

2021 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2020후11059	제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법
2	대법원	2021후10077	특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도
3	특허법원	2019허8118	청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청사건의 심리범위
4	대법원	2019후10265	조약우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 의미
5	특허법원	2020허4990	비밀유지의무와 공지와의 관계 그리고 의사에 반한 공지의 의미
6	대법원	2017후2369	확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단
7	대법원	2019후10609	선택발명의 진보성 및 명세서 기재요건
8	대법원	2017후1830	특허무효심판 사건에서 심결취소소송의 확정 취소판결의 특허심판원에 대한 기속력
9	서울중앙지법	2020가합505891	증액배상의 대상이 되는 고의적 침해 여부
10	서울중앙지법	2021카합20939	존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위

2020 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2016후2522	정정심결의 확정과 재심사유
2	대법원	2016다260707 2018다221676	특허무효에 따른 약가인하 후 특허가 유효로 된 경우에 약가인하에 따른 손해배상 책임 인정 여부
3	특허법원	2019허4147	의약용도발명의 신규성, 진보성 판단
4	대법원	2018후11360 2016후2317	일사부재리 원칙의 위반 여부에 관한 판단 시점
5	대법원	2017후2543	화학발명의 진보성 판단
6	대법원	2020후10087	특허 받을 권리를 양도한 자에 의한 출원
7	특허법원	2018나1350	수치한정발명에 대한 균등침해 여부의 판단
8	서울중앙지법	2020카합20372	용도발명에 있어서 특허침해가 성립하기 위한 요건
9	대법원	2020허1991 2019허5478 2017후2291	확인대상발명의 특정
10	특허법원	2020허1618	공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명

2019 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2016후502	의약용도발명의 진보성
2	대법원	2017다290095	실시권자의뢰 전용품의 간접침해
3	대법원	2017후424 2018다267252 2015후2327	균등요건
4	대법원	2019다222782	특허권침해와 구성요소완비 속지주의 예외
5	대법원	2017다289903	방법발명의 소진
6	대법원	2017후2819	실시권자의 무효심판 이해관계인 여부
7	대법원	2018후10800	인터넷 방송 시청자 반응도 조사방법 및 그 시스템에 관한 진보성 판단
8	대법원	2015후2341	주선행발명의 변경이 새로운 거절이유인지 여부
9	서울중앙지법	2018카합20292	표준특허권자의 침해금지청구권
10	특허법원	2018나1893	특허침해 손해배상에서 기여율 산정

2018 TOP 10 특허판례

순번	법원	사건번호	주제
1	특허법원	2017나2417	원고가 피고 및 피고의 '거래처' 에 경고장을 발송한 행위의 위법성
2	서울중앙	2016가합559013	폐암치료제인 신약물질의 공동발명자 판단
3	특허법원	2018허3062	의료행위의 산업상 이용가능성 인정 여부
4	대법원	2017다245798	존속기간이 연장된 특허권의 효력범위
5	대법원	2016후830	정정의 실질적 변경 여부
6	특허법원	2018허4874	방법발명에서 '구성요소' 의 시계열적 배치 순서 역시 발명의 중요한 '구성요소'
7	대법원	2015다244517	의식적으로 제외된 범위에 대한 금반언 원칙 적용 여부
8	서울고등	2014나2011824	영업비밀 침해금지 기간
9	특허법원	2017허7005	진보성 부정의 확정심결 후 신규성 사유가 추가된 경우의 일사부재리 원칙 적용 가부
10	대법원	2014후553 2015후2259	보정의 기회 제공 여부

최신판례 (2022.10.15.까지의 판례)
 구제 - 30일선정전 - 출원서 취지 → 3000주

판단기준 - 선정전 → 분할출원 + 3000주

구도
 구제, 분할출원은 서로 시안이 달라 (보정)

* 3000선정취기 - 출원서 보로

I. 2022년 대법원 판례

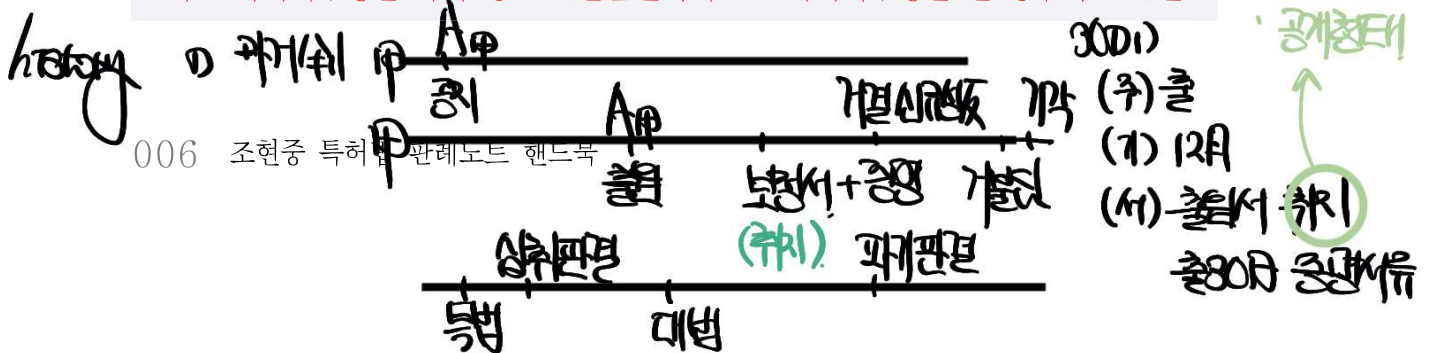
1. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 거절결정

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

다음과 같은 공지에외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적절한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

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

한편, 특허법 제52조 제2항은 적절한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지에외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지에외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할



2) 개정법 30(3) - 시행일자

3) 구법사안
A, B, C
A, B, C
A, B, C

출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장은 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문어

상으로는 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 출원
어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로,
자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로
공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개
월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지에외의 효과가 발생하는 것으로 해석함
이 타당하다.

신설문항 30(3)

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

3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지에외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지에외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후 2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지에외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

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

해석함이 타당하다.

5) 여기에 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

▶ 구체적 판단 및 결론

1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3의 공개 이후 12개월 내인 2014. 12. 23. 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지예외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다.

2) 그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지예외주장을 하였다 하더라도 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지예외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

▶ 특허법 제29조 제1항 각호 지위

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 **비밀내용** 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), '공연히 실시되었다'고 함은 **발명의 내용**이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이

공시 - 개조 판에 이의
008 조현중 **공시** - 개조 판에 이의
vs **노하우**
↓
불특정다수인 - 비밀유지무효 - 계약서
비밀내용
인식되
[상권속.]

인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후 4011 판결 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

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

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

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

이 사건 계약은, ‘제품의 설치 완료시’를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회 하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우 원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 납품 및 설치 완료의 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록(제2조) 하고 있다. 또한 ‘엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다’고 규정(제13조 제1항)하고 있다.

계약서

이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건

시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

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

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

▶ 확인대상발명 해석

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

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

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

[청구항] A+B의약품
▶ 구체적 판단 및 결론

확발설명서. 0010

- 1. 명칭
- 2. 구성 - A+B의약품
- 3. 상세설명 - X 제조방법 등.
- 4. 대비표

vs 조현중 특허법 판례노트 핸드북

피청구인 (제1항)

A+B의약품

제조방법으로 제조

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39개의 청구항으로 이루어진 ‘3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법’이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호 범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건 발명에 해당한다.

피고들은 원고를 상대로 ‘확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물’을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

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

그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 특허권 침해금지 청구의 소

가. 원심판결 별지 목록 제2 내지 제5항 기재 물건 부분

▶ 중복제소금지 원칙

당사자 및 소송물이 동일한 소가 시간을 달리하여 제기된 경우 시간적으로 나중에

제기된 소는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다(대법원 2006. 4. 13. 선고 2003다70331 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원고는 피고를 상대로 원심판결 별지 목록(이하 ‘별지 목록’이라 한다) 제1 내지 4항 기재 물건에 관하여 생산, 양도 등의 금지 및 폐기를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가 원심에 이르러 별지 목록 제5항 기재 물건에 관하여 동일한 청구를 추가하였다. 그런데 별지 목록 제5항 기재 물건은 별지 목록 제1항 기재 물건 중 일부를 제품번호로 한정된 것이어서, 위 추가된 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 청구와 소송물이 동일한 청구라고 볼 수 있다. 따라서, 이 부분 청구는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다. 원심은 같은 취지에서 원고가 원심에서 추가한 별지 목록 제5항 기재 물건에 관한 각 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 각 청구와 소송물이 동일하여 중복제소에 해당한다고 보아 각하하였다. 이러한 원심판결에 중복제소금지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 원심판결 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 486 특허에 기한 청구 부분

▶ 자백의 성립

특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). “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(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

피고는 피고의 침해대상제품이 명칭을 “복합 구조물”로 하는 원고의 (특허번호 1 생략) 특허발명(이하 ‘486 특허’라 한다) 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라

한다)을 침해하지 않는다고 주장하면서도, 제1심 제1회 변론기일에서 위 특허발명 중 구성요소 B-2를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 원고가 침해대상제품에 대하여 위 특허발명의 구성요소 B-3인 “단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하”를 구비하고 있는지에 관하여 감정신청을 하자 피고는 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’는 의견을 제출하여 원고의 감정신청이 철회되기도 하였다.

그런데, 피고가 원고를 상대로 486 특허의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 제기한 등록무효 심판청구 기각 심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효 사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려지자(특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4948 판결), 피고는 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 B-3에 관한 종전 진술을 번복하였다. 또한 피고는 침해대상제품의 구성요소 B-3 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

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

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

▶ 자백의 취소

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

그런데, 제1심에서 이루어진 감정은 침해대상제품이 486 특허 제1항 발명이 아닌(특허번호 2 생략) 특허발명(이하 ‘395 특허’라 한다) 청구범위 제1, 3항(이하 ‘제

1, 3항 발명'이라 한다)을 침해하는지를 대상으로 한 것이어서 침해대상제품의 평균 막 두께가 측정되지 않았다. 따라서, 위 감정 결과에서 나타난 침해대상제품의 특정 지점들의 두께 편차 범위가, 원고의 486 특허 제1항 발명 침해 주장의 근거이자 피고의 자백의 계기가 된 원고의 자체 실험 결과(갑 제8호증)에 나타난 평균 막 두께 산정의 근거가 된 두께 편차의 범위와 차이가 난다는 점만으로는 그 자백이 진실에 반하는지 여부를 알기 어렵다.

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

▶ 권리남용 항변

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

▶ 구체적 판단 및 결론

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

그럼에도 원심은, 486 특허 제1항 발명은 '평균 막 두께'와 '최외부'의 의미가 명확하지 않아 명세서 기재요건을 위반하여 출원된 것이고, 따라서 그 특허가 무효로 되어야 할 것이므로, 이에 기한 원고의 특허권 행사는 권리남용에 해당하여 허용

될 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

1.

▶ 청구범위 해석

3. 권등 / 31. 선택.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 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 객관적합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 등 참조).

0.

▶구성요소완비 원칙

4. 이용

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

▶구체적 판단 및 결론

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

앞서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나 청구범위의 해석 및 특허권 침해

신체발명 - 권리행사 (결정형)

○ 에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

다들아도이

권리행사

이런 양식.

정성적개

5. 대법원 2022. 3. 11. 선고 2018후 1199 판결 거절결정

정성적개

정성적개 + 정량적개

▶ 결정형 발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴 보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후 3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

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

하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다).

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특

유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정 다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴 보아야 한다.

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).

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

II. 2021년 대법원 판례

1. 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등록무효

▶ 일반발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이

1. 선택발명 의미 - 상위개념 - 위.

하위개념 + 쉽게 생각해

되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2. 선행발명 - 개시, 개시 미한 개시

3. 진보성

특허발명 위 선행발명 위 - 구분

▶ 특허발명의 상위개념이 특별 경우 인정되는 선행발명에 부합하는지 유무에 대한 원리

위와 같은 진보성 판단기준을 선행 또는 공지된 발명의 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

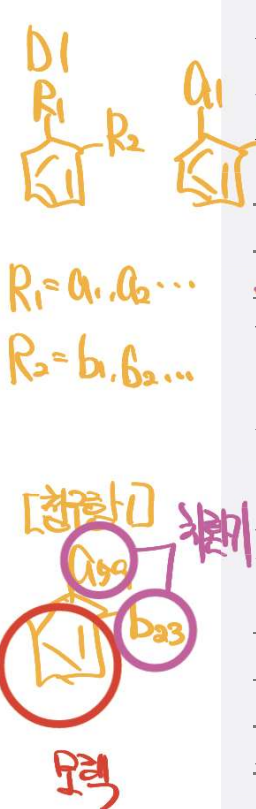
선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다.

선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다.

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

(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다).

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선



택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.

나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조).

▶ 원심판단

원심은 다음과 같이 판단하였다.

이 사건 특허발명은 선행발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성 요소로 하는 선택발명에 해당한다.

선택발명의 경우 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우 등 예외적인 경우를 제외하고는 명세서에 기재되어 있는 효과를 중심으로 엄격한 특허요건을 적용하여 진보성을 판단하여야 한다.

이 사건은 위와 같은 예외적인 경우에 해당하지 않으므로 엄격한 특허요건이 적용되어야 하는데, 이 사건 특허발명이 선행발명에 비하여 실질적 효과나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다는 점이 명세서에 기재되어 있지 않으므로 이 사건 특허발명이 그와 같은 효과를 가지고 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다.

▶ 구체적 판단 및 결론

가. 원심판결 기재 선행발명은 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 Xa 의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있다.

나. 선행발명은 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.

다. 한편 이 사건 특허발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체 등을 제공하기 위한 것으로, 락탐 고리를 가지는 화합물들이 인자 Xa 억제제로서 유용하고 우수한 약동학적 성질을 가진다는 것을 밝혀냈다는 점에 발명의 특징이 있다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 락탐 고리를 가지는 화합물 중 아픽사반 및 그의 제약상 허용되는 염에 관한 것이다.

라. 선행발명에 일반식으로 기재된 화합물로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 1단계 실시태양으로 우선순위 없이 나열된 66개의 모핵 중 제1 모핵을 선택한 후 다시 위 모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다. 특

히 이 사건 제1항 발명의 효과를 나타내는 핵심적인 치환기로 볼 수 있는 락탐 고리는 제1 모핵의 치환기 A에 연결된 치환기 B 부분에 위치하여야 하는데, 선행발명에는 위와 같은 락탐 고리가 구체적으로 개시되어 있지도 않다. 선행 발명의 ‘보다 바람직한 실시태양’으로 기재된 34개의 모핵 구조에서 치환기 B 로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없다.

마. 선행발명의 ‘보다 더더욱 바람직한 실시태양’으로 기재된 총 107개의 구체적 화합물들을 살펴보더라도 이 사건 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다.

바. 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 공지된 인자 Xa 억제제와 비교하여 개선된 Xa 억제활성 및 선택성을 가지고, 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정률과 분포용적)와 수용체에서 활성 약물의 농도를 증가시키는 인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과를 개선하였으며, 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선한 발명임을 알 수 있다.

사. 우수한 약리 효과를 가지는 화합물을 실험 없이 화학 구조에만 기초하여 예측하는 것은 매우 어려우므로, 신규 화합물을 개발하는 통상의 기술자는 이미 알려진 생물학적 활성을 가진 화합물을 기초로 구조적으로 유사한 화합물이나 유도체를 설계하고 합성한 후 그 약효를 평가하는 과정을 거쳐 개선된 약효를 가지는 화합물을 찾게 되고, 보다 우수한 약효를 가지는 화합물을 찾을 때까지 이러한 작업을 반복하게 된다.

그런데 선행발명과 이 사건 제1항 발명은 주목하고 있는 화합물 및 그 구조가 다르고, 이 사건 제1항 발명의 구조를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나, 동기 또는 암시가 있다고 보기도 어렵기 때문에, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.

아. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행 발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어려워 보인다.

자. 그럼에도 원심은 이와 달리 앞서 본 바와 같은 이유로 구성의 곤란성 여부는 따져 보지도 않은 채 선행발명에 비하여 실질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는 이유만으로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

1-1. 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결(2019후10609 원심판결)

가. 선택발명 의의

선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.

나. 하위개념의 용이도출이 곤란한 경우 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

원고는, 선택발명에 관한 판례의 법리에 따르면 통상의 기술자가 선행발명의 기재로부터 상위개념을 인식할 수 있고 그로부터 특허발명이 쉽게 도출할 수 있는 것을 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선택발명이라고 할 수 있는데, 이 사건은 선행발명이 수억 개 이상의 화합물을 일반식으로만 개시하고 있고, 락탐 고리를 포함하는 아픽사반의 구조를 바람직한 구조에서 배제하여 이를 도출할 어떠한 동기도 제공하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 이 사건 특허발명을 용이하게 도출할 것을 합리적으로 기대할 수 없어서 선택발명으로 볼 수 없다고 주장한다.

그러나 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부는 선택발명의 신규성이나 진보성에 관한 판단 사유와 구분하기 쉽지 않을 뿐만 아니라, 이와 별도로 그 이전 단계에서 통상의 기술자의 인식 수준에 따라 선택발명인지 여부를 구분할 필요도 없다. 선택발명의 개념이 필요하지 않다고 보아 이를 인정하지 않는다면 모르되, 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 선택발명이라고 한다면, 뒤에서 보는 바와 같이 그 특허 요건을 판단함에 있어 일반적인 발명과 달리 취급할 필요가 있다. 따라서 그 구분을 위하여 개념 도입을 한다면, 통상의 기술자의 인식 수준에 따라 선택발명인지 여부를 구분하는 것은 개념 정의 단계에서 혼란만 부추길 뿐이다. 그렇다면 위와 같은 개념 정의에 부합할 경우 그 자체로 선택발명으로 보면 되고, 원고가 주장하는 사유는 특허의 신규성 내지 진보성 요건을 충족하였는지 판단하는 단계에서 다루면 충분하다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 선택발명의 종래 신규성, 진보성 판단기준

▶ 신규성

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 **개시**하고 있어야 하고, 이에선 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 **출원 시의 기술 상식**에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 **인식할 수 있는 경우도 포함된다.**

▶ 진보성

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. 다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.



라. 선택발명의 종래 진보성 판단요건이 엄격한 이유

선택발명의 진보성 판단에 위와 같이 엄격한 특허요건을 요구하는 이유는, 선행발명에 이미 개시된 특정한 효과를 지닌 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 선택한 발명에 진보성을 인정하기 위해서는 그와 같은 하위개념의 선택이 선행발명에서 예측할 수 없는 특별한 기술적 효과와 연결되어야 하기 때문이다. 즉 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지하는 데 특허법의 목적이 있고 특허권자에게 독점적 권리를 부여하는 것은 해당 기술분야의 기술적 기여에 대한 대가라는 점을 고려할 때, 선행발명의 상위개념 중에서 임의의 하위개념을 선택하기만 한 것만으로는 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 대한 **중복발명의 범주**를 벗어나지 못하여 새로운 기술적 발전에 기여하였다고 보기 어렵기 때문이다.

따라서 선행발명의 상위개념 가운데 특정한 하위개념에서 통상의 기술자가 예측

할 수 없는 특별한 기술적 효과를 확인하고 그와 같은 하위개념을 구성요소로 하여 새로운 발명을 도출한 경우에 그와 같은 하위개념 선택의 기술적 의의를 인정할 수 있고, 이 같은 경우에 선택발명의 진보성이 인정된다.

이처럼 선행발명이 예측하지 못한 특별한 효과를 가지는 점에 특허성을 인정하는 선택발명의 특성에 비추어 볼 때, 선행기술과 비교해서도 진보성을 인정할 수 있을 만큼 특별한 효과가 있는지 여부는 엄격하게 판단할 필요가 있다.

그리고 발명자는 출원 시점에 자신이 선택한 하위개념에서 특별한 기술적 효과가 발생하리라는 것을 인식하고 있어야 하고, 발명자가 출원 시에 위와 같은 효과를 인식하였음은 명세서 기재를 통해 확인될 수밖에 없으므로 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에 이질적이거나 양적으로 현저한 효과의 명확한 기재를 요구하는 것이다.

따라서 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서 발명자는 구체적으로 확인할 수 있는 실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니더라도 하위개념의 선택으로부터 선행발명과 대비하여 이질적이거나 현저한 효과가 발생할 것을 인식하였다는 점을 명확하게 명세서에 기재하여야 한다.

이와 같은 효과의 명확한 기재 없이 명세서에 선택발명의 효과에 대한 막연한 기대나 추상적인 효과만을 기재한 뒤, 이후 선택발명이 등록무효, 특허권 침해소송 등의 단계에서 그 진보성이 문제가 될 경우에 추후 실험자료 등을 제출함으로써 구체적인 효과를 증명할 수 있도록 한다면, 발명자가 출원 당시에는 인식하지 못한 선택발명의 효과를 추후에 확인하여 발명의 진보성을 인정받을 수 있게 됨으로써 발명의 출원일이 부당하게 소급되는 불합리를 초래하게 된다.

더욱이 선행발명의 특허권자와 선택발명의 특허권자가 동일한 경우라면 위와 같은 방법은 실질적으로 선행발명의 특허권의 존속기간을 부당하게 연장함으로써 기술분야에 대하여 진정한 기여를 하지도 않은 자가 독점적인 우월한 지위를 유지하게 되는 결과를 조장할 우려도 있다.

명 - 목적
대법 - 구성요건성

다. 선택발명 진보성 판단요건 완화 필요성

(1) 그런데 한편으로는 선택발명의 진보성 판단에 있어 위와 같은 엄격한 특허요건을 요구하는 것이 어떠한 경우이든 지켜져야 하는 법리라고 단정하기 어렵다. 앞서 본 판례의 취지는, 선행발명이 목적하는 기술적 효과가 선행발명에 개시된 상위개념 전체에서 나타날 것으로 예상되는 경우라면 상위개념의 크기와 관계없이 상위개념에 속하는 하위개념들은 모두 선행발명이 제시하고 있는 효과를 달성할 수 있는 기술구성으로 동등하게 볼 수 있고, 이 경우 하위개념의 선택발명은 본질상 상위개념의 중복발명으로서 그 선택은 선행발명에서 인식할 수 없는 특별한 효과를 달성한 경우가 아닌 이상 기술적 의의를 인정할 수 없다는 것으로 이해할 수 있다.

이를 반대해석하면, 선택발명이 본질적으로 중복발명이라고 보기 어려운 때는 엄격한 특허요건이 완화될 수 있는 것이다.

그러한 경우는 사실상 특허발명이 선행발명의 기술적 범위 내지 권리범위(이하 구분하지 않고 ‘권리범위’라고 통칭한다) 내에 속하지 않는다고 볼 수 있으므로 더는 중복발명으로서의 기존 선택발명 법리가 적용될 것이 아니라 일반 발명으로 취급하여 구성의 곤란성과 효과를 함께 고려할 필요가 있고, 효과 기재 또한 일반발명의 그것과 같은 정도만 되면 충분하기 때문이다.

바. 선택발명 진보성 판단요건이 완화될 수 있는 경우

(2) 그렇다면 선택발명이 본질적으로 중복발명이 아닌 경우가 구체적으로 어떠한 경우인지가 문제 된다.

이에 대하여 원고는 선행발명으로부터 선택발명을 도출하는 것이 용이하지 아니한 경우는 중복발명이라고 볼 수 없으므로, 선택의 곤란성이 인정되는 발명에 대해서는 엄격한 효과 기재를 요구하는 것이 타당하지 않다고 주장한다.

그러나 상위개념의 선행발명이 개시되어 있는 이상 하위개념의 선택발명은 기본적으로 그 권리범위 내에 직접적으로 속하는 것이어서, 선택발명에 있어서 선택의 곤란성이 인정될 경우 이를 모두 중복발명이 아니라고 한다면 선행발명이 특허발명일 경우 그 권리범위를 형해화시킬 수 있다.

즉 선행발명의 실시예 또는 그와 균등범위에 있는 정도로 선행발명의 권리범위를 부당하게 축소시키는 결과를 초래할 수 있고, 특히 선행발명이 마쿠쉬 청구항으로 기재된 경우 그 선행발명의 모든 하위개념의 발명에 대하여 선택의 곤란성을 근거로 진보성을 인정하여 새로이 특허가 부여될 수 있다는 부당한 결론에 이르게 된다.

물론 선행발명 속에서 수많은 선택지를 조합하고 거듭된 시행착오를 거쳐 최적의 조합을 찾아내어 선택발명에 이른 발명자의 노력을 쉽사리 간과하여서는 아니 되나, 단지 구조가 다르거나 예측되지 않은 물질을 만들었다고 하여 산업 발전에 기여한 바 없거나 불확실한 경우에 대해서까지 효과 여부를 살피지 않고 진보성을 인정할 수는 없는 것이다.

선택발명이 특히 문제되는 화학이나 의약 분야에 있어서 그 속성상 종래의 물질로부터 유래하되 그것과 다양한 구조의 차이를 보이는 무수히 많은 물질이 만들어질 수 있다는 점을 고려할 때, 단지 치환기나 일부 구조를 변경하여 구조가 다른 물질을 만들었다는 이유만으로 효과 여부를 전혀 살피지 않고 진보성을 인정할 수는 없을 것이다.

선택발명의 본질은 어디까지나 새로운 효과의 발견에 있는 것이다.

따라서 공지된 선행발명의 권리범위에 원칙적으로 속하는 물질의 진보성을 판단함에 있어서는 종래와 다른 새로운 효과의 발견에 더 중점을 두어야 함이 마땅하고, 선택의 곤란성을 가지고 중복발명인지 여부를 판단하는 기준으로 삼을 수는 없다.

- (3) 결국, 선택발명이 본질적으로 중복발명인지 여부는 특허발명과 선행발명의 권리범위에 관한 시각에서 접근하여야 한다.

그런데 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 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 가능하다.

이러한 법리는 발명의 공개에 대한 대가로 부여되는 것이라는 특허권의 본질에 기초한 것이다.

위 법리의 취지에 비추어 볼 때 특허발명이 선행발명의 권리범위 내에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 경우라 함은, ① 위 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, ② 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우라고 봄이 타당하다.

~(24)1反

즉, ① 선행발명이 통상의 기술자로 하여금 그 선행발명을 참작하지 않게끔 가르치거나 특허발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행발명이 특허발명의 상위개념이라 할지라도 그 특허발명의 진보성을 부정할 수 없음은 당연하다.

이 경우에도 진보성을 부정한다는 것은 사후적 고찰이 아니고서는 상정할 수 없기 때문이다.

다만 앞서 본 바와 같이 선행발명의 형해화와 같은 위험성을 고려하면 이러한 요건은 엄격하게 적용되어야 한다.

즉, 단순히 구체적인 실시예가 개시되어 있지 않다는 소극적 사정만으로 위와 같이 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우라고 할 수는 없고, 선행발명이 명시적으로 특허발명의 특징과 반대되는 교시 또는 시사를 하고 있거나 적어도 특허발명이 채용한 방법과는 다른 방향으로 인도하는 등의 사정이 있어야 할 것이다.

다음으로, ② 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우, 즉 선행발명이 수많은 하위개념을 포괄하고 있어 광범위한 하위개념들에서 선행발명이 밝힌 효과가 제대로 확인되지 않은 경우라면 사실상 그 선행발명은 하위개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로서의 역할을 할 수 없는 것이라고 보아야 한다.

선행발명의 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 당해 특허발명에까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않기 때문이다. 광대하게 넓은 선행발명의 권리범위 영역 가운데 위와 같이 선행발명의 상위개념으로 일반화함으로써 확장할 수 없다고 판단되는 영역은 선행발명의 권리범위가 사실상 미치지 않는 것으로 볼 수 있다.

따라서 이러한 경우는 이를 일반발명과 달리 취급할 이유가 없고, 그 경우 선택발명이 하위개념을 선택하여 비로소 그 효과를 확인한 때에는 선택발명은 그 자체로 기술적 가치가 없다고 보기 어렵다.

또한 이러한 경우는 선택발명이 특허를 부당하게 선점하거나 존속기간을 연장하는 부당한 수단으로 활용될 우려가 있다고 볼 수도 없다.

- (4) 이상의 점을 정리하면, 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없다.

따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다.

즉 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있다.

사. 선행발명 존재를 인식하지 못한 경우도 선택발명 진보성 판단요건을 완화함이 타당하지 여부

- (5) 한편 원고는, 발명자가 자신의 발명이 선택발명이라는 사실을 인식하지 못한 경우에는 출원 시부터 명세서에 선택발명의 효과를 엄격히 기재하도록 요구하

는 것은 옳지 않으므로, 이러한 경우에도 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다고 주장한다.

이는 발명자가 자신의 발명이 선택발명에 해당한다는 것을 쉽게 확인하고 인식할 수 있는 경우에는 위와 같은 발명의 현저한 효과를 명세서에 기재하도록 하는 것이 타당할 수 있으나, 반대로 선행발명에서 선택발명의 도출이 용이하지 아니하여 발명자가 자신의 발명이 선택발명인지조차 파악하기 어려운 경우에는 설령 발명에 대하여 우수하고 뛰어난 효과를 확인하였다고 하더라도, 이를 명세서에 구체적으로 기재하지 못하여 특허를 받지 못하게 되는 문제가 발생하고, 자신의 발명이 선택발명이라는 사실을 인식하지 못한 발명자에게 상 위개념을 기재한 선행발명보다 자신의 발명이 어떻게 이질적인 효과를 갖는지, 얼마만큼의 현저한 효과를 갖는지를 명세서에 명확히 기재하고, 그에 대한 정량적 효과까지 기재하도록 하는 것은 기대불가능한 일을 요구하는 것에 다름없다는 취지로 이해된다.

그러나 선택발명이 선행발명과 비교하였을 때 이질적이거나 현저한 효과를 가진다는 점을 발명자가 구체적으로 인식하고 있고 이를 명세서에 명확히 표현하여 통상의 기술자가 그 기술적 의의를 알 수 있게 한다는 것은 출원 당시 발명이 선택발명으로서 기술적 기여를 하였는가의 문제이므로 **발명자의 주관적인 사정에 따라 그 판단이 달라질 수 없다.**

선택발명이 아닌 일반발명의 경우를 보더라도, 발명자가 모든 선행발명을 인식하고 검토하지 못하였더라도 출원 이전에 반포된 어떠한 간행물에 이미 동일한 발명이 개시되어 있었다면 신규성이 부정되어 발명이 무효로 되는데, 이러한 경우 발명자가 출원 전에 존재하는 모든 선행발명을 주관적으로 인식하기 어려웠다고 하여 달리 보지 않는다.

결국, 특허발명이 선택발명에 해당하는지 여부는 선행발명과 특허발명을 대비하여 그 관계를 기준으로 객관적으로 평가함이 타당하다.

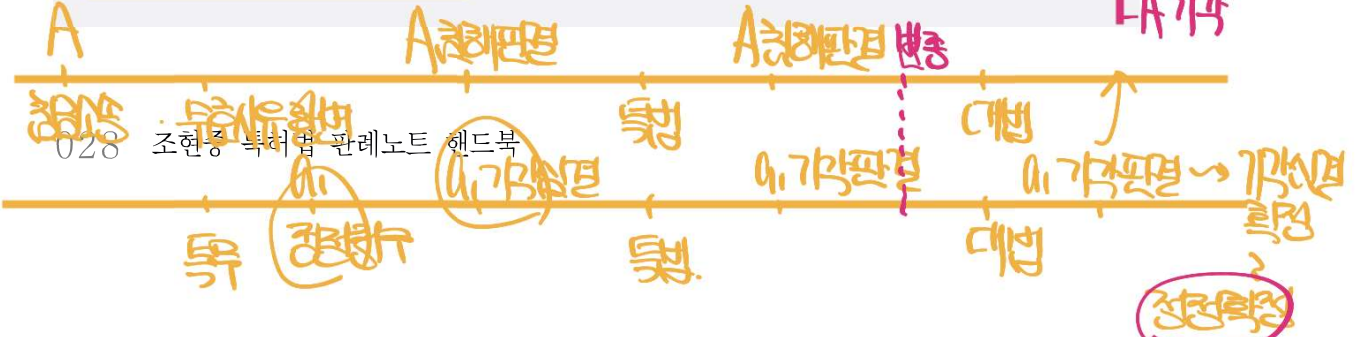
판단 기준 사실심 변론종결 변경

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 특허권침해금지등가. 민사소송 사실심 변론종결 이후 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우

▶ 판단기준

특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

구체 판정확정
"사실심판"
리예 판정확정
"선대상"



개정
A가막

정정확정

▶ 구체적 판단 및 소결

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

나. 청구범위 해석

▶ 판단기준

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

▶ 구체적 판단 및 소결

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

다. 제42조 제3항 제1호 무효사유 항변

▶ 제42조 제3항 제1호 취지

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조

제3항은 발명의 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.

▶ 제42조 제3항 제1호 판단방법

위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

▶ 구체적 판단 및 소결

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에 자성체의 세기, 배치 등에 대한 구체적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명의 명세서 기재만으로 그 기술사상을 정확하게 이해할 수 있고 이를 재현할 수 있다고 보아 구 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 무효 사유가 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 구 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등록무효

▶ 사안

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

이 사건 원심결에 대한 심결취소소송에서 특허법원은, 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고 판단하였다. 다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야

하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정 청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다. 이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 '확정된 취소판결'이라 한다).

▶ 기속력 범위

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.

▶ 구체적 판단 및 결론

위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정 발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다. 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제3항 정정발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 5, 7의 결합 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 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. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 취소판결의 기속력과 관련된 원심의 이유 설시에 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.



4. 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 권리범위확인

▶ 권리범위 판단시 PBP 청구항 특정방법

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.

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정된 폴라프 레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결 등록무효

▶ 우선권주장 의의

구 특허법(이하 ‘2001년 개정 전 특허법’이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하

여 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.

▶ 우선권 인정범위

이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

▶ 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항 의미

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 기술 분야에서 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.

구체적 판단 및 결론

원심은 그 판시와 같은 이유를 들어, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 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.

6. 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결 권리범위확인

▶ 문언범위 판단방법

AER 권리범위확인

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

그럼에도 원심은, 확인대상 발명의 축공이 이 사건 제1항 발명의 축공에 대응하는 구성요소가 아니라는 등의 이유로 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2와 그 유기적 결합관계를 포함하지 않아 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 청구범위의 해석과 권리범위의 확인 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

7. 대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 판결 존속기간연장무효

▶ 문제의 요지, 경위

가. 피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허권 존속기간 연장등록 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2019. 2. 28. 이 사건 특허발명의 특허권 존속기간 연장등록은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 이유로 초과기간인 187일에 대한 연장등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고는 2019. 5. 3. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

다. 원심은 2020. 10. 29. 이 사건 심결을 전부 취소하는 판결을 선고하였는데, 그 판결 이유에는 ‘이 사건 심결에서 무효로 판단한 187일 중 원심판시 기간

1(132일)은 특허권자인 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 볼 수 없으므로 이 부분 심결의 판단은 위법하고, 원심판시 기간 2(55일)는 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 할 것이므로 이 부분 심결의 판단은 적법하다'고 판단하였다.

라. 원고는 2020. 11. 20. 피고를 상대로 원심판결 중 이유에서 원고에게 불이익하게 판단한 부분에 불복하며 상고를 제기하였다.

▶ 상고이익

상소는 자기에 불이익한 재판에 대하여 자기에 유리하도록 그 취소, 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상소를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상고의 이익이 없다.

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 인용하였는데, 원고는 그 판결이유에 제시된 원심판시 기간 2(55일) 부분의 판단을 다투면서 상고를 제기하고 있음을 알 수 있고, 이 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것도 아니다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등 참조). 따라서 전부 승소한 원고로서는 원심의 판결이유에 불만이 있다 하더라도 상고를 제기할 이익이 없다. 그러므로 상고이유와 피고의 부대상고에 대하여 나아가 판단할 필요 없이 원고의 상고를 각하하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

8. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결 등록무효

▶ 내재된 구성 또는 속성 관련 신규성 쟁점

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우

(개념)
[상황] 50% 이상 X 물질
D X 제조방법.

특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 발명은 '결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것'을 구성요소로 하는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응하는 기재가 없다.

비정질층의 부존재가 선행발명 1에 개시된 막 형상 구조물의 내재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

9. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등록무효

▶ 파라미터 발명 쉽게 실시 기재요건

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지

만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

▶ 파라미터 발명 신규성

1. 파라미터의

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

2. 대비방법

①, ②

3. 신규성

4. 진보성

기술적의
 수량적방법

파라미터 발명 진보성

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

②

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고

그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

(여전히 앞가 - 40점후반-6점
역전히 앞가 - 50점후반-60점)

III. 2020년 대법원 판례

1. 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결

가. 확인대상발명 특정

▶ 확인대상발명 특정 판단기준

특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

▶ 확인대상발명 설명서나 도면에 일부 불명확한 부분이 있는 경우 취급

다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

- 1) 피고는 원고를 상대로 “마사지장치용 진공컵”이라는 이름의 이 사건 확인대상 발명이 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성(이하 ‘쟁점 구성’이라 한다)과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 “내부 컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재하여, ‘대략’이라는 불명확한 단어를 사용하였다.
- 2) 피고는 원고의 실시제품 등을 토대로 확인대상 발명을 특정하였고, 원심은 확인대상 발명을 “평소에는 내부컵과 외부컵이 대략 같은 높이로 형성되어 있다

가, 피부에 사용되는 경우에는 탄성연결막의 작용에 의해 피부의 다양한 굴곡에 맞추어 내부컵의 단부가 외부컵의 단부보다 높은 곳에 위치하게” 된다고 파악하였다.

- 3) 피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있다.
- 4) 확인대상 발명의 도면들 중 도 3의 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있으나, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면에 비추어 보면, 위 도 3의 (c)만으로 위와 같은 기술적 내용과 다르게 확인대상 발명이 특정되었다고 보기는 어렵다.
- 5) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상 발명은 이 사건 특허 발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 확인대상 발명이 적법하게 특정된 것을 전제로 권리범위에 판단에 나아간 원심 판단에 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 이용관계

▶ 이용관계 판단기준

특허발명과 확인대상 발명이 이용관계에 있는 경우에는 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 확인대상 발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 기재된 구성요소와 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상 발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하

게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[상황] A+B

$$\begin{matrix} \text{유인} \\ \textcircled{A+B} + C \end{matrix}$$

$$\textcircled{A+B} + C$$
 실패 = 유인

$$\textcircled{A''+B} + C$$
 유인

$$\textcircled{A''' + B} + C \rightsquigarrow \text{인용관계 X}$$
 실패 X 유인 X

2. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결

▶ 결합발명 진보성 판단기준

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

3. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결

가. 청구범위 해석

▶ 특허요건 판단시 청구범위 해석 판단기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

나. 일사부재리

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1 내지 4, 6 내지 9항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2의 결합 등에 의하여 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려워 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였고, 이를 전제로 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배된다고 판단하였다¹⁾.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부

1) 이 사건 전 진보성이 부정되지 않는다는 확정 심결이 있었음.

부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

甲의 주장 : 30本反. 30本反 무효.

4. 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

▶ 무권리자 특허 판단기준

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호).

▶ 발명자가 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하면 무권리자가 되는지 여부

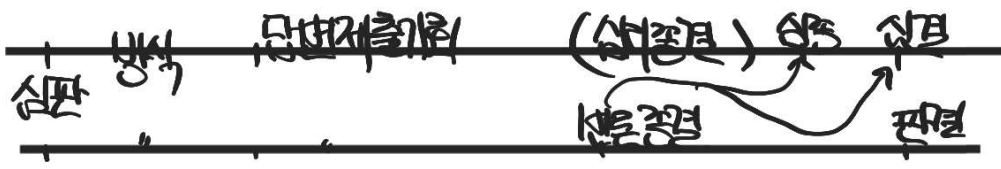
특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

▶ 특허법 제38조 제1항의 대항요건의 주체적 범위

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전 받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.



원심판결 사유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허법 제33조 제1항과 제38조 제1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.



5. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

▶ 중복심판금지 판단기준

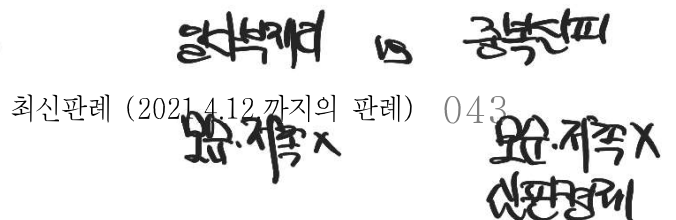
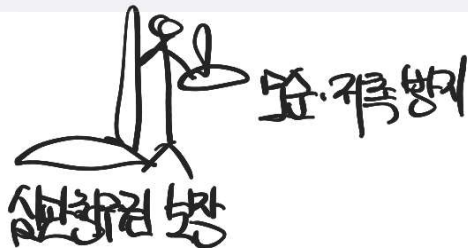
민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

▶ 중복심판금지 판단기준시에 대한 검토

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조). 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

▶ 일사부재리 판단기준시와의 대비

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조). 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를



같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

▶ 구체적 판단 및 결론

- 1) 씨제이제일제당 주식회사(이하 ‘씨제이제일제당’이라 한다)는 2011. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2011당490호로 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였고(이하 ‘1차 무효심판청구’라 한다), 특허심판원은 2012. 10. 31. 무효심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였다. 씨제이제일제당은 심결취소의 소를 제기하였는데, 특허법원은 위 청구를 모두 기각하였고, 대법원은 2016. 1. 14. 씨제이제일제당의 상고를 기각하였다.
- 2) 원고는 위 상고심 계속 중인 2014. 4. 1. 씨제이제일제당으로부터 분할·설립되면서 1차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수한 후, 대법원이 상고기각 판결을 하기 하루 전인 2016. 1. 13. 다시 피고를 상대로 이 사건 심판청구를 하였다. 특허심판원은 2016. 5. 20. ‘1차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구일인 2016. 1. 13.를 기준으로 중복심판청구에 해당하여 부적법하다.’는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하였다.

다. 위와 같은 사실관계에 기초하여 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결을 취소하였다. ① 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다. ② 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단 기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다. 따라서 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었다도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.
- 3) 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 상고이유 주장과 같이 중복심판청구 금지에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

▶ 문제의 요지

가. 주식회사 씨에스아이엔씨는 2014. 4. 8. 피고를 상대로 명칭을 ‘의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효 심판을 청구하였으나 기각되었고, 이에 대한 심결취소를 구하는 소도 기각·확정됨으로써(대법원 2016. 3. 24.자 2015후2204 판결), 위 심결(이하 ‘선행 확정 심결’이라 한다)이 확정되었다.

나. 원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 의한 심판청구여서 특허법 제163조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였다.

다. 원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 원심에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였다.

라. 이 사건 쟁점은 특허무효심판에서 특허법 제163조에 정해진 일사부재리 원칙을 적용할 때 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점이 언제인지, 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위가 어떻게 되는지이다.

▶ 일사부재리 적용요건

특허법 제163조는 “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.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

▶ 동일사실 및 동일증거 여부의 판단기준시

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판 청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

▶ 확정심결 존재 여부의 판단기준시와의 대비

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 '일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다'고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

▶ 무제한설의 특허법원 심리범위 ←

심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

▶ 특허법원 심리범위의 제한

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.

일사부재리 위반 여부 판단에 관해서는

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.

기판력. 판시내용을 카뎀만 확인.

11.9.가 동일판.

확정심결
진보성비
기각
이판결
진보성비+D
진보성비+D
기각

그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

7. 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결

▶ 특허요건 판단시 청구범위 해석 판단기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 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 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

8. 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017^다27516 판결

가. 권리범위 속부 판단

▶ 권리범위 판단시 청구범위 해석 판단기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2018후10350 판결 등 참조).

▶ 문언범위 판단기준

한편, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해대상제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

- 1) 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 명칭을 ‘공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구’로 하는 특허발명이다. 피고 제품은 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 구성요소 1 내지 5를 그대로 포함하고 있다.
- 2) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7은 ‘확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)’이다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에는 ‘확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되는 구성요소 6과 ‘외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산 커버와 베이스 사이의 틈’인 구성요소 7의 각 구조나 형상에 관하여 아무런 한정을 하지 않았다. 이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6에 관하여 ‘확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다’는 취지로 기재하여 이를 ‘이격 공간’, 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7에 관하여 ‘확산 커버와 베이스 사이의 틈’이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다. 한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, 도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을 가지는 것처럼 나타나 있지 않다.
- 3) 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6에 대응하여, 엘이디 기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다. 또한 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부 공기가 엘이디 기관과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

따라서 피고 제품은 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7을 포함하고 있다.

- 4) 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

나. 무효사유 항변

▶ 구체적 판단 및 결론

침해소송사건

원심은 부가적 판단으로, 이 사건 특허발명의 특허권에 기초한 원고의 침해금지 및 폐기청구가 권리남용에 해당한다는 피고의 항변을 일부 받아들였다. 즉 원심은 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백하므로 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구는 권리남용에 해당한다는 취지로 판단하였다.

관련 법리 및 기록에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 대법원판례를 위반하거나 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 따라서 원심이 피고 제품이 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 부분에 앞서 본 법리오해 등의 잘못이 있다고 하더라도, 그 특허권에 기초한 원고의 청구를 권리남용으로 배척한 원심의 부가적 판단이 정당한 이상 판결 결과에는 영향이 없으므로, 결국 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명에 대한 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 일부 청구항에 대한 판결에만 상고이유가 있는 경우

▶ 선택적 병합시 일부라도 상고이유가 있는 경우 판결의 전부 파기여부

가. 이 사건 청구는 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 침해금지 및 폐기청구가 선택적으로 병합된 것이다. 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구를 배척한 원심의 판단은 앞서 본 바와 같이 그 결론이 정당하다. 그러나 원심이 피고 제품이 이 사건 제4항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 앞서 본 바와 같이 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

나. 그런데 선택적으로 병합된 수개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조).

다. 그러므로 선택적으로 병합된 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구를 모두 기각한 원심판결을 전부 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

9. 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

재심사유

▶ 재심 의의

재심은 확정된 중국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다 45691 판결 등 참조).

▶ 판결의 기초로 된 행정처분이 변경된 때의 재심사유 의미

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심 사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이

아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 사실인정의 자료가 되었다는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

▶ 정정심결이 확정된 경우 특허무효심판사건에 재심사유가 있다고 볼 수 있는지 여부

이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

▶ 검토

가) 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조). 특허법 제186조 제6항은 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.”라고 규정하고, 같은 조 제1항은 그와 같은 소로 “특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소”를 규정하고 있다.

심사관은 특허출원에 대하여 신규성이나 진보성 등을 심사한 후 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하는데(특허법 제66조 참조), 이러한 특허결정에 대하여 불복하고자 할 때는 위 규정들로 인해 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수 없고, 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있다. 특허결정의 당부를 다투는 심결취소소송에서 특허법이 위와 같이 채택한 필수적 행정심판전치 주의와 재결주의로 인해 당사자는 심결의 취소를 구할 수밖에 없게 되었다. 이와 같이 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다. 따라서 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조 제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.

나) 특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 등에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제1항). 이러한 정정심판제도는 특허발명의 청구범위가 지나치게 넓거나 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재 등의 사유로 특허등록이 무효가 되거나 특허권 행사에 제약을 받게 될 우려가 있을 때 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다. 특허법은 특허권자와 제3자의 이익을 균형 있게 조화시키기 위해 명세서 등의 기재 범위 내에서 ① 청구범위의 감축, ② 잘못 기재된 사항의 정정, ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에만 정정을 허용하되, 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 것을 금지하고, 위 ①, ②의 경우에는 정정된 청구범위가 특허출원을 한 때 특허요건을 구비할 것을 요구하고 있다(특허법 제136조 제1, 4, 5항).

그런데 특허권자가 특허청장을 상대방으로 하여 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구하는 경우, 정정을 인정하는 내용의 정정심결은 별도의 불복절차가 없으므로 심판청구인에게 송달됨으로써 확정된다고 볼 수 있지만, 당사자 대립구조에 의한 심리·판단이 이루어지지 않는 정정심결이 확정되었다고 하여 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다. 또한 이해관계인이나 심사관은 정정심결이 확정된 후에야 정정을 인용한 심결에 대해 정정의 무효심판을 청구할 수 있는데(특허법 제137조 제1항), 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제137조 제5항). 정정의 무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특허법 제137조 제2항, 제133조 제2항).

이러한 특허법의 관련 규정과 법리에 비추어 보면, 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리·판단의 대상이 된다. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그 때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 된다. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련이다. 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정할 수는 없다.

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라

특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.

다) 민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 허용되지 않는다(민사소송법 제262조 제1항, 대법원 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조). 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차 뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.

라) 특허권자는 정정심판청구뿐만 아니라 특허무효심판절차 및 정정무효심판절차 내에서 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구에 대한 심판은 특허무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구와 달리 정정무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

▶ 보론 - 권리범위확인심판과 침해소송에서의 적용

이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이

명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 중국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

▶ 구체적 판단 및 결론

피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었다 하더라도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 원심의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을 직권조사사항이라고 볼 수도 없다. 따라서 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 재심사유에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 진보성 판단

▶ 사후적 고찰을 제어하기 위한 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

다. 정정심결이 확정되었어도 정정 전 청구범위로 심리하여 정정 전 청구 범위에 대한 원심판결에 위법이 있는 경우

▶ 판단기준

선행발명 1과 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합에 의해 차이점 1, 2를 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속청구항인 이 사건 제3, 4항 발명도 진보성이 부정되지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 선행발명들에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

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

라. 재심사유에 대한 별개의견

가. 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 같은 취지의 대법원 판례는 타당하고, 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.

1) 법원은 심결취소소송에서 심결의 위법성을 판단하는 것이지 특허결정의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하므로, 법원은 정정심결에 의해 정정된 내용에 구속되어 판단해야 한다. 이때 정정 전 명세서 등에 대해 판단할 실익이 없다고 하여 소의 이익이 없다고 보아 소를 각하하면 심결이 그대로 확정되는데, 심결취소소송의 특성을 감안하면 소의 이익을 부정하는 것보다는 정정 후 명세서 등을 대상으로 판단할 수 있도록 재심사유가 있다고 보아 사실심 법원으로 환송하는 것이 소송경제와 분쟁의 일회적 해결에 도움이 될 수 있다.

2) 특허법 제136조 제10항에 의하면, 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아

야 하므로, 정정심결의 효력은 특허출원 시에 소급하게 되고, 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 한다. 다수의견은 위와 같은 규정에도 불구하고, 특허심사·심판절차 및 정정제도의 취지를 근거로 위 규정이 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 것은 아니라고 하면서, 특허결정, 심결의 대상에 대해서는 소급효가 적용되지 않는다고 보는 듯하나, 이는 명백하게 위 규정에 반한다.

다수의견이 자세히 실시한 바와 같이 정정심판 제도는 특허무효심판에 대한 특허권자의 주요한 방어방법이다. 다수의견에 의하면 특허법원에서 특허무효로 판단 받은 특허권자는 그 판결이 확정되지 않았음에도 더 이상 정정심판을 통해 무효사유를 제거할 수 없게 되어 정당한 방어기회를 상실하게 된다. 이로 인해 정정심판청구에 따른 소송지연 등의 폐해가 반드시 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라고 할 수 없는 경우에는 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다. 즉, 특허무효심결에 대한 심결취소의 소를 제기한 특허권자와 달리 특허유효심결을 받아 심결취소소송에서 피고로서 방어를 해야 하는 특허권자로서는 변론진행 과정에서 새로 제출된 증거나 무효사유에 대한 주장으로 인해 비로소 정정의 필요성을 깨달을 수 있다. 특허권자가 이와 같은 불가피한 사정 등으로 뒤늦게 정정심판을 청구하였을 때, 사실심 법원이 정정심판의 결과를 기다리지 않고 변론을 종결하면 특허권자는 정정된 명세서 등에 대해 판단 받을 기회를 상실하게 된다. 특허무효심판에 대한 심결취소소송 절차에서 정정심판청구가 주로 이루어지는 현재의 실무를 감안하면 이러한 사례는 자주 발생할 수 있다.

- 3) 다수의견에 의하면 상고심은 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단해야 하는데, 이미 정정심결이 확정되어 명세서 등이 변경되었음에도 정정 전 명세서 등을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다. 그리고 특허무효심결을 유지한 특허법원의 판결이 상고된 후 정정심결이 확정된 경우를 가정해 본다. 다수의견에 따라 상고심에서 정정 전 명세서 등에 대해 심리·판단한 원심의 결론을 유지하여 상고를 기각하게 되면 특허무효심결이 그대로 확정되지만, 특허 자체가 무효로 되는지 여부가 불분명하게 된다. 왜냐하면 정정심결에 의해 특허무효사유가 제거되어 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 유효할 수 있기 때문이다. 만약 특허 자체가 무효가 되지 않고 정정 전 명세서 등만 무효라고 보게 되면, 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 그대로 존속하게 되므로 분쟁이 일회적으로 해결된다고 할 수 없다.

결국 정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실심에서 변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 중국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게

가혹한 결과가 될 수 있고, 정정 제도의 취지는 물론 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는다.

- 4) 다수의견이 말하는 대로 특허결정을 심결취소소송의 심리·판단의 대상으로 보더라도, 기존의 행정처분을 변경하는 내용의 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되며(대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결 참조), 과거의 법률관계나 권리관계의 확인을 구하는 확인의 소는 권리보호 요건을 결여하여 부적법하다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다64479 판결 참조)는 법리에 비추어 보면, 정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복 수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않는다. 다수의견은 이러한 원칙에도 불구하고 정정심결의 효력을 제한 해석하여 정정심결의 확정 후에도 정정 전 명세서 등을 심판대상으로 삼아 판단한다는 것이나, 그렇게 해석할 근거가 없다는 점은 앞서서 본 바와 같다.

나. 따라서 이 사건 특허발명의 정정 전 명세서 등을 대상으로 하여 특허무효사유의 유무를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법이 있다. 위에서 보듯이, 원심을 파기환송하여야 한다는 결론은 다수의견과 같지만, 상고이유 제1점에 관하여 다수의견과 이유를 달리하므로, 별개의견으로 이를 밝혀둔다.

마. 별개의견에 대한 보충의견

가. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심 사유로 인정해 온 종전의 판례의 태도는 특허무효심판에 대한 심결취소소송 뿐만 아니라 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에도 영향을 미쳤다는 점에서 특허소송 전 영역에 걸쳐 분쟁의 중국적 해결을 지연시키는 결과를 초래했다. 특허법은 정정심판을 청구할 수 있는 사유로 ‘청구범위를 감축하거나(특허법 제136조 제1항 제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하거나(같은 항 제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(같은 항 제3호)’를 규정하여 상당히 폭넓게 정정을 인정하고 있고, 특허법 제136조 제10항은 정정사유의 내용과 경중을 불문하고 정정심결의 효력이 동일하게 발생한다고 규정하고 있다. 그리하여 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 청구범위를 일부 감축하

었다는 사유 등을 주장하면서 정정심판을 청구하여 정정심결을 받은 후, 이를 상고심에서 원심판결에 대한 상고이유로 주장하기에 이르렀다. 이는 당사자에게 장기간 심리를 통해 선고된 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있는 기회를 부여하고, 무효사유가 있는 특허발명을 장기간 존치시킬 수 있는 방안으로 사용되어 왔다는 점에서 법적 안정성 및 특허소송제도에 대한 신뢰를 크게 훼손하였다. 또한 특허권자가 과기환송 절차에서 정정심판청구를 반복하게 되면 특허소송이 언제 끝날 것인지를 예측하는 것도 어렵게 된다.

나. 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하게 되면, 그 후에 ① 정정을 무효로 한다는 심결이 내려지고 그것이 확정되거나, ② 별도의 정정심결 또는 ③ 별도의 등록무효심판절차에서의 정정청구가 확정되거나, ④ 정정의 무효심판절차에서의 정정청구가 확정되면 또 다시 재심사유를 인정해야 하는 문제점이 발생하게 된다. 판결에 대해 이와 같이 무제한적으로 재심사유를 인정하는 것은 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 예외적으로 후퇴시켜서라도 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하려는 재심제도의 취지에 맞지 않고, 이를 통해 구체적 타당성이 실현된다고 보기도 어렵다. 이러한 종전 판결에 따른 실무는 특허소송제도가 활성화된 주요 국가들의 제도와 비교해도 매우 이례적이고, 특허소송에서의 공정·신속한 분쟁해결이라는 이상을 추구하는 데 큰 장애가 되었다.

다. 특허법 제136조 제7항은 “특허권자는 특허권이 소멸한 후에도 정정심판을 청구할 수 있으나, 다만 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있으므로, 특허무효심결이 확정되기 전에는 정정심판을 청구할 수 있다. 그러나 정정심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송 진행 중에 특허발명에 대한 무효심결이 확정된 사안에서 대법원은 정정기각 심결에 대한 심결취소의 소가 부적법하다고 판단하였다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결 등 참조). 종래 판례가 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 특허권자의 ‘사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되었다’는 주장을 상고이유로 받아들인 것은 심결취소소송이 확정된 이후에 정정심결이 확정되면 확정된 판결도 재심의 소에 의해 취소되어야 한다고 보았기 때문이다. 그러나 위 대법원 판결에 따르면, 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 후에는 정정심결이 확정되더라도 당사자는 재심의 소로 다룰 수 없게 된다. 판결확정 전에는 판결 결과와 무관하게 재심사유임을 전제로 상고이유로 인정하면서 판결확정 후에는 판결결과에 따라 재심의 소로 다룰 수 있는지 여부가 달라지는 결과가 되어 모순된다고 볼 수 있다. 특히 특허무효심판에 대한 심결취소소송 진행 중에 정정심판절차가 병행되어 진행되는 경우가 많은데, ‘판결확정일과 정정심결 확정일의 선후’라는 우연한 사정에 따라 특허권의 무효 확정, 소송 종결 여부 등이 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 특허를 무효로 하는

심결을 유지하는 판결에 대한 상고심 계속 중 특허심판원이 정정심결을 발령하는 경우 ‘대법원의 상고기각 판결 선고일’과 ‘정정심결의 심판청구인에 대한 송달일’ 중에 어느 것이 앞서느냐에 따라 특허무효의 확정 여부와 심결취소소송 절차의 종결 여부 등이 달라진다. 정정심결이 내려졌으나 심판청구인에 대한 송달이 지연되는 사이에 대법원의 상고기각 판결이 선고되는 경우도 마찬가지로의 문제가 생긴다.

- 라. 별개의견은 상고심이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다고 지적한다. 그러나 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 소송경제에 더 부합한다고 볼 수 있다.

이 사건과 같이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 잘못되었다고 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다. 이 때 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적 판단이 있으면 환송 후 사실심 법원에서 분쟁을 해결하는 데 큰 도움이 될 것이다.

한편 특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, 정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 확정되는 심결의 주문에 따라 정정 여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로 보아야 한다. 따라서 무효사유를 가진 특허는 소멸하게 된다.

이 경우 특허심판원과 특허법원이 일치해서 정정 전 명세서 등에 대해 무효라고 판단하였고, 특허권자는 특허무효심판 절차에서 정정청구를 할 수 있었을 뿐만 아니라 심결취소소송의 사실심에서도 정정심판을 청구할 수 있는 기회가 부여되었으므로, 그 변론종결 이후 추가로 정정의 기회를 부여하지 않더라도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수는 없다. 당사자는 심결취소소송의 사실심 변론종결 시까지 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있다는 사정(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 등 참조)을 고려하면 더욱 그러하다.

결국 어느 경우라도 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적 판단은 분쟁의 종국적 해결과 소송경제에도 큰 도움이 될 것이다.

- 마. 다수의견이 항고소송이나 일반 소송의 원칙에 반한다는 취지의 별개의견에도 동의하기 어렵다.

별개의견이 근거로 들고 있는 대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결은 “기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분

의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 그 추가·철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.

앞서 본 특허법 제136조 제1항에 의하면, 정정심판청구의 사유는 종전 특허결정의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 철회·변경하는 것으로 볼 수 있고, 특허결정을 완전히 대체하거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용이어서는 안 된다. 통상 적으로 정정심결에 의해 철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분인 정정 전 명세서 등과 불가분적인 것으로 볼 수도 없다. 따라서 위 판결의 법리에 따르더라도 정정심결에도 불구하고 여전히 특허결정에 따른 정정 전 명세서 등이 심결취소소송의 대상이 된다고 보아야 한다. 또한 별개의견이 근거로 든 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다64479 판결은 확인의 소의 권리보호요건에 관한 판결로 항고소송인 심결취소소송에 그대로 적용된다고 보기 어렵다.

바. 종래 판례가 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여한 측면이 있다는 점은 부인하기 어렵다. 특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 ‘사실심 변론종결 이후 정정심결의 확정이라는 사유’를 상고이유로 주장할 수 없게 된다. 따라서 사실심 법원으로서의 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다.

특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서의 정정사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다는 점을 덧붙여 둔다.

10. 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결

▶ 판단기준

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 **민사소송법 제451조 제1항 제8호가** 규정한 재심사유가 있는 것은 아니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결).

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었다도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건에서, 명칭을 ‘안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전 보호대’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2015. 5. 28. 정정 청구된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)에 관하여 원심 변론종결 후인 2017. 9. 5. 정정심판이 청구되고 2018. 3. 22. 정정심결이 내려져 그 심결이 확정되었으나, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제1항 발명을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하여야 한다. 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

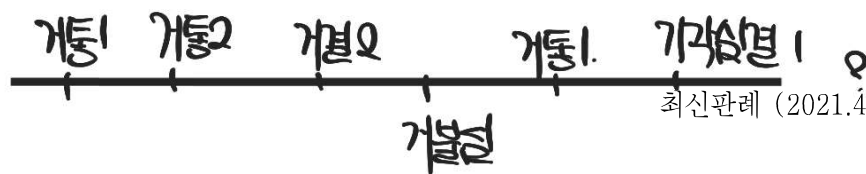
11. 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결 거절결정(상)

▶ 거절결정불복심판에서의 거절이유통지

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조, 제81조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유 통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다.

▶ 심사단계에서 미리 통지한 거절이유의 경우

심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인



또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다.

▶ 심결의 위법여부

따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

▶ 특허법원 심리범위와의 대비

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 다만 이는 특허법원에서의 심리범위에 관한 내용이며 이 사건과 사안이 다르므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

IV. 2019년 대법원 판례

1. 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

가. 거절이유통지 의의

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판 절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제 170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

나. 특허법원 심리범위 제한

같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청

구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로 소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등).

다. 새로운 거절이유인지 여부

▶ 진보성 판단방법

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주(主) 선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

▶ 주선행발명 변경이 새로운 거절이유인지 여부

그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원 발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

라. 구체적 판단 및 결론

가. 명칭을 '직구동식 액슬 구동기어'로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)에 대하여, 특허청 심사관은 '선행발명은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명의 링기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.'는 취지로 의견제출통지(이하 '이 사건 거절이유'라고 한다)를 하였다.

이에 대하여 원고는 '이 사건 제1항 발명은 가운 데 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시

시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.’는 취지로 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 같은 이유로 거절결정을 하였다.

나. 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘이 사건 제1항 발명의 구성 1은 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 선행발명과 출력 피니언 포함 여부에 대하여 차이가 있으나 이는 통상의 기술자가 출력 피니언이 포함되는 차동장치에 선행발명의 대응구성에 나타난 기술구성을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있다.’는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라고 한다)을 하였다.

다. 이 사건 심결에 대하여 원고는 심결취소의 소를 제기하였고, 피고는 위 심결취소소송절차에서 이 사건 제1항 발명은 종래의 직구동식 액슬기어에 선행발명의 클러치를 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고(이하 ‘이 사건 피고주장사유’라고 한다), 이 사건 거절이유와 이 사건 심결 역시 같은 취지라고 주장하였다.

라. 이에 대하여 원심은, 이 사건 피고주장사유에 따라 이 사건 제1항 발명과 ‘종래의 구동식 액슬 구동기어’를 대비할 경우 차이점은 ‘클러치’의 부가 여부인 반면, 이 사건 거절이유에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행발명을 대비할 경우 차이점은 ‘출력 피니언’의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고주장사유는 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유라고 판단하였다. 그리고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였다.

마. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다.

따라서 원심이 같은 취지에서 이 사건 피고주장사유는 새로운 거절이유에 해당한다고 판단하고 이 사건 심결을 취소한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 거절이유를 잘못 파악함으로써 진보성에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 이와 다른 전제에 선 나머지 상고이유 주장도 받아들일 수 없다.

[상황] A+B+C

A, B, C

→ 일본 조립

2. 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결 <가결>

가. 이 사건 특허발명 특허청구범위 제1항 침해 여부

▶ 이용관계

선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기에서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001.8.21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

(가) 명칭을 '의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략, 특허심판원 2015. 8. 21.자 2015정68호 심결의 확정에 의해 정정된 것)은 외과적 수술에 사용되는 의료용 실을 체내에 삽입하고 고정하는 기술을 시행하는 데 사용된다.

(나) 이 사건 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 '의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공(中空)의 가요성(可撓性) 도관을 구비하는 관부재와 관부재의 도관 내부에 삽입되어 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단(원심 판결 구성요소 1)'과 '삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 관부재의 체결부에 연결되어 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(원심 판결 구성요소 2)'로 구성된다.

(다) 통상 삽입경로 형성수단의 관부재를 목표 지점까지 삽입한 후 지지부재를 제거하고, 남은 관부재의 체결부에 의료용 실 삽입장치를 체결하여 이를 통해 의료용 실을 고정시킬 지지체가 형성되어 있는 의료용 실을 관부재로 삽입하며, 관부재를 제거하고 의료용 실에 형성되어 있는 지지체를 목표 지점에 고정시킨 후 다른 쪽 실을 잡아당기는 등의 방법으로 위 발명을 이용한 기술이 이루어진다.

(라) 피고 1, 피고 주식회사 씨에스아이엔씨, 피고 4(이하 '피고 1 등'이라 한다)는 일본에 있는 ○○○○ 병원에 판매하여 피부 리프팅 시술에 사용되도록 할 목적으로 피고 주식회사 덕우메디칼(이하 '피고 덕우메디칼'이라 한다) 등 하청업체들을 통하여 카테터와 허브(이하 '이 사건 카테터와 허브'라 한다)를 생

산하였다(이하 피고 1 등이 이 사건 특허발명과 관련하여 생산한 제품을 ‘피고 실시제품’이라 한다).

- (마) 이 사건 카테터와 허브는 이 사건 제1항 발명의 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’에 각각 대응하고 그 구성과 효과가 동일하다.
- (바) 이 사건 제1항 발명은 위 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’를 구성으로 할 뿐, 여기에 추가되는 의료용 실 또는 의료용 실 지지체의 결합관계에 대한 한정은 없다.
- (사) 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 실시제품 중 이 사건 카테터와 허브에 의료용 실과 의료용 실 지지체에 각각 대응하는 봉합사와 봉합사 지지체(이하 ‘이 사건 봉합사’, ‘이 사건 봉합사 지지체’라 한다)의 전부 또는 그중 하나를 조합한 제품은 이 사건 제1항 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 그 일체성을 유지하는 경우에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명에 대한 침해가 성립한다.
- (아) 그런데도 원심은 이 사건 카테터와 허브가 이 사건 제1항 발명과 구성 및 효과가 동일하여 이를 침해한다고 하면서도 여기에 이 사건 봉합사 또는 봉합사 지지체를 조합한 제품은 의료용 실에 의료용 실 지지체를 형성하거나 의료용 실 공급수단의 내측에 의료용 실을 배치하는 등의 추가적인 가공·조립을 필요로 하므로 이 사건 제1항 발명에 대한 침해가 되지 않는다고 하였다. 원심 판단에는 특허발명의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

나. 이 사건 특허발명 특허청구범위 제5항 침해 여부

▶ 권리범위 판단시 청구범위 해석 판단기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고 발명의 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

(가) 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로, ‘삽입될 의료용 실을

중공의 의료용 실 공급관 내측에 구비하는 의료용 실 보유부를 구비하는 의료용 실 공급수단(원심 판결 구성요소 2)'과 '의료용 실 보유부는 관부재의 장착홈에 체결되는 상보적인 형상으로 된 커넥터를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(원심 판결 구성요소 3)'를 추가한 발명인데, 위 추가 구성들은 피고 1 등이 생산한 허브와 봉합사의 개별 제품에 대응한다.

- (나) '의료용 실 삽입장치'에 대응하는 이 사건 허브가 '삽입경로 형성수단'에 대응하는 이 사건 카테터의 장착홈에 체결되는 커넥터를 구비하고 있음은 다툼이 없다.
- (다) '구비하는' 이라는 말은 통상 '갖추어진' 것을 의미할 뿐, 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지는 않는다. 그리고 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급수단인 허브의 안쪽에 배치하여 관부재에 삽입하여 사용하는 데 별다른 기술적 어려움이 없다.
- (라) 결국 이 사건 제5항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계가 피고 1 등이 생산한 이 사건 카테터, 허브, 봉합사의 개별 제품에 그대로 포함되어 있으므로, 이 사건 제5항 발명에 대한 침해가 인정된다.
- (마) 그런데도 원심은 이 사건 봉합사가 이 사건 허브의 내부에 배치되려면 추가적 가공·조립이 필요하다고 보아 이 사건 허브와 봉합사의 개별 제품 구성의 이 사건 제5항 발명에 대한 침해를 부정하였다. 원심 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

다. 이 사건 특허발명 특허청구범위 제6항 침해 여부

~~특허발명~~ 생산

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

다음과 같은 사정을 고려하면 피고 1 등이 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 제6항 발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 보는 것이 타당하다.

(가) 이 사건 제6항 발명은 이 사건 제5항과 제1항 발명을 순차로 인용하는 종속항으로, ‘의료용 실의 단부에는 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(원심 관절 구성요소 4)’를 추가한 발명인데, 위 추가 구성 중 ‘의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는’ 구성은 피고 실시제품 중 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응한다.

(나) 피고 1 등은 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산함으로써 이 사건 제6항 발명의 실시를 위한 구성 전부를 생산하였다. 위 개별 제품들은 애초부터 일본에 있는 ○○○○ 병원에 판매하여 동일한 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산된 것이다.

(다) 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 따르면, 실시예의 하나로 의료용 실 단부에 매듭을 형성하여 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 그 밖에 이를 고정하거나 결합하는 방법을 제시하고 있지 않다. 오히려 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는데, 이러한 이 사건 제6항 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

(라) 위 시술 전 또는 시술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립·결합하여 사용할 수 있다.

(마) 그런데도 원심은 이 사건 봉합사 단부에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유만으로 이 사건 제6항 발명에 대한 침해를 부정하였다. 원심 판단에는 특허권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

라. 피고 덕우메디칼에 대한 손해배상의 인정 여부

▶ 과실추정 의의

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 정하고 있다. 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.

▶ 과실추정 복멸 사유 등

위 규정에도 불구하고 타인의 특허 발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 간접침해자인 피고 덕우메디칼이 카테터 등 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작한 것으로 보이고, 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 피고 4 이외의 일반에게 판매하였다고 볼 자료가 없다는 이유로 피고 덕우메디칼의 과실 추정이 번복되었다고 보아 위 피고에 대한 손해배상청구를 기각하였다. 그러나 위에서 본 법리에 비추어 보면, 원심이 든 이유만으로는 피고 덕우메디칼이 원고의 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵고, 기록상 이를 인정할 자료가 없다. 원심 판단에는 특허법 제130조의 과실 추정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

3. 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결

▶ 자가지정 의의

우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 'PCT 자가지정출원'이라 한다). 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 (2)(b)].

▶ 국내우선권주장 의의

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 '선출원'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항).

우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 '선출원 발명'이라 한다)과 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). 따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다.

이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.

▶ 국내우선권주장 주체적 요건

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다.

▶ 특허법 제38조 제4항과의 관계

특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다.

따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

▶ 검토

① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다.

피고는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다.

그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다.

이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다.

발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이

문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

- 가. 소외 1과 소외 2는 소외 3이 출원한 이 사건 제 1 내지 제 5 선출원 발명(이하 그 출원을 ‘이 사건 선출원들’이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였다.
- 나. 소외 4(영문성명 생략)는 소외 1과 소외 2로부터 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 이 사건 PCT 국제출원(이하 ‘이 사건 후출원들’이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하였다.
- 다. 원고 제넵 피티이 엘티디(이하 ‘원고 제넵’이라 한다)는 소외 4로부터 이 사건 후출원들에 관한 권리를, 원고 인포브릿지 피티이 엘티디(이하 ‘원고 인포브릿지’라 한다)는 이 사건 후출원들 중 이 사건 제 3, 4, 5 후출원에 관한 권리를 원고 제넵으로부터 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였다.
- 라. 원고들은 피고에게 특허법 제203조에 따라 이 사건 후출원들에 관하여 이 사건 선출원들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였다. 피고는 원고들에게 이 사건 선출원들의 출원인 명의를 ‘소외 1과 소외 2’로 변경되었지만 이 사건 후출원들의 출원인은 ‘소외 4’이므로, 이 사건 후출원들의 출원시점에서 선출원인과 후출원인의 명의를 동일하지 않다면서 ‘후출원의 출원시점에서 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류를 제출하라’는 취지로 보정을 요구하였다.
- 마. 원고들은 위 보정요구에 따라 피고에게 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장하여 PCT 국제출원(이 사건 후출원들)을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약서들을 제출하였고, 원고들이 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장할 수 있는 권리를 양수하였다는 점에 대해 피고도 다투고 있지 않다.
- 바. 그러나 피고는 ‘이 사건 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않고, 원고들이 보정서에 첨부서류로 제출한 권리이전계약서는 후출원의 출원시점에 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류에 해당하지 않는다’는 이유로 특허법 제16조 제1항에 따라 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였다.
- 사. 소외 4는 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원들을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원들에 관하여 피고에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원시에 이 사건 선출원들에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없다.

소외 4가 이 사건 선출원들에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이다.

또한 원고들이 피고에게 제출한 이 사건 각 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있다.

아. 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로, 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 소외 4가 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있다.

이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이다.

자. 그럼에도 원심은 이와 달리 이 사건 후출원시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고들의 이 사건 우선권 주장을 무효로 한 이 사건 처분이 적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 국내우선권 주장 및 우선권 심사에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결

▶ 진보성 판단시 사후적 고찰 금지

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전 제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

▶ 정정불인정 예고통지

실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다.

따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 등 참조).

특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.

상고이유
 감.결.명
 특.결
 실형변경
 특.결

5. 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결

▶ 권리범위 판단시 청구범위 해석 판단기준

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다. 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정 하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결 등 참조).

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조), 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 ‘세라믹스의 집합 구조 및 그 제조 방법’이라는 이름의 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명세서의 기재와 도면을 종합하여 이 사건 특허발명 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)과 이 사건 제4항 발명의 ‘접합’이라는 용어는 모두 기밀을 유지하는 기능을 하는 접합으로 해석하여야 한다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 상고이유 주장과 같은 특허청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미치는 등의 잘못이 없다.

6. 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결

▶ 진보성 판단시 사후적 고찰 금지

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악할 필요가 있다.

그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

7. 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결

▶ 특허가 무효 확정된 경우 이미 지급받은 실시료를 반환해야 하는지 여부

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항).

그러나 특허발명 실시 계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다.

이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다고 특허발명

실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

8. 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결

가. 간접침해 여부

▶ 간접침해 의의

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다.

이러한 간접침해제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다 42110 판결 등 참조).

▶ 실시권자가 전용품 제작을 의뢰한 경우

방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

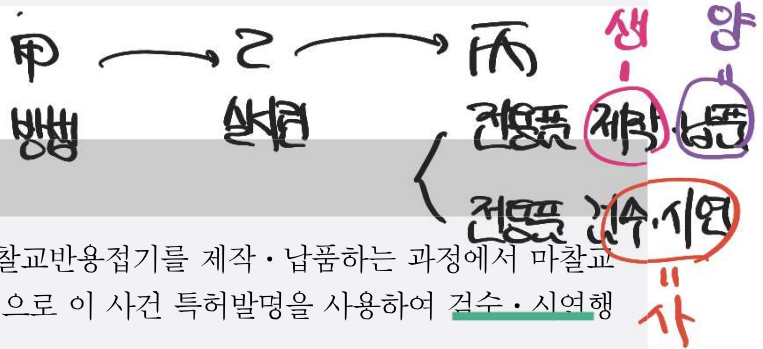
따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은, 피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조 주식회사(이하 ‘한라공조’라고 한다)로부터 의뢰를 받아 한라공조에게 이 사건 특허발명의 전용품인 마찰교반용접기를 제작·납품한 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해하는 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 간접침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

나. 직접침해 여부



▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 피고가 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기의 성능을 확인할 목적으로 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실을 인정하였다.

이어서 피고가 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없는 이상, 그러한 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 위와 같은 검수·시연행위가 별도로 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것으로 보기는 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

9. 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결

가. 실시권자 무효심판청구 이해관계

▶ 실시권자 무효심판청구 이해관계

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계 인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거

나 제조·판매할 사람도 포 함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

▶ 검토

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

나. 변론재개의무

▶ 변론재개의무

당사자가 변론종결 후 주장·증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다.

그러나 변론 재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 주장·증명을 제출할 기회를 제대로 갖지 못하였고, 그 주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 주요한 요증사실에 해당하는 경우등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 않은 채 패소의 판결을 하는 것이 행정소송법 제8조 제2항에서 준용하도록 규정하고 있는 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다.

따라서 법원이 변론을 재개할 의무가 있는지 여부는 위와 같은 예외적인 요건 등을 갖추고 있는지 여부 에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 7. 26. 선고 2016두 45783 판결, 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 변론종결 전에 원고에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 원고가 주장·증명을 제출할 기회를 제대로 갖지 못하였고, 그 주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 만큼 주요한 요증사실에 해당하는 등 원심 법원이 변론을 재개하여 심리를 속행해야 할 예외적인 사정이 있었다고 보기 어렵다. 따라서 원고가 원심 변론종결 후 참고서면을 제출하였음에도 원심이 변론을 재개하지 않았다 하더라도 거기에 상고이유 주장과 같이 변론재개의 필요성에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

다. 분할출원에서의 우선권주장

개원
각동승계 (분심)

▶ 분할출원에서 우선권주장 취지 표시 누락한 경우

원심은 이 사건 특허발명의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 않아 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제 29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 규정을 적용할 때에는 구 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 이 사건 모출원의 국제출원일인 2012. 1. 20.에 출원된 것으로 보아야 한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제52조 제2항, 제55조 제2항의 규정에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

라. 확대된 선출원주의

▶ 확대된 선출원주의 동일성 판단방법

확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후 1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조).

10. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결

▶ 특허권 소진의 인정 여부

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다.

‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.

‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

▶ 방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다.

그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어진다.

또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

▶ 실질적 구현 여부의 판단 기준

어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시¹뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명²의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부³, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시¹뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.

▶ 구체적 판단 및 결론

다음의 사정을 고려하면, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 피고 주식회사 티티에스(이하 '피고 회사'라고 한다)가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허발명의 특허권이 소진되었다고 볼 수 있다.

이 사건 각 용접기의 본래 용도는 이 사건 특허발명을 실시하는 것뿐이고, 이 사건 각 용접기에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 존재한다고 보기 어렵다.

이 사건 각 용접기를 통해서 이루어지는 용접 공정은 이 사건 특허발명의 전체 공정에 걸쳐 있고, 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정된 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 볼 수 있다.

원고는 원고 보조참가인(이하 '참가인'이라고 한다)과 사이에 이 사건 실시계약을 체결하면서 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였으므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당한다.

2019년, **안상원** 판례집
X물질 신항암제

vs **최기흥** 판례집
X물질 신항암제

11. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결(원심 : 2014허49132)

▶ 판단기준

D2 + D3 + D4

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

그리고 의약품도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 하고, 나머지 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다)은 '4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐-벤즈아미드 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염(이하 '이 사건 의약품'이라고 한다)'을 포함하는 '위장관의 기질 종양(Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST) 치료용' 약제학적 조성물에 관한 것으로 의약품도발명이다.

이 사건 특허발명의 기술분야인 GIST 치료에 관하여 아래 기재와 같이 순차적으로 연구가 진행되어 왔다.

- (1) 선행발명 2에서 인용하고 있는 선행발명 4에는 '복수의 GIST 환자에게서 5가지 c-kit 유전자 돌연변이가 발견되었고, 이러한 c-kit 유전자 돌연변이를 마우스(mouse)에게 주입하여 동물 실험한 결과 5가지 유형의 c-kit 유전자 돌연변이 모두에게서 정상 마우스와 달리 외부 인자 물질(rmIL-3 또는 rmSCF)이 없이도 Ba/F3 세포의 비정상적인 증식에 따른 종양이 발생하였다'는 내용의 연구결과가 나타나 있다.
- (2) 선행발명 2는 선행발명 4를 인용하면서 GIST가 c-kit 이상과 관련이 있다는 점을 언급하고 이와 함께 'GIST와 HMC-1 세포주(Human Mast Cell Leukemia)에서 발견되는 c-kit의 비정상적인 활성이 이 사건 의약품질에 해당하는 STI571

2) JHJ 사례집 핸드북 공지여부 (2) 문제

에 의하여 억제되었음이 HMC-1 세포주에 의하여 확인이 되었다. STI571이 c-kit의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 세포증식 또는 생존을 위해 c-kit에 부분적으로 또는 완전히 의존하는 종양들의 치료에 유용할 수도 있다는 결론을 내렸다.’라는 내용의 연구결과가 나타나 있다.

(3) 선행발명 1에는 ‘GIST에 대해 선택적 티로신 키나제 억제제인 STI571의 시험이 다나-파버 암 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터와 협력 하에 막 시작되었고 매우 초기 결과는 흥미로워 보인다(very early results look exciting)’라는 내용의 연구결과가 나타나 있다.

위 선행발명 등의 기재로부터 통상의 기술자는 GIST 환자의 c-kit의 비정상적인 활성화가 STI571에 의하여 억제될 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다. 위와 같이 이 사건 제2항 발명의 치료효과를 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 이상 선행발명들에서 임상시험 성공 등에 의하여 치료효과가 확인되지 않아도 이 사건 제2항 발명의 진보성은 부정된다.

12. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

▶ 문언범위

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해 제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

▶ 균등범위

침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

▶ 과제해결원리 동일 여부

여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에

적인 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

▶ 작용효과 실질적 동일 여부

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 ‘직접 가압식 용탕 단조장치’라는 명칭의 발명이다. 회생채무자 주식회사 알로드가 실시하고 있는 원심 판시 피고 제품에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치(원심 판시 구성 5-5)’를 제외한 모든 구성들이 포함되어 있다. 피고 제품은 위 ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’를 두고 있다.

이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, ‘본 발명의 직접 가압식 용탕 단조공정은 상부 금형이 하강하여 하부 금형에 주입된 용탕 전체 표면에 걸쳐 직접 강압, 예비성형 및 고압단조하고 재차 하부 금형에 의해 고압으로 가압함으로써 단순히 금형 온도에 크게 의존하는 종래 간접방식에 비해 단조효과가 월등히 우수할 뿐만 아니라, 응고에 따른 국부적인 체적변화에 대응하는 노크 아웃 실린더가 하부에 장착되어 고압으로 작동하기 때문에 그 단조효과를 더해 주며’ 라고 기재되어 있다.

그러나 위와 같이 발명의 설명에서 파악되는 ‘상·하부 양방향에서 가압하여 단조

효과를 향상시킨다는 기술사상은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 을 제7호증에 나타나 있다.

위 ‘상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다’는 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다.

따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.

13. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결

▶ 과제해결원리 동일 여부

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였

다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

▶ 구체적 판단 및 결론

가. 과제해결원리의 동일성 여부

이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 ‘구이김 자동 절단 및 수납장치’라는 명칭의 발명이다.

원심판시 확인대상 발명에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성요소 6과 구성요소 7을 제외한 나머지 구성들인 ① 구성요소 1(프레임), ② 구성요소 2(절단용 실린더유닛), ③ 구성요소 3(승강판), ④ 구성요소 4(가압절판), ⑤ 구성요소 5(가압봉), ⑥ 구성요소 8(포장용기 이송유닛)과 동일한 구성들이 포함되어 있다.

이 사건 제1항 발명의 구성요소 6은 ‘적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구가 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동 유닛이 구비되어 상기 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 상기 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스’이다.

확인대상 발명은 “구이김을 이송하는 인입작동유닛이 구비되는 한편, 구이김이 투입되는 곳에 회동이 가능한 회동푸셔가 형성되고 그 맞은편에는 봉상의 스톱퍼가 형성된 기술구성”(이하 ‘구성요소 6 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

이 사건 제1항 발명의 구성요소 7은 ‘가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날’이다.

확인대상 발명은 “김의 절단위치 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’와, 절단용 실린더의 상하 이동에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성된 ‘격자형의 절단날’이라는 기술 구성”(이하 ‘구성요소 7 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

이 사건 특허발명의 설명에는 ‘종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다’는 취지가 기재되어 있다.

이러한 발명의 설명의 기재를 통하여 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 데에 있다.

확인대상 발명도 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’ 구성에 의해 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어 지도록 유도’하고 있다.

따라서 확인대상 발명은 위와 같은 각 구성의 차이에도 불구하고 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 같으므로 과제 해결원리가 동일하다.

원심판시 선출원고안은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술이 아니고, 그밖에 위와 같은 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 볼만한 사정은 보이지 않는다. 그리고 발명의 설명에 구성요소 6 가이드케이스가 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 이러한 기능은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 앞서 본 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다.

나. 작용효과의 동일 여부

확인대상 발명은 구성요소 7이 구성요소 7 대응구성으로 변경되었다라도 ‘절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납 공정까지 자동화’한다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도로 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 구성요소 6 대응구성이 가압절판을 안내하는 효과가 구성요소 6 가이드케이스 구성보다 떨어진다고 해도 확인대상 발명에서 구성요소 6이 결여되었다고 볼 정도는 아니고, 이로 인하여 확인대상 발명이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하지 못한다고 볼 수는 없어 구성요소 6과 그 효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다.

다. 구성 변경의 용이성 여부

상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 이 사건 특허발명의 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다. 따라서 구성요소 7을 구성요소 7 대응구성과 같이 ‘격자형 절단날’이 ‘격자형 박스’와 분리되어 상하로 이동되도록 각 가압절판에 인접한 위쪽에 별도로 배치하는 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.

그리고 상자 형태의 구성요소 6을 그중 두 면을 제거한 ‘회동푸셔와 스톱퍼’를 두는 구성요소 6 대응구성과로 변경하는 것도, 부품의 형태나 배치 관계 등을 고려하여 통상의 기술자가 별다른 기술적인 노력 없이 쉽게 생각해 낼 수 있을 것으로 볼 수 있다.

따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다.

과연
→ 김형추출 ~ 김사상으로 확대

과제해결원리 - (공시) 특허
효과 실효 - 과제해결원리
원인 - 과제해결원리 공시와 다른 것은 → 변형된 개별 구성 기능 차이
최신판례 (2021.4.12.까지의 판례) 087

14. 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결³⁾

▶ 연장된 존속기간 효력범위

특허법은 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다.

이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품 (이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명은 ‘과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는 특정 기본골격을 갖는 화합물’을 특징으로 하는 물질특허인데, 그 유리염기 형태의 특정 화합물은 숙신산이나 푸마르산을 비롯한 다양한 산과 염 화합물을 형성할 수 있다.

원고 아스텔라스세이아쿠는 2007. 3. 30. 식품의약품안전처장으로부터 이 사건 특허발명과 관련한 이 사건 허가대상 의약품인 “베시케어정5밀리그램(숙신산솔리페나신)”에 대하여 원료약품 및 분량을 “전체단위 1정(154mg) 중 주성분 숙신산솔리페나신 5.0밀리그램 외 부형제, 제피제, 결합제 등”으로 하여 의약품 수입품목허가를 받았다.

원고 아스텔라스세이아쿠는 2007. 6. 26. 특허청장에게 이 사건 특허발명을 실시하기 위하여 이 사건 허가대상 의약품의 수입품목허가를 받는 데 1년 6월 16일이 걸렸다는 이유로 위 기간만큼 이 사건 특허발명의 존속기간을 연장해줄 것을 요청하는 내용의 존속기간 연장등록출원을 하였다. 위 출원서에는 “일반명(품목명) 숙신산 솔리페나신, 제품명(상표명) 베시케어정, 효능 및 효과(용도) 과민성 방광 증

3) 자세한 내용은 JHJ 사례집 핸드북을 참고한다.

상의 치료” 등이 기재되어 있다. 특허청 심사관은 2007. 8. 21. 이 사건 특허발명의 존속기간을 1년 6월 16일 연장하는 내용의 존속기간 연장등록결정을 하였다. 이에 따라 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 8의 존속기간 만료일이 2015. 12. 27.에서 2017. 7. 13.로 연장되었다.

피고는 2016. 7. 25. 식품의약품안전처장으로부터 전문의약품 “에이케어정 4.98mg 및 9.96mg(솔리페나신푸마르산염)”에 관하여 의약품 제조·판매 품목허가를 받았다. 위 의약품은 주성분 ‘푸마르산솔리페나신’ 외 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 코팅제 등으로 이루어지고, 신경성 빈뇨, 불안정 방광, 만성 방광염에서의 요실금과 빈뇨의 비뇨기 질환의 예방 또는 치료를 의약용도로 하는 약제학적 조성물이다(이하 ‘피고 제품’이라 한다).

- (1) 피고 제품은 이 사건 특허발명과 유효성분이 “솔리페나신”으로 동일하고 염만 “숙신산”에서 “푸마르산”으로 변경한 ‘염 변경 의약품’에 해당한다. 피고 제품은 그 품목허가신청 당시 적용되던 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조 제8호가 정한 안전성·유효성심사 자료제출의약품으로서, 위 규정 제28조 제5항에 규정된 요건인 ‘국내에서 허가된 의약품(원고가 수입품목허가 받은 ‘베시케어정’을 의미한다. 이하 같다)과 화학적으로 기본골격이 동일하고 효능, 효과, 용법, 용량, 부작용, 약리작용 등이 허가된 의약품과 거의 동등하다고 추정되며 경구투여제로서 소화기관내에서 반드시 분해되어 국내에서 허가된 의약품과 동일한 성분으로 되어 흡수되는 것이 명확한 것으로서, 그 염류 등이 의약품으로 자주 사용되는 것’에 해당된다는 이유로, 제조·판매 품목허가 신청시 ‘베시케어정’에 대한 독성, 약리작용, 임상시험성적에 관한 자료 등 다수의 안전성·유효성 자료를 원용함으로써 독성에 관한 자료, 약리작용에 관한 자료들의 제출을 면제받았다. 피고는 건강한 사람을 대상으로 한 임상 1상 시험에서 피고 제품을 투여한 후 유효성분인 솔리페나신의 혈중농도가 이 사건 허가대상 의약품인 베시케어정을 투여했을 때와 대등한 수준임을 확인하는 내용의 생물학적 동등성 시험자료를 제출하여 제조·판매품목허가를 받았다.
- (2) 일반적으로 약물의 염은 약물의 용해도와 흡수율을 높이기 위해 유리염기 형태의 화합물과 결합시키는 작용을 한다. 품목허가를 받은 솔리페나신 숙신산염은 솔리페나신과 숙신산이 이온결합에 의해 약하게 결합된 상태의 화합물이고, 체내에 경구투여되어 위장에 들어가면 강산이 위액에 의해 이온결합이 끊어져 솔리페나신과 숙신산으로 분리되게 된다. 이렇게 분리된 숙신산은 체내 대사를 거쳐 체외로 배출되고 솔리페나신만 소장 상피세포에서 흡수된 후 혈액을 통하여 방광에 도달하여 사람의 M⁺ 무스카린 수용체와 반응하여 약리효과를 발휘하게 된다.
- (3) 그러므로 푸마르산염과 숙신산염의 성질(용점, 물에서의 용해도 등), 이 사건 허가대상 의약품과 피고 제품의 투여용량의 미세한 차이만으로 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없다.

이 사건 특허발명의 명세서는 암모늄염 외에 숙신산, 푸마르산 등을 유효성분인 솔리페나신과 염을 형성할 수 있는 선택 가능한 유기산으로 기재하고 있다. 피고 제품의 푸마르산염은 숙신산염과 함께 흔히 사용되는 약학적 염인 ‘클래스 1(Class 1)’로 분류되고, 솔리페나신 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 솔리페나신 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하다.

따라서 피고 제품은 이 사건 허가대상 의약품과 염에서 차이가 나지만, 통상의 기술자가 그 변경된 염을 쉽게 선택할 수 있고, 인체에 흡수되는 치료효과도 실질적으로 동일하므로, 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

그럼에도 원심은 이와 달리 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 제조·수입품목 허가 사항에 의하여 특정된 의약품 및 그와 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 별도의 제조·수입품목허가를 받을 필요가 없는 의약품의 범위에만 미친다고 보아, 피고 제품이 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 존속기간이 연장된 특허권의 권리범위에 관한 구 특허법 제95조에 대한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

15. 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결

▶ 미완성 발명 판단방법

발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다⁴⁾.

4) 실시예에 일부 내용이 명확하게 기재되어 있지 않다는 이유만으로 미완성발명으로 보아서 안 된다는 사례로서, 실시예의 내용뿐 아니라 + 출원 당시의 기술수준을 추가로 고려하여, 그 발명의 효과 달성을 이해할 수 있다면 발명이 완성되었다고 보아야 한다고 판시.

▶ 구체적 판단 및 결론

피고가 출원하여 등록된 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 이름은 “침수 시 누전 방지장치”이다. 청구범위 제1항(이하 “제1항 발명”이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 연결단자에 연결되는 누전방지용 도전성 금속판의 구조적 개선을 통해 연결단자대의 침수 시 누전 및 감전 방지와 부하에 대한 정상적인 전원공급을 보장하고, 플러그를 콘센트에 꽂았을 때 언제나 그 누전방지용 금속판이 교류전원의 중성점단자에 연결되는 것을 보장함으로써 사용자의 실수에 의한 오동작을 예방할 수 있는 침수 시 누전방지장치를 제공하기 위한 발명이다.

이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 구성요소들에 대한 구조와 작동내용, 구성요소들의 상호관계 등을 비롯하여, 발명의 목적을 달성하기 위한 수단으로 연결단자대의 주변에 배치된 누전방지 도전체에 대한 여러 가지 실시례와 도면 및 감전 방지 등의 효과가 어떤 경우에 잘 나타날 수 있는지에 대해 구체적으로 기재되어 있다.

이 사건 특허발명은 물건의 발명으로 침수 시 제2 연결단자에서 나온 전류가 물을 통해 누전방지 도전체에 흘러들어가고 다른 곳으로는 감전을 유발시킬 정도 이상의 전류가 흐르지 않도록 함으로써 누전 및 감전을 방지해주는 것을 특징으로 하고 있을 뿐, 누설전류의 수치를 한정하고 있지 않다. 따라서 통상의 기술자는 발명의 설명의 실시례와 도면을 통해 설치 환경이나 장소에 따라 누전과 감전이 방지될 수 있도록 누전방지 도전체의 구조를 적절하게 변경할 수 있다.

원심판결 기재 피고의 검증 시료 1은 누전방지 도전체가 연결단자대의 하부면, 양 측면 및 상부면을 모두 덮고, 상부면의 평판 도전체는 연결단자대의 앞뒷면의 상당 일부를 추가로 덮으며, 양 측면의 누전방지 도전체 일부와 상부면 평판 도전체 전부를 플라스틱판으로 덮는 구조이다.

이 사건 제1항 발명은 그 청구범위에 누전방지 도전체의 형태에 대해 ‘연결단자대의 측방의 적어도 일부, 연결단자대의 상방의 적어도 일부, 연결단자대의 측방 및 상방 각각의 적어도 일부 중 적어도 어느 한 가지를 포위하는 형태로 제2연결단자(J2)의 주변에 배치된 누전방지 도전체를 구비하여’라고 기재되어 있다. 발명의 설명에는, “도 5에 기재된 것처럼 두 상부도체부 사이를 비워두는 것도 바람직하나, 그 두 상부도체부의 폭을 약간 좁혀 작업공간이 마련되면 두 상부도체부를 연결하여 몸체부 상부를 전부 덮어도 무방할 것이다”(식별번호 [43]), “누전방지 도전체는 그 형상에 특별한 제한이 없다. 제2연결단자(J2) 주변에 더 넓은 면적의 누전방지 도전체가 배치될수록 누설전류의 방지 효과는 더 커진다”(식별번호 [49]), “도 5의 두 상면도체부를 연결하여 바닥도체부, 측면도체부 그리고 상부도체부가 제2연결단자(J2)를 포위하면서 연결단자를 일주하는 폐고리 구조로 구성할 수도 있다”(식별번호 [50])라고 기재되어 있다.

따라서 피고의 검증 시료 1은 이 사건 제1항 발명의 누전방지 도전체에 포함된다
고 볼 수 있으므로, 그에 대한 실험 결과는 이 사건 제1항 발명의 효과를 판단하는
근거자료가 될 수 있다. 원심이 실시한 피고의 검증 시료 1에 대한 검증 결과에
나타난 누설전류 수치와 누전차단기가 작동하지 않은 사정 등을 종합하면, 통상의
기술자가 이 사건 제1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술
적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있다.

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 그 청구
범위에 기재된 구성요소들을 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과
의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로
발명으로 완성되었다고 볼 수 있고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 이 사건 제2
내지 제16항 발명도 마찬가지이다.

그럼에도 원심은 피고의 검증 시료 1이 이 사건 특허발명에 따른 누전방지장치에
해당되지 않고, 이 사건 특허발명이 완성된 발명으로 인정받기 위해서는 이 사건
특허발명의 명세서에 기재된 실시례 중에서 이 사건 특허발명의 기술적 효과 달성
이 확인되어야 한다는 전제에서, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시례에
따라 제작된 검증 시료들의 검증 결과에서 이 사건 특허발명의 ‘연결단자대 및 누
전방지 도전체’가 목적하는 기술적 효과 달성이 확인되지 않는다는 등의 이유로,
이 사건 특허발명이 완성된 것이라고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결
에는 미완성 발명에 관한 법리 등을 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써
판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.