

## 05 -2 등록된 발명의 공지 시기

▶ 2009허4872

등록무효(실)

고안의 설정등록일 이후에는 당해 고안의 내용이 공지되었다고 봄이 타당하다.

## 05 -3 잭슨청구항 및 명세서에 기재된 종래기술의 취급

▶ 2013후37

잭슨(Jepson) 청구항 전제부 기재 구성의 공지성 인정여부

[공지사실의 증명방법, 증명책임] 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.

[전제부 기재만으로 공지사실 인정 가부] 그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의미를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

[사실상 추정법] 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다.

[추정의 반복] 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 **출원인이** 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 **착오로** 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 **추정이 반복될 수 있다.**

그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[종래판결] 이와 달리 **출원인이** 청구범위의 **전제부에** 기재한 구성요소나 명세서에 **종래기술로 기재한 사항**은 출원 전에 **공지된 것으로 본다**는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 **같은 취지**의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 **모두 변경**하기로 한다.

: 출원인 개인  
↓  
공지 권익

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

[출원경과 금반언 원칙 적용가부] 그리고 상고이유에서 들고 있는 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결은 출원경과 중에 드러난 출원인의 의식적 제외에 근거하여 **균등침해의 인정 범위를 제한한 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.**

### 대법관 이기택의 보충의견

[종래 판례 및 2설에 대한 비판] 상고이유 제1점은 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 ‘공지 여부에 관한 증명책임의 문제’와 결부되어 있다. 실무상 청구범위에 ‘~에 있어서(전제부), ~로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특징부)’과 같은 청구항 기재 형식이 널리 활용되고 있고, 일반적으로 명세서에는 배경기술 또는 종래기술(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 구 특허법 아래서는 명세서에 ‘종래기술’을 기재하도록 되어 있었고, 위 개정 이후에는 ‘배경기술’을 기재하도록 그 내용으로 ‘종래기술’을 기재하도록 되었으므로, ‘종래기술’과 ‘배경기술’은 동의어로 볼 수 있다. 이하 ‘종래기술’이라고만 한다)이 기재된다. 그런데 전제부 기재는 다양한 의미로 이루어질 수 있고, 종래기술이란 공개 여부는 묻지 않고 출원 전 존재한 기술을 말하는 개념에 불과하므로, 청구범위의 전제부에 기재되어 있다는 점이나 명세서에 종래기술로 나타나 있다는 사유는 어느 것이나 모두 **그 자체로는 공지성 인정의 근거라고 볼 수 없다.**

그럼에도 실제 사건에서는 청구범위의 전제부 기재 구성요소라거나 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것이라는 주장이 제기되는 경우를 종종 볼 수 있고, 심지어 전제부 기재 구성요소로만 이루어진 발명(이하 ‘발명’에 대해서만 언급하나 그 취지는 ‘고안’의 경우에도 마찬가지로 적용된다) 또는 종래기술 자체를 별도로 공지에 관한 자백이나 증거가 없음에도 하나의 선행기술(공지기술 가운데 출원발명이나 특허발명과 대비를 위하여 제시된 비교대상발명을 의미한다)로서 주장하는 상황도 발견된다. 나아가 이러한 주장을 받아들여 판단이 이루어지는 일부 실무 예도 존재하는 것으로 보인다.

그런데 이러한 일부 실무 예는 출원인(대리인을 포함한다. 이하 같다)이 충분한 선행기술 조사를 거쳐 명세서의 종래기술란에 선행기술만을 기재하고, 이를 청구



범위의 전제부 구성요소로 기재하는 출원 실무를 상정하여 형성된 것으로 보이나, 우리나라에서 위와 같은 출원 실무가 정착되어 있다고 볼 만한 근거는 없다. 게다가 특허요건이 선행기술과의 대비를 필요로 하는 신규성과 진보성에 한정되는 것이 아닌 이상 출원인이 명세서에 종래기술로 반드시 선행기술만을 기재하고 이것과 대비하여 출원하는 발명의 내용을 설명할 것이라거나, 청구범위를 전제부와 특징부로 나누어 기재할 경우 전제부에는 당연히 선행기술의 구성요소만을 기재할 것이라고 단정할 수도 없다. 이렇듯 출원인이 어떠한 의도로 기재하였는지 알 수 없는 사항을 명세서의 기재 위치에만 근거하여 공지된 기술로 간주하는 태도는 공지에 관한 확인도 없이 출원인의 지식을 그 출원발명의 진보성을 부정하는 이유로 삼아도 좋다는 것이어서 부당할 뿐만 아니라, 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 위험성을 안고 있다.

**[1설에 대한 비판]** 한편 위에서 든 일부 실무 예와 정반대의 방향에서, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과에 의하여 청구범위의 전제부 기재 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항에 관한 출원인의 의도가 공지를 자인하는 것으로 인정되는 경우에도 무조건적으로 심사관이 별도로 공지의 증거를 찾아야만 이를 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 태도 역시 타당하다고 할 수 없다. 이러한 태도는 출원인의 명확한 의사까지도 무시하는 것이어서 심사관과 출원인의 의견 교환을 통하여 이루어져야 하는 심사절차의 본질에 맞지 않을 뿐만 아니라 심사의 효율성을 지나치게 저해하기 때문이다. 나아가 이러한 실무 운용은 출원인으로 하여금 아무런 사전 확인도 없이 함부로 명세서 또는 의견서 등의 출원경과 서류에서 출원발명의 일부 구성요소의 공지성을 인정하여도 괜찮다는 인식을 갖게 하는 것이어서 선행기술의 조사 없이 부실한 명세서와 출원경과 서류를 작성하도록 조장하는 문제도 있다.

**[3설의 타당성]** 결국 위 두 방식 사이에 적정한 조화점을 찾을 필요가 있는데, 그 방향은 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 반영하여 일정한 경우에는 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 공지 여부에 관한 증명책임의 원칙, 즉 공지사실을 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 측(심사 단계에서는 심사관이 될 것이다)이 증명하여야 비로소 그 기술내용을 신규성 또는 진보성 부정의 증거로 사용할 수 있다는 원칙을 수정하는 데에서 모색함이 타당하다. 그리고 이러한 원칙 수정의 근거는 해당 기술내용이 청구범위의 전제부나 명세서의 종래기술란에 기재되어 있다는 점 자체가 아니라 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 그 공지성을 자인하였다고 인정되는가에서 찾아야 한다. 소송 중에는 공지 자인이 일종의 재판상 자백으로 될 것이어서 별도의 증명 없이 공지로 사실인정이 이루어질 수 있고 다만 민사소송법 제288조 단서에 의하여 위 자백이 진실에 어긋나는 것이고 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다. 명세서 및 출원경과 중의 공지 자인에 대해서는 이러한 법률 규정에 의한 효과를 부여할 수는 없으나 이에 준하여 공지기술임을 사실상 추정하되 특별한

사정이 있는 경우에는 이러한 추정이 반복될 수 있도록 하는 효과를 인정함이 타당하다. 또한 여기서 ‘특별한 사정’으로는 해당 발명 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우 등을 들 수 있다. 이는 해당 기술 내용이 절대적으로 공지되지 아니하였다는 소극적 사실을 증명하여야만 위 추정의 반복이 인정될 수 있다는 의미는 아니다. 위와 같은 **자인에 근거한 사실상의 추정 및 복명의 허용**이라는 구도를 채택함으로써 **절차적 효율성과 실체적 정의를 조화롭게 달성할 수 있다.**

ⅴ[출원경과 금반언 원칙 적용가부] 그리고 추정의 복명을 허용하는 결과 **출원경과 중의 공지 자인에 대해서 금반언을 적용하지는 않게 된다.** 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등이 인정하고 있는 출원경과금반언의 원칙은 출원경과 중에 밝힌 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 ‘의식적 제외’로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 해당 특허발명의 침해 여부 판단 시 권리범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정하는 이상은 그 효과를 반복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래한다. 이러한 점에서 볼 때에도 사실상의 추정 및 복명의 허용이라는 구도가 타당하다.

이 전원합의체 판결에 의하여 그간 오해가 있었던 일부 실무, 즉 청구범위의 전제부 기재 구성요소 또는 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거나 심지어 이를 하나의 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각이 바로잡히기를 기대한다. 아울러 이번 판결을 계기로 출원인이 명세서나 출원경과 서류 중에 명확한 근거 없이 공지성을 인정할 것이 아니라 사전에 선행기술 조사를 충실히 함으로써 실제로 공지된 기술에 대해서만 공지 자인을 하고 이와 대비하여 출원발명의 신규성 또는 진보성을 분명하게 주장하는 특허 실무가 형성되기를 기대한다.

위와 같은 이유로 보충의견을 밝혀 둔다.

## 05 -4 신규성 관련 기타 논점

▶ 2006후2660

정정(특)

‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로.

구체적

정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되고, 한편 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로.

**05 -5 발명의 동일성 판단방법 [신규성, 확신, 선원 등]**

▶ 2003후472 등록무효(특)

특허법 제 29조 제 1항 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 동일하다.

▶ 2004허5160 등록무효(특)

그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 한다.

신성 vs 라성 // 회성 vs 권성

동성 vs 동성      판성 vs 판성

1:1                      1:1

판성 차이

▶ 2005후3017 등록무효(특)

대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명의 서로 발명업 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

**[경 위]** 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명

같은 분야  
물건의 발명  
방법의 발명

상위 기술 세계

동원, 동차, 동수 등 → 마하나피 → 대피  
(별)(회)

3(3)라  
라가계  
X

**05 -6 진보성 관련 기타 논점**

▶ 95후880 거절결정(특) 판단일반론 효과현저성

공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정.

판성 : 예측불가능

140 조현중 특허법 판례노트 핸드북

관련성 : 대동

효과현저성 : 이월 양현

- 선행발명 작거 해지 (개+출원시 개정사)
1. 9902호 기위 특
  2. 청구항 특권
  3. 대피
  4. 동일성 판단



▶ 88후769

등록무효(특) 판단일반론 효과현재성

기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때.

▶ 2012허8928

등록무효(특) 판단일반론 기술의 풍부화

현저한 효과를 발휘하지 못한다 하더라도 무릇 종래 기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정.

기술혁신

▶ 2007허6034

판단일반론 부정적교시(저해요인)

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로서 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.

▶ 2007후3660

거절결정(특) 통상의 기술자, 사후적 고찰금지

적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악.

진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

뒤늦게 대비

✓ ▶ 2003후1512

등록무효(특) 통상의 기술자, 상업적 성공 + 대비가능성

진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유는 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다.

↓  
공명합리요  
장

▶ 2005허1844

등록무효(실) 청구항 중 일부발명

1개의 실용신안등록 청구범위 중 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 실용신안등록무효사유가 있는 경우에는, 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 실용신안등록 청구범위의 항 중 일부에 관하여 무효라 할 수는 없다.

▶ 2008허4837

등록무효(실) 실용신안 진보성

그 작용효과가 인간생활에 필요한 것이고 실용신안의 구성을 통하여 그러한 작용효과가 충분히 의미 있는 정도로 달성

## 05 -7 진보성 판단시 선행기술의 기술분야

특허권제 대비

▶ 2009후3886

등록무효(특) 진보성 판단에서 기술분야가 다른 선행기술의 경우

비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

▶ 2017허2116

기술분야가 상이한 선행기술로 진보성을 부정할 수 있는지

특허법이 진보성 있는 발명에 대하여 특허권이라는 독점적 권리를 부여하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 가치가 있는 기술을 보호·장려함으로써 해당 기술분야의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위함이다. 여기에서 새로운 발명을 위한 연구개발 과정의 현실을 감안하면 특허발명의 진보성을 판단함에 있어 인용될 수 있는 선행기술은 특허발명의 기술분야와 동일한 기술분야의 것은 물론이고 관련 기술분야의 것도 포함하는 것이 상당하다. 그리고 오늘날의 기술개발의 현장은 기술의 고도화, 다양화에 따라 전문화가 심화되면서 기술분야의 개념도 점점 세분화됨으로써 '그 발명이 속하는 기술분야'의 범위는 좁아지고 있는 반면, 기술의 융합화, 범용화 및 선행기술 검색수단의 발달에 따라 이용 가능한 선행기술의 범위는 넓어지고 있다. 따라서 당해 특허발명이 추구하는 기술적 과제의 핵심이 특허발명 고유의 기술요소에만 관련된 것이 아니라 여러 기술분야에서 널리

이용될 수 있는 기술요소에 관련된 것이라면 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다고 봄이 상당하다.

리본

05 -8 미완성 발명의 취급

1. 2902항까지 특권 + 선택
2. 청구항 명
3. 대비
4. 관련성 판단

▶ 2006후1957

등록무효(특)

미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다.

▶ 2019허4147

거절결정(특)

[미완성발명의 선행발명 **적격**] 발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명이라고 하더라도 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 선행발명이 될 수 있다. **적격**

[의약품도 개시여부, 신규성 관련] 선행발명은 초기 단계의 HER2-양성 **유방암** 환자를 대상으로 페르투주맙, 허셉틴, 도세탁셀 및 카르보플라틴이라는 4종의 약물을 이용한 네오아주반트 치료요법의 안전성 및 효능 등을 평가하겠다는 것에 불과한데, 용도와 관련한 이와 같은 정도의 기재는 단지 그 용도에 효과가 있는지를 장차 확인하겠다는 것에 지나지 않아 통상의 기술자가 그 용도와 관련한 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있는 경우에 해당한다고 할 수 없다.

안개처럼 모호한 기재

▶ 2011허1746

등록무효(특)

특허법 제29조 제3항에서 규정하는 이른바 확대된 선원의 지위는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다.

후진자 X

▶ /참고판례/ 91후1656

(기탁 규정취지는) 극미의 시계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발

출원 기법

출원 기법 X → 출원 기법 X → 안개처럼 모호한 기재





▶ 2013후2620

결합발명의 진보성 판단,  
복수의 선행기술문헌을 결합한 진보성 판단 (54회, 55회)

[의의] 구 특허법 제29조 제2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 '선행기술'이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다.

[판단방법 - 증거] 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다.

[판단방법 - 사후적 고찰] 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 판결 등 참조).

[결합발명의 진보성 판단방법] 또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

[복수의 선행기술문헌을 결합한 진보성 판단] 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이

기술사상  
진보성

발명개시

하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

▶ 2005후3284

등록무효(특)

청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

▶ / 참고판례 / 2006허6303

특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니라더라도 통상의 기술자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 하는 것.

특허발명과 대비되는 선행발명의 효과 역시 명시적으로 기재된 효과 뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 효과까지 함께 고려하여 판단하여야 한다.

특허발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있는지 여부를 판단함에 있어서, 명세서에 기재되어 있지 아니하거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 예측할 수 있는 효과가 아닌 것은 고려할 수 없다.

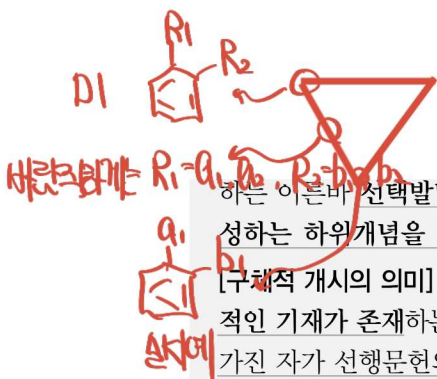
05 -12 선택발명

▶ 2008후736

등록무효(특) 선택발명의 신규성

[선택발명의 신규성 판단] 선행 또는 공지 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로





하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고,

[구체적 개시의 의미] 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문헌적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

= 개된 것만까지

▶ 2014후1631

선택발명의 등록요건

1. 원고들의 상고이유 제1점에 관하여 - 선택발명 해당여부

[선택발명의 의미] 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).

[사안] 원심은, 명칭을 “액정 표시 장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위(특허심판원 2013. 12. 20.자 2013정123호 심결에 의하여 정정된 것) 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 정정발명’이라고 하고, 나머지 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다)의 원심 판시 구성 1, 구성 3은 원심 판시 비교대상발명 5에 기재되어 있고, 구성 2의 단량체 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’, ‘1,4-비스아크릴로일옥시벤젠’은 비교대상발명 5에 기재된 100여 개의 단량체에 포함되어 있으므로, 그 부분은 비교대상발명 5와의 관계에서 선택발명에 해당한다고 한 다음 이를 전제로 하여 그 진보성을 판단하였다.

2. 원고들의 상고이유 제2점에 관하여 - 진보성 여부

! ~~진보성~~ X

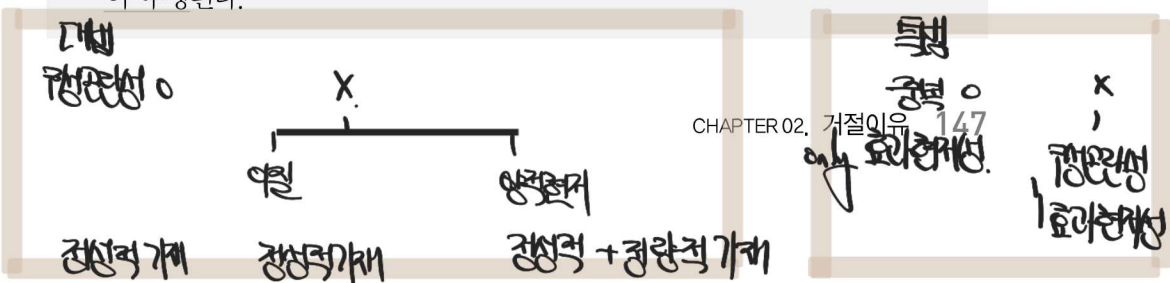
[선택발명의 진보성 판단] 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

[효과의 기재] 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 상당적 기재가 있어야 한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).

정량적 기재

정성적 + 정량적 기재

[사안] 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제2항 정정발명의 단량체에 포함된 ‘1,4-비스아크릴로일옥시벤젠’이 고분자의 변형에 의한 소부울 저감 효과를 가지고 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되어 있지 않고, 달리 이 점을 알 수 있는 자료도 없으므로, 이 사건 제2항 정정발명은 비교대상발명 5에 의하여 그 진보성이 부정된다.



### 3. 피고의 상고이유 제1점, 제3점에 관하여

#### (1) '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, [선택발명 해당여부] 이 사건 제2항 정정발명의 종속항 발명인 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'는 원심 판시 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 5에 기재된 100여 개의 단량체에 포함되어 있어 그 부분은 비교대상발명 1, 5와의 관계에서 선택발명에 해당하는데, [진보성 인정여부] 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'가 고분자의 변형에 의한 소부울 저감 효과를 가지고 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되어 있고, 나아가 비교대상발명 1, 5의 실시 예에 사용된 'KAYARAD PET-30'에 비하여 고분자의 변형에 의한 소부울 저감에 있어 뛰어난 효과가 있으므로(갑 제13호증), 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명 중 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트' 부분은 비교대상발명 1, 5에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

#### (2) 선택발명이 아닌 나머지 단량체

한편, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'를 제외한 나머지 단량체들은 비교대상발명 1, 5에 기재된 단량체에 포함되어 있지 아니하여 그 부분은 비교대상발명 1, 5와의 관계에서 선택발명에 해당한다고 볼 수 없는데, 위 단량체들이 비교대상발명 1, 5에 전혀 개시되어 있지 아니하고, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 의하여 알 수 있는 위 각 정정발명에서의 고분자 변형에 의한 소부울 저감 효과는 비교대상발명 1, 5로부터 쉽사리 예측되는 것도 아니므로, 위 각 정정발명 중 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'를 제외한 나머지 단량체들에 관한 부분도 비교대상발명 1, 5에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성을 인정할 수 있어서 그 진보성이 부정되지 않는다.

### 4. 피고의 상고이유 제2점에 관하여 - 신규성

[선택발명의 신규성 판단] 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조).

[사안] 원심은, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'는 비교대상발명 1, 5에서 단순히 열거되어 있는 100여 개의 단량체 중의 하나에 불과하고, 비교대상발명 1, 5의 실시 예에 사용된 'KAYARAD PET-30'는 구성 2의 단량체 범위에 속하지 아니하며, 비교대상발명 1, 5에는 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 고분자의 변형에 의한 소부 현상이 발생한다는 점도 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에서 단량체가 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'인 경우는 비교대상발명 1, 5에 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건

제5항, 제6항, 제8항 정정발명은 비교대상발명 1, 5에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

#### 5. 피고의 상고이유 제4점에 관하여 - 명세서 기재요건

원심은, 통상의 기술자라면 이 사건 정정발명의 명세서 기재로부터 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에 포함되는 단량체를 사용할 경우 이 사건 특허발명의 출원 전에 실시된 다른 종류의 단량체를 사용한 액정 표시 장치보다 고분자의 변형에 의한 소부울이 저감되리라는 것을 예상할 수 있으므로, '고분자의 변형에 의한 소부울이 저감된다' 이라는 한정사항으로 인해 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다고 보기는 어렵다고 판단하였다.

또한 원심은, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 고분자의 변형에 의한 소부 현상과 관련하여 단량체 화합물의 구조와 그 구조가 갖는 의미 및 효과가 명확히 기재되어 있고, 실시 예로서 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'의 소부울 저감 효과를 보여주고 있어 통상의 기술자는 이러한 발명의 상세한 설명 및 실시 예의 기재로부터 이 사건 제5항, 제6항 정정발명의 단량체 중 '4,4'-비페닐 디아크릴레이트'를 제외한 나머지 단량체들도 고분자의 변형에 의한 소부울 저감 효과가 있음을 예측할 수 있으므로, 이 사건 제5항, 제6항 정정발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 보기는 어렵다고 판단하였다.

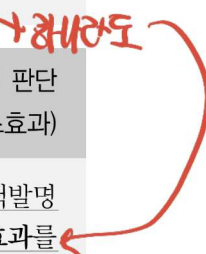
원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

▶ 2010후3424

선택발명에 여러 효과가 있는 경우 진보성 판단  
(에틸올란자핀의 콜레스테롤 부작용 감소효과)

[선택발명의 진보성 판단] 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고,

[효과의 기재] 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.





NEW : 양천 : 관방의 개시

▶ 2005후3338 선택발명과 명세서 기재불비

구 특허법 제8조 제3항은 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재 될 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다'고 규정되어 있는바, '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻한다 (대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조).

[판례] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택 발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는 것인바(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조), 선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.

▶ 2006허6303 선택발명의 특허요건



1. 선택발명의 특허요건

(1) 선택발명의 의의

선택발명의 의의는 선택발명이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말하는 것인데, 형식적으로는 선행 또는 공지의 발명에 개시된 발명 중 하나를 선택한 것에 불과하여 신규성이 없는 것이거나 선행발명과 사이에 중복특허의 문제가 생길 수 있다. 그러나 선행발명의 개시를 넓게 허용하여 발명활동을 장려하는 것과 함께 선행 또는 공지의 발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 산업의 발달과 공익의 증진을 꾀할 수 있으므로, 일정한 요건을 갖춘 선택발명에 대하여는 특허성을 부여하는 것이 미국, 일본 등 세계적인 추세이고, 우리나라 역시 심사실무와 판례에서 선택발명을 인정하고 있다.

의의  
구체적 관련성 X  
선택발명  
특허 인정 취지  
구체적 관련성 X  
↓  
선행발명 중  
하나 선택한  
것에 불과

선택발명 < 선택발명 < 제한적 < 것에 불과

(2) 선택발명의 특허성

선택발명은 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조). 위 첫째 요건은 선택발명의 신규성 문제이고, 뒤 둘째 요건은 선택발명의 진보성 문제이므로, 선택발명이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 것이라면, 비록 선행발명의 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나 이로부터 통상의 기술자가 예측할 수 있는 효과에 비하여 현저하게 이질적이거나 양적으로 우수하여 유용성이 크다 하더라도, 이질적 효과를 기초로 한 별도의 용도발명이 성립하지 않는 한 특허가 부여될 수 없는바, 이는 이러한 발명이 이미 공지된 발명에 대한 단순한 효과의 확인에 지나지 않는 것이어서 산업 발전에 기여하는 정도가 미미하기 때문이다.

신규성  
진보성 X  
진보성 O

2. 명세서 기재요건에 관한 판단

: 발명원성(회색인) - 출원서

(1) 학설

(가) 정량적 기재를 요구하는 견해 : 부정확한 출원서 (선행기술)

선택발명자는 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 명세서에 기재하고, 동질이면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 통상의 기술자가 알 수 있도록 해야 한다는 입장이다. 이러한 입장은 특히 동질의 효과에 있어서 정량적 기재가 있어야 선택발명이 선행발명에 비하여 현저히 우수하다는 점을 잘 알 수 있다는 것을 논거로 한다.

(나) 정성적 기재로 충분하다는 견해 : 개별 출원 기록

명세서 중에 발명자가 인식한 효과의 기재가 있으면 충분하고 효과의 현저함은 추후의 실험자료로 입증 가능하다는 입장이다. 우리 특허법은 미국 등 다른 나라의 제도와는 달리 출원인에게 선행기술의 개시의무를 엄격하게 지우고 있지 아니하므로, 발명자가 출원 당시에 출원발명이 선택발명에 해당하는지 여부를 알기 어려울 뿐만 아니라 이를 요구할 근거가 없고, 선택발명에 해당하는지 여부는 사후에 발명의 진보성 등을 판단하는 단계에서 선행발명과의 대비를 통해 밝혀지는 경우가 많은데, 최초 출원 당시에 선택발명으로서의 현저한 효과까지 발명의 상세한 설명에 기재할 것을 요구하는 것은 발명자에게 가혹하다는 것을 논거로 한다.

발명  
출원서  
진보성  
(위)  
↑  
견토

(다) 절충설 : 선행발명을 안기 → 공량개개개 / id not → 117X

선행발명의 발명자와 선택발명의 발명자가 동일인이거나 선택발명의 명세서에 그 선택발명이 선행발명을 전제로 하고 있는 사정이 나타나 있는 경우에는 정량적 기재가 필요하나, 그렇지 않은 경우에는 선택발명의 기술적 사상이 아닌 일반적인 발명의 기술적 사상에 의해 출원한 것이므로, 출원인은 자신이 완성한 발명의 범위 내에서 제3자가 이해하고 반복·재현할 수 있을 정도로 기재하면 족하고, 선택발명에 필요한 명세서 기재요건까지 갖추어야 하는 것은 아니라는 입장이다. 전자의 경우에는 발명자는 출원 당시 선행발명에 비하여 선택발명이 양적으로 현저히 우수한 점을 명확히 인식하고 발명을 완성하였고, 위와 같은 인식에 근거가 되는 자료를 반드시 가지고 있을 것이므로 이를 정량적인 수치로 표시하여 명세서에 기재할 수 있을 것이라는 점을 논거로 한다.

(2) 판례

(가) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결

선택발명의 진보성 판단에 있어서, “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.”고 판시하였다.

(나) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결

선택발명의 기재불비에 관하여, “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택



발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.”라고 판시하고 있다.

### 3. 판단기준

#### (1) 선택발명에 있어서 효과 기재의 성격과 명확성의 필요

앞서 살펴본 바와 같이, 선택발명은 선행발명이 미처 인식하지 못한 특별하고도 현저한 효과를 발견한 것에 특허성을 부여하는 근거가 있으므로, 선택발명에 있어서의 ‘효과’는 일반 발명에서의 ‘효과’와는 달리 발명의 핵심을 이루는 ‘구성’의 성격을 가지는 것이다. 따라서 효과에 대한 명세서의 기재 정도에 있어서도 일반 발명의 효과 기재 정도로는 부족하고, 일반 발명에 있어서 ‘구성의 명확한 기재’ 정도로 엄격할 필요가 있다. 선택발명의 발명자는 발명의 출원시에 ‘특별하고도 현저한 효과’를 인식하였어야 발명이 완성되었다고 볼 수 있는데, 사후에 실시한 실험결과에 의하여 비로소 ‘특별하고도 현저한 효과’가 드러난다면 미완성 발명을 사후에 완성하는 결과가 되고, 출원시에 이미 발명자가 ‘특별하고도 현저한 효과’를 인식하고 있었는지 여부는 명세서를 통해 확인할 수밖에 없기 때문이다.

그리고 발명에 대하여 특허를 부여하는 것은 발명의 기술내용을 제3자에게 공개한 것에 대한 대가이며, 발명의 명세서는 이러한 기술공개역할을 하는 기술문헌으로서의 의미도 있으므로, 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명을 보고 발명을 용이하게 실시할 수 있어야 한다. 이 사건 특허발명과 같은 화학물질의 발명에 있어서 발명의 대상인 화학물질의 구성은 화학식으로 표현되고, 명세서에 화학식이 명확하게 기재되어 있으며, 이를 재현하는 데 기술적 어려움이 있는 특별한 사정이 없는 한, 통상의 기술자가 화학물질 자체를 생산하는 데에는 문제가 없을 것이다. 그러나 제3자가 선행발명에 구체적으로 개시된 화학물질 대신에 선택발명을 선택하여 실시하는 것은 선택발명이 선행발명에 비하여 가지는 ‘특별하고도 현저한 효과’ 때문이므로, 이러한 효과가 명세서에 명확하게 기재되어 있지 않다면 제3자가 선택발명의 가치와 의의를 알 수 없어 굳이 선행발명을 두고 선택발명을 실시하지 않을 것이고, 따라서 구 특허법 제8조 제3항에서 요구하는 통상의 기술자가 발명을 ‘용이하게 실시할 수 있을 정도’에 이르지 못하게 된다.

위와 같이 선택발명에 있어서 효과의 기재를 엄격하게 요구하는 것은, 특허법이 규정하고 있는 발명의 카테고리 내지 범주(물건의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명, 방법의 발명)에는 속하지 아니하지만, 가치 있는 범위나 용도를 발견한 것을 근거로 특허를 부여하는 수치한정 발명이나 의약의 용도 발명에서 있어서 발명의 상세한 설명에 엄격한 효과의 기재를 요구하는 것(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결 등 참조)과의 균형을 고려하더라도 합리적인 것이다.



따라서 선택발명의 명세서에 ‘특별하고도 현저한 효과’가 명확하게 기재되었는지 여부는 통상의 기술자가 선행발명과 선택발명을 대비하는 실험(선택발명에 있어서는 이러한 실험은 ‘발명’에 준하는 것이다)을 거치지 아니하고 선행발명(명세서 또는 문헌 등 선행발명을 인식할 수 있는 자료)과 선택발명의 명세서 기재만을 서로 비교하여 선택발명이 선행발명에 비하여 ‘특별하고도 현저한 효과’가 있음을 알 수 있을 정도로 명확한지 여부로 판단하여야 한다. 왜냐하면, 선택발명의 명세서 자체만으로 선행발명과의 현저한 효과 차이를 알 수 있어야 발명자가 선택발명으로서의 가치를 인식하고 발명을 완성하였는지 여부와 통상의 기술자가 명세서를 통하여 선택발명의 가치를 인식하고 이를 실시할 수 있을 것인지를 확인할 수 있기 때문이다.

선택발명의 효과가 선행발명의 효과와는 다른 성질의 것이라면(이질적 효과) 그 효과의 내용과 유용성을 기재하는 것(정성적 기재)만으로도 선택발명의 ‘특별하고도 현저한 효과’를 인식할 수 있으므로 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다. 그러나 동질의 효과를 가지는 경우에 과연 어느 정도까지 기재하여야 명확한 것으로 볼 수 있는지에 관해서는 여러 문제가 있으므로, 아래에서 살펴본다.

## (2) 대비결과 기재의 필요성

선행발명에 비하여 선택발명이 양적으로 현저한 효과를 가진다는 것을 양자를 대비한 결과가 선택발명의 명세서에 기재되어 있으면 아주 쉽게 알 수 있을 것이나(가장 바람직한 기재방법이다), 선택발명의 출원 후라도 통상의 기술자가 선행발명과 선택발명의 명세서 대비를 통해 동질 효과의 현저성을 명확하게 알 수 있으면 충분하고, 굳이 선택발명의 발명자가 출원 당시에 선행발명을 인식하고 있어야 하는 것은 아니므로, 위 나. (2)항에서 살펴본 대법원의 판시와 같이, 선택발명과 선행발명의 대비결과가 선택발명의 명세서에 반드시 기재되어야 할 필요는 없다. 따라서 선택발명의 발명자가 선행발명의 발명자와 동일인이거나 선택발명의 명세서에 그 선택발명이 선행발명을 전제로 하고 있는 사정이 나타나 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별하여 명세서 기재요건을 달리 취급할 필요도 없다.

그리고 양 발명의 대비결과를 기재하는 경우에도 반드시 실험결과에 기초하여 정확한 수치를 기재할 필요는 없고, 선행발명에 비하여 약 몇 배 정도의 효과가 있다는 식으로 기재한 것이라도 해당 효과에 있어서 선택발명의 현저성을 인식할 수 있으면 명확한 기재라고 볼 수 있다.

## ③ 정량적 기재의 필요성

이질적 효과와는 달리 동질의 효과에 있어서의 특별 현저성은 양 발명의 효과의 양적 차이가 현저한지 여부에 의하여 결정되고, 양적 차이는 결국, 정량적 수치를 서로 대비하는 것으로 확인할 수밖에 없다. 따라서 선택발명의

효과에 대한 정성적 기재만 있고 정량적 기재가 없다면 선행발명의 효과와의 양적 차이를 알기 어렵기 때문에 동질의 효과에 있어서는 원칙적으로 정량적 기재가 필요하다.

위 나.(2)항에서 살펴본 대법원의 판결들도 선택발명과 선행발명의 ‘대비결과’까지 필요한 것은 아니라고 한 것이지, 선택발명의 효과에 대한 정량적 수치의 기재가 전혀 필요없고 항상 정성적 기재만으로 충분하다고 판시한 것으로는 볼 수 없다.

일단 선택발명의 명세서에 효과에 대한 정량적 수치와 실험조건이 기재되어 있다면, 선행발명과의 대비를 통하여 효과의 현저성 여부를 알 수 있으므로 명세서 기재요건을 갖춘 것으로 보아야 하고, 정량적으로 기재된 수치를 선행발명과 대비하여 보니 현저한 것으로 인정되지 않는다 하더라도(예를 들어, 효과의 현저함을 인정할 수 있는 정량적 차이가 ‘10’ 정도인데, ‘5’ 정도의 차이만 기재되어 있는 경우), 이는 진보성 판단에 있어서 효과의 현저성을 인정할 수 있는지의 문제이지 명세서 기재요건의 문제는 아니라고 보아야 한다.

한편, 선행발명에는 그 효과에 대한 정량적 기재가 없어 선택발명의 효과를 정량적으로 기재한다 하더라도 양 발명의 명세서 대비만으로는 양적 현저함을 알 수 없는 경우도 있을 수 있으나, 진보성 판단에 있어서 기준이 되는 통상의 기술자는 출원시에 있어 당해 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고 선행발명을 포함하여 출원시의 기술수준에 있는 모든 자료를 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있다는 것을 전제로 하므로, 선행발명의 명세서 자체에 정량적 기재가 없다 하더라도 선행발명이 가지는 효과로부터 정량적 수치를 짐작할 수 있다고 보아야 할 것이어서 선택발명의 정량적 기재만 있으면 양 발명의 효과 대비가 가능하다.

그러나 효과의 내용만을 알 수 있는 정성적 기재만 있거나 이와 함께 양적 차이에 관하여는 ‘우수하다’, ‘현저하게 우수하다’라는 방식의 추상적인 표현만 있는 경우에는, 명세서 기재만으로 선택발명과 선행발명의 효과 차이가 어느 정도인지 알기 어려우므로 효과의 기재가 명확하다고 보기 어렵다. 그러나 정성적 기재와 함께, 실험대상물이 다수인 경우 실험대상물을 구체적으로 특정하고 실험방법과 조건을 구체적으로 제시하며 이러한 효과로 인하여 선행발명으로는 해결하지 못한 과제를 해결할 수 있음이 기재되어 있는 등으로, 정량적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 이러한 기재를 통하여 선행발명의 효과보다 양적으로 현저하게 우수하다는 점을 예측할 수 있다면 효과의 기재가 명확하다고 볼 수 있다.

#### (4) 기재불비와 진보성 판단에서의 효과 기재 정도

구 특허법 제8조 제3항의 요건은 발명의 상세한 설명의 기재요건이므로, 선택발명의 효과 기재가 같은 항 소정의 요건을 갖추지 못하여 기재불비에 해당하는 경우에는, 선택발명의 실제 효과가 선행발명에 비하여 특별하고 현저한지 여부를 따질 필요 없이 특허를 부여받을 수 없다(명세서 기재요건의 문제).

한편, 발명의 진보성 판단단계에서 발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있는지 여부를 판단함에 있어서, 발명의 명세서에 기재되어 있지 아니하거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 예측할 수 있는 효과가 아닌 것은 고려할 수 없으므로(대법원 1997. 5. 30. 선고 96후221 판결 참조), 선택발명에 있어서도 '특별하고도 현저한 효과'가 명세서에 기재되어 있지 않다면 진보성 판단에 있어서 사후 실험을 통해 입증된 효과를 선택발명의 효과로 인정할 수 없다(발명의 효과 인정의 문제).

원래 명세서 기재요건의 문제와 발명의 효과 인정의 문제는 서로 구별되는 것이나, 선택발명의 '특별하고도 현저한 효과'는 선택발명에 특허가 부여되는 근거로서 일반발명에 있어서의 '구성'과 같은 성격을 가지므로, 의약의 용도발명에 있어서 약리효과의 기재가 있어야 발명의 완성과 동시에 명세서의 기재요건을 충족하는 것처럼(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 참조), 선택발명의 효과 기재는 명세서 기재요건의 문제와 발명의 효과 인정의 문제에 모두 해당된다(선택발명의 효과 기재를 대법원 2001후2740 판결은 발명의 효과 인정의 문제로 다루었고, 대법원 2005후3338 판결은 명세서 기재요건의 문제로 다루었다).

한편, 위 양 문제에 있어서 판단 기준은 모두 통상의 기술자가 선택발명의 '특별하고도 현저한 효과'를 인식할 수 있는지 여부이므로, 요구되는 기재의 수준은 동일하다고 보아야 한다.

#### ▶ 2008후3469

#### 등록무효(특) 신규성, 진보성 판단기준

(선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는) 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

(선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는) 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 위와 같은 효과가 명확히 기재

되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

▶ 2002후1935

등록무효(특) 라세미체

첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.

▶ 2010후2872

등록무효(특) 결정형

특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

구체적 기재 X case.

05 -13 수치한정발명

신규성 ...  
 ★ 진보성 - case 1), 2), 3)  
 개시요건 ...

▶ 2011후2015

수치한정발명의 신규성

[수치한정발명의 신규성 판단]

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치 범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다.

[구체적 개시의 의미] 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

한편 수치한정이 공지된 발명과 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로

문헌에 개시 개시 개마.



서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.

▶ 2007후1299

수치한정발명의 진보성

어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결 등 참조), 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다(대법원 1994. 5. 13. 선고 93후657 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결 등 참조).

(use)

(use)

(use)

구분  
←

▶ 2008후4998 수치한정발명의 진보성 (임계적의의가 없어도 진보성이 인정되는 경우)

특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 위한 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.



(use) : 구성+결함 등 (임계적 의의)

[제 42조 제 3항의 의의, 취지] 구 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로,

[명세서 기재요건] 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, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).

그리고 '물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 그 발명의 특허청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

[수치한정발명에서 명세서 기재요건] 따라서 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시 예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 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.

(231)

05 - 14 의약용도발명

[결합발명의 진보성 판단방법] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

GIST

**[의약용도발명의 진보성 판단방법]** 의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

▶ 2014허4913

암 치료제의 진보성 판단방법 (원심)

**[진보성 판단방법]** 암 치료 의약 분야는 사람의 생명현상을 다루는 고난이도의 결과 예측이 매우 어려운 기술분야이고, 암의 발병 원인이 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 동물 모델 실험이나 실험실에서의 세포주 실험 결과를 근거로 사람에게 임상실험을 하더라도 전혀 다른 결과가 나올 수 있는 분야이다. 또한, 암은 다수의 유전자 돌연변이 가지는데, 하나의 유전자 돌연변이를 표적으로 하는 암 치료제 개발의 성공 확률도 매우 낮고 암 치료제 개발에 막대한 비용과 시간이 든다. 이러한 암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다.

**[사안]** 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 'STI571'의 '위장관의 기질 종양 치료용'의 의약용도 발견을 성공하리라고 합리적으로 기대할 수 있다고 할 수 없고, 따라서 이 사건 제2, 4, 5항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의해 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다.

▶ 2014후768

투여주기·용량이 의약용도발명의 구성요소인지 (엔테카비르)

1. 투여주기 및 투여용량이 발명의 구성요소인지에 관한 상고이유에 대하여

**[청구항 1]** 담체 기질의 표면에 부착된 0.5 내지 1.0 mg의 엔테카비르(entecavir)를 포함하는, B형 간염 바이러스 감염을 치료하기 위한 1일 1회 투여에 효과적인 제약 조성물 발명. : 통상 발명

**[의약용도발명의 의의]** 의약은 사람의 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말하고(특허법 제96조 제2항), 의약용도발명이란 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 의약으로서 그 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명을 의미한다.

**[의약용도발명의 인정 취지]** 그런데 의약물질은 다양한 속성을 가지고 있으므로, 의약물질 자체가 알려져 있더라도 그 구체적인 약리효과는 다각도의 시험을 거쳐야 비로소 밝혀지는 경우가 많고, 약리효과에 기초한 새로운 용도를 개발하

기 위하여는 **오랜 기간의 임상시험에 따른 비용과 노력이 소요되는** 점에서, 이와 같은 용도의 개발을 특허로써 **보호하여 장려할 필요가 있다.**

**[의약용도발명의 특허대상성]** 이러한 의약용도발명에 대하여 특허를 부여할 것인지에 관하여 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조는 특허를 받을 수 없는 발명의 일종으로 '화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명'(제3호)과 '화학물질의 용도에 관한 발명'(제5호)을 규정함으로써 의약용도발명을 특허의 대상에서 제외하였으나, 특허개방정책 도입의 일환으로 1986. 12. 31. 법 개정을 통해 위 규정을 삭제하였으므로 우리 특허법상 **의약용도발명의 특허대상성을 부정할 근거는 더 이상 존재하지 않게 되었다.** 한편 사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조), 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약물질 자체와는 별개로 **물건의 발명**으로서 새롭게 **특허의 대상이 될 수 있다.**

**[의약용도의 의미]** 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 **의약용도발명**에서는 **의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것**이고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조), 여기서의 **의약용도**는 **의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.**

**[검토]** 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 **의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다.** 이러한 **투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.**

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 **특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다.** 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 **특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발**



명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

**[투여용법·용량의 의미]** 그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 **투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고** 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

이러한 법리는 **권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도** 마찬가지로 적용된다.

**[종래 판례의 태도]** 이와 달리 투여주기와 단위투여량은 조성물인 의약물질을 구성하는 부분이 아니라 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법으로서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 비교대상발명과 대비 대상이 되는 그 청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다는 취지로 판시한 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2926 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

나. 원심은 위와 같은 법리에 따라 그 판시 확인대상발명 중 엔테카비르 일수화물 '1.065mg'의 '1일 1회' 투여라는 투여주기와 투여용량이 발명의 구성요소임을 전제로 하여 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지를 판단하고 있으므로 거기에 상고이유 주장과 같은 판단누락 등의 위법이 없다.

## 2. 자유실시기술 여부에 관한 상고이유에 대하여

엔테카비르 일수화물은 비교대상발명들에 포함되어 있는데, 비교대상발명 1에 의하면 엔테카비르는 경구 투여 시 흡수가 잘 된다는 점이 이미 밝혀져 있고, 경구 투여에 있어서 정제를 사용하는 것과 의약품의 결정 또는 분말에 부형제, 결합제, 붕해제 등을 가하고 균일한 건성 혼합물로 하여 직접 타정하는 직접분말압축법은 이 사건 제1항 발명의 우선권 주장일 이전에 이미 의약분야에서 널리 활용되고 있었던 기술이다. 따라서 구성 2 역시 통상의 기술자가 비교대상발명들에 주지관용기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있고 그 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명들과 주지관용기술로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다.

**[사안]** 확인대상발명 중 원심판시 구성 1은 '엔테카비르 일수화물을 1.065mg(엔테카비르 '1mg'에 해당한다)/1정의 함량으로 포함하는 1일 1회 투여 가능한 B형

간염 바이러스 감염치료제'이다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 우선권 주장일인 2000. 2. 29. 이전에 이미 '엔테카비르'라는 화합물이 B형 간염 치료제로 효과가 있음이 공지되어 있으므로, 확인대상발명의 구성 1은 엔테카비르의 투여용량을 1mg, 투여주기를 1일 1회로 한정하는 것에 그 기술적 특징이 있다.

그런데 엔테카비르 5mg의 단일 일일용량은 24시간 동안 B형 간염 바이러스에 대한 50%의 약효가 나타나는 약물농도 값(IC50)을 초과하는 혈장 약물농도를 나타낼 것이라는 내용의 자료가 이미 공지되어 있는 등의 사정을 통하여 엔테카비르가 5mg 이하에서 효과가 나타날 것으로 예측할 수 있고, **비교대상발명 1**에 의하면 임상 1상 시험에서 엔테카비르의 혈장 약물농도 검사를 통한 평균 소실 반감기가 55시간이므로 엔테카비르가 체내에서 장시간 약물 효과가 유지되어 1일 1회 투여가 가능하다는 것을 예측할 수 있으며, 또한 엔테카비르 1mg을 투여하는 것은 안전하다고 알려져 있음을 알 수 있다. 나아가 **비교대상발명 2**의 표 2에 '엔테카비르 투여량 0.5-2.5mg 경구 매일, 단계 2상'이라고 기재되어 있는데, ...**(중략)**... 달리 엔테카비르가 1mg에서 효과가 나타나는 것을 예측하는 데 방해 요인이 없다. 이와 같은 사정 등에 비추어 보면, **통상의 기술자는 비교대상발명들로부터 구성 1을 용이하게 도출할 수 있고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다.**

나. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 권리범위확인심판에서 자유실시기술의 심리·판단 가능 여부 및 자유실시기술이나 증명책임에 관한 법리를 오해하고, 변론주의의 원칙을 위반하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하되, 원심판결 중 원고승계참가인 표시에 잘못된 기재가 있음이 분명하므로 이를 경정하기로 하여 주문과 같이 판결한다. **(후략)**

### 4. 대법관 이상훈, 대법관 김소영의 별개의견

이 사건 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하므로 원고승계참가인의 상고는 결국 받아들일 수 없는 것이기는 하나, 이 사건의 핵심쟁점이자 다수의견이 종래의 대법원판례를 변경하여야 한다고 보는 쟁점, 즉 **의약용도발명에서 투여용법과 투여용량을 발명의 구성요소로 보아야 하는지에 관하여는 다음과 같은 이유로 다수의견에 찬성할 수 없다.**

가. 대법원은 의약용도발명에서 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하고, 여기서 의약용도는 대상 질병 또는 약효를 의미한다고 판시해오고 있다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고

2012후3664 판결등 참조). 단지 청구범위에 의약용도를 대상 질병 또는 약효 대신 약리기전으로 기재하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 인정하고 있을 뿐이다 (대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등 참조). 이러한 견해에 따르면 **의약물질과 그 의약용도로서의 대상 질병 또는 약효가 특정되어 있는 이상 거기에 투여용법과 투여용량을 부가한다고 하여 별개의 새로운 의약용도발명이 된다고 볼 수는 없다.**

또한 대법원은 사람의 질병을 진단·경감·치료·치치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다고 보고 있다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조). 의약물질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 그 의약물질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 **그저 용법을 달리하는 것에 불과하다.** 그러한 용법의 변경은 의사에 의한 의약물질의 처방이나 시술 또는 환자의 복용 등 의료행위에 의하여 구현되는 것인데, **의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약물질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로,** 의약물질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정할 수 없다.

나. 특허법은 발명의 범주를 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명이라는 세 가지 형태로 정하고 있고(특허법 제2조 제3호 참조), 대법원은 의약용도발명을 세 가지 형태 가운데 물건의 발명으로 허용하고 있다. 물건의 발명은 그 구성상 '시간의 경과'라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별된다. **투여용법과 투여용량은 '특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법'과 같은 '시간의 경과'라는 요소를 포함하고 있어 이를 발명의 구성요소로 보는 견해는 물건의 발명으로서의 의약용도발명의 성격과 조화되기 어렵다.**

다. 특허권은 국가의 특허처분에 의하여 특허출원인에게 부여되는 권리이고, 각국의 특허법과 그 법에 따라 특허를 부여할 권리는 나라마다 독립적으로 존재하여 지역적 제한을 지닌다. **우리나라에서 특허의 대상을 어느 범위까지 인정할 것인지의 문제는 우리나라의 경제상황, 해당 산업의 발달 정도 등을 고려하여 정책적으로 결정할 필요성도 있다.** 국제적인 기준과 조화를 이루는 것도 중요하지만, 특허법의 기본 이념과 법리를 어떻게 이해하고 해석하느냐에 따라 얼마든지 다르게 볼 수 있는 사항에 대하여 세계에서 가장 높은 수준으로 특허권을 보호하는 법제를 받아들이는 것만이 옳바르다는 시각은 마땅히 경계할 만하다.

라. 위와 같은 여러 측면에서 볼 때 물건의 발명인 의약용도발명의 청구범위에

투여용법과 투여용량을 기재하더라도 이는 발명의 구성요소로 볼 수 없다. 그리고 이는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지라고 보아야 한다. 다수의견이 이와 같은 취지로 판시한 대법원판결들을 변경하려는 것은 타당하지 아니하다. 이상과 같은 이유로 다수의견에 찬성할 수 없음을 밝혀둔다.

## 5. 대법관 고영한의 다수의견에 대한 보충의견

가. 의약품도발명은 의약이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새를 새로이 개발한 것에 창작성을 인정하여 특허를 부여하는 것에 그 본질이 있다. 그런데 의약으로 사용될 수 있는 물질은 사용태양에 따라서 약(약)이 될 수도 있고 독(독)이 될 수도 있는 양면성을 가지고 있다. 즉 의약이 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수도 있다. 이러한 점에서 볼 때 의약이 그 목적을 달성하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용되어야 할 뿐만 아니라 반드시 적절한 투여용법과 투여용량이 수반되어야 한다. 따라서 의약이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새라는 측면에서 파악되는 의약품도는 대상 질병 또는 약효뿐만 아니라 투여용법과 투여용량을 포괄하는 개념으로 보아야 한다.

의약품도발명에 있어서 대상 질병이나 약효만을 의약품도로 보는 것은 의약이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새라는 의약품도의 개념을 온전히 포괄하지 못할 뿐만 아니라, 나아가 의약의 대상 질병이나 약효를 새로이 개발한 경우와는 달리 투여용법과 투여용량을 새로이 개발한 발명자의 사회적 공헌에 대한 정당한 평가를 원천적으로 봉쇄한다는 점에서도 타당하지 아니하다.

나. 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상에서 제외하는 것이 판례의 입장이므로 의약품도에 대하여 사람의 치료 등에 관한 방법의 발명 형태로 특허를 청구하면 의료행위에 관한 특허를 청구하는 것이 되어 특허를 받을 수 없다. 판례는 위와 같은 법리와 의약품도발명의 특허대상성을 인정하는 우리 특허법의 태도를 조화롭게 반영하기 위하여 의약품도발명에 있어서 의약 물질 자체의 공지 여부와 상관없이 새로이 개발한 의약품도에 창작성이 있다면 물건의 발명 형태로 특허를 부여할 수 있음을 인정하고 있다. 즉 청구범위가 전체적으로 물건의 발명 형태로 기재되어 있고 의약품도가 그 부가요소로 포함되어 있는 의약품도발명은 그러한 의약품도로 특정되는 새로운 의약의 발명으로 보고 있다.

이와 같은 의약품도발명의 물건의 발명으로서의 성격에 비추어 볼 때 청구범위에 기재되어 있는 의약품도는 이미 방법으로서의 의료행위가 아니라 의약품의 쓰임새를 제공함으로써 의약의 권리범위를 특정하는 요소로서



의미를 가질 뿐이므로 이러한 의약용도발명에 특허를 부여한다고 하여 사람을 치료하는 등의 방법으로서의 의료행위 자체에 특허를 부여하는 것이라고 볼 수는 없다. 투여용법과 투여용량에 관한 의약용도발명이 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되고 그 청구범위에 투여용법과 투여용량이 부가요소로 포함되더라도 이러한 투여용법과 투여용량은 여전히 사람의 치료 등에 관한 방법, 즉 의료행위라고 보는 것은 앞서 본 바와 같이 물건의 발명 형태로 특허대상성이 인정되는 의약용도발명의 본질에 부합하지 아니하는 해석이다.

- 다. 별개의견이 지적하는 바와 같이 어떤 발명을 특허를 부여하는 대상으로 삼을 것인지 여부는 각국의 경제상황과 해당 산업의 발달 정도 등을 고려하여 정책적으로 결정되는 면이 있음을 부인할 수는 없다. 그러나 특허법제의 세계적 통일화라는 흐름과 해당 산업의 장기적인 발전가능성 등의 측면에 비추어 볼 때 대법원이 정책적인 이유를 들어 어떠한 발명의 특허대상성을 원천적으로 부인하는 것 또한 신중을 기하여야 한다. 새로운 투여용법과 투여용량이 유용한 기술적 사상의 창작에 해당하는 이상 이를 발명의 구성요소로 보아 특허로써 보호하는 것은 발명의 보호·장려에 의하여 기술 발전의 촉진 등을 도모하려는 특허법의 이념에 합치되는 것이고 우리 특허법이 의약용도발명의 특허대상성을 인정하는 태도와도 부합하는 것이다. 다만 투여용법과 투여용량의 특허대상성을 인정하는 것이 새로운 투여용법과 투여용량을 개발하기만 하면 곧바로 특허가 부여된다는 것을 의미하는 것이 아님은 더 말할 나위가 없다. 의약개발의 과정에서는 약효증대 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있다. 따라서 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과를 발휘하기 때문에 특허로써 보호할 만한 가치가 있다고 인정되는 특정한 투여용법과 투여용량에 대하여만 특허를 주어야 함이 마땅하다. 그런데 이러한 판단은 신규성과 진보성 등의 특허요건에 관한 심사를 통하여 행하여질 수 있다. 다수의견은 이와 같은 신규성이나 진보성 등의 심사에 나아가기도 전에 투여주기와 단위투여량의 특허대상성을 무조건 부인하는 종전 판례 태도의 부당함을 지적하고 이를 변경하고자 하는 것일 뿐 새로운 투여용법과 투여용량에 대하여 무조건 특허를 부여하여야 한다는 것이 아니다. 이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝힌다.

: **용법 발명**

의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 **적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로** 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 **통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.**

**경피투여**

## [사안]

가. 명칭을 “페닐 카르바메이트의 경피투여용 약학적 조성물”로 하는 이 사건 특허 발명(특허등록번호 생략)의 **청구범위 제1항**(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 항콜린에스터라제 활성을 갖는 페닐 카르바메이트 중 화학식(I)의 구조식을 갖는  $RA_7$ 에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 (S)-N-에틸-3-[(1-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐-카르바메이트(일반명 : 리바스티그민)를 활성성분으로 한 전신 경피투여용 약학조성물에 관한 것으로, **경피투여라는 투여용법을 제공하는 의약용도발명이다.** 명세서의 기재 등에 비추어 볼 때 이 사건 제1항 발명의 화합물은 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성을 갖는 것으로 밝혀졌고, 이러한 경피흡수성을 이용한 전신 경피투여 용법은 뇌 부위에 아세틸콜린에스터라제의 억제 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되게 하고, 간편하게 투약할 수 있다는 점에서 알츠하이머병이나 파킨슨병 등에 적합함을 알 수 있다.

나. 이 사건 **제1항 발명**과 원심 판시 **비교대상발명 1-1 및 1-2**의  $RA_7$ 은 화학식(I)의 구조식을 갖는 화합물이라는 점에서 공통되나, 다만 이 사건 **제1항 발명**의 화합물은  $RA_7$ 에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 ‘리바스티그민’ 및 전신 경피투여에 적합한 약학적 담체 또는 희석제를 포함하는 약학조성물임에 반하여, **비교대상발명 1-1 및 1-2**의  $RA_7$  화합물은 서로 거울상 관계에 있는 (R) 형태와 (S) 형태의 광학이성질체가 같은 양으로 섞여 있는 라세미체(racemic mixture)이다.

다. **비교대상발명 1-1**에는  $RA$  화합물들의 투여경로와 관련하여 경구 또는 비경구 투여가 가능하다는 내용과 함께 약제의 생체 내에서의 큰 효능은 경구투여를 할 때 두드러진다고 기재되어 있을 뿐 이들 화합물들의 경피흡수와 관련된 효과는 기재되어 있지 않다. 비교대상발명 1-1에는 ‘중래의 항콜린에스터라제인 피소스티그민을 경구투여하면 흡수가 변칙적이고 예측할 수 없기 때문에 비경구적으로 투여하는 것이 바람직하다’는 내용과 함께 ‘매 20~30분마다 반복적으로 투여된다’고 기재되어 있고, ‘귀에서의 카르바메이트의 급성독성’에 대한

실험 결과를 정리한 [표 3]에도 경구투여와 피하투여만 조사한 것으로 보아, 비교대상발명 1-1의 '비경구투여'에 경피투여가 포함되었다고 보기 어렵다. 또한 비교대상발명 1-1 및 1-2에 기재된 RA<sub>7</sub>의 일부 성질, 즉 높은 지질용해도, 낮은 용점, 짧은 반감기, 좁은 치료역을 비롯하여 작은 분자량과 적은 용량 등은 경피흡수성이 뛰어난 화합물에서 나타나는 성질일 수는 있어도 반대로 이러한 성질들을 갖는 화합물이라는 이유로 곧바로 경피흡수성이 우수하다고 단정할 수는 없으므로 RA<sub>7</sub>에 위와 같은 성질들이 있다고 하여 곧바로 통상의 기술자가 RA<sub>7</sub> 또는 그의 광학이성질체의 경피흡수성을 쉽게 예측하기는 어렵다.

라. 한편 원심 판시 비교대상발명 4-1 내지 4-3은 알츠하이머병, 파킨슨병 등의 치료제인 피소스티그민 등을 경피흡수제로 제공하기 위한 별도의 수단을 제시하기 위한 것일 뿐, 그러한 화합물들 자체의 경피흡수성에 관한 내용을 개시하고 있는 발명이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 비교대상발명 1-1, 1-2의 RA 화합물들의 경피흡수성을 개시하고 있지도 아니하다.

마. 그렇다면 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 경피투여 용도를 쉽게 도출할 수는 없다고 할 것이다. 또한 1979년경부터는 패치 형태의 경피흡수제가 사용되어 왔고, 1986년에 아세틸콜린에스터라제 억제 활성을 가진 피소스티그민을 활성성분으로 하는 전신 경피흡수제가 공지된 바 있다는 사정만으로 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 경피흡수성 또한 쉽게 예측된다고 볼 수는 없을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 우선일 당시 경피투여용 의약품에 대한 출원 내역이나 기술 수준 등에 비추어 보더라도, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 통상적인 노력의 과정에서 경피투여 용도를 쉽게 찾아낼 수 있을 것이라고 볼 만한 사정도 보이지 아니한다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 경피투여 용도는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 보아야 하므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

▶ 2012후3664

거절결정(특) 약리기전

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등 참조), 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 데기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.

또한 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위

약리기전  
결합(의약)

약리기전 [ (2012) 3564 ]  
거절결정(특)

개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 발명의 진보성 판단에 관한 상고이유에 대하여 살펴본다. 명칭을 ‘인슐린 민감성을 증가시키는 안지오텐신 II 수용체 길항제, 특히 텔미사르탄의 용도’로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄을 유효성분으로 하고, ‘2형 진성 당뇨병으로 진단된 사람 또는 당뇨병 전기(prediabete)로 의심되는 사람을 치료하거나, 당뇨병을 예방하거나, 또는 혈압이 정상인 환자에게서 대사증후군 및 인슐린 내성을 치료하는 것’(이하 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’이라고 한다)을 그 의약용도로 하면서, 나아가 그 특허청구범위에 ‘피옥시좀 증식 활성화 수용체 감마(PPAR $\gamma$ ) 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있다. 그런데 위 약리기전은 유효성분인 텔미사르탄에 불가분적으로 내재되어 텔미사르탄이 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 텔미사르탄의 그러한 의약용도 범위를 축소 또는 변경하는 것은 아니므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약용도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있는 의약용도발명으로 파악된다.

그런데 비교대상발명에는 임상시험 결과 레닌-안지오텐신 시스템 차단제가 당뇨병 위험을 상당히 낮출 수 있다는 사실이 밝혀졌다는 점, 그중 안지오텐신 II 수용체 길항제인 로사르탄의 투여 그룹에서 2형 당뇨병의 유병률이 감소된 임상연구가 있었다는 점 등이 개시되어 있고, 이 사건 제1항 발명의 유효성분인 텔미사르탄 역시 레닌-안지오텐신 시스템 차단제로서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 속하는 물질이다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 개시된 ‘레닌-안지오텐신 시스템 차단제의 당뇨병 예방 또는 치료 효과’에 포함되는 하위개념인 ‘텔미사르탄의 당뇨병 예방 또는 치료 효과’를 그 발명의 일부로 하고 있으므로 그 부분은 비교대상발명과의 관계에서 선택발명에 해당한다.

그러나 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 시험관 내 실험결과 텔미사르탄이 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 다른 화합물들 중 일부에 불과한 로사르탄 및 이르베사르탄에 비해 높은 강도로 피옥시좀 증식 활성화 수용체 감마 조절 유전자의 전사를 유도한다는 점이 나타나 있을 뿐, 나아가 텔미사르탄이 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 레닌-안지오텐신 시스





판례는 이 사건과는 사안을 달리하여 이 사건에서 원용하기에 적절하지 않다.

[사안] 원심판결 이유에 의하면 원심은, 의약의 용도발명에 관한 이 사건 출원발명은 특허청구범위에 기재된 **화합물의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 볼 증거가 없고**, 최초 출원명세서에는 그 화합물의 유용성이나 약리효과를 간접적으로 측정하는 방법 및 전체 화합물의 개괄적인 IC50 값의 범위 등이 기술되어 있을 뿐 개별적 화합물에 대한 **약리효과를 확인하는 구체적 실험결과가 기재되어 있지 아니**하였는데, 이 사건 명세서의 보정에 의하여 이 사건 출원발명의 제조실시예에 나타난 개별적 화합물에 대한 IC50 값을 추가하였고, 이와 같이 이 사건 출원발명의 약리효과를 확인할 수 있는 정량적인 수치로 표시된 구체적 실험결과는 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 의약에 관한 용도를 객관적으로 뒷받침하는 기술적 사항을 추가한 것으로 결과적으로 미완성발명을 완성한 것이므로 발명의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔다 할 것이어서, 이 사건 보정은 명세서의 요지를 변경한 것에 해당하여 구 특허법 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하되어야 할 것이라는 취지로 판단하였다.

▶ 2006후3564

**약리기전**  
 의약용도발명 청구범위 작성방법

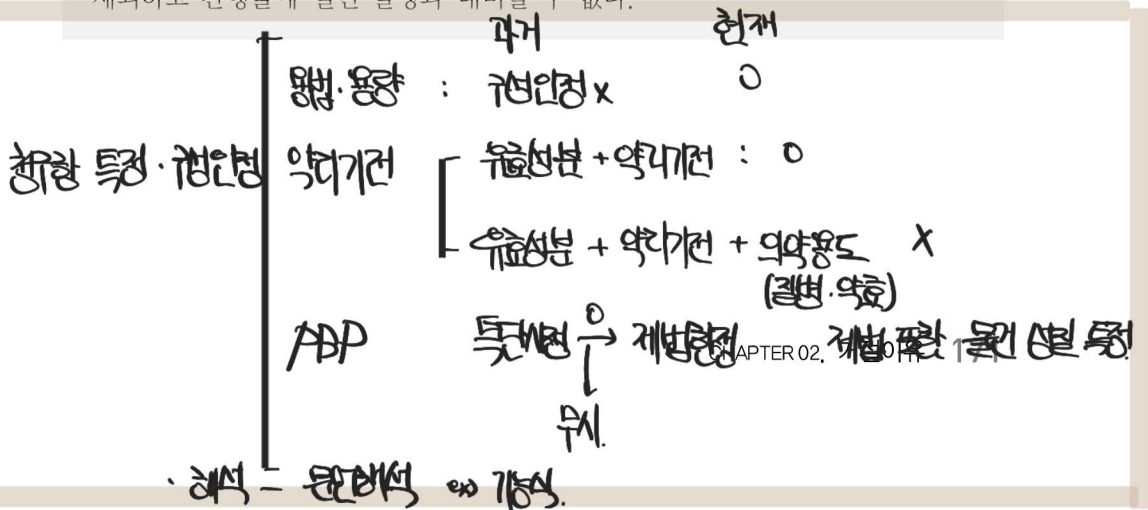
의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 **질병 또는 약효로 명확히** 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 **약리기전만으로** 기재되어 있다 하더라도 발명의 상세한 설명 등 명세서의 다른 **기재나 기술상식에** 의하여 **의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는** 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.

## 05 - 15 신규성/진보성 판단 시 발명의 구성 인정 여부

▶ 2001후2207

거절결정(특) 효과 등

성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없다.



## 05 -16 PBP 청구항의 해석

▶ 2011후927 PBP(Product by Process) 청구항의 **특허요건** 판단시 해석 (편광필름)

가. 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 **제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.**

[판례의 태도] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 **특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.**

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 **제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지**이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

[종래 판결] 이와 달리, **제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다**는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.



나. 원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고 이유의 주장은 이유가 있다.

▶ 2013후1726 PBP(Product by Process) 청구항의 권리범위 판단시 해석(씩 추출물)

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다. 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

[청구범위 해석방법] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의하여만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된

제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지로  
 이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을  
 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다(대법원 2015. 1. 22.  
 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

**[권리범위 제한]** 그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범  
 위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그  
 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할  
 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서  
 의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의  
 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제  
 조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

## 05 -17 기능식 청구항의 해석

▶ 2007후4977

등록요건 판단시 청구범위 해석방법 (기능식 청구항)

**[청구범위 해석방법]** 특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특  
 허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은  
 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야  
 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항  
 이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위  
 에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른  
 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않  
 으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물  
 질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도  
 마찬가지이다.

**[기능식 청구항의 경우]** 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성  
 질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에  
 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는  
 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상  
 세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으  
 므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세  
 한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는  
 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는  
 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의  
 내용을 확정하여야 한다.



## 05 - 18 특허요건 판단에서의 청구범위 해석

▶ 2007후807

등록무효(특) 문언해석

특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것을 허용되지 않는다.

▶ 99후734

등록무효(특) 문언해석

특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기입이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

▶ 2006허9104

등록무효(특) 문언해석

원칙적으로 다른 청구항의 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 아니한다 할 것이다.

▶ 2004후2260

등록무효(특) 문언해석

특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하지만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것.

▶ 2014허1952

거절결정(특) 문언해석

특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰 한 다음 객관적 합리적으로 해석하여야 한다.

## 05 - 19 권리범위 판단에서의 청구범위 해석

▶ 98후2856

권리범위확인 / 문언해석

실용신안권의 권리범위 내지 보호범위는 명세서의 여러 기재 내용 중 실용신안등록청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 그 기재만으로는 등록실용신안의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 실용신안등록청구의 범위에 고안의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 등록실용신안의 기술적 범위 내기 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 실용신안등록청구의 범위를 확장 해석하는 것은 허용될 수 없다.

▶ 2014허2269

권리범위확인/ 제한해석

청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제 3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한해석하는 것이 가능하다.

## 06 확대된 선원, 선원

▶ 98허7110

확대된 선원제도의 취지

구 특허법 제29조 제3항은 “특허 출원한 발명이 당해 출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 등록공개된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다...”고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 같은 법 제36조 소정의 선원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선원주의의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구범위에는 기재되지 아니하였으나 발명의 상세한 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 이익으로 두려는 선원자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를

1. 확산된 취지 - 선원주의 반환

2. 확산 범위 - 선원범위

출원 = 공개판 = 공개특허

받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이므로, 어떠한 발명이 같은 법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다.

▶ 2010후2179

확대된 선원제도와 실질적 동일성

진보성 (관성)

확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.

▶ 2007후2797

등록무효(특) 선원

표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

선원제 = 확대된 선원제

▶ 2002후1973

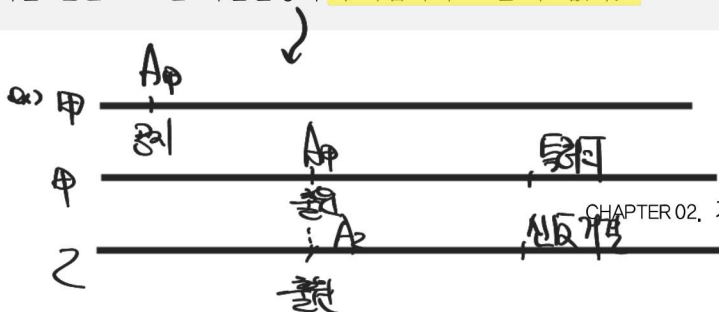
등록무효(특) 선원

먼저 출원한 '특허청구범위에 기재된 발명'과 나중에 출원한 '특허청구범위에 기재된 발명'을 대상으로 하여 대비 판단.

▶ 97후2576

거절결정(특) 선원

출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절결정이 부적법하다고 할 수 없다.



▶ 2005후3017

등록무효(특) 선원

대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다 할 것이다. 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리가 그 권리를 포기했다 하더라도 **경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다.** (3606)

▶ 원심판결 / 2004허7005

(이 사건 특허발명과 비교대상발명의 동일성 여부) 그와 같은 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명이라 할 것이다.

(이 사건 특허발명의 선원주의 위배 여부) 포기는 등록무효와 달리 소급효가 없어 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 중복된 상태였다는 점에서 위 판결과 사안을 달리하여(피고의 주장은 이유 없다).

▶ 89후1103

등록무효(실) 선원

동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것은 아니다.

## 심판·선확

### 07 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호

▶ 2014후2061

제42조 제3항 제1호 판단방법

[의의, 취지] 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여 **명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게** 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조).



[판단기준] 그런데 ‘**물건의 발명**’의 경우 그 발명의 ‘**실시**’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 **과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도** 특허출원 당시의 **(기술) 수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면**, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

▶ 2016후601

물건발명에 있어서 제42조 제3항 제1호 판단방법  
(옥토레오티드 서방형제제 사건)

[사안]...(생략)...위 실험 데이터 중 제1항 정정발명의 보호범위에 포함되는 ‘실시예 1~10’은 조성물을 토끼에 주사하고 96일간 토끼 혈장에서의 옥토레오티드 농도를 측정한 아래 표와 같은 데이터가 포함되어 있다(이하 ‘이 사건 시간·농도데이터’라고 한다). 위 표에 따르면, 실시예 1~10은 투여한 지 3일이 지나서부터 혈중농도 최저 0.205ng/ml(3일)부터 최고 1,216ng/ml(8일) 범위 내에서 89일간 옥토레오티드가 지속적으로 방출되었음을 알 수 있다...(중략)...이 사건 발명의 명세서와 같이 토끼에 옥토레오티드의 적정량을 투여한 후 측정한 혈중농도가 약 3개월 동안 일정 수준 이상 지속적으로 유지되었다면, 통상의 기술자가 그 결과를 토대로 사람에게 대해서도 혈중농도가 비슷한 기간 동안 지속적으로 유지될 것이라고 추론하는 것이 가능하고, 비슷한 방법으로 재현할 수 있을 것이다...(중략)... 위와 같이 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 서방형 제약 조성물을 생산·사용할 수 있고, 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있는 이상, 사람에게 대한 임상시험 결과나 이 사건 대상질병에 대한 직접적인 치료효과 및 단일 중합체만을 함유하는 제제와의 비교 실험결과 등이 제시되지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건은 충족되었다고 볼 수 있다.

▶ 2001후65

의약용도발명 발명의 설명 기재 (실데나필)

원심판결 이유에 의하면 원심은, 의약의 용도발명에 관한 이 사건 출원발명은 특허청구범위에 기재된 화합물의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 볼 증거가 없고, 최초 출원명세서에는 그 화합물의 유용성이나 약리효과를 간접적으로 측정하는 방법 및 전체 화합물의 개괄적인 IC50 값의 범위 등이 기술되어 있을 뿐 개별적 화합물에 대한 약리효과를 확인하는 구체적 실험결과가 기재되어 있지 아니하였는데, 이 사건 명세서의 보정에 의하여 이 사건 출원발명의 제조 실시예에 나타난 개별적 화합물에 대한 IC50 값을 추가하였고, 이와 같이 이 사건

출원발명의 약리효과를 확인할 수 있는 정량적(정량적)인 수치로 표시된 구체적 실험결과는 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 의약에 관한 용도를 객관적으로 뒷받침하는 기술적 사항을 추가한 것으로 결과적으로 미완성발명을 완성한 것이므로 발명의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔다 할 것이어서, 이 사건 보정은 명세서의 요지를 변경한 것에 해당하여 구 특허법 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하되어야 할 것이라는 취지로 판단하였다.

일반적으로 기재장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려운 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, [판단법리] 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다.

이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해 등의 위법이 없고, 상고이유에서 들고 있는 판례는 이 사건과는 사안을 달리하여 이 사건에서 원용하기에 적절하지 않다.

▶ 2021히3772

용법용량발명 발명의 설명 기재

✓ [의약용도발명에 요구되는 명세서 기재요건] 특허출원서에 첨부하는 명세서의 발명의 설명에는 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하고, 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소

발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

**[의약발명에서 투여용법·투여용량을 별개의 구성요소로 인정하는 의미]** 사람의 질병을 진단·경감·치료·치치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약품도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약품도를 부가한 의약품도발명은 의약품도가 특정됨으로써 해당 의약품물 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약품도발명에서는 의약품물과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하는 것이고, 여기서의 의약품도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

나아가 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 **투여용법과 투여용량은 의약품물이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같다고 할 수 있다.**

**[투여용법·투여용량을 부가한 의약품도발명에서 명세서 기재요건]** 동일한 의약이라도 투여용법·투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있다. 즉 동일한 유효성분이라고 하더라도 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수 있다. 따라서 비록 통상의 기술자가 당해 유효성분이 당해 질병에 효능을 발휘할 수 있음을 알고 있다고 하더라도 어떠한 투여용법·투여용량으로 투여하더라도 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질 것인지의 여부까지 당연히 알고 있다고 볼 수는 없다. 또한 의약발명에서 투여용법·투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법·투여용량을 부가한 의약품도발명에서는 **그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약품물을 그 특정 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.**



# 식물 vs 미생물 기탁+육성과 기탁

▶ 2020허5030

식물발명 발명의 설명 기재

[식물발명의 쉽게 실시 기재 요건] 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업통상자원부령으로 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 그런데 '물건의 발명'의 경우 그 발명의 '실시'라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명의 경우 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하였는지 여부는 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

(2021) 일반론

[구체적 판단 및 결론] 이 사건 제1항 발명의 잔디신품종 진지(이하 '이 사건 특허 진지 잔디'라 한다)를 실제 재배한 경우 대부분 그 식물체의 길이와 엽신의 길이가 이 사건 제1항 발명에서 한정된 범위를 초과하였음을 알 수 있다. 이러한 점에다가 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 이 사건 특허 진지 잔디의 식재 및 육성 조건이나 방법을 구체적으로 개시하지 않은 점을 보태어 보면, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명 명세서의 기재 내용만으로 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정된 특성 중 적어도 식물체의 길이 및 엽신의 길이에 관한 특성이 제대로 발현되도록 육성할 수 있다고 보기 어렵고, 을 제1, 2, 5 내지 8, 26, 27호중의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)만으로는 이와 달리 볼 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명과 이를 그대로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 모두 이유 없다.

[식물발명과 미생물발명의 차이] 한편 피고는, 이 사건 특허 진지 잔디는 그 특허출원 당시 한국생명공학연구원에 기탁되어 있어서, 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있고, 이를 이용하여 반복적으로 재현할 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다는 취지로도 주장한다.

살피건대, 식물체나 미생물의 기탁은 통상의 기술자가 특허발명 명세서의 기재로부터 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 요구하는 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정을 보완하기 위한 것일 뿐이고, 식물체나 미생물에 대한 발명에서 기탁되었다



는 **사정만으로** 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없으며, 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였는지는 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 특허발명을 실시할 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명 명세서에는 이 사건 특허 진지 잔디의 생육 조건 등에 대하여 아무런 언급이 없어, 이 사건 특허발명 명세서의 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정된 특성이 발현되도록 생육할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 특허 진지 잔디가 그 특허출원 당시 기탁되었다고 하여 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

▶ 2021허3994

다른 명세서 내용으로 명세서 기재요건 대체 가능한지

**[의약용도발명의 쉽게 실시 기재 요건]** 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

**[구체적 판단 및 결론]** 이 사건 출원발명의 명칭은 “TOR 키나제 억제제를 사용한 암의 치료”이다. 이 사건 출원발명은 이 사건 화합물이 TOR 키나제를 억제한다는 성질에 기초하여 ETS 과발현 유잉 육종의 치료라는 새로운 의약용도를 발명의 대상으로 삼고 있다. 이 경우 이 사건 출원발명의 명세서에는 약리효과를 기재하여야 하는데, 위와 같이 이 사건 출원발명의 기술적 특징은 TOR 키나제 억제제가 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타낸다는 약리기전을 밝힌 것이므로, 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 당시 이 사건 화합물 등 TOR 키나제 억제제가 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확하게 밝혀져 있지 않았다고 할 것이다. 따라서 이 사건 화합물에 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에 관하여 본다.

이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 화합물의 TOR 키나제와 DNA-PK 활성화의 억제 여부 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재하고 있다고 볼 수 없다.

**[다른 명세서 내용으로 명세서 기재요건 대체 가능한지]** 이에 대하여 원고는, 미국 특허공개공보 US2011/0137028호의 전체 내용이 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되고, 전체 내용이 위 US2011/0137028호에 **포함되는** 미국 특허공개공보

US2010/0216781호에 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과가 기재되어 있으므로 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물의 TOR 키나제 억제 활성에 관하여 시험례로 기재되어 있다는 취지로 주장한다.

그러나 발명의 설명은 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 하는바, **명세서에 다른 출원발명의 명세서 전체 내용이 포함된다고 기재한다고 다른 출원발명의 명세서 내용이 이 사건 명세서에 기재된 것과 동일하게 볼 수는 없을 뿐만 아니라** 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘화합식 IV 화합물의 제조 방법’이 미국특허공개 제2011/0137028호에 개시되어 있다고 기재되어 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 위와 같은 기재로부터 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과를 알 수 있다고 보기는 어렵다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 화합물이 TOR 키나제를 억제함에 따라 ETS 과발현 유인 육종을 치료하는 약리효과를 가진다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례 등으로 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 우선권 주장일 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다.

▶ 2012후2586

발명의 설명에 오류가 있는 경우 (탄소성형체 제조방법 사건)

구 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 이(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 **청구항에 기재된 발명**을 가리키는 것이라고 할 것이므로, **발명의 상세한 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면** 이를 들어 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지 예상하고 있는 것이라고 볼 것. ⇒ <20>의 <3>변경

청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것.

특허법 제 97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것.

특허 출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명의 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것.

출원시의 기술 상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 게시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.



▶ 2006후3588

등록무효(특) 제42조 제4항 제1호

특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 지지되어 있는 지 여부에 의하여 판단.

*ctnl G + ctnl V*

▶ 2004후776

등록무효(특) 제42조 제4항 제1호

도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단.

▶ 2012히5707

등록무효(특) 제42조 제3항 1호

특허법 제 42조 제 3항 제 1호에 따른 발명의 설명의 기재요건을 판단함에 있어서 는 그 기준일이 우선일로 소급되지 않는다 할 것.

*기재 + 실험 가능성 → 심재 판*

▶ 참고판례 200후2958

심사

화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있으나 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많고, 약리효과와 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신 할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요리를 변경한 것이라 할 것.

*실험예·명세서*

▶ 2010후2582

등록무효(특) 제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항 제1호

당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 특허법 제 42조 제 3항 제 1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 구성요소의



범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에 있어서 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 발명의 설명에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 특허법 제 42조 제 3항 제 1호에 위배된다고 할 수 없다.

▶ 2015허8127

등록무효(특) 제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항 제1호

‘물건의 발명’의 경우 발명의 ‘실시’란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다. 특허발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때에는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다.

▶ 2012후832

제42조 제4항 제1호의 판단방법

[의의, 취지] 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.

[판단기준] 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고

[제42조 제3항 제1호와 구별] 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

신 vs 권

290本 vs (290)

(290) vs (290)

신에 유/無 → X



미생물의 기탁이 출원명세서 기재의 필수요건이 아니라 보정사유에 지나지 아니한다는 출원인의 주장은 독자적인 견해에 불과.

미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 판단하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다.

(가) 출원  
(서) 출원서 기재  
명세서 기재  
출원시 공개  
(공개시 기재)  
기탁의 실효성

▶ 2001후2238

미생물 발명 (현 시행령 제2조 제1항의 해석)

구 특허법시행령 제1조 제2항, 제3항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 규정의 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이라 할 것이고, 다만 최종 생성물이나 중간 생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다 (대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결, 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결 등 참조).

09 제 42조 제 4항 제 2호 관련

▶ 2014후1563

바람직하는 기재가 기재불비인지 (적극)

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명







▶ 2014허3897

거절결정(특) 다소 불명확한 표현

특허 출원된 발명의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 한다.

특허발명의 청구항이 어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것.

▶ 2013허6141

등록무효(특) 다소 불명확한 표현

특허 출원된 발명의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재하고 보아야 한다.

가재범비. (201) ) (2011) 3 45  
사자 2사자 " "

### 10 공동출원

▶ 2013다77591

특허권공유확인 및 특허등록명의이전

그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로 물론 묵시적으로도 이루어 질 수 있다.

0% 50% : 공유 : 기원 본 계약 X : 공동권  
83D本反 44反.

### 11 단일성

▶ 98허5145

거절결정(특)

(특별한 기술적 특징이란) 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것.

8611 : 동일인 공동

62 : 공동이 개선된 것 (사. 전보) 거절이유 191

12 다항제 기재(시행령 제5조)

독립항: 항, 종속항 아닌 것

종속항: 비 한정, 부 기재한 것

상위-하위 권속부

★ 독립항과 종속항의 구별기준

A → a A → AB

▶ 2004후3546

실용신안의 등록청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다.

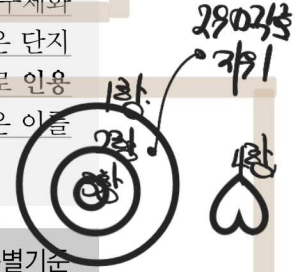
▶ 96후1040

독립항과 종속항의 구별기준

[사안] 원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록고안(특허청 1990. 7. 3. 등록 제48593호의 “콘크리트 건조물 벽면의 보강장치”, 이하 같다)의 실용신안 등록 청구의 범위 제2항에서는 “제1항에 있어서, 상기 부착시트의 원판부의 저면에 3개 이상의 동심의 원판돌조를 형성함으로써 그 사이에 2개 이상의 요홈부가 형성되는 것을 특징으로 하는 콘크리트 건조물 벽면의 보강장치”로 제1항을 인용하는 형식으로 기재되어 있고, 그 기재 자체는 어떠한 불명료한 부분이 없으며, 청구의 범위에 있어서 종속항의 기재형식에 관한 관행에 비추어 보면 이는 청구범위 제1항의 종속항임이 명백하고, 따라서 청구범위 제2항은 청구범위 제1항의 튜브부의 긴부분은 30도 내지 70도의 각도를 이루며 구성된 부착시트 중에서 다시 원판부에 요홈부가 형성된 것만을 가리키는 것이라 할 것인데, 이 사건 (가)호 고안에서는 위와 같은 튜브부가 일정 각도로 절곡된 구성이 없어 양 고안은 기술적 구성이 다르다고 보아야 할 것이고, 따라서 비록 원판부의 저면에 형성된 돌조에 의하여 달성되는 작용효과에 있어서 공통점이 있다고 하여도 기술적 구성이 상이한 이상 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 하였다.

살피건대, 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없음도 원심의 실시와 같다(대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결 참조).

그러나 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술분야에서 통상적



항 : 종속항  
 항 : 독립항

으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 할 것이고, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 할 것이다. 이 사건에 돌아와 기록에 의하여 보건대, 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항과 제2항은 그 목적이나 작용효과가 명백히 서로 다르고, 그 제2항에서는 “제1항에 있어서”라는 표현을 사용하고 있기는 하나, 부착시트와는 별개의 장치인 자동약액 주입기에 관한 청구범위 제3항과 제4항에서도 “제1항에 있어서”라는 표현을 사용하고 있는 점, 제2항의 “제1항에 있어서”라는 표현은 제1항에서 말하는 절곡된 부착시트를 한정하는 것이 아니라 제1항의 전제 부분인 “...건조물 벽면의 보강 장치에 있어서”까지를 의미하는 것으로 해석한다면 전체적인 의미가 명확해진다는 점을 고려하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석한다면 이 사건 등록고안의 청구범위 제2항은 제1항과는 다른 독립된 권리를 의미하는 독립항이라 할 것이다(대법원 1995. 8. 11. 선고 94다5564 판결 참조).

▶ 94후1657

종속항의 취지

구 특허법 제8조 제2항과 제4항에 의하면 특허출원자가 제출하는 특허출원서에는 “특허청구의 범위”를 기재하여야 하고, 특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다고 되어 있으며, 구 특허법 시행령 제2조의 3 각 항에 의하면, 특허청구의 범위를 기재함에 있어서는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항중 보호를 받고자 하는 사항을 독립항으로, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 사항을 종속항으로 기재하고, 종속항은 독립항 또는 종속항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 데 필요한 적정한 수로 기재하여야 한다고 되어 있는바,

[시행령 제5조의 취지] 위와 같이 특허청구의 범위의 기재에 관하여 독립항과 종속항으로 구별하고 각 적정수로 나누어 기재하도록 한 취지는 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하고 나아가 특허분쟁의 경우 특허침해여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 함에 있다고 할 것이므로, 독립항은 특허발명으로 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하고 종속항은 그 범위속에서 구체화된 태양을 제시하여 주어 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화한 사항을 기재하여야 한다고 볼 것이다 (당원 1989.7.11.선고 87후 135 판결 참조).

신사                      특허  
구분                      명확

positive                      구분                      명확  
단기별                      신사리  
(negative)



## 13 불특허대상 개식 개원 개원

▶ 91후110 거절결정(특) 공중위생

이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품허가 법규에서만 다를 문제가 아니라고 할 것.

---

▶ 2020하1618 거절결정(특) 공중위생 ✓

[공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명의 취급] 특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

[공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지의 심사 필요성] 따라서 특허법 제32조, 제62조에 비추어 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 거절결정하여야 하는 것이므로 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다를 문제가 아니다.

## 14 모인출원

▶ 2009후2463 발명자에 대한 해석

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

330本 vs 41  
0% 50%

甲A발명 → 乙A'발명  
↓  
실질적동등성 발명자



## 1. 발명자 지위와 관련한 상고이유 주장에 대하여

[발명자의 의의] 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다 (대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조).

[판단방법 - 발명자가 아닌 경우] 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 (i) 단순히 발명에 대한 **기본적인 과제와 아이디어**만을 제공하였거나 연구자를 **일반적으로 관리**하고 연구자의 지시로 **데이터의 정리**와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 **후원·위탁**하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, (ii) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 **구체적인 착상**을 제공하여 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 **방향**을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 **구체적인 수단과 방법**을 제공 또는 구체적인 **조언·지도**를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등 **같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여**하기에 이르러야 한다.

[화학발명에서 발명자의 의미] 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 **화학발명**의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 **예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점**에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

## 2. 이사건 공유계약의 효력과 관련한 상고이유 주장에 대하여

가. 원심은, 피고 회사와 레파토스사 사이에 체결된 이 사건 개발약정에 의하면 레파토스사(소외인)의 연구성과는 모두 피고 회사의 자산으로 귀속되고, 이 사건 성과물은 모두 소외인의 연구성과를 기초로 한 것이므로 피고 회사의 자산이라고 인정한 다음, 이 사건 공유계약은 피고 회사의 자산에 속하는 이 사건 성과물에 대한 지분을 피고 회사의 이사인 원고 및 피고 양용진에게 양도하는 것이므로 이는 이사와 회사와의 자기거래에 속하는데, 그 계약의 체결에 관하여 피고 회사 이사회의 승인이 없었다는 이유로, 이 사건 공유계약이 무효라고 판단하였다.

나. 이에 대해 원고는 상고이유로서, 이 사건 공유계약은 원고를 특허권 공유자로 한 이 사건 특허등록이 완료됨으로써 원고와 피고들 사이에 이 사건 특

발명 - 권리를  
발명권 - 권리행위  
화학발명 - 판정권

허권에 관한 공유관계가 형성된 다음에 체결된 것으로 그 권리관계를 사후적으로 확인하는 의미에 불과하거나, 원고가 이 사건 특허의 발명자로서 적법하게 이 사건 특허권을 공유함에 따라 당연히 이 사건 성과물에 관해서도 권리를 갖게 되는 것임을 확인하는 의미에 불과할 뿐, 이 사건 공유계약을 통해 비로소 이 사건 성과물에 관하여 원고의 권리를 새롭게 창설하는 것은 아니므로, 이 사건 공유계약이 비록 이사와 회사 사이의 거래라고 하더라도 양자 사이의 이해가 상반되지 않고 피고 회사에 불이익을 초래할 우려가 없는 때에 해당하여 이사회 승인을 얻을 필요가 없다는 취지로 주장한다.

- 다. 그러나 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 이 사건 공유계약은 피고 회사가 이 사건 개발약정에 따라 피고 회사의 자산으로 귀속시킬 소외인의 연구성과를 토대로 하는 이 사건 성과물에 대한 권리 중 일부 지분을 피고 회사의 이사인 원고에게 양도하는 것인 사실, 이 사건 공유계약에 따라 피고 회사가 원고에게 지분을 양도하는 대상인 이 사건 성과물은 코미녹스 항암제 및 그 연구과정에서 발생하는 모든 성과물로서 특허등록이 된 이 사건 특허권뿐만 아니라 향후 피고 회사가 레파톡스사로부터 얻게 될 각종 보고서, 노하우(Know-how), 기술정보, 영업비밀, 특허권 등 지적재산권 및 이를 출원할 권리 등이 포함되고 나아가 이 사건 성과물의 실시, 처분 등으로 인해 피고 회사가 얻게 될 이익까지 포함되어 있는 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 공유계약이 원고 주장과 같이 이 사건 특허권에 관한 공유관계를 확인하는 의미에 불과하다고 할 수는 없다. 또한 원고가 이 사건 특허권의 공유자로 등록되어 있다는 사정만으로 당연히 피고 회사의 자산인 이 사건 성과물 전부에 대해서까지 그 주장과 같이 공유할 수 있는 권리를 갖게 된다고 볼 수도 없다. 따라서 피고 회사가 피고 회사의 자산인 이 사건 성과물에 대한 지분을 원고에게 양도하는 내용의 이 사건 공유계약이 원고와 피고 회사 사이의 이해가 서로 상반되지 않는 경우에 해당한다고 할 수는 없다. 그러므로 원심이 같은 취지에서 이 사건 공유계약이 이사회 승인을 얻지 못한 이사와 회사 사이의 거래에 해당하여 무효라고 보아 이 사건 공유계약이 유효임을 전제로 피고들이 이 사건 공유계약을 위반하였기에 이를 해지하고 이 사건 공유계약 제9조 제1항 다.호에 따라 피고들을 상대로 이 사건 특허발명 물질의 생산, 사용 등과 연구개발 수행의 금지를 구하는 원고의 이 부분 본소청구를 기각하고 피고 회사의 이 부분 반소청구를 인용한 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 상법 제398조가 정한 이사와 회사 사이의 거래에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법은 없다.

3. 이 사건 특허 출원 당시 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 합의가 있었다는 점과 관련한 상고이유 주장에 대하여

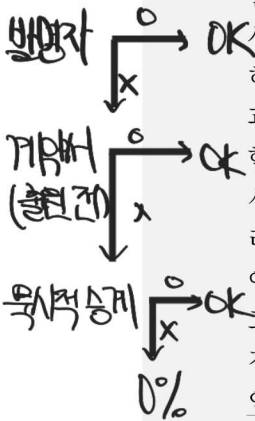
가. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다 할 것이다.

나. 기록에 의하면, 원고는 위 2.항에서 본 상고이유에 포함된 일부 주장과 같이 원심에서도 ‘이 사건 공유계약은 원고와 피고들 3자 공동명의로 특허등록이 완료된 후인 2005. 5. 16. 체결된 것으로서 이 사건 특허권에 관한 공유관계가 형성된 이후에 사후적으로 그 권리관계를 확인하는 의미로 체결된 것에 불과하고, 결코 위 공유계약을 직접 원인으로 하여 피고 회사의 권리가 원고에게 이전된 것으로 볼 수 없다’는 취지로 주장하였는바, 이러한 주장의 취지는 이 사건 공유계약과 별개로 이 사건 특허 출원 당시 이미 피고 회사가 이 사건 특허발명에 관하여 특허받을 수 있는 권리의 일부 지분을 원고에게 이전하기로 하는 합의가 있어 그 권리를 승계하였다는 주장을 한 것으로 설했을 수 있다.

다. **[발명자 인지]** 그런데 원심이 그 채용 증거에 의하여 적법하게 인정한 사실관계 및 기록에 의하면, 비록 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 단독 또는 공동으로 발명한 자에는 해당하지 않는다 하더라도,

**[승계인지 - 묵시적 합의가 있는지]** 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어를 제공한 바 있고, 그 후 레파투스사와 피고 회사 사이의 이 사건 개발약정 체결을 주선했으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하기도 하였음을 알 수 있다.

이와 같은 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 특허 출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허 출원의 경위 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 없지 않은 것으로 보인다.



따라서 원심으로서 원고가 이 사건 특허권의 공동출원인이 된 경우, 특히 원고를 출원인에 포함시킴으로써 피고 회사가 가진 특허받을 수 있는 권리의 지분을 양도하는 묵시적 합의가 있었는지에 관하여 심리하여 원고가 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 대하여 판단하였어야 함에도, 원심은 이러한 점에 대한 심리를 하지 아니하고 원고의 이 부분 본소청구를 전부 기각하였으니, 이러한 원심판결에는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않은 나머지 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유의 주장은 이유 있다.

라. 또한 원고는 본소로서 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 병합하여 그와 같은 공유자의 지위에서 단독으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있음의 확인을 구하고 있으므로, 원고의 본소청구 중 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 부분을 파기하는 이상 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분도 함께 파기되어야 한다.

#### 4. 결론

이에 원심판결의 본소에 관한 부분 중 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 및 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 나머지 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

▶ 2009다75178

공동발명자에 대한 해석

과학행위

[공동발명의 요건] 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로,

[발명자의 요건] 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

[화학발명의 경우] 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을



구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

▶ **참고판례** 2016가합559013

기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야한다.

▶ 2016나1615

직무발명보상금

발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판단.

▶ 2011다67705

발명자에 대한 해석

그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동 출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다 할 것이다.

발명자

권리행사

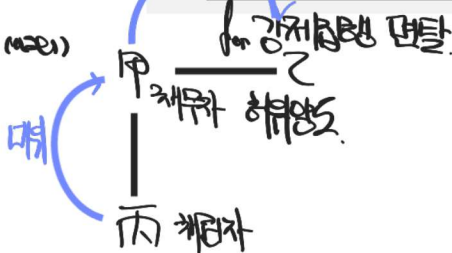
▶ 2003다47218

후발모인출원(통정허위표시)과 특발권 이전등록청구 가부

99-2도원전슈

1. 원심은, 원고가 1999. 8. 27. 소외 1의 이름으로 채무자 소외 2를 강제집행면탈죄로 고소할 당시에 소외 2와 피고 사이의 1999. 7. 7.자 이 사건 특허권과 당시 특허와 실용신안등록출원중이던 특허와 실용신안을 받을 수 있는 권리에 관한 양도계약이 사해행위에 해당하는 사실을 알았으므로, 그로부터 1년 이상이 지난 2000. 10. 31.에 제기된 주위적 청구인 채권자 추소소송은 제소기간이 도과 되어 부적법한 소라는 이유로 각하하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하여 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법령위반의 위법이 없다.

2. 양도인이 특허 또는 실용신안(이하 '특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하 '특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소



00000 甲  
특허

등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 해석함이 상당하다.

부당이득 반환  
취급에서

같은 취지에서 원심이, 원고가 1994. 5. 19. 소외 1로부터, 그가 소외 2 등에 대한 322,902,100원의 약속어음채권을 양수받고, 소외 1은 그 양도사실을 소외 2에게 통지한 사실, 원고가 소외 2 등을 상대로 양수금청구소송을 제기하여 서울지방법원에서 1995. 7. 6.에 322,902,100원과 그에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 원고 승소판결(서울지방법원 94가합62661호)을 선고받고, 그 판결이 그 무렵 확정된 사실, 그런데 소외 2는 강제집행을 면하기 위하여 1997. 6. 30. 피고를 설립한 뒤 1997. 7. 7. 피고와 통모하여 소외 2가 가지고 있던 특허권 [1997. 1. 13. (특허등록번호 1 생략)]과 등록출원중이던 특허와 실용신안을 받을 수 있는 권리를 피고에게 허위로 양도하고, 이를 원인으로 하여 특허권에 관하여 1997. 12. 22. 접수 제1638호로 이전등록을, 특허 등을 받을 수 있는 권리에 관하여 1997. 9. 3. 소외 2로부터 피고에게로 출원인 명의변경신고를 하고, 피고의 명의로 1997. 9. 3. (특허등록번호 2 생략)으로 특허권설정등록을, 2001. 5. 28. (특허등록번호 3 생략)으로 실용신안권설정등록을 각각 받은 사실, 한편 소외 2는 이 사건 변론종결 당시에 자력이 없는 상태에 있는 사실 등을 인정한다음, 그와 같은 사실관계에 기초하여, 채무자 소외 2를 대위하는 원고의 청구에 따라 피고는 소외 2에게 특허권이전등록의 말소등록절차와 설정등록된 위 특허권과 실용신안권에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 판단한 것은 정당하여 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법령위반의 위법이 없다.

▶ 2012다11310 (00000)

진정모인출원과 특허권 이전등록청구 거부

[특허를 받을 수 있는자] 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호),

[정당한권리자 출원 의의, 취지] 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조).

00001

34, 35.

99-2

쉬

330本 : 원상회복  
수익의 부정

330本

330本, 44本

부당이득 반환

200 조현중 특허법 판례노트 핸드북

甲 특허권 해방도, 2 특허권 : 330本 : 등록당시 0% : 2

甲 특허권 해방도, 2 특허권 : ? : 등록당시 1% x 甲



**[판례의 태도]** 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 할 것이다.

원심은, 원고는 2003년경 1개의 휴대폰 단말기에 2개 이상의 전화번호를 부여하여 사용할 수 있는 이른바 ‘투폰 서비스’ 시스템을 개발하고, 2007. 1. 22. 그 서비스를 내용으로 하는 발명에 관하여 특허출원을 하였으나, 동일한 발명에 관한 선출원을 이유로 보정명령을 받아 청구항 제1항을 삭제한 채 2008. 6. 18. ‘다중번호 휴대폰의 멀티유저 인터페이스 지원 방법’에 관하여 특허등록을 마친 사실, 한편 피고는 2008. 3. 6. ‘다중번호 서비스를 위한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신 단말기 및 그 제어방법’에 관하여 특허등록(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)을 마친 사실을 인정하였다.

**[사안]** 나아가 원심은, 이 사건 특허발명은 원고가 출원할 권리를 가지고 있는 것인데 원고가 피고에게 그 발명을 기초로 한 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려준 것을 계기로 피고가 원고로부터 출원할 수 있는 권리를 양도받은 사실 없이 무단으로 출원하여 특허등록결정을 받은 것이므로 피고는 원고에게 이 사건 특허권을 반환(이전등록)하여야 할 의무가 있다는 원고의 주장에 대하여, 설령 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자이고 피고는 무권리자라고 하더라도, 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기하여 이 사건 특허를 무효로 하는 확정 심결을 받고 일정한 기간 내에 특허출원을 함으로써 출원일 소급을 인정받는 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복하여야 하고 이 사건 특허에 관하여 피고에게 직접 이전을 구할 수는 없다고 보아, 원고의 주장을 배척하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허권이전등록에 관한 법리오해나 사실오인 등의 위법이 없다.

그리고 상고이유에서 들고 있는 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 본 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

[1] **[종업원의 이중양도 행위가 불법행위 해당하는지]** 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 **신임관계에 있다고 봄이 타당하다**. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 **배임행위로서 불법행위가 된다**.

[2] **[공동발명시 지분 결정기준]** 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데[특허법 제33조 제2항], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다.

[3] **[양도계약 무효인 경우 특허권 이전등록청구 가부]** 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

**[발명진흥법 - 직무발명 완성사실 통지 없이도 승계 가부]** 한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 **직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다**.



[판례의 태도] 그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.

▶ 2016나1417

출원인 변경청구 거부

2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데, 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다. 그리고 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인이 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. 이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문이다.

따라서 피고는 이 사건 지식재산권 등의 공동 창작·발명·고안자인 원고에게, 이 사건 협약에 기초한 이 사건 양도계약의 2017. 5. 31. 해제를 원인으로 하여, 이 사건 디자인권, 특허권 중 각 1/2 지분에 대한 지분이전등록절차와 이 사건 실용신안출원 등 중 1/2 지분에 대한 출원인명의변경절차를 이행할 의무가 있다.

출원 등록  
30쪽 84, 85  
44 ? 99

## 15 직무발명

▶ 2017나1995

특허권이전등록 직무발명 정의

‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’ 이라고 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우.

▶ 2016나1899

직무발명보상금

(이익을) 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐.

## 16 출원일체원칙

▶ 92후1615

출원일체의 원칙

특허청구범위를 다항으로 기재한 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것인바, 출원발명의 특허청구범위 제2항에공지의 기술이 포함되어 있어서 위 제2항이 거절사정되어야 하는 이상, 출원발명은 그 전부가 거절사정되어야 한다.

# 03

## 출원절차 등

part 1. 권리행위  
 part 2. 기발어유  
 part 3. 출원

### 01 공지에외적용

2015허7308

등록무효(특)

30011

발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.

출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제 30조의 공지 등의 예외적용을 적용받을 수 있다.

30011  
 A  
 B  
 C  
 D

2014후1041

등록무효(디)

가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들까지 신규성 상실의 예외 효과가 미친다고 봄.

30011 규정 : 이에 대한 반복공개행위  
 타인과의 의견변경  
 거절결정(특)

85후14

(자기의 의사에 반하여 공개된 때라 함은) 사용자 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것. 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다.

2020허4990

등록무효(특)

[특허법 제29조 제1항 각호 지위] 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을

필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]** 이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들은 이 사건 특허발명의 출원 전에 D 직원이나 그 지인 및 ‘클럽 M’ 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

이 사건 특허발명은 출원 전 공지되었으므로, 특허법 제30조 제1항이 규정하는 신규성 상실의 예외에 해당되지 않는 한 그 신규성이 부정된다.

**[의사에 반한 공지의 공지에외]** 특허법 제30조 제1항 제2호의 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우’란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다.

**[구체적 판단 및 결론]** 이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 D의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 **비밀유지약정의 당사자인 D 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다**고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 ‘공지’는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 D에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 ‘판매’하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 D로부터 통지받지 못했다고 하더라도, D가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

## 02 명세서, 도면 보정

▶ 2005후3130

신규사항추가 판단방법

특허법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된



명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.”는 취지로 규정하고 있는바, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

신개성, 선원, 혁신 ...  
실용

신개성취권  
변경변위, 분선, 변방위  
우주인정변위

### 03 분할출원

▶ 2011허4110

등록무효(특)

분할 출원된 발명의 특허청구범위는 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여야 하고, 여기에 원출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명이라 함은 원출원 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 발명뿐만 아니라, 원출원 명세서 또는 도면에는 명시적으로 기재되지 않은 사항이라도 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 원출원 명세서의 다른 기재나 최초 출원 당시의 기술상식에 비추어 일의적이고 명확하게 인식할 수 있는 사항도 포함.

▶ 2005후2168

거절결정(특)

이 사건 원출원을 특허법 제 56조 제 1항에 따라 그 출원일로부터 1년 3개월이 도과한 1999. 11. 27. 취하 간주되었으므로 이 사건 출원발명은 원고 주장의 적법한 분할출원으로 볼 수 없다는 취지로 판단하였음은 옳다.

### 04 우선권주장

▶ 2012후2999

우선권 주장시 동일성 판단방법

[의의] 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고(특허법 제55조 제1항 참조), 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에

선

는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항 참조). 그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 **우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.**

[판례] 그리고 여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, **우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.**

▶ 2017허2727 등록무효(특)

'우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시'가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 특허법 제 55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다.

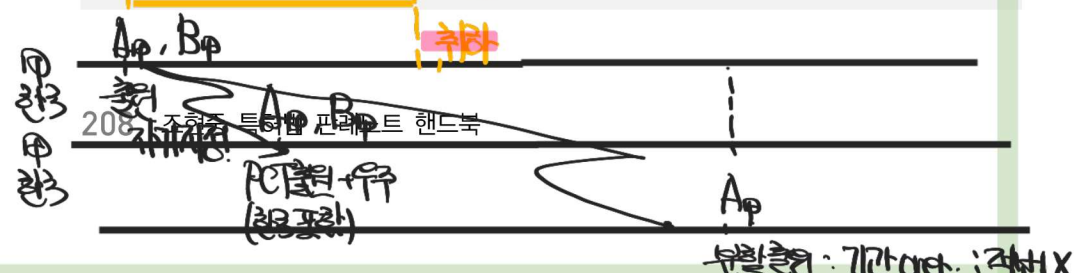
무분. 단 우선권 승계 규정 적용

▶ 2004허8671 거절결정(특) | 2005후2168 원심판결

법 제 56조 제 1항은 법 제 55조 제 1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원일 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 이 사건 원출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 1999. 11. 27. 취하간주 되었다.

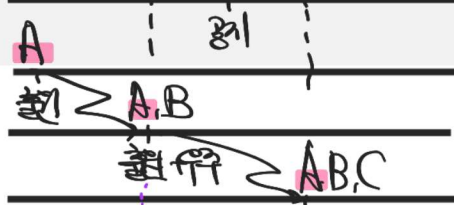
▶ 2004허8749 등록무효(특)

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제 2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제 1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제 1국 출원이 이미 또



이런 경우

다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고 그 제 2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제 2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제 1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제 2국 출원이 제 1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선권의 소급효과를 인정하지 않고 제 1국출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다.



05 심사청구

▶ 2006구합2619

우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(3년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이라 할 것이고, 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날은 아니라 할 것.

+ 출원일  
우려반영  
(구)기(사)

출원일 심사청구서 반려처분취소  
A, C  
이런 경우

part 1 특허청  
part 2 기밀유  
part 3 출원  
part 4 선.

## 01 거절이유통지 및 거절결정

▶ 2009후2371

우선권 주장의 불인정 취지를 통지하지 않은 경우

특허법 제63조 본문에 의하면, 심사관은 구 특허법 제62조에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

▶ 2007후3820

통지X 일부 포함.

거절결정(특)

특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다.

▶ 96후1217

거절결정(실)

그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분.

▶ 2014허1563

공격취

거절결정(특)

비교대상발명을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 특허출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근



거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

▶ 2016허7695

이미 통지된 거절이유를 보충하는데 지나지 않은 자료

[제63조의 의의, 취지] 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조).

[거절결정불복심판에서 주장할 수 있는지] 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이라면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후 1054 판결 등 참조).

(중략)

소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는,

[판단기준] 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장애요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다.

[선행발명의 결합여부나 결합관계를 달리하는 경우] 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도,

≡ 선행발명

진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다.

▶ 2001후2702 **초록과 전문에 있는 경우, 두 문헌이 실질적으로 동일한 경우**

구 특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절사정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주된 취지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조), 거절사정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97후341 판결 참조).

▶ **참고판례** 2000후1177

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것

▶ 2013후1054

진보성 판단시, 주지관용기술의 존재를 증명하기 위해 자료제출 할 수 있는지

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조,

제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행 규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조).

[주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 제출한 경우] 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다 고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후 1439 판결 등 참조).

▶ 2012후1439

진보성 판단시, 주지관용기술을 보여주는 자료를 제출할 수 있는지 (미공개)

기록에 비추어 살펴보면, 원고가 원심단계에서 새로이 채택하였다고 주장하는 증거들은 명칭을 ‘무선 통신 시스템에서 지연 정보의 결정, 통신, 및/또는 이용하는 방법 및 장치’로 하는 이사건 출원발명의 특허출원 당시 그 발명이 속하는 기술분야에서 널리 알려진 주지관용기술을 보여주는 자료로서, 심사 및 심판단계에서 든 비교대상발명을 보충하기 위한 것에 지나지 않아서 원심이 이사건 출원발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 대하여 심리한 것이라고 할 수 없다. 따라서 원심에 상고이유의 주장과 같은 절차상의 위법이 없다.

▶ 2016허2829 주지관용기술이라 하더라도 새로운 공지기술을 제시한 것인 경우

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서, 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 그 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료의 제출이 허



용되더라도 이는 그 선행발명을 보충하기 위한 경우로 한정되고, 비록 주지관용기술이라고 하더라도 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하는 때에는 그러한 주지관용기술을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 없다(대법원 2013.9.26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).

▶ 2015후2341

주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당되는지

[1] 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다.

[2] [진보성 판단방법] 출원발명의 진보성을 판단할 때에는, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주선행발명'이라 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

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

주비범 {  
 - 원변경 불변  
 - DI → DI+D2 : DI가 DI의 보통 X  
 - 기록 → 전문  
 - 항 → 항, 항 : 통기 X 사용 가능.  
 주선행발명 변경.



02 보정각하결정

470 ③ 510  
 사안적X- 거동-변백  
 사안적 사안적

▶ 2012후3121

제51조 제1항의 새로운 거절이유 판단방법

[1] [제51조 제1항 의의, 취지] 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 '새로운 거절이유가 발생한 것'이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다.

[판단방법] 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 '발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다'는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

가발명구획  
 보정후  
 신규·진보성

[2] 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 '보정 전의 특허출원'에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

이 부분 상고이유 주장은 이와 다른 견해를 전제로, 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 하더라도 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 역시 불명확하여 이 사건 제1항 출원발명과 마찬가지로 특허받을 수 없는 것인 이상 이 사건 보정 이후의 특허출원도 거절되어야 할 것이어서 거절결정 불복심판청구를 기각한 이 사건 심결을 취소하여서는 아니 된다는 것이나, 위 법리에 비추어 받아들일 수 없다.

특정  
 심리사항

(case 1) 무제한" (case 1-1) 구성요건 확보 불확시 주장

(case 2) 불명개 (개념, 구성, 특징)


√(case 3) 보정각하방법에 관해 심리

(case 4) 원사안적 위법 여부

# 가처판) 심판전카이 → 특허법원 요청 부족

vs

## 가처판) 조속판 보정제

⇒  ⇒ 무제한 (심판단계에서 판단하지 못한 사실 사유까지)

▶ 2013후2101

보정각하예외사유 - 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 인용번호를 잘못 변경한 경우

[제51조 제1항 의의, 취지] 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 **보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것)** 중 청구항을 삭제하는 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있다.

보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것) + 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것) = 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것)

보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것) = 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것) + 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것)

보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것) = 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것) + 보정(특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 것)

0001. 2. 3 // 4

[제51조 제1항 길로 규정의 취지] 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

[인용번호를 잘못 변경한 경우] 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것이다.



▶ 2014후553

보정각하 예외사유 - 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 인용번호를 잘못 변경한 경우

특허법 기재 누락 (08e3)

[제51조 제1항 의의, 취지] 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있다.

[제51조 제1항 괄호 규정의 취지] 구 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 등 참조).

[인용번호를 잘못 변경한 경우] 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 보아야 한다.

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사 에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 특허법 제 51조 제 1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.



# 05

# 특허권, 실시권 및 질권

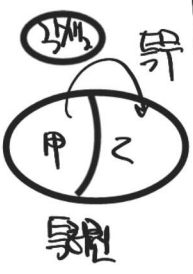
part 1. 권리 종류  
 part 2. 가처분  
 part 3. 출원  
 part 4. 사. 권  
 part 5. 특. 질권

## 01 특허권 공유

▶ 2012후2432 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판 청구가 허용되는지

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

▶ 2011허11750 : **가능** : **당사자적 반대** / 99-2. 일부 지분만의 무효심판 청구가 허용되는지



- ① 특허법은 제133조 제1항에서 ‘특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다’고 규정하여 출원절차를 같이 한 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 특허발명 중 일부에 대한 무효심판청구가 가능함을 명시하면서도, 공유인 특허권의 일부 지분권에 대하여는 무효심판청구가 가능하다는 취지의 규정을 두지 않고 있다.
- ② 특허법 제139조 제2항은 ‘공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피심판청구인으로 하여 청구하여야 한다’고 규정고 있는바, 이는 특허권의 공유자 중 일부를 상대로 한 무효심판청구를 허용하지 않음은 물론, 공유인 특허권 중 일부 지분권에 대한 무효심판청구 역시 허용하지 않는 취지로 볼 수 있다.
- ③ 특허법 제44조는 ‘제33조 제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다’고 규정하고 있고, 이를 어길 경우, 즉 공유자 중 일부만이 특허출원을 한 경우에는 거절결정의 이유(특허법 제62조 제1호) 및 등록무효사유(특허법 제133조 제1항 제2호)가 되는바, 위 규정에 따르면 우리 특허법은 다수가 특허권을 공유하는 경우에도 그 특허권이 ‘일체’로서 발생, 소멸하는 것을 전제로 권리관계를 규정하고 있다고 볼 수 있다.
- ④ 이 사건의 경우와 같이 특허권의 공유자들 사이에서 특허를 받을 수 있는 권리의 존부에 관한 분쟁이 발생하는 경우에 있어서 특허법 제139조 제2항에도 불구하고 공유자 중 일부가 나머지 공유자를 상대방으로 하는 특허권의 지분권에 대한 무효심판청구를 허용할 경우, 무효심판이 확정된 지분권은 소급적으

로 그 효력이 소멸될 뿐이고 무효심판이 확정되지 아니한 다른 지분권의 권리자에게 그 소멸된 지분권이 귀속된다고 보기 어려우며, 소멸된 지분권에 대하여는 권리자가 새로이 특허출원을 하더라도 특허법 제44조를 위배한 것이어서 거절결정이 될 수밖에 없게 되는 등 복잡한 문제가 발생한다.

위와 같은 사유로 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 특허권의 일부 지분권에 대한 무효심판청구가 허용된다고 볼 수는 없다. 그렇다면 원고의 이 사건 특허무효심판청구는 부적법하여 각하되어야 할 것이다.

▶ 2013다41578

공유물분할청구가 허용되는지

1. [특허권이 공유인 경우 공유에 관한 민법의 일반규정이 적용되는지 여부 (원칙적 적극)]

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법 제99조 제2항, 제4항 참조] 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 공유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다(상표권의 공유에 관한 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

(합유관계)

2. [특허법 제99조 제2항, 제4항의 규정 취지]

그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동이 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

79② 특허법  
특허법 vs 일반법  
(특수법) (일반)

3. [특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부(적극)]

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

민법 공유물분할청구권 인정 99② 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

4. [특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부(소극)]

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다.

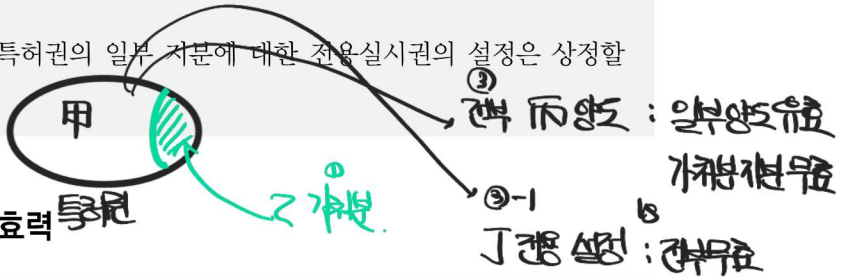
대부분

▶ 97다41295

특허권이전등록말소등

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것.

전용실시권의 성질 상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것.



02 연장된 특허권의 효력

▶ 2017다245798

염변경의 약품이 제95조 허가 등의 대상물건에 해당하는지 (솔리페나신)

[제89조 의의] 구 특허법 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있다.

[존속기간 연장등록출원의 대상] 위 조항에서 말하는 ‘장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명’의 하나로 구 특허법 시행령 제7조 제1호는 특허발명을 실시하기 위하여 구 약사법 제26조 제1항 또는 제34조 제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명을 들고 있다.

[제95조의 의의] 한편 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있다. 특허법은

가분양 가능  
가분권불가능