

자주 인용되는 판례 중심 심판가이드

특허·실용신안편



발 간 사

특허심판은 기술적 사실관계와 법률적 판단이 함께 작용하는 전문적인 분쟁해결 절차입니다. 통상적으로 심판사건의 심리과정에서 심판청구의 적법성, 쟁점의 확정, 증거와 주장 검토, 관련 법리와 판례의 적용 등 여러 요소를 종합적으로 살피게 됩니다. 특히 특허심판의 판단은 당사자의 권리관계뿐 아니라 지식재산 제도 전반의 안정성과 예측가능성에도 영향을 미친다는 점에서, 사실에 근거하여 정확하고 일관된 판단기준에 따라 심리하는 것이 무엇보다 가장 중요합니다.

「특허심판 판단가이드」는 이러한 필요에 따라 심판 실무에서 반복적으로 문제되는 주요 쟁점들을 정리한 자료입니다. 심판 유형별로 먼저 확인하여야 할 절차적 사항과 본안 판단 시 유의할 기준을 체계적으로 제시하고, 관련 판례를 함께 수록하여 실제 사건 검토 과정에서 활용할 수 있도록 구성하였습니다. 무엇보다 이 가이드는 판례를 단순히 나열하는 데 그치지 않고, 심판관이 사건을 검토할 때 어떤 순서로 쟁점을 살피고, 어떠한 기준에 따라 판단을 구체화할 것인지에 중점을 두어 편찬되었습니다. 따라서 신규 심판관에게는 실무의 기본 흐름을 익히는 안내서가 되고, 경험 있는 심판관에게는 판단 과정을 점검하는 참고자료가 될 수 있을 것입니다.

아무쪼록 이 책자가 특허심판 업무를 담당하는 심판관이 보다 정확하고 일관된 판단을 하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 특허심판원은 앞으로도 심판 실무의 전문성과 예측가능성을 높이고, 국민과 기업이 신뢰할 수 있는 지식재산 분쟁 해결기관으로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠습니다.

2026년 7월

특허심판원장 김 기 범



CONTENTS 목 차

I

특허등록요건 판단

1

1. 발명의 성립성 및 산업상 이용가능성(제29조제1항 본문)	3
2. 신규성(제29조제1항)	15
3. 제29조제2항(진보성)	42
4. 제29조제3항(확대된 선원)	69
5. 제36조(선출원, 동일출원)	73
6. 제33조제1항 본문(무권리자 출원)	76
7. 제44조(공동발명)	79
8. 제32조(불특허사유)	80
9. 제42조제3항(발명의 설명에 대한 실시가능 요건)	84
10. 제42조(청구범위 기재요건)	93
10.1. 제42조 제4항 제1호(청구범위의 발명의 설명 뒷받침 여부)	93
10.2. 제42조 제4항 제2호(청구범위의 명확성 및 간결성)	95
10.3. 제42조 제8항(다항제 기재 방법)	100
11. 제52조(분할출원)	101
12. 제54조, 제55조(우선권 주장)	103
13. 제91조(존속기간연장등록)	106

II

거절결정불복심판

109

1. 거절결정불복심판 개요	111
1.1. 거절결정불복심판 청구의 대상	111
1.2. 심판 시 확인 사항	112
2. 본안 판단 전 확인 사항	113
2.1. 심판 청구	113
2.1.1. 심판청구 기간	113



2.2. 청구인 적격	115
2.2.1. 청구인 요건	115
2.2.2. 청구인의 보정	115
2.2.3. 참가 및 제3자 정보제공 가능 여부	116
2.3. 심판의 이익	116
2.3.1. 심판대상의 소멸 여부 확인	116
2.3.2. 거절결정 전/거절결정등본의 송달 전/송달 중 청구되었을 경우	116
2.4. 심사절차 위배 사항	117
2.4.1. 의견제출기회 부여 여부	117
2.4.2. 의견제출기회 부여 불인정 사례	117
2.4.3. 의견제출기회 부여 인정 사례	122
2.4.4. 주지관용기술 입증과 주지부합	125
2.5. 보정각하결정에 따른 심리 대상 확정	126
2.5.1. 보정각하결정에 대한 불복 의사 여부 판단	126
2.5.2. 보정각하결정의 적법성 심리	127
3. 출원일체의 원칙과 기속력	133
3.1. 출원일체의 원칙	133
3.2. 기속력	133

Ⅲ

무효심판

135

1. 무효심판 개요	137
1.1. 무효심판 청구의 대상	137
1.2. 무효사유	137
2. 적법성 심리	140
2.1. 심판 청구	140
2.1.1. 심판청구 기간	140

CONTENTS 목 차

2.2. 청구인 적격	140
2.2.1. 이해관계인	140
2.2.2. 피청구인의 요건	145
2.2.3. 기타 회생 회사의 당사자 적격	146
2.3. 무효심판 적법성 흠결시 취급	147
2.3.1. 무효심판 보정	147
2.3.2. 청구인 및 피청구인의 보정	149
3. 심판청구의 이익	150
3.1. 심판대상의 소멸여부 확인	150
3.2. 일사부재리	152
3.3. 중복심판청구 금지(특§154⑧)	159
4. 증거와 증거력	161
4.1. 입증책임	161
5. 무효심판 정정청구	163
5.1. 정정청구 요건	163
5.2. 정정요건 만족 여부	164
5.2.1. 정정요건 규정	164
5.2.2. 오기의 정정 판단(특§136① ii)	165
5.2.3. 오류의 정정 판단(특§136① iii)	168
5.2.4. 정정범위(특§136③) - 신규사항 추가 금지	170
5.2.5. 실질적 변경 판단(특§136④, 2016.2.29. 개정)	170
5.3. 정정에 관한 의견제출기회 부여(특§136⑥)	173
5.4. 정정의 보정	174
5.4.1. 정정청구서의 보정 범위	175
5.5. 정정의 확정시기 및 불가분성	176
5.5.1. 정정의 확정시기	176
5.5.2. 무효와 정정청구의 불가분성	177
6. 무효심판의 심리대상	179
6.1. 무효심판 심리대상 명세서	179



6.2. 무효심판에서 청구범위 해석	181
6.2.1. 청구범위 해석 일반	181
7. 무효사유 심리(무효심판 쟁점)	184
7.1. 직권심리에 의한 무효이유통지	184
7.2. 무권리자 특허출원(모인출원)	186
7.2.1. 진정발명자 여부(특§33①)	186
7.2.2. 정당한 승계인 여부(특§33①)	187
7.2.3. 직무발명 해당 여부(특§33①, 발명진흥법 제14조)	189
7.2.4. 공동출원 위반 여부(특§44, 33②)	191
7.2.5. 모인출원에서 발명의 실질적 동일 여부	193
7.2.6. 무권리자 특허출원을 무효 사유로 한 심판 청구인 요건	194
7.3. 존속기간 연장등록 무효심판	195
7.3.1. 특허법 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) 취지	195
7.3.2. 특허법시행령 제7조제1호에서 정한 '약효를 나타내는 활성부분'의 의미	196
8. 무효심결의 효과	198
8.1. 무효심결의 효력	198
8.2. 기판력과 기속력	199

IV

권리범위확인심판

201

1. 권리범위확인심판 개요	203
1.1. 권리범위확인 심판의 법적 성격	203
1.2. 심판시 확인 사항	204
2. 권리범위확인심판의 적법 요건	205
2.1. 심판대상	205

CONTENTS 목 차

2.2. 당사자 적격	206
2.2.1. 전용실시권자의 청구인 적격	206
2.2.2. 소극적 권리범위확인심판에서의 이해관계인의 청구인 적격	206
2.2.3. 특허권이 공유인 경우	208
2.2.4. 당사자 변경 및 당사자 표시 정정	209
2.3. 확인의 이익	210
2.3.1. 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시	210
2.3.2. 소극적 권리범위확인심판과 확인대상발명의 실시	214
2.3.3. 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자의 속부 다툼이 없는 경우	217
2.3.4. 특별한 경우에 대한 권리범위심판 확인의 이익(무효이거나 소멸된 권리, 실시행위가 특허권 효력제한 사유 등)	218
2.3.5. 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판의 관계	220
2.3.6. 침해소송이 확정된 경우 심판청구의 이익	222
2.4. 권리 대 권리 간의 권리범위확인심판 여부	224
2.4.1. 원칙 : 부적법	224
2.4.2. 예외 : 이용관계인 경우	225
2.4.3. 직권조사 사항인지 여부	228
2.5. 확인대상발명의 특정	229
2.5.1. 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정될 것	229
2.5.2. 확인대상발명의 일부가 특정되지 않은 경우 취급	234
2.5.3. 확인대상발명의 설명서와 도면의 관계	236
2.5.4. 확인대상발명의 설명서가 불명확한 경우 취급	238
2.5.5. 확인대상발명의 설명서에 대비표가 기재된 경우, 이를 고려하여 확인대상발명을 특정할 수 있는지 여부	239
2.5.6. 직권조사사항	240
2.5.7. 확인대상발명의 보정	241
3. 권리범위확인심판의 실제적 판단	248
3.1. 특허발명의 보호범위 확정(청구범위 해석)	248
3.1.1. 원칙: 청구범위 기재 문언 그대로 해석	248
3.1.2. 예외: 발명의 설명 참조	249



3.1.3. 예외: 제한 해석이 가능한 경우	253
3.2. 특허발명의 보호범위 제한 원리	255
3.2.1. 특허의 권리범위 부정에 대한 항변	255
3.2.2. 출원경과금반언(의식적 제외)	263
3.3. 문언침해 및 균등침해 여부 판단	264
3.3.1. 문언침해	264
3.3.2. 균등침해	267
3.4. 자유실시기술 항변	276
3.4.1. 자유실시기술 여부 판단 대상	276
3.4.2. 문언침해에 해당하는 경우 자유실시기술 법리 적용 여부	277
3.5. 간접침해	278
3.5.1. 권리범위확인심판에서 간접침해 주장	278
3.5.2. 간접침해 성립 요건	278
3.6. 기타 쟁점	284
3.6.1. 심판청구서 등의 보정	284
3.6.2. 권리범위확인심판 판단 범위	287
3.6.3. 직권심리 여부	287
3.6.4. 존속기간연장등록에서 특허권 효력 범위	288
3.6.5. 기타 항변 가능 여부	291

V

기 타

293

1. 기타 쟁점	295
1.1. 당사자, 통상의 기술자	295
1.1.1. 당사자 요건	295
1.1.2. 통상의 기술자 기재 예시	296
1.2. 증거의 진정 성립에 대한 참고 사례	297
1.3. 침해소송 관련 참고 사례	298



PART I



특허등록요건 판단





발명의 성립성 및 산업상 이용가능성(제29조제1항 본문)

쟁 점

□ ‘특허법상 발명’의 의미

▷ 【대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결】

- ▷ 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에서 말하는 ‘발명’은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하는 것이어서(특허법 제2조 제1호), 자연법칙에 어긋나는 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 발명의 요건을 충족하지 못한다고 할 것이다.

【대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결】

특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 “발명”으로 정의하고 있고, 위 특허법 제2조 제1호가 혼시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명”의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다(대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결 참조).

【특허법원 2012. 8. 17. 선고 2012허2258 판결】

청구항에 기재된 발명이 자연법칙이 아닌 인간의 인위적인 결정이나 순수한 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다. 이 사건 제1항 발명에서 필수적으로 요구하는 작업들인 원목을 그 상



태 등에 따라 쓰임새를 판단하여 적합한 건축부재로 선별하는 작업, 한옥을 설계하는 작업, 이력관리부재인 태그의 손상을 피하면서 원목을 건축부재로 가공하는 작업, 한옥을 건축하는 작업은 모두 인간의 순수한 정신활동에 근거하는 인위적 결정 내지 사실행위이고, 또한 이 사건 제1항 발명에서 이력관리부재인 태그에 수용되는 정보가 무엇인지에 관한 구체적이고 명확한 한정이 없어 인간의 정신적 판단이 필요하므로, 이 사건 제1항 발명은 일부에 자연법칙을 이용하고 있다하더라도 전체적으로 자연법칙을 이용하고 있지 않다.

쟁 점

□ 발명의 완성의 판단 기준

▷ ① 종래판례: 【대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결】

▷ 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하는데, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로서, 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하고, 특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 없으며, 이러한 특허요건에 관한 규정은 특별한 사정이 없는 한 식물에 관한 발명에도 적용된다.

▷ ② 최근 판례 : 【대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결】

▷ 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 하고, 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다.

【특허법원 2001. 7 20. 선고 2000허7038 판결 [거절사정(특)]】

발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단 만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다고 할 것이다.

그러나, 미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절 사유를 혼용할 수 있다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다.

■ 발명의 완성을 부정한 사례

【특허법원 2014. 11. 20. 선고 2014허1785 판결 [등록무효(특)]】

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 완성된 발명인지는 출원 당시의 기술수준에 입각하여 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하며, 발명이 완성되지 않은 경우에는 그 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에 규정되어 있는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다.

▷ 구체적인 판단: 이 사건 제1, 2항 특허발명이 목적하는 기술적 효과는, ... ‘하우징 내벽에는 세라믹층을, 중간 공간에는 회전전자파의 공명 흡수 기능을 하는 전도판을 두어, 회전전자파를 공간에 설치한 전도판에 공급되게 함으로써, 전도판의 저항이 감소되게 하고 저항에 의한 전류량의 소모를 방지하게 하여 전기에너지를 절약하도록 하는 전기에너지 절약장치를 제공하는 것’이라고 할 것이고, 이 사건 제1, 2항 특허발명에서 목적하는 기술적 효과를 달성하기 위한 해결수단으로서의 기술



적 구성은, … 회전전자파가 세라믹층에서 발산되고, 발산된 회전전자파는 내부 덮개판의 공명흡수작용에 의하여 흡수 및 발산을 반복하며, 위와 같이 흡수 및 발산을 반복한 회전전자파는 전도판에 흡수되고, 전도판에 흡수된 회전전자파는 도선 내에서 새로운 원자의 결정 결합을 만들어 내며, 새로운 교번 자기장은 도선 내 기존의 저항 때문에 손실되고 있던 열에너지를 다시 회전 전자파로 만들어 유효 에너지로 환원시키고, 이 회전전자파는 결과적으로 도선 내에 여러 형태의 저항을 감소시키는 역할을 하게 되며, 이와 같이 저항이 감소됨으로써 저항에 의한 전류의 소모를 방지하게 되어 전기에너지를 절약하게 된다는 것인데, 이 사건 제1, 2항 특허발명의 위 해결수단으로 위 기술적 효과를 달성할 수 있는지에 관하여 살피건대, 원적외선을 방사하는 방사체의 진동수와 물질의 고유 진동수가 같으면, 원적외선이 물질에 흡수되고, 원적외선을 흡수한 물질은 공진에 의하여 물질을 구성하는 분자와 원자의 진동이 활발해지게 되며, 이로 인하여 물질의 온도가 상승하게 되는 점(원적외선 에너지가 물질로 옮겨가게 된다), 공유결합성이 강한 분자의 적외선 흡수는 2.5~25 μm 의 범위에서 나타나고, 이온결합이 강한 분자는 약 10~30 μm 의 범위에서 나타나는 경향이 있으며, 금속결합이 강한 분자는 적외선을 반사하는 경향이 있는 점, 한편 도전체인 전도판의 온도가 상승하게 되면 전도판을 구성하는 원자의 진동 증가로 인하여 자유전자와의 충돌 회수가 빈번해짐에 따라 저항이 증가하게 되는 점 등에 비추어 보면, 위 해결수단 등을 포함한 이 사건 특허발명의 명세서의 기재 및 도시만으로는 위 기술적 효과를 달성할 수 있다고 보기 어렵고, 또한 을 제9 내지 11호증의 기재만으로는 위 해결수단에 의하여 위 기술적 효과를 얻을 수 있음이 객관적으로 증명되었다고 보기도 어려워서, 이 사건 제1, 2항 특허발명은 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명이라 할 수 없으므로 발명이 완성되었다고 보기 어려운바, 결국 이 사건 제1, 2항 특허발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

■ 기술적 효과에 대한 요건을 완화하여 발명의 완성을 인정한 ‘누전방지장치’ 사례

【대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결】

발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구

성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 하고, 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다.

▷ **구체적인 판단:** 피고가 출원하여 등록된 이 사건 특허발명의 이름은 “침수시 누전 방지장치”인데, 청구범위 제1항은 연결단자에 연결되는 누전방지용 도전성 금속판의 구조적 개선을 통해 연결단자대의 침수시 누전 및 감전 방지와 부하에 대한 정상적인 전원공급을 보장하고, 플러그를 콘센트에 꽂았을 때 언제나 그 누전방지용 금속판이 교류전원의 중성점단자에 연결되는 것을 보장함으로써 사용자의 실수에 의한 오동작을 예방할 수 있는 침수시 누전방지장치를 제공하기 위한 발명이고, 또한 이 사건 제2 내지 제16항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 발명이며, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 구성요소들에 대한 구조와 작동내용, 구성요소들의 상호관계 등을 비롯하여, 발명의 목적을 달성하기 위한 수단으로 연결단자대의 주변에 배치된 누전방지 도전체에 대한 여러 가지 실시례와 도면 및 감전 방지 등의 효과가 어떤 경우에 잘 나타날 수 있는지에 대해 구체적으로 기재되어 있고, 이 사건 특허발명은 물건의 발명으로 침수시 제2 연결단자에서 나온 전류가 물을 통해 누전방지 도전체에 흘러들어가고 다른 곳으로는 감전을 유발시킬 정도 이상의 전류가 흐르지 않도록 함으로써 누전 및 감전을 방지해주는 것을 특징으로 하고 있을 뿐, 누설전류의 수치를 한정하고 있지 않아, 통상의 기술자는 발명의 설명의 실시예와 도면을 통해 설치 환경이나 장소에 따라 누전과 감전이 방지될 수 있도록 누전방지 도전체의 구조를 적절하게 변경할 수 있으며, 원심판결 기재 피고의 검증 시료 1은 누전방지 도전체가 연결단자대의 하부면, 양 측면 및 상부면을 모두 덮고, 상부면의 평판 도전체는 연결단자대의 앞뒷면의 상단 일부를 추가로 덮으며, 양 측면의 누전방지 도전체 일부와 상부면 평판 도전체 전부를 플라스틱판으로 덮는 구조이며, 이 사건 제1항 발명은 그 청구범위에 누전방지 도전체의 형태에 대해 ‘연결단자대의 측방의 적어도 일부, 연결단자대의 상방의 적어도 일부, 연결단자대의 측방 및 상방 각 각의 적어도 일부 중 적어도 어느 한 가지를 포위하는 형태로 제2연결단자의 주변에 배치된 누전방지 도전체를 구비하여’라고 기재되어 있고, 발명의 설명에는, “도 5에 기재된 것처럼 두 상부도체부 사이를 비워두는 것도 바람직하나, 그 두 상부도체부의 폭을 약간 좁혀 작업공간이 마련되면 두 상부도체부를 연결하여 몸체부 상부



를 전부 덮어도 무방할 것이다”, “누전방지 도전체는 …… 그 형상에 특별한 제한이 없다. 제2연결단자 주변에 더 넓은 면적의 누전방지 도전체가 배치될수록 누설전류의 방지 효과는 더 커진다”, “도 5의 두 상면도체부를 연결하여 바닥도체부, 측면도체부 그리고 상부도체부가 제2연결단자를 포위하면서 연결단자를 일주하는 폐고리 구조로 구성할 수도 있다”라고 기재되어 있어, 피고의 검증 시료 1은 이 사건 제1항 발명의 누전방지 도전체에 포함된다고 볼 수 있으므로, 그에 대한 실험 결과는 이 사건 제1항 발명의 효과를 판단하는 근거자료가 될 수 있고, 원심이 실시한 피고의 검증 시료 1에 대한 검증 결과에 나타난 누설전류 수치와 누전차단기가 작동하지 않은 사정 등을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있으므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 그 청구범위에 기재된 구성요소들을 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로 발명으로 완성되었다고 볼 수 있고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 이 사건 제2 내지 제16항 발명도 마찬가지이다.

쟁 점

□ 장래 기술적으로 보완되어 산업상 이용가능성이 생기는 경우

▷ 【대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결】

▷ 특허출원된 발명이 **출원일** 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라 할 것인바, 이 사건 출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 이 사건 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 이 사건 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다 할 것이다.

쟁 점

□ 영업방법(BM)발명이 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하는지 여부

▷ 【대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494 판결】

▷ 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원이 거절되어야 하는바, 특히 정보 기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등 참조), 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.

□ 특허법 제2조제1호, BM 발명의 심사가이드 참조

쟁 점

□ 컴퓨터 프로그램 발명의 성립성

▷ 【대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결】

▷ 출원발명이 기본워드에서 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있으므로 이와 같은 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다.

□ 2014년 심사기준 개정(2014.7.1.3 출원 적용)을 통해 예외적으로 성립성 인정



쟁 점

□ 의료행위의 산업상 이용가능성

▷ 【대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결】

- ▷ 특허법 제29조 제1항 본문에는 “산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다” 라고 규정되어 특허요건으로서 ‘산업상 이용 가능성’을 규정하고 있고, 여기에서 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 ‘의료행위’에 해당되는 발명은 산업상 이용가능성을 부정하고 있다.

■ ‘모발의 웨이브’가 의료행위에 해당하지 않는다고 본 사례

【특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결】

인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보아 온 근거는, 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경 쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는바, 이와 같은 점에 비추어 보면, 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료행위에 해당하지 않는 한, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명”에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하고는, 산업상 이용이 가능하여 특허로서 보호받을 수 있다 할 것이다. 이러한 모발의 웨이브 방법에 관한 발명은 인체를 필수구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없다 할 것이어서, 모발의 웨이브 방법에 관한 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문 소정의 산업상 이용할 수 있는 발명에 속한다 할 것이다.

■ ‘편작온구기를 사용한 경혈치료전 기.혈 소통방법’을 의료행위로 본 사례

【대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936 판결】

이 사건 출원발명은 인간의 질병을 치료하는 방법이거나 적어도 치료를 위한 예비적 처치방법 또는 건강상태를 유지하기 위한 처치방법에 해당하여 산업상 이용가능성이 없어 특허를 받을 수 없다는 취지로 판단하였음은 정당한 것이다.

■ ‘골수 채취’를 의료행위에 해당한다고 본 사례

【특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허6772 판결】

인체를 필수 구성요건으로 하는 사람에 대한 수술, 치료 또는 진단하는 의료행위에 관한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허의 대상이 될 수 없는바, 이 사건 출원발명의 조성물은 골다공증 등 골재생이 필요한 환자를 치료하기 위한 것이므로, 이 사건 출원발명의 ‘동물의 조직으로부터 골수를 채취하여 유핵세포를 분리하는 유핵세포 분리단계’에서 ‘동물’은 ‘사람’도 포함함을 알 수 있어, 이 사건 출원발명은 그 특허청구범위에 ‘사람을 포함한 동물의 조직으로부터 골수를 채취하는 단계’, 즉 인체를 필수 구성요건으로 하는 사람을 수술하는 방법을 그 구성요소로 포함하고 있으므로, 의료행위에 관한 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 없다.

■ ‘건강검진’을 의료행위에 해당한다고 본 사례

【대법원 2012. 5. 10. 선고 2010도5964 판결】

의료법에서 정하는 ‘의료행위’라 함은 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료 행위 및 그 밖에 의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위를 의미한다. 여기서 말하는 ‘의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려’는 추상적 위험으로도 충분하므로 구체적으로 환자에게 위험이 발생하지 아니하였다고 해서 보건위생상의 위해가 없다고 할 수는 없다.



■ ‘마사지’가 의료행위에 해당하지 않으나 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하여 산업상 이용가능성이 부정된다고 본 사례

【특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501 판결】

이 사건 출원발명에 따른 문지르기, 쓰다듬기, 말아서 올리기 등이 통상의 마사지 기법과 동일하고, 이러한 마사지 기법에 의해 혈류개선, 노폐물 배출, 자율신경 조절, 인체 부종 완화, 자가 면역력 증진 등 어느 정도 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다거나 사람에 대한 수술방법 또는 비수술적 치료방법 내지 진단방법에 해당한다고 볼 수는 없다.

살피건대, 이 사건 출원발명의 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 사람의 행위가 주요 구성요소로 되어 있는 것으로서 이를 시행하는 각 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하는 성질을 가지므로, 이 사건 특허출원의 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 이를 반복하여 재현할 수 있다고 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 특허출원 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하면 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명이라고 할 수 없으므로 산업상 이용가능성이 결여될 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있지도 않다고 봄이 옳다.

■ ‘미용 조성물을 피부, 피부 부속기 등에 접촉’하는 것은 의료행위에 해당한다고 본 사례

【특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허3062 판결】

한편 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않으며, 인체를 치료하는 방법이 치료 효과와 미용효과 등의 비치료 효과를 동시에 가지는 경우에 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없으면 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않는다바, 이 사건 제25항 출원발명은 가수분해된 효모 단백질을 미용 용도뿐만 아니라 치료 용도로도 사용하는 것임이 분명하며, 이 사건 제25항 출원발명의 ‘리페어링 향상, 진피 퍼밍 향상, 노화방지효과, 피지 분비 조절, 및 비듬

감소'는 미용 효과뿐만 아니라 치료 효과도 의미하며, 특히 '리페어링 향상, 피지 분비 조절 및 비듬 감소'는 치료 효과가 주된 목적이고, 미용 효과는 치료에 수반되는 부수적 효과라고 봄이 타당하며, 이 사건 제25항 출원발명에서 위와 같은 미용효과와 치료 효과는 서로 구별되거나 분리될 수 있을 것으로 보이지 아니하고, 오히려 산업상 이용가능성이 없어 특허를 받을 수 없는 의료행위에 해당하는지는, 인간의 수술, 치료, 진단 방법 등의 의료행위에 대하여 특허를 부여하지 아니하는 주된 이유가, 인간의 생명이나 건강을 유지, 회복하기 위한 방법에 관하여 배타적, 독점적 지위를 부여함으로써 질병의 치료, 진단, 예방행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 인간의 존엄, 건강의 유지 또는 생존을 제한할 우려가 있어 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문이라는 점 등을 고려하여 특허법의 관점에서 결정되어야 하므로, 이러한 관점에서 본다면, 특허권의 대상에서 제외되는 '인간을 수술하거나, 치료하거나 진단하는 방법'이 반드시 의료법상 의료인에 의하여 수행되는 것으로만 제한된다고 보기 어렵고, 또한 이 사건 제25항 출원발명은 조성물을 사용하는 방법의 주체를 한정하지 아니하였을 뿐 아니라 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에도 의료법상 의료인의 개입을 배제하는 기재가 없는 이상, 의사가 비듬, 피지 분비에 따른 여드름, 지루성 피부염 등을 가진 환자를 치료하기 위하여 이 사건 출원발명의 조성물을 환부에 도포하는 것도 이 사건 제25항 출원발명의 보호범위에 포함된다고 할 것이므로, 이 점에서도 이 사건 제25항 출원발명은 인간을 치료하는 방법을 포함하는 의료행위에 해당한다.

■ **치료를 위한 예비적 처치 방법이나 건강 상태를 유지하기 위한 처치 방법이 산업상 이용가능성이 부정된다고 본 사례**

【특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허13827 판결 [거절결정(특)] 】

인간의 질병을 치료하는 방법이거나 적어도 치료를 위한 예비적 처치 방법 또는 건강 상태를 유지하기 위한 처치 방법에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다. 이 사건 출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 이 사건 제4항 및 제6항 발명은 의약품 등의 형태로 사람에게 투여되어 암 세포 증식을 억제하거나 유해 미생물의 성장을 억제하는 방법에 관한 발명임을 알 수 있고, 치료의 개념에는 치료 방법뿐만 아니라 질병을 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키기 위한 방법이 모두 포함되는 것이고, 이 사건 제4항 및 제6항 발명은 사람의 질병을



치료하는 방법이거나, 적어도 치료를 위한 예비적 처치 방법이나 건강 상태를 유지하기 위하여 처치하는 방법에 해당하므로, 이는 사람을 대상으로 하는 의료 행위에 해당되어 산업상 이용가능성이 있는 발명이라고 할 수 없다.

쟁 점

□ ‘의약용도 발명’의 성립성

- ▷ **【대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결】**
- ▷ 사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약물질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 여기서의 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

쟁 점

□ 미생물 발명의 성립성

- ▷ **【대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결】**
- ▷ 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 출원시에 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이다.
- 특허법시행령 제2조제2항의 개정(2022.4.20. 시행)에 따라 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있음.

2

신규성(제29조제1항)

원 칙

□ 동일성 판단의 원칙

▷ 【대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결】

▷ 발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고, 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다.

▷ 【대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결】

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

쟁 점

□ 동일성 판단 시 청구범위 해석 원칙

▷ 【대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2447 판결 [등록무효(특)]】

▷ 특허법 제29조 제1항에서 규정하는 발명의 동일성 여부는 양 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 하고, 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 특허청구범



위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이며, 다만 그 기재만으로 특허 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

쟁 점

□ ‘공지’, ‘공연 실시’의 의미

▷ **【특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허2328, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결】**

▷ 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조). ‘불특정 다수인’이라 함은 일반 공중을 의미하는 것이 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정 다수인에 해당된다 할 것이다.

■ 상관습상 비밀유지의무가 있어 공지가 인정되지 않은 사례

【대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결】

피고나 태백정밀 또한 위 제일엔지니어링이나 피고에 대하여 상관습상 이러한 비밀유지 의무를 부담한다 할 것이므로 위 기술개발자료는 비밀 유지 의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 피고의 이 사건 특허발명이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다.

■ 화학물질이나 의약품 등의 공지가 인정되지 않은 사례

【특허법원 2018. 1. 11. 선고 2016허7954, 2017나1247 판결】

화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다.

■ 특허발명 출원 전 계약에 따라 납품하여 시운전한 제품에 대하여 비밀유지의무가 인정되는지 여부

【대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결】

원고 보조참가인이 소외 회사에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, 또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때, 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

규 정

□ 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통한 공개

- ▷ 특허법 제29조 제1항 제2호는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

□ 심판판람 제9편 증거조사 제10장 증거조사 관련 판례 10. 온라인 증거, 제14판, 311-312 페이지

- ▷ 전기통신회선을 통한 공개의 경우에, 해당 전기통신회선의 인지도, 일반 공중의 이용빈도, 운영주체의 신뢰도, 운영기간 등을 고려하여 그 공개내용·공개시점의



신뢰성을 검토한다. 검토한 결과, 공개사실의 신뢰성이 있는 것으로 판단되면 선행기술로 인용할 수 있다. 실제 게재일을 확인하기 위해서는, 해당 전기통신회선의 정보 게재에 관한 권한이나 책임을 가지는 자에 대하여 게재사실을 문의하거나 미국의 비영리단체인 인터넷 아카이브가 운영하는 www.archive.org에 저장된 내용 및 게재일 자료를 활용할 수 있다. 전기통신회선에서의 공개시점은 전기통신회선에 해당 발명을 게재한 시점이다. 따라서 이미 반포된 간행물을 전기통신회선을 통하여 공개한 경우라도 전기통신회선에 공개된 발명을 인용하는 경우에는 발명이 전기통신회선에 공개된 시점을 공개일로 하여야 한다. 참고로 네이버, 다음 블로그 등은 인터넷 아카이브에서 확인이 되지 않을 수 있으므로, 주의를 요한다.

【대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결, 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후 1689 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2008후5083 판결】

특허법 제29조 제1항 제2호의 간행물이라 함은 인쇄, 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말하고, 간행물의 반포라 함은 간행물을 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다. 또한, 문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 법원이 모든 증거자료와 변론 전체의 취지에 터잡아 자유심증에 따라 판단하는 것이기는 하나, 해당 문서 외에 그 진정성립을 인정할 아무런 자료가 없을 뿐 아니라, 해당 문서의 진정성립이 인정될 경우에 해당 사건의 등록이 무효로 될 수 있는 등의 중요한 결과를 가져오는 유일한 증거자료인 경우에는 추가의 심리과정을 거쳐 해당 문서의 발행일자 등을 인정함에 있어 신중하여야 한다.

■ ‘카탈로그’의 반포, 배부를 인정한 사례

【대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결】

자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작되는 카탈로그는 거래선에게 자사제품의 선전, 새로운 거래선의 확보 및 개척을 위하여 제공 또는 송부함으로써 판매촉진을 기하는 것이 일반화되어 있으며 거래선인 소비자는 물론 거래기업에서도 이와 같은 카탈로그를 신속히 입수하여 분석하고 이에 대처하고 있는 것이 산업계의 현실적인 상황이며 이와 같은 카탈로그의 배부는 국내에 한정되지 않고 오늘날과 같이 교역

이 빈번하고 교통이 편리하여 집에 따라 국제간에도 상품 및 기술정보를 입수하기 위하여 타사의 카탈로그를 신속히 수집 이용하고 있음도 우리의 경험칙상 알 수 있는 것이므로 카탈로그는 제작되었으면 배부 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없는 것이다.

■ ‘박사학위나 석사학위 논문’의 공지 시점에 관한 사례

【대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결】

박사학위나 석사학위 논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결 참조), 위와 같은 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재내용이 공지로 되는 것은 아니라고 할 것이다.

■ 신뢰할 수 없는 주체에 의해 작성된 문서의 공개 시점을 인정하지 않은 사례

【특허법원 2014. 4. 25. 선고 2013허8437 판결, 특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허4034 판결】

신뢰할 수 있는 기관이 운영하는 전기통신회선 외의 전기통신회선에 게재된 문서에 있어서, 해당 문서에 특정 날짜가 기재되어 있다는 이유만으로 해당 날짜를 해당 문서의 공개 시점으로 인정할 수 없다고 판시하고 있다. 구체적으로, 전기통신회선에 게재된 카탈로그 등의 문서에 구체적인 날짜가 기재되어 있다고 하더라도, 그 기재만으로는 해당 기재된 날짜에 해당 문서가 실제로 게재되었다고 보기 어려우므로 해당 사건 특허 또는 실용신안의 신규성 및 진보성 판단의 선행기술자료로서 인정할 수 없다고 판시하였다.



■ 반포된 간행물 또는 전기통신회선을 통한 공지로 인정한 사례

【특허법원 2017. 11. 29. 선고 2015허4613 판결】

선행발명이 개시된 자료 등이 통상의 기술자의 연구·개발 과정에서 현실적으로 참고 되는 기술문서에 해당하는지 여부나 통상의 기술자가 이를 실제 참고하였는지 여부는 특허법 제29조 제1, 2항의 공지 여부, 공연 실시 여부에 영향을 미칠 수 없다고 판단함.

간행물이 공개파일로 날인되고 공개 서류철에 분류된 것이 확인되었다면 불특정 다수인이 열람할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 볼 수 있다고 판단함.

【특허법원 2013. 12. 12. 선고 2013허4107 판결】

카탈로그의 하단에 연도표시가 기재되는 것이 사회통념이자 경험칙이므로 이 때 발행된 것으로 보는 것이 합리적이라고 판단함.

카탈로그는 제작되었으면 배부·반포되는 것이 사회통념이라 할 것이고 제작한 카탈로그를 배부·반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍하기 어렵다(대법원 1985. 12. 24. 선고 85후47 판결 등 참조). 따라서 비교대상고안 2(카탈로그)는 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 이 사건 제1고안의 출원 전에 이미 반포되었음을 넉넉히 인정할 수 있다고 판단됨.

【특허법원 2013. 6. 27. 선고 2012허11269 판결】

‘반포’된 간행물이란 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물을 의미한다고 할 것인데, 박사학위나 석사학위 논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당한바, 비교대상발명이 기재된 이 사건 학위논문은 덕성여자대학교도서관 및 세종대학교도서관에서 각각 1993. 4. 20.경 및 1993. 5. 26.경에 열람실로 인계되어 적어도 이 사건 특허발명의 출원일인 1994. 1. 6. 전에는 서가에 진열되어 불특정 다수의 학생 등이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓였다 할 것이다.

【특허법원 2018. 2. 1. 선고 2017허1793 판결】

유튜브 동영상 업로드 후 동영상 일부를 삭제하거나 조명, 색상을 수정하는 등의 편집을 할 수는 있으나, 동영상 자체를 교체하는 경우 새로운 URL이 부여되므로 기존 URL 및 게시일자의 변경 없이 동영상을 교체할 수 없는 사실을 인정할 수 있음을 확인.

유튜브에 동영상을 업로드 할 때 일반인들이 동영상을 열람하지 못하도록 ‘비공개’로 설정할 수 있는 사실이 인정되기는 하나, 선행문헌들이 인터넷 사이트인 유튜브에 일반인들이 열람할 수 있는 공개 상태로 게시된 것으로 보이는 증거들이 제출되어, 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지 또는 공연 실시된 것에 해당한다고 판단함.

【특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허1212 판결】

특정 단체가 운영하는 인터넷 웹사이트에 블로그 게시글의 형태로 일반에 공개된 것이 인정된다고 판단함.

웨이백 머신은 모든 웹사이트의 변화를 추적해놓은 것이 아니라, 아카이브봇이라는 검색엔진이 공개 사이트의 내용물 등을 임의로 저장하는 것이고, 그 결과 웨이백 머신에 기록된 날짜는 해당 내용이 아카이브에 저장된 특정 시점을 의미할 뿐이어서, 최초 게시시점으로 보기 어렵다고 판단함.

【특허법원 2015. 12. 24. 선고 2015허2303 판결】

표준화 단체 3GPP UTRA의 2차 전체회의에 발표되는 자료는, 3GPP는 표준화 단체로 누구든지 3GPP ftp 서버에 등록된 문서를 열람하고, 표준화 회의 참석이 가능한 사실이 인정되고, 이러한 사실과 표준화 회의에 참석하는 사람에게 회의 내용에 대한 비밀유지의무가 있다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원발명의 최우선일 이전에 위 서버를 통해 표준화 회의에 참석하는 사람 누구에게나 공지되었다고 판단함.

【특허법원 2015. 9. 11. 선고 2014허8847 판결】

원고가 디자인등록 제652453호 디자인에 대한 이의신청 사건에서 제출한 ‘이의신청 의견서’에 첨부된 증거자료에는 몇버전에 관한 사진이 포함되어 있고, 위 사진에는



위 덧버선이 인터넷쇼핑몰 지마켓과 네이버 지식쇼핑 웹사이트를 통해 2011. 9.경 또는 2011. 12.경부터 판매된 것으로 기재되어 있으며, 원고가 스스로 비교대상발명 2의 덧버선이 2011. 9.경 또는 2011. 12.경부터 판매된 것이라고 주장한 바도 있고, 한편 위 이의신청 사건에서 특허청은 원고의 위와 같은 주장을 받아들여 비교대상발명 2의 덧버선이 디자인등록 제652453호 디자인의 출원일인 2012. 6. 14. 전에 공지된 것이라고 판단하였는바, 비교대상발명 2의 덧버선은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일인 2012. 7. 19. 전에 공지된 것이라고 판단함.

■ 반포된 간행물 또는 전기통신회선을 통한 공지로 불인정한 사례

【특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결】

- 1) 선행발명 1은 우선권 주장서류이므로 취지상 파리조약에 따른 우선권이 발생하였다는 것을 증명하기 위한 목적으로 제출된 것이지 공개를 목적으로 작성되어 제출된 서류로 볼 수 없으므로 특허법 제29조 제1항 제2호의 ‘간행물’이라고 보기 어려움.
- 2) 국제기구가 운영하는 전기통신회선도 특허법 제29조 제1항에서 정한 전기통신회선에 해당하나, 우편이나 팩스를 통하여 받아 볼 수 있는 사정만으로 제29조 제1항의 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기 어렵다고 판단함.

【특허법원 2013. 1. 25. 선고 2012허6533 판결】

사실확인서(첨부자료 포함)는 그 형식상 ‘반포된 간행물’에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 제출된 인터넷 게시물도 특허법 시행령 제1조의2에 열거된 기관이 운영하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 만한 증거가 없으므로, 특허법 제29조 제1항 제2호 소정의 ‘특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명’에 해당하지 않는다고 판단함.

【특허법원 2015. 10. 22. 선고 2015허2181 판결】

구글 코리아 검색화면에서 ‘pre authorization transaction to obtain an authorization’을 검색하면 갑 제8호증의 파일과 관련하여 ‘1997. 1. 15.’이라는 날짜가 검색된 사실은 인정되나, 구글 코리아의 검색으로 표시된 날짜가 해당 문서의

공개 날짜를 정확하게 반영하지 못하는 경우가 있는 점, 갑 제8호증의 전자문서 속성 표시화면에 의하면 작성일자가 ‘2003. 2. 28.’로 표시된 점 등을 종합하여 보면, 앞서 인정된 사실만으로는 갑 제8호증이 이 사건 정정발명의 출원일인 1998. 4. 22. 이전에 국내에서 공지 또는 공연 실시 되었다고 보기 어렵다고 판단함.

【특허법원 2016. 1. 29. 선고 2015허2815 판결】

인터넷 웹페이지 게시물을 출력한 것의 하단에 ‘발표일시: 2006-4-19 0:32:50’라고 기재된 것이 이 시점에 웹페이지에 실제로 게재되었다고 보기 어려워, 원고가 제출하는 증거만으로는 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공지되었다고 보기 어렵다고 판단함.

【특허법원 2025. 11. 27. 선고 2025허10373 판결】

원고가 특허 제2421558호에 대한 등록무효 사건에서 진보성 부정 증거로 제출한 선행발명 1(‘MS4 프로마스크’ 및 ‘MS3 프로마스크’)은 네이버 쇼핑에 게시되어 있고, 해당 게시물에는 쇼핑몰 등록일자로 이 사건 특허발명의 출원일 전의 일자가 표기된 사실은 각 인정되나, 네이버 스마트스토어에 등록되었던 제품의 명칭 및 사진을 교체 하더라도 제품의 등록일과 제품번호는 변경하지 않는 점과, 피고 판매 사이트에 게시된 ‘상품명 및 이미지 등의 변경 현황’ 등을 참조하여 볼 때, 인터넷으로 공지된 내용이 추후 수정된 경우에도 최초 공지일이 변경되지 않는다거나, 인터넷 공지 내용의 일부가 실제 추후 수정되었거나 해당 공지일에 공지되었다는 점을 의심할 만한 객관적인 사정이 존재하여, 위 인터넷 게시 자료가 해당 공지일에 공지되었다고 보기 어렵다고 판단함.

쟁 점

□ 공지성에 대한 증명책임 및 방법

▷ 【대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결】

▷ 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.



【특허법원 2010. 12. 24. 선고 2010허3288 판결 [등록무효(특)]】

여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있음을 의미하고, ‘공연히 실시된 발명’이라 함은 발명의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명을 말하며, ‘반포된 간행물’이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말하는데, 원고는 비교대상발명 2가 게재되어 있는 ‘제품설명서’를 갑 제3호증으로 제출하였으나, 피고가 위 제품설명서의 진정성립 여부에 대하여 ‘부지’라고 진술하여 이를 다투었음에도, 원고가 위 제품설명서의 발간 및 반포 시기에 대하여 아무런 입증을 하고 있지 않으므로, 위 제품설명서는 이 사건 특허발명의 출원 전에 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있었던 간행물에 해당한다고 인정할 수 없고, 따라서 비교대상발명 2를 이 사건 특허발명의 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명으로 볼 수 없으므로, 비교대상발명 2는 이 사건 특허발명의 진보성 여부 판단에 사용될 수 없다.

【특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결】

네이버 블로그에 광고하기 위하여 게재한 글, 광고성 글에 막연히 전언하는 취지로 기재한 글은 효과에 대해 아무런 근거를 제시하지 못하고, 직접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인하였다는 것도 아니며, 효과를 확인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아니고, 작성자가 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 전문가 내지 통상의 기술자도 아니므로, 진보성을 부정할 수 있는 근거자료가 되기에 부족하다고 판단함.

쟁 점

□ 공지 입증 자료의 작성 시기

▷ 【대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결】

- ▷ 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제1항 제1호 소정의 ‘특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에서 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허 출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지를 인정할 수 있고, 그와 같은 사실인정이 논리칙이나 경험칙에 반하지 않는 한 채증법칙에 위배된다거나 진보성 판단에 관한 법리에 위배된다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 설정등록된 특허문헌의 공지시점

▷ 【특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결】

- ▷ 등록공고가 없더라도 출원이 설정등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술자료로 사용할 수 있다(특§216②). 이 때 설정등록된 출원의 공지시점은 등록원부가 생성된 시점이다.

■ 실용신안등록의 설정등록일 이후에는 공지된 것으로 인정한 사례

【대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다72056 판결】

구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것) 제77조에 의하여 실용신안에 준용되는 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제216조 제1항은 “특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다”고 하고, 제2항은 “특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의



신청이 있더라도 등록공고 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다”라고 정하고 있을 뿐, 구 특허법 시행령이나 시행규칙에는 구 특허법 제216조 제2항에 따라 등록공고되지 아니한 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사를 제한하는 별도의 규정이 없고, 단지 시행규칙 제120조에서 구 특허법 제216조에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이어서, 구 실용신안법에 따라 설정등록된 실용신안은 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있고, 다만 등록공고되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로 설정등록일 이후에는 실용신안은 공지된 것으로 보아야 한다.

■ 특허공보의 공지시점(특허권 설정등록 시점) 판단기준

【특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결】

특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다. 이 사건 선행발명은 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어졌고, 달리 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 시점과 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점 사이에 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사가 이루어졌다고 볼 아무런 자료가 없으므로, 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 시점(특허공보에 기재된 ‘설정등록일’을 의미)이 아니라 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점(등록원부에 기재된 ‘등록원부 생성일자(시간)’를 의미)에 공지되었다고 보아야 하고, 특허등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일로 기재되어 있다는 사정만으로 특허권 설정등록일이 위 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어렵다.

쟁 점

□ 잼슨식 청구항의 전제부 내지 배경기술의 공지 여부

▷ 【대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결】

- ▷ 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이거나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과 정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다.



쟁 점

□ 미완성 발명이 공지기술로서의 지위를 가지는지 여부

▷ **【대법원 2011. 1. 13. 선고 2009후1972, 2013. 2. 14. 선고 2012후146 판결】**

▷ 발명의 진보성 판단에 제공되는 대비 발명은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있으므로, 비교대상발명이 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술이 되지 못한다고 할 수 없다.

▷ **대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 참고**

규 정

□ 공지예외 주장의 효력 범위

▷ 특허법 제30조는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 발명[특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명]에 해당하게 된 경우(다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다)에는 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다고, 그와 같은 공지 예외의 적용을 받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하며, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이러한 특허법 규정은 종전에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 시험, 간행물 예외 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표와 같은 특정 형태의 발명의 공개에 대해서만 공지 등 예외의 적용을 허용하던 규정을 완화하여 출원공개나 등록공고된 경우를 제외하고 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 기한 모든 형태의 발명의 공개에 대하여 공지 등의 예외 적용을 허용함으로써 자유로운 연구결과와 공개를 촉진하고 연구활동 활성화 및 기술축적을 지원하고자 하기 위한 것이다.

■ 최초 공지 디자인에만 공지에외주장을 하였어도 나머지 디자인들의 공지에외를 인정한 사례

【특허법원 2008. 8. 28. 선고 2008허3407 판결】

디자인권자가 여러 번 공지된 디자인들 중 최초에 공지된 디자인에 대해서만 공지에외주장을 하면 그 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외가 적용된다고 해석해야 할 것이다.

【대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 [등록무효(디)]】

신규성 상실의 예외 규정의 문언과 입법 취지에 비추어 보면, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 구 디자인보호법 제8조 제1항(※ 현 디자인보호법 제36조)의 6개월의 기간 이내에 여러 번의 공개 행위를 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 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하다. 여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하고, 전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우에는 여기에 포함되지 아니한다.

■ 박람회 출품과 무관한 상업적 판매행위에 대한 공지에외주장을 인정하지 않은 사례

【특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009허351 판결】

구 특허법 제30조 제1항에서 시험, 간행물에의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표, 박람회 출품 등으로 인한 발명의 공개에 신규성 상실의 예외를 인정한 취지는 그와 같은 방식의 공개에 관하여는 일정한 절차적 요건 하에 신규성을 인정하여 특허로 보호함으로써 산업기술의 개발을 용이하게 하고 그로 인한 산업의 발전을 도모하는 한편, 일반 공중의 신뢰를 보호하고 예측가능성을 담보하자는 데 있을 것이다. 따라서 박람회 출품의 경우 공지의 예외에 해당하는 것은 어디까지나 박람회 출품행위 및 그와 밀접불가분한 행위에 한정될 뿐(예컨대 박람회 현장에서 관람객들에게 시험적으로 판매하거나 배포하는 정도는 여기에 해당할 것이다), 박람회 출품과 직접적인 관련 없이 불특정 다수



인을 상대로 이루어진 상업적 판매행위에까지 공지의 예외를 인정할 수는 없다고 할 것이다.

■ 공지에외주장 시 공지된 발명의 일부만 해당하여도 공지에외 주장이 인정된다고 한 사례

【대법원 2025. 5. 29. 2023후10712 판결】

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

① 선행고안 2(시약모델 1)은 원고가 공지에외 주장을 한 선행고안 1(시약모델 2)과 동일성이 인정되므로 선행고안 2에 대해서도 공지에외의 효과가 미치고, ② 원고가 공지에외 주장을 한 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 모든 구성을 가지고 있지 않다고 하더라도, 선행고안 5는 공지 예외 주장을 한 시약모델 1의 구성 중 일부에 해당하여 선행고안 5에 대해서도 공지에외의 효과가 미친다고 보았음.

■ 특허를 받을 수 있는 자의 이름으로 발명을 공개하지 않아도 공지에외주장이 인정된 사례

【특허법원 2016. 10. 20. 선고 2015허7308 판결】

특허법 제30조에 의한 발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의사에 의한 것이라면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다. 나아가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공지 등의 예외를 적용받고자 출원서에 기재한 공개 발명의 범위는 출원서에 기재된 취지와 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적 합리적

으로 정해야 하며, 또한 출원서에 기재된 발명 공개 행위의 후속 절차로서 통상적으로 이루어지는 반복 공개 행위는 출원서에 기재된 발명의 공개 행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 비록 출원서에 기재되어 있지 않거나 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 특허법 제30조의 공지 등의 예외 적용을 적용받을 수 있다.

■ 원특허출원시에 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 공지에외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부에 대한 사례

【대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결】 - 11. 분할출원 사례 참조

쟁 점

□ 의사에 반한 공지 여부의 판단기준 및 입증 책임

- ▷ 【대법원 1985. 10. 8. 선고 85후15, 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결】
- ▷ 특허법 제30조 제1항 제2호의 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우’란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다.

■ 의사에 반한 공지가 아니라고 본 ‘자동 세그먼트 조립기 및 블랭킹 금형’ 사례

【대법원 2004. 5. 27. 선고 2002후1911 판결】

원고와 피고 사이에 작성된 납품계약서에 ‘원고는 피고의 기술특허보호를 위해 최선을 다하여야 한다’는 단서 규정이 포함되어 있기는 하나, 이 사건 특허발명의 기계는 처음부터 피고가 독자적으로 개발한 것이 아니라 원고가 설계에 필요한 기본적인 사항과 원고의 미국 본사에서 사용되고 있는 유사한 기계에 관한 자료 등을 제시하고 이에 따라 피고가 원고의 기술자들과 협의하면서 개발한 것인 사실을 알 수 있으므로



로, 그 공동작업 개발 과정을 고려할 때, 납품계약서 중의 그 기재만으로는 그 계약서 작성이전인 이 사건 기계의 개발이나 납품단계에서부터 원고와 피고 사이에 피고의 이 사건 특허기술에 관하여 원고가 그 비밀을 준수하여야할 의무가 있었던 것이라고 인정하기에 부족하고, 나아가, 피고가 이 사건 기계를 원고에게 납품한 것은 일반적인 상거래에 따라 자발적으로 납품한 것이고, 이 사건 기계의 기술 내용이 외부에서 보는 것만으로 쉽게 이해할 수 없을 정도로 복잡하고 어려운 것이 아님에도 불구하고 피고는 기계의 주요 구성 부분에 덮개를 설치하는 등의 별다른 비밀유지조치를 취한 바가 없이 주요 구성요소가 모두 외부에 노출된 상태로 납품한 점을 알 수 있어, 이 사건 제1, 2, 5, 6, 7항 발명이 그 출원 전에 공지되게 된 것이 피고 자신의 의사에 반하여 공지된 것으로 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 기록상의 증거들과 대조하여 본즉, 원심의 그 사실인정은 옳고 거기에 증거법칙에 위반하여 사실을 오인한 위법사유가 없으며 그 사실관계에 앞서 본 법리를 적용하여 보니 원심의 그 판단도 옳고 그 판단에 특허법의 공지에 관한 법리를 오해한 위법사유가 없다.

■ 의사에 반한 공지가 아니라고 본 ‘700개 시제품 제작공급’ 사례

【특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결】

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

쟁 점

□ 공지된 물건의 내재된 구조나 속성이 공지된 것인지 여부

▷ 【대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결】

▷ 물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

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



쟁 점

□ 수치한정발명의 신규성 판단

▷ 【대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결】

▷ 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치 범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치 한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.

■ ‘화합물 순도’의 수치 한정 사례

【특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결】

수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단의 범위를 벗어나거나 새로운 효과를 나타내는 경우에는 그 특허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

▷ **구체적인 판단:** 일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는,

재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다. 따라서 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정한 것에 불과한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다(특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허 8627 판결 참조). 그러나 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정된 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.

쟁 점

□ 파라미터 발명의 신규성 판단

▷ **【대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658, 2009. 9. 10. 선고 2007후2971 판결】**

▷ 성질 또는 특성 등에 의해 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성을 인정하기 어렵다.

▷ **【대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결】**

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



행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

■ 동일함이 인정되지 않아 신규성이 인정된 사례

【대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결】

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

▷ **구체적인 판단:** (1) 이 사건 제1항 발명은 앞서 본 듯이 취성재료 미립자를 가스 중에 분사시킨 에어로졸을 기재에 충돌시켜 형성되는 막 형상 구조물에 관한 것으로, 제막 영역의 경계 부근 및 기재의 단부 부근에 가해지는 응력을 완화하여 막 형상 구조물의 박리와 붕괴를 방지하는 것을 해결과제로 하고 있고, 이를 해결하기 위한 수단으로 원심 판시 구성요소 2에서 ‘평균 막 두께’와 ‘단부와 최외부 사이의 거리’라는 개념을 도입하여 ‘단부와 최외부 사이의 거리’를 ‘평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 배율 관계’로 한정하고 있다.

(2) 선행발명들에는 구성요소 2 외의 구성, 즉 취성재료 미립자를 가스 중에 분산된 에어로졸에 의하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것이 개시되어 있으나, 막 형상 구조물의 ‘평균 막 두께’, ‘단부와 최외부 사이의 거리’, ‘이 거리

와 평균 막 두께 사이의 배율'이라는 개념은 명시적으로 제시되어 있지 않다. 선행발명 1, 2, 7, 8, 9의 경우 막 구조물의 일부 단면의 프로파일을 제시하고 있기는 하지만, 통상의 기술자가 이와 같은 내용만으로 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없어, 환산을 통해 위 각 선행발명들과 이 사건 제1항 발명이 실질적으로 동일한지는 알 수 없다.

(3) 나아가, 선행발명들도 이 사건 제1항 발명과 같이 취성재료 미립자를 에어로졸 방식으로 분사하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것으로 막 구조물의 박리 방지라는 공통의 과제를 가지고 있지만, 이 사건 제1항 발명과 같이 막 형상 구조물에서 제막 영역의 경계나 기재의 모서리부 부근에 가해지는 응력에 주목하여 이를 완화함으로써 박리 방지라는 문제를 해결하고자 하는 인식은 나타나 있지 않다. 또한, 에어로졸 분사 방식에 의할 경우 에어로졸의 확산 현상에 특별히 신경 쓰지 않는 한 가장자리로 갈수록 미립자의 퇴적 양이 적어져 어느 정도의 경사부가 형성되는 것이 자연스러운 결과일 수는 있으나, 그 경사가 완만히 나타나야 박리가 방지된다는 인식이나 이를 염두에 두고 경사도를 완만히 조절하려는 발명이 제시된 바 없다는 점에서, 단부의 경사가 완만할수록 박리가 적게 일어난다는 것이 통상의 기술자의 기술상식이라고 단정하기도 어렵다.

(4) 이와 같은 점에서 이 사건 제1항 발명은 '단부와 최외부 사이의 거리'와 '평균 막 두께'라는 개념을 새롭게 도입하여 이들 사이의 배율이라는 새로운 파라미터를 이용하여 막 형상 구조물의 단부에 축적된 잔류 응력으로 인한 박리 방지라는 과제를 해결할 수 있는 복합 구조물을 제시하였다는 점에서 기술적 의의가 있다.

(5) 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2가 공지된 발명과 기술적 표현만을 달리하는 것이어서 신규성이 부정된다고 보기 어렵다.



쟁 점

□ 선택발명의 신규성 판단

▷ 【대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743, 2026. 3. 12. 선고 2024후 10979 판결】

▷ 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결), 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

■ 선택발명에서 진보성이 인정된 것과 별개로 신규성이 부정된 사례 - ‘리바스티그민’ 환송심 사례

【특허법원 2017. 8. 29. 선고 2017허6804 판결】

선행발명인 라세미체로부터 광학이성질체인 특허발명을 쉽게 인식할 수 있으므로 그 신규성이 부정된다.

▷ **구체적인 판단:** 청구항 2는 리바스티그민에 관한 발명이고, 이를 선행발명의 명세서에 제시된 화합물 중 하나인 RA₇ 화합물과 대비하면 두 화합물은 분자식이 동일하지만, 선행발명의 RA₇ 화합물은 라세미체인 반면, 리바스티그민은 RA₇ 화합물 중 (S)형 광학이성질체만을 특정하고 있다는 차이가 있어, 청구항 2는 선행발명에 구성요건이 상위개념인 라세미체로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념인 (S)형 광학이성질체만을 구성요소로 하는 선택발명에 해당한다.

그런데 RA₇은 RA류 화합물 중 가장 바람직한 것으로 제시되어 있는 7개 화합물 중의 하나에 해당하고, 피하투여 3시간 후 아세틸콜린에스터라제 억제도가 41%로 가장 높게 나타나 있으며, 7시간 후에도 상당한 억제율을 보이고, 해독제 아트로핀에 의하면 RA₇에 의해 유도된 급성독성(치사율)이 10배 이상 감소될 수 있다는

점 등이 제시되어 있으므로, 통상의 기술자는 선행발명에 제시되어 있는 다양한 RA류 화합물 중 RA₇을 명확하게 인식할 것이다. 나아가 화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것과 광학이성질체들 간에 약리학적, 약동학적 차이점을 보인다는 것은 기술상식에 해당하므로, 선행발명의 RA₇ 화합물을 접한 통상의 기술자라면 RA₇ 화합물은 하나의 부제탄소로 인하여 2개의 광학이성질체가 존재한다는 것을 쉽게 파악할 수 있고, 그로부터 (S)형 광학이성질체인 리바스티그민의 존재를 직접적으로 인식할 수 있다고 할 것이다. 따라서 청구항 2는 그 신규성이 부정되어야 한다. 원고는 리바스티그민이 라세미체인 RA₇ 화합물에 비하여 이질적 작용효과를 가지므로 진보성이 부정될 수 없고 결국 신규성도 부정될 수 없다는 취지로 주장하나, 신규성과 진보성은 별개의 특허요건이므로 개별적으로 판단되어야 한다.

청구항 3은 청구항 2의 종속항으로서 청구항 2의 산부가염 형태의 리바스티그민을 구체적으로 타르타르산 염 형태로 한정한 것에 기술적 특징이 있는데, 선행발명의 명세서에는 타르타르산 염 형태가 구체적으로 제시되어 있으므로 청구항 3 역시 신규성이 부정된다. 따라서 청구항 2, 3은 신규성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 하므로 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

■ 선행발명이 구성을 ‘단순 열거’하고 있어 선택발명의 신규성을 인정한 사례

【대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결】

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’는 비교대상발명 1, 5에서 단순히 열거되어 있는 100여 개의 단량체 중의 하나에 불과하고, 비교대상발명 1, 5의 실시 예에 사용된 ‘KAYARAD PET-30’는 구성 2의 단량체 범위에 속하지 아니하며, 비교대상발명 1, 5에는 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 고분자의 변형에 의한 소부 현상이 발생한다는 점도 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에서 단량체가 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’인 경우는 비교대상발명 1, 5에 구체적으로 개시된 것이라고 볼



수 없고, 따라서 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명은 비교대상발명 1, 5에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 선택발명의 신규성에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

■ 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우의 사례

【특허법원 2015. 2. 5. 선고 2014허3408, 3415 판결】

이 사건 제5항 발명은 선행발명(비교대상발명 1의 유기실란화합물)의 하위개념(다이소프로필아미노실란)을 구성요소로 하는 선택발명에 해당하고, 비교대상발명 1에는 일반식 $(R1R2N)_nSiH4-n$ ($R1$ 및 $R2$ 는 $\cdots C3H7 \cdots$ 중 어느 하나)으로 표시되는 유기실란화합물이 기재되어 있고, ‘유기실란화합물로서는 $\cdots$ 디프로필아미노실란 $\cdots$ 을 사용하는 것이 바람직하다’라는 기재가 있는데, $C3H7$ -기(프로필기)는 직쇄형인 노말프로필기와 분지쇄형인 이소프로필기의 2개의 구조이성질체가 있다는 사실은 기술상식에 해당하므로, ‘디프로필아미노실란’이 분지쇄형인 이소프로필기를 배제하여 반드시 ‘디노말프로필아미노실란’만을 의미한다고 볼 수는 없으며, 설사 위 ‘디프로필아미노실란’이 ‘디노말프로필아미노실란’만을 의미한다고 하더라도, 비교대상발명 1에 개시된 위 일반식 $(R1R2N)_nSiH4-n$ ($R1$ 및 $R2$ 는 $C3H7$)에서 $C3H7$ -기는 위와 같이 ‘노말’ 및 ‘이소’ 프로필기 2개만 존재하므로, 통상의 기술자라면 위 ‘디프로필아미노실란’로부터 이소프로필기의 디프로필아미노실란을 자명하게 인식 또는 파악할 수 있고, 또한 비교대상발명 1에는 사용하는 것이 바람직한 유기실란화합물로 ‘디프로필아미노실란’과 함께 ‘디메틸아미노실란, 디에틸아미노실란, 다이소부틸아미노실란’ 등의 화합물도 명시하고 있는데, 이들 화합물은 탄소 수가 1개, 2개, 3개, 4개로 규칙적으로 늘어나는 형태로서, 그 중 ‘다이소부틸아미노실란’과 같이 분지쇄형(이소부틸기)도 명확히 포함하여 기재하고 있는 이상, 통상의 기술자라면 이로부터도 비교대상발명 1에 기재된 일반식의 유기실란화합물에 해당하는 것으로서 탄소 수가 3개이고 분지쇄형인 디프로필아미노실란의 존재를 직접적으로 인식할 수 있어, 이 사건 제5항 발명의 ‘다이소프로필아미노실란’은 비교대상발명 1에 구체적으로 개시되어 있다고 판단된다.

■ 선택발명의 존재를 인식하기 어려운 경우의 사례(구체적으로 개시되지 않은 경우)

【특허법원 2013. 6. 27. 선고 2012허10808 판결】

선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 되는바, 비교대상발명 2의 발명의 상세한 설명에는 ‘본 발명의 연마용 조성물 성분 중에 필수 첨가제로서 사용되는 사이클릭아민류는 다음에 화학식을 표기한 바와 같이 2-피롤리디논, 피롤리딘, 3-피롤리딘올, 3-피롤린, 메틸 2-옥소 1-피롤리딘아세테이트, n-메틸피롤리디논, n-메틸 피롤리딘 등을 들 수 있다’고 기재되어 있고, 그 실시예로서 2-피롤리디논, 피롤리딘, 3-피롤리딘올, 3-피롤린, 메틸 2-옥소 1-피롤리딘아세테이트, n-메틸 피롤리디논, n-메틸 피롤린에 대하여 실험한 예가 구체적으로 기재되어 있는데, 이러한 화합물들은 모두 5원환의 지환족 아민 화합물들뿐이고, 6원환을 기본 골격으로 하는 피리딘계 화합물을 구체적으로 개시하고 있지는 않아, 비교대상발명 2에는 이 사건 제1항 정정발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 2에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다고 판단된다.



3

제29조제2항(진보성)

쟁 점

□ ‘통상의 기술자’의 범위

▷ 【특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결】

- ▷ 특허법상 ‘통상의 기술자’란 ‘특허발명의 출원시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원시 해당 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구 개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인’을 말하는 것이다.

쟁 점

□ 진보성 판단 방법(1) - 사후적 고찰 금지

▷ 【대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결】

- ▷ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

■ ‘부정적 교시’로 인해 사후적 판단 없이는 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 없다고 본 사례

【대법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결】

선행발명 1에는 20% 미만의 낮은 기공률에 관하여 부정적 교시를 담고 있어, 통상의 기술자가 선행발명 1의 기공률을 20% 미만으로 낮추어 결과적으로 기공률과 비례 관계에 있는 흡수율을 낮추는 것을 쉽게 생각하기 어렵다. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명 1로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

■ ‘프레가발린’ 사례: 배치·불확실하게 하는 문헌이 있음에도 진보성이 인정된 사례

【대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880(병합) 판결】

제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.

쟁 점

□ 진보성 판단 방법(2) - 결합발명의 진보성 판단

▷ 【대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결】

- ▷ 어느 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의



과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때는, 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 그 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 그 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그러한 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있으면 해당 특허발명의 진보성이 부정된다.

■ ‘대응구성의 위치와 배열관계를 대폭 변경’한 것이 용이하지 않아 진보성이 인정된 사례

【대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결】

출원명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성을 변경하고 조합함으로써 명칭이 “승용형 수전 작업기”인 출원발명의 특허청구범위 제1항 중 구성요소 4에 이른다고 하는 판단을 하지 않는 한 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성으로부터 위 구성요소 4를 용이하게 도출할 수 없으므로, 위 특허청구범위 제1항은 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

■ 조성물의 효과를 결합발명으로부터 쉽게 예측할 수 없어 진보성이 인정된 사례

【대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 [등록정정(특)]】

이 사건 제1항 정정발명의 제1, 2 성분은 위의 VA 모드를 구현하는 성분으로 선행발명 4에 개시되어 있고, 제3 성분은 PSA 모드 구현을 위한 중합성 화합물로 선행발명 4에는 개시되어 있지 않으나(차이점), 선행발명 5에 개시되어 있다.

선행발명 5를 비롯한 선행문헌들(갑 제5, 6호증)에는, VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가하여 선경사각을 형성할 수 있다는 공지기술을 전제하면서도 기존의 액정조성물의 효과를 저해하지 않으면서 중합성 화합물이 의도하는 효과를 내는 조합을 찾는 것이 쉽지 않다는 점이 개시되어 있다.

통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체

는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분(VA 모드의 액정조성물)에 선행발명 5에 개시된 제3 성분(중합성 화합물)을 결합할 경우 제1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판단하였고, 따라서 원심이 결합이 쉽다고 한 점은 잘못되었지만 결론은 타당하다고 하여 상고를 기각한다.

■ ‘방법발명 재조합’이 용이하지 않아 진보성이 인정된 사례

【대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결】

명칭을 “어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법”으로 하는 특허발명 중 어류의 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물을 제조하는 방법에 관한 ‘제1항 발명’이 숙성한 연어의 정소(고환)로부터 천연의 NaDNA를 대규모로 얻는 방법에 관한 선행발명 및 인간 태반으로부터 유전정보가 없는 단편화된 DNA(PDRN)를 제조하는 방법에 관한 선행발명을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정되는지 문제 된 사안에서, 위 선행발명들의 전체적인 공정의 각 단계를 해체한 후 재조합하는 것은 선행발명들 각각의 전체적인 공정 내에서 각 공정이 가지고 있는 기술적 의의 및 유기적 결합관계를 해치는 것이 되어 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보이고, ‘제1항 발명’의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라도 선행발명들을 결합하여 ‘제1항 발명’을 쉽게 도출할 수 있다고 보이지 않으므로, ‘제1항 발명’이 선행발명들의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다.

쟁 점

□ 진보성 판단 방법(3) - 유기적 결합

▷ 【대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897 판결】

- ▷ 복수의 구성요소를 포함하는 발명의 진보성을 판단함에 있어서, 어느 특허 발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지



각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

쟁 점

□ 기술 분야가 다른 선행 발명의 구성을 이용할 수 있는지 여부

▷ **【대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결, 2011. 3. 24. 선고 2009후 3886 판결】**

▷ 특허법 제29조 제2항에 규정된 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 해당 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로 특허발명이 이용되는 산업분야가 선행 발명이 이용되는 산업분야와 다른 경우에는 선행발명을 그 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다. 그러나 선행발명의 기술적 구성이 특정한 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술자가 특허발명이 당면한 기술적 문제를 해결하기 위해 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

■ 기술분야의 동일여부를 따져 결합가능 여부를 판단한 사례

【특허법원 2025. 1. 16. 선고 2023허13599 판결】

통상의 기술자가 해당 발명의 기술분야에 속하지 않는 주선행발명에 의하거나 여기에 다른 선행기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 때에는, 주선행발명의 기술적 구성이 위의 기술적 문제 해결을 위한 범용의 것인지와 아울러, 주선행발명에서 위의 기술적 문제를 아우르는 발명 전체의 기술적 과제를 해결하는 데에 기여하는 기술구성의 유기적 결합관계를 해당 발명이 속하는 기술분야의 것으로 전용(轉用)할 수 있다고 볼 만큼 주선행발명의 위 기술적 과제가 해당 발명에서 해결하려는 기술적 과

제와 가까운 것인지를 함께 살펴보아야 하고, 이와 달리 해당발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

쟁 점

□ 주지관용기술 인정 여부 및 범위

- ▷ ‘주지기술’이란 그 기술에 관한 상당히 다수의 문헌이 존재하거나, 또는 업계에 알려져 있거나, 혹은 예시할 필요가 없을 정도로 알려진 기술과 같이 그 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, ‘관용기술’은 주지기술 중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다.

■ 주지관용기술 부정 사례

【특허법원 1999. 8. 26. 선고 99허55 판결】

몇 개의 특허공보에 개시되어 있는 사정만으로는 위 각 기재내용이 경피용 제제의 의약분야에서 주지관용기술에 해당한다고 할 수 없으므로, 거절결정 불복심판에 관한 이 사건 심결취소소송에 이르러 처음 제출된 위 각 특허공보는 거절이유 통지에 포함되지 않은 새로운 증거에 해당하여 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 없다.

쟁 점

□ 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 발명의 진보성 판단

▷ 【대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결】

- ▷ 특허등록된4 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.



■ 상승효과가 인정되지 않은 ‘기능성 속옷’ 사례‘

【대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결】

명칭을 “피부보호용 섬유원단 및 피부보호용 속옷”으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제141506호)의 명세서에 종래기술로 금, 은, 셀레늄, 게르마늄이 인체에 유용한 효능을 가진다는 점에 대하여 기재되어 있는 사정 등에 비추어 볼 때 금, 은, 셀레늄, 게르마늄이 인체에 유용한 효능을 가진다는 점은 주지관용의 기술이라 할 것이고, 나아가 이 사건 특허발명은 원심판시의 비교대상발명 3, 5에 나타난 섬유 또는 의류에 알루미늄 등의 금속층을 증착시키는 기술에 주지관용의 기술인 금, 은, 셀레늄, 게르마늄을 금속재료로 채택하여 이를 단순 결합한 것으로서 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 원심판시의 비교대상발명 3, 5와 주지관용의 기술을 결합한 것으로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과도 인정되지 아니하므로, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 원심판시의 비교대상발명 3, 5와 주지관용의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 할 것이다.

쟁 점

□ 진보성 판단 시 명세서에 기재되지 않은 효과의 고려 가능 여부

▷ 【대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결】

▷ 특허법 제29조 제1항 제2호, 제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 특허된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 특허발명의 진보성을 인정하여야 하고(대법원 1997. 12. 9. 선고 97후44 판결, 1999. 4. 9. 선고 97후2033 판결 등 참조), 특허발명의 유리한 효과가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 한다.

쟁 점

□ 상업적 성공, 경쟁자의 모방 여부와 진보성 판단

- ▷ ① **【대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결】**
- ▷ 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다.
- ▷ ② **【대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후1775 판결】**
- ▷ 이 사건 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다거나, 경쟁업체들이 이 사건 특허발명을 모방하여 실시하고 있다거나, 특허법제와 등록 경위가 다른 외국에서 이 사건 특허발명과 동일, 유사한 발명이 특허되었다는 사정만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정하기는 부족하다.

쟁 점

□ 개방형 청구항의 진보성 판단

- ▷ **【대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결】**
- ▷ 특허청구범위가 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 특허청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이다.



쟁 점

□ 수치한정발명의 진보성 판단

▷ 【대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결】

▷ 어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

▷ 【대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결】

▷ 특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

▷ 【대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180 판결】

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

■ 수치한정발명 진보성 판단 사례

【대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 [거절결정(특)]】

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880 판결 참조).

선행발명에는 용융 염욕의 바람직한 점도가 ‘100포이즈 이하’라고 기재되어 있고 점도의 하한이 기재되어 있지 않으므로, 위 기재 부분만 볼 때에는 선행발명의 점도 범위에 이 사건 제1항 발명의 점도 범위가 포함되는 것처럼 보이는 하다. 그러나 선행발명은 용융 염욕에 침지시킨 강대 표면에 응고 피막을 형성시킬 수 있을 정도의 부착성이 있는 점도 범위를 전제로 하는 발명이므로, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도가 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있다.

한편 점도가 100포이즈에 비해 지나치게 낮아서 이 사건 제1항 발명과 같이 ‘0.003포이즈~3포이즈’의 범위가 되면, 강대를 염욕에 침지시킨 후 취출하더라도 용융 염이 강대 표면에 부착되지 않아 몇몇 액적만이 강대의 표면에 잔류할 뿐 응고 피막이 형성될 수 없다. 따라서 선행발명의 점도를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도인 ‘0.003포이즈~3포이즈’의 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 도출하기 어렵다.

또한 Li_2O 의 함량 비율이 6.0wt%를 초과하면 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 한다는 선행발명의 개시 내용은 6.0wt%를 초과하는 Li_2O 첨가에 관한 부정적 교시로 볼 수 있다. 그러므로 출원발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li_2O 의 조성 비율을 $10 \text{ wt}\% \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45 \text{ wt}\%$ 로 변경하기는 어렵다.



쟁 점

□ 수치한정발명의 진보성 판단 시 임계적 의의를 입증하기 위한 자료의 추후 제출 허용 여부

▷ 【특허법원 2007. 12. 7. 선고 2007허2490 판결】

- ▷ 수치한정 발명의 경우 수치한정의 기술적 의의, 즉, 첫째 특정한 수치와 당해 발명의 작용효과 사이의 인과관계가 분명하여야 하고, 둘째 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 한다는 점에 대해서는 최초의 출원 명세서에 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재 자체를 통하여 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 하고, 추후 실험자료에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정 발명에 대하여 진보성을 부여할 수는 없다.

쟁 점

□ 선택발명의 진보성 판단 기준

① 기존 판례: 현저한 효과가 인정될 경우에만 진보성 인정 가능

▷ 【대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결】

- ▷ 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택 발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교 실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

② 최근 판례: 구성의 곤란성이 인정된다면 진보성 인정 가능(판단기준 I), 효과의 현저성을 고려하여 구성의 곤란성 추론(판단기준 II)

■ ① 기존 판례 사례(1) : ‘광학 이성질체’ 사례(선택발명의 실시예가 여러 개인 경우, ‘현저한 효과의 판단 기준)

【대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 2009. 10. 15. 선고 2008후 736, 743 판결】

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

■ ① 기존 판례 사례(2) : ‘에틸 올란자핀’ 사례(선택발명의 효과가 여러 가지인 경우, ‘현저한 효과의 판단 기준)

【대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 [등록무효(특)]】

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

명칭을 ‘약제학적 화합물’로 하는 특허발명에 대해 甲 주식회사가 특허권자 乙 외국회사를 상대로 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위 제2항은 ‘올란자핀(Olanzapine)’을 특허청구범위로 하는 발명으로서 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)’과 비교하여 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정되므로, 위 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 아니함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다.



■ ① 기존 판례 사례(3) : ‘리바스티그민’ 환송전 판결 사례(선택발명에서 이질적 효과 및 구성의 곤란성을 입증한 사례)

【대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결】

이 사건 제2항 정정발명은 항콜린에스터라제 활성을 갖는 페닐 카르바메이트 중 화학식(I)의 구조식을 갖는 RA₇(라세미체, 비교대상발명 1-1)에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 리바스티그민 화합물에 관한 것이고, 명세서의 기재 등에 비추어 볼 때 이 사건 제2항 정정발명의 화합물은 경피투여 했을 때 뛰어난 피부 침투성을 갖는 것으로 밝혀졌으며, 이러한 경피흡수성을 이용한 전신 경피투여 용법은 뇌 부위에 아세틸콜린에스터라제의 억제 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되게 하고, 간편하게 투약할 수 있다는 점에서 알츠하이머병이나 파킨슨병 등에 적합함을 알 수 있다.

이 사건 제1항 발명의 라세미체인 비교대상발명 1-1에는 RA 화합물들의 투여경로와 관련하여 경구 또는 비경구투여가 가능하고, 약제의 생체 내에서의 큰 효능은 경구투여 될 때 두드러진다고 기재되어 있을 뿐 이들 화합물들의 경피 흡수와 관련된 효과는 기재되어 있지 않고, ‘종래의 항콜린에스터라제인 피소스티그민을 경구투여하면 흡수가 변칙적이고 예측할 수 없기 때문에 비경구적으로 투여하는 것이 바람직하다’는 내용과 함께 ‘매 20~30분마다 반복적으로 투여된다’라고 기재되어 있으며, ‘쥐에서의 카르바메이트의 급성독성’에 대한 실험결과를 정리한 【표 3】에도 경구투여와 피하투여만 조사한 것으로 보아, 비교대상발명 1-1의 ‘비경구투여’에 경피투여가 포함되었다고 보기 어렵고, RA₇의 일부 성질, 즉 높은 지질용해도, 낮은 용점, 짧은 반감기, 좁은 치료역을 비롯하여 작은 분자량과 적은 용량 등은 경피흡수성이 뛰어난 화합물에서 나타나는 성질일 수는 있어도 반대로 이러한 성질들을 갖는 화합물이라는 이유로 곧바로 경피흡수성이 우수하다고 단정할 수는 없으므로 RA₇에 위와 같은 성질들이 있다고 하여 곧바로 통상의 기술자가 RA₇ 또는 그의 광학이성질체의 경피흡수성을 쉽게 예측하기는 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명 1-1의 화합물 중 RA₇을 직접 인식할 수 있다는 점에서 이 사건 제2항 정정발명의 신규성이 부정될 수 있음은 별론으로 하고, 이 사건 제2항 정정발명의 경피투여 효과는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과이므로 진보성이 부정되지 않는다.

선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 있거나 통상의 기술자가 선행문헌 기재 내용과 출원시 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 등 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시한다면 선택발명의 신규성은 부정되어야 한다.

■ ② 최근 판례 사례 : ‘아픽사반’ 사례, ‘다파글리플로진’ 사례

【대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결】

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소가 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

위와 같은 진보성 판단 기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 압시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(판단기준 I).



특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(판단기준 II).

▷ **대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 구체적인 판단(판단기준 I 사례):**

대법원은, 선행발명에 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 포함될 수 있는 화합물이 이론상 수억 가지에 이르는 점, 선행발명의 ‘보다 바람직한 실시태양’으로 기재된 모핵 구조에서 치환기로 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정이 없고, 선행발명의 ‘보다 더더욱 바람직한 실시태양’으로 기재된 구체적 화합물 중 제1항 발명과 전체적으로 유사하거나 치환기로 락탐 고리를 갖는 화합물이 없는 점, 특허발명의 명세서 기재 등에 의하면 제1항 발명은 공지된 인자 Xa 억제제에 비해 약동학적 효과, 병용투여 효과가 개선된 것인 점, 선행발명에서 제1항 발명의 구조를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시가 있다고 보기도 어려워 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳤을 것인 점 등을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없으므로, 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어렵다고 판단하여, 이와 달리 본 원심을 파기.

- ▷ 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결 구체적인 판단(판단기준 II 사례):
원심 판단 중 효과에 대한 고려 없이 구성이 곤란하지 않다고 단정한 데에 부적절한 점이 있으나, 당뇨병 치료와 관련해 개선된 효과를 찾기 위한 유기화합물 스크리닝 과정에서 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심 결론 자체는 정당하다고 판단.

쟁 점

□ 결정형 발명의 진보성 판단

- ▷ ① 기존 판례: 현저한 효과가 인정될 경우에만 진보성 인정 가능
▷ ② 최근 판례: 구성의 곤란성이 인정된다면 진보성 인정 가능(판단기준 I), 효과의 현저성을 고려하여 구성의 곤란성 추론(판단기준 II)

■ ① 기존 판례 사례

【대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결】

동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이다. 따라서 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 한다.



■ ② 최근 판례 사례 : ‘타일로신’ 사례, ‘미라베그론’ 사례

【대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결】

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

의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태, 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가

르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다(판단기준 I).

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다. 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(판단기준 II).

▷ 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 구체적인 판단: 피고들이 결정형 발명인 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구한 사건. 대법원은 특허발명의 진보성에 관하여는 진보성을 부정하는 측에서 증명책임을 부담하므로 무효심판청구인이 여전히 효과가 현저하지 않음을 증명하여야 하지만, 심리의 진행 경과에 따라 발명의 효과가 의심스러운 경우에는 특허권자 측에서 추가 자료 등의 제출을 통해 효과의 현저성을 증명할 필요가 있고, 이때 제출할 수 있는 추가 자료는 어디까지나 명세서 기재 내용의 범위 내여야 함을 확인, 특허발명은 구성의 곤란성, 효과의 현저성이 부정되어 진보성이 부정된다고 판단하여 원심의 결론을 수긍하고 상고기각 판결을 선고함.



쟁 점

□ 파라미터 발명의 진보성 판단

▷ 【대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결, 2021. 12. 30. 선고 2017후 1298 판결】

▷ ① 파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

▷ ② 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다.

■ 파라미터 발명의 진보성 판단 사례

【대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 [등록무효(특)]】

대상 발명은, 취성재료 미립자를 가스 중에 분산시킨 에어로졸을 기재에 충돌시켜 형성되는 막 형상 구조물에 관한 것으로, 제막 영역의 경계 부근 및 기재의 단부 부근에 가해지는 응력을 완화하여 막 형상 구조물의 박리와 붕괴를 방지하는 것을 해결과제로 하고 있고, 이를 해결하기 위한 수단으로 ‘구성요소 2’에서 ‘평균 막 두께’와 ‘단부와 최외부 사이의 거리’라는 개념을 도입하여 ‘단부와 최외부 사이의 거리’를 ‘평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 배율 관계’로 한정하고 있는 파라미터 발명이다.

선행발명들도 이 사건 제1항 발명과 같이 취성재료 미립자를 에어로졸 방식으로 분사하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것으로 막 구조물의 박리 방지라는 공통의 과제를 가지고 있지만, 이 사건 제1항 발명과 같이 막 형상 구조물에서 제막 영역의 경계나 기재의 모서리부 부근에 가해지는 응력에 주목하여 이를 완화함으로써 박리 방지라는 문제를 해결하고자 하는 인식은 나타나 있지 않다.

이와 같은 점에서 이 사건 제1항 발명은 ‘단부와 최외부 사이의 거리’와 ‘평균 막 두께’라는 개념을 새롭게 도입하여 이들 사이의 배율이라는 새로운 파라미터를 이용하여 막 형상 구조물의 단부에 축적된 잔류 응력으로 인한 박리 방지라는 과제를 해결할 수 있는 복합 구조물을 제시하였다는 점에서 기술적 의의가 있다.

이 사건 제1항 발명의 명세서에는 ‘단부와 최외부 사이의 거리’와 ‘평균 막 두께’ 사이의 배율이 10배 미만이면 막 형상 구조물의 박리가 발생하였으나, 10배 이상에서는 박리가 발생하지 않았다는 실험데이터가 기재되어 있어 구성요소 2로 인해 박리 방지 효과가 발생함을 인정할 수 있으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.

쟁 점

□ 의약용도발명의 진보성 판단

▷ 【대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결】

▷ 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등 참조), 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해 내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니된다.

▷ 【대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결】

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

■ 암 치료제 진보성 판단 시 ‘쉽게 예측’의 의미

【특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결 [등록무효(특)]】

암 치료 의약 분야는 사람의 생명현상을 다루는 고난이도의 결과 예측이 매우 어려운 기술분야이고, 암의 발병 원인이 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 동물 모



텔 실험이나 실험실에서의 세포주 실험 결과를 근거로 사람에게 임상실험을 하더라도 전혀 다른 결과가 나올 수 있는 분야이다. 또한, 암은 다수의 유전자 돌연변이를 가지는데, 하나의 유전자 돌연변이를 표적으로 하는 암 치료제 개발의 성공 확률도 매우 낮고 암 치료제 개발에 막대한 비용과 시간이 든다. 이러한 암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다.

■ 비교대상발명으로 임상시험 계획서만 제출되었으나 진보성이 인정된 사례

【특허법원 2020. 2. 7. 선고 2019허4147 판결 [거절결정(특)]】

비교대상발명은 이 사건 제1항 발명에 개시되어 있는 4종의 항암제 조합으로 임상시험을 실시할 것이라는 계획에 불과하기 때문에 임상시험 실시에 따라 어떠한 약리효과가 확인되었는지에 관하여는 정성적인 내용조차도 기재되어 있지 않고, 이 사건 출원발명에 대하여 비교대상발명과 같은 임상시험을 실시하기 전에는 생체 외(In-vitro) 실험이나 동물실험 등 그 효과를 확인하기 위한 실험이 행해진 바 없으며, 이 사건 출원발명에 대한 심사 및 심판과정에는 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 근거로 비교대상발명과 같은 임상시험계획서 외에는 어떠한 선행기술도 제시되지 않았다.

그리고 이 사건 제1항 발명에 제시된 4종의 항암제들이 각각 항암제로서 효과가 있다는 사실이 우선권주장일 이전에 공지되어 있다는 사정만으로는 이들을 조합하여 투여하는 경우 이를 단독으로 투여하였을 때보다 상승된 약리효과를 나타낼 것인지를 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있다고 단정할 수 없으며, 이는 약물 내성 극복이나 상승효과의 발현을 위해 각기 다른 기전의 항암제의 병용투여를 시도해 보는 것이 해당 분야에서 널리 알려진 사실이라고 하더라도 마찬가지로 마찬가지로 이러한 사실만으로는 구체적으로 이 사건 제1항 발명이 어떠한 약리효과를 나타낼 것인지를 통상의 기술자가 예측할 수 있다고 할 수는 없다.

나아가 이 사건 출원발명의 명세서 등을 통해 파악할 수 있는 이 사건 제1항 발명의 구체적인 약리효과를 보더라도 다른 조합의 병용제제에 비해 현저히 우수한 ‘병리학적 완전 반응률(환자의 9년간 생존율에 밀접하게 관련되어 있는, HER-2 양성 유방암

치료효과에 관한 중요한 지표이다)’을 보이는데, 이와 같이 우수한 약리효과는 통상의 기술자가 비교대상발명의 기재로부터는 예측할 수 없는 것이라고 보는 것이 타당하다.

쟁 점

□ 의약 용도 발명 중 ‘투여용법과 투여용량’ 발명의 진보성 판단

- ▷ **【대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결】** 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2926 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결을 변경
상세내용 아래 참조

- ▷ **[다수의견]** 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라



의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

이러한 법리는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다.

▷ [별개의견] 기재 생략

■ ‘투여용법과 투여용량’의 진보성이 인정된 사례

【대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결 [등록무효(특)]】

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

명칭을 “페닐 카르바메이트의 경피투여용 약학적 조성물”로 하는 갑 외국회사의 특허발명에 대하여 을 주식회사가 ‘경피투여라는 투여용법을 제공하는 의약용도발명’인 위 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라 한다)의 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 제1항 발명의 경피투여 용도는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과이므로 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없는데도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해 등 잘못이 있다.

■ ‘투여용법과 투여용량’의 진보성이 부정된 사례

【특허법원 2021. 1. 15. 선고 2019허9098 판결 [거절결정(특)]】

이 사건 출원발명에서 한정한 투여간격(투여 간격의 평균의 적어도 1.3배, 또는 투여 간격의 평균의 0.85배 이하의 길이를 가지고, 상기 간격의 평균은 적어도 12시간 및

36시간 미만)을 구성으로 인정하고 위 투여간격에서의 인슐린 유사체인 LysB29(Nε-헥사데칸디오일-γ-Glu) des(B30) 인간 인슐린의 약리효과가 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과를 나타내고 있지 않다. 이 사건 투여 간격의 한정은 당뇨병 치료 분야의 주지기술을 바탕으로 선행발명의 인슐린 데글루텍의 투여 간격으로부터 통상의 기술자가 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과한 것이다.

쟁 점

□ 제조방법이 기재된 물건발명(PbP 발명)의 진보성 판단

▷ 【대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결[등록무효(특)]】

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

■ 특허요건과 권리범위 판단 국면에서 PBP 청구항의 해석기준을 일치시킨 사례

【대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 [권리범위확인(특)]】

갑 주식회사가 명칭을 “폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형”으로 하는 특허발명의 특허권자인 을 주식회사를 상대로, 명칭을 “습식법으로 제조된 폴라프레징크 함



유 정제”로 하는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위 확인심판을 청구하여 특허심판원이 이를 인용하는 심결을 한 사안에서, 특허발명 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라고 한다)과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정된 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인 데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않으며, 나아가 확인대상 발명에 특허발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없고, 제1항 발명의 직접타정법과 확인대상 발명의 습식법은 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어려우므로, 확인대상 발명은 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수도 없다는 이유로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

■ ‘DNA 단편 혼합물’의 제조 방법의 차이가 물건의 구조나 성질에 영향을 미쳐 진보성을 인정한 사례

【대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 [등록무효(특)]】

이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 제조방법에 의해 얻어진 단편 혼합물에 관한 물건발명으로 분자식 평균, 분자량, 물리적 형태, 용해도, 입자크기 등의 물성에 의해 DNA 단편 혼합물의 구조 및 성질을 한정하고 있다. 선행발명 1에 개시된 PDRN은 그 염기쌍 길이에 비추어 보면 분자량의 범위에서 이 사건 제3항 발명과 상당 부분 수치범위가 중복된다. 그러나 PDRN의 제조방법이나 분자식 평균, 물리적 형태, 용해도, 입자크기 등은 선행발명 1에 나타나 있지 않다. 선행발명 3에 개시된 PDRN의 분자량은 이 사건 제3항 발명의 분자량 범위와 차이가 있고, 제조방법도 이 사건 제1항 발명과 다르다. 분자식 평균, 물리적 형태, 용해도, 입자크기 등 다른 물성에 관하여는 선행발명 3에 기재되어 있지 않다. DNA 단편 혼합물을 구성하는 디옥시리보뉴클레오티드의 분자식 평균, 용해도 등의 물성을 통상의 기술자가 임의로 적절히 조절할 수 있는 일반적인 방법이 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 알려져 있었다거나 이와 같은 방법이 기술상식에 해당한다는 점을 인정할 자료도 없다.

따라서 선행발명 1, 2와 3의 결합에 의해 이 사건 제3항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제3항 발명은 진보성이 부정되지 않는다.

■ ‘장치물 보온용 라운드형 유리섬유 단열재’의 제조 방법의 차이가 물건의 구조나 성질에 영향을 미쳐 진보성을 인정한 사례

【특허법원 2025. 10. 23. 선고 2024허15141 판결 [등록무효(특)]】

위와 같은 제조 방식으로 인해, 이 사건 제1항 발명의 유리섬유 단열재는, 적층된 복수의 유리섬유매트 곡면이 평행하게 배치된 ‘불연속 다층 구조’를 갖게 되고, 단열재 전체 영역에 걸쳐 지그의 형태 그대로 ‘균일한 곡률’을 갖는 구조적 특징을 가지게 될 것으로 보인다.

그런데 선행발명 1의 경우는 무기질 바인더가 함침된 유리섬유매트를 권취로올러에 연속적으로 권취하는 방식으로 유리섬유매트를 성형하고 있고, 권취된 유리섬유매트가 굳어지기 전에 권취로올러에서 분리한 후 건조하고 있어, 최종적으로 제조된 유리섬유 단열재는 외측 방향으로 갈수록 반경이 증가하면서 연속된 곡면이 나선형 형태를 이루는 ‘연속된 나선형 구조’를 갖게 되고, 권취 시작부와 끝단부에는 ‘단차’가 존재하며, 분리된 유리섬유매트를 건조하는 과정에서 형태가 변형될 수 있어 단열재의 곡률이 이 사건 제1항 발명의 단열재에 비해 상대적으로 고르지 못할 것으로 보인다.

그런데 이 사건 제1항 발명의 유리섬유 단열재와 선행발명 1의 유리섬유 단열재의 위와 같은 구조적 차이는 양 발명의 성형 수단 및 성형 방식, 그리고 건조 및 탈형 순서의 차이로 인해 발생한 것인바, 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 유리섬유 단열재가 갖는 구조적 특징을 도출하기 위해서는 선행발명 1의 성형 수단 및 성형 방식을 ‘롤러 권취 방식’에서 ‘지그 적층 방식’으로 변경하고, 건조 및 탈형 순서를 ‘분리 후 건조’에서 ‘건조 후 분리’로 변경해야 할 것인데, 이러한 변경은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 없는 것이다.



쟁 점

□ 진보성 판단 시 소극적 구성에 대한 판단

▷ 【특허법원 2007. 9. 6. 선고 2006허9920 판결】

- ▷ 발명의 청구범위에서 포함하여야 할 적극적 구성요건과 함께 어떤 요소를 포함하지 않는 것을 내용으로 하는 소극적 구성요건이 기재된 경우 소극적 구성요건 그 자체로는 독립된 기능을 발휘할 수 없을 것이므로, 그러한 경우 소극적 구성요건에서 배제하고 있는 어떠한 요소가 없는 상황하에서만 나머지 구성이 작동한다거나 현저히 효과가 증대된다는 특별한 사정이 있는 경우에만 소극적 구성요건이 기술적으로 의미 있는 발명의 구성요건으로 된다 할 것이고, 그러한 특별한 사정이 인정될 수 없는 경우에는 위 소극적 구성요건은 그 성질상 별다른 의미를 지니지 못하고 이를 배제한 나머지 구성요건만으로 이루어진 발명과 차이가 없게 된다고 할 것이다.

4

제29조제3항(확대된 선원)

원 칙

□ 확대된 선원에서의 동일성 판단

- ▷ 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결).

■ 동일하지 않다고 본 사례

【대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결】

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



가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

▷ **구체적인 판단:** 이 사건 특허발명은 ‘환기용 급기 장치’라는 명칭의 발명으로서, 외부 급기부와 연결되는 내부 급기배관이 건축물 바닥면에 설치되는 난방배관의 폐열을 열교환으로 회수·이용할 수 있도록 난방배관의 하면에 배치되어 있는 것을 특징으로 하며, 선출원발명인 원심판결 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있고, 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있으며, 다만 선행발명 1의 명세서나 도면에는 공기배관과 난방호스의 위치 관계에 관한 설명이나 한정사항이 없으므로, 급기배관을 난방배관의 하면에 배치한다고 한정하는 이 사건 특허발명의 기술적 구성과는 차이가 있고, 급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없으며, 난방배관으로 바닥 난방을 할 때에는 대체로 난방배관의 하부로 열손실이 일어나는데, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있으므로 그만큼 열손실을 줄일 수 있어, 이 사건 특허발명은 선행발명 1과의 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과를 가지므로, 이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않는다면 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없어, 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

■ 동일하다고 본 사례

【특허법원 2016. 6. 3. 선고 2015허3863 판결】

두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없으며, 이처럼 특허출원한 발명이 그

보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 선출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없고, 이 경우 전후로 출원된 두 발명의 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데 지나지 아니하는 때에는 두 발명은 특별한 사정이 없는 한 실질적 동일성이 있다 할 것인바, 이 사건 제1항 발명은 선행발명의 기술적 구성과 별다른 차이가 없고, 설명 ‘소정 두께의 테두리’를 그 구성요소로 포함한 것을 기술적 구성에서의 일부 차이점으로 볼 수 있다 하더라도 이는 특별히 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 선행발명과 실질적으로 동일하다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에 따라 특허를 받을 수 없는 것이다.

쟁 점

□ 공개 후 거절결정된 경우 확대된 선출원의 지위 인정 여부

▷ 【특허법원 2000. 6. 16. 선고 99허9007 판결】

▷ 확대된 선원의 지위에 있는 발명은 공개된 이후 거절결정된 경우에도 그 지위를 잃지 않는다.

【특허법원 2005. 9. 22. 선고 2005허827 판결】

특허법 제29조 제3항이 적용되기 위해서는, 특허출원된 발명의 특허청구범위가 그 출원일 이전에 특허 또는 실용신안등록출원되고 그 출원일 이후에 출원공개되거나 등록 공고된 특허 또는 실용신안의 등록출원(타출원)서에 최초로 첨부된 명세서 또는 그 도면에 기재된 내용과 동일한 경우이면 충분하고, 명세서에는 특허(실용신안)청구범위와 발명(고안)의 상세한 설명이 모두 포함되고, 나아가 발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 비교대상발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 표현이 불충분하더라도 당업자가 그 비교대상발명이 공개될 당시의 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술 내용을 파악할 수 있다면 대비대상이 될 수 있으므로, 타출원의 특허(실용신안)청구범위에 당업자가 그 구성을 파악할 수 있을 정도의 기술내용이 개시되어 있을 뿐 아니라 그것이 특허출원된 발명의 특허청구범위와 실질적으로 동일



하다면, 비록 타출원의 특허(실용신안)청구범위에 기재된 내용이 상세한 설명에 의해 구체적으로 뒷받침되지 아니하여 타출원이 그 자체로는 특허나 실용신안 등록이 될 수 없는 경우라 하더라도 타출원이 특허출원된 발명에 대하여 확대된 선원의 지위를 가지는 데 아무런 지장이 없다 할 것인데, 원고는 비교대상발명 1이 미완성발명 또는 기재불비에 해당하여 이 사건 특허발명과의 대비대상이 되지 아니하므로 확대된 선원이 성립할 수 없다고 주장하나, 가사 그와 같은 사유가 있다고 하더라도 이는 어디까지나 비교대상발명 1이 그 자체로서 적법하게 특허등록을 받을 수 있는가의 문제일 뿐, 비교대상발명 1의 특허청구범위에 당업자가 이해할 수 있을 정도의 기술구성이 개시되어 있고, 그 내용이 이 사건 특허발명의 각 청구항과 대비하여 실질적으로 동일한 것이라면 위 각 청구항이 비교대상발명 1과의 관계에서 특허법 제29조 제3항에 해당한다는 점에 아무런 변함이 없다.

■ 미완성 발명(미생물 발명)의 선원 또는 확대된 선원의 지위

【대법원 2002. 12. 27. 선고 2000후327, 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결】

인용발명의 특허출원인은 특허청장 지정의 기탁기관에 위 미생물들을 기탁하지도 아니하였고, 또 당업자가 위 미생물을 용이하게 얻을 수 있다고 인정할 만한 아무런 증거가 없다는 것이므로, 이 점에서 이미 인용발명 A는 당업자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 완성된 발명으로 보기 어려워 이 사건 특허발명에 대하여 선원 또는 확대된 선원으로서의 지위를 가질 수 없다고 보아야 할 것이다.

5

제36조(선출원, 동일출원)

규 정

□ 특허법 제36조(선출원주의와 협의제, 선원의 소급소멸)

- ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
- ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 누구도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
- ④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.
 1. 포기, 취하 또는 무효가 된 경우
 2. 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

쟁 점

□ 선출원주의의 취지 및 발명의 동일성 판단(광의의 동일)

- ▷ 【대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827, 2007후2797 판결】
- ▷ 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점



이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다(대법원 1985. 8. 20. 선고 84후 30 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결 참조).

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

원 칙

□ 경합에 따른 무효/공개 후 취하/특허권 포기 시 선원 판단

- ▷ 경합출원이 무효, 취하, 포기된 경우 후출원은 선출원의 지위를 잃고 일반출원으로 취급되나, 공개 후 취하시에는 후출원이 선출원의 지위를 주장하여 효력을 유지하게 된다(특허법 제36조).

■ 경합출원에서 등록된 어느 권리가 무효된 경우 남은 특허가 무효되지 않는다고 판단한 사례

【대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결】

동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지존속 시켜주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다. 위 법 제7조 제3항에서 동일한 내용의 실용신안등록출원이 경합하거나 실용신안등록출원과 특허출원이 경합한 경우에 그 어느 하나가 무효 또는 취하되었거나 포기된 때에는 그 실용신안등록출원 또는 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정한 취지에 미루어 보더라도 위와 같이 해석하는 것이 타당하다.

■ 공개 후 취하되어 선원의 지위가 인정되지 않은 사례

【특허법원 2000. 2. 17. 선고 98허11089 판결】

이 건 발명의 출원일 전인 1986. 6. 14. 우황청심액의 제조방법에 관한 특허가 출원 번호 86-4750호로 출원되어 1988. 3. 23. 공개된 후 같은 해 4. 15. 출원이 취하된 사실을 인정할 수 있는바, 위 발명은 이 건 발명의 출원일 보다 선출원된 것이어서 이 건 발명에 대하여 선원의 지위를 가진다고 할 것이나, 위 발명의 출원이 취하된 이상 구 특허법 제11조 제3항의 규정에 의하여 그 출원은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하고, 이는 선출원 발명이 공개된 이후에 취하된 경우에도 마찬가지라고 할 것이므로, 위 선출원 발명으로 인하여 이 건 발명이 선원주의에 위반되는 것이라는 피고 조선무약 합자회사의 주장은 이유 없다.



쟁 점

□ ‘발명을 한 자(발명자)’의 지위

▷ 【대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결】

▷ 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다(2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조). 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

▷ 【대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결】

▷ 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술 수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

■ 무권리자의 특허출원이라 인정한 ‘찰떡파이’ 사례

【대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결】

한편 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

■ 특허출원 전에 권리를 양도한 후 특허등록을 받아 또 다른 이에게 특허권을 양도한 사례

【대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결】

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.



규 정

□ 인공지능(AI)의 발명자 적격

- ▷ 특허법 제33조 제1항은 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.’고 규정하여 발명자는 발명을 한 ‘사람’, 즉 자연인임을 표시하고 있으며, 특허법 제42조 제1항 제4호, 제203조 제1항 제4호는 특허출원서에 발명자의 ‘성명 및 주소’를 기재하도록 규정하고 있는 것을 고려하면, 현행 특허법령상 발명자는 ‘성명’과 ‘주소’를 가질 수 있는 ‘자연인’만이 해당된다고 봄이 타당하고, 따라서 출원서의 발명자로 ‘인공지능(AI)’만을 표시하는 것은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

【서울행정법원 2023. 6. 30. 선고 2022구합89524 판결】

특허법 제2조 제1호는 ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.’고 규정하고 있다. 그런데 ‘기술’ 자체가 아닌 ‘기술적 사상’이란 결국 인간의 사유를 전제로 하는 것이고, ‘창작’ 역시 인간의 정신적 활동을 전제로 하는 것이다. 또한 발명행위는 이른바 사실행위로써, 발명행위를 하게 되면 특허법상 발명자지위가 부여되고 특허권이 발명자에게 원시적으로 귀속되므로, 발명자의 지위는 원칙적으로 권리능력이 전제가 되어야 한다. 그러나 민법에서는 원칙적으로 자연인에게만 권리능력이 부여된다는 점을 명시하고 있어, 현행 법령상으로 인공지능에게 권리능력을 인정할 수도 없다.

7

제44조(공동발명)

쟁 점

□ ‘공동발명자’ 지위

- ▷ 【대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결】
- ▷ 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조), 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.



8

제32조(불특허사유)

쟁 점

□ 공서양속에 반하는 발명에 대한 판단

▷ 【특허법원 2009. 5. 20. 선고 2008허7850 판결】

▷ 특허법 제32조에서 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 즉, 공서양속에 반하는 발명은 신규성과 진보성이 인정되더라도 특허거절사유로 하고 있고, 만약 등록이 되더라도 특허법 제133조 1항 1호에서 등록무효사유로 하고 있다. 그러나 특허법 제32조는 발명의 출원 당시의 기술 수준과 사회적 환경에 따라 신축적으로 적용되는 일반조항이자 특허요건에 대한 예외규정이므로 엄격하게 해석하여야 할 것인바, 만약 어떤 발명의 목적이나 기술사상이 공서양속을 해할 염려가 없고, 다만 사용방법에 따라 유해할 수 있는 데 그치는 경우에는 위 규정이 적용되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

■ 공서양속에 반하는 발명이라 인정되지 않은 ‘성기구’ 사례

【특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555 판결】

① 특허법 제32조의 ‘선량한 풍속’은 불확정 개념으로 위 나.항에서 본 바와 같이 형법, 관세법, 상표법 등의 다수의 법령에 포함되어 있는바, 비록 형법, 관세법 등은 특허법과 달리 규제법의 영역이기는 하나, 대법원은 형법, 관세법 등에서의 ‘음란’의 의미에 대하여 같은 취지로 해석하고 있고, 그 구체적인 의미에 대하여 “사회통념상 일반 보통인의 성욕을 자극하여 성적 흥분을 유발하고 정상적인 성적 수치심을 해하여 성적 도의관념에 반하는 것”이라고 일관되게 해석하고 있는바(성적 도의관념에 반한다는 것은 결국 선량한 풍속에 반한다는 것과 같은 의미로 보인다), 같은 용어가 여러 법령에 사용된 경우 입법취지를 고려하여 달리 해석해야 할 특별한 사정이 없는 한 관련 법령과의 조화로운 해석을 위하여 통일적으로 해석되어야 할 것인 점, ② 특허법에서는 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여

산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”고 규정하고 있는바(제1조), 성기구 등 성 관련 발명이 기술의 발전을 촉진할 수 있고 관련 산업발전에 이바지할 수 있다면, 성기구 등 성 관련 발명에 대하여 특허등록을 허용하더라도 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운바(헌법 제22조에서는 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 갖고, 발명가·과학기술자의 권리는 법률로써 보호하도록 규정하고 있고, 특허법은 이와 같은 헌법의 취지에 따라 제정된 법률로 보아야 할 것이므로, 학문과 예술의 자유 및 발명가·과학기술자의 권리는 헌법에서 유래하는 권리로 볼 것이다), 그렇다면 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 없어야 한다는 취지의 특허법 제32조를 다른 법령과 달리 해석해야 할 특별한 사정으로 보기 보다는 성 관련 발명에서 특허법에 의한 보호를 할 것인지의 한계를 정하는 소극적 의미로 작용한다고 보는 것이 합리적인 해석이라고 할 것인 점, ③ 성기구 등 성 관련 기술분야에서도 발기부전치료제, 조루치료제 등 신체적 장애가 있는 사람들에게 필요한 의약·물건 등에 관한 발명에 대하여 특허를 부여하는 것이 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운 점, ④ 특허법 제32조가 도덕적 차원에서 발명을 규제하기 위한 조항이라고 보기는 어려운 점(따라서, 피고 주장과 같이 무익하게 성욕을 흥분시키거나 ‘무익하게’의 구체적 의미를 확정하기도 어렵다. 성기 등에 필요 이상의 자극을 주어 성감을 증대시키기만 하면 ‘선량한 풍속’을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당한다고 단정하기 어렵다), ⑤ 남용의 우려가 있다거나 청소년을 보호해야 한다는 등을 이유로 발명의 실시를 제한할 필요성이 있는 경우에는 시대의 변화에 따라 탄력적으로 개별 법령을 제·개정함으로써 충분히 그와 같은 필요에 효율적으로 대처할 수 있을 것으로 보이는 점【성기구 등 성관련 물건으로부터 청소년을 보호해야 할 필요성이 있다는 등의 공익적 목적의 실현은 청소년보호법(제2조, 제28조, 제58조), 학교보건법(제6조, 제19조) 등 개별 법령의 규제에 의하여 달성할 수 있을 것으로 보인다】 등에 비추어 보면, 특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나(따라서, 공연성이 인정되지 않는 사적인 공간에서 음란행위가 수반되는 것이 예상되는 경우는 제외된다고 할 것이다), 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명의 경우에만 특허법 제32조에 의하여 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 보아야 할 것이다.

이러한 법리에 따라 이 사건에 관하여 보건대, ㉠ 설령, 위 나.항에서 본 이 사건 출



원발명의 상세한 설명의 기재와 도면을 참작하여 이 사건 출원발명의 ‘2모드 진동 장신구’를 성기구 내지 정보조기기로 본다고 하더라도, 성기구 내지 정보조기구는 일반적인 성적인 표현물과는 달리 성적 만족감 충족이라는 목적을 위해 제작·사용되는 도구로서, 단순한 성적인 만족이나 쾌락을 위한 경우뿐만 아니라 신체적 장애 등의 이유로 이를 필요로 하는 사람이 있을 수 있고, 매우 사적인 공간에서 이용되므로, 음란한 물건에 해당하는지 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는지를 판단함에 있어 일반적인 성적인 표현물보다는 더 엄격하게 판단해야 할 것으로 보이는 점, ㉠ 이 사건 출원발명의 ‘2모드 진동 장신구’는 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 물건에 해당한다고 보기 어렵고, 이 사건 출원발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상된다고 보기도 어려운 점, ㉡ 이 사건 출원발명에 대하여 공중의 위생을 해할만한 특별한 사정도 엿보이지 않는 점 등을 종합하면, 이 사건 출원발명은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당한다고 보기 어렵다.

쟁 점

□ 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대한 판단

▷ 【대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110 판결】

▷ 특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 따라서 특허법 제32조, 제62조에 비추어 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 거절결정하여야 하는 것이므로 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다.

■ 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라고 인정된 ‘마음가리의 부리를 포함하는 식품 조성물’ 사례

【특허법원 2020. 8. 13. 선고 2020허1618 판결】

한편 건강기능식품에 관한 법률 제24조 제2항, 제3항에 의하면, 건강기능식품을 판매의 목적으로 제조 또는 수입하거나 판매하는 업을 영위하는 자는 의약품의 용도로만

사용되는 원료를 사용하여 건강기능식품을 제조하는 행위, 배합·혼합비율·함량이 의약품과 같거나 유사한 건강기능식품을 제조하는 행위 및 독성이 있거나 인체에 부작용을 일으키는 원료 등을 사용하여 건강식품을 제조하는 행위 등을 하여서는 안 되는데, 위 원료 등에 관한 구체적인 기준과 범위는 식품의약품안전처장이 정한다.

여기에 ① 마음가리의 뿌리는 마음가리의 잎과 달리 식품의약품안전처장의 고시에서 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점, ② 위령선은 국내 관련 데이터베이스에서 유해성을 인정하여 식품에 사용할 수 없는 것으로 되어 있고, 국내·외 학술지 및 보고서에서 인체에 유해하다고 보고하고 있는 점, ③ 이 사건 제5항 발명에는 마음가리 추출물의 함량에 대한 아무런 한정이 없는 점까지 보태어 보면, 마음가리(으아리)의 뿌리(위령선)를 포함하는 마음가리 추출물을 함유하고 있는 식품조성물은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 봄이 상당하다.



쟁 점

□ 제42조 제3항 제1호 규정의 취지 및 판단 기준

▷ 【대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결】

▷ 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 하여, 발명의 설명에 대한 ‘실시 가능 요건’을 규정하고 있다. 이는 특허 출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

▷ 해당 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성(汎用性)이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 않더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다(대법원 1992.7.28. 선고 92후49 판결 등 참조). 그리고 해당 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법 제42조제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니다.

■ ‘탄소성형체 제조방법’ 사례

【대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결 [등록무효(특)]】

명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부

가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명을 가리키는 것이라고 할 것이므로, 발명의 상세한 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

■ ‘바이오센서 에어포켓’ 사례

【대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 [등록무효(특)]】

‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

쟁 점

□ 물건의 발명의 실시

- ▷ 【대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 2024. 10. 8. 선고 2021후 10886 판결】
- ▷ 그리고 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로 그 발명의 청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없는바, 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.



쟁 점

□ 실시 가능 요건에서의 통상의 기술자의 수준

- ▷ **【대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 2003. 8. 22. 선고 2002후 2051 판결, 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결】**
- ▷ 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항과 제4항의 규정은 특허 출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 제3항의 ‘발명의 상세한 설명’은 특허 출원된 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자(이하 ‘평균적 기술자’라 한다)가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것이다.

쟁 점

□ 파라미터 발명의 실시 가능 요건

- ▷ **【특허법원 2020. 2. 6 선고 2018허9152 판결】**
- ▷ 파라미터로 특정되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고도 명세서의 기재에 의하여 새로운 파라미터를 포함한 발명의 모든 구성을 특허청구범위에서 한정한 수치범위 전체에 걸쳐 정확히 이해함으로써 이를 사용할 수 있고, 위 구성으로부터 얻어지는 효과 역시 수치범위 전체에 걸쳐 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나 통상의 기술자가 출원시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다.

■ 파라미터 물건발명을 일반 물건 발명과 동일하게 적용한 사례

【대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결】

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

록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조)

■ 엄격한 실시가능 요건을 적용한 ‘폴리올레핀제 미다공막’ 사례

【특허법원 2023. 2. 1. 선고 2020허7760 판결】

나아가 위와 같은 법 규정 및 법리는 성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하는 기재를 포함하는 특허발명인 이른바 파라미터 발명에도 마찬가지로 적용될 것인데, 발명자가 창작하거나 관용 파라미터를 새롭게 구성한 파라미터를 사용한 발명은 선행 발명들을 찾기 어려워 신규성과 진보성을 쉽게 인정받을 수 있는 반면 발명이 외에는 파라미터의 기술적 의미를 쉽게 파악할 수 없고, 파라미터의 구현 조건을 맞추기가 쉽지 않아 재현이 어렵다. 따라서 파라미터 발명의 명세서 기재요건은 위와 같은 파라미터 발명의 고유한 특성을 감안하여 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 파라미터 발명의 구성과 효과와 관련된 사항을 명확히 이해하고 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단되어야 할 것이다.

여기서 ‘파라미터 발명의 고유한 특성을 감안한 구성과 효과와 관련된 사항’으로는 파라미터의 의의 또는 그 기술적 의미, 파라미터를 만족하는 물(物)의 제조방법, 파라미터와 관련된 변수들을 측정하기 위한 방법·조건·기구에 대한 설명, 파라미터를 만족하는 실시예와 만족하지 않는 비교예, 파라미터와 효과와의 상관관계, 파라미터에 수치한정 사항이 포함된 경우 그 수치범위와 수치를 한정한 이유 등을 들 수 있다. 다만, 위와 같이 열거한 항목들은 통상의 기술자가 명세서 기재를 보고 해당 발명을



이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지 여부를 판단할 때 고려할 대표적인 것에 불과할 뿐이지 위 항목들 모두가 정확하고 상세하게 기재되는 경우만 실시가능하다고 보는 것은 아니다.

따라서 파라미터 발명에서 명세서의 실시 가능 요건의 충족 여부는, 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준에 비추어 파라미터의 의의 또는 기술적 의미, 파라미터의 수치한정 이유, 파라미터의 구현 및 확인 방법, 파라미터와 효과와의 상관관계 등에 관한 명세서 기재를 통해, 발명의 전체 구성과 효과를 정확하게 이해하고, 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 이를 쉽게 재현할 수 있는지에 달려있다고 할 것이다.

■ 엄격한 실시가능 요건을 적용한 ‘아르키메데스 수’ 사례

【대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결】

물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

쟁 점

□ 수치 한정 발명의 실시 가능 요건

- ▷ 【대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결】(단순 수치 한정의 이유나 효과의 기재 미요구)
- ▷ 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하

기 위해서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명의 경우, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

▷ **【대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결】**

▷ 그리고 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로 그 발명의 청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없는바, 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다.

■ 수치한정발명의 실시 가능 요건 판단 사례

【대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결】

구체적인 판단: 피고는 원고의 ‘렌즈 조립체’에 관한 이 사건 특허발명에 대하여 명세서 기재요건(실시 가능 요건, 뒷받침 요건) 위반 등을 이유로 등록무효 심판을 청구하고, 원고가 심판 절차 중 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정청구하였는데, 특허심판원이 정정을 인정하면서도 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하자, 원고는 피고를 상대로 심결의 취소를 청구하였다. 대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 이 사건 정정발명은 물건의 발명이자 구성요소의 수치를 한정한 수치한정발명으로, 렌즈 조립체의 TTL(총트랙길이)이 짧은데도 망원 렌즈의 기능(TTL/EFL 1.0 미만)을 가지



면서 양호한 이미지 품질을 구현한다는 데에 그 기술적 특징이 있는데, 이 사건 정정 발명 명세서 기재나 이 사건 정정발명의 출원 당시 기술수준으로 $TTL \leq 6.5\text{mm}$ 인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼 수 없어, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 위 TTL 수치범위 전체에서 렌즈 조립체를 생산할 수 없다고 봄이 타당하다고 보아, 원심을 수긍하여 상고를 기각하였다.

쟁 점

□ 화학발명의 실시 가능 요건

▷ 【대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결】

▷ 한편, 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술 수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되어 있지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있다고 보기 어려운 경우가 많다.

▷ 【특허법원 1999. 9. 30. 선고 99허3177 판결】

▷ 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학 이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많으므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 통상의 기술자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 통상의 기술자가 용이하게 재현하여 실시할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이다.

쟁 점

□ 의약 용도 발명의 실시 가능 요건

- ▷ **【대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 2004. 12. 23. 선고 2003후 1550 판결】**
- ▷ 특허출원서에 첨부하는 명세서에 기재될 ‘발명의 상세한 설명’에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 하고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

쟁 점

□ 투여용법·투여용량을 부가한 의약 용도 발명의 실시 가능 요건

- ▷ **【특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결】**
 - ▷ 동일한 의약이라도 투여용법·투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있다. 즉 동일한 유효성분이라고 하더라도 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수 있다.
- 따라서 비록 통상의 기술자가 당해 유효성분이 당해 질병에 효능을 발휘할 수 있음을 알고 있다고 하더라도 어떠한 투여용법·투여용량으로 투여하더라도 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질 것인지의 여부까지 당연히 알고 있다고 볼 수는 없다. 또한 의약발명에서 투여용법·투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법·투여용량을 부가



한 의약품도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발
휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청
구항에 기재된 의약품질을 그 특정 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우 약리효
과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신
할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서
의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

10

제42조(청구범위 기재요건)

10.1. 제42조 제4항 제1호(청구범위의 발명의 설명 뒷받침 여부)

쟁 점

□ 제42조 제4항 제1호 규정 취지

- ▷ 특허법 제42조 제64항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다.

쟁 점

□ 제42조 제4항 제1호 판단기준

① 문언적 대응

▷ 【대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결】

- ▷ 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다.

② 실질적 대응

▷ 【대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 2016. 5. 26. 선고 2014후 2061 판결】

- ▷ 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다.



- ▷ **【대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 2024. 10. 8. 선고 2021후 10886 판결】**
- ▷ 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

쟁 점

□ 제42조 제3항 제1호와의 구별

- ▷ **【대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결】**
- ▷ 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조), 그 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니된다.
- ※ 위 판례로 인해 실무에서는 아래와 같은 판례들이 실질적으로 사용되지 않고 있다(대법원 2000. 10. 27. 선고 98후232 판결, 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 참조).
- ※ 실용신안 등록청구범위가 고안의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 실용신안 등록출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 고안과 관련된 기술 분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 등록청구범위와 고안의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 등록청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다.

10.2. 제42조 제4항 제2호(청구범위의 명확성 및 간결성)

쟁 점

□ 제42조 제4항 제2호 규정 취지

- ▷ **【대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 2014. 7. 24. 선고 2012후 1613 판결】**
- ▷ 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 보호받고자 하는 사항을 적은 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하고 있는바, 그 취지는 특허법 제97조가 ‘특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다’고 규정하고 있음에 비추어 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없을 뿐만 아니라 특허요건의 판단 등도 불가능하게 되므로 이와 같은 문제를 방지하기 위한 것으로, 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다.

【대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결】

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

【대법원 2002. 2. 5. 선고 2001후3057 판결】

특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것뿐만 아니라 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이



를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이므로 특허출원된 발명의 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적절한 청구범위의 기재라고 보아야 할 것이다.

■ ‘바람직하게는’ 기재가 불명확하다고 판단한 사례

【대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결】

이 사건의 쟁점은 이 사건 기재 중 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’ 부분이 특허법상 청구범위로서 명확하고 간결한 기재인지 여부이다.

이 부분은 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’와 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’가 이중한정을 나타내는 용어인 ‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있다. 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 ‘X’가 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’ 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 특허청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있다. 이처럼 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다.

그리고 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 기재와 동일한 내용만이 적혀 있을 뿐이므로, 이러한 발명의 상세한 설명을 참작한다고 하더라도 ‘X’가 어느 것을 의미하는지가 여전히 명확하지 않다.

■ 명확성이 부정된 ‘아르키메데스 수’ 사례

【대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결】

원심은 판시와 같은 이유로, 봉의 부피(V_{rod}), 반응기 벽의 온도(T_{wall}), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명확하지 않아 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명이 이 사건 제2 내지 8항 발명의 청구범위는 발명이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제42조 제4항 제2호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다.

■ 도면 및 그림이 기재되었으나 명확성이 인정된 사례

【특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허7624 판결】

청구범위가 불명료한지 여부는 고안의 구성을 나타내는 청구범위에 사용된 용어 등이 불명료하게 표현되었는지 여부에 따라 결정될 것이고, 고안의 성격에 따라 고안의 보호범위와 기술구성을 적절히 나타내기 위해서는 불가피하게 청구범위에 도면을 인용하거나 직접 도면이나 그림으로 도시할 수밖에 없는 경우가 있을 수 있는 점, 추상적 기술사상을 설명하면서 구체적 형상을 한정할 필요가 있는 경우에 그 형상을 글이 아닌 기호 등으로 표현하는 방식(X자형, L자형 등)이 일반적으로 이용되고 있는 점 등을 고려할 경우 청구범위에 그림이나 도면으로 고안의 구성을 표현하였다는 사유만으로 고안이 불명료하게 되었다고 할 수 없는바, 정정청구 후 청구항 2 고안에서도 문자로 34종 53개의 단위블록들의 형상을 설명할 경우 그 작성 및 이해에 과도한 노력이 필요하고 오류의 위험성도 있다고 할 것이나 그림으로 도시함으로써 간결하게 그 형상을 특정할 수 있고, 단위블록을 이루는 단위 정육면체의 개수와 그 연결구성에 대한 기본적인 구성이 글로 표현되어 있으면서 이에 더하여 단위블록들의 구체적인 형상을 그림으로 더욱 한정하고 있어서, 정정청구 후 청구항 2 고안의 구성에 단위블록들의 형상을 특정하기 위하여 구성의 일부로 그림을 도시하였다고 하여 고안의 구성이 불명료하게 표현되었다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 조성비 기재의 명확성 요건

▷ 【특허법원 2009. 12. 11. 선고 2009허5615 판결】

▷ 조성물 발명의 구성을 명확하게 하기 위해서는 그 구성 성분의 조성비가 명확하고 간결하게 기재되어야 할 것인데, 그 조성비가 ① 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우, ② 모든 성분의 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, ③ 조성물을 구성하는 어느 하나의 최대성분량과 나머지 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, ④ 조성물을 구성하는 어느 하나의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우에는, 조성물 발명을 구성하는 어느 하나의 성분비율의 범위 중에, 그 이외의 다른 구성 성분들의 비율을 그 기재된 범위 내에서 아무리 조절한다고 하더라도 조성물 발명을 구성하는 모든 성분들의 합



을 100%에 이르도록 하는 것이 산술적으로 불가능한 비율 범위가 필연적으로 포함되게 되므로(조성물 발명을 구성하는 모든 성분들의 합이 100%에 미달하거나 이를 초과하면 논리적으로 조성물 발명은 성립될 수 없으므로, 위와 같은 비율 범위 내에서는 조성물 발명을 도출하는 것이 불가능하다), 조성물 발명을 구성하는 성분의 조성비는 명확하고 간결하게 기재되지 않았다고 할 것이다.

쟁 점

□ 의약용도 발명의 명확성 요건

- ▷ **【대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 2009. 1. 30. 선고 2006후 3564 판결】**
- ▷ 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성 요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다. 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 상세한 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.

쟁 점

□ 중복 청구항의 명확성 요건

- ▷ **【대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558 판결】**
- ▷ 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다.

쟁 점

□ 기능적 청구항의 명확성 요건

▷ 【대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결】

- ▷ 특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 경우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것이다.

쟁 점

□ 기능식 독립 청구항 해석시 종속항의 보충 불허용

▷ 【대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결】

- ▷ 특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 경우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것이다. 그리고 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특징의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 할 것이다.



10.3. 제42조 제8항(다항제 기재 방법)

쟁 점

□ 독립항과 종속항의 기재 원칙

▷ 【대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결】

- ▷ 특허청구의 범위의 기재에 관하여 독립항과 종속항으로 구별하고 각 적정수로 나누어 기재하도록 한 취지는 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하고 나아가 특허분쟁의 경우 특허침해여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 함에 있다고 할 것이므로, 독립항은 특허발명으로 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하고 종속항은 그 범위 속에서 구체화된 태양을 제시하여 주어 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화한 사항을 기재하여야 한다고 볼 것이다.

쟁 점

□ 독립항과 종속항의 구분

▷ 【대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결, 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결】

- ▷ 실용신안의 등록청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결 참조), 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다.

11

제52조(분할출원)

원 칙

□ 분할출원의 신규사항 추가 금지

▷ 특허법 제52조 제1항은 ‘둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다’고 규정하고 있다. 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 분할 출원된 발명에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결, 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결, 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결)

■ 원특허출원시에 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부에 대한 사례

【대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결】

출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으



로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 둘 이상의 발명을 하나로 한 원특허출원(이하 ‘원출원’이라고 한다)에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

12

제54조, 제55조(우선권 주장)

쟁 점

□ 조약 우선권 주장에서의 ‘동일한 발명’의 판단

▷ 【대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결】

▷ 이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 ‘2001년 개정 전 특허법’이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다.



쟁 점

□ 국내 우선권 주장에서의 ‘같은 발명’의 판단

▷ 【대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결, 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결, 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결】

▷ 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고 (특허법 제55조 제1항 참조), 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항 참조). 그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 **특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로**, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

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

쟁 점

□ 이중우선의 경우 판단시점의 소급효 및 공개의제 효과

▷ 【특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결 [등록무효(특)]

▷ 특허법의 관련 규정에 비추어 보면, 조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해서는 ① 제1국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, ② 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, ③ 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다.

쟁 점

□ 후출원의 출원인이 달라진 경우 우선권 주장이 가능 여부

▷ 【대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274 판결 [등록무효(특)]

▷ 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후 출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.



13

제91조(존속기간연장등록)

■ ‘페그인터페론’ 사례

【대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결】

허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 이 사건 시행령 조항의 전반적인 체계와 취지·목적, 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서 ‘약효를 나타내는 활성 부분’은 ‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분’을 의미한다. 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 ‘약효’를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

▷ **구체적인 판단:** 약사법이 의약품의 효능·효과를 품목허가의 대상으로 검토·관리하는 항목으로 명시하는 것 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효’는 의약품 품목허가 대상으로서의 ‘효능·효과’를 의미한다고 볼 수 있다.

이 사건 시행령 조항은 약사법상 품목허가를 받은 의약품의 ‘유효성분’이 신물질일 것을 요구하고, 그 신물질을 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 화학구조가 새로운 물질로 정의하여, 문언상 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 ‘유효성분’을 구분하는 규정 형식을 취하면서 화학구조가 새로운 물질일 것을 요구하는 대상을 ‘유효성분’이 아닌 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 명시하고 있다.

‘유효성분’은 분자 단위로 파악되므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’에 해당하지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치는 경우에도 그 결합물 전체가 유효성분의 개념에 포함될 수는 있다. 그런데 이 사건 시행령 조항의 규정 형식과 내용이 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 준별하고 있는 이상, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도,

그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

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



PART II



거절결정불복심판





거절결정불복심판 개요

1.1. 거절결정불복심판 청구의 대상

▷ 거절결정불복심판은 거절이유에 대해서만 청구의 대상이 된다.

□ “거절결정”의 이유에 해당하는 것만이 거절결정불복심판 청구의 대상

□ 특허거절결정(제62조)

- (가) 제25조(외국인의 권리능력), 제29조(특허요건), 제32조(특허를 받을 수 없는 발명), 제36조 제1항 내지 제3항(선출원, 동일출원) 또는 제44조(공동출원)의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
- (나) 제33조 제1항 본문(특허를 받을 수 있는 자)의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조 동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- (다) 조약의 규정에 위반된 경우
- (라) 제42조 제3항, 제4항, 제8항(명세서 및 청구범위 기재방법) 또는 제45조(특허출원의 범위)에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
- (마) 특허출원의 보정에 관한 제47조 제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- (바) 제52조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
- (사) 제53조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

□ 특허권 존속기간의 연장등록거절결정(91조)

- (가) 특허발명의 실시가 제89조제1항의 규정에 의한 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
- (나) 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항의 규정에 의한 허가등을 받지 아니한 경우
- (다) 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
- (라) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
- (마) 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우

□ 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록거절결정(제92조의4)

- (가) 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
- (나) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
- (다) 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

※ 실용신안에서도 청구의 대상은 동일



1.2. 심판 시 확인 사항

체크포인트 1

- 공유자가 심판을 청구할 때에는 전원이 공동으로 청구
 - ➡ “등록원부”에서 권리자 정보를 확인하여 심결 전 권리변동 여부를 확인하고, 공동으로 청구하지 않은 경우, 보정명령 후 보정되지 않을 시 심결로써 각하

체크포인트 2

- 거절결정불복심판에는 참가 신청 불인정
 - ➡ 청구가 있으면 결정으로 각하(단, 제3자 정보제공은 가능)

체크포인트 3

- 거절결정 시와 다른 이유·다른 증거 또는 다른 청구항을 대상으로 기각하려는 경우
 - ➡ 거절이유를 통지하고 의견제출기회를 부여한 후, 명세서 또는 도면에 대해 한 보정을 대상으로 판단, ‘심결문 체크’ 버튼을 눌러 확인

체크포인트 4

- 인용발명의 동일 여부 확인
 - ➡ 심결 시 거절결정의 인용발명과 동일한지 반드시 확인하고(패밀리 문헌을 혼동하지 않도록), 마지막에 ‘심결문 체크’ 버튼을 눌러서 확인

체크포인트 5

- 거절결정불복심판 계류 중 출원의 취하 또는 포기가 있는 경우
 - ➡ 계속 중인 출원에 대해서만 유효하므로, 심결각하



본안 판단 전 확인 사항

2.1. 심판 청구

2.1.1. 심판청구 기간

규 정

- ▷ 거절결정을 받은 출원인은 거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월(21.10. 19.자 개정으로 30일에서 3개월로 개정) 내에 불복심판을 청구할 수 있다(특§132의17, 실§33).

■ 심판청구 기간이 경과하였다고 본 사례

【특허법원 2008. 10. 22. 선고 2008허1647 판결】

특허법 제11조 제1항에 의하면, “2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 사유를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청 또는 특허심판원에 신고한 때에는 그러하지 아니하다.”고 규정되어 있으므로, 공동출원인이 대표자를 선정하여 특허청에 신고하지 아니한 이상 거절결정등본의 송달도 공동출원인 중 1인에 대하여만 하면 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생한다고 할 것이다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결 참조).

따라서 원고와 소외 임보경, 임연경, 임수경, 서광자, 임해영, 임장환이 원고를 대표자로 선정하여 특허청에 신고하지 아니한 이 사건에 있어서, 원고가 주장하는 것처럼 이 사건 출원발명의 출원서에 원고가 공동출원인 중 가장 위쪽에 기재되었다는 사유만으로 원고가 자동으로 대표자가 된다고 볼 수 없고, 위 거절결정등본이 공동출원인 중 1인인 소외 임해영에게 송달됨으로써 공동출원인 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생하였다고 할 것이다.

그렇다면 위 거절결정에 대한 불복심판은 특허법 제132조의3의 규정에 따라 거절결정등본이 송달된 2007. 7. 23.부터 30일이 되는 날인 2007. 8. 22.까지 청구할 수



있다고 할 것인데, 원고와 소외 임보경 등은 2007. 8. 23.에 이르러서야 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으므로, 이는 불복심판청구기간이 경과한 후에 청구된 부적법한 심판청구로서 흠결을 보정할 수 없는 경우에 해당하고, 위 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 적법하다.

【특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020허127 판결】

원고는 이 사건 거절결정등본을 2019. 9. 19. 송달받은 후 그 송달일로부터 30일 이내인 2019. 10. 10. 이 사건 출원발명의 명세서를 보정하여 재심사청구를 하면서 재심사청구 수수료를 납부하지 않았고, 이후 그 지정된 기간 내에 피고의 보정명령에 따른 보정도 하지 않아 피고가 특허법 제16조 제1항 본문에 따라 원고의 재심사청구 절차를 무효로 한 이상 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정인 이 사건 거절결정은 취소된 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 거절결정에 대한 불복심판 청구기간 역시 이 사건 거절결정등본이 원고에게 송달된 날을 기준으로 산정하여야 한다.

■ 심판청구 기간이 경과되지 않았다고 본 사례

【특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허5679 판결】

위 거절결정등본에 대한 공시송달은 특허법 제219조 제1항 소정의 요건을 구비하지 못한 부적법한 것이어서 효력이 발생하지 않아 이 사건 심판청구가 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일의 심판청구기간이 경과되어 제기되었다고 볼 수 없고, 한편 이 사건 심판청구에 공동출원인 중 1인만이 불복심판청구를 한 잘못이 있기는 하지만, 위에서 본 바와 같이 공시송달이 부적법하여 심판청구기간이 경과되지 않은 이상 그 심판청구기간 안에는 심판청구인을 추가하는 보정이 허용되어 이러한 잘못은 치유가능하다고 할 것이므로, 이와 달리 거절결정에 대한 불복심판청구기간이 경과되었음을 전제로 하여 이 사건 심판청구가 부적법하다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

2.2. 청구인 적격

2.2.1. 청구인 요건

규 정

- ▷ 거절결정불복심판 청구를 대리인에 의하는 경우 특별수권 사항(특§6)이며, 거절결정을 받은 자(승계인 포함) 명의로 심판청구가 되었는지 확인해야 한다(특§132의17).
- ▷ 특허를 받을 권리의 공유자가 그 공유에 관계된 권리에 대해(즉, 공동출원) 심판을 청구할 때는 전원이 공동으로 청구하여야 한다(특§139③, 실§33, 디§125②, 상§124③). 공동으로 청구되지 않은 심판 청구는 부적법한 것으로 심결로서 각하된다(특§142, 실§33).

2.2.2. 청구인의 보정

규 정

- ▷ 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함하되 추가되는 청구인의 동의가 있는 경우로 한정)하는 경우 요지변경이 아니다(특§140의2②, 실§33).

【대법원 2007. 4. 26. 선고 2005후2861 판결[취소결정(특)]】

특허법 제132조의3, 제139조 제3항, 제140조 제2항에 의하면, 특허취소결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없다 할 것이므로, 특허권의 공유자 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우 그 심판의 계속중 나머지 공유자를 심판청구인으로 추가하는 보정은 요지의 변경으로서 허용할 수 없음이 원칙이나, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공유자를 추가하는 보정을 허용할 수 있다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결 참조).



2.2.3. 참가 및 제3자 정보제공 가능 여부

규 정

▷ 참가는 허용되지 않으나(특§171, 실§33) 제3자 정보제공은 가능하다(특§170, 실§33).

2.3. 심판의 이익

2.3.1. 심판대상의 소멸 여부 확인

규 정

▷ 심판청구 후 출원취하* 또는 포기가 되어 심판대상이 소멸하면 심판이익이 없으므로 심결로서 각하된다. (*심판청구 취하가 아님에 주의)

2.3.2. 거절결정 전/거절결정등본의 송달 전/송달 중 청구되었을 경우

규 정

▷ 거절결정 전에 거절결정불복심판을 청구하면 그 청구를 심결로써 각하하고 거절결정이 된 후라면 그 거절결정 등본의 송달 전 또는 송달 중에는 불복심판이 청구될 수 있는 것으로 해석한다.

2.4. 심사절차 위배 사항

2.4.1. 의견제출기회 부여 여부

규 정

▷ 특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는바, 이들 규정은 이른바 **강행규정**이고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하며, 심사관이 거절결정에 이를 때까지 의견제출기회 미부여의 사유가 있는지를 확인하여 의견제출기회를 부여하지 않고 거절결정을 했다면 취소환송해야 한다.

2.4.2. 의견제출기회 부여 불인정 사례

■ 동일 거절 이유가 아니라고 본 사례(1)

【특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허5679 판결】

실용신안법 제8조 제4항 제1호(고안의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것)를 이유로 한 거절이유와 같은 항 제2호(고안이 명확하고 간결하게 기재될 것)를 이유로 한 거절이유는 서로 동일하지 아니하므로 피고의 주장은 이유 없다. 나아가 거절사정서에 “ ~ 등”이라는 방법으로 거절이유를 포괄적으로 기재하였다고 해서 구체적으로 지적하지 아니한 다른 부분에 대해서도 거절이유를 통지하여 의견제출기회를 주었다고는 할 수 없으므로 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.



■ 동일 거절 이유가 아니라고 본 사례(2)

【특허법원 2007. 4. 6. 선고 2006허9227 판결】

이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 신규성 결여를 이유로 거절결정을 하였고, 이에 대한 불복심판절차에서 특허심판원이 원고에게 진보성에 관한 의견제출의 기회를 부여하지 아니하였음은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 대하여 심판청구인인 원고에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 채 새로운 거절이유를 이유로 거절결정에 대한 심판청구를 기각하였으므로 절차상 위법하다.

■ 동일 거절 이유가 아니라고 본 사례(3)

【특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결】

미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것(대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 참조)임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절 사유를 혼용할 수 있다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다.

■ 동일 거절 이유가 아니라고 본 사례(4)

【특허법원 2025. 11. 27. 선고 2025허10416 판결 [취소결정(특)]】

피고가 원고에게 발송한 이 사건 의견제출통지서에서는 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1은 차이가 없다고 기재된 반면, 이 사건 취소결정은 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1이 차이가 있으나, 차이점을 쉽게 도출할 수 있다고 판단하여, 이 사건 의견제출통지의 취소이유와 이 사건 결정의 취소이유는 문언적으로 다르다. 이 사건 의견제출통지의 취소이유와 이 사건 결정의 취소이유는 특허권자의 대응방법을 달리 할 정도로 차이가 있으므로, 서로 주요한 취지가 부합한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 심결은 특허법 제132조13 제2항에 위배된다.

■ 다른 선행문헌으로 바로 거절한 사례

【대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결】

원사정에서는 특허청구범위 제4항의 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여, 원심은 같은 제4항에 대하여 판단하면서 인용발명 1 및 2를 합쳐 보면 제4항의 발명이 진보성이 없다고 판단하였는바, 인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서, 동일한 청구항에 대하여 판단하면서 의견제출통지서와 거절결정서에 진보성을 부정하는 인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다고 할 것이다.

■ 인용문헌에 나타난 다른 선행문헌으로 바로 기각 심결한 사례

【특허법원 2004. 6. 25. 선고 2003허5569 판결】

비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나, 그 선행문헌의 기재내용이 주지·관용기술이 아닌 이상, 새로운 거절이유가 되어 거절결정사건에서는 제출이 허용되지 않고, 위 미국특허를 이유로 진보성을 부정하는 것은 거절결정과 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것으로 되어 허용될 수 없다.

■ 신설 청구항만을 이유로 거절결정한 사례

【특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8350 판결】

피고는 제55항의 거절이유는 제51항과 같은 거절이유에 해당하므로 실질적으로 의견제출기회가 부여된 것이라고 주장하나, 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유통지 및 의견제출기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없다.



■ 인용문헌의 패밀리공보로 기각심결한 사례

【특허법원 2007. 8. 16. 선고 2006허8057 판결】

원고가 설사 비교대상발명 2의 패밀리 공보를 인지하고 있었다 하더라도 심판절차에서 그 패밀리 공보가 제29조 제1항의 소정의 간행물에 해당하는 것으로 보고, 원고에게 의견서 제출의 기회를 주었거나 실질적으로 의견서 제출의 기회를 준 것과 같은 사정이 있어 거절이유와 동일한 사유로 심결하였다고 볼 만한 사정이 있지 아니하는 한, 비교대상발명 2의 반포일을 그 패밀리 공보의 반포일로 소급하거나 패밀리 공보를 비교대상발명 2로 대체하여 법 제29조 제1항 각호의 간행물에 해당하는 것으로 의제할 수 없다.

■ 우선권주장 불인정(출원일 불소급) 취지를 통지하지 않은 채 신규성 및 진보성 거절한 사례

【대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결】

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 구 특허법 제62조에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

■ 선행발명들 사이의 결합관계를 달리하여 주지가 부합하지 않은 사례

【특허법원 2017. 8. 17. 선고 2016허7695 판결】

거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가

부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 경우에 한하여 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는, 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장해요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다. 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도, 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다.

■ 주선행발명을 변경하여 주지가 부합하지 않은 사례

【대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결】

거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.



■ 다른 선행문헌으로 변경하여 결합의 동기를 제시하는 것을 새로운 거절이유로 본 사례

【특허법원 2021. 7. 8. 선고 2020허4945 판결】

한편 이 사건 출원발명의 심사단계와 심판 단계에서는 모두 동일하게 선행발명 1의 마스터가 장애인 단말기의 위치와 가장 인접한 슬레이브를 파악하기 위해서는 슬레이브의 위치정보를 알고 있어야만 하는 것으로 판단하여서, 구성요소 2의 음향신호기의 GPS 좌표로 이루어진 설치 위치를 저장하는 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1의 마스터가 알고 있는 슬레이브의 설치 위치 정보에 주지관용기술을 참작하여 슬레이브의 설치위치 정보를 GPS 좌표로 이루어진 설치 위치로 저장하는 구성으로 쉽게 도출할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다는 거절이유가 원고에게 통지되었다. 그런데 위에서 본 바와 같이 선행발명 1의 마스터는 슬레이브의 설치 위치를 저장할 필요가 있는 것은 아니다. 따라서 피고가 이와 다르게, 이 사건 심결취소소송에서 비로소 주선행발명인 선행발명 1로부터는 주지관용기술을 결합할 동기를 찾을 수 없으나 선행발명 2에 개시된 차선정보로부터 선행발명 1에 위 주지관용기술을 결합할 동기를 제시하는 것은 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 보기도 어렵다.

2.4.3. 의견제출기회 부여 인정 사례

쟁 점

□ 심결 이유가 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우

- ▷ 【대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결, 2008. 12. 24. 선고 2007후 265 판결】
- ▷ 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절 결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는바, 이들 규정은 이른바 강행규정이고,

거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우까지만 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다.

■ 심사에서 초록을 인용한 이유와 심결에서 전문을 인용한 이유가 주된 취지에서 부합한 사례

【대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결】

심사관은 출원발명이 인용발명 1에 비하여 진보성이 없다는 취지로 거절사정을 하였고, 심결에서는 인용발명 1의 전문에 해당하는 인용발명 2에 비하여 출원발명이 진보성이 없다는 이유로 거절사정이 정당하다고 판단하였는바, 일반적으로 두 문헌이 초록(abstract)과 전문의 관계에 있다는 것만으로 동일한 자료라거나 그 기재 내용의 요지가 같다고 단정할 수 없으나, 인용발명 1의 분해 생성물은 디클로로에탄과 비점이 유사하여 일반적인 분별 증류로 분리하기가 어려운 경급 부산물이라고 봄이 상당하므로, 인용발명 1과 인용발명 2는 출원발명과의 대비와 관련된 구성에 있어서 실질적으로 동일하여 그와 같은 심결의 이유는 거절사정의 이유와 그 주된 취지에 있어서 서로 부합하여 실질적으로 동일하고, 따라서 특허심판원이 거절사정에 대한 심판절차에서 원고에게 인용발명 2에 관하여 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.

■ 인용문헌의 다른 부분을 들어 거절결정한 사례

【특허법원 2011. 4. 27. 선고 2010허2612 판결】

거절이유통지나 보정각하결정에서 선행기술로 제시된 문헌 중 일부만을 인용한 경우에 심판에서 위 문헌 중 거절이유통지나 보정각하결정에서 인용되지 않았던 부분을 인용하는 것은, 그 인용된 자료가 서적 등과 같이 방대하거나 여러 개의 기술에 관한



기재가 있는데 거절이유통지나 보정각하결정에서는 그 중 일부 기술만을 사본하여 첨부하거나 적시한 경우라면 인용되지 않은 부분을 새로운 거절이유로 볼 여지도 있을 것이나, 인용된 자료가 특허공보와 같이 하나의 기술에 관한 것이거나 동일 또는 밀접한 기술에 대한 여러 실시태양을 개시하고 있는 문헌인 경우에는 그 문헌 전체에 대하여 거절이유통지나 보정각하결정이 있었다고 보는 것이 상당하다 할 것이다.

그런데 비교대상발명 1은 미국 공개특허공보로서 하나의 기술에 관한 문헌이어서, 심판에서 위 문헌 중 거절이유통지나 보정각하결정에서 인용되지 않았던 부분을 인용하는 것은 새로운 거절이유에 해당하지 아니하므로, 그에 대하여 의견제출 기회를 부여하지 아니한 것은 위법하지 아니하다.

■ 거절결정서에 기재한 주지관용기술을 새로운 거절이유로 인정되지 않은 사례

【특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허10743 판결】

이 사건 출원발명에 대한 거절이유의 통지 내용은 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명과 주지기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 것이고, 이 사건 거절결정 역시 이를 지지한 것이며, 위 거절결정서에 기재된 주식거래 시스템과 관련된 구성은 이 사건 출원발명의 출원 당시 통상의 기술자에게 주지기술이 무엇인지에 대한 예시로서 든 하나의 구성에 불과하고, 또한 위 주식거래 시스템과 이 사건 출원발명은 온라인상에서 물건(주식)의 가격에 대한 변동을 그래프화 하는 점에서 차이가 없고, 아래 나.의 (2)의 구성 1에서 보는 바와 같이 가격변동을 그래프화 하는 것은 주지관용의 기술이므로, 의견제출통지서에서 들지 아니한 위 주식거래 시스템을 그래프화 하는 구성을 거절결정서에서 주지기술로 기재하였다고 하더라도 의견제출통지서에서와 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

■ 심판관이 변경되어도 의견제출기회를 부여할 필요가 없다고 인정된 사례

【특허법원 2014. 11. 20. 선고 2014허4197 판결 [거절결정(특)]】

특허심판원은 ‘당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우’에 의견을 진술할 기회를 부여할 의무가 있고, ‘특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우’에 한하여 의견서 제출의 기회를 부여할 의무가 있을 뿐, 위와 같

은 경우를 제외하고는, 심판관이 변경된 경우 등에 있어 직권으로 의견서 및 자료를 제출할 수 있는 기회를 부여할 의무가 있다고 보기 어려우므로, 특허심판원이 그러한 기회를 부여하지 않았다고 하더라도 이를 위법하다고 할 수 없다고 본 사례.

2.4.4. 주지관용기술 입증과 주지부합

원 칙

□ 주지관용기술 입증자료를 새로 제출하는 것이 주지부합인지 여부

- ▷ 기 통지된 거절이유를 보충하는 정도이고 주요한 취지와 부합한다면 심결의 당부를 판단하는 근거로 사용 가능

【대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결, 대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후 11190 판결】

거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상 발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하는 경우에는 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다

■ 이미 통지된 거절 이유를 보충한 것으로 인정된 사례

【특허법원 2018. 7. 6. 선고 2017허7241 판결】

거절사정불복 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의



법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 을 제11호증은 이 사건 출원발명의 명세서에서 종래기술로 소개된 ‘파이프라인 위험 관리 매뉴얼-제3판’으로서, 이와 같은 매뉴얼은 파이프라인의 설치 및 유지 보수를 위해 해당 기술분야에 종사하는 통상의 기술자가 일반적으로 참조하는 것이고, 지중에 매설되는 주철관 등의 갈바닉 부식을 방지하기 위해 음극화 보호층(희생 양극층)과 폴리에틸렌 등의 방수 코팅층을 함께 사용하는 기술이 일반적인 업계 관행으로 소개되어 있는 점, 선행발명 1, 2에는 이미 이러한 음극화 보호층(아연으로 이루어진 금속층 또는 아연/알루미늄 합금층)과 방수 코팅층(열가소성 플라스틱층 또는 수지코팅층)이 파이프에 함께 적용된 기술이 나타나 있는 점 등에 비추어 보면, 피고가 이 사건 소송에서 제출한 을 제11호증은 심사 및 심판단계에서 제출되지 않은 것이기는 하지만, 이는 이 사건 출원발명의 출원 당시 기술수준 내지 주지·관용의 사실을 인정하기 위한 하나의 자료에 지나지 않는 것이므로, 이를 출원인에게 의견제출기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유를 내세우거나 새로운 공지의 증거를 제출하는 것이라고 할 수 없다.

2.5. 보정각하결정에 따른 심리 대상 확정

규 정

- ▷ 2009. 7. 1. 이후 출원에 대해서는 심판 청구 시 보정이 허용되지 아니하므로 재심사 단계에서 보정각하결정이 있었는지 그리고 그에 대하여 심판청구인이 불복 의사 있었는지에 따라 심리 대상을 정해야 한다.

2.5.1. 보정각하결정에 대한 불복 의사 여부 판단

규 정

□ 불복 의사 여부에 따른 심리대상 확정

- ▷ 보정각하결정에 대해 다투면 해당 보정각하결정의 적법성을 심리하여 보정각하결정이 적법하면 보정 전 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 판단하고, 보정각하결정이 위법하면 해당 보정각하결정을 취소하는 것을 전제로 보정 후 명세서 및 도면을 기초로 거절결정의 적부에 대해 판단하여야 한다.

- ▷ 보정각하결정에 대해 다투지 않으면 바로 보정 전 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 심리하여야 한다.
- ▷ 청구서 전체의 기재로부터 보정각하결정에 대한 불복의 의사를 확인할 수 있는 경우, 예를 들면 출원발명의 요지로서 각하된 보정에 근거한 발명을 나타내고 있는 경우에는 보정각하결정에 대한 불복청구가 있는 것으로 취급한다.
- ▷ 2009. 7. 1. 이후 출원에 대해 청구인은 재심사청구 전에 한 보정각하결정에 대해서는 다투 수 없다(특§51③).

2.5.2. 보정각하결정의 적법성 심리

쟁 점

□ 특허법 제47조 제2항에서 정한 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’의 의미

▷ 【대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결】

▷ 특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있는바, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.



쟁 점

□ 특허법 제47조 제3항 각호에 따른 보정의 의미

▷ 【대법원 2007. 6. 1. 선고 2006후2301 판결】

▷ 특허법 제47조 제3항은 특허청구범위에 대한 보정은 ① 특허청구범위를 감축하는 경우, ② 잘못된 기재를 정정하는 경우, ③ 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우, ④ 특허법 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 상기 제1호 내지 제3호의 규정에 따라 보정하는 경우에 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제51조 제1항은 위 규정을 위반하거나, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다고 규정하고 있다.

여기서 ‘잘못 기재된 것을 정정하는 경우’란 명세서나 도면의 기재가 잘못된 것(오기, 誤記)임이 명세서 전체의 기재, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 올바른 기재로 정정하는 것을 말한다.

■ 청구항을 신설하거나 택일적으로 기재된 구성요소를 추가 또는 인용항을 추가하여 청구범위에 발명을 추가하는 경우 제47조 제3항 제1호에 해당되지 않는 보정으로 취급한 사례

【특허심판원 2006. 12. 1. 선고 2006원1610 심결】

2005. 12. 22.자 보정서에 의하여 청구항 2를 신설하고, 청구항 5가 인용하는 항에 청구항 2를 선택적으로 부가하고 있는 것은 청구범위를 확장하는 것이므로, 특허법 제51조에서 준용하는 특허법 제47조 제3항 제1호 내지 제3호에서 규정하고 있는 보정요건에 위배되어 보정을 각하한다.

쟁 점

□ 보정의 불가분성

▷ 【특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허5912 판결】

▷ 하나의 보정으로 보정한 사항이 여러 개일지라도 그 보정은 일체로 취급되므로 일부 보정사항이 부적법한 이상 이 사건 보정은 그 전부가 부적법하다.

쟁 점

□ 특허법 제51조 제1항의 보정으로 인해 ‘새로운 거절 이유’가 발생했을 때 그 보정을 각하하도록 한 취지

▷ 【대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결】

▷ 특허법 제51조 제1항의 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

쟁 점

□ 특허법 제51조 제1항의 보정으로 인해 ‘새로운 거절 이유’가 발생했을 때 그 보정을 각하하도록 하면서 예외 사항을 둔 취지

▷ 【대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결】

▷ 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새



로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제 42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우'뿐만 아니라, '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우'에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 '청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우'에 포함된다고 할 것이다.

【대법원 2018. 6. 28. 선고 2014후553 판결】

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에는 단순히 '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우'뿐만 아니라, '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 그 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우'도 포함된다고 보아야 한다.

【대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259 판결】

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 보정이 부적법하다고 판단할 수 있는지 여부

▷ 【특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허4765 판결】

▷ 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 위법한 보정각하결정을 간과한 심결의 취소 여부

▷ 【특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허4223 판결】

▷ 보정되기 전의 특허출원발명과 보정된 후의 특허출원발명이나 모두 동일한 이유로 특허거절결정될 수 있는 경우에, 특허법원이 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송절차에서 위법한 보정각하결정을 적법하다고 잘못 보아 심판대상을 잘못 특정한 흠이 있다는 사유만으로 그 심결을 바로 취소하는 것은 특허출원인에게 무용한 절차를 다시 밟게 할 뿐이므로 소송경제에 현저히 반하고, 거절결정불복심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송절차에서 보정된 후의 특허출원발명을 대상으로 하여 보정되기 전의 특허출원발명에 대한 거절결정의 이유와 동일한



이유로 거절될 수 있는지 여부를 따져 심결의 취소 여부를 가린다고 하더라도, 심판과 그에 대한 불복소송인 심결취소소송이 심급관계로 연계되어 있는 것이 아니고, 앞서 본 바와 같이 심결을 바로 취소하는 경우와 비교하여 절차적으로 특허심판원을 한 번 더 거치게 하느냐 이외에는 별다른 차이도 없는 이상, 심급의 이익을 해한다거나 특허출원인에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입힌다고 볼 수도 없는 사정들을 종합하여 보면, 위와 같은 법리는 거절결정불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 '보정각하결정이 위법하여 심판대상이 심결에서 판단되지 않은 보정된 후의 출원발명으로 변경된다고 하더라도 보정된 후의 특허출원발명 역시 거절결정의 이유와 동일한 이유로 특허를 받을 수 없는 것이어서 심결의 결론이 여전히 정당하다'고 주장하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 봄이 타당하므로, 이 사건 심결취소소송절차에 있어서는 이 사건 심결이 심판대상을 잘못 특정한 흠이 있다는 사유만으로 바로 이를 취소할 것이 아니라, 이 사건 제2차 보정발명이 거절결정의 이유와 동일한 이유로 특허를 받을 수 없는 것인지 여부를 심리하여 이 사건 심결의 결론이 정당한지 여부에 따라 그 취소 여부를 가리는 것이 옳다 할 것이다.

3

출원일체의 원칙과 기속력

3.1. 출원일체의 원칙

규 정

- ▷ 특허출원에 있어서 특허청구범위가 둘 이상의 항인 경우에 하나의 항이라도 거절이 유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이다(대법원 2001. 7. 27. 선고 2000후747 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등)

3.2. 기속력

규 정

- ▷ 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바(특허법 제189조 제3항), 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결 참조, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등 참조).



PART III



무효심판





무효심판 개요

1.1. 무효심판 청구의 대상

□ 무효심판 청구의 대상

- (가) 유효하게 설정등록된 특허권 및 실용신안권
- (나) 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구 가능(특§133①후, 실§31①후)

1.2. 무효사유

□ 특허무효사유(특§133①)

1. 제25조(외국인의 권리능력)·제29조(신규성, 진보성, 확대된 선원)·제32조(공서양속)·제36조제1항내지제3항(선출원) 또는 제42조제3항제1호·제4항(특허출원 명세서)의 각 규정에 위반된 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다(2017. 3. 1. 이후 설정등록된 건에 적용).
3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
 - ※ 제4호는 등록 이후 발생한 무효사유에 대한 규정으로서, 현재 시점을 기준으로 판단하며, 무효 시 특허권은 장래에 대하여 소멸됨. 반면 제1호의 제25조 위반이나 제5호의 조약 위반은 등록결정 당시 위반한 것으로서, 무효 시 특허권이 설정등록 당시로 소급하여 소멸됨(특§133③).
5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우(2001. 7. 1. 이후 출원에 적용)



7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원(2006. 10. 1. 이후 출원에 적용) 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원(2022. 4. 20. 이후 설정등록된 특허에 적용)인 경우

8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우(2006. 10. 1. 이후 출원에 적용)

※ 제42조제3항제2호(배경기술 기재), 제42조제8항(다항제 기재방법), 제45조(단일성), 제47조제2항후단(국어번역문 기준 신규사항) 및 제52조의2제1항후단(분리출원 대상 청구항) 위반은 거절이유에만 해당

□ 실용신안무효사유(실§31①)

1. 제4조(신규성, 진보성, 확대된 선원), 제6조(공서양속), 제7조제1항부터 제3항까지(선출원), 제8조제3항제1호, 같은 조 제4항(실용신안출원 명세서) 또는 제3조에 따라 준용되는 「특허법」 제25조(외국인의 권리능력)를 위반한 경우

2. 실용신안등록 후 그 실용신안권자가 제3조에 따라 준용되는 「특허법」 제25조에 따라 실용신안권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약을 위반한 경우

※ 제2호는 등록 이후 발생한 무효사유에 대한 규정으로서, 현재 시점을 기준으로 판단하며, 무효 시 실용신안권은 장래에 대하여 소멸됨. 반면 제1호의 특허법 제25조 위반이나 제3호의 조약 위반은 등록결정 당시 위반한 것으로서, 무효 시 실용신안권이 설정등록 당시로 소급하여 소멸됨(실§31③).

3. 조약을 위반하여 실용신안등록을 받을 수 없는 경우

4. 제10조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

5. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제33조제1항 본문에 따른 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 법 제44조를 위반한 경우. 다만, 제28조에 따라 준용되는 「특허법」 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다(2017. 3. 1. 이후 설정등록된 건에 적용)

6. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제33조제1항 단서에 따라 실용신안등록을 받을 수 없는 경우

7. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우(2006. 10. 1. 이후 출원에 적용)

8. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우 (2006. 10. 1. 이후 출원에 적용)
9. 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원(2022. 4. 20. 이후 설정등록된 실용신안에 적용)인 경우
 - ※ 제8조제3항제2호(배경기술 기재), 제8조제8항(다항제 기재방법), 제9조(단일성), 제11조에 따라 준용되는 특허법 제47조제2항후단(국어번역문 기준 신규사항) 및 특허법 제52조의2제1항후단(분리출원 대상 청구항) 위반은 거절이유에만 해당



2

적법성 심리

2.1. 심판 청구

2.1.1. 심판청구 기간

규 정

- ▷ 심판청구 기간의 제한은 없다.
- ▷ 특허권 및 실용신안권이 소멸된 이후에도 청구 가능하다(특§133②, 실§31②).

2.2. 청구인 적격

2.2.1. 이해관계인

규 정

- ▷ 이해관계인 또는 심사관만이 청구인이 될 수 있다(특허법 제133조 제1항 본문 전단). 무효 청구 사유가 특허법 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우라면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 이해관계인에 해당한다(특허법 제133조 제1항 본문 전단의 괄호).
- ▷ 이해관계 판단은 심결시 기준이다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625판결).
- ▷ 심판 계속 중, 부쟁의 합의를 한 경우 또는 심판취하의 합의를 한 경우 이해관계가 소멸된 것으로 보며(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2198 판결 참조), 심판청구 취하서를 제출하지 아니하였더라도 합의가 이루어진 사실이 분명할 경우 역시 이해관계가 소멸된 것으로 보며 심결각하한다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88후1281 판결). 다만 합의서에 사과, 재발방지, 폐기 등의 내용만 있을 뿐 계속 중인 무효심판에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우에는 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸했다고 단정할 수 없다(대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결).

□ 이해관계인 예시

- ▷ 해당 특허권의 소추를 받은 자(경고장 받은 자 포함)
- ▷ 해당 특허발명을 실시하고 있지 않으나 실시설비를 가진 자, 실시준비를 하는 자(필요한 기계나 재료를 구입하거나 계약하는 자, 공장의 건설이나 설계를 착수하는 자), 업무의 성질상 당해 특허발명을 실시할 가능성을 가진 자
- ▷ 해당 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 염려가 있는 자(해당 특허발명과 같은 기술분야에 속하는 발명의 권리자도 포함)
- ▷ 해당 특허발명과 동종의 물건을 제조하는 자
- ▷ 해당 특허발명과 동일할 염려가 있는 발명을 실시하는 자
- ▷ 무효사유인 특§36(선출원) ①~③ 관련하여 다투는 경우 그 후출원에 대한 선출원자
- ▷ 해당 특허발명을 이용하는 다른 특허발명의 특허권자(전용실시권자, 통상실시권자)
- ▷ 해당 특허권과 저촉되는 디자인권자(전용실시권자, 통상실시권자)
- ▷ 선사용에 의한 통상실시권을 가진 자
- ▷ 해당 특허발명과 같은 기술분야의 권리보유자

(1) 일반 등록무효 사건에서의 이해관계인 판단

■ 실시권자의 이해관계를 인정한 사례

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

(가) 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.



(나) 그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

■ 실시권자의 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 있는 특별한 사정

【특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결】

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

■ 특허청 심사관의 청구인 적격 인정 사례

【대법원 1989. 3. 14. 선고 86후171 판결】

실용신안법 제25조 제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 실용신안제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 심판제기 당시 실용신안의 등록출원에 대한 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 당해 실용신안등록을 심사하여 등록사정한 심사관에 한하거나 심결당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다.

【특허법원 2014. 7. 3. 선고 2013허7625 판결】

특허청 심사관과 같이 특허출원에 대한 심사 등 업무를 전문적으로 담당하는 자로 하여금 그 특허에 관하여 별도의 이해관계가 없더라도 공익의 대표자로서 모든 사람에게 이익이 되도록 본래 독점권을 부여해서는 안 되는 특허발명에 대하여 무효심판 절차를 개시할 수 있게 할 필요성이 있는 점, 특허권은 특허청 심사관의 특허출원에 대한 특허결정을 거쳐 설정등록에 의해 발생하지만, 심사 단계에서 출원발명의 출원 전에 국내 및 국외에서 공지된 관련 발명 등을 모두 검토하여 대비하는 것은 불가능한 것처럼 특허출원의 심사에는 일정한 한계가 있을 수밖에 없는 점, 특허의 무효 여부는 특허무효심판청구에 의해 특허심판원의 심결 또는 법원의 판결을 거쳐야만 무효로 되는 것이고, 특허법 제133조 제1항은 특허청 심사관에게 등록특허를 무효화시킬 수 있는 권한을 부여하는 것이 아니라, 무효심판절차를 개시할 수 있는 심판청구권만을 부여하는 것인 점 등을 종합하면, 특허에 관한 이해관계인 외에 특허청 심사관에게 무효심판청구권을 부여한 것이 재산권의 본질적인 내용을 침해하는 것이라고 할 수 없고, 부당한 독점권의 제거와 산업발전 등 국민 전체의 공동이익을 달성하기 위한 것으로서 그 목적의 정당성과 그 수단의 적합성도 인정되며, 이로 인하여 달성될 수 있는 공익의 정도와 특허권자의 재산권에 관한 법익 침해의 정도 등을 비교형량하면 피해의 최소성 및 법익의 균형성도 갖추고 있어 과잉금지의 원칙에 위배된다고 볼 수도 없어 국민의 재산권을 과도하게 제한하는 것이라고 할 수 없다.

【특허법원 2025. 9. 18. 선고 2024허15066 판결】

특허법 제133조 제1항은 다음과 같이 특허청 심사관이 각 호의 무효 사유가 존재하는 특허에 관하여는 직권으로 무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 무효심판의 청구인에 이해관계와 관계없는 심사관을 규정하고 있는 취지는 부실권리를 적극적으로 방지하겠다는 공익적인 측면을 반영한 것이다.

따라서 이 사건 각 심판청구는 특허법 제133조 제1항 규정에 따른 적법한 심판청구에 해당하므로, 이와 다른 전제에 서 있는 원고의 주장은 모두 받아들이지 않는다.



(2) 무권리자 출원에서의 정당권리자 판단

■ 청구인 적격이 없는 자가 제기한 무효심판청구 사례

【대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814, 2022후10821 판결】

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다.

청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결 등 참조). 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625판결 등 참조).

▷ **구체적인 판단:** 발명자인 갑이 명칭을 ‘정풍량 제어 방법’으로 하는 특허발명에 관하여 을이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 갑과 병 주식회사의 묵시적 합의에 따라 병 회사의 직원인 을에게 적법하게 이전되어 갑은 심결 당시 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니므로, 청구인 적격이 없는 갑이 제기한 심판청구를 각하하여야 한다고 한 사례

2.2.2. 피청구인의 요건

기 준

- ▷ 진정한 특허권자
- ▷ 소멸된 특허권의 경우 소멸당시의 권리자를 상대로 심판 청구 가능(특§133②).
- ▷ 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 함(특§139②), 누락하였을 경우 석명권 행사 후 특별한 사정이 없다면 심판절차속행통지(특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017허8404 판결 참조).

(1) 심판의 경우: 고유필수적 공동심판 (특허법 제139조 제3항, 제4항)

■ 고유필수적 공동심판 사례

【대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결】

공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 고유필수적 공동심판에 해당한다.

【특허법원 2007. 7. 11. 선고 2007허852 판결 [거절결정(특)]】

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제139조 제3항, 제142조에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하고, 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다.

위 거절결정에 관하여 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인인 원고만이 단독으로 불복심판청구를 하였을 뿐, 다른 공유자인 엠텍비전은 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 원고의 이 사건 심판청구는 구 특허법 제139조 제3항을 위반한 것으로 부적법하고, 엠텍비전이 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 아니한 이상, 그 심판청구의 적법성의 흠결은 보정할 수 없는 때에 해당하므로 구 특허법 제142조에 의하여 각하될 수밖에 없다.



【특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004하4693 판결 [권리범위확인(실)]】

실용신안법 제56조에 의하여 준용되는 특허법 제139조 제2항은 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다”고 규정하고 있고 또 같은 특허법 제139조 제3항은 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다”고 규정함으로써 공유인 실용신안권 등에 관한 심판은 공유자 전원에 대하여 합일적으로 확정될 것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이고, 나아가 공유인 실용신안권 등에 관한 심결에 관하여 실용신안권자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 전원을 피고로 하여야 할 것이다.

【대법원 2011. 6. 24. 선고 2011다1323 판결】

고유필수적 공동소송에 대하여 본안판결을 할 때에는 공동소송인 전원에 대한 하나의 종국판결을 선고하여야 하는 것이지 공동소송인 일부에 대해서만 판결하거나 남은 공동소송인에 대해 추가판결을 하는 것은 모두 허용될 수 없다.

(2) 특허권이 공유인 경우의 심결취소소송: 유사필수적 공동소송

【대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 [권리범위확인(상)]】

상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사 방해 배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

2.2.3. 기타 회생 회사의 당사자 적격

■ 회생회사와 관련된 등록무효심판에서 회생회사가 당사자 적격이 있는지 여부

【대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후713 판결】

채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생절차개시결정이 있는 때에는 채무자의

업무의 수행과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하고(제56조 제1항), 채무자의 재산에 관한 소송에서는 관리인이 당사자가 되며(제78조), 이 조항의 ‘재산에 관한 소송’에는 회생회사와 관련된 특허의 등록무효를 구하는 심판도 포함되므로, 그러한 심판에서 회생회사에는 당사자적격이 없고 관리인에게만 당사자적격이 있다.

심판청구인이 당사자적격이 없는 회생회사를 당사자로 표시하였다면 특허심판원은 심판청구서의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 심판청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 보정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없으므로 심판청구를 각하하여야 한다. 또한 특허심판원이 이와 같은 조치를 취하지 아니한 채 만연히 회생회사를 당사자로 하여 심결을 함으로써 심결상의 당사자가 심결취소의 소를 제기한 경우에 심결취소소송의 사실심리를 담당하는 특허법원으로서 소장 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 정정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없어 심결이 위법하다고 판단하여야 한다.

2.3. 무효심판 적법성 흠결시 취급

2.3.1. 무효심판 보정

□ 보정 요구 및 심결 각하 (심판편람 102, 151-153 페이지)

- ▷ 부적법한 심판청구로서, 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하여 불가능한 경우라고 판단되면, 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 않고 청구인에게 보정을 요구하지 않고 바로 심결로서 그 청구를 각하한다(특§142).
- ▷ 보정이 가능한 경우에는, 심문서 등을 통해 적법하게 보정할 것을 요구한다(특§142 반대해석).
- ▷ 심판청구서의 보정이 요지변경이라고 판단한 경우, 바로 각하하지 말고, 석명권을 행사하여 심문서, 보정요구서, 보충요구서 등을 통해 청구인이 다시 심판청구서를 보정할 기회를 부여하는 것이 바람직하다.



□ 심판청구서의 보정

- ▷ **[원칙]** 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다(특§140①).
- ▷ **[예외]** 당사자 중 특허권자 보정(특§140②i), 청구의 이유 보정(특§140②ii)은 요지변경이더라도 허용된다.
- ▷ **[판단기준]** 심판청구서의 요지란 심판의 당사자와 심판의 대상들을 의미하므로 당사자, 사건의 표시, 청구의 취지 부분이 이에 해당되며, 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴본다 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위 내의 것을 말한다. 이들의 동일성을 해하는 범위의 변경을 요지변경이라 한다. 요지변경은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문에 원칙적으로 인정되지 않는다.

쟁 점

□ 당사자 성명 정정의 요지변경 여부

- ▷ **【대법원 1967. 8. 29. 선고 67후9 판결】**
- ▷ 증거와 변론취지에 의하여 심판청구인으로 표시한 “박00”는 “박**”의 별명에 불과하고 따라서 이 사건청구는 “박**”가 제기되었다고 봄이 상당할 것이므로 이 사건에 있어서 청구인으로 “박00”를 “박**”로 정정을 하면 족한 것이다.

쟁 점

□ 청구취지 축소의 요지변경 여부 (특허심판의 경우, 청구취지를 전체 청구항에서 일부 청구항으로 감축하는 경우에 적용 가능)

- ▷ **【특허법원 2006. 1. 19. 선고 2005허6344 판결】**
- ▷ 원고는 2004.12.7.자 최초 심판청구서에서 청구의 취지를 “서비스표등록 제 0005488호의 등록을 취소한다.”로 기재하였으나, 청구의 이유에서는 심판청구의 대상이 되는 지정서비스업은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “호텔업” 이고, 그에 대해서만 등록의 취소를 청구하고 있으며, (중략) 위 인정사실에 나타난 최초 심판청구서 및 2004. 12. 7.자 심판청구보정서의 전체적인 취지를 합리

적으로 살펴볼 때, 원고는 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “호텔업”에 대해서만 그 등록의 취소를 구하고 있음이 분명하고, 최초 심판청구서상의 위 청구취지는 “서비스표등록 제0005488호의 호텔업에 관한 등록을 취소한다.”의 단순한 오기임이 명백하다고 할 것이므로, 특허심판원으로서는 석명권을 행사하여 심판청구인인 원고에게 보정을 명하여 청구취지의 잘못된 기재를 바로 잡은 후 그에 따라 심판절차를 진행하여야 할 의무가 있다고 할 것이고, 위와 같은 청구취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 보정하는 것은 심판청구서의 청구취지에 어떤 실질적 변경을 초래하는 것이 아니어서 심판청구서의 요지변경에 해당하지 않는다고 할 것이다.

2.3.2. 청구인 및 피청구인의 보정

규 정

- ▷ 요지변경에 해당하지 않을 경우 보정이 가능함(특§140). 보정되지 않을 경우 부적법한 심판청구로서 심결각하(요지변경에 해당할 경우 바로 심결각하 가능).
- ▷ 다만, 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우 허용(특§140②i)(09.1.30. 이후 심판청구에 적용))



심판청구의 이익

3.1. 심판대상의 소멸여부 확인

규 정

- ▷ 특허권이 소멸한 후에도 무효심판 청구 가능함(특§133②, 실§31)
 - 특허권 등의 기간만료에 의한 소멸 후 해당 특허권의 존속기간 중의 침해행위에 대한 손해배상의 청구가 된 경우 등
- ▷ 특허권이 소급적으로 소멸한 경우, 특허출원일 후 20년을 경과하고, 그 시점에서 해당 특허권에 대한 손해배상청구권이나 고소권 등이 모두 시효에 의해 소멸된 경우, 또는 심판사건이 계속되고 있지 아니한 경우에는 해당 특허권에 대한 무효심판의 청구는 그 청구의 이익이 없어 각하함.
- ▷ 특허권 소멸의 예: 존속기간의 만료(특§88), 상속인이 없는 경우(특§124), 포기(특§120), 특허료불납(특§81③), 무효(특§133③)

■ 다른 사건에서 그 특허에 대한 무효심결이 확정된 경우 무효심판 청구 가능여부 【특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결】

특허를 무효로 한다는 심결에 대한 취소소송의 계속 중 다른 사건에서 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 당해 심결은 위법하게 되지만, 그 특허가 무효로 확정된 이상, 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하여 그 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

■ 다른 사건에서 그 고안에 대한 등록취소 결정이 확정된 경우 무효심판 청구의 이익
【특허법원 2005. 9. 8. 선고 2004허8121 판결】

피고가 이 사건 등록고안에 대한 등록무효심판을 청구하여 이 사건 등록고안 중 청구항 제1항, 제4항 고안에 대한 무효심판청구가 인용되고 난 후, 원고의 위 인용 부분에 대한 심결의 취소를 구하는 소송이 이 법원에 계속하던 중, 이 사건 제1항, 제4항 고안에 대한 등록취소결정이 확정되었는바, 이 사건 제1항, 제4항 고안은 이 사건 심결취소소송 계속중에 소급적으로 소멸하여 법률상 처음부터 없었던 것으로 되고 이 사건 심결 역시 존재하지 않는 권리를 대상으로 한 것이 되어 위법하다 할 것이나, 실용신안의 소급적 소멸이 확정된 이상 그 심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없어 졌다 할 것이다.

■ 실용신안권자가 그 권리를 포기한 경우, 포기 전 실용신안권에 대한 무효심판 청구의 이익

【특허법원 2007. 8. 22. 선고 2006허10135 판결】

구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전문 개정되기 전의 것) 제49조 제2항, 제1항, 같은 법 제42조에 의하여 준용되는 특허법 제120조에 의하면, 실용신안권의 포기는 장래를 향하여 효력이 있을 뿐 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 존재하는 것이고, 그 유효하게 존재하던 때의 실용신안권에 관하여 무효를 다툴 이익이 있는 이해관계인으로서 무효심판의 청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 수 있음이 원칙이다.

그러나, 실용신안권에 대한 무효심판청구를 기각하는 심결 후에 실용신안권자가 그 권리를 포기하여 장래 권리의 대항을 받을 염려가 사라진 상태에서, 그 권리소멸시까지 실용신안권이 유효함을 전제로 한 법적 분쟁이 발생하지도 아니하였고 실시권계약의 존재 등 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 있는 사실관계도 없는, 즉 당해 실용신안권의 존재로 인한 법적 불이익이 현실적으로나 잠재적으로 구체화되지 않은 채 권리가 포기된 상태의 무효심판청구인에게는 그 심결의 취소를 구할 법적 불이익이 존재하지 않으므로, 그러한 심결에 대한 심결취소소송은 소의 이익이 없어 부적법하다.



3.2. 일사부재리

규 정

□ 일사부재리 규정(특§163)

- ▷ 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

원 칙

□ 일사부재리 판단 법리

- ▷ **【대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결】**
- ▷ 일사부재리의 원칙을 정한 구 특허법 제147조에 규정된 ‘동일 증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.
- ▷ **【특허법원 2012. 12. 13. 선고 2012허7123 판결】**
- ▷ 구 특허법 제163조(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다)는 ‘이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.’라고 하여 일사부재리의 원칙에 대하여 규정하고 있는데, 여기서 ‘동일사실’이라 함은 동일한 권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 사실을 말하고, ‘동일증거’라 함은 확정된 심결의 이유 중에 거론되어 판단되었던 증거와 동일한 증거를 말하는 것으로서 반드시 형식적으로 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

쟁 점

□ 일사부재리의 취지

- ▷ **【대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결】**
- ▷ 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다.

쟁 점

□ 일사부재리의 동일 사실

- ▷ **【대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결】**
- ▷ 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

【특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결】

특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니하는바, 종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었는데, 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는



사유로서 독립된 특허무효사유이므로, 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 중전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

쟁 점

□ 일사부재리의 동일 증거

▷ 【대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결】

▷ 일사부재리의 원칙을 정한 특허법 제163조에 규정된 ‘동일 증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

【대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결】

일사부재리의 원칙을 정한 특허법 제147조에 규정된 ‘동일증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

이 사건 심판절차에서 새로 제출된 증거들과 확정심결사건에서 제출된 증거들에 의하여 공지된 기술에 의하여 이 사건 출원발명의 슬리브(위 구성 ②, ③)를 구성할 수 있다고 봄이 상당하고, 이 사건 제1항 발명은 이러한 출원 전의 기술을 단순히 결합함으로써 얻을 수 있는 효과 이상의 다른 효과가 생기는 것도 아니므로, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 증거들에 개시된 발명에 의하여 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있다고 보이므로, 이 사건 심판에 관하여 제출된 갑 제9호증은 확정된 심결의 결론을 번복하기에 충분한 증거에 해당하고, 그 결과 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

【대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결】

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

쟁 점

□ 일사부재리의 동일 심판

▷ **【특허법원 2009. 4. 24. 선고 2009허1729 판결】**

▷ 구 의장법 제72조(2002. 12. 11. 법률 제6767호로 개정되기 전의 것)에 의하여 준용되는 특허법 제163조는 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 다시 심판을 청구할 수 없다는 부분에서 일컫는 심판이란 확정된 심결과 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 의미한다.

■ **정정무효 판결이 확정된 등록무효심판에서 일사부재리 사례**

【특허법원 2018. 4. 19. 선고 2015허4774 판결 [등록무효(특)]】

게다가 일사부재리의 원칙에서 동일사실 및 동일증거에 의한 ‘심판’은 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 말하는데, 피고들 주장의 특허법원 2017허2284 정정무효 판결 및 관련 심결은 정정무효에 관한 것으로서 등록무효에 관한 이 사건 심판청구와는 심판의 종류가 서로 상이하므로, 이 점에서도 피고들 주장의 일사부재리의 원칙이 적용될 수 없다.



쟁 점

□ 일사부재리 동일사실·동일증거의 판단 시점

▷ 【대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결】

▷ 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판 청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

■ 일사부재리 판단 기준 시점(예외적 사례) - 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우 허용된다고 본 사례

【대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결】

종래 대법원은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제163조에서 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지는 심판의 청구시가 아니라 심결시를 기준으로 판단해야 한다고 해석하였다.

이와 같은 종래의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다.

그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 구 특허법 제163조는 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에만 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다.

그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 실질적으로 본안 판단을 한 각하 심결에 대한 일사부재리

▷ 【대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결】

- ▷ 일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 따라서 확정된 심결이 심판청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.



다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

- ① 종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제 6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.
- ② 특허법 제163조의 '동일 증거'라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다. 이에 따라 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리·판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.
- ③ 심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 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.

3.3. 중복심판청구 금지(특§154⑧)

원 칙

□ 중복심판청구 금지

- ▷ 민사소송법 제259조는 ‘법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다’라고 하여 ‘중복제소금지의 원칙’을 규정하고, **특허법 제154조 제8항(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정)**은 특허심판에 민사소송법 제259조를 준용한다고 규정하므로, 특허심판에도 중복심판금지의 원칙이 적용된다. 이러한 중복심판에 해당하기 위해서는 민사소송법상 중복제소금지의 원칙과 마찬가지로 **첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 심판청구가 동일하며, 셋째, 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하여야 한다.** 여기서 세 번째 요건과 관련하여 ‘**전심판의 계속 중**’이라 함은 ‘**전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우**’도 포함한다(특허법원 1999. 7. 15. 선고 99허833 판결, 특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805 판결 참조). 이러한 중복심판금지 원칙의 적용과 관련하여 **중복심판에 해당하는지의 판단기준**시는 ‘**후심판의 심결**’이라고 봄이 타당하므로, 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었더라도, 후심판의 심결시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판에 해당하지 아니한다고 보아야 한다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 등 참조).
- ▷ 이미 계속된 동일한 사건에 대하여 당사자가 다시 소를 제기하지 못한다는 중복제소 금지의 원칙은 동일사건에 대하여 다시 제소를 허용하여 법원이나 당사자에게 시간·노력·비용을 이중으로 낭비시키는 것을 막고, 판결이 서로 모순·저촉되는 결과를 빚을 우려가 있어 이를 방지하기 위함이다. 이와 관련하여 민사소송법 제259조는 ‘동일한 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.’라고 규정하고 있고, 특허법 제154조 제8항에서 민사소송법 제259조를 준용하고 있으므로, 동일 당사자 간에 동일 사안을 중복 청구한 것은 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 청구로 보아 특허법 제142조의 규정에 의하여 **각하하는 것이 타당하다**(특허법원 1999. 7. 15. 선고 99허833 판결 참조).

【대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결】

당사자 및 소송물이 동일한 소가 시간을 달리하여 제기된 경우 시간적으로 나중에 제기된 소는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법한바, 원고는 피고를 상대로 원심



판결 별지 목록 제1 내지 4항 기재 물건에 관하여 생산, 양도 등의 금지 및 폐기를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가 원심에 이르러 별지 목록 제5항 기재 물건에 관하여 동일한 청구를 추가하였는데, 별지 목록 제5항 기재 물건은 별지 목록 제1항 기재 물건 중 일부를 제품번호로 한정한 것이어서, 위 추가된 청구는 별지 목록 제1항 기재 물건에 관한 청구와 소송물이 동일한 청구라고 볼 수 있으므로, 이 부분 청구는 중복제소금지의 원칙에 위배되어 부적법하다.

【대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결】

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있어, 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않고, 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 하며, 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니므로, 특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우, 후심판의 심결을 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 하는바, 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저축이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이며, 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단 기준 시점을 심판청구시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없어, 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었더라도 후심판의 심결시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.



증거와 증거력

4.1. 입증책임

규 정

▷ 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다(대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결).

■ 등록무효사유에 대한 입증책임

【특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허11371 판결】

원고는 이 사건 등록고안에는 등록무효사유가 없으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 부적법하다고 주장하고 있음에 대하여, 피고는 이 사건 등록고안에 대한 등록무효심판 청구인으로서 그 등록무효사유의 주장·입증책임이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론종결시까지 그 등록무효사유에 관하여 아무런 주장·입증을 하지 아니하였다. 따라서 이 사건 등록고안에 등록무효사유가 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부적법하다.

■ 의사에 반한 공지의 입증책임

【대법원 1985. 12. 24. 선고 85후14 판결】

특허법 제7조 제1항 제2호 소정의 자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때라 함은 출원인의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 제7조 제1항 제2호의 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같은 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다.



【특허법원 2018. 12. 20. 선고 2017허6774 판결】

특허법 제30조 제1항 제2호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 특허법 제29조 제1항 각 호의 1에 해당하게 된 경우 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 신규성이 상실되지 않는다고 규정하고 있는데, 이는 발명자 등 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원을 하기 전까지 그 발명을 비밀로 유지하려고 하였음에도 불구하고 그 의사에 반하여 공지가 된 경우를 구제하려는 것으로서, 의사에 반한 공지에 관한 증명책임은 이에 의하여 신규성을 주장하는 발명자 또는 그 승계인에게 있다.

■ 무권리자 출원의 무효사유에 대한 입증책임

【대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결】

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



무효심판 정정청구

5.1. 정정청구 요건

규 정

□ 주체적 요건

- ▷ 특허권자는 무효심판의 절차 중에 있어서 특허발명(등록실용신안)의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있음(특§133의2①, 실§33). 전용실시권자·통상실시권자·질권자 등이 있는 경우, 동의를 얻어 정정청구 가능(특§133의2④, 실§33)

□ 시기적 요건(특§133의2①, 실§33)

- ▷ 답변서 제출기간(특§147①, 실§33), 직권심리에 의한 의견서 제출기간(특§159① 후단, 실§33), 청구인의 새로운 증거를 제출하거나 새로운 무효 사유를 주장하는 의견서를 제출함으로 인하여 해당 의견서에 의해 새롭게 심리를 하여야 할 필요가 있다고 인정하는 경우(특§133의2①후단)

□ 방식 요건

- ▷ 정정청구를 하는 자는 특시칙 별지 제32조 서식에 의해 작성한 정정청구서를 제출하여야 함(특시칙§57의2). 정정청구서에는 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 하며(특§133조의2④, 특§140⑤), 명세서 또는 도면을 정정할 때에는 정정명세서 및 도면의 전문을 첨부하여야 하고, 정정의 요지를 기재한 서면(정정 대비표)도 별도 제출해야 함(특시칙 별지 제32호 서식 기재요령 6. 참조)

■ 원심결의 심판절차에서 제출하지 않았던 새로운 증거 제출된 경우(특§133의2① 후단), 정정기회부여 여부

1) 종래 판결: 【대법원 2010. 2. 11. 선고 2009후2975 판결 [등록무효(특)]】

특허심판원이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지하였으나 당사자로



부터의 증거제출이 없어 이를 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 당사자에게 증거조사 결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았다거나 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수 없다.

2) 최근 하급심 판결: 【특허법원 2025. 7. 24. 선고 2024허15103 판결】

피고는 앞서 본 것처럼 특허법원에 원심결의 취소를 구하면서 원심결의 심판절차에서 제출하지 않았던 선행발명 6을 새로 제출하는 한편 이 사건 제1, 2항 발명이 선행발명 2, 3, 5, 6의 결합에 따라 진보성이 부정된다고 주장하였다. 특허법원은 피고가 새로 제출한 선행발명 6과 그에 기초한 무효사유 주장을 받아들여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다는 취지로 원심결을 취소하는 이 사건 취소판결을 하였다. 이 사건 취소판결의 확정에 따라 다시 열린 이 사건 심판절차에서 피고는, 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 선행발명 6을 제출하면서 이 사건 취소판결에서 취소의 기본이 된 이유와 같은 무효사유를 주장하였다. 그렇다면 이 사건 심판절차에서 특허법 제133조의2 제1항 후단의 정정청구를 허용할 필요성은 객관적으로 명백하였다고 할 것이고, 더욱이 이 사건 심판절차에서 심판피청구인 원고들은 정정청구 기간 지정을 사전에 명시적으로 요청하는 의견서를 제출하기까지 하였다. 그럼에도 심판장이 특허법 제133조의2 제1항 후단에 따라 기간을 정하여 심판피청구인 원고들에게 정정청구를 할 기회를 부여하지 않았다. 따라서 이 사건 심결은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위법하다.

5.2. 정정요건 만족 여부

5.2.1. 정정요건 규정

규 정

□ 정정요건

- ▷ 정정청구는 특허법 제136조 제1항 각 호 및 제136조 제3항 내지 제5항의 규정을 만족하여야 한다.
 - 특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제133조의2 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 즉, 특허청구범위를 감축

하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우 및 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제133조의2 제4항에서 준용하는 같은 법 제136조 제3항, 제4항은 위 정정청구의 경우 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

□ 복수의 정정청구

- ▷ 정정청구가 복수 회 있는 경우에는 마지막 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다(특§133의2②)

5.2.2. 오기의 정정 판단(특§136① ii)

규 정

□ 오기의 정정 판단 기준

- ▷ 특허법 제133조의2 제1항에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 ‘명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우’를 의미한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후 627 판결, 특허법원 2017. 10. 19. 선고 2017허2635 판결 등 참조).

■ 오기의 정정 판단 사례

【특허법원 2017. 10. 19. 선고 2017허2635 판결】

원고는 정정사항 1은 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 원고 주장과 같이 통상의 기술자가 ‘선로변의 정보처리모듈’이 ‘쟁점 기능’을 수행하는 것으로 이해할 여지가 전혀 없는 것은 아니나, 청구범위 및 발명의 설명의 명확한 기재에 반하여 ‘선로변의 정보처리모듈’이 ‘쟁점 기능’을 수행하는 것으로 해석할 수 없고, 또한 도 2, 도 7의 기재·도시만으로는 제 어부가 ‘쟁점 기능’을 수행하는 것을 배제한다고 보기도 어려우며, 더욱이 정정청구가



확정되는 때에는 정정의 효과가 출원 시에 소급하여 발생하는 점을 감안하면, 정정사항 1과 같이 청구범위가 변경되는 정도의 정정의 허용은 극히 신중해야 할 것이어서, 정정사항 1은 구 특허법 제133조의2 제1항, 제3항, 제136조 제3항(현행 특허법 제136조 제4항), 제47조 제3항 제2호(현행 특허법 제136조 제1항 제2호)의 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’ 등 적법한 정정사유에 근거한 것이 아니므로 부적법하다.

【특허법원 2014. 10. 31. 선고 2014허3866 판결】

이 사건 특허발명의 명세서의 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’이라는 기재는 ‘Cbz-L-리신’과 같은 의미로 사용된 것임을 알 수 있어, 정정 전 이 사건 제7항 발명 및 이 사건 특허발명의 명세서의 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’이라는 기재는 ‘(N-벤질옥시카보닐)-L-리신’ 또는 ‘Cbz-L-리신’임이 명백하고, ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신’이나 ‘Cbz-리신’의 오기라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 정정사항은 잘못된 기재를 정정하거나, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 아니하고, 정정 전에는 포함하고 있지 않던 ‘Cbz-D-리신’, 혼합물인 ‘Cbz-L, D-리신’까지 포함하는 것이어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당하므로, 특허법 제136조 제1, 3항의 요건을 충족하였다고 볼 수 없다.

【특허법원 2014. 7. 18. 선고 2014허454 판결】

정정 전 청구항 3은 청구항 1을 인용하고 있는 종속항 발명인데, 청구항 1은 치환기 R1이 C1-C3 알콕시(그 중 C1인 알콕시가 메톡시이다)인 경우를 포함하고 있을 뿐만 아니라 치환기 R2가 메톡시인 경우를 포함하고 있어서, 그 종속항은 치환기 R1이 메톡시인 경우로 한정하거나 치환기 R2가 메톡시인 경우로 한정하는 것이 모두 가능한바, 정정 전 청구항 3은 치환기 R2를 메톡시로 한정함으로써 특허청구범위의 기재 방법에 관하여 ‘독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항을 기재할 수 있다’고 규정한 특허법 시행령에 부합하고 있는 점을 고려하면, 정정 전 청구항 3의 ‘R2가 메톡시’라는 기재는 본래 ‘R1은 메톡시’라고 기재되어야 할 것이 명백히 잘못된 기재된 것이라고 할 수 없으므로, 이 사건 정정사항은 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

【대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결】

통상 지평면 위에 수직하는 X축과 Z축, 이 지평면과 수직하는 Y축의 세 축으로 이루어지는 3차원 공간 속에 존재하는 피사체의 상을 x"축과 y"축의 두 축으로 이루어지는 사진기의 2차원 평면 이미지센서에 고정시킴에 있어, 사진기의 렌즈를 수직하여 입사하는 빛의 축을 Z축이라고 할 때 이미지센서의 가로 방향 x"-축으로는 X-Z 평면 상의 정보가 고정되고, 이미지 센서의 세로 방향 y"-축으로는 X-Y 평면 상의 정보가 고정된다는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야의 기술상식에 해당하고, 이에 비추어 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면, 정정 전의 '세계좌표계 상의 X-Y 평면 상에서 동일한 각 거리를 갖는 두 피사체는 보정 후 화면 상에서 동일한 x"-축 방향의 간격을 갖는 투사방식'은 3차원 공간 상에서 수직선 방향(X-Y 평면 상)에서 동일한 길이를 가지는 두 피사체를 보정 후 화면 상에서 y"-축 방향이 아니라 x"-축 방향으로 동일한 간격을 갖도록 변환하는 투사방식이라는 의미가 되어 실시가 불가능하고, 위 'X-Y 평면'을 'X-Z 평면'으로 고쳐야만 앞서 본 이 사건 특허발명 명세서와 도면 전체의 기재와 부합하고 그 발명의 실시가 가능하게 될을 자명하게 알 수 있을 것으로 보이므로, 이와 같은 이 사건 특허발명의 명세서와 도면 전체의 기재, 관련 기술분야의 기술상식 등을 종합하여 보면, 이 사건 쟁점 정정사항은 명백히 잘못 기재된 'X-Y 평면'을 본래의 올바른 기재인 'X-Z 평면'으로 고치는 것이므로 특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호가 정한 '잘못된 기재를 정정하는 경우'에 해당한다.

【대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11487 판결】

이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 '피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg' 부분에 '(피마살탄 칼륨염으로 30mg)'을, '암로디핀 베실레이트염 5mg' 부분에 '(암로디핀으로 5mg)'을 각각 추가하는 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 정정 청구 요건으로 규정하고 있는 '분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우' 등에 해당한다고 보기 어렵다. 뿐만 아니라 이 사건 정정청구 전이 사건 제1항 발명과 이 사건 정정청구 후 이 사건 제1항 발명은 약리효과인 혈압 강하 효과를 나타내는 피마살탄 칼륨염 용량과 암로디핀 용량에서 서로 다르게 되고 그로 인해 발명의 효과가 변경될 수 있어서, 이 사건 정정청구는 '청구범위를 실질적으로 변경하는 경우'에 해당할 여지도 있다.



따라서 원심으로서 정정 후 청구범위가 아니라 정정 전 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명이거나 의약용도를 제외한 나머지 구성이 동일한 발명인 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 있는지 여부를 판단하였어야 했다.

5.2.3. 오류의 정정 판단(특§136① iii)

규 정

□ 오류의 정정 판단 기준

▷ 【대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결】

▷ 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항(현행 특허법 제136조 제4항)의 규정취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구할 필요 없이 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 허용하되, 그 범위를 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 한도에서 특허청구범위를 감축하는 것이나 오기를 바로잡거나 기재상의 불비를 해소하여 오류를 정정하는 것 등에 제한하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 규정취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 등 참조). 따라서 그 정정으로 인하여 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다

■ 오류의 정정 판단 사례

【특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결】

정정사항 3은 실질적으로 도 17 내지 도 26c에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되어 있거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정하는 것인바, 이는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 봄이 타당하므로, 정정사항 3은 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항에 정한 요건에 위배된다고 할 수 없다.

【특허법원 2019. 1. 17. 선고 2017허1854 판결】

실시례 3에서는 투여방법에 있어서 375mg/m²를 먼저 투여하고 500 내지 1500mg/m²를 후속 투여하는 방법이 기재되어 있는 것은 인정되지만, 특허청구범위에서 ‘500 내지 1500mg/m²의 용량으로 투여함’이라고 명백하게 기재되어 있는 이상, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 375mg/m²를 먼저 투여하고 500 내지 1500mg/m²를 후속 투여하는 방법이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기 어려우므로, 정정사항 3이 불분명한 사항을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

【대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결】

특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허 발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다. 그런데 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 않다고 볼 수는 없다. 또한, 청구범위에 기재되지 않은 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되었다고 하여 발명의 상세한 설명과 청구범위가 일치하지 않거나 모순된다고 보기도 어렵다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면 이 사건 정정청구는 구 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’ 등 적법한 정정사유에 해당하지 아니하여 부적법하다.



5.2.4. 정정범위(특§136③) - 신규사항 추가 금지

■ 명세서 또는 도면에 기재된 사항

【대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결 참조】

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다. 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기서 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

5.2.5. 실질적 변경 판단(특§136④, 2016.2.29. 개정)

규 정

□ 실질적 변경 판단 기준(1)

▷ 【대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081, 2018.4.12. 선고 2016후830 판결】

▷ 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다.

□ 실질적 변경 판단 기준(2)

▷ 【대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결】

▷ 그러나 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는다.

■ 실질적 변경 판단 사례

【대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결】

이 사건 정정은 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항 중 ‘후방을 향하도록 접혀져 있는 실’을 ‘V자형으로 접혀져 있는 실’로 정정하고 있는데, 이러한 정정사항은 접혀져 있는 실의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당하고, 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어, 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

【특허법원 2019. 1. 11. 선고 2017허6392 판결】

이 사건 정정청구에 의한 정정사항은 청구범위를 감축한 것이고, 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이루어졌고, 정정사항 2에 의하여 그 기원이 한정되기 전의 VH, D 및 J 유전자 단편도 이미 ‘가용성’을 그 목적 및 효과로 하고 있었다고 볼 수 있어, 이와 같이 정정사항 2에 의하여 새로운 목적 및 효과가 부가됨으로써 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당한다고 보기 어려워, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2의 정정요건을 충족한 것으로 적법하다.



【특허법원 2018. 8. 16. 선고 2018허1240 판결】

이 사건 제7항 정정발명의 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 한 정정이라고 볼 수 없고, 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 것이나 마찬가지로 볼 수 없으므로 새로운 실시형태에 해당하는 점, 정정사항 1처럼 ‘어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기’ 단독으로 디스플레이 구조가 결정된다면, 이는 정정 전 이 사건 특허발명에 기재에 부합되지 않은 새로운 목적 및 효과를 초래하는 점, 이에 따라 정정사항 1은 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있다고 보이는 점 등을 고려하면, 정정사항 1은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.

【특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허4938 판결】

이 사건 정정은 서열번호 6을 제외하고는 서열번호 1 내지 5는 완전히 다른 아미노산 서열로 대체한 것이므로, 청구범위를 감축하는 정정에 해당하지 아니하고, 항체에서 항원 특이성을 결정하는 영역인 CDR에 해당하는 아미노산의 한두 개의 차이만으로도 항체의 항원결정성 및 역가에 현저한 차이가 발생한다고 알려져 있으므로, 이 사건 정정청구는 청구범위를 실질적으로 변경하는 정정에 해당한다.

【대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결】

실용신안등록청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 고안의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결 참조).

이 사건 등록고안의 정정 전 실용신안등록청구범위 중 ‘부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)’이라는 구성은 ‘외측에 위치한’이라는 기재의 의미가 분명하지 않으나 이 사건 등록고안의 명세서 및 도면의 전체적인 기재에 비추어 보면 위 기재는 ‘가스버너 본체(1)의 양측에 위치하여 부화염구멍(3)을 형성하는 측판(4)’을 의미함이 명백하므로, 정정 전의 ‘부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)’을 ‘가스버너 본체(1)의 양측에 측판(4)을 설치하여 부화염구멍(3)을 형성하되’로 정정한 것(이하 ‘정정사항 2’라 한다)은 실용신안법 제27조 제2항 제3호에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하여 이 사건 정정청구는 적법하다고 할 것이다.

5.3. 정정에 관한 의견제출기회 부여(특§136⑥)

규 정

▷ 정정청구가 특허법 제136조 제1항 각 호 및 제136조 제3항 내지 제5항의 규정(무효심판이 청구된 청구항의 정정에 대해서는 특허법 제136조 제5항 미적용)에 적합하지 아니한 때는 정정불인정 이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 하며(특§136⑥), 이는 강행규정이고, 무효심판에서 청구범위 전체를 삭제하는 정정 청구서는 정정불인정이유를 통지하여야 한다.

■ 의견제출 기회를 부여하지 않고 심결하거나 심결에 대한 취소청구를 기각한 사례

【대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결】

특허권자는 특허무효심판청구가 있는 경우 심판청구서 부분을 송달받은 날이나 직권 심리 이유를 통지받은 날로부터 일정한 기간 내에, 또는 심판청구인의 증거서류 제출로 인하여 심판장이 허용한 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고[구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조의2 제1항 참조],

이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이를 할 수 있으며, 심판관은 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항, 제5항 참조), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이다.

따라서 정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 심결취소소송에서 정정의 견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의 의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법하다.



의견제출 기회와 독립특허요건

[특허법원 2008. 8. 28. 선고 2007허10101 판결]

구 특허법 제136조 제5항(현행 특허법 제136조 제6항)은 심판관으로 하여금 정정심판청구가 독립특허요건을 구비하지 못하였음을 이유로 정정심판청구를 기각하기에 앞서 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하는 규정으로서 이 사건에서처럼 정정청구를 받아들이는 경우에는 적용될 여지가 없는 것이고, 특허무효심판절차에서 무효심판이 청구된 정정후 청구항의 독립특허요건에 대하여는 무효심판청구인과 그 상대방인 특허권리자의 주장과 입증에 따라 무효심판청구의 인용여부에 대한 판단과 함께 심판대상으로 삼아 판단하면 충분하고 그에 앞서 무효심판청구사건의 상대방인 특허권리자(정정청구인)에게 의견제출통지를 할 필요는 없다고 해석함이 상당하다.

따라서 특허심판원이 정정청구에 관한 심판편람의 절차 규정에 반하여 원고에게 정정청구된 청구항의 진보성에 대한 방어 기회 주지 않았다 하더라도 그러한 사유만으로는 이 사건 심판절차에 심결이 취소되어야 할 절차상의 위법이 있었다고 할 수 없다.

5.4. 정정의 보정

규 정

- ▷ 정정의 보정은 정정의견제출통지서 통지에 따른 의견서 제출기간 내에 가능하다(특§133의2④, 특§136⑪).
- ▷ 정정명세서 등의 보정서 제출시에는 보정서 뿐만 아니라 보정사항이 반영된 전문(명세서 및 도면 각 1통)을 첨부하여 제출하여야 한다(특시칙§13의4, 별지 제9호 서식 기재요령 8.나. 참조).

5.4.1. 정정청구서의 보정 범위

■ 정정청구서의 보정범위와 요지 변경

【대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3643 판결】

정정청구서는 청구서의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 보정을 할 수 있다. 특허법 제136조 제1항, 제9항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 '정정명세서 등'이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 특허법 제140조 제2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되고, 이는 특허법 제133조의2 제4항에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용된다. 그런데 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로써, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다.

■ 새로운 정정 추가 및 변경

【특허법원 2005. 11. 18. 선고 2005허2274 판결】

정정심판청구보정과 같이 정정사항의 삭제 및 경미한 하자의 보정은 인정되나, 새로운 정정사항을 추가하거나 정정사항을 변경하는 것은 채택하지 아니한다.

실용신안법 제27조 제4항에서 준용하는 특허법 제140조 제2항에 의하면 정정청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없는바, 요지가 변경되었다는 것은 정정청구의 취지를 구성하는 정정사항의 동일성이나 범위를 변경하는 것을 의미한다고 할 것이므로, 당초의 정정사항 이외에 새로운 정정사항을 추가하거나 당



초의 정정사항을 새로운 정정사항으로 교환하는 보정이 이에 해당하며, 다만 당초의 정정사항을 철회하여 정정 전의 청구범위로 복귀하는 보정은 정정청구서의 요지를 변경한 것으로 볼 수 없다.

5.5. 정정의 확정시기 및 불가분성

5.5.1. 정정의 확정시기

규 정

▷ 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결 참조).

■ 정정청구의 확정시기

【특허법원 2015. 6. 18. 선고 2014허5626 판결】

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고, 또한 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 정정청구 전의 것을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아닌바, 이 사건 심결에서 정정이 인정됨에 따라 무효심판의 대상은 이 사건 제2항 내지 제4항 정정발명이지만, 청구항 1을 삭제하는 정정청구가 확정되지 아니하여 청구항 1에 대한 원고의 무효심판청구가 여전히 남아있게 되어, 특허심판원은 위 청구항 1에 대한 원고의 무효심판청구를 판단·각하하여야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 부분에 대한 이 사건 심결은 적법하다.

■ 일부정정의 인정여부

【특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허4365 판결】

특허무효 여부는 청구항별로 판단하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하는바, 이 사건 정정청구가 직접적으로는 이 사건 제1, 3, 8 내지 11항 정정발명을 대상으로 한 것이지만, 이 사건 제4항 내지 제11항 정정발명이 이 사건 제1, 3, 8, 10항 정정발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항인 이상, 이 사건 정정청구는 모든 청구항에 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 내지 제3항 정정발명의 무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 하므로, 결국 이 사건 심결은 전부 취소되어야 한다.

5.5.2. 무효와 정정청구의 불가분성

쟁 점

□ 정정청구와 무효심판청구의 불가분성

- ▷ 【대법원 2009.1.15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2011.2.10. 선고 2010후 2698 판결】
- ▷ 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2008.6.26. 선고, 2006후2912 판결 참조), 또한 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다.

쟁 점

□ 청구항별 정정청구

- ▷ 【대법원 2009. 1. 15. 선고, 2007후1053 판결】
- ▷ 특허의 등록무효 여부는 청구항 별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다.



■ 정정사항이 특허청구범위 전체에 걸쳐 있는 사안에서, 정정청구 부분을 포함한 원심판결 전부가 파기되어야 한다고 한 사례

【대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결】

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다 할 것인바(대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 원심판결 중 이 사건 정정청구 및 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고는 이유 없다 할 것이나, 원심판결 중 이 사건 제3항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고를 받아들이는 이상, 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 파기를 면할 수 없다. 한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1항 내지 제5항 발명 전체에 걸쳐 있으므로, 원심판결 중 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 파기되어야 할 것이어서, 결국 원심판결 전부가 파기되어야 할 것이다.



무효심판의 심리대상

6.1. 무효심판 심리대상 명세서

규 정

▷ 정정청구가 적법한 경우에는 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면에 의해 무효이유가 존재하는지 여부를 심리하고, 부적법한 경우에는 보정명령을 한 후(특 §141①), 보정을 하지 아니하거나 보정할 수 없는 경우 해당 정정청구를 각하결정하고, 합의체는 심결의 이유에 있어서 해당 정정청구서를 채택하지 아니한 취지에 대하여 언급한다(심판편람 672p).

■ 정정청구 인정 후 무효여부 판단한 사례

【대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결】

실용신안등록 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 실용신안의 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 정정청구 전의 등록실용신안을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아니다.

■ 무효심판 심결 후 정정심결이 확정되어 청구범위가 정정·삭제되는 경우 무효심리대상

【특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213 판결】

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하면, 특허의 내용에 대한 정정심결이 확정되면 당초의 심결도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있기 때문에 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점, 같은 조 제2항에 의하여 특허청구범위의 정정은 특허청



구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실체법상으로 권리범위에 어떤 변동을 가져오는 것으로 볼 수 없는 점, 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 관하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점, 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서(구 특허법 제137조, 제136조 제2항 내지 제4항) 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점, 대법원에 등록무효심판 사건이 계속 중에 정정심결이 확정된 경우 원심결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 특허법원으로 하여금 판단하도록 하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.

■ 변론종결 후 정정심결이 확정된 경우 무효심리대상

【대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결】

▷ [다수의견] 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다. 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여

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

■ 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우, 심리·판단의 우선 순위 및 그 판단 대상

【대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결】

동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다.

6.2. 무효심판에서 청구범위 해석

6.2.1. 청구범위 해석 일반

원 칙

▷ 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다. 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하여야 한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012.12.27. 선고 2011후3230 판결 [거절결정(특)] 등 참조).



▷ 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

■ 청구범위해석 사례

【대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 [거절결정(특)]】

원심은 이 사건 특허청구범위 제1항의 원심 판시 구성요소 2에서 ‘제2구역은 상기 제2구역 내에서 복수의 방향으로 연장하는 복수의 주름부를 구비하는 변형 가능한 요소를 포함하며’란 이 사건 출원발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 ‘구역’이라는 용어의 의미 등을 참작하여 보았을 때 복수의 제2영역을 포함하는 제2구역에서 복수의 방향성을 갖는 주름부로 인하여 복수의 방향으로 연장할 수 있는 모든 하위 개념적 형태를 포함하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘하나의 구성요소(제2영역) 내에 존재하는 주름부가 복수의 방향으로 연장하는 복수의 주름부인 것’으로 보완하거나 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 단일의 방향으로 연장하는 복수의 주름부가 연장하는 방향을 각각 달리하여 다수의 제2영역(제2구역)에 형성된 형태의 구성이 개시된 비교대상발명 1에 공지되어 있다고 판단하였고, 이와 같은 원심의 특허청구범위 해석을 수긍한 사례.

【대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 [등록무효(특)]】

이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명의 진보성이 부정되는지 여부와 그 전제로서 이 사건 제1항 발명의 ‘디스플레이 구조’에 관한 청구범위 해석이 문제된 사안임. 대법원은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면의 기재를 참작하면 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조는 ‘데이터가 표시되는 화면 영역(데이터 표시 영역)이 디스플레이 화면에 배치된 형태’라고 해석하여야 한다고 판단함. 이 사건 제1항 발명의 청구범위, 발명의 설명과 도면에 이 사건

제1항 발명의 디스플레이 구조를 이루는 데이터 표시 영역에 표시되는 데이터를 어플리케이션 이미지, 어플리케이션 명칭, 어플리케이션 아이콘 등 서로 다른 종류로 한정하는 기재는 나타나 있지 않은 점, 선행발명 2는 이 사건 제1항 발명과 서로 인접한 기술분야에 속하고 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제를 내포하고 있으며 기술적 과제를 해결하기 위한 구성이 동일한 점 등을 종합하면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2를 기초로 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제2항, 제4항, 제9항 발명은 거기에 추가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 부정 여부를 심리해야 한다는 이유로, 이와 다르게 판단한 원심판결을 파기환송한 사례.



무효사유 심리(무효심판 쟁점)

7.1. 직권심리에 의한 무효이유통지

규 정

▷ 심판장은 심판청구의 취지범위 내에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 않은 이유에 대하여 심리한 때는 심리의 결과를 당사자 및 참가인에게 통지하고 기간을 지정하여 의견을 제출할 기회를 부여하여야 한다(특§159①, 실§33). 피청구인은 그 기간 내에 정정청구가 가능하다(특§133의2①). 다만, 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 심리의 결과를 통지할 때는 그 결과가 청구인이 신청한 심판청구의 취지범위 내이어야 한다(특§159②, 실§33).

■ 직권심리 절차에 대한 판단 사례

【특허법원 2002. 12. 6. 선고 2001허4203 판결 [등록무효(특)]】

이 사건 제3항 및 제5항 발명에 관한 심결을 함에 있어서 심판장은 특허청구범위의 기재불비라는 피고가 주장하지 아니한 새로운 등록무효사유에 대하여 심리를 함에 있어서 원고들에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 주지 아니하였으므로, 이러한 절차를 거치지 아니한 채 내려진 이 사건 제3항 및 제5항에 관한 심결 부분은 위법하다고 한 사례.

【특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허6078 판결 [등록무효(특)]】

이 사건 심결을 함에 있어서 무효심판 청구인이 청구취지를 보정하여 이 사건 특허발명의 제20항 정정발명은 무효심판의 대상에서 제외하였음에도 불구하고, 특허심판원은 이 사건 제20항 정정발명에 대하여 무효심판 청구인의 청구를 인용하는 심결을 하였고, 이 사건 심결 중 이 사건 제20항 정정발명에 대하여 피고의 청구를 인용한 심결 부분은 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리하고 판단함으로써 특허법 제159조 제2항을 위반하였다고 판단한 사례.

【특허법원 2018. 9. 20. 선고 2017허7340 판결 [등록무효(특)]】

다른 한편 무효심판청구서에 기재된 무효사유와 다른 별개의 새로운 무효사유가 아니고 주된 취지에 있어서 무효심판청구서에 기재된 무효사유와 실질적으로 동일한 사유를 들어 무효심판을 인용하는 심결을 하는 것은 허용될 뿐만 아니라 형식적으로는 피심판청구인에게 의견진술 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에도 특허법 제159조 제1항에 위배되지 않는다고 보아야 할 것인바, 피고가 이 사건 제1항 발명의 무효사유로 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 사유를 주장한 데 대하여 원고들은 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 아니하고, 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여도 진보성이 부정되지 않는다고 답변하였음을 알 수 있으므로, 원고들은 이 사건 제1항 발명에 관하여 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하거나 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하더라도 진보성이 부정되지 않는다는 점에 대하여 실질적으로 의견을 진술하여 반박할 수 있는 기회를 가졌다고 봄이 타당하고, 이 사건 특허발명의 나머지 청구항에 대하여도 마찬가지라고 할 것이어서, 이 사건 심결이 원고들에게 의견진술의 기회를 주지 않고서 피고가 신청하지 아니한 무효사유에 관하여 심리하였다고 할 수 없다고 본 사례.

【특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허768 판결 [등록무효(특)]】

의견진술기회를 부여해야 할 ‘심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유’에 해당하는지 여부는 심판청구인의 청구이유 및 제시 증거 및 이에 대한 피심판청구인의 답변내용, 심판에서의 당사자의 주장 내용, 특허심판원의 심결이유 등을 종합하여 판단하여야 하고, 당사자의 주장 내용과 심결이유에 차이가 있더라도 이러한 사정만으로 곧바로 당사자가 신청하지 아니한 이유에 해당한다고 볼 수는 없는바, 특허심판원은 앞서 살펴본 바와 같이 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 4로부터 이 사건 특허발명을 용이하게 도출할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였는바, 특허권자이자 피심판청구인인 피고가 비교대상발명들과 이 사건 특허발명에 차이가 있고, 비교대상발명 1 내지 4에 의해 이 사건 특허발명을 용이하게 도출할 수 없다고 주장한 이상 특허심판원이 비교대상발명들과 이 사건 특허발명의 세부적인 차이점에 대하여 피심판청구인이 지적하지 않은 사항에 대해 판단하였다고 하더라도 특허법 제159조 제1항의 ‘당사자가 신청하지 아니한 이유’에 대해 심리한 것으로 볼 수 없다고 본 사례.



7.2. 무권리자 특허출원(모인출원)

7.2.1. 진정발명자 여부(특§33①)

원 칙

□ 진정발명자 여부 판단 방법(출처: ‘모인출원 관련 심판 통합 가이드’)

- ▷ 청구인이 모인대상발명을 발명하여 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하였는지 여부를 판단하고, 이를 위해 발명의 기여도, 공동발명자의 요건 등을 기준으로 진정 발명자 여부를 판단한다.

여기서, 특허발명의 발명자 또는 공동발명자는 일반적으로 특허등록공보에 발명자로 기재되어 있는 자연인을 의미하며, 자연인이 아닌 인공지능(AI)을 발명자로 한 특허출원은 현행 특허법상 허용되지 않는다.

한편, 특허등록공보에 발명자로 기재된 사람은 법적으로 발명자로 인정되는 것이 아니라 단순히 사실상 추정을 받을 뿐이어서, 진정한 발명자가 아닌 모인출원이란 주장이 있는 경우에는 진정한 발명자 여부를 입증하여야 한다.

▷ 【대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결】

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

▷ 【대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결】

- ▷ 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

▷ (참고) 거래과정에서 알게 된 기술자료를 도용하여 타인의 발명을 본인 명의로 출원 (2021당3299, 2022당60)하거나, 용역 수행자가 발명을 완성하였으나 의뢰자가 출원한 경우(2023허12039) 등도 무권리자에 의한 모인출원에 해당한다.

■ 진정발명자 여부 판단 사례

【대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결】

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

7.2.2. 정당한 승계인 여부(특§33①)

원 칙

□ 정당한 승계인 여부 판단 방법(출처: ‘모인출원 관련 심판 통합 가이드’)

- ▷ 피청구인이 이 사건 특허발명을 출원하는 데 있어서, 청구인으로부터 정당하게 특허 받을 권리를 승계 받지 아니하고, 모인대상발명을 알고 이를 기초로 출원하였는지 여부를 판단한다.
- ▷ 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로



하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후 10087 판결).

- ▷ 따라서, 모인출원을 주장하는 사람이 특허발명의 승계인이라면 등록공보에 기재된 발명자로부터 특허를 받을 권리를 양도받았으므로, 해당 특허발명이 무권리자에 의한 출원에 해당한다는 점을 주장, 입증해야 한다(2013허3418).
- ▷ 그러므로, 발명의 승계인은 해당 권리의 이전을 증명할 수 있는 권리양도의 일시, 방법, 사유 등을 구체적으로 증명하여야 하고, 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로, 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효 사유에 해당하는 무권리자의 특허이다(2020후10087)
- ▷ 하지만, 양수인의 계약 불이행에 따라 계약이 해제된 경우에는 특허받을 권리가 발명자인 양도인에게 복귀된다고 봐야 한다(2020당773).
- ▷ 추가적으로 양도인과 양수인 사이의 묵시적 양도에 해당하는 경우(2023허11760), 양도 후 이를 해제한 것이 증명되지 않은 경우(2021허4232), 직무발명의 승계가 이루어지지 않고 종업원이 특허 등록을 받은 경우(2023당(취)87) 등도 정당 승계인이 아닌 무권리자에 의한 모인출원에 해당하지 않는다.
- ▷ 통상적으로 직무발명인 경우 사용자는 예약승계 규정에 의하여 정당 승계인으로 인정될 수 있다.

■ 정당한 승계인 여부 판단 사례

【대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결】

원심은 원고가 명칭을 ‘이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 발명자 또는 그 승계인에 해당하는지 여부에 관하여, 그 채용증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 특허발명은 기존의 댐퍼 패넬이 갖는 문제점을 해결할 수 있는 아이디어를 구체화하고 이를 도면으로 작성하여 실제 생산이 가능할 수 있도록 한 소외 1과, 소외 1이 제작한 도면을 토대로 실물을 제작한 후 실험을 통하여 세부적인 문제점들을 개선하여 이 사건 특허발명의 기술구성을 최종적으로 완성한 소외 2가 공동으로 창작한 것이고, 원고는 이 사건 특

허발명의 발명자가 아니며, 한편 그 판시 증거만으로는 소외 1과 소외 2가 공동으로 원고에게 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전하였다고 보기에 부족하고, 원고가 그 명의로 이 사건 특허발명에 대하여 특허출원을 하여 등록받은 사실에 대하여 소외 1과 소외 2가 아무런 이의를 제기한 바 없다거나, 소외 2가 소외 1과 함께 이 사건 특허발명의 기술을 개발한 것이 원고 운영의 회사직원으로서의 직무의 일환이었고 소외 1에 대하여 그 개발에 관련된 비용을 지불하였다는 사정만으로는 소외 2와 소외 1이 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원고에게 이전한 것이라고 단정할 수 없으므로, 원고가 소외 1, 소외 2로부터 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전받은 정당한 승계인이라고 할 수도 없다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 특허법 제33조 제1항 소정의 발명자 또는 그 승계인의 판단에 관한 법령의 해석적용이나 입증책임에 관한 법리를 오해한 위법 등이 있다고 볼 수 없다.

7.2.3. 직무발명 해당 여부(특§33①, 발명진흥법 제14조)

원 칙

□ 직무발명 해당 여부 판단 방법(출처: ‘모인출원 관련 심판 통합 가이드’)

- ▷ 출원발명이 직무발명에 해당함에도 불구하고 발명의 완성사실을 통보하지 않고, 본인 명의로 출원하거나 제3자에게 이중 양도 행위를 하였는지 여부를 판단한다.
- ▷ 이전 발명진흥법에 의하면 직무발명의 경우에 원칙적으로 발명자주의에 따라 특허 받을 권리가 발명을 한 종업원에게 있었고, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약이나 근무규정이 존재하고, 종업원 등이 발명 사실을 사용자 등에게 신고하여 사용자 등이 4개월 이내에 종업원에게 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 간주되므로, 사용자가 발명의 승계인이 되는 것은 직무발명의 사실을 통지 받고 나서 직무발명 심의회 등을 거쳐서 사용자의 승계 결정이 종업원에게 알려지고 난 이후가 되었다.

따라서, 직무발명 완성사실의 통지나 승계여부의 통지여부를 불문하고 사용자에게 자동으로 승계되는 것이 아니라, 사용자가 종업원에게 권리의 승계 의사를 알린 때부터 승계되는 것이 원칙이었다(2022허1278).



▷ 하지만, 개정 발명진흥법에서 예약승계약정이 있다면 직무발명 완성 시 직무발명에 관한 권리가 사용자에게 자동으로 귀속되는 것으로 해석하는 것으로 사전 승계에 관한 규정을 개정하였으므로, 직무발명 권리귀속 여부에 대한 판단을 위해 직무발명 시점이 관련 개정 발명진흥법 시행(2024. 8. 7.) 전, 후인가를 살펴, 시행 전에는 사용자의 통지 시점을 기준으로, 시행 후에는 종업원의 발명 완성 시점을 기준으로 예약승계규정에서의 직무발명 권리승계 시점을 구분해서 적용해야만 할 것이다.

다만, 개정 발명진흥법에서도 자동예약승계 규정이 마련되어 있지 않고 이전과 동일하게 승계통지여부를 따르는 경우 자세히 살펴보아야 한다.

▷ 그리고, 발명진흥법 제14조에는 종업원 등이 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 규정되어 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖게 된다.

【특허법원 2010. 12. 16. 선고 2010허4854 판결】

특허법 제39조 제1항은 직무발명을 ‘공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’이라고 규정하고 있었고, 여기에서 ‘그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것’이란 공무원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는바, 원고가 이 사건 제1항 고안을 출원할 무렵 불법 주·정차의 지도·단속 등 교통관련 행정업무를 담당한 점이 인정되기는 하나, 원고가 담당하는 교통관련 행정업무는 단순히 교통행정 및 각종 교통대책 종합계획의 수립·조정, 불법 주·정차의 지도·단속에 관한 사항에 불과할 뿐, 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 연구하고 개발하는 것을 업무로 하지는 않는 점, 원고가 광주광역시로부터 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 개발하라는 과제를 부여받거나 이를 개발하기 위한 연구비 등을 지원받았음을 인정할 만한 증거가 없는 점 등을 종합하여 보면, 원고가 담당하는 교통관련 행정업무의 내

용 및 책임범위로 보아 이 사건 제1항 고안을 고안하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우라고 할 수 없으므로, 나머지 직무발명의 요건에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 고안은 광주광역시와의 관계에서 직무발명에 해당하지 않는다.

7.2.4. 공동출원 위반 여부(특§44, 33②)

원 칙

□ 공동출원 위반 여부 판단 방법

- ▷ 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로서, 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 하므로(특허법 제44조), 이를 위반한 경우 특허 무효 사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 공동발명자 1인의 명의로 출원하는 경우에는 무권리자에 의한 모인출원으로 판단한다.
- ▷ 또한, 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타인에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하므로(특허법 제37조 제3항), 특허 받을 권리의 양도계약이 있다고 하더라도 공동발명자 중 일부만이 양도에 동의한 경우라면 특허를 받을 권리의 양도 자체의 효력은 인정되지 않는다.
- ▷ 특허법 제33조 제2항에서는 2인 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정하고 있는데, 공동발명이라 함은 2인 이상이 단순한 협력이 아니라 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 경우를 말한다.
- ▷ 공동발명자에 해당하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 경우를 말한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).
- ▷ 구체적으로, 발명의 완성 이후에 본격적 생산을 위해 규격이나 사양을 결정하거나, 개발과정에서의 진행경과나 시험을 관리하거나, 이를 회사에게 보고하는 등의 업무는 발명자로 인정될 수 있는 발명에 대한 기여가 아니고, 발명자는 특허발명의 창작행위에 실질적으로 기여한 연구자이어야 한다. 따라서, 사용자 또는 관리자가 발명의 완성에 기여 또는 정당한 허락 없이 그대로 출원하여 특허 등록받을 경우 또는 공동발명자로 출원하는 경우도 모인출원에 해당한다.



- ▷ 나아가, 공동발명자로 인정받기 위해서는 공동 발명의 완성 과정에서 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다거나, 해당 분야의 학식과 교육 등 경력이 있어 실험 과정 등에 있어서 실질적인 창작행위가 있었음을 뒷받침할 수 있는 자료의 입증이 필요하다(2023허13582).
- ▷ 따라서, 공동발명에서의 주요 쟁점 사항인 협력의 내용이 '단순한 협력'인가 '실질적인 협력'인가의 여부를 구체적인 출원·심판·소송 등의 과정에서 정확하게 판단하여야 하고, 일반적으로는 단순한 착상의 제공자·단순보조자·후원자 등은 공동발명자라 할 수 없다.

■ 공동발명자 여부 판단 사례

【대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결】

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

【대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결】

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부

지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

7.2.5. 모인출원에서 발명의 실질적 동일 여부

원 칙

□ 모인대상발명과 특허발명 사이의 실질적 동일여부 판단 방법

- ▷ 모인대상발명(정당한 권리자의 발명)과 특허발명(모인자의 출원 발명) 사이의 실질적 동일성이 있는지 여부를 판단한다. 이 때 양 발명간 기술적 구성의 동일점 및 차이점을 검토한 후 양 발명간 동일성이 없거나, 차이나는 구성의 창작에 모인자가 실질적으로 기여한 경우에는 정당 발명인 또는 승계인 여부와 무관하게 서로 다른 발명에 해당되어 무권리자 출원에 해당되지 않는다.
- ▷ 모인출원에 있어서 동일성 여부 판단 시에는 선출원 규정에서 적용하는 실질적 동일성 판단기준(광의의 동일)을 적용한다. 특허법상의 모인출원은 정당 권리자의 발명과 모인자 출원발명 간에 실질적 동일성(광의의 동일)이 인정되어야 하고, 실질적 동일성의 범위를 넘어 구성이나 효과에 차이가 있는 경우에는 모인출원이 아니며, 이는 개량 또는 변형된 발명을 특허법 제98조의 이용발명에서 규정하는 취지에 의해 모인출원에 해당하는 것으로 볼 수 없기 때문이다.
- ▷ 다만, 정당 권리자의 발명에 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성을 부가·삭제·변경하여 출원한 경우에는 모인출원에 해당한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결).
- ▷ 발명이 실질적으로 동일한 경우란 모인대상발명과 특허발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도 한정 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다(특허청 심사기준 2023년 개정 3410면).



■ 무권리자 특허출원에서의 실질적 동일성(광의의 동일, 실질적 기여)

【대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결】

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

7.2.6. 무권리자 특허출원을 무효 사유로 한 심판 청구인 요건

규 정

□ 관련규정(특§33①본문, 특§133①ii)

- ▷ 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다.

■ 청구인 적격이 없는 자가 제기한 무효심판청구는 그 심판청구를 각하

【대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814, 2022후10821 판결】

청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결 등 참조). 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심

판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후 4625판결 등 참조).

7.3. 존속기간 연장등록 무효심판

7.3.1. 특허법 제89조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장)의 취지

【대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후882, 899 판결 [존속기간연장무효(특)심결취소의소]】

의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가 등”이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 마련하였다.

다만 구 특허법 제91조 제2항은 ‘특허권자에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 포함되지 아니한다’는 취지로 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다. 한편 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자 외에 전용실시권자 및 통상실시권자가 포함되므로, 위 규정의 ‘특허권자에게 책임 있는 사유’를 판단할 경우에도 위 허가 등을 신청한 전용실시권자와 통상실시권자에 관한 사유가 포함된다고 해석함이 타당하다.



그리고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 구 특허법 제89조의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다.

구 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유로서 ‘등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우’라고 규정한 것은, 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하다. 이와 달리 위 법률 조항이 허가 등을 신청한 통상 실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.

7.3.2. 특허법시행령 제7조제1호에서 정한 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 의미

【대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결 [거절결정(특)]】

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 하여야 하는 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 그 위임에 따라 ‘허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명’ 중 하나로 “특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명”을 규정한 구 특허법 시행령(2020. 7. 14. 대통령령 제30844호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1호의 전반적인 체계와 취지·목적, 위 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 위 시행령 조항에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허

가상의 효능·효과를 나타내는 부분'을 의미한다. 한편 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가된 의약품의 '약효를 나타내는 활성부분'에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 '약효'를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 '약효를 나타내는 활성부분'에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 위 시행령 조항에서 말하는 '약효를 나타내는 활성부분'이라고 볼 수는 없다.



8

무효심결의 효과

8.1. 무효심결의 효력

쟁 점

□ 무효로 된 특허에 대한 정정무효심판의 이익

▷ 【대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결】

▷ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것이다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명(특허번호 제699769호)에 대한 정정무효심판청구가 기각되고 난 후 위 기각 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송이 원심에 계속되던 중 원심 판시와 같은 경위로 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되었으므로 이 사건 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되었고, 따라서 이 사건 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어져 위법하게 되었지만, 한편 이 사건 특허발명의 특허가 무효로 된 이상 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다. 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 정정의 무효를 구할 법률상 이익에 관한 법리오해의 위법이 없다.

■ 무효로 된 특허에 대한 정정심결 취소소송의 이익

【대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결】

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익이 없어진다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2006후2868 판결 등 참조).

이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되어 이 사건 특허발명에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 원고들의 정정심판청구는 그 정정할 대상이 없어지게 되어 정정을 구할 이익이 없게 되었다. 따라서 원고들의 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없으므로, 원고들의 피고에 대한 이 사건 소는 부적법하다.

8.2. 기판력과 기속력

쟁 점

□ 기속력과 취소후의 심리과정에서 제출된 새로운 증거의 의미

- ▷ **【대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결】**
- ▷ 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거 관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소 판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소 판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다.

■ 기속력이 미치는 범위

【대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결】

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후 2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).



위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.



PART IV



권리범위확인심판





권리범위확인심판 개요

1.1. 권리범위확인 심판의 법적 성격

▷ 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.

특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결)



- ▷ 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결)
- ▷ 실용신안권의 권리범위확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결)

1.2. 심판시 확인 사항

체크포인트 1

- 당사자 적격 여부를 먼저 확인하고, 당사자 적격 위배의 경우 심결로서 각하
 - ➡ (적극적 권리범위확인심판) 특허권자 또는 전용실시권자
 - ➡ (소극적 권리범위확인심판) 이해관계인 여부 판단

체크포인트 2

- 확인대상발명의 실시 여부 확인(실시하고 있거나, 장래에 실시할 가능성 존재)
 - ➡ 실시할 가능성이 없으면 확인의 이익이 없으므로 심결로서 각하

체크포인트 3

- 확인대상발명의 특정 여부
 - ➡ 확인대상발명이 특정되지 않으면 보정명령 후 보정되지 않을 시 심결로서 각하

체크포인트 4

- 특허발명과 확인대상발명의 속부 여부
 - ➡ 구성 대비를 통해 문언적 동일 여부 판단한 후 균등관계를 검토
 - ➡ 균등관계 검토시 균등 해석기준을 따라 단계적으로 심결

2

권리범위확인심판의 적법 요건

2.1. 심판대상

정 의

□ 권리범위확인심판의 심판대상

▷ 【대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373】

▷ 실용신안권의 권리범위 확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상 물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이므로, 실용신안권 권리범위 확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 고안이라고 할 것이다.

▷ 【대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2204】

▷ 권리범위확인심판사건에서의 심판대상은 실제 사용여부를 불문하고 심판청구인이 청구대상으로 삼은 (가)호 발명이라고 봄이 옳다.

【특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005허8777 판결】

원고는 이 사건 권리범위확인심판 청구를 하면서 특허발명의 ‘보호범위’를 확인하고자 하는 것이 아니라 그 ‘특허성’ 즉, 산업상 이용이 가능하고 자연법칙에 위배되지 아니한 기술적 사상으로 신규성과 진보성이 있는 발명이라는 확인을 구하는 것임을 자인하고 있는데, 이러한 형태의 확인은 ‘권리의 범위’와는 상관없는 특허발명의 ‘성립요건’에 관한 것이어서 이미 특허로 등록된 이상 그 확인을 청구할 법률상 이익이 없을 뿐만 아니라, 원고의 특허권의 보호범위에 속하는지 여부를 대비할 아무런 확인대상 발명을 특정하지 아니하고 있어 권리범위확인심판의 요건을 갖추지도 못하였다.



2.2. 당사자 적격

규 정

- ▷ 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 자는 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이다(특허법 제135조 제1항, 제2항). 적극적 심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단으로 실시하는 자를 상대로 제기하고, 소극적 심판은 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있는 자인 이해관계인이 특허권자를 상대로 제기하는 것이 일반적이다.

2.2.1. 전용실시권자의 청구인 적격

원 칙

- ▷ 종래 특허권자가 아닌 전용실시권자가 ‘이해관계인’으로서 적극적 심판을 제기할 수 있는지가 문제되었는데, 이 문제는 2006. 3. 3. 법률 7871호로 개정된 특허법에서 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 자에 전용실시권자가 명시적으로 포함됨으로써 입법적으로 해결되었다.

2.2.2. 소극적 권리범위확인심판에서의 이해관계인의 청구인 적격

원 칙

- ▷ 소극적 권리범위확인심판에서 이해관계인이란 권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자 등을 의미한다.
- ▷ 다만, 확인대상발명을 실시하는 자와 특허권자 사이에, 특허권자의 특허권을 인정하면서 손해를 배상하고 앞으로 확인대상발명을 실시하지 않으며, 특허권을 침해하는 행위를 하지 않겠다는 취지의 합의를 한 경우, 확인대상발명을 실시하던 당사자로서는 더는 이해관계가 있다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 소극적 권리범위확인심판에서의 심판 당사자

▷ 【대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결】

- ▷ 특허권이나 의장권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위 확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다.

쟁 점

□ 특허권 침해 행위를 하지 않겠다는 합의가 있는 경우의 이해관계

▷ 【대법원2001. 9. 28. 선고 99후2808 판결】

- ▷ 원고는 이제는 (가)호 고안을 실시할 의사가 없음을 명백히 나타내었을 뿐만 아니라, 나아가 이 사건 권리범위확인심판청구사건의 취하 여부에 대하여는 위 합의서에 명시적으로 기재하지 않았다고 하더라도, 권리범위확인심판청구는 결국 등록실용신안권의 침해여부를 둘러싼 민사소송이나 형사사건에서의 유리한 결과를 얻기 위한 것으로서 민사소송 등에서의 선결문제로 작용할 것인데, 위 합의에 의해 피고측에서도 원고를 상대로 한 민사소송 등을 즉시 취하하고 더 이상 민·형사상의 책임을 묻지 않기로 약정까지 하였으므로, 어느 모로 보나 위 합의로 인하여 원고가 (가)호 고안을 앞으로 실시할 가능성이나 이를 둘러싼 원고와 피고 사이의 분쟁의 가능성이 없어, 원고가 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 내용의 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계는 소멸하였다고 할 것이고, 따라서 이 사건 권리범위확인심판의 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다.



2.2.3. 특허권이 공유인 경우

원 칙

- ▷ 적극적 권리범위확인심판은 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하는 고유필수적 공동심판에 해당하므로, 특허권의 공유자 중 일부를 누락하고 나머지 공유자들만이 청구한 심판청구는 부적법하다.
- ▷ 소극적 권리범위확인심판에서 공유자 전원을 기재하여 심판청구를 해야 하고, 공유자 중 일부만을 피청구인으로 기재하여 심판을 청구할 수 없다.

쟁 점

□ 적극적 권리범위확인심판에서 공유자 중 일부 누락한 경우

▷ 【특허법원 2025. 10. 1. 선고 2025허10068 판결】

- ▷ 특허법 제139조 제3항은 ‘특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다’고 규정하고 있다. 공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 고유필수적 공동심판에 해당한다(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결, 거절결정에 관한 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결 등 참조).

【특허법원 2025. 10. 1. 선고 2025허10068 판결】

원고들 및 최한철이 등록 당시부터 이 사건 특허발명에 관한 특허권을 공유하고 있으므로, 이 사건 제1항 특허발명에 관한 적극적 권리범위확인심판은 원고들 및 최한철이 공동으로 청구하여야 하는 고유필수적 공동심판에 해당한다. 그런데 이 사건 심결은 위 특허권의 공유자 중 1인인 최한철을 청구인에서 누락하고 원고들만을 청구인으로 한 것으로서 부적법하므로, 원고들이 주장하는 심결취소 사유가 있는지에 관하여 살필 필요 없이 위법하여 취소되어야 한다.

쟁 점

□ 소극적 권리범위확인심판에서 공유자 중 1인만을 피청구인으로 기재하여 심판청구를 할 수 있는지 여부

▷ 【특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허4693 판결】

▷ 실용신안법 제56조에 의하여 준용되는 특허법 제139조 제2항은 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다.”고 규정하고 있고 또 같은 법 제139조 제3항은 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.”고 규정함으로써 공유인 실용신안권 등에 관한 심판은 공유자 전원에 대하여 합일적으로 확정될 것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이고, 나아가 공유인 실용신안권 등에 관한 심결에 관하여 실용신안권자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 전원을 피고로 하여야 할 것이다.

따라서 공유자인 복수의 피심판청구인들 중 일부 피심판청구인에 대해서만 이루어진 이 사건 심결은 원고 주장의 나머지 심결취소사유의 존부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다고 할 것이다.

2.2.4. 당사자 변경 및 당사자 표시 정정

규 정

▷ 심판 청구 당시 사망한 망인을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하고, 당사자 표시 정정을 한 경우 요지변경에 해당한다.



쟁 점

□ 권리범위확인심판(적극)에서 당사자 표시 정정

▷ 【특허법원 2004. 7. 9. 선고 2004허875 판결】

- ▷ 원고의 최초 심판청구서는 확인대상고안을 실제로 실시한 망인 A를 피청구인으로 하였다고 보아야 할 것이고, 그 상속인인 피고들을 피청구인으로 하였다고 볼 수는 없으므로, 원고가 심판청구보정서를 통하여 이 사건 적극적 권리범위확인을 구하는 심판청구서상 피청구인을 망인 A에서 피고들로 정정하여 달라는 것은 단순한 당사자표시의 보정이 아니라 심판청구서상 당사자의 동일성의 범위를 넘어서는 것으로 최초 심판청구서의 요지를 변경하는 것이라고 할 것이므로 구 특허법 제 140조 제2항에 의하여 허용될 수 없다.

2.3. 확인의 이익

2.3.1. 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시

원 칙

□ 확인대상발명과 실시발명 간의 동일성 검토 여부가 직권조사사항인지 여부

▷ 【특허법원 2007. 6. 13. 선고 2006허8705 판결】

- ▷ 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피심판청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

원 칙

□ 적극적 권리범위확인심판에서의 확인대상발명이 실시 발명과 다른 경우, 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하

▷ **【대법원 2003 .6. 10. 선고 2002후2419 판결】**

▷ 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다.

쟁 점

□ 확인대상발명과 실시발명의 동일성 인정 기준 예외(사실적 관점의 동일)

▷ **【대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결】**

▷ 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.

쟁 점

□ 적극적 권리범위확인심판에서 현재 피청구인이 해당 발명을 실시하고 있지 않은 경우, 확인의 이익(예외)

▷ **【대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결】**

▷ 이 사건 심결 당시인 2002. 11. 27.경 원고가 원고의 고안을 실시하고 있지 않더라도, 원고가 과거에 원고의 고안을 실시한 적이 있고, 현재 위 회사의 대표이사로서 있는 점에 비추어 장차 원고의 고안을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없으므로 피고는 이러한 원고를 상대로 원고의 고안이 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다.



▷ **【특허법원 2016. 11. 4. 선고 2016허2638 판결 [권리범위확인(디)]】**

▷ 심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결 시에 확인대상디자인을 실시하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고, 그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상디자인을 실시한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인의 이익이 인정될 수 있다.

■ **적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 장차 다시 실시할 가능성 없다고 단정할 수 없는 경우, 심판청구에 확인의 이익**

【특허법원 2019. 7. 11. 선고 2019허2592 판결】

이 사건 심결 당시 피심판청구인인 원고가 확인대상발명을 실시하고 있지 않더라도 원고가 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있고, 장차 확인대상발명을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 심판청구인인 피고는 이러한 원고를 상대로 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후 2836 판결 취지 등 참조).

■ **적극적 권리범위확인심판에서 해당 발명을 실시 예정인 경우, 확인의 이익(예외)**

【특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허5168 판결】

적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 발명과 피심판청구인이 현실적으로 실시하고 있는 발명이 서로 다른 경우에는 확인의 이익이 없는데, 이는 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없기 때문이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 참조). 그런데, 원고는 확인대상발명에 대한 생동성 시험을 마치고 식약청으로부터 품목허가를 받음으로써 확인대상발명을 변경하

지 않고 그대로 제조, 판매할 것임이 명백하고, 다만 확인대상발명을 제조, 판매할 시기가 문제될 뿐이므로, 이 사건에서와 같이 장래 실시할 제품이 특정되고 특허기간 만료 전에 실시할 개연성을 배제할 수 없는 경우에는 적극적 권리범위확인심판청구의 이익이 있다고 할 것이어서, 원고의 위 주장도 이유 없다.

쟁 점

□ 확인대상발명을 피청구인의 실시주장발명과 동일하게 하기 위한 보정

▷ 【특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227 판결】

- ▷ 특허법 제140조 제2항 제3호에 의하면 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정된 확인대상발명이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 때에는 요지의 변경에 해당하더라도 보정할 수 있는바, 이는 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제로 실시하는 자가 다르기 때문에 피청구인의 협력이 없다면 청구인이 확인대상발명을 정확히 특정하는 것이 소극적 권리범위확인심판에 비하여 어렵기 때문에 확인대상발명 특정에 관한 청구인의 불리함을 보상함으로써 균형을 도모하기 위한 특칙이다. 따라서 위 규정은 확인대상발명의 특정 의무자와 실시자가 동일한 소극적 권리범위확인심판에는 적용되지 아니한다.

쟁 점

□ 실시여부에 대한 입증책임

▷ 【특허법원 2007. 1. 18. 선고 2006허6327 판결】

- ▷ 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고, 적극적 권리범위확인 심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 청구인에게 있다.



쟁 점

□ 심결취소소송단계에서 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장을 새로이 하는 것이 금반언 또는 신의칙에 반하는지 여부

▷ 【대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결】

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

따라서 특허심판단계에서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않았다고 하더라도 심결취소소송단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다고 할 것임에도, 이와 같은 주장이 금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 본 원심에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향이 있는 원고의 주장에 대한 판단을 누락한 잘못이 있다.

2.3.2. 소극적 권리범위확인심판과 확인대상발명의 실시

원 칙

□ 소극적 권리범위확인심판에서의 실시 예정 기술의 심판대상 여부

▷ 【대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결】

▷ 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다.

■ 의약 제제 분야의 소극적 권리범위 확인심판에서 장래 실시 예정인 것의 범위

【대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결】

원심과 대법원은 특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있는데, 심결 시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단.

특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있다. 그러므로 심결 시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고, 그러한 의약품과 동일한 확인대상 발명의 경우에만 장래 실시할 가능성이 있다고 단정할 수도 없다. 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다.

쟁 점

□ 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것인 경우

▷ 【특허법원 2013. 10. 11. 선고 2013허4084 판결】

▷ 특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이다.

심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결).



■ **소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것인 경우**

【대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결】

피고는 원심 제1차 변론준비절차에서 현재 피고가 실시하고 있는 발명은 확인대상발명이 아니라 그보다 더 진보된 유형이며 확인대상발명은 앞으로도 실시할 계획이 없음을 스스로 자인하고 있으므로 ~ 중략 ~ 피고가 제기한 이 사건 심판청구는 피고가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것임에도 이를 간과하고 본안에 나아가 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 판단한 이 사건 심결은 위법하다는 취지로 판단하였다.

특허권자가 아닌 이해관계인이 실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 발명을 확인대상발명으로 삼아 그 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 하는 법리와 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 자백법칙 위반, 판단누락 및 심리미진으로 인한 사실오인의 위법이 없다.

쟁 점

□ **소극적 권리범위확인심판에서의 확인대상발명이 실시 발명과 다른 경우**

▷ 【대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결】

▷ 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

2.3.3. 소극적 권리범위확인심판에서 특허권자의 속부 다툼이 없는 경우

쟁 점

□ 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 다툼이 없는 경우, 확인의 이익

▷ 【대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결】

▷ 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.

【대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결】

① 피고가 특정한 이 사건 확인대상발명은 약속 및 참나무숯을 사용하지 않고 부유물이 부착되지 않은 훈연제로서, 원고가 주장하는 피고 실시제품과는 구성상 차이가 있는 점, ② 피고는 현재 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지는 않지만 향후 이 사건 확인대상발명을 실시할 계획이라고 주장하는 점, ③ 원고는 원고가 주장하는 피고 실시제품에 대해서는 피고에게 경고장을 보내고 형사고소를 하는 등 이 사건 특허발명(특허등록번호 제779211호)의 특허권 침해를 주장하면서 다투고 있는 반면, 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술한 점 등을 알 수 있다.

앞에서 본 법리에 비추어 이러한 사정을 살펴보면, 이 사건 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있다고 할 수 없다.



2.3.4. 특별한 경우에 대한 권리범위확인심판 확인의 이익(무효이거나 소멸된 권리, 실시행위가 특허권 효력제한 사유 등)

규 정

□ 특허법 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위)

- ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다.
 1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시
 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건
 3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건
- ② 둘 이상의 의약이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다.

쟁 점

□ 확인대상발명의 실시행위가 특허권의 효력 제한 사유(특허법 제96조 제1항 등)에 해당하는 경우 확인의 이익

▷ 【특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4950 판결】

- ▷ 원고가 제네릭 의약품을 제조하기 위하여 이 사건 특허발명의 존속기간 만료 전에 이 사건 제1항 발명 등과 동일한 성분의 확인대상발명에 대해 조건부 허가신청을 하고, 생동성 시험을 하면서 시험약을 생산한 행위는 특허법 제96조 제1항 제1호에 규정된 연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 않고, 생동성 시험 후 남은 시험약을 보관하는 행위는 그 연장으로서 생동성 시험을 위하여 시험약을 생산한 행위와 마찬가지로 특허권의 효력이 미치지 않는 행위라 할 것이고, 달리 이러한 보관행위가 특허법 제2조의 실시라고 볼 수 없어 원고의 행위는 이 사건 제1항 발명 등을 침해하지 않는다. 따라서 이러한 단계에서의 적극적 권리범위확인심판은 결국 침해를 구성하지 않는 행위에 대하여 권리범위확인을 구하는 것으로서 이에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없다.

쟁 점

□ 무효심판에 의해 권리소멸된 경우, 권리범위확인심판에서의 확인의 이익

▷ 【대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결, 2010. 9. 30. 선고 2010후 173 판결 등】

▷ 특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다.

■ 확인의 이익 관련 사례

【대법원 2020. 10. 15. 선고 2020후10766 판결】

이 사건 특허발명은 이 사건 소가 상고심에 계속 중 진보성이 부정된다는 이유로 특허가 무효로 확정되었으므로, 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되었다. 따라서 이 사건 권리범위확인심판의 심결은 결과적으로 존속하지 않는 특허권을 대상으로 판단한 것이 되어 위법하나, 특허권이 소멸한 결과 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 할 것이어서, 이 사건 소 자체가 부적법하게 되었다.

■ 특허무효심결 확정 전 권리범위확인심판 또는 소송에서 무효 판단 가능 여부

【특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961 판결】

형식적으로 유효한 특허로서 성립되었다고 하더라도, 그 특허발명에 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제69조 제1항에 정한 특허무효사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통하여 드러난 제반 증거에 의하여 객관적으로 명백해졌고 이에 따라 그러한 증거를 기초로 특허무효심판을 청구하는 경우 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때에는, 그 특허권의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다. 따라서 특허무효심판 이외의 권리범위확인심판절차 또는 소송절차를 심리하는 특허심판원이나 법원으로서는 특허무효심결이 확정되기 이전이라도 당해 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 위와 같은 범위 안에서 특허무효사유의 존재 여부를 판단할 수 있다.



쟁 점

□ 존속기간 만료로 권리소멸된 경우, 권리범위확인심판에서의 확인의 이익

▷ 【대법원 1996. 9. 10. 선고 94후2223 판결】

▷ 특허권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인 이익이 없다 할 것이다(당원 1970. 3. 10. 선고 68후21 판결 참조).

기록과 관련 법규에 의하면 이 사건 특허발명(특허등록 제19985호)은 상고심 계속중인 1994. 12. 5. 그 존속기간이 만료되어 소멸하였으므로 이 사건은 확인의 이익이 없게 되어 부적법하게 되었다고 할 것이고, 따라서 원심결과 특허청의 초심결(90당784)은 이 점에서 그대로 유지될 수 없으므로 이를 모두 파기하고, 이 사건은 당원에서 재판하기에 충분하므로 당원이 직접 심판하기로 하여 위와 같이 확인의 이익이 없다는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하며, 심판 총비용과 상고비용은 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

2.3.5. 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판의 관계

쟁 점

□ 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우, 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에도 미치는지 여부

▷ 【대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결】

▷ 등록상표에 대한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정 등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다.

■ 적극적권리범위확인심판과 소극적권리범위확인심판 간 일사부재리 원칙 적용을 위한 동일 사실여부 판단

【특허법원 2003. 10. 10. 선고 2002허7421 판결】

이 사건 심결과 확정된 종전 심결에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일한지 여부에 대하여 보건대, 이 사건 심결은 적극적 권리범위 확인심판 청구에 대한 심결이고 확정된 종전 심결은 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대한 심결로서 심판청구인이 구하는 내용이 적극적인 권리범위의 확인인지 아니면 소극적인 것인지의 점에서 심결의 종류는 다르지만, 위 각 확인심판에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 사실은 결국 권리범위에 속한다고 주장되는 (가)호 발명의 각 구성요소가 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하여 그 결과로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부로서 완전히 일치하는 것이므로, 일사부재리의 원칙을 적용하기 위한 동일 사실 여부는 이 사건 심결에서의 (가)호 발명과 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명이 동일한지 여부에 달려 있다고 할 것이다.

쟁 점

□ 적극적 권리범위확인심판의 계속 중에 소극적 권리범위확인심판 청구된 경우 중복심판청구에 해당 여부

▷ 【특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허12289 판결】

▷ 권리범위확인심판은 전문적 지식을 갖춘 행정청인 특허청에 대하여 확인대상발명과의 관계에서 특허발명의 보호범위를 확인받기 위하여 제기되는 것으로(특허법 제135조 제1항), 이러한 행정심판에 불과한 절차에 민사소송과 동일한 정도의 확인의 이익이 요구된다고는 보기 어려운 점, 권리범위확인심판은 실무상 특허발명의 권리자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판과 실시자가 청구하는 소극적 권리범위확인심판 두 종류가 이루어지고 있고, 각각 별개의 독립한 심판절차로 취급되고 있는 점, 당사자로서는 동일한 확인대상발명에 대한 심결이 있었다고 할지라도 그 심결의 결론이 오판일 가능성도 배제할 수 없으므로, 그 심결이 확정되어 일사부재리 효력이 발생하지 않은 이상, 불이익한 판단을 받은 반대 당사자(피청구인)는 그 심결에 대한 심결취소소송을 제기하는 외에 자신이 주체가 되어 전문적 지식을 가진 특허청에 대하여 별도의 행정심판을 청구하여 새로운 판단을 받



을 필요도 인정되는 점, 게다가 권리범위확인심판의 심결에 대한 심결취소소송이 제기되는 중이더라도 심판청구인에 의해 당해 심판청구 자체가 취하될 수도 있는 점 등의 사정에 비추어 보면, 이 사건 심판청구가 별도 적극심판 내지 별도 적극 심결에 대한 심결취소소송과의 관계에서 확인의 이익이 결여된다거나 심판청구의 이익이 결여된다고 볼 수 없다.

2.3.6. 침해소송이 확정된 경우 심판청구의 이익

쟁 점

□ 권리범위확인심판절차 계속 중 침해소송이 확정된 경우 심결 취소소송에서의 소의 이익

▷ **【대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486, 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결】**

▷ 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 그대로 확정된 사안에서, 확정된 민사판결은 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 위 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 위 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하므로, 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

쟁 점

□ 침해소송과 같이 소극적 권리범위확인심판 청구한 경우의 심판청구의 이익

▷ 【대법원 2018. 2. 8. 선고2016후328 판결】

▷ 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 침해소송과 같이 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.

특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.



2.4. 권리 대 권리 간의 권리범위확인심판 여부

2.4.1. 원칙 : 부적법

원칙

□ 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 판단(일반론)

▷ 【대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결】

▷ 특허권의 권리범위확인심판은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인바, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, 후등록 특허권자가 선등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것이다.

□ 소극적 권리범위확인심판의 권리 대 권리 여부 판단

▷ 【대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결】

▷ 등록된 실용신안 사이의 권리범위의 확인을 구하는 심판청구라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다.

2.4.2. 예외 : 이용관계인 경우

■ 이용관계에 있는 경우 (예외적 사례)

【대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결】

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.

쟁 점

□ 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에서의 ‘이용관계에 있는 경우’의 의미

▷ 【대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결】

▷ 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다.

▷ 【대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결】

▷ 특허발명과 확인대상 발명이 이용관계에 있는 경우에는 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 확인대상 발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 기재된 구성요소와 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상 발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다.



쟁 점

□ 이용관계에서 ‘요지를 전부 포함’하는 것의 의미

▷ 【대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결】

- ▷ 원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

쟁 점

□ 이용관계에서 ‘일체성을 유지’하는 것의 의미

▷ 【대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결】

- ▷ 피고의 실시제품의 위와 같은 일부 중복배열의 구성은 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성에 부가된 새로운 기술적 요소로서 단지 LED 모듈이 배열되는 영역이 추가된 것에 불과하므로, 피고의 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 요지를 전부 포함하여 이용하고 있다고 볼 수 있다. 또한, 이 사건 제1항 발명이 전체 구성을 통하여 달성할 수 있는 ‘확산커버의 내부 공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 자연적인 대류에 의하여 LED 모듈이 냉각’ 되도록 한다는 작용효과는 피고의 실시제품에서도 그대로 실현될 수 있으므로, 피고의 실시제품 내에 이 사건 제1항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 보아야 한다.

비록 피고의 실시제품은 LED 모듈의 일부를 인버터의 영역에까지 중복배열함으로써 ‘빛의 음영 부분이 없도록’ 하는 효과도 추가로 실현할 수 있기는 하나, 그와 같은 사정을 들어 이 사건 제1항 발명이 피고의 실시제품 내에서 발명으로서의 일체성을 유지하고 있지 않다고 볼 수는 없다.

쟁 점

□ 적극적 권리범위확인심판에서 구성요소의 일부 결여 시의 이용관계의 판단

▷ 【특허법원 2006. 9. 20. 선고 2005허10022 판결】

▷ 등록실용신안의 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 그 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되는 것이므로, 실용신안등록 청구범위에 기재한 사항은 특별한 사정이 없는 한 고안의 필수적 구성요소로 보아야 할 것인바, 이 사건 등록고안의 구성요소 4는 청구범위에 기재되어 있는 구성으로, 확인대상고안의 체결커버(9)와 같은 구성이 없는 이 사건 등록고안에 있어서 일정 두께 이상의 고정철선을 외측이 넓고 내측이 좁은 삽입홈(4)(4')에 억지끼움하여 고정시키는 데 필요한 필수적 구성요소라 할 것이므로 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소를 결여하고 있는 이상, 확인대상고안은 이 사건 등록고안과 이용관계에 있다고 볼 수 없다.

쟁 점

□ 촉매 부가와 이용발명

▷ 【대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결(2003후1451, 2001후1754) 참조】

▷ 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다.



쟁 점

□ 균등발명을 이용하는 경우 이용관계의 성립 여부

▷ 【대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결(2003후1451) 참조】

- ▷ 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

【특허법원 2013. 6. 21. 선고 2012허11139 판결】

선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지인바, 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 구성 2, 3과 동일한 구성을 가지는 약제학적 조성물이나, 이 사건 제7항 발명의 구성 1과 동일하거나 균등한 구성을 가지지 않는바, 이 사건 제7항 발명의 요지를 전부 포함하고 있다고 볼 수 없어 이 사건 제7항 발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가한 것이라고 할 수 없고, 따라서 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명과 이용관계에 있다고 할 수 없어 그 권리범위에 속하지 않는다.

2.4.3. 직권조사 사항인지 여부

■ 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판청구의 확인의 이익 유무가 직권조사 사항인지 여부

【대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436 판결 [권리범위확인(특)]】

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판

청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 등 참조). 다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후 2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사가 하므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있다.

2.5. 확인대상발명의 특징

2.5.1. 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정될 것

원 칙

□ 확인대상발명의 특정 정도

▷ 【대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결】

▷ 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이나, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족하다.



쟁 점

□ 소극적 권리범위확인심판에서의 확인대상발명의 특정

▷ 【특허법원 2004. 4. 30. 선고 2003허3020 판결】

- ▷ 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상 발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상 발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 피심판 청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다.

【대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결】

소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는바, 확인대상 발명은 확인대상 발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정되므로 그 설명서의 일부로 볼 수 있는 특허발명과 확인대상 발명의 대비표 기재 역시 고려하여 그 특정 여부를 판단하고 이를 파악하여야 하는데, 확인대상 발명의 설명서 중 일부인 대비표에는 제1전극 및 제2전극은 돌출부상에 형성되어 사용자의 향문과 접촉하므로라고 명시되어 있으므로 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 위와 같이 제1, 2전극이 사용자의 향문과 접촉하는 구성을 가진 것으로 파악된다.

쟁 점

□ 권리범위에 속하는지 판단할 수 없게 애매하게 기재한 경우 특정 판단

▷ 【대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2323 판결】

- ▷ (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위 내에 들어가는지 여부를 판단할 수 없으므로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.

쟁 점

□ 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위한 요건

▷ 【대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결】

▷ 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다.

쟁 점

□ 특허발명이 물건을 생산하는 방법발명인 경우 물건을 확인대상발명으로 특정하여 권리범위확인심판의 청구가 가능한지 여부

▷ 【대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결】

▷ 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.



쟁 점

□ 특허발명이 물건을 생산하는 장치이고 확인대상발명이 해당 장치를 사용하는 방법인 경우 대비방법

▷ 【특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498 판결】

▷ 이 사건 제3항 발명은 프레스 성형장치에 관한 것인데 비하여 확인대상발명은 세라믹필터의 제조방법에 관한 것이어서 양 발명은 대비 대상이 될 수 없는 듯 보이나, 만일 확인대상발명의 일 구성요소로서 이 사건 제3항 발명의 프레스 성형장치가 사용된다면 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명을 이용한 발명으로서 그 권리범위에 속한다고 아니할 수 없다. 따라서 장치와 방법의 발명은 대비의 대상이 될 수 없다는 피고들의 주장은 이유 없다.

□ 특허발명이 물건을 생산하는 방법이고 확인대상발명이 해당 방법에 의하여 생산된 물건인 경우 대비방법

▷ 【특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498 판결】

▷ 또한 특허발명이 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에도 물건을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 대법원은 이를 긍정하되, 확인대상발명을 특정한 생산방법에 의하여 생산된 물건으로 한정하여 권리범위확인심판을 청구하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에는 그 특정한 생산방법을 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 기재되어야 한다고 판시하였다.

쟁 점

□ 특허발명이 물건이고 확인대상발명이 제조방법이 기재된 물건인 경우 특정

▷ 【대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 [권리범위확인(적극)]】

▷ 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3

호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

쟁 점

□ 확인대상발명의 설명이나 도면에 부연설명으로 제조방법이 기재된 경우

▷ 【대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 [권리범위확인(적극)]】

▷ 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.



2.5.2. 확인대상발명의 일부가 특정되지 않은 경우 취급

쟁 점

□ 확인대상발명의 특허발명과 대비될 수 있을 만큼 특정되지 않으나, 나머지 구성만으로 확인대상발명의 속부를 판단할 수 있는 경우

▷ 【대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결】

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

■ 확인대상발명이 특허발명의 종속항과 대비할 수 있을 만큼 특정되지는 않았으나, 독립항에 속하지 않으므로 종속항에도 속하지 않는다고 판단할 수 있는 경우

【대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결】

비록 확인대상발명의 설명서에 이 사건 제4항 내지 제9항 발명에 기재된 제1원의 절단 길이에 관한 수치 한정 또는 커터 단부의 단면 형상 등에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 상고이유 제1점에 관한 판단에서 본 바와 같이 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 포함하면서 그 항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 이 사건 제4항 내지 제9항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것이고, 따라서 확인대상발명은 이 사건 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.

■ 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우

【특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허6061 판결】

확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 있다. 이 사건 확인대상발명의 대응 구성은 통상의 기술자가 ‘회전브러쉬모터와 준설오니펌프에 연결되어 이들의 작동을 제어하는 핸들을 구비한 콘트롤부’가 개시된 것으로 파악할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명의쟁점 구성과 서로 대비하여 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정된 것으로 볼 수 있다.

■ 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우의 해석

【대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 판결】

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

■ 실시제품이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하는 경우

【특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허6061 판결】

소극적 권리범위확인심판은 청구인이 실시하고 있거나 실시하려는 물품을 확인대상발명으로 특정하여 그 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않음을 판단을 구하는 심판이므로, 자신의 실시 제품이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하지 아니하여 특허발명의 간접침해에 해당하지 아니하므로, 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 판단을 구함에 있어서는, 확인대상발명을 특허발명 전체와 대비되게 특정하는 것이 아니라 자신의 실시 제품 자체가 특허발명의 생산에만 사용되는 물건



인지 여부를 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분한바, 이 사건에서 피고는 확인대상발명을 특정하면서 이 사건 특허발명 중 청구항 1~7의 각 구성요소와 대비될 수 있을 정도로 특정하고 있지는 않지만, 피고가 특정한 확인대상발명의 섬유여재는 자신의 실시 제품 자체로서, 그 형태와 적용 물품 및 여과공극에 의한 이물질 여과 효과 등을 통해 이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 것인지 여부를 판단할 수 있을 정도로는 특정되었고, 그 결과 소극적 권리범위확인심판 청구에 있어서의 확인대상발명으로서 적법하게 특정된 것이라고 보아야 한다.

2.5.3. 확인대상발명의 설명서와 도면의 관계

쟁 점

□ 확인대상발명의 해석 방법

▷ 【대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결】

▷ 특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는 것이므로, 권리범위확인 심판 청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.

쟁 점

□ 설명서와 도면의 관계 및 해석 방법

▷ 【특허법원 2007. 9. 14. 선고 2007허2902 판결】

▷ 권리범위확인심판의 대상이 되는 확인대상고안의 설명서와 도면이 일치하지 않는 경우 확인대상고안의 설명 부분을 기준으로 확인대상발명의 기술적 구성을 파악하

는 것이지만, 이와 달리 확인대상고안의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에, 권리범위확인심판은 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안 권의 효력이 미치는 범위를 확인대상이 되는 특정 고안과의 관계에서 구체적으로 확정하려는 제도이므로, 확인대상고안의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한, 확인대상고안의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니 되고, 확인대상고안의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상고안의 기술적 구성을 확정하여야 한다.

쟁 점

□ 확인대상발명의 일부 기재가 불명확하지만, 나머지 기재 및 도면만으로 확인대상발명의 속부를 판단할 수 있는 경우

▷ 【대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 [권리범위확인(특)]】

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



2.5.4. 확인대상발명의 설명서가 불명확한 경우 취급

■ 설명서에 불명확한 단어가 기재된 경우 사례

【대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결】

피고는 이 사건 제1항 발명의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재하여, ‘대략’이라는 불명확한 단어를 사용하였고, 확인대상 발명의 도면들 중 도 3 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있음.

피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있으므로, 확인대상 발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있고, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아 상고 기각한 사례.

■ 확인대상발명에서의 용어의 의미가 명확하지 아니한 경우의 해석

【특허법원 2009. 11. 25. 선고 2008허6314 판결】

확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니할 경우에는 확인대상발명의 설명서를 참작하여 해석하여야 할 것이나, 그럼에도 불구하고 용어의 의미가 불명확한 경우에는, 확인대상발명의 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비될 수 있도록 특정되어야 함에 비추어, 당해 특허발명에서 사용되는 용어의 해석방법에 따라 확인대상발명에 사용된 용어의 의미를 확정하는 것이 타당하다 할 것이고, 따라서 필요한 경우 확인대상발명의 용어 해석에 당해 특허발명의 명세서나 출원경과도 참작될 수 있다 할 것이다.

■ 설명서에 기재되어 있지 아니한 구성의 해석

【특허법원 2009. 10. 9. 선고 2009허3732 판결】

권리범위확인심판에서 확인대상발명은 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 그 구성을 파악하여야 하므로, 그 설명 부분에 기재되어 있지 않은 구성은, 이에 대한 기재가 없다고 하더라도 그 설명 부분의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성임이 자명하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 구성요소로 파악해서는 안 된다.

2.5.5. 확인대상발명의 설명서에 대비표가 기재된 경우, 이를 고려하여 확인대상 발명을 특정할 수 있는지 여부

■ 설명서에 대비표가 기재된 경우

【대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결】

이 사건 특허발명은 회음부에 직접 접촉하여 전기자극을 전달하기 위한 돌출부를 가진 선행기술의 문제점을 극복하기 위하여 항문 주위에 2개 이상의 전극패드를 배열하도록 하는 발명으로, 출원과정에서 ‘사용자의 항문이 접촉되지 않으면서’라는 기재(㉮ 전극패드를 수식함)가 이 사건 제1항 발명에 추가되었는데, 위 추가된 부분에 대한 청구범위 해석 및 출원경과금반언 원칙의 적용 여부가 쟁점이 되었고, 이와 더불어 확인대상 발명을 특정 내지 파악함에 있어 설명서에 기재된 대비표까지 고려할 수 있는지가 문제되었음

▷ **대법원 판단:** 확인대상 발명은 확인대상 발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정되므로 그 설명서의 일부로 볼 수 있는 특허발명과 확인대상 발명의 대비표 기재 역시 고려하여 그 특정 여부를 판단하고 이를 파악하여야 하는데, 확인대상 발명의 설명서 중 일부인 대비표에는 ‘제1전극 및 제2전극은 돌출부상에 형성되어 사용자의 항문과 접촉하므로’라고 명시되어 있으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 ‘사용자의 항문이 접촉되지 않는’ 구성과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고 이 구성을 결여하여 그 권리범위에 속하지 않는다.



※ 특허발명과 확인대상발명의 대비표가 확인대상발명의 설명서가 아닌 심판청구서의 '청구의 이유'에만 포함된 경우, 특허발명과 확인대상발명의 대비표는 확인대상발명의 설명서에 포함되도록 규정되어 있으므로(특허법 시행규칙 제57조 제3항 제1호) 상기 대비표가 확인대상발명의 설명서에 포함되도록 보정명령을 한 후(특허법 제141조 제1항 제2호 다목) 확인대상발명의 해석에 고려한다.

2.5.6. 직권조사사항

쟁 점

□ 확인대상발명의 특정 여부에 대한 판단이 직권 조사사항인지 여부

▷ 【대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결】

▷ 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각 하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다.

▷ 【대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 [권리범위확인(특)]】

▷ 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

【특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017허3676 판결】

피고는, 원고가 확인대상발명의 특정에 관하여 이 사건 심판절차에서는 다투지 않았음에도 이 사건 소송절차에서 확인대상발명이 특정되지 않았다고 다투는 것은 신의칙에 반한다고 주장하나, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항에 해당할 뿐만 아니라, 원고는 이 사건 심판절차에서부터 일관하여 확인대상발명이 원고 실시발명과 동일하지 않다고 주장하면서 이 사건 심판청구의 적법 여부를 다투어 왔으므로, 원고가 이 사건 소송절차에서 확인대상발명의 특정 여부를 다투는 것은 신의칙에 반한다고 할 수 없다.

2.5.7. 확인대상발명의 보정

규 정

□ 특허법 제140조 제2항

- ▷ 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우

원 칙

□ 보정의 원칙 (보정 명령)

- ▷ 【대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결】
- ▷ 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고



특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 (가)호발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지 변경이 되지 아니하는 범위 내에서 (가)호 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 한다.

■ 적극적 권리범위확인심판에서의 보정

【특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227 판결】

실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제140조의 제3항에 의하면 권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 도면을 첨부하여야 하는데, 같은 제2항에 의하면 심판청구서의 청구취지 보정은 원칙적으로 그 요지를 변경할 수 없고, 이처럼 특허법 및 실용신안법이 원칙적으로 요지변경이 되지 않는 범위 안에서만 확인대상발명(또는 고안)의 보정을 허용하는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않지만, 같은 항 제2항 제2호에 의하면 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정된 확인대상발명이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 때에는 요지의 변경에 해당하더라도 보정할 수 있다.

원 칙

□ 보정의 범위

▷ 【대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결】

- ▷ 구 실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 구 특허법 제100조 제2항의 규정 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다.

□ 적극적 권리범위확인심판에서의 보정

▷ 【특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227 판결】

- ▷ 실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제140조의 제3항에 의하면 권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 도면을 첨부하여야 하는데, 같은 제2항에 의하면 심판청구서의 청구취지 보정은 원칙적으로 그 요지를 변경할 수 없고, 이처럼 특허법 및 실용신안법이 원칙적으로 요지변경이 되지 않는 범위 안에서만 확인대상발명(또는 고안)의 보정을 허용하는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않지만, 같은 항 제2항 제2호에 의하면 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정된 확인대상발명이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 때에는 요지의 변경에 해당하더라도 보정할 수 있다.



■ 보정인정 사례 ①: 도면에 도시되어 있으나 설명서에 누락된 구성을 부가하여 구체화하는 경우(발명의 동일성 유지)

【대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결 [권리범위확인(실)소극]】

확인대상고안의 도 2는 ‘살대 연결부(9)’가 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’에 끼워맞춤으로 결합되고, ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’은 ‘상·하부 살대(7, 8)’에 결합되는 구성을 도시하고 있다고 할 것이고, 이 사건 보정사항은 위와 같이 도시된 구성을 명확하게 하기 위하여, 보정 전 설명서에 기재가 생략되어 있었던 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단은 피스결합수단을 이용하여 결합한다’는 내용을 추가한 것이라고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 보정사항은 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여, 그 보정에도 불구하고 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되므로, 위 보정사항을 포함하는 이 사건 보정은 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경한 경우에 해당하지 않는다고 할 것이다.

■ 보정인정 사례 ②: 특허발명과 대비되도록 보정하는 경우(발명의 동일성 유지)

【특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 [권리범위확인(특)적극]】

심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있느냐는 견지에서 파악되어야 할 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성 또는 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항 등과는 구별되어야 할 것이다. 따라서 권리범위확인심판의 심판청구서에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성, 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성 등에 대한 기재가 생략 또는 누락되어 있는 것을 심판절차에서 추가하거나 변경하는 보정은, 설령 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할

구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.

■ **보정인정 사례 ③: 확인대상발명의 설명서 및 도면을 그와 같이 특정된 실물사진 및/또는 상품명 등과 동일하게 보정하는 경우(발명의 동일성 유지)**

【대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 [권리범위확인(특)적극】

권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물사진을 첨부하거나 상품명 등을 기재하는 경우, 그 실물사진 및/또는 상품명 등이 청구취지로서의 확인대상발명으로서의 특정요건을 갖추고 있다면, 즉 ‘사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정된다면’ 확인대상발명의 설명서 및 도면을 그와 같이 특정된 실물사진 및/또는 상품명 등과 동일하게 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 하는 구성부분을 부가·삭제·변경하는 것이어서 요지변경이 아니다.

■ **보정인정 사례 ④: 청구이유 및 심판청구서에 첨부된 증거자료에 기재된 구성부분을 부가하는 경우(발명의 동일성 유지)**

【대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결 [권리범위확인(특)적극】

그 외 위 각 보정으로 변경·추가된 나머지 내용들도 당초 심판청구서나 위 제출된 증거에 기재되어 있었던 것으로서 확인대상발명을 더욱 상세하게 설명하는 것이거나 명백한 오기를 바로잡는 것에 지나지 않는다.

■ **보정인정 사례 ⑤: 적극적 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 구성(생산방법)을 확인대상발명의 설명에 추가하는 보정**

【특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결】

물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 특허발명의 생산방법과 같은 생산방법을 추가 기재한 보정이 요지변경에 해당하지 않는다.



■ **보정인정 사례 ⑥: 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 도면에 도시된 내용 및 확인대상발명의 효과를 확인대상발명의 설명에 추가하는 보정에 대한 사례**

【특허법원 2004. 12. 16. 선고 2004허1502 판결】

보정사항 1은 최초의 확인대상고안에서 광투과부(7)가 형성되어 있는 광고문안 부분을 광고문안 이라고 특정하면서 도면부호 (6) 을 부기하고 그 색상을 한정한 것으로서, 최초의 도면에는 도시되어 있었으나 그 설명서에서 누락되었던 광고문안 부분을 구체화한 것이고, 보정사항 2는 최초의 확인대상고안에서 광고문안 이외의 부분을 불투명필름을 접착 한 것이라고 특정하면서 도면부호 (8) 을 부기하고 그 색상을 한정한 것으로서, 역시 최초의 도면에는 도시되어 있었으나 그 설명서에서 누락되었던 광고문안 이외의 부분을 구체화한 것이므로, 그 요지가 변경된 것이라고 볼 수 없으며, 또한 보정사항 3은 확인대상고안의 효과에 관한 사항으로서 최초의 확인대상고안에 기재되어 있지 않은 내용이나, 이는 최초의 확인대상고안의 구성에서 당연히 기대되었으나 불명확하거나 설명이 부족하였던 부분을 보충하고자 추가로 기재한 것이라 할 것이므로, 이 또한 요지변경이라 볼 수 없는 것이어서, 보정된 확인대상고안은 요지 변경되었다고 볼 수 없다.

■ **보정인정 사례 ⑦: 소극적 권리범위확인심판에서 청구이유나 증거자료에 기재된 범위 내의 내용을 확인대상발명의 설명에 추가하는 보정**

【대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결】

심판청구서의 청구의 이유와 심판청구서와 함께 제출된 ‘피고가 판매하고 있는 NCAM-180을 이용한 제품의 카탈로그, 그 사용설명서, 피고의 인터넷 웹사이트(www.mnctek.com)에 게재된 샘플 동영상의 발췌 화면’ 등 증거에 비추어 보면, 위 ①의 ‘어안렌즈를 구비한 네트워크 카메라’, ②의 ‘어안렌즈, CMOS 센서’ 및 ③의 ‘화각 180° 이상의 어안영상을 획득하여 MPEG4로 압축한 후 네트워크 케이블을 통하여 전송하는 수단’은 모두 최초 확인대상발명의 도면 또는 위 제출된 증거에 기재되어 있었던 것으로서 ‘화각 180° 이상의 어안영상을 획득하여 MPEG4로 압축한 후 네트워크 케이블을 통하여 전송하는 NCAM-180’ 구성을 구체화하는 것이다. 그리고 위 ①, ③의 ‘구동 프로그램인 FishCamDIY360Recorder라는 프로그램과 FishCamDIY360Player

라는 프로그램’과 ②의 ‘메인프로세서, 제1, 2, 3 디램 및 플래시메모리’ 또한 최초 확인대상발명의 도면이나 위 제출된 증거에 기재되어 있었던 것 또는 프로그램을 구동하기 위해 필요한 것 등으로서 ‘피씨 혹은 사실상 피씨인 NVR에서 동작하고 디지털 팬·틸트 효과를 구현하는 뷰어 소프트웨어’의 구성을 하드웨어나 소프트웨어적으로 더욱 구체화하는 것이다. 또한, 위 ①의 ‘전원공급기’와 ②의 ‘이더넷 인터페이스, 유에스비 인터페이스, NTSC/PAL 인코더’는 변환된 영상을 컴퓨터 화면으로 보여주거나 저장장치에 저장하기 위해 필요한 것들이므로 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 않고, ②의 ‘동작감지기’는 위 제출된 증거에 기재되어 있었던 것으로서 확인대상발명을 더욱 구체화한 것에 불과하다.

그 외 위 각 보정으로 변경·추가된 나머지 내용들도 당초 심판청구서나 위 제출된 증거에 기재되어 있었던 것으로서 확인대상발명을 더욱 상세하게 설명하는 것이거나 명백한 오기를 바로잡는 것에 지나지 않는다.

그렇다면 위 각 보정은 최초의 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되므로 요지의 변경이라고 할 수 없다.

원 칙

□ 요지변경된 경우의 취급

▷ 【특허법원 2013. 7. 12. 선고 2013허2392 판결】

▷ 특허심판원으로서 특허법 제140조 제2, 3항에 따라 이 사건 보정이 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면의 요지를 변경한 것인지를 비롯한 보정의 적법 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 할 것이고(다만 이 사건 보정이 특허법 제140조 제3항 단서와 같은 항 제3호에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경한 것인지 여부를 판단할 필요 없이 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 한다), 이 사건 보정이 부적법하다면 부적법한 이유를 밝히고, 보정 전 확인대상발명을 심판대상으로 하여 심리, 판단하였어야 할 것이다.



3

권리범위확인심판의 실제적 판단

3.1. 특허발명의 보호범위 확정(청구범위 해석)

원 칙

- ▷ 권리범위확인심판에서 보호범위 판단은 ① 특허발명의 특정과 ② 확인대상발명의 특정을 수행한 후, ③ 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용함으로써 특허발명의 실시인지 여부를 판단하고 ④ 법률의 제한 및 확장을 고려하여 이루어진다.

3.1.1. 원칙: 청구범위 기재 문언 그대로 해석

원 칙

□ 특허발명의 보호범위 특정 방법

- ▷ **【대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결, 2015. 5. 14. 선고 2014후 2788 판결】**
- ▷ 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

【대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1127 판결】

등록실용신안의 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 그 실용신안등록청구범위에 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하여야 하므로, 실용신안등록청구범위에 기재한 사항은 특별한 사정이 없는 한 고안의 필수적 구성요소로 보아야 하고(실용신안법 제9조 제4항, 제42조, 특허법 제97조 참조), 한편 등록실용신안의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 등록고안의 유기적으로 결합한 구성요소 중 일부가 공지되었다고 하더라도 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 공지된 부분을 제외하고 판단하여서는 아니 된다.

3.1.2. 예외: 발명의 설명 참조

쟁점

□ 청구범위의 보호범위 해석에 있어서 청구범위의 기재사항 외에 발명의 설명을 참조

▷ 【대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결】

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



■ 발명의 설명에 의해 보충 해석되는 예외적 사례 : 청구범위 용어가 명료하더라도 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우

【대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결】

특허발명의 권리범위를 판단함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다.

■ 발명의 설명을 참작하여 특허발명의 보호범위를 확정한 사례

【대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결】

이와 같은 이 사건 제1항 발명 청구범위 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 발명의 설명 등을 참작하면, ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg’에서 말하는 의약품질과 용량은 ‘피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg’을 가리키는 것이 분명하고, ‘칼슘 채널 차단제로서 암로디핀베실레이트염 5mg’에서 말하는 의약품질과 용량 역시 ‘암로디핀 베실레이트염 5mg’이라고 이해할 수밖에 없다. 또한 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기술적인 의미를 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄칼륨염의 수화물 30mg’과 ‘칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg’을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다.

■ 제조방법이 기재된 물건발명의 경우 특허발명의 보호범위(PBP 청구항 해석)

【대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 [권리범위확인(특)]】

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에

해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

갑 주식회사가 명칭을 “폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형”으로 하는 특허발명의 특허권자인 을 주식회사를 상대로, 명칭을 “습식법으로 제조된 폴라프레징크 함유 정제”로 하는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위 확인심판을 청구하여 특허심판원이 이를 인용하는 심결을 한 사안에서, 특허발명 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라고 한다)과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정된 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인 데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않으며, 나아가 확인대상 발명에 특허발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없고, 제1항 발명의 직접타정법과 확인대상 발명의 습식법은 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어려우므로, 확인대상 발명은 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수도 없다는 이유로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

【대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결】

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의하여만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명



과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조). 그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

쟁 점

□ 속부여부 판단 시, 독립항을 종속항으로 제한하여 해석 가능 여부

▷ **【대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결, 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결】**

▷ 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특징의 실시례 등으로 제한하여 해석할 수는 없다.

【특허법원 2018. 12. 7. 선고 2018허4980 판결】

독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 특징의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 할 것인바, 위 ‘실드케이스’가 그 용어의 의미 자체에서 알 수 있듯이 주위의 전기적 신호로부터 실드케이스 내부에 위치한 반도체 소자가 오작동 등의 영향을 받는 것을 방지하기 위한 것으로서 리모컨센서부에 포함된 리모컨소자와 구별되는 기능을 수행하는 것일 뿐만 아니라 리모컨센서부에 필연적으로 구비되어야만 하는 기술구성으로 볼 수 없는 점까지 종합하여 볼 때, 독립항인

정정 후 제1항 발명의 기술내용을 그보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항인 정정 후 제2항 발명의 위 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 위 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다.

■ 예외: 특별한 사정(보충해석)에 의해 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된 경우의 속부 판단

【대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결】

등록실용신안의 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지되, 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 실용신안등록청구범위에 기재된 문언의 의미 내용을 해석하는 것이므로, 실용신안등록청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 고안의 상세한 설명과 도면 등을 보충하여 문언이 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위를 정하여야 하고, 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

3.1.3. 예외: 제한 해석이 가능한 경우

원 칙

□ 기능적 표현을 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리할 경우 제한 해석 가능

▷ 【대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결】

▷ 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하



고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조).

■ **발명의 설명에 의해 제한 해석되는 예외적 사례 : 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리한 경우**

【대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결】

특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.

【대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결】

특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 참조).

【대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결】

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제 되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다.

3.2. 특허발명의 보호범위 제한 원리

3.2.1. 특허의 권리범위 부정에 대한 항변

원 칙

▷ 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지 등이 되어서 신규성이 없는 경우, 특허발명이 선행특허와 동일하여 선출원주의 또는 확대된 선출원의 지위에 위반된 경우, 특허발명이 미완성 발명인 경우(2003후2003), 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우, 특허발명의 청구범위에 그 효과 달성에 필요한 필수적 구성요소가 모두 기재되지 않은 경우(2005도1262) 등에는 확인대상발명은 특허발명과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.



쟁 점

□ 특허발명이 미완성 발명인 경우

▷ 【대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결】

- ▷ 미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하다.

(1) 신규성이 부정되는 경우

쟁 점

□ 특허권이 공지 또는 공용인 경우

▷ 【대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결】

- ▷ 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.

【특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결】

등록된 고안이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고, 한편 고안의 동일성 여부의 판단은 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 고안은 실질적으로 동일하다고 보아야 하는바, 이 사건 제1항 등록고안과 선행고안은 대응되는 구성요소들이 모두 동일하고, 그 기술적 구성에 미세한 차이가 있기는 하지만, 양 고안은 위치정보를 이용하여 택

시요금 적용 지역(택시운송사업의 사업구역)이 변경되면 그에 따라 변경된 택시요금을 적용한다는 점에서 기술사상이 동일하고, 기술적 구성의 차이는 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하므로, 양 고안은 실질적으로 동일하다고 할 것이어서, 이 사건 제1항 등록고안은 선행고안과 대비하여 신규성이 없어 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.

【특허법원 2013. 3. 21. 선고 2012허8140 판결】

등록된 특허발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없는바, 비교대상발명이 게재된 독일 UFT사의 팸플릿이 1998년 8월경에 인쇄된 사실을 인정할 수 있고, 경험칙상 위 팸플릿은 제품홍보를 위한 것으로서 위와 같이 인쇄됐을 무렵에 반포되었을 것이라고 봄이 타당하므로, 비교대상발명은 이 사건 제1항 발명의 출원일인 2006. 11. 9. 전에 국외에서 반포된 위 팸플릿에 의하여 공지되었다고 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 공지된 비교대상발명과 기술분야, 구성 및 작용효과가 동일하여 신규성이 부정되므로 그에 대한 등록무효심판이 없더라도 그 권리범위를 인정할 수 없다.

■ 간행물에 기재된 수치한정 사항이 특이성이 없는 경우

【대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결】

하수처리용 접촉물에 관한 특허발명이 그 출원 전에 국외 간행물에 기재된 인용발명의 일부 구성요소의 수치를 한정한 것에 불과한 것으로 그 수치 한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 수치 한정으로 인한 특별한 효과나 임계적(臨界的) 의의가 인정되지 않으므로 특허발명은 인용발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 공지된 기술에 해당하고, 따라서 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다는 이유로 (가)호 발명은 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다.



(2) 진보성 유무 심리 여부

쟁 점

□ 권리범위확인심판에서 진보성 여부를 심리할 수 있는지 여부

▷ 【대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결】

▷ 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 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 있다.

따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

■ 의약 발명에서 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 여부

【대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결】

의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새

로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

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

이러한 법리는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다.

(3) 특허권이 선원에 위배되는 경우

쟁 점

□ 특허권이 선원에 위배된 경우

▷ 【대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결】

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



【대법원 2009. 9. 24. 선고 2009후1040 판결】

특허무효사유로서의 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성이 문제되는 점에서 다르지 않으므로, 등록된 특허발명이 선출원된 발명과 동일한 발명이어서 원래 특허를 받을 수 없는 발명인 경우에는 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 할 것이다. 두 발명은 발명의 상세한 설명이 서로 동일함을 알 수 있고, 다만 이 사건 제1항 발명은 물건의 발명임에 비하여 이 사건 선출원 제1항 발명은 방법의 발명인 점, 이 사건 선출원 제1항 발명은 이 사건 제1항 발명에 비하여 ‘불활성 용매 중’이라는 반응 조건과 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 반응 후 조치가 부가되어 있는 점에서는 상이하므로, 두 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 그 상이점은 단순한 범주의 차이에 지나지 아니하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 아니하여 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 서로 동일한 발명이라고 보아야 할 것이고, 이 사건 특허발명은 이 사건 선출원발명과 동일하여 특허법 제11조 제1항, 제69조 제1항의 규정에 의한 등록무효의 사유가 있으므로, 앞서 본 법리에 따르면 그 권리범위가 부정된다.

쟁 점

□ 확대된 선원주의에 위반한 경우

▷ 【특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432 판결】

▷ 권리범위확인심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 출원되어 등록된 선출원발명과 목적, 구성 및 효과가 실질적으로 동일하여 특허법 제29조 제3항 본문의 선원주의 규정에 위반되어 등록된 명백한 무효사유를 지니고 있다고 할 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다.

(4) 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우

쟁 점

□ 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우

▷ 【대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결】

▷ 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다.

【특허법원 2012. 11. 15. 선고 2012허6991 판결】

특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우에는 확인대상인 발명과 구체적인 구성 대비를 통한 속부 판단을 하기는 곤란하지만, 이는 특허발명의 보호범위가 인정되지 않아 그 특허권의 효력이 확인대상인 발명에 미치지 않는 경우로서 앞서 본 바와 같이 권리범위확인심판이 당연히 예정하고 있는 권리범위 확인의 한 형태이므로, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없다는 사정 때문에 그 특허발명에 관한 권리범위확인심판 청구가 부적법하게 된다고 볼 수는 없으며, 이러한 법리는 발명의 카테고리가 불분명한 경우에도 그로 인해 기술적 보호범위가 특정될 수 없는 것은 마찬가지인 이상 동일하게 적용되어야 하고, 따라서 이와 다른 전제에서 이 사건 제6항 발명이 기재불비로 그 보호범위를 특정할 수 없어 이 부분 권리범위확인심판 청구가 부적법하여 각하되어야 한다는 원고의 주장도 받아들일 수 없다.



(5) 특허권의 실시가 불가능한 경우

쟁 점

□ 특허권의 실시가 불가능한 경우

▷ 【대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결】

- ▷ 이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 구 실용신안법 제8조 제3항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다.

【대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결】

이처럼 2종 이상의 중합체를 혼합하여 제조하는 장치의 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤에 있어서 그 전장에 걸쳐 균일한 조성과 균일한 열 수축률을 나타내도록 그 조성 편차를 요건 ㉔의 수치범위로 좁히고 또 열 수축률 편차를 요건 ㉕·㉔의 각 수치범위로 좁히는 것은 여러 제조조건이 상호 연관되어야 달성할 수 있는 기술적 과제라고 할 것인데, 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수 없다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 갖추지 아니함에 따라 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 한다.

3.2.2. 출원경과금반언(의식적 제외)

쟁 점

□ 의식적 제외인지 여부

▷ 【대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 2023. 2. 2. 선고 2022후 10210 판결】

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

■ 의식적 제외에 대한 판단 사례

【대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 【권리범위확인(특)】】

출원인이 특허발명의 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기 어렵다고 본 사례.

【대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 【권리범위확인(특)】】

출원인이 특허발명의 특허청구범위 제1항의 하부받침대 모양 중 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성, 상부받침대 모양 중 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있다고 본 사례.



【특허법원 2022. 2. 17. 선고 2020허5832 판결 [권리범위확인(특)]】

이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다고 본 사례.

3.3. 문언침해 및 균등침해 여부 판단

3.3.1. 문언침해

원 칙

- ▷ 속부여부 판단은 문언적으로 구성요소 완비 원칙(All Element Rule)이 적용되고, 차이점이 있을 경우 균등론을 적용하여 속부여부를 판단한다.

원 칙

□ 구성요소완비의 원칙(AER)

▷ 【대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결】

- ▷ 등록고안의 등록청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 (가)호 고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖 추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다.

쟁 점

□ ‘필수적 구성요소’의 의미

▷ 【대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결】

▷ 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 아니되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로(실용신안법 제9조 제4항 제3호, 실용신안법 제42조, 특허법 제97조), 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

■ ‘구성요소 완비 원칙’에서 ‘그대로 포함’의 의미

【대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결】

원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.



■ 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 인정된 사례

【대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결】

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후 424 판결 참조).

확인대상 발명(상부 가열식 원적외선 가열 조리기)이 이 사건 제1, 3, 5항 발명(적외선 가열조리기)의 권리범위에 속하는지와 관련하여, 확인대상 발명의 ‘하부베이스 상면 덮개판 중앙의 축공’과 ‘회전팬 하면의 축돌기(축돌기 하부에 다각홈이 형성되어, 하부베이스 다각축과 분리 가능하게 축결합)’가 각각 이 사건 제1항 발명의 ‘받침대 상면 중앙에 형성된 축공’과 ‘회전팬 하면의 축돌기(축공에 분리 가능하게 삽입)’에 대응하는 구성인지 문제된 사건임(이 사건 제3, 5항 발명은 제1항 발명의 종속항 발명임)

확인대상 발명의 하부베이스, 회전팬은 이 사건 제1항 발명의 받침대, 회전팬에 각각 대응되는 점, 이 사건 제1항 발명의 축공은 ‘받침대 상면 중앙에 형성되어, 회전팬 하면의 축돌기가 삽입·분리될 수 있는 구멍’으로 해석되고, 축돌기가 축공에 삽입된 경우 회전팬이 받침대 위에 회전 가능하게 설치되는 점, 확인대상 발명의 축공 역시 ‘하부베이스 상면 덮개판 중앙에 형성되어, 회전팬 하면의 축돌기가 삽입·분리될 수 있는 구멍’이므로 확인대상 발명의 축공과 축돌기는 이 사건 제1항 발명의 축공과 축돌기에 대응되는 점, 확인대상 발명의 회전팬 하면의 축돌기가 하부베이스 상면 덮개판의 축공에 삽입된 경우 회전팬이 하부베이스 위에 회전 가능하게 설치되는 점, 확인대상 발명의 하부베이스에 형성된 다각축과 회전팬 하면 축돌기 하부에 형성된 다각홈은 모터의 동력을 회전팬에 전달하기 위한 부가적인 구성요소인 점 등을 종합하면, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있어 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기한 사례

쟁 점

□ 효과 달성에 필요한 필수적인 구성요소가 청구범위에 모두 기재되지 않은 경우

▷ 【대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결】

▷ 특허발명의 특허청구범위에 그 효과 달성에 필요한 필수적 구성요소가 모두 기재되었다고 볼 수 없는 발명은 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항에 위반하여 등록된 것으로서 그 특허를 무효로 하는 심결이 확정되기 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없고, 이처럼 권리범위가 인정되지 아니하는 특허발명과 동일 또는 균등한 관계에 있는 발명을 실시하는 행위는 특허권침해죄를 구성하지 아니한다.

3.3.2. 균등침해

원 칙

□ 균등론: 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준

▷ 【대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 2015. 5. 14. 선고 2014후 2788 판결, 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결, 2014. 7. 24. 선고 2012 후1132 판결, 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 참조】

▷ 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.

▷ 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.



【대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 [권리범위확인(특)]】

이 사건과 같이 (가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다.

【대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결】

등록고안의 등록청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 (가)호 고안이 등록고안의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 등록고안의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 고안에 그대로 포함되어 있어야 하고, 다만, (가)호 고안에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도, 양 고안에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 등록고안에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, 그와 같이 치환하는 것을 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 극히 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 고안이 등록고안의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 극히 용이하게 고안할 수 있었던 기술에 해당하거나, 등록고안의 출원절차를 통하여 (가)호 고안의 치환된 구성요소가 등록청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 고안의 치환된 구성요소는 등록고안의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 고안은 여전히 등록고안의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

【대법원 2014. 5. 29. 선고 2012후498 판결】

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, (i) 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, (ii) 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (iii) 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, (iv) 확인대상발명이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, (v) 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조).

(1) 과제해결원리 동일

쟁점

□ 균등론에서 과제해결원리의 동일성 판단 기준

- ▷ 【대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결, 2014. 7. 24. 선고 2012후 1132 판결】
- ▷ 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.



쟁 점

□ 특허발명의 과제해결원리 파악 시에 출원당시 공지기술을 참작

▷ 【대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결】

- ▷ 특허발명과 확인대상발명 간의과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

쟁 점

□ 과제해결원리의 동일성 범위 : '양 발명에서 과제해결원리가 동일할 것'의 의미

▷ 【대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 2025. 5. 15. 선고 2022후 10746 판결】

- ▷ 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려해야 한다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지 기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이므로, 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

■ 공지기술을 참작하여 특허발명의 과제 해결원리를 좁게 파악한 사례

【대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후11590 판결】

피고가 원고를 상대로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명(초분자 복합체에 관한 발명)의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위 확인심판을 청구한 사안

원심과 대법원은 ❶ 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명의 기재와 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 발사르탄과 사쿠비트릴을 초분자 복합체로 형성한 이중 작용 화합물을 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 ‘발사르탄과 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 하나의 화합물처럼 거동하는 초분자 복합체’를 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있고, 이 사건 제1항 발명이 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하는 범위에 대해서까지 기술발전에 기여하였다고 평가할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 하고, ❷ 확인대상 발명의 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자의 구성은 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같은 화학양론적 비율로 조합된 분자 구성이 포함되어 있지 않으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없어서, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하여 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단함

(2) 작용효과가 동일할 것

쟁점

□ 균등론: 작용효과의 동일성

▷ 【대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결】

▷ 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확



인대상 발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상 발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

■ 특허발명과 확인대상 발명의 작용효과가 동일하다고 판단한 사례

【대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후10722 판결】

원고가 피고를 상대로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명(마스크에 관한 발명)의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 사안
원심은, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과의 차이점으로 인하여 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내지 않아 이 사건 제1항 발명과 균등관계가 부정되어 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음

대법원은 위와 같은 법리를 실시하면서, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하고, 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 이 사건 제1항 발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결하므로 원칙적으로 이 사건 제1항 발명과 작용효과가 실질적으로 동일하며, 확인대상 발명에 원심 판시와 같은 작용효과가 있다고 하더라도, 이는 일반적으로 널리 쓰이는 기술수단을 채택한 데에 따른 부수적인 효과에 불과하여 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함

(3) 치환이 용이

쟁점

□ 균등론: 치환 용이성 판단 시점

▷ 【대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결】

▷ 특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제 97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

한편, 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다. 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다.

(4) 의식적 제외가 아닐 것

쟁점

□ 확인대상발명의 특허발명의 권리범위에서 의식적 제외 여부 판단 방법

▷ 【대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결】

▷ 특허발명과 대비대상이 되는 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있어서 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 확인대상발명을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하



는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 특허발명의 출원과정에서 확인대상발명이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

- ▷ 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.

■ 청구범위의 감축 없이 의견진술만 있었던 경우 의식적 제외 적용 여부

【대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결】

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

■ 의식적 제외 인정 사례

【대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결】

출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는데, 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 하고, 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용되는바, 원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5를 ‘절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것’으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다.

■ 의식적 제외 불인정 사례

【대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결】

이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 프로드러그 에스테르를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3 내지 8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다.



3.4. 자유실시기술 항변

3.4.1. 자유실시기술 여부 판단 대상

원 칙

□ 자유실시기술의 항변 원칙

▷ 【대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결】

- ▷ 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.

쟁 점

□ 자유실시기술 판단을 위한 구성 대비 방법

▷ 【대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결】

- ▷ 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.

■ 공지에외 규정을 적용받은 특허발명에 대하여 자유실시기술 법리 적용 여부

【대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결】

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

자유실시기술 주장 즉, ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다’는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 하는바, 이 사건 특허발명은 선행발명 1을 근거로 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받았으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1과 다른 공지기술의 결합으로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 그 확인대상 발명이 이 사건 특허발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 주장은 허용될 수 없고, 그 외 다른 선행발명으로부터 통상의 기술자가 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있다고 볼 수는 없으므로 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하지 않는다.

3.4.2. 문언침해에 해당하는 경우 자유실시기술 법리 적용 여부

쟁 점

□ 문언 침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술 법리의 적용 여부

- ▷ 【대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결, 2018. 7. 24. 선고 2016후 2904 판결】
- ▷ 권리범위 확인심판에서 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 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 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.



3.5. 간접침해

3.5.1. 권리범위확인심판에서 간접침해 주장

쟁 점

□ 간접침해 물품에 대한 권리범위확인심판 청구 여부

▷ 【대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결】

- ▷ 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.

3.5.2. 간접침해 성립 요건

(1) 간접침해제품이 특허발명의 실시예 사용될 것

쟁 점

□ 확인대상발명이 특허권의 간접침해에 해당하기 위한 요건

▷ 【대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결】

- ▷ 특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 ‘특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 것으로 본다.’고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다. 이와 같은 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여

발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조).

- ▷ 나아가 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).

【대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 [손해배상(지)]】

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

■ 간접침해 요건 중 속지주의의 예외

【대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799판결 [특허권침해금지 등]】

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



이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

원심은 원심은 이 사건 봉합사 단부에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유만으로 이 사건 제6항 발명에 대한 침해를 부정하였으나, 피고 1 등이 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 제6항 발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 보는 것이 타당하므로, 원심판단에는 특허권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 본 사례.

[이 사건 제5항 발명의 의료용 실 삽입장치가 의료용 실 보유부를 ‘구비하는’ 것을 근거로, 피고가 생산한 허브와 달리 추가의 가공·조립이 필요하다고 보아, 피고 제품의 이 사건 제5항 발명에 대한 침해를 부정하였으나, 대법원은 ‘구비하는’이라는 말이 통상 ‘갖추어진’ 것을 의미할 뿐, 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지 않으므로, 원심 판단에 청구범위 해석에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단한 사례.]

■ 간접침해 요건 중 속지주의 사례

【대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결 [특허권 침해금지 등]】

원심은 그 판시(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결)와 같은 이유로 피고가 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 특허권에 대한 간접침해가 성립하지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 간접침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

쟁 점

□ 물건의 생산에만 사용하는 물건 자체에 특허성이 있는 경우 간접침해 성립 여부

▷ 【대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결】

▷ 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, (가)호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 페토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다.

■ 간접침해에 해당하는 사례: 감광드럼 카트리지 사건

【대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결】

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 참조), 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 (가)호 발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 다른 용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다.

■ 간접침해에 해당하지 않는 사례 ① : 특허발명의 모든 구성을 포함하고 있지 않은 경우

【특허법원 2014. 7. 24. 선고 2014허1600 판결 [권리범위확인(특)]】

특허권자는 특허법 제135조, 제127조 제1호에 의해 이 사건 제1항 발명에 관한 결합 검사장치의 생산에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 확인대상발명으로 특정하여 그 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있는데, 이 사건 제1항 발명의 구성 1의 ‘장착부’를 구비하고 있지 않은 확인대상발명의 결합 검사장치가 이 사건 제1항 발명의 생산에만 사용하는 물건에 해당하기 위해서는 확인대상발명의 결합 검사장치가 이 사건 제1항 발명의 구성 1의 ‘장착부’를 제외한 나머지 구성들(조명부, 촬영부 및 영상처리부)과 동일하거나 균등한 구성을 모두 갖추고 있음을 전제로 해야 한다.



그런데 앞서 3.항에서 살펴본 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 ‘조명부’ 및 구성 3의 ‘촬영부’와 동일하거나 균등한 구성을 갖추고 있지 않으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 생산에 사용하는 물건이라고 할 수 없고, 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제2항 내지 제10항 발명의 생산에 사용하는 물건이라고도 할 수 없다.

■ **간접침해에 해당하지 않는 사례 ② : 실시권자가 제3차에게 전용품의 제작을 의뢰한 경우 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위가 간접침해에 해당하는지 여부**

【대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결 [손해배상(지)]】

방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

(2) 간접침해제품이 특허발명의 실시에 전용될 것

쟁 점

□ 확인대상발명이 간접침해 물품이라는 것에 대한 주장 및 입증 책임

▷ 【대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결】

▷ 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고, 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

【특허법원 2024. 9. 5. 선고 2024허10429 판결】

한편 ‘등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장·증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조). 다만 위와 같이 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 확인대상고안이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 실용신안권자의 간접침해 주장에 대하여 확인대상고안이 객관적으로 등록고안의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 실용신안권자의 상대방이 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에, 실용신안권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결 등 참조).



3.6. 기타 쟁점

3.6.1. 심판청구서 등의 보정

규 정

- ▷ 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(특§140②).
1. 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
 2. 청구의 이유를 보정하는 경우
 3. 적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우

쟁 점

□ 요지 변경 해당 여부에 대한 판단 방법

- ▷ **【대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610, 대법원 1990. 1. 23. 선고 89후179 판결】**
- ▷ 특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다.

쟁 점

- **심판청구서상 청구취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 하는 보정**
 - ▷ **【특허법원 2006. 1. 19. 선고 2005허6344 판결】**
 - ▷ 청구취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 보정하는 것은 심판청구서의 청구취지에 어떤 실질적 변경을 초래하는 것이 아니어서 심판청구서의 요지변경에 해당하지 않는다고 할 것이다.
- **심판의 종류를 변경한 보정**
 - ▷ **【대법원 1987. 1. 20. 선고 85후119 판결】**
 - ▷ 상표법 제51조에 의하여 준용되는 특허법 제100조의 규정에 의하면 심판청구서의 보정에 있어서는 청구의 이유를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없게 되어 있는 바, 여기서 변경할 수 없는 “요지”라 함은 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴본바 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위내의 것을 말하는 것이므로, 심판청구인이 처음부터 상표등록의 취소사유를 심판청구서의 청구의 이유에 열거하면서 다만 청구의 취지에서 “무효심판”으로 구하였다가 이를 “취소심판”으로 변경하는 정도로는 심판청구서 전체의 취지로 보아 요지를 변경한 것이라고는 할 수 없다.

쟁 점

- **보정을 간과한 심결의 적법여부**
 - ▷ **【특허법원 2013. 7. 12. 선고 2013허2392 판결】**
 - ▷ 특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지가 변경되지 않는 이상 이를 허용하도록 규정하고 있으므로, 특허심판원로서는 특허법 제140조 제2, 3항에 따라 이 사건 보정이 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면의 요지를 변경한 것인지를 비롯한 보정의 적법 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 할 것이고, 이 사건 보정이 부적법하다면 부적법한 이유를 밝히고, 보정 전 확인대상발명을 심판대상으로 하여 심리, 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 이 사건 보정에 대하여 아무런 판단도 하지 아니한 채 보정 전 확인대상발명을 심판대상으로 하여 이 사건 특허발명과 대비하여 이 사건 심결에 이르렀으므로, 이 사건 심결에는 위와 같은 절차상 위법이 있다.



■ 보정이 없음에도 심판관이 확인대상발명을 변경하여 심리한 경우의 사례

【특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7302 판결】

특허법 제140조 제3항은 ‘제135조 제1항에 따른 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다’고 규정하는데, 여기서 말하는 ‘설명서 및 도면’은 권리범위확인심판의 확인대상발명을 가리키며, 위 규정에 따라 권리범위확인심판의 청구인은 심판청구서에 반드시 확인대상발명을 특정한 설명서 및 도면을 첨부하여야 하고, 그 설명서 및 도면은 권리범위확인심판에서 청구의 취지의 일부에 해당하여, 그 변경은 심판청구서의 청구의 취지의 변경에 해당하여 특허법 제140조 제2항에 의하여 요지를 변경할 수 없게 되는 등 일정한 제한을 받게 되므로, 권리범위확인심판에서 확인대상발명은, 심판청구인이 특허법 제140조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 명시적으로 설명서나 도면을 보정하지 않는 한 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면만을 기준으로 특정되어야 하는바, 확인대상발명의 ‘구체적인 내용’과 관련하여 원고가 이 사건 심판청구시 첨부한 ‘확인대상발명의 설명서 및 도면’에 의하면, ‘상기 기관부에는 LED 모듈이 실장된 다수개의 인쇄회로기판이 서로 이격되도록 배치되고, 이들이 서로 전기적으로 연결되도록 구성되어 있다.’라고 기재되어 있는데도 이 사건 심결은 원고의 특허법 제140조 제2항 및 제3항에서 정한 보정이 없었음에도 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 구성을 대비함에 있어서 ‘확인대상발명의 인쇄회로기판은 다수개의 LED가 설치된 단일의 연성 인쇄회로기판으로 구성’되었음을 전제로 판단한 사실은 기록상 명백하므로, 심판청구인인 원고가 이 사건 심판청구 이후 확인대상발명에 관하여 위 심결에서와 같이 확인대상발명의 설명서 및 도면을 특허법 제140조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 보정한 적이 없었던 이상 확인대상발명이 위와 같이 변경되었다고 볼 수는 없다고 할 것이므로, 결국 이 사건 심결은 원고가 특정하지 아니한 확인대상발명을 대상으로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관한 실체적 판단을 한 것이어서 위법하다.

3.6.2. 권리범위확인심판 판단 범위

■ 청구항별 적용여부

【특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허7700 판결】

특허청구범위의 청구항이 2 이상인 특허권에 대하여 권리범위확인심판을 청구하는 경우에는, 심판청구인이 명시적으로 청구항을 특정하여 권리범위의 확인을 청구하고 있지 않는 한, 청구항마다 권리범위를 특정하고, 권리범위의 확인의 대상이 되는 (가)호 발명이 각 청구항마다 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

■ 소극적 권리범위확인심판에서 일부 청구항에 대해서만 심결을 내린 경우

【특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 판결】

이 사건 심결은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구항1의 권리범위에 속한다고 잘못 판단하였을 뿐만 아니라, 이 사건 심판청구가 청구항1에 한정하여 권리범위확인을 구하는 사건이 아님이 명백하므로 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 나머지 청구항의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여도 판단하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구항 모두의 권리범위에 속하면 전부 기각 주문을, 그 중 일부에라도 속하지 아니하면 일부 인용의 주문을 내었어야 함에도, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구항1의 권리범위에 속한다는 이유만으로 나머지 청구항의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하지 아니한 것은 위법하다 할 것이다.

3.6.3. 직권심리 여부

쟁 점

- 소극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 주장하지 아니한 등록고안의 출원 전 공지 여부를 특허심판원이 직권으로 심리할 수 있는지 여부

▷ 【특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043 판결】

- ▷ 실용신안법 제56조가 준용하는 특허법 제159조에 의하면 특허심판원로서는 당사자의 주장이 없는 경우에도 등록고안의 출원 전 공지 여부를 직권으로 심리할 수 있으므로, 심판청구인에게 유리한 사항으로서 특허심판원이 이를 직권으로 심리하면서 심판청구인에게 별도의 의견진술의 기회를 주지 아니하였다고 하여 위법이라고 보기 어렵다.



3.6.4. 존속기간연장등록에서 특허권 효력 범위

쟁 점

□ 존속기간 연장의 효력 범위

① 【2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결 [특허권 침해금지 등]】

▷ ‘베시케어정5밀리그램(숙신산솔리페나신)’ 사례

▷ 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있다. 특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다.

▷ 이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

② ‘위산 분비 억제(P-CAB) 기전을 갖는 테고프라잔’ 사례

▷ ②-1 【특허법원 2024. 5. 30. 선고 2024허13015 판결 [권리범위확인(소극)]】

▷ 존속기간이 연장된 이 사건 제1에서 6항 발명의 특허권의 효력이 미치는 범위는 이 사건 특허발명을 실시하기 위한 핵심적 요건이 되는 이 사건 품목허가의 내용과 연계하여 결정하여야 하고, 여기서 구 특허법 제95조에서 정한 ‘그 허가에 있어 물건에 대하여 정하여진 특정의 용도’로서 위 효력범위가 되는 것은 이 사건 허가대상 의약품에 대하여 정해진 용도, 즉 이 사건 품목허가에서 정한 효능·효과라고 보

는 것이 타당하다. 더 나아가 보건대, 특허법이 정한 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하고, 그 심결에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하며, 심결의 위법성을 판단하는 기준시점은 원칙적으로 심결 시이다. 이 사건 연장등록의 이유가 된 이 사건 품목허가가 그 연장등록출원 당시에는 그 효능 및 효과로서 제1, 2 효능·효과만을 정하고 있었다 하더라도, 이 사건 심결 당시까지 이 사건 각 변경허가에 따라 이 사건 품목허가의 효능 및 효과가 변경된 이상, 이 사건 각 변경허가로 추가된 제3, 4, 5 효능·효과까지 포함하여 대비함으로써 이 사건 허가대상 의약품과 확인대상 발명의 의약품이 그 치료효과 및 용도에서 동일성이 있는지를 판단하여야 한다고 보는 것이 타당하다. 이 사건 최초허가에서 정한 제1, 2 효능·효과뿐만 아니라, 이 사건 각 변경허가로 추가된 제3, 4, 5 효능·효과까지 포함하여 대비하여 볼 때, 확인대상 발명의 특정된 효능·효과와 이 사건 허가대상 의약품의 제3 효능·효과는 “위궤양의 치료”로서 동일하다. 따라서 확인대상 발명 의약품의 치료효과 및 용도는 이 사건 허가대상 의약품의 치료효과 및 용도 중 일부와 그 동일성이 인정된다고 보아야 한다.

- ▷ ②-2 【**특허법원 2024. 5. 29. 선고 2024허13176 판결 [권리범위확인(소극)], 특허법원 2025. 1. 13. 선고 2024허13541, 13695 판결 [권리범위확인(소극)]**】
- ▷ 위와 같은 특허법과 약사법의 목적, 특허 존속기간 연장제도와 의약품 품목 허가 제도의 각 취지 및 구체적 운용 방식 등을 종합해 보면, 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 기준으로서의 특허법상 ‘용도’에는 의약품 허가에서 ‘최초 품목 허가를 받은 적응증’ 뿐만 아니라 이와 실질적으로 동일한 질환의 예방과 치료에 사용되는 의약품의 적응증까지 모두 포함하는 것으로 봄이 타당하다. 여기서 ‘용도’의 동일 여부는 명세서 기재 등을 통해 파악한 특허발명의 기술적 의의나 기술사상의 핵심, 약리기전의 동일 여부, 적용대상 기관(organ)이나 조직(tissue) 등 구체적 적용 부위, 대상 병증, 처방 등 사용 현황 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단해야 할 것이다. 이 사건 특허발명의 명세서 기재, 해당 기술분야의 기술상식 등에 비추어 이 사건 허가 대상물건의 ❶ 및 ❷ 적응증과 추가 허가를 받은 ❸ 적응증은 이 사건 특허발명의 ‘H⁺/K⁺-ATPase’ 산 펌프를 가역적으로 억제하는 P-CAB 약리기전에 의해 위 내 pH를 증가시키는 치료효과를 나타내고 그에 따라 치료할 수 있는 ‘위산 관련 질환의 치료’라는 점에서 그 ‘치료효과와 용도’가 실질적으로 동일하다.



▷ 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 이 사건 허가 대상물건에 관한 특허발명의 실시에 미치고, 그 허가 대상물건의 ‘용도’에는 최초 품목 허가를 받은 ❶ 및 ❷ 적응증 외에도 추가로 품목 허가를 받은 ❸ 적응증과 관련한 효능·효과도 포함된다. 확인대상물건의 용도는 이 사건 허가 대상물건의 ❸ 효능·효과와 실질적으로 동일하므로 ‘치료효과와 용도’가 서로 같다.

【대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결 [특허권 침해금지 등]

구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있다. 위 조항에서 말하는 ‘장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명’의 하나로 구 특허법 시행령(2007. 6. 28. 대통령령 제20127호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1호는 특허발명을 실시하기 위하여 구 약사법(2007. 4. 11. 법률 제8365호로 전부 개정되기 전의 것) 제26조 제1항 또는 제34조 제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명을 들고 있다.

한편 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있다. 특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다.

이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를

받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

3.6.5. 기타 항변 가능 여부

쟁점

□ 소진이론과 권리범위확인심판

▷ 【대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결】

▷ 특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상 발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다.



PART V



기 타





기타 쟁점

1.1. 당사자, 통상의 기술자

1.1.1. 당사자 요건

규 정

▷ 거절결정불복심판의 패소 시 심결취소소송을 제기할 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구할 필요는 없다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결, 특허법원 2017. 1. 26. 선고 2016허4160 판결 참조).

■ 공유자 중 1인 단독으로 심결취소소송을 청구할 수 있는지 여부

【대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결】

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



쟁 점

□ 심결취소소송 시 유사필수적 공동소송인의 당사자 추가 적법 여부

▷ 【특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결】

- ▷ 공동소송인 중의 일부가 누락된 때에 제1심 변론종결시까지 누락된 당사자의 추가를 신청할 수 있는 필수적 공동소송은 공동소송인 중 일부가 누락됨으로써 당사자적격에 흠이 생기는 고유필수적 공동소송의 경우만을 의미하는 것이지, 단지 판결의 효력이 제3자에게 확장되기 때문에 판결이 합일확정될 필요성만 인정될 뿐인 유사필수적 공동소송의 경우까지 포함하는 것은 아니라고 할 것인바, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상이 공동으로 무효심판을 청구함으로써 이루어진 1개의 심결에 대한 심결취소소송은 공동소송인 간의 소송의 공동까지 강제되는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 공동소송인 중 일부가 누락된 경우 소송 도중에 누락된 당사자의 추가신청은 부적법하다.

1.1.2. 통상의 기술자 기재 예시

■ 통상의 기술자에 대한 예시(1)

【특허법원 2019. 4. 26. 선고 2017허3966 판결】

본 발명은 골프공의 372 피넛 덤플구조에 관한 것이며, 통상의 기술자는 기술 수준은 기계공학 학사학위 소지자로서 골프공 관련 산업 분야에서의 실무 경력이 3년 정도인 사람이다.

■ 통상의 기술자에 대한 예시(2)

【특허법원 2019. 7. 26. 선고 2015허2099 판결】

본 발명은 인체의 원하는 부위의 근육을 강화시키는 근육 강화기구에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인체의 근육 내에 이물질들을 삽입 위치시켜 이물질 주위로 몸속의 자생물질이 모여들게 유도함으로써 자생물질에 의해 근육이 강화되도록 하는 근육강화용 실 삽입기에 관한 것이며, 통상의 기술자는 한의사로서 실무 경력이 3년 정도이거나 의용공학 등 분야의 학사학위 소지자로서 한의학 기기 관련 산업분야에서의 실무 경력이 5년 정도인 사람이다.

■ 통상의 기술자에 대한 예시(3)

【특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2561 판결】

통상의 기술자는 실업계 고등학교 졸업자 이상의 학력을 가진 자로서 가방, 의자, 가구 등의 장식제품(액세서리) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람이다.

■ ‘통상의 기술자의 이해 수준’ - 공공도서관 등에 입고된 박사학위 논문은 통상의 기술자가 용이하게 이해할 수 있다고 본 사례

【대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조 [등록무효(특)], 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결】

특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이며, 박사학위 논문은 공공도서관이나 대학도서관 등에 입고된 경우 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되는 것으로서 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특별한 지식을 부가하지 아니하고도 그 내용을 이해할 수 있는 것이라고 할 것이다.

1.2. 증거의 진정 성립에 대한 참고 사례

■ 사문서의 진정 성립

【특허법원 2012. 4. 19. 선고 2011허11743 판결】

사문서는 그 진정 성립이 증명되어야만 이를 증거로 할 수 있으나 그 증명의 방법에 관하여 특별한 제한이 없고, 당사자가 부지라고 다투는 서증에 관하여 거증자가 특히 그 성립을 증명하지 아니한 경우라 할지라도 법원은 다른 증거에 의하지 아니하고 변



론 전체의 취지를 참작하여 자유 심증으로 그 성립을 인정할 수 있는바(대법원 2010. 2. 25. 선고 2007다85980 판결 참조), 비교대상발명 3이 게재된 카탈로그(갑 제8, 9호증)의 체제나 형식, 기재 내용 등을 비롯하여 변론 전체의 취지를 모아보면, 그 진정 성립이 인정될 뿐만 아니라, 위 카탈로그(갑 제8호증)의 마지막 면에 나타난 표기 ‘1500/5/98/5’에다가 갑 제10호증의 기재를 아울러 모아보면 위 카탈로그는 1998년 5월경에 발행된 것임을 알 수 있으므로, 비교대상발명 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것으로 인정되고, 비교대상발명 4가 게재된 카탈로그(갑 제13, 14호증)에도 그 발행일이 기재되어 있지 않으나, 그 카탈로그의 체제나 형식, 기재 내용 등을 비롯하여 변론 전체의 취지를 모아보면, 역시 그 진정성립이 인정될 뿐만 아니라, 갑 제13호증에 나타난 도표에 따르면 비교대상발명 4에 해당하는 아이스크림 콘 제조기 모델 ‘JU 121’은 1988년부터 판매되어 왔음을 인정할 수 있어 비교대상발명 4도 적어도 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었음을 인정된다 할 것이어서, 피고의 위 주장은 모두 받아들일 수 없다.

1.3. 침해소송 관련 참고 판례

■ 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우 침해금지청구의 권리남용 여부

【서울중앙지방법원 2021. 4. 8. 선고 2019가합546407 판결】

결국 이 사건은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에 해당하므로, 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판단된다.

■ 심결취소 확정으로 특허등록무효가 예상되는 경우의 기속력

【서울중앙지방법원 2019. 2. 13. 선고 2018가합510517 판결】

한편 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조 제3항). 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는

것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특별한 사정이 없으면, 특허심판원은 확정된 취소 판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보면, 특허법원은 특허심판원이 정정을 인정한 것은 적법하나 이 사건 정정발명은 진보성이 부정된다고 판단하여 취소 판결을 선고하였고, 취소 판결은 확정되었다. 취소 판결이 확정되어 특허심판원 심결이 취소되었으므로, 특허심판원은 피고의 이 사건 특허발명에 대한 무효심판청구를 다시 심리하여 취소 판결의 기속력에 따라 원고의 정정청구를 받아들이고, 이 사건 정정발명에 대해 진보성이 부정된다는 이유로 그 특허를 무효로 하는 심결을 해야 한다.

따라서 이 사건 제1, 20항 발명이나 이 사건 제1, 20항 정정발명은 모두 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판으로 무효로 될 것이 명백하므로, 그런 특허권에 기초한 원고의 침해금지 및 손해배상의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

■ 침해소송에서 권리남용의 항변이 있는 경우 진보성의 심리 판단 여부

【대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결】

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

편집위원

총	괄	특허심판원	원	장	김 기 범
작	성	심판정책과	과	장	최 일 승
		팀		장	우 귀 애
		심판연구관			오 혜 연
		심판연구관			윤 연 숙
검	수	심 판	장	조 지 훈	
		심 판	장	김 용 정	
		심 판	장	민 정 임	
		심 판	관	이 연 주	
		심 판	관	송 현 채	
		심 판	관	성 시 경	
		심 판	관	경 연 정	

자주 인용되는 판례중심의 심판 가이드

- 특허·실용신안편 -

발행일 : 2026년 7월

발행처 : 특허심판원

대전광역시 서구 청사로 189

TEL : (042) 481-5484

FAX : (042) 472-3474

ISBN : 979-11-6884-360-8 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지