

# 신시기를 가질, 오픈, 실명, 대학교별 후원방

조현중 특허법

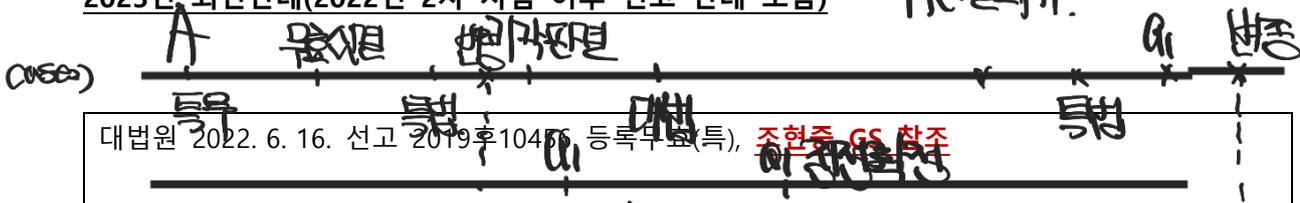
patentschool.co.kr / JHJ-GROUP.com

1차 특허법 만점자 배출

2차 특허법 고득점합격자 배출

2023년 최신판례(2022년 2차 시험 이후 선고 판례 포함)

A판례까지



## [변론종결 후 정정심결 확정시]

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 확정되었더라도 ① 이를 상고이유로 주장할 수 없고, ② 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

→ 개선유 발령

→ 신시대상 (2021.2)

대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 거절결정(특), 조현중 GS 참조

## [원출원 시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시의 공지에외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지에외 효과를 인정받을 수 있는지 여부]

다음과 같은 공지에외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

1) 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공언이 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(이하 '자기공지(自己公知)'라고 한다), 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법

→ 자기 공지 관련 분할출원 → 3000  
→ 자기 공지 관련 분할출원 → 54/55

인마이제이 프라이빗룸

동영상강의 수강 대만나실수 등 등록 inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터

갈리리형 제정의 프리미엄 멤버십 독서실 institute1.com



제29조 제1, 2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지에외 규정을 두고 있다.

그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지에외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

한편, 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지에외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지에외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기 공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지에외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

2) 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다.

따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지에외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다.

따라서 특허출원서에 공지에외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지에외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지에외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

4) 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지에외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지에외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지에외주장 보완 제도를 도입하였다.

그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지에외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

5) 여기에 공지에외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지에외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지에외 효과를 인정받는 것을 제



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 동일]**



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.

**[효과 실질적 동일]**



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 다름없는 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 제 1 항 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 제 1 항 발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제 1 항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제 1 항 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 제 1 항 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 제 1 항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제 1 항 발명에 대한 균등 침해가 성립하지 않는다.

나아가 피고 제품은 그 종속항 발명들인 이 사건 제 3 항, 제 4 항 발명에 관한 특허권도 침해한다고 볼 수 없다.

대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다223358 특허침해금지 청구의 소, [사례집 핸드북 참조](#)



[합성] A+B+C is 개량 A'+B

1차 특허법 만점자 배출  
2차 특허법 1등급출자 배출  
A+B+C 개량 A'+B → A'+B+C 개량

[간접침해 균등범위]

피고 제품은 '파이프 요소'를 제외하고는 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 원심으로서는 파이프 커플링 세그먼트들에 관한 피고 제품이 파이프 커플링 세그먼트들과 한 쌍의 파이프 요소들로 이루어진 조합체에 관한 이 사건 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건인지를 심리하여 이 사건 제1항 발명의 특허권을 간접 침해하는지 여부를 판단해야 한다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유로 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 8과 균등한 구성을 포함하고 있지 않다는 이유로 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심 판결에는 균등침해에 관한 법리를 오해하고, 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 등록무효(특), [사례집 핸드북 참조](#)

[무권리자 출원 취급]

특허법 제 33 조 제 1 항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제 133 조 제 1 항 제 2 호는 제 33 조 제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

[무권리자 출원여부 증명책임]

무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

[발명자 요건]

한편 특허법 제 2 조 제 1 호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제 33 조 제 1 항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다.

1. 발명자 / 공동발명자  
2. 실제 기여자 (발명자) 아닌 실제 출원자  
3. 출원인/권리자

✓ [구체적 판단 및 결론]

명칭을 "롤 코팅장치"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 출원일 이전에 ○○○○ 제작소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사(이하 미래나노텍이라고 한다)에 제 공한 선행발명 2와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있다.

그러나 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3 세트의 도료 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 미래나노텍으로부터 선행발명 2 를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터 시트 방식의 마스터부를 포함한 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 반면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2 를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족하다.

이러한 사정을 종합하여 보면, 심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가 선행발명 1 또는 2 를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

원심은 판시와 같은 이유로 원고가 선행발명 1, 2 를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 무권리자 출원의 증명책임에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[신규성, 진보성] - 선행발명 1, 2 의 공연 실시 여부

① A2  
인마이제이 프라이빗룸  
동영상 강의수강+세미나실+스터디룸  
inmyj.com

stop1) 공연실시 vs 출원인/권리자  
stop2) 390주 이상  
인마이제이 독서실 & 스터디센터  
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버십 독서실  
institute1.com

원심은 판시와 같은 이유로 선행발명 1, 2는 이 사건 특허발명의 출원일인 2006. 9. 21. 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않고, 출원일 전에 국내에서 공지된 선행발명 3에 의해서도 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나, 문서의 진정성립, 계약 당사자 사이의 비밀유지의무의 존부, 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

✓ [정리]

특허발명이 출원 전 실시 중인 선행발명 2와 실질적으로 동일하나, 특허권자는 선행발명 2 제공 전 자체적으로 발명을 완성한 것으로 보이고, 선행발명 2는 공연실시라 볼 수 없어, 특허발명은 제 33조 제 1항 본문 및 신규성 등의 무효사유가 없다고 본 사례.

대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 권리범위확인(특), [사례집 핸드북 참조](#)

**[청구범위 해석]**

특허발명의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로 특허발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재로 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

**[권리범위확인심판 심리대상]**

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

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 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

**[구체적 판단 및 결론]**

명칭을 '골반저근 강화연습용 디바이스 및 이의 제어방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략) 청구항 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라 한다)의 '디바이스바디(B)에 사용자의 향문이 접촉되지 않으면서 사용자의 향문에 대응되는 위치 주위를 둘러서 배열되는 2 개 이상의 저주파펄스인가용 전극패드(P)'라는 부분은 사용자의 향문이 디바이스바디에 위치한 위와 같은 2 개 이상의 전극패드에 접촉하지 않는다는 것으로 해석된다.

확인대상발명은 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정되므로 그 설명서의 일부로 볼 수 있는 특허발명과 확인대상 발명의 대비표 기재 역시 고려하여 그 특정 여부를 판단하고 이를 파악하여야 하는데, 확인대상발명의 설명서 중 일부인 대비표에는 '제 1 전극 및 제 2 전극은 돌출부상에 형성되어 사용자의 향문과 접촉하므로'라고 명시되어 있으므로 확인대상발명은 이 사건 제 1 항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 위와 같이 제 1, 2 전극이 사용자의 향문과 접촉하는 구성을 가진 것으로 파악된다.

결국 확인대상발명은 이 사건 제 1 항 발명의 '사용자의 항문이 접촉되지 않는' 구성을 결여하여 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

선행발명

대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 등록무효(특), 조현중 GS 참조(특히 아픽사반 vs 다파글리

플로진 사례 대비 문제인 실전GS B형 확인)

**진보성-이론적가능성-구체적가능성**

[선행발명 진보성]

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식의 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만, 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.

이항  
권리범위+치환기

(4항) 0  
선행+의미  
이항

상위개념 구체적  
X(다파)  
치환기  
구체적가능성  
이항  
권리범위  
진보성

[구성의 곤란성 판단방법]

위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 ① 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명의 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 ② 우선적으로 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명 ③ 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

[효과의 현저성 판단방법]

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 불과

한 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 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다

**[구체적 판단 및 결론]**

선행발명의 내용(①), 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도(③), 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위(②) 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 실시례 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시례 12 화합물과 다파글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 다파글리플로진에 관한 이 사건 제 1 항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다(구성의 곤란성 없다).

다파글리플로진에 대한 원고 주장의 우수한 효과는 갑 제 5, 6 호증의 기재 내용에 나아가 살펴볼 필요 없이(명세서 기재된 효과가 아니므로) 이 사건 제 1 항 발명의 진보성 인정에 고려될 수 없다. 나아가 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 메톡시기를 에톡시기로 치환하는 것이 우선적으로 시도해 봄직하다는 이유만으로 효과에 대한 고려 없이 그 구성

이 곤란하지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있다. 그러나 당뇨병 치료와 관련해 개선된 효과를 찾기 위한 유기화합물 스크리닝 과정에서 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서 이 사건 제 1 항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심의 결론 자체는 정당하고, 거기에 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.



대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 권리범위확인(특), [조현중 GS 참조](#)

1. 항쟁대 해석.

[문언범위 및 균등범위]

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

2. ABR 문언범위

3. 균등범위

대법원 판례  
 심-판례-결의판례

[균등범위 도입 취지]

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도([특허법 제97조](#)) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인

정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.

[쉽게 변경 가부 판단기준시]

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

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

[구체적 판단 및 결론]

이 사건 심결시를 기준으로 통상의 기술자라면 누구나 이 사건 제1항 발명의 '다파글리플로진'을 의약품으로 개발하는 과정에서 확인대상 발명의 '다파글리플로진 포메이트'를 주성분의 탐색 대상에 쉽게 포함시켜 그 물리화학적 성질 등을 확인할 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 볼 수 있다.

원심은 같은 취지에서, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 쉽다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상

의약계  
전문+현장  
수업, 실, 연구

· 선택반영 무료  
· 동일 주선반

파스  
리치비명

Handwritten notes and arrows connecting text blocks.

Handwritten notes: ~ 질병 예방, ~ 무료 vs. 권력

# [항원] 다과 + 의식적

조현중 특허법

가장쉬운  
[등록] 다과

patentschool.co.kr / JHJ-GROUP.com

1차 특허법 만점자 배출

2차 특허법 고득점한경자 배출

고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위배하여 자의적 추측의 한계를 벗어나거나 균등침해와 관련한 변경의 용이성 판단 및 그 판단의 기준지점에 관한 법리를 오해하고, 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력에 관한 특허법 제95조 위반, 권리범위 확인심판에서 판단할 수 없는 확인대상 발명의 등록특허에 대한 진보성 판단 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

심각한 점 → No  
의식적 제외 → No  
계좌  
권리  
소속권 리락  
의식적 제외

## [의식적 제외]

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

## [구체적 판단 및 결론] - 청구범위 감축 보정 있었으나 의식적 제외 인정하지 않은 사안

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 '프로드러그 에스테르'를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제 1 항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다과글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제 1 항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제 3 내지 8 항 및 제 14 항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 거절결정(특), **제약분야 실무적 내용으로 출제가능성 낮음, 결정형 발명의 기술적 내용은 판례강의 및 판례심화강의에서 소개**

**[진보성 판단방법]**

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

**[결정형 발명 구성의 곤란성 판단방법]**

의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험과 이를 통해 결정형

발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

**[결정형 발명 효과의 현저성 판단방법]**

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.



[2022년 TOP 1]

대법원 2017후1304 등록무효(특)

**[내재된 속성]**

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다.

이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)

이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.

또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

**[구체적 판단 및 결론]**

(1) 선행발명 1 은 “에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성”이라는 제목의 논문으로, 공지된 물건 그 자체가 아니라 공지된 문헌이어서, 선행발명 1 에서 대비대상이 되는 것은 선행발명 1 에 제시된 제조방법에 의하여 제조된 막 형상 구조물이다.

(2) 이 사건 제 1 항 발명과 선행발명 1 은 모두 취성 재료 미립자를 상온에서 고속 분사하여 기재 표면에 충돌시킴으로써 미립자를 변형 또는 파쇄하여 제작된 막 형상 구조물에 관한 것이라는 점에서 공통되고, 그 결과 입자간 결합력이 더 높은 복합 구조물이 형성된다.

(3) 다만, 이 사건 제 1 항 발명은 ‘결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것’을 구성요소로 하는 반면, 선행발명 1 에는 이에 대응하는 기재가 없고(차이점 1), 이 사건 제 1 항 발명은 ‘구조물의 일부가 기재 표면으로 먹여 들어간 앵커부’ 를 구성요소로 하는데, 선행발명 1 에는 ‘100-150nm 두께의 손상층은 증착되는 동안 초미세 PZT 입자들의 기계적 충격(anchor)부로 되어 있다’고 기재되어 있다(차이점 2).

(4) 차이점 1 에 대하여

(가) 이 사건 제 1 항 발명의 명세서에는 사전처리를 통하여 취성 재료 미립자에 내부 변형을 부여하는 것이 바람직하다는 내용이 기재되어 있으나, 선행발명 1 에는 이에 관한 언급이 없고, 이 사건 제 1 항 발명은 ‘원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않고, 따라서 결정 자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없으며, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다’고 그 결합 원리를 설명하는 반면, 선행발명 1 은 위와 같은 우수한 효과를 내는 실제 결합 메커니즘은 규명되지 않았다고 하고 있다.

(나) 한편, 이 사건 특허발명의 공동발명자 중 1 인인 소외인이 이 사건 특허발명의 우선일인 1999. 10. 12. 이후인 2002 년경 공동저자로 발표한 선행발명 1 과 동일한 제막 방식의 막 형상 구조물에 관한 논문 “미립자, 초미립자의 충돌 고화 현상을 이용한 세라믹 박막 형성 기술”(갑

제 12 호증)에서는, 선행발명 1 의 막 형상 구조물에 대한 TEM(투과전자현미경) 촬영 사진과 이보다 더 개선된 방식인 HR TEM(고분해능 투과전자현미경) 촬영 사진을 개시하고[도 6(a),(b)] '이들은 가열 없이 Si 기판 상에 실온 성막된 PZT 후막의 열처리 전후의 TEM 이미지이다. 막 안에 원료분말의 형태는 관찰되지 않고, 각각의 결정은 서로 결합되어 치밀한 막을 형성하고 있다. 또한 막 안에는 원료분말에 가까운 크기의 결정자가 부분적으로 보이지만, HR TEM 이미지 또는 전자선 회절 이미지로부터도 결정자 간, 입자 간에 비정질층이나 상이한 모양은 거의 볼 수 없었고, 전체적으로 20nm 이하의 미세결정으로 구성되어 있다'고 설명하고 있다. 즉, 위 논문에 의하면 선행발명 1 에 개시된 사진의 막 형상 구조물 역시 결정자 사이의 계면에 비정질층인 입계층이 존재하지 않는다는 것이다.

(다) 그런데 위 논문에 의하면 선행발명 1 에 기재된 제조방법을 따른 하나의 실시례가 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 구성을 가진다는 점은 알 수 있지만, 더 나아가 선행발명 1 에 기재된 제조방법을 따랐을 때 필연적으로 비정질층이 존재하지 않는 결과물에 도달할 것인지를 알 수 있는 자료는 없다. 오히려, 선행발명 1 은 원료 미립자의 사전처리 공정을 언급하고 있지 않은 반면, 이 사건 제 1 항 발명의 명세서에서는 사전처리를 통한 내부 변형의 중요성을 강조하고 있을 뿐만 아니라 적절한 내부 변형의 정도(0.25~2.0%)와 방법 등까지 기재하는 등으로 비정질층이 부존재하는 복합 구조물을 성공적으로 제조하기 위한 제조방법을 더 구체적으로 공개하고 있다.

(라) 이러한 점에 비추어 보면, 비정질층의 부존재가 선행발명 1 에 개시된 막 형상 구조물의 내재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 따라서 차이점 2 에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제 1 항 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

(5) 원심은 이 사건 제 1 항 발명과 선행발명 1 의 위와 같은 제조과정의 차이 등을 들어 이 사건 제 1 항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명들인 이 사건 제 2 내지 4 항 및 제 6 내지 10 항 발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에 상고이유 주장과 같이 필

요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나, 신규성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[2022년 TOP 4]

특허법원 2021허3772 등록무효(특)

**[제42조 제3항 제1호] - 용법용량 발명의 쉽게 실시 기재 요건**

**1) 의약용도발명에 요구되는 명세서 기재요건**

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

**2) 의약발명에서 투여용법·투여용량을 별개의 구성요소로 인정하는 의미**

사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약물질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 여기서의 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

나아가 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수

있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약품이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

**3) 투여용법·투여용량을 부가한 의약품도발명에서 명세서 기재요건**

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

특허법원 2020허5030 등록무효(특)

**[제42조 제3항 제1호] - 식물발명의 쉽게 실시 기재 요건**

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

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

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

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

살피건대, 식물체나 미생물의 기탁은 통상의 기술자가 특허발명 명세서의 기재로부터 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 요구하는 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정을 보완하기 위한 것일 뿐이고, 식물체나 미생물에 대한 발명에서 기탁되었다는 사정만으로 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없으며, 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였는지는 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 특허발명을 실시할 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명 명세서에는 이 사건 특허 진지 잔디의 생육 조건 등에 대하여 아무런 언급이 없어, 이 사건 특허발명 명세서의 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정한 특성이 발현되도록 생육할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 특허 진지 잔디가 그 특허출원 당시 기탁되었다고 하여 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

[2022년 TOP 5]

파라미터

1. 신규성 판정

2. 창작성 판정

3. 대비

4. 동등성 판정

대법원 2017후1298 등록무효(특)

[파라미터 발명 신규성 판단방법]

새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 '파라미터 발명'과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시 형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

신규성

신규성 - 환산의 구체적 방법

신규성 - 기술적의식

[파라미터 발명 진보성 판단방법]

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 실질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다.

이질적 판정

상한

판

[2022년 TOP 6]

대법원 2019후12094 거절결정(특)

**[진보성 판단방법]**

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 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 살펴 보아야 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.

**[제29조 제1항 각호 지위 특정방법]**

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다

심리대상  
특허심판서 5면

→ **특허 + 심리. 권.** → [특허] A+B  
patentschool.co.kr / JHJ-GROUP.com  
각자  
확인여부X.

1차 특허법 마스터 배출  
2차 특허법 고득점합격자 배출  
특허 A(B) 2개법

[2022년 TOP 7]

대법원 2019후11541 권리범위확인(특)

↓  
심리. 권. 3개법

**[권리범위확인심판 심리대상]**

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다.

**[확인대상발명 해석]**

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39 개의 청구항으로 이루어진 '3 차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법'이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제 1 항(이하 '이 사건 제 1 항 발명'이라고 한다)이다. 이 사건 제 1 항 발명은 3 차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 '직조', '제작', '전모' 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3 차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3 차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3 차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.

피고들은 원고를 상대로 '확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3 차원 입체형상 직물'을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제 1 항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고들은 그 설명서와 도면에서 확인대상 발명 중 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하고 설명하고 있어, 이를 통해 이 사건 제 1 항 발명의 특허권 효력이 확인대상 발명에 미치는지 여부를 확인할 수 있다.

한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3 차원 입체형상 직물을 제직하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제 1 항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명 이 된다고 할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제 4 호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발

명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이

있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

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

42조  
의약용도  
약리데이터 → US xxx 기재인용  
출원 약리데이터

[2022년 TOP 9]

특허법원 2021허3994 거절결정(특)

**[제42조 제3항 제1호] - 의약용도 발명의 쉽게 실시 기재 요건**

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

**[구체적 판단 및 결론]**

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

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

이에 대하여 원고는, 미국 특허공개공보 US2011/0137028호의 전체 내용이 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되고, 전체 내용이 위 US2011/0137028호에 포함되는 미국 특허공개공보 US2010/0216781호에 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과가 기재되어 있으므로 이

사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물의 TOR 키나제 억제 활성화에 관하여 시험례로 기재되어 있다는 취지로 주장한다.

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

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

**2021년 TOP10 판례 정리**

순번	법원	사건번호	주제
1	대법원	2020후11059	제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법
2	대법원	2021후10077	특허법 제163조가 규정하는 일사부재리 제도
3	특허법원	2019허8118	청구범위의 기능적 표현, 특허취소신청 사건의 심리 범위(아래 참고자료)
4	대법원	2019후10265	조약우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 의미
5	특허법원	2020허4990	비밀유지의무와 공지와와의 관계 그리고 의사에 반한 공지의 의미(아래 참고자료)
6	대법원	2017후2369	확대된 선출원 규정 적용시 발명의 동일성 판단
7	대법원	2019후10609	선택발명의 진보성 및 명세서 기재요건
8	대법원	2017후1830	특허무효심판 사건에서 심결취소소송의 확정 취소판결의 특허심판원에 대한 기속력
9	서울중앙지법	2020가합505891	증액배상의 대상이 되는 고의적 침해 여부(아래 참고자료)
10	서울중앙지법	2021카합20939	존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위

[2021년 TOP 3]

특허법원 2019허8118 취소결정(특)

**1. 특허취소신청 심리범위**

**[특허취소신청 의의]**

특허법 제132조의2 제1항은 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신 회선을 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.

**[특허취소신청 심리범위 제한]**

특허법 제132조의2 제2항은 '특허공보에 게재된 제87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다'고 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.

**2. 기능식 청구항 청구범위 해석**

출원발명의 청구범위는 출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정에는 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 출원발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니

라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

따라서 출원발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결, 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결, 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조).

[2021년 TOP 5]

특허법원 2020허4990 등록무효(특)

**[특허법 제29조 제1항 각호 지위]**

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

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

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

**[의사에 반한 공지의 공지예외]**

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8.

선고 85후15 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

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

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

[2021년 TOP 9]

서울중앙지방법원 2020가합505891 손해배상(지)

**[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 마찬가지이다. 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.

**[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.