

2025년 최신판례

대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712 등록무효(실), 공지에외주장

1. 공지에외주장**[공지에외주장 취지]**

실용신안의 등록요건 및 등록출원에 관하여 실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 특허법 제30조 제1항 제1호는, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 '자기공지(自己公知)'라 한다], 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 또는 제2항(신규성 또는 진보성 요건)을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다 고 하여 공지에외 규정을 두고 있다. 그리고 특허법 제30조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지에외 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등의 절차에 관하여 규정하고 있다.

이는 특허법이 원칙적으로 출원 전에 공지·공용된 발명 또는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지·공용된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있는 것(특허법 제29조 제1항, 제2항)에 대한 예외를 규정한 것이다. 신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지에외 규정을 둔

것이다.

[복수의 공지행위가 있는 경우]

이러한 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들에까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다.

[공지발명과 출원발명이 동일해야 하는지]

한편 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정은 특허출원된 발명에 대하여 신규성 요건인 특허법 제29조 제1항뿐만 아니라 진보성 요건인 특허법 제29조 제2항을 적용할 때에도 자기공지된 발명이 공지 등이 되지 않은 것으로 본다고 정하고 있다. 그리고 그 규정의 문언상 공지예외의 효과가 미치는 '자기공지된 발명'과 출원의 대상인 '특허출원된 발명'을 분명하게 구별하고 있다. 이는 특허출원된 발명이 자기공지된 발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

- 1) 선행고안 2는, 원고가 명칭을 '체외진단검체필터용 케이스'로 하는 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 생략)을 실용신안등록출원할 때 공지예외 주장을 한 시약모델 2(Influenza A&B Quick Flu 3 제품)의 '체외진단검체필터 케이스'와 기술적 구성 등에서 동일성이 인정되므로, 선행고안 2에 대해서도 시약모델 2에 적용되는 공지예외의 효과가 미친다.
- 2) 원고가 공지예외 주장을 한 선행고안 5는, 이 사건 등록고안의 모든 구성을 가지고 있지 않다고 하더라도 공지예외 주장을 한 시약모델 1(Influenza A&B Ag 제품)의 구성 중 일부에 해당

하므로, 선행고안 5에 대하여 공지예외의 효과가 미친다.

3) 따라서 선행고안 2와 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성을 판단할 때 공지 등이 되지 않은 기술로 취급된다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 공지예외 규정의 적용 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 실용신안법상의 진보성

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 크히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결, 대법원 2020. 10. 15. 선고 2016후2829 판결 등 참조).

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 권리범위확인(특), 확인대상발명 특정, 확인의 이익 등

1. 확인대상발명 특정

[판단기준]

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 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 등 참조). 권리범위 확인심판 청구의 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 한

다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 그러므로 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특징을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

- 1) 이 사건 심판청구는 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물인 확인대상 발명과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것이다.
- 2) 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 펠루비프로펜을 함유하고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제는 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제로 이루어져 있다. 확인대상 발명의 설명서에서는, 이 사건 제1항 발명의 유효성분에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 기재하고 있고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제인 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 각각 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제로 명확하게 기재하고 있다. 확인대상 발명은 첨가제로 포함하는 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제를 특정 성분의 화합물로 명확하게 한정하고 있으므로, 그 외 성분의 화합물이 확인대상 발명의 첨가제 중 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제로서 포함될 여지는 없어 보인다.
- 3) 확인대상 발명에 '부형제, 결합제, 봉해제, 활택제'가 아닌 첨가제가 추가적으로 포함되더라도, 그러한 첨가제는 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 '부형제, 결합제, 봉해제, 활택제'와는 수행하는 기능이 달라 이에 대응하는 구성요소에 해당하지 않는다. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 위 구성요소에 대응하지 않는 구성요소('부형제, 결합제, 봉해제, 활택제' 외의 첨가제)를 포함할 수 있다는 사정만으로는 이 사건 제1항 발명 특허권의 효력이 확인대상 발명에 미치는 범위를 구체적으로 확정하는 데에 지장이 없다.

4) 이처럼 확인대상 발명은 그 설명서에 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하고 있으므로, 확인대상 발명은 사회통념상 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다. 또한 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분인 유효성분, 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제의 구체적인 구성이 나타나 있으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다.

5) 따라서 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었음을 전제로 하는 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 확인의 이익

[판단기준]

특허법 제135조 제2항은 "이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있다. 위와 같은 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 사람뿐만 아니라, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상되는 사람도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은

구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원고의 이 사건 특허발명과 피고의 확인대상 발명은 모두 유효성분을 펠루비프로펜으로 하고 용출률 및 안정성이 개선된 소염진통제용 경구용 제제에 관한 것이다. 의약품 제조·판매업 등을 영위하는 피고가 확인대상 발명을 실시할 경우, 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고로부터 권리의 대항을 받아, 그 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생기거나 업무상 손해를 받을 염려가 있고, 피고가 확인대상 발명과 동일한 기술분야의 의약품을 연구·개발하고 있는 등 피고 업무의 성질상 장래에 확인대상 발명을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상할 수 있다.

특허법 제135조 제2항에서 규정한 소극적 권리범위 확인심판은 특허심판원을 통해 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인받는 절차로서 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위한 것이다. 약사법 제31조 제2항에서 규정한 식품의약품안전처장의 제조판매품목허가(이하 '품목허가'라 한다)는 의약품 제조를 업으로 하려는 자가 제조한 의약품을 판매하려는 경우에 받아야 하는 절차로서 식품의약품안전처장이 해당 의약품이 의약품으로서 안전성과 유효성 등을 갖추었는지 검증하기 위한 것이다. 이처럼 특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있다. 그러므로 심결시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고, 그러한 의약품과 동일한 확인대상 발명의 경우에만 장래 실시할 가능성이 있다고 단정할 수도 없다.

같은 취지에서 원심은, 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단하였다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 권리범위 판단

[균등범위 일반론]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 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 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일 여부]

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 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 해결

원리를 파악할 때 발명에 관한 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(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원고는 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관으로부터 갑 제17호증의 선행기술에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았다. 그러자 원고는 '특정 첨가제들이, 펠루비프로펜의 입자직경이 작을 경우 발생하는 안정성의 문제를 해결할 수 있고, 수많은 첨가제 중 그러한 특정 첨가제들을 찾는 것이 쉽지 않다. 이 사건 특허발명의 특정 첨가제의 조합만이 그 문제를 해결할 수 있다. 펠루비프로펜의 평균 입자 크기가 $30\mu\text{m}$ 이하로서 용출률이 70% 이상이고 유연물질 증가율이 7.3% 이하가 되는 첨가제의 특정 조합에 이 사건 특허발명의 기술적 의의가 있다.'는 의견을 제출하면서, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 한정하는 등으로 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명의 청구범위를 보정하였다. 그 후 원고는 이 사건 특허발명을 특허로 등록받았다.

이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 공지기술인 펠루비프로펜을 용출률과 안정성을 개선한 정제로 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 '유효성분인 펠루비프로펜의 평균 입자직경 범위를 $1\sim 30\mu\text{m}$ 로 한정하는 한편, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성'을 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구

범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

그런데 확인대상 발명의 첨가제 구성은 결합제와 활택제에 해당하는 화합물의 성분이 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성이 포함되어 있지 않다. 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

따라서 확인대상 발명은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.

대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 특허권 침해금지 등, 청구범위 특정 등

1. 직접침해

[권리범위 판단시 청구범위 특정]

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, 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 등 참조).

[구성요소 완비의 원칙]

물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바

'특허권의 속지주의 원칙'), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 '구성요소 완비의 원칙').

[각 구성의 조립이 극히 사소한 경우]

한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 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 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조). 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로, 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다.

2) 위 혼합 공정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건이 제대로 갖춰지지 않으면 13가 면역원성이 구현되지 않을 수 있으므로, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 13가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없다.

3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권에 대한 직접침해에 해당하지 않는다.

4) 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 침해의 판단 기준 및 물질특허의 특허권 침해 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 간접침해

[직접침해가 국외에서 일어나는 경우]

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 그 판시와 같은 이유로 피고가 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 특허권에 대한 간접침해가 성립하지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 간접침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 특허법 제96조 배타권 제한 - 연구 또는 시험 목적

[판단기준]

특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위

한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 '발명의 보호'와 '발명의 이용 도모' 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.

이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

[구체적 판단 및 결론]

1) 피고는 2018. 11. 7.부터 2020. 5. 27.까지 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하는 제1차부터 제4차까지 네 차례 백신을 생산하여 러시아 제약회사인 ◇◇◇ 엘엘씨(이하 '소외 회사'라 한다)에 무상으로 제공하였다.

2) 제1, 2, 4차 백신은 모두 완성 백신의 유효성과 안정성 등을 확인하는 러시아에서의 비임상시험 또는 임상시험에 사용하기 위하여 생산되었고, 제3차 백신은 완성 백신 제조기술이 소외 회사에 제대로 이전되었는지를 확인하는 분석시험에 사용하기 위하여 생산되었다.

3) 피고는 소외 회사에 제4차까지 네 차례 백신을 제공하면서 그 백신의 용도가 연구 또는 시험을 위한 것이고 판매용이나 유통용이 아님을 표시하였다.

4) 제1차부터 제4차까지 백신이 판매용이나 유통용으로 제공되었다거나, 피고가 위 제4차까지의 백신 이외에 다른 완성 백신을 생산하였다고 볼 만한 자료는 없다.

5) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 위와 같이 네 차례 백신을 생산한 행위는 특허발명인 이 사건 제1항 발명을 연구 또는 시험하기 위하여 그 특허발명을 실시한

것에 해당하고, 그로 인하여 특허권자 또는 전용실시권자인 원고들의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기는 어려우므로, 피고의 위 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

6) 원심은 같은 취지에서 피고가 제1차부터 제4차까지 백신을 생산한 행위는 이 사건 특허권을 침해하지 않는다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제96조 제1항 제1호의 해석 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 특허권침해금지 및 손해배상청구

1. 권리범위 판단시 청구범위 특정]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도, 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

2. 피고제품 1 의 침해여부

[균등범위 일반론]

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

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

[과제해결원리 동일 여부]

여기에서 대상제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

3. 피고제품 2 의 침해여부

[생략발명]

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는, 그 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지, 각각의 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니다.

특허권침해소송 상대방의 대상제품 등이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그 대상제품 등은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다(대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하므로, 그중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 청구범위에 기재된 '냉온정수시스템', '냉온정수기'는, 물건의 발명인 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 구성요소인데, 피고 제품 2는 온수에 관한 구성을 포함하고 있지 않아, '냉온정수시스템'이나 '냉온정수기'가 아니므로, 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 특허권을 침해하는 제품이 아니라고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석이나 특허권의 침해 등에 관한 법리오해, 이유불비 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 그리고 위와 같은 원심의 판단은 특허권의 균등침해에 관한 원고의 주장도 배척한 취지임이 분명하므로, 상고이유 주장과 같이 판단을 누락한 잘못이 없다.

대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 손해배상 및 상표권침해금지, 통상사용권 등록의 효력

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고 1은 2019. 9. 26. 표장을 '(표장 생략)', 지정상품을 '상품류 구분 제30류 인스턴트우동, 만두 등, 제43류 간이음식점업 등'으로 하는 상표등록출원을 하여 2020. 6. 23. 상표권 설정등록[(상표등록번호 생략), 이하 '이 사건 등록상표'라 한다]을 받은 상표권자이다.

나. 원고 1은 2021. 7. 11.경 피고에게 이 사건 등록상표의 상표권(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)에 관하여 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2023. 7. 10.까지, 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 무상의 통상사용권을 설정해 주었고, 이후 사용기간을 2021. 7. 11.부터 2031. 7. 10.까지로 변경하였다(이하 '이 사건 상표사용계약'이라 한다). 피고는 위 통상사용권의 설정을 등록하지는 않았다.

다. 원고 1은 2022. 3. 17. 원고 2에게 이 사건 상표권에 관하여 사용기간을 2022. 3. 17.부터 2030. 6. 22.까지, 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 전용사용권을 설정해 주었다. 원고 2는 2022. 3. 17. 위 전용사용권의 설정을 등록하였다.

라. 원고들은, 이 사건 상표사용계약이 조건 성취 등에 따라 종료되었으므로 피고의 이 사건 등록상표 사용은 상표권 또는 전용사용권 침해행위에 해당하고, 설령 이 사건 상표사용계약이 유지되고 있더라도 피고는 통상사용권을 등록하지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다고 주장하며, 피고를 상대로 상표권 또는 전용사용권에 대한 침해금지, 침해행위를 조정한 물건의 폐기, 손해배상 등을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 원고 1의 상고이유에 관한 판단

원심은 판시와 같은 이유로 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다고 판단하여, 피고가 이 사건 상표사용계약이 종료되었음에도 이 사건 등록상표를 사용하여 상표권을 침해하였다는 원고 1의 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 변론주의에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없고, 이에 관한 원심의 증거취사와 사실인정을 다투는 취지의 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다.

3. 원고 2의 상고이유에 관한 판단

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다.

그렇다면 원심으로서의 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였거나 사용할 우려가 있는지, 피고가 고의 또는 과실로 원고 2의 전용사용권을 침해하여 원고 2에게 손해가 발생하였는지 등을 심리하여 원고 2의 전용사용권 침해를 원인으로 하는 청구의 당부를 판단하였어야 한다.

그런데도 원심은 위와 같은 심리에 나아가지 않은 채, 상표권자인 원고 1이 피고와 체결한 이 사건 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 피고가 원고 2의 전용사용권을 침해하지 않았다고 판단하여 원고 2의 청구를 배척하였다. 이러한 원심의 판단에는 통상사용권 설정의 대항요건 등에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하여 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

원고 2의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 원고 1의 상고를 기각하고 원고 1의 상고로 인한 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 등록무효(특), 무효심판 이해관계인

[무권리자 출원을 무효사유로 한 무효심판의 이해관계인]

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이

한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결 등 참조). 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 원고는 명칭을 ‘정풍량 제어 방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관하여 소외인이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 그 특허의 무효를 구하는 이 사건 심판청구를 하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자인 원고에게 원시적으로 귀속되었다가 원고와 피고의 묵시적 합의에 따라 피고의 직원인 소외인에게 적법하게 이전되었으므로, 원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니다. 따라서 원고는 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고, 청구인 적격이 없는 원고가 제기한 이 사건 심판청구는 부적법하므로, 이 사건 특허발명에 관하여 소외인이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지 여부에 대하여 판단할 필요 없이 이 사건 심판청구는 각하되어야 한다.

원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있으나, 원고가 특허법 제133조 제1항 전문에서 정한 이해관계인에 해당하지 않아 이 사건 심판청구가 부적법하므로 이를 각하한 이 사건 심결이 정당하다는 이유로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한 원심의 결론은 정당하

고, 거기에 상고이유 주장과 같이 법리오해나 판단누락, 심리미진 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2024년 최신판례

대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 거절결정(특), 공유 권리 심결취소소송 원고적격

1. 원고 1 회사의 상고에 관한 직권판단

원심은, 변리사 한윤호가 원고 1 회사의 소송대리인으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 변리사 한윤호는 원고 1 회사의 적법한 소송대리인이라고 할 수 없으므로 원고 1 회사의 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하다는 이유로 소 각하 판결을 하였다.

기록에 따르면, 원고 1 회사가 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정에 소송위임을 하지 않았음에도 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정이 원고 1 회사를 대리하여 원심법원에 상고장을 제출하였음을 알 수 있고, 달리 원고 1 회사가 그 상고장 제출행위를 승인하였다고 볼 만한 자료도 없다. 원고 1 회사의 상고는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로 부적법하다.

2. 원고 2 회사의 상고에 관하여**[공유 권리 심결취소소송 원고적격]**

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에는 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 민법상 공유의 규정이 적용된다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 특

허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항), 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않는다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 모두가 공동으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이라도 소의 제기에 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다.

따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 그 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

- 1) 원고들은 명칭을 '신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법'으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)의 공동출원인으로 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자이다. 공동출원인이 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공동출원인 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 원고 2 회사가 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있다.
- 2) 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명은 특허등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이하

는 이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 2 회사의 청구는 받아들일 수 없다.

3) 원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 발명의 진보성 판단 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 원고 3 대학의 상고에 관하여

가. 민사소송법 제97조에 따라 소송대리인에게 준용되는 같은 법 제60조에 따르면, 소송대리권에 흠이 있는 사람이 소송행위를 한 뒤에 보정된 당사자나 소송대리인이 이를 추인한 경우에는 그 소송행위는 이를 한 때에 소급하여 효력이 생기고, 이러한 추인은 상고심에서도 할 수 있다(대법원 1969. 6. 24. 선고 69다511 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004다66469 판결 등 참조). 무권대리인이 행한 소송행위의 추인은 특별한 사정이 없는 한 소송행위의 전체를 대상으로 하여야 하고, 그중 일부의 소송행위만을 추인하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2008. 8. 21. 선고 2007다79480 판결 등 참조).

나. 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

원고 3 대학이 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정에 소송위임을 하지 않았음에도 변리사 한윤호가 원고 3 대학을 대리하여 이 사건 소를 제기한 후 변리사 한윤호 또는 위 특허법인이 작성한 원고 3 대학의 준비서면 등이 원심법원에 제출되었다. 원심은 변리사 한윤호가 원고 3 대학의 적법한 소송대리인이라고 할 수 없으므로 원고 3 대학의 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로 부적법하다는 이유로 소 각하 판결을 하였고, 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정은 원고 3 대학을 대리하여 원심법원에 상고장을 제출하였다. 상고심에서 원고 3 대학은 특허법인(유한) 선정을 소송대리인으로 선임하는 소송위임장과 위 특허법인이 작성한 상고이유서를 제출하였고, 위 특허법인은 원고 3 대학의 요청에 따라 담당변리사로

한윤호를 지정하였다.

다. 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고 3 대학은 특허법인(유한) 선정을 소송대리인으로 선임함으로써 이 사건 소제기는 물론 그 후 원심에서 이루어진 무권대리인의 소송행위와 상고장 제출행위 전체를 추인한 것으로 볼 수 있다. 그렇다면 이 사건 소제기를 비롯한 원심에서 기존의 소송행위는 모두 이를 한 때에 소급하여 유효하게 되었고, 이 사건 출원발명의 공동출원인으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 원고 3 대학이 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 원고 3 대학의 이 사건 소제기는 적법하다.

라. 다만 원고 3 대학은 이 사건 청구원인으로 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 적법하다고 본 이 사건 심결의 취소를 구하고 있으나, 원고 2 회사의 상고에 관한 판단에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항의 진보성이 부정되어 이 사건 출원발명은 특허등록을 받을 수 없으므로, 원심으로서 원고 3 대학의 청구에 관하여 본안 판단에 나아가더라도 그 청구를 기각하였어야 한다. 그런데 원고 3 대학만이 상고한 이 사건에서 불이익변경금지의 원칙상 원고 3 대학에 더 불리한 청구기각의 판결을 선고할 수 없으므로, 원심판결 중 원고 3 대학에 대한 부분을 그대로 유지할 수밖에 없다.

4. 결론

원고 1 회사의 상고를 각하하고, 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고를 모두 기각하며, 상고비용 중 원고 1 회사의 상고로 인한 부분은 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제108조, 제107조 제2항에 따라 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정이 부담하고, 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고로 인한 부분은 위 원고들이 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10374 권리범위확인(특), 자유실시기술 항변

[자유실시기술 항변]

권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지 기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 보면, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다 (대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).

대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10367 등록무효(특), 청구범위 특정, 진보성 판단방법

[특허요건 판단시 청구범위 특정]

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

(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

[진보성 판단방법]

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 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, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소에 의해 이루어져 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지만 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부를 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원

2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등 참조).

대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 손해배상(기), 특허무효심결 확정과 계약의 해석

[계약 체결 후 특허무효심결 확정된 경우]

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약 (이하 '특허발명 실시금지계약'이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 각 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항에서 정한 특허발명 실시금지의무, 제6조 제3항에서 정한 특허발명 유사제품 생산금지의무는 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고는 위 기간 동안 이 사건 각 특허의 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고 시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 위 각 의무를 위반하였다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 계약과 처분문서의 해석, 계약 위반의 증명책임, 계약 종료 후 특허 무효의 소급효와 특허를 대상으로 하는 계약의 효력, 특허침해 판단, 자유실시기술의 이용, 권리남용과 반사회적 법률행위 등에 관한 법리를 오해하고 이유에 모순이 있는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2024. 10. 31. 선고 2023다289508 특허권침해금지청구권부존재 확인청구의 소

[권리범위 판단시 청구범위 특징]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 하지만 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 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 등 참조).

[문언범위]

당사자가 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해제품 등'이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).

[이용관계]

침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데(특허법 제98조), 이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가

하는 것으로서 침해제품 등이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해 제품 등 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다(대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 기술료 등, 독점적 통상실시권(사용권)

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

가. 소외인은 자연석 형상의 콘크리트 블록인 □□블류, □□뱅크, □□스텝(이하 통틀어 '□□ 블록 제품'이라 한다)에 관한 기술 노하우와 특허권[(등록번호 1 생략), (등록번호 2 생략), 이하 '322 특허권', '449 특허권'이라 한다], 디자인권[(등록번호 3 생략), 이하 '449 디자인권'이라 한다], 상표권[(등록번호 4 생략), 이하 '468 상표권'이라 한다]을 보유하고 있었다.

나. 원고는 2003. 4.경 소외인과 사이에, 원고가 국내에서 □□ 블록 제품에 관한 기술 노하우와 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권 등(이하 통틀어 '□□ 블록 제품 관련기술 등'이라 한다)을 사용하여 □□ 블록 제품을 제조·판매할 수 있고, 국내의 제3자에게 □□ 블록 제품 관련 기술 등의 사용을 재허락할 수 있도록 하는 내용의 이 사건 최초 라이선스 계약을 체결하였고, 2013. 5. 1. 계약기간을 연장하는 취지에서 같은 내용의 이 사건 라이선스 계약을 체결하였다.

다. 피고는 2005. 6. 6. 원고와 사이에 계약기간을 10년으로 하여, 피고가 국내에서 □□ 블록 제품 관련기술 등을 사용하여 □□ 블록 제품을 제조·판매하면서 원고에게 □□ 블록 제품의 '순매출액'에 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 피고는 2008. 6. 16. 원고와 사이에 계약기간만을 3년으로 단축하는 취지에서 같은 내용의 이 사건 계약을 체결하였다. 원고는 2015. 2. 10. 피고에게 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였다.

라. 피고는 2005. 6. 6.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 □□ 블록 제품을 제조·판매하여 얻은 매출

이익 중 일부를 원고에게 알리지 않았고, 2015. 2. 11.부터 2021. 10. 30.까지 사이에도 계속해서 □□ 블록 제품을 제조·판매하여 매출이익을 얻었다.

마. 한편 원고는 □□ 블록 제품과 관련하여 실용신안권[(등록번호 5 생략), 이하 '485 실용신안권'이라 한다]을 보유하고 있었고, 소외인으로부터 2013. 7. 29. 322 특허권과 449 특허권에 대한 전용실시권을, 2013. 7. 30. 449 디자인권에 대한 전용실시권과 468 상표권에 대한 전용사용권을 각 설정받았다.

2. 이 사건 계약 종료 후 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해배상청구에 관하여

가. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로 원고가 □□ 블록 제품에 관하여 독점적 통상실시권을 가지고 있고 이 사건 계약 해지 이후 피고가 □□ 블록 제품을 무단으로 제조·판매한 행위는 원고의 독점적 통상실시권을 침해한 것이므로 이에 대한 손해를 배상하여야 한다고 판단하였다.

나. 대법원의 판단

위와 같은 원심의 판단은 그대로 받아들이기 어렵다.

1) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.

2) 원심판결의 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

가) '독점적 통상실시권'이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 '특허권 등'이라 한다) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라진다. 원고가 침해되었다고 주장하는 '독점적 통상실시권'을 '□□ 블록

제품에 관한 특허권 등'에 대한 권리로 파악한다면 이는 □□ 블록 제품에 관한 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권, 468 상표권 등에 대한 각각의 독점적 통상실시(사용)권을 의미하고 그 침해로 인한 손해배상청구도 각각의 독점적 통상실시(사용)권 침해에 따른 손해배상청구를 말하는 것이 된다.

나) '독점적 통상실시권'은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로 특정 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리에 대하여 '독점적 통상실시권'이라는 표현을 사용하는 것은 부적절하다. 더욱이 원고와 소외인 사이에 체결된 이 사건 라이선스 계약에서는 □□ 블록 제품 관련기술 등을 '허락방법'으로 특정하면서, '허락방법'에 관한 실시허락 및 재실시허락 권한의 부여가 이 사건 라이선스 계약의 목적임을 분명히 하고 있다.

다) 그런데 원고는 독점적 통상실시권을 위와 같은 각각의 특허권 등에 관한 권리가 아닌 하나의 권리라는 전제에서 '독점적 통상실시권'의 침해에 따른 손해배상청구를 '□□ 블록 제품에 관한 특허권 등의 전용실시권' 침해로 인한 손해배상청구 등과 단순병합 형태로 청구하면서, 자신이 침해받았다는 '독점적 통상실시권'을 '322 특허권에 대한 전용실시권, 468 상표권에 대한 전용사용권 외에 원고가 이 사건 라이선스 계약으로부터 취득한 권리로서, 원고가 국내에서 소외인의 영업비밀, 노하우, 특허권, 상표권 등을 사용하여 □□ 블록 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 채권적 권리'라고 설명한다. 그러나 원고가 침해받았다는 '독점적 통상실시권'이 일반적인 의미의 독점적 통상실시권으로 '□□ 블록 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리'를 말하는 것인지, 아니면 이와 성격이 다른 별개의 권리를 말하는 것인지 알기 어렵다.

라) 설령 원고가 침해받았다는 독점적 통상실시권을 '□□ 블록 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리'라고 이해하더라도 원고가 그러한 독점적 통상실시권을 가지고 있는지도 불분명하다. 이 사건 라이선스 계약 제3조 제1항에서는 '소외인은 원고가 □□ 블록 제품의 특허·의장 및 기술 노하우를 사용하여 □□ 블록 제품을 제조·판매하는 것에 관한 라이

선스를 허락한다.'는 취지로 규정하고 있을 뿐이므로 원고와 소외인 사이에서 소외인이 국내에서 원고를 제외한 다른 사람에게 □□ 블록 제품의 특허권 등에 관한 통상실시권을 허락할 수 없다는 내용까지 포함하여 계약을 하였다고 단정할 수 없고, 소외인이 원고에게 특허권 등에 관한 독점적 통상실시권을 묵시적으로 허락하였다고 볼만한 사정도 찾기 어렵기 때문이다.

3) 그렇다면 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 '독점적 통상실시권'의 의미가 무엇인지를 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 소외인으로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하여야 했다. 그런데도 원심은 별다른 심리 없이 원고가 '□□ 블록 제품에 관한 독점적 통상실시권'을 보유하고 있다고 판단하고 피고가 원고의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 독점적 통상실시권에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 이 사건 계약 종료 후 전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상액 산정에 관하여

가. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다. 피고는 이 사건 계약이 해지된 이후에도 □□ 블록 제품을 제조·판매하면서 원고의 449 디자인권 전용실시권, 468 상표권 전용사용권, 독점적 통상실시권을 침해하였다. 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해액은 상표법 제110조 제6항을 적용하여 산정하여야 하는데, 피고가 침해제품을 판매하여 얻은 이익 중 468 상표권 전용사용권 침해와 무관한 부분이 있다는 특별한 사정 등에 관하여 주장·증명하지 않은 이상 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해액은 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약 제6조에서 정한 기술료율을 적용하여 산정한 원고 청구금액을 초과한다고 볼 수 있다. 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해배상액 인정 금액만으로 이 사건 계약 해지 이후 피고의 □□ 블록 제품 제조·판매행위와 관련한 원고의 손해배상청구 금액을 모두 만족하므로 449 디자인권

전용실시권, 독점적 통상실시권 침해에 따른 손해배상액의 범위에 관하여는 나아가 살피지 않는다.

나. 대법원의 판단

위와 같은 원심의 판단은 그대로 받아들이기 어렵다.

1) 가) 상표법 제110조 제6항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정한다. 위 규정은 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수급할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결, 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 등 참조).

나) 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조).

2) 원심판결의 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

가) 원심은 상표법 제110조 제6항을 적용하여 손해액을 인정할 때 468 상표권 전용사용권 침해행위에 따른 원고의 □□ 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소, □□ 블록 제품 판매에 따른 한계이익 등을 고려하면서도, 피고가 피고 침해제품의 판매이익 중 468 상표권 전용사용권 침해와 무관한 부분이 있음을 주장·증명하지 않았다는 사정을 근거로 원고의 손해액은 피고 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약 제6조에서 정한 기술료율을 적용한 금액인 원고의 청구금액을 초과한다고 판단하였다. 그러나 이러한 산정방법은 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해에 대한 정당한 산정방법이라 보기 어렵다. 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해, 즉 □□ 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소 등에는 468 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 449 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원고의 손해가 전적으로 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 것이라고 단정할 수는 없다. 원심으로서의 피고의 468 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 □□ 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수급할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 했다. 한편 원심이 원용한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2023. 6. 1. 선고 2020다238639, 238646 판결은 상표법 제110조 제3항에 따라 손해액이 추정되는 사안에서 추정을 뒤집기 위한 사유와 범위를 침해자가 주장·증명을 해야 한다고 판시한 것으로 상표법 제110조 제6항에 따라 손해액을 산정한 이 사건과는 사안이 달라 원용하기에는 적절하지 않다.

나) 원고는 이 사건 계약 해지 이후 피고의 □□ 블록 제품을 제조·판매한 행위에 관하여 ① 영업비밀 침해, ② 322 특허권 전용실시권 침해, ③ 449 특허권 전용실시권 침해, ④ 449 디자인권 전용실시권 침해, ⑤ 468 상표권 전용사용권 침해, ⑥ 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하였다. 그러나 손해배상액에 관하여는 위 ①부터 ⑥까지의 손해배상채권의 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았다. 원심으로서의 석명권을 적절히 행사하여 각 침해행위에 관한 손해배상청구권별로 청구금액을 구체적으로 특정하도록 한 다음 각 손해배상청구권에 관한 구체적인 근거를 심리하여 각 손

해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 그러한 심리·판단 없이 468 상표권 전용사용권 침해행위로 인정되는 손해배상액이 원고의 청구금액을 초과한다는 이유만으로 468 상표권 전용사용권 침해행위를 제외한 나머지 침해행위에 대한 손해배상액은 구체적으로 산정하지도 않았다. 더구나 원심은 원고의 독점적 통상실시권에 관한 피고의 침해에 관해서는 막연히 피고가 원고의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 인정하고 있을 뿐 구체적으로 어떤 권리에 관한 독점적 통상실시권을 침해하였는지도 밝히지 않고 있다.

3) 이러한 원심의 판단에는 상표법 제110조 제6항에 따른 손해액 인정, 손해배상채권별 청구금액 특정과 산정 등에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하고 석명권을 행사하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 등록무효(특), 진보성 판단방법

[진보성 판단방법]

특허법 제29조 제2항에서 정하는 '그 발명이 속하는 기술분야'란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하고(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결 참조), 그 범위를 정할 때에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1298 판결, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후987 판결 참조). 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 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 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선

고 2020후10285 판결 참조).

대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 등록무효(특), 기재불비

1. 제42조 제3항 제1호

[일반론]

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조).

[수치한정발명의 경우]

구성요소의 범위를 수치로 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 참조).

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 정정발명 명세서에는 어떠한 제조방법에 의하여 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에서 한정된 TTL이 6.5mm 이하인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를

생산할 수 있는지는 기재되어 있지 않다. 위 명세서에는 실시례로 TTL이 5.904mm 또는 5.90mm 일 때에 TTL/EFL이 0.855인 경우(TTL 5.904mm, EFL 6.90mm), 0.843인 경우(TTL 5.90mm, EFL 7mm), 0.863인 경우(TTL 5.904mm, EFL 6.84mm)가 개시되어 있으나, 위 실시례는 위 각 정정발명의 청구 범위에서 한정된 TTL의 수치범위인 6.5mm 이하 중 TTL이 5.90mm 이상인 경우의 실시례이고, TTL이 5.90mm 미만인면서 TTL/EFL이 1.0 미만인 경우의 실시례는 찾을 수 없다. 통상의 기술자가 위 명세서에 기재된 제조방법에 의하여 TTL이 5.90mm 미만인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만인면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있다는 점을 추론할 만한 시사나 암시가 위 명세서에 나타나 있지 않고, 이 사건 정정발명 출원 시의 기술 수준으로 그와 같은 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼만한 자료도 없다.

결국 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 이 사건 정정발명 명세서의 기재만으로 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에 한정된 TTL의 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수는 없다고 봄이 타당하다. 따라서 위 각 정정발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

2. 제42조 제4항 제1호

[판단기준]

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다. 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다 (대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 참조). 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명

의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조).

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 정정발명의 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에 기재된 TTL이 6.5mm 이하라는 사항과 대응되는 사항은 발명의 설명에 기재되어 있지 않다고 봄이 타당하다. 따라서 위 각 정정발명은 모두 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 거절결정(특), 존속기간연장 대상

[존속기간연장 대상]

특허법 제89조 제1항은 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가 등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 그 위임에 따라 구 특허법 시행령(2020. 7. 14. 대통령령 제30844호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1호(이하 ‘이 사건 시행령 조항’이라 한다)는 ‘허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명’ 중 하나로 “특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명”을 규정하고 있다.

[활성부분의 의미]

당해 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우 법령상 용어의 해석은 가능한 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 당해 조항의 규정형식과 내용 및 관련 법령을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다(대법원 2010. 6. 24. 선고 2010두3978 판결, 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2011다112391 전원합의체 판결 참조).

허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 이 사건 시행령 조항의 전반적인 체계와 취지·목적, 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서 '약효를 나타내는 활성부분'은 '의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분'을 의미한다. 한편 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가된 의약품의 '약효를 나타내는 활성부분'에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 '약효'를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 '약효를 나타내는 활성부분'에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 '약효를 나타내는 활성부분'이라고 볼 수는 없다.

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 의약품은 기허가 의약품의 유효성분이자 약효를 나타내는 활성부분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜을 결합하여 폐길화함으로써 기허가 의약품과 동일한 효능·효과인 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가지면서도 인터페론베타-1a의 혈액 중 평균체류시간 및 반감기를 증가시킨 의약품으로, 그 유효성분은 페그인터페론베타-1a이다.

이 사건 의약품의 유효성분 중 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 활성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부

분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 활성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하다.

따라서 이 사건 의약품의 유효성분 중 '약효를 나타내는 활성부분'은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이 '약효를 나타내는 활성부분'인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 '약효를 나타내는 활성부분'이라고 볼 수는 없다.

그럼에도 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 의약품에서 '약효를 나타내는 활성부분'을 페그인터페론베타-1a로 파악하여 이 사건 청구항은 이 사건 시행령 조항이 정하는 존속기간이 연장될 수 있는 발명에 해당한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 이 사건 시행령 조항의 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

대법원 2024. 5. 30. 선고 2021후10022 취소결정(특), 선택발명 진보성

[판단기준]

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명의 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하

여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 등 참조).

[구체적 판단 및 결론]

원심판결 이유와 기록에 의의하면 다음 사정을 알 수 있다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 유기 전계발광 소자(OLED) 등에서 사용되는 전자 소자용 재료에 관한 발명이다. 이 사건 특허발명의 청구범위(2019. 6. 28. 정정청구된 것) 제1항(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 한다)은 원심판결 기재 화학식 (I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물이다. 이 사건 제1항 정정 발명은 구성요소 중 일부가 청구항에 선택적으로 기재되어, 그 선택적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 선행발명과 대비한 결과 진보성이 부정되면 청구항 전부의 진보성이 부정된다.

나. 원심판결 기재 선행발명 1 또는 2는 모두 유기 전계발광 소자에 관한 화합물 발명으로 치

환기 등 발명의 구성요소 중 일부가 선택적으로 기재되어 있는데, 치환기와 치환 위치 등의 선택에 따라서는 이론상 선행발명 1 또는 2의 화합물에 이 사건 제1항 정정발명의 일부 화합물이 포함될 수 있다.

다. 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 내지 (I-8)의 화합물은 페난트렌의 1번 및/또는 4번 위치에서만 디아릴아미노기나 디아릴아미노기에 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있으나, 선행발명 1에서 그와 같은 한정은 없다. 또한 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 페난트렌의 1번 또는 4번 위치에서 디아릴아미노기와 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있으나, 선행발명 2에서 디아릴아미노기와 연결되는 연결기가 페난트렌의 몇 번 위치에서 치환되는 것인 지 특정되어 있지는 않다.

라. 그런데 선행발명 1에서는 바람직한 연결기로 페난트릴렌기를 기재하는 한편 위 연결기가 페난트렌에 치환되는 위치로 1번, 4번 위치를 포함하여 열거하고 있다. 선행발명 1 또는 2에서 디아릴아미노기가 페난트렌에 치환될 수 있는 위치는 5곳이고, 그 중 페난트렌의 1번 또는 4번 위치에 디아릴아미노기를 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시나 시사는 없다. 선행발명 1에 구체적으로 개시된 화합물 H11, H24는 이 사건 제 1항 정정발명의 화학식 (I-1), (I-2)와, 선행발명 2에 구체적으로 개시된 화합물 (25), (28), (29) 등은 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4), (I-5)와 각각 페난트렌 치환 위치만 다를 뿐 같은 구조이다.

마. 이 사건 제1항 정정발명의 화합물이 갖는 수명 및 외부 양자 효율에 대한 효과는 선행발명 1 또는 2와 질적으로 다른 효과라고 볼 수 없다. 한편 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시례 및 원고가 추가로 제출한 비교실험 자료는 특정한 일부 치환기 또는 치환 위치에 관한 실험 결과로서, 그 기재내용만으로는 화학식 (I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 이 사건 제1항 정정발명의 화합물 모두가 선행발명 1 또는 2에 비하여 수명이나 외부 양자 효율에서 양적으로 현저한 효과를 가진다고 단정하기 어렵다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 구성이 곤란하다거나 현저한 효과가 있다고 볼 수 없으므로, 통상의 기술자가

선행발명 1 또는 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 원심이 같은 취지에서 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 한편 원고는 원심판결 전부에 대하여 상고하였으나, 나머지 부분에 관하여는 상고장과 상고이유서에 이에 대한 구체적인 불복이유의 기재가 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 등록무효(특), 결정형 발명 진보성, 실무적 문제, 실무에서는 issue 된 판례, 그러나 제약분야 기술적 해석 내용이기 때문에 출제가능성 낮음

[결정형 발명 진보성]

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

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 형

태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 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.

[구성 곤란성] 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 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 살펴봐야 한다.

[효과 현저성] 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

[효과 참작 가능 범위] 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하는데, 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명 책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다.

[추가데이터 참작 가능 범위] 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

[추가데이터 참작 가능 범위 구체적 판단 및 결론]

원고는 미라베그론 α 형 결정의 효과를 뒷받침하기 위하여 출원일 이후에 '70°C/상대습도 75%에서 14일 보존에 따른 안정성 시험 결과', '광 안정성 시험 결과'를 통해 미라베그론 α 형 결정과 미라베그론 2염산염의 안정성 등을 대비한 추가 실험 자료를 제출하였다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 이 사건 제3항 발명의 효과 및 실험결과를 고려하면, 통상의 기술자는 이 사건 제3항 발명의 효과를 낮은 흡습성에 따른 안정성으로만 인식할 것으로 보이고, 통상의 기술자가 위 명세서 기재로부터 가혹조건에서의 보존 안정성과 광 안정성까지 이 사건 제3항 발명의 효과로 인식하거나 추론할 수 있다고 보기는 어려우므로, 위 추가 실험 자료의 각 시험 결과는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 효과에 관한 것으로 명세서 기재 내용의 범위를 넘는 것이다. 또한 미라베그론 2염산염은 염 형성 여부에 있어서도 미라베그론 α 형 결정과 차이가 있기 때문에 미라베그론 2염산염과의 효과 차이를 들어 미라베그론 α 형 결정에 현저한 효과가 있다고 보기 어려운 점은 앞서 본 바와 같다. 결국 원고가 제출한 추가 실험 자료는 미라베그론 α 형 결정이 가지는 효과의 현저성 판단에 고려할 수 없고, 그밖에 미라베그론 α 형 결정의 현저한 효과를 뒷받침하는 추가적인 실험 자료 등은 원심 변론종결 시까지 제출되지 않았다.

대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 등록무효(특), 파라미터 발명 기재불비

1. 제42조 제3항 제1호, 3목차

[판단기준]

[일반론]

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

[제법발명의 경우]

물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

[파라미터 발명의 경우]

물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법, 측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 명칭을 '다결정 실리콘의 제조 방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 다결정

실리콘을 생산하는 방법의 발명으로 물건을 생산하는 방법의 발명이다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 대한 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.

2) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 반응기의 공부피(empty volume)에 대한 봉의 부피(V_{rod}) 비를 의미하는 충전수준(fill level, FL)의 함수로서 반응기 내 유동조건(flow condition)을 나타내는 이 사건 아르키메데스 수가, 충전수준이 5% 이하인 경우에는 $2000 \times FL^{-0.6}$ 에 의한 하한값과 함수 $17000 \times FL^{-0.9}$ 에 의한 상한값으로 정해지는 범위 내이고 충전수준이 5% 보다 큰 경우에는 750 내지 4000으로 기재되어 있다. 발명의 설명에서는 이 사건 아르키메데스 수를 $Ar = \pi \times g \times L^3 \times A_d \times (T_{rod} - T_{wall}) / \{2 \times Q^2 \times (T_{rod} + T_{wall})\}$ 의 관계식으로 표시하고 있다. 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허발명의 명세서 기재를 통해 새롭게 정의된 이 사건 아르키메데스 수와 충전수준의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당한다.

3) 이 사건 제1항 발명은 지멘스 반응 중 서로 밀접한 영향을 주고받는 각 공정변수의 연동된 조절을 통해 반응기 내 유동조건인 이 사건 아르키메데스 수가 정해진 범위 내에 존재하도록 공정을 수행함으로써 반응기 내 실리콘 증착 공정이 최적화되는 효과를 나타내는 것을 기술적 특징으로 하므로, 반응 중 공정변수의 값이 이 사건 제1항 발명의 실시예 중요한 기술적 의미를 가진다.

4) 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 충전수준을 결정하는 공정변수인 봉의 부피(V_{rod})와 이 사건 아르키메데스 수를 결정하는 공정변수인 반응기 벽의 온도(T_{wall}), 체적 유량(Q)의 각 측정 방법이 기재되어 있지 않다. 이 사건에서 제출된 자료만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라 한다) 당시의 기술수준에서 지멘스 반응기와 관련한 위 각 공정변수의 측정 방법이나 값을 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵다.

5) 따라서 통상의 기술자가 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없으므로, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명은 이 사건 제1항 발명을 쉽게

실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없다.

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2 내지 8항 발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제42조 제4항 제2호

[판단기준]

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것을 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다. 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론]

원심은 판시와 같은 이유로, 봉의 부피(V_{rod}), 반응기 벽의 온도(T_{wall}), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명확하지 않아 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2 내지 8항 발명의 청구범위는 발명이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제42조 제4항 제2호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다.

원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2024년 TOP10 판례 정리

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2022도16851	영업비밀의 비공지성 의미
2	특허법원	2023나11276	고의 침해에 대한 징벌적 손해배상
3	대법원	2021후1070	특허권 존속기간 연장대상 중 약효를 나타내는 활성 부분의 의미
4	특허법원	2023허11593	무효사건 및 권리범위심판사건에서의 금반언 원칙 적용여부
5	대법원	2017도27891 2021도278948	영업비밀의 공동보유와 침해행위의 부정목적
6	대법원	2023다280358	독점적 통상실시권의 의미와 복수 청구원인별 청구 금액 특정
7	특허법원	2022허4796	새로운 특허무효사건의 이전의 확정심결과 동일 심 판물 및 비동일 심판물을 포함하는 경우의 일사부재 리 원칙의 적용
8	특허법원	2023허14578	청구범위 해석과 의식적 제외의 판단
9	특허법원	2023허13100	종류가 다른 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심 판과 확인의 이익
10	특허법원	2023허11852	조성물 발명의 명세서 기재요건

[2024년 TOP 2]

특허법원 2023 나 11276 손해배상(기)

1. 특허법 제 128 조 제 4 항에 의한 손해액의 산정

특허법 제 128 조 제 4 항은 제 1 항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 등이 입은 손해 액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006 다 1831 판결 등 참조). 침해자가 침해 제품을 생산한 후 이를 판매하여 이익을 얻게 된 경우 '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익'은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익에 의해 산정할 수 있다. 한계이익을 산정하기 위해서는 '침해제품의 총 판매수익'과 '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)'을 증거에 의해 인정한 다음 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제하는 방법으로 산정함이 원칙이다. 다만 '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용'을 직접적인 증거에 의해 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 특허법 제 128 조 제 4 항의 적용이 불가능하다고 속단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 한계이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우에는, 침해 제품의 판매 수익에 통계에 의한 한계이익률을 곱하는 방법에 의해서도 침해자가 얻은 한계이익을 산정할 수 있다.

2. 이 사건 특허발명의 기여율에 대한 판단

특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침

해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다. 물건의 일부가 특허침해행위에 관계된 경우에 있어 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율은 전체 물건에서 특허침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 그 기술적·경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다. 기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 주장·증명책임은 침해자에게 있고(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005 다 36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005 다 75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021 다 310873 판결 참조), 특허발명의 기여 부분 및 정도에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 아니하는 한 사실심의 전권 사항에 속한다(대법원 2019. 9. 10. 선고 2017 다 34981 판결 참조).

3. 특허법 제 128 조 제 8 항의 고의침해 의미

법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제 128 조 제 1 항에도 불구하고 제 2 항부터 제 7 항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(특허법 제 128 조 제 8 항). 여기서 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우’라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한

관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000 다 67020 판결 등 참조).

4. 특허법 제 128 조 제 8 항에 따른 손해액의 산정

특허법 제 128 조 제 8 항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제 2 항부터 제 7 항 까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정 한 후 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액의 5 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허 법 제 128 조 제 9 항).

[2024년 TOP 4]

특허법원 2023. 11. 30. 선고 2023 허 11593 권리범위확인(특)

[피고의 금반언 또는 신의칙 위반 주장에 대한 판단]**가. 피고 주장의 요지**

이 사건 특허발명에 관한 무효심판 당시 원고는 이 사건 제 1 항 발명의 '링크가 연계부에 유동성 있게 체결'이라는 구성의 의미에 관하여 '링크가 장공 형태의 연계부 내측을 왕복하면서 움직이는 구성'이라고 설명하여 장공 형태가 아닌 원형인 연계부를 의도적으로 배제하여 해석한 바 있다. 또한 위 무효심판에 관한 심결취소소송 당시 원고는, '링크 직선왕복운동 작동과정에서 스프링력이 구동체에 수직방향으로만 전달된다'는 점을 이 사건 특허발명의 기술적 특징으로 강조하며 원형인 연계부는 이 사건 특허 발명의 청구범위에 포함되지 않는다고 명확하게 주장한 바 있다. 그럼에도 원고는 이 사건에서 이러한 원형의 연계부까지 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함된다는 모순적인 주장을 펼치고 있는바, 이는 금반언 원칙 및 신의칙에 위반되는 것이므로 허용될 수 없다.

나. 관련 법리

민사소송법 제 1 조 제 2 항은 '당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다'고 규정하고 있는바 민사소송절차에서도 신의칙이 적용되어야 한다. 소송절차상 당사자 한 쪽이 일정한 주장을 제출하는 등 소송행위를 하고, 상대방 당사자가 그러한 행위를 신뢰하여 그것을 전제로 그의 소송상 법적 지위를 결정하고 난 뒤, 신뢰를 제공한 당사자가 종전의 태도와 모순되는 거동을 하고 나오는 경우 만약 그러한 거동을 용인하게 되면 상대방의 소송상의 지위가 부당하게 불리하게 될 수 있는바, 이와 같은 소송절차에서 당사자의 모순된 주장이 절차의 안정성을 해치고 소송절차를 남용하는 것으로 판단될 때에는 신의칙이 적용될 수 있다. 그러나 민사소송에서 당사자는 자신의 이익을 지키기 위하여 가능한 모든 법적 주장을 제출할 수 있는 것이 원칙이고, 특히 증거조사의 결과에 맞추어 진술 주장을 변경할 필요성이 생기기

도 하므로 당사자가 스스로 한 소송행위를 뒤에 이를 취소·변경하는 것을 허용할 필요가 있으며, 자백의 구속력(민사소송법 제 288 조)이나 실기한 공격·방어방법(민사소송법 제 149 조)에 해당하지 않는 이상 변론종결시까지 쟁점에 대한 입장을 변경할 수 있으므로, 실제적 진실발견이라는 민사소송의 목표와 조화를 이루기 위해서는 소송상의 모순된 주장에 관하여 신의칙을 적용하는 것은 최대한 신중할 필요가 있다. 따라서 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 당사자의 소송상 주장을 허용하지 않기 위해서는 그 주장과 관련하여 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고, 이러한 상대방의 신의에 반하여 모순된 주장을 하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 할 것이다. 이와 같은 법리는 민사소송법을 준용하는 행정소송절차에서도 그대로 적용된다.

다. 검토

위 법리에 기초하여 검토해 보면 피고 주장과 같이 원고가 동일한 특허에 관한 종전 무효사건에서 했던 청구범위 해석 주장과 그 내용과 범위를 달리하는 주장을 후속 권리범위확인 사건에서 했다는 사정만으로 금반언 원칙 또는 신의칙에 위반되는 행위라고 볼 수 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

(1) 종전 무효사건에서 양 당사자는 각각 자신의 입장에서 청구범위 해석과 관련하여 자신에게 유리한 법률적 주장을 한 것일 뿐이고, 원고가 무효사건에서 한 청구범위 해석과 관련된 주장이 향후 그 청구범위 해석을 넘어서는 범위에 관하여는 권리행사를 하지 않겠다는 취지의 신의를 상대방에게 공여한 것이라고 볼 만한 사정은 없다. 또한 원고가 한 청구범위 해석과 관련된 주장이 정당한 것으로 피고가 신뢰하였다거나, 원고가 청구범위 해석에 관하여 입장을 바꾸지 않을 것이라는 점에 관하여 피고가 정당한 신뢰를 가지게 되었다고 볼 근거도 없다.

(2) 동일한 당사자가 동일한 특허권에 관하여 무효 사건과 권리범위 사건에서 그 청구범위 해석을 달리 주장하는 것이 적절하지 않다는 점은 분명하다. 그러나 법원은 소송에서의 청구범위 해석에 관한 당사자의 주장에 기속되지 않는데, 특허권자가 무효사건과 침해사건에서 청구범위

해석에 관하여 달리 주장하였다는 사정만으로 신의칙에 위반되어 허용되지 않는 것으로 본다면, 종전 소송에서의 원고 주장에 사실상 기속력을 인정하는 결과가 될 수 있어 타당하지 않다.

(3) 특허권자가 침해소송 등에서 출원과정에서의 청구범위의 보정이나 의견진술 또는 특허등록 후의 정정 절차 등에 의해 의식적으로 제외하는 의사를 표시한 것과 모순되게 넓은 범위의 권리범위를 주장하는 것이 금반언 원칙에 의해 허용되지 않는 경우가 있으나(출원경과 금반언 원칙, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014 후 638 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015 다 244517 판결 등 참조), 소송과정에서 당사자의 특정한 청구범위 해석 주장이 자신의 청구범위 해석 주장을 넘어서는 부분을 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고자 하는 대세적 의사표시라고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 출원경과 금반언의 중요한 이론적 근거 중 하나는 심사과정 및 정정 절차 등이 특허권의 보호범위를 공시하고 있으므로, 특허침해 회피를 위해 심사경과 등을 신뢰한 자의 신뢰를 보호해야 한다는 점인데, 소송과정에서 특허권자의 주장에 이와 같은 신뢰가 부여된다거나 소송과정에서 특허권자의 주장이 특허권의 보호범위를 공시하는 역할을 한다고 볼 근거도 없으므로, 소송절차에서의 당사자의 주장에 출원경과 금반언 원칙을 그대로 적용할 수 없다.

라. 결론

따라서 앞서 본 청구범위 해석과 달리 이 사건 심결이 이 사건 제 1 항 발명의 '링크가 연계부에 유동성 있게 체결'이라는 구성의 의미를 '원심 연동체의 링크가 구동체의 연계부 내에서 상하로는 적은 간극만큼만 자유롭게 상대적으로 이동할 수 있고, 전후로는 아무런 제한 없이 자유롭게 상대적으로 이동할 수 있게 체결되는 것'으로 해석한 것은 허용되지 않는 제한 해석에 해당하므로, 이 사건 심결은 청구범위 해석에 관한 법리를 위반한 위법이 있다.

[2024년 TOP 7]

특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022 허 4796 등록무효(특)

[일사부재리 원칙 위반 여부]

1) 특허 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하려는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리 원칙의 관점에서 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013 후 37 전원합의체 판결 참조).

2) 동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거를 다르게 해석하는 등 종전 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 특허법 제 163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니하나, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012 후 1057 판결 참조).

3) 갑 제 36 호증, 을 제 8 호증의 각 기재 및 변론 전체 취지에 의하면, 원고는 이 사건 심판청구를 하면서 종전 심판에서 주장하지 않은 기재불비를 무효사유로 추가했고, 전에는 선행발명 6 을 이 사건 특허발명의 진보성을 다투는 증거로 제출했으나, 이 사건에서는 그로써 신규성을

다투고 있으며, 전에 주장하지 아니하였던 새로운 선행발명 결합관계를 들어 진보성을 다투고 있다.

원고의 이 사건 일부 주장은 확정된 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도라고 보기 어려우나, 위와 같이 이 사건에서 새로운 무효사유 주장이 추가된 점 등을 고려하여 이하에서는 이 사건 심결이 일사부재리 원칙에 위배되지 아니함을 전제로 판단한다.

[2024년 TOP 8]

특허법원 2024. 8. 28. 선고 2023 허 14578 권리범위확인(실)

[의식적 제외]

1) 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 등록실용신안과 대비대상이 되는 물품(이하 '대상물품'이라 한다)을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 실용신안권자가 대상물품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상물품이 등록실용신안의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서 뿐만 아니라 출원에서부터 실용신안등록이 될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다.

2) 위와 같이 명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것인데, 고안의 설명에 등록실용신안의 기술구성을 대체할 수 있는 대상 물품의 변경구성이 가지는 문제점을 지적하면서 이를 해결하는 기술수단으로서 등록실용신안의 위 기술구성을 개시하는 내용의 기재가 있고, 등록실용신안의 청구범위 기재 문언의 범위에서 대상물품의 위 변경구성이 배제되어 있는 경우라면, 그 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 위 변경구성의 대상물품을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 타당하다.

[2024년 TOP 9]

특허법원 2024. 4. 18. 선고 2023 허 13100 권리범위확인(실)

[이 사건 심판청구가 권리 대 권리의 권리범위확인심판청구로 부적법한지 여부]

실용신안법 제 33 조, 특허법 제 135 조 제 1 항에 의하면 실용신안권자 또는 전용실시권자는 자신의 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인 심판을 청구할 수 있고, 실용신안권의 권리범위확인심판은 등록된 실용신안권을 중심으로 어떠한 확인대상고안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이다.

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하나, 예외적으로 양 고안이 실용신안법 제 25 조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다. 한편 후등록된 실용신안권이 선등록된 실용신안권의 권리 범위에 속하지 아니함을 청구하는 소극적 권리범위 확인심판 청구는 피심판청구인의 선등록 실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아니고 이를 청구할 이익도 있으므로 이를 부적법하다고 할 수 없다.

[구체적 판단 및 결론]

다음과 같은 사항들을 종합적으로 고려해보면, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구에 해당된다는 이유로 부적합하다 할 수 없고, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

가) 관련 법리 부분에서 알 수 있는 바와 같이 선등록 권리자가 후등록 권리자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판을 허용하지 않는 주된 근거는 후등록된 권리에 대한 무효심판의

확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 발생한다는 점에 있고, 권리범위확인심판의 판단 결과에 의해 바로 확인대상고안의 해당 등록권리로서의 등록의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아닌 경우에는 적극적 권리범위확인심판의 청구에 확인의 이익이 없다고 할 수 없다.

이에 따라 동일한 종류의 등록권리의 사이에는 이용관계 등에 해당하지 않는 한 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 않을 것이나, 보호대상과 등록 요건에 차이가 있는 다른 종류의 등록권리 사이에는 권리범위확인심판의 판단 결과에 의해 바로 확인대상고안의 해당 등록권리로서의 등록의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아닌 경우까지만 일률적으로 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판에 해당한다는 이유로 확인의 이익이 부정된다고 볼 수 없다.

나) 이 사건의 경우, 권리자인 피고가 실용신안권자로서 이 사건 등록고안의 보호범위를 확인하기 위하여 원고의 실시 고안을 확인대상고안을 특정하여 실용신안의 권리범위 확인심판을 청구한 것이고, 이에 대해 원고는 이 사건 등록고안의 등록 후에 등록된 다른 종류의 권리인 후등록디자인 1, 2 에 근거하여 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장하고 있다.

살피건대, 실용신안법의 대상인 '고안'은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(실용신안법 제 2 조 제 1 호 참조)을 보호대상으로 하는 반면, 디자인보호법의 대상인 '디자인'은 물품[물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 보호대상으로 하고 있다(디자인보호법 제 2 조 제 1 호 참조). 따라서 실용신안법은 기술적 사상의 창작을 그 보호대상으로 삼고 있고, 디자인보호법은 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 물품의 외관을 그 보호대상으로 하고 있어 보호대상이 서로 동일하다고 볼 수 없다.

다) 따라서 이 사건 권리범위확인심판에 따라 이 사건 등록고안의 기술적인 구성요소들과 확인대상고안의 기술적인 구성요소들의 유기적인 결합관계를 대비 판단한 결과 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하다고 판단되더라도 그 보호대상과 등록요건이 다른 후등록디

자인 1, 2의 디자인권으로서의 등록의 효력이 바로 부인되는 결과가 되는 것이 아니므로, 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 없다고 할 수 없다.

[2024년 TOP 10]

특허법원 2024. 6. 13. 선고 2023 허 11822 거절결정(특)

[제 42 조 제 3 항 제 1 호]

통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 제 42 조 제 3 항 제 1 호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 쟁점 효과에 관하여 명세서 실시예 1의 식별번호 [0111]은 아즈키 빈의 수성 추출물이 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 데에 효과가 있다는 취지의 결론만을 기재하고 있고, 식별번호 [0115]은 B16 멜라노제네시스 분석 방법만을 제시하고 있을 뿐 구체적, 정량적인 실험데이터를 명시하고 있지는 않다.

그러나 이 사건 분석 방법 과정에서 대조군과의 비교를 통해 실험군의 효과가 유의미한지를 판단하는 데에 통상의 기술자에게 특별한 어려움이 있을 것으로 보이지 않는바, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 분석 방법을 재현하여 멜라노제네시스 활성의 감소라는 효과를 확인할 수 있을 것으로 보인다. 통상의 기술자가 이 사건 분석 방법을 재현하여 효과를 확인하는 데 별 다른 어려움이 없는 이상 특허법 제 42 조 제 3 항 제 1 호가 정한 기재요건을 충족하기 위하여 그 실험데이터가 명세서에 반드시 구체적인 수치로 기재되어야 한다고 볼 것은 아니다.

2023년 TOP10 판례 정리

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2022후10210	균등론의 제3 및 제5 요건(다파글리플로진 쉽게 변경, 의식적 제외 사건, 제60회 기출)
2	대법원	2022후10012	디자인의 신규성 상실의 예외 인정과 자유실시디자인의 관계(공지예외주장 대상으로 자유실시 주장 제한, 사례집핸드북 88-1번)
3	대법원	2020두31897	Qualcomm 사건에서의 표준필수 특허권자의 실시허락 의무(사례집핸드북 60번)
4	특허법원	2021허5174	컴퓨터를 이용한 약물설계 선행기술에 기초한 의약용도발명의 진보성 판단(사례집핸드북 16-1번)
5	특허법원	2021허5266	특허발명의 복수의 과제해결원리를 가지는 경우 기술사상의 핵심의 공지 여부 판단(사례집핸드북 69번)
6	특허법원	2022허1827	이미 특정 물질의 의약용도로 특정되어 알려진 질병 또는 약효에 관한 약리기전을 청구범위에 기재하는 경우, 그 약리기전이 발명의 구성요소로서의 의미를 가지는지(사례집핸드북 20번)
7	특허법원	2020허7760	파라미터발명의 명세서 기재요건(사례집핸드북 21-1번)
8	특허법원	2022허4765	재심사 보정의 적법 여부(사례집핸드북 41-2번)
9	대법원	2020다242935	부당 보전처분으로 인한 손해배상책임에 대하여 책임제한 법리를 적용할 수 있는지 여부(사례집핸드북

			62번)
10	특허법원	2021나1510	특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에서의 기여율 산정(사례집핸드북 67-1번)
11	대법원	2020다238639, 238646	침해자 이익 손해액 추정 일부 복멸

[2023년 TOP 1]

대법원 2022 후 10210 권리범위확인(특) 다파글리플로진 사례

1. 구성 변경의 용이여부

[문언범위]

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

[균등범위]

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

[균등범위 취지 및 구성 변경의 용이여부 판단 시점]

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

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

[권리범위확인심판 사건에서의 구성 변경의 용이여부 판단 시점]

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

2. 의식적 제외 여부

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

[2023년 TOP 2]

대법원 2022 후 10012 권리범위확인(디)

[신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부]

디자인보호법의 신규성 상실 예외규정 등 관련규정의 문언과 내용, 그 입법 취지, 자유실시디자인 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않고, 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하는 방법에 의하여야 한다.

[공지예외주장 취지]

디자인보호법은 출원 전에 공지 · 공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지 · 공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 두었다.

[공지예외주장 적용 받아 등록된 권리의 효력]

신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 위 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록 무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점 · 배타권의 범위에 포함되는 것이다.

[공지예외주장의 한계 - 출원일 소급효 없음]

신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제 3 자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제 3 자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제 36 조 제 2 항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적 · 절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

[자유실시기술 취지]

한편 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 있는데, 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다.

[자유실시기술 판단방법]

이와 같은 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.

[선사용권과의 균형]

제 3 자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제 3 자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제 3 자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제 3 자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제 3 자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.

[2023년 TOP 3]

대법원 2020 두 31897 시정명령 등 취소

1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다. 원고들은 모뎀칩셋의 제조, 판매, 사용 등을 위해 반드시 필요한 이 사건 표준필수특허에 관하여, 2008 년 이전에는 경쟁 모뎀칩셋 제조사들과 라이선스의 범위를 제한한 라이선스 계약(이하 '제한 적 라이선스 계약'이라 한다)을 체결하면서, 그 계약조건으로 ① 경쟁 모뎀칩셋 제조사의 모뎀칩셋 판매처를 원고들과 라이선스 계약을 체결한 휴대폰 제조사로 한정하는 조건(이하 '모뎀칩셋 판매처 제한 조건'이라 한다), ② 경쟁 모뎀칩셋 제조사의 모뎀칩셋판매량, 구매자, 구매자별 판매량, 가격 등 영업정보를 원고들에게 분기별로 보고하는 조건(이하 '영업정보 보고 조건'이라 한다), ③ 경쟁 모뎀칩셋 제조사가 보유한 특허에 관하여 원고들 및 원고들의 모뎀칩셋을 구매하는 고객에게 무상으로 라이선스를 제공하거나 특허침해 주장을 하지 못하도록 하는 조건(이하 '크로스 그랜트 조건'이라 한다)을 포함시키고, 2008 년 이후에는 경쟁 모뎀칩셋 제조사들에게 라이선스 계약의 체결을 거절하고 부제소 약정, 보충적 권리행사 약정, 한시적 제소유보 약정 등만 제안하면서(이하 '제한적 약정'이라 한다), 그 계약조건으로 종전과 마찬가지로 모뎀칩셋 판매처 제한 조건, 영업정보 보고 조건, 크로스 그랜트 조건을 포함시켰다(이하 2008 년 이전과 이후를 통틀어 '행위 1'이라 한다). 또한 원고들은 원고들의 모뎀칩셋을 구매하고자 하는 휴대폰 제조사에게 원고들의 모뎀칩셋을 공급받는 조건으로 우선 원고들과 라이선스계약을 체결할 것을 요구하고, 휴대폰 제조사와 체결하는 모뎀칩셋 공급계약에 '㉠ 모뎀칩셋 판매는 특허권을 포함하지 않음. ㉡ 구입한 모뎀칩셋은 휴대폰의 개발 · 제조를 위해서만 이용할 수 있고, 휴대폰을 판매하고 사용할 경우에는 라이선스 계약조건에 따라야 함. ㉢ 구매자(휴대폰 제조사)가 모뎀칩셋 공급계약을 위반하거나 라이선스 계약을 위반하고 일정 기간 이내에 이를 치유하지 않는 경우 원고들은 모뎀칩셋 공급계약을 파기하거나 모뎀칩셋 공급을 중단 또는 보류할 수 있음'을 명시함으로써 원고들의 모뎀칩셋 공급과 라이선스 계약을 연계하였다(이하 '행위 2'라 한다).

2) 앞서 본 법리를 토대로 원심판결 이유와 기록에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정을 고려하면, 행위 1 은 타당성 없는 조건 제시행위로서, 행위 2 는 불이익강제행위로서 각 공정거래법 제 3 조의 2 제 1 항 제 3 호의 시장지배적 지위 남용행위에 해당한다.

가) 원고들은 이 사건 표준필수특허 관련 기술이 표준기술로 선정될 당시 표준화기구에 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND: Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 조건 (이하 'FRAND 조건'이라 한다)으로 실시허락할 것이라는 자발적인 약속을 하였다. 원고들이 표준화기구에 한 약속의 내용과 경위, 표준기술 선정시 위와 같은 약속을 요청하는 취지, 현실적으로 모뎀칩셋 단계에서 이 사건 표준필수특허에 관한 라이선스를 제공하는 것이 불가능하다고 보이지 아니하는 점 등을 고려하면, 원고들은 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 약속한 표준필수특허권자로서, 실시허락을 받을 의사가 있는 모뎀칩셋 제조사와 이 사건 표준필수특허에 관한 라이선스 계약에 대하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담한다.

나) 그럼에도 원고들은 이 사건 표준필수특허 라이선스 시장 및 이 사건 표준별 모뎀칩셋 시장에서 모두 시장지배적 지위를 가지는 수직통합 사업자로서 위 각 시장에서의 시장지배적 지위를 이용하여 행위 1 과 행위 2 를 상호 유기적으로 연계함으로써 '휴대폰 단계 라이선스 정책', 즉 경쟁 모뎀칩셋 제조사에 대하여 위와 같이 FRAND 조건에 의한 성실한 실시조건 협상절차를 거쳐 라이선스를 제공하지 아니하고, 휴대폰 제조사에 대하여 라이선스 계약의 체결을 강제하는 사업모델을 구현하였다.

먼저 행위 1 을 살펴보면, 원고들은 실시허락을 받을 의사가 있는 경쟁 모뎀칩셋 제조사와 FRAND 조건에 의한 성실한 실시조건 협상절차를 거치지 않은 채 제한적 라이선스 계약을 체결하거나 라이선스 계약의 체결을 거절하고 제한적 약정만 체결하였다. 이는 경쟁 모뎀칩셋 제조사에게 이 사건 표준필수특허를 FRAND 조건으로 실시허락한 것으로 볼 수 없다. 또한 제한

적 라이선스 계약 및 제한적 약정에 포함된 모뎀칩셋 판매처 제한 조건, 영업정보 보고 조건 등에 따라 경쟁 모뎀칩셋 제조사는 모뎀칩셋 판매처가 원고들과 라이선스 계약을 체결한 휴대폰 제조사로 한정되고, 모뎀칩셋의 구매자별 판매량과 같은 민감한 영업정보를 경쟁사업자인 원고들에게 분기별로 보고해야 하는 등 그 사업활동이 어려워질 수밖에 없다. 따라서 이러한 원고들의 행위 1은 '거래 상대방인 경쟁 모뎀칩셋 제조사에게 정상적인 거래관행에 비추어 타당성이 없는 조건을 제시한 행위'에 해당한다.

다음으로 행위 2를 살펴보면, 원고들은 원고들의 모뎀칩셋을 구매하고자 하는 휴대폰 제조사에게 원고들의 모뎀칩셋을 공급받는 조건으로 우선 원고들과 라이선스 계약을 체결하도록 함으로써, 원고들이 시장지배적 지위를 가지는 이 사건 모뎀칩셋 시장의 상품인 모뎀칩셋의 공급을 지렛대로 삼아 휴대폰 제조사로 하여금 라이선스 계약을 FRAND 조건으로 협상하기 어렵도록 하였다. 또한 원고들은 휴대폰 제조사와 모뎀칩셋 공급계약을 체결하면서 '휴대폰 제조사가 라이선스 계약을 위반할 경우 모뎀칩셋공급계약을 파기하거나 모뎀칩셋의 공급을 중단·보류할 수 있다.'는 등의 내용으로 약정함으로써, 모뎀칩셋 공급과 직접 관계가 없는 라이선스 계약 위반만으로도 모뎀칩셋공급이 중단·보류되어 휴대폰 사업 전체에 위험이 초래될 수 있도록 하여 휴대폰 제조사에게 라이선스 계약의 체결 및 유지를 강제하였고, 이러한 행위 2는 행위 1과 결합하여 휴대폰 제조사가 원고들 대신 다른 제조사의 모뎀칩셋을 구매하여 행위 2를 회피하는 것을 차단하였다. 따라서 원고들의 행위 2는 '거래상대방인 휴대폰 제조사에게 불이익이 되는 거래 또는 행위를 강제한 행위'에 해당한다.

다) 이러한 행위 1과 행위 2가 상호 유기적으로 연계되어 구현된 '휴대폰 단계 라이선스 정책'은 경쟁 모뎀칩셋 제조사 및 휴대폰 제조사의 사업활동을 어렵게 함으로써 이 사건 표준별 모뎀칩셋 시장에서의 경쟁을 제한하는 효과를 발생시킬 우려가 있다.

라) 나아가 앞서 본 사정들에다 표준필수특허권자의 성실한 실시조건 협상 절차의 이행은 표준필수특허권의 남용을 방지한다는 측면에서 그 필요성이 큰 점 및 기록에 의하면 원심이 인정한 원고들의 사업모델 구축의 경위, 원고들의 내부분서에 드러난 경쟁제한의 의도 등을 수긍할 수 있는 점까지를 고려하면, 원고들이 행위 1과 행위 2를 통해 휴대폰 단계 라이선스 정책을 구현한 의도나 목적은 단순히 최종 완제품 단계에서 부품 단계의 특허까지 포괄하여 실시료를 산정함으로써 효율성을 도모하기 위한 것이라기보다는 이 사건 표준별 모뎀칩셋 시장에서 경쟁 모뎀칩셋 제조사를 배제하고 원고들의 시장지배적 지위를 유지·강화하기 위함으로 보인다.

3) 같은 취지의 원심 판단에 적용법규의 선택 및 해석, 행정소송법상 직권심사주의, 시장지배적 지위 남용행위로서 '타당성 없는 조건 제시행위', '불이익강제행위'의 행위 요건 및 부당성 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[2023년 TOP 4]

특허법원 2021 허 5174 거절결정(특)

약물 재창출은 약물 재활용 또는 신약 재창출이라고도 불리며, 이미 시판되어 사용되고 있어 안전성이 입증된 약물이나 임상시험에서 안전성은 있지만 효능이 충분히 입증되지 않아 허가받지 못한 약물을 대상으로 새로운 대상 질환을 확인하는 신약 개발 방법이다. 특정 대상 질환에 효과가 있는 약물로부터 새로운 대상 질환을 규명하는 점에서 약물 재창출을 통해 규명된 '새로운 대상 질환에 대한 치료 효과'는 의약용도발명의 '용도'에 해당할 수 있다.

한편 발명의 진보성은 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이에 대하여 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 차이점을 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부에 따라 판단을 달리해야 하는 것이므로, 진보성 판단에 있어서는 특정한 기술수단의 추상적인 우열을 비교할 것이 아니라 선행발명에 개시되거나 선행발명이 시사 또는 암시하는 구체적인 기술사상과 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 기술사상을 비교해야 한다.

의약용도 발명에서는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

[2023년 TOP 5]

특허법원 2021 허 5266 권리범위확인(특)

특허발명이 복수의 과제해결원리를 가지고 있고 그 과제해결원리가 각각 다른 선행기술들에 의해 출원 당시 공지되거나 공지된 것과 다름없다 하더라도, 복수의 과제해결원리의 결합 자체가 공지되거나 통상의 기술자에게 자명한 것이 아니라면 특허발명의 기술사상의 핵심이 모두 공지되었다고 단정하기는 어렵다고 할 것이다. 더욱이 복수의 과제해결원리 중 일부는 공지되었더라도 나머지는 공지된 것으로 볼 수 없고, 균등 여부가 다투지는 구성요소는 공지된 과제해결원리와 무관한 것이라면, 양 발명의 과제해결원리의 동일성 여부를 검토하지 아니한 채 문제되는 구성요소들의 개별적 기능이나 역할 등의 비교로 나아가서는 아니될 것이다.

[2023년 TOP 6]

특허법원 2022 허 1827 거절결정(특)

이미 특정 물질의 의약 용도가 해당 질병 또는 약효로 특정되어 알려져 있는 경우에는 당해 질병 또는 약효에 관한 것인 한 약리기전을 규명하여 이를 특허청구범위에 기재하더라도, 그 약리기전은 발명의 구성요소로서의 의미를 가지지 못한다고 할 것이며 진보성 인정의 근거가 될 수 없다고 할 것이다.

[2023년 TOP 7]

특허법원 2020 허 7760 등록무효(특)

[제 42 조 제 3 항 제 1 호 판단방법]

특허법 제 42 조제 3 항제 1 호는 발명의 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 하여, 발명의 설명에 대한 '실시가능 요건'을 규정하고 있다. 이는 특허 출원된 발명의 내용을 제 3 자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

한편 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술 수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되어 있지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많다.

그리고 '물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로 그 발명의 청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없는바, 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 청구범위에서 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위

전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

[파라미터 발명의 제 42 조 제 3 항 제 1 호 판단방법]

나아가 위와 같은 법 규정 및 법리는 성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하는 기재를 포함하는 특허발명인 이른바 파라미터 발명에도 마찬가지로 적용될 것인데, 발명자가 창작하거나 관용 파라미터를 새롭게 구성한 파라미터를 사용한 발명은 선행발명들을 찾기 어려워 신규성과 진보성을 쉽게 인정받을 수 있는 반면 발명가 외에는 파라미터의 기술적 의미를 쉽게 파악할 수 없고, 파라미터의 구현 조건을 맞추기가 쉽지 않아 재현이 어렵다. 따라서 파라미터 발명의 명세서 기재요건은 위와 같은 파라미터 발명의 고유한 특성을 감안하여 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 파라미터 발명의 구성과 효과와 관련된 사항을 명확히 이해하고 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단되어야 할 것이다.

여기서 '파라미터 발명의 고유한 특성을 감안한 구성과 효과와 관련된 사항'으로는 ① 파라미터의 의의 또는 그 기술적 의미, ② 파라미터를 만족하는 물(物)의 제조방법, ③ 파라미터와 관련된 변수들을 측정하기 위한 방법·조건·기구에 대한 설명, ④ 파라미터를 만족하는 실시예와 만족하지 않는 비교예, ⑤ 파라미터와 효과와의 상관관계, ⑥ 파라미터에 수치한정 사항이 포함된 경우 그 수치범위와 수치를 한정된 이유 등을 들 수 있다.

다만 위 항목들은 통상의 기술자가 명세서 기재 보고 해당 발명을 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지 여부를 판단할 때 고려할 대표적인 것에 불과할 뿐이지 위 항목들 모두가 정확하고 상세하게 기재되는 경우만 실시가능하다고 보는 것은 아니다.

따라서 파라미터 발명에서 실시 가능 요건의 충족 여부는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준에 비추어 파라미터의 의의 또는 기술적 의미, 파라미터의 수치한정 이유, 파라미터의 구현 및 확인 방법, 파라미터와 효과와의 상관관계 등에 관한 명세서 기재를 통해, 발명의 전체 구성과

효과를 정확하게 이해하고, 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 이를 쉽게 재현할 수 있는지에 달려있다고 할 것이다.

[2023년 TOP 8]

특허법원 2022 허 4765 거절결정(실)

거절결정의 경우와 달리 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서 이에 대응하여 소송 절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다.

나아가, 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.

[2023년 TOP 9]

대법원 2020 다 242935 손해배상청구의 소

가압류·가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 따라 집행되지만, 이는 실체법상 청구권이 있는지 여부를 본안소송에 맡기고 단지 소명에 따라 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 보전처분의 집행 후 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 집행채권자는 보전처분의 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 채무자에게 이를 배상할 책임이 있다.

채권자가 가압류신청에서 진정한 채권액보다 지나치게 과다한 가액을 주장하여 그 가액대로 가압류 결정이 된 후 본안소송에서 피보전권리가 없는 것으로 확인된 부분의 범위 내에서는 채권자의 고의·과실이 추정된다. 다만 불법행위에 따른 손해배상액을 산정할 때에 손해부담의 공평을 기하기 위하여 가해자의 책임을 제한할 수 있으므로, 보전처분과 본안소송에서 판단이 달라진 경위와 대상, 해당 판단 요소들의 사실적·법률적 성격, 판단의 난이도, 당사자의 인식과 검토 여부 등 관여 정도를 비롯한 여러 사정에 비추어 채권자에게 가압류 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해의 전부를 배상하게 하는 것이 공평의 이념에 반하는 것으로 평가된다면 채권자의 손해배상책임을 제한할 수 있다.

불법행위로 인한 손해배상사건에서 책임제한 사유에 관한 사실인정이나 그 비율의 정함은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다.

[2023년 TOP 10]

특허법원 2021 나 1510 특허권침해금지 등 청구의 소

특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.

기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다.

[2023년 TOP 11]

대법원 2020 다 238639,238646

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제 14 조의 2 제 2 항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁방지법 제 5 조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 규정한다. 상표법 제 110 조 제 3 항은 상표권자 또는 전용사용권자가 상표법 제 109 조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자

또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다고 규정한다. 다만 침해자가 침해자 상품의 품질과 기술의 우수성, 침해자 고유의 신용, 영업능력, 판매정책, 광고·선전 등으로 인하여 부정경쟁행위나 상표권 등 침해와 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 각 규정에 따른 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있다. 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005 다 75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021 다 310873 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로 피고의 연장야간근로수당을 제외한 인건비는 조업도에 따라 비례적으로 발생하는 비용이 아니라고 보아 이를 공제하지 않고 피고의 한계이익률을 산정한 다음 이를 기초로 구 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(2018. 4. 17. 법률 제 15580 호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제 2 조 제 1 호 (나)목의 부정경쟁행위와 이 사건 제 1, 2, 5, 6, 7, 9 상표권 침해행위에 의하여 피고가 받은 이익액을 계산하여 그 이익액을 부정경쟁방지법 제 14 조의 2 제 2 항과 상표법 제 110 조 제 3 항에 따라 원고의 손해액으로 일단 추정하되, 다만 그 이익액 중 70% 정도는 부정경쟁행위나 상표권 침해와 무관하게 피고의 자체적인 안전인증 보유, 기술력, 판매정책, 사후관리 노력 등으로 인하여 얻은 이익이라는 점을 피고가 증명하였다고 보아 그 추정을 일부 복멸하여, 결국 피고의 이익액에서 이를 제외한 나머지 금액을 위 각 규정에 따른 원고의 손해액으로 인정하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 부정경쟁방지법 제 14 조의 2 제 2 항, 상표법 제 110 조 제 3 항에 따른 손해액 추정과 그 복멸에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다.