

## Part0.서론

\*판례의 사건번호

- 허 후: 특허사건(특허법원, 대법원 순)
- 가 나 다: 민사사건(1심, 2심, 3심 순)
- 고 노 도: 형사사건(1심, 2심, 3심 순)
- 구 누 두: 행정사건(1심, 2심, 3심 순)
- 라 마: 민사항고사건(항고, 재항고 순)

## Part1.절차총칙

### 01.공동출원인에 대한 공시송달

I. [2003후182] 거절결정(특)

공동출원인에 대하여 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 '공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때'에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동 출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다.

특허청장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 특허법 제5조 제1항에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다고 해석된다.

### 01-1.기간

I. [2007허4853] 거절결정(실)

출원인과 출원대리인 중 누구에게라도 최초로 거절결정등본이 송달되었을 때 발생 '특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유'라 함은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 밟기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 '특허에 관한 절차를 밟은 자'에는 본인뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다.

### 01-2.특허에 관한 절차의 의미

I. [2013후1573] 등록무효(실)

여기('특허에 관한 절차')에는 '심결에 대한 소'에 관한 절차는 포함되지 아니한다고 할 것이다.

### 01-3.일부 취하

I. [2001후1044] 거절결정(특)

특허출원인이 출원의 일부 취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다. 따라서 특

허청장이 특허법상의 보정기간 경과 후에 출원취하서라는 이름으로 제출된 서류를 원고에게 반려한 것은 결과적으로 정당

<사안>

특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하는 것

#### 01-4.외국인의 권리능력 취급

##### I. [80누414] 특허출원서 반려처분취소

출원인이나 발명자가 특허법 제25조에 규정된 권리능력을 가지는가 또는 출원인이 같은법 제33조 제1항에 규정된 특허를 받을 수 있는 자 인가의 여부 등 실질적인 사항에 관한 것을 포함하지 아니한다고 볼 것이며, 따라서 그와 같은 실질적인 사항에 관한 것은 위 특허법시행규칙 제11조 제1항 제11호에 의거하여 바로 이를 수리하지 아니하는 처분을 할 수는 없고, 일단 출원서류를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 한다고 해석함이 타당

#### Part2.거절이유

#### 02.발명의 성립성

##### I. [2017후523] 등록무효(특), 기술적 사상(미완성 발명)

반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성  
실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다

##### II. [2017허943] 거절결정(특), 자연법칙 위배

자연법칙에 어긋나는 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 발명의 요건을 충족하지 못한다

##### III. [2001후3149] 거절결정(특), 자연법칙 이용(컴퓨터 관련 발명)

자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다

관할관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며

그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line)상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로

<경위>

청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 결정 또는 약속, 수학기공, 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다

특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용여부는 청구항 전체로 판단하여야 하므로

IV. [2007후265] 거절결정(특), 자연법칙 이용(컴퓨터 관련 발명)

정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고

출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다

<사안>

위 거절이유통지서에서 밝힌 거절이유와 특허거절결정 및 심결의 이유는 세부적인 표현 내용에서 일치한다고는 할 수 없다 하더라도, 모두 이 사건 제1항 발명이 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'이라고 할 수 없다는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이므로, 그 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절이유라고 할 수 없다.

**02-1.고안의 대상**

I. [2004후2499] 등록무효(실)

생산방법에 관한 기재를 제외하면 아무런 기술적 특징이 없어 이를 실용신안법 제4조 제1항의 물건의 형상·구조 또는 그 조합에 관한 기술사상이라고 볼 수 없는 경우가 아닌 한 등록청구범위에 물건의 생산방법을 구성요소의 일부로 기재하고 있다는 사유만 가지고 곧바로 실용신안법 제31조 제1항에 의하여 그 청구항이 무효라고 볼 수는 없다

**03.의료행위의 산업상 이용가능성**

I. [90후250] 거절결정(특) 방법발명(동물한정)

동물용 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구항을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다

## II. [2003허6104] 거절결정(특) 방법발명(미용행위)

인체를 필수 구성요건으로 하는 발명, 즉 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허의 대상이 될 수 없다 할 것이다

<사안>

이러한 모발의 웨이브방법에 관한 발명은 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없다 할 것이다

따라서 모발의 웨이브방법에 관한 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문 소정의 산업상 이용할 수 있는 발명에 속한다 할 것이다

## III. [2018허3062] 거절결정(특) 치료효과와 비치료효과가 모두 나타나는 경우

인간을 수술하거나, 치료하거나, 진단하는 방법, 즉 의료행위의 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허의 대상이 될 수 없으며

인간을 치료하는 방법에는 직접적 치료방법 뿐만 아니라 치료를 위한 예비적 처치방법, 건강상태를 유지하기 위한 처치방법, 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법 및 간호방법도 포함

인체를 처치하는 방법이 치료효과와 미용효과 등의 비치료효과를 동시에 가지는 경우에 치료효과와 비치료효과를 구별 및 분리할 수 없으면 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용가능한 것으로 인정되지 않는다.

<참고심사기준>

어느 정도의 건강증진효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다

## 03-1.산업상 이용가능성의 의미

### I. [2001후2801] 거절결정(특)

특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라 할 것

## 04.공지 조건

### I. [2005허2328] 등록무효(특) 공지·공연실시

‘공지된 발명’이라 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 발명

발명의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명 ‘불특정다수인’이라 함은 일반 공중을 의미하는 것이 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정 다수인에 해당된다 할 것

<참고판례>

[2003후2218] 불특정다수인

위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국 명칭을 ‘통신케이블 접속용 접속관 외함’으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제 148093호)이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다

[2021후10732] 불특정다수인

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

Ⅲ. [95후19] 거절결정(특) 반포된 간행물

‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미

논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다고 할 것

<참고판례>

[2000후1689]

박사학위나 석사학위논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후 인쇄등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고

Ⅳ. [91후1410] 등록무효(특) 카타로그

제작한 카타로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카타로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카타로그가 반포, 배부되었음을 부인할 수 없으므로

이 사건에 있어 인용발명이 심판청구인에 의하여 본건 발명 출원전에 국내에 반입되었

음이 명백한 이상 강제5호증(카타로그) 역시 본건 발명의 출원 전에 반포되었다 볼 것

#### 04-1.등록된 발명의 공지 시기

I. [2009허4872] 등록무효(실)

고안의 설정등록일 이후에는 당해 고안의 내용이 공지되었다고 봄이 타당하다.

<참고판례>

[2019허4833]

특허등록원부가 생성됨으로서 특허권 설정등록이 이루어진 2016.8.17.17:05:51에 공지되었다고 보아야 하고

#### 04-2.명세서에 기재된 종래기술의 취급

I. [2013후37] 등록무효(실) 전원합의체

명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거없이도 전제부기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당

원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복

#### 05.신규성 관련 기타 논점

I. [2006후2660] 정정(특)

'특허출원 전'의 의미는 발명의 공지 또는 공언 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되고, 한편 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로

<사안>

이 사건 특허발명의 우선권주장일 후에 작성된 강제6, 7호증, 을 제6호증을 증거로 채용한 것

II. [2017후1304] 등록무효(특), 내재된 구성 또는 속성 관련 신규성 쟁점

특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수

있다.

특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정

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

## 06.발명의 동일성 판단방법[신규성, 확선, 선원 등]

### I. [2003후472] 등록무효(특)

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

### II. [2004허5160] 등록무효(특)

그 특허발명과 선행발명을 1대1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고

### III. [2005후3017] 등록무효(특)

대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

<경위>

방법의 측면에서, 장치의 측면에서, 그와 같은 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명

### IV. [2017후2369] 등록무효(특), 확선

발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것

두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.

두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

## 07.진보성 관련 기타 논점

### I. [95후880] 거절결정(특) 판단일반론 효과현저성

공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정

### II. [88후769] 등록무효(특) 판단일반론 효과현저성

기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때

### III. [2012허8928] 등록무효(특) 판단일반론 기술의 풍부화

현저한 효과를 발휘하지 못한다 하더라도 무릇 종래기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정

### IV. [2007허6034] 판단일반론 부정적교시(저해요인)

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만

### V. [2007후3660] 거절결정(특) 통상의 기술자, 사후적 고찰금지

적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.

### VI. [2003후1512] 등록무효(특) 통상의 기술자, 상업적성공

진보성 판단은 국내의 기술수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에서 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로

### IX. [2005허1844] 등록무효(실) 청구항 중 일부발명

1개의 실용신안등록 청구범위 중 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 실용신안 등록무효의 사유가 있는 경우에는, 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야



하고, 그 실용신안등록 청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효라 할 수는 없다.

XI. [2008허4837] 등록무효(실) 실용신안 진보성

그 작용효과가 인간생활에 필요한 것이고 실용신안의 구성을 통하여 그러한 작용효과가 충분히 의미 있는 정도로 달성

## 08.선행기술의 취급

I. [2013후2873] 등록무효(특) 선행문헌 개시내용 해석방법

일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로

위 일부 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.

II. [2009후3886] 등록무효(특) 진보성 판단에서 기술분야가 다른 선행기술의 경우

비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

### 08-1.미완성 발명의 취급

I. [2006후1957] 등록무효(특)

미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다.

II. [2011허1746] 등록무효(특)

특허법 제29조 제3항에서 규정하는 이른바 확대된 선원의 지위는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다.

<참고판례>

[91후1656]

극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용할 수 있는 가능성을 확보하기 위한 것

## 09.파라미터발명

I. [2017후1298] 등록무효(특) 파라미터 발명 기재불비, 신규성, 진보성

<파라미터 발명 신규성>

새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 '파라미터 발명'과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일 한 경우에는 신규성이 부정된다.

위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

<파라미터 발명 진보성>

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다.

<참고판례>

[2019허8903]

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있는데, 이에 해당하기 위해서는 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 위와 같은 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.

특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는 경우에는 진보성이 부정되지 않

는 것으로 보아야 한다.

[2001허2658]

환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.

## 09-1.결합발명

I. [2005후3284] 등록무효(특)

청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

<참고판례>

[2006허6303]

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

특허발명과 대비되는 선행발명의 효과 역시 명시적으로 기재된 효과뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 효과까지 함께 고려하여 판단하여야 한다.

특허발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있는지 여부를 판단함에 있어서, 명세서에 기재되어 있지 아니하거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 예측할 수 있는 효과가 아닌 것은 고려할 수 없다.

## 09-2.선택발명

I. [2008후3469] 등록무효(특) 신규성, 진보성 판단기준

선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고

위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

## II. [2010후3424] 등록무효(특)

선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.

## III. [2001후2740] 등록무효(특) 선택발명 효과기재 정도

이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

## IV. [2008후736] 등록무효(특) 선택발명 효과기재 정도

효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

## V. [2006허6303] 등록무효(특) 선택발명 효과기재 정도

선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

발명의 진보성 판단 단계에서 발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있는지 여부를 판단함에 있어서, 발명의 명세서에 기재되어 있지 아니하거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 예측할 수 있는 효과가 아닌 것은 고려할 수 없으므로

선택발명의 진보성은 선행발명의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과면에서 현저한 차이

가 있어야 하는 것이 아니라, 선택발명의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 선행발명의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것

#### VI. [2019후10609] 등록무효(특) 선택발명 case 구분

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다.

선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려

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 판단

그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용

<참고판례>

[2020후11738]

-구성의 곤란성 판단방법

이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 특정 치환기를, 쉽게선택할 사정, 구조적 유사성

-효과의 현저성 판단방법

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 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용

어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족

#### VII. [2002후1935] 등록무효(특) 라세미체

첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가

있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.

#### VIII. [2010후2872] 등록무효(특) 결정형

특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고

#### IX. [2018후10923] 거절결정(특) 결정형

하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다

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 고려

### 09-3.수치한정발명

#### I. [2007후1299] 거절결정(특) 진보성

어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고

그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

#### II. [2008후4998] 등록무효(특) 진보성

그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지

않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정

그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나

수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

### Ⅲ. [2011후2015] 거절결정(특) 신규성

그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다.

통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

## 09-4.용법용량발명

### I. [2014후2702] 등록무효(특)

예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

## 09-5.의약용도발명

### I. [2016후502] 등록무효(특)

치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정

(이러한 경우) 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

## 10.신규성/진보성 판단시 발명의 구성 인정여부

### I. [2012후3664] 거절결정(특) 약리기전

약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니된다.

한개의 특허청구범위의 항 일부에 공지기술에 의하여 진보성이 부정되는 등의 거절이유가 있는 경우에는 그 부분이 나머지 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항을 전부 거절하여야 하고

II. [2001후2207] 거절결정(특) 효과 등

성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며

III. [2014후768] 권리범위확인(특) 용법·용량

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

## 11.PBP 청구항의 해석

I. [2011후927] 등록무효(특) 특허요건(신규성, 진보성 등의 거절이유, 무효사유) 판단시

제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

II. [2013후1726] 권리범위확인(특) 권리범위(문언, 균등 등) 판단시

제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

## 12.특허요건 판단에서의 청구범위 해석

I. [2007후807] 등록무효(특) 문언해석

특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한해석하는 것은 허용되지 않는다.

II. [99후734] 등록무효(특) 문언해석

특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판



단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

III. [2006허9104] 등록무효(특) 문언해석

원칙적으로 다른 청구항의 기재에 의하여 특허청구범위를 제한해석하는 것은 허용되지 아니한다 할 것이다.

VI. [2004후2260] 거절결정(특) 문언해석

특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하지만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것

VII. [2007후4977] 거절결정(특) 문언해석

특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

VIII. [2014허1952] 거절결정(특) 문언해석

특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 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.

## 12-1. 권리범위 판단에서의 청구범위 해석

I. [2017다231829] 특허권침해금지 등 문언해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

<사안>

도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 될 수 없다.

Ⅲ. [98후2856] 권리범위확인(실) 문언해석

실용신안권의 권리범위 내지 보호범위는 명세서의 여러 기재 내용 중 실용신안 등록청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 그 기재만으로는 등록실용신안의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 실용신안등록청구의 범위에 고안의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 등록실용신안의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 실용신안등록청구의 범위를 확장해석하는 것은 허용될 수 없다.

V. [2017다209761] 특허권침해금지청구의소 문언해석

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

VI. [2014허2269] 권리범위확인(특) 제한해석

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

### 13.확대된 선원, 선원 관련 기타 논점

I. [98허7110] 등록무효(특) 확선

그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계 없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다.

Ⅱ. [2001후1624] 등록무효(실) 확선

(고안의 동일성을 판단함에 있어서) 효과도 참작하여야 할 것인바

Ⅲ. [2017후2819] 등록무효(특) 확선

(발명의 동일성은) 발명의 진보성과는 구별되는 것

Ⅳ. [2007후2797] 등록무효(특) 선원

표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로

곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

V. [2002후1973] 등록무효(특) 선원

먼저 출원한 '특허청구범위에 기재된 발명'과 나중에 출원한 '특허청구범위에 기재된 발명'을 대상으로 하여 대비 판단

VI. [97후2576] 거절결정(실) 선원

출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절결정이 부적법하다고 할 수 없다.

VIII. [2005후3017] 등록무효(특) 선원

대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다할 것이다.

출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다.

<사안>

출원인 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다할 것이다.

<원심판결>

[2004허7005]

그와 같은 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명이라 할 것

주지, 관용의 기술에 불과하고 그러한 구성으로 특이한 작용효과가 발생한다고도 보기 어려우므로, 양 발명은 동일한 발명이라 할 것

포기는 등록무효와 달리 소급효가 없어 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 중복된 상태였다는 점에서 위판결과 사안을 달리

IX. [89후1103] 등록무효(실) 선원

동일인이 동일고안에 대하여 같은날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.

## 14.특허법 제42조 제3항 제 1호 및 제4항 제1호

### I. [2003후2072] 등록무효(특) 제42조 제4항

특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

청구항은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자'라고 한다)의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다.

특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다.

특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것

<사안>

어떤 독립항이 그 출원 전 공지된 발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 사정이 있다고 하더라도, 그 독립항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 설령 그 독립항의 구성요소의 대부분을 가지고 있더라도 당연히 그 출원 전 공지된 발명에 의해서 진보성이 부정되지 않는다고는 할 수 없다.

### II. [2004후1120] 거절결정(특) 제42조 제4항 제1호

출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

Ⅲ. [2012후832] 거절결정(특) 제42조 제4항 제1호

특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

Ⅳ. [2006후3588] 등록무효(특) 제42조 제4항 제1호

특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단

Ⅴ. [2004후776] 등록무효(특) 제42조 제4항 제1호

도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단

Ⅶ. <참고판례> [2000후2958]

화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신 할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다.

Ⅷ. [2012후2586] 등록무효(특) 제42조 제3항 제1호

여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이라고 할 것

Ⅹ. [2010후2582] 등록무효(특) 제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항 제1호

그리고 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에 있어서, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이

없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 발명의 설명에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 할 수 없다.

XI. [2015허8127] 등록무효(특) 제42조 제3항 제1호, 제42조 제4항 제1호

'물건의 발명'의 경우 발명의 '실시'란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족

특허발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다.

XII. [2021허3994] 거절결정(특) 제42조 제3항 제1호 의약용도 발명

명세서에 다른 출원발명의 명세서 전체내용이 포함된다고 기재한다고 다른 출원발명의 명세서 내용이 이 사건 명세서에 기재된 것과 동일하게 볼 수는 없을

XIII. [2021허3772] 등록무효(특) 제42조 제3항 제1호 용법용량 발명

출원 전 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

그 출원전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약물질을 그 특정 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

## 15.미생물발명 등 명세서 기재 관련

I. [2020허5030] 등록무효(특) 식물발명

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 이 사건 특허 진지 잔디의 식재

및 육성조건이나 방법을 구체적으로 개시하지 않은 점을 보태어보면

특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당

식물체나 미생물의 기탁은 통상의 기술자가 특허발명 명세서의 기재로부터 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 요구하는 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정을 보완하기 위한 것일 뿐이고, 식물체나 미생물에 대한 발명에서 기탁되었다는 사정만으로 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없으며

## II. [2002후2488] 거절결정(특) 식물발명

그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이러한 명세서의 기재에 따라 반복 실시하더라도 목적하는 이 사건 변동식물을 얻을 수 있을 것이라고 볼 수 없어 반복재현성이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원발명은 출원 당시에 완성되었다고 볼 수 없어 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위반될 뿐 아니라, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있다고 볼 수도 없어 특허법 제42조 제3항 제1호에도 위반

특허요건은 우리 특허법에 따라 독립적으로 판단하는 것이지 법제와 실정을 달리하는 미국 등 다른 나라의 특허 등록례에 구애 받을 것은 아니므로

## V. [2001후2238] 거절결정(특) 미생물발명

극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이라 할 것

생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 통상의 기술자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 통상의 기술자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다.

## VI. [96후658] 거절결정(특) 미생물발명

미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명

미생물의 기탁이 출원명세서 기재의 필수요건이 아니라 보정사유에 지나지 아니한다는 출원인의 주장은 독자적인 견해에 불과

미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수

있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다.

## 16.특허법 제42조 제4항 제2호 관련

I. [2014후1563] 거절결정(특) 제42조 제4항 제2호, 바람직하게는

단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.

II. [2007후5215] 거절결정(특) 의약용도

특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호가 정한 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.

<참고판례>

[2003후1550]

의약의 용도발명의 명세서에 기재될 특허청구범위는 원칙적으로 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방에 해당하는 약효로서 표현하여야 하고, 다만 활성기전과 대상 질병과의 상관관계가 공지되어 있는 경우에는 활성기전에 의한 기능적인 표현으로 기재하는 것도 허용

IV. [2014허3897] 거절결정(특) 다소 불명확한 표현

특허출원된 발명의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 한다.

특허발명의 청구항이 어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것

V. [2013허6141] 등록무효(특) 다소 불명확한 표현

특허출원된 발명의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 한다



VII. [2007원5629] 거절결정(특) 기능식 표현

청구항의 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다.

**17.공동출원**

II. [2013다77591] 특허권공유확인 및 특허등록명의이전

그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고

**18.단일성**

I. [98허5145] 거절결정(특)

각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것

**19.불특허대상**

I. [2020허1618] 거절결정(특) 공중위생

발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다를 문제가 아니다.

II. [91후110] 거절결정(특) 공중위생

이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법등 관련 제품 허가법규에서만 다를 문제가 아니라고 할 것

**19-1.모인출원**

I. [2019후11268] 등록무효(특), 무권리자 출원여부 증명책임

특허무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자

<사안>

원고의 이 사건 특허발명 선행발명 2와 실질적으로 동일

원고가 그 전에 마스터시트 방식의 마스터부를 포함한 롤코팅장치를 자체적으로 완성, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족

심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가 선행발명1 또는 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

선행발명 1,2는 이 사건 특허발명의 출원일인 2006.9.21. 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명

2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않고

II. [2020후10087] 등록무효(특), 출원 전 양도

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속 주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자 특허

제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다

III. [2009후2463] 등록무효(특)

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것

IV. [2009다75178] 직무발명보상금

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고

실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부

<참고판례>

[2016가합559013]

기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

V. [2016나1615] 직무발명보상금

발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고

VI. [2011다67705] 특허권공유확인 등 특허등록명의이전

그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다 할 것이다.

VII. [2003다47218] 사해행위취소

양도인이 특허 또는 실용신안(이하 '특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하 '특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 해석함이 상당하다.

VIII. [2011다77313] 특허출원인명의변경 손해배상

<사안>

따라서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내에 일방적인 승계의사통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리등이 사용자등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 "종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다."고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다.

따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서는

민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.

사용자등이 종업원등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계약정등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원등에게 문서로 알린 경우에는 종업원등이 직무발명 완성사실통지없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

#### IX. [2016나1417] 특허권등 이전등록청구, 제44조 위반 출원인명의변경 사례

2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유

특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용

따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정

양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용

계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문

<사안>

해제를 원인으로 하여, 이 사건 디자인권, 특허권 중 각 1/2지분에 대한 지분이전등록절차와 이 사건 실용신안출원 등 중 1/2 지분에 대한 출원인 명의 변경 절차를 이행할 의무

### 19-2.직무발명

#### I. [2017나1995] 특허권이전등록 직무발명 정의

'그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것'이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우

## II. [2016나1899] 직무발명보상금

전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐

## Part3.출원 후 등록까지의 절차

### 20.공지에외적용

#### I. [2015허7308] 등록무효(특), 공개자와 발명자 불일치의 경우

발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.

출원서에 기재된 발명 공개행위의 후속절차로서 통상적으로 이루어지는 반복공개행위는 출원서에 기재된 발명의 공개행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다.

#### II. [2020후11479] 거절결정(특), 원출원시 공지에외주장 하지 않은 경우

원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당

특허법 제52조 제2항은 원출원에서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과인정요건으로 정하고 있지 않다.

결국 위 규정들의 문언상으로 공지에외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당

원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지에외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는

위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여 출원인의 단순한 실수로 출원시 공지에외주장을 하지 않더라도 일정기간 공지에외주장의 취지를 적은 서류나이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지에외주장보완제도를 도입

#### III. [2014후1341] 등록무효(디)

가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성상실의 예외주장을 하였다고

하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성상실의 예외의 효과가 미친다고 봄

#### IV. [85후14] 거절결정(특), 의사에 반한 공지

사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것

신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다

#### V. [2020허4990] 등록무효(특), 의사에 반한 공지

<사안>

비밀유지약정의 당사자인 D 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

## 21.명세서·도면 보정

### I. [2005후3130] 등록무효(특)

최초 명세서등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시에 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항

## 22.보정각하

### I. [2013후2101] 거절결정(특)

그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

'청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우'에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지

## II. [2014후553] 거절결정(특)

'청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 그 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재 불비가 발생한 경우'도 포함된다고 보아야 한다.

## III. [2015후2259] 거절결정(특)

청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

## IV. [2012후3121] 거절결정(특)

심사관이 '발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다'는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

## V. [2012허6304] 거절결정(특)

출원인의 보정에 대하여 각하결정이 없었던 경우, 즉, 심사관이 보정을 승인하여 보정된 출원발명에 대하여 거절결정을 하거나, 재심사청구보정에 대하여 보정각하결정을 하지 않으면서 원결정을 유지한 경우에 출원인이 그 거절결정의 전제가 된 보정이 부적법함을 주장할 수는 없다.

## 23. 분할출원

### I. [2022허4110] 등록무효(특)

분할출원된 발명의 특허청구범위는 원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여야 하고, 여기에 원출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명이라 함은 원출원 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 발명뿐만 아니라, 원출원 명세서 또는 도면에는 명시적으로 기재되지 않은 사항이라도 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 원출원 명세서의 다른 기재나 최초 출원 당시의 기술상식에 비추어 일의적이고 명확하게 인식할 수 있는 사항도 포함

### Ⅲ. [2005후2168] 거절결정(특)

이 사건 원출원은 특허법 제56조 제1항에 따라 그 출원일로부터 1년 3개월이 도과한 1999.11.27. 취하간주되었으므로 이 사건 출원발명은 원고 주장의 적법한 분할출원으로 볼 수 없다는 취지로 판단하였음은 옳고

## 24.우선권주장

### I. [2017후2819] 등록무효(특)

<원심판결>[2017허2727]

'우선권주장의 취지 및 선출원의 표시'가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다

### Ⅱ. [2012후2999] 등록무효(특) 국내우선권주장

특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당

여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항

### Ⅲ. [2017후1274] 등록무효(특), [2016두58543] 우선권무효처분취소

우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다. 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다.

후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는



것은 아니다.

특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다.

후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

#### IV. [2004허8671] 거절결정(특), [2005후2168]의 원심판결

법 제56조 제1항은 법 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 이 사건 원출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 1999.11.27. 취하간주되었다.

#### V. [2004허8749] 등록무효(특)

조약에 의한 우선권주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 별명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선권의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다.

## 25.심사청구

### I. [2006구합2619] 특허출원심사청구서 반려처분취소

우리나라에서 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(3년)의 기산일은 국제특허를 출원한 날이라 할 것이고, 우리나라 특허청에 번역문을 제출한 날은 아니라 할 것

## 26.심사관에 의한 심사

### I. [2015후2341] 거절결정(특)

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는

기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우

특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당

## II. [2009후2371] 거절결정(특)

우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위 법 제63조 본문에 위반되어 위법

거절이유통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지의 관점에서 판단

## III. [2007후3820] 거절결정(특)

특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다.

<참고판례>

[2017후1779]

심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.

## V. [2001후2702] 거절결정(특)

거절결정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다.

<참고판례>

[2000후1177]

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것

[2008허14452]

거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되

지 않는 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 불만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것

VI. [96후1217] 거절결정(실)

그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분

VII. [2014허1563] 거절결정(특)

위 비교대상발명을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 특허출원 당시의 기술상식이나 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

<참고판례>

[98후515]

인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다고 할 것

**Part4.특허권 및 실시권**

**27.특허권 공유**

I. [2013다41578] 공유물분할

특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다.

특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다.

II. [2008허13299] 권리범위확인(특)

<참고내용>

다만 본 사건의 상고심에서는 특허권 소진은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 가능하나, 권리범위확인심판에서는 주장할 수 없다고 보며, 심리하지 않았다.

III. [97다41295] 특허권이전등록말소 등

특허권의 일부지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의

공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것

전용실시권의 성질상 특허권의 일부지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것

## 27-1.연장된 특허권의 효력

II. [2017다245798] 특허권침해금지 등 염변경

약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

III. [2015당992] 권리범위확인(특) 용도변경

따라서, 이 사건 특허발명의 연장된 특허권의 효력은 '양성 전립선 비대증의 치료'라는 의약용도에 사용되는 '두타스테리드'에만 미치는 것이므로, '성인 남성(만18~50세)의 남성형 탈모의 치료'라는 의약용도에 사용되는 '두타스테리드'의 실시에는 특허권의 효력이 미친다고 할 수 없는 것인바, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

## 27-2.존속기간연장등록

I. [2014두37702] 특허권존속기간연장신청불승인처분취소청구

수입품목허가를 받아야 하는 의약품을 존속기간연장대상에서 제외하지 않고 있다.

위 규정은 이 사건 특허발명의 존속기간연장등록출원의 출원서 제출에 관한 기간계산에도 적용

## 27-3.공정거래법 위반

I. [2012두24498] 시정명령등 취소청구의 소

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

## 28.실시권

I. [2012다42666] 주식양도등 계약무효확인

특허발명 실시계약 체결이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그밖에 특허발명

실시계약자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

<참고판례>

[2018다287362]

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명의 실시계약이 계약체결시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

II. [2011도4645] 특허법위반 침해죄

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

## Part5.배타권 침해 실체

### 29.침해금지청구 및 가처분

I. [2019다222782] 특허권침해금지 등

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

II. [96다50599] 실용신안권실시대금

통상실시권자가 그 존속기간내에 제작이 끝난 실용신안 대상부품을 사용하여 완성한 물품을 그 존속기간이 끝난 후에 출고한 경우에도 그 실시료를 지급할 의무가 있다.

### Ⅲ. [2007다45876] 손해배상

이미 소멸된 이 사건 특허발명에 터잡아 피고들을 상대로 특허법 제126조에 따른 특허침해금지 및 특허침해제품의 폐기를 주장할 수 없다.

### Ⅳ. [2009다46712] 특허권침해금지

특허권에 기초한 침해금지청구 및 손해배상청구등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것이다.

### Ⅴ. [2003다30265] 가처분이익

이러한 가처분을 필요로 하는지의 여부는 당해 가처분신청의 인용여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것

실용신안권등의 권리가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것

### Ⅵ. [2000다46184] 손해배상

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

### Ⅶ. [2019다277751] 특허권 침해금지 청구의 소, 자백관련

상대방이 제조하는 제품(이하 '침해대상제품'이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다.

일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 정거에 의하여 인정할 수 없다.

## 30.간접침해

### Ⅰ. [2017다290095] 손해배상 실시권자 제작 의뢰

방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

## II. [2014다42110] 손해배상 해외생산

여기서 말하는 '생산'이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함

특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당

이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

## III. [2007후3356] 권리범위확인(특) 전용품

물건의 생산"에만" 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.

<참고내용>

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

<참고판례>

### [2011가합39552] 구성요소 추가한 경우

'특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'에 다른 구성요소를 부가하여 특허 방법 이외에 다른 용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도, '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건' 자체의 구성이 변경되거나 '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'을 구성하는 부분 자체에서 특허 방법 실시 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 다른 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, "특허 방법의 실시에만 사용하는 물건"을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허 방법의 실시 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 이와 같이 '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산, 판매하는 등의 행위도 특허법 제127조 제2호 소정의 간접침해에 해당한다고 봄이 상당

## IV. [200다27602] 특허권침해금지 등 소모품

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명

에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

#### V. [2016허7305] 권리범위확인(실) 균등론

생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다.

### 31. 손해액 추정

#### I. [2005다36830] 손해배상

디자인권자가 침해행위 외의 사유로 물건을 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그러한 사유로 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액을 같은 항 본문의 손해배상액에서 빼야 한다고 규정하고 있는바, 그러한 사유란 침해자의 시장개발노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 디자인권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 디자인권을 침해하지 않으면서 디자인권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 그러한 사유에 포함될 수 있음은 물론이나, 위 단서를 적용하여 손해배상액의 감액을 주장하기 위하여 침해자로서는 그러한 사정으로 인하여 디자인권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 대해서까지 주장과 입증을 하여야 할 것

#### II. [2006다1831] 특허권침해금지 등

특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것

비용산출 계산방식이 특허법 제128조 제4항의 적용에 있어서 주요사실에 해당한다고는 할 수 없을

#### IV. [2003다15006] 손해배상

타인의 특허발명을 허락없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증

특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용,



당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정

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

#### V. [2010다58728] 특허전용실시권침해금지 등

법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수급할 수 있는 손해액을 산정

#### VI. [2013다21666] 손해배상

불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고, 이러한 법리는 구 상표법 제67조 제3항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

#### VII. [2016나1370] 손해배상, 한계이익

침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정

#### VIII. [2018나1275] 손해배상, 기여율

물건의 일부가 특허권의 침해에 관계된 경우 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 이익

액을 산출

<참고판례>

[2018나1893]

기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.

기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다.

IX. [2020가합505891] 손해배상, 고의침해

과거 피고가 원고로부터 원고가 이 사건 특허발명을 실시한 제품을 납품받은 일이 있다고 하여 그 제품에 관하여 원고가 특허권을 보유하고 있었음을 당연히 알았다고 보기는 어렵고

### 32.손해배상 관련 기타논점

I. [2007다37370] 특허권이전등록 등

정당한 보상금 상당액

등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제128조 제4항을 유추적용하여 이를 산정할 것은 아니라고 할 것이다.

II. [2017나2417] 손해배상 경고장 관련

피고의 거래처들에게까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 홈앤쇼핑은 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다.

피고의 거래처들에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들은 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조 불법행위에 해당하여 손해를 배상할 책임

### 34.과실 추정

I. [2019다222782] 특허권침해금지 등

타인의 특허 발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.

<사안>

단순히 피고4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작

그러나 위에서 본 법리에 비추어 보면, 원심이 든 이유만으로는 피고 덕우메디칼이 원

고의 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵고, 기록상 이를 인정할 자료가 없다.

## II. [2007다65245] 손해배상

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

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 '손해 및 가해자를 안 날'은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 관하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정

## Part6.배타권 침해 절차 심판 및 소송

### 35.공동심판청구

#### I. [2014허5589] 거절결정(특)

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

#### II. [2012후2432] 등록무효(특)

특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

### 36.심판청구서 보정

#### I. [2012후344] 권리범위확인(실)

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

## II. [90후854] 권리범위확인(실)

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

## III. [2003허2096] 정정(특)

정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다.

원고가 최초로 제출한 정정심판청구서를 기준으로 판단

## 37. 흠결 있는 심판청구서의 취급

### I. [99허4538] 거절결정(특)

보정명령을 발하고 이 사건 심판청구서 각하결정은 심판장이 특허법 제141조 제1항에 의한 보정명령 없이 같은 조 제2항에 의하여 한 것이어서 위법하다고 할 것

## 38. 심판관 제척

### I. [2009허7680] 정정무효(특)

심판관의 예단을 배제하여 심판의 공정성을 유지하고자 함  
제척원인이 있는 심판관은 법률상 당연히 그 사건에 관하여 일절의 직무집행을 할 수 없는 것

## 39. 심리 일반

### IV. [96후313] 등록무효(상) 참가

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

상표관리인이라는 사정만으로는 이 사건 소송의 결과에 제3자로서 법률상의 이해관계가 있다고 할 수 없고

### VI. [93후114] 등록무효(디) 직권증거조사

모든 경우에 반드시 직권으로 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니라고 할 것

### XI. [2004후387] 취소결정(특) 직권심리

강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는

이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다.

제. [89후469] 등록무효(상) 병합

심리나 심결을 병합할 것인가 하는 것은 심판관의 재량

XIV. [95후125] 등록무효(상) 절차의 중지

특허법 제164조의 규정에 의한 심판절차중지여부는 어디까지나 심판장의 자유재량

XVII. [2000후1542] 등록무효(상) 심결취소소송 자백

심결취소소송에서는 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 의제자백도 인정된다.

#### 40.심결

V. [2004허4693] 권리범위확인(특) 심결에 흠이 있는 경우

한편 특허심판원이 행하는 심결은 준사법적 행위로서 그 절차, 불복방법, 효력 등이 법률에 엄격하게 규정되어 있는 행위이므로 심결이 일단 행하여진 경우에는 설사 그 심결에 어떤 흠이 있다고 하더라도 오기 기타 이에 유사한 잘못임이 명백한 것을 바로 잡는 경우를 제외하고는 특허심판원 스스로도 이를 취소, 철회 또는 변경하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인데

#### 41.일사부재리

I. [2012후1057] 등록무효(특) 동일증거

확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로이 제출된 경우에는 위와 같은 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다.

동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니한다고 할 것

전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

III. [2021후10077] 등록무효(특) 동일증거

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용  
각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

#### VII. [2013후37] 등록무효(실) 동일사실

종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다.

종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

#### VIII. [2018후11360] 등록무효(특) 동일사실/동일증거 판단기준시

특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

### 41-1.중복심판

#### I. [2016후2317] 등록무효(특) 판단기준시

중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속 이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순 저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

#### <원심판결>

첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 심판청구가 동일하며, 셋째, 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하여야 한다.

'전심판의 계속 중'이라 함은 '전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우'도 포함

중복심판에 해당하는지의 판단기준시는 '후심판의 심결시'

## 41-2.특허취소신청

### I. [2019허8118] 취소결정(특)

특허취소신청인의 신청사유를 제한하고 있을 뿐, '심판관은 심리범위에 대한 제한을 두고 있지 않다.'

그 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다.

## 42.무효심판 이해관계

### I. [2007후1022] 등록무효(특) 동종업자

당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에 는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 포함

### III. [81후59] 등록무효 이해관계 판단시점

심결당시를 기준으로 판단

### IV. [99후1331] 등록무효 권리위반행위 하지 않기로 합의한 경우

이 사건 등록디자인과 동일한 제품을 더 이상 제작·판매하지 않으며, 이미 제작한 제품도 폐기하기로 양 당사자 사이에 합의

위와 같은 합의만으로는 이 사건 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다할 것

### V. [88후1281] 등록무효 심판청구 취하합의

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

### VI. [2017후2819] 등록무효 실시권자

법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어

같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함

실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

실시료 지급이나 실시범위 등 여러 제한사항이 부가되는 것이 일반적이므로,

무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다

<원심판결>

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

<참고판례>

[2009허6564]

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

### 43.특허무효심판 vs 정정심판

I. [2016후2522] 등록무효(특)

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다.

피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었다 하더라도 이는 민사소송법 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 원심의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을 직권조사사항이라고 볼 수도 없다.

이 사건과 같이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 잘못되었다고 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다.

특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, 정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 확정되는 심결의 주문에 따라 정정 여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로 보아야 한다. 따라서 무효사유를 가진 특허는 소멸하게 된다.

<변경 전 과거 판례>



[2005후1431]

정정전의 이 사건 등록고안을 대상으로 하여 무효여부를 심리판단한 원심판결에는 민사소송법 제 451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다 할 것

<참고판례>

[2019후10296]

원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제3항 발명을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하여야 한다.

II. [2002후2839] 등록무효

정정된 사항이 그 원심판결에서 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 그 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있어 판결에 영향을 미친 법령위반이 있다고 할 수 없다.

III. [2005허10213] 등록무효

등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다

IV. [2001후713] 등록무효

반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것

V. [2003후2294] 정정

무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다.

<원심판결>

[2002허4989]

비록 정정심판에 있어서 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없다는 하더라도, 이는 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지에 지나지 않아 이 사건에 있어서와 같이 특허발명의 특허청구범위의 일부 항이 등록무효로 되어 그 무효로 된 특허청구범위의 정정 가능

여부에 관하여는 실체판단에 나아갈 필요가 없어서, 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 문제가 발생되지 아니하는 경우에까지 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니어서 이 사건 소 전부가 부적법하다는 피고의 주장은 이유 없다.

#### VI. [2011후620] 정정무효

무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것

### 44.기타 정정 관련

#### I. [2016후830] 정정무효 정정요건

감축에 해당, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영

<사안>

'고정홈'을 '내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈'으로 정정  
통상의 지식을 가진 사람이라면 충분히 파악할 수 있고

<참고판례>

[2008후1081]

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단

특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것

오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함

특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다.

#### II. [2012후238] 등록무효 정정요건

정정청구가 특허법 제136조 제1항에 규정된 정정요건에 해당하는지 여부는 법적 판단의 문제로서 자백의 대상이 되지 아니하므로

#### III. [2004후2451] 정정 정정요건

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

‘명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 정체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못된 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정’하는 것을 의미

#### IV. [2012후3403] 정정무효 정정요건

거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함

#### V. [2010후2698] 정정청구

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

#### VI. [2007후4472] 등록무효 정정청구

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

#### VIII. [2013허877] 등록무효 정정청구

취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 경우에는 새로운 심판의 청구가 있는 때로 볼 수 없다고 할 것이므로, 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 이 사건 심판절차에서는 특허법 제147조 제1항, 제144조의2 규정에 의하여 심판장이 원고들에게 답변서 제출기회와 정정청구의 기회를 주어야 한다고 볼 수 없다.

#### X. [2011후934] 등록무효

의견서제출기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정

정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를

기각하는 것은 위법

XI. [2011후3643] 등록무효 정정 명세서 보정

정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용

XII. [2010허8832] 등록무효 정정청구 보정

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

#### 45.정정 소급효 관련

I. [2007다45876] 손해배상 과실추정

정정심결의 확정 전.후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한 피고들의 행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전.후하여 그대로 유지된다고 봄이 옳다.

II. [2005도1262] 특허법위반 침해죄

그 특허를 무효로 하는 심결이 확정되기 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없고 피고인의 행위가 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없는 법리

III. [2000다69194] 손해배상

정정된 명세서의 특허청구범위에 따라서 이 사건 발명의 내용을 확정하여야 하며

IV. [2004나82487] 손해배상

위와 같은 무죄판결의 이론적인 배경은 헌법 제13조 제1항, 형법 제1조 제1항에서 규정한 죄형법정주의 및 형벌불소급의 원칙에 비추어 볼 때 특허정정의 효력이 소급된다고 하더라도 형사책임까지 소급될 수는 없다는 내용으로 요약되고, 이 사건은 민사상 손해배상책임에 관한 것으로서 그 이론적인 기반을 달리

#### 45-1. 존속기간연장등록 무효심판

##### I. [2017후844] 존속기간연장무효

무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임

식품의약품안전처내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다더라도, 그동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품 제조·판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 또는 등록 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

그 신청당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.

#### 46. 권리범위확인심판 이해관계

##### I. [97후3241] 권리범위확인 소극적권확

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

##### II. [2014후2849] 권리범위확인 소극적권확

확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판청구의 이익이 없어

<사안>

이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술

##### III. [2003허3020] 권리범위확인 소극적권확

심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지

않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하

실시할 계획이 없음을 스스로 자인

#### IV. [96후665] 권리범위확인 적극적권학

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

<참고판례>

[2003후2836]

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

#### VI. [2011후2626] 권리범위확인 적극적권학

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

확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정

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

### 47.기타 권리범위확인심판청구의 이익

#### I. [2019허5478] 권리범위확인 확인대상발명이 복수인 경우

확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지는 않고

#### II. [94후2223] 권리범위확인 권리소멸

특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸이후에는 그 권리범위확인의 이익이 없다 할 것

### Ⅲ. [99후2853] 권리범위확인 침해물품 비생산 약속

침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서 위와 같은 사정만으로 동종의 영업에 종사하고 있는 피고에게 이 사건 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 없다고 할 수는 없다.

## 48.확인대상발명 특정 및 해석

### I. [2017후2291] 권리범위확인(적극, 특) 특정여부

확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다.

<사안>

'대략'이라는 불명확한 단어를 사용

### Ⅱ. [2011후1494] 권리범위확인(소극, 특) 특정정도

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다.

대상물의 구체적인 구성을 전부 기재하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단하는 데 필요할 정도로는 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재

확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.

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

### Ⅲ. [2010후3356] 권리범위확인(적극, 특) 특정정도

그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정

특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 할 것

#### IV. [2016허3378] 권리범위확인(소극, 특) 특정정도

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

#### V. [2010후296] 권리범위확인(소극, 특) 특정정도

<사안>

비록 확인대상발명의 설명서에 이 사건 제4항 내지 제9항 발명에 기재된 제1왕의 절단 길이에 관한 수치 한정 또는 커터 단부의 단면 형상 등에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 상고 이유 제1점에 관한 판단에서 본 바와 같이 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 포함하면서 그 향을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 이 사건 제4항 내지 제9항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것이고, 따라서 확인대상발명은 이 사건 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.

#### VI. [2003후656] 권리범위확인(소극, 특) 특정정도

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

#### VII. [2003후1109] 권리범위확인 간접침해 확인가부 특허발명과 카테고리가 상이한 확인대상발명

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

<사안>

이 사건 특허발명은 파라솔의 우산살과 우산포를 결합하는 방법, 확인대상발명은 '파라솔천 결합구'



VIII. [2003후2164] 권리범위확인 특정정도

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

XI. [2008허14339] 권리범위확인(소극, 실) 확인대상발명의 해석

실용신안권 권리범위확인 심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 고안

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

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

XIII. [2007후2735] 권리범위확인(소극, 특) 확인대상발명의 해석

권리범위확인 심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명

소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단

XIV. [2019후11541] 권리범위확인(적극, 특) 확인대상발명의 해석

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.

<사안>

이 사건 제1항 발명은 물건발명

확인대상 발명이 이 사건 제1항의 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구

확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재

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 파악한다음, 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단

이러한 원심의 판단에는 잘못이 있다.

#### 49.확인대상발명 보정

I. [2009허2227] 권리범위확인(소극, 실)

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

#### 50.권리 대 권리 권리범위확인심판

I. [99후2433] 권리범위확인(적극, 실) 적극적 권확

후 출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고

예외적으로 양 고안이 실용신안법 제25조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용

III. [2007후2766] 권리범위확인(소극, 특) 소극적권확

후등록 특허권자가 선등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것

#### 51.권리범위 판단

I.[2007후3806] 권리범위확인(특), 과제해결원리 기준 제시

과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는

과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단

<사안>

특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여

II. [2012후1132] 권리범위확인(특), 과제해결원리 구체적기준 제시

특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

<사안>

구성 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심

III. [2017후424] 권리범위확인(특), 과제해결원리 구체적 기준 제시

선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

IV. [2018다267252] 특허침해금지 및 손해배상청구의 소, 작용효과 실질적 동일여부 판단

선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품등도 해결하는지를 중심으로 판단

특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고

<사안>

그러나 위와 같이 발명의 설명에서 파악되는 '상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다'는 기술사상은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 을 제7호증에 나타나 있다.

특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사

상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고

V. [2022후10210] 권리범위확인(특), 쉽게 변경 여부 판단

특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당

권리범위확인심판은 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차

권리범위확인심판에서는 확인대상발명에 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 생각해낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당

<사안>

심결시를 기준

<기타 의식적 제외>

출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고

삭제하는 보정을 하였다 하더라도 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고

VI. [2018나1350] 특허침해금지청구의 소, 수치한정발명 균등범위

침해의심제품이 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등하다고 보기 위해서는 침해의심제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 수치와 균등한 범위의 수치를 가지는 것임이 밝혀져야 하고, 이는 특허발명의 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하더라도 마찬가지이다.

<사안>

J.K제품에 과산화수소가 존재하지 않는 경우라면, J.K제품에 과산화수소가 검출이 불가능할 정도의 미량으로 존재하는 경우라면, J.K제품이 과산화수소를 검출이 불가능한 정도의 미량으로 포함하는 경우

VII. [2001후393] 권리범위확인(실), 이용관계

이용관계는 후고안이 선등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적요소를 부가하는 것으로서 후고안이 선등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후고안 내에 선등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립

이는 선등록고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도

마찬가지이다.

<참고판례>

[2017후2291]

양 발명에서쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 권리범위에 속하지 않고

VIII. [2004다51771] 손해배상, 의식적 제외 보정

특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 '대상제품'이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서등에 나타난 특허출원인의 의도등을 참작하여 판단

X. [2003다1564] 가처분이의, 의식적 제외 정정

채무자 실시발명의 제1구동부의 구성은 위와 같은 정정절차에 의하여 제외된 구동장치에 속하는 것이므로, 채권자들이 위 정정이 있는 후에 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 정정된 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다는 이유로 채무자 실시 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하여 그 권리를 침해하고 있다고 주장하는 것은 금반언의 법리에 의하여 허용되지 아니한다 할 것

<참고판례>

[2015다244517]

명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려

이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지

XI. [2014후638] 권리범위확인(특), 의식적제외 의견서

출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축전의 구성과 감축후의 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.

청구범위의 감축없이 의견서 제출등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용

## 52.무효사유가 있음을 주장하는 항변

### I. [97후1016] 권리범위확인(소극, 특) 제29조 제1항 각호 反

등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고, 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다할 것

<참고판례>

[위 99허4353 결론의 판단기준, 2002당취소판결31]

청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결합된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호고안은 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것

### II. [2007후2827] 권리범위확인(소극, 특) 제36조 제1항 反

위 법리는 후출원 발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

### III. [2007허12961] 권리범위확인(적극, 특) 제36조 제1항 反

특허는 일단 등록이 된 이상 특허무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이 원칙

신규성이 없는 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 및 특허발명의 실시가 불가능 한 경우, 권리범위를 인정할 수 없다.

권리는 남용하지 못한다는 법원칙(민법 제2조 제2항)은 특허법에 의한 법률관계에서도 원칙적으로 적용되어야 한다. 따라서 특허청 심사관이 출원된 발명이 특허무효사유를 가지고 있어 거절결정을 하였어야 함에도 불구하고, 선행기술에 대한 조사가 부족한 등의 이유로 특허사정을 한 모든 경우에 단순히 특허무효사유의 존재만으로 그 특허권의 행사를 권리남용이라고 하는 것은 특허권에 대한 과도한 제한이라고 할 것이어서 취할 바 못되지만, 형식적으로 유효한 특허로서의 외관을 가지고 있다는 이유만으로 그 권리행사를 인정하는 것 역시 앞서 본 바와 같이 특허법의 취지에 반하고 특허 관련 절차에 무시하기 어려운 불합리를 초래하므로, 일정한 경우에는 그 권리행사를 제한함이

타당하다.

형식적으로 유효한 특허로서 성립되었다고 하더라도, 그 특허발명에 특허법 제133조 제1항 소정의 특허무효사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통하여 드러난 제반 증거에 의하여 객관적으로 명백해졌고 이에 따라 그러한 증거를 기초로 특허무효심판을 청구하는 경우 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때에는, 그 특허권의 행사는 권리남용으로써 허용되지 않는다고 할 것

특허무효심판이외의 권리범위확인심판절차 또는 소송절차를 심리하는 특허심판원이나 법원으로서 특허무효심결이 확정되기 이전이라도 당해 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 위와 같은 범위 안에서 특허법 제133조 제1항의 특허무효사유의 존재 여부를 판단할 수 있다고 할 것

제1항 발명은 특허법상의 선원주의 규정에 위반하여 등록되었으므로 그 권리범위가 부정된다고 하여야 한다.

제1항 발명에 관한 특허권을 원고의 확인대상발명과 관련하여 행사하는 것은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

#### IV. [2009허2432] 권리범위확인(적극, 특) 제29조 제3항 反

이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조 제3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

<참고판례>

[2018허1158]

권리범위를 인정할 수 없다.

위법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용 발명의 진보성과는 구별, 발명의 효과도 참작, 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지, 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일

양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.

#### V. [2000후235] 권리범위확인(적극, 특) 제42조 제4항 제2호 反

명세서의 기재가 불명료하여 그 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로 인정되는 이상 이 사건 특허발명은 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것

#### Ⅶ. [2001후2856] 권리범위확인(소극, 특) 제42조 제4항 제1호 反, 의식적제외

청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서

의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능

VIII. [2012허10419] 권리범위확인(소극, 특) 제42조 제3항 제1호 反

실시가 불가능한 특허발명은 특허법 제42조 제3항 제1호에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속할 여지가 없다.

IX. [2013후518] 권리범위확인(적극, 특) 제42조 제3항 제1호 反

위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

X. [2003후2003] 권리범위확인(소극, 특) 미완성발명

미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는

### 53.자유실시기술

I. [2012허1439] 권리범위확인(소극, 특) 자유실시항변 가부

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

II. [2016후366] 권리범위확인(적극, 특) 자유실시항변 가부

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

III. [2013허7793] 권리범위확인(적극, 특) 판단대상

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

IV. [2008허4523] 권리범위확인(적극, 특) 간접침해에서의 판단대상

실시부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의



구성전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 할 것

<사안>

확인대상발명은 터치패널(200)(이하 '구성요소2'라 한다)인데, 대응제품의 구성 전체

<경위>

확인대상발명은 케이블이 구비된 터치패널(200)이다.

### 53-1. 권리소진

#### I. [2017다289903] 손해배상 권리소진

실질적으로 구현된 물건 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다.

특허발명의 실시대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다.

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

<원심판결>

[2017나1001]

물건의 발명(이하 '물건발명'이라 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 '특허권자 등'이라 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건(이하, '물건발명제품'이라 한다)을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건 발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라 한다)가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다.

방법의 발명(이하 '방법발명'이라 한다)을 실질적으로 구현한 물건(이하 '방법발명 제품') 특별한 사정이 없는 한 방법발명 제품의 경우에도 특허권자등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 봄이 타당

### 54. 권리범위확인심판 vs 침해소송

#### I. [2008허4936] 권리범위확인(적극, 특) 제96조

확인대상발명에 대해 품목신고 신청을 하고, 비교용출시험을 하면서 시험약을 생산한 행위는 특허법 제96조 제1항 제1호에 규정된 연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 아니하는 것으로 봄

#### II. [2010후289] 권리범위확인(적극, 특) 권리소진

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

Ⅲ. [2005허10695] 권리범위확인(적극, 특) 허락에 의한 통상실시권

통상실시권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위를 확인하는데 아무런 관련이 없고

Ⅳ. [2013허7069] 권리범위확인(적극, 특) 선사용권

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

Ⅵ. [2010다95390] 특허권침해금지 및 손해배상 진보성하자 침해소송

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것

Ⅶ. [2012후4162] 권리범위확인(적극, 실) 진보성하자 권리범위확인

진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다.

권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다.

Ⅷ. [2011가합39552] 특허침해금지 등 배타권남용항변 침해소송

특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

IX. [99다59320] 손해배상 권리범위확인 심결의 민사재판에서의 효력

민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것이라 할 것이다.

X. [2009다46712] 특허권침해금지 침해소송 중지 여부

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

XI. [2016후328] 권리범위확인(소극, 특)

침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.

## 55. 심결취소소송 당사자

I. [2002후567] 권리범위확인(소극, 상) 상표권의 공유자 중 일부가 원고인 경우

상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용

공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것

II. [2016허4160] 거절결정 공유자 중 일부가 원고인 경우

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

III. [2007후1510] 등록무효(특) 공동심판청구인 중 일부가 피고인 경우

동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우에 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 전원을 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로

공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을

필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다 할 것

심판사건에서 패소한 원고가 공동심판청구인 중 피고만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 피고와 소외 주식회사에 대하여 모두 확정이 차단된다고 할 것이며, 이 경우 소외 주식회사에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 소외 주식회사이 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리 확정되었다고 할 수 없다.

V. [2015후321] 거절결정 특허를 받을 수 있는 권리의 승계

특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인 변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법

특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 지기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지

## 55-1.심결취소소송 보조참가

I. [2012후1033] 거절결정(상)

거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 준용된다.

## 56.특허법원 심리범위

I. [2000후1290] 등록무효(특) 등록무효사건

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

II. [2007후4410] 권리범위확인(적극, 특) 불실시주장

원고가 특허심판단계에서 다른 주장은 하면서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않은 점 등을 들어 이와 같은 주장을 심결취소소송단계에서 하는 것이 금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 보았으나, 특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 금반언 내지 신의칙 위반으로 보는 것은 심결취소소송의 심리범위에 관한 위 법리와 양립될 수 없어서 허용될 수 없다.

III. [2001후2757] 거절결정(특) 거절결정사건

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

IV. [2016허2829] 거절결정(특) 거절결정사건

주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료의 제출이 허용

비록 주지관용기술이라고 하더라도 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하는 때에는 그러한 주지관용기술을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 없다.

V. [2016허6883] 거절결정(특) 거절결정사건

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

VI. [2018후12004] 등록정정(실) 정정사건

정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법

정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.

VII. [99후2211] 권리범위확인(적극, 특) 심결의 위법성 판단기준

심결의 위법여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다 할 것

X. [2012후436] 등록무효(실) 변론재개의무

변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량

주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 관건적 요증사실에 해당하는 경우

등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 아니한 채 패소의 판결을 하는 것이 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다.

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

### XIII. [2010후3509] 등록무효(디) 변론주의

변론주의를 기본구조로 하는 이상 심결의 위법을 들어 그 취소를 청구함에 있어서는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장

### XIV. [2015후1997] 거절결정(상) 대법원 심리범위

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

## 57.특허법원 소의 이익

### I. [2003허4191] 권리범위확인(적극, 상표)

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

### II. [2005후1202] 권리범위확인(소극, 상표)

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

### III. [2006후3595] 권리범위확인(소극, 실) 권리범위확인에서 심결이후 권리소멸된 경우

심결이 이루어진 후, 그 심결의 일부 취소를 구하는 이 사건 소가 원심법원에 계속중이던 2006.1.13. 이 사건 실용신안권이 포기를 원인으로 소멸하였음을 알 수 있다.

그렇다면 이 사건 소는 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없으므로 부적법하다 할 것 인바, 원심이 이와 달리 이 사건 소의 법률상 이익이 소멸되지 않았다고 보고 본안에 들어가 심리·판단한데에는 심결취소의 소의 이익에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.

### IV. [2007후289] 등록무효(특) 특허무효에서 심결이후 특허무효심결 확정된 경우

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 이 사건 심결은 위법하게 되지만, 이 사건 특허발명의 특허가 무효로 확정된 이상, 원고로서는 그 심결의

취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다 할 것

## 58.특허법원 판결 기속력

### Ⅱ. [2017후1830] 등록무효(특)

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 되는 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생

### Ⅲ. [2009허2760] 등록무효(특)

취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.

## 58-1.재심

### Ⅰ. [2013허9058] 등록무효 확정된 특허심판원 심결에 대해 재심을 제기한 경우

이 사건 재심청구는 재심청구기간을 초과하여 제기된 것이어서 부적법하므로 각하

### Ⅱ. [2010허2926] 권리범위확인 확정된 특허심판원 심결에 대해 재심을 제기한 경우

재심청구인이 주장하는 사유가 이에 해당하지 아니할 때에는 재심의 청구는 부적법하여 각하

심결이 확정되기 전에 청구된 것이어서 부적법

## 58-2.상고

### Ⅰ. [2017다227516] 특허침해중지 일부 청구항에 대한 판결에만 상고이유가 있는 경우

선택적으로 병합된 수개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다.

### Ⅱ. [2020후11752] 존속기간연장등록무효(특), 판결 이유에 불만 있는 경우

전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상소를 제기할 이익 없어 허용될 수 없고

## Part7.벌칙

## 59.기타 죄

### I. [2015도17674] 특허법위반

침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정

### II. [2013도10265] 특허법위반 허위표시죄

특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.

### III. [2003도6283] 특허법위반 거짓행위죄

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

### IV. [92도3350] 특허법위반 침해죄

제127조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시킴으로써 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아닌 것

## Part8.PCT

### 60.PCT

#### I. [2014두42490] 반려처분 취소청구

우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준일로



되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다. 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실제적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.

## II. [2016두45745] 명백한 잘못의 정정신청에 대한 결정취소

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

이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 이의절차를 마련하지 않고

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