2회

[문제 – 1]

대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591,77607 판결

1. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있는바(특허법 제 37 조 제 1 항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011 다 67705, 67712 판결 참조).

2. 원심은 그 판시와 같은 사정을 들어, 원고(반소피고, 이하 '원고'라 한다)와 피고(반소원고) 주식회사 코미팜(이하 '피고 회사'라 한다) 및 피고 2 가 공동출원인으로서 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 관한 특허출원 당시 원고와 피고 회사 사이에 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 단독으로 승계한 피고 회사가 그와 같은 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분을 원고에게 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 볼 수 없다고 판단하였다.

3. 그러나 원심의 이러한 판단은 수긍하기 어렵다.

가. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 비록 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 발명한 사람에는 해당하지 않는다 하더라도, 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였고, 그 후 2001. 2. 25. 레파톡스사와 피고 회사 사이의 '비소화합물을 이용한 항암제 개발에 관한 약정'(이하 '이 사건 개발약정'이라 한다) 체결을 주선함으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건

개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하였음을 알 수 있다.

나. 이와 같은 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 특허출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허출원의 경위 등과 함께 다음과 같은 사정, 즉 ① 기술개발에 관여한 사람들 가운데 누구를 발명자로 볼 것인지는 규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점, ② 따라서 이 사건 특허발명의 기술개발에 관여한 원고가 스스로를 발명자라고 주장하는 내면의 의사에는, 자신이 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하여 특허법상 인정되는 권리를 당연히 가지고 있다는 취지만이 아니라 자신의 사실상의 역할과 기여도를 고려할 때 적어도 그 특허권을 공유할 만한 자격이 있다는 취지도 포함되어 있다고 봄이 합리적인 점, ③ 이러한 주장을 받아들여 원고를 이 사건 특허발명의 출원인에 포함시킨 피고 회사 내면의 의사에도 마찬가지로 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와는 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일 만하다는 의사가 포함되어 있다고 봄이 상당한 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 있었다고 보는 것이 경험칙에 맞는다고 할 것이고, 원고가 자신은 이 사건 특허발명의 발명자에 해당한다고 주장해 온 사정이 있다고 하여 이와 달리 볼 수는 없다.

다. 그렇다면 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 위와 같은 묵시적 합의의 존재를 부정한 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리를 오해하였거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 판단을 그르친 것이다.

라. 한편 원고는 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 병합하여 그와 같은 공유자의 지위에서 단독으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있음의 확인을 구하고 있으므로,

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

원고의 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 부분을 파기하는 이상 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분도 함께 파기한다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

1. 사건 개요와 쟁점

피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 '분리탑재형 발전기 세트'를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 '이 사건 제 1 계약'이라 한다), 주식회사 우창엔지니어링(이하 '우창엔지니어링'이라 한다)은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 '전원분배장치 구성품'을 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 '이 사건 제 2 계약'이라 한다). 이 사건 제 1 계약과 이 사건 제 2 계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제 2 계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제 1 계약과 이 사건 제 2 계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다.

쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제 38 조 제 1 항의 '제 3 자'에 해당하는지 여부이다.

2. 무권리자의 특허와 특허법 제 38 조 제 1 항의 '제 3 자'(상고이유 제 1, 2 점)

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제 33 조 제 1 항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에

해당한다(특허법 제 133 조 제 1 항 제 2 호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제 3 자에게 대항할 수 있다(특허법 제 38 조 제 1 항). 여기서 제 3 자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제 38 조 제 1 항에서 말하는 제 3 자에 해당하지 않는다.

원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제 1 계약과 이 사건 제 2 계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제 38 조 제 1 항에서 말하는 제 3 자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허법 제 33 조 제 1 항과 제 38 조 제 1 항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

3. 특허출원에 관한 합의 여부 등(상고이유 제 3 점)

원심은, 피고 또는 피고보조참가인이 우창엔지니어링과 이 사건 특허발명을 우창엔지니어링 명의로 출원하기로 합의하였다거나 그러한 출원을 묵시적으로 승인하였다고 보기 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 의사표시 해석에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

4. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

[문제 -2]

특허법원 2021. 8. 19. 선고 2021허2779 판결

1. 이 사건 제1항 발명이 선택발명에 해당하는지 여부

선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후 3664 판결 등 참조).

2. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

가) 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 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(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

나) 위와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명(선택발명)의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에

발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후 736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다). 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다(이 사건 환송판결인 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 참조). 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 아니하는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후 2740 판결 참조).

3. 피고들의 기재불비 주장에 관한 판단

특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조). 위와 같은 특허법 규정은 특허를 받기 위해서는 자신의 발명을 공개해야 한다는 특허제도의 기본원리를 구현하기 위한 수단으로서 발명의 설명의 기재 정도 및 그 기 재 방식에 관하여 정한 것인데, 위 규정에 따라 발명의 설명에 공개하여야 하는 것은 청구범위에 기재된 발명이고, 한편 특허발명이 명세서 기재불비에 해당하는지 여부는 그 명세서 자체를 대상으로 하여야 한다. 위와 같은 특허제도의 기본 원리와 특허법의 목적, 명세서의 기능 및 그 공개 목적 등을 고려하여 보았을 때, 이 사건 제1항 발명과 같이 본질적으로 물건의 발명에 해당하는 선택발명의 경우, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 되고, 발명의 효과 부분에 있어서도 그 효과를 인식할 수 있는 정도의 기재가 있거나 효과를 추론할 수 있는 기재가 있으면 위 특허법 규정에서 정한 명세서의 기재요건을 충족한 것으로 봄이 타당하다 할 것이다.

4. 피고들의 신규성 부정 주장에 관한 판단

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위 개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결 등 참조).

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com