

발 간 등 록 번 호

11-1430000-100004-10



# 2024년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집





|                      |
|----------------------|
| 발 간 등 록 번 호          |
| 11-1430000-100004-10 |



# 2024년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집





# 머리말

2024년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집



특허심판원은 다양한 판례 해석과 건전한 비판을 통해 특허청의 심사·심판 역량을 강화하고 법률 전문성을 고취하기 위해, 2007년부터 매년 특허·상표 판례연구논문 공모전을 시행해오고 있습니다.

올해 개최된 제19회 특허·상표 판례연구논문 공모전은 「확인대상발명의 특정 여부에 대한 직권 심리(대법원 2023.12.28. 선고 2021후10725)», 「원출원에서 하지 않은 공지에외주장의 분할출원시 주장(대법원 2022.8.31. 선고 2020후11479)», 「상표권이 이전된 경우 사용권자도 타인에 포함되는지 여부(대법원 2020.2.13. 선고 2017후2178)」 및 「공지디자인에 기초한 자유실시디자인 주장(대법원 2023.2.23 선고 2022후10012)」에 관한 판례를 지정과제로 하여 약 5개월간 진행되었습니다. 지정과제 외에도 응모자가 판례를 자유롭게 선택하는 자유과제 공모를 함께 진행하였으며, 대학 및 특허사무소 등에서 많은 분들이 공모전에 참여해 주셨습니다.

응모된 논문들은 심판원 내·외부 전문가들의 공정한 평가·심의를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 3건을 선정하였습니다. 최우수작의 경우 '신규성 상실의 예외규정과 자유실시디자인의 항변'에 관한 다양한 견해를 잘 정리하여 높은 점수를 받았고, '특허무효심판 청구를 금지하는 부쟁조항의 유효 여부' 및 '소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임 소재'에 관한 2편의 우수작에서도 응모자의 깊은 통찰력과 참신한 분석을 엿볼 수 있었습니다.

최종 입상한 6편의 논문을 모아 「특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집」을 발간 합니다. 이 책이 산업재산권 판례에 관심이 있는 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 기대하며, 공모전에 관심을 가져 주신 모든 분들에게 깊은 감사를 드립니다.

2024년 12월

특허심판원장 서을수





|   |      |                                                                                                  |     |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 최우수상 | 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변에 관한 연구<br>박선하 / 양인수                                                   | 1   |
| 2 | 우수상  | 통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한 대법원 2017후2819 전원합의체<br>판결에 대응하는 특허무효심판 청구를 금지하는 소위 부정조항의 유효 여부<br>조춘련 | 77  |
| 3 | 우수상  | 소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임의 소재<br>장설경                                                              | 131 |
| 4 | 장려상  | 신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권에 대한 자유실시디자인 항변의 주장 가능성<br>정재용                                             | 181 |
| 5 | 장려상  | 원출원에서 공지예외주장의 시기 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지예외주장의 허용 여부<br>배숨이                                           | 215 |
| 6 | 장려상  | 확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등 개선<br>방안에 관한 고찰<br>박상철                                | 263 |



2024년 특허·상표  
판례연구논문 공모전  
우수논문집

Intellectual Property  
Trial and Appeal Board

01

최우수상

박 선 하 / 양 인 수

신규성 상실의 예외 규정과  
자유실시디자인의 항변에 관한 연구



## 판례연구 논문 요약서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판례번호  | 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 제 목   | 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변에 관한 연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요 약   | <p>대상판결은 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것이므로, 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유 실시디자인 주장을 할 수 없다고 판시한 사례임</p> <p>다만, 대상판결에도 불구하고, 디자인 보호법 상 신규성 상실의 예외 규정의 취지가 무엇인지 그리고 자유실시디자인의 운용은 어떻게 해야 하는지는 명확하지 아니하여 이에 대한 연구가 필요한 상황임</p> <p>본 판례 연구에서는 신규성 상실의 예외 규정의 주요 쟁점에 대하여 일본, 미국, 유럽 등 주요국과의 비교 연구를 통하여 개선점을 제시하였고, 자유실시디자인의 항변에 대하여는 일본, 중국 등의 주요국의 운용과 비교하여 바람직한 운용 방향을 제시하여 보았으며, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계에 대해서 검토하였음</p> <p>우선 신규성 상실의 예외규정과 관련하여, 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건의 완화 방향은 기본적으로 타당함을 검토하였고 나아가 특허법 상의 공지예외주장제도와는 기본적인 차이가 있음을 지적하였음. 또한 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 규정의 완화에 따라서 실체적 요건이 중요해질 것이라고 파악하였음. 구체적으로 실체적 요건으로서, 출원디자인과 공지디자인의 동일·유사 정도(즉, 공지디자인의 범위), 제3자에 의해 디자인의 공지된 경우의 취급 등 향후 예상되는 다양한 쟁점에 대하여 일본, 미국, 유럽 등의 주요국의 운용현황과 비교분석함으로써 우리나라의 운용상의 개선점을 제시하였음. 나아가, 관련디자인 제도와 관계에서 신규성 상실의 예외 규정의 운용에 대해서 법 규정을 명확히 해야 하는 점과 운용상의 개선점을 제시하였음.</p> <p>마지막으로, 자유실시디자인의 항변의 운용에 있어서, 창작비용이성 판단의 확대 적용의 제한, 디자인 유사여부 판단기준의 정합성 제고 및 등록디자인의 고려 등 운용상의 개선점을 제시하였고, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변과의 관계에 대해서도 검토하였음.</p> |
| 필 요 성 | 대상판결은 자유실시디자인의 항변의 기초가 되는 공지디자인이 될 수 없다고 하여, 일견 특허권자에게 유리한 입장의 판결을 한 것으로 보임.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>그러나 대상판결은 신규성 상실의 예외 규정과 관련한 절차적 요건이 삭제되기 이전의 구 디자인보호법 제36조 [법률 제11848호 2014. 7. 1. 시행]에 따른 것으로, 절차적 요건이 삭제된 현행법의 운용에서도 그대로 적용될 수 있는지 등에 대해서는 검토의 여지를 남김</p> <p>따라서 특허법과의 차이점을 염두 해 둔 국내 디자인보호법 특수성을 감안한 운용방향을 설정하고, 제3자와의 형평성을 고려하여 현행의 삭제된 절차적 요건을 보완하기 위한 실체적 요건의 주요 쟁점에 대한 검토가 필요한 시기라고 할 것임. 또한 자유실시디자인의 항변이 권리범위확인심판 등에서 많이 활용되고 있는바, 논리적 일관성을 담보하기 위해 디자인의 동일·유사 판단방법은 어떻게 운용되어야 하는지, 현재 자유실시디자인의 항변에서 창작비용이성까지 판단하는 것이 타당한 것인지에 대하여 검토가 필요한 상황임.</p> |
| 독 창 성 | <p>대상판결에 대한 단순한 분석을 넘어서, 대상판결로 인해 향후 발생할 문제점 및 대상판결이 다루지 못했지만 향후 이슈가 될 쟁점들을 총 망라하여 체계적으로 정리하였음.</p> <p>대상판결에 대한 인한 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시 항변을 특허법 관점에서 풀어낸 논문들은 일부 있었으나, 디자인보호법만의 특수성을 감안한 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변에 대한 체계적인 검토는 본 논문만의 특징이라고 할 수 있음</p> <p>신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변과 관련하여, 일본, 중국, 미국, 유럽 등의 주요국의 운용 및 법리로부터, 국내의 개선점을 제시하였으며, 최근 5년간의 특허법원 판결 분석을 통해서 권리범위확인심판에서 자유실시디자인 항변의 실제 운용 현황을 분석한 점 등은, 다른 연구에서 찾아 볼 수 없는 본 연구만의 독창적인 내용들임.</p>   |
| 파급효과  | <p><b>(심사제도 개선·심판기준 정립)</b> 신규성 상실의 예외 규정의 개선점을 제시함으로써 향후 디자인보호법 개정시 활용될 수 있을 것이고, 자유실시디자인의 항변에 관한 개선점을 제시함으로써, 권리범위확인심판을 담당하는 특허심판원의 심판기준 정립에도 크게 기여할 것으로 생각됨.</p> <p><b>(산업계)</b> 신규성 상실의 예외 규정을 주장하는 출원인들에게 유리한 개선안을 제시하였고, 특히 관련디자인과 신규성 상실의 예외 규정과의 관계를 명확하게 할 것을 제시함으로써, 법률의 예측 가능성을 높일 것으로 기대됨.</p> <p><b>(변리업계)</b> 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인에 관한 주요 쟁점들을 분석·제시하였는바, 변리업계에도 도움이 될 것으로 생각됨.</p>                                                            |

## 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변에 관한 연구

대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결



### 목 차 / Contents

|                                          |    |                                                   |    |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| 1. 서론 .....                              | 5  | (1) 문제의 소재                                        |    |
| 2. 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시<br>디자인의 항변 ..... | 7  | (2) 일본의 운용                                        |    |
| 가. 신규성 상실의 예외 규정                         |    | (3) 개선점                                           |    |
| (1) 취지 및 효과                              |    | 5. 자유실시디자인의 항변에 대한 검토 ...                         | 47 |
| (2) 법 개정 연혁                              |    | 가. 문제의 소재                                         |    |
| (3) 특허법 공지에외주장제도와 비교                     |    | 나. 주요국의 법리                                        |    |
| 나. 자유실시디자인의 항변                           |    | (1) 일본                                            |    |
| (1) 자유실시디자인의 항변의 의의                      |    | (2) 중국                                            |    |
| (2) 국내 판례의 전개                            |    | 다. 개선점                                            |    |
| 3. 대상판결의 개요 .....                        | 19 | (1) 창작비용이성 판단의 확대 적용의 제한                          |    |
| 가. 등록디자인과 확인대상디자인의 대비                    |    | (2) 디자인 유사여부 판단기준의 정합성<br>제고 및 등록디자인의 고려          |    |
| 나. 소송의 경과                                |    | 6. 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디<br>자의 항변의 관계에 대한 검토 ..... | 62 |
| 다. 대상판결의 판시                              |    | 가. 대상판결이 제시한 관계 및 이에 대한<br>평가                     |    |
| 4. 신규성 상실의 예외 규정의 주요쟁점에<br>대한 검토 .....   | 24 | (1) 대상판결이 제시한 관계                                  |    |
| 가. 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건                 |    | (2) 평가                                            |    |
| (1) 문제의 소재                               |    | 나. 개선점                                            |    |
| (2) 주요국의 운용                              |    | (1) 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요<br>건 완화에 따른 관계의 재정립      |    |
| (3) 개선점                                  |    | (2) 공지디자인 예외 규정으로의 법 개정                           |    |
| 나. 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건                 |    | 7. 결론 .....                                       | 68 |
| (1) 문제의 소재                               |    |                                                   |    |
| (2) 주요국의 운용                              |    |                                                   |    |
| (3) 개선점                                  |    |                                                   |    |
| 다. 관련디자인 제도와의 관계에서 신규성<br>상실의 예외 규정      |    |                                                   |    |



## 1 서론

디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변이 인정될 수 있는지에 관해서는 그 견해가 나뉘어 왔다.

자유실시디자인의 항변을 부정하는 입장에서는, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인에 대해 자유실시디자인으로 인정하게 되면, 자기 공지 등 신규성 상실의 예외 사유가 있는 등록디자인의 경우 그 등록이 무효로 되지는 않지만 이를 실시하는 제3자에 대하여 실제로 권리행사를 할 수 없는 형해화된 권리로 전락하게 된다는 문제점을 지적한다.<sup>1)</sup> 신규성 상실의 예외 규정의 존재 의의, 출원 이후 실시한 자를 보호할 법적 필요성이 있는지 등을 고려할 때, 신규성 상실의 예외 규정을 적용받아 등록된 디자인권의 효력을 우선하여 그 권리범위를 인정하는 것이 타당하다는 입장인 것이다.<sup>2)</sup> 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 2016가합502475, 575398(병합) 판결 등에서도 신규성 상실의 예외가 인정되어 등록된 공지디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당되지 않는 것으로 판단하여 이를 근거로 한 자유실시디자인의 항변은 인정할 수 없음을 판시한바 있다.

반면, 자유실시디자인의 항변을 긍정하는 입장에서는, 자유실시디자인 법리의 도입 취지에 비추어 창작 비용이성 판단의 근거가 되는 선행디자인과 자유실시디자인의 기초가 되는 선행디자인의 범위를 동일하게 보는 것이 논리적이라는 점을 그 이유로 든다.<sup>3)</sup> 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결, 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1028 판결(대상판결의 원심)에서는 신규성 상실의 예외는 등록요건 판단에서 적용되는 것이고, 신규성 상실의 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변까지 불가능하게 한다면 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 도입된 신규성 상실의 예외 규

1) 김기수, “자유실시디자인 판단 시 신규성 상실의 예외 규정 적용 가능성”, 『Law&Technology』, 제16권 제3호(2020), 1110면.

2) 신기현, “공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌 —서울중앙지방법원 2018. 12.13. 선고 2016가합502475 판결을 중심으로—”, 『지식재산연구』, 제14권 제4호(2019), 56면.

3) 김기수, 앞의 글(주 1), 1110면.

정의 도입 취지에도 반하게 된다는 등의 이유를 들어 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변을 인정하였다.

이처럼 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변과의 관계에 관한 견해가 나뉘고 법원의 판결에서도 통일된 판단이 부재하다는 점에서, 판단기준 정립의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔고,<sup>4)</sup> 신규성 상실의 예외 규정의 의미와 효력 등을 명확하게 정립하지 않으면 그 동안 특허청에서 디자인보호법상 신규성 상실의 예외의 적용범위를 확대해 왔던 여러 입법적인 노력들이 효과가 없게 될 수도 있다는 우려도 제기된다.<sup>5)</sup>

최근 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결(이하 ‘대상판결’)에서는 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판시함으로써, 신규성 상실의 예외 주장의 근거가 되는 디자인으로는 자유실시디자인의 항변이 불가능하다는 법리를 명확히 하였다.<sup>6)</sup>

이 글은 대상판결을 분석하고 나아가 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 운용상의 개선방안을 제시하고자 한다. 우선, 신규성 상실의 예외 규정과 관련하여서는, 디자인보호법의 법 목적 및 국내의 상황에 부합하는 절차적 요건 및 실체적 요건의 운영방향, 관련디자인 제도와와의 관계 규정에 대해서 검토해 본다. 다음으로, 자유실시디자인 항변과 관련하여서는, 국내에서의 실제 활용 현황

4) 가령, 특허법원 2019. 11. 22. 선고 2019허4703 판결에서 피고들은 이 사건 등록디자인에 관한 선행 디자인이 자기 의사에 반하여 공지되었고, 이에 대해 신규성 상실의 예외에 해당하여 해당 선행디자인을 근거로 하는 자유실시디자인의 항변은 인정되어서는 안 된다는 취지의 주장을 하였으나, 재판부는 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받기 위한 증명서류의 제출 등 절차적 요건을 구비하지 아니하여 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받을 수 없다는 판단 하에, 해당 선행디자인을 근거로 하는 자유실시디자인의 항변을 인정하였다. 이 사건의 경우 절차적 요건을 구비하지 못 하였기 때문에 해당 선행디자인을 근거로 하는 자유실시디자인의 항변을 인정하는 것은 당연하다고 볼 수 있을 것이나, 절차적 요건을 구비하였을 경우 자유실시디자인의 항변을 인정하였을지는 알 수 없다.

5) 정태호, “디자인보호법상 창작자 보호 관점에서의 신규성 상실의 예외에 관한 고찰”, 『산업재산권』, 제 71호(2022), 93면.

6) 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결의 상고심인 대법원 2023.2.23. 선고 2021후10473 판결에서도 대상판결과 동일한 취지의 판시를 하였다.



을 조사하고 주요국의 운용 현황을 분석함으로써, 국내 운용에 있어서의 개선점을 마련해보고자 한다. 마지막으로, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인 항변과의 관계에 대해서 대상판결에서 제시한 논거에 관하여 검토하여 봄으로써, 향후의 개선점을 제시해 보고자 한다.

## 2 신규성 상실의 예외 규정 및 자유실시디자인의 항변

### 가 신규성 상실의 예외 규정

#### (1) 취지 및 효과

디자인보호법 제36조 제1항에서는 “디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공개된 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 하여 신규성 상실의 예외를 규정하고 있다. 신규성 상실의 예외 규정은 국제조약상 강제적인 것은 아니나, 대다수의 주요 국가들이 법률상 채택하고 있는데, 세부적인 적용요건은 국가별로 차이가 있다.<sup>7)8)</sup>

신규성 상실의 예외 규정의 취지와 관련하여, 대법원 판례(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)에서는 “디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자

7) 정태호, 앞의 글(주 5), 95면.

8) 일반적으로 grace period라고 하는데, grace period는 특정 조건 하에서 디자인·특허출원까지 행한 디자인·발명의 공개에 의해 그 본인의 디자인·발명의 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하는 일정한 유예기간을 의미한다. 즉, grace period 기간 내 디자인·특허출원을 하면, 해당 공개에 의해 디자인·발명이 공개되었음을 이유로 신규성 또는 용이창작·진보성으로 거절되지 않는다.

인보호법 제33조). 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정(디자인보호법 제36조)을 두었다.”고 그 취지를 판시하고 있다.

창작자의 권리보호 및 창작의욕의 고취라는 입법취지는 해당 법률의 개정에 관한 국회 소관위의 검토보고서에서도 잘 나타나 있는데, 특허법에서의 공지에 외 주장 제도(특허법 제30조: 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)와는 달리 신규성 상실의 적용의 범위를 확대한 것은 디자인이 특허보다는 ‘진정한 권리자에 대한 창작 장려의 목적’이 더 강하므로 공개된 디자인은 이에 대한 권리화를 법률로 허락할 필요성이 더 크다고 언급하고 있다.<sup>9)</sup> 이러한 개정법률의 입법취지를 볼 때 신규성 상실의 예외는 단순히 공지디자인을 공지되지 않았던 것으로 보아주는 것뿐만 아니라, 이에 따라 진정한 창작자에게 독점적인 지위에 관한 권리화를 보장해 주려는 취지의 방법으로서 그 의미를 둘 수 있을 것이다.<sup>10)</sup>

신규성 상실의 예외가 인정되면 그 공지디자인은 자기가 출원한 디자인에 대하여 디자인보호법 제33조 제1항(신규성) 및 제2항(창작의 비용이성)에 해당하는지 여부를 심사할 때 공지디자인으로 보지 않는 것으로, 출원일 자체가 소급되는 것은 아니다.<sup>11)</sup> 즉, 디자인등록을 받을 수 있는 자가 공개한 것에 기초한

9) 통상산업위원회전문위원, “의장법중개정법률안 검토보고서”, 통상산업위원회, 1997, 4면[정태호, 앞의 글(주 5), 104면 재인용].

10) 정태호, 앞의 글(주 5), 97면.

11) 峯 唯夫, 『33のテーマで読み解く意匠法』, 勁草書房, 2023, 129-130면[가령, 출원 디자인 그 자체의 공지와 관련된 것이 아닌 관련된 물품의 공지를 증명하는 서류를 제출할 수도 있을 것이나, 해당 증명서류에 관하여 신규성 상실의 예외 주장은 인정되지 않으며, 인정된다 하더라도 해당 공지 사실에 관해서만 신규성, 창작비용이성 등의 판단자료로 삼지 않는다는 것임을 의미하므로 해당 증명자료를 인정할 실익은 없다 할 것이다].



타인의 디자인 공개의 경우에도 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있으나, 신규성을 상실한 시점부터 출원 시까지의 기간 동안에 타인이 동일 디자인을 공개하거나 출원을 하는 경우에는 신규성 상실의 예외의 적용을 받을 수 없다.<sup>12)</sup> 가령, 신규성 상실의 예외 규정의 적용의 대상이 되는 공개 A를 한 후에 디자인 출원 A를 한 경우, 그 출원일과 동일한 날에 제3자인 다른 출원인이 유사한 디자인 A'에 관해 디자인 출원 A'을 하였다면, 제3자의 디자인 출원 A'은 공개된 A에 의해 신규성을 상실했다는 이유로 디자인 등록을 받을 수 없으며, 디자인 출원 A의 경우도 동일자 선출원 규정에 따른 협의를 할 수 없는 경우에 해당하여 디자인 등록을 받을 수 없게 될 것이다.<sup>13)</sup> 이처럼 본 규정은 신규성에 관한 예외 규정으로 출원일이 소급되는 것이 아니므로, 본 규정의 적용을 충족하는 공개를 한 경우에도 가능하면 빨리 출원을 하는 것이 바람직하다.

## (2) 법 개정 연혁

신규성 상실의 예외 규정은 디자인 창작자를 보호하고 산업 발전을 도모한다는 취지에서 수차례 개정이 이루어져 왔다.<sup>14)</sup>

1997. 8. 22. 개정 의장법(법률 제5334호, 시행 1998. 3. 1.)에서는 창작자의 권리확보의 기회를 확대시킨다는 취지하에 공개 사유에 관계없이 신규성 상실의 예외를 인정하였다.<sup>15)</sup>

2001. 2. 3. 개정 의장법(법률 제6413호, 시행 2001. 7. 1.)에서는 해당 규정의 적용을 받을 수 있는 대상을 분명하게 하기 위해 해당 규정의 적용을 받을 수 있는 주체로서 '그 자가 의장등록출원을 하는 때는'으로 개정하였는데,<sup>16)</sup> 법률상 개정 취지를 고려하면, 신규성 상실의 예외의 근거가 되는 공지디자인은

12) 中山信弘 編, 『新·注解 特許法[第2版]』, 弘文堂, 2017, 351-352면[ 酒井仁郎·川崎隆二 집필부분].

13) 中山信弘 編, 앞의 글(주 12), 351-352면.

14) 법률 개정의 구체적 연혁 및 내용에 관해서는 윤태식, 『디자인보호법 - 디자인 소송 실무와 이론 -』, 진원사, 2016년, 215-216면; 정태호, 앞의 글(주 5), 102-114면 참조.

15) 개정 전에는 학술단체, 박람회 등에서 공개된 경우에 한하여 인정하였다.

16) 정태호, 앞의 글(주 5), 104-105면.

개정 전에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 타인의 독립적인 창작과 공지행위에 기초해서 공시된 경우에도 그 때부터 6월 이내에 출원을 하면 해당 규정이 적용되는 것으로 해석될 여지가 있었다.

디자인등록을 받을 수 있는 권리에 토대를 두어야 한다는 것을 의미하며, 해당 공지디자인은 디자인권이라는 독점적인 지위의 측면에서 그 디자인권자가 누구에게나 해당 공지디자인의 독점권을 주장할 수 있고, 해당 공지디자인이 더 이상 자유영역의 범주에 해당되지 않는다는 것임을 확인할 수 있는 것이라 평가된다.<sup>17)</sup>

2004. 12. 31. 개정 디자인보호법(법률 제7289호, 시행 2005. 7. 1.)에서는 공지디자인의 경우에도 제5조 제2항의 창작비용이성의 판단의 기초가 되는 것으로 개정되었는데, 창작비용이성을 판단할 때에도 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인이 그 근거가 되지 않도록 개정되었다.<sup>18)</sup> 개정 취지에 대한 해석에 비추어 보면, 제3자의 실시디자인에 대해서도 해당 공지디자인에 근거한 독점적 지위를 가지는 것이라고 볼 수 있으므로, 이러한 공지디자인에 근거하여 자유실시영역의 디자인임을 판단하는 것은 타당하지 않은 것이라는 의견도 제시되었다.<sup>19)</sup>

2007. 1. 3. 개정 디자인보호법(법률 제8187호, 시행 2007. 1. 3.)에서는 ‘그 디자인 또는 이와 유사한 디자인은’을 ‘그 디자인’으로 수정하면서 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대하여 특별한 내용을 추가하지 않아 양 디자인이 동일 또는 유사한지 여부에 상관없이 출원디자인이 소정의 요건만 충족하면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있게 되었다.

2013. 5. 28. 전부개정 디자인보호법(법률 제11848호, 시행 2014. 7. 1.)에서는 디자인등록을 받을 수 있는 자의 출원상의 편의 증진을 위해 출원 시에만 할 수 있도록 하던 것을 거절이유통지를 받거나 디자인일부심사등록 이의신청, 등록무효심판이 제기된 경우 이에 대한 의견서 또는 답변서를 제출할 때에도

17) 정태호, 앞의 글(주 5), 105면.

18) 정태호, 앞의 글(주 5), 106면.

개정 전에는 디자인보호법 제8조는 ‘①의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의장이 제5조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우 그 날부터 6월 이내에 그 자가 의장등록출원을 하는 때에는 그 의장 또는 이와 유사한 의장은 동항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.’라고 되어 있었으나, 개정 후에는 ‘동조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서’와 같이 제2항의 창작비용이성 규정이 추가되었다.

19) 정태호, 앞의 글(주 5), 107면.



할 수 있도록 규정하였고, 자기의 의사에 반한 공지인지 여부의 구분을 삭제하였다. 신규성 상실의 예외 주장에 대한 기회를 대폭 확대한다는 측면에서 타당한 입법이라 평가된다.<sup>20)</sup> 다만, 개정 전 디자인보호법 제8조 제2항 단서에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우 별도의 서면이나 증명서류를 제출할 필요 없이 신규성 상실의 예외 규정이 적용되었던 것과 달리,<sup>21)</sup> 전부 개정된 제36조 제2항에 의해 자기 의사에 반한 공지의 경우에도 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받으려면 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하도록 되었다는 점에서, 그 개정의 취지와는 다르게 자기 의사에 반한 공지에 대해서는 구제 가능한 범위가 오히려 제한되게 되었다.<sup>22)</sup>

2017. 3. 21. 개정 디자인보호법(법률 제14656호, 시행 2017. 9. 22.)에서는 신규성 상실 후 디자인등록출원을 할 수 있는 기간을 ‘6개월 이내’에서 ‘12개월 이내’로 연장하고, ‘거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때’를 ‘디자인등록여부결정의 통지서가 발송되기 전까지(디자인등록여부결정 전까지)’로 변경하여, 출원인의 편의를 제고하였다.

2023. 6. 20. 법률 제19494호(2023. 12. 21. 시행)로 일부 개정된 디자인보호법에서는 제2항의 절차적 규정을 삭제하였다. 즉, 신규성이 상실된 날로부터 12개월 이내라는 시기적 요건에만 부합하면 신규성 상실의 예외의 주장이 가능하게 되었다. 개정 전에는 무효심판의 답변시의 제출 시에 추가적으로 인정될 수 있는 것으로 되어 있었기 때문, 디자인권 침해소송이나 권리범위확인심판 등에서는 신규성 상실의 예외 주장이 인정되지 않거나, 무효심판이 없는 경우 주장을 할 수 없는 등의 문제가 지적되어 왔으며, 자기 의사에 반한 공지의 경

20) 정태호, 앞의 글(주 5), 111면.

21) 디자인보호법 제8조 제2항 ‘다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.’라고 규정되어 있어, 증명서류를 제출할 필요가 없었다.

22) 가령, 특허법원 2019. 11. 22. 선고 2019허4703 판결에서는 ‘등록디자인 출원 이전에 적용되던 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것) 제8조 제2항 단서에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우 별도의 서면이나 증명서류를 제출할 필요 없이 신규성 상실의 예외 규정이 적용되었던 것과 달리, 등록디자인 출원 당시 적용되던 디자인보호법(법률 제11848호로 전부개정된 후의 것)에 따르면 자기 의사에 반한 공지의 경우에도 신규성 상실 예외 규정을 적용받으려면 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 하는바, 등록디자인이 자기 의사에 반한 공지에 해당하는지 여부를 따져볼 실익이 없다.’고 판시하였다.

우에도 제36조 제2항 각호에서 정한 시기에 증명서류를 제출해야 하는 번거로움이 있었는데, 이번 개정에 의해 이러한 증명서류의 제출이 필요 없게 되었다.<sup>23)</sup>

신규성 상실의 예외 규정의 적용과 관련해서 단순히 신규성이 상실되지 않았다고 보는 것을 넘어서 출원인의 권리확보의 유리함을 계속 강조하고 있는바, 그 입법 방향은 창작자 자신의 공지디자인에 대한 디자인권 확보라는 취지를 더욱 강화하는 방향으로 흘러왔고, 이러한 의미에서 ‘창작자의 독점실시디자인 영역’으로 인정하기 위해 지원하는 제도라 평가되기도 한다.<sup>24)</sup>

### (3) 특허법 공지예외주장제도<sup>25)</sup>와의 비교

디자인보호법상 신규성 상실의 예외 규정은, 2013년 전부개정(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정된 것, 2014. 7. 1. 시행) 및 2017년 개정(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정된 것, 2017. 9. 22. 시행)의 2차례의 개정에 의해 특허법과는 상이한 내용으로 변경되었다.<sup>26)</sup> 2차례 개정에 있어 공통된 개정취지는 디자인권자의 권리 보호를 확대하는 것으로서, 비교법적으로도 선진적인 입법으로 평가될 수 있다.<sup>27)</sup> 발명 등은 외관이 사람들의 눈에 띄더라도 금

23) 이러한 개정의 배경으로, 무효심판청구의 답변서 제출 단계에서 디자인등록 이후 신규성 상실의 예외에 관한 후발적인 주장이 있을 경우에 제3자의 이익을 해할 우려가 있으므로, 자유실시디자인을 통해 신규성 상실의 예외가 인정된 디자인권의 효력을 제한한다는 특허법원에서의 2개의 판결들이 영향을 미쳤다는 견해도 제시된다[정태호, “자유실시디자인과의 관계에 따른 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 개정 규정 관련 입법론의 비판적 검토- 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결 및 2022후10012 판결의 분석을 중심으로 -”, 『정보법학』, 제28권 제1호(2024), 7면].

24) 정태호, 앞의 글(주 5), 113면.

25) 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우).

26) 참고로, 일본의 경우도 현행 의장법 제정 당초부터 특허법이나 실용신안법과 비교하여 의장등록을 받을 권리를 가진 자의 행위에 기인한 경우 상대적으로 광범위한 예외가 인정되어 왔다. 즉, 발명이나 고안은 한 번 공개되면 사회의 기술수준의 일부가 되어 그 위에 기술활동이 축적되어 가는 것이기 때문에, 그러한 공개된 발명이나 고안에 나중에 특허나 실용신안등록을 부여하는 것은 기술활동을 저해하는 것으로 여겨져 신규성 상실의 예외를 인정하는 범위를 한정해 왔었다. 반면, 의장의 경우에는 그러한 병폐를 상정할 수 없기 때문 사회 실정에 맞게 신규성 상실의 예외의 범위를 넓게 인정하였다.[峯 唯夫, 앞의 글(주 11), 129면; 佐々木眞人, “新規性喪失の例外的適用のための手続の緩和の必要性及び今後の期待”, 『パテント』, Vol. 76 · No. 5(2023), 80면].

27) 신상민, “디자인보호법상 자기공지에 의한 신규성 상실의 예외의 법적 쟁점”, 『법학연구』, 제20집 제3호(2017), 3면.



방 공지가 되는 것이라 볼 수 없으나, 디자인은 사람의 시각에 호소하는 외관이 기 때문에 한 번 사람들의 눈에 띄게 되면 쉽게 모방될 가능성이 있으며, 이 때문에 권리자의 의사에 반하여 출원 전에 공지가 되기 쉽다.<sup>28)</sup> 또한 실제 제품으로 판매할 디자인을 결정할 때, 전시나 견본의 배포 등을 통해 수요를 타진해 보는 것이 일반적이며, 최근에는 클라우드 펀딩에 의해 자금을 조달할 때 디자인을 공표하는 등 디자인을 공개하는 기회가 늘고 있다.<sup>29)</sup> 발명은 공개되면 사회의 기술 수준의 일부가 되고, 그 위에 기술활동이 축적되어 진보되어 가는 것으로, 공개된 기술에 대해 특허를 부여하는 것은 기술활동을 저해하는 것이 되어 널리 예외를 인정하는 것이 법의 목적에도 부합하지 않으나, 디자인의 경우 그러한 병폐가 없기 때문에 특허와 비교하여 상대적으로 예외를 널리 인정할 수 있다고 판단되어 왔다.<sup>30)</sup>

특허법과 디자인보호법의 경우 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다는 점에서 그 법의 목적은 공통되나 공개에 관해서는 서로 다른 입장을 취하고 있기 때문에,<sup>31)</sup> 이러한 점을 고려하면 신규성 상실의 예외 주장의 인정 범위에 관해서도 양자의 차이를 인정하는데 큰 무리는 없을 것이라 생각된다. 특허법은 법 목적에 산업발달을 위한 구체적 방책으로서 ‘발명을 보호·장려하고 그 이용을 장려함으로써 기술 발전을 촉진’이라고 규정되어 있는데, 우수한 발명의 창작과 사회에의 공개가 활성화됨에 따라, 새로운 이노베이션이 발생할 것을 기대할 수 있고, 신규한 생산수단, 신제품, 신규 서비스 등이 실현되고, 이를 통해 시장 자체의 확대, 신규한 시장의 창생이라는 현상이 발생하는 파급적 효과를 기대할 수 있는 것이다.<sup>32)</sup> 반면,

28) 高田 忠, 『意匠』, 有斐閣, 1982, 208면; 峯 唯夫, 앞의 글(주 11), 129면.

29) 峯 唯夫, 앞의 글(주 11), 129면.

30) 鈴木康平, “意匠法における新規性喪失の例外規定の検討”, 『日本知財学会誌』, Vol. 19 No. 1 (2022), 75면.

31) 디자인보호법 제1조(목적)에는 ‘이 법은 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.’라고 되어 있고, 특허법 제1조(목적)에는 ‘이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.’라고 되어 있어, 그 목적을 달성하기 위한 구체적 내용은 다소 다르다는 것을 알 수 있다. 디자인보호법의 경우, 디자인권자의 보호를 위해 출원공개제도를 규정하고 있지 않으며, 일정 기간 비공개 상태로 둘 수 있도록 비밀디자인제도를 규정하고 있는 한편, 관련디자인제도를 통해 유사한 컨셉의 디자인을 보호하는 등, 상대적으로 창작자 보호에 그 초점이 맞추어져 있다고 볼 수 있다.

32) 中山信弘·小泉直樹 編集, 『新・注解 特許法』, 青林書院, 2017, 6면[平嶋滝太 집필부분].

디자인보호법은 그 법 목적에 ‘디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여’라고 규정되어 있는데, ‘디자인의 창작의 장려’라고 하는 것은 디자인, 즉 창작자의 보호라고 볼 수 있을 것이며, 이는 산업 발달이라는 중국의 목적과 결부되는 것이다.<sup>33)</sup> 즉, 디자인보호법은 디자인권의 설정이라는 방법으로 디자인의 보호 및 이용을 도모하고, 직접적으로는 디자인의 창작을 장려하여, 종국적으로는 산업 발달에 기여하는 것을 목적으로 하고 있고, 창작자의 보호에 중점을 두고 있는 것이다.<sup>34)</sup>

실제 실무에서도 디자인의 경우가 특허의 경우보다 신규성 상실의 예외 제도에 대한 의존성이 높다. 일본에서의 신규성 상실의 예외 주장의 절차 완화에 앞서 발표된 보고서에 따르면, 2021년 신규성 결여(일본 의장법 3조 1항 각호)를 이유로 거절이유가 통지된 2,621건(국제특허출원등록출원에 대한 거절이유 제외) 중, 약 16.7%인 437건이 자기의 1년 이내의 공개 디자인(국내외의 공보 제외)에 의해 거절이유가 통지되고, 나아가 그 중의 약 36.2%에 해당하는 158건이 출원 시에 예외적용 서면 및 예외적용 증명서를 제출했음에도 불구하고, 증거가 충분하지 않았던 점이 보고되었다.<sup>35)</sup> 아울러, 해당 보고서에 따르면, 2020년 특허의 경우 전체 출원 중 약 1.3%가 신규성 상실의 예외 주장을 하였으나, 의장의 경우 전체 출원 중 약 8.2%가 신규성 상실의 예외 주장을 하였으며, 이러한 신청 건수나 비율은 증가추세라고 한다.<sup>36)</sup>

디자인보호법에서 신규성 상실의 예외를 널리 인정한 이유로서 디자인 창작의 특유한 성질 이외에도, 창작자에 대한 구체적인 성격을 들 수 있는데, 즉, 디자인제도에 대한 지식이 많지 않은 디자이너나 중소기업 등은 법의 부지에 의해 스스로 디자인을 공개하고, 신규성을 상실하는 경우가 적지 않아, 이러한 점에서 창작자의 구제가 가능한 것이다.<sup>37)</sup> 특히 특허나 실용신안등록과 비교하여 개인 출원의 비율

특허에서의 ‘보호’와 ‘이용’은 이른바 자동차의 양쪽 바퀴와 같은 것으로 이해될 수 있는데, 특허법은 단순히 발명보호법이 아닌 동시에 발명이용법으로서도 이해할 필요가 있다고 한다.

33) 高田 忠, 앞의 글(주 28), 2면.

34) 高田 忠, 앞의 글(주 28), 2면.

35) 特許庁政策推進懇談会, “知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方〜とりまとめ〜”, 特許庁, 2022, 13면.

36) 特許庁政策推進懇談会, 앞의 글(주 35), 12면.



이 상대적으로 높다는 점에서도, 창작자의 구체적인 성격은 특허제도에서의 공지 예외주장 규정과 비교하여 큰 의의를 가진다 할 수 있을 것이다.<sup>38)</sup>

## 나 자유실시디자인의 항변

### (1) 자유실시디자인의 항변의 의의

자유실시디자인의 항변이란, 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 등록디자인과 대비되는 실시디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지거나, 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하는 것을 의미한다. 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이라 이해할 수 있다.<sup>39)</sup> 아울러, 디자인권은 출원시의 창작수준을 넘는 디자인에 대해 부여되어야 하기 때문에, 침해소송의 대상이 된 피고제품이 출원시의 공지디자인의 실시인 경우, 그 디자인권에 대해 공지디자인을 포함한다는 이유로 금지청구 등의 권리의 행사를 인정하는 것은 디자인보호법의 기본원칙에 반한다고 하는 생각에 근거한다.<sup>40)</sup>

37) 鈴木康平, 앞의 글(주 30), 75면.

38) 鈴木康平, 앞의 글(주 30), 75면.

39) 특허에 관한 사건이기는 하나, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결에서는 “권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다”라고 판시한 바 있다.

40) 三村量一, “他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合”, 『最高裁判所判例解説民事編』, 平成10年度(上)(2001), 128면[다만, 이 글에서는 특허의 자유기술의 항변을 다루고 있으나, 그 취지는 디자인보호법과 동일하다 볼 수 있을 것이다.].

한편, 우리나라의 권리범위확인심판에서는 자유실시기술이나 자유실시디자인의 항변이 많이 행해지고 실제로 상당 부분 받아들여지고 있는데, 그 이유는 침해소송과는 달리 권리범위확인심판에서는 대법원 판례에 의해 특허권이나 디자인권 등에 대한 진보성이나 창작비용이성의 무효여부에 대한 판단이 불가능하기 때문에, 이에 대한 우회수단으로서 자유실시기술 또는 자유실시디자인의 항변이 상대적으로 더욱 많이 주장될 수밖에 없는 것이다.<sup>41)42)</sup> 권리범위확인심판 등 무효심판 이외의 절차에서 등록디자인의 무효사유에 대하여 심리 판단할 수 없게 되자, 그 대상을 등록디자인의 효력이 미치는지 여부가 문제되는 확인대상디자인으로 바꾸어서, 사실상 등록디자인의 무효사유에 대하여 간접적으로 심리판단을 하기 위해 발전한 이론으로 평가되기도 한다.<sup>43)</sup> 이처럼 자유실시디자인의 항변은 공지디자인에 근거한 신규성은 물론 창작비용이성까지 포함하는 점에서, 권리범위확인심판에서의 공지디자인의 항변과는 차이가 있다.<sup>44)</sup>

아울러, 디자인권의 무효 여부를 증명하기보다, 본인이 실시하고 있는 제품에만 주목하여, 해당 디자인이 퍼블릭 도메인 영역에 있는 자유실시디자인에 해당하는 것임을 증명하는 것이 상대적으로 용이하다는 점에서도, 피고의 입장에서는 자유실시디자인의 항변을 주장하기 쉬울 것이다.<sup>45)</sup>

41) 정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 『성균관법학』, 27권 3호(2015), 274-275면.

42) 특허발명의 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 되는데, 이러한 취지에서 디자인권의 권리범위확인심판에서도 창작의 용이성을 이유로 공지디자인의 항변을 주장할 수 없다.

43) 박정희, “권리범위확인심판에서 특허권 소진을 주장할 수 있는지 여부”, 『특허판례연구』, 3판(2017), 704면.

44) 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 되는데, 이러한 취지에서 디자인권의 권리범위확인심판에서도 창작 용이성을 이유로 공지디자인의 항변을 주장할 수 없다.

45) 牧野利秋 編, 『最新知的財産訴訟実務 知財高裁歴代所長座談会』, 青林書院, 2020, 55면.

참고로, 일본의 경우 최근 공지기술의 항변(자유기술의 항변)의 역할이 재조명되고 있다. 특허법 104



## (2) 국내 판례의 전개

대법원 1994. 9. 27. 선고 93후1995 판결에서는 “(가)호의장은 이 사건 등록의장의 출원 전에 국내에서 공지된 인용의장과 유사하여 이 사건 등록의장의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였는바”라고 하여, 등록디자인과 대비되는 실시디자인이 공지디자인과 유사한 경우 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이후 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서는 “등록의장과 대비되는 의장이 등록의장의 의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록의장과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다 할 것 인 바”라고 하여, 등록디자인과 대비되는 실시디자인이 주지의 형태 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 경우에도 등록의장과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.<sup>46)</sup> 아울러, 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결에서도 “등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리 범위에 속하지 않는다고 보아야 한다”고 판시하여, 주지의 형태만이 아니라, 공지디자인 또는 이들의 결합에 의해 용이하게 실시 가능한 경우에도 자유실시디자인의 항변은 가능하게 되었다.<sup>47)</sup>

조의 3의 규정에 의해 공지기술의 항변(자유기술의 항변)이라는 방법은 그 존재가치를 잃은 것으로 여겨질 수도 있으나, 특허발명에 무효 사유가 있다고 입증하는 것과 피고가 실시하고 있는 것이 공지기술 또는 그와 유사한 것이라고 입증하는 것은 다른 것으로, 입증하기 쉬운 것을 택하면 된다는 견해도 제시되고 있다. 상대적으로 자유기술의 항변이 어떠한 공지기술과 동일하다는 것만을 주장하면 되기 때문 편리한 반면, 무효의 항변의 경우 증거수집 등에서부터 시작해야 하기 때문 상대적으로 부담이 된다는 점, 자유기술의 항변은 균등론의 4요건과 별도로 존재하는 것으로 법적 의의가 있는 것으로, 가령, 발명의 구성은 용이하게 추고할 수 있지만 현저한 작용효과로 특허성을 인정할 수 밖에 없는 사례의 경우, 특허성이 인정되기 때문 무효의 항변을 주장하기는 어려우나, 피고제품만을 착목하게 되면 퍼블릭 도메인에 해당하는 것을 실시하고 있다고 하는 자유기술의 항변을 사용할 여지가 있을 것이라는 점 등에서 그 의의가 주목되고 있다.

46) 해당 판결의 판단 근거가 된 구 디자인보호법 제5조 제2항(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전까지)은 ‘의장등록출원전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장(제1항 각호의 1에 해당하는 의장을 제외한다)은 제1항의 규정에 불구하고 의장등록을 받을 수 없다.’고 규정되어 있었다.

47) 아울러, 재판부는 원심의 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인, 확인대상디자인과 비교대상디자인의

한편, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서는 ‘실시’라는 용어 대신 ‘창작’이라는 용어를 사용하였다. 공지디자인에 근거한 자유실시디자인의 인정은 ‘자유실시’라는 표현과 어울리게 ‘쉽게 실시’라는 표현을 사용하는 것이 타당하다는 견해도 제시되고 있으나, 현재는 ‘창작’과 ‘실시’가 혼용되어 사용되고 있다.<sup>48)</sup>

여기서 ‘쉽게 실시할 수 있는 디자인’이란 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔히 창작방법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다.<sup>49)</sup>

유사여부 판단에서 판단의 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사 여부를 판단하고 있다는 점에서 논리의 일관성이 없음을 지적하였다.

48) 정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 『사법』, 제1권 제60호(2022), 664면.

49) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결에서는 ‘구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항의 규정 취지에 관하여 이와 같이 판시하였는데, 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2018허2427 판결, 특허법원 2018. 12. 6. 선고 2018허3598 판결, 특허법원 2019. 6. 5. 선고 2019허1872 판결 등에서도 이러한 법리에 따라 확인대상디자인이 공지디자인으로부터 용이창작 가능한 것인지 여부를 판단하고 있다.

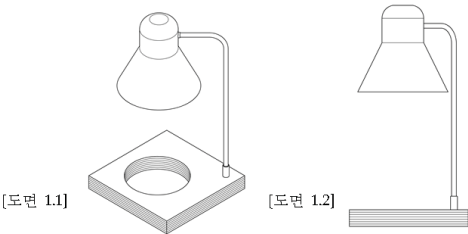


3

대상판결(대법원 2023.2.23. 선고 2022후10012 판결)의 개요

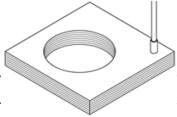
가

등록디자인과 확인대상디자인의 대비

| 이 사건 등록디자인(2014. 11. 21. 출원) <sup>50)</sup>                                       | 확인대상디자인                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 전체적으로 조명부, 연결부, 받침부로 구성되어 있는 점, ② 조명부는 원기둥과 위는 협소하고 아래쪽은 넓은 원뿔대를 결합시킨 형상인 점, ③ 연결부는 조명부와 받침부를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 연결부의 상부는 모서리가 둥근 ‘ㄱ’자 형으로 만곡되어 연결부의 단부가 조명부의 상단 측면에 부착되어 있는 점, ④ 받침부는 사각형상으로 되어 있고, 중앙에 향초를 받치기 위한 원형의 거치부가 형성되어 있으며, 모서리의 상면에 연결부의 하부가 부착되어 있는 점이 공통된다. 반면, ㉠ 연결부와 받침부의 결합 부위와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 원기둥 형상

()이나, 확인대상디자인은 납작한 원뿔대 형상인 점() ㉡ 받침부와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 거치부가 받침부 중앙을 원형으로 관통하여 형

성되어 있으나() , 확인대상디자인은 거치부가 받침부 중앙에 원형

50) 구 디자인보호법 제36조 [법률 제11848호 2014. 7. 1. 시행] 적용.



으로 얹게 파여있는 형상( )인 점, ㉔ 거치부와 받침부의 측면에 형성된 무늬와 관련하여, 이 사건 등록디자인은 가로 방향으로 다수의 줄무늬가 형성되어 있으나, 확인대상디자인은 아무런 무늬가 형성되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

## 나 소송의 경과

이 사건 소송에서는 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인을 주장할 수 있는지 여부가 문제되었는데, 해당 공지디자인은 이 사건 등록디자인의 출원인이 출원 전에 공지한 것으로, 디자인보호법 제36조 제1항의 적용의 근거가 된 것이었고, 이러한 공지디자인을 근거로 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당한다고 볼 수 있는지가 주요 쟁점이 되었다.<sup>51)</sup>

### 1) 특허심판원 2020.11.16.자 2019당3599 심결

이 사건 등록디자인(제798648호)의 디자인권자인 甲은 乙을 상대로 권리범위확인심판을 청구하였고, 이에 대해 乙은 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 및 제33조 제2항에 의해 그 등록이 무효가 되어야 함을 주장하는 한편, 확인대상디자인은 비교대상디자인 1 내지 7로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다고 주장하였다.

특허심판원은 우선 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1 내지 7과 유사하여 그 권리범위가 부정되는지 여부를 살폈다. 구체적 판단에서는 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1 내지 7 각각에 대하여 공통점과 차이점의 비교를 통해 각 디자인들은 유사하지 않다고 인정하여 그 권리범위를 부정할 수 없다고 판단하였다.<sup>52)</sup> 또한, 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지

51) 특허심판원과 특허법원에서 제출된 공지디자인 및 비교대상디자인들이 동일하지 않고, 구체적 판단 내용이 달라지고 있는바, 구체적인 내용은 소송의 경과 부분 참조.

52) 乙은 이 사건 등록디자인의 특징이라 할 수 있는 ① 내지 ④의 특징에 대해 해당 물품에 있어 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태에 불과하고, 이 사건 등록디자인과 비교대상디



여부에 관해서 살폈는데, 확인대상디자인과 비교대상디자인 1 내지 7의 공통점과 차이점을 각각 비교하여 유사하지 않다고 판단하는 한편, 확인대상디자인은 비교대상디자인 1 내지 7로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에도 해당하지 않는다고 판단하였다. 아울러, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사여부 판단에서는, 양 디자인의 공통점들은 비교대상디자인 5 내지 7에 개시되어 있고, 양 디자인의 차이점들은 자세히 보아야만 알 수 있는 미세한 차이점이거나 단순한 변형으로 그 창작적 모티브가 유사하다는 등의 이유로 양 디자인은 유사하다고 인정하여, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

## 2) 특허법원 2021. 12. 169. 선고 2021허1028 판결

특허심판원의 심결에 대해 乙은 불복하여 심결취소소송을 제기하였는데, 자유실시디자인에 해당한다는 주장과 관련하여 이 사건 등록디자인을 그대로 구현한 제품 디자인을 공지디자인으로 추가로 제시하였다.<sup>53)</sup>

특허법원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적인 심미감이 상이하다고 판단하였는데, 구체적 판단에서는 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서 공지부분의 중요도를 낮게 보고, 선행디자인들에 공지되지 않은 부분들을 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이라 인정하고, 이러한 지배적 특징들 중 일부를 확인대상디자인이 채택하고 있지 않음을 이유로 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다.<sup>54)</sup>

자인들 사이에 미세한 차이만 있을 뿐이며, 이러한 차이는 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 사소한 변형에 불과하여 이 사건 등록디자인은 무효임이 명백하다고 주장하였다. 이에 대해 심판부는 디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비, 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 한다는 등의 이유를 들어 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들은 유사하지 않다고 판단하였다. 아울러, 창작비용이성 여부에 대한 판단은 그 등록이 무효로 되기 전에 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없다고 하여 피청구인의 주장을 받아들이지 않았다.

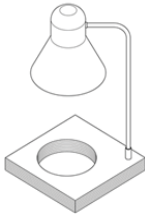
53) 특허법원은 乙이 제시한 공지디자인을 이 사건 등록디자인이 그대로 구현된 제품의 디자인으로 이 사건 등록디자인의 특징을 모두 구비하고 있는 것으로 인정하였다. 이 사건 공지디자인은 2014. 7. 3. 공지되었고, 피고는 그로부터 6개월 내인 2014. 11. 21.에 이 사건 공지디자인을 디자인등록출원하였다.

54) 특허법원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 공통점 ①, ②, ③ 및 차이점 ⑦은 선행디자인 5에 공지되어 있기 때문에 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 판단하였다. 또한,

한편, 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변은 허용되는 것으로 판단하였는데,<sup>55)56)</sup> 신규성 상실의 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 예외 규정을 도입한 취지에 반하게 되며, 디자인보호법은 이러한 예외를 인정 받을 수 있는 시기를 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는바 이러한 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있기 때문이라는 이유를 들어 이 사건 공지디자인을 기초로 하는 자유실시디자인의 항변을 인정하였다. 결국 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 이 사건 공지디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로 이 사건 등록디

공통점 ④의 받침부 중앙의 원형의 거치부의 특징은 선행디자인 1, 2, 4 등에 공지되어 출원 전 공지된 것으로 보는 한편, 이러한 특징은 기능을 수행하는 기본적인고 흔하게 사용되어 왔던 디자인에도 해당하므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다고 판단하였다. 이러한 점들을 고려하면, 양 디자인의 공통점 ④와 차이점 ㉔, ㉕이 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징에 해당하며, 이러한 특징들이 출원 전에 공지된 선행디자인들과 구별되는 새로운 심미감을 야기하는 부분에 해당하고, 이러한 부분들 중 차이점 ㉔, ㉕은 확인대상디자인이 채택하지 않아 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다.

- 55) 특허법원은 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 확인대상디자인과 공지디자인과의 공통점 및 차이점은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에서 판단했던 내용과 일부 표현의 차이는 있으나, 실질적으로 동일하게 인정하였다. 다만, 구체적인 검토에서 차이점 ㉔~㉕에 관해서는 해당 디자인 분야에서 흔한 창작방법 내지는 공지디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 정도의 수준의 것으로 인정함으로써, 확인대상디자인은 공지디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하는 것으로 판단하였다.

| 이 사건 등록디자인                                                                          | 확인대상디자인                                                                             | 공지디자인(이 사건 등록디자인의 실시제품)                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 비유사                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |
| 확인대상디자인은 공지디자인으로부터 용이하게 창작 가능                                                       |                                                                                     |                                                                                      |

- 56) 2019. 11. 14.에 권리범위확인심판이 청구된 이후, 2021. 6. 13.에 등록무효심판이 청구되었고, 원심인 특허법원 2021. 12. 16.선고 2021허1028 판결이 있는 이후, 특허심판원 2022. 1. 28.자 2021당1794심결에서 신규성 상실의 예외 주장이 인정되었다.



자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.<sup>57)</sup>

### 3) 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결(대상판결)

이에 피고 디자인권자인 甲이 불복하여 상고하였으나, 대법원은 원심판결에 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인에 관한 법리를 오해한 잘못은 있으나, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 결론은 정당하다고 판단하여, 상고기각 판결을 선고하였다.

#### 다 대상판결의 판시

대법원은 신규성 상실의 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부에 관해서 명확한 판단 기준을 제시하였다. 즉, 자유실시디자인의 법리에 관해서 “기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.”고 판시하였다. 그 이유에 관해서는 “제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실의 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의

57) 한편, 이 사건 등록디자인의 등록무효심판에 대한 심결취소소송인 특허법원 2023. 4. 13. 선고 2022허2400 판결에서는 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지에 대한 판단을 하였는데, 용이창작에 대한 구체적 판단에서는 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 공통점은 중요도가 낮은 부분에 그친다고 판단하는 한편, 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 거치부의 개구된 형상과 받침부 및 거치부 내외곽에 형성된 실선 무늬로 보고, 이러한 부분들은 그 디자인 분야의 일반적인 경향도 아니고, 선행디자인들에 개시되어 있지 않아 구 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 판단하였다.

결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.”라고 설시하였다.

## 4

## 신규성 상실의 예외 규정의 주요쟁점에 대한 검토

## 가

## 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건

## (1) 문제의 소재

신규성 상실의 예외 인정은 어디까지나 원칙에 대한 예외이므로 디자인창작자를 과대하게 보호하거나 일반 공중에게 불이익을 주지 않도록 일정한 절차적 제한을 둘 필요가 있다는 점에 근거하여, 디자인이 공지된 경우 그 날부터 12개월 이내에 출원될 것을 요하며, 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 시기를 제한해 왔다.<sup>58)</sup> 동시에, 신규성 상실의 예외 주장의 취지를 적은 서면과 증명서류를 일정기간 내에 특허청에 제출할 것을 요구하는 절차적 요건도 구비되어 있었다. 이러한 절차적 규정은 본 규정의 효과가 과대한 보호에 의해 제3자의 이익을 해치지 않도록 그 절차적 요건상의 제한을 법률로 규정하고 있는 것으로, 제3자와의 이익을 해하는 등의 사유가 아니라면 제도의 입법 취지대로 창작자 등의 권리를 보호하기 위해 디자인보호법상 합리적인 법익을 충족한 디자인권으로서의 정당한 효과를 유지시키도록 해야 하는 것으로 이해되어 왔다.<sup>59)</sup>

58) 정태호, 앞의 글(주 5), 120면.

59) 정태호, 앞의 글(주 5), 121면.



대상 판결에서도 “제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실의 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다.”라고 하여, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인의 주장을 허용하는 것은 디자인권자와 제3자 사이의 형평에 맞지 않다고 판단하였다.<sup>60)</sup>

한편, 실제 거래 시장 등에서의 신규성 상실의 예외의 주장시기에 관한 문제점을 개선하고, 디자이너 등의 창작자의 보호 차원에서 신규성 상실의 예외 인정의 필요성이 크다는 점을 반영하여, 2023. 6. 20. 법률 제19494호로 일부 개정에 의해 특허청에 대한 서류제출에 관한 절차적 규정이 삭제된 현재로서도, 대상판결에서 근거로 제시하고 있는 제3자의 이익균형이 유지되고 있는 것인지에 대한 재평가가 필요한 시점이다.<sup>61)</sup> 나아가, 등록디자인의 보호 기간이 출원일로부터 20년이라는 점을 고려하면, 개정 전 디자인보호법 제2항의 절차적 규정의 적용은 향후 일정 기간 동안 유효할 것으로, 실무적으로는 출원 시기 별로 해당 절차적 규정들이 어떻게 적용될 것인지에 대한 확인이 필요할 것이다.<sup>62)</sup>

60) 이 사건 등록디자인은 2014. 11. 21. 출원되어 구 디자인보호법 제36조 제2항(2013. 5. 28. 법률 제11848호)이 적용된다.

61) 참고로, 단순히 특허 등과 비교해서 신규성 상실의 예외에 관한 주장시기가 디자인보호법에서는 지나치게 확대되어 있으므로, 제3자의 이익을 해할 개연성이 더 크다는 주장은 디자인보호법상의 특수성과 입법 목적을 고려하지 않은 판단이라는 비판이 있다[정태호, 앞의 글(주 48), 696면].

|    | 법률 제5354호<br>(1998. 3. 1. 시행)                                                  | 법률 제11848호<br>(2014. 7. 1. 시행)                                                                              | 법률 제14686호<br>(시행 2017. 9. 22.)                                                                                     | 법률 제19494호<br>(시행 2023. 12. 21.) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 시기 | 공지일로부터<br>6개월                                                                  | 공지일로부터<br>6개월                                                                                               | 공지일로부터<br>12개월                                                                                                      | 공지일로부터 12개월                      |
| 절차 | 출원 시 그 취지 기재,<br>30일 이내 증명서류<br>제출<br>(다만, 자기의 의사에<br>반하여 공지된 경우에는<br>그렇지 아니함) | 1. 출원 시 그 취지 기재,<br>30일 이내 증명<br>서류 제출<br>2. 의견서 제출 시<br>3. 이익신청에 대한 답변서<br>제출 시<br>4. 무효심판에 대한 답변서<br>제출 시 | 1. 출원 시 그 취지 기재,<br>30일 이내 증명서류<br>제출<br>2. 거절결정 또는 등록결정<br>전<br>3. 이익신청에 대한 답변서<br>제출 시<br>4. 무효심판에 대한 답변서<br>제출 시 | 삭제                               |

62)

## (2) 주요국의 운용

### (가) 일본

2024년 1월 1일 이후 시행되는 개정 일본 의장법 제4조 제3항에서는 “동일 또는 유사한 디자인에 대해 디자인등록을 받을 권리를 가진 자의 2 이상의 공개행위가 있는 경우에는 그 증명서의 제출은 당해 2 이상의 행위 중 최선(最先)의 일에 행해진 것의 하나의 행위에 대해서 하면 충분하다.”라는 단서를 추가하는 개정을 하여 디자인 신규성 상실의 예외의 적용에 관한 증명 절차의 간소화를 도모하였다.<sup>63)</sup> 증명서의 제출은 행위별로 해야 하는 것이 원칙이었으나, 출원인에게 큰 부담이 되는 점이 지적되어, 증명서 제출 부담을 경감하기 위한 목적으로 개정된 것이다.

일본은 법 개정에 의해 관련의장으로 등록 가능한 기간이 10년으로 연장됨에 따라, 관련의장제도는 새로운 신규성 상실의 예외로서의 측면도 있는 것으로 평가되는 한편, 관련의장제도의 경우 대기업 등이 이용하는 경우가 많기 때문에, 신규성 상실의 예외 주장과 관련하여 실질적인 이용이 많은 개인 출원인들의 편의를 위해서 절차적 요건을 간소화하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되어 왔다.<sup>64)</sup>

### (나) 미국

미국에서 디자인을 출원하려면 디자인 특허로 출원을 해야 하고, 따라서 특허법의 적용을 받는다. 미국은 2011년 특허법이 개정되어 선발명주의로부터 선원주의로 변경되었는데(미국특허법개정안, AIA), 선원주의로 이행함에 따라, 신규성(미국 특허법 제102조) 및 비자명성(우리나라의 진보성, 미국 특허법 제103조)의 판단기준이 발명일이 아닌, 출원일이 되었다.<sup>65)</sup> 여기서 판단기준이 되는 출원일은 ‘유효출원일(effective filing date)’로, 미국에서 특허 또는 출원된 최선의 현실 출원일

63) 일본의 경우 구 의장법(1921년법)에서는 박람회 출품한 경우에만 인정하는 정도로 예외 사유를 한정하였었다. 널리 예외 사유를 인정하면서까지 의장을 보호할 필요가 없다고 여겨져 특허법에서 인정되는 사유보다 좁게 인정되었으나, 이후 사회 실정에 맞지 않는다는 인식 하에 점차 인정 범위가 확대되게 되었다.

64) 青木大也, “意匠法改正をめぐる諸問題(1)”, 『知的財産法政策学研究』, Vol. 55(2020), 235면.

65) Leahy-Smith America Invents Act(AIA)는 2011년 9월 16일 오마바 대통령의 서명에 의하여 개정된 법률로서 2013년 3월 16일에 시행되었다.



또는 최선의 외국·PCT 출원에 관한 우선일(미국 특허법 제100조)을 의미한다. 선 발명주의 하에서는 신규성 등의 특허요건을 판단하는 시점은 발명시를 기준으로 하기 때문에, 발명 이후의 공개 행위가 신규성 등의 판단에 영향을 미치지 않는 것으로 특허출원일 이전의 공개행위에 대하여 공지예외적용을 인정하는 규정이 원칙적으로 필요하지는 않았다.<sup>66)</sup> 하지만, 선출원주의를 채택하게 된 미국은 선출원 주의 하에서의 문제점을 극복하기 위하여 공지예외적용제도(Grace Period; 유예 기간)를 도입하게 되었다.<sup>67)</sup> 또한, 공지예외적용제도가 적용되는 유예기간은 1년 이나, AIA 개정법에서는 신규성 등의 특허요건을 판단하는 기준 시점이 미국출원 일에서 유효출원일로 변경됨으로써, 조약우선권을 주장하면서 미국에 특허출원을 하는 경우에는 우선일을 기준으로 공지예외 기간이 계산되므로 공지예외 기간이 최대 2년까지 연장되는 효과가 나타난다.<sup>68)</sup>

미국은 공지예외를 적용받기 위한 취지의 기재나 증명서류의 제출 등을 요구하 고 있지 않다. 즉, 발명자가 최선의 공지일로부터 1년 이내에 특허출원을 한 것으 로 충분한 것이지 따로 공지예외적용 주장 시기를 정할 필요가 없다고 보고, 공지 와 관련된 증명서류도 심사관이 필요하다고 판단되어 요청하는 경우에 한하여 제 출할 수 있도록 하여 출원인의 편의를 도모하고 있다.<sup>69)</sup>

## (다) 유럽

유럽 공동체디자인 규정(Community Design Regulation, CDR) 제7조 제1항 에서는 등록디자인의 신규성(제5조)과 독자성(제6조)의 평가에 사용될 수 있는 선

66) 홍정표, “공지예외 제도의 문제점 및 개선방안”, 『지식재산연구』, 9권 4호(2014), 44면.

다만, 선발명주의 하에서도 발명 이후에 이를 조속히 특허출원으로 유인하기 위한 장치는 필요하므로, 구특허법 제102조(b)에서 “미국에서의 특허출원일보다 1년 이상 전에, 그 발명이 국내외에서 특허를 받았거나 반포된 간행물에 게재되었거나 또는 미국 내에서 일반 공중에 의해 사용되거나 판매된 경우에는 특허를 받을 수 없다”고 규정하였다. 이 규정은 발명 이후에 조속한 특허출원을 하지 않으면 특허를 받을 수 없도록 하는 규정이기 때문에, 이 규정이 공지예외적용제도와 관련된 규정이라고 보기는 어렵지만 내용적인 측면에서는 공지예외적용제도와 비슷한 점이 있다고 설명된다[윤기승, “특허법상 공지예외적용에 관한 연구”, 『국제법무』, vol.11, no.1(2019), 10면].

67) 윤기승, 앞의 글(주 66), 10면.

68) 홍정표, 앞의 글(주 66), 46면.

69) 정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 『정보법학』, 제17권 제2호 (2013), 41면[윤기승, 앞의 글(주 66), 11면 재인용].

행디자인의 범위에 관하여 규정하고 있다. 공동체디자인 규정 제5조(신규성)에서는 공중이 이용할 수 있는 디자인과 동일하지 않은 경우 신규한 것으로 간주한다고 규정하는 한편, 디자인의 동일성 판단과 관련해서는 중요하지 않은 부분에서 차이가 있는 경우에도 동일한 범주 내에 포함하는 것으로 명시하고 있으며, 신규성의 판단 기준일은 출원일 또는 우선일로 규정하고 있다.<sup>70)</sup> 여기서 공중이 이용할 수 있는 디자인에 관해서는 제7조에 디자인이 등록 후 또는 그 외의 방법으로 간행물로 반포되었거나<sup>71)</sup>, 전시되었거나, 상업적으로 사용되었거나, 그 외의 방식으로 공개되었을 때에는, 그 디자인은 공지된 것으로 간주된다고 규정하고 있다.

한편, 공개가 해당 커뮤니티 내 관련 업종에서 통상적으로 활동하는 전문 분야의 사람들에게 정상적인 사업 과정에서 합리적으로 알려지지 않았을 경우는 예외로 하는 것으로 규정하고 있다.<sup>72)</sup> 이러한 예외 규정은 상대적 신규성으로 설명되고 있는데,<sup>73)</sup> 일정한 예외 사유에 해당하는 경우에 아예 공개되지 않은 것으로 취급

70) 유럽 공동체 디자인규정의 제5조 제2항은 디자인의 특징이 중요하지 않은 세부 사항만 다른 경우도 동일한 것으로 간주됨을 규정하고 있으며, 제6조 제1항은 통상의 정보를 가지는 사용자에게 주는 전체적인 인상이 출원일(우선일) 전에 공중이 이용 가능하게 된 의장과 전체적인 인상이 다른 경우에는 독자성(individual character)이 있는 것으로 간주하도록 규정하고 있으며, 제2항은 이러한 독자성을 평가하는 경우 디자인을 개발할 때의 디자이너의 자유도를 고려하도록 규정하고 있다.

71) 등록에 의하여 간행된 경우만 디자인의 공개에 해당하며(if it has been published following registration), 신문, 잡지, 카탈로그, 비디오(전자기록매체) 등의 간행을 통한 공개는 ‘그 외의 방법으로 간행’된 경우에 해당한다[David Stone, op. cit., pp.164, 168-169(안원모, “디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도에 관한 고찰, 『산업재산권』, 제71호(2022), 155면 재인용)].

72) 제7조 공지 (공개)

1. 제5조 및 제6조를 적용함에 있어서, 디자인이 등록 후 또는 그 외의 방법으로 간행물로 반포되었거나, 전시되었거나, 상업적으로 사용되었거나, 그 외의 방식으로 공개되었을 때에는, 그 디자인은 공지된 것으로 간주된다. 다만, 이러한 공개가 해당 커뮤니티 내 관련 업종에서 통상적으로 활동하는 전문 분야의 사람들에게 정상적인 사업 과정에서 합리적으로 알려지지 않았을 경우는 예외로 한다. 디자인이 명시적 또는 암묵적인 비밀 유지 조건 하에서 제3자에게 공개된 경우에는, 이를 단순히 대중에게 공지된 것으로 간주하지 않는다.
2. 등록 공동체 디자인 하에서 디자인 보호를 청구하는 그 디자인이 다음과 같은 이유로 공지된 경우에는 그 공지는 제5조 및 제6조를 적용함에 있어서 고려하지 않는다:
  - (a) 디자이너, 그의 승계인, 또는 제3자가 디자이너나 그의 승계인의 정보 제공이나 조치로 인해 디자인이 대중에게 공지된 경우;
  - (b) 출원일 또는 우선권이 청구된 경우, 우선권일 전 12개월 동안 내에 디자인이 대중에게 공지된 경우.
3. 제2항은 디자인이 디자이너나 그의 승계인에 대한 부당한 행위의 결과로 대중에게 공지된 경우에도 적용된다.

73) 절대적 신규성은 지역이나 시간의 제한 없이 디자인이 공개된 적이 있다면 그 디자인은 신규성이 없는



하는 점에서, 공개는 되었으나 일정 요건 하에서만 신규성 상실의 예외를 인정하는 신규성 상실의 예외 제도와는 다른 것으로 설명된다.<sup>74)</sup> 유럽연합은 유럽공동체디자인 제도 창설 당시 공개 예외 제도를 도입함으로써 신규성 또는 독자성의 판단에서 인용되는 선행디자인의 범위에 제한을 두고자 하였는데, 제도 창설 당시 유럽연합 회원국들은 신규성 판단의 지역적 기준과 관련하여 입장의 차이가 존재하였다. 대립되는 논쟁의 결과 원칙적으로 세계적으로 통용되고 있는 신규성 기준을 채택 하되, 그 기준을 다소 완화하여 공개의 예외를 인정하기로 한 것이다. 즉, 유럽 공동체 내 관련 당사자들에게 합리적으로 알려지지 않은 모호한 공개에 대해서는 공개의 예외를 인정하기로 하였고, 이에 따라 제7조 제1항에서의 공개 예외 규정은 세계적 신규성 기준과 지역적 신규성 기준 사이의 타협점이라 할 수 있다.<sup>75)</sup>

아울러, 유럽의 경우도, 이러한 공지예외 규정을 적용받기 위한 별도의 절차적 요건은 없고, 다툼이 발생했을 때 추후에 입증하는 방식으로 운용되고 있다.

### (3) 개선점: 디자인보호법 특수성에 따른 완화된 절차적 요건의 운용

법 규정의 적용을 받으려는 입장에서는 절차적 요건과 같은 형식적 요건의 불비에 의해 본래 보호되어야 할 발명 등에 대해 신규성 상실의 예외 규정이 적용되지 않는 것은 바람직하지 않다 할 것이다. 절차적 요건은 자기 책임 하에 이루어지는 것으로, 절차에 불비가 있다 하더라도, 그 불비에 의한 불이익은 자기의 행위에 따른 결과인 것으로 생각할 수 있으나, 처리해야 하는 절차가 많고 복잡하게 되는 경우가 존재하고, 본인 이외의 자에 의한 공개 리스크가 높으며, 그 모든 것을 파악하는 것이 곤란한 경우도 존재하는 점을 고려하면, 신규성 상실의 예외 적용을 위한

것으로 취급하는 것을 의미하나, 상대적 신규성은 디자인의 공개가 있다고 하더라도 일정한 사유에 해당하는 경우에는 그 디자인은 공개되지 않는 것으로 취급하는 것을 의미한다[안원모, 앞의 글(주 71), 159면].

74) 안원모, 앞의 글(주 71), 159면.

75) 가령, 공동체디자인 제도가 창설되기 전 덴마크, 이탈리아, 스페인 스웨덴 등은 세계적 신규성 기준(소위 '국제주의')을 채택하고 있었고, 독일, 영국, 베네룩스 3국 등은 지역적 신규성 기준(소위 '국내주의')을 채택하고 있었다. 세계적 신규성 기준에 대해서는 부유한 거대 기업은 세계 오지의 지역 및 고대 자료가 보관되어 있는 박물관 등을 뒤져 선행의 자료를 찾아낼 수 있기 때문에 소송에 유리한 입장에 설 수 있다는 등의 지적이 있었고, 지역적 신규성 기준에 대해서는 이미 외국에서 공지된 디자인이 유럽연합에 신규한 디자인으로 등록받을 수 있게 되어 외국의 경제주체들에게 이익을 주게 된다는 등의 지적이 있었다. 구체적 내용은 안원모 앞의 글(주 71), 160-161면 참조.

절차 완화는 허용되어야 한다 할 수 있다.<sup>76)</sup> 반면, 제3자의 입장에서는, 완화된 신규성 상실의 예외 규정이 적용됨으로써, 그 사실이 특허공보 등에 등록되지 않은 사례가 증가될 것이 예상되기 때문에, 신규성 상실의 예외 적용을 위한 절차의 완화는 바람직하지 않다는 생각을 할 수 있다.<sup>77)</sup> 하지만, 신규성상실의 예외 적용을 위한 증명서류 등의 제출 절차와 같은 형식적 요건이 완화되었다 하더라도, 자기 공지 이후에 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 유지되고 있고 본래 보호되어야 할 디자인 등이 보호되는 것이기 때문에, 제3자의 불이익은 한정적이라 볼 수 있으며, 또한, 제3자에게는 대상 디자인 등에 관한 신규성 상실의 사유를 발견한 경우에, 정보 제공 등에 의해 그 사실을 특허청에 제시할 수 있는 길이 열려 있기 때문에, 제3자의 불이익을 고려한다 하더라도 신규성 상실의 예외 적용을 위한 절차적 완화에 따른 불이익은 한정적이라 할 것이다.<sup>78)</sup>

아울러, 미국이나 유럽과 같이 ‘12개월 이내 출원’이라는 요건 이외에는 신규성 상실의 예외 적용을 위한 특별한 절차가 요구되지 않는 국가도 존재하고, 또한 정보화 사회의 진전에 따라, 일단 개시된 디자인 등에 관한 정보가 순식간에 세계로

76) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 81-82면.

일본의 산업구조심의회 지적재산분과회 제13회 의장제도 소위원회의 당면 검토과제로서, 신규성상실의 예외 적용 절차가 올라와 있었다. 특허청 홈페이지에 공표된 자료에 따르면, 심사에서 신규성 상실을 이유로 거절된 출원 중 약 20%가 자기의 1년 이내의 공개의장(내외 공보 제외)에 의해 거절이유가 통지되었고, 그 중 약 3분의 1은 출원 시 예외적용서면 및 예외적용증명서를 제출하였음에도 불구하고, 증명이 불충분하다는 이유로 거절이유가 통지되었다고 한다. 이러한 문제점들이 지적되는 상황에서 관련 절차의 완화를 검토하기에 이르렀다. 아울러, 해당 공표자료에 따르면, ‘최근, 의장의 신규성 상실의 예외 규정의 신청 건수·비용은 증가 경향에 있는데 실제 2020년 신규성상실예외증명서류제출 건수는 특허가 4,128건(약1.3%) , 의장이 2,594건(약8.2%)으로 보고되었다’, 그 이유로서 디자인 개발의 경우 하나의 디자인 컨셉에서 디자인이 다양하게 변형되고, 관련된 디자인이 동시기에 창작되기 때문에, 다양하게 변경된 디자인들이 동시기에 다수 공개되기 쉽고, 그러한 모든 공개에 대해 디자인인의 증명이 필요하다. 특히, 카탈로그 배포 및 전시회 출품 등의 종래의 마케팅에서의 공개뿐만 아니라 여러 SNS를 활용한 제품 PR이 활성화되고 있고, 다양한 루트를 통해 판매되는 등, 단일 출원과 관련된 공개의 형태가 다양화되고 복잡하게 되고 있는 상황이다. 특히 중소기업에서 클라우드 펀딩처럼 디자인을 공개하고 투자를 모으고 나서 제품화를 결정하거나 제조 위탁 및 공동 개발 과정에서 외부의 협력 기업이나 소비자와 협력하여 제품을 완성하는 등 개발과정에서 공개하는 기회도 늘고 있다. 하지만, 중소·벤처 기업을 중심으로 한정된 기간 내에 모든 공개 사실을 포괄적으로 증명하는 것은 매우 어렵다는 목소리가 있다.’고 보고되었다. [産業構造審議会知的財産分科会, 意匠の新規性喪失の例外適用手続について, 第13回 意匠制度小委員会, 2022, 6-7면].

77) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 82면.

78) 佐々木眞人, 앞의 글(주 26), 82면.



확산되고, 게다가 출원인의 의도와는 관계없이 정보가 확산되는 현상도 발생되기 때문에, 그러한 모든 확산된 정보를 관리할 것을 출원인에게 요구하는 것은 출원인에게 과도한 부담으로 이어지게 되고, 나아가서는 디자인 등의 보호가 불충분하게 될 우려가 있기 때문에, 신규성 상실의 예외 규정과 관련하여 증명서류 등의 제출 절차를 생략하는 것은 바람직하다고 볼 수 있다.<sup>79)</sup>

우리나라는 신규성 상실의 예외의 인정이 창작자의 공지디자인에 대한 독점적인 권리화를 강화시키는 것과 연결되는 입법으로 확대되어 왔음을 확인할 수 있으며, 신규성 상실의 예외의 의미가 일본 의장법과 비교해 볼 때도 더욱 창작자 등 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 공지디자인에 대한 독점권의 부여라는 법적 지위와 연결되고 있다고 평가할 수 있다.<sup>80)</sup> 디자인은 사람들이 접하게 되면 쉽게 모방될 가능성이 있으며, 판매, 전시, 견본의 배포 등을 통해 수요를 타진해 보는 것이 일반적인 점, 발명은 공개되면 사회의 기술 수준의 일부가 되고, 그 위에 기술 활동이 축적되는 것이기 때문에, 공개된 이후에 특허를 부여하는 것은 기술 활동을 저해하는 것이 되기 때문에 널리 예외를 인정하는 것이 법의 목적에도 부합하지 않으나, 디자인의 경우 공개된 디자인이 축적됨으로써 디자인 산업이 발전하는 것이 아니고,<sup>81)</sup> 비밀디자인제도나 관련디자인제도 등을 통해 제3자와의 균형보다는 창작자 보호에 좀 더 비중을 두어왔다는 점에서도 특허와 비교하여 상대적으로 예외를 널리 인정할 수 있을 것이다. 특허나 실용신안등록과 비교하여 개인 출원의 비율이 상대적으로 높다는 점에서도, 창작자의 구체적인 성격은 특허제도에서의 신규성 상실의 예외 규정과 비교하여 큰 의의를 가진다고 할 수 있을 것이다.

한편, 주의해야 할 점은 신규성상실예외 주장이 국내에서의 특허청에 증명서류 제출 요건 등의 절차적 요건이 완화되었다 하더라도 해외로의 진출을 고려하고 있는 경우에는 공개에 신중을 기할 필요가 있을 것이다. 즉, 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받는다 하더라도 그 효과는 국내에 한정되게 되는데, 가령, 일본과 같은 나라는 여전히 자기 의사에 의한 공지의 경우 출원일로부터 30일 내에 관련 증명서류를 제출할 것을 요하고 있기 때문 공지에는 신중을 기할 필요가 있을 것이다.

79) 佐々木真人, 앞의 글(주 26), 84면.

80) 정태호, 앞의 글(주 5), 113-114면.

81) 디자인 트렌드를 보면, 미니멀 디자인이라든지 레트로 디자인 등은 오히려 디자인을 최소화하고 과거로 돌아간다는 점에서, 특허와 같이 기술 활동이 축적되어 기술이 진보된다는 개념과는 다르다 할 것이다.

## 나 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건

### (1) 문제의 소재

신규성 상실의 예외 규정에서, 그 예외 사유가 있는 경우 특허청에 그 취지나 증명서류를 제출하게 하는 형식적인 절차적 요건은, 공지 후 12개월 이내에 출원해야 하는 기본적인 절차적 요건이나, 공지 형태 또는 범위 등의 실체적 요건과 비교하면, 그 중요성은 덜하다고 볼 수 있다. 특히 대법판결 이후 최근 법 개정으로 인하여 국내의 디자인보호법에서 신규성 상실의 예외 규정의 형식적인 절차적 요건이 사실상 폐지되었다고 볼 수 있고, 공지 후 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 세계적인 표준으로 당분간 변경의 가능성은 거의 없는바, 향후에는 그 실체적 요건에 관한 운용이 더 중요해질 것으로 보인다.

실체적 요건 중에서도 가장 논란이 되는 것은, 신규성 상실의 예외 주장이 가능한 공지디자인의 범위일 것이다. 디자인보호법 제36조 제1항의 전단에서는 ‘디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우’라고 하여, 동일한 범위로 한정하는 것으로 이해할 수도 있으나, 전술한 바와 같이 2007. 1. 3. 개정 디자인보호법(법률 제8187호, 시행 2007. 1. 3.)에서 ‘그 디자인 또는 이와 유사한 디자인은’을 ‘그 디자인’으로 수정하면서 양 디자인이 동일 또는 유사한지 여부에 상관없이 출원디자인이 소정의 요건만 충족하면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있게 되었다. 아울러, 제36조 제1항의 후단에서 ‘같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때’라고 되어 있어서, 유사 범위를 넘는 비유사한지 여부를 판단할 필요가 없을 것으로 보인다. 다만, 제36조에서는 ‘디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이’라고 규정되어 있다는 점에서, 타인에 의해 공개된 디자인의 경우, 특히 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자로부터 유래하지 않거나 타인에 의해 개량 등이 이루어진 경우 등에 관해서는 판단이 쉽지 않다는 점에서, 특허청 등의 기관에 그 판단을 기대할 밖에 없는데, 이런 점에서 제3자에 대한 정보제공, 이의신청, 무효심판청구 등에 대한 부담도 발생할 수 있을 것으로 보인다.

한편, 신규성 상실의 예외가 인정되는 공지디자인의 범위에는, 디자인 등록을 받



을 권리를 가진 자의 내외국 특허청에서의 출원행위에 기인하여 특허공보 등에 게재한 것이 제외된다는 점을 현행 디자인보호법 제36조 제1항 단서 규정에 명문상 명확하게 규정한 것은 바람직해 보인다. 신규성 상실의 예외 규정은 자신의 디자인을 출원하기 전에 공개해버린 디자인권자 등을 염두에 두고 규정된 것이기 때문에, 그 제도의 취지를 고려하면, 출원 행위에 기인하여 등록공보 등에 게재되어 신규성을 상실한 디자인을 적용대상으로 할 필요가 없는 것이다. 그 이유로서, 디자인 공보 등을 적용대상으로 하게 되면, 해당 규정을 이용하여 디자인권 기간을 실질적으로 연장할 가능성이 있기 때문 제도를 악용할 우려가 있는 것이다.<sup>82)</sup>

이하에서는 신규성 상실의 실체적 요건과 관련하여, 국내 디자인보호법 상 명문의 규정이 없고 가장 논란이 될 수 있는 사안인, 디자인의 창작자가 공개한 것에 기인하여 타인이 공개한 경우 어떻게 취급해야 하는지, 그리고 신규성 상실 예외가 적용되는 공지디자인의 범위에 대하여, 주요국의 운용을 검토한 이후 국내의 바람직한 운용에 대하여 검토해 보고자 한다.

## (2) 주요국의 운용

### (가) 일본

일본 의장법 제4조 제2항에서는, “의장등록을 받을 권리가 있는 자의 행위에 기인하여 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 의장은, 거기에 해당하게 된 날부터 1년 이내에 그 자가 한 의장등록출원과 관련된 의장에 대한 제3조 제1항(신규성) 및 같은 조 제2항(창작 비용이성)의 규정의 대해서는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 되지 아니한 것으로 본다.”고 규정하고 있는바, 신규성 상실 예외 규정이 적용되는 공지디자인과 출원디자인 사이의 동일·유사 정도의 범위에 대해서는 명확하게 규정하고 있지 않다.

東京高判 平成8. 2. 28. 平7(行ケ)159 단자반 사건에서는 신규성 상실의 예외 주장의 적용에 있어서 동일이 아닌 유사한 범위까지 인정해야 하는가에 관해서 다음

82) 미국이나 유럽의 경우 출원일 또는 우선일로부터 12개월 이내로 규정하고 있고, 미국의 경우 공보 등에 게재된 경우에도 인정되고 있다는 점에서 우리와는 다르게 규정되어 있다. 다만, 등록공보 등에 게재된 경우에도 신규성 상실의 예외 규정을 인정하게 되면, 조약 우선권 주장을 이용한 해외 기업들에게 상대적으로 기간의 연장이라는 효과를 부여하게 된다는 점에서, 등록공보 등에 대해서도 신규성 상실의 예외를 인정할지 여부는 산업발전의 정도에 따라 선택 가능한 사항이라 생각된다.

과 같이 설명하였다. 공개된 의장이 존재하는 것을 이유로 등록을 받을 수 없는 경우 출원인에게 가혹하며, 디자인 업계의 실정과도 맞지 않으며, 신규성상실의 예외를 규정한 입법 취지에 비추어, 의장의 ‘동일’과 ‘유사’가 별개의 개념이라는 것을 전제로 하더라도, 심결에서 말하는 ‘동일’이란 법률상의 개념으로서 단순히 물리적으로 형태가 완전히 일치하는 것만이 아니라, 형태에 있어서 미세한 차이가 있더라도 동조의 입법취지에 적합한 한도에서 사회통념상 의장의 표현으로서 동일한 범위로 이해되어야 한다고 판시하였다. 이러한 재판부의 ‘사회통념’에 따라 판단해야 한다는 부분에 관해서, 구체적 기준을 제시하지 못 했다는 지적도 있으나,<sup>83)</sup> 대비되는 양 의장의 기본적 구성태양 및 각부의 구체적인 태양이 공통되는 것으로, 양자의 차이점이 ‘매우 흔한 태양의 것’, ‘아무런 의장적 특징이 없는 것’, ‘형태 전체로서 보아 눈에 띄지 않는 미세한 차이’, 또는 ‘유저의 요구에 따라 적절히 변경할 수 있는 정도의 형태상 특단의 특징이 없는 차이에 불과한 것’이라 하여 동일성 판단의 구체적 기준으로서 고려되어야 할 사항을 명확히 한 것이라고도 볼 수 있다.<sup>84)</sup> 의장의 경우 특허법상 발명과는 달리 한 번 사람의 눈에 띄게 된 것만으로도 공지가 되는 점, 디자인에 관한 시험을 공중이 있는 장소에서 할 필요가 있는 경우가 있는 점, 계절적 유행에 따른 의장의 경우 의장출원 전에 판매할 필요가 있는 점, 디자이너의 세계에서는 공모전 등이 많은 점, 디자인의 창작의 과정에서 시장 조사를 할 필요가 있는 점 등이 있는데,<sup>85)</sup> 의장에 관한 이러한 사정들을 고려하면, 출원 전에 공개된 의장이 출원된 의장과 미묘한 점에서 차이가 있는 일은 많을 것으로 추정할 수 있을 것이다.<sup>86)</sup>

83) 茶園成樹, “意匠法4条2項における公開された意匠と出願意匠との同一性”, 『特許研究』, 24(1997), 48면[三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著), 『判例意匠法—三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念』, 発明推進協会, 1999, 164면(大瀬戸・豪志 집필부분 “意匠法4条2項における意匠の同一性”) 재인용].

84) 三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著), 앞의 글(주 83), 164면[大瀬戸・豪志 집필부분].

85) 三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著), 앞의 글(주 83), 105-106면(牛田利治 집필부분 “意匠法4条2項と類似の意匠の公表”).

86) 東京高裁 平成4年9月8日決定・平成4年(う) 第19号 (意匠権侵害差止仮処分申請却下決定に対する抗告事件) 自動車用ホイール事件에서는 신규성 상실의 예외 주장의 적용이 등록의장과 유사한 의장에도 적용 가능한지가 문제가 되었는데, 재판부는 동일인이 상호 유사한 의장을 동시에 창작한 경우에는 본래 의장등록을 받을 권리는 양 의장에 관해 별개로 발생하며, 법적으로 동등하게 평가되어야 한다고 보고, 본 규정의 취지를 고려하여, 의장등록을 받을 권리를 가지는 자가 동일인의 경우에는 동시에 공표된 유사한 의장에 관해서도 본 규정이 적용되어야 한다고 판단하였다.



다만, 최근 판결례에서는 신규성 상실의 예외 규정의 인정 범위를 매우 제한적으로 판단하고 있다. 知財高裁 平成30. 7. 19. 平9(行ケ)10234 코트 사건에서는 공개 의장과 인용의장(출원인이 공개한 의장)은 실질적으로 동일하지 않아 신규성 상실의 예외 규정의 적용의 대상이 되지 않는다고 판단하는 한편, 본건 등록의장은 인용의장과 유사하여 신규성이 상실된다고 판단하였다.<sup>87)</sup> 知財高裁 令和5. 12. 25. 令5(行ケ)10071 가방 사건의 판결에서도 증명서에 기재된 의장과 인용의장은 동일해야 할 것을 요하고, 가령 차이가 있는 부분이 있다 하더라도 ‘물품의 성질이나 기능에 비추어 실질적으로 동일한 것으로 충분히 이해할 수 있는 범위 내’의 차이일 것을 요한다고 판시하였다. 구체적으로 해당 판결에서는 장식 단추를 다는 것 자체는 가방이라는 물품의 성질 상 흔한 것이라 하더라도, 그 수나 배치의 태양은 다양하고, 가방의 미관에 영향을 준다는 점에서, 가방의 외주의 형상과의 위치관계를 고려하면 장식 단추의 수나 배치의 차이점은 양 의장에 다른 미감을 주는 것으로 판단하여, 양 의장의 동일성을 부정하여 신규성상실의 예외의 적용을 배제하고, 원고의 청구를 기각하였다.<sup>88)</sup>

전술한 바와 같이 일본은 최근 법개정을 통해 절차적 요건을 완화하면서, ‘동일 또는 유사한 디자인’에 대해서 2이상의 복수의 공지가 있는 경우 최선의 일에 행해진 것에 대해서만 증명서를 제출하면 되도록 하여, 유사한 의장에 대해서도 인정될 수 있는 것으로 되어 있는바, 향후 그 적용범위는 다소 확대될 것으로 기대할 수도

87) 해당 사건에서는 모자의 퍼가 착탈 가능한 코트의 경우, 퍼를 뺀 상태와 퍼를 붙인 상태가 실질적으로 동일하지 않다고 판단하였는데, 동적 의장의 변화를 고려하여 물품의 기능이나 성질 등에 비추어 동일한 범위 내에 있는 것이라 볼 수 없다고 판단한 것이다.

88) 意匠法4条2項の新規性喪失の例外と公開意匠の証明書記載の意匠と引用意匠の同一性に関する「バック」事件知財高裁判決について, innoventier power for the Business, 2024, <https://innoventier.com/archives/2024/01/16292>, 최종 검색일: 2024. 09. 20.

심사단계에서는 증명서에 기재된 의장과 인용의장은 금소제의 수나 배치, 본체부와 손잡이의 색채가 다르다는 점에서 동일성이 결여된다고 판단하여 거절결정을 하였고, 거절결정불복심판에서도 심사와 같은 판단이 내려졌다. 이에 원고는 심결취소소송을 제기하였고, 판결에서는 의장법4조3항의 취지에 비추어 증명서에 기재된 의장과 인용의장은 동일할 것을 요한다고 판시하였다. 한편, 판결에서는 ‘동일’의 의미에 관하여, 양자가 차이점이 있다 하더라도 실질적으로 동일한 경우, 즉, ‘물품의 성질이나 기능에 비추어 실질적으로 동일하다고 충분히 이해할 수 있는 범위 내의 것이라 인정되는 경우’에는 동일한 것으로 인정할 수 있다고 판시하였다. 근소한 차이점에 불과한 경우에도 동일성을 인정하지 않는 것은 바람직하지 않으며, 출원인의 절차적 부담을 고려하더라도 증명서에 기재된 의장과 인용의 장의 차이점이 물품의 성질이나 기능에 비추어 실질적으로 동일하다고 충분히 이해할 수 있는 범위 내의 것이라 인정되는 경우에는 동일한 것으로 인정할 수 있다는 것이다.

있을 것이나, 위의 단자반 사건에서는 유사한 범위까지 인정되는 것으로 해석하고 있음에도 불구하고 최근의 판결예에서는 그 범위를 매우 한정적으로 해석하고 있다는 점에서, 그 구체적 판단은 사안에 따라 달라질 수 있을 것으로 생각된다.

한편, 東京高判 平成12. 11. 28. 平12(行ケ)331 강판 사건에서는 디자인공보 등에 게재된 경우와 관련하여, “국내외에서 디자인의 등록출원을 한 결과, 디자인공보 등에 게재되었다는 것은 그 출원 시점에서 이미 출원의 준비가 완료된 것이라 말할 수 있기 때문에, 이러한 경우에 신규성을 상실한 것으로 취급해도 출원인에게 가혹하다고 할 수 없으며, 조약에 따른 우선권 주장이 가능하도록 규정되어 있는 바, 이를 구체화할 필요성은 인정되지 않는다.”라고 판시하였는데,<sup>89)</sup> 2011년 일부 개정에서 의장 등록을 받을 권리를 가진 자의 내외국 특허청에서의 출원행위에 기 인하여 특허공보 등에 게재함으로써 신규성을 상실한 경우에는 신규성 상실의 예외의 대상이 되지 않는다고 해석하고, 운용해 왔던 것을 명문화하였다.<sup>90)</sup> 외국에서의 출원의 경우, 파리조약이 적용되어 출원일로부터 6개월 동안은 해당 의장의 공표를 근거로 불이익을 받지 않기 때문에, 이러한 기간을 도과한 자에게 의장법 제4조 제2항을 적용하여 그 후에도 일정한 기간 동안 신규성을 상실하지 않은 것으로 하여 보호를 하는 것은 파리 조약의 취지에도 반하며, 권리자에게 과분한 이익을 부여하는 것이 되고, 나아가 상기 기간이 도과한 것을 믿고 행동한 제3자에게 불측의 손해를 가져올 우려가 있다고 그 이유를 설시하였다. 東京高判 昭42·11·21判タ215号184頁 사건에서는, 외국에서의 출원공개가 ‘의사에 반한 공지’에 해당하는지 여부가 쟁점(프랑스특허명세서가 출원인의 예상보다 빨리 발행되어 신규성을 상실한 것은 출원인의 의사에 반한 것이라고 주장한 사안)이 되었는데, 법원은 “출원인이 본원 발명을 자유로운 의사에 근거하여 프랑스 특허청에 출원한 이상 이후의 프랑스특허명세서가 언제 공지되는지 여부는 출원인의 의사와 전혀 상관없는 것이고, 출원인이 공지를 희망하는지 여부와 상관없이 결정되는 일이기 때문에, 의

89) 해당 사건에서는 내외국에서 의장의 등록출원을 한 결과, 의장 공보 등에 게재되었다는 것은 그 출원 시점에서 이미 출원의 준비가 완료한 것이라 할 수 있기 때문에, 그런 경우에 신규성을 상실한 것으로 취급하더라도 의장의 고안자에게 가혹하다 할 수 없으며, 의장법 4조 2항에 의해 이를 구체화하는 실질적인 필요성은 인정되지 않는다.

90) 特許庁 総務部 総務課 制度審議室 編集, 『逐条解説[第22版] 意匠法』, 一般社団法人発明推進協会, 2022, 1261면.



사에 반했는지 여부가 문제가 될 여지는 전혀 없는 것”이라 판시하였다.

### (나) 미국

미국특허법(United States Code Title 35) 제102조는 등록요건으로서 신규성에 관해 규정하고 있는데, 제102조(a)항에서는 신규성의 기본 원칙을, 제102조(b)항은 (a)항에 대한 예외를 규정하고 있다.<sup>91)</sup> 공지예외 규정은 제102조(b)항으로, 제102조(b)(1)(B)의 규정에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 공개가 발명자의 공개와 특허출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 공개보다 빠르면 제3자의 공개는 선행기술이 되지 않으며, 제102조(b)(2)(B)에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 출원이 발명자의 공개와 출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 출원보다 빠르기만 하면 제3자의 출원은 선행기술이 되지 않는다.<sup>92)93)</sup> 즉, 제102조 (b)(1)은 Grace Period를 규정하고 있는 것이고, 제102조 (b)(2)는 이른바 모인출원 등과 같이, 본원의 과제가 개시된 출원이 제3자에 의해 이루어진 경우에 본원은 이러한 모인출원에 의해 거절되지 않는 것을 도모하기 위한 규정으로 이해된다.

### (다) 유럽

유럽 공동체디자인 규정 제7조 제2항은 디자이너, 그의 승계인, 또는 제3자가

91) 미국특허법 §102 특허 등록요건; 신규성

(b) 예외

- (1) 청구된 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 개시 - 다음에 해당하면 청구된 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 개시는 그 청구된 발명에 대하여 제102조(a)항(1)호에 따른 선행기술을 구성하지 않는다.
  - (A) 그 개시가 그 발명자나 공동발명자, 또는 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 이루어진 경우; 또는
  - (B) 개시된 주제가, 그 개시 전에, 그 발명자나 공동발명자, 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우
- (2) 출원서나 특허에 기재된 개시 - 다음에 해당하면 그 개시는 그 청구된 발명에 대하여 제102조(a)항(2)호에 따른 선행기술을 구성하지 않는다.
  - (A) 개시된 주제가 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 득한 경우;
  - (B) 개시된 주제가, 그러한 주제가 제102조(a)항(2)호에 따라 유효하게 출원되기 전에, 발명자 또는 공동발명자 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우

92) 홍정표, 앞의 글(주 66), 45면.

93) 이런 의미에서 미국은 ‘선원주의’가 아닌, ‘선개시(先開示)주의’라 설명되기도 한다.

디자이너나 그의 승계인의 정보 제공이나 조치로 인해 디자인이 대중에게 공지되더라도, 출원일 또는 우선일 전 12개월 이내에 해당하는 경우에는 해당 공지는 제5조(신규성) 및 제6조(독자성)를 적용함에 있어서 고려하지 않는다는, 이른바 공지예외에 관한 사항을 규정하고 있다. 제5조(신규성)에서는 공중이 이용할 수 있는 디자인과 동일하지 않은 경우 신규한 것으로 간주한다고 규정하고 있는데, 중요하지 않은 부분에서 차이가 있는 경우에도 동일한 범주 내에 포함하는 것으로 명시하고 있다. 또한, 제7조 제3항에는 디자인이 디자이너나 그의 승계인에 대한 부당한 행위의 결과로 대중에게 공지된 경우에도 적용되는 것임을 명시하고 있다.

### (3) 개선점

#### (가) 제3자에 의해 디자인이 공지된 경우의 취급

우리나라 디자인보호법에는 출원인의 출원 전 공개디자인을 모방한 제3자의 공개에 대하여 아무런 규정이 없다. 따라서 제3자 공지의 경우, 법 해석에 의해서 신규성 상실의 예외 규정의 적용 여부를 판단해야 하는데, 가령, 디자인의 창작자가 공개한 것에 기인하여 타인이 공개한 경우에는 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것으로 보고 있고,<sup>94)</sup> 또한, 제3자에 의한 공개가 창작자의 최초 공개에 근거한 것일 경우에는 2회차 공개부터는 여러 번의 공개행위가 있는 경우와 마찬가지로 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것으로 보는 견해가 있다.<sup>95)</sup>

반면, 앞서 살핀 바와 같이, 미국 특허법에서 공지예외 규정은 제102조(b)로, 제102조(b)(1)(B)의 규정에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 공개가 발명자의 공개와 특허출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 공개보다 빠르면 제3자의 공개는 선행기술이 되지 않으며, 제102조(b)(2)(B)에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 출원이 발명자의 공개와 출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 출원보다 빠르기만 하면 제3자의 출원은 선출원 또는 선행기술이 되지 않는다는 점을 명확히 하고 있다.

94) 노태정·김병진, 『디자인보호법』, 세창출판사, 2009면, 255면.

95) 정태호, 앞의 글(주 5), 127면.



또한, 유럽공동체 디자인의 경우에도, 제7조 제2항에서 디자이너를 모방한 제3자의 공지, 제7조 제3항의 ‘부당한 행위’의 해석에 의해, 제3자의 모방 디자인에 의한 공지 및 제3자의 의사에 반한 공지에까지 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있음을 명확하게 규정하고 있다. 특히, 부당한 행위에 따른 의사에 반한 공지의 경우, 자기 공지와는 달리 별도로 12개월 이내에 출원해야 한다는 기간요건을 두지 않는다. 의사에 반한 공지인 경우, 출원인이 공지여부를 확인할 길이 없는 경우도 있을 수 있고 원래부터 출원의사가 없을 수도 있는 것이므로, 굳이 12개월 내 출원요건을 부과할 필요는 없어 보인다.

한편, 타인의 공개가 제3자의 독창적인 창작에 기하여 이루어진 경우에는 본 규정의 적용을 받을 수 없게 된다는 점에 대해서는 이론의 여지가 없을 것이나,<sup>96)</sup> 제3자가 디자이너의 공지디자인을 근거로 삼아 그것에 창작적 요소를 가하여 변형함으로써 공개한 경우에 신규성 상실의 예외 규정이 적용가능한지 여부에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 가령, 창작자가 A 디자인을 공지한 이후, A에 근거하여 ①제3자가 A와 유사한 A1을 창작하여 공지한 경우, ②제3자가 A와는 유사하지 않은 A2를 창작하여 공지한 경우,<sup>97)</sup> ③제3자가 A와는 유사하지 않으며 A로부터 창작이 용이하지 않은 A3을 창작하여 공지한 경우, 이러한 제3자의 A1, A2 및 A3에 대해서도 신규성 상실의 예외 주장이 가능한지 여부에 대해서는 명확하지 않다. 지금까지의 법 개정이 ‘창작자의 독점실시디자인 영역’으로 인정하기 위해 지원하는 제도로써, 창작자 자신의 공지디자인에 대한 디자인권 확보라는 취지를 더욱 강화하는 방향으로 흘러왔다는 점을 고려하면, ①의 경우, A1은 창작자의 디자인 A의 독점실시디자인의 영역에 있는 것이므로 A1에 대해서는 신규성 상실의 예외 주장을 인정한다고 볼 수도 있을 것이다.<sup>98)</sup>

96) 노태정·김병진, 앞의 글(주 94), 255면.

97) 용이창작이 가능한 정도의 것에 한정한다.

98) 다만, 특허심판원의 판단이기는 하나, 2019당4003 심결에서는 ‘출원인의 최초 자기실시디자인의 공지일과 출원일 사이에 제3자인 타인의 실시디자인이 공지된 경우, 그 12월 내 출원이라도 그 타인의 중간공지가 출원인의 창작디자인과 동일하지 않고 이를 단순 모방, 복제한 것에 불과하지 않은 독자적인 창작에 기한 경우에는 신규성의제규정의 적용을 받을 수 없고, 공개된 타인의 창작디자인에 의해 신규성이 상실되어 디자인등록을 받지 못한다. 즉 타인의 중간공지가 신규성의제에 인정되는 피청구인의 실시디자인과 동일성이 있다면 모인출원으로 신규성 상실의 예외 적용을 받을 수 있으나, 양 디자인이 유사한 정도에 그친다면 이에 의해 출원(등록)디자인은 신규성이 상실된다고 보아야 할 것이다.’라고 판단하였다.

하지만, ②와 ③의 경우, A2는 창작자의 독점적 실시 디자인의 영역을 넘는 범위에 있는 것으로, 이러한 범위까지 신규성 상실의 예외 규정을 인정하게 되면, 디자인권자의 실질적인 창작의 기여가 있는 범위를 넘어서는 범위까지 창작자의 권리로서 인정되는 결과를 초래하게 될 우려가 있다. 특히 ②, ③의 경우, 대상 판결에 따르면 신규성 상실의 예외가 인정된 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변이 인정되지 않는 점을 고려하면, A2와 A3에 대해서 신규성 상실의 예외가 인정되게 되면 A2, A3을 근거로 하여 자유실시디자인의 항변이 불가능하게 되어 제3자의 이익을 지나치게 제한하는 결과를 초래할 우려가 있다.

제3자의 모방의 경우, 위의 ①에 케이스에 해당하는 경우가 적지 않다는 점에서, 이러한 부분에 대해서는 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다 볼 수도 있으나, 위의 ②와 ③의 경우에 관해서는 제3자와의 형평을 고려하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 제한하는 것이 바람직한 것으로 이해되는바, 이러한 부분에 대한 예측 가능성을 높이기 위해서도 제3자에 의한 공지에 관한 명확한 규정을 마련하는 것이 바람직한 것으로 이해된다.<sup>99)100)</sup>

#### (나) 출원디자인과의 관계에서 공지디자인의 범위

현행 디자인보호법에서는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대하여 어떠한 제한을 두고 있지 않아, 양 디자인이 동일 또는 유사한지 여부에 상관없이 출원디자인이 소정의 요건만 충족하면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 있는 것으로 보는 견해도 있다.<sup>101)</sup> 이러한 견해에 따르면, 공지디자인과 출원디

99) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244-245면.

특허의 경우에도 같은 논리가 적용되어, 특허를 받을 권리를 가진 자의 발명에 개량 등을 가해 공개한 경우, 해당 타인에 의해 개량 등이 된 발명은 본 규정의 ‘특허를 받을 권리를 가진 자의 행위에 기인하여 제29조 제1항 각호의 어느 것에 해당하기에 이른 발명’에는 해당하지 않아 본항의 규정을 적용받을 수 없다고 본다[特許庁 総務部 総務課 制度審議室 編集, 앞의 글(주 90), 99면].

100) 일본의 경우 타인의 공개한 출원 디자인과 유사한 공지디자인에 대해서는 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 없다는 것이 통설인데, 그 구체적인 내용에 관해서는 후술하는 관련디자인 제도와와의 관계에서 신규성 상실 예외 규정의 일본의 운용 참조.

101) 공경식·이승훈, 『코어디자인보호법(제12판)』, 한빛지적소유권센터, 2015, 149면[김기수, 앞의 글(주 1), 108면 재인용]



자인 사이에 동일·유사 여부를 판단하지 않는 이유는, 만약 출원디자인과 동일·유사한 공지디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외가 적용된다고 한다면, 양 디자인이 비유사한 경우에는 그 공지디자인에 대하여 신규성 상실의 예외가 인정되지 않을 뿐만 아니라, 출원디자인은 그 공지디자인에 의해 용이창작으로 거절될 수 있기 때문이라고 본다.

그러나, 위와 같은 견해는 디자인 창작자의 관점에서만 바라본다면 일견 타당해 보일 수도 있지만, 대상판결이 “신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것”이라고 판시했는바, 제3자의 관점에서 보면 공지디자인을 박탈하는 결과를 초래하게 되는 불합리가 발생한다.

앞서 주요국의 운용에서 살핀 바와 같이, 일본에서는 출원디자인과 동일 또는 유사한 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 것으로 운용하고 있고, 유럽 공동체 디자인규정에는 신규성 상실의 예외 규정을 적용 받기 위한 절차적 규정을 두고 있지는 않으나, 제5조 제2항에서 디자인의 특징이 중요하지 않은 세부 사항만 다른 경우도 동일한 것으로 간주하여 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있음을 규정하고 있다. 이처럼 주요국에서는 신규성 상실의 예외 규정이 적용될 수 있는 공지디자인의 범위에 대해서 제한을 두고 있다는 점에서, 우리나라와는 상당히 다르게 운용되고 있음에 유의할 필요가 있을 것이다. 전술한 제3자에 의해 디자인이 공지된 경우의 취급에서도 살펴보았듯이, 유사 범위를 넘어서는 부분에 대해서 신규성 상실의 예외가 인정되게 되면, 제3자의 개량이 추가된 범위에 관해서도 인정될지 여부에 대한 추가적인 해석이 필요하게 되는바, 대상판결에서 판시한 바와 같이 제3자와의 이익균형을 도모하기 위해서도, 주요국에서와 같이 적용 범위를 유사 범위로 명확히 할 필요가 있다고 생각된다.

또한, 우리나라의 경우 일본과 달리 법문상 명문의 규정은 없지만, 대법원 판례에 따라,<sup>102)</sup> 여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도, 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면, 공지된

102) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결.

나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 보고 있다. 그러나 최근 절차적 요건 규정의 삭제로 인하여, 위와 같은 논리 구성은 더 이상 의미가 없게 되었고, 앞으로는 여러 번의 공개행위에 따른 각각의 공지디자인과 출원디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는지를 살피는 구조로 바뀌게 되었다고 할 수 있다.

## 다 관련디자인 제도와 관련하여 신규성 상실의 예외 규정

### (1) 문제의 소재

우리 디자인보호법 제36조 제1항에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니하는 것으로 보는 한편, 법 제35조 제1항은 ‘디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본디자인”이라 한다)과만 유사한 디자인(이하 “관련디자인”이라 한다)에 대하여는 그 기본디자인의 디자인등록출원일부터 3년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 제33조제1항 각 호 및 제46조제1항·제2항에도 불구하고 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다’라고만 규정되어 있다.<sup>103)</sup>

자기의 디자인과의 관계에서는 그 디자인이 기본디자인과 유사한 자기의 선행디자인에 유사한 것을 이유로 거절되지 않는다는 견해도 있으나,<sup>104)</sup> 현행 디자인보호법에서는 명문의 규정이 존재하지 아니하고, 심사기준에도 “관련디자인등록출원은 기본디자인등록출원일과 관련디자인등록출원일 사이에 공지된 자기의 기본디자인과 동일 또는 유사한 디자인으로 인해 거절되지 않는다.”라고만 설명되어 있어,<sup>105)</sup> 기본디자인의 출원일 이전에 공지된 자기의 디자인 또는 이와 유사한 디자

103) 관련디자인은 기본디자인과의 관계에서 신규성 또는 선출원 규정의 예외를 인정하는 것일 뿐이고, 이를 제외한 나머지 등록요건은 일반적인 디자인등록요건과 같은데, 관련디자인으로 등록되기 위해서는 기본디자인을 제외한 선행공지디자인과의 관계에서 디자인으로의 일반적 요건(공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성, 확대된 선출원 등)이 모두 구비되어야 한다[윤태식, 앞의 글(주 14), 407면].

104) 정상조 외 3인 공편, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015, 338면[손천우 집필부분].



인에 대해 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는지 여부는 명확하지 않다. 관련디자인으로 등록받을 수 있는 기간이 3년으로 연장됨에 따라, 관련디자인등록출원이 자기의 디자인 또는 이와 유사한 디자인이 공지된 이후 1년이 경과된 후에 출원 가능해짐에 따라, 이러한 공지디자인들에 대한 신규성 상실의 예외 주장이 가능한지 여부가 중요해질 수밖에 없는데, 이하에서는 우리와 유사한 제도를 운용하고 있는 일본에서의 운용을 검토한 이후 국내의 바람직한 운용에 대해 검토해 보고자 한다.

## (2) 일본의 운용

일본은 일반적인 신규성 상실 예외 규정(의장법 제4조)과는 별도로, 관련의장제도(의장법 제10조)에 대해서도 신규성 상실의 예외 규정을 추가로 마련하고 있는데, 의장법 제10조 제2항 및 제8항이 그것이다.<sup>106)</sup> 관련의장의 출원 시에는 기본의장의 ‘등록의장공보’나 ‘자기 실시에 의한 공지 의장’이 존재하게 되는데, 이러한 ‘등록의장공보’나 ‘공지의장’을 인용 예로 취급하지 않을 것을 명확히 규정하고 있는 것이다.

의장법 제4조의 신규성 상실의 예외 규정의 적용은 출원별로 절차를 행할 필요가 있는데, 가령 아래의 그림 1의 시계열로 공개행위와 출원행위가 이루어진 경우, 디자인 A의 출원시에 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받기 위한 절차를 진행하였다 하더라도 디자인 B의 출원시에 해당 절차를 진행하지 않게 되면, 디자인 B는 공지디자인 A의 존재에 의해 디자인등록을 받을 수 없게 된다.<sup>107)</sup> 이러한

105) 특허청 편, “디자인보호법 심사기준”, 특허청, 2023, 129면.

다만, 디자인보호법 제35조 제1항의 규정은 ‘자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인과만 유사한 디자인’이라고 규정되어 있는바, 기본디자인등록출원일과 관련디자인등록출원일 사이에 공지된 자기의 기본디자인과 동일 또는 유사한 디자인으로 인해 거절되지 않는 것으로 확대 해석 가능할지는 의문이다.

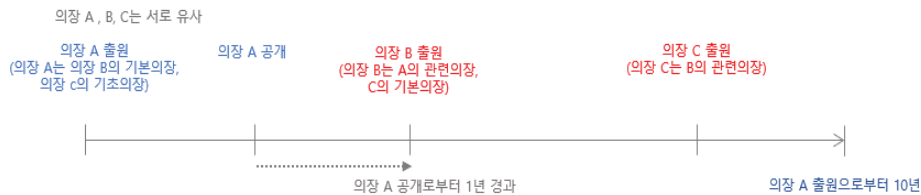
106) 의장법 10조 2항 ‘제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 자기의 의장 중 전항의 규정에 의하여 의장등록을 받고자 하는 의장의 본의장과 동일 또는 유사한 것은, 해당 의장등록을 받고자 하는 의장에 관하여 동조 제1항 및 제2항의 규정의 적용에 대해서는, 동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 것으로 본다.’라고 규정되어 있다. 아울러, 연쇄적인 관련의장에 관해서 이러한 취지를 규정한 것이 제10조 제8항으로, 제10조 8항은 관련의장과만 유사한 경우에도 관련의장으로 등록을 받도록 개정되면서 추가로 규정되었다.

107) 小谷悦司 외 2인 編集, 『意匠・デザインの法律相談I (第35巻)(最新青林法律相談 35)』, 青林書院 2021, 275면.

것이 원칙이나, 일본의 관련의장제도는 기초의장의 출원일로부터 10년이라는 장 기간에 걸쳐 이루어질 가능성이 있기 때문에, 그 사이에 기초의장 및 기초의장에 관한 관련의장이 제품의 판매 등에 의해 공개되는 것은 당연한 것이고,<sup>108)</sup> 이러한 경우에도 관련의장이 등록을 받을 수 있도록 하기 위해서, 제10조 제2항·제8항의 규정을 둔 것이다. 즉, 의장법 제10조 제2항·제8항에 의해, 가령 그림 2와 같이 의장 B 및 C의 관련의장출원 시에 의장법 제4조의 신규성 상실의 예외 규정의 적용 절차를 행하지 않았다 하더라도, 신규성 상실의 예외와 같은 효과가 자동적으로 부여되며, 공개 후 1년 내에 출원하지 않으면 안 된다고 하는 시기적 제한도 없게 되는 것이다.<sup>109)</sup>



〈그림 1〉



〈그림 2〉

다만, 공지가 된 '자기 실시에 의한 공지의장(이하 '자기의 의장'이라 한다)'의 해석에 있어서, 선원인 기본의장의 의장등록공보에 게재된 의장이나 기본의장에 관한 자기 실시 의장이 포함되는 것을 전제로, 그 외에 어떠한 것이 포함되는 것인지는 명확하지 않다는 지적이 있다.<sup>110)</sup> 이에 대해서는, 의장권 취득 후 제3자에게

108) 일본의 관련의장제도의 경우, 관련의장에만 유사한 경우에도 관련의장으로 등록을 받을 수 있는데, 기본의장 중에 최초로 선택된 것을 기초의장이라 하고(즉, 기본의장으로서 다른 의장의 관련의장이 아닌 것), 기본의장은 관련의장으로 출원하면서 해당 관련의장과 유사한 의장으로서 지정한 의장을 의미한다.

109) 小谷悦司 외 2인 編集, 앞의 글(주 111), 276면.

110) 青木大也, 앞의 글(주 64), 241면.



라이센스를 제공하여 실시하게 한 결과 공지가 되었다면 자기 실시의 경우와 같이 공지가 된 ‘자기의 의장’으로 정리하는 것이 적절하며, 또한, 타인인 디자이너가 창작한 의장에 관해서, 공지가 되기 전에 그 의장등록을 받을 권리나 의장권을 취득하고, 이를 활용하여 일련의 의장 그룹을 전개해 가는 것도 생각할 수 있기 때문에, 권리양도 등에서 타인의 권리를 취득한 경우에도 ‘자기의 의장’으로 보는 것이 바람직하다는 의견이 제시된다.<sup>111)</sup>

한편, 타인이 어떠한 창작적 노력을 부가하지 않은 모방품을 제작, 판매하여 공지한 경우, 그 모방품도 자기의 의장에 해당하는 것으로 보는 반면,<sup>112)</sup> 타인이 ‘자기의 의장’에 의거하여 그와 유사한 의장을 공지한 경우에는 해당 유사한 의장에 관해서는 ‘자기의 의장’으로서 신규성 상실의 예외의 적용을 받을 수 없다고 본다.<sup>113)</sup> 조문의 문언상 ‘자기의 의장’에 유사한 의장이라 기재되어 있지 않으며, 실질적으로도 ‘자기의 의장’에 유사하다고 하더라도 타인의 창작이 개입된 결과 다른 의장이 되었다고 생각할 수 있으며, 제3자에게 영향을 주지 않는다고 하는 입법의 취지에서 보더라도 이를 그대로 관련의장으로서 권리화하는 것을 허용하는 해석은 해서는 안 되기 때문이다.<sup>114)</sup> 다만, 실질적으로 자기의 의장에 타인의 의장이 더해져 공지가 된 경우, 의장의 동일 또는 유사의 차이 등을 구별하기는 쉽지 않을 것이라는 지적이 있다.<sup>115)</sup>

즉, 조문에서는 ‘자기의 의장’으로만 규정하고 있는데, 자기가 창작한 것이나 의장등록출원을 한 것, 자기가 공지한 것, 자기가 실시한 것 등이 요건으로 되어 있지 않음에 유의할 필요가 있다.

111) 青木大也, 앞의 글(주 64), 241면.

112) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244면.

다만, 이러한 모방품에는 타인이 어떠한 창작적 노력을 부가하지 않은 것을 의미하는 것으로 이해된다.

113) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244-245면.

가령, 자동차에 관한 의장이 존재하고, 이를 기초로 하여 타인이 범퍼를 추가하거나, 타이어를 교환하거나 하여 공지한 의장이 존재하는 경우, 해당 타인의 자동차 의장이 전체로서 ‘자기의 의장’과 유사한 의장이라고 정리를 하게 되면, 해당 타인의 자동차 의장에 관하여 신규성상실의 예외의 적용을 받을 수 없다고도 볼 수 있는데, 이렇게 되면 관련의장제도의 개정의 취지를 살릴 수 없다는 점에서 자기의 창작에 관한 의장이 구별되어 인식되는 경우에는 해당 부분에 관해서는 자기의 의장으로 해석하여 신규성 상실의 예외의 적용을 긍정하는 것이 바람직하다는 견해이다.

114) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244면.

115) 青木大也, 앞의 글(주 64), 244면.

아울러, 의장법 10조에서 공지가 된 의장에 신규성 상실의 예외 효과가 부여되는 것은 그것이 자기의 기초의장 또는 기초의장에 관한 관련의장과 동일 또는 유사한 경우에만 한정되는 것이기 때문에, 공개한 의장이 기본의장(또는 기초의장)과 비유사한 경우에는 의장법 10조의 규정에 따른 신규성 상실의 예외의 효과를 적용받을 수 없게 된다.<sup>116)</sup>

### (3) 개선점

현행 디자인보호법 상 관련디자인 규정에는 출원 또는 등록된 기본디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외가 규정되어 있을 뿐, 그 외에 공지된 자기 디자인과의 관계에 대해서는 아무런 규정이 없다. 물론, 관련디자인 출원 전 1년 이내에 공지된 자기 디자인의 경우에는 디자인보호법 제36조에서 규정하는 신규성 상실의 예외를 적용할 수 있게 되지만, 관련디자인으로 등록 가능한 기간이 3년으로 연장된 현재로서는 공지일로부터 1년이 경과된 공지디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외를 적용할 수 있을지는 명확하지 않다.

관련디자인 제도는 제35조 제1항의 규정상 그 자체로 기본디자인과의 관계에서 ‘신규성 상실의 예외로서’의 측면이 있는 것이라는 점에서, 당연히 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 공지디자인에 의해 거절이 되어서는 안 된다고도 볼 수 있으나, 현행 규정으로서는 기본디자인이 출원되기 전에 공지된 디자인들에 의해 관련디자인들이 거절될 가능성은 충분히 존재하는 점에서, 디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외 규정과의 정합성이 맞도록 개선될 필요가 있을 것이다. 다만, 기본디자인의 출원 전 공지된 디자인들에 의해 거절되지 않도록 하는 등의 규정을 새롭게 추가하게 되면, 가령, 자기의 디자인 A를 공지한 이후 12개월 이내에 A'을 출원하고, A' 출원일로부터 3년 이내 A'과 유사한 디자인 A를 관련디자인으로 출원한 경우, A가 공지된 이후 4년 정도 경과된 시점에 이르러 디자인 A가 등록이 가능한 경우도 생긴다는 점에서, 신규성상실예외규정의 시기적 제한을 실질적으로 잠탈할 우려가 있고, 관련디자인으로서의 출원 가능한 기간은 실질적으로 1년이

116) 小谷悦司 외 2인 編集, 앞의 글(주 111), 277면.

다만, 이 경우에도 관련의장의 출원 시기가 비유사한 의장의 공개로부터 1년 이내로 신규성 상실의 예외 규정을 적용받을 수 있도록 절차를 진행한 경우에는 등록을 받을 수 있다.



연장된다고도 보는 우려가 있을 수도 있다.<sup>117)</sup>

그럼에도 불구하고, 이러한 부분들에 대한 구제가 이루어지지 않게 되면, 최근 디자인보호법 제36조의 신규성상실예외 규정에서 기본적인 절차적 요건을 폐지하고 널리 신규성 상실 예외를 인정하자는 취지와 상충될 것이다.<sup>118)</sup> 또한, 일본의 경우 관련 의장으로 등록 가능한 기간이 10년으로 연장되었음에도 불구하고, 이러한 관련 의장에 대해서도 의장법 제10조 제2항 및 제8항에 신규성 상실의 예외 규정을 마련하고 있는 점도 참고할 필요가 있다.

따라서, 관련디자인 규정에 신규성 상실 예외 규정을 추가함으로써 관련디자인과 신규성 상실 예외 규정의 관계에 대한 규정을 통해서, 자기의 디자인과의 관계에서는 그 디자인이 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 선행디자인을 근거로 거절되지 않음을 명확히 하는 것이 바람직해 보인다.

## 5 자유실시디자인의 항변에 대한 검토

### 가 문제의 소재

최근 5년간(2019년 이후부터 2024. 9. 11.까지) 특허법원에서 155건의 권리범 위확인심판의 취소를 구하는 판결들이 선고되었는데, 이들 판결들을 분석한 결과, 155건 중 자유실시디자인의 항변에서 용이창작 여부를 실제로 판단한 건들은 30건이었으며, 그 중 20건에 대해 용이창작에 의한 자유실시디자인의 항변이 인정되었다.

117) 青木大也, 앞의 글(주 64), 247면.

동일한 상황이 일본 의장법 개정에도 발생할 우려가 제기되고 있다. 특히 일본의 경우 관련 의장으로 등록 가능한 기간이 10년이라는 점에서, 최초 공지된 시점에서 10년이 경과된 경우에도 등록이 가능하다 할 수도 있을 것이다.

118) 青木大也, 앞의 글(주 64), 235면.

한편, 관련의장제도의 경우 대기업 등이 이용하는 경우가 많기 때문에, 신규성상실예외주장과 관련하여 실질적인 이용이 많은 개인 출원인들의 편의를 위해서 신규성상실예외 주장의 절차를 간소화하는 것이 바람직하다는 견해도 제시된다.

우리의 실무는 디자인권의 창작비용이성 판단에서 인용될 수 있는 선행디자인의 범위를 매우 넓은 범위에서 허용하는 경향이 있다.<sup>119)</sup> 실제 최근 5년간 특허법원에서 선고된 판결례를 분석해 보면, 그러한 경향을 엿볼 수 있는데, 용이창작을 이유로 등록이 무효된 비율은 47.36%에 이르고, 용이창작을 이유로 자유실시디자인의 항변이 인정된 비율도 66.66%에 이르고 있음을 알 수 있다.<sup>120)</sup> 일부 사건에서는 확인대상디자인과 선행디자인과의 차이점들에 대해, 그 일부는 선행디자인들에 공지되어 있고, 나머지 부분들은 공지된 형태들에 해당한다는 논거를 사용하여 용이창작이 가능하다고 판단하였다. 결국, 이러한 공지된 형태들도 복수의 선행디자인들에 개시된 것으로, 실질적으로 4개 이상의 선행디자인들의 결합에 의해 용이창작이 가능하다고 판단한 것으로 볼 수 있다는 점에서, 판결례에서 제시하고 있는

119) 가령, 미국의 경우, 디자인특허의 자명성 판단에서 오랜 기간 Rosen-During 테스트가 사용되어 왔는데, Rosen-During 테스트에서는 스텝 1에서 기본적으로 동일한 디자인 특징을 가지는 주선행디자인(primary reference)을 제시하고, 스텝 2에서에서는 그러한 주선행디자인이 제시된 경우, 주선행디자인과 관련이 있는 부선행디자인(secondary reference)을 근거로, 주선행디자인을 변경하여 클레임 디자인을 창작하는 것이 당업자에게 있어서 자명한지를 판단하게 된다. 하지만, 이러한 판단 법리에 따르면, 주선행디자인으로 인정되는 것조차 어렵기 때문에, 디자인의 자명성 판단에서 사용되고 있는 Rosen-During 테스트를 부정하거나 변경해야 한다는 주장이 제기되어 왔다[Sarah Burstein, "IS DESIGN PATENT EXAMINATION TOO LAX?", 『BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL』, Vol. 33(2018). 616-617면]. 2024년 5월 21일 CAFC 전원법정 판결에서는 오랜 기간 기준으로 여겨졌던 전술한 2단계 테스트가 부적절하고 엄격하여, 2007년 연방대법원의 특허발명의 진보성 판단기준에 관한 KSR 기준을 따르지 않는 점이 지적되었다. 즉, 디자인특허도 특허발명과 같이 유연한 판단 방법을 채용해야 한다고 설시함에 따라 보다 넓은 범위의 선행디자인을 제시할 수 있게 되었으며, 복수의 선행디자인을 결합하는 동기부여도, 선행디자인 자체만이 아니라, 당업자의 상식이나 설계상의 수요 등 다양한 관점에서 평가 가능하게 되었다[LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 사건]. 우리의 경우, 물품 분야가 다르더라도 선행디자인으로 인용될 수 있으며, 미국 항소법원에서 요구하는 주된 자료 및 보조 자료와 같은 정도의 엄격한 요건을 요구하지도 않으며, 인용될 수 있는 선행디자인의 수에도 제한이 없다[안원모, "미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰", 『지식재산연구』, 제11권 제2호(2016), 144면].

120) 2019년 이후 2024. 9. 11. 현재까지 특허법원에서 185건의 등록무효심결의 취소를 구하는 판결이 선고되었고, 그 중에서 용이창작 여부를 실제로 판단한 건들은 50건이었으며, 그 중 용이창작에 의한 등록무효가 인정된 건들은 27건에 이르렀다. 또한, 같은 기간 동안 155건의 권리범위확인심판의 취소를 구하는 판결이 선고되었고, 그 중에서 자유실시디자인의 항변에서 용이창작 여부를 실제로 판단한 건들은 30건이었으며, 그 중 20건에 대해 용이창작에 의한 자유실시디자인의 항변이 인정되었다. 한편, 해당 판단에서 판단의 근거가 된 선행디자인의 수는 아래의 표와 같다.

| 선행디자인의 수            | 1         | 2         | 3        | 4이상      | 합계       |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 용이창작에 의한 등록무효       | 11(40.7%) | 11(40.7%) | 3(11.1%) | 2(7.4%)  | 27(100%) |
| 용이창작에 의한 자유실시디자인 인정 | 12(60.0%) | 3(15.0%)  | 2(10.0%) | 3(15.0%) | 20(100%) |
| 합계(%)               | 23(48.9%) | 14(29.8%) | 5(10.6%) | 5(10.6%) | 47(100%) |



자유실시디자인의 항변에서의 용이창작의 판단기준의 ‘쉽게 실시할 수 있는 디자인’에 해당한다고 단언할 수 있는지는 의문이다.

한편, 권리범위확인심판이나 침해소송 등에서 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를 판단하는 ‘자유실시디자인 항변의 판단’에서 ‘디자인의 유사여부’의 판단기준은, ‘공지디자인의 항변이나 권리남용 항변’에서의 ‘등록디자인의 무효여부에 대한 판단’, ‘확인대상디자인(실시제품)이 등록디자인의 권리범위에 속하는지에 대한 판단’에서의 ‘디자인의 유사여부’의 판단기준과 정합성을 가져야 할 것이다. 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결에서는 원심의 판결이유와 관련하여, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인, 확인대상디자인과 비교대상디자인, 등록디자인과 확인대상디자인의 각각의 유사여부 판단에서 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사여부를 판단하였다는 점에서 논리의 일관성이 없음이 지적되기도 하였다.<sup>121)</sup>

디자인의 유사여부 판단에서 공지부분을 포함하는 경우, 등록요건을 판단하는 단계와 침해여부를 판단하는 단계에서 그 기준이 달리 적용되고 있는데,<sup>122)</sup> 신규성과 같이 등록요건을 판단하는 장면에서는 공지된 부분이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이를 포함하여 판단하도록 하는 반면,

121) 원심(특허법원 2016. 5. 13. 선고 2015허8240 판결)에서는 확인대상디자인과 비교대상디자인의 유사여부 판단에서 양 디자인의 공통점들은 대상물품인 앵글밸브의 기능을 확보하기 위하여 기본적으로 갖추어야 할 형상이므로 유사여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여, 양 디자인의 차이점들이 지배적인 특징에 해당하며 이러한 차이점들로 인하여 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 유사여부 판단에서도 양 디자인의 공통점들은 대상물품인 앵글밸브의 기능을 확보하기 위하여 기본적으로 갖추어야 할 형상이므로 유사여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여 양 디자인의 차이점들이 지배적인 특징에 해당하며 이러한 차이점들로 인하여 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하였다. 반면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 유사여부 판단에서는 양 디자인에서 물품의 기능을 확보하기 위해 기본적으로 갖추어야 할 형상에 관한 판단 없이 양 디자인들의 차이점들은 통상의 디자이너가 쉽게 가할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하며, 양 디자인들의 공통점들이 주요 창작의 모티브를 이루는 동시에 전체 디자인의 지배적인 특징을 나타내는 것으로 보고 양 디자인은 유사하다고 판단하였다.

122) 자유실시디자인의 항변의 경우, 판례에서 ‘등록디자인과 대비되는 실시디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지거나’라고 하여, 등록요건에서의 판단 기준에 따라 판단하는 것으로 이해할 수 있다[권상한, “자유실시디자인 해당 여부 판단시 선행디자인의 표현 정도 [특허법원 2021. 8. 20. 선고 2021허2281 판결]”, 『Law&Technology』, 제18권 제1호(2022), 86면에서도 자유실시디자인의 항변에서의 판단 방법은 신규성 내지 창작비용이성 판단과 다를 것이 없다고 설명하고 있다.]

권리의 속부 등 침해여부를 판단하는 장면에서는 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여 판단하도록 하고 있다.<sup>123)</sup> 위에서 살핀 바와 같이, 디자인의 유사여부를 3가지 장면에서 각각 판단하게 되는 사안도 존재하는데, 공지부분을 포함하는 경우 유사여부에 관한 판단 기준이 달리 적용된다는 점에서, 위의 판결례와 같이 논리의 일관성이 결여될 가능성이 있다. 아울러, 이러한 판단 기준에 따라 공지부분의 중요도를 낮게 보고 판단하게 되면, 실질적으로는 해당 부분을 제외한 부분만을 중심으로 유사여부를 판단하게 되고, 복수의 공지된 디자인들을 참작하게 됨으로써 공지된 부분만이 아니라 유사한 범위까지 제외하여 판단하게 되어, 등록디자인의 유사 범위는 매우 좁게 설정되기 쉽다.<sup>124)</sup>

## 나 주요국의 법리

### (1) 일본

#### (가) 자유의장의 항변의 정의 및 의의

일본에서는 자유의장의 항변은, 무효의 항변(법 104조의 3), 무효의 항변설, 권리남용의 항변 등의 개념과 구별하여 사용되고 있다.

종래 일본에서는, 특허에 명백한 무효 사유가 있는 경우 무효의 항변을 인정해야 한다는 입장의 ‘무효항변설’이 존재해 왔는데, ‘무효항변설’의 경우 ‘명백하게 무효’가 될 것임이 전제가 되어야 한다는 점에서 일본 특허법 제104조의3의 ‘무효의 항변’과는 다른 의미를 가진다.<sup>125)</sup> 다만, 이러한 무효항변설의 경우, 실제 채용되

123) 그 구체적인 판단 방법에 관해서는 박선하·양인수, “디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고 —한국과 일본의 비교를 중심으로—”, 지식재산연구, 제17권 제1호(2022), 79-81면 참조.

124) 대상판결의 원심에서도 복수의 선행디자인들에 공지된 부분을 제외한 나머지 부분들을 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이라 인정한 결과, 확인대상디자인과는 유사하지 않다는 판단이 내려졌다. 대상판결에서는 신규성상실예외규정을 적용받는 공지디자인에 기초하여 자유실시디자인의 항변을 주장할 수 없다는 점에서 디자인권자에게 유리한 판단이 내려짐으로써 디자인권을 강하게 보호하는 것으로 이해될 수도 있으나, 권리의 속부 판단 등의 실제판단에서는 공지된 부분의 중요도를 낮게 보고 판단하게 됨으로써, 등록디자인의 유사의 폭을 매우 좁게 하는 결과를 초래하고 있고, 이는 결국 등록은 되었으나 실질적인 권리를 행사할 수 없는 디자인권을 양산하게 만들어, 종국에는 디자인권의 형해화로 이어질 우려가 있는 것이다.

125) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 101-112면.



기 어려웠는데, 특허법 제104조의3이 도입되기 전 무효에 대한 판단은 특허청에서만 가능했기 때문에, 법원에서 무효를 판단하는 것은 실정법상의 문제로서 현실적으로 판단을 하기 어려웠으며, ‘당연무효(명백하게 무효)’라고 하기 위해서는 보통의 무효심판에서 제출된 자료만으로는 불충분하고, 누가 보아도 당연히 무효가 될 만한 자료를 근거로 입증을 하지 않으면 판단을 할 수 없다는 점에서도, 실무적으로는 무효항변설을 법원이 채용하기는 어려운 상황이었다.<sup>126)</sup>

유사한 판단 논리를 가지는 ‘권리남용의 항변’도 존재하였다. 가령, 大阪地判 平成7. 10. 31. 平6(ワ)60 금속판 사건에서는 권리남용의 항변이 인정되었는데, 재판부는 등록의장이 출원 전 공지된 것으로 의장법 제3조 제1항 제1호(신규성) 위반으로 등록이 될 수 없음을 원고가 충분히 알고 있으면서도 출원을 하여 등록을 받은 것으로, 이러한 점을 참작하여 권리남용으로서 허용되어서는 안 된다고 판단하였다.<sup>127)</sup> 이는 민법적인 권리남용의 항변을 인정한 사례로 여겨지는데,<sup>128)</sup> 전부 공지된 특허발명, 실용신안등록 또는 등록의장에 의한 권리행사를 허용하지 않고, 특허 부여 관청에 의한 무효심결을 기다리지 않고, 신속한 분쟁의 해결을 민법에 근거한 법해석에 의해 실현한 것이다.<sup>129)</sup> 즉, 특허권이나 디자인권을 근거로 하는 금지청구, 손해배상 청구는 해당 특허나 디자인에 무효 사유가 존재하는 것이 명백한 경우는, 특단의 사정이 없는 한, 권리의 남용에 해당하여 허용되지 않는다는 것이다.

126) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 101-112면.

127) 이 사건에서 재판부는 본건의장권의 의장등록에 명백한 무효사유가 있는 것만이 아니라, 그러한 무효사유가 본건등록의장의 의장등록출원을 한 원고 자신이 그 출원의 약 2년 반 전부터 본건등록의장의 실시품에 해당하는 금판(금판 A)을 제조판매하고, 이를 판매원을 통해서 중간 판매업자, 자동차부품 판매점 등에 유통시키고 있었고, 게다가 특허발명이나 등록실용신안에 관한 공지기술과 같이 그 평가가 사람에 따라 나뉘는 것과 같은 문제와는 달리, 원고가 제조판매하고 있던 금판 A의 의장이 본건등록의장과 동일한 실시품이라는 점에서 다른 해석이 들어갈 여지가 없다는 점에서, 원고는 이미 본건 의장이 등록을 받을 수 없음을 충분히 알고 있으면서도 의장등록출원을 하여 등록을 받았다고 볼 수밖에 없으며, 이러한 사정을 참작하면, 이러한 의장등록을 근거로 금지청구와 손해배상청구를 한 것은 권리 남용으로서 허용되어서는 안 된다고 판단하였다. 아울러, 피고는 권리남용이라는 주장을 명시적으로 하지는 않았으나, 권리남용의 근거가 되는 사실이 소송상 드러난 이상 재판부는 원고의 권리행사를 권리남용으로서 배척하는 것은 변론주의에 반하지 않는다고 판단하였다.

128) 末吉 亄, 앞의 글(주 130), 22면.

129) 三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著), 앞의 글(주 83), 867면[土肥一史 집필부분, “全部公知の意匠権の効力”].

위와 같은 권리남용의 항변을 근거로<sup>130)</sup>, 2004년 법원법 등의 일부를 개정하는 법률에 의해, 특허가 무효심판에 의해 무효가 되어야 함이 인정되는 때는 특허권을 근거로 한 권리의 행사는 허용되지 않는다고 하는 특허법 제104조의3 제1항(소위 ‘무효의 항변’)이 신설되었다. 이에 따라, 의장법에서도 특허법 제104조의3 제1항을 준용하게 되었는데(의장법 제41조), 의장등록이 무효심판에 의해 무효로 될 것이 인정되는 때는 의장권을 근거로 하는 권리의 행사는 허용되지 않는다고 하는 ‘권리행사제한의 항변으로서 무효의 항변’이 새로이 만들어지게 된 것이다.<sup>131)</sup> 다만, 이처럼 특허법 제104조의3 규정이 도입됨으로써, 침해소송 법원과 특허청에서 특허권의 무효 여부를 판단할 수 있게 되어, 2가지 루트가 생기게 되었고, 이른바 무효판단의 양극화(더블트랙)라는 현상을 초래하게 되었으며, 결국 이러한 두 기관에 의한 판단에 모순이 생길 수 있음이 문제점으로 지적되어 왔다.<sup>132)</sup> 즉, 이러한 규정에 의해, 특허청에서는 유효하다고 판단되더라도 법원이 무효라고 판단하여 결국은 권리를 행사할 수 없는 경우도 생기기 때문에, 이러한 현행 제도 하에서는 권리자 측이 특허권 침해소송의 제기를 주저하게 된다는 점이 문제로 지적된다.<sup>133)</sup><sup>134)</sup>

‘자유의장(공지의장)의 항변’은 피고가 실시하고 있는 물건이 가령 출원 전에 공지된 경우, 의장권권의 범위와는 상관없이, 비침해의 영역에 포함되므로, 원고는 권리행사를 할 수 없다는 것이다.<sup>135)</sup> 東京地判 平成 9. 4. 25. 平5(ワ)17437 고무

130) 最高裁判所 平成12. 4. 11. 平10(オ)364 키르비 사건

131) 末吉 互, 『新版 意匠法<第3版>【知的財産法実務シリーズ】』, 中央経済社, 2017, 22-23면.

132) 小池 豊, “特許法104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見”, 『パテント』, Vol. 63, No. 8(2010), 107면.

133) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 107면.

134) 무효의 항변은 침해소송에서 종래 행해온 기술적 범위의 한정해석을 할 필요 없이 타당한 결론에 이르게 할 수 있는 항변으로, 또한 법률의 명문화가 인정되어, 주장할 수 있는 사유가 법정되어 있는 항변으로 그 적용범위가 명확하다 할 수 있으며, 나아가서는 무효사유로서도 신규성, 진보성이라고 하는 공지기술과의 관계를 문제로 하는 사유만이 아니라, 기재불비(특허법 36조)를 포함한 넓은 범위의 사유를 주장할 수 있기 때문에, 침해소송 실무에서는 매우 유용한 항변이라 평가된다. 다만, 특허의 경우, 무효의 항변에 대한 재항변으로 정정이 인정되는데, 이에 의해 침해소송의 심리가 지연된다는 문제점이 있으며, 통상적으로 침해소송이 제기되는 경우 무효심판도 동시에 제기되어, 특허청과 법원의 판단이 일치한다는 보장이 없다는 점에서 문제로 지적된다[牧野知彦, “侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁”, 『知財管理』, 58巻4号(2008), 474면].

135) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 112면.



출 사건 판결에서는 “의장등록을 무효로 한다는 심결 청구를 할 수 있는 것과는 별도로, 자기가 실시하고 있는 의장이 해당 등록의장과 관계에서 공지의장과 동일 또는 실질적으로 동일함을 주장하고, 입증하면, 해당 등록의장의 범위에 포함하지 않는다는 의미에서의 청구권불발생의 항변(출원전 공지의장의 항변)을 할 수 있다고 이해하는 것이 상당하다.”라고 판시하였는데, 자기가 실시하고 있는 물건 등이 공지된 것임을 주장하면 권리 행사를 막을 수 있기 때문에 특허법 제104조의3이 규정된 이후에도 유효한 항변 중 하나로 평가된다.<sup>136)</sup><sup>137)</sup> 해당 판결에서는 그 이유로서 의장법 제3조 제1항은 등록의장의 범위에는 공지의장 및 공지의장과 유사한 의장은 포함하지 않는 것을 규정한 것으로 해석할 수 있는데, 이에 의장권의 효력이 등록의장 및 이와 유사한 의장에 미치도록 하는 의장법 제23조의 규정을 함께 고려하더라도, 등록의장의 의장권의 효력은 적어도 해당 등록의장과 관계에서 공지의장에는 미치지 않는다고 하는 것이 의장법의 조문의 취지라 이해할 수 있고, 이뿐 아니라, 실질적으로 생각하더라도 공지의장의 존재에 의해 무효사유가 있음에도 이를 간과하여 등록된 의장권에 기초하여 해당 공지의장과 동일한 의장의 실시에 관해 금지청구권을 인정하는 것은 바람직하지 않다고 판단한 것이다. 자유의장의 항변의 명확한 근거 규정은 없으나, 위의 판결에서의 이유처럼 권리는 출원시 의장의 수준을 상회하는 성과물에 부여하지 않으면 안 된다는 산업적인 창작 보호를 실현하는 지적재산제도에 내재하는 것으로, 의장법 제1조 및 제3조 등에 근거한다고 볼 수 있을 것이다.<sup>138)</sup>

136) 小池 豊, 앞의 글(주 131), 113면.

137) 특허침해소송에서는 大阪地方裁判所 昭和45年4月17日 昭和42(ワ)412 金属編籠 사건에서 처음으로 자유기술의 항변이 주장되어 채용되었으나, 2심(大阪高裁)에서는 부정되었다. 이후 東京地判 平成 9.4.25 (平成5年 (ワ) 第17437号) [ゴム紐 (意匠) 一審]、東京高判 平成 10.3.25 (平成9年 第2248号) [ゴム紐 (意匠) 二審] (2심에서는 원심을 인용함) 판결에서 채용된 후, 특허침해소송에서도 자유기술의 항변을 주장할 수 있다는 견해가 있었으나, 실무적으로는 특허법 제104조의3 (무효의 항변)과 균등론의 제4요건(공지기술로부터 용이 추고)이 주로 주장되어, 자유기술의 항변 자체는 거의 주장되고 있지 않다. 다만, 최근에는 오히려 그 중요성이 높아지고 있다는 견해도 제시되며 [田中丞介, 自由技術の抗弁の現代的意義, 2021. 12. 21. <https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312>, 검색일: 2024. 9. 6.], 소송실무적인 관점에서 침해소송의 피고의 입장에서 주장 가능한 항변이 많은 것이 선택의 폭이 넓다는 점에서 자유기술의 항변은 의미가 있다는 견해도 제시된다[牧野知彦, 앞의 글(133), 480면].

138) 三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集 (著), 앞의 글(주 83) 868면[土肥一史 집필부분, “全部公知の意匠権の効力”].

자유의장의 항변은 대상물건이 의장권의 권리범위에 속하는지 여부를 묻지 않고, 자기가 실시하고 있는 의장이 공지의장이라면 침해를 벗어날 수 있는 것으로, 이는 공지의장은 만인 공유의 공유재산이라고 하는 의장법의 근본원리에 입각한 것이다.<sup>139)</sup> 일본의 경우 실무적으로 자유의장의 항변이 거의 주장되고 있지는 않으나, 자유의장의 항변의 경우 자신의 실시물건 등이 어떠한 공지의장과 동일 또는 유사하다는 것만을 주장하면 되기 때문에 그 입증이 상대적으로 편리한 반면, 무효의 항변의 경우 증거수집 등에서부터 시작해야 하기 때문 상대적으로 부담이 된다는 점에서 그 의의가 있다고 평가된다.<sup>140)</sup> 특허의 자유기술의 항변에 관한 설명이기는 하나, 소송 경제성 등의 측면에서 자유기술의 항변의 중요성이 강조되고 있다는 점에서 무효의 항변 등이 규정된 현재로서도 이러한 항변은 유효한 것으로 평가된다.<sup>141)</sup>

#### (나) 자유의장의 항변의 판단범위

일본에서 자유의장의 항변은 침해소송을 합리적으로 처리할 수 있는 것을 목적으로 운영되어온 것이라는 점을 고려하면 그 범위가 제한되어 운영되어 왔다. ‘고무줄 사건’ 판결에서는 실시의장이 공지의장과 ‘동일하거나 실질적으로 동일’한 경우에 자유의장의 항변이 인정됨을 판시하고 있는데, 자유의장의 항변에 대한 일본 법원의 엄격한 해석론을 간접적으로 확인할 수 있는 것이라고 평가된다.<sup>142)</sup>

특허법 상 자유기술의 항변에 관한 논쟁이기는 하나, 공지기술의 항변을 인정하는 견해들 중에서 반드시 일치하지 않는 부분이 있는데, 그 하나는 공지기술이 어디까지 확장하여 공지기술의 항변을 인정하는지에 관해서이다. 이에선 침

139) 小橋 馨, “特許法104条の3と公知技術の抗弁”, 『近畿大学法科大学院論集』, 4号(2008), 11면.

140) 牧野利秋 編, 앞의 글(주 45), 55면.

141) 2016년 심사기준 개정에 의해 식품용도발명이 인정되게 되면서, 그 실시가 실질적으로 공지기술(공지물질의 공지의 이용방법)과 구별할 수 없는 발명까지 특허가 부여되는 것이 우려되고 있고, 식품용도발명 이외에도 그 실시가 실질적으로 공지기술과 구별할 수 없는 것으로 여겨지는 용도발명에 관해 신규성을 인정하는 재판례가 생기게 되면서, 이러한 용도발명에 관한 특허권 행사에 대해서 자유기술의 항변의 주장은 의의를 가지는 것으로 여겨진다[田中丞介, “自由技術の抗弁の現代的意義(特許法の八衢)”, 2021. 12. 21. <https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312>(최종 검색일: 2024. 9. 6.)].

142) 末吉 亘, 앞의 글(주 130), 21-22면.



해자가 실시하고 있는 기술이 공지기술과 동일인지, 또는 공지기술과 근사한 것인지에 한정되어야 한다는 견해와,<sup>143)</sup> 공지기술로부터 용이하게 상도할 수 있는 것이 명백한 경우에 한정되어야 한다는 견해,<sup>144)</sup> 공지기술로부터 용이하게 상도할 정도까지 인정해야 한다는 견해가 있다.<sup>145)</sup> 특허출원시의 공지기술로부터 용이 상도 가능한 범위(편의적으로 ‘진보성의 범위’라고 함)의 기술까지 자유기술의 항변을 인정하는 견해는 존재하기는 하나 소수에 그치며,<sup>146)</sup> 공지기술과 근사 또는 실질적으로 동일한 범위의 기술까지만 자유기술의 항변을 인정한다는 견해가 다수설인 것으로 이해된다.<sup>147)</sup>

#### (다) 의장의 유사여부에 의한 침해판단에서 공지의장의 참작

일본의 권리행사단계의 유사여부와 관련한 현행의 판단방법은 ‘등록의장과 피의 침해의장이 유사한지’라고 하는 양 의장을 등치하는 관점에서 보는 것이 아닌, ‘피의 침해의장이 등록의장과 유사한지’라고 하는 관점, 즉, 등록의장의 유사 범위 내에 피의 침해의장이 포함되는지 라고 하는 관점에서 이루어진다.<sup>148)</sup> 즉, 이러한 현행 판단 방법에서는 공지의장에는 없는 신규한 창작부분의 존재 등을 참작하여 수요자 등에게 가장 주의를 끌기 쉬운 부분을 의장의 요부로 파악하고, 등록의장의 창작의 실질적 가치를 탐구함으로써, ‘등록의장의 범위(의장법 24조 1항)’를 정하고, 등록의장과 피의 침해의장이 등록의장의 요부에 있어서 구성 태양을 공통으로 하고 있는지 라는 관점에서 판단한다.<sup>149)</sup>

143) 小橋 馨, 앞의 글(주 143), 17면.

144) 松本重敏, 『特許発明の保護範囲 新版: その理論と実際』, 有斐閣, 2000, 315면; 小橋 馨, 앞의 글(주 143), 17면.

145) 大瀬戸 豪志, “特許侵害訴訟における自由技術の抗弁”, 『パテント』, 46卷7号(1993), 21면.

146) 松本重敏, 앞의 글(주 148), 287면.

147) 牧野知彦, 앞의 글(주 133), 478면; 小橋 馨, 앞의 글(주 143), 7면; 田村善之, 『知的財産法[第5版]』, 有斐閣, 2010, 274면.

기본적으로는 자유 기술의 항변을 인정하는 범위를 특허 출원 시의 공지 기술과 실질적으로 동일한 것까지로 하고, 특허 출원시의 공지 기술과 침해(판단)시에서 보면 균등한 기술(실질적으로 동일)도, 자유 기술의 항변의 범위에 포함될 여지가 있다고 보는 견해도 있다[古城春実, “特許侵害訴訟と公知技術”, 『日本工業所有権法学会』, 年報29号(2006), 60-63, 65-66면].

148) 加藤 幹, 『パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論』, 知的財産法学の新たな地平, 2022, 260면.

149) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 260-261면.

의장의 유사판단에 있어서, 공지의장은, 의장권침해사건에서는 본건 등록의장의 권리범위의 설정, 요부의 인정에서 참작되며, 심결취소청구소송에서는, 본원의장의 창작과 관련한 의장적 가치 평가에 있어서 참작된다.<sup>150)</sup> 다만, 등록의장의 범위를 정하기 위한 공지의장의 참작과 공지의장제외설에서의 공지의장의 참작은 다르다.<sup>151)</sup> 즉, 등록의장의 범위를 정하기 위한 공지의장의 참작은 항상 필요한 것인 반면,<sup>152)</sup> 공지의장제외설에서의 공지의장의 참작은 등록의장의 범위 내에 공지의장이 포함되는 경우에 비상(非常)의 수단으로서 필요한 것이다.<sup>153)</sup><sup>154)</sup> 공지의장의 범위 내에 공지의장이 포함되는 경우, 이전에는 비상(非常)적인 수단으로서 등록의장의 범위가 공지의장을 포함하지 않도록 하기 위해 공지의장을 참작할 필요가 있었는데, 특허법에서의 ‘특허의 부여는 일정한 공정력을 가지는 것이기 때문에, 특허무효의 확정 심결이 없는 한, 아무도 특허에 의해 부여된 효력을 부정할 수 없으며, 따라서 법원도 등록된 특허권의 효력을 무효심결을 거치지 않고 직접 선언할 수 없다’라는 개념이 의장법에서도 적용되었기 때문이었다.<sup>155)</sup> 즉, 특허법에서의 공지기술제외설은 ‘기술적 범위를 확정하는 때 공지기술을 참작(제외)하여 한정 해석함으로써, 대상 제품을 권리범위로부터 제외하고, 특허의 당부 및 그 효력에 대해서는 판단하지 않고, 사안의 구체적 타당한 해결을 도모하기 위한 해석 방법으로서 발달해온 것’으로 이해되는데, 의장법에서의 공지의장제외설에도 과오 등록된 의장에 관한 의장권의 행사를 방지하기 위한 것으로 의의가 있었다.<sup>156)</sup> 하지만, 무

150) 吉田親司, 『意匠の理論(現代産業選書—知的財産実務シリーズ)』, 経済産業調査会, 2017, 291면.

151) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 270면.

152) 知的財産高等裁判所 平成22年(ネ)第10014号 사건에서는 항소인이 의장의 유사판단에서 공지의장을 참작하는 방법을 허용해서는 안 된다는 취지의 주장을 하였는데, 이에 대해 재판부는 무효의 항변이 규정된 이후에도 공지의장의 참작은 필요하다고 하여 항소인의 주장을 배척하였다. 다만, 공지의장의 참작은 등록의장이 구비하는 창작성의 폭을 검토하기 위한 것이라 실시하였다.

153) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 270면.

154) 斎藤瞭二, 『意匠法』, 発明協会, 1985, 193면에는 ‘권리의 형식적 유효성을 전제로 하면서, 제3자의 이익과의 형평을 확보하려고 하는 공지사항제외설은, 침해사건의 각 건에서 각각의 사정을 근거로 법적 정의를 실현하려고 하는 특수 해석인 것으로, ... 일반적 유사 판단의 기준으로서는 전제하는 사실이 다르며, 개념의 기초도 다른 것이다’라고 하여, 이론적으로 구별되어야 함을 설명하고 있다.

155) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 256-257면.

156) 斎藤瞭二, 앞의 글(주 158), 187-194면; 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 265-266면.

斎藤는 공지의장제외설을 공지기술제외설에 대응하는 비상(非常)의 수단으로 위치하는 것으로 설명한다.



효이 항변이 인정되어 의장법에서 권리행사제한의 항변이 규정된 현재에 이르러서는, 과오 등록된 의장에 관한 의장권의 행사에 대해 무효의 항변을 주장하면 되기 때문에, 학설에서 지적하는 바와 같이 공지의장제외설은 현재로서는 존재의 의의가 빈약하다 할 것이다.<sup>157)</sup> 특히, 종래의 공지의 의장에 의장권의 효력이 미치지 않도록 공지의장을 참작해야 한다고 보는 견해에 따라 공지의장을 참작하게 되면, 공지의장과 동일하지 않고 유사한 의장까지 등록의장의 유사 범위로부터 제외되기 때문에, 단순히 공지의장을 제외하는 것 이상으로 등록의장의 유사 범위는 좁게 설정되기 쉬운 문제점도 있다.<sup>158)</sup>

## (2) 중국

중국은, 현행 전리법 제67조에 자유실시디자인의 항변에 대응되는 “현유기술(現有技術, 디자인 포함)의 항변”을 규정하고 있는데, 자유실시디자인에 대응되는 이론을 법률상 명문의 규정으로 도입하고 있는 유일한 국가라고 볼 수 있다.<sup>159)</sup> 다만, 현유기술의 항변은 그 판단방법에 관한 명확한 기준이 없었기 때문에, 법원에 따라 구체적 판단방법이 달리 적용되어 왔는데, 중국의 최고법원은 最高裁判所 (2010) 民提字第189号 판결에서 현유기술의 항변의 판단 방법을 구체적으로 제시하였다.<sup>160)161)</sup>

157) 加藤 幹, 앞의 글(주 152), 266면.

158) 加藤 幹, “意匠の類否判断における公知意匠の参酌”, 『パテント』, Vol. 74, No. 8(2021), 68면.

159) 정태호, 앞의 글(주 48), 668면.

중국에서 디자인은 전리법(특허법)에 의해 보호되는데, 전리법 제67조(제3회 개정)에서는 ‘전리권 분쟁에서 피의침해자가 그 실시하는 기술 또는 디자인이 기존 기술 또는 기존 디자인에 속하는 것을 증명하는 증거를 가지는 경우, 전리권 침해를 구성하지 않는다.’고 규정하고 있다.

160) 브리지스톤사는 타이어에 관한 의장권을 소유하고 있었는데, 公牛社가 제조한 타이어가 자사의 타이어 디자인과 매우 유사한 것을 발견하고 2006년 의장권침해소송을 제기하였다. 소송에서 公牛社는 현유기술의 항변을 주장하였는데, 1심에서는 현유기술의 항변을 적용하는 경우에는 피의침해제품과 공지디자인만을 대비하여 동일 또는 유사한지 여부를 판단하면 충분하다고 함으로써, 피의침해제품과 공지디자인이 유사하다는 이유로, 현유기술의 항변이 인정되었다. 2심인 고등법원에서는 양 디자인이 유사하다고 판단하였는데, 브리지스톤사가 주장한 차이점은 전체적인 시각효과에 현저한 영향을 미치지 않기 때문 양 디자인은 유사하다고 판단하였다.

161) 중국대법원은 ‘유사 여부를 판단할 때는 단지 피의침해제품과 공지디자인에 대해서만 대비하게 되면 양 디자인의 차이점 및 해당 차이점이 양 디자인의 전체적인 시각 효과에 미치는 영향을 무시할 우려가 있고, 이에 의해 잘못된 판단을 할 수 있기 때문에, 피의침해제품의 디자인과 공지디자인, 등록디자인의 3자가 모두 유사하다는 상황이 생기게 된다. 따라서 피의침해제품과 공지디자인이 동일하지

“①공지디자인과 피의침해제품을 비교하여 동일한 경우 공지디자인의 항변이 성립하여 침해는 성립하지 않는다, ②공지디자인과 피의침해제품이 동일하지 않은 경우, 공지디자인을 기준으로, 공지디자인과 피의침해제품, 등록의장의 3자를 각각 대비하는데, 피의침해제품은 등록디자인과 공지디자인과의 차이점을 이용하였는지, 전체적인 시각 효과에 대한 영향 등에 근거하여, 피의침해제품이 공지디자인과 유사한지, 등록디자인과 유사한지 여부를 판단한다.”라는 2단계의 과정을 통해 판단하도록 구체적인 판단 방법을 제시하였다.<sup>162)</sup> 이러한 판단방법에 따라, ①피의침해제품과 공지디자인은 동일하지 않으며, ②피의침해제품과 등록디자인, 공지디자인의 3자의 차이점을 고려하면, 등록디자인과 공지디자인의 차이점은 시각효과에 대해 현저한 영향을 미치며, 피의침해제품은 이러한 차이점들을 모두 이용하고 있고, 이러한 차이점들은 피의침해제품과 공지디자인 사이의 차이점을 구성하므로, 피의침해제품과 공지디자인과의 유사점과 비교하여 이러한 차이점은 양 디자인의 전체적인 시각효과에 현저한 영향을 미치는 것으로 판단하여, 공지의장의 항변은 인정하지 않았다.

## 다

## 개선점

## (1) 창작비용이성 판단의 확대 적용의 제한

우리나라의 경우 자유실시디자인의 항변은 등록디자인과 대비되는 디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지는 경우(신규성이 없는 경우)만이 아니라, 이러한 공지디자인 또는 공지디자인들의 결합에 의해 쉽게 실시할 수 있는 경우(창작비용이성이 인정되지 않는 경우)까지도 인정되어, 공지디자인과 동

않은 경우에는 디자인권 침해에 대해 정확한 결론을 내리기 위해, 공지디자인을 기준으로 피의침해제품의 디자인과 공지디자인과 등록디자인의 3자에 대해 각각 대비한 다음 종합적으로 판단해야 한다. 그 과정에서 피의침해제품과 공지디자인의 차이점과 유사점 및 전체적인 시각효과에 미치는 영향에도 주의해야 하며, 피의침해제품이 등록디자인과 공지디자인의 차이점을 이용했는지 여부를 고려한 후, 피의침해제품의 디자인과 공지디자인에 실질적인 차이점이 존재하는지 여부를 판단해야 한다.”라고 판시하였다.

162) 北京魏啓學法律事務所, “意匠權侵害訴訟における公知意匠の抗弁”, <https://www.raytec.co.jp/application/files/9915/4139/2531/201105-IPSP8.pdf>, 최종 검색일 2024. 9. 6.



일한 경우에만 인정되는 중국이나, 실질적으로 동일한 경우까지만 인정하는 일본보다 그 인정범위가 상대적으로 넓다. 미국의 경우 균등론을 제한하기 위한 법리로서 자유실시 기술의 항변에 해당하는 가상클레임의 법리가 특허침해소송에서는 허용되나, 균등론이 존재하지 않는 디자인 특허에는 자유실시디자인의 법리가 허용되지 않는다. 독일의 Formstein 항변, 영국의 Gillette 항변도 존재하나,<sup>163)</sup> 이러한 항변들 역시 특허에서의 균등의 항변으로서만 사용될 뿐 디자인보호법에서 사용될 수 있는 것은 아니다.

한편, 선출원주의 하에서는, 출원을 하여 디자인등록을 받은 디자인권자와 별개로 동일하거나 유사한 디자인을 실시하는 경우 디자인권 침해에 해당할 수 있는데, 등록디자인의 출원 전에 선의로 해당 디자인을 실시하고 있는 자에 대해서는 법으로 선사용에 따른 통상실시권을 부여하여 침해로부터 보호하고 있다.<sup>164)</sup> 이러한 선사용권은 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시 등에 그 범위를 한정하고 있는데, 자유실시디자인의 경우 공지디자인의 결합 등에 따라 용이하게 창작 가능한 정도까지 인정한다는 점에서, 자유실시디자인으로 인정되는 범위가 상대적으로 넓다고 볼 수 있다. 대상판결에서도 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여하는 것은 바람직하지 않다고 판시하고 있다는 점에서도, 공지된 디자인에 실질적인 기여가 없음에도 불구하고, 자유로운 실시가 해당 공지디자인을 넘어선, 2이상의 복수의 공지디자인의 결합에까지 무상의 실시 권한을 부여해도 되는 것인지는 의문이다.

따라서, 우리나라도 장기적으로는 자유실시디자인을 동일범위(또는 동일·유사범위)까지만 한정하고, 용이창작 범위에 대해서는 허용하지 않는 방향으로 실무를 변경할 필요가 있다고 생각된다. 다만, 현실적으로는 용이창작 범위까지 허용하는 자유실시디자인의 항변의 법리가 굳건히 사용되고 있는바, 당장은 그 적용을 제한하는 방향으로 제도를 검토할 필요가 있다. 우리나라의 경우 디자인보호법 개정을

163) 정차호, 앞의 글(주 41), 278-279면.

164) 디자인보호법 제100조(선사용에 따른 통상실시권) 디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

통해서 디자인등록요건인 창작비용이성 판단의 비교대상자료를 계속 확대하여 왔는데,<sup>165)</sup> 이에 따라 자유실시디자인의 항변의 판단 시의 비교대상디자인의 자료도 함께 확대되어 왔다고 볼 수 있을 것이다.<sup>166)</sup> 자유실시디자인의 영역이 디자인등록출원된 디자인이 등록을 받을 수 없는 영역, 즉 신규성이나 창작비용이성이 부정되어 차단효가 있는 독점·배타권을 확보할 수 없는 영역이라고 본다면, 등록요건상 창작비용이성 판단의 비교대상자료와 자유실시디자인의 항변 판단의 비교대상자료는 같아야 논리적이라 할 것이다.<sup>167)</sup> 그럼에도 불구하고, 앞에서 살펴보았듯이 4개 이상의 복수디자인들의 결합에 의해 용이창작이 가능하다는 이유를 들어 자유실시디자인으로 인정하는 경우도 있고, 이러한 실무적 판단은 자유실시디자인의 항변의 남용으로도 이어질 수 있다는 점에서, 비교대상자료를 제한할 필요는 있을 것이다.

특히, 디자인권은 다른 지식재산권과 비교하여 모방에 특히 취약하고 그 구제는 충분하지 않은 경우가 많은데, 이러한 상황에서 자유실시디자인의 적용 범위를 창작비용이성까지 확대 적용하면서, 선행디자인의 적용 범위 등에 대해서 제한을 두지 않는다면, 실질적으로 디자인권의 유효성까지 부정하는 결과를 초래하게 될 것이

165) 윤선희·이승훈, “자유실시디자인의 항변의 판단 시 고려할 사항 - 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결-”, 『법조』, 제66권 제2호(2017), 795-796면.

아울러, 구체적 개정내용은 정상조 외 3인 공편, 앞의 글(주 108), 300-302면(유영선 집필부분) 참조[1961. 12. 31. 법률 제951호로 제정된 구 의장법에는 디자인의 등록요건으로 신규성만 규정하였고, 창작비용이성 요건은 규정하고 있지 않았다. 그 후 1973. 2. 8. 법률 제2507호로 전부 개정된 구 의장법에 창작비용이성 요건을 신설하였는데, 현행 디자인보호법 제33조 제2항 제1호(공지되거나 공연 실시된 디자인)에 대응하는 규정만 있었고, 제2호(주지 형상 등)에 대응하는 규정은 두고 있지 않았다. 1980. 12. 31. 법률 제3327호로 개정된 구 의장법에는 ‘주지형상 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 추가되었다. 한편, 1990. 1. 13. 법률 제4208호로 전부 개정된 구 의장법에서는 제5조 제2항에서 ‘공지디자인 등’에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 삭제하고, ‘주지형상 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인만을 남겨두었으나, 2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정된 구 디자인보호법에서는 ‘주지형상 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 외에 ‘공지디자인 등’에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 추가하였다. 이후 2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정된 디자인보호법에서는 제33조 제2항 제1호에 ‘공지디자인 등’에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인을, 제2호에는 ‘주지형상 등’에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 나누어 규정하는 한편, ‘주지형상 등’의 범위를 국외까지 확대하였다.].

166) 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결에서는 ‘국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것’이라고 판단하였고, 이후 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 ‘공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 때’라고 판단하여 그 인정범위를 넓혀 왔다.

167) 윤선희·이승훈, 앞의 글(주 169), 798-799면.



다. 산업정책적 규정이라고 볼 수 있는 창작비용이성 규정에 의한 유효성 부정은 예외적인 경우에 한해 인정되어야 한다는 점에서도 그 유효성 판단에 인용될 수 있는 선행디자인에는 엄격한 기준을 요구할 필요가 있다.<sup>168)</sup>

## (2) 디자인 유사여부 판단기준의 정합성 제고 및 등록디자인의 고려

디자인의 유사여부를 자유실시디자인 항변에서의 확인대상디자인과 공지디자인의 유사여부 판단, 등록디자인의 무효여부 판단, 권리범위 속부 판단이라는 3 가지 장면에서 각각 판단하게 되는 사안도 존재하는데, 공지부분을 포함하는 경우 유사여부에 관한 판단 기준이 달리 적용된다는 문제점이 있다. 미국<sup>169)</sup>이나 일본 등의 경우, 기본적으로는 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 동일한 판단 방법이 적용된다는 점에서, 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 상이한 유사여부 판단방법을 채용하고 있는 우리나라와는 그 운용이 다르다. 실제로 권리범위확인심판 등에서 권리화단계와 권리행사단계에서의 유사여부 판단기준이 달라, 서로 모순되는 결과가 충분히 도출될 수 있다는 점에서, 주요국과 같이 판단기준을 통일할 필요가 있는 것으로 생각된다.

한편, 일본이나 중국 등 주요국에서는 자유실시디자인의 판단에 관하여 실시디자인, 공지디자인 및 등록디자인 3자를 비교하여 판단하는 방법을 적용하고 있어, 사실상 실시디자인과 공지디자인만의 절대적인 비교로 비침해 결론을 도출하는 법리는 찾아보기 어렵다는 점도 지적된다.<sup>170)</sup> 이러한 법리는 실시디자인이 공지디자

168) 안원모, 앞의 글(주 123), 144면.

169) 미국의 경우, Door-Master 사건 판결에서 연방순회항소법원(CAFC)은 ‘실용특허와 동일하게 의장 특허에서 신규성이 상실되려면, 단일한 인용예가 특허청구된 의장과 “모든 중요한 점에 있어서 동일” 할 것을 입증할 필요가 있다. 의장특허침해의 판단 기준은 의장 특허의 신규성 상실에도 적용된다. ... 침해 또는 신규성 상실이 인정되기 위해서는 2개의 디자인이 실질적으로 동일하지 않으면 안 된다.’라고 판시한바 있는데, 미국에서는 등록여부 판단과 침해여부 판단에서의 디자인의 유사 여부 판단 방법은 동일한 것으로 여겨지고 있다[Sarah Burstein, 앞의 글(주 119). 613-615면; 末宗達行, “アメリカにおけるデザインの保護”, 『デザイン学研究特殊号』, Vol.25-2 No.98(2017), 31-32면]. (“[t]hat which infringes, if later, would anticipate, if earlier.”)라는 특허의 격언은 디자인 특허에서도 적용된다(통상의 관찰자 테스트). 다만, Burstein는 디자인의 실질적인 동일성의 폭이 지나치게 좁다는 점을 지적하고 있는데, 법원에서의 디자인의 동일성의 폭을 좁게 보는 한 심사 단계에서의 신규성에서의 동일성의 판단의 폭도 좁아질 수 밖에 없다는 견해를 제시하고 있다[Sarah Burstein, 앞의 글(주 119)].

170) 정태호, 앞의 글(주 48), 680면.

즉, 중국, 일본 등에서의 해석론에 따르면, 자유실시디자인의 판단이 형식상으로는 공지디자인과 실

인 등으로부터 용이하게 실시 가능한지 여부를 판단할 때, 등록디자인과의 비교를 통해 사후적 고찰을 막는다는 점에서 유효하다 할 수 있을 것이다. 가령, 특허법원 2022. 6. 23. 선고 2021허2892 판결에서는 확인대상디자인이 선행디자인 1에 선행디자인 4 또는 선행디자인 1에 선행디자인 4, 6의 결합에 의해 용이하게 창작 가능한 것으로 판단하였는데, 확인대상디자인과 비교대상디자인 1 및 선행디자인 4의 차이점에 해당하는 캐리어형태의 내부에 소화전(소화기가 아닌 소화전 자체)이 설치되고 그 측벽에 인입구를 형성하는 구성은 등록디자인의 주요 특징부로서, 이러한 특징들이 등록디자인에 의해 개시되기 전에는 이러한 구성들을 모두 구비한 디자인은 공지되지 않았다고도 볼 수 있다. 즉, 확인대상디자인이 선행디자인 1, 4 등에 의해 용이하게 창작 가능한 자유실시디자인에 해당한다는 판단은, 등록디자인의 개시에 의한 사후적 고찰이라고도 볼 수 있을 것이다. 이런 점에서 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를 판단할 때, 복수의 선행디자인들에 개별 구성들이 단순히 개시되었다는 점만을 판단하는 것이 아니라, 이러한 복수의 구성들을 결합함에 있어서 등록디자인의 개시가 영향을 미쳤는지 여부를 판단하는 것도 필요하다고 생각된다.

## 6

## 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계에 대한 검토

## 가

## 대상판결이 제시한 관계 및 이에 대한 평가

## (1) 대상판결이 제시한 관계

대상판결에서는 “자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용

시디자인만을 비교하는 것처럼 되어 있으나, 실제적으로는 등록디자인의 권리범위와의 관계도 아울러 고려해서 판단해야 하는 것임을 지적한다. 앞에서도 살펴보았듯이, 중국의 경우 대법원 판례에서 등록디자인, 실시제품디자인, 공지디자인 3자를 비교해서 판단해야 함을 명확히 실시하였고, 일본의 경우에도 고무줄 사건 판결에서 자기가 실시하고 있는 디자인이 해당 등록의장과의 관계에서 공지디자인과 동일 또는 실질적으로 동일인지를 주장하면 되는 것으로 실시한바 있다.



할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다.”라고 하는 한편, “디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.”고 판시함으로써, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 하는 자유실시디자인의 항변이 인정되지 않음을 명백히 밝혔다.

## (2) 평가

자유실시디자인의 항변과 신규성 상실의 예외의 인정효과에 관해 종래에는 명확한 해석론이 존재하지 않았으나, 일부 하급심 판결에서는 신규성 상실의 예외가 인정되어 등록된 공지디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당되지 않는 것으로 판단하여 이를 근거로 한 자유실시디자인의 항변은 인정할 수 없음을 판시하고 있었고,<sup>171)</sup> 신규성 상실의 예외 규정의 존재 의의, 디자인 출원 이후 실시한 자를 보호할 법적 필요성이 있는지 등을 고려할 때, 신규성 상실의 예외 적용을 받아 등록된 디자인의 효력을 우선하여 그 권리범위를 인정하는 것이 타당하며, 그렇지 않은 경우 디자인권은 전혀 권리범위를 누릴 수 없는 형해화된 권리로 전락하게 된다는 견해가 제시되었다.<sup>172)</sup>

반면, 원심에서와 같이 신규성 상실의 예외 규정이 인정된 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변을 허용한 판결도 존재하였다. 신규성 상실의 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인의 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 예외 규정을 도입한 취지에 반하게 되며, 디자인보호법은 이러한 예외를 인정받을 수 있는 시기를 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는바 이러한 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있기 때문이라는 이유 등을 들고 있다.

171) 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 2016가합502475, 575398(병합) 판결 등.

172) 신기현, 앞의 글(주 2), 56면.

대상판결에서는 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판시함으로써, 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 하는 자유실시디자인의 항변이 인정되지 않음을 처음으로 명백히 밝혔다. 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인에 근거한 자유실시디자인의 항변을 인정하는 경우 디자인권의 형해화를 초래할 수 있다는 점에서, 법 목적 및 취지를 고려하여 디자인권의 보호에 힘을 실어줬다는 점에서 의의가 있다. 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인은 그 유래가 퍼블릭 도메인이라는 누구나 사용해도 되는 디자인에서 온 것이 아닌, 독점권이 부여된 등록 디자인에 유래한 것이라는 점에서도 자유실시디자인의 항변이 허용되지 않는다는 것은 당연한 결론일 것이다.

신규성 상실의 예외 적용을 받아 등록된 디자인의 효력을 제한하는 규정은 존재하지 않기 때문에, 원칙적으로 디자인으로서 온전한 권리를 누린다고 보아야 할 것이다.<sup>173)</sup> 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변은 ‘디자인의 출원 전 공지’라는 동일한 사실에 대하여, 서로 이해가 상충하는 자들에게 각각 유리한 법적 효과를 부여하고 있다고 볼 수 있는데, 신규성 상실의 예외 제도는 출원 전 공지되었다고 하더라도 디자인권을 부여하여 독점·배타권을 누릴 수 있도록 하는 반면, 자유실시디자인의 항변은 출원 전 공지되었다는 이유로 제3자의 자유로운 실시를 보장하는 것이다.<sup>174)</sup> 다만, 신규성상실예외 규정을 적용받아 등록된 디자인권의 효력을 우선한다면, 공지를 신뢰하고 디자인을 실시한 실시권자에게 불측의 손해를 줄 수 있는 반면, 해당 공지디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변을 허용한다면 신규성상실예외 규정을 적용받아 등록된 디자인권의 효력이 형해화되어 해당 제도의 취지가 몰각될 우려가 있을 것이다.<sup>175)</sup>

대상판결에서 판시한 바와 같이, 자유실시디자인의 항변에서의 공지디자인은 단

173) 신기현, 앞의 글(주 2), 52면.

174) 신기현, 앞의 글(주 2), 52면.

175) 신기현, 앞의 글(주 2), 46면.



순히 형식적으로 공지되었다고 하여 해당 디자인을 무조건 근거로 삼을 수 있는 것은 아니다. 공지디자인이 실제로 만인공유의 자유로운 실시 영역의 범주로 작용할 수 있을 때 자유실시디자인에서의 공지디자인으로 볼 수 있는 것이다.<sup>176)</sup> 자유실시디자인의 항변이란 침해행위를 하였다는 상대방이 실시하는 디자인이 ‘디자인권자의 등록디자인으로부터 유래된 것’이 아니라, 해당 등록디자인의 출원 이전에 이미 자유롭게 누구나 활용할 수 있는 공지·공용의 선행디자인이거나 그로부터 쉽게 도출할 수 있는 디자인에 불과하다고 다투는 항변인 것이다.<sup>177)</sup> 근본적인 개념을 고려해 볼 때에 공지디자인에 대하여 디자인권자가 신규성 상실의 예외를 인정받아 디자인권을 확보한 이후 이와 동일 또는 유사한 디자인을 침해주장을 받는 상대방이 실시하고 있을 경우, 이러한 실시행위는 이미 공지디자인이 해당 디자인의 독점권의 영역으로 들어가 등록디자인과 일체화된 상황에서 이러한 등록디자인에 유래한 것으로 보아야 하므로, 이미 독점권이 부여된 공지디자인에 유래된 것으로서 당연히 자유실시디자인의 항변이 허용되지 않는다고 보아야 함이 타당한 것이다.<sup>178)</sup> 이미 특정 거래시장에서 공유물로 되어 있는 디자인이거나 공중이 자유롭게 실시할 수 있는 디자인일 것이라는 공중의 기대가 형성된 디자인의 경우에는 디자인의 신규성을 부정하는 것이 신규성의 근본 개념에 부합하는 것이며, 이에 따라 특정 공지디자인에 대해서 신규성 상실의 예외가 인정된다는 것은 더 이상 공지의 영역인 불특정 다수인이 실시할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다는 의미로 이해할 수 있는 것이다.<sup>179)</sup>

## 나 개선점

### (1) 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건 완화에 따른 관계의 재정립

디자인 창작자는 자신의 공지디자인에 대하여 신규성 상실의 예외에 근거하여

176) 정태호, 앞의 글(주 48), 682면.

177) 박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 『민사판례연구』, no.34(2012), 1025 면.

178) 정태호, 앞의 글(주 48), 683면.

179) 정태호, 앞의 글(주 5), 127면.

자신의 창작디자인의 그 형태적인 면에서 디자인권이라는 독점권을 누릴 수 있도록 법적인 효력이 사실상 부여되었다 볼 수 있다.<sup>180)</sup> 국제적으로 주요 국가들은 신규성 상실의 예외를 법 규정으로 도입하여 적극적으로 활용하고 있는데, 이와 같은 국제적으로 입법화된 제도를 소수의 국가들에서 고려되고 있는 자유실시디자인과 같은 침해부정에 관한 이론으로 무력화시키는 것은 신규성 상실의 예외 제도에 대한 국제적인 입법동향에도 거스르는 것이다.<sup>181)</sup>

대상판결에서는 신규성 상실의 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판단하였는데, 그 이유로서 ‘제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실의 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다.’고 판시하였다. 다만, 대상판결 이후 최근 디자인보호법 개정에 의해 형식적인 절차적 요건이 삭제되었다는 점에서, 제3자와의 이익 균형이 약화된 점은 부인할 수 없을 것이다. 다만, 신규성 상실의 예외 적용을 위한 절차와 같은 형식적 요건이 완화되었다 하더라도, 자기 공지 이후에 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 유지되고 있고 본래 보호되어야 할 디자인 등이 보호되는 것일 뿐이다. 또한, 제3자에게는 대상 디자인 등에 관해 신규성 상실 사유를 발견한 경우에, 정보 제공 등에 의해 그 사실을 특허청에 제시할 수 있는 길이 열려 있기 때문에, 디자인보호법의 목적 및 신규성 상실의 예외 규정의 도입 취지 등을 고려하면 제3자의 불이익은 한정적이라 할 것이다.

그러나, 대상판결이 “신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것”이라고 판시하면서, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 한 점을 고려해 볼 때, 자유실시디자인 항변을 주장하기 이전에 그 근거가 되는 공지디자인의 범위를 제한할 수 있는 것이 바로 신규성 상실 예외 규정임을 밝힌 것으로 이해할 수 있다. 즉, 출원디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외 주장이 가능한 공지디자인의 범위가, 자유실시디자인의 항변에서 근거가 되는 공지디자인의 범위에도 영향을 미치는 것이다. 따

180) 정태호, 앞의 글(주 5), 128면.

181) 정태호, 앞의 글(주 5), 129면.



라서 신규성 상실의 예외 규정에서 제3자의 창작적 요소가 부가된 공지디자인과의 관계 등 공지디자인의 범위와 관련한 실체적 요건을 명확하게 규정하여, 디자인 출원인의 이익과 공지디자인을 활용하려고 하는 제3자의 이익 간의 형평을 명확하게 할 필요가 있을 것이다.

## (2) 공지디자인 예외 규정으로의 법 개정

신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계가 명확하게 다가오지 않는 이유는, 우선 자유실시디자인의 항변의 규정이 디자인보호법에 규정되어 있지 않기 때문이기도 하다. 중국에서와 같이 자유실시디자인의 항변을 디자인보호법 상에 명문의 규정을 둬으로써, 해당 제도의 존재와 향후 운용의 근거를 마련하는 것이 바람직해 보인다. 다만, 우리나라의 디자인보호법에는 일본에서 이미 도입된 무효의 항변조차도 입법이 되지 않은 상태이므로, 자유실시디자인의 항변은 무효의 항변과 동시에 법규정을 마련하는 것이 바람직해 보인다.

다음으로, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계를 명확하게 하기 위해서는, 현행 신규성 상실의 예외 규정의 제목을 현행의 ‘신규성의 상실의 예외’ 보다는 ‘공지디자인의 예외’라고 표현하여 선행디자인으로서의 지위가 있는지 여부를 쉽게 알 수 있도록 구체화하는 것이 바람직하다. 가령, 미국 특허법 제102조에서 (a)가 일반적인 선행기술을 규정하고, (b)가 그 선행기술의 예외를 규정하고 있는 것과 같은 개념으로 그 요건을 명확히 할 필요가 있을 것이다. 공지된 디자인의 예외로 개정함으로써, 일정한 예외 사유에 해당하는 경우에 아예 공지되지 않은 것으로 취급한다는 점을 명확히 하여, 공지는 되었으나 일정 요건 하에서만 신규성 상실의 예외를 인정하는 방식을 취하고 있는 현행의 신규성 상실의 예외 규정과는 다른 것으로 운용하게 되는 것이다. 자유실시디자인의 항변은 공지디자인을 기초로 피고실시 디자인이 유사한지 또는 용이하게 창작할 수 있는 것인지를 판단하는 것인바, 그 판단의 기초가 되는 공지디자인에 해당하는지 여부에 대한 판단이 우선되어야 하는데, 만약 어떤 출원인의 디자인이 그 디자인 출원 전 12개월 이내에 공지된 사실이 있다 하더라도, ‘공지디자인의 예외’에 해당하는지 여부를 명확히 알 수 있도록 한다면, 자유실시디자인의 항변의 인정 여부에 대한 예측 가능성이 높아질 수 있을 것이다.

## 7 결론

신규성 상실의 예외 규정은, 2023. 6. 20. 법률 제19494호로 일부 개정에 의해 특허청에 대한 서류제출에 관한 절차적 규정이 삭제되었는바, 대상판결에서 근거로 제시하고 있는 제3자의 이익균형이 유지되고 있는 것인지에 대한 재평가가 필요한 시점이다. 다만, 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건과 관련하여서는, 증명서류 등의 제출 절차와 같은 형식적 요건이 완화되었다고 하더라도, 자기 공지 이후에 12개월 이내에 출원해야 하는 요건은 유지되고 있고 본래 보호되어야 할 디자인 등이 보호되는 것이고, 또한, 제3자에게는 대상 디자인 등에 관한 신규성 상실의 사유를 발견한 경우에, 정보 제공 등에 의해 그 사실을 특허청에 제시할 수 있는 길이 열려 있기 때문에, 제3자의 불이익은 한정적이라 볼 수 있다. 아울러, 미국이나 유럽과 같이 12개월 이내 출원해야 하는 요건 이외에는 신규성상실예외 적용을 위한 특별한 절차를 요구하지 않는 국가도 존재하고, 특허와는 다르게 디자인의 경우 공개된 디자인이 축적됨으로써 디자인 산업이 발전하는 것이 아니고, 비밀디자인제도나 관련디자인제도 등을 통해 제3자와의 균형보다는 창작자 보호에 좀 더 비중을 두어왔다는 점에서도, 특허법과 비교하여 상대적으로 예외를 널리 인정할 수 있을 수 있기 때문에, 디자인보호법 상 신규성 상실의 예외 규정의 절차적 요건의 완화는 바람직한 방향이라고 볼 수 있다.

신규성 상실의 예외와 관련한 취지나 증명서류 제출 요건의 폐기로 인해, 공지 후 12개월 이내에 출원해야 하는 요건만 충족한다면 절차적 요건은 사실상 문제가 되지 않는바, 향후에는 신규성 상실의 예외 규정의 실제적 요건에 관한 운용이 더 중요해질 것으로 보인다. 우리나라 디자인보호법에는 출원인의 출원 전 공개디자인을 모방한 제3자의 공개에 관하여 아무런 규정이 없는바, 미국 디자인 특허나 유럽공동체 디자인 규정과 같이, 제3자가 모방하여 공지한 경우 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 다만, 제3자가 창작자의 공지디자인에 근거했더라도 그것과는 유사하지 않은 것을 창작하여 공지한 경우에는, 제3자와의 형평을 고려하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 제한하는 것이 바람직한 것으로 이해되는바, 이러한 부분에 대한 예측 가능성을 높이기 위해서도 제3



자에 의한 공지에 관한 명확한 규정을 마련하는 것이 바람직해 보인다. 또한, 주요 국에서와 같이, 신규성 상실의 예외 규정이 적용될 수 있는 공지디자인의 범위를 출원디자인과의 관계에서 유사범위까지로 제한하는 것이 바람직해 보인다.

관련디자인 제도와 관련하여 디자인보호법상 출원 또는 등록된 기본디자인과의 관계에서 신규성 상실의 예외가 규정되어 있을 뿐, 그 외에 공지된 자기 디자인과의 관계에 대해서는 아무런 규정이 없다. 물론, 관련디자인 출원 전 1년 이내에 공지된 자기 디자인의 경우에는 디자인보호법 제36조에서 규정하는 신규성 상실의 예외를 적용할 수 있게 되지만, 관련디자인으로 등록 가능한 기간이 3년으로 연장된 현재로서는 공지일로부터 1년이 경과된 공지디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외를 적용할 수 없게 된다. 이러한 부분들에 대한 구제가 이루어지지 않게 되면, 최근 디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외 규정에서 기본적인 절차적 요건을 폐지하고 널리 예외를 인정하자는 취지와도 상충될 것이다. 또한, 일본의 경우 관련의장으로 등록 가능한 기간이 10년으로 연장되었음에도 불구하고, 이러한 관련의장에 대해서도 의장법 제10조 제2항 및 제8항에 신규성 상실의 예외 규정을 마련하고 있는 점도 참고할 필요가 있다. 따라서 관련디자인 규정에 신규성 상실의 예외 규정을 추가함으로써 관련디자인과 신규성 상실의 예외 규정의 관계를 명확히 하고, 자기의 디자인과의 관계에서는 그 디자인이 기본디자인과 동일 또는 유사한 자기의 선행디자인을 근거로 거절되지 않음을 이해하기 쉽도록 하는 것이 바람직해 보인다.

우리나라의 경우 자유실시디자인의 항변은 등록디자인과 대비되는 디자인이 공지디자인과 동일 또는 유사한 디자인만으로 이루어지는 경우(신규성이 없는 경우)만이 아니라, 이러한 공지디자인 또는 공지디자인들의 결합에 의해 쉽게 실시할 수 있는 경우(창작비용이성이 인정되지 않는 경우)까지도 인정되어, 공지디자인과 동일한 경우에만 인정되는 중국이나 유사한 범위까지만 인정되는 일본보다 그 인정 범위가 상대적으로 넓다. 따라서, 우리나라도 장기적으로는 자유실시디자인을 동일 범위(또는 동일·유사 범위)까지만 한정하고, 용이창작 범위에 대해서는 허용하지 않는 방향으로 실무를 변경할 필요가 있다고 생각된다. 다만, 현실적으로는 용이창작 범위까지 허용하는 자유실시디자인의 항변의 법리가 굳건히 활용되고 있는

바, 당장은 그 적용을 제한하는 방향으로 제도를 검토할 필요가 있다.

권리범위확인심판이나 침해소송 등에서 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를 판단하는 자유실시디자인 항변의 판단에서 ‘디자인의 유사여부’의 판단기준은, 공지디자인의 항변이나 권리남용 항변에서의 등록디자인의 무효여부에 대한 판단, 확인대상디자인(실시제품)이 등록디자인의 권리범위에 속하는지에 대한 판단에서의 ‘디자인의 유사여부’의 판단기준과 정합성을 가져야 할 것이다. 우리나라에서는, 디자인의 유사여부 판단에서 공지부분을 포함하는 경우, 등록요건을 판단하는 단계와 침해여부를 판단하는 단계에서 그 기준이 달리 적용되고 있으나, 미국 및 일본 등의 주요국에서는 기본적으로 권리부여 단계와 침해판단 단계에서 동일한 판단 방법이 적용된다는 점에서, 우리나라도 주요국과 같이 판단기준을 통일할 필요가 있는 것으로 생각된다.

한편, 대상판결이 “신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것”이라고 판시하면서, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 하였는바, 이는 자유실시디자인 항변을 주장하기 이전에 그 근거가 되는 공지디자인의 범위를 제한할 수 있는 것이 바로 신규성 상실의 예외 규정임을 밝힌 것이라고 볼 수 있다. 즉, 신규성 상실의 예외 규정의 실체적 요건에서 출원디자인과의 관계에서 공지디자인의 범위나 제3자에 의해 공지된 디자인의 범위가, 자유실시디자인 항변에서 근거가 되는 공지디자인의 범위와 연결되는 것이다. 따라서, 디자인 출원인의 이익과 공지디자인을 활용하려고 하는 제3자의 이익 간의 형평을 고려하여, 신규성 상실의 예외 규정에서 공지디자인의 범위 등 실체적 요건을 규정하여, 그 경계를 명확하게 할 필요가 있을 것이다.

한편, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계가 명확하게 이해되지 않는 이유는, 우선 자유실시디자인의 항변의 규정이 디자인보호법에 규정되어 있지 않기 때문이기도 하다. 중국에서와 같이 자유실시디자인의 항변을 디자인보호법 상에 명문의 규정을 둬으로써, 해당 제도의 존재와 향후 운용의 근거를 마련하는 것이 바람직해 보인다. 다만, 우리나라는 일본에서 이미 도입된 무효의



항변조차도 입법이 되지 않은 상태이므로, 자유실시디자인의 항변은 무효의 항변과 동시에 법규정을 마련하는 것이 바람직해 보인다. 다음으로, 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인의 항변의 관계를 명확하게 하기 위해서는, 현행 신규성 상실의 예외 규정의 제목을 ‘신규성의 상실의 예외’ 보다는 ‘공지디자인의 예외’라고 표현하여, 디자인보호법 제36조에 해당하는 경우에는, 제33조제1항제1호 또는 제2호에서 규정한 공지디자인의 예외가 됨을 명확히 하는 것이 바람직하다.

## 참 고 문 헌

### 〈단행본(국내 및 동양)〉

- 정상조·박성수, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
- 노태정·김병진, 『디자인보호법』, 세창출판사, 2022.
- 공경식·이승훈, 『코어디자인보호법(제12판)』, 한빛지적소유권센터, 2015.
- 정상조 외 3인 공편, 『디자인보호법 주해』, 박영사, 2015.
- 윤태식, 『디자인보호법 - 디자인 소송 실무와 이론 -』, 진원사, 2016.
- 峯 唯夫, 『33のテーマで読み解く意匠法』, 勁草書房, 2023.
- 加藤 幹, 『パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論』, 知的財産法学の新たな地平, 2022.
- 特許庁政策推進懇談会, “知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～”, 特許庁, 2022.
- 特許庁 総務部 総務課 制度審議室 編集, 『逐条解説[第22版] 意匠法』, 一般社団法人 発明推進協会, 2022.
- 小谷悦司 외 2인 編集, 『意匠・デザインの法律相談I (第35巻)(最新青林法律相談 35)』, 青林書院, 2021.
- 牧野利秋 編, 『最新知的財産訴訟実務 含・知財高裁歴代所長座談会』, 青林書院, 2020.
- 末吉 互, 『新版 意匠法<第3版>【知的財産法実務シリーズ】』, 中央経済社, 2017.
- 中山信弘 編, 『新・注解 特許法[第2版]』, 弘文堂, 2017.
- 吉田親司, 『意匠の理論(現代産業選書—知的財産実務シリーズ)』, 経済産業調査会, 2017.



中山信弘·小泉直樹 編集、『新・注解 特許法』、青林書院、2017.

田村善之,『知的財産法〔第5版〕』, 有斐閣, 2010.

松本重敏,『特許発明の保護範囲 新版: その理論と実際』、有斐閣, 2000.

三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念論文集(著),『判例意匠法—三枝英二先生・小谷悦司先生還暦記念』, 発明推進協会, 1999.

斎藤瞭二,『意匠法』, 発明協会, 1985,

高田 忠,『意匠』, 有斐閣, 1982.

### 〈학술지(국내 및 동양)〉

권상한, “자유실시디자인 해당 여부 판단시 선행디자인의 표현 정도 [특허법원 2021. 8. 20. 선고 2021허2281 판결]”, 『Law&Technology』, 제18권 제1호 (2022).

김기수, “자유실시디자인 판단 시 신규성 상실의 예외 규정 적용 가능성”, 『Law&Technology』, 제16권 제3호(2020).

박선하·양인수, “디자인 침해판단에서 공지부분을 포함하는 디자인의 유사판단에 관한 소고 —한국과 일본의 비교를 중심으로—”, 『지식재산연구』, 제17권 제1호 (2022).

박정희, “권리범위확인심판에서 특허권 소진을 주장할 수 있는지 여부”, 『특허판례연구』, 3판(2017).

박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 『민사판례연구』, no.34(2012).

신기현, “공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌 —서울중앙지방법원 2018.12.13. 선고 2016가합502475 판결을 중심으로—”, 『지식재산연구』, 제14권 제4호(2019).

신상민, “디자인보호법상 자기공지에 의한 신규성 상실의 예외의 법적 쟁점”, 『법

학연구』, 제20집 제3호(2017).

안원모 “디자인의 모호한 공개에 대한 공개 예외 제도에 관한 고찰, 『산업재산권』, 제71호(2022).

안원모, “미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제11권 제2호(2016).

윤기승, “특허법상 공지예외적용에 관한 연구”, 『국제법무』, vol.11, no.1(2019).

윤선희·이승훈, “자유실시디자인의 항변의 판단 시 고려할 사항 - 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결-”, 『법조』, 제66권 제2호(2017).

정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 『성균관법학』, 27권 3호(2015).

정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 『정보법학』 제17권 제2호(2013).

정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 『사법』, 제1권 제60호(2022).

정태호, “디자인보호법상 창작자 보호 관점에서의 신규성 상실의 예외에 관한 고찰”, 『산업재산권』, 제71호(2022).

정태호, “자유실시디자인과의 관계에 따른 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 개정 규정 관련 입법론의 비판적 검토- 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결 및 2022후10012 판결의 분석을 중심으로 -”, 『정보법학』, 제28권 제1호(2024).

홍정표, “공지예외 제도의 문제점 및 개선방안”, 『지식재산연구』, 9권 4호(2014).

佐々木真人, “新規性喪失の例外の適用のための手続の緩和の必要性及び今後の期待”, 『パテント』, Vol. 76 · No. 5(2023).

鈴木康平, “意匠法における新規性喪失の例外規定の検討”, 『日本知財学会誌』, Vol.



19 No. 1(2022).

加藤 幹, “意匠の類否判断における公知意匠の参酌”, 『パテント』, Vol. 74, No. 8(2021).

青木大也, “意匠法改正をめぐる諸問題(1)”, 『知的財産法政策学研究』, Vol. 55(2020).

末宗達行, “アメリカにおけるデザインの保護”, デザイン学研究特殊号, Vol.25-2, No.98(2017).

小池 豊, “特許法104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見”, 『パテント』, Vol. 63, No. 8(2010).

牧野知彦, “侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁”, 『知財管理』, 58巻4号 (2008).

小橋 馨, “特許法104条の3と公知技術の抗弁”, 『近畿大学法科大学院論集』, 4号 (2008).

古城春実, “特許侵害訴訟と公知技術”, 『日本工業所有権法学会』, 年報29号(2006).

三村量一, “他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合”, 『最高裁判所判例解説民事編』平成10年度 (上)(2001).

茶園成樹, “意匠法4条2項における公開された意匠と出願意匠との同一性”, 『特許研究』, 24(1997).

大瀬戸豪志, “特許侵害訴訟における自由技術の抗弁”, 『パテント』, 46巻7号(1993).

### 〈학술지(서양)〉

Sarah Burstein, “IS DESIGN PATENT EXAMINATION TOO LAX?”, 『BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL』, Vol. 33(2018).

## 〈기타 자료(국내 및 동양)〉

특허청 편, “디자인보호법 심사기준”, 특허청, 2023.

産業構造審議会知的財産分科会, 意匠の新規性喪失の例外適用手続について, 第13回  
意匠制度小委員会, 2022.

통상산업위원회전문위원, “의장법중개정법률안 검토보고서”, 통상산업위원회,  
1997.

北京魏啓学法律事務所, “意匠権侵害訴訟における公知意匠の抗弁”,

[https://www.raytec.co.jp/application/files/9915/4139/2531/201105-I  
PSP8.pdf](https://www.raytec.co.jp/application/files/9915/4139/2531/201105-I_PSP8.pdf), 최종 검색일 2024. 9. 6.

田中丞介, “自由技術の抗弁の現代的意義”, 2021. 12. 21. [https://patent-law.  
hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312](https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/12/31/034312), 최종 검색일: 2024. 9. 6.

意匠法4条2項の新規性喪失の例外と公開意匠の証明書記載の意匠と引用意匠の同一性  
に関する「バッグ」事件知財高裁判決について, innoventier power for the  
Business, 2024, <https://innoventier.com/archives/2024/01/16292>, 최  
종 검색일: 2024. 09. 20.

2024년 특허·상표  
판례연구논문 공모전  
우수논문집

Intellectual Property  
Trial and Appeal Board

02

우수상

조 춘 련

통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한  
대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 대응하는  
특허무효심판 청구를 금지하는 소위 부쟁조항의 유효 여부



## 판례연구 논문 요약서

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판례번호 | 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 제 목  | 통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한 대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 대응하는 특허무효심판 청구를 금지하는 소위 부쟁조항의 유효 여부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 요 약  | <p>본 논문은 특허에 관한 부쟁조항이 유효인지 여부를 판단하는 법리를 제공하는 것을 목적으로 한다. 연구의 결과로, 본 논문은 다음과 같은 기준을 도출하였다. 첫째, 부쟁조항의 효력은 사안별로 판단되어야 한다. 부쟁조항에 대해 부정적인 태도를 보이는 유럽에서도 부쟁조항이 일률적으로 무효라고 보지는 않는다. 공정거래위원회의 지침도 예전에는 무조건 무효라고 보았으나, 2010년부터는 사안별로 판단하게 한다. 둘째, 시장지배력과 독점권이 강한 특허에 대한 부쟁조항은 무효일 가능성이 매우 높다고 보아야 한다. 그래서, 표준필수특허에 대한 부쟁조항은 특별한 경우가 아니라면 무효로 판단될 것이다. 반대로 특허가 독점권이 약한 경우, 실시료가 무료인 경우, 특허발명이 오래된 것인 경우 등에서는 유효로 판단될 가능성이 매우 높게 된다. 셋째, 소송상화해를 통한 화해합의 등 소송, 분쟁을 해결하기 위한 합의에서의 부쟁조항은 특별한 경우가 아니라면 유효라고 보아야 한다. 당사자의 자발적 분쟁해결을 권장하는 원칙에 상응하는 법리라고 생각된다. 넷째, 실질적인 분쟁이 발생하기 전에 체결된 실시계약에서의 부쟁조항은 무효로 판단될 가능성이 높다. 그러나, 그러한 실시계약에서도 해당 부쟁조항이 특허권자에 의해 강요된 것이 아닌 실시권자에 의해 자발적, 능동적으로 추가된 것이라면, 그 부쟁조항은 유효로 판단되어야 할 것이다. 한편, 실시권자와 특허권자는 부쟁조항의 도입에 다른 입장을 가질 것이다. 특허권자의 입장에서는 원칙적 무효인 상황을 제외하고는 어떤 상황에서도 부쟁조항을 두기 위해 노력해야 하고 더 나아가 부쟁조항을 위반하는 경우의 벌칙조항까지 두기 위해 노력해야 한다. 실시권자의 입장에서는 부쟁조항의 도입을 거부할 수 없다면 협상이력에서 해당 부쟁조항을 수용한 것이 능동적이지 아니라 수동적이었음을 보여주는 증거를 많이 만들어야 할 것이다.</p> |
| 필요성  | <p>실시권자(licensee)가 특허무효심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’인지 여부에 대해 대법원이 상반된 판결을 선고한 바 있다. 2019년 대법원 2017후2819 전원합의체 판결이 ‘통상’ 실시권자의 청구인 적격을 인정하여 해당 법리는 어느 정도 정리되었다. 이에 따라 특허권자가 실시권자와 실시계약을</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>체결함에 있어서 특허무효심판의 청구를 금지하는 소위 '부쟁조항'(non-assertion/no-contest/no-challenge clause/provision)을 추가할 것이 예상된다. 그러한 부쟁조항의 효력이 어떠한지, 효력을 어떻게 판단하는지에 관해서 논쟁이 발생할 여지가 있으므로 연구의 필요성이 높다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 독 창 성 | <p>대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 부쟁조항의 유효 여부에 대해 직접 심리하지는 않았지만, 부쟁조항이 유효할 수 있다는 가능성을 제시하였다. 그 외에 지금까지 부쟁조항의 효력에 대해서 다룬 판례는 특허분야에서 부쟁 합의와 부제소합의가 동시에 존재하는 합의에서 그 두 합의가 유효함을 전제로 심리·판단이 이루어진 2009년 특허법원 2009허1996, 2009허1989, 2009허2005 판결 등이 검색되었고, 상표분야에서 계약기간 종료 후에도 부쟁의무를 부여한 조항을 무효로 본 1987년 대법원 86후78, 79, 80 판결이 검색되었다. 그러나, 그것만으로는 특허분야에서의 여러 종류의 부쟁조항의 유효 여부를 판단하기 어렵다. 그래서, 한국에서의 일반 현황을 먼저 살펴본 후, 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본, 대만지구의 관련 법리를 비교법적으로 연구하였다. 본 논문은 부쟁조항의 유효 여부를 본격적으로 논한 최초의 논문이며, 한국 외 7개 국가의 법리를 비교법적으로 분석한 후, 그 법리를 종합한 새로운 판단기준을 최초로 제시하였다.</p> |
| 파급효과  | <p>대법원 2017후2819 전원합의체 판결로 인하여 앞으로는 실시계약에서 부쟁조항이 허다하게 포함될 것이 예상된다. 그러한 조항에도 불구하고 특허무효심판이 청구된 경우, 본 논문이 특허심판원이 해당 부쟁조항이 유효한 것인지 여부를 용이하게 판단할 수 있는 기준을 제시한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

우 수 상

**통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한 대법원  
2017후2819 전원합의체 판결에 대응하는 특허무효심판 청구를  
금지하는 소위 부정조항의 유효 여부**

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결



**목 차 / Contents**

|                                   |    |                                   |     |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-----|
| 1. 서 론 .....                      | 81 | 마. 중국의 관련 법리                      |     |
| 2. 특허무효심판에서의 이해관계인 법리와 부정조항 ..... | 82 | 바. 일본의 관련 법리                      |     |
| 가. 무효심판 청구인으로서의 이해관계인             |    | 사. 대만지구의 관련 법리                    |     |
| 나. 실시권자의 청구인 적격                   |    |                                   |     |
| 다. 쟁점 특징: 부정조항 유효 여부 및 유효하게 하는 조건 |    | 4. 특허무효 관련 부정조항과 관련된 필자의 제안 ..... | 115 |
| 라. 연구의 범위                         |    | 가. 주요국 법리의 정리                     |     |
| 3. 부정조항의 효력에 관한 비교법적 연구 .....     | 86 | 나. 부정조항 유효 여부를 판단하는 법리의 제안        |     |
| 가. 한국의 관련 법리                      |    | 다. 특허권자 입장에서의 실시계약 작성 전략          |     |
| 나. 미국의 관련 법리                      |    | 라. 실시권자 입장에서의 실시계약 작성 전략          |     |
| 다. 유럽의 관련 법리                      |    | 5. 결 론 .....                      | 125 |
| 라. 독일의 관련 법리                      |    |                                   |     |



## 1 서론

실시권자는 특허권자와 실시계약(license agreement)을 체결하여 설정된 실시 범위 내에서 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있다.<sup>1)</sup> 실시권자는 그 실시계약의 범위 내에서는 특허권자로부터 특허권 침해소송을 제기당할 염려가 없다.<sup>2)</sup> 반면에 실시권자는 해당 특허에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있을까? 예전에 미국 법원은 실시권자 금반언(licensee estoppel) 원칙을 적용하여 실시권자의 청구인 적격을 부정하였으나, 1969년 *Lear* 판결에서 연방대법원이 그 금반언 원칙을 폐기하였다.<sup>3)</sup> 그래서 미국에서는 원칙적으로 실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있게 된 것이다.<sup>4)</sup> 한국에서는 실시권자의 무효심판 청구인 적격을 부정한 대법원 판결들<sup>5)6)</sup> 및 인정한 대법원 판결들이<sup>7)8)</sup> 존재하였으나, 2019년 선고된 대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 따라 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격이 인정되는 것으로 법리가 정리되었다.<sup>9)</sup> 그러한 (통상실시권자가 특허무효심판의 청구인 적격을 가진다는) 법리로 인하여 특허권자는 실시계약을 체결함에 있어서 특허무효심판의 청구를 금지하는 소위 부쟁조항(non-assertion/no-contest/no-challenge clause/provision)을 추가할 필요성이 생겼고, 현실적으로 부쟁조항이 많이 추가될 것이 예상된다. 특허권자로서는 (실시권자가 거부하기 어색한) 부

1) 특허법 제100조, 제102조.

2) 이해진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 - 이해관계인 및 특허물, 부쟁의무를 중심으로”, 사법 통권 제49호, 사법발전재단, 2019, 616면.

3) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 669 (1969).

4) Scott G. Greene, *The Return of the King: Rethinking Lear, MedImmune, and the Effects of Licensee Estoppel in the Context of AIA Post-Grant Procedures*, 71 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 81, 102 (2015).

5) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결.

6) 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결.

7) 대법원 1980. 7. 22. 선고 79후75 판결.

8) 대법원 1980. 3. 25. 선고 79후78 판결.

9) 대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 ‘통상’ 실시권자에게만 적용되는 것이며, ‘전용’ 실시권자에게는 무효심판 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다고 주장한 논문: 이서영·정차호, “전용실시권자(exclusive licensee)의 특허무효심판 청구인 적격”, 법학연구 제35권 제3호, 충남대학교 법학연구소, 2024.

쟁조항을 추가하여 손해를 볼 것이 없기 때문이다.<sup>10)</sup> 실시계약을 체결하는 장면에 서뿐만 아니라 특허권 침해분쟁이 발생한 후 특허권자와 침해혐의자가 협상에 따라 화해계약을 체결하는 와중에도 부쟁조항을 포함시킬 수 있을 것이다. 대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 부쟁조항의 효력에 대하여 직접적으로 언급하지 않았고,<sup>11)</sup> 특허분야에서 부쟁조항이 유효인지 여부에 대하여 특허법원이 선고한 2009허1996, 2009허1989, 2009허2005 판결 등이 발견되었지만 해당 재판부는 부쟁조항의 효력에 대해 본격적으로 분석하지 않았고 오직 유효함을 전제로 심리했음을 확인할 수 있을 뿐이다. 이 글은 부쟁조항이 어떠한 경우에 유효 또는 무효인지를 판단하는 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다. 그 목적을 달성하기 위해 먼저 실시권자의 무효심판 청구인 적격 및 부쟁조항과 관련된 판결과 규정들을 살펴보고, 그다음으로 부쟁조항의 효력에 관한 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본, 대만지구의 법리들을 비교, 분석한 후 가장 바람직한 판단기준을 제안하고자 한다.

## 2

## 특허무효심판에서의 이해관계인 법리와 부쟁조항

## 가

## 무효심판 청구인으로서의 이해관계인

특허법 제133조 제1항은 심사관 외에 ‘이해관계인’만이 특허무효심판을 청구할 수 있다고 규정한다. 대법원 판결에 따르면 이해관계인은 “당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람”을 말하고, 그중 당해 특허발명과 동일한 종류의 물품을 제조·판매 하였거나, 하고 있거나, 할 자도 포함된다고 한다.<sup>12)</sup> 이와 같이 청구인을 이해관계인으로(심사관은 별도 논의) 제한하는 것은

10) 본 연구를 통해 살펴본 많은 사례에서 부쟁조항이 무효라거나 집행불능이라고 판단한 사례는 많았으나, 해당 조항으로 인해 특허권자에게 벌칙을 부여한 사례는 전혀 없었다.

11) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.

12) 대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결, 대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결 등.



무효심판의 준사법적 성격을 고려해서 민사소송법에서의 ‘이익 없으면 소권 없다’는 원칙을 따르는 것이다.<sup>13)</sup> 또, 무효심판 청구권을 특허권자로부터 권리의 대항을 받았거나 받을 염려가 있는 자에게만 부여하여 특허권자를 상대로 청구되는 무효심판의 수를 제한하여 권리의 법적 안정성을 도모하는 동시에 특허심판원 나아가 특허법원, 대법원의 자원낭비도 방지하는 것이 그 규정의 취지이다.<sup>14)</sup>

다만, 청구인 적격을 이해관계인으로 제한해야 하는지 여부에 관하여 ① 주요국은 특허무효심판 청구인을 제한하지 않는 점, 청구인을 이해관계인으로 제한함으로써 마땅히 무효되어야 하는 특허가 쉽게 무효될 수 없으므로 특허권자가 타인의 실시를 방해하고 공중에 피해를 끼침은 물론 산업발전에 지장을 초래한다는 점에 비추어 보면 무효심판의 청구인을 ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대할 필요가 있다는 견해와<sup>15)</sup> ② 현실적으로 이해관계가 없는 자가 무효심판을 청구하는 사례는 매우 드물고, 이해관계인인지 여부를 조사하는 데 심판이 지연되므로 이해관계인 규정을 삭제하는 것이 바람직하다는 견해가<sup>16)</sup> 있다.

## 나 실시권자의 청구인 적격

실시권자는 특허실시계약의 기간 내에 특허권자로부터 특허권 침해소송을 제기할 염려가 없으므로 이해관계인이 아닌 한 측면과 특허가 무효되면 실시료를 더 이상 지불하지 않아도 되므로 이해관계인이라는 다른 측면을 동시에 가진다.<sup>17)</sup> 통상실시권자가 무효심판을 청구할 이해관계가 있는지 여부에 관하여 종래 대법원 판결은 “특허무효심판 청구인이 통상실시권을 하여 받았다는 사실만으로 당사자

13) 박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 제24권 제3호, 한국경영법률학회, 2014, 513면.

14) 김동준, “실시권자의 특허무효심판청구에 관한 소고”, 충남대학교 법학연구 제18권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2007, 118면.

15) 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격 - ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 -”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014, 532-533면.

16) 김현호, “특허심판의 당사자”, 발명특허 제35권 제1호, 한국발명진흥회, 2010, 71면.

17) 김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰”, 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010, 8면.

간에 모든 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없으므로 이해관계인에 해당한다”고 판시한 경우와<sup>18)19)</sup> “실시권자는 법률상 아무런 장애 없이 특허발명을 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한 이해관계인에 해당하지 않는다”고 판시한 경우로<sup>20)21)</sup> 나누어졌다. 특히 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결은 제품순판매액의 3%를 실시료로 지급해야 하는 사안인데, 대법원은 통상실시권자의 무효심판 청구의 이해관계를 인정하였다.<sup>22)</sup>

그 후의 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결에서 대법원은 “특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없고, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없으며, 실시권자는 무효심판을 통해 특허를 무효시켜 무효심결을 받음으로써 실시료 지급이나 실시 범위 등 제약에서 벗어날 수 있으므로” 통상실시권자의 이해관계를 인정하여야 한다고 설시하여 통상 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는지 여부에 관한 문제는 정리가 된 것으로 보인다. 그 대법원 전원합의체 판결은 통상실시권자인지 전용실시권자인지를 특정하지 않았다. 따라서 전용실시권자가 무효심판을 청구할 이해관계가 있는지 여부에 대하여 ① 전용실시권자는 특허권자와 대등한 지위에 있고 특허권자의 무효심판 청구인 적격을 인정하지 않는다면 전용실시권자도 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다는 견해,<sup>23)</sup> ② 전원합의체 판결이 전용실시권자에게도 적용될지는 불명확하므로 추가적인 연구를 통해 이론적 근거가 명확히 밝혀진 다음 판단하여야 한다는 견해<sup>24)</sup>, ③ 전용실시권자도 실시범위 내에서 실시권을 행사해야 하므로 전용

18) 대법원 1980. 7. 22. 선고 79후75 판결.

19) 대법원 1980. 3. 25. 선고 79후78 판결.

20) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결.

21) 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결.

22) 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결.

23) 이서영·정차호, 앞의 논문, 357면.

24) 이종우, “전용실시권자와 특허무효심판의 청구인 적격 - 대법원 선고 2019. 2. 21. 2017후2819 전원합의체 판결을 중심으로 -”, 2019년 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020, 173면.



실시권자의 이해관계 판단에 있어서 통상실시권자와 다르게 판단할 필요가 없다는 견해<sup>25)26)</sup> 등이 있다. 필자는 ①의 견해가 타당하다고 생각한다.

대법원이 2017후2819 전원합의체 판결에서 “실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다”고 표현한 점에 주목할 필요가 있다. 이는 대법원이 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸되지 않았다고 판단한 근거 중의 하나였다. 달리 말하면 만약 실시권자가 실시계약 중에 특허무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다면 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸될 수 있음을 인정한 것이다. 즉, 대법원은 실시계약 중에 부쟁조항이 포함되었다면 그 조항의 효력으로 인하여 이해관계가 인정되지 않을 가능성을 제시한 것이다.

#### 다 쟁점 특징: 부쟁조항 유효 여부 및 유효하게 하는 조건

대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 의해 통상실시권자가 (특별한 경우를 제외하고는) 특허무효심판을 청구할 이해관계를 가진다는 점은 명확해졌다. 실시권자는 특허권자를 제외하고는 해당 특허발명에 대하여 가장 잘 아는 자이고 무효사유를 쉽게 발견할 수 있는 위치에 있으며, 실시료의 지급 등 계약에서 벗어나고 싶은 심정을 가진 자로서 해당 특허를 무효시킬 수 있는 가장 유력한 자라고 할 수 있다.<sup>27)</sup> 이에 특허권자는 특허권의 안정성을 확보하기 위해 실시계약 중에 자신의 특허권에 대하여 다투는 것을 금지하는 부쟁조항을 요구하는 방법으로 실시권자에게 부쟁의무를 부과할 가능성이 높다. 그리고 그 장면에서 (곧) 실시권자가 그 조항을 거부하기도 어색하다. 그렇게 실시계약에 부쟁조항이 포함된 경우, 그 부쟁조항이 유효한지 여부가 중요한 쟁점이 된다. 특허실시계약에서 부쟁조항을 허용할 것인지에 대해 실시한 판례는 검색되지 않았지만, 부쟁의무를 부과하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 넘은 행위로서 부당한 권리행사로 판단될 여지

25) 이해진, 앞의 논문, 607면.

26) 김수철, 앞의 논문, 10면.

27) 박준석, “라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -”, 산업재산권 제54호, 한국지식재산학회, 2017, 152면.

가 있다. 대법원 2017후2819 전원합의체 판결로 인하여 향후에는 특허실시계약에서 부쟁조항이 많이 활용될 것이 예상되므로, 해당 부쟁조항이 유효한지 여부와 어떤 조건에 부합하면 유효인지에 대한 검토가 필요하다.<sup>28)</sup>

#### 라 연구의 범위(실시계약에서의 부쟁조항을 중심으로 하되, 화해계약 등도 포함)

부쟁조항이 생성되는 여러 장면이 예상된다. 실시계약을 체결할 때 실시권자에게 특허의 유효성을 다투지 못하도록 약정하는 부쟁조항을 직접 도입하는 경우가 있고, 그 밖에 특허권 침해로 인한 분쟁이 발생한 후 화해합의(settlement agreement)를 통해 부쟁조항을 약정하는 경우도 있다. 다양한 경우에 체결된 부쟁조항의 효력이 사안에 따라 다를 수 있다. 본 연구는 실시계약 중의 부쟁조항을 위주로 검토하면서 화해합의 등을 통해 형성된 부쟁조항의 효력에 대해서도 살펴보고자 한다. 그러한 목적을 달성하기 위해서 한국 외에 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본, 대만지구의 관련 법리를 비교법적으로 분석할 것이다.

### 3 부쟁조항의 효력에 관한 비교법적 연구

#### 가 한국의 관련 법리

##### (1) 실시계약 중의 부쟁조항

실시계약 중의 부쟁조항이란 실시권자에게 특허의 유효 여부를 다투는 것을 금지하는 것을 약정하는 조항이고, 그 조항이 유효하면 실시권자는 특허무효심판을 청구할 수 없다.<sup>29)</sup> 그 유효한 조항에도 불구하고 실시권자가 특허무효심판을 청구하는 경우 심판원은 그 청구를 각하해야 한다. 부쟁조항을 허용하는 법리는 특허권

28) 최치호, “특허실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰”, 지식재산연구 제3권 제1호, 한국지식재산연구원, 2008, 2면.

29) 최치호, 위의 논문, 3면.



자가 실시계약을 더 자유롭게 체결하는 환경을 제공하여 경쟁을 촉진할 수 있고, 특허권자의 지위를 강화하여 기술개발의 의욕을 고취하고, 기술이전을 촉진하여 산업발전에 기여할 수 있다.<sup>30)</sup> 계약자유의 원칙에 의하면 부쟁조항은 기본적으로 유효하여야 하지만, 독점금지법을 위반한다고 판단되는 경우 또는 특허정책에 반한다고 판단되는 경우에는 유효성이 부정될 수도 있다.<sup>31)</sup>

한국의 경우 특허분야에서 부쟁조항의 효력에 대하여 직접적으로 판단한 판례는 발견되지 않았다.<sup>32)33)</sup> 그러나, 2017후2819 전원합의체 판결에서 대법원은 앞서 본 바와 같이 실시계약 중에 부쟁조항이 포함되었다면 그 조항의 효력으로 인하여 이해관계가 소멸될 가능성이 있음을 제시한 바가 있었고, 그밖에 2009. 12. 23. 선고된 특허법원 2009허1989 판결에서<sup>34)</sup> 부쟁합의과 관련된 내용이 언급되어 있음이 발견되었다. 그 판결 내용은 다음과 같다.

을 제1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고와 피고는 2004. 10. 20. 피고가 원고에게 이 사건 특허발명의 실시권을 허여하면서 원 피고 사이에 이 사건 특허발명과 관련하여 일체의 민·형사상 소송 또는 이의를 제기하지 아니하기로 약정한 사실이 인정되고, 또한 원고가 2008. 11. 초경 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구한 사실, 이에 대하여 피고는 2008. 11. 말경 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 기한 침해금지 가처분 신청사건을 제기하였고, 그 신청서 부분이 2008. 12. 2. 원고에게 송달된 사실 등은 모두 당사자 사이에 다툼이 없는바, 위 인정사실에 의하면 이와 같이 원고의 부채소 특허 위반행위(등록무효심판청구)가 먼저 이루어진 다음에 이에 대하여 피고의 침해금지 가처분 신청사건이 제기된 것이어서, 이러한 피고의 가처분 신청사건

30) 박영규, “특허실시계약과 경쟁의 자유 - 유럽의 기술이전 일괄적용면제규칙(EC)No 772/2004)을 중심으로 -”, 경영법률 제20권 제2호, 한국경영법률학회, 2010, 103면.

31) 최치호, 앞의 논문, 11면.

32) 박준석, 앞의 논문, 153면.

33) 일반적인 온라인 검색 외에 대법원 도서관(일산)의 검색컴퓨터를 통해 직접 검색하였으나, 관련 판결의 발견에 실패하였다.

34) 같은 사건에서 특허법원 2009. 11. 6. 선고 2009허1996 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허1989 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결이 있다. 여기서 2009허1989 판결을 대표로 소개하고자 한다.

제기는 원고의 부제소 특약 위반행위를 **해지사유**로 삼아 위 합의계약을 해지한  
다는 의사표시가 포함되었다고 할 것이므로, 그러한 의사표시가 담긴 신청서  
부분이 원고에게 송달됨으로써 위 부제소 특약이 포함된 합의계약은 그 무렵  
적법하게 해지되었다고 할 것이다.

이 사건에서의 부쟁조항과 부제소합의는 원고와 피고가 해당 특허발명에 대하여 분쟁이 일어난 후 2004. 10.경 합의에 따라 실시권을 허여하면서 이루어진 것이다.<sup>35)</sup> 그 후 2008. 11.초 무효심판이 청구되었고, 2008. 11.말 침해소송 가처분 신청사건이 제기되었다. 이에 특허법원은 원고의 무효심판 청구 행위가 부쟁조항과 부제소합의의 해지사유로 볼 수 있고, 피고의 침해소송 가처분 신청은 합의계약을 해지하자는 의사표시가 포함된다고 판단하였다. 달리 말하면, 특허법원은 그러한 부쟁조항과 부제소합의가 유효하다는 전제 하에서 해당 계약의 해지 여부를 주어진 사실관계에 따라 판단한 것이다.

한편, 상표분야에서 부쟁조항의 효력에 대하여 판단한 사건도 발견되었다. 등록상표의 부정사용취소에 관한 사건에서 상표사용계약을 체결할 때 그 사용계약이 해지된 후에 해당 상표권을 다투지 않기로 하는 취지의 약정에 대하여 대법원은 “이와 같은 이해관계의 사전포기 합의를 허용하게 되면 상표권자의 상표부정사용을 방지하기 위한 제재적 규정인 동시에 일반수요자의 이익을 도모하기 위한 공익적 규정인 상표법 제45조 제1항 제1호의 적용을 당사자들의 합의에 의하여 임의로 배제할 수 있는 결과가 될 뿐만 아니라 상표권자의 위법행위를 조장할 우려마저 없지 않으므로 이와 같은 이해관계의 사전포기약정은 위 규정취지에 비추어 그 효력이 없다고 봄이 상당하다”고 판시한 바 있다.<sup>36)</sup>

부쟁조항과 관련하여 공정거래위원회의 1997년 「국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준」 제3조가 제3자 또는 실시권자가 계약기술의 유효성을 다투는

35) “원고는 2004. 10.경 피고와 사이에 당시 분쟁 중이던 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판 및 침해금지 가처분 신청사건 등에 대하여 상호 원만히 합의하면서, 향후 이 사건 특허발명과 관련한 일체의 심판청구 내지 소제기를 하지 않는다는 내용의 부제소 특약을 하였으므로 …”.

36) 대법원 1987. 10. 26. 선고 86후78, 79, 80 판결.



경우 특허권자가 계약을 해지할 수 있다는 부쟁의무의 부과는 불공정거래행위에 해당한다고 규정하였었다.<sup>37)</sup> 하지만 그 규정은 2009년에 삭제되었고 2010년 개정된 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」으로 통합되었다.<sup>38)</sup> 개정된 그 심사지침에서 “무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위”는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단될 수 있다고 새롭게 규정하였고,<sup>39)</sup> 그 부당성에 있어서 “해당 특허발명과 부과된 조건의 관련성 즉 부과된 조건이 해당 특허발명의 실시를 위해 필수적인지 여부, 해당 조건이 관련 기술의 이용을 촉진하는데 기여하는지 여부, 해당 조건에 대한 특허권의 소진 여부 등”을 판단기준으로서 중요하게 고려하여야 한다고 제시하였다.<sup>40)</sup> 해당 심사지침은 「지적재산권의 행사에 대한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 적용의 일반 원칙과 구체적 심사기준을 제시하기 위한 것이고,<sup>41)</sup> 원칙적으로 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위한 것이므로 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 적용된다.<sup>42)</sup> 따라서 특허권자가 실시권자로 하여금 특허의 유효 여부를 다투지 못하게 하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로서 무효로 판단될 ‘가능성’이 있다.<sup>43)</sup> 본 논문은 실제로 어떤 경우에 무효라고 판단되어야 하는지에 대한 기준을 제시하고자 한다.

## (2) 재판상 화해에 따라 이루어진 부쟁조항

재판상 화해를 통하여 체결한 합의 중의 부쟁조항의 경우는 일반 부쟁조항과 달리 취급하여야 할 것이다. 재판상 화해는 소송이 제기되기 전에 법원에 신청하는

37) 국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준 제3조 15.

38) 김수철, 앞의 논문, 16면 각주 54.

39) 다만, 해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대항하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다.

40) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III. 3. 라. 참조.

41) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 I. 1. 참조.

42) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 2. 나. 참조.

43) 이수미·신규환, “특허 실시권자의 무효심판 청구 권리와 부제소 특약의 효력에 관한 연구”, 산업재산권 제64호, 한국지식재산학회, 2020, 253면.

‘제소전화해’와<sup>44)</sup> 소송 진행 중에 이루어지는 ‘소송상화해’로 나누어지고, 그러한 화해로 이루어진 조서는 확정판결과 같은 효력을 갖는다.<sup>45)</sup> 즉, 확정판결이 가지는 기판력이 그 화해조서에도 그대로 적용되는 것이다. 따라서 화해조서에 무효심판을 제기하지 않겠다는 분쟁조항이 기재되어 있는 경우 그 조항은 당사자에게 기판력을 발생시키고 그 당사자가 무효심판을 제기할 수 없게 된다.<sup>46)</sup>

이와 관련하여 대법원은 권리자와 침해자 사이에 침해를 전제로 체결한 무효심판청구를 취하하기로 하는 합의가 유효한 것으로 보았고, 그 합의로 인해 침해자는 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸되었다고 판단한 바 있다.<sup>47)</sup> 그러한 합의의 효력은 실시권자와 실시권자로부터 실시권을 양도받은 자 또는 재실시권을 설정받은 자에게도 미친다.<sup>48)</sup>

## 나

## 미국의 관련 법리

## (1) 유형

부쟁조항은 그 내용에 따라 ① 실시계약에 직접 특허의 유효에 대하여 다투는 행위를 금지하는 조항과 ② 특허의 유효를 다투는 행위에 벌칙을 부여하는 조항으로 나눌 수 있다.<sup>49)</sup> 두 번째 유형에서는 경제적 불이익을 부여할 수 있고 계약의 특권을 잃게 할 수도 있다.<sup>50)</sup> 경제적 불이익으로서 고액의 위약금을 약정하거나, 특허의 유효를 다투는 경우 실시료를 (심지어 소급하여) 올릴 수 있다.<sup>51)</sup> 또한 계약의 특권과 관련하여 특허의 유효를 다투는 순간 실시계약은 자동 종료되거나 특허권자가 실시계약의 종료 여부를 결정하게 되고, 실시계약이 종료된 후부터는 실

44) 민사소송법 제385조 제1항.

45) 민사소송법 제220조.

46) 대법원 2002. 12. 6. 선고 2002다44014 판결.

47) 특허법원 2000. 7. 14. 선고 2000허1115 판결.

48) 대법원 1976. 6. 8. 선고, 72다1842 판결.

49) Thomas K. Cheng, *Antitrust Treatment of the No Challenge Clause*, 5 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 437, 441 (2016).

50) *Id.* at 441-42.

51) *Id.* at 442.



시권자의 실시는 침해가 되고 결과적으로 특허가 유효한 것으로 판단되면 특허권자는 그 실시권자를 상대로 침해소송을 제기할 수 있다. 그래서 그러한 실시계약 종료조항은 실시권자를 위협하는 효과를 가지므로 실시권자가 특허를 무효시킬 가능성을 높게 보는 경우에만 무효심판을 청구할 것이고 대부분의 무효심판 청구를 막을 수 있다.<sup>52)</sup> 또한 벌칙조항이 아닌 장려조항의 모습을 가질 수도 있다. 예컨대 실시계약 종결까지 무효심판을 청구하지 않으면 실시료의 일부를 반환하는 조항을 말한다.<sup>53)54)</sup>

부쟁조항이 포함되는 계약의 체결시기에 따라 ① 어떠한 소송도 존재하지 않는 상황에서 체결하는 단순 실시계약, ② 소송이 긴박한 상황 또는 개시된 후 체결하는 화해합의, ③ 양 당사자가 법원 앞에서 하는 소송상화해에 따라 작성된 화해조서로 구별된다.<sup>55)</sup>

## (2) 미국 법원의 시기별 태도변화

### (가) *Lear* 판결(1969) 전의 시기 = 부쟁조항 불필요

*Lear v. Adkins* 판결 이전, 미국 대법원은 *Kinsman v. Parkhurst* 판결에서<sup>56)</sup> 실시권자 금반언(*licensee estoppel*)의 원칙을 지지하였다. 즉, 실시권자가 실시계약을 체결하였다면 해당 계약이 대상으로 하는 특허의 유효를 인정하는 것으로 간주하여 그 실시권자가 특허의 유효를 다투는 행위는 허용되지 않는 것이다. 그러한 법리에서는 부쟁조항을 따로 둘 필요가 없었다.

### (나) *Lear* 판결(1969)부터 CAFC 설립(1982) 전의 시기 = 부쟁조항은 일반적으로 무효

*Lear v. Adkins* 판결에서 미국 연방대법원은 실시권자 금반언 원칙은 응당 무

52) *Id.* at 442-43.

53) Alan D. Miller & Michal S. Gal, *Licensee Patent Challenges*, 32 Yale J. on Reg. 121, 131 (2015).

54) 예를 들면 실시료를 협상할 때 실시료를 3%로 설정하였다가, 실시권자가 무효심판을 청구하지 않는 경우 1%를 반환하는 조항을 말한다.

55) Thomas K. Cheng, *supra*, at 445.

56) *Kinsman v. Parkhurst*, 59 U.S. 289 (1855).

효로 되어야 하는 특허를 유지함으로 인해 발생하는 사회 폐해를 외면한다고 지적하였고,<sup>57)</sup> 무효되어야 마땅한 특허(소위 ‘나쁜 특허’)를 무효시켜야 하는 공공정책(public policy)은 특허권자의 이익보다 우선이라고 실시하였다.<sup>58)</sup> *Lear* 판결이 부쟁조항에 대하여 직접 언급하지는 않았으나, 그 후 많은 사건에서 하급심 법원은 나쁜 특허(bad patent)를 무효시키는 것이 공공이익에 유리하다는 점을 근거로 부쟁조항은 무효라고 판단하였다.<sup>59)</sup> 그 당시 특허권을 (나쁜) 독점권(monopoly)으로 보는 사회적 분위기에 따른 판단이라고 생각된다.<sup>60)</sup>

1970년의 *Bendix v. Balax* 사건에서 실시계약의 종료 후에도 해당 특허의 유효를 다투는 것을 금지하는 부쟁조항의 유효 여부가 다투어졌다.<sup>61)</sup> 특허권자는 피고를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였고 피고는 해당 특허가 무효라고 주장하면서 특허권자가 부쟁조항을 체결함으로써 특허권을 남용하여 독점금지법을 위반하였다고 주장하였다.<sup>62)</sup> 그 사건에서 법원은 실시권자가 특허무효를 다투는 것을 금지하는 권리는 특허권자의 독점적 권리에 해당하지 않고, 부쟁조항은 불필요한 독점적인 위험을 초래할 것이며, 실시계약의 기간이 지나고도 특허의 유효에 대한 분쟁이 발생하므로 그러한 위험은 실시권자 금반언의 원칙이 초래하는 위험보다 더욱 크다고 보고 해당 부쟁조항의 효력을 부정하였다.<sup>63)</sup>

1970년 *Plastic Contact Lens v. W.R.S.* 판결에서 뉴욕남부연방지방법원은 실시권자는 실시계약 중의 부쟁조항을 위반하였지만, 그 부쟁조항은 실시권자가 특허무효를 주장하는 것을 금지하지 않는다고 판단하면서 그 판단의 논거를 제시하지 않았다.<sup>64)</sup> 여기서 법원은 행위능력이 있는 양 당사자가 기만행위가 존재하지

57) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 669 (1969).

58) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670-71 (1969).

59) *Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advert. Co.*, 444 F.2d 425, 428 (9th Cir. 1971).

60) *Bendix Corp. v. Balax, Inc.*, 421 F.2d 809, 821 (7th Cir. 1970).

61) *Bendix Corp. v. Balax, Inc.*, 471 F.2d 149, 153 (7th Cir. 1972).

62) *Bendix Corp.*, 471 F.2d at 154.

63) *Bendix Corp.*, 421 F.2d at 821.

64) *Plastic Contact Lens Co. v. W. R. S. Contact Lens Lab's, Inc.*, 330 F. Supp. 441, 443 (S.D.N.Y. 1970).



않는 상황에서 체결한 부쟁조항이고, 실시권자가 특허무효를 주장하지 않는 것에 동의하였다는 사실을<sup>65)</sup> 완전히 무시하였다는 비판이 가능할 것이다.<sup>66)</sup> 항소심에서 제7구역항소법원은 지방법원과 같이 부쟁조항의 효력을 인정하지 않았지만, 원고가 그 조항을 활용하여 경쟁을 제한하지는 않았으므로 그 조항을 요구한 행위가 권리남용에는 해당하지 않는다고 판단하였다.<sup>67)</sup>

1971년의 *Massillon-Cleveland-Akron (MCA) v. Golden State* 사건에서 제9구역항소법원은 소송 전에 체결한 화해합의(settlement agreement) 중의 부쟁조항의 효력을 부정하였다. MCA와 Golden State 등 사이에 특허권 침해 분쟁이 발생하자, 그 분쟁을 해결하기 위한 화해계약이 체결되었다.<sup>68)</sup> 그 계약에서 Golden State 등은 해당 특허의 유효를 인정하고 자신의 행위가 특허권을 침해하였다고 인정함과 동시에 직접 또는 간접적으로 그 특허의 무효에 대해 다투지 않겠다고 합의하였다.<sup>69)</sup> 법원은 부쟁조항이 포함되는 계약은 계약에 의한 금반언 원칙과 비교했을 때 더욱 강한 통제력이 있지 않고,<sup>70)</sup> 실시권자에게 특허의 유효를 다투는 과정에도 실시료의 지불을 요구하게 되면 “공공영역의 사상을 충분히 그리고 자유롭게 사용”하는 연방정책에 위반되는 것과 같이, 부쟁조항도 그러한 정책에 위반되므로 무효이고 집행할 수 없다고 판단하였다.<sup>71)</sup> 또한 법원은 부쟁조항이 화해계약에 포함되든 실시계약에 포함되든 그의 유효에 대한 판단에 있어서 다르지 않다고 보았고, 부쟁조항의 유효성을 부정하는 판단은 분쟁해결에 유익하여야 한다는 목표에 어긋날 수 있지만 특허로서 보호할 가치가 없는 사상의 자유경쟁에 관한 정책을 그것보다 더 중요하게 보아야 한다는 점을 제시하였다.<sup>72)</sup>

65) *Plastic Contact*, 330 F. Supp. at 442.

66) Christian Chadd Taylor, *No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law*, 69 Ind. L.J. 215, 236 (1993).

67) *Panther Pumps & Equip. Co. v. Hydrocraft, Inc.*, 468 F.2d 225, 231 (7th Cir. 1972).

68) *Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advert. Co.*, 444 F.2d 425, 425 (9th Cir. 1971).

69) *Id.*

70) *Id.* at 427.

71) *Id.*

72) *Id.*

(다) CAFC의 *Flex-Foot* 판결(2001) 및 *Baseload* 판결(2010)

CAFC가 설립되기 전의 반특허(anti-patent) 정서는 CAFC가 설립됨으로 인해 상당 부분 바뀌게 된다.<sup>73)</sup> CAFC가 심리한 *Flex-Foot v. CRP* 사건은 소송이 제기되어 증거개시(discovery)가 이루어진 후에 제출된 부쟁조항에 관한 것이다. 양 당사자는 특허의 유효성과 실시가능성에 대하여 다투는 권리를 포기한다는 내용의 부쟁조항이 포함되는 화해합의를 공판(trial) 전에 체결하였다.<sup>74)</sup> 그 사건에서 법원은 침해혐의자가 특허무효를 주장한 적이 있었고 증거개시가 이루어진 상황에서 화해합의 중에 포함된 명확하고 오해의 여지가 없는(clear and unambiguous) 부쟁조항에 따라 자발적으로 소송을 취하한 것이라면 그러한 부쟁조항은 유효하다고 판단하였다.<sup>75)</sup>

위 *Flex-Foot* 판결은 증거개시 후의 부쟁조항은 원칙적으로 유효라는 법리를 제시한 것이다. 그러나 *Baseload v. Roberts* 사건에서 법원은 증거개시 여부가 부쟁조항의 유효 여부를 결정하는 유일한 변수는 아니라고 판단하였다. 그 사건에서 CAFC는 *Lear* 판결이 제시한 (나쁜 특허를 무효시키는 것이 유리하다는) 공공이익과 화해를 통한 분쟁해결을 선호하는 공공이익의 양 이익의 균형이 유지되어야 하고, 향후의 특허무효에 대한 다툼을 금지하는 것은 자발적인 화해를 격려하는 공공정책에 유리하며, 그 결과는 부쟁조항을 통해 특허무효의 주장을 포기할 수 있는데 그러한 부쟁조항을 포함하는 계약과 동의명령(consent decree)은 반드시 명백하고 오해의 여지가 없어야 한다.<sup>76)</sup> 따라서 특허의 유효 여부에 대하여 소송에서 쟁점이 되지 않았거나 실제로 다툼 적이 없더라도 당사자 간의 계약에 포함되는 부쟁조항은 동의명령과 같이 표현이 명확하고 오해의 여지가 없는 경우, 미래의 침해소송에서 특허의 유효성을 다투는 행위를 금지할 수 있다고 판단하였다.<sup>77)</sup>

73) Shashank Upadhye, *Understanding Patent Infringement Under 35 U.S.C. S 271(e): The Collisions Between Patent, Medical Device, and Drug Laws*, 17 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 1, 66 (2000).

74) *Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc.*, 238 F.3d 1362, 1364 (Fed. Cir. 2001).

75) *Id.*, at 1370.

76) *Baseload Energy, Inc. v. Roberts*, 619 F.3d 1357, 1361-62 (Fed. Cir. 2010).

77) *Id.*, at 1363.



## (라) CAFC의 *Baseload* 판결(2010) 후 제2항소법원의 *Rates* 판결 및 지방법원 판결들

### 1) 2012년 제2구역항소법원의 *Rates Technology v. Speakeasy* 판결

*Rates* 판결은 소송 전의 부쟁조항에 관한 것이다. 법원은 그 조항의 효력을 부정하였지만, 나아가 효력이 인정될 수 있는 부쟁조항의 기준을 제시하였다. *Rates*는 *Speakeasy*가 자신의 특허권을 침해하였다는 사실을 발견한 후 “*Speakeasy*는 어디서든 특허의 유효성에 대해 다룰 수 없다. 그렇지 않으면 위약금 1,200달러를 지불한다”라는 내용의 부쟁조항이 포함되어 있는 화해합의를 체결하였다.<sup>78)</sup> 이 사건에서의 부쟁조항도 소송 전 화해합의에 포함된 것이고 법원은 부쟁조항의 효력을 인정하지 않았다. 그러나, 법원은 소송이 개시된 후에 체결된 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하는 것이 소송(분쟁) 해결이 원활하여야 한다는 중요한 공공정책에 부합하고, 소송 전의 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하는 것은 나쁜 특허(bad patent)를 무효시키는 공공이익을 심각하게 약화시킨다고 실시하였다.<sup>79)</sup> 그런 견지에서 법원은 증거개시(discovery) 여부가 부쟁조항의 유효성을 판단하는 중요한 기준이 된다고 제시하였다.<sup>80)</sup> 즉, 부쟁조항이 증거개시 후 체결된 화해합의에 포함된다면 유효하고, 반면 증거개시 전의 화해합의에 포함된다면 무효하다.<sup>81)</sup> 그 이유는 ① 증거개시 후의 부쟁조항은 침해혐의자가 특허의 유효성을 평가할 충분한 기회를 가졌었고 알권리가 충분히 보장된 상황에서 특허의 유효성에 대한 도전을 포기한 것이고, ② 특허의 유효성에 대하여 확실하고 실질적인 분쟁이 존재했다는 것이며 특허권자가 자신의 독자적인 지위를 확보하기 위하여 실시계약을 화해합의의 형식으로 만든 것이 아니기 때문이다.<sup>82)</sup>

### 2) 2013년 *TMI v. Rosen* 판결

대상 사건에서 원고와 피고는 2005년에 실시계약을 체결한 후 2009년 분쟁이

78) *Rates Tech. Inc. v. Speakeasy, Inc.*, 685 F.3d 163, 165 (2d Cir. 2012).

79) *Id.* at 172.

80) *Id.*

81) *Id.*

82) *Id.*

일어나자, 원고는 피고를 상대로 침해소송을 제기하였고, 피고는 원고 특허의 유효성에 대하여 다투지 않겠다는 부쟁조항이 포함되는 실시계약을 다시 체결하였으며, 그 후 원고는 소송을 취하하였다.<sup>83)</sup> 이 사건에서 지방법원은 먼저 대상 사건이 CAFC의 *Flex-Foot* 판결과 *Baseload* 판결(방론임에도 불구하고)에 구속됨을 확인하였고,<sup>84)</sup> 무효특허를 발굴하는 이익과 분쟁해결을 촉진하는 이익 및 계약자유 원칙을 존중해야 하는 필요성의 균형을 맞추기 위하여 *Lear* 판결, *Flex-Foot* 판결, *Baseload* 판결을 종합하여 ① 당사자 사이에 종전 소송의 존재 및 그 범위(특허의 유효성에 대하여 종전 소송에서 다투었는지 여부 포함), ② 증거개시의 기회가 있었는지 여부, ③ 특허무효의 주장을 포기한 계약이 소송을 해결하였는지 여부, ④ 명백하고 오해의 여지가 없는 문언으로 특허무효를 청구할 수 있는 권리를 포기한 것인지 여부를 기준으로 판단하는 방법을 제시하였다.<sup>85)</sup> 법원은 대상 사안에서 피고가 명확하게 특허무효를 주장하는 것을 포기하였으므로 *Lear* 사건과 달리 계약법 상의 자발적으로 체결된 사적계약의 집행에 관한 정책과 관련되어 있고, *Lear* 사건은 실시권자의 금반언 원칙에 관한 것이며 특허의 유효성에 대한 부쟁의 승낙에 관한 것이 아니므로 계약법의 공공정책이 더욱 납득된다고 판단하였다.<sup>86)</sup> *Baseload* 판결에 따르면 ③·④가 동시에 존재하면 부쟁조항은 인정되고,<sup>87)</sup> 대상 사건의 사실관계를 위에서 제시한 기준에 따라 분석한 결과 ①·②는 해당하지 않고 ③·④는 해당하여 경쟁이익이 무효특허를 발굴하는 이익보다 더 강하다고 판단하여 부쟁조항을 인정하였다.<sup>88)</sup>

### 3) 2015·2017년 *Ocean Tomo v. PatentRatings; Jonathan Barney* 판결

Barney가 PatentRatings 시스템을 개발한 후 PatentRatings 회사를 설립하였고, Barney는 PatentRatings 및 Ocean Tomo와 일련의 계약을 체결하였고 그 중에 PatentRatings 시스템에 대한 2004년의 실시계약이 포함되어 있다. 그 실시

83) TMI Prod., Inc. v. Rosen Elecs., L.P., No. EDCV1202263RGKSPX, 2013 WL 12114078, at \*1-2 (C.D. Cal. Nov. 27, 2013).

84) TMI Prod., , 2013 WL 12114078, at \*2.

85) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at \*5.

86) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at \*7.

87) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at \*5.

88) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at \*7.



계약 중에 부쟁조항이 포함되어 있었으며, 2007년 실시계약을 수정하면서 그 부쟁조항은 그대로 유지되었다.<sup>89)</sup> 그들 사이에 분쟁이 발생하자 Ocean Tomo는 Barney와 PatentRatings를 상대로 2개의 소송을 제기하였다.

2015년 판결에서 지방법원은 CAFC가 이미 “화해계약이 일방이 후속 소송에서 특허의 유효성에 대하여 다투는 것을 막을 수 있는지 여부에 관한 문제는 특허권의 집행과 밀접한 관련이 있으므로” CAFC의 선례에 따라야 한다고 판시하였으므로 본안의 부쟁조항에 있어서도 CAFC의 법리에 따라 판단한다고 실시하였다.<sup>90)</sup> 법원은 *Lear* 판결의 예외가 되는 화해에 해당하는지를 판단할 때 특허의 유효성에 관한 분쟁 또는 소송이 있었는지 여부가 중요하고 위협 또는 소송이 제기되기 전에 달성한 계약이더라도 예외에 해당할 수 있으며,<sup>91)</sup> *Lear* 판결은 실시허가에서 실시권자가 특허의 유효성을 다툴 수 없다고 하였을 뿐 “당사자가 상대적으로 평등한 지위에서 변호사의 도움으로 가치가 있는 대가의 교환을 통하여 특허의 유효성에 대한 이익을 제기할 권리를 충분히 이해하고, 현명히, 명확히 그리고 자발적으로 포기하는 경우”에 대하여 검토한 적은 없다고 판단하였다.<sup>92)</sup> 대상 사건에서의 부쟁조항은 명백하고 오해의 여지가 없으며,<sup>93)</sup> 2007년에 실시계약을 수정하여 다시 체결한 것은 그때의 분쟁을 해결하기 위한 것이므로 소송 전 화해합의에 해당한다고 판단되어 *Lear* 판결에 따라 해당 부쟁조항이 유효하다고 판단하였다.<sup>94)</sup>

이와 반대로 2017년 판결에서 지방법원은 ① 명백하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항이면 집행될 수 있다는 *Baseload* 사건에서의 견해는 방론(dicta)에 해당할 뿐, CAFC는 실질적으로 소송 전 화해계약 중의 부쟁조항에 대하여 판결한 적이 없고,<sup>95)</sup> ② CAFC가 말하는 “부쟁조항의 문언이 명확하고 오해의 여지가 없는 경우”의 의미가 명확하지 않고 “화해계약이 있는 배경 하에서 그 전에 특허무효가 쟁

89) Ocean Tomo, LLC v. PatentRatings, LLC, 262 F. Supp. 3d 553, 555 (N.D. Ill. 2017).

90) Ocean Tomo, LLC v. Barney, 133 F. Supp. 3d 1107, 1119-20 (N.D. Ill. 2015).

91) Ocean Tomo, 133 F. Supp. 3d at 1122.

92) *Id.*

93) Ocean Tomo, 133 F. Supp. 3d at 1122-23.

94) Ocean Tomo, 133 F. Supp. 3d at 1123.

95) Ocean Tomo, 262 F. Supp. at 564.

점이 되었거나 실질적인 소송이 제기된 것”이 요구되지 않는다고 하였으므로 양 당사자 간에 특허의 유효성으로 인해 분쟁이 일어난 것을 요구하는 의미인데 CAFC의 그러한 표현이 미결소송을 종결시키지 못한 화해계약도 부쟁조항을 부정한 *Lear* 판결의 예외에 해당한다는 의미인지는 불명확하고, 어느 법원도 그렇게 인정한 바가 없으며,<sup>96)</sup> ③ *Lear* 판결의 예외로 부쟁조항을 인정하는 것은 사법경제를 도모할 수 있는 화해합의에 유리한 공공정책과 동의명령의 기판력에 의한 것이고, CAFC가 *Flex-Foot* 판결에서 강조하듯이 화해합의 중의 부쟁조항이 예외로 될 수 있는 근거는 사법경제 때문인데, 소송 전 화해의 경우 미결소송을 종결시킬 수 있는 소송상화해와 달리 무조건 사법자원을 절약할 수 있는 것이 아니므로 *Baseload* 판결을 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항이 *Lear* 판결의 예외로 된다고 이해하면 안 되며,<sup>97)</sup> ④ 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하게 되면 실시계약을 소송 전 화해합의로 이해하는 것을 격려하는 결과를 초래하므로 *Lear* 판결이 보호하는 실시권자의 특허에 대하여 무효를 주장하는 권리를 약화시킬 것이라고<sup>98)</sup> 보아 본안 실시계약 중의 부쟁조항의 효력을 부정하였다.

#### 4) 2017년 *Nat. Alternatives v. Allmax Nutrition* 판결

이 사건에서 양 당사자는 2014년 및 2016년에 실시계약을 체결하였고 두 계약에 동일하게 부쟁조항이 포함되었다.<sup>99)</sup> 이에 대하여 지방법원은 *Baseload* 판결이 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항이 집행될 수 있다고 판시하지 않았고, 그 사건에서 양 당사자가 종전의 소송 후에 부쟁조항이 포함되는 화해합의를 체결한 것이고 해당 특허의 유효성은 종전의 소송에서 쟁점이 되지 못한 상황이었으며, CAFC는 “특허무효가 쟁점이 되지 않았거나 실제로 법정에서 다툰 적이 없더라도 명백하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항이면 미래의 침해소송에서의 무효 주장을 막을 수 있다”라고 하였을 뿐, 다시 말하면 *Baseload* 사건은 어떠한 소송도 없는 상황에서 체결한 부쟁조항에 대하여 언급하지 않았다고 보아 *Rates* 판결에서의 법리가 더욱

96) *Id.*

97) *Ocean Tomo*, 262 F. Supp. 3d at 564-65.

98) *Ocean Tomo*, 262 F. Supp. 3d at 565.

99) *Nat. Alternatives Int'l, Inc. v. Allmax Nutrition, Inc.*, 258 F. Supp. 3d 1170, 1176-77 (S.D. Cal. 2017).



바람직하다고 판단한 후 해당 부쟁조항의 효력을 부정하였다.<sup>100)</sup>

### 5) 2020년 *Transocean v. Noble* 판결

Transocean은 Noble를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였고 Noble이 실시계약 중의 부쟁조항을 위반하였다고 주장하였으며, 그 실시계약은 전의 침해소송을 해결하기 위하여 체결된 것이다.<sup>101)</sup> 먼저 판례법의 적용에 있어서 *Rates* 사건은 계약위반에 대한 배상 청구와 관련되어 있고, *Flex-Foot* 사건과 *Baseload* 사건은 특허권 침해에 대한 배상 청구에 관한 것이며, 본 사건의 경우 계약위반에 대한 배상 청구와 특허권 침해에 대한 배상 청구가 동시에 존재하므로 연방법을 적용할 것인지 주법을 적용할 것이지는 명확하지 않다고 하여,<sup>102)</sup> 연방법과 주법을 조화하기 위하여 실시계약 중의 부쟁조항에 대한 해석을 ① 부쟁조항은 공공정책에 부합하여 집행성이 있는지 여부와 ② 집행될 수 있다면 추가적인 사실조사나 배심원단의 평결 없이 법조문에 따라 해당 부쟁조항을 해석할 수 있는지 두 개의 절차로 나누어서 ①은 연방법에 의해 판단하고, ②는 주법에 따라 판단하여야 한다고 실시하였다.<sup>103)</sup> 지방법원은 양 당사자는 실시계약의 체결을 통해 전에 제기된 특허권 침해소송을 해결하였고, Noble은 “당사자로서 또는 전 세계적으로 제3자를 재정적으로 지원하여 해당 특허의 어떤 청구항의 범위에 대하여 도전하는 법원 또는 행정 절차에 참여하지 않을 것”을 동의함으로써 연방법에 따르면 이 부쟁조항은 명백하고 오해의 여지가 없으므로 해당 부쟁조항은 유효라고 판단하였다.<sup>104)</sup>

### 6) 2022년 *Gyro-Trac v. King Kong* 판결

원고는 2017년에 피고가 자신의 특허의 권리를 침해하였다는 사실을 알리는 문서를 피고에게 발송하였고 이 문제를 해결하기 위하여 양 당사자는 2019. 1. 30.에 화해합의를 체결하였다.<sup>105)</sup> 그 화해합의에서 피고는 더 이상 특허권을 침해하

100) Nat. Alternatives, 258 F. Supp. 3d at 1178.

101) Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. Noble Corp. Plc, 451 F. Supp. 3d 690, 693 (S.D. Tex. 2020).

102) Transocean Offshore, 451 F. Supp. 3d at 696-97.

103) Transocean Offshore, 451 F. Supp. 3d at 697.

104) Transocean Offshore, 451 F. Supp. 3d at 700.

105) Gyro-Trac Corp. v. King Kong Tools, LLC, No. CV 2:21-2137-RMG, 2022 WL 669609, at \*1 (D.S.C. Mar. 4, 2022).

지 않고, 원고 특허의 유효성을 인정하였으며, 해당 특허의 소유권, 유효성 등에 이의를 제기하지 않겠다고 동의하였다.<sup>106)</sup> 그 후 2021. 11. 8. 원고는 화해합의가 체결된 후에도 피고가 여전히 특허권을 침해한다는 이유로 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다.<sup>107)</sup> 법원은 대상 사안에서 화해합의가 체결되기 전에 양 당사자 사이에 특허권 침해에 관한 소송이 제기되지 않았고 그 화해계약이 어떤 소송을 종결시키지도 않았다는 사실을 적시한 후,<sup>108)</sup> *Baseload* 판결은 이러한 사안의 부쟁조항에 대하여 검토하지 않았다는 이유로 *Baseload* 판결의 법리를 따르지 않았다. 법원은 *Rates* 판결의 법리에 따라 부쟁조항의 효력을 부정하였다.<sup>109)</sup>

#### (마) 동의명령(*consent decree*) 중의 부쟁조항

법원에 의한 동의명령은 일반적으로 기판력이 인정되고,<sup>110)</sup> 특허권 침해와 특허의 유효성에 관한 내용의 동의명령에 기판력을 인정하는 것이 소송당사자와 공중의 이익에 부합한다.<sup>111)</sup> 그러한 법리가 무효로 되어야 하는 특허가 존재하게 할 수 있지만 동의명령은 소송 중의 화해절차에서 형성된 것이고 침해와 유효성은 확정되었으므로 완전히 사적인 실시계약에 의거한 금반언과 대조된다.<sup>112)</sup> 그러한 동의명령에 대한 개별적인 조사를 배제하는 것이 “아이디어에 대한 경쟁적 접근의 촉진”이라는 *Lear* 사건의 정책에 부합하고 가장 효과적인 방법이라고 한다.<sup>113)</sup>

한편, 실시계약에 특허권 존속기간 만료 후에 지불하는 실시료를 허락한다면 시장은 존속기간이 만료된 후에도 특허권 독점의 영향을 받으므로 그러한 조항은 허용할 수 없다.<sup>114)</sup> 다만, 특허권의 존속기간이 만료되었더라도 실시료의 지급이 영업비밀 또는 마케팅 등과 관련된 것이라면 허용될 수 있다.<sup>115)</sup> 그러나, 최근 특허

106) *Id.*

107) *Id.*

108) Gyro-Trac, 2022 WL 669609, at \*5.

109) *Id.*

110) Wallace Clark & Co. v. Acheson Indus., Inc., 532 F.2d 846, 848 (2d Cir. 1976).

111) Wallace Clark, 532 F.2d at 849.

112) *Id.*

113) Am. Equip. Corp. v. Wikomi Mfg. Co., 630 F.2d 544, 548 (7th Cir. 1980).

114) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29, 32-33, 85 S. Ct. 176, 179, 13 L. Ed. 2d 99 (1964).

115) Kimble v. Marvel Ent., LLC, 576 U.S. 446, 454, 135 S. Ct. 2401, 2408, 192 L. Ed. 2d 463 (2015).



권의 존속기간이 만료된 후 실시료의 지급에 관한 *Zimmer v. Insall* 사건에서, 법원은 중재판정에서의 조항은 특허권에 의한 것이 아니므로 허용된다고 설시하였고,<sup>116)</sup> 법원은 오직 판정이 “정의가 명확하고 지배적인 공공정책을 위반하는 경우”에 그 판정을 취소할 수 있다고 설명하면서<sup>117)</sup> 이 사건 중 중재판정의 해석은 *Brulotte* 판결에서 말하는 정책에 반하지 않는다는 이유로 중재판정을 유지하였다.<sup>118)</sup>

### (바) 벌칙조항

벌칙조항은 명시적으로 무효심판을 제기하는 것을 금지하진 않지만, 제기한다면 벌칙이 동반되게 하는 조항이다. 다양한 유형의 벌칙조항이 존재하지만, 그들의 공통점은 실시권자가 무효심판을 청구할 동기를 감소시킴으로써 특허권자가 특허심판에 대응해야 하는 위험을 낮추는 것이다.<sup>119)</sup>

*Lear* 사건에서 무효심판이 계속 중인 시기에 실시료를 계속 지급하게 하는 벌칙조항이 쟁점이 되었는데, 연방대법원은 그 조항의 집행성을 부정하였다.<sup>120)</sup> *Lear* 판결 중의 조항은 벌칙조항 중에서 상대적으로 정도가 약한 것이라고 볼 수 있고, 그런데도 집행성이 부정되면 기타 정도가 비교적 강한 벌칙조항의 집행성은 더욱 부정되어야 한다는 견해가 있을 수 있다. Server & Singleton은 논문에서 사실상 *Lear* 판결 후에 대부분의 지방법원은 기본 공공정책과 충돌되는 계약조항을 금지하였다고 한다.<sup>121)</sup>

*Crane v. Aeroquip* 사건에서 제7구역항소법원은 *Lear* 판결이 제시한 법리를 더욱 확대하였다. 관련 전용실시계약 중에 실시권자가 실시료를 지불하지 않는 경우 특허권자는 계약을 해지할 수 있는 조항이 포함되어 있었다.<sup>122)</sup> 법원은 그러한

116) *Zimmer Biomet Holdings, Inc. v. Insall*, No. 22 CV 2575, 2023 WL 2895749, at \*4 (N.D. Ill. Apr. 11, 2023), *aff'd*, No. 23-1888, 2024 WL 3381286 (7th Cir. July 12, 2024).

117) *Zimmer Biomet*, 2023 WL 2895749, at \*3.

118) *Zimmer Biomet*, 2023 WL 2895749, at \*6.

119) Alan D. Miller & Michal S. Gal, *supra*, at 131 (2015).

120) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 674 (1969).

121) Alfred C. Server & Peter Singleton, *Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing*, 3 Hastings Sci. & Tech. L.J. 243, 337-54 (2011).

122) Michal S. Gal & Alan D. Miller, *Patent Challenge Clauses: A New Antitrust Offense?*, 102 Iowa L. Rev. 1477, 1487 (2017).

조항도 금반언이 특허에 대한 정당한 도전에 미치는 영향과 같은 효과를 나타낼 것이라는 이유로 계약이 해지되지 않는다고 판단하였다.<sup>123)</sup>

그러나 그러한 상황은 CAFC의 설립에 따라 달라졌다. CAFC는 나쁜 특허를 소멸시키는 것이 공중이익에 부합하지만, 실시권자가 특허를 무효시키는 경향이 부작용을 가져올 수 있다고 보았다.<sup>124)125)</sup> *Lear* 판결의 적용범위를 축소할 때 법원은 특허보호를 통한 창작의 촉진, 분쟁 해결, 안정 및 계약자유 등 다양한 목표를 강조하였다.<sup>126)</sup> 대법원이 벌칙조항을 명백히 금지하기 전에는 합법이라는 견해도 있었다.<sup>127)</sup> CAFC의 판사가 *Lear* 판결의 법리는 이미 시대에 뒤떨어졌고 창작을 촉진하자는 국가이익에 부합하지 않는다고 지적하기도 했다.<sup>128)</sup>

### (3) 검토

*Lear* 사건에서는 부쟁조항이 존재하지도 않았었고, 해당 판결은 오직 실시권자 금반언 원칙을 폐기하였고, 계약자유 원칙에 대하여 언급하지도 않았다.<sup>129)</sup> 실시계약 중의 부쟁조항의 효력을 부정한 법원은 *Lear* 사건에 계약자유 이익이 언급되지 않았음에도 불구하고 부쟁조항을 금반언과 동일시하여 금지한 것이고, 계약자유 이익과 장점을 완전히 고려하지 않은 것이다.<sup>130)</sup> *Plastic* 사건에서 법원은 부쟁조항의 존재 자체가 반드시 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없고, 경쟁을 제한하는 경우에만 집행성이 부정되어야 한다고 보았다.<sup>131)</sup> 법원은 창조를 격려하는 정책과 발명을 공중에 공개하는 정책을 무시하였고 그것들은 자유경쟁의 정책과 동일하게 중요하다.<sup>132)</sup> 또한 자유협상의 산물인 실시계약이 지지되지 않고 부쟁조항의 효력이 부정되면 앞으로는 많은 발명자들이 특허출원을 하기보다 해당

123) *Crane Co. v. Aeroquip Corp.*, 504 F.2d 1086, 1092 (7th Cir. 1974).

124) Michal S. Gal & Alan D. Miller, *supra*, at 1487 (2017).

125) *Server & Singleton*, *supra*, at 354 & n.378 (providing a list of Federal Circuit cases relating to this issue).

126) Michal S. Gal & Alan D. Miller, *supra*, at 1487 (2017).

127) *Cordis Corp. v. Medtronic, Inc.*, 780 F.2d 991, 993 (Fed. Cir. 1985).

128) *Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.*, 848 F.2d 1220, 1228 (Fed. Cir. 1988).

129) *Christian Chadd Taylor*, *supra*, at 225.

130) *Id.* at 238-39.

131) *Id.* at 239.

132) *Id.* at 227-28.



기술을 영업비밀로 보호하게 될 것이다. 그러한 결과로 발명자는 자신의 기술을 보호할 수 있는 동시에 기술을 공개하지 않아도 되고 영업비밀의 실시를 통해 이익을 얻을 수 있으며 특허와 달리 존속기간의 제한도 없다.<sup>133)</sup> 하지만 기술을 영업비밀로 보호하는 경향이 강해지면 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허제도의 목적을 달성할 수 없게 되므로, 이러한 견지에서도 부쟁조항을 일정한 범위 내에서는 인정하는 것이 공중의 이익에 더욱 부합한다고 생각된다.<sup>134)</sup>

분쟁이 임박한 때 또는 발생한 후 실시계약을 체결하는 경우도 있으므로, 그 실시계약을 소송 전 화해합의와 구별하기 어렵다는 현실적 어려움도 존재한다.<sup>135)</sup> 화해합의에 포함된 부쟁조항에 대하여 나쁜 특허의 발굴과 자유로운 사상의 이용을 우선 고려하는 다른 항소법원들과 달리 CAFC는 기관력과 화해합의와 집행을 강조한다.<sup>136)</sup> 위에서 본 바와 같이 2001년 *Flex-Foot* 사건에서 증거개시 후에 체결된 부쟁조항은 유효하다고 보았고, 2010년 *Baseload* 사건에서는 부쟁조항이 명백하다면 분쟁이 없었더라도 유효할 수 있다고 실시하였다. 그러한 판결에 대하여 ① CAFC는 경쟁이 점점 치열해지고 있는 환경 하에서 미국이 기술을 진보시키기 위하여 부쟁조항은 집행되어야 하고, 특허권자가 제3자에게 실시허락을 통해 연구개발비를 회수할 수 있어야 하는 점을 인식하였고,<sup>137)</sup> ② 계약자유가 단기적으로는 공중이 자유로운 아이디어에 접근하는 것을 제한할 수 있지만 부쟁조항의 추가로 인해 감소된 실시료가 전체적으로 창조를 촉진할 것이며 이로써 소비자는 더욱 저렴한 가격으로 더욱 많은 기술의 진보를 취득할 수 있으므로<sup>138)</sup> CAFC의 판시가 현실에 부합하고 더욱 바람직하다는 견해가 있다.<sup>139)</sup> 필자도 이러한 견해에 공감한다.

133) Richard Weil Goldstucker, *Stop the Bleeding: Medimmune Ends the Unjustified Erosion of Patent Holders' Rights in Patent Licensing Agreements*, 16 J. Intell. Prop. L. 137, 157 (2008).

134) *Id.*

135) *Rates Tech. Inc. v. Speakeasy, Inc.*, 685 F.3d 163, 173 (2d Cir. 2012).

136) Melissa Brenner, *Slowing the Rates of Innovation: How the Second Circuit's Ban on Nochallenge Clauses in Pre-Litigation Settlement Agreements Hinders Business Growth*, 54 B.C.L. Rev. E-Supplement 57, 64 (2013).

137) *Id.* at 66.

138) *Id.* at 67.

139) *Id.* at 69.

## 다 유럽의 관련 법리

미국과 달리, 유럽은 경쟁법을 적용하여 부쟁조항의 유효 여부를 판단한다.<sup>140)</sup> 유럽연합기능조약(Treaty establishing the European Economic Community, TEFU) 제101조 제1항이<sup>141)</sup> 사업자 간의 모든 합의, 사업자단체에 의한 결정, 시장의 경쟁을 막거나 제한, 왜곡하는 것을 목적으로 하는 동조적 행위 등은 금지되어야 한다고 규정한다. 그러한 결정, 합의 등은 제2조에<sup>142)</sup> 따르면 자동으로 무효가 된다. 다만, 그러한 결정, 합의 등은 상품의 제조 또는 분배를 조장하거나 기술 또는 경제의 진보를 촉진하여 이로부터 소비자가 합리적으로 이익을 취득할 수 있는 동시에 관련 업체에 불필요한 제한을 부가하지 않고 관련 시장에서의 어떤 중요한 부분의 경쟁을 배제하지 않았더라면 제101조 제1항이 규정하는 금지행위에 해당하지 않는다.<sup>143)</sup> 특허실시계약에서의 부쟁조항이 이러한 조건을 충족하기는 어려워 보인다.

*Windsurfing International v. Commission* 특허사건에서 유럽사법재판소(European Court of Justice)는<sup>144)</sup> 경제효과에 대하여 심사하지 않았고, 해당 부쟁조항에 대하여는 특허권의 고유한 대상에 속하지 않고 공공이익을 고려했을 때 특허권을 잘못 부여해서 사업자 사이의 경쟁을 부당하게 제한하게 되어 TEFU 제101조 제1항(구 제85조 제1항)에 부합하지 않는다고 보았다.<sup>145)</sup>

그 후 유럽사법재판소는 *Bayer v. SÜllhöfer* 사건에서 부쟁조항이 원칙적으로 TEFU 제101조 제1항이 규정하는 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다는 보는 것은 바람직하지 않고, 부쟁조항의 적법성을 판단할 때 법적 및 경제적 배경을 고려하여야 한다고 설명하였다.<sup>146)</sup> 구체적으로 ① 부쟁조항이 포함되는 특허실시계약에서

140) Thomas K. Cheng, *supra*, at 460.

141) TEFU Article 101(1).

142) TEFU Article 101(2).

143) TEFU Article 101(3).

144) 현재는 the Court of Justice of the European Union으로 변경되었다.

145) Case C-193/83 *Windsurfing Int'l, Inc. v. Commission*, 1986 E.C.R. 633-664.

146) Case 65/86, *Bayer AG v. Süllhöfer*, 1988 E.C.R. 5285-5286.



실시료가 무료인 경우 실시권자는 실시료의 지급으로 인해 경쟁에서 불리한 지위에 있는 것이 아니므로 경쟁을 제한하지 않고, ② 대상 특허발명이 낙후된 기술인 경우 실시료의 지급이 요구된다고 하더라도 그러한 실시계약 중의 부쟁조항은 경쟁을 제한하지 않는다.<sup>147)</sup> 또한 부쟁조항이 소송을 종결시키기 위하여 체결된 계약에 포함된 것이라도 일반 실시계약과 다를 바가 없다고 판단하였다.<sup>148)</sup> 이러한 판단은 분쟁을 화해에 의해 해결하는 것이 공공정책에 부합하는 측면을 외면한 것이라고 생각된다.

TTBER(Technology Transfer Block Exemption Regulation) 제5조 제1항 b호도 부쟁조항을 규율한다. TTBER이 적용되는 실시계약의 대상에는 특허, 실용신안 등이 포함된다.<sup>149)</sup> 그 조항에 의하면 특허무효를 주장하면 계약위반의 책임을 부담하는 조항과 특허무효를 주장하면 실시계약이 종결되는 조항은 면제되지 않고, 전용실시(exclusive licence)계약 중의 부쟁조항인 경우 TEFU 제101조 제1항에서 면제된다.<sup>150)</sup> 전용실시권자가 특허무효를 주장하는 상황은 타당하지 않다고 본 것이다.

기술이전협약에 대한 유럽연합기능조약 제101조의 적용 가이드라인에서 부쟁조항을 면제범위에서 배제하는 이유는 실시권자가 특허의 유효성을 판단하는 제일 적합한 자이고, 무효로 되어야 할 특허는 혁신을 촉진시키지 않고 이를 저해할 것이기 때문이라고 밝혔다.<sup>151)</sup> 기술이 가치가 있으므로 사용하지 못하거나 실시료를 지급하여야 기술을 사용할 수 있는 업체가 경쟁열위를 부담할 수 있는 경우에 TEFU 제101조 제1항이 적용될 수 있다.<sup>152)</sup>

*Bayer* 판결이 기술이 낙후된 경우 또는 실시가 무료인 경우에 경쟁을 제한하지 않는다는 설시하였는데, 그 점은 가이드라인에서도 다시 확인할 수 있다.<sup>153)</sup> 따라

147) Case 65/86, *Bayer AG v. Sülhölfer*, 1988 E.C.R. 5286.

148) *Id.*

149) TTBER Article 1.

150) TTBER Article 5.

151) Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements (2014/C 89/03) 134.

152) *Id.*

153) *Id.*

서 TTBER과 가이드라인의 규정을 결합하면 특허권의 실시에 관하여 실시가 전용 실시인 경우, 실시가 무료인 경우, 특허발명이 낙후된 것인 경우에 경쟁을 제한하지 않으므로 TEFU 제101조 제3항이 적용된다. 더불어, 시장에 특허발명에 대한 대체기술이 많은 경우에도 적용될 것이다.

한편, 최근 *Huawei v. ZTE* 사건에서 부쟁조항과 관련된 내용은 언급되지 않았지만, 실시권자가 대상 특허의 유효성을 다투는 권리의 중요성을 다시 확인하였다. 이 사건에서 법무고문(Advocate General) Wathelet씨가 공중이익의 측면에서 침해혐의자가 실시계약을 체결한 후 표준필수특허의 유효성을 다투 기회가 있는 것은 매우 중요하고, 잘못 등록된 특허는 합법적인 경제활동에 장애가 될 수 있으며, 표준 관련 제품과 서비스를 제공하는 업체가 표준필수특허의 유효성을 다투 수 없다면 기타 업체가 그러한 소송을 제기할 확률은 매우 낮으므로 해당 특허의 무효 여부를 검증하는 것은 불가능하게 된다고 보았다.<sup>154)</sup> 유럽사법재판소는 그러한 관점에 동의하였고 헌장(Charter) 제47조가 규정한 유효한 사법 보호권에 따르면 침해혐의자가 실시계약의 체결 과정에서 해당 특허의 유효성을 질의하거나 미래에 질의하는 권리를 보유하는 것에 대해 비판해서는 안 된다고 설시하였다.<sup>155)</sup> 즉, 표준필수특허에 관한 부쟁조항은 원칙적으로 무효이다. 표준필수특허의 강력한 힘 및 반경쟁적 효과를 감안하면, 그러한 판단이 타당하다고 생각된다.

## 라 독일의 관련 법리

종전의 독일 연방대법원은 당사자 간의 관계에 따라 특허의 유효성을 도전하는 것이 신의칙에 반하는 행위로 평가될 수 있다면 그 무효소송은 권리의 부당한 행사로 간주된다고 보았다.<sup>156)</sup> 이러한 경우에 합법적이고 유효한 계약의 이행의 확보, 법원자원의 남용 방지, 제3자의 침해행위로 인한 공중의 손해 등 방면의 정책이

154) Case C-170/13, Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., 2014 Curia ECLI:EU:C:2014:2391 \*95 (Nov. 20, 2014).

155) Case C-170/13, Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., 2015 Curia ECLI: EU:C:2015:477 \*69 (July 16, 2015).

156) GRUR 1990, 667, beck-online.



나쁜 특허를 제거하는 정책보다 우선이어야 한다고 보았다.<sup>157)</sup> 즉, 특허무효소송에서 신의칙에 의한 부쟁의무가 요구될 수 있었다. 다만, 지식재산권에 관한 분쟁에서 (전체적으로 유럽 배경하에서) 달성한 합의 중의 부쟁조항에 대해서는 계약법상 문제가 없다면 구 TEFU 제85조 제1항의 규정에 따라 평가하게 된다.<sup>158)159)</sup>

독일 구 경쟁제한금지법 제17조 제2항 제3호는 부쟁조항에 대해 규정하였다.<sup>160)</sup> 즉, 특허권자와 특허의 양수인 또는 실시권자 사이의 부쟁조항은 양수인 또는 실시권자가 불합리한 제한을 받지 않았고 그 제한의 정도가 시장경쟁을 엄중하게 저해하지 않았다면 적법하다는 것이었다.<sup>161)</sup> 다만, 그 규정은 2005년 개정에 따라 폐지되었고,<sup>162)</sup> 현재는 유럽 TEFU 제101조와 상응하는 취지로 특허권자와 특허의 양수인 또는 실시권자 사이의 부쟁조항은 특허권의 권리범위를 초과하는 상업적 제한을 부가하므로 원칙적으로 불법이고 무효라고 보고 있다(당연무효는 아니다).<sup>163)</sup>

그러나, 무효소송이<sup>164)</sup> 제기된 때 특허권자에게 계약을 해지할 수 있는 권리를 부여하는 계약해지조항은 허락되고, 신의칙에 근거한 부쟁의무도 허용된다.<sup>165)</sup> 즉, 원고가 무효소송을 제기하는 것이 신의칙에 반한다고 인정되면 법원은 실질적인 심리를 하지 않는 상태에서 사건을 각하할 수 있다.<sup>166)</sup> 예를 들어, 오랜 시간이 지난 후 제기된 소송은 신뢰보호의 원칙에 따라 모든 상황을 종합적으로 고려한 후 소권의 남용으로 인정될 수 있고, 양 당사자 간에 계약의 제약이 존재하는 경우에 무효소송을 제기하는 것이 신의칙에 위반되는 행위로 소권의 남용으로 인정될

157) *Id.*

158) GRUR Int 1997, 631, beck-online.

159) *Id.*

160) Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81 Rn. 95, beck-online.

161) 구 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen § 17 Abs. 2 Nr. 3.

162) Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81 Rn. 95, beck-online.

163) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.

164) 독일에서는 특허무효심판이 존재하지 않고 특허법원이 특허무효소송 1심을 담당하고, 그 후 최고법원에서 2심(최종심)을 담당한다.

165) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.

166) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 43, beck-online.

수 있다. 그 전제로는 당사자 간의 계약이 합법이어야 하고 유럽 TEFU 제101조를 위반해서는 안 된다.<sup>167)</sup> 이러한 경우에 연방대법원은 보호할 가치가 없는 특허를 정식으로 취소하는 것보다 공중이익을 고려해서 계약을 유효하게 이행할 수 있도록 하여야 하고, 제3자의 악의적인 공격으로 인해 공중이익이 피해보는 행위를 방지하는 것을 우선시하여야 한다고 보았다.<sup>168)</sup>

구체적으로 실시권자가 무효소송을 제기하는 행위는 신의칙에 반할 수 있고(반드시 반하는 것은 아님), 일반적으로 ① 실시권자가 전용실시권자인 경우, ② 실시관계가 일종의 회사관계의 특징을 가지고 있는 경우, ③ 개량특허에 대한 무료실시인 경우 등 상황에서 제기된 무효소송은 신의칙에 반하여 위법이라고 인정될 수 있으므로<sup>169)</sup> 원칙적으로 부쟁조항이 없더라도 부쟁의무를 부담한다고 해석할 수 있다. 그러한 경우의 부쟁의무는 통상적으로 실시계약이 종결될 때까지 유지된다고 보지만, 쌍방의 관계가 매우 밀접하고 실시계약이 종결된 후에도 지속적으로 신의성실의무를 발생시키거나 부쟁조항의 기간이 실시계약이 종결된 후까지 연장되는 경우에는 그렇지 않다.<sup>170)</sup>

계약 중의 부쟁조항의 효력에 대하여 독점금지법 상의 의문이 있을 때 독일 민사소송법 제148조에 따라 소송은 독점금지 사항을 담당하는 법원이 그 조항의 합법성에 대한 재결을 내릴 때까지 중지되어야 한다.<sup>171)</sup>

한편, 화해합의를 통해 분쟁을 해결하는 것은 분쟁의 계속 또는 미래 회복을 포기함으로써 쟁의가 있는 특허권에 대한 진일보의 공격을 포기하는 것이므로 일반적인 실시계약과 비교했을 때, 화해의 목적으로 체결한 실시계약 중의 부쟁조항은 부수적인 의무보다는 그러한 의무가 없으면 계약 체결을 불가능하게 하는 주요 의무라 할 수 있다. 심지어 부쟁조항을 화해합의 중 고유한 의무라 할 수 있고, 명문의 부쟁조항이 규정되어 있지 않더라도 그러한 의무는 존재한다. 다만, 해당 특허

167) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22, beck-online.

168) BGH – Einbettungsmasse, GRUR 1990, 667, beck-online.

169) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 44, beck-online.

170) *Id.*

171) Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81, beck-online.



가 명백하게 무효라면 부쟁조항이 포함되는 화해합의가 기록될 수 없다고 한다.<sup>172)</sup><sup>173)</sup>

독일의 기준을 요약하면, 먼저 부쟁조항이 특허권의 범위를 초과하는 상업적 제한을 부가하였다면 무효이고, 부쟁조항이 유럽 TEFU 제101조를 위반하지 않고 남용, 철회, 종결, 취소 등 기타 원인으로 효력을 상실하지 않았다면 유효하다고 볼 수 있고<sup>174)</sup> 제기된 무효소송은 신의칙에 반하여 소권의 남용으로 인정될 수 있다. 부쟁조항이 없더라도 특정한 경우에는 부쟁의무를 부담하게 되므로 실시권자가 무효소송을 제기하는 것이 신의칙에 반한다고 인정될 수 있다.

## 마 중국의 관련 법리

중국 민법전 제850조는 “불법적으로 기술을 독점하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효이다”라고 규정하고,<sup>175)</sup> 최고인민법원은 이에 대하여 기술 사용을 허락받는 자가 계약의 대상이 되는 지식재산권의 유효 여부에 대해 이의를 제기하는 것을 금지하거나 그러한 이의를 제기하는 데 조건을 붙이는 행위는 민법전 제850조가 규정하는 불법적으로 기술을 독점하는 행위에 해당한다고 해석한 바 있다.<sup>176)</sup>

2015. 2. 10. 중국발전개혁위원회는 Qualcomm에게 행정처벌을 내린 바가 있다.<sup>177)</sup> Qualcomm이 실시권자가 베이스밴드 칩을 취득하는 조건으로 실시계약의 체결과 부쟁조항을 요구하였다.<sup>178)</sup> 예컨대, 불합리한 조항이 포함되는 특허실시계약을 체결하지 않은 잠재적인 실시권자인 경우 Qualcomm은 베이스밴드 칩 매매 계약의 체결을 거절하고 베이스밴드 칩의 제공을 거부하고, 이미 실시계약을 체결

172) *Id.*

173) GRUR Int 1997, 631, beck-online.

174) BPatG Urt. v. 2.3.2016 - 2 Ni 15/14 (EP), BeckRS 2016, 11049, beck-online.

175) 《中华人民共和国民法典》第八百五十条.

176) 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条.

177) 国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2015]1号.

178) 上揭决定书.

한 실시권자인 경우 실시계약에 관하여 분쟁이 발생하여 소송을 제기하게 되면 Qualcomm은 그 실시권자에게 더 이상 베이스밴드 칩을 제공하지 않았다.<sup>179)</sup> 그러한 행위에 대하여 중국발전개혁위원회는 “실시계약에 관하여 분쟁이 발생하여 소송을 제기하는 것은 실시권자의 권리이고, Qualcomm은 자신의 베이스밴드 칩 분야에서의 지배적인 지위에 기하여 베이스밴드 칩 매매계약 중에 실시계약에 대한 불합리한 부쟁조항을 부가하는 행위는 실질적으로 실시권자의 권리를 제한하거나 박탈하는 것이므로 그러한 행위는 정당한 이유가 없다. 또한 Qualcomm은 지배적 지위를 갖고 있으므로 베이스밴드 칩의 제공을 거부하면 불합리한 조항이 포함되는 실시계약을 체결하지 않는 실시권자를 시장에서 배척하여 시장경쟁을 배제·제한하게 된다”고 판단하였다.<sup>180)</sup>

한편, 2015. 8. 1. 시행된 “경쟁을 배제·제한하는 지식재산권 남용 행위의 금지에 관한 규정”(이하 ‘남용금지규정’) 제10조에 따르면 시장지배적 지위를 가진 회사는 지식재산권을 행사하는 과정에서 정당한 이유 없이 거래상대방이 자신의 지식재산권의 유효성에 대하여 이의를 제기하는 것을 금지하는 불합리한 조건을 부가하는 행위를 해서는 안 된다.<sup>181)</sup> 그 후 2019년 “지식재산 분야에 관한 국무원반독점위원회 반독점 지침”(이하 ‘2019 반독점 지침’) 제10조에서 부쟁조항이 시장경쟁에 대한 배제, 제한적인 영향을 분석하는 몇 가지 요소를 제시하였다. 그 요소로서 ① 실시허락자가 모든 실시권자에게 지식재산권의 유효성을 다투지 못하도록 요구하는지 여부, ② 부쟁조항의 대상인 지식재산권의 실시가 유료인지 여부, ③ 부쟁조항의 대상인 지식재산권이 하위시장의 진입장벽을 구성할 가능성이 있는지 여부, ④ 부쟁조항의 대상인 지식재산권이 기타 경쟁적 지식재산권의 실시를 저해하는지 여부, ⑤ 부쟁조항의 대상인 지식재산권의 실시가 배타적인지 여부, ⑥ 실시권자가 지식재산권의 유효성에 이의를 제기할 때 중대한 손실을 볼 가능성이 있는지 여부가 있다.<sup>182)</sup>

위의 규정들 외에 중국 대외무역법 제30조가 “지식재산권에 대한 권리를 가지는

179) 上掲決定書.

180) 上掲決定書.

181) 《关于禁止滥用知识产权排除限制竞争行为的规定》第十条.

182) 《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》第十条.



자가 실시허락계약에서 그 지식재산의 실시허락을 받는 자가 지식재산권의 유효성에 대하여 이의를 제기하지 못하게 하거나, 강제적인 일괄허가를 진행하거나, 계약에서 배타적·독점적 그랜트 백(grant-back) 조건을 정하는 등의 행위 중 하나를 하여 대외무역의 공정한 경쟁질서에 위해를 가하게 되는 경우 공무원 대외무역 주관부서는 그 위해를 제거하기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있다”라고 규정한다.<sup>183)</sup>

그러한 규정에 대하여 다음과 같은 비판이 존재한다.

첫째, 대외무역법에 따르면 계약 중의 부쟁조항으로 인해 대외무역의 경쟁에 위해를 초래하여야만 그 조항에 대하여 조치를 취할 수 있으므로 부쟁조항 자체는 금지되지 않는 것이고 그 조항이 무조건 경쟁에 반한다고 단정할 수도 없으며 그의 영향은 구체적인 상황에 따라 개별적으로 분석하여야 할 것이다.<sup>184)</sup> 2019 반독점 지침 제10조에 따르면 부쟁조항이라 하더라도 경쟁을 배제·제한하지 않을 수도 있으므로 허용되는 부쟁조항도 있을 것으로 생각된다. 그러나, 민법전과 최고인민법원의 해석에 따르면 부쟁조항의 존재 자체가 불법적으로 기술을 독점하는 행위이고 기술의 발전에 저해하기 때문에 조항의 영향을 판단할 필요도 없이 조항 자체가 불법이고 무효이며 법률에 의하여 금지되는 조항이다.<sup>185)</sup> 그러한 규정들은 서로 충돌하는 내용이 포함되어 있고, 실제 적용에 있어서 대외무역법은 외국에 관련된 실시계약 또는 국제적인 실시계약 중의 부쟁조항에 대하여 합리적 분석의 원칙이 적용되고 국내의 실시계약 중의 부쟁조항에 대하여 금지규정이 적용되어 전면적으로 그 효력 또는 유효성을 부인하게 되므로 적용에 차별이 존재하고 적절하지 않다.<sup>186)</sup>

둘째, 민법전과 최고인민법원의 해석이 특허법의 관련 규정과 충돌한다. 중국 특허법 제47조에 따르면 특허무효선고의 결정은 이미 이행한 특허실시계약과 특허권 양도계약에 대하여 소급효를 갖지 않으므로 특허실시계약의 대상 특허가 무효선고 되어도 실시권자가 그전에 지급한 실시료는 일반적으로 반환하지 않아도 된다. 그

183) 《中华人民共和国对外贸易法》第30条.

184) 吴广海, “专利技术许可中不质疑条款的法律规制”, 科技进步与对策2011年第9期, 2011, 107页.

185) 吴广海, 上揭论文, 107页.

186) 吴广海, 上揭论文, 107页.

러한 규정은 실시계약 또는 관련 조항이 유효한 전제에서 적용되는 것이고, 만약 실시계약이 부쟁조항으로 인해 무효되면 그 실시계약으로 취득한 재산은 반환하여야 하므로 실시권자는 그러한 틈새를 악용하여 특허의 무료 실시를 도모할 수 있고 이는 특허권자에게 불공평한 결과를 초래한다.<sup>187)</sup> 그러나, 부쟁조항이 존재하더라도 해당 조항만 무효인 것이고 실시계약 전체가 무효인 것은 아니므로, 이 비판에는 동의하기 어렵다.

셋째, 특허권자의 입장에서는 부쟁조항은 자신의 특허권을 안정시키고 관련된 이익을 보장하는 일종의 수단이며, 부쟁조항의 존재 자체도 실시허락의 촉진과 실시료의 감소에 유익하게 작용하는 장점이 있으므로 민법전의 부쟁조항에 대한 금지규정은 부쟁조항이 가지는 긍정적인 측면을 외면한 결과이다.<sup>188)</sup> 이러한 견지에서 (앞에서 상세히 살펴본 바와 같이) 미국 법원이 제법 많은 사건에서 부쟁조항이 유효하다고 판단한 것이다.

그러한 현실에 대하여 ① 규정과 해석은 지식재산의 유형을 구분하여 다르게 취급하지 아니한 잘못이 있고, 그러한 부쟁조항은 특허발명에 대하여는 무효이지만, 노하우에 대하여는 유효로 보아야 하고 화해합의 중의 부쟁조항의 경우는 특허에 대한 것이든 노하우에 대한 것이든 모두 유효로 보아야 한다는 견해,<sup>189)</sup> ② 부쟁조항에 대하여 부정적인 입장을 취하지 않고 특허실시계약에서의 존재를 인정하여야 하며, 이를 철회할 수 있는 조항으로 취급하여야 한다는 견해<sup>190)</sup> 등이 있다.

한편, 민법전 및 최고인민법원의 해석에 따르면 부쟁조항은 원칙적으로 무효이고 금지될 뿐만 아니라 경쟁을 배제, 제한하는 행위로 간주된다. 남용금지규정과 2019 반독점 지침에 따르면 시장지배적 지위를 가진 회사가 부쟁조항을 부가하는 행위는 허용되지 않고, 규정되어 있는 요소에 따라 경쟁에 대한 영향을 분석함으로써 경쟁을 제한하지 않는 부쟁조항도 존재한다는 점을 알 수 있다. 즉, 민법과 경쟁법 분야에서의 법률의 규정들이 서로 일치하지 않고 적용에 있어서 혼란이 존재하는 상황이다.

187) 吴广海, 上揭论文, 107页.

188) 吴广海, 上揭论文, 107页.

189) 张海涛, “美欧‘不质疑条款’效力比较及其借鉴”, 知识产权2011年第8期, 2011, 88页.

190) 吴广海, 前揭论文, 107页.



중국의 법리를 종합적으로 정리하면, 중국에서는 부쟁조항을 일반적으로 무효로 보는 분위기가 강하며, 일부 학자들이 미국의 법리와 유사한 법리를 주장하고 있다. 아직은 중국에서 특허권을 우호적으로 보지 않는 분위기가 우호적으로 보는 분위기보다 더 강한 것으로 관측된다.

## 바 일본의 관련 법리

실시권자가 누리고 있는 이익은 특허의 유효를 전제로 하므로 실시권자가 자신이 실시하는 특허(발명)에 대하여 무효심판을 청구하는 것이 신의칙에 반하는지 여부가 문제인데 통설과 판례는 반하지 아니한다는 입장을 취하고 있다.<sup>191)</sup><sup>192)</sup> 이에 대하여 실시권자가 실시계약을 체결할 때 해당 특허가 유효하다고 믿고 체결을 결정한 것이고 만약 계약 체결 후 실시권자가 무효사유를 발견하였는데도 그 특허를 근거로 하여 실시료의 지급을 계속 요구받는 것은 가혹하며, 또한 실시계약을 체결할 때 해당 특허의 유효성에 대하여 의문이 있더라도 실시계약을 체결하지 않은 상황에서 무효심판을 청구하는 것은 시간과 금전적으로 어려운 점이 있고 결과도 확정하지 못하므로 처음부터 무효심판을 청구하는 것은 불합리하고 실시계약을 체결하였다는 이유만으로 실시권자가 특허권의 유효성에 대하여쟁의하지 아니하겠다는 의도를 표명했다고 할 수 없다는 등을 이유로 들고 있다.<sup>193)</sup>

그러나, 실시계약 중에 부쟁조항이 포함되어 있는 경우에 부쟁조항을 허용할 것인지 여부에 관하여 학설은 ① 공익적으로 무효사유가 존재하는 특허에 대한 부쟁의무를 허용한다면 일반 자유를 제한하는 결과를 초래하므로 독점금지법상 문제가 될 수 있지만, 모인(冒認)이 무효사유일 때에는 그렇지 않다는 견해, ② 신의칙에 따라 허용하여야 한다는 견해, ③ 허용하지 않아야 한다는 견해로 나누어진다.<sup>194)</sup> 그 중 원칙적으로 부쟁조항을 유효라고 보는 견해가 다수설이다.<sup>195)</sup>

191) 中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2019, 539頁.

192) 岡田洋一, “權利不爭義務に関する訴訟法的考察”, 産業財産權制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書, 2021, 9頁 각주 22 참조.

193) 中山信弘, 前掲書, 539頁.

194) 中山信弘·小泉直樹, 新・註解特許法下卷第2版, 青林書院, 2017, 2522~2523頁.

195) 최지호, 앞의 논문, 10면.

“지식재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침” 제4조의 4(7)에서 “실시권자가 특허기술에 대해서, 특허기술과 관련되는 권리의 유효성에 대해 다투지 않는 의무를 부과하는 행위는 원활한 기술거래를 통하여 경쟁의 촉진에 이바지하는 면이 인정되고, 직접적으로 경쟁을 감소할 우려는 작지만, 무효로 되어야 할 특허권이 존속하면 해당 권리와 관련되는 기술의 이용이 제한되는 것으로부터 공정한 경쟁에 방해되는 것으로써 불공정한 거래방법에 해당하는 경우도 있다. 그 밖에 실시권자가 특허의 유효성에 이의를 제기하는 경우 해당 특허에 관한 실시계약을 종결시키는 행위도 원칙적으로 불공정거래행위에 해당하지 않는다.”라고<sup>196)</sup> 하여 부쟁조항의 적법성을 인정하였고 무효로 되어야 할 권리는 불공정거래방법에 해당할 수 있다는 취지이다. 그러한 부쟁조항을 설치한다고 하더라도 실시권자만 제약하고 제3자는 자유롭게 무효심판을 청구할 수 있으므로 즉시 공중의 이익을 해하지는 않는다.<sup>197)</sup> 또한 계약자유의 원칙에 따르면 강행법규에 위반되어야만 유효성을 부정할 수 있고, 계약에서 부쟁조항을 약정하여 실시권자에게 무효심판청구 금지의무를 부여하는 것은 공서양속에 위반한다고 할 수 없음에 따라 무효가 아니고 오히려 실시계약 체결과 특허발명의 실시를 촉진할 수 있다고 본다.<sup>198)199)</sup>

## 사

## 대만지구의 관련 법리

대만 공정거래위원회는 특허권자가 실시권자에게 해당 특허의 유효성을 다투는 것을 제한하는 행위가 특정 시장에 경쟁을 제한하거나 공평한 경쟁에 방해하는 우려가 있다면 그러한 행위를 하면 안 된다고 규정한 바 있고,<sup>200)</sup> 그 규정에 위반되는 행위는 공정거래법 제45조가 규정하는 특허권의 정당한 권리행사 행위에 해당하지 않는다.<sup>201)</sup> 이를 부쟁조항이 실시계약 중에 포함되는 것을 금지하는 것은 아

196) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第4, 〈<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html>〉 2024.4.22. 최종방문.

197) 岡田洋一, 前掲報告書, iii頁.

198) 中山信弘, 前掲書, 539頁.

199) 岡田洋一, 前掲報告書, iii頁.

200) 公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則 第六.

201) 邱馨萱, “技術授權協議中關於智慧財產有效性之「不挑戰」條款之有效性及競爭法之規範分析——以專利權之「不挑戰」條款為例”, 專利師第三十六期, 中華民國專利師公會, 2019, 130頁.



니고 그 조항이 관련 시장의 경쟁을 제한할 수 있는 때만 부당하다고 본다고 해석할 수 있다.<sup>202)</sup> 여기서 경쟁을 제한하는지를 판단하는 요소는 아직 제시되어 있지 않다.<sup>203)</sup>

또한 실시권자가 그러한 부쟁조항을 위반할 때 특허권자에게 실시계약을 종결하는 권리를 부여하는 것이 규정에 실시권자의 특허 유효성 다툼의 권리를 제한하는 행위에 해당하는지, 그로 인하여 경쟁을 제한하거나 공평한 경쟁에 방해하는 우려가 있는지에 관하여 아직 법원의 설명이 필요한 상황이다.<sup>204)</sup>

## 4 특허무효 관련 부쟁조항과 관련된 필자의 제안

### 가 주요국 법리의 정리

주요국들 모두 부쟁조항이 당연히 무효라고 보지는 않는다. 부쟁조항의 허용 여부에 대하여 유럽과 중국, 대만지구는 경쟁법의 측면에서 규율하고, 미국은 특허제도와 계약법의 측면에서 부쟁조항의 집행성을 판단한다.

미국의 경우 1969년 *Lear v. Adkins* 연방대법원 판결이 실시권자 금반언(licensee estoppel) 원칙을 폐기하였고, 그 판결 이후 미국의 많은 법원들이 부쟁조항은 일반적으로 집행불능(unenforceable)인 것으로 판단하였다.<sup>205)</sup><sup>206)</sup> 더 나아가서 부쟁조항을 요구한 특허권자의 행위가 특허권의 남용에 해당할 수 있다고 판단한 사례도 존재한다.<sup>207)</sup> 다른 한편, 그러한 행위가 특허권의 남용에 해당

202) 邱馨萱, 上揭論文, 130頁.

203) 邱馨萱, 上揭論文, 130頁.

204) 陳伯翰, “專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還——智慧財產法院101年度民專上字第58號判決的影響評估”, 智慧財產權月刊第194期, 經濟部智慧財產局, 2015, 82頁.

205) *Bendix Corp. v. Balax, Inc.*, 421 F.2d 809 (7th Cir. 1970); *Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advert. Co.*, 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971); *Plastic Contact Lens Co. v. W. R. S. Contact Lens Lab'ys, Inc.*, 330 F. Supp. 441 (S.D.N.Y. 1970).

206) Raymond T. Nimmer and Jeff C. Dodd, *Modern Licensing Law* § 9:43, Thomson West (2024).

207) *Bendix Corp. v. Balax, Inc.*, 471 F.2d 149, 158 (7th Cir. 1972) (noting that “no contest”

하지는 않는다고 판단한 사례도 존재한다.<sup>208)</sup> 한편, 일반적인 실시계약이 아닌 화해합의에서의 부쟁조항은 유효로 판단될 가능성이 더 높지만,<sup>209)</sup> 무효로 본 사례도 존재한다.<sup>210)</sup>

하지만, 위의 다양한 판례들은 CAFC가 설립되기(1982) 전인 1970년대의 것들이어서 이제는 선례로서의 가치가 낮은 것이 사실이다. CAFC의 해당 쟁점에 대한 입장이 중요한데, CAFC는 부쟁조항에 대해 1970년대 법원들보다 더 우호적인 입장을 보여왔다. 2001년의 *Flex-Foot v. CRP* 사건에서 양 당사자는 소송 제기 후 특허 유효 여부에 대하여 증거개시가 이루어진 후 화해계약을 체결하였고 그 계약이 부쟁조항을 포함하였는데, CAFC는 화해합의가 자발적으로 체결된 계약인 경우 그 계약에서의 부쟁조항은 유효인 것으로 판단될 수 있다고 설시하였다.<sup>211)</sup> 더 나아가, 2010년의 *Baseload Energy v. Roberts* 사건에서 CAFC는 화해합의에서의 부쟁조항이 유효한지 여부에 대하여는 사안별로(case-by-case) 판단해야 한다는 점과 부쟁조항의 문언이 명확하고 오해의 여지가 없는(clear and unambiguous) 경우에 유효할 수 있다고 설시하였다.<sup>212)</sup>

*Flex-Foot* 판결과 *Baseload* 판결에 따라 CAFC의 입장이 상대적으로 확정되었음에도 불구하고 *Rates v. Speakeasy* 사건에서 제2구역항소법원은 여전히 소송 전에 체결된 부쟁조항의 효력을 부정하였다.<sup>213)</sup> 지방법원의 판례인 경우 CAFC의 법리를 적용하여 분쟁 또는 소송을 해결하기 위하여 체결한 부쟁조항의 효력을 긍정하는 판례가 있고,<sup>214)</sup> 실시계약 중의 부쟁조항 또는 분쟁을 해결하기 위한 화

provision could potentially constitute patent misuse).

208) *Panther Pumps & Equipment Co. v. Hydrocraft, Inc.*, 468 F.2d 225, 230-31, 16 Fed. R. Serv. 2d 1208 (7th Cir. 1972); *Congoleum Industries, Inc. v. Armstrong Cork Co.*, 366 F. Supp. 220, 233 (E.D. Pa. 1973), judgment aff'd, 510 F.2d 334 (3d Cir. 1975).

209) *Wallace Clark & Co., Inc. v. Acheson Industries, Inc.*, 532 F.2d 846, 849 (2d Cir. 1976); *Houston Atlas, Inc. v. Del Mar Scientific, Inc.*, 217 U.S.P.Q. 1032, 1982 WL 51051 (N.D. Tex. 1982), aff'd, 703 F.2d 555 (5th Cir. 1983).

210) *Kaspar Wire Works, Inc. v. Leco Engineering & Mach., Inc.*, 575 F.2d 530 (5th Cir. 1978).

211) *Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc.*, 238 F.3d 1362, 1368-70 (Fed. Cir. 2001).

212) *Baseload Energy, Inc. v. Roberts*, 619 F.3d 1357, 1362 (Fed. Cir. 2010).

213) *Rates Technology Inc. v. Speakeasy, Inc.*, 685 F.3d 163 (2d Cir. 2012).

214) *Nat. Alternatives Int'l, Inc. v. Allmax Nutrition, Inc.*, 258 F. Supp. 3d 1170 (S.D. Cal.



해계약 중의 부쟁조항의 효력을 부정하는 판례도 존재한다.<sup>215)</sup> 심지어 같은 사실 관계 하에서 제기된 2건의 소송에서 실시계약 중의 부쟁조항의 효력에 대하여 정반대의 입장을 보이기도 하였다.<sup>216)</sup>

〈표 1〉 미국의 법리 정리

|    |                                                                                                                                |                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 미국 | Lear 판결 전의 시기                                                                                                                  |                                   |
|    | 실시권자 금반언 원칙 폐기                                                                                                                 | Lear v. Adkins (1969)             |
|    | Lear 판결(1969)부터 CAFC 설립(1982) 전의 시기: <b>부쟁조항 불허용</b>                                                                           |                                   |
|    | (실시계약 중의) 부쟁조항은 특허권자의 독점적 권리에 해당하지 않으므로 부쟁조항은 무효                                                                               | Bendix v. Balax (1970)            |
|    | (분쟁을 해결하기 위하여 소송 전에 체결한 화해합의 중의) 부쟁조항은 ‘공공영역의 사상을 충분히 그리고 자유롭게 사용’할 수 있어야 한다는 연방정책에 어긋나고 그 정책은 분쟁해결의 정책보다 더욱 우선시해야 하므로 무효      | MCA v. Golden State (1971)        |
|    | (실시계약 중의) 부쟁조항이 경쟁을 제한하지 않았으므로 권리남용에 해당하지 않았음에도 불구하고 부쟁조항은 무효                                                                  | Plastic Contact v. W.R.S. (1972)  |
|    | CAFC의 <i>Flex-Foot</i> 판결 및 <i>Baseload</i> 판결: <b>경우에 따라 허용</b>                                                               |                                   |
|    | (소송 중 증거개시 후 체결된 화해합의 중의) 부쟁조항의 경우 무효를 주장했었고 당사자는 증거개시를 할 기회가 있었으며 명확하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항에 따라 자발적으로 소송을 취하하였다면 허용                | Flex-Foot v. CRP (2001)           |
|    | 부쟁조항을 인정하는 것은 무효특허를 발굴하는 정책과 화해를 조정하는 정책의 균형을 맞추어야 함; 소송 쟁점이 되지 않았거나 특허의 유효성에 관하여 법정에서 실제로 다툰 적이 없더라도 명확하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항은 허용 | Baseload Energy v. Roberts (2010) |

2017); Gyro-Trac Corp. v. King Kong Tools, LLC, No. CV 2:21-2137-RMG, 2022 WL 669609 (D.S.C. Mar. 4, 2022).

215) TMI Prod., Inc. v. Rosen Elecs., L.P., No. EDCV1202263RGKSPX, 2013 WL 12114078 (C.D. Cal. Nov. 27, 2013); Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. Noble Corp. Plc, 451 F. Supp. 3d 690 (S.D. Tex. 2020).

216) Ocean Tomo, LLC v. Barney, 133 F. Supp. 3d 1107 (N.D. Ill. 2015); Ocean Tomo, LLC v. PatentRatings, LLC, 262 F. Supp. 3d 553 (N.D. Ill. 2017).

| CAFC의 <i>Baseload</i> 판결(2010) 후 제2항소법원의 <i>Rates</i> 판결 및 지방법원 판결들                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (소송 전에 체결된) 부쟁조항의 효력을 부정하였고, (증거개시 후에 체결된) 부쟁조항의 경우 당사자가 특허의 유효성을 충분히 평가할 수 있고 알권리가 보장되는 상황에서 부쟁을 동의한 것이고 실질적인 분쟁이 존재하는 것이며 실시계약을 화해계약의 형식으로 만드는 경우를 배제할 수 있으므로 <b>유효</b>                                                                                                                                                                                                        | <i>Rates v. Speakeasy</i><br>(2012)                                  |
| (분쟁을 해결하기 위한 실시계약 중의) 부쟁조항에 있어서 실시권자의 금반언 원칙에 관한 <i>Lear</i> 판결보다는 계약법의 공공정책이 더욱 납득되고, <i>Baseload</i> 판결의 법리를 적용하여 부쟁조항이 포함되는 계약이 소송을 해결하였고 그 조항이 명백하고 오해의 여지가 없으므로 <b>유효</b>                                                                                                                                                                                                   | <i>TMI v. Rosen</i><br>(2013)                                        |
| (분쟁을 해결하기 위한 실시계약 중의) 부쟁조항에 대하여 2015년 판결: CAFC의 판결에 따라 분쟁을 해결하기 위하여 체결된 명백하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항은 <b>유효</b><br>2017년 판결: CAFC가 말하는 “부쟁조항의 문언이 명확하고 오해의 여지가 없는 경우”의 의미가 명확하지 않고, 실질적으로 소송 전 화해합의에 대하여 판결한 것이 아니며, 소송 전 화해합의가 반드시 사법자원을 절약하는 것이 아니며, 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하게 되면 실시계약을 소송 전 화해합의로 위조하는 행위를 격려하는 결과를 초래할 것 등에 비추어 화해계약으로 보는지 여부와 관련 없이 소송 전의 계약에 포함되는 본안 부쟁조항은 <b>무효</b> | <i>Ocean Tomo v. PatentRatings; Jonathan Barney</i><br>(2015) (2017) |
| (실시계약 중의) 부쟁조항에 있어서 <i>Baseload</i> 판결은 소송이 존재하지 않는 상황에서 체결한 부쟁조항에 대하여 언급하지 않았으므로 <i>Rates</i> 판결에서의 법리를 적용하여 <b>무효</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Nat. Alternatives v. Allmax</i><br>(2017)                         |
| (소송을 해결하기 위한 실시계약 중의) 부쟁조항의 유효성에 있어서 연방법의 적용을 받아 명백하고 오해의 여지가 없으므로 <b>유효</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Transocean v. Noble</i><br>(2020)                                 |
| (분쟁을 해결하기 위한 화해계약 중의) 부쟁조항에 대하여 <i>Baseload</i> 판결은 유사한 상황에 대하여 다루지 않았으므로 <i>Rates</i> 판결의 법리에 따라 <b>무효</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Gyro-Trac v. King Kong</i><br>(2022)                              |

부쟁조항에 대한 주요국의 태도 변화를 정리해 보면 다음의 표와 같다.



〈표 2〉 주요국 태도 변화

| 국가       | 구 — — — . . . . . — — → 현                                                                                                                                                                                             | 추세    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 미국       | 금반언 원칙 채택 → 부쟁조항 불허용 → 증거개시 후의 부쟁조항 허용 → 소송 전 부쟁조항도 허용할 수 있음                                                                                                                                                          | 엄격→유연 |
| 한국       | 상표분야의 이해관계의 사전포기약정은 무효 <sup>217)</sup> → 부쟁의무 부과는 불공정거래행위에 해당 <sup>218)</sup> → 시장지배력을 보유한 사업자가 도입한 부쟁조항은 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단될 수 있음 <sup>219)</sup> → 부쟁조항은 유효할 가능성이 있음 <sup>220)221)</sup>                          | 엄격→유연 |
| 독일       | 신익칙에 의한 부쟁의무가 요구될 수 있음 <sup>222)</sup><br>유럽특허가 포함된다면 구 TEFU 제85조 제1항에 따라 평가 <sup>223)</sup> → TEFU 제101조와 상응하는 취지로 원칙적으로 무효로 봄 <sup>225)</sup><br>시장경쟁을 엄중하게 손해하지 않고 인정되면 유효 <sup>226)</sup><br>계약해지조항은 유효; 신익칙에 반한다 | 유연→엄격 |
| 유럽       | 표준필수특허에 대한 실시계약에서의 부쟁조항은 무효 <sup>227)</sup><br>일반적으로 무효; 실시가 무료인 경우의 부쟁조항은 허용; 실시 특허가 낙후된 기술인 경우의 부쟁조항은 허용 <sup>228)</sup><br>전용실시인 경우의 부쟁조항은 허용 <sup>229)</sup>                                                      | 엄격    |
| 중국       | 민법과 경쟁법의 적용에 있어서 혼란이 존재함<br>경쟁법의 측면에서 판단할 때 경쟁에 대하여 배제·제한적인 영향을 미치지 않는 부쟁조항의 경우 유효로 볼 수 있음 <sup>230)</sup>                                                                                                            | 엄격    |
| 일본       | 부쟁조항은 원칙적으로 허용하지만, 무효로 되어야 하는 특허권의 존재는 불공정거래방법에 해당할 수 있음 <sup>231)</sup>                                                                                                                                              | 유연    |
| 대만<br>지구 | 부쟁조항이 경쟁을 제한하는 때만 허용하지 않음 <sup>232)</sup>                                                                                                                                                                             | 유연    |

217) 대법원 1987. 10. 26. 선고 86후78, 79, 80 판결.

218) 1997년 「국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준」 제3조.

219) 2010년 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」.

220) 특허법원 2009. 11. 6. 선고 2009허1996 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허1989 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결 등.

221) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.

222) GRUR 1990, 667, beck-online.

223) GRUR Int 1997, 631, beck-online; GRUR Int 1997, 631, beck-online.

224) 구 독일 경쟁제한금지법 제17조 제2항 제3호.

미국은 금반언 원칙을 채택하면서 차차로 부쟁조항을 허용하는 추세를 보여주었다. 한국도 엄격하게 부쟁조항을 무효로 취급하다가 차츰 부쟁조항에 대한 제한을 풀어주었다. 일본 및 대만지구는 경쟁에 미치는 영향에 대한 판단기준을 자세히 제시하지 않았고 원칙적으로는 유효로 보아 유연한 태도를 보였다. 반면 중국은 지식재산 분야에 관한 국무원반독점위원회 반독점 지침 제10조에서 규정한 요소에 따라 판단하여 경쟁에 대하여 배제·제한적인 영향을 미치지 않는 부쟁조항의 경우 유효로 볼 수 있다는 입장인데 민법전과 경쟁법의 적용에 있어서 혼란이 존재하는 상황이고, 일반적으로는 부쟁조항이 무효로 판단된 가능성이 높은 법리가 운영되고 있다. 유럽도 마찬가지로 표준필수특허에 대한 부쟁조항은 무효이고, 실시가 무료인 경우, 실시 특허가 낙후된 기술인 경우 및 실시가 전용실시인 경우를 제외하는 기타 경우의 부쟁조항은 일반적으로 무효로 보아 부쟁조항을 엄격하게 제한하고 있다. 독일은 예전에는 부쟁조항을 유효로 보기도 하였으나, 최근에는 유럽과 유사한 기준을 적용하여 부쟁조항이 유효하려면 유럽 TEFU 제101조에 위반되지 않아야 한다.

#### 나 부쟁조항 유효 여부를 판단하는 법리의 제안

부쟁조항의 효력의 판단에 있어서 일률적으로 효력을 긍정하거나 부정하기보다 그 부쟁조항의 경쟁을 제한 또는 촉진하는 정도, 무효특허를 발굴하는 공중의 이익, 계약자유 원칙 및 분쟁해결의 목적 등 여러 이익의 균형을 고려해서 판단하여야 한다.<sup>233)</sup> 다양한 부쟁조항의 성질, 유형 및 체결경위 등 요소를 고려하면 단

225) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.

226) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 43, beck-online.

227) Huawei v. ZTE 사건.

228) Bayer v. Sullhofer 사건; 유럽연합기능조약 제101조의 적용 가이드라인 134.

229) TTBER 제5조 제1항 b호.

230) 2019년 지식재산 분야에 관한 국무원반독점위원회 반독점 지침 제10조.

231) 지식재산의 이용에 관한 독점금지법상 지침 제4의 4(7).

232) 공정거래위원회 기술실시계약에 대한 처리원칙 제6조.

233) 송영환, “지식재산권 라이선스 거절에 대한 공정거래법의 적용 - EU 신규칙 및 일본의 신지침을 중



순히 독점금지법 측면 또는 단순히 특허법 측면에서 판단하는 것은 적절하지 않고, 독점금지법 및 특허법을 결합하여서 상황에 따라 판단하여야 한다. 이에 다음의 순서로 판단하는 것을 제안한다.

먼저, 해당 특허기술의 시장지배력 및 독점권이 미치는 범위를 판단한다. 예컨대 상당한 시장지배력을 갖는 표준필수특허 또는 독점권이 미치는 범위가 상당히 넓고 공중의 이익에 미치는 영향이 큰 경우에 해당하는 부쟁조항은 경쟁을 지나치게 배제하므로 원칙적으로 무효라고 보아야 한다.<sup>234)235)</sup> 반면 실시가 무료인 경우, 특허기술이 낙후된 경우, 대체기술이 많은 경우 등 거래, 시장에 미치는 영향이 제한적인 경우의 부쟁조항은 유효라고 보아야 할 것이다.<sup>236)</sup>

다음으로, 시장지배력 및 독점권이 미치는 범위가 작은 특허에 대한 부쟁조항의 경우, 특허법의 측면에서 그 조항이 체결된 경위에 따라 사안별로 구체적으로 판단한다. 부쟁조항은 한편으로는 실시권자에게 무효심판을 청구하지 못하게 특허권자가 강요한 측면이 있고, 다른 한편으로는 실시권자가 특허의 무효를 다투지 않겠다고 약속한 측면이 있다.<sup>237)</sup> 전자를 ‘수동적 부쟁조항’이라고 칭할 수 있고, 그 부쟁조항은 무효로 판단될 가능성이 더 높아야 할 것이다. 후자를 ‘능동적 부쟁조항’이라고 칭할 수 있고, 그 부쟁조항은 유효로 판단될 가능성이 더 높아야 할 것이다. 제소전화해 또는 소송상화해에서의 부쟁조항은 대표적인 능동적 부쟁조항에 해당한다. 일반적인 실시계약에서의 부쟁조항은 수동적 부쟁조항일 가능성이 더 높을 것이나, 획일적으로 단정할 것은 아니다. 그런 점에서 실시계약의 이력을 살펴서 해당 부쟁조항이 수동적 부쟁조항인지 아니면 능동적 부쟁조항인지를 판단해야 할 것이다. 구체적으로 다음과 같다.

첫째, 어떤 소송 또는 분쟁이 발생하지 않은 상황에서 체결된 일반적인 실시계약은 수동적 부쟁조항에 해당할 가능성이 높다. 특별한 사정이 없다면 해당 부쟁조항은 무효로 보고, 특허의 실시가 무료인 경우, 특허기술이 낙후된 경우, 전용실시계

심으로 -”, 한양법학 제29집, 한양법학회, 2010, 650면.

234) 이해진, 앞의 논문, 625면.

235) 前掲決定書.

236) 이해진, 앞의 논문, 625면.

237) 이해진, 위의 논문, 625면.

약인 경우에는 유효로 본다. 그리고, 실시권자가 실시료의 감소 등을 대가로 부쟁조항을 도입할 것을 자발적으로 요구한 경우의 부쟁조항은 능동적 부쟁조항에 해당하여 유효로 보아야 한다. 또한 실시계약의 체결 과정에 변호사가 도움을 주어 해당 특허의 무효에 대하여 전면적으로 검토할 수 있었고 부쟁조항의 문언이 명백한 경우에는 유효로 볼 가능성이 높을 것이다.

둘째, 분쟁 또는 소송을 해결하기 위하여 (증거개시 전에) 체결한 계약에서의 부쟁조항의 효력을 인정한다면, 화해를 통한 분쟁해결을 촉진함으로써 사법자원을 절감할 수 있다. 따라서 분쟁이 존재했었다는 점이 증명되고, 문언이 명백한 부쟁조항은 능동적 부쟁조항에 해당하여 유효로 보아야 한다. 다만, 분쟁이 발생하여 이미 소송이 제기된 경우에는 분쟁의 존재를 증명할 필요가 없다. 이러한 경우 체결된 계약이 화해합의가 아니라 실시계약일지라도 분쟁을 해결하였으므로 화해합의와 동일하게 취급하여 그 부쟁조항도 유효로 본다.

셋째, 소송이 상당히 진행되어 특허무효 여부에 대하여도 충분히 검토된 후에 성사된 합의의 경우, 당사자가 해당 특허의 유효성에 대하여 충분히 평가할 기회가 있었고, 특허를 무효시키는 확률에 대하여 충분히 평가한 후 자발적으로 부쟁조항이 포함되는 화해를 선택한 것이므로 그러한 부쟁조항은 능동적 부쟁조항에 해당하여 유효이다.

넷째, 화해에 따라 법원에서의 화해조서가 이루어진 경우 그 화해조서는 확정판결과 같은 효력이 발생하므로, 그 조서 중에 포함하는 부쟁조항은 기판력에 따라 당연히 유효이다.<sup>238)</sup>

위에서 필자가 제안한 법리들은 다음의 표와 같이 정리될 수 있다.

238) 민사소송법 제220조.



〈표 3〉 법리 제안

| 효력                                                             | step 1: 독점금지법 기준                                                                                                       | step 2: 특허법 기준                                         | 성질                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>유효</b><br>↑<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>↓<br><b>무효</b> | 실시가 무료인 경우/<br>특허기술이 낙후된 경우<br>(Bayer v. Sullhofer; 유럽연합기능조약 제101조의<br>적용 가이드라인 134)<br>전용실시인 경우<br>(TTBER 제5조 제1항 b호) | 화해조서에 기록된 부쟁조항<br>(민사소송법 제220조)                        | <b>능동적</b><br>↑<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>↓<br><b>수동적</b> |
|                                                                |                                                                                                                        | 소송 중 화해합의/실시계약 중의<br>부쟁조항<br>(미국 Rates 판결/Baseload 판결) |                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                        | 소송 전 분쟁 후 화해합의/실시계약<br>중의 부쟁조항<br>(미국 Baseload 판결)     |                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                        | 분쟁 전 실시권자의 자발적인 추가에<br>따른 실시계약 중의 부쟁조항                 |                                                                  |
|                                                                | 표준필수특허에 관한 부쟁조항<br>(Huawei v. ZTE)                                                                                     | 분쟁 전 일반 실시계약 중의 부쟁조항<br>(미국 Baseload 판결)               |                                                                  |

## 다

## 특허권자 입장에서 실시계약 작성 전략

### (1) 미국의 법리

미국에서 2001년 *Flex-Foot* 판결 및 2010년 *Baseload* 판결에서 CAFC가 부쟁조항의 유효 여부에 대하여 판단한 후, 지방법원 판결들이 유사한 상황에서 다른 판단을 하고 있음을 확인하였다. 그런 점에서 CAFC가 더 정확한 법리를 제시할 것이 기다려진다. 그럼에도 불구하고 CAFC가 부쟁조항에 대해 판단할 기회를 가지지 못하는 이유는 무엇일까?

필자는 특허권자가 부쟁조항을 요구하면서 관련 벌칙조항도 같이 요구함에 따라 실시권자가 특허무효를 다투는 위험을 감수하지 않고 있고 그래서 관련 판결이 생  
산되지 않는다고 추측한다. 특허무효를 다투어서 해당 부쟁조항이 무효라는 판단,

나아가 별척조항도 무효라는 판단을 얻어낼 것이 확실치 않은 상황에서 실시권자가 특허무효를 다투기를 꺼릴 것이 예상된다. 그러한 결과로 관련 사건이 많지 않고 CAFC가 더 정교한 법리를 제시할 기회를 가지지 못하는 것으로 생각된다.

그렇다면, 실시계약을 체결함에 있어서 특허권자는 부쟁조항 및 관련 별척조항을 실시계약에 포함시키도록 노력하여야 할 것이다. 그러한 규정들을 두는 (특허무효를 다투는 것을 방지하는 효과의) 이익이 해당 규정(들)이 무효라고 판단되어 받게 되는 불이익에 비하여 더 큰 것으로 생각된다. 더욱이, 부쟁조항이 무효라고 판단되어도 그 부쟁조항을 요구한 행위가 특허권 남용이라고 판단된 가능성은 매우 낮다고 보아야 한다. 위에서 살펴본 사례에서 특허권 남용을 인정한 사례는 발견되지 않았다.

## (2) 실시계약 종료조항

무효심판 청구시 실시계약이 자동으로 종료되게 하는 소위 실시계약 종료조항은 실시권자를 위협하는 효과를 가지므로 실시권자가 특허를 무효시킬 가능성을 높게 보는 경우에만 무효심판을 청구할 것이기 때문에 대부분의 무효심판 청구를 막을 수 있다.<sup>239)</sup>

## (3) 일시불 실시료 요구

특허권자는 일시불 실시료와 (매출액에 연동되는) 경상실시료(running royalty) 중 일시불 실시료의 비중을 더 높일 필요가 있다. 현행 법리에 따르면, 실시계약을 통해 실시권자가 특허권자에게 이미 지불한 실시료는 돌려받을 수 없다.<sup>240)</sup> 즉, 실시권자가 해당 특허를 무효시키더라도 이미 지불한 실시료를 돌려받을 수 없고 그 액수가 상당하면, 실시권자가 특허를 무효시킬 동기가 약화될 것이다.

### 라

### 실시권자 입장에서의 실시계약 작성 전략

실시계약을 작성함에 있어서 특허권자가 부쟁조항을 둘 것을 요구하는 경우, 실

239) Thomas K. Cheng, *supra*, at 442-43.

240) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결.



시권자는 그 요구를 거부하기 어렵다. 실시계약을 체결하는 그 장면에서 장래에 특허무효를 주장하기 위하여 부쟁조항을 거부하는 것은 실시계약을 깨는 행위가 될 수 있다. 실시권자의 입장에서 부쟁조항의 존치를 거부하기 어렵다면 향후 그 부쟁조항이 무효로 판단될 가능성을 높이기 위해 노력해야 한다. 그러한 노력의 일환으로 해당 부쟁조항이 능동적인 것이 아니라 수동적인 것임에 대한 증거를 잘 정리, 보관하여야 한다. 또한 위에서 본 바와 같이 기지불한 실시료는 돌려받을 수 없으므로 실시권자가 실시계약을 체결할 때 일시불 실시료를 되도록 피하는 것이 유익하다.

## 5 결 론

대법원 2017후2819 전원합의체 판결이 실시권자가 원칙적으로 대상 특허에 대해 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인임을 확인하였다. 그래서 특허권자는 실시계약 체결 후 실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있는 가능성에 대비하여 실시계약, 화해계약 등에 특허무효의 다툼을 금지하는 소위 부쟁조항을 두게 된다. 본 논문은 특허무효심판의 청구를 금지하는 부쟁조항이 유효한지 여부를 판단하는 기준을 찾기 위하여 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본 등의 법리를 비교, 분석하였다. 그러한 비교, 분석의 결과로 본 논문은 부쟁조항의 유효 여부의 판단에 대하여 다음과 같은 법리를 적용하는 것을 제안한다.

첫째, 부쟁조항의 효력을 일률적으로 긍정하거나 부정하는 법리는 적절하지 않다. 부쟁조항은 한편으로는 (나쁜 특허가 계속 존재하도록 하여) 경쟁을 제한하는 측면이 있을 수 있지만, 다른 한편으로는 실시계약의 체결을 촉진함으로써 경쟁을 촉진하는 측면도 있고 특허권자의 지위를 강화함으로써 기술개발 또는 기술이전을 촉진하여 산업발전에도 기여할 수 있는 장점을 가지고 있다.

둘째, 독점권, 배타권이 매우 강한 특허에 대한 부쟁조항은 무효일 가능성이 더 높다고 보아야 한다. 즉, 표준필수특허 또는 시장지배력이 크거나 독점권이 미치는 범위가 넓은 특허에 대한 부쟁조항은 원칙적으로 무효이다.

셋째, 원칙적으로 무효인 부쟁조항에 해당하지 않는다면, 계약자유의 원칙 및 분쟁의 대체적(자율적) 해결이라는 목적을 고려하는 측면에서 부쟁조항을 수동적 부쟁조항과 능동적 부쟁조항으로 나눈다. 수동적 부쟁조항의 경우 일반적으로 무효로 보고, 특별하게 실시가 무료인 경우 또는 특허기술이 낙후된 경우 등 거래, 시장에 미치는 영향이 제한적이라면 유효로 본다. 능동적 부쟁조항의 경우, 실시계약에 포함되는지 화해계약에 포함되는지를 불문하고, 분쟁을 해결하기 위하여 체결된 것이고 문언이 명백하다면 유효로 본다.

넷째, 화해조서에 포함된 부쟁조항의 경우 확정판결과 같은 기판력이 발생하여 당연히 유효이다.

부쟁조항이 무효로 판단될 가능성이 작지 않다. 하지만 부쟁조항이 장차 무효로 판단되더라도 특허권자의 입장에서는 실시계약에 포함시키는 것이 유리하다. 실시권자가 부쟁조항을 위반하는 경우 실시계약이 해지되는 벌칙조항을 두게 되면, 실시권자가 선불리 특허무효심판을 청구할 수 없으므로 부쟁조항의 존재만으로도 실시권자를 위협할 수 있다. 부쟁조항을 두는 것이 특허권자에게 해로울 것이 없다. 반면 실시권자의 입장에서는 특허의 실시권을 얻기 위해서 특허권자의 요구를 거부할 수 없을 가능성이 크다. 따라서 실시권자로서는 부쟁조항을 두는 것을 인정하더라도 해당 조항이 수동적 부쟁조항임을 보여주는 증거를 확보해 두어야 할 것이다.



## 참 고 문 헌

1. 김동준, “실시권자의 특허무효심판청구에 관한 소고”, 충남대학교 법학연구 제 18권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2007.
2. 김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰”, 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010.
3. 김현호, “특허심판의 당사자”, 발명특허 제35권 제1호, 한국발명진흥회, 2010.
4. 박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 제24권 제3호, 한국경영법률학회, 2014.
5. 박영규, “특허실시계약과 경쟁의 자유 - 유럽의 기술이전 일괄적용면제규칙 ((EC) No 772/2004)을 중심으로 -”, 경영법률 제20권 제2호, 한국경영법률학회, 2010.
6. 박준석, “라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -”, 산업재산권 제54호, 한국지식재산학회, 2017.
7. 송영환, “지적재산권 라이선스 거절에 대한 공정거래법의 적용 - EU 신규칙 및 일본의 신지침을 중심으로 -”, 한양법학 제29집, 한양법학회, 2010.
8. 이서영·정차호, “전용실시권자(exclusive licensee)의 특허무효심판 청구인 적격”, 법학연구 제35권 제3호, 충남대학교 법학연구소, 2024.
9. 이수미·신규환, “특허 실시권자의 무효심판 청구 권리와 부제소 특약의 효력에 관한 연구”, 산업재산권 제64호, 한국지식재산학회, 2020.
10. 이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 - 이해관계인 및 특허풀, 부쟁의무를 중심으로”, 사법 통권 제49호, 사법발전재단, 2019.
11. 이종우, “전용실시권자와 특허무효심판의 청구인 적격 - 대법원 선고 2019. 2. 21. 2017후2819 전원합의체 판결을 중심으로 -”, 2019년 TOP 10 특허 판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020.

12. 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격 - ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 -”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014.
13. 최지호, “특허실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰”, 지식재산연구 제3권 제1호, 한국지식재산연구원, 2008.
14. 이서영, “특허법에서의 실시권자의 당사자 적격에 관한 연구”, 성균관대학교 석사학위논문, 2024.
15. Raymond T. Nimmer and Jeff C. Dodd, *Modern Licensing Law* § 9:43, Thomson West (2024).
16. Alan D. Miller & Michal S. Gal, *Licensee Patent Challenges*, 32 Yale J. on Reg. 121 (2015).
17. Alfred C. Server & Peter Singleton, *Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing*®, 3 Hastings Sci. & Tech. L.J. 243 (2011).
18. Christian Chadd Taylor, *No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law*, 69 Ind. L.J. 215 (1993).
19. Melissa Brenner, *Slowing the Rates of Innovation: How the Second Circuit's Ban on Nochallenge Clauses in Pre-Litigation Settlement Agreements Hinders Business Growth*, 54 B.C.L. Rev. E-Supplement 57 (2013).
20. Michal S. Gal, Alan D. Miller, *Patent Challenge Clauses: A New Antitrust Offense?*, 102 Iowa L. Rev. 1477 (2017).
21. Richard Weil Goldstucker, *Stop the Bleeding: Medimmune Ends the Unjustified Erosion of Patent Holders' Rights in Patent Licensing Agreements*, 16 J. Intell. Prop. L. 137 (2008).
22. Scott G. Greene, *The Return of the King: Rethinking Lear, MedImmune, and the Effects of Licensee Estoppel in the Context*



- of AIA Post-Grant Procedures*, 71 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 81 (2015).
23. Shashank Upadhye, *Understanding Patent Infringement Under 35 U.S.C. S 271(e): The Collisions Between Patent, Medical Device, and Drug Laws*, 17 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 1, 66 (2000).
  24. Thomas K. Cheng, *Antitrust Treatment of the No Challenge Clause*, 5 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 437 (2016).
  25. Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.
  26. Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81 Rn. 95, beck-online.
  27. 宁立志, 专利的竞争法规制研究, 中国人民大学出版社, 2021.
  28. 陳伯翰, “專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還——智慧財產法院101年度民專上字第58號判決的影響評估”, 智慧財產權月刊第194期, 經濟部智慧財產局, 2015.
  29. 邱馨萱, “技術授權協議中關於智慧財產有效性之「不挑戰」條款之有效性及競爭法之規範分析——以專利權之「不挑戰」條款為例”, 專利師第三十六期, 中華民國專利師公會, 2019.
  30. 吴广海, “专利技术许可中不质疑条款的法律规制”, 科技进步与对策2011年第9期, 2011.
  31. 张海涛, “美欧‘不质疑条款’效力比较及其借鉴”, 知识产权 2011年第8期, 2011.
  32. 中山信弘·小泉直樹, 新·註解特許法下卷第2版, 青林書院, 2017.
  33. 中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2019.
  34. 岡田洋一, “權利不爭義務に関する訴訟法的考察”, 産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書, 2021.



2024년 특허·상표  
판례연구논문 공모전  
우수논문집

Intellectual Property  
Trial and Appeal Board

03

우수상

장설경

소극적 권리범위확인심판에서 침해사실  
증명책임의 소재



## 판례연구 논문 요약서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판례번호  | 특허법원 2016허4818 판결<br>특허법원 2006허2295 판결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 제 목   | 소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임의 소재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 요 약   | <p>본 논문은 소극적 권리범위확인심판에서 누가 증명책임을 부담하는지 여부에 대해 논한다. 즉, 동 심판의 청구인이 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음(부존재)에 대해 증명해야 하는지 또는 특허권자인 피청구인이 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속함(존재)에 대해 증명해야 하는지에 대해 논한다.</p> <p>우리나라와 주요국의 법리를 두루 분석한 결과, 본 논문은 피청구인인 특허권자가 확인대상이 권리범위에 속한다는 사실을 증명하게 하는 법리가 후속 침해소송과의 관계에서 더 바람직하다고 주장한다.</p>                                                                   |
| 필 요 성 | <p>법률요건분류설에 따른 일반적인 민사소송에서 소극적 확인의 소의 경우, 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담하는 반면, 소극적 권리범위확인심판 및 후속 심결취소소송 단계의 실무에서는 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 권리관계의 요건사실이 존재하지 않는 점을 증명하여야 한다. 이는 현행 소극적 권리범위확인심판의 실무에서 증명책임의 분배가 현행 민사소송의 통설·판례의 증명책임의 분배원칙과 모순되는 점이라고 할 수 있다. 따라서 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임을 누가 부담하여야 합리적인지에 대하여 연구하려 하는 것이다.</p> |
| 독 창 성 | <p>청구(주장)하는 자가 증명책임을 부담한다는 일반원칙에 따르면 청구인이 속하지 않음(비침해)을 증명하게 하는 것이 타당하다. 한편, 부존재를 증명하게 하는 것보다는 존재를 증명하게 하는 것이 더 바람직하다는 원칙에 따르면 피청구인(특허권자)이 속함(침해)을 증명하게 하는 것이 타당해 보인다. 본 논문은 소극적 권리범위확인심판이 후속 특허권 침해소송을 예방하거나 간편하게 하여야 한다는 기능을 달성한다는 측면에서 두 충돌하는 원칙 중 전자가 더 타당함을 논증하였다.</p>                                                                                        |
| 파급효과  | <p>본 논문이 주장하는 바와 같이 소극적 권리범위확인심판에서 피청구인(특허권자)이 권리범위에 속함(침해)을 증명하게 하는 법리가 실무에서 적용되는 경우, 동 심판에서 심리된 바로 인하여 후속 침해소송의 제기가 금지되거나 혹은 동일한 대상에 대한 중복 다툼이 방지될 것이 기대된다.</p>                                                                                                                                                                                                 |



우수상

## 소극적 권리범위확인심판에서 침해사실 증명책임의 소재

특허법원 2016허4818 판결, 특허법원 2006허2295 판결



### 목 차 / Contents

|                                                   |     |                                                     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 1. 서론 .....                                       | 134 | 6. 일본의 부존재(비침해) 확인소송에서의<br>증명책임 .....               | 165 |
| 2. 특허심판에서 증명책임에 관한 현행 법리<br>및 문제점 특징 .....        | 134 | 7. 영국의 (특허권) 비침해 확인제도 및<br>Opinion제도에서의 증명책임 법리 ... | 166 |
| 3. 미국의 Medtronic v. MFV 판결의<br>법리 .....           | 143 | 8. 독일의 확인소송의 증명책임 법리 ...                            | 169 |
| 4. 중국의 특허권 비침해확인소송에서의<br>증명책임 법리 .....            | 156 | 9. 결 론 .....                                        | 170 |
| 5. 오스트리아의 (특허권) 소극적 권리범위<br>확인심판에서의 증명책임 법리 ..... | 160 |                                                     |     |

## 1 서론

본 연구는 소극적 권리범위확인심판에서 누가 속함 또는 속하지 않음에 대하여 증명책임을 부담하는지에 대해 논한다. 즉, 동 심판의 청구인이 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음(비침해)에 대해 증명해야 하는지 또는 특허권자인 피 청구인이 특정된 확인대상이 특허발명의 권리범위에 속함(침해)에 대해 증명해야 하는지에 대해 논한다.

해당 법리에 대한 주요국의 상응 법리를 조사함에 있어서는 다른 국가에 (오스트리아 및 영국을 제외하고는) 권리범위확인심판 제도가 존재하지 않는다는 점을 감안하여, 소극적 권리범위확인심판과 대응되는 특허권 비침해확인소송 및 일반 민사소송에서의 소극적 확인소송을 조사할 것이다.

소극적 권리범위확인심판에서 특허심판원은 확인대상이 권리범위에 속하는지 여부만을 심리하는 것이 아니라, 자유실시기술의 항변, 신규성 결여의 항변 등 여타 쟁점도 심리하게 된다. 본 연구는 그 여러 쟁점에 대한 증명책임의 소재에 대하여는 논하지 않고, 권리범위에 속하는지 여부에 대한 증명책임의 소재에 대하여만 논한다. 일차적으로, 권리범위확인심판의 핵심 심판물의 증명책임의 소재에 대해 먼저 해결한 후, 그다음 단계에서 다른 부차적 심리대상의 증명책임의 소재에 대해 해결할 수 있을 것이다.

## 2 특허심판에서 증명책임에 관한 현행 법리 및 문제점 특징

### 가 증명책임의 개념

법원이 어떤 대상(소송물, 쟁점)에 법률을 적용하여 결론을 내리기 전의 과정에서, 각 당사자는 자신에게 유리한 사실을 주장하게 된다. 만약 당사자 사이에 그 사실에 대해 다툼이 있다면, 그 사실은 증거를 통해 확정되어야 하고 이러한 과정



에서 주장책임과 증명책임이 논의된다.<sup>1)</sup>

증명책임이란 소송상 어느 증명을 요하는 사실의 존부가 확정되지 않을 때에(진위불명), 해당 사실이 존재하지 않는 것으로 또는 존재하는 것으로 취급·판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 말한다.<sup>2)</sup> 이러한 진위불명의 상태는 변론주의에<sup>3)</sup> 의하는 소송절차는 물론이고 직권탐지주의에<sup>4)</sup> 의하는 소송절차에서도 문제될 수 있으므로 증명책임은 모든 소송절차에 적용된다고 할 수 있다.<sup>5)</sup> 증명책임은 소송 과정에서 사실이 진실인지 아닌지에 대해 법원이 확신을 가지지 못하는 경우, 즉 증명이 충분하지 않을 때, 그로 인해 누가 불이익을 감수해야 하는지를 결정하는 역할을 한다.<sup>6)</sup> 그러므로, 증명책임에서 원·피고 중 어느 당사자가 어떠한 요건사실을 증명해야 하는지를 결정하는 증명책임의 분배는 소송절차에서 매우 중요한 요소가 된다.<sup>7)</sup> 요건사실이란, “실체법규에서 권리 또는 법률관계의 발생, 저지, 소멸 등의 법률효과가 생기는 요건으로 정하고 있는 것(법률요건 또는 구성요건)에 해당하는 구체적 사실을 가리킨다.”<sup>8)</sup> 증명책임은 소송의 결과에 큰 영향을 미치므로 법적 분쟁에서 법률효과를 발생시키기 위한 요건사실이 불분명할 때, 법원이 자의적으로 판단하지 않고, 정치적 개입이나 현실적 요구에 흔들리지 않으며,

- 1) 전현철, “조세소송에 있어서 주장책임과 증명책임에 관한 고찰”, 원광법학 제35권 제3호, 원광대학교 법학연구소, 2019, 164면(“재판은 구체적 사실을 확정하고 여기에 법규를 해석·적용하여 법적 결론을 도출하는 논리적인 판단 작업이므로, 법규의 존부·해석과 더불어 구체적 사실의 확정이 필요하다. 당사자는 각자 자기에게 유리한 사실을 주장하고 당사자 사이에 다툼이 있는 사실은 증거에 의하여 확정하여야 한다. 이러한 사실 확정의 단계에서 논의되는 것이 주장책임과 증명책임이다.”).
- 2) 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2023, 541면.
- 3) 변론주의란 소송자료 즉 사실과 증거의 수집·제출의 책임을 당사자에게 맡기고, 당사자가 수집하여 제출한 소송자료만을 변론에서 다루고 재판의 기초로 삼아야 하는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 326면.
- 4) 직권탐지주의란 소송자료의 수집·제출책임을 당사자가 아닌 법원이 부담한다는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 326면.
- 5) 전현철, 앞의 논문, 178면(“증명책임은 변론주의에 의하는 소송절차이든 직권탐지주의에 의하는 소송절차이든 관계없이 요구되는 것이다.”).
- 6) 이시윤, 앞의 책, 542면(“증명책임은 심리의 최종단계에 이르러도 사실주장이 진실인지 아닌지에 대해 아무런 확신이 서지 않을 때에 즉 증명이 되지 않을 때 누가 불이익을 부담하느냐의 문제이기 때문에, ...”).
- 7) 안철상·조병구·정기상, 실무중심 요건사실: 민사소송, 서울 : 유로, 2019, 55면(“증명책임의 문제에서 가장 중요한 것은 증명책임 분배의 문제이다. 즉, 어떠한 요건사실에 대하여 원·피고 어느 당사자에게 증명책임을 부담시킬 것인가의 문제이다.”).
- 8) 안철상·조병구·정기상, 앞의 책, 24면.

법적으로 정해진 기준에 따라 공정하게 판단할 수 있도록 하는 공정성과 예측 가능성을 보장하는 중요한 법적 규범이라 할 수 있다.<sup>9)</sup>

## 나

## 주장자 증명책임 법리 = 원고증명책임 법리

로마법 시절부터 “Affirmanti incumbit probatio(주장하는 자에게 증명책임이 있다)”는 원칙이 있었으며,<sup>10)</sup> 이 원칙은 실무에서도 오랫동안 유지되어 왔다.<sup>11)</sup> 그러나 이러한 원칙은 사실문제와 법률문제를 구분하는 법학 전통과 모순되는 면을 가진다. 즉, 누가 주장을 먼저 하는가에 따라 법적 증명책임의 주체가 바뀔 수 있다는 점에서 법적 논리와 맞지 않을 수 있다.<sup>12)</sup> 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 Leo Rosenberg는 1923년 증명책임은 법규정의 구성에 따라 결정해야 한다는 ‘규범설 (Normentheorie)’을 제안하였고 이후 증명책임을 정하는 기준으로 널리 받아들여졌다.<sup>13)</sup>

증명책임의 분배에 관한 견해는 다양하나 현재로서는 “민사소송에서 증명책임의 분배를 법규의 구조에서 찾아야 한다는 법률요건분류설 내지는 규범설이 통

9) 백경일, “증명책임의 분배와 위험영역설에 관한 비판적 고찰 - 독일에서의 논의를 참고하여 -”, 법학논총 제19권 제3호, 조선대학교 법학연구원, 2012, 263면(“증명책임은 이와 같이 원고가 소구하는 법률 효과를 발생시키기 위해 충족시켜야 하는 구성요건사실의 존부가 불분명한 경우에 법관이 원고 또는 피고 가운데 누구의 손을 들어줘야 하는지에 관해서 법관이 자의 또는 재량껏 판단하는 것이 아니라 일정한 형식적 기준에 따라 판단할 수 있도록 하는 규범이며, 그로 인해서 누가 불이익을 부담해야 하는지에 관해 현실적 요구나 정책적 개입에 흔들림이 없이 결단을 내릴 수 있게 해주는 규범이다.”).

10) 백경일, 위의 논문, 263면(“증명책임에 관해서는 전통적으로 로마법 시절부터 “Affirmanti incumbit probatio (주장하는자에게증명책임이 있다)”라는 원칙이 통용되었던 바가 있고, ...”).

11) 이시윤, 앞의 책, 544면(“우리 실무에서는 오래 전부터 주장하는 자가 증명책임을 진다는 이른바 주장자 증명책임설에 입각하는 경우가 많다.”).

12) 백경일, 앞의 논문, 264면(“이러한 원칙은 결국 누가 주장을 먼저 하는가 하는 사실문제에 따라 법적인 증명책임의 주체가 바뀔 수 있다는 모순점이 있어 사실문제와 법률문제를 분리하는 법학의 전통에 부합한다고 할 수가 없는 것이었다.”).

13) 백경일, 앞의 논문, 264-265면(“증명책임에 관한 기준을 정함에 있어 그 사실을 누가 먼저 주장했는가 하는 사실적 기준이 아니라 그 구성요건사실에 관련된 법규정이 어떻게 구성되어 있는가 하는 규범적 기준에 의거하도록 하기 위한 학설로서 Leo Rosenberg의 ‘규범설(Normentheorie)’이 이미 1923년부터 등장하여 ... 이러한 ‘규범설’이 제기된 이후부터 입증의 문제는 ... 견고한 규범적 문제라는 인식이 정착되기 시작했고, 소송법의 규범분 아니라 각 실체법의 규범역시 법관의 증거사실판단에 대해 한계를 긋는다는 점이 인식되기 시작하였다.”).



설·판례로 되어 있다.”<sup>14)</sup> 법률요건분류설에 따르면, “각 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대해 증명책임을 지는 것으로 분배시키고 있는 바”, 즉 “권리를 주장하는 자가 권리발생에 필요한 법률요건의 존재에 대한 증명책임을 부담하고, 권리의 존재를 다투는 상대방이 권리관계 발생을 방해·저지하는데 필요한 법률요건의 존재에 대한 증명책임을 부담한다.”라고 하고 있다.<sup>15)</sup> 따라서 권리의 존재를 주장하는 당사자가 그 권리발생의 요건이 되는 권리근거 사실의 증명책임을 부담하고, 그 권리의 존재를 다투는 반대 당사자가 권리장애사실, 권리행사저지사실, 권리소멸사실의 증명책임을 부담한다.<sup>16)</sup>

일반적으로 권리를 주장하는 자가 원고이고, 권리의 존재를 다투는 자가 피고이므로, 원고가 권리발생사실 즉 청구원인사실에 대해, 피고가 권리의 장애·소멸·저지사실 즉 항변사실에 대하여 증명책임을 지게 된다. 그러나, 권리부존재의 확인소송이나 청구이의의 소, 배당이의의 소에서는 통상의 경우와 달리 증명책임이 그 역으로 바뀌게 된다.<sup>17)</sup> 즉 소극적 확인소송·청구이의의 소·배당이의의 소·유치권부존재확인소에서는 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고가 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담하는 것이다.<sup>18)</sup> 대법원은 금전채무부존재확인소송에서<sup>19)</sup>

14) 이시윤, 앞의 책, 544면; 안철상·조병구·정기상, 앞의 책, 55-56면(“증명책임 분배에 관한 학설로서, 법률요건분류설이 통설이라고 할 수 있다. 법률요건을 정하고 있는 조문의 구조·형식에 따라 주장·증명책임을 분배를 정한다는 것이다.”).

15) 조민석, “공해소송에 있어서 입증책임 - 입증경감을 중심으로 -”, 토지법학 제27권 제2호, 한국토지법학회, 2011, 149면.

16) 안철상·조병구·정기상, 앞의 책, 56면(“권리발생의 요건이 되는 권리근거 사실에 대하여는 그 권리의 존재를 주장하는 당사자가 증명책임을 부담하고, 그 반대의 요건이 되는 권리장애사실, 권리행사저지사실, 권리소멸사실에 대하여는 그 권리의 존재를 다투는 반대 당사자가 각각 증명책임을 부담한다고 하고 있다.”).

17) 이시윤, 앞의 책, 544-546면(“권리를 주장하는 자가 원고이고, 이를 다투는 자가 피고임이 보통이므로, 원고가 권리발생사실 즉 청구원인사실에 대해, 피고가 권리의 장애·소멸·저지사실 즉 항변사실에 대하여 증명책임을 지게 되는 것이 통례이다. 그러나 권리부존재의 확인소송이나 청구이의의 소, 배당이의의 소에서는 통상의 경우와 달리 증명책임이 그 역으로 바뀌게 된다.”).

18) 이시윤, 앞의 책, 558면(“소극적 확인소송에 있어서는 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담한다.”).

19) 대법원 1998. 3. 13. 선고 97다45259 판결.

“채무자인 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·입증책임을 부담한다”고 판시한 바 있다. 또, 유치권부존재확인소송에서<sup>20)</sup> “소극적 확인소송에 있어서는 원고가 먼저 청구를 특정하여 채무발생원인 사실을 부정하는 주장을 하면 채권자인 피고는 권리관계의 요건사실에 관하여 주장·증명책임을 부담한다”고 판시하였다. 나아가, 배당이의소송에서도<sup>21)</sup> “배당이의소송에 있어서의 배당이의사유에 관한 증명책임도 일반 민사소송에서의 증명책임 분배의 원칙에 따라야 하므로, 원고가 피고의 채권이 성립하지 아니하였음을 주장하는 경우에는 피고에게 채권의 발생원인사실을 입증할 책임이 있다”고 판시하였다. 이렇듯, 우리나라 대법원 판례에서는 일반적으로 원고가 권리의 부존재를 주장하면, 그 권리의 발생원인사실의 증명책임은 상대방인 피고가 부담한다고 보고 있다.

## 다 악마의 증명

악마의 증명(라틴어: probatio diabolica, 영어: devil's proof)이란 중세 유럽에서 사용된 법적용어로 어떠한 사실이나 인과가 존재하지 않음을 증명하는 것은 불가능에 가까우므로, 존재한다고 주장하는 자가 증명해야 함을 비유적으로 표현한 말이라고 한다.<sup>22)</sup> 있다는 것을 증명하기 위해서는 존재의 증거만 제시하면 되지만, 없다는 것을 증명하기 위해서는 모든 가능성에 대하여 증거가 없음을 증명하여야 한다. 그러므로 악마의 증명이란 “증명할 수 없는 사실”을 증명해야 하는 불합리한 증명책임인 것이다. 대법원도 이러한 불합리한 증명책임을 문제에 대하여 인정한 바 있다. 기사삭제 관련 소송에서 대법원은 “사실이 존재한다고 적극적으로 주장하는 자는 그러한 사실의 존재를 수증할 만한 소명자료를 제시할 부담을 진다”고 설시하였다.<sup>23)</sup> 또한 병역위반 관련 소송에서도 “양심적 병역거부를 주장하는

20) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013다99409 판결; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2018다221553 판결.

21) 대법원 2007. 7. 12. 선고 2005다39617 판결.

22) 나무위키.

23) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다60950 판결(“사실적 주장이 진실한지 아닌지를 판단함에 있어서 그것이 특정되지 아니한 기간과 공간에서의 구체화되지 아니한 사실인 경우에, 그 부존재를 증명하는 것은 사회통념상 불가능에 가까운 반면 그 사실이 존재한다고 주장·증명하는 것이 보다 용이한 것이어



피고인이 사실의 존재를 수궁할 만한 소명자료를 제시하고, 검사는 제시된 자료의 신빙성을 탄핵하는 방법으로 진정한 양심의 부존재를 증명할 수 있다”고 판시하였다.<sup>24)</sup>

## 라

### 소극적 권리범위확인심판에서의 적용 및 문제점

#### (1) 적극적 권리범위확인심판에서의 증명책임

특허법 제159조 제1항은 특허심판에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있도록 함으로써 심리원칙으로서의 직권탐지주의를, 제2항은 특허심판에서 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지는 심리할 수 없도록 함으로써 청구취지에 대하여는 당사자에게 그 처분권을 맡기고 있는바 처분권주의를<sup>25)</sup> 각 채택하고 있다.<sup>26)</sup> 직권탐지주의에서는 당사자가 주장 또는 증명하지 않은 사실이라도, 법원이 필요하다고 판단되면 이를 직권으로 조사하여 판결의 기초로 삼을 수 있고<sup>27)</sup> 다툼이 있는 사실관계의 증명책임을 묻지 아니한다고 한다.<sup>28)</sup> 이

서 이러한 사정은 증명책임을 다하였는지를 판단할 때 고려되어야 하는 것이므로, 의혹을 받을 일어난 사실이 없다고 주장하는 자에 대하여 의혹을 받을 사실이 존재한다고 적극적으로 주장하는 자는 그러한 사실의 존재를 수궁할 만한 소명자료를 제시할 부담을 지고 피해자는 제시된 자료의 신빙성을 탄핵하는 방법으로 허위성의 증명을 할 수 있다.”).

24) 대법원 2018. 11. 1. 선고 2016도10912 전원합의체 판결(“정당한 사유가 없다는 사실은 범죄구성요건이므로 검사가 증명하여야 한다. 다만 진정한 양심의 부존재를 증명한다는 것은 마치 특정되지 않은 기간과 공간에서 구체화되지 않은 사실의 부존재를 증명하는 것과 유사하다. 위와 같은 불명확한 사실의 부존재를 증명하는 것은 사회통념상 불가능한 반면 그 존재를 주장·증명하는 것이 좀 더 쉬우므로, 이러한 사정은 검사가 증명책임을 다하였는지를 판단할 때 고려하여야 한다. 따라서 양심적 병역거부를 주장하는 피고인은 자신의 병역거부가 그에 따라 행동하지 않고서는 인격적 존엄가치가 파멸되고 말 것이라는 절박하고 구체적인 양심에 따른 것이며 그 양심이 깊고 확고하며 진실한 것이라는 사실의 존재를 수궁할 만한 소명자료를 제시하고, 검사는 제시된 자료의 신빙성을 탄핵하는 방법으로 진정한 양심의 부존재를 증명할 수 있다. 이때 병역거부자가 제시해야 할 소명자료는 적어도 검사가 그에 기초하여 정당한 사유가 없다는 것을 증명하는 것이 가능할 정도로 구체성을 갖추어야 한다.”).

25) 처분권주의란 절차의 개시, 심판의 대상과 범위 그리고 절차의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 주어 그의 처분에 맡기는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 317면.

26) 임병웅·윤선희, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정에 관한 소고”, 지식재산연구 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019, 31-32면.

27) 이시윤, 앞의 책, 334면(“당사자가 주장하지 않은 사실도 법원은 자기의 책임과 직권으로 수집하여 판결의 기초로 삼아야 한다”).

는 우리 행정소송법은 처분권주의를 심리의 기본원칙으로 하고 있지만<sup>29)</sup> 행정소송법 제26조의 규정에 따라 법원이 직권심리를 할 수 있는 것과 일맥상통한다.<sup>30)</sup>

처분권주의는 소송물 결정에 관한 원칙으로, 당사자가 어떤 문제를 소송의 대상으로 삼을지 결정할 수 있는 권한에 관한 것이고, 변론주의는 소송자료 결정에 관한 원칙으로, 소송에서 어떤 사실과 증거를 사용할 것인지에 대한 권한이 당사자에게 있음을 의미한다.<sup>31)</sup>

행정소송법 제26조의 해석에 대하여 여러 가지 견해가 있고 직권탐지주의 원칙설에 따르면 우리 행정소송의 심리는 직권탐지주의를 원칙으로 하고 있기 때문에 주장책임이 문제가 되지 않는다고 한다.<sup>32)</sup> 그러나 다수설인 변론주의 보충설에 의하면 “행정소송도 민사소송법의 규정을 준용한다는 행정소송법 제8조 제2항의 규정에 의하여 변론주의를 원칙으로 하면서도 법원이 증거가 더 보충될 필요가 있다고 판단하는 경우에 당사자가 제시하는 주장 및 증거의 범위를 넘어서 직권으로 증거를 조사할 수 있고”<sup>33)</sup> 이는 대법원의 여러 판례를 통하여서도 확인할 수 있다.<sup>34)</sup>

28) 정하중, “행정소송에 있어서 직권탐지주의와 입증책임”, 고려법학 제64호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 208면(“직권탐지주의하에서는 법관은 판결에 의미있는 사실의 확인을 스스로 행하며, 다툼이 되고 있는 사실관계에 대하여 누가 입증을 하여야 하는지를 묻지 않는다.”)

29) 정하중, 앞의 논문 209면.

30) 행정소송법 제26조(“법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.”).

31) 최선웅, “행정소송에서의 변론주의와 직권탐지주의: 행정소송법 제26조를 중심으로”, 서울대학교 법학 박사학위논문, 2004, 59면(“처분권주의는 소송물 결정에 관한 원칙이고 변론주의는 그 바탕이 되는 소송자료 결정에 관한 원칙이라고 할 수 있으므로 일반적으로 구별하여 쓴다.”).

32) 최선웅, 위의 논문, 193면(“이 설에 의하면, 행정소송법 제26조 규정자체를 놓고 보면 행정소송에 있어서는 변론주의가 배제되고 민사소송과 달리 주장책임의 개념은 인정되지 않고 객관적 입증책임의 관념만을 인정할 뿐이라고 한다.”).

33) 정차호, “특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임”, 행정법연구 제36호, 행정법이론실무학회, 2013, 151면.

34) 대법원 1994. 10. 11. 선고 94누4820 판결; 대법원 2020. 9. 24. 선고 2017두497 판결(“행정소송법 제26조는 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다고 규정하고 있지만, 이는 행정소송의 특수성에 연유하는 당사자주의, 변론주의에 대한 일부 예외규정일 뿐 법원이 아무런 제한 없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일건 기록에 현출되어 있는 사항에 관하여서만 직권으로 증거조사를 하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이고, 그것도 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 청구의 범위 내에서 증거조사를 하고 판단할 수 있을 뿐이다”)



따라서 특별행정심판인 특허심판에서도 변론주의를 원칙으로 하고 있기 때문에 주장책임 및 증명책임의 문제는 여전히 발생하고 있다. 심판의 기초가 되는 사실이 다툼이 있을 때 일방 당사자의 불이익은 여전히 문제되는 것이고, 당사자는 자신에게 불리한 결과를 방지하기 위하여 일반소송과 마찬가지로 증명책임을 부담해야 한다.<sup>35)</sup>

일반 행정소송은 민원인과 행정청 사이의 이견을 대상으로 하지만, 권리범위확인심판은 ① 특허권자와 권리범위확인심판 청구인의 양 당사자 사이의 다툼을 대상으로 하는 것이어서 일반 민사소송의 성격을 강하게 가지는 점 및 ② 많은 경우, 대상 특허를 매개로 민사소송(특허권침해소송)이 병행 진행되고, 양 소송에서 심리되는 바가 실질적으로 동일할 수 있다는 점 등을 고려하면,<sup>36)</sup> 민사소송법의 기본 이론을 준용하는 원칙에 따라 권리범위확인심판 및 후속 심결취소소송 단계에서도 민사소송법의 증명책임 원칙이 적용되어야 한다. 민사소송법상 증명책임의 통설인 법률요건분류설을 특허심판에 적용하면, 적극적 권리범위확인심판에서 특허권 침해사실에 대한 증명책임은 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자에게 있고, 판례에서도 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 증명책임은 청구인에게 있다고 보고 있다.<sup>37)</sup> 그 점에 대하여 이견이 있기 어렵다. 다만, 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임에 대하여는 이견이 있을 수 있고, (아래에서 자세히 살펴보는 바와 같이) 각 국가별로 다른 법리를 적용하고 있다.

## (2) 특허법원 2016허4818 판결

이 사건 피고는 원고(특허권자)를 상대로, “확인대상발명은 이 사건 제1항 및 제5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속하지 않는다”라고 주장하면서 소극적 권리범

35) 이미옥, “특허사건의 주장·입증책임”, 재산법연구 제27권 제3호, 한국재산법학회, 2011, 658-659면 (“심판의 기초가 되는 사실에 대하여 진위불명이 되는 경우 이에 대한 일방 당사자의 불이익은 여전히 문제되는 것이므로 당사자로서는 자신에게 불이익한 결과를 회피하기 위하여 사실상 심결취소소송에서의 입증책임의 분배에 관한 통설인 법률요건분류설의 내용에 따라 입증활동을 할 수밖에 없다.”).

36) 정차호, 앞의 논문, 153면.

37) 특허법원 2007. 1. 18. 선고 2006허6327 판결(“적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 청구인에게 있다.”).

위확인심판을 청구하였다.<sup>38)</sup> 특허심판원은 “확인대상발명은 이 사건 제1항 및 제5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다”는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이후 특허권자는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 원고의 청구를 기각하였다. 특허법원은 “이 사건 심판청구인인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지 …”라고 판시하였다.

이 사건에서 특허법원은 원고(특허권자)의 청구를 기각하였지만, 대상 특허발명이 확인대상과 동일하지 않음(속하지 않음)의 증명책임은 특허권자가 아닌 소극적 권리범위확인심판의 청구인(침해염려자)가 부담한다고 판단하였다.

## 마

## 특허법원 2006허2295 판결

이 사건 피고는 원고(특허권자)를 상대로 확인대상이 대상 특허발명과 그 구성 및 효과가 서로 다르다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상이 대상 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 피고의 청구를 인용하였다.<sup>39)</sup> 그 후 특허권자는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 피고가 아무런 주장·증명을 하지 아니하였으므로 이 사건 심결은 부적법하다고 판단하여 이 사건 심결을 취소하였다.<sup>40)</sup> 이 사건에서도 특허법원은 “피고는 심판청구인으로서 확인대상발명이 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니하는 사유에 대하여 주장·입증할 책임이 있음에도 불구하고…”라고 판시하면서 확인대상발명이 등록발명의 권리범위에 속하지 않음(비침해)에 대한 증명책임은 소극적 권리범위확인심판의 청구인에게 있다고 판단하였다.

38) 특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당1464 심결.

39) 특허심판원 2006. 1. 31.자 2004당2458 심결.

40) “피고는 심판청구인으로서 확인대상발명이 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니하는 사유에 대하여 주장입증할 책임이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론 종결시까지 그 사유에 관하여 아무런 주장입증을 하지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 더 나아가 살필 것 없이 부적법하다.”



## 바 문제점

위에서 살펴본 대법원의 금전채무부존재확인소송,<sup>41)</sup> 유치권부존재확인소송,<sup>42)</sup> 배당이의소송에서<sup>43)</sup> 대법원은 원고(채무자)가 해당 사실의 부존재를 주장하기만 하면, 피고(채권자)가 해당 사실의 존재를 증명해야 한다고 설시하였다. 그러한 증명책임의 분배원칙을 소극적 권리범위확인심판에 적용하면 청구인(침해염려자)이 속하지 않음(비침해)의 사실을 주장하기만 하면, 피청구인(특허권자)가 속함(침해)의 사실을 증명해야 할 것으로 보인다. 그러나, 그러한 대법원 판결들에도 불구하고 위 두 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 속하지 않음(비침해)의 사실을 증명해야 한다고 설시하였다. 본 논문은 이러한 충돌 또는 모순을 해결하는 것을 목적으로 한다. 그 해결을 위하여 이하에서 주요국의 상응 법리를 분석한다.

## 3 미국의 Medtronic v. MFV 판결의 법리

미국은 특허권 비침해확인소송에서 침해 또는 비침해의 증명책임을 누구에게 부담시켜야 하는지에 대하여 다툼이 있었고, 연방대법원이 *Medtronic v. MFV* 사건에서 특허권자가 침해를 증명해야 한다는 법리를 제시하였다.<sup>44)</sup> 이하, 해당 사건에 대하여 상세히 살핀다.

## 가 사실관계

MFV Family Ventures(이하 MFV사)는 이식형 심장자극기(implantable heart stimulator) 특허의 특허권자이다. 1991년, MFV사는 Eliy Lilly(이하

41) 대법원 1998. 3. 13. 선고 97다45259 판결.

42) 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013다99409 판결; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2018다221553 판결.

43) 대법원 2007. 7. 12. 선고 2005다39617 판결.

44) *Medtronic Inc. v. MFV Family Ventures LLC* 134 S.Ct. 843 (2014).

Lilly사)와 해당 특허에 대한 전용실시계약을 체결하였다. 이후 Lilly사는 해당 심장자극기 특허발명의 실시와 관련하여 Medtronic사와 재실시(sublicense)계약을 체결했다.<sup>45)</sup> 해당 재실시계약에 의하면, MFV사 또는 Lilly사가 새로운 Medtronic사 제품이 대상 특허의 권리를 침해했다고 판단하는 경우 Lilly사가 Medtronic사에 침해를 주장하는 통지를 발송할 것을 약정하였다.<sup>46)</sup> 또한, Medtronic사는 당사의 새 제품이 MFV사의 특허권을 침해한다는 통지를 받았을 때, 두 가지 선택이 있는데 미납실시료를 지불하거나 실시료를 지불하는 동시에 확인소송을 통하여 MFV사의 특허권의 유효성 및 집행 가능성에 대해 이의를 제기할 권리가 있다.<sup>47)</sup> 만약 Medtronic사가 약정을 어기고 실시료를 지불하지 않을 시, MFV사는 실시계약을 해제할 수 있고 침해소송을 제기할 수도 있다.<sup>48)</sup>

2004년, Boston Scientific사의 100% 자회사인 Guidant사는 Lilly사의 전용실시권을 승계받았다.<sup>49)</sup> 2006년, MFV사, Guidant사 및 Medtronic사는 분쟁해결의 절차를 수정한 협정인 소위 소송유예협정(Litigation Tolling Agreement,<sup>50)</sup> 이하 LTA)을 체결하였다.<sup>51)</sup> LTA는 MFV사가 보유한 ‘19 특허’의 범위, 타당성 및 집행 가능성에 관하여 당사자들 간에 실제 분쟁이 존재한다고 명시적으로 인정하였다.<sup>52)</sup> Medtronic사는 신제품 출시마다 확인소송을 제기하는 번거로움과 비용을 원하지 않아 LTA를 체결하였다.<sup>53)</sup> LTA에 의하면, Medtronic사가 침해서면통

45) *Id.* at 846; 2013 WL3935883 (U.S.) Brief for Petitioner., July 26, 2013, at 9.

46) 2013 WL3935883 (U.S.) Brief for Petitioner., July 26, 2013, at 9.

47) *Id.* at 9-10 (“Upon receipt of such a notice, Medtronic had the right to pay the demanded royalties under protest and to bring a ‘Declaratory Judgment action’ challenging ‘the validity and enforceability of any patent under the MFV license, ...’”).

48) *Medtronic Inc. v. MFV Family Ventures LLC* 134 S.Ct. 843, 846-847 (2014).

49) *Id.* at 10; *Medtronic, Inc. v. Bos. Scientific Corp.*, 777 F. Supp. 2d 750, 758 (D. Del. 2011).

50) A tolling agreement is a written agreement, signed by both sides to a potential lawsuit, that suspends the statute of limitations for an agreed amount of time. (<https://www.lewitthackman.com/for-whom-the-claim-tolls-5-reasons-to-consider-a-tolling-agreement-before-filing-a-lawsuit/>).

51) 2013 WL3935883 (U.S.) Brief for Petitioner, July 26, 2013, at 10.

52) *Id.* at 9.

53) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 9.



지를 받은 후, 확인소송을 통하여 침해주장에 대하여 이의를 제기하기로 선택한 경우, 쟁점실시료를 위탁계정(escrow account)에 예치한 후, 확인소송 승소 당사자에게 쟁점실시료를 분배하기로 약정하였다.<sup>54)</sup>

## 나 쟁점

2007년, MFV사는 Medtronic사에게 귀사의 7개의 신제품이 당사의 2개 특허권을 침해한다고 통지하였다. Medtronic사는 해당 제품이 대상 특허권의 권리범위를 벗어나거나 대상 특허가 무효이기 때문에 MFV사의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다.<sup>55)</sup> Medtronic사는 결국 델라웨어 연방지방법원에 비침해확인소송을 제기하여 특허권 비침해, 특허무효 및 집행불가(unenforceability) 확인을 청구하였다. Medtronic사는 MFV사와 체결한 LTA 약정에 따라 모든 관련 실시료를 위탁계정에 예치하였다.<sup>56)</sup> Medtronic사가 확인소송을 제기할 시 특허실시계약이 여전히 유효하기 때문에 MFV사는 침해주장 반소 청구를 할 수가 없게 되었다.<sup>57)</sup>

## 다 양당사자 주장 및 논거

### (1) Medtronic사의 주장 및 논거

Medtronic사는 확인소송의 증명책임과 관련하여 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 민사소송에서 증명책임은 실체법에 따라 결정되며, 확인소송으로 인해 당사자의 명목상 지위가 전환되더라도 증명책임은 바뀌지 않는다;<sup>58)</sup> 둘째, 연방 특허법은 특허권자에게 피소된 제품이 특허권을 침해한다는 사실을 증명할 책임을 부과한

54) *Id.* at 10.

55) Medtronic Inc v. MFV Family Ventures LLC 134 S.Ct. 843, 847 (2014).

56) Medtronic, Inc. v. Bos. Scientific Corp., 777 F. Supp. 2d 750, 759 (D. Del. 2011).

57) Medtronic, Inc. v. Bos. Scientific Corp. 695 F.3d 1266, 1273 (Fed. Cir. 2012), cert. granted, 133 S. Ct. 2393 (May 20, 2013).

58) 2013 WL5666595 (U.S.), Reply Brief for Petitioner, October 16, 2013, at 18-31.

다.<sup>59)</sup> 그러므로 비침해확인소송에서 증명책임은 특허권자에게 있다는 것이다.

Medtronic사는 비침해확인소송에서 증명책임을 원고에게 전환하는 것은 확인소송의 취지 및 목적과도<sup>60)</sup> 어긋나는 것이라고 주장하면서 2가지 이유를 제시하였다. 하나는 비침해확인소송은 책임의 위협을 받는 당사자가 책임면제의 확인을 구하는 소송인데 상대방이 부담하여야 할 증명책임까지 부담하여야 한다면 확인소송을 활용할 가능성이 적어서 확인소송의 유용성이 훼손된다. 다른 하나는 판례 및 연방규칙에 따라 확인소송에서 결정된 쟁점은 추가 소송에서 다시 다투어지지 않으나, 추가 소송에서 증명책임이 상대방에게로 전환된 경우는 다시 다투어질 수 있으므로 확인소송의 최종성(finality)이 훼손된다.<sup>61)</sup>

Medtronic사는 MFV사가 근거로 제시한 *Schaffer* 판결에 대하여도 논박하였다. 그 판결에 따라 원고에게 증명책임을 부담하게 하는 “통상적인 기본규칙(ordinary default rule)”을 적용하여야 한다는<sup>62)</sup> 주장은 타당하지 않으며 *Schaffer* 판결의 기본규칙은 확인소송에서 단순히 적용될 수 없고 본 사건과 같이 확인소송 절차에서 당사자의 명목상 역할이 전환되는 경우에는 증명책임 배분이 변경되지 않는다는 것이다. 또한, MFV사는 본 사건이 비침해확인소송이 아니라 비청구범위(non-claim coverage)에 대한 확인소송이라고 주장하나<sup>63)</sup> MFV

59) *Id.* at 34-47.

60) to provide "an immediate and definitive determination of the legal rights of the parties."

61) Restatement (Second) of Judgments § 28 (1982), ("Although an issue is actually litigated and determined by a valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, relitigation of the issue in a subsequent action between the parties is not precluded in the following circumstances: ... (4) The party against whom preclusion is sought had a significantly heavier burden of persuasion with respect to the issue in the initial action than in the subsequent action; the burden has shifted to his adversary; or the adversary has a significantly heavier burden than he had in the first action; or ...").

62) *Schaffer v. Weast*, 546 U.S. 49, 55 (2005) ("the normal rule [is to] allocat[e] the burden to the party seeking relief.").

63) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 37 ("There is a significant difference between a DJ action for non-infringement and a DJ action for non-claim coverage. In the former, the patentee must counterclaim for infringement since it arises from the same 'transaction or occurrence' as the DJ claim. Fed. R. Civ. P. 13(a)(1)(A). In contrast, in the latter, the patentee cannot counterclaim for infringement since the plaintiff/licensee is not an infringer (because of its license).").



사는 Medtronic사가 만약 피소된 제품들에 대한 실시료 지급을 거부했으면 특허권 침해소송을 제기했을 것이라고 인정하므로<sup>64)</sup> 구제방식을 제외하고, 이 소송의 쟁점은 Medtronic사가 실시료 지불을 거부했다면 MFV사가 제기했을 침해소송에서 청구할 쟁점과 완전히 동일하므로 특허법 규정에 따라 특허권자가 침해를 입증해야 한다는 것이다.<sup>65)</sup>

특히, 균등침해에 대한 증명책임과 관련하여, Medtronic사는 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 비침해확인소송의 원고에게 증명책임을 부담하는 법리는 그 원고로 하여금 균등론을 포함한 어떠한 적용 가능한 이론 하에서도 침해에 대응하는 반증을 하기 어려운 처지에 놓이게 한다. 실용성과 효율성 면에서 보면 원고에게 균등침해의 침해이론을 예상하고 반박하도록 하는 것보다 특허권자에게 그러한 침해이론을 제기하고 명확하게 설명하게 하는 것이 타당하다.<sup>66)</sup> 둘째, MFV사가 쟁점이 침해가 아닌 권리범위(claim coverage)라고 주장하는 바가 맞다고 하더라도 이는 단지 용어상의 차이일 뿐,<sup>67)</sup> 청구항 구성, 문언침해, 균등침해 및 기타 사항에 대하여는 모두 특허법을 따라야 한다.<sup>68)</sup>

## (2) MFV사의 주장 및 논거

‘침해’의 정의에 따라 특허권을 침해하지 않는 실시권자는 침해자가 될 수 없다.<sup>69)</sup>

64) *Id.* at 48 (“Alternatively, it could have chosen not to pay the royalties (“although it would have subjected itself to a suit for infringement.”).”).

65) 2013 WL5666595 (U.S.), Reply Brief for Petitioner, October 16, 2013, at 2 & 7.

66) Brief for Petitioner, 2013 WL 3935883 (U.S.) (Appellate Brief), July 26, 2013, at 44-45 (“The Federal Circuit’s rule places infringers in the particularly difficult position of disproving infringement under any possible theory, including theories under the doctrine of equivalents, ... Practicality and efficiency favor requiring the patentee to raise and articulate such infringement theories, rather than requiring the accused infringer to anticipate and refute them.”).

67) Reply Brief for Petitioner (Appellate Petition, Motion and Filing), 2013 WL 5666595 (U.S.), October 16, 2013, at 8 (“In any event, even if MFV were correct that the issue here is “claim coverage” rather than infringement, the distinction is purely semantic.”).

68) *Id.* at 8 (“Either way, the answer turns on federal patent law governing claim construction, literal infringement, the doctrine of equivalents, and other matters.”).

69) 35 U.S.C. §271(a) (“whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention...during the term of the patent therefor, infringes the patent.”).

그리고 Medtronic사에게 실시권이 부여되었기 때문에 MFV사는 Medtronic사가 특허권 침해자라고 주장할 근거가 없고 ‘침해’라는 용어가 특허권 실시에서 사용되는 경우, 특허실시권자는 침해자가 될 수 없다.<sup>70)</sup>

또한 증명책임과 관련하여 “구제를 청구하는 당사자가 증명책임을 부담하는 통상적인 기본규칙”이 있는데 통상적인 그 규칙이 모든 사건을 해결하지는 못하지만 대부분의 사건을 확실하게 해결하며 Medtronic사가 주장하는 바와 같이 소송 시작 단계에서 상대방 당사자에게 증명책임을 부담하게 하는 것은 극히 드문 경우라는 것이다. 침해소송에서 특허권자가 침해에 대한 증명책임을 부담하는 것은 특허권자이기 때문이 아니라 침해를 주장하고 그러한 침해에 대한 구제(금지명령, 손해배상, 고의적 침해)를 청구하기 때문에 침해를 증명해야 하는 것이다.<sup>71)</sup> 그러므로, 특허권자가 침해에 대한 구제를 청구하고 있는지 여부가 중요하며 구제를 청구하는 경우 특허권자가 침해 사실을 증명해야 할 책임이 있고 구제를 청구하는 것이 아니라면 특허권자에게 침해에 대한 증명책임을 부담하게 할 이유가 없다는 것이다. 따라서 실시권자가 특허권자를 상대로 제기한 확인소송에서 특허권실시계약이 유효하기 때문에 특허권자가 침해에 대한 반소를 제기할 수 없어서 특허권자가 구제를 청구하지 않는 경우, 청구범위에 대한 증명책임은 일반적인 기본규칙(구제를 청구하는 당사자가 증명책임을 부담하는 경우)에 따라야 한다는 것이다.<sup>72)</sup>

균등침해의 증명책임과 관련하여, MFV사는 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 1심 지방법원은 ‘비실질적 차이(insubstantial differences)’ 테스트가 균등침해를 증명하는 한 요소임을 인정하지 않는 오류를 범하였다.<sup>73)</sup> Warner-Jenkinson

70) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 6-7.

71) 2013 WL5172001 (U.S.), Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, September 16, 2013, at 23 (“Patentees asserting infringement have to prove infringement, not because they are patentees, but because they are asserting infringement (and seeking relief based on this infringement).”).

72) *Id.* at 26-27 (“If there is an infringement counterclaim (both parties are seeking relief), it is an inverted infringement suit and the patentee has the burden. However, if a counterclaim is precluded (by a license), the normal default rule applies and the party seeking relief (the licensee) bears the burden.”).

73) Brief for Respondent Mirowski Family Ventures, 2013 WL 5172001 (U.S.) (Appellate Brief), September 16, 2013, at 14 (“The district court also erred by not recognizing that



CAFC 전원합의체 판결에서 비실질적 차이 테스트를 제시하였는데, CAFC는 원고 특허권자가 증거우위의 원칙에 따라 균등침해를 증명해야 한다고 실시하였다.<sup>74)</sup> 둘째, MFV사의 ‘부정적 증명(prove a negative)’이 현실적으로 어렵다는 주장에는 다음과 같이 대응하였다. 특허권의 문언침해 또는 균등침해를 증명하기 위해서는 구성요소완비의 원칙(all elements rule 또는 all limitations rule)에 따라 피고제품이 대상 특허발명의 모든 요소를 갖추고 있음을 증명하여야 한다. 그러나 비침해를 증명하기 위해서는 청구항의 구성요소 중 하나의 요소만이라도 실시하지 않았음을 증명하면 된다. *Amstar v. Envirotech* 판결에 따르면 “청구항의 요소가 사건 쟁점제품 또는 공정에서 누락된 경우 비침해가 입증된다.”<sup>75)</sup> 다시 말하면, 피고 제품의 구성요소와 대상 특허발명의 구성요소가 모두 동일하여야만 침해가 증명되고 비침해는 하나의 요소만 달라도 증명이 되므로 비침해 증명이 더 어렵지 않고 오히려 더 쉽다는 의견이다.

### (3) 미국정부의 주장(Medtronic사 지지)

특허권 침해를 증명하려면 특허권자는 청구항이 특정하는 모든 요소가 피고 제품 또는 공정에서 문언적으로 정확하게 또는 실질적으로 균등하게 적용되는 점을 증명하여야 한다. 따라서, 특허권자가 문언침해를 주장하든 균등침해를 주장하든 구분없이 대상 특허발명이 피고 제품과 구성요소 별로 동일 또는 균등하다는 것을 증명하여야 한다.<sup>76)</sup>

the “insubstantial differences” test was a recognized test for proof of doctrine of equivalents infringement (claim coverage).”).

74) *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F.3d 1512, 1561 (Fed. Cir. 1995) (“Hilton Davis must prove infringement under the doctrine of equivalents by a preponderance of the legal evidence.”).

75) *Amstar Corp. v. Envirotech Corp.*, 730 F.2d 1476, 1484 (Fed. Cir. 1984) (“To prove infringement of a patent claim, it is necessary to show that the accused device has each element recited in the claim, either literally or by equivalents. This rule is known as the ‘all elements’ or ‘all limitations’ rule. To prove non-infringement, however, it is only necessary to show the absence of any one element.”).

76) Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioner, 2013 WL 3990879 (U.S.) (Appellate Brief), August 2, 2013, at 16 (“To prove infringement of a patent, the patent holder must make an affirmative showing that ‘every limitation set forth in a claim [is] found in an accused product or process exactly or by a substantial equivalent.’

#### (4) 미국지식재산소유권자협회의<sup>77)</sup> 주장(MFV사 지지)

대상 판례는 특허권자가 실시권자에게 침해주장을 할 수 없는 경우로, 구제를 청구하는 당사자가 증명책임을 부담한다는 잘 정립된 규칙에 따라 특허권 비침해확인을 청구하는 Medtronic사가 증명책임을 부담하여야 한다.<sup>78)</sup>

### 라

#### 법원의 판단

1심법원인 델라웨어 연방지방법원은 *Under Sea v. Dacor* 판결을<sup>79)</sup> 인용하며, 비록 MFV사가 본 사건의 피고이지만, 특허권자이므로 “침해를 증명할 책임을 부담한다”고 설시한 후,<sup>80)</sup> MFV사가 문언침해와 균등침해 모두를 증명하지 못하였다고 판시하였다.<sup>81)</sup>

2심에서 연방관할항소법원(CAFC)은 증명책임의 소재에 대해 1심 법원과는 반대의 법리를 제시하였으며 확인소송의 원고인 Medtronic사가 비침해를 증명할 책

Becton Dickinson & Co. v. C.R. Bard, Inc., 922 F.2d 792, 796 (Fed. Cir. 1990). Accordingly, regardless of whether the patent holder asserts literal infringement or relies on the doctrine of equivalents, it must demonstrate how each limitation of the relevant claim maps onto the accused product. See Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997) (“[T]he doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole.”); Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir.) (for literal infringement, “every limitation set forth in a claim must be found in an accused product, exactly”), cert. denied, 516 U.S. 987 (1995).”).

77) Intellectual Property Owners Association, IPO.

78) Brief of Intellectual Property Owners Association in Support of Respondents, 2013 WL 534857, at 6-7.

79) *Under Sea Industries, Inc. v. Dacor Corp.*, 833 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1987) (“The burden always is on the patentee to show infringement.”).

80) *Medtronic, Inc. v. Boston Scientific Corp.*, 777 F.Supp.2d 750, 766 (Del. 2011); *Under Sea Industries, Inc. v. Dacor Corp.*, 833 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1987) (“The burden always is on the patentee to show infringement”).

81) *Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures* 134 S.Ct. 843, 847 (2014) (“After a bench trial, the court found that Mirowski had not proved infringement, either directly or under the doctrine of equivalents. And since Mirowski, the patentee, bore the burden of proof, it lost.”).



임을 부담한다고 실시하였다. CAFC는 통상적으로 침해혐의자가 아닌 특허권자가 침해에 대한 증명책임을 부담하고, 특허권자가 “반소인 확인소송의 피고”인 경우에도 그 책임이 ‘전환(shift)’되지 않는다는 점을 인정하였다.<sup>82)</sup> 그럼에도 불구하고 CAFC는 특허권자가 확인소송의 피고이고, MFV사처럼 특허권자가 “실시계약의 지속적 유효”에 의하여 “침해에 대한 반소”를 주장할 수 없는 경우에는 다른 규정이 적용된다고 실시하였다.<sup>83)</sup>

특허소송에서 증명책임의 중요성을 고려하여 미국연방대법원은 Medtronic사의 상고신청을 허용하였다.<sup>84)</sup> 연방대법원은 최종적으로 CAFC의 판결을 뒤집었다. 연방대법원은 확인소송에서 실시권자는 설득(persuasion)의 책임을 부담하지 않는다고 판시하였다.<sup>85)</sup> 이하, 연방대법원의 판결을 상세하게 분석한다.

### (1) 판례법에 의한 논리

연방대법원은 특허권자에게 침해 설득의 책임을 부담한다는 결론은 3개 측면에서 판례들에 의해 강력하게 뒷받침한다고 실시하였다. 첫째, 특허권자는 통상적으로 침해에 대한 증명책임을 부담한다. 침해에 대한 증명책임은 일반적으로 특허권자에게 있다는 점은 잘 확립되어 있다. 둘째, 확인소송은 절차적 소송일 뿐 실체적 권리를 변경하지 않는다. 셋째, 증명책임은 소송에 있어서 실질적인 문제이며 증명책임의 배분은 실체법의 규칙이고 증명책임은 원고 청구권의 실질의 일부이며 단순한 절차 형태로 볼 수 없다.<sup>86)</sup>

### (2) 실무적 요소

연방대법원은 세 가지 실무적인 요소들도 고려하여 그러한 결론이 도출된다고 설명하였다. 첫째, 소송의 형식에 따라 증명책임을 전환하는 것은 후속소송에 불확실성을 야기할 수 있는데 일반적인 침해소송과 다른 증명책임은 확인소송의 기능

82) Medtronic, 695 F.3d at 1272.

83) *Id.* at 1274.

84) Medtronic, 134 S.Ct. at 847.

85) *Id.* at 843 (“Holdings: The Supreme Court, Justice Breyer, held that: licensee did not have burden of persuasion in the declaratory judgment action.”).

86) *Id.* at 849.

을 상실하게 한다는 것이다. 침해혐의자가 결정적 증거를 제시하지 못하여 비침해를 증명하지 못하여 확인소송에서 패소한다면, 침해혐의자는 동일한 침해행위를 계속할 수 있고, 특허권자가 침해소송을 제기하게 하고 특허권자가 결정적 증거를 제시하지 못하여 침해를 증명하지 못하여 침해소송에서 패소할 수 있다. 따라서, 양측은 침해 관련 소송에서 모두 패소할 수 있고, 침해를 미정으로 남겨두게 되어, 대상 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있는지를 알고자 하는 다른 사람들 사이에 불확실성을 야기할 수 있다. 87)

둘째, 복잡한 특허는 많은 발명의 설명과 청구항을 포함할 수 있고 특허권자는 침해혐의자보다 우월한 지위에 있으며, 제품 (또는 공정)이 침해대상 특허권을 어떻게 침해하는지를 알고 증명할 수 있다. 그러나, 특허권자가 그렇게 하기 전까지 침해혐의자는 확인소송에서 생각할 수 있는 모든 침해이론을 부정하기 위해 암흑 속에서 일해야 할 수 있다. 88)

셋째, 증명책임의 전환은 특허권의 권리범위에 도전하는 사람으로 하여금 권리를 포기하는 것과 위험을 감수하는 것 사이의 선택을 하도록 하고 이는 이러한 ‘딜레마’를 개선하려는 확인소송법의 목적과 조화되기 어렵다는 것이다. 89) 이러한 논리는 허가특허연계제도에서 특허권에 도전하고자 하는 제네릭 또는 바이오시밀러에게 환영받을 것이라고 생각된다.

87) *Id.* at 849-850 ("To shift the burden depending upon the form of the action could create postlitigation uncertainty about the scope of the patent. Suppose the evidence is inconclusive, and an alleged infringer loses his declaratory judgment action because he failed to prove noninfringement. The alleged infringer, or others, might continue to engage in the same allegedly infringing behavior, leaving it to the patentee to bring an infringement action. If the burden shifts, the patentee might *lose* that action because, the evidence being inconclusive, he failed to prove infringement. So, both sides might lose as to infringement, leaving the infringement question undecided, creating uncertainty among the parties and others who seek to know just what products and processes they are free to use.").

88) *Id.* at 850 ("A complex patent can contain many pages of claims and limitations. A patent holder is in a better position than an alleged infringer to know, and to be able to point out, just where, how, and why a product (or process) infringes a claim of that patent. Until he does so, however, the alleged infringer may have to work in the dark, seeking, in his declaratory judgment complaint, to negate every conceivable infringement theory.").

89) *Id.* at 850.



### (3) 반대의견 반박

연방대법원은 반대의견이 설득력이 부족하다고 지적하면서 다음과 같이 설명하였다. 첫째, 원고에게 증명책임을 부담하게 하는 *Schaffer* 판결은<sup>90)</sup> 확인소송 판례가 아니고, 기본적인 증명책임 규칙(주장자가 증명)에 대한 예외도 다음과 같이 실시하였다. 청구의 요소가 “공정하게 반대편의 항변으로 확정될 수 있는 경우, 증명책임은 피고들에게 이동될 수 있다”; “공정성을 고려한 통상적인 규칙은 소송 상대방이 인지하고 있는 범위 내에서의 사실에 대한 증명책임을 소송 당사자에게 부담하지 않는다.” 이러한 이유들 때문에, 본 사건과 같은 확인소송은 *Schaffer* 판결에서 말하는 기본적인 증명책임 규칙에 대한 예외에 해당하는 것이다.<sup>91)</sup> 둘째, CAFC가 특허권자의 침해반소청구를 배제하는 상황을 제한했다는 그 자체만으로 그 판결이 법적으로 정당하다는 것을 보여줄 수 없다.<sup>92)</sup> 일각에서는 특허실시계약이 유효하고 원고가 침해행위를 아직 실시하지 않았다는 사실만으로 피고가 확인소송에서 반소를 제기하는 것을 배제하는 것은 아니라는 견해도 있다.<sup>93)</sup> Medtronic사가 특허실시계약이 유효함에도 비침해확인소송을 제기할 수 있듯이 MFV사도 침해소송을 제기할 수도 있고, Medtronic사가 제기한 비침해확인소송에서 침해의 반소를 할 수 있다는 것이다.<sup>94)</sup> 셋째, 법원의 판결이 실시권자에게 전면적인 침해소송을 강제 진행할 수 있도록 허가할 것이라는 우려와는 달리, 이러한 소송은 특허의 유효성 또는 특허에 대한 즉각적이고 실제적인(sufficient

90) *Schaffer v. Weast*, 546 U.S. 49 (2005).

91) *Medtronic*, 134 S.Ct. at 851 (“when an element of a claim ‘can fairly be characterized as [an] affirmative defens[e],’ the burden of proof ‘may be shifted to [the] defendants’”; *id.*, at 60, 126 S.Ct. 528 “[T]he ordinary rule, based on considerations of fairness, does not place the burden upon a litigant of establishing facts peculiarly within the knowledge of his adversary”).

92) *Id.* at 851.

93) Megan M. La Belle, “Reverse” Patent Declaratory Judgment Actions: A Proposed Solution for *Medtronic*, 162 U. PA. L. Rev. Online 43, 52 (2013).

94) *Id.* at 52–53 (“Just as Medtronic was able to sue for declaratory relief notwithstanding the license, the defendants could have counterclaimed with a DJ suit of their own. Indeed, the Federal Circuit recognized this explicitly in *Lang*, holding that, as long as there’s a justiciable controversy, a patentee’s right to seek a declaration of infringement against a future infringer mirrors the right of a future infringer to seek a declaration of noninfringement against a patentee.”).

immediacy and reality) 분쟁이 있을 때만 발생할 수 있다. 본 사건에서 MFV사는 Medtronic사에게 침해를 주장함으로써 이 분쟁을 시작했기에 그 증명책임이 특허권자에게 유리해야 할 설득력 있는 이유가 없다.<sup>95)</sup>

## 마 소결

미국에서는 *Medtronic v. MFV* 판결이 확정되기 전부터 *Under Sea v. Dacor* 판례에 따라<sup>96)</sup> 특허권 비침해확인소송에서도 특허권 침해의 증명책임은 해당 소송의 피고인 특허권자가 부담하였다.<sup>97)98)</sup> 원고가 증명책임을 부담하는 일반 확인소송과 달리 특허권 비침해확인소송에서는 피고인 특허권자가 침해의 증명책임을 부담하는 것이다.<sup>99)</sup> *Medtronic* 사건에서 CAFC가 비침해확인소송의 원고(침해염려자)에게 비침해 증명책임을 부담하게 한 것은 (유효한 실시계약이 존재하였다는 해당 사안의 특이성으로 인한 것이라는 점에도 불구하고) 부적절한 것이었다. 연방대법원이 CAFC의 판단을 뒤집고 침해의 증명책임을 특허권자가 부담하게 할 것이라는 예견도 있었다.<sup>100)</sup> 최종적으로 대법원은 단순한 법적 논리(simple legal logic)

95) *Id.* at 851.

96) *Under Sea Indus., Inc. v. Dacor Corp.*, 833 F.2d 1551 (Fed. Cir. 1987).

97) Peter J. Shurn III, Using Declaratory Judgments Offensively in Patent Cases—DJ JIVE, 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 1, Fall 2003, at 3 (“However, it is the declaratory judgment defendant who has the burden of proving patent infringement exists. That is, the burden of proving patent infringement is on the patentee, regardless of who brings the lawsuit.”).

98) Megan M. La Belle, *supra*, at 54 (“It is well established that patent owners bear the burden of proof on infringement and that the declaratory posture of the suit does not alter that burden. That a patent owner may be unable to counterclaim for present infringement in certain situations does not justify an exception to these rules. *MedImmune* held that all declaratory judgment actions should be treated equally, and *Medtronic* will now provide the Supreme Court with the opportunity to remind the Federal Circuit of this guiding principle.”).

99) Peter J. Shurn III, *supra*, at 10 (“The burden is on the declaratory judgment defendant—the patentee—to prove infringement. Things are backwards, with the proponent of the action—the plaintiff—not bearing the burden of proof in respect to the merits of the non-infringement issues contented in the plaintiff’s pleadings.”).

100) Brianna Strange, *Medtronic v. Boston Scientific: Allocating the Burden of Proof in*



에 따라 특허권 침해의 증명책임은 특허권자에게 있다는 것은 100년 이상 전부터 확립되어 왔고 확인소송에서 그 증명책임이 전환될 수 없다고 판단하였다. 또한 혹자는 “증명책임은 부정하는 자가 아니라 긍정하는 자에게 있다(Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat)”<sup>101)</sup> 유서 깊은 격언에 따라 미국 대법원이 증명책임을 판단하였다고 평가되기도 하였다.<sup>102)</sup> 약 80년의 법선례, 실용적 고려 및 공공정책을 고려하면 *Medtronic* 판결은 피할 수 없었다는 것이다.<sup>103)</sup> 일각에서는 특허권자는 실시권자가 특허권을 침해했다고 주장한 후 침해를 증명할 준비가 되어 있어야 하기에, 침해소송에서 특허권자가 증명책임을 부담하는 것은 무리한 것이 아니며, *Medtronic* 판결로 인해 특허권자가 어느 경우든 침해의 증명책임을 부담하여야 하므로 실시권자를 향한 침해주장은 더 신중해져야 한다고 논평하였다.<sup>104)</sup>

*Declaratory Judgment Actions for Patent Non-Infringement*, 9 Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y 42, 58 (2013) (“The Federal Circuit’s decision in *Medtronic* improperly gives the declaratory judgment plaintiff-licensee *Medtronic* the burden of proving non-infringement. In a declaratory judgment action for non-infringement, the plaintiff-licensee is necessarily at risk for infringement liability. The plaintiff in this instance should not bear the burden of disproving what they are impliedly accused of doing because this allocation of the burden does not comport with congressional intent or the procedural nature of declaratory judgments. To remedy the situation, the Supreme Court will likely reverse the Federal Circuit and hold the burden of proving infringement remains with the patent holder.”).

101) The burden of proof lies upon him who affirms, not him who denies.

102) Sorin G. Zaharia, *Burden of Proof in Medtronic: The Federal Circuit's Idiosyncratic Patent Jurisprudence Vetoed, Again*, 30 Berkeley Tech. L.J. 777, 777 (2015) (“Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. In line with this time-honored maxim, the United States Supreme Court held in *Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC* that in a declaratory judgment action filed by a licensee denying infringement, the patent owner (the nominal defendant) retains the burden of proof for showing infringement.”).

103) *Id.* at 805 (“While the Court’s ‘simple legal logic’ partly relies on a historical quirk, the result in *Medtronic* was unavoidable in view of eighty years of legal precedent, practical considerations, and public policy.”).

104) Heather Scruggs, *Burden of Proof in Declaratory Judgment Actions Between Patentee and Licensee Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC*, 134 S. Ct. 843 (U.S. 2014), 33 Corp. Couns. Rev. 143, 144 (2014) (“As stated by the Supreme Court, a patentee usually bears the burden of persuasion in an infringement action. Because a patentee must be ready to prove infringement after accusing a licensee of infringing on a patent, it is not unreasonable to expect the patentee to do the same in a situation

## 4 중국의 특허권 비침해확인소송에서의 증명책임 법리

### 가 특허권 비침해확인소송의 배경 및 관련 규정

중국에서는 비침해확인소송이 비교적 늦게 도입되었고 지재권 비침해 확인소송의 기능은 피고인에게 권리자로부터 침해경고를 받았으나 권리자가 제소권을 행사하지 않은 장기간 불안 상태에서부터 보호하는 일종의 사법구제 방법을 제공하는 것으로, 근본 목적은 권리자의 경고 남발을 규제하고 안정적인 시장운영 질서를 유지하는 것으로 해석하고 있다.<sup>105)</sup>

2002년 7월 12일 최고인민법원은 〈최고인민법원의 쑤저우룽바오바이오엔지니어링공업회사(이하 룽바오사)와 쑤저우랑리푸건강제품유한공사(이하 랑리푸사) 특허권비침해확인 분쟁사건에 대한 답변〉을<sup>106)</sup> 통하여 비침해확인소송의 개념을 명확히 정의하였다. 해당 문건은 “중화인민공화국 민사소송법 제108조 및 제111조의 규정에 의하여 조건에 부합하는 기소는 인민법원이 이를 수락해야 한다. 이 사건에서 피고 랑리푸사는 원고 룽바오사의 제품을 판매하는 대리점(经销商)에 원고의 제품이 특허권 침해가 의심된다는 서한을 송달하였고 대리점에서 원고의 제품 판매를 중단하여 원고의 이익에 침해를 가하여 원고는 이 사건과 직접적인 이해관계가 있으며 명확한 피고가 있고 구체적인 소송 청구, 사실과 이유가 있으며 법원이 민사소송을 접수하는 범위에 포함되어 있고 접수법원은 관할권이 있기에 인민법원은 사건을 접수해야 한다. 이 사건에서 원고가 법원에 소송을 제기한 목적은 단지 피고의 침해행위 주장에 대하여 법원에서 자신이 특허권을 침해하지 않음을 확인하도록 청구하는 것일 뿐, 피고의 행위가 침해행위라고 주장하며 침해책임을 추궁하는 것은 아니다.”라고 답변하였다. 이 문건 이후, 지방법원에서 특허 관련

like this. ... Now that patentees know they will be responsible for proving infringement in either instance, perhaps they will be slower to accuse licensees of infringement.”).

105) 杨志祥, 龙龙, 钟慧英, 论知识产权确认不侵权之诉, 学术论坛, 2012 年第1期, 2012, 180页.

106) 《最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》(2001)民三他字第4号 (2013년 4월 8일 폐지, 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》로 대체).



비침해확인 사건을 접수하고 심리하기 시작하였다.

2010년 1월 1일부터 시행된 <최고인민법원의 특허권 침해분쟁사건 심리의 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석>의<sup>107)</sup> 제18조는 비침해확인소송의 요건에 대하여 규정하였는바, 그 요건은 (1). 권리자가 피경고인(被警告人) 또는 이해관계인에게 침해경고장 발송; (2). 피경고인 또는 이해관계인은 침해 경고를 받은 후 권리자를 상대로 침해 경고를 철회하거나 소권을 행사하도록 서면으로 독촉; (3). 권리자가 합리적인 기한 내에 침해경고를 철회하지 않고 제소도 하지 않는 것이다. 이로부터 특허권을 침해하지 않는다는 확인을 위한 소의 접수조건이 명확해지기 시작했다. 저작권, 상표권 등 기타 지재권 확인소송의 기소 요건도 해당 해석문건의 규정을 참조하여 적용하였다.

2021년부터 시행된 <최고인민법원의 지재권 민사소송 증거에 관한 여러 규정>의<sup>108)</sup> 제5조는 위의 해석규정을 참조하여 지재권 비침해 확인소송에서 원고의 증명책임을 명확히 하였다. 그 규정에 의하면 지재권 비침해확인소송을 제기하는 원고는 다음과 같은 사실을 입증하여야 한다. 첫째, 피고가 원고에게 침해경고장을 발송하거나 원고에게 권리침해신고 실행; 둘째, 원고가 피고에게 소권을 행사하도록 독촉장 발송, 독촉시간 및 송달시간; 셋째, 피고가 합리적인 기한 내에 기소를 하지 않은 것이다. 동 규정 제2조는 당사자는 자기의 주장에 대하여 증거를 제공하여 증명하여야 한다고 명시하여 “주장하는 자가 입증”한다는 민사소송의 원칙을 고수하고 있다.

## 나 비침해확인소송에서의 침해의 증명책임

사법실무상, 비침해확인소송의 대부분 판례는 중국 민사소송법 제67조 규정의<sup>109)</sup> “주장하는 자가 입증”하는 원칙에 따라 비침해확인소송의 원고에게 비침해의 증명책임을 부담하도록 하고 있다. 2021년 최고인민법원 판례에서 법원은 “특

107) 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号).

108) 《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》.

109) 《中华人民共和国民事诉讼法(2021)》第六十七条: 当事人对自己提出的主张, 有责任提供证据.

허권 비침해확인소송에서 확인대상 제품이 특허권 권리범위에 속하는지 여부는 원고가 증명책임이 있다”고 판시하였다.<sup>110)</sup> 원고가 제시한 증거가 판사에게 확인대상 제품이 해당 사건 등록특허를 침해하지 않는다는 확신을 주지 못할 경우, 원고는 일반적으로 패소하게 된다.

하지만 일부 판례에서는 원고의 증명책임을 완화시키고 있다. 2019년 산동성 특허권 비침해확인 분쟁사건에서,<sup>111)</sup> 항소심 법원은 “원심 원고는 제품이 확인대상 특허발명을 침해하지 않았음을 증명하기 위해 ‘GPES 경질 발포 복합 플라스틱 보온판의 공식 및 제조 공정(GPES硬质泡沫复合塑料保温板的配方及制备工艺)’을 제출하고 관련 감정 기관의 감정을 받았으며, 감정의견은 원심 원고의 제품과 그 제조 방법이 확인대상 특허발명과 동일하지 않다는 것이다. 원심 피고는 원심 원고가 생산한 본사건 관련 제품이 확인대상 특허발명을 침해했다고 주장하지만, 원심 원고의 구체적인 침해제품을 증명하지 못하였으며 항소심 재판에서도 관련 침해제품을 제시한 적이 없다고 인정하였다. 그러므로 원심 피고는 이 사건에서 원심 원고의 특정 침해제품을 입증하지 못하였고 해당 사건의 경고장이 주장한 침해제품을 제공하는 증명책임은 원심 피고가 부담하여 비침해확인소송의 심사 범위를 확정해야 하며 그러지 아니한 경우, 원심 피고/특허권자가 불리한 결과를 부담해야 한다.”고 판시하였다. 이 판례에서는 비침해확인소송의 피고에게 특허발명을 침해한 구체적인 제품에 대한 증명책임을 부담하도록 요구하여 원고의 증명책임을 어느 정도 완화되었다.

2011년 절강성 특허권 비침해확인 분쟁사건에서,<sup>112)</sup> 항소심 법원은 “특허권자인 피고가 원고에게 서한을 발송하여 원고가 허가 없이 확인대상 특허발명과 완전히 동일한 제품을 생산·판매하여 확인대상 특허발명을 침해했다고 주장하였기에 피고가 침해행위에 대한 증명책임을 부담하여야 하며 … 원고는 확인대상 특허발명에 대한 선사용권을 충분히 입증하였고 … 피고는 원고의 제품이 선사용권 주장 제품이 특허발명 권리범위와 동일하지 않다고 판단되면 그에 상응하는 증명책임을 부담하여야 한다. … 피고는 이 사건에서 원고의 침해행위를 입증할 어떠한 증거도

110) 最高人民法院, (2021) 最高法知民终1350号.

111) 山东省高级人民法院, (2019)鲁民终584号.

112) 浙江省高级人民法院, (2011) 浙知终字第204号.



제시하지 않았다.”는 의견으로 원고 승소의 원심유지 판결을 내렸다. 이 사건에서 항소심 법원은 특허권자가 권리침해 성립의 증명책임을 부담하여야 한다는 입장이고, 원고가 이미 선사용권 주장을 뒷받침할 만한 일정한 증거가 있는 경우, 선사용권 주장 권리범위가 특허발명의 권리범위와 동일하지 않는 증명책임을 피고에게 분배하여 선사용권 성립에 대한 원고의 증명책임을 어느 정도 완화하였다.

2022년에 수정한 <최고인민법원의 중화인민공화국민사소송법 적용의 해석>의 제91조 규정은<sup>113)</sup> 적극적인 사실을 주장하는 당사자가 증명책임이 있다는 기본원칙을 명확히 하였고 동법 제91조 제1항의 “법률관계의 존재를 주장하는 당사자는 당해 법률관계를 발생시킨 기본사실에 대하여 증명책임을 부담한다”는 규정에 따라 지재권의 비침해확인소송의 침해사실의 증명책임은 침해사실이 존재한다고 주장하는 피고(특허권자)가 부담하여야 한다는 견해들이 증가하고 있다.

## 다 소결

현재 중국은 법규정상 지재권 비침해확인소송에서 침해여부의 증명책임에 대한 명확한 규정이나 해석이 없기에 그 증명책임의 배분에 대해 두 가지 견해가 있는데, 하나는 민사소송법 제67조의 규정에 따라 원고가 자신의 ‘비침해 사실’에 대하여 증명책임을 부담하여야 한다는 것이고, 다른 하나는 소극적 확인소송에서의 증명책임 분배원칙에 근거하여 사실이 존재하지 않음을 입증하는 것이 사실의 존재보다 훨씬 더 어렵기에 피고(특허권자)가 원고와 피고 사이에 침해의 법률관계가 성립된다는 것을 증명하여야 한다는 것이다. 그러나 실무상, 지재권 비침해확인소

113) <최고인민법원의 중화인민공화국민사소송법 적용의 해석(2022)> 제91조: 인민법원은 다음과 같은 원칙에 따라 주장·증명책임의 부담을 확정하여야 하지만 법률에 따로 규정된 경우는 제외한다. (1) 법률관계의 존재를 주장하는 당사자는 당해 법률관계를 발생시킨 기본사실에 대하여 주장·증명책임을 부담하여야 한다. (2) 법률관계의 변경, 소멸 또는 권리가 방해를 받았다고 주장하는 당사자는 당해 법률관계의 변경, 소멸 또는 권리가 방해 받은 기본사실에 대하여 주장·증명책임을 부담하여야 한다. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释（2022修正）》，第九十一条：人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。).

송에서 침해여부의 증명책임을 대부분 비침해 사실을 주장하는 원고에게 부담하도록 하고 있다.

## 5

## 오스트리아의 (특허권) 권리범위확인심판에서의 증명책임 법리

오스트리아의 민사소송법(Zivilprozessordnung, ZPO) 제228조는 확인소송에 대하여 규정하고 있는바 법률요건을 충족하면 적극적 또는 소극적 확인소송을 제기할 수 있고 그 규정은 다음과 같다. “원고에게 해당 법률관계, 권리 또는 문서의 진위를 법원의 결정으로 조속히 확인할 법률상 이익이 있는 경우, 법률관계 또는 권리의 존재 또는 부존재를 확인하거나, 문서의 진위여부 확인을 청구하는 소송을 제기할 수 있다.”<sup>114)</sup> 오스트리아 최고법원(Oberster Gerichtshof, OGH)은 확인소송의 절차적 목적은 분쟁 중인 법률관계를 명확히 할 필요가 있다고 법률제도가 인정하는 경우, 더 이상의 분쟁을 피하거나 향후 결정에 유용한 근거를 마련하기 위해 법률 상황을 명확히 하는 것이고 소극적 확인소송의 목적은 양 당사자에게 해로운 상황을 종료하고 법적 불확실성 원인인 피고의 법률추정을 방지하며 상대방이 추정하는 권리를 증명하거나 포기하도록 강제하도록 하는 것이다.”고 판시하고 있다.<sup>115)</sup>

114) Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilprozessordnung §. 228. Es kann auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder Rechtes, auf Anerkennung der Echtheit einer Urkunde oder Feststellung der Unechtheit derselben Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass jenes Rechtsverhältnis oder Recht oder die Urkundenechtheit durch eine gerichtliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

115) OGH 10Ob47/20i, "Rechtliche Beurteilung 2. Prozessökonomischer Zweck der Feststellungsklage ist es, die Rechtslage dort zu klären, wo ein von der Rechtsordnung anerkanntes Bedürfnis nach Klärung strittiger Rechtsbeziehungen besteht, sei es, um weitere Streitigkeiten zu vermeiden, sei es, um eine brauchbare Grundlage für weitere Entscheidungen zu schaffen (RS0037422). Der Zweck der negativen Feststellungsklage ist primär, einen für beide Teile nachteiligen Schwebezustand zu beenden, eine Rechtsanmaßung des Beklagten als Ursache der Rechtsunsicherheit abzuwehren und den Gegner zu zwingen, das angemäße Recht zu beweisen oder aufzugeben (RS0039109; RS0038974; Frauenberger-Pfeifer in Fasching/Konecny III/1 § 228 Rz 30 mwN)."



## 가

## 오스트리아의 특허청에 의한 권리범위확인 제도

오스트리아의 확인심판 제도는 한국의 권리범위확인심판 제도와 유사하다. 오스트리아의 확인심판은 어떤 객체가 해당 특허의 권리범위에 속하는지를 판단하는 것이고,<sup>116)</sup> 해당 내용은 오스트리아 특허법 제163조에서 규정하고 있다. 오스트리아 특허법 제163조는 확인 구제(declaration relief)라는 제목 아래 제1항이 “업으로 제품을 제조, 판매하거나 방법을 사용하는 자 또는 그렇게 하려고 계획하는 자는 누구든지 특허권자 또는 전용실시권자를 상대로 특허청에 그 제품 또는 방법이 전적으로 또는 부분적으로 특허권의 권리범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다”고 규정하여 소극적 확인심판을 규율하고,<sup>117)</sup> 제2항은 “특허권자 또는 전용실시권자는 특허청에 누군가가 산업적으로 어떤 물건을 생산, 판매를 위한 제공, 판매, 사용할 때 산업적으로 어떤 방법을 응용하거나 응용하려는 경우, 그 자를 상대로 그 물건 또는 방법이 전적으로 또는 부분적으로 특허의 권리범위에 속한다는 확인심판을 청구할 수 있다”라고 규정하여 적극적 확

116) Gerhard Friedl/Fritz Schönherr/Gottfried H. Thaler, Patent- und Markenrecht, Manzsche Verlags, 1979, 240 (“... beim Feststellungsantrag nach dem PatG hingegen ist Gegenstand des Verf nicht das Bestehen oder Nichtbestehen des PatRechts, sondern nur die Feststellung, ob ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmtes Verfahren unter ein bestimmtes Pat fällt oder nicht, anders ausgedrückt: wie weit das im PatRecht enthaltene Untersagungsrecht in einem bestimmten Fall geht.”). (“...on the other hand, the subject of the proceedings is not the existence or non-existence of the patent right, but only the determination of whether or not a certain object or a certain process is covered by a certain patent, in other words: how far the right to prohibit contained in the patent right extends in a certain case.”).

117) Patentgesetz 1970 (§ 163 (1) Wer einen Gegenstand betriebsmäßig herstellt, in Verkehr bringt, feilhält oder gebraucht, ein Verfahren betriebsmäßig anwendet oder solche Maßnahmen beabsichtigt, kann gegen den Inhaber eines Patentes oder den ausschließlichen Lizenznehmer beim Patentamt die Feststellung beantragen, daß der Gegenstand oder das Verfahren weder ganz noch teilweise unter das Patent fällt.”). (§ 163 (1) Anyone who manufactures an object commercially, puts it on the market, holds for sale or uses it, applies a process in an operational manner or intends to take such measures, can apply to the patent office against the holder of a patent or the exclusive licensee for a declaration that the object or the Procedure is not covered in whole or in part by the patent.” (오스트리아 특허법의 영어 번역본은 [https://ip-documents.info/2022/IP/AUT/22\\_7699\\_00\\_e.pdf](https://ip-documents.info/2022/IP/AUT/22_7699_00_e.pdf) 참조.)) .

인심판을 규율하고 있다.<sup>118)</sup> 이러한 제도의 목적은 어떤 물건 또는 방법이 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것이고, 산업활동 중에서 확인대상을 제조, 판매, 전시 또는 사용할 때 타인의 특허권을 침해하는지를 평가하는 것이 핵심이다.<sup>119)</sup> 그러므로 확인심판은 결과적으로 침해소송의 제기를 방지하는 효과를 가져온다고 평가하기도 한다.<sup>120)</sup>

## 나

## 증명책임

오스트리아의 민사소송법의 규정에 따르면, 원칙적으로 각 당사자는 자신이 제

118) Patentgesetz 1970 (§ 163 (2) Der Inhaber eines Patentes oder der ausschließliche Lizenznehmer kann gegen jemanden, der einen Gegenstand betriebsmäßig herstellt, in Verkehr bringt, feilhält oder gebraucht, ein Verfahren betriebsmäßig anwendet oder solche Maßnahmen beabsichtigt, beim Patentamt die Feststellung beantragen, daß der Gegenstand oder das Verfahren ganz oder teilweise unter das Patent fällt.”). (§ 163 (2) The holder of a patent or the exclusive licensee may apply to the Patent Office for a declaration that the object or the process is against someone who manufactures, markets, sells or uses an object, uses a process or intends to take such measures falls under the patent in whole or in part.”).

119) Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016, 427 (“Sinn und Zweck des Feststellungsverfahrens ist die Entscheidung, ob ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmtes Verfahren unter ein Patent fällt oder nicht. Im Zuge des Feststellungsverfahrens ist zu beurteilen, ob ein Patenteingriff vorläge, falls der Feststellungsgegenstand betriebsmäßig hergestellt, in Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht (bzw zu diesen eingeführt oder besessen) würde.”). (The purpose of the declaratory proceedings is to decide whether a certain object or a certain process is covered by a patent or not. In the course of the declaratory proceedings, it is to be assessed whether a patent infringement would exist if the subject matter of the declaration were manufactured, marketed, displayed or used (or imported or possessed) in the course of business.).

120) Peter Burgstaller, Österreichisches Patentrecht Kommentar, Wien: Verf. Medien und Recht, 2012, 245 (“Das Feststellungsverfahren zielt auf die Herbeiführung einer Klärung, ob ein Gegenstand oder ein Verfahren unter ein Patent fällt oder nicht – Verletzungsklagen sollen dadurch möglichst hintangehalten werden.”). (“The declaratory proceedings aim at clarifying whether an object or a process is covered by a patent or not – infringement suits are to be prevented as far as possible.”).



기한 신청을 정당화하는 모든 사실적 주장(주장책임 - Behauptungslast)을 제시하고, 적절한 증거를 제출해야 하며(ZPO 제226조 제1항 및 제239조 제1항) 원고는 절차적 요건이 충족되었음을 증명해야 할 책임도 부담한다.<sup>121)122)</sup>

민사특허권침해소송은 다른 일반 민사소송의 규정을 따르며, 그 증명책임도 마찬가지이다. 오스트리아 특허법 155조와 같이 특별히 피고에게로 증명책임을 전환한다는 규정이 없는 한, 사실을 주장하는 당사자가 그 사실에 대한 증명책

121) European Justice, Taking of evidence: Austria, 2023 ("In principle, each party is required to list all the factual claims justifying their application (burden of allegation - - Behauptungslast) and to provide the appropriate evidence (Sections 226(1) and 239(1) of the Austrian Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung, ZPO)). Each party carries a burden of proof to ensure that the all the conditions of the rules favourable to it are met. Under normal circumstances, claimants must assert all the facts in support of their claim and defendants must assert all the fact in support of their objections. The claimant also bears the burden of proving that the procedural requirements are met."  
([https://e-justice.europa.eu/76/IT/taking\\_of\\_evidence?AUSTRIA&clang=en](https://e-justice.europa.eu/76/IT/taking_of_evidence?AUSTRIA&clang=en)).

122) Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilprozessordnung §. 226. (1) Die mittels vorbereitenden Schriftsatzes anzubringende Klage hat ein bestimmte Begehren zu enthalten, die Thatsachen, auf welche sich der Anspruch des Klägers in Haupt- und Nebensachen gründet, im einzelnen kurz und vollständig anzugeben, und ebenso die Beweismittel im einzelnen genau zu bezeichnen, deren sich der Kläger zum Nachweise seiner tatsächlichen Behauptung bei der Verhandlung zu bedienen beabsichtigt. § 239. (1) Die nach § 230 Abs. 1 aufgetragene Beantwortung der Klage hat mittels vorbereitenden Schriftsatzes zu geschehen. Sie hat ein bestimmtes Begehren zu enthalten und, soweit der Klagsanspruch bestritten wird, Anträge gestellt und Einreden erhoben werden, die Tatsachen und Umstände, auf welche sich die Einwendungen, Anträge und Einreden der beklagten Partei gründen, im Einzelnen kurz und vollständig anzugeben sowie die Beweismittel, deren sich der Beklagte zum Nachweis seiner tatsächlichen Behauptungen bei der Verhandlung zu bedienen beabsichtigt, im Einzelnen genau zu bezeichnen. (오스트리아 민사소송법 제226조 제1항: 준비서면을 통하여 제기되는 소장에는 특정한 청구를 포함해야 하며, 원고의 주장 및 주장의 근거 하는 사실들을 개별적으로 간결하고 완전하게 명시해야 한다. 또한, 원고가 자신의 사실적 주장에 대한 증명을 위해 변론에서 사용할 의도인 증거자료도 구체적으로 상세하게 명시해야 한다. 제239조 제1항: 동법 제230조 제1항에 따르면, 소장에 대한 답변은 준비서면을 통하여 이루어져야 한다. 이 준비서면에는 특정한 청구를 포함해야 하며, 원고의 청구를 항변하는 경우에는 신청을 하고 항변을 제기해야 한다. 피고의 이익, 신청 및 항변의 근거가 되는 사실과 사정을 개별적으로 간결하고 완전하게 명시해야 하며, 피고가 자신의 사실 주장에 대한 증명을 위해 변론에서 사용할 의도인 증거자료도 구체적으로 상세하게 명시해야 한다.).

임을 부담한다.<sup>123)124)</sup>

적극적 확인심판의 청구인은 반드시 피청구인의 피동적법성(Passivlegitimation)을 증명하여야 한다.<sup>125)126)</sup> 따라서 적극적 확인심판의 청구인은 특허권 침해소송에서의 원고와 같이 자신이 청구한 피청구인의 침해행위가 이미 일어났거나 일어날 우려가 있음을 증명할 책임이 있다.<sup>127)</sup>

123) Sascha Salomonowitz, Global Patent Litigation : Austria, October 2008, at 29 ("Civil patent infringement litigation follows the same rules as other civil litigations. ... The parties have to present the facts on which they base their arguments and provide evidence for each fact. The general principle is of course that the party relying on a particular fact also has the burden of proof for this fact unless a burden of proof rule such as Section 155 Patent Act switches the burden of proof to the other party. According to Section 155 Patent Act any object produced according to a patented process is assumed to be using such process in case the result is the same (see 3.3). Hence defendant has to show that he uses a different process to overcome that assumption.").

<[http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi34/globalpat entlitigation/austria.pdf](http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi34/globalpat%20entlitigation/austria.pdf)>.

124) Gesamte Rechtsvorschrift für Patentgesetz 1970, § 155. Bei einem Patent für ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses gilt bis zum Beweis des Gegenteiles jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. ("Austrian Patent Law 1970, 155. In case of a patent for a process for the manufacture of a new substance, any substance with the same characteristics shall be regarded as having been manufactured according to the patented process until proof to the contrary.")

125) Guido Kucsco, Geistiges Eigentum (=Intellectual Property), MANZ Verlag Wien, 2003, 962 ("Der Feststellungswerber muss die maßgeblichen Tatsachen für die Passivlegitimation des Antragsgegners nachweisen."). ("The applicant for a declaratory statement must prove the relevant facts for the passive legitimacy of the defendant.")

126) Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016, 429("Bei einem positiven Feststellungsantrag hat der Antragsteller die Passivlegitimation des Belangten bzw die hierfür maßgeblichen Umstände nachzuweisen."). ("In the case of a positive application for a declaratory judgement, the applicant has to prove the passive legitimacy of the defendant or the relevant circumstances.")

127) Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016, 429("Damit ist der (positive) Feststellungswerber für die — erfolgte oder erst beabsichtigte — behauptete „Patentverletzung“ de facto in derselben Weise beweispflichtig wie der Kläger im gerichtlichen Patentverletzungsverfahren:....."). ("Thus, the (positive) declaratory petitioner is de facto obliged to prove the alleged "patent infringement" — which has occurred or is only intended — in the same way as the plaintiff in the judicial patent infringement proceedings:.....")



## 6

## 일본의 부존재(비침해) 확인소송에서의 증명책임

## 가

## 상표권 부존재(비침해) 확인소송에서의 사례

원고가 상표권자를 대상으로 제기한 상표권침해금지부존재확인(商標權に基づく差止請求權不存在確認) 소송에서, 법원은 “피고가 원고에게 피고 상표권의 사용금지청구권을 가지려면 피고 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 피고 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부착하거나 지정상품에 관한 광고에 피고 상품과 동일한 표장을 부착하여 전시한 것 등에 대하여 피고가 주장·증명책임이 있다”고 설시하였다.<sup>128)</sup> 권리자가 피고임에도 불구하고 권리자의 증명책임을 인정한 사례이다.

원고가 피고(특허권자)를 상대로 피고가 원고에게 “특허발명실시각서(發明の使用に関する覚書)”에 근거한 실시료지급청구권 및 특허권 침해의 손해배상청구권을 가지지 않는다는 채무부존재확인소송에서, 법원은 “채무부존재확인청구소송에서, 대상이 되는 채무의 발생 사유 사실은 피고가 주장·증명의 책임을 부담한다”고 설시한 후<sup>129)</sup> 피고가 책임을 다하지 못하였다는 이유로 원고의 청구를 인용하였다.<sup>130)</sup> 또 다른 상표 사건에서도 유사한 판결이 선고된 바 있다.<sup>131)</sup>

128) 大阪地方裁判所平成20年(ワ)第2149号(“(4)そこで、被告が原告に対し被告商標權に基づき、原告商標の上記態様での使用の差止請求權を有するか否かについて検討する。被告が原告に対し上記差止請求權を有するというためには、被告商標の指定商品と同一又は類似の商品に被告商標と同一又は類似の商標を付し、あるいは、指定商品に関する広告に被告商品と同一の標章を付して展示するなどしたこと(商標法25条, 2条3項, 37条)について、被告に主張立証責任があるところ、...”).

129) 東京地方裁判所平成29年(ワ)第33226号(“債務不存在確認請求訴訟において、対象となる債務の発生原因事實は、被告が主張立証責任を負担する抗弁事實と解されるところ、...”).

130) 앞의 판결, “当裁判所は、平成29年11月30日、本件を書面による準備手続に付し、同日、被告に対し、平成30年1月31日までに、本件覚書に基づく原告に対する使用支払請求權及び本件特許權の侵害による原告に対する損害賠償請求權の各発生原因事實を主張、立証することなどを命じたが、被告は、同日までに、これらの主張立証をしなかった。”

131) 大阪地裁 平成16年(ワ)第2398号; 債務不存在確認事件(本訴) 平成17年(ワ)第1891号 損害賠償請求事件(反訴), “本件本訴は、債務不存在確認請求訴訟であり、本件商標權侵害行為によって被告が被った損害の額に関する主張立証責任は、本件反訴を提起するか否かにかかわらず、当初から被告が負っていたものである。”

## 나 특허권 비침해 확인소송

특허발명의 권리범위에 속하지 않는 경우, 제조판매방해금지 가처분 신청이나 금지청구권 부존재 확인소송을 제기할 수 있고, 선사용권이 있는 경우 금지청구권 부존재 확인소송이나 통상실시권 확인청구소송을 제기할 수 있다.<sup>132)</sup> 균등침해가 주장되는 경우, 제1요건 내지 제3요건은 특허권자 측에서 주장·증명해야 한다는 점에 대해 학설상 이견이 없고, 최고재 판례해설도 같은 취지로 설명하고 있다. 제4요건 및 제5요건에 대해서는 학설상 견해가 일치하지 않은 가운데 최고재 판례해설은 제4설(소극적 요건 입증배분설)이<sup>133)</sup> 타당하다고 하고 있지만, 제2설(적극적 요건 입증설)이<sup>134)</sup> 다수설이다.<sup>135)</sup>

## 7

## 영국의 (특허권) 비침해 확인제도 및 Opinion제도에서의 증명책임 법리

영국 법원에서는 특허와 관련하여 여러 가지 확인소송을 제기할 수 있고 그 확인소송에는 특허권 침해 또는 비침해 확인소송을 포함한다. 영국 특허법 제71조는 영국 지식재산청에 의한 확인 제도를 규정하고 있는데 이는 우리나라의 소극적 권리범위확인심판과 유사하다.

132) 김건형, "국제특허분쟁 가이드-일본편", 고분자 과학과 기술, 제23권 제6호, 한국고분자학회, 2012, 651면.

133) 김동준, 앞의 책, 191면("제4설(소극적 요건 입증배분설)은 제1요건 내지 제3요건에 대하여는 특허권자가 주장·입증책임을 부담하지만, 제4요건에 대하여는 주장책임과 입증책임을 분리하여 상대방이 특허출원시에 특정의 공지기술의 존재를 주장·입증하여 당해 공지기술과의 관계에서 제4요건의 비충족을 주장한 경우에는, 특허권자가 제4요건의 충족(대상제품 등이 당해 공지기술과 동일 또는 통상의 기술자가 출원시에 이것으로부터 용이하게 추고할 수 있었던 것이 아닐 것)을 입증해야 하며, 제5요건에 대하여는 상대방이 대상제품 등에 있어서 다른 부분이 특허출원과정에서 보정 등에 의해 감축된 구성요건에 관한 것임을 주장·입증해야 한다(따라서 당해 공지기술로부터 용이하게 추고할 수 있었는지 여부가 분명하지 않은 경우에는 균등은 부정된다)는 견해이다.").

134) 김동준, 앞의 책, 191면("제2설(적극적 요건 입증설)은 제1요건 내지 제3요건에 대하여는 특허권자 측에서 주장·입증해야 하지만, 제4요건 및 제5요건에 대하여는 균등론의 적용을 배척하기 위한 항변 사유로서 상대방이 주장·입증책임을 부담한다는 견해이다.").

135) 김동준, 앞의 책, 193면.



영국은 이미 특허청에 의한 비침해확인에 구속력을 인정하고 있다. 즉, 법원에 의한 비침해확인과 특허청에 의한 비침해확인은 동일한 효과를 가지는 것이다.<sup>136)</sup>

## 가 영국의 특허청에 의한 비침해확인 제도

영국 법원에는 특허와 관련하여 여러 가지 다양한 확인을 청구할 수 있다. 그 확인에는 특허권 침해 또는 비침해 확인, 특허의 유효 또는 무효 확인, 표준특허의 필수성(essentiality) 확인, 자유실시기술 확인 등이 있다.<sup>137)</sup> 또한 특허권 비침해 확인소송을 청구하면서 영국에서의 비침해는 물론 유럽 다른 국가에서의 비침해 확인도 청구할 수 있다. 영국의 이러한 확인소송은 미국 연방법원에서의 확인소송(declaration action)과 유사한 것으로 생각된다. 그러나 이러한 확인소송 제도가 존재하는데도 불구하고 영국은 특허청에 비침해확인을 청구하는 제도를 부가적으로 두고 있다.<sup>138)</sup> 영국 지식재산청의 비침해확인(declarations of non-infringement)은 신청인의 어떠한 행위가 특허권침해를 구성하지 않는다는 사실을 청장이 확인하여 주는 제도이며 법원에도 불복할 수 있다는 점에서 우리나라의 소극적 권리범위확인심판과 유사한 점이 있지만, 청장의 비침해 확인은 법원에 의한 확인(declaration)과 동일한 (기판력을 포함하는) 효력을 가진다.<sup>139)</sup>

침해에 대한 증명책임을 특허권자 또는 전용실시권자가 부담하는 침해소송의 경우와 달리 비침해확인의 신청인이 비침해에 대한 증명책임을 부담한다.<sup>140)</sup>

136) 정차호, 앞의 보고서, 28면.

137) Richard Miller et al., *Terrell on the Law of Patents* 17<sup>th</sup> ed., Sweet & Maxwell, 2011, at 807.

138) 정차호, 앞의 보고서, 17면.

139) 정차호, 앞의 보고서, 75-76면; Intellectual Property Office, "Manual of Patent Practice" Section 71(2) ("Subject to section 72(5) below, a declaration made by the comptroller under this section shall have the same effect as a declaration or declarator by the court.").  
(<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-71-declaration-or-declarator-as-to-non-infringement>).

140) 정차호, 앞의 보고서, 77면; Intellectual Property Office, "Manual of Patent Practice" Section 71 ("The burden of proving the absence of infringement rests, in my judgment, upon the plaintiff.").

*Mallory Metallurgical v Black Sivalls* 사건에서 법원은 그 점을 명확하게 하였다.<sup>141)</sup> 법원에 대한 청구사항이 특허 비침해, 무효 및 집행불가 등 다른 사항일지라도 청구 당사자가 증명책임을 부담한다.<sup>142)</sup> 이러한 영국의 비침해확인소송에서의 원고 증명책임의 법리는 영연방국가인 뉴질랜드에서도 그대로 적용된다.<sup>143)</sup>

## 나

## 영국의 비침해판정(Opinion) 제도

영국 특허법 제74A조가 규정하는 판정(Opinion) 제도에 근거하여 누구든지 (anyone) 특허의 유효 및 침해에 대한 특허청의 판정을 구할 수 있다. 이해관계가 없는 제3자도 청구할 수 있다. 누구든지 또는 제3자에 의한 청구가 있는 경우 특허권자 및 전용실시권자는 대응할 수 있는 기회를 가진다. 판정의 대상이 되는 특허권의 존속기간이 만료된 경우에도 청구할 수 있고 판정 청구는 하나의 특허에 대하여만 이루어진다.<sup>144)</sup> 하지만 이러한 특허청에 의한 판정은 법적 구속력을 가지지 않는다.<sup>145)</sup> 특허청 심사관은 신청인이 제시한 주장을 평가하고 신청일로부터 3개

(<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-71-declaration-or-declarator-as-to-non-infringement>).

141) *Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson incorporated* [1977] RPC 321, 345 (“... the description must be sufficiently clear and precise to enable the court to declare that an article corresponding with the description would not constitute an infringement. The burden of proving the absence of infringement rests, in my judgment, upon the plaintiff. If there be lack of clarity or precision, the court is not in a position to grant the declaration sought”).

142) Craig Turner, Daniel Byrne, Geoff Hussey and Mike Jennings, “At a glance: patent enforcement proceedings in United Kingdom”, Lexology, “What are the burdens of proof for establishing infringement, invalidity and unenforceability of a patent? Any party seeking relief from the court has the burden of proof, whether that is for infringement, invalidity or otherwise. The standard to which that party must prove its case is on the balance of probabilities.”, (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=98281433-ceea-4af3-a079-23f9d5e3786e>).

143) *Arrow Pharmaceuticals (NZ) Limited v Sanofi-Aventis*, High Court of New Zealand (9, 17 June 2008).

144) 정차호, 앞의 보고서, 19면.

145) Guidance\_Opinions: resolving patent disputes, Intellectual Property Office, 2014(“An opinion is not binding on you or others involved.”) (<https://www.gov.uk/guidance/opinions-resolving-patent-disputes>).



월 이내에 구속력이 없는 판정을 한다. 그러므로 비침해판정에서 증명책임을 논하는 것은 적절하지 않지만 신청인의 제시한 자료가 결과에 크게 좌지우지 되기에 굳이 논한다면 신청인이 증명책임을 부담한다고 봐야 할 것이다.

## 8

## 독일의 확인소송의 증명책임 법리

독일의 민사소송법(Zivilprozessordnung, ZPO) 제256조는 확인소송(Feststellungsklage)에 대하여 규정하고 있다. 제1항은 “원고에게 해당 법률관계 또는 문서의 진위를 법원의 결정으로 조속히 확인할 법률상 이익이 있는 경우, 법률관계의 존재 또는 부존재를 확인하거나, 문서의 진위여부 확인을 청구하는 소송을 제기할 수 있다.”고 규정하고 있다.<sup>146)</sup>

독일연방대법원 판결에 의하면, “독일 절차법에서는 소극적 확인소송에서도 분쟁의 주제는 존재 여부를 다투는 실체적 청구 자체이므로 청구의 존재에 대한 각 당사자의 증명책임을 변경하지 않는다는 원칙이 적용되므로 독일법의 일반적인 원칙과 마찬가지로 청구인이 청구를 주장하기 위해 청구의 존재를 입증해야 한다면, 해당 청구인은 소극적 확인소송에서 피고인 경우에도 청구의 존재를 입증해야 한다. 따라서 소극적 확인소송에서 당사자 역할의 전환은 증명책임의 분배에 영향을 미치지 않는다.”고 판시하고 있다.<sup>147)</sup> 독일연방대법원은 각

146) ZPO § 256 Feststellungsklage (1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

147) BGH NJW 1993, 1716 (“Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, daß jede Partei diejenigen Tatsachen beweisen muß, aus denen sie ihren Anspruch herleitet. Den Anspruchsteller trifft daher die Beweislast für alle rechtsbegründenden Tatsachen (BGHZ 113, 222 (225) = NJW 1991, 1052 = LM HWiG Nr. 5). In welcher Parteiorolle er sich dabei befindet, ist gleichgültig. Bei einer Leistungsklage muß daher der Kläger ebenso wie bei einer positiven Feststellungsklage die tatsächlichen Voraussetzungen seines Anspruchs beweisen. Gelingt ihm dieser Beweis nicht, muß die Klage abgewiesen werden. Grundsätzlich nichts anderes gilt bei der negativen Feststellungsklage, mit der der Kläger einem Anspruchsberühren des Beklagten

당사자가 자신의 주장을 뒷받침하는 사실을 증명하여야 한다는 일반원칙에 따라서 소극적 확인소송은 피고의 주장을 반박하는 소극적 확인을 청구하는 소송이므로 다른 규정이 별도로 적용되지 않고 원고는 피고가 특정 사실에 근거한 청구를 인지하고 있다는 사실만 증명하면 되고 피고가 자신의 주장사실에 대하여 증명책임을 부담하여야 한다.<sup>148)</sup> 지재권 보유자가 경고장(warning letter)을 발송한 후, 제기되는 비침해확인소송에서 지재권 보유자가 침해사실을 증명해야 한다는 법리가 정립되어 있다.<sup>149)</sup>

## 9 결 론

### 가 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임

특허권 침해소송에서는 원고인 권리자가 피고가 특허발명을 무단으로 실시하였다는 점, 즉 침해사실을 증명할 책임을 부담한다. 일반적인 민사소송에 적용되는 “주장하는 자가 증명한다”의 원칙을 따른 법리이다. 적극적 권리범위확인심판에서도 그러한 증명책임 법리가 그대로 적용될 것이다. 침해여려자가 청구인이 되고 특허권자가 피청구인이 되는 소극적 권리범위확인심판에서의 증명책임은 누가 부담하는 것이 타당한가? 특허법원 2016허4818 판결 및 2006허2295 판결은 그 심판에서도 “주장하는 자가 증명한다”의 원칙에 따라 청구인이

entgegentritt. Hier muß der Feststellungskläger lediglich beweisen, daß sich der Beklagten eines Anspruchs aufgrund eines bestimmten Lebenssachverhalts berühmt (BAG, NJW 1985, 221). Dagegen obliegt dem Anspruchsteller in der Rolle des Feststellungsbeklagten der Beweis derjenigen Tatsachen, aus denen er seinen Anspruch herleitet, denn auch bei der leugnenden Feststellungsklage ist – wenn auch mit umgekehrten Parteirollen – Streitgegenstand der materielle Anspruch, um dessen Bestehen oder Nichtbestehen gestritten wird. Nach ständiger Rechtsprechung ist deshalb die Umkehr der Parteirollen bei der negativen Feststellungsklage auf die Darlegungs- und Beweislastverteilung ohne Einfluß.“)

148) <[http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/njw93\\_1716.htm](http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/njw93_1716.htm)>.

149) BGH, June 20, 2017 – VI ZR 505/16.



확인대상이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 증명하여야 한다고 설시한 바 있다. 본 논문은 그 판결의 타당함에 대해 점검하였다.

그 점검을 위하여 소극적 권리범위확인심판이 존재하는 오스트리아 및 영국의 제도를 먼저 살펴보았고, 또, 소극적 권리범위확인심판과 상응하는 특허권 비침해 확인소송에서의 미국, 중국, 일본, 독일의 상응 법리를 분석하였다. 그 분석의 결과는 다음 표와 같이 요약, 정리된다. 다음 표는 소극적 권리범위확인심판 또는 비침해확인소송에서 증명책임을 누가 부담하는지에 대하여는 주요국의 법리가 양분되어 있음을 잘 보여준다.

#### 〈주요국의 비침해확인소송에서의 증명책임 법리〉

| 구분                                                                                         | 비침해확인소송의 원고 또는 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 증명책임을 부담                                          | 권리자인 피고 또는 피청구인이 증명책임을 부담                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 우리나라<br> | 특허 권리범위확인심판<br>특허법원 2016허4818 판결<br>특허법원 2006허2295 판결                               | 대법원:<br>금전채무부존재확인소송;<br>유치권부존재확인소송;<br>배당이의소송                                                 |
| 미국<br>  | 특허권 비침해확인소송<br>Medtronic 사건 CAFC                                                    | 특허권 비침해확인소송<br>Under Sea 사건 CAFC<br>Medtronic 사건 연방대법원                                        |
| 중국<br>  | 특허권 비침해확인소송<br>最高人民(2021)最高法知民终1350号                                                | 특허권 비침해확인소송<br>山东省高级(2019)鲁民终584号<br>浙江省高级(2011)浙知终字第204号                                     |
| 일본<br>  | -                                                                                   | 특허권 비침해확인소송<br>東京地方平成29年(ワ)第33226号상<br>표권 비침해확인소송<br>大阪地方平成20年(ワ)第2149号<br>大阪地裁平成16年(ワ)第2398号 |
| 영국<br>  | 특허청 비침해확인 제도<br>Manual of Patent Practice § 71.04<br>Mallory v Black [1977] RPC 321 | -                                                                                             |
| 독일<br>  |                                                                                     | 교통사고 책임부존재확인소송<br>BGH NJW 1993, 1716<br>지재권 비침해확인소송<br>BGH VI ZR 505/16                       |

## 나 권리자(피청구인) 증명책임 부담의 타당성

소극적 권리범위확인심판은 책임의 위협을 받는 당사자가 자신의 행위가 타인의 특허권리범위에 속하는지 여부의 확인을 청구함으로써 장래의 침해소송의 위협을 피할 수 있게 도와주는 제도이다. 따라서 소극적 권리범위확인심판의 유용성은 침해소송을 방지하는 기능에서 빛을 발한다. 그 점이 증명책임의 분배에서도 고려되어야 한다.

소극적 권리범위확인심판에서의 확정심결이 의미를 가지기 위해서는 소극적 권리범위확인심판에서도 권리자(피청구인)가 청구인이 특정한 확인대상이 권리범위에 속함(침해)을 증명하게 하는 것이 타당하다. 만약, 그러하지 않고 소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 확인대상이 권리범위에 속하지 않음(비침해)을 증명하게 하는 경우 후속 특허권침해소송에서 동일한 소송물에 대해 다시 다투어야 하는 비경제가 초래된다. 그러한 비경제를 피하기 위해서라도 권리자(피청구인)가 청구인의 행위가 권리범위에 속함을 증명하게 하는 것이 타당하다.

비경제의 초래에 대해 부가 설명한다. 소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 증명책임을 부담하는 법리를 가정하면, 그 청구인이 확인대상이 권리범위에 속하지 않음을 증명하지 못하는 경우, 해당 청구는 기각된다. 그러나, 그 기각으로 인하여 해당 확인대상이 권리범위에 속한다는 사실이 증명된 것은 아니다. 그러므로, 그 뒤의 특허권침해소송에서 권리자(소극적 권리범위확인심판에서의 피청구인)가 피고(소극적 권리범위확인심판에서의 청구인)의 행위가 권리범위에 속한다는 사실을 별도로 증명하여야 한다. 이는 하나의 사실에 대하여 특허심판원과 특허권침해소송에서의 법원이 중복으로 심리하게 한다. 애초, 소극적 권리범위확인심판이 지양한 침해소송 방지 또는 간편화의 기능이 발휘되지 못하는 것이다.

피청구인(권리자)이 증명책임을 부담하는 법리를 가정하면, 그 피청구인(권리자)이 확인대상이 권리범위에 속함을 증명하는 경우에는 후속 특허권침해소송에서 침해 여부는 다룰 필요도 없이 바로 손해배상액을 산정할 수 있을 것이다. 만약, 피청구인(권리자)이 확인대상이 권리범위에 속함을 증명하지 못하는 경우에는 후속 특허권침해소송은 (기판력이 인정되는 경우) 각하되거나, (기판력이 인정되지 않는



경우) 의미가 없게 된다. 즉, 소극적 권리범위확인심판이 후속 특허권침해소송을 방지하거나 간편하게 하는 기능이 작동되는 것이다.

이러한 증명책임 법리는 특허무효의 증명에서도 유사하게 적용된다. 속하지 않음을 증명하지 못한 것이 속함이 증명된 것은 아니듯이, 특허무효가 증명되지 못한 것이 특허유효가 증명된 것은 아니다. 특허는 유효한 것으로 추정되고, 특허무효를 주장하는 자가 그 추정을 복멸하기 위하여 무효사유를 증명해야 한다. 그 주장자가 해당 무효사유의 증명에 실패한다고 하여도 유효함이 증명된 것이 아니다. 단지, (해당 제시된 증거에서는) 무효하지 않음이 증명된 것이다.<sup>150)</sup>

앞에서 설명된 바와 같이, 소극적 권리범위확인심판에서의 청구인(침해염려자)이 속하지 않음에 대해 증명책임을 부담하게 하면 소극적 권리범위확인심판의 유용성이 떨어지게 된다. 미국 *Medtronic v. MFV* 사건에서도 Breyer 대법관은 증명책임의 특허권자가 아닌 상대방으로의 전환은 특허발명의 권리범위에 대한 불확실성을 야기하고 소송을 불필요하게 복잡하게 할 수 있어 확인소송의 취지에 반하며, 확인소송의 절차를 원고에게 불리하게 만들 수 있으므로 증명책임은 원고가 아닌 피고인 특허권자가 부담하여야 한다고 실시하였다.<sup>151)</sup> 또한 확인소송의 최종성(finality)에도 영향을 미치므로 당사자에게 즉각적이고 확정적인 법적 권리를 제공한다는 확인소송의 목적도<sup>152)</sup> 달성하지 못할 것이라고 설명하였다.

소극적 권리범위확인심판의 피청구인(권리자)에게 증명책임을 부여하는 법리를 가정하면, 피청구인이 권리범위에 속함(침해)을 증명하지 못하는 경우, 해당 심판부는 속하지 않음(비침해)을 확인하는 심결을 선고할 것이다. 이런 경우, 확정심결의 기판력이 인정되지 않더라도 권리자가 침해소송을 제기할 가능성은 아주 희박

150) Michael A. Ritscher, Albert Trampusch, Thomas J. O'Connell & Lisa Barons, *The Status of Dual Path Litigation in the ITC and the Courts: Issues of Jurisdiction, Res Judicata and Appellate Review*, 18 AIPLA Q.J. 155, 173-74 (1990) ("A finding against one challenging a patent is not a determination of validity, but is rather, as the Federal Circuit has identified, that the 'one attacking validity has not overcome the statutory presumption of validity', i.e. that the patent is 'not invalid'"). (citing *Stevenson v. Sears, Roebuck & Co.*, 713 F.2d 705, 711 (Fed. Cir. 1983)).

151) *Medtronic*, 134 S.Ct. at 849-850.

152) to provide "an immediate and definitive determination of the legal rights of the parties."

할 것이다. 기판력이 인정되면, 해당 침해소송은 각하될 것이다. 피청구인(권리자)이 권리범위에 속함(침해)을 증명하는 경우, 해당 소극적 권리범위확인심판에서 특허권 침해를 확인하게 되는 것이다. 이후, 권리자가 침해금지명령, 손해배상을 청구하는 이행의 소인 침해소송을 제기할 시, 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 인정되는 경우, 해당 침해소송에서 피고(청구인) 비침해 주장을 할 수 없고 손해배상액 등 문제에 대하여서만 다투게 될 것이다. 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 불인정되는 경우, 해당 침해소송에서 피고의 비침해주장은 가능하나 해당 다툼은 소극적 권리범위확인심판에서 다루었던 권리범위에 속함 여부와 실질적으로 동일하여 중복으로 심리하게 될 것이다.

따라서 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 인정되지 아니하면, 동일한 문제에 대한 중복 심리는 피할 수가 없다. 다만, 소극적 권리범위확인심판의 기판력이 인정되는 경우, 해당 심판에서 권리자(피청구인)가 증명책임을 부담하면 쟁점이 된 문제에 대하여 최종적으로 해결하는 결과를 가져오며 당사자들의 권리에 대하여서도 해결을 하는 확인의 결정을 하여 권리범위확인심판의 유용성이 더욱 높아질 것이다.

#### 〈청구인(침해의심자)에게 증명책임을 부여하는 경우〉

| 구분    | 심판결과                 | 침해소송 단계                                        |
|-------|----------------------|------------------------------------------------|
| 증명 성공 | 속하지 않음<br>=비침해       | 기판력 인정→ 특허권자의 침해소송 제기 불인정(각하)                  |
|       |                      | 기판력 불인정→ 특허권자의 침해소송 제기 가능(중복 심리)               |
| 증명 실패 | 속하지 않음이<br>아님≠속함(침해) | 특허권자가 침해소송을 제기하는 경우, 특허권 침해에 대하여 새롭게 증명(중복 심리) |

#### 〈피청구인(특허권자)에게 증명책임을 부여하는 경우〉

| 구분    | 심판결과          | 침해소송 단계                                                                     |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 증명 성공 | 속함=침해         | 기판력 인정→ 침해소송 단계(침해금지명령, 손해배상 등 청구)에서 피고(청구인) 비침해 주장 불가                      |
|       |               | 기판력 불인정→ 침해소송 단계에서 피고 비침해 주장 가능(중복 심리)                                      |
| 증명 실패 | 속하지<br>않음=비침해 | 침해<br>소송<br>無                                                               |
|       |               | 기판력 인정→ 특허권자 침해소송 제기 불가(각하)<br>기판력 불인정→ 특허권자가 침해소송을 제기할 가능성은<br>현실적으로 매우 낮음 |



## 다 균등침해에서의 증명책임

특허권 침해는 문언침해와 균등침해로 나누어진다. 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자(피청구인)가 문언침해의 증명에 실패하면 균등침해를 주장할 수도 있다.

특허발명이 (예를 들어) (A+B+C)의 구성요소로 이루어진 경우, 소극적 권리범위 확인심판의 특허권자(피청구인)는 확인대상의 구성요소 중 하나인 대체기술(대체 요소)이 균등요소에 해당한다고 주장하게 된다. 대체요소가 균등요소에 해당하는지 여부는 다음의 5가지로 판단된다.

### 〈균등침해 판단기준〉

| 구분     | 요소     | 내용             |
|--------|--------|----------------|
| 적극적 요건 | 균등 1요소 | 동일한 과제해결원리     |
|        | 균등 2요소 | 실질적으로 동일한 작용효과 |
|        | 균등 3요소 | 치환 용이성         |
| 소극적 요건 | 균등 4요소 | 자유실시기술의 항변     |
|        | 균등 5요소 | 의식적으로 제외된 범위   |

#### (1) 적극적 요건의 증명책임

문언속함이 인정되지 않은 경우, 권리자는 균등속함을 주장할 수 있다. 그 주장에서 균등 5가지 요소 중 적극적 요건에 해당하는 3가지 요소를 증명하여야 할 것이다. 특허발명의 구성요소와 비교되는 대체요소가 동일한 과제해결원리를 가졌다는 점, 실질적으로 동일한 작용효과를 가진다는 점 및 치환 용이성을 증명할 수 있을 것이다. 그러한 증명이 악마(부존재)의 증명에 해당하지도 않고, 증명하면 할수록 권리자에게 불리하지도 않다. 학설도 균등의 적극적 요건에 대하여는 권리자가 증명책임을 부담하여야 한다고 보고, 김동준 교수님도 그 학설에 동의한 바 있다.<sup>153)</sup>

153) 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012, 419면.

## (2) 소극적 요건의 증명책임

확인대상이 자유실시기술에 해당한다는 점(균등 4요소) 및 균등범위가 의식적으로 제외된 범위에 해당한다는 점(균등 5요소)은 특허권자가 아닌 청구인이 증명하는 것이 타당하다. 청구인에게 유리한 사항은 청구인이 증명하는 것이 타당하다. 특허권자가 출원 절차 중 해당 균등범위를 의식적으로 제외하지 않았다는 점(부존재)을 증명하게 하는 것이 타당하지 않다. 청구인이 그의 출원이력(서류철)을 바탕으로 그 의식적 제외를 증명하는 것이 가능하며, 타당하다.

적극적 권리범위확인심판 사건에서 대법원은 균등 5가지 요소 중 소극적 요건에 해당하는 균등 4요소 및 균등 5요소에 대하여는 특허권자가 아닌 상대방이 주장·증명하여야 한다고 실시한 바 있다.<sup>154)</sup> 적극적 권리범위확인심판을 청구한 특허권자가 증명책임을 부담하는 것이 원칙이나, 그 두 요소는 상대방(피청구인)에게 유리한 사항이므로 상대방이 증명하는 것이 타당하므로, 대법원은 증명책임법리의 기본원칙의 예외를 허용한 것이다. 적극적 권리범위확인심판에서도 피청구인이 균등침해의 소극적 요건에 대해 증명책임을 부담하여야 한다면, 소극적 권리범위확인심판에서는 청구인이 증명책임을 부담하는 것이 더 타당하다.

종합적으로, 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자(피청구인)가 권리범위에 속함의 문언침해를 증명하여야 하고, 그 증명에 실패하여 균등침해를 주장하는 경우, 적극적 요건에 해당하는 3가지 요소는 특허권자(피청구인)가 증명책임을 부담하고 소극적 요건에 해당하는 2가지 요소는 청구인이 증명책임을 부담하는 것이 타당하다고 본다.

154) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1240 판결(“원고가 실시하는 3개의 케이블을 채택한 장치는 이 사건 특허발명에서 종래의 기술이라고 하여 의식적으로 제외한 구성이고, 또한 확인대상발명은 공지 기술인 비교대상발명으로부터 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 위 양 구성은 균등관계에 있지 않다는 주장이나, 이는 균등론의 적용을 배제하기 위한 요건으로서 확인대상발명을 실시하는 자가 주장·입증하여야 할 것이다.”).



## 참 고 문 헌

### [국내 문헌]

1. 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.
2. 안철상·조병구·정기상, 실무중심 요건사실: 민사소송, 서울 : 유로, 2019.
3. 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2023.
4. 김건형, "국제특허분쟁 가이드-일본편", 고분자 과학과 기술, 제23권 제6호, 한국고분자학회, 2012.
5. 백경일, "증명책임의 분배와 위험영역설에 관한 비판적 고찰 - 독일에서의 논의를 참고하여 -", 법학논총, 제19권 제3호, 조선대학교 법학연구원, 2012.
6. 이미옥, "특허사건의 주장·입증책임", 재산법연구, 제27권 제3호, 한국지식재산연구원, 2011.
7. 임병웅·윤선희, "권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 관한 소고", 지식재산연구, 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019.
8. 조민석, "공해소송에 있어서 입증책임 - 입증경감을 중심으로 -", 토지법학, 제27권 제2호, 한국토지법학회, 2011.
9. 정차호, "특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임", 행정법연구, 제36호, 사단법인 행정법이론실무학회, 2013.
10. 정차호, "권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구", 특허청, 2015.
11. 전현철, "조세소송에 있어서 주장책임과 증명책임에 관한 고찰", 원광법학, 제35권 제3호, 원광대학교 법학연구소, 2019.
12. 정하중, "행정소송에 있어서 직권탐지주의와 입증책임", 고려법학 제64호, 고려대학교 법학연구원, 2012.

13. 최선웅, “행정소송에서의 변론주의와 직권탐지주의: 행정소송법 제26조를 중심으로”, 서울대학교 법학박사학위논문, 2004.

### [외국 문헌]

1. Peter J. Shurn III, "USING DECLARATORY JUDGMENTS OFFENSIVELY IN PATENT CASES—DJ JIVE", 3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 1, Fall 2003.
2. Brianna Strange, "MEDTRONIC v. BOSTON SCIENTIFIC: ALLOCATING THE BURDEN OF PROOF IN DECLARATORY JUDGMENT ACTIONS FOR PATENT NON-INFRINGEMENT", 9 Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y Sidebar 42, 43, 2013.
3. Sorin G. Zaharia, "Burden of Proof in Medtronic: The Federal Circuit's Idiosyncratic Patent Jurisprudence Vetoed, Again", 30 Berkeley Tech. L.J. 777, 2015.
4. Megan M. La Belle, "Reverse" Patent Declaratory Judgment Actions: A Proposed Solution for Medtronic, 162 U. PA. L. Rev. Online 43, 54, 2013.
5. Heather Scruggs, "Burden of Proof in Declaratory Judgment Actions Between Patentee and Licensee Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC, 134 S. Ct. 843 (U.S. 2014)", 33 Corp. Couns. Rev. 143, 2014.
6. 杨志祥, 龙龙, 钟慧英, 论知识产权确认不侵权之诉, 学术论坛, 2012 年第1期, 2012.
7. Guido Kucsko, Geistiges Eigentum (=Intellectual Property), MANZ Verlag Wien, 2003.
8. Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz



2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016.

9. Craig Turner, Daniel Byrne, Geoff Hussey and Mike Jennings, "At a glance: patent enforcement proceedings in United Kingdom", Lexology.
10. Michael A. Ritscher, Albert Tramposch, Thomas J. O'Connell & Lisa Barons, The Status of Dual Path Litigation in the ITC and the Courts: Issues of Jurisdiction, Res Judicata and Appellate Review, 18 AIPLA Q.J. 155, 1990.
11. Richard Miller et al., Terrell on the Law of Patents 17th ed., Sweet & Maxwell, 2011.
12. Andreas Weiser, Österreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 2005:25 Jahre österreichische Rechtsprechung, Wien: Verf. Medien und Recht, 2016.
13. Sascha Salomonowitz, Global Patent Litigation : Austria, October 2008.
14. European Justice, Taking of evidence: Austria, 2023.
15. Peter Burgstaller, Österreichisches Patentrecht Kommentar, Wien: Verf. Medien und Recht, 2012.



2024년 특허·상표  
판례연구논문 공모전  
우수논문집

Intellectual Property  
Trial and Appeal Board

04

장려상

정재용

신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권에 대한  
자유실시디자인 항변의 주장 가능성



## 판례연구 논문 요약서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판례번호  | 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 제 목   | 신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권에 대한 자유실시디자인 항변의 주장 가능성                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요 약   | <p>대상판례는 신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권에 대해 상기 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인을 근거로 자유실시디자인의 항변은 불가능하다는 취지를 판시하였습니다.</p> <p>이에 대해 대상 판결의 타당성을 법령해석 관점, 디자인권자 보호 관점, 제3자 보호 관점, 자유실시디자인 항변의 근거 및 해외에서의 해석론을 근거로 판단하였습니다.</p> <p>또한, 대상판례에 따른 해석론이 최근 개정법에서 문제될 수 있는 점에 대해 분석하고 이에 대해 추가적인 개정이 필요함을 논하였습니다.</p> |
| 필 요 성 | 대상판결의 원리에 따르면 디자인보호법 제도의 전체적인 해석이 흔들릴 가능성이 있으므로, 대상판결을 지지하여 디자인보호법 체계의 안정성을 뒷받침하고, 제도상의 일부 불완전한 점은 추후의 개정을 통해 보완할 필요가 있음을 주장하였습니다.                                                                                                                                                             |
| 독 창 성 | 본 논문은 신규성 상실 예외 주장과 자유실시디자인 항변에 대한 관계를 디자인보호법의 여러 측면에서 해석하였습니다.                                                                                                                                                                                                                                |
| 파급효과  | 최근 개정에 의해 신규성 상실 예외 제도에 대한 주장 시기의 제한이 완전히 제거되었는 바, 본 논문을 통해 최소한의 절차는 존재시키는 것이 바람직하다고 평가하였으며, 이에 따라 추가적인 개정 논의가 이루어 질 것으로 평가함                                                                                                                                                                   |



장 려 상

# 신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권에 대한 자유실시디자인 항변의 주장 가능성

대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결



## 목 차 / Contents

|                           |     |                                          |     |
|---------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| 1. 서 론 .....              | 184 | 6. 신규성 상실 예외 주장과 자유실시디자인<br>항변의 충돌 ..... | 193 |
| 2. 이 사건 판결의 경위 .....      | 184 | 가. 법령해석의 관점                              |     |
| 가. 출원·심사단계의 요지            |     | 나. 디자인권자 보호 관점                           |     |
| 나. 특허심판원 심결의 요지           |     | 다. 제3자 보호 관점                             |     |
| 다. 특허법원 판결의 요지            |     | 라. 자유실시디자인의 항변의 근거                       |     |
| 라. 대법판결의 요지               |     | 마. 해외에서의 해석론                             |     |
| 3. 신규성 상실 예외 주장의 고찰 ..... | 188 | 바. 최근 개정법에 따른 문제점                        |     |
| 가. 디자인보호법 목적 및 창작자 보호     |     | 7. 결론 .....                              | 210 |
| 나. 개정법                    |     | 8. 참고문헌 .....                            | 212 |
| 4. 자유실시디자인의 고찰 .....      | 190 |                                          |     |
| 5. 관련 특허법 판례 쟁점 .....     | 192 |                                          |     |
| 가. 사실관계                   |     |                                          |     |
| 나. 관련 쟁점                  |     |                                          |     |

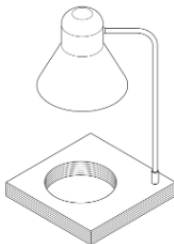
## 1 서론

자유실시디자인 항변은 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통사의 지식을 가진 사람이 공지 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 항변을 의미한다. 이는 판례에 의해 인정되고 있는 항변 사항으로 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하지 않고도 권리범위 속부를 간접적으로 판단할 수 있어 분쟁의 신속한 종결에 이바지한다. 대상판결에서 쟁점이 된 사안은 디자인보호법은 공지일로부터 1년 이내의 디자인에 대해 신규성·창작비용이성 판단 시 공지되지 않은 것으로 취급하여 주는 신규성 상실의 예외 제도(디자인보호법 제36조)를 운용하고 있는 바, 신규성 상실의 예외 주장에서 수반되는 공지 디자인을 근거로 하여 제3자는 자유실시디자인을 이유로 등록디자인권자에게 대항할 수 있는 것인지가 문제가 된다. 상기 쟁점에 관련하여 이미 특허법의 지방법원 판례가 존재하고 있었고, 다양한 관점에서 대상판례에 대해 분석하면서 대상판결의 타당성에 대해 검토하고, 앞으로 관련 이론의 바람직한 발전 방향에 대해 소개한다.

## 2 이 사건 판결의 경위

### 가 출원·심사단계의 요지

〈표 1 - 이 사건 디자인 및 선행디자인〉

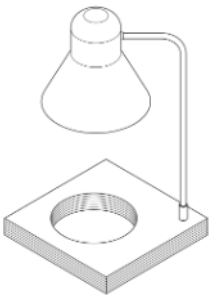
|          | 이 사건 디자인                                                                            | 선행디자인                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표<br>도면 |  |  |



이 사건 디자인의 디자인등록출원인(이하 “甲”이라 함)은 상기 <표 1>의 이 사건 디자인을 2014. 11. 21.에 디자인 출원하고, 2015. 01. 16.에 상기 <표 1>에 따른 선행디자인을 이유로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 따라 디자인 받을 수 없다는 의견제출통지서를 수리하여, 甲은 공지 디자인 1에 디자인보호법 제36조에 따라 신규성 상실 예외 주장을 수반하여 2015. 05. 26.에 스탠드 조명에 관한 이 사건 디자인(디자인 등록번호: 제30-0798648호)에 대해 디자인 등록을 받았다.

#### 나 특허심판원 심결(2019당3599)의 요지

<표 2 - 이 사건 디자인과 확인대상디자인>

|          | 이 사건 디자인                                                                            | 확인대상디자인                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표<br>도면 |  |  |

甲은 피심판청구인(이하 “乙”이라 함)을 상대로 상기 <표 2>의 확인대상디자인에 대해 2021. 04. 01.에 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

이에 대해, 乙은 이 사건 디자인은 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1 내지 9와 유사하여 그 권리범위가 부정된다고 항변하였지만, 심판원은 비교대상디자인 8 내지 9는 출원 전에 공지되지 않았으며, 비교대상디자인 1 내지 7은 이 사건 등록디자인과 물품은 유사하나, 형태가 비유사하므로 전체로서 비유사한 디자인에 해당하여 이에 대한 피심판청구인의 주장은 이유가 없다고 판단하였다.

또한, 乙은 비교대상디자인 1 내지 7 만으로 이루어져 있거나 비교대상디자인 1 내지 7로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다는 주장을 하였으나, 특허심판원은 확인대상디자인은 비교대상디자인들 사이에 일부 부분이 동일 또는 유사한 점은 있으나, 보는 사람으로 하여금 느껴지는 전체적인 심미감에 차이로 인해 확인대상디자인과 비교대상디자인들은 유사하지 않고, 확인대상디자인이 비교대상디자인들로부터 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 볼 수 없어 이에 대한 피심판청구인의 주장은 이유가 없다고 판단하였다.

이때, 확인대상디자인은 이 사건 디자인과 전체적으로 느껴지는 심미감이 유사하여 甲이 乙에게 청구한 적극적 권리범위확인심판은 인용심결이 내려졌다.

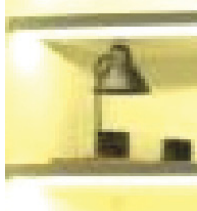
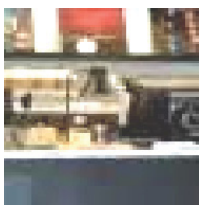
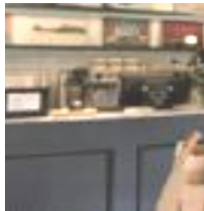
## 다

## 특허법원 판결(2021허1028)의 요지

상기 특허심판원의 심결에 대해 乙은 2021. 01. 06. 특허법원에 심결의 취소를 청구하는 심결취소소송을 제기하였다. 상기 심결취소소송이 특허법원에 계속 중 제3자(이하, “丙”이라 함)가 甲에게 하기 디자인보호법 제33조 제1항 및 제2항 흠결을 이유로 2021. 06. 13.에 디자인무효심판(2021당1794)을 청구하였다.

이에 대하여, 甲은 하기 공지에외주장디자인 1 내지 8에 대해 무효심판의 답변서 제출기간에 적법하게 디자인보호법 제36조에 따른 신규성 상실 예외 주장을 수반하였다.

〈표 3 - 공지에외주장디자인 1 내지 8〉

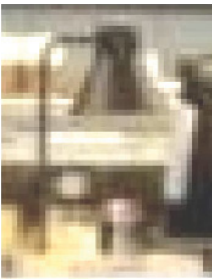
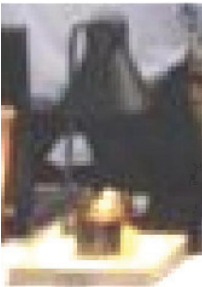
|          | 공지에외주장<br>디자인 1                                                                     | 공지에외주장<br>디자인 2                                                                     | 공지에외주장<br>디자인 3                                                                      | 공지에외주장<br>디자인 4                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표<br>도면 |  |  |  |  |



|          | 공지예외주장<br>디자인 5                                                                   | 공지예외주장<br>디자인 6                                                                   | 공지예외주장<br>디자인 7                                                                    | 공지예외주장<br>디자인 8                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표<br>도면 |  |  |  |  |

이에 디자인무효심판의 심판원은 상기 공지예외주장디자인 1 내지 8에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 인정하였고, 丙이 甲에게 청구한 디자인무효심판은 기각심결이 내려졌다(심결일: 2022. 01. 28.).

〈표 4 - 공지 디자인 1 내지 5〉

|          | 공지 디자인 1                                                                            | 공지 디자인 2                                                                            | 공지 디자인 3                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표<br>도면 |  |  |  |
|          | 공지 디자인 4                                                                            | 공지 디자인 5                                                                            |                                                                                       |
| 대표<br>도면 |  |  |                                                                                       |

이 후, 乙이 甲에게 제기한 적극적권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 乙은 <표 4>에 ‘공지 디자인 1 내지 5’만으로 이루어져 있거나 ‘공지 디자인 1 내지 5’로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다는 주장을 하였고, 특허법원은 乙의 주장을 받아들이고, 확인대상디자인은 이 사건 디자인과 유사하지 않아 乙의 심결취소소송에 대해 인용판결하였다.

## 라

## 대상판결(2022후10012)의 요지

甲은 출원단계에 <표 1>에 따른 선행디자인에 신규성 상실의 예외의 주장을 하였고 丙이 디자인무효심판을 청구하고 답변서 제출기간에 <표 3>의 공지예외 주장디자인 1 내지 8에 신규성 상실 예외 주장을 하였다. 乙이 자유실시디자인으로 주장한 <표 4>의 공지 디자인 1 내지 5는 모두 甲이 제조한 동일한 제품으로 甲의 이 사건 디자인이 구현되어 있다. 따라서, 甲이 디자인무효심판의 답변서 제출기간에 <표 3>의 공지예외주장디자인 1 내지 8에 주장한 신규성 상실 예외의 주장의 효력은 동일성이 인정되는 <표 4>의 공지 디자인 1 내지 5에 미친다. 이에 대해, 대상판결은 신규성 상실의 예외 규정의 근거가 된 디자인으로 자유 실시 디자인의 항변을 허용한 특허법원의 판단은 신규성 상실의 예외 규정과 자유실시디자인에 관한 법리에 오해가 있다고 판시하였다.

그러나, 확인대상디자인이 이 사건 디자인과 유사하지 않으므로 특허법원 판단의 결론은 정당하므로 상고 기각 판결을 하였다.

## 3

## 신규성 상실 예외 주장의 고찰

## 가

## 디자인보호법 목적 및 창작자 보호

디자인보호법은 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(디자인보호법 제1조). 디자인권이



설정등록된 경우 디자인공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다(디자인보호법 제90조). 등록디자인이 등록공고됨에 따라 일반 공중에게 알려지게 됨으로써 등록디자인을 일반 공중이 더욱 이용함에 따라 디자인의 이용을 도모하는 것이 디자인보호법의 일 목적이다. 즉, 창작자는 창작한 디자인을 일반적으로 일반 공중에게 공개하지 않으므로, 창작자에게 자신이 창작한 디자인을 공공의 영역(Public domain)으로 유도하기 위하여 공개의 대가로 디자인보호법에 따른 독점권을 부여하는 것이다. 그러나, 창작자는 부지(不知) 등에 의해 자신이 창작한 디자인을 디자인보호법상의 독점권을 부여받기 전에 공개하는 경우가 있다. 이러한 경우 창작자의 부지(不知) 등을 탓할 수는 없다. 왜냐하면, 창작자에게 디자인의 공개를 유도하는 것이 디자인보호법의 일 목적인데 자신이 창작한 디자인을 아무런 대가 없이 공개한 창작자를 도외시하는 것은 지나치게 가혹하기 때문이다.<sup>1)</sup> 이에 따라, 디자인보호법은 일정한 요건과 절차를 구비한 경우 디자인 출원 전 공지에 대해 신규성 및 창작비용이성 판단 시 공지되지 않은 것으로 간주할 수 있는 신규성 상실의 예외 규정을 두고 있다(디자인보호법 제36조).

## 나 개정법

2017. 9. 22. 시행 개정법에 따라 디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외 규정은 공지일로부터 6개월에서 12개월 이내로 시기적 제한의 범위가 확대되었다. 또한, 2023. 12. 21. 시행 개정법에 따라 디자인보호법 제36조의 신규성 상실의 예외 규정은 공지일로부터 12개월 이내에 출원하기만 하면 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류에 대한 시기적 제한은 삭제되었다.

이처럼 디자인보호법상 신규성 상실의 예외 규정의 적용 범위는 점차 확대되는 방향으로 개정되어온 것을 알 수 있다. 이러한 취지는 전술한 바와 같이 이미 공지된 디자인에 대해 신규성 및 창작비용이성 판단 시 공지되지 않은 것으로 간주하는 것이 디자인보호법 목적 및 창작자 보호에 이바지하는 것으로 판

1) 정차호, 정여단, “자기공지예외제도가 적용되어 등록된 특허에 대한 권리범위확인심판 또는 침해소송에서의 공지기술의 항변 또는 자유실시기술의 항변의 허용 여부”, 『법학연구』 제25집 제3호, 인하대학교법학연구소, 2022, 178-181면

단하는 입법자의 입장을 나타내는 것으로 볼 수 있다.

또한, 디자인보호법상 신규성 상실의 예외 규정과 대응되는 특허법상 공지에 외주장(특허법 제30조) 또한, 15. 7. 29. 시행 개정법에 따라 특허법 제30조 제3항을 신설하여 공지에외주장에 따른 취지기재 및 증명서류를 제출할 수 있는 기간이 출원일 이후로 확대되는 등 해당 규정의 적용 범위가 지속적으로 확대되어 왔다. 특허법과 디자인보호법은 발명자 내지 창작자를 보호하고 발명 내지 디자인의 공중의 이용을 도모하고 산업발전에 이바지한다는 목적을 공유한다. 상기와 같은 특허법의 공지에외주장의 확대에 비추어 보더라도 출원 전 이미 공지된 디자인으로 인해 부당하게 특허를 받을 수 없는 경우를 방지하는 것이 특허법 내지 디자인보호법의 목적에 더욱 타당한 것을 알 수 있다.

## 4

## 자유실시디자인의 고찰

자유실시디자인의 항변이란 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지 디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 항변이다.<sup>2)</sup>

디자인보호법상의 “자유실시디자인의 항변”은 특허법에서의 “자유실시기술의 항변”에서 유래된 것으로 볼 수 있고, 특허법상의 자유실시기술의 항변은 공지기술을 포함하고 있는 발명이라도 특허가 무효로 확정되지 않은 이상 그 보호범위를 부정할 수 없다는 입장의 독일에서 학설상 인정된 “자유로운 기술수준의 항변”을 일본을 통하여 우리나라에서 채용한 것이다.<sup>3)</sup>

따라서, 특허법상의 “자유실시기술의 항변”에 관한 논의를 디자인보호법상의

2) 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 [권리범위확인(디)], 특허법원 2009. 3. 27. 선고 2008허12210 판결 [권리범위확인(디)], 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2018허2427 판결 [권리범위확인(디)]

3) 정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 「사법」, 사법발전재단, 2022, 665면



“자유실시디자인의 항변”에 적용함에 무리가 없을 것이다. 특허법상의 “자유실시기술의 항변”은 “특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 되는 주장”을 의미하고,<sup>4)</sup> 이는 “특허의 무효여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하여 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁을 도모할 수 있는 역할”을 가지고 있다.

더욱이, 특허법상 자유실시기술의 항변은 권리범위확인심판에서 주요한 기능을 가지는데, 대법원 판례에 의해 권리범위확인심판은 등록된 특허의 진보성을 판단할 수 없다.<sup>5)</sup> 그럼에도 불구하고, 권리범위확인심판에서 자유실시기술의 항변을 통해 우회적으로 진보성의 판단을 받을 수 있기 때문이다.

특허법상 자유실시기술의 항변은 본래 독일의 이론을 통하여 인정되었지만, 우리나라 고유의 판례들이 누적되어 오면서 우리나라의 독자적인 해석론으로 자리잡고 있는 상황이다.<sup>6)</sup>

이러한, 자유실시기술에 대해 독자적으로 해석하는 배경에는 상술한 바와 같이 권리범위확인심판에서 진보성 판단이 불가함에 따라 진보성판단의 우회적 수단으로 많이 주장되고 있다는 사실이 있을 수 있다.

4) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 [손해배상(기)]

5) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결

6) 이와 관련하여 독일에서는 자유기술수준의 항변(Einwand des freien Stands der Technik)이 인정되지만 그 범위가 균등침해 영역에서만 인정하고 문언침해 영역에서는 인정하지 않는 등 우리나라보다 더 협소하게 적용한다(박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 『민사판례연구』 34호, 민사판례연구회(2012), 1023면).

## 5

관련 특허법 판례(2016가합502475, 2016가합575398  
(병합)) 쟁점

## 가

## 사실관계

A는 ‘공지 1(공지일:14.04.24. 공지사유:유튜브 게재)’에 특허법 제30조의 공지예외주장을 수반하여 14. 10. 15. 특허출원 후 15. 05. 20. 에 특허등록되었다. B는 A에게 ‘공지 2(공지일: 14. 05. 04., 공지사유: 네이버블로그게재)’ 및 ‘공지 3(공지일:14.07. 공지사유: 인터넷 쇼핑몰 판매)’을 이유로 무효심판을 청구하였지만 공지 1에 대한 공지예외주장의 효력이 공지 2 및 3에 미치므로<sup>7)</sup> A의 특허권은 신규성 및 진보성 흠결이 없어 기각심결이 확정되었다(2016당 1621, 2016허7671). 이 후, A는 B에 대해 손해배상청구의 소를 제기하였고, B는 공지 2 및 3을 이유로 A의 특허권은 무효심판에 의해 무효로 될 것이 명백하므로 A의 손해배상청구의 소는 권리남용이라는 주장을 하였지만, 공지 1에 대한 공지예외주장의 효력은 공지 2 및 3에 미치므로 상기 권리남용의 주장은 배척되었다. 또한 B는 공지 2 및 3을 이유로 자유실시기술의 항변을 하였지만 마찬가지로 공지 1에 대한 공지예외주장의 효력은 공지 2 및 3에 미치므로<sup>8)</sup> 상기 자유실시기술의 항변 또한 배척되었다(2016가합502475, 2016가합575398(병합)).

7) 특허법원 2017. 6. 15. 선고 2016허7671 판결(“특허법 제30조가 공지 등 예외 규정을 두고 있는 취지에 비추어볼 때, 특허출원 당시 동일한 발명에 대해 여러 번의 공개행위가 있었고, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였더라도 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정된다면 그 나머지 발명에 대해서도 신규성 상실 예외의 효과가 미친다.”)

8) 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 2016가합502475, 2016가합575398(병합) 판결(“원고가 그로부터 12개월 이내인 14.10.15.일자 청구항 1, 2 발명을 출원하면서 그 특허출원서에 2014. 4. 24.자로 인터넷 동영상 사이트 유튜브에 게재된 동영상(본 논문에서 공지 1)에 관한 자료를 첨부하여 신규성 상실의 예외 주장을 하였던 사실, 선행발명 1, 2(본 논문에서, 공지 2 및 3)는 원고가 공지 예외 주장을 하였던 위 유튜브 동영상을 통해 공개된 발명과 기술적 구성이 동일한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 청구항 1, 2 발명은 선행발명 1, 2(본 논문에서, 공지 2 및 3)에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다고 할 것이다.”)



## 나 관련 쟁점

특허출원 되기 전에 공지된 발명은 원칙적으로 공공의 영역(Public domain)으로서 누구나 실시할 수 있는 자유실시기술이다. 그러나, 특허법에서 인정한 공지에외주장을 수반하면 취지에 기재된 공지를 신규성·진보성 판단 시 공지되지 않은 것으로 판단할 수 있다(특허법 제30조). 그렇다면 공지된 발명에 대해 공지에외주장을 수반하면 해당 공지된 발명에 대해 자유실시기술의 항변을 할 수 있는 점이 문제가 되는데, 상기 쟁점에 대해 관련 서울중앙지방법원 판례(2016가합502475, 2016가합575398(병합))에서 공지에외주장이 수반된 공지 발명에 대해서는 자유실시기술의 항변은 할 수 없다고 판시하였다.

이에 대해, 공지에외주장제도는 특허요건 판단에 있어 예외를 허용하는 제도이지, 침해여부가 문제가 되는 경우까지 공지의 예외를 인정하는 제도라고 보기 어렵다는 반론이 존재하고<sup>9)</sup>, 이에 따라 실시자가 특허권자의 발명 공지 이후 출원 이전에 실시한 경우와 특허권자의 출원 이후에 실시한 경우를 나누어 따로 판단하는 것이 타당하는 견해가 존재한다. 즉, 발명 공지 이후 출원 이전에 실시한 경우에는 실시자에 대한 보호의 필요성이 인정되어 자유실시기술의 항변을 인정하고, 특허권자의 출원 이후에 실시한 경우에는 실시자 보호의 필요성이 낮으므로 자유실시기술의 항변을 인정하지 않아야 한다는 견해이다.<sup>10)</sup>

## 6 신규성 상실 예외 주장과 자유실시디자인의 충돌

### 가 법령해석의 관점

법령해석은 일반적·추상적으로 규정되어 있는 법령을 구체적 사건에 적용하거나

9) 신기현, “공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌”, 『지식재산연구』 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019, 70면

10) 신기현 (주 9), 70-71면

집행하기 위하여 그 의미를 체계적으로 이해하고 그 목적이나 이념에 따라 법규범의 의미·내용을 명확히 하는 이론적 기술적인 작업을 말한다.<sup>11)</sup> 이때, 문리해석(文理解釋)은 법령 해석의 첫 걸음이라고 할 수 있다. 이때, 문리해석에 관하여서는 법규의 용어는 사회의 일반 통념을 좇아 보통의 의미로 해석하여야 한다. 또한, 법을 문리해석에 따라 문언적으로만 해석할 것이 아니라 논리적 방법에 의하여 그 의미 내용을 확정하고 해석하는 논리해석(論理解釋)에 의해 그 진의를 해석해야 한다. 즉, 법령은 문리해석(文理解釋)을 기초로 하되 법문의 문구·문장의 문법적 의미에 얽매이지 않고, 법전 전체에 대한 유기적·논리적 연관성에 입각하여 법 제정의 목적·법 적용의 결과와 합리성 등을 고려하여 법문이 가지는 통일적인 의미를 논리적 방법에 의하여 확정하면서 해석해야 한다.

〈표 5 - 신규성 상실의 예외 규정의 문언상 표현〉

| 디자인보호법 제36조 신규성 상실의 예외                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 <u>같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.</u> 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> |

디자인보호법상의 문헌상 표현에 의하면 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인에 대해서는 ‘신규성·창작비용이성(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항)을 적용할 때에는’ 신규성·창작비용이성이 있는 것으로 간주하다고 서술되어 있다.

즉, 상기의 문언상 표현에 의하면 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인에 대해서 등록요건(신규성·창작비용이성) 판단할 때에는 신규성·창작비용이성이 있는 것으로 간주하지만, 등록 이후에 권리범위 판단 시에는 그렇지 않은 것이라고 해석하는 것이 사회통념에 따른 해석일 것이다.

11) [네이버 지식백과] 법령해석 [法令解釋] (실무노동용어사전, 2014.)



〈표 6 - 2001. 07. 01. 시행 개정 특허법〉

| 2001. 07. 01. 개정 전 특허법                                                                                                                  | 2001. 07. 01. 개정 후 특허법                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제30조(신규성이 있는 발명으로 보는 경우)<br>① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다. | 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)<br>① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 <u>그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는</u> 그 발명은 제29조제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다. |

이에 대해, 신규성 상실의 예외 주장에 대응되는 특허법상의 공지예외주장의 개정 단계를 참조하면 좀 더 명확해진다.

2001년 개정 전 특허법상의 공지예외주장은 ‘신규성·진보성의 규정을 적용함에 있어서’라는 문구가 없었지만, 2001년 개정 후 특허법상의 공지예외주장에는 ‘신규성·진보성의 규정을 적용함에 있어서’라는 문구가 추가되었다.

따라서, 상기 ‘신규성·진보성의 규정을 적용함에 있어서’는 등록요건 단계에서는 신규성·진보성의 인정을 간주하지만, 등록 이후 단계에서는 공지예외주장된 발명에 대해 신규성·진보성의 인정을 간주하지 않는다는 의미로 판단된다.

또한, 2001. 7. 1 시행 개정 특허법은 제30조의 명칭을 ‘신규성이 있는 발명으로 보는 경우’에서 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’로 명칭을 변경하였는데, 현행 디자인보호법은 여전히 ‘신규성 상실의 예외’라는 명칭을 사용하고 있는 점도 주목하여야 할 점이다.

즉, 입법자는 ‘신규성’과 ‘공지’를 명확하게 구별하여 법문에서 용어를 사용하고 있고, ‘신규성’은 공지된 특허발명에 대한 특허요건 중의 하나이고, ‘공지’는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓인 사실적인 개념이고<sup>12)</sup>, ‘공지’의 명칭은 특허

12) 특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허2328 판결(“국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”에서 ‘공지된 발명’이라 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 발명을 말하고, ‘공연히 실시된 발명’이라 함은 발명의 내용이

법상 특허요건단계(신규성·진보성) 및 권리범위 판단 단계(권리범위 부인항변<sup>13)</sup>, 권리남용항변<sup>14)</sup>, 자유실시기술항변<sup>15)</sup>)에서 모두 사용될 수 있는 용어이다.

이에 대해, 디자인보호법에서는 특허법상 공지예외주장에 대응되는 신규성 상실의 예외 주장에 대해 여전히 법문의 명칭을 ‘공지되지 아니한 디자인으로 보는 경우’로 표현하지 않고, ‘신규성 상실의 예외’로 표현하고 있는 점에 비추어, 문헌상에 표현은 신규성 상실의 예외 주장을 수반하였을 때, 등록요건 판단 시에만 신규성·창작비용이성이 있는 것으로 간주하고, 보호범위 판단 시에 공지되지 아니한 것으로 본다는 취지는 아니라고 해석하는 것이 바람직한 문언 해석의 결과일 것이다.

따라서, 현행 디자인보호법의 ‘신규성 상실의 예외’의 문리해석에 따르면, 신규성·창작비용이성을 판단할 때에는 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인에 대해서는 신규성·창작비용이성이 있는 것으로 간주하지만, 등록 이후에는 신규성·창작비용이성이 있는 것으로 간주하는 것은 아니라고 해석하는 것으로 평가된다.

다만, 전술한 바와 같이 법률의 해석은 문언 해석을 기본으로 하면서, 법문의 문구에 얽매이지 않고, 법 전체에 대해 유기적·논리적 연관성에 입각하여 법 제정의 목적·법 적용의 결과와 합리성 등을 고려하여 법문이 가지는 통일적인 의미로 해석해야 한다.

디자인보호법상의 신규성 상실의 예외 주장의 법 취지에 대해 판례<sup>16)</sup>는 “디자인 보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없

공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명을 말한다.”)

13) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정(“등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이다.”)

14) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결(“특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”)

15) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결(“특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.”)

16) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 [등록무효(디)], 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후 10473 판결 [권리범위확인(디)], 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결 [권리범위확인(디)]



도록 규정하고 있다(구 디자인보호법 제5조 제1항 규정 참조). 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다."라고 판시한 바 있다.

또한, 특허법상 공지예외주장의 취지 또한 공중의 재산(public domain)에 대해서는 누구든지 사용할 수 있는 것으로 독점권을 부여하지 않는 것이 옳으나 이러한 원칙을 엄격하게 고수하면 발명자 등에게 지나치게 가혹한 면에 있어 이에 대한 예외를 인정한 규정이다<sup>17)</sup>

즉, 공지되어 있음에도 불구하고 일정한 경우에 창작자 등의 이익을 위하여 신규성 등에 대한 예외를 인정하여 등록받을 수 있도록 예외를 인정한 규정이 신규성 상실의 예외 규정의 취지이다.

그렇다면 이러한 신규성 상실의 예외 주장을 통해 보호하려는 법익은 신규성 등의 원칙을 엄격하게 적용함에 따라 침해되는 창작자 등을 보호하기 위함이다.

이때, 디자인권자가 가지는 여러 가지 권능 중에서 제일 대표적인 것이 등록디자인에 대한 독점적 실시를 할 수 있는 권리인데<sup>18)</sup>, 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인에 대해 자유실시디자인의 항변이 가능하다고 해석하면 신규성 상실의 예외 주장은 보호하려는 대표적인 법익을 보호하지 못하는 텅 빈 제도가 되어 버릴 것이다.

즉, 신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 등록받은 디자인권자가 디자인을 실시하려고 할 때 제3자가 신규성 상실의 예외 주장에 수반된 공지 디자인에 대해 권리 범위 단계에서 자유실시디자인 내지 공지 디자인의 항변을 주장할 수 있으면, 이는 사실상 신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 출원한 출원인에 대한 기만으로서, 법

17) 조영선, "특허법 3.0", 박영사, 2021, 125면

18) 디자인보호법 제92조

를을 지나치게 문구에 얽매어서 해석하여 명문에서 인정하고 있는 신규성 상실의 예외 주장의 사장(死藏)을 주장하는 것과 다름이 없을 것이다.

또한, 디자인보호법은 제3자가 자유로이 실시하기 위하여 무효심판을 청구할 수 있는 제도를 운용되고 있는데<sup>19)</sup>, 이때 2023. 06. 20. 개정 전 디자인보호법에서는 무효심판에서 피심판청구인인 디자인권자가 답변서 제출 시기에 신규성 상실의 예외 주장을 수반할 수 있었다.<sup>20)</sup>

무효심판 계속 중 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있다는 점은 내재적으로 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 등록디자인권에 대해서는 자유실시디자인을 하지 못하는 것으로 평가하여야 한다.

즉, 제3자는 등록디자인을 실시하기를 희망하여 발본적 수단으로서 디자인 등록 무효심판을 청구하는 경우가 대부분인데, 이에 대해 공지 디자인에 대한 항변사유로서 피심판청구인(디자인권자)에게 신규성 상실의 예외 주장을 가능하게 하는 점은 신규성 상실 예외 주장을 통해 무효심판을 기각심결 받고 신규성 상실의 예외 주장에 수반된 디자인에 대해 독점·배타적으로 행사할 수 있다는 점을 필연적으로 내포한다고 평가할 수 있다. 이렇게 평가하지 않는다면 출원단계에서도 아니고 등록디자인에 대해서 제도에 의해 신규성 상실의 예외 주장을 허용할 실익은 사실상 없는 것으로 판단된다.

따라서, 디자인보호법의 체계를 통일적으로 해석하면, 신규성 상실의 예외 제도는 신규성 상실의 예외에 주장된 디자인에 대해 등록 요건 판단 시 신규성·창작성이 있는 것으로 간주하고, 이에 따라 신규성 상실의 예외 제도를 수반하여 등록된 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조). 따라서, 등록디자인과 동일·유사한 디자인이라면 공지 디자인과 동일 내지 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 하더라도 등록디자인 권의 보호범위에 속한다고 판단하는 것이 디자인보호법 제36조와 제92조의 통일적 해석일 것이다.

19) 디자인보호법 제121조

20) 2023. 06. 20. 개정 전 디자인보호법 제36조 제2항 제4호



## 나 디자인권자 보호 관점

디자인권자의 보호 관점으로 보더라도 신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 등록된 디자인에 대해서 신규성 상실의 예외 주장에 수반된 디자인에 대해 자유실시 디자인의 항변은 할 수 없는 것으로 보아야 한다.

신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 디자인등록출원을 하는 출원인 입장에서는 공지된 디자인에 대해 신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 등록되면 신규성 상실의 예외 주장을 수반하는 디자인에 대해서는 당연히 독점적으로 실시할 수 있는 것으로 이해하는 것이 통상적인 관념일 것이다. 신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 등록은 받을 수 있지만 등록된 디자인을 독점적으로 실시는 할 수 없다는 사실을 알면서도 신규성 상실의 예외 주장을 수반하거나 디자인등록출원을 하는 출원인은 많지 않을 것이다.

대상판결의 원심은 공지 디자인에 대한 제3자의 신뢰이익 보호를 위하여 신규성 상실의 예외 주장에 수반된 디자인에 대해 자유실시디자인을 할 수 있다는 취지로 판시하였는데, 이는 디자인등록출원인 내지 디자인권자의 제도에 대한 신뢰이익은 도외시한 채 제3자의 공지에 대한 신뢰이익만을 생각한 해석법이라고 판단된다.

공지 디자인에 대한 제3자의 신뢰이익과 법률에서 규정하고 행정청에서 시행하는 제도에 대한 출원인의 신뢰이익을 비교하여 봤을 때, 출원인의 신뢰이익이 결코 낮다고 판단되지 않는다.

또한, 신규성 상실 예외 규정을 문언적으로 해석하여 등록요건 단계에서만 적용되는 것으로 해석하더라도, 등록 이후 권리범위 단계에서는 신규성 상실 예외 규정을 적용하지 않는 것은 또 다른 문제이다. 법문에 등록 이후 권리범위 단계에서 신규성 상실 예외 규정을 적용하지 않는다는 점이 존재하지 않는 이상, 대상판결에서 판시한 바와 같이 디자인보호법 제92조에 따라 등록디자인과 동일·유사한 디자인에 대해서는 보호범위에 속하는 것이 원칙이다. 상기와 같이 디자인보호법 제36조 및 제92조를 해석하는 것이 법률에 대한 디자인등록출원인·디자인권자에 대한 신뢰의 이익을 보호하는 것이라고 판단된다.

## 다 제3자 보호 관점

대상판결의 원심은 “신규성 상실의 예외가 그 공지 디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다.”라고 판시하였다.

앞서 언급한 바와 같이, 신규성 상실의 예외 주장은 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 창작자 등에게 신규성·창작비용이성의 예외를 인정하는 규정이다.

즉, 디자인이 공지되었으면 제3자는 공지 디자인을 자유로이 실시할 수 있는 것으로 신뢰하게 되므로 이를 공중의 영역(Public domain)으로 취급하여 디자인등록을 받지 못하도록 하는 것이 신규성·창작비용이성 판단인데, 디자인이 공지되어 제3자가 공지 디자인을 자유로이 실시할 수 있다는 신뢰를 형성하게 되었음에도 불구하고 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 디자인등록을 받아 독점·배타적인 영역을 형성할 수 있도록 하는 제도이다.

그리고, 디자인보호법의 자유실시디자인의 항변에 대응되는 특허법의 자유실시기술의 항변의 취지에 대해 특허법원<sup>21)</sup>은 “위와 같이 자유실시기술의 항변을 인정하는 것은 공지기술은 만인 공유의 재산으로 누구나 자유로이 사용할 수 있는 것이어서 이에 대하여 특정 출원인에게만 독점권을 부여해서는 아니 된다는 특허법의 기본원리에 입각한 것”이라고 판시한 바 있다.

즉, 디자인보호법상의 자유실시디자인은 만인 공유의 재산(Public domain)에 해당하는 경우 특정 디자인권자에게만 독점권을 부여하여서는 아니 된다는 것을 취지로 한다.

따라서, 공공의 영역(Public domain)에 대해 특정인에게 독점권을 부여하여도 되는지에 대한 판단을 등록 요건 판단 시에는 법률에 근거한 신규성 상실의 예외 제도를 통해 신규성·창작비용이성을 간주하고 있고, 등록 이후 단계에서는 판례 이론을 근거로 자유실시디자인의 항변을 통해 판단하고 있는 것이다.

그렇다면, 법률에 근거하여 제3자의 이익을 해하지 않는다고 판단하여 특정인에

21) 특허법원 2012. 7. 12. 선고 2012허1439 판결 [권리범위확인(특)]



게 독점권을 부여하는 제도인 신규성 상실의 예외 제도가 존재하는 이상 이를 통해 등록 받은 등록디자인에 대해 새롭게 판례 이론을 적용하여 제3자의 이익을 해한다고 평가하는 것은 상기 신규성 상실의 예외 제도를 형해화하는 것으로 판단된다.

대상판례는 “신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지 디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.”고 판시하였다.

또한, “제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다.”라고 판시하였다.

즉, 공지되어 공공의 영역에 있다고 제3자에게 신뢰가 형성되어 있을 때, 이러한 신뢰에도 불구하고 공지된 디자인에게 독점권에 예외적으로 창작자 등의 이익 보호를 위하여 신규성 상실의 예외 제도를 입법적 결단에 의하여 인정하고 있는 이상, 적법한 요건을 갖춘 신규성 상실의 예외 주장에 수반된 공지 디자인에 대해 제3자의 이익을 보호를 다시 주장하는 것은 입법자의 의지를 자의적으로 무시하는 것이 되어 바람직하지 않은 것이다.

또한, 출원 단계에서 등록요건 판단 시 제3자에 비하여 디자인등록출원인의 이익을 보호하고자 하여 디자인 등록을 허여한 후 등록 이후 단계에서 디자인권자의 이익 보다는 제3자의 이익이 보호되어야 한다 하여 등록디자인권자의 권익을 좁힌다면, 이는 제3자에게 지나치게 유리하고 출원인 내지 디자인권자에게 지나치게 불리한 해석론이라고 판단된다.

또한, 대상판례는 “신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지 디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자

사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지 디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.”라고 판시하였다.

자유실시디자인과 선사용에 따른 통상실시권은 일부 취지를 같이한다.<sup>22)</sup> 자유실시디자인은 출원 전에 실시사업 또는 그 준비를 통해 자유실시로서 실시할 수 있다는 신뢰를 바탕으로 디자인보호법에서 인정하는 항변사항이고, 선사용에 따른 통상실시권은 출원 전에 독자적 창작을 통해 디자인을 사실상 지배하고 있다는 사유를 바탕으로 인정되는 항변사항이다.

양자는 모두 출원 전에 일정한 사유가 존재하였음을 들어 디자인 등록 이후에도 실시를 허용하고 있다는 점에서 구조적 유사성이 있다.

그러나, 자유실시디자인의 항변은 공지 디자인에 대해 자유실시를 할 수 있는 신뢰에 기반하여 주장하는 항변사항이고, 선사용에 따른 통상실시권은 디자인권자와는 독자적 창작으로 창작 루트가 다른 제3자에 대해 실시를 인정하는 항변이라는 점에서 차이가 있다.

이때, 선사용에 따른 통상실시권은 단순히 신뢰이익을 보호하는 것이 아닌 실제로 창작은 하였지만 디자인보호법상으로 보호받지 않으려 하지 않고 노하우 내지 영업비밀로서 보호받고자 하는 자에 대한 보호를 인정하는 항변사항이므로, 선사용에 따른 통상실시권을 주장하는 자가 자유실시디자인의 항변을 주장하는 자에 비하여 더욱 보호 가치가 높은 것으로 판단하는 것이 타당할 것이다.

이때, 출원 전 디자인이 공지되고, 공지된 디자인에 대해 신규성 상실의 예외 주장을 수반하여 디자인 등록 받은 경우 상기 출원 전 다른 창작 루트로 등록디자인에 대해 선사용에 따른 통상실시권이 인정될 수는 있지만, 이는 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자<sup>23)</sup>에게 그 실시 또는 준비하고 있는 디자인 및 사업

22) 신기현 (주 9), 67-69면

23) 선사용에 따른 통상실시권의 요건 중 “그 사업의 준비”에 대해 식물신품종보호법 판례(특허법원 2022. 02. 11. 선고 2020나2219 판결)는 “피고는 이 사건 각 보호 품종의 종자를 증식·생산·양도하는 등의



의 목적 범위에서 인정된다.<sup>24)</sup> 그러나, 상기 공지된 디자인에 대해 자유실시디자인을 인정하면, 공지된 디자인과 동일·유사, 공지된 디자인 또는 이들의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인의 범위까지 자유실시디자인의 항변이 인정되게 된다.<sup>25)</sup>

즉, 선사용에 따른 통상실시권에 비하여 보호 범익이 낮은 자유실시디자인에 대해 동일한 상황에서 자유실시디자인의 항변이 더욱 넓은 범위로서 인정되게 되어 운용하고 있는 제도 간의 불균형이 발생하게 된다.

따라서, 이와 같이 자유실시디자인의 항변은 그 인정범위가 넓은 특징이 있으므로 제3자를 보호하려는 입법 취지를 가지고 디자인보호법에서 운용되고 있는 제도와와의 균형을 고려하지 않은 채 지나치게 넓게 해석하면 디자인보호법에서 법률로서 운용되는 제도의 근간을 흔드는 해석론으로서 유의할 필요가 있다고 판단된다.

또한, 신규성 상실의 예외 주장은 제3자가 예기치 않은 받는 불이익을 일정 부분으로 제한하기 위하여 출원일 자체는 소급하지 않는 점을 주목할 필요가 있다.<sup>26)</sup>

실시단계에는 이르지 않았다고 하더라도 그 사업을 즉시 실시할 의도가 있었고, 그와 같은 즉시 실시의 의도가 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명되었다고 보는 것이 타당하다.”고 판시하여 즉시 실시할 의사가 있고, 즉시 실시할 수 있는 객관적인 조건이 갖추어질 것을 요구하였다. 따라서, 선사용에 따른 통상실시권은 자유실시디자인의 항변에 비하여 성립 요건에 있어서 엄격한 측면이 있다고 평가할 수 있다.

24) 특허법 상 선사용에 따른 통상실시권자가 실시할 수 있는 발명의 범위에 대해 판례(서울중앙지방법원 2009. 2. 18. 선고 2007가합77557 판결)는 동일성의 범위 내에서 변형 가능한 실시 형태의 발명의 범위까지만 미친다고 판시하였고, 사업목적의 범위에 대해서는 선사용에 따른 통상실시권자가 사업의 규모를 질적으로 확장하는 것은 조리(條理)에 따라 제한 될 수 있다는 견해가 있다(조영선, (주17), 415면). 즉, 선사용에 따른 통상실시권을 주장하는 경우 자유실시기술의 항변의 범위에 비하여 제3자는 실시할 수 있는 발명의 범위가 좁다고 평가할 수 있다.

25) i) 공지 디자인과 동일·유사한 경우에 대해 자유실시디자인의 항변을 인정한 판결례(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결: “등록된 의장에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 의장이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 의장과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 권리범위를 인정할 수 없다.”) ii) 공지 디자인 또는 이들의 결합으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대해 자유실시디자인의 항변을 인정한 판결례(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후 878 판결: “등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.”)

26) 이에 대해 대법판례도 “신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지 디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자

이는 신규성 상실 예외의 주장에 수반된 디자인에 대해서는 독점·배타적인 권리는 인정하되 신규성 상실의 예외 주장을 수반하는 디자인출원이 출원일이 소급됨으로 인하여 제3자가 예상하지 못하는 불이익을 받을 것을 인정하고 이를 최소화하려는 것으로, 신규성 상실의 예외 주장에 수반된 공지 디자인에 독점권을 부여하여 제3자가 받는 불이익은 이미 입법자가 진정한 창작자 보호에 따라 지키지 못할 법익이라고 판단하고 있는 것이다.

결론적으로, 디자인권은 등록디자인에 대한 독점권으로서, 필연적으로 제3자의 권리를 제한하게 되는 태생적 한계를 지녔다. 그럼에도 불구하고 디자인보호법의 목적인 디자인의 창작을 장려함에 따른 산업발전에 이바지하기 위하여 일정한 경우에 제3자의 권리를 제한하는 것이다. 이에 따라 입법자는 제3자의 신뢰이익을 좀 더 제한하면서 독점권을 허여하는 신규성 상실의 예외 제도를 규정하였고 이는 국제적으로도 운용되고 있는 제도이다. 이때, 신규성 상실의 예외 제도에 대해서는 제3자의 신뢰이익이 일부 피해를 보지만 디자인 등록을 허여함으로써 창작자의 창작 의욕 고취가 좀 더 보호할 가치가 있는 법익으로 입법자가 결단을 내린 이상, 신규성 상실의 예외 제도를 수반하여 등록된 디자인에 대해서는 등록 이후에도 제3자가 일부 신뢰이익에 손실이 있는 것을 감안해야 할 것이다.

## 라

## 자유실시디자인의 항변의 근거

대상판결의 원심은 “자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지 디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다.”라고 판시 하였다.

대상판결의 원심에서 언급한 바와 같이, 자유실시디자인은 등록디자인과 대비하지 않고 공지 디자인과 대비하여 분쟁을 조속하게 해결할 수 있다는 장점이 있지만, 모든 공지 디자인을 대상으로 자유실시디자인을 판단할 수 있는 것이라고 보기 또한 어렵다.

사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.”고 판시하여 언급하고 있다.



이와 관련해서는 특정인의 디자인등록출원이 공개되어 공지 디자인이 되고 그 후 그 출원이 디자인등록된 경우 그 공지 디자인은 디자인권에 의하여 보호되므로 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 만인 공유의 디자인이 아니므로 자유실시디자인의 논거가 더 이상 고려될 수 없다는 견해도 이상의 내용을 이론적으로 뒷받침하고 있다.<sup>27)</sup>

즉, 자유실시디자인의 항변은 기본적으로 자유실시할 수 있는 디자인을 그 대상으로 하는데, 디자인보호법 제36조에 따라 신규성 상실의 예외 주장이 인정되고, 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인이 디자인 등록되면 디자인보호법 제92에 따라 독점·배타적인 권리가 인정되므로, 더 이상 자유실시 디자인의 판단 대상이 될 수 있는 디자인이라고 볼 수 없다.

이러한 논의로서 대표적인 것이 문언침해에 있어서 자유실시기술의 항변이 가능한 것인가에 대한 논의가 있다. 이에 대해 우리 대법원 판례는 문언침해인 경우에도 자유실시기술의 항변이 가능하다는 입장에 있지만,<sup>28)</sup> 주요 국가의 사례에서는 문언침해에서는 자유실시기술의 항변이 불가능하다는 입장이다.<sup>29)</sup>

즉, 자유실시기술의 항변은 출원 전 모든 공지 디자인에 대해 수반할 수 있는 것이 아니고, 자유실시디자인의 본질 및 기능에 비추어 공공의 영역(Public domain)에 있는 공지 디자인이 아닌 경우에는 자유실시디자인의 항변을 판단할 때 제외되는 것은 자연스러운 해석법이다.

따라서, 대법판례가 “신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지 디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다”라고 판시한 점은 자유실시디자인의 본질을 고려한 자연스러운 해석이라고 판단된다.

27) 정태호 (주 3) 682면

28) 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결(“자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 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.”)

29) 박준석 (주 6)

## 마 해외에서의 해석론

중국 특허법상에는 대상판결과 같이 신규성 상실의 예외 주장과 자유실시디자인의 항변의 관계에 대해 유의미한 논의가 존재한다. 중국 특허법 제24조<sup>30)</sup>는 우리나라의 디자인보호법상 신규성 상실 예외 주장과 같은 제도가 존재하고, 중국 특허법 제67조<sup>31)</sup>는 선행기술 및 선행디자인에 대해 항변을 인정하는 규정이 존재한다. 상기 중국 특허법 제24조와 제67조의 관계에 대해 중국 법원의 지침, 중국 판례 및 현지의 학계는 중국 특허법 24조에 따라 신규성 상실의 예외를 인정한 경우 공지의 항변의 근거로 사용할 수 없다고 한다.<sup>32)</sup>

결국, 국제적인 시각에서 보았을 때도, 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인을 이유로 제3자가 정당한 실시를 주장하는 것은 불합리한 것을 알 수 있다. 특히, 중국 특허법은 상술한 바와 같이 선행디자인에 대한 항변을 인정하는 규정이 명문으로 존재한다는 점이 의미가 있고, 이러한 점에 비추어 볼 때, 중국에서는 명문으로 인정하는 중국 특허법 제67조에 따른 선행디자인의 항변에 대해서도 중국 특허법 제24조를 수반한 권리자에 대해서는 대항할 수 없는 바, 우리나라의 판례에 따른 해석론으로 존재하는 자유실시디자인의 항변을 이유로 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인에 대해 실시를 주장하는 것은 더욱 불합리하다는 점을 알 수 있다.

30) 중국 특허법 제24조 “특허출원한 발명창조가 출원일 이전 6개월 내에, 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우, 신규성을 상실하지 아니한다. 1. 중국정부가 주최 또는 승인한 국제박람회에서 최초로 전시된 경우. 2. 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표된 경우. 3. 타인이 출원인의 동의 없이 그 내용을 누설한 경우”.

31) 중국 특허법 제67조 “특허권 침해 분쟁 중에 특허권 침해행위를 하였다는 혐의가 있는 피의자가 자신이 실시하는 기술 또는 디자인이 기존의 기술 또는 기존의 것을 증거로써 증명하는 경우 의심을 받았던 침해행위는 성립하지 아니한다.”

32) 정차호, 정여단 (주 1), 118-192 면, 정태호 (주 3) 668-670 면



바 최근 개정법에 따른 문제점

〈표 7 - 2023. 06. 20. 개정 디자인보호법〉

| 제36조 (2023. 06. 20. 일부 개정 전)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제36조 (2023. 06. 20. 일부 개정 후) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때, 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.</li> <li>제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지, 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.</li> <li>제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록이의신청에 대한 답변서를 제출할 때</li> <li>제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때</li> </ol> | <p>② 삭제</p>                  |

최근 개정법은 신규성 상실의 예외 주장의 시기적 제한을 완전히 제거하였다. 종래 디자인보호법은 제36조2항 각호에 따른 시기적·절차적 제한이 존재하였는데, 개정법에 의해 이러한 시기적·절차적 제한을 제거하고 공지일로부터 1년 이내에 출원되기만 하면 신규성 상실의 예외 주장을 언제든지 주장할 수 있는 것으로 입법을 단행하였다. 이에 대해 특허법상 공지예외주장은 특허법 제30조 제2항에서 공지예외주장의 시기와 절차를 엄격하게 제한하고 있는 것에 반하여 디자인은 라이

프 사이클이 짧아 제3자에 비해 창작자 내지 권리자 측면을 좀 더 고려하여 입법이 단행된 것으로 판단된다.<sup>33)</sup>

2023.06.20. 개정 전 신규성 상실의 예외 규정에 따르면, 권리범위확인심판과 무효심판이 동시에 계류 중일 때, 신규성 상실의 예외 주장을 수반하지 않은 디자인 출원이 등록되고, 권리범위확인심판에서는 자유실시디자인의 항변이 인정된 후 이후에 청구된 무효심판에서 디자인권자가 무효심판청구에 대한 답변서 제출 기간에 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 경우, 권리범위확인심판의 심결에 대해 소가 제기 되었을 때 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인에 대해 자유실시디자인의 항변은 인정되지 않아야 하는 결론에 이르게 되는데<sup>34)</sup>, 이는 제3자 입장에서 무효심판의 청구 여부에 따라 권리범위확인심판에서의 결론이 달라지게 되므로 심각한 혼돈을 초래한다고 판단된다.

이에 대해, 앞서 언급한 바와 같이 신규성 상실의 예외 주장의 시기적 제한은 2023. 06. 20. 개정법에 의해 완전히 제거되어 일부 문제는 해결되었다고 판단된다. 즉, 제3자가 디자인권자를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 때 디자인권자는 신규성 상실 예외의 항변을 주장할 수 있으므로 이에 대해 권리범위확인심판에서 자유실시디자인을 주장하더라도 신규성 상실 예외 주장의 판단을 수반한 자유실시디자인의 판단이 심판부에서부터 이루어지고, 심결에 대한 신뢰는 어느 정도 회복될 수 있다고 판단된다.

그러나, 2023. 06. 20. 개정법에 의해 신규성 상실 예외 주장의 절차상 제한을 완전히 제거시킴에 따라 더욱 심각한 문제가 발생하는 데, 디자인권자에 대항하는 제3자로서는 무효심판과 권리범위확인심판을 동시에 청구하는 것이 자연스러운 대응방안임에도 불구하고 제3자로서는 권리범위확인심판 내지 무효심판에서 신규성 상실 예외 주장을 수반할 것을 염려하여 권리범위확인심판 내지 무효심판을 청

33) 2023. 06. 20. 개정 전 구 디자인보호법상 신규성 상실 예외 주장에서 어중간한 절차상 제한들이 존재하여 대선판결의 원심(2021허1028)과 같이 관련 규정을 해석하여 혼란을 야기하는 것보다 다수 국가의 입법례를 참고하여 공지된 날로부터 1년 이내에 출원하면 신규성 상실 예외 주장에 관해 특별한 절차를 요구하지 않도록 2023. 06. 20. 개정법이 도입되었다는 견해도 있다(정태호, “자유실시디자인과의 관계에 따른 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 개정 규정 관련 입법론의 비판적 검토”, 『정보법학』 제28권 제1호, 한국정보법학회, 2024, 31-32면).

34) 대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결의 사실관계



구하지 못하게 되는 문제가 발생한다. 이에 대해 신규성 상실 예외 주장을 출원 당시 어차피 수반할 수 있었지만 수반하지 못하거나 안한 것이므로 심판단계에서 디자인권자가 주장하여 법률에서 인정하는 법익을 보호받는 것은 문제가 되지 않는다는 반론이 있을 수 있다. 그러나, 디자인권자에 대항하는 제3자는 권리범위확인 심판 내지 무효심판을 청구하여 현재의 상황보다 더욱 유리하거나 최소한 현재의 상황과 동일한 상황일 것을 예상하여 심판을 청구하는 것이 일반적일 텐데, 선부르게 청구한 심판으로 인하여 디자인권자가 오히려 신규성 상실 예외 주장을 수반하면 추후에 분쟁과정에서 더욱 불리한 입장에 있을 수 있으므로, 제3자는 디자인권자에 대해 취할 수 있는 디자인보호법상의 조치에 대해 소극적이게 될 수 밖에 없고, 이에 따라 하자 있는 디자인권을 무효로 하는 무효심판의 본래의 취지를 손상하기에 이른다고 판단된다.

또한, 2023. 06. 20. 개정법에 의해 신규성 상실 예외 주장의 절차상 제한을 완전히 제거시킴에 따라 디자인권자는 자의적으로 신규성 상실 예외 주장을 수반할 수 있기 때문에, 신규성 상실 예외 주장의 판단에 종속되는 자유실시디자인의 항변도 법적 안정성이 많이 훼손된다고 판단된다.

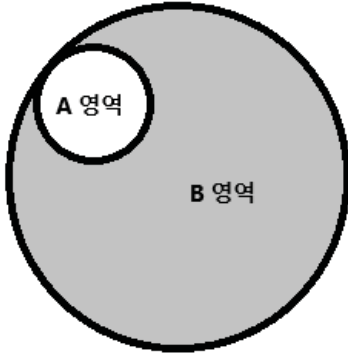
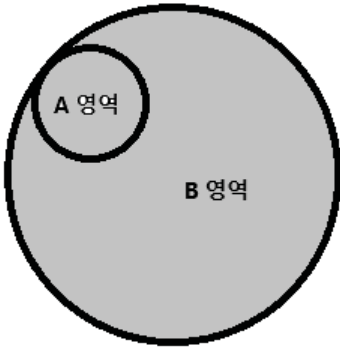
즉, 예를 들어 권리범위확인심판의 심판원 단계에서는 신규성 상실 예외 주장을 하지 않았다가 특허법원 단계에 이르러 비로소 신규성 상실 예외 주장을 수반하게 된다면, 특허법원은 신규성 상실 예외 주장을 수반함에 따라 자유실시디자인의 판단이 달라지고 이에 따라 인용판결하게 된다면, 디자인권자의 의사에 따라 심판부 내지 사법부의 판단에 영향을 줄 수 있어서 많은 문제가 있다고 생각된다.

따라서, 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인권에 대해 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인을 이유로 자유실시디자인의 항변이 불가능하다는 대상판결의 취지는 2023. 06. 20. 개정 디자인보호법에 따른 신규성 상실 예외 주장 제도 하에 많은 문제가 발생할 수 있고, 이에 따라 추후 개정을 통하여 신규성 상실 예외 주장에 최소한의 절차는 마련하는 것이 바람직하다고 판단된다.

## 7 결 론

대상판결은 신규성 상실의 예외 주장을 수반한 디자인권에 대해 자유실시디자인의 항변을 주장하였을 때의 법률관계에 대해 국내에서 최초로 대법원의 입장을 정리하였다는 측면에서 의의가 있다.

〈표 8-1 - 대상판결의 원심과 대상판결에 따른 실질적인 보호범위<sup>35)</sup>〉

| 대상판결의 원심(2021허1028)                                                                | 대상판결(2022후10012)                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

대상판결의 원심에 따르면 신규성 상실 예외 주장을 수반하여 디자인권이 등록되었을 때, 상기 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인(이하, “A 영역”이라 함) 부분은 상기 등록디자인의 실질적인 보호범위(이하, “B 영역”이라 함)에 제외되는 효과를 가진다.

또한, 대상판결에 따르면, 신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권이 등록되었을 때, B 영역에서 A 영역 부분이 제외되지 않는 효과를 가진다.

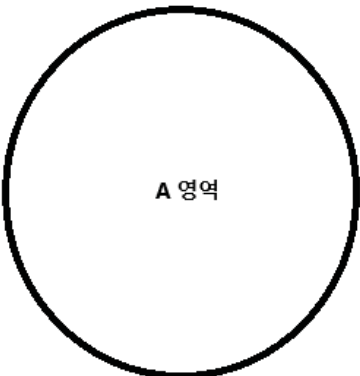
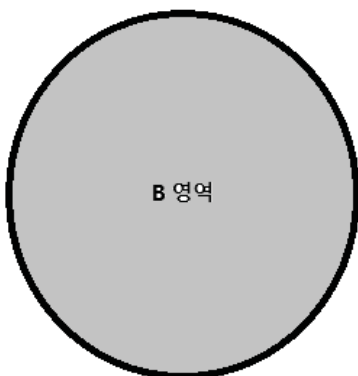
대상판결의 원심의 해석법은 공지 디자인과 출원디자인에 실질적으로 차이가 있는 경우 일응 의미가 있는 해석법일 것이다. 예를 들면, X 디자인을 공지하

35) 본 논문에서는 디자인보호법 93조에 따른 보호범위에서 공지 디자인의 항변, 권리남용의 항변 및 자유 실시디자인의 항변 등 디자인보호법상 인정되는 제(諸) 항변을 제외한 영역을 실질적인 보호범위라 칭한다.



고, X 디자인과 유사한(혹은 쉽게 창작할 수 있는) Y 디자인을 출원하면서 X 디자인에 대해 신규성 상실 예외 주장을 수반하는 경우 등록디자인의 디자인보호법 제93조에 따른 보호범위에서 A 영역을 제외한 영역이 등록디자인의 실질적인 보호범위가 된다는 해석으로 상기 X 디자인과 Y 디자인에 실질적인 차이가 있는 경우에 유의미한 해석법일 것이다.

〈표 8-2 - 특허법원과 대상판결에 따른 실질적인 보호범위〉

| 대상판결의 원심(2021허1028)                                                                | 대상판결(2022후10012)                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

그러나, 디자인보호법상 신규성 상실의 예외 주장에서는 공지 디자인과 동일한 디자인에 대해 출원하면서 신규성 상실 예외 주장을 수반하는 경우를 무시할 수 없고, 이러한 경우가 다수를 차지한다.

이러한 경우, 대상판결의 원심에 따른 해석법에 의하면, 신규성 상실 예외 주장을 수반하여 등록받은 디자인권의 실질적인 보호범위는 없고, 이러한 해석법은 법률이 인정한 디자인보호법상의 제도를 통해 디자인등록출원인 내지 디자인권자를 기만하는 것으로 비춰질 수 있다.

그러나, 대상판결에 따른 해석법에 의하면, 신규성 상실 예외 주장을 수반하여 등록 받은 디자인권의 실질적인 보호범위는 상기 신규성 상실 예외 주장에 수반된 공지 디자인에도 미치고, 통상 이러한 해석을 기대하면서 디자인등록출원인 내지 디자인권자는 신규성 상실 예외 주장을 수반할 것이다.

그러므로, 앞서 살핀 바와 같이, 디자인보호법의 신규성 상실 예외 규정 등 관련 규정의 문언상 표현에도 불구하고 디자인보호법상의 전체적인 법령해석 측면, 디자인권자의 제도에 대한 신뢰이익 측면, 공지 디자인에 대한 제3자의 신뢰이익은 입법적 결단으로 해소된 점 및 자유실시디자인은 모든 공지 디자인에 대해서 주장할 수 있는 것이 아니고 독점할 수 없는 공지 디자인에 대해서만 주장할 수 있는 점 등에 비추어 보았을 때, 대상판결과 같이 신규성 상실 예외 주장을 수반한 디자인권에 대해 신규성 상실 예외 주장에서 주장된 공지 디자인을 이유로 자유실시디자인의 항변을 주장하지 못하도록 해석하는 것이 바람직하다고 판단된다.

앞으로 대상판결에서 판시한 신규성 상실 예외 주장에 대한 해석론을 바탕으로 현행 디자인보호법 상에 존재하는 신규성 상실 예외 주장 및 자유실시디자인에 대한 문제점을 보완하는 추가적인 입법 내지 해석론이 제시될 것이 요구되며, 이를 통해 디자인권자와 제3자간에 더욱 적절한 균형이 형성될 것으로 기대된다.

## 8 참고문헌

- 1) 정차호, 정여단, “자기공지예외제도가 적용되어 등록된 특허에 대한 권리범 위확인심판 또는 침해소송에서의 공지기술의 항변 또는 자유실시기술의 항변의 허용 여부”, 「법학연구」 제25집 제3호, 인하대학교법학연구소, 2022.
- 2) 정태호, “신규성 상실의 예외와 관련된 자유실시디자인의 의미에 대한 고찰”, 「사법」, 사법발전재단, 2022.
- 3) 박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 「민사판례연구」 34호, 민사판례연구회, 2012.
- 4) 신기현, “공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌”, 「지식재산연구」 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019.



- 5) 정태호, “자유실시디자인과의 관계에 따른 디자인의 신규성 상실의 예외에 관한 개정 규정 관련 입법론의 비판적 검토”, 「정보법학」 제28권 제1호, 한국정보법학회, 2024.
- 6) 조영선, “특허법 3.0”, 박영사, 2021.
- 7) [네이버 지식백과] 법령해석 [法令解釋] (실무노동용어사전, 2014.)



2024년 특허·상표  
판례연구논문 공모전  
우수논문집

Intellectual Property  
Trial and Appeal Board

05

장려상

배 숨 이

원출원에서 공지에외주장의 시기 경과 후,  
분할출원에서 새로운 공지에외주장의 허용 여부



## 판례연구 논문 요약서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판례번호  | 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 제 목   | 원출원에서 공지의예외주장의 시기 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지의예외주장의 허용 여부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요 약   | <p>특허법 제30조는 특허출원 전에 발명이 공개된 발명자를 보호하기 위한 공지의예외제도를 규정하고 있다. 공지의예외를 적용받기 위해서는 같은 조 제2항에 따른 공지의예외 주장 시기를 준수하는 것이 원칙이나, 그 시기를 놓친 원출원의 분할출원에서 공지의예외 주장을 새롭게 허용할 수 있는지에 대해서는 상반된 판결들이 존재해 왔다. 특히, 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결(이하 ‘대상 판결’)은 이러한 논쟁의 핵심적인 판결로, 원출원에서 공지의예외 주장 시기를 경과한 후에도 분할출원에서 공지의예외를 새롭게 주장할 수 있다고 판단하여 긍정론의 입장을 취하였다. 본 논문에서는 이 판결을 중심으로, 국내외 유사 판례와 학설을 바탕으로 긍정론과 부정론을 비교·분석하였다. 이를 통해 특허법 제30조의 공지의예외제도와 제52조의 분할출원제도에 대한 이해를 바탕으로, 대상 판결의 논거가 타당하지 않음을 논증하였다. 무엇보다도, 특허법 제30조가 규정하는 절차적 요건은 반드시 준수되어야 하며, 이를 무력화하는 법 해석은 허용될 수 없다. 절차적 요건에 대한 예외를 인정하기 위해서는 입법자의 명확한 의도가 반영된 규정이 필요하며, 특허법 제200조에서 허용하는 ‘특례’가 그 예이다. 특허법 제52조 제2항은 제30조가 규정하는 절차적 요건에 예외를 두기 위한 것이 아니라, 분할출원 시에도 새로운 취지 주장과 증명서류 제출이 필요함을 명확히 규정한 것이다.</p> |
| 필 요 성 | <p>대상 대법원 판결은 비록 원출원에서 공지의예외를 주장할 수 있는 시기를 놓친 경우에도 분할출원 시 새롭게 공지의예외를 주장할 수 있다고 설시한 중요한 판결이다. 그러나 이 판결은 특허법 제30조가 규정하는 절차적 요건을 무의미하게 만들 수 있기 때문에, 향후 특허청 및 특허심판원이 이 판결을 따를 것인지, 아니면 이에 반하는 실무를 유지할 것인지에 대한 명확한 입장이 필요하다. 본 논문은 대상 판결의 긍정설에 내재된 법적 오류를 하나하나 반박하였다. 본 논문이 향후 특허심판원이 부정설에 기반한 실무를 유지하고, 더 나아가 대법원이 대상 판결의 오류를 스스로 시정하는 새로운 판결을 내리는 데 기여할 수 있기를 기대한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 독 창 성 | <p>대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에 대해 비판적 견해를 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에 대해 비판적 견해를 제시한 논문은 거의 없는 상황이며, 기존 두 논문은 모두 대상 판결을 지지하는 입장을 취하고 있다. 본 논문은 기존 연구에서 다루지 않았던 일본의 유사 판례를 국내 판례와 비교·분석하고, 일본과 우리나라의 제도적 유사성에 주목하여 두 제도를 상세히 비교하였다. 이를 통해 본 논문은 대상 판결에 대한 새로운 관점을 제시하고, 기존 연구와 차별화된 논거를 제시하였다.</p>                                                            |
| 파급효과  | <p>대상 판결로 인해 원출원에서 공지예외를 주장할 시기를 놓친 경우, 분할출원을 통해 새롭게 공지예외를 주장하는 사례가 다수 발생할 것으로 예상된다. 이러한 새로운 주장에 대해 특허청과 특허심판원은 대상 판결의 법리를 따를 것인지, 아니면 특허법 제30조 제2항의 절차적 요건을 우선시하여 그 주장을 인정하지 않을 것인지에 대한 명확한 입장을 정해야 한다. 본 논문은 특허청과 특허심판원이 부정설에 따른 실무를 채택할 수 있기를 기대하며, 나아가 대법원이 대상 판결의 오류를 스스로 시정하는 새로운 판결을 선고하기를 바란다. 본 논문은 입법부가 규정한 공지예외제도의 절차적 요건이 입법자의 의도대로 관철되게 하는 효과를 가진다고 생각한다.</p> |

장려상

## 원출원에서 공지에외주장의 시기 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지에외주장의 허용 여부

대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결



### 목 차 / Contents

|                                          |     |                                      |     |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| 1. 서론 .....                              | 219 | 5. 긍정론과 부정론 비교 및 분석 .....            | 242 |
| 2. 공지에외제도 관련 현행 법리의 문제점<br>특정 .....      | 220 | 가. 긍정론                               |     |
| 가. 특허법 제30조 공지에외제도                       |     | 나. 부정론                               |     |
| 나. 특허법 제52조 분할출원제도                       |     | 다. 소결                                |     |
| 다. 분할출원에서의 공지에외적용                        |     | 6. 결론 .....                          | 253 |
| 라. 쟁점의 특정                                |     | 가. 공지에외와 분할출원의 법적 쟁점<br>재해석          |     |
| 3. 해당 쟁점에 대한 판례 법리 .....                 | 226 | 나. 국제특허출원의 공지에외제도에 관한<br>특례          |     |
| 가. 변전시스템 학술대회 사건                         |     | 다. 분할출원의 공지에외적용 3가지 분류<br>및 허용 기준 제안 |     |
| 나. 석사학위논문 분할출원 사건<br>(대법원 2020후11479 판결) |     |                                      |     |
| 4. 일본의 상응 제도 및 판례 검토 .....               | 236 |                                      |     |
| 가. 제도                                    |     |                                      |     |
| 나. NK세포 활성화제 사건                          |     |                                      |     |



## 1 서론

특허법 제30조는 발명자가 출원 전에 자신의 발명을 공개한 경우에도 일정 요건을 충족하면 그 발명을 특허받을 수 있도록 하는 공지예외제도를 규정한다. 이러한 공지예외제도는 발명자가 본인의 연구성과를 공개한 후에도 특허를 받을 수 있는 기회를 제공함으로써 발명자 보호와 연구활동 촉진이라는 중요한 목적을 지향한다. 그러나 공지예외의 적용을 받기 위해서는 같은 조 제2항이 규정하는 절차적 요건을 준수해야 한다.

원출원에서 그 절차적 요건을 준수하지 못한 경우에도 분할출원 시 공지예외를 새롭게 주장할 수 있는지에 대해 이견이 있었다. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결(이하, '대상 판결')은 이러한 논란의 중심에 있는 판결로, 원출원에서 공지예외주장의 시기를 놓친 경우에도 분할출원 시 새롭게 주장할 수 있다고 판단하여 긍정론의 입장을 취하였다. 대상 판결은 공지예외제도와 분할출원의 관계에 대한 기존의 해석과 실무에 중대한 영향을 미쳤다. 본 논문은 대상 판결이 타당한 것인지 여부를 점검하는 것을 목적으로 한다.

본 논문은 공지예외제도와 분할출원제도에 대한 문제점을 검토하고, 관련 판례와 일본의 유사 제도 및 판례를 분석하여 해결법리를 모색하고자 한다. 먼저, 특허법 제30조가 규정하는 공지예외제도와 제52조가 규정하는 분할출원제도의 개정 전·후를 비교하고, 분할출원 시 공지예외 적용의 쟁점을 도출한다. 이러한 검토를 통해, 변전시스템 학술대회 사건과 석사학위논문 분할출원 사건(대법원 2020후 11479 판결)에서 법원이 제시한 법리를 분석한다.

이어 일본의 공지예외제도와 분할출원에 관한 규정을 검토하고, NK세포 활성화제 사건과 같은 주요 판례를 통해 일본 법제와의 차이점과 시사점을 도출한다. 이를 바탕으로, 긍정론과 부정론의 입장을 비교·분석하여 분할출원에서의 공지예외적용 문제에 대한 법적 타당성을 논증하고, 각 입장의 논거를 체계적으로 검토한다.

결론적으로, 본 논문은 대상 판결이 지닌 법적 오류를 지적하고, 향후 특허청 및 특허심판원이 공지예외제도와 분할출원제도의 관계를 명확히 정립하는 데 기여하고자 한다. 이를 통해 공지예외제도의 절차적 요건이 입법자의 의도에 맞게 적용될

수 있도록 하고, 발명자 보호와 제도의 안정성이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성할 수 있기를 기대한다.

## 2

## 공지에외제도 관련 현행 법리의 문제점 특정

## 가

## 특허법 제30조 공지에외제도

발명은 특허법 제29조(특허요건)에 따라 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 모두 충족하여야 특허로 등록될 수 있다. 이에 따라, “특허출원 전에 국내외에서 공지(公知)된 발명”은 신규성을 충족하지 못하고, 그러한 발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 발명은 진보성을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다.<sup>1)</sup> 그러나 이러한 특허의 요건을 발명자가 인지하지 못하여 출원 전에 논문, 학술 대회, 세미나 등에 공개하게 된 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우 그 공개로 인해 특허등록이 거절되는 것이 원칙이나, 발명자가 특허제도에 무지하여 자신의 발명을 스스로 공개하게 되거나 발명자의 의사에 반하여 발명이 공개되어 특허를 받지 못하는 것은 발명자에게 너무 가혹하다. 또한 이러한 경우 예외를 인정하지 않게 되면 발명자는 연구결과의 신속한 공개를 기피하는 결과를 초래할 수 있다. 이는 국가 산업발전의 촉진이라는 특허법의 목적에 어긋나므로 특허법 제30조는 공지에 대한 예외를 규정한다.<sup>2)</sup> 제30조가 규정하는 제도는 “신규성 상실의 예외”, “신규성 의제”<sup>3)</sup>, “유예기간”등의 용어로 칭하고 있다. 그러나 어떤 제도를 지칭하는 용어는 통일되어야 하므로 본 논문은 특허청 심사기준과 동일하게 “공지에외”라는 용어로 통일하여 지칭한다.<sup>4)</sup>

- 1) 특허법 제29조 제1항 제1호(“특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 제2호 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명”).
- 2) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 3228면; 정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 정보법학 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013, 33면.
- 3) 이규호 외 3명, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법해설”, 특허청 연구보고서, 2007, 195면.



“공지예외기간”이란, 발명의 공개일로부터 특허를 받을 수 있는 출원일까지의 기간을 의미한다. 공지예외기간은 당초 6개월이었으나, 한·미 FTA를 반영하여 2011년 개정에서 12개월로 연장하였다.<sup>5)</sup> 공지예외적용이 인정되는 공개 범위는 특허법 제29조 제1항 각호에 따라 공개된 모든 발명에 해당한다. 과거에는 공개 범위를 제한하고 있었으나 현재는 이러한 제한을 완화하여 공개된 모든 발명에 대해 공지예외를 인정하고 있다. 공지예외적용을 위해서는 일정 기간 내에 공지예외를 적용받겠다는 공지예외주장을 해야한다.(공지예외주장을 할 수 있는 기간을 ‘공지예외주장시기’라고 칭함) 공지예외주장시기는 제30조 제2항에서 규정하고 있으며, 공지예외주장의 취지를 특허출원 시 출원서에 기재하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다.<sup>6)</sup> 또한 동조 제3항에 따라 보완수수료를 납부하는 조건으로 공지예외주장에 대한 보완이 가능하다. 보완수수료를 납부한 경우에는 보정기간 또는 특허결정, 특허거절결정, 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 공지예외적용을 위한 취지기재 또는 증명서류 제출이 가능하다.

## 나

### 특허법 제52조 분할출원제도

#### (1) 분할출원제도의 취지 및 연혁

둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우, 이는 "1발명 1출원" 원칙에 위배되어 특허거절결정이 내려진다.<sup>7)</sup> 특허법 제52조가 규정하는 분할출원 제도는 이러한 상황에서 출원인을 구제하기 위해 마련된 것이다. 출원인은 최초 출원서에

4) 윤기승, "특허법상 공지예외적용에 관한 연구", 국제법무 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019, 57면; 정차호, "IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도", 정보법학 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013, 32면.

5) 한·미 FTA 협정문(제18.8조 제7항)

6) 특허법 제30조 제2항("제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.")

7) 특허법 제45조 제1항("특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.")

첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서, 특정 기간 내에 해당 출원의 일부를 하나 이상의 출원으로 분할할 수 있다. 이 제도는 발명에 대한 일정 기간의 독점권을 부여하는 특허제도가 발명의 공개를 그 대가로 한다는 점에서, 출원 당시 청구범위에 기재되지 않았지만 발명의 설명 또는 도면에 포함된 발명도 보호받을 수 있도록 마련된 것이다.<sup>8)</sup> 따라서, 출원인이 둘 이상의 발명을 하나의 출원으로 한 경우, 이를 1발명 1출원 원칙에 맞게 분할하고, 그 분할된 출원의 출원일을 원출원의 출원일로 소급하여 인정함으로써 출원인에게 불리함이 없도록 구제한다.<sup>9)</sup> 아래의 표는 분할출원제의 개정 방향을 정리한 것이다.

〈표 1〉 분할출원제도의 연혁

| 연도                        | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1952년 제49조 <sup>10)</sup> | 2 이상의 발명 또는 고안을 포함한 특허출원을 분할할 경우, 각 분할출원은 최초 출원일에 출원된 것으로 간주한다고 규정하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1961년 제56조 <sup>11)</sup> | 특허권자의 착오로 하나의 출원에 여러 발명이 포함된 경우, 각 발명별로 특허권을 분할할 수 있도록 규정하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1974년 제10조 <sup>12)</sup> | 분할출원이 최초 출원일로 소급 적용될 수 있도록 규정을 마련하여, 분할출원의 법적 기반을 확립하였다. 그러나 반의사(비자발)공지의 경우 공지에외제도 적용 시 출원일을 소급하지 않도록 하였다. <sup>13)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2001년 제52조 <sup>14)</sup> | 신규사항추가금지 및 최후거절이유통지 등 엄격한 보정제도를 도입하여 분할출원의 이용 형태를 다양화하였다. <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2006년 제52조 <sup>16)</sup> | 분할출원이 가능한 범위를 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내"로 한정하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2009년 제52조 <sup>17)</sup> | 분할출원 기간을 특허거절결정 송달일부터 심판청구기간까지 확대하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014년 제52조 <sup>18)</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 외국어특허출원에 대한 규정 추가: 외국어특허출원 시 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원을 할 수 있도록 개정하였다.</li> <li>2. 분할출원 가능기간 축소: 거절결정등본 송달일부터 30일 이내, 연장 시 제15조 제1항에 따른 기간까지로 제한하였다.</li> <li>3. 우선권 주장 서류 제출기간 연장: 우선권을 주장하여 분할출원을 할 경우, 제54조에 따른 서류를 분할출원일로부터 3개월 이내 제출하도록 허용하였다.</li> <li>4. 명세서 보정 허용 범위 확대: 최초 명세서에 청구범위가 없는 분할출원은 제42조의2 제2항 기간 후에도 분할출원일로부터 30일 이내 청구범위 보정 허용하였다.</li> </ol> |

8) 특허청 특허제도와, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6102-6103면.

9) 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017, 169면.



|               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021년 제52조19) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 분할출원 가능기간 연장: 특허거절결정등본을 송달받은 후 30일 이내였던 분할출원 가능 기간이 3개월 이내로 연장하였다.</li> <li>2. 우선권 주장 규정 신설: 분할의 기초가 되는 특허출원이 우선권을 주장한 경우, 분할출원도 우선권을 주장한 것으로 간주하며, 우선권 주장 취하 및 관련 서류 제출 기한을 규정하였다.</li> </ol> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (2) 분할출원제도의 절차 및 효과

특허출원에 대한 분할출원은 주체적 요건, 시기적 요건, 객체적 요건을 충족하여야 한다. 주체적 요건은 분할출원을 할 수 있는 자에 대한 요건으로, 원출원을 한 자 또는 그 승계인이 분할출원을 할 수 있다.<sup>20)</sup> 시기적 요건은 출원일에 따라 구분되며, 2022년 4월 20일 기준으로 특허결정등본 송달 전까지, 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간, 재심사 청구 시, 거절결정 송달 후 3개월 이내, 그리고 특허결정등본 송달 후 3개월 이내의 기간(단, 설정등록 이전)에 한하여 가능하다.<sup>21)</sup> 또한,

- 10) 구 특허법(1961. 12. 31. 시행 전) 제49조(“2이상의 발명, 고안을 포함한 특허 출원을 2이상의 출원으로 분할하였을 시는 각 출원을 최초의 출원 당시에 한 것으로 차를 간주함.”).
- 11) 구 특허법(1963. 4. 5. 시행 전) 제56조.
- 12) 구 특허법(1976. 12. 31. 시행 전) 제10조.
- 13) 구 특허법(1976. 12. 31. 시행 전) 제10조 제1항(“2이상의 발명을 1출원에게 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할 출원한 경우에는 그 분할 출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제7조 제2항 또는 제42조의 제1항 및 제2항의 규정에 해당하는 경우에는 예외로 한다.”).
- 14) 구 특허법(2002. 7. 1. 시행 전) 제52조.
- 15) 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 경영법률 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008, 2면.
- 16) 2006년 구 특허법(2007. 4. 11. 시행 전) 제52조 제1항(“특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.”).
- 17) 2009년 구 특허법(2013. 3. 22. 시행 전) 제52조 제1항 제2호(“특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간”).
- 18) 2014년 구 특허법(2015. 7. 29. 시행 전) 제52조.
- 19) 2021년 구 특허법(2022. 10. 18. 시행 전) 제52조 제1항 제2호(“특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간”); 제52조 제4항; 제52조 제5항.
- 20) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6103면(“공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.”).
- 21) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6104면.

분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원 시점에 특허청에서 계속 중인 상태여야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정된 경우에는 분할출원을 할 수 없다. 분할출원의 객체적 요건은 분할되는 출원이 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있어야 한다. 분할출원의 적법성 판단 기준은 원출원일에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 내용이다. 따라서 보정으로 삭제된 발명은 분할출원할 수 있으나, 보정으로 새롭게 추가된 발명은 원출원에 포함되지 않았으므로 분할출원의 대상이 되지 않는다.<sup>22)</sup>

분할출원의 절차를 받기 위해서는 분할출원서에 그 취지와 원출원의 표시를 하고, 명세서, 요약서 및 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다.<sup>23)</sup> 분할출원으로 인해 원출원의 명세서 등을 보정할 필요가 있는 경우, 일반적으로 분할출원과 동시에 보정이 이루어진다. 다만, 분할출원의 발명이 원출원의 명세서나 도면에만 기재되어 있고 청구항에 포함되지 않은 경우에는 보정이 필요하지 않다. 조약우선권이나 국내우선권을 주장한 경우, 원출원에서 제출된 서류는 분할출원에도 제출된 것으로 간주된다.<sup>24)</sup> 만약 우선권 주장 서류를 제출하지 않았더라도, 분할출원일부터 3개월 이내에 제출하면 된다.<sup>25)</sup> 또한, 최초 명세서에 청구범위를 기재하지 않은 경우에도 분할출원일로부터 30일 이내에 청구범위 보정이 가능하다.<sup>26)</sup>

분할출원의 효과는 분할이 적법한 경우, 분할출원이 원출원일에 출원된 것으로 간주된다는 점이다.<sup>27)</sup> 비록 분할출원이 원출원보다 늦게 이루어지지만, 원출원의

22) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6105면.

23) 특허법 제52조 제3항.

24) 특허법 제52조 제4항; 조영선, 『특허법 3.1』, 박영사, 2023, 291면(“종래에는 원출원에서 공지예외주장 또는 우선권주장에 대한 절차를 밟았다 하더라도 분할출원이 이러한 효력을 누리기 위해서는 다시 절차를 밟아야 했으나, 2021. 10. 19 개정 특허법(법률 제18505호)은 이를 위와 같이 변경하여 출원인의 편의를 도모하고 있다.”).

25) 특허법 제52조 제6항.

26) 특허법 제52조 제8항.

27) 특허법 제52조 제2항(“제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우

2. 제30조제2항을 적용하는 경우

3. 제54조제3항을 적용하는 경우



일부를 분리하여 출원하는 것이므로, 분할출원은 원출원일에 출원된 것으로 본다. 따라서 분할출원의 신규성, 진보성 및 선출원 요건은 원출원의 출원일을 기준으로 판단되며, 제3자가 이를 이유로 이의를 제기할 수 없다. 또한, 출원공개 시기, 출원 심사청구기간, 존속기간의 기산점도 원출원의 출원일을 기준으로 한다.<sup>28)</sup>

#### 다 분할출원에서의 공지에외적용

분할출원이 공지에외적용을 받으려면, 원출원 시 공지에외 적용 취지를 기재 하고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 된다. 원출원 시 공지에 외주장에 대한 증명서류를 제출했다면, 분할출원 시 해당 증명서류는 그 취지를 명기함으로써 갈음할 수 있다.<sup>29)</sup> 다만, 특허 심사실무에서는 원출원 시 취지 기재와 증명서류 제출을 하지 못했더라도, 공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어진 경우에는 분할출원 시 취지 기재 및 증명서류 제출을 허용하고 있다. 2017년 이전의 특허 심사 실무에서는 분할출원에 대해 공지에외적용을 받기 위해서는 원출원 시에만 공지에외주장을 인정하였다.<sup>30)</sup> 그러나 2017년 이후, 특허청은 2015. 7. 29. 이후 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원의 경우 원 출원 시 공지에외를 주장하지 않았더라도 분할출원 시 공지에외 주장을 할 수 있도록 심사 실무를 개선하였다.<sup>31)</sup>

#### 라 쟁점의 특징

앞서 살펴본 바와 같이, 특허법에는 분할출원 시 공지에외적용에 대한 명시적 규

4. 제55조제2항을 적용하는 경우”).

28) 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017, 173면.

29) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6107면(“분할출원에 대하여 제출하여야 할 공지에외주장 또는 조약우선권주장에 대한 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.”).

30) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 94호, 특허청, 2016, 6106-6107면.

31) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 97호, 특허청, 2017, 6106면.

정이 존재하지 않는다. 특허 심사실무에서는 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 이를 허용하고 있으나, 이에 대한 법리적 근거가 부족하다. 특히, 2015년 7월 29일 이후부터는 원출원 시 공지예외주장이 누락된 경우에도 분할출원 시 공지예외주장을 허용하는 방향으로 심사기준이 변화하였다. 이러한 명시적 규정의 부재와 심사 실무의 변화는 출원인에게 혼란을 초래할 뿐만 아니라, 제도의 운영이 법 해석에 따라 변동될 수 있다는 점에서 신속한 해결이 필요하다. 이에 본 논문은 분할출원의 공지예외적용과 관련된 국내외 판례 및 학설을 검토하고, 그 법적 쟁점을 명확히 하여, 분할출원에서 공지예외를 인정할 수 있는지 여부에 대한 합리적 기준을 도출하고자 한다.

### 3 해당 쟁점에 대한 판례 법리

#### 가 변전시스템 학술대회 사건(대법원 2010후2353 판결)

##### (1) 사실관계

본 사건에서 발명자는 출원발명과 관련된 연구 결과를 2006년 5월 26일과 27일 대한전기학회 전기설비 전문위원회 춘계학술대회에서 "IEC61850 기반 디지털 변전시스템에서의 PDMS 적용 방안에 관한 연구"라는 제목으로 발표하고, 동일한 기간에 학회 논문집에 게재하였다. 해당 발명은 2006년 6월 21일 특허출원 제 2006-0056030호로 출원되었으나, 공지예외적용을 주장하는 취지가 누락된 채 출원되었고, 대리인을 통해 출원일 다음 날인 6월 22일에 증명서류를 제출하였음에도 불구하고 2008년 9월 29일 특허법 제29조 제2항에 따른 진보성 결여로 거절되었다.<sup>32)</sup> 청구인은 이 거절결정에 불복하여 심판을 청구하면서, 특허출원 요건 자료를 대리인에게 제공하였으나 절차가 제대로 진행되지 않아 공지된 것이므로, 특허법 제30조 제1항 제2호에 따른 출원인의 의사에 반한 공지로 간주하여야 한다

32) 특허법 제29조 제2항("특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.").



고 주장하였다. 이에 대해 특허법원은, 출원인이 자신의 발명을 학술회의에서 발표하였음에도 불구하고 공지예외적용을 위한 취지가 기재된 특허 출원서를 제출하지 않았음을 지적하면서, 청구인이 제출한 자료에는 당초 공지예외적용 취지가 기재되어 있었으나 특허청 제출 시 누락되었다는 주장을 받아들이지 않았다.

청구인은 특허법 제30조 제1항 제2호 반의사(비자발) 공지의 공지예외적용에 따라, 대리인에게 모든 내용을 위임하였음에도 공지예외적용을 위한 절차가 진행되지 않아 발명이 공지된 것이므로, 공지되지 않은 발명으로 간주하여야 한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 출원인이 공지예외적용 의사를 대리인에게 명확히 전달했는지 확인할 수 없고, 다른 자료에서도 대리인이 출원인의 의사에 반해 공지예외적용 취지를 누락했다고 인정할 근거가 없다고 판단하였다.

따라서, "대리인은 출원인을 대신하여 특허출원 절차를 수행하며, 그 결과는 출원인 본인의 행위와 동일한 효력을 가진다. 공지예외적용을 주장하는 취지가 기재된 출원서를 특허청에 제출하지 않았다면 이를 출원인의 의사에 반한 공지라고 할 수 없다."라는 원결정을 정당하다고 보고 공지예외적용을 인정하지 않으며 원고의 심판청구를 기각하였다. 이후 원고는 특허심판원에서 청구가 기각되자 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 원고 승소 판결을 내렸다.

## (2) 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 출원발명에 대해 특허법 제30조의 공지예외규정이 적용되는지와, 의사(자발) 공개에 의한 공지예외적용을 위한 취지 기재 누락이 출원 후 보정 가능한지 및 그 보정이 적법한지 여부이다.<sup>33)</sup>

## (3) 양당사자 주장

원고는 이 사건 출원에서 공지예외주장을 위한 취지 기재가 형식적으로 누락되었더라도, 공지예외적용을 위한 증명서류를 제출한 만큼 공지예외적용이 인정되어야 한다고 주장하였다. 원고는 출원인의 신뢰 보호 필요성, 출원인의 명확한 공지예외적용 의사의 추정 가능성, 이익형량의 심각한 훼손 방지, 특허법 제30조의 취지 및 특허법의 목적 등을 고려하여, 공지예외의 취지가 실질적으로 기재된 것으로

33) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결.

간주하여야 한다고 주장하며, 이 사건 출원발명에 대해 특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 따른 공지예외가 적용되어야 한다고 주장하였다.<sup>34)</sup>

이에 대해 피고는, 특허법 제30조 제2항에 따라 자기 공지에 의한 공지예외규정을 적용받기 위해서는 그 취지를 반드시 특허출원 시 출원서에 기재해야 하며, 출원서에서 해당 기재를 누락한 후 이를 보정할 수 없다고 주장하였다. 따라서 출원일 다음 날 출원인이 공지예외적용을 위한 증명서류를 제출했더라도, 이 사건 출원발명에 대해 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 적용을 받을 수 없다고 다투었다.

#### (4) 특허법원의 판단(긍정론)<sup>35)</sup>

특허법원은 이 사건 출원발명이 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외적용을 받을 수 있다고 판단하여 원고의 청구를 인용하는 결정을 내렸다. 특허법원의 구체적 판단 근거는 다음과 같다.

(가) 특허법 제30조의 취지에 따라 공지예외적용을 위한 취지 기재의 보정이 허용되어야 한다.

특허법 제29조 제1항 및 제2항은 특허제도가 존재하지 않더라도 기술 진보를 방해하지 않아야 한다는 원칙을 규정하고 있으므로, 특허 발명이 공중에게 제공되는 혜택보다 특허권자의 독점으로 인한 부작용이 크지 않아야 한다. 그러나 발명이 출원 전에 공지되었다는 이유만으로 특허권을 부여하지 않는 것은 발명자에게 과도한 불이익을 초래하며, 이는 산업 발전을 저해할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 특허법 제30조는 일정 요건을 충족하는 경우, 공지되지 않은 것으로 간주하는 공지예외 제도를 도입하고 있다.

2006년 개정 전 특허법에서는 제30조 제1항에서 공개 형태를 '시험, 간행물 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면 발표, 박람회 출품' 등으로 제한하고 있었다.<sup>36)</sup> 그러나 2006년 개

34) 특허법원 2011. 8. 24. 선고 2011허5953 판결.

35) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결.

36) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것.



정 이후에는 공개의 형태에 대한 제한을 없애고, 발명자가 자신의 기술을 공개하더라도 이를 공지예외로 인정하여 발명 보호의 실효성을 확보하고자 했다.<sup>37)</sup> 이는 발명자가 출원 전 자유롭게 기술을 공개하여 연구 활동을 촉진하고자 하는 특허법 제30조의 취지와 일치한다. 또한, 특허법 제30조 제1항은 “공지일로부터 6개월 이내에 특허출원할 것”과 제2항은 “특허출원서에 공지예외적용을 주장하는 취지를 기재할 것”이라는 절차 요건을 규정하고 있다. 이러한 요건은 절차적 규정이므로, 이를 출원 후 보정할 수 없다고 해석할 경우 제도의 본래 취지를 약화시킬 우려가 있다. 따라서 출원 후에도 공지예외적용을 위한 취지 기재의 보정이 허용되어야 하며, 이는 발명자 보호와 기술 진보 촉진이라는 특허법의 목적에 부합한다.

(나) 공지예외주장에서 보정을 허용하지 않는 것은 발명자에게 불이익을 끼치며 형평성에 어긋난다.

출원 시 공지예외주장을 누락한 것은 절차상 형식적인 하자에 불과함에도 불구하고 이를 보정할 수 없도록 하여 특허를 받을 수 없게 하는 것은, 출원발명의 실질적 내용과 무관하게 특허 취득 기회를 박탈하는 것으로, 발명자에게 중대한 불이익을 초래할 수 있다. 특히, 출원인이 출원 전에 자신의 공지가 의사(자발) 공지에 해당하는지 명확히 인식하지 못하거나, 실수로 공지예외 주장의 취지를 기재하지 못한 경우 등을 고려할 때, 특허법 제30조 제2항에서 규정하는 공지예외주장의 취지 기재를 반드시 출원 시에만 가능하도록 해석하는 것은, 반의사(비자발) 공지의 경우와 비교해 형평성에 어긋난다.

(다) 출원시 취지기재를 하지 않았다고 절차가 불가능한 것은 아님

특허법 제30조 제2항에서 요구하는 공지예외적용에 대한 취지 기재는 실제심사 단계에서 심사관이 특허 요건을 판단할 때 필요한 사항이며, 출원 시부터 반드시 구비되어야만 절차 진행이 가능한 사항은 아니다. 또한, 출원서에 취지 기재를 하지 않은 경우 보정을 허용하더라도, 공지예외기간 내에 특허 출원을 한 출원인에게 공지예외 효력을 부여하는 것이므로 제3자의 권리에 부당한 영향을 미치지 않는다.

37) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결(“2006. 3. 3. 법률 제7871호 개정법은 공개 형태를 특정한 경우로 한정하는 제한을 없애고 모든 형태의 자발적 공개 행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 함으로써 자기 공지에 의한 공지예외 규정의 실질적 실효성을 확보하였고”).

(라) 공지예외주장 취지 기재에 대해 명시적인 규정이 없음

특허법 시행령과 시행규칙에서 공지예외주장에 대해 출원 후 보정하는 것을 명시적으로 금지하고 있지 않기 때문에 취지 기재의 누락을 보정하도록 허용하는 것이 타당하다.

(5) 대법원의 판단(부정론)<sup>38)</sup>

대법원은 특허법 제30조 공지예외제도가 출원과는 별개의 절차이므로, 특허출원서에 공지예외 적용 취지를 기재하지 않은 경우 이는 통상의 출원으로 간주되어, 공지예외 주장 절차가 따로 존재하지 않으므로 출원 후 보정은 허용될 수 없다고 판단하였다. 이에 따라 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하였다.

(가) 공지예외적용을 주장하는 것은 출원과는 별개의 절차이다.

특허법 제30조 제1항 제1호에 따른 의사(자발) 공개에 대한 공지예외주장이 특허출원서에 기재되지 않은 경우, 해당 출원은 공지예외적용을 받을 수 없다. 또한, 특허법 제30조 제2항에서 요구하는 절차를 이행하지 않고 이를 보정하려는 시도는 공지예외 적용을 받을 수 없다는 점에서 동일하다.

대법원은, 원고가 이 사건 출원발명의 특허출원서에 공지예외주장을 하지 않고 출원한 이상, 이후에 공지예외의 취지를 기재한 서면을 제출하더라도 특허법 제30조 제1항 제1호의 적용을 받을 수 없다고 판단했다. 공지예외주장은 출원과 별개의 절차이며, 공지예외적용을 위한 취지 기재가 없는 특허출원은 공지예외주장이 없는 통상의 출원으로 간주된다. 따라서 공지예외적용에 관한 절차가 출원 후 별도로 존재하지 않으며, 이에 대한 보정도 허용되지 않는다. 결과적으로, 특허출원서에 공지예외적용을 위한 취지 기재가 없으면 공지예외적용을 받을 수 없고, 제30조 제2항의 절차를 이행하지 않았을 경우에도 절차 보정을 통해 공지예외적용을 받을 수 없다.

38) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결.



## 나 석사학위논문 분할출원 사건(대법원 2020후11479 판결)

### (1) 사실관계<sup>39)</sup>

이 사건에서 원고는 2014년 8월 1일에 석사학위 논문을 발표하여 발명을 공지하였고 이로부터 1년 이내인 2014년 12월 23일에 동일한 내용에 관하여 특허출원(제10-2014-186799호)하였다. 이때 원고는 공지에외주장을 하지 않았고 증명서류도 제출하지 않았다. 특허청 심사관은 선행발명으로 원고 본인의 상기 석사학위논문에 기재된 발명을 들어, 출원발명의 신규성·진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다. 이에 대하여 원고는 2016년 8월 30일에 상기 특허출원(원출원)에 기초하여 분할출원의 형식으로 특허출원(제10-2016-111145호)을 하면서 공지에외주장을 하였고 그 증명서류로서 원고 본인의 석사학위논문을 제출하고 원출원을 취하하였다. 그러나 특허청 심사관은 2017년 3월 15일 원출원 당시에 공지에외주장을 하지 않아 분할출원시 공지에외주장을 할 수 없으므로 그 주장을 무효로 한다는 취지의 통지(무효처분통지서)를 하고 이어서 원고의 석사학위논문의 선행발명에 의하여 분할출원된 발명의 신규성·진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다. 이에 원고는 의견서를 제출하였고, 심사관이 위 의견서에 의하여 다시 심사하였으나 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원 발명에 대한 거절결정을 하였다. 한편 원고는 2018년 9월 17에 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020년 3월 3일에 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

### (2) 쟁점

이 사건에서는 원출원에서 공지에외주장을 하지 않은 경우, 공지로부터 1년이 경과된 후의 분할출원 절차에서 공지에외를 새롭게 주장할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

39) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

### (3) 양당사자 주장

원고는 다음의 세 가지를 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 따른 공지예외가 적용되어야 한다고 주장하였다. ① 특허법은 분할출원이 적법하게 출원되고 정해진 기간 내에 공지예외주장을 하면 분할출원도 공지예외주장을 인정한다는 규정만 두고 있을 뿐, 원출원과 관련하여 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원도 공지예외주장이 인정되지 않는다는 어떠한 규정도 없다. ② 분할출원의 공지예외주장은 원출원과 별개로 진행해야 하며 공지예외주장이 특허법 제30조 제2항에 맞게 적법하게 이루어진 것이라면, 공지예외주장 또한 인정되어야 한다. ③ 2015. 1. 28. 법률 제13096호로 신설된 특허법 제30조 제3항의 규정 취지에 비추어 볼 때, 위 조항의 시행일(2015. 7. 29.) 이후에 분할출원된 이 사건 출원은 공지예외가 인정되어야 한다.

피고는 이러한 원고의 주장에 대해 이와 관련된 특허법 규정들의 취지와 관련 법리에 비추었을 때, 분할출원이 적용받을 수 있는 공지예외 효과는 원출원 시에 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 분할출원에서 그 절차를 유효하게 다시 밟아 승계할 수 있다는 것일 뿐, 원출원 시 공지예외주장 절차를 누락했다면 분할출원에서 그와 같은 절차를 밟았다고 하더라도 공지예외의 효과를 주장할 수는 없는 것으로 봄이 타당하다고 주장하였다.

### (4) 특허법원의 판단(부정론)<sup>40)</sup>

특허법원은 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정의 적용 여부에 대해 아래의 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호에서 정한 공지예외 규정이 적용되지 않는다고 판단하였다.

#### (가) 분할출원의 입법취지는 공지예외적용을 위한 회피수단이 아님

특허법원은 “분할출원은 원출원으로부터 분할되지만 원출원과는 별개의 것이므로 원출원에 대하여 밟은 절차상의 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니다.”라고 언급하며 원출원에서 공지예외제도의 절차를 밟았어도 분할출원의 효력을 누리기 위해서는 또다시 절차를 밟아야 한다고 주장하였다. 또한 분할출원일

40) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.



부터 공지예외주장 절차를 밟을 수 있도록 허용하는 이유는 분할출원의 효과에 따라 원출원일로 소급 적용하게 되면 분할출원시 취재야 하는 절차의 시기가 앞당겨져 공지예외주장 절차를 밟지 못하게 되는 것을 막기 위함이다. 따라서 특허법 제52조 제2항의 입법취지는 원출원시 공지예외주장을 했을 때 분할출원시 할 수 없게 되는 문제를 해결하기 위함이지, 원출원시 공지예외적용의 취지 기재를 누락한 것을 회피할 수 있도록 하는 수단이 아니라고 보았다.<sup>41)</sup>

#### (나) 특허법 제30조 제2항 규정의 형해화 우려

앞서 대법원 판례에서 부정론의 논거로 제시하였던 공지예외적용의 주장은 출원과는 별개의 절차라는 논거가 본 판결문에 사용되었다.<sup>42)</sup> 요약하면 2015년 개정으로 인해 특허법 제30조 제3항이 신설되기 전에는 공지예외주장은 출원과 별개의 절차이므로 출원시 취지 기재가 없다면 주장이 없는 통상이 출원이 되고, 따라서 이에 관한 절차가 존재하지 않아 보정 또한 허용될 수 없다는 해석을 참고한 것이다. 또한 특허법 제30조 제3항이 신설되었음에도 분할출원을 통해 이러한 공지예외주장 시기에 관한 규정을 우회할 수 있게 된다면, 원출원시 공지예외주장을 하지 않은 것을 분할출원을 통해 보정할 수 있게 되는데, 이러한 효과는 특허법 제30조 제2항 규정을 형해화 할 수 있다고 보았다.

#### (다) 특허법 제30조 제3항의 취지는 분할출원의 공지예외적용에 대한 허용이 아님

특허법 제30조 제1항에서 규정하는 공지예외제도는 “출원인의 이익을 위해 원칙에 대한 예외로서 존재하는 제도로, 출원인으로서 이러한 이익을 향유하기 위하여 법이 정하는 요건을 충족하여야 한다.”<sup>43)</sup> 특허법 제30조 제3항은 공지예외적용의 취지 기재를 출원시 실수로 누락한 경우 이를 보완하기 위해 보정할 기회를 주고 있으나, 소급적용할 경우 법적 안정성을 저해하는 것을 방지하지 위하여 시행일 후 출원한 특허부터 적용하도록 부칙으로 정하고 있다. 이러한 입법취지를 고려

41) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결(“2) 분할출원은 원출원으로부터 분할되지만 원출원과는 별개의 것이므로 원출원에 대하여 밟은 절차상의 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니다…”).

42) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결.

43) 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 8면.

하면 특허법 제30조 제3항이 시행일 이후 분할출원된 모든 발명에 대해 원출원시 공지의예외주장을 했는지의 여부를 불문하고 공지의예외규정을 적용할 수 있다는 것으로 해석할 수는 없다.

(5) 대법원의 판단<sup>44)</sup>(긍정론)

이 사건에 대해 대법원은 공지의예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지의예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지의예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지의예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다고 판단하였다.

(가) 분할출원의 공지의예외주장은 분할출원일을 기준으로 판단되어야 함

대법원은 “특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지의예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다”고 정하고 있을 뿐,<sup>45)</sup> 공지의예외주장을 원출원이 아닌 분할출원에서만 한 경우, 요건 충족 여부에 대해 원출원일을 기준으로 정하고 있지 않다는 점을 논거로 제시하였다. 따라서 문언상으로 해석했을 때 원출원 시 공지의예외주장이 이뤄지지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이뤄졌다면 특허법 제52조 제2항에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보는 것이다. 결론적으로 “자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지의예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지의예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.”고 판단하였다.

(나) 원출원 시 미처 권리화하지 못한 발명에 대한 보호 수단으로 작용할 수 있음

분할출원은 1발명 1출원주의에 대한 구제수단으로 활용하기도 하지만, 원출원

44) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

45) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결(“이는 공지의예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다”).



당시 청구범위에 기재되지 않았으나 원출원 시 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명을 후일 권리화할 이유가 생긴 경우 해당 발명에 대해서도 원출원과 같은 효과를 인정하도록 허용하여 특허제도로 보호할 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원을 할 당시에는 청구범위가 공지된 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았지만, 분할출원을 할 때에는 청구범위가 이미 공지된 내용에 포함되어 있을 경우가 생길 수 있고, 이러한 경우를 보호할 수 있도록 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았어도 분할출원에서 이를 인정할 실질적 필요성이 있다.

#### (다) 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려에 대한 근거 부족

앞서 학술대회 사건에서 부정론을 제시하였던 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결에서는 분할출원은 특허에 대한 절차의 보정과 는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허요건을 충족한다면 독립된 출원으로 허용할 수 있다고 해석하였다. 이와 같은 관점에 따라 분할출원을 원출원 시 공지에외주장을 하지 않은 것에 대한 보정의 수단으로 사용하는 것은 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있어 허용될 수 없다고 판단하였다. 그러나 대법원은 이러한 근거가 분할출원에서의 공지에외주장을 허용하지 않을만한 근거가 되지 못한다고 판단하였다.

#### (라) 분할출원의 공지에외주장과 특허법 제30조 제3항의 신설은 별개의 제도임

대법원 2010후2353 판결 이후, 출원인의 권리보호를 위하여 특허법 제30조 제3항이 신설되어 출원 시 공지에외주장을 미처 하지 못했더라도 일정 기간에 이를 보완할 수 있는 제도가 도입되었다.<sup>46)</sup> 그러나 이러한 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 별개의 제도이며 그 요건과 취지가 다르다는 점에 비추어 볼 때, 공지에외주장을 원출원이 아닌 분할출원시 한 경우 그 효과를 원출원일 기준으로 인정받을 수 있는가에 관한 여부는 특허법 제30조 제3항의 신설과 별개로 일관되게 해석해야 한다고 주장하였다.

46) 특허법 제30조 제3항("제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간").

(마) 현재 공지예외규정은 실효적인 발명자 보호 제도로 자리매김함

공지예외제도는 제정 이후 현재까지 공개의 범위뿐만 아니라 그 기간과 절차 요건까지 계속해서 완화하고 있다.<sup>47)</sup> 또한 특허제도에 미숙한 발명자에 대한 보호를 넘어 실효적인 보호 제도로 자리매김 하고 있다는 점을 고려하면, 분할출원시 공지예외주장을 하는 것을 원출원 시 하는 것과 동일한 효과를 인정하는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다는 것이 대법원의 판단이다.

## 4 일본의 상응 제도 및 판례 검토

### 가 제도

(1) 일본의 공지예외제도: 특허법 제30조

일본은 우리나라와 유사한 공지예외제도를 채택하고 있으며, 일본 특허법 제30조에서 규정하고 있다. 일본에서는 발명의 공개일부터 출원일까지의 공지예외기간을 12개월로 설정하고 있으며, 공지예외를 주장하려면 출원 시 공지예외 적용 취지를 기재하고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다. 우리나라는 현재 공지예외주장에 대한 보완기간을 두고 있지만, 일본은 반드시 출원과 동시에 공지예외주장을 해야만 하는 점에 차이가 있다. 다만, 제30조 제4항에서는 부득이한 사유로 인해 증명서류를 제출하지 못한 경우, 해당 사유가 해소된 날로부터 14일 이내(재외자는 2개월 이내)에, 정해진 기간이 경과한 날로부터 최대 6개월까지 증명서류를 제출할 수 있는 보완기간을 두고 있다.<sup>48)</sup>

47) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결(“공지예외 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 있다.”).

48) 일본 특허법 제30조 제4항(“④ 증명서를 제출하는 자가 그 책임을 질 수 없는 이유에 의해 전항에서 규정하는 기간 내에 증명서를 제출할 수 없을 때에는 동항의 규정에도 불구하고 그 이유가 없어진 날로부터 14일(재외자의 경우 2개월) 이내로 그 기간의 경과 후 6개월 이내에 그 증명서를 특허청장에게 제출할 수 있다.”).



## (2) 일본의 분할출원제도에서의 공지예외제도(일본 특허법 제44조)

일본 특허법 제44조에 따르면, 분할출원은 원출원일에 출원된 것으로 간주된다. 다만 공지예외의 경우 절차의 적용을 위해 새로운 특허출원과 동시에 제출된 것으로 본다.<sup>49)</sup> 일본 심사실무에 따르면, 원출원 시 공지예외 적용을 위한 취지 기재나 증명서를 제출하지 않았더라도, 발명 공개 후 1년 이내에 분할출원을 하며 이를 수행하면 공지예외 적용이 가능하다. 그러나 공개 후 1년이 지난 시점에서 분할출원을 하며 절차를 수행할 경우 공지예외적용을 받을 수 없다.<sup>50)</sup> 2017년 일본 특허법 개정 전에는 공지예외 기간이 6개월로 현재보다 짧았으나, 당시에 분할출원에서 공지예외 적용은 허용되었다.<sup>51)</sup>

## (3) 한국과 일본의 분할출원제도에서의 공지예외제도 비교

한국과 일본의 심사실무에서는 원출원시 공지예외의 취지기재와 증명서류를 제출하지 못하더라도 분할출원 시 공지예외주장을 할 수 있도록 허용하고 있다. 다만 두 나라 간에는 허용 기간에 차이가 있다. 일본은 발명의 공개일부터 분할출원일까지

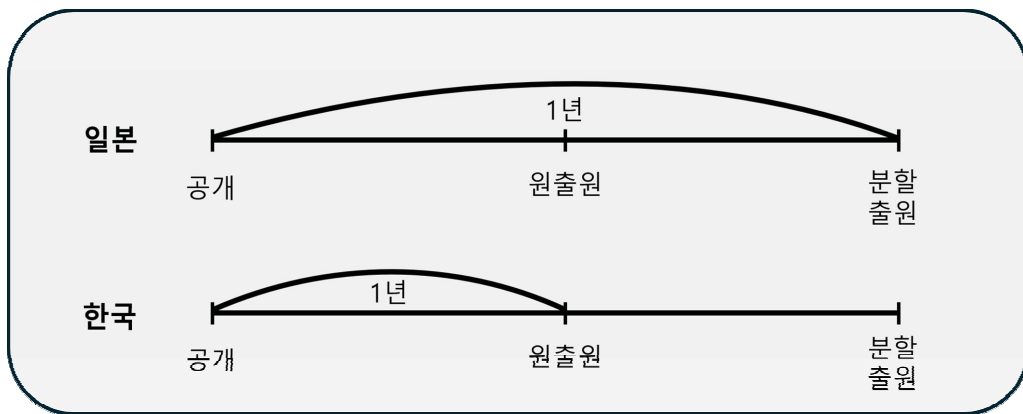
49) 일본 특허법 제44조(“제1항의 경우에는 새로운 특허출원은 원래의 특허출원 시에 한 것으로 본다. 다만, 새로운 특허출원이 제29조의2에서 규정하는 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제3조의2에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우의 이들 규정의 적용 및 제 30조제3항 규정의 적용에 대해서는 그러하지 아니한다.”).

50) 特許庁, “平成 30年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手続き”, 2020, p.14(“5.2 分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願の場合 原出願の出願に際して手続 ([2.]의(a)~(c)) を行えば、分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願を行う際には、再度の手続は不要です (特許法第 44 条第 4 項, 第 46 条第 6 項, 第 46 条의 2 第 5 項) 。また、原出願に際して手続を行っていない公開された発明については、発明の公開 日から 1 年以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続 ([2.] 의(a)~(c)) を行えば、第 2 項の規定の適用を受けることができます。なお、原出願の出 願に際して手続をせずに発明の公開日から 1 年経過後に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をした場合は、第 2 項の規定の適用を受けることができません。”); 特許庁, “特許・実用新案 審査基準”, 2020, p.7(“4.3.4 分割出願, 変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願 分割出願, 変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願の場合は、原出願の出 願日である。ただし、原出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、現実の出 願日である.”).

51) 特許庁, “平成 23年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手続き”, 2013, p.14(“また、原出願に際して手続を行っていない公開された発明については、発明の公開 日から 6 月以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続 ([2.] 의(a)~(c)) を行えば、第 2 項の規定の適用を受けることができます。なお、原出願の出 願に際して手続をせずに発明の公開日から 6 月経過後に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をした場合は、第 2 項の規定の適用を受けることができません.”).

지의 기간이 12개월 이내인 경우에만 공지예외주장이 가능하다. 반면, 우리나라는 발명의 공개일부터 원출원까지의 기간이 12개월 이내면, 그 이후에도 분할출원을 통해 공지예외주장을 할 수 있다. 아래 그림을 통해 이러한 차이를 시각적으로 나타낸 것이다.

〈그림 1〉 한국과 일본의 분할출원의 공지예외주장시기



#### 나

#### NK세포 활성화제 사건<sup>52)</sup>

##### (1) 사실관계

2003년 11월 20일, 원고의 발명은 간행물을 통해 공개되었다. 이후 2003년 12월 12일, 원고는 "NK세포 활성화제" 발명에 대해 기초출원(X)을 진행하였고, 이와 함께 특허청에 공지예외주장 및 증명 서류를 제출하였다. 2004년 7월 9일, 원고는 기초출원(X)을 근거로 특허출원(A)을 하면서 국내우선권을 주장하였다. 그러나, 이 출원(A)에서는 공지예외적용을 위한 취지기재 및 증명서류를 제출하지 않았다. 2010년 10월 13일, 원고는 출원(A)의 분할출원으로 원출원을 하였고, 이후 2013년 3월 18일, 원출원의 분할출원으로 본건 출원을 하게 되었다.

원고는 본건에 대해 2015년 2월 23일자 거절결정을 받고, 같은 해 6월 3일

52) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.



거절결정 불복심판 청구를 하였으며, 특허청구범위를 보정하는 절차보정을 진행하였다. 이후 2016년 7월 26일에 다시 특허청구범위를 보정하는 절차보정을 하였다. 특허청은 2016년 11월 22일, “본건 심판 청구는 성립하지 않는다.”는 심결을 내렸고, 그 등본은 같은 해 12월 2일 원고에게 송달되었다.

## (2) 쟁점

본 판결의 쟁점은 국내우선권 주장이 있는 특허출원이, 기초출원에서 특허법 제30조 제4항에 따른 공지예외적용의 절차를 밟았지만, 우선권 주장 특허출원에서 동일한 절차를 밟지 않았을 때 분할출원에서 제30조 제1항의 공지예외적용을 받을 수 있는지 여부이다.

## (3) 양당사자 주장

원고는 기초출원 X에서 신규성 상실의 예외를 주장했기 때문에, 동일한 발명에 대한 분할출원인 본건 출원에도 신규성 상실의 예외가 적용되어야 한다고 주장하였다. 반면, 피고는 본건 출원이 기초출원 X와 독립적인 별개의 출원으로서, 공지예외적용을 위해서는 본건 출원 자체에 대해 별도의 예외 신청이 필요하다고 반박하였다. 피고는 본건 출원에서 해당 절차를 수행하지 않았으므로, 공지예외적용을 인정할 수 없다고 주장하였다.

## (4) 하급심 법원의 판단:

(가) 공지예외제도의 절차적 요건이 충족되지 않으면 공지예외적용을 받을 수 없다.

특허법 제30조 제4항은 공지예외제도의 절차에 관한 규정으로, 특허출원과 동시에 공지예외를 주장하는 취지를 기재한 서면을 제출하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다고 규정하고 있다. 공지예외제도의 취지는 신규성 상실의 원칙을 그대로 적용할 경우 발명자에게 불리한 결과를 초래하게 되며, 산업발전을 목적으로 하는 법의 취지에 부합하지 않을 수 있어, 이 원칙에 대한 예외를 인정하는 조치로써 마련된 것이다. 그 예외에 대한 조건으로 제30조 제4항에 따른 절차 요건을 충족해야 한다. 따라서 제30조 제4항의 소정 절차를 이행하지 않은

경우, 신규성 상실의 원칙에 대한 예외인 제1항부터 제3항의 구제 조치를 받을 수 없고, 특허출원 시 제4항의 절차를 전혀 이행하지 않았음에도 이를 추후 보완하여 제1항부터 제3항의 적용을 받을 수는 없다.<sup>53)</sup>

또한, 2004년 개정 전 특허법 제41조 제2항은 우선권 주장을 포함하는 특허출원이 선출원의 시점에 이루어진 것으로 본다고 규정하고 있으나, 제30조 제4항의 절차가 기초출원 시에 이루어진 것으로 간주된다는 내용은 포함하지 않는다. 따라서, 원고는 출원 A에 대해 제30조 제4항의 "그 취지를 기재한 서면"을 제출하지 않았으므로, 제30조 제1항의 적용을 받을 수 없다.

(나) 원출원 시 공지예외주장을 하지 않으면 분할출원에서는 공지예외적용을 받을 수 없다.

일본 특허법 제44조에 따르면, 원출원 시 특허법 제30조 제4항에 따른 공지예외 규정의 절차에 따라 취지를 기재한 서면 및 증명서류를 제출한 경우, 분할출원에 대해서는 해당 서류들이 분할출원과 동시에 특허청장에게 제출된 것으로 간주된다. 그러나 본 사건에서는 원출원 시 제30조 제4항의 취지를 기재한 서면이 제출되지 않았기 때문에, 원출원 A의 일부를 분할하여 출원한 본건 출원은 제30조 제1항의 규정을 받을 수 없다고 판단하였다.

#### (5) 지적재산고등법원의 판단

법원은 특허법 제30조 제4항의 적용 범위를 출원 단위로 판단해야 하며, 개별 발명 단위로는 적용될 수 없다고 판시하였다. 이에 따라, 본건 출원에서 공지예외를 적용받기 위해서는 별도의 공지예외주장이 필요하다는 결론을 내렸다. 최종적으로 원고의 청구를 기각하여, 본건 출원에 대한 법적 분쟁을 종결지었다. 법원은 판단 근거는 다음과 같은 사항들로 구성된다,

(가) 공지예외제도의 절차적 요건을 면제하는 특별한 규정이 없는 한, 절차적 요건에 따라야 한다.

특허법 제30조 제4항은 특허법 제30조 제1항의 적용을 위한 절차적 요건으로, 특정 종류의 특허출원(예를 들어, 우선권 주장이 있다.)을 절차의 적용 대상에

53) 도쿄지방법원, 2001년 (행우) 제284호, 2002년 5월 22일 판결.



서 제외하는 예외는 존재하지 않는다. 또한 국내우선권 주장 출원은 기초 출원과는 별도로 독립된 특허출원임이 명백하다. 따라서 국내우선권 주장 출원에 대해서 특허법 제30조 제4항의 적용을 제외하거나 절차적 요건을 면제하는 특별한 규정이 없는 한, 특허법 제30조 제3항의 절차적 요건에 따라 정해진 기간 내에 취지 기재 및 증명서류를 제출해야 한다. 또한 기초 출원에서 제출한 제30조 제4항 서면 및 증명서를 제출한 것으로 이를 대체할 수 없다고 해야 한다.

분할출원의 경우에는 특허법 제44조 제4항이 원출원에 대해 제출된 제30조 제4항의 취지기재 및 증명서는 분할출원과 동시에 특허청 장관에게 제출된 것으로 본다는 취지를 정하고 있으나 국내우선권 주장 출원은 이러한 규정이 없다.

본건은 출원 A의 분할출원인 본건의 원출원을 다시 분할출원한 것으로, 분할출원에 대해서는 원출원에서 제출된 제30조 제4항 서면 및 동일 조 제4항 증명서는 분할출원과 동시에 특허청 장관에게 제출된 것으로 본다는 규정이 있지만, 원고는 출원 A에서 그 출원과 동시에 제4항 서면을 특허청 장관에게 제출하지 않았으므로, 본건은 2011년 개정 전 특허법 제30조 제1항의 적용을 받을 수 없다.

(나) 특허법 제30조의 “특허출원”은 기초출원을 의미한다.

2004년 개정 전 특허법 제41조 제2항의 문언 및 동일 항의 취지에 비추어, 동일 항은 국내우선권 주장 출원에 관련된 발명 중 기초 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해, 특허법 제29조를 적용할 때, 동일 조 중의 “특허출원 전”에 해당하는 “특허출원”은 기초 출원 시에 이루어진 것으로 보고, 2011년 개정 전 특허법 제30조 제1항을 적용할 때는, 동일 항 중의 “그에 해당하게 된 날로부터 6개월 이내에 그 자가 한 출원”에 해당하는 “특허출원”은 기초출원 시에 이루어진 것으로 본다는 취지를 규정한 것이며, 신규성 상실의 예외 규정(동법 제30조 제1항)과 신규성·진보성에 관한 규정(동법 제29조)을 일체로 취급해야 한다는 것은, 2004년 개정 전 특허법 제41조 제2항의 문언상뿐만 아니라, 그 취지로부터도 도출할 수 없다.

(다) 절차적 요건이 정해져 있지 않다고 해서 절차의 이행이 불필요한 것은 아니다.

2004년 개정 전 특허법 제41조 제4항에 2011년 개정 전 특허법 제30조 제4항

과 같은 절차가 정해져 있지 않다고 하여, 국내우선권 주장 출원에 관련된 발명 중 기초출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해, 2011년 개정 전 특허법 제30조 제1항이 적용되는 절차적 요건으로서, 국내우선권 주장 출원에서 동일 조 제4항에 정해진 절차를 이행하는 것이 불필요하다고 할 수 없다.

또한, 특허법 제29조의 적용에는 특별한 절차적 요건이 없으므로, 2011년 개정 전 특허법 제30조 제4항에 정해진 절차의 이행을 절차적 요건으로 하는 동일 조 제1항의 적용과 동일하게 논할 수는 없다.

## 5

## 긍정론과 부정론 비교 및 분석

이로써 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았을 경우, 분할출원 단계에서 공지예외 주장이 가능한지 여부를 쟁점으로 한 국내 판례인 변전시스템 학술대회 사건(대법원 2010후2353 판결)과 석사학위논문 분할출원 사건(대법원 2020후11479 판결)을 분석하였다. 아울러, 유사한 제도를 운용하는 일본에서 공지예외와 관련된 판례인 NK세포 활성화제 사건(지적재산고등법원 2017년 (행케) 제10279호 판결)을 검토하였다. 본 장에서는 이러한 국내 및 일본 판례를 바탕으로 긍정론과 부정론으로 나뉜 주요 논거를 비교하고, 각 입장에 대한 비판적 분석을 통해 쟁점에 대한 보다 심층적인 논의를 전개하고자 한다.

## 가

## 긍정론

## (1) 특허법 제30조의 취지

분할출원 시에도 공지예외주장이 가능하다는 긍정론은, 특허법 제30조의 취지가 자유로운 연구 활동을 촉진하는 데 있으므로, 분할출원에서도 공지예외주장을 허용해야 한다고 주장한다.<sup>54)</sup> 또한 특허법 제30조에서 규정하는 공지예외제도는 거듭된 개정으로 요건을 완화하고 발명 보호의 실효성을 확보하고 있으므로 분할

54) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결.



출원 시에도 공지예외적용을 위한 취지 기재 보정이 허용되어야 한다고 주장한다.<sup>55)</sup> 학설에서는 공지예외제도에 대한 긍정적 입장은 우리나라에서 공중의 이익보다 발명자의 권리 보호를 중시하는 방향으로 법적 균형점이 설정되었으며, 이를 통해 발명자의 권리를 실효적으로 보호하려는 입법적 결단이 이루어졌다고 본다.<sup>56)</sup> 그러나 공지예외제도의 운영 여부는 발명자 보호와 제3자에게 미치는 영향을 균형적으로 고려한 입법자의 결단에 따른 것이며, 공지예외제도를 어느 정도로 엄격하게 또는 관대하게 운영할 것인지는 입법자의 결단사항이다. 따라서 법원은 이러한 입법 취지에 맞춰 해석해야 한다. 공지예외제도를 발명자 보호에 지나치게 치중하여 해석하는 것은 균형 잡힌 해석으로 보기 어렵다.

## (2) 분할출원의 공지예외제도에 대한 명시적 규정의 부재

긍정론은 분할출원 시 공지예외주장시기에 대한 명시적 규정이 없고, 공지예외 기재의 누락은 절차상 형식적인 하자에 불과하므로 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원 시 공지예외 주장을 할 수 있다고 본다.<sup>57)</sup> 그러나 이러한 긍정론은 제도적 허점을 남용하여 공지예외제도의 취지와 목적에 반하는 편법적 해석이다. 법적 절차는 모든 이례적인 경우를 완벽히 대비할 수 없으나, 제도적 허점을 통해 이익을 얻으려는 임의적인 해석은 공정성을 저해할 수 있다. 입법자는 발명 공개 후 1년 이내에 공지예외주장을 하도록 기한을 명시하였는데, 대상 판결은 이러한 규정을 허점(loophole)을 통해 무력화시켜 그 1년의 기한을 의미 없게

55) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결(“2006. 3. 3. 법률 제7871호 개정법은 공개 형태를 특정한 경우로 한정하는 제한을 없애고 모든 형태의 자발적 공개 행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 함으로써 자기 공지에 의한 공지예외 규정의 실질적 실효성을 확보하였고”).

56) 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 - 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 30면(“공지예외적용의 범위와 요건 등은 각 국가의 입법정책의 문제로 볼 수 있을 것인데, 이미 우리나라에서는 공중의 이익과 발명자로서의 이익의 균형점을 좀 더 발명자로서의 권리를 보호하는 편으로 이동시켜서 발명자의 권리를 좀 더 실효적으로 보호하기로 ‘입법적인 결단’을 내린 것으로 평가할 수 있다.”); 이주환, “특허법상 분할출원의 공지예외주장 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 -”, 2022 TOP10 특허판례 세미나, 한국특허법학회, 2022, 137면.

57) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결; 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결; 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 - 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 31-32면.

만든다. 즉, 대상 판결은 입법자가 정한 1년 기한의 절차적 의미를 퇴색시키는 결과를 초래한다. 따라서 1년이 경과한 후의 분할출원에서 새로운 주장을 허용하지 않아야 한다는 명확하고 강력한 논리적 근거가 존재한다고 본다.

### (3) 특허법 제52조 제2항 규정의 해석

긍정론에서 대법원 판결은“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 한다”고 정하고 있을 뿐, 공지예외주장을 원출원이 아닌 분할출원에서만 한 경우, 요건 충족 여부에 대해 원출원일을 기준으로 정하고 있지 않다는 점을 논거로 제시하였다.<sup>58)</sup>

특허법 제52조 제2항은 분할출원에 대하여 제30조 제2항을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다고 규정한다. 그 규정은 분할출원 시에 공지예외의 주장을 허용하는 명문의 규정이다. 공지예외를 주장한 원출원에 기초한 분할출원이 있는 경우, 두 가지 처리방안이 제시된다. 하나는 원출원이 이미 공지예외를 주장하였으므로, 분할출원에서는 굳이 공지예외를 주장할 필요가 없게 하는 방안이다. 다른 하나는 원출원이 공지예외를 주장하였음에도 불구하고 분할출원에서 새롭게 공지예외를 주장하게 하는 방안이다. 두 방안 모두 장단점이 있을 것이나, 우리 특허법 제52조 제2항은 후자의 방안을 채택하여, 분할출원의 경우 공지예외 주장 및 증명서류 제출 기한의 기산점을 분할출원의 출원일로 명확히 규정하고 있다. 결론적으로, 우리 특허법 제52조 제2항은 분할출원 시에 공지예외의 주장을 새롭게 하도록 강요하는 것으로 이해하는 것이 타당하다.

원출원이 1년 이내에 출원되었고 공지예외가 적법하게 주장된 경우, 분할출원 시 원출원의 공지예외 주장을 연결하기 위해서는 공지예외를 새롭게 주장해야 한다. 원출원에서 공지예외를 주장하지 않았더라도, 분할출원이 1년 이내에 출원된

58) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결(“원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외 주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.”).



경우에는 새롭게 공지예외주장을 할 수 있을 것이다. 이와 같은 해석을 따른 판례로, 일본의 NK세포 활성화제 사건에서는 원출원에서 적법하게 공지예외를 주장했더라도 분할출원에서 이를 새롭게 주장해야 한다고 판시하였다.<sup>59)</sup> 우리나라 특허법 제52조 제2항 역시 이러한 판결의 내용을 조문화하여, 후자의 방안을 채택했음을 명확히 보여주는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

#### (4) 분할출원의 공지예외적용에서의 기준시점은 분할출원일이다.

긍정론은 분할출원일을 기준으로 공지예외적용이 가능하다고 본다. 이는 공지예외주장이 원출원이 아닌 분할출원에서만 이루어진 경우, 요건 충족 여부를 판단할 기준이 원출원일로 명확히 정해져 있지 않다는 점을 이유로 한다.<sup>60)</sup> 또한 분할출원의 공지예외제도는 분할출원일이 그 기준이 되어야 한다고 본다. 따라서 긍정론에 따르면, 공지일부터 원출원일까지 12개월 이내에 출원했다면, 12개월이 경과한더라도 분할출원 시 공지예외 주장을 할 수 있다고 본다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 일본의 특허심사실무에서는 공지일부터 분할출원일까지의 기간을 12개월로 제한하고 있는 반면, 우리나라 실무는 원출원일을 기준으로 판단하고 있다. 원출원일을 기준으로 공지예외기간을 설정하면서도 분할출원의 공지예외주장이 분할출원일을 기준으로 해야 한다는 긍정론의 논리는 모순이다. 분할출원의 공지예외 적용이 분할출원일을 기준으로 이루어지려면, 일본처럼 공지일부터 분할출원일까지의 기간을 공지예외기간으로 설정하는 제도적 근거가 우선적으로 마련되어야 한다.

#### (5) 공지예외제도의 완화 추세

긍정론에서는 국내 및 주요국의 공지예외제도가 공개의 범위뿐만 아니라 그 기간과 절차 요건까지 계속해서 완화하고 있으며, 특허제도에 미숙한 발명자에 대한 보호를 넘어 실효적인 보호 제도로 자리매김 하고 있다고 주장한다.<sup>61)</sup> 공지예외제

59) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.

60) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

61) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결(“공지예외 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 있다”); 김관식, “특허출원

도는 역사적으로 살펴보면 계속해서 완화되고 있는 추세인 것은 맞으나, 해당 출원에 적용되는 그 당시의 법의 규정이 적용되어야 하는 것이다. 분할출원의 공지예외 제도는 현재 법으로 규정된 것이 없는 바, 적용되지 않는 미래의 법의 규정이 해당 출원에 적용되어서는 아니 된다. 공지예외제도는 역사적으로 그 적용 범위가 점차 확대되고 완화되어 온 것은 사실이다.<sup>62)</sup> 그러나 유럽은 과거부터 현재까지 계속하여 엄격한 제도를 운영하고 있다. 이러한 점을 감안하면 미래에도 더 완화할 것인지에 대하여는 단정할 수 없다. 또한 우리나라와 가장 유사한 제도를 채택하고 있는 일본에서도 공지일로부터 1년이 경과한 경우에는 분할출원의 공지예외적용을 허용하지 않고 있다. 따라서 각 출원에 대해서는 그 출원 시점에 적용되는 법 규정에 따라 판단해야 한다. 현재 특허법상 분할출원에 대한 공지예외규정은 특허법 제 52조 제2항에서 공지예외주장시기를 분할출원일에 한 것으로 본다는 것을 제외하고 별도로 명시되어 있지 않으므로, 규정되지 않은 법규나 완화된 조건을 해당 출원에 적용할 수는 없다고 보아야 한다.<sup>63)</sup>

#### (6) 원출원 시 미처 권리화하지 못한 발명이 분할출원 시 공지되는 경우

대법원은 원출원 당시 청구범위가 공지된 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았더라도, 분할출원 시 청구범위에 공지된 내용이 포함될 수 있다는 점을 고려하여 긍정론을 주장하였다.<sup>64)</sup> 대법원은 이러한 경우를 보호하기 위해, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 이를 인정할 실질적 필요성이 있다고 판단하였다. 그러나 원출원에 포함되지 않았던 내용이 분할출원에서 새롭게 추가

당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 30면.

62) 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 30면(“공지예외적용의 범위와 요건 등은 각 국가의 입법정책의 문제로 볼 수 있을 것인데, 이미 우리나라에서는 공중의 이익과 발명자로서의 이익의 균형점을 좀 더 발명자로서의 권리를 보호하는 편으로 이동시켜서 발명자의 권리를 좀 더 실효적으로 보호하기로 ‘입법적인 결단’을 내린 것으로 평가할 수 있다.”).

63) 특허법 제52조 제2항(“제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.”).

64) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.



될 수는 없다. 신규사항의 도입이 금지되기 때문에, 원출원의 명세서나 도면에 기재되지 않은 새로운 발명을 분할출원에 포함시키는 것은 허용되지 않는다.<sup>65)</sup> 따라서 이러한 신규사항의 도입은 특허법상 허용되지 않으며, 분할출원에서 새로운 내용을 추가하는 것은 원출원의 범위를 벗어나므로 법적으로 인정될 수 없다.

## 나 부정론

### (1) 특허법 제52조 분할출원의 입법취지

부정론은 분할출원의 입법 취지가 공지예외주장시기를 누락한 것을 회피하기 위한 수단이 아니라고 본다.<sup>66)</sup> 분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로, 원출원의 절차적 효력이 분할출원에 자동으로 승계되지 않으며, 분할출원에서도 별도로 공지예외 주장을 해야 한다는 것이다.<sup>67)</sup> 특허법 제52조 제2항은 분할출원에 공지예외를 적용할 경우, 분할출원을 한 시점을 출원일로 간주한다고 규정하고 있다. 이는 원출원에서 공지예외를 주장한 경우 분할출원 시 이를 재차 주장할 수 없게 되는 문제를 해결하기 위한 것이며, 원출원에서 공지예외 주장의 기재를 누락한 것을 보완하기 위한 수단이 아니다.

분할출원의 공지예외는 일반적인 신규성 법리에 대한 '예외'에 해당하므로, 법에서 규정한 절차와 조건을 엄격히 준수해야 하며, 이를 해석으로 완화하여 적용할 수 없다. 특히 원출원 시 공지예외주장을 하지 않는 경우, 분할출원에서 공지예외 주장을 통해 법의 요건을 회피하려는 시도는 특허법 제30조의 입법 취지에 반한다고 볼 수 있다. 따라서 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 이를 새로이 주장하는 것은 입법 목적에 어긋나므로 인정될 수 없다. 법에서 정한

65) 특허청, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 2023년, 6105면("분할출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할 출원은 부적법하거나 거절이유를 갖는 것으로 취급된다.[특법52(1)]").

66) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허 3072 판결.

67) 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결은 공지예외제도는 출원과 별개의 절차이므로, 출원 시 공지예외 주장을 하지 않은 출원은 통상의 출원으로 간주되어 공지예외 적용을 받을 수 없다고 보았다.

절차적 요건을 우회하거나 완화하려는 해석은 해당 규정의 기본적인 법리와 균형을 훼손하는 결과를 초래할 수 있다.

## (2) 형해화 우려

특허법 제30조 제3항이 신설되었음에도 분할출원을 통해 공지예외의 주장 시기에 대한 규정을 우회할 수 있다면, 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 것을 분할출원으로 보완하게 되어 특허법 제30조 제2항의 규정을 형해화할 우려가 있다.<sup>68)</sup> 특허법 제52조 제2항은 절차적 요건에 대한 예외를 두기 위한 조항이 아니라, 분할출원 시에도 새롭게 공지예외의 취지 주장 및 증명서류 제출이 필요하다는 점을 명확히 하기 위한 제도이다. 또한 특허법 제30조 제3항은 공지예외주장시기를 보완하기 위해 마련된 제도로, 이 규정의 목적은 해당 절차를 엄격히 이행하도록 요구하는 데 있다. 따라서 분할출원을 통해 이러한 규정을 무력화하는 것은 제도의 취지를 훼손하고, 제도 운영의 허점을 악용할 수 있도록 방치하는 결과를 초래할 수 있다.

## (3) 분할출원의 공지예외적용에서의 기준시점은 원출원일이다.

분할출원의 공지예외주장시기에 대해 부정론은 원출원일을 기준일로 보며, 특허법 제30조에서 규정한 “공지일로부터 12개월 이내의 특허출원”이 기초출원인 원출원을 의미한다고 해석한다.<sup>69)</sup> 일본에서는 공지일로부터 분할출원일까지의 기간이 12개월 이내일 때만 공지예외를 인정하고 있으며, 이는 공지일로부터 12개월 이내에 원출원만 하면 공지예외를 인정하는 우리나라보다 더 엄격하게 운영되고 있다. 일본의 공지예외 제도를 규정하는 특허법 제30조와 분할출원을 규정하는 제44조의 조문은 우리나라와 유사하지만, 일본은 분할출원의 공지예외적용 시점을 기초출원일로 보고 있다는 점에서 차이가 있다. 유사한 법제를 따르는 일본이 공지일로부터 12개월이 지난 분할출원을 인정하지 않는 점을 고려할 때, 공지일로부터 12개월 이내에 원출원만 하면 분할출원에서 공지예외 주장 시기를 무력화하는 해석은 발명자에게 지나치게 유리한 결과를 초래할 수 있다.

68) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

69) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.



(4) 공지예외적용을 위해서는 절차적 요건을 충족해야 한다.

특허법 제30조의 규정은 공지예외적용을 위한 절차적 요건으로, 특정 종류의 특허출원을 절차의 적용 대상에서 제외하는 예외는 존재하지 않는다. 따라서 분할출원의 공지예외적용은 주장시기 및 절차를 규정하는 특허법 제30조 제2항 및 공지예외주장시기의 보완규정인 제30조 제3항, 분할출원의 공지예외적용에 대한 제52조 제2항 제2호에서 절차적 요건을 면제하는 규정이 없으므로, 특허법 제30조의 절차적 요건에 따라 정해진 기간 내에 취지 기재 및 증명서류를 제출해야 한다.<sup>70)</sup>

## 다 소결

앞서 검토한 긍정론과 부정론은 원출원시 공지예외주장을 하지 않았을 때 분할출원에서 공지예외제도의 적용 가능성과 그 한계를 둘러싼 주요 쟁점에 대해 상반된 입장을 보여준다. 긍정론은 발명자의 권리 보호와 제도적 취지를 중시하여 분할출원에서 공지예외주장을 허용해야 한다는 입장을 견지하는 반면, 부정론은 입법 취지와 절차적 요건의 엄격한 준수를 강조하며 이를 제한적으로 해석해야 한다고 본다. 본 소결에서는 양측 입장을 바탕으로 분할출원에서의 공지예외제도에 대한 긍정론을 반박하고, 이를 통해 논문의 결론으로 이어질 논거를 제시하고자 한다. 먼저 변전시스템 학술대회 사건과 석사학위논문 사건의 긍정론과 부정론을 비교하면 아래의 표와 같다.

〈표2〉 판례에서의 긍정론과 부정론 비교

| 사건 구분               | 법원 구분 | 긍정론                                                                                                       | 부정론   |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 변전시스템<br>학술대회<br>사건 | 특허법원  | ① 절차적 요건에 불과하므로 발명자 보호, 기술발전 촉진을 위해 출원 후 보정이 허용되어야 함<br>② 의사공개에 대해 반의사공개와 차별하여 출원시에만 요건을 준수하도록 요구하는 것은 형평 | 해당 없음 |

70) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.

|               |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      | 성에 어긋남<br>③ 해당 절차는 출원시 반드시 구비되어야 하는 것이 아님<br>④ 특허법령에서 출원 후 절차적 요건의 준수를 위한 보정을 명시적으로 금지하지 않고 있음                                                                                                          |                                                                                                               |
|               | 대법원  | 해당 없음                                                                                                                                                                                                   | ① 공지예외적용을 주장하는 것은 출원과는 별개의 절차                                                                                 |
| 석사학위<br>논문 사건 | 특허법원 | 해당 없음                                                                                                                                                                                                   | ① 분할출원의 입법취지는 공지예외적용을 위한 회피수단이 아님<br>② 특허법 제30조 제2항 규정의 형해화 우려<br>③ 특허법 제30조 제3항의 취지는 분할출원의 공지예외적용에 대한 허용이 아님 |
|               | 대법원  | ① 제52조 제2항이 분할출원의 경우 분할출원일을 기준으로 절차적 요건을 준수하는 것을 허용함<br>② 분할출원에서 새로이 공지예외를 주장할 경우가 있으므로 허용하여야 함<br>③ 제30조 제2항을 형해화 할 우려는 근거가 없는 것임<br>④ 분할출원의 공지예외주장과 제30조 제3항의 신설은 별개의 제도임<br>⑤ 공지예외제도는 발명자 보호를 위한 제도임 | 해당 없음                                                                                                         |

위에서 특허법원이 변전시스템 학술대회 사건에서 제시한 긍정론의 논거는 석사학위논문 사건에서의 대법원 판결에서 거론되지 않았다. 달리 말하면, 특허법원이 변전시스템 학술대회 사건에서 제시한 긍정론의 논거는 대법원에서 채택(인용)되지 않은 것이다. 대법원이 채택(인용)하지 않은 이유를 별도로 제시하지 않았으나, 필자는 다음과 같은 이유가 그 불채택의 이유일 것이라고 생각한다.



〈표3〉 변전시스템 학술대회 사건에서의 특허법원의 논거에 대한 반박

| 긍정론                                                     | 반박                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 절차적 요건에 불과하므로 발명자 보호, 기술발전 촉진을 위해 출원 후 보정이 허용되어야 함    | 공지에외제도는 제29조가 규정하는 일반적인 공지법리에 대해 '예외'를 인정하는 제도이다. 예외를 인정하는 제도라는 점을 감안하여 입법부는 제30조가 규정하는 절차적 요건을 준수하는 것을 전제로 공지에외를 인정한다. 제30조가 규정하는 절차적 요건은 한편으로는 발명자 보호 및 기술발전 촉진이라는 측면과 다른 한편으로는 제3자 보호라는 측면을 종합적으로 고려한 후의 요건이다.               |
| ② 의사공개에 대해 반의사공개와 차별하여 출원시에만 요건을 준수하도록 요구하는 것은 형평성에 어긋남 | 의사공개에 대한 절차적 요건과 반의사공개에 대한 절차적 요건을 동일하게 할 것인지 다르게 할 것인지는 입법자가 결단할 사항이다. 공지에외제도를 운영하는 대부분의 국가들이 두 공개에 대해 절차적 요건을 달리 책정하고 있다.                                                                                                     |
| ③ 해당 절차는 출원시 반드시 구비되어야 하는 것이 아님                         | 제30조 제2항은 출원시 취지서면을 제출하고, 30일 이내에 증명서류를 제출할 것을 요구한다. 법규정의 명확한 문언이 그대로 해석, 적용되어야 한다.                                                                                                                                             |
| ④ 특허법령에서 출원 후 절차적 요건의 준수를 위한 보정을 명시적으로 금지하지 않고 있음       | 공지에외제도는 제29조가 규정하는 일반적인 공지법리에 대해 '예외'를 인정하는 제도이다. 그러므로, 그러한 예외는 명시적인 법규정에 의해서만 인정되어야 한다. 명시적 규정이 없으므로 허용되어야 하는 것이 아니라, 명시적 규정이 없으므로 허용되지 않아야 하는 것이다. 공개로부터 1년 이내 출원 및 출원시 취지서면 제출, 30일 내 증명서류 제출이라는 명확한 규정이 있으므로 그 규정이 지켜져야 한다. |

대법원 2020후11479 판결(석사학위논문 사건)은 김관식 교수의 논문(2022)<sup>71)</sup>의 긍정론이 직접적인 영향을 미쳤을 가능성이 높다. 이 논문의 초안은 2022년 4월에 대법원에서 개최된 '제255차 특별소송실무연구회'에서 발표되었고, 대법원 판결 이전인 2022년 6월에 발간되었다.<sup>72)</sup> 또한 김관식 교수가 과거 대법원 재판연구관(지식재산조)으로 역임했던 점을 고려하면, 그의 연구가 해당 대법원 판결에

71) 김관식, "특허출원 당시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지에외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022.

72) 김관식, 앞의 논문, 3면 각주.

중요한 영향을 미쳤을 가능성이 크다고 볼 수 있다. 김관식은 우리나라와 주요국 공지예외제도의 입법적 완화가 진행되고 있는 연혁을 고려할 때 분할출원의 공지예외주장은 허용되어야 한다고 주장하였다.<sup>73)</sup> 그러나 이러한 주장은 앞서 일본의 판례를 통해 반박하였으며, 지금까지 일부 완화가 이루어진 것은 사실이지만, 유럽이 여전히 엄격한 제도를 고수하고 있는 점을 고려할 때, 향후 더 완화될지에 대해서는 확실하게 예측할 수 없다.

또한 대상 출원의 개정 사항과 법적 배경을 비교하여 해당 쟁점의 타당성을 도출할 수 있다. 대상 출원의 출원일은 2014년 12월 23일이며, 출원번호는 제 10-2014-186799호이다. 당시 적용된 구 특허법(제12753호로 개정되기 전의 법)은 공지예외제도의 절차적 요건에 있어 현재의 요건과 일부 차이가 있었다. 이를 살펴보면, 2015년 1월 28일 개정된 특허법 제30조 제3항의 신설로 인해 출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도, 보완수수료를 납부한 경우 보정기간 또는 특허결정 등본 송달일로부터 3개월 이내에 공지예외주장이 가능하도록 요건이 완화되었다.

〈표4〉 공지예외제도 절차적 요건의 변화

| 구분   | 구 특허법<br>(법률 제12753호로 2014. 6. 11.<br>개정되기 전의 법) <sup>74)</sup> | 개정 특허법<br>(법률 제13096호, 2015. 1. 28.<br>일부개정)                    |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 주장시기 | 출원 시 취지 기재                                                      | 출원 시 취지 기재                                                      |
|      |                                                                 | 보완수수료를 납부한 경우 보정기간<br>또는 특허결정 등본 송달받은 날부터<br>3개월(단, 설정등록 이전) 이내 |
| 증명서류 | 출원일부터 30일 이내                                                    | 출원일부터 30일 이내                                                    |

73) 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 38면(“원출원에서 공지예외 주장을 하였는지 여부에 관계없이 가능하다고 보는 것이 특허법 관련 규정의 해석 및 특허법 개정 연혁의 취지에 부합하고 나아가 선출원주의 하에서 발명을 출원 전에 공개한 발명자의 권리를 일정 한도 내에서 실효적으로 보호하여 산업발진이 라는 특허법 목적의 구현에도 기여할 수 있을 것으로 생각된다.”).

74) 출원일이 2014년 12월 23일인 대상 출원에는 구 특허법(법률 제12753호, 2015. 1. 1. 시행 전)이



그러나 대상 출원은 2013년 7월 30일 개정된 구 특허법의 적용을 받았으므로, 공지예외주장시기를 연장할 수 있는 제도가 존재하지 않았다. 이에 따라 해당 출원인은 분할출원을 통해 공지예외주장을 새롭게 하는 방식을 선택한 것으로 보인다. 하지만 출원 시 공지예외주장을 누락했음에도 불구하고, 이를 분할출원을 통해 보완하는 것은 특허법 제30조 제2항 및 새롭게 도입된 제3항의 입법 취지를 훼손할 우려가 있다. 이러한 방식은 공지예외제도의 절차적 요건을 형해화하고, 출원인이 지켜야 할 절차적 의무를 무시하는 결과를 초래할 수 있다.

## 6 결 론

### 가 공지예외와 분할출원의 법적 쟁점 재해석

특허법 제30조는 특허출원 전에 발명을 공개한 발명자를 보호하기 위해 공지예외제도를 규정한다. 공지예외의 적용을 받기 위해서는 제30조 제2항이 규정하는 주장시기를 준수하는 것이 원칙이나, 원출원에서 그 시기를 놓친 경우 분할출원에서 새롭게 공지예외를 주장할 수 있는지에 대해 상반된 판결들이 존재한다. 본 논문은 공지예외제도와 분할출원제도의 법리적 문제를 검토하고, 관련 판례와 일본 사례의 분석을 진행하였다.

먼저 특허법 제30조의 공지예외제도와 제52조의 분할출원제도를 검토하여 분할출원의 공지예외적용에 대한 쟁점을 도출하였다. 특허법에는 분할출원 시 공지예외 적용에 대한 명시적 규정이 없으며, 특허 심사실무에서는 원출원에서 공지예외의 주장을 하지 않았더라도 분할출원에서의 새로운 주장을 허용하고 있으나, 이에 대한 법리적 근거는 미흡하다. 판례에서도 그 허용 여부에 대한 상반된 입장이 존재한다. 변전시스템 학술대회 사건에서는 공지예외주장시기가 도과하여 취지 기재 및 증명서류를 제출하는 경우에 대해, 하급심은 공지예외의

적용되었다.

적용을 인정한 반면, 특허법원은 이를 부정하였다. 반면, 석사학위논문 사건에서는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 이를 주장할 수 있는지에 대해 하급심은 부정하였으나, 대상 판결은 인정하였다. 본 논문에서는 부정한 논거 및 긍정적인 논거를 각 부정론과 긍정론으로 나누어 분석하고, 우리나라와 유사한 제도를 운영하는 일본의 제도와 판례를 비교하였다. 그 결과, 대상 판결이 채택한 근거가 타당하지 않음을 논증하였다.

판례의 논거는 공지예외제도의 취지, 절차, 기준일에 대한 관점에 따라 상반된 견해로 나눌 수 있다. 특허법 제30조와 제52조의 취지에 따른 부정론은 분할출원이 원출원에서 공지예외 주장을 하지 못한 것을 보완하는 수단으로 악용되어서는 안 된다고 본다. 반면, 긍정론은 공지예외제도의 목적이 발명자 보호와 연구활동 촉진에 있으므로, 분할출원 시에도 공지예외 주장을 허용해야 한다고 본다. 또한 분할출원과 공지예외제도는 별개의 제도로, 분할출원의 공지예외 적용은 공지예외제도의 취지에 맞춰 해석해야 한다고 주장한다.

절차적 관점에서 부정론은 공지예외와 출원 절차가 별개이므로, 공지예외를 주장하지 않은 출원은 통상의 출원으로 간주되어 공지예외 주장 시기가 아닌 때에 이를 주장할 수 없다고 본다. 이러한 절차를 따르지 않으면 제도의 형해화가 발생할 수 있으므로, 정해진 절차를 준수해야 한다는 입장이다. 반면 긍정론은 공지예외 취지 기재의 누락이 절차상 형식적인 하자에 불과하며, 이에 대한 명시적 규정이 없기 때문에 원출원 시 공지예외를 주장하지 않았더라도 분할출원 시 이를 주장할 수 있다고 본다. 부정론의 제도의 형해화에 대한 우려는 근거가 부족하다고 비판한다.

공지예외의 기준일에 대해서도 견해가 갈린다. 일본의 부정론은 공지예외제도에서의 특허출원을 분할출원의 기초가 되는 원출원으로 해석한다. 반면, 긍정론은 공지예외의 기준일을 분할출원일로 보아, 원출원에서 공지예외를 주장하지 않았더라도 분할출원 시 이를 주장할 수 있다고 본다. 긍정론은 원출원 시 공개되지 않았던 발명이 분할출원 시 공개되는 경우, 공지예외제도가 완화되는 방향으로 개정되고 있다는 점도 논거로 제시한다.

앞 장에서는 부정론과 긍정론을 분류하여 긍정론의 논거가 타당하지 않음을



논증하였다. 특허법 제30조가 규정하는 절차요건은 반드시 준수되어야 하며, 이를 무력화하는 법 해석은 허용될 수 없다. 절차요건의 예외를 두기 위해서는 특허법 제200조에서 허용하는 ‘특례’와 같은 입법자의 명확한 의도가 반영된 규정이 필요하다.<sup>75)</sup> 특허법 제52조 제2항은 제30조의 절차적 요건에 대한 예외를 규정한 것이 아니라, 분할출원 시에도 새롭게 공지예외주장 및 증명서류 제출이 필요함을 명확히 한 것이다.

원출원이 공개일로부터 1년 이내에 출원되었고, 취지서면 및 증명서류를 적법하게 제출한 경우, 그로부터 분할출원되는 경우에도 동일하게 분할출원일로부터 30일 이내에 서류를 제출할 수 있다. 원출원에서 이미 절차적 요건을 충족한 경우, 분할출원에서는 더 이상 요구하지 않을 수도 있으나, 우리 특허법은 추가적으로 요구하고 있다.

반면, 원출원이 공개일로부터 1년 이내에 출원되었으나 공지예외 서류를 제출하지 못한 경우, 그 이후 출원되는 분할출원에는 공지예외가 적용되지 않는다. 입법부가 제30조에서 규정하는 공지예외에 추가적인 예외를 허용하는 것은 명확하지 않으므로, 예외에 대한 추가 예외는 신중하게 인정되어야 한다.

입법부가 제30조에 추가적인 예외를 허용하기 위해서는 특허법 제200조와 같은 명확한 규정이 필요하다. 국제출원의 경우에도 출원일이 공개일로부터 12개월 이내인 경우에만 추가적인 예외를 인정하고 있으며, 공개일로부터 12개월을 경과한 분할출원에 대해 국제출원보다 우호적인 예외를 인정해서는 곤란하다. 이러한 예외는 입법부의 명확한 규정에 의해 가능해야 하며, 사법부의 모호한 법해석에 의해 인정될 수는 없다.

## 나

### 국제특허출원의 공지예외제도에 관한 특례(특허법 제200조)

특허법 제200조는 국제특허출원된 발명에 대해 제30조 제1항 제1호의 공지

75) 특허법 제200조(“국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 특허청장에게 제출할 수 있다.”).

예외적용을 위한 특례를 규정하고 있다.<sup>76)</sup> 본래 공지에외를 적용받기 위해서는 제30조 제2항에 따라 특허출원 시 그 취지를 기재하고, 증명서류를 출원일로부터 30일 이내에 제출해야 한다. 그러나 국제특허출원된 발명에 대해서는 제30조 제2항의 요구와 달리, 제200조에 따라 국내서면제출기한의 만료일<sup>77)</sup>(외국어로 출원한 경우 우선일로부터 2년 7개월이 만료되는 날, 출원심사를 청구한 경우에는 청구일) 경과 후 30일까지 취지 및 증명서류를 제출할 수 있다.<sup>78)</sup>

〈표5〉 일반출원과 국제출원의 공지에외제도 절차 요건

| 구분      | 일반출원       | 국제출원 <sup>79)80)</sup>                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------|
| 공지에외기간  | 1년         | 1년 <sup>81)82)</sup>                               |
| 취지서면 제출 | 출원시        | 국내서면제출기간(외국어 출원인 경우 2년 7개월) 후 30일 등 <sup>83)</sup> |
| 증명서류 제출 | 출원일로부터 30일 |                                                    |

76) 특허법 제200조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례)(“국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 **산업통상자원부령으로 정하는 기간**에 특허청장에게 제출할 수 있다.”); “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 특허법 제111조에서 규정하는 것으로, 특허법 제201조제5항에 따른 기준일 경과후 30일을 말한다.

77) 특허법 제201조 제1항(“국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 “우선일”이라 한다)부터 2년 7개월(이하 “국내서면제출기간”이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.”); 특허법 제201조 제5항(“특허출원인이 **국내서면제출기간**의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 “기준일”이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 “최종 국어번역문”이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.”).

78) 특허법 제111조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 서류제출기간의 특례)(“법 제200조에서 “산업통상자원부령이 정하는 기간”이란 법 제201조제5항에 따른 **기준일 경과후 30일**을 말한다.”).

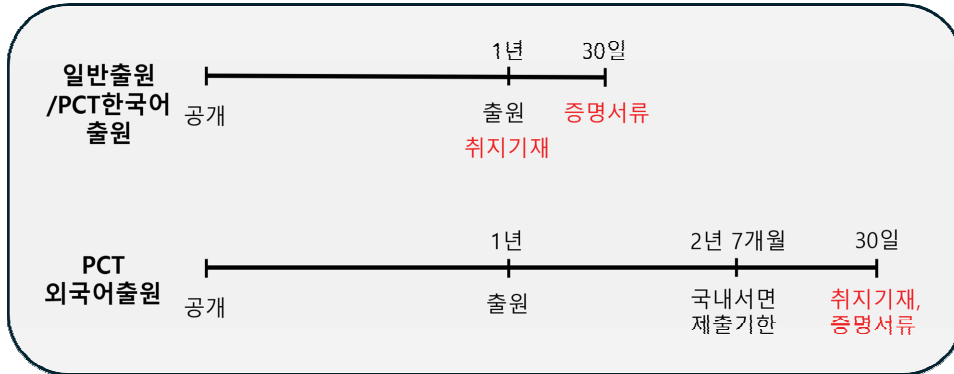
79) PCT, Rule 4, 4.17 Declarations Relating to National Requirements Referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (v)(“The request may, for the purposes of the national law applicable in one or more designated States, contain one or more of the following declarations, worded as prescribed by the Administrative Instructions: … (v) a declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, as referred to in Rule 51bis.1(a)(v).”)([https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#\\_4\\_17](https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#_4_17)).

80) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 2023년, 3237면.

81) Min Son, “Grace period but no safeguards for missing deadlines in South Korea”,



〈그림2〉 일반출원과 국제출원의 공지에외주장시기



국제출원도 공지에외를 주장하기 위해서는 기본적으로 공개일로부터 1년 이내에 출원해야 하며, 외국어로 국제출원한 경우 취지서면과 증명서류의 제출을 국내단계 진입 후 30일까지 연기할 수 있는 예외를 인정한다.<sup>84)</sup> 분할출원의 경우에도 공개일로부터 1년 이내에 출원되었다면 그 출원일로부터 30일 이내에 취지서면 및 증명서류를 제출할 수 있다. 이러한 규정은 분할출원에 대해 일반출원보다 더 큰 혜택을 주는 것이 아니다.

*ManagingIP*, 2021("In order to enjoy the grace period in South Korea, either (i) a PCT application; or (ii) a direct South Korean application must be filed within one year of the earlier 'disclosure' date, not the priority date.") <<https://www.managingip.com/article/2a5d034hr8td8p0r6kmbk/grace-period-but-no-safeguards-for-missing-deadlines-in-south-korea>>.

82) Allegro, "1 Year Grace Period in Japan - Exceptions to Loss of Novelty", *Allegro*, 2021("In this case, it is necessary to file a PCT international application within 1 year from the disclosure. That is, the international filing date should fall within the 1 year period, neither the priority date nor the Japanese national phase entry.")<<https://allegropat.com/grace-period/>>.

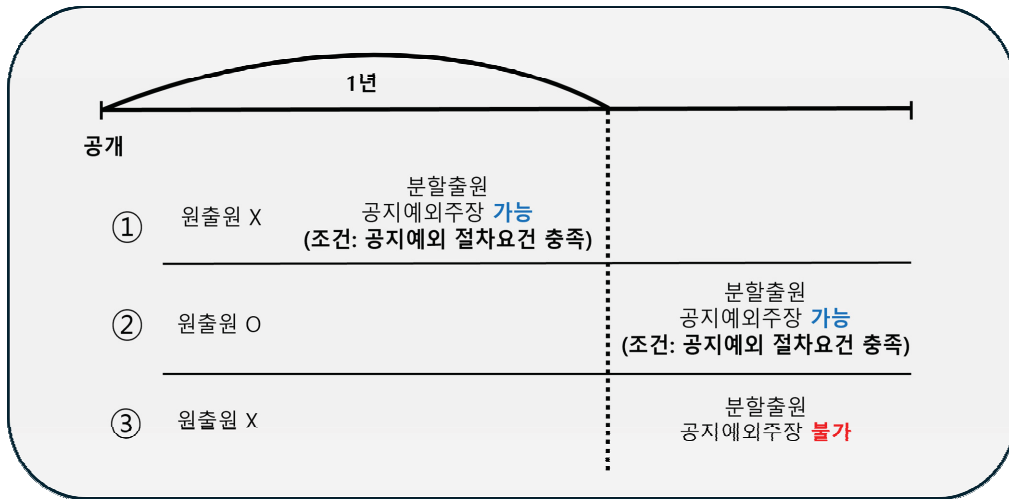
83) 동 기한보다 심사청구가 먼저 되는 경우 심사청구일.

84) 특허청, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 2023년, 3237면("한편, 국제출원의 경우 출원인은 국제출원일 당시에 국제출원서(Box No. VIII(v))에서 '신규성 상실의 예외에 관한 선언'을 할 수 있고 특허법 제201 조제5항에 따라 국제출원서는 우리나라 특허출원의 출원서로 간주되는바, 국제출원서에 위 선언이 포함된 것이 확인된 경우에는 특허법 제30조제2항에 따른 취기 기재가 올바르게 된 것으로 취급하여야 한다. 즉, 위 선언이 국제출원서에 기재되고 기준일로부터 30일 내에 증명서류가 적법하게 제출되었다면 제200조에 따른 서면이 제출되지 않은 경우라도 제30조제2항의 요건을 갖춘 것으로 인정하고 심사를 진행한다(PCT 규칙 4.17 참조).[PCT 규칙4.17]).

### 다 분할출원의 공지예외적용 3가지 분류 및 허용 기준 제안

분할출원이 공지예외를 주장하는 경우는 아래의 그림과 같이 세 가지 경우로 나눌 수 있다.

〈그림3〉 분할출원의 공지예외적용



① 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았으나 1년 이내에 분할출원을 하는 경우, ② 원출원 시 공지예외주장을 하였으나 1년이 경과한 후 분할출원 시 공지예외주장을 하는 경우, ③ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않고 1년이 경과한 후 분할출원 시 공지예외주장을 하는 경우.

①의 경우, 공지예외기간 내에 분할출원이 이루어졌기 때문에 분할출원 시 공지예외 주장이 가능하다. 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았으므로, 분할출원 시 공지예외 절차를 새롭게 준수해야 한다. ②의 경우, 원출원 시 공지예외주장을 하였더라도 분할출원 시 절차적 요건에 따라 공지예외주장을 새롭게 해야 한다. ③의 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았기 때문에 1년이 경과한 후에는 분할출원에서 공지예외주장을 할 수 없다. 이를 허용하는 것은 앞서 설명한 바와 같이 특허법 제30조 제2항 및 제3항의 규정을 무력화하고, 특허법 제52조 제2항의 취지를 퇴색시키는 결과를 초래한다.



결론적으로, 공지예외제도가 합리적으로 운용되기 위해서는 공지예외 주장 시기를 놓친 원출원에 대해 분할출원 시에도 절차적 요건을 엄격히 준수해야 한다. 또한 원출원 시 공지예외주장을 하지 않고 공지예외기간이 경과한 분할출원에 대해서는 공지예외주장을 불허하는 것이 타당하다고 본다. 본 논문이 제시한 분석과 논거가 향후 관련 법리와 실무의 발전에 기여할 수 있기를 기대하며, 이를 통해 공지예외제도와 분할출원제도가 보다 합리적이고 명확한 방향으로 정립되기를 바란다.

## 참 고 문 헌

1. 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022.
2. 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 경영법률 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008.
3. 윤기승, “특허법상 공지예외적용에 관한 연구”, 국제법무 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019.
4. 이규호 외 3명, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법해설”, 특허청 연구보고서, 2007.
5. 이주환, “특허법상 분할출원의 공지예외주장 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 -”, 2022 TOP10 특허판례 세미나, 한국특허법학회, 2022.
6. 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017.
7. 정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 정보법학 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013.
8. 조영선, 『특허법 3.1』, 박영사, 2023.
9. 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023.
10. 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 94호, 특허청, 2016.
11. 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 97호, 특허청, 2017.



12. 特許庁, “平成 30年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手引き”, 2020.
13. 特許庁, “特許・実用新案 審査基準”, 2020.
14. 特許庁, “平成 23年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手引き”, 2013.
15. Min Son, “Grace period but no safeguards for missing deadlines in South Korea”, ManagingIP, 2021.
16. Allegro, “1 Year Grace Period in Japan &#8211; Exceptions to Loss of Novelty”, Allegro, 2021.



2024년 특허·상표  
판례연구논문 공모전  
우수논문집

Intellectual Property  
Trial and Appeal Board

06

장려상

박상철

확인대상발명의 기재가 부적법하여  
각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등  
개선 방안에 관한 고찰



## 판례연구 논문 요약서

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판례번호  | 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 제 목   | 확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등 개선 방안에 관한 고찰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 요 약   | <p>대상판결에 따라 심리·판단하여 판결하면 오히려 절차 지연 등 분쟁의 일회적 해결에 문제가 발생할 수 있으므로, 각하심결에 대한 취소소송에서</p> <p>(1) 법원의 심리 범위는 원고의 주장은 반드시 판단하고, 직권조사사항 역시 의심이 있는 경우 판단해야 한다. 결국 심리 범위는 심판의 적법요건 일반이 되어야 하고, 다만 심판의 본안 판단은 심결전치주의에 따라 제한됨.</p> <p>(2) 법원의 판결은 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우 원고에게 보정의 기회를 실질적으로 줄 수 없는 이상 청구기각판결은 불가하고, 청구를 인용하여 심결을 취소한 후 특허심판원에서 판결의 기속력에 따라 재심리하는 것이 바람직함.</p> <p>(3) 소송 비용은 민사소송법 제98조에 따라 패소자 부담을 원칙으로 하되, 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우에는 민사소송법 제99조 내지 제101조에 따라 원·피고의 이익과 책임을 고려하여 원·피고에게 배분시키면 됨.</p> |
| 필 요 성 | 대상판결은 각하심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위에 관하여 무제한설에 따름을 다시 확인하였고, 직권조사사항에 대하여 새로운 법리를 판시함. 그러나 대상판결에 따라 심리·판단 및 판결하는 경우 오히려 절차 지연 등 부작용이 발생하므로 이를 개선할 필요가 있음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 독 창 성 | 각하심결은 일사부재리 적용이 없어 보정 후 재심판청구하면 되므로 취소소송을 제기할 필요가 없어 관련 판결이나 논문 등을 찾아보기 어려움. 이에 각하심결에 대한 취소소송의 심리 범위, 판결, 소송 비용 부담에 관하여 새로운 개선 방안을 제시하고자 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 파급효과  | 적극적 권리범위확인심판은 특허권 침해소송과 대비하여 특허심판원과 법원, 변리사와 변호사, 개인·중소기업과 대기업·해외기업 사이에서 대립하는 중요한 쟁점임. 복잡한 확인대상발명의 기재 요건으로 인하여 사실상 특허권 침해소송이 강제되어 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과를 가지는 권리범위확인심판의 고유한 가치가 몰각되지 않도록, 확인대상발명의 기재 요건에 대한 심리 절차 및 판단 방법의 명확화·객관화가 필요하고 일관된 적용이 시급함.                                                                                                                                                                                                                                                         |



장 령 상

## 확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등 개선 방안에 관한 고찰

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결



### 목 차 / Contents

|                               |     |                           |     |
|-------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 1. 서 론 .....                  | 266 | 다. 각하 심결에 대한 취소의 소 제기의 취지 |     |
| 2. 이 사건 판결의 경위 .....          | 267 | 라. 대법원 판결의 문제점            |     |
| 가. 사건의 배경                     |     | 4. 개선 방안에 관한 고찰 .....     | 278 |
| 나. 특허심판원 심결의 요지 (2019당2660)   |     | 가. 법원의 심리 범위              |     |
| 다. 특허법원 판결의 요지 (2020허4969)    |     | 나. 법원의 판결                 |     |
| 라. 대법원 판결의 요지 (2021후10725)    |     | 다. 소송 비용의 부담              |     |
| 3. 대법원 판결의 문제점에 관한 고찰 ...     | 271 | 5. 결 론 .....              | 286 |
| 가. 적극적 권리범위확인심판에서 확인 대상발명의 기재 |     |                           |     |
| 나. 대법원 판결의 검토                 |     |                           |     |

## 1 서론

적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 실시하거나 실시한 적이 있는 이해관계인에게 확인대상발명과 관계에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 청구하는 심판을 말한다(특허법 제135조). 권리범위확인심판은 단순히 특허발명 자체의 기술적 범위인 ‘사실관계’를 확정하려는 것이 아니라, 그 기술적 범위를 기초로 하여 문제가 된 구체적인 실시 형태에 대하여 특허권의 효력이 미치는 범위인 ‘권리관계’의 확정을 목적으로 한다.

따라서 적극적 권리범위확인심판의 결과는 특허권 침해소송에서 가장 중요한 본안 요건과 밀접하게 관련되고, 이 때문에 권리범위확인심판 제도는 특허심판관이라는 지식재산 전문가에 의한 심도 있는 판단에 더하여 당사자간 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과라는 고유한 기능과 가치를 지닌다(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결).

적극적 권리범위확인심판을 청구할 때 청구인은 특허발명과 대비할 수 있는 ‘확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면’<sup>1)</sup>을 첨부해야 하는데(특허법 제140조 제3항), 이는 특허권 침해소송에서 원고가 다양한 방식으로 침해 제품의 실시 형태를 기재할 수 있는 것과는 중요한 차이점이다. 특허발명의 보호 범위는 원칙적으로 청구범위에 적혀있는 ‘문자적 표현’에 의하여 정해지는데(특허법 제97조), 권리범위확인심판은 직권주의가 적용되는 동시에 대세적인 일사부재리 효력이 발생하여 그 심리 및 심결에 보다 명확하고 객관적인 기준이 필요한 반면, 특허권 침해소송에서는 변론주의가 적용되고 당사자간 기판력만 발생하면 되기 때문에 이러한 차이가 생기는 것으로 보인다.

한편 적극적 권리범위확인심판의 적법요건 중 ‘확인대상발명의 기재 요건’을 만족하지 못하는 경우, 보정이 불가하다면 특허심판원은 본안 판단에 나아가지 않고 바로 각하 심결할 수 있다(특허법 제142조). 이 때 각하 심결은 일사부재리가 적용

1) 심판청구 취지의 일부를 구성하며, 원칙적으로 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 보정이 가능하다. (특허법 제140조 제2항)



되지 않기 때문에(특허법 제163조 단서), 청구인은 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구할 수 있고<sup>2)</sup>, 따라서 각하 심결에 대해서는 일반적으로 청구인이 불복하지 않을 것이기 때문에 관련 쟁점의 판례나 논문 등을 찾기 어렵다.

이하에서는 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재가 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송의 심리 범위 등에 관하여, 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결을 중심으로 살펴보고, 이를 개선하는 방안을 검토한다.

## 2 이 사건 판결의 경위

### 가 사건의 배경

이 사건 등록특허 제10-0847870호는 ‘광고 제공 시스템 및 그 방법’에 관한 것으로서, 일반적으로 온라인상에서 구현되는 영업 방법(Business Method)에 관한 것이다. 청구범위 제1항은 다음과 같다.

[청구항 1]

사용자 단말기로 광고를 제공하는 시스템에 있어서,

상기 사용자 단말기로 웹 페이지 및 기본 광고 콘텐츠를 제공하며,

상기 사용자 단말기에 의해 부가 광고 콘텐츠를 활성화하기 위한 상기 기본 광고 콘텐츠에 대한 사용자 액션에 반응하여 상기 부가 광고 콘텐츠를 상기 사용자 단말기로 제공하고,

상기 사용자 액션에 대한 액션 정보 - 상기 액션 정보는 상기 기본 광고 콘텐츠의 노출 /클릭 횟수 및 상기 부가 광고 콘텐츠의 노출/클릭 횟수를 포함함 - 를 수집하는 콘텐츠 제공 장치; 및

상기 기본 광고 콘텐츠와 상기 기본 광고 콘텐츠를 상기 콘텐츠 제공 장치로 제

2) 소 제기와 같이 청구 시기에 법률상 또는 사실상 제한이 있는 것도 아니다.

공하며, 상기 액션 정보를 기초로 상기 기본 광고 콘텐츠 및 상기 부가 광고 콘텐츠의 광고 제공자에 대한 각각의 과금을 수행하는 광고 제공 장치를 포함하는 광고 제공 시스템.

위 청구범위 제1항에 대하여, 원고(청구인, 개인)는 피고(피청구인, 대기업)를 상대로 2019. 8. 21. 특허심판원에 「확인대상발명의 설명서 및 도면에 기재된 ‘광고 제공 시스템’은 이 사건 특허발명 제1항의 권리범위에 속한다.」는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020. 6. 22. 「1. 이 사건 심판청구를 각하한다. 2. 심판비용은 청구인이 부담한다.」라는 심결을 하였다(2019당2660).

이에 불복하여 원고는 2020. 7. 20. 특허법원에 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2021. 7. 9. 「1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.」라는 판결을 하였다(2020허4969).

다시 불복하여 원고는 2021. 7. 23. 대법원에 상고하였고, 대법원은 2023. 12. 28. 「원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.」라는 판결을 하였다(2021후10725).

## 나

## 특허심판원 심결의 요지 (2019당2660)

특허심판원은 2020. 6. 22. “원고가 특정한 확인대상발명은 피고가 실시하는 발명과 동일하지 않다”는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였는데, 그렇게 판단한 근거는 다음과 같다.

원고는 확인대상발명을 다음과 같이 특정하였다. “PC(Personal Computer)로 부가 광고 콘텐츠를 제공하는 시스템에 있어서, PC로 웹 메인페이지 및 기본 광고 콘텐츠를 제공하며, PC 사용자의 기본 광고 콘텐츠에 대한 마우스 오버에 반응하여 부가 광고 콘텐츠를 PC로 제공한다”

여기서 사용된 용어 ‘기본 광고 콘텐츠’ 및 ‘부가 광고 콘텐츠’는 이 사건 제1항 발명에 기재된 용어와 동일하게 대응되고, 따라서 그 구체적인 의미를 이 사



건 특허발명의 명세서를 참작하여 살펴본다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서를 살펴보면 ‘부가 광고 콘텐츠’는 필연적으로 ‘기본 광고 콘텐츠’의 광고 영역(위치)에 종속하여 그 영역을 벗어나지 못하고 ‘기본 광고 콘텐츠’의 전부 또는 일부 영역 위에(상에) 팝업 등의 형식으로 표시되는 것이다.

한편 피고의 실시주장발명은 웹 페이지의 일정 영역을 점유하는 ‘탭’이 있고 ‘탭’ 영역에 마우스 오버하는 경우 ‘탭’의 영역을 벗어나 별도의 배타적 영역에 ‘광고’가 게재되는 것이다.

그러므로 피고의 실시주장발명은 ‘탭’과 관련된 광고 콘텐츠가 ‘탭’<sup>3)</sup>을 벗어난 영역을 점유하고 있는데 비해, 원고의 확인대상발명은 부가 광고 콘텐츠가 ‘기본 광고 콘텐츠’ 영역 위를 점유하는 것으로 특정하였는 바, 이는 확인대상발명을 실시주장발명과 다르게 특정한 것이다.

#### 다 특허법원 판결의 요지 (2020허4969)

위 심결에 대하여 원고는 「확인대상발명은, ‘부가 광고 콘텐츠’가 ‘기본 광고 콘텐츠’ 영역 위만 점유하는 것이 아니라 벗어난 영역도 점유할 수 있기 때문에, 특허심판원의 “원고가 특정한 확인대상발명은 피고가 실시하는 발명과 동일하지 않다”는 판단은 위법하다」고 주장하면서 심결취소소송을 제기하였다.

그런데 특허법원은 2021. 7. 9. 원고가 청구한 「특허심판원의 “원고가 특정한 확인대상발명은 피고가 실시하는 발명과 동일하지 않다”는 판단이 위법하다」는 주장은 심리하지 않으면서, 직권으로 “원고가 특정한 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다”는 이유로 이 사건 소를 기각하는 판결, 즉 이 사건 각하 심결을 유지하는 판결을 하였는데, 그렇게 판단한 근거는 다음과 같다.

원고가 특정한 확인대상발명 중 ‘기본 광고 콘텐츠’, ‘부가 광고 콘텐츠’, ‘과금

3) 확인대상발명의 ‘기본 광고 콘텐츠’에 대응하는 실시 구성이다.

부'에 관한 기술 구성은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다.

한편 특허심판원은 구술심리에서 확인대상발명의 설명서에 기재된 위 용어의 의미가 불분명하여 확인대상발명을 구체적으로 특정하기 어렵다는 취지로 석명하였다.

그러므로 원고의 확인대상발명은 구체적으로 특정되지 않았고, 특허심판원은 이에 대하여 석명하였으므로, 이 사건 심결은 그 결론에서 정당하다.

## 라

## 대법원 판결의 요지 (2021후10725)

위 판결에 대하여 원고는 「권리범위확인심판의 '각하' 심결에 대한 취소소송에서는 원고의 소의 이익을 위하여 '당해' 심결의 실체적·절차적 위법이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 심결은 취소되어야 한다」고 주장하면서 상고하였다.

한편 대법원<sup>4)</sup>은 2년이 넘는 심리 끝에 2023. 12. 28. 원고의 위 상고 이유를 배척하는 듯한 판단을 하였는데, 근거는 다음과 같다.

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 심결취소소송 단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

특히 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허 심판의 적법요건이므

4) 대법원은 원고가 특정한 확인대상발명 중 '기본 광고 콘텐츠', '부가 광고 콘텐츠', '과금부'에 관한 기술 구성은 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 어떠한 기술 구성과 의미를 나타내는지 파악하는데 어려움이 없어 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별됨에 지장이 없다는 이유로 파기환송하였다. 다만 이에 대한 구체적인 내용은 본 논문과 직접적인 관련이 없어 생략하고, 추가적 쟁점 사항이 있으므로 별도의 논문으로 다룰 예정이다.



로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있는 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

따라서 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상발명의 특정 여부를 직권으로 심리·판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

### 3 대법원 판결의 문제점에 관한 고찰

#### 가 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재

적극적 권리범위확인심판에서 청구인(원고)이 기재한 ‘확인대상발명’이 심판의 적법요건으로서 판단되는 경우는 다음과 같다.

##### (1) 청구(확인대상발명)의 특정 (대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결)

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(청구원인의 특정), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(청구취지의 특정). 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다.

##### (2) 확인의 이익 (대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결)

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 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.

즉 원고가 기재한 확인대상발명은 ‘청구취지의 특정’, ‘청구원인의 특정’, ‘확인인의 이익’ 요건 모두 적법성 판단을 받아야 한다. 반면 특허권 침해소송에서는 청구의 대상이 되는 침해 제품의 특정<sup>5)</sup>과 관련하여 “사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다”고 판시하여 ‘청구취지의 특정’ 요건만 만족하면 되고(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결), 나머지 사유로는 청구가 각하되지 않는다.<sup>6)</sup> 즉 본안 심리 및 판결해도 문제가 없다.

결국 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재가 적법하려면, 위 3가지 요건을 ‘모두’ 만족해야 하고 어느 하나라도 만족하지 못하는 경우에는 여전히 부적법해진다. 이는 무효심판을 기각하려면 해당되는 무효사유를 ‘모두’ 탄핵해야 하고 어느 하나라도 인정되는 경우에는 여전히 무효인 것과 유사하다.

따라서 확인대상발명의 기재에 관한 적법성 판단은 위 3가지 요건이 일체로서 이루어져야 하는 것은 아닌지 문제된다.

5) 심지어 모델명 등으로 실시 제품을 특정한 것도 적법하다고 하였다. (대법원 2019. 1. 31.자 2016마 5698 결정)

6) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 박영사, 2019, 421



## 나 대법원 판결의 검토

### (1) 무제한설

대법원은, 심결취소소송에서 법원의 심리 범위에 관하여 그동안 일관되게 판시하였던 ‘무제한설’ 법리를 다시 한 번 확인하였다. 즉 당사자가 심결취소소송 단계에서 (새롭게) 주장·증명하였다면 법원은 제한없이 이를 심리·판단할 수 있다는 것이다.

### (2) 직권심리·판단

여기에 더하여 대법원은, ‘심판의 적법요건’은 특허심판원이나 법원 모두 직권조사사항이기 때문에 당사자의 주장·증명이 없더라도 의심이 있는 경우 직권으로 심리·판단하여야 한다고 판시하였다. 이 역시 직권조사사항에 관한 민사소송요건의 판단 법리와 다르지 않은 것으로 보인다.

### (3) 심리·판단의 순위

한편 위 ‘심판의 적법요건’ 판시에 대하여, 대법원이 확인대상발명의 기재와 관련하여 ‘확인의 이익’ 판단보다 ‘청구(확인대상발명)의 특정’ 판단을 먼저 해야 한다고 순위를 특별히 정한 것은 아니라고 할 것이다. 왜냐하면 확인대상발명의 기재는 심판의 적법요건으로, 본안 판단의 전제로서 모든 적법요건이 일체로 판단되어야 하기 때문이다. 따라서 위와 같은 적법성 판단에 순위를 두는 것은 부당한데, 이는 후술한다.

다만 대법원은 말미에 “따라서 이 사건 확인대상발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서의 나아가 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 살핀 다음, 구체적으로 특정되어 있다면 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 확인대상발명을 대상으로 한 적극적인 권리범위확인심판청구인지 여부를 살펴 이 사건 심결의 당부를 판단하였어

야 한다.”고 판시하였는데, 이는 판단의 순위나 순서를 정했다기보다는 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위를 ‘심판의 적법성 판단’에 한정하는 취지로 볼 수 있을 것이다.<sup>7)</sup>

#### (4) 미판단

한편 대법원은, 원고의 다른 상고이유 「확인대상발명이 구체적으로 특정되지 않았다는 원심의 직권 판단이 설령 맞다고 하더라도, 특허심판원은 이를 심리한 바가 없으므로 원고에게 확인대상발명을 보정할 기회를 주었다고 볼 수 없다.」는 주장에 대해서는 파기 환송을 이유로 아무런 판단을 하지 않았다.

### 다

#### 각하 심결에 대한 취소의 소 제기의 취지

##### (1) 일사부재리 부적용

문제는 원고가 심결취소소송을 제기한 이유로부터 발생한다. 원고는 ‘청구취지의 특정’, ‘청구원인의 특정’, ‘확인의 이익’ 요건 중 어느 것이든 무관하게 결국 확인대상발명의 기재가 부적법하다(적법요건에 반한다)는 이유로 각하 심결을 받았는데 각하 심결에는 일사부재리가 적용되지 않으므로<sup>8)</sup>, 만약 특허심판원의 판단이 적법하다면, 그 판단대로 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구를 하면 그만이다.

7) 이와 유사하게, 심판청구를 각하한 심결이 위법하여 취소되어야 하는 경우 특허법원은 판결로써 당해 심결을 취소할 수 있을 뿐 직접 심판청구의 본안 판단은 할 수 없다고 한 하급심 판결로 특허법원 2006. 11. 17. 선고 2006허1513 판결(확정)이 있다. 또한 최근 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후 11360 판결에서 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위에 관하여, 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않고 법원은 이를 판단할 수도 없다고 하였다. 민사소송법 제418조(필수적 환송) 역시 소가 부적법하다고 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에 항소법원은 사건을 원칙적으로 제1심 법원에 환송하여야 한다고 규정하고 있다.

8) 확정된 심결이 심판청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다. 심판청구권 보장은 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다. (대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결)



## (2) 재청구의 불가능

그러나 특허심판원의 판단이 위법한 경우에는, 그 판단대로 확인대상발명을 보정하게 되면 원고로서는 애초부터 권리범위에 속하지 않는 확인대상발명을 기재하여 청구하게 되는 모순이 발생하게 되는데, 그렇다고 원래대로 확인대상발명을 보정하지 않고 다시 청구하게 되면 원고의 적법한 주장에도 불구하고 특허심판원은 전 심결례에 구속되어 다시 각하 심결할 가능성이 크다.

## (3) 침해소송의 강제

그렇게 되면 원고는 결국 당사자간 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과를 가지는 권리범위확인심판을 더이상 청구할 수 없고, 본안 판단을 받기 위해서 사실상 특허권 침해소송이 강제되는 불합리가 초래된다. 이러한 강제는 특히 자본력이 부족한 개인이나 중소기업 특허권자에게 부당하다.

## (4) 심결취소소송의 제기

따라서 원고로서는, 각하 심결에는 일사부재리가 적용되지 않음에도 불구하고, 특허심판원의 위법한 판단을 시정하기 위하여 심결취소소송을 제기할 합리적인 필요가 생기게 되고, 이를 특허법원에서 심리·판단하여 청구가 인용되면, 취소 환송 후 특허심판원에서 재심리시 당해 특허법원 판단에 기속력을 발생시킬 수 있으므로(특허법 제189조 제3항), 원 심판에서 본안 판단에 나아갈 수 있다는 구체적인 이익 또한 생기게 되는 것이다.

### 다 대법원 판결의 문제점

#### (1) ‘본안 심결’에 관한 법리

심결취소소송에서 법원의 심리 범위에 관한 법리는 대부분 특허심판원의 ‘본안 심결’을 불복한 사건에서 나온 것이다.

이 사건에서도 대법원이 판시한 내용은, 심결취소소송 단계에서 법원은 ① 당사자의 주장이 있다면 무제한설<sup>9)</sup>에 따라 심리·판단할 수 있고, ② 당사자의

주장이 없더라도 심판의 적법요건은 직권조사사항이므로 심리·판단할 수 있다는 것이다.

그런데 대법원은 ③ 당사자의 주장이 있는데도 불구하고<sup>10)</sup> 이를 심리·판단하지 않는 경우, 즉 당사자의 주장을 배제하고 직권으로 다른 사항만을 심리·판단하는 경우에 대해서는 아무런 언급이 없다.

## (2) ‘무제한설’의 취지

‘무제한설’은 일반 항고소송과 달리 심결취소소송은 특허법 제186조 제6항 규정과 충돌하기 때문에 문제되는데, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결에서 “당사자가 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송 단계에서 새롭게 주장하거나 증거를 제출할 수 있고, 법원도 이를 채택하여 판결의 기초로 삼을 수 있다”고 판시하면서, 그 이유로 “이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다”라고 하여 인정된 법리이다.

또한 항고소송이라는 본질적 특징 외에 어차피 무효로 될 특허라면 ‘제한설’에 따라 무효시기를 늦출 것이 아니라 조속하게 결론을 내릴 수 있도록 하여 소송경제와 국민 편익에 기여한다는 점도 ‘무제한설’의 근거가 되었다(특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 박영사, 2019, 110-115).

즉 심결취소소송에서 ‘무제한설’이 인정되는 근본적인 취지는 해당 심리·판단으로 인하여 분쟁이 신속하고 종국적으로 해결되기 때문이다.

## (3) 대법원이 간과한 점

이 사건에서 대법원의 판단은, 각하 심결에 대한 특수성과 심판의 요건별 차이를 고려하지 않은 것이다. 즉 당사자의 주장이 있는데도 불구하고 이를 배제하고 직권으로 다른 사항만을 심리·판단하는 판결이 가능한 것은, 그 다른 사항에 대한 판단만으로 분쟁이 종국적으로 해결되는 경우에 그렇다는 것이지, 언제나 그런 것은 아니다.

9) 무제한설에 따르더라도, 변론주의 원칙상 당사자가 소송에서 주장하지 않은 사항은 심리·판단할 의무가 없다. (정상조·박성수, 특허법 주해 II, 박영사, 2010, 809-811)

10) 처분권주의 또는 변론주의는 민사소송의 대원칙이다.



예컨대 신규성 위반이든 진보성 위반이든 결국 특허가 무효가 된다면, 당사자의 신규성 위반 주장을 배제하고 법원이 진보성 위반만을 판단해도 아무런 문제가 없다. 무효심판의 인용은 하나의 무효 사유라도 인정되면 그만이기 때문이다.

그러나 신규성도 있고 진보성도 있어 특허가 무효가 아닌 경우에는, 당사자의 신규성 위반 주장을 배제하고 법원이 진보성 위반만을 판단할 수는 없다. 무효심판의 기각은 모든 무효 사유에 대한 주장이 탄핵되어야 하기 때문이다.

따라서 심결취소소송에서 법원의 심리 범위에 대한 무제한설이나 직권조사사항의 법리는, 법원이 소송 단계에서 ‘어떤 사항에 대하여 심리·판단을 할 수 있는지’에 관한 것일 뿐, ‘오로지 어떤 사항만을 심리·판단해도 되는지’와는 별개의 문제이다. 대법원은 이를 간과하였다.

#### (4) 확인대상발명 기재 요건의 경우

심판의 적법요건 중 확인대상발명의 기재 요건은 특허심판원이나 법원에서 일체로 판단되어야 한다. 본안 심리 및 판단의 전제 조건이기 때문이다.

즉 확인대상발명의 기재는 ‘청구취지의 특정’, ‘청구원인의 특정’, ‘확인의 이익’ 요건을 모두 통과하여야 본안 심리에 나아갈 수 있는데, 특허심판원에서 심결 이유로 지적된 사유를 법원에서 판단하지 않으면 원고로서는 여전히 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구할 수가 없게 된다. 따라서 법원에서 원고의 주장을 배제하고 직권으로 다른 사유만을 심리·판단하여 판결한다면 그 다른 사유가 옳고 그름과는 무관하게<sup>11)</sup>, 분쟁이 종국적으로 해결되기는커녕 심각한 절차 지연의 폐해가 발생하고 분쟁 전체의 일체적인 처리를 방해하게 된다.<sup>12)</sup>

#### (5) 대법원 판결의 문제점

그렇다면 이 사건에서 법원이 원고가 주장한 확인대상발명의 기재 요건(‘확인의 이익’)은 판단하지 않으면서, 직권으로 다른 확인대상발명의 기재 요건(‘청구

11) 법원의 직권 판단이 옳다면 원고는 그것도 반영하여 확인대상발명을 보정하면 된다.

12) 이러한 부작용은 아이러니하게도 ‘무제한설’이 ‘제한설’을 비판하는 가장 강력한 논거였다. (특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 박영사, 2019, 112)

의 특정')만을 판단하여 청구를 기각하였는데, 대법원이 이를 그대로 지지한 것은 무제한설의 취지에 반하며, 처분권주의 또는 변론주의에도 위반된다고 생각되므로 타당하지 않다.

한편 대법원이 판단하지는 않았지만, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상 발명의 기재가 부적법하다는 것을 이유로 청구를 각하하기 위해서는 그 전에 원고에게 보정의 기회를 부여하여야 하는데, 특허법원은 속심이 아니고 1심이므로 원고에게 보정의 기회를 부여할 수 없다는 점도 문제된다.

또한 이 사건에서 법원은 소송 비용을 원고에게 부담시켰는데, 원고는 결국 청구한 주장에 대한 판단도 받지 못하면서 소송 비용만 부담하는 결과가 된 것도 문제된다.

다만 이러한 추가적인 문제는 결국 원고가 청구한 주장을 심결취소소송에서 법원이 판단하지 않았기 때문에 발생한 것이다. 이하에서는 개선 방안에 대하여 검토한다.

#### 4 개선 방안에 관한 고찰

애초에 심결의 각하 사유가 적법하다면 심결취소소송을 제기할 필요가 없었던 원고는 청구한 주장에 대한 기속력을 얻기 위하여 이 사건 소를 제기한 것인데, 법원은 이에 대한 심리·판단을 하지 않으면서, 원고는 원하는 법적 결과를 얻지 못하였을 뿐만 아니라 절차는 현저하게 지연되고 소송 비용까지 부담하는 예상치 못한 결과에 이르렀다. 게다가 법원이 심리·판단한 사항만으로는 분쟁이 해결되지 않음은 물론이다.

이러한 경우, 원고가 결국 소 각하 판결의 위험이 낮은 특허권 침해소송을 검토할 수 밖에 없는 상황은 부당하다. 이를 해결하기 위하여, 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위 등에 대한 개선 방안을 검토한다.



## 가 법원의 심리 범위

### (1) 원고가 청구한 주장에 대한 심리·판단 의무

무제한설의 취지는 소송경제와 분쟁의 일회적 해결이다. 따라서 법원은 이러한 취지에 맞게 심리·판단하면 된다.

상기한 바와 같이 확인대상발명의 기재는 원고의 입장에서는 하나의 사실적 표현임에도 법원의 입장에서는 ‘청구취지의 특정’, ‘청구원인의 특정’, ‘확인의 이익’이라는 상이한 법적 요건으로 인식된다. 그러나 분쟁을 궁극적으로 해결하기 위해서는 위 3가지 요건은 일체로 판단되어야 한다. 그래야만 그 판단에 따라 확인대상발명을 보정하여 본안 판단을 받을 수 있기 때문이다. 이는 민사소송에서 법원이 본안 판단을 하는 경우 소송요건을 전부 만족한다는 판단이 전제되는 것과 마찬가지로이다.

즉 소송요건 판단은 본안 판단 대비 선순위성 및 일체성을 가진다. 환송판결의 기속력과 관련한 대법원 2012. 3. 29. 선고 2011다106136 판결에서 “따라서 환송판결이 위에서 본 바와 같이 구 특조법에 의하여 경료된 등기의 추정력이 반복되는 경우인지 여부에 대해서만 판단하였다고 하더라도, 그 판단은 원고가 소외 1 등 또는 그 상속인에 대하여 명의신탁 해지에 따른 이전등기청구권을 가지고 이를 피보전채권으로 하여 소외 1 등 또는 그 상속인을 대위할 수 있어 소송요건을 구비하였다는 판단을 당연한 논리적 전제로 하고 있다고 할 것이므로, 환송판결의 기속력은 원고의 이 사건 청구가 그와 같이 소송요건을 구비한 적법한 것이라는 판단에 대하여도 미친다.”고 판시한 것은, 소송요건 판단은 일체로서 본안 판단의 전제라는 의미이다.

각하 심결에 대한 심결취소소송의 소송물로서 ‘심판의 적법요건’은, 순서나 개수가 중요한 것이 아니고 원고의 주장사항이든 법원의 직권조사사항이든 쟁점 사항이 하나라도 심리·판단되지 않으면 결국 심판에서 원고는 다시 본안 심결을 받을 수 없게 되므로 일체로서 판단되어야 하고, 이는 쟁점 사항 중 하나만 판단되어도 유효한 판결이 가능할 수 있는 ‘심판의 본안요건’과는 구별되는

점이다. 따라서 처분권주의 또는 변론주의 하에서, 당사자가 주장하는 사항을 법원이 판단하지 않아도 되는 경우는 직권으로 판단한 판결에 유효한 효력이 있고 분쟁의 일회적 해결에 도움을 주는 경우뿐이다.

결론적으로 원고의 심판청구권을 실현하기 위해서는 심판의 적법요건을 ‘모두’ 만족해야 하고, 확인대상발명의 기재는 보정의 방법으로 그 부적법이 충분히 해소될 수 있다. 그렇다면 확인대상발명의 기재 요건에 관하여 원고가 청구한 주장은 심판의 적법요건을 궁극적으로 해결하는데 필수적이므로, 법원은 이를 반드시 판단할 의무가 있다.

### (2) 직권조사사항에 대한 심리·판단 의무

상기한 바와 같이 확인대상발명의 기재 요건은 일체로 판단되어야 하므로, 법원은 분쟁의 일회적 해결을 위하여 의심이 있을 때는 직권조사사항에 대하여도 판단할 의무가 있다. 무제한설은 심결취소소송을 담당하는 법원을 마치 항소심적 지위에 있게 하는데, 항소심은 속심이므로 직권조사사항을 포함하여 불복의 범위에서 사건을 전부 재심리하기 때문이다.

대법원 또한 “심판의 적법요건은 직권조사사항이고 의심이 있을 때는 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항”이라고 판시하고 있으므로, 법원은 심판의 적법요건에 의심이 있는 경우 반드시 판단할 의무가 있다.

### (3) 소 결

그러므로 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위는 원고가 청구한 주장을 포함한 ‘각하 심결에 대한 위법성’ 일반, 즉 ‘심판의 적법요건’ 일반이 된다.<sup>13)</sup>

원고의 심판청구권이 보장되려면 모든 적법요건의 판단이 전제되기 때문에, 주장되거나 의심되는 심판의 적법요건은 심결취소소송 단계에서 일체로 판단되어야 하고, 이렇게 하는 것이 법원의 심리 범위에 무제한설을 취하는 목적인 소송경제, 분쟁의 일회적 해결에 부합한다.

다만 특허법 제186조 제6항에 따라 ‘심판의 본안 판단’은 제한된다.

13) 다만 당사자가 명백하게 주장하지 않은 것은 판단할 필요가 없다.



## 나 법원의 판결

### (1) 청구기각판결

법원이 청구기각판결을 할 수 있는 경우는 원고가 청구한 주장이 인정되지 않는 경우, 즉 각하 심결에서 특허심판원의 판단이 정당한 경우뿐이다.

한편 법원이 직권으로 각하 사유를 심리·판단한 경우에는 청구기각판결을 할 수 없다고 보아야 한다.

최근 대법원은 일관되게 심판이나 소송의 적법요건에 흠결이 있는 경우, 「심판청구인이나 원고에게 ① 실질적인 보정의 기회를 부여하여야 하고 ② 새로운 사유가 생기면 새로운 보정의 기회를 다시 부여하여야 하며 ③ 만약 보정 요구에 대하여 불충분하게 보정하였다면 오해가 없도록 보다 상세하게 보정의 취지를 풀어 설명하여야 한다」고 계속하여 파기 환송하고 있다.<sup>14)</sup> 원고의 청구를 쉽게 각하하는 것은 본안 판단을 받기 위하여 노력한 원고에게 예상치 못한 피해를 주거나 원고의 청구권을 농락하는 것이 되기 때문에 당연히 타당한 판결이다.

따라서 심판의 적법요건에 흠결이 있으면, 보정이 불가능한 것이 아닌 한, 특허심판원이나 법원은 이를 구체적으로 석명하여 보정의 기회를 주어야 한다. 다만 형식적으로는 보정의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 보정명령 없이 청구를 각하하더라도 이를 위법하다 할 수는 없다.<sup>15)</sup>

그런데 심결취소소송은 1심이지 심결에 대한 속심이 아니므로, 법원은 특허심판원과는 달리 확인대상발명의 기재가 적법하지 않은 경우 원고에게 보정의 기회를 부여할 수 없다. 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결에서도 “(가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에

14) 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결 [거절결정(상)]  
대법원 2021. 3. 11.자 2020마7755 결정 [상고장각하명령에 대한 재항고]  
대법원 2024. 1. 4. 선고 2023다282040 판결 [임금]

15) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결

서 보정할 수 없으므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바, 앞서 본 바와 같이 특허심판원이 1999. 3. 30. 98당1506호 사건에 대하여 한 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 한다“고 판시하였다.

따라서 심판의 적법요건이 법원의 직권조사사항이라고 하더라도, 법원은 특허심판원이 판단하지 않은 새로운 각하 사유를 들어 바로 청구를 기각할 수는 없다. 새로운 각하 사유를 들려면 그 사유를 심리하고 보정의 기회를 다시 부여해야 하는데 법원은 그럴 수 없기 때문이다. 그렇다면 법원은 직권으로 판단한 새로운 각하 사유가 특허심판원에서의 각하 사유와 서로 다르다면, 특허심판원에서 원고에게 그 새로운 각하 사유까지를 포괄하여 보정의 기회를 실질적으로 부여하였는지 여부를 더욱 신중하게 판단해야 한다. 그런데 확인대상발명의 기재 요건인 ‘청구취지의 특정’, ‘청구원인의 특정’, ‘확인의 이익’에 대한 심리는 구체적인 판단 과정이 상이하기 때문에, 특허심판원에서 이들 상이한 요건에 관하여 실질적으로 동시에 보정의 기회가 주어졌다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건과 같이 특허심판원에서 ‘확인의 이익’을 심리하면서 한 보정 명령을, 법원이 판단한 ‘청구취지의 특정’을 심리하면서 한 보정 명령이라고까지 유추 적용할 수는 없다. 더욱이 특허심판원에서 한 ‘확인의 이익’의 판단이 적법하지 않은 경우는 더욱 그렇다. 원고는 부적법한 보정 명령에 따를 수는 없기 때문이다.

이와 별개로, 법원이 직권으로 새로운 각하 사유만을 심리·판단하여 청구기각 판결을 하는 경우, 그 판결에 어떠한 법적 효력이 발생하는지 의문이다. 심결취소소송에서 청구를 기각하면 원심결이 그대로 확정되어 일사부재리 효력이 발생해야 하는데(특허법 제163조 본문), 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 일사부재리 효력이 발생하지 않기 때문이다(특허법 제163조 단서). 그렇다면 원고에게 각하 심결을 취소할 필요와 이익이 인정되는 이 사건에서, 결국 법원의 청구기각판결은 실질적으로 특허심판원의 잘못을 바로잡지 못하면서 원고에게 무용한 심판·소송을 반복하게 함으로써 원고의 권리 구제를 원천적으로 봉쇄하는 것과 다름없어 부당하다.

또한, 단순히 결론이 같다고 청구를 기각하는 것은 원칙적으로 사건을 전부 재심리하는 항소심<sup>16)</sup>에서 가능한 행위이고, 무제한설에 의하더라도 심결취소소



송을 담당하는 법원은 직권으로 판단한 판결에 유효한 효력이 있고 분쟁의 일회적 해결에 도움을 주는 경우에 한해서만 가능하다고 볼 것이다.

이처럼 권리범위확인심판의 각하 심결에 대한 심결취소소송에서는 ① 법원에서 원고에게 보정의 기회를 줄 수 없고 ② 판결에 법적 효력이 없거나 분쟁의 일회적 해결에 반할 수 있기 때문에, 법원이 새로운 각하 사유로 청구를 기각하는 것은 제한되어야 한다.

## (2) 청구인용판결

따라서 원고가 청구한 주장이 인정되지 않는 경우를 제외하고는 모두 청구인용판결을 하여야 한다.

심결이 취소되어 특허심판원으로 환송되면, 법원 판단의 기속력에 따라 심판의 적법요건을 재심리하면 된다. 이것이 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결에 도움이 된다.

다만 심판의 적법요건 흠결로 청구가 인용된 경우, 이는 결국 원고(청구인)의 책임일 수 있는데, 소송 비용을 누구에게 부담시킬 것인가 문제된다.

## 다 소송 비용의 부담

### (1) 민사소송법 규정

위와 같이 원고의 청구를 인용하는 경우 소송 비용 부담을 어떻게 할 것인지 검토한다. 소송 비용에 관한 민사소송법 규정은 아래와 같다.

제98조(소송비용부담의 원칙) 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다.

제99조(원칙에 대한 예외) 법원은 사정에 따라 승소한 당사자로 하여금 그 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 말미암은 소송비용 또는 상대방의 권리를 늘리거나 지키는 데 필요한 행위로 말미암은 소송비용

16) 민사소송법 제414조 제2항에서 “제1심 판결의 이유가 정당하지 아니한 경우에도 다른 이유에 따라 그 판결이 정당하다고 인정되는 때에는 항소를 기각하여야 한다.”고 규정한 것은 민사소송의 항소심에서는 제1심의 속심으로서 제1심과 마찬가지로 모든 실체적·절차적 권리가 보호되기 때문이다.

의 전부나 일부를 부담하게 할 수 있다.

제100조(원칙에 대한 예외) 당사자가 적당한 시기에 공격이나 방어의 방법을 제출하지 아니하였거나, 기일이나 기간의 준수를 게을리 하였거나, 그 밖에 당사자가 책임져야 할 사유로 소송이 지연된 때에는 법원은 지연됨으로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 승소한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

제101조(일부패소의 경우) 일부패소의 경우에 당사자들이 부담할 소송비용은 법원이 정한다. 다만, 사정에 따라 한 쪽 당사자에게 소송비용의 전부를 부담하게 할 수 있다.

## (2) 특허법원 판례

특허법원은, 권리범위확인심판의 본안 심결을 받고 권리자 측이 원고로 불복한 사안에서, 심판의 적법요건 흠결로 심결을 취소하는 경우, 원고의 청구를 인용하되 소송 비용은 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제99조에 의하여 확인대상발명을 제대로 기재하지 아니한 원고에게 부담시킨 사례가 있다.<sup>17)</sup> 심판의 적법요건 흠결은 결국 원고의 책임이라는 의미에서는 일응 타당한 면이 있다.

## (3) 소 결

그렇다면, 원고에게는 이 사건 소를 제기함으로써 위법한 각하 사유를 취소시켜 지속력을 얻을 합리적인 필요와 구체적인 이익이 있고, 피고로서도 실시 형태의 항변을 태만히 하여 분쟁을 지연시키는 등<sup>18)</sup>의 책임이 있을 수 있기 때문

17) 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2005허438 판결, 특허법원 2007. 6. 13. 선고 2006허8705 판결, 특허법원 2007. 9. 13. 선고 2007허456 판결 등. 그런데 이러한 예상치 못한 적법성 흠결로 인한 인용 판결에 불복하여 원고가 상고하는 경우 전부 승소한 자의 상고라는 이유로 바로 각하된다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후4038 판결). 특허법원의 적법성 흠결 판단이 옳은지에 대한 불복이 불가능하다는 점에서 기이하다.

18) 특허권 침해소송에서는 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무), 제132조(자료의 제출)와 같은 피고의 실시 형태를 규명할 수 있는 규정이 있는 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 해당 규정이 없어서 문제된다.

실제로 적극적 권리범위확인심판에서 '확인의 이익'을 심리·판단하는 경우, 판례가 실시한 '사실적 관점에서 동일해야 한다'는 조건을 약용하여 피고(피청구인)가 자신의 실시 형태에 대하여 단순히 원고의 확인대상발명을 실시하지 않는다고 부인만 하면서 적극적으로 항변하지 않고 사건을 지연시키는 경우가 많은데, 특허법원은 위 규정은 특허권 침해소송에서만 적용되는 것이라고 판시하면서 이러한 부당한 상황을 방치하고 있는 실정이다. (특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허1342 판결, 특허법원



에 소송 비용에 대하여 당사자의 특별한 사정이 종합적으로 고려되어야 한다. 법원은 다음과 같이 소송 비용에 대한 판결을 할 수 있다.

① 원고가 청구한 주장이 인정되지 않아 청구를 기각하는 경우, 민사소송법 제98조를 적용하여 패소한 원고에게 부담시킨다.

② 원고가 청구한 주장을 인정하여 청구를 인용하는 경우, 민사소송법 제98조를 적용하여 패소한 피고에게 부담시킨다.

③ 원고가 청구한 주장을 인정하면서도 직권으로 각하 사유를 판단하여 청구를 인용하는 경우, 민사소송법 제99조 내지 제101조를 적용하여 원·피고의 이익과 책임을 고려하여 원·피고에게 배분시키면 된다.

2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결, 특허법원 2023. 9. 21. 선고 2022허5355 판결 등)  
그러나 적극적 권리범위확인심판에서 청구 취지의 일부로서 '확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면'을 요구하는 이유는 일반공중에 대세효를 가지는 일사부재리 때문이고(특허법 제163조), 이를 위하여 특허심판은 민사소송과는 달리 공익적 성격이 강한 '직권주의'가 적용되기 때문에(특허법 제159조 등), 위 규정의 준부와 상관없이 원래부터 특허심판원은 피고(피청구인)의 실시 행태에 관하여 실체적 진실에 부합하도록 적절하게 석명권 등을 행사할 수 있어야 하고 또 그래야 한다. 그렇지 않으면 제법 특허나 특히 이 사건과 같이 영업방법(BM) 특허의 경우, 일반적인 제품(물건)과는 달리 피고의 실시 행태에 대한 '사실적 증거'는 피고의 회사 또는 시스템 내부에만 존재하기 때문에, 적절한 심판 지휘가 없다면 애초에 적극적 권리범위확인심판은 청구 자체가 어렵게 되기 때문이다. 한편 변론주의에 적용되는 규정이 자백간주의 효력마저 배제되는 직권주의에는 적용될 수 없다는 특허법원의 판단은 개정된 법률에 대한 형식적인 반대해석으로서 쉽게 동의하기 어렵다.

또한 동일한 목적, 절차 및 효과를 가지는 소극적 권리범위확인심판에서는 '실시하고 있지 않은 발명'도 확인의 이익을 인정하는 것(대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 등 다수)과의 형평성 측면에서도 맞지 않는다고 할 것이다.

적극적 권리범위확인심판에서 원고가 기재한 확인대상발명에 대하여, (특허권 침해소송에서와 같이) '심판청구의 취지'가 적법하게 특정된 이상 그것을 기준으로 본안 심리를 하여 청구 인용 또는 기각 심결을 하여도 (일사부재리와 같은) 아무런 문제가 없음에도 불구하고, 실시주장발명과 동일성이 인정되지 않는 경우 '확인 이익'이 없다고 하여 본안 심리를 하지 않고 심판청구를 각하하는 이유는, 설령 권리범위에 속한다는 심결(인용 심결)이 확정된다고 하더라도 그 심결은 청구인이 특정한 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피청구인이 실시하고 있는 발명에 대해서는 아무런 효력이 없기 때문인데(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결), 이러한 이유는 ① 소극적 권리범위확인심판에서도 마찬가지로 문제되므로 형평에 어긋나 부당할 뿐만 아니라, ② 특히 확인의 이익 요건 및 본안 요건(권리범위 속부) 판단이 동일한 내용인 경우, 예컨대 '구성요소 완비의 원칙'과 같이 어느 실시 구성요소가 존재하는지 존재하지 않는지 양 요건에서 동일한 내용으로 다루는 경우에는 구체적인 본안 심리를 통하여 해당 구성요소가 존재하는 것으로 인정하여 권리범위에 속한다는 인용심결을 한다면 당연히 실시 발명으로도 인정되어 심결의 효력이 미치기 때문에, 아무런 검토 없이 구체적인 심리도 하지 않고 위 판결을 추종하여 '확인 이익'이 없다고 단정하여 곧바로 각하하는 것은 부당하다.

## 5 결 론

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결은, 적극적 권리범위확인심판의 확인대상발명의 기재 요건이 부적법하여 각하된 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위에 관하여 「법원은 당사자가 심결취소소송 단계에서 주장·증명하는 심결의 위법 사유는 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있고, 특히 심판의 적법요건에 대해서는 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있는 때에는 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다」라고 하여, 기존 무제한설에 따름을 다시 확인하였고, 더하여 직권 조사사항에 관하여 새로운 법리를 판시하였다.

그러나 위 판결에 따라 법원에서 원고가 청구한 주장을 배제하고 직권으로 다른 사유만을 심리·판단하여 판결한다면 그 다른 사유가 옳고 그름과는 무관하게, 분쟁이 종국적으로 해결되기는커녕 심각한 절차 지연의 폐해가 발생하고 분쟁 전체의 일체적인 처리를 방해하게 된다.

왜냐하면 심판의 적법요건 중 확인대상발명의 기재 요건은 본안 판단의 전제 조건이므로 법원에서 일체로 판단되어야 하기 때문이다. 즉 확인대상발명의 기재는 ‘청구취지의 특정’, ‘청구원인의 특정’, ‘확인의 이익’ 요건을 모두 통과하여야 비로소 본안 판단에 나아갈 수 있는데, 특허심판원에서 심결 이유로 지적된 사유를 법원에서 판단하지 않으면 원고는 여전히 확인대상발명을 보정하여 다시 심판청구할 수가 없게 된다.

애초에 특허심판원의 각하 사유가 적법하다면 심결취소소송을 제기할 필요가 없었던 원고는 청구한 주장에 대한 기속력을 얻기 위하여 이 사건 소를 제기한 것인데, 법원은 이에 대한 심리·판단을 하지 않으면서, 원고는 원하는 법적 효과(기속력)를 얻지 못하였을 뿐만 아니라 절차는 현저하게 지연되고 소송 비용까지 부담하는 예상치 못한 결과에 이르렀다. 게다가 특허법원이 심리·판단한 사항만으로는 분쟁이 해결이 되지 않음은 물론이다. 이러한 경우, 원고가 결국 소 각하 판결의 위험이 낮은 특허권 침해소송을 검토할 수 밖에 없는 상황은 부당하다.



이를 해결하기 위하여, 각하 심결에 대한 취소소송에서 법원의 심리 범위 등에 대한 개선 방안을 검토하여 보면,

(1) 법원의 심리 범위는 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 위하여 원고가 청구한 주장은 반드시 판단하고, 직권조사사항 역시 의심이 있는 경우 판단하여야 한다. 결국 심리 범위는 원고가 청구한 주장을 포함한 각하 심결의 위법성 일반, 즉 심판의 적법요건 일반이 되어야 하고, 다만 심판의 본안 판단은 심결전치주의에 따라 제한된다.

(2) 법원의 판결은 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우에 법원에서 원고에게 보정의 기회를 실질적으로 줄 수 없는 이상 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 위하여 청구기각판결은 불가하고, 청구를 인용하여 심결을 취소한 후 특허심판원에서 판결의 기속력에 따라 재심리하는 것이 바람직하다.

(3) 소송 비용은 민사소송법 제98조에 따라 패소자 부담을 원칙으로 하되, 법원이 직권으로 각하 사유를 판단하는 경우에는 민사소송법 제99조 내지 제101조에 따라 원·피고의 이익과 책임을 고려하여 원·피고에게 배분시키면 된다.

적극적 권리범위확인심판은 특허권 침해소송과 대비하여 특허심판원과 법원, 변리사와 변호사, 개인·중소기업과 대기업·해외기업 사이에서 대립하는 중요한 쟁점이다. 이들 이해관계자는 사회·경제적으로 서로 입장차가 뚜렷하므로, 동일한 지식재산사건에 관한 지식(경험), 절차, 판단, 자본력 등이 달라 어느 절차를 선택하느냐에 따라 분쟁 상황이 예측 불가능해지거나 완전히 상이한 결과에 이를 수 있기 때문이다.

이를 해결하는 간명한 방안은, 권리범위확인심판을 침해소송에 흡수시키는 것이지만, 행정부와 법원의 권한 관계, 변리사와 변호사의 직무 관계, 개인·중소기업과 대기업·해외기업의 경제적 관계 등의 문제로 인하여 현실적으로 쉽지 않은 일이다. 게다가 권리범위확인심판은 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과라는 고유의 기능을 가지므로 제도가 유지될 실질적인 필요가 있다.

그런데 소송요건 흠결로 소가 각하되는 사례가 적은 특허권 침해소송과는 달리, 적극적 권리범위확인심판에서는 유독 ‘확인대상발명의 기재’ 요건이 문제된

다. 특히 이 요건은 심판 단계 뿐만아니라 심결취소소송, 심지어 상고 단계에 이르기까지 언제든지 예상치 못한 판단을 받을 위험이 있으므로 중요한 쟁점이다. 만약 상고 단계에 이르러 부적법 판단을 받는 경우<sup>19)</sup>, 그때까지 심판청구인이 진행한 수년 동안의 시간, 노력, 비용은 일거에 물거품이 될 수도 있다. 이는 적극적 권리범위확인심판의 신속·경제·전문적 효과라는 고유의 가치를 몰각시킬 수 있는 심각한 상황이라고 보여진다.

이 사건도 마찬가지로 2019년에 심판청구된 사건이 2024년 현재까지도 본안 판단에 조차 나아가지 못하고 있는 것은 안타까운 일이다. 특히 자본력이 부족한 개인이나 중소기업 특허권자에게는 더욱 그렇다.

최근 특허법, 부정경쟁방지법 등이 자주 개정되는데, 법 개정의 목적은 언제나 일반 개인이나 중소기업 특허권자를 보호한다는 취지라고 홍보된다. 그러나 국내 지식재산법률 시스템이 일반 개인이나 중소기업 특허권자를 실질적으로 보호하는 방향으로 나아가고 있는지는 다시 한 번 세심하게 살펴보아야 한다.

헌법 제27조 제1항은 "모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다"고 규정한다. 따라서 지식재산권의 침해 요건을 다투는 적극적 권리범위확인심판청구 역시 특허심판원이나 법원은 쉽게 각하해서는 안 되고, 청구된 사건의 실체적 진실에 접근하기 위하여 본안 판단으로 나아가야 할 책무가 있다.

복잡한 확인대상발명의 기재 요건으로 인하여 적극적 권리범위확인심판이 예상치 못하게 각하되어, 분쟁의 예방이나 신속한 종결 효과를 가지는 권리범위확인심판의 고유한 가치가 몰각되지 않도록, 확인대상발명의 기재 요건에 대한 심리 절차 및 판단 방법의 명확화·객관화가 필요하고 이에 대한 일관된 적용이 시급하다고 할 것이다.

19) 상고 단계에 이르러 부적법 사유가 해소되는 경우도 마찬가지이다.



## 참 고 문 헌

1. 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」, 제4판, 박영사, 2019
2. 특허심판원, 「2024 심판편람」, 제14판, 특허심판원 심판정책과, 2023
3. 조영선, 「특허법 3.0」, 제7판, 박영사, 2021
4. 임병웅, 「리담특허법」, 제23판, 한빛지적소유권센터, 2024
5. 차상욱, 「특허침해소송실무」, 한국지식재산연구원, 2018
6. 한국특허법학회, 「특허판례연구」, 제3판, 박영사, 2017
7. 사법연수원, 「특허법 연구」, 사법연수원 출판부, 2015
8. 임병웅·윤선희, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 관한 소고”, 지식재산연구 제14권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019





## 2024 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집

발행일 : 2024년 12월

발행처 : 특허심판원

대전광역시 서구 청사로 189

TEL : (042) 481-5484

FAX : (042) 472-3474

ISBN : 979-11-6884-246-5

DOI : 10.8080/P9791168842465

| 이용허락 유형                         | 표시 마크 | 이용허락범위                                                                                                         |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [제4유형]<br>제1유형+상업적<br>이용금지+변경금지 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출처 표시</li> <li>- 비상업적 이용만 가능</li> <li>- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지</li> </ul> |