 비롯되는 그간 축적되어 온 대법원판례의 법리에 의하여 충분히 해결할 수 있는 것이다. 즉, 2011후927 전합판결(동일성설) 및 대법원 2013후1726 판결(원칙적 동일성설)이 실시한 법리에 의할 때, PbP 청구항의 해석이 문제되는 모든 사안은 합리적으로 타당한 결론에 이를 수 있다. 이 점은 본문에서 설명한 각 대법원판결 사안에 그 법리가 구체적으로 어떻게 적용되어 해결되는지를 살펴보면 바로 드러난다.

따라서 대상판결을 이후에도 2011후927 전합판결 및 대법원 2013후1726 판결에 의하여 정립된 법리가 계속하여 계승·발전되어 나가길 희망하면서 이 글을 마친다.

68) 특허 실체법에 관한 최초의 대법원 전원합의체 판결이라는 점에서 더욱 그 의미가 크다. 그 이전에 특허 관련 전합판결은 총 4건이 있었는데, 신규성, 진보성을 침해 판단에서 다룰 수 있는지(3건)와 일사부재리의 기준시(1건)에 관한 것으로서 모두 특허 절차법에 관한 것들이었다.

## 【참고문헌】

- 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항(Product-by-Process Claim)의 해석에 관한 새로운 제안”,  
성균관법학 22권 1호, 성균관대학교 비교 법연구소(2010. 4.)
- 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by Process) 청구항의 특허침해판단에서의 해석기준”,  
사법 36호, 사법발전재단(2016)
- 남현, “물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급”, 대법원판례해설(80호), 법원도서  
관(2009)
- 박민정, “프로덕트 바이 프로세스 청구항에 관한 고찰”, 특허소송연구(6집), 특허법원(2013. 5.)
- 박정희, “대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결에 대한 판례해설”, 대법원판례해설(62호),  
법원도서관(2006)
- 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발  
전재단(2014. 2.)
- 조영선, “Product by Process Claim을 둘러싼 법률관계”, 특허판례연구, 박영사(2009)
- 최성준, “Product by Process Claim에 관하여”, 민사재판의 제문제(19권), 한국사법행정학회  
(2010)
- 특허청, 특허·실용신안 심사지침서(2011)
- 岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての”, パテント Vol. 64 No. 15  
(2011)
- 設樂隆一·石神有五, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームの 解釋”, 特許判例百選(第4版), 有斐閣  
(2012. 4.)
- USPTO MPEP, “2113 Product-by-Process Claims”
- Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F-Chapter IV 15,  
"4.12 Product-by-process claim"

지정토론문 1

## 제1발표문에 대한 제1토론문

(‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법)

차 상 욱(경북대학교 법학전문대학원 교수/변호사)

### 1. 들어가기

우선 ‘제조방법이 기재된 물건 발명’(Product by Process Claim, 이하 ‘PbP 청구항’)<sup>1)</sup>에 대하여, 대상판결(2020후11059 판결)의 판시내용과 법리를 상세히 분석하고, 또 이에 대한 해석론 일반과 각국의 해석론까지 비교법적으로 고찰하면서 중국적으로 대상판결을 검토해 주신 데 대해, 발표자(유영선 변호사)에게 감사를 드립니다. 아래에서는 토론자로서 ‘PbP 청구항’에 대한 이해를 간략하게 제시한 후, 몇 가지 질문을 드리고자 합니다.

### 2. ‘PbP 청구항’에 대한 이해

#### 가. PbP 청구항(PbP Claim)의 해석론 일반

(1) ‘제조방법이 기재된 물건 발명’(PbP Claim)이란 물건의 발명의 특허청구범위에 대상이 된 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우를 말한다. 예컨대 화학물질이나 바이오테크놀로지 기술에 의해 얻어진 물질에 관련한 발명의 경우에 그 물건의 구조나 물리적인 구체화 수단을 기재하는 것이 곤란하고 오히려 그 물건의 제조방법을 기재하여 발명을 정의하는 것이 실무상 타당한 경우도 있다고 상정할 수 있다.

문제는 물건의 발명에 관한 청구항에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는, 이른바 제법한정 물건청구항(PbP Claim)은 청구의 대상을 물건의 구조가 아니라 그 제조과정에 따라 정의하기 때문에 특허요건을 판단할 때 혹은 등록 후 침해여부를 판단할 때에 청구항의 해석을 따라 불일치가 생길 수 있다는 점이다. 나아가 물건의 구조나 특성을 특정하는 것이 가능함에도 불구하고 제조방법을 특허청구범위에 기재하는 경우에는 그러한 발명은 그 구조나 특성의 물건을 생산하는 방법의 발명과 범주적으로 차이가 명확하지 않다는 문제점이 생긴다.

1) 이하 ‘제법한정 물건청구항’(PbP Claim)이라는 용어와 혼용함.

(2) 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 해석에 관해서는 크게 제법한정 물건청구항(PbP Claim)도 일응 물건의 발명인 이상 제조방법을 고려하지 않고 최종생산물 그 자체의 특징만으로 한정해야 한다는 입장(동일성설, 物同一說)과 청구항의 일반적인 해석방법에 따라서 제조방법도 청구항에 기재된 한정사항의 하나로서 고려하여야 한다는 입장(제법한정설, 製法限定說)로 나뉘어 있다.

## 나. 종래 대법원 판결

### (1) 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 특허성 요건 판단기준- 권리부여단계

종래 대법원(2011후927 전원합의체 판결)<sup>2)</sup>은 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단하면서 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 하는지 여부에 대해 적극적인 태도를 취하였다.

즉, 종래 대법원은 제조방법이 기재된 물건의 발명에서 신규성 및 진보성은 “제조방법의 기재를 포함한 청구항 전부의 기재에 따라 특정되는 구조나 성질에 기하여 판단하여야 한다”고 설시하며, 제법한정 물건청구항(PbP Claim)에서 특허요건의 판단기준을 명백히 하였다. 이 판단은 제조방법 자체에 한정하는 것이 아니라, 그 제조방법에 따라서 얻게 되는 결과물의 구조나 성질에 기하여 판단하여야 한다고 결론을 내림으로써, 이른바 ‘동일성설(物同一說)’을 채택하였다.

### (2) 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 권리범위의 판단기준- 침해 등 단계

그리고 2011후927 전원합의체 판결 직후, 대법원은 2015년의 또 다른 판결(2013후1726)<sup>3)</sup>에서, 앞선 대법원 판결(2011후927 전원합의체 판결)을 인용하면서, 2011후927 판결에서 판시한 “제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다”는 해석기준을, 특허침해단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는 것인가를 판단할 때에도 동일하게 적용해야 한다고 판시하였다.

즉 대법원은 “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.”고 판시하였다.

그런데 해당 대법원 판결(2013후1726)은, “다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.”고 판시함으로써, 예외적인 경우에는 제법한정설을 취함으로써, 추가적으로 다른 기준이 적용될 수 있는 경우가 있음을 시사하였다.

2) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 [등록무효(특)].

3) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 [권리범위확인(특)].

## 다. 외국의 경우

제법한정 물건청구항(PbP Claim)에 대한 취급은 국가마다 다소간 차이가 있다.

### (1) 미국

미국에서는 제법한정 물건청구항(PbP Claim)에 대해 특허요건의 판단 시와 권리범위의 판단 시에서 PbP 청구항의 해석기준을 다르게 운용하고 있다.

미국특허청의 심사편람의 심사기준(MPEP §2113)에 따르면 발명의 요지인정에 관해서는 제법 자체를 특징으로 하여 인정하지 않는 이른바 “동일성설(物同一說)”을 채택하고 있다. 그런데 특허 침해단계에서 보호범위(기술적 범위)의 확정에서는 2009년 5월 18일 선고한 Abbott Labs. v. Sandoz, Inc 사건의 미국 CAFC 판결<sup>4)</sup>에서는 이른바 ‘제법한정설(製法限定說)’을 채택하고 있다.

### (2) 유럽

유럽특허청의 심사기준<sup>5)</sup>에 따르면, 발명의 요지인정을 할 때에는 이른바 “동일성설(物同一說)”을 채택하고 있다. 그렇지만 특허침해단계에서 보호범위(기술적 범위)의 확정에는 아직 판단기준이 존재하지 않는 것으로 보인다.<sup>6)</sup> 즉 특허부여단계에서는, 심사가이드라인 F부 IV장 4.12에 따르면, PbP 청구항에 대해 제품은 신규한 방법에 의해서 생산되었다는 사실만으로는 신규하다고 되지 않고(T 150/82 참조), 그 제품 자체가 신규성, 진보성 등을 가지는지 여부로 판단된다는 취지로 되어 있다. 이 해석은 특허 후 유럽특허청(EPO)에서 이의 신청하거나 심판에서 특허 유효성을 판단하는 경우에도 동일하다. PbP 청구항은 해당 제품 자체가 신규성 등의 특허성 요건을 갖추고 있는 경우이고, 또 명세서 중의 기재에 따라서는 조성, 구조 또는 다른 시험 가능한 파라미터 등으로 충분히 특정할 수 없는 경우에만 허용된다(심사 가이드라인에서 심결 T0150/82를 인용).

### (3) 일본

일본에서는 제법한정물건청구항(PbP Claim)에 대해, “불가능 · 비실제적 사정”이 인정되는 것을 기재의 명확성 요건으로서 하고 있다.

즉 2015년 6월 5일 선고한 일본 최고재판소 판결<sup>7)</sup>에서는 특허발명의 권리화 과정에서 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 발명의 요지인정의 경우와 침해소송의 장면에서 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 발명의 기술적 범위의 확정의 경우 모두 이른바 “동일성설(物同一說)”로 해석한다는 취지를 판시하였다. 또한 이 최고재판소 판결에서 제법한정 물건청구항(PbP Claim)이 일본

4) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

5) 심사가이드라인 (2014년판) Part F Chapter IV 4.12.

6) 유럽 특허청(EPO)은 특허권의 침해 판단을 하는 것이 아니므로, 유럽통일특허법원의 운용이후 그 판단을 추적할 필요가 있다.

7) 最高裁第二小法廷判決 平成27年6月5日, 平成24年(受)2656号, 平成24年(受)1204号[プラバスタチンナトリウム事件].

특허법 제36조 제6항 제2호의 명확성 요건에 적합한 것은 (i) 해당물건을 그 구조 또는 특성에 따라 직접 특정하는 것이 불가능한 경우, 및 (ii) 실제적이지 아니한 사정이 존재하는 경우에 한정된다고 하고, 기재에 제한을 추가하였다.

해당 일본 최고재판소 판결은 발명의 요지 인정 및 보호범위(기술적 범위)의 확정의 모든 경우에 있어서 이른바 “동일성설(物同一說)”을 채택한 점에서 우리나라의 대법원 판결(대상판결)과 공통하지만, 우리나라의 대법원 판결에서는 물건의 발명에서 제법한정의 명확성에 관해서는 언급하지 않고 있다는 점에서 일본의 최고재판소 판결과 차이가 있다.

#### (4) 중국

중국의 심사기준(審査指南第二部分第二章3.1.1 등)에 따르면, 발명의 요지인정을 할 때에는 이른바 “동일성설(物同一說)”을 채택하고 있으나,<sup>8)</sup> 이와 달리 특허침해단계에서 보호범위(기술적 범위)의 확정을 할 때에는 이른바 ‘제법한정설(製法限定說)’을 채택하고 있다. 즉, PbP 청구항의 권리 해석에 대하여 명확한 판결 예는 없으나, ‘獨一味抽出物’의 발명에 관해 제법으로 한정된 판결<sup>9)</sup>을 내렸다. 또, 침해시의 권리 해석에 대해 사법 해석이나 가이드라인에 제조방법을 고려해야 한다는 지침이 있다.<sup>10)</sup>

### 3. 대상판결의 검토

대상판결에서 대법원은 제법한정 물건청구항(PbP Claim)에 있어 권리범위의 해석(침해단계 등)이 문제된 경우에도 특허성 요건을 판단할 때(권리부여단계)와 동일한 판단기준을 적용한다고 판시함으로써, 특허성요건 및 특허권의 효력의 양쪽의 판단에서 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 해석의 기준을 일원화 한다는 것을 명확히 한 점에 대상판결의 의의가 있다고 생각한다. 즉, 대상판결은 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 권리범위의 해석이 문제된 사안에서 특허요건을 판단할 때와 동일한 판단기준인 이른바 “동일성설”(物同一說)을 적용한 점에 의의가 있다.

대법원은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단한 원심판결을 그대로 인정하며 해당사건을 상고기각 하였다. 대법원은 대상판결에서 발명의 요지 인정뿐만 아니라 보호범위(기술적 범위)의 확정의 모든 경우에 있어서도 이른바 “동일성설(物同一說)”을 채택한다는 점을 분명히 하였다.

이른바 “동일성설(物同一說)”을 채택한 대상판결의 대법원 판시내용을 보면, “청구항에 제조방법

8) 審査指南第二部分第二章3.1.1 또는 審査指南第二部分第三章3.2.5(3) 참조.

9) (2010) 民提字第158号(最高人民法院2010年11月24日判決).

10) 最高人民法院「專利權侵害紛爭案件審理에 適用되는 法律에 관한 若干問題의 解釋 (注釈 {2009} 21号)」(2009年12月28日)第7条; 北京高級人民法院「專利權侵害判斷가이드라인」(2013年9月4日)第19条; 最高人民法院「專利權侵害紛爭案件審理에 適用되는 法律에 관한 若干問題의 解釋 (二) 案」(2014年7月16日)意見募集終了」第13条; 國家知識產權局「專利權侵害의 判定基準과 專利詐稱行為의 認定基準 안내서(2013年9月26日) 意見募集終了」一編第1章第2節5.4.

의 기재를 포함하는 물건의 발명의 경우, 청구항에 기재된 제조방법은 최종생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건의 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 기술적 구성을 제조방법 그 자체에 한정하여 파악하는 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함한 청구항의 모든 기재에 의해 특정된 구조나 성질을 가진 물건으로서 파악하여 확인대상발명과 대비하여야 한다”고 판시하였다.

결국 대상사안의 경우 이러한 “동일성설(物同一說)”에 기초하여, 특허발명 청구범위 제1항은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제이므로 확인대상 발명은 문언적으로 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않으며, 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수도 없다는 이유로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 것이다.

요컨대 대상판결에서는 특허요건을 판단할 때에 적용되는 청구항 해석기준이 권리범위를 판단할 때에도 동일하게 적용되는 것을 분명히 하고, 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 해석기준을 “동일성설(物同一說)”로 일원화 한 것에 의의가 있다. 대상판결에 따르면, 물건의 발명에 방법적 기재가 있다고 하더라도 그 기재에 의해 물건의 구성이 전체로서 명료하면 기재불비 즉 기재요건에 위반하는 것은 아니라는 것이 판례의 태도라고 볼 수 있다.

결국 우리나라에서 제법한정 물건청구항(PbP Claim)에 관하여 권리화를 도모할 때에는 대상판결에서 실시한 법리를 참고하여야 할 것이다. 이러한 점에서 미국과 일본의 실무와는 차이가 있다. 이런 점에서 이러한 차이를 잘 인식한 뒤 미국과 일본 등에서 제법한정 물건청구항(PbP Claim)에 관하여 권리화를 도모할 때 적절히 대처하는 것이 바람직하다.

#### 4. 질의사항

(1) 대상판결에 따르면, 종전 대법원 판결(2013후1726)의 법리 즉, “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.”고 판시한 것과 같이, 밑줄과 같은 예외적인 경우를 향후에는 PbP Claim의 해석상 더 이상 고려하지 않는 것인지 여부를 묻고 싶습니다.

만약 그렇다면, 제법한정 물건청구항(PbP Claim)의 해석기준을 “동일성설(物同一說)”로 일원화 하였으므로, 권리부여단계인지 침해단계인지 여부를 나눌 필요 없이 통상의 특허청구범위 해석론 내지 침해판단론 일반에 따르면 족하게 되므로, 이제 더 이상 ‘제조방법이 기재된 물건 발명’(PbP 청구항)이나 그에 대한 해석론은 이론적으로 별개로 논할 실익이 없게 되기 때문입니다.

(2) 문제는 ‘제조방법이 기재된 물건 발명’(PbP Claim)에 대해 특허침해 단계에서의 권리범위(기술적 범위)에 관한 해석론에 있어 ‘국제적 조화’ 문제입니다.

우선 동일한 발명이 우리나라와 미국에서 모두 특허권 등록을 받은 경우에, 동일한 특허침해태

양에 대해서, 우리나라에서는 “동일성설(物同一說)”에 따라 침해로 인정되는 경우라 하더라도, 미국에서는 Abbott Labs. v. Sandoz, Inc 사건의 미국 CAFC 판결<sup>11)</sup>에 따라 ‘제한정설(製法限定說)’을 적용함으로써 침해로 인정되지 않는 경우가 발생할 수 있다는 점입니다. 이 점은 특허침해 단계에서 보호범위(기술적 범위)의 확정을 할 때에는 ‘제한정설(製法限定說)’을 채택하고 있는 중국과의 관계에서도 동일한 문제가 제기될 수 있습니다.

다음으로 동일한 발명이 우리나라와 미국에서 모두 특허권 등록을 받은 경우에, 동일한 침해태양에 대해서, 우리나라에서는 “동일성설(物同一說)”에 따라 침해로 인정되는 경우라 하더라도, 일본에서도 다른 결론에 다다를 수 있다는 점입니다. 일본의 2015년 최고재판소 판결<sup>12)</sup>에 따르면, 물건의 구조나 특성등으로 특정하는 것이 불가능하거나 또는 비실제적인 경우에 한하여 물건의 발명으로서 특허청구범위는 인정되고, 그 경우에는 “동일성설(物同一說)”이 채용되지만, 그렇지 않은 경우에는 물건의 발명으로서 특허청구범위에 물건의 제조방법을 기재하는 것은 명확성요건(일본 특허법 제36조 제6항 제2호)에 위반된다고 판시하고 있기 때문입니다.

이처럼 ‘제조방법이 기재된 물건 발명’(PbP Claim)에 대해, 동일한 발명이 우리나라와 미국이나 중국, 또는 일본에서 모두 특허권 등록을 받은 경우에, 동일한 태양의 특허침해에 대해 소송의 승패가 갈리는 다른 결론이 나온다면, 그러한 결론에 대해 국제적 조화 문제를 어떻게 해결하는 것이 바람직한지에 대해 발표자의 견해를 듣고 싶습니다.

이상과 같이 토론을 마칩니다. 깊이 있는 연구와 발표를 해 주신 유영선 변호사님께 다시 한 번 감사드립니다.■

11) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

12) 最高裁第二小法廷判決 平成27年6月5日, 平成24年(受)2656号, 平成24年(受)1204号[プラバスタチンナトリウム事件].

지정토론문 2

## 토론문: ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법

[대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결]

염 호 준\*

### I. 들어가며

발표자께서는 이미 2015년 개최된 TOP 10 특허판례 세미나에서 제조방법이 기재된 물건발명(이하 ‘PbP 청구항’이라 합니다)에 대한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결(이하 ‘2011후927 판결’이라 합니다) 및 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(이하 ‘2013후1726 판결’이라 합니다)에 대한 평석을 발표하신 바 있는데, 이번에 그 후속작업으로 PbP 청구항의 권리범위 속부 판단방법에 관한 대상판결을 상세히 분석하는 것뿐만 아니라 기존 세미나에서 논의되었던 내용을 추가로 검토하여 주시고, 위 각 판결 이후 국내외의 논의까지 풍부하게 정리하여 주셔서 PbP 청구항의 해석방법을 이해하는 데에 큰 도움이 되었습니다. 이렇게 추가 연구를 통하여 분석의 깊이를 더해갈 수 있는 것이 우리 학회의 큰 강점이라는 생각도 해보면서 다음과 같이 토론에 갈음하고자 합니다.

### II. 2013후1726 판결과의 관계

1. 대상판결의 원심판결에서는 특허부여 단계에서의 PbP 청구항 해석과 관련된 2011후927 판결과 함께 특허침해 단계에서의 PbP 청구항 해석과 관련된 2013후1726 판결을 참조 판결로 들면서도 위 2013후1726 판결의 판시 중 ‘제조방법이 기재된 물건발명에 대한 … 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.’라는 부분만을 인용하였을 뿐이고, ‘다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에

\* 변호사[법무법인(유한) 태평양].

의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.’라는 부분은 인용하고 있지 않습니다.

한편 **대상판결**에서는 특허침해 단계에 관한 판단이라는 점이 동일함에도 불구하고 ‘원칙적 동일성설’을 취한 2013후1726 판결을 명시적으로 참조 판결로 들고 있지는 않습니다.

2. 발표자께서는 대상판결이 위와 같이, 특허침해 단계에 관한 것으로서 더 직접적이라고 할 수 있는 2013후1726 판결이 아니라 2011후927 판결을 참조 판결로 든 것은, (i) 最高裁判所 平成24(受)제1204 판결이 취한 것과 같은 태도(동일성설)를 취하려고 한 것일 수도 있고, (ii) 이와 달리 대상판결의 사안은 2013후1726 판결이 실시한 예외적인 사정이 있는 경우가 아니므로, 굳이 2013후1726 판결보다는 PbP 청구항의 해석론을 정리한 2011후927 판결을 참조 판결로 들었을 가능성도 있다고 분석하였습니다.

3. 사건으로는, ① 대상판결은 전원합의체 판결이 아니고, 그 결과 PbP 청구항에 대한 특허침해 단계에서의 해석론에 관하여 우리나라의 독자적인 법리를 정립한 2013후1726 판결에서의 해석방법 중 단서 부분이 변경된 바도 없으며, ② 대상판결의 원심판결에서는 청구범위 해석에 관한 관련 법리 항목에서 2011후927 판결과 2013후1726 판결을 각 해당 법리설시와 함께 병렬적으로 소개하고 있음에 비하여, 대상판결에서는 **2011후927 판결 ‘등’**을 참조 판결로 소개하고 있어 2013후1726 판결도 포함되어 있다고 볼 여지도 있는 점을 감안하면, 비록 대상판결에서 한정해석에 관한 단서 부분을 인용하고 있지는 않지만, 이에 대하여 발표문에서의 분석 (i)과 같은 의미를 부여하기는 어렵다고 생각합니다. 다만 대상판결의 사안은 2013후1726 판결에서 말하는 예외적인 사정이 있는 경우에는 해당하지 않으므로 위 판결을 별도의 참조 판결로 명시적으로는 소개하지 않은 것으로 볼 수 있겠습니다.

### Ⅲ. 특허침해 단계에서 ‘명백히 불합리한 사정’의 존부에 관한 판단기준

1. 발표자께서는 2013후1726 판결에서 원칙적으로 동일성설의 입장에 의하면서도 ‘다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 **명세서의 전체적인 기재**에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.’라고 판시한 것과 관련하여,<sup>1)</sup>

1) 이 판결에서는 구체적으로 “특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다. 그리고 위와 같

‘명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 예외적인 사안’이 어떤 경우인지 불명확하다는 비판이 있을 수 있으나, 관련 대법원 판례의 사안들과 특허명세서 기재를 살펴보면, 이는 그렇게 어렵지 않게 판단이 가능한 영역이라고 하고 있습니다.

2. 발표문에서는 구체적으로 Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Co. 사건을 예로 들어, 특허명세서에 “그와 같은 제조방법에 의한 현저한 작용효과(ex 탄성재의 결합이 견고해짐)를 강조하면서, 그러한 ‘제조방법’에 의한 신발 깔창이 아니고서는 자신의 의도한 기술내용을 달성할 수 없고, 따라서 그 ‘제조방법’의 탁월성에 발명의 본질이 있다”는 취지의 기재가 있다면, 명세서의 기재에 따를 때 발명의 실체는 ‘그 제조방법 자체’로 보이므로, 이에 상응하게 ‘제조방법’의 범위 내에서만 특허권이라는 독점권을 부여하는 것이 특허법 원리와 실질적 정의에 부합한다고 할 수 있고, “명세서의 기재 등을 참작해 이와 같이 ‘명백히 불합리한 예외적인 사안’을 충분히 골라낼 수 있으므로, 실무상 그 판단에 아무런 문제가 없다.”라고 분석하고 있습니다.

3. 그런데 위 사안에서 만일 위와 같은 명세서의 기재가 없다면, 즉 발명자가 발명 당시에 위 명세서 기재와 같이 인식하고 있었거나 발명 당시의 기술수준에 비추어볼 때 위 명세서 기재내용과 같이 이해하는 것이 객관적으로 타당함에도 불구하고 발명자가 이를 명세서에 기재하지는 아니하였다면<sup>2)</sup> 명백히 불합리한 사정은 존재하지 않는다고 판단하여야 하는 것인지, 아니면 비록 명세서에 다른 기재는 없더라도 다른 자료에 의하여 확인되는 발명자의 그 당시 인식내용이나 발명 당시의 객관적인 기술수준 등의 사정을 감안하여 특허침해 단계에서 발명의 보호범위를 결정할 수 있는 것인지 궁금합니다.

달리 말하면, ① 명백히 불합리한 사정의 존부에 관한 판단기준으로 2013후1726 판결에서 들고 있는 명세서의 기재 외에도 발표문에서 명세서의 기재 ‘등’이라고 표현되어 있는 것과 같이 다른 요소도 고려될 수 있는 것인지, ② 만일 이러한 고려가 가능하다면 구체적인 고려요소로는 어떤 것을 상정할 수 있는지에 관하여 발표자의 고견을 청하고자 합니다. 또한 ③ 명백히 불합리한 사정의 존부에 대한 주장 및 증명책임은 누가 부담하는 것인지에 대해서도 설명하여 주시면 감사하겠습니다.

은 자세오시딘의 제조방법에 대하여는 이 사건 제6항 발명에서 별도로 특허청구하고 있을 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 명세서에는 자세오시딘 자체에 대하여 실험을 하여 대조군인 슈크랄페이트보다 약 30배의 위장질환 치료 효과를 나타낸다는 것을 밝힌 실시 예 17이 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 위와 같이 해석하더라도 그 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있다고 할 수는 없다.”라고 판시하였습니다.

2) Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Co. 사건의 예에서 보는 명세서의 위와 같은 기재는 (원칙적) 동일성설에 의할 경우 특허부여 단계에서 특허등록에 특별히 도움이 되는 것도 아닌데, 특허침해 단계에서는 오히려 특허발명의 보호범위를 제한하는 사유로 작용할 수 있어서 출원인으로서 이러한 기재를 명세서에 포함할 아무런 이유가 없을 것이고, 더 나아가 발명의 실체가 명세서의 전체적인 기재 ‘만’에 의하여 파악되는 것이라면 이러한 기재는 명세서에 포함하지 않는 것이 바람직할 것입니다.

#### IV. 마치며

이상과 같이 토론을 마칩니다. 탁월한 분석을 바탕으로 훌륭한 발표를 해 주신 발표자에게 다시 한번 감사드립니다. 이렇게 토론할 수 있는 소중한 기회를 주신 회장님 이하 학회원 여러분께도 깊이 감사드립니다.



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

제2판례

# 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도

(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결)

2021 TOP 10  
PATENT  
DECISIONS  
SEMINAR



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

## SESSION 2

### 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도

(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결)

#### 사회자



##### 신혜은

충북대학교 교수

신혜은 교수는 1986년 서울대학교 약학대학을 졸업한 뒤 변리사로 활동하였으며, 고려대학교 대학원에서 지식재산권법을 공부하여 2004년 석사학위, 2007년 박사학위를 취득하였다. 2007년 충북대학교 법학부 교수로 임용되었고, (사)한국특허법학회 회장을 역임하였으며, 2011년부터 현재까지 대통령 소속 국가지식재산위원회 전문위원, 민간위원, 보호전문위원장으로 활동하고 있다.

#### 발표자



##### 정차호

성균관대학교 교수

정차호 교수는 1992년부터 2004년까지 특허청에서 심사업무, 법령개정업무, 국제협력업무 등을 수행하였으며, 2004년부터 2007년까지 충남대학교 법과대학의 교수로 재직하였으며, 그리고 2007년부터 현재까지 성균관대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하여 왔다. 성균관대학교에서 기계공학학사(1987) 학위를 취득하였으며, 미국 Franklin Pierce Law Center에서 지재권법석사(MIP, 1997) 학위 및 법학전문박사(JD, 1999) 학위를 취득하였으며, 충남대학교에서 법학박사(PhD, 2013) 학위를 취득하였다.

#### 지정토론자



##### 이규홍

서울고등법원 부장판사

1995년 법관임용 후 서울중앙지방법원 등, 헌법재판소, 서울고등법원, 사법연수원에서 (부장)판사 및 교수로 일하였고, 2018년부터 특허법원에서 부장판사로 근무하였고, 2022년부터 서울고등법원에서 부장판사로 근무하고 있다. 2005년 프랭크린 피어스 로센타(현 UNH)에서 방문학자로 연구하고, 2009년 법학박사(연세대학교) 취득하였으며 지식재산권의 역할 및 그와 관련된 연구 범위 확장에 관심을 가지고 있다. 그러한 맥락에서 "생태전환기의 환경권, 과학기술 및 특허제도의 재조명 - 기후위기에 대한 대응을 중심으로 -" 등의 글을 썼다.



##### 김승조

김승조특허법률사무소 변리사

김승조 변리사는 제27회 기술고시에 합격하고 1992년부터 20여년간 특허청 심사관, 심판관 및 특허법원 기술심리관으로 근무하였고, 2011년부터 2020년 초까지 법무법인(유한) 율촌에서 변리사로서 근무하였고, 현재는 개인 특허법률사무소를 운영하고 있다. 2002년 University of Washington School of Law에서 법학석사 학위(IP LL.M.)를, 2013년 충남대에서 특허권의 정정제도에 관한 연구로 법학박사 학위를 받았다.



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

# 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도

- ‘각하심결’에 관한 대법원 2021후10077 판결을 중심으로 -

정 차 호\*

## = 목 차 =

<p>I. 서론</p> <p>II. 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도의 개요</p> <p>1. 규정</p> <p>2. 특허법 제163조(일사부재리)의 어려운 점</p> <p>III. 대상 사건의 개요</p> <p>1. 대상 특허발명</p> <p>2. 대상 사건의 전체 이력</p> <p>IV. 대상 대법원 2021후10077 판결에 대한 평석</p> <p>1. 일사부재리 인정, 불인정에 대한 특허법원과 대법원의 논지</p>	<p>2. 증거동일성설 또는 중요증거설을 적용하는 경우의 비교</p> <p>3. 동일 증거의 비교</p> <p>4. 특허심판원 증거와 특허법원 증거가 다른 경우의 처리</p> <p>V. 특허법원 2021허1608 판결에 대한 평석</p> <p>1. 쟁점의 제시: 제출되었으나 다투어지지 않은 증거에 일사부재리 효과</p> <p>2. 특허법원의 판단: 효과 불 인정</p> <p>3. 2021허1608 사건의 경과</p> <p>VI. 결론</p>
---	--

## I. 서론

우리 특허법 제163조가 (아래에서 살피는 바와 같이) 매우 어려운 일사부재리 제도를 규정하고 있다.<sup>1)</sup> 그 규정 자체도 어려운데, 법원이 제시한 판례범으로 인해 그 제도는 더욱 어려워졌다. 그런 견지에서 우리 일사부재리 제도에 관해 실시한 판결은 심층 분석할 필요가 있다. 이 글은 우리 일사부재리 제도에 관해 실시한 대법원 2021후10077 판결을 중심으로 그 판결의 함의를 분석하고자 한다. 이 글은 나아가 일사부재리 제도에 관해 실시한 특허법원 2021허1608 판결에 대해서도 분석한다. 이 두 판결의 분석으로 일사부재리 제도에 대한 이해도가 높아질 것으로 기대된다. 이 글의 기본적인 목적은 일사부재리 제도를 제대로 이해하는 것이며, 추가적인 목적은 특허법 제163조의 개정방안을 제시하는 것이다. 대상 판결에 대해 알아보기 전에 먼저 현행 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도의 개요를 정리한다.

\* 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

1) 정차호, “특허심판의 일사부재리 원칙에서의 ‘동일증거’ 판단방법”, 산업재산권 제41호, 한국지식재산학회, 2013, 182면(“우리 특허법은 특허심판 절차에 민사소송에서 적용되는 기판력(既判力)의 취지 및 형사소송에서 적용되는 일사부재리(一事不再理)의 취지를 섞어서 적용한 매우 독특한 일사부재리 원칙을 운용하고 있는데 ...”).

## II. 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도의 개요

### 1. 규정

제163조는 2001년에 세 가지 점이 개정되었다. 첫째, 그 개정 전에는 ‘확정 판결’에도 일사부재리 효과를 부여하였으나 그 2001년 개정에서 ‘확정 판결’에는 일사부재리 효과를 부여하지 않는 것으로 하였다. 둘째, 그 개정 전에는 확정 심결이 ‘등록’되어야 일사부재리 효과를 가지는 것이었으나, 그 개정으로 등록을 기다릴 필요가 없이 확정되는 순간부터 일사부재리 효과를 가지게 하였다. 심결의 확정부터 등록까지의 기간 중 일사부재리 효과가 미치지 않는 공백을 메우는 개정이라고 생각된다. 셋째, 2001년 개정 전에는 각하심결에 일사부재리 효과를 부여하는지 여부에 대해 이견이 존재하였는데, 2001년 개정이 각하심결에 일사부재리 효과를 부여하지 않음을 명확하게 하였다.<sup>2)</sup> 대상 대법원 2021후10077 판결은 그 ‘각하’심결의 의미에 대해 다룬다.

구 제163조 (2001년 법률 제6411호로 개정 전)	현행 제163조 (2021년 법률 제18409호로 개정 후)
이 법에 의한 심판의 심결이 확정 <b>등록</b> 되거나 <b>판결</b> 이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.	이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 <b>그 사건에 대해서는</b> 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. <b>다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.</b>

### 2. 특허법 제163조(일사부재리)의 어려운 점

#### 가. “그 사건”의 의미

예를 들어, 특허 제123호의 청구항 제1항에 대해 진보성 결여를 근거로 특허무효심판이 청구된 경우, “그 사건”은 무엇을 의미하는가? 아래 표에서 일본의 상응 규정은 “그 사건에 대해서는”이라는 표현을 두지 않는다. 우리 규정에서도 그 표현을 삭제하여도 아무런 의미변화가 발생하지 않는다고 생각된다. 결과적으로, “그 사건”은 별도의 의미를 가지지 않는다고 생각된다.

현행 제163조 (2021년 법률 제18409호로 개정 후)	일본 특허법 제167조(심결의 효력)
이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 <b>그 사건에 대해서는</b> 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.	특허무효심판 또는 연장등록무효심판의 심결이 확정된 때에는 당사자 및 참가인은 동일한 사실과 동일한 증거에 근거하여 다시 심판을 청구할 수 없다.

2) 특허법원 2020허3584 판결(“위 단서는 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부개정된 특허법에서 신설되었다. 이는 종래 이해관계인이 아닌 자가 제기하였다는 이유로 심판청구가 각하된 심결이 확정된 경우에도 일사부재리의 효력이 적용되는지 여부에 관한 논란이 있었고, 이에 동일 사실 및 동일 증거에 관한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은 각하 심결에는 일사부재리의 효력이 없음을 명백히 한 것이다.”).

## 나. “동일 사실”의 의미

형법에서의 일사부재리는 동일 ‘사실’에 적용된다.<sup>3)</sup> ‘사실’이라는 용어는 범죄사실, 공소사실 등과 잘 어울린다.<sup>4)</sup> 임꺽정이 홍길동을 살해하였다는 ‘사실’이 쉽게 이해된다. 그런데, 특허무효심판에서는 사실이 무엇인지를 이해하기가 쉽지 않다. 309 심결에서 특허심판원은 다른 무효사유<sup>5)</sup> 또는 다른 청구항을<sup>6)</sup> 다른 사실이라고 판단한 바 있다. 필자는 특허무효심판에서의 심판물을 해당 청구항, 무효사유 및 주요증거의 묶음으로 보아야 한다고 주장하는데,<sup>7)</sup> 그 주장에 따르면, 증거를 제외한 나머지 해당 청구항 및 무효사유의 묶음이 사실이 된다. 그러나, 청구항 및 무효사유를 ‘사실’이라고 보기는 어렵다. 청구항은 권리관계(범위)를 지칭하며, 무효사유는 법적사유를 지칭하는 것이다. 그런 전지에서, 장차 법 개정을 통하여 동일 ‘사실’이라는 표현을 수정하여야 한다.

## 나익2. 다른 청구항 = 다른 사실 = 다른 심판물

특정 청구항에 대해 다툼 확정 심결은 그 청구항에 대해서만 일사부재리 효과를 가진다. 즉, 그 특정 청구항이 아닌 다른 청구항에 대한 무효심판청구는 다른 사실, 다른 심판물에 관한 것이므로 그 청구에는 제163조가 적용되지 않는다. 이러한 점은 우리 특허법이 특허무효심판을 청구항 별로 따로 청구할 수 있다고 규정하는 바에 의해서도 인정된다.<sup>8)</sup> 최근 미국의 *CalTech v. Broadcom* 판결에서도 확정 심결에서 다투어진 청구항에만 기판력(estoppel)이 미친다는 점을 미국연방관할 항소법원(CAFC)이 명확하게 하고 있다.<sup>9)10)</sup>

- 3) 홍영기, “일사부재리의 효력범위 - 즉결심판을 예로 하여”, 저스티스 제123호, 한국법학원, 2011, 154면(“일사부재리(“ne bis in idem”[not twice for the same])는 일정한 사안이 형사사법으로 처리 되면, 그와 동일성이 인정되는 사실에 대해 재차 국가형벌권이 행사되어서는 안 된다는 원칙이다.”).
- 4) 사실의 동일성을 판단하는 기준: 홍영기, 위의 논문, 166면(“통설인 기본적 사실동일설은 공소사실을 그 기초가 되는 사회적 사실의 관점에서 판단한다. 즉 규범적인 관점에 따를 때에 다소 차이가 있더라도 전 규범적 관점, 즉 역사적·일상적 관점에서 하나의 사건이라고 볼 수 있으면 동일성을 긍정한다.”).
- 5) 특허심판원 2020. 11. 30.자 2020당309 심결(“등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는 것이다.”).
- 6) 특허심판원 2020. 11. 30.자 2020당309 심결(“또한, 이 사건 심판청구는 앞서 4. 가.에서 알 수 있는 바와 같이, 정정청구를 통해 이 사건 특허발명의 판단대상, 즉 청구의 취지의 대상이 되는 권리가 달라진 것이므로, 이 사건 심판청구는 종전 확정심결된 무효심판과 동일한 사실에 의한 것이라 할 수 없다.”).
- 7) 왕로·정차호, “특허무효심판에서의 심판물(subject matter) = 청구취지(특정 청구항) + 청구이유(무효사유+주요증거)”, 원광법학 제37권 제4호, 원광대학교 법학연구소, 2021.
- 8) 특허법 제133조 제1항(“이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.”).
- 9) *California Institute of Technology v. Broadcom Ltd.*, 2022 WL 333669 (Fed. Cir. Feb. 22, 2022).
- 10) 애초 공개된 판결문이 모든 청구항에 확정 심결의 효력이 미치는 것으로 표현하였고, 그 오류에 대해 지적하는 글이 있었고, 그 후 CAFC는 그 오류를 수정한 새로운 판결문을 공개하였다.  
<<https://patentlyo.com/patent/2022/02/federal-clarifies-estoppel.html>>.

### 나의3. 정정된 청구항 = 다른 사실?

특허심판원은 2020당309 심결에서 해당 청구항이 정정되어 새로운 청구항으로 변경되었으므로, 새로운 청구항에 대한 심판은 동일한 사실에 의한 것이 아니라고 판단한 바 있다.<sup>11)</sup> 청구항 1항과 2항이 다른 발명을 특정하므로, 그 두 청구항은 다른 사실에 관한 것이라고 볼 수 있다. 같은 원리로 구 청구항 1항과 정정 후 신 청구항 1항은 다른 발명을 특정하므로, 그 두 청구항은 다른 사실에 관한 것이라고 볼 수 있을 것이다. 다만, 특허등록 후의 청구항의 정정은 권리범위를 축소하거나 표현을 정비하는 것으로 한정되는데,<sup>12)</sup> 그렇게 축소, 정비된 후의 발명에 대해 새로운 무효심판의 청구를 허용해야 할 실효성이 있는지는 심히 의문이다.

### 다. 동일 사실, 동일 증거의 판단시점

유력증거설은 청구이유의 보정제도와 힘을 합쳐 또 다른 이상한 결과를 초래한다. 현행 특허법 제140조 제2항은 청구의 이유를 심판절차 중 언제든지 보정할 수 있게 한다. 그 보정제도에 근거하여 동일 사실, 동일 증거의 판단시점은 심판청구서가 아니라 심결시가 된다.<sup>13)</sup> 특허무효심판의 심판물이 무엇인지와 관련하여 심판물을 청구취지로 한정해야 한다는 주장이 있으나,<sup>14)</sup> 필자는 심판물은 청구취지 및 청구이유로 구성되어야 한다고 주장한다.<sup>15)</sup> 그리고, 그 심판물은 (증거 적시제

- 11) 특허심판원 2020. 11. 30.자 2020당309 심결(“또한, 이 사건 심판청구는 앞서 4. 가.에서 알 수 있는 바와 같이, 정정청구를 통해 이 사건 특허발명의 판단대상, 즉 청구의 취지의 대상이 되는 권리가 달라진 것이므로, 이 사건 심판청구는 종전 확정심결된 무효심판과 동일한 사실에 의한 것이라 할 수 없다.”).
- 12) 특허법 제136조 제1항(“특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.
  1. 청구범위를 감축하는 경우
  2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
  3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우”).
- 13) 특허법원 2020. 11. 17. 선고 2020허3584 판결(“심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(특허법 제140조 제2항 참조), 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 하고, 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서도 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).”).
- 14) 윤주탁, “중복심판청구의 금지”, 특별법연구 16권, 사법발전재단, 2019, 421면(“심판물은 ‘청구의 취지’에 의해 결정된다고 보는 광의설이 타당하다고 생각한다.”).
- 15) 왕로·정차호, “특허무효심판에서의 심판물(subject matter) = 청구취지(특정 청구항) + 청구이유(무효사유+주요증거)”, 원광법학 제37권 제4호, 원광대학교 법학연구소, 2021, 151면(“민사소송의 소송물은 (다수설에 따라) 청구취지 및 청구원인을 포함하는 것이다. 특허법이 민사소송법의 중복소송 금지의 규정을 준용하므로, 특허무효심판의 심판물도 청구취지 및 청구원인을 포함하는 것이어야 한다. 그러나, 특허무효심판은 그 특성으로 인해 나아가 ‘증거’도 심판물에 포함하여야 한다. 그런 취지에서 일사부재리 원칙을 규정하는 특허법 제163조는 동일 사실뿐만 아니라 동일 ‘증거’도 일사부재리 적용 여부를 판단하는 요소로 포함시키고 있다.”).

출주의에 따라) 심판절차 초기에 확정되어야 하고,<sup>16)17)</sup> 그 확정된 심판물을 청구시의 심판물로 보고, 청구시를 기준으로 동일 증거인지 여부만을 판단하여야 한다. 각하 여부는 해당 사건의 심리를 시작(start)할 것인지 여부를 판단하는 것이므로, 시작 단계인 청구시점을 기준으로 판단하는 것이 타당하다.<sup>18)</sup> 이러한 법리가 가능하게 하기 위해서는 특허법 제140조 제2항을 개정하여 청구인이 무효심판의 초기에 심판물을 특정해야 함을 명시하여야 할 것이다. 그 특정된 심판물을 중심으로 청구인과 피청구인이 공격과 방어를 하게 된다.

**라. 제163조 소정의 제도가 특허무효심판 외 다른 심판에도 적용되어야 하는가?**

현행 특허법 제163조는 심판의 종류를 한정하지 않고 일사부재리 효과가 적용된다고 규정한다. 그에 반해 일본 특허법 제167조는 유사한 효력이 특허무효심판 또는 연장등록무효심판에만 적용됨을 명확하게 한다.

현행 제163조 (2021년 법률 제18409호로 개정 후)	일본 특허법 제167조(심결의 효력)
이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.	<b>특허무효심판 또는 연장등록무효심판</b> 의 심결이 확정된 때에는 당사자 및 참가인은 동일한 사실과 동일한 증거에 근거하여 다시 심판을 청구할 수 없다.

제163조 소정의 일사부재리 제도가 권리범위확인심판에 적용되지 않아야 한다. 권리범위확인심판은 특허권 침해소송을 염두에 둔 제도이므로, 그 심판에는 민사소송법의 취지가 적용되어야 하며, 그렇다면 그 심판에서의 일사부재리 효과는 ('누구든지'가 아니라) 당사자 및 참가인에게만 적용되어야 한다.<sup>19)</sup>

제163조 소정의 일사부재리 제도가 거절결정불복심판에는 적용될 필요가 없다. 확정된 거절결정 불복심판이 특허등록의 결과를 초래하였다면, 그 등록된 특허를 대상으로 무효심판을 청구하는 것이 타당하고, 확정된 거절결정불복심판이 특허거절의 결과를 초래하였다면, 그 확정으로부터 해당 출원은 소멸하여 존재하지 않게 된다. 존재하지 않는 출원을 대상으로 후속 심판을 청구할 수는 없다.

16) 특허법 제158조의2(적시제출주의) 심판절차에서 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.  
 17) 민사소송법 제146조(적시제출주의) 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.  
 18) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결(“그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 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.”).  
 19) 전현철, “최소소송에 있어서 판결의 기판력”, 저스티스 제118호, 한국법학원, 2010, 185면(“한편, 기판력은 당해 소송의 당사자 및 그 승계인에게만 미치고, 제3자에게는 미치지 않는 것이 원칙이다.”).

### Ⅲ. 대상 사건의 개요

#### 1. 대상 특허발명

대상 특허는 특허권자가 (주)유민에스티인 특허등록번호 제1460020호이며,<sup>20)</sup> 발명은 삼성용액 누설 감지 장치에 관한 것이다.<sup>21)</sup>

#### 2. 대상 사건의 전체 이력

아래 표가 대상 사건의 전체 이력을 간략히 보여준다. 선행의 확정 각하심결에서 증거 1, 3, 5 및 6-9가 제시되었으며, 대상 사건에서는 증거 5 및 10이 제시되었다. 대상 사건의 일사부재리 효과의 적용으로 인한 각하 여부를 판단함에 있어서 선행의 확정 각하심결에서 제시되었던 증거들(1, 3, 5 및 6-9)이 비교될 수 있는지가 쟁점이 되었다.

〈제1항 정정발명의 진보성 부정의 근거로, 단계별로 제출된 증거의 비교〉

구분	선행의 확정 기각 심결		선행의 확정 각하 심결		대상 특허무효심판 사건		
	특허심판원 단계 <sup>22)</sup>	특허법원 단계 <sup>23)</sup>	특허심판원 단계 <sup>24)</sup>	특허법원 단계 <sup>25)</sup>	특허심판원 단계 <sup>26)</sup>	특허법원 단계 <sup>27)</sup>	대법원 단계 <sup>28)</sup>
청구인 또는 원고	A 오토센서 코리아	A 오토센서 코리아	A   F 병합	A	F 플로우닉스	특허권자 유민에스티	
선행기술 증거	증거 1 <sup>29)</sup>	증거 1	증거 1	증거 1		증거 1	
	증거 2 <sup>30)</sup>	증거 2	-	-			
	증거 3 <sup>31)</sup>	-	증거 3	증거 3			
	-	증거 4 <sup>32)</sup>	-	-			
	-	-	증거 5 <sup>33)</sup>	-	증거 5	증거 5	
	-	-	+ 증거 6 내지 증거 9 <sup>34)</sup>	증거 9 <sup>35)</sup> + 주지기술	증거 10 <sup>36)</sup> 증거 11 <sup>37)</sup>	증거 10	
진보성 판단 및 일사부재리 판단	증거 1 내지 3으로부터 용이하게 도출할 수 없다는 이유로 진보성을 인정	증거 1 및 2의 용이 결합 여부 및 증거 1 및 4의 용이 결합 여부를 판단하였으나, 진보성을 인정 <sup>38)</sup>	구 증거 및 새로 제출된 증거에 의해서도 진보성 인정 <sup>39)</sup>	증거 1 및 증거 3은 동일증거, 증거 9는 비유력 증거 = 동일증거 <sup>41)</sup>	증거5+10에 의해 진보성 부정	증거5+10에 대해 진보성 인정	
		제출된 증거가 유력증거가 아니므로 동일증거에 해당하여 제163조에 따라 각하 심결 <sup>40)</sup>	일사부재리 적용 여부에 대한 언급 없음	증거5+10은 유력 증거가 아니므로 동일증거 → 163조 적용	각하심결에 163조 적용되지 않음 파기, 환송 <sup>42)</sup>		

20) 출원일/원출원일/등록일 = 2014. 8. 26./2013. 2. 4./2014. 11. 4.

21) 제1항 정정발명: 【청구항 1】 필름재질로 된 베이스필름층의 상부면에 길이방향으로 나란히 형성된 한 쌍의 도전라인이 형성되고, 상기 베이스필름층의 상부면에는 도전라인을 노출시키기 위한 센싱홀들이 일정간격으로 형성된 상부보호필름층이 적층되며, 상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 삼성 용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것을 특징으로 하는 삼성용액 누설 감지 장치.

## IV. 대상 대법원 2021후10077 판결에 대한 평석

### 1. 일사부재리 인정, 불인정에 대한 특허법원과 대법원의 논지

해당 사건에 일사부재리 원칙이 적용되어야 하는지 여부와 관련하여 특허법원 3584 판결 및 대법원 10077 판결이 제시한 논지는 아래 표와 같이 정리될 수 있다.

- 22) 특허심판원 2015. 10. 20.자 2015당3769 심결.
- 23) 특허법원 2017. 1. 26. 선고 2015허8059 판결.
- 24) 특허심판원 2018. 9. 20.자 2018당201, 2018당473(병합) 심결.
- 25) 특허법원 2019. 5. 14. 선고 2018허8517 판결.
- 26) 특허심판원 2020. 2. 28.자 2019당2463 심결.
- 27) 특허법원 2020. 11. 17. 선고 2020허3584 판결.
- 28) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.
- 29) 대한민국 공개특허공보 제10-2011-53704호(2011. 5. 24. 공개).
- 30) 일본 공개특허공보 특개2004-93246호(2004. 3. 25. 공개).
- 31) 미국 특허공보 4,896,527호(1990. 1. 30. 공고) .
- 32) 대한민국 등록특허공보 제814193호(2008. 3. 17. 공고).
- 33) 대한민국 등록특허공보 제909242호(2009. 7. 27. 공고).
- 34) 증거 6 = 1995. 1. 10. 공고된 미국 등록특허공보 US 5,381,097호; 증거 7 = 2004. 3. 25. 공개된 일본 공개특허공보제2004-95224호; 증거 8 = 2011. 3. 16. 공고된 대한민국 등록특허공보 제 10-1022015호; 증거 9 = 1989. 5. 24. 공개된 일본 공개특허공보 평1-131447호.
- 35) 일본 공개특허공보 평1-131447호(1989. 5. 24. 공개).
- 36) 일본 공개특허공보 특개2011-215076호(2011. 10. 27. 공개).
- 37) 일본 공개특허공보 특개 2002-313353호(2002. 10. 25. 공개).
- 38) 특허법원 2017. 1. 26. 선고 2015허8059 판결(“따라서 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 위와 같은 차이점을 용이하게 극복할 수는 없다. ... 따라서 선행발명 1, 3은 그 결합이 용이하지 않다.”).
- 39) 특허심판원 2018. 9. 20.자 2018당201, 2018당473(병합) 심결(“... 구성 3은 비교대상발명들을 결합한다고 하더라도 쉽게 도출할 수 없다고 할 것이다.”).
- 40) 특허심판원 2018. 9. 20.자 2018당201, 2018당473(병합) 심결(“... 확정된 심결 또는 판결을 반복할 만한 유력한 증거라고 볼 수 없는 것이어서 특허법 제163조에서 규정한 ‘동일증거’에 해당된다고 할 것이고 ... 특허법 제163조의 규정에 의한 일사부재리의 원칙에 위반되고, 그 흠결은 보정할 수 없는 부적법한 것이다.”).
- 41) 특허법원 2019. 5. 14. 선고 2018허8517 판결(“오토센서코리아가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3과 미국 특허공보 4,896,527호는 확정된 기각 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로 동일한 증거이고, 새롭게 제출된 일본 공개특허공보 평1-131447호는 확정된 종전 기각심결을 반복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 기각 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.”).
- 42) 환송된 후, 특허법원에서 2021허3680 사건으로 심리되었고, 진보성 인정으로 원고(특허권자) 승소하였으며, 그 판결에 대해 피고가 대법원에 상고하였다.

구분	특허법원 3584 판결의 논지	대법원 10077 판결의 논지	필자의 평가
가. 2001년 법개정의 취지	종래의 견해대립을 정리하기 위해 각하심결을 대상에서 제외 <sup>43)44)</sup>	종래의 견해대립을 정리하기 위해 각하심결을 대상에서 제외 <sup>45)</sup>	대법원 더 정확
나. 일사부재리 제도의 취지	심판경제의 도모 및 모순판단의 방지를 위해 실체심리가 행해진 심결에 대해 동 제도의 적용이 필요 <sup>46)</sup>	일사부재리 제도의 취지에도 불구하고 심판청구권 보장 역시 중요함 <sup>47)</sup>	△
다. 심판청구권 제한 여부	동일 증거 여부를 심결시를 기준으로 판단하므로, 유력증거 여부에 대해 심리되므로 심판청구권이 제한되는 것도 아님 <sup>48)</sup>	현행 제3자효를 고려할 때 적용 범위의 추가 확장은 청구권을 제한하게 됨 <sup>49)</sup>	대법원 더 정확
라. 규정의 문언 해석	-	각하심결 ≠ 기각심결 <sup>50)</sup>	법령해석의 가장 중요한 원칙

- 43) 특허법원 2020허3584 판결(“위 단서는 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부개정된 특허법에서 신설되었다. 이는 종래 이해관계인이 아닌 자가 제기하였다는 이유로 심판청구가 각하된 심결이 확정된 경우에도 일사부재리의 효력이 적용되는지 여부에 관한 논란이 있었고, 이에 동일 사실 및 동일 증거에 관한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은 각하 심결에는 일사부재리의 효력이 없음을 명백한 것이다.”).
- 44) 특허법원 2020허3584 판결(“그리고 동일 사실·증거에 의한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은 각하 심결의 경우 일사부재리의 효력이 적용되지 않는다는 것을 명확히 하기 위하여 특허법 제163조 단서를 신설한 취지에도 부합하지 않는다.”).
- 45) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결(“종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.”).
- 46) 특허법원 2020허3584 판결(“이는 모순·저촉되는 심결의 발생을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 일사부재리 제도의 취지를 실현하기 위한 것이므로, 동일 사실·증거에 의한 실체적인 심리 및 판단이 이루어진 확정된 심결이 각하 심결이라는 이유로 특허법 제163조의 ‘확정 심결’에서 배제하는 것은 이러한 제도의 취지에 반하게 되어 타당하지 않다.”).
- 47) (“심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점 ...”).
- 48) 특허법원 2020허3584 판결(“나아가 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판이 이루어졌던 선행의 확정된 각하 심결에 의하여 일사부재리에 해당하여 심판 청구가 제한되더라도, 이 경우 심결 시까지 제출된 증거들에 대하여 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부에 대한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지게 되므로, 심판청구권이 부당하게 제한된다고 보기도 어렵다.”). 동일 증거인 경우 유력 증거인지 여부가 별도로 심리되지 않음.
- 49) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결(“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.”).
- 50) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결(“위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.”).

가. 2001년 법개정의 취지

특허법원과 대법원은 제163조의 2001년 개정의 취지가 종래의 견해대립을 정리하기 위해 각하 심결을 대상에서 제외한 것이라고 동일하게 인식하였다. 그러나, 특허법원은 그 취지를 설명하면서 “실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은” 각하 심결이 일사부재리 효력을 가지지 않는다고 결론을 내렸다. 즉, 실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은 각하 심결이 일사부재리 효력을 가지는지 여부가 대상 사건에서의 쟁점인데, 특허법원은 근거를 제시하지 않으면서 그 개정의 취지가 그러하다고 결론을 내리고 있다. 이러한 결론도 문언의 범위를 넘어서는 해석이라고 생각된다.

현행 제163조 (2021년 법률 제18409호로 개정 후)	특허법원 3584 판결의 해석
이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.	이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 <b>동일 사실 및 동일 증거에 관한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은</b> 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

즉, 특허법원 3584 판결은 현행 제163조의 규정을 문언 그대로 해석하지 않고, 그 문언에 “동일 사실 및 동일 증거에 관한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지지 않은”이라는 제한표현이 존재하는 것으로 해석하는 것이다. 문언의 범위를 넘어서는 해석이다. 그러한 제한표현을 넣을 것인지 여부는 국회가 결정해야 한다.

나. 일사부재리 제도의 취지

일사부재리 제도의 취지와 관련하여 특허법원은 심판경제의 도모 및 모순판단의 방지를 위해 실체심리가 행해진 심결에 대해 동 제도의 적용이 필요하다고 설명하였다. 다만, 대법원은 일사부재리 제도의 취지도 중요하나, 심판청구권의 보장 역시 중요함을 설명한다. 그에 따라, 특허법원의 해석이 심판청구권을 제한하는지 여부가 문제가 된다.

다. 심판청구권 제한 여부

심판청구권의 제한 여부와 관련하여, 특허법원은 (각하심결을 비교대상에서 제외하지 않아도) 동일 증거 여부를 심결시를 기준으로 판단하고 그래서 유력증거 여부에 대해 심리되므로 심판청구권이 제한되는 것도 아니라고 설명하였다.<sup>51)</sup> 그러나, 그 설명은 동일증거가 아닌 경우 유력증거인지 여부가 판단되므로 타당하나, 동일증거가 아닌 경우에는 타당하지 않다. 즉, 동일증거가 아닌

51) 특허법원 2020허3584 판결(“나아가 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판이 이루어졌던 선행의 확정된 각하 심결에 의하여 일사부재리에 해당하여 심판 청구가 제한되더라도, 이 경우 심결 시까지 제출된 증거들에 대하여 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부에 대한 실체적인 심리 및 판단이 이루어지게 되므로, 심판청구권이 부당하게 제한된다고 보기도 어렵다.”).

경우에는 유력증거인지 여부가 별도로 심리될 필요가 없으므로 심판청구권이 제한되는 결과를 초래한다.

**라. 규정의 문언 해석**

특허법원의 주장은 제163조가 규정한 “각하심결”을 “어떤 사실 및 증거에 대한 실체적 심리를 거치지 않은 각하심결”로 해석해야 한다는 바와 다름이 아니다. 통상의 각하심결은 실체 심리를 거치지 않는 것이 일반적이므로 그러한 실체 심리를 거치지 않는 각하심결에 한정해야 하고, 실체 심리를 거친 각하심결은 대상이 되지 않아야 한다는 것이다. 이러한 제한적 해석은 문언해석의 범위를 벗어나는 것이라고 생각된다.

대법원은 각하심결과 기각심결을 구분하면서, 실체적 판단을 한 각하심결이라 하더라도 여전히 각하심결인 점은 변함이 없고, 그러므로 기각심결이 될 수 없다고 본 것이다.<sup>52)</sup> 현행 병역법은 남자에게만 병역의무를 부과한다.<sup>53)54)</sup> 힘이 센 여자라고 병역의무가 부과되는 것은 아니다. 여자가 힘이 세다는 이유로 남자가 될 수는 없는 노릇이다. 병역법이 규정한 ‘남자’라는 문언의 가능한 범위를 넘어설 수는 없다.

문언의 가능한 범위를 넘어서 해석의 사례는 일사부재리 제도에서도 발생한다. 현행 제163조는 일사부재리 효과가 동일 증거에 한정된다고 규정한다. 이 경우 ‘동일’ 증거는 ‘동일’ 증거에 국한되어야 한다. 동일 증거가 비동일 증거를 포함하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어서는 것이다. 그러나, 대법원은 비동일 증거라도 유력증거가 아니라면 동일 증거라고 해석한다. 동일하지 않은 비유력 증거가 갑자기 동일 증거가 되는 것이다. 문언의 가능한 범위를 넘어서는 해석이라고 생각된다.

<b>동일 증거</b>	<b>비동일 증거</b>	
	<b>비유력 증거</b>	<b>유력 증거</b>

문언의 가능한 범위를 넘어서는 해석의 사례는 전용실시권에서도 발생한다. 우리 특허법은 전용 실시권자에게 특허권 침해소송 또는 (적극적) 권리범위확인심판을 제기할 수 있는 지위를 부여한다.<sup>55)</sup> 이와 관련하여, 독점적 통상실시권자가 특허권 침해소송 또는 (적극적) 권리범위확인심판에

52) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결(“[실체심리가 이루어진] 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.”).

53) 병역법 제3조 제1항(“대한민국 국민인 남성은 헌법과 이 법에서 정하는 바에 따라 병역의무를 성실히 수행해야 한다.”).

54) 헌법은 모든 국민은 법률에 따라 국방의 의무를 부담하는 것으로 규정하는데, 병역법은 병역의무를 남성에게만 부여하며, 그 병역법 규정은 위헌이 아닌 것으로 여러 차례 판단된 바 있다. 헌법재판소 2010. 11. 25. 2006헌마328 전원재판부 결정 등.

55) 특허법 제128조 제1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.”); 특허법 제135조 제

서의 원고 또는 청구인 적격을 가지는지 여부가 쟁점이 된다. 일본에서는 독점적 통상실시권자의 지위가 일반 통상실시권자의 지위보다 더 강하다는 점을 감안하여 독점적 통상실시권자도 전용실시권자와 유사하게 원고 또는 청구인 적격을 가져야 한다는 여러 주장이 존재한다고 한다.<sup>56)</sup> 우리나라에서도 일본의 그러한 주장을 따르는 견해가 있다.<sup>57)</sup> 그러나, 그러한 주장도 문언의 범위를 넘어서는 것이라고 생각된다. 강한 여자가 남자일 수 없듯이 강한 통상실시권자도 전용실시권자일 수 없다. 독점적 통상실시권자에게 원고 또는 청구인 적격을 인정하기 위해서는 국회가 특허법을 개정해야 한다. 그리고, 그러한 개정을 위해서는 추가적으로 독점적 통상실시권도 등록하여야만 효력이 발생하도록 특허법 제101조도 개정하여야 할 것이다.<sup>58)</sup>

## 2. 증거동일성설 또는 중요증거설을 적용하는 경우의 비교

대상 사건의 전체 이력을 쟁점을 중심으로 간단히 요약하면 아래 표가 생성된다. 일사부재리 효과의 적용 여부와 관련하여 각하심결의 존재를 무시하는 방안과 고려하는 방안을 증거동일성설 또는 중요증거설에 적용한 결과를 정리할 수 있을 것이다.

구분		선행의 확정 각하심결	대상 특허무효심판 사건	판단 및 결과
		특허심판원 단계에서의 증거	특허심판원 단계에서의 증거	
각하심결 무시 (대법원 방식)	증거 동일성설	증거의 존재 자체가 없는 것으로 취급	증거 5+10은 동일 증거가 아님→163조 부적용 증거 5+10을 근거로 진보성 결여 여부 판단	증거5+10에 의해 진보성 부정되는 경우 특허무효  진보성 인정되는 경우 특허유효
	중요 증거설		증거 5+10이 중요증거인지 여부를 따진 후 163조 적용 여부 판단	증거5+10에 의해 진보성 부정되는 경우 중요증거이며 163조 적용되지 않고 특허무효 진보성 인정되는 경우 비중요증거이며 163조 적용, 특허유효

1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”).

56) 조영선, “특허실시권자의 손해배상 및 금지청구권”, 저스티스 제110호, 한국법학원, 2009, 92면(일본의 여러 학설을 소개).

57) 박재현, “전용실시권과 미국법상 Exclusive License의 비교개념 및 권리구제, 병행수입에서의 차이점을 중심으로”, 저스티스 제120호, 한국법학원, 2010, 90면(“다만 독점적 통상실시권자는 독점성으로 보호되는 측면이 있으므로 타인의 무단실시가 제3자에 의한 채권침해에 해당하는 예외적인 경우에는 독자적인 손해배상청구가 허용될 수 있다.”).

58) 특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력).

구분		선행의 확정 각하 심결	대상 특허무효심판 사건	판단 및 결과
		특허심판원 단계에서의 증거	특허심판원 단계에서의 증거	
각하심결 인정 (특허법원 방식)	증거 동일성설	각하증거(1, 3, 5 + 6 내지 9)	증거 5+10이 각하증거와 동일한가?	비동일→163조 비적용 증거 5+10에 근거해 진보성 판단
	중요 증거설		증거 5+10이 각하증거와 동일하지 않더라도 추가적으로 중요증거인지 여부를 따진 후 163조 적용 여부 판단	증거 5+10이 진보성을 부정하는지 여부에 따라 163조 적용 여부 결정

위 표에서, 첫째로 대법원 방식에 따라 각하심결을 무시하여, 즉 각하심결에서 다루어진 증거가 아예 존재하지 않는 것으로 취급하는 경우에는 증거동일성설에 의하든 중요증거설에 의하든 증거 5+10에 의해 진보성이 부정되는 경우 특허는 무효로 되고, 진보성이 인정되는 경우 특허는 유효가 된다. 결국, 새로운 증거 (5+10)에 근거한 진보성 결여 여부의 판단이 관건이 된다.

위 표에서, 둘째로, 특허법원 방식에 따라 각하심결에서 실제로 심리되었던 증거 (1, 3, 5 + 6 내지 9)와 대상 사건에서의 증거를 비교하는 경우에도 증거 (5+10)에 의해 특허무효 여부가 결정된다. 다만, 증거동일성설에 따르면 증거 (5+10)에 의해 진보성이 부정되는지 여부에 따라 특허무효 여부가 결정되는데, 중요증거설에 따르면 증거 (5+10)에 의해 진보성이 부정되는 경우 제163조를 적용하여 해당 심판의 청구가 각하되어 결과적으로 해당 특허는 유효한 것으로 남을 것이다.

종합하면, 각하심결에서의 증거를 무시하는 대법원 방식이든 각하심결에서 실제로 다루어진 증거를 비교하는 특허법원 방식이든 대상 새로운 심판에서 제시된 증거에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 해당 특허의 운명(유효/무효)를 결정짓게 된다.

### 3. 동일 증거의 비교

동일 증거 여부를 판단하는 것이 매우 어렵다. 한 예로, 선행기술 (A+B)와 선행기술 (B+A)가 동일한 증거인지도 사안에 따라 판단하기가 쉽지 않을 것이다. 이하에서는 대상 판결에서 다루어진 사실관계를 중심으로 동일 증거를 판단하는 사례를 분석한다.

#### 가. 동일 증거의 판단: 개별 증거 v. 전체 증거

진보성 판단에서는 더 많은 경우 2개 이상의 선행기술을 근거로 용이도출 여부를 판단하게 된다. 즉 (A+B) 세트의 증거 또는 (A+C) 세트의 증거를 근거로 용이도출 여부를 판단하는 것이다.

그러한 경우 증거가 동일하다 또는 동일하지 않다는 것은 개별 증거가 아니라 그 세트로서의 증거가 동일하다 또는 동일하지 않음을 판단하는 것이어야 한다. 확정 심결에서의 선행기술 A+B의 조합과 대상 심판에서의 선행기술 A+C의 조합이 비교되는 경우, 선행기술 A+C의 조합에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는 경우, 선행기술 A+C 전체가 (유력증거가 아니므로) 선행기술 A+B 전체와 동일하다고 보아야 할 것이다. 선행기술 C가 선행기술 B와 동일하다고 보아서는 곤란하다.<sup>59)60)</sup>

### 나. 동일증거 v. 중요증거

종전 무효심판에서 진보성 결여가 주장되었으나, 그 주장은 인용되지 않고 그 심결(2016당 2342)이 확정되었다(특허법원 2017허7449 판결 및 대법원 2019후10043 심리불속행 기각). 확정심결에서 선행기술 1이 사용되었고, 대상 무효심판에서 청구인이 선행기술 1 및 금번 심판에서 새롭게 제출되는 선행기술 2를 근거로 진보성 결여를 주장한 사안에서 심판원은 그 증거에 의해 진보성이 부정되고, 그 증거는 확정심결에서 다루어진 증거와 동일증거에 해당하지 않으므로 일사부재리 원칙에 위배하지도 않는다고 판단하였다(2020당1546). 후속 심결취소소송에서 특허법원은 선행기술 1 및 선행기술 2를 결합하여 대상 특허발명을 쉽게 창출할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 판단한 후, 선행기술 2가 “종전 확정심결의 결론을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하여” 일사부재리 원칙에 저촉된다고 볼 수 없다고 설시하였다(특허법원 2021. 7. 23. 선고 2021허1479 판결). 선행기술 1과 (선행기술 1 및 선행기술 2)의 세트는 서로 다른 것이다. 그렇다면 규정에서 사용된 용어인 ‘동일증거’가 아니라고 판단하여야 할 것을 굳이 ‘중요증거’가 아니라고 설명할 필요가 없었다. 이 장면에서는 심판원의 설명이 특허법원의 설명보다 더 정확하였다.

### 라. 동일 증거의 확장: 유력증거설

우리 대법원은 확정심결에서 다루어진 증거와 동일한 증거가 동일 증거인 것은 당연하고, 나아가서 동일하지 않은 증거(비동일 증거)라고 하더라도 확정심결에서의 (특허유효) 판단을 뒤집을 수 없는 증거(비유력 증거)도 동일 증거라고 본다. 달리 말하면 비동일 증거도 (유력하지 않은 경우) 동일 증거가 되는 것이다. 더 간단히 말하면 비동일 증거도 동일 증거가 되는 것이다.

59) 특허법원 2020허3584 판결(“아래에서 보는 바와 같이 선행 확정 심결에서 제출된 동일 증거인 선행 발명 1에 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 볼 수 없으므로, 선행발명 2는 선행 확정 심결을 반복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없어, 선행 확정 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.”).

60) 특허법원 2019. 5. 14. 선고 2018허8517 판결(“오토센서코리아가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3과 미국 특허공보 4,896,527호는 확정된 기각 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로 동일한 증거이고, 새롭게 제출된 일본 공개특허공보 평1-131447호는 확정된 종전 기각심결을 반복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 기각 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.”).

동일 증거	비동일 증거	
	비유력 증거	유력 증거

대법원이 제시한 그 설을 ‘중요증거설’ 또는 ‘유력증거설’이라고 칭한다. 그 설의 기원은 1920년 일본 최고재판소 대심원 판결인데, 그 설에 대하여는 일본 내에서도 비판이 많다고 한다.<sup>61)</sup> 아래에서 다시 설명하는 바와 같이, 이러한 해석은 법 문언의 범위를 넘어서는 해석이라고 생각된다. 만약, 중요증거설 또는 유력증거설이 더 타당한 제도라면 국회가 해당 규정을 다음과 같이 규정하였어야 했다. 국회가 그러한 표현을 두지 않았다면 그러한 표현이 없는 내용으로 법을 해석해야 한다. 그런 견지에서 대법원의 문언의 범위를 넘어서는 해석은 입법행위에 해당하는 것이다.<sup>62)</sup>

현행 제163조	중요증거설을 포섭하는 제163조
이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.	이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거(확정심결의 판단을 뒤집을 수 없는 증거를 포함한다)에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

동일하지 않은 증거를 동일 증거로 포섭하는 해석은 (국회가 선택한) 문언의 범위를 벗어나는 것이다.<sup>63)</sup> 이러한 점에 동의한 특허법원 판결도 발견된다.<sup>64)</sup> 만약, 이러한 잘못된 해석을 법원 스스

61) 정차호, 앞의 논문, 189-191면.

62) 정차호, 앞의 논문, 192면, 각주 43(“‘동일증거’의 범주를 넓힌 이러한 설시를 통하여 대법원은 법의 해석을 한 것이 아니라 법의 제정을 한 것으로 판단된다.”).

63) 박정희, “제163조(일사부재리)”, 특허법주해, 정상조·박성수 공편, 박영사, 2010, 639-640면(“대법원 판례가 채택하고 있는 중요증거설에 의할 경우 새로운 심판청구에서 확정된 심결의 증거와 다른 증거를 제출한 경우 이 증거가 동일증거에 해당하는지 여부는 그 증거가 확정된 심결의 결론을 반복할만한 유력한 증거인지 여부에 의하여 결정되므로, 일사부재리의 효력이 심판청구의 요건에 관한 것임에도 동일증거인지 여부를 판단하기 위해선 본안 심리를 하여야만 하는데, 심판청구의 요건을 판단하기 위하여 본안 심리를 하여야 한다는 점에서 쉽게 수긍하기 어려운 면이 있다.”); 권택수, “특허심판에서의 일사부재리의 원칙-특허법원의 창설과 관련하여”, 법조 제48권 제7호, 법조협회, 1999, 117-118면(“그러나 이 설에 대하여는 재심판청구의 적부에 관한 형식상의 심리(일사부재리)와 심판 당부에 관한 실질상의 심리를 혼동하고 있고, 따라서 동일사실 및 동일증거 여부를 확인하여 일사부재리의 적용 여부를 가리는데는 사실상 본 안의 심리가 거의 끝나야 하기 때문에 소송경제면에서 크게 도움이 되지 아니한다는 비판이 있다.”); 우라옥, “일사부재리의 원칙을 적용함에 있어 동일한 증거에 관한 사례 연구”, 지적재산권 제24호, 지적재산권법제연구원, 2008, 89면(“결국 동일증거에 해당하는지 여부를 전 심결에서 제출된 증거와의 동일성 여부가 아니라, 등록발명의 내용과 대비하여 실제 심리를 한 다음, 새로이 제출된 증거가 등록발명의 진보성을 부정하기 어렵다고 판단한 경우에 이르러서만 심판청구를 각하하여야 하는 부당함이 있다.”).

64) 특허법원 2006. 9. 28. 선고 2006허732 판결(심리불속행 확정)(“여기서의 ‘동일증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 ‘부가’되는 것도 포함하는 것이지만, 전에 확정된 심결의 증거와 전혀 다른 새로운 증거만을 제출하는

로 치유하지 못한다면, 국회가 제163조를 개정하여 새로운 일사부재리 제도를 규정해야 할 것이다.

#### 4. 특허심판원 증거와 특허법원 증거가 다른 경우의 처리

대상 사안에서는 특허심판원에서 제출된 증거의 세트와 특허법원에서 제출된 증거의 세트가 모두 (증거 5+10)으로 동일하였다. 만약, 심리범위 무제한설에 의해 특허법원에서 제출된 증거가 특허심판원에서 제출된 증거와 다른 경우에는 어떻게 처리, 판단되어야 할지에 대해 살펴본다. 아래 사안에서 특허심판원은 증거 3이 증거 1과 다르다는 점을 확인하고 진보성 인정/부정을 판단한 후, 중요증거설에 따라 진보성이 부정되는 경우에는 일사부재리 원칙을 적용하지 않고 특허무효를 판단하게 되고, 진보성이 인정되는 경우에는 일사부재리 원칙을 적용하게 될 것이다.

〈심리범위 무제한설에 따라 특허법원에 새로운 증거가 제출되는 경우의 일사부재리 원칙의 적용 여부의 판단〉

구분	선행의 확정 기각 심결		대상 특허무효심판 사건	
	특허심판원 단계	특허법원 단계	특허심판원 단계	특허법원 단계
선행기술 증거	증거 1	증거 2	증거 3	증거 4
판단	진보성 인정	진보성 인정	증거 3 ≠ 증거 1 진보성 인정 = 비유력증거 → 일사부재리 적용○ 진보성 부정 = 유력증거 → 일사부재리 적용×	증거 4의 동일증거 여부의 판단시점?

특허법원이 증거 4에 대해 동일증거 여부를 판단하는 시점에 대해 살펴본다. 동일증거 여부를 판단하는 시점으로 무효심판 청구시설 또는 심결시설이 존재한다. 대상 무효심판 사건이 특허법원에 제기되어 일사부재리 효과의 적용 여부를 판단하기 위해서 위 청구시설 또는 심결시설을 적용한다면, 청구시 또는 심결시에 대상이 되었던 증거 3을 증거 1과 비교하여 동일 여부를 판단해야 할 것으로 생각된다. 그런데, 정작 특허법원에 제출된 증거는 증거 4이다. 증거 4를 증거 1과 비교하기 위해서는 심결취소소송의 청구시를 기준으로 해야 할 것이다. 그런 견지에서 현행 무효심판 청구시설 또는 심결시설은 심리범위 무제한설과 상응하지 않는다. 달리 말하면, (청구시설 또는 심결시설)과 심리범위 무제한설 중 하나는 틀린 것이다.

경우에는 그 새로운 증거가 전에 확정된 심결과 다른 결론, 즉 특허발명의 등록이 무효라는 결론을 내릴 수 있을 만한 것인지의 여부에 관계없이 '동일증거'라고 할 수 없으므로 일사부재리의 원칙에 위반되지 아니한다.”).

## V. 특허법원 2021허1608 판결에 대한 평석

### 1. 쟁점의 제시: 제출되었으나 다투어지지 않은 증거에 일사부재리 효과

특허무효심판에서 청구인은 많은 증거(의 조합)를 제출하며, 그 중 최소한 하나는 진보성 결여의 증거가 된다고 주장한다. 심판원이 그 많은 증거 모두를 심리하기도 힘들고, 청구인도 그 모든 증거에 대해 하나하나 따지는 것이 부담스러워 자연스럽게 다툼은 그 중 일부 증거에 집중된다. 즉, 제출된 증거 중 일부는 다투어지지 않기도 한다. 그 제출되었으나 다투어지지 않은 증거는 일사부재리 효과를 가지는가? 즉, 누구든지 그 증거에 근거하여 새로운 무효심판을 청구할 수 없는가?

### 2. 특허법원의 판단: 효과 불 인정

상기 쟁점에 대하여 특허법원은 그러한 제출되었으나 실질적으로 다투어지지 않은 증거에 대하여는 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다고 실시한 바 있다.<sup>65)</sup> 그러한 증거에 일사부재리 효과를 부여하는 경우, 청구인이 무분별하게 또는 무책임하게 제출한 많은 증거가 모두 일사부재리 효과를 가지게 되는 부작용을 초래한다. 대상 2021허1608 사건에서는 확정 심결의 청구인이 변론에 출석하지 않고 주장, 증명도 하지 않았으므로, 그러한 사건에서의 증거에까지 일사부재리 효과를 부여할 필요는 없는 것이다. 한편, 이러한 법리는 제3자효를 가지는 우리 일사부재리 제도와 상응하는 것으로 생각된다.

### 3. 2021허1608 사건의 경과

대상 특허는 의류용 고분자 물질 및 그 물질의 제조방법에 관한 제809155호이다. 특허권자(원고)는 스리랑카 회사이며, 무효심판 청구인(피고)은 강아무개이다. 대상 특허에 대한 선행 확정 심결이 존재한다. 2011년 ‘신성 메이저’라는 회사가 대상 특허에 대해 신규성, 진보성, 기재요건 등을 이유로 무효심판을 청구하였다. 그 2011당3038 사건에서 청구인은 두 개의 선행기술을 제시하였다.<sup>66)</sup> 특허심판원은 두 번째 선행기술에 대하여는 별도로 언급하지 않고, 선행기술 1(일본공개자료)에 의해 대상 특허발명의 신규성 또는 진보성이 부정된다고 판단하였다. 그 심결에 불복하여 특허권자(원고)는 신성 메이저(피고)를 상대로 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다(2013허9461). 그 소송에서도 무효를 주장하는 신성 메이저(피고)가 무효를 증명해야 하는 책임을 부담하

---

65) 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2021허1608 판결(“일사부재리 원칙의 적용과 관련하여, 확정 심결에서 제출되었던 증거라고 하여도 ... 다투어진 증거가 아닌 경우 그 증거에 대하여는 일사부재리 원칙이 적용되지 아니 한다.”).

66) 비교대상발명 1(일본 공개특허공보 평3-161501호, 1991. 7. 11. 공개); 비교대상발명 2(미국 특허공보 제2482418호, 1949. 9. 20. 공고).

는데도 불구하고, 신성 메이저는 변론기일에 출석하지 않는 등 주장, 증명책임을 다하지 못하였고, 특허법원은 무효심결을 취소하는 판결을 선고하였고, 그 후 그 판결은 (상고기간 도과로) 확정되었다.<sup>67)</sup>

그 후 개인인 강아무개가 일본공보자료를 근거로 특허무효심판을 청구하였으며, 특허권자는 일사부재리 원칙의 적용을 주장하였으나, 특허심판원 및 후속 특허법원은 해당 사안에서는 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다고 판단하였다. 특허법원이 정확히 표현하였듯이, “취소 확정 판결에 의하여 취소된 종전 무효심결은 아무런 효력도 인정되지 아니하므로, 그 심결에서 거론되었던 사실 및 증거는 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위에 포함되지 않는 것”이다. 다만, 대상 사안에서는 일본공보자료가 새로운 증거이고 또 유력한 증거이므로, 최초 심결의 증거에 일사부재리 효력이 미치더라도 대상 특허무효심판 사건에서의 (일사부재리 원칙에 위배되지 않는다는) 결과는 동일하였을 것이다.

〈선행 확정 심결 및 2021허1608 사건의 경과〉

구분	선행의 확정 심결의 생성 과정			대상 특허무효심판 사건	
	특허심판원 <sup>68)</sup> 최초 심결	특허법원 <sup>69)</sup>	특허심판원 <sup>70)</sup> 선행 확정 심결	특허심판원 단계 <sup>71)</sup>	특허법원 단계 <sup>72)</sup>
청구인 또는 원고	신성 메이저	특허권자	신성 메이저	강아무개	특허권자
선행기술 증거	1 일본공개자료	피고(신성 메이저)의 무대응	피고(신성 메이저)의 무대응 = 무증거	일본공보자료 <sup>73)</sup>	죄동
	2 미국공보자료			-	-
진보성 판단 및 일사부재리 판단	선행기술 1에 의해 신규성 또는 진보성 부정	무효심결을 취소하는 판결을 선고	종전 청구를 기각하는 심결	일부 발명은 신규성 부정, 일부 발명은 진보성 부정	판단된 모든 발명의 진보성 부정
	선행기술 2에 대하여는 언급 없음			일사부재리 원칙에 위배되지 않음	일사부재리 원칙에 위배되지 않음 <sup>74)</sup>

67) 특허법원 2014. 5. 22. 선고 2013허9461 판결(“신성 메이저[무효심판에서 승소한 청구인]는 이 사건 특허발명에 대한 무효심판 청구인으로서 그 등록무효사유를 주장·입증하여야 할 책임이 있음에도 변론종결 시까지 지정된 변론기일에 불출석한 채 그 등록무효사유에 관하여 아무런 주장·증명을 하지 아니하여 결과적으로 이 사건 특허발명은 그 등록무효사유가 있다 할 수 없다.”).

68) 특허심판원 2011당3038 심결.

69) 특허법원 2013허9461 판결.

70) 특허심판원 2014당(취소판결)85호 심결.

71) 특허심판원 2020. 11. 30.자 2020당309 심결.

72) 특허법원 2021허1608 판결.

73) 1994. 3. 23. 공고된 일본 등록특허공보 특공평6-21365호.

74) “취소 확정 판결에 의하여 취소된 종전 무효심결은 아무런 효력도 인정되지 아니하므로, 그 심결에서

## VI. 결론

이 글은 대상 대법원 2021후10077 판결을 중심으로 현행 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도에 대해 분석하였다. 그 분석의 결과, 현행 특허법 제163조의 규정에도 개선사항이 여럿 발견되고, 나아가 법원이 적용하는 중요증거설 및 심리범위 무제한설에도 오류 또는 충돌이 존재함을 확인하였다. 그러한 개선사항 및 오류·충돌 사항을 반영하는 제163조 개정방안을 다음과 같이 제시한다.

중요증거설 또는 유력증거설은 문언의 범위를 넘어서는 해석이므로 향후 적용되지 않아야 한다. 대법원의 확립된 판례법으로 인해 법원이 그 해석을 계속 적용한다면 국회가 법을 개정하여 문언 그대로의 동일 증거에만 일사부재리 효과가 적용된다는 점을 명확하게 하여야 할 것이다.

심리범위 무제한설은 현행 일사부재리 제도와 상응하지 않는다. 현행 제163조는 확정 ‘심결’에서 다루어진 증거에 대하여만 일사부재리 효과를 부여하므로, 특허법원에서 새로이 제출된 증거에 대하여는 일사부재리 효과가 부여되지 않는 기이한 결과를 초래한다. 법원이 심리범위 무제한설을 계속 적용한다면 국회가 법을 개정하여 현행 제163조와 상응하는 심리범위 제한설을 명시해야 할 것이다.

더불어 현행 제163조가 규정하는 “동일 사실 및 동일 증거”가 특허무효심판에는 어울리지 않는 표현이므로, 일사부재리 효과가 ‘동일 심판물’에 적용된다는 점과 심판물은 청구취지 및 청구이유로 구성되고, 청구이유는 다시 대상 청구항, 무효사유 및 주요증거로 구성됨을 명확하게 하는 법개정이 필요하다.

현행 제163조의 문언에 따르면 현행 일사부재리 제도는 모든 심판에 적용된다. 그러나, 제163조가 규정하는 일사부재리 제도가 거절결정불복심판, 권리범위확인심판 등에는 적용될 필요가 없다. 그러므로, 법을 개정하여 일사부재리 제도가 특허무효심판 및 연장등록무효심판에만 적용됨을 규정하여야 한다.

현행 제163조 (일사부재리)	제163조 개정방안 (동일한 심판물에 대한 무효심판에서의 심결의 효력)
이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.	이 법에 따른 특허무효심판 또는 연장등록무효심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 심판의 당사자 또는 참가인은 동일한 심판물(청구이유를 포함한다)에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

거론되었던 사실 및 증거는 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위에 포함되지 않는 것으로 보아야 할 것이다.”

지정토론문 1

“특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도” 대한 토론문

이 규 흥\*

○ 일사부재리론에 관한 오랜 깊은 연구를 바탕으로 최근 중요판결을 분석하시고 법리 발전을 위한 입법론(개정론)까지 제언해 주신 정차호 교수님의 이번 연구발표에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 상당 부분 지적에 동의하면서 지정토론을 맡은 입장에서 몇가지 의견과 간단한 질문을 드리 고자 합니다.

○ 먼저, 대법원이 ‘비동일 증거라도 유력증거가 아니라면 동일증거로 해석한다.’는 지적과 그 에 대한 문언해석적 문제점 지적, 나아가 중요증거설을 포섭하는 개정안 “동일증거(확정심결의 판 단을 뒤집을 수 없는 증거를 포함한다)”는 논의의 필요성이 있다고 생각합니다.

○ 사안에 근거하여 간단히 쟁점을 요약제시함

	선행발명 1	선행발명 2	선행발명 3
1차 기각심결(확정)			○
2차 각하심결(확정)	○		○
본건 심결	○	○	

- 본건 심결에 대하여 원심 법원은 ① 1차 심결과 대비시, 제출된 바 없는 증거들만 제출된 경 우1)에는 아예 동일증거가 아니라는 전제에서 일사부재리 적용을 부인, ② 2차 심결과 대비시, 선행 1이 겹치므로 일사부재리가 적용될 수 있음. 그러나 2차 심결이 각하 심결이라 하더라도, 중요 증거설의 판단을 위해 실제 판단이 이루어졌으므로, 일사부재리 원칙의 취지(심판청구권 남용 및 심결의 모순·저축 방지)와 단서 규정의 취지(실체 판단이 없는 적법 요건의 경우에는 일사부재리를 적용할 필요가 없음)를 고려하여 이러한 경우는 제163조 단서의 예외 규정에 해당하지 않는다고 해석. 일사부재리를 넓게 해석하여 실제검토가 이루어진 2차 심결의 경우 비록 각하이지만, 이 사 건 심결과 달리 선행 1, 2에 의하여 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 보아, 선행 2 역시 2차 심결에서의 증거와 동일증거에 해당하여 일사부재리 원칙 위반이라고 판단함

○ 원심 판결은, 우선 본건 심결의 2차 심결에 대한 관계에서는 대법원의 취지에 따라 본안판단

\* 서울고등법원 부장판사.

1) 2차 각하심결은 1차 기각심결과 선행증거 일부가 겹치는 것과 다르다.

을 하여야 할 것임. 그에 따라 파기 후 판결은 원심 판결이 인정한 대로 실체심리를 거쳐 진보성을 인정함.

다음 문제는 본건 심결의 1차 심결에 대한 관계임. 즉 본건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위반되는지 - 중요증거설에 따른 '동일증거'의 범위가 문제임

구체적으로 보면, 선행 심결에서 제출되지 않은 새로운 증거만 제출된 경우(중복 증거가 없는 경우)에도 선행 심결 번복 여부에 따라 동일증거인지를 판단한다는 견해에 의하면, 본건 심판청구는 1차 심결과의 관계에서 일사부재리 원칙 위반으로 부적법하다고 볼 수 있음

이에 대하여는 일반적으로 선행 확정 심결에서 제출된 바 없는 증거들만 제출된 경우에는 동일 증거가 아니라고 보는 견해 1. (원심 판결)과 선행 확정 심결에서 제출된 바 없는 증거들만 제출된 경우에도 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는 동일증거로 보는 견해 2.)가 대립 가능. 대법원에서 '동일증거'에 관한 법리를 실시한 사안들은 대체로 "부가된"이라는 표현을 사용하여 중복 증거를 전제로 하고 있는 것으로 보이고, 구체적 사안도 중복 증거가 있는 경우이나, 다른 사례도 있는 등 불확실한 부분이 존재함

원심판결의 파기환송심 판결은 아래와 같이 견해 1.의 입장에서 실시함<sup>3)</sup>

*『앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 심판에서 제출한 증거인 선행발명 1, 2 및 일본 공개특허공보 특개2002-313353호는 그 중 어느 하나도 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거에 해당한다.*

원고는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거들만이 제출된 경우에도 선행의 확정된 기각 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도에 해당하지 않을 경우에는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다는 취지로 주장하나, 원고의 이와 같은 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

(1) 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다.

(2) 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 '누구든지'라고 정하고 있어서 확정된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일 사실 및 동일 증거에 의

---

2) 중요증거설을 관철하는 이상, 선행 확정 심결에서의 증거와 중복되는 증거가 있는지 여부를 불문하고, 새로 제출된 증거 자체로 또는 중복 증거에 새로 제출된 증거에 더하여 선행 확정 심결의 결론을 뒤집을 수 있는지에 따라 동일증거인지를 판단하는 것이 논리적으로는 타당하다고 할 수도 있을 것임. 특허법원 2019. 6. 21. 선고 2018허6351 판결(상고기각, 단 상고심에서 이 부분이 쟁점이 되지는 아니함).

3) 견해 2.를 택하였다면 1차 심결과의 관계에서 일사부재리가 적용되므로 동일 증거로 각하 가능(원심판결과 논리는 같으나 일사부재리의 대상이 되는 심결이 2차에서 1차로 변경된 셈이라 할 것임).

하여 동일 심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 국민의 재판청구권의 행사를 과도하게 침해할 우려가 있다고 할 것이다.

(3) 특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 '동일 증거'에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 반복할 수 없는 경우에는 '동일 증거'에 해당한다고 해석하는 것은 '동일 증거'의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

(4) 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 그 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와 '동일 증거'에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부를 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다.

라) 따라서 이 사건 심판청구는 동일 증거에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 선행의 확정된 각각 심결<sup>4)</sup>에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위반되지 않는다.』

이에 관한 발제자의 고견을 부탁드립니다.

○ 개정론 중 무제한설(17, 20면)과 관련하여, “현행 제163조는 확정 ‘심결’에서 다투어진 증거에 대하여만 일사부재리 효과를 부여하므로, 특허법원에서 새로이 제출된 증거에 대하여는 일사부재리 효과가 부여되지 않는 기이한 결과를 초래한다. 법원이 심리범위 무제한설을 계속 적용한다면 국회가 법을 개정하여 현행 제163조와 상응하는 심리범위 제한설을 명시해야 할 것이다.”라고 하 하는데, 위 결론은 재판청구권을 좀 더 보장하고 일사부재리 효과를 제한하는데 도움이 되는 것이라는 생각이 듭니다.<sup>5)</sup>

○ “특허심판의 성격을 준사법적 행정행위라고 하여 일반 행정행위와는 달리 사법적 성격이 강한 절차로 이해하는 견해가 일반적이지만 그러나 헌법적으로 독립된 기관에 의하여 운용되는 법원의 재판과는 달리, 심판절차는 특허청장의 하부 조직으로 편성되어 있는 특허심판원에서 행해지기 때문에, 그 절차적 유사성에 불구하고 법원의 사법행위와는 본질적으로 차이가 있다고 할 것이고, 오히려 일반 행정행위의 성격을 많이 포함하고 있다고 보아야 한다...이러한 맥락에서 위 조항은 심판절차의 결과인 심결의 일반적 성질에 대한 예외를 규정한 것으로 이해해야 한다. 이와 반대로

4) 선행의 확정된 각하 심결에 대한 관계에서 특허법 제163조 단서에 의하여 일사부재리 원칙이 적용되지 않음은 이 사건 환송판결에서 실시한 바와 같다.

5) 나아가 증거 4에 일사부재리가 적용되지 않는다 하더라도 법원의 판단이 내려진 것이므로 추후의 새로운 심판청구시 선행발명으로서의 효력에 사실상의 제한을 가하는 것이라고 보인다.

심결은 대세적 효력이 있다는 전제에서 위 규정을 대세적 효력의 제한 규정으로 이해한다면 이는 본말이 전도된 논리이고, 그 해석도 일사부재리의 적용을 확대하는 방향으로 전개하지 않을 수 없는데, 이는 타당하지 않다고 생각한다. 이러한 측면에서 ‘일사부재리의 원칙’이라는 표현보다는 ‘일사부재리 규정’, ‘일사부재리 효력’ 등의 표현이 더 적절할 것 같다.”라고 파악하는 견해<sup>6)</sup>가 있습니다. 그러한 의미에서 결론의 개정방안 중 다른 부분도 중요하지만 판례로 상당부분 이론이 정리 되어가는 현재 상태를 전제로, 판례로 제한하기 어려운 문언인 ‘누구든지’ 부분을 조속히 개정<sup>7)</sup>하고, 적용절차도 일본처럼 ‘특허무효심판 또는 연장등록무효심판의 심결’에 한정하는 것이 급선무일 듯 합니다.

○ 나아가 1608 사건과 관련하여, 그 사건은 선행 확정 심결이 판결로 취소되었는바 “취소된 종전 무효심결은 아무런 효력도 인정되지 아니하므로, 그 심결에서 거론되었던 사실 및 증거는 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위에 포함되지 않는 것”이라는 설시는 당연한 것으로 볼 수 있습니다. 이에 나아가서 발제자께서 “제출된 증거 중 일부는 다투어지지 않기도 한다. 그 제출되었으나 다투어지지 않은 증거는 일사부재리 효과를 가지는가? 즉, 누구든지 그 증거에 근거하여 새로운 무효심판을 청구할 수 없는가?”의 문제제기와 관련하여, (취소되지 아니한) 확정된 선행심결에 제출은 되었으나 다투어지지 아니한 선행발명의 경우까지 논의를 확장하고자 하시는 취지인지 궁금합니다. 감사합니다.

6) 온주 특허법 제163조(곽부규, 2017. 12. 20., 나아가 등록무효 인용심결의 경우 등록이 말소됨으로써 제3자도 그 효과를 향유하는 것이고, 등록무효 기각심결의 경우 등록이 그대로 유지됨으로써 제3자도 그 특허권을 인정할 수 밖에 없는 결과가 되는 것이지, 심결에 대세적 효력이 부여되어 있는 것은 아니기 때문이 아니다. 이와 달리 일사부재리의 적용범위가 ‘대세적’이라는 표현은 가능한데, 이는 ‘누구든지’라는 명문의 규정 때문인 것이므로, 굳이 대세적이라는 표현을 사용할 필요는 없다고 보인다고 한다).

7) 위헌론은 ① 위 조항이 ‘누구든지’라고 규정하는 한 제3자의 재판받을 권리가 침해된다는 점, ② 무효심판 절차는 직권주의 절차이지만, 실제의 현실에 비추어 보면, 그것은 지나치게 미화된 것에 불과하고, 심판청구자와 특허권자가 함께 특허발명기술을 독점하기 위하여 이면합의를 하고, 심판청구자는 주장입증 활동을 하지 않고, 따라서 청구기각 심결을 받아 확정시키기로 답합하는 경우도 드물지 않다는 점을 들고 있다. 牧野利秋(비교특허판례연구회 역), “특허법 제167조의 효력이 미치는 범위”, 특허판례백선[제3판], 박영사(2005), 297-298면 등 참조.

지정토론문 2

## “특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도 - 대법원 2021후10077 판결을 중심으로 -”에 대한 토론문

김 승 조\*

일사부재리 원칙과 관련한 다양한 쟁점과 특허법 개정안까지 관련 내용을 잘 정리하여 깊이 있는 발표를 해 주신 정차호 교수님께 감사드리며 관련하여 아래와 같이 몇 가지 질문과 제 사건으로 토론을 대신하고자 합니다.

### 1. 동일사실 및 동일증거의 판단시점(46면-47면)

발표자께서는, 심판청구의 이유는 보정할 수 있으므로 동일사실 및 동일증거의 판단시점은 심결시가 된다고 하시면서도, 각하 여부는 해당 사건의 심리를 시작할 것인지 여부를 판단하는 것이므로 시작 단계인 청구시점을 기준으로 동일사실 및 동일증거 여부를 판단해야 한다고 말씀하십니다.

그런데 일사부재리 요건 중 하나인 동일사실 및 동일증거 여부에 대한 판단을 심판청구시를 기준으로 한다는 것은 심판청구 이후에 제출되는 무효주장이나 무효증거로 일사부재리 위반 여부를 판단할 수 없다는 것이어서, 이는 현재의 특허법 규정에 반하고, 가사 입법론이라 하더라도 이러한 제도운영이 바람직한지 의문입니다. 아시다시피 일사부재리, 중복심판청구, 확인대상발명의 불특정 등 심판청구가 부적법하고 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 심결 각하할 수 있는데(특허법 제142조), 심결 각하 여부에 대한 판단은 상당수 심결시에 이루어지고 있습니다. 이는 발표문에서 보듯이 특허법 제140조 제2항에서 청구취지에 대한 보정은 인정하지 않으면서도(예외 있음), 청구이유에 대한 보정을 인정하는 법규정에 의해서 알 수 있습니다. 그런데 만일 심판청구의 부적법 여부를 청구시에 판단한다고 하면 청구이유의 보정으로도 심판청구의 부적법 사유를 해소할 수 없게 되어 특허법이 인정한 청구이유의 보정이 의미없게 되고, 만일 특허법 개정으로 청구이유의 보정 제도를 없앤다면 청구인으로서의 새로 심판청구를 할 수밖에 없는 경우가 많아 심판절차는 오히려 지연될 우려가 있습니다. 따라서 동일사실 및 동일증거에 대한 판단시점은 심결시가 적절하다는 의견을 드립니다.

\* 변리사.

한편, 발표자께서 제시하신 각주 18번의 대법원 전원합의체 판결은 동일사실 및 동일증거 여부에 대한 판단시점이 심판청구시라는 취지가 아니라, 일사부재리 요건 중 하나인 선행 심결의 확정성에 대한 판단시점에 관한 것이어서 동일증거 요건의 판단시점과는 무관한 것으로 보입니다.

## 2. 중요증거설의 문제점

중요증거설은 동일증거의 의미를 전의 확정심결을 뒤집을 수 있을 정도로 중요한 증거가 아닌 것으로 보는 견해로서, 후행 심판청구에서 완전히 새로운 증거를 제출하더라도 전의 확정심결을 뒤집기 어려운 경우에는 동일증거로 보고 있고, 대법원은 중요증거설을 채택하고 있는 것으로 보입니다.

이러한 중요증거설에 의하면, 무효심판사건에 있어서 일사부재리 요건 중 다른 요건은 충족되고 동일증거 여부에 대한 판단만이 남은 경우에는 확정심결에서의 증거와 완전히 동일한 증거를 제출하는 특별한 경우를 제외하고는 일사부재리 위반 여부를 판단을 위해서는 반드시 후행 심판에서의 증거만으로 무효여부를 판단해야 합니다. 이렇게 되면 동일증거에 대한 판단이라고는 하지만 선행 심판에서의 증거간의 대비는 전혀 없게 되고, 특허발명의 무효여부에 대한 본안판단을 다 하였음에도 불구하고 기각은 없고, 오로지 각하 아니면 인용만이 있을 뿐입니다.

일사부재리 제도는 통상 모순·저촉되는 심결과 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하기 위한 것에 그 존재이유가 있다고 하는데, 막상 동일증거인지 여부를 판단하기 위해서 특허심판원과 특허법원은 무효여부에 대한 본안판단을 해야 합니다. 이는 특허법 제163조의 ‘동일증거’의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로 보입니다. 따라서 중요증거설은 많은 문제가 있다고 여겨집니다.

이와 관련해서 후행심판에서의 증거가 확정심결에서의 증거와 실질적으로 동일하지 않으면서 유력하지도 않은 경우 중요증거설에 의하면 각하심결이 있을 것이고, 이 각하심결에는 일사부재리의 효력이 없으므로 그 이후 청구되는 심판은 여전히 사실상의 본안판단을 하여야 하지만, 같은 사안에서 증거동일성설에 의하면 기각심결이 가능하고 그 이후 청구되는 심판에서는 본안 판단까지 할 필요가 없는 경우가 있다는 견해가 있습니다.<sup>1)</sup> 발표문 54면을 보면, 증거동일성설과 중요증거설은 큰 차이가 없다고 보시는 것 같은데, 위 견해를 고려할 때 어느 설이 타당하다고 생각하시는지 문의드립니다.

## 3. 일사부재리원칙의 적용 대상 심판

발표자께서는 일사부재리 제도는 일본과 같이 무효심판 또는 연장등록무효심판에만 적용되어야지 권리범위확인심판이나 거절결정불복심판에는 적용될 필요가 없다고 하십니다.

---

1) 김신, “확정심결의 일사부재리”, 특허소송연구제7집(2017), 164면.

그런데 일사부재리 제도의 취지가 심판청구의 남용 방지와 심판절차의 경제성 도모라는 점을 고려하면 확정심결에서의 확인대상발명과 동일한 확인대상발명을 대상으로 하는 권리범위확인심판의 경우에는 여전히 일사부재리 원칙을 적용하는 것이 타당한 것은 아닌지 문의드립니다.

#### 4. 일사부재리원칙과 심결취소소송의 심리범위(57면)

발표문 57면은 후행심판의 특허법원 단계에서 새로 제출한 증거 4에 대한 동일증거 여부의 판단과 관련하여 심리범위무제한설의 문제점을 지적하고 있습니다. 이와 관련해서는 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결이 참고가 될 것으로 보입니다. 상기 사건에서 대법원은 “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. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.”고 판시한 바 있습니다. 즉, 대법원은 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결에 대한 심결취소소송에서는 심리범위무제한설의 적용을 받을 수 없다고 판시한 것입니다. 이러한 대법원 판결에 대한 비판도 있지만, 일사부재리는 심판청구의 적법 요건으로서 심판청구시(다른 확정심결의 존재 여부 판단) 또는 심결시(동일사실 및 동일증거인지 여부 판단)에 심판청구의 적법 여부를 판단하는 것인데 특허법원 단계에서 새로 제출한 무효주장이나 무효증거에 의해 사후적으로 심판청구 부적법이 적법으로 치유되는 것으로 볼 수 있는지 의문이라는 점에서 상기 대법원 판결은 타당하다고 생각합니다.)<sup>2)</sup>

따라서 발표문 57면에서 특허심판원에서 제출한 증거 3이 비유력 증거이어서 각하심결을 한 경우에는, 특허법원에서 새로 제출한 증거 4가 설사 진보성을 부정할만큼 유력한 증거라 하더라도 이 증거에 의해 각하심결을 취소할 수는 없다 할 것입니다.

#### 5. 확정된 심결에 특허법원 판결이 포함되는지 여부(57면)

일사부재리에서의 확정심결의 의미와 관련하여 다음의 질문을 드립니다.

특허심판원에서 무효심판의 증거로 A가 제출되었으나 기각심결되었고 이후 취소소송에서 새롭게 증거 B만 제출되었으나 역시 청구기각 판결 후 판결확정으로 심결이 확정되었는데, 나중에 증거 B에 의한 무효심판 청구가 다시 있는 경우 일사부재리의 적용이 있을 것인가에 대한 문제입니다.

이는 결국 확정된 심결에 확정된 판결을 포함시킬 수 있느냐의 문제일 것입니다. 이에 대해서

2) 상기 대법원 판결에 대해서는 2020. 8. 한국특허법학회 정기학회에서, 이회기, “일사부재리원칙 위반 여부의 판단 기준시점과 각하심결취소소송의 심리범위 등”의 발표문과 이에 대한 김승조의 토론문 참조.

는, ① 심판절차는 물론 심결취소송 절차에서 제출된 증거와 주장 모두가 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위이므로 일사부재리 위배라는 견해, ② 일사부재리는 확정된 심결의 효력인데 특허법원 판결은 심결이 아니므로 일사부재리 위배가 아니라는 견해를 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 발표자께서는 어느 견해가 타당하다고 생각하시는지 여쭙습니다.

심도있는 발표를 해 주신 발표자께 다시 한번 깊은 감사를 드립니다.

제3판례

# 청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위

(특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결)

2021 TOP 10  
PATENT  
DECISIONS  
SEMINAR



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

## SESSION 3

# 청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위

(특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결)

### 사회자



#### 윤태식

부산지방법원 부장판사

윤태식 판사는 특허법원, 대법원(지적재산권조), 서울중앙지방법원(지적재산권 전담재판부) 등에서 다년간 지재 사건을 담당하였고 특허법, 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지법의 지재관련 전문서적을 단독 집필하였다.

### 발표자



#### 김동준

충남대학교 교수

1995년부터 2007년까지 특허청에서 심사관으로 근무하였고, 2010년 9월부터 2011년 8월까지 대법원에서 재판연구관으로 근무하였다. 미국 뉴햄프셔대학교 로스쿨(UNH Franklin Pierce School of Law)에서 J.D.를, 성균관대학교에서 법학 박사 학위를 받았고, 변리사 자격과 미국 변호사(NY, MA) 자격을 취득하였다. 2007년 10월부터 현재까지 충남대학교 법학전문대학원/법과대학에서 교수로 근무하고 있다.

### 지정토론자



#### 박태일

서울서부지방법원 부장판사

박태일 판사는 서울서부지방법원 지재전담부 재판장이다. 2002년 수원지방법원 판사로 임명되었고 이 법원과 서울중앙지방법원에서 다년간 지재 재판을 담당하였다. 2009년부터 2011년까지 특허법원 판사로, 2012년부터 2016년까지 대법원 지재 담당 재판연구관으로 근무하였다. 1996년 한양대학교 법학과를 졸업하였고, 같은 학교 대학원에서 2002년에 경제법 석사학위를, 2015년에 지재법 박사학위를 취득하였다. 2007년에는 미국 노스캐롤라이나 대학에서 객원연구원으로 지재법을 연구하였다.

#### 좌승관

특허청 과장



좌승관 과장은 현재 특허청 차세대에너지심사과장으로 근무하고 있다. 1998년 기술고등고시로 특허청에 입사하여 화학분야 심사관·심판관, 특허심사정책과 서기관, 대검찰청 특허수사자문관, 특허법원 기술심리관을 역임하였다. 2014년 미국 Washington DC에 위치한 로펌 Dentons에서 2년간 직무연수를 하였고, 2020년 충남대학교에서 명세서 기재요건에 관한 연구로 법학박사 학위를 취득하였다.



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

## 청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위

[특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결 [취소결정(특)]

김 동 준\*

### I. 사안의 개요

이 사건 특허발명은 명칭을 ‘플렉시블 플라스틱 필름’으로 하는 발명으로 원고가 특허권자이다.<sup>1)</sup> 이 사건 특허발명에 대한 원고의 특허출원에 대해 심사관은 2개의 선행기술에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지하였는데, 위 선행기술 중 하나는 선행발명 1에 대응하는 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원에 대한 공개공보(국제공개번호 WO 2014/142581)에 게재된 발명이었고,<sup>2)</sup> 나머지 하나는 선행발명 5였다.<sup>3)</sup> 그 후 특허권 설정등록이 마쳐진 이 사건 특허발명의 특허공보에는 위 2개의 선행기술에 관한 정보가 게재되었다.<sup>4)</sup>

A는 2018. 10. 11. 원고를 상대로 진보성 결여 등을<sup>5)</sup> 이유로 이 사건 특허발명에 대한 특허취소신청을 하였는데, 특허심판원은 2019. 7. 24. 원고에게 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되는 등의 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주었다. 원고는 2019. 9. 18. 제1, 5항 발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다.

특허심판원은 2019. 9. 27. ① 위 정정청구를 받아들여 정정을 인정하되, ② 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~3에 의하여, 제5, 8, 9, 10항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제6, 7항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제11~13항 발명은 선행발명들에 의하여 각 진보성이 부정되므로 그 특허가 모두 취소되어야 한다는 이유로 위 특허취소신

\* 충남대학교 법학전문대학원 교수.

- 1) 출원일/ 출원번호: 2016. 8. 1./ 제10-2016-0098075호, 등록일/ 등록번호: 2018. 5. 23./ 제10-1862251호. 정정된 이 사건 특허발명의 청구범위에는 독립항인 청구항 1과 청구항 5-13(청구항 2-4는 삭제)이 기재되어 있는데, 이하에서는 청구항 1을 중심으로 살펴본다.
- 2) 선행발명 1은 2014. 9. 24. 공개된 공개특허공보(공개번호 10-2014-0113423)에 게재된 ‘플라스틱 필름’에 관한 것이고(출원인은 원고), 대응되는 PCT 출원은 한국어로 출원되어 공개된 것이며 명세서의 기재 내용은 동일한 것으로 보인다.
- 3) 선행발명 5는 2011. 5. 18. 공개된 공개특허공보(공개번호 10-2011-0052656)에 게재된 ‘광학 필름, 반사 방지 필름, 편광판 및 액정 표시 장치’에 관한 것이다.
- 4) 2018. 5. 29. 공고된 등록특허공보(10-1862251)에는 총 6개의 선행기술조사문헌이 기재되어 있고 그 중 선행발명 1과 5가 심사관에 의하여 인용된 문헌(\*)으로 표시되어 있다.
- 5) 모든 청구항(청구항 1 및 청구항 5 내지 13)에 대해 선행발명 1 내지 5를 기초로 진보성 부정을 주장하였고, 청구항 8, 10, 12를 제외한 나머지 청구항에 대해서는 선행발명 6을 기초로 제29조 제3항(확대된 선출원 규정) 위반도 주장하였다.

청을 받아들이는 결정(이하 '이 사건 결정' 이라 한다)을 하였다.

원고가 위 취소 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 것이 이 사건 판결(이하 '대상 판결'이라 한다)의 사안이다.

## II. 판 시

청구기간.<sup>6)</sup>

〈특허취소신청 사건의 심리범위〉

특허법 제132조의2 제2항에 따라 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절 이유로 통지된 선행기술에 기초하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소신청을 할 수 없다고 하더라도, 그 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

〈기능적 표현〉

청구범위에 기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현에 의한 물건의 특징을 포함하는 특허발명의 등록요건을 판단하기 위해 그 기술적 구성을 확정함에 있어서도 그와 같이 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다. (중략) 제1항 발명 청구범위의 성질기재들 중 '750g의 하중에서 6H 이상의 연필 경도를 나타내고 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 필름의 양쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 펴기를 상온에서 10만회 반복하였을 때 크랙이 발생하지 않고'라는 기재부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용은 구성요소 3, 4, 5와 같다고 보는 것이 타당하다.

## III. 해 설

### 1. 서론

특허취소신청제도는 부실특허를 예방하기 위하여 누구든지 선행기술정보에 기초한 특허취소사유로 특허취소신청을 하면 심판관 합의체가 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 것으로<sup>7)</sup> 2016년 개정 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 일부개정된 것)에 의해 도입되었다. 특허취소신청 제도는 2017. 3. 1.부터 시행되었는데<sup>8)</sup> 연간 110~175건 정도의 신청이 이루어지고 있지

---

6) 대상 판결은 대법원 2021. 4. 29. 선고 2021후10084 판결로 심리불속행기각되어 확정됨.

7) 특허법 일부개정법률안(대안)(의안번호: 18505, 2016. 2.)의 제안 이유.

8) 법률 제14035호(2016. 2. 29.) 부칙 제10조(특허취소신청에 관한 적용례) 제6장의2(제132조의2부터

만,9) 이와 관련한 판결례는 찾기 어렵다. 대상 판결은 특허취소신청 사건을 다룬 특허법원 판결로 ① 이 사건 결정이 특허취소신청에 관한 심리범위를 벗어난 것인지 여부와 ② 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 판단의 전제로 청구범위에 기재된 기능적 표현의 해석이 문제 되었다. 이 글에서는 위 두 가지 쟁점을 중심으로 대상 판결에 대해 검토해 본다.

## 2. 특허취소신청 사건의 심리 범위

### 가. 특허취소신청제도

#### 1) 제도의 의의

특허취소신청제도는 특허 등록 후 일정기간(6개월) 내에 공중에게 특허의 재검토를 요구하는 기회를 부여하고 제3자의 신청이 있는 경우 등록특허를 신속히 재검토하여 하자가 있는 특허를 조기에 시정함으로써 권리의 안정성을 도모하는 것을 목적으로 마련된 제도이다.<sup>10)</sup> 특허취소신청과 유사한 제도로 구 특허법상<sup>11)</sup> 이의신청제도가 있었다.<sup>12)</sup> 즉, 누구든지 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일후 3월이 되는 날까지 그 특허가 일정한 특허요건을 충족하지 못함을 이유로 특허청장에게 특허이의신청을 할 수 있었다(구 특허법 제69조 제1항). 하지만 2006년 특허법 개정(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 일부개정된 것)에 따라 특허이의신청제도가 특허무효심판에 통합되었다.<sup>13)</sup>

2016년 특허취소신청제도가 도입된 주된 이유는 특허품질 개선 측면에서 ① 조기 공중심사 강화와 ② 절차의 신속·간편화를 도모하기 위함이다.<sup>14)</sup> ① ‘공중심사 강화’의 경우, (i) 심사관이 관

제132조의15까지)의 개정규정은 이 법 시행 이후 설정등록된 특허권부터 적용한다.

9) 특허취소신청의 경우, 2017년 110건(특허 109건, 실용신안 1건), 2018년 154건(특허 150건, 실용신안 4건), 2019년 175건(특허 174건, 실용신안 1건), 2020년 155건(특허 146건, 실용신안 9건)의 신청이 있었다. 한편, 무효심판의 경우, 2017년 556건(특허 529, 실용신안 27), 2018년 481건(특허 460, 실용신안 21), 2019년 493건(특허 478, 실용신안 15), 2020년 403건(특허 383, 실용신안 20)의 청구가 있었다. 특허청, 2017 지식재산통계연보, 2018. 10., 221면; 특허청, 2018 지식재산통계연보, 2019. 7., 282, 283면; 특허청, 2019 지식재산통계연보, 2020. 7., 208, 209면; 특허청, 2020 지식재산통계연보, 2021. 7., 207, 209면.

10) 특허심판원, 심판편람(제13판), 2021. 12., 925면.

11) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 일부개정되기 전의 특허법.

12) 이의신청제도의 경우 종래 출원공고를 기초로 이루어지는 ‘특허 등록 전 이의신청제도’가 있었지만 1997년 개정법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 일부개정된 것)에서 출원공고제도를 폐지하고, ‘특허 등록 후 이의신청제도’를 도입하였다.

13) 특허무효심판은 원칙적으로 ‘이해관계인 또는 심사관’만이 청구할 수 있지만, 특허무효심판에 특허이의신청제도를 통합함으로써 ‘특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내’에는 ‘누구든지’ 무효심판 청구를 할 수 있도록 하였다. 다만, 이 경우에는 무효사유 중 ‘제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우’는 제외하였다.

14) 이하 특허취소신청제도 도입의 취지에 대한 설명은, 특허청 특허심사제도과, “창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 주요 추진 과제”, 2015. 2. 4-13면의 내용을 기초로 정리한 것이다.

런 선행기술문헌을 완벽히 검색하는 것이 곤란한 점과 (ii) 심사처리기간 단축으로 공개 없이 특허 결정되는 경우가 증가함에 따라 출원 대비 제3자 정보제공 건수가 감소하는 점 등의 문제를 해결하기 위해 특허취소신청을 통해 누락된 선행기술정보가 제공되도록 하여 공중심사 기능을 강화하기 위한 것이 그 취지이다. 특히 특허 등록 직후 ‘조기’에 공중심사를 통해 부실 특허를 제거하는 것을 목표로 하고 있다. ② ‘절차의 신속·간편화’의 경우, 신속한 절차 진행을 위해 주로 구술심리로 진행되는 특허무효심판과 달리 모두 서면심리로 진행하고(제132조의8 제1항), 특별한 사정이 없는 한 취소신청 기간 경과 후 복수의 취소 신청을 일괄병합하여 진행하도록 하고 있으며(제132조의11 제1항), 무효심판청구인과 달리 신청인이 특허심판원 단계 이후 소송 절차를 밟을 필요가 없어 제3자의 부담을 완화하는 것이 그 취지이다.

## 2) 제도의 구체적 내용: 특허무효심판과의 비교

특허취소신청제도를 특허무효심판과 비교해 보면 다음과 같다.

첫째, 특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있지만 특허취소신청은 누구든지 할 수 있다(신청인 적격).

둘째, 특허무효심판은 설정등록 후 언제라도(권리 소멸 후에도 가능) 청구할 수 있지만, 특허취소신청은 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지만 할 수 있다(신청 시기).

셋째, 특허무효심판은 구술심리가 원칙이지만, 특허취소신청은 모두 서면심리로 진행된다(심리 방식).

넷째, 특허무효심판은 양 당사자 절차이지만(당사자제),<sup>15)</sup> 특허취소신청은 일방 당사자 절차이다(결정제).<sup>16)</sup>

다섯째, 특허무효심판은 심결로 절차를 종결하지만, 특허취소신청은 결정으로 절차를 종결한다(종결 방식).<sup>17)</sup>

여섯째, 특허무효심판은 모든 무효사유를 기초로 청구할 수 있지만, 특허취소신청은 특허·간행물 등에 근거한 신규성·진보성·선출원·확대된 선출원 규정 위반에 한정된다(신청 이유). 특히 기술 이력 공보제도와 연계하여 특허공보에 게재된 선행문헌으로는 취소 신청을 할 수 없도록 하였다.<sup>18)</sup>

일곱째, 심판관 합의체가 심리한다는 공통점이 있지만(판단 주체) 특허무효심판은 당사자간 분쟁해결의 성격을 갖는 반면, 특허취소신청제도는 특허심사결과 조기 재검토의 성격을 갖는다(제도 성격).

15) 심판부터 법원 절차까지 모든 절차를 당사자가 수행.

16) 특허심판원 단계 이후 법원 절차는 특허청장이 피고가 되고 소송수행자가 절차 수행.

17) 심결 대신 결정으로 기각함으로써 일사부재리가 적용되지 않으며 필요 시 무효심판 청구가 가능하다.

18) 제132조의2(특허취소신청) ②(“제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.”).

### 3) 외국의 유사제도

제도의 구체적 내용에서 다소 차이가 있지만, 미국·유럽특허청(EPO)·일본 등에서도 당사자계 무효심판 외에 이의신청 성격의 제도를 병행하여 운영하고 있다.<sup>19)</sup> 미국의 경우, 당사자계 무효심판 외에 특허 등록 후 특허의 유효성을 제3자가 결정계 형식으로 다룰 수 있는 일방 당사자(Ex Parte) 재심사 제도를 운영하며(35 U.S.C. 302), EPO의 경우 이의신청제도(Opposition)를 운영하고 있고(The European Patent Convention Article 99), 일본의 경우 당사자계 무효심판 외에 누구라도 이의신청 시 심판관 합의체에 의해 취소 여부를 결정하는 결정계 이의신청 제도를 운영하고 있다(일본 특허법 제113조부터 제120조의8).

#### 나. 특허취소신청 제한 사유

특허법 제132조의2 제2항에 따르면, 특허공보에 게재된 제87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없는데, 제87조 제3항 제7호는 ‘통지한 거절이유에 선행기술에 관한 정보가 포함된 경우 그 정보’라고 규정하고 있다. 즉, 심사과정에서 거절이유로 사용되고 특허공보에 게재된 선행기술(이하 ‘심사관 인용 선행기술’이라 한다)로는 특허취소신청을 할 수 없다는 것이다. 심판 실무는, 심사관 인용 선행기술(패밀리 특허 포함)에만 기초하여 특허취소신청을 할 수는 없지만, 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 근거로는 사용될 수 있다고 보고 있다.<sup>20)</sup> 이 문제와 관련하여 당초 입법 과정에서는 ‘심사관 인용 선행기술’에 다른 선행기술을 결합하여 진보성을 부정하는 근거로 사용하지 못하도록 하는 것까지도 검토하였으나,<sup>21)</sup> 다른 선행기술과 결합하는 것을 불허할 경우 공중심사 강화라는 제도 취지에 부합하지 않는다는 의견이 있어 현행과 같이 규정하였다고 한다.<sup>22)</sup>

공중심사 강화를 통한 특허품질 향상이라는 특허취소신청제도의 도입 취지와 위와 같은 입법 경위를 참고하면, 심사관 인용 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다는 의미는, 그러한 선행기술에만 기초하여 특허취소신청을 할 수는 없지만 다른 선행기술과 결합하여 특허취소신청(진보성 부정)의 근거로 하는 것은 가능하다고 이해하는 것이 타당하다고 생각한다. 즉, ‘심사관 인용 선행기술’이 일부 포함된 경우 취소신청 불가 범위를 지나치게 넓게 해석하는 것은 공중심사 강화를 통한 특허품질 향상이라는 제도 도입 취지에 맞지 않기 때문이다.

우선 특허취소신청 제도의 도입 취지 중 중요한 것이 ‘누락된’ 선행기술정보 제공을 통한 공중심사 강화인 점에 비추어 보면 ‘심사관 인용 선행기술’과 함께 관련 선행기술이 추가적으로 제출되

19) 특허취소신청제도와 미국·일본의 대응 제도에 대한 비교는, 양재석, 특허법 제132조의2 [특허취소신청] 참조. [https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=J001001455\\_0\\_0](https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=J001001455_0_0) (2022. 2. 27. 확인).

20) 특허심판원, 앞의 심판편람, 928면.

21) ‘심사과정에서 거절이유의 기초가 된 선행기술’에다 무의미한 다른 선행기술을 결합하여 특허취소신청을 하는 것을 막을 필요가 있다는 취지.

22) 양재석, 온주 특허법 제132조의2 [특허취소신청]

[https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=J001001455\\_0\\_0](https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=J001001455_0_0) (2022. 2. 27. 확인).

는 것이 특허심사결과 재검토에 도움이 된다고 볼 수 있다. 한편, ‘심사관 인용 선행기술’만으로 특허취소신청을 하는 경우 해당 신청은 기각되겠지만,<sup>23)</sup> 여기에서 더 나아가 ‘심사관 인용 선행기술’에 다른 선행기술을 부가한 경우에도 부가된 선행기술이 특허취소이유 측면에서 사실상 무의미한 것인 경우에는 이러한 취소신청은 방지할 필요가 있다는 견해도 있을 수 있다. 하지만 부가된 선행기술이 무의미한 것인지는 해당 사건을 심리한 후에야 판단할 수 있는 경우가 대부분일 것이고,<sup>24)</sup> 특별한 사정이 없는 한 취소신청 기간 경과 후 복수의 취소 신청을 일괄병합하여 절차를 진행하므로(제132조의11 제1항), 설령 무의미한 선행기술을 부가한 특허취소신청이 있더라도 제도 운영상 남용의 우려는 크지 않을 것으로 생각된다.

## 다. 대상 판결의 검토

### 1) 특허취소신청 제한 사유

출원 당시 이 사건 특허발명은, 지지 기재 및 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 필름에 대해 달성하고자 하는 물성(일정 수치 이상의 경도와 일정한 굽힘 내구성)으로 기재한 다음(청구항 1), 다수의 종속항에서 지지기재 또는 자외선 경화형 코팅층의 구체적 구성을<sup>25)</sup> 한정하는 등의 종속항을 추가한 것이다. 한편, 심사관의 거절이유는, 청구항 1의 경우 선행발명 1과 일부 차이는 있지만 통상의 기술자가 그 차이를 쉽게 극복할 수 있고, 종속항에 기재된 한정사항(대부분 수치한정에 해당함)들도 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이며, 청구항 8과 12에 기재된 무기미립자와 관련된 구성은 선행발명 5를 선행발명 1에 결합하여 도출할 수 있어 청구항 전체(1부터 13)의 진보성이 부정된다는 것이었다. 출원인은 보정을 통해 청구항 2 내지 4를 삭제하고 청구항 10을 수정한 다음 의견서를 통해, 고경도와 굽힘 내구성을 동시에 달성한다는 측면에서 이 사건 특허발명이 선행발명 1과 차별화된다는 점을 주장했고 이 사건 특허발명은 등록되었다.

특허취소신청에서는 선행발명 1과 5 외에 선행발명 2~4가 추가되었는데, 특허취소결정을 보면 선행발명 2~4는 이 사건 특허발명의 구성 중 지지기재 혹은 자외선 경화형 코팅층의 구체적 구성

23) 제132조의13(특허취소신청에 대한 결정) ④ (“심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.”).

24) 특허무효심판의 경우 후행 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것인 경우 일사부재리가 적용되어 ‘각하’하게 되어 있는데, 이 경우 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 각하되는 경우도 드물지 않다. 특허취소신청의 경우 ‘심결’이 아닌 ‘결정’으로 종결하므로 일사부재리가 적용되지 않기도 하지만, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도와 그 취지에서도 차이가 있기 때문에 일사부재리 판단처럼 실질적 심리·판단을 거쳐 ‘기각’ 또는 ‘각하’할 필요성도 크지 않다.

25) 지지기재 또는 자외선 경화형 코팅층의 성분, 탄성 모듈러스, 두께, 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 관능기 수 및 중량 평균 분자량, 성분 간 중량비, 무기 미립자의 성분이나 크기, 무기 미립자 간의 중량비 등.

(특히 수치범위)에 대한 비교 대상으로 검토되고 있는 것으로 보이며 그런 점에서 볼 때 부가된 선행발명 2~4가 진보성 판단에서 무의미한 것으로 보기는 어려울 것 같다.<sup>26)</sup> 이와 같은 점을 볼 때 이 사건 취소신청은 취소신청 제한 사유에 해당한다고 보기는 어려울 것으로 생각된다.

〈표 1〉 대상 판결의 사안(거절이유와 취소이유 등의 비교)

	대상 청구항	선행발명
거절이유	<ul style="list-style-type: none"> <li>진보성 청구항 진항</li> <li>기재불비 청구항 10</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>국제공개공보 제2014-142581호 (2014.09.18.)</li> <li>공개특허공보 제10-2011-0052656호 (2011.05.18.)<sup>27)</sup></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>진보성 청구항 1, 2-7, 9-11, 13: 선행발명 1</li> <li>청구항 8, 12: 선행발명 1&amp;5</li> </ul>
취소신청이유	<ul style="list-style-type: none"> <li>진보성 청구항 1, 5~13<sup>28)</sup></li> <li>확대된 선출원 청구항 1, 5~7, 9, 11, 13</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>국제공개공보 제2014-142581호 (2014.09.18.)</li> <li>공개특허공보 제2008-0023641호 (2008. 3. 14.)</li> <li>일본 공개특허공보 2015-3516호 (2015. 1. 8.)</li> <li>등록특허공보 제1411006호 (2014. 6. 23.)</li> <li>공개특허공보 제10-2011-0052656호 (2011.05.18.)</li> <li>공개특허공보 제2016-0114339호 (2015. 3. 24. 출원, 2016. 10. 5. 공개)</li> <li>공개특허공보 제2015-0061956호 (2015. 6. 5.)<sup>29)</sup></li> </ol>
취소의견제출 통지이유	<ul style="list-style-type: none"> <li>진보성 청구항 1, 5~13</li> <li>확대된 선출원 청구항 1, 5~7, 9, 11, 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>진보성: 선행발명 1 ~ 5</li> <li>확대된 선출원: 선행발명 6</li> </ul> <p>구체적 이유는 취소신청이유와 실질적으로 동일함</p>
취소이유	<ul style="list-style-type: none"> <li>진보성 청구항 1, 5~13<sup>30)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>진보성</li> <li>청구항 1: 선행발명 1 또는 1~3</li> <li>청구항 5-10: 선행발명 1 또는 1~4</li> <li>청구항 11: 선행발명 1 또는 1~3</li> <li>청구항 12: 선행발명 1 또는 1~3, 5</li> <li>청구항 13: 선행발명 1 또는 1~3</li> </ul>

26) 구체적으로 보면, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 2 중 ‘굽힘 내구성 테스트’ 관련 기재의 경우 선행발명 3에 관련 기재가 있고, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3 중 ‘자외선 경화형 코팅층의 두께’에 대해서도 선행발명 2와 3에 관련 기재가 있으며, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4(지지 기재의 탄성 모듈러스 범위)와 관련하여 선행발명 1에는 관련 기재가 없지만 선행발명 2에는 관련 내용이 기재되어 있을 뿐 아니라, 이 사건 제8항(무기 미립자 군이 실란 커플링제로 표면이 개질 처리된 것) 및 제9항(각 미립자의 평균입경을 수치한정한 것) 특허발명에서 추가적으로 한정된 구성과 관련된 기재가 선행발명 4에 기재되어 있다.

## 2) 특허취소신청 사건의 심리 범위

원고가 주장한 첫 번째 결정취소사유는, 선행발명 1, 5가 이 사건 특허발명의 특허출원에 대하여 통지된 거절이유에 포함된 선행기술인데 이 사건 결정은 선행발명 1, 5에 기초한 이유를 심리 판단한 것이므로,<sup>31)</sup> 이 사건 결정은 특허취소신청에 관한 심리범위를 벗어난 것으로서 위법하므로 취소되어야 한다는 것이다.

특허법원은 다음과 같은 이유를 들어 원고의 주장을 받아들이지 않았다.

첫째, 특허법 제132조의2 제2항은 특허취소신청 사유에 대해서만 제한하고 있을 뿐이며, 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다는(특허법 제132조의10 제2항) 것 외에 특허취소신청에 관한 ‘심리범위’에 대한 제한을 두고 있지 않고, 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있으므로(직권심리, 특허법 제132조의10 제1항), 특허법 제132조의2에서 들고 있는 한계 내에서만 특허심판원이 특허취소신청에 관한 직권심리를 할 수 있다고 보아야 한다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다는 것이다.

둘째, ‘심사관 인용 선행기술’에 기초하여 특허취소신청을 할 수 없다고 하더라도 해당 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다고 봄이 타당하다는 것이다. 따라서 설령 원고의 주장대로 특허법 제132조의2에서 들고 있는 한계 내에서만 직권심리가 가능하다고 하더라도, 이 사건 결정의 이유는 이 사건 특허발명이 선행발명 1이나 선행발명 5 외에 나머지 선행발명들과의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 내용을 포함하는 것이므로 문제가 없다는 것이다.

앞서 본 바와 같이 ① 특허취소신청 제도의 도입 취지 중 중요한 것이 ‘누락된’ 선행기술정보 제공을 통한 공중심사 강화인 점, ② 특허취소신청에 대해 심판관 합의체가 판단하지만 당사자간 분쟁의 성격을 갖는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 특허심사결과 조기 재검토의 성격을 갖는다는 점, ③ 부가된 선행기술이 특허취소이유 측면에서 사실상 무의미한 것인지는 해당 사건을 심리한 후에야 판단할 수 있다는 점, ④ 특별한 사정이 없는 한 특허취소신청 기간 경과 후 복수의 취소 신청을 일괄병합하여 진행하므로(제132조의11 제1항), 설령 무의미한 선행기술을 부가한 특허취소신청이 있더라도 제도 운영상 남용의 우려는 크지 않다는 점 등에 비추어 보면, 특허취소신청사유 제한 범위를 지나치게 넓게 해석하는 것은 공중심사 강화를 통한 특허품질 향상이라는 제도 도입 취지에 맞지 않는다고 생각된다. 따라서 ‘심사관 인용 선행기술’에만 기초하여 특허취소신

27) 심사관의 거절이유통지에서는 선행발명 2에 해당하나, 특허취소결정과 특허법원 판결에서 선행발명 5로 기재되어 있어 편의상 선행발명 5로 표시한다.

28) 심사과정에서 거절이유통지에 대한 보정에 따라 청구항 2, 3, 4가 삭제되고 청구항 10이 보정되었다.

29) 특허취소결정의 ‘취소신청인이 제출한 대한민국 공개 특허공보 제2015-61956호(2015. 6. 5. 공개)로부터 구성 2와 실질적으로 동일한 필름의 굴곡 특성 평가방법은 이미 이 기술분야에서 공지되어 있음을 알 수 있고’라는 부분에서 검토되고 있다.

30) 특허취소신청 절차에서 통지된 취소이유에 따라 정정청구가 있었고 정정청구가 받아들여져 청구항 1(정정 전 청구범위 제1항에 자외선 경화형 코팅층의 특징을 추가하여 그 범위를 감축하여 한정된 것)과 청구항 5(정정 전 청구범위 제5항에 대해 ‘상기’를 추가하여 그 지시대상을 명확히 한 것)가 정정되었다.

31) 특히 이 사건 결정의 이유는 실질적으로 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 취지라고 주장한다.

청을 할 수는 없지만, 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 근거로는 사용될 수 있다고 보는 특허법원의 판단은 타당하다고 생각된다. 특허취소신청사유 제한 범위를 이와 같이 이해하면, 이 사건 특허취소신청사유는 문제 없고 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다는 제한 외에 특허취소신청에 관한 ‘심리범위’에 제한이 없으므로 이 사건 결정이 특허취소신청에 관한 심리범위를 벗어난 것으로 볼 수는 없을 것이다.

### 3. 청구범위의 기능적 표현

#### 가. 기능적 표현

특허출원된 발명의 청구범위가 통상적인 구조·방법·물질 등이 아니라 기능·효과·성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우가 드물지 않다. 기능적 표현을 포함한 청구항을 실무상 기능식 청구항이라고 하는데, 발명을 이루는 필수적 구성요소 중 전부 또는 일부가 기능적 표현으로 기재된 것으로서 그러한 기능적 표현이 그 기술분야에서 일정한 기술적 구성을 간단하게 나타내는 일반적 표현에 해당하지 않는 경우를 말한다.<sup>32)</sup>

기능적 표현을 포함한 청구항에 대해서는 두 가지 논점이 있다. 우선 그 허용여부와 범위이다. 대법원 판례에 따르면 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우에는 기능적 표현이 허용되며,<sup>33)</sup> 2007년 개정 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 일부개정된 것)에 의해 기능적 표현에 의한 청구항 기재도 허용됨이 분명해졌다.<sup>34)</sup> 기능적 표현의 허용과 관련하여서는 주로 명확성 요건(특허법 제42조 제4항 제2호)이 문제 되지만, 청구범위의 기능적 표현에 대응하는 구조 등이 발명의 설명에 전혀 기재되어 있지 않거나 청구범위가 의미하는 바에 비하여 지극히 불충분할 때에는 뒷받침 요건(특허법 제42조 제4항 제1호)이 문제 될 수 있다.<sup>35)</sup> 특허청 특허·실용신안 심사기준도 명세서 기재요건을 충족하는 경우 청구범위에 기능적 표현을 기재하는 것이 허용됨을 분명히 하는 한편, 청구범위의 기능적 표현이 명세서 기재요건 위반에 해당하는 경우에 대해 설명하고 있

32) 박태일, “청구범위 해석 실무”, 특허법원 개원 20주년 기념 논문집, 2018, 265면; 박원규, “기능적 표현으로 기재된 청구항과 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비”, 特許訴訟研究 4輯, 2008. 12., 546면.

33) 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결(“특허법 제42조 제4항에 의하면, 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하고, 같은 법 제62조 제4호에 의하면, 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거절이유가 되도록 되어 있는바, 이 점에서 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다 할 것이다.”). 등.

34) “특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것”이라는 규정을 삭제하고(구 특허법 제42조 제4항 제3호), “특허청구범위를 기재할 때는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다”라는 조항(제42조 제6항)을 신설하였다.

35) 박태일, 앞의 논문, 266-267면.

다.<sup>36)</sup> 다음으로 기능적 표현의 해석이 문제 되는데, 우선 청구범위 해석의 일반 법리를 먼저 살펴본 후 기능적 표현의 해석에 대해 검토한다.

## 나. 청구범위 해석

### 1) 일반론

대법원 판례에 따르면, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정이나 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지며, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 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 하지만, 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다는 청구범위 해석법리가<sup>37)</sup> 특허요건 판단 시와 특허권 침해 판단<sup>38)</sup> 시 일관되게 적용된다.<sup>39)</sup>

다만, 특허권 침해 판단 시에는 침해 판단의 구체적 타당성과 적정성을 확보하기 위해 위와 같

36) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2021. 12., 2404, 2414면. (1) 청구항이 기능적 표현을 포함하는 경우, 심사관은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 사항을 명확하게 파악할 수 있는지를 판단하여 그렇지 않다고 인정되는 경우 특허법 제42조제4항제2호 위반으로 거절이유를 통지한다는 내용과(명확성 요건) (2) 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 ‘수단(means)’ 또는 ‘공정(step)’으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형에 해당한다는 점(뒷받침 요건) 등이 설명되어 있다. 실시가능요건과 관련하여서는 기능적 표현에 대한 특별한 설명은 없는 것으로 보인다.

37) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결[등록무효(특)](“특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정도 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 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 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.”); 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다75839 판결[특허권침해금지등](“특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.”).

38) 권리범위 확인 판단에서도 마찬가지이다.

39) 박태일, 앞의 논문, 261-261면.

은 청구범위 해석 법리에 부가하여, 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 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다는 법리가<sup>40)</sup> 적용된다.<sup>41)</sup>

## 2) 기능적 표현의 해석

청구범위에 기재된 기능적 표현에 대해서도 기본적으로 앞서 본 일반적인 청구범위 해석 법리가 적용된다.

우선 특허요건 판단의 경우, 대법원 판례는 발명의 설명에 의한 제한 해석의 법리를 실시하고 있지 않다.<sup>42)</sup> 다만, 기능적 표현의 경우 청구범위만으로 발명의 구성을 구체적으로 확정할 수 없는 경우에 해당하므로 발명의 설명과 도면을 참작하여 그 발명의 내용을 실질적으로 확정하는 과정이 필수적이다.<sup>43)</sup> 이러한 법리를 판시한 대표적 판결례는 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후 4977 판결이다.<sup>44)</sup>

40) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결[권리범위확인(특)] 등.

41) 유영선, “어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 특허청구범위의 해석방법”, 대법원판례해설 제92호, 법원도서관, 2012. 12., 596면에서 대법원의 청구범위 해석 법리를 다음과 같이 정리하고 있다.

'발명의 기술적 구성' 확정 문제 ⇒ 등록무효 권리범위 및 침해 사건에서 동일 ※ 실제 사안에서 ①, ②의 영역을 구분하기 어려운 경우 있음	① 문언해석의 원칙 (청구범위 기재로 기술적 범위를 확정할 수 있는 경우) ⇒ 명세서 기재의 고려는 ② 영역으로 생각할 여지 있음	청구범위 기재에 의해 파악 청구범위에 기재된 용어는 사전적 의미, 명세서 기재, 기술상식 등에 기반을 두고 해석해야 함 ⇒ 명세서 기재의 고려는 ② 영역으로 생각할 여지 있음
※ 실제 사안에서 ①, ②의 영역을 구분하기 어려운 경우 있음	② 명세서 참작의 원칙 (청구범위 기재로 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우)	청구범위 기재로 기술적 범위를 확정할 수 없으면 명세서 기재를 참작하여 이를 확장함 ⇒ 확장할 가능하고 '제한' 또는 '확장'은 불가함('제한', '확장'은 기술적 범위의 확장을 전제로 한 개념임) ⇒ 다만 특허 ①, ②의 영역을 구분하기 어려운 실제 사안에서는 '제한' 또는 '확장' 해석한 것처럼 보일 수 있음
특허발명의 권리범위(요건범위) 해석 문제 ⇒ 권리범위 및 침해 사건에만 해당	①, ②에 의한 특허청구범위 해석을 기초로 상대방이 실시하고 있는 기술과 사안에서 특허발명의 권리가 미치는 범위 확정	권리범위 제한(기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사와 법적 안정성을 두루 참작 하는 방법이나 역관등론 <sup>45)</sup> 에 의한) 또는 확장(관등론에 의한)이 가능함

42) 박태일, 앞의 논문, 268면.

43) 김운호, “기능·효과·성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 발명의 특허청구범위의 적법 요건 과 특허요건판단에 있어서 기술적 구성의 확정”, 대법원판례해설 제74호, 법원도서관, 2008. 6., 271-271면에서는 발명의 내용 확정과 관련하여, “발명의 기술적 내용의 확정은 위와 같은 발명의 상세한 설명 등의 참작을 통하여 드러나는 기술사상으로부터 파악되는 기술적 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 보아야 할 것이다.”라고 하고 있다.

44) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결[거절결정(특)](“특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정에는 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능,

한편, 침해 판단의 경우 기능적 표현이 있는 청구범위를 발명의 설명 등에 의하여 제한 해석한 사례는 많다. 예를 들면, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350,77367 판결을 들 수 있다.<sup>45)</sup>

청구범위에 기재된 기능적 표현의 해석에 대한 법리 자체는 위와 같이 비교적 간단히 정리할 수 있지만 실제 사안 적용은 쉽지 않다. 선행연구에서는 기능적 표현의 해석에 대한 대법원 판례를 대략 세 가지 유형으로 나누고 있는데<sup>46)</sup> 이하 간단히 살펴본다.

가) 특허요건 판단 시 제한 해석할 수 없다고 한 사례

이에 해당하는 사례로 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결을 들 수 있다. 이 사건에서는 정정된 제6항 발명의 구성<sup>47)</sup> 중 구성요소 (d)의 해석이 문제 되었다.<sup>48)</sup> 원심은 구성요소 (d)에

효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.”).

45) 대법원 2008.2.28. 선고 2005다77350,77367 판결[특허침해금지등](“특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 하고(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결 참조), 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조). 나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그 대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2002후130 판결 참조).”).

46) 한동수, “특허청구범위가 기능적 표현으로 기재된 경우 발명의 내용을 확정하는 방법”, 대법원판례해설 제82호, 법원도서관, 2010, 601-608면; 박태일, 앞의 논문, 267-271면.

47) 발명의 명칭이 ‘볼 단자 집적회로를 저장하기 위한 트레이(tray)’(특허 제166983호)인 이 사건 제6항 발명은 다음과 같다. <청구항 6> 각각의 집적회로 부품이 편평 하우징 및 하우징의 한 면 상의 소정의 자리에 위치된 볼 단자 어레이를 가지며, 각 트레이는 (a) 각각의 집적회로 부품을 저장하기 위한 저장 포켓 영역을 형성하기 위한 프레임워크 수단; (b) 집적회로 부품의 한 면과 맞물리기 위한 제1지지면을 형성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에 상기 프레임워크 수단을 수반하는 제1지지수단; (c) 집적회로 부품의 다른 한 면과 맞물리기 위한 제1지지면에 평행한 제2지지면을 형성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단을 수반하는 제2지지수단; 및 (d) 상기 제1 및 제2 트레이를 적층함으로써 상기 제1 및 제2 트레이가 집적회로 부품을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단은 상응하는 저장 포켓 영역 범위 내에서 상기 프레임워크 수단을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단으로 구성되어 있는 제1 트레이 및 제2트레이를 포함하는 것을 특징으로 하는 다수의 볼 그리드 어레이 집적회로 부품을 저장하기 위한 트레이 시스템.

48) 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (a), (b), (c)는 제1, 2 트레이(10, 10A)를 적층하기 이전의 상태에서

대해 발명의 설명에 기재된 구체적인 실시예라고 할 수 있는 ‘프레임 워크에 형성된 중심 연장부(81) 및 리세스부(84)’로 한정 해석한 다음, 비교대상발명들로부터 이에 직접적으로 대응하는 구성을 찾아볼 수 없고 중심 연장부(81) 및 리세스부(84)가 맞물려 형성되는 벽을 통하여 집적회로 부품의 위치안정은 물론 측면으로부터의 물리적 손상도 방지할 수 있는 효과가 있다는 이유로, 이 사건 제6항 발명의 진보성을 부정할 수 없다고 판단하였다.<sup>49)</sup> 하지만 대법원은 구성요소 (d)에 대해 ‘상·하의 트레이에 형성된 상호보완적인 구조를 이용하여 상·하 트레이를 적층함으로써 프레임 워크에 수반하는 제1, 2 지지수단으로 볼 단자 집적회로 부품을 수직방향으로 고정함과 동시에 프레임워크에 형성된 연장부로 프레임워크의 내부에 볼 단자 집적회로 부품을 위치시켜 수평방향으로 안정시키는 구성’으로 해석하고, 구성요소 (a), (b), (c)는 각각 비교대상발명 2의 프레임워크, 제1 지지수단, 제2 지지수단과 같고, 구성요소 (d)는 비교대상발명 2의 ‘트레이를 둘러싸서 형성된 요철구조를 이용하여 상·하 트레이를 적층함으로써 상·하 트레이에 각각 형성된 제1 지지수단과 제2 지지수단으로 집적회로 부품을 수직방향으로 고정하고, 프레임워크에 형성된 돌출부와 제2 돌출부로 프레임워크의 내부에 집적회로 부품을 수평방향으로 안정시키는 구성’과 같다고 한 다음, 이 사건 제6항 발명과 비교대상발명 2의 차이점은<sup>50)</sup> 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 보아 진보성이 부정된다고 보았다(파기 환송).<sup>51)</sup>

원심은 발명의 설명과 도면에 기초하여 구성요소 (d)의 구조를 구체적으로 한정하여 해석하였지만, 대법원은 ‘적층’ 기능과 관련하여 구조적 특징(상호보완적인 구조를 이용하여 적층)을 약간 구체화하고 ‘고정’ 기능 및 ‘안정’ 기능과 관련하여 방향성(수직방향으로 고정, 수평방향으로 안정)을 추가하는 정도의 구체화를 하고 있다(아래 <표> 참조).

대법원 2005후1486 판결은 발명의 설명 등에 기재된 구체적 실시예로 한정하여 기능적 표현을 제한해석하지 않은 점에서 종래 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후1090 판결,<sup>52)</sup> 대법원 2005. 4. 28. 선고 2004후1533 판결과<sup>53)</sup> 공통되는 점이 있지만, 대법원 2004후1090 판결 및 대법원

개별 트레이의 구조적 형상을 특정한 것이고, 구성요소 (d)는 『상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)를 적층함으로써 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)가 집적회로 부품(11)을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단(24)은 상응하는 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단(24)을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단』이라고 하여, 기능적 표현이 포함되어 있다.

49) 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허2987 판결 [등록무효(특)].

50) 이 사건 제6항 발명은 다수의 볼 그리드 어레이 집적회로 부품을 저장하기 위한 트레이 시스템임에 반하여 비교대상발명 2는 핀 타입의 집적회로 부품을 저장하기 위한 트레이 시스템인 점에서 차이가 있다.

51) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결.

52) 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후1090 판결(“이 사건 등록고안의 구성 중 단순히 ‘착용자의 둔부에서 탄력성을 제공하는’이라는 작용 내지 기능에 의하여 한정되어 있는 ‘측면부재’는 이러한 작용 내지 기능을 하는 구성을 모두 포함하는 것으로 해석되며....”).

53) 대법원 2005. 4. 28. 선고 2004후1533 판결(“이 사건 등록고안의 ‘결속구’ 구성은 등록청구범위에서 어떠한 한정을 한 바 없어 이 사건 등록고안의 명세서 상의 도면에 나타난 구성에 한정되는 것이 아니므로 간행물 2 게재 고안의 ‘크립, 와서 및 너트’ 구성과 실질적으로 동일하며....”).

2004후1533 판결과 같이 문제 된 기능을 하는 ‘모든’ 구성으로 폭넓게 해석하고 있지는 않은 것으로 보인다.<sup>54)</sup>

〈표 2〉 기능적 표현의 해석(대법원 2005후1486 판결)

구성요소 (d)	원심의 해석	대법원의 해석
상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)를 적층함으로써 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)가 집적회로 부품(11)을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단(24)은 상응하는 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단(24)을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단	프레임 워크에 형성된 중심 연장부(81) 및 리세스부(84) “텅(tongue) 모양인 중심 연장부는 중심 부분(80) 위쪽으로 뻗고, 중심부분(80) 아래에 위치한 리세스(recess)(84)는 그 형상에서 텅(81)에 상응한다. 중심 연장부 또는 텅은 중심 연장부에 상응하여 트레이 내에 형성된 리세스 안으로 위쪽 방향으로 뻗는다. 텅은 집적회로를 지나서 수직으로 위로 뻗는다. 결과적으로 이 벽들은 집적회로(11)의 가장 자리에 근접하여 위치하므로 집적회로(11)을 저장 포켓 영역 내에 고정시키며 지지면에 평행한 방향으로의 집적회로의 어떤 움직임도 제한한다” <sup>55)</sup>	상·하의 트레이에 형성된 상호 보완적인 구조를 이용하여 상·하 트레이를 적층함으로써 프레임워크에 수반하는 제1, 2 지지수단으로 볼 단자 집적회로 부품을 수직방향으로 고정함과 동시에 프레임워크에 형성된 연장부로 프레임워크의 내부에 볼 단자 집적회로 부품을 위치시켜 수평방향으로 안정시키는 구성

나) 특허요건 판단 시 발명의 설명 등을 참작하여 해석한 사례

이에 해당하는 사례로 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결을 들 수 있다. 이 사건에서는 보정된 청구범위 제15항<sup>56)</sup>에 기재된 구성요소 1인 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형(體

54) 김운호, 앞의 판례해설, 271-272면(“특허청구범위의 해석방법에 적용되는 위와 같은 위 일반 원칙과 완전히 절연하여 기능식 청구항에 대해서만 구체적 실시예를 중심으로 한정하여 해석하는 것은 특허법 전체의 조화로운 해석, 운영의 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 기능식 청구항은 기능식 표현의 사용으로 인하여 특허청구범위만으로는 발명의 기술구성을 구체적으로 확정할 수 없는 경우에 해당하므로, 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 그 권리범위를 실질적으로 확정하는 과정은 필수적이라 할 것이나, 발명의 기술적 내용의 확정은 위와 같은 발명의 상세한 설명 등의 참작을 통하여 드러나는 기술사상으로부터 파악되는 기술적 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 보아야 할 것이다.”).

55) 김운호, 앞의 판례해설, 277면에 소개된 구체적 실시예의 내용이다.

56) 명칭을 “음성 제어 방법”으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2002-79943호). 〈청구항 15〉 컴퓨터 게임에 등장하는 캐릭터가 발성하는 음성을 제어하는 게임 장치에 있어서, 플레이어의 조작에 의해, 캐릭터의 체형(體型)을 결정하는 결정 수단과, 외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질(聲質)을, 상기 캐릭터의 체형에 관한 속성 정보에 기초하여 변환하는 변환 수단과, 상기 변환된 성질의 음성을 상기 캐릭터의 음성으로서 출력하는 출력 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 게임 장치.

型)을 결정하는 결정수단'의 의미가 문제 되었다.<sup>57)</sup> 원심은, 이 사건 제15항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소 1을 명세서의 실시예에 나타난 구성 중 하나인 '플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성'으로 제한 해석하였지만 결과적으로 이 사건 제15항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다.<sup>58)</sup> 대법원은, 구성요소 1에 대해 '플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성'을 의미하는 것으로 해석하였지만 이렇게 해석된 구성요소 1이 비교대상발명 1에 공지되어 있다고 보아 이 사건 제15항 발명의 진보성을 부정한 원심 판단의 결론은 정당하다고 하고 있다.

원심은 발명의 설명과 도면에 기초하여 구성요소 1을 명세서의 실시예에 나타난 구성 중 하나로 한정하여 해석하였지만, 대법원은 명세서에 기재된 두 가지 실시예를 모두 포섭하는 내용으로 해석하여 원심보다는 비교적 넓게 해석하고 있다(아래 <표> 참조).<sup>59)</sup> 대법원 2007후4977 판결은 명세서 기재 실시예로 제한해석한 것은 아니고 명세서에 기재된 모든 실시예를 포섭하는 해석을 한 것이지만 실시예에 기초해서 기능적 표현을 해석한 점에서 대법원 2005후1486 판결과 다소 결이 다른 판단을 한 것으로 보인다.<sup>60)</sup>

57) 이 사건 제15항 발명의 구성요소 2인 '외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질(聲質)을 캐릭터의 체형에 관한 속성정보에 기초하여 변환하는 변환수단'의 경우, 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 기초하여 청구범위의 기재 자체만으로 음성변환수단의 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있으므로 이른바 기능적 표현이 포함되어 있는 구성은 아니라고 판단되었다. 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결[거절결정(특)].

58) 특허법원 2007. 11. 8. 선고 2007허623 판결("따라서 구성 1에서 캐릭터의 체형을 플레이어가 십자키의 조작에 의해 신축시킴으로써 캐릭터의 체형을 결정하는 수단은 한글 프로그램에 널리 적용된 주지관용기술을 게임 프로그램에 적용한 것에 불과하다고 할 것인바, 게임 프로그램 역시 한글 프로그램과 같이 컴퓨터 프로그래밍 분야에 속한다는 점에서 볼 때, 당해 컴퓨터 프로그램 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 주지관용기술을 게임 프로그램의 설계시 용이하게 적용할 수 있는 사항이라고 할 것이다.").

59) 한동수, 앞의 판례해설, 620-621면("발명의 구성에는 디폴트 체형을 그대로 선택하는 실시 예와 선택된 캐릭터를 플레이어가 작성하는 실시 예가 모두 기재되어 있다. ... 원심은 체형에 관한 디폴트 정보가 등록되어 있지 않다고 이해하였으나(원심판결 7면 ③ 부분), 이는 앞서 살펴본 바와 같이 명세서의 상세한 설명 중 체형에 관한 디폴트 정보가 등록되어 있다는 기재부분을 간과한 것이다. 원심은, 결정수단이 가지는 다양한 실시 예 중 바람직한 실시 예만을 유일한 구성으로 이해한 것이고, ... 구성 1은 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하는 수단과 체형을 가로, 세로 방향으로 신축하여 체형을 변화시켜 체형을 작성하는 수단 모두가 포함되는 기술구성이므로...").

60) 한동수, 앞의 판례해설, 617-618면("침해 판단시 기능식 청구항의 해석 방법에 관해서는 미국과 일본의 실무가 사실상 동일하고, 우리나라의 경우에도 명시적인 법리만 선언하지 아니하였을 뿐 그와 유사한 해석을 해 오고 있었고 국내에서도 별다른 이견(異見)이 없는 상태이므로, 특별한 문제는 없다. 문제는 특허요건 판단시라 할 것인데, 미국법과 같이 기능식 청구항에 관한 명문의 법률 규정이 없고, 일본 특허법과 동일한 규정이 있는 우리나라의 경우, 일본의 기능식 청구항 해석 기준에 의하는 것이 상당하고, 그와 같이 보더라도 판례 저축 등의 문제가 생기지 않는다. 즉, 일본에서와 같이 명세서에 나타난 당해 발명의 기술적 사상의 기능적 표현에 기재된 기능, 효과, 성질을 가지는 구체적 구성 및 그러한 기능을 구현하는 모든 수단을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다. 이는 미국법에서의 구체적 실시 예 및 그 균등물보다 다소 넓은 개념이라 할 것이나, 용어의 정의 또는 설명을 상세한 설명에 기

〈표 3〉 기능적 표현의 해석(대법원 2007후4977 판결)

구성요소 1	원심의 해석	대법원의 해석
플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형(體型)을 결정하는 결정 수단	플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성	플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성 <sup>61)</sup>

다) 침해 판단 시 제한 해석한 사례

이에 해당하는 사례로 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결을 들 수 있다. 이 사건에서는 이 사건 등록고안(등록번호 제203183호)의 실용신안등록청구범위 제1항에<sup>62)</sup> 기재된 ‘개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단(40)’의 해석이 문제 되었다. 원심은, 이 사건 제1항 고안의 ‘개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단(40)’은 그 청구범위에 아무런 한정이 없어 확인대상고안과 같이 사체적치대가 증기드럼의 일측에 연결되어 있는 구성까지도 포함하는 것이라고 판단하여 균등 침해를 인정하였다.<sup>63)</sup> 하

재한 경우 그에 따라 용어의 의미를 보완 해석하면, 실제의 해석결과는 미국의 기준을 적용한 것과 상당[히] 근접할 것으로 보인다. ... 결국, 상세한 설명을 참작하여 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하는 규범적인 판단과정이 충실하게 보장된다면, 미국과 일본의 기준은 사실상 동일하게 운용될 것으로 예측된다.”).

61) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결[거절결정(특)](“명칭을 “음성 제어 방법”으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2002-79943호)의 보정된 특허청구범위 제15항(이하 ‘이 사건 제15항 발명’이라 한다)에 기재된 원심 판시 구성 1인 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형(체형)을 결정하는 결정수단’은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 작용 내지 기능을 하는 모든 구성’으로 해석함이 원칙이나, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면, 캐릭터의 체형에 대해서는 캐릭터의 신장과 체중을 의미하는 것으로 정의 또는 설명이 되어 있고 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단에 대해서는 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’ 및 ‘플레이어가 캐릭터 선택 화면에서 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하는 구성’으로 설명이 되어 있으므로, 구성 1은 위와 같이 플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석된다. 그런데 구성 1은 비교대상발명 1에 개시된 ‘캐릭터의 일람 화면표시에서 캐릭터를 선택하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성’을 포함하므로, 비교대상발명 1에 공지되어 있다.”).

62) <청구항 1> 상부에 증기 유입구(11)가 설치되고 내주연 양측에 가이드레일(13)이 형성되며 일측에 개방구(14)가 형성되는 한편 사각체 프레임(15)에 안치되는 원통형의 증기드럼(10)과, 상기 개방구(14)측 증기드럼(10) 외주에 부착된 회전지지체(21)에 회동가능케 설치되는 ㄱ형 회동체(20)와, 상기 회동체(20)에 고정되고 개방구(14)의 플랜지부(16)에 맞게 결합되어 증기드럼(10)의 내부 기밀을 유지시키는 덮개(30)와, 상기 개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단(40)과, 상기 증기드럼(10) 하부에 설치되어 증기드럼(10) 내에 응결된 물만을 외부로 배출시키는 증기트랩(50)과, 상기 증기유입구(11)에 보일러(2)에서 생성된 스팀을 일정압력이 유지되게 공급시키는 감압밸브(60)와, 상기 증기드럼(10) 내부의 압력을 설정압력 이하로 유지시키는 안전밸브(70)로 이루어진 것을 특징으로 하는 폐축산 처리장치.

63) 특허법원 2008. 12. 3. 선고 2007허13629 판결[권리범위확인(실)]. 등록고안의 구성요소 1부터 6과

지만 대법원은, 폐축산투입수단(40)에 대해 ‘폐축산을 안치하여 증기드럼(10) 내부로 슬라이딩 이송시키는 이송테이블(47) 및 이송테이블(47)을 안치하여 증기드럼(10)으로 이동시킬 수 있는 이송프레임(41)으로 이루어진 구성’인 것으로 제한하여 해석한 다음<sup>64)</sup> 이 사건 제1항 고안의 ‘폐축산투입수단(40)’은 ‘이송프레임(41)’ 위에 폐축산이 안치되는 ‘이송테이블(47)’이 별도로 구비되어 있어 증기드럼(10) 안으로는 폐축산과 ‘이송테이블(47)’만이 투입되는 구조이어서 폐축산을 증기드럼(10)까지 이동시키는 운반수단의 기능도 수행할 수 있는 반면, 확인대상고안의 ‘사체적치대’는 증기드럼의 덮개와 일체로 결합되고 증기드럼 일측에 연결되는 구조이어서 이러한 기능을 수행할 수 없으므로, 양 고안은 나머지 구성요소에 대해 살필 것도 없이 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있다고 보아 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.<sup>65)</sup>

원심은, 청구범위에 아무런 한정없이 개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단(40)이라고 기재하고 있으므로 해당 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것으로 해석하였지만, 대법원은 발명의 설명 등에 의하여 제한해석하고 있다(아래 <표> 참조). 침해 판단 시 이와 같이 제한해석한 사례로 대법원 2007. 6. 14. 선고 20007후883 판결,<sup>66)</sup> 대법원

확인대상고안을 비교한 다음, 등록고안의 구성요소 1, 4, 5, 6과 확인대상고안의 대응 구성은 동일하고, 구성요소 3(폐축산투입수단이라는 기능적 표현)의 경우 그 청구범위에 아무런 한정없이 개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단(40)이라고 기재하고 있으므로, 확인대상고안과 같이 사체적치대가 증기드럼(10)의 일측에 연결(결합)되어 있는 구성까지도 포함하는 것이어서 양 구성은 실질적으로 동일하며, 구성요소 2의 경우 확인대상고안의 대응구성과 균등관계에 있다고 보아 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

64) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결[권리범위확인(실)](“폐축산투입수단(40)”이라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 이를 해석하여야 한다. 그런데 고안의 상세한 설명과 도면에는, “폐축산투입수단(40)은 폐축산을 힘들이지 않고 증기드럼(10)으로 이동시키는 이송프레임(41)과 상기 이송프레임(41)에 안치되고 폐축산이 놓여지는 이송테이블로 이루어지는 것으로 이송프레임(41)은 사각체의 프레임(42) 하부 다리(43)에 이동가능하게 롤러(44)가 설치되고 프레임(42) 상부 양측에는 길이방향으로 산형의 가이드레일(45)이 설치된다”, “가이드레일(45)은 일측이 프레임(42)보다 외측으로 돌출되고 타측은 스톱퍼(46)가 형성되어 돌출된 가이드레일(45) 부분이 도 6과 같이 증기드럼(10) 내부의 가이드레일(13) 선단에 가이드레일(13)보다 작은 크기로 형성된 받침레일(18)에 안착됨으로써 이송프레임(41)의 가이드레일(45) 상부에 안치된 이송테이블(47)이 증기드럼(10) 내부의 가이드레일(13)로 매끄럽게 슬라이딩 이송될 수 있게 되고 가이드레일(13)(45)이 별도 수단 없이 쉽게 일직선상으로 유지될 수 있게 된다”, “이송테이블(47)은 하부에 가이드레일(45)을 타고 슬라이딩 이송되게 가이드롤러(48)가 설치되고 상부에는 폐축산이 놓여지더라도 상, 하부를 통해 스태프가 일률적으로 가해지고 수분배출될 수 있도록 타공판(49)이 설치된다”라고 기재되어 있을 뿐이고, 그 이외의 구성에 대한 구체적인 개시는 없으며, 이를 시사하는 표현도 없는바, 이러한 기재 등을 참작하여 보면, 이 사건 제1항 고안의 실용신안등록청구범위에 기재된 ‘폐축산투입수단(40)’은 ‘폐축산을 안치하여 증기드럼(10) 내부로 슬라이딩 이송시키는 이송테이블(47) 및 이송테이블(47)을 안치하여 증기드럼(10)으로 이동시킬 수 있는 이송프레임(41)으로 이루어진 구성’인 것으로 제한하여 해석함이 상당하다.”).

65) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결[권리범위확인(실)].

66) 대법원 2007. 6. 14. 선고 20007후883 판결(“이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제5항(이하 ‘이 사건 제1항, 제5항 발명’이라 한다)에 기재된 완충기라는 용어는 인라인스케이트 등이 주행할 때 휠 액슬에 가하여지는 충격을 흡수한 후 이를 영구자석에 전달하지 않는 구성을 의미함이 분명하나, 완충기라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수

2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결<sup>67)</sup> 등이 있다.

〈표 4〉 기능적 표현의 해석(대법원 2009후92 판결)

구성요소 3	원심의 해석	대법원의 해석
개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단(40)	개방구(14)를 통해 폐축산을 증기드럼(10) 내부에 투입시키는 모든 구성	폐축산을 안치하여 증기드럼(10) 내부로 슬라이딩 이송시키는 이송테이블(47) 및 이송테이블(47)을 안치하여 증기드럼(10)으로 이동시킬 수 있는 이송프레임(41)으로 이루어진 구성

### 3) 주요국의 법리

#### 가) 미국

미국의 경우 기능식 청구항(means-plus-function claim)이 허용되지만, 이에 대한 별도의 규정(35 U.S.C. § 112(f))이 있어 해당 규정의 요건을 충족하는 경우에 기능식 청구항으로 인정되어 기능식 청구항 특유의 해석 원칙이 적용된다.<sup>68)</sup> 이와 같은 특칙의 존재로 인해 실무에서는 기능식 청구항 해당 여부와 그 해석이 문제 된다. 우선 기능식 청구항은 조합(combination) 청구항의 경우에만 허용되는데,<sup>69)</sup> 종래 기능식 청구항 여부 판단에 있어서 중요한 기준은 ‘수단(means)’이라

없으므로, 그 발명의 상세한 설명과 도면을 참작하여 보면, 이 사건 특허발명의 ‘발명의 상세한 설명’에는 완충기의 재질에 대하여는 아무런 기재가 없고, 그 구조에 대하여는 ‘완충기의 원주상에 탄력성이 양호한 재질로 이루어진 완충날개들이 구비되고, 완충날개들과 영구자석의 사이에는 외부충격으로부터 완충작용을 확실하게 하기 위한 완충공간이 이루어진 구성’만이 기재 내지 도시되어 있어서, 이 사건 제1항, 제5항 발명의 완충기가 표현하고 있는 기술적 구성은 완충날개를 가진 구조나 그와 유사한 구조라고 할 것이다. 따라서 위와 같은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 완충기에 해당하는 구성을 가지고 있지 않은 원심 판시의 확인대상발명은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이므로, 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허발명의 권리범위 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.”).

67) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결[특허침해금지등](“이 사건 제2항 발명의 “유체 투과성 플랩”에 대하여는 발명의 상세한 설명에 그 실시예로서 ‘기저귀에 통상적으로 사용되는 스펀본드형 기저귀 라이너’가 개시되었을 뿐이므로, 이에 상당하는 정도의 액체 및 기체투과성을 가진 플랩을 가지지 못한 원심 판시 피고들 제품은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 할 수 없다.”).

68) 35 U.S.C. § 112(f) Element in Claim for a Combination (“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”).

69) 청구항의 구성요소로 하나의 수단(means plus function limitation)만 기재한 단일 수단 청구항(single means claim)의 경우 35 U.S.C. § 112(f)의 적용을 받을 수 없다. 따라서 단일 수단 청구항(single means claim)의 경우 발명의 설명에 기재된 구조·재료·행위 및 그 균등물에 한정되지 않고 해당 기능을 수행하는 모든 수단의 의미로 해석되어 명세서 기재요건 위반에 해당하게 될 것이다. USPTO, MPEP 2181 (“A single means claim is a claim that recites a means-plus-function limitation as the only limitation of a claim. 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112,

는 용어의 기재 여부였다. 즉, 문제 된 구성요소에 ‘수단(means)’이라는 용어가 사용된 경우 제 112조(6)항이<sup>70)</sup> 적용되는 것으로 추정하고, ‘수단(means)’이라는 용어가 사용되지 않은 경우 그 반대(제112조(6)항이 적용되지 않음)로 추정된다는 것이다.<sup>71)</sup> 종래 미국연방관할항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 법리는 단지 ‘수단(means)’이라는 용어의 존부뿐 아니라 문제 된 기재가 통상의 기술자 입장에서 구조를 명명하는 것으로 충분히 명확하게 이해되는지 여부를 함께 살핀다는 것이었다.<sup>72)</sup> 하지만 이후 일련의 판결에서 ‘수단(means)’이라는 용어의 미기재로 인한 제112조(6)항 미적용 추정이 ‘강한(strong)’ 것으로 판단되었는데,<sup>73)</sup> *Williamson* 판결은 이러한 법리를 폐기하고<sup>74)</sup> 기능식 청구항 여부 판단의 기준은 청구항 기재가

---

sixth paragraph, by its terms is limited to "an element in a claim for a combination." Therefore, single means claims that do not recite a combination cannot invoke section 112(f) or pre-AIA section 112, sixth paragraph. As such, they are not limited to the structure, material or act disclosed in the specification that performs the claimed function. Thus, a single means limitation that is properly construed will cover all means of performing the claimed function. The long-recognized problem with a single means claim is that it covers every conceivable means for achieving the stated result, while the specification discloses at most only those means known to the inventor. In re Hyatt, 708 F.2d 712, 218 USPQ 195 (Fed. Cir. 1983). A claim of such breadth reads on subject matter that is not enabled by the specification, and therefore, should be rejected under section 112(a) or pre-AIA section 112, first paragraph. See also MPEP § 2164.08(a).”.

70) 현재는 제112조(f)항.

71) *Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339, 1348 (Fed. Cir. 2015) (*en banc* as to part II.C.1 of opinion) (“To determine whether § 112, para. 6 applies to a claim limitation, our precedent has long recognized the importance of the presence or absence of the word “means.” In *Personalized Media Communications, LLC v. International Trade Commission*, building upon a line of cases interpreting § 112, para. 6,<sup>4</sup> we stated that the use of the word “means” in a claim element creates a rebuttable presumption that § 112, para. 6 applies. 161 F.3d 696, 703–04 (Fed.Cir.1998) (citing cases). Applying the converse, we stated that the failure to use the word “means” also creates a rebuttable presumption—this time that § 112, para. 6 does not apply. *Id.* We have not, however, blindly elevated form over substance when evaluating whether a claim limitation invokes § 112, para. 6: ....”). 기능식 청구항에 대해 판시한 부분이 전원합의체 판단이다.

72) *Id.* (“In making the assessment of whether the limitation in question is a means-plus-function term subject to the strictures of § 112, para. 6, our cases have emphasized that the essential inquiry is not merely the presence or absence of the word “means” but whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure.”).

73) *Id.* at 1349 (“Our opinions in *Lighting World*, *Inventio*, *Flo Healthcare* and *Apple* have thus established a heightened bar to overcoming the presumption that a limitation expressed in functional language without using the word “means” is not subject to § 112, para. 6.”).

74) *Id.* (“Henceforth, we will apply the presumption as we have done prior to *Lighting World*, without requiring any heightened evidentiary showing and expressly overrule the characterization of that presumption as ‘strong.’”).

통상의 기술자 입장에서 구조의 명명으로서 충분히 명확한 의미를 갖는 것으로 이해되는지 여부라는 점을 재확인하였다.<sup>75)</sup> 한편, 특허청 실무에서는, ㉠ 수단(means)·공정(step) 또는 이에 상응하는 용어의 기재, ㉡ 해당 수단·공정이 수행하는 기능(function)의 기재, ㉢ 해당 기능(function)을 수행하는 구조(structure)·재료(material)·행위(act)의 청구항 내 미기재의 세 요건 충족 여부로 제112조(f)항 적용 여부를 판단하고 있다.<sup>76)</sup>

한편, 기능실현수단(means plus function)으로 기재된 청구항 구성요소는 발명의 설명에 기재된 그에 관한 구조(structure)·재료(material)·행위(act) 및 그와 균등한 것을 가리키는 것으로 해석된다.<sup>77)</sup> 이러한 해석 원칙은 특허요건 판단 시 및 침해 판단 시 모두 동일하게 적용된다.<sup>78)</sup>

#### 나) 유럽: 유럽특허청(EPO) 및 독일

유럽특허조약(The European Patent Convention) 제84조에 따르면 청구범위는 보호받고자 하는 사항을 기재해야 하고 명확·간결해야 하며(이하 ‘명확성 요건’이라 한다) 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다(이하 ‘뒷받침 요건’이라 한다).<sup>79)</sup> 청구범위에는 발명의 기술적 구성(특징)(technical features of the invention)을 기재하면 되므로, 반드시 모든 구성요소를 구조적 구성요소(a structural limitation)로 기재할 필요는 없고 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 해

75) *Id.* (“The standard is whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure. Greenberg, 91 F.3d at 1583. When a claim term lacks the word “means,” the presumption can be overcome and § 112, para. 6 will apply if the challenger demonstrates that the claim term fails to “recite sufficiently definite structure” or else recites “function without reciting sufficient structure for performing that function.” Watts, 232 F.3d at 880. The converse presumption remains unaffected: “use of the word ‘means’ creates a presumption that § 112, ¶ 6 applies.” Personalized Media, 161 F.3d at 703.”).

76) USPTO, MPEP 2181 (“Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C. 112(f) to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis: (A) the claim limitation uses the term “means” or “step” or a term used as a substitute for “means” that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function; (B) the term “means” or “step” or the generic placeholder is modified by functional language, typically, but not always linked by the transition word “for” (e.g., “means for”) or another linking word or phrase, such as “configured to” or “so that”; and (C) the term “means” or “step” or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function.”).

77) 35 U.S.C. § 112(f).

78) *In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189, 1194, (Fed. Cir. 1994) (“Per our holding, the “broadest reasonable interpretation” that an examiner may give means-plus-function language is that statutorily mandated in paragraph six. Accordingly, the PTO may not disregard the structure disclosed in the specification corresponding to such language when rendering a patentability determination.”).

79) EPC Article 84 Claims (“The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”).

당 기능을 수행하는 일정한 수단을 떠올릴 수 있다면 기능적 구성요소(functional features)도 포함할 수 있다.<sup>80)</sup>

EPO의 경우 기능적 구성요소(functional features)의 기재를 허용하지만<sup>81)</sup> 명세서 기재요건 충족 여부가 문제 될 수 있다. 우선 실시가능요건을 충족해야 한다.<sup>82)</sup> 즉, 통상의 기술자가 청구범위에 기재된 발명을 실시할 수 있어야 하며 이러한 원칙은 구조적 구성요소뿐 아니라 기능적 구성요소에도 마찬가지로 적용된다.<sup>83)</sup> 다음으로 명확성 요건을 충족해야 한다. 기능적 구성요소가 명확성 요건을 충족하기 위해서는 ① 객관적으로 보아 기능적 구성요소 외에 발명의 범위를 제한하지 않으면서 보다 정확하게 해당 발명을 달리 규정할 수 없고, ② 통상의 기술자가 특별한 어려움 없이 해당 구성요소를 구현할 수 있도록 하는 충분히 명확한 지침을 기능적 구성요소가 제시해야 한다.<sup>84)</sup> 또한, 기능적 구성요소의 경우 뒷받침 요건도 충족해야 한다. 통상의 기술자가 문제 된 기

80) EPO Guidelines for Examination Part F Chapter IV. 2.1 Technical features (“The claims must be drafted in terms of the “technical features of the invention”. This means that claims must not contain any statements relating, for example, to commercial advantages or other matters not related to “carrying out” the invention, but statements of purpose are allowed if they assist in defining the invention. It is not necessary that every feature is expressed in terms of a structural limitation. Functional features may be included provided that a skilled person would have no difficulty in providing some means of performing this function without exercising inventive skill (see F-IV, 6.5).”). [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_2\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_2_1.htm) (2022. 2. 19. 확인)

81) EPO의 경우 기능실현수단 구성요소(means-plus-function features)는 기능적 구성요소(functional feature)의 한 유형으로 보고 있다. EPO Guidelines for Examination Part F Chapter IV 4.13.2 Interpretation of means-plus-function features (“Means-plus-function features (“means for ...”) are a type of functional feature and hence do not contravene the requirements of Art. 84. Any prior art feature suitable for carrying out the function of a means-plus-function feature will anticipate the latter. For example, the feature “means for opening a door” is anticipated by both the door key and a crowbar.”). [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_4\\_13\\_2.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_13_2.htm) (2022. 2. 20. 확인).

82) EPC Article 83 Disclosure of the invention (“The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”).

83) EPO Guidelines for Examination Part F Chapter IV. 4.5.3 Generalisation of essential features (“In deciding how specific the essential features must be, the provisions of Art. 83 must be borne in mind: it is sufficient if the application as a whole describes the necessary characteristics of an invention in a degree of detail such that a person skilled in the art can perform the invention (see F-III, 3). It is not necessary to include all details of the invention in the independent claim. Thus a certain degree of generalisation of the claimed features may be permitted, provided that the claimed generalised features as a whole allow the problem to be solved. In this case a more specific definition of the features is not required. This principle applies equally to structural and functional features.”). [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_4\\_5\\_3.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_5_3.htm) (2022. 2. 19. 확인).

84) EPO Case Law of the Boards of Appeal II. A. 3.4. Functional features (“In T 68/85 (OJ 1987, 228) the board found that functional features defining a technical result were

능을 수행하는 다른 수단을 떠올릴 수 있다면 하나의 실시예 기재만으로도 기능적 구성요소의 뒷받침 요건이 충족될 수 있지만, 명세서 전체 기재가 해당 기능이 특별한 방식으로 수행된다는 인상을 주고 대체 수단에 의한 해당 기능의 수행을 시사하지 않음에도 청구범위는 해당 기능을 수행하는 대체 수단 또는 모든 수단을 포섭하는 방식으로 기재되어 있는 경우 뒷받침 요건 위반에 해당한다.<sup>85)</sup>

정리해 보면, EPO의 경우 기능적 구성요소(functional features)의 기재가 허용되기는 하지만 명세서 기재요건 충족 여부에 대해 비교적 엄격하게 판단하는 것으로 보이고 미국과 달리 일반적인 청구범위 해석 원칙이 기능적 구성요소에도 동일하게 적용되므로 미국보다는 비교적 넓은 범위로 해석될 가능성이 있다고 생각된다.<sup>86)</sup>

한편, EPC의 주요 내용은 계약국 특허법에도 반영되어 있는데 독일의 경우 청구범위 해석에 대

---

permissible in a claim (i) if, from an objective viewpoint, such features could not otherwise be defined more precisely without restricting the scope of the invention, and (ii) if these features provided instructions which were sufficiently clear for the expert to reduce them to practice without undue burden, if necessary with reasonable experiments. The board further pointed out that the effort to define a feature in functional terms had to stop short where it jeopardised the clarity of a claim as required by Art. 84 EPC 1973. The following decisions agreed with these findings: T 139/85, T 292/85 (OJ 1989, 275), T 293/85, T 299/86 (OJ 1988, 88), T 322/87, T 418/89 (OJ 1993, 20), T 707/89, T 204/90, T 752/90, T 388/91, T 391/91, T 810/91, T 822/91, T 894/91, T 281/92, T 490/94, T 181/96, T 750/96, T 265/97, T 568/97, T 484/98, T 1186/01, T 295/02, T 499/02, T 1173/03, T 404/06, T 959/08, T 560/09, T 556/11, T 754/13, T 2067/12, T 2427/13. Some of these decisions (see e.g. T 204/90, T 181/96, T 265/97) examine a third criterion, which is not strictly speaking a requirement under Art. 84 EPC 1973 and requires that (iii) the state of the art does not stand in the way of using such functional and therefore general and broad terminology.”. (2022. 2. 19. 확인).

85) EPO Guidelines for Examination Part F Chapter IV 6.5 Definition in terms of function (“A claim may broadly define a feature in terms of its function, i.e. as a functional feature, even where only one example of the feature has been given in the description, if the skilled person would appreciate that other means could be used for the same function (see also F-IV, 2.1 and 4.10). For example, "terminal position detecting means" in a claim might be supported by a single example comprising a limit switch, it being evident to the skilled person that e.g. a photoelectric cell or a strain gauge could be used instead. In general, however, if the entire contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, then objection arises. Furthermore, it may not be sufficient if the description merely states in vague terms that other means may be adopted, if it is not reasonably clear what they might be or how they might be used.”). [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f\\_iv\\_6\\_5.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_6_5.htm) (2022. 2. 19. 확인)

86) 다만, 명세서 기재요건을 모두 충족한 경우에만 기능적 구성요소가 허용되고, 청구범위 해석 시 항상 발명의 설명 및 도면이 참작되므로(EPC Article 69), 기능적 구성요소의 의미가 지나치게 넓은 범위로 해석되지는 않을 것으로 보인다.

한 EPC 제69조가<sup>87)</sup> 독일 특허법 제14조에 동일한 내용으로 반영되어 있다.<sup>88)</sup> 독일의 경우 특허 요건 판단 시와 침해 판단 시 동일한 청구범위 해석 원칙이 적용되는바,<sup>89)</sup> 미국과 달리 기능적 구성요소 해석에 대한 특별 규정이 없으므로 침해 판단 시 기능적 구성요소의 의미에 대해 일반적인 청구범위 해석 원칙이 그대로 적용된다.<sup>90)</sup>

#### 다) 일본

일본의 경우에도 기능식 청구항이<sup>91)</sup> 허용된다.<sup>92)</sup> 기능식 청구항과 관련하여서는 우선 명세서 기재요건이 문제 되는데 일본 특허청 특허·실용신안 심사기준에서는 다음과 같이 설명하고 있다. 첫째, 물건의 발명에 대해 그 형상·구조·조성 등의 구체적인 수단이 아니라 그 작용·기능·성질·특성을 사용하여 특정할 수 있지만 이 경우 발명의 설명에는 물건의 구조 등 구체적인 수단이 기재되어야 한다(실시가능요건).<sup>93)</sup> 둘째, 출원 시의 기술상식에 비추어 청구항에 관한 발명의 범위

87) EPC Article 69 Extent of protection (“(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims. ....”).

88) Toshiko Takenaka et al., Patent Enforcement in the US, Germany and Japan, Oxford, 2015, p. 111 (“Today, the central rule for German patents is codified in § 14 of the German Patent Act, and the central rule for European patents, including the German parts of European patents, is codified in Article 69 of the European Patent Convention (EPC). The two provisions are identical in their language and state that the extent of the protection conferred by a patent or a patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims. This central rule is supplemented by the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC (the Protocol).”).

89) *Id.* at 114 (“In invalidation proceedings, the claim construction rules are the same as for determining infringement – that is, the same standards are applied.”).

90) *Id.* at 114 (“The fundamental claim construction rules outlined above are the same for all types of claims. Unlike in the U.S. Patent Act, the German Patent Act and the EPC apply the same standards to functionally defined claims as they do to claims defined by the structure, material and acts. Therefore, functionally defined features typically lead to a broader scope than structurally defined ones. They do not only cover structures, materials and acts which are mentioned in the description, but any structure, material and act which satisfies the functional definition, including those which were not available at the priority date.”).

91) 일본에서는 “機能的クレーム”이라는 표현을 많이 사용하고 있다.

92) 大須賀 滋, “機能的クレーム”, 特許判例百選(第5版), 有斐閣, 2019, 12頁(“平成 6년 개정 전의 특허법에 있어서는 특허청구범위에는 ‘특허를 받으려는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 기재’하도록 되어 있었지만(당시의 특허법 36조 5항 2호), 平成 6년 개정에 의해 특허청구범위의 기재는 ‘특허를 받으려는 발명을 특정하기 위해 필요하다고 인정되는 사항의 전부를 기재해야 한다’로 되어(특허법 36조 5항), 발명의 구성이 아니라 기술의 다양성에 따른 기재가 허용되게 되어 기능적 클레임도 종래와 비교하면 인정되기 쉽게 되었다고 한다.”).

93) 日本 特許庁, 特許·実用新案審査基準 第II部 第1章 発明の詳細な説明の記載要件. 기술적 수단의 기재가 추상적 또는 기능적인 경우, (i) 발명의 실시 형태의 기재에 있어서, 청구항 중의 발명 특정 사항에 대응하는 기술적 수단이 단순히 추상적 또는 기능적으로 기재되어 있을 뿐, 구현해야 할 재료, 장치, 공정 등이 불분명하고, (ii) 그 구현해야 할 재료, 장치, 공정 등이 출원 시의 기술 상식에 기초하여도

까지 발명의 설명에 개시된 내용을 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 뒷받침 요건 위반에 해당한다(뒷받침 요건).<sup>94)</sup> 셋째, 출원 시의 기술 상식을 고려하면, 기능·특성 등에 의해 기재된 발명 특정 사항이 기술적으로 충분히 특정되어 있지 않은 것이 분명하고, 명세서 및 도면의 기재를 고려하여도 통상의 기술자가 청구항의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 없는 경우 명확성 요건 위반에 해당한다(명확성 요건).<sup>95)</sup>

한편, 일본에서는 기능식 청구항에 대한 특별한 해석 규정이 존재하지 않으므로 기능식 청구항의 해석방법이 일반적인 청구항의 해석방법과 다른 것은 아니다.<sup>96)</sup> 침해 판단 시 특허발명의 기술적 범위 확정과 관련하여서는 종래부터 명세서에 개시된 구성 및 명세서의 기재로부터 통상의 기술자가 실시할 수 있는 구성에 한정하여 기능식 청구항을 해석하는 판결례가 축적되어 있고,<sup>97)</sup> 최근에는 동일한 해석 방법이 특허요건 판단 시 발명의 요지 인정에도 적용될 수 있다고 보고 있다.<sup>98)</sup>

당업자가 이해할 수 없기 때문에, 당업자가 청구항에 관한 발명의 실시를 할 수 없는 경우, 발명의 설명의 기재는 실시 가능 요건을 충족하지 않는다. 또한, 물건이 갖는 기능, 특성 등으로부터 그 물건의 구조 등을 예측하는 것이 곤란한 기술 분야에 있어서, 기능, 특성 등으로 특정된 물건 중, 발명의 설명에 구체적으로 제조 방법이 기술된 물건 및 그 물건으로부터 기술 상식을 고려하면 제조할 수 있는 물건 이외의 물건에 대해서, 통상의 기술자가 명세서와 도면의 기재 및 출원시의 기술 상식을 고려해도, 어떻게 만드는지 이해할 수 없는 경우(예를 들어, 그러한 물건을 만들기 위해 통상의 기술자에게 기대할 수 있는 정도를 초과하는 시행 착오, 복잡한 고도의 실험 등을 할 필요가 있는 경우)는 실시가능요건 위반이 된다.

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/document/index/02\\_0101.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101.pdf) (2022. 2. 21. 확인).

94) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査基準 第II部 第2章 第2節 サポート要件. 기능, 특성 등에 의한 표현 형식을 사용함으로써 발명의 설명에 기재된 하나 이상의 구체 예를 확장 또는 일반화한 것을 청구항에 기재하는 것도 가능지만, 그 결과 청구항에 관한 발명이 발명의 설명에 있어서 발명의 과제가 해결될 수 있음을 통상의 기술자가 인식할 수 있도록 기재된 범위를 초과하는 경우에는 뒷받침 요건 위반이 된다. 물건이 가지는 기능, 특성 등과 그 물건의 구조와의 관계를 이해하기 어려운 기술분야에 비하여 그 관계를 이해하기 비교적 용이한 기술 분야에서는, 발명의 설명에 기재된 구체 예로부터 확장 내지 일반화할 수 있는 범위는 넓어지는 경향이 있다.

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/document/index/02\\_0202.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202.pdf) (2022. 2. 21. 확인).

95) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査基準 第II部 第2章 第3節 明確性要件.

96) 大須賀 滋, 前掲 論文, 12頁; 大淵哲也·塚原朋一·熊倉禎男·三村量一·富岡英次·編, 【専門訴訟講座 6】特許訴訟[上巻], 民事法研究会, 2012, 622頁.

97) 예를 들면, 東京地判 平成 10.12.22 (判時 1674号 152頁). 실용신안의 사안이지만, “회동규제수단”이라고 하는 기능식 청구항에 대하여 자기헤드가 홈포지션 또는 엔드포지션에 정지하더라도 자기헤드가 정상적인 자세로 있도록 한다고 하는 기술적 의의를 갖는 ‘회동규제수단’에 대하여, 본건 명세서에는 자기헤드 볼트와 보지(保持)판의 어느 쪽이든 설치된 계합부(係合部)와 핀에 의해 회동을 규제하는 구성밖에 개시되어 있지 않고, 피고제품과 같은 자기헤드와 보지(保持)판의 간극이 좁게 된 것에 의해 자기헤드의 회동을 규제하는 구성은 나타나 있지 않다고 하여, “본건 명세서에 개시된 구성 및 본건 명세서의 고안의 상세한 설명의 기재로부터 통상의 기술자가 실시할 수 있는 구성에 한정하여 해석하는 것이 상당하다”고 하였다.

98) 高林龍, “發明の要旨認定[リパーゼ事件]”, 特許判例百選(第5版), 有斐閣, 2019, 119頁(“전체 길비 사건 최고재 판결과 특허법 104조의3의 신설에 의해 발명의 기술적 범위 확정의 장면에서도 발명의 상세한 설명 등을 참고로 하여 특허청구범위의 기재 문언 이상의 한정을 가하여 해석할 필요성이 감소하

## 다. 대상 판결의 검토

### 1) 사안

#### 가) 출원 및 심사 경과

이 사건 특허발명의 출원 당시 청구항 1은 아래와 같은데, 정정 후 청구항 1의 구성 1 외에는 성질 기재(아래 밑줄 부분)만 추가로 포함하고 있었다.

〈최초 청구항〉

【청구항 1】 지지 기재; 및 상기 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 필름으로, 750g의 하중에서 6H 이상의 연필 경도를 나타내고, 상기 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양 쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 폈다를 상온에서 10만회 반복하였을 때 크랙이 발생하지 않는, 플렉시블(flexible) 플라스틱 필름.

심사관은 성질 기재 부분에 대한 특별한 해석 없이 선행발명 1과 비교하여 물성 확인을 위한 테스트에 있어서 수치 범위와 테스트 방법의 차이가 특별한 의미를 갖지 않는 것으로 보아 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지하였고, 출원인은 청구항 1을 아래와 같이 보정한 다음 특허결정을 받았다.

〈보정 후 등록된 청구항〉

【청구항 1】 지지 기재; 및 상기 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 필름으로, 750g의 하중에서 6H 이상의 연필 경도를 나타내고, 상기 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양 쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 폈다를 상온에서 10만회 반복하였을 때

여, 특허법 70조 2항의 법의(法意)의 한에 있어서 발명의 상세한 설명을 고려하는 것에 그치는 것이 가능한 상황이 발생하고 있다. 그 결과, 예를 들면 기능적 클레임의 경우의 기술적 범위는, 특허청구 범위에 기재된 기능적 요건의 기술적 의의를 발명의 상세한 설명의 기재를 참조한 다음 그 외연을 확정하여 행한다고 하는 것과 같이, 상술한 발명의 요지인정의 경우와 마찬가지로 방법을 가지고 행하는 것이 가능함에 이르고 있다고 할 수 있다.”); 大淵哲也·塚原朋一·熊倉禎男·三村量一·富岡英次編, 前掲書, 624-625頁(“명세서에 있어서 실시 가능한 발명의 개시를 전제로 하여 기능, 특성 등의 표현형식이 허용됨에 불과한 기능적 클레임에 대하여는, 관련 명세서와 클레임과의 관계로부터 보면 항상 전기 의미에서의 예외적 경우로서의 명세서 기재의 참작을 할 수 있는 경우라고 해석하는 것이 가능할 것이므로 적어도 기능적 클레임에 관하여는 침해론의 경우와 발명의 요지의 인정과의 사이에 해석방법의 정합성을 취하는 것은 가능한 것으로 이해된다.”). 大淵哲也·塚原朋一·熊倉禎男·三村量一·富岡英次編, 前掲書, 610頁은, ① 특허 독점은 ‘개시한 기술의 대상’이라는 점, ② 청구항에 기재된 발명은 명세서에 출원 시 통상의 기술자가 실시가능한 정도로 명확하고 충분히 상세히 설명하지 않으면 안 되며(실시가능요건), ③ 출원인은 명세서에 실시가능하게 개시된 발명 중에서 기능, 특성 등의 표현을 사용한 청구항을 기재하고 있는 것이므로(서포트 요건), 기능적으로 표현한 청구항의 기술적 범위는 서포트 요건 및 실시가능요건으로부터 보더라도, 명세서에 실시가능한 정도로 명확하고 충분히 개시된 기술의 범위를 넘어 해석하는 것은 불가하다고 하고 있다.

크랙이 발생하지 않고,

상기 자외선 경화형 코팅층의 두께는 3 내지 20 $\mu\text{m}$ 이고, 상기 자외선 경화형 코팅층은 아크릴레이트계 바인더 및 무기 미립자를 포함하며,

상기 지지 기재의 두께는 20 내지 200 $\mu\text{m}$ 이고,

상기 지지 기재는 ASTM D882에 따라 측정하였을 때 4 내지 9GPa의 탄성 모듈러스를 갖는, 플렉시블(flexible) 플라스틱 필름.

위 보정 당시 제출한 의견서에서 출원인은, 보정된 청구항 1의 기재 중 '성질 기재 부분'을 제외한 나머지 구성을 모두 충족하면 성질 기재 부분의 물성의 달성된다고 주장하였다.<sup>99)</sup>

#### 나) 특허취소신청 및 특허취소결정의 경과

특허취소신청인은 등록된 청구항 1 중 구성 3 부분(성질 기재 중 '굽힘 내구성' 부분)의 경우 청구항 1의 구성 중 다른 구성들에 의해 도출되는 '효과'에 해당하는데, 구성 3 이외의 나머지 구성들이 선행발명 1 내지 3에 의해 쉽게 도출되므로 진보성이 부정된다고 주장하였다.<sup>100)</sup> 특허심판원은 취소신청의 이유와 실질적으로 차이가 없는 취소 의견제출통지를 하였고, 특허권자는 아래와 같이 정정 청구를 하면서, 정정에 의해 추가된 구성(아래 밑줄 부분)까지 포함한 청구항 1의 구성들(성질 기재 부분 제외)에 의해 '성질 기재 중 굽힘내구성 부분(구성 3)'이 달성되는데, 선행발명 1 내지 5에는 정정에 의해 추가된 구성(구성 7)<sup>101)</sup> 및 구성 3(굽힘내구성)<sup>102)</sup>에 대해 전혀 기재되어 있지 않으므로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였다.

#### 〈정정 후 청구항〉

**【청구항 1】**지지 기재; 및 상기 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함

하는 필름으로(구성요소 1),

99) 보정서와 함께 제출한 의견서에서 출원인은, 선행발명은 보정된 청구항 1과 같이 10만회 이상의 반복적인 굽힘 동작에 의해서도 크랙이 발생하지 않음을 달성한 구성에 대해서는 전혀 개시하고 있지 않고, 보정된 청구항 1은 지지기재 및 자외선 경화형 코팅층이 구성 1 내지 7의 소정의 조건을 모두 만족할 때 청구항에 기재된 성질의 플라스틱 필름을 제공하는 것이라고 주장하여 진보성이 부정되지 않음을 주장하였다.

100) 특허취소신청인은, 이 사건 특허발명의 진보성이 인정된다면 이견 특허 청구항 1 발명과 다른 구성은 모두 동일하고 "필름 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양쪽을 바닥면에 대하여 90도로 상온에서 접었다 폈다를 50만회, 100만회, 500만회, 일천만회 등으로 반복했을 때 크랙이 발생하지 않는다는 것"이라는 플렉시블 필름에서 요구 되는 스펙 내지 기술적 효과를 구성으로 기재한 발명도 당연히 이견 특허 청구항 1 발명과 마찬가지로 특허등록이 되어야만 하는 것이라고 주장하였다.

101) "상기 자외선 경화형 코팅층은 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더를 포함한 아크릴레이트계 바인더; 및 무기 미립자를 포함하고, 상기 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더는 중량 평균 분자량이 3,000 내지 8,000 g/mol이고," 부분을 말한다. 특허심판원과 특허법원이 분설한 구성을 기준으로는 구성 5에 해당한다.

102) "상기 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양 쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 폈다를 상온에서 10만회 반복하였을 때 크랙이 발생하지 않고," 부분을 말한다. 특허심판원과 특허법원이 분설한 구성을 기준으로는 구성 2 중 '굽힘 내구성' 부분에 해당한다.

750g의 하중에서 6H 이상의 연필 경도를 나타내고, 상기 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양 쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 폈다를 상온에서 10만회 반복하였을 때 크랙이 발생하지 않고(구성요소 2),

상기 자외선 경화형 코팅층의 두께는 3 내지 20 $\mu$ m이고, ~~상기 자외선 경화형 코팅층은 아크릴레이트계 바인더 및 무기 미립자를 포함하며,~~<sup>103)</sup> 상기 지지 기재의 두께는 20 내지 200 $\mu$ m이고(구성요소 3),

상기 지지 기재는 ASTM D882에 따라 측정하였을 때 4 내지 9GPa의 탄성 모듈러스를 갖고(구성요소 4),

상기 자외선 경화형 코팅층은 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더를 포함한 아크릴레이트계 바인더; 및 무기 미립자를 포함하고, 상기 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더는 중량 평균 분자량이 3,000 내지 8,000 g/mol이고(구성요소 5),

플렉시블(flexible) 플라스틱 필름.<sup>104)</sup>

특허심판원은, 특허권자의 정정 청구는 인정하였지만 이 사건 특허발명의 진보성은 부정된다고 보아 특허취소결정을 하였다. 구체적 이유는, ① 청구항 1 중 성질 기재 부분(구성요소 2)을 만족하는 특별한 필름의 기술구성(구체적 성분, 조성 등)이 공지된 종래 플라스틱 필름과 명확히 구분되어 구체적으로 기재되어 있지 않은 이상 성질 기재 부분은 크랙 발생 유무를 위한 테스트 방식 중 하나를 한정하는 것에 불과하여 이에 특별한 기술적 의의가 있다고 할 수 없고, ② 정정에 의해 추가된 구성요소 5에 기재된 ‘7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 중량 평균 분자량 범위’가 다른 범위보다 예측하기 어려운 특별한 특성이나 효과가 있음이 구체적으로 설명되지 않는 이상, 그 분자량의 수치한정 자체에 특별한 기술적 의의가 있다고 할 수 없다는 것이다.

## 2) 법원의 판단

특허법원은 대법원 판결의 법리에 따라<sup>105)</sup> “청구범위에 기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현에

103) 이 부분은 아래 추가된 밑줄 부분에서 더 구체적으로 기재하고 있다. “상기 자외선 경화형 코팅층은 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더를 포함한 아크릴레이트계 바인더; 및 무기 미립자를 포함하고,”

104) 이 사건 특허발명에 대해 특허법원은, i) ① 지지 기재와 ② 우레탄 아크릴레이트계 바인더를 포함한 아크릴레이트계 바인더 및 무기 미립자를 포함하는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 것(이하 ‘구성 ①’라 한다)으로서, ii) ① 지지 기재의 두께와 탄성률 및 ② 자외선 경화형 코팅층의 두께와 이에 포함되는 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 관능기 수 및 중량 평균 분자량을 각 조절(이하 ‘구성 ②’라 한다)하되, iii) 구체적으로 ① 지지 기재의 두께를 ‘20 내지 200 $\mu$ m’로, 탄성률을 ‘ASTM D882에 따라 측정하였을 때 4 내지 9GPa의 탄성 모듈러스’로, ② 자외선 경화형 코팅층의 두께를 ‘3 내지 20 $\mu$ m’로, 자외선 경화형 코팅층에 포함되는 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 관능기 수를 ‘7 내지 20 관능성’으로, 그 중량 평균 분자량을 ‘3,000 내지 8,000g/mol’로 각 수치한정(이하 ‘구성 ③’라 한다)한 것으로 재구성하여 판단의 대상으로 하고 있다. 청구범위 기재를 기준으로 분설된 구성 1부터 구성 5 중 구성 2(성질 기재 부분)를 제외한 나머지 구성들을 재구성한 것이라고 볼 수 있다.

105) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결[거절결정(특)](“특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항 소정의 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호 소정의 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 하는바, 특허청구범

의한 물건의 특징을 포함하는 특허발명의 등록요건을 판단하기 위해 그 기술적 구성을 확정함에 있어서도 그와 같이 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여<sup>106)</sup> 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다”고 한 다음, 성질 기재 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용은 구성요소 3, 4, 5와 같다고 보았다. 법원은 이와 같은 청구범위 해석을 전제로 제1항 발명의 객관적 기술구성인 구성 ㉠·㉡·㉢의 용어 도출 여부를 판단하여 제1항 발명의 진보성을 부정하였다.

한편, 특허권자는 성질 기재와 관련하여, ① 제1항 발명은 구성 ㉠·㉡·㉢를 모두 갖추고 있더라도 성질 기재와 같은 효과를 달성하지 못하는 것은 그 기술적 범위에서 제외하는 발명이라고 주장하였고(성질 기재의 해석에 대한 주장), ② 이러한 성질 기재를 기초로 제1항 발명은 선행발명에 비해 현저한 효과가 있어 그 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였지만(진보성에 대한 주장) 법원은 다음과 같은 이유로 원고의 주장을 받아들이지 않았다.

법원은 우선 청구범위 해석과 관련하여, 원고의 이러한 주장은 성질 기재 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용이 구성요소 3, 4, 5에 해당한다는 점을 원고가 인정한 사정에 어긋난다고 보았다.<sup>107)</sup> 다음으로 진보성 판단과 관련하여서는, 구성 ㉢는 단순한 수치한정에 불과하여 성질 기재 효과가 구성 ㉢의 한정된 수치범위 내외에서 발생하는 현저한 효과에 해당한다고 볼 수 없고, 이와 달리 임계적인 의미를 가지는 것으로서 성질 기재와 같은 작용효과를 도출한다고 볼 만한 별다른 기술구성도 발견되지 않는다고 하여 진보성을 부정하였다.

위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정에는 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다 (대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 참조). 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.”).

106) 특허법원은 청구범위 해석에 발명의 설명 등을 참작하는 논거로, “구성 ㉠·㉡·㉢에 관한 기재들로서 플라스틱 필름의 구조나 물질 등을 구체적으로 한정하고 있다는 점과 구성 ㉡·㉢의 조절대상 물질들의 수치범위에 포함되는 실시예들을 개시하고 있다는 점은, 제1항 발명이 성질기재들에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하기 어렵게 하는 것들이어서, 이는 청구범위 중 성질기재들에 사용된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명 등에 구체적으로 설명이 되어 있는 다른 사정이 있는 경우에 해당한다고 보아야 한다.”고 설명하고 있다.

107) 법원은, 제1항 발명에서 성질 기재와 같은 효과를 달성하기 위해 더 필요한 기술 구성이 있는지 또는 그것이 무엇인지 등에 관해 원고가 별다른 주장을 하지 않고 있다는 점에 대해서도 지적하고 있다.

### 3) 패밀리 특허

이 사건 특허출원을 기초로 한 PCT 출원(PCT/KR2016/008570)이 이루어져 미국, EPO, 일본에서 심사가 진행되었는데, 심사 결과는 다음과 같다.

#### ① 미국: 거절결정

미국 특허청 심사 절차에서는 진보성 여부 뿐 아니라 실시가능요건 위반도 문제되었는데<sup>108)</sup> 실시가능요건은 보정에 의해 충족된 것으로 판단되었지만<sup>109)</sup> 미국 특허출원은 최종적으로 진보성 결여를 이유로 거절되었다.<sup>110)</sup> 한편, 위 출원을 기초로 한 부분계속출원(Continuation-in-part)의 경우 미국 특허청에 계속 중이다.<sup>111)</sup>

108) 발명의 설명 기재에 따르면 이 사건 발명의 물성은 적어도 10 이상의 관능성 우레탄 아크릴레이트가 전체 아크릴레이트계 바인더 중량의 최소 30% 이상으로 존재하는 코팅층을 포함하는 필름의 경우에 한 달성되는데, 적어도 10 이상의 관능성 우레탄 아크릴레이트를 코팅층에 포함하지 않는 경우 해당 물성을 달성하는 방법에 대한 지침이나 안내가 제시되어 있지 않아 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없다는 것이 그 이유이다.

109) 최종 보정된 청구항의 밑줄 부분이 실시가능요건 위반을 해소하기 위한 보정 부분이다.

110) 거절결정 전 최종 보정된 청구항 1은 다음과 같다. 1. A flexible plastic film comprising: a substrate; and a coating layer formed on at least one surface of the substrate, wherein the film exhibits a pencil hardness of 6 H or more under a load of 1 kg, and wherein a crack does not occur in the film when placing the film at an interval of 4 mm in the middle of the film and repeating 100,000 times the processes of folding and spreading both sides of the film at 90 degrees toward the bottom surface at room temperature, wherein the substrate has an elastic modulus of 4 to 9 GPa as measured according to ASTM D882, the substrate has a thickness of 20 to 200  $\mu\text{m}$ , wherein the coating layer comprises a binder and inorganic fine particles, wherein the coating layer has a thickness of 3 to 20  $\mu\text{m}$  wherein the support substrate is at least one selected from the group consisting of polyimide (PI), polyimideamide, polyetherimide (PEI), polyethyleneterephthalate (PET), polyethyl enenaphthalate (PEN), polyetheretherketone (PEEK), cyclic olefin polymer (COP), polyacrylate (PAC), polymethylmethacrylate (PMMA), and triacetylcellulose (TAC), and wherein the binder comprises a crosslinked copolymer of a 3- to 6-functional acrylate-based binder and a 7- to 20-functional urethane acrylate-based binder, and wherein the 7- to 20-functional urethane acrylate-based binder comprises a 7- to 9-functional urethane acrylate-based binder and a 10- to 20-functional urethane acrylate-based binder.

111) Appl. No.: 17/096,041. Continuation-in-part of application No. 15/744,702, filed on Jan. 12., 2018, filed as applications No. PCT/KR2016/008570 on Aug. 3., 2016. 청구항 1은 다음과 같다. 1. A flexible plastic film comprising: a support substrate; and an ultraviolet curable coating layer formed on at least one surface of the support substrate, wherein the film exhibits a pencil hardness of 5 H or more under a load of 1kg, and wherein the film does not generate a crack of more than 3 mm when bending middle of the film to be at an interval of 4 mm while both sides of the film are folded 90 degrees and repeating 100,000 times of folding and spreading both sides of the film at 90 degrees toward the bottom surface at room temperature at a speed of about 1 to about 3 times/second. 이 사건 특허발명과 비슷하지만 연필경도의 수치와 테스트 하중, 굽힘 내구성 테스트의 방법 등에서 약간의 차이가 있다.

② EPO: 특허결정

EPO 심사절차에서 출원인은 실체심사 개시 전에 청구범위를 보정하여 보정 전 청구항 2, 3의 구성과 보정 전 청구항 5의 구성 일부<sup>112)</sup> 청구항 1에 포함하는 보정을 하였는데, 심사부는 보정된 청구항 1에 대해 EPC 제84조 위반의 거절이유를 통지하였고,<sup>113)</sup> 추가적인 보정이 이루어진 후<sup>114)</sup> 특허결정 되었다.<sup>115)</sup>

③ 일본: 특허결정

일본 특허출원의 출원 당시 청구범위는 우리나라의 것과 동일한데,<sup>116)</sup> 뒷받침 요건 위반을 포함한 심사관의 거절이유<sup>117)</sup>에 대해 보정이 이루어진 후 특허결정 되었다.<sup>118)</sup>

112) 보정 전 청구항 1은 이 사건 특허발명의 최초 청구항 1과 동일하며, 나머지 청구항도 실질적으로 동일하다. 보정 전 청구항 5의 구성 중 “가교공중합체는 3 내지 6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 공중합체일 것” 부분을 제외하고 있다. 그 외에 연필경도 측정 방법을 보다 구체화하는 내용도 이 보정에 의해 포함되었다.

113) 비교예 7에 따르면 발명의 목적은 “자외선 경화형 코팅층이 3 내지 6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더와의 가교 공중합체를 포함할 때”에만 달성되는바, 6 관능의 폴리에스테르 아크릴레이트계 바인더인 PS610은 개선된 굽힘 내구성을 제공하지 못하므로 청구항 1은 발명을 규정하는 데 필수적인 기술적 특징을 모두 포함하고 있지 않아 EPC 제84조에 위반된다는 것 등이 거절이유의 요지이다.

114) “가교공중합체는 3 내지 6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 공중합체일 것” 부분이 청구항 1에 추가적으로 포함되었다.

115) 특허결정된 청구항 1은 다음과 같다. 1. A flexible plastic film comprising: a support substrate; and an ultraviolet curable coating layer formed on at least one surface of the support substrate, wherein the film exhibits a pencil hardness of 6 H or more under a load of 750g after moving the pencil back and forth three times at an angle of 45 degrees under a load of 750g using a pencil hardness tester in accordance with standard JIS K5400-5-4, and wherein a crack does not occur when placing the film at an interval of 4 mm in the middle of the film and repeating 100,000 times the processes of folding and spreading both sides of the film at 90 degrees toward the bottom surface at room temperature, wherein the support substrate has an elastic modulus of 4 to 9 GPa as measured according to ASTM D882, wherein the support substrate has a thickness of 20 to 200 μm, and wherein the ultraviolet curable coating layer includes a crosslinked copolymer of a 3- to 6-functional acrylate-based binder and a 7- to 20-functional urethane acrylate-based binder; and inorganic fine particles having a bimodal particle size distribution including a first inorganic fine particle group having d50 of 20 to 35nm and a second inorganic fine particle group having d50 of 40 to 130 nm, wherein the particle size distribution by number is determined in the state of a dispersed solution by using dynamic laser light diffraction scattering method using Malvern Zetasizer Nano-ZS90.

116) <청구항 1> 지지 기재; 및 상기 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 필름으로서, 750g의 하중으로 6H 이상의 연필 경도를 나타내고, 상기 필름의 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양측을 저면에 대하여 90도로 접거나 펼치기를 상온에서 10만회 반복했을 때, 크랙이 발생하지 않는, 플렉시블(flexible) 플라스틱 필름.

117) 거절이유는 뒷받침 요건 위반, 신규성 및 진보성 결여인데, 뒷받침 요건과 관련하여 다음과 같이 지적하고 있다. “본원발명이 해결하고자 하는 기술과제는 ‘고경도를 보이면서도 우수한 유연성 및 굽힘 내구성을 갖는 플렉시블 플라스틱 필름을 제공하는’ 것으로 인정된다. 그리고 특허청구범위 1에 있어

이 사건 특허출원의 대응 특허출원에 대해 특허결정을 한 EPO와 일본의 경우, 심사 과정에서 명세서 기재 요건 위반이 문제되었고 그 이유는 이 사건 출원발명은 목표로 하는 물성을 달성하기 위한 구체적 구성을 청구범위에 제대로 기재하지 않았다는 것이었다. 이러한 거절이유를 해소하기 위해, 자외선 경화형 코팅층이 '3 내지 6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더와의 가교 공중합체'를 포함하는 구성을 추가한 점에서 EPO 출원과 일본 출원은 공통된다.<sup>119)</sup> 다만, 우리나라의 대응 특허는 이 부분에서 차이가 있다.

#### 4) 검토

##### 가) 명세서 기재 요건

이 사건 특허발명의 심사 과정에서는,<sup>120)</sup> 기능적 표현의 명세서 기재요건 위반이 문제 되지 않았다. 반면, 미국·EPO·일본의 심사 과정에서는 명세서 기재요건 위반이 문제 되었는데,<sup>121)</sup> 이 사건 특허발명의 청구범위의 특징이나 심사·특허취소결정·소송의 경과를 보면 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건을 충족하는 것인지 의문이 든다.<sup>122)</sup>

서 '고경도'의 요건으로서 '750g의 하중에서 6H 이상의 연필경도를 보이는 것'을 특정하고, 나아가 '우수한 유연성 및 굽힘 내구성'의 요건으로서 '필름의 중간에 4mm의 간격을 두고 전기 필름의 양측을 저면에 대하여 90도로 접었다 폈다를 10만회 반복한 때 크랙이 발생하지 않는 것'을 특정하고 있어, 청구항 1은 달성해야할 결과로서 발명을 특정하고자 하는 것으로 인정된다. 하지만 플렉시블 플라스틱 필름 자체는 주지이며 또한 당해 필름에 있어서 용도에 따라 내마모성이 요구되는 것도 주지이지만, 이들은 양립이 곤란하다고 하는 것이 기술상식인바, 본원 명세서에 있어서 실질적으로 개시되어 있다고 인정되는 범위는 청구항 5의 구성을 충족하는 자외선경화형 코팅층을 마련한 것뿐이다(실시예, 비교예 등 참조). 그렇다면 청구항 5를 직접 또는 간접적으로 인용하고 있는 것이 아닌 상기 청구항은 상기 기술과제를 해결할 수 있는 것으로서 본원 명세서에 기재되었다고 인정되는 범위를 넘어서고 있다." 출원 당시 청구항 5는 다음과 같다: <청구항 5> 상기 자외선 경화형 코팅층은, 3~6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7~20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더의 가교 공중합체; d50이 20~35nm인 제1 무기 미립자군 및 d50이 40 내지 130nm의 제2 무기 미립자군을 포함함으로써 바이모달 (bi-modal) 입자 분포를 갖는 무기 미립자를 포함하는 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 기재된 플렉시블 플라스틱 필름.

- 118) 특허결정된 청구항 1은 다음과 같다. <청구항 1> 지지 기재; 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 필름으로서, 상기 자외선 경화형 코팅층은, 3~6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7~20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더와의 가교 공중합체; d50이 20~35nm인 제1 무기 미립자군 및 d50이 40 내지 130nm의 제2 무기 미립자군을 포함함으로써 바이모달 (bi-modal) 입자 분포를 갖는 무기 미립자를 포함하는, 플렉시블(flexible) 플라스틱 필름.
- 119) 최종적으로 거절되기 했지만 미국 출원의 경우, 자외선 경화형 코팅층이 '3 내지 6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더와의 가교 공중합체'를 포함하는 구성뿐 아니라 '적어도 10 이상의 관능성 우레탄 아크릴레이트를 코팅층에 포함'하는 구성까지 추가하여 실시가능요건 위반을 해소하였다.
- 120) 심사관의 거절이유통지에서 청구항 10에 대한 명확성 요건 위반 거절이유가 통지되었지만 청구항 1의 '기능적 표현'은 문제 되지 않았다.
- 121) 구체적으로 보면 미국에서는 실시가능요건이, EPO의 경우 명확성 요건이, 일본의 경우 뒷받침 요건이 문제 되었는데, 목표로 하는 물성만으로 청구범위를 기재한 경우에는 명세서 기재요건 3가지가 모두 문제 될 수 있을 것으로 보인다.
- 122) 물론 이 사건의 경우 특허·간행물 등에 근거한 신규성·진보성·선출원·확대된 선출원 규정 위반

우선 이 사건에서 문제된 것은 발명의 일부 구성에 대한 기능적 표현이 아니라<sup>123)</sup> 발명 전체에 의해 달성하고자 하는 성질(물성)의 기재이다. 특히 출원 당시 청구항 1에는 해당 물성을 달성하기 위한 구성이 거의 기재되어 있지 않았는데,<sup>124)</sup> EPO·일본의 심사 결과를 보면 목표로 하는 물성을 달성하기 위한 구체적 구성의 기재가 없다는 점이 공통적으로 거절이유로 통지되었음을 알 수 있다. 우리나라 심사 과정에서는 이에 대한 지적이 없었다.

한편, 발명의 설명 등을 참작하여 기능적 표현을 해석한 결과 명세서 기재요건이 충족된다고 볼 수 있는 경우도 있겠지만 이 사건의 경우 그렇게 볼 수 있는지 의문이다. 왜냐하면 문제된 물성 달성을 위한 구체적 구성에 대한 특허권자(출원인)의 주장이 계속 바뀌었기 때문이다. 심사관의 거절이유통지에 대해 보정서와 함께 제출한 의견서에서는 “지지 기재; 및 상기 지지 기재의 적어도 일면에 형성되는 자외선 경화형 코팅층을 포함하는 필름으로, 상기 자외선 경화형 코팅층의 두께는 3 내지 20 $\mu\text{m}$ 이고, 상기 자외선 경화형 코팅층은 아크릴레이트계 바인더 및 무기 미립자를 포함하며, 상기 지지 기재의 두께는 20 내지 200 $\mu\text{m}$ 이고, 상기 지지 기재는 ASTM D882에 따라 측정하였을 때 4 내지 9GPa의 탄성 모듈러스를 갖는, 플렉시블(flexible) 플라스틱 필름”의 경우 해당 물성을 달성한다고 주장하였지만, 이후 특허취소결정과 소송에서는 정정에 의해 추가된 구성까지 구비할 경우 해당 물성이 달성되는 것으로 주장하고 있고, 기능적 표현의 해석과 관련해서는 청구항 1 기재 구성(성질 기재 부분 제외)을 모두 충족하더라도 해당 물성이 달성되지 않는 경우가 있다고 주장하였는바,<sup>125)</sup> 해당 물성을 달성할 수 있는 발명의 구성이 무엇인지 명확하다고 보기 어렵다.

정리해 보면, 특허취소신청 사건에서 문제된 쟁점은 아니지만 이 사건 특허발명(최초 청구항 1, 보정된 청구항 1 및 정정된 청구항 1)이 ‘발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우’에 해당한다고 볼 수 있을지 의문이다.

#### 나) 청구범위 해석

대상 판결은 기존 청구범위 해석 법리 즉, 특허요건 판단 시 기능적 표현에 의한 물건의 특징을 포함하는 발명의 내용을 확정함에 있어 해당 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하는 법리를 다시 한번 확인하고 있다. 이러한 법리를 기초로 특허법원은, 이 사건 성질 기재 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용은 구성요소 3, 4, 5와 같다고 보았는데, 다음과 같은 점들을 생각해 볼 필요가 있다.

에 한정해서 특허취소 여부를 검토하는 특허취소신청 사건이라는 점에서 명세서 기재요건은 쟁점으로 되지 않았다.

123) 앞서 소개한 대표적인 대법원 판례들은 이와 같은 경우에 해당한다.

124) ‘지지기재와 지지기재 적어도 일면에 자외선 경화형 코팅층이 형성되는 구성’을 제외하고는 플라스틱 필름의 구성이 전혀 기재되어 있지 않다.

125) 이와 관련하여 성질 기재와 같은 효과를 달성하기 위해 더 필요한 기술 구성이 있는지 또는 그것이 무엇인지 등에 관해 원고가 별다른 주장을 하지 않고 있어, 정정된 청구항 1이 명확성 요건을 충족하는지 의문이다.

기능적 표현의 경우 해석된 구체적 구성에 의해 해당 기능(성질·효과)이 달성되어야 하는데, 판결문에 따르면 비교예 2, 3, 4는 실시예 1과 마찬가지로 구성 ㉔의 한정된 수치범위 내에 있는 것 들임에도 성질 기재와 같은 효과를 나타내지 못하고 있으며, 구성 ㉔·㉕·㉖를 모두 갖추고 있더라도 성질 기재와 같은 효과를 달성하지 못하는 경우가 있음을 전제로 한 청구범위 해석을 특허권자가 주장하고<sup>126)</sup> 있는 것을 보면, 이 사건 성질 기재 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용이 과연 구성요소 3, 4, 5와 같다고 볼 수 있는 것인가 하는 생각이 든다. 물론 특허권자가 이에 대해 충분히 주장하지 못한 것이 위와 같은 해석으로 귀결된 것으로 보이나 ‘기능적 표현’의 정확한 해석이라고 보기 어려운 점이 있다고 생각된다.

한편, 우리 특허법에는 미국 특허법과 같은 기능식 청구항에 대한 정의 규정이 없고, 대법원 판례는 ‘기능적 표현’이라는 넓은 의미의 용어를 사용하므로 이 사건 성질 기재가 ‘기능적 표현’에 해당한다고 볼 수도 있지만 이 사건 성질 기재는 일반적인 의미의 기능식 청구항으로 보기는 어렵다고 생각된다. 즉, ① 정정된 청구항 1의 경우 발명의 설명이 아닌 청구항 1 자체에 플라스틱 필름의 구체적 구성(구성요소 3, 4, 5)이 기재되어 있고, ② 앞서 본 바와 같이, 구성요소 3, 4, 5만으로 성질 기재 물성이 달성되는 것으로 볼 수 있는지 의문이며, ③ 오히려 이 사건 성질 기재는 발명의 일반화·추상화된 ‘구성’이 아닌 발명의 ‘목적’이나 ‘효과’를 기재한 것에 가깝기 때문이다. 만일 이 사건 성질 기재가 발명의 목적이나 효과를 기재한 것이라면 해당 부분을 발명의 내용을 한정하는 의미의 ‘구성’으로 볼 수 있을 것인지 먼저 판단하고 만일 발명의 내용을 한정하는 의미가 있어 발명의 ‘구성’으로 볼 수 있다면 발명의 설명 등을 참작한 해석을 통해 해당 기재로부터 발명의 내용을 한정하는 구체적 구성을 도출하는 작업이 필요할 것이다. 이 사건의 경우 성질 기재 부분의 해석 결과 구성요소 3, 4, 5와 같다는 결론에 도달하였기 때문에 결과적으로 해당 성질 기재 부분이 특허발명의 진보성 판단에 있어 아무런 영향이 없게 되는 결론에 도달한 것으로 보인다.<sup>127)</sup>

정리해 보면, ① 발명의 구성 일부를 기능적 표현으로 일반화·추상화하는 것(이 경우 발명의 설명 등을 참작하여 해석한 결과 문제 된 구성이 구체화됨)과 ② 발명 전체를 달성하려는 성질(결과)로 기재하는 것은 구별할 필요가 있다고 생각하는데, 이 사건 성질 기재는 후자에 가깝다고 생각된다(미국에서 금지되는 단일 수단 청구항(single means claim)에 유사하다고 생각된다). 미국과 EPO의 대응 출원에서 이 사건 성질 기재 부분이 모두 기능식 청구항(means-plus-function claim) 형태로 기재되어 있지 않은 점, 일본의 대응 출원의 경우 뒷받침 요건 위반 거절이유통지 후 성질 기재 부분이 삭제된 점도 위와 같은 이해를 뒷받침한다고 생각된다.

126) 제1항 발명은 구성 ㉔·㉕·㉖를 모두 갖추고 있더라도 성질 기재와 같은 효과를 달성하지 못하는 것은 그 기술적 범위에서 제외하는 발명이라는 주장.

127) 한편, 성질 기재 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용이 구성요소 3, 4, 5와 같다는 이 사건 청구범위 해석에 따르면, 출원 당시 청구항 1과 정정된 청구항 1의 구성이 사실상 동일하게 되는 결과가 된다. 즉, 특허요건 판단의 대상이 되는 발명의 내용이 동일하게 되는 것이다.

## IV. 결 론

대상 판결은 특허취소신청 사건을 다룬 특허법원 판결로 이 사건 결정이 특허취소신청에 관한 심리범위를 벗어난 것인지 여부에 대해 판시하였다. 공중심사 강화를 통한 특허품질 향상이라는 특허취소신청제도의 도입 취지와 입법 경위를 참고하면, ‘심사관 인용 선행기술’에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다는 의미는, 그러한 선행기술에만 기초하여 특허취소신청을 할 수는 없지만 다른 선행기술과 결합하여 특허취소신청(진보성 부정)의 근거로 하는 것은 가능하다는 것으로 볼 수 있고, 이 사건 결정이 특허취소신청에 관한 심리범위를 벗어난 것으로 볼 수 없다는 대상 판결의 판단은 타당하다고 생각한다.

대상 판결은 또한 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 판단의 전제로 청구범위에 기재된 기능적 표현의 해석에 대해 검토하였는데, 특허요건 판단 시 기능적 표현의 해석에 대해 기존 법리를 재확인하면서 발명의 설명 등을 참작한 해석 사례를 제시한 점에서 의의가 있다. 다만, 이 사건에서의 구체적 해석 내용과 관련해서는 생각해 볼 점들이 있는 것 같다. 우선 기능적 표현이 항상 허용되는 것이 아니라 명확성을 포함한 명세서 기재요건(실시가능요건 및 뒷받침 요건도 포함)을 충족하는 한도에서 허용되는 것이라는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 또한, 기능적 표현은 미국식 기능식 청구항(means-plus-function claim)보다 넓은 개념이기 때문에 그 해석에 유의할 필요가 있고 (i) 발명의 구성 일부를 기능적 표현으로 일반화·추상화하여 기재한 것과 (ii) 발명 전체를 달성하려는 성질(결과)로 기재한 것은 구별할 필요가 있다고 생각된다.

기능적 표현에 적용되는 청구범위 해석의 기본 원칙은 대법원 판례에 의해 제시되어 있다. 하지만 해당 원칙을 사안에 적용하여 해석하는 것이 결코 쉽지는 않아 보인다. 관련 판결례를 보면 침해 판단 장면에 비해<sup>128)</sup> 특허요건 판단 장면에서의 해석이 더 어려운 문제로 보인다.<sup>129)</sup> 발명의 설명 등을 참작한 기능적 표현의 해석에 있어 지금보다 예측 가능성을 높이기 위한 노력이 필요하다고 생각된다.

〈2022. 3. 12. 발표〉

128) 박태일, 앞의 논문, 270면(“다음으로 침해 판단 국면에서 기능식 청구항에 관한 사례로는 청구범위를 발명의 설명 등에 의하여 제한 해석한 경우를 어렵지 않게 발견할 수 있다.”); 한동수, 앞의 판례 해설, 617면(“침해 판단 시 기능식 청구항의 해석 방법에 관해서는 미국과 일본의 실무가 사실상 동일하고, 우리나라의 경우에도 명시적인 법리만 선언하지 아니하였을 뿐 그와 유사한 해석을 해 오고 있었고 국내에서도 별다른 이견(異見)이 없는 상태이므로 특별한 문제는 없다.”).

129) 특허요건 판단 장면에서의 해석 사례를 보면, 명확성에 중점을 두고 특허요건 판단 대상이 되는 발명의 ‘외연’을 정할 수 있다면 나머지 명세서 기재요건에 대해 특별한 검토 없이 특허요건 판단에 나아가는 것이 아닌가 생각된다(명확성 중심의 명세서 기재요건 판단 후 신규성·진보성 등 판단). 구체적으로 보면, 청구범위의 기능적 표현에 대응되는 발명의 설명 기재 구체적 구조(실시예) 등으로 해석한다기보다는 발명의 설명 등을 참작하여 ‘기능’의 의미를 보다 명확하게 하거나, 구조를 다소 일반화한 형태의 구성으로 파악하여 발명의 내용을 확정하는 것으로 보이며 미국식 기능식 청구항 해석보다는 다소 넓게 발명의 내용이 파악되는 것이 아닌가 생각된다.

지정토론문 1

## “청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위”

### 토론문

2021 TOP 10 특허판례 세미나

박태일\*

2016. 2. 29. 개정 특허법으로 도입된<sup>1)</sup> 특허취소결정의 당부를 판단대상으로 하는 특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결(대법원 2021. 4. 29.자 2021후10084 심리불속행 판결로 확정)을 상세한 사안 분석과 함께 심고 깊게 검토하신 김동준 교수님의 발표에 깊이 감사드립니다. 이번 발표 덕택에 ‘특허취소신청제도’와 ‘기능적 표현을 포함하는 청구범위 해석’에 관하여 보다 깊이 이해할 수 있었습니다. 국외 대응특허들에 대한 심사경과까지 상세히 설명해주셔서 이해에 큰 도움을 받았습니다. 발표하신 내용에 공감하고 특히 비록 특허취소신청 사건의 심리사항은 아니지만 출원 당시 청구항 1에는 해당 물성을 달성하기 위한 구성이 거의 기재되어 있지 않았음에도 심사과정에 명세서 기재 요건 충족 여부에 관하여 거절이유 통지가 이루어지지 않은 점에 관한 의문 제기나 최초 청구항 1, 보정된 청구항 1 및 정정청구사항이 반영된 청구항 1 모두 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우에 해당한다고 볼 수 있을지 의문이라고 하신 부분은 더욱 공감합니다.

교수님의 발표에 대해 특별히 의문을 제기할 사항은 없습니다만, 대상판결 사안 및 관련 제도에 대한 저의 이해를 높이기 위하여 교수님의 의견을 구한다는 차원에서 지정토론을 준비하였습니다.

#### 1. 변론주의와의 관계에 관하여

발표문 104면 ‘청구범위 해석’에서 특허법원이 이 사건 성질 기재 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용은 구성요소 3, 4, 5와 같다고 본 부분에 관하여 검토하고 계십니다. 관련하여 특허법원판결문 21면을 살펴보면, “제1항 발명의 청구범위 전체 기재와 발명의 설명의 관련 기재들을 종합하여 성질기재들에 사용된 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 볼 때, 제1항 발명 청구범위의 성질기재들 중 ‘750g의 하중에서 6H 이상의 연필 경도를 나타내고, 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 필름의 양쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 펴기를 상온에서 10만 회 반복

\* 현 서울서부지방법원 부장판사, 법학박사 / 전 대법원 재판연구관, 특허법원 판사

1) 특허법 제6장의2(제132조의2부터 제132조의15까지) 신설, 제133조 제1항 각 호 외의 부분, 제186조, 제187조 등 개정

하였을 때 크랙이 발생하지 않고’라는 기재부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용은 구성요소 3, 4, 5와 같다고 보는 것이 타당하다.”라고 판단하고 있고, 부가적으로, 이러한 점에 관하여 제1차 변론기일에 당사자 사이에 다툼 없는 것으로 정리되었다는 취지가 나타나 있습니다.

심결취소소송과<sup>2)</sup> 변론주의에 관하여 대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결은 “행정소송의 일종인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에 대해서는 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립한다고 할 것인바, 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다 할 것이다.”라고 판시함으로써, 특허발명의 진보성을 부정하는 선행공지기술의 구성요소를 인정할 때에 변론주의가 적용됨을 밝혔습니다.<sup>3)</sup> 그리고 최근 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결은 이 판결을 인용하면서, “특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다.”라고 설시하고, 아울러 『“침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다.』라고 법리를 밝혔습니다.<sup>4)</sup>

물론 이 부분 대상판결에서 문제된 사항은 청구범위에 기재된 ‘성질기재’ 부분에 의한 기술적 구성의 구체적인 내용이 같은 청구범위에 기재된 구체적인 구성요소와 같은 것인지이므로 선행공지기술이나 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지에 관한 사실인정이 문제된 경우와는

2) 특허취소신청을 인용한 결정에 대한 취소소송의 특허법상 근거는 심결취소소송에 관한 특허법 제186조이고, 그 소송의 실질적 성격으로 보더라도 심결취소소송에 해당합니다.

3) 이 판결은 특허법 제29조 제2항에 의한 진보성 판단에 있어서 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 되고, 따라서 자백의 구속법칙이 적용된다는 점을 최초로 판시한 판결로서 의미가 있다고 해설됩니다[박성수, “특허발명의 진보성 판단과 재판상 자백(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결)”, 판례해설(65), 410면].

4) 위 사건에서 피고는 제1심 1회 변론기일에 피고제품이 1특허 1항 발명 중 구성요소 B-2를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였고, 원고가 피고제품에 1특허 1항 발명 구성요소 B-3 구비에 관한 감정신청을 하자 피고는 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’는 의견을 제출하여 원고가 감정신청을 철회하였는데, 피고가 제1심 9회 변론기일에 구성요소 B-3에 관한 종전 진술을 번복하였습니다.

원심은 ‘침해대상제품이 특허발명의 구성요소 B-3을 포함하고 있다’는 진술은 법적 평가에 대한 것이어서 자백이 성립하지 않고, 자백의 대상이 된다고 하더라도 진실에 반하고 착오에 의한 것이어서 적법하게 취소되어 침해대상제품은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 그러나 대법원은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과 등을 고려하면, 피고의 진술은 사실에 대한 진술로서 자백이 성립하였고, 그 자백이 진실에 반하는지에 관하여는 필요한 심리가 다 이루어지지 않았다고 판단하였습니다.

국면이 다르다고 보입니다. 또한 대상판결도 비록 변론기일에 이 부분을 당사자 사이에 다툼 없는 사항으로 확인하고 정리하여 조서에 남기기는 하였지만 그에 근거하여 판단한 것이라기보다는 청구범위 전체 기재와 발명의 설명의 관련 기재들을 종합하여 청구범위 해석을 한 결과 판단에 이른 것으로 보입니다.

그런데 쌍방 당사자 사이에 다툼 없는 사항으로 정리가 되었음에도 법원이 이를 무시하고 이와 다른 내용으로 판단하는 것은 소송절차상 신뢰 훼손, 불의타와 같은 문제를 야기할 수 있어 매우 조심스럽다고 생각합니다. 변론기일에 조서로 정리까지 된 사항이라면 더더욱 그러한 우려가 커집니다.

게다가 청구범위 해석 및 진보성 부정 여부 판단은 엄격하게 사실인정의 문제와 규범 판단의 문제가 준별되는 영역이라기보다는 양자의 성격이 어느 정도는 혼재될 수 있는 영역이라고 생각되기도 합니다. 그리고 최근 특허법원의 진보성 판단 실무 중 상당 부분은 진보성 부정을 주장하는 당사자로 하여금 주선행발명을 특정하도록 할 뿐만 아니라 구성요소별로 구체적으로 어떤 논리에 따라 용이 도출되는지까지 밝히도록 하여 그러한 주장의 범위 내에서만 진보성 부정 여부 판단을 하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 상황에서 엄격하게 사실인정의 영역이 아니라고 보고 당사자 사이에 다툼 없이 정리된 사항과 달리 법원이 독자적으로 구성요소의 의미를 판단하는 것이 적절 한지에 관하여 교수님의 의견을 구하고 싶습니다.

## 2. 기능적 표현을 포함하는 청구범위 허용 여부 및 해석 방법에 관한 법령상의 근거 마련의 필요성에 관하여

대상판결도 인용하고 있는 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결이 기능적 표현을 포함하는 청구범위 해석 방법도 그렇지 않은 청구범위의 경우와 마찬가지로 법리에 따른다고 명시적으로 밝힘으로써 이른바 기능식 청구항에 대하여 특별한 청구범위 해석 법리를 적용할 것인지의 여부 문제는 정리가 되었습니다. 즉 청구범위 문언 중심의 원칙과 발명의 설명 등 참작의 원칙을 그대로 따르되 기능적 표현을 포함한다는 특성상 발명의 설명 등 참작의 원칙이 좀 더 강조될 여지가 있다는 정도로 이해됩니다. 그렇지만 발표하신 취지와 같이 “청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우” 청구범위를 어떻게 해석함이 타당한지는 법리가 정립된 현시점에서조차 여전히 어려운 문제라고 생각합니다.

이와 관련하여 우리 판례가 등록요건 판단 국면과 침해 판단 국면에서 일원적으로 청구범위를 해석하는 일원적인 접근방법을 이른바 기능식 청구항에 대해서도 적용한다고 볼 수 있는가에 대해서 의문을 제기할 수도 있다고 봅니다. 즉 침해 판단 국면에 적용되는 부가 법리를<sup>5)</sup> 활용하여 침

5) 특허침해(또는 권리범위확인)판단에 관한 사안에서 대법원은 청구범위 문언 중심의 원칙과 발명의 설명 등 참작의 원칙 법리에 부가하여 “청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가

해 판단 국면에서는 실시예 등 발명의 설명에 구체적으로 개시된 내용에 가까운 정도로 권리범위를 제한하는 반면에, 등록요건 판단 국면에서는 청구범위 문언에 기재된 기능적 표현에 따른 넓은 범위를 전제로 선행발명과 대비하는 것이 아닌가 하는 의문입니다. 그러나 등록요건 판단 국면에서 법리 실시와 함께 진보성 부정 여부 판단을 한 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결의 구체적인 판단 내용을 살펴보면 대법원 판례가 이러한 이원적 해석 방법을 따르려 한 것이 아니라 일원론에 입각해 있다고 이해됩니다. 특허요건 판단 국면임에도 구성요소 1의 '결정수단'이 게임 분야에서 청구범위 문언 자체만으로는 포섭범위를 파악하기 어려운 표현임을 들어 발명의 설명에 특별한 의미로 설명된 두 가지 구성, 즉 바람직한 실시예(십자키 사용 구성, 원심은 이 구성으로 한정하여 해석하였습니다), 이 외에도 발명의 설명에 설명되어 있는 디폴트 중 선택하는 구성 이 두 가지를 의미하는 것으로 청구범위를 해석하고 이를 토대로 선행발명과 대비에 나아갔습니다. 이러한 태도는 침해 판단 시에도 같은 내용으로 청구범위를 해석하여야 함을 시사한다고 생각합니다(특허요건 판단 시에도 발명의 설명에 개시된 구체적 구성을 참작하여 해석한 것으로 보아 특허침해 판단 시에도 같은 해석방법으로 결론이 나와 함을 시사하고 있다고 볼 수 있다고 생각합니다).

결국 이른바 기능식 청구항에 대해서도 일원적으로 청구범위를 해석하여야 하고, 이를 위해서 특허요건 판단 시에도 단순히 청구범위 문언으로 포섭되는 모든 구성이 아니라 발명의 설명 등을 참작하여 발명의 설명 등에 해당 기능적 표현의 청구범위 구성요소의 특별한 의미가 정의 또는 설명되어 있는지를 살피고 그 내용을 토대로 확정하도록 하는 것이 대법원의 법리라고 이해됩니다.

다만 이러한 판례 법리는 우리나라에 기능적 표현을 포함하는 청구범위 허용 여부 및 해석 방법에 관한 법령상의 근거가 마련되어 있지 않아 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등으로 이루어진 경우와 다른 별도의 법리를 선언하기는 어렵다는 제약된 상황 아래에서 이른바 기능식 청구항에 대한 청구범위 해석을 합리적으로 수행하기 위한 노력을 담고 있다고 생각합니다. 보다 근본적으로는 기능적 표현을 포함하는 청구범위를 허용할 것인지,<sup>6)</sup> 기능적 표현 가운데 어떠한 경우를

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 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.”는 취지를 밝혀왔습니다(비교적 최근의 판결로서 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후 2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조).

- 6) 2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 특허법 제42조 제4항은 청구범위 기재요건으로 “발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것”이라는 제3호를 두고 있었으므로 청구항에 기술적 구성 대신 그 기능을 기재하는 것 자체가 허용되지 않는다고 해석할 여지도 있었으나 위 개정으로 이러한 제3호를 삭제하고 “특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.”라는 제6항을 신설함으로써, 기술적 구성이 기재되어 있지 않다는 이유로 기재불비라고 할 수는 없게 되었습니다. 이로써 이른바 기능식 청구항이 허용됨이 특허법상 정립되었다고 할 수도 있을 것입니다. 그러나 ‘발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것’ 및 ‘발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것’이

기능식 청구항의 요소로 볼 것인지, 그리고 기능식 청구항의 보호범위는 어디까지 미치는지에 관하여 특허법령상 근거를 마련할 필요가 있다고 생각합니다. 이러한 법제 마련에 관하여 교수님의 의견은 어떠신지 궁금합니다.

관련하여 법제 마련 없이 판례 법리에 의하여 문제 해결이 이루어지고 있는 대표적인 사례로 침해소송이나 권리범위확인심판 소송에서 무효사유를 안고 있는 특허에 대한 대응을 들 수 있습니다. 무효항변제도 입법이 계속 이루어지지 않고 있는 상황에서 특허무효사유별로 각각 형성되어온 판례 법리가 이 문제를 해결하고 있습니다.<sup>7)</sup> 이 역시 무효항변 법제가 없는 상황을 합리적으로 극복하기 위한 노력의 결과이나 특허법상 무효항변제도를 정식으로 도입함으로써 특허무효사유 일반에 대한 명확한 처리 절차가 마련되고, 권리남용 항변의 명백성 요건(특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우) 등 법리 요건 해석에 관한 논쟁을 불식시키며, 정정으로 무효사유 극복이 가능한 경우 이를 특허권자가 침해소송이나 권리범위확인심판 소송에서 제출하는 절차를 명확하게 하는 등의 효과를 기대할 수 있다고 생각합니다.

### 3. 특허취소신청 절차 내에서의 정정청구 확정시기에 관하여

특허취소신청 절차 내에서 정정청구가 있고 정정을 인정하되 취소신청을 기각하는 결정이 이루어진 경우에는 불복할 수 없으므로(특허법 제132조의13 제5항) 그대로 확정됩니다.<sup>8)</sup> 이에 정정청구도 별다른 의문을 제기할 필요 없이 함께 확정됩니다.

반면에 특허취소신청 절차 내에서 이루어진 정정청구를 받아들여 특허취소결정을 한 경우에는 특허권자가 특허청장을 피고로 삼아 불복소송을 제기할 수 있으므로,<sup>9)</sup> 특허법원에의 소 제기에 의하여 특허취소결정 확정이 차단됩니다. 이 경우에는 정정청구 또한 확정되지 못하는 것으로 보아야 할 것으로 생각합니다(특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차 또는 이의신청에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정

---

라는 청구범위 기재요건과의 관계에서 기능적 표현을 포함하는 청구범위가 어느 범위에서 허용되고 허용되는 경우 그 보호범위를 어디까지 부여할 것인지에 관하여는 특허법령상 분명하지 않다고 생각합니다.

7) 신규성 부정에 대하여 공지기술 제외를 이유로 불속판단이 가능하다고 한 대법원1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결, 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결 등; 명세서 기재불비에 대하여 기술적 범위 확정 불능을 이유로 불속판단이 가능하다고 한 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결(실시가능요건), 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결(청구범위불명확); 미완성 발명에 대한 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결; 선출원주의 위반에 대한 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결; 진보성 부정에 대하여 권리남용 항변 법리를 정립한 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조.

8) 다만 특허취소신청인이 특허무효심판을 청구할 수 있을 것입니다.

9) 특허법 제186조 제1항, 제6항, 제187조 본문.

되거나 이의신청에 대한 결정이 확정되는 때에 함께 확정된다고 한 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결 등 참조).

특허무효심판절차 내에서 정정청구의 경우에는 특허무효사유 인정 여부에 대한 특허심판원의 판단과 무관하게 심결취소소송에 의하여 심결의 확정이 차단되고 이에 따라 정정청구 또한 비록 특허심판원이 이를 받아들여도 미확정 상태로 남게 됩니다. 그러나 실제로는 정정청구를 받아들인 특허심판원의 판단에 따라 정정공보가 발행되고 관계인들은 이미 해당 정정이 이루어진 것으로 인식하는 경향이 있습니다. 이로 인하여 관련 침해소송에서 판단대상을 정정청구사항이 반영되지 않은 청구범위와 발명의 설명 등으로 할지 아니면 정정청구사항이 반영된 것으로 삼을지도 문제됩니다.

그런데 특허취소신청의 경우에는 신청기각결정에 대한 불복이 허용되지 않아 조기 확정되므로 이후 거의 동일한 내용의 특허무효심판이 제기되고 그 절차 내에서 다시 동일한 내용의 정정청구가 이루어진 채 장기간 미확정 상태로 유지되더라도 특허취소신청절차 내에서의 정정청구 확정으로 인하여 정정청구사항이 반영된 청구범위와 발명의 설명 등이 관련 침해소송에서의 판단대상으로 됩니다.

결국 정정심판, 특허무효심판절차 내에서의 정정청구, 특허취소신청절차 내에서의 정정청구 등 구체적인 정정이 이루어진 절차의 성격에 따라 동일한 내용의 정정을 구하는 경우이고 비록 특허심판원이 정정을 받아들인 때라 하더라도 그 정정이 확정되는 시기가 달라지고, 더구나 특허취소신청절차 내에서의 정정청구의 경우에는 특허취소사유에 대한 인정 여부 판단에 따라 동일한 정정청구의 내용이 확정되는 시기가 달라집니다.<sup>10)</sup>

이러한 괴리는 근본적으로는 결정계 성격의 정정청구를 당사자계 성격의 특허무효심판 또는 비록 결정계이기는 하나 실질적으로는 당사자계 성격을 가질 수밖에 없는 특허취소신청 절차 내에 포함시킴으로써 발생하는 결과라고 생각됩니다. 다른 절차 내에서 이루어지는 정정청구를 해당 절차로부터 독립된 절차로 보기는 어려우므로 정정청구 부분만 분리 확정시키는 것은 곤란하다는 견지에서 일괄 확정되는 것으로 보아야 한다는 대법원판결의 법리가 타당합니다만,<sup>11)</sup> 실제 관련 침

10) 물론 특허무효심판절차 내에서의 정정청구, 특허취소신청절차 내에서의 정정청구에 대해서는 독립특허요건이 적용되지 않으므로 독립특허요건 충족 여부까지 판단하여 최종적으로 정정 인정 여부를 정하는 정정심판과 차이가 있습니다. 이 점을 고려하면, 특허무효심판절차 내에서의 정정청구, 특허취소신청절차 내에서의 정정청구에 대하여 특허심판원이 독립특허요건까지는 판단하지 않은 상태에서 정정청구를 받아들였다고 하더라도 결론적으로 해당 무효사유 또는 취소사유를 인정한 경우에는 결국 정정을 인정한 것은 아니라고 볼 수도 있습니다. 이런 측면에서 보면, 특허무효심판절차 내에서의 정정청구, 특허취소신청절차 내에서의 정정청구에 대하여 특허심판원이 독립특허요건까지는 판단하지 않은 채로 일괄 정정청구를 받아들인 것에 불과한 상태에서 정정공보를 발간할 필요까지 있는가 의문이 들기도 합니다.

11) 그리고 독립특허요건에 대한 판단은 없이 정정청구를 받아들인 판단은 실질적으로는 잠정적으로 정정을 인정한 것에 불과하다고 볼 수 있다는 견지에서도 그러합니다.

해소송 실무에서 이 문제는 신속한 심리 진행에 적지 않은 장애가 될 수 있습니다.

이에 특허취소신청절차 내에서의 정정청구, 특허무효심판절차 내에서의 정정청구제도를 현재와 같이 유지하는 것이 타당한지, 정정의 문제는 별도의 독립된 정정심판으로 통합하는 방안이 어떠한지에 관하여 의문을 갖게 됩니다. 발표 주제와 직접 관련은 적다고 생각되지만, 이 문제에 대하여 교수님께서 어떻게 생각하시는지 의견을 구하고 싶습니다.

이상입니다.

특허취소결정의 당부를 판단대상으로 하는 귀한 판결에 대하여 학술적으로나 실무상으로나 중요한 시사를 얻을 수 있는 훌륭한 발표를 해 주신 김동준 교수님께 거듭 감사드리며 지정토론을 마칩니다.

지정토론문 2

## 지정토론문(청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리범위)

좌 승 관\*

먼저, 기능적 표현이 포함된 청구항의 해석과 특허취소신청에 관한 심리범위를 다룬 대상판결의 내용과 관련한 문제점을 깊이 있고 상세하게 발표해주신 김동준 교수님께 감사의 말씀을 드립니다.

개인적으로는 청구범위 해석에 있어서 쉽지 않고 깔끔하지도 않다고 생각하는 영역이 '기능식 표현'이 포함된 청구항이었는데, 이번에 발표자님이 정리하신 내용과 발표를 들으면서 많이 정리가 되고 이해가 되어서 고맙게 생각합니다. 그리고, 대상판결이 기초로 하고 있는 대상특허가 미국, 일본, 유럽에서 어떻게 심사가 되었는지에 대해서도 상세하게 소개해주셨는데, 이로부터도 우리가 생각해볼 만한 사항이 있다고 생각합니다.

발표자님의 발표내용과 관련하여 다음과 같이 크게 세 가지 사항에 대해 발표자님의 견해를 듣고 싶습니다.

1. '선택발명에도 일반적인 발명에 적용되는 진보성 판단기준을 적용해야 한다'고 한 아픽사판 판결로부터도 알 수 있듯이, 대법원은 가급적 예외 사항을 두지 않고 일반적인 발명에 적용되는 법리를 그대로 적용하려고 하고 있다고 생각합니다. 이는 기능식 표현이 포함된 청구항에 대한 청구범위 해석에도 마찬가지로 생각하고, 이에 대해서는 대상판결 뿐만 아니라 '청구범위에 기재된 기능적 표현에 대해서도 기본적으로 일반적인 청구범위 해석 법리가 적용된다'고 하신 발표자님의 견해와도 일치합니다.

대상판결은, 위 청구범위 해석의 관점을 기초로 하여, 기능식 표현의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없어서 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하였습니다. 여기서 생각해야 할 사항은, 대상판결이 기초로 하는 대상특허와 같이 실험 결과 등을 참조하여야 그 효과를 제대로 파악하여 이해할 수 있는 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 기술분야에서는 일반적으로 '기능식 표현'의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알기 곤란한 경우가 많을 것입니다. 한편, 상대적으로 효과 내지 기능의 예측

\* 특허청 과장.

가능성이 높은 기계, 장치 등의 기술분야에서는 '기능식 표현'의 기재만으로도 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 있는 경우가 많을 것입니다. 이러한 사정으로 인해 판결에서 어떤 경우에는 실시예에 준하는 정도의 참작을 하고, 어떤 경우는 보다 폭넓게 해석하고 있다고 생각합니다.

이와 관련하여 발표자님은 (선행연구에 따라 구분된) 기능적 표현의 해석에 대한 대법원 판례의 세 가지 유형을 제시하고 있습니다. 다시 말해, ①특허요건 판단 시 발명의 설명 등에 의하여 제한 해석할 수 없다고 한 사례, ②특허요건 판단 시 발명의 설명 등을 참작하여 해석한 사례, 그리고 ③침해 판단 시 발명의 설명 등에 의하여 제한 해석한 사례로 구분하고 있습니다.

Q) 이러한 구분에 특별한 판단기준이 있는지 알고 싶습니다. 그리고 청구범위 해석을 특허요건 판단 시와 침해판단 시에 다르게 하지 않는다는 관점에서 보면 침해판단 시에도 특허요건 판단 시와 마찬가지로 발명의 설명 등에 의하여 제한 해석할 수 없다고 한 사례들이 많이 축적되어야 하나 현실은 그러하지 않은 듯한 데, 그 이유에 관하여 발표자님의 견해를 듣고 싶습니다.

2. 본 사건으로 돌아와서, 대상판결에서 청구항 1에 기재된 기능식 표현(성질 기재 부분)<sup>1)</sup>에 대한 해석이 대상특허의 진보성 판단에 크게 영향을 미친 것으로 보입니다. 즉, 그 기능식 표현의 기술적 구성을 발명의 설명을 참작하여 구성 a, b, c로 해석하였고, 이러한 구성에는 해당 발명에서 원하는 효과가 아닌 비교예(2, 3, 4)의 구성도 포함하고 있어서 특히 구성 c에 포함된 수치범위가 이질적 효과나 임계적 의의가 없으므로 구성 a, b, c로 이루어진 청구항 1은 선행발명들에 의해 그 진보성이 부정되었습니다. 그리고 청구항 1을 인용하는 다른 청구항들도 모두 진보성이 부정되었습니다.

그런데 여기서 위 성질 기재 부분을 구성 a, b, c로 해석한 것에 의문이 있습니다.

위 성질 기재 부분을 해석하기 위해서는 발명의 설명을 참작해야 하고, 발명의 설명에 기재된 사항(발명이 해결하고자 하는 과제, 실시예 1 내지 7과 비교예 1 내지 7의 결과, 발명의 효과 등)으로부터 위 성질 기재 부분을 충족하는 구체적인 구성을 도출할 수 있어 보입니다. 구체적으로는, (최종 명세서 기준으로) 구성 a, b, c에 더하여 청구항 5에 기재된 사항이<sup>2)</sup>

1) 기능식 표현(성질 기재 부분): “750g의 하중에서 6H 이상의 연필 경도를 나타내고, 상기 필름 중간에 4mm의 간격을 두고 상기 필름의 양 쪽을 바닥면에 대하여 90도로 접었다 폈다를 상온에서 10만회 반복하였을 때 크랙이 발생하지 않고”  
 2) “자외선 경화형 코팅층은 3 내지 6 관능성 아크릴레이트계 바인더와 7 내지 20 관능성 우레탄 아크릴레이트계 바인더와의 가교 공중합체; 및 d50이 20 내지 35nm인 제 1 무기 미립자군 및 d50이 40 내지 130nm인 제 2 무기 미립자군을 포함하여 바이모달(bi-modal) 입자 분포를 갖는 무기미립자를 포함하는”

위 성질 기재 부분을 충족하는 구성이자,<sup>3)</sup> 대상특허의 기술사상을 이루는 핵심 구성으로 보입니다. 물론 위 성질 기재 부분에 대한 해석은 ‘구성 ㉠, ㉡, ㉢에 더하여 청구항 5에 기재된 사항’을 기초로 통상의 기술자가 객관적, 합리적으로 해석해야 할 것이나, 앞서 본 바와 같이 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 이 기술분야에서는 ‘구성 ㉠, ㉡, ㉢에 더하여 청구항 5에 기재된 사항’과 크게 의미있는 차이 없이 해석될 것으로 보입니다. 대상판결에서도, 비교예 2, 3, 4는 구성 ㉢의 한정된 수치범위 내에 있는 것임에도 위 성질 기재 부분과 같은 효과를 나타내지 못한다고 지적하고 있는데, 이러한 상황은 구성 ㉠, ㉡, ㉢ 전체로 보아도 여전히 남아 있는 문제점이어서, 결국 구성 ㉠, ㉡, ㉢은 위 성질 기재 부분의 구체적인 구성이라고 보기 어려워 보입니다.

Q) 그렇다면, 위 성질 기재 부분의 구체적인 구성은 구성 ㉠, ㉡, ㉢과 청구항 5에 기재된 사항을 더한 것이라고 봄이 타당해 보이고,<sup>4)</sup> 청구범위 해석은 법률적 판단사항(legal issue)으로 당사자의 주장에<sup>5)</sup> 구애받지 않고 법원 단계에서는 판사의 판단 영역으로 생각하는데, 이에 대한 발표자님의 견해를 듣고 싶습니다.

3. 한편, 위와 같이 청구범위 해석을 하면 청구항 1은 청구항 5와 실질적으로 동일해지는 문제점이 있는 것으로 보입니다(그렇다고 일부러 청구범위를 달리 해석할 이유는 없어 보입니다). 이는 명세서 기재요건을 어떻게 볼 것인지에 관한 문제와도 맞닿아 있는 것으로 보입니다.

앞서 살펴본 바와 같이 기능식 표현인 위 성질 기재 부분의 해석에 있어서, 재판부, 원고, 본토론자 모두 다른 관점에서 바라보고 있는 것 같습니다. 명세서에 포함되는 청구범위는 발명의 보호범위를 정확히 명시하는 권리서로서의 역할을 통해 권리자의 발명의 보호뿐만 아니라 제3자에 대한 공시의 기능을 수행하는데, 기능식 표현의 해석을 위와 같이 보는 관점에 따라 달리하는 경우가 많고, 분쟁이 있는 경우 법원 단계까지 가서야 확정되는 경우가 많아서, 기능식 표현이 있는 청구항은 청구범위의 바람직한 공시 기능보다는 그 해석에 대한 어려움으로 혼란을 더 야기시키는 것으로 보입니다.

이에 청구항에 기능적 표현을 가급적 사용하지 않도록 하는 방안을 생각해 볼 필요가 있어 보입니다. 기능적 표현이 포함된 청구항이 공식적으로 허용하게 된 계기는 2007. 7. 1. 특허

- 3) 성질 기재 부분을 충족하기 위한 구체적인 구성은, 특정 관능성을 갖는 2종류의 아크릴레이트계 바인더가 가교 결합된 공중합체, 입경의 크기가 다른 2 종류의 무기 미립자군, 코팅층 두께, 지지 기재의 두께 및 특정 탄성 모듈러스의 조합으로 이루어져 있는 것으로 보인다.
- 4) 이 경우, 비록 대상판결에서 청구항 1을 인용하는 청구항 5도 진보성이 부정되긴 하였지만, 청구항 1이 성질 기재 표현과 같은 효과를 달성하는 것이어서 그 진보성 판단이 어떻게 전개되었을지 궁금하다.
- 5) 법원 단계에서 원고는, 성질 기재 표현과 같은 효과를 달성하기 위하여 구성 ㉠, ㉡, ㉢ 이외에 더 필요한 기술구성이 있는지 또는 그것이 무엇인지 등에 관해서는 별다른 주장을 하지 않았다. 다만 원고는, 구성 ㉠, ㉡, ㉢ 중에서도 성질 기재 표현과 같은 효과를 달성하지 못하는 것은 청구항 1의 기술적 범위에서 제외된다고 주장하였다.

법 개정에 의한 것이나, 당시 개정의 취지는 이러한 기재 방식을 허용함으로써 새로운 기술의 등장으로 인한 기술의 다양화에 따른 발명의 적절한 보호 수단을 제공하는 데 있었습니다. 하지만, 그 취지와는 달리 굳이 기능적 표현을 사용하지 않고 구체적 구성을 사용해도 되는데도 불구하고 기능적 표현을 사용하는 경우가 대부분인 것 같습니다. 물론 청구범위 작성은 출원인의 자유재량이기는 하지만, 동시에 제3자에 대한 명세서의 공시기능도 고려를 해야 하는 출원인의 의무도 있다고 생각하고, 이를 조율하는 가장 기본적인 수단이 유연한 특허시스템과 이를 실행하는 특허청에서의 심사라고 생각합니다.

이와 같은 기능적 표현이 포함된 청구항의 사용에 따른 혼란을 최소화하기 위해서는, ①미국처럼 입법적으로 접근하거나 또는, ②어쩔 수 없이 기능적 표현을 사용할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는, 특허청 심사단계에서 실시가능 요건 또는 뒷받침 요건을 적용하여 적정한 범위를 가지는 구체적 구성으로 한정하도록 유도함으로써 기능적 표현의 사용을 최소화할 필요가 있어 보입니다.<sup>6)</sup> 후자의 경우 전제 조건으로 기능적 표현은 기능적 표현이 이루고자 하는 모든 구성으로 해석되어야 할 것이고, 이를 기초로 명세서 기재요건을 판단해야 할 것입니다. 이런 조건이 형성되어야 통상의 기술자가 청구항에 기재된 폭넓게 해석되는 발명 모두를 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명의 기재가 명확하게 되어 있는지, 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 청구항에 기재된 폭넓게 해석되는 발명으로 일반화 또는 확장할 수 있는지를 살필 수 있을 것이기 때문입니다. 이러한 청구범위 해석 방법은 현재 기능적 표현이 포함된 청구항의 청구범위 해석 방법과 다소 괴리가 있다고 볼 수도 있으나, ①청구범위 해석은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 한다는 것이 기본 원칙이고 ②기능적 표현에 대하여 어떤 해석 방법이 적합한지는 심사단계에서도 명확하지 않을 수 있으므로, 일단 심사단계에서는 기능적 표현이 실현되는 모든 구성으로 해석하여 명세서 기재요건 위배 여부를 살피는 것도 고려할 수 있다고 생각합니다.<sup>7)</sup>

Q) 기능적 표현이 포함된 청구항의 사용을 최소화하기 위한 위 방안에 대해서 어떻게 생각하시는지, 아니면 다른 좋은 방안이 있는지 그리고 일본과 유럽의 경우 심사단계에서 대상특허를 기초로 한 패밀리 특허출원에 대하여 모두 뒷받침 요건 위배로 거절이유가 통지되었고 그렇다면 기능적 표현은 그 표현이 구현하는 모든 구성으로 해석된 것으로 보이는데, 실제로 일본과 유럽은 심사시 기능식 표현을 어떻게 해석하는지 궁금합니다.

6) 심사과정에서, 명세서 기재요건 위배된다는 거절이유에 대한 보정을 통해 기능적 표현이 의미하는 바가 발명의 설명에 기재된 특정 구성인지, 그 특정 구성을 아우르는 보다 넓은 구성인지 아니면 기능적 표현이 실현되는 모든 구성인지가 특정될 것이다.

7) 다만, 기능식 표현이 포함된 청구항에 대하여 심사시 명세서 기재요건 위배라는 거절이유를 통지하였으나 출원인이 구체적인 구성 등으로 보정하지 않은 경우, 현재 판례에 따른 기능식 표현이 포함된 청구항에 대한 해석상 기능식 표현이 구현되는 모든 구성으로 해석되는 경우가 많지 않은 점을 고려할 때 심사관이 최종 거절결정까지 가기에는 부담스러울 것으로 보인다.



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

# 제4 내지 제9판례 평석 |

## 2021 TOP 10 PATENT DECISIONS SEMINAR



한국특허법학회  
KOREA PATENT LAW SOCIETY



특허법원 PATENT COURT  
국제지식재산권법연구센터  
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



대한변호사협회  
KOREAN BAR ASSOCIATION



대한변리사회  
KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION



충북대학교  
법학연구소

#### 제4판례 평석 저자



##### 양인수

특허청 과장

양인수 과장은 특허청 부정경쟁조사팀장으로 근무 중이다. 1998년 기술고시로 특허청에 입사하여, 특허심사관, 특허심판원 심판관, 의료기술심사과장, 대전지방검찰청 특허수사자문관, 대법원 특허조사관 등을 역임하였다. 한양대학교 화학공학 학사, KDI 공공정책학 석사, 미국 워싱턴 주립대 로스쿨 법학석사를 취득하였고, 충남대학교 법학 박사과정을 수료하였다.

#### 제5판례 평석 저자



##### 김광남

서울고등법원 고등법원판사

김광남 판사는 서울고등법원 고등법원 판사로 근무하고 있다. 2010년 판사로 임관된 후 특허법원, 대구지방법원 지재전담부 등에서 근무하였다. 2005년 연세대학교 법학과를 졸업하였고, 2017년 버클리 로스쿨에서 석사 학위를 받았다. 2017년 미국 캘리포니아주 1심법원과 미국연방 캘리포니아 북부지방법원에서 펠로우십을 하였다.

#### 제6판례 평석 저자



##### 김관식

한남대학교 교수

서울대학교 대학원에서 이학박사(고체물리학) 및 법학박사(지적재산권법) 학위를 취득하였다. 미국 Northwestern 대학교 Post Doc.을 거쳐 특허청에서 반도체2과 심사관으로 근무하였다. (사)한국특허법학회 회장 및 대법원 지적재산권조 전문직 재판연구원(2009. 9.~2010. 8.; 2018. 6.~2019. 2.)을 역임하였다. 2003. 9.부터 현재까지 한남대학교 법학과 교수로 재직하고 있다.

#### 제7판례 평석 저자



##### 좌승관

특허청 과장

좌승관 과장은 현재 특허청 차세대에너지심사과장으로 근무하고 있다. 1998년 기술고등고시로 특허청에 입사하여 화학분야 심사관·심판관, 특허심사정책과 서기관, 대검찰청 특허수사자문관, 특허법원 기술심리관을 역임하였다. 2014년 미국 Washington DC에 위치한 로펌 Dentons에서 2년간 직무연수를 하였고, 2020년 충남대학교에서 명세서 기재요건에 관한 연구로 법학박사 학위를 취득하였다.

## 제8판례 평석 저자



### 정차호

성균관대학교 교수

정차호 교수는 1992년부터 2004년까지 특허청에서 심사업무, 법령개정업무, 국제협력업무 등을 수행하였으며, 2004년부터 2007년까지 충남대학교 법과대학의 교수로 재직하였으며, 그리고 2007년부터 현재까지 성균관대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하여 왔다. 성균관대학교에서 기계공학학사(1987) 학위를 취득하였으며, 미국 Franklin Pierce Law Center에서 지재권법석사(MIP, 1997) 학위 및 법학전문박사(JD, 1999) 학위를 취득하였으며, 충남대학교에서 법학박사(PhD, 2013) 학위를 취득하였다.

## 제9판례 평석 저자



### 최승재

세종대학교 교수

최승재 교수는 사법연수원 29기로 서울대학교 학사, 석사, 박사, 미국 콜럼비아로스쿨 LL.M 학위를 받았다. 삼성에스디아이, 마이크로소프트 사내변호사, 경북대학교 법학전문대학원 교수, 대법원 재판연구관, 김·장법률사무소 변호사로 근무하였다. 한국특허법학회의 이사를 맡고 있다.

제 4 판 례

## 조약 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 의미

[대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결(상고기각)]

양 인 수

### I. 사실의 개요

#### 1. 사건의 경과

원고는 그 발명의 명칭을 “키메라 항-CD20 항체를 이용한 순환성 종양세포와 관련된 혈액학적 악성종양의 치료법”으로 하는 것으로, 특허등록 제1092132호(2011. 12. 2.)로 등록(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)받았다.

피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명의 제1항 내지 제5항에 대하여 2015. 11. 3. 특허심판원에 무효심판을 청구하였고, 1) 특허심판원은 원고의 무효청구를 인용하는 2017. 2. 7.자 2015당 5148 심결(정정청구는 불인정하고, 청구항 제1, 2, 4항은 명세서 기재요건에 위배되는 것이며, 청구항 제3, 5항은 선행발명 4에 의해 진보성 없음)을 하였다.

이에 원고는 2017. 3. 14. 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 이 사건 심결을 유지하는 2019. 1. 7.자 2017허1854 판결(정정청구는 불인정<sup>2)</sup>하고, 청구항 제1, 2, 4항은 명세서 기재요건에 위배되는 것이며, 우선권 주장을 불인정<sup>3)</sup>하고 이에 따라 청구항 제3, 5항은 선행발명 5에 의해 진보성 없음)을 하였다.

원고는 이 사건 특허발명의 우선권주장 및 진보성 부분과 관련하여 2019. 2. 1. 대법원에 상고를 제기하였으나, 대법원은 2021. 2. 25. 2019후10265 판결로 상고를 기각하였다.

- 1) 원고는 2016. 7. 29. 이 사건 제2항, 제5항 발명을 삭제하고, 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명을 정정하는 내용의 이 사건 정정청구를 하였다.
- 2) 정정청구에서 이 사건 제3항 및 제5항 발명의 정정사항은 ‘동일 용량의 주기적 투여방식’에서 실시례 3에 기재된 ‘계단식 상승투여방식’으로 정정하는 것이나, 특허법원에서 이와 같은 정정사항은 발명이 실질적으로 변경된 것으로 판단하여 정정이 불승인되었다(대법원에서 상고인은 정정 불승인을 직접적 상고이유로 다투지 않았다).
- 3) 이 사건 특허발명은 이 사건 선출원의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당하지 않아, 그 특허요건 판단일은 우선권 주장일이 아닌 출원일(1999. 11. 9.)이 되고, 그 이전에 반포된 선행발명 5는 선행발명의 적격을 갖게 된 것으로 특허법원은 판단하였다.

## 2. 우선권 관련 기초 사실

이 사건 특허발명은 조약우선권을 수반하는 원출원(1999. 11. 9. 특허출원 제2001-7005716호)<sup>4)</sup>의 분할출원(2011. 6. 8. 특허출원 제2011-7013133호)으로서, 이 사건 제3항 발명과 우선권 주장의 기초가 된 선출원(미국출원 60/107658, 출원일자: 1998. 11. 9.)을 대비하여 표로 정리하면 아래와 같다.

구성 요소	이 사건 제3항 발명	이 사건 선출원
1	(1) 치료적 유효량의 항-CD20 항체를 투여함으로써 만성 림프구성 백혈병(CLL)을 치료하는 제약 조성물, 및	<p><b>청구항 1.</b> <u>치료적 유효량의 항-CD20 항체 또는 그 단편을 투여하여, 높은 수의 순환성 종양세포와 관련된 혈액학적 악성종양의 치료방법</u></p> <p>청구항 3. 제1항에 있어서, 악성종양은 B-프로림프구성 백혈병 또는 만성 림프구성 백혈병인 치료방법</p>
2	(2) 항-CD20 항체를 500 내지 1500mg/m <sup>2</sup> 의 용량으로 투여함을 지시하는 패키지 삽입물(package insert)을 포함하는 키트	<p><b>청구항 5.</b> 제1항에 있어서, <u>항체는 0.1~30mg/kg의 용량으로 투여되는 치료방법.</u></p> <p>청구항 9. 제1항에 있어서, <u>항체는 총 4주간 주당 375mg/m<sup>2</sup>의 용량으로 주입하는 치료방법</u></p> <p><b>[실시례 3]</b> CLL에서 RITUXAN<sup>®</sup>의 I/II기 연구 RITUXAN<sup>®</sup>은 저급 림프종(LGL)의 치료에서 상당한 활성을 가지는 모노클로날 항체 표적화 CD20이다. ... CLL에서 활성을 최대화하기 위한 시도로, 우리는 I/II기 연구를 하고 있다. <u>모든 환자들은 주입-재발 부작용을 최소화하기 위하여 375mg/m<sup>2</sup>의 제1투여량을 받는다. 연속적인 주당 투여량 (3)은 동일하게 유지되었지만 증가된 투여수준으로 주어진다. 16명의 환자들은 500-1500mg/m<sup>2</sup>의 투여량으로 치료되었다. ... 2명의 환자는 제1투여(375mg/m<sup>2</sup>)로 심각한 고혈압을 나타내었으며; 다른 환자는 더 치료를 받았다. 1500mg/m<sup>2</sup> 투여수준에서는 어느 환자도 충분히 평가되지 않았지만 연속적인 상승된 투여에서의 독성은 낮았다. 8명의 환자는 치료를 완료하였다(500mg/m<sup>2</sup>에서 4명, 650mg/m<sup>2</sup>에서 3명, 825mg/m<sup>2</sup>에서 1명). 650mg/m<sup>2</sup>로 치료받은 1명의 환자는 완전히 관해되었다. ...투여량증가연구가 진행 중이다.</u></p>

이 사건 제3항 발명은 항-CD20 항체를 500 내지 1500mg/m<sup>2</sup> 용량으로 투여하는 것인데 비해,

4) 원출원은 특허출원 제2001-7005716호(국제출원일자: 1999. 11. 9, 국내진입일자: 2001. 5. 7.)이다. 원출원은 거절결정불복심판 심사전치 단계에서 의견제출통지를 받고, 그에 대한 명세서 등 보정 및 의견서를 2011. 6. 8. 제출하였고 같은 날 이 사건 특허출원인 분할출원을 함께 한 것이다. 그 이후 원출원은 2011. 9. 23. 거절결정 유지(심사전치 원결정 유지) 되었고, 이후 출원인은 원출원을 2011. 10. 19. 취하하였다.

선출원은 항-CD20 항체의 투여용량에 대해서는 0.1~30mg/kg의 용량<sup>5)</sup>으로 투여하거나, 4주간 주당 375mg/m<sup>2</sup>의 용량으로 주입하는 것을 청구항으로 하고 있고, 실시례에서 375mg/m<sup>2</sup>의 제1투여량으로 투여 후 500-1500mg/m<sup>2</sup>의 투여량으로 치료받는다고만 기재하고 있다.

특허심판원 단계에서는 우선권 주장 불인정에 대한 주장이 없어서 이 부분이 쟁점으로 되지 않았고, 당연히 우선권 주장은 인정된다는 전제 하에 이 사건 특허발명(출원일자: 1999. 11. 9.)의 우선권 주장의 기초가 된 선출원(미국출원 60/107658)의 우선일(1998. 11. 9.) 보다 앞서 공개된 선행발명 4(Annals of Hematology, 77권, 89-91면, 1998년 8월 반포)에 의해서만 진보성 판단이 이루어졌다. 따라서 출원일(1999. 11. 9.)과 우선일(1998. 11. 9.) 사이에 공개된 선행발명 5(Blood, 92(10), suppl. 1, 1998년 11월 15일 반포)는 검토되지 않았다.

그러나 특허법원은 이 사건 특허발명은 선출원의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당되지 않으므로, 그 특허요건 판단일은 우선권주장일로 소급되지 않아 이 사건 특허발명의 특허요건 판단일은 출원일(1999. 11. 9.)이 되고, 선행발명 5(Blood, 92(10), suppl. 1, 1998년 11월 15일 반포)는 위 출원일 전인 1998. 11. 15. 반포된 간행물에 해당하므로 이 사건 특허발명에 대한 선행발명으로서 적격을 가진다고 판단하였다.

선출원 발명과의 동일성 판단과 관련하여 구체적으로, 특허법원은 “이 사건 제3항 발명과 선출원은 항-CD20 항체를 유효성분으로 하고 만성 림프구성 백혈병 치료를 의약용도로 한다는 점에서 동일하다. 다만, 이 사건 제3항 발명은 항-CD20 항체를 500 내지 1500mg/m<sup>2</sup> 용량으로 투여하는 것인데 비해, 선출원은 항-CD20 항체의 투여용량에 대해서는 0.1~30mg/kg의 용량으로 투여하거나, 4주간 주당 375mg/m<sup>2</sup>의 용량으로 주입하는 것을 청구항으로 하고 있고, 실시례에서 375mg/m<sup>2</sup>의 제1투여량으로 투여 후 500-1500mg/m<sup>2</sup>의 투여량으로 치료받는다고만 기재하고 있을 뿐, 청구항에서는 500 내지 1500mg/m<sup>2</sup>의 용량으로 투여한다는 점에 대해서는 아무런 기재가 없다는 점에서 차이가 있다. 그런데 선출원의 최초 명세서로부터(을 제3호증 13면 아래에서 5행) CLL 치료에 항-CD20 항체의 투여량 연구가 여전히 진행 중이라는 것을 알 수 있는바, 우선권 주장일 당시 CLL 치료에 항-CD20 항체의 1회 투여용량은 500 내지 1500mg/m<sup>2</sup>이라는 점이 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다고 볼 수도 없으므로 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m<sup>2</sup>의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제3항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어렵다.”고 판단하였다.

## II. 대상판결(대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결)의 판시사항

이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특

5) 체표면적 기준인 500~1500mg/m<sup>2</sup>을 mg/kg으로 환산하면, 키 170cm, 체중 60kg인 성인의 경우, 약 14.0~42.0mg/kg에 해당하고, 키 180cm, 체중 70kg인 성인의 경우, 약 13.4~40.1mg/kg에 해당하는 용량이다.

허법(이하 '2001년 개정 전 특허법'이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약(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 발명**은, 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(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결<sup>6)</sup> 등 참조).

6) 국내우선권 주장출원에 관한 판결인 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결(원심 특허법원 2012. 8. 17. 선고 2012허1491 판결 (난방 정유량 자동제어장치))을 인용하고 있다.

위 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결에서는 "특허를 받으려는 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등'이라 한다)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고(특허법 제55조 제1항 참조), 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항 참조). 그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 그리고 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 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 우선권 주

원심은 그 판시와 같은 이유를 들어, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m<sup>2</sup>의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 우선권 주장에 관한 법리와 진보성 판단에서 선행발명 적격 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다

### III. 쟁점에 대한 검토

#### 1. 조약우선권 주장의 효과에 관한 논의

##### 가. 조약우선권 주장의 취지 및 절차

‘조약에 의한 우선권 주장’ 제도는 조약에 의하여 대한민국 국민에게 우선권을 인정하는 당사국(파리조약에 의한 동맹국, TRIPS 협정에 의한 회원국 및 양자간 조약에 의한 조약 당사국을 말한다) 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조를 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 인정하는 제도를 말한다.<sup>7)</sup> 출원인이 발명을 다수국에 출원하여 국제적으로 보호받기 위해서는 속지주의 원칙에 의하여 각국마다 별개의 출원을 하여야 하는데 이 경우 시간·거리·비용 또는 법제상의 차이로 인하여 각국의 출원별로 시간적 갭이 존재하는 현실적인 어려움을 해소 하고자 하는 것이 조약우선권제도의 취지이다.<sup>8)</sup>

조약 우선권을 주장하려는 자는 최초 선출원일로부터 1년 이내에 특허출원하여야 하고, 특허출원할 때에 특허출원서에 그 취지 등을 기재하여야 하며, 증명서류 등을 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.<sup>9)</sup>

특허청에 조약우선권주장출원이 이루어지면 먼저 방식심사<sup>10)</sup>를 진행하고, 그 결과 우선권 주장

---

장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결, 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결 참조).”라고 판시하고 있다.

7) 특허·실용신안 심사기준, 2021. 12. 30. 특허청, 6302면. 특허법 제54조[조약에 의한 우선권 주장] 제1항.

8) 임병웅, “이지 특허법 제17판”, 한빛지적소유센터, 2018. 2., 443면.

9) 특허법 제54조 제2항 내지 제7항.

10) “우선권 주장의 방식상 적합여부를 먼저 심사(방식심사 대상으로는 출원인의 동일성, 제1국출원의 최

이 적법한 경우에는 실체심사를 진행한다.

### 나. 조약우선권 주장 효과에 대해서 판단이 필요한 경우

조약우선권주장출원에 관한 실체심사에서 선행기술조사 결과 제1국 출원일과 조약우선권주장출원의 출원일 사이에 특허법 제29조에 의한 선행기술 또는 제36조에 의한 선출원을 발견하지 못한 경우 제1국 출원일로 특허법 제29조 또는 제36조의 특허요건을 판단하고, 제1국 출원일과 조약우선권주장출원일 사이에 선행기술이 존재하는 경우에 한하여 제1국 출원일과 조약우선권주장출원에 기재된 심사대상 발명이 제1국 출원에 기재되어 있는지를 판단한다.<sup>11)</sup>

따라서 파리조약에 우선권 주장의 효과가 인정되는 것인지 여부에 의해, 특허요건 판단이 달라지는 것은, 우선일(제1국 출원일)과 본건 출원의 출원일 사이에 거절이유로 인용될 수 있는 선행기술이나 선출원을 발견한 경우에 한정된다.

### 다. 조약우선권 주장의 효과: ‘증거배제(우산)효과’ vs. ‘소급(의제)효과’

파리조약은 우선권 주장의 효과와 관련하여 “우선권 주장을 수반하는 출원이 그 기간 중에 행하여진 행위, 즉 특허, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시, 당해 디자인으로 된 물품의 판매 또는 당해 상표의 사용으로 인하여 무효로 되지 아니하며 또한 이러한 행위는 제3자의 권리 또는 여하한 개인 소유의 권리를 발생시키지 아니한다.”고 규정하고 있다.<sup>12)</sup> 위 규정은 조약우선권의 주장의 효과와 관련하여, ‘그 기간 중에 행하여진 행위’로 인하여 ‘무효로 되지 않는다’고 추상적으로 규정하고 있을 따름이다.<sup>13)</sup> 이와 관련한 종래의 논의는 기초출원에 관계된 발명에 대하여 우선기간 중에 나타난 동일한 내용이 증거를 배제하는 것이라는 견해(증거배제효과설, 또는 우산설(umbrella theory)), 우선권주장출원의 출원일은 기초출원에 관한 발명의 범위에서 기초출원의 출원일로 소

선성, 제1국출원의 정규성, 우선기간의 준수여부, 우선권주장 취지의 기재여부, 우선권증명서류의 제출여부 등이 있다.)하여야 하며, 심사결과 우선권 주장이 부적합한 경우에는 보정요구를 하고 지정기간 내에 우선권 주장의 흠결을 해소하지 못한 경우에는 그 우선권 주장 절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다. 우선권 주장을 무효로 한 경우 발명의 동일성 여부에 관계없이 조약우선권주장출원일(우리나라에 출원한 날)을 기준으로 심사한다.” 특허·실용신안 심사기준, 6312면.

11) 특허·실용신안 심사기준, 6312면.

12) 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 제4조 B.

13) 위 파리조약 제4조 B와 관련하여, 아래의 3가지 구체적 효과로 나누어 볼 수 있다는 학설도 있다. 첫째, 확대된 선원 및 선원 등의 적용에 있어서, 기초출원과 우선권주장출원 사이에 기초출원과 동일한 타인의 출원은 후출원이 되므로 거절되고(소위 ‘타출원 배척’효과), 해당 타출원에 의해 우선권주장출원은 거절되지 아니한다. 둘째, 기초출원과 우선권주장출원 사이에 ‘출원발명이 공표 및 실시’가 있어도, 이 사실로 인하여 우선권주장출원이 신규성, 진보성 등 특허요건 위배로 거절되지 아니한다. 셋째, 기초출원과 우선권주장출원 사이에 제3자가 동일한 발명을 실시하고 있는 경우, 그 제3자에게 우선권주장출원의 특허권 설정 이후에 선사용에 의해 실시할 수 있는 권리를 인정하는 것이 금지된다. (특허법 주해, 제54조(조약에 의한 우선권 주장), 흥정표 집필부분, 정상조, 박성수 공편, 2010, 박영사, 695면.)

급하는 것으로 보는 견해(소급효설, 또는 의제설(fiction theory))로 나누어져 있었다.<sup>14)</sup> 증거배제효설은 우선권주장출원에서 특허요건 판단 시에 기초출원의 내용과 증거를 대비하여 양자의 동일성이 인정되는 경우에는 우선권주장출원에 있어서 그 증거를 고려할 선행문헌으로부터 배제한다고 하는 입장<sup>15)</sup>이고, 소급효설은 기초출원의 내용과 우선권 주장출원에 있어서 발명을 대비하여 우선권주장출원에 있어서 기초출원에서 개시된 내용과 동일한 발명에 대해서는 특허요건 판단시점이 기초출원 시로 소급된다고 하는 입장이다.<sup>16)</sup>

가령, “어느 출원인이, ‘축의 단면이 3 내지 6의 외곽을 갖는 정다각형인 연필’이라는 발명에 대해 기초출원을 하고, 그 후 우선기간 내에, ‘축의 단면이 3 내지 8의 외곽을 가지는 정다각형인 연필’이라고 하는 발명에 대해서 우선권주장출원을 하였고, 기초출원 후 우선권주장출원 전에, 제3자가 축의 단면이 정 6각형인 연필의 제조 판매하여 공개한 경우”의 사례를 통해서 살펴본다. 여기서 우선권주장출원은 기초출원의 ‘3~6각’을 ‘3~8각’으로 그 청구범위를 확장하고 있는 것이고, 우선기간 내에 제3자가 판매한 연필은 6각이므로 기초출원에 기재된 발명에 해당하는 것이다.<sup>17)</sup>

증거배제효의 관점에서 보면, 우선기간 중에 판매된 연필은 기초출원에 관계된 발명과 동일하기 때문에, 우선권주장출원의 특허요건 판단에서 증거로부터 배제되고, 우선권주장출원에 기재된 발명은 특허요건을 충족하게 된다. 한편, 소급효의 관점에서 보면, 우선권주장출원 발명 중에서 기초출원에 기재된 발명의 범위 즉, 3~6각 정다각형 연필은 출원일이 소급되기 때문에, 제3자의 공개된 연필에 의해 신규성이 상실되지 않는다. 그러나 7~8각형의 경우는 기초출원에 기재된 것이 아니므로(명세서 및 도면 등에서도 개시가 전혀 없는 것으로 가정한다), 출원일이 소급되지 않고, 제3자의 공개된 연필과의 관계에서 특허요건이 검토되게 된다. 검토 결과 만약 정육각형 연필로부터 정7각형이나 정8각형 연필을 용이하게 도출할 수 있었다고 인정되면, 우선권주장출원은 진보성 결여로 판단될 것이다.<sup>18)</sup>

청구항 다항제, 공지예외 규정 등의 도입으로 증거배제효과(우산효과)가 의도했던 효과를 일부 달성할 수 있는 제도가 있기는 하지만, 소급효과설에 따르면 우선권주장출원하면서 개량발명을 하는 경우 기초출원으로 소급되지 않을 가능성이 크고 따라서 우선기간 내에 공개된 증거에 의해 특허요건이 부정될 가능성이 큰 것이다. 증거배제효과(우산효과)에 의하면 우선기간 내에 공개된 기초출원 발명내용과 동일한 증거는 제외되므로 증거배제효과가 선출원인에게는 유리한 것이라고도 할 수 있지만,<sup>19)</sup> 기초출원이 최초출원 요건을 충족하지 않는 구성요소를 포함하는 경우에는 불리

14) 柴田 和雄, “米国先願主義實現の鍵となるか? / 「傘理論」復活への期待 (上) —優先権制度本来の解釈の再評価の必要性—”, *パテント* 2007, Vol. 60 No. 11, 87-105.

15) 증거배제효설에 따른 판례는 거의 확인할 수 없으나, 일본에서 東京高判平 5.6.22 (平成元(行ケ) 115号) 光ビームで情報を読み取る装置]판결은 증거배제효설에 따른 대표적인 판례라고 할 수 있다.

16) *Id.* 98.

17) 飯島 歩, “基礎出願に対する新規事項を含む発明についてのパリ優先権(部分優先)の効果に関するブルーアリンク作成デバイス事件知財高裁判決について”, 2021. 3. 17. <https://innoventier.com/archives/2021/03/11593>

18) *Id.*

19) *Id.* 99-102.

하게 적용될 수도 있다.<sup>20)</sup>

국제적으로도 오랜 기간 동안 논란이 있었기는 하지만,<sup>21)</sup> 현재는 대부분의 국가에서 조약우선권의 효과를 ‘소급효설’에 따라 운용하고 있다. 일본의 경우에는 특허법 규정에 조약우선권 주장의 효과에 관한 명문의 규정을 두지 않고, 특허 심사기준에 소급효 효과로 운용하는 실무를 두고 있

20) 파리조약 제4조 H 규정은 “우선권주장출원 발명의 구성부분이 기초출원의 청구범위에 기재되어 있지 않더라도 출원서류 전체로서 확실히 개시하고 있으면 충분하다.”고 규정하고 있다. 그런데, 이 규정은 2가지 측면에서 이해해야 한다. “하나는 기초출원 전체에 의해 확실히 개시된 발명의 모든 구성부분에 관해서 기초출원을 기초로 한 우선권이 인정되어야 하는 것이다. 다른 하나는 보다 앞선 선출원 전체에 의해 이들 구성부분이 이미 확실히 개시된 경우에는, 그 출원은 최초의 출원으로 인정되고, 앞서 언급한 기초출원을 기초로 한 우선권은 인정되지 않는다.”(Id. 94.)

증거배제효과가 불리하게 작용할 수도 있다는 것을 보여주는 사례들(아래 사례 1 및 2)로서, 개량발명에 관한 가상사례를 들어 살펴본다(Id 99-100).

전제 사실	파리조약가맹국 X의 국민 갑은, 핸들, 페달, 체인 등으로 구성되는 자전거를 기본발명으로 하고, X국의 특허청에 출원A로 하여 출원했다. 여기서 출원A 이전에 페달을 밟는 것에 의해 동력을 얻는 자전거에 대해서는, 그 개념자체가 존재하지 않은 원천발명이고, 한편 마차 등은 이미 존재하여 그와 같은 차량에 벨을 부착하여 주의환기 시키기 위해서 경적을 울리는 것은 관용적으로 행해지고 있던 것이라고 가정한다. 이후에 갑은, 위 자전거를 개량하여, 벨을 부착한 자전거라고 하는 개량발명을 하고, X국 특허청에 출원B로 출원하였다. 그 후 갑은, X국에 자신의 출원 중 출원 B만을 기초로 하여, 한국에 우선권주장출원 C를 하였다.
사례	1) 출원 C가 출원B만을 기초로 하는 우선권주장출원으로서, 출원B와 출원C 사이의 기간에 출원 A의 내용에 상당하는 자전거의 공지사실이 발생한 경우 2) 출원 C가 출원B만을 기초로 하는 우선권주장출원으로서, 출원B와 출원C 사이에, 출원A의 내용에 상당하는 자전거 발명에 관한 타인 을의 출원 D가 한국에 출원된 경우
설명	<b>&lt;사례 1)에 대한 설명&gt;</b> ‘소급효’의 관점에서는, 출원C가 출원B로 소급되는 것은 당연하므로, 공지사실에 의해 출원C가 영향을 받지 않는다. ‘증거배제효’의 관점에서는, 최초출원요건도 구성부분별로 판단되기 때문에, 벨을 부착한 자전거 중 자전거 부분에 대해서는 출원A가 최초출원으로 되어, 출원B에 기초한 우선권의 효력이 상실된다. 따라서 공지사실은 증거로부터 제외되지 않고, 선행기술로 채용될 수 있는 것이 되고, 주지 관용인 벨과의 결합으로 진보성이 부정되게 된다. 한편, 출원B가 출원A에 대해 새롭게 추가한 사항에는 ‘벨’과 함께 ‘자전거에 벨을 설치한다’라는 사항도 포함되는 것이기 때문에, 증거배제효의 관점에서는 이 부분에 대해서는 우선권의 효력이 발생하는 것으로서, 만약 공지사실이 ‘벨을 부착한 자전거’인 경우에는, 공지사실 중 ‘벨을 설치한다’는 점은 증거로부터 제외되어, 그 부분은 선행기술로 채용할 수 없는 것이 된다. <b>&lt;사례 2)에 대한 설명&gt;</b> ‘소급효’의 관점에서는, 출원C는 출원D의 선원으로 되므로, 출원C는 출원D로는 거절되지 않고, 반대로 출원D에 의해 거절되게 된다. 여기서, 자전거 발명에 대한 최초출원인 출원A로부터 출원C까지의 기간이 1년 이상인 경우라면, 갑은 출원A로부터 본래 우선권을 주장할 수 있는 기간을 넘어서서, 출원A와 동일한 발명에 관한 을의 출원D가 특허되는 것을 막을 수 있는 것이 된다. 이것은 우선기간의 실질적인 연장이다. ‘증거배제효’의 관점에서는, 자전거 부분에는 출원B에 기초하여 우선권의 효과가 생기지 않기 때문에, 출원C는 출원D에 대하여 선행기술로 되지 않고, 출원D의 자전거 발명은 특허를 받는 것이 가능하다. 한편, 출원C도, 출원D는 증거로부터 제외되지 않지만 ‘벨을 부착한 자전거’를 개시하고 있지 않기 때문에 선행기술로 되지 않는 것이고, 따라서 거절되지 않는다.

21) 柴田 和雄, “米国先願主義實現の鍵となるか? / 『傘理論』復活への期待 (中) —優先権制度本来の解釈の再評価の必要性—”, *パテント* 2007, Vol. 60 No. 12, 96-121.

柴田 和雄, “欧州特許条約における部分優先制度 - 『上位概念抽出型』復活を果たし、再び『傘』理論に踏み出せるか -”, *特許懇誌* 287号, 2017. 11., 75-90.

다.<sup>22)</sup> 유럽특허청<sup>23)</sup>은 조약우선권 효과를 소급효로서 특허법에 명시적으로 규정하고 있고, 미국<sup>24)</sup>도 마찬가지이다. 우리나라의 경우도 조약우선권 주장에 관한 규정인 특허법 제54조 제1항에서 ‘특허법 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.’고 하여, 명문의 규정에 의해 소급효설을 택하고 있다.<sup>25)</sup>

#### 라. 소급효가 발생하는 대상단위(발명 vs 구성요소)

소급효는 ‘발명’ 단위로 발생하는 것인지, 아니면 ‘구성요소’ 단위로도 발생하는 것인지에 관한 논란이 있다.

가상의 사례로서, ‘축의 단면이 3~6각형을 가지는 정다각형인 연필’이라는 발명에 대하여 기초출원을 하고, 제3자에 의한 정육각형 연필의 판매가 있는 후, ‘축의 단면이 3~6각형을 가지는 정다각형이고 일단에 지우개를 갖춘 연필’에 대해 우선권주장출원을 상정해서 보면, 소급효의 관점에서 2가지의 견해가 있을 수 있다.<sup>26)</sup>

첫 번째 견해로서, 우선권주장출원 발명은 기초출원 발명에 더하여 새로운 신규사항을 포함하는 것(즉, 기초출원발명을 지우개를 갖춘 것으로 한정된 것)이기 때문에, 지우개를 갖춘 연필과 갖추지 않은 연필로 나눌 수 있다고 할 수 없고, 발명전체에 대하여 소급효과가 인정되지 않게 된다는 견해가 있을 수 있다. 이 견해에 서면, 우선권주장출원 발명의 특허요건은 우선기간 중에 판매된 정육각형의 연필과의 관계에서 진보성이 있는지 여부의 관점에서 검토되게 되고, 만약 연필에 지우개를 결합하는 것이 용이했던 것이라고 판단되면, 진보성이 부정되게 된다.<sup>27)</sup>

22) 한편 **일본 특허법**에서 조약우선권 절차 관련 규정인 제43조에는 우선권 주장의 효과에 대해 전혀 언급이 없다(이에 반해, 일본 국내우선권 규정은 제42조에서는 ‘~당해 출원은 선출원 때에 된 것으로 본다’라고 하여 소급효로서 명시적으로 규정되고 있다). 따라서 일본에서는, 소급효설을 따르는 판결례와 증거배제효를 따르는 판결례가 모두 존재한다. 다만, 일본 특허심사기준에서는 소급효설을 따르는 실무로 정리하고 있다.

23) **European Patent Convention(EPC)(Effect of priority right)** “The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purpose of Article 54, paragraphs 2 and 3, Article 60, paragraph 2.”

24) **35. U.S.C. 119(Benefit of Earlier Filing Date; Right of Priority)**. “~shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country~”.

25) 우리나라 **조약우선권 주장에 관한 규정은 1963년 개정 특허법으로 최초로 도입**되었는데, 신설 당시에도 “조약·협정 또는 법률에 의하여 대한민국 국민에게 특허권을 허여하는 외국에 특허출원을 한 후 동일발명이 대한민국에 출원되었을 때에는 그 출원은 외국에 출원한 당시에 한 것으로 본다.”고 규정[1963년 구 특허법 제36조의2]고 하여, 도입 당시부터 **동일발명에 대한 소급효**로서 규정되었고 현재까지 이어지고 있다.. 유사하게, **1990년 특허법 전면개정**으로 도입된 **국내우선권 규정인 제55조**는 당시부터 현재까지 “~그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.”고 하여 소급효로서 명확하게 규정하고 있다.

26) 飯島 歩, “基礎出願に対する新規事項を含む発明についてのパリ優先権(部分優先)の効果に関するブルニアリンク作成デバイス事件知財高裁判決について”, 2021. 3. 17. <https://innoventier.com/archives/2021/03/11593>

27) Id.

다른 견해로서, 파리조약 제4조 F “우선권을 주장하는 출원이 그 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 않은 하나 또는 그 이상의 구성요소를 포함한다는 것을 이유로 하여 당해 우선권 또는 당해 특허신청을 거절할 수 없다. 우선권의 주장의 기초가 되는 출원에 포함되어 있지 않은 구성부분에 대해서는 통상의 조건에 따라 후의 출원이 우선권을 발생시킨다.”라는 문언으로부터, 소급효가 생기는 대상을 ‘발명의 구성요소’ 단위로 파악하고, 신규사항에 상당하는 부분에 대해서는 우선기간 중에 신규성·진보성이 상실된다고 할 수 있는가를 판단한다고 하는 견해가 있을 수 있다. 이 견해에 따르면, 우선기간 중에 판매된 연필에는 지우개가 구비되어 있지 않은 것이기 때문에, 우선권의 효력은 상실되지 않고, 특허요건이 인정되는 것으로 된다.<sup>28)</sup>

우리 특허청 심사기준에 따르면, 특허요건 판단을 위한 출원일 소급여부는 발명별로 판단한다고 되어 있다. 조약우선권 주장출원에 기재된 발명을 제1국 출원과 비교하여 동일성이 인정되는 발명에 대하여는 출원일을 제1국 출원일로 소급하여 특허요건을 판단하고, 동일성이 인정되지 않는 발명에 대하여는 조약우선권주장출원일을 기준으로 특허요건을 판단한다.<sup>29)</sup> 즉, 복합우선 출원의 경우 특허법 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 각각의 발명이 속하는 최선의 제1국 출원일을 기준으로 심사한다고 하고 있고, 조약우선권주장출원에 우선권의 기초가 되는 제1국 출원에 포함되어 있지 않은 발명을 포함하는 경우(즉, ‘부분우선’인 경우)에도, 제1국 출원에 포함된 발명에 대해서는 우선권이 인정된다고 하고 있다.<sup>30)</sup>

한편, 국내우선권 주장에 관한 사례이기는 하지만, 특허법원 2021. 9. 9. 선고 2021허1776 판결<sup>31)</sup>에서는 “피고는 이 사건 제1항 발명에 포함된 구성요소 중 선출원의 명세서에 포함된 내용, 즉 전체부, 구성요소 1 내지 5, 7 및 8에 대해서는 선출원의 출원일로 판단시점이 소급되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로(대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결, 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 등 참조), 특허요건 심사의 기준시점이 선출원의 출원일로 소급되는 ‘선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명’이라 함은, ‘복수의 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 발명’을 의미하는 것으로 볼 것이지 그 각 발명을 이루는 개개의 구성요소를 의미하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 복수의 구성요소가 결합된 발명 자체가 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있

28) Id.

29) 특허·실용신안 심사기준, 6312면.

“특허요건 판단일의 소급을 위한 발명의 동일성은 양자의 청구범위에 기재된 발명이 동일하여야 할 것을 요구하는 것이 아니며, 조약우선권주장출원의 청구항에 기재된 발명이 제1국 출원의 명세서 또는 도면 등으로부터 파악되는 발명과 동일하면 된다. 조약우선권주장출원의 청구항에 기재된 발명이 제1국 출원의 최초의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한지 여부는 특허법 제29조제3항을 적용할 때의 동일성 판단기준을 적용한다.”

30) 특허·실용신안 심사기준, 6315-6316면.

31) 개량발명형(구성요소 결합형)으로서, 선출원이 A+B인 옷걸이에 관한 것에서 구성요소 C를 추가하여, 후출원에서는 A+B+C인 옷걸이로 한 것이다. 선출원과 후출원 사이에는 “A+B” 구성을 갖는 옷걸이가 공지(타인의 디자인 등록공보 발행)가 된 사안이다.

지 않다면, 그 발명의 특허요건의 판단의 기준시점이 선출원의 출원일로 소급되지 않는 것으로 보아야 할 것이지 그 중 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 일부 구성요소만을 따로 떼어내어 특허요건 판단의 기준시점을 소급할 수 없다.”고 하고 있다.

## 2. 하나의 청구항에 부분우선(또는 복합우선)이 인정되는가

### 가. 복합우선 및 부분우선이란?

파리조약에 따르면, 어느 일 동맹국은 복수의 우선권(2이상의 국가에서 한 출원에 기한 것을 포함한다)을 주장(이하 ‘복합우선’이라고 불린다)한다는 것 또는 일 또는 그 이상의 우선권을 주장하는 출원이 그 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 않은 일 또는 그 이상의 구성요소를 포함(이하 ‘부분우선’이라 불린다)한다는 것을 이유로 하여 당해 우선권 또는 당해 특허신청을 거절할 수 없다.<sup>32)</sup> 부분우선의 경우도 하나의 출원에 우선권이 인정되는 부분과 인정되지 않는 부분이 존재하여, 결국 판단시점이 서로 다른 2개의 부분을 포함한다는 점에서 넓은 의미의 ‘복합우선’의 한 형태로서 파악해도 무방하다.

결국 복합우선이나 부분우선의 경우 우선권 인정여부는 발명별로 판단하는 것이기 때문에, 다항제 제도 하에서 각 발명을 청구항을 달리하여 기재되어 있는 경우에는 청구항 별로 우선권 인정여부를 판단하면 족하다. 하지만 하나의 청구항에 복합우선이나 부분우선이 인정되는지 여부는 쉽지 않은 문제이므로, 이하에서는 이에 대하여 살펴보기로 한다.

### 나. 하나의 청구항에 부분우선(또는 복합우선)의 문제로 되는 유형

위에서 살핀 바와 같이 우선권 인정여부는 발명별로 판단하는 것이기 때문에, 결국 하나의 청구항에 여러 발명이 기재될 수 있는지 여부가 중요하다. 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 하는데<sup>33)</sup>, 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 2 이상의 치환요소로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 마쿠쉬 청구항의 경우, 치환요소로 개별 치환된 후의 전체발명이 상호 유사한 성질 또는 기능을 가진다면 이들 치환요소를 선택형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.<sup>34)</sup> 결국, 원칙적으로 하나의 청구항에는 하나의 발명이 기재되어야 하는 것이기 때문에 복합우선이나 부분우선이 적용될 여지가 없으나, 예외적으로 하나의 청구항에 여러 발명이 선택지 형식

32) 공업소유권의 보호를 위한 파리 협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property), 제4조 F.

33) 특허법시행령 제5조(특허청구범위의 기재방법). 특허청 심사기준에는 청구항이 적정한 수로 기재되어 있지 않은 경우로서 “하나의 청구항에 청구하는 대상 2이상인 경우”를 들고 있다(특허·실용신안 심사기준, 2420면).

34) 특허·실용신안 심사기준, 2412-2413면.

또한, 하나의 청구항에 상위개념과 하위개념이 선택적으로 기재되어 있는 경우, 상위개념 및 하위개념으로 기재되어 있는 사항이 공통된 성질 또는 기능을 가진다면, 이들을 선택형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.

으로 기재되어 있는 경우에는 복합우선이나 부분우선이 적용될 수 있다고 하겠다.<sup>35)</sup>

특허청 심사기준에 의하면 하나의 청구항이라 하더라도, 그 내용이 여러 발명의 선택지로 파악될 수 있는 경우에는, 각 발명마다 우선권 주장 인정여부를 판단할 수 있다는 입장을 취하고 있는 것으로 보인다. 선택지로 기재되어 있어서 각 발명 별로 우선권 인정여부를 판단할 수 있다는 사례로서 다음과 같은 사례를 들고 있다. 제1국출원의 명세서에는 ‘크롬을 구성요건으로 하는 내식강’만 기재되어 있으나 우선권주장출원에는 ‘크롬을 구성요건으로 하는 내식강’과 ‘크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강’을 요지로 하는 경우 ‘크롬을 구성요건으로 하는 내식강’에 대하여는 제1국출원일을 기준으로 심사하고 ‘크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강’에 대하여는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다고 하고 있다.<sup>36)</sup>

실제적으로 조약우선권 주장을 하면서 선택지로 파악할 수 발명인지에 따라서 우선권이 인정되는지 여부가 쟁점이 되는 대부분의 경우는, **개량발명형**(추가특징 결합형), **실시예보충형**(실시예추가형), **상위개념추출형**(추가 발명 포함형, 구성요소 생략형) 등이다.<sup>37)</sup>

먼저, **개량발명형(추가특징 결합형)**이란, 기초출원에서 A발명을 하고 우선권주장을 하면서 후출원에서 특징 B(본질적 또는 비본질적 특징)를 추가하여 A+B로 하는 경우를 말한다. ‘A+B’ 발명이란 표현은 A 또는 B발명을 의미하는 것으로도 사용할 수도 있겠으나, 일반적으로는 ‘A and B 발명’(즉, 결합된 상태의 A+B)을 의미하는 것이다. 이러한 개량발명형(구성요소 결합형) 발명과 관련하여 유럽특허청에서는 복합 또는 부분우선을 인정하지 않는 것으로 정립된 바 있다. 즉 G2/98(동일발명) 사건<sup>38)</sup>에서 유럽특허청 심판부 합의체는 “파리조약 제4조 F에서 있어서 구성부분(element)은 구성요건(feature)이 아니고 실시태양(embodiment)으로 이해해야만 한다.”고 판시한 바 있는데, 하나의 청구항에 A+B 발명(A and B 발명)으로 기재한 것은 새로운 결합발명을 청구하는 것으로 보아야 하므로 이것을 다시 구성요소 별로 나누어서 ‘A 또는 B’를 청구하는 것으로 해석할 수 없게 된 것이다.

이와 관련하여 우리 특허청 심사기준은 2가지 사례를 제시하고 있다. 첫째, 복합우선(2이상의 제1국출원을 기초로 한 우선권주장출원)의 불인정 사례로서, 복합우선을 주장하면서 각각의 출원에 따라 기재되어 있는 구성요소를 가져와 결합하여 도출한 발명에 대하여는 실제 우리나라에 출원한 출원일을 기준으로 심사한다고 하고 있다. 예를 들어, A출원과 B출원을 기초로 복합우선권을 주장한 C출원에서 A출원에만 기재된 a와 B출원에만 기재된 b를 모아 a+b로 청구범위에 기재한 경우, 발명 a+b의 특허요건은 C출원의 출원일을 기준으로 판단하여야 한다고 하고 있다.<sup>39)</sup> 둘째, 부분우

35) 일본 특허심사기준에는 “파리조약에 의한 우선권 주장의 효과에 대해서, 원칙적으로 청구항 마다 판단한다. 다만, 하나의 청구항에 발명 특정사항이 선택지로 표현되어 있는 경우는, 각 선택지에 기초하여 파악되는 발명에 대해서 파리조약에 의한 우선권 주장의 효과를 판단한다.”고 되어 있다. 特許・実用新案 審査基準, 第 V 部 第 1 章 파리条約による優先権

36) 특허·실용신안 심사기준, 6314-6315면.

37) 柴田・和雄, “米国先願主義實現の鍵となるか? / 「傘理論」復活への期待(上) —優先権制度本来の解釈の再評価の必要性—”, *パテント* 2007, Vol. 60 No. 11, 87-105, 99-102.

38) Requirement for claiming priority of the "same invention", G2/98; OJ EPO 2001, 413.

39) 특허·실용신안 심사기준, 6316면.

선을 불인정한 사례로서, 우선권주장출원은 ‘음극, 제어격자, 양극, 차폐격자와 양극과의 사이에 있고 음극과 동전위로 유지되고 있는 제3의 격자를 갖고 있는 진공관’을 요지로 하는 것임에 대하여, 제1국출원의 출원명세서 및 도면에는 ‘음극, 제어격자, 차폐격자, 양극을 갖고 있는 진공관’만이 기재되어 있는 경우에는, 우선권주장출원을 하면서 ‘제3자의 격자’라는 구성요소를 결합함으로써 제1국 출원 발명과는 상이한 것이므로 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다고 하고 있다.<sup>40)</sup>

다만, 일본 판례에서는 추가적 특징이 결합되는 경우에 있어서도, 사안에 따라 취급을 달리해야 한다는 견해를 보이고 있다. 즉, 기초출원에 개시된 구성부분과 새롭게 추가된 구성부분이 일체불가분한 것으로 결합하는 것을 요지로 하는 경우와 그렇지 않은 경우를 나누어 달리 취급하고 있다. 일체불가분하게 결합되지 않은 것으로 보는 경우에는, 기초출원에서 이미 어떤 기본발명이 완성된 이후 개량된 추가특징을 추가하면서 우선권주장출원을 하는 경우가 포함되고 있다. 일본 ‘브루니언 링크(brunnian link) 작성 디바이스’ 사건<sup>41)</sup>에서 “본건발명은, 그 청구항 문언에 비추어, 원고가 새로운 구성이라고 주장하는 ① 내지 ④의 점을 포함하지 않는 구성, 즉 본건 미국 가출원 명세서에 기재된 실시례와 같은 구성을 포함하는 것은 명백한 것인바, 이 구성은 어떤 하나의 완성된 발명을 구성하고 있는 것으로서, ① 내지 ④의 구성이 보충되어야 비로소 발명으로서 완성한 것으로 되는 것은 아니다. 이러한 경우, 파리조약 우선권을 주장할 때 특허출원이 우선권 주장의 기초로 된 출원에 포함되지 않았던 구성부분을 포함한다는 이유로, 당해 우선권을 부정하고 또는 당해 특허출원에 대해서 거절의 처분을 하는 것을 할 수 없고, 다만 기초로 된 출원에 포함되지 않았던 구성부분에 대해서 파리조약 우선권이 부정되는 것에 그치는 것이다.”라고 하였다. 즉, 기초출원에서 완성된 기본발명(A)에 추가구성(b)를 결합하여 우선권주장출원에서 ‘A+b’로 하는 경우, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아니기 때문에 ‘A’ 또는 ‘A+b’발명으로 나누어질 수 있는 것으로서, 부분우선의 적용이 가능한 것으로 된다.

둘째, **실시에보충형**이란 기본적으로는 청구범위는 변경하지 않고, 실시예만 보충되는 유형이다. 그 취지는 출원명세서가 심사과정에서 뒷받침 요건이 결여된다고 지적되어 청구범위가 감축될지도 모르는 리스크를 준비하기 위한 것으로, 후시나도 모를 것을 대비해 충분히 기재해 두려고 하는 것으로 이해하면 된다<sup>42)</sup>. 우선권기초출원이 심사 중인 경우, 가령 청구범위가 당초의 실시예에 의해 충분히 실증되지 않는다고 한다면, 청구범위는 당초의 실시예에 의해 뒷받침되는 범위로 축소되지 않으면 안 된다. 그러나 우선권을 주장하는 후출원에 있어서 기초출원을 바탕으로 우선권을 주장한 경우에는 당초 실시예에 상당하는 부분에는 우선일을 부여하고, 청구범위 중 추가 실시례

40) 특허·실용신안 심사기준, 6315면.

41) 知財高判 令和 2年 11月 5日 令和 元年(行ケ) 第10132号 (브루니언 링크 작성 디바이스 사건).

42) 柴田 和雄, “日本{における部分優先制度, ~実施{例補充型なる利用態様は何故誕生したか~”, 特許懇話 289号, 2018. 5., 119-155, 145.

“어떤 하나의 착상이 있는 후에, 이를 충분히 실증하기까지는 상당한 시일이 요구되는 경우가 많다. 그러나 선원주의 하에서는 하루라도 빨리 출원할 필요가 있고, 이 경우 우선 명확히 밝혀진 실시례를 기재하여 그 착상을 먼저 출원하고, 이후에 실증을 통해서 실시예가 쌓이는 대로 보충해 나가는 것을 생각해 볼 수 있다.”

에 상당하는 나머지 부분에는 후출원일이 부여된다.<sup>43)</sup> 한편 심사 중인 출원의 청구범위가 당초 실시례에 의해 충분히 실증되어 있다면, 청구범위의 전범위에 대해 우선일이 인정된다.

국내에서는 실시례보충형과 관련된 사례도 없고, 특허청 심사기준에서도 아무런 언급이 없다. 일본에서는 종래에 출원당초의 명세서 기재에 하자가 있거나 기재내용이 부족하여 보호가 어려운 경우에 국내우선권제도를 이용하여 새롭게 출원을 하는 것으로 대응이 가능하다고 이해되고 있었는데, 이런 가운데 인공유두사건 판결<sup>44)</sup>이 나왔다. 인공유두사건의 경우, 우선권주장의 기초가 되는 선출원에는 ‘나선형의 인공유두’에 관한 실시례가 개시되어 있지 않아, 국내우선권을 주장하는 후출원에서 기초출원에서는 개시되어 있지 않았던 ‘나선형의 인공유두’에 관한 실시례가 명세서에 추가되었는데, 청구범위의 기재는 당초 실시례와 추가실시례를 포함하는 상위개념으로 표현된 것으로 변함이 없었고, 기초출원의 내용으로부터 문언적으로 도출할 수 있는 것이었다. 한편 기초출원과 후출원 사이에, 나선형 인공유두에 관한 발명이 제3자에 의해 출원되었다. 그 결과 그 제3자의 출원이 인용어가 되어 우선권을 주장하는 후출원이 거절되었다. 청구범위 전부가 아닌, 일부에 관해서 우선권의 효과가 인정되지 않은 결과, 청구범위에 기재된 발명의 특허요건이 부정되었다.<sup>45)</sup> 이 사건은 일본특허청 실무에 큰 영향을 미쳤다. 이 판결이 있기 전까지는 우선권을 주장하는 후출원의 청구범위가 기초출원에 의해 충분히 뒷받침되는 경우 추가실시례를 바탕으로 우선권 주장의 효과는 부정되지 않는다고 이해되어 왔으나, 이 판결 이후 바뀌게 되었고, 이 판결 이후 특허청에서는 처음으로 우선권 판단 기준을 심사기준에 “새로운 실시형태가 추가된 경우에는 심사관은 청구항에 관한 발명 중 새롭게 추가된 실시형태에 대응하는 부분에 관해서 그 이외의 부분과는 별도로 우선권 주장의 효과를 판단한다.”와 같이 기재하고 있다.<sup>46)</sup>

셋째, **상위개념추출형**이란, 하위 개념으로 기재된 청구항을 갖는 복수의 특허출원을 기초로 하여, 이들을 종합하여 정리한 상위개념 발명을 청구항에 기재하여 출원하는 유형이다.<sup>47)</sup> 기초출원

43) 화학발명 또는 특히 의약의 용도발명에 있어서는 실험예 또는 시험예를 기재하여야 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있기 때문에, 선출원에 기재되어 있지 않은 실험예 또는 시험예를 추가하여 기재한 후출원은 선출원에 대비하여 볼 때 발명의 완성도 및 명세서 기재 요건을 충족할 가능성이 높기 때문에 특허 등록 가능성도 향상될 수 있다. 다만 이러한 경우에도, 후출원의 명세서에 기재된 발명은 선출원의 명세서에 기재되어 있는 발명과 동일성이 인정되는 경우에만 판단시점이 소급될 수 있다

44) 東京高判 平成 15.10.8 (平14 (行ケ) 539号) (인공유두사건).

45) 柴田 和雄, “日本{における部分優先制度, ~実施{例補充型なる利用態様は何故誕生したか~”, 特許懇誌 289号, 2018. 5., 119-155, 147.

“이 사건의 경우, 명세서 보정 관련하여 요지변경 여부로 판단했던 것(요지변경제도 하에서는 추가 실시례를 보충하더라도 보정이 인정되었는데, 다만, 새로운 기술적 효과가 추가된 경우 보정이 인정되지 않았다)과 같은 맥락에서 그 판단이 이루어진 것으로 평가받고 있다. 인공유두 사건에서도 포유운동에 의해 용이하게 신장 가능하거나 제조가 쉽다고 하는 새로운 효과가 인정되었기 때문에 청구범위 일부에 관해서 우선권이 인정되지 않았다. 한편, 실시례가 보충되었음에도 그것이 주지기술인 경우 청구범위 전범위에 관해서 우선권이 인정된 판결도 있다.”

46) Id.

47) 柴田 和雄, “米国先願主義實現の鍵となるか? / 「傘理論」復活への期待 (上) —優先権制度本来の解釈の再評価の必要性—”, パテント 2007, Vol. 60 No. 11, 87-105, 101.

이 하나인 경우라도, 우선권주장출원에서 청구항을 넓히는 경우라면 이에 해당한다. 특허청 심사기준에서는 이러한 유형에 관한 언급이나 사례 제시가 전혀 없다. 상위개념추출형으로 작성된 넓은 청구범위의 발명은 기초출원에는 기재되어 있지 않을 것이기 때문에, 우선권 주장인정 여부에서 가장 문제가 되는 유형이기도 하고, 이 사건의 사안의 경우도 본 유형에 해당한다고도 볼 여지가 있는바, 아래에서는 이에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.

### 3. 상위개념추출형의 특유한 문제: 이 사건의 쟁점

#### 가. 청구범위 해석을 통한 상위개념추출형 인정

이 사건 제3항 및 제5항 발명은 항-CD항체(리툽시맵)를 500~1500mg/m<sup>2</sup>의 투여량으로 투여하는 CLL 치료용 제약 조성물 발명으로, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 2가지 투여방식, 즉, 동일 용량을 2~10주 동안 매주 투여하는 방식(바람직한 용량으로 375mg/m<sup>2</sup>을 제시)과 계단식 상승 투여 계획(방식)이 기재되어 있다. 이러한 명세서 기재를 통해서 보면, 이 사건 제3항 및 제5항 발명에서 “500~1500mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 투여”라는 것은 위 투여용량으로 동일하게 매주 투여하는 방식과 먼저 저용량인 375mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 투여한 이후 2주차 이후부터 고용량인 500~1500mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 높여가는 계단식 상승 투여 방식을 모두 포함하는 것으로 해석할 수 있다.

그러나 이 사건에서 원심은 이 사건 제3항 및 제5항 발명은 계단식 투여방식으로 해석할 수 없고, 고용량인 동일 용량으로 투여하는 방식으로만 해석하였다. i) 명세서에는 동일용량 투여방식은 저용량인 375mg/m<sup>2</sup> 용량을 투여하는 방식만 기재하고 있는 점, ii) 청구범위에 치료 용량으로 500~1500mg/m<sup>2</sup>이라는 수치를 명확히 제시하고 있으므로, 그 수치범위를 벗어나는 375mg/m<sup>2</sup> 용량을 포함하도록 해석할 수 없다는 점, iii) 이 사건 발명의 출원심사 과정에서 한정된 500~1500mg/m<sup>2</sup>의 투여 용량 범위가 고용량에 해당한다는 기술적 특징을 주장하여 등록받은 점, iv) 동일 용량을 주기적으로 투여하는 방식과 투여 용량이 한정된 발명과 상기 한정된 투여 용량 범위를 벗어나면서 용량을 단계적으로 상승시키는 방식의 발명은 별도의 발명으로 청구항을 달리하여 기재하여야 할 것 이라는 점 등이, 근거로 작용했을 것이라고 보인다.

그런데, 위와 같은 원심의 청구범위 해석은 상위개념 청구항을 청구범위에 기재된 대로 해석하지 않고 특정한 하위개념으로 임의대로 제한해석 한 것으로도 이해할 수 있다. 즉, i) 이 사건 발명의 상세한 설명에는 동일 용량을 매주 투여하는 방식과 계단식 상승 투여 방식이 모두 가능한 투여 방법으로 제시되어 있고, 특히 실시례에는 계단식 상승 투여방식만 기재되어 있는 점, ii) 심사과정에서 500~1500mg/m<sup>2</sup>의 투여 용량 범위가 고용량에 해당한다는 기술적 특징을 주장한 것은 그러한 고용량 투여방식을 포함한다는 것이고 고용량 투여로만 이루어진 것이라는 것을 주장했다고 까지는 보이지 않는 점<sup>48)</sup>, iii) 원출원의 최종 특허청구범위가 실시례 3으로 한정하였다고 하

48) 심사과정에서 출원인의 주장한 구체적 내용은 “본원 발명 제3항 내지 제5항은 500 내지 1500 mg/m<sup>2</sup>의 고용량의 항-CD20 항체를 사용함을 특징으로 하는 만성 림프구성 백혈병 치료용 제약조성물을 포함하는 키트에 관한 발명입니다. 이에 반해, 비교대상발명은 이보다 저용량의 리툽시맵(375 mg/m<sup>2</sup>)을

더라도, 원출원이 등록되지 않고 취하되었으므로, 원출원의 출원 경과만으로 분할출원인 이 사건 특허발명에서 실시례 3을 배제하였다고 보기는 어렵고, 오히려 원출원을 취하함으로써 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 발명 모두에 대하여 다시 등록 여부를 다투기 위하여 분할한 것으로 보는 것이 합리적인 것이라는 점, iv) 동일 용량을 주기적으로 투여하는 방식과 투여 용량이 한정된 발명과 상기 한정된 투여 용량 범위를 벗어나면서 용량을 단계적으로 상승시키는 방식의 발명은 별도의 발명으로 파악하는 것은 당연하나, 이를 반드시 청구항을 달리하여 작성하여야 하는 것으로 볼 수 없고 하나의 청구항에도 기재 가능하다고 볼 수 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 청구범위를 ‘고용량 500 ~ 1500mg/m<sup>2</sup>의 동일용량 투여방식’으로만 제한 해석한 것에는 조금 무리가 있었다고 평가할 수도 있다.

만약, 이 사건 제3항 및 제5항 발명에서 “500 ~ 1500mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 투여”라는 것은 동일 용량을 주기적으로 투여하는 방식과 용량을 단계적으로 높여서 투여하는 방식을 모두 포함하는 것으로 해석한다면, 이는 2개의 선택지 발명을 갖는 상위개념추출형 발명이라고 할 수 있다. 이와 같이, 이 사건 발명을 i) 500 ~ 1500mg/m<sup>2</sup> 투여용량으로 동일하게 매주 투여하는 방식과 ii) 먼저 저용량인 375mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 투여한 이후 2주차 이후부터 고용량인 500 ~ 1500mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 높여가는 계단식 상승 투여 방식을 선택지로 모두 포함하는 상위개념추출형 발명으로 이해한다면, 선택지 발명마다 우선권 인정여부가 판단되어야 한다.

우선, 위 i) 고용량의 동일 투여방식은 대상판결 및 원심에서 판시한 바와 같이, 선출원에 동일 용량을 주기적으로 반복 투여하는 투여방법의 투여량이 “500 ~ 1500mg/m<sup>2</sup>”으로 명확히 기재되어 있다고 볼 수 없고, 선출원의 기재내용으로부터 통상의 기술자에게 자명한 사항이거나 기술상식에 해당하는 사항이라고 볼 수도 없다고 보인다. 그런데 위 ii)의 방식 즉, 먼저 저용량인 375mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 투여한 이후 2주차 이후부터 고용량인 500 ~ 1500mg/m<sup>2</sup> 투여량으로 높여가는 계단식 상승 투여 방식은 선출원에 명시적으로 기재되어 있는 사항이다. 그렇다면, 결국 위 선택지 ii) 발명에 대해서만 우선권효과가 인정되는 ‘부분우선’이 발생하게 되는 것이다.

## 나. 상위개념추출형에 관한 우선권인정여부에 관한 판단사례 및 판단기준

### 1) 우리나라

상위개념추출형에 관한 국내우선권 판례로서 3개의 판례를 확인할 수 있었는데, 모두 기초출원과 후출원의 동일성이 인정되지 않는다고 판단하여 우선권 주장을 인정하지 않았다.

특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706 판결(패들타입 교반기 사건)에서 법원은 “선출원 발명 및 후출원인 이 사건발명을 대비하여 보면, 양 발명은 나머지 구성이 동일하고, 다만 구성 4에서 이 사건 발명은 ‘교반기’이고, 이 사건 선출원 발명은 ‘패들타입 교반기’로서 차이가 있다. 그런데 교반기에는 패들타입 교반기 외에도 여러 가지 형상의 교반기가 존재함이 명백하고, “교반기”는

투여할 때 나타나는 부작용인 급성 중양 용해 증상을 보고하는 문헌입니다.”이다.

“패들타입 교반기”의 상위개념에 해당하므로 양자를 동일하다고 할 수 없고, 결국 이 사건 발명과 이 사건 선출원 발명은 발명의 동일성이 인정되지 아니한다. 따라서 국내우선권 주장은 인정되지 아니한다.“고 하였다.<sup>49)</sup>

특허법원 2021. 9. 9. 선고 2021허1776 판결(광입사부 사건)에서는, 후출원 명세서에 하위개념 구성을 추가하면서, 청구항에는 구성을 상위개념으로 확장(광입사부의 위치에 관한 한정을 없앴)한 것이 쟁점이 되었다. 법원은 “이 사건 제1항 발명에 포함되는 ‘주광영역을 벗어난 영역에 위치하는 광입사부’에 관한 구성은 제1 기초출원에 기재되어 있지 않고, 또한 통상의 기술자가 제1 기초출원의 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 제1 기초출원에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항도 아니다.”라고 하여 우선권을 불인정하였다.

특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2271 판결(가입자 정보 입력방법 사건)에서는, 가입자 정보 입력방법에서 선출원은 음성통화에 관한 것만 기재하고 있었으나, 후출원 명세서에는 그 외에도 유선 인터넷, 무선 인터넷, QR코드를 사용하는 방법도 포함하는 것으로 기재한 것이 쟁점이 되었다. 법원은 “우선권 주장의 기초가 된 이 사건 선출원의 명세서에서는 ‘개통센터와 통화를 통해 가입프로세스가 이루어지는 것’을 기재하고 있으나, 이 사건 제1항 발명은 이에 더하여 ‘컴퓨터, 노트북, 태블릿 PC 등’을 더 이용하고 있고, ‘인터넷, QR 코드 등’을 이용하는 것으로 보아 ‘통화’ 이외의 다양한 방식을 사용하고 있다. 따라서 설령 이와 같은 추가적인 사항이 주지관용기술이라고 하더라도, 그와 같은 방식이 통상의 기술자가 이 사건 선출원의 최초 명세서의 문언 내용이나 도면에 비추어 이에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항은 아니라고 할 것이다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 추가적인 가입프로세스 방식이 이 사건 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것이라고 볼 수 없다.”고 하였다.

특허청 심사기준에는 상위개념추출형의 우선권인정여부에 관한 기준이 명시적으로 나타나 있지 않다.

## 2) 주요국

### 가) 미국

미국에서는 1965년 지글러(Ziegler) 판결에서, 우선권주장 출원의 상위개념(genus) 청구항에

49) 이 사건에서 원고는, 특허청의 “심사지침서”에 의하면 발명의 신규성 판단 부분에서 “청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다”라고 정하고 있는바, 이는 하위개념으로 표현된 인용발명과 상위개념으로 표현된 청구항 기재 발명을 동일한 것으로 보는 것이며, 신규성에서의 동일성 판단의 기준은 국내우선권에서의 동일성 판단에도 그대로 준용되어야 하므로 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원발명은 동일한 발명이므로 우선권이 인정되어야 한다고 주장하였다.

그러나 법원은, 특허청의 “심사지침서”의 내용은 발명의 동일성 판단을 위한 기본적인 과정을 제시하면서 이러한 내용이 발명의 동일성이 문제되는 여러 경우에도 준용될 수 있다는 것을 표현한 것에 불과하고, 구체적인 경우에 있어 발명의 동일성 판단기준을 완전히 동일하게 적용할 것을 제안하는 것도 아닌 것으로 보이며, 발명의 동일성이 문제되는 여러 경우에 있어서 동일성 여부의 판단 기준은 각 제도의 취지와 목적에 비추어 합리적으로 설정되는 것이 타당하다 할 것이므로, “심사지침서”의 내용을 근거로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다고 하였다.

포함되는 일부의 태양(species)을 개시하는 선행기술이 우선기간 중에 공개된 것에 대해서, 외국기초출원이 해당 일부의 태양(species)을 개시하고 있는 것이기 때문에, 해당 선행기술을 극복하는 것으로 인정되었다.<sup>50)</sup> 1973년 카와이(Kawai) 판결<sup>51)</sup>로 인하여, 위 지글러 판결의 견해는 더 이상 지지받지 못하였고, 그 이후 “하위개념 발명에 관한 기초출원을 기초로 상위개념 마쿠쉬 청구항으로 미국출원 한 것에 대한 우선권인정 여부”가 쟁점이 된 Gosteli 사건<sup>52)</sup>에서 법원은 “기초출원에서는 미국특허법 제119조에서 규정한 우선권을 주장하는 후출원인 상위개념 발명에 관한 미국출원의 청구범위 전체에 대해서 명세서 기재요건(미국특허법 제112조 제1항)<sup>53)</sup>을 충족하여야 한다.”라고 판시하였다. 미국에서는 이러한 견해가 실무로 정착되어 있으나, 미국 국내특허법의 조문의 해석만으로 판례를 구축할 뿐 파리조약 조문의 해석은 일절 언급되고 있지 않다.<sup>54)</sup>

#### 나) 유럽

유럽특허청의 경우도 위의 미국의 흐름과 유사하게, G3/93 심결(우선기간) 및 G2/98 심결(동일발명)이라고 하는 유럽특허조약에 있어서 우선권에 관한 규범을 나타낸 2개의 확대심판부(EB0A)의 의견을 통해서, 유럽에 있어서도 청구항 중에 개념을 나누는 것에 의해 부분우선을 인정하는 것은 금지된다고 하는 실무가 지배적이었다. 유럽특허청의 G3/93 심결<sup>55)</sup>에서는 “파리조약 제4조 A(1)은, 후출원 대상에 대해서 명시하고 있지 않으나, 후출원은 우선권이 기초로 되는 최초출원과 동일한 대상에 관한 것이어야 한다는 것이 통설이다”라고 설시하였는바, 이는 선택지(OR) 청구범위에 대한 부분우선이라는 가능성을 전혀 고려하지 않고, 기초출원에서 개시되고 있는 내용과 후출원의 청구범위가 완전히 일치하는 경우에만 우선권이 인정된다고 판시한 것이다. G2/98 심결<sup>56)</sup>에서는 ‘한정된 수의 명확히 정의된 선택지’<sup>57)</sup>들을 청구하는 경우에는 부분우선을 허용하였지만, “우선권 주장 요건은 통상의 기술자가 기술상식을 이용하여 기초출원 전체로부터 청구범위 대상을 직접적이고 명확하게 이끌어낼 수 있는 경우만, 후출원의 청구범위 부분에 대해서 기초출원에 근거하는 우선권이 인정되는 것을 의미한다.”라고 판시하였다.<sup>58)</sup>

가령 ‘화합물 A 또는 B’라는 청구항과 관련하여 기초출원에는 화합물 A만 존재하는 경우 해당

50) In re Ziegler, 347 F.2d 642 (Fed. Cir. 1965) (CCPA 1965) 146 U.S.P.Q. 76.

51) Kawai v. Metlesics, 480 F.2d 880, 178 USPQ 158 (CCPA 1973)

우선권 기초출원인 일본출원이 베스트 모드(best mode) 요건을 만족하지 않는 것이라고 하여 우선권을 인정하지 않은 사안이다.

52) In re Gosteli, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).

53) 청구항이 뒷받침되도록 상세히 기재할 요건(written description), 실시가능요건(enablement), 최적 실시례(best mode) 요건, 3가지 요건을 포함하는 명세서 개시요건이다.

54) 柴田 和雄, “令和 2 年 11 月 5 日知財高裁判決令和元年(行ケ)第 10132 号[ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット]事件”, *パテント* 2021, Vol. 74 No. 4, 60-69, 68.

55) Priority Interval, G3/93; OJ EPO 1995, 018.

56) Requirement for claiming priority of the "same invention", G2/98; OJ EPO 2001, 413.

57) a limited number of clearly defined alternatives.

58) 柴田 和雄, “米国先願主義実現の鍵となるか? 「傘理論」復活への期待(中) —優先権制度本来の解釈の再評価の必要性—”, *パテント* 2007, Vol. 60 No. 12, 96-121, 109-117.

화합물 A에 대해서만 우선권이 인정되는 것으로서, 다툼의 여지가 없었다. 그러나 화합물 A를 포괄적인 용어나 마쿠쉬 그룹으로 표현하면서 상위개념으로 기재된 청구항의 경우는, 화합물 A를 청구범위의 명시적인 기재를 통해서 화합물 A를 명확하게 정의한다고 볼 수 없었다. 몇몇 EPO 심결들은 해당 청구범위를 G2/98의 요건인 ‘한정된 수의 명확히 정의된 선택지’에 해당하도록 관념적으로(conceptually) 나누는 것에 의해 부분우선을 인정하는 관대한 태도를 보인 반면에, 엄격한 입장에 선 심결들은 어떤 청구항을 관념적으로 나누는 것은 G2/98에서 허용하는 것이 아니고 대신 청구범위의 명시적인 기재로서 선택지를 포함하도록 기재하여야 부분우선이 인정될 수 있는 것이라고 대립된 견해를 보였다.<sup>59)</sup>

엄격한 입장의 견해는, EPC(유럽특허조약)제87조 (1)<sup>60)</sup>에 근거한 우선권의 기초로서의 개시와 EPC 제123조 (2)<sup>61)</sup>에 근거한 출원 보정의 기초로서의 개시는 완전히 동일한 기준(유럽에서는 “골드 스탠다드”라고 부른다, 소위 “직접적이고 일의적 기준”)으로 해석하여야 한다는 입장이라고 할 수 있다. 한편, 우선권이 인정되지 않지만, EPC 제88조 (3)<sup>62)</sup>의 규정에 의해 새로운 우선권을 발생시키는 개념부분이 존재하는지 여부를 판단하는 것에 의해 부분우선의 이익을 얻을 수 있는지 여부를 판단해야 한다는 것이, 위의 관대한 견해에 선 것이라고 할 수 있다.

그러다가 유럽특허청은 2016년 G1/15 심결<sup>63)</sup>을 통해, 유럽특허청 확대심판부가 유럽특허조약의 조문만이 아니고, 파리조약 조문도 함께 해석하는 것에 의해, 청구항 중에 선택지가 아닌 부분에 대해서도 우선권이 인정된다는 것을 확인해 줌으로써 부분우선을 다시 부활시킨 결과가 되었다. G1/15 심결은 “유럽특허조약(EPC) 하에서는, 선택지로서의 발명 특정사항을 포함하는 청구항에 대해서, 당해 선택지로서의 발명 특정사항이 우선권 서류에 ‘직접적으로 또는 적어도 암묵적으로, 일의적이고 실시가능한 태양으로, 최초로 개시되어 있는 경우’에는, 하나 또는 복수의 일반적인 표현 그 외의 표현을 포함하는(포괄적(generic) OR 클레임) 것을 이유로, 부분우선이 부정되지 아니한다.”고 하였다. 위 G1/15 심결은 G2/98의 테스트인 ‘한정된 수의 명확히 정의된 선택지’라는 제한요건을 더 이상 채용하지 않았고, 단지 기초출원에서 개시된 하위개념이 우선주장출원의 상위개념 용어에 포섭되고 있다고 판단되면 부분우선이 인정된다고 하는 입장으로, 위에서의 언급한 관대한 입장의 심결들의 견해와 일치한다고 볼 수 있다.<sup>64)</sup> 현재 유럽에서의 부분우선 판단에 대해서는, 구속력 있는 확대심판부에 의해, 청구항 중에 개념적인 부분에 관해서도 부분우선을

59) Daniel Wise et al., “A new decision from the EPO’s Enlarged Board of Appeal marks a radical change in the EPO’s approach to assessing priority entitlement.”, 2017. 2., (<https://www.carpmaels.com/partial-priority-g-115/>) 2022. 2. 22. 최종접속

60) Article 87(Priority right); (1) 조약 당사국에 출원한 것과 동일발명(same invention)을 12개월 이내에 유럽특허 출원하는 경우 우선권을 향유할 수 있다.

61) Article 123 (Amendments); (2) 최출원의 범위를 벗어나는 보정은 허용되지 않는다.

62) Article 88(Claiming priority); (3) 복합(또는 부분) 우선이 주장되는 경우, 유럽특허 출원의 구성부분 중에서 기초출원에 포함되어 있는 구성부분에 대해서만 우선권이 발생한다.

63) G 1/15 (OJ 2017, A82).

64) Id.

인정하는 것이 확립되어 있다.<sup>65)</sup>

#### 다) 일본

일본 특허청 심사기준<sup>66)</sup>에는 “일본출원의 청구항에 관련된 발명에, 제1국 출원의 출원 서류 전체에 기재한 사항의 범위를 넘는 부분이 포함되는 경우”<sup>67)</sup> 파리조약 우선권의 효과가 인정되지 않는 것이 기재되어 있다. 파리조약조약 우선권의 ‘판단대상’과 관련하여, “심사관은 파리조약에 의한 우선권 주장의 효과에 대해서, 원칙적으로 청구항마다 판단한다. 다만, 하나의 청구항에 발명 특정사항이 선택지로 표현되고 있는 경우, 심사관은 선택지에 기초하여 파악되는 발명에 대해서 파리조약에 의한 우선권 주장의 효과를 판단한다.”고 하고 있고, ‘부분우선의 취급’ 부분에서는 “심사관은 일본출원의 일부 청구항 또는 선택지에 관한 발명 중 제1국출원에 기재된 부분에 대해서, 대응하는 제1국출원에 기초하여 파리조약 우선권 주장의 효과의 유무를 판단한다.”고 하고 있다. 이와 같이, 일본 특허청 심사기준에는 부분우선의 대상으로 될 수 있는 것이, 청구항 또는 선택지에 관한 발명임을 명확히 하고 있는바, 선택지로 기재되지 않은 어떤 하나의 청구항을 개념적인 부분으로 나누어서 부분우선으로 인정하지 않는 것이 실무였다.

그러다가, 2020년 7월 ‘브루니언 링크(brunnian link) 작성 디바이스’ 사건<sup>68)</sup>에서 개념적인 부분에 대해서도 부분우선을 인정하여야 한다는 획기적인 판결이 내려졌다. 위 사건에서 지재고재는 “원고의 주장에 의하면, 본원발명은 ① 내지 ④의 구성을 추가로 포함하는 것에 의해서, 선출원인 미국 가출원에 없는 구성을 포함하는 것이기 때문에 우선권이 부정되어, 그 결과 갑1의 동영상과의 관계에서 신규성, 진보성을 결여하고, 무효라고 하는 것이다. 그렇지만 본건발명은, 그 청구항 문언에 비추어, 원고가 새로운 구성이라고 주장하는 ① 내지 ④의 점을 포함하지 않는 구성, 즉 본건 미국 가출원 명세서에 기재된 실시례와 같은 구성을 포함하는 것은 명백한 것인바, 이 구성은 어떤 하나의 완성된 발명을 구성하고 있는 것으로서, ① 내지 ④의 구성이 보충되어야 비로소 발명으로서 완성한 것으로 되는 것은 아니다. 이러한 경우, 파리조약 제4조 F에 의하면, 파리조약 우선권을 주장할 때 특허출원이 우선권 주장의 기초로 된 출원에 포함되지 않았던 구성부분을 포함한다는 이유로, 당해 우선권을 부정하고 또는 당해 특허출원에 대해서 거절의 처분을 하는 것을 할 수 없고, 다만 기초로 된 출원에 포함되지 않았던 구성부분에 대해서 파리조약 우선권이 부정되는 것에 그치는 것이기 때문에, 당해 특허출원에 관한 특허를 무효로 하기 위해서는, 단순히 특허가 파리조약 우선권의 기초로 되는 출원에 포함되지 않았던 구성부분을 포함하는 것이 인정되지 않는다는 것만으로는 부족하고, 당해 구성부분이 인용발명에 비추어 신규성 또는 진보성을 결여될 것이 인정될 필요성이 있다고 해야 한다. 이와 같이 해석하는 것이 파리조약 제4조 F의 문언에 따

65) 柴田 和雄, “令和 2 年 11 月 5 日知財高裁判決令和元年(行ケ)第 10132 号[ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット]事件”, *パテント* 2021, Vol. 74 No. 4, 60-69, 68.

66) 特許·実用新案 審査基準, 第 V 部 第 1 章 파리条約による優先権.

67) 또한, 거꾸로 제1국 출원의 출원서류에 기재된 상위개념 발명으로부터 하위개념요소를 선택한 선택발명을 일본출원에 청구항 발명으로 하는 경우에도, 최초출원서에 기재된 범위 이외의 것이라는 기준을 제시하고 있다.

68) 知財高判 令和 2 年 11 月 5 日 令和 元年(行ケ) 第10132号 (브루니언 링크 작성 디바이스 사건).

르는 것일 뿐만 아니라, 이와 같이 해석하지 않으면, 예를 들면, 특허권자가 A라고 하는 구성의 발명에 대해서 외국출원을 하고, 그 후 그 구성을 포함하는 발명 B가 공지된 이후에, 일본에서 파리조약 우선권을 주장하고, 구성 A와, 위 외국출원에서 포함되지 않았지만 발명 B에 대하여 신규성, 진보성이 인정되는 구성 C를 포함시킨 구성 A+C라고 하는 발명에 대해서, 특허출원을 한 경우, 당해 발명은 구성 A 부분은 발명 B보다도 외국출원이 선행하는 것이고, 우선권도 주장되었으면, 구성 C는 발명 B에 대하여 신규성, 진보성이 인정되는 것임에도 불구하고, 위 외국출원에 포함되지 않은 구성 C를 포함하고 있다는 것만을 이유로 구성 A에 대한 우선권까지 부정되어, 특허출원이 거절된다고 하는 결론에 이를 수 밖에 없지만, 이러한 결론은 파리조약 제4조 F가 도저히 용인하는 것이 아니라고 보인다. 나아가, ① 내지 ④도, 각각 독립한 발명의 구성부분으로 될 수 있는 것이기 때문에, 인용발명에 대하여 신규성, 진보성은, 각각의 구성에 대해서, 개별적인 문제로 할 필요가 있다.”고 하였다.

위 사건에서 해당 특허발명의 청구항의 경우, 발명의 특정사항이 선택지로 표현된 경우도 아니고, 실시형태가 추가된 경우<sup>69)</sup>도 아니기 때문에, 특허청 심결은 부부우선에 대해서 판단하는 접근 방식은 전혀 채용하지 않았고, 신규사항 추가여부를 판단하는 것에 의해 전체 범위에 대한 우선권의 인정여부를 결정한 것임에 비하여, 위 지재고재 판결에서는 정면으로 부분우선을 판단한 것이다. 지재고재 판결은 인용례와의 관계에서 신규성, 진보성이 문제로 되지 않는 경우에는, 신규사항 추가여부의 판단을 할 필요까지도 없다고 하고 있다. 또한, 위 지재고재 판결은 “구성 ① 내지 ④도 각각 독립한 발명의 구성부분으로 될 수 있다.”고 하여, “추가 구성이 독립한 발명의 구성부분으로 될 수 있는지 여부”를 중요한 규범으로 제시하고 있는데, 이러한 규범은 파리조약 제4조 F의 규정의 해석을 따른 동경고재 사건(광빔을 통한 정보판독장치 사건)<sup>70)</sup>에 제시한 것에 상당하는 것이라고 평가받고 있다.<sup>71)</sup>

### 3) 소결

종래의 미국, 유럽, 일본에 있어서는 상위개념추출형에 대해서 기초출원의 하위개념 발명과 동일하지 않다는 이유로 일률적으로 우선권주장을 인정하지 않은 경향이 강하였다. 이는 상위개념추

69) 구성 ① 내지 ④ 중에서 구성 ③ 즉, “핀바를 베이스의 홈이 아니고, 베이스 상에 돌출부에 끼우는 방식의 구성을 포함하는 것”은 실시형태가 추가된 것으로 볼 수 있으나, 구성 ①, ②, ④는 실시형태가 추가된 것은 아니다(구성 ①, ②, ④는, 일본출원에 청구항을 작성하면서 포함되는 것으로 해석되는 하위개념들이라고 보는 것이 적절할 듯하다).

70) 東京高判平 5.6.22 (平成元(行ケ) 115 号) [光ビームで情報を読み取る装置]

위 판결에서 법원은 “본건출원에 있어서, 특허출원 A에 기초하여 우선권을 주장할 수 없고, 다만 (f)의 구성부분에 대해서, 최초 출원된 특허출원 B에 기초하여, 그 부분에 대해서만 우선권을 주장할 수 있을 뿐이다. 따라서 본건출원이 이루어지기 전에 일본에서 반포된 구성요건 (a) 내지 (e)가 기재된 인용례1은 본건출원을 거절하는데 인용할 수 있는 간행물이라고 해야만 한다.”고 하였다.

[증거배제효 입장에 선 판결이라고 할 수 있다. 필자 주]

71) 柴田 和雄, “令和 2 年 11 月 5 日知財高裁判決令和元年(行ケ) 第 10132 号[ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット]事件”, *パテント* 2021, Vol. 74 No. 4, 60-69, 67.

출형에 대하여 선택지(OR) 청구범위에 대한 부분우선이라는 가능성을 전혀 고려하지 않고, 기초출원에서 개시되고 있는 내용과 후출원의 청구범위가 완전히 일치하는 경우에만 우선권이 인정된다고 판시한 것으로 보인다.

그러나 최근 2016년 유럽특허청 G1/15 심결에서는 상위개념이라도 선택지로 파악할 수 있는 경우에는 부분우선을 인정하면서, 입장을 전환하고 있다. 또한, 일본의 2020년 지재고재 판결에서도 기초출원에 포함되지 않은 구성부분을 포함하고 있다고 하여 바로 우선권주장을 불인정하는 것이 아니고, 추가된 구성부분 별로 부분우선이 인정될 수 있는지 여부를 판단하고 있다. 우리나라의 경우도 특허청 심사기준에는 상위개념추출형의 사례로 볼 수 있는지는 논란이 있을 수 있지만, 우선권주장출원을 하면서 ‘수치범위를 확장하는 경우’에 있어서 그 확장된 수치범위를 당초 기초출원의 수치범위와 후출원에서 확장된 수치범위로 나누어서 우선권 주장 인정여부를 판단하는 사례를 제시하고 있는바, 이를 통해서 보면 상위개념추출형의 경우에도 해당 상위개념 내에 몇 개의 하위개념으로 구분 가능한 경우에는 해당 하위개념 발명별로 우선권 주장 인정여부를 판단할 수도 있다는 것으로 이해할 수 있다. 심사기준이 제시하는 구체적인 사례로서, 우리나라에 특허출원된 발명이 ‘알코올의 탄소수가 1-10’인 것을 구성요건으로 하는 것임에 대하여 우선권주장의 기초가 되는 제1국출원의 명세서에는 ‘알코올의 탄소수가 1-5’만이 기재되어 있는 경우에는 ‘알코올의 탄소수가 1-5’인 부분에 대해서는 우선일을 기준으로 하고 ‘알코올의 탄소수가 6-10’인 부분에 대해서는 우리나라에 한 출원일을 기준으로 심사한다고 하고 있다.

결론적으로 상위개념추출형이라고 기초출원의 하위개념 발명과 동일하지 않다는 이유로 일률적으로 우선권주장을 인정하지 않는 것은 타당하지 않고, 선택지로 파악할 수 있는지 여부를 살핀 다음에 선택지로 파악할 수 있는 경우에는 부분우선은 인정되어야 한다. 그러나 하나의 상위개념의 청구범위의 일부분에 우선권(부분우선)이 인정되었다 하더라도, 그 청구범위 전체에 우선권이 인정되는 것은 아니다. 만약 기초출원과 우선권주장출원 사이에 공개된 기초출원 내용의 선행기술이 발생하는 경우에는, 해당 청구범위의 우선권이 인정되지 않는 나머지 부분은 진보성이 없으므로 거절되거나 무효될 확률이 클 것이다. 따라서 적절하게 보정이나 정정을 하지 않고서는, 청구범위 전체가 거절되거나 무효될 가능성이 여전히 있다.

#### 4. 우선권주장 불인정하는 절차 관련 쟁점

이하에서는 우선권주장 인정여부와 명세서 기재요건, 분할출원, 보정 적법여부 판단과의 관계, 특허법원에서의 우선권 불인정의 절차적 문제 등에 대해서 살펴본다.

##### 가. 명세서 기재요건 관계

우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 명세서 기재요건을 충족하지 않는다면 기재불비에 해당하는 것이고, 만약 우선권주장출원과 기초출원의 명세서가 동일한 내용으로 기재되어 있다면,

우선권 주장도 불인정되게 된다. 미국의 경우 기초출원이 미국 특허법상 명세서 기재요건을 충족하지 아니하는 경우에는 기초 출원서에 기재된 발명과 미국 출원서에 기재된 발명의 동일성을 부정하는 결과로 되고, 일본에서도 이와 유사하게 기초출원에 실재를 확인하고 그 작용효과를 확인할만한 기재가 없어서 기초출원이 미완성 발명에 해당하는 경우에는 우선권 주장이 불인정되게 된다.<sup>72)</sup>

기본적으로, 상위개념 청구항의 경우에는 명세서 기재불비(뒷받침 여부)와 우선권주장 불인정 여부는 동일한 이유나 논리로 판단되는 것이 타당하다고 생각된다. 즉, 기초출원 명세서로부터 뒷받침되지 않는 청구항 발명은 기재요건 위배에 해당함과 동시에 우선권 주장 효과도 인정되지 않는 것으로 처리하는 것이다.

이 사건의 경우도 원심에서 기재요건 중 ‘명세서가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있는지 여부’가 쟁점이 되었는데, 원심은 명세서 용이실시 요건은 충족한다고 판단하였다. 결국 청구범위가 명세서에 기재된 범위 내의 것이 아니어서 우선권주장이 불인정되었으나, 해당 청구범위는 명세서 기재로부터는 용이하게 실시할 수 있다고 본 것인데, 서로 적용규정이나 판단기준이 상이할 수 있다는 점에서는 일응 수긍할 면도 있겠으나, 그러한 상이한 판단을 하게 된 근거나 이유는 명확하지 않아 보인다.

## 나. 분할출원과의 관계

특허법 제52조 제1항은 ‘둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다’고 규정하고 있다. 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 분할 출원된 발명에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.<sup>73)</sup>

위와 같이, 분할출원의 적법여부 판단기준도 우선권주장 인정 판단기준과 유사하다. 이 사건은 분할출원으로서 분할출원의 청구범위가 원출원의 출원서에 기재된 범위를 넘어서는 경우가 발생한 시점(이 사건의 경우 분할출원서를 보정하면서 문제로 되는 고용량 투여방식 청구항 발명이 새롭게 추가되었다)에서는, 분할출원을 불인정하여야 하는 것이다. 분할출원이 범위를 벗어난 것으로 인정되는 경우에는, 거절이유<sup>74)</sup>, 정보제공사유, 특허무효사유에 해당하는 것인데, 이 사건에서는 특허무효사유로서 분할출원 적법여부에 대해서는 판단되지 않았다.

72) 김관식, “특허법상 우선권 주장이 있는 경우의 발명의 동일성 판단기준”, 과학기술법연구, 한남대학교, 제20집 제1호, 3-42, 25-26.

73) 특허법원 2020. 1. 22. 선고 2019허6372 판결, 특허법원 2020. 1. 22. 선고 2019허6358 판결 등.

74) 다만, 의견서 제출기간의 보정에 의하여 흠결이 치유되면 적법한 분할출원으로 보아 다시 출원일의 소급을 인정한다.

#### 다. 명세서 보정범위와의 관계

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 하는 것으로 하고 있다.<sup>75)</sup> 앞서 본 국내우선권주장에 관한 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결에서는 “국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다.”고 하였다.

위와 같이 보정 적법여부 판단기준인 ‘최초명세서 또는 도면의 범위 내’라는 기준은 우선권 인정여부 판단기준과 거의 동일한 것임을 알 수 있다. 즉, ‘최초명세서 또는 도면의 범위 내’라는 기준은, 파리조약 제4조 F에서는 “포함되지 않는”이라고 기재로부터 ‘형식적으로 포함되어 있는지 여부’가 판단기준이 기준이 되는 것이 아니고, 기술수준을 고려하는 요건인 ‘새로운 기술적사항의 도입 여부’라고 하는 신규사항추가 금지 요건의 판단기준과 동등한 기준으로 운용되는 것임을 의하여 한다.<sup>76)</sup>

한편, 이 사건 분할출원의 보정을 하면서, 해당 문제가 된 청구항 발명이 추가되었는바, 원심이 설시한 우선권 주장 불인정의 이유가 타당하다면 해당 보정도 동일한 이유로 적법하지 않은 것이고, 나아가 해당 보정이 적법하지 않았다면 먼저 해당 보정을 불인정(각하) 해야 하는 것이었다. 최초출원서의 범위를 벗어나는 신규사항추가 보정은 거절이유, 무효사유에 해당하는 것인데, 원심에서는 보정의 적법 여부에 대하여 판단되지 않았다.

우선권주장 인정여부에 관한 이 사건이 보정 적법여부와 관련한 또 다른 하나의 쟁점은, 이 사건 출원의 원출원의 출원일이 1999년으로 구 특허법 적용을 받는다는 것이다. 최초출원의 범위 내인지 여부 판단기준이 우선권주장 인정여부나 보정 적법여부 판단에서 동일하다는 전제를 한다면, 이 사건의 경우는 개정 후 특허법의 ‘신규사항 추가 금지’의 기준이 아닌 개정 전 특허법의 ‘요지변경 금지’의 기준에 따라야 한다는 것이다. 다만, 구특허법의 ‘요지변경 금지’ 규정과 개정법의 ‘신규사항 추가금지’ 규정의 특허요건 판단기준에는 실질적으로 차이가 없어 보인다.<sup>77)</sup>

75) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결.

76) 다만, 우선권이 인정되는 범위에 대해서, 발명의 동일성의 범위를 보정의 기준과 유사하게 판단한다는 문제와, 하나의 청구항에 우선권이 인정되는 범위와 인정되지 않은 범위가 함께 존재할 수 있다는 것을 긍정하는 부부우선의 문제와는, 별개의 것임을 명확히 구별할 필요가 있다.

77) 요지변경 금지에 관한 판결인 대법원 2007.6.28. 선고 2006후2455 판결은 신규사항 추가금지에 관

### 라. 특허법원에서 우선권 주장 불인정의 절차적 문제

앞서 살핀 바와 같이, 이 사건은 특허심판원 단계에서는 우선권 주장 불인정에 대한 주장이 없어서 이 부분이 쟁점으로 되지 않았고, 당연히 우선권 주장은 인정된다는 전제 하에, 기초출원의 출원일 이전의 선행기술로 진보성을 판단하였던 것인데, 특허법원 단계에 이르러서 비로소 우선권 주장이 불인정되고, 우선기간 중의 다른 선행기술<sup>78)</sup>에 의해 진보성 없음으로 판단된 사례이다.

한편, 국내우선권 주장 관련 거절결정불복심판 사건인 대법원 2011. 9. 8. 선고2009후2371 판결에서는 “심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 출원발명에 대하여 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.”고 하였다.<sup>79)</sup>

본 사건의 경우에는 등록무효사건으로서, 거절결정불복심판 단계에서와 같이 의견제출 기회제공 여부가 중요한 문제로 되지 않지만, 최초 무효심판을 청구하는 특허심판원 단계에서도 아닌 특허법원 단계에서 우선권 주장을 불인정하면서 특허권자에게 적절한 정정청구 또는 의견제출 기회가 부여되었는지는 의문이다. 아울러, 심사단계에서 우선권 주장 불인정여부에 대해서 적절한 판단이 이루어지지 않아서, 사후적으로 부적법한 우선권 주장으로 인정되는 경우에 이는 당연히 무효사유에 해당하는 것이지만, 이런 사유로 무효심판이 청구되었을 때 특허권자가 정정청구를 함에 있어서 기초출원서 범위로 감축하는 정정은 허용되어야 할 것이다.

한 판결인 대법원 2007.2.8. 선고 2005후3130 판결의 실시와 거의 차이가 없다.

구체적으로 대법원 2007.6.28. 선고 2006후2455 판결은 “ ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 한다.”고 하고 있다.

78) 기초 출원일: 1998. 11. 9 -(기초출원 내용 선행문헌 공지일: 1998. 11. 15.)- 본건 출원일: 1999. 11. 9

79) 구체적으로 이 사건 관련하여, “이 사건 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 이 사건 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것이므로, 위 거절이유를 들어 특허거절결정을 하기 위해서는 거절결정에 앞서 거절이유를 통지함에 있어서도 우선권주장 불인정의 취지 및 그 이유가 분명하게 통지되었어야 할 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없어 그로써 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없으며, 달리 이 사건 출원발명에 대한 심사 과정에서 이러한 거절이유가 통지되었음을 알아볼 수 없으므로, 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 들어 이 사건 거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다.”고 하였다.

#### IV. 맺 음 말

대상판결은 조약우선권주장출원의 인정여부에 관한 법리를 최초로 명확히 실시하였다는데 의의가 있다.<sup>80)</sup>

다만, 대상판결에도 불구하고, 조약우선권에 관한 아래의 쟁점들에 대해서는 정리되지 않은 부분이 있어서 향후 지속적인 검토가 필요하다고 보인다.

먼저, 조약우선권의 효과를 판단시점 소급효로만 파악하면 문제가 없는 것인지, 파리조약에서 규정의 취지를 살려 ‘우산효과’로 파악하는 것이 더 타당한 점은 없는지 고민이 필요하다. 어떻게 보면 부분우선은 소급효와 우산효과 간의 매개가 되는 중요한 개념으로 작용할 것이다. 구체적으로는, 하나의 청구항에 부분우선 또는 복합우선이 인정될 수 있는 것인지에 관해서, 개량발명형, 실시례 보충형, 상위개념추출형 등 여러 우선권 주장 유형에 대해서 검토가 필요하다.

특히 상위개념추출형의 경우, 최근 국제적 전개가 부분우선을 인정하는 방향으로 흘러가고 있는 바, 우리나라의 경우도 선택지로 파악할 수 있는 경우 상위개념추출형의 부분우선을 인정하면서, 그에 따라 발생하는 부수적인 문제나 쟁점들을 정리할 필요가 있어 보인다. 마지막으로, 절차적으로 출원인이나 특허권자의 적절한 대응 기회 제공 관점에서 우선권주장을 불인정하는 절차를 신중하게 고민할 필요가 있고, 조약우선권 제도와 다른 출원인 이익제도(국내우선권, 보정, 분할출원 등)와의 관계도 정립할 필요가 있어 보인다.

---

80) 이 사건 원심판결인 특허법원 2019. 1. 7. 선고 2017허1854 판결에서는 조약우선권 사건임에도 불구하고, 관련 법리로서 국내우선권에 관한 규정인 특허법 제55조를 들고 있다. 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2271 판결(대법원 2019. 10. 17. 선고, 2019후11114 판결로 심리불속행 기각 확정), 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허7965 판결, 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허7958 판결(동일한 특허에 대하여 무효청구인(피고)만 다른 사례들이다)들도 마찬가지이다. 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결(에리트로포이에틴 DNA 염기서열 사건)은 조약우선권 인정여부가 쟁점이 된 사건이나, 우선권주장 인정 여부와 관련된 동일성 판단기준을 명확하게 실시하지는 않았다.

제 5 판 례

# 비밀유지의무와 공지와의 관계 그리고 의사에 반한 공지의 의미:

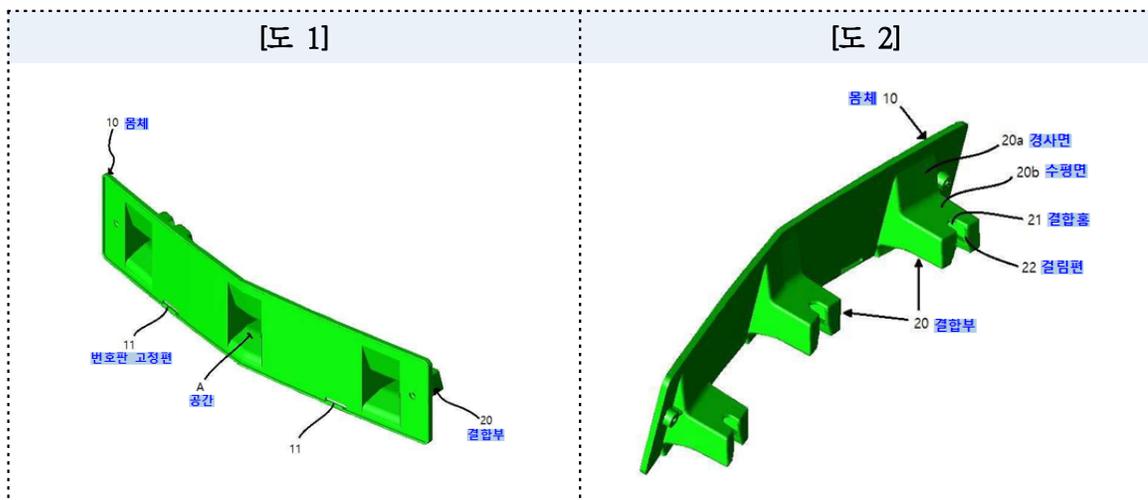
특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결

김 광 남\*

## I. 사안의 개요

### 1. 원고의 이 사건 특허발명

- 발명의 명칭: 자동차 번호판 장착용 플레이트
- 출원일/등록일/등록번호: 2016. 10. 25./2017. 3. 15./특허 제1718461호
- 청구범위: 몸체(10)의 전면에서 후면 외측으로 돌출되도록 함몰되어 내부에 소정의 공간(A)을 갖는 결합부(20) 및 상기 결합부(20)의 후면에 형성되어 자동차 범퍼(B)의 지지프레임(F)에 결합하는 결합홈(21)이 사출성형에 의해 상기 몸체(10)와 일체로 형성되며, 상기 결합홈(21)의 내측면에는 개구된 확인창(24)이 형성되고, 상기 확인창(24)의 하부에는 결합공(23a)을 갖는 지지부(23)가 형성되는 것을 특징으로 하는 자동차 번호판 장착용 플레이트
- 참고도면:



\* 서울고등법원 고등법원판사.

## 2. 선행발명들

선행발명 1은 주식회사 ○○○(이하 ‘소외 회사’)의 직원이 2016. 8. 16. 아래와 같이 유튜브에 올린 동영상이고, 나머지 선행발명들은 2016. 8.경에 게시된 인터넷 게시물로서 이 사건 특허발명의 도 1 내지 도 2의 형상을 가진 시제품의 사진들이 포함되어 있다(이 사건 특허발명과 선행발명들이 동일함은 당사자 사이에 다툼이 없다).



## 3. 사건의 경과

가. 소외 회사는 전국 100개의 대리점 및 15개의 총판을 운영하는 회사인데, 아래에서 보는 바와 같이 금형에 따라 제작될 제품을 대리점 등에 제공하여 그 반응(피드백)을 보기 위해 원고를 비롯한 4개 업체로부터 약 1,000개 샘플 제품의 사출 견적을 받았다.

나. 원고는 2016. 6. 8. 소외 회사와 사이에 원고가 이 사건 특허발명을 실시한 말리부 차량의 변호판 장착용 플레이트 및 전면 그릴에 대한 각각의 금형을 제작하여 2016. 7. 30.까지 소외 회사에 납품하기로 하는 계약(이하 위 금형 및 계약을 각 ‘이 사건 금형’, ‘이 사건 금형제작계약’이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 금형제작계약서 제15조는 아래와 같은 규정(이하 ‘이 사건 비밀유지약정’이라 한다)을 담고 있다.

제15조 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발자인 ‘을’(원고)에게 있고, ‘갑’(소외 회사)은 무상의 통상실시권을 가지며, ‘을’이 지식재산권에 대한 출원을 마칠 때까지 ‘갑’은 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공개하지 않는다.

다. 원고는 소외 회사에게 이 사건 금형제작계약에 따라 제작하는 제품의 목형(Mockup, 사출 제품의 설계를 검증하기 위하여 금형을 제작하기 전에 사출 재료와 동일한 재료를 이용하여 공작 기계로 외부에서 절삭하면서 가공하여 제작하는 모형) 1개 내지 2개를 공급하였다. 그 결과 원고

는 소외 회사로부터 위 4개 업체들 중에서 금형에 따라 제작될 제품의 사출 도급을 받았다.

**라.** 원고는 2016. 7. 중순경 소외 회사에게 이 사건 금형으로 제작한 번호판 장착용 플레이트 (이하 '이 사건 시제품'이라 한다) 700개를 '검수용' 명목으로 제공하였고, 당시 말리부 차량용 전면그릴도 그와 유사한 수량을 공급하였다.

**마.** 소외 회사는 원고로부터 제공받은 이 사건 시제품을 직원 및 그 지인들의 차량에 부착해 봄과 동시에 '클럽 말리부(CLUB MALIBY)'라는 쉐보레 자동차 관련 클럽의 장으로서 네이버카페를 개설하여 운영하는 A의 공동구매 요청에 응하여 그에게 판매하였다. A는 소외 회사로부터 매수한 제품을 클럽 회원들에게 판매하여 선행발명 2, 3, 4와 같이 네이버 블로그에 그 장착 모습이 게시되었다.

**바.** 이 사건 특허발명이 특허등록이 된 이후 원고는 소외 회사에게 금형에 의해 생산한 제품을 본격 납품하였는데, 그 개당 단가는 60,000원대 초반대로 정하였다.

**사.** 피고는 2018. 7. 12. 이 사건 특허권자인 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 출원 전 공지된 것으로 신규성이 없다는 취지로 주장하며 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판(2018당2173)을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2020. 5. 29. '이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2와 동일하고, 선행발명 1, 2가 특허법 제30조 제1항 제2호에 규정된 의사에 반한 공지에 해당하지 않으므로, 그 신규성이 부정된다.'라는 취지로 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다). 원고는 2020. 7. 20. 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

## II. 대상판결의 요지: 원고 청구 기각

### 1. 이 사건 특허발명의 출원 전 공지 여부

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 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 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조).

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사 직원이나 그 지인 및 '클럽 말리부' 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

## 2. 원고의 의사에 반하여 공지된 것인지 여부

특허법 제30조 제1항 제2호의 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우’란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 85후15 판결 등 참조).

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 소외 회사의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 소외 회사 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 ‘공지’는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 소외 회사에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 ‘판매’하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 소외 회사로부터 통지받지 못했다고 하더라도, 소외 회사가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

## III. 해설

### 1. 개요

특허제도는 기술을 공개한 대가로 독점적이고 배타적인 특허권을 부여하는 것이므로 이미 공개된 발명에 대해서는 독점배타권을 인정할 수 없다.<sup>1)</sup> 따라서 신규성이 부정되는 발명의 경우 특허를 받을 수 없다. 이와 관련하여 특허법 제29조 제1항은 신규성 부정 사유에 관하여 규정하고 있고, 특허법 제30조는 공지에외규정으로 특허법 제29조 제1항에 해당하더라도 신규성이 상실되지 않는 예외규정에 대해 규정하고 있다. 대상판례는 신규성 부정 여부가 쟁점이 된 사안으로서 보다 구체적으로는 ① 이 사건 특허발명의 출원 전 공지 여부와 ② 만약 공지되었다면 원고의 의사에 반하여 공지된 것인지 여부가 문제되었다. 따라서 이하에서는 신규성과 공지의 의미, 그리고 의사에 반한 공지에 대하여 차례로 살펴보기로 한다.

---

1) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사(2019), 225.

## 2. 신규성과 공지의 의미

### 가. 특허법의 규정

특허법 제29조 제1항은 ① 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(제1호), ② 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명(제2호) 중 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있다. 이처럼 특허법이 신규성을 소극적 요건으로 규정하고 있으므로 신규성은 증명책임의 분배에 있어서 법률요건분류설에 따라 특허장애사유로 봄이 통설이고, 해당 특허의 무효를 주장하는 자에게 주장·증명 책임이 있다.

### 나. 신규성의 판단기준

신규성을 갖추고 있는가 여부의 판단을 하는 기준시점은 특허출원 '시(時)'이다.<sup>2)</sup> 따라서 같은 날 공개와 출원이 이루어진 경우 그 선후에 따라 신규성이 부정될 수도 있고, 부정되지 않을 수도 있다. 이는 선원과 후원(특허법 제36조) 등을 판단하는 기준이 '일(日)'인 것과 구별된다.<sup>3)</sup>

공지 등의 장소와 관련하여 현행 특허법은 국내·외를 불문한다. 즉, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 구 특허법은 일반 공지·공연실시의 경우에는 국내를 기준으로 하고, 간행물공지의 경우에는 국내 또는 국외를 기준으로 하여 이른바, 절충주의를 택하였으나, 위 법률개정으로 국제주의를 전면적으로 채택하였다.

### 다. 공지 등의 의미

#### 1) 각 개념의 정의

'공지된 발명'이라 함은 발명의 내용이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.<sup>4)5)</sup> '공연히 실시된 발명'이라 함은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시된 발명을 의미하고,<sup>6)</sup> 이를 공용이라고 호칭하기도 한다. 한편, '반포된 간행물의 기재'에서 '간행물'이라 함은 인쇄, 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말하고, '간행물의 반포'라 함은 간행물을 불특정다

2) 정상조·박성수, 특허법 주해 I, 박영사(2010), 314.

3) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 227.

4) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조.

5) '공지'를 '기술적으로 이해됨'으로 보는 견해도 있다. 이 견해에 따르면 기계내부에 특징이 있는 발명품에 대해 그 외형만을 타인에게 보였을 경우, 또는 발명의 내용을 도저히 이해할 수 없는 자에게만 보였을 경우 등에는 그 발명은 공연히 알려진 것이라고 할 수 없게 된다. 윤선희, 특허법(제6판), 법문사(2019) 159. 통설과 판례 또한 뒤에서 살펴보는 바와 같이 구체적인 공지의 정도를 판단함에 있어서 위와 같은 사정들을 고려하고 있으므로 결론에 있어서 위 견해와 크게 다르다고 보기는 어려울 것이다.

6) 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 등 참조.

수인이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다.<sup>7)</sup> 또한, 특허법은 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명도 신규성 부정사유로 들고 있다. 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것)은 대통령령으로 정하는 일정한 유형의 전기통신회선만으로 한정되어 있었으나 위 개정으로 모든 전기통신회선이 여기에 해당하게 되었다. 다만, 인터넷을 통한 발명의 공지 여부는 간행물의 경우에 비하여 그 공지 시점을 객관적으로 확정하기 어렵고 실무상 종종 공개 내용의 임의 변조 주장이 제기되기도 한다.<sup>8)</sup>

## 2) 구별의 실익

공지와 공연 실시는 개념상 구분되나 공지와 공용의 개념구별을 뚜렷이 하는 것은 쉬운 일이 아닐뿐더러 실익도 거의 없다. 판례 또한 ‘공지, 공용’ 또는 ‘공지 또는 공연 실시’라고 묶어서 표현하거나 양자를 엄격히 구별하지 않는 경우가 많다.<sup>9)</sup> 이에 대해 ‘공지’는 발명이 일반공중에 어느 정도 알려진 발명에 대하여 독점배타권을 부정할 것인가의 측면에서 규정된 것으로 일종의 ‘결과 책임’에 해당하는 것이고, ‘공연 실시’는 발명자 내지 개발자 측의 실시행위에 주목하여 그와 같이 비밀이 아닌 상태에서 실시된 발명에 대하여 그 자체로 독점배타권을 부정한 것으로 일종의 ‘행위 책임’에 해당한다는 각각 특허법상 독자적인 의의를 가지며, 양자는 그 주장의 내용과 방어방법이 상이하어 법원 또한 당사자의 주장에 구속된다는 견해도 있다.<sup>10)</sup>

통상 실무에서는 ‘(협의의) 공지’, ‘공연 실시 또는 공용’, ‘간행물공지 또는 문헌공지’, ‘전기통신 회선공지’ 등으로 약칭하기도 하고, 이를 총칭하여 ‘(광의의) 공지’라고 부르기도 한다. 공지 등의 장소적 기준과 관련하여 국제주의를 전면적으로 채택한 이상 어느 경우에 해당하든 신규성 상실 및 진보성 판단 선행기술 적격 획득이라는 효과에는 차이가 없다.<sup>11)</sup>

실제 사건에서 당사자 사이에 공지 등의 여부에 대해 다툼이 없는 경우가 대부분이므로 통상 엄격한 구분 없이 (광의의) 공지의 의미로 사용하는 것이 일반적인 것으로 보인다. 다만, 당사자가 공지 등의 여부에 다툼이 있다면 구체적인 태양을 살피고,<sup>12)</sup> 궁극적으로는 특허법상 독점배타권을 부여해도 좋을지 여부를 고려하여 공지 여부와 그 공지시점을 밝혀야 할 것이다. 이런 관점에서

7) 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 등 참조.

8) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 235. 예를 들면, 일부 인터넷 블로그의 경우 특허출원일 전에 게시한 글을 특허출원일 이후에 그 내용을 수정하여도 작성일이 수정일이 아닌 최초 작성일로 그대로 유지되기도 한다. 따라서 전기통신회선에 따른 공지 시점에 다툼이 있는 경우 해당 사이트의 게시에 관한 내지 책임을 가지는 자에 대해 사실조회를 하거나, 당사자가 www.archive.org에 저장된 내용과 게재일 등을 서증으로 제출하기도 한다.

9) 조영선, 특허법 2.0(제6판), 박영사(2018) 100, 강경태, 공지의 의의와 비밀유지의무(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결), 특허판례연구(개정판), 박영사(2005) 92-93 등 참조.

10) 심준보, 공지·공연실시·간행물공지의 의의, 특허소송연구 4집(2008. 12.), 특허법원.

11) 박태일, 특허법 제29조 제1항 소정의 공지된 발명의 의미[특허법원 2010. 6. 11. 선고 2009허9693 판결(심리불속행 상고기각)], 특허판례연구, 박영사(2017) 75.

12) 예를 들면, 공연 실시인 경우 그 태양이 판매, 사용허락, 대여 등에 따라 불특정 다수인에게 인식할 수 있었는지 여부에 대한 규범적 평가가 달라질 수 있을 것이다. 또한, (협의의) 공지에 해당하면서 간행물 공지에도 해당하는 경우도 상정할 수 있는데, 이 경우도 양자의 공지 시점이 서로 달라 질 수도 있을 것이다. 구체적인 예로는 심준보, 앞의 논문, 39 참조.

본다면 여전히 각 개념에 대해 구별의 실익은 어느 정도는 있다고 할 것이다.

### 3) 공지 등의 정도

앞서 개념의 정의에서 본 바와 같이 공지 등의 의미는 ‘불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태’라고 할 것이고, 그 정도는 결국 ‘통상의 기술자가 발명을 기술적으로 이해할 수 있는 상태’를 말한다.<sup>13)</sup> 따라서 어떤 발명이 공지 등이 되었다고 보기 위해서는 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 공지 내지 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것이어야 한다.<sup>14)</sup> 결국 이는 기술분야, 통상의 기술자의 수준, 공지 또는 실시 등의 태양에 따라 결론을 달리 할 수 있는 사항이라고 할 것이다. 대법원도 ‘절연저항 감시기’가 함정에 설치되어 해양경찰청에 인도된 사안에서 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 보아 공언 실시를 인정하였으나,<sup>15)</sup> ‘고속도로 과속차량경보 및 단속시스템’이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 장소인 고속도로에 설치된 사안에서 통상의 기술자가 고속도로에 설치된 그 시설물을 보고, 발명의 구성에 관하여 공간적, 시간적인 수치 한정의 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다고 불만한 증거가 없다는 이유로 공언 실시를 부정하였다.<sup>16)</sup>

## 라. 비밀유지계약과 공지

### 1) 비밀유지계약의 의의

비밀유지의무란 어떤 발명의 권리자 내지 발명자에 대하여 그 내용을 불특정의 제3자에게 누설하지 아니할 의무를 말하고, 이는 계약에 의하여 발생할 수도 있으나 상관습에 의하여 인정되기도 한다.<sup>17)</sup> 즉, 비밀유지의무는 업종이나 시설의 보안장치, 공장참관인에 대한 조치 등에 따라 상관습 등에 의하여도 인정될 수 있을 것이다.<sup>18)19)</sup> 공지 등에 있어서 핵심적 판단기준은 발명이 비밀상태를 벗어나 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었는지 여부이므로, 발명의 내용이 비밀유지의무를 부담하는 자에게만 알려진 경우는 공지 등이 되었다고 보기 어렵다. 또한 발명의 내용이 다수의 사람들에게 알려졌다고 하더라도 그 사람들이 그 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하

13) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 229.

14) 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 등 참조.

15) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결 참조.

16) 대법원 2002. 9. 24. 선고 2000후3463 판결 참조.

17) 강경태, 앞의 논문, 93.

18) 오래된 판례이긴 하지만, 대법원은 업종이나 성질상 국방산업 또는 기술관계로 특별히 지켜야할 비밀이 있는 특수공장의 경우에는 공장참관인에게도 비밀유지가 있지만, 일반 공장의 경우에는 이와 같은 의무가 있다고 보기 어렵다고 판시한 바 있다(대법원 1969. 3. 25. 선고 69후2 판결 참조).

19) 기업의 임원과 종업원은 특별한 약정이 없다 하더라도 기업에 대하여 선량한 관리자의 주의의무 내지는 근로계약에 기한 성실의무의 내용으로 비밀유지의무를 인정할 수 있고, 대등한 거래관계에 있는 계약당사자 사이에서는 명시적인 약정이 없는 한 상관습상의 비밀유지의무를 인정하기 어려우나, 상대방이 장래 특허권 등으로 출원할 예정이거나 영업비밀로 관리하고 있다는 사정을 알고 있는 자에 대하여는 상관습상의 비밀유지의무를 인정하여도 좋다는 견해로는 강경태, 앞의 논문, 94 참조.

는 경우라면 그 발명이 공지되었다고 볼 수 없다.<sup>20)</sup> 최근에는 당업자 사이에 지식재산권의 중요성 인식이 점차 제고됨에 따라 단일의 비밀유지계약이 체결되거나 도급계약 내지 고용계약 등의 일부 조항으로 편입되어 있는 사안이 점차 늘고 있는 것으로 보인다. 다만, 여전히 비밀유지계약의 내용이 막연하게만 규정하고 있거나 구체성이 결여되어 있어 그 역할을 다하지 못하는 경우도 많다.

## 2) 비밀유지계약 존부에 대한 주장·증명책임

신규성은 특허장애사유로 봄이 통설이고, 해당 특허의 무효를 주장하는 자에게 주장·증명 책임이 있음은 앞서 본 바와 같다. 그러나 비밀유지계약의 존재 여부는 공지를 부인하는 특허권자에게 주장·증명책임이 있다고 보는 견해가 일반적이다.<sup>21)</sup> 하급심 또한 이와 같은 취지로 판시한 바 있다.<sup>22)</sup> 다만, 이에 대해 비밀유지의무는 공지의 요건 중 ‘공연성’의 또 다른 표현에 불과하여 공지의 요건에 해당하므로, 공지를 주장하는 자 즉, 당해 특허의 무효를 주장하는 자가 비밀유지의무가 없음을 증명하여야 한다는 견해도 있다.<sup>23)</sup>

특허무효를 주장하는 자에게 증명책임이 있다고 보는 견해는 증명책임분배에 대한 통설인 법률요건분류설을 일관성있게 적용할 수 있다는 점에서 주목할 만하다. 그러나 비밀유지계약비밀유지계약의 당사자가 아닌 제3자가 비밀유지계약이 존재하지 않았음을 증명하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 비밀유지계약의무의 당사자가 이를 주장·증명하는 것이 보다 용이하다. 따라서 특허무효를 주장하는 자에게 증명책임이 있다는 견해를 따르더라도 증거와의 거리 및 공평의 원칙상 상대방(특허권자)이 비밀유지계약이 존재하였음을 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 특허무효를 주장하는 자에게 비밀유지의무가 없었음을 증명할 책임이 현실화 된다고 봄이 타당해 보인다.

## 3) 비밀유지계약의 위반의 경우

비밀유지의무가 있는 자가 그 의무를 위반하여 현실적으로 공개해버린 경우 그 기술이 공지 등이 되었다고 보아야 하는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 통설은 기술이 공지 등이 되어버린 이상 공개된 사실상의 효과는 되돌릴 수 없으므로 비밀유지의무의 소멸 여부와 무관하게 그 때부터는 공지 등이 되었다고 보고 있다.<sup>24)</sup> 다만, 경우에 따라서 특허법 제30조에서 정한 의사에 반한 공지에 해당하여 신규성이 인정될 수도 있을 것이다.

## 4) 비밀유지의무의 소멸 여부

### 가) 기한의 경과

비밀유지계약에 명시적인 기간이 정해져 있는 이상 그 기간 안에는 비밀유지의무가 소멸된다고

20) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 228-229.

21) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 229, 박태일, 앞의 논문, 77.

22) 특허법원 2017. 4. 28. 선고 2016허9103 참조(확정).

23) 심준보, 앞의 논문, 24.

24) 정상조·박성수, 앞의 책, 319. 심준보, 앞의 논문, 23. 박태일, 앞의 논문 76-77.

보기는 어려울 것이다. 다만, 비밀유지의무는 명시적인 계약이 없이 상관습에 의해서도 인정될 수 있으므로 명시된 기간이 경과하더라도 경우에 따라서는 여전히 존재하는 경우도 있을 수 있다. 그리고 비밀유지계약에 명시적인 기간이 따로 정해져 있지 않은 경우에는 당사자의 의사, 비밀유지의 필요성, 비밀로 유지하려고 하는 구체적인 노력 등의 여러 가지 사정을 고려하여 판단할 수밖에 없을 것이다.

#### 나) 계약의 해제

발명의 내용을 알게 된 자가 비밀유지의무를 부담하고 있다가 이후 비밀유지의무가 해제되는 경우 그때부터는 공지된 발명이 될 수 있고, 그 사람이 발명을 실시하게 되면 공연히 실시된 발명이 될 수 있다.<sup>25)</sup> 그러나 비밀유지의무를 포함하고 있는 계약이 해제되었다고 하여 곧바로 비밀유지의무가 해제되었다고는 보기 어렵다. 왜냐하면 사안에 따라 비밀유지의무를 포함하고 있는 도급 또는 고용 등의 계약이 해제되었다고 하더라도 그 계약의 당사자는 여전히 상관습상의 비밀유지의무를 가진다고 볼 여지도 있기 때문이다.<sup>26)</sup>

#### 마. 대상판결의 검토

1) 대상판결은 이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사 직원이나 그 지인 및 ‘클럽 말리부’ 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 판시하고 있는바, 여기서 공지란 (광의의) 공지를 뜻하는 것으로 보인다. 이외에 대상판결은 구체적인 공지의 태양이 무엇인지, 이 사건 비밀유지약정과 관계가 어떻게 되는지에 대해서는 별도로 판사하고 있지는 않는데, 이는 공지 등의 여부에 대해서는 당사자 사이에 명시적으로 다투고 있지 않기 때문인 것으로 보인다.

2) 이하에서는 대상판결에서의 공지의 의미에 대해 보다 세밀하게 분석해보기로 한다. 원고와 소외 회사 사이의 이 사건 금형제작계약에는 이 사건 비밀유지약정을 포함하고 있다. 따라서 원고가 소외 회사에게 금형 등을 제공하였다고 하여 이를 공지 등이 되었다고 볼 수는 없다. 그러나 사안에서는 이 사건 비밀유지약정에도 불구하고 소외 회사의 직원에 의하여 선행발명 1이 공개되었고, 소외 회사와 클럽 말리부의 클럽장 A를 거친 후 위 클럽의 회원들에 의하여 선행발명 2 내지 4가 공개되었다. 또한 이 사건 특허발명은 사출성형에 의해 형성되는 ‘자동차 번호판 장착용 플레이트’에 관한 것으로서 대상판결이 지적하고 있는 바와 같이 그 실시제품은 차량 외부에 장착하는 것이고 그 구조도 비교적 단조로워 차량에 장착된 외관만으로도 그 발명의 내용을 직관적으로 이해할 수 있다. 따라서 선행발명들과 같이 외형만 공개되었다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 기술적으로 이해할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 것이다. 결국 이 사건 특허발명은 전기통

25) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 229.

26) 특허법원 또한 금형 등 특허공유계약서에 비밀유지의무에 관한 규정이 포함되어 있는데, 위 공유계약이 해지된 사안에서 당사자 사이에 특허공유계약이 해지되었다고 하더라도 해지 즉시 비밀유지의무가 소멸되었다고 보기 어렵다고 판시한 바 있다[특허법원 2021. 1. 7. 2020허1847(심불확정)].

신회선을 통하여 그 출원 전에 공지되었다고 할 것이다.

### 3. 의사에 반한 공지

#### 가. 공지예외 제도의 의의

특허법 제29조 제1항에서 정한 신규성 상실의 원칙을 고수할 경우에는 발명의 공개를 통하여 산업발전을 도모하려는 특허제도의 취지와 불일치하게 되고, 발명자가 공개한 자기 발명에 의하여 특허를 받지 못하는 가혹한 경우가 있으므로 특허법은 제30조에서 공지예외 제도에 관하여 규정하고 있다.<sup>27)</sup> 즉, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 ① 자기 공지에 의하여 그 발명이 공지 등이 된 경우(제1호)<sup>28)</sup>, 또는 ② 의사에 반한 공지에 의하여 그 발명이 공지 등이 된 경우(제2호) 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 신규성을 상실하지 않는 것으로 본다. 여기서 신규성 상실 예외규정은 신규성을 상실한 출원발명을 일정 조건하에서 신규성 있는 발명으로 본다는 것이지, 그 출원인이 신규성을 상실한 때로 소급되는 것은 아니다.<sup>29)</sup> 대상판결에서는 의사에 반한 공지가 주된 쟁점이 되었으므로 이 하에서는 이에 대해 살펴보기로 한다.

#### 나. 의사에 반한 공지의 의의

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다.<sup>30)</sup> 위 규정은 발명자 등 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원을 하기 전까지 그 발명을 비밀로 유지하려고 하였음에도 불구하고 그 의사에 반하여 공지가 된 경우를 구제하려는 것으로서 헐박, 사기 또는 스파이 행위 등에 의한 공지가 대표적이다.<sup>31)</sup>

#### 다. 의사에 반한 공지인지 여부에 대한 판단기준

의사에 반한 공지인지 여부는 공지시점을 기준으로 하여 권리자 내지 그 승계인의 진정한 의사를 참작하여 판단할 것이다. 그러나 권리자 내지 그 승계인은 소송에 이르러서는 통상 진정한 의

---

27) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 235-236.

28) 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

29) 정상조·박성수, 앞의 책, 443.

30) 대법원 1985. 10. 8. 선고 85후15 판결 등 참조.

31) 정상조·박성수, 앞의 책, 443.

사에 반하여 공지되었다고 주장할 것이므로, 이는 공지시점 전후의 권리자의 일련의 행위, 권리자가 비밀로 유지하려고 했던 노력의 정도, 상관습 등을 종합하여 객관적으로 권리자의 의사를 추단하는 수밖에 없을 것이다.

출원인의 부주의 또는 착오에 의한 공개는 의사에 반한 공개가 아니라고 보는 것이 통설(부정설)이다.<sup>32)</sup> 다만, 이에 대하여 발명자가 특정의 사실을 알았다면 공표하지 않았을 것이므로 의사에 반하는 경우에 해당한다고 보는 견해(긍정설)와 오해, 오인의 경우에는 그 동기나 결과가 기대에 반한다 하더라도 공표할 의사는 충분히 있었다 할 것이므로 의사에 반한 공지로 볼 수 없지만, 착오, 부주의의 경우에는 부주의의 정도를 불문하고 발명자의 의사에 반하는 것이 명백한 한 의사에 반한 공지로 해석해야 한다는 견해(절충설)도 있다. 살피건대, 오인, 착오의 경우에도 권리자가 공표하지 않으려는 내면적 의사가 존재하였다고 보기는 어려운 점, 공지에외규정은 원칙에 대한 예외규정으로서 이를 엄격하고 좁게 해석할 필요성이 있는 점, 더욱이 내심의 의사를 추정하여 공지에외를 인정할 경우 제3자로서는 불측의 손해를 입을 우려가 있는 점 등을 종합하여 고려하면 부정설이 타당해 보인다.

#### 라. 대상 판결의 검토

1) ① 이 사건 비밀유지약정은 이 사건 금형제작 계약서에 포함되었을 뿐 사출도급계약에까지만 미친다고 보기 어려운 점, ② 이 사건 특허발명은 차량에 장착된 외관만으로도 그 발명의 내용을 이해할 수 있어 그 공개에 더욱 특별한 주의와 노력이 필요함에도 원고는 별도의 조치를 취하지 않은 점, ③ 자동차 그릴과 번호판 장착용 플레이트와 같은 상품은 통상 대리점 등의 반응을 보기 위해 시제품을 주문하는 관행이 형성되어 있고, 이 사건 시제품도 이와 같은 시장의 반응을 보기 위해 제작된 것으로 보이는 점, ④ 원고는 소외 회사와 기존 거래관계가 있었고, 원고로서도 700개의 시제품이 단순 ‘금형검수용’ 목적만이 아니라 자동차에 장착되어 시장의 반응을 보기 위한 목적으로도 사용될 것임을 인식하였을 것으로 보이는 점, ⑤ 원고로서도 이 사건 시제품의 홍보나 시장 출시에 대해 소외 회사에게 적극 협조할 충분한 동기가 있었던 것으로 보이는 점을 종합하여 고려한 후 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 소외 회사의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 소외 회사 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 보았다. 그 결과 대상판결은 의사에 반한 공지에 해당하지 않는다고 판단하였다.

2) 소외 회사는 원고에 대해 금형에 대한 비밀유지의무를 지니고 있음은 앞서 본 바와 같다. 통상 금형에 대한 비밀유지의무가 있을 경우 상관습 상 금형으로 인한 금형검수를 위한 사출된 제품에 대해서도 비밀유지의무가 미친다고 볼 여지도 충분하다. 그러나 원고는 금형검수를 위한 통상의 개수를 훨씬 초과한 700개의 시제품을 소외 회사에게 납품하였고, 이는 원고로서도 원고와 소외 회사와의 관계, 거래 관행 등을 고려할 때 이는 시장의 반응을 보기 위한 것임을 충분히 알

32) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 236.

수 있었다고 보인다. 따라서 원고는 시제품의 납품으로 인하여 비밀유지의무 계약의 당사자 아닌 클럽장 A나 클럽 회원들에게 이 사건 시제품들이 제공될 것이라는 점 또한 예측 가능하였다고 보인다. 결국 원고는 소외 회사에게 700개의 이 사건 시제품을 납품할 당시 공표하지 않으려는 내면적 의사가 존재하였다고 보기는 어렵다고 보인다. 따라서 공지시점 전후의 원고의 일련의 행동, 원고가 이 사건 시제품을 비밀로 유지하려고 했던 노력의 정도, 거래관행 등을 종합하여 이 사건 공지가 원고의 의사에 반한 공지라고 볼 수 없다고 본 대상판결은 타당해 보인다.

#### IV. 결론

대상판결은 의사에 반한 공지에 대한 증명책임의 주체를 밝힌 후 이 사건 특허발명이 공지된 경위를 여러 각도에서 살펴본 후 이를 바탕으로 의사에 반한 공지에 해당하지 않는다고 판단하였다.

대상판결은 신규성에 대한 규정인 특허법 제29조 제1항에서 정한 공지의 의미와 공지에외규정인 특허법 제30조 제1항에서 정한 의사에 반한 공지의 의미를 밝히고, 구체적으로 이에 해당하는지 여부를 판단한 사례로서 의의가 있다고 할 것이다.

## 제 6 판 례

## 확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단

[대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2017후2376(병합) 등록무효(특)]

김 관 식\*

## I. 사실의 개요

이 사건에서 X(피심판청구인, 피고, 상고인)는 발명의 명칭을 “환기용 급기 장치”(출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2001. 7. 16. / 2004. 2. 5. / 제419258호)로 하는 발명의 특허권자로 그 청구 범위 제1항은 아래와 같다.

【청구항 1】 건축물 실내에 급기배관을 설치함에 있어서(이하 ‘구성요소 1’), 외부 급기부와 연결되는 내부 급기배관이 건축물 바닥면 상에 설치되는 난방배관의 폐열을 열교환으로 회수, 이용할 수 있도록 상기 난방배관의 하면에 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 환기용 급기 시스템(이하 ‘구성요소 2’)

이에 대하여 Y(심판청구인, 원고, 피상고인)는 이 사건 특허발명의 출원시보다 이른 때인 2001. 4. 24. 특허출원되어 이 사건 특허발명의 출원일 이후인 2002. 11. 1. 공개된 공개특허공보 특 2002-82947호에 기재된 ‘실내의 쾌적환경 조성 및 제어시스템’에 관한 발명을 비교대상발명 1로 들면서 이 사건 특허는 특허법 제29조 제3항 소정의 이른바 ‘확대된 선출원’ 규정에 위반되어 무효로 되어야 한다고 주장하면서 특허무효심판을 청구하였다.<sup>1)</sup>

이 사건 특허발명과 비교대상발명 1은 건물의 급기배관을 난방배관에 근접하는 위치에 설치하여 난방배관의 열을 이용하여 급기배관으로 공급되는 공기의 온도를 다소 증가시키는 점에서는 공통인데, 비교대상발명에는 공급되는 공기를 냉각 또는 가열하는 장치가 추가적으로 구비되어 있으나 이 사건 특허발명에는 공기의 냉각·가열 장치가 기재되어 있지 않는 점에서 차이가 있다. 또한 급기배관과 난방배관 배치의 상호 관계의 점에서, 비교대상발명 1의 [발명의 구성 및 작용]란에는 ‘바닥(130)에 매설된 난방호스(170)로 인해 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관(100)에 전달되므로 충분히 가열된 신선한 공기가 실내로 공급’된다는 기재가 있고, 급기배관이 난방배관의 ‘측면’

\* 한남대학교 법학과 교수.

1) 이외에도 진보성 부정 등을 주장하였다.

위치에 배치되어 있는 도면이 개시되어 있는데 반하여, 이 사건 특허발명에서는 급기배관이 난방 배관의 ‘하부’에 위치하고 있는 점에서 차이가 있다.

특허심판원(2016당803, 2016당2909(병합))에서는 2017. 2. 10. 이 사건 특허발명은 비교대상 발명 1과 그 기술 분야가 동일하나, 그 목적에 특이성이 있고 그 구성 및 작용효과도 동일하거나 실질적으로 동일하다고 볼 수 없으므로 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항의 규정을 위배한 것이라고 할 수 없다는 점 등을 들어 무효심판청구를 기각하였고,<sup>2)</sup> 이에 대하여 Y는 심결 취소의 소를 제기하였다.

특허법원(2017허1786, 1892(병합))에서는 2017. 9. 22. 건축물 실내에 설치되는 급기배관에 관한 ‘구성요소 1’은 차이가 없고, ‘구성요소 2’는 외부 급기부와 연결되는 내부 급기배관(실내 측 공기배관)이 건축물 바닥면상에 설치되는 난방배관(난방호스)의 폐열을 열교환으로 회수, 이용하는 점에서 같고, 다만 ‘선행발명 1’<sup>3)</sup>에서는 에어히터를 추가로 구비하고 있는 점에서 차이가 있고(차이점 1), 선행발명 1에서는 공개배관과 난방호스의 상대적인 위치가 명확하게 특정되어 있지 않지만 명세서의 [도 2]에서 공개배관이 난방호스의 사이에 배치되어 있는 점에서 차이가 있다(차이점 2)고 전제한 후,<sup>4)</sup>

‘차이점 1’에 대해서는, 공기 조화를 위하여 에어히터와 같은 가열장치를 이용하는 것은 주지관용의 기술에 해당하는 것으로 통상의 기술자가 임의로 선택하여 적용할 수 있는 사항에 불과하고, 이러한 주지관용기술을 단순 삭제한 이 사건 특허발명에 새로운 효과가 발생한다고 보기 어렵다고 판단하였다.

‘차이점 2’에 대해서는, 난방배관(난방호스)이 매설된 실내 바닥에 급기배관(공기배관)을 함께 매설하여, 외부 공기가 가열 또는 냉각된 상태로 실내에 공급되어 열손실을 줄이고자 하는 기술적 사상의 핵심에 차이가 없고,<sup>5)</sup> 선행발명의 기재 등 제반 사정을 고려하면, 난방호스의 측면 또는 하면에 공기배관이 위치하는 구조가 선행발명 1에 ‘내재되어 있다’고 판단하였다.<sup>6)</sup>

또한 선행발명 1에는 바닥에 매설된 난방호스로 인해 난방열이 콘크리트를 통해 공개배관에 전달된다는 기재가 있는데, 이러한 열전달은 공기배관이 난방호스의 아래가 아닌 좌우측에 설치된다고 해서 열전달의 작용효과에 아무런 차이가 없다는 것 역시 기술상식에 속하고,<sup>7)</sup> 선행발명 1에는 공기배관이 난방호스의 측면 또는 하면에 설치되는 구조가 내재되어 있고, 이를 이 사건 특허발명과 같이 난방호스의 하면으로만 변경하는 것은 통상의 기술자가 통상 채택할 수 있는 정도의 미세

2) 특허심판원에서는 비교대상발명 2 내지 5에 의하여 진보성이 부정되는지 여부와 관련하여 결국 이를 부정하였다. 진보성이 부정되는지 여부는 그 후의 소송절차에서 다투어지지 아니하였다.

3) ‘선행발명 1’은 심결의 ‘비교대상발명 1’에 해당한다. 이하에서는 단순히 ‘선행발명’, ‘비교대상발명’이라고도 한다.

4) 이 사건 특허법원 판결서 11면.

5) 위 판결서, 13면.

6) 위 판결서, 14면.

7) 위 판결서, 16면.

한 변경에 불과하고 그로 인한 작용 효과의 차이도 없다고 판단하였다.<sup>8)</sup> 결국 확대된 선출원 규정 위반의 특허무효사유를 들면서 이와 달리 판단한 심결을 취소하였다.

이에 X는 상고하였다.

## II. 판 시

파기환송.

“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 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).”

## III. 해 설

### 1. 확대된 선출원에서 발명의 동일성

특허출원된 발명이 이보다 먼저 특허출원되어 특허출원된 발명의 출원일 이후에 공개된 명세서, 도면 등에 기재된 발명과 동일한 경우에는 특허받을 수 없고, 이를 통상적으로는 청구범위에 한하여 인정되는 선출원의 지위가 명세서, 도면 등으로 확대되어 적용된다는 점에 기초하여, 강학상 확대된 선출원 규정이라고 한다.<sup>9)</sup>

이와 동일한 취지의 규정은 제외국에서도 찾아 볼 수 있다.

특히 미국에서는 이른바 Milburn Doctrine에 의하여, 출원된 발명의 내용이 선출원된 특허명

8) 위 판결서.

9) 또한, 이를 ‘준공지’ 또는 ‘공지의 의제’로 지칭하는 경우도 있다. 中山信弘, 特許法 第四版, 弘文堂, 2019, 138頁. 다만 확대된 선출원 규정의 적용시에 선출원 명세서에 기재된 내용을 진보성 판단을 위한 선행문헌으로 사용하지 않는 우리나라(및 일본)의 사정을 감안하면, 적어도 현재의 시점에서는 이러한 명칭의 사용이 타당하다고 보기 힘들다.

세서에 기재되어 있는 경우에, 공개되지 아니한 출원서를 선행기술(prior art)로 활용할 수 있고 이를 기초로 출원된 발명의 신규성뿐만 아니라 진보성(non-obviousness) 판단도 할 수 있음이 확립되어 있다.<sup>10)</sup> 이와 같이 아직 공개되지 아니한 특허출원 명세서를 공개된 특허출원 명세서 등과 마찬가지로 이를 근거로 출원 발명의 진보성을 부정할 수 있는 선행기술 문헌으로 사용할 수 있다는 점에 대한 논리적 근거로는, 출원된 명세서가 특허심사를 거쳐 공개되는지의 여부는 특허청 심사관에 의한 심사 절차의 장단이라는 우연한 절차에 의한 것에 불과하고, 이러한 우연한 장단에 의한 출원된 발명이 공개된 선행기술의 지위를 가지는지 여부가 결정되는 것은 불합리하다는 점을 들고 있다.<sup>11)</sup>

이로 인하여 미국에서는 아직 등록되거나 출원공개되지 아니한 특허출원서에 기재된 발명도, 이미 공개된 특허출원서와 동일하게 진보성 판단을 위한 선행기술의 지위를 가지므로<sup>12)</sup> 이에 따라서 미국의 경우에는 우리나라의 확대된 선출원 규정에 대응하는 종전(Pre-AIA)의 제102조(e)항 또는 현행(AIA)의 제102조(a)(2)항의 적용시, 신규성 여부 판단뿐만 아니라 진보성 판단도 아울러 하게 된다. 따라서 출원된 발명이 아직 공개되지 아니한 타 특허출원서에 기재된 발명과 동일한 경우뿐만 아니라 이로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 경우에도 여전히 특허받지 못하게 된다.

우리나라에서 특허법 제29조 제3항 소정의 규정은, 선출원에 관한 36조와 달리 신규성에 관한 제29조에 규정되어 있음에도 ‘확대된 신규성’ 등이 아닌 ‘확대된 선출원’으로 불리는 것이 일반적이는데, 이는 선출원의 지위가 종전의 청구범위로부터 명세서와 도면으로 확장되어 적용된다는 견해를 반영한 것으로 볼 수 있다. 한편 특허법 제29조 제2항의 이른바 진보성 판단을 위한 선행발명으로는 특허법 제29조 제1항 각호에 기재된 발명만을 그 기초로 할 수 있을 뿐으로 특허법 제29조 제3항에 기재된 발명은 기초로 하고 있지 아니하므로, 확대된 선출원 규정의 적용시는 기본적으로 발명의 동일성 여부 판단이 문제로 될 뿐으로 진보성 판단은 이루어질 수 없게 된다. 이러한 점은 미국의 경우와 큰 차이점이다.

확대된 선출원 규정의 적용시 출원발명과 선출원발명의 동일성 여부의 판단기준으로, 기술적 구성의 차이가 있더라도 그 차이가 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양

10) 김관식, “발명의 동일성 판단 기준 -선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 비교를 중심으로-”, 창작과 권리 제69호, 세창출판사, 2012, 31면.

11) Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 46 S.Ct. 324, 70 L.Ed. 651 (1926).

12) 종전(pre-AIA) 미국 특허법 제102조(e), 현행(AIA) 미국 특허법 제102조(a)(2) 및 미국 특허법 제103조 “A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.” 참조.

고안은 서로 동일하다는 취지의 대법원 판결<sup>13)</sup> 이후 다수의 사건에서 동일한 취지로 판시한 바 있다.<sup>14)</sup> 종래의 판결 중에는 동일성 여부 판단기준을 진보성의 판단과 유사한 기준으로 적용한 것으로 보이는 판결도 있었고,<sup>15)</sup> 이는 미국에서의 Milburn Doctrine의 적용과 그 결과의 면에서 유사하게 되는 것으로 볼 수 있다.

그러나 그 후 대법원에서 확대된 선출원의 적용시 발명의 동일성 판단은 진보성의 판단과는 명확하게 구분되는 것으로 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있더라도 효과의 차이가 발생한다면 동일한 발명이 아니라는 취지로 판시한 바가 있고,<sup>16)</sup> 이로써 확대된 선출원 규정의 적용시 발명의 동일성의 범위는 신규성 판단시보다 완화되어 넓게 인정될 수 있다 하더라도 진보성 판단에 비해서는 엄격하여 상대적으로 좁은 범위로 인정된다는 점이 명확하게 되었다.

확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단 기준을 신규성 판단기준과 비교할 때, 실질적 동일성의 관점에서 서로 동일하다고 볼 수 있다는 견해도 있다.<sup>17)</sup> 그런데 신규성의 판단은 기본적으로 발명의 구성의 차이 유무에 기초하여야 하고 그 구성에 차이가 있다면 일단 그 신규성을 인정하고 진보성 유무의 판단으로 나아가는 것이 바람직할 것으로 신규성 판단시의 동일성 개념을 확장할 실익이 크지 않다는 점을 고려하면, 확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단 기준이 신규성 판단시의 그것과 반드시 동일하여야 할 필요는 없어 보인다.

확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단기준을 선출원주의 적용시의 판단기준과 비교하여 보면, 이는 서로 동일하지 않다고 보는 것이 일반적인 견해로 보인다.<sup>18)</sup> 이에 대해서는 비판적 견해도 있는데, 그 논거로는 선출원주의와 확대된 선출원주의가 기본적으로 선출원 발명의 후원 배제라는 동일한 취지에 기반하는 규정이므로 그 판단기준을 달리 할 수 없다거나, 그 기준을 상이하게 하면 확대된 선출원주의의 도입 취지 중의 하나인 선출원 청구범위의 확정 전에 후출원 심사를 가능하게 한다는 입법 취지가 몰각된다는 점을 들고 있다.<sup>19)</sup>

한편 선출원주의 적용시의 동일성 판단은 특허가 부여되는 청구범위를 기준으로 판단하는 것이고 확대된 선출원주의 적용시의 판단은 명세서, 도면 등에 기재된 발명을 기준으로 판단하는 것이고 이러한 발명에 대해서는 기본적으로 특허권이 부여되지 않는 점<sup>20)</sup>에서 차이가 있으므로, 권리 범위가 근접하게 되는 복수 특허권의 상호 저촉을 방지한다는 측면에서 선출원주의 적용시 인용발명에 대하여 발명의 동일성이 인정되는 범위를 확대된 선출원주의 적용시에 비하여 상대적으로 폭

13) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결.

14) 김관식, 앞의 논문, 18면.

15) 특허법원 2002. 5. 24. 선고 2001허3477(확정); 김관식, 위 논문, 18-21면.

16) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결; 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결 등.

17) 예를 들어, 조영선, 특허법 3.0 제7판, 박영사, 2021, 118면. 다만 이곳에서는 신규성의 판단기준으로 확대된 선출원에 관한 판례를 들면서 확대된 선출원과 신규성은 그 취지가 유사함을 들고 있다.

18) 김관식, 위 논문 26면.

19) 김관식, 위 논문 28-29면.

20) 물론 명세서 중의 청구범위에 기재된 발명을 근거로 확대된 선출원 규정의 적용도 가능하나, 이때에는 선출원주의 규정의 적용이 가능하므로 실익이 없다.

넓게 적용하는 실익이 있다고 볼 여지가 있다. 다만 이러한 실익은 선출원주의 적용시, 선출원 발명을 인용발명으로 활용할 수 있도록 하여 신규성 판단에서 나아가서 진보성 판단을 하는 것에 의해서도 동일하게 달성할 수 있다.

## 2. 이 사건에서 판단의 비교

이 사건에서는 확대된 선출원주의 위반 여부라는 동일한 쟁점에 대하여, 특허심판원, 특허법원에서 그 결론이 상이하여 그 귀추가 주목되는데, 결국 대법원에서는 특허발명과 선출원 특허명세서에 기재된 발명은 확대된 선출원주의 하에서 동일하다고 할 수 없다고 판단하여 특허법원 판결을 파기하였다.

특허법원에서는 선행발명에서 급기배관이 난방배관의 하부에 위치한다는 명시적 기재가 없다는 점은 인정하였지만, 선행발명의 도면에서 급기배관이 난방배관의 측면에 기재되어 있다는 점과 열이 고온에서 저온으로 열절단된다는 것은 기술상식이라는 점을 전제로, 급기배관이 난방배관의 하부에 위치하더라도 그 효과에 있어 차이가 없을 것이라는 점을 들어 결국 이 사건 특허발명이 선행발명과 동일하다고 인정하였다.

난방배관의 열이 이를 둘러싸고 있는 콘크리트 혹은 모르타르를 통하여 전도현상에 의하여 전달될 때에는 그 열이 방사상으로 전달되어 급기배관과 난방배관의 상대적인 위치에 따른 급기배관의 열흡수에 있어서는 차이가 거의 없을 가능성도 있다. 하지만 난방배관에서 전도현상에 의하여 전달되는 열 중에서 상부방향 및 측방향으로 전달되는 열은 결국 건물 내부의 난방에 활용될 것이므로 손실로 보기는 힘들 것인데, 하부 방향으로 전달되는 열은 난방에 활용되지 않고 손실로 될 가능성이 높으므로, 급기배관을 난방배관의 하부에 설치하는 것은, 난방배관으로 공급되는 열 중에서 난방에 활용되지 못하고 주로 손실되는 하부 방향으로 전도되는 열을 흡수하여 결과적으로 전체적인 열 손실을 줄일 수 있다는 차이점이 발생할 것으로 예상할 수 있다. 이와 같은 효과의 차이점을 인정한다면 이 사건 특허발명과 선행발명을 동일한 발명으로 보기는 어려울 것이다.<sup>21)</sup>

내재적 개시와 관련하여, 선행발명에 동일한 구성이나 속성이 명시적으로 개시되어 있지 않더라도 선행발명에 이러한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 ‘내재된’ 구성 또는 속성으로 볼 수 있고 따라서 특허발명의 신규성이 부정될 수 있다. 하지만 내재적 개시로 되기 위해서는 선행발명에 개시된 물건이 이러한 구성 또는 속성을 가질 수 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 부족하고, 선행발명의 개시에서 ‘필연적’으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 비로소 내재적 개시로 인정될 수 있다는 최근 대법원 판례의 태도<sup>22)</sup>에 비추어 보

21) 이 사건 특허법원 판결서, 17면에서는 비록 “열손실 감소에 차이가 있다고 할 수 없다”는 전제 하에서의 판단이지만, 효과의 면에서 “양 발명은 에너지 절감 효과에서 현저한 차이가 존재한다고 할 수 없다.”고 하여 마치 진보성 판단을 하고 있는 것으로 보이는 듯한 표현도 있다.

22) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결.

면, 이 사건 선행발명에서 급기배관이 난방배관의 하부에 위치한다는 명시적 개시가 없고, 이러한 배치의 가능성에 불과하다고 볼 수 있는 선행발명의 기재로부터 급기배관이 난방배관의 하부에 필연적으로 위치한다고 볼 수는 없으므로, 결국 선행발명에 급기배관이 난방배관의 하부에 배치되는 구성이 내재적으로 개시되어 있다고 보기는 힘들 것이다.

또한 급기배관의 위치가 난방배관에 근접한 위치에 배치되는 선행발명에 비하여 그 위치를 난방배관의 하부로 한정하는 것은 일종의 선택발명 또는 하위개념 발명으로 볼 수 있을 것인데, 이러한 선택발명 또는 하위개념 발명은 선택의 대상이 되는 발명 또는 상위개념 발명에 대한 진보성 판단의 대상은 될 수 있지만 원칙적으로 선택의 대상이 되는 발명 또는 상위개념 발명과 동일한 발명으로 볼 수는 없을 것이라는 점을 상기하면, 이 사건 특허발명을 선행발명과 동일한 발명으로 보기는 힘들다.

대법원에서는 급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때, 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다는 불만한 자료가 없다고 판단하고, 난방배관의 열손실은 대체로 하부 방향으로 일어난다는 점을 전제로 급기배관을 난방배관의 하부에 설치하여 열손실을 줄일 수 있다고 한 후, 이러한 점을 선행발명에서 볼 수 없는 새로운 효과로 인정하여, 결국 이 사건 특허발명은 선행발명에 개시된 발명과 동일하다고 할 수 없다고 판단하였다.<sup>23)</sup>

### 3. 이 사건 판결의 의의

대법원에서는 확대된 선출원 규정의 적용시 발명의 동일성 여부 판단 기준으로 구성의 차이가 주지관용기술의 적용에 불과하고 이로 인하여 효과의 차이가 없는 경우라면 발명이 동일하다고 인정할 수 있지만, 구성의 차이로 인한 효과의 차이가 발생한다면 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 차이에 불과하다고 하더라도 발명의 동일성을 인정할 수 없다고 판단하고 있다. 특히 확대된 선출원 적용시 발명의 동일성 판단기준은 구성의 차이가 있는 경우, 차이나는 구성 및 이에 따른 효과의 차이를 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정될 수 있다 하더라도 확대된 선출원 규정의 적용시에 발명의 동일성은 부정된다는 점에서, 확대된 선출원 적용시의 발명의 동일성 판단기준이 진보성 판단 기준과는 차이가 있다는 기존의 판단기준을 재확인하고 있다는 점에 대상 판결의 의의를 둘 수 있다.

23) 이 사건 대법원 판결서, 3면.

제 7 판례

## 선택발명의 진보성 및 명세서 기재요건

- 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 -

좌 승 관\*

### I. 들어가며

선택발명이란, 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.

선택발명이라는 개념은 특허법에 존재하지 않지만, 현행 특허제도에 있어서 선택발명에 특허성을 인정하는 것은 확립되어 있다. 이와 같이 선택발명에 특허권을 부여하는 이유는, 선행발명의 개시를 넓게 하여 발명 활동을 장려하는 것과 함께 당해 선행발명을 기재한 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하고자 함에 있는 것인데, 이는 산업발달을 목적으로 하는 특허법의 정신에 합치되기 때문이다.<sup>1)</sup>

그간 대법원 판례에 따른 선택발명의 진보성 판단기준은 다른 일반적인 발명의 진보성 판단기준보다 엄격한 기준을 제시하였다. 이는 선택발명을 일반적인 발명과 달리 특별하게 취급해야 하고 명세서 기재요건에 대해서도 일반적인 발명과 달리 취급해야 하는 것인지에 대한 논란을 야기하였다. 이러한 상황에서 대상판결은 선택발명을 특수한 발명으로 인식함에 따른 위와 같은 논란에 종지부를 찍는 의미 있는 판결로 보인다.

따라서 이 글에서는 대상판결이 주는 영향을 진보성 및 명세서 기재요건을 중심으로 검토하되, 그간 논의가 많았던 선택발명의 진보성보다는 명세서 기재요건에 보다 더 치중하여 살피고자 한다.

\* 특허청 과장

1) 김운호, "선택발명의 명세서 기재요건", 대법원판례해설 74호(2008.7), 법원도서관, 118면.

## II. 사건의 개요

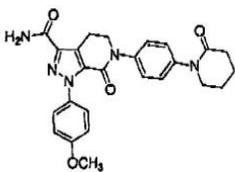
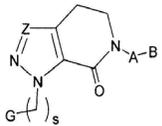
이 사건 특허발명은 「인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체」에 관한 것으로, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’)은 ‘아픽사반<sup>2)</sup> 또는 그의 제약상 허용되는 염’에 관한 것이다.

한편, 선행발명<sup>3)</sup>은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물 등을 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 66개의 질소 함유 헤테로비시클릭 구조를 모핵(母核)으로 갖는 화합물 군이 인자 Xa의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있으며 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각 모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류와 선택 가능한 원자 등을 다양하게 나열하고 있다. 여기서 제시된 화학식은 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물을 포함하게 된다.

피고들은 특허심판원에 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 각 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 각 심판청구를 병합하여 심리한 다음, 2018. 2. 28. “이 사건 특허발명은 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 일부로 하는 선택발명으로서 선행발명의 효과에 비하여 질적인 차이가 없을 뿐만 아니라 양적으로도 현저한 차이가 있다고 볼 수 없으므로 그 진보성이 부정된다.”라는 이유로 이 사건 각 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2018. 2. 28. 결정 2015당 1184 심결).

이에 특허권자인 원고는 특허법원에 소를 제기하였으나, 특허법원은 선택발명이 그 선행발명과 중복발명에 속하는 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하면서 이 사건 특허발명은 그 선행발명과 중복발명에 해당하여 기존의 선택발명 법리가 그대로 적용됨에 따라 효과에 있어서 실질적이거나 양적으로 현저한 차이가 보이지 않는다는 이유로 그 진보성이 부정된다고 하였다(특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결).

특허권자인 상고인은 대법원에 상고하였고, 대법원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다고 판결하면서 원심 파기 환송하였으며(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결), 이후 특허법원도 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다고 판결하였고(특허법원 2021. 8. 19. 선고 2021허2779 판결) 이는 확정되었다.

2)	아픽사반	선행발명
		<p>하기 군으로부터 선택된 화합물 또는 그의 입체 이성질체 또는 제약학적으로 허용되는 그의 염:</p> 

3) 국제공개특허공보 WO 제00/39131호(발명의 명칭: 인자 Xa 억제제로서의 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물(Nitrogen Containing Heterobicycles as Factor Xa Inhibitors), 2000. 7. 6. 공개)

### III. 판시

대법원은, ‘선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명’의 진보성을 판단하는 경우에도 발명 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성과 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과를 함께 고려하는 일반적인 발명의 진보성 판단기준이 마찬가지로 적용된다는 취지로 판시하였다. 그리고, 종래 대법원 판결(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등)에 따르면 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명의 발명의 설명<sup>4)</sup>에 선행발명에 비하여 이질적인 효과 또는 양적으로 현저한 효과의 차이가 있음을 명확히 기재해야 하는데, “이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다”고 판시하였다. 나아가, 선택발명의 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 어떻게 고려하는지에 대하여 판시하고 있다. 즉, ‘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 있다’고 하면서 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있고, 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

이러한 기준에 따라 대법원은, 이 사건 제1항 발명은 아픽사반이 선행발명에 개시된 다양한 화합물로부터 도출하기 쉽지 않을 뿐만 아니라, 선행발명에 비해 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과 등에서 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기 어렵다는 취지로 판시하였다. 그럼에도 원심은 구성의 곤란성 여부는 따져보지도 않은 채 선행발명에 비하여 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는 이유만으로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 하였는데, 이는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 하였다.

4) 2014년 개정 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 일부 개정된 것) 제42조에서 ‘발명의 상세한 설명’을 ‘발명의 설명’으로 용어를 변경하는 개정이 있었다. 이러한 이유로 이 글의 많은 부분에서 ‘발명의 상세한 설명’과 ‘발명의 설명’의 표현을 혼용하여 기재해야 하는 상황이어서, 이러한 표현상의 혼동을 없애기 위하여 이 글에서는 이들을 모두 ‘발명의 설명’으로 통일하여 기재하기로 한다.

## IV. 해설

### 1. 선택발명의 진보성 판단기준

#### 가. 대상판결 이전의 판단기준

대상판결 이전의 종래 판례에 따르면, 선택발명의 진보성 판단기준은 다음과 같이 효과의 현저성에 관한 사항 위주로만 제시하고 있고 구성의 곤란성에 관한 사항은 제시하고 있지 않았다.

*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 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.<sup>5)</sup>*

#### 나. 외국의 판단기준

미국, 유럽, 일본은 정도의 차이는 있으나 거의 공통적으로 선택발명의 진보성 판단 시 예상치 못한 효과는 물론이고 상위개념의 크기, 선택할 동기 또는 부정적 교시, 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과의 구조적 유사성 모두 유의미한 진보성 판단근거로 고려된다. 상위개념의 크기는 아무리 그 수가 거의 무한하다 하더라도 그것만으로 구성의 곤란성이 인정되지 않으나, 곤란성을 가늠할 수 있는 하나의 요소이다. 선행발명으로부터 특정 하위개념을 선택할 동기나 혹은 반대로 선택하지 않게 하는 부정적 교시의 유무는 특히 중요한 요소로 작용한다. 한편 구조적 유사성은 효과의 예측 가능성과 특히 긴밀한 관계에 있다. 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물이 후행발명과 구조적으로 유사할수록 후행발명이 유사한 효과를 가질 것을 예측하기 쉬우므로, 진보성이 부정되지 않으려면 후행발명이 갖는 효과의 차이가 더욱 현저하여야 한다. 반면 구조적 유사성에도 불구하고 후행발명이 상반된 효과를 가진다면 오히려 약간의 차이도 예측하기 어려운 것이 되어 진보성이 인정될 수 있을 것이다.<sup>6)</sup>

### 2. 대상판결의 의의 및 고찰

대상판결은 그 이전의 종래 판례와는 달리, 선택발명의 진보성 판단에서도 일반적인 발명의 진

5) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등.

6) 박운정, 선택발명의 진보성 판단기준의 재조명, 사단법인 한국특허법학회 2021 공개세미나(2021), 18~19면.

보성 판단기준이 그대로 적용된다고 한 점에 그 의의가 있다. 그 판시 내용을 보더라도, 원심 또는 대상판결에서 인용한 대법원 판결들에서 언급한 경우를 제외하고는, '선택발명'의 용어를 언급하거나 정의를 내리고 있지 않고, 단지 '선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명'이라고만 설명하고 있을 뿐이다. 어쩌면 대상발명을 선택발명으로 특별히 구분할 필요가 없고 또한 이에 따라 진보성 판단 기준을 따로 제시할 필요가 없다는 의도인지도 모르겠다.

구체적으로, 대상판결은 선택발명에 대해서 구성의 곤란성과 효과의 현저성 모두를 살펴서 진보성을 판단하여야 하고, 그 구체적인 판단은 구성의 곤란성 여부를 중심에 두고 효과를 고려하여 이루어져야 한다는 취지로 판시하고 있다. 즉, 구성의 곤란성이 있는 경우에는 효과의 현저성이 반드시 필요한 것은 아니고, 구성의 곤란성 판단이 애매한 경우 효과의 현저성이 있다면 구성의 곤란성이 있는 것으로 봐야 하는 것으로 이해된다.<sup>7)</sup>

그리고 대상판결은, 그 이전의 판결(대법원 2008후736 판결 등)에 판시된 내용 즉 '선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'라는 내용은, 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지라고 판시하고 있다. 한편, 위 대법원 2008후736 판결은 대법원 2001후2740 판결, 2005후3338 판결 등을 참조하면서 '선택발명의 발명의 설명에 선행발명에 비하여 현저한 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다'라는 취지로 판시하고 있는데, 이 부분은 일반적인 발명의 진보성 판단기준에 포섭되기에는 너무 엄격하다. 이 장면은 일반적인 발명에 적용되는 진보성 판단기준이 선택발명에도 그대로 적용된다는 대상판결의 전체적인 맥락과도 다소 그 결을 달리한다.

그렇다면, 앞으로 선택발명의 진보성 판단에서 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 여전히 대법원 2008후736 판결의 위 기준이 적용된다고 보기에 는 무리가 있어 보이지만, 만약 위 기준이 특정한 사안에서 여전히 의미가 있다고 본다면, 위 기준이 바탕을 두고 있는 종래 판례를 분석하여 선택발명의 명세서 기재요건은 어떠한지에 대하여 살펴볼 필요가 있을 것이다(물론 위 기준이 더 이상 의미가 없다고 하더라도, 이 시점에서 선택발명의 명세서 기재요건에 대하여 검토해 볼 필요는 있을 것이다). 여기서 명세서 기재요건은 특허법 제42조제3항제1호에 따른 '실시가능 요건'을 의미하고, 이하 동일하다.

7) 향후 구성의 곤란성이 인정되는 경우라도 선택발명은 선행발명의 효과와 대비하여 개선된 것 이상의 효과를 보여야 진보성이 인정될 것으로 보인다. 반면, 구성의 곤란성은 인정되나 효과는 선행발명의 효과와 다름없거나 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 그친다면, 사안에 따라 달라질 여지도 없지 않겠지만 통상적으로 이는 단지 상위개념의 구성에서 통상의 기술자가 착안하기 어려운 하위개념의 구성을 단순히 제시한 것에 불과한 것이어서 해당 산업분야의 기술적 진보에 기여했다고 보기 어렵고, 이와 같이 효과의 현저성 없이 단지 기술의 풍부화를 진보성 인정의 근거로 하는 판례(대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결)가 더 이상 적용되지 않는 점을 고려하면 이러한 발명은 진보성이 인정되지 않는다고 봄이 일견 타당해 보인다.

그리고 선택발명의 진보성에 관한 종래 판결에서, 그 판단기준에 명세서 기재요건으로 보이는 내용도 함께 기재되어 있어서 그 내용이 실제로 명세서 기재요건을 의미하는 것으로 이해하기도 하는 것 같다. 이는 선택발명의 명세서 기재요건이 일반적인 발명에 적용되는 명세서 기재요건과 다른 특별한 개념을 가지는 것인지에 대하여 명확한 개념 정립이 되어 있지 않은 점에 기인하므로 이에 대해서도 검토할 필요가 있다.

## V. 선택발명의 명세서 기재요건

대상판결에서 선택발명의 진보성 판단기준은 일반적인 발명의 진보성 판단기준과 별다른 차이가 없다고 하였으므로, 선택발명과 일반적인 발명의 명세서 기재요건도 별다른 차이가 없다고 봄이 타당하다. 다만, 종래 판례에 따르면 선택발명의 진보성 판단기준의 내용에서 선택발명의 명세서 기재요건의 판단기준을 시사 내지 암시하는 것으로 볼 수 있는 부분이 있어서 이 때문에 일반적인 발명과 달리 양 판단기준이 서로 연관된 것이 아닌지 다소 혼란이 있었는데, 이 부분에 대하여 살펴보고 이를 바탕으로 대상판결 이후 현재 기준에서 선택발명의 명세서 기재요건에 관하여 전체적으로 조망하는 것도 의미가 있어 보인다.

### 1. 일반적인 발명의 명세서 기재요건

명세서 기재요건(실시가능 요건)의 판단기준은 '통상의 기술자가 출원 시 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는지 여부'에 있다.<sup>8)</sup> 미국, 일본, 유럽도 모두 명세서 기재요건의 판단기준을 통상의 기술자가 해당 발명을 실시하는 데 과도한 실험이 요구되는지 여부에 큰 비중을 두고 있어서, 우리의 명세서 기재요건은 다른 주요국과 대비하여 그 판단기준에서 별다른 차이가 없다.<sup>9)</sup>

기계, 생활용품 등 효과의 예측 가능성이 높은 기술분야에서는 아무런 실시례 없이도 해당 발명을 실시하는데 아무런 문제가 없는 경우가 많은 반면, 화학, 생명공학, 의약 등 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 기술분야에서는 실시례를 통해서만 해당 발명의 효과 등을 확인하고 그 기술적 의의를 파악할 수 있는 경우가 많고 그러한 구체적인 기재가 있어야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 실시가능 요건도 충족한 것으로 본다. 그렇다고 하더라도 효과의 예측 가능성이 현저히 낮은 기술분야라고 해서 그 기술분야의 모든 출원발명의 명세서에 실시례를 반드시 기재하도록 요구하고 있는 것으로 보이지 않는다. 같은 이치로 효과의 예측 가능성이 높은 기

8) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등.

9) 좌승관, 특허법상 명세서의 기재요건에 관한 연구, 충남대학교 박사논문, 2020, 176~177면.

술분야라고 해서 그 기술분야의 모든 출원발명의 명세서에 실시례를 기재할 필요가 없다는 것도 아니고, 사안별로 면밀하게 살펴야 함이 타당하다.

## 2. 선택발명의 명세서 기재요건

선택발명의 명세서 기재요건에 관하여 미국, 일본, 유럽은 특별한 판단기준을 제시하고 있지 않은 것으로 보이고, 우리는 아래와 같이 학설, 판례가 형성되어 있다.

### 가. 학설

선택발명의 명세서 기재요건에 관한 학설은 다음과 같이 정리될 수 있을 것 같다.<sup>10)11)</sup>

#### 1) 정량적 기재를 요구하는 견해

선택발명의 발명자는, 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 기재하고, 동질이면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 통상의 기술자가 알 수 있도록 해야 한다는 입장이다.<sup>12)</sup> 이러한 입장의 논거는, 동질의 효과의 현저한 차이는 정량적 차이를 의미하므로 정량적 기재가 있어야 비로소 양 발명의 효과를 대비하여 선택발명이 선행발명에 비하여 현저히 우수하다는 점을 명확하게 알 수 있다는 것이다.

#### 2) 정성적 기재로 충분하다는 견해

명세서 중에 발명자가 인식한 효과의 기재가 있으면 충분하고 효과의 현저함은 추후의 실험자료로 입증 가능하다는 입장이다. 우리 특허법은 미국 등 다른 나라의 제도와는 달리 출원인에게 선행기술 개시의무를 엄격하게 지우고 있지 않으므로, 발명자가 출원 당시에 출원발명이 선택발명에 해당하는지 여부를 알기 어려울 뿐만 아니라 이를 요구할 근거가 없고, 선택발명에 해당하는지 여부는 사후에 발명의 진보성 등을 판단하는 단계에서 선행발명과의 대비를 통해 밝혀지는 경우가 많다. 따라서 최초 출원 당시에 선택발명으로서의 현저한 효과까지 발명의 설명에 기재할 것을 요구하는 것은 발명자에게 너무 많은 부담을 주어 가혹하다는 것을 논거로 한다.<sup>13)</sup>

#### 3) 절충설

선행발명의 발명자와 선택발명의 발명자가 동일인이거나 선택발명의 명세서에 그 선택발명이

---

10) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303 판결.

11) 강경태, “選擇發明의 諸問題”, 사법논집 제46집, 법원도서관(2008), 20~22면.

12) 권영모, “선택발명의 명세서 기재요건”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원(2008), 240면.

13) 강기중, “가. 선택발명에서의 진보성 판단 방법 나. 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 적법 여부(소극)”, 판례해설(45), 466면.

선행발명을 전제로 하고 있는 사정이 나타나 있는 경우에는 선행발명과 구체적 대비자료와 같은 정량적 기재가 필요하다. 하지만, 명세서에 해당 선행기술을 종래기술로 기재하고 있지 아니하고 명세서 기재를 전체적으로 살펴봐도 선택발명을 출원인이 인지하였다고 보기 어려운 경우에는, 선택발명의 기술적 사상이 아닌 일반적인 발명의 기술적 사상에 의해 출원한 것이므로, 출원인은 자신이 완성한 발명의 범위 내에서 제3자가 이해하고 반복·재현할 수 있을 정도로 명세서에 기재하면 족하며, 선택발명으로서의 명세서 기재요건까지 갖추어야 하는 것은 아니라는 입장이다.<sup>14)15)</sup>

## 나. 종래 판례 분석

선택발명에서 명세서 기재요건을 제시하거나 암시하는 것으로 보이는 대법원 판결로는 ① 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결과 ② 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결이 있다. 이 중 선택발명의 명세서 기재요건을 정면으로 다룬 대법원 판결은 대법원 2005후3338 판결이다.

### ① 대법원 2005후3338 판결

*선택발명의 발명의 설명에 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.*

본 판결은, 그 원심판결에서<sup>16)</sup> 자신의 발명이 선택발명에 해당한다는 것을 인식한 경우 명세서에 선택발명의 이질적인 효과를 명시적으로 밝히거나 양적으로 현저한 효과의 차이가 있음을 정량적 기재를 통해 구체적으로 밝혀야만 선택발명으로서의 효과를 적법하게 기재한 것이라고<sup>17)</sup> 본 부분에 대하여는 구체적으로 다루지 않으면서, ‘원심판결이 적어도 하나의 대비결과를 정량적인 수치로 기재할 것을 요구한 것은 적절하지 아니하다.’라고 판시함으로써, 원심판결에서 판시한 보다 강

14) 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 지식재산21 96호, 특허청(2006), 129면.; 조영선, “선택발명의 명세서 상 요구되는 효과의 기재정도”, Law & technology 3호(2005. 11.), 서울대학교 기술과 법센터, 126면.

15) 절충설은, 선택발명의 명세서 기재요건과 일반적인 발명의 명세서 기재요건은 서로 구분되는 것을 전제로 하면서 선택발명의 명세서 기재요건은 선행기술과의 구체적 대비자료를 필요로 하는 정량적 기재가 있어야 한다는 입장을 바탕으로 하고 있다.

16) 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결.

17) 그 이유로, “(가) 선택발명의 본질, (나) 선택발명에 있어 발명의 성립과 진보성 판단의 구별, (다) 출원일 소급 및 특허기간의 부당한 연장 우려, (라) 명세서상 효과를 정량적으로 대비, 기재하는 것의 현실적 가능성, (마) 선택발명 이외의 유형의 발명에 요구되는 효과 기재 정도와의 균형 및 (바) 구 특허법 제8조 제3항과의 조화”를 들고 있다.

화된 선택발명의 명세서 기재요건에서 한 발짝 뒤로 물러선 모습을 보이고 있음을 알 수 있다. 그리고 본 판결의 판시내용 중 ‘통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 한다.’는 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 명세서에 어느 정도의 기재가 있어야 하는지에 대해서는 여전히 논란의 여지를 남겼다. 이에 대하여 대법원 2008후736 판결은 다음과 같이 판시하였다.

## ② 대법원 2008후736 판결

*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 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며(대법원 2001후2740 판결, 2005후3338 판결 등 참조), 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.*

본 판결은, 원심판결이<sup>18)</sup> ‘본 특허발명은<sup>19)</sup> 명세서 기재요건(실시가능 요건)은 충족하나, 일부 청구항들은 신규성이 부정되고 다른 청구항들은 진보성이 부정된다’라고 한 판단사항 중 신규성과 진보성에 대한 부분만 판단하였다.

원심판결은, 명세서 기재요건과 관련하여 선택발명에 있어서 효과의 기재를 엄격하게 요구하는 것은 제3자가 선행발명에 비해 우수한 선택발명의 가치와 의의를 파악할 수 있도록 하기 위함임과 아울러 수치한정 발명이나 의약의 용도발명에서 발명의 설명에 엄격한 효과의 기재를 요구하는 것과의<sup>20)</sup> 균형을 고려한 것이라고 하였다. 여기서 선택발명의 명세서에 ‘특별하고도 현저한 효과’가 명확하게 기재되었는지 여부는, 통상의 기술자가 선행발명과 선택발명을 대비하는 실험을 거치지 아니하고 선행발명과 선택발명의 명세서 기재만을 서로 비교하여, 선택발명이 선행발명에 비하여 ‘특별하고도 현저한 효과’가 있음을 알 수 있을 정도로 명확한지 여부로 판단하여야 한다고 하였다.<sup>21)</sup> 그리고 선택발명의 발명자가 선행발명의 발명자와 동일인이거나 선택발명의 명세서에 그 선택발명이 선행발명을 전제로 하고 있는 사정이 나타나 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별하여 명세서 기재요건을 달리 취급할 필요도 없다고 하였다.

그리고 원심판결은, 선택발명은 선행발명이 미처 인식하지 못한 특별하고도 현저한 효과를 발견한 것에 특허성을 부여한다는 이유로, 선택발명에 있어서의 ‘효과’는 일반적인 발명에서의 효과와

18) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303 판결.

19) 발명의 명칭이 “메틸알파-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-C)티에노피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트의 우선성 광학이성질체, 그 제법 및 그의 약제학적 조성물”인 특허발명(특허 제103094호).

20) 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결, 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등.

21) 명세서 기재요건에 관한 이 개념은 그 대법원 판결에서 진보성 판단기준에 그대로 적용되어 있는 것으로 보인다.

는 달리 발명의 핵심을 이루는 ‘구성’의 성격을 가지는 것이므로,<sup>22)</sup> 효과에 관한 명세서의 기재 정도에 있어서도 일반적인 발명의 효과의 기재 정도로는 부족하고 일반적인 발명에 있어서 ‘구성의 명확한 기재’의 정도로 엄격할 필요가 있다고 하였다.

이에 대하여 본 판결은 명세서 기재요건에 대해서는 판단하지 않고 선택발명의 진보성 판단기준을 설명하면서 ‘선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 질적으로 다른 효과 또는 양적으로 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 이러한 기재가 있다고 하려면 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다’라고 하였다. 이는 앞서 본 대법원 2005후3338 판결의 판시내용 중 ‘통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 한다’라는 명세서 기재요건을 보다 구체화한 것으로 보는 견해도 있다.<sup>23)</sup> 이 견해가 일견 타당한 이유는, 일반적으로 진보성 판단에서 필요한 발명의 효과의 기재 정도는 명세서 기재요건 판단에서 필요한 발명의 효과의 기재 정도보다 덜하므로,<sup>24)</sup> 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 발명의 설명에 필요한 발명의 효과의 기재 정도는 위와 같이 진보성 판단기준에 제시된 발명의 효과의 기재 정도와 같거나 엄격해야 하기 때문이다.

#### 다. 특별한 명세서 기재요건의 필요성 여부

##### 1) 특허법 제42조제3항제2호의 신설에 따른 영향

특허법은 2011. 5. 24. 법률 제10716호(2011. 7. 1. 시행)로 개정되면서 배경기술 기재요건인 특허법 제42조제3항제2호가 신설되어 발명의 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재해야 한다는 점을 명확히 하였고, 2011. 7. 1. 이후의 특허출원에 대하여 발명의 배경이 되는 기술을 기재하지 않은 경우 특허법 제42조제3항제2호 위반의 거절이유에 해당한다. 다만, 이는 무효사유에는 해당하지 않는다.

배경기술 기재요건이 명세서 기재요건으로 도입됨에 따라 선택발명의 인정에도 변화가 생겼다고 볼 수 있다. 선택발명을 출원하는 출원인 입장에서는 자신이 알고 있는 자신의 선행발명 또는 타인 내지 경쟁사의 선행발명을 명세서에 배경기술로 기재해야 되고, 이러한 의무를 간과했을 때

22) 이는 의약용도발명에서 발명의 설명에 해당 발명의 ‘약리효과’를 구체적으로 기재해야 하고, 약리효과는 ‘구성’의 성격을 가지는 것으로 보는 견해와 동일하다.

23) 선택발명의 명세서 기재요건으로 대법원 2009후736 판결에서 보여준 바와 같이 선택발명의 발명의 설명에는 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재요건”, 창작과 권리, 68호(2012년 가을호, 세창출판사, 2012, 19~20, 31면).

24) 명세서(발명의 설명)에 발명의 효과가 정성적으로만 기재된 경우, 진보성 판단시에는 의견서에 출원일 이후 제출된 (정성적 효과에 대한) 추가적 실험 자료 등을 참조할 수 있으나, 명세서 기재요건 판단시에는 의견서에 출원일 이후 제출된 추가적 실험 자료 등은 참조하지 않는다. 만약 보정서에 위 추가적 실험 자료 등을 포함한다면 이는 출원 이후 발명이 완성되는 것이어서 ‘신규사항 추가’에 해당되는 것으로 볼 공산이 크다.

그 선택발명은 거절결정에까지 이르게 된다. 심사관은 그 선택발명에 대한 선행기술을 검색하는 과정에서 또는 제3자로부터 정보제공을 받고서 관련 선행발명의 존재를 파악할 수도 있을 것이다. 한편, 출원인이 거절이유 통지를 받고서 발명의 설명에 배경기술에 관한 설명을 추가하는 보정을 하는 경우 그 보정이 선행기술 문헌명을 단순히 추가하거나 그 문헌의 간략한 요약물 추가하는 경우에는 신규사항 추가로 보지 않으나, 발명의 실시 등에 관한 명세서 기재요건의 미비를 해소하기 위하여 선행기술 문헌의 내용을 추가하거나 또는 출원발명의 이점을 제시하기 위하여 출원발명과 선행기술을 비교하는 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가에 해당될 수 있으므로 주의해야 한다.<sup>25)</sup>

따라서, 출원인이 선행발명의 존재를 인지하고 있다면 출원인 입장에서는 선택발명의 출원시에 자신이 인지하는 선행발명을 명세서에 배경기술로 기재하고 선택발명으로서의 특징적인 구성과 그에 따른 효과를 기재하는 것이 바람직할 것이다. 이 경우 발명이 해결하고자 하는 바(목적)가 선행발명의 효과보다 현저한 효과를 제시하는 것이라면 명세서에 이를 입증하는 구체적인 자료를 기재하여야 명세서 기재요건을 충족하는 것으로 볼 수 있을 것이다.

## 2) 선택발명의 특수성 여부

선택발명의 완성은 일반적인 발명과 마찬가지로 그 출원시에 이루어져 있어야 한다. 선택발명의 인정은 심사단계, 심판단계, 소송단계 등에서 제시된 선행발명에 대해 심사관, 심판관, 법관 등의 판단에 달려있는 것이고, 이는 선택발명의 완성과는 무관하다.

그리고 선택발명으로 인정된다고 하더라도 출원인이 그 출원 당시에 선택발명임을 알고 있었는지와는 상관없이 그 선택발명이 신규성, 진보성이 인정되는지 여부, 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는 일반적인 발명과 마찬가지로 출원 당시의 명세서 또는 이의 보정된 사항을<sup>26)</sup> 기초로 판단하면 그만이다.<sup>27)</sup> 선택발명임을 인식하여 작성된 선택발명의 명세서에는, 선행발명의 효과와 구체적으로 대비하지는 않더라도 선행발명의 효과보다 우수한 효과를 기재할 공산이 크고(경우 1), 그 출원 당시에는 선택발명임을 인식하지 못하였다가 추후에 인식하게 된 선택발명의 명세서에는 선행발명의 효과를 고려하지 못한 상태로 선택발명의 효과를 기재할 것이다(경우 2). 이 두 가지 경

25) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 2019. 3. 18. 개정판, 제4부 4205~4206면.

26) 발명의 효과에 관한 실험데이터 등이 부가된 보정의 경우 매우 조심스럽게 그 보정의 인정여부를 판단해야 한다. 그 보정으로 발명의 질(質)이 바뀌게 되면, 즉 실험데이터 등이 자료의 부가로 인해 당초에는 그렇지 않았던 발명이 그 효과가 현저해지게 되는 경우에는 신규사항 추가 등의 이유로 그 보정이 인정되어서는 안 된다. 이와 같은 이유로, 특허청 심사관에 의한 진보성 부정의 거절이유에 대하여 의견서에서 실험데이터 등을 제시하면서 선택발명으로서의 효과의 현저성을 주장하는 경우에도 실험데이터 등의 자료에 의해 발명의 질(質)이 보완되는 게 아니라 현저한 것으로 바뀌게 된다면 이러한 주장 또한 받아들여지지 않는다. 왜냐하면 이를 인정하게 되면 출원 이후에 발명이 완성되는 것과 다를 이 없기 때문이다.

27) 출원 당시에 선행발명을 인지하고 선택발명이 그에 비해 현저한 효과를 가진다는 사실을 안 출원인이 선택발명의 명세서에다가 고의적으로 그 효과를 제대로 기재하지 않았더라도, 추후 그 선택발명의 특허성을 판단하는 장면에서 그 부실한 효과의 기재로 인해 추후 관련 자료의 제출이 제한될 수도 있는 등 상당히 불리하게 작용될 공산이 크다.

우에 있어서 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 필요한 그 선택발명의 효과에 대한 구체적인 기재가 특별히 달라질 것으로 보이지 않는다. 왜냐하면, 경우 2에서 선행발명의 존재를 인식하지 못하고 선택발명의 명세서를 작성하였다고 하더라도, 경우 1과 비교하여 발명의 효과의 기재에서 다소 정도의 차이는 있을 수 있겠지만 동일한 물질을 대상으로 동일한 방법으로 실험한 이상 그 실체에 대한 실험 결과, 실험 데이터 등은 별다른 차이가 없어야 하기 때문이다. 만약 경우 2에서 선행발명과 동일한 방법으로 실험하지 아니하여 선행발명과 다른 효과를 얻었다면, 그 효과가 선행발명의 효과와 이질적인 것인지 아니면 동질의 효과인데 그 실험 방법에 따라 달라질 수 있는 것이어서 추후 선행발명과 동일한 방법에 의한 실험 자료를 제출하면 되는지를 결정하면 그만이다.

따라서 선택발명은, 예외적으로 인정하는 발명으로 보고 특별한 특허성 판단기준을 적용해야 하는 것으로 보기보다는, 실질적으로는 선행발명과 다른 별개의 발명에 해당한다는 견해에 동조하고 이에 따라 선택발명의 명세서 기재요건을 포함한 특허성 판단기준도 일반적인 발명의 특허성 판단기준을 기초로 이해하는 것이 바람직하다.<sup>28)</sup>

### 3. 일반적인 발명 vs. 선택발명의 명세서 기재요건 비교

앞서 본 바와 같이 선택발명에 관한 일부 대법원 판결들은 선택발명의 효과의 기재와 관련하여 진보성 판단기준과 명세서 기재요건의 판단기준이 서로 엮여서 판시되어 있는 것으로 보인다.

진보성 판단기준과 명세서 기재요건의 판단기준은 서로 다른 법 조항에 기반을 두고 있고 그 취지 내지 기능도 서로 달라서 서로 연관된 것으로 보기 어려울지라도, 앞서 본 바와 같이 진보성 판단기준에서 발명의 설명에 기재해야 하는 사항을 명확히 제시하고 있고 그 사항이 명세서 기재요건의 판단기준과 밀접하게 관련이 있다면, 원론적인 입장에서 서서 단순히 양 판단기준은 서로 영향을 미치지 않는 것으로 치부하기는 어려울 것 같다. 그렇다면 앞서 본 대법원 2005후3338 판결과 대법원 2008후736 판결이 시사 내지 암시하는 선택발명의 명세서 기재요건의 판단기준이 주는 의미를 면밀하게 살피고 이를 일반적인 발명의 명세서 기재요건의 판단기준과 비교한다.

먼저 대법원 2005후3338 판결은, 선택발명에서 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 발명의 설명에 선택발명이 진보성을 인정받기 위해 필요한 효과의 기재, 즉 선행발명의 효과와 이질적이거나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지의 기재를 요구하는 것은 아니라는 취지로 판시하였는데, 이는 일반적인 발명의 진보성 판단에서 효과의 현저함을 입증하기 위하여 필요한 선행발명과의 비교실험자료 등이 명세서 기재요건을 충족하기 위한 필수 사항이 아니라는 점에서 일반적인 발명의 명세서 기재요건과 별다른 차이가 없다. 다만, 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 명세서 등에 제대로 기재하여야 하는 대상이 일반적인 발명은 ‘해당 발명’인데 비해 선택발명은 ‘발명의 효과’라는 점에서 차이가 있다. 즉, 일반적인 발명은 해당 발명의 기술적 의의를 파악할 수 있는 발명의 구성, 효과 등에 초점을 맞추고 있는데 비해, 선

28) 좌승관, 앞의 논문, 211~213면.

택발명은 발명의 효과에 초점을 맞추고 있다.

한편, 대법원 2005후3338 판결에서 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 발명의 설명에 ‘선택 발명으로서의 효과’가 명확하고 충분하게 기재하여야 한다고 하였는데, 여기서 ‘선택발명으로서의 효과’의 의미가 명확하지 않다. 이는 선택발명의 진보성 판단에 관한 판결인 대법원 2008후736 판결, 2001후2740 판결 등에 판시된 ‘선행발명에 비하여 현저한 효과’와 경우에 따라 동일할 수도 있지만 그 개념은 다른 것으로 보인다. 즉, 해당 발명의 출원시 발명의 설명에 그 발명의 효과가 기재되어 있을 것인데, 그 출원발명의 심사시 특허청 심사관에 의해 그 출원발명이 선택발명에 해당된다고 인정되면, 그 선택발명이 선행발명에 비하여 진보성이 인정되는지를 판단하는 장면에서는 ‘선행발명에 비하여 현저한 효과’가 있는지를 보게 될 것이고 명세서 기재요건을 충족하는지를 판단하는 장면에서는 선행발명과 차별화와는 무관하게 통상의 기술자가 해당 발명이 목적하는 바를 달성한 것으로 인정할 수 있을 정도로 ‘해당 발명의 효과’가 발명의 설명에 명확하고 충분하게 기재되어 있는지 여부를 살피게 될 것이다. 여기서 특허청 심사관, 특허심판원 심판관, 법원 법관 등 해당 발명의 특허성을 판단하는 자가 선택발명임을 인정해야 비로소 선택발명의 지위를 가지는 것임을 감안할 때 해당 발명의 출원시에는 선택발명의 지위가 불분명한 상태라고 봄이 타당하고, 이에 따라 출원시 선행발명과의 효과의 차이점을 발명의 설명에 명확하게 기재하는 것은 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 거의 불가능하다고 볼 수 있을 것이다.

따라서 대법원 2005후3338 판결의 명세서 기재요건에서 제시한 ‘선택발명으로서의 효과’의 표현은 특허출원 이후 해당 발명이 선택발명으로 인정된 후라서 그렇게 판시한 것으로 봄이 상당하고, 이는 앞서 본 ‘해당 발명의 효과’와 동일한 개념으로 봄이 타당한 것으로 생각한다. 그렇다면, 대법원 2005후3338 판결에 따른 선택발명의 명세서 기재요건은 일반적인 발명의 명세서 기재요건과 별다른 차이가 없다. 이는 대상판결에서 판시한 바와 같이 종래 판례의 선택발명은 선행발명에 비해 구성의 곤란성이 인정되지 않는다는 전제 조건하에 그러하다. 즉, 통상의 기술자가 선행발명의 상위 개념의 구성에서 선택발명의 하위 개념의 구성을 도출하는 것이 특별한 기술적 어려움이 없다는 전제 조건에서는 종래 판례의 선택발명과 일반적인 발명의 명세서 기재요건은 별다른 차이가 없다.

다음으로 대법원 2008후736 판결은 어디까지나 선택발명의 진보성 판단기준을 제시한 것이고 명세서 기재요건의 판단기준을 제시한 것은 아니라고 볼 수도 있다. 하지만, 선택발명의 진보성 판단기준을 제시한 대법원 2001후2740 판결뿐만 아니라 명세서 기재요건만을 제시한 대법원 2005후3338 판결도 참조하면서, 선택발명의 진보성을 인정받기 위해서는 발명의 설명에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 명확히 기재하여야 한다고 판시한 점을 보면, 명세서 기재요건을 간접적으로 제시한 것으로 볼 여지가 없지 않다. 그렇다고 하더라도 일반적인 발명의 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 발명의 설명에 통상의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 발명의 효과를 상세하게 기재하여야 하고, 이는 의약, 화학분야 등 효과의 예측 가능성이 현저히 낮은 기술분야에서는 일반적으로 정량적 데이터 등을 통하여 이루어지므로, 이러한 점에서 명세서 기재요건과 관련된 2008후736 판결의 판시사항은 일반적인 발명에서 명세서 기재요건을 충족하

는 지 여부를 살피는 과정과 별다른 차이가 없다.<sup>29)</sup> 다만, 위 2008후736 판결의 판시사항을 선택 발명의 명세서 기재요건의 판단기준으로 확장하여 인정하기에는 무리가 있어 보인다. 선택발명에 관한 이슈가 주로 의약, 화학분야 등 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 기술분야에서 일어나기는 하지만 그렇다고 그렇게 한정지어서 일반화하기에는 무리가 있기 때문이다.

정리하면, 선택발명의 명세서 기재요건을 제시한 대법원 2005후3338 판결은, 통상의 기술자가 '선택발명으로서의 효과'를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 볼 수 있다고 판시하였는데, 여기서 '선택발명으로서의 효과'는 해당 발명의 쟁점이 선택발명의 명세서 기재요건이어서 '선택발명으로서의 효과'라고 판시된 것일 뿐, 그 진정한 의미는 일반적인 발명과 마찬가지로 '해당 발명의 효과'로 봄이 타당하다. 그리고 선택발명의 진보성 판단기준을 제시하면서 명세서 기재요건을 시사 내지 암시한 것으로 보이는 대법원 2008후736 판결의 판시 내용은 선택발명의 명세서 기재요건의 판단기준으로 일반화하기에는 다소 무리가 있으나, 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 해당 특허가 가지는 특수성에 기인하여 도출된 것으로 보이고 이는 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 기술분야에서 일반적인 발명의 명세서 기재요건의 충족 여부를 살피는 장면과 차이가 없다.

#### 4. 대상판결을 통해 미리 보는 선택발명의 명세서 기재요건

대상판결에 따르면 선택발명에 대한 명세서 기재요건에 대해서는 아무런 언급이 없으나 일반적인 발명에 적용되는 진보성 판단기준이 선택발명에도 마찬가지로 적용되어야 한다고 하였으니, 명세서 기재요건도 역시 선택발명과 일반적인 발명을 구분하지 않고 적용될 것으로 봄이 합목적적이다.

그리고 앞서 본 바와 같이 대상판결 이전의 종래 판례에 따르면, 선택발명의 명세서 기재요건은 표현상의 차이만 있을 뿐 자세히 살펴보면 일반적인 발명의 명세서 기재요건과 특별한 차이가 없다. 다만 대상판결의 판시사항에 따르면 종래 판결은 대상 특허의 구성에 대한 고려를 할 필요가 없었을 뿐이다.

그렇다면, 대상판결 이후 선택발명에 대한 명세서 기재요건이 제시된 법원 판결이 아직 없지만, 종래 판례에 따른 명세서 기재요건을 자연스럽게 승계할 것으로 봐도 무방할 듯싶다. 다만, 종래 판례는 발명의 효과에만 초점을 맞추고 있어서 일반적인 발명에 적용되는 수준으로 구성 등도 고려하여 확장할 필요가 있어 보인다. 다시 말해, 선택발명의 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는, 발명의 설명에는 발명이 해결하고자 하는 과제가 해결될 수 있음을 통상의 기술자가 이해할 수 있

29) 진보성 판단 장면에서는 2008후736 판결 등의 판단기준이 일반적인 발명의 진보성 판단기준과 다소 차이가 있다. 일반적인 발명의 진보성 판단시에는 발명의 설명에 효과에 관한 정량적인 기재가 필수적이지 않기 때문이다. 즉, 일반적인 발명의 진보성 판단시 발명의 설명에 기재된 발명의 효과가 의심스러운 경우에는 그 효과의 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하면 되기 때문이다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결).

을 정도로 발명의 효과뿐만 아니라 그 구성도 명확하게 기재되어 있어야 할 것이다. 예를 들어, 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는, 선택발명이 물건(화합물)의 발명인 경우 명세서에 화합물의 유용성 내지 효과뿐만 아니라 그 화합물이 어떻게 제조되는지에 대하여 통상의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 명확하게 기재되어야 한다.

## VI. 맺으며

대상판결은, 선택발명의 진보성 판단시 일반적인 발명에 적용되는 진보성 판단기준이 마찬가지로 적용된다고 하였다. 선택발명의 진보성 판단시 그간 발명의 현저한 효과를 중심으로 한 종래 판례의 적용 범위를 발명의 효과뿐만 아니라 구성의 곤란성 여부도 살펴야 한다는 일반적인 발명의 적용 범위로 확장함으로써, 그간 선택발명에 대한 종래 판례에 따른 판단기준의 엄격함이 유연함으로 바뀌게 되었다. 이러한 대법원의 태도 변화는, 그간 선택발명이 어떤 종류의 발명인지에 대한 논란 특히 중복발명인지 아니면 선행발명과 다른 새로운 발명인지에 대하여 논란에서, 후자의 입장에 따른 것으로 보인다. 전자의 입장에 서면 선택발명은 중복발명에 해당되고 여기에 특허권을 부여하기 위해서는 엄격한 제한 조건을 부가함으로써 특허권 부여에 대한 합리성 내지 정당성을 확보할 필요가 있다는 논리가 있을 수 있는데, 대상판결은 이러한 관점보다는 선택발명이 선행발명과 다른 새로운 일반적인 발명으로 보고 여기에 진보성 판단의 일반원칙을 적용한 것으로 평가할 수 있다.

대상판결에서 보여준 선택발명을 바라보는 이러한 태도는 앞으로 선택발명과 함께 그간 특수한 발명의 영역으로 여겨지던 수치한정발명, 의약품도발명 등에도 동일한 기준이 적용될 것으로 예상된다. 진보성은 효과를 참작하여 구성의 곤란성 여부를 중심으로 하여 판단하고, 명세서 기재요건의 충족 여부는 일반적인 발명에 적용되는 수준, 다시 말해 발명의 효과뿐만 아니라 구성의 기재 등을 종합적으로 고려하여 판단될 것으로 보인다. 이는 미국, 유럽(EPO), 일본 등 글로벌 기준과도 부합하는 것으로, 우리 특허제도의 법적 안정성, 예측 가능성 향상에도 기여하리라 생각한다.

제 8 판 례

## 특허무효심판 사건에서 심결취소소송의 확정 취소판결의 특허심판원에 대한 기속력

- 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결을 중심으로 -

정 차 호\*, 왕 로\*\*

### 【목 차】

- I. 서론
- II. 우리나라의 기속력 법리 개요
  - 1. 민사소송에서 취소판결의 기속력 및 기판력
  - 2. 행정소송에서 취소판결의 기속력
  - 3. 특허무효심판의 심결에 대한 확정 취소판결의 기속력
- III. 대상 판결의 개요
  - 1. 대상 특허 및 특허무효심판의 청구
  - 2. 원심결의 이력
  - 3. 특허법원의 심결 취소판결 및 대법원에서의 확정(취소판결의 확정)
  - 4. 재심결 및 그에 대한 심결취소소송의 이력
- IV. 대상 판결에 대한 평석
  - 1. 청구항 1항의 오류에 관한 의문
  - 2. 청구항 3항에 대한 기속력 적용 관련 의문
  - 3. 재심결에 대한 심결취소소송의 문제
  - 4. 특허심판원의 재심리에서 심판물 변경의 허용 여부
- V. 결론

### I. 서론

특허심판원이 특허무효심판에서 특허유효 또는 특허무효의 심결을 하고, 그 후 심결취소소송에

\* 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

\*\* 박사과정학생.

서 법원이 그 심결을 취소하는 판결(이하, ‘취소판결’)을 선고하고<sup>1)</sup> 그 취소판결이 확정되는 경우, 특허법 제189조에 따라 특허심판원은 그 취소판결의 기본이 된 이유(이하, ‘취소이유’)에 기속되어 새로운 심결을 하여야 한다.<sup>2)3)</sup> 취소판결이 (당사자 또는 관련) 행정청 또는 하급심 법원을 기속하는 효력을 ‘기속력’(binding effect or binding force, 羈束力)이라고 칭한다.<sup>4)</sup> 기판력(res judicata)과 함께 기속력은 소송 절차법의 차원에서 매우 중요한 개념이므로, 그에 대해 많은 논문이 발표된 바 있다.<sup>5)</sup> 그러나, 특허무효심판에서의 심결에 대한 취소판결의 기속력에 대해 논한 종전의 논문은 쉽게 발견되지 않는다.

특허무효심판은 일반 행정심판과 사뭇 다른 특성을 가지므로, 그 심판에서의 기속력에 대하여는 별도로 검토할 필요가 있다. 일반 행정처분 또는 행정심판에 대한 취소판결의 기속력은 그 범위가 넓게 인정되는 것이 (행정청의 반대편에 선) 민원인에게 유리할 수 있다.<sup>6)</sup> 그러나, 특허무효심판에서의 양당사자는 모두 사인(私人)인 무효심판 청구인과 특허권자이므로,<sup>7)</sup> 한 당사자에게 유리한 제도는 바람직하지 않다. 그런 견지에서 특허무효심판에서의 심결에 대한 취소판결의 기속력은 넓지도 좁지도 않은 균형잡힌 것이어야 할 것이다.<sup>8)</sup>

특허무효심판 사건에서 기속력을 언급한 많은 판결이 이미 존재하나,<sup>9)</sup> 특허무효심판에서의 심

- 1) 특허법 제189조 제1항(“법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.”).
- 2) 특허법 제189조 제3항(“제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.”).
- 3) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2018두104 판결(“어떤 행정처분을 위법하다고 판단하여 취소하는 판결이 확정되면 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 다시 처분을 하거나 그 밖에 위법한 결과를 제거하는 조치를 할 의무가 있다.”).
- 4) 2022년 3월 6일, 웨스트로 DB 중 “Law Reviews & Journals” DB에서 “binding effect” 및 “binding force”로 검색한 결과, 각각 7,852건 및 5,048건이 검색되었다. 그 검색결과는 전자가 조금 더 애용되는 점 및 (사용빈도에 차이가 있는 것은 아니므로) 두 용어 모두 사용될 수 있다는 점을 보여준다.
- 5) 2022년 3월 6일, RISS DB 중 국내학술논문 부분 ‘기속력’이라는 단어로 검색한 결과 363건이 검색되었으며, 그 중 사회과학에 관한 것이 118건이었다.
- 6) 김유환, “취소소송의 판결의 기속력에 관한 판례이론 검토”, 행정법연구 제64호, 행정법이론실무학회, 2021, 1면(“기속력은 처분청과 관계행정청의 고권적 행위와 관련하여 판결의 실효적인 이행을 가능하게 한다. 이것은 판결의 기판력으로는 확보할 수 없는 것이다. 그러므로 기속력을 광범위하게 인정하는 것은 취소소송을 통하여 피해자인 원고의 권익구제를 보다 철저하게 할 수 있도록 하는 것이므로 이를 일단 긍정적으로 평가할 수 있다고 본다.”).
- 7) 심판관이나 특허청장이 청구인이 되는 특별한 경우는 예외로 한다. 정차호·양성미, “특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송에서의 특허청장의 역할”, 성균관법학 제27권 제2호, 성균관대학교 법학연구소, 2015.
- 8) 김유환, 앞의 논문, 3면(“기속력에 대한 무분별한 확장은 충분히 다루어지지 않은 사항이나 추가적으로 다루어질 여지가 있는 사항까지에도 판결의 효력이 강요되는 현상을 야기할 수 있으므로 신중하게 검토되어야 한다. ... 기속력의 확장에 관하여 양 가치 간에 적절한 균형점을 발견하는 것이 매우 중요하다.”).
- 9) CaseNote DB에 따르면, 2022년 3월 6일 기준, 대상 판결이 인용한 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결을 3개의 대법원 판결들 및 34개의 특허법원 판결들이 인용하고 있다.

결에 대한 취소판결의 기속력에 대해 논한 종전의 논문은 일단 2개만 발견된다.<sup>10)</sup> 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결(이하 ‘대상판결’)이 기속력에 대해 실시하였고, 한국특허법학회가 대상판결을 2021년 선고된 특허판결 중 가장 중요한 10개 중 하나로 선정하였다. 아마도, 이번 기회에 특허무효심판 사건에서의 기속력에 대해 검토하고, 필요한 경우 제도개선의 여지를 모색할 필요성을 인정한 것으로 생각된다. 행정소송에서의 기속력을 규정하는 행정소송법 제30조를 개정할 필요성이 제기되듯이,<sup>11)</sup> 특허(무효)심판에서의 기속력을 규정하는 특허법 제189조를 개정할 필요성도 있을 수 있다. 대상판결을 검토하기 전에 (이 글의 독자 중 기속력 법리에 익숙하지 않은 독자가 많을 것이므로)<sup>12)</sup> 먼저 우리나라에서의 기속력 법리 일반에 대해 간단히 정리하고자 한다. 그 정리에 있어서 기판력도 같이 정리된다. 기속력과 기판력은 여러 공통점을 가지므로,<sup>13)</sup> 기속력을 기판력과 비교하는 것이 기속력을 이해하는 좋은 방법이 된다.

## II. 우리나라의 기속력 법리 개요

### 1. 민사소송에서 취소판결의 기속력 및 기판력

#### 가. 기속력

법원조직법 제8조가 “상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심을 기속한다”고 규정한다.<sup>14)</sup> 또, 민사소송법 제436조도 상고법원의 원심판결에 대한 파기, 환송 후 환송받은 사건을 처리하는 법원이 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다고 규정한다.<sup>15)</sup> 그 기속력에 따라 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 사건은 그 파기판결의 취지에

10) 유명일, “심결취소판결의 특허심판원에 대한 기속력 및 심결취소 후 제출된 새로운 증거의 의미”, 정보법 판례백선, 698-705면; 권택수, “심결취소판결의 특허심판원에 대한 기속력과 새로운 증거의 의미”, 대법원판례해설 43호(2002 하반기), 2003, 595-610면.

11) 김유환, 앞의 논문, 2면(“또한 입법론적으로는, 우리 행정소송법의 기속력에 관한 규정은 현재의 상황을 규율하기에 너무나 불충분하여 이러한 기속력의 확장 및 관련되는 쟁점에 대한 충분한 기준을 제시해 주지 못하고 있으므로, 기속력의 인정기준으로서 적절한 수준으로 행정소송법 제30조의 규정을 개정할 것을 제안하고자 한다.”).

12) 사실, 필자가 특허무효심판에서의 일사부재리 제도, 심판물, 각하심결의 의미, 직권심리의 범위 등에 대해 연구를 계속하고 있어서 특허무효심판과 관련된 법리에는 제법 익숙하나, 기속력 법리 일반에 대하여는 필자도 익숙하지 않다.

13) 심지어 기속력과 기판력의 본질을 같이 보는 견해도 상당하다. 김유환, 앞의 논문, 4면(“취소판결의 기속력이 기판력과 본질을 같이 한다고 하는 기판력설에 따르면 취소판결의 기속력은 취소판결의 기판력이 행정청 등에 미치는 당연한 효과에 지나지 않으므로 그 본질은 기판력과 같다고 한다.”).

14) 법원조직법 제8조(상급심 재판의 기속력).

15) 민사소송법 제436조(파기환송, 이송)(“①상고법원은 상고에 정당한 이유가 있다고 인정할 때에는 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다.

②사건을 환송받거나 이송받은 법원은 다시 변론을 거쳐 재판하여야 한다. 이 경우에는 상고법원이 파

따라 그대로 종결되어야 하는 것이다.<sup>16)</sup> 기속력은 환송 후 사건을 처리하는 법원을 기속할 뿐만 아니라 그 사건을 환송한 법원도 기속한다.<sup>17)</sup>

## 나. 기판력

민사소송법 제216조 및 제218조는 기판력에 관해 규정한다.<sup>18)</sup> 대법원 판례에 따르면 기판력이란 “확정판결의 주문에 포함된 법률적 판단의 내용은 이후 그 소송당사자의 관계를 규율하는 새로운 기준이 되는 것이므로 동일한 사항이 소송상 문제가 되었을 때 당사자는 이에 저촉되는 주장을 할 수 없고 법원도 이에 저촉되는 판단을 할 수 없는 기속력을 의미하는 것이고 이 경우 적극당사자(원고)가 되어 주장하는 경우는 물론이고 소극당사자(피고)로서 항변하는 경우에도 그 기판력에 저촉되는 주장은 할 수 없다”고 설명된다.<sup>19)20)</sup> 즉 전소에서 심리된 소송물은 다시 심리의 대상이 되지 못하지만 새로운 사항을 근거로는 후소의 제기가 가능하다.<sup>21)</sup> 기판력은 판결이 확정된 후에 후속법원에게 구속력을 발생하여 후속법원은 확정된 판결과 동일한 소송물에 대해 심리하지 못하는 것이다.<sup>22)</sup> 민사소송법 제218조에 따라 기판력은 소송의 당사자 및 승계인이 있는 경우에 승계인에게 미치는 것이고 소송 외의 다른 제3자에게는 미치지 않는다.<sup>23)</sup>

기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다.

③원심판결에 관여한 판사는 제2항의 재판에 관여하지 못한다.”).

- 16) 이충상, “환송판결의 기속력의 객관적 범위”, 아주법학 제13권 제1호, 아주대학교 법학연구소, 2019, 73-74면(“환송판결의 기속력 인정의 이유 내지 목적에 비추어 보아도 상고이유의 배척판단에도 가능하면 기속력을 인정하는 것이 타당하다. ... 우리나라에서도 대법원의 권위를 최대한 인정해야 하고 대법원의 환송판결이 한번 선고되면, 아주 특별한 사정이 없는 한, 환송판결의 취지대로 종결되어야 한다.”).
- 17) 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2009, 545면(“민사소송에서는 기속력의 의미가 행정소송에서와 다른데, 판결이 일단 선고되어 성립되면, 판결을 한 법원 자신도 이에 구속되어 스스로 판결을 철회하거나 변경하지 못하는 효력을 기속력이라고 부른다.”).
- 18) 민사소송법 제216조(기판력의 객관적 범위)(“①확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(既判力)을 가진다.”).
- 19) 대법원 1987. 6. 9. 선고 86다카2756 판결.
- 20) 김홍엽, 민사소송법 제7판, 박영사, 2018, 802면(“판결이 형식적으로 확정되면(판결에 형식적 확정력이 생기게 되면) 당사자가 이를 다시 다투는 것이 허용되지 않거나(불가쟁(不可爭)), 법원이 그 판결의 내용인 특정한 법률효과의 존부에 관한 판단과 모순·저촉되는 판단을 할 수 없게 되는(불가반(不可反)) 효력이 생긴다.”).
- 21) 대법원 1998. 6. 12. 선고 98다1645판결(“확정된 승소판결에는 기판력이 있으므로 당사자는 그 확정된 판결과 동일한 소송물에 기하여 신소를 제기할 수 없는 것이 원칙이나 ….”).
- 22) 전현철, “취소소송에 있어서 판결의 기판력”, 저스티스, 제118호, 한국법학원, 2010, 186면(“... 그리하여 기판력을 부인하는 경우에는 후행하는 무효확인소송이나 국가배상소송 등에서 앞선 취소소송 판결의 내용과 모순·저촉되는 판결이 내려질 우려가 있다는 점에서, 기판력을 긍정하는 통설의 입장이 타당하다고 본다.”).
- 23) 민사소송법 제218조(기판력의 주관적 범위)(“①확정판결은 당사자, 변론을 종결한 뒤의 승계인(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결을 선고한 뒤의 승계인) 또는 그를 위하여 청구의 목적물을 소지한 사람에 대하여 효력이 미친다.”).

## 2. 행정소송에서 취소판결의 기속력

### 가. 기속력 규정

당사자 행정청 및 관계 행정청의 신뢰도 및 공정력을 보호하고 정당하지 않은 행정처분을 제거하기 위하여<sup>24)</sup> 기속력 규정이 (일본의 상응 규정을 참고하여) 행정소송법에 도입되었다.<sup>25)</sup> 행정소송법 제30조가 기속력 법리를 규정한다.<sup>26)</sup> 행정청의 처분을 취소하는 판결이 확정되는 경우, 그 취소판결을 선고한 법원의 판결이 관철되게 하기 위해,<sup>27)</sup> 그 취소판결의 기속력이 당사자 행정청 또는 관계 행정청에게 미친다.<sup>28)</sup>

### 나. 기속력의 효력범위

#### 1) 주관적 범위

기속력은 당사자인 행정청 및 관련 행정청을 기속한다. 특허무효심판에서는 당연히 특허심판원이라는 행정청을 기속한다. 여기서의 특허심판원을 단순히 행정청으로 볼 것이 아니라 준사법기능을 수행한 일종의 준하급법원으로 보는 견해가 있을 수 있는데, 여기서는 그 견해에 대하여는 더 이상의 언급을 자제하고, 후속 연구를 다짐한다.

#### 2) 객관적 범위

기속력은 소송물에 미친다고 본다. 판결주문(청구취지) 뿐만 아니라 그 전제가 되는 이유나 자료가 포함된다.<sup>29)</sup> 특허무효심판에서 해당 청구항의 무효라는 청구취지 외에 진보성 결여라는 무효사

24) 송종원, “소송물과의 관련성에서 본 취소판결의 기속력 - 특히 반복금지효를 중심으로 -”, 법학논총 제24집 제3호, 국민대학교 법학연구소, 2012, 114면(“따라서 우리의 취소소송은, 법원에 대하여 행정처분을 취소할 수 있는 권한을 주는 한편 취소판결을 받은 행정청에 대하여 취소판결의 취지를 존중하여 동일한 처분을 반복하지 아니할 의무를 과하는 것에 의해서, 사법과 행정의 억제와 균형을 도모하는 구조로 되어 있다고 이해하여야 한다.”).

25) 송종원, 위의 논문, 103면(“우리나라 행정소송법상 취소판결의 기속력제도가 일본의 행정사건소송특별법 및 행정사건소송법상의 제도를 계수한 것으로서 그 구조와 기능면에서 일본과 거의 동일한 체제를 취하고 있음을 감안하면 ….”).

26) 행정소송법 제30조(취소판결등의 기속력)(“①처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.

②판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.

③제2항의 규정은 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다.”).

27) 김철용, 행정법 전면개정 제9판, 고시계사, 2020, 717면.

28) 김창조, “취소소송에 있어서 판결의 기속력”, 법학논고 제42집, 경북대학교 법학연구원, 2013, 115면(“따라서 행정청의 범위를 피고행정청과 동일한 행정주체에게 속하는 행정청 혹은 동일한 행정업무를 담당하는 상하 행정청에 한정할 필요는 없다.”)(최정일, 행정법 정석, 박영사, 2009, 753면)

29) 김민섭, “취소소송의 소송물과 취소판결의 기판력 및 기속력”, 한양법학 제30권 제1호, 한양법학회, 2019, 77면(“기속력은 판결주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 그 효력의 판단에만 미치고, 판결의 결론과는 직접 관련이 없는 방론이나 간접사실의 판단에는 미치지 않는다는 것이 일반적인 견해

유 및 선행기술이라는 주요증거가 심판물에 포함된다.

### 3) 시간적 기준

기속력은 처분 당시를 기준으로 그 당시의 사실관계에 한정하여 미친다는 처분시설이 통설이며, 소수설로는 사실심변론종결시설이 있다.<sup>30)</sup>

## 다. 기속력과 및 기판력의 관계

### 1) 취소소송의 소송물

기속력은 동일한 소송물에 미친다.<sup>31)</sup> 기판력이나 기속력이나 모두 다툼의 대상이었던 소송물에만 미치는 것이 당연하다.<sup>32)33)</sup> 그러므로 소송물이 무엇인지를 결정하는 것이 중요하다.<sup>34)</sup> 행정사건에서 취소소송을 제기하는 소송에서 그 소송물에 대하여는 여러 견해가 있고, 구체적으로 ‘소송에서 문제된 행정처분의 위법성’, ‘개별적 위법사유’, ‘원고의 권리주장’, ‘처분시에 있어서 구체적 행위요건 내지 구체적 권한의 존부’ 및 ‘계쟁의 행정처분 그 자체 또는 그 전제가 되는 요건’을 나누고 있다.<sup>35)</sup> 그 중에 ‘소송에서 문제된 행정처분의 위법성’을 제거하는 것이 통설의 입장이다.<sup>36)</sup> 통설이든 소수설이든 동일한 소송물의 범위에서 기속력이 미쳐야 함은 물론이다.<sup>37)</sup>

이다. 따라서 기속력은 기판력과 달리 판결에서 적시된 개개의 위법사유에 관해서만 발생하므로 법원이 위법이라고 판단한 것과 동일한 이유나 자료를 바탕으로 동일인에 대하여 동일행위를 하는 것을 허용하지 않을 뿐 ...”).

30) 김용섭, “취소판결의 기속력”, 법조 제553호, 법조협회, 2002, 239-240면.

31) 김유환, 앞의 논문, 6면(“예컨대 기속력의 확장이 처분사유의 기본적 사실관계와의 동일성의 범위를 벗어나는 사항이나 소송물의 범위를 벗어나서 까지 이루어지게 된다면 소송에서 다투어지거나 주장할 수 있었던 사항의 범위를 넘어서 판결의 효력을 인정하게 되는 결과를 가져오게 된다. 이것은 이미 우리 판례가 부당한 것으로 판단하고 있다. 즉 우리 대법원 판례도 확정판결의 기속력은 확정판결에 나온 위법사유에만 미친다고 판시한 바 있다.”)(대법원 2002. 7. 23. 선고 2000두6237 판결 인용).

32) 김유환, 앞의 논문, 8면(“요컨대 다툼의 대상인 소송물의 범위를 벗어나 판결의 효력이 미치도록 하는 것은 사물의 본성에 어긋나는 것이며 외국의 입법례에도 반한다. 우리 행정소송법은 이를 명문으로 규정하고 있지 않으나 학설은 당연히 판결의 효력은 소송물의 범위를 벗어나지 못함을 지적하여 왔고 외국의 입법례도 이러한 당연한 법리를 뒷받침하고 있다.”).

33) 김민섭, 앞의 논문, 68면(“기속력이든 기판력이든 취소소송의 판결의 효력이므로 그러한 구속적 효력이 발생하기 위해서는 취소소송의 대상이 된 소송물에 관하여 법원이 심리하였거나 심리할 수 있었던 것에 한정하여 발생할 수 있기 때문이다. 법원이 심리·판단할 수 없었던 영역에 대하여 판결에 의한 구속력을 부여하는 것은 타당하지 않다.”).

34) 김민섭, 앞의 논문, 69면(“이러한 소송물이 소송에서 중요한 의미를 가지는 것은 법적 분쟁의 동일성이 소송물의 개념에 의해 정해지기 때문이다. 즉 소송물은 행정소송해당여부, 관할법원 및 소송의 종류뿐만 아니라 소의 병합 및 변경과 판결의 기판력의 범위 등에 있어서 매우 중요한 의미를 지닌다.”).

35) 김창조, 앞의 논문, 106-107면(見剛(南博方·高橋滋 編), 前掲書, 193-200面에서 재인용).

36) 김동희·최계영, 행정법 제26판, 박영사, 2021, 745면.

37) 김유환, 앞의 논문, 10면(“... 그 인정의 범위는 소송물의 범위 안에서 그리고 취소된 원처분의 처분사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 사유의 범위에 한하여 허용될 수 있을 뿐이고 ...”).

## 2) 구별부정설(동일효력설)

기속력은 기판력은 동일한 효력을 가진다는 견해이다. 즉, 기판력과 기속력의 객관적 범위가 소송물에 한정된다는 점에서 동일하며, 단지 기판력이 후속법원에 미치는데 반해, 기속력이 행정청에 미치는 점만 다를 뿐이라는 견해이다.<sup>38)</sup> 기판력과 기속력이 동일하게 그 객관적 효력의 범위를 소송물로 한정하는 것은 그 확정 판결의 이유로 구성된 기초사실 및 법률관계를 벗어나지 않게 하여 당사자들의 다투지 못한 대상에 대해 청구권을 보장하기 위함이다.<sup>39)</sup>

## 3) 구별긍정설(특수효력설)

행정소송법 제29조의 규정이 취소판결의 기판력과 관련된 규정이라는 견해도 있으나,<sup>40)</sup> 통설은 행정소송법이 민사소송법을 준용하므로, 민사소송법의 기판력 규정이 행정소송에서도 적용된다는 것이 통설이다.<sup>41)</sup> 그러나, 구별긍정설은 기속력과 기판력을 달리 본다. 행정사건에서의 기속력은 특별한 기판력으로 보는 것이다. 그 이유는 민사소송에서는 양당사자가 평등한 주체로서 법에 의해 구속되는데 반해, 행정소송에서는 행정청과 민원인이라는 평등하지 않은 주체를 대상으로 하기 때문이다.<sup>42)</sup> 우리 판례는 대체적으로 기속력과 기판력을 구별하며,<sup>43)</sup> 그래야 하는데, 사안에 따라서는 법원도 애매한 설시를 하기도 한다.<sup>44)45)</sup>

## 4) 기속력의 적극적 및 소극적 효력

취소판결의 기속력은 소극적으로는 반복금지효를 말하며, 적극적으로는 재처분의무를 말한다.<sup>46)</sup>

38) 김창조, 앞의 논문, 102면(“기판력설은 취소판결의 기속력을 상급심 판결의 하급심에 대한 기속력과 같이 기판력의 효과로 파악하여 기속력을 규정한 규정은 취소판결에 의하여 당연히 발생하는 효력을 당사자 이외의 관계행정청에게 미치게 하는 의미를 갖는 것에 지나지 않는다고 한다.”).

39) 김유환, 앞의 논문, 1면(“그러나 기속력의 확장으로 인하여 자칫 재판에서 미처 다투어지지 않았거나 충분히 다투어질 기회를 가지지 못한 사항에 판결의 효력이 강요된다고 하면 그것은 용납하기 어려울 것이다. 그러므로 기속력의 확장이 처분사유 의 기본적 사실관계과의 동일성의 범위를 벗어나는 사항이나 소송물의 범위를 벗어나서 까지 허용될 수는 없다고 본다.”).

40) 박정훈, 앞의 논문, 93면(“위와 같은 대상판결 및 통설의 실정법적 문제점은 취소판결의 효력에 관하여 행정소송법 제29조 제1항(“처분등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다”)을 도외시하는 데 있다. 통설은 이 조항이 단지 취소판결의 형성력을 의미하는 것에 불과하고 기판력과는 무관하다고 한다.”).

41) 전현철, 앞의 논문, 186면(“그러나 통설은 행정소송법이 행정소송에 관하여 동법에 규정이 없는 사항은 민사소송법의 규정을 준용하도록 규정하고 있음(제8조 제2항)을 근거로, 취소소송의 판결에도 민사소송의 판결에서와 마찬가지로 기판력이 인정된다고 한다.”).

42) 김유환, 앞의 논문, 5면(“민사소송의 당사자와 달리 취소소송의 당사자 가운데 피고인 행정청은 독자적인 결정권과 집행권을 가진 고권의 담당자이다. 또한 관계행정청도 판결에서 문제된 사실관계에 대하여 별도의 구속력 있는 처분을 할 수 있는 고권담당자이다. 따라서 취소소송의 판결에 기속력이 인정되는 이유는 피고와 관계 행정청이 별도의 구속력 있는 법적행위와 그 집행을 스스로 할 수 있다는 사실 때문이라고 할 수 있다. 즉 피고와 관련을 가지는 다른 행정청들이 원고에게 구속력 있는 법적행위를 할 수 있는 상황에서는 소송상의 효력인 기판력 등으로만 판결의 실효성을 담보할 수 없다. 이런 배경에서 특별히 기판력과는 별도로 인정되는 것이 기속력이다.”).

43) 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015두48235 판결.

44) 대법원 2002. 7. 23. 선고 2000두6237 판결; 대법원 1992. 5. 26. 선고 91누5242 판결.

45) 구별긍정설(특수효력설)을 비판하는 논거는 다음 참고: 김민섭, 앞의 논문, 83-90면.

46) 김민섭, 앞의 논문, 76면(“일반적으로 취소판결의 기속력의 내용은 소극적인 효력으로서 반복금지효

그러므로, 그 재처분의무에 따라 특허심판원은 반드시 새로운 심결을 하여야 한다.

### 3. 특허무효심판의 심결에 대한 확정 취소판결의 기속력

#### 가. 특허무효심판에 대한 확정 취소판결의 기속력

특허법 제189조에 따라 특허취소결정 또는 심결에 대한 소를 제기하는 경우 그 결정 또는 심결을 취소하는 확정된 판결이 있으면 그 판결의 효력은 특허심판원을 기속한다.<sup>47)</sup> 기속력에 따라 특허심판원은 특허 유효 또는 무효라고 판단한 원심결에서의 위법한 판단을 배제하고, 반대로 특허 무효 또는 유효라고 판단하여야 한다.<sup>48)</sup> 기속력의 적극적 효력에 따라 특허심판원은 취소판결의 취지에 따른 처분을 해야 한다.<sup>49)</sup>

#### 나. 특허무효심판에서의 심판물

일반 소송에서 소송물이 무엇인지에 대해 다양한 견해가 있다.<sup>50)</sup> 그 다양한 견해는 일반 소송의 대상이 매우 다양하다 보니 그 다양한 대상에 맞추어 소송물을 다르게 보아야 할 필요성에 따라 발생한 것으로 이해된다. 그러한 다양한 견해 중 특허무효심판에 가장 어울리는 것으로는 ① 심사관에 의한 특허등록결정이라는 원처분의 위법성 일반이라고 보는 ‘견해 A’ 및 ② 심사관에 의한 특허등록결정이라는 원처분의 취소를 구하는 원고의 주장이라고 보는 ‘견해 B’라고 생각된다.<sup>51)</sup> 견해 A는 해당 청구항의 무효를 청구하는 ‘청구취지’가 심판물이라고 보는 견해와 연결되고, 견해 B는 해당 청구항의 무효를 청구하는 취지는 물론이고, 그 청구의 이유까지도 포함하여 심판물이 된

를, 적극적 효력으로서 재처분의무를 들고 있다.”).

47) 특허법 제189조(심결 또는 결정의 취소)(“① 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.

② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.”).

48) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2018두104 판결(“어떤 행정처분을 위법하다고 판단하여 취소하는 판결이 확정되면 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 다시 처분을 하거나 그 밖에 위법한 결과를 제거하는 조치를 할 의무가 있다.”).

49) 김민섭, 앞의 논문, 77면(“재처분의무는 행정청이 판결의 취지에 따른 처분을 하여야 함을 의미한다.”).

50) 김민섭, 앞의 논문, 69면(“취소소송의 소송물을 무엇으로 볼 것인가에 대해서는 많은 견해들이 나타나고 있다. 과거로부터 나타난 학설들을 보면, 취소소송에서 다투어지는 처분 그 자체를 소송물로 보는 견해, 취소소송에서 다투고 있는 처분의 취소를 구하는 원고의 취소청구권의 존부가 소송물이며 처분의 위법성은 그 선결문제에 불과하다는 견해, 처분의 위법성 그 자체(처분의 위법성 일반)로 보는 견해, 당초 처분 및 이와 동일한 규율인 처분의 위법성 일반으로 보는 견해, 처분 등이 위법하고 또한 처분이 자기의 권리를 침해한다는 원고의 법적 주장으로 보는 견해, 처분을 통해 자신의 권리가 침해되었다는 원고의 법적 주장으로 보는 견해, 처분의 위법을 이유로 처분의 취소를 구하는 원고의 주장으로 보는 견해, 처분의 개개의 위법사유를 소송물로 보는 견해 등이 있다.”).

51) 김민섭, 앞의 논문, 69면(“최근에는 ① 처분의 위법성 일반으로 보는 견해와 ② 처분이 위법하고 또한 처분이 자기의 권리를 침해한다는 당사자의 법적 주장으로 보는 두 개의 견해가 유력하다.”).

다고 보는 견해와 연결된다. 즉, 청구항 1항 발명이 특정 선행기술이라는 증거에 따라 진보성 결여라는 무효사유를 가진다는 점이 전체적으로 심판물을 형성하는 것이다. 최근, 필자는 특허무효심판에서 확정 심결의 일사부재리 효과가 미치는 범위는 청구취지에 국한되어서는 곤란하고, 청구취지는 물론이고 청구이유까지 포함하여 심판물이 되어야 한다고 주장한 바 있다.<sup>52)</sup> 위에서 말한 견해 A가 아니라 견해 B가 타당하다는 주장과 연결된다.<sup>53)</sup>

### III. 대상 판결의 개요

#### 1. 대상 특허 및 특허무효심판의 청구

특허권자(신진에스엠)는 “금속판재의 절개홈 이격장치”라는 발명명칭을 가진 특허 제533809호의 권리자이며, 청구인(원고, 상고인, 델타스틸)은 해당 특허의 청구항 1, 3, 4, 5항 발명에 대하여 진보성 결여를 이유로 특허심판원에 특허무효심판을 청구하였다.

#### 2. 원심결의 이력

##### 가. 두 무효심판 사건의 병합

청구인은 첫 번째 사건에서는 청구항 1항 및 3항에 대해, 두 번째 사건에서는 청구항 4항 및 5항에 대해 진보성 결여를 근거로 무효심판을 청구하였고,<sup>54)</sup> 그 두 사건은 병합되어 처리되었다.

청구 주체	심판 사건 번호	대상 청구항	무효사유	주요증거
청구인(원고)	특허심판원 2014당3326호	청구항 1, 3	진보성 부정	증거 1, 2, 3, 4
	특허심판원 2015당3680호	청구항 4, 5	진보성 부정	

##### 나. 특허권자의 정정청구

청구인의 무효심판 청구에 대응하여 특허권자는 청구항 1항 내지 12항에 대한 정정을 청구하였고, 특허심판원은 그 정정청구를 인정하였다. 이하에서의 청구항 번호는 모두 정정 후 청구항의 번호를 지칭한다.

52) 왕로·정차호, “특허무효심판에서의 심판물(subject matter) = 청구취지(특정 청구항) + 청구이유(무효사유+주요증거)”, 원광법학 제37권 제4호, 원광대학교 법학연구소, 2021.

53) 김민섭, 앞의 논문, 70면(“생각건대, 취소소송은 객관소송이며 형성소송이라는 점에서 취소소송의 소송물을 ‘처분의 위법성 일반’으로 보는 견해는 타당하지 않다. 따라서 취소소송의 소송물은 처분 등이 위법하고 또한 처분 등이 자신의 권리를 침해한다는 당사자의 법적 주장이라고 보는 것이 타당하다.”).

54) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“원고는 피고를 상대로, 2014. 12. 24. 특허심판원 2014당3326호로 ‘이 사건 특허 발명의 청구항 1, 3은 진보성이 부정된다’는 취지로 특허무효심판을 청구하고, 2015. 6. 24. 특허심판원 2015당3680호로 ‘이 사건 특허발명의 청구항 4, 5는 진보성이 부정된다’는 취지로 특허무효심판을 청구하였다.”).

### 다. 특허심판원의 심결(병합심리)

특허심판원은 청구항 1, 3, 4 및 5항의 발명이 증거 1, 2, 3 및 4에 근거하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.<sup>55)</sup>

### 3. 특허법원의 심결 취소판결<sup>56)</sup> 및 대법원에서의 확정(취소판결의 확정)<sup>57)</sup>

원고(청구인)는 특허법원에서의 심결취소소송에서 새로운 증거 5를 추가하며, 증거 5에 의해서 청구항 1항 발명의 신규성이 부정되어야 하며, 증거 5 및 4의 조합에 의해 청구항 3, 4 및 5항 발명의 진보성이 부정되어야 한다고 주장하였다. 그 주장에 대해 심리한 특허법원은 청구항 1항 발명의 신규성이 부정된다는 점을 긍정하면서도, 청구항 3항 내지 5항 발명의 진보성은 부정되지 않는다고 판단하였다. 결과적으로 원고의 주장 중 청구항 1에 대해서만 인용되었으나, 특허법원은 정정청구가 인정된 부분 및 무효심결 전부를 취소하는 판결을 선고하였다.

대상 청구항	무효 사유	증거	판단	취소 이유	심결취소 범위
청구항 1	신규성	증거 5 <sup>58)</sup> (새증거)	신규성 부정 <sup>59)</sup>	① 청구항 1에 대한 판단이 위법하므로 심결을 취소함 <sup>60)</sup> ② 청구항 3, 4, 5에 대한 판단은 적법함 <sup>61)</sup> ③ 무효심판과 정정청구는 불가분의 관계를 가짐	정정청구가 인정된 부분 및 무효심결 전부 취소 <sup>62)63)</sup>

55) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“특허심판원은 위 두 사건을 병합심리하여, 2015. 11. 23. ‘이 사건 정정청구는 적법하고, 정정된 청구항 1, 3 내지 5는 선행발명 1 내지 4에 의하여 진보성이 부정되지 않는다’는 이유로 원고의 위 각 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.”).

56) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결.

57) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“피고는 위 취소판결에 불복하여 대법원 2016후1390호로 상고를 제기하였는데, 대법원은 2016. 10. 27. 상고심결처에 관한 특례법에 의하여 상고를 [심리불속행] 기각하였고, 이에 따라 취소판결은 그대로 확정되었다.”).

58) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“원고는 원심결에 불복하여 특허법원 2015허8226호로 심결취소소송을 제기하면서 선행발명 5를 추가로 제출하였다.”).

59) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“이상에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명의 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계가 선행발명 5에 그대로 존재하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 5에 의하여 신규성이 부정된다.”).

60) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“이 사건 심결 중 이 사건 제1항 정정청구발명에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 나머지 부분은 이와 결론을 같이하여 적법하다.”).

61) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 5에 의하여 신규성이 부정되므로 그 특허가 무효로 되어야 하고, 이 사건 제3항 내지 제5항 발명은 진보성이 부정되지 아니하므로 그 특허를 무효로 할 수 없는바, 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 나머지 부분은 이와 결론을 같이하여 적법하다.”).

62) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“위에서 본 바와 같이 이 사건 심결 중 이 사건 제 3, 4, 5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 없으나, 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 있어 이를 받아들이는 이상, 위 법리에 비추어 이 사건 심결 중 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정 청구에 관한 부분도 취소를 면할 수 없다. 한편 특허무효 여부는 청구항별로 판단하더라도, 특허무효

대상 청구항	무효 사유	증거	판단	취소 이유	심결취소 범위
청구항 3 (청구항 1의 종속항) <sup>64)</sup>	진보성	증거 5 및 4	진보성 인정 <sup>65)</sup>		
청구항 4, 5 (청구항 3의 종속항이고 동일한 발명으로 간주) <sup>66)</sup>	진보성	증거 5 및 4	진보성 인정		

#### 4. 재심결 및 그에 대한 심결취소소송의 이력

##### 가. 특허심판원의 재심결<sup>67)68)</sup>

특허법원의 심결을 취소하는 8226 판결 후 특허심판원은 해당 사건을 다시 심리하여, 청구항 1항 발명이 증거 5에 의해 신규성이 부정된다고 심결하고, 청구항 3항 발명이 증거 5 및 4에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 심결하였다. 기속력에 따라 특허심판원은 특허법원 취소판결의 취소 이유와 동일한 내용으로 재심결한 것이다. 신규성 및 진보성을 판단하였다기 보다는 취소판결을

심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 등 참조) ….”).

- 63) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.”).
- 64) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“이 사건 제3항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서 ….”).
- 65) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 4의 위와 같은 주지관용기술을 결합하여 이 사건 제3항 정정발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.”).
- 66) 특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226호 판결(“이 사건 제4항 및 제5항 정정발명은 이 사건 제3항 정정발명의 종속항이기는 하나, 이 사건 제3항 정정발명의 이송수단에 의하여 빼기 삽입 후 추가 바이어싱할 수 있다는 작용효과를 추가로 기재한 것일 뿐 그로 인하여 이 사건 제3항 정정발명과 구성상 차이가 있는 것은 아니어서 실질적으로는 이 사건 제3항 정정발명과 동일한 발명으로 보아야 할 것이지만, 이 사건 제3항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제4항 및 제5항 정정발명의 진보성도 부정되지 아니한다.”).
- 67) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“특허심판원은 위와 같이 취소판결이 확정됨에 따라 위 등록무효심판사건을 2016당(취소판결)133호로 재심리한 다음, 2017. 1. 6. “취소판결이 확정된 이후 양 당사자로부터 새로운 주장 및 증거의 제출이 없으므로 취소판결의 기본 이유와 동일하게, 이 사건 정정청구를 인정하되, 이 사건 제1항 정정청구발명은 선행발명 5에 의하여 신규성이 부정되지만, 이 사건 제3항 정정청구발명은 선행발명 4, 5에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 심판 청구를 일부 인용하고, 일부 기각하는 이 사건 심결을 하였다.”).
- 68) 청구인이 청구항 4항 및 5항에 대해서도 취소심판사건이 진행되었으나(2016당(취소판결)134), 원고(청구인)가 심결취소소송을 제기한 후 그 소를 취하여 본 평석에서는 검토의 대상으로 삼지 않는다.

따랐다고 말하는 것이 타당할 것이다. 청구인은 청구항 3항 발명의 진보성이 부정되지 않은 점에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.<sup>69)</sup>

〈특허심판원의 재심결에서의 심판물〉

대상 청구항	무효사유	증거	판단	심결
청구항 1	신규성	증거 5	신규성 부정	일부 인용
<b>청구항 3</b>	<b>진보성</b>	<b>증거 5 및 4</b>	<b>진보성 인정</b>	일부 기각

## 나. 특허법원 판단

### 1) 원고(청구인)의 주장

심결취소소송에서 원고는 새로운 증거 6 및 7을 제출하며, 증거 5 및 7의 조합 또는 증거 6 및 7의 조합에 의해 청구항 3항 발명의 진보성이 부정되어야 한다고 주장하였다.

〈특허법원에서의 소송물〉

대상 청구항	무효사유	증거	청구취지
청구항 3	진보성	증거 5 및 7 또는 증거 6 및 7 <sup>70)</sup>	심결의 취소 <sup>71)</sup>

### 2) 특허법원의 판결<sup>72)</sup>

특허법원은 증거 5 및 7의 조합에 의해서도<sup>73)</sup> 또는 증거 6 및 7의 조합에 의해서도 청구항 3항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 후,<sup>74)</sup> “확정된 취소판결의 기속력에 따라 이 사건

69) 청구인은 새로운 증거 6 및 7을 특허심판원 단계에서는 제출하지 않았고, 특허법원 단계에서 제출하였다. ① 특허심판원 단계에서 새로운 증거를 제출하지 않은 이유는 무엇인가? ② 만약, 특허심판원 단계에서 새로운 증거 6 및 7을 제출하였다면, 그 새로운 증거에 의해 심판물이 달라지고 따라서 그 새로운 심판물에 대하여는 기속력이 적용되지 않게 된다.

70) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“선행발명 6, 7은 이 사건 소송에서 처음으로 제출된 선행발명들이다.”).

71) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“이 사건 제3항 정정청구발명은 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 5, 7에 의하여 또는 선행발명 6, 7에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는데, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.”).

72) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(재심결에 대한 취소소송에서 특허법원은 청구인이 새로 제출한 증거인 증거 5 및 7의 조합과 증거 6 및 7의 조합에 대해 실제적인 판단을 하였다).

73) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“위 대비 결과를 종합하면, 이 사건 제3항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 5, 7을 결합하여 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려우므로, 진보성이 부정되지 않는다 …”).

74) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“위 대비 결과를 종합하면, 이 사건 제3항 정정청구발

제3항 정정청구발명에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다”고 판결하였다. 특허법원은 다음과 같이 조금 더 구체적인 기속력 법리를 실시하였다: 첫째, 기속력은 취소판결에서의 ‘취소이유’에 미친다는 점, 둘째, 그 취소이유는 특허심판원의 사실판단 및/또는 법률판단이 정당하지 않은 것이라는 점, 셋째, 취소판결 후의 재심결 절차에서 새로운 증거가 제출되는 경우 그 새로운 심판물에는 기속력이 적용되지 않는 점 등이다.<sup>75)</sup>

#### 다. 대법원의 판단

대법원은 기속력 법리를 다음과 같이 실시한다: “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 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).”

대법원은 취소판결의 이유는 청구항 1항에 대한 원심결의 위법성이므로, 취소판결의 기속력은 청구항 1항에 대한 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다고 실시하였다. 나아가, 대법원은 청구항 3항과 관련하여 특허법원의 판단을 정리한 후,<sup>76)</sup> 그 실시에 일부 부적절한 부분이 있음을 지적한 후, 그럼에도 불구하고, 판결의 결과에 영향을 미친 잘못이 없다는 이유로 상고를 기각하였다.<sup>77)</sup>

명은 통상의 기술자가 선행발명 6, 7을 결합하여 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려우므로, 진보성이 부정되지 않는다.”).

75) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“... 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 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리 과정에서 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 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후 3007 판결 등 참조).”).

76) “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 어려워 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.”

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

## IV. 대상 판결에 대한 평석

### 1. 청구항 1항의 오류에 관한 의문

〈정정 후 청구항 1항에 대한 심판원 → 특허법원(대법원) → 심판원의 판단〉

단계	대상	무효사유	선행기술	판단	결과
심판원 (원심결)	청구항 1항	진보성	1 ~ 4	진보성 인정	청구 기각
특허법원 및 대법원		신규성	5	신규성 부정	정정청구 취소 유효심결 취소
환송 후 심판원		신규성	5	신규성 부정	청구 인용
환송 후 특허법원		신규성	5	신규성 부정	청구 기각

위 표는 청구항 1항의 판단이력을 간단히 보여준다. 특허심판원의 원심결에 대한 취소판결의 기속력은 심결의 판단에 오류가 있다는 점에서 발생한다.<sup>78)</sup> 특허심판원이 진보성 인정이라고 판단하여도 특허법원이 그 판단이 틀렸음을 전제로 그 심결을 취소하는 경우, 그 취소판결의 기속력으로 인해 특허심판원은 기존의 판단을 고집하지 않고 특허법원의 판단에 따라야 한다는 것이다. 그런데, 위 사안에서 특허심판원의 원심결에 어떤 오류가 존재하는지 의문이다. 원심결은 선행기술 1-4를 근거로 진보성을 인정하였는데, 특허법원 또는 대법원은 그 판단에 대하여는 심리하지 않았다. 달리 말하면, 심리범위 무제한설로 인해 원고는 특허법원에서 새로운 증거 5를 제출하였고 나아가 무효사유도 신규성으로 변경하였다. 즉, 심결에서의 심판물과 심결취소소송에서의 소송물이 서로 다르게 된 것이다. 그렇다면 심결의 사실상 또는 법률상 판단에 오류가 존재하지 않았고, 그러므로, 기속력도 발생하지 않는 것이다. 그런 점에서 대법원의 다음 표현은 정정되어야 한다: “확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.” 사실, 대법원의 그 표현이 틀린 것이라기 보다는 심판물과 소송물이 다름으로 인해 오류가 없는 심결이 취소되는 결과가 초래되고, 그럼으로 인해 위 대법원 표현이 틀린 것이 되었다. 특허심판원에서의 심판물은 (적시제출주의에 따라) 심판절차 초기에 확정되어야 하고, 심결취소소송에서도 동일한 대상을 소송물로 삼아야 한다. 심리범위 무제한설이 소송물을 심판물과 다르게 하였고, 그럼으로 인해 기속력 법리의 적용이 어렵게 되었다.

78) 대법원 설시(“... 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다. ... 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.”).

〈새로운 증거에 따른 새로운 심판물에 대한 기속력 적용 여부〉

구분	특허심판원 원심결	특허법원 취소판결	대법원 취소판결 확정	특허심판원 재심결	특허법원	대법원
청구항	1항	1항	1항	1항	-	-
무효사유	진보성	진보성	진보성	진보성	-	-
주요증거	1	2	2	2	-	-
판단	유효	무효	무효	<b>무효</b>	-	-

위 표가 보여주는 가상사안에서 특허심판원의 재심결에서의 무효 판단은 기속력에 따른 것이기는 하나, 특허심판원의 원심결에서의 판단이 정당하지 않았다는 것은 아니다.

## 2. 청구항 3항에 대한 기속력 적용 관련 의문

〈청구항 3항에 대한 심판원 → 특허법원(대법원) → 심판원 → 특허법원 → 대법원의 판단〉

단계	대상	무효사유	선행기술	진보성 판단	결과
심판원 (원심결)	청구항 3항	진보성	1-4	인정	청구 기각
특허법원 및 대법원			5 및 4	인정	청구 기각 상고 기각
환송 후 심판원			5 및 4	인정	청구 기각
환송 후 특허법원			5 및 7	인정(용이결합×) 기속력에 따라 적법	청구 기각
환송 후 대법원			5 및 7	“기속력과 관련된 원심의 이유 설시에 일부 부적절 한 부분이 있지만 ...”	상고 기각

위 표는 청구항 3항의 판단이력을 간단히 보여준다.

### 가. 취소판결의 기속력이 청구항 3항에도 미치는지 여부

청구항 제3항과 관련하여, 환송 후 단계에서 특허법원은 먼저 ① 증거 5 및 7의 결합으로 대상 발명을 용이하게 발명하기 어려우므로 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고,<sup>79)</sup> ② 청구항 3항의

79) “위 대비 결과를 종합하면, 이 사건 제3항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 5, 7을 결합하

발명에 대해 확정된 취소판결의 기속력에 따라 진보성을 부정하지 않은 이 사건 심결은 적법하다고 판단하였다. 취소판결의 기속력이 청구항 3항에도 미치는가?

대상 사건에서, 청구항 1항 발명의 신규성 부정으로 인해 해당 정정청구도 인정하지 않고 유효 심결도 취소하는 취소판결이 선고되었다. 청구항 3항 발명의 진보성을 인정하는 판단은 정당한 것으로 인정되었다. 취소판결의 이유는 청구항 1항에 관한 것이고 청구항 3항에 관한 특허심판원의 판단은 정당하다고 판단되었으므로 그 청구항 3항에 관하여는 기속력이 발생하지 않아야 한다. 그런데 환송 후 특허법원은 환송 후 특허심판원이 청구항 3항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 것이 기속력에 따라 적법한 것이라고 판시하였다. 대법원은 “기속력과 관련된 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있”다고 언급하였는데, 그 언급이 3항에는 기속력이 적용되지 않는 데도 불구하고 특허법원이 기속력이 적용되는 것으로 실시한 바가 적절하지 않다고 언급한 것으로 생각된다.

#### 나. 증거 5 및 7에 대한 진보성 판단의 필요성

특허법원이 표현한 바와 같이 기속력에 따라 청구항 3항 발명의 진보성을 부정하지 않아야 한다면, 특허법원이 3항 발명의 진보성이 선행기술 5 및 7에 의해 부정되는지 여부를 판단할 필요가 있었는지 의문이다.

#### 다. 3항에 관한 심결은 언제 확정되어 일사부재리 효력을 가지는지

원심결은 특허법원/대법원 취소판결에 의해 취소되었다. 즉, 취소판결의 확정으로 인해 원심결은 없어진 것으로 취급되는 것이다. 그렇다면 환송 후 특허심판원의 재심결이 있고, 그 재심결에 대한 심결취소소송이 특허법원 또는 대법원에서 끝나게 되면 그 때로부터 일사부재리 효력이 발생할 것으로 생각된다.

### 3. 재심결에 대한 심결취소소송의 문제

현행 특허법 제189조 제1항은 법원에 의한 심결 취소판결의 근거를 제공하고,<sup>80)</sup> 같은 조 제2항은 그 취소판결이 확정된 후 특허심판원이 다시 심리하여 재심결을 하도록 요구한다.<sup>81)</sup> 현행 특허법은 그 재심결에 불복하는 심결취소소송을 금지하는 규정을 두지 않고, 그래서 그 재심결에 불복하는 심결취소소송을 제기하는 것도 가능하다. 대상 사건에서도 특허심판원의 2016당(취소판

여 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려우므로, 진보성이 부정되지 않는다 ...”.

80) “법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.”

81) “심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.”

결)133 재심결에 대한 취소소송에서 특허법원은 2017허257 판결을 선고하였다. 아래와 같은 가상사안 A에서 심결취소소송을 허락하는 것이 타당한지 여부에 대해 검토한다.

〈취소판결 후 재심결의 가상사안 A〉

구분	특허심판원 원심결	특허법원 취소판결	대법원 취소판결 확정	특허심판원 재심결	특허법원	대법원
청구항	1항	1항	1항	1항	1항	-
무효사유	진보성	진보성	진보성	진보성	진보성	-
주요증거	1	1	1	1	1	-
판단	무효	유효	유효	유효	허용?	-

위 가상사안 A에서 특허심판원 원심결에서 재심결의 단계까지 동일한 청구항 1항의 발명이 증거 1에 의해 진보성이 부정되는지 여부에 대해 심리하여 왔다. 특허심판원은 재심결에서 확정 취소판결의 기속력에 따라 당연히 특허유효의 재심결을 하게 된다. 그 재심결에 대한 심결취소소송이 허용되는가?

〈특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 원칙의 적용 여부〉

특허법 제163조가 적용되기 위해서는 확정된 심결이 존재해야 하는데,<sup>82)</sup> 위 가상사안 A에서는 원심결은 취소판결의 확정으로 인해 법리적으로 존재하지 않는 것이 되었고, 재심결은 아직 확정되지 않았다. 그러므로 위 사안에 대하여는 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다.

〈중복심판 또는 중복소송 금지의 원칙 적용 여부〉

중복심판 또는 중복소송 금지의 원칙은 하나의 심판물 또는 소송물에 대해 하나의 사건이 계속 중 다른 사건이 새롭게 형성되는 것을 금지하는 것이다. 위 가상사안 A에서는 하나의 사건이 계속되는 것이므로, 위 사안에 대하여는 중복심판 또는 중복소송 금지의 원칙은 적용되지 않는다.

〈민사소송법이 규정하는 기판력의 적용 여부〉

위 가상사안 A에서 특허법원 취소판결이 대법원에 의해 확정되었으므로, 특허법원 취소판결이 기판력을 가진다. 즉, 그 기판력에 따라 특허법원 취소판결에서의 소송물과 동일한 소송물에 대하여는 새로운 소송의 제기를 허용하지 않아야 한다.

〈특허법에서 재심결에 대한 심결취소소송을 제한하는 방안〉

특허심판은 매우 독특한 성격을 가지므로, 특허심판 사건에 적용되는 별도의 기판력 법리를 특허법이 별도로 규정할 필요가 있을 것이다. 향후의 연구가 필요한 주제이다.

82) “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”

#### 4. 특허심판원의 재심리에서 심판물 변경의 허용 여부

〈취소판결 후 재심결의 가상사안 B〉

구분	특허심판원 원심결	특허법원 취소판결	대법원 취소판결 확정	특허심판원 재심결	특허법원	대법원
청구항	1항	1항	1항	1항	-	-
무효사유	진보성	진보성	진보성	진보성	-	-
주요증거	1	1	1	2	-	-
판단	무효	유효	유효	허용?	-	-

위 가상사안 B에서 특허심판원의 재심리 단계에서 청구인이 새로운 증거 2를 제시하며 청구항 1항 발명의 진보성 결여를 주장할 수 있는가? 원심결에 대한 심결취소소송에서의 소송물은 (1항, 진보성 및 증거 1)의 묶음이었으며, 재심결에서의 심판물은 (1항, 진보성 및 증거 2)의 묶음이므로 일사부재리의 원칙도 기판력도 미치지 아니 한다.

특허법원은 특허심판원의 재심리 과정에서 새로운 (그리고 유력한) 증거가 제출되는 경우를 상정한 바 있다.<sup>83)</sup> 즉, 현행 실무는 취소판결 후 특허심판원의 재심리 과정에서 새로운 증거가 제출되는 것을 허용한다. 특허법 제189조 제2항도 “다시 심리를 하여”라는 표현을 두어 새로운 심리를 허용하는 것으로 규정한다.<sup>84)</sup> 그러나, 위 사안에서 새로운 주요증거 2는 새로운 심판물을 형성하게 하므로 완전히 새로운 심판에 해당한다. 그러므로, 그 새로운 심판에 대하여는 청구인이 새로운 무효심판을 청구하게 하는 것이 타당하다. 만약 재심결의 단계에서 청구인이 새로운 주요증거 2를 제출할 수 있게 허용하면, 이론적으로는 재심결 후의 재재심결, 재재재심결이 가능하여 심판이 영원히 계속될 수 있다.<sup>85)</sup>

83) 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허257 판결(“... 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 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리 과정에서 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 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후 3007 판결 등 참조).”).

84) “심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.”

85) 증거 1에 대해 심판원이 무효, 특허·대법원이 유효를 판단하였듯이, 증거 2에 대해 동일하게 특허심판원과 특허·대법원이 무효 및 유효를 각각 판단하게 되면, 재재심결에서 청구인은 증거 3을 제출할 수 있게 된다.

〈재심결에서 새로운 증거를 허용하는 경우의 사건의 무한 반복〉

구분	특허심판원 원심결	특허법원 대법원	특허심판원 재심결	특허법원 대법원	특허심판원 재재심결
청구항	1항	1항	1항	1항	1항
무효사유	진보성	진보성	진보성	진보성	진보성
주요증거	1	1	2	2	3
판단	무효	유효	허용 후 무효	유효	허용?

달리 말하면, 특허심판원의 재심결은 취소소송에서의 소송물과 동일한 것에 대하여 취소판결과 동일한 결론을 내리는 것으로 한정되어야 한다. 기속력이 취소판결의 취지에 따른 처분을 하게 하므로,<sup>86)</sup> 특허심판원은 단순히 취소판결의 취지에 따라 해당 청구항의 무효를 청구하는 바를 기각하거나 인용하여야 한다. 취소판결에 의해 원심결이 취소되었으므로, 특허심판원은 재심결에서 별도의 심리를 거치지 않고 기속력에 따라 취소판결에서의 취소이유와 동일한 사유로 해당 청구항을 기각 또는 인용한다는 심결을 하는 것에 한정되어야 한다.<sup>87)</sup> 무효심판을 청구한 건에 대하여 기각 또는 인용이라는 처분을 하는 것으로 족하다.<sup>88)</sup> 재심결의 내용은 확정심결의 일사부재리 효과가 미치는 범위를 정하는 것에 한정되어야 한다. 그러한 방안을 관철하는 특허법 개정안은 다음과 같이 제시될 수 있다.

〈취소판결에 대한 재심결 제도의 개선방안〉

현행 특허법 제189조	특허법 제189조 개정방안	비고
① 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. ② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. ③ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.	① (좌동)	
	② 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 심판관은 그 취소판결에 기속되어 새로운 심결 또는 결정을 하여야 한다.	현행 법 제2항 및 제3항의 내용을 합친 규정  “다시 심리를 하여”라는 표현을 두지 않음
	③ 제2항에 따른 심결 또는 결정에서는 새로운 증거의 제출을 허용하지 아니 한다.	심판물의 변경을 허용하지 않음
	④ 제2항에 따른 심결 또는 취소에 대하여는 제186조제1항에도 불구하고 소를 제기할 수 없다.	재심결은 기속력에 따른 단순 심결로서 그 심결에 대한 불복을 허용하지 않음

86) 김민섭, 앞의 논문, 77면(“재처분의무는 행정청이 판결의 취지에 따른 처분을 하여야 함을 의미한다. 재처분의무는 행정청에 대하여 판결의 취지에 따라 신청에 대한 새로운 처분을 하여야 할 의무를 부과함으로써 신청인에게 실질적인 권리구제를 확보해 주기 위한 것이다.”).

87) 이충상, 앞의 논문, 73-74면(“환송판결의 기속력 인정의 이유 내지 목적에 비추어 보아도 상고이유의 배척판단에도 가능하면 기속력을 인정하는 것이 타당하다 … 우리나라에서도 대법원의 권위를 최대한 인정해야 하고 대법원의 환송판결이 한번 선고되면, 아주 특별한 사정이 없는 한, 환송판결의 취지대로 종결되어야 한다.”).

88) 행정소송법 제30조 제2항(“판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다”).

## V. 결론

특허무효심판에 대하여 특허심판원이 원심결을 하고, 그 원심결에 대한 심결취소소송에서 법원이 원심결을 취소하는 판결을 선고하고, 그 판결이 확정되는 경우, 그 확정된 취소판결은 특허심판원을 기속한다. 특허법 제189조가 이러한 법리를 규정하는데, 그 법리는 행정소송법 제30조가 규정하는 법리의 특별법이라고 생각된다. 대상 대법원 2017후1830 판결이 특허무효심판 사건에서의 기속력에 대하여 실시한다. 그 실시가 대법원이 이전에 실시한 법리와 거의 동일하나, 특허무효심판 사건에서의 기속력의 의미 또는 특허법 제189조의 법리에 대해 검토한 논문이 거의 없는 실정이라는 점에 근거하여, 이 글은 그 의미 및 법리를 검토하였다.

대상사건에서 특허심판원은 청구항 1항 및 3항이 유효하다는 판단을 하였고, 취소판결은 청구항 1항은 무효로, 청구항 3항은 유효로 판단하였다. 환송 후 절차에서 특허심판원은 취소판결의 취지에 따라 청구항 1항은 무효인 것으로, 청구항 3항은 유효인 것으로 재심결하였다. 그 재심결에 대한 심결취소소송의 단계에서 특허법원은 청구항 3항을 유효라고 재심결한 특허심판원의 재심결이 기속력에 따른 것이라고 설명하였으나,<sup>89)</sup> 이 글은 애초 특허심판원의 원심결이 청구항 3항이 유효라고 판단한 바에는 오류가 없었으므로, 그 재심결은 기속력에 따른 것이 아니라고 본다. 그 점에서 특허법원은 기속력 법리를 오해한 것으로 보인다. 명확하지는 않으나, 대법원도 특허법원의 설명에 일부 오류가 있다고 말하는데, 그 오류가 필자가 지적하는 오류와 동일한 것으로 생각된다.

행정소송의 소송물이 다양하므로, 취소판결 후 행정청이 해당 사건을 새롭게 심리할 필요가 있는 경우도 있을 수 있다. 그러나, 특허무효심판 사건에서 법원의 취소판결 후 특허심판원은 그저 취소판결의 취지에 따라 재심결을 하면 되고, 별도로 심리를 진행할 필요가 없다. 재심결의 절차에서 새로운 증거를 제출하는 것도 허용되지 않아야 한다. 그리고, 기속력에 따라 재심결을 한 그 재심결에 대한 불복의 절차도 허용되지 않아야 한다. 필자의 이러한 주장은 새롭기도 하지만 아직은 선부르기도 하다. 어려운 기속력 법리를 일반 행정심판과는 매우 다른 특성을 가진 특허무효심판에 접목시켜서 새로운 제도를 모색하는 것이 여간 어려운 작업이 아니다. 후속 연구를 다짐한다.

89) “확정된 취소판결의 기속력에 따라 이 사건 제3항 정정청구발명에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.”

제 9 판 례

## 증액배상의 대상이 되는 고의적 침해 여부

- 서울중앙지방법원 2021. 5. 27. 선고 2020가합505891 판결 [손해배상(지)] (확정) -

최 승 재\*

### I. 사실의 개요

#### 1. 인정사실

##### 가. 원고의 이 사건 특허발명

1) 출원일: 2014. 10. 7. / 등록일 2015. 3. 6. / 등록번호: 10-1502158

2) 명칭: 식기건조대

3) 청구범위<sup>1)</sup>

**청구항 1.** 바닥에 배수홀이 형성되고 식기가 수납되는 하부건조대와,  
상기 하부건조대의 상부에 높이를 달리하여 구비되고 식기가 수납되는 상부건조대와,  
상기 하부건조대 및 상부건조대에 각각 결합되어 상기 하부건조대 및 상부건조대를 서로 이격된  
상태로 유지하는 지지프레임을 포함하여 구성되고,

상기 하부건조대 및 상부건조대와 상기 지지프레임에는 서로 대응되는 결합돌기 및 결합홀이 형  
성되어 서로 조립되고,

상기 결합돌기는 몸체 및 상기 몸체의 일단에 돌출되어 형성되는 헤드부로 구성되고, 상기 결합  
홀은 상기 헤드부에 대응되는 도입부 및 상기 도입부와 연결되고 상기 결합돌기의 몸체에 대응되  
는 안착부를 포함하여 구성되며,

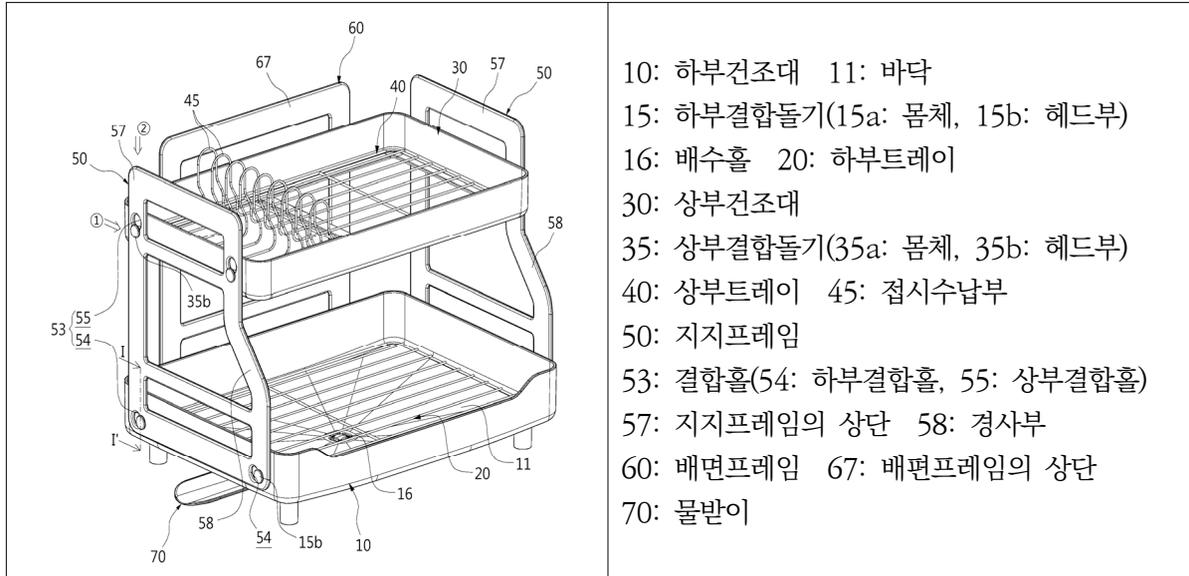
상기 지지프레임에는 상기 하부건조대의 결합돌기와의 결합을 위한 하부결합홀과 상기 상부건  
조대의 결합돌기와의 결합을 위한 상부결합홀이 형성되되, 상기 하부결합홀과 상기 상부결합홀은

\* 세종대학교 법학부 교수·변호사, 변리사.

1) 원고가 이 사건 청구원인으로 구하고 있는 제1항만 기재한다.

각각 상기 도입부 및 안착부의 연장방향이 서로 다르게 형성됨을 특징으로 하는 식기건조대(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다).

4) 주요 도면2)

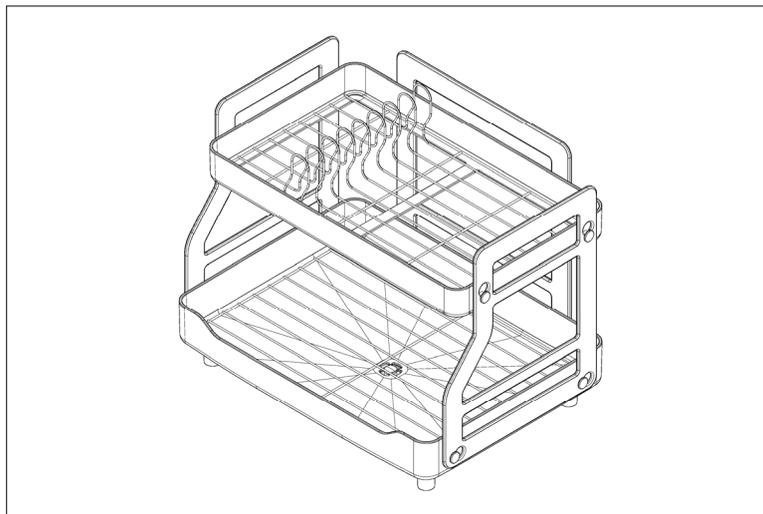


나. 원고의 이 사건 등록디자인

1) 출원일: 2014. 8. 27. / 등록일 2015. 1. 8. / 등록번호: 30-0779845

2) 대상물품: 식기건조대

3) 주요 도면3)



2) 이 사건 특허발명에 의한 식기건조대의 바람직한 실시 예의 구성을 보인 사시도인 도 1만 도시한다.

3) 전체적 형태가 나타나는 사시도만 도시한다.

### 다. 피고 제품의 실시

피고는 2019. 7. 6.경 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 구비함과 동시에 이 사건 등록디자인과 유사한 별지 목록 기재 침해대상제품(이하 '피고 제품'이라고 한다) 820개를 수입하여 그 중 613개를 개당 14,900원 내지 29,900원에 판매하였다.

## 2. 청구원인

주위적 청구원인으로, 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권 침해를 원인으로 침해금지(폐기)를 구하고, 특허법 제128조 제2항 및 제8항에 따른 손해배상금액 24,026,820원(= 원고 실시제품 1개당 이익액 9,767원 × 피고가 침해대상제품을 수입하여 판매한 개수 820개 × 징벌적 손해배상금 비율 3)과 민법 제751조 제1항 및 특허법 제128조 제7항에 따른 손해배상금액 10,000,000원을 합산하여 손해배상금 총 34,026,820원을 구한다.

예비적 청구원인으로, 이 사건 등록디자인에 관한 디자인권 침해를 원인으로 침해금지(폐기)를 구하고, 디자인보호법 제115조 제1항에 따른 손해배상금액 8,008,940원(= 원고 실시제품 1개당 이익액 9,767원 × 피고가 침해대상제품을 수입하여 판매한 개수 820개)과 민법 제751조 제1항 및 디자인보호법 제115조 제6항에 따른 손해배상금액 10,000,000원을 합산하여 손해배상금 총 18,008,940원을 구한다.

## II. 판 시

### 고의침해주장 배척.

특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상금액 주장에 관하여, 피고가 피고 제품을 수입·판매함으로써 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한 데 대하여 과실이 있음은 추정된다. 그런데 과거 피고가 원고로부터 원고가 이 사건 특허발명을 실시한 제품을 납품받은 일이 있다고 하여 그 제품에 관하여 원고가 특허권을 보유하고 있었음을 당연히 알았다고 보기는 어렵고, 달리 피고가 피고 제품을 수입·판매하면서 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한다는 점에 관한 고의가 있었다고 인정할 만한 증거는 없다(원고 제품의 존재를 알았거나 알 수 있었다고 하여 당연히 그 제품이 원고 특허발명의 실시품임을 알았던 사정이 된다고 보기는 어렵고, 원고가 과거에 홈쇼핑에 방영한 광고영상에 특허권에 관한 언급이 있었다고 하더라도 마찬가지이다. 피고 제품 수입·판매에 대하여 원고가 유선으로든 서면으로든 피고에게 경고를 한 일은 없이 이 사건 소를 제기하였음은 원고 스스로도 인정하고 있다). 따라서 피고에게 특허권 침해의 고의가 있었음을 전제로 특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상을 구하는 원고의 주장을 받아들일 수 없다.

### III. 해 설

#### 1. 사건의 의의

이 사건은 원고가 특허법 개정으로 도입된 고의적 침해에 대한 증액배상을 주장하였고, 이에 대해서 법원의 개정법의 요건에 따른 판단을 한 사안으로 의의가 있다.

대상판결에서 법원은 원고의 고의증액배상 주장에 대해서 고의침해를 인정하지 않았다. 대신 원고의 특허침해 주장에 대해서 “원고가 주장하는 피고 제품 양도수량에 원고 실시제품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 계산하는 방식으로는 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권 침해로 인한 손해배상액을 산정하기가 극히 곤란하다고 판단된다.”고 보면서, 특허법 제128조 제7항의 의한 산정(재량손해배상)을 하였다. 법원은 “이 사건은 특허권 침해로 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정하여야 한다.”고 하면서, “위에서 본 피고 제품 수입 수량과 판매 수량, 갑 제14호증의 1의 기재에 의하여 알 수 있는 원고 전체 제품 2019년 매출내역, 갑 제14호증의 2의 기재에 의하여 알 수 있는 이 가운데 원고의 유로스시스템 2단 식기건조대의 2019년 매출내역, 갑 제15호증의 1, 2의 각 기재에 의하여 알 수 있는 원고 전체 제품 2019년 비용내역과 그 가운데 베트남 협력업체에 지급한 내역 등을 종합하면, 손해배상금을 8,000,000원 정도로 정함이 타당하다.”고 판시하여, 결과적으로 원고가 구한 손해배상금 총 18,008,940원중 40% 정도의 배상을 인정하였다.

#### 2. 특허법 제128조 제8항 고의적 침해<sup>4)</sup>

우리 특허법은 제한배상주의라는 민법의 원칙에 부합하게 손해배상이 인정되더라도 그 손해배상액은 피해자가 입은 피해를 상한으로 하였다. 이는 민사법에서의 배상제도의 목적이 그 침해가 없었더라면 존재하였을 상태의 회복이라는 점에 있음을 생각하여 보면 그 자체로 타당한 제도이다.

그런데 문제는 특허침해의 경우에는 손해액의 증명이 어렵다는 점에서 과소배상의 문제가 존재하였다.<sup>5)</sup> 특허증액배상 제도가 2018년 12월 7일 국회 본회의를 통과하면서 입법되었다. 미국만의 제도라고 이해되던 3배 배상 내지 가중(증액)배상 제도가 이제 우리나라를 포함하여 대만이나 중국에서도 도입되었다.<sup>6)</sup>

문제는 고의(적) 침해의 경우에 3배까지 증액을 할 수 있는 이 제도하에서 고의의 의미가 무엇

4) 보고의 이 부분은 최승재, “3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상액 산정 -고의 판단 기준을 중심으로”, 사법, 2019, vol.1, no.48, 통권 48호 pp. 169-204에서 관련 부분을 인용하였음.

5) 이 문제에 대한 논의는 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상 체계의 적정성에 대한 연구”, 서울 지방변호사회, 변호사, 제43권(2013) 참조.

6) 최승재, “손해액 산정방식에 관한 최근 특허법 개정의 의의”, 지식재산과 혁신 제2호 (2020. 9.) 3-18면.

인가에 있었다.<sup>7)</sup> 개정된 특허법 제128조 제8항은 “법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 특허법은 ‘**고의적**’이라는 문언을 쓰고 있지만 이는 고의 침해를 말하는 것으로 미국법상 고의침해(willful infringement)의 개념을 도입한 것으로 이해된다.

미국 연방대법원은 1854년 Seymour v. McCormick 판결을 통하여 고의적인 특허침해행위에 증액손해배상을 인정하는 법리를 확립하였다.<sup>8)</sup> 고의침해의 인정여부는 정황증거에 근거하여 판단한다. 연방항소법원은 2007년 Seagate 판결을 통하여, 고의침해의 인정기준으로 객관적인 중과실 기준을 채택하였다. 연방대법원은 Seagate 판결에서 연방순회항소법원이 채택한 2단계심사(two-part test)는 증액손해배상의 인정기준으로 지나치게 엄격한(unduly rigid) 기준이기 때문에, 지방법원 원 재량권을 과도하게 제한(impermissibly encumber)한다는 비판이 있었다. 특히 이 기준은 악의의 침해자(worst infringers)를 증액손해배상이라는 책임으로부터 면책시키는 기능을 수행하여 왔기 때문에, 미국 특허법 제284조의 취지에 부합하지 않는다는 이유로, 2단계 심사를 폐기하였다.<sup>9)</sup>

2016년 6월 13일 미국 연방대법원은 Halo/Stryker 판결을 통하여 증액손해배상의 인정여부는 지방법원의 재량에 의하여 비난가능성이 있는 특허침해행위에 인정되어야 한다는 새로운 법리를 채택하여 인정기준을 완화하였다.<sup>10)</sup> 미국 연방대법원은 2016. 6. 13. Halo 판결<sup>11)</sup>에서 고의침해에 대한 3배 배상의 요건을 완화하는 판단을 하였다. 종래 특허침해자의 고의침해가 인정되기 위해서는 특허침해가 객관적인 무시(objective recklessness<sup>12)</sup>)가 필요하다고 보았지만 이 판결에서 특허침해자가 침해행위를 알았거나 알았어야 했다면 이 점에 대한 주관적인 인식(subjective knowledge)이 증명되면 특허침해의 고의성이 인정된다고 보았고, 이 경우 이를 증명하기 위한 기준도 종래 명백하고 확실한 증거법칙(clear and convincing evidence rule)에서 우월한 증거법칙(preponderance of evidence)으로 변경하였다.

Halo 판결 이전에 미국 법원은 시게이트(Seagate) 판결<sup>13)</sup>에서 2요소심사(two prong test)를 하였다. 하나의 요소가 객관적 무시이다. 그리고 다른 하나의 요소는 주관적 인식이다. 객관적 무시는 요컨대 침해자가 객관적으로 침해가능성이 높음에도 불구하고 유효한 특허를 라이선스를 받

7) 최승재·정차호·이규호, 「징벌배상 도입 등 특허법 부정경쟁방지법 주요개정 사항에 대한 판단기준 및 효과분석 연구」, 특허청 연구보고서 (2019.10) 중 최승재[책임연구원] 집필부분 참조.

8) 이주환, “미국 특허법에서의 증액손해배상에 대한 법리의 전개과정과 연방대법원의 Halo/Stryker 판결”, 외법논집 제41권 제2호 (2017.05.) 320-322면.

9) 이주환, 위의 논문, 328-330면.

10) 이 판결에 대한 국내평석으로, 이주환, 위의 논문, 330-337면.

11) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923, 1926 (2016).

12) Recklessness의 번역은 필자의 감으로는 미필적 고의 정도의 관념과 부합하는 것으로 보인다. 이를 사전적으로 무모함이라고 번역하기도 하는 것으로 보이는데 규범적으로 무모하다는 것이 가지는 의미에 대해서는 우리 법상으로는 명확하지 않다. 그래서 일단 본고에서는 무시, 즉 “특허침해가 있을 수도 있지만 침해가 되어도 어쩔 수 없다” 는 용인 내지 감수의 의미로 사용하고자 한다.

13) *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)).

지 않고 사용하는 것으로 나아가는 것을 요구하는 것이고, 주관적 인식은 침해자가 이런 침해가능성을 주관적으로 알고 있었거나 알았어야 하는 것을 요구하는 것이다. 그런데 Halo 판결에서 이 중에서 주관적인 인식요건만을 두고 객관적인 무시라는 요건을 제거한 것이다. 이렇게 되면 고의 침해의 가능성은 증가하게 된다.

그러나 이후 2016년 Halo 판결이 연방대법원에 의해서 선고되었고, 피고는 결국 고의침해가 인정되어 가중배상을 하게 되었다. 하지만 여전히 고의침해를 인정할 수 있는 증거를 발견하는 것은 쉽지는 않다.<sup>14)</sup> 이 사건에 사내변호사가 경고장에 언급된 특허번호를 단순히 본 일이 있다는 정도로는 고의성을 인정할 수 없다고 보았다. 이처럼 2016년 Halo 직전에는 고의침해가 인정되지 않았다가 이후에 고의침해를 인정한 사건으로 *Transdata, Inc. v. Denton Municipal Electric* 사건이 있다.<sup>15)</sup> 이 사건에서 Halo 판결 이전에는 지방법원은 피고의 고의 없다는 주장을 시게이트 판결의 객관적 무시요건 미충족을 이유로 받아들였으나 Halo 판결 이후 텍사스동부지방법원은 판례변경을 이유로 해서 고의침해를 인정하였다.

개정 특허법 제128조 제8항이 미국의 3배 배상 제도를 참고한 것이기 때문에 미국에서의 고의 판단 기준이 그대로 들어올 수 있는 것처럼 오해할 수 있다. 그렇지만 향후 운용에서 다음과 같은 점을 고려하여야 한다고 본다.

첫째, 우리나라와 미국에서의 고의 해석은 아래의 몇 가지 점에서 서로 다르다. 첫째 미국에서 객관적 무시 요소(recklessness prong)가 제거되고 주관적 인식 요소만이 남았다고 하지만 우리나라에서는 기존에 민사에서는 고의에 대한 판단기준이 발전하지 않았기 때문에 이에 대한 고의 판단을 형사에서의 고의 내지 미필적 고의에 대한 판단과 같이 가지고 갈 것인지는 의문이 있다. 애초에 입법과정에서도 참여한 경험이 있는 필자의 시각에서는 고의라고 하지 않고 ‘고의적’이라고 입법된 법률의 문언은 고의 내지 미필적 고의에 중과실을 포함할 것인지 여부가 논의가 있었던 것의 산물로 이해될 소지가 있다. 물론 실무에서 인식 있는 중과실과 미필적 고의의 경계가 명확한 것은 아니지만 실무적으로는 고민할 필요가 있는 지점이다. 이런 점에서 미국의 Halo 판결의 기준이 참고가 될 수 있을 것이지만 미국에서의 기준과 우리나라에서의 고의 판단기준이 다소 상이할 수 있고, 그 판단기준도 달라질 수 있다는 점을 유의해서 향후 실무운용을 살펴보아야 할 것으로 본다. 미국의 Halo 기준은 우리 관점에서 보면 중과실에 가깝다는 것이 필자의 생각이다. 중과실은 ‘reckless disregard’나 ‘wrongful blindness’<sup>16)</sup>로 미국 법원의 판례에서 표현하고 있는 예를 볼 수 있는데 그 내용을 보면 우리나라에서도 미필적 고의로 볼 수 있을 것으로 보이는 사실관계와 그렇지 않을 것으로 보이는 경우들이 혼재하고 있다.<sup>17)</sup> 이런 점에서 미국에서의 논의를 그대

14) *Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc.*, No. 13-cv-02024 RMW, 2016 U.S. Dist. LEXIS 112504, at \*6 (N.D. Cal. Aug. 22, 2016).

15) *Transdata, Inc. v. Denton Mun. Elec.*, No. 10-cv-00557 RWS, 2016 U.S. Dist. LEXIS 110208, at \*4 (E.D. Tex. June 29, 2016).

16) 미국법상 인식간주(Constructive Knowledge), 고의적 무관심(Deliberate Indifference), 의도적 무관심(Willful Blindness Doctrine) 등이 모두 고의침해와 관련해서 문제가 되지만 본고에서는 상설하지 않는다.

로 수입하는 것은 국내 법리와와의 정합성 관점에서 반드시 검증이 필요하다.

둘째 우리는 미국법원의 판단기준에서 명백하고 확실한 증거법칙(clear and convincing evidence rule)이 없고 우월한 증거법칙이 민사소송법상 기본원칙으로 이해된다. 이와 같은 차이를 고려하면 우리나라에서의 고의 판단은 미국에서의 그것과 완전히 같을 수는 없다고 본다. 즉 기본적인 점에서는 같은 접근법이지만 실제 고의 인정에서는 다를 수 있다고 본다. 법원의 관점에서는 고의 인정을 쉽게 하되 실제 가증을 함에 있어서 특허법 제128조 제9항의 고려요소들을 탄력적으로 활용하여 적정한 손해배상액을 담보하는 방법과 고의 자체의 인정을 엄격하게 하여 가증 배상이 아닌 전통적인 손해배상을 통해서 합리적인 손해배상액을 담보하는 방법이 있을 것으로 본다. 입법취지라는 점에서 보면 전자가 입법자의 의도에 부합하는 방식이 아닌가 한다.

셋째, 고의 인정은 형사법에서의 고의인정보다는 완화된 고의인정을 하는 방식으로 진행함으로써 미국에서의 중과실도 고의로 파악하는 식의 접근을 우리 법에서도 고려할 수 있다고 본다. 다만 이런 해석론을 전개함에 있어서 문제가 되는 것이 특허침해죄의 존재이다. 대만의 경우와 같이 특허침해죄를 폐지하는 것이 옳다고 본다. 만일 그렇게 보지 않으면 특허침해사건의 고의와 특허침해죄의 판단에서의 고의 인정여부가 달라질 수 있는데 이는 실무적으로는 법원에게 부담이 된다고 본다. 그리고 당사자들이 수공하기 어려운 상황이 발생할 수 있다. 이런 점에서 고의 판단에서 민사와 형사가 서로 인부가 달라지는 것은 법체계의 단일성이란 면에서 타당하지는 않다.

이런 점을 고려하면 특허침해죄를 폐지하면서, 특허침해소송에서 고의인정여부를 형법상의 고의보다는 다소 완화하여 인식과 의욕의 면에서도 엄격하게 보면 과실로 볼 수 있는 인식있는 과실 중에서 의도적으로 침해사실을 무시하려고 한 것으로 보이는 의사요소가 보이는 사건에서 고의를 인정하는 것이 타당하다고 본다. 즉 미국의 Halo 이전의 기준과 유사하지만 미국 기준과의 일대일 비교가 아닌 우리 법 체계에 의한 고의 인정기준을 전제하는 것이 기존의 법체계와의 정합성면에서도 타당하다고 본다.

### 3. 사안의 경우

법원은 납품업체로부터 납품을 받았다고 해서 특허가 존재하는 것에 대해서 고의가 있다고 볼

17) 최승재, “특허간접침해의 성립여부와 주관적 요건의 판단 - GLOBAL-TECH APPLIANCE, INC., v. SEB S. A. -”, 정보법학 vol 15 no 2 (2011) 필자의 이 논문에서 언급하고 있는 Global Tech Appliance 판결에서 주관적 요건에 대한 미국 법원의 태도를 확인할 수 있다. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011)에서 연방대법원은 8:1로 의도적 무관심(무시)도 고의가 될 수 있다고 보았다(1. Induced infringement under §271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement. 2) Deliberate indifference to a known risk that a patent exists does not satisfy the knowledge required by §271(b). Nevertheless, the Federal Circuit's judgment must be affirmed because the evidence in this case was plainly sufficient to support a finding of Pentalpha's knowledge under the doctrine of willful blindness). 이에 대해서 케네디 대법관은 반대의견을 제시하면서 의도적으로 무시했다는 것이 결코 침해에 대한 실체적 인식이 있었다는 점을 대체할 수 있는 것은 아니라는 의견을 제시하였다.

수도 없다고 봐서 원고가 히트 상품으로 판매하는 제품과 유사한 제품을 수입해서 판매한 피고의 고의가 당연히 인정되는 것은 아니라고 보았다.

제품의 존재를 알았다고 해서 특허권을 아는 것은 아니고, 경고 사실도 없이 이 사건 소를 제기하는 과정에서 피고에게 제품판매와 관련하여 경고를 하지 않고 바로 소제기를 한 사실을 들어서 고의를 인정할 수 없다고 보았다.

이와 같은 법원의 판단은 타당한 것으로 보인다. 상품의 존재와 특허의 존재가 바로 연결되는 것은 아니라는 점은 일반적으로 인정된다. 다만 이 사건에서 상품판매시에 특허를 카탈로그 등에서 알 수 있었다거나 영업을 하는 과정에서 특허받은 제품이라고 해서 알렸다거나 하는 등의 사정이 있었다면 어떻게 되었을지, 그리고 미국 법원의 판례에서 드러나는 것처럼 당연히 알 수밖에 없었을 다른 사정이 증명이 되었을 경우<sup>18)</sup> 그럼에도 불구하고 몰랐다고 할 경우 이를 의도적 무지 내지 묵인으로 보고 이를 고의적 침해로 볼 것인지와 같은 문제가 있다고 본다. 이런 문제들은 향후 구체적인 사안에서 판단되어야 할 개별사안별 판단이 이루어져야 할 것으로 본다. 향후 판례의 집적을 위한 소송대리인과 법원의 공동노력을 기대해본다.

---

18) 최승재, “특허간접침해의 성립여부와 주관적 요건의 판단 - GLOBAL-TECH APPLIANCE, INC ., v. SEB S. A. -”, 정보법학 vol 15 no 2 (2011) 판결의 사안.