

특허법원 주요판례 정리

(기초GS)

2021허3758**1. 발명의 카테고리****가. 문제의 요지**

이 사건 심결은, 이 사건 제1항 출원발명이 제조방법 발명의 형식을 취하고 있지만, 제조공정에 기술적 특징이 있는 것이 아니라 유효성분인 '시스탄체 투부로서 추출물'의 '청색광에 의해 유발되는 손상으로부터 안구세포 보호하는 용도'에 기술적 특징이 있는 용도발명이라고 보고, 이러한 전제에서 시스탄체 투부로서 추출물의 위와 같은 용도가 선행발명들로부터 쉽게 도출될 수 있고, 그 효과도 쉽게 예측될 수 있음을 이유로 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 부정하였다.

나. 판단기준

그러나 '의약용도발명'은 특정 물질이 가지는 의약의 용도를 구성요소로 하는 것으로서 특허법 제2조 제3호 가.목 소정의 '물건의 발명'에 해당하는 반면, 이 사건 제1항 출원발명은 '시스탄체 투부로서 추출물을 사용하여 청색광에 의해 유발되는 손상으로부터 안구세포 보호를 위한 약물 또는 식품을 제조하는 방법'에 관한 발명으로서 특허법 제2조 제3호 다.목 소정의 '물건을 생산하는 방법의 발명'에 해당하므로, 이 사건 제1항 출원발명의 특허성 역시 이 사건 제1항 출원발명이 '물건을 생산하는 방법의 발명'임을 전제로 하여 판단되어야 한다. 이는 이 사건 제1항 출원발명의 청구항에 그 제조방법의 구체적인 기술수단에 관하여 아무런 기재나 한정이 없고, 다만 약물 또는 식품을 제조하는 데 사용되는 '시스탄체 투부로서 추출물'에 관하여 '에키나코사이드, 액테오사이드, 이소액테오사이드, 튜블로사이드 A, 또는 이의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택되는 성분을 포함한다'는 한정만이 부가되었을 뿐이라고 하여 달리 볼 것은 아니다.

다. 구체적 판단 및 결론

따라서 이 사건 심결이 이 사건 제1항 출원발명을 용도발명으로 보고 그 특허성 여부를 판단한 것을 두고 적절하다고 보기 어렵다.

2. 특허요건 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다. 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성, 진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 출원발명의 최초 명세서 및 이 사건 출원발명의 명세서의 각 기재 및 이에 의하여 인정되는 사정들을 고려하면, 이 사건 제1항 출원발명에서 말하는 '청색광에 의해 유발되는 손상'에는 '청색광에 의하여 유발되는 산화적 스트레스로 인한 손상'이 포함된다고 해석하는 것이 타당하다. 따라서 '청색광에 의하여 유발되는 손상'이 '청색광의 높은 에너지에 의해 유발되는 직접적인 손상'임을 전제로 한 원고 주장은 모두 이유 없다.

2021허193

1. 제42조 제4항 제2호

가. 판단기준

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여

정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다.

또 한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 출원발명의 청구범위에는 “내외”라는 표현이 여러 부분에서 사용되고 있고, ‘내외’라는 기재가 사용되는 범위가 “콘크리트 두께 30cm~5m 내외”, “0~1.5m 내외의 줄자를 위쪽과 아래쪽에 투명테이프를 붙여”라는 기재와 같이 ‘상한과 하한의 단위를 달리하는 경우’와 ‘0을 포함하는 경우’까지 포함하고 있다.

그런데 청구범위 전체에서 ‘내외’가 허용하는 범위가 어느 정도까지인지가 명확하지 않고, 어느 하나의 구성요소에 대해 ‘내외’라는 기재를 통해 허용한 범위가 다른 구성 요소의 허용 범위에도 영향을 미치는 것인지 여부 등도 명확하지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 청구범위에 기재된 ‘내외’ 부분은 의미하는 바가 무엇인지 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 없으므로, 발명이 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없다.

2021허4348

1. 문언범위

확인대상발명은 차이점으로 인하여 문언상 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다. 이하에서는 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 균등 관계에 있는지 여부에 관해

살펴본다.

2. 균등범위

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

2021허4348

1. 과제해결원리 동일 여부

가. 기술사상 핵심

1) 판단기준

확인대상발명과 특허발명의 '과제의 해결원리가 동일'한지 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.

2) 검토

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행발명에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된

구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려해야 한다.

나. 공지기술 고려

1) 판단기준

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행발명과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이므로, 이러한 선행발명을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술 사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

2) 검토

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

2021허4348

1. 효과의 실질적 동일 여부

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 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. 다만 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

2021허3062

1. 일사부재리 요건

가. 판단기준

특허법 제163조 본문은 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.” 라고 규정하고 있다. 여기에서 동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

제1확정심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허는 무권리자의 출원에 해당하여 그 등록이 무효라는 청구원인에 의한 것으로서, 모인대상발명(또는 이와 실질적으로 동일한 이 사건 특허발명)의 진정한 발명자는 원고인데도 피고가 이를 모인하여 이 사건 특허를 출원하였다는

사실에 의한 것이다. 따라서 이 사건 심판청구는 제1확정심결과 동일사실에 의한 심판청구에 해당한다.

이 사건 심판 절차와 이 사건 소송에서 새로이 제출된 갑 제4 내지 6, 9 내지 30호증, 증인 F의 증언에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 위 증거들만으로는 피고가 모인대상발명을 모인한 사실을 인정하기에 부족하다.

따라서 원고가 이 사건 심결 또는 이 사건 취소소송에서 새로이 제출한 증거들은 제1확정심결의 결론을 반복할 수 있을 정도의 유력한 증거에 해당하지 아니하므로, 위 증거들은 제1확정심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다.

이 사건 심판청구는 제1확정심결의 심판과 동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

2020허4556

1. 제42조 제4항 제1호

가. 판단기준

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의

설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다

나. 구체적 판단 및 결론

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 물건을 생산, 사용할 수 있는 이상 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있고, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 뒷받침 요건 위반은 없다.

구체적으로 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위에는 '상기 조립공간(32)에 탈착가능하게 설치되되, ... 너트체(41)'라고 기재되어 있다. 명세서 기재 및 도면에 의하면, 발명의 설명에서 '너트체를 조립공간에 탈착시키기 위한 구성' 및 '너트체를 조립공간에 조립하는 방법'을 구체적으로 언급하고 있으므로, '너트체를 조립공간으로부터 분리하는 방법'에 관하여는 구체적인 기재가 없더라도, 출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 보았을 때 '너트체의 걸림돌기를 내측으로 가압하면서 상부 방향으로 외력을 가하는 경우 걸림돌 기가 탄성 변형되고 걸림턱과 결합홈을 순차로 통과하면서 너트체가 분리될 수 있음' 을 알 수 있고, 발명의 설명에 개시된 구체적 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있는 경우에 해당한다.

(발명의 설명에 구체적인 기재가 없어도 출원시 기술수준으로 일반화가능하여 제42조 제4항 제1호 위반 아니라고 본 사안)

2021허5143

1. 확대된 선출원주의와 진보성 판단방법 차이

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다. 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

2020허6187

1. 용법용량발명 특허성 인정여부

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

2. 용법용량발명 진보성 판단방법

한편, 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

3. 환자군 특정발명의 특허성 인정여부 및 진보성 판단방법

여기서 투여주기 등을 포함한 투여용법과 투여용량과 마찬가지로 대상 환자군의 특정 역시 대상 질병의 치료와 함께 의약이 그 효능을 온전하게 나타내도록 하는 요소로서 의의를 가진다고 할 수 있다. 왜냐하면 의약이 가지는 알 수 없는 속성의 발견에 기초하여 기존 치료제로 치료가 어려웠거나 시도해보지 않던 환자에게 치료 효과를 나타내는 새로운 용도를 제공하는 것에 해당할 수 있기 때문이다.

따라서, 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 대상환자군을 부가하는 경우에 이러한 대상환자군은 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 대상환자군을 특정하는 발명은 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도발명과 본질이 다르지 않다.

2020허5269

1. 제42조 제4항 제1호

가. 판단기준

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한

발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항, 제3항 내지 제8항 발명의 청구범위와 그에 대응하는 발명의 상세한 설명의 기재내용은 아래 표 기재와 같은바, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제8항 발명의 각 구성요소에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 동일하게 기재되어 있음을 알 수 있다.

2020허5269

1. 제42조 제3항 제1호

가. 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이라고 할 것이므로, 발명의 상세한 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그

오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 할 수 없다.

나. 구체적 판단 및 결론

피고는 실시예 1에 사용된 유기발광재료 'ABH113'이 염화메틸렌에 녹지 않는다는 재현시험 결과(을 제27호증)를 근거로 실시예 1에 기재된 정제방법을 재현할 수 없다고 주장한다. 그러나, 을 제27호증의 기재에 의하면, 피고가 위 재현시험에 사용한 'ABH113'은 위 제품을 제조하는 회사인 에스에프씨 주식회사로부터 구입한 순도 99.992%인 유기발광재료로서, 이 사건 특허발명의 정제방법의 정제대상물인 '유기 발광 표시장치의 제조공정에서 유기발광층의 진공증착 공정 이후 증착 기구에서 회수된 유기발광재료'가 아님은 명백하다. 뿐만 아니라 위 재현시험에 사용한 'ABH113'의 순도는 99.992%로 이 사건 특허발명의 분리정제방법에 따른 최종 목표순도인 99.95%보다도 높아, 그 순도의 측면에서만 보더라도 이 사건 특허발명의 정제대상인 유기발광재료에 해당하지 않는다. 나아가, 위 재현시험에 사용한 'ABH113'은 실시예 1에서 사용된 'ABH113'(증착기구에서 회수하여 예비정제 처리를 한 순도 98.1%의 유기발광재료)과 비교해 보더라도 그 불순물의 양에 상당한 차이가 있다. 이러한 사정들을 고려하면, 을 제27호증의 재현시험 결과를 근거로 증착기구에서 회수하여 예비정제 처리를 한 순도 98.1%의 'ABH113'이 염화메틸렌에 녹지 않는다고 볼 수 없고, 따라서 위 실시예 1의 정제방법이 재현하기 어렵다고 할 수도 없다.

2019나2077

1. 제128조 제2항

특허권자는 권리를 침해한 자가 양도한 침해 물건의 수량에 특허권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액으로 손해액을 산정할 수 있다(구

특허법 제128조 제2항).

2. 단위수량당 이익액

여기서 '단위수량당 이익액'은 '침해가 없었다면 특허권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 특허권자 제품'의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위 당 비용을 공제한 금액을 말하는 것이다.

3. 제128조 제7항

그런데 갑 제1, 26 내지 31, 33, 38, 46호증, 을나 제40호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 사정을 고려하면 단위수량당 이익액에 근거한 손해액을 산정하기 어렵다.

결국 이 사건은 피고 2, 3의 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원은 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.

2021허1943

1. 의약용도발명 진보성 판단방법

가. 판단기준

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

나. 구체적 판단 및 결론

살피건대, 공개특허공보인 선행발명에 배경기술로서 작약을 함유하는 4가지 한방 처방이 소개되어 있고, 각 한방 처방이 사용되는 질환, 그 처방을 구성하는 한방 성분과 그 함량, 복용

형태 내지 방법이 구체적이고 일목요연하게 기재되어 있다. 이에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 작약을 함유하는 한방 처방 중 하나로 계지복령환이 있고, 그를 구성하는 한방 성분이 계지, 복령, 목단피, 도인, 작약으로 확립되어 있으며, 계지복령환이 처방되는 질병 중 하나가 우울증(우울병)임을 분명히 파악할 수 있을 것이다. 또한 처방이 '병을 치료하기 위하여 증상에 따라 약을 짓는 방법'을 의미하므로, 결국 통상의 기술자는 선행발명에 기재된 위와 같은 정도의 기재로부터 우울증을 치료하기 위해 계지복령환이 사용된다는 것을 구체적인 약리 데이터가 없더라도 충분히 인식할 것으로 보인다.

그렇다면 한약재를 활용하여 질병 치료를 연구하는 통상의 기술자는 계지복령환과 관련하여 위와 같은 주지의 사실과 사정을 알고 있을 것이고, 따라서 선행발명에 구체적인 약리 데이터 없이 '계지복령환이 우울병 등에 사용되는 처방'이라는 기재만 있어도 이로부터 계지복령환의 우울증에 대한 치료 효과를 쉽게 예측할 수 있다.

2021허2922

1. 결합발명 진보성

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

그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성을 판단할 때에, 그 인용되는 기술을 조합

또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술 상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 해당 발명의 진보성은 부정된다.

2021허2182

1. 수치한정발명 진보성

가. 판단기준

무릇 특허등록이 된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 (case 1) 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과 한 것이 아닌 이상, (case 2) 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 (case 3) 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 특허발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 특허발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

나. 구체적 판단 및 결론

앞서 살펴본 것처럼 제1항 발명이 선행발명 1이 가지는 구성요소의 범위를 상이한 수치로 한정하여 표현한 경우에 해당하고, 제1항 발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어 제1항 발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하다고 보이지는 아니한다. 이에 원고는, 선행발명 1에는 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트 성분의 함량에 관한

수치범위와 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관한 수치범위가 너무 광범위하게 개시되어 있어, 그러한 사정만으로 제1항 발명의 한정된 수치범위는 선행발명 1에 비하여 그 구성에 곤란성이 있다고 보아야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 이러한 원고의 주장은 앞서본 법리와 그 기초를 달리 하는 것으로서 그대로 받아들일 수 없고, 이하에서는 위 법리에 따라 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는지를 살펴보기로 한다.

먼저 다음의 점들에서 볼 때, 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 선행발명 1에 비하여 이질적인 효과가 생긴다고 볼 수 없다. 다음의 점들에 비추어 볼 때, 전항의 기재들만으로는 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 발생한다고 보기 어렵다. 이상을 종합하면, 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

2021허5228

1. 거절결정불복심판 기각심결의 절차적 위법 여부

가. 판단기준

특허법 제63조 본문은 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있다. 그러나 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하고 특허거절결정을 하였고 또 그 거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 후에 특허 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이 있는 경우에 그 심결이 위 규정상의 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니라면, 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 그 심결을

위법하다고 할 수 없다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 심결은 특허청 심사관이 이미 원고들에게 통지한 거절이유, 즉, 선행발명 1에 실질적으로 뚜껑의 구성이 개시되어 있고, 선행발명 4의 배출필터로부터 이 사건 제1항 출원발명의 배기필터를 쉽게 도출할 수 있다는 등의 이유를 들어 거절결정을 유지하였다. 이 사건 심결에서 이 사건 제1항 출원발명의 뚜껑과 관련하여 선행발명 2에 개시된 뚜껑과 필터의 구성을 언급한 것은 부가적인 판단에 지나지 아니하고, 이 사건 제1항 출원발명의 배출필터와 관련하여서는 선행발명 4의 배출필터를 근거로 들었을 뿐 선행발명 2를 언급한 바 없으므로, 이 사건 심결이 심사관이 그에 관하여 의견제출통지를 한 바 없는 사유를 들어 거절결정을 유지한 것이라고 볼 수는 없다. 따라서 설령 거절결정에서 심사결과의 이유 중에 특허청 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도 이 사건 심결이 특허법 제63조 본문을 위반하여 위법하다고 할 수 없다.

2021허5228

1. 3이상의 선행발명 결합으로 진보성 부정할 수 있는지

원고들은 이 사건 심결과 같이 3개 이상의 선행발명을 결합하여 발명의 진보성을 부정하는 것은 기술발전을 통해 산업발전을 이루고자 하는 특허법의 목적에 반하여 위법하다고 주장한다.

등록된 특허발명이 공지기술을 종합한 것인 경우 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수 없는 것일 때에는 진보성이 있는 발명으로 인정할 수 있는 반면, 공지기술을 결합한 발명이 그 작용효과에 있어서 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과하고 해당 기술분야에서 통상의 지식을

가진 자가 손쉽게 이를 고안할 수 있는 경우에는 진보성을 인정할 수 없다. 그런데도 단순히 진보성의 판단에 이용된 선행발명의 개수만을 따져 다수의 선행발명을 결합한 경우에는 무조건 진보성을 부정하여서는 아니된다는 취지의 원고들의 주장은 받아들일 수 없다.

2021허5280

1. 진보성 판단시 효과 인정 범위

가. 문제의 요지

피고는, 이 사건 출원발명의 명세서에는 '제1조립체의 플랜지부를 메쉬틀의 장착홀에 끼우는 구성'이 전기공급장치를 메쉬틀에 간단하게 위치시키고 다이아몬드가 메쉬틀의 외부로 유출되지 않도록 하는 효과를 가진다는 취지의 기재만이 있을 뿐이고, 위 구성이 메쉬틀이 수조의 바닥면에 안착되도록 하는 효과가 있다는 취지의 기재가 없으므로, 원고가 주장하는 '메쉬틀이 수조 바닥면에 안착'되도록 하는 이 사건 제1항 출원발명의 효과는 인정될 수 없다고 주장한다.

나. 판단기준

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

다. 구체적 판단 및 결론

이 사건 출원발명의 명세서에는 베이스 코어가 고정된 제1, 2조립체가 메쉬틀의 바닥면에 끼워진 상태에서 수조의 바닥면에 안착되어 있는 우측 도면(도면 3)이 개시되어 있고, 위와 같이 제1, 2조립체가 고정된 메쉬틀이 수조의 바닥면에 안착되는 것은 제1조립체에 형성된 플랜지부가 그 외경에 대응되는 메쉬틀 바닥면의 장착홀에 맞물려 끼움고정되는 구성에 기인하는 것이므로, 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 출원발명의 위 구성과 위 명세서 기재 등으로부터 메쉬틀이

수조의 바닥면에 안착할 수 있는 효과를 추론할 수 있다.

위와 같은 효과는 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명에 비하여 진보성이 있는지를 판단함에 있어서 참작될 수 있다고 보는 것이 타당하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

2021나1374

1. 권리범위 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

무릇 특허발명의 보호범위를 판단함에 있어서는, 청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 하고, 특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

제1항 발명의 청구범위 중 '결제 대행 요청 단말기'라는 기재 중 '단말기'라는 용어는 '소프트웨어가 탑재(결합)된 하드웨어'라는 일반적 의미로 이해된다(이러한 점에 관하여 당사자 사이에 다툼도 없다). 그리고 위 기재 중 '결제 대행 요청'이라는 용어는 '적어도 하나의 결제 대행 요청 단말기들을 위해 결제 대행 서버가 카드사 결제 서버에 대한 신용카드 결제 절차를 대행하는 전자 상거래 신용카드 결제 대행 시스템'이라는 청구범위 기재에서 보듯이 구체적으로 '신용카드' 결제 대행 요청을 의미하는 것으로 이해된다.

그러나 이 사건 특허발명이 속한 기술 분야를 고려할 때, 위 청구범위 기재에 포함된 '결제 대행

요청' 또는 '단말기' 등의 개별적인 용어들의 일반적인 의미가 위와 같이 이해될 수 있다는 사정만으로, 위 청구범위 기재의 기술적 의미나 기술구성의 구체적 내용까지 명료하게 파악된다고 보기는 어렵다. 그리고 위 '결제 대행 요청'이라는 청구 범위 기재가 기능이나 효과 등에 의하여 물건을 특정하려는 이른바 '기능적 표현'에 해당한다는 점에서 보더라도, 그 기재만으로 기술구성의 구체적 내용까지 알기는 어려운 것이다. 따라서 이하에서는 제1항 발명의 청구범위를 비롯하여 이 사건 특허발명의 명세서의 전체적인 기재, 도시를 참작함으로써, '결제 대행 요청 단말기'라는 위 청구범위 기재가 가지는 기술적 구성의 구체적 내용을 객관적, 합리적으로 확정하기로 한다.

이상과 같이 제1항 발명의 청구범위를 비롯하여 이 사건 특허발명 명세서의 전체적인 기재, 도시를 참작하여 볼 때, 제1항 발명의 청구범위 중 '결제 대행 요청 단말기'라는 기재가 표현하고 있는 기술적 구성은 적어도 '판매자의(판매자가 통제할 수 있는) 결제 대행 요청 단말기로 한정하는 내용으로 확정된다고 보는 것이 위 기재에 관한 객관적, 합리적인 해석의 결과라고 할 것이다.

2. 문언범위 - 생략발명

가. 판단기준

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '대상제품 등'이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 특허발명의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술 사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 대상제품등이 특허발명의 청구범위에 기재된 복수의 구성요소 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 대상제품 등은 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.

나. 구체적 판단 및 결론

원고는 제1항 발명의 청구범위 기재 '결제 대행 요청 단말기'의 구성요소가 피고의페이북 기술에서 '결제 프로그램'이 탑재된 '구매자 PC'라는 기술구성으로 그대로 구비되어 있다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 점들에서 제1항 발명의 '결제 대행 요청 단말기'와 동일하거나 균등한 기술구성이 피고의페이북 기술에 구비되어 있다고 볼 수 없다.

원고가 주장하는 피고페이북 기술은 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 빠짐없이 포함하고 있다고 할 수 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장, 즉 피고의페이북 기술이 제1항 발명의 보호범위에 속한다는 원고의 청구원인 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

2021허1349

1. 용법용량발명

가. 특허성

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

나. 진보성

한편, 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

다. 구체적 판단 및 결론

이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서의 통상의 기술자는 의·약학 분야의 석사학위 소지자로서 제약 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람을 기준으로 한다.

변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 종합적으로 고려하여 보았을 때, 구성요소 3의 투여용량과 투여용법(투여주기)의 경우 통상의 기술자가 선행발명과 항정신병 치료 작용을 갖는 'R-P88 화합물'에 대하여 통상적으로 수행하는 투여용법·용량의 최적화 과정을 통하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

결국 이 사건 제1항 발명과 선행발명 사이에 존재하는 차이점 1은 통상의 기술자가 이 발명이 속하는 기술분야의 주지의 사실을 참작하여 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다 할 것이다.

2020나2172

1. 무효사유 항변

가. 판단기준

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 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.

나. 구체적 판단 및 결론

위에서 본 바와 같이 이 사건 제6항 발명은 진보성이 부정되므로, 그에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록무효사유가 명백한 경우에 해당한다고 할 것이다. 따라서 피고 실시제품이 이 사건 제6항 발명에 대한 특허권을 침해함을 원인으로 하는 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 할 것이므로, 피고의 나머지 항변에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고의 권리남용 항변은 이유 있고, 결국 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

2021나1268

1. 과실추정 복멸 조건

가. 문제의 요지

피고는, 특허법 제130조에 따라 침해자가 침해행위에 대하여 과실이 없음을 증명하여야 하는데, 침해행위의 태양에 따라 침해자의 증명의 정도가 다르다고 보아야 하고, 이 사건의 경우 피고는 이 사건 침해제품을 사용한 것에 불과하므로 피고의 증명의 정도에 관하여는 완화된 기준을 적용하여야 하는바, 관련 사건의 진행 경과, 제조사 대표이사에 대한 형사 사건에서의 판단, 원고가 피고에게 특허권 침해에 관하여 고지한 시기(2019년 1월 이후) 등을 고려하면 특허발명의 내용이 특허공부 등에 의하여 공시되었다는 이유만으로 침해자에게 과실이 있다고 본다면 사실상 무과실책임과 같은 결과가 되므로, 피고에게 이 사건 특허발명의 침해에 관하여 과실이 없다고 주장한다.

나. 판단기준

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이

있는 것으로 추정한다고 정하고 있다. 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 있다. 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 특허 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 증명하여야 한다.

다. 구체적 판단 및 결론

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합하여 보면 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 알지 못하고 E주식회사(이하 'E'이라 한다)로부터 이 사건 침해제품을 구입한 후 사용한 것이라는 사정만으로 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 몰랐다는 점 또는 피고가 사용한 이 사건 침해제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정이 입증되었다고 할 수 없으므로, 피고에 대해서는 여전히 특허침해에 관하여 과실이 있는 것으로 추정된다.

E은 2015. 4. 14. 원고를 상대로 특허심판원 2015당2804호로 'E이 실시하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다'고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 10. 22. E의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다. E은 2015. 11. 20. 원고를 상대로 이 법원 2015허7674호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 이 법원은 2017. 1. 20. "확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 구성요소 1 내지 5, 8과 동일하거나 구성요소 6, 7과 균등한 구성요소들 및 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 포함하고 있어 이 사건 특허발명의 청구항 1의 권리범위에 속한다."라는 이유로 E의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. E이 2017. 2. 20. 위 판결에 대하여 대법원 2017후424호로 상고하였으나, 2019. 1. 31. 상고기각되어 같은 날 위 판결이 확정되었다. 피고가 이 사건

침해제품을 매수할 당시 이 사건 침해제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 확정판결이 없었다는 사정만으로 피고에게 이 사건 침해제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었던 점을 정당화할 수는 없다.

2021나1268

1. 제128조 제4항에 의한 손해액의 추정

가. 문제의 요지

원고는, 피고가 과실로 이 사건 침해제품을 사용하여 원고의 특허권을 침해하였으므로 위와 같은 침해태양을 고려하여 특허법 제128조 제4항에 따라 이 사건 침해제품 사용기간 동안 피고가 이 사건 특허발명 실시제품을 사용하였다면 원고에게 지급하여야 할 임차료 또는 리스비용을 기준으로 원고의 손해액을 산정하여야 한다고 주장한다.

나. 구체적 판단 및 결론

원고는 이 사건 특허발명 실시제품을 제조하여 판매할 뿐 위 제품의 임대 또는 렌트는 하고 있지 않고, 기록상 위 기계 임차비용을 산정할 수 있는 자료가 없다. 원고는 차량의 장기렌트 비용 등을 적용하여 이 사건 특허발명 실시제품의 임차비용을 산정할 수 있다고 주장하나, 차량의 장기렌트 비용에는 보험료, 세금, 공과금 등이 포함되어 있어 이 사건 특허발명 실시제품 또는 이 사건 침해제품과 유사하다고 볼 수 없으므로 차량의 장기렌트 비용을 적용하여 이 사건 특허발명 실시제품의 임차비용을 산정할 수도 없다.

따라서 특허법 제128조 제4항에 따라 손해액을 추정할 수 없다.

2. 제128조 제5항에 의한 손해액의 추정

피고는, 특허법 제128조 제5항에 따라 원고의 손해액을 산정하여야 한다고 주장하나, 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 실시료를 지급받거나 실시권을 허락한 사정은 찾을 수 없어 실시료를

산정할 자료 역시 없다.

따라서 특허법 제128조 제5항에 따라 손해액을 추정할 수 없다.

3. 제128조 제7항에 의한 손해액의 추정

가. 판단기준

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 특허법 제128조 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(특허법 제128조 제7항).

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건에 관하여 보면, 원고가 이 사건 특허발명을 실시하여 구이김 자동 절단 및 수납장치를 제조하여 판매하는 이상 특별한 사정이 없는 한 이 사건 특허발명에 관한 특허권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 위와 같이 피고의 이 사건 특허발명 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생된 것은 인정되나, 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 특허발명의 침해행위로 인하여 얻은 이익액 또는 원고가 이 사건 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액 등 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

앞서 든 증거 갑 제6, 8호증, 을 제1호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합하여 보면, 원고가 2014. 2. 11.부터 2018. 11. 28.까지 피고의 이 사건 특허발명에 관한 특허권 침해행위로 인하여 입은 손해액은 500만 원으로 평가함이 타당하다.

2020허5030

1. 제42조 제3항 제1호

가. 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 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.

나. 구체적 판단 및 결론

이 법원의 각 현장검증결과 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 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 한정한 범위를 초과하였음을 알 수 있다. 이러한 점에다가 아래에서 보는 바와 같이 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 한정한 특성 중 적어도 식물체의 길이 및 엽신의 길이에 관한 특성이 제대로 발현되도록 육성할 수 있다고 보기 어렵고, 을 제1, 2, 5 내지 8, 26, 27호증의 각 기재 및 영상만으로는 이와 달리 볼 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명과 이를 그대로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 발명은 모두 구 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다.

2020허5030

1. 식물발명 제42조 제3항 제1호 - 기탁만으로 요건 충족되는지

가. 문제의 요지

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.

나. 판단기준

살피건대, 식물체나 미생물의 기탁은 통상의 기술자가 특허발명 명세서의 기재로부터 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 요구하는 구 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, 구 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.

다. 구체적 판단 및 결론

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 충족 하였다고 볼 수는 없다.

2020허6989

1. 기능식 청구항 특허요건 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

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 청구범위 가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 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 참작하여야 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.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 발명에는 그 특허청구범위에 '금속 산화물 반도체층', '박막 트랜지스터'라고 기재되어 있을 뿐, 이 금속 산화물 반도체층을 포함하는 박막 트랜지스터를 사용하는 용도로서

'디스플레이'라는 용어가 기재되어 있지 않다. 그리고 금속 산화물 반도체층을 포함하는 박막 트랜지스터는 원고가 주장하는 바와 같이 디스플레이의 용도로만 사용되는 것으로 볼 수 없고, 투명센서, 투명 태양전지 등 다양한 산업분야에서 사용될 수 있는 반도체 소재이다. 그러므로 위 판례의 태도로 볼 때 이 사건 제1 항 발명의 대상을 디스플레이 용도로 사용되는 박막 트랜지스터로 한정하여 해석할 수 없다.

2020허7395

1. 확인대상발명 특정

가. 일반요건

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그리고 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단하는 데 필요할 정도로는 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다.

나. 기능식 표현의 경우

특히 확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 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. 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.

다. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 발명은 밀봉 유리 용기 내에 배치된 0.005 μ g/ml 내지 50 μ g/ml 농도의 텍스메데토미딘 또는 이것의 제약학적으로 허용가능한 염을 포함하는, 시험체에 비경구 투여를 위한 레디 투 유즈(ready to use) 액체 제약학적 조성물로서, 희석 없이 시험체에 투여되는, 레디 투 유즈 액체 제약학적 조성물에 관한 발명이다.

이에 대응하여 이 사건 확인대상발명은 0.005 μ g/ml 내지 50 μ g/ml 농도의 텍스메데토미딘 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 약학 조성물이 밀봉 폴리프로필렌 플라스틱 용기 내에 들어 있는, 비경구 투여를 위한 레디 투 유즈 제형에 관한 것으로, 확인대상발명의 설명서로부터 그 구체적인 구성이 이 사건 제1항 발명과 대응하여 명확하게 특정되어 있음을 알 수 있다.

나아가, 이 사건 제1항 내지 제52항의 각 구성요소에 대응하는 조성 성분 내지 구성요소들의 존재 여부도 명확하게 파악할 수 있으므로, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제52항 발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 보아야 한다.

2020허7395

1. 확인대상발명 특정 - 확인대상발명이 2이상인 경우

가. 문제의 요지

이 사건 확인대상발명의 설명서에는 “본 확인대상발명의 밀봉 폴리프로필렌 플라스틱 용기는 프로필렌 성분 90 내지 100 중량%, 및 에틸렌 성분 0 내지 10 중량%만으로 이루어진 폴리프로필렌 수지로 이루어진 것”이고, 기능층 A 및 B와 관련하여 “밀봉 폴리프로필렌 플라스틱 용기는 외부 충격으로부터 약학 조성물을 보호하는 역할을 하는 별도의 기능층 A를 추가로

구비할 수 있다. (중략) 밀봉 폴리프로필렌 플라스틱 용기는 포장 용기의 물성 및 기능성을 개선하기 위해 별도의 기능층 B를 추가로 구비할 수 있다”고 기재되어 있다. 그런데 폴리프로필렌 플라스틱 용기가 수치한정의 표현으로 기재되어 있고, 기능층 A와 B가 확인대상발명에 부가적으로 구비될 수 있는 구성인 것으로 기재되어 있어, 이 사건 확인대상발명의 개수는 1개가 아닌 복수에 해당한다고 볼 수 있다.

나. 판단기준

그러나 ① 특허법은 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호 범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐(특허법 제135조 제1항), 특허권의 권리범위를 확인하기 위한 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지는 않은 점, ② 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위확인심판을 청구하는 것은 결국 두 개의 청구를 병합하는 것인데, 특허법상의 심판절차와 성질이 유사한 일반 행정심판 절차를 규정하고 있는 행정심판법은 관련 청구의 병합을 인정하고 있는 점(행정심판법 제37조 참조), ③ 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 심판경제상 바람직한 점 등을 종합하면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위확인심판 청구가 위법하다고 볼 수는 없다.

다. 구체적 판단 및 결론

나아가, 이 사건 제1항 발명을 포함하여 이 사건 특허발명 청구항 전항의 청구범위에는 이러한 기능층 A와 B와 대비할 수 있는 구성요소가 기재되어 있지 않아, 피심판청구인인 원고에게 심판의 대상을 특정할 책임을 전가한다고 볼 수 없는 점, 앞서 본 바와 같이 기능층 A와 B를 제외한 확인대상발명의 구성만으로도 이 사건 특허발명의 구성요소와 충분히 대비할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 단순히 확인대상발명이 복수에 해당한다는 사정만으로는 이 사건 확인대상발명이 특정되지 않는다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제52항 발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 보는 것이 타당하다.

2021허2793**1. 확인의 이익****가. 판단기준**

소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현재 실시하고 있지 않는 확인대상발명이라 해도 장래 이를 실시할 가능성 있는 한 확인의 이익은 있는 것이다. 또한 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다. 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.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건에 관하여 살피건대, 피고가 특정한 확인대상발명은 별지 기재와 같이 '뒷개부 원단의 발 삽입구 외곽에 환형의 실리콘을 도포 또는 인쇄하는 과정'과 '뒷개부 외곽 원단과 환형의 실리콘 안쪽의 원단을 동시에 절단하는 과정'으로 구성되어 있다.

원고들의 위 주장은, 피고가 확인대상발명을 실시하는 과정에서 환형의 실리콘 안쪽의 원단을 넘어 실리콘 도포 또는 인쇄 부분까지 절단하는 경우가 많다는 취지의 주장으로 보인다. 그러나 원고들의 주장과 같은 사정만으로 피고가 특정한 확인대상발명을 실시하지 않는다고 볼 수는 없다.

나아가 설령 피고가 환형의 실리콘 안쪽의 원단을 절단하여 발 삽입구를 형성하는 구성을

포함하는 확인대상발명을 현재 실시하지 않고 있다고 하더라도 장래 이를 실시할 가능성이 없다고 단정할 만한 증거가 없다.

원고들의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

2021허2793

1. 효과 실질적 동일 여부 - 균등범위

가. 판단기준

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 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 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제2항 발명의 청구범위를 포함한 명세서의 기재와 선행발명 등 출원당시의 공지기술 등을 참작하여 보면, 이 사건 제2항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 “㉓ 하나의 바닥부와 하나의 덮개부를 서로 재봉하여 덧버선의 제조를 간소화하고, ㉔ 바닥부와 덮개부의 외주연부만을 재봉하여 이음부를 최소화하여 고품위 및 고품질의 덧버선을 제조”하는

데 있다고 할 것이다.

그런데 ① 선행발명 1에는 발 뒤꿈치 부분에 연질의 액상 실리콘을 도포하여 상부원단에 실리콘 밴드가 형성되는 구성이 개시되어 있고, 선행발명 2에는 덮개부(30)와 이음부(34) 사이를 투명 소재의 실리콘 등과 같은 투명끈을 이용하여 외부에서 식별이 용이하지 않도록 구성하는 동시에 이탈방지수단의 목적을 수행하는 구성이 개시되어 있으므로, ② 통상의 기술자는 선행발명 2에 개시된 투명끈을 선행발명 1의 재봉선을 대체하여 실리콘 밴드의 형태로 추가하는 구성을 쉽게 생각해 낼 수 있으며, ③ 그로 인한 효과 역시 충분히 예측할 수 있는 정도에 불과하다.

따라서 기술사상의 핵심은 모두 이 사건 제2항 발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제2항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 이 사건 제2항 발명의 구성과 확인대상발명의 대응구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

2021허1684

1. 진보성 판단시 인용발명 적격 - 인용발명의 기술분야

선행발명 1은 이 사건 출원발명과 같이 자동차에 부수적으로 장착되어 사용되는 회전 가능한 주차번호판에 관한 것이고, 선행발명 3은 회전 가능한 카오디오용 모니터의 각도조절 구조에 관한 것으로서 이 역시 자동차에 부수적으로 장착되어 시각적인 정보를 제공하는 것이므로 선행발명 1, 3은 기술분야가 다르다고 볼 수 없다.

이에 대하여 원고들은 이 사건 출원발명은 자동차용 주차 다용도 알림판에 관한 것이고 선행발명 3은 카오디오용 모니터의 각도조절 구조에 관한 것으로서 국제특허분류(IPC)가 서로 상이하므로 그 기술분야가 다르기 때문에 선행발명 3을 선행발명 1에 결합할 수 없다고 다룬다.

그러나 국제특허분류(IPC)란 유사한 기술군을 함께 묶어 분류한 것으로, 이 사건 출원발명의 국제특허분류 코드는 G09F 7/04, G09F 7/12, G09F 7/18, G09F 9/40(2006. 01)이고, 선행발명 3의 국제특허분류는 H04N 5/65이다. 그런데 특허법 제29조 제2항의 진보성에 관한 판단시 그 발명이 속하는 기술분야에 속하는지 여부는 그 발명의 명칭으로부터 나타나는 기술분야나 IPC 분류에 따른 기술분야만에 의하여 결정되는 것이 아니라 그 발명의 목적, 구성 및 작용효과를 종합적으로 고려하여 기술사상을 공통으로 하는가에 의하여 결정되어야 한다. 또한, 동일한 분야의 기술이라고 하더라도 기능에 따라 분류했는지 아니면 사용 목적에 따라 분류했는지의 관점에 따라 IPC가 다르게 될 수 있다. 따라서, IPC 번호가 다르다고 하여 기술분야가 다르다고 단정할 수 없다. 설령 이 사건 출원발명 내지 선행발명 1과 선행발명 3의 기술분야가 다르다고 보더라도, 문제가 된 선행발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있으므로, 어느 모로 보나 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

이상의 점을 종합해 볼 때 통상의 기술자가 용이하게 선행발명 1, 3의 결합에 이를 수 있다고 봄이 타당하다.

2021허4270

1. 심판청구서 보정범위

가. 판단기준

특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권

행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

보정 전 확인대상발명에는 작업로드(441a)가 체결볼트(446)에 의하여 체결될 뿐이고, 작업로드(441a)의 수직이동 시 그 위치가 조절되어 작업로드(441a)의 높이가 조절됨으로써 수직이동거리를 조절한다는 등의 별도 구성이 기재되어 있지 않고, 달리 이러한 점을 암시하는 기재도 없다.

그러므로 확인대상발명에서 “작업로드(441a)는 소정거리만큼 수직이동을 하나 수직이동 거리의 조절을 하지 않는 것”과 같이 보정하더라도 이는 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면에 개시된 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것에 해당한다. 따라서 확인대상발명은 위와 같은 보정으로 인하여 그 요지가 변경되었다고 볼 수 없으므로, 이 부분 원고의 주장은 이유 없다.

2021허4270

1. 확인의 이익

가. 판단기준

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 뿐, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

원고는 확인대상발명이 피고의 실제 제품과 동일하게 특정되어 있지 않았다는 이유로 이 사건 심결이 취소되어야 한다고 주장하나, 앞서 본 법리에 따르면 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 여전히 심판의 대상은 심판청구인 이 특정한 확인대상발명이고, 원고의 주장과 같이 확인대상발명과 실시 제품이 다르다는 이유만으로는 이 사건 심결이 위법하다고 볼 수 없다. 그 밖에 확인대상발명이 실시가능성이 없다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

2021허4270

1. 문언범위

가. 판단기준

특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 특허청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명은 위 차이점과 관련된 이 사건 제1항 발명의 구성에 대응되는 구성이 결여되어

있다. 또한 그와 같이 결합된 구성요소의 기능, 방식 및 효과를 다른 구성요소에서 실질적으로 수행한다고 볼 여지도 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

2. 확정 심결 효력범위

한편 원고는 대법원에 상고되어 확정된 특허법원 2018허7705 사건에서, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 점이 이미 확정되었다는 취지로 주장한다.

그러나 위 특허법원 2018허7705 사건에서의 확인대상발명과 이 사건에서의 확인대상발명은 서로 다르다. 그러므로 원고의 주장처럼 위 2018허7705 사건에서의 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 판결이 확정되었다고 하더라도 위 2018허7705 사건에서의 확인대상발명과 이 사건에서의 확인대상발명이 위와 같이 서로 다른 이상, 위 확정판결에 따라 이 사건에서의 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다. 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3. 종속항 권리범위

이 사건 제2 내지 4 및 9항 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 포함하면서 그 구성을 부가하거나 한정한 것이므로, 이 사건 제1항 발명보다 권리범위가 더 좁다. 따라서 앞서 본 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상, 이 사건 제2 내지 4 및 9항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다.

2021허3956

1. 출원일체원칙

특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 발명이 진보성이

부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

2021허1745

1. 수치한정발명 진보성

특허등록된 발명이 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.

다만 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

2020후11479

1. 원출원에서 공지에외주장하지 않은 경우 분할출원에서 공지에외주장 가능한지

가. 판단기준

원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의

효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3의 공개 이후 12개월 내인 2014. 12. 23. 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지에외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다.

그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지에외주장을 하였다 하더라도 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지에외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2021허100**1. 성립성 또는 미완성발명****가. 판단기준**

특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

에너지 보존법칙은 운동에너지, 위치에너지, 열에너지 등 다양한 형태로 존재하는 에너지가 서로 다른 형태의 에너지로 전환될 때 전환 전후의 에너지의 총합은 항상 일정하게 보존된다는 것으로, 특정 시스템 내에서 출력에너지는 입력에너지를 초과할 수 없다.

이 사건 제1항 발명은 양단의 높이가 다르게 관을 설치하고 높이가 높은 쪽의 관 입구에 물을 계속 공급하여 물이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하는 동안, 물을 낮은 쪽에서 높은 쪽 관 입구로 양수하는데 필요한 에너지보다 더 큰 에너지를 생산하는 '양수 발전소 또는 수력 발전소'를 구현하는 것이다. 그런데, 이 사건 제1항 발명의 '양수 발전 또는 수력 발전'은 양수전력을 소비하여 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어 올림으로써 물의 위치에너지를 증가시킨 후, 다시 물을 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어 뜨려 위치에너지를 운동에너지로 전환시켜 전력을 생산한다는 것이므로 발전기 내에 너지 형태의 전환에 불과하여 에너지 보존법칙이 적용된다.

에너지 보존법칙에 의하면 양수발전 과정에서 필연적으로 발생하는 각종 손실로 인해 소비되는 에너지가 없다고 가정하더라도, 물의 위치에너지를 운동에너지로 전환시켜 발생하는 생산전력은 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동시켜 위치에너지를 증가시키는데 필요한 양수전력보다 클

수는 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명으로는 원고가 주장하는 것과 같은 양수전력을 초과하는 생산전력을 만들 수 없다.

이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없다.

2021허100

1. 제42조 제3항 제1호

가. 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 조항에서 요구하는 명세서의 기재 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 발명은 물의 위치에너지를 증가시키기 위해 투여한 양수전력을 초과하는 전기를 발생시킨다는 것이어서 에너지 보존법칙에 위배되는 것인데, 이 사건 출원발명의 설명에 기재된 내용은 청구항 1의 '양수 발전소 또는 수력 발전소'가 어떠한 원리에 의하여 에너지 보존법칙에 반하여 초과에너지를 발생시킬 수 있는지에 대해 기재되어 있지 않다.

따라서 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못한다.

2021허1516**1. 제33조 제1항 본문****가. 판단기준**

특허법 제33조 제1항 본문은 '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다'고 규정하고, 특허법 제133조 제1항제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니 한 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하였다. 그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 특허를 받은 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문에 의해서 모인출원에 해당하여 특허무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 특허를 받은 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다. 한편 특허발명이 모인출원이라는 점에 대한 증명책임은 이를 이유로 해당 특허가 무효라고 주장하는 측이 이를 부담한다고 볼 것이다.

나. 구체적 판단 및 결론

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 특허발명과 이 사건 모인대상발명에는 위와 같은 차이점들이 존재하므로, 양 발명은 형식적으로 동일하지 않다.

그러나 위와 같은 차이점들이 존재하더라도 그 차이점들이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우, 즉 실질적으로 동일한 경우에는 그 특허발명은 모인출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이므로, 이하에서는 위와 같은 기준에 따라 위 차이점들이 이러한 실질적 동일성 기준을 충족하는지 여부에 관하여 본다.

그러나 이상에서 살펴본 내용들을 종합하면, 이 사건 특허발명은 이 사건 모인대상발명과

실질적으로 동일하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명이 특허법 제33조 제1항 본문을 위반하였음을 전제로 한 원고들의 이 부분 주장은 모두 이유 없다.

2021허1516

1. 제44조

2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 되고(특허법 제33조 제2항 참조), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 하며(특허법 제44조 참조), 이러한 공동출원규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 특허등록을 받는 것은 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 참조).

2. 발명자 또는 공동발명자 요건

그리고 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 사람'은 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 한편, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다.

2021허3994**1. 의약용도발명 쉽게 실시 기재 요건****가. 판단기준**

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.

나. 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 과 발현 유잉 육종에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에 관하여 본다.

그러나 이 사건 출원발명의 명세서에는 세포기반 분석으로는 화학민감성 분석, 연한 아가 콜로니 형성, DNA 손상 분석: 코멧(COMET) 분석에 관하여 기재되어 있는데, 화학 민감성 분석의 경우 분석 방법에 관하여만 기재되어 있을 뿐 분석을 실시한 화합물의 화학구조 및 그 결과는 기재되어 있지 않고, 연한 아가 콜로니 형성, DNA 손상 분석의 경우 화합물 1 이 ETS 과발현

유잉 육종 세포주의 콜로니 형성을 억제한다는 것, ETS 양성 세포에서 DNA 손상을 강력하게 한다는 것 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재되어 있으나, 이 사건 화합물에 위와 같은 효과가 있다는 것을 시험례로 기재하지 않았다.

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.

2021허3864

1. 확대된 선출원 판단방법

가. 판단기준

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

나. 구체적 판단 및 결론

이상에서 살펴본 바를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1에

존재하는 위 차이점들로 인하여 이 사건 제1항 특허발명이 선행발명 1과 동일하다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 제1항 특허발명은 특허법 제29조 제3항 소정의 확대된 선출원 규정을 위반하여 특허를 받은 것이 아니다. 이에 관한 피고 주장은 모두 이유 없다.

2021허3338

1. 자유실시기술 항변시 선행발명 적격

가. 판단기준

권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술 자'라 한다)가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 하는바, 이때 자유실시기술의 근거가 되는 위 공지기술은 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지를 다투는 특허발명의 출원 전에 공지 내지 공연실시되었어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

위 법리에 비추어, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 선행발명 1 과 선행발명 3만이 선행발명으로서의 적격이 있고, 이 사건 특허발명의 출원 전인 2009. 5. 8. 출원되었으나 이 사건 특허발명의 출원일 이후인 2010. 11. 17. 공개된 선행발명 2는 자유실시기술 여부의 판단에 있어 선행기술로서의 적격이 없다.

원고는 이에 대하여, 선행발명 2가 이 사건 특허발명의 출원일 이후 공개되었더라도 선행발명 2의 출원일(2009. 5. 8.)은 이 사건 특허발명의 출원일(2009. 9. 21.) 보다 앞서는바, 선행발명 2에 '확대된 선출원의 지위'가 인정되므로 자유실시기술 해당 여부를 판단함에 있어 선행기술로 고려되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 제29조 제3항 본문은 '특허출원한 발명(이하 '후출원' 또는 '후출원 발명'이라 한다)이 그 출원일 전에 출원하여 후출원 발명의 출원 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 특허출원(이하 '선출원' 혹은 '선출원 발명'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없다'는 취지로 규정하고 있다. 위 조항은 선출원 발명과 후출원 발명이 실질적으로 동일한 경우 선출원이 공지되지 아니한 상태에서도 후출원의 등록을 배제하는 이른바 '확대된 선출원의 지위'를 갖는다는 것으로서 후출원 발명의 특허요건 하자에 관한 조항일 뿐, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부 내지 특허발명의 진보성 여부 판단시 선출원 발명의 공지시점을 출원시로 소급하여 인정하여 주는 조항이 아니다. 따라서 마치 특허법 제29조 제3항에 의하여 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지되지도 아니한 선행발명 2 가 확인대상발명에 대해 자유실시기술이 될 수 있음을 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다.

2021허2984

1. 확인대상발명 특정

가. 판단기준

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다. 다만 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되지 않거나 불명확한 부분이 있더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

피고 주장과 같이 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 일부 구성요소에 대비되는 확인대상발명의 구성요소가 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않다고 하더라도, 아래에서 보는 바와 같이 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 보는 것이 타당하다.

2021허2984

1. 효과 실질적 동일 여부 - 균등범위

이 사건 제4항 발명의 기술사상의 핵심은 이미 공지되어 이 사건 제4항 발명에 특유한 것이라 볼 수 없으므로, 이 사건 제4항 발명과 확인대상발명의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위와 같은 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 아래와 같은 이유로 앞서 본 차이점 1, 2와 관련한 이 사건 제4항 발명의 구성요소 2, 3과 확인대상발명의 대응 구성요소로 인해 나타나는 작용효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

이 사건 제4항 발명은, 최초 접속인 경우 중복되지 않는 최소의 접속 순번을 사용자 단말에 대응하여 부여하며, 최초 접속인지 여부를 판단하기 위하여 사용자 단말의 고유 식별자와 매칭되는 접속 순번이 있는지를 확인하는 구성을 채택하고 있다. 반면 확인대상발명은, 최초 접속인 경우 사용자 단말로부터 전송된 페이지 요청 신호에 'wcCookie' 값이 존재하지 않으면 이를 생성한 후 사용자 단말의 IP 주소 정보와 함께 접속 대비자 큐에 등록하고, 최초 접속인지 여부를 판단하기 위하여 사용자 단말로부터 전송된 페이지 요청 신호에 'wellconnCheckAjax=1'이라는 식별 정보가 포함되어 있는지를 확인하는 구성을 채택하고 있다.

위와 같은 구성의 차이로 인하여, 이 사건 제4항 발명은 네트워크에 대한 모든 접속(최초 접속 및 재접속의 모든 경우)에 대하여, 그것이 최초 접속인지를 판단하기 위하여 해당 단말의 고유 식별자를 파악하여야 하고, 고유 식별자에 매칭된(대응하여 부여된) 접속 순번이 있는지 여부를 확인하는 연산을 수행하여야 한다. 그리고, 네트워크에 대한 최초 접속의 경우 그 단말의 고유 식별자에 대응하여 접속 순번을 부여하여야 하며, 해당 단말의 고유 식별자에 대응하여 부여된 접속 순번을 매칭하여 저장하여야 한다(따라서 이를 위한 저장 공간 역시 별도로 필요하다). 반면, 확인대상발명은 서버에 대한 모든 접속(최초 접속 및 재접속의 모든 경우)에 대하여, 그것이 최초 접속인지 여부의 판단을 위하여 사용자 단말로 전송된 페이지 요청 신호 신호에 'wellconnCheckAjax=1'이라는 식별 정보가 포함되어 있는지를 확인하는 것으로 족하다. 따라서 서버에 대한 모든 접속에 대하여 그 접속 시도를 하는 사용자 단말의 고유 식별자를 파악할 필요도, 위 단말에 매칭된 접속 순번이 있는지 여부를 확인하는 연산을 수행할 필요도 없다. 이에 더하여 서버에 대한 최초 접속의 경우 그 단말의 고유 식별자에 대응하여 접속 순번을 부여할 필요도, 고유 식별자에 대응하여 부여된 접속 순번을 매칭하여 저장할 필요도 없다(따라서 이를 위한 저장 공간 역시 필요하지 않다).

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 제4항 발명의 기술사상의 핵심은 이미 공지되었고, 이 사건 제4항 발명과 확인대상발명의 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 볼 때 그 작용효과가 상이하므로, 확인대상발명은 이 사건 제4항 발명과 균등관계에 있지 않다.

2021허6894

1. 제42조 제4항 제1호

가. 판단기준

특허법 제42조 제4항 제1호에 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 정정발명의 명세서에는 '효소분해공정'과 관련하여 'pH 7.0 ~ 7.4, 43 ~ 47°C 온도범위의 용액에 넣고 효소분해시킨다.', '용액의 pH를 7.2로 조절', '용해기의 온도가 45°C가 되었는지 확인하여' 등과 같이 기재되어 있고, 이는 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 '효소분해공정'과 대응되는 기재와 동일하다. 따라서 통상의 기술자는 DNA 추출 방법과 관련된 기술상식을 바탕으로 이 사건 발명의 명세서에 기재된 내용과 실시예의 기재를 참조하여 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 효소분해 공정의 구체적인 의미를 이해하는데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

2021나2063

1. 전용실시권

가. 판단기준

특허권의 전용실시권은 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하는 권리로서(특허법 제100조 제1항), 전용실시권자는 금지청구권(특허법 제126조), 손해배상청구권(특허법 제128조), 신용회복청구권(특허법 제131조)등의 권리를 가지는데, 이는 특허권자를 대위하여 행사할 수 있는 것이 아니고 전용실시권자 자신의 권리로서 갖는 것이다. 즉, 전용실시권은 그 설정된 범위 안에서는 사실상 특허권과 가까운 지위를 가지는 것으로, 특별한 사정이 없는 한 설정계약 당사자 사이의 기본적인 거래관계와 별개의 효력을 가지는 것이 원칙이다.

나. 구체적 판단 및 결론

원고는 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이고, 이 사건 거래기본계약이 해지된 이상 그에 부수한 이 사건 전용실시권 설정계약도 해지되었다고 주장하나, 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라고 할 수 없는 이상, 이와 다른 전제에서 이 사건 거래기본계약이 해지되었으므로 이 사건 전용실시권 설정계약이 해지되었다는 취지의 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(계약해지 등 민법적 사안이 주된 쟁점인 판결로서, 특허법적으로 전용실시권의 배타권은 특허권을 대위하여 행사하는 권리가 아니고 독자적으로 인정되는 권리라는 판결.)

2021허6627

1. 보정범위

가. 판단기준

특허법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 여기에서 최초 명세서 등에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1 보정은 이 사건 출원발명의 청구항 1항, 2항에 ‘제1, 2 GDU와 SC가 모듈형 IGBT가 배치된 기판들 사이의 빈 공간에 배치되는 구성’을 부가하여 한정하는 것이나, 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이라고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 출원시의 기술 상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는

사항이라고도 볼 수 없다.

2021허4041

1. 심판적법요건 직권조사사항

심판청구의 이익이 있는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀 보아야 할 사항이다.

2. 권리 대 권리 권리범위확인심판 확인의 이익

가. 판단기준

후출원에 의하여 등록된 발명(이하 '후등록 특허발명'라 한다)을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 양 발명이 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 해당하지 않는 한, 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 허용되지 아니하고, 이러한 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없는 부적법한 청구로서 각하되어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이하에서는 직권으로 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구에 해당되어 확인의 이익이 없는지에 대하여 살펴본다.

이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구로 확인의 이익이 없는지는, 확인대상발명이 이 사건 후등록 특허발명과 실질적으로 동일한지 여부에 달려 있으므로 확인대상발명과 이 사건 후등록 특허발명의 청구항 1이 동일한 지 살펴본다.

이 사건 후등록 특허발명의 구성요소들과 이에 대응되는 확인대상발명의 각 구성은 차이점 1 내지 3에서 살펴본 바와 같이 전개 상태의 형태 및 원뿔 형상으로 조립한 후 나타나는 기술적

특징 등에 차이가 있으므로 양 발명은 동일하지 않다.

확인대상발명은 이 사건 후등록 특허발명과 동일하지 않으므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되더라도 등록된 이 사건 후등록 특허발명의 효력을 부인하는 결과를 초래하지 않는다. 따라서 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 없으므로 확인의 이익이 있는 적법한 청구에 해당된다.

2021허3772

1. 용범용량발명 쉽게 실시 요건

가. 의약용도발명 쉽게 실시 요건 판단기준

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.

나. 의약용도발명과 용범용량발명의 공통점

사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료 행위에 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 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여 용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

다. 용법용량발명 쉽게 실시 요건

동일한 의약이라도 투여용법·투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있다. 즉 동일한 유효성분이라고 하더라도 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수 있다. 따라서 비록 통상의 기술자가 당해 유효성분이 당해 질병에 효능을 발휘할 수 있음을 알고 있다고 하더라도 어떠한 투여용법·투여용량으로 투여하더라도 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질 것인지의 여부까지 당연히 알고 있다고 볼 수는 없다.

또한 의약발명에서 투여용법·투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약물질을 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.

라. 구체적 판단 및 결론

공지된 페라미비르의 용도에 대하여 특정한 투여용법·투여용량을 부가한 의약의 용도발명인 이 사건 정정발명의 약리효과에 대한 약리기전이 우선일 이전에 명확히 밝혀졌다고 하기 위해서는, 이 사건 정정발명의 용법, 용량에 따른 약리효과, 즉 '페라미비르를 인간의 정맥내에 300mg 내지 400mg으로 단회 투여하였을 때 계절성 인플루엔자 감염증을 치료할 수 있다'라는 약리효과를 나타내는 약리기전이 명세서에 다시 기재될 필요가 없을 정도로 이 사건 정정발명의 우선일 전에 명확히 밝혀졌다고 볼 수 있어야 한다. 그런데 원고가 제출한 자료만으로는 이를 인정할 수 없다. (본 판례는 특허가 용법·용량발명인데, 출원 전 약리기전이 밝혀진 것이 아님에도 불구하고 해당 용법·용량으로 실험한 실시예가 기재되어 있지 않아, 제42조 제3항 제1호에 위반된다는 내용임.)

2021허5006

1. 적극적 권리범위확인심판의 일사부재리 효력 범위

가. 판단기준

특허법 제163조 본문은 "이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다."고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다. 여기에서 동일 사실이라 함은 원칙적으로 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말한다. 한편 등록특허에 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.

나. 구체적 판단 및 결론

선행 확정심결은 선행 확정심결의 실시주장발명이 아닌 선행 확정심결의 확인대상발명이 이 사건 제1, 5항 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 심결이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단하기 위하여는, 이 사건 확인대상발명과 선행 확정심결의 실시주장발명을 대비하는 것이 아니라 선행 확정심결의 확인대상발명을 대비하여야 하므로, 이 사건 확인대상발명의 도면과 선행 확정심결의 실시주장발명의 도면이 동일하다고 하더라도, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명과 선행 확정심결의 확인대상발명이 동일하지 않은 이상 이 사건 심판 청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다.

2022허1315

1. 사후적 고찰 금지

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 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.

2. 선행문헌 특정

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.

2021허5785

1. 제29조 제1항 각호 지위

가. 판단기준

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 의미하고, '공연히 실시되었다'고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.

나. 구체적 판단 및 결론

피고가 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 선행발명 1은 이 사건 특허발명의 출원일(2019. 1. 25.) 이전에 원고의 인터넷쇼핑몰(www.D.com)을 통해 불특정다수인에게 판매되고 있었다고 볼 것이므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 이미 국내에서 공지된 발명 또는 공연히 실시된 발명에 해당한다고 봄이 타당하다.

2021허6733

1. 특허요건 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다. 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1은 “공기 또는 유체가 통과할 수 있는 구멍이 있고”라고 기재하고 있는데, 위 ‘구멍’이 어떠한 구성요소에 형성되어 있는지 명확하지 아니하다.

그런데 이 사건 제1항 출원발명의 명세서에서는 “도 3과 같이 배수필터 세트에 공기소통 구멍을 설치하여 이 구멍으로 공기뿐만 아니라 유체도 통과할 수 있으며 배수능력을 향상시킨다.”라고 기재하면서 다음과 같은 도면을 개시하고 있고, ‘공기소통 구멍’을 “공기 또는 유체의 소통이 가능한 거름망의 구멍”이라고 정의하고 있으며, 달리 ‘공기소통 구멍’ 이외에 ‘구멍’에 관하여 설명하고 있는 부분은 존재하지 아니한다. 이와 같은 점들을 종합하여 보면, 위 ‘구멍’은 ‘배수필터(위 도 3의 거름망)의 일 부분에 형성된 것으로 배수필터체 자체의 격자 구멍과는 별도의 공기소통 구멍’을 의미하는 것으로 해석함이 타당하다.

2021허4652

1. 권리범위 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이며, 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 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니한다.

나. 구체적 판단 및 결론

그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 '이송장치 (40)'와 관련하여 "테이블 및 공구대(20)를 이송"하는 것이라고, 다시 말해 '테이블과 공구대 모두'를 이송하는 것이라고 명확하게 기재하고 있으므로, 그와 달리 이 사건 특허발명의 명세서 기재를 근거로 위 '이송장치(40)'를 '테이블은 고정된 상태에서 공구 대만을 이송하는 장치'를 포함하는 것으로 확장 해석할 수는 없다 할 것이다. 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

2021허4652

1. 자유실시기술 항변

가. 판단기준

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하게 된다.

나. 구체적 판단 및 결론

앞서 인정한 사실 및 거시 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 확인대상발명과 선행발명의 차이점은 통상의 기술자가 선행발명에

주지관용기술을 참작하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 확인대상발명은 통상의 기술자가 을 제2호증을 참작하여 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

결국 확인대상발명은 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이다.

2021허2076

1. 제42조 제3항 제1호(쉽게 실시 요건)

가. 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 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 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

나. 쉽게 실시 대상

여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이라고 할 것이므로, 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

2021허2076

1. 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)

가. 취지

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

나. 판단기준 - 제42조 제3항 제1호와 대비

따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

다. 구체적 판단 및 결론

갑 제3호증에 의하면, 이 사건 특허발명의 명세서에 “위치추적기(100)는 조임줄(90)의 일측에 구비되어 화재나 재난상황 발생시 GPS를 기반으로 착용자의 위치를 추적할 수 있다.”라고 기재된 사실을 인정할 수 있다. 이와 같이 이 사건 특허발명 청구기재범위 제1항에 기재된 ‘조임줄의 일측에 구비된 위치추적기’의 구성에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있으므로, 위 구성은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 보아야 한다.

2021허2076**1. 결합발명 진보성****가. 진보성 일반적 판단방법**

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

나. 사후적 고찰 금지

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.

다. 결합발명의 경우

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

라. 2 이상 선행문헌 결합 조건

그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의

기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다.

2021허3642

1. 권리범위확인심판에서의 신규성 위반 무효사유 항변

가. 판단기준

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다.

나. 발명 동일성 판단방법

특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다.

다. 구체적 판단 및 결론

결국 이 사건 제14항 특허발명은 위와 같은 차이점에도 불구하고 선행발명 2와 실질적으로 동일하다 할 것이므로, 선행발명 2에 의하여 그 신규성이 부정된다.

그러므로 사건 제14항 특허발명은 선행발명 2에 의하여 그 신규성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 제14항 특허발명과 확인대상발명을 구체적으로 대비할 필요 없이, 확인대상발명은 이 사건 제14항 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이다.

2020허6644

1. 문제의 요지

(1) 피고 C는 2019. 12. 24., 피고 주식회사 E, G는 2020. 1. 8. 각각 원고를 상대로 이 사건 제25, 27항 특허발명은, ① 비교대상발명 1에 선행문헌 1 내지 7 및 비교대상발명 2의 결합에 의해 신규성 또는 진보성이 부정되거나 ② 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2에 선행문헌 5 내지 7의 결합에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하면서, 특허심판원에 등록무효 심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 각 심판청구를 병합하여 2019당4109, 2020당62(병합) 사건으로 심리하였다. 원고는 위 심판사건 진행 중인 2020. 4. 6. 이 사건 제25, 27항 특허발명을 위 1.(가).(5)항과 같이 정정하는 내용의 정정청구(이하 '이 사건 정정청구'라 한다)를 하였다. 특허심판원은 2020. 8. 28. "원고의 이 사건 정정청구를 인정하면서 위와 같이 정정된 이 사건 제25, 27항 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다."라고 판단하여 피고들의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 원고는 이 사건 심결을 송달받은 이후인 2020. 10. 7. 특허심판원에 정정 전 이 사건 특허발명의 청구항 제25, 27항을 삭제하는 등의 내용으로 별도의 정정청구를 하였고, 2020. 10. 15. 이 사건 심결에 대한 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

(4) 특허심판원은 2020. 11. 30. 원고의 위 별도의 정정청구를 인용하는 심결(이하 '별도 정정심결'이라 한다)을 하였다.

2. 심결취소소송 계속 중 청구범위 삭제 정정심결 확정된 경우 소 이익

이 사건 심결이 이 사건 정정청구를 인용하였으나, 이 사건 심결 후에 확정된 별도 정정심결에 의하여 정정 전 이 사건 제25, 27항 특허발명의 청구범위가 삭제되었음은 앞서 본 바와 같다. 이 경우 특허법 제136조 제10항에 의하여 정정 후의 특허청구범위에 대하여 특허출원되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 이 사건 제25, 27항 발명에 대한 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 된다. 이 사건 심결은 존재하지 않았던 특허발명을 대상으로 정정청구를

인정하고 그와 같이 정정청구된 발명에 관하여 무효로 판단한 것이긴 하나, 별도 정정심결이 확정되어 이 사건 제25, 27항 특허발명이 처음부터 존재하지 않게 된 이상 이 사건 심결에서 인정한 정정 및 무효의 효력을 이 사건 심결의 형식적 확정과는 무관하게 그 실체적 효력을 발생한다고 보기 어렵고, 따라서 그에 관한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 없어졌으므로, 결국 이 사건 소는 부적법하다.

특허무효심판절차에서의 정정청구를 인용한 무효심판의 심결에 대한 취소소송이 계속 중에 그 특허발명에 대한 별도의 정정심판청구가 있고, 그 정정심판청구를 인용하는 심결이 내려져 확정된 경우, 특허법 제133조의2 제2항을 유추적용하여 특허무효심판절차에서의 정정청구는 취하된 것으로 봄이 타당하다. 원고는 이 사건 심결이 그대로 확정될 경우 별도의 정정심결 효력과 이 사건 심결에서 인정한 정정의 효력 중 어느 것이 우선하는가 하는 다툼이 발생할 여지가 있다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 전자의 효력만 유효하므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

그렇다면, 이 사건 소는 부적법하므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

2021허1653

1. 확인의 이익

특허권자가 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판 청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의

이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.

2021허1653

1. 권리범위 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다. 그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 '합성수지 마스크'라는 물건으로 기재되어 있으면서

그 제조방법인 '금형을 이용한 벨크로 인서팅 사출성형'에 대한 기재를 포함하고 있으므로, '제조방법이 기재된 물건발명'에 해당한다.

그런데, 벨크로가 부착된 합성수지 마스크를 제조하는 데 있어서 벨크로를 테이프형으로 부착하느냐 또는 벨크로를 인서팅 사출성형하느냐 등의 방법에 따라 합성수지 마스크에 대한 벨크로의 결합력 등이 다를 수 있다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 ① 테두리 형상의 마스크 가이드와 내부의 필터삽입부 및 마스크 가이드에 형성된 필터 부착용 벨크로의 구조를 가지며, ② 마스크 가이드가 내부의 필터삽입부를 지지하고, ③ 마스크 가이드에 벨크로가 인서팅 사출성형되어 일체로 결합된 특성을 갖는 합성수지 마스크라 할 수 있다.

2021허1653

1. 과제해결원리가 복수인 경우

이 사건 제1항 발명은 하나의 발명이 복수의 과제해결원리를 가지고 있는 발명에 해당하고, 이 사건 특허발명 명세서 전체를 보더라도 그 중 어느 하나의 과제해결원리만이 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리라고 볼 근거가 없으므로, 이러한 복수의 과제해결원리가 확인대상발명에 모두 나타난 경우에 한해 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 과제해결원리가 동일하다고 보아야 한다.

그러나 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 복수의 기술적 과제를 해결하기 위한 각 과제해결원리 및 작용효과가 모두 동일하다고는 볼 수 없으므로, 서로 균등관계에 있다고 할 수 없다.

2021허3949**1. 제44조****가. 위반시 취급**

특허법 제33조 제2항은 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제44조는 제33조 제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제133조 제1항 제2호는 제44조의 규정을 위반한 경우에는 이해관계인 등이 특허의 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

나. 공동발명자 요건

한편, 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 여기서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

다. 구체적 판단 및 결론

위 인정사실에 의하면, 피고는 D에게 제품 제작을 의뢰하기 전부터 사출성형된 멀티슈 캡을 이동하는 수단에 대를 이용한 절첩 기능을 함께 구비한다는 생각을 하고 있었고, 이후 D에게 제품 제작을 의뢰하면서 위와 같은 기술적 사상을 설명하였으므로, 이 사건 특허발명을 한 사람에게 해당한다.

나아가 D가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 기여하였는지 살펴보면, 앞서 본 증거와 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 등에 비추어 보면, 검사의 위 불기소처분(피고는 2020. 4. 17. E, F이 이 사건 특허권을 침해하였다고 주장하면서 이들을 특허법위반죄로 고소하였다. 대전지방법검찰청은 2020. 11. 19. 이 사건 특허발명이 D와 피고가 공동으로 발명한 것으로, 특허법 제44조에 의하여 D와 피고가 공동으로 출원을 하여야 하나, 피고가 단독으로 출원하여 등록되었으므로, 이 사건 특허발명에 무효사유가 있다는 이유로 혐의없음의 불기소 처분을 하였다)에도 불구하고 원고가 제출한 증거들만으로는 D를 이 사건 특허발명의 공동발명자로 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(D가 발명 완성 과정에서 피고에게 몇몇 제안을 했으나, 그 제안은 특허발명과 무관하거나 새로운 기술적 창작이라고 볼 수 없어 D를 공동발명자로 보지 않고, 피고 단독발명으로 판단한 사안. 참고로 검찰은 D를 공동발명자로 보고 특허발명에 제44조 위반의 무효사유가 있어 제3자의 실시행위에 대해 침해죄가 성립되지 않는다고 보았으나, 특허법원은 제44조 위반의 무효사유가 없다고 판단한 특이 case)

2021허2939

1. 의식적 제외

가. 판단기준

특허발명과 대비대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 확인대상발명을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 그리고 특허발명의 출원과정에서 확인대상발명이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만

아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명의 명세서의 기재를 종합하면, 이 사건 특허발명에서는 가죽이나 합성피혁 등으로 제작된 장식밴드는 입체감을 구현할 수 있는 반면에 다양한 색상 및 디자인의 연출이 어렵다는 문제점을 지적하고, 그러한 단점을 보완하기 위해 다양한 색상 및 디자인의 구현이 가능한 '천'의 특성에 착안하여 천, 접착제, 및 부직포로 이루어진 이 사건 특허 발명을 도출한 것으로 보인다. 따라서 확인대상발명과 같이 폴리우레탄에 함침된 부직포 원단 등의 기모포지와 그 위에 코팅된 폴리우레탄 즉, 폴리우레탄 합성피혁은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외되었다고 보아야 한다.

원고는, 이 사건 특허발명의 심사과정에서는 인조가죽 외피에 부직포가 결합된 것이 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다는 취지의 보정서나 의견서의 제출은 없었는데, 그러한 구성이 이 사건 특허발명의 명세서에서 종래의 기술로 기재되었다는 이유로 그 권리범위에서 의식적으로 제외된 것으로 간주하는 것은 부당하다는 취지의 주장을 한다.

그러나 특허발명의 출원과정에서 확인대상발명이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 할 것인데, 비록 출원과정에서 보정서나 의견서 제출이 없었더라도 출원인이 명세서를 통해 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에는 이를 인정할 수 있다고 보는 것이 타당하므로, 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

2021허2939

73 / 104

인마이제이 프라이빗룸

동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터

갤러리형 진정한 프리미엄 멤버십 독서실
instituteJ.com

1. 자유실시기술 항변

가. 판단기준

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하게 된다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자는 실업계 고등학교 졸업자 이상의 학력을 가진 자로서 가방, 의자, 가구 등의 장식 제품(악세서리) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람을 기준으로 한다.

확인대상발명은 위 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술 또는 선행발명 2를 결합하여 쉽게 실시할 수 있으므로, 자유실시기술에 해당한다.

2021허1424

1. 제44조

가. 위반시 취급

2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 그 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다. 이와 같은 규정에 반하여 등록된 특허는 무효이고, 이러한 등록무효 사유의 입증책임은 그 무효를 주장하는 자에게 있다.

나. 공동발명자 요건

한편, 특허법상 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

다. 구체적 판단 및 결론

원고들은 이 사건 특허발명을 구상하고 그것을 구체화하기 위한 실험 및 결과를 도출하는데 참여한 발명자임에도, 피고는 원고들의 동의 없이 소외 E, F 2인만의 동의를 얻어 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 이 사건 특허발명을 출원하여 등록받았으므로, 따라서 이 사건 특허발명은 피고가 공유자 전원의 동의를 얻지 않은 채 지분을 양도받아 출원한 후 등록된 것으로서 무효사유가 있다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 E이 이 사건 특허발명과 관련된 새로운 아이디어를 착상하고 원고들에게 이메일을 통해 OPRD 펩타이드를 이용한 실험방법 및 그에 따른 실험결과의 정리를 지시한 바 있고, 특히 E은 자신이 착상한 바이오핀 펩타이드 합성을 외부에 의뢰하는 과정에서 원고 A에게 펩타이드의 구체적인 서열정보까지 명확히 제시하고 있는 등 실험 전반을 계획하고 구체적인 실험 방향을 지시하였다. 따라서 비록 위 실험의 세부적인 사항이 원고들에 의해 수행된 것이고 그 과정에서 원고들이 특수 실험기기인 공초점 현미경을 사용하기 위해 이미징 센터의 실험기기 사용을 예약하여 이를 사용하였고, 그 실험결과(raw data)를 원고들이 보관하고 있다고 하더라도, 그러한 사실만으로는 원고들이 이 사건 특허발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 하였다거나 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였다고 인정하기 어렵다.

따라서 원고들이 이 사건 특허발명의 공동 발명자에 해당한다고 보기 어려운 이상, 이 사건 특허발명에는 원고들 주장과 같은 등록무효 사유가 인정되지 아니하므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

2021허3185

1. 의식적 제외

가. 판단기준

특허발명의 출원 과정에 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해와 출원인이 출원 과정에 제출한 보정서 및 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원 과정에 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 출원 과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때, 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있는 경우에 이를 인정할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견 진술이 있었던 때에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명의 '바이패스 운전 시에 급기송풍기만 작동하고 배기송풍기는 정지 상태를 유지하는 구성'은 이 사건 특허발명의 출원인인 원고 주식회사 C이 출원 심사과정에서 특허청 심사관의 거절이유를 극복하기 위하여 이 사건 특허발명의 출원 당시 청구범위에 기재되어 있던 사항을 의도적으로 삭제함으로써 이를 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 의식적으로 제외시킨 것에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 확인대상발명의

대응구성은 균등관계로 볼 수 없다.

2021허3666

1. 정정무효사유 - 독립특허요건(제42조 제4항 제1호)

가. 취지

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

나. 판단기준

따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

피고는 이 사건 제1항 정정발명은 발명의 설명에 이에 상당하는 기재가 없으므로 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위를 넘어서는 것이며, 청구범위를 명확하게 기재하지 않은 것으로서, 정정이 무효로 되어야 한다고 주장한다.

이 사건 제1항 정정발명의 정정사항 4는 정정 전 발명에서 무선 조명 제어 시스템이 좌석 정보를 입력받는 방법에 대해 구체적으로 한정하지 않았던 것을 관객이 소지하는 스마트 장치의

촬영부와 스마트 장치의 조명 제어 어플리케이션을 이용해 좌석정보를 입력받는 것으로 한정하는 기재를 부가한 것이다.

이 사건 특허의 '발명의 설명'의 기재를 살피면, 스마트 장치가 조명 제어 어플리케이션을 이용하여 입장표의 바코드를 스캔하여 좌석 정보를 획득하고, 스마트 장치의 제어부가 매핑 요청 신호를 서버로 전송하며, 서버는 매핑 요청 신호에 포함되어 있는 정보들을 자리 배치도의 각 좌석에 매핑하는 절차를 그대로 개시하고 있으므로 위 정정발명을 뒷받침하고 있으며, 피고가 주장하는 정정무효사유를 포함하지 않으므로 정정이 무효로 될 수 없다.

2021허3666

1. 제42조 제4항 제2호

가. 판단기준

청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.

나. 구체적 판단 및 결론

피고는, 이 사건 제1항 정정발명의 정정사항 4에 "조명 제어 어플리케이션을 통해"라는 기재는 조명 제어 어플리케이션을 수단으로 삼아 스마트 장치의 조명 제어 어플리케이션이 슬레이브 조명 장치의 식별 정보를 좌석 정보와 매핑하는 것으로 해석되는 반면, 이와 관련된 발명의 설명에는 서버가 슬레이브 조명 장치의 식별 정보를 좌석 정보와 매핑하는 주체라는 기재,

제어부가 매핑 요청 신호를 서버로 전송한다는 기재, 조명 제어 어플리케이션이 좌석 정보를 획득하는데 이용된다는 기재가 있을 뿐, 조명 제어 어플리케이션이 매핑에 관여하는 기재가 없다고 주장한다. 그러나 발명이 명확하게 기재되었는지 여부는 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 아니되고, 청구범위 내의 다른 기재, 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 종합적·합리적으로 판단하여야 할 것이므로, 청구범위 전단과 발명의 설명을 참작하면 정정사항 4는 '조명 제어 어플리케이션을 매개로 서버에서 슬레이브 조명 장치와 좌석 정보가 매핑되는 구성'으로 해석하는 것이 타당하고, 피고의 위 주장은 명세서의 다른 기재를 고려하지 않은 채 특정 용어를 임의로 한정 해석하는 것이므로 이를 받아들이지 아니한다.

2021허3680

1. 일사부재리 요건

특허법 제163조는 "이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다.

2. 동일 사실 및 동일 증거

여기서 '동일 사실'이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다.

3. 구체적 판단 및 결론

가. 이 사건 심판청구가 동일 사실에 의한 것인지 여부

피고가 특허심판원에 제기한 이 사건 심판청구와 선행의 확정된 기각 심결의 심판 청구의 청구원인 사실은 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 것이다. 따라서, 이 사건 심판청구는 선행의 확정된 기각 심결과 동일한 권리에 대하여 동일한 청구원인사실에 기하여 한 심판청구이므로 '동일 사실'에 의한 청구에 해당한다.

나. 이 사건 심판청구가 동일 증거에 의한 것인지 여부

피고는 이 사건 심결 시를 기준으로 이 사건 제1항 정정발명의 진보성을 부정하기 위한 증거로 선행발명 1, 2 및 일본 공개특허공보 특개2002-313353호를 제출하였는데, 위 선행발명 1, 2와 일본 공개특허공보 특개2002-313353호는 선행의 확정된 기각심결에서 제출되지 않은 새로운 증거이다.

원고는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거들만이 제출된 경우에도 선행의 확정된 기각 심결의 결론을 반복할 수 있을 정도에 해당하지 않을 경우에는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다는 취지로 주장하나, 원고의 이와 같은 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

(1) 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다.

(2) 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 '누구든지' 라고 정하고 있어서 확정된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 동일 심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 국민의 재판청구권의 행사를 과도하게 침해할 우려가 있다고 할 것이다.

(3) 특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 '동일 증거'에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 반복할 수 없는 경우에는 '동일 증거'에

해당한다고 해석하는 것은 '동일 증거'의 범위를 지나 치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

(4) 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 그 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와 '동일 증거'에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부를 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다.

따라서 이 사건 심판청구는 동일 증거에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 선행의 확정된 기각 심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위반되지 않는다.

(다만 결론은 진보성이 있어 특허가 유효라고 본 사안)

2021허1752

1. 확대된 선출원주의 위반 무효사유 항변

가. 판단기준

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다. 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

나. 발명자 및 출원인 같은 경우

특허법 제29조 제3항은, 특허출원한 발명이 ① 그 특허출원일 전에 출원되고, ② 그 특허출원 후 특허법 제64조에 따라 출원공개되거나 특허법 제87조 제3항에 따라 등록공고된 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 다만 그 단서로, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

다. 구체적 판단 및 결론 - 발명자 및 출원인 동일 여부

선행발명 1은 이 사건 특허발명의 특허출원일(2015. 10. 13.) 전인 2014. 12. 23. 출원되었다가 2016. 7. 1. 공개된 발명으로 특허법 제29조 제3항 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원에 해당한다. 또한 그 발명자 및 출원자는 김기한으로 이 사건 특허발명의 발명자(D) 및 출원인(원고)과 같지 않음은 앞서 본 바와 같다. 따라서 이 사건 특허발명에 관하여 특허법 제29조 제3항 단서가 적용될 여지는 없다.

라. 구체적 판단 및 결론 - 발명의 동일성 여부

한편 특허법 제29조 제3항의 규정을 적용하기 위해선, 다른 특허출원인 선행발명 1의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 이 사건 특허 발명의 동일 여부를 판단하여야 할 것이다. 그런데 2016. 7. 1. 공개된 선행발명 1의 명세서 및 도면이 최초 명세서 또는 도면에서 보정된 것이라는 점에 관한 아무런 주장·증명이 없으므로, 위 명세서 및 도면을 기초로 하여 그 동일성 여부를 판단한다.

특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다. 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다.

이 사건 제1항 및 제3항 발명은 선행발명 1 과 동일하여 특허법 제29조 제3항을 위반하여 그 권리범위를 인정할 수 없는바, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 확인대상발명은 그 권리범위에 속하지 아니한다.

2021허2953

1. 권리범위확인심판 심리대상

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다. 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 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

2. 확인의 이익

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고, 심판청구인이 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.

3. 구체적 판단 및 결론 - 실시 준비 중이라고 주장하는 확인대상발명에 대해 특허권자가 다툼이 없어 확인의 이익이 인정되지 않은 case

소극적 권리범위확인심판은 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로

삼을 수 있고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명이므로, 이 사건 소극적 권리범위확인심판에서는 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고, 피고가 특정한 이 사건 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다. 그리고 앞서 본 바와 같이 피고가 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없는 이상, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다고 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 원고가 포항시 등에 이 사건 특허발명을 침해하는 멤브레인의 구매금지를 요청한 바 있고, 이 사건 심결에서는 확인대상발명의 불실시 및 실시불가능을 주장하는 등 피고로서는 확인대상발명의 실시와 관련하여 이 사건 특허발명에 따른 법적 불안을 벗어나야 할 이유가 있으므로, 이 사건 심판청구의 이익이 있다고 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 원고가 포항시 등에 이 사건 특허발명을 침해하는 멤브레인의 구매금지를 요청한 바 있고, 이 사건 심결에서는 확인대상발명의 불실시 및 실시불가능에 대하여 주장하였던 사실은 인정된다.

그러나 원고는 피고가 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권침해를 주장한 바가 전혀 없고, 이 사건 심결에서도 위 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여는 다툼 바가 없으며, 이 사건 소송에서는 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없음을 명백히 밝힌 바 있음은 앞서 본 바와 같다.

그리고 원고가 자신이 특정한 확인대상발명이 피고가 실시하고 있는 발명이라고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하고 있고, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한

발명과 동일하여야 하므로, 피고가 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

나아가 권리범위확인심판에 관한 심결이 확정되면 누구든지 같은 사실 및 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력이 있게 되나, 권리범위확인심판에서의 판단은 특허권침해소송에 기속력을 미치지 아니한다는 점에 비추어 보면, 비록 특허법 제135조에서 권리범위확인심판 제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해 주는 기능을 수행할 뿐이며, 특허권침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 결국 특허권침해소송에서 다루어져야 할 것이다.

따라서 피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없는 이상, 이를 심판대상으로 삼은 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다(2021허2953).

2021허2991

1. 선출원주의

특허법 제36조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이고, 한편, 위 규정의 취지는 중복 특허발명을 배제하는데 있으며 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로(특허법 제97호), 위 규정에서 말하는 동일한 발명인지 여부는, 먼저 출원한

‘특허청구범위에 기재된 발명’과 나중에 출원한 ‘특허청구범위에 기재된 발명’을 대상으로 하여 대비 판단하여야 할 것이다.

2021허117

1. 보정 범위 - 신규사항추가 금지

가. 판단기준

특허법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다”는 취지로 규정하고 있는바, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

보정사항 1 내지 7은 발명의 설명 중 위 표의 음영 표시 부분을 삭제하고, 밑줄 기재 부분을 추가한 것이다. 보정사항 1 내지 7에 의해 추가된 부분은 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 위 보정사항은 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 이 사건 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항인 것으로도 볼 수 없다.

따라서 보정사항 1 내지 7은 이 사건 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당한다.

보정사항 1 내지 7의 각 기재는 이 사건 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않았던 신규사항이 추가된 것으로서 특허법 제47조 제2항에 위배되므로, 부적법한 보정에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 보정각하 결정은 적법하다.

(발명의 설명에 신규사항 추가 보정을 하여 보정이 각하된 사안)

2021허117

1. 제42조 제3항 제1호(쉽게 실시 요건)

가. 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호는, 발명의 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

나. 구체적 판단 및 결론

발명의 설명에는 이 사건 출원발명에 대한 기술적 방법, 수단 또는 규칙과 같은 기술적 특징이 전혀 기재되어 있지 않고, 통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 그와 같은 기술적 특징을 자명하게 파악할 수 있다고 보기도 어렵다. 발명의 설명에 기재된 사항만으로 이 사건 출원발명에 대해서 별다른 어려움 없이 반복하여 재현할 수 있다거나 동일한 효과를 얻을 수 있다고 보기도 어렵다. 따라서, 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재된 것이 아니어서, 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다.

2. 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)

가. 판단기준

특허법 제42조 제4항 제1호는, 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는바, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 위 청구범위 기재 내용이나 이와 관련된 내용이 기재되어 있지 않다. 뿐만 아니라 통상의 기술자가 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재로부터 위 청구범위 기재 내용을 자명하게 인식할 수 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없으므로, 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다.

3. 제42조 제4항 제2호(명확 요건)

가. 판단기준

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 출원발명에는 '사용 등을 허가하지 않는다', '레슨을 금지한다', '인쇄 등을 금지한다', '활용을 금지한다'는 취지가 기재되어 있을 뿐이고, 구체적으로 위 사용 불허, 레슨, 인쇄, 활용 금지의 대상이 무엇인지를 기재하고 있지 않아 청구범위의 기재만으로는 무엇에 대한 사용을 허가하지 않는다는 것인지 무엇의 레슨, 인쇄, 활용을 금지한다는 것인지를 알 수 없고, 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재 및 출원 당시의 기술상식을 고려하더라도 위 청구범위 기재사항으로부터 불허가 및 레슨 등 금지의 대상을 명확히 알 수 있다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 보호받고자 하는 발명이 명확하고 간결하게 적혀있다고 볼 수 없으므로, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

4. 성립성

가. 판단기준

특허법 제2조 1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다.

나. 판단기준

이 사건 제1항 발명은 인간의 정신활동에 의한 임의의 결정 사항을 단순히 기재한 것에 불과한 것으로 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없으므로, 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정된 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는다.

2021허1608

1. 일사부재리

가. 판단기준

특허법 제163조 본문은 "이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다."라고 규정하고 있다. 여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

앞서 본 사실관계에 따르면, 종전 무효심판청구인인 신성 메이저가 종전 무효심결을 받은 후 그 심결취소소송에서 무효사유의 주장 및 이에 관한 증거를 제출하지 않아 심결을 취소하는 선행 확정판결이 선고되어 확정되고, 그에 따른 종전 무효심판 청구를 기각하는 선행 확정 심결이 확정되었다.

이러한 경우 취소 확정 판결에 의하여 취소된 종전 무효심결은 아무런 효력도 인정되지 아니하므로, 그 심결에서 거론되었던 사실 및 증거는 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위에 포함되지 않는 것으로 보아야 할 것이다.

또한 선행 확정 심결은 "무효심판청구인의 무효사유에 관한 주장·입증이 없다"는 이유로 종전 무효심결을 취소한 선행 확정판결의 기속력에 따른 것으로, 심결 이유에서도 이에 관한 판단만 기재되어 있을 뿐이다.

따라서 피고가 종전 무효심판에서 주장된 사유와 동일하게 "이 사건 정정발명의 신규성, 진보성이

부정된다”는 특허무효사유를 주장하면서 그 증거로 선행발명을 제출하였다고 하더라도, 이 사건 정정발명에 관하여 “동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구”한 경우에 해당한다고 할 수는 없다.

결국 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

2020허6996

1. 자유실시기술 항변 판단대상

가. 판단기준

권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 등 참조).

나. 구체적 판단 및 결론

그런데 피고의 위 주장은 위 법리와 다른 전제에 서 있는 것이다. 즉 피고는 확인대상발명을 그 구성 전체가 아니라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하면서 자유실시기술에 해당한다고 주장하고 있다. 따라서 피고의 위 주장은 어느 점에서 보더라도 받아들일 수 없다.

2. 권리범위확인심판에서의 진보성 위반 무효사유 항변

피고는 또, 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3에 각 개시되어 진보성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다고 주장한다.

그러나 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를

부정하여서는 안 된다. 피고의 주장은 위 법리와 다른 전제에 선 것으로서 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

피고는 또한, 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장한다. 그러나 무릇 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차라는 점에서 볼 때, 이 사건 특허발명의 특허권 행사가 권리남용에 해당한다는 피고의 위 주장사유는 원고들의 적극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결이 정당하다고 내세울 사유가 될 수 없다.

3. 의식적 제외

무릇 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 이러한 법리에 기초하여 볼 때 피고의 위 주장사유만으로는 이 사건 특허발명의 에어 주입 기능장치, 실린더 기능 장치, 체크 밸브 기능 장치 및 급속 배기 장치 등의 구성들이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 보기에 턱없이 부족하다. 이와 다른 전제에 있는 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

2022허1728

1. 권리범위 판단시 청구범위 해석

가. 판단기준

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.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건에서 보건대, 이 사건 특허발명의 명세서 기재 등에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 제1항 발명의 '상·하부덮개부의 중앙덮개부에 대한 결합영역 외표면'은 '상·하부덮개부와 중앙덮개부의 결합영역 외표면 중 상·하부덮개부의 외표면'으로 해석함이 상당하다. 따라서 이 사건 제1항 발명에서는 밀착공부가 '상·하부 덮개부 중 중앙덮개부와 결합되는 영역의 외표면', 즉 마스크본체의 후면에 형성되어 있는 반면, 이 사건 확인대상발명에서는 '중앙덮개부의 전면 중 중앙덮개부와 상·하부 덮개부의 결합영역 외표면', 즉 마스크본체의 전면에 형성되어 있으므로, 구성요소 3과 확인대상발명의 대응구성은 밀착공부가 결합된 위치 및 방향에 차이가 있고, 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

2022허1728

1. 효과 실질적 동일

이 사건 특허발명의 명세서의 기재 내용을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 걸이끈을 덮개부에 결합하는 구조와 걸이끈의 길이를 조절하는 구조가 별도로 구성되어 있어 구조가 복잡하고, 좌·우측조절부재가 귀의 뒷면에 접촉되어 마스크의 초기 착용상태를 안정적으로 유지할 수 없는 종래 마스크의 문제점을 해결하기 위해, '마스크본체에 상부밀착공, 하부밀착공 및

끈당김이격공간을 형성함으로써 걸이끈을 뒷개부에 결합하는 구조와 걸이끈의 길이를 조절하는 구조를 통합하여 마스크의 구조를 간단히 하면서 마스크의 초기 착용상태를 안정적으로 유지하게 하는 것에 기술사상의 핵심이 있다고 인정된다.

이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 선행발명 2에 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과하다고 봄이 타당하다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 위와 같이 공지된 이상, 앞서 본 법리에 따라 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이점 1, 2의 각 대응 구성요소들의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

이 사건 제1항 발명은 앞서 본 '차이점 1'에서 본 바와 같이 밀착공부가 마스크본체 후면에 결합되어 있어 밀착공부가 피부에 접촉하여 마스크의 착용감이 떨어지는 반면, 확인대상발명은 밀착공부가 마스크본체 전면에 결합되어 있어 밀착공부가 피부에 접촉하지 않아 마스크와 피부가 맞닿는 부분이 매끈하여 마스크의 착용감이 우수하다는 점에서 작용효과에 차이가 있다. 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 그 실질적인 작용효과에 있어서 동일하다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

2019후11268

1. 제33조 제1항 본문

가. 위반시 취급 및 입증책임분배

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에

다른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

나. 발명자 요건

한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다.

다. 구체적 판단 및 결론

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

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

(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 판단한 사안)

2021허6405

1. 특허요건 판단시 청구범위 해석

가. PBP 판단기준

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

이 사건 제1항 출원발명은 전체적으로 '광전 복합케이블'에 관한 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있으므로, 이는 곧 제조방법이 기재된 물건발명에 해당한다. 위 법리에 따라 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악하지 않고 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조를 가지는 물건으로 해석하면, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

2021허6108

96 / 104

인마이제이 프라이빗룸

동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터

갤러리형 진정의 프리미엄 멤버십 독서실
instituteJ.com

1. 출원일체원칙

선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.

특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다. 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항(이 사건 제3항 출원발명)에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

2021허3710

1. 확인의 이익

가. 판단기준

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고, 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.

나. 구체적 판단 및 결론

위와 같은 법리에 기초하여 이 사건에 관하여 보건대, 발명의 실시는 그 물건을 생산하는 것뿐만 아니라 사용, 양도, 대여하는 행위를 총칭하는 것인데, 확인대상발명이 제조판매품목 허가의 대상인 의약품, 즉 피고의 'C펠루비프로펜정'과 동일한 경우에만 실시가능성이 있다고 단정할 수 없고, 확인대상발명과 제조판매품목 허가의 대상이 되는 의약품이 상이한 것은 허가 과정의 심사를 통해 밝힘으로써 부당한 품목허가를 막아야 하는 것이지 의약품에 한정하여 실시가능성에 대해 특별히 엄격한 기준을 요구할 수는 없으므로 제조판매품목 허가의 대상이 되는 의약품과 확인대상발명이 동일한 것이어야만 확인의 이익이 있다고 보기도 어렵다. 그리고 피고는 확인대상발명과 동일한 기술분야의 의약품을 제조·판매하고 있는 등 그 업무의 성질상 장래에 확인대상발명을 업으로 제조·판매할 것으로 추측되고 달리 피고가 확인대상발명을 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 만한 사정 등도 찾을 수 없다. 따라서 피고는 장래에 확인대상발명을 실시할 가능성이 있으므로 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 볼 수 있다.

2021허37109

1. 확인대상발명 특정

가. 수치한정발명 판단기준 - 대비 가능할 것

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 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 한다.

나. 구체적 판단 및 결론

위와 같은 법리에 기초해 보면, 이 사건 제1항 특허발명에서 각 함량을 일정한 수치범위로 한정하고 있음에 비추어 볼 때, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 모든 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있고, 대응하는 각각의 수치범위가 이 사건 제1항 특허발명에서 한정한 범위 밖으로 벗어나지 않고 일치하거나 그 범위에 포함되어 있어서 그 속부여부가 달라지는 수치를 한정된 수치 범위 내에 함께 포함하고 있지도 않으므로, 따라서 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다(2021허37109).

2021허3710

1. 확인대상발명 특정

가. 판단기준 - 대비 가능할 것

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다. 다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는

확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

위와 같은 법리에 기초하여 이 사건에서 보건대, 유효성분인 펠루비프로펜과 더불어 특정한 1군의 물질로부터 선택된 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제로 이루어진 이 사건 제1항 특허발명에 대하여 확인대상발명은 유효성분인 펠루비프로펜과 더불어 부형제로서 유당, 결합제로서 히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC), 봉해제로서 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘 및 저치환도히드록시프로필셀룰로오스(L-HPC), 활택제로서 스테아린산마그네슘을 각각 특정하고 있음에 비추어 볼 때, 확인대상발명은 이와 같이 특정된 물질 외에 다른 물질이 각각 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제로서 추가로 포함될 여지가 없도록 특정되어 있다고 볼 것이다. 그와 함께, 확인대상발명의 기술분야와 그 목적 등을 감안해 볼 때, 확인대상발명이 ‘... 함유하는’과 같이 개방형의 형식으로 기재된 것은 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제 외에 추가로 다른 첨가제가 포함되는 경우를 예정하고 있는 것으로 보일 뿐이다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단하는 데 문제가 없도록 구체적으로 특정되어 있고, 이 사건 제1항 특허발명과 확인대상발명이 대비되어 그 속부가 결정될 수 있음은 아래에서 살펴보는 것과 같다. 결국, 피고는 이 사건 제1항 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명을 구체적으로 특정하였다고 봄이 타당하다.

2021허3710

1. 균등범위 요건

확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

100 / 104

인마이제이 프라이빗룸

동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터

갤러리형 진정한 프리미엄 멤버십 독서실
instituteJ.com

확인대상발명이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

2. 과제해결원리 동일여부

가. 기술사상핵심

확인대상발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 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. 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

나. 종래기술

그리고 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 파악할지 결정하여야 한다. 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 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3. 의식적 제외

특허발명과 대비대상이 되는 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있어서 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 확인대상발명을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 특허발명의 출원과정에서 확인대상발명이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

2022후10210

1. 문언범위 요건

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.

2. 균등범위 요건

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.

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

4. 쉽게 변경 가부

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 침해금지청구권이나 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.

2022허3885**1. 정정요건 - 독립특허요건**

특허법 제136조 제5항은 '특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정 중 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다'고 규정하고 있으므로, 먼저 정정 후 제 항 발명이 확대된 선출원에 관한 규정을 4 위반하였는지 여부에 관하여 본다.

2. 확대된 선출원주의 판단방법

특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

3. 구체적 판단 및 결론

이와 관련하여 정정 후 제4항 발명은 선행발명의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 경우에 해당하므로 확대된 선출원에 관한 규정을 위반하여 특허법 제136조 제5항에서 규정한 정정요건을 충족하지 못하였다.