

대법원 2025. 5. 29. 선고 2023 후 10712 등록무효(실)

(1) 쟁점

• 쟁점 및 판결요지

- 특허법 제 30 조 제 1 항 제 1 호의 자기공지된 발명과 실제 출원된 고안이 동일하지 않아도 공지예외가 인정되는지 여부
- 실용신안 출원 전 12 개월 이내에 여러 번 자기공개가 있었을 때, 가장 먼저 공개된 발명과 동일성이 인정되는 범위 내에서 후속 공개에도 공지예외 효과가 미치는지 여부
- 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다가거나 자기공지된 발명 자체가 특허출원되어야만 하는지 여부
- 신규성 및 진보성 판단(발명의 동일성) 시 공지예외 주장의 범위와 효과

• 판결요지

- 특허법 제 30 조는 자기공지된 발명에 대해 신규성과 진보성을 인정하는 예외 규정, 동일 출원인이 복수의 공개를 했더라도 최초 공개 발명과 기술적으로 동일성이 인정된다면, 나머지 공개 발명들에도 공지예외의 효과가 확장 적용됨.
- 출원 발명은 자기공지 발명과 반드시 동일할 필요가 없고, 개량 등 구성·효과 차이가 있어도 적용 가능함.

• 사실관계

- 원고는 ‘체외진단검체필터용 케이스’ 실용신안에 대해 출원 전 12 개월 이내에 시제품(시약모델 1, 2 등)을 공개 및 판매함
- 출원 시 공지예외 주장을 하였고, 관련 증명서류도 제출함
- 선행고안 1, 2, 5 는 모두 출원 전 공개된 사실이 있으나, 원고의 공지예외 주장에 따라 이들 고안이 **신규성·진보성 판단(동일성이 인정되는지)**에서 제외될 수 있는지가 쟁점

• 법리적용 판단기준

- 특허법(실용신안법에서 준용) 제 30 조의 공지예외 규정은 발명가가 **자기공개한 날로부터 12 개월 이내에 출원**하고, 공지예외 주장을 하며 **증명서류를 제출**하면, 그 공개로 인해 신규성·진보성이 부정되지 않도록 예외를 인정함
- 여러 번 자기공개가 있었더라도, 가장 먼저 공개된 발명과 **동일성이 인정되는 범위 내에서는 후속 공개에도 공지예외 효과가 미침**
- 자기공지된 발명과 실제 출원된 고안이 완전히 동일하지 않아도, **개량·추가 연구가 이루어진 경우**에도 공지예외 적용 가능

(2) 사건의 경과

날짜	단계	내용
2020	시제품 공개/판매	원고, 시약모델 1, 2 등 제품을 출원 전 12개월 이내에 공개
2021	실용신안 출원	‘체외진단검체필터용 케이스’ 실용신안 출원, 공지에외 주장 및 증명서류 제출
2022	특허청 심결(1심)	선행고안 1 등 공개로 신규성·진보성 부정, 등록 무효 결정
2022	특허법원 판결(2심)	공지에외 주장이 적법, 신규성·진보성 인정, 1심 심결 취소
2025	대법원 판결(상고심)	특허법원 판단 유지, 상고 기각

(3) 법원의 판단

- 가. 특허법원(원심법원) 판단 (판례원문 요약)
 - 원고가 자기공개한 시약모델 1, 2 와 선행고안 2 는 기술적 동일성이 인정되어 공지에외 효과가 미침
 - 선행고안 5 는 모든 구성을 포함하지 않더라도 시약모델 1 의 일부 구성에 해당하므로 공지에외 효과 인정
 - 선행고안 2, 5 는 신규성·진보성 판단 시 ‘공개되지 않은 기술’로 취급
- 나. 대법원 판단 (판례원문 요약)
 - 공지에외 규정의 문언과 취지에 비추어, 12개월 이내 여러 번 공개행위가 있어도 가장 먼저 공개된 발명과 동일성이 인정되는 범위 내에서는 후속 공개에도 공지에외 효과가 미침
 - 자기공지된 발명과 출원된 발명이 반드시 동일할 필요 없으며, 개량·추가 연구가 이루어진 경우에도 적용 가능
 - 원심의 판단에 법리 오해나 필요한 심리 미비 등 잘못 없음. 상고 기각

(4) 결론

- 판결결과 : 상고 기각
- 최종 결론: 실용신안 등록 유효, 무효 주장 배척

(5) 시사점

- 공지에외 주장의 광범위한 효과: 특허출원 전 12개월 이내에 여러 차례 공개 행위가 있었더라도, 가장 먼저 공지된 발명에 대해 적법하게 공지에외 주장을 했다면, 그 가장 먼저

공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위 내의 다른 공지된 발명들에도 공지예외의 효과가 미친다. 이는 발명자가 여러 번의 공개를 통해 기술을 발전시켰을 경우에도 보호를 받을 수 있는 중요한 근거를 제공한다.

- **자기공지된 발명과 출원 발명의 동일성 불요:** 공지예외 규정 적용 시, 자기공지된 발명과 실제 특허출원된 발명이 반드시 동일해야 할 필요는 없다. 이는 자기공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량을 통해 발명의 구성이나 효과에 차이가 발생하더라도, 해당 개량된 발명이 공지예외 적용을 받을 수 있음을 명확히 하였다. 이는 발명자가 기술 개발 과정에서 공개와 개선을 반복하는 현실을 반영한 유연한 판단이다.
- **신규성 및 진보성 판단에서의 공지예외 적용:** 공지예외 규정은 특허법 제29조 제1항(신규성)뿐만 아니라 제29조 제2항(진보성)을 적용할 때에도 자기공지된 발명을 공지되지 않은 것으로 간주한다. 이는 공지예외 주장의 보호 범위가 신규성 요건을 넘어 진보성 요건 판단에도 전면적으로 적용됨을 재확인하여 발명자의 권리 보호를 강화한다.