

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

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

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

▶ 2016허8636 제95조 허가 등의 대상이 된 물건의 의미 (솔리페나신) (원심)

[판례의 태도] 이와 같이 구 특허법이 특허권 존속기간 연장등록제도를 인정하면서도 그와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 제한하는 별도의 규정을 두고 있는 점 등을 고려할 때 존속기간이 연장된 특허발명에 대한 특허권의 효력은 당해 특허발명의 전 범위에 미치는 것이 아니라 원칙적으로 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시행위, 즉 그 연장등록의 이유가 된 약사법 등에 정한 제조·수입·판매·수입·품목허가를 받은 범위에만 미친다고 보아야 할 것이다. 만약 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 특허권자가 약사법 등에 정한 제조·수입·품목허가를 받은 범위를 초과하여서까지 미치도록 한다면, 연장된 특허권의 효력을 “연장등록의 이유가 된” 허가 등의 대상물건에 관한 실시행위로 제한하고 있는 구 특허법 제95조의 문언에 반할 뿐 아니라 당해 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 회복에 따른 불이익의 해소를 넘어 특허권자에게 부당한 이익을 주는 것이어서 특허권자와 제3자의 형평을 잃는 결과가 되기 때문이다.

한편, 앞서 본 바와 같이 구 특허법 제95조에서 정한 “허가 등”이 구 약사법 등에 정한 제조·수입·품목허가를 의미하고, “대상물건”이 구 약사법 등에 정한 제조·수입·품목허가의 대상인 의약품을 의미함은 명백하다고 할 것이므로, 결국 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 어디까지 미치는 것인지는 구 약사법 등에 정한 제조·수입·품목허가의 “대상”인 의약품의 범위를 어디까지로 볼 것인지에 달려 있다고 할 것이다.···(중략)···

그렇다면, 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 위 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품뿐만 아니라 **실질적으로 동일한 품목으로 취급되어** 하나의 제조·수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조·수입품목 허가를 받은 의약품과 **실질적으로 동일하여** 별도로 의약품 제조·수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다고 보아야 할 것이다. 이와 달리 만약 구 특허법 제95조의 “허가 대상물건”을 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품과 형식적으로 전부 일치하는 의약품으로만 해석한다면, 제3자가 위 관계 규정에 따라 의약품 제조·수입품목 허가를 받지 않고도 특허발명을 실시할 수 있는 경우가 생길 수 있게 되고 그 결과 존속기간 연장등록을 받은 특허권자에 의한 금지 등의 정당한 권리행사를 회피할 가능성이 있게 되는데, 이는 특허권자가 제조·수입품목허가를 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 회복하여 주고자 하는 존속기간 연장등록 제도의 취지에 반할 뿐 아니라 형평의 이념에도 어긋나기 때문이다.

03 존속기간연장등록


✓ ▶ 2017후844

허가 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 등의 절차가 지연된 경우의 의미 (베타미가)

[1] [취지] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 **특허발명을 실시하지 못하는 불이익을** 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 **의약품 등의 발명을 보호·장려**하기 위해 구 특허법 제89조 제1항은 “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 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다.

다만 구 특허법 제89조 제2항은 “제1항을 적용함에 있어서, 특허권자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 ‘실시할 수 없었던 기간’에 포함되지 아니한다.”라고 규정하고 있으므로, **허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다.**

[2] 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 또는 등록 등(이하 '허가 등'이라 한다)을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자 외에 전용실시권자 및 통상실시권자가 포함되므로, 구 특허법 제89조 제2항의 '특허권자에게 책임 있는 사유'를 판단할 경우에도 위 허가 등을 신청한 전용실시권자와 통상실시권자에 관한 사유가 포함된다.

 [3] [주장·증명책임] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 구 특허법 제89조 제1항의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다.

[4] [판단기준] 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제4조 제1항에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행된다. 그렇지만 이러한 해당 심사부서별 심사는 식품의약품안전처 내의 업무 분장에 불과하고, 또한 그 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있다. 결국 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있다.

이러한 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다하더라도, 그동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 또는 등록 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

▶ 2016허4498

연장가능기간의 산정 (베타미가) (원심)

한편, 구 약사법 제34조 제1항에 따라 의약품등으로 임상시험을 하려는 자는 임상시험계획서를 작성하여 식품의약품안전청장의 승인을 받아야 하고, 구 약사법 시행규칙 제31조, 제32조에서 임상시험계획서 기재 내용, 임상시험의 실시기준에 대하여 규정하고 있으며, 구 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제9조 제6호에서는 의약품 품목허가 신청자가 제출하여야 하는 안전성·유효성에 관한 자료 중 하나로 임상시험성적에 관한 자료를 규정하고 있다.

또한, 약사법 등에 의한 허가 등이 없으면 의약품 등에 대한 제조·판매 등의 행위는 일반적·추상적으로 금지되고 약사법 등 각 행정법규에 기한 개별적·구체적 처분을 받은 경우에 비로소 제조·판매 등의 행위를 하는 것이 허용되므로, 약사법 등의 허가 등이 없는 한 그 제조·판매 등의 행위에 대한 금지 상태는 계속된다. 그러나 특허법은 특허권자 또는 그를 갈음하여 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 전용실시권자 내지 통상실시권자가 약사법 등에 의한 허가 등을 얻으려고 노력하지 않았던 기간까지 포함하여 특허발명을 실시할 수 없었던 모든 기간을 연장기간 산정의 기초로 삼으려는 것이 아니라, 특허권자 등이 특허발명을 실시하려는 의사 및 능력이 있었음에도 불구하고 특허발명을 실시할 수 없었던 기간, 즉 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 기간에 한하여 존속기간연장의 대상으로 하고 있다.

[판단기준] 따라서 특허법 제89조의 ‘실시할 수 없었던 기간’의 시기는 특허권자 등이 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 유효성·안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날이 되고, 그 중기는 약사법 등에 의한 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달함으로써 그 처분의 효력이 발생한 날 까지라고 할 것이다. 나아가 특허법 제89조 제2항은 특허권자 등에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간을 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하고 있는데, 여기서 ‘책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간’이란 특허권자 등의 귀책사유로 인하여 약사법 등의 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 특허권자 등의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되는 기간을 의미한다.

▶ 2017후882,899

허가 등에 따른 존속기간 연장등록 신청 (자택토)

1. 상고이유 제1점 내지 제4점에 대하여 – 책임있는 사유에 해당되는 지 여부

가. [의의, 취지] 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제 11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 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 마련하였다.

다만 구 특허법 제91조 제2항은 '특허권자에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 포함되지 아니한다'는 취지로 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다. 한편 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자 외에 전용실시권자 및 통상실시권자가 포함되므로, 위 규정의 '특허권자에게 책임 있는 사유'를 판단할 경우에도 위 허가 등을 신청한 전용실시권자와 통상실시권자에 관한 사유가 포함된다고 해석함이 타당하다.

[증명책임] 그리고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 구 특허법 제89조의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다.

나. 원심은 적법하게 채택된 증거들에 의하여 다음과 같은 사실을 인정하였다.

다. 원심은 이와 같은 사실관계 등을 바탕으로 하여 다음과 같은 취지로 판단하였다. (생략)

라. **[법원의 판단]** 앞에서 본 법리를 비롯한 원심 판시 관련 법령 등과 기록에 비추어 살펴보면 다음과 같이 판단된다.

(1) 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 구 약사법 시행규칙(2011. 5. 6. 보건복지부령 제52호로 개정되기 전의 것) 제24조 제1항에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행된다. 그런데 위 규정은 심사사항별로 분리 심사를 허용하고 있고, 해당 심사부서별 심사는 식품의약품안전처 내의 업무 분장에 불과하며, 또한 그 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있다. 결국 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있다.

이러한 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그동안 식품의약품안

전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

- (2) 원심판결 이유에 의하면 이 사건 연장등록이 이루어진 기간 중에서 식품의약품안전처의 심사가 전혀 진행되지 아니한 기간은 없고 달리 ‘허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유’로 제외되어야 할 기간을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 연장등록에 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사유가 있다고 볼 수 없다.
- (3) 따라서 이 사건 연장등록이 적법하다는 취지로 판단한 원심의 결론은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 존속기간 연장기간 산정에 관련된 특허권자의 귀책사유 및 주의의무, 귀책사유와 허가 등에 소요된 기간 사이의 상당인과관계, 헌법 및 법률에서 정한 평등원칙 등에 관한 법리를 오해하고 이유가 모순되는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

2. 상고이유 제5점에 대하여 - 등록된 통상실시권자인지 여부

가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같은 취지로 판단하였다.

- (1) 구 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유로서 ‘등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우’라고 규정한 것은, 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재 사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하다. 이와 달리 위 법률 조항이 허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.
- (2) 바이엘코리아는 위 수입품목허가 신청 당시 이 사건 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 통상실시권자의 지위에 있었고, 특허청 심사관의 이 사건 연장등록결정 등본 송달 전에 통상실시권 등록 및 그에 관한 증명자료 제출이 모두 이루어졌으므로, 이 사건 연장등록에는 등록무효사유가 없다.

나. 원심판결 이유를 원심 판시 관련 법령 및 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단을 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제134조 제1항 제2호의 해석에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

▶ 2014두37702

특허권 존속기간 연장신청 불승인 처분취소청구

수입출국허가를 받아야 하는 의약품은 존속기간연장대상에서 제외하지 않고 있다. (특허법 제 14조 제 4호) 위 규정은 이사건 특허발명의 존속기간연장등록출원의 출원서 제출에 관한 기간계산에도 적용

04 실시권

▶ 2011도4645

특허법위반 침해죄

전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

구분 전용실시권 - 계약 + 등록

특허권자 동의특 제조·판매
제조·판매

↓

③ 특허권자 동의없이 제조·판매 : 침해X, 채무불이행O

지역
기간
내용
침해
대가

06

배타권 침해 실체

part 1. 권리침해
 part 2. 권리범위
 part 3. 출원
 part 4. 사. 공개
 part 6. 특. 실. 권
 part 6. 침해실체

01 권리범위해석

▶ 2007후4977

용어정의자 - 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서에 설명되어 있는 경우

[문언해석의 원칙] 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 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,

[발명의 설명 참조] 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.

▶ 2017나209761

하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다. 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다. 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

▶ 2005후520

불분명한 청구범위와 발명의 설명 보충참작

[문언해석의 원칙] 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명

1. 청구범위 해석 - 권리해석, 제정해석, 사
2. 문언해석, 권리범위
3. 표준해석
4. 이용관계

세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만,

[발명의 설명 참조] 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참조하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로, 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참조하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.

▶ 2006후2240

불분명한 청구범위와 발명의 설명 참조 - 권리범위 판단시 (탄성스프링 사안)

[문언해석의 원칙] 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되,

[발명의 설명 참조] 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참조하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후 1040 판결, 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결 등 참조).

▶ 2015후1188

발명의 설명의 참조의 한계

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후778 판결 등 참조).

▶ 2013후778

참조에 의한 청구범위 해석과 제한 해석의 구별

[사안] 먼저, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 ‘돔(dome)’을 포함하는 광학 창’은 위용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참조하여

보았을 때 ‘속이 빈 반구 또는 그와 유사한 형상의 볼록한 면(돔)을 포함하는 빛이 투과할 수 있는 창’을 의미하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분’만을 의미하는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 피관찰체의 회상을 촬상하기 용이하도록 유리 등의 광 투과성 부재로 이루어지고 대물렌즈와 광학렌즈가 위치하는 쪽에서 반구형, 즉 돔 형상을 포함하고 있는 비교대상발명 1의 하우징(비교대상발명 1의 명세서에 표시된 도면부호로는 10이다. 이하 구성의 명칭 다음괄호 안에 병기한 숫자는 도면부호를 의미한다)과 차이가 없다.

다음으로, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈란 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 널리 (광학 창에 포함되는) 돔의 뒤에 위치한 렌즈를 포함하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘렌즈가 돔의 평평한 밑면 뒤에 위치하거나 적어도 광학 창, 즉 실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분의 뒤에 위치한다’는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 비교대상발명 1의 ‘유리기판(2) 중 반도체소자[고체 촬상소자(1)]가 탑재되지 아니한 면에 대물렌즈(3)가 부착되고 그 대물렌즈(3)의 앞에 광 투과성 부재로서 광학 창을 이루는 돔 형상의 하우징(10)이 위치하는 형태의 구성’에 이미 개시된 것이다.

▶ 2001후2856 청구범위 제한해석 - 발명의 설명에 비하여 과도하게 넓은 청구범위

[문언해석의 원칙] 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만,

✓ [제한 해석] 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.

▶ 2009후92 청구범위 제한해석 - 기능적 표현 (폐축산투입수단)

[문언해석의 원칙] 등록실용신안의 권리범위는 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기

재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재가 제한 해석할 수 없지만,

[제한 해석] 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 등록실용신안의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결 등 참조).

▶ 2003후496

문언의 일반적 의미 그대로 해석한 경우

[판단기준] 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기입이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 특허청구범위의 기재가 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

[사안] 위에서 본 바에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항의 신규성 및 진보성 판단을 위한 전제로 그 기술 내용을 확정함에 있어서는 그 특허청구범위의 기재가 기초로 하여 “크림”의 의미를 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 해석하여야 함에도 불구하고, 원심판결 이유에 의하면 원심은 그 의미를 보존성이 우수한 크림으로서 수분 함량이 팔소의 수분함량인 29.8%보다 낮은 크림이라고 한정 해석하여 그 신규성 및 진보성을 판단하였는바, 이러한 원심 판단에는 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다.

02 문언범위

▶ 2000후617

문언침해, 구성요소 완비 원칙

[1] 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가

AER, 신항발명

원래 [A+B+C] 제3항 A+B.

주위 기술, 구성요건
원래 구성요건 중, 원시
기준

결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

[2] 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다고 한 사례.

[정답] A+B+C, A: 공지된

03 균등범위

▶ 2007후3806, 2014후2788

균등침해 인정요건

[문언범위] 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등범위 일반론] 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.

[균등범위 소극적 요건] 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

▶ 2012후498과제해결원리 동일성 (과거) : 특징적 구성요소의 유무로 판단하는 방법

그리고 여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상 발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허 발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에

과제해결원리 - ①, ②
 효과실질 동일 - ①, ②
 쉽게 변형 - 관습적 관행

있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행 기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결 원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

▶ 2012후1131, 2017후479, 424

과제해결원리 동일성 (최근) : 특허발명 전체를 기준으로 기술사상의 핵심을 탐구하는 방법 (구이김)

‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

▶ 2017후424

과제해결원리 동일성 - 과제해결원리 판단시, 공지기술 참작 여부 및 동일성 방법 (김 구이 절단 장치)

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

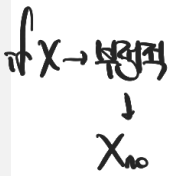
[균등범위 일반론] 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

✓ **[과제해결원리 동일성 판단]** 여기서 침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).

[균등론 판단시 과제 해결원리 고려 취지] 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 침해제품 등의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

[공지기술 참작 이유 및 방법] 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

[공지기술 참작시 유의할 점] 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.



[사안] 가. 과제 해결원리의 동일성 여부

- (1) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 “구이김 자동 절단 및 수납장치”라는 명칭의 발명이다.
- (2) 원심판시 확인대상 발명에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성요소 6과 구성요소 7을 제외한 나머지 구성들인 ① 구성요소 1(프레임), ② 구성요소 2(절단용 실린더유닛), ③ 구성요소 3(승강판), ④ 구성요소 4(가압절판), ⑤ 구성요소 5(가압봉), ⑥ 구성요소 8(포장용기 이송유닛)과 동일한 구성들이 포함되어 있다.
- (3) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6은 ‘적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구가 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동 유닛이 구비되어 상기 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 상기 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스’이다.
확인대상 발명은 “구이김을 이송하는 인입작동유닛이 구비되는 한편, 구이김이 투입되는 곳에 회동이 가능한 회동푸셔가 형성되고 그 맞은편에는 봉상의 스톱퍼가 형성된 기술구성”(이하 ‘구성요소 6 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.
- (4) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7은 ‘가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날’이다.

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

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

- (6) **[특허발명의 기술사상의 핵심 판단]** 이러한 발명의 상세한 설명의 기재를 통하여 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 데에 있다.

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

- (7) **[확인대상발명의 기술사상의 핵심]** 확인대상 발명도 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’ 구성에 의해 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하고 있다.
- (8) 따라서 확인대상 발명은 위와 같은 각 구성의 차이에도 불구하고 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 같으므로 과제 해결원리가 동일하다.

나. 작용효과의 동일 여부

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

다. 구성 변경의 용이성 여부

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

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

라. 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다. 원심판결 이유에 일부 부적절한 점은 있으나 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 본 원심의 결론은 정당하다. 거기에 특허 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 2018다267252

작용효과의 실질적 동일성 판단방법 - 기술사상의 핵심이 침해제품에 구현된 경우

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

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

[과제해결원리 동일성] 여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[작용효과의 실질적 동일성 판단] 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

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

▶ 2021다280835

작용효과의 실질적 동일성 판단방법 - 기술사상의 핵심이 자유실시기술을 포함하는 경우

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

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

[과제해결원리 동일성 판단] 여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[작용효과의 실질적 동일성 판단] 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도

해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

[구체적 판단 및 결론] - 과제해결원리가 신규·진보하지 않은 경우

이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 '다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것'으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

한편 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의 '원형 또는 다각형인 평면 돌출판'과 피고 제품의 '두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판'의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다.

나아가 피고 제품은 그 종속항 발명들인 이 사건 제3항, 제4항 발명에 관한 특허권도 침해한다고 볼 수 없다.

▶ 2018나1350 수치한정발명 균등범위

가. 판단기준

[문언범위] 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해의심제품'이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해의심제품에 그대로 포함되어 있어야 한다.

[균등범위 일반론] 한편 침해의심제품에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고,

그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해의심제품은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

[과제해결원리 동일성 판단] 그리고 여기서 '과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[작용효과의 실질적 동일성 판단] 또한 '작용효과가 실질적으로 동일'한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해의심제품도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 하므로, 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해의심제품에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

[생략발명의 경우] 다만 특허발명의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 복수의 구성요소 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 침해의심제품은 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없고, 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

[수치한정발명의 경우] 또한 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 가지는 침해의심제품은 원칙적으로 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다. 따라서 침해의심제품이 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등하다고 보기 위해서는 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 수치와 균등한 범위의 수치를 가지는 것임이 밝혀져야 하고, 이는 특허발명의 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 불과하더라도 마찬가지이다.

나. 구체적 판단 및 결론

[문언범위] 먼저 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 조성성분으로 포함하는 조성물 발명인 제1항 발명의 성격과 그 과산화수소 성분이 나머지 구성요소와 사이에 가지는 유기적 결합관계 등에 비추어 볼 때, J·K 제품에 과산화수소가 존재하지 않는 경우라면 제1항 발명의 특허권을 침해하는 제품에 해당한다고 보기 어려운 점은 자명하다.

그리고 J·K 제품에 과산화수소가 검출이 불가능한 정도의 미량으로 존재하는 경우라면, 제1항 발명의 조성비 구성요소를 그대로 포함하고 있지 못하다. 따라서 J·K 제품이 제1항 발명의 조성비 구성요소까지 모두 포함하는 것으로서 그 특허권을 문언 침해하는 제품에 해당한다는 원고들 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 이하에서는 J·K 제품이 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 있는지를 살펴본다.

[균등범위] 제1항 발명의 조성비 구성요소에 따른 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 해당하는 점은 앞서 본 바와 같다.

이러한 점과 J·K 제품에서 트리에탄올아민이 과산화수소의 분해를 지연시키기 위한 안정화 성분으로도 역할을 할 수 있다는 점을 전제로 하여, 과산화수소가 에탄올아민에 의해 일정 온도(약 180℃)까지 분해가 지연되도록 적절히 선택할 수 있는 범위를 넓게 파악하더라도, 그 범위에 있다고 볼 수치는 제1항 발명의 조성비 구성요소의 범위 밖이더라도 여전히 통상의 기술자가 위와 같은 분해지연 작용을 고려하여 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도이어야 한다고 볼 것이다.

그런데 J·K 제품처럼 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우까지 위와 같이 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 조성비로 이루어진 것에 해당한다고 볼 수 없고, 이와 달리 위 미량의 범위까지 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 구현되는 범위의 것이라고 보는 것은, 제1항 발명의 조성비 구성요소에 기재된 수치한정사항을 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하거나 제1항 발명의 위와 같은 기술사상의 핵심을 도외시하는 결과와 다름이 없다.

이상을 종합하면, J·K 제품이 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우, 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일한 제품에 해당한다고 볼 수 없다.

04 의식적제외

출원인 약 (권리 범위 외) - 거절이유, 무효이유

▶ 2000허6158 선행기술과 관련 없는 금번언 (기재불비 등의 문제를 해결하기 위한 보정)

출원한 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우뿐만 아니라 그 특허출원서에 첨부한 명세서가 구 특허법 제8조 제3항 및 제4항 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우는 모두 거절사정의 사유가 되거나...(중략)...(가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 경우 균등물로 볼 수 없다는 소극적 요건을 특허성과 관련되고 **선행 기술에 의하여 부정되는 것을 회피하기 위한 보정에 한정하여 적용하여야 할 논리적 필요성은 없다.**

▶ 2014후638 의식적 제외 판단방법

[의식적 제외 판단방법 - 상대적 장애사유라는 입장] 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다.

[청구범위 감축 보정의 경우] 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유 통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에서 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다.

[의견서 제출에도 적용될 수 있는지] 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

▶ 2006다35308 분할출원의 경우

특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유 통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 한다.

가. [판단방법] 출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 '대상제품'이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조). 이러한 법리는 **특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지**로 적용된다.

나. [사안] 원심은, 원고가 피고를 상대로 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다. (등록 후 정정) 그 이유로 원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5를 '절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것'으로 한정하는 내용으로 정정하면서, (출원인의 의도) 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다는 점을 들었다. 원심판결 이유를 앞에서 본 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허의 정정이나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

05 자유실시기술 항변



살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

판례

[최항] A+B
진보성 무효사유 항변X

확발 A+B

CHAPTER 06, 배타권 침해 실제 243

자유실시기술 중 진보성 反 항변

판

판

▶ 2016후366

문언침해시 자유실시기술의 항변 허용여부

✓ **특허법**
특허법
특허법

[1] [공정력] 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조).

따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 위 대법원 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).

특허법, 특허법
특허법

[자유실시기술 법리의 본질] 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조).

[기능 및 대비하는 대상] 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

[판례의 태도] 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합 관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

[판례]

자유실시항변

자유실시항변 : 제2차 14회 판례연구회

특허법

특허법

06 권리소진

▶ 2017다289903

구상가능 권리소진 대상

구상가능

구상가능

구상가능

구상가능

$$(A+B+C \circ)$$

$$(A \times)$$

$$A+B \times$$

$$A+B \circ$$

[구상] $A+B$

구상

$$A+B+C$$

방법발명의 특허권 소진 사건

구상

$$A$$

가. 특허권 소진의 인정 여부

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

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

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

나. 방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어진다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

다. 실질적 구현 여부의 판단 기준

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

① 사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).

방법발명, 진보성, 신규성, 권리범위

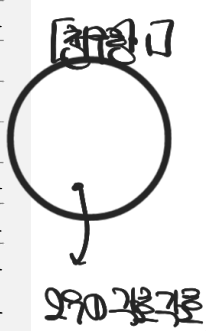
07 무효사유 항변

98다7209

종래 무효의 항변에 대한 대법원 견해

제한배분 [공정력] 실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것이거나 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다.

발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다.



1. 제한배분 - 특이성 다른 절차로 무효심판
2. 제3자 권리침해에 대해 다른 절차에서도 무효심판
3. 진보성 : 권리범위 부정 → 권리내용 → 기각판결
 권력 : 권리범위 부정 → 권리 X 심판

4. 진보성 무효사유 원천

특허소송
 $X \rightarrow 0$
 (무효판결)

권리남용
 $0 \rightarrow X$
 (비판)

▶ 2000다69194

무효의 항변에 대한 대법원의 새로운 견해

특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

▶ 2010다95390

진보성 위반사유가 명백한 특허권의 권리 행사 거부

[공정력] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법 목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다.

또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.

[권리남용의 항변 판단기준] 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고,

특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.

이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

▶ 2012후4162

권리범위확인심판에서 진보성 무효의 항변

[공정력] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

[권리범위확인심판 제도의 목적과 본질] 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다.

[무효심판의 기능 약화] 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다.

[판례의 태도] 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었는지 여부까지 특허 청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 범리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 범리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

→ 심결반



[종래판례] 이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견은 다음과 같다.

가. 다수의견은 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록실용신안의 진보성 여부에 관하여 심리·판단할 수 없다고 하고 있다. 그러나 이러한 다수의견에는 다음과 같은 이유로 찬성할 수 없다.

나. 특허권의 권리범위확인심판은 특허가 유효함을 전제로 하여 특허발명의 권리범위를 확인하는 심판절차이다. 특허권의 권리범위확인심판 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 특허에 무효사유가 있어 특허법이 정한 특허무효심판 절차를 거쳐 무효로 된 경우에는 그에 관한 권리범위확인심판을 청구할 이익이 소멸한다(대법원 1996. 9. 10. 선고 94후2223 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3595 판결 등 참조). 이러한 법리는, 특허는 일단 등록된 이상 비록 무효사유가 있다고 하더라도 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(대세적)으로 무효로 되지 아니한다는 법리를 전제로 하고 있는 것으로 이해될 수 있고, 그 결과 무효의 심결이 확정되기 전에는 권리범위확인심판을 청구할 이익이 인정되는 것처럼 보인다. 그런데 특허법이 정한 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없는 발명에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어지는 경우가 있다. 그러한 특허는 특허의 외양을 하고 있을 뿐 무효사유가 있어 특허법에 의한 보호를 받을 자격이 없고 그 실체가 인정될 여지도 없어 애당초 그 특허발명의 권리범위를 상정할 수가 없다. 그러한 특허에 대하여 특허무효심판 절차를 거쳐 무효로 되지 아니하였다는 사정만으로 별다른 제한 없이 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허등록이 형식적으로 유지되고 있다는 사정만으로 실제 없는 특허권을 마치 온전한 특허권인 양 그 권리범위를 확인해 주는 것이 되어 부당하다. 권리범위는 인정할 수 있지만 정작 그 권리는 부정된다고 하는 결론이 나오더라도 이를 수용하여야 한다고 하는 것은 건전한 상식과 법감정이 납득할 수 있는 한계를 벗어난다. 대법원이 일단 등록된 특허라도 신규성이 없어 무효사유가 존재하는 경우에 그 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다고 한 것(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 등 참조)은 바로 이 점을 밝히고 있는 것이다. 다수의견은 특허발명에 신규성이 없는 경우에는 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있으나, 진보성이 부정되는 경우까지 그와 같이 볼 수는 없다고 한다.

V [신규성과 진보성을 구별할 **필연적 근거가 없음**] 그러나 신규성 결여와 진보성 결여는 모두 발명의 구성과 효과 등을 종합적으로 검토하여 판단할 것이 요구되는 특허의 무효사유라는 점에서 본질적으로 차이가 없으므로, 권리범위확인심판에서 권리범위를 판단하기 위한 전제로서 발명의 신규성을 심리·판단하는 것과 진보성을 심리·판단하는 것 사이에 차등을 둘 이유가 없다. 권리범위확인심판에서 특허의 신규성 여부는 판단할 수 있다고 하면서 진보성 여부는 판단할 수 없다고 하는 다수의견은 그 논리에 일관성이 결여되었다는 비판을 면하기 어렵다.

[**침해소송에서는 진보성 흠결을 이유로 권리남용의 항변 인정하는 것과 균형이 맞지 않음**] 한편 대법원은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 특허발명의 진보성이 없어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 법리를 선언한 바 있다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조). 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 특허권의 침해가 인정될 수 없다는 것이 위 전원합의체 판결의 취지이고, 이러한 논리를 특허권의 권리범위확인심판에 대하여 적용하면 특허권의 침해 여부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리범위의 확인을 청구할 이익도 부정된다고 보아야 한다. 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백하여 특허권 침해가 인정될 여지가 없음에도 이를 도외시한 채 특허발명의 권리범위에 관하여 심판하는 것은 무효임이 명백한 특허권의 행사를 허용하는 것이나 다름없기 때문이다. 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권의 행사가 허용되지 아니한다는 법리가 침해금지 또는 손해배상 등의 청구에서만 존중되어야 하고 권리범위확인심판에서는 그럴 필요가 없다고 볼 **납득할 만한 이유를 찾을 수 없다.**

[**분쟁의 1회적 해결 등 당사자 이익에 저촉됨**] 이와 같이 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 특허발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에도 부합하지 않는다. 특허발명에 대한 특허무효심판이나 권리범위확인심판은 모두 특허심판원이 담당하므로 권리범위확인심판 절차에서 특허발명의 진보성 여부에 관하여 판단하는 것은 그 판단 주체의 면에서 보아 문제 될 것이 없다.

[**충실한 특허에 대하여 침해소송과 권리범위확인 심판의 결론이 상충할 수 있음**] 오히려 권리범위확인심판에서 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백하다는 이유로 특허권의 권리범위확인을 거절하게 되면, 권리범위확인심판에서는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 심결을 하여 확인대상발

특허
신규성구제

리확 리발 A+B 리소

11?

리보성

침해소송 대상 A+B

가장

: 무효사유항변

명이 특허권을 침해한다는 듯한 판단을 하면서 특허무효심판에서는 특허가 진보성이 없어 무효라고 심결을 하여 확인대상발명의 특허권 침해를 부정하는 듯한 판단을 함으로써 상호 모순되는 심결을 한 것과 같은 외관이 작출되는 불합리를 방지할 수 있다. 보다 근본적으로는 권리범위확인심판이 특허가 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 그 심판절차에서는 특허의 진보성 여부 등 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 그 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 특허발명의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 그 심판구조를 바꿀 필요가 있다.

이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 그 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.

그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

다. 위와 같은 법리에 비추어 보면, 원심은 이 사건 등록고안이 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한지 여부에 관하여 심리·판단하여 이 사건 권리범위확인심판 청구를 부적법하다는 이유로 각하할지 판단하여야 한다. 그럼에도 원심은 진보성이 없는 경우라고 하더라도 그 권리범위를 부정할 수 없다는 이유로 위와 같은 판단을 하지 아니하였는바, 이는 권리범위확인심판에서 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 것이다. 따라서 이 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 파기환송함이 상당하다.

라. 이상의 이유로 다수의견에 찬성할 수 없음을 밝힌다.

다수의견에 대한 대법관 고영한의 보충의견은 다음과 같다.

가. 특허에 무효사유가 있더라도 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조), 따라서 단순히 무효사유가 존재할 뿐 아직 무효로 되지 아니한 특허를 무효심결이 확정되어 무효로 된 특허와 동일하게 취급하여 곧바로 그 권리범위를 부정할 수는 없다. 위 2010다95390 전원합의체 판결도 특허권침해소송에서 무효사유가 있는 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지를 판단하기 위한 전제로서 그 특허에 무효사유가 있는지를 판단할 수 있다는 취지이지, 특허에 무효사유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여야 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지가 아님은 명백하다.

한편 특허권의 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하지

나 확정하는 절차가 아니고, 권리범위확인심판에서의 판단이 특허권침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치는 것도 아니다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결 등 참조). 따라서 권리범위확인심판이 특허의 유효를 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있다는 이유 등을 들어 그 절차에서 특허의 무효 여부까지 판단하도록 하는 것은 위와 같은 제도의 목적과 본질에 맞지 않다. 나아가 특허법은 특허무효심판 제도와 별개로 권리범위확인심판 제도를 두고 있는데, 권리범위확인심판 및 그에 대한 불복 소송에서 특허무효 여부를 권리범위확인인의 전제로서 항상 먼저 심리하여야 한다면, 이는 특허무효심판 절차를 권리범위확인심판의 적법 요건을 심사하는 전심절차로 취급하는 것과 같이 되어 이들을 별개의 독립된 절차로 규정하고 있는 특허법 체계의 근간을 해치는 것이다.

나아가 특허에 무효사유가 있는지를 판단하는 **특허무효심판과 특허에 관한 권리범위확인심판이 각각 그 목적과 기능을 달리하는 별개의 절차로 병존하고 있는 이상**, 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다고 해서 그 후 특허무효심판에서 그 특허가 무효라고 판단하는 것과 서로 모순된다고 할 것은 아니다.

나. 한편 대법원은 특허권침해소송에서 특허권자의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 법리를 선언한 바 있다(2010다95390 전원합의체 판결 참조). 그런데 **특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다.** 반면에 **권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미**를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 **제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력**을 가진다. 따라서 특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다.

다. 또한 심판청구의 이익이 있는지는 직권조사사항이므로, 반대이견과 같이 특허가 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에 그

침해소송 vs 권리
↓
가판결, 일사부재리
↑
무효

에 관한 권리범위확인심판 청구의 이익이 없다고 본다면, 모든 권리범위확인심판 및 이에 대한 불복절차에서 특허심판원이나 특허법원은 당사자의 주장과 관계없이 항상 직권으로 특허가 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한지 여부를 심리하여야 할 것이다. 이는 특허심판원이나 특허법원에 과도한 심리 부담을 주는 것이 되어 부적절하다. 반대의견과 같이 권리범위확인심판에서 진보성 여부를 판단할 수 있도록 한다면 당사자 사이의 분쟁이 사실상 종료되는 경우도 있을 수는 있으나, 권리범위확인심판에서의 판단이 특허권침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치지 못하는 이상 그 판단에 불복한 당사자가 위와 같은 별도의 절차를 통한 분쟁을 계속할 경우에는 오히려 당사자들로 하여금 분쟁해결에 도움이 되지 아니하는 무용한 절차에 시간과 노력을 낭비하도록 하는 결과를 가져올 뿐이다.

라. 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 반대의견과 같이 특허가 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라도 그에 관한 권리범위확인심판 청구가 심판청구의 이익이 없어 부적법하다고 볼 수는 없고, 이와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝힌다.

반대의견에 대한 대법관 신영철의 보충의견은 다음과 같다.

다수의견에 대한 보충의견이 지적하는 것처럼, 특허에 무효사유가 있더라도 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 특허가 무효로 되는 것은 아니다. 그렇다고 하여 그 특허에 대하여 예외 없이 무효사유가 없는 특허와 동일한 법적 지위나 효력을 부여하여야 하는 것은 아니다. 특허발명의 진보성이 없어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시한 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결이 바로 그러한 예외가 인정될 수 있음을 보여주는 예이다. 위 전원합의체 판결은 권리남용의 법리를 적용하여 특허권에 기초한 침해금지 등의 청구를 배척함으로써 마치 특허가 무효로 된 것이나 다름없는 효과를 내고 있다. 마찬가지로 권리범위확인심판에서도 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권의 효력이 미치는 범위에 관한 확인을 거부하여 위 전원합의체 판결이 추구하는 소송경제와 효율성을 권리범위확인심판에도 보완적용하자는 것이 반대의견의 기본취지이다. 특허권의 권리범위확인심판은 권리범위확인 대상이 되는 특허권이 존재함을 당연한 논리적 전제로 하고 있다. 특허법이 권리범위확인심판 제도와는 별개로 특허무효심판 제도를 두고 있다고 하여 이러한 논리적 전제가 부정될 수는 없다. 이를 무시하면서까지 실체가 없는 특허권에 관하여도 형식적이거나 권리범위확인심판을 허용하는 것이 두 제도를 병치시켜 둔 특허법의 취지라고 볼 수는 없다. 특허에 무효사유가 있음이 명백함에도 이러한 사정을 특허무효심판 절차에 미루

어 둔 채 확인대상발명이 그 특허의 권리범위에 속하는지 여부에 관한 심결을 하게 되면, 심판의 당사자는 물론 제3자조차 무효로 되어야 할 특허에 일정한 권리 범위가 존재한다거나 특허법의 보호를 받을 수 있다는 그릇된 인식을 하고 이를 토대로 새로운 법률관계를 형성할 수 있어 바람직하지 아니하다. 또한 특허권의 권리범위확인심판은 그 심판의 당사자 이외의 제3자에게 일사부재리의 효력이 미치지므로 특허에 무효사유가 있음이 명백한지를 심리한 후에 그 권리확정에 나아감이 타당하다. 그렇지 아니하면 심판의 당사자는 물론 제3자조차 일사부재리의 효력이 미치는 범위 내에서 권리범위확인심판 청구를 봉쇄당하게 되어 일반 제3자의 이익을 해치게 된다.

다수의견에 대한 보충의견은, 특허권의 권리범위확인심판에서 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것이 명백한지를 살펴야 한다면 특허심판원이나 법원에 과도한 심리의 부담을 주고 당사자들로 하여금 시간과 비용을 낭비하도록 하게 된다는 것을 우려하고 있다. 그러나 심판청구의 이익의 유무는 직권조사사항이므로, 권리범위확인심판 사건에서 특허심판원이나 법원은 당사자의 주장 여부와 관계없이 언제나 특허에 무효사유가 있음이 명백한지를 심리·판단하여야 한다. 심판청구의 이익이 있는지를 심리하는 데 부담이 따른다고 하여 그 심리를 생략한 채 아무런 이익도 없는 심판청구를 허용할 수는 없으므로, 그러한 부담을 우려하여 권리범위확인심판에서는 특허의 무효사유에 관한 심리를 하는 것이 부적절하다고 하는 것은 본말이 전도되었다는 비판을 면할 수 없다. 오히려 특허무효심판과 권리범위확인심판을 준별하여 권리범위확인심판 절차에서는 특허의 무효 여부를 판단할 수 없도록 하는 것이야말로 단일한 분쟁을 여러 개의 소송사건으로 만들 수 있도록 허용하는 것으로서, 그 자치로 시간과 비용의 낭비와 당사자의 불편을 초래하고 특허심판원이나 법원의 부담을 가중시키는 것이 된다.

이상과 같이 반대의견에 대한 보충의견을 밝혀 둔다.

[권익] 진보성 권리범위확인심판권 권속x
[권익] 과하
[권익 -] 주리

08 독점규제법, 기타 권리남용 등

▶ 2012두24498

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제59조에 해당하는 특허권의 부당한 행사 판단방법 (온다론 사건)

[1] 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다) 제59조는 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있으므로, ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 대하여는 공정

거래법이 적용되고, 이는 '정당한'이란 표현이 없던 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제59조의 경우도 마찬가지이다.

'특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.

따라서 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조·판매를 시도하면서 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우,

합의가 '특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위'에 해당하는지는 특허권자가 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단해야 하고,

이를 위해서는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려해야 한다.

▶ 2011가합39552

특허침해금지 등 배타권남용항변 침해관련소송

특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게 는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

09 공동침해

▶ 2018나1220, 1237 복수주체의 분담실시를 침해로 인정할 수 있는지 여부 (원심)

나. 침해주체의 특정

1) 특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는

한정방역
불가능

- 1. 직접침해성립?
- 2. 간접침해성립?

1. 지배·관리
2. 공동침해
CHAPTER 06. 배타권 침해 사례 255

3. 배타권 침해 - 공동침해 - 직접적 침해 + 주관적 요소 - 배타권 침해

경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로(대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결 등 참조), 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결합된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.

그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

- 2) 위 인정사실 및 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 여러 사정들을 종합하면, 피고 C은 위 가.1)의 나) 내지 마)항 기재 각 제품의 제작을 피고 H에게 의뢰하였고, 피고 H로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 D 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 O 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 Z를 경유하여 O 병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바, 피고 C은 위 가.1)의 나) 내지 마)항 기재 각 제품의 생산에 관여함으로써 피고 D의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

또한, 피고 H는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 스킨라이프를 운영하던 자임에도 피고 C과 함께 위 가.1)의 나) 내지 마)항 기재 각 제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체(T)를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며(갑 제 65호증의 기재에 의하면 피고 H는 자신의 본래 업체와 관련시키고 싶지 않다는 이유로 피고 E에 생산을 의뢰한 페이스 업 캐놀러와 스타터[Starter(Wire&Punch)]에 피고 C, 피고 D, 피고 H가 운영하는 주식회사 스킨라이프 또는 T도 아닌 “WOOL MEDI”라는 불상의 상호를 그 제조자로 표시하도록 요구한 사실이 인정된다), 그들로부터 제품을 납품받아 피고 D에 T 명의로 납품하였음을 알 수 있는바, 피고 H는 피고 C과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

한편, 피고 D는 피고 E, H 등이 제작한 위 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품을 납품받아 그 명의로 ○ 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 Z를 경유하여 ○ 병원에 수출하는 방법으로 납품하였는바, 피고 C이 피고 D의 대표이사로서 위와 같이 위 각 제품의 생산에 관여함으로써 위 각 제품의 제작을 지배·관리하고 이를 수출함으로써 영업상 이익을 얻었으므로, 피고 D는 위 각 제품을 단독으로 생산한 것으로 봄이 타당하다.

[침해주체의 특징] 그렇다면, 피고 D는 단독으로, 피고 C, H는 공동으로 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품을 생산함으로써 위 각 제품이 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다(이하 위와 같이 생산된 각 제품을 통틀어 ‘피고 실시제품’이라 한다).

- 3) 한편, 피고 E은 당초에도 의료기기 중 카테터(catheter)9 종류를 제작·판매하는 전문업체로서 피고 H가 요구하는 사양에 따라 별지1 목록 제1항, 제2항, 제3항 기재 제품인 카테터(페이스 업 캐놀러)와 스타터[Starter (Wire&Punch)]를 주문받아 제작·판매하였을 뿐인바, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 E이 나머지 피고들과 공모하거나 위 제품을 제외한 다른 제품의 생산에 관여하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. [침해주체의 특징] 따라서 피고 E은 나머지 피고들과 피고 실시제품을 공동으로 생산한 하나의 주체라고 할 수 없고, 다만 피고 E이 직접 생산한 카테터(페이스 업 캐놀러)와 스타터[Starter (Wire&Punch)]가 제3특허를 간접침해하는지 문제될 뿐이므로, 이에 관하여 아래에서 살펴본다.

10 특허발명 생산의 예외

▶ 2019다222782

특허권의 속지주의 원칙에도 불구하고 침해를 인정할 수 있는 예외적 경우

[속지주의 원칙] 특허권의 속지주의 원칙상 물건이 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다.

[반제품의 생산만으로 침해가 인정된 경우] 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는

[형식] A+B+C.

甲 (A, B, C) → 일부 Z A+B+C

① 생산개념확장

① "+" 행위
침해 X
"속지주의"

丙 A, B, C

상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

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

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

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

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

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

[결론] 그런데도 원심은 이 사건 봉합사 단부에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유만으로 이 사건 제6항 발명에 대한 침해를 부정하였다.

원심판단에는 특허권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

2018나1220, 1237

특허권의 속지주의 원칙에도 불구하고 침해를 인정할 수 있는 예외적 경우 (원심)

[피고 실시제품의 제3특허 (제6항) 침해여부]

특허법 제2조 제3호의 가목에 의하면 물건 발명의 실시란 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 의미하는데, 여기서 말하는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 개별 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등).

한편, 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없지만, 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적·경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지로의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다.

11 이용관계

▶ 98후522

이용침해 긍정례 (촉매 부가 발명)

[1] (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소

이용관계

98후522

1383

특허권 A+B 제3자 A+B+C

CHAPTER 06. 배타권 침해 실체

259

특허권

사유 ① A+B의 상정 조건

결과 A+B → A+B+C → A+B

와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

✓ [2] [이용관계 판단기준] 선 특허발명과 후 발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제 4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

~~[3] [촉매부가 발명] 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응 물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다.~~

[4] 특허발명에 대응되는 (가)호 발명의 해당 부분이 특허발명의 균등발명에 해당하는지 여부에 대하여 검토하지 않았다는 이유로 원심을 파기한 사례.

▶ 2013후1726

이용관계 부정례 (쑥추출물)

~~[사안] 이러한 해석을 전제로 이 사건 제7항 발명과 확인대상발명을 비교하여 보면, 이들 발명은 '약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물'이라는 점에서는 동일하나, 그 유효성분이 이 사건 제7항 발명에서는 '자세오시딘'이라는 단일한 물건임에 반하여, 확인대상발명에서는 '유파틸린 0.80~1.3중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6중량%'를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 아니하는 쑥추출물'이라는 점에서 차이가 있다.~~

그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는, "본 발명자들의 실험 결과 쑥추출물은 특히 위장질환 치료에 효과가 크며, 중량기준으로 계산 시 정제된 유파틸린과 자세오시딘을 사용한 경우보다 더 강력한 위장질환 치료 효과를 나타내었다. 이는 쑥추출물 중 미지의 물질이 강력한 위장질환 치료 효과를 나타내며 유파틸린이나 자세오시딘과 상승작용을 하는 것으로 보인다."는 기재가 있는 한편, 자세오시딘을 포함하고 있는 쑥추출물을 투여한 경우에 비하여 그 쑥추출물에 함유된 것과 동일한 용량의 자세오시딘을 단독으로 투여한 경우 위병변 억제 효과가 약 11배나

감소한 실험 예가 기재되어 있기도 하고, 또한 쑥추출물은 자세오시딘이 가지고 있지 아니한 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 가진다는 실험 예도 기재되어 있다. 이와 같은 명세서의 기재들에 의하면, 쑥추출물에 포함된 자세오시딘은 유파틸린 및 쑥추출물 중의 미지의 물질들과 상호작용을 하여 위장질환 치료와 관련하여 현저한 상승효과를 가지는 것으로 보인다.

따라서 확인대상발명의 경우 그 유효성분인 앞서 본 '쑥추출물'이 이 사건 제7항 발명의 유효성분인 '자세오시딘'과 동일하거나 균등하다고 할 수는 없고, 확인대상발명이 이 사건 제7항 발명의 기술적 구성을 전부 포함하고 발명으로서의 일체성을 유지하면서 이를 그대로 이용한다고 볼 수도 없으므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

12 생략발명

▶ 98허1747

생략침해의 성립가능함을 전제로 한 판결례

등록된 특허의 권리가 미치는 범위는 원칙적으로 특허청구의 범위에 기재된 사항을 기준으로 하여 판단하여야 하고, 등록청구의 범위에 기재하는 하나의 청구항에는 하나의 발명 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재해야 하는 것이므로(구 특허법 제42조 제4항 제3호) 하나의 청구항에 복수의 요건을 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여된 것은 원칙적으로 권리범위에 속하지 않는 것이고 복수의 요건 각각에 독립된 기술적 범위를 주장하는 것은 허용되지 않는 것이며, 특허의 구성요건의 일부를 결여하고 있는 어느 발명이 특허의 권리범위를 벗어나기 위하여 그 구성요소의 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하여 특허의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략발명 또는 불완전 이용발명에 해당한다고 하려면, 특허와 동일한 기술사상을 가지고 있으면서 특허청구범위 중 비교적 중요하지 않은 구성요소를 생략한 경우에 그와 같은 생략에 의하여서도 당해 특허가 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우라야 하고, 특허의 중요한 필수적 구성요소를 결여함으로써 특허가 목적으로 하는 주된 작용효과를 발휘할 수 없는 경우에는 이에 해당한다고 할 수 없는 것이다.

의 본 법

주된 권리범위에 속 → 생략

주된 구성요소의 결여

권도 예외

13 간접침해

▶ 2007후3356

‘생산’의 의미 (반도체 웨이퍼 발명)

[1] [취지] 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때,

[‘생산’의 의미] 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다.

[‘생산’에만의 의미] 나아가 ‘특히 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.

발명권 - 생각
x - 9기

[2] [사안] 명칭이 “CMP용 연마 패드”인 확인대상발명의 물건은 명칭이 “개선된 연마패드 및 이의 사용방법”인 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이므로, 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 위 특허권에 대한 간접침해에 해당한다고 한 사례.

[참고내용] 흔히 “생산”이라 함은 가공행위를 일컫는 것으로 인식했는데, 본 사건은 공정의 이용과정에서 특허발명으로 소위 변형이 일어났고 이는 가공과는 거리가 있었다. 그러나 법원은 “생산”의 개념을 가공행위에 국한하지 않고, 특허발명의 구성요소 일부를 결여한 것이 특허발명의 구성요소 모두를 갖추게 되는 과정 전부를 포함하는 것으로 보았다.

▶ [참고판례] 2011가합39552 ✓

‘특히 방법의 실시에만 사용하는 물건’에 다른 구성요소를 부가하여 특허 방법 이외에 다른 용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도, ‘특히 방법의 실시에만 사용하는 물건’ 자체의 구성이 변경되거나 ‘특히 방법의 실시에만 사용하는 물건’을 구성하는 부분 자체에서 특허 방법 실시 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 다른 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐. “특히 방법의 실시에만 사용하는 물건”을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허 방법의 실시 이외

[사안] A+B

계산 A+X - 48도

더 나은 해.

에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 이와 같이 '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산, 판매하는 등의 행위도 특허법 제 127조 제 2호 소정의 간접침해에 해당한다고 봄이 상당.

▶ 98후2580

소모품의 교체가 '생산'에 해당하기 위한 요건

[1] 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

본다싶이다.

[2] 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 (가)호 발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 다른 용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다고 한 사례.

▶ 2014타42110

반제품을 수출하였는데 생산이 국외에서 일어난 경우 간접침해가 성립하는지

가. 직접침해 제품인지 여부에 관하여

관련 법리와 기록에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 피고가 생산하여 수출한 N95와 N96의 각 반제품은 명칭을 '양방향 멀티슬라이드 휴대단말기'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다) 및 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)의 구성요소 일부를 갖추고 있지 아니하여 이를 생산하는 행위는 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 각 특허권에 대한 직접침해로 되지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 청구범위 해석과 직접침해의 성립요건에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 간접침해 제품인지 여부에 관하여

(1) [의의, 취지] 특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 '특허가 물

간접침해 성립

특허법 - 권·유·권·입

CHAPTER 06. 배타권 침해 실제 263

총설 - 권·유·권·입 + 직접침해

건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.’고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다.

['생산'의 의미] 이와 같은 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 '생산'이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다

(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조).

['생산'의 의미] 한편 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다. : **공법위사.**

- (2) **[사안]** 위 법리와 기록에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심이, 피고가 국내에서 생산하여 수출한 N95와 N96의 각 반제품은 모두 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 각 특허권에 대하여 특허법 제127조 제1호에 정한 간접침해 제품에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 청구범위 해석과 간접침해의 성립요건에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 2017다290095

방법발명에 관한 실시권자에게 의뢰받아 전용품을 생산, 양도한 제3자의 행위가 간접침해인지 여부 (마찰교반용접기)

1. 상고이유 제2점에 관하여 - **전용품 제작, 납품 행위의 간접침해 여부**

가. **[의의]** 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시

에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. [취지] 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조). 방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. [판례의 태도] 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

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

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

2. 상고이유 제1점에 관하여 - **검수, 시연 행위의 직접침해 여부** : **간접침해**

원심은 피고가 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기의 성능을 확인할 목적으로 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실을 인정하였다. 이어서 피고가 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없는 이상, 그러한 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 위와 같은 검수·시연행위가 별도로 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것으로 보기는 어렵다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

▶ 2003다30265

가처분이의

보전필요성

이러한 가처분을 필요로 하는지의 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적으로 결정하여야 할 것.

실용신안권 등의 권리가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청의 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것.

= 무대유형변

무대유형변

(권리소용)

▶ 2000다46184

✓ 손해배상

그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다.

(집행채권자 책임)

채권자 책임과 관련된 것.

15 손해액 추정

▶ 2006다1831

손해발생의 입증

[1] 감광드럼에 관한 물건의 발명인 특허발명의 청구항의 기재에 의하면 감광드럼을 실제로 사용함에 있어서 이를 부품으로 하는 화상형성장치 또는 주조립체에 결합하여 사용할 것이 분명하더라도, 특허발명의 기술적 특징을 갖춘 감광드럼을 특허권자의 허락 없이 업(업)으로서 생산하였다면 바로 특허침해가 완성되고, 그 감광드럼을 생산한 후에 현실적으로 이를 부품으로 하는 화상형성장치 등에 결합하여 사용해야만 비로소 특허침해가 성립하는 것은 아니라고 본 사례.

[2] 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제4항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다.

(실용신안권)

손해액 · 침해이익 손해액 → 고의 침해.
 · 침해이익 손해액 추정 → 고의 + 과실 침해 → 손해발생 입증.
 (1984R)6. 배타권 침해 실제 267

자백

사실

990그런 자의 권

자의 권

법정용
신개량본
리더버니속
182 계산

[3] 특허침해행위로 인한 수입액에서 그에 상응하는 비용을 공제하는 방법으로 특허법 제128조 제4항에 의한 특허권자의 손해액을 산정함에 있어서 위 비용산출의 계산방식이 자백의 대상이 아니라고 한 사례.

▶ 2005다36830

제128조 제2항의 손해액 산정

[1] [제128조 제2항의 의의] 의장권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 구 의장법 제64조 제1항 본문에서 말하는 '단위수량당 이익액'은 침해가 없었다면 의장권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 의장권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말한다.

[2] 의장권자가 등록의장의 대상물품인 천정흡음판을 제조·판매하면서 구매자로 부터 해당 흡음판의 설치공사까지도 수급받는 것이 일반적이었기 때문에 침해자의 의장권 침해행위가 없었다면 천정흡음판을 더 판매할 수 있었고 그에 따라 천정흡음판의 설치공사까지 더 수급하였을 것으로 보인다고 하더라도, 천정흡음판의 설치공사대금과 천정흡음판의 판매가액이라고는 할 수 없으므로, 천정흡음판에 관한 의장권의 침해로 인한 손해액을 구 의장법 제64조 제1항에 의하여 추정함에 있어서 같은 항 본문의 '단위수량당 이익액'에 천정흡음판의 설치공사에 따른 노무 이익을 포함하여 손해액을 산정할 수 없다고 본 사례.

182 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

[3] 의장권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 구 의장법 제64조 제1항 단서의 사유는 침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 우수성 등으로 인하여 의장권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경쟁제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 포함될 수 있으나, [입증책임] 위 단서를 적용하여 손해배상액의 감액을 주장하는 침해자는 그러한 사정으로 인하여 의장권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 관해서까지 주장과 입증을 하여야 한다.

182 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

182 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

▶ 2003다15006

제128조 제5항 손해액 산정시 고려요소

[1] 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고

하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.

[2] 특허법 제128조 제5항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 **변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정**에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

[3] 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

▶ 2010다58728

제128조 제7항 손해액 판단방법

법원은 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서 손해 발생 사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 극히 곤란한 경우 특허법 제128조 제1항 내지 제4항의 규정에도 불구하고 같은 조 제5항에 의하여 변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있으나, 이는 **자유심증주의** 하에서 손해가 발생된 것은 인정되나 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 **증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 하는 데 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액 산정에 관한**

자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수공할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.

▶ 2003다15006

제128조 제7항의 예

[2] 특허법 제128조 제5항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

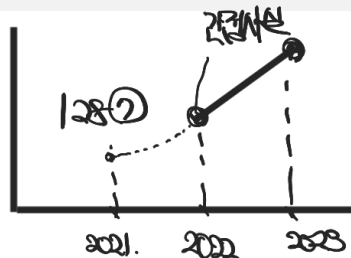
[3] [제128조 제7항 성질상 극히 곤란한 경우의 예] 특허침해로 손해가 발생한 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고,

[손해액 판단방법 - 일부 기간만 극히 곤란한 경우] 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

✓ 2013다21666

손해배상

불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어



불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고, 이러한 법리는 구 상표법 제 67조 제 3항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

✓ 2016나1370

손해배상 한계이익

침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정.

순이익 = 한계이익 - 고정비용
(매출 - 변동비용)

▶ 2018나1275

손해배상 기여율



물건의 일부가 특허권의 침해에 관계된 경우 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 이익액을 산출.

▶ 2002다18244

손해배상 기여율

물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.

▶ 2020가합505891

제128조 제8항의 고의침해



특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상금액 주장에 관하여, 피고가 피고 제품을 수입·판매함으로써 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한 데 대하여 과실이 있음은 추정된다.

그런데 과거 피고가 원고로부터 원고가 이 사건 특허발명을 실시한 제품을 납품받은 일이 있다고 하여 그 제품에 관하여 원고가 특허권을 보유하고 있었음을 당연히 알았다고 보기는 어렵고, 달리 피고가 피고 제품을 수입·판매하면서 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한다는 점에 관한 고의가 있었다고 인정할 만한 증거는 없다(원고 제품의 존재를 알았거나 알 수 있었다고 하여 당연히

그 제품이 원고 특허발명의 실시품임을 알았던 사정이 된다고 보기는 어렵고, 원고가 과거에 홈쇼핑에 방영한 광고영상에 특허권에 관한 언급이 있었다고 하더라도 마찬가지로 피고 제품 수입·판매에 대하여 원고가 유선으로든 서면으로든 피고에게 경고를 한 일은 없이 이 사건 소를 제기하였음은 원고 스스로도 인정하고 있다).

따라서 피고에게 특허권 침해의 고의가 있었음을 전제로 특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상을 구하는 원고의 주장을 받아들일 수 없다.

▶ 참고내용

고의적으로 인정되는 경우 의미

특허법 제128조 제8항은 '고의'라고 규정하고 있지 않고 '고의적'이라고 규정하고 있다.

이는 손해배상액 증액 요건으로서 형법의 고의 내지 미필적 고의뿐 아니라, 중과실까지 포함할 것인지 논의가 있었기 때문이다.

생각건대 실무에서 중과실과 미필적 고의의 경계가 명확한 것은 아니지만 형법의 고의보다는 완화된 고의로 접근하여 중과실도 고의 인정을 하되 실제 가중을 함에 있어서 특허법 제128조 제9항의 고려요소들을 탄력적으로 활용해 적정한 손해배상액을 가중하는 것이 침해행위 근절에 도움될 것으로 판단된다.

다만 이렇게 되면 특허권침해죄의 형사사건과 손해배상의 민사사건에서의 고의 인정여부가 달라질 수 있어 실무적으로 법원에게 부담이 가중되고 법체계의 단일성 측면에서 타당하지 않다는 우려는 있다.

16 손해배상 관련 기타논점 (차이설)

변 } ㉓
 } ㉔
 } ㉕
 ㉖, ㉗ } 중의

▶ 2007다37370

특허권이전등록등

(발명진흥법 제 10조에 해당하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 보상도 이루어지지 않은 상태) 정당한 보상금 상당액이고, 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제 128조 제 4항을 유추 적용하여 이를 산정할 것은 아니라고 할 것이다.

▶ 2017나2417

손해배상 경고장 관련

피고의 거래처들에게까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통 고서를 발송하였고, 그로 인하여 홈앤쇼핑은 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기

까지 하였다. 피고의 거래처등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위는 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제 750조 의 불법행위에 해당, 손해를 배상할 책임이 있다.

17 과실 추정

▶ 2007다65245

손해배상

타인의 등록고안을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 실용신안권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화 할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증 하여야 할 것.

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제 766조 제 1항의 '손해 및 가해자를 안 날'은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건 사실에 관하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정.

18 생산방법 추정

▶ 2003다37792

제129조 생산방법의 추정

[1] 특허법 제129조에 의하면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이어야 할 것이다.

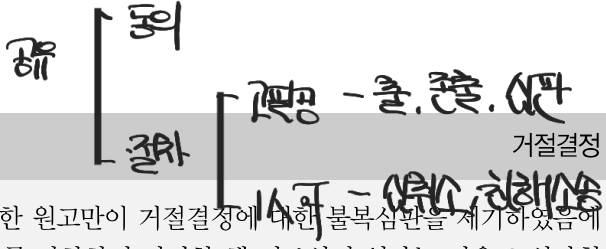
[2] [추정이 반복된 경우] 채무자가 생산한 부직포가 이미 채권자의 특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 물건에 해당하여 특허법 제129조의 생산방법의 추정을 받지 않으므로 특허권의 침해를 주장하는 채권자가 채무자의 생산방법을 증명하여야 한다고 한 사례.

양행인정판 : 129조 → 132조 → 136-2
(재판 case)

07

배타권 침해 절차 심판 및 소송

01 공동심판청구



▶ 2014허5589

공동출원인 중 1인에 불과한 원고만이 거절결정에 대한 불복심판을 제기하였음에도 특허심판원은 심판청구를 각하하지 아니한 채 진보성이 없다는 이유로 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 위법.

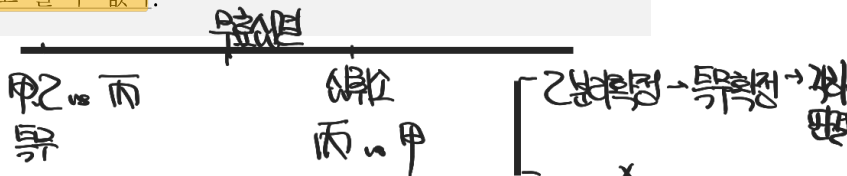
▶ 2007후1510

동일한 특허에 대한 복수의 심판청구와 취소소송

[동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우, 그 심판의 법적 성격] 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 **합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판**에 해당한다.

[제소기간의 도과로 분리 확정되는지] 위 법리에 비추어 보면, 당초 청구인들이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, **비록 위 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다.**

02 심판청구서 보정



▶ 2012후344

권리범위확인

그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 **처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다.**

A AB 74 조현중 특허법 판례 핸드북
 A AB
 A AB
 A AB
 A AB

동일 범위
 신·신·확...
 실질적 동일
 개개 + 개개

권리범위확인
 심판청구서 보정
 개개 방지책

▶ 90후854

권리범위확인

“청구의 취지”라 함은 심판청구인이 특허청에 어떠한 심결을 구하는 가를 특정하여 요구하는 것을 말한다 하겠으므로 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 이는 허용 될 수 없는 것.

▶ 2003허2096

정정

정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로서 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다.
보정이 요지변경인 경우 원고가 최초로 제출한 정정심판청구서를 기준으로 판단.

▶ 2021허2540

정정

정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전제가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다.

특허법 제140조 제2항 본문은 "제1항의 규정에 의하여 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다."라고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 심판청구서 중 청구의 취지에 관하여 요지변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고, 요지의 변경이라 함은 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말한다

03 흥결 있는 심판청구서의 취급

▶ 99허4538

거절결정

특허심판원장은 보정명령을 발하고

이 사건 심판청구서 각하결정은 심판장이 특허법 제 141조 제 1항에 의한 보정명령 없이 같은 조 제 2항에 의하여 한 것이어서 위법하다고 할 것.

04 심판관 제척

▶ 2009허7680

정정무효

심판관의 예단을 배제하여 심판의 공정성을 유지하고자 함.

제척원인이 있는 심판관은 법률상 당연히 그 사건에 관하여 일절의 직무집행을 할 수 없는 것.

05 중복심판청구

▶ 2016허4405

중복심판청구의 판단방법

민사소송법 제259조는 ‘법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다’라고 하여 ‘중복제소금지의 원칙’을 규정하고, 특허법 제154조 제 8항은 특허심판에 민사소송법 제259조를 준용한다고 규정하므로, 특허심판에도 중복심판금지의 원칙이 적용된다. 이러한 중복심판에 해당하기 위해서는 민사소송법상 중복제소금지의 원칙과 마찬가지로 첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 심판청구가 동일하며, 셋째, 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하여야 한다.

[전심판 계속 중의 의미] 여기서 세 번째 요건과 관련하여 ‘전심판의 계속 중’이라 함은 ‘전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우’도 포함한다(특허법원 1999. 7. 15. 선고 99허833 판결, 특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805 판결 참조).

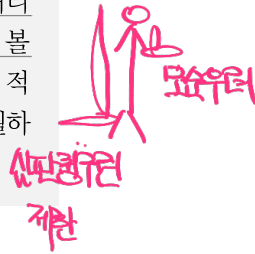
[중복심판 판단기준시] 이러한 중복심판금지 원칙의 적용과 관련하여 중복심판에 해당하는지의 판단기준시는 아래에서 보는 바와 같은 이유에서 ‘후심판의 심결시’라고 봄이 타당하므로, 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었다도, 후심판의 심결시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판에 해당하지 아니한다고 보아야 한다.

- ① 민사소송절차에서는 후소의 제소 당시에 전소가 계속되어 있었다라도 후소의 변론종결시까지 전소가 취하, 각하 등에 의하여 그 계속이 소멸되면 중복제소에 해당하지 아니한다고 본대대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결 등 참조). 즉, 민사소송법 제259조의 해당 여부는 **후소의 변론종결시**를 기준으로 판단하는데, 특허법은 중복심판금지와 관련하여 이러한 **민사소송법 제259조를 준용**한다.
- ② 특허심판절차에는 민사소송과 달리 기판력의 법리가 적용되지 아니하고, 일사부재리 여부의 판단 기준시는 심판청구시이므로, 중복심판청구 여부의 판단기준시를 후심판의 심결시로 보면, 이 사건과 같이 종전 심판사건의 심결 확정 전에 동일 당사자 사이에 동일한 특허발명에 관하여 동일한 사유의 심판이 청구되는 경우에는 일사부재리나 중복심판청구에 해당하지 아니하게 되므로, 동일 당사자 사이의 동일한 심판청구에 대하여 심결의 **모순·저촉**이 발생할 가능성이 있다.

그러나 이는 일사부재리의 판단기준시를 심결시를 기준으로 하면 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하므로(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결 등 참조), 일사부재리의 판단기준시를 심판청구시로 보게 됨으로써 발생하는, 불가피한 공백이다. 이러한 공백을 메우기 위하여 **중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 보게 되면, 일사부재리에 해당하지 않는 경우까지도 전심판 계속 중에는 후심판의 청구를 전면적으로 제한하는 문제가 발생한다.** 즉, **일사부재리**는 심결이 확정된 후에는 누구든지 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 것(특허법 제163조 참조)인 반면, **중복심판청구**는 ‘전심판 계속 중 **동일** 당사자 사이에서 동일한 후심판’을 청구할 수 없다는 것으로서 **양자는 그 목적과 적용 범위가 다르다.** 그런데 위에서 본 바와 같이 ‘전심판 계속 중’이라 함은 ‘전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판의 심결에 대한 심결취소의 소가 계속 중이어서 전심판의 심결이 확정되지 아니한 경우까지’를 의미하므로, 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 본다면, 예를 들어 전심판 심결에 대한 심결취소의 소가 상고심 계속 중일 때 동일 당사자 사이에 다른 증거를 들어 다시 동일한 취지의 후심판을 청구하는 경우에도 중복심판에 해당한다는 결론에 이르게 되므로, 일사부재리에 해당하지 않는 경우라도 전심판 계속 중에는 **일체 후심판의 청구를 할 수 없게 된다**(물론 중복심판청구의 판단기준시를 후심판의 심결시로 보더라도 위와 같은 예에서 후심판의 심결시까지 전심판의 심결이 확정되지 아니한 경우에는 마찬가지로 중복심판에 해당하게 되지만, 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 보는 것처럼 전심판 계속 중에는 일체 후심판의 청구를 제한하게 되는 것은 아니다).

- ③ 또한, 중복심판청구의 판단기준시를 후심판의 심결시를 기준으로 보더라도, 후심판의 청구시에 전심판이 계속 중이었으나 후심판의 심결시에 전심판의 계

속이 소멸되어 중복심판에 해당하지 아니하려면 후심판의 심결 전에 전심판이 취하되거나 전심판의 심결이 확정되어야 하므로, 후심판청구인이 일사부재리의 적용을 회피할 수 있는 것은 일회적이다. 따라서 **이익형량의 관점**에서 볼 때 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 보아 이러한 일사부재리 적용의 일회성 회피를 방지하는 것이 위 ②에서 본 바와 같은 문제점보다 우월하다고 보기는 어렵다.

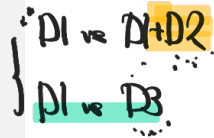


06 일사부재리

▶ 2000후1412

동일증거의 의미

구 실용신안법 제29조에 의하여 실용신안권에 관한 심판에 준용되는 구 특허법 제147조 (**현행 제163조**)는 심판 또는 항고심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 하여 일사부재리의 원칙에 대하여 규정하고 있는바, 여기에서 **동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이다.**



▶ 2012후1057

동일사실에 의한 동일한 심판청구에서 전에 확정된 심결의 증거를 판단할 수 있는지

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. [동일증거의 의미] 일사부재리의 원칙을 정한 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제163조는 “심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.”고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있으나, 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로이 제출된 경우에는 위와 같은 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

나. (1) 기록에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

- ① 원고는 2005. 3. 3. 명칭을 “정제 포장장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 진보성이 1990. 11. 1. 공개된 일본 공개실용신안공보(공개번호 평2-131903호)에 실린 기술(이하 ‘이전 비교대상 발명’이라고 한다)과 원심판시 비교대상발명 2에 의하여 부정된다는 이유 등으로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

② 이에 대하여, 특허심판원은 2006. 1. 27. 이전 비교대상발명과 비교대상발명 2에는 이 사건 특허발명의 ‘다른 정제피어더(73)가 동작 중에도 인출랙(71)을 인출하지 않고도 정제카트리지(11)를 장착할 수 있도록 인출랙(71)의 정면 측에 설치한 부정제피어더(72)’를 그 기술 내용으로 하는 원심판시 구성 2에 대응하는 구성이 나타나 있지 않아 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유 등으로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(심판번호는 2005당459이다, 이하 ‘이전 확정심결’이라고 한다)을 하여 그 무렵 확정되었다.

③ 그런데 원고는 다시 2010. 5. 17. 이 사건 특허발명은 원심판시 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유 등으로 이 사건 등록무효심판을 청구하였고, 이를 기각한 심결의 취소소송절차에서 원심은, 비교대상발명 1이 실려 있는 갑 제8호증은 이전 확정심결의 증거와 다른 것으로서 그 결론을 반복할 만한 유력한 증거에 해당하므로 이 사건 등록무효심판청구는 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다는 취지로 판단하였다.

(2) 위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 비교대상발명 1이 실려 있는 갑 제8호증이 이전 확정심결에 관한 절차에서 제출된 증거와 다른 것으로서 그 결론을 반복할 만한 유력한 증거인지는 비교대상발명 1에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부정할 수 있는지 여부의 판단을 거친 후에야 비로소 알 수 있다. 그런데 뒤에서 보는 바와 같이, 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제1항은 비교대상발명 1에 의하여, 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 각 그 진보성이 부정되므로, 이 사건 등록무효심판청구가 일사부재리의 원칙에 어긋나는 부적법한 청구라는 피고의 주장을 배척한 원심의 판단은 정당하다.

(3) 한편 동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니한다고 할 것이나(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결 등 참조), 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의해서 부정된다고 판단하고, 부가적으로 비교대상발명 1과



이전 확정심결의 선행기술이었던 비교대상발명 2(원심 절차에서 추가되었다)의 결합에 의해서도 그 진보성이 부정된다고 판단하였다. 그런데 원심의 위 부가적 판단은 전체적으로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 이전 비교대상발명과는 달리 비교대상발명 1에 추가로 구비되어 있는 ‘보조인출체(8)에 설치된 보조피이더(9)’ 구성으로부터 이 사건 특허발명의 기술적 특징을 이루는 구성 2의 ‘부정제피이더(72)’ 구성을 용이하게 도출할 수 있다는 전제 아래, 통상의 기술자라면 여기에 비교대상발명 2를 추가적, 보충적으로 결합함으로써 이 사건 특허발명을 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다는 취지라고 할 것이다. 따라서 원심의 이 부분 판단 내용은 앞서 본 바와 같은 이전 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없으므로, 비록 비교대상발명 2에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 이전 확정심결과는 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

다. 결국, 원심의 판단에는 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

▶ 2017허7005

동일사실의 의미

[동일사실 및 동일증거의 의미] 구 특허법 제163조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기서 ‘동일사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 **확정이 요구되는 구체적 사실**이 동일함을 말하고, ‘동일증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다.

[무효사유 추가된 경우] 그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다.

[구체적 판단 및 결론] 앞서 본 바와 같이, 종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다.

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라

(2009)

a_1 : 진정심결 vs. a_1
권. A → a_1

특
권
vs.
 a_1

고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

▶ 2003후427

동일심판의 의미

구 상표법 제51조에 의하여 준용되는 구 특허법 제147조(현행 제163조)는 심판 또는 항고심판의 심결이 확정 등록되었을 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다는 일사부재리의 원칙을 규정하고 있는바, 여기에서 동일 사실이라 함은 원칙적으로 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하는 것이고 (대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조), 등록상표에 대한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정 등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다.

▶ 2009후2234

일사부재리 판단시점

구 특허법 제163조는 “심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다”라고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다.

[총래 판례] 총래 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 해석하였다. 그리하여 일사부재리의 원칙은 어느 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된(이하 두 경우 중 심판의 심결이 확정 등록된 경우만을 들어 실시하기로 한다) 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 심결시를 기준으로 하여 그 때에 이미 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판의 청구시가 확정된 심결의 등록 전이었는지 여부를 묻지 아니하고 적용된다고 판시하여 왔다(대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 참조).

이와 같은 총래의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있을 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속되는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다.

[판단기준] 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다. 이와 달리 구 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 판시한 대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결과 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결의 취지는 이와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 한다.

07 심리 일반

▶ 96후313

등록무효 참가

사실상, 경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 가리킨다고 할 것.

상표관리인이라는 사정만으로는 이 사건 소송의 결과에 제 3자로서 법률상의 이해관계가 있다고 할 수 없다.

▶ 93후114

등록무효 직권증거조사

모든 경우에 반드시 직권으로 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니라고 할 것.

▶ 94후241

권리범위확인 직권증거조사

(직권으로 증거조사나 증거 보전 시 의견서 제출 기회) 강행규정.

▶ 2004후387

직권심리

강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 전차위반의 위법이 없다고 보아야 한다.

▶ 89후469

등록무효 병합

심리나 심결을 병합할 것인가 하는 것은 심판관의 재량.

▶ 95후125

등록무효 절차의 중지

특허법 제 164조의 규정에 의한 심판절차중지여부는 어디까지나 심판장의 자유재량.

08 심결

▶ 92후148

권리범위확인

이 사건 권리범위확인심판청구는 확인대상표장이 등록된 이 사건 상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 확인심판청구인바, 확인대상표장이 이 사건 상표의 권리범위에 속한다고 인정되면 심판청구를 기각하면 되는 것이지 확인대상표장이 이 사건 상표의 권리범위에 속한다는 심결은 할 수 없는 것이다.

▶ 2004허4693

권리범위확인 심결에 흠이 있는 경우

오기 기타 이에 유사한 잘못임이 명백한 것을 바로잡는 경우를 제외하고는 특허심판원 스스로도 이를 취소, 철회 또는 변경하는 것은 허용되지 않는다.

09 특허취소신청

▶ 2019허8118

특허취소신청 심리범위 제한 여부

[특허취소신청 의의] 특허법 제132조의2 제1항은 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명에 의하여 진보성이 부정되는 등의 특허취소사유가 있는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 누구든지 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하도록 함으로써 특허 검증을 강화하는 데에 그 취지가 있다.

특허

특허

[특허취소신청 심리범위 제한] 특허법 제132조의2 제2항은 '특허공보에 게재된 제 87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다고 하여 특허취소신청인의 신청사유를 제한하고 있을 뿐이다. 같은 법 제132조의10 제1항은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다'고 규정하고 있으며 그밖에 달리 특허취소신청에 관한 심리범위에 대한 제한을 두고 있지 않다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 즉 같은 법 제132조의2에서 들고 있는 한계 내에서만 특허심판원이 특허취소신청에 관한 직권심리를 할 수 있다고 보아야 한다는 법률적 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 특허법 제132조의2 제2항에 따라 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절 이유로 통지된 선행기술에 기초하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소신청을 할 수 없다고 하더라도, 그 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

[구체적 판단 및 결론] 특허심판원은 2019. 9. 27. ① 정정청구를 받아들여 정정을 인정하되, ② 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~3에 의하여, 제5, 8, 9, 10항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제6, 7항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제11~13항 발명은 선행발명들에 의하여 각 진보성이 부정되므로, 그 특허가 모두 취소되어야 한다는 이유로 위 특허취소신청을 받아들이는 결정(이하 '이 사건 결정' 이라 한다)을 하였다.

선행발명 1, 5는 이 사건 특허발명의 출원에 대하여 통지된 거절이유에 포함된 선행기술이지만, 심판부 심리범위는 제한 없으므로 위 결정은 심리범위를 벗어났다고 볼 수 없다.

또한 이 사건 결정의 이유는 제1항 발명이 선행발명 1~3의 결합에 의하여, 제5~10항 발명이 선행발명 1~4의 결합에 의하여, 제11~13항 발명이 선행발명 1~5의 결합에 의하여 각 진보성이 부정된다는 등으로, 이 사건 특허발명이 선행발명 1이나 선행발명 5 외에 나머지 선행발명들과의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 내용을 포함하는 것이므로, 특허심판원은 선행발명 1, 5에 기초한 이유만을 심리·판단하여 이 사건 결정을 하였다고 볼 수도 없다.

step 1 심사대상확정.
 step 2 기각된 경우
 No → 기각
 YES

10 거절결정불복심판

▶ 2001후2702

제170조 제2항의 새로운 거절이유의 의미
 step 1 기각. 기각+원심심판

[제63조, 제170조 의의, 취지] 구 특허법 제62조는 심사관 또는 특허출원인 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 강행규정이다.

[새로운 거절이유의 판단기준] 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).

11 무효심판 이해관계

▶ 81후59

등록무효

심결당시를 기준으로 판단.

▶ 99후1331

등록무효 권리위반행위 하지 않기로 합의한 경우

이 사건 등록디자인과 동일한 제품을 더 이상 제작·판매하지 않으며, 이미 제작한 제품도 폐기하기로 양 당사자 사이에 합의되었다 하더라도 위와 같은 합의만으로는 이 사건 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다 할 것.

▶ 88후1281

등록무효 심판청구 취하합의

당사자간에 심판청구를 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다면 그 취하서를 심판부에 제출하지 않는 이상 심판청구취하로 인하여 사건이 종료되지는 아니하나 당사자간에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로써 특별한 사정이 없는 한 심판을 계속 유지할 법률상의 이익이 없다고 할 것.

▶ 2007후1022

무효심판에서 이해관계인의 의미

[1] 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 포함된다.

[2] [사안] 명칭이 “반도체디바이스 시험장치”인 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제3항, 제21항, 제23항, 제24항의 구성과 같은 형태의 물품을 제조·판매하거나 같은 형태의 방법을 실시하고 있지 않지만, 특허발명과 같은 종류의 반도체디바이스 시험장치를 제조·판매하거나 같은 방법의 반도체디바이스 검출방법을 실시하고 있는 이상, 위 청구항들에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 인정할 수 있다고 한 사례.

▶ 2017후2819

실시권자가 무효심판의 이해관계인이 될 수 있는지

[무효심판의 청구인 적격] (가) 구 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

[이해관계인의 의미] 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

[실시권자가 이해관계인에 해당하는지] 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

(나) 그 이유는 다음과 같다.

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

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 합부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, **실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다**고 단정할 수도 없다. 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

▶ **참고판례** / 2009허6564

피고로서는 이 사건 특허발명의 유효성에 의문이 있는 경우에는 실시료 지급채무를 벗어나기 위해서 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 법률상의 이익이 있다고 보아야 할 것.

▶ **원심판결** / 2017허2727

특허권에 대하여 실시권을 설정 받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당.

▶ 2017후2819

실시권자가 무효심판의 이해관계인이 될 수 있는지

[무효심판의 청구인 적격] (가) 구 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

[이해관계인의 의미] 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

[실시권자가 이해관계인에 해당하는지] 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

(나) 그 이유는 다음과 같다.

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

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

▶ **참고판례** / 2009허6564

피고로서는 이 사건 특허발명의 유효성에 의문이 있는 경우에는 실시료 지급채무를 벗어나기 위해서 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 법률상의 이익이 있다고 보아야 할 것.

▶ **원심판결** / 2017허2727

특허권에 대하여 실시권을 설정 받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당.

12 특허무효와 실시료 지급

▶ 2012다42666

특허의 소급적 무효에 따른 계약의 원시적 이행불능 여부

특허의 소급적 무효에 따른 계약의 원시적 이행불능 주장에 관하여

[무효심결의 소급효] 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다.

[실시계약의 효력] 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

[실시료의 부당이득반환의무 인정 여부] 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

▶ 2018다287362

특허권 무효와 실시료 지급

[무효심결의 소급효] 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

[특허발명 실시계약의 효력] 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도

불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

[실시로 지급 청구 가부] 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

[사안] 원심은 다음 사실을 인정하고 있다. 원고와 피고는 2011. 6.경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정을 하였다. 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지하였다.

원심은 이러한 사실관계를 기초로, 그 이후에 이 사건 발명이 무효로 확정되었다는 사정만으로는 이 사건 약정이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없어 원고와 원고 승계참가인의 미지급 실시료 청구가 권리남용에 해당하지 않고, 피고는 2014. 3. 1.부터 계약이 해지된 2014. 5. 21.까지 미지급 실시료 17,403,225원을 지급할 의무가 있다고 판단하였다. 그 밖에 이 사건 약정 자체에 별도의 무효사유가 있었다고 볼 만한 사정도 없다.

원심의 판단은 위에서 본 법리에 비추어 정당하고, 상고이유 주장과 같이 특허권 남용에 관한 법리를 오해하거나 전부명령의 효력을 잘못 판단하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

13 특허무효심판 vs 정정심판

▶ 2001후713 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리판단해야 하는지

동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리, 판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것.

1. 기본적 사실관계

원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 2015. 12. 24. 피고를 상대로 특허심판원에 “롤방충망의 록킹구조”라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판(2015당5713)을 청구하였다. 특허심판원은 2016. 5. 20. 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고는 2016. 6. 22. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 특허법원은 2016. 10. 21. 이 사건 특허발명은 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다), 이 사건 제3항, 제4항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 심결을 취소하였다.

다. 피고는 2016. 11. 4. 위 판결에 대해 상고를 제기하면서, 2016. 11. 28. 이 사건 제1항 발명의 록킹부의 형성위치를 ‘슬라이딩 도어의 가운데’로 한정하는 내용으로 특허심판원에 정정심판청구(2016정139호)를 하였다. 특허심판원은 2017. 2. 8. 이 사건 제1항 발명을 위와 같은 내용으로 정정하는 심결을 하였고, 정정심결은 그 무렵 피고에게 송달되었다.

2. 상고이유 제1점에 대한 판단 - 재심사유 해당여부

가. 1) 재심은 확정된 중국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조). **[법령의 적용]** 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 재심사유로 규정하고 있다. **[판례의 태도]** 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25.

선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소 소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

2) [다수의견] 그 이유는 다음과 같다.

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

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

나) 특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 등에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제1항). 이러한 정정심판 제도는 특허발명의 청구범위가 지나치게 넓거나 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재 등의 사유로 특허등록이 무효가 되거나 특허권 행사에 제약이 받게 될 우려가 있을 때 이를 바로잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권

의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다.

특허법은 특허권자와 제3자의 이익을 균형 있게 조화시키기 위해 명세서 등의 기재 범위 내에서 ① 청구범위의 감축, ② 잘못 기재된 사항의 정정, ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에만 정정을 허용하되, 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 것을 금지하고, 위 ①, ②의 경우에는 정정된 청구범위가 특허출원을 한 때 특허요건을 구비할 것을 요구하고 있다(특허법 제136조 제1항, 제4항, 제5항).

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

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

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대

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

- 다) 민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그중에서도 신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 허용되지 않는다(민사소송법 제262조 제1항, 대법원 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조). 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.
- 3) 이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.
- 4) 특허권자는 정정심판청구뿐만 아니라 특허무효심판절차 및 정정무효심판절차 내에서 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구에 대한 심판은 특허무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구와 달리 정정무효심판

의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

5) [중전 판례의 태도] 이와 달리 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 심결취소소송에 관한 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결뿐만 아니라, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

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

3. 상고이유 제2점에 대한 판단 - 진보성 판단

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

25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 제1항 발명은 간단한 구조를 이용하여 롤형태의 방충망을 프레임에 안정적으로 고정시킬 수 있고, 필요에 따라 쉽게 분리할 수 있는 ‘롤방충망의 록킹구조’를 제공하기 위한 발명이다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명은 슬라이딩 도어에 고정 결합된 록킹부와 전후 방향으로 이동공이 관통하여 형성된 지지부재(41), 이동공에 전후 방향으로 슬라이딩 가능하게 장착되고 전면에 걸림홈(45)이 형성된 슬라이더(44), 전후 방향으로 개방된 프레임(10)의 타측에 형성되고 슬라이더가 배치되는 후방향으로 절곡되어 걸림홈에 선택적으로 삽입되는 걸림부(49)를 갖추고 있다. 또한 슬라이더는 슬라이딩 도어의 슬라이딩 방향에 대해 수직 방향인 전후 방향으로 이동하여 걸림부(49)와 결합하게 되는데, 슬라이더의 양측에 돌출 형성된 가이드돌기(46)가 이동공의 양측에 형성된 가이드홈(43)에 삽입되어 안내되는 구성을 갖추고 있다.

이 사건 제1항 발명의 걸림부는 프레임의 타측에 형성되어 있는데 반해, 선행발명 1의 록 결합부(38)는 안내용 레일 하단부의 양측에 형성되어 있고(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 이 사건 제1항 발명의 슬라이더는 지지부재 내 형성된 이동공 내에서 전후로 이동되도록 결합되어 있는데 반해, 선행발명 1의 대응구성인 록 바(21)는 핸들(12)의 측면에서 삽입되어 결합되도록 되어 있을 뿐, 위와 같은 결합구조를 갖추고 있지 않다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

2) 이 사건 제1항 발명은 프레임이 ‘ㄱ’자 형상이어서 프레임의 타측이 존재하고, 프레임의 타측에 형성되는 걸림부가 록킹부의 슬라이더의 걸림홈에 삽입되어 걸리는 구조이다. 반면 선행발명 1은 놉(24)과 핸들(12)이 프레임의 타측에 대응하는 위치에 있을 뿐 프레임을 ‘ㄱ’자 형상으로 만들기 어렵고, 선행발명 1의 록 결합부(38)는 안내용 레일(15)의 하단부에 각각 위치하고 있으나 이 사건 제1항 발명과 같은 ‘프레임’의 양측 하단과 동일한 구성으로 볼 수 없다. 이 사건 제1항 발명의 타측 프레임은 슬라이딩 되지 않는 구조이지만, 선행발명 1의 놉(24)과 핸들(12)은 슬라이딩 되므로 구조가 다르고, 선행발명 1의 레일 부품을 연결해서 이 사건 제1항 발명의 타측 프레임처럼 일체화하기 위해서는 핸들의 측면으로 록 바(21)를 삽입하는 구조를 구현하기 어렵게 된다.

선행발명 1로부터 차이점 2를 극복하고 이 사건 제1항 발명의 ‘슬라이딩 도어(20), 지지부재(41) 및 슬라이더(44)의 결합 구성’을 도출하려면, 선행발명 1에서 길이 방향으로 내강(13)과 슬릿(17)을 가진 핸들(12)의 채널형 구조와 내강(13)에 록 바(21)가 길이 방향으로 조립되는 방식을 버리고, 이 사건 제1항 발명의 슬라이딩 도어(20)에 지지부재가 고정되는

구조를 채택해야 한다. 또한 이 사건 제1항 발명의 걸림홈(45)은 슬라이더(44)의 누르는 부분의 아래에 위치하고 있는데, 동일한 기능을 수행하는 선행발명 1의 대응구성인 노브(24)과 록 리브(22)는 핸들(12)의 슬릿(17) 사이로 돌출되도록 동일한 높이에서 다른 횡방향 위치에 배치될 뿐, 이 사건 제1항 발명에 대응되도록 록 리브(22)를 노브(24)의 아래 부분에 배치하게 되면 핸들(12)의 슬릿(17)에 끼우기 어렵게 된다.

선행발명 2, 3에 '가이드 돌기(46)와 가이드 홈(43)의 결합으로 슬라이더의 전후 방향 슬라이딩이 안내되는 구조'가 나타나 있으나, 이를 선행발명 1과 결합하기 위해서는 핸들(21)에 길이 방향으로 삽입되는 록 바(21)의 연결 구조를 대폭적으로 변경해야 한다. 선행발명들에 그러한 암시와 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서 이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 1과 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없다. 또한 선행발명들을 결합하더라도 단순한 구조의 록킹부가 프레임의 타측에 형성된 걸림홈에 잠금 또는 해제되도록 하여 간단한 구조로 방충망을 견고하게 고정시키고, 쉽게 분리시키겠다는 이 사건 제1항 발명의 작용효과가 쉽게 예측된다고 볼 수도 없다.

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

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

4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심 법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 상고이유 제1점에 관한 판단에 대하여 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치하였고, 대법관 이기택의 다수의견에 대한 보충의견이 있다.

5. [별개의견] 상고이유 제1점에 관한 판단에 대한 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견

가. 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의

사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정 되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 같은 취지의 대법원 판례는 타당하고, 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.

- 1) 법원은 심결취소소송에서 심결의 위법성을 판단하는 것이지 특허결정의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 심결취소소송에서 **특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하므로**, 법원은 정정심결에 의해 정정된 내용에 구속되어 판단해야 한다. 이때 정정 전 명세서 등에 대해 판단할 실익이 없다고 하여 소의 이익이 없다고 보아 소를 각하하면 심결이 그대로 확정되는데, 심결취소소송의 특성을 감안하면 소의 이익을 부정하는 것보다는 정정 후 명세서 등을 대상으로 판단할 수 있도록 재심사유가 있다고 보아 사실심 법원으로 환송하는 것이 **소송경제와 분쟁의 일회적 해결에** 도움이 될 수 있다.
- 2) 특허법 제136조 제10항에 의하면, 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 정정심결의 효력은 특허출원 시에 소급하게 되고, 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 한다. **다수의견은** 위와 같은 규정에도 불구하고, 특허심사·심판절차 및 정정제도의 취지를 근거로 위 규정이 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 것은 아니라고 하면서, 특허결정, 심결의 대상에 대해서는 소급효가 적용되지 않는다고 보는 듯하나, 이는 **명백하게 위 규정에 반한다**. 다수의견이 자세히 실시한 바와 같이 정정심판 제도는 특허무효심판에 대한 특허권자의 주요한 방어방법이다. 다수의견에 의하면 특허법원에서 특허무효로 판단받은 특허권자는 **그 판결이 확정되지 않았음에도 더 이상 정정심판을 통해 무효사유를 제거할 수 없게 되어** 상당한 방어기회를 상실하게 된다. 이로 인해 정정심판청구에 따른 소송지연 등의 폐해가 반드시 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라고 할 수 없는 경우에는 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다. 즉, 특허무효심결에 대한 심결취소의 소를 제기한 특허권자와 달리 특허유효심결을 받아 심결취소소송에서 피고로서 방어를 해야 하는 특허권자로서는 변론진행 과정에서 새로 제출된 증거나 무효사유에 대한 주장으로 인해 비로소 정정의 필요성을 깨달을 수 있다. 특허권자가 이와 같은 불가피한 사정 등으로 뒤늦게 정정심판을 청구하였을 때, 사실심 법원이 정정심판의 결과를 기다리지 않고 변론을 종결하면 특허권자는 정정된 명세서 등에 대해 판단받을 기회를

상실하게 된다. 특허무효심판에 대한 심결취소소송절차에서 정정심판청구가 주로 이루어지는 현재의 실무를 감안하면 이러한 사례는 자주 발생할 수 있다.

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

결국 정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실심에서 변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 종국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹한 결과가 될 수 있고, 정정제도의 취지는 물론 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는다.

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

나. 따라서 이 사건 특허발명의 정정 전 명세서 등을 대상으로 하여 특허무효사유의 유무를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호

에 규정된 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령 위반의 위법이 있다.

위에서 보듯이, 원심을 파기환송하여야 한다는 결론은 다수의견과 같지만, 상고이유 제1점에 관하여 다수의견과 이유를 달리하므로, 별개의견으로 이를 밝혀둔다.

6. 대법관 이기택의 다수의견에 대한 보충의견

가. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 인정해 온 종전의 판례의 태도는 특허무효심판에 대한 심결취소소송뿐만 아니라 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에도 영향을 미쳤다는 점에서 특허소송 전 영역에 걸쳐 분쟁의 종국적 해결을 지연시키는 결과를 초래했다. 특허법은 정정심판을 청구할 수 있는 사유로 ‘청구범위를 감축하거나(특허법 제136조 제1항 제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하거나(같은 항 제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(같은 항 제3호)’를 규정하여 상당히 폭넓게 정정을 인정하고 있고, 특허법 제136조 제10항은 정정사유의 내용과 경중을 불문하고 정정심결의 효력이 동일하게 발생한다고 규정하고 있다. 그리하여 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 청구범위를 일부 감축하였다는 사유 등을 주장하면서 정정심판을 청구하여 정정심결을 받은 후, 이를 상고심에서 원심판결에 대한 상고이유로 주장하기에 이르렀다. 이는 당사자에게 장기간 심리를 통해 선고된 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있는 기회를 부여하고, 무효사유가 있는 특허발명을 장기간 존치시킬 수 있는 방안으로 사용되어 왔다는 점에서 법적 안정성 및 특허소송제도에 대한 신뢰를 크게 훼손하였다. 또한 특허권자가 파기환송 절차에서 정정심판 청구를 반복하게 되면 특허소송이 언제 끝날 것인지를 예측하는 것도 어렵게 된다.

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

다. 특허법 제136조 제7항은 “특허권자는 특허권이 소멸한 후에도 정정심판을

청구할 수 있으나, 다만 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있으므로, 특허무효심결이 확정되기 전에는 정정심판을 청구할 수 있다. 그러나 정정심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송 진행 중에 특허발명에 대한 무효심결이 확정된 사안에서 대법원은 정정기각 심결에 대한 심결취소의 소가 부적법하다고 판단하였다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결 등 참조). 종래 판례가 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 특허권자의 ‘사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되었다’는 주장을 상고이유로 받아들인 것은 심결취소소송이 확정된 이후에 정정심결이 확정되면 확정된 판결도 재심의 소에 의해 취소되어야 한다고 보았기 때문이다. 그러나 위 대법원판결에 따르면, 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 후에는 정정심결이 확정되더라도 당사자는 재심의 소로 다룰 수 없게 된다. 판결확정 전에는 판결 결과와 무관하게 재심사유임을 전제로 상고이유로 인정하면서 판결확정 후에는 판결 결과에 따라 재심의 소로 다룰 수 있는지 여부가 달라지는 결과가 되어 모순된다고 볼 수 있다. 특히 특허무효심판에 대한 심결취소소송 진행 중에 정정심판절차가 병행되어 진행되는 경우가 많은데, ‘판결확정일과 정정심결 확정일의 선후’라는 **우연한 사정**에 따라 특허권의 무효 확정, 소송 종결 여부 등이 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 특허를 무효로 하는 심결을 유지하는 판결에 대한 상고심 계속 중 특허심판원이 정정심결을 발령하는 경우 ‘대법원의 상고기각 판결 선고일’과 ‘정정심결의 심판청구인에 대한 송달일’ 중에 어느 것이 앞서느냐에 따라 특허무효의 확정 여부와 심결취소소송절차의 종결 여부 등이 달라진다. 정정심결이 내려졌으나 심판청구인에 대한 송달이 지연되는 사이에 대법원의 상고기각 판결이 선고되는 경우도 마찬가지로의 문제가 생긴다.

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

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

한편 특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, **정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 확정되는 심결의 주문에 따라 정정**

여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로 보아야 한다. 따라서 무효사유를 가진 특허는 소멸하게 된다.

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

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

마. 다수의견이 **항고소송이나 일반 소송의 원칙**에 반한다는 취지의 별개의견에도 동의하기 어렵다.

별개의견이 근거로 들고 있는 대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결은 “기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 그 추가·철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.

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

바. 종래 판례가 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여한 측면이 있다는 점은 부인하기 어렵다. 특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 ‘사실심 변론종결 이후 정정심결의 확정이라는 사유’를 상고이유로 주장할 수 없게

된다. 따라서 사실심 법원으로서는 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다.

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

이상과 같은 이유로 다수의견의 논거를 보충하고자 한다.

▶ **참고판례** / 2019후10456

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었다도 ① 이를 상고이유로 주장할 수 없고, ② 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

▶ 2007후852, 99후598

상고심 계속 중 당해 특허발명의 정정심결이 확정된 경우 원심판결의 위법성(중전판례)

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제3항 내지 제10항은 그 청구범위 기재가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않아서 무효로 되어야 한다는 취지로 판단하였다.

그런데 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항에 관하여, 원고의 정정심판청구에 의하여 원심판결(무효심판의 심결취소소송 특허법원 판결) 선고 이후인 2008. 4. 24. 그 정정을 허가하는 심결이 내려지고, 그 심결은 2008. 4. 30. 확정되었고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항 내지 제10항은 특허청구범위 제3항의 구성을 한정하는 종속항임을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항 내지 제10항은 모두 특허법 제136조 제10항에 의하여 정정 후의 명세서에 의하여 특허등록출원 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다.

따라서 정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대하여 살펴볼 필요도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

원심판결을 파기하고, 이 사건을 특허법원에 환송한다

▶ 2002후2839 정정된 사항이 원심판결의 특허무효사유의 판단과 관련이 없는 경우

특허의 무효심판 사건이 상고심에 계속중 당해 특허의 정정심결이 확정됨으로써 구 특허법 제136조 제10항에 따라 그 특허를 정정 후의 명세서에 의하여 출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보게 되더라도, 정정된 사항이 그 원심판결에서 특허무효 사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 그 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있어 판결에 영향을 미친 법령위반이 있다고 할 수 없다(대법원 1991. 7. 26. 선고 91다13694 판결, 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

▶ 2005허10213

무효심판 심결 후 (특허법원에서) 당해 특허발명의 정정심결이 확정된 경우의 처리

[정정의 소급효] 그러나 구 특허법 제136조 제9항에 의하여 '심결'도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있어서 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점,

[정정의 허용범위 - 청구범위의 실질적 확장, 변경 금지] 같은 조 제2항에 의하여 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실체법상으로 권리범위에 어떤 변동은 가져오는 것으로 볼 수 없는 점,

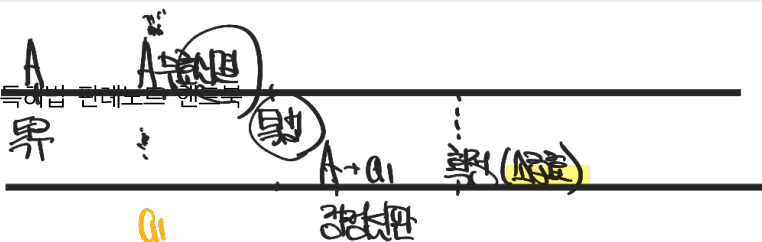
[무제한실] 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 대하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결),

[무효심판청구인의 이익] 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등

특: **실시** 사실법정기준

심판결이유부판단

판단
- 실제
- 결과 부합



법
귀속대상

된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서(구 특허법 제 137조, 제136조 제2항 내지 제4항), 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점, [환송] 대법원에 등록무효심판 사건이 계속중에 정정심결이 확정된 경우 원심결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 특허법원으로 하여금 판단하도록 하고 있는 점(대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 등 참조)에 비추어 볼 때,

[판례의 태도] 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.

▶ 2010후2698

정정청구의 확정시기

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정.

▶ 2007후1053

정정청구의 파기범위

[1] 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다. 한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다.

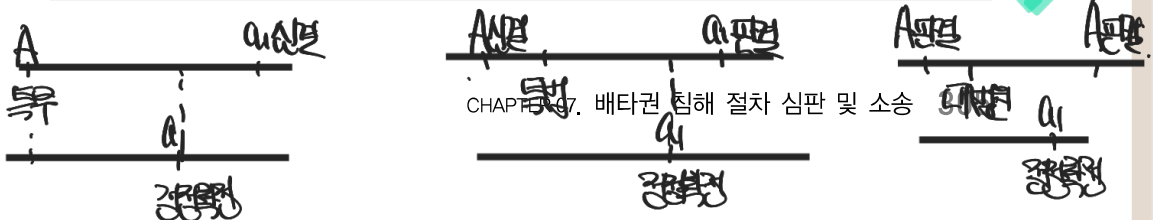
[2] 특허청구범위의 정정을 인정하고 특허청구범위 제1항 내지 제5항의 무효심판청구를 기각한 심결을 취소한 원심판결 중, 특허청구범위 제3항의 특허무효에 관한 부분에 대한 상고만이 이유 있고 정정사항이 특허청구범위 전체에 걸쳐 있는 사안에서, 정정청구 부분을 포함한 원심판결 전부가 파기되어야 한다고 한 사례.

대법원 대법원
특허 심결취소소송
+ 원심심 기록취소소송

▶ 2003후2294

정정심판의 심결취소소송 중 특허발명의 무효심결이 확정된 경우

기록에 의하면 이 사건 특허발명은 1985. 12. 30. 출원된 것이므로, 이 사건에는 구 특허법이 적용되어야 하는바, 구 특허법 제70조(현 제133조 제3항)에 의하면, 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어



그 정정을 구할 이익도 없게 된다. 한편, 특허법 제136조 제7항에서 “정정허가심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조 제1항 제4호 제외)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.”라고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없다.

▶ **원심판결** 2002허4989

비록 정정심판에 있어서 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없다고는 하더라도, 이는 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지에 지나지 않아 이 사건에 있어서와 같이 특허발명의 특허청구범위의 일부 항이 등록무효로 되어 그 무효로 된 특허청구범위의 정정가능 여부에 관하여는 실제 판단에 나아갈 필요가 없어서, 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 문제가 발생되지 아니하는 경우에까지 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니어서 이 사건 소 전부가 부적법하다는 피고의 주장은 이유 없다.

14 기타 정정 관련

▶ 2011후934

정정 불인정의 의견서 제출 기회

특허권자는 특허무효심판청구가 있는 경우 심판청구서 부본을 송달받은 날이나 직권심리 이유를 통지받은 날로부터 일정한 기간 내에, 또는 심판청구인의 증거서류 제출로 인하여 심판장이 허용한 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고[구 특허법 제133조의2 제1항 참조], 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이를 할 수 있으며, 심판관은 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항, 제5항 참조), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의

신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이다. 따라서 정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 심결취소소송에서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 **실질적으로 동일한 사유**로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 **특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유**를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법하다.

▶ 2018후12004

진보성 판단시 주지관용기술에 대한 새롭게 제출한 증거를 판단근거로 삼을 수 있는가

주지범위: O vs O+O2 : 뒷부분만

나. 실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 등 참조). 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.

▶ 2012후3404

정정에서 신규사항추가금지의 범위 (특허법 제136조 제3항)

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2항). 여기서 '명세서 또는 도면에 기재된 사항'이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

〔창원〕 X판 생명 유용기술 → 〔창원〕 X판 X생체활성

생명 유용기술

▶ 2012후238

약리기전 부기 정정의 허부 (제136조 제1항 제1호)

가. 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 참조). 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다.

20X
과명X
↓
정기각

▶ 2016후342 발명의 설명에 있는 구성을 추가한 경우 : 실질적 확장 변경이 아닌 예

구 특허법 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

[청구범위의 실질적 확장, 변경의 판단기준] 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다 (대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).

▶ 2003후2010

발명의 설명에 있는 구성을 추가한 경우 : 실질적 확장 변경에 해당하는 예

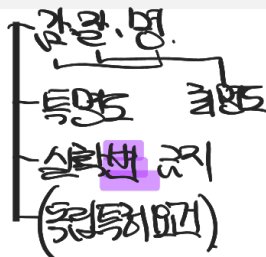
구 실용신안법 제35조, 구 특허법 제136조 제2항에 의하면, 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바,

[청구범위의 실질적 확장, 변경의 판단기준] 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축

변경 : 308 바뀐 것.

변경판단 : 정정 전 vs 후 | 308 조항중 특허법 판례노트 핸드북 | range3 대비.

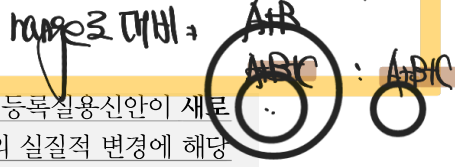
정정판



예: $A+B \rightarrow A+B+C$

$\frac{A+B}{\alpha\beta\gamma}$ vs $\frac{A+B+C}{\alpha\beta\gamma + \beta\gamma\alpha}$

1: 3대비 $\Rightarrow \alpha\beta\gamma$: $\alpha+\beta\gamma\alpha$



되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다.

발명

▶ 2014후2184

발명의 설명에만 기재된 구성을 삭제하는 정정의 허부 (제136조 제1항 제2호, 제3호)

[의의, 취지] 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다.

(2A), (3) ... 기재 불비 극복

[오류의 정정의 의미] 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다.

[발명의 설명 구성을 삭제하는 정정의 허부] 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

▶ 2004후2451

정정 정정요건

독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이어서 그와 같은 정정심판청구는 허용될 수 없다.

(‘오기의 정정’이라 함은) ‘명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정’하는 것을 의미.

[정정 1] $A+B$

[정정 1] $A+B$

: 감.칼.명X.

[정정 2] $A+B+C$

특

특

판결

▶ 2007후4472

등록무효 정정청구

정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 실용신안의 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 정정청구 전의 등록실용신안을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아니다.

x. : 권리만 기용여 x

▶ 2013허877

등록무효 정정청구

취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 경우에는 새로운 심판의 청구가 있는 때로 볼 수 없다고 할 것이므로, 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 이 사건 심판절차에서는 특허법 제 147조 제 1항, 제 133조의 2 구정에 의하여 심판장이 원고들에게 답변서 제출 기회와 정정청구의 기회를 주어야 한다고 볼 수 없다.

▶ 2010허8832

등록무효 / 정정청구 보정

정정청구서의 보정제도의 취지는 전체 정정사항 중 일부가 불인정될 경우에 불인정된 부분만을 삭제하거나, 정정하면서 발생한 명백한 오타자 등을 보정할 수 있는 기회를 제공함으로써 전체 정정청구가 불인정되는 것을 방지하기 위한 것이므로, 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도라 함은 정정청구서의 내용 중 경미한 하자를 고치는 것을 말하는 것이지, 이 사건 정정보정과 같이 당초 정정청구하지 않았던 사항에 대하여 추가로 삭제하여 정정하는 것까지 포함하는 것은 아니다.

▶ 2011후3643

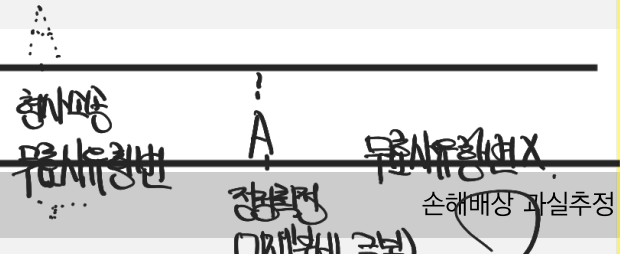
정정명세서 보정 범위

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항, 제9항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 '정정명세서 등'이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 구 특허법 제140조 제2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되고, 이는 구 특허법 제133조의 2 제4항에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용된다. 그런데 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정

청구의 기간을 제한한 구 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때,

[판단기준] 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조).

15 정정소급효 관련



▶ 2007다45876

정정심결의 확정 전·후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 이 사건 제 1항 발명의 특허권을 침해한 피고들이 행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후로 하여 그대로 유지된다고 봄이 옳다.

▶ 2005도1262

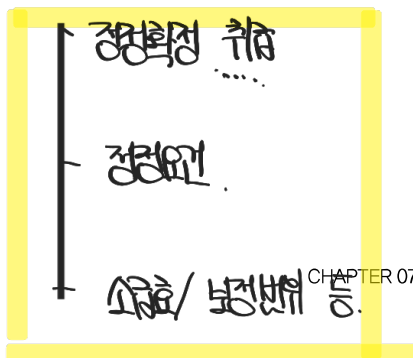
특허법위반 침해죄

그 특허를 무효로 하는 심결이 확정되기 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없다. 피고인의 행위가 특허권침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없는 법리.

▶ 2004나82487

손해배상

위와 같은 무죄판결의 이론적인 배경은 헌법 제 13조 제 1항, 형법 제 1조 제 1항에서 규정한 죄형법정주의 및 형벌불소급의 원칙에 비추어 볼 때 특허정정의 효력이 소급된다고 하더라도 형사책임까지 소급될 수 없다는 내용으로 요약되고, 이 사건은 민사상 손해배상책임에 관한 것으로서 그 이론적인 기반을 달리한다.



특 소권 권
 확인적 이 심 이

16 권리범위확인심판 이해관계

▶ 97후3241

권리범위확인 소극적권화

이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 이익을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하며, 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 원래 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다 할 것.

등록업계

변상 불이익 염려

등록업계

실권리

확실 이익 관계인 자

▶ 99후2853

심판청구의 이해관계 (자유실시기술 항변을 위한 소극적 권리범위확인심판 청구)

등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것만으로는 등록고안이 공지공용의 고안으로서 권리범위를 인정할 수 없거나 (가)호 고안이 공지공용의 고안이어서 등록고안의 침해로 되지 아니하는 경우에까지 (가)호 고안을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것으로 볼 수는 없다고 보아 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 소멸하지 않는다고 한 사례.

[사안] 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 판시 증거에 의하여 피고가 원고의 의뢰를 받고 이 사건 등록고안 제품을 제작하여 원고에게 납품을 하여 오다가 원고와 거래가 중단되어 1996. 1. 11. 위 제품의 제작금형을 반납하고 거래비용을 정산하였으며 1996. 1. 17.에는 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서를 원고에게 교부한 사실, 원고는 그 이후 피고가 이 사건 등록고안을 침해하는 물건을 생산, 판매한다는 이유로 제주지방법원에 손해배상청구소송을 제기하여 현재에 이르기까지 이 사건 등록고안에 관한 분쟁이 있어온 사실을 각 인정한 후, 위 서약서의 취지는 피고가 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것에 불과할 뿐, 이 사건 등록고안이 공지공용의 고안으로서 그 권리범위를 인정할 수 없거나 (가)호 고안이 공지공용의 고안이어서 이 사건 등록고안의 침해로 되지 아니하는 경우에까지 (가)호 고안을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것으로 볼 수는 없으므로 결국 위와 같은 사정만으로 동종의 영업에 종사하고 있는 피고에게 이 사건 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 없다고 할 수는 없다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적한 바와 같은 심판청구의 이해관계인에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

17 권리범위확인심판 **확인**의 이익

권리 - 침해행위
(확인이익)
구체요건

확인이익

확발 = 실시, 침해
권리 = 권리
심판청구 소권권력

▶ 2007후2735

소극적 권리범위확인심판의 심판대상

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 등 참조).

확발특성
(침해행위)

대배 (D.②,③)
방정 = 물건
개별

▶ 2004후1663

확인대상발명의 장래 실시 가능성이 없다는 것

권리 침해
권리소송
확발

[사안] 피고는 원심 제1차 변론준비절차에서 현재 피고가 실시하고 있는 발명은 확인대상발명이 아니라 그보다 더 진보된 유형이며 확인대상발명은 앞으로도 실시할 계획이 없음을 스스로 자인하고 있으므로, 피고가 제기한 이 사건 심판청구는 피고가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적 불안을 해소하는데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것임에도 이를 간과하고 본안에 나아가 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 판단한 이 사건 심결은 위법하다는 취지로 판단하였다.

특허권자가 아닌 이해관계인이 실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 발명을 확인대상발명으로 삼아 그 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 하는 법리와 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 자백법칙 위반, 판단누락 및 심리미직으로 인한 사실오인의 위법이 없다.

1. 확인대상발명과 실시제품의 동일성 판단에 관한 상고이유에 대하여

원심판결 이유를 원심이 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 확인대상발명은 피고가 현재 실시하고 있지도 않고, 원고가 주장하는 피고의 실시제품과도 구성상 차이가 있다고 인정한 다음, 이 사건 확인대상발명을 판단대상으로 삼은 조치는 타당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 없다.

★ 심판청구의 이익에 관한 범리오해의 잘못이 있는지

[소극적 권리범위확인심판의 심판대상] 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다.

[소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익] 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.

[사안] 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, ① 피고가 특정한 이 사건 확인대상발명은 약쑥 및 참나무숯을 사용하지 않고 부유물이 부착되지 않은 혼연제로서, 원고가 주장하는 피고 실시제품과는 구성상 차이가 있는 점, ② 피고는 현재 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지는 않지만 향후 이 사건 확인대상발명을 실시할 계획이라고 주장하는 점, ③ 원고는 원고가 주장하는 피고 실시제품에 대해서는 피고에게 경고장을 보내고 **회사고**를 하는 등 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허권 침해를 주장하면서 다투고 있는 반면, 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술한 점 등을 알 수 있다.

앞에서 본 법리에 비추어 이러한 사정을 살펴보면, 이 사건 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있다고 할 수 없다.

step 1 확보 + 실시
step 2 확보 = 준비
step 3 다툼 X : 과한

심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이

라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 **기판력**은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.

실시할 계획이 없음을 스스로 자인(심판청구 이익이 없는 부적법한 것)

▶ 96후665

권리범위확인 적극적권확

피심판청구인이 실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 확인대상디자인에 대한 적극적 권리범위 확인심판 청구는 심판청구인에게 이해관계가 없어 심판의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다.

▶ **참고판례** 2003후2836

원고가 원고의 고안을 실시라고 있지 않더라도, 원고가 과거에 원고의 고안을 실시한적이 있고, 현재 위 회사의 대표이사로 있는 점에 비추어 장차 원고의 고안을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없으므로 피고는 이러한 원고를 상대로 원고의 고안이 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 적극적 권리범위 확인심판을 청구할 이익이 있다.

▶ 2011후2626

권리범위확인 적극적권확

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구할 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다.

확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 **사실 확정**에 관한 것이므로 이들 발명이 **사실적 관점에서 같다고** 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정.

(이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 피고가 실시하고 있다고 할 수 없는 발명의 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없으므로) 실질적으로 동일하다는

이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 확인대상발명과 실시주장발명 사이의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

甲 선등록 권리자 A₁ } 36反
 乙 후등록 권리자 A₂ } 36反

18 권리 대 권리 권리범위확인심판청구의 이익

▶ 2007후2766

권리대 권리간 권리범위확인심판의 허용여부

甲 적극적 권리 36反

특허권의 권리범위확인 등록특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인바,

乙 소극적 권리 36反

[권리대 권리간 적극적 권리범위확인심판] 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나.

권리대변

[권리대 권리간 소극적 권리범위확인심판] 후 등록 특허권자가 선 등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후 등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것.

▶ 99후2433 이용관계에 있는 권리대 권리간 적극적 권리범위확인심판의 허용여부

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안이 실용신안법 제 25조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용.

▶ 2013후2965

후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 위 법리의 적용 여부가 달라지는지

[권리간 적극적 권리범위확인심판의 허용 여부] 특허권의 권리범위확인 등록특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인데, 선등록 특허권자

가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결 등 참조).

[후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 달라지는 지] 이와 같이 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 아니하는 이유에 비추어 볼 때 이러한 법리는 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 그 적용 여부가 달라지는 것은 아니다.

[사안](권리간 적극적 권리범위확인 심판인지) 원심판결 이유와 기록에 의하면, 심판 청구인인 피고가 명칭을 ‘면포걸레 청소기’로 하는 이 사건 특허발명(2003. 5. 19. 출원, 2005. 3. 9. 등록, 특허등록번호 1 생략)의 청구범위 제1항(이하, ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 권리범위에 속하는 것이라고 주장하는 원심판시 확인대상발명은 원고가 2004. 10. 22. 출원하여 2007. 2. 20. 등록을 마친 특허발명(특허등록번호 2 생략)의 청구범위 제2항(이하, ‘후등록 특허’라고 한다)과 실질적으로 동일한 발명인 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 심판청구는 원고의 후등록 특허가 피고의 선등록 특허의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 할 것이다.

[후등록 특허의 신규성이 부정되는 경우에도 위법한지] 그렇다면 이 사건 심판청구를 각하하지 않고 본안으로 나아가 이를 인용한 특허심판원의 심결에는 잘못이 있고, 원심 역시, 원고의 후등록 특허가 원심판시 을 제19호증의 선행 등록고안에 의하여 신규성이 부정되어 그 보호범위를 인정할 수 없으므로 이 사건 심판청구가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판에 해당하지 않는다고 전제한 다음 본안에 나아가 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였으니, 원심판결에는 권리범위확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다.

19 기타 권리범위확인심판청구의 이익

▶ 2016후328 침해소송 계속 중 청구한 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익

1. 가. 원심판결 이유에 의하면, 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

- 1) 원고들은 피고를 상대로 피고가 실시하는 원심 판시 확인대상발명이 원고들의 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)을 침해한다는 이유로 수원지방법원에 특허권 침해금지 등을 구하는 소(이하 ‘관련 침해소송’이라고 한다)를 제기하였다.

- 2) 피고는 관련 **침해소송의 변론이 종결되고** 판결이 선고되기 전에 이 사건 **소극적 권리범위확인심판을** 청구하였다.
- 3) 원고들은 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 외에도 다수의 소송과 심판에서 당사자로서 쟁송 중이다.

나. [원심판시] 이러한 사실관계를 토대로 하여, 원심은 이 사건 소극적 권리범위확인심판의 청구요건을 판단하면서 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 법리를 참고하여, 관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 권리범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 별도로 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 **소송경제에 비추어 유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당한다는 이유** 등을 들어 이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다고 판단하였다.

2. 그러나 원심의 판단은 수긍하기 어렵다.

가. [권리범위확인 심판 제도의 성질과 기능] 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), **간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능**을 가진다. [특허법의 규정 내용과 취지] 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 **권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지**로 이해할 수 있다. [판례] 이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.

1) 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

특허법 제186조 제5항은 “심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.”라고 규정하여 행정소송법 제18조 제1항에서 정한 ‘임의적 행정심판전치주의’의 예외를 규정하고 있다. 특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(제133조 제3항), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(제136조 제8항), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(제176조 제1항).

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치지 어렵다.

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다.

2) 권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위

와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다.

[확인 이익] 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위협할 때에 그 불안·위협을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다41153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 95다5622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 2005다60239 판결 등 참조). 또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인 소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005다40709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

3) 위에서 살펴본 내용에 비추어 살펴건대, 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 심판청구는 확인의 이익을 인정하기 어렵다.

① 원고들이 피고를 상대로 제기한 관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있음에도, 위 소송의 피고가 원고들을 상대로 동일한 대상물을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 소극적 권리범위확인심판은 관련 침해소송에 대한 **중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하다**. 이러한 심판청구는 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부에 대한 원고들과 피고 사이의 법적 지위의 불안·위협은 관련 침해소송을 통해 제거될 것이어서 그 이후 청구된 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안·위협이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 원고들은 특허권자로서 침해금지청구권 및 손해배상청구권의 준부를 판단받기 위해 관련 침해소송을 제기하여 상당기간 심리를 진행한 후 변론종결되어 법원의 판단을 받을 수 있는 상태에 있었음에도 이 사건 소극적 권리범위확인심판이 청구된 이상 이에 대응하지 않을 수 없다[위 가. 5)항과 같이 원고들은 이 사건 특허권과 관련하여 다수의 소송과 심판을 진행하고 있고, 이 사건과 같이 특허권 침해에 관한 소(수원지방법원 2014가합69019)를 제기하였음에도 그 상대방이 원고들을 상대로 소극적 권리범위확인심판(2014당

3222)을 청구한 사건이 더 있다. 이는 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

- ④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인·용인하는 결과가 된다.
- ⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다[오스트리아 특허법은 권리범위확인심판이 청구되기 전에 동일한 당사자 사이에 동일한 물건이나 방법에 관하여 침해소송이 계속 중인 사실을 상대방이 증명한 경우에는 권리범위심판을 기각해야 한다고 명문으로 규정하고 있다(제163조 제3항). 또한 일본은 1959년 권리범위확인심판제도를 폐지하고 특허청의 판정제도를 운영하고 있다.].
- ⑥ 특허권 침해에 관한 소와 별개로 소극적 권리범위확인심판이 진행되는 경우, 주장·증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순·저촉의 위험이 있는바, 이를 방지하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

확인이유

▶ 2003후1109

✓ 권리범위확인 간접침해 확인가부 특허발명과 카테고리 상이한 확인대상발명

특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.

[사안] 이 사건 특허발명은 파라솔의 우산살과 우산포를 결합하는 방법, 확인대상 발명은 '파라솔천 결합구'.

특정

▶ 94후2223

권리범위확인 권리소멸

특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인인의 이익이 없다 할 것.

확인이유

20 확인대상발명 특정 및 해석

▶ 2019후85

확인대상발명의 특정요건 1

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등 참조).

✓ [확인대상발명의 특정여부 판단] 한편 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다.

[흠결시 조치] 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

▶ 2011후1494

대응되는 구성요소가 없는 경우에도 적법하게 특정될 수 있는지

[확인대상발명의 특정여부 판단] 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단하는데 필요할 정도로는 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다.

[기능적 표현의 경우] 특히 확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바

기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.

[대응되는 구체적 구성이 일부 기재되지 않은 경우] 다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있더라도, 그 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 없는 경우에 한하여 확인대상발명이 특정되지 않은 것으로 보아야 한다.

▶ 2010후3356

확인대상발명의 특정요건 2

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다.

- 1. 신약발명 쉼타드
- 2. 리튬 핵발유대사라

▶ 2016허3378

신약발명

권리범위확인 (소극, 특) 특정정도

만일 대상물에 특허발명의 구성요소와 동일하거나 그와 실질적으로 동일한 작용·효과를 갖는 부분이 없어 대응하는 부분이 없는 경우에는 그러한 부분이 없다는 것을 알 수 있도록 특정하여야 한다.

▶ 2003후656

권리범위확인 (소극, 특) 특정정도

확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것

[특허] A+B

실질 A'+b+c, A'+b

다른 것이 구별
A'+b+c
(기능적 표현)

A'+b
(기능적 표현)

▶ 2003후2164

권리범위확인 특정정도

물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할 것.

▶ 2008허14339

권리범위확인 (소극, 실) 확인대상발명의 해석

실용신안권 권리범위 확인심판청구의 심판대상을 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 고안.

확인대상고안이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항.

확인대상고안도 실용신안권의 권리범위를 확정할 때와 마찬가지로, 실용신안청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상고안의 설명부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상고안의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.

심판대상 → 해석 → 특허

설명서 + 도면

권리범위확인 (소극, 실)

알려 설명력 표현

21 확인대상발명 보정

▶ 2009허2227

불명확한 부분을 구체화한 것이나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다.

22 권리범위확인심판 기타 쟁점

22 - 1 자유실시기술 항변 가부 및 대상

▶ 2012허1439

권리범위확인 (소극, 특) 자유실시항변 가부

공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.

▶ 2013허7793

권리범위확인 (적극, 특) 판단대상

확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.

권리범위확인

▶ 2008허4523

권리범위확인 (적극, 특) 간접침해에서의 판단대상

실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응 제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 할 것.

간접침해사안

[사안] 확인대상발명은 터치패널(200)(이하 '구성요소 2'라 한다)인데, 대응제품의 구성전체를 이루고 있다.

22 -2 제96조

▶ 2008허4936

권리범위확인 (적극, 특) 제96조

확인대상발명에 대해 품목신고 신청을 하고, 비교용출시행을 하면서 시험약을 생산한 행위는 특허법 제 96조 제 1항 제 1호에 규정된 연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 아니하는 것으로 봄.

목적
[안주 시럽 - 96P1] - 기형목적
[해가... - 9601] - 조속기간 연장방안목적
조속기간만족 판례 - X

해가목적
생신약위

↓
실질적 조속기간
연장방안

22 - 3 권리소진

▶ 2010후289

권리범위확인 (적극, 특) 권리소진

확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함을 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 할 것.

침해소송 vs 권리
· 조속기간 연장 X
· 생신약위 X
· 권리소진 X

22 - 4 실시권

▶ 2005허10695

권리범위확인 (적극, 특) 허락에 의한 통상실시권

통상실시권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위를 확인하는 데 아무런 관련이 없다.

▶ 2013허7069

권리범위확인 (적극, 특) 선사용권

선사용에 의한 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 변론으로 하고, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 할 것.

22 - 5 민사소송과의 관계

▶ 99다59320

손해배상 권리범위확인 심결의 민사재판에서의 효력

민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 **확정** 심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 **증거** 자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정 심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것이라 할 것.

▶ 2009다46712

특허권침해금지 침해소송 **중** 여부

특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다.

아파카번
특 - 무(심판)
무사유량변 - 가처분 - 무(소)
←

23 심결취소소송

23 - 1 당사자

▶ 2016허4160

거절결정 공유자 중 일부가 원고인 경우

특허거절결정에 대한 심판에서 패소한 원고는 단독으로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다.

▶ 2002후567

심결취소소송의 당사자적격 (공유자 중 1인만이 심결취소소송을 청구할 수 있는지)

1. 공유자 중 1인의 원고적격

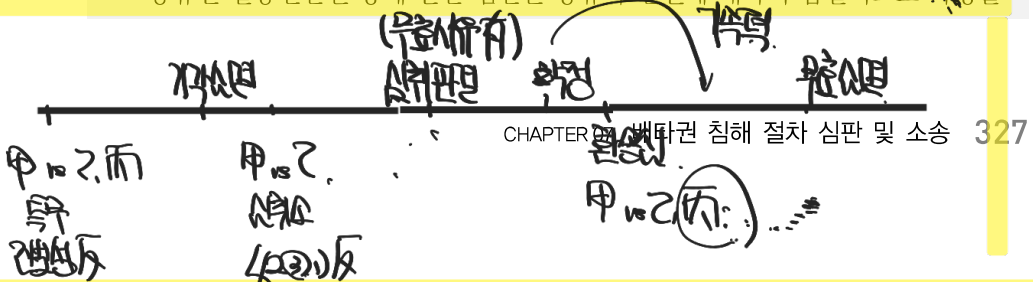
[상표권 공유자간 공동소유의 법적 성질] 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.

[심결취소소송의 당사자적격] 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

2. 공유자 중 1인의 피고적격(특법 2004호 4693)

[판례] 실용신안법 제56조에 의하여 준용되는 특허법 제139조 제2항은 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다.”고 규정하고 있고 또 같은 법 제139조 제3항은 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.”고 규정함으로써 공유인 실용신안권 등에 관한 심판은 공유자 전원에게 대하여 합일적으로 제기될

新의성
139조 2항
1148 1항



것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이고, 나아가 공유인 실용신안권 등에 관한 심결에 관하여 실용신안권자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 전원을 피고로 하여야 할 것이다.

▶ 2015후321

출원인 변경신고하지 않은 자의 심취소 원고적격



1. [제186조 제2항, 제3항] 특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다.

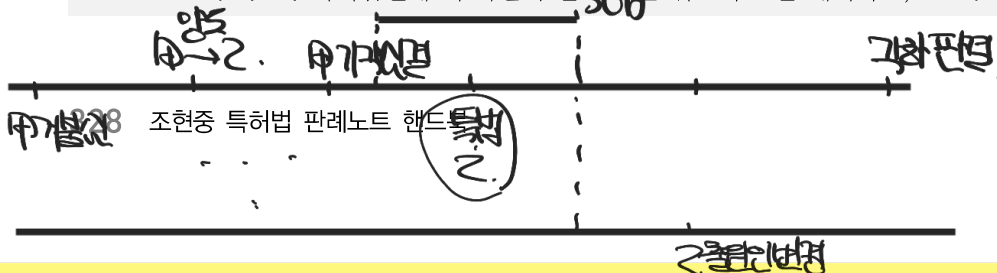
[제38조 제4항] 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다.

[판례의 태도] 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 기결결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.

2. 원심판결의 이유에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

- (1) 미국 법인인 와이엘엑스 코퍼레이션(YLX CORP. 이하 '양도인 회사'라 한다)은 2010. 2. 23. (출원번호 1 생략)으로 명칭을 "파장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치(Multicolor Illumination Device Using Moving Plate With Wavelength Conversion Materials)"로 하는 발명을 출원한 후, 2010. 5. 5. 원고에게 위 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다.
- (2) 양도인 회사는 2012. 8. 20. 위 출원을 원출원으로 한 (출원번호 2 생략)의 이 사건 분할출원을 하였고, 특허청 심사관은 2013. 5. 13. 이 사건 분할출원에 대하여 기결결정을 하였다. 양도인 회사는 2013. 7. 31. 위 기결결정에 불복하는 심판청구(2013원5717호)를 하였으나, 특허심판원은 2014. 6. 11. 양도인 회사의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 양도인 회사는 2014. 6. 12. 이 사건 심결문 등본을 송달받았다. 원고는 2014. 7. 10. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 취소의 소를 제기하고, 2014.



갑기소심

판결 무효판결

특허

2 심판대상사건

8. 19. 특허청에 '양도인 회사가 원고에게 이 사건 분할출원으로 특허를 받은 후 위 특허권을 양도하였다'는 내용의 특허출원인변경신고를 하였다.

3. 원심은, 원고가 심결취소의 소 제기기간인 이 사건 심결문 등본 송달일부터 30일이 지난 후 특허출원인변경신고를 하여 그때에서야 비로소 권리 양도의 효력이 발생하였으므로, 그 권리 양도의 효력이 발생하기 전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하고, 그 흠결은 심결취소의 소 제기기간 경과 후에는 보정될 수 없다는 이유로 이를 각하하였다. 원심의 위와 같은 판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로서 정당하다. 거기에 심결취소의 소의 원고적격에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

23 - 2 심결취소소송 보조참가

▶ 2012후1033

거절결정(상)

거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 준용된다.

23 - 3 특허법원 심리범위

▶ 2000후1306

(00001) 무관한.

(00001-1) 주장·입증불족

(00002) 기판·정정 // 특허

심결취소소송의 성격

(00003) 보정·상대방비

(00004) 양도·특허

특허소송은 성질상 행정소송이며, 특허소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정제 사건은 행정소송법 제3조 제1호 소정의 항고소송이고, 특허원사 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자제 사건은 항고소송의 실질을 가지는 형식적 당사자소송의 성질을 가진다. 판례는 "당사자제 사건이라 하더라도 심결은 행정처분에 해당하므로 그에 대한 불복 소송인 특허소송은 항고소송"이라고 판시하고 있다.

▶ 2007후4410

심결취소소송의 소송물 및 심리범위

[심결취소소송의 소송물] 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부라 할 것이므로,

실체적 위법성, 절차적 위법성 구분

[심결취소소송의 심리범위] 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결 등 참조).

무제라

† 변칙 심결해결 (특허해결)

▶ 2000후1290

등록무효(특) 등록무효사건

심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 한 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.

▶ 2001후2757

거절결정(특) 거절결정사건

거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 특허청장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하면 거절결정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 위 새로운 거절이유에 대하여 의견서가 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 심결취소소송 절차에서는 위와 같은 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다.

▶ 2016허6883

거절결정(특) 거절결정사건

주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다.

▶ 2007후4410 확인대상발명 미 실시 주장을 심결취소소송에서 한 경우 허용되는지

Case 1-D

[심결취소소송의 심리범위] 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있

고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결 등 참조).

[원심판결] 원심판결 이유를 위 법리에 비추어 살펴보면, 원심은 원고가 특허심판 단계에서 다른 주장은 하면서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않은 점 등을 들어 이와 같은 주장을 심결취소소송단계에서 하는 것이 **금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 보았으나,**

[판데] 특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 금반언 내지 신의칙 위반으로 보는 것은 심결취소소송의 심리범위에 관한 위 법리와 양립될 수 없어서 허용될 수 없다.

따라서 특허심판단계에서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않았다고 하더라도 심결취소소송단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다고 할 것임에도, 이와 같은 주장이 금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 본 원심에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향이 있는 원고의 주장에 대한 판단을 누락한 잘못이 있다.

이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

▶ 2007허647 확인대상발명 미실시 주장을 심결취소소송에서 한 경우 허용되는지 (원심)

적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부는 피청구인의 지배영역에 있어서 청구인은 이를 정확히 알 수 없고 이를 확인 및 증명하는 데 상당한 노력이 요구되는 반면 피청구인은 아주 쉽게 이를 확인하여 줄 수 있는 점, 심결 이후인 심결취소소송 단계에서는 확인대상발명의 보정이 허용되지 않는 점 등을 고려하면, 적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의 심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부를 입증하도록 하는 데 그친 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의 방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작 당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지 않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인 언동을 보임에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출 등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를

진행하고, 특히 심판원도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.

▶ 99후2211

권리범위확인 (적극, 특) 심결의 위법성 판단기준

심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다 할 것.

▶ 2012후436

등록무효(실) 변론재개의무

변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량.

주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 관건적 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 아니한 채 패소의 판결을 하는 것이 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다.

주장·증명을 제출한다는 취지를 기재한 서면과 자료를 제출하고 있다면 이를 위 주장·증명을 제출할 수 있도록 변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수도 있으므로

▶ 2015후1197

거절결정(상) 대법원 심리범위

자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하는 한 증거의 가치판단 및 사실인정은 사실심 법원의 재량에 속하고, 사실심 법원이 적절하게 확정된 사실은 상고법원을 기속한다.

23 - 4 특허법원 소의 이익

▶ 2007후289

특허발명의 무효심결이 확정된 경우, '무효심판'의 심결취소소송의 소의 이익

이와 같이 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 이 사건 심결은 위법하게 되지만, 이 사건 특허발명의 특허가 무효로 확정된 이상, 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다 할 것.

▶ 2003후2294

특허발명의 무효심결이 확정된 경우, '정정심판'의 심결취소소송의 소의 이익

기록에 의하면 이 사건 특허발명은 1985. 12. 30. 출원된 것이므로, 이 사건에는 구 특허법이 적용되어야 하는바, 구 특허법 제70조(현 제133조 제3항)에 의하면, 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다. 한편, 특허법 제136조 제7항에서 “정정허가심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(133조 제1항 제4호 제외)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.”라고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정(구 특허법 제69조 제4항)에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없다.

▶ 2011후620

특허발명의 무효심결이 확정된 경우, '정정무효심판'의 심결취소소송의 소의 이익

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것이다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명에 대한 정정무효심판청구가

기각되고 난 후 위 기각 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송이 원심에 계속되던 중 원심 판사와 같은 경위로 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되었으므로 이 사건 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되었고, 따라서 이 사건 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어져 위법하게 되었지만, 한편 이 사건 특허발명의 특허가 무효로 된 이상 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다. 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 정정의 무효를 구할 법률상 이익에 관한 법리오해의 위법이 없다.

나아가 특허법 제136조 제10항에 의하여 정정심결이 확정된 때에는 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원되고 이후 이에 입각하여 특허권 설정등록까지의 절차가 이루어진 것으로 간주하는 것은 무효 부분을 포함하는 특허를 본래 유효로 되어야 할 범위 내에서 존속시키기 위한 것이므로, 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 최초의 출원서 또는 출원공개된 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 그 후 정정되었다 하더라도, 그 정정내용이 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성·진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없고, 따라서 이와 다른 전제에서 특허가 무효로 된 이후에도 여전히 그 정정의 무효심판을 청구할 이익이 있다는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

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

권리 : 현존 : 특허권(480명)
? 장래소권

▶ 2000후2439

상고심 계속 중 권리가 소멸한 경우 소의 이익 존부 (존속기간 만료로 소멸)

[확인 의 이익 존부] 실용신안권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 실용신안권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 실용신안권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다.

[소의 이익 존부] 이 사건 실용신안에 대한 권리범위확인심판에서 (가)호 고안이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 이루어지고 그 취소를 구하는 이 사건 소에서 원고의 청구가 기각되었는데 이에 대한 상고심 계속 중인 2002.4.20. 이 사건 실용신안권은 존속기간이 만료되어 소멸하였으므로, 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌고, 따라서 이 사건 소는 부적법하게 되었다. 그러므로 원심판결을 파기하고 이 사건 소를 각하한다.

▶ 2007후2735

상고심 계속 중 권리가 소멸한 경우 소의 이익 존부 (무효심판 인용으로 소멸)

[확인인 이익 존부] 특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다(대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결 등 참조).

[소의 이익 존부] 기록에 의하면, 명칭을 “X선 발생장치 및 이것을 사용한 정전기 제어기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제465346호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 이 사건 소가 상고심에 계속 중이던 2009. 9. 24. 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허가 무효로 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것이 되었다고 할 것이다. 이와 같이 이 사건 제1항 발명의 특허권이 소멸된 결과 이 사건 심판의 심결 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분은 그 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다고 할 것이므로 이 사건 소 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분은 부적법하게 되었다.

결국 원심판결 중 이 사건 제1항 발명에 대한 부분은 그대로 유지될 수 없다. 위 특허청구범위 제1항에 관한 소를 기각한다.

▶ 2003허4191

권리범위확인 (적극, 상표)

소송요건의 존부는 원칙적으로 사실희의 바로종결시를 기준으로 하여 판단하되 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 그러한 사정도 고려하여 소의 이익이 없다고 보는 것.

▶ 2005후1202

권리범위확인 (소극, 상표)

소를 취하하기로 하는 합의가 이루어졌다면 특별한 사정이 없는 한 소송을 계속 유지할 법률상의 이익이 소멸되어 당해 소는 각하.

▶ 2006후3595

권리범위확인 (소극, 실) 권환에서 심결 이후 권리소멸된 경우

심결이 이루어진 후, 그 심결의 일부 취소를 구하는 이 사건 소가 원심법원에 계속 중이던 2006. 1. 13. 이 사건 실용신안권이 포기를 원인으로 소멸하였음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 소는 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없으므로 부적법하다 할 것인바, 원심이 이와 달리 이 사건 소의 법률상 이익이 소멸되지 않았다고

보고 본안에 들어가 심리, 판단한데에는 심결취소의 소의 이익에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.

▶ 2008후4486

침해소송이 계속 중에 확정된 경우 권리범위확인심판 심결취소소송의 소의 이익 (상표판례)

심결취소소송의 이익

[권리범위확인심판 심결취소 소의 이익] 상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법 제75조가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고, 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항은 “심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다.”고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. (대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

23 - 5 특허법원 심리

▶ 2007후3820

심결취소소송의 심리방식

특허소송은 성질상 행정소송의 일종이므로 특허법에 특징이 있는 경우를 제외하면 행정소송법이 적용됨은 당연하고, 특허법 및 행정소송법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정이 준용된다. (행정소송법 제8조) 행정소송에 있어 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있으나 (행정소송법 제26조) 판례(대법 81누394, 대법 94누9146, 대법88누3604)는 “행정소송법 제26조에서 규정한 직권탐지주의는 아무런 제한 없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있다는 의미가 아니고, 행정소송의 특수성에 연유하는 처분권주의, 변론주의에 대한 일부 예외이며, 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 청구의 범위 내에서 해당 사건의 기록에 나타나 있는 사항에 관하여 직권으로 증거조사를 하고, 이를 기초로 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있음을 허용한 규정일 뿐”이라고 하고있다.

▶ 2010후3509

특허소송의 주장책임

행정소송의 일종인 심결취소소송에 직권주의가 가미되어 있다고 하더라도 여전히 변론주의를 기본 구조로 하는 이상, 심결의 위법을 들어 그 취소를 청구할 때에는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 하고, 따라서 법원이 당사자가 주장하지도 않은 법률요건에 관하여 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배되는 것이다.

▶ 84누124

특허소송의 증명책임

민사소송법의 규정이 준용되는 행정소송에 있어서 입증책임은 원칙적으로 민사소송의 일반원칙에 따라 당사자 간에 분배되고 항고소송의 경우에는 그 특성에 따라 당해 처분의 적법을 주장하는 피고에게 그 적법사유에 대한 입증책임이 있다 할 것인바 피고가 주장하는 당해 처분의 적법성이 합리적으로 수긍할 수 있는 일응의 입증이 있는 경우에는 그 처분은 정당하다 할 것이며 이와 상반되는 주장과 입증은 그 상대방인 원고에게 그 책임이 돌아간다고 할 것이다.

행정소송에 있어서 증명책임에 관하여 판례는 민사소송에서와 같은 법률요건 분류설의 입장을 취하여, 실제법규를 일정한 권리발생을 규정한 권리근거규정과 그 권리의 발생을 방해하는 사유를 규정한 권리장애규정 및 권리의 소멸사유를 규정한 권리소멸규정으로 나누어 요건사실을 증명하도록 하고 있다.

▶ 2000후1542

심결취소소송에서의 자백과 자백간주(자백의 성립을 부정한 예 - 품질오인 염려 여부)

행정소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 행정소송법 제8조 제2항에 의하여 민사소송법 제261조가 규정하는 자백에 관한 법칙이 적용된다.(대법 91누 13229)

행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 자백 또는 의제자백도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고, 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 아니한다.

▶ 2004후905 심결취소소송에서의 자백과 자백간주 (자백의 성립을 인정한 예 - 선행 발명의 구성)

행정소송의 일종인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에 대해서는 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립한다고 할 것인바(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결, 2006. 6. 2. 선고 2005후1882 판결 등 참조), 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다고 할 것이다.

자백취소 : 자백 + 사실

23 - 6 특허법원 판결 기속력

▶ 2006후3007

기속력의 내용 및 새로운 증거의 의미

[기속력의 내용] 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 시미과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고,

[새로운 증거의 의미] 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결 취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.

24 재심

▶ 2013허9058 등록무효 확정된 특허심판원 심결에 대해 재심을 제기한 경우

이 사건 재심청구는 재심청구기간을 초과하여 제기된 것이어서 부적법하므로 각하.

▶ 2010허2926 권리범위확인 확정된 특허심판원 심결에 대해 재심을 제기한 경우

재심청구인이 주장하는 사유가 이에 해당하지 아니할 때에는 재심의 청구는 부적법하여 각하. 심결이 확정되지 전에 청구된 것이어서 부적법.

01 허위표시죄



2013도10265

허위표시죄의 판단기준

[의의, 취지] 특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산·사용·양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 '특허된 것 등으로 표시'라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다.

위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데 있다.

[동일성 판단기준] 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.

Handwritten notes: 甲. [특허] A+B. (A+B 특허) 실용. 허가. A+B 특허. 허가.

02 거짓행위죄

2003도6283

특허법위반 거짓행위죄

'특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'이거나 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명' 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허출원을 하였다는 사실만으로는 그 '사위 기타 부정한 행위가 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 특허출원인에게 특허출원시 관계 법령상 그러한 사정을 특허관청에 미리 알리도록 강제하는 규정 등도 없는 이상, 특허출원시 이를 특허관청에 알리거나 나아가 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 하였다고 하여 이를 가리켜 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수도 없다고 할 것.

Handwritten notes: 허가, 침해

03 침해죄

▶ 92도3350

특허법위반 / 침해죄

제 127조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시킴으로서 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건까지 규정한 취지는 아닌 것.

간접침해

▶ 2015도17674

공소사실특정

형사소송법 제254조 제4항이 “공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정한 취지는, 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 것이므로, 검사로서는 위 세 가지 특정요소를 종합하여 다른 사실과의 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하여야 한다(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000도3082 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010도16361 판결 등 참조). 그리고 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해하였는지가 문제로 되는 특허법 위반 사건에서 다른 사실과 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하였다고 하기 위해서는 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다.

국제단계 < 명백한 잘못 정정신청

01 국제단계

▶ 2016두45745

명백한 잘못의 정정신청에 대한 결정취소

특허협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한

이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 이의절차를 마련하지 않고

이 사건 통지(대한민국 특허청장이 국제출원인의 정정신청에 대해 명백한 잘못에 대한 정정이 아니라고 보아 거부한 통지)는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다. 거부판결

02 국내단계



▶ 2014두42490 우선권 주장의 실제적 효력이 없는 경우, 국어번역문 제출일의 만료일

구 특허법은 제201조 제1항 본문에서 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 특허협력조약 제2조 (xi)의 우선일(이하 '우선일'이라 한다)부터 2년 7개월 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 제1항의 규정에 의한 기간 내에 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다

그리고 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)은 ① 제8조에서 국제특허출원은 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 이하 '파리협약'이라 한다)의 당사국에서 또는 파리협약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 수반할 수 있다고 규정하면서, ② 제2조 (xi)에서 우선일에 대하여, 국제특허출원이 제8조의 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권이 주장되는 출원의 제출일, 국제특허출원이 제8조의 규정에 의한 두 개 이상의 우선권의 주장을 수반하는 경우에는 우선권을 가장 먼저 주장한 출원의 제출일, 국제특허출원이 제8조의 규정에 의한 우선권의 주장을 수반하지 아니하는 경우에는 그 국제특허출원의 제출일을 의미한다고 규정하고 있다.

이러한 구 특허법과 특허협력조약의 규정들에 의하면, 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하면서

가정판결

구 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 된다.

그리고 **우선일**은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 **각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고**, 구 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준으로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 **관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다.** 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 **명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 구 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실제적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.**

▶ 2017후1274

국제출원의 우선권 인정여부 - 주체적 요건

가. [PCT 자기지정출원의 의의] 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 PCT 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 'PCT 자기지정출원'이라 한다). [조건(요건) 및 효과] 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다 [PCT 제8조 (2)(b)].

[제55조(국내 우선권주장 제도)의 의의] 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 '선출원'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 '선출원 발명'이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항).

[제55조의 취지] 따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 **발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.**

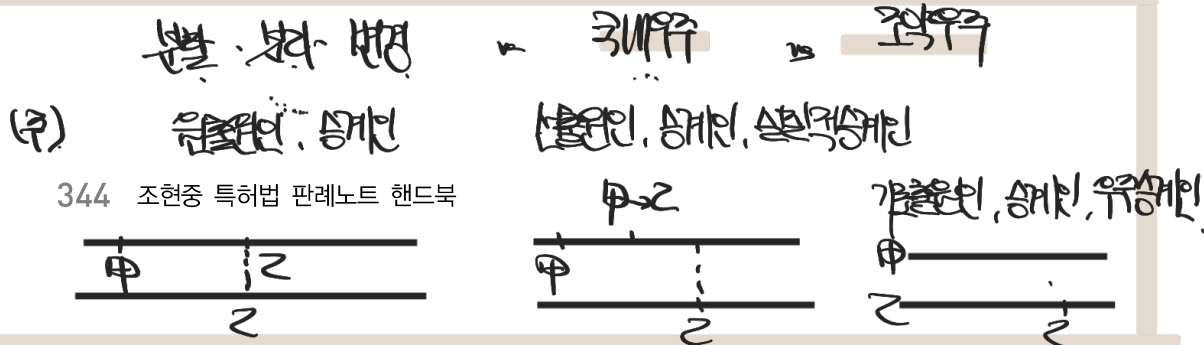
[주체적 동일성의 판단기준] 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), **후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐**

야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제 8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 특허청장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

기각하다

② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 '특허를 받으려는 자'라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 '출원인'이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 '특허를 받으려는 자' 및 '자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다.



나. 원심판결 이유 및 적법하게 채택된 증거들에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

- 1) 소외 1은 소외 2가 출원한 이 사건 선출원 발명(이하 그 출원을 ‘이 사건 선출원’이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였다.
- 2) 소외 3(영문이름 생략)은 소외 1로부터 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 “인트라 예측 모드를 유도하는 방법 및 장치”라는 이름의 발명에 대해 PCT 국제출원(이하 ‘이 사건 후출원’이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권을 주장하였다.
- 3) 제납 피티이 엘티디(이하 ‘제납’이라 한다)는 소외 3으로부터 이 사건 후출원에 관한 권리를, 원고는 이 사건 후출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제납으로부터 양수한 후 특허출원인명을 변경하였다.
- 4) 원고는 특허청장에게 특허법 제203조에 따라 이 사건 후출원에 관하여 이 사건 선출원에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였고, 특허청 심사관의 심사를 거쳐 2014. 10. 13. (특허번호 생략)으로 특허권설정등록이 이루어졌다.

다. 이러한 사정을 앞서 살펴본 법리에 비추어 살펴본다.

- 1) 소외 3은 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원에 관하여 특허청장에게 특허출원인변경 신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원 시에 이 사건 선출원에 대하여 반드시 특허출원인변경 신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없다. 소외 3이 이 사건 선출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이다. 또한 원고가 특허청장에게 제출한 이 사건 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있다.
- 2) 이 사건 선출원의 출원인과 이 사건 후출원의 출원인이 동일하지 아니하므로 이 사건 권리이전계약서 등에 따라 소외 3이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있다. 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경 신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이다.

라. 그럼에도 원심은 이와 달리 이 사건 후출원 시에 특허출원인변경 신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고의 이 사건 우선권 주장을 인정하지 않고, 우선권 주장일 이후에 공개된 원심 판시 선행발명과 이 사건 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 국내 우선권 주장에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

가) 특허협력조약 제8조 (2)(b)에 따르면, 자국의 선출원에 기초하여 우선권주장을 수반하는 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것이 허용되고(이른바 ‘PCT 자기지정 출원’), 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의하는 것으로 규정되어 있다. 그런데 구 특허법 제55조 제1항 본문은, ‘특허를 받으려는 자는 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다’라고 규정하고, 구 특허법 제199조 제1항은 “「특허협력조약」에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.”라고 규정하고 있다. 즉, 우리나라 특허법은 이른바 국내우선권 주장을 하기 위해서는 후출원인 자신이 선출원에 대하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 보유할 것을 요구하고 있는바, 이는 곧 후출원인이 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인일 것을 요하는 것으로 해석함이 타당하다. 이러한 해석이 법규정의 문언에 부합할 뿐만 아니라 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합치거나 추가해서 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련된 구 특허법 제55조 소정의 이른바 국내우선권 주장 제도의 취지에도 부합하는 것이다.

그리고 구 특허법 제38조 제4항은 ‘특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다’고 규정하고 있는데, 이는 특허출원 이후의 권리관계를 명확히 하기 위한 취지의 규정으로, 그 문언의 내용 및 같은 조 제1항이 특허출원 전의 승계의 경우에는 특허출원 여부를 대항력으로 규정하고 있는 것과 대비하여 보더라도 이는 특정승계의 효력발생요건으로 규정하였음이 명백하다고 할 것이다.

나) 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 특허출원과 같이 대한민국을 지정국으로 한 ‘PCT 자기지정 출원’의 경우, 우선권 주장의 요건을 갖추었는지 여부는 지정국의 관청인 우리나라의 특허청이 심사하는 것으로서, 중국 특허청에 후출원(이 사건 특허출원)이 출원된 시점을 기준으로 판단되어야 하는 것이며, 나아가 선출원에 대한 우선권 주장을 수반하는 후출원을 한 후출원인은 그 특허출원시에 선출원인과 동일인 이거나 그 적법한 승계인이어야 하고, 후출원인이 선출원인의 특허출원 후 특정승계의 방법으로 그 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 경우에는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 권리승계의 효력이 발생하지 않는다고 봄이 타당하다.