

변리사시험 1차 대비

P A T E N T L A W

특허법

2차 기본서

제5판

변리사 조현중

호 1 L 자 T O

변리사스쿨

PATENT LAW 조항

PREFACE

5th edition

본 교재는 2차 시험 준비를 위한 특허법 기본서입니다.

1. 2024.8.21. 시행법과 2024.10.31.까지 선고된 판례를 반영하였습니다.
2. 기출문제로 출제된 쟁점 모두 정리하였습니다.
3. 출제 가능성 있는 주요 판례, 법령, 학설을 정리하였습니다.
4. '조현중 특허법 2차 사례집 핸드북' 교재와의 호환성을 위해 목차 및 문장을 '조현중 특허법 2차 사례집 핸드북' 내용으로 정리하였습니다.

항상 많은 관심 가져주시는 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

최대한의 도움 드릴 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다.

감사합니다.

2024년 11월 29일

변리사 조현중 올림

CONTENTS

PART 01 특허법 일반

제01장 특허법 개정 이력	2
제02장 특허법의 목적 (제1조)	5

PART 02 특허에 관한 절차

제01장 절차능력 (제3조 내지 제5조)	10
제02장 대리인 (제3조, 제6조 내지 제10조, 제12조)	12
제03장 복수당사자의 대표 (특허법 제11조)	15
제04장 방식 위반 절차의 처분 (제16조 내지 제17조)	17
제05장 기간 (제14조 내지 제15조)	21
제06장 서류의 제출 및 송달 (제28조 등)	24
제07장 수수료 (제82조 내지 제84조)	28
제08장 절차의 취하·포기	32
제09장 절차의 효력 승계 및 속행 (제18조 내지 제19조)	33
제10장 절차의 정지 (제20조 내지 제24조)	35

PART 03 특허출원에 관한 절차

제01장 정당권리자의 보호	42
제02장 출원 시 제출서류	48
제03장 청구범위제출유예제도 (특허법 제42조의2)	51

제04장	임시명세서 특허출원 (특허법 시행규칙 제21조)	53
제05장	외국어특허출원 (특허법 제42조의3)	56

PART 04 특허명세서

제01장	발명의 설명 기재방법 (제42조 제3항 제1호)	60
제02장	배경기술 기재요건 (제42조 제3항 제2호)	63
제03장	청구범위 기재방법 (제42조 제4항 및 제6항)	66
제04장	다항제 기재방법 (제42조 제8항)	70

PART 05 청구항 기재형식에 따른 쟁점

제01장	제법한정청구항 (PBP 청구항)	74
제02장	좁은 청구항	77
제03장	기능식 청구항	79
제04장	마쿠쉬 청구항	81

PART 06 발명의 주체와 관련된 쟁점

제01장	특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자	84
제02장	특허법상 권리의 이전	86
제03장	특허법상 공유	90

PART ● 07 특허요건

제01장	발명의 성립성 (제2조 제1호)	98
제02장	특허법과 실용신안법의 대비	102
제03장	외국인의 권리능력 (특허법 제25조)	104
제04장	특허를 받을 수 있는 권리 (특허법 제33조 제1항 본문)	106
제05장	공동출원 (특허법 제44조)	108
제06장	산업상 이용가능성 (제29조)	111
제07장	신규성 (제29조 제1항 각호)	115
제01절	신규성 일반	115
제02절	동일성 판단방법	119
제08장	진보성 (제29조 제2항)	121
제01절	진보성 일반	121
제02절	곤란성 판단방법	123
제09장	확대된 선출원주의 (제29조 제3항)	127
제10장	선출원주의 (제36조)	131
제01절	선원주의 일반	131
제02절	협의제 (제36조 제2항 등)	133
제11장	특허를 받을 수 없는 발명 (제32조)	136
제12장	하나의 특허출원의 범위 (제45조)	138

PART ● 08 특허 출원인을 위한 제도

제01장	공지에외적용주장 (제30조)	142
------	-----------------------	-----

제02장 명세서 또는 도면의 보정	146
제01절 보정	147
제02절 보정각하 (특허법 제51조 제1항)	150
제03절 거절이유 또는 보정각하사유가 간과된 경우	152
제03장 분할출원 (특허법 제52조)	153
제04장 분리출원 (특허법 제52조의2)	158
제05장 변경출원 (특허법 제53조)	161
제06장 조약우선권주장 출원 (특허법 제54조)	165
제07장 국내우선권주장 출원 (특허법 제55조 및 제56조)	169
제08장 우선권 주장의 보정·추가 (특허법 제54조 제7항, 제55조 제7항)	174
제09장 절차 요약	175

PART ● 09 심사

제01장 심사제도	182
제01절 심사주의	183
제02절 일반적인 심사 (제59조 제1항)	184
제03절 우선심사 (제61조)	186
제04절 심사유예 등 (시행규칙 제40조의 2 및 제40조의 3)	189
제05절 전문기관 등 (제58조)	190
제06절 정보제공 (제63조의 2)	191
제07절 외국 심사결과 제출 명령제도 (제63조의 3)	192
제08절 거절이유통지와 거절결정 (제63조)	192
제09절 포지티브 심사제도 (심사기준)	196

제02장	직권보정 제도 (특허법 제66조의2)	197
제03장	직권재심사 제도 (특허법 제66조의3)	199
제04장	재심사청구 제도 (특허법 제67조의2)	201
제05장	출원공개 (특허법 제64조)	205
제06장	보상금청구권 (특허법 제65조)	208
제07장	국방상 필요한 발명	210
제08장	출원의 취하 또는 포기	212

PART ● 10 특허권 및 실시권

제01장	특허권 일반	216
제02장	특허권자의 의무	218
제03장	청구범위의 해석	220
제04장	특허료의 납부 등 (특허법 제79조)	223
제05장	특허권의 발생 및 효력 등	230
제01절	특허권의 발생	230
제02절	특허권의 효력 및 제한	231
제03절	특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (제96조)	233
제04절	특허권의 사용, 수익, 처분행위	234
제05절	특허권의 소멸	235
제06장	존속기간 연장제도	239
제07장	실시권 일반	250
제08장	법정실시권	255
제09장	선사용권 (제103조)	261

제10장	중용권 (제104조)	264
제11장	강제실시권	267
제12장	재정에 의한 통상실시권	271

PART ● 11 특허권 침해

제01장	침해의 성립요건 및 보호범위 판단방법	278
제02장	특허법상 실시	281
제03장	균등범위	284
제01절	의식적 제외이론	287
제04장	간접침해 (제127조)	290
제05장	이용침해 (제98조)	298
제06장	생략침해	302
제07장	공동직접침해	303
제08장	무효사유항변, 자유실시기술항변, 실효의 항변	304
제09장	권리소진이론	310
제10장	무효사유가 없는 특허권 행사에 대한 제재	313
제11장	표준특허와 FRAND 선언	315
제12장	침해에 대한 특허권자의 조치	317
제01절	소송상 조치	317
제02절	침해금지 가처분 신청	319
제03절	형사상 조치	320
제13장	손해배상청구 (제128조)	321
제14장	침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정	328

제15장	벌칙	333
------	----	-----

PART 12 특유발명

제01장	의약용도발명	342
제02장	컴퓨터 프로그램발명	346
제03장	영업방법발명 (BM발명)	352
제04장	미생물발명	356
제05장	식물발명	362
제06장	동물발명	363
제07장	방법발명	364
제08장	선택발명	368
제09장	수치한정발명	372
제10장	파라미터발명	376

PART 13 특허심판

제01장	심판제도 일반	380
제01절	심판제도 개괄	383
제02절	직권진행주의 및 직권탐지주의 (제157조 내지 제159조)	388
제03절	우선심판 및 신속심판제도	390
제04절	국선대리인 제도 (제139조의2)	391
제05절	전문심리위원 및 참고인 제도 (제154조의2 등)	392

제06절	적시제출주의 및 조정위원회 회부 제도 (제156조의2 및 제164조의2)	393
제02장	심판의 당사자	394
제01절	심판청구인 적격으로서의 이해관계인	394
제02절	공동심판	397
제03장	참가 (특허법 제155조 및 제156조)	400
제04장	제척·기피·회피	402
제05장	중복심판청구의 금지 (특허법 제154조 제8항)	406
제06장	일사부재리 (특허법 제163조)	408
제07장	심판 및 소송과의 관계 (특허법 제164조)	414
제08장	특허취소신청 (제132조의2 내지 제132의15)	416
제09장	거절결정불복심판 (특허법 제132조의17)	424
제10장	특허무효심판 (특허법 제133조)	428
제11장	존속기간연장등록무효심판 (특허법 제134조)	433
제12장	정정무효심판 (제137조)	435
제13장	권리범위확인심판 (특허법 제135조)	437
제01절	권리범위확인심판 개괄	437
제02절	권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 특정	444
제03절	권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 해석	446
제04절	권리 대 권리 간 권리범위확인심판	447
제05절	권리범위확인심판과 침해소송과의 관계	448
제14장	정정심판 (특허법 제136조)	451
제15장	특허의 정정 (특허법 제133조의2)	456
제16장	정정심판과 무효심판·침해소송과의 관계	460

제01절	정정심판과 무효심판과의 관계	460
제02절	정정심판과 침해소송과의 관계	462
제17장	재심 (특허법 제178조 내지 제185조)	464

PART ● 14 심결취소소송

제01장	심결취소소송 일반	472
제02장	소의 이익	478
제03장	당사자	479
제01절	심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점	479
제02절	공유자 중 1인의 심결취소소송 제기	480
제04장	심리	482

PART ● 15 특허협력조약 (PCT)

제01장	국제출원	488
제01절	국제출원의 장단점	490
제02절	국제출원일 인정 (제192조 내지 제198조)	491
제02장	국제단계-국제조사 및 국제예비심사 등 (제198조의2)	494
제03장	국내단계 및 기준일 (제199조 이하)	498
제04장	국제특허출원의 특례	504
제01절	자기지정	507
제02절	그 외 규정	509

P A T E N T L A W

특허법

2차 기본서

변리사 조 현 중

PATENT LAW 조항중

PART

01

특허법 일반

■ 2017. 3. 1. 시행 개정법

- 추후보완 기간 연장 (제17조)
- 정당권리자출원에 대한 제척기간 삭제 (제35조)
- 복수의 오역 정정서 취급 (제42조의3 제7항 신설)
- 전문기관 지정 취소 근거 마련 (제58조의2)
- 심사청구기간 단축 (제59조 제2항)
- 조약우선권 주장의 기초출원에 대한 타국 심사 결과 제출 근거 규정 (제63조의3 신설)
- 직권보정제도 정비 (제66조의2)
- 직권재심사제도 도입 (제66조의3)
- 특허권 이전청구제도 도입 (제99조의2)
- 특허권 이전청구에 따른 통상실시권 도입 (제 103조의2)
- 특허취소신청 제도 도입 (제132조의2 내지 15)
- 무효심판의 청구적격의 한정 (제133조 제1항 단서 삭제)
- 정정청구의 취하시기 명문으로 명확화 (제133조의2 제5항)
- 소송절차 중지 규정 정비 (제164조 제2항)
- 국제특허출원에 대한 복수의 오역 정정서 취급 (제201조 제7항)

■ 2017. 6. 3. 시행 개정법

- 전문기관 관련 조문 정비 (제58조)

■ 2017. 9. 22. 시행 개정법

- 특허표시 등에 관한 규정 정비 (제223조)
- 특허법상 벌칙에 따른 벌금 규정 정비 (제227조, 제228조, 제229조)

■ 2018. 5. 29. 시행 개정법

- 전문기관이 수행하는 선행기술조사 업무에 대한 관리 및 평가 규정 도입 (제58조 제3항)

■ 2018. 10. 18. 시행 개정법

- 전자화기관에 대한 시정조치 관련 규정 정비 (제217조의2 제7항)

■ 2019. 7. 9. 시행 개정법

- 실시료 배상규정의 개정 (제65조 제2항 등)
- 구체적 행위태양 제시의무 신설 (제126조의2)
- 징벌적 손해배상 제도 도입 (제 128조 제8항 및 제8항)
- 국선대리인 선임 근거 마련 (제139조의2)

■ 2020. 3. 11. 시행 개정법

- 방법발명의 실시범위 확대 및 인식요건 신설 (제2조 제3호 나목 개정, 제94조 제2항 신설)

■ 2020. 10. 20. 시행 개정법

- 침해죄 반의사불벌죄 변경 (제225조)

■ 2020. 12. 10. 시행 개정법

- 손해배상액 산정 규정 정비 (제128조 제2항 개정, 제3항삭제)

■ 2021.6. 23. 시행 개정법

- 우선 심사 사유 추가 (제61조 제3호 신설)

■ 2021. 10. 21. 시행 개정법

- 특허심판사건에 전문심리위원 참여 규정 신설 (제154조의2 신설 등)

■ 2021. 11. 18. 시행 개정법

- 직권보정 무효 간주 규정 신설(제66조의2 제6항 신설)
- 심사청구료의 반환 요건 완화 (제84조 제 1항 제5호, 같은 항 제5호의2 신설)
- 특허심판 절차에의「민사소송법」상 적시제출주의 도입 (제158조의2 신설)
- 심판사건의 산업재산권분쟁조정위원회 회부 제도 도입 (제164조의2 신설, 제217조 제1항 제1호의2 신설)

■ 2022. 2. 18. 시행 개정법

- 재난사태 또는 특별재난지역에 대한 특허료 등의 감면 사유 추가 (제83조 제2항)
- 부정한 방법의 특허료 감면 등에 대한 처벌 규정 신설 (제83조 제4항 신설)
- 특허심판원 지원 인력 법적 근거 마련 (제 132조의16 제3항 신설)

■ 2022. 4. 20. 시행 개정법

- 무효처분의 취소 등 출원인 권리 회복요건 완화 (제 16조 제2항 등)
- 분할출원의 우선권주장 자동인정제도 도입 (제52조 제4,5항 신설)
- 분리출원 제도 도입 (제52조의2 신설)
- 국내우선권주장의 대상 확대 (제55조 제1항, 제56조제1항)
- 재심사청구 대상 확대 및 기간 연장 (제67조의2 제 1항)
- 공유물 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 법정실시권 명문화 (제 122조)
- 거절결정 등에 대한 심판청구기간 연장 (제 132조의17)

■ 2022. 10. 18. 시행 개정법

- 특허료 및 수수료 반환청구기간 연장 (제84조 제3항)

■ 2024. 3. 15. 시행 개정법

- 심판청구서 직권보정 제도 도입 (제141조 제4항 내지 제7항)
- 참고인 의견서 제출 제도 도입 (제154조의3)

■ 2024. 8. 7. 시행 개정법

- 특허문서 전자화업무의 대행 규정 삭제 (제217조의2 삭제)

■ 2024. 8. 21. 시행 개정법

- 손해배상액 증액 범위 확대 (제128조 제8항)

제1조(목적)

이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

1 서**(1) 특허법의 목적**

특허법은 발명의 보호·장려 및 발명의 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 데에 궁극적 목적이 있다. 산업입법의 취지를 규정한 제1조는 특허법 전 조문의 해석기준이 된다.

(2) 특허제도

- 1) 특허제도는 발명을 공개한 출원인으로 하여금 일정기간 동안 특허권이라는 독점·배타적 권리를 누리게 하고 일반 공중인 제3자는 그 공개된 발명을 이용할 수 있게 함으로써, 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 제도이다(2017헌바 513).
- 2) 이는 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”고 규정한 헌법 제22조제2항에 근거하고 있다.

2 발명의 보호**(1) 실체적 보호****1) 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 보호 (특허법 제33조 제1항)**

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에 의해 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명시부터 특허권의 설정등록시까지 인정되는 발명의 1차적 보호수단이며, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다.

2) 보상금 청구권에 의한 보호 (특허법 제65조 제2항)

가. 특허출원인은 출원공개가 있는 후, 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원 발명임을 서면으로 경고할 수 있다(특허법 제65조 제1항). 특허출원인은 이러한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금 지급을 청구할 수 있다(특허법 제65조 제2항). 이는 출원 공개된 발명에 대한 제3자의 모방, 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다.

나. 보상금 청구권의 행사는 특허권의 행사에는 영향을 미치지 아니하는 특허권과 독립적인 권리이나(특

허법 제65조 제4항), 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다는 점에서 해제조건부 채권적 권리가 다(특허법 제65조 제3항). 이는 보상금 청구권이 특허요건을 만족하였는지 여부에 대한 심사가 완료되지 않은 특허를 받을 수 있는 권리에 기반한 권리라는 점에 착안한 것으로 부당한 권리행사를 방지하기 위함이다.

3) 특허권에 의한 보호 (특허법 제94조)

가. 특허권자는 업으로서 자신의 발명을 실시한 권리를 독점한다(특허법 제94조). 따라서 정당권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하면 특허권 침해가 성립되어 특허권자는 민, 형사상 조치를 취할 수 있다. 특허법은 특허권 보호의 실효성을 높이기 위한 방안으로 간접침해(특허법 제 127조), 손해액 추정 등(특허법 제128조), 생산방법의 추정(특허법 제129조), 과실 추정(특허법 제130조), 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의2), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2) 및 자료제출명령(특허법 제132조) 등의 규정을 두고 있다.

4) 선사용권 등에 의한 보호 (특허법 제103조 등)

가. 특허법은 특허출원하지 않고 발명을 노하우로 간직한 발명자에게도 불이익이 없도록 선사용권(특허법 제103조), 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(특허법 제96조 제1항 제3호) 등의 규정을 두고 있다.

(2) 절차적 보호

1) 설정등록 전

특허법은 심사주의를 원칙으로 하고 있는 바, 특허권을 부여 받기 위해서는 심사관의 심사(특허법 제57조)를 거쳐 특허결정을 받아야 한다. 심사과정에 있어 출원인의 이익을 보호하기 위한 방안으로 의견서 제출기회(특허법 제63조 제1항), 공지예외 적용주장(특허법 제30조), 정당권리자 출원(특허법 제34조, 제35조), 명세서 및 도면의 보정(특허법 제47조), 분할출원(특허법 제52조), 분리출원(특허법 제52조의2), 변경출원(특허법 제53조, 실용신안법 제10조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장(특허법 제54조, 제55조), 조약우선권주장 또는 국내우선권주장의 보정 또는 추가(특허법 제 54조 제7항, 제55조 제7항), 재심사청구(특허법 제67조의2), 거절결정불복심판청구(특허법 제132조의3) 등을 규정하고 있다.

2) 설정등록 후

특허법은 특허권자와 정당권리자의 이익을 보호하기 위한 방안으로 존속기간연장등록출원(특허법 제89조, 제92조의2내지5), 특허의 정정·정정심판(특허법 제132조의3, 제133조의2, 제136조), 특허권 이전등록청구(특허법 제99조의2) 등을 규정하고 있다.

3 발명의 장려 - 특허료의 감면(특허법 제83조), 발명진흥보조금의 지급(발명진흥법 제4조)

특허법은 발명의 공개에 대한 반대급부로 독점, 배타권인 특허권을 부여함으로써 발명의 창작 의욕을 고취시키고, 비용적인 관점에서 '발명 장려 보조금의 지급 규정(발명진흥법 제4조)' 및 '출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료의 감면 규정(특허법 제83조, 특허료 등의 징수규칙 제7조)' 등을 통해 발명을 장려한다.

4 발명의 이용도모

(1) 특허권자의 실시 및 특허권자의 실시의무 존부

특허권자는 업으로서 자신의 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조). 한편, 특허권자의 실시의무에 대한 적극적 규정은 없으나, 특허권은 독점, 배타권이라는 점, 발명이 실제 산업에서 실시되어야 산업발전이라는 특허제도의 목적을 달성할 수 있다는 점에 착안하여 소극적 측면에서 재정에 의한 통상 실시권(특허법 제107조) 규정을 두고 있다.

(2) 제3자의 실시

- 1) 제3자는 특허권자와의 계약을 통해 실시권을 설정 받아 정당하게 실시할 수 있고(특허법 제100조, 제102조), 그렇지 않더라도 특허권의 효력이 제한되는 경우가 있으며(특허법 제94조 제2항, 제95조, 제96조, 법정실시권, 강제실시권, 효력제한기간), 특허권의 존속기간을 제한하여 특허권 소멸 후에는 누구든지 자유롭게 당해 발명을 실시할 수 있도록 하고 있다(특허법 제88조).
- 2) 특허법은 출원공개(특허법 제64조), 등록공고제도(특허법 제87조 제3항)를 두어 당해 발명이 제3자에게 기술문헌으로서의 역할을 할 수 있도록 한다.

5 특허와 노하우(영업비밀)의 대비

(1) 노하우의 의의 및 취지

노하우라 함은 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험을 말한다. 특허출원된 발명도 공개되기 이전에는 노하우로 볼 수 있다.

(2) 특허와 노하우의 비교

1) 공개여부

특허는 공개가 필수적·강제적(특허법 제64조, 제87조 제3항)인 관계로 법률상 독점·배타성을 인정해(특허법 제94조) 권리 침해가 있는 경우 민·형사적 조치에 따른 구제가 가능하다, 노하우는 비밀유지가 가능한 반면 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 특별한 경우를 제외하고는 독점·배타성이 인정되지 않을 수 있다.

2) 보호요건

특허는 심사 후 등록의 절차가 필수이며 등록을 위해서는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 요건을 구비 해야 하나, 노하우는 등록절차가 필수가 아니고 등록할 때도 요건이 특별하지 않다.

3) 보호기간

특허는 발명이 공개되고 존속기간이 유한(특허법 제88조)하여 일정기간 후에는 제3자의 모방이 가능하나, 노하우는 비밀로 유지할 수 있다면 영속적으로 제3자의 모방을 차단할 수 있다.

1 의의 및 취지

균등론은 권리범위를 확장 해석하는 이론이다. 이는 권리범위를 문언범위로 한정할 경우 특허발명 효과의 독점적 향유라는 특허권 본질이 훼손될 우려가 있어 도입되었다.

2 적용요건 및 주장, 증명책임

(1) 적극적 요건

1) 내용

판례는 “확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.”고 판시한다(2014후2788 등).

2) 과제해결원리의 동일성

가. 종래 판례는 “특허발명과 확인대상발명의 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상 발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는바, 특허발명의 특징적 구성을 파악하기 위하여는 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다.”고 판시한 바 있다(2010후296).

나. 최근 판례는 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”고 판시하여, 다소 오해의 소지가 있었던 “구성”이라는 표현을 배척하였고, “기술사상”이란 표현을 구사함으로써, 과제해결원리를 파악할 때 구성 일부를 형식적 추출할 것이 아니라 기술사상의 핵심으로 넓게 볼 것을 천명하였다(2012후1132).

다. 나아가 판례는 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 과제해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 우려가 있으므로 과제해결원리는 “발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.”고 판시했다(2017후424).

3) 변경가능성

변경가능성이란 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고 같은 목적을 달성할 수 있는 것을 말한다.

판례는 특허발명의 과제해결원리인 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다. 다만 그 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시 이미 공지되었거나 그와 닮은 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로 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 변경가능성을 판단해야 한다(보안2018다267252).

4) 변경용이성

변경용이성이란 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도의 자명한 것을 말한다.

판례는 통상의 기술자에게 그 변경된 부분이 i) 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 인식될 수 있거나 ii) 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 그러한 구성의 변경을 채택할 수 있는 경우라면 요건을 충족한다고 판시하였다(2015라20318).

(2) 소극적 요건

제3자 발명이 특허발명의 출원시 공지기술이거나 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아닐 것, 제3자 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아닐 것의 요건을 만족해야 한다.

(3) 주장, 증명책임

증명책임 분배의 원칙상 적극적 요건은 특허권자가, 소극적 요건은 확인대상발명의 실시자가 주장·입증해야한다.

3 입법례

(1) 미국

미국의 경우 3요소 테스트 (Tiparite test)를 적용하여, 두개의 물질이 실질적으로 동일한 기능(function)을 동일한 방식(way)으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻을 수 있는 경우 양 구성요소를 균등하다고 본다.

(2) 일본

일본도 우리나라의 균등론과 유사하게 판시하고 있다.

4 관련문제

(1) 변경용이성의 판단시점

1) 문제점

변경용이성은 기술 발전에 따라 다르게 판단될 수 있어 이에 대한 판단시점이 문제된다.

2) 견해대립

출원시를 기준으로 해야 한다는 견해와 침해시를 기준으로 해야 한다는 견해가 대립된다.

3) 판례

판례는 특허발명의 출원 이후 침해시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 하여 침해시 기준으로 변경용이성 판단하였다(2022후10210). 구체적으로 권리범위확인심판에서는 확인대상발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시 기준으로 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지를 판단하였다.

4) 외국의 경우

미국은 “균등성을 판단하는 적절한 시점은 ‘침해시점’이다”라고 판시한 바 있고, 일본 역시 판례에서 변경용이성의 판단시점을 침해시로 본 바 있다.

5) 검토

침해시를 기준으로 할 경우 특허권자를 과도하게 보호한다는 비판이 있으나, 특허권자의 실질적 보호라는 균등론의 인정취지, 특허권자가 출원시점에 향후 용이변경성을 예상하여 청구범위를 작성하는 것이 곤란한 점에 비추어 침해시를 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

(2) 구성요소의 생략에 대한 균등론 적용여부

1) 서울고법은 구성이 특허발명의 과제 해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우를 상정할 수 있는데, 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리가 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타내고 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족한다면 균등한 구성으로 봄이 논리적이라고 판시하였다(2015라 20318).

2) 다만 주류적 판례의 태도는 구성요소 생략시 균등론을 적용하지 않으며 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본다.

(3) 변경된 구성이 공지기술인 경우 취급

대법원은 확인대상발명의 변경된 구성이 공지된 기술이라는 이유 때문에 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있지 않게 되는 것은 아니라고 판시하였다(2000후3517).

(4) 수치한정발명

판례는 “특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하여 (2003후656), 수치한정발명에도 균등론이 적용될 수 있음을 실시하였다.

제 01 절

의식적 제외이론

1 의의 및 취지

판례는 포대금반언의 원칙에 따라 출원경과를 참작하여 권리범위를 합리적으로 해석하는 방법론으로, 균등론과 마찬가지로 구성요소완비 원칙의 보완 취지이다.

2 적용대상

(1) 문제점

거절이유 유형에 따라 보정에 따른 의식적 제외의 인정여부가 달라지는지 문제된다.

(2) 학설

특허권자 보호를 위해 신규성, 진보성 등 실체적 요건에 한정된다는 견해 (제1설)와, 기재불비의 경우에도 특허 받을 수 없음은 동일하다는 점에서 달리 볼 필요가 없다는 견해 (제2설)가 대립한다.

(3) 판례

법원은 출원경과금반언 원칙은 단지 특허발명의 보정이 신규성, 진보성의 문제를 극복하기 위한 경우에 만 적용되는 것이 아니라 그 밖에 사유로 인하여 특허청구의 범위를 보정한 경우에도 적용되는 것이라고 판시하여(2000허6158, 2004노3001) 제2설의 입장으로 평가되고 있다.

(4) 외국의 경우

- 1) 일본의 경우 t-PA 사건에서 기재불비를 보완하기 위해 보정한 경우 금반언이 적용되지 않아 균등론을 적용할 수 있다고 한 예가 있다.
- 2) 미국의 경우, Festo 사건에서 금반언의 원칙은 선행기술을 회피하기 위한 경우 뿐 아니라 모든 법정 특허요건을 만족하기 위하여 행해진 청구범위의 보정에 적용된다고 본 예가 있다.