

01 2025년 주요 개정법률

/ 특허법 /

2025. 11. 11. 개정

- ▶ 타법 개정에 따른 ‘근로자의 날’ 용어 수정(실용신안법도 동일)
근로자의 날 → 노동절(제14조 제4호)

구법	현행법
14iv. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「 <u>근로자의날</u> 제정에 관한법률」에 따른 <u>근로자의 날</u> 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.	14iv. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「 <u>노동절</u> 제정에 관한 법률」에 따른 <u>노동절</u> 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

2025. 10. 1. 개정

- ▶ 정부조직 개편에 따른 ‘특허청’, ‘특허청장’, ‘산업통상자원부령’ 용어 수정(실용신안법도 동일)
특허청 → 지식재산처, 특허청장 → 지식재산처장, 산업통상자원부령 → 총리령

2025. 5. 27. 개정

- ▶ 국민이 법률을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 ‘행위태양’ 용어 수정
행위태양 → 행위의 내용·방식·형태(제126조의2)

구법	현행법
126-2① 특허권 또는 전용실시권 침해 소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 <u>행위태양</u> 을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 <u>행위태양</u> 을 제시하여야 한다.	126-2① 특허권 또는 전용실시권 침해 소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 <u>내용·방식·형태</u> 를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 <u>내용·방식·형태</u> 를 제시하여야 한다.

- ▶ 특허권자 권리를 보다 두텁게 보호하기 위해 실시행위에 수출을 추가하여 침해 제품을 수출하는 자에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구가 가능하도록 개정 (실용신안법도 동일)

생·사·양·대·수·청·전 → 생·사·양·대·수·수·청·전(제2조 제3호 가목·다목), 생·양·대·수·청·전 → 생·양·대·수·수·청·전(제127조, 제181조제2항), 수 → 수·수(제181조 제1항)

구법	현행법
2iii가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위	2iii가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여· <u>수출</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
2iii다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	2iii다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여· <u>수출</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
127 i (181②ii). 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	127 i (181②ii). 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여· <u>수출</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
127 ii(181②iii). 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	127 ii(181②iii). 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여· <u>수출</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
181① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다.	181① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 <u>수출 또는</u> 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다.

▶ 허가등에 따른 특허권의 존속기간 연장기간 추가 제한

5년의 기간까지 → 5년 + 허가등을 받은 날부터 14년의 기간까지(제89조)

구법	현행법
89① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.	89① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다.

▶ 허가등에 따른 특허권의 존속기간 연장대상 추가 제한

하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우 각각 연장 가능 → 1개만 연장 가능(제90조 제7항제8항, 제91조 제6호, 제134조 제1항 제6호, 제134조 제5항)

구법	현행법
-	90⑦ 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다.
-	90⑧ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다. 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

구법	현행법
-	91vi. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우
-	134①vi. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우
-	134⑤ 연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.

▶ 비밀취급명령 위반죄 신설(실용신안법도 동일)

국방상 중요한 기술의 해외유출을 금지하는 규정의 실효성 확보 위해 외국출원금지 또는 비밀취급명령 위반한 경우 처벌규정 신설(제229조의3, 제230조 제3호)

구법	현행법
-	229-3 제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
-	230 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항, 제228조, 제229조 또는 제229조의3의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. iii. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

/ 특허법 시행규칙 /

2025. 7. 11. 개정

- ▶ 심사순위 관련 규정 개정하면서 특허여부결정 보류신청 및 심사유예신청 불가 대상에서 분할출원 제외(특허법 시행규칙 제40조의2, 제40조의3)

구법	현행법
<p>40-2① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일로부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>i. 특허출원이 <u>분할출원</u>, 분리출원 또는 변경출원인 경우</p>	<p>40-2① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일로부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>i. 특허출원이 분리출원 또는 변경출원인 경우</p>
<p>40-2③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>i. 특허출원이 <u>분할출원</u>, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우</p>	<p>40-2③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>i. 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우</p>

02 2024년 주요 개정법률

/ 특허법 /

2024. 2. 20. 개정

▶ 징벌적 손해배상액 한도 상향

손해로 인정된 금액의 최대 ‘3배’ → 최대 ‘5배’로 개정(제128조 제8항)

구법	현행법
128⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 <u>3배</u> 를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.	128⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 <u>5배</u> 를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

2024. 2. 6. 개정

▶ 산업재산정보법 입법하면서 전자화업무 관련 규정 삭제

구법	현행법
217-2(특허문서 전자화업무의 대행)	삭제
217①ii. 제217조의2제1항에 따른 특허문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우	217①ii. <u>산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무</u> 의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
226-2① 제58조제2항에 따른 전문기관, 제58조제3항에 따른 전담기관 또는 <u>특허문서 전자화기관</u> 의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조제1항을 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.	226-2① <u>제58조제2항에 따른 전문기관 또는 제58조제3항에 따른 전담기관</u> 의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조제1항을 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.

2024. 2. 6. 개정

▶ 산업재산정보법 입법하면서 전자화업무 관련 규정 삭제 - 특허와 동일

구법	현행법
<p>실43 제15조에 따라 준용되는 <u>특허법 제 58조제1항에 따른 전문기관 또는 제44조에 따라 준용되는 특허법 제217조의2제3항에 따른 특허문서 전자화기관의 임직원</u>이거나 임직원이었던 사람은 이 법 제46조를 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.</p>	<p>실43 제15조에 따라 준용되는 <u>특허법 제 58조제1항에 따른 전문기관의 임직원</u>이거나 임직원이었던 사람은 이 법 제46조를 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.</p>

2024. 10. 31. 개정

▶ 출원 중 발명자 정정 추가 제한(특허법 시행규칙 제28조)

구법	현행법
28① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 추가 또는 정정할 수 있다.	28① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자의 기재를 일부 누락하거나 잘못 적은 경우에는 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다. <u>다만, 특허출원인은 법 제 66조에 따른 특허결정이 있는 때부터 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 발명자를 추가할 수 없고 발명자의 동일성이 유지되지 않는 경우 발명자를 정정할 수 없다.</u>
② 특허출원인 또는 특허권자가 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호에 따른 서식을 제출할 때에는 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다. 1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호서식의 보정서 2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서	② 특허출원인은 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 다만, 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락되거나 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 제2호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다. 1. 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통 2. 특허출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자가 서명 또는 날인한 확인서류 1통. <u>다만, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 확인서류에 기재하고 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.</u> 3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.	③ 특허권자는 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받은 이후에 제1항 본문에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 1. 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통 2. 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류 1통 3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
④ 제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의 2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.	④ 제3항에도 불구하고 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항 제2호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다. 1. 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락된 경우 2. 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우 3. 특허권자가 법 제99조의 2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자인 경우

▶ 정당관리자에 대한 통지 규정 삭제

구법	현행법
33 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허출원이 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 관리자에게 서면으로 통지하여야 한다.	삭제

▶ 분할출원 심사 순위 정비

분할출원의 경우 원출원의 심사청구 순위가 아니라 분할출원 심사청구 순위에 따라 심사(특허법 시행규칙 제38조)

구법	현행법
<p>38② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>원출원의 심사청구 순위</u>에 따라 심사한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우 2. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우 3. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우 	<p>38② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>지식재산처장이 정하는 바</u>에 따라 심사한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우 2. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우 3. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우

03 2023년 주요 개정법률

/ 특허법 /

2023. 9. 14. 개정

▶ 심판청구서 직권보정

보정할 사항이 경미하고 명확한 경우 심판장이 직권 보정 가능(제141조 제1항 단서 등)

구법	현행법
141① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.	141① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. <u>다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다.</u>
—	④ 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다.
—	⑤ 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다.
—	⑥ 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다.
—	⑦ 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

▶ 참고인 의견서 제출

심판장은 심리에 필요하다고 인정되는 경우 참고인에게 심판사건에 관한 의견서 제출하게 할 수 있음(제154조의3)

구법	현행법
—	<p>154-3 ① 심판장은 산업에 미치는 영향 등을 고려하여 사건 심리에 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다.</p> <p>② 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 특허심판원에 심판사건에 관한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p>③ 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 참고인이 제출한 의견서에 대하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.</p> <p>④ 제1항 또는 제2항에 따른 참고인의 선정 및 비용, 준수사항 등 참고인 의견서 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>

/ 특허법 시행령 /

2023. 12. 19. 개정

- ▶ 출원인 귀책 지연 기간 정비 - 실용신안법 시행령도 동일하게 개정

거절결정불복심판 청구한 경우 거절결정서 받은 날부터 심판 청구한 날까지의 기간을 출원인 귀책 지연 기간으로 추가(특허법 시행령 제7조의2 제1항 제1호 너목)

구법	현행법
-	7-2① i 너. 법 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대해 불복하는 심판을 청구한 경우에는 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등분을 송달받은 날부터 법 제132조의17에 따른 심판을 청구(법 제15조제1항에 따라 출원인의 청구에 의하여 심판의 청구기간이 연장된 경우를 포함한다)한 날까지의 기간

- ▶ 우선심사사유 정비 - 실용신안법 시행령도 동일하게 개정

전문기관에 선행기술조사 의뢰한 경우 및 고령자 출원에 대한 우선심사사유 삭제(특허법 시행령 제9조 제1항 제11호, 제12호)

구법	현행법
9①xi. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사·분류 전문기관 중 지식재산처장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 지식재산처장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원	삭제
xii. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원가. 65세 이상인 사람 나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람	삭제

04 2022년 주요 개정법률

/ 특허법 /

2022. 10. 18. 개정

▶ 특허료 및 수수료 반환청구기간 확대

반환청구기간 미준수로 반환대상 수수료 및 특허료 돌려받지 못하는 사례 방지 위해 반환청구기간 연장(제84조 제3항)

‘3년’ → ‘5년’

구법	현행법
84③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날 부터 <u>3년</u> 이 지나면 할 수 없다.	84③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날 부터 <u>5년</u> 이 지나면 할 수 없다.

/ 실용신안법 /

2022. 6. 10. 개정

▶ 침해죄 수사 개시 요건 완화

실용신안권자 및 전용실시권자 권리 보호 강화 위해 특허법과 마찬가지로 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경(실용신안법 제45조 제2항)

‘친고죄’ → ‘반의사불벌죄’

구법	현행법
실45② 제1항의 죄는 <u>고소가 없으면</u> 공소를 제기할 수 없다.	실45② 제1항의 죄는 <u>피해자가 명시한 의사에 반하여</u> 공소를 제기할 수 없다.

/ 특허법 시행령 /

2022. 11. 1. 개정

▶ 반도체 관련 발명 우선심사사유 추가

첨단산업 경쟁력 확보 위해 반도체 등 첨단기술 관련 특허출원 우선심사사유로 추가(시행령 제9조 제1항 제2호의3), 실용신안에도 동일하게 우선심사사유로 추가(실용신안법 시행령 제5조 제2호의2)

구법	현행법
—	9①ii-3 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)

2022. 4. 19. 개정

▶ 미생물 기탁 절차 완화

미생물 관련 발명의 출원절차 간소화 위해 국내 소재한 기탁기관에 미생물 기탁한 경우 미생물 기탁 사실 증명서류 첨부 생략 가능(시행령 제2조 제2항)

구법	현행법
령2② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 총리령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다.	령2② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 총리령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. <u>다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.</u>

/ 특허법 시행규칙 /

2022. 7. 1. 개정

▶ 반려사유 정비

구법	현행법
—	시규11①v-3. 특허출원서에 제21조제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우

▶ 서열목록 관련 절차 정비

서열목록을 명세서에 적지 않고 그 서열목록을 수록한 전자파일을 첨부해 제출하도록 하고, 제출된 전자파일은 명세서 기재 중 일부로 간주(시행규칙 제21조의4)

구법	현행법
시규21-4① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 “서열”이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 “서열목록”이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 “서열목록전자파일”이라 한다)을 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록 전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.	시규21-4① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 “서열”이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 “서열목록”이라 한다)을 수록한 전자파일(이하 “서열목록전자파일”이라 한다)을 지식재산처장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다. ② 제1항에 따라 특허출원서에 서열목록 전자파일이 첨부된 경우에는 명세서의 발명의 설명에 서열목록전자파일에 수록된 서열목록을 기재한 것으로 본다.

▶ 전문심리위원 참여 결정 취소 사유 추가

전문심리위원이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우 심판절차 참여 결정을 취소(시행규칙 제65조의4 제2항)

구법	현행법
<p>시규65-4② 심판장이 법 제154조의2제5항에 따라 준용되는 「민사소송법」 제164조의3제1항에 따라 전문심리위원의 심판 절차 참여 결정을 취소할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 심신상의 장애로 전문심리위원의 직무를 수행할 수 없는 경우 ii. 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우 iii. 그 밖에 전문심리위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 	<p>시규65-4② 심판장이 법 제154조의2제5항에 따라 준용되는 「민사소송법」 제164조의3제1항에 따라 전문심리위원의 심판 절차 참여 결정을 취소할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <u>거짓이나 그 밖의 부정한 행위가 있다고 인정되는 경우</u> ii. 심신상의 장애로 전문심리위원의 직무를 수행할 수 없는 경우 iii. 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우 iv. 그 밖에 전문심리위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

▶ 분리출원 관련 규정 신설

반려사유(시행규칙 제11조 제1항 제5호의3, 제5호의4), 심사순위(시행규칙 제38조 제2항), 특허여부결정 보류 제한(시행규칙 제40조의2 제1항 제1호), 특허출원심사 유예 제한(시행규칙 제40조의3 제3항 제1호)

현행법

시규11①v-3. 법 제52조의2제1항에 따라 분리출원을 하려는 경우로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 및 도면(설명 부분만 해당한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우

v-4. 법 제52조의2제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우

시규38② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산처장이 정하는 바에 따라 심사한다.

- i. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우
- ii. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우
- iii. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우

시규40-2① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- i. 특허출원이 분리출원 또는 변경출원인 경우

시규40-3③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- i. 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우

01 2025년 대법원 판례

1. 대법원 2025. 1. 9. 선고 2020후10292 판결 등록무효

▶ 무권리자 특허에 대한 무효심판청구 이해관계

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다. 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

▶ 사안의 경우

원고는 명칭을 ‘정풍량 제어 방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관하여 소외인이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 그 특허의 무효를 구하는 이 사건 심판청구를 하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자인 원고에게 원시적으로 귀속되었다가 원고와 피고의 묵시적 합의에 따라 피고의 직원인 소외인에게 적법하게 이전되었으므로, 원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니다. 따라서 원고는 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고, 청구인 적격이 없는 원고가 제기한 이 사건 심판청구는 부적법하므로, 이 사건 특허발명에 관하여 소외인이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지 여부에 대하여 판단할 필요 없이 이 사건 심판청구는 각하되어야 한다.

2. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123 판결 특허권침해금지 및 손해배상청구

▶ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도, 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

▶ 균등범위

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘대상제품 등’이라 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는, 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 대상제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 대상제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 여기에서 대상제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

▶ 생략발명의 경우

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는, 그 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지, 각각의 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니다. 특허권침해소송 상대방의 대상제품 등이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그 대상제품 등은 특허발명의 보호범위에 속하지

않는다. 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하므로, 그중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

▶ 사안의 경우

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 청구범위에 기재된 ‘냉온정수시스템’, ‘냉온정수기’는, 물건의 발명인 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 구성요소인데, 피고 제품 2는 온수에 관한 구성을 포함하고 있지 않아, ‘냉온정수시스템’이나 ‘냉온정수기’가 아니므로, 이 사건 제1항, 제9항 정정발명의 특허권을 침해하는 제품이 아니라고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석이나 특허권의 침해 등에 관한 법리오해, 이유불비 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 그리고 위와 같은 원심의 판단은 특허권의 균등침해에 관한 원고의 주장도 배척한 취지임이 분명하므로, 상고이유 주장과 같이 판단을 누락한 잘못이 없다.

3. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결 특허권 침해금지 등

▶ 직접침해 여부 - 특허발명 생산이 이루어졌다고 볼 수 있는지

물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 ‘특허권의 속지주의 원칙’), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’).

한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다. 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.

▶사안의 경우

1) 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로, 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다.

2) 위 혼합 공정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건이 제대로 갖춰지지 않으면 13가 면역원성이 구현되지 않을 수 있으므로, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 13가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없다.

3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권에 대한 직접 침해에 해당하지 않는다.

▶간접침해 여부

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

▶사안의 경우

원심은 그 판시와 같은 이유로 피고가 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 특허권에 대한 간접침해가 성립하지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 간접침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다(다만 최근에 특허법 제127조가 개정되어 전용품의 수출이 간접침해행위로 추가됨에 따라 본 판례는 개정법의 태도에 맞지 않는 내용일 수 있음).

▶연구 또는 시험행위

특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 ‘발명의 보호’와 ‘발명의 이용 도모’ 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.

이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

▶사안의 경우

- 1) 피고는 2018. 11. 7.부터 2020. 5. 27.까지 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하는 제1차부터 제4차까지 네 차례 백신을 생산하여 러시아 제약회사인 ◇◇◇ 엘엘씨(이하 ‘소외 회사’라 한다)에 무상으로 제공하였다.
- 2) 제1, 2, 4차 백신은 모두 완성 백신의 유효성과 안정성 등을 확인하는 러시아에서의 비임상시험 또는 임상시험에 사용하기 위하여 생산되었고, 제3차 백신은 완성 백신 제조기술이 소외 회사에 제대로 이전되었는지를 확인하는 분석시험에 사용하기 위하여 생산되었다.
- 3) 피고는 소외 회사에 제4차까지 네 차례 백신을 제공하면서 그 백신의 용도가 연구 또는 시험을 위한 것이고 판매용이나 유통용이 아님을 표시하였다.
- 4) 제1차부터 제4차까지 백신이 판매용이나 유통용으로 제공되었다거나, 피고가 위 제4차까지의 백신 이외에 다른 완성 백신을 생산하였다고 볼 만한 자료는 없다.
- 5) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 위와 같이 네 차례 백신을 생산한 행위는 특허발명인 이 사건 제1항 발명을 연구 또는 시험하기 위

하여 그 특허발명을 실시한 것에 해당하고, 그로 인하여 특허권자 또는 전용실시권자인 원고들의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기는 어려우므로, 피고의 위 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

4. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 권리범위확인

▶ 확인대상발명 특정

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. 권리범위 확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상 발명은, 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 그러므로 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다.

▶ 확인의 이익

특허법 제135조 제2항은 “이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 위와 같은 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 사람뿐만 아니라, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상되는 사람도 포함된다. 소극적 권리범위 확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청

구인이 특정한 확인대상 발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

▶ 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 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 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, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 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.

5. 대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712 판결 등록무효

▶ 공지예외주장 적용 가능 공지발명 범위

실용신안의 등록요건 및 등록출원에 관하여 실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 특허법 제30조 제1항 제1호는, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는

등 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 ‘자기공지(自己公知)’라 한다], 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 또는 제2항(신규성 또는 진보성 요건)을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 특허법 제30조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등의 절차에 관하여 규정하고 있다.

이는 특허법이 원칙적으로 출원 전에 공지·공용된 발명 또는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지·공용된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있는 것(특허법 제29조 제1항, 제2항)에 대한 예외를 규정한 것이다. 신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지예외 규정을 둔 것이다.

이러한 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다.

한편 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정은 특허출원된 발명에 대하여 신규성 요건인 특허법 제29조 제1항뿐만 아니라 진보성 요건인 특허법 제29조 제2항을 적용할 때에도 자기공지된 발명이 공지 등이 되지 않은 것으로 본다고 정하고 있다. 그리고 그 규정의 문언상 공지예외의 효과가 미치는 ‘자기공지된 발명’과 출원의 대상인 ‘특허출원된 발명’을 분명하게 구별하고 있다. 이는 특허출원된 발명이 자기공지된 발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다.

▶ 실용신안법상의 진보성

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술 수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

6. 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11487 판결 등록무효

▶ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

▶ 정정청구 요건

특허법 제136조 제1항, 제4항에서는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하면서 이에 따른 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

7. 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결 권리범위확인

▶ 자유실시기술 항변

특허법 제30조 제1항에서 정한 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지

를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다’는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

▶ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

8. 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등록무효

▶ 진보성 판단 일반론

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴야 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.

9. 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결 권리범위확인

▶ 기능식 청구항 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허

용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

▶사안의 경우

이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 ‘전기 분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’은 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당한다. 그러므로 그 ‘세정수단’을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리하다.

결국 출원된 기술사상의 내용, 발명에 관한 설명의 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’은 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단’으로 해석하는 것이 타당하다. 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위가 이 사건 제1항 발명의 구성 중 ‘세정수단’을 구체적으로 한정한 종속항인 이 사건 제5항 발명 특허권이나 그 종속항인 이 사건 제6항 발명 특허권의 권리범위와 실질적으로 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’을 ‘세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구’라고 해석하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 기능적 표현이 기재된 청구범위의 해석, 청구범위 해석 시 출원경과 참작 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶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 과제 해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 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, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 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.

10. 대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108 판결 등록무효

▶ 제42조 제4항 제2호

특허법 제42조 제4항 제2호는 ‘청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다’고 규정하고 있고, 제97조는 ‘특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다’고 규정하고 있다. 그러므로 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 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이, 발명에 관한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여, 청구범위에 적혀

있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.

▶ 제42조 제3항 제1호

특허법 제42조 제3항 제1호는 ‘발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다’고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 그런데 ‘물건 발명’의 경우, 그 발명의 ‘실시’라 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명에 관한 설명에 적혀 있는 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 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

11. 대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436 판결 권리범위확인

▶ 경위

가. 원고들은 2022. 4. 29. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 확인대상 발명이 그 명칭을 ‘(명칭 생략)’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2019. 8. 14. 자 2019정47 심결로 정정된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 한다)이 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위 확인심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)하였다.

나. 위 심판 과정에서 피고는, 이 사건 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고 피고가 실시하고 있는 발명은 피고의 후등록 특허발명과 동일하므로, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장하였다. 이에 대하여 원고들은, 피고가 이 사건 확인대상 발명을 실시하고 있고, 이 사건 확인대상 발명은 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있으므로, 이 사건 심판청구는 적법하다고 주장하였다.

다. 특허심판원은 2023. 5. 9. 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 다르고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구로서 부적법한지 여부에 관하여는 나

아가 살피지 아니한 채, 이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 원고들은 2023. 6. 5. 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

라. 원심은, 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었으므로 이 사건 심판청구는 적법하다고 판단하여, 이 사건 심판청구를 부적법하다고 각하한 위 심결을 취소하였다.

▶ 확인대상발명 특정

특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그렇지만 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다. 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다.

▶ 사안의 경우

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 특정되었다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 보이지만 원심의 위와 같은 결론은 정당하다. 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특정에 관하여 필요한 심리를 다하지 않거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 확인의 이익 - 실시 중인지 여부

특허권자가 심판을 청구하는 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도, 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 이와 같이 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상

발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에는 그 동일성을 인정할 수 있다.

▶사안의 경우

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 사실적 관점에서 같아 동일성이 인정된다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 사실관계에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 중 법리를 원용한 부분에 적절하지 않은 설시가 보이나 원심의 위와 같은 결론은 정당하다. 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 실시 등에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 확인의 이익 - 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다. 다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다. 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사사항이므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있다.

▶사안의 경우

원고들이 피고를 상대로 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위 확인심판을 청구하자, 피고는 자신이 실시하고 있는 발명이 피고의 후등록 특허발명과 동일하므로 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다고 주장하였다. 이에 대하여 원고들은, 이 사건 확인대상 발명은 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있으므로 이 사건 심판청구는 적법하다고 주장하였다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당할 경우, 이 사건 확인대상 발명이 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있지 않다면 이 사건 심판청구는 그 확인의 이익이 인정될 수 없어 부적법하다고 볼 소지가 있다.

원심으로서의 석명권을 적절히 행사하여 선등록 특허권자인 원고가 피고의 후등록 특허발명의 구체적인 실시 형태를 심판의 대상인 이 사건 확인대상 발명으로 삼았는지, 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있는지 여부 등에 관하여 당사자들의 주장증명을 촉구한 다음, 그러한 당사자들의 주장증명을 바탕으로 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부를 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 판단한 다음, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익 유무에 관해서 별다른 심리 없이, 이 사건 심판청구를 부적법하다고 본 위 심결을 취소하였다. 이러한 원심의 판단에는 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해한 채 필요한 심리를 다하지 아니하고 석명권을 행사하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

12. 대법원 2025. 9. 25. 선고 2025후10169 판결 등록무효

▶ 독립항과 종속항의 관계

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 ‘(명칭 생략)’으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항[특허심판원 2023정(취소판결)2호 정정심결에 의해 정정된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다]을 선행발명 6 및 선행발명 1과 각각 비교하면 원심 판시 차이점들이 있는데, 통상의 기술자가 그 차이점들을 선행발명 6, 8 및 선행발명 1, 4, 5, 8에 의하여 쉽게 극복할 수 없다고 보아, 이 사건 제1항 정정발명과 이를 직·간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항, 제4항, 제5항, 제7항 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 있기는 하지만 원심의 결론은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 청구범위의 해석 및 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

13. 대법원 2025. 9. 29. 자 2025마6304 결정 집행에 관한 이의

▶ 경위

가. 신청인은 배관보온자재 제작업 등을 영위하면서, 이 사건에서 문제된 ‘단열 파이프 제조용 롤링장치’(이하 아래 가처분결정의 기재에 따라 ‘별지2 기재 제품’이라 한다)를 통해 단열파이프를 생산하고 있다.

나. 피신청인은 신청인이 피신청인의 보유 특허(등록번호 생략)를 침해한다는 이유로 특허침해금지가처분을 신청하였다(서울중앙지방법원 2024카합20193). 위 법원은 2024. 6. 20. ‘채무자(신청인)는 별지2 기재 제품을 각 생산, 사용, 양도, 대여 등을 하여서는 아니 되고, 채무자의 사무소, 공장 등에 보관 중인 별지2 기재 제품에 대한 점유를 풀고 이를 채권자(피신청인)가 위임하는 집행관에게 인도하여야 하며, 집행관은 위 물건을 채무자가 보관하고 있던 장소에서 계속 보관하게 하는 경우에는 그 보관의 취지를 보관 장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다’는 취지의 가처분결정(이하 ‘이 사건 가처분결정’이라 한다)을 하였다.

다. 별지2 기재 제품은 ① 공급롤러로부터 공급되는 유리섬유매트를 이송하는 복수의 이송롤러, ② 유리섬유매트에 바인더를 도포하는 바인더 도포롤러, ③ 바인더가 도포된 유리섬유매트를 성형하는 성형롤러, ④ 가압성형이 이루어지도록 하는 가압롤러, ⑤ 가압롤러의 압력을 조절하는 승강구성, ⑥ 유리섬유매트를 컷팅하는 컷팅장치, ⑦ 유리섬유매트의 인출길이를 측정하는 엔코더, ⑧ 제어기, 복수의 구동모터 및 동력전달수단과 센서, ⑨ 컷팅장치의 상부에서 에어실린더에 의해 힌지회전하는 연결편, 편심봉 및 컷팅장치 하부에 고정된 받침판을 포함하는 단열파이프 제조장치이다.

라. 신청인은 2024. 6. 24. 별지2 기재 제품에서 엔코더의 하드웨어(바퀴모양)를 제거하였다. 피신청인은 이 사건 가처분결정에 따라 대구지방법원 집행관에게 집행을 위임하였고, 집행관은 2024. 7. 4. 집행장소인 신청인의 공장 내에서 엔코더가 제거된 상태의 별지2 기재 제품 7대(이하 ‘채무자 실시 제품’이라 한다)에 각 고시문을 부착하였다.

마. 이에 신청인은 2024. 7. 15. ‘채무자 실시제품에서는 이 사건 가처분결정의 집행대상인 별지2 기재 제품의 구성요소들 중 엔코더라는 구성요소가 결여되어 있어 별지2 기재 제품에 해당하지 않는다’는 이유로 이 사건 집행에 관한 이의신청을 하였다.

▶ 집행대상 특정

특허법 제126조 제1항은 특허권자가 자기의 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 사람에 대하여 그 침해의 금지 내지 예방을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 특허권침해금지가처분 절차는 특허권자의 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 가처분 채무자로 하여금 특정 물건의 생산, 판매, 사용 등을 금지하기 위한 것이다. 이러한 가처분결정 이후에도 위반행위가 계속되는 경우 가처분집행으로 그 목적을 달성하여야 하므로, 채권자는 금지청구의 대상인 채무자의 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 특히 물건의 발명의 경우 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식번호 등을 기재하고 설명을 첨가하거나 도면이나 사진을 첨부하는 등의 방법으로 채무자가 실제 실시하고 있는 물건과 다른 물건을 식별 가능할 정도로 특정하여야 하고, 집행관이 특허권 침해금지가처분결정에 따른 집행을 실시함에 있어서도 그 집행대상을 특정하기 위한 집행권원상의 내용을 확인하여야 할 것이다.

한편 집행에 관한 이의신청은 집행 또는 집행행위에 형식적, 절차상의 하자가 있는 경우에 할 수 있고 집행권원 자체에 대한 실체권리관계에 관한 사유는 집행에 관한 이유사유로 삼을 수 없으므로, 집행권원의 피보전권리인 침해금지청구권의 부존재 내지 소멸을 주장하는 것에 해당하는 사유는 가처분이의(민사집행법 제301조, 283조)나 사정변경 등에 따른 가처분취소(민사집행법 제301조, 제288조)로 다투어야 할 것이고, 집행에 관한 이의신청으로 다퉴 수는 없다.

▶사안의 경우

이 사건 가처분결정의 별지2에서는 ‘별지2 기재 제품’에 관한 정보인 명칭, 도면, 구성, 작동의 결과물 등을 나열하고 있고, 구체적으로 명칭 항목에서는 ‘단열파이프 제조용 롤링장치’에 ‘제품명: 롤링기, 에슬린 파이프 커버 제품 제조용’을 추가 기재하고 있으며, 도면 항목에서는 위 장치로 제조된 에슬린 파이프 커버 납품 및 샘플 사진과 위 장치의 구성도 등을 제시하고 있다. ‘엔코더’를 비롯한 공급롤러부터 받침판까지에 이르는 개별 구성요소들은 위 구성 항목에 대한 세부적인 설명을 한 것에 해당하므로, 집행관은 이를 포함하여 별지2 기재 제품을 특정·설명하기 위한 명칭, 도면, 구성, 제조물 등 여러 다른 항목들을 종합하여 신청인이 이 사건 가처분결정 당시 에슬린 파이프 커버 제품 생산에 사용하고 있던 장치에 대하여 가처분집행을 실시하여야 한다.

신청인의 주장에 따르면, 신청인은 외부로부터 새로운 장치를 들여온 것이 아니라 이 사건 가처분결정 당시 사용하고 있던 장치에서 엔코더를 제거하였다는 것에 불과하고, 엔코더를 다시 추가하는 것이 불가능하거나 어렵다고 보이지 아니한다. 따라서 엔코더의 부착 유무가 이 사건 가처분결정에 따른 집행대상을 식별하거나 특정하는 데 영향을 미친다고 보기 어렵고, 별지2 기재 제품에서 엔

코더를 제거함에 따라 이를 집행대상으로 삼을 수 없다는 취지의 주장은 결국 일부 구성요소를 제거한 채무자 실시제품이 피신청인의 특허를 침해하지 않는 제품이 되었다고 볼 수 있는지를 평가하여야 하는 실체상의 주장과 같다고 할 것이므로, 신청인의 위 주장은 적법한 집행에 관한 이의사유로 볼 수 없다.

02 2024년 대법원 판례

1. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결 등록무효

▶ 제42조 제3항 제1호 일반론

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

▶ 제42조 제3항 제1호 제법발명의 경우

물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

▶ 제42조 제3항 제1호 파라미터발명의 경우

물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

▶ 제42조 제4항 제2호 파라미터발명의 경우

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것을 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다. 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 한다.

2. 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 등록무효

▶ 결정형발명 진보성

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 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.

의약화합물의 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. 의약화합물 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 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 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 특

정, 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, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

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 하는데, 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

3. 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021후10022 판결 취소결정

▶ 선택발명 진보성

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명의 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택

에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행 발명으로부터 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 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

4. 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결 거절결정

▶ 허가등에 따른 존속기간 연장 대상

특허법 제89조 제1항은 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가 등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 그 위임에 따라 구 특허법 시행령(2020. 7. 14. 대통령령 제30844호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1호(이하 ‘이 사건 시행령 조항’이라 한다)는 ‘허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명’ 중 하나로 “특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명”을 규정하고 있다.

▶ 약효를 나타내는 활성부분의 의미

당해 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우 법령상 용어의 해석은 가능한 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 당해 조항의 규정형식과 내용 및 관련 법령을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 이

사건 시행령 조항의 전반적인 체계와 취지·목적, 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서 ‘약효를 나타내는 활성 부분’은 ‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분’을 의미한다. 한편 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가된 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 ‘약효’를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

1) 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 특허법 제89조 제1항은 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 장기간이 소요되는 발명에 한하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 마련하였다. 그런데 특허법 및 구 특허법 시행령은 이 사건 시행령 조항 중 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 정의나 포섭의 구체적인 범위에 관하여는 규정하고 있지 않다.

2) 약사법 제2조 제4호는 ‘의약품’에 대하여 ‘사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’ 등으로 정의하고 있다. 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제9조 제6호는 의약품의 효능·효과를 품목허가의 대상으로 검토·관리하는 항목으로 명시하고 있고, 제15조 제1호는 ‘유효성이 명확하게 실증될 수 있는 질환명 또는 증상명 등을 의학학적으로 인정되는 범위에서 구체적으로 표시’함으로써 ‘효능·효과’를 기재하도록 규정하는 한편, 제29조 제1호는 식품의약품안전처장은 품목에 따라 심사서류 및 제출자료 등을 근거로 ‘효능·효과’ 등의 적합 여부를 확인하여야 한다고 규정하고 있다.

위와 같은 약사법령의 내용을 종합하면, 의약품이 나타내는 효과로서의 ‘약효’는 ‘의약품이 특정 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방하는 효과’로 이해할 수 있고, 이러한 효과의 유효성은 의약품의 품목허가 대상인 ‘효능·효과’로 검토·관리되고 있으므로, 결국 약사법상 품목허가를 받은 의약품에 관하여 적용되는 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효’는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 ‘효능·효과’를 의미한다고 볼 수 있다.

3) 이 사건 시행령 조항은 약사법상 품목허가를 받은 의약품의 ‘유효성분’이 신물질일 것을 요구하고, 그 신물질을 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 화학구조가 새로운

물질로 정의하여, 문언상 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 ‘유효성분’을 구분하는 규정 형식을 취하면서 화학구조가 새로운 물질일 것을 요구하는 대상을 ‘유효성분’이 아닌 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 명시하고 있다. 그런데 약리학적으로 ‘활성’은 약물이 인체 내 세포 등에 작용하여 생체기능에 변화를 일으키는 성질을 말하고, 앞서 보았듯이 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효’는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 ‘효능·효과’를 의미하므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘인체 내 세포 등에 작용하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분’으로 해석하는 것이 합리적이다. 이 사건 시행령 조항은 이러한 부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 하는 의약품의 발명을 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명으로서 특허권의 존속기간 연장 대상이 되는 발명으로 규정한 것이다.

4) 한편 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조 제1호는 ‘유효성분’을 ‘내재된 약리작용에 의하여 그 의약품의 효능·효과를 직접 또는 간접적으로 발현한다고 기대되는 물질 또는 물질군으로 주성분을 말한다.’라고 규정하고 있는데 ‘유효성분’은 분자 단위로 파악되므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’에 해당하지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과에 정도에 영향을 미치는 경우에도 그 결합물 전체가 유효성분의 개념에 포함될 수는 있다. 그런데 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용이 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 준별하고 있는 이상, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과에 정도에 영향을 미치더라도, 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

5) 의약품 품목허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명에 한하여 이를 구제하도록 정하고 있는 특허권 존속기간 연장 제도의 취지 및 목적에 비추어 보아도, 기존에 품목허가된 의약품의 공시된 활성부분이 발현하는 효능·효과에 정도에 영향을 미치기 위하여 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품 발명은 특허권 존속기간 연장 대상이 되는 발명이라고 보기 어렵다.

▶사안의 경우

1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 의약품은 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질인 신물질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품’이 아니므로, 그 의약품의 발명인 이 사건 청구항은 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장 대상 발명에 해당하지 않는다.

가) 이 사건 의약품은 기허가 의약품의 유효성분이자 약효를 나타내는 활성부분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜을 결합하여 폐길화합으로써 기허가 의약품과

동일한 효능·효과인 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가지면서도 인터페론베타-1a의 혈액 중 평균체류시간 및 반감기를 증가시킨 의약품으로, 그 유효성분은 페그 인터페론베타-1a이다.

나) 이 사건 의약품의 유효성분 중 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 활성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 활성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하다.

따라서 이 사건 의약품의 유효성분 중 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

다) 인터페론베타-1a를 이 사건 의약품의 페그인터페론베타-1a로 폐길화하는 과정에서 인터페론베타-1a의 입체적 화학 구조에 변화가 유발된 것이 직접적으로 확인된다거나, 재발성 다발성 경화증의 치료와 관련된 활성 차이가 인터페론베타-1a의 입체적 화학 구조의 변화를 수반하지 않고는 나타날 수 없는 정도에 이른다고 보이지 않으므로 이 사건 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a 부분은 기허가 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a와 입체적 화학구조가 동일하다.

2) 그럼에도 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 페그인터페론베타-1a로 파악하여 이 사건 청구항은 이 사건 시행령 조항이 정하는 존속기간이 연장될 수 있는 발명에 해당한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 이 사건 시행령 조항의 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

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

5. 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등록무효

▶ 제42조 제3항 제1호

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록

명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조). 구성요소의 범위를 수치로 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

▶사안의 경우

이 사건 특허발명의 청구범위(2020. 4. 29. 정정청구된 것, 이하 ‘이 사건 정정발명’이라 한다) 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 렌즈 조립체의 TTL을 6.5mm 이하로, TTL/EFL을 1.0 미만으로, F번호(Focal Ratio, 이하 ‘F#’이라 한다)를 2.9 미만으로 각각 한정하고 있다. 이 사건 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명은 TTL, TTL/EFL, F#의 각 수치범위를 이 사건 제1항 정정발명과 동일하게 한정하고 있고, 이 사건 제13항, 제14항 정정발명은 TTL, TTL/EFL의 각 수치범위를 이 사건 제1항 정정발명과 동일하게 한정하고 있다.

이 사건 정정발명 명세서에는 어떠한 제조방법에 의하여 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에서 한정된 TTL이 6.5mm 이하인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있는지는 기재되어 있지 않다. 위 명세서에는 실시례로 TTL이 5.904mm 또는 5.90mm일 때에 TTL/EFL이 0.855인 경우(TTL 5.904mm, EFL 6.90mm), 0.843인 경우(TTL 5.90mm, EFL 7mm), 0.863인 경우(TTL 5.904mm, EFL 6.84mm)가 개시되어 있으나, 위 실시례는 위 각 정정발명의 청구범위에서 한정된 TTL의 수치범위인 6.5mm 이하 중 TTL이 5.90mm 이상인 경우의 실시례이고, TTL이 5.90mm 미만이면서 TTL/EFL이 1.0 미만인 경우의 실시례는 찾을 수 없다. 통상의 기술자가 위 명세서에 기재된 제조방법에 의하여 TTL이 5.90mm 미만인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있다는 점을 추론할 만한 시사나 암시가 위 명세서에 나타나 있지 않고, 이 사건 정정발명 출원 시의 기술 수준으로 그와 같은 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼만한 자료도 없다.

결국 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 이 사건 정정발명 명세서의 기재만으로 이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에 한정된 TTL의 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수는 없다고 봄이 타당하다. 따라서 위 각 정정발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

▶ 제42조 제4항 제1호

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 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 막기 위한 것이다. 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

▶ 사안의 경우

이 사건 제1항, 제13항 내지 제15항, 제21항, 제32항 내지 제36항, 제39항 정정발명의 청구범위에는 TTL이 6.5mm 이하일 것이 기재되어 있는데, 이 사건 정정발명 명세서의 발명의 설명에는 이에 대응하는 사항이 기재되어 있지 않다. 따라서 위 각 정정발명은 모두 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

6. 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결 등록무효

▶ 진보성 판단 일반론

특허법 제29조 제2항에서 정하는 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하고, 그 범위를 정할 때에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거

나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

7. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023다289508 판결 특허권침해금지청구권부존재 확인청구의 소

▶ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 하지만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

▶ 문언범위 및 이용관계

당사자가 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데(특허법 제98조), 이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 침해제품 등이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해제품 등 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다.

8. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결 손해배상

▶ 특허가 무효된 경우 계약의 효력

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로

이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허 발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다. 따라서 특허발명 실시금지 계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허 발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 각 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항에서 정한 특허발명 실시금지의무, 제6조 제3항에서 정한 특허발명 유사제품 생산금지의무는 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고는 위 기간 동안 이 사건 각 특허의 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고 시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 위 각 의무를 위반하였다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 계약과 처분문서의 해석, 계약 위반의 증명책임, 계약 종료 후 특허 무효의 소급효과 특허를 대상으로 하는 계약의 효력, 특허침해 판단, 자유실시기술의 이용, 권리남용과 반사회적 법률행위 등에 관한 법리를 오해하고 이유에 모순이 있는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

9. 대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10367 판결 등록무효

▶ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정도 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 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 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

▶ 결합발명 진보성 판단방법

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는 데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 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.

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 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.

10. 대법원 2024. 12. 12. 선고 2021후10374 판결 권리범위확인

▶ 자유실시기술 항변

권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 보면, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요

소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

11. 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결 거절결정

▶ 경위

원고 1, 원고 2 및 원고 3 은 공동출원인이다. 변리사 한운호와 특허법인(유한) 선정은 원고 1, 원고 2 및 원고 3을 대리해서 거절결정불복심판의 기각심결에 대하여 심결취소소송을 제기하였다. 특허법원은 원고 1 및 원고 3에 대해서는 대리권 흠을 이유로 소 각하판결하였고, 원고 2에 대해서는 기각판결을 하였다. 이에 대해 변리사 한운호와 특허법인(유한) 선정이 원고 1, 원고 2 및 원고 3을 대리해서 대법원에 상고한 사건이다.

▶ 원고 1 에 대하여 - 소송대리권 흠결

원심은, 변리사 한운호가 원고 1 회사의 소송대리인으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 변리사 한운호는 원고 1 회사의 적법한 소송대리인이 라고 할 수 없으므로 원고 1 회사의 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하다는 이유로 소 각하 판결을 하였다.

기록에 따르면, 원고 1 회사가 변리사 한운호와 특허법인(유한) 선정에 소송위임을 하지 않았음에도 변리사 한운호와 특허법인(유한) 선정이 원고 1 회사를 대리하여 원심법원에 상고장을 제출하였음을 알 수 있고, 달리 원고 1 회사가 그 상고장 제출행위를 추인하였다고 볼 만한 자료도 없다. 원고 1 회사의 상고는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로 부적법하다.

▶ 원고 2 에 대하여 - 공유자 중 1인의 심결취소소송 제기 가부

2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에는 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 민법상 공유의 규정이 적용된다. 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 지식재산처 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 특허를 받을 수

있는 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항), 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않는다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 모두가 공동으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이더라도 소의 제기에 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다.

따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이더라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다.

▶사안의 경우

원고들은 명칭을 ‘신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법’으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)의 공동출원인으로 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자이다. 공동출원인이 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공동출원인 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 원고 2 회사가 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있다.

이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명은 특허등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이하는 이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 2 회사의 청구는 받아들일 수 없다.

▶ 원고 3 에 대하여 - 심결취소소송 소송대리권 추인

민사소송법 제97조에 따라 소송대리인에게 준용되는 같은 법 제60조에 따르면, 소송대리권에 흠이 있는 사람이 소송행위를 한 뒤에 보정된 당사자나 소송대리인이 이를 추인한 경우에는 그 소송행위는 이를 한 때에 소급하여 효력이 생기

고, 이러한 추인은 상고심에서도 할 수 있다. 무권대리인이 행한 소송행위의 추인은 특별한 사정이 없는 한 소송행위의 전체를 대상으로 하여야 하고, 그중 일부의 소송행위만을 추인하는 것은 허용되지 아니한다.

▶사안의 경우

원고 3 대학이 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정에 소송위임을 하지 않았음에도 변리사 한윤호가 원고 3 대학을 대리하여 이 사건 소를 제기한 후 변리사 한윤호 또는 위 특허법인이 작성한 원고 3 대학의 준비서면 등이 원심법원에 제출되었다. 원심은 변리사 한윤호가 원고 3 대학의 적법한 소송대리인이라고 할 수 없으므로 원고 3 대학의 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로 부적법하다는 이유로 소 각하 판결을 하였고, 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정은 원고 3 대학을 대리하여 원심법원에 상고장을 제출하였다. 상고심에서 원고 3 대학은 특허법인(유한) 선정을 소송대리인으로 선임하는 소송위임장과 위 특허법인이 작성한 상고이유서를 제출하였고, 위 특허법인은 원고 3 대학의 요청에 따라 담당변리사로 한윤호를 지정하였다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고 3 대학은 특허법인(유한) 선정을 소송대리인으로 선임함으로써 이 사건 소제기는 물론 그 후 원심에서 이루어진 무권대리인의 소송행위와 상고장 제출행위 전체를 추인한 것으로 볼 수 있다. 그렇다면 이 사건 소제기를 비롯한 원심에서 기존의 소송행위는 모두 이를 한 때에 소급하여 유효하게 되었고, 이 사건 출원발명의 공동출원인으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 원고 3 대학이 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 원고 3 대학의 이 사건 소제기는 적법하다.

03 2023년 대법원 판례

1. 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 권리범위확인

▶ 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 '굴반저근 강화연습용 디바이스 및 이의 제어방법'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략) 청구항 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 '디바이스바디(B)에 사용자의 향문이 접촉되지 않으면서 사용자의 향문에 대응되는 위치 주위를 둘러서 배열되는 2개 이상의 저주파필스인가용 전극패드(P)'라는 부분은 사용자의 향문이 디바이스바디에 위치한 위와 같은 2개 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 '제1전극 및 제2전극은 돌출부상에 형성되어 사용자의 향문과 접촉하므로'라고 명시되어 있으므로 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 위와 같이 제1, 2전극이 사용자의 향문과 접촉하는 구성을 가진 것으로 파악된다.

결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 '사용자의 향문이 접촉되지 않는' 구성을 결여하여 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

2. 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결 등록무효

▶ 선택발명 진보성

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

▶ 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 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 ② 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 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 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택

에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행 발명으로부터 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 실시예 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시예 12 화합물과 다과글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 다과글리플로진에 관한 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다(구성의 곤란성 없다).

다과글리플로진에 대한 원고 주장의 우수한 효과는 갑 제5, 6호증의 기재 내용에 나아가 살펴볼 필요 없이(명세서 기재된 효과가 아니므로) 이 사건 제1항 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 구성이 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 제1항 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.

3. 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결 권리범위확인

▶ 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.

▶ 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.

▶ 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 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 준부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 구속력을 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 '다과글리플로진'을 의약품으로 개발하는 과정에서 확인대상 발명의 '다과글리플로진 포메이트'를 주성분의 탐색 대상에 쉽게 포함시켜 그 물리화학적 성질 등을 확인할 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다과글리플로진을 확인대상 발명의 다과글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 정도로 볼 수 있다.

원심은 같은 취지에서, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다과글리플로진을 확인대상 발명의 다과글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 쉽다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 균등침해와 관련한 변경의 용이성 판단 및 그 판단의 기준시점에 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.

▶ 의식적 제외

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 지식재산처 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 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 '프로드러그 에스테르'를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다과글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상

발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3 내지 8항 및 제14항 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.

4. 대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결 거절결정

▶ 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 기술자라 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

의약화합물의 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. 의약화합물 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 의약화합물 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 특

정, 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.

5. 서울행정법원 2023. 6. 30. 선고 2022구합89524 판결 특허출원무효처분 취소 청구의 소

▶ 원고의 주장

- 1) 특허협력조약 제27조, 같은 조약 규칙 51의 2.1 및 2.2에 따르면, 국제출원에 기초한 국내단계출원의 경우 국내 지정관청은 국제특허출원서와 국내단계출원서의 발명자 표시가 동일한지 여부와 그 진위에 관하여만 방식심사를 할 수 있다. 따라서 국제출원서와 국내단계출원서의 발명자 표시가 동일한 이 사건에서 피고는 원고에게 발명자 표시에 관하여 추가적인 보정요구를 할 수 없음에도 법률상 근거 없이 이 사건 보정요구를 하고, 원고가 보정에 응하지 않았다고 보아 이 사건 처분을 하였는바 이는 위법하다.
- 2) 나아가 이 사건 처분은 특허법 제203조 제1항 제4호의 '발명자'는 자연인만이 해당할 수 있다는 전제에서 이루어진 것이다. 그러나 특허법상 출원서의 '발명자'란에 자연인만을 표시하여야 한다고 명시한 규정은 없고, 이 부분 '발명자'가 특허법 제33조 제1항의 '발명을 한 사람'과 반드시 동일하다고 볼 근거도 없다. 즉 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것(특허법 제2조)을 만들어낸 주체가 자연인이 아닌 인공지능이라면 그 인공지능을 발명자로 기재하지 못하도록 할

아무런 이유가 없으며, 기술 및 산업발전의 도모라는 특허법의 목적과 취지에 비추어 볼 때 그와 같이 기재하는 것을 허용할 현실적 필요성도 충분하다.

- 3) 즉 특허법상 발명자가 되려면 해당 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하여야 하고, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 도운 정도로는 발명자가 될 수 없다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조). 이 사건 발명은 인간의 아무런 개입 없이 인공지능이 독자적으로 도출해 낸 것인데, 그럼에도 불구하고 이 사건 발명의 발명자를 자연인으로 보정하라고 요구하는 것은 실질적으로 발명자 요건을 만족하지 못하는 자를 거짓으로 기재하라는 것이 되고, 인공지능에 의해 창작된 발명이 유효한 특허로서 전혀 보호받을 수 없게 되는 결과를 가져오므로 부당하다고 보아야 한다. 따라서 그와 같은 보정에 응하지 아니하였다는 이유만으로 이 사건 출원을 무효로 한 이 사건 처분은 위법하다.

▶ 피고가 발명자 표시에 관한 방식심사를 할 수 없다는 주장에 관한 판단

1) 특허의 국제출원제도 개관

가) 특허에 관한 최초의 국제조약인 파리협약은 특정 국가에서 받은 특허는 그 나라에서만 효력이 있고 다른 나라에서는 이를 주장할 수 없다는 특허독립의 원칙(속지주의)을 채택하였다. 이에 외국에 특허를 출원하고자 하는 사람은 나라마다 다른 특허법에 맞추어 출원서류를 작성·제출하여야 하고, 각국의 특허관청은 상호 독립하여 기술정보의 수집·특허기술의 조사·그에 기반한 특허성의 판단을 하여야 하므로 절차가 중복되고 번잡하였다. 이에 특허협력조약에서는 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 체약국을 지정하면, 일정 기간에 번역문을 제출하고 소정의 국내수수료를 납부할 것을 조건으로 국제출원서에서 지정한 모든 체약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하여 주고, 더하여 국제조사기관에 의한 국제조사를 통하여 출원인이 각국에 번역문 등을 제출하여 절차를 밟기 전에 발명에 대한 특허요건의 충족 여부를 검토받을 수 있는 국제출원제도를 마련하였다.

나) 그 구체적인 절차는, ① 특허관청 또는 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 국제사무국(이하 ‘국제사무국’이라 한다)에 발명을 출원하는 ‘국제출원’, ② 국제조사기관이 제출된 명세서와 도면 등을 기존의 특허문헌과 비교하여 해당 출원에 대한 선행기술이 있는지를 검토하는 ‘국제조사’, ③ 국제사무국이 출원서류 및 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개하고 이를 출원인에 통보하는 ‘국제공개’, ④ 출원인의 선택에 따라 국제예비심사기관이 해당 출원의 특허성에 관하여 국제조사보다 깊이 있는 조사를 실시하는 ‘국제예비심사’ 등으로 구성되어 있다. 그리고 이처럼 일률적이고

공통적으로 적용되는 이른바 국제단계의 절차가 종료되면 출원인이 지정국이 요구하는 언어로 작성한 번역문 등을 제출함으로써 국내단계로 넘어가고, 이때 지정국의 특허관청은 독자적으로 심사를 진행하여 해당 발명에 특허를 부여할지를 결정하게 된다.

2) 특허법상 국제출원에 관한 규정

특허법에 의하면, 특허협력조약에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 보고(제199조 제1항), 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조 제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보며(제200조의2 제1항), 국제특허출원의 출원인은 국내서면 제출기간 내에 출원인의 성명 및 주소, 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소, 국제출원일 및 국제출원번호를 기재한 서면을 지식재산처장에 제출하여야 한다(제203조 제1항). 지식재산처장은 위 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우나 제출된 서면이 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 하고(제203조 제3항), 이에 따라 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(제203조 제4항).

3) 판단

가) 위와 같은 국제출원제도의 내용 및 특허법의 관련 규정을 모두 종합해 보면, 국제출원절차는 특허법의 속지주의 원칙에 따라 하나의 발명을 여러 나라에 출원하는 경우 각 국에 개별적으로 접수하는 불편과 번잡함을 해소하기 위하여 절차를 간소화한 것에 불과하여, 국제단계에서 특허출원서가 수리되었는지 여부와 관계없이 국내단계에서 지정관청이 국내법에 따른 방식심사를 하는 것이 충분히 가능할 뿐 아니라 이를 하여야 하는 것으로 보일 따름이다. 따라서 피고가 특허법 제203조 제3항에 근거하여 이 사건 출원의 발명자 표시 부분 보정을 요구한 것은 정당하고, 달리 이것이 위법하다고 볼 수 없다.

나) 한편 원고는, 특허협력조약 제27조 및 같은 조약 규칙 51의 2.1. 및 2.2.을 근거로 들어 피고가 발명자 표시에 관한 방식심사를 할 수 없는 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 특허협력조약 제27조는 국내법령에서 조약에서 요구하는 절차적 요건에 더하여 추가적인 요건을 요구하는 것을 제한하는 것일 뿐이고, 같은 조약 규칙 51의 2.1. 및 2.2.는 발명자의 동일성에 관한 서류나 증거를 요구하는 것을 제한하는 것일 뿐이므로(출원서에 기재된 발명자 표시에 관한 정당성이 의심되는 경우는 제외), 발명자의 표시 자체가 국내법령에 위배된다고 보아 보정을 명한 이 사건에 적용할 수 있는 규정이 아니다. 따라서 이와 다른 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

▶출원서의 '발명자'란에 자연인이 아닌 인공지능 등을 기재할 수 있는지 여부에 관한 판단

나아가 앞서 든 증거들, 갑 제3, 8호증, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 현행 우리 특허법령상 발명자는 '자연인'만이 해당된다고 보일 뿐이고, 따라서 출원서의 발명자로 '인공지능'만을 표시하는 것은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다. 같은 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 적법하고, 이와 다른 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

1) 특허법 제33조 제1항은 '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.'고 규정하여, 그 문언 그대로 발명자는 발명을 한 '사람', 즉 자연인임을 표시하고 있다. 특허법이 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되면서 이 부분 원래 '발명을 한 자(者)'로 규정되어 있었던 것을 '사람'으로 개정하였는바, 이 역시 발명자의 개념이 자연인을 전제로 하는 것임을 보다 명확히 하였던 것으로 보인다. 또한 특허법 제42조 제1항 제4호, 제203조 제1항 제4호는 특허출원서에 발명자의 '성명 및 주소'를 기재하도록 규정하고 있는데, 특허법 제42조 제1항 제1호, 제203조 제1항 제1호가 특허출원인의 경우 출원인이 법인일 경우도 예정하여 '성명 및 주소'가 아니라 '그 명칭 및 영업소 소재지'를 기재할 수 있도록 한 점과 비교해 보더라도, 위 조항의 발명자는 '성명'과 '주소'를 가질 수 있는 자연인만을 예정하고 있음이 분명하다.

2) 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이란 인간의 인식, 판단, 추론, 문제 해결, 그 결과로서의 언어나 행동 지령, 학습 기능 등과 같은 인간의 두뇌작용을 컴퓨터를 통해 구현하는 기술로 정의된다. 인공지능은 일반적으로 약한 인공지능(Weak AI), 강한 인공지능(Strong AI)으로 분류되는데, 특정 분야에 치우치지 않고 빅데이터를 기반으로 인간처럼 스스로 사고하고 결론을 낼 수 있는 단계에 이른 인공지능을 강한 인공지능이라 하고, 특정 분야에 관한 알고리즘과 데이터, 규칙을 반복적으로 학습하여 필요한 추론을 도출해 내는 인공지능을 약한 인공지능이라 한다. 강한 인공지능은 입력된 규칙에 한정되지 않은 능동적·복합적 사고가 가능하고 알고리즘을 설계하며, 기초데이터, 규칙 없이 스스로 데이터를 찾아 학습하고 특정 영역에 국한되지 않고 다수의 영역에서 활용된다고 한다. 반면 약한 인공지능은 논리적 사고, 논리적 행동이 가능하지만 입력된 규칙을 넘어서거나 인간과 같이 능동적·복합적 사고를 하는 것은 불가능하다고 한다. 현재까지의 기술 수준에서 인간이 개발하거나 제공한 알고리즘이나 데이터를 벗어나 스스로 결정하고 행동하는 위 강한 인공지능에 해당하는 인공지능이 등장했다고 볼 만한 자료는 없으며, 다부스 역시 강한 인공지능에 해당하는 정도는 아닌 것으로 보인다. 즉 원고는 다부스가 일반적 기본지식만을 기초로 인간의 어떠한 개입 없이 이 사건

발명행위를 독자적으로 하였다고 주장하나, 을 제2호증의 기재에 의하면 피고가 2021. 9. 6. 원고의 해외 대리인으로 알려진 소외 Abbott 박사와 화상면담을 진행하고 같은 달 20.에는 다부스의 학습방법 및 생성물 등에 대하여 추가로 확인하는 등 다부스의 기술수준에 관하여 충분히 검토하였는데, 다부스의 학습과정에 인간이 상당한 수준으로 개입하였고, 이 사건 발명 역시 다부스가 생성한 문장이나 그래프 등을 변리사가 취합하여 특허명세서에 맞게 재작성한 사실을 확인하였다.

3) 특허법 제2조 제1호는 ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.’고 규정하고 있다. 그런데 ‘기술’ 자체가 아닌 ‘기술적 사상’이란 결국 인간의 사유를 전제로 하는 것이고, ‘창작’ 역시 인간의 정신적 활동을 전제로 하는 것이다. 또한 발명행위는 이른바 사실행위로써, 발명행위를 하게 되면 특허법상 발명자지위가 부여되고 특허권이 발명자에게 원시적으로 귀속되므로(특허법 제33조 제1항, 소위 ‘발명자주의’), 발명자의 지위는 원칙적으로 권리능력이 전제가 되어야 한다. 그런데 민법에서는 ‘사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.’고 규정하여 원칙적으로 자연인에게만 권리능력이 부여된다는 점을 명시하고 있고(제3조), 다만 제한된 범위 내에서 법인에게도 권리능력을 부여하고 있는데(제34조)1), 인공지능은 법령상 자연인과 법인 모두에 포섭되지 않으므로 [민법상 ‘본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.’고 하여 사람과 법인을 제외한 나머지를 포괄적으로 물건으로 보고 있는바(제98조), 소프트웨어와 하드웨어가 결합하는 형태의 인공지능 역시 민법상 유체물로서 물건에 해당할 여지가 높아 보인다], 현행 법령상으로 인공지능에게 권리능력을 인정할 수도 없다(원고는 인공지능이 출원서에 ‘발명자’로 기재되는 것이 권리능력 등과 별개로 허용될 수 있다는 취지로 주장하나, 이는 앞서 본 바와 같은 특허법상 발명자의 개념과 상치되는 것이고, 통일적 법해석에 전혀 부합하지 않는 주장이어서 받아들이기 어렵다).

4) 나아가 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 있도록 허용하는 것이 발명을 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적·취지에 더 부합한다고도 주장한다. 그러나 인공지능이 발명자로 표시될 수 있다 하더라도 그로 인하여 인공지능이나 인공지능의 개발자가 더 적극적으로 발명을 할 유인이 발생한다고 볼만한 합리적 근거는 부족한 반면, 인공지능을 발명자로 인정할 경우 향후 인간 지성의 위축을 초래하여 미래 인간의 혁신에 부정적인 영향을 미칠 우려, 연구 집약적인 산업 자체가 붕괴될 우려, 발명이나 그 결과물과 관련된 법적 분쟁이 발생할 경우 인공지능의 개발자인 인간이 책임을 회피함으로써 책임 소재가 불분명해질 우려 등이 엄존하고, 소수 거대 기업 등이 강력한 인공지능을 독점함으로써 특허법이 소수의 권익만을 보호하는 수단으로 전락할 위험성도 있는바, 인공지능을 발명자로 인정하는 것이 우리 사회의 기술 및 산업발전의 도모에 궁극적으로 기여할 것이라고 단정하기도 어렵다.

▶ 인공지능이 창작한 발명에 관하여 특허권으로 보호받을 수 있는 대안을 제시하지 아니한 것이 부당한지 여부

- 1) 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 없을 경우, 인공지능이 인간의 개입 없이 독자적으로 한 발명에 관하여 어느 누구도 적법하게 특허를 출원할 수 없는 문제가 발생할 수 있고, 이는 특허법의 목적이나 취지에도 반한다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 다부스 등 현 단계의 인공지능이 인간의 어떠한 개입 없이도 독자적으로 발명할 정도의 기술적 수준에 이르렀다고는 보이지 않을 뿐 아니라, 현행 법령상 인공지능을 활용하여 발명에 기여한 인간을 발명자로 표시하여 특허를 출원하는 것까지 금지된다고 보이지도 않고, 이를 영업비밀 등으로 보호하는 다른 수단도 존재하므로, 원고의 주장과 같은 문제는 현실적으로 발생할 것으로 보이지 않는다. 물론 미래에 강한 인공지능이 출현할 경우에 원고의 주장과 같은 문제가 현실화할 가능성까지 완전히 배제할 수는 없으나, 이는 기술적·정책적 판단을 거쳐 향후 제도 개선 등을 통해 해결할 과제로 보일 뿐이다.
- 2) 을 제2, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보더라도, 원고는 실제 이 사건과 유사한 시기 미국, 영국, 오스트레일리아, 독일, 남아프리카공화국 등 총 16 개국의 특허관청에도 이 사건 발명의 발명자를 다부스로 표시하여 특허출원서를 제출하였으나, 남아프리카공화국을 제외한 나머지 국가들의 특허관청 모두 발명자 적격 관련 방식요건을 위반하였다는 이유로 특허거절결정을 하였고, 이에 원고가 불복하여 각 취소소송을 제기하였으나 현재까지 원고의 청구를 인용한 국가가 없다. 즉 발명자는 자연인이어야 한다는 것은 특허법상 현재까지 확립된 법리로서, 이와 같은 법리를 그대로 유지할지 또는 기술의 변화에 따라 일부 변경할 것일지는 향후 기술의 발전 및 그에 대한 사회적 논의에 따라 이루어질 일일뿐, 현재 특허법체계 내에서 피고가 이에 대한 대안 제시 없이 보정을 명하였다고 하여 이를 부당하다고 볼 수는 없다.

▶ 결론

따라서 이 사건 처분은 적법하고 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

6. 대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 판결 특허출원 무효처분 취소

▶ 보정명령 대응절차

특허법 제46조 제2호는 지식재산처장 등이 특허에 관한 절차가 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 등에게 제출할 수 있다고 규정하면서, 보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. 한편 특허법 시행규칙 제13조 제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식의 보정서에 보정 내용을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 특허법 제46조에 따른 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 지식재산처장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 한다(대법원 1995. 11. 7. 선고 94누10061 판결, 대법원 2000. 6. 9. 선고 98두2621 판결 등 참조).

▶ 포괄위임 절차

특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 대리권의 증명은 특허법 제7조에 따라 서면으로써 하여야 한다. 그런데 특허법 시행규칙 제5조의2 제1항은 대리인에게 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 특허에 관한 절차 진행을 포괄위임하려는 경우에는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다고 규정하므로, 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다.

▶ 구체적 판단 및 결론

원고 대리인은 피고로부터 위임장을 제출하라는 취지의 이 사건 보정요구를 받은 후 보정기간 내에 피고에게 포괄위임등록을 신청하면서 포괄위임장을 제출하여 2018. 8. 7. 피고로부터 포괄위임등록을 받았다. 비록 위 포괄위임장이 이 사건 특허출원의 절차 내에서가 아니라 포괄위임등록신청 과정에서 피고에게 제출되었더라도, 이 사건 특허출원에 관한 절차는 위 포괄위임의 대상이고 이 사건 보정요구에 따른 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위로 해석되어 피고로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있으므로, 이 사건 보정요구 사항인 대리권의 서면 증명에 대한 보정은 이행되었다고 보아야 한다. 한편 특허법 시행규칙 제5조의2 제3항, 제10조 제3항 제2호는 포괄위임등록을 받은 대리인의 절차상 편의를 위해 지식재산처장 등에게 제출하는 특허에 관한 절차 서류에 포괄위임등록번호를 기재함으로써 대리권을 증명하는 서류의 제출을 생략할 수 있도록 규정한 것일 뿐, 이를 근거로 해당 서류에 포괄위임등록번호가 기재되지 않은 경우 곧바로 대리권이 서면으로 증명되지 않았다고 해석할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 이 사건 특허출원 절차에 포괄위임등록번호를 기재한 서류를 제출해야만 포괄위임의 효력이 발생하거나 대리권의 증명이 이루어지는데 원고가 이를 이행하지 않아 이 사건 보정요구에 응하지 않았다는 이유로 이 사건 처분에 처분사유가 존재한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허에 관한 절차에서의 대리권 증명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

7. 대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180 판결 취소결정

▶ 수치한정발명 진보성

어떠한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다.

▶ 구체적 판단 및 결론

이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)과 선행발명 1은 모두 장세척 조성물에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 개시된 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 구성요소로 하되, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트의 성분 함량 범위, 아스코르베이트 성분 중 아스코르브산과 아스코르브산나트륨의 중량비 범위를 각각 수치로써 한정된 것이다.

이 사건 제1항 발명에는 선행발명 1에 개시된 구성요소 외에 진보성을 인정할 다른 구성요소가 부가되어 있지 않다. 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 구체적인 수치 한정 범위에서 차이가 있지만, 그러한 사정만으로 구성이 곤란하다고 볼 수는 없다. 이 사건 제1항 발명은 복용량을 줄이면서도 우수한 장세척 효과를 얻고자 한다는 점에서 선행발명 1과 기술적 과제가 공통되고 작용효과도 질적으로 다르지 않다. 이 사건 특허발명의 명세서와 출원일 이후에 추가적으로 제출된 실험자료에 의하더라도, 이 사건 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

선행발명 1의 명세서 실시예 2에서 사용된 대조용액(B6)의 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트의 성분 함량 비율은 선행발명 1의 해당 성분 함량 비율 범위 내에 있고, 선행발명 1의 결장세척 조성물로 만든 용액과 위 대조용액(B6)이 배출 대변량에서 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 것도 아니므로, 위 대조용액(B6)의 해당 성분 함량 비율을 그 성분 함량의 수치범위 한정과 관련한 부정적 교시라고 할 수도 없다. 결국 이 사건 제1항 발명은, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 포함하는 장세척 조성물에 관하여 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로, 선행발명 1과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이어서 진보성이 부정된다.

8. 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 권리범위확인

▶ 경위

가. 원고는 2019. 8. 21. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 이 사건 확인대상 발명이 ‘광고 제공 시스템 및 그 방법’이라는 이름의 특허발명(특허번호 생략) 청구범위 제1항의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위 확인심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라고 한다)하였다.

나. 특허심판원은 2020. 6. 22. 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 발명

을 대상으로 하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하다는 이유로 각하하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라고 한다)을 하였고, 원고는 2020. 7. 20. 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

▶ 원심의 판단

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 심판청구가 부적법하다고 한 다음, 이 사건 심판청구를 각하한 위 심결이 결론적으로 정당하다고 판단하였다.

▶ 대법원의 판단

가. 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다. 따라서 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상 발명의 특정 여부를 직권으로 심리판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

나. 그러나 이 사건 확인대상 발명이 구체적으로 특정되지 않았다고 본 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

1) 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의

권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다.

2) 원심판결 이유와 기록에 의하여 알 수 있는 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 봄이 타당하다.

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

04 2022년 대법원 판례

1. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 거절결정

▶ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시 공지예외주장을 할 수 있는지 여부

다음과 같은 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 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 공언히 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 제29조 제1, 2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다 하고 하여 공지예외 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 지식재산처장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 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 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문언 상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 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 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.
- 3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재 사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 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 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.
- 5) 여기에 공지예외의 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 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

▶ 구체적 판단 및 결론

- 1) 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 공지예외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다.
- 2) 그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지예외주장을 하였다 하더라도 원출원시 공지예외주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지예외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶/참고/ 심사기준 개정

과거 심사기준에서는 원출원시 공지예외주장 하지 않았어도, 특허법 제30조 제3항 적용 가능한 최신 건은 분할출원시 공지예외주장 허용했고, 특허법 제30조 제3항 적용 불가능한 과거 건은 분할출원시 공지예외주장 허용하지 않았다.

하지만 본 대법원 판례 선고 후 심사기준 개정되었으며, 지금은 분할출원시 공지예외 주장 일괄 허용한다.

2. 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효

▶ 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 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원고 보조참가인은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈(이하 ‘엘비루셈’이라고 한다)과 사이에 반도체 칩 검사기기를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler(YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하고, 그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰에 따라 제작한 제품이다.

며칠 후 원고 보조참가인의 직원, 피고 인수참가인 등은 엘비루셈에 모여 엘비루셈 관계자들의 입회하에 선행발명 4를 시운전(이하 ‘이 사건 시운전’이라 한다)하였고, 원고 보조참가인은 시운전 당시 엘비루셈과 협의한 대로 제품 개량을 한 다음 2017. 6.경 최종 완성품을 납품하였다. 이 사건 시운전에는 원고 보조참가인과 피고 인수참가인을 비롯하여 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보인다.

한편 선행발명 4와 관련된 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 이 사건 특허발명은 2016. 3. 24. 출원되어 2017. 12. 15. 특허로 등록되었고(특허번호 생략), 2020. 2. 27. 피고 인수참가인 앞으로 특허권 전부이전등록이 이루어졌다. 이 사건 계약은, ‘제품의 설치 완료시’를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회 하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우 원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 납품 및 설치 완료의 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록(제2조) 하고 있다. 또한 ‘엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다’고 규정(제13조 제1항)하고 있다.

이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

그럼에도 원심은 원고 보조참가인과 엘비루셈 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서 이 사건 특허

발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 공지 또는 공연 실시된 발명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 권리범위확인

▶ 확인대상발명 해석

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(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

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 39개의 청구항으로 이루어진 ‘3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법’이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다. 피고들은 원고를 상대로 ‘확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물’을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해

를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다. 그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호 증 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 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 특허권 침해금지 청구의 소가. 원심판결 별지 목록 제2 내지 제5항 기재 물건 부분

▶ 중복제소금지 원칙

당사자 및 소송물이 동일한 소가 시간을 달리하여 제기된 경우 시간적으로 나중에 제기된 소는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다(대법원 2006. 4. 13. 선고 2003다70331 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원고는 피고를 상대로 원심판결 별지 목록(이하 ‘별지 목록’이라 한다) 제1 내지 4항 기재 물건에 관하여 생산, 양도 등의 금지 및 폐기를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가 원심에 이르러 별지 목록 제5항 기재 물건에 관하여 동일한 청구를 추가하였다. 그런데 별지 목록 제5항 기재 물건은 별지 목록 제1항 기재 물건 중 일부를 제품번호로 한정된 것이어서, 위 추가된 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 청구와 소송물이 동일한 청구라고 볼 수 있다. 따라서, 이 부분 청구는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다. 원심은 같은 취지에서 원고가 원심에서 추가한 별지 목록 제5항 기재 물건에 관한 각 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 각 청구와 소송물이 동일하여 중복제소에 해당한다고 보아 각하하였다. 이러한 원심판결에 중복제소금지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 원심판결 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 486 특허에 기한 청구 부분

▶ 자백의 성립

특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). “침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

피고는 피고의 침해대상제품이 명칭을 “복합 구조물”로 하는 원고의 (특허번호 1 생략) 특허발명(이하 ‘486 특허’라 한다) 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라 한다)을 침해하지 않는다고 주장하면서도, 제1심 제1회 변론기일에서 위 특허발명 중 구성요소 B-2를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 원고가 침해대상제품에 대하여 위 특허발명의 구성요소 B-3인 “단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하”를 구비하고 있는지에 관하여 감정신청을 하자 피고는 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’는 의견을 제출하여 원고의 감정신청이 철회되기도 하였다.

그런데, 피고가 원고를 상대로 486 특허의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 제기한 등록무효 심판청구 기각 심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효 사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려지자(특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4948 판결), 피고는 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 B-3에 관한 종전 진술을 번복하였다. 또한 피고는 침해대상제품의 구성요소 B-3 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

이와 같은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과에 비추어 보면, 침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다는 피고의 진술은, 위 제품의 대응구성이 구성요소 B-3과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단 내지 평가가 아닌, 구성요소 B-3 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립하였다고 봄이 타당하다.

그럼에도 원심은, 위 2004후905 판결의 법리를 전제로 침해 물건이 특정 구성요소를 구비하였는지가 사실로서 자백의 대상이 된다고 하면서도, 이 사건에서 피고의 진술은 침해 물건의 어떤 구성요소가 이에 대응하는 특허발명의 특정 구성요소와 동일하

거나 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 해당한다고 보아 자백이 성립하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 자백의 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶ 자백의 취소

원심은 앞서 본 바와 같이 ‘침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다’는 피고의 진술은 자백의 대상이 되지 않는다고 잘못 판단하고, 가정적으로 피고의 진술이 자백에 해당한다고 하더라도 피고가 그 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것이라는 이유로 취소하였는데, 제1심에서 이루어진 감정 결과에 의하면 그 자백이 진실에 반하고, 따라서 자백은 적법하게 취소되었다고 판단하였다.

그런데, 제1심에서 이루어진 감정은 침해대상제품이 486 특허 제1항 발명이 아닌 (특허번호 2 생략) 특허발명(이하 ‘395 특허’라 한다) 청구범위 제1, 3항(이하 ‘제1, 3항 발명’이라 한다)을 침해하는지를 대상으로 한 것이어서 침해대상제품의 평균 막 두께가 측정되지 않았다. 따라서, 위 감정 결과에서 나타난 침해대상제품의 특정 지점들의 두께 편차 범위가, 원고의 486 특허 제1항 발명 침해 주장의 근거이자 피고의 자백의 계기가 된 원고의 자체 실험 결과(갑 제8호증)에 나타난 평균 막 두께 산정의 근거가 된 두께 편차의 범위와 차이가 난다는 점만으로는 그 자백이 진실에 반하는지 여부를 알기 어렵다.

이러한 사정에 비추어 보면, 원심은 그 자백이 진실에 반하는지 여부에 관하여 필요한 심리를 다하지 않은 채 자백이 취소되었다고 판단을 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

▶ 권리남용 항변

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(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 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 있

는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

특허 제1항 발명의 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’는 그 의미가 명확하고 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 충분히 측정할 수 있는 것이다. 위 발명의 청구범위가 명확하지 않은 등으로 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고는 보기 어렵다. 그럼에도 원심은, 486 특허 제1항 발명은 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’의 의미가 명확하지 않아 명세서 기재요건을 위반하여 출원된 것이고, 따라서 그 특허가 무효로 되어야 할 것이므로, 이에 기한 원고의 특허권 행사는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

다. 원심판결 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 395 특허에 기한 청구 부분

▶ 청구범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 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(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 등 참조).

▶ 구성요소완비 원칙

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

▶ 구체적 판단 및 결론

원심은 판시와 같은 이유로 명칭을 “복합 구조물”로 하는 395 특허 제1, 3항의 구성요소 중 “다결정”은 계면 등에 비정질 및 파쇄되지 않는 원료 미립자 등이 존재하지 않거나 그 비율이 미미하여 구조체가 실질적으로 결정자들로만 이루어진 것이고, “결정끼리의 계면”은 결정자들 사이에 형성된 어느 정도의 폭을 가질 수 있는 영역을 의미하여 결정들 사이에 형성된 틈인 공극도 포함한다고 해석하고, 피고의 침해대상 제품이 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 다결정질로 이루어진 것으로 단정하기 어렵다고 하여 이 사건 395 특허 제1, 3항 발명에 대한 침해를 부정하였다.

앞서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나 청구범위의 해석 및 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 거절결정

▶ 결정형 발명의 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 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(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

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. 의약화합물 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 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 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(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 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, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).

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(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).

6. 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 등록무효

▶ 무권리자 출원 취급

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

▶ 구체적 판단 및 결론

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

그러나 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.

원심은 판시와 같은 이유로 원고가 선행발명 1, 2를 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 공연실시 여부

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 2 와 실질적으로 동일하나, 특허권자는 선행발명 2 제공 전 자체적으로 발명을 완성한 것으로 보이고, 선행발명 2는 공연실시라 볼 수 없어, 특허발명은 제33조 제1항 본문 및 신규성 등의 무효사유가 없다고 본 사례.

7. 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다223358 판결 침해금지청구의 소

▶ 권리범위 판단기준

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. 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 여전

히 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

8. 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결 손해배상

▶ 균등범위 요건

- (1) 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(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).
- (2) 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(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).