발 간 등 록 번 호
11-1430000-001272-10

2016 산업재산권 판례평석 공모전

우수 논문집



특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

머 리 말

특허청에서는 산업재산권 판례에 대한 특허청 내·외부의 다양한 의견을 청취하고, 판례 연구의 활성화를 통한 심사·심판 품질 향상과 전문성 확보를 위하여 2007년부터 산업재산권 판례평석 공모전을 시행하고 있습니다.

금년에는 ① 현저한 지리적 명칭(서울)과 업종(대학교)표시가 결합된 표장(서울대학교)의 식별력 여부에 대한 상표판례(2014후2283), ② 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침 되는지 여부 및 상세한 설명의 기재정도에 대한 특허판례(2012후832) 등 2건의 지정과제와 자유과제로 나누어 약 6개월간 공모를 진행하였습니다.

이번 공모전에는 다양한 평석이 제출되어 치열한 경합을 벌였던 만큼, 공정한 평가를 위하여 10명의 외부 전문가로 구성된 평가위원들의 사전평가를 거쳐, 8명으로 구성된 심의위원회에서 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려 3건을 선정하였고, 최종 입상한 6편의 논문은 산업재산권 관련 주요 판례의 다양한 해석과 건전한 비판을 소개하고자 「2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집」으로 발간하게 되었습니다.

이 책은 심판·심사 품질을 향상하는데 좋은 자료가 될 것이며, 산업재산권 판례 동향에 관심이 있는 산업계·학계·지식재산권 업계 분들에게 작으나마 도움이 될 것으로 기대됩니다.

끝으로 산업재산권 판례평석 공모전에 관심을 가져 주신 모든 분들에게 깊은 감사를 드립니다.

2016. 12.

특허심판원장 **김 연 호**

Intellectual
Property
Trail and
Appeal Board



2016

산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

목 차_Contents

최우수상

- 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도 1
  특허심사3국 차세대수송심사과 최 수 정

우수상

- 기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 3단계 판단절차 (3-step test)의 제언 43
  특허심사3국 멀티미디어방송심사팀 엄 인 권
- 현저한 지리적 명칭으로 된 상표가 사용으로 새로운 관념을 획득한 경우에 관하여 111
  산건법률사무소 이 용 재

장려상

- 같은 날 출원발명의 동일성 판단기준에 대하여 131
  특허심사2국 자원재생심사팀 이 경 열
- 특허법 제42조 제4항 제1호 요건의 판단 기준 및 특허법 제42조 제3항 제1호와의 관계 151
  충남대학교 법학전문대학원 남 영 배, 임 정 원, 이 후 한
- 사용에 의한 식별력과 새로운 관념의 구분 및 대학교 표장의 보호 제안 181
  고려대학교 자유전공학부 정 연 진, 여 환 희

행사사진 모음

판/례/평/석/우/수/논/문



청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도

– 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 –



최수정 공업사무관
특허심사3국 차세대수송심사과

판례평석 요약서

판 례 번 호	대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결
제 목	청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도
요 약	이 사건 판결은 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준으로 '대응되는 사항의 기재 여부'를 판단하는 법리를 제시하였으며, 이는 형식적인 대응관계에 중점을 두고 판단하는 기준이다. 그간 동 조항에 대한 대법원 판결은 형식적인 대응관계를 중심으로 하는 판결부터 실체적인 내용의 뒷받침 여부를 판단하는 판결까지 다양한 유형의 판결을 제시하였는바, 각 판결을 사안별로 구체적으로 검토함과 동시에 시계열적으로 어떤 동향을 나타내는지 분석하였다. 또한 주요국의 판례 및 심사기준을 검토하여 형식적인 대응관계를 판단하는 기준과 실체적인 대응관계를 판단하는 기준이 어떻게 병존하고 있는지를 비교 검토하였다. 형식적인 대응관계를 판단하는 기준은 판단의 명확성과 용이성을 확보할 수 있으나, 반복 기재되어 있을 뿐 발명의 상세한 설명에 기재된 내용 전체에 비추어 볼 때 지나치게 확장 또는 일반화된 청구범위도 요건을 충족할 수 있으므로 출원인 또는 발명자가 실질적으로 발명하지 않거나 공개하지 않은 발명에 대하여 독점권을 부여한 결과가 되어 법 조항의 취지를 벗어나게 된다. 즉 동 규정을 적용하는 데 있어서 '청구항의 기재가 발명의 상세한 설명에 비하여 지나치게 확장 내지 일반화되는지 않았는지' 여부를 판단하여 실체적인 대응관계를 동시에 판단하는 것이 중요하다. 실체적인 판단기준은 형식적인 판단기준에 비하여 기준이 획일적으로 제시되지 않으므로, 우리 대법원 판결과 주요국 사례를 종합하여 구체적인 판단 기준을 제시해 보았다.
필 요 성	특허법 제42제 제4항 제1호는 공개하지 않은 발명에 대하여 독점권을 부여하는 부당한 결과를 방지하기 위한 규정으로 규정의 취지에 맞는 판단 기준을 정립하여야 하나, 그간 다양한 스펙트럼의 판례가 제시되어 어떤 판단 기준이 어떤 경우에 적용되어야 하는지에 대한 명확한 기준 정립이 필요하다.
독 창 성	발명의 상세한 설명의 뒷받침 여부에 대한 대법원 판결을 유형화하고 각 유형이 시계열적으로 어떤 동향을 나타내는지 분석하였으며, 각 유형별 판단기준과 주요국의 판례나 심사기준의 내용을 서로 대응시켜 보다 구체적인 판단기준을 도출하고자 했다는 점에서 독창적이라 할 수 있다.
파 급 효 과	발명의 상세한 설명의 뒷받침 여부를 판단함에 있어서 어려운 점은 같은 조항에 대하여 여러 유형의 대법원 판결이 공존하고 있어 사안에 따라 어떤 판단 기준을 적용해야 하는지 여부일 것이다. 본고는 주요국과의 비교를 기초로 각 유형의 판단기준과 사건에 따른 구체적인 판단기준을 제시하여 이러한 어려움을 해결하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집

청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도

대법원 2014.9.4. 선고 2012후832 판결

목 차 Contents

1. 서 론

2. 이 사건 판결의 경위
   가. 사건의 경위
      (1) 특허심판원 및 특허법원 단계
      (2) 대법원 단계
   나. 이 사건 판결의 의의

3. 주요국의 판례 및 심사기준 분석
   가. 유럽 : EPO
      (1) 관련 규정
      (2) 항고부 결정 동향
      (3) 심사기준
   나. 미국 : USPTO
      (1) 관련 규정
      (2) 발명의 기재 요건 : Ariad v. Eli Lilly 판결을 중심으로
      (3) 심사절차
   다. 일본 : JPO
      (1) 관련 규정
      (2) 일반적인 판단 기준
      (3) 유형별 판단 기준
      (4) 심사절차
   라. 각국의 판단기준 비교4. 제42조 제4항 제1호에 대한 대법원 판결 분석
   가. 판례의 유형화
      (1) 유형 1 : 확장이나 일반화 정도를 판단하는 유형
      (2) 유형 2 : 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가를 기준으로 하는 유형
      (3) 유형 3 : 대응되는 사항의 기재 여부를 판단하는 유형
   나. 시계열적 분석

5. 발명의 상세한 설명 뒷받침 요건 검토
   가. 대법원 판결 분석
   나. 형식적인 대응관계 : 단순한 중복 기재로 충분한가
   다. 실체적인 대응관계 : 발명의 상세한 설명 기재 정도
   라. 기술 분야의 고려 : 확장이나 일반화가 가능한 정도
   마. 보호범위 해석 기준의 고려

6. 결 론

Korean Intellectual Property Office

Ⅰ 서 론

특허법 제42조 제4항은 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 '청구항'이라 한다)이 하나 이상 있어야 하고, 그 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되며, 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것을 규정하고 있다. 이 중 청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되어야 한다는 요건(이하 '뒷받침 요건'이라 한다)은 제42조 제4항 제1호로 별도로 규정되어 있으며, 1990. 1. 13. 특허법 개정(법률 제4207호) 시 청구항이 '발명의 상세한 설명'에 의하여 뒷받침될 것이라 도입되어 현재까지 운영해오고 있다.[1)]

여기서 '발명의 설명'이란 특허법 제42조 제2항의 해석상 출원인이 특허출원서에 첨부한 명세서 중 청구범위를 제외한 기재사항을 말하며, 발명의 명칭, 기술분야, 발명의 배경이 되는 기술, 발명의 내용, 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 등이 포함된다.[2)] '발명의 설명'은 2014. 6. 11. 특허법 개정(법률 제12753호) 시 '발명의 상세한 설명'에서 변경된 용어이다. '발명의 상세한 설명'은 '발명의 설명'과 달리 개정 전 특허법 제42조 제2항의 해석상 출원인이 특허출원서에 첨부한 명세서 중 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 특허청구범위를 제외한 기재사항을 말한다. 즉, 현행법상 '발명의 설명'이 '발명의 상세한 설명'에 비하여 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명을 더 포함한다. 그러나 명세서의 기술공개서 역할을 고려할 때 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명에 기재된 사항의 역할이 크지 않고 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명에 기재된 사항이 그 외의 발명의 상세한 설명 내 항목에서 중복되어 기재될 가능성이 높기 때문에[3)], 용어는 변경되었으나 규정이 의미하는 바는 크게 변경되지 않은 것으로 파악된다.[4)] 다만 본 평석의 대상이 된 판례가 2014. 6. 11. 특허법 개정 전 법률을 대상으로 하는 바, 이후 '발명의 상세한 설명'으로 용어를 통일하여 기술한다.

이 규정은 발명의 상세한 설명이 기술공개서로서 역할을 하는바, 발명의 상세한 설명에 기재하여 공개하지 않은 발명을 청구범위에 청구항으로 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에

1) 실용신안법의 경우 1990. 1. 13. 실용신안법 개정(법률 제4209호) 시 제8조 제4항 제1호로 도입되었다.

2) 특허법 시행규칙 제21조 제3항

3) '발명의 명칭'은 '…하는 물건/방법' 등으로 발명이 무엇을 청구하는지 기재하는 것이며 '도면의 간단한 설명'은 도면이 무엇을 도시하는가를 기재하는 것이므로, 발명의 상세한 설명에서 반복적으로 기재될 가능성이 높다.

4) 특허법 일부개정법률(법률 제12753호) 설명자료(특허청 특허심사제도과, 2014. 6.)에 따르면, 국내출원과 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원에 사용되는 용어를 통일시키고, 미국, EPO 등의 용어와 통일하여 국제적 추세에 맞추어 정비한 것이다.

대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 이를 방지하기 위함이다.[5] 특허법 제1조에 규정한 바와 같이 특허제도의 존립근거를 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 산업정책상의 견지에서 볼 때, 발명의 공개에 대한 대가로 특허권을 부여한다는 '비밀공개설'[6]에 그 기반을 두고 있는 것이다. 또한 특허법 제97조에 따라 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 청구범위의 해석은 명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하므로[7], 보호범위가 발명의 상세한 설명에 뒷받침되어 있지 아니하다면 일반인의 자유기술영역과의 한계가 모호하여 타인의 산업 활동이 위축될 염려가 있다.[8]

이 규정은 특허법 제62조 제4호에 따라 심사 시 거절이유이고 제63조의2에 따라 정보제공사유이며 제133조 제1항 제1호에 따라 무효사유이다. 특허권의 부여 여부와 존속 여부를 판단하는 기준임에도 불구하고, 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다는 것이 의미하는 것이 무엇인지, 발명의 상세한 설명에 어떤 방식으로 어느 정도 기재된 것이 청구항에 기재된 발명을 충분히 뒷받침하는 것인지를 판단하는 것은 쉽지 않은 일이다. 우리 대법원 판례 또한 각 사건별로 형식적인 대응관계를 중심으로 하는 판결부터 실체적인 내용의 뒷받침 여부를 판단하는 판결까지 넓은 스펙트럼의 판결을 제시하고 있으며, 어떤 판단 기준이 어떤 경우에 적용되어야 하는지에 대한 명확한 기준이 제시되었다고 보기는 어렵다.

본 평석에서는 먼저 대상이 되는 판례가 어떤 배경에서 결론지어졌으며, 뒷받침 여부에 대하여 어떤 유형의 판단 기준을 제시하였는지 살펴본다. 제시된 판단 기준의 타당성을 검토하기 위하여, 세계 주요국들이 이 문제를 어떻게 다루고 있는지를 각국의 주요 판례와 심사기준을 기초로 점검한다. 이와 더불어 이 규정에 대하여 우리 대법원 판결이 어떤 유형의 판례를 제시하고 있는지 유형별로 판례의 특성을 검토하고, 시계열적으로 어떤 추세를 나타내는지 분석한다. 이후 각국의 기준과 우리나라의 기준을 비교하여 살펴봄으로써 이 규정에 대한 시사점을 제시해보고자 한다.

---

5) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2015. 1. 추록, p.2403.

6) 임병웅, 『insight+ 특허법』, 제14판, 한빛지적소유권센터, 2015, p.18.

7) 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결. "특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다." 이후 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결(등록무효), 대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26 판결(거절결정) 등 동일한 취지의 판결이 이어지고 있다.

8) 이종원, 『특허법론』, 대한변리사회, 2004, p.351.

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 경위

이 사건 특허발명 '높은 데이터 레이트 인터페이스'에 대하여 출원인인 퀄컴 인코포레이티드가 거절결정불복심판을 청구한 사건이다. 2009. 2. 13. 최초 거절결정 이후 출원인은 2009. 5. 18. 심판을 청구하고 2009. 6. 16. 보정서를 제출하여 심사전치출원하였으나, 심사관은 2009. 6. 25. 신규사항 추가를 이유로 보정각하하고, 청구항 전항이 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하지 못 한다는 원결정을 유지하였다.

이 때, 보정에 의해 추가된 기재는 청구항 1의 기재 중 '하나 이상의 클라이언트에 유일한 값이 제공'이 '클라이언트에 고유한 하나 이상의 값이 제공'으로 보정된 점을 제외하면 청구항 1 ~ 10의 기재와 문언적으로 동일한 기재를 발명의 상세한 설명에 추가하는 것이었다.

(1) 특허심판원 및 특허법원 단계

청구인(퀄컴 인코포레이티드)은 2009. 6. 16. 보정서에 의한 보정은 청구항 1 내지 10 및 발명의 상세한 설명에 기초하였으므로 2009. 6. 25. 보정각하결정이 취소되어야 하며, 청구항 1, 8[9]의 기재가 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있어 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다는 이유로 거절결정불복심판을 청구하였다.

특허심판원은 2009. 6. 16. 보정서에 의한 보정이 신규사항 추가[10]에 해당하지 않으나 청구항 8 내지 10이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 특허출원을 한 때 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 것이므로 2009. 6. 25. 보정각하결정은 정당[11]하며, 청구항 8 내지 10은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 이유로 2011. 1. 7. 기각심결(2009원4446)을 하였다. 특허심판원은 청구항 8에 기재된 발명 중 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드' 에 대응되

9) 원결정에서 쟁점이 된 청구항은 청구항 1, 8이며, 청구항 2 내지 7, 9 내지 10은 청구항 1 또는 8을 인용하는 종속항으로 동일한 거절이유가 적용되었다.

10) 특허심판원은 보정에 의해 추가된 기재가 청구항 1의 기재 중 '하나 이상의 클라이언트에 유일한 값이 제공'이 '클라이언트에 고유한 하나 이상의 값이 제공'으로 보정된 점을 제외하면 청구항 1 ~ 10의 기재와 동일하고, 보정된 부분도 발명의 상세한 설명과 일치하지 않던 것을 일치시키는 것이어서 신규사항 추가라 할 수 없다고 판단하였다.

11) 구 특허법(2008. 2. 29. 법률 제8852호로 개정된 것) 제47조 제4항 제2호는 심사전치 보정은 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것을 충족하여야 함을 규정한다.

는 기재가 발명의 상세한 설명에 없으며, “결정된 전송된 펄스의 위상이 오프셋에 어떻게 포함되고 오프셋에 포함된 전송된 펄스의 위상으로부터 역방향 데이터의 샘플링 시작시간을 어떻게 결정하는지 상세한 설명으로부터 알 수 없어 그 명세서만으로는 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없으므로 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다”고 하였다.

이 때, 쟁점이 된 청구항 8은 다음과 같다.

[청구항 8] 모바일 디스플레이 디지털 인터페이스 (MDDI) 시스템 내의 역방향 데이터를 샘플링하도록 하는 코드;

라운드 트립 지연 측정 패킷이 호스트로부터 클라이언트로 전송되도록 하는 코드;

상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스가 상기 클라이언트에 의해 상기 호스트로 전송되도록 하는 코드;

상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 상기 측정 윈도우 내의 상기 전송된 펄스를 검출함으로써 상기 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드;

상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드; 및

상기 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

이에 대해 원고(퀄컴 인코포레이티드)는 보정된 청구항 8 내지 10은 발명의 상세한 설명에 뒷받침된다는 이유로 심결의 취소를 구하는 소를 특허법원에 제기하였다.

특허법원은 보정된 청구항 8 중 쟁점이 된 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 “발명의 상세한 설명에 동일한 내용이 기재되어 있고, 여기서 전송된 펄스의 위상이 결정된다는 의미나 전송된 펄스의 위상을 결정하는 방법에 대해 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자라면 상세한 설명의 다른 기재 내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 이를 충분히 이해할 수 있는 것”이므로 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다는 이유로, 보정각하결정 및 거절결정이 위법하여 2012. 2. 3. 심결을 취소하는 판결(2011허2480)을 선고하였다.

(2) 대법원 단계

피고(특허청장)는 원심판결에 대하여 상고하였으나, 대법원은 "청구항 8에 기재된 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 구성에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 동일하게 기재되어 있어서 위 구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되므로 특허법 제42조 제4항 제1호에 반하는 기재불비가 있다고 할 수 없다"고 판단하였으며, 이에 따라 2014. 9. 4. 상고를 기각하는 판결(2012후832)을 선고하였다.

이와 더불어 대법원 특허법 제42조 제4항 제1호는 "특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 취지가 있다"라고 하며, 위 규정취지에 맞게 "특허 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재되는 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조), 그 규정취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다."고 판시하였다.

나 이 사건 판결의 의의

첫째, 대법원과 특허법원은 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단 기준으로 "특허 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다"는 법리를 제시하였다. 이러한 법리는 이후 본 평석의 대법원 판례 유형 분석에서 '유형 3'에 해당하는 것으로, '대응'의 의미를 실체적인 대응관계보다는 형식적인 대응관계에 더 중점을 두어 뒷받침 요건의 형식적인 측면을 강조한 것이다.

또한, 이 사건에 대하여 특허심판원은 '유형 2'에 해당하는 "특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가"를 판단 기준으로 제시하였다. '유형 2'는 단순한 기재 여부뿐 아니라, 특허청구범위를 제외한 명세서만으로 기술구성과 더불어 결합, 작용효과까지 이해할 수

있을 것을 요구하는 기준으로, 형식적인 대응관계와 더불어 실체적으로 뒷받침되고 있는지 여부의 판단을 필요로 한다.

동일한 법 조항에 대하여 서로 다른 법리가 존재하고 있으므로, 각 법리가 어떻게 적용되어 왔는지, 법 조항의 취지 등에 비추어 볼 때 어떤 판단 기준이 보다 적합할지 여부를 이후 검토해보도록 한다.

둘째, 대법원과 특허법원 판결은 청구항에 기재된 구성과 대응되는 사항을 판단할 때 '동일한 내용의 기재' 즉 '문언적으로 동일'한 내용이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있으므로 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재불비가 있다고 할 수 없다고 하였다. 특허법원 판결은 이와 더불어 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준을 기준으로 발명에 상세한 설명에 기재된 것으로 이해할 수 있는지 여부를 추가적으로 논하였으나, 대법원 판결은 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로 뒷받침 요건이 충족된다고 하였다. 즉, 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 대하여 '문언적으로 동일한 내용이 중복 기재된 것'을 하나의 구체적인 기준으로 제시하였다.

특히 이 사건에서 청구항에 기재된 구성과 '문언적으로 동일'한 부분은 심사전치출원 시 보정으로 추가된 사항이다. 즉, 최초로 첨부한 명세서 중 청구범위와 동일한 기재가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않더라도, 이후 보정 또는 정정으로 청구범위와 '문언적으로 동일'한 내용을 발명의 상세한 설명에 중복하여 기재하면 뒷받침 요건을 충족시킬 수 있는 것이다. 청구항 기재의 '단순한 복제'를 인정하는 것이 법 취지에 적합한 판단 기준인지 이후 검토해본다.

셋째, 대법원 판결은 발명의 상세한 설명의 기재 정도에 대한 요건인 특허법 제42조 제3항 제1호와 제42조 제4항 제1호의 취지를 구분하였으며, 이에 따라 각 요건이 필요로 하는 기재의 정도가 다르다는 점을 명확히 하였다. 즉 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하기 위하여 발명의 상세한 설명이 '통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재'되어 있어야 하는 것은 아니다. 그렇다면 이 요건을 충족시키기 위하여 발명의 상세한 설명은 어느 정도로 기재되어야 하는지, 발명의 상세한 설명을 기초로 청구항의 기재를 어느 정도까지 확장・일반화할 수 있는지를 검토해본다.

3 주요국의 판례 및 심사기준 분석

가 유럽 : EPO

(1) 관련 규정

> **EPC Article 84 Claims**
> The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

유럽특허협약(EPC, European Patent Convention) 제84조는 "청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 명시한다. 청구항은 명확하고 간결하게 기재되어야 하며 명세서에 의하여 뒷받침되어야 한다"고 하여, 명세서에 의한 뒷받침 요건(이하 '뒷받침 요건'이라 한다)을 명시적으로 규정하고 있다. 이 때 명세서는 EPC 제78조에 규정된 유럽특허출원의 제출요건(Requirements of a European patent application) 중 청구항, 도면, 요약서를 제외한 부분으로, 현행 특허법상 '발명의 설명'과 범위가 사실상 일치한다.

이 규정은 동 협약 제97조에 따라 심사 시 거절이유이고 제115조에 따라 제3자가 특허성에 대한 의견을 제시할 때 사유가 될 수 있으나, 동 협약 제138조에 따른 무효사유에는 해당하지 않는다.[12]

이 요건은 ① 모든 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기초해야 하고, ② 청구항의 범위가 명세서가 정당화하는 범위보다 확장되어서는 안 되며, ③ 청구항의 범위가 명세서에 기재된 발명이 그 기술분야에 기여하는 바를 넘어서서는 안 된다는 의미로 받아들여지고 있다.[13] 구체적인 의미를 항고부(Boards of Appeal) 결정과 심사 기준을 참고하여 파악한다.

(2) 항고부 결정(Board of Appeal Decisions) 동향[14]

다수의 유럽특허청 항고부 결정은 뒷받침 요건이 명세서에 의해 공개된 발명이 그 기술 분야에

12) 유럽특허에 대한 무효사유를 규정한 EPC 제138조(revocation of European patents)는 기재에 관한 사항 중 통상의 기술자가 실시가능하게 발명을 개시하였는지 여부(제83조)만을 포함한다. 유럽특허법원에 대한 논의가 진행 중인 현 시점에서 무효소송은 각국 법원에서 이루어진다.

13) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 2015.11, F.Ⅳ.6.1.

14) EPO, Case Law of the Boards of Appeals, 2016.7, Ⅱ.A.5.1.를 참고하여 작성하였다.

기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함을 보장하는 데 그 취지가 있다고 강조한다.[15] T 659/93(1994. 9. 7.), T 94/05(2007. 7. 12.) 결정은 이러한 이유로 청구항은 통상의 기술자가 청구된 발명 전 범위를 실시할 수 있을 정도로 그 기술 분야에 실질적으로 기여한 것을 반영해야 한다고 하였다. T 94/05(2007. 7. 12.) 결정에 따르면, 이러한 관점에서 보면, 순전히 형식적인 명세서의 뒷받침, 예를 들어, 청구항의 기재를 그대로 반복하여 기재하는 것은 이 규정을 충족시킬 수 없다.

그러나, EPC 제정 전 진행되었던 준비단계에서의 논의들을 다시 검토하여 볼 때, 뒷받침 요건은 명세서와 청구항이 같은 정도로 기재되었는지를 보장하는 것, 즉 오히려 형식적인 기준이어야 한다는 관점도 있다.[16] T1020/03(2004. 10. 29.) 결정에서 항고부는 청구항이 더 넓게 기재되었다면, 명세서를 보정하여 이러한 불일치를 제거할 수 있도록 허용하는 것이 고려되어야 한다고 하였다. 제84조의 뒷받침 요건이 출원인으로 하여금 명세서에 공개된 용도에 비하여 넓게 기재된 의약용도 청구항의 범위를 줄이도록 하기 위해 사용되어서는 안 된다고 판시하였다.

또한, T297/05(2006. 2. 2.) 결정은 차례로 두 가지 관점을 다 고려하기도 하였다. 항고부는 뒷받침 요건은 형식적인 관점에서 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기초해야 하며, 실체적인 관점에서 청구항이 명세서나 도면에 의해 정당화되는 범위를 넘어서서는 안 된다고 판시하였다. 구체적으로 명세서에 "락타마아제, 프로테아제, 산화환원효소 등(such as)을 포함하는 효소"라 기재되어 있어 효소의 특성을 한정하지 않은 청구항을 형식적으로 뒷받침하지만, 명세서에 락타마아제, 프로테아제, 산화환원요소를 제외한 효소를 사용한 실시에 대한 아무런 증거가 없으므로 실체적으로 뒷받침 요건을 만족하지 못한다고 판시하였다.

즉, 유럽특허청 항고부의 결정은 명세서에 기재된 발명이 실질적으로 기여한 범위를 넘어서는지 여부를 뒷받침 요건의 기준으로 하는 실체적인 관점이 대다수이나, 형식적인 기재로 뒷받침된다고 판단하는 관점 또한 존재하는 것으로 보인다. 이 중 첫 번째 관점에서 볼 때, 명세서에 기재된 기술적 정보나 실시예가 청구항에 기재될 때 어느 정도까지 일반화될 수 있는가가 문제가 된다. 이 문제에 대해서는 통상적으로 제84조의 뒷받침 요건보다는 제83조의 실시가능 요건[17]을 기준으로 판단하나, 제84조를 기준으로 판단하기도 한다. 이러한 결정 몇 가지를 아래 제시한다.

15) T 409/91, T 435/91, T 1055/92, T 659/93, T 825/94, T 586/97, T 94/05, T 1217/05, T 1694/12, T 809/12

16) T 1020/03 (2004. 10. 29.)

17) EPC Article 83 Disclosure of the invention
The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

(가) T409/91 (1993. 3. 18.)[18]

이후 여러 다른 결정에서 다수 인용되어 적용된 제84조의 뒷받침 요건에 대한 대표적인 결정이다. 항고부는 제84조의 뒷받침 요건이 청구항에 의해 정하여지는 특허 독점의 범위가 그 기술 분야에 대한 기술적인 기여한 것과 일치해야 함을 의미한다고 하였다. 이에 따라 청구항은 명세서를 읽은 후 통상의 기술자가 파악할 수 있는 범위 이상으로 확대되어서는 아니되며, 결과적으로 명세서에 필수적인 구성으로 기재되거나 강조된 기술적 구성은 관련된 발명이 기재된 독립항이나 청구항들에 포함되어야 한다고 하였다. 필수적인 구성에 대한 기준은 T133/85 (1987. 8. 25.) 결정에서 제시되어 여러 결정에서 반복되어 적용된다.[19]

이 사건 발명은 엑손 화학 특허사(Exxon Chemical Patents Inc.)의 연료유에 관한 것이었다. 항고부는 청구항에 기재된 입자 크기를 갖는 왁스 크리스탈을 형성하기 위해서는 어떤 종류의 첨가제가 필수적으로 포함되어야 하고, 명세서에 모든 작동하는 실험예가 "첨가제를 포함하는 연료유"를 서술하고 있으며, "선택된 첨가제(preferred additives)" 그룹의 첨가제를 포함하지 않는 실험예는 비교 대상으로 표시되어 청구항에 기재된 발명의 요건에 맞지 않는 왁스 크리스탈을 생산해 내었으므로, 첨가제를 포함하지 않는 청구항은 명세서에 의해 뒷받침되지 않는다고 결정하였다.

(나) T2231/09 (2014. 4. 23.)[20]

제84조의 뒷받침 요건에 대한 항고부의 최근 결정 중 하나이다. 항고부는 제84조의 뒷받침 요건을 판단하는 데 있어서, 청구항에서 어느 정도의 일반화나 추상화는 허용된다고 하였다. 그러나 청구된 구성들은 청구항의 용어가 넓은 범위로 포함한 기술적인 실시예들을 명확하게 파악할 수 있도록 하여야 하며, 일반화되어 청구항에 기재된 발명에 의해 명세서로부터 파악되는 해결해야 할 기술적 과제를 이해할 수 있어야 한다. 청구항의 기재는 발명자가 그 기술 분야에 기술적으로 기여한 것에 상응하여야 하고, 또 그 기여한 것에 의해 정당화되어야 한다고 하였다.

이 사건 발명은 이미지를 표시하고 분석하는 방법에 관한 것이었다. "적어도 하나의 상기 설명자 요소(descriptor element)는 상기 이미지 픽셀의 서브셋만을 이용하여 유도된다"는 청구항 기재에 대하여 항고인은 서브셋이 이미지의 전체 픽셀을 의미할 수 있어 명세서에 기재된 발명의 필수적인 요소와 일치하지 않는다고 주장하였으며, 항고부는 이미지를 다수의 지역과 서브셋으로 분할

18) T 409/91 (1993. 3. 18.) 결정을 참조하여 작성하였다.

19) T 939/92, T 322/93, T 556/93, T 583/93, T 659/93, T 482/95, T 616/95, T 586/97, T 687/98, T 1076/00, T 637/03

20) T2231/09 (2014. 4. 23.) 결정을 참조하여 작성하였다.

하는 것이 발명의 기술적인 효과를 이루기 위하여 필수적이라 판단하여 청구항이 명세서에 의하여 뒷받침되지 않는다고 결정하였다.

(다) T 484/92 (1993. 12. 30.)[21]

상기한 T 409/91 결정과 달리 최종단계의 효과로 표현한 넓은 범위의 기능식 청구항을 기재할 수 있다고 한 결정이다. 항고부는 해결하고자 하는 목적을 이루기 위한 하나의 메커니즘이 명세서에 기재되어 있으며, 이러한 목적을 다른 방식으로 실시하여 도달하는 것이 통상의 기술자가 통상의 지식을 기초로 할 때 명세서를 읽은 후 자명하게 파악되기 때문이라 하였다.

(3) 심사기준 (Guidelines for Examination in the EPO)

청구항의 일반화가 어느 정도 가능한가에 대하여 실체적인 기준은 항고부 결정들을 통하여 알아보았으므로, 심사기준에서는 뒷받침 요건이 충족되었는지 여부를 판단하는 절차적인 기준과 방법을 위주로 살펴본다.

(가) 일반화의 정도 판단기준[22]

EPO 심사기준은 대부분의 청구항이 하나 또는 여러 개의 실시예를 일반화하고 있음을 인정한다. 이 때 허용가능한 일반화 정도는 심사 대상이 된 발명이 관련된 선행기술에 비추어 판단해야 한다고 제시한다. 즉, 발명이 완전히 새로운 분야를 개척하는 것이라면 청구항의 기재에 있어서 이미 많이 알려진 기술 분야에서보다 더 많은 일반화가 가능할 것이다. 이러한 판단기준은 기술분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 한다는 항고부의 일반적인 경향과 대체로 일치하는 것으로 보인다. 개척발명과 같이 기여하는 바가 클 경우 일반화된 더 넓은 범위의 독점을 인정하는 것이다.

(나) 심사절차[23]

실무상 통상의 기술자가 출원 시 명세서에 제시된 교시로부터 청구항에 기재된 발명의 내용을 통상적인 실험이나 분석 방법으로 확장할 수 없다는 충분한 이유(well-founded reasons)가 없는 이상, 청구항은 명세서에 의해 뒷받침되는 것으로 판단한다. 따라서 심사관은 충분한 이유가 있는

21) EPO, Case Law of the Boards of Appeals, 2016.7, p.286

22) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, F.Ⅳ.6.2.

23) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, F.Ⅳ.6.3.

경우에만 뒷받침 요건이 부족하다는 이의를 제기하여야 한다. 한편 넓은 범위의 청구항이 그 전체 넓이에 있어서 명세서에 의해 뒷받침되지 않는다는 의견이 제시되면 청구항이 전체적으로 뒷받침된다는 것에 대한 증명책임은 출원인에게 있다.

나 미국 : USPTO

(1) 관련 규정

> **35 U.S.C. 112 Specifications**
> The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

미국 특허법 제112조는 "명세서가 발명, 그 제조, 사용에 관한 방법 및 과정의 설명(written description)을 포함하여야 하며, 통상의 기술자가 제조, 사용할 수 있도록 충분하고 명확하고 간결하고 정확하게 기재되어야 하고, 발명자에 의해 생각된 최선의 실시예를 기재해야 한다"고 규정하고 있다. 이 규정은 특허 받고자 하는 발명의 설명 기재 요건(written description requirement), 실시가능요건(enablement requirement), 최선의 실시예 기재 요건(best mode requirement)를 포함하는 것으로 해석되며, 이 중 발명의 설명 기재 요건은 우리 특허법 제42조 제4항 제1호에 실시가능요건은 제42조 제3항에 각각 해당한다. 이 때 '명세서(specification)'는 출원서류 중 도면을 제외한 부분으로 청구항을 포함[24]하며, '발명의 설명(written description of the invention)'에서 'the invention'은 청구항에 기재된 발명 'claimed invention'으로 해석되므로,[25] 'written description'은 명세서 중 청구항을 제외한 기재사항에 해당하여 현행 특허법의 '발명의 설명'에 대응시킬 수 있다.

미국의 규정은 ① 청구항의 기재에 대한 요건이 아니라 명세서의 기재에 대한 요건이며, ② 명시적으로 뒷받침(support)이라는 용어를 사용하고 있지 않다는 점에서 우리 특허법과 다른 점이

24) 37CFR1.51(b)

25) 이해영, 『미국특허법』, 제2판, 한빛지적소유권센터, 2005, p.239

있다. 그러나 출원인이 특허로 독점하는 청구항에 기재된 발명에 대하여 명세서에 기재하여 공개할 것을 요구한다는 점에서 우리 특허법의 뒷받침 요건과 취지가 동일하다. 발명의 설명 기재 요건이 실시가능요건과 명확하게 구분되는지, 이 요건의 범위와 목적이 무엇인지에 대하여 다수의 미국 연방항소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC라 한다) 판결에서 논쟁되어 왔으며, Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. 전원합의체 판결(2010. 3. 22.)[26]로 어느 정도 결론을 제시[27]하였는바, 이를 중심으로 USPTO 심사기준(Manual of Patent Examining Procedure, 이하 MPEP라 한다)[28]의 판단 기준을 함께 검토한다. 이 요건은 심사 시 거절이유이며, 동 판결에서 소수의 반대 의견이 있으나 실시가능요건과 별개의 무효사유가 될 수 있다고 결론지었다.

(2) 발명의 기재 요건(written description requirement) : Ariad v. Eli Lilly 판결을 중심으로

Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. 전원합의체 판결(이하 'Ariad v. Eli Lilly 판결'이라 한다)의 대상이 된 청구항은 2개 이상의 실시예나 하위개념(species)을 포함하는 상위개념 청구항(genus claim)[29]으로 NF-KB의 활동을 억제시키는 결과에 도달할 수 있는 모든 물질의 사용을 포함하는 것이었다. 명세서는 세포 내에서의 NF-KB의 활동을 억제할 수 있는 가능성을 가지는 3 종류의 분자를 추측하여 제시하였다.[30] CAFC는 발명의 설명 기재 요건이 충족되지 않아 청구항이 무효라 판결하였으며, 이후 원고인 Ariad의 요청에 따라 CAFC 전원합의체가 제112조 발명의 설명 기재 요건에 대하여 재심리하였다.

(가) 실시가능요건과의 구분

본 판결은 발명의 설명 기재 요건이 실시가능요건과 별개로 구분되는 요건이라 하였다. 판결은 법조문상 "The specification shall contain a written description of the manner and process of

26) 598 F.3d 1336

27) 이수미, "명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정", 법학연구 제14권 제2호, 2011. 7. pp. 53 ~ 54.

28) USPTO, Manual of Patent Examining Procedure(MPEP), 제9판, 2015. 7. 개정.

29) USPTO, MPEP 2163. II .3.에 나타난 'genus claim'의 정의는 다음과 같다. "A claim which is limited to a single disclosed embodiment or species is analyzed as a claim drawn to a single embodiment or species, whereas a claim which encompasses two or more embodiments or species within the scope of the claim is analyzed as a claim drawn to a genus."

30) 598 F.3d 1336 at 1341

making and using the invention"이라 기재되는 대신 "The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it"이라 구분되어 기재되었다는 점을 근거로 들었다. 또한 1793년 특허법이 발명의 설명 기재 요건을 명시하고 1836년 대법원이 청구항 기재 요건을 부가한 이후에도 대법원이 계속 실시가능요건과 별개로 발명의 설명 기재 요건을 적용해왔고 1952년 특허법에서도 법조문이 그대로 채택되었다는 점도 근거로 들었다.[31]

이와 관련하여 MPEP는 '제조방법이 개시되지 않은 화합물'처럼 실시가능 요건은 충족하지 않더라도 발명의 설명 기재 요건을 충족시킬 수 있으며, 그 반대의 경우도 가능하다고 하였다.[32] 이 요건은 다른 요건과 구별되는 몇 가지 정책적인 목적을 가진다. 발명자는 특허가 기초한 기술적인 지식을 공개하는 의무를 다하여야 하고, 특허권자는 청구항으로 기재된 발명을 소유하였음을 증명하여야 한다. 이 요건은 특허로 독점된 발명의 범위가 발명자가 명세서에 기재하여 그 기술분야에서 기여한 범위를 넘어서지 않도록 보장한다.[33] 그리하여 이 요건은 특허권자가 독점에 대한 대가로 적절하게 자신의 발명을 공개함으로써 유용한 기술의 발전을 촉진하도록 한다.[34]

(나) 최초 청구항 자체가 발명의 설명의 일부를 구성하는가

본 판결에서 다수 의견은 최초 청구항이 최초 명세서의 일부인 것은 맞으나, 청구항 자체의 기재만으로 청구된 발명을 개시하는 것은 아니라고 하였다. 즉 명세서에 청구항을 그대로 혹은 유사한 기재로 반복하는 것으로 발명의 설명 요건이 충족되지 않는다고 하였다. 특히 상위개념 청구항이 최초 명세서 안에서 글자 그대로 나타난다고 하여도 상위개념이 포함하는 범위가 명세서로 뒷받침되지 않는다면 발명의 설명 기재 요건을 충족할 수 없다고 하였다.[35]

또한, 본 판결은 청구항이 화합물을 넓은 범위의 상위개념으로 정의하였을 때, 특히 하위개념들의 기재 없이 단순히 바라는 결과만을 기능식으로 표현하였을 때, 발명의 설명 기재 요건의 충족 여부를 논하였다. 이러한 청구항을 충분히 뒷받침하기 위해서는 출원인은 이러한 결과에 도달할 수 있는 하위개념들을 발명하였음을 보여주어야 한다고 하였다. 즉, 상위개념의 범위에 속하는 대

31) 598 F.3d 1336 at 1344

32) USPTO, MPEP 2161.Ⅱ.

33) Capon v. Eshhar, 418 F.3d 1349 par.71

34) USPTO, MPEP 2163.Ⅰ.

35) 598 F.3d 1336 at 1349-1350

표할만한 하위개념들(species)이 명세서에 개시되거나 상위개념을 구성하는 요소들의 공통적인 구조적 특징이 개시되어 통상의 기술자가 상위개념에 속하는 구성을 '시각화하거나 인식(visualize or recognize)'할 수 있어야 한다고 하였다.[36]

(다) 판단방법으로서의 소유 테스트(possession test)

본 판결에서 다수 의견은 발명의 설명 기재 요건의 판단기준은 '출원시에 발명자가 청구항에 기재된 발명을 소유하였음을 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 한다'는 것이라 하였다. 이는 소위 '소유 테스트(possession test)'라 하며, '개시에 의해 보이는 소유(possession as shown in the disclosure)'라 불린다. 이 테스트를 위해서는 통상의 기술자의 관점에서 명세서 전체 구석구석을 객관적으로 검토하여야 하고, 이 검토 결과 명세서에 통상의 기술자가 이해할 수 있도록 발명이 기재되어야 하며 명세서가 발명자가 실제로 청구항에 기재된 발명을 발명하였음을 보여주어야 한다.[37]

이러한 요건을 충족시키기 위해 필요한 기재의 정도는 청구항의 유형이나 범위, 관련된 기술분야의 복잡성이나 예측가능성에 의하여 달라질 수 있다.[38] 특히 상위개념 청구항에 대하여 본 판결은 그 분야에 이미 존재하고 있는 지식, 선행기술의 범위와 내용, 과학 또는 기술의 성숙도, 이슈가 되는 부분의 예측가능성 등을 고려하여야 한다고 하였다. 상위개념 청구항에 대하여 몇 개의 하위개념들이 명세서에 개시되어야 하는가는 해당 기술의 성숙도에 따라 달라질 수밖에 없다고 하였다.[39]

MPEP는 소유테스트를 충족시켰는지 여부를 판단하는 다양한 방법을 제시한다. 소유는 청구항에 기재된 발명을 실제적인 실시로 환원하여 기재하거나, 구체적인 도면으로 발명을 도시하거나, 화학구조식으로 나타내는 등의 방식으로 보여질 수 있다고 하였다. 다만 실시로의 환원은 발명이 완성되었다는 충분한 증거이나, 모든 케이스에서 실시로의 환원을 필요로 하는 것은 아니다. 출원인은 또한 청구된 발명에 관련된 다양한 성질들, 예를 들어 전체적이거나 부분적인 구조, 물리적/화학적 성질, 의도된 기능과 관련된 구조 등을 기재함으로써 소유의 증거를 제시할 수 있다.[40]

---

36) 598 F.3d 1336 at 1349-1350

37) 598 F.3d 1336 at 1351

38) Capon v. Eshhar, 418 F.3d 1349 par.72

39) 598 F.3d 1336 at 1351

40) USPTO, MPEP 2163. II .A.3.

본 판결에서 논하였듯 발명의 설명 기재 요건은 어떤 특정한 방식으로 개시할 것을 요구하지는 않는다.[41]

(3) 심사절차

발명의 설명 요건에 대한 실체적인 판단 기준은 CAFC 판결들과 MPEP를 통하여 검토하여 보았으므로, 여기서는 MPEP에 나타난 심사절차를 살펴본다.

실무상 출원 시 발명의 설명이 적절히 기재되었다고 추정한다. 이러한 추정에 논박할 만한 충분한 증거나 이유가 있을 때에는, 심사관은 발명의 설명 기재 요건을 만족하지 못하는 것에 대한 합리적인 이유를 제시하여야 한다. 이 때 ① 문제시되는 청구항의 범위를 제시하고, ② 통상의 기술자가 출원 당시를 기준으로 명세서에 개시된 것으로부터 발명자가 그 발명을 소유했음을 인정하지 못 하는 이유를 제시하여야 한다. 이 때, "기술분야의 예측불가능성(unpredictability in the art)"에 대한 단순한 주장은 충분한 이유가 될 수 없다.[42]

Hyatt v. Dudas 판결[43]에서 법원은 심사관이 각 구성요소가 명세서에 각각 기재되어 있으나, 구성 간 결합이 적절하게 기재되어 있지 않다고 분명하게 제시하였으므로, 어디에 적절한 발명의 설명이 기재되었는지를 설명하거나 이러한 문제를 해결할 수 있는 보정을 제시할 책임은 출원인에게 있다고 하였다. 최초 청구항이 발명의 설명 요건을 충족하지 못하는 증거나 이유는 심사관이 제시하여야 하며, 보정이 접수되었을 때에는 출원인이 최초 명세서에 의해 보정되거나 새로운 청구항이 뒷받침됨을 증명하여야 한다.[44]

다 일본 : JPO

(1) 관련 규정

第三十六条
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

41) 598 F.3d 1336 at 1352

42) USPTO, MPEP 2163. Ⅲ .A.

43) 492 f.3d 1365, 1371

44) USPTO, MPEP 2163. Ⅱ .A.3.(b)

일본 특허법 제36조 제6항 제1호는 "특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것"이라고 하여, 우리 특허법 제42제 제4항 제1호와 거의 동일한 표현으로 발명의 상세한 설명에 의한 뒷받침 요건(이하 '뒷받침 요건'이라 한다)을 규정하고 있다. 이 때 명세서는 동조 제2항에 따라 출원서에 첨부된 서류 중 특허청구범위, 도면, 요약서를 제외한 부분이며, 발명의 상세한 설명은 동조 제3항에 따라 명세서 중 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명을 제외한 기재사항으로 개정 전 우리 특허법의 '발명의 상세한 설명'과 동일한 범위를 가지는 개념이다.

이 규정은 동법 제49조 제4호에 따라 심사 시 거절이유이고, 특허법 시행규칙 제13조의2에 따른 정보제공사유이며, 동법 제123조 제4호에 따라 등록 시 무효사유이다.

종래 일본에서는 발명의 상세한 설명에 비하여 지나치게 넓은 청구항이 구성되어 있는 것과 통상의 기술자가 실시가능하도록 발명의 상세한 설명에 충분히 개시되지 아니한 것(특허법 제36조 제4항 제1호)을 명확히 구분치 않아 왔으나, 知財高裁 平17年 11. 11. 平17(行ケ) 10042号 대합의체 판결이 전자를 '서포트 요건의 위반'으로 칭하여 구별하면서 독자건 요건으로 이해되고 있다. 위 판례는 상세한 설명에 기재되지 않은 발명을 청구항에 기재하는 것은 공개하지 않은 발명에 대하여 독점·배타적 권리를 발생시키는 것이어서 일반 공중으로부터 자유로운 이용의 가능성을 박탈하여 산업의 발달을 저해하므로 특허제도의 본질에 반한다고 하였다.[45]

구체적인 판단기준과 판단방법에 대하여 일본 특허·실용신안 심사기준(이하 '심사기준'이라 한다)[46]을 중심으로 검토한다.

(2) 일반적인 판단기준[47]

일본 심사기준은 청구항에 기재된 발명과 발명의 상세한 설명에 기재된 발명을 대비할 때 청구항에 기재된 발명과 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 표현적 정합성에만 얽매이지 않고 실질적인 대응 관계에 대해서 검토하여야 한다고 한다. 즉, 형식적인 측면과 실체적인 측면 모두에서 판단되어야 한다. 실질적인 대응 관계는 청구항에 기재된 발명이 '발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식하도록 기재된 범위'를 넘어선 것인지 여부에 따라 판단된다.

45) 조영선, "상세한 설명에 의한 특허 청구항의 뒷받침", 고려법학 제66호, 2012. 9. pp. 275 ~ 276

46) 일본 특허청, 特許・実用新案審査基準, 2015.10.1.

47) 일본 특허청, 特許・実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.2.1. pp. 1 ~ 2

이 때 '발명의 과제'는 원칙적으로 발명의 상세한 설명의 기재로부터 파악하여야 하며, 발명의 상세한 설명에 과제가 명시적으로 기재되지 않거나 명시적으로 기재된 과제가 발명의 상세한 설명 외의 기재나 출원시의 기술상식을 기준으로 할 때 청구항에 기재된 발명의 과제로 불합리한 것일 경우, 명세서 및 도면 전체의 기재사항과 출원시의 기술상식을 고려하여 과제를 파악한다. '발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식하도록 기재된 범위'를 파악할 때에도 심사관은 명세서 및 도면 전체의 기재사항과 출원시의 기술상식을 고려하여야 한다.

(3) 유형별 판단기준[48)]

심사기준은 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 유형으로 다음과 같이 4가지를 제시한다.

① 발명의 상세한 설명 중에 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 기재되어 있지도 시사되어 있지도 않은 경우

② 청구항 및 발명의 상세한 설명에 기재된 용어가 통일되지 않아 양자의 대응 관계가 불분명한 경우

③ 출원시의 기술 상식에 비추어 청구항에 기재된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 공개된 내용을 확장 또는 일반화할 수 없는 경우

④ 청구항에 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되지 않아 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 초과하는 특허를 청구하게 될 경우

이 중 유형 ①, ②는 표현적인 정합성, 즉 형식적인 측면을 강조한 것이며, 유형 ③, ④는 실질적인 대응관계의 판단을 요구한다.

심시기준은 유형 ③에 대하여, 청구항이 발명의 상세한 설명에 기재된 복수의 구체적인 예를 확장 또는 일반화할 수 있는 정도는 각 기술들의 특성에 따라 달라질 수 있다고 한다. 예를 들어 물건/물질이 갖는 기능, 특성 등과 물건/물질의 구조의 관계를 이해하기 어려운 기술 분야에 비해서 그들의 관계를 이해하기가 비교적 용이한 기술 분야에서 발명의 상세한 설명에 기재된 구체적인 예로부터 확장 내지 일반화하는 범위는 넓게 되는 경향이 있다.

48) 일본 특허청, 特許・実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.2.2. pp. 2 ~ 5

또한 유형 ③, ④를 판단할 때에는 청구항에 기재된 발명이 '발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식하도록 기재된 범위'를 넘어서는지 여부를 먼저 판단하여야 하며, '발명의 과제'와 무관하게 판단해서는 안된다고 한다.

(4) 심사절차[49]

심사기준은 유형 ③, ④이라 판단하는 경우에 대하여 별도의 심사절차를 제시하고 있다. 심사관은 유형 ③이라 판단하는 경우 거절이유통지에서 확장 내지 일반화할 수 없다고 생각하는 이유를 구체적으로 설명하여야 하며, 유형 ④라 판단하는 경우 스스로 인정한 발명의 과제를 해결하기 위한 수단을 제시하면서 청구항에 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되지 않았다고 보는 이유를 구체적으로 설명하여야 한다. 유형 ③의 경우 단순히 "해당 기술 분야에 있어서 예측 곤란하다"라는 일반론만을 근거로 기재하는 것은 적절하지 않다. 심사관은 발명의 상세한 설명에 기재된 특정한 구체적인 예에 얽매이지 않도록 유의하여야 한다.

라 각국의 판단기준 비교

지금까지 논의한 유럽(EPO), 미국(USPTO), 일본(JPO)의 판단기준을 요약하여 비교하면 아래 표와 같다. 이후 우리나라 판결 분석 결과와 함께 자세히 논하도록 한다.

– 각국의 '뒷받침 요건' 판단 기준 –

	유럽(EPO)	미국(USPTO)	일본(JPO)
관련 규정	유럽특허협약(EPC) § 84(Claims)	35 U.S.C. § 112 Written Description Requirement	일본 특허법 § 36⑥1
청구항을 뒷받침하는 부분	명세서(description)	명세서(specification) 중 발명의 설명(written description the invention)	발명의 상세한 설명 (発明の詳細な説明)
효과	거절이유(EPC§ 97) 정보제공사유(EPC§ 115)	거절이유 무효사유	거절이유(§ 49) 정보제공사유 (시행규칙§ 13의2) 무효사유(§ 123)

49) 일본 특허청, 特許 · 実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.3. pp. 5 ~ 7

	유럽(EPO)	미국(USPTO)	일본(JPO)
취지	명세서에 의해 공개된 발명이 관련기술분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호	특허권자가 독점에 대한 대가로 적절하게 자신의 발명을 공개함으로써 유용한 기술의 발전을 촉진	공개하지 않은 발명에 대하여 독점·배타적 권리를 발생시켜 일반 공중으로부터 자유로운 이용의 가능성을 박탈하고 산업의 발달을 저해하는 것을 방지
형식적 판단기준	모든 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기초(basis)해야 함	–	표현적 정합성 (유형① 대응되는 사항의 기재 또는 시사 유형② 용어의 통일)
– 단순한 중복기재 인정	실체적 관점에서 청구항 기재의 글자 그대로 반복(verbatim repetition)은 인정되지 않음	명세서에 청구항을 그대로(ipsis verbis) 혹은 유사한 기재로(only smilar language) 반복하는 것은 요건을 충족하지 못함	표현적 정합성에만 얽매이지 않고 실질적인 대응 관계에 대해서 검토
실체적 판단기준	청구항의 범위가 ① 명세서나 도면에 의해 **정당화(justify)되는 범위**와 ② **관련기술분야에 기여한 정도(contribution to the art)**를 넘어서는 안 됨	**'소유테스트 (possession test)'** 출원 시에 발명자가 청구항에 기재된 발명을 소유하였음을 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 함	청구항에 기재된 발명이 '발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 **발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식**하도록 기재된 범위'를 넘어서는 안 됨
– 확장/ 일반화 판단기준	① 명세서에 필수적인 구성(essential feature)으로 기재·강조된 기술적 구성은 독립항이나 그 구성을 정의한 청구항에 포함되어야 함 ② 일반화된 청구항의 용어가 포함하는 기술적인 실시예들을 명확하게 파악할 수 있어야 함 ③ 일반화된 청구항에 의해 명세서에서 파악되는 해결해야 할 기술적 과제를 이해할 수 있어야 함 ④ 통상의 기술자가 출원 시 기술상식을 기초로 명세서를 읽은 후 자명하게 파악되는 경우 일반화/확장 가능	상위개념(genus)의 범위에 속하는 대표할만한 하위개념들(species)이 명세서에 개시되거나 상위개념을 구성하는 요소들의 공통적인 구조적 특징이 개시되어 통상의 기술자가 상위개념에 속하는 구성을 '시각화하거나 인식(visualize or recognize)' 할 수 있어야 함	유형③ 출원시의 기술 상식에 비추어 청구항에 기재된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 공개된 내용을 확장 또는 일반화할 수 있어야 함 유형④ 청구항에 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되어야 함

	유럽(EPO)	미국(USPTO)	일본(JPO)
– 기술분야 고려	새로운 분야를 개척하는 경우 이미 알려진 기술 분야보다 더 많은 일반화 가능	관련기술분야에 이미 존재하고 있는 지식, 선행기술의 범위와 내용, 과학 또는 기술의 성숙도, 이슈가 되는 부분의 예측가능성 등 고려	확장/일반화 정도는 각 기술의 특성에 따라 달라질 수 있음
심사실무	'충분한 이유(well-founded reasons)' 가 없는 한 뒷받침되는 것으로 판단 ↓ 거절이유 통지 시 '충분한 이유' 제시	출원시 발명의 설명이 적절히 기재되었다고 추정 ↓ 의견제출 시 발명의 소유를 인정하지 못하는 '합리적인 이유' 제시	거절이유 통지 시 '구체적인 이유' 제시 단순한 예측곤란성은 부적절하며, 필요 시 보정방향을 파악할 수 있는 단서 제시
입증책임	거절이유가 통지되면 뒷받침된다는 것을 출원인이 입증해야 함	거절이유가 통지되면 적절한 발명의 설명이 기재되었는지를 설명하거나 문제를 해결할 수 있는 보정을 제시할 책임은 출원인에게 있음	–

4 제42조제4항제1호에 대한 대법원 판결 분석

가 판례의 유형화

청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다는 규정(이하 '뒷받침 규정'이라 한다.)은 1990. 1. 13. 특허법 개정(법률 제4207호) 시 제42조 제4항 제1호로 도입되어 현재까지 운영해오고 있으므로, 동 조항이 25여 년간 운영되면서 축적된 총 22건[50]의 대법원 판결에 나타난 법리를 3가지 유형으로 나누어 분석한다.

50) 본 평석의 판례분석은 '특허청 심판결문 검색시스템 DB'를 활용한 검색을 기초로 실시되었다. 동 DB는 특허소송 중 특허법원의 전속관할에 속하는 것으로 특허법 제186조제1항의 심결 등에 대한 소송, 심판이나 재심청구서 각하 결정에 대한 소송 등에 대한 판결문만을 포함한다. 즉, 특허침해소송 등 민·형사소송은 포함하지 아니한다. 대법원 판결문 중 '제42조 제4항 제1호'를 포함하거나, '뒷받침'이라는 용어를 포함하는 판결문을 대상으로 분석하였다.

판결번호	판결일자	심판종류	출원/등록번호	명칭	유형
94후869	1994.06.14.	거절결정불복	10-1988-0010897	신증후성출혈열비루스항원의제조방법및그항원을함유하는백신및신증후성출혈열진단제	1
96후1071 96후1088	1998.05.22.	전부무효 권리범위확인	10-1984-0000010	치수복원이가능한제품및그제조방법	1
97후1337	1998.10.02.	거절결정불복	10-1992-0702037	헤르페스바이러스의효과를조절하기위한올리고뉴클레오티드또는올리고뉴클레오티드유사체및그조절방법	1
97후2675	1999.12.10.	거절결정불복	10-1991-0010420	신호전송장치	2
98후232 98후249	2000.10.27.	전부무효	10-1991-0021398	자동인타샤횡편기	2
2002후2051	2003.08.22.	전부무효	20-1991-0008112	건물용셔터	2
2002후1911	2004.05.27.	무효	10-1997-0023833	자동차용 오토밋션 세그멘트의 제조장치	(3)
2003후496	2004.12.09.	무효	10-1997-0011345	외피가 도포된 떡 및 그 제조방법	1
2004후3362	2005.11.25.	무효	10-2000-0024596	온열치료기	2
2003후2072	2006.11.24.	무효	10-1994-0027030	한.영자동전환방법	2
2003후2089	2006.11.24.	무효	10-1995-0019854	한영혼용입력장치에적용되는한.영자동전환방법	2
2004후1120	2006.05.11.	거절결정불복	10-1998-0044595	골관절염 및 그밖의 매트릭스 메탈로프로테이나제-매개 장애를 치료하기 위한 매트릭스 메탈로프로테이나제-13 선택적 억제제를 포함하는 약학조성물	1
2004후776	2006.10.13.	무효	10-1996-0039609	모터식 댐퍼장치	3
2006후3588	2007.03.15.	무효	10-1998-0028362	셔터의설치방법과그셔터	3
2009후78	2009.07.23.	무효	10-2001-0035834	디스플레이부를 수직 및 수평으로 변환가능한 이동단말기	2
2008후4998	2010.08.19	무효	10-1997-0701936	고휘도의무전극저압력광원및이를작동하는방법	3
2010후2582	2011.10.13.	무효	10-2002-0050653	연소효율을 개선한 연료첨가제	3
2011후2596	2012.12.27.	무효	10-2005-0003989	크랭크축을 갖는 자동차용 휠 점멸장치	3
2012후832	2014.09.04.	거절결정불복	10-2008-7013185	높은 데이터 레이트 인터페이스(HIGH DATA RATE INTERFACE)	3
2014후2061	2016.05.26.	무효	10-2001-0084331	일정 소량의 시료를 빠르게 도입할 수 있는 시료도입부를구비한 바이오 센서	1

(1) 유형 1 : 확장이나 일반화 정도를 판단하는 유형

대법원 판결 중 가장 먼저 나타나는 유형은 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있는지 여부를 판단하는 유형이다. 뒷받침 규정이 제42조 제4항 제1호로 규정되기 이전부터 이와 같은 판결이 있어 왔으므로, 먼저 구특허법(1990. 1. 13. 법률제4207호로 전면 개정되기 전의 법률) 제8조 제4항 중 뒷받침 규정에 따른 판결을 살펴본다.

대법원 1994. 6. 14. 선고 94후869 판결은 백신 및 진단제에 대한 발명에 대한 것으로 청구항

4에 "KHF(한국형 출혈열) 83-61 BL주가 속하는 혈청형 또는 B-1주가 속하는 혈청형에 속하고 또한 생쥐뇌 내에서 증식 가능한 신증후성 출혈열 바이러스를 생쥐뇌 내에서 3대 이상 계대 배양함으로써 생쥐뇌세포 순화주를 배양한 다음 … 함유시킨 신증후성 출혈열 백신"을 기재하고 있으나, 실시예 3 및 실시예 4에는 B-1주에 대한 기재만 있을 뿐이고 다른 상세한 설명에 의하여도 KHF 83-61 BL주 등에 대한 의학적 효과에 대한 기재가 없는 바, 결국 B-1주 이외의 다른 serotype에 속하는 균주에 의한 백신발명은 본원발명의 명세서에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다고 하였다.

이러한 판단과 관련하여 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후 1071, 96후1088 판결은 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에 그러한 기재는 구 특허법 제8조제4항에 위배되어 부적합하다고 설시하였다. 또한 발명의 상세한 설명에 기초한 목적을 달성하기 위하여 필요한 각종 조건이나 환경이 특허청구범위에 기재되지 않거나 일부만 기재되어 특허청구범위의 기재가 명세서의 발명의 상세한 설명에서 뒷받침되는 기술사상(발명의 공헌도)을 훨씬 초과하여 극히 포괄적인 것이어서 기재가 부적합하다고 하여 발명의 공헌도에 대하여 부연하였다.

구특허법 제8조 제4항은 현행 특허법의 제42조 제4항의 규정이 모두 포함되어 있었으며, 위 판례들은 이 중 뒷받침 규정에 대하여 판단한 것이다. 이후 제42조 제4항 제1호 규정에 대한 초기 판결은 동일한 판단 기준을 적용하였으나, 그 이후 다른 유형의 판결이 주로 선고되었다.

대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결은 청구항 1에 " … 구성되는 것을 특징으로 하는 헤르페스 바이러스의 효과를 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드 또는 올리고 뉴클레오티드 유사체"라 기재되어 올리고뉴클레오티드에 대하여 화학적 성질을 나타내는 포괄적 개념의 기능적 표현만으로 정의한 것이었다. 판결은 실시예 등 발명의 상세한 설명을 참작하더라도 특허청구범위에 기재된 뉴클레오티드가 특정되지 아니하여, 결국 구성이 전체로서 명확하지 아니하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 광범위한 권리범위를 청구하는 것이 된다고 판시하였다.

2000년대 들어 확장 또는 일반화 여부를 판단한 판례로는 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결, 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결이 있다. 2003후496 판결은 앞선 판결과 마찬가지로 '발명의 공헌도'를 기준으로 판단하였으며, 2004후1120, 2014후2061 판결은 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 대응 여부를 중심으로 확장/일반화 여부를 추가적으로 판단하였다.

대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결은 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은지 여부를 판단 기준으로 하였다. 청구항 1, 2, 4, 5에

기재된 '크림'은 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 그 분야의 평균적 기술자에게 명확히 이해되는 용어에 해당하는 반면, 발명의 상세한 설명에서 기재한 내용에 의하면, 수분 함량이 적어도 떡(생지)보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 '크림'만을 떡소로 하는 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있다고 보아, 청구항 1, 2, 4, 5의 기재가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 아니한다고 하였다.

대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결은 "특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 제42조 제4항 제1호는 이러한 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이다."라 하여 다른 기재불비 규정들과 분리하여 제42조 제4항 제1호의 취지를 설시하였다. 이와 더불어 "특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다."하여 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 대응 여부를 파악하는 것을 판단 기준으로 제시하였다. 이 때, '대응'의 의미는 형식적인 문언의 일치와 실체적인 내용의 일치를 포함할 수 있는 것으로, 동 판결에서는 형식적인 대응관계에 국한된 것이 아니라 실체적인 대응관계를 포함하는 것으로 판단하였다. 즉, 판결은 "출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다."고 하였다.

이 사건 발명은 '콜라게나제-3 선택적 억제제'에 대한 것으로, 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면 '콜라게나제-3 선택적 억제제'는 '콜라게나제-1 효소에 비하여 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC_50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제'를 의미하나, 발명의 상세한 설명에 의하면 이러한 범위에 속하는 2가지 화합물에 대해서만 이러한 성질, 효과를 가지고 있음이 기재되어 있을 뿐이고 나머지에 대해서는 화학적 구조 또는 약리효과에 관하여 기재되어 있지 않으므로 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다고 하였다.

대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결은 특허법 제42조 제4항 제1호에 대한 최근 판결이다. 2004후1120판결과 같이 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 기재의 실체적인 대응관계를 파악하고자 하였으나, 위의 판결들과는 달리 '확장 또는 일반화할 수 있다'고 판시하였다. 즉 "특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의

범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다고"고 하였다.

(2) 유형 2 : 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가를 기준으로 하는 유형

유형 2는 "청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 등록청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다."고 설시하고 있는 유형이다. '내용의 일치'라는 형식적인 판단기준 뿐 아니라 '기술구성이나 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해'라는 실체적인 판단기준을 동시에 포함하고 있는 판단기준이다.

유형 2는 뒷받침 규정이 제42조 제4항 제1호로 규정된 이후 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결에서 설시되었고, 대법원 2000. 10. 27. 선고 98후232, 98후249 판결, 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072, 2003후2089 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결 등에서 판단기준으로 제시되었다. 이 중 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결은 "특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것"이라 하여 기재불비에 관한 규정인 특허법 제42조제3항과 제4항의 취지를 묶어서 제시하기도 하였다.

각 판결의 대상이 되었던 발명들은 각각 신호전송장치, 자동인타샤횡편기, 건물용 셔터, 온열치료기, 한·영 혼용 입력장치에 적용되는 한·영 자동전환방법, 이동단말기로 대부분 기계 또는 전기전자분야의 장치발명에 속한다는 특징이 있다. 기술 분야의 특성 상 명시적인 기재가 없다고 하더라도 명세서와 도면에 개시된 사항을 고려하여볼 때 통상의 기술자가 기재된 것과 마찬가지로 이해할 수 있으면 뒷받침된다고 판단되기도 하였다. 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결은 청구항 3에 "경첩의 고정 축에 비상문이 항상 닫힘 상태를 유지할 수 있도록 하는 스토퍼(를) … 설치한다'고 기재되어 있고 고안의 상세한 설명에 '경첩(50)은 제2도 및 제3도와 같이 내측에 닫힘 각도를 제어하는 스토퍼(55)가 마련되고'라 기재된 사건에 대하여, 명세서 및 도면, 출원 당시의 경첩의 구조에 관한 기술 수준을 종합적으로 고려하여 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 청구항 3에 기재된 설치 위치에 관한 특징이 이해될 수 있다고 판단하였다.

(3) 유형 3 : 대응되는 사항의 기재 여부를 판단하는 유형

유형 3은 "특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다."는 취지의 판시를 하고 있는 유형이다. 앞서 언급한 바와 같이 '대응'의 의미는 형식적인 문언의 일치와 실체적인 내용의 일치를 포함할 수 있는 것인바 유형 3은 실체적인 대응관계보다는 형식적인 대응관계에 더 중점을 둔 판결들을 포함한다.

유형 3은 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결로부터 시작되어, 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후2596 판결, 본 평석의 대상판결인 대법원 2014. 9. 04. 선고 2012후832 판결에 나타난다.

이 중 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결은 "이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있는 사정은 인정되나, 그와 같은 사정이 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니라고 할 것"[51]이라 하여, 유형 2와 달리 대응되는 사항이 기재되어 있는지에 대하여 판단할 뿐 '작용 및 효과'가 기재되어 있지 않다는 사정을 고려사항이 아니라 하였다. 유사한 취지로 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후498 판결은 "이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 방전전류의 수치한정이 가지는 임계적 의의가 제대로 기재되어 있지 않다는 사정은 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 고려할 것인지 여부는 별론으로 하고, 그와 같은 사정이 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다."고 하였다. 또한 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결은 원심이 "특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하지 아니하고, 이 사건 제3항, 제5항, 제11항 발명에 부가된 위 각각의 구성에서 추가된 성분들의 중량비에 대한 한정이 없어 그 권리범위가 지나치게 넓다는 이유를 들어, 위 각 발명에 구 특허법 제42조 제4항 제1호를 위반한 기재불비가 있다는 취지로 판단"한 원심이 위법하다고 하여 확장 또는 일반화 여부를 판단한 원심을 파기환송하였다.

51) 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588, "이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그와 같은 사정을 고려하여 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 작용 및 효과를 이 사건 특허발명의 발명의 작용 및 효과로 보지 않는 것은 별론으로 하고"

또한 '대응되는 사항'이라는 표현은 포함되지 않으나, 발명의 상세한 설명에 청구항에 기재된 발명에 대한 기재나 암시가 없으므로 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 한 대법원 2004. 5. 27. 선고 2002후1911 판결 역시 형식적인 대응관계를 중심으로 파악한 판결이다.

나 시계열적 분석

총 21건[52]의 대법원 판결에 나타난 법리를 3 가지 유형을 판결연도에 따라 시계열적으로 나타내면 다음 표와 같다. 이후 '이 사건 판결의 검토'에서 자세한 검토를 진행한다.

선고연도	유형 1	유형 2	유형 3
1994	94후869		
1995			
1996			
1997			
1998	96후1071/1088 97후1337		
1999		97후2675	
2000		98후232/249	
2001			
2002			
2003		2002후2051	
2004	2003후496		
2005		2004후3362	
2006	2004후1120	2003후2072/2089	2004후776
2007			2006후3588
2008			
2009		2009후78	
2010			2008후4998
2011			2010후2582
2012			2011후2596
2013			
2014			2012후832
2015			
2016	2014후2061		

52) 유형 3 중 '대응되는 사항'에 대한 표현이 없는 대법원 2004. 5. 27. 선고 2002후1911 판결은 제외하였다.

5 발명의 상세한 설명의 뒷받침 요건 검토

가 대법원 판결 분석

특허법 제42조 제4항 제1호에 대한 대법원 판례의 경향을 시계열적으로 분석하면 다음과 같다. 제42조 제4항 제1호가 도입된 초기에는 구특허법 하의 판례들과 방향을 같이 하여 청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 '발명의 공헌도'에 비추어 지나치게 넓거나 포괄적이지 않은지를 판단(유형 1)하였다. 즉 실체적인 기술적 내용을 파악하여 비교하는 판단 기준을 채택하였다.

그러나 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 이후부터 10여 년간 대법원 판례의 주된 판단 기준은 "출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 등록청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지"(유형 2)였다. 이 판단기준은 '내용의 일치'라는 형식적인 판단 기준과 '기술구성이나 결합 및 작용효과의 일목요연한 이해'라는 실체적인 판단 기준을 동시에 포함하고 있다. 이 때 '일목요연한 이해'라는 표현에 다소 모호한 부분이 있었으나, 대다수 판례가 기계 또는 전기전자분야의 장치발명에 속하여 기술구성의 기재로부터 결합 및 작용효과가 이해 가능한 사건에 주로 적용된 것으로 보인다. 현 시점에서는 과도기적인 판례로 2009년 이후 판결에서는 나타나지 않고 있다.

현 시점에서 주류를 이루는 판단 기준은 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결에서 유래한 것으로 다음과 같다.

먼저 다른 기재불비 규정들과 분리하여 제42조 제4항 제1호의 취지를 "특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 제42조 제4항 제1호는 이러한 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이다."라 하였다. 이는 공개로 사회에 유익하게 공헌한 정도에 비례해서 독점권을 부여해야 한다는 것으로, 유럽, 미국, 일본에서도 동일한 취지로 뒷받침 규정을 도입하고 있다. 독점의 대가로 공개된 발명에 의해 유용한 기술 · 산업의 발전을 촉진하기 위함이며, 공개하지 않은 발명에 대하여 독점 · 배타적인 권리를 발생시켜 일반 공중으로부터 자유로운 이용의 가능성을 박탈하는 것을 방지하기 위함이다.

판단 기준으로는 "특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그

발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다."하여 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 대응 여부를 파악하는 것을 판단 기준으로 제시하였다. 이때, '대응'의 의미로 형식적인 문언의 일치와 실체적인 내용의 일치를 포함할 수 있는데, 이 사건 판결과 더불어 현 시점에서 대법원 판결의 주류는 '형식적인 대응관계'에 더 중점을 둔 것(유형 3)으로 파악된다. 형식적인 대응관계에 더 중점을 둘 경우 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재의 문언적인 일치가 중시되며, '작용 및 효과'[53], '수치한정의 임계적 의의'[54]의 기재가 없다거나, 발명의 상세한 설명에 비하여 특허청구범위에 지나치게 넓게 기재되고 있는지[55] 여부 등은 고려되지 않는 경향이 있다.

그러나 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결과 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결은 동일한 취지와 판단 기준을 제시하면서 '대응'의 의미를 실체적인 대응관계를 포함하는 것(유형 1)으로 파악하였다. 즉, 판결은 "출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는/있는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다/있다."고 하였다.

그렇다면 현 시점에서 주류의 판결로 판단되는 유형 3과 다른 유형인 유형 1, 2의 판결을 대비하면서, 이 사건 판결과 같이 형식적인 대응관계를 중점으로 하는 것으로 충분한지 아니면 실체적인 대응관계를 함께 고려해야 하는 것인지 검토해보도록 한다.

나 형식적인 대응관계 : 단순한 중복 기재로 충분한가

형식적인 대응관계는 뒷받침 규정의 충족여부를 판단하기 위해 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 일치하는지 여부를 파악하는 것이다. 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 모두 기술적인 내용을 포함하는 것이기 때문에 일치여부를 판단함에 있어서 당연히 기술적인 고려가 포함되기는 하지만, 형식적인 대응관계를 지나치게 강조하면 '단순한 문언적인 일치'만으로 일단 규정이 충족된 것으로 판단되기도 한다. 이 사건 판결 또한 특허청구범위와 동일한 기재가 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로 규정이 충족되었다고 판결하였다.

53) 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결

54) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후498 판결

55) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결

유럽의 경우, "모든 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기초(basis)해야 한다"[56]는 판단 기준을 포함하며, T 1020/03 항고부 결정에서 EPC 제정 전 진행되었던 준비단계에서의 논의들을 다시 검토하여 볼 때, 뒷받침 규정은 명세서와 청구항이 같은 정도로 기재되었는지를 보장하는 형식적인 기준이어야 한다는 관점을 제시하기도 하였다. 그러나 다수의 결정은 실체적인 판단 기준에 더 중점을 두고 있으며, 실체적인 관점에서 볼 때 청구항 기재를 글자 그대로 반복(verbatim repetition)한 것은 뒷받침 규정을 충족한 것으로 인정되지 않는다.[57]

미국의 경우, 형식적인 판단기준에 대하여 별다른 언급은 없으나, Ariad v. Eli Lilly 판결에서 명세서에 청구항을 그대로(ipsis verbis) 혹은 유사한 기재로(only similar language) 반복하는 것은 요건을 충족하지 못함[58]을 재확인하였다. 일본의 경우, 형식적인 판단기준을 '표현적 정합성'이라 하여 대응되는 사항이 기재되거나 시사되어 있는지, 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 용어가 통일되어 있는지 여부 등을 판단한다. 다만 표현적 정합성에만 얽매이지 않고 실질적인 대응관계에 대해서도 검토해야 한다고 명시하였다.[59]

유럽, 미국, 일본의 사례를 종합하여 보면, 형식적인 판단 기준도 고려하되 실체적인 판단 기준이 병행되거나 더 강조되는 경향이 있으며, '단순한 중복 기재'만으로 충분하다고 판단하기에는 다소 무리가 있는 것으로 보인다. 그럼에도 이 사건 판결을 비롯한 대다수 대법원 판례에서는 형식적인 판단기준을 좀 더 강조하였는데, 그렇다면 형식적인 판단 기준에는 어떠한 장점이 있는 것일까.

형식적인 대응관계의 장점은 판단 기준의 명확성과 용이성이다. 형식적인 대응관계를 위주로 규정의 충족여부를 판단할 경우 대응되는 사항이 기재되었는지 여부를 확인하면 판단이 종료되며, 동일 혹은 유사한 기재를 확인하는 것은 기계적인 활동이 되어 판단의 객관성이 확보된다.

그러나 이러한 판단 기준의 단점은 규정의 취지를 벗어날 수 있다는 것이다. 출원인 또는 발명자는 최초로 첨부된 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 대응되는 사항이 기재되어 있지 않더라도, 보정으로 특허청구범위와 동일한 기재를 발명의 상세한 설명에 단순히 중복하여 기재함으로써 동 규정의 위반을 피할 수 있다. 또한 유형 1과 같이 발명의 상세한 설명에 비하여 특허청구범위가 지나치게 확장되거나 포괄적으로 기재되었으나 특허청구범위와 동일한 기재가 발명의 상세한 설명에 포함되어 있는 경우, 형식적인 판단 기준만으로는 뒷받침 규정에 위반되었다고 판단할 수

56) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 2015.11, F.Ⅳ.6.1.

57) T 94/05 (2007. 7. 12.)

58) 598 F.3d 1336 at 1349-1350

59) 일본 특허청, 特許·実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.2.1. pp. 1 ~ 2

없다. 이 경우 출원인 또는 발명자가 실질적으로 발명하거나 공개한 것보다 더 넓은 범위의 독점권을 부여받게 되어 규정의 취지에 명백히 반한 것이 된다. 이러한 이유로 2000년대 들어 실체적인 대응관계를 판단한 유형 1의 대법원 판례 또한 병존하는 것으로 보인다. 실체적인 대응관계에 대하여 좀 더 깊숙이 검토해보도록 한다.

다 실체적인 대응관계 : 발명의 상세한 설명 기재 정도

유럽 심사기준은 청구항의 범위가 ① 명세서나 도면에 의해 정당화(justify)되는 범위와 ② 관련 기술 분야에 기여한 정도(contribution to the art)를 넘어서는 안 된다[60]고 하여 뒷받침 규정의 실체적인 판단 기준을 제시하였으며, 미국은 '소유테스트(possesstion test)'라 하여 출원 시에 발명자가 청구항에 기재된 발명은 소유하였음을 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있는 여부를 판단하고[61], 일본은 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식하도록 기재된 범위를 넘어서는 안 된다[62]고 판단 기준을 제시하였다.

조금씩 표현의 차이가 있으나, 판단을 하는 주체는 '그 기술에 통상의 지식을 가진 자'이며 시간적인 기준은 '출원 시', 판단의 객체는 특허청구범위, 명세서, 도면이라는 점에서 동일하다. 또한 유럽의 '정당화되는 범위'나 '관련 기술 분야에 기여한 정도', 미국의 발명자가 '소유'한 것, 일본의 '발명의 과제가 해결될 수 있는 것'은 모두 '발명자 또는 출원인이 명세서 또는 도면에 공개한 것을 통해서 관련 기술 분야에 기여한 것' 혹은 '명세서 또는 도면에 해결하고자 하는 과제로 제시한 것을 해결할 수 있는 것'으로 해석하여 동일한 취지를 가지는 판단 기준으로 파악할 수 있다.

'발명자 또는 출원인이 명세서 또는 도면에 공개한 것을 통해서 관련 기술 분야에 기여한 것'이라는 판단 기준은 우리 대법원 판례 유형 1의 초기 판결에 나타나는 '발명의 공헌도'와도 유사한 것이며, 이 사건 판결이 제시한 제42조 제4항 제1호의 취지와도 일맥상통한다. 결합 및 작용효과가 언급되어 다소 차이가 있으나, 출원 시를 기준으로 통상의 기술자가 인지, 인식할 수 있어야 한다는 기준은 통상의 기술자가 '일목요연하게 이해'한다는 유형 2의 판결과도 유사하다.

60) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 2015.11, F.Ⅳ.6.1.

61) 598 F.3d 1336 at 1351

62) 일본 특허청, 特許·実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.2.1. pp. 1 ~ 2

이러한 판단 기준은 일반적인 것으로, 구체적인 사건에 적용할 때에는 청구항의 기재가 '발명의 공헌도'이내이기 위해서는 발명의 상세한 설명을 어느 정도까지 기재해야 하는지, '확장 내지 일반화'된 청구항의 기재를 정당화시킬 수 있는 발명의 상세한 설명의 기재는 어떠한 것인지에 대한 기준이 또한 필요하다.

유형 1의 대법원 판결들을 살펴보면, 특허청구범위의 일부에 대하여 화학적 구조나 실시예, 의학적 효과/약리효과의 기재가 없거나[63], 포괄적 개념의 기능식 청구항으로 기재되어 있으나 이에 해당하는 구성이 특정되지 않거나[64], 동일한 용어가 발명의 상세한 설명에 비하여 특허청구범위에서 확장된 의미로 사용되어 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에 기재되어 있지 않을 때[65] 등이 구체적인 사건에 해당한다.

주요국의 경우에도 구체적인 사건마다 확장·일반화의 기준이 예시적으로 제시되고 있다. 유럽의 항고부 결정들은 ① 명세서에 필수적인 구성(essential feature)으로 기재·강조된 기술적 구성은 독립항이나 그 구성을 정의한 청구항에 포함되어야 하고,[66] ② 일반화된 청구항의 용어가 포함하는 기술적인 실시예들을 명확하게 파악할 수 있어야 하고, ③ 일반화된 청구항에 의해 명세서에서 파악되는 해결해야 할 기술적 과제를 이해할 수 있어야 한다고 하며,[67] ④ 통상의 기술자가 출원 시 기술상식을 기초로 명세서를 읽은 후 자명하게 파악되는 경우 확장/일반화가 가능하다[68]고 하였다.

미국의 경우 Ariad v. Eli Lilly 판결에서 "상위개념(genus)의 범위에 속하는 대표할만한 하위개념들(species)이 명세서에 개시되거나 상위개념을 구성하는 요소들의 공통적인 구조적 특징이 개시되어 통상의 기술자가 상위개념에 속하는 구성을 '시각화하거나 인식(visualize or recognize)'할 수 있어야 한다"[69]고 하여, 확장/일반화된 특허청구범위에 대하여 하위개념들이나 공통적인 구조적 특징들이 개시되어야 함을 논하였다. MPEP는 소유테스트를 충족시키기 위하여, 청구항에 기재된 발명은 실제적인 실시로 환원하여 기재하거나, 구체적인 도면으로 도시하거나, 화학구조식으로

63) 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 1994. 6. 14. 선고 94후869 판결.

64) 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결.

65) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 제2부 제4장 3. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것, 2015. 1. p.2405. 및 대법원 2004 12. 9. 선고 2003후496 판결.

66) T 409/91 (1993. 3. 18.), T 133/85 (1987. 8. 25.)

67) T 2231/09 (2014. 4. 23.)

68) T 484/92 (1993. 12. 30.)

69) 598 F.3d 1336 at 1349-1350

나타내는 등의 방식으로 보여질 수 있다고 하였으며, 청구항에 기재된 발명과 관련된 다양한 성질들 즉, 전체적이거나 부분적인 구조, 물리적/화학적 성질, 의도된 기능과 관련된 구조 등을 기재하여 소유의 증거를 제시할 수도 있다고 하였다.[70]

일본의 경우 출원시의 기술 상식에 비추어 청구항에 기재된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 공개된 내용을 확장 또는 일반화할 수 있어야 한다는 것과 청구항에 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되어야 한다[71]는 두 가지 유형을 제시하고 각 유형 내에서 다양한 예시를 바탕으로 판단기준을 제시하고 있다.

종합하여 보면, 확장 또는 일반화된 특허청구범위가 정당화되기 위해서는 발명의 상세한 설명에 ① 그 범위에 속하는 하위개념들이나 공통적인 특징(구조, 물리적/화학적 성질 등)들이 기재되거나, ② 실시예 혹은 작용/약리효과 등이 명확하게 파악되어야 하나, 확장 또는 일반화를 정당화할 수 있는 기재 방식은 사건에 따라 달라지는 것으로 보인다.

우리 판례에서는 크게 강조되지 않았으나 외국 사례에 다수 나타나는 판단 기준으로는 '청구항으로부터 명세서에서 파악되는 해결해야 할 과제를 이해할 수 있어야 한다는 것'이 있다. 출원인이나 발명자가 해결해야 할 과제로 제시한 것을 출원인이나 발명자가 실지로 기여한 부분으로 판단하는 기준으로, 이 과제를 해결할 수 없을 만큼 확장되거나 일반화된 발명이 특허청구범위에 기재되어 있거나 과제를 해결하기 위해 필수적인 부분을 특허청구범위에 기재되어 있지 않을 때 이를 뒷받침 규정의 위반으로 보는 기준이다.

라 기술 분야의 고려 : 확장이나 일반화가 가능한 정도

지금까지 실체적인 판단 기준을 적용할 때 발명의 상세한 설명이 어느 정도 기재되어야 하는지 구체적인 사례들을 살펴보았다. 이와 유사하게 주어진 발명의 상세한 설명의 기재에 대하여 특허청구범위의 기재를 어느 정도까지 확장 또는 일반화할 수 있는지를 살펴보도록 한다.

유럽의 경우 새로운 분야를 개척하는 발명의 경우 이미 알려진 기술 분야보다 더 많은 일반화가 가능하다고 하였다.[72] 이는 개척발명의 경우 관련 기술 분야에 대한 기여 정도가 더 크기 때문에 더 많은 일반화를 인정하는 것으로 보인다. 미국은 소유 테스트 시 관련 기술 분야에 이미 존재하

70) USPTO, MPEP 2163.Ⅱ.A.3.

71) 일본 특허청, 特許・実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.2.2. pp. 2 ~ 5

72) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, F.Ⅳ.6.2.

고 있는 지식, 선행기술의 범위와 내용, 과학기술의 성숙도, 이슈가 되는 부분이 예측가능성 등을 고려해야 한다고 하였으며,[73] 일본도 확장/일반화 정도는 기술의 특성에 따라 달라질 수 있다고 하였다.[74]

이를 종합하여 보면 실체적인 판단 기준을 적용할 때 각 기술 분야의 기술 자체의 특성이나 성숙도 등을 고려하여 확장 또는 일반화 정도를 판단하여야 한다.

우리 대법원 판결 유형 1 중 확장 또는 일반화할 수 없다고 판단되었던 발명들은 백신 및 진단제, 올리고뉴클레오티드, 약학조성물 등 다수의 화학 · 생물 · 약학 분야의 발명들을 포함하며 유형 3 판결의 대상이 되었던 발명들은 댐퍼장치, 셔터, 광원, 휠 점멸장치, 인터페이스 등 다수의 기계 · 전기전자분야의 장치발명을 포함한다. 그러나 유형 1 판결의 대상이 된 발명 중 치수복원이 가능한 제품, 떡에 대한 발명도 있으며, 유형 3 판결의 대상이 된 발명 중 연료첨가제에 대한 발명도 있으므로, 단순히 화학 · 생물 · 약학이냐 기계 · 전기전자냐 라는 획일적인 기준이 적용되는 것은 아니다.

발명의 상세한 설명에 대한 다른 요건인 특허법 제42조 제3항 제1호의 충족 여부를 판단함에 있어서 대법원 2001. 11. 30. 선고 2000후2958 판결은 "일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시되 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다"고 하여 기술 분야에 따라 요건 충족 여부에 차이가 있을 수 있음을 인정한 바 있으며, 또한 화학발명 내부에서도 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수 있음을 인정한 바 있다.

뒷받침 규정의 충족여부를 판단함에 있어서도 각 기술 분야의 기술 자체의 특성이나 성숙도 등을 고려하여 판단 기준을 좀 더 구체화할 필요가 있을 것으로 보이며, 특히 확장 또는 일반화할 수 있는지를 판단할 때에 고려되어야 할 것이다.

---

73) Capon v. Eshhar, 418 F.3d 1349 par.72

74) 일본 특허청, 特許 · 実用新案審査基準, 2015.10.1. Ⅱ.2.2.2.2. pp. 2 ~ 5

마 보호범위 해석 기준의 고려

뒷받침 규정이 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 관계를 다루는 것이므로, 마지막으로 쟁송 단계에서 보호범위 해석 기준에서 두 요소의 관계를 고려하여 뒷받침 규정의 판단 기준을 검토해 본다.

기본적인 보호범위 해석 기준으로 '문언 해석의 원칙'과 '발명의 상세한 설명 참작의 원칙'이 있다. 문언 해석의 원칙은 특허법 제97조 규정에 따라 특허발명의 보호범위를 원칙적으로 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 해석하는 것이며, 발명의 상세한 설명 참작의 원칙은 청구범위의 기재사항 외에 발명의 상세한 설명을 참작하여 해석해야 한다는 것을 의미한다.

'발명의 상세한 설명 참작'에 관한 우리 대법원 판결은 "특허청구범위 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한해석하는 것은 허용되지 않는다"[75]고 하여 제한해석을 금지한 유형부터 "특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다"[76]는 발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 유형까지 넓은 스펙트럼에 걸쳐진 판단 기준을 제시하고 있다. 다만 2010년 이후에는 "명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다"[77]는 제한 해석의 금지의 법리와 "청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다"[78]는 발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 법리가 주로 채택되어지고 있다.[79]

75) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결

76) 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결

77) 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결

78) 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결

79) 김병필, "청구범위 해석에 있어서 '상세한 설명의 참작'에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토", 지식재산연구 제9권 제2호, 2014. 6. pp. 47 ~ 48.

즉, 청구범위에 기재된 문언이 명백하지 않은 경우에는 발명의 상세한 설명이 참작되어 해석되어야 하나, 청구범위에 기재된 문언이 명백한 경우에는 청구범위 기재 자체만으로 보호범위를 해석하는 것이 원칙이다. 특허법 제42조제4항제2호에 따라 청구범위의 발명은 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하는 것이 원칙이므로, 이러한 요건을 충족한 청구범위에 대해서는 보호범위 판단 시 청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명의 기재와 유리된다. 즉, 청구범위의 문언이 명백하게 기재되어 있으나 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 비하여 지나치게 넓게 기재되어 있을 경우, 쟁송단계에서 보호범위는 청구범위의 문언에 의해서만 해석될 수 있다. 이에 따라 권리자가 실질적으로 발명하지 않거나 공개하지 않은 발명에 대하여 독점 · 배타적인 권리를 발생하여 일반 공중이 자유롭게 이용할 수 있는 기회를 박탈할 가능성이 있다. 또한 청구범위에 기재된 문언이 명백하지 않은 경우에도 보호범위가 발명의 상세한 설명에 뒷받침되어 있지 아니하다면 공중이 보호범위에 기재된 발명의 범위를 이해하는 데 어려움이 있어 자유기술영역과의 한계가 모호하여 공중의 산업 활동이 위축될 염려가 있을 것이다.

이와 같이 보호범위 해석 시에도 '뒷받침 규정'은 특허청구범위와 발명의 상세한 설명을 연결하는 역할을 하는 것이므로, 발명의 실질적인 내용의 대응을 판단하는 실체적인 판단 기준으로서 기능해야 할 필요성이 더욱 강조된다.

6 결 론

특허청구범위는 특허발명의 보호범위의 기준으로 권리요구서와 권리서의 역할을 하며, 발명의 상세한 설명은 특허발명에 대한 사항이 기재되는 기술문헌으로서의 역할과 청구범위를 해설하는 권리해설서로서의 역할을 한다. '뒷받침 규정'은 이러한 특허청구범위와 발명의 상세한 설명이 유리되지 않도록 연결하는 징검다리와 같은 것이다.

지금까지 살펴본 바와 같이 이 사건 판결에 나타난 "특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부"를 판단함에 있어서 형식적인 대응관계에 치중하여 판단할 경우, 판단의 객관성을 담보할 수 있을지 모르나, 단순히 청구범위의 기재를 발명의 상세한 설명에 중복 기재하여 요건을 충족시킴으로써 법 조항의 존재 자체를 무력화시킬 가능성이 있다. 반복 기재되어 있을 뿐 발명의 상세한 설명에 기재된 내용 전체에 비추어 볼 때 지나치게 확장 또는 일반화된 청구범위가 요건을 충족한 것으로 인정된다면 출원인 또는 발명자가 실질적으로 발명하지 않거나 공개하지 않은 발명에 대하여 독점권을 부여한 결과가 되어 법 조항의 취지를 벗어나게 될 것이다.

따라서 거절이유와 무효사유로 뒷받침 규정을 적용하는 데 있어서 실체적인 대응관계를 동시에 판단하는 것이 중요하다. 기본적으로 출원인은 보다 넓은 권리범위를 확보하고자 노력하기 마련이며, 이런 경우 발명의 상세한 설명에 개시된 내용에 비하여 특허청구범위가 어느 정도 확장 내지 일반화되는 것은 불가피하다. 그러나 "출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우"가 있으며, 이러한 경우 뒷받침 규정 위반으로 판단하여야 한다.

실체적인 대응관계를 판단하는 일반적인 기준으로 유럽은 청구항의 범위가 명세서나 도면에 의해 정당화(justify)되는 범위와 관련 기술 분야에 기여한 정도(contribution to the art)를 넘어서는지를 판단하고, 미국은 '소유테스트(possesstion test)'를 도입하고 있으며, 일본은 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식하도록 기재된 범위를 넘어서는 안 된다고 하여, 우리 대법원 판례 유형 1의 '발명의 공헌도'나 유형 2의 '통상의 기술자가 일목요연하게 이해'할 수 있는지 여부와 유사한 기준을 제시하고 있다.

구체적인 사건에 적용할 때에는 청구항의 기재가 '발명의 공헌도'이내이기 위해서는 발명의 상세한 설명을 어느 정도까지 기재해야 하는지, '확장 내지 일반화'된 청구항의 기재를 정당화시킬 수 있는 발명의 상세한 설명의 기재는 어떠한 것인지에 대한 기준이 필요하다. 이에 대하여 주요국의 판례와 심사기준, 우리 대법원 판결의 구체적인 사례를 분석하여 청구항에 기재된 발명의 범위에 속하는 하위개념들이나 공통적인 특징(구조, 물리적/화학적 성질 등)들이 기재되거나, 실시예 혹은 작용/약리효과 등이 명확하게 파악되어야 하는 등의 판단기준을 제시하였다. 또한 발명의 상세한 설명의 기재에 비하여 청구범위의 기재가 어느 정도 확장 내지 일반화할 수 있는지를 판단하기 위해서는 관련 기술 분야의 기술 자체의 특성이나 성숙도 등을 고려하여 함을 제시하였다. 다만 이러한 판단 기준은 사안별로 달라질 것이므로, 보다 구체적인 사례연구를 통해 다수의 예시를 포함하는 판단 기준을 정립하는 것이 필요하다.

실체적인 대응관계를 판단하는 기준은 '그 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자'라는 주체가 '이해'하거나 '인식'할 수 있는지 여부를 판단하거나 '출원시의 기술상식'을 기준으로 '확장 내지 일반화'될 수 있는 여부를 판단하는 것이어서 형식적인 대응관계와 같이 획일적인 판단 기준을 제시할 수는 없다. 앞으로 더 깊이 있는 사례연구와 심도 있는 검토를 통해 사례별 기술 분야별 실체적인 대응관계를 판단하는 구체적인 판단 기준을 축적하여 '청구범위의 기재를 뒷받침하는 발명의 상세한 설명의 기재'가 어떠한 것인지 더욱 정교화 해나갈 수 있기를 기대한다.

7 참고문헌

구대환 · 장형일, “특허청구범위 해석시 상세한 설명 등의 참조에 관한 고찰”, 서울법학 제18권 제2호, 2010. 11.

김병필, “청구범위 해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 지식재산연구 제9권 제2호, 2014. 6.

이수미, “명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정”, 법학연구 제14권 제2호, 2011. 7.

조영선, “상세한 설명에 의한 특허 청구항의 뒷받침”, 고려법학 제66호, 2012. 9.

이종완, 『특허법론』, 대한변리사회, 2004.

김관식, 『미국 특허법의 이해』, 제2판, 글누리, 2010.

이해영, 『미국특허법』, 제2판, 한빛지적소유권센터, 2005.

임병웅, 『insight+ 특허법』, 제14판, 한빛지적소유권센터, 2015.

한국 특허청, 특허 · 실용신안 심사기준 제2부 제4장 3. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것, 2015. 1. 추록.

일본 특허청, 特許 · 実用新案審査基準 제2부 제2장 제2절 서포트 요건, 2015. 10.

Ariad Pharmaceuticals, Inc. et al. v. Eli Lilly and Company, 598 F.3d 1336, 94 USPQ 2d 1161 (Fed. Cir. 2010)

Daniel J. Capon et al. v. Zeling Eshhar et al. 418 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2005)

Bernard Chao, “Rethinking Enablement in the Predictable Arts: Fully Scoping the New Rule”, Stanford Technology Law Review 3, 2009.

Jason Rantanen, “The Doctrinal Structure of Patent Law’s Enablement Requirement”- DRAFT, 2016.

Krista Stone, “Written Description After ARIAD v. ELI LILLY: 35 USC §112’s Thired Wheel, Journal of High Technology Law, 2010.

EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 2015. 11. 개정.

EPO, Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 제8판, 2016. 7. 개정.

USPTO, Manual of Patent Examining Procedure(MPEP), 제9판, 2015. 7. 개정.

T 0409/91 (1993. 3. 18.)

T 1020/03 (2004. 3. 3.)

T 2231/09 (2014. 4. 23.)

판/례/평/석/우/수/논/문



기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 3단계 판단절차 (3-step test)의 제언

– 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 –



엄인권 기술서기관
특허심사3국 멀티미디어방송심사팀

판례평석 요약서

판 례 번 호	대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결
제 목	기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 3단계 판단절차(3-step test)의 제언
요 약	우리나라 법체계는 성문법주의로서 명세서 기재와 관련해서 '발명의 설명'과 특허청구범위로 나누어 각각 특허법 제42조 제3항과 제4항에서 독립적으로 규정하고 있다. 이러함에도 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단에 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준을 혼용하거나 구분하는 대법원 판결이 반복되어 왔다. 이러한 상황에서 제42조 제4항 제1호의 판단에 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준을 적용하지 말 것을 명확히 한 대법원의 이번 판결은 시의적절하다고 본다. 이번 대상 판결에서 제시한 뒷받침 요건의 판단기준인 '특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항의 기재 여부'는 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건의 취지를 잘 반영하고 있으나, 효과나 결과를 기능적으로 기재한 기능식 청구항이 '발명의 설명'에 그대로 복제되어 기재된 경우에는 위 판단기준을 만족함에도 불구하고 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위보다 넓게 되는 불합리한 경우가 발생할 수 있다. 이러한 불합리한 경우의 발생을 방지하기 위해, 명세서 기재요건에 대한 법규정와 대법원의 판례를 검토한 후, 특허법의 규정으로부터 뒷받침 기재요건 도출하고 실시가능 요건과 뒷받침 요건의 적용상의 구분을 살펴보았고 미국의 written description 개념을 대법원 판단기준에 접목하여, 뒷받침 요건을 충족하기 위해 청구항의 발명이 '발명의 설명'에 어느 정도로 기재되어야 하는지를 판단하는 '3단계 판단절차'를 제언하였다. 제언한 '3단계 판단절차'를 심사실무에서의 뒷받침 요건에 관한 논쟁사례와 대상판결에 적용하여 뒷받침 요건을 검토하였다.
필요성	효과나 결과를 기능적으로 기재된 기능식 청구항 또는 상위개념의 청구항은 발명의 설명에서 어느 정도 기재되어야 뒷받침 요건을 만족하는지 판단하기가 매우 어렵다. 기능식 청구항의 뒷받침 여부의 판단기준으로 '특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항의 기재 여부'의 적용상의 한계를 보완하는 적절한 새로운 판단기준이 절실히 요구된다.
독창성	기능식 청구항의 뒷받침 요건 판단시의 쟁점은 발명의 범위의 경계가 확정되지 않아 매우 포괄적이어서 '발명의 설명'에 기재되지 않은 현재의 기술 뿐 아니라 미래에 발생할지 모를 후-발생(after-arising) 기술까지 포함할 수 있다는 것이므로 명세서에 발명이 무엇이지를 특정하여 기술할 것을 요구하는 written description 개념을 적용하여 기능식 청구항의 뒷받침 요건을 판단하기에 적절한 '3단계 판단절차'를 도출하였고, 각 판단 단계마다 세부기준을 판례를 대응시켜 제시했다는 점에서 독창적이라 할 수 있다.
파 급 효 과	심사·심판 및 변리 실무에서 뒷받침 요건를 판단하는 데 있어 가장 어려운 점은 효과나 결과를 기능적으로 기재한 기능식 청구항이 '발명의 설명'에 그대로 복제되어 기재된 경우 '발명의 설명'에서 어느 정도 기재되어야 하는가이다. 본고의 뒷받침 요건의 '3단계 판단절차'와 각 단계별로 판단기준의 제시 및 판례를 통한 분석은 포괄적인 발명의 범위를 갖는 기능식 청구항에 대하여 발명의 설명에서 어느 정도로 기재되어야 뒷받침 요건을 만족하는지 판단하는데 다소나마 도움이 될 수 있을 것이다.

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집

기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 3단계 판단절차 (3-step test)의 제언

대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결

목 차 Contents

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 대법원 2012후832 판결(이하 '대상판결')의 주요 내용과 검토과제

1. 사안의 개요
2. 대상판결의 주요내용
3. 대상판결에서 검토해야 할 과제

Ⅲ. 명세서 기재 요건에 대한 우리나라의 법 체계 분석

1. 명세서 기재 요건에 대한 제·개정 변천
2. 발명의 설명이 특허발명의 권리범위의 유효성에 미치는 영향
3. 발명의 설명 및 청구범위의 3측면에서의 기능 분담
4. 명세서 기재 요건의 상호간 비교
5. 실시가능 요건의 의의
6. 뒷받침 요건의 의의
7. 발명의 설명에 의한 뒷받침 요건 판단시의 문제의 소재
8. 주요국의 뒷받침 규정 비교

Ⅳ. 주요국의 대법원의 명세서 기재 요건 판단

1. 우리나라 대법원의 명세서 기재요건 판단
2. 주요국의 뒷받침 요건 관련 판례
3. 주요국 판례의 뒷받침 요건의 판단기준 비교

Ⅴ. 실시가능 요건 및 뒷받침 요건의 적용상의 구분

1. 실시가능 요건, 뒷받침 요건, 신규사항추가금지 요건의 비교
2. 실시가능 요건과 뒷받침 요건의 판단기준을 혼용해 온 이유 검토
3. "발명의 목적·구성 및 효과"와 명세서 기재 요건과의 관계
4. 의약용도발명의 명세서 기재요건과의 관계
5. 화합물발명의 명세서 기재요건과의 관계

Ⅵ. 기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 3단계 판단절차(3-step test)의 제언

1. 뒷받침 요건의 필요성
2. '발명의 설명'의 기재정도의 판단기준에 영향을 미치는 요인
3. 기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 "3단계 판단절차"의 제언

Ⅶ. 심사실무 시의 뒷받침 요건에 관련한 논쟁 사례 검토

1. '제조방법으로 한정된 물건발명의 뒷받침 요건 검토
2. 컴퓨터 프로그램과 기록매체 발명의 뒷받침 요건 검토

Ⅷ. 대상판결의 검토

1. 대상판결의 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 판단기준 검토
2. 특허심판원 심결의 검토
3. 특허법원 판결의 검토
4. 대법원 판결의 검토
5. 소결

Ⅸ. 결 론

Korean Intellectual Property Office

Ⅰ 서 론

특허제도의 근간은 기술의 공개를 유도하고 그에 합당한 독점권을 부여하는 것이다. 각국의 특허법에는 '발명의 설명'에 공개한 기술범위 내에서 권리가 부여될 수 있음을 명시하고 있으며 공개된 기술범위를 벗어나는 권리는 인정하지 않고 있다. 이처럼 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되는지 여부가 매우 중요함에도, 현재 그 판단기준은 청구항이 '발명의 설명'에 직접 기재되어야 하느냐 또는 직접 기재될 뿐 아니라 정확하게 이해되고 재현될 수 있어야 하느냐로 나뉘어 일관성 없이 적용되고 있다. 더욱이, 기능식 청구항의 등장과 유전 · 생명공학 등의 신기술의 발전이 특허영역에 편입되면서 권리의 근거가 되는 청구항의 발명의 구성요소가 구조적인 용어가 아닌 그 효과나 결과를 기능적으로 표현함으로써, 청구항의 발명의 범위가 청구항에서 정의된 효과나 결과를 초래하지만 '발명의 설명'에서 공개된 기술적 구성과 전혀 다른 물질까지도 포함하게 되어 혼동이 가중되고 있었다.

이러한 다기망양(多岐亡羊)의 상황에서 대법원의 2012후832 판결은 제42조 제4항 제1호의 '발명의 설명'에 의한 청구항의 뒷받침 여부 판단 시에, 제42조 제3항 제1호의 '발명의 설명'의 실시가능 요건의 판단기준을 적용하여 왔던 왜곡을 바로 잡고 그 규정취지에 맞게 판단할 것을 판시하여 올바른 방향을 제시해 주었다. 성문법주의를 채택하고 있는 우리 법제에서는 제정법은 가장 중요한 법원으로 존재하게 되고, 또한 강력한 구속력을 가지는 법규범이다.[1] 특허법 제42조 제3항과 제42조 4항은 규정취지, 적용대상, 및 적용사유가 상이하므로 그 규정에 맞게 구분하여 적용하여야 할 것이다.

그러나, 대법원이 제시한 뒷받침 요건 판단 기준인 "특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부"에 의하면, 청구항이 구성요소가 아닌 구성요소가 초래하는 효과나 결과로 표현되고 청구항이 '발명의 설명'에 그대로 복제되어 기재된 경우에 대법원이 제시한 판단기준을 만족함에도 불구하고 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위보다 넓게 되는 불합리한 경우가 발생할 수 있다.

본고에서는 명세서 기재요건의 법체계에 함유된 뒷받침 요건을 도출하고 미국의 written description 개념을 접목하여 청구항의 발명이 '발명의 설명'에 어느 정도로 기재되어야 뒷받침 요건을 충족하는지를 판단하는 3단계 판단절차를 제언하고자 한다. 제언한 3단계 판단절차를 심사실무

1) 네이버 지식백과

에서의 뒷받침 요건에 관한 논쟁사례와 대상판결에 적용하여 뒷받침 요건을 검토하고자 한다. 끝으로 뒷받침 요건의 보다 정확한 판단을 위한 개선사항을 살펴보고자 한다.

II 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결(이하 '대상판결')주요 내용과 검토과제

1 사안의 개요

가. 심판원 심결[2] 및 쟁점 청구항[3]

이 사건 제8항 보정발명의 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'는 '발명의 설명'에 대응되는 기재가 없을 뿐 아니라, '발명의 설명'의 기재만으로는 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없으므로 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다. 따라서 이 사건 제8항 보정발명 및 그 종속항인 이 사건 제9항, 제10항 보정발명은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다.

【청구항 8】 모바일 디스플레이 디지털 인터페이스 (MDDI) 시스템 내의 역방향데이터를 샘플링하도록 하는 코드; 라운드 트립 지연 측정 패킷이 호스트로부터 클라이언트로 전송되도록 하는 코드; 상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스가 상기 클라이언트에 의해 상기 호스트로 전송되도록 하는 코드; 상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 상기 측정 윈도우 내의 상기 전송된 펄스를 검출함으로써 상기 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드; 상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드(쟁점구성) 및 상기 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체

나. 특허법원 판결[4]

이 사건 제8항 보정발명의 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'는 이 사건 보정발명의 '발명의 설명'에도 문언적으로 동일한 내용이 기재되어 있다. 또한, 전송된 펄스의 위상이 결정된다

2) 특허심판원 2011. 1. 7. 심결 2009원4446

3) 출원번호 제10-2008-7013185호

4) 특허법원 2012. 2. 3. 선고 2011허2480

는 의미나 전송된 펄스의 위상을 결정하는 방법에 대해 '발명의 설명'에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자라면 '발명의 설명'의 다른 기재 내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 이를 충분히 이해할 수 있는 것이므로, 이 사건 제8항, 제9항, 제10항 보정발명은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침된다. 따라서 이 사건 보정각하결정 및 거절결정은 위법하다.

2 대상판결의 주요내용

가. 판결의 주요 내용

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받으려는 사항을 기재한 청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 '발명의 설명'에 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 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 '발명의 설명'에 통상의 기술자가 그 발명의 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

나. 판결의 의의

대상판결은 2가지로 그 의의를 나눌 수 있겠다.

첫째, 대법원은, "발명의 설명'에 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있도록 기재해야 한다는 기준에 대하여 발명의 기술 구성을 통상의 기술자가 명확히 인식할 수 있게 기재되어야 한다는 뒷받침 요건의 기준과 실시가능할 정도로 기재되어야 한다는 실시가능 요건의 기준을 혼용하여 적용해 오던 관행을 개선하는 계기를 제공하였다고 볼 수 있다.

둘째, 대법원은 뒷받침 요건 판단 시에 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정과 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준으로 판단해서는 아니 된다고 판시하여 특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건)과 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)을 개별적인 것으로 구분하여 적용할 것을 명백히 하였다.

3 대상판결에서 검토해야 할 과제

특허심판원은 "'발명의 설명'의 기재만으로는 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지"를 뒷받침요건의 판단 기준으로 활용하였고, 특허법원은 문언적 동일 뿐 아니라 발명의 구성요소가 실질적으로 기재되어 있는지를 동시에 살펴 뒷받침 여부를 판단하였다. 이에 대하여 대법원은 "· · · · 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고 · · ·"라고 판시하였으나, "청구항의 기재가 '발명의 설명'에 문언적으로 동일하게 기재되어 있는지" 여부를 의미하는 것인지, 또는 "청구항의 발명이 '발명의 설명'에 문언적으로 동일하게 기재되어 있을 뿐 아니라 그 발명이 실질적으로 기재되어야 함을 의미하는지 불분명하다.

이에 대하여, ① 먼저, 명세서 기재요건에 대한 우리나라의 법 체계와 대법원의 판례의 판결 유형을 검토하여 뒷받침 기준의 적절성을 분석할 필요가 있다.

또한, ② 이전까지 대법원 판결들에서 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건)와 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)의 판단 기준에 대한 혼용하기도 하고 개별적으로 구분하기도 하여 판단기준이 일의적이지 않은 바, 제42조 제4항 제1호와 제42조 제3항 제1호의 적용상의 구분에 대해 설명하지 않고 있다. 또한, ③ 뒷받침 요건을 만족하기 위해 '발명의 설명'에서 어느 정도까지 구체적으로 기재되어야 하는지 여부를 판단하는 것이 심사실무에서 중요하므로 이를 위한 '판단절차'를 도출할 필요가 있다.

향후 생명 · 의약공학 및 물질공학의 발달로 기능식으로 기재된 상위개념의 청구형태와 이번 대상 판결의 영향으로 '발명의 설명'에의 청구항의 복제가 빈번할 것으로 예상되므로 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위에 벗어나는지 여부에 대한 판단기준도 세밀해질 필요가 있다. 이에 본 평석에서는 「Ⅲ.」와 「Ⅳ.」에서 명세서 기재요건에 대한 법체계와 대법원의 판례를 검토한 후, 특허법의 규정으로부터 도출한 뒷받침 기재요건 및 판례분석을 근거하여 「Ⅴ.」와 「Ⅵ.」에서 실시가능 요건과 뒷받침 요건의 적용상의 구분과 뒷받침 요건의 '3단계 판단절차'를 제언하고자 한다. 이러한 뒷받침 요건의 '3단계 판단절차'에 따라 「Ⅶ.」와 「Ⅷ.」에서 심사실무 시의 뒷받침 요건에 관련한 논쟁 사례와 대상판결을 검토하고자 한다.

Ⅲ 명세서 기재요건에 대한 우리나라의 법 체계 분석

1 명세서 기재요건에 대한 제·개정 변천

특허법 제42호 제3항 제1호의 '발명의 설명'의 실시가능 요건은 1952.4.13. 개정 법률 제288호 특허법 제40조가 시초로 '발명이 속한 분야의 전문가가 발명을 제작, 구성 합성 또는 사용, 실시할 수 있을 정도로 각 양태를 완전, 명확히, 간단히 기재해야 한다'라고 기재하여 미국특허법을 규정을 차용한 미군정법령 제91호로 시행되었고, 대통령령의 형태로 한국의 독자적인 특허법으로 입법되었고 1980.12.31. 특허법 개정시 제8조3항에 "'발명의 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다"으로 기재되었으며 2007.1.3. 개정 특허법[5]에서 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 반드시 기재해야한다는 규정을 삭제하고 구체적인 기재방식을 규칙에 위임하였다.[6]

한편, 특허법 제42호 제4항 청구범위 기재 요건은 특허법 제8조 제4항에서 '특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호받으려는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재되어야 한다.'라고 기재하였고 특허청구항의 뒷받침요건에 대한 별도의 규정은 없었으나, 1990.1.13. 법률 제4207호 개정되면서 특허청구항이 갖추어야 할 요건으로 특허법 제42호 제4항 제1호에 처음 나타났으며 현재까지 유지되고 있다.[7]

2 '발명의 설명' 이 특허발명의 권리범위의 유효성에 미치는 영향

특허법은 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 하고 '발명의 설명' 또는 도면 등에 의하여 정할 수는 없음을 명확히 하고 있고[8] 대법원의 다수 판결도 위 규정에 따라 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, …"라고 판시하고 있다.[9]

---

5) 2007. 7. 1. 시행

6) 설민수, "특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구", 인권과정의 vol.435, p.51

7) 설민수, 전게논문, p.56

8) 특허법 제42조 제4항 및 제6항은 특허청구범위는 특허출원인이 보호받으려는 사항을 기재한 청구항들로 이루어지며 특허법 제97조는 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다."고 규정

9) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결, 대법원 1992. 6. 23. 선고 91후1809 판결, 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결 등 다수.

이처럼, 특허법 제42조 제4항 및 제97조는 특허청구범위가 발명의 보호범위의 외적 한계를 결정하는 주변한정주의를 채택하고 있으나, '발명의 설명'도 발명의 보호범위의 유효성을 결정하는데 있어 여전히 중요한 역할을 수행한다.[10)]

'발명의 설명'이 발명의 보호범위를 제한하는 조항은 크게 두 가지다. 첫째는 특허법 제42호 제3항 제1호(실시가능 요건)로 '발명의 설명'에 기재된 내용에 의해 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 재현할 수 있는 청구항의 발명만이 그 보호범위가 유효하며, 둘째는 제42호 제4항 제1호(뒷받침 요건)으로 '발명의 설명'에 기재된 범위를 넘어선 청구항을 거절 또는 무효로 처리하여 발명의 보호범위의 원천적 한계를 결정하는 역할을 한다.

대법원은 특허청구범위 기재나 '발명의 설명' 기타 도면의 설명에 의하더라도 발명의 구성요건 일부가 추상적이거나 불분명한 경우 등으로 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때는 그 특허발명의 권리범위를 인정하지 않고 있다.[11)]

예를 들어, 특허발명이 명세서의 기재만으로 실시 가능하지 않은 수치범위를 포함하는 경우, 명세서 기재요건이 불비한 거절 및 무효사유[12)]가 되어 그 권리범위 자체가 인정되지 아니하므로, 특허발명의 수치범위 중 실시 가능하지 않은 범위 뿐 아니라 특허발명의 수치범위 중 실시 가능한 범위를 실시하는 제3자에 대해 권리행사가 불가능하다.[13)14)15)] 제42호 제3항 제1호와 마찬가지로 제42호 제4항 제1호도 거절사유 및 무효사유에 해당되므로 위배 시에 발명의 권리범위 자체가 인정되지 않으며 권리행사가 불가능하게 된다.

3 '발명의 설명' 및 청구범위의 3측면에서의 기능 분담

우리나라 특허법은 출원인이 보호받으려는 발명을 보호받기 위해서 명세서의 기재가 충족해야 하는 조건을 '발명의 설명', '발명의 설명'과 청구범위의 연결 및 청구항의 3측면에서 규정하고 있다.

첫째, '발명의 설명'의 기재의 측면에서, 출원인은 자신이 개발하여 보호받으려고 하는 발명을

10) 설민수, 전게논문, p.40

11) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결

12) 특허법 제133조 제1항 제1호(특허의 무효심판)

13) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결

14) 다만, 이 경우 특허권자는 정정심판의 요건에 따라, 특허발명의 수치범위를 실시 가능한 범위로 한정할 수 있다.

15) 한양특허법인 뉴스레터 2015년 10월호

제3자가 용이하게 실시할 수 있도록 '발명의 설명'에 명확하고 상세하게 공개할 것을 요구한다. (제42조 제3항 제1호, 발명의 실시가능 요건)

둘째, '발명의 설명'과 청구항의 연결 관계의 측면에서, 출원인은 자신이 개발하여 명확하고 상세하게 공개한 기술범위 이내에서 보호받으려고 하는 발명을 청구할 것을 요구한다. (제42조 제4항 제1호, 발명의 뒷받침 요건)[16]

셋째, 청구항의 기재의 측면에서, 출원인은 보호받으려는 발명의 범위를 명확하고 간결하게 기재할 것을 요구한다. (제42조 제4항 제2호, 발명의 명확한 기재 요건)

4 명세서 기재요건의 상호간 비교

앞서 살펴본 바와 같이 특허법은 3측면에서 명세서의 기재요건을 규정하고 있다. 이러한 기재요건들의 상호 비교를 통해 기재요건 규정들의 좀 더 정확한 적용을 살펴본다.

첫째, 특허법 제42호 제3항 제1호, 제42호 제4항 제1호 및 42조 제4항 제2호의 세 조항 모두 청구항에 기재된 [보호받으려는 사항]을 대상으로 한다는 점에서 공통적이나, 기재요건이 적용되는 명세서의 영역에 따라 제42조 제3항과 제42조 제4항으로 구분되며 제42조 제4항 제1호는 제42조 제4항 제2호의 청구항의 발명의 범위가 제42조 제3항 제1호의 '발명의 설명'의 기술범위 내에 있어야 함을 요구하여 두 조항들 사이를 연결해 주는 역할을 수행한다고 볼 수 있다.

둘째, 제42조 제3항은 '발명의 설명'에 기재불비가 있는지를 규정하고 있는 반면에, 제42조 제4항은 청구범위에 기재불비가 있는지를 규정하고 있다.[17]

셋째, 제42조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 제2호는 [보호받으려는 사항] 자체에 기재불비가 없을 것을 요구하는 반면에, 제42조 제4항 제1호는 [보호받으려는 사항] 자체에 기재불비가 없을 것을 요구하지 않는다.[18]

16) "특허법 제42조 제4항 제1호의 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 '발명의 설명'에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로써" (대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결)

17) 제42조 제4항 제1호는 '발명의 설명'에 공개된 범위내에서 청구항에 기재할 것을 요구하는 것이어서 '발명의 설명'의 범위를 벗어난 [보호받으려는 사항]의 기술범위를 공개된 범위 이내에 포함되도록 보정해야 한다.

18) 청구항의 '보호받으려는 사항'은 심사관에 의한 심사과정을 거쳐 특허법에서 적법한 특허발명으로 등록이 되면 '보호해주어야 하는 사항'으로 지위가 바뀐다. 여기서, 청구항의 '보호받으려는 사항'은 심사관의 심사가 수행되기 전, 다시 말해 명세서 기재요건, 특허요건 등의 충족여부를 판단하기 전의 상태이다. '발명의 설명'의 기재에 흠결이 있을 수도 있고, 실험 데이터에 오류가 있을 수도 있으며 실시예가 잘못 기재될 수도 있으므로 흠결을 내포할 수도 있으며 제42조 제4항 제1호는 단지 [보호받으려는 사항]이 '발명의 설명'에서 기재되어 있는 지만이 고려의 대상이다.

넷째, 제42호 제3항 제1호는 출원인이 청구범위에 기재한 [보호받으려는 사항]을 제3자가 용이하게 실시가능하도록 공개할 것을 요구하는 반면에, 제42호 제4항 제1호는 출원인이 청구범위에 기재한 [보호받으려는 사항]을 자신이 공개한 기술범위내에서 청구할 것을 요구한다.

5 특허법 제42조 제3항 제1호 의의

특허법 제42조 제3항은 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현할 것을 규정한다.[19]

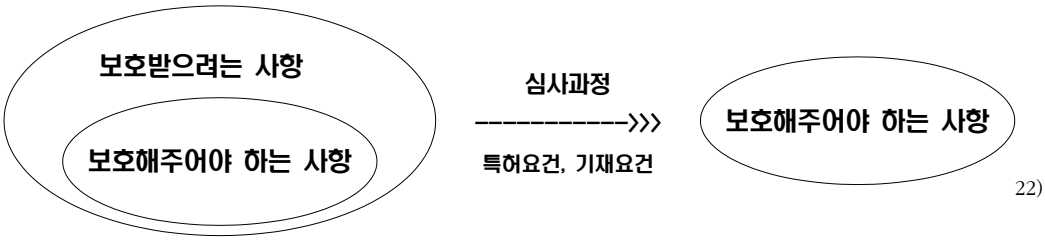
여기서, 정확하게 이해하고 재현의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따라서 청구항에서 청구되지 않은 발명은 실시 가능하게 기재되어 있지 않더라도 특허법 제42조 제3항 제1호 위반이 되지는 않는다.[20]

6 특허법 제42조 제4항 제1호의 의의

가. 「보호받으려는 사항」의 의미

(1) 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정은 특허법 제42조 제4항 본문에서 규정하고 있는 바와 같이 출원인의 희망사항, 즉 「보호받으려는 사항」을 확정하는 것이다.[21]

다시 말해, 출원인이 「보호받으려는 사항」은 특허법 제29조 및 제42조를 만족시키는지 여부에 대하여 특허 심사관에 의한 특허심사가 수행되는 청구범위에 기재된 사항이다.



22)

19) 특허 실용신안 심사기준, 2016, p.2302

20) 특허 실용신안 심사기준, 2016, p.2302

21) 김상은, "특허청구범위 해석의 이중적 기준", p.183

22) 김상은, 전게논문, p.185

즉,「보호받으려는 사항」은 특허법 제29조, 제42조를 만족하지 못한 흠결을 내포할 수도 있으며 이러한 흠결이 치유되어야「보호해주어야 하는 사항」으로 독점권이 부여되는 특허권리가 되는 것이다.

「보호받으려는 사항」이 내포할 수 있는 흠결 종류	법조항
발명의 기술범위가 불분명	• 특허법 제29조 제1항 본문 위배 • 특허법 제42조 제4항 제2호 위배
불특허 대상	
공지기술	• 특허법 제29조 제1항 본문 위배
선행기술의 존재	• 특허법 제29조 제2항 위배
특허청구범위가 넓은 경우	• 특허법 제42조 제4항 제1호 위배

23)

(2)「보호받으려는 사항」=「구성요소 + 결합관계」로 이루어진 발명

청구항에 기재된「보호받으려는 사항」은 청구항에 기재된 발명을 이루는 개별 구성요소가 아니며「구성요소 + 결합관계」로 이루어진 발명을 의미한다.

출원인이 자신의 창안 기술에 대하여 그 구성요소만의 독점권을 신청한다고 보는 것은 불합리하며 해결과제를 해결하기 위해 유기적으로 결합된 구성요소들의 전체 집합체를 청구한 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서 청구항에 기재된「보호받으려는 사항」은 '발명의 설명'에 흩어져 상호 분리된 기능이 기재된 각각의 구성요소가 아니며 '발명의 설명'에 기재된「구성요소 + 결합관계」로 이루어진 발명이어야 한다.

또한, 심사기준에 의하면, "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 할 것이다."[24]라고 기재하고 있다. 따라서 진보성 판단의 대상이 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이며 각각 독립된 구성요소가 아님을 명확히 밝히고 있어 출원인의

23) 김상은, 전게논문, p.186

24) 특허 실용신안 심사기준(특허청 예규 제89호 개정) 2016.02.11일 개정

「보호받으려는 사항」이 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상 즉「구성요소 + 결합관계」로 이루어진 발명을 의미한다고 사료된다.[25]

(3)「보호받으려는 사항」의 특성

출원이 청구항에 기재한「보호받으려는 사항」은 몇 가지 특징을 가지고 있다.

첫째,「보호받으려는 사항」은 발명을 이루는 개개의 구성요소가 아니라 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상 즉 발명을 의미한다.

둘째,「보호받으려는 사항」은 특허심사관에 의한 심사의 대상이며 흠결이 치유된 발명이 아니다. 즉,「보호받으려는 사항」은 흠결을 포함할 수도 있는 발명이다.

셋째,「보호받으려는 사항」은 특허심사관에 의한 심사를 거쳐 흠결이 치유된 이후에는「보호해주어야 하는 사항」으로 그 지위가 변경된다. 즉, 흠결이 치유되어 특허거절이유(특허법 제62조)을 모두 극복하는 발명은「보호받으려는 사항」이 아니고「보호해주어야 하는 사항」을 의미한다.

넷째,「보호받으려는 사항」은 출원인이 보호받고자 하는 권리의 범위를 정하는 근거가 되므로「보호받으려는 사항」은 그 기술구성 등 발명의 특징으로 특정하여 기술하여야 하고 그 권리범위의 경계가 확정되어야 한다.

나. 뒷받침의 의미

제42조 제4항 제1호의 뒷받침은 '발명의 설명'에서의 기술공개를 청구항의 발명의 보호범위의 근거로 보는 것이며 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침된다는 의미는 청구항의「보호받으려는 사항」이 '발명의 설명'에 개시된 기술범위에서 벗어나 부당하게 넓은 권리범위가 부여되지 않도록 하는 것이다. 이러한 뒷받침의 의미는 폭이 넓어 크게 2가지로 해석되고 있다.

청구항의 보호받으려는 사항은 '발명의 설명'의 공개기술범위 내에서 청구해야 하므로 문언적 일치 및 실질적 일치를 포함하여 청구항과 '발명의 설명'의 일치여부를 판단하는 것은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되는 청구항의 보호받으려는 사항의「형식적인 뒷받침 요건」[26]이다. 그러나

25) 표1에서 보듯이 출원인의「보호받으려는 사항」은 특허 심사관에 의한 특허심사의 대상이 되는 청구범위의 기재사항이므로 진보성 판단의 대상도 당연히 출원인의「보호받으려는 사항」이어야 한다.

26) 청구항에 기재된 발명이 '발명의 설명'에 기재되어있는지에 관한 것이다.

특허는 추상적인 기술적 아이디어를 보호하는 것이므로 '발명의 설명'에는 기술적 아이디어를 구체적으로 구현하고 있는 실시예를 공개하고 있지만 청구항은 특정한 실시예인 구체적인 발명품을 넘어 그 발명품에 담긴 기술적 사상이 포함된 무수한 재현물을 포괄하게 된다. 따라서 청구항에는 '발명의 설명'에 기재된 구체적 실시예를 어느 정도 일반화한 상위개념으로서의 넓은 권리범위를 청구하는 경우가 많다. 이러한 구체적 실시예에 대한 일반화의 폭이 청구항의 보호받으려는 사항의 「실질적인 뒷받침 요건」[27]이다.

첫째, 청구항의 「형식적인 뒷받침 요건」은 청구항과 '발명의 설명'의 기재에 형식상 불일치가 존재하는지 여부를 판단하여 결정한다. 구체적으로 ① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않는 경우, ② '발명의 설명'과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 대응관계가 불명료한 경우 등을 생각할 수 있다. 청구항의 「형식적인 뒷받침 요건」은 '발명의 설명' 기재 자체로 쉽게 파악이 가능하다.

둘째, 청구항의 「실질적인 뒷받침 요건」은 '발명의 설명'에 기재된 발명의 내용에 비하여 청구항이 지나치게 넓은지 여부를 판단하여 결정한다. 구체적으로 ① 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 수단 또는 공정으로 기재되어 있으나, 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 '발명의 설명'에 기재되어 있지 않는 경우, ② 청구항에는 상위개념이 기재되어 있으나, '발명의 설명'에는 그 소속된 복수의 하위개념이 기재되어 있는 경우 등을 생각할 수 있다. 청구항의 「실질적인 뒷받침 요건」은 통상의 기술자의 입장에서 뒷받침 여부를 판단하는 작업이 필요하다거나 정책적 고려, 산업분야별 특성을 반영한 개별적 판단 등을 고려해야 하며 파악하는데 있어 어려움이 많다.[28]

다. 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건

뒷받침 요건은 제42조 제4항 제1호의 보호받으려는 사항의 특성과 뒷받침의 의미의 특성에 근거하여 발생한다.

구체적으로, 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건은 첫째, 특허권의 범위를 명시하기 위해 출원인은 특허권으로 보호받고자하는 기술적 내용과 범위를 제3자가 명세서만으로 명확히 인식할

27) 청구항에 기재된 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위 내에 포함되는지에 관한 것이다.

28) 조영선, "상세한 설명에 의한 특허 청구항의 뒷받침", p.289

수 있도록 특정하여 기술할 것을 요구하는 뒷받침 요건의 제1요건[29][30]과, 둘째, 부당하게 넓은 권리가 부여되는 것을 방지하고자 출원인이 [보호받으려는 사항]을 '발명의 설명'에서 공개한 기술 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 기재할 것을 요구하는 뒷받침 요건의 제2요건[31][32]을 갖는다.

여기서, 주의할 점은 「보호받으려는 사항」은 특허심사관에 의한 심사가 이루어지기 전의 상태이므로 「보호받으려는 사항」은 흠결을 포함할 수도 있는 발명이다. 따라서 청구항이 제42조 제3항 제1호의 실시가능요건, 제42조 제4항 제1호의 명확하고 간결한 기재의 요건, 특허요건 등 특허법 제62조의 거절사유를 포함[33]하고 있더라도 그와 무관하게, 제42조 제4항 제1호의 충족여부는 뒷받침 요건에 의해서만 판단한다는 것이다.

7 '발명의 설명' 에 의한 뒷받침 요건 판단시의 문제의 소재

첫 번째, 특허법에서 '발명의 설명'이 발명의 보호범위에 영향을 주는 조항은 특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)이며 이 두 규정은 발명의 공개를 통해 특허발명의 보호범위에 적법성을 부여하여 청구항의 범위를 제한하는 역할을 수행한다는 점에서 공통점을 갖는다. 두 조항의 이러한 유사성은 청구항에 기재된 '보호받으려는 사항'이 그 적법성을 인정받기 위해 '발명의 설명'에서 어느 정도로 공개되어야 하는지를 불명료하게 만들었다. 다시 말해, 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되는지 여부를 판단하는 기준이 청구항이 단순히 기재되어 있느냐 또는 기재되어야 할 뿐 아니라 그 청구항의 발명이 정확하게 이해되고 재현될 수 있어야 하는 정도로 기재되어야 하느냐로 나뉘어 혼용되어 적용되고 있다.

---

29) [보호받으려는 사항]의 특성으로부터 도출되며 미국의 written description requirement와 유사하다.

30) 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 "특허법 제42조 제3항 에서는 …(중략)… 규정하였으며, 제4항 에서는 …(중략)… 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라 할 것이다"; 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결; 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결; 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결; 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결

31) [뒷받침의 의미]의 특성으로부터 도출

32) 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 "특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 '발명의 설명'에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호 는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이라 할 것이다"; 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결; 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결; 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결

33) 만약 특허법 제62조의 거절이유를 포함하고 있는 경우에는 그 해당 법조항을 적용하면 된다.

두 번째, 발명자에게 발명에 대한 권리범위의 적절한 보호의 제공과 제3자에 대한 기술공개라는 상충하는 목표사이에서 어디에 정책적 중요성을 두느냐에 따라 뒷받침 요건의 판단 기준이 달라질 수 있다. 청구항에는 '발명의 설명'에 기재된 구체적 실시예를 어느 정도 일반화한 상위개념으로서의 넓은 권리범위를 청구하는 경우가 많다. 이러한 구체적 실시예에 대한 일반화의 폭을 지나치게 제약하면 청구항의 보호범위가 축소되어 '발명의 설명'에 기재된 기술내용을 약간만 변형하여 청구범위를 우회하는 부당한 형태를 막을 수 없어 발명의 보호가 적절히 보장되지 않는 반면에, '발명의 설명'의 한정된 기술의 공개에 대한 보상으로 매우 추상적이고 폭넓은 권리범위를 허용하게 되면 개척발명에 지나치게 넓은 권리를 선점시켜 후속 개량발명자의 연구개발 영역이 좁게 되어 기술의 지속적 발달을 저해할 가능성이 있다.[34]

세 번째로, '발명의 설명'에 기재된 하나의 구체적 특정 실시예에 의해 인정할 수 있는 발명의 재현범위[35]는 기술분야의 특성, 기술 성숙도, 선행기술의 양과 내용, 예측곤란성에 따라 상이하므로 기술분야에 따라 뒷받침 요건의 판단 기준이 달라질 수 있다. 특허는 추상적인 기술적 아이디어를 보호하는 것이므로 '발명의 설명'에는 기술적 아이디어를 구체적으로 구현하고 있는 실시예를 공개하는 반면에, 청구항은 특정한 실시예인 구체적인 발명품을 넘어 그 발명품에 담긴 기술적 사상이 포함된 무수한 재현물을 포괄하게 된다.[36] 예를 들어, 예측곤란성이 낮은 기계공학이나 전기공학 분야의 발명에서는 청구항 자체에 기술구성이나 결합관계가 이미 들어가 있으므로 그러한 기술구성과 결합관계가 기재된 재현물은 폭넓게 인정될 수 있으나, 생명공학이나 약학에서는 생물에 관한 발명은 조건에 따라 다양한 결과가 나오며 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많아 구체적 실시예에 의한 재현물의 범위는 좁게 인정된다.

8 주요국의 뒷받침 규정 비교

국가	법 규정의 내용	법조문
PCT[37] (EPC)	The claim or claims shall define the matter for which protection is sought. Claims shall be clear and concise. *They shall be fully supported by the description.*	Art. 6 (Art. 84)

34) 조영선, 전게논문, p.288

35) 설민수, 전게논문, p.43; In re Fisher, 427 F.2d 833, 839 (C.C.P.A. 1970)

36) Jeffrey A. Lefstin, op. cit. p.1168

국가	법 규정의 내용	법조문
일본	The statement of the scope of claims as provided in paragraph(2) shall comply with each of the following items: *(i) the invention for which a patent is sought is stated in the detailed explanation of the invention.*	Art. 36(6)
한국	The scope of claims under paragraph(2) 4 shall describe the matter for which protection is sought in one or more claims(hereinafter referred to as 'claims') and the claims shall fall under any of the following subparagraph: 1. *The claims* shall be supported by d*etailed description of the invention;*	Art. 42(4)
미국	(1) *'The specification shall contain a written description of the invention'* (2) 'The specification shall contain a written description of... of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same' (3) The specification shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.	35 U.S.C. 112(a)

우리나라, 유럽, 일본의 뒷받침 규정은 매우 유사하나, 미국은 이들과 다른 독특한 발명 기재요건을 규정하고 있다.

첫째, 우리나라, 유럽, 일본은 뒷받침 규정을 별도의 독립적인 규정으로 취급하고 있다. 반면에 미국은 하나의 문장으로 이루어진 기재불비 법조항의 일부로 기재되어 있다.

둘째, 우리나라, 유럽은 청구항의 보호받으려는 사항은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침될 것을, 일본은 청구항의 보호받으려는 사항은 '발명의 설명'에 기재될 것을 규정하여 유사하다. 한편 미국은 35 U.S.C. 112(a)에서 명세서에 발명이 무엇인지를 특정하여 기술할 것을 요구하는 written description을 포함할 것을 규정하고 있다.

뒷받침 요건과 관련해서 우리나라, 유럽, 일본은 청구항의 발명이 '발명의 설명'에 기재될 것을 주된 기준으로 규정하는데 반하여 미국은 발명이 무엇인지를 명확히 정의하도록 규정하고 있다.

37) PCT Art. 6은 EPC Art. 84와 동일하고 적용도 동일하다.

Ⅳ 각국의 법원의 명세서 기재요건 판단

1 우리나라 대법원의 명세서 기재요건 판단

실시가능 요건과 뒷받침 요건의 판단시에 두 요건의 혼용 여부에 따라 우리나라 대법원의 판단 유형을 분류하고 좀 더 세밀하게 뒷받침 요건의 판단 유형을 분석하여 본다.

가. 명세서 기재요건 판단 유형

특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)는 발명의 공개를 통해 특허발명의 보호범위에 적법성을 부여하여 청구항의 범위를 제한하는 역할을 수행한다는 점에서 공통점을 갖으나, '발명의 설명'의 기재요건과 청구범위의 기재요건이라는 상이점을 갖는다.

대법원 판결은 명세서 기재 요건을 판단시에 이 두 가지 규정의 공통점 또는 상이점 중 어느 것을 중시하느냐에 따라 2 가지로 구별된다.

첫 번째 판결유형은 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항이 '발명의 설명'과 일치해야 할 뿐 아니라 '발명의 설명'에 청구항의 기술내용이 명확히 이해되고 재현되어야 한다는 유형이다. 이 판결유형은 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 청구항의 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있는지 여부를 판단하는 제42조 제3항 제1호의 실시가능 여부를 먼저 판단하고 그 결과에 동조적으로 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건을 부수적으로 판단한다.

대표적인 대법원 판결로는 '발명의 설명'과 도면을 통해 통상의 기술자가 구체적 결합 및 작용을 이해할 수 있어 뒷받침된다고 판시한 2004후3362와 2002후2839, 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결; 특허법 제42조 제4항 제1호를 제42조 제3항 제1호와 거의 동일한 의미로 해석하여 적용한 원심판결을 승인한 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결; 일부 설명 오류에도 불구하고 재현 및 이해에 지장이 없어 '발명의 설명'에 의해 뒷받침된다고 판시한 대법원 2009.7.23. 선고 2009후78 판결; 청구항에 기재된 14가지 화합물에 대하여 약리효과가 기재된 2가지와 동일성 범주에 속하는지에 대한 구체적 기재가 없고 통상의 기술자의 지식으로도 확인할 수 없다고 보아 위 요건을 충족시키지 못했다고 판시한 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결이 있다.[38)]

38) 설민수, 전게논문, p.57

두 번째 판결유형은 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항이 '발명의 설명'에 기재되어 있느냐에 의해 판단하며 제42조 제4항 제1호를 제42조 제3항 제1호와 별개로 분리하여 각 조항의 원래의 기능에 충실하게 판단한 대법원 판결 유형이다. 명확한 이해와 재현 여부를 판단하는 제42조 제3항 제1호와 분리하여, 제42조 제4항 제1호에 대하여 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단한다.

대표적인 대법원 판결은 '특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.'고 한 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 및 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588이 있다.

나. 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건 판단 유형[39)]

첫째, 제1유형은 "청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되고 있는지는, 통상의 기술자의 눈으로 볼 때 청구항과 '발명의 설명'의 각 내용이 일치하여 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단되어야 한다."고 설시하고 있는 유형이다.

대표적인 대법원 판결은 1999.12.10. 선고 97후2675 판결; 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결; 2004.10.14. 선고 2002후2839 판결; 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결; 2006.11.24. 선고 2003후2089 판결이 있다.

둘째, 제2유형은 "청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지에 의하여 판단되어야 한다."고 설시하고 있는 유형이다.

대표적인 대법원 판결은 2006.10.13. 선고 2004후776 판결; 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결; 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결이 있다.

셋째, 제3유형은 "특허청구범위의 기재가 '발명의 설명'이 초래한 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 특허법 제42조 제4항에 위반되어 부적법하다는 취지의 판시를 하고 있는 유형이다."고 설시하고 있는 유형이다.

39) 조영선, 전게논문, pp.281-285에서 대법원 판결의 유형을 상세히 비교하고 있다.

대표적인 대법원 판결은 1998.5.22. 선고 96후1088 판결; 2004.12.9. 선고 2003후496 판결이 있다.

넷째, 제4유형은 "'발명의 설명'에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다."는 취지의 판시를 하고 있는 유형이다."고 설시하고 있는 유형이다,

대표적인 대법원 판결은 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결이 있다.

다. 대법원의 명세서 기재요건 판단 태도에 대한 검토

(1) 특허법과 대법원 판단의 괴리

특허법은 명세서의 기재불비에 대하여 3측면에서 기재요건을 분리하여 각각의 기능을 통해 청구항에 대한 기재불비 여부를 판단하도록 하고 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침될 것을 요구하고 있으나, 대법원은 실시가능 요건과 뒷받침 요건을 통합·적용하여 청구항이 명세서에서 명확하게 이해되어 재현(실시가능 요건)될 것도 함께 요구하는 판결도 적지 않다.

특허법 제42조 제4항 제1호의 '보호받으려는 사항'은 출원인이 창안하여 공개한 발명에 대해 권리 범위의 근거가 되며 심사관에 의한 심사전의 상태이다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호는 명확하게 이해되거나 재현할 것과는 무관하게 출원인이 권리로서 주장할 수 있는 발명이 '발명의 설명'에 기재된 기술범위를 기준으로 허용될 수 있는 선을 넘어서는지 여부만을 판단하면 될 것이다. 이에 반하여, 대법원은 청구항에 속하는 기술구성 뿐 아니라 그 결합 및 작용 효과가 일목요연하게 기재되어야 하거나 과도한 실험 또는 특별한 지식을 부가하지 않고도 정확하게 이해하고 재현할 수 있는지를 판단의 기준으로 보고 있는 듯하다.

[사례1] : 특허법원 2004. 2. 6. 선고 2003허2188

"특허청구범위의 청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되도록 요구하는 이유는 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 '발명의 설명'에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있게 하기 위함이라고 할 것이다."

[사례2] : 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839

"평균적 기술자가 이 사건 특허발명의 출원 당시의 '냉간 성형'에 관하여 널리 사용되던 기술을 아울러 고려하더라도 과도한 실험을 하지 아니하고서는 이 사건 특허발명 제2항의 스틸로드에 요구되는 항복응력, 굴곡강도 등의 특성을 충족하려면 그 청구항에서 정한 조성비의 합금강에 대하여 구체적으로 어떻게 냉간 성형작업을 하여야 하는지 알 수 없을 것이므로 이 사건 특허발명의 명세서에 있는 '발명의 설명'은 평균적 기술자가 특별한 지식을 부가하지 않고도 이 사건 특허발명 제2항을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니할 뿐 아니라, 그 특허청구범위는 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되지도 아니한다."

(2) 대법원의 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건 판단 유형에 대한 검토

대법원은 '발명의 설명'에 공개된 기술범위에 근거하여 허용되는 청구항의 형식적 경계와 실질적 경계를 판단하는데 있어 청구항에 기재된 발명의 특성과 청구항의 기재형식(구조 대신에 기능이나 결과로 기재)을 고려하여 적합한 판단기준을 찾기 위해 고민한 흔적이 보인다. 각 판단 유형별 뒷받침 요건의 판단기준으로의 적합성을 살펴보고자 한다.

첫째, 제1유형(기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연한 이해)에 관하여 검토해 보면, '작용 효과'를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 판시는, 통상의 기술자가 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 정도의 기재가 '발명의 설명'에 있어야 한다는 의미로 보는 것이 규정 취지상 타당하다는 견해[40]도 있으나, 청구항에는 발명의 효과를 기재하지 않으며[41] 의약용도 발명의 경우에는 약리효과[42], 화합물 발명의 경우에는 제조방법과 확인자료[43]를 '발명의 설명'의 실시가능 요건을 충족하기 위한 필수조건으로 판시하고 있는 것에서 보는 바와 같이 '작용 효과의 일목요연'한 기재는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 요구하는 명세서의 기재 정도를 나타내기도 하여 뒷받침 여부를 판단하는데 있어 '특수한 지식의 부가 없이 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 재현할 수 있는 정도'를 혼용하기 쉬운 빌미를 제공하기도 한다.

---

40) 中山信弘, 신·주해 특허법(상권), 청림서원, 2001, p.640

41) 특허법 제42조 제4항 제6호

42) 대법원 2015.4.23. 선고 2013후730, 대법원 2001.11.30. 선고 2001후65, "의약품의 용도발명의 경우에는 당업자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정 물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 특정 물질의 약리효과를 객관적, 구체적으로 기재해야 할 것이다."

43) 특허법원 2001.9.27. 선고 2000허6370

둘째, 제2유형(특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항의 기재)은 '발명의 설명'에 공개된 기술범위에 근거하여 허용되는 청구항의 기술범위의 경계를 판단하기 위해서는 유용하다고 보이나, 청구항이 구성요소의 기능이나 구성요소가 작용하여 발생한 결과에 의해 기재된 경우에 청구항의 발명의 범위가 개방[44]되어 미래에 발생할지 모를 후-발생(after-arising) 기술까지 포함하여 매우 포괄적이 되는데, 이에 대해서는 뒷받침요건의 판단 기준으로 적절히 작용하지 못할 수 있다. 또한, 청구항에 기재된 발명을 복제하여 '발명의 설명'에 기재하는 것은 적법한 보정으로 허용되므로 이러한 판단 기준은 실효성이 감소될 수 있다.

셋째, 제3유형(발명의 공헌도)는 청구항에 기재된 "크림[45]" 이나 "복원성 복합구조체[46]"의 물성이 '발명의 설명'에 기재된 "크림" 이나 "복원성 복합구조체"의 물성보다 더 포괄적이어서 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위보다 넓게 되는 경우와 같이 물질의 물성이 상이한 경우에 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되는지를 판단하는데 제한적으로 활용되고 있는 것으로 보인다.

넷째, 제4유형(청구항의 발명의 범위까지 확장 내지 일반화)은 생명공학 및 의약분야와 같이 예측가능성이 낮은 기술분야[47]에 있어서 청구항이 기능적인 상위개념을 발명의 범위로 할 경우에, 그 상위개념에 속하는 하위개념들을 '발명의 설명'에서 어느 정도로 기재되어 있어야 하는지를 판단하는 기준으로 활용되나 그 개념이 애매하여 적절한 기준을 제시하지 못하고 있다.

상기 판단기준 중에서 '공헌도'와 '일반화'의 개념은 뒷받침 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적이지 못해 판단 기준으로 기능한다고 보기 어려우며, 다만, 판단을 완료한 후 그 판단 결과에 대한 타당성을 부여하는 역할을 수행하는 것으로 볼 수 있다.

44) 청구항에 기재된 기능이나 결과를 갖는 모든 구성요소를 포함할 수도 있다.

45) 대법원 2004.12.9. 선고 2003후496 판결

46) 대법원 1998.5.22. 선고 96후1088 판결

47) 화합물의 물리적 구조에서의 사소한 변화가 그 특성이나 기능에서는 커다란 변화를 초래 가능

2 주요국의 뒷받침 요건 관련 판례

가. 미국

(1) 발명 기재 요건과 실시가능요건의 구분 전개 과정

1991년 Vas-Cath[48] 판결을 시작으로 하여 여러 판결에 걸쳐[49] 지속적으로, 특허법 제112조 첫 번째 단락의 명세서 기재 요건은 'written description(발명기재)', 'enablement(실시가능)', 및 'best mode(최적 실시예)' 요건이라는 3가지의 독립적 요건으로 이루어졌다는 것을 전원합의체(en banc)에서 확인해 달라는 재심리 요청은 계속 거절되었으나[50], 2010년3월 드디어 CAFC는 Ariad Phamaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.의 전원 합의체 의견을 통해 발명 기재 요건과 실시가능 요건은 법조문상으로나 판례상으로나 독립된 별개의 요건이라는 것, 발명기재 요건의 역할은 발명이 실시가능하도록 상세하게 기재되었는가를 판단하는 것이 아니라 발명가가 출원일 당시 청구된 발명을 소유(possession)하고 있었는지를 판단하는 것, 발명 기재 요건의 적용 범위는 우선권을 주장하는 청구항과 출원 후 보정된 청구항 뿐 아니라 최초 청구항에도 적용된다는 점을 판시하였다.[51]

(2) enablement 요건[52]에 대한 연방순회법원의 판결은 4가지 유형으로 나눠볼 수 있다.[53]

첫째, 제1유형은 청구항의 범위내에 있는 모든 실시예가 실시가능해야 한다는 원칙에 의해 뒷받침을 결정한다. 이 원칙은 당해 기술분야의 예측곤란성에 상관없이 적용되며 '전범위 뒷받침원칙(Full scope rule)'이라 불린다. 대표적인 판결로는 Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Automotive Techs. Int'l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc, 및 Sitrick v. Dreamworks, L.L.C.판결이 있다.

In re Wright는 처음으로 "full scope of the claimed invention"을 §112의 실시가능요건의 판단

48) Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1991) (rehearing denied)

49) The Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) (rehearing denied); Enzo Biochem Inc. v. Gen-Probe Inc. 323 F.3d 956 (Fed. Cir. 2002) (petition for rehearing en banc denied); Univ. of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc., 375 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2004)(petition for rehearing en banc denied); Lizard Tech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc. 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005), 433 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2006) (petition for rehearing en banc denied).

50) 이수미, "명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정", p.53

51) 이수미, 전게논문, p.54

52) Ariad 판결 전까지 written description 요건이 enablement 요건에 포함되어 enablement 요건으로 통합하여 검토되었으며, 여기서의 enablement 요건은 사실상 우리나라의 '뒷받침 요건'으로 해석가능할 것으로 보인다.

53) Bernard Chao, "Rethinking Enablement in the Predictable Arts: Fully Scoping the New Rule"

기준으로 본 중요한 판결이며 이후 많은 판결이 이 판결을 인용하여 발명의 전 범위가 실시가능해야 할 것을 조건으로 하였다. CAFC는 실시가능조건에 의한 특허청의 거절결정을 지지하면서 "원고는 특정한 하나의 종류의 조류 RNA virus의 성공이 다른 종류의 조류 RNA virus의 성공을 합리적으로 추론할 수 있다는 것을 통상의 기술자가 합리적이라고 믿도록 하는데 실패했다."고 판시하여 [54] 해당 청구항은 예측곤란성이 높은 기술분야의 넓은 청구항은 비록 명세서가 하나의 구체적 실시예를 명확히 실시가능하게 기재하였더라도 실시가능하지 않다고 판단하였다.

In re Wright의 full scope rule 이어받은 Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad[55], Automotive Techs. Int"l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc[56] 및 Sitrick v. Dreamworks, L.L.C.[57] 판결에서 CAFC는 "청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되었다고 보기 위해서는 '발명의 설명'에 구체적 실시형태가 기재되어 있다는 것만으로는 부족하고 그 기술분야의 통상의 기술자가 당해 청구항이 커버하는 전 범위의 기술내용을 '발명의 설명'으로부터 파악할 수 있어야 한다."고 판시하였다.

예를 들어, Sitrick v. Dreamworks, L.L.C. 사건에서 원고의 특허청구항은 '사용자가 음향신호나 영상을 기존의 비디오게임이나 영화에 심어 넣는 방법'으로 이루어진 한편, '발명의 설명'에는 음향신호나 영상을 '비디오게임'이나 영화에 심어 넣는 방법'으로 이루어진 한편, '발명의 설명'에는 음향신호나 영상을 '비디오게임'이 아닌 'DVD 영화'에 심어 넣는 것이 특허권 침해라는 원고의 주장에 대하여, CAFC 는 원고 특허발명의 '발명의 설명'에 음성신호(또는 영상)을 '비디오게임'에 심어 넣는 것에 대한 기술개시만이 있을 뿐이고 당해 분야의 통상의 기술자는 그와 같은 기술개시를 기초로 음성신호를 'DVD 영화'에 심어 넣는 방법을 알아내기까지 많은 시행착오를 겪어야 하므로 청구항의 '전범위 뒷받침 원칙에 따라 특허는 무효라고 판시하였다.

둘째, 제2유형은 '발명의 설명'에 당해 발명을 구현한 하나 이상의 실시례가 기재되어 있는 이상, 발명자는 이를 일반화한 기술에 관하여 권리를 획득할 수 있음이 원칙이라고 하여 최소한의 뒷받침만으로도 널리 청구항의 적법성을 인정하는 입장이며 '단일 실시예 원칙(single embodiment)'이라 불린다. 대표적인 판결로는 Engel Industries, Inc. v. Lockformer Co.[58] 및 Invitrogen Corp. v. Clontech Labs, Inc.[59] 판결이 있다.

54) 999 F.2d 1557(Fed. Cir. 1993) at 1564, ""

55) 481 F.3d 1371, 1373 (Fed. Cir. 2007).

56) 501 F.3d 1274, 1278 (Fed. Cir. 2007).

57) 516 F.3d 993, 997 (Fed. Cir. 2008).

58) 946 F.2d at 1529-30

특히, Invitrogen Corp. v. Clontech Labs, Inc.은 성격상 예측가능성이 낮은 대표적인 기술분야인 분자생물학에 관련된 것으로서, 원고인 특허권자는 구체적인 유전자 변이 방법에 대한 한정없이 '유전공학적으로 생성된 역전사효소(reverse transcriptase: RT)' 전체를 특허청구하였는데, '발명의 설명'에는 결실 돌연변이(deletion mutation)을 통해 RT를 생성한 것에 대하여 원고가 특허침해를 주장하자, 피고는 원고의 특허청구항이 '발명의 설명'에 비해 지나치게 넓어 무효라고 다투었으나, CAFC는 위 주장을 배척하고 원고의 특허가 '단일 실시례 원칙'에 따라 뒷받침 요건을 갖추어 유효하다고 판단하였다.

셋째, 제3유형은 실시가능요건을 다수의 사실적 고려사항[60]을 참고하여 평가하며 단일 구체적 실시예만이 뒷받침을 만족한다고 반드시 뒷받침 요건을 만족하는 것은 아니고 청구항의 범위에 속하는 모든 실시예가 뒷받침될 것을 요구하는 것도 아니다. 이를 'Wands rule'이라 부른다.

넷째, 제4유형은 예측곤란성이 높은 기술분야에서는 full scope rule을 적용하고 예측곤란성이 낮은 기술분야에서는 단일 실시예 실시 규정을 적용한다. 이 원칙은 최근 판결된 뒷받침 요건 판결에 이전에 실시되었던 원칙이다. 대표적인 판결로는 Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc.[61] 판결이 있다.

(3) written description의 정책적 근거는 일반 대중보다는 특허출원인에 더 중점을 두고 있다.

실시가능 요건이 발명이 일반대중이 해당 발명을 소유하는 것과 관련이 있는 반면에, written description은 출원일 시점에 발명자가 청구항의 발명을 소유해야 할 것을 요구한다. 다시 말해 enablement 요건은 일단 특허권이 소멸되면 일반 대중이 과도한 실험을 실시하지 않고도 제조하거나 사용될 수 있도록 하거 위한 것인 반면에, written description은 발명자가 불공정하게 과도한 권리를 선점하는 것을 방지하는 것이다. written description은 발명자가 추후 청구할 발명을 출원일 시점에 소유하고 있었는지를 묻는 것인 반면에, enablement는 통상의 기술자(보통의 기술수준을 갖는 가상의 사람)가 출원일 시점에 소유했는지를 묻는 것이다.[62]

---

59) 429 F.3d 1052, 1058 (Fed. Cir. 2005).

60) 청구항의 폭 (breath of the claims); 발명의 성질 (nature of invention); 필요한 실험의 양 (quantity of experimentation need); 명세서에 기재된 예측예의 양 (amount of direction or guidance presented); 실시예의 존재유무 (presence or absence of working examples); 선행기술의 상태 (state of the prior art); 당업자의 상대적 기술수준 (level of relative skill in the art); 해당 기술분야에서의 예측가능성 (predictability or unpredictability in the art)

61) Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1529 (Fed. Cir. 1987).

62) Janice M. Mueller, Patent Law(4th. Edit), Wolters Kluwer, 2013, p.146

나. 일본

지식재산고등법원은 知財高裁 平17年 11. 11. 平17(行ケ) 10042号 대합의체 판결「편광필름의 제조법」에서 처음으로 '발명의 설명'에 비하여 지나치게 넓은 청구항이 구성되어 있는 것을 발명의 내용이 '발명의 설명'에 충분히 개시되지 아니한 것(실시가능요건)과 명확히 구분하였고,「서포트(サポート) 요건」의 법적 근거와 적용요건을 분명히 한 이래 이를 명세서 기재불비에 관한 독자적 요건으로 인정하였다.[63]

대합의체는 특허청구범위의 기재가 명세서의 서포트 요건에 적합한지 아닌지는 특허청구범위의 기재와 명세서의 기재를 대비하여, 특허청구범위에 기재된 발명이 '발명의 설명'에 기재된 발명으로, '발명의 설명'의 기재로부터 당업자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부 또는 그 기재나 시사가 없더라도 당업자가 출원시의 기술상식에 비추어 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부를 검토하여 판단해야 한다는 판단 기준을 제시하였다.

대합의체는 당해 기술분야의 통상의 기술자가 '발명의 설명'에 기재된 내용을 통해 청구항에 기재된 발명의 '기술적 과제'를 해결할 수 있다고 인식가능 한 범위를「형식상 포함관계」와「실질적 포함관계」로 나누고 있다.「형식상 포함관계」는 '발명의 설명'의 기술범위와 청구항의 발명이 표현상 정합성을 갖는지로 판단하며 그 예로 청구항에 기재된 발명과 대응하는 사항이 '발명의 설명'에 기재나 시사가 없는 경우, 양자의 용어가 통일되지 않아 그 대응관계가 불명료한 경우를 들고 있다.「실질적 포함관계」는 통상의 기술자가 '발명의 설명'의 기재나 출원시의 기술상식에 의하여 청구항에 기재된 발명 전체를 실시할 수 있는지로 판단한다. 구체적인 판단 절차를 보면, ① 먼저 당해 발명의 과제를 확정하고, ② 통상의 기술자라면 청구항에 기재된 발명의 전 범위가 위 발명의 과제해결을 가져온다고 볼 수 있는지를 판단하여, ③-1 만약 그렇다면 청구항의 모든 범위가 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되는 것으로 보고, ③-2 그렇지 않다면 '발명의 설명'에 기재된 구체적 실시례 등의 한도에서만 청구항이 뒷받침되는 것으로 보았다.[64] 또는 대합의체는 서포트 요건의 입증책임이 출원인 혹은 등록권리자에게 있음도 명확히 하였다.[65]

63) 조영선, 전게논문, PP.275-277

64) 조영선, 전제논문, PP.275-277

65) 조영선, 전제논문, PP.275-277

다. 유럽

유럽특허청 심판부는 청구항에 핵심특징부를 직접 기재하지 않고 핵심특징부를 사용하여 얻어지는 결과로서 발명을 정의하여 기재한 경우에는 발명의 기술적 기여보다 훨씬 넓은 권리범위를 청구하는 것이어서 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되지 않는다고 판단한 후에 이를 근거로 발명이 명확하게 표현되지 않았다는 결론을 이끌어 내고 있다.[66]

심판부는 EPC 제84조를 해석함에 있어 청구항은 기술적인 관점에서 이해할 수 있어야 할 뿐만 아니라 모든 핵심특징부를 기재하여야 한다고 해석하고, 출원서에서 발명의 기술적 과제를 해결하기 위해 필요한 모든 특징을 핵심특징부라고 정의했다[67]. 재판부는 청구항이 모호한 표현으로 기재된 경우뿐만 아니라 핵심특징부가 누락된 경우도 명확성이 결여된 것으로 판단하였다[68].

T 409/91(출원인 Exxon Chemical Patents Inc.) 사건에서 '발명의 설명'에서는 특정 첨가제의 사용이 기름연료 구성의 핵심특징부로 제시되어 있으나 청구항에는 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결한 핵심특징부인 첨가제를 기재하지 않아서 '발명의 설명'과 모순되는 청구항은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다고 판단하고 발명이 명확하게 표현되지 않다는 이유로 EPC 제83조에 위반된다고 판단하였다. 그러나, 이와 반대로 T 156/91에서는 청구항에 핵심특징부가 누락된 경우 EPC 제83조를 근거로 판단하여서는 아니 되며 EPC 제83조는 기재의 충분성이 판단 기준이므로 이 경우 EPC 제84조 규정을 적용하여야 한다고 결정했다[69]

T 435/91사건에서 이 사건 발명은 세제성분이 6각 결정상을 갖도록 변형하는 첨가제를 핵심특징부로 하고 있으나, 청구항 제1항에 기재된 핵심특징부인 첨가제가 기능적으로 정의되어 논점이 되었다. 심판부는 T 409/91에 근거하여 '발명의 설명'을 판단하는 기준은 발명이 구성요소로 정의되든 기능적으로 정의되든 관계없이 청구항에 정의된 전체영역에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 부담 또는 창조적인 노력없이 실시할 수 있어야 한다고 지적했다. 기능적 정의의 특징은 구성요소가 구조적인 용어로 정의되어 지지 않고 그 효과로 정의되어 지며, 기능적 정의에 속하는 합성물은 이 사건 발명의 청구항에 정의된 효과를 유발하지만 이 사건 발명의 실시예에 기재된 화학적 성분과 전혀 다를 수도 있다는 것이다. 심판부는 기능적으로 기재된 청구항은 추상적이며 권리범

66) 정재헌, '유럽특허청의 기재불비 판단 사례', pp.19

67) T 115/83, T 32/82, T 269/87, T409/91

68) T 32/82, T 622/90, T 630/93

69) 정재헌, 전게논문, p.26

위의 경계확정 없이 무한하게 일군의 대체수단까지 포함하게 되므로 청구항에 기능적으로 기재된 발명은 EPC 제83조의 실시가능 요건을 만족한다 하더라도 위와 같은 기능적인 정의에 속하는 모든 대체수단을 '발명의 설명'에 기재하여 통상의 지식을 가진 자가 알 수 있어야 한다고 강조하였다.[70]

3 주요국 판례의 뒷받침 요건의 판단기준 비교

특허청구범위에 기재된 발명이 '발명의 설명'에 기재된 발명으로 '발명의 설명'의 기재로부터 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지에 의한 일본의 뒷받침 판단 기준과 관련해서, 이러한 기준을 직접 적용하고 있는 우리나라 대법원 판결은 없는 것으로 보인다. 그 이유는 발명의 과제를 해결할 정도로 기재한다는 의미는 용이하게 실시가능한 것과 유사한 의미로 혼동될 가능성[71]을 우려한 때문인 것으로 추측된다. 다만, 이와 유사하게 적용하고 있는 기준은 '특허청구범위의 기재가 '발명의 설명'이 초래한 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은지'에 의한 것이다.

대법원은 청구항의 물질의 물성이 '발명의 설명'에 기재된 발명의 해결 수단으로 여겨지는 물질의 물성보다 더 넓은 경우 청구항이 '발명의 설명'이 초래한 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓다고 판단하고 있다.

또한, 미국의 소유 테스트(possession test)는 '발명의 설명'에 발명이 무엇인지 정의되어야 하고 발명자가 소유했는지를 보여주어야 한다는 것이므로 청구항의 발명을 특징짓고 실시가능하게 기재될 것을 전제로 하고 있다. 이에 대하여 우리나라의 대법원은 청구항의 발명과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는가에 초점을 두고 있는 것으로 보인다.

유럽특허청 심판원는 청구항에 핵심특징부가 누락된 경우 실시가능 요건인 EPC 제83조가 아닌 뒷받침 요건인 EPC 제84조 규정을 적용하여야 한다고 결정했다. 이와 유사하게 우리나라는 2007.1.3 특허법 개정으로 구특허법 제42조 제4항 제3호가 삭제됨에 따라 '발명의 설명'에 발명의 목적 달성을 위한 필수 구성 요소가 기재되지 않은 경우 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다.

70) 정재헌, 전게논문, pp.31-32

71) 실제로 [이상철, "명세서 작성요령 및 청구범위 해석", p.19]에서 '제42조 제3항 제1호의 실시란 물건의 발명이나 방법의 발명에서 청구항에 기재된 발명을 통하여 발명에서 해결하고자 하였던 과제를 해결할 수 있어야 한다.'라고 기재하고 있다.

V 실시가능 요건과 뒷받침 요건의 적용상의 구분

1 실시가능 요건, 뒷받침 요건, 신규사항추가금지 요건의 비교

실시가능 요건, 뒷받침 요건, 및 신규사항추가금지 요건은 법적용에 있어 중복되거나 유사한 측면이 많아 세 규정의 유사점과 상이점을 비교하여 분석해 본다.

첫째, 법규정 취지의 측면에서 살펴보면, ① 실시가능 요건은 제3자가 용이하게 실시할 수 있게 정확하고 상세히 기재할 것을 요구하는 한편, ② 뒷받침 요건은 공개하지 않은 발명에 특허가 부여되는 부당한 결과를 방지하는 것이며, ③ 신규사항추가금지 요건은 완벽한 명세서 또는 도면을 작성하기 위한 노력을 기울인 결과 늦게 출원한 출원인이 명세서 또는 도면을 불충한 채로 기재 후에 신규사항을 추가하는 보정을 한 출원인보다 불리하게 되기 때문에 출원인 간의 형평성을 기하기 위한 것이다.

둘째, 법규정의 판단주체의 측면에서 보면, ① 실시가능 요건, ② 뒷받침 요건, ③ 신규사항추가금지 요건은 모두 요건의 만족여부를 판단하는 주체가 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이어야 한다는 점에서 동일하다.

셋째, 적용대상의 측면에서 살펴보면, ① 실시가능 요건은 청구항에 대한 '발명의 설명'의 기재요건이며, ② 뒷받침 요건은 '발명의 설명'에 대한 청구항의 기재요건이며, ③ 신규사항추가금지 요건은 최초 명세서 및 도면에 대한 보정된 명세서 및 도면의 기재요건이다.

넷째, 기재요건의 판단기준의 측면에서 살펴보면, ① 실시가능 요건은 평균적 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하거나 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 청구항의 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부로 판단하며, ② 뒷받침 요건은 평균적 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항이 무엇인지 인식할 수 있을 정도로 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 및 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위 내의 것인지 여부로 판단하며, ③ 신규사항추가금지 요건은 평균적 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 추가하는 보정이 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항의 범위 내에 있는지 여부로 판단한다.

다섯째, 규정의 충족여부 판단시에 주지관용기술의 포함의 허용 여부의 측면에서 살펴보면, ① 실시가능 요건은 판단시에 '발명의 설명'에 주지관용기술을 결합하는 것이 허용되고, ② 뒷받침

요건은 평균적 기술자가 '발명의 설명'으로부터 파악할 수 있는 범위이내이면, 주지관용기술을 포함할 수 있으며[72], ③ 신규사항추가금지 요건은 평균적 기술자가 최초명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 주지관용기술의 보정은 거의 허용되지 않는다.

여섯째, 규정 위배의 주요 발생 원인의 측면에서 살펴보면, 실시가능 요건은 청구항의 발명의 보호범위에 비하여 자신의 발명을 최소한으로 공개하려는 것에 기인하며, 뒷받침 요건은 명세서의 기재에 비하여 최대한의 권리를 획득하려는 것에 기인하며, 신규사항추가금지 요건은 발명의 미완성 또는 신규성 · 진보성 거절이유를 극복하려는 것에 기인한다.

2 실시가능 요건 및 뒷받침 요건의 판단 기준을 혼용하는 이유 검토

특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)은 '발명의 설명'과 청구항간의 관계에서 발생하는 기재불비의 흠결이 '발명의 설명'에 있느냐 또는 청구항에 있느냐의 적용대상에 차이가 있으나, 동일한 기재불비 사항에 대하여 두 조항이 동시에 적용가능한 경우가 있어 적용영역에 있어서 중복되기도 하여 뒷받침 요건의 판단에 두 법조항의 판단기준을 혼용하여 적용하기도 하고, 두 법조항의 각자의 취지에 맞추어 두 법조항을 엄격히 구분하여 적용하기도 하는 등 법적용에 있어 일관되지 않은 실정이다. 심판원과 법원간 또는 특허법원과 대법원간의 판결이 상이하기도 하며 심지어 대법원의 판결들 간에도 두 법조항의 판단기준을 혼용해서 적용하기도 하였다. 이처럼 상기 두 법조항의 판단기준이 명확히 구분되지 않은 이유를 살펴본다.

첫째, 특허법에서 '발명의 설명'이 발명의 보호범위에 영향을 주는 조항은 특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 특허법 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)이며 이 두 조항은 발명의 공개를 통해 특허발명의 보호범위에 적법성을 부여하여 청구항의 권리범위를 제한하는 역할을 수행한다는 점에서 공통점을 갖는다. 두 조항의 이러한 유사성은 청구항에 기재된 '보호받으려는 사항'이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되기 위해 어느 정도로 공개되어야 하는지를 불명료하게 만들었다. 다시 말해, 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되는지 여부를 판단하는 기준이 청구항의 발명이 '발명의 설명'에 직접 기재되어 있느냐 또는 기재되어야 할 뿐 아니라 그 청구항의 발명이 정확하게 이해되고 재현될 수 있어야 하는 정도로 기재되어야 하느냐로 나뉘어져 적용되어 왔다.

72) 특허법원 2012. 2. 3. 선고 2011허2480, pp.10-11, "'발명의 설명'에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자라면 '발명의 설명'의 다른 기재 내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 이를 충분히 이해할 수 있는 것이므로, 이 사건 제8항 보정발명은 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침된다고 할 것이다."

둘째, 미국의 법체계는 written description 요건과 enablement 요건이 35 U.S.C. 112(a)에 함께 규정되어 단일 법규정으로 적용하여 오다, 2010년이 되어서야 Ariad 판결에서 발명기재(written description) 요건을 실시가능(enablement) 요건에서 분리하여 별개의 독립된 요건으로 인정하였다. 따라서 오랫동안 뒷받침 요건의 판단 시에 청구항의 발명이 '발명의 설명'에 공개한 기술범위 내에서 실제로 실시가능하게 기재되어 있는지에 의해 판단해 왔고 우리나라 법원도 이에 의해 영향을 받았을 것으로 추측된다.

셋째, 기능식 청구항의 등장으로 기술구성이나 결합관계를 공개하지 않고 기능적으로 기재되어 물건발명의 실체가 청구항에 온전히 기재되지 않은 경우가 발생하였고 청구항이 '발명의 설명'에 형식적으로 기재되어 있는지의 뒷받침 요건의 판단기준으로는 이러한 발명에 권리가 부당하게 부여되는 것을 방지하기 어렵게 되어 실시가능 요건의 판단기준을 끌어와서 '발명의 설명'의 기재불비 여부로 청구항의 뒷받침 위배를 판단하는 경우가 발생하였다.

넷째, 특허청구항의 뒷받침 요건에 대한 규정은 1990.1.13. 법률 제4207호 개정되면서 특허청구항이 갖추어야 할 요건으로 특허법 제42조 제4항 제1호에 처음 나타났으며 현재까지 유지되고 있다.[73] 신설 개정된 뒷받침 요건은 1999년에 선고된 대법원 97후2675판결에서 처음으로 다뤄졌고[74] "청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허청구범위와 '발명의 설명'의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다."라고 판시하였다. 기술구성이나 그 결합 및 작용효과의 일목요연한 이해를 뒷받침의 판단 기준으로 하고 있는 모든 대법원 판결[75]은 모두 뒷받침 조항의 신설 개정후 처음으로 뒷받침 기준을 판시한 대법원 97후2675판결을 직·간접적으로 인용하고 있다. 기술구성이나 그 결합 및 작용효과의 일목요연한 이해를 뒷받침 요건의 판단 기준으로 채용한 것은 '발명의 설명'과 청구항의 관계설정에 있어서, 뒷받침 요건의 개념과 적용이 실시가능 요건으로부터 벗어나서 완전히 자리 잡지 못한 초기 판결을 그대로 인용한 결과로 보인다.

73) 설민수, 전게논문, p.56

74) 설민수, 전게논문, p.56

75) 대법원 2002후2051 판결; 대법원 2004후3362 판결; 대법원 2002후2839 판결; 대법원 2003후2089 판결; 및 대법원 2009후78

3 "발명의 목적 · 구성 및 효과" 와 명세서기재 요건(실시가능 요건, 뒷받침 요건)과의 관계

2007년 7월 1일 시행 특허법 제42조 제3항에서는 "그 발명의 목적 · 구성 및 효과"에 대한 기재 요건을 삭제하고 "통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령으로 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재할 것으로 규정"되어 있다. 개정 취지는 현재 발명 기술의 다양화 복잡화 추세에 따라 '발명의 설명'을 그 발명의 목적 · 구성 및 효과로 구분하여 작성할 수 없는 경우가 발생하므로, 기재방법을 편리하고 다양하게 하여 특허출원인의 편의를 도모하기 위함을 목적으로 하였다.[76)]

이는 발명의 목적 · 구성 효과를 명시적으로 기재하지 않고 다양한 표현으로 기재하는 것을 허용할 뿐이며, 제3자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 '발명의 설명'에 구성 및 작용 효과를 구체적으로 파악할 수 있어야 한다. 따라서 '발명의 설명'은 특허청구범위에 기재된 발명의 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있도록 기재되어야 한다는 것은 제42조 제3항 제1호의 '발명의 설명'의 기재요건으로 보는 것이 타당하다.

다만, 기술구성이나 그 결합 또는 작용 관계는 발명의 기술적 구성을 특정하는 요소이기도 하므로 특허법 제42조 제4항 제1호의 발명의 뒷받침 요건에 해당될 수 있다.

4 의약용도발명의 명세서 기재요건(실시가능요건, 뒷받침 요건)

의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, '청구항'과 '발명의 설명'에 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.[77)]

의약용도발명의 의약적 용도를 입증하는 약리 데이터 및 약리효과를 '발명의 설명'에 기재하지 않을 경우에는 특허법 제42조 제3항 1호를 적용한다. 약리 데이터 및 약리효과는 특정 용도의 의약용도발명을 재현하기 위해 반드시 필요한 '특수한 지식'에 해당하기 때문이다.

이에 반하여, 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 '청구항'에 명확히 기재하지 않으면

76) 이수미, 전게논문, p.71; 특허법 개정법률 2007.7.1. 법률 제8197호 제 · 개정문.

77) 특허 · 실용신안 심사기준, 제2장 의약 · 화장품 관련발명, p.9201

제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건에 위배된 것으로 본다.[78][79] 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 청구항의 발명의 필수구성요소로 볼 수 있으므로 청구항에 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효에 의해 기재하지 않은 경우에는 발명의 설명에서 공개한 기술범위보다 훨씬 넓은 권리 범위를 청구하는 것이기 때문이다.

[사례] 대법원 2001.11.30. 선고 2001후65

대법원은 "의약에 관한 용도발명의 경우에는 특정 물질이 가지고 있는 의약품으로서의 효과, 즉 특정 질병에 대한 치료, 예방 등의 효과가 있는 것을 발견한 자가 그 내용을 특허출원의 명세서에 공개하는 것이어서 물질명이나 화학구조만으로 그 효과가 있다는 것을 예측하기가 곤란한 경우가 많으므로, 이러한 의약품의 용도발명의 경우에는 당업자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정 물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 특정 물질의 약리효과를 객관적, 구체적으로 기재해야 할 것이다."라고 판시하고 있어 의약의 용도발명의 의약적 용도를 뒷받침하기 위한 실험 데이터 및 약리효과의 기재는 발명의 실시가능 요건으로 보고 있다.

5 화합물발명의 명세서 기재요건(실시가능요건, 뒷받침 요건)

가. 확인자료 및 제조방법에 대한 기재 요건은 특허법 제42조 제3항 제1호를 적용한다.

화합물의 경우, 출원 당시의 명세서에 통상의 기술자가 용이하게 재현하여 실시할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 하고, 특히 출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 명세서의 기재에 의하여 화합물을 제조할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우에는 확인자료가 필수적으로 기재되어 있어야 한다. 또한, 신규한 화합물에 관한 발명인 경우, 명세서에 구체적인 제조방법을 기재하여야 하고 원소분석치, NMR 데이터, 융점, 비점 등의 확인자료도 기재할 필요가 있다.[80]

78) 이상철, 이진욱, 전게해설서, p.54, "'발명의 설명'에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 기재되어 있지 않아 '발명의 설명'에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우, 청구항에 기재된 발명이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다.'

79) T 156/91에서 유럽특허청 심판원은 청구항에 핵심특징부가 누락된 경우 EPC Article 84의 뒷받침 요건에 위배된다고 심결했다.

80) 특허법원 2001.9.27. 선고 2000허6370

나. 청구항의 포괄적인 기재가 '발명의 설명'의 내용으로부터 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있는지 여부에 대해서는 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다.

청구항이 포괄적으로 기재되어 있을 때는 명세서 및 출원시의 기술적 상식에 근거하여 발명의 구체적인 내용을 통상의 기술자가 알 수 있는 경우를 제외하고, 그룹별로 대표적인 실시예를 기재하여야 한다.

예를 들어, 청구항에서는 화합물의 발명이 청구되어 있고, 그 화합물은 다수의 구성요소를 갖는 마쿠쉬 형식으로 표현되어 있는데, '발명의 설명'에는 특정한 골격 구조를 갖는 화합물에 관한 구체적 제조예가 기재되어 있을 뿐, 구성요소에 포함되는 기타의 골격구조를 갖는 화합물에 대하여는 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없는 경우, '발명의 설명'에 뒷받침되지 않는다.

VI 기능식 청구항의 뒷받침 요건에 대한 3단계 판단절차 (3-step test)의 제언

뒷받침 요건에 따르면, '발명의 설명'에 출원인이 창안한 기술적 사상을 먼저 공개하고 그 공개된 기술범위 내에서 청구항에 발명을 기재하여 권리범위를 청구해야 한다는 것이므로 뒷받침 요건의 충족 여부를 판단하기 위해서는 '발명의 설명'을 근거로 하여 청구항의 기재가 어느 정도로 기재되어야 하는지가 중요 판단 대상이어야 하나, 실무에 있어서는 뒷받침 요건의 충족 여부를 판단하기 위해서는 청구항의 발명을 기준으로 '발명의 설명'에 어느 정도로 기재되어 있는지가 주요 판단 대상이 된다.

뒷받침 요건을 충족하기 위해서 '발명의 설명'에 어느 정도로 기재되어야 하는지를 살펴보고자 한다.

1 제42조 제4항 제1호의 필요성

생명공학, 의약학, 및 소프트웨어와 같이 전문성이 높은 분야에서는 통상의 기술자의 기술 수준을 지나치게 높게 봄으로써 발명의 enablement 요건이 광범위한 청구항을 방지하는 역할이 약화되는 경향이 있으며 이에 대응하여 '발명의 설명'에 의한 기술공개 기능을 강화하여 written description 요건으로 부당하게 넓은 청구항을 방지할 수 있다.[81] 특히, 생명기술 분야 등에서 상위

개념을 기능이나 결과 형식으로 청구하는 경우, 통상의 기술자가 본인의 기본지식 및 주지의 기술을 기반으로 하여 실시 가능토록 하게 되면 '실시가능 요건'이 충족될 수는 있을 것이다. 하지만, 발명자가 실제로 발명하지 않은 부분까지 특허권을 부여하는 것은 특허 제도의 기존 원칙에서 벗어나기 때문에 이런 경우에 대해서는 '발명의 설명'에 출원인이 개발하여 권리를 청구하고자 하는 발명을 특정하여 정확하고 상세하게 공개해야 할 것을 요구하는 '뒷받침 요건'을 통해 부당하게 넓은 권리를 막아야 한다.[82] 대법원은 청구항의 문언적 범위 내에 포함되는 발명이라도 '발명의 설명'의 기재에 의하여 뒷받침 되지 않을 때에는 특허권의 권리범위 밖에 있는 것으로 해석되어야 한다고 판시하여 뒷받침 요건의 유용성을 인정하고 있다.[83]

예를 들어, Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co 사건에서 특허권자들은 특허출원시 '발명의 설명'에 오로지 쥐의 인슐린에 관련된 cDNA배열만을 기재했고 인간의 인슐린 추출에 관해서는 추정적, 일반적 기술만을 했을 뿐이었지만 청구항은 쥐만이 아닌 인간, 척추동물, 포유동물에 대한 부분까지를 포함하고 있었는데, 피고 Eli Lilly는 당해 특허발명에서 공개된 기술을 이용해 비교적 용이하게 다른 동물 및 인간으로의 재현이나 기술적용이 가능할 수 있다는 점 때문에 발명의 실시가능 요건에 따른 특허무효를 다투지 않고 '뒷받침 요건'을 갖추지 못하여 광범위한 청구항이 무효임을 주장하며 침해소송에서 침해주장에 대해 항변하였다.[84]

2 명세서 기재정도의 판단기준에 영향을 미치는 요인

제42조 제3항 제1호는 '발명의 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있는 바, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.[85] 이에 반하여 제42조 제4항 제1호는 청구항이 '발명의

81) 설민수, 전게논문, p.50, Michael Risch, "a brief defense of the Written Description requirement", 119 Yale L.J. Online 127(2010), pp. 135-42

82) 이수미, 전게논문, p.61; Ariad at 1352-1353

83) 설민수, 전게논문, p.41; 대법원 2003.11.28. 선고 2002후130 판결

84) 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) at 1567-9

85) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결

설명'에 의해 뒷받침될 것을 규정하고 있는 바, 청구항에 기재된 발명이 무엇인지 인식될 수 있도록 '발명의 설명'에 그 발명의 특징을 설명하고 기술하여야 한다.

제42조 제3항 제1호의 '과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도'란 결국은 출원인이 개발하여 권리를 청구한 발명의 핵심적인 특징이며 이러한 발명의 핵심적인 특징을 기재하지 않고는 일반 대중이 실시할 수 없으므로 필수적으로 기재하여야 할 것을 요구한다. 동일한 의미로 제42조 제4항 제1호의 '발명이 무엇인지에 대한 인식의 근거인 발명의 특징'은 출원인이 과제 해결을 위한 수단으로 이루어진 기술사상의 핵심적인 특징이며 이러한 발명의 핵심적인 특징이 청구항에 기재되지 않을 경우에는 '발명의 설명'에서 공개한 기술범위를 벗어나게 되므로 필수적으로 기재되어야 할 것을 요구한다.[86]

이러한 이유로, 실시가능 요건과 뒷받침 요건은 그 적용범위가 일부 중복되어 일정부분 공통의 판단 요소를 가지고 있으며, 근본적으로 '발명의 설명'의 기재가 두 요건의 만족 여부를 결정하는 중요한 요소임을 알 수 있다.

따라서 청구항과 명세서 기재(뒷받침, 실시가능)요건을 만족하기 위한 발명의 설명의 기재 정도에 영향을 미치는 '과도한 실험'이나 '특수한 지식'에 대해 살펴본다.

가. 과도한 실험

과도한 실험이란 용어는 미특허법 112(a)의 법조문에 나타나 있지 않으나, CAFC는 실시가능 요건은 명세서는 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 과도한 실험 없이 발명을 만들거나 사용할 수 있도록 기재할 것을 요구하는 것으로 보았다. 청구된 발명을 재현하는데 필요한 실험의 정도가 과도한지 여부는 단일하고 간단한 사실판단 과정이 아니라 많은 사실적 고려사항을 평가하여 판단해야 할 사항이며 고려해야 할 요인들은 다음과 같이 제시하였다.[87] 여기서, 주의 할 점은 소유 테스트(possession test)는 '발명의 설명'에 발명이 무엇인지 정의되어야 하고 발명자가 소유했는지를 보여주어야 한다는 것이므로 발명기재(written description) 요건과 실시가능(enablement) 요건 모두에서 실시가능하는 것을 전제로 하고 있으며 '과도한 실험'이라는 용어는 enablement 요건과 written description 요건에 모두 적용되는 용어로 사료된다. 따라서 아래의 '과도한 실험'에

86) T 409/91, 유럽특허청 심판원은 '발명의 설명'에 기재된 핵심특징부가 청구항에 기재되어 있지 않아 전혀 다른 발명을 청구한 것이 되어 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다고 심결했다.

87) In re Wands

미치는 요인들은 뒷받침 요건이 만족하기 위해 청구항의 발명이 '발명의 설명'에 어느 정도로 기재되어야 하는지를 결정한다.

- 청구항의 폭 (breath of the claims),
- 발명의 성질 (nature of invention),
- 필요한 실험의 양 (quantity of experimentation need),
- 명세서에 기재된 예측예의 양 (amount of direction or guidance presented),
- 실시예의 존재유무 (presence or absence of working examples),
- 선행기술의 상태 (state of the prior art),
- 당업자의 상대적 기술수준 (level of relative skill in the art),
- 해당 기술분야에서의 예측가능성 (predictability or unpredictability in the art)

청구항의 발명을 실시하기 위하여 당업자가 수행해야 할 실험의 횟수가 많으면 많을수록 당업자가 필요 이상의 실험을 해야 할 가능성이 높아지고, '발명의 설명'에 상기 실험을 수행하는데 필요한 사항이 적게 기재될수록 명세서 기재(뒷받침, 실시가능)요건을 만족하기 어려워진다. 또한 실제 실시예, 즉 발명가가 실제로 수행한 실험결과가 적거나 청구발명의 본질이 어려워질수록 명세서 기재(뒷받침, 실시가능)요건을 만족하기 어려워지며, 선행기술의 수준이나 당업자의 수준이 낮을수록 발명가는 '발명의 설명'에 청구발명에 대하여 더 상세히 기재해야만 명세서 기재(뒷받침, 실시가능)요건을 만족하고 관련 분야의 예측성이 낮을수록 또는 청구항의 범위가 넓을수록 청구발명에 대해서 "발명의 설명"에 더 자세히 기재할 필요가 있다.[88]

명세서 기재(뒷받침, 실시가능)요건을 판단하는 모든 사건에 모든 요소들을 고려해야하는 것은 아니며 각 사건의 상황에 맞는 요소들을 고려하면 된다.

요인1: 예측가능성

'발명의 설명'의 기재정도를 결정하는 요소 중 하나는 해당 발명이 예측가능한 기술에 속하는지 또는 예측곤란한 기술에 속하는 지 여부이다. 일반적으로 예측가능한 기술분야로 여겨지는 기계나 전기공학 분야에서 명세서에 발명의 실시예가 적절히 기재되어 있으면, 일반적으로 잘 알려진 물리학, 열역학 기타 과학원리에 근거하여 청구항의 발명의 범위내에 있는 실시예들이 제조되고 사용될 수 있는 방법에 대해 매우 용이하게 예측할 수 있다.

88) IP 실크로드 Ⅱ, 심영택 , p. 761-763

이와 대조적으로 화학이나 생명공학 분야에서는 분자나 화합물의 물리적 구조에서의 사소한 변화가 그 특성이나 기능에서는 커다란 변화를 초래할 수 있으므로 상대적으로 더 큰 정도의 제조 또는 사용에 관한 정보를 제공해야 한다. 그러나 원래 예측곤란도가 높은 기술이었으나, 시간의 경과에 따라 더 잘 이해되고 더 예측가능해지기도 한다. 또한 많은 특허는 복수의 구성요소들을 가지고 있으며 구성요소 중 일부는 기계적이고, 일부는 화학적이고, 일부는 생리학적이기도 하다. 예를 들어, DNA 뉴클리오타이드를 실리콘상에 적층하여 형성하는 특정 질병을 가능성을 지시하는 유전자 칩을 살펴보면, 이 발명은 온전히 화학적 기술 또는 기계기술라고 볼 수 없으며 일부 구성요소들은 예측가능한 기술분야에 속하나 다른 부분은 그렇지 않다. 발명을 전체로서 예측가능성 정도를 분류하기보다는 발명을 이루는 각 구성요소 별로 개별적 특성을 고려하여 예측가능 정도를 측정하는 것이 더 정확한 접근법이다.[89]

요인2: 청구발명의 범위

'발명의 설명'의 기재정도를 결정하는 또 다른 요소는 청구항의 넓이이다.

'발명의 설명'의 공개정도는 청구항의 넓이와 상당한 상관관계를 갖는다. 공개된 범위보다 더 큰 발명의 범위가 부여되면 후발 개량자가 원천특허발명에 의해 불공정하게 봉쇄되어 이 분야에서의 후속 연구를 수행하기를 꺼려하게 되는 반면에, 특허보호범위가 특정 실시예보다 보다 더 넓지 않다면 그 특허는 결과적으로 경제적 가치가 거의 없게 된다. 독점되는 발명의 범위가 발명자를 보호하고 산업발달을 진흥시키되 발명자의 기여에 비례하도록 청구항을 정의하는 경계를 주의 깊게 정해야 한다.

발명을 일반화하여 청구항에 기재할 경우에 발명의 범위를 공개의 정도와 균형을 이루는 것은 매우 중요하다. 예측곤란한 기술분야에서도 청구항에 포함되는 모든 하위개념을 공개해야하는 것은 아니나 출인원은 통상의 기술자가 청구발명의 넓이만큼 넓은 발명을 사용하고 이용하도록 '발명의 설명'에 기재하여 공개해야 한다.

예를 들어, Samuel Morse[90]는 전신기술을 발명하였고 청구항에 "원거리에서도 읽을 수 있는 글자, 문자, 또는 신호를 만들거나 프린터하기 위해 개발된 전류(electric or galvanic current)의 동력원의 사용"라고 기재하여 청구항의 발명의 범위를 너무 넓게 주장하였다. 전신을 넘어 모든 전자기 통신수단까지를 청구항의 효력범위에 포함하여 Morse의 발명을 개선할 미래의 개량발명자들이

89) Janice M. Mueller, 전게책, p.128.

90) O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62, 112-3(1853)

나 일반공중이 특허권자의 독점적 지배로 인하여 그 사용에 지장을 가져올 것을 염려하여 위 청구항을 무효로 하였다.

재판부는 Morse가 '발명의 설명'에 기재하지도 발명하지도 않은 발명의 사용에 대한 독점권을 청구한 것이므로 Morse의 청구항 8은 너무 넓어 특허법에서 보장되지 않았다고 판단하였다.

요인3: 실시예의 기재 (workigng or prophetic example)

"특허출원서에서는 청구범위를 뒷받침하기 위하여 기재하는 실시예(example)를 기재하는데, 이러한 실시예는 실제로 수행한 실험절차 및 그 결과인 실제 실시예(working example)와 실제로 실험을 하지 않고 예측(prediction 또는 simulation)을 통해 발명을 구현한 실시예인 예측 실시예(prophetic example)가 있다.

생명공학 관련 발명의 경우 포괄적인 claim을 모두 뒷받침하는 실시예를 기재하는 것이 불가능한 경우가 매우 많다. 따라서 필수적인 것만 실시예로 입증하고 나머지 포괄적인 claim을 뒷받침하기 위한 부가적인 예는 예측 실시예로 대체하는 것이 효율적이다.

또한 선행기술이 거의 없는 개척 발명인 경우에는 그 분야 전문가들의 기술수준이 낮을 것이고 결국 포괄적인 청구범위를 실시할 예측가능성이 낮을 것이다. 이러한 경우 포괄적인 청구범위를 반복 재현하기 위한 충분한 실제 실시예와 예측 실시예에 대한 기재가 없다면 그 발명을 실시하기 위하여 과도한 실험을 요한다 할 것이다.

[사례1] Atlas Powder Company v. E.i. Du Pont De Nemours & Company and Alamo Explosives company, Inc.[91]

Atlas는 폭약 제조회사로서 질산을 sensitizer로 사용하여 왔으나 질산이나 다른 gelling agent대신 공기를 sensitizer로 사용하는 water-in-oil mixture를 개발하여 스며나오는 질산의 단점을 원천적으로 제거하여 특허 U.S. Pat. No. 3447978을 등록받았고 이를 Aquanite라는 이름으로 제조 판매하였다. Atlas는 발명의 설명에서 총 14개의 실제 실시예를 설명하였으며 독립적으로 또는 조합하여 사용할 수도 있다고 설명하였으며 이에 따라 Atlas가 예시한 실시예는 실제 실시예 및 조합 실시예를 포함할 경우 수 천 개에 달하였다.

Atlas는 water-in-oil blasting agent를 개발하여 판매하고 있는 Du Pont에 특허침해 소송을 제기하였고 Du Pont은 Atlas가 '발명의 설명'에 실제로 수행한 300개의 실험외에 실제로 수행하지 않은

91) 750 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1984)

실험 결과도 다수 포함하여 실시예의 무려 40%가 폭발하지도 않는 비폭약 화합물에 대한 실시예이기 때문에 해당 특허는 명세서 기재요건을 만족하지 못하여 무효라고 주장하였다.

발명가가 기재한 실시예 중 작동하지 않는 실시예가 상당히 많은 경우에는 제3자인 통상의 기술자가 청구발명을 실시하기 위하여 부당할 정도로 과다한 실험을 해야 하므로 이러한 청구항은 무효가 되어야 한다고 판시했다. 그러나 Atlas가 기재한 실시예가 대부분 (60%) 작동하였고 해당 특허의 예측 실시예가 실제로 수행한 실험에 근거하였으므로 청구항은 명세서 기재요건을 만족한다고 판결하였다

[사례2] Novo Nordisk vs. BT General[92)]

Novo Nordisk는 recombinant DNA 기법을 이용하여 미생물에서 hGH(human growth hormone)을 생산하는 방법을 발명하고 1983년 biosynthetic hGH에 대하여 PCT 특허를 출원하였다. Novo는 '발명의 설명'에 기재된 예측 실시예인 'Example 1'에서 leucine aminipeptidase (LAP)를 절단효소(cleavage enzyme)로 사용하였다고 기재하였지만, 이를 과거 시제로 기재하였다.

Novo는 PCT 출원한 후에야 Example 1의 LAP가 절단효소로 작동하지 않음을 확인하였으며, 효과적 절단효소는 LAP가 아닌 DAP Ⅰ(dipeptidyl aminopeptidase Ⅰ)임을 확인하였다. 이에 Novo는 DAP Ⅰ을 절단효소로 이용하는 방법에 대한 특허를 출원하였고 미국특허청 심사관이 Novo 의 청구항을 진보성 결여로 거절하자 Novo는 PCT의 우선권을 주장하는 동시에 Example 1이 hGH의 실시가능성에 대한 실제 실시예라고 주장하며 선행기술을 극복하였고 U.S. Pat. No. 5633352로 등록되었다.

Novo는 BT General에 대해 해당 특허의 침해소송을 제소하였고 이에 BT General은 Novo 가 Example 1의 실시가능 여부에 따라 특허청 심사관이 '352 특허의 특허성을 결정할 것이라는 중요성을 인지하였음에도 불구하고 작동하지 않는 Example 1의 LAP가 실제로 작동하는 것처럼 심사관을 오도한 행위는 의도적 기만이므로 Novo 의 특허는 불공정 행위로 인하여 금지권을 상실하고, Novo는 특허침해 소송을 제기할 자격이 없다고 하였고 법원은 BT General의 주장을 받아들였다.

요인4: 초기 기술과 후-발생 균등물 (nascent and after-arising technology)

청구항을 무효시키기 위해 발명기재요건을 적용한 CAFC의 모든 판례들의 주요 판시사항은 청

92) 424 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)

구항들이 후-발생하는 후속기술 즉, 청구항의 발명의 보호범위가 그 출원시점에 발명되지 않은 기술에까지 미치지 않는다는 것이다.

CAFC는 출원 시점에 발명자의 연구가 청구항의 발명의 구조에 대해 충분한 지식을 제공하지 않은 경우에는, 후-발생 기술에 까지 발명의 범위가 미치는 어떠한 청구항 또는 출원일 시점에 소유된 실시예 뿐 아니라 출원시점에 소유되지 않은 상당한 수의 후-발생 실시예를 포함하는 청구항에 대해 무효결정하였다. 발명기재요건은 청구항의 문언적 범위가 후-발생 기술에까지 포함하는 것을 허용하지 않는다.[93]

[사례] Chiron Corp. v. Genetech Inc[94]

원고의 특허는 유방암 세포와 관련된 인간 c-erbB-2 항원(HER2)에 작용하는 단일 클론 항체에 관한 것이다. 피고의 Herceptin는 유전공학으로 제조된 유방암의 장기 치료에 유용한 인간화 항체에 관한 것이다.

지방법원은 원고의 청구항을 넓게 해석하여 단일 클론 항체의 전통적인 융합 세포 (암세포와 정상 세포를 융합하여 만든 잡종 세포) 기술을 사용하여 단일 클론 항체뿐만 아니라 현대의 유전자공학 기술에 의해 제조된 항체를 포함한다고 넓게 해석하였다. 상기 유전자공학 기술에 의해 제조된 항체는 한 종류 이상의 종으로부터의 DNA 인코딩 영역들을 결합하는 키메라 항체와 인간으로부터의 DNA 인코딩 영역을 포함하는 인간화 항체를 포함한다.

지방법원은 1995년 계속출원의 명세서의 "항체는 키메라 항체와 인간화 항체를 포함한다."는 기재를 기초로 해석하였으나, 배심원단은 1985년과 1986년 사이에는 유전공학으로 제조된 항체를 초기기술이라고 판단하였고 계속출원의 선출원인 1984, 1985, 1986년도 출원의 출원일 당시 실시가능 요건과 발명기재 요건을 만족하지 않는다고 결론을 내렸다.

CAFC는 1985년 및 1986년 출원들은 유전공학으로 제조된 항체를 특정하고 유용한 개시를 하지 못하고 있다. 법원은 초기 발전 단계에서 예측가능성이 낮은 항체를 제조하는 것은 과도한 실험이 요구된다고 판단하였다.[95]

---

93) Kevin Emerson Collins, "An Initial Comment on Ariad: Written Description and the Baseline of Patent Protection for After-Arising Technology", p.62-64

94) 363 F.3d 1247 (Fed. Cir. 2004)

95) Janice M. Mueller, 전게책, p.131-132.

나. 특수한 지식

우리나라 대법원은 1980년대 중반부터 특허법 제42조 제3항 제1호의 '용이하게 실시'를 '특수한 지식을 부가하지 않고 명확한 이해와 재현'으로 해석하고 있다.[96][97] 아래의 '특수한 지식'은 발명의 과제를 해결하는 데 있어 핵심적인 기술특징이어서 '발명의 설명'에 기재되어야 실시가능 요건을 만족하지만, 이러한 핵심적인 기술특징이 청구항에 기재되지 않아 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'에 공지된 기술범위를 벗어나는 경우에는 뒷받침 요건에 위배된다고 볼 수 있다.[98][99][100] 다만, 아래 다섯째의 '접근의 어려움'은 발명의 기술적 구성에 해당되지 않으므로 특허법 제42조 제3항 제1호에만 해당된다.

대법원은 '특수한 지식'의 구체적인 의미가 정의 없이 발명의 구체적 기재가 생략되어 특허법 제42조 제3항 제1호의 충족여부의 쟁점이 된 개별 사건을 통해 다루고 있으며 대법원 판례에서 나타난 '특수한 지식의 부가'의 의미를 살펴본다.[101]

첫째, 독특한 기능을 수행하도록 고안된 하드웨어 장치발명에 있어서, 소프트웨어인 프로그램의 작업수행 지시에 따라 특정 기능을 수행하는 단순한 범용의 하드웨어가 아니라, 고유한 독자적인 작업수행능력을 갖도록 특별히 고안된 하드웨어 장치의 구체적 구성이나 작용방법 및 효과[102]가 '특수한 지식'에 해당된다.

둘째, 복수의 구성 물질로 이루어진 화합물이나 합성물이 특허발명의 대상인 경우 그 구성물질의 구체적 구조와 성분, 조성비율, 합성방법 및 조건이 '특수한 지식'에 해당된다. 예를 들어, 불소-에폭시 변성수지 접착제에 사용된 수지의 구조와 성분, 조성비율, 변성조건[103] 또는 금속의 냉간

96) 대법원 1987. 9. 29. 선고 84후54 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결.

97) 설민수, 전게논문, p.51-52

98) 이상철, 이진욱, 전게해설서, p.54, "'발명의 설명'에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 기재되어 있지 않아 '발명의 설명'에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우, 청구항에 기재된 발명이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다.'

99) T 156/91에서 유럽특허청 심판원은 청구항에 핵심특징부가 누락된 경우 EPC Article 84의 뒷받침 요건에 위배된다고 심결했다.

100) 조영선, 전게논문, pp. 287-288, 청구항의 범위가 넓어질수록 그만큼 신규성 · 진보성 판단 시 선행기술에 의해 거절될 확률이 커지므로 청구항이 '발명의 설명'에 비하여 지나치게 넓은지에 법이 굳이 간여할 필요가 없다는 의견도 있다.

101) 설민수, 전게논문, p.55

102) 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477

103) 대법원 1996. 1. 26. 선고 94후1459

성형 가공의 특정한 탄소 함량 및 조성비를 충족시키기 위한 성형방법 및 성형 조건[104]이 해당된다.

셋째, 특정한 기능을 수행하는 기계나 장치인 경우 그 기능을 수행하기 위한 구체적 구성 및 작용효과가 '특수한 지식'에 해당된다. 예를 들어, 온수호스와 발열판으로 열전도가 되도록 하는 침대용 매트리스의 그 연관된 작용과 구성수단[105]; 눈 감지 센서와 관련하여 '텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지할 수 있는 센서들의 구현방법, 센서들과 제어부간의 통신수단, 그리고 각 구성요소간의 결합관계 및 상호작용[106]; 또는 경사도를 가진 램프전압파형의 신호가 제어장치(12)를 통해서 램프 DAC(78)에 공급되는 구체적 구성[107]이 해당된다.

넷째, 의약품 발명의 경우 그 구체적 약리효과 및 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀지지 않은 경우의 약리데이터[108]가 '특수한 지식'에 해당된다. 예를 들어, 온단세트론과 덱사메타손 각각의 일반적인 투여량이나 방법에 있어서의 각 성분의 배합비율이나 투여량과 투여횟수의 근거 또는 치료효과와의 상관관계의 기재결여[109] 또는 암로디핀과 아토르바스타틴의 배합물에 관한 약리기전의 기재결여[110]가 해당된다.

다섯째, 발명을 이루는 구체적 구성이 대학의 박사학위 논문에만 언급되어 있고 논문에의 접근이 어려우며 '발명의 설명'에서 상기 논문을 인용한다는 기재도 없어, 이를 찾기 위한 상당한 노력이 필요한 경우에 있어서의 그에 관련된 구체적 지성[111]이 '특수한 지식'에 해당된다.

3 뒷받침 요건을 충족하기 위한 '발명의 설명'의 기재정도에 대한 '3단계 판단절차'의 제언

뒷받침 요건을 위배하는 가장 전형적인 경우는 청구항이 '발명의 설명'에 기재되지 않는 것이다. 종종 출원인은 이러한 뒷받침 요건 위배에 대한 치유책으로 청구항을 복제하여 '발명의 설명'에

104) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839

105) 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95

106) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130

107) 대법원 2000. 8. 18. 선고 97후1740

108) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65

109) 대법원 2001. 11. 13. 선고 99후2396

110) 대법원 2007.3.30. 선고 2005후1417

111) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072

기재한다. 이 경우 뒷받침 요건의 충족여부를 판단하는 것은 쉽지 않다. 청구항이 '발명의 설명'에 문자 그대로 존재할 경우에는 형식적인 뒷받침 요건을 만족함에도 실질적으로 불충족하는 경우가 있을 수 있으며 실질적으로 뒷받침 요건을 만족하는 허용범위의 경계를 판단해야 하기 때문이다. 따라서 청구항이 '발명의 설명'에 문자 그대로 기재된 경우에 적합한 정확하고 예민한 기준을 도출할 필요가 있다.

가. 청구항이 '발명의 설명'에 문자 그대로 복재되어 존재함에도 불구하고 뒷받침요건을 충족하지 못하는 이유

보통 대응되는 사항이 문언적으로 기재되어 있는 경우 '발명의 설명'에 청구항의 모든 구성이 기재되어 있으므로 문언적으로 동일하게 기재되어 있는지 여부는 매우 중요한 판단기준이 된다. 그러나, 청구항의 기재가 발명의 구성을 직접적으로 기재한 것이 아니라 그 구성이 수행하는 기능을 표현되거나 그 구성들의 기능이 수행된 결과를 표현한 경우에는 청구항의 발명의 범위를 특정할 수 없으므로 청구항이 '발명의 설명'에 문언적으로 동일하게 기재되었더라도, 청구항이 '발명의 설명'의 기재에 의한 뒷받침 요건을 충족하지 못하는 경우가 발생한다.[112)]

나. 뒷받침 여부의 판단을 위한 '3단계 판단절차'의 제언

출원발명의 청구항 구성이 '발명의 설명'에 문자 그대로 존재할 경우에 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침 되는지를 판단하는 기본 절차를 3단계로 나누어 제언하고 각 단계별로 세부적인 판단기준과 사례를 제시해 본다.

제 1단계: 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 '발명의 설명'의 기준으로 하되, 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 판단한다.

① 판단기준1: 기술분야 마다 또는 청구항의 넓이에 따라 '발명의 설명'에 어느 정도로 기재하여야 하는지가 상이하므로, 법조문에는 명문으로 존재하지 않으나 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 뒷받침 여부를 판단한다.

112) 일본 특허실용신안심사기준 제2부제2장제2절(2. 써포트요건의 판단) "청심사관은이 대조, 검토함에 있어서 청구항에 관련된 발명과 발명의 설명에 발명으로 기재된 것과의 표현상의 일관성에 얽매이지 않고, 실질적인 대응 관계에 대해 검토한다. 단순히 표현상의 整合性만으로 충분하다고 판단할 경우 실질적으로 공개되지 않은 발명에 대한 권리가 발생하게 되고, 제36조 제6항 제1항의 규정의 취지에 반하기 때문이다."

[사례] 대법원 2006.10.13, 선고, 2004후776

대법원은 "청구항이 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다."라고 판시하여 뒷받침요건의 판단 주체가 '특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람'이어야 함을 명시했다.

② 판단기준2: 특허법 제42조 제4항 제1호는 뒷받침 요건의 판단 근거를 '발명의 설명'이라고 기재하여 뒷받침 요건 판단 시에 도면을 제외하고 있으나, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 '발명의 설명'이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.

[사례] 대법원 2009. 7. 23, 선고, 2009후78

대법원은 "'발명의 설명'과 도면의 간단한 설명을 기록에 의하여 살펴보면, '발명의 설명'에는 이 사건 제3, 4, 7항 발명의 특허청구범위에 모두 포함된 "이탈방지부"란 용어에 대하여 기재되어 있지 않으나, 그 도면부호(49, 51)의 기재내용에 의하면 "이탈방지부"는 '후크부(49)와 커버부(51)'를 지칭하는 것으로 보이는바, ... 자명하다 할 것이므로, 그 기술분야의 통상의 기술자라면 위와 같은 정도의 설명만으로도 커버부(51)가 연결부재(30)에 걸리는 형태로 구성되는 것으로 이해하는 데 어려움이 없다고 할 것이어서, 이 사건 제3, 4, 7항 발명의 특허청구범위에 기재된 "이탈방지부(49, 51)"는 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되어 있다고 할 것이다."라고 판시하였다.

③ 판단기준3: 청구항에 기재된 용어는 명세서의 문맥에 맞추어 해석하되 '발명의 설명'의 실시예로 한정하지 않고 특허전체의 내용을 참작하여 청구범위를 해석한다.

CAFC는 특허의 권리범위는 청구항의 기재된 용어의 정상적이고 통상적인 의미(ordinary and customary meanings)에 기초하여 결정되는 것이 원칙인데, 이러한 의미는 외적 증거[113]보다는 '발명의 설명' 등의 내적 증거[114]를 우선하여 해석한다.[115]

113) 전형준, 「미국 특허법」, 세창출판사, 2011 p.528-529, '전문가 증언, 발명자 증언, 사전(dictionary), 주해(treatise), 특허의 공적 행정 기록 이외의 증거'

114) 전형준, 전게책, p.528-529, '특허의 등록과 관련된 공적 기록(public record), 즉, 청구항을 포함한 명세서 전체, 심사경과 기록(prosecution history)과 인용된 선행기술'

115) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc). pp. 1320-1321

[사례] Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

청구항의 'baffle'이 벽으로부터 직각으로 연장되는 구조를 포함하는지가 중요 쟁점이었으며 하급법원과 CAFC의 합의체는 모두 '발명의 설명'의 예시로 'baffle'을 한정함으로서 'baffle'을 직각이 아닌 예각 또는 둔각으로만 연장되는 구조로만 해석한다는 결론을 내렸다. 그러나 필립스 전원합의체 판결은 같은 문맥주의를 기반으로 하였어도 'baffle'이 어떠한 특정 각도에 한정되어야 하는 것이 아니기 때문에 직각으로 연장되는 구조도 포함한다고 하였다. 전원합의체는 'baffle'이 직각으로 연장되는 경우 발사체(projectile)의 흐름을 저지, 방해, 차단할 수 없고 발사체의 흐름을 차단하는 기능은 당해 특허상의 'baffle'의 장점이기는 하지만, 당해 특허에는 'baffle'의 이런 기능 이외에도 여러 기능을 수행한다는 내용이 기재되어 있으므로 'baffle'이 반드시 발사체의 흐름을 차단하는 기능을 수행해야 하는 것은 아니기 때문에 'baffle'이 반드시 직각이 아닌 것으로 한정해 해석될 필요가 없다고 판시하였다.[116]

제 2단계: '발명의 설명'이 청구항에 기재된 발명의 범위의 경계를 확정할 수 있고[117][118][119][120], 무엇인지를 인식될 수 있도록 그 특징이 설명되고 기술되어 있는지 판단한다.

① 판단기준1: 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되기 위해서는 발명의 범위가 어디까지 미치는지 그 경계가 확정되어야 한다.

발명의 범위의 경계가 확정되지 않고 개방된 상태에서는 발명의 범위가 출원 시점 이후 또는 미래에 개발될 발명에까지 미치게 되므로 '발명의 설명'의 기재 범위를 벗어나게 된다.

116) 이수미, 전게논문, p.64.

117) 여기서 보호받으려는 사항은 그 보호받고자하는 사항 즉 발명의 실체를 명확히 하여 발명의 보호범위가 확정적으로 파악되어야 한다. 출원시점에 개발되지 않은 미래의 발명품까지 선점되어서는 안 된다.

118) description of the invention이라는 용어가 뒷받침 요건의 핵심내용을 잘 나타내고 있다. 발명의 무엇인지 그 실체를 명확히 기재하여 그 보호범위가 어디까지 인지 확정해야 하며 이러한 내용이 '발명의 설명'에 기재되어야 한다는 의미이다. 이런 에서 이 용어는 매우 적절하고 정확하다고 사료된다.

119) VI. INDEFINITENESS REJECTION OF A MEANS- (OR STEP-) PLUS-FUNCTION LIMITATION, 2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, "Written Description" Requirement [R-07.2015], "an indefinite, unbounded functional limitation would cover all ways of performing a function and indicate that the inventor has not provided sufficient disclosure to show possession of the invention."

120) 유럽 특허 심판원은 T 435/91에서 기능적 청구항은 추상적이며 권리범위의 경계확정 없이 무한하게 일군의 대체수단까지 포함하게 되므로 청구항의 기능적 정의에 포함되는 다수의 대체수단을 통상의 지식을 가진 자가 알 수 있는지 여부를 확정해야 한다고 지적하였다.

[사례] 대법원 2004후1120 판결

【청구항 1】

콜라게나제-3을 억제하기에 효과적인 양의 콜라게나제-3 선택적 억제제 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염 및 약학적으로 허용가능한 담체를 포함하는, 콜라게나제-3을 선택적으로 억제함으로써 치료하거나 예방할 수 있는 포유동물의 장애 또는 상태를 치료하거나 예방하기 위한 약학 조성물.

[뒷받침 여부의 판단]

청구항에는 '콜라게나제-3 선택적 억제제'를 기능적 표현을 사용하여 청구하고 있다. 한편 '발명의 설명'에는 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 이와 같은 기능을 수행하는 모든 화합물이 여기에 해당된다고 볼 수 있다.

하지만 '발명의 설명'에는 열거된 16가지 화합물중 2가지 화합물에 대한 약리효과를 구체적인 수치로 대비한 실험결과만 기재되어 있을 뿐이고 나머지 14가지 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 '콜라게아제-3 선택적 억제제'에 속하는 화학구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없다. 이러한 기능적 특허청구범위의 특정은 우선일 이전에 알려져 있는 화합물 뿐 아니라 장래에 밝혀질 화합물도 포함되는 것으로서 발명자가 실제로 수행한 발명보다 광범위한 것을 청구하는 문제가 발생하게 된다. 청구항의 '콜라게나제-3 선택적 억제제'는 그 명세서에서 용어의 정의와 기준 확인방법인 기재되어 있으나, 이는 어떠한 화합물이 결과적으로 '콜라게나제-3 선택적 억제제'에 속하는지의 기준 및 확인 방법만 개시하고 있을 뿐, 발명의 범위의 경계를 한정하지 못하여 미래에 개발될 화합물에까지 발명자가 권리를 선점하게 되어 발명자가 개발하여 기여한 만큼 보상하여 산업발달을 진흥시키고자 하는 특허제도에 반한다.

② 판단기준2: 청구항에 기재된 '보호받으려는 사항'은 '발명의 설명'에 그 특징이 설명되고 기술되어야 한다.

청구항이 단순히 복제되어 '발명의 설명'에 기재된 것만으로는 출원인이 청구항에 기재된 '보호받으려는 사항'이 무엇인지 인식되지 않는 경우가 있다. '발명의 설명'이나 청구항를 포함한 명세서에는 해당 기술분야의 평균적 기술자가 청구항에 기재된 발명이 무엇인지 파악할 수 있게 기재되어야 하며[121] 단어, 구조, 숫자, 도면, 구조식 등을 활용하여 청구항의 발명을 특정하여야 한다.[122]

121) In re Gosteli, 872 F.2d 1008 "The description must clearly allow persons of ordinary skill in the art to recognize that the inventor invented what is claimed"

122) Lockwood, 107 F.3d at 1572 "by describing the invention, with all its claimed limitations, not that which makes it obvious and by using "such descriptive means as words, structures, figures, diagrams, formulas, etc, that set forth the claimed inventions""

[사례] University of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc.[123]

[청구항 1]

PGHS(Prostaglandin H synthase)-2 유전자가 인간 숙주에 미치는 작용을 선택적으로 억제하는 非-스테로이드(non-steroidal) 합성물을 처방하는 것을 포함하는 인간 숙주에서 PGHS(Prostaglandin H synthase)-2 작용을 선택적으로 억제하는 방법[124]

[뒷받침 여부의 판단]

PGHS(Prostaglandin H synthase)-2 유전자를 선택적으로 억제하는 非-스테로이드(non-steroidal) 합성물을 처방하여 COX-2 효소를 선택적으로 억제하는 방법에 관한 것이나 '발명의 설명'은 청구항의 방법발명을 수행할 수 있는 합성물을 특정하지 않았으며 '발명의 설명'의 기재만으로는 통상의 기술자가 해당 합성물이 무엇인지 특정하여 파악할 수 없으므로 '발명의 설명'에 의해 청구항이 뒷받침되지 않는다.[125]

이러한 기재는 단지 해결하고자 하는 과제를 기재한 것에 불과하며 그 과제를 해결하는 모든 합성물을 포함하게 된다. 청구항의 기능적 표현의 경계에 속하는 현재 존재하는 모든 합성물 뿐 아니라 미래에 개발될 합성물도 포함하게 되어 해당 출원서의 미완성 발명을 완성시키는 것을 약학산업계에 떠넘기는 것이 된다.

③ 판단기준 3: 청구항에 기재된 구성의 일부가 특정기능을 수행하기 위한 수단 또는 공정으로 기재되어 있는 경우에는 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 '발명의 설명'에 기재되어 있어야 한다.

예를 들어, 청구항의 '체결수단'은 구체적 구성을 기재하지 않고 단순히 수단으로만 기재되어 있고 '발명의 설명'에도 구체적 구성을 기재하지 않고 '체결수단'으로만 기재되어 있어 청구항은 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침되고 있지 않습니다.[126]

④ 판단기준 4: 청구항이 발명의 기능이나 결과로 표현된 상위개념을 청구할 경우에, 그 상위개념의 기능이나 결과를 수행하거나 획득하기 위한 소속구성원들을 충분히 대표적인 수로 기재하거

123) 358_F.3d_916

124) A method for selectively inhibiting PGHS-2 activity in a human host, comprising administering a non-steroidal compound that selectively inhibits activity of the PGHS-2 gene product to a human host in need of such treatment.

125) Ariad p.1353, Rochester 358 F.3d 916(Fed.Cir.2004), p. 918, 927-928

126) 이상철 · 이진욱, 전게해설서, p.56

나 소속구성원들의 공통적인 구조적 특징을 기재하여야 한다.

청구항의 발명을 구성요소가 아니라 구성요소들이 수행하는 기능, 구성요소들이 동작을 수행한 결과, 또는 단지 원하고자 하는 결과를 청구하는 경우, 그러한 기능이나 결과를 수행하는 모든 구성요소가 발명의 범위 내에 포함되어 발명의 범위가 매우 포괄적이고 넓게 된다. 한편, 생명공학 발명이나 의약발명의 경우 화학식에서의 사소한 변화가 효과에 있어서는 매우 큰 변화를 초래하기도 하여 예측가능성이 매우 낮은 분야이다. 이처럼, 예측가능성이 낮은 분야에서 청구항이 발명의 기능이나 결과로 표현된 상위개념을 청구하는 경우에, 그 기능이나 결과를 수행하거나 획득하기 위한 구성요소들을 충분히 기재하거나, 소속구성원들의 공통적인 구조적 특징을 기재하여야 한다.

[사례1] Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co[127]

[청구항 1]

뉴클레오티드 배열내에 척추동물의 인슐린을 인코딩하는 mRNA의 역전사 구조를 포함하는 원핵 숙주에서 복제가능한 재조합 플라스미드(plasmid)[128]

[청구항 2]

척추동물의 인슐린을 인코딩하는 cDNA를 포함하는 재조합 원핵 미생물[129]

[청구항 4 (청구항 5)]

청구항 2에 있어서, 척추동물은 포유동물(인간)인 것을 특징으로 하는 재조합 원핵 미생물

[뒷받침 여부의 판단]

특허출원시 '발명의 설명'에 오로지 쥐의 인슐린에 관련된 cDNA배열만을 기재했고 인간의 인슐린 추출에 관해서는 추정적, 일반적 기술만을 했을 뿐이며 청구항은 쥐가 아닌 인간, 척추동물, 포유동물의 인슐린에 관련된 cDNA배열도 포함하여 광범위한 청구항이 '발명의 설명'에 의한 뒷받침 요건을 충족하는지 여부가 쟁점이 되었다.

'발명의 설명'에는 cDNA에 대한 구조적 또는 물리적 특징과 관련한 아무런 정보를 개시하지 않은 채 인간 인슐린 인코딩 cDNA을 얻는 방법에 대한 실시예가 제시하고 있다. 그러나, cDNA는

127) 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) at 1567-9

128) A recombinant plasmid replicable in procaryotic host containing within its nucleotide sequence a subsequence having the structure of the reverse transcript of an mRNA of a vertebrate, which mRNA encodes insulin

129) A recombinant procaryotic microorganism containing vertebrate insulin-encoding cDNA

단지 cDNA가 인코딩하는 대상의 이름을 함께 표기[130]하는 것만으로는 특정되거나 정의되지 않으며 cDNA를 구성하는 뉴클리오타이드의 배열을 특정함으로써 특정되거나 정의된다. 따라서 '발명의 설명'의 cDNA를 제조하는 방법 또는 cDNA가 인코드하는 단백질에 의해서는 인간 인슐린 cDNA자체를 기술한 것이 아니다.

CAFC는, 하나의 하위개념의 특정한 종인 쥐의 인슐린의 cDNA 배열에 대한 공개가 상위개념인 척추동물 또는 포유동물 같은 속(屬, genus) 청구항에 대한 cDNA나 또 다른 하위개념인 상이한 종(種, species)인 인간에 대한 cDNA까지 기술한 것으로 볼 수 없으므로 쥐의 인슐린의 cDNA 배열의 기재가 인간 인슐린의 cDNA의 구체적 구조나 물리적 특징을 기술한 것이 아니어서 발명기재(written description) 요건을 충족하지 못한다고 판단하였다. CAFC는 이러한 상위개념으로서의 속(屬, genus) 청구항에 대한 '발명의 설명'의 뒷받침 요건을 충족시키기 위해서는 그 속(屬, genus)의 상당한 부분을 차지하는 대표적인 cDNA(뉴클레오티드 배열에 의해 정의됨)를 제시하거나 그 속(屬, genus)의 구성원인 종(種, species)들에 공통적인 구조적 특징이 제시되어야 한다고 판시했다.[131]

상위개념을 이루는 그룹의 중 하나의 구성요소만을 기재하는 것만으로는 전체 그룹에 대한 발명의 범위를 권리 주장의 근거가 될 수 없다 그러나, 屬이 적당한 언어를 사용하여 屬을 충분히 식별되도록 기술된다면 복수의 種들을 반드시 열거할 필요는 없다.[132]

발명이 기능적으로 기재된 제조 방법만으로 기재되거나 발명의 기능과 구조 사이의 상관관계가 기재되지도 당해 분야에서 인정되지도 않는 경우에 청구항의 발명은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침된다고 할 수 없다. 일반적으로 생체분자 배열의 기능과 구조 사이의 상관관계가 공개되지도 알려지지도 않은 채, 기능적 특성에 의해서만 기술된 생체분자 배열은 그 배열을 얻는 방법과 함께 기재되더라도 뒷받침 요건을 판단하기 충분한 식별 특성이 되지 못한다. 예를 들어, 유전자 코드 테이블이 핵산을 암호화하는 상위개념인 屬(genus)을 공지된 아미노산 배열과 상관관계로 연결시키더라도, 이러한 테이블이 자연적으로 발생하는 mRNA(또는 이에 대응하는 cDNA)의 자연적으로 발생하는 천연의 핵산 배열을 예측할 수 없다.[133]

130) 예를 들어, '인간 인슐린 cDNA'

131) Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997), at 1567-9;

132) Ariad p.1349 참조 설민수 p.47

133) 2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, "Written Description" Requirement [R-07.2015], "even though a genetic code table would correlate a known amino acid sequence with a genus of coding nucleic acids, the same table cannot predict the native, naturally occurring nucleic acid sequence of a naturally occurring mRNA or its corresponding cDNA"

[사례2] 134)

[명세서]

명세서는 A → B 로의 반응을 촉진시키는 쥐 간에서 분리된 단백질을 개시하고 있으며 분리된 단백질은 배열순서가 분석되고, 그 배열을 배열 ID번호로서 명세서에 기재된다. 명세서는 단백질 변이체를 실시예로 기재하지 않았고 상기 변이체는 치환, 결실, 삽입 및 첨가 중에서 일부 또는 전부를 가질 수 있다.

명세서는 치환, 결실, 삽입 및 첨가하여 단백질을 제조하기 위한 절차가 당해 분야에서 일상적인 것이며 단백질 또는 그의 변이체의 촉매 활성을 검출하기 위한 분석법을 개시하고 있다.

[청구항 1]

배열 ID 3번과 적어도 95% 동일한 아미노산 배열을 포함하고 배열 ID 3번에 표시되는 아미노산 배열을 갖는 단백질의 분리된 변이체

[청구항 2]

청구항 1에 있어서 A → B로의 반응을 촉진하는 분리된 변이체.

[뒷받침 여부의 판단]

첫째, [청구항 1]은 변이체의 아미노산 배열 ID 3번과 적어도 95% 동일한 배열 ID 3번을 포함하는 단백질의 변이체에 관한 것이다.

[청구항 1]은 A → B으로의 반응을 촉진하는 기능을 갖는 배열 ID 3번 단백질의 변이체에 한정되지 않는다. 명세서에서 배열 ID 3번의 아미노산 배열을 갖는 단백질을 적절히 특정하여 기재하고 있다. [청구항 1]의 범위 내의 모든 단백질은 적어도 배열 ID 3번의 아미노산 배열의 95%를 공유한다. 따라서 명세서는 청구항의 상위개념 내의 단백질들을 정의하는 구조의 95%를 기재하고 있다. 상위개념인 屬(배열 ID 3번에 의해 대표되느 구조를 갖는 단백질) 내의 모든 구성 단백질들은 적어도 배열 ID 3번의 95%를 공유하고 있다. 청구항의 변이체는 배열 ID 3번에 대해 아미노산 치환, 결실, 삽입 또는 첨가를 가질 수 있다. 명세서에서 배열 ID 3번의 단백질의 변이체의 실질적인 구현물을 전혀 개시고 있지 않다. 통상의 기술자는 배열 ID 3번과 동일한 특성을 갖는 屬의 구성원이 높은 정도의 구조적인 유사성으로 인해 배열 ID 3번과 유사한 특성을 갖는 것을 예측할 수 있지만, 명세서는 배열 ID 3번의 변이체의 물리적 화학적 특성 및 완전한 구조를 개시하지 않고 있다.

134) Written description training materials, USPTO, 2008, 03, “Example 10: PRODUCT CLAIMED BY ITS FUNCTION”

배열 ID 3번의 공개된 내용으로부터 통상의 기술자는 배열 ID 3번과 95% 동일한 모든 아미노산 배열을 용이하게 추론할 수 있다. 통상의 기술자는 주어진 배열과 배열 ID 3번을 비교하여 배열 ID 3번과 적어도 95% 동일한 아미노산 배열을 인식할 수 있다. 배열 ID 3번과 적어도 95% 동일한 아미노산 배열의 존재는 청구항의 상위개념 속 내의 모든 구성 단백질의 구조적 특징이기 때문이다.

당해 분야의 통상의 기술자가 배열 ID 3번을 95% 동일성을 갖는 변이체와 식별하고 제조할 수 있을 것이다. 따라서, 통상의 기술자는 명세서의 기재로부터 본 출원인이 출원 당시 청구항의 단백질 변이체의 상위개념인 속에 대해 소유하고 있음을 인식할 수 있으므로 명세서는 발명 기재(written description) 요건을 만족한다.

둘째, [청구항 2]는 배열 ID 3번과 적어도 95% 동일한 아미노산 배열을 포함하고 A → B 반응을 촉진하는 배열 ID 3번의 변이체에 관한 것이다.

명세서는 청구항의 상위개념인 屬 내의 하나의 하위개념인 種의 실질적인 구현물 즉, 배열 ID 3번의 아미노산 배열을 갖는 단백질을 개시하고 있으나, A → B의 반응을 촉진하는 다른 단백질의 도면 또는 구조식을 개시하고 있지 않다. 배열 ID 3번과 적어도 95% 아미노산 배열의 동일성을 가진 폴리펩티드의 기재는 부분 구조(partial structure)를 나타낸다. 즉 청구항의 단백질은 배열 ID 3번 구조의 적어도 95%를 공유하지만, 그 구조의 5%가 변할 수 있다. A → B로의 반응을 촉진하는 단백질의 기능을 유지하면서 그 구조의 5%가 변할 수 있다는 것에 대해 명세서가 개시하지 않고 있다. 또한, 아미노산들이 촉매 기능을 잃지 않고 배열 ID 3번으로부터 변이할 수 있다는 것을 통상의 기술자가 예측할 수 있기 때문에, 배열 ID 3번가 아닌 다른 구조와 A → B로의 반응을 촉진하는 기능 사이의 상관관계가 전혀 없다. 따라서, 청구항의 단백질의 상위개념에는 배열 ID 3번으로부터 변이하여 여전히 촉매 활성을 유지할 수 있다는 정보가 없다. 당해 기술 분야의 지식과 결합하여 배열 ID 3번을 공개함으로써 배열 ID 3번과 적어도 95% 의 동일성을 가지는 단백질을 소유(possession)한다고 볼 수 있지만, 배열 ID 3번과 적어도 95%의 동일성을 가지는 단백질이 A → B 반응을 촉진하는 기능을 갖는다는 것은 당해 기술 분야에서는 추가적인 실험없이 확인할 수 없다. 당해 분야의 기술 및 예측 가능성의 결여에 근거하면, 통상의 기술자는 출원인이 배열 ID 번호 3번의 하나의 하위개념을 공개한 것만을 근거로 단백질들의 상위개념을 소유하고 있다고 판단되지 않으므로 명세서는 [청구항 3]에 대해 발명 기재(written description) 요건을 충족하지 못한다.

제 3단계: 제1-2단계에서 파악하여 정의된 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위에 포함하는지를 판단한다.

대법원은 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위에 포함하는지를 상황에 맞추어 여러 가지 적절한 3가지 판단기준을 적용해 왔다.

첫째, 청구항의 발명이 동일하게 '발명의 설명'에 기재된 경우는, 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지,

둘째, 청구항의 구성요소인 물질과 '발명의 설명'에 기재되어 있는 물질의 물성의 차이에 의해 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위가 다른 경우에는, 청구항의 기재가 '발명의 설명'이 초래한 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은지,

셋째, 청구항의 상위개념의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 복수의 하위개념들에 의한 기술범위가 다른 경우에는, '발명의 설명'에 개시된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 있는지의 판단기준을 적용하고 있다.

이에 더하여, '발명의 설명'에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단은 '발명의 설명'의 기술범위를 결정한다고 볼 수 있기 때문에 과제해결 수단 중 일부가 청구항에 기재되어 있지 않으면 청구항은 '발명의 설명'에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하게 되므로, 그 청구항의 발명은 '발명의 설명'에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다.[135]

예를 들어, 지재고판평17.9.13 (평성17년 (行ケ) 10137)「점토」에서 "본원발명은 특허청구범위를 계획한 청구항 제1항의 문언상, 성분으로서 중공미소구(中空微小球)를 함유하는 취지의 한정이 되어있지 않아, 중공미소구를 함유하지 않는 점도로써, 색소안료의 평균 입경, 입경 분포 및 첨가량의 각 수치범위를 소정의 수치범위로 한정한 발명도 포함하는 것에 대해, 본건 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재에서는, 전적으로 중고미소구를 함유하는 점토라는 사실을 전제로 색소안료의 평균 입경, 입경 분포 및 첨가량을 소정의 수치범위로 한정하는 기술적 의의 및 실시예 등이 기재되어있다. 그렇다고 하면, 본원발명은 발명의 상세한 설명에 기재되어있지 않은 발명을 포함하고 있는 것이 명백하여, 본건 명세서의 특허청구범위의 기재는 특허법 36조6항1호의 규정에 위반하다고 하는 것이 적절하다.."라고 판결하였다.

135) 이상철 · 이진욱, 전게해설서, p.54, "2007.1.3 특허법 개정으로 구특허법 제42조 제4항 제3호가 삭제됨에 따라 발명의 목적 달성을 위한 필수 구성 요소가 기재되지 않은 경우 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다. 경우에 따라 발명의 목적 및 구성 효과가 대응되지 않는 것으로 보아 법 제42조 제3항 제1호의 적용도 가능하다." 한편, 조영선, 전게논문, pp. 287-288, 청구항의 범위가 넓어질수록 그만큼 신규성 · 진보성 판단 시 선행기술에 의해 거절될 확률이 커지므로 청구항이 '발명의 설명'에 비하여 지나치게 넓은지에 법이 굳이 간여할 필요가 없다는 의견도 있다.

Ⅶ 심사실무 시의 뒷받침 요건에 관련한 논쟁 사례 검토

앞에서 제언한 뒷받침 요건의 '3단계 판단절차'의 관점에서 심사 실무에서 논쟁되는 사례를 검토해 본다.

1 '제조방법으로 한정된 물건발명(Product-by-Process Claim, 이하 'PbP 청구항')'의 뒷받침 요건 검토

뒷받침 요건의 '3단계 판단절차'의 3단계 중에서 PbP 청구항에 기재된 발명의 범위의 경계 및 특징을 확정하여 그 범위가 무엇인지 파악하는 제 2단계에 대해서 대법원 2011후927판결에서 정책적으로 제시하고 있으므로, 제 2단계에서 파악된 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위 내에 속하는지를 판단하는 제 3단계가 주요 쟁점이 된다.

가. 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단시 논쟁점

PbP 청구항의 발명의 범위를 '청구항에 기재된 제조방법을 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 갖는 물건'으로 본다는 의미는 PbP 청구항에 기재된 특정한 하나의 제조방법 뿐 아니라 PbP 청구항에 기재되지 않은 다른 복수의 제조방법에 의해 제조된 물건에까지 발명의 범위를 확대하여 본다는 것이다.

PbP 청구항의 물건을 제조하는 많은 제조방법 중에서 하나만 '발명의 설명'에 기재하였음에도 '발명의 설명'에 기재되지 않은 다른 복수의 제조방법에 의해 제조된 물건에까지 발명의 범위를 확대하여 인정하는 것[136]이어서 발명의 설명의 기술범위에 속하는지 여부에 대한 논쟁이 제기되고 있다.

나. 청구범위 해석

대법원은 "특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명

136) '발명의 설명'에 기재된 수치한정 범위를 벗어난 발명을 청구항에 기재할 경우 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다고 보는 수치한정발명과 대조적이다.

에 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."라고 판시하였다[137]. 따라서 PbP 청구항은 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건 일반을 발명의 범위로 갖는다고 해석한다.

다. 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 여부의 검토

PbP 청구항은 애초 신물질에 대한 구조를 정확히 파악하지 못한 채 신물질을 제조하였을 경우에 신물질을 그 제조방법으로 특정하여 기재하여도 적법한 청구항의 기재로 인정해 준다는 것이다. 따라서 그 제조방법이 상이하더라도 특허대상인 물질이 신규한 것인가에 의해 특허성을 판단한다. 또한 침해판단시에 그 권리범위가 '발명의 설명'의 기재에 비하여 지나치게 넓은 불합리한 경우에는 '발명의 설명'에 기재된 범위 이내로 제한하여 해석한다.

이러한 대법원 판결의 근본적인 시각은 물질이 신규한 것인지에 중점을 둔다는 것이며 제조방법은 부차적인 것으로 해석하겠다는 의도로 파악되며 '발명의 설명'에 기재된 제조방법 이외에 기재되지 않은 제조방법에 의해 제조된 물질에까지 권리범위를 인정하겠다는 것이 아니라 '발명의 설명'에 기재되지 않은 제조방법에 의해 제조된 물질까지도 선행기술로 보아 특허요건을 적용하여 특허권리를 부여하지 않겠다는 의미로 사료된다.

다시 말해, '제조방법'으로 물질을 청구한 경우 출원인에게 특허등록을 어렵게 하고 특허등록이 된 이후에도 권리범위를 명세서에 기재된 기술범위로 제한하여 부여하겠다는 의미[138]이다. PbP 청구항의 뒷받침 요건 충족 여부를 2 가지 경우로 나누어 검토한다.

(1) PbP 청구항의 제조물건이 '발명의 설명'의 제조물건과 상이한 경우

PbP 청구항의 제조물건과 그 제조물건을 제조하는 제조방법이 '발명의 설명'에서 공개된 제조물

137) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

138) 청구항에 기재된 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 갖는 물건이 '발명의 설명'의 기술범위보다 넓은 '명백히 불합리한 사정'이 있는 경우에는 특허등록후의 권리범위는 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건에 국한하여 부여된다.

건과 그 제조물건을 제조하는 제조방법과 상이한 것이 되므로 PbP 청구항은 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다고 사료된다.

(2) PbP 청구항의 제조물건이 '발명의 설명'의 제조물건과 동일한 경우

PbP 청구항의 발명의 범위는 '발명의 설명'에서 공개된 제조방법에 의해 제조된 물건뿐 아니라 그와 상이한 제조방법에 의해 제조된 제조물건까지 포함하게 되는 바, PbP 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건과 동일한 구조나 성질 등을 갖는 물건 자체가 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부로 나누어 제42조 제4항 제1호의 위배여부를 살펴본다.

(가) PbP 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건과 동일한 구조나 성질 등을 갖는 물건 자체가 '발명의 설명'에 기재된 경우

PbP 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건과 동일한 구조나 성질 등을 갖는 물건 자체에 대한 구조나 성질을 특정하는 실험 데이터 및 실시예가 '발명의 설명'에 기재되어 있는 경우, '발명의 설명'에 청구항의 제조물건 자체가 기재되어 있으므로 PbP 청구항의 제조물건을 그 제조방법에 의해 제조된 물건에 한정하여 해석하지 않고 그 제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 파악하더라도 특허법 제42조 제4항 제1호의 위배가 아니라고 사료한다.[139]

(나) PbP 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건과 동일한 구조나 성질 등을 갖는 물건 자체가 '발명의 설명'에 기재되지 않는 경우

첫째, 특허성 판단 단계에서의 '제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정'은 진보성 등의 특허요건 판단 시에 권리범위를 최대한으로 해석하여 특허허용을 어렵게 할 뿐 실질적으로 특허등록후의 권리범위는 '발명의 설명'에서 공개된 기술범위 내에서 해석되고,

둘째, 청구항의 '제조방법으로 기재된 물건 발명'은 이미 '발명의 설명'에 기재되어 있으며,

셋째, 권리부여는 권리행사를 전제로 하는 것이므로 특허 등록 전 특허성 판단단계에서 '제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정'이 존재하는 경우가 특허 등록 후에도 이어져 권리범위 판단 시에 '명백히 불합리한 사정'이

139) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에서 이와 같은 경우에 명백히 불합리한 경우에 해당되지 않는다고 보아 뒷받침 요건을 충족한 것으로 간접적으로 인정한 것으로 보인다.

존재하는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법으로 제조된 물건으로 한정하여 인정하고 있으므로 특허성 판단에서 거절사유에서 배제하더라도 '발명의 설명'의 기술범위에 비하여 지나치게 넓은 권리범위를 갖는 특허가 생성되지 않는다.

따라서 특허성 판단 시에 '제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정'이 있는 경우에도 특허법 제42조 제4항 제1호의 위배로 보지 않더라도, 특허출원서의 '발명의 설명'에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 발생하지 않는다.

라. 소결

PbP 청구항에 있어서, 등록 전 특허성 판단단계에서 '제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정[140]'의 존재를 특허법 제42조 제4항 제1호의 위배로 보지 않는 경우에는 청구범위가 '발명의 설명'의 기재보다 더 넓은 발명의 범위를 갖게 되는 불합리한 상황이 발생하게 되는 반면에, '제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정'의 존재를 특허법 제42조 제4항 제1호의 위배로 보는 경우에는 '진정 PbP 청구항'을 인정하지 않는 결과[141]가 되어 지금까지의 PbP 청구항을 허용하는 방향으로 발전해 온 판례 및 법 개정[142]을 무시하는 결과가 된다. 따라서 등록 전 특허성 판단단계에서 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다는 특허법 제42조 제4항 제1호 위배의 거절이유에 의해 PbP 청구항이 거절되는 것을 면해주는 대신에, 등록 후 특허범위 판단단계에서 권리범위를 PbP 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건으로 제한하여 해석함으로써 기술의 발전에 따른 새로운 발명의 유형에 적절히 대응하면서도 판례, 심사실무 및 법 원칙의 균형을 맞추는 것이 타당하다고 여겨진다.

결론적으로, PbP 청구항에 대하여 특허정책적 판단으로 인해 뒷받침 요건의 위배는 발생하지 않으나, PbP 청구항의 제조물건이 '발명의 설명'의 제조물건과 상이한 경우에는 뒷받침 요건에 위배된다.

140) 특허침해 단계의 '명백히 불합리한 사정'에 대응되는 개념으로 사용하였다.

141) '제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정' 및 '명백히 불합리한 사정'이 발생하는 대부분의 경우는 합성물 등의 물건을 구조나 특성으로 기재하지 못해 제조방법으로 기재할 수밖에 없는 PbP 청구항 (즉, 진정 청구항)에 해당되기 때문이다.

142) 특허법 제42조 제6항

2 컴퓨터 프로그램과 기록매체 발명의 뒷받침 요건 검토

'컴퓨터 프로그램' 발명과 '기록매체' 발명의 고유의 특성과 기능의 상이함 또는 '~ 수단, ~ 수단으로 이루어진 장치' 발명과 '~ 단계, ~ 단계로 이루어진 방법' 발명의 고유의 특성과 기능의 상이함으로 인해 청구항에 기재된 발명의 범위가 상이하게 되므로 '뒷받침 요건의 3단계 판단절차'에서 발명의 범위를 확정하는 제 2단계가 주요 쟁점이 된다.

특허법에서 컴퓨터 프로그램은 기록매체에 기록된 형태이어야만 적법한 특허대상으로 인정하고 있다. 컴퓨터 프로그램 그 자체는 아무런 기능을 할 수 없고 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체에 담겨야만 컴퓨터와 기능상 결합되어 그 기능을 수행할 수 있다. 기록매체는 일종의 담체이며 단지 프로그램이 컴퓨터상에서 작동하도록 기능상 연결하는 기능만을 갖는다.

가. '발명의 설명'에는 '컴퓨터 프로그램'에 대해서만 기재하고 있는 반면에, 청구항에는 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'를 청구한 경우

(1) 기재불비의 판단시 논쟁점

청구항의 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'가 '발명의 설명'에 기재되어 있지 않더라도, 기록매체는 단순히 담체에 불과하여 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'와 '컴퓨터 프로그램'은 모두 해당 컴퓨터 프로그램의 기능을 수행한다는 점에서 뒷받침 요건을 만족한다는 견해와 '컴퓨터 프로그램'과 '기록매체'는 이질적인 권리이므로 뒷받침요건에 위배된다는 견해로 나뉘고 있다.

(2) 기재불비 검토

첫째, 발명의 실시가능 요건에 대해 살펴보면, 기록매체는 주지의 기술이며 그 주 용도가 '컴퓨터 프로그램'을 저장하여 컴퓨터상에서 구현하도록 하는 것이므로 통상의 기술자가 '발명의 설명'에 기재된 '컴퓨터 프로그램'을 주지의 기술인 기록매체에 저장하여 특수한 지식의 부가 없이 청구항의 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'를 재현할 수 있으므로 발명의 실시가능 요건을 충족한다.

둘째, '발명의 설명'에 의한 뒷받침 요건을 살펴보면, 특허법에서는 '컴퓨터 프로그램' 그 자체로서는 적법한 특허대상이 아니며 오직 기록매체에 담겨야만 적법한 특허대상이 되는 것이다. 그러나 '발명의 설명'에는 기록매체에 대한 언급이 없으므로 '컴퓨터 프로그램'에 관한 권리를 주장할

수 없는 상태임에도 불구하고 청구항에 기재된 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'라는 권리가 부당하게 생성되는 것이므로 '발명의 설명'에 의해 뒷받침되지 않는다[143].

나. '발명의 설명'에는 '기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램'이 기재하고 있는 반면에, 청구항에는 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'를 청구한 경우

(1) 기재불비의 판단시 논쟁점

'컴퓨터 프로그램'과 '기록매체'는 고유의 특성과 기능이 다르며 그로부터 발생하는 권리범위가 다르다는 점에서 '발명의 설명'에 기재된 '기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램'에 의해 청구항의 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'의 뒷받침 요건을 충족하는지에 대해 의견이 나뉘고 있다.

(2) 기재불비 검토

첫째, '발명의 설명'의 실시가능 요건에 대해 살펴보면, '발명의 설명'에 기재된 '기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램'은 컴퓨터 프로그램과 기록매체의 2개의 구성요소가 각자의 기능이 서로 영향을 주지 않으며 독립적으로 단순 결합된 형태이므로 '기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램'의 구성요소인 컴퓨터 프로그램과 기록매체 및 그 연결관계로부터 '컴퓨터 프로그램이 기록된 기록매체'를 과도한 실험없이 재현할 수 있으므로 발명의 실시가능 요건을 충족한다.

둘째, '발명의 설명'에 의한 뒷받침 요건을 살펴보면, '기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램'과 '컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체'는 모두 컴퓨터 프로그램과 기록매체의 2개의 구성요소가 각자의 기능이 서로 영향을 주지 않으며 독립적으로 단순 결합된 형태이다. 따라서 '기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램'과 '컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체'는 모두 컴퓨터 프로그램의 데이터 처리 기능과 기록매체의 담체 기능의 단순 결합으로 구성된 결합체로서 기록매체에 프로그램이 기록된 상태의 외형이 동일하고 기록매체에 담겨 컴퓨터와 기능상 연결된 후 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터상에서 작동한다는 점에서 동일하다. 또한 청구항의 '컴퓨터 프로그램이 저장된 기록매체'의 구성요

143) '컴퓨터 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록매체'를 '컴퓨터 프로그램'으로부터 확장 내지 일반화될 수 있는 것으로 판단하여 제42조 제4항 제1호을 반족한다는 견해도 있으나, 이는 실시가능 요건과의 혼동으로 인한 결과로 사료된다. '확장 내지 일반화' 개념은 '발명의 설명'의 복수의 하위개념들을 어느 정도로 기재해야 청구항의 상위개념을 뒷받침하는지를 판단하기 위해 채용한 논리이며, '컴퓨터 프로그램'의 특성과 '기록매체'의 특성은 이질적인 것이므로 청구항이 '발명의 설명'에의 포함관계에 있지 않으므로 제42조 제4항 제1호에 위배된다. 다만 통상의 기술자가 용이하게 기록매체를 채택하여 실시가능한 것으로 사료된다.

소인 컴퓨터 프로그램과 기록매체 및 그 연결관계가 모두 '발명의 설명'에 기재되어 있으므로 '발명의 설명'에 의한 뒷받침 요건을 충족한다.

다. '발명의 설명'에 '~수단, ~수단으로 이루어진 장치'를 개시하고 있으나, 청구항에 동일한 내용이나 '~단계, ~ 단계로 이루어진 방법'을 청구한 경우

(1) 기재불비의 판단시 논쟁점

'발명의 설명'의 '~수단, ~수단으로 이루어진 장치'와 청구항의 '~단계, ~ 단계로 이루어진 방법'은 모두 기능을 청구하고 있는 기능식 청구항이고 카테고리만 다를 뿐 청구되는 기능은 문언적으로 동일하므로 청구항이 '발명의 설명'에 의해 뒷받침된 것으로 볼 수 있다는 견해와 특허법에서는 물건의 발명과 방법의 발명에 따라 실시행위와 효력범위가 다르게 규정하고 있고 카테고리가 불분명하면 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배의 거절사유로 볼 만큼 카테고리가 권리범위 파악 시에 매우 중요한 역할을 하므로 문언적으로 동일하게 기능이 기재되어 있을지라도 카테고리가 다르면 권리범위가 다르므로 뒷받침 위배로 봐야한다는 견해가 맞서고 있다.

(2) 뒷받침 여부의 검토

청구범위가 발명에 의하여 뒷받침되는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다.[144)]

첫째, 청구항과 '발명의 설명'의 문언상의 동일 여부에 대해 판단하면, 상기 장치발명과 방법발명은 기술적 특징인 기능적 기재는 동일하나 발명의 보호범위의 성질을 결정하는 중요한 요소(수단-장치와 단계-방법)가 다르므로 문언적으로 동일하다고 볼 수 없다.

둘째, 통상의 지식을 가진 자가 '발명의 설명'의 '~수단, ~수단으로 이루어진 장치'로부터 파악할 수 있는 범위는 '기능을 특징으로 하는 물리적 구성들의 집합체'의 관점에서 파악하게 되는 반면에, 청구항의 '~단계, ~ 단계로 이루어진 방법'의 발명의 범위는 '데이터를 시계열적으로 처리하는 알고리즘'의 관점에서 파악한다. 따라서 '발명의 설명'의 '~수단, ~수단으로 이루어진 장치'와 청구항의 '~단계, ~ 단계로 이루어진 방법'은 속부관계에 있지 않은 상호 이질적인 권리범위를 갖는 발명의 형태이므로 청구항의 '~단계, ~ 단계로 이루어진 방법'은 '발명의 설명'의 '~수단, ~수단으로 이

144) 특허·실용신안 심사기준(2016.2). p.2403,

루어진 장치'로부터 파악할 수 있는 범위에 포함된다고 볼 수 없다.

이상으로부터 청구항의 '~단계, ~ 단계로 이루어진 방법'은 '발명의 설명'의 '~수단, ~수단으로 이루어진 장치'에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없다.

Ⅷ 대상판결의 검토

1 대상판결의 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 판단기준 검토

대상판결의 실시가능 요건과 뒷받침 요건을 검토하는데 있어, 실시가능 요건은 청구항의 발명을 제3자가 재현하기 위해 필수적으로 공개하여야 하는 '특수한 지식'이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지를 살펴보는 반면에, 뒷받침 요건은 뒷받침 판단절차의 ① 청구항의 '발명의 범위'의 경계가 확정되고 그 특징을 특정하여 발명이 무엇인지 명확하게 인식되도록 기재되어 있는지(제2 단계) ② 청구항이 '발명의 설명'에 기재된 기술적 사상 범위 내에 포함되는지(제3 단계)를 검토한다.

가. 뒷받침 요건의 검토

쟁점구성 중에서 전송된 펄스가 무엇을 의미하며 펄스의 위상을 결정하는 것의 기술구성이 무엇인지 명확하게 이해되도록 기재되어 있는지가 특허법 제42조 제4항 제1호 뒷받침 요건의 위배 여부의 판단 대상이 된다.

① 특허청구범위에는 '상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스가 상기 클라이언트에 의해 상기 호스트로 전송되도록 하는 코드'라는 기재, '상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 상기 측정 윈도우 내의 상기 전송된 펄스를 검출함으로써 상기 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드'라는 기재 및 '상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 기재 등이 있다. 이에 비추어 보면 쟁점구성 중 '상기 전송된 펄스'는 '클라이언트에 의해 호스트로 전송된 펄스로서, MDDI 시스템의 라운드 트립 지연을 측정하기 위한 검출의 대상이 되는, 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스'를 의미한다.

② 펄스의 지연시간(t)과 위상(Θ)의 관계식은 $\Theta = wt$, $w = 2\pi f$ 관계식에 의하여, 펄스 지연시간과 펄스 위상은 서로 변환될 수 있다는 것은 전기 · 전자공학의 주지의 기술 상식에 속한다.

③ 청구항의 쟁점구성인 '상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'는 '라운드 트립 지

연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스의 위상이, 라운드 트립 지연에 따른 지연시간에 의하여 변환된 수치로 결정되도록 하는 코드'를 의미하므로 '발명의 설명'에 통상의 기술자가 쟁점구성에 관하여 '라운드 트립 지연 측정에 의한 지연시간에 의해 위상이 결정된다'는 의미로 명확하게 인식할 수 있다.

④ 따라서 쟁점구성인 '전송된 펄스의 위상을 결정한다'는 것은 '라운드 트립 지연에 따른 지연시간과 상호변환 되는 펄스의 위상이 결정된다'는 것을 의미하는 것이 명확하게 이해(제 2단계)되고, 이와 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 그대로 기재되어 있으므로(제 3단계) 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건을 만족한다.

나. 실시가능 요건의 검토

'쟁점구성의 작용 효과로서 펄스의 위상이 결정되도록 하는 구체적인 방법'은 청구항의 발명을 제3자가 재현하기 위해 필수적인 '특수한 지식'에 해당되므로, 이러한 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지가 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건의 위배 여부를 판단하는 기준이 된다.[145]

'펄스의 위상을 결정하는데 있어 기준점이 없다면 지연시간에 따른 펄스의 위치를 각도의 관점에서 '위상'으로 표현하는 자체가 불가능하므로 펄스의 위상을 결정하기 위한 기준점의 특정에 관한 방법을 공개해야 한다. 만약 위와 같은 펄스 위상의 기준점이 없다면 '통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도에 이르지 못하게 된다.[146]

2 특허심판원 심결의 검토

특허심판원의 심결에는 뒷받침 요건 판단 시에 고려했어야 할 2가지의 아쉬운 점이 있다. 첫째, 청구항의 내용을 그대로 복제하여 '발명의 설명'에 기재한 이 사건 제8항 보정발명의 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'에 대응하는 기재가 '발명의 설명'에 기재되어 있지 않다고 판단하였고, 둘째, 라운드 트립 지연이 측정되면 통상의 기술자가 '전송된 펄스의 위상'이 결정된다는 것을 인정하면서도 '다른 구성요소와 유기적으로 결합되어야 한다'는 실시가능 기준을 혼용하여 뒷받

145) 정택수, 대법원판례해설 102호 (2014. 9월), pp.397-399

146) 정택수, 전게논문, pp.397-399

침 요건을 판단한 것으로 보인다. 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있도록 기재해야 한다는 기준을 발명의 기술 구성을 통상의 기술자가 명확히 인식할 수 있게 기재되어야 한다는 뒷받침 요건의 기준과 실시가능할 정도로 기재되어야 한다는 실시가능 요건의 기준을 혼용하여 적용한 것으로 보인다.

3 특허법원 판결의 검토

특허법원은 첫째, 이 사건 제8항 보정발명의 쟁점구성인 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'가 이 사건 보정'발명의 설명'에도 문언적으로 동일하게 기재되어 있고, 둘째, 통상의 기술자라면 이 사건 제8항 보정발명에서 쟁점구성인 '전송된 펄스의 위상을 결정한다'는 의미를 '클라이언트에서 호스트로 전송된 펄스의 위상을 측정 주기가 시작되는 시점으로부터 라운드 트립 지연의 절반에 해당하는 크기의 지연으로 결정하는 것'으로 명확하게 이해할 수 있다고 판시하여 청구항의 발명이 무엇인지 특정하여 정의하고 있다.

다만, '클라이언트에서 호스트로 전송된 펄스의 위상을 측정 주기가 시작되는 시점으로부터 라운드 트립 지연의 절반에 해당하는 크기의 지연으로 결정하는 것'이라는 내용으로 쟁점구성의 기술적 특징을 파악하였는데, '측정 주기(측정 윈도우)가 시작되는 시점(개시점)으로부터'라는 펄스의 위상을 결정하기 위한 기준점의 특정방법에 관한 것으로서 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건에 관한 것이다.[147] 따라서, 특허법원이 심판원의 심결과 같이 실시가능 요건의 판단기준과 뒷받침 요건의 판단기준을 혼용하고 있는 것인지 불분명하다.

4 대법원 판결의 검토

대법원은 뒷받침되는지 여부는 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단한다고 판시하여 제42조 제4항 제1호의 뒷받침요건을 판단하는데 제42조 제3항 제1호의 실시가능요건을 혼용하여 적용해 오던 관행을 바로 잡아 각 조항을 엄격히 구분하여 적용하는 계기를 제공했다는 점에서 의의가 크다.

그러함에도 여전히, 첫째, 대상판결의 뒷받침 여부의 판단기준으로 제시한 "특허청구범위에 기

147) 정택수, 전게논문, pp.398-399

재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부"가 하급심인 특허법원의 판결 중에서 "청구항의 기재가 '발명의 설명'에 문언적으로 동일하게 기재되어 있는지" 여부를 의미하는 것인지, 또는 "청구항의 발명이 '발명의 설명'에 문언적으로 동일하게 기재되어 있을 뿐 아니라 그 발명이 '발명의 설명'에 실질적으로 기재되어야 함을 의미하는지 불분명하다.

둘째, '기술구성이나 그 결합 및 작용효과의 일목요연한 이해'를 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건의 판단기준으로 보아 그 적용을 금지한다는 것인지 불분명하다.

셋째, 기능적으로 기재되어 기술적 구성이 명시되지 않은 청구항의 경우에 청구항의 발명의 범위의 경계가 확정되지 않아[148] 매우 포괄적이어서 '발명의 설명'에 기재되지 않은 현재의 기술 뿐 아니라 미래에 발생할지 모를 후-발생(after-arising) 기술까지 포함할 수도 있으므로, 이런 경우에 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어야 한다는 판단 기준은 뒷받침요건의 판단 기준으로 적절히 작용하지 못할 수 있다.

5 소 결

이번 대상판결 이후로 이 사건 보정발명과 같이 뒷받침 요건의 거절이유에 대하여 청구항에 기재된 발명을 복제하여 '발명의 설명'에 기재하는 보정으로 치유하려는 대응을 많이 할 것으로 예상된다. 이런 경우에는, 대상판결의 '대응되는 사항의 기재'여부만으로 뒷받침 여부를 판단하기 어려우며 그 발명이 '발명의 설명'에 실질적으로 기재되어 있는지도 함께 판단해야 한다. 일반적으로 뒷받침 요건은 2 단계로 판단하면 될 것으로 보인다. 첫째, 청구항의 발명이 어떠한 기술적 구성 등의 특징을 특정하여 무엇을 의미하는지가 명확히 인식되도록 '발명의 설명'에 기재되어 있는지, 둘째, 청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있거나 또는 청구항의 발명의 범위가 '발명의 설명'의 기술범위에 포함하는지를 살펴 판단한다.

이 사건 보정발명의 경우에는 청구항의 쟁점구성인 '전송된 펄스의 위상을 결정한다.'는 '라운드 트립 지연에 따른 지연시간과 상호변환되는 펄스의 위상이 결정된다.'는 내용을 기술구성으로 정의하고, 이와 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 그대로 기재되어 있으므로, 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건을 만족한다.

148) 청구항에 기재된 기능이나 결과를 갖는 모든 구성요소를 포함할 수도 있다.

Ⅸ 결 론

우리나라 법체계는 성문법주의로서 명세서 기재와 관련해서 '발명의 설명'과 특허청구범위로 나누어 각각 특허법 제42조 제3항과 제4항에서 독립적으로 규정하고 있다. 이러함에도 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단에 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준을 혼용 또는 구분하는 대법원 판결이 반복되어 왔다. 이러한 상황에서 "특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부"에 의하면 판단할 것이며, 제42조 제4항 제1호의 판단에 특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준을 적용하지 말 것을 명확히 한 대법원의 이번 판결은 시의적절하다고 본다.

뒷받침 요건의 기본 취지는 '발명의 설명'에서 공개된 기술범위에 비하여 지나치게 넓은 권리범위를 부여될 수 있는 경우는 크게 2가지가 있을 수 있다. 첫째, 발명이 특징을 기술하여 정의하지 않아 그 기술범위의 경계가 확정되지 않고 개방되어 추가적인 기술범위가 포함될 수 있는 경우와, 둘째, '발명의 설명'의 기재와 비교하여 더 넓은 권리범위를 청구항에 기재하는 경우이다.

우리나라의 판례는 주로 후자 즉 청구항의 기재가 '발명의 설명'에 비하여 넓게 청구하여 부당하게 넓은 권리범위를 부여하고 있는지에 초점이 맞춰져 있는 것으로 보인다. 그러나, 뒷받침 요건의 판단의 대상이 되는 청구항의 '보호받으려는 사항'의 기술범위의 경계가 확정되지 않으면 근본적으로 부당하게 넓은 권리범위가 부여되는 것을 방지할 수 없다.

이를 개선하기 위해 명세서에 청구항의 발명이 무엇이지를 특정하여 기술할 것을 요구하는 미국의 written description의 개념을 적용할 필요가 있다. 발명기재 요건(뒷받침 요건)을 적용한 CAFC의 모든 판결은 미래의 기술이 포함하는 청구항을 무효화하기 위한 것이었다.[149] 발명의 특징을 특정하여 기술하여 발명의 범위의 경계를 확정함으로써 특히 기능적으로 상위개념으로 기재된 청구항이 현재 존재하는 모든 기술을 포함할 뿐 아니라 미래에 개발될 기술까지 포함하는 것을 방지할 수 있다.

본고에서는 발명이 무엇인지 특정하는 미국의 written description의 개념을 기능식 청구항의 발명의 범위를 확정하는데 활용하여 뒷받침 요건을 판단하는 '3단계 판단 절차'를 제언하였고 대법원의 "특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 '발명의 설명'에 기재되어 있는지 여부"의 판단기준이 갖는 기능식 청구항의 개방된 발명의 범위에 대한 적용상의 한계를 보완하여 부당하게

149) Kevin Emerson Collins, 전게논문, p.62

넓은 권리범위의 발생을 방지할 것으로 사료된다.

마지막으로, 대상판결의 하급심인 심판원 심결에서 청구항의 기재가 '발명의 설명'에 동일하게 복제되어 있음에도 불구하고 대응하는 기재가 없다고 판단한 것은 심사·심판 시스템의 출원이력 사항을 표시하는 기능의 미흡으로 인한 것으로 보인다.

이번 심판원 심결에서는 "최초 명세서의 특허청구범위에 기재되어 있던 사항을 '발명의 설명'에 부가한 것으로 최초 명세서의 범위 안에 해당하고 '발명의 설명'과 일치하지 않던 것을 일치시키는 것으로 어떤 새로운 기술적 구성을 추가한 것이 아니어서 신규사항의 추가라 할 수 없으므로, 이 사건 심사전치 보정이 특허법 제47조 제2항에 위배되었다는 이유로 보정각하한 이 사건 보정각하결정서는 부당하다."라고 판단하면서 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 '상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'는 보정된 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 것이므로 이 사건 보정각하 결정은 정당하다"고 판단하였다. 이러한 모순은 보정각하결정이 잘못되었다고 판단하면서도 보정각하되어 보정이 반영되지 않은 잘못된 명세서를 기초로 뒷받침 요건의 위배를 판단하여 다시 보정각하결정함으로써 발생한 것이다.

결국 이번 심판원 심결의 판단상의 오류를 초래한 원인은, 현재의 심사·심판 시스템에서는 담당심사관이 보정각하결정을 한 이후에는 보정각하결정되어 보정이 반영되지 않은 명세서를 표시하는 심사·심판 시스템의 기능의 미흡 때문으로 사료된다. 보정각하결정의 잘잘못을 판단하는 입장인 심판관이나 심사파트장은 보정각하된 잘못된 명세서를 기초로 보정각하결정 행위의 옳고 그름을 판단하게 되어 판단상의 실수를 범할 가능성이 높다. 따라서 심판관 및 심사파트장의 오류를 예방하기 위해 심사·심판 시스템이 보정각하결정 전과 후의 명세서를 구분하여 제공하도록 심사·심판 시스템 기능의 개선이 필요하다.

X 참고문헌

설민수, "특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구", 인권과정의 Vol. 435, 2013년 8월

이수미, "명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정", 인하대학교 법학연구 제14집 제2호

조영선, “상세한 설명에 의한 특허 청구항의 뒷받침”, 고려법학 제66호 2012년 9월

조영선, “명세서 기재요건으로서의 발명의 효과”, 인권과정, 2012년 8월

정택수, 대법원판례해설 102호, 2014년 9월

김상은, “특허청구범위 해석의 이중적 기준”, 지식재산21, 2008년 7월

유정민, “화합물 발명의 특허 요건”

이재웅, “醫藥發明 明細書에서 藥理效果의 記載 程度”

정재헌, “유럽특허청의 기재불비 판단 사례”

심병로, “일본 명세서 기재요건의 실무와 판례”

작가미상, “일본에의 명세서 기재 요건에 관한 판례 정리”

한규헌, “특허청구범위의 해석과 특허발명의 보호범위”, 2011. 5. 26.

차현태, “발명의 범위”

이상철 · 이진욱, “명세서 작성요령 및 청구범위 해석”, 2011년 11월

윤병훈, “파라미터발명의 사례분석 및 특허전략연구”, 2009년 9월

심영택, “IP 실크로드 II”, 이지퍽스, 2016년 3월 14일

윤태식, “판례중심 특허법”, 진원사, 2013년 1월 25일

특허법원 지적재산소송 실무연구회, “지식재산소송실무 제3판”, 박영사, 2014년 2월 7일

전형준,「미국 특허법」, 세창출판사, 2011

中山信弘, 신 · 주해 특허법(상권), 청림서원, 2001년

Janice M. Mueller, Patent Law(4th. Edit), Wolters Kluwer, 2013

Bernard Chao, "Rethinking Enablement in the Predictable Arts: Fully Scoping the New Rule"

Written description training materials, USPTO, 2008, 03,

Kevin Emerson Collins, “An Initial Comment on Ariad: Written Description and the Baseline of Patent Protection for After-Arising Technology”

Donald S. Chisum, “Written Description of the Invention: Ariad (2010) and the Overlooked Invention Priority Principle”, 2010, 3

Donald S. Chisum, "Priority Among Competing Patent Applicants Under the America Invents Act"

Scott A. McKeown, "CAFC Weighs in on Negative Claim Limitation Support" 2015년 11월 17일

Brian C. Trinque, "CAFC Invalidates Patents for Lacking Written Description of Chemical Genus Covering "Analogs""

Dennis Crouch, "Federal Circuit: To Satisfy the Written Description Requirement, a patent must at least describe some species representative of the accused product."

Michael Risch, "a brief defense of the Written Description requirement", 119 Yale L.J. Online 127, 2010년

2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112

한국특허청(KIPO)의 특허실용신안 심사기준, 2016년 2월 개정.

특허 · 실용신안 심사기준, 제2장 의약 · 화장품 관련발명

유럽특허청(EPO)의 Guideline for examination, 2014년 11월 개정.

일본 특허실용신안심사기준 제2부 제2장 제2절

미국 판례(https://a.next.westlaw.com/search/home.html)

일본 판례(http://www.courts.go.jp/saikosai/) 최고재판소 홈페이지

판/례/평/석/우/수/논/문



현저한 지리적 명칭으로 된 상표가 사용으로 새로운 관념을 획득한 경우에 관하여

– 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 –



이용재 변호사
산건법률사무소

판례평석 요약서

판 례 번 호	대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결
제 목	현저한 지리적 명칭으로 된 상표가 사용으로 새로운 관념을 획득한 경우에 관하여
요 약	상표의 구성 자체로부터 새로운 관념이 발생한 경우가 아니라 상표를 사용한 결과 식별력을 획득한 경우에 대상판결의 판시한 법리가 일률적으로 적용되어 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호(현행 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호)에 해당하는지 않으면 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득했는지를 불문하고 상표 등록이 가능한지에 관해 검토가 필요하다. 사용에 따라 새로운 관념이 발생한 경우에 대상판결에 따르면 상표법 제6조 제1항이 적용되어 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득할 필요가 없는 반면, 사용에 의해 식별력을 획득한 경우에는 상표법 제6조 제2항(현행 상표법 제33조 제2항)에 따라 지정상품별로 식별력을 입증해야 하기 때문이다. 새로운 관념이 발생한 것은 결국 식별력을 인정하는 사유 중 하나인데, 사용으로 식별력을 획득한 경우와 다르게 취급할 수 있는지에 대해 문제제기를 하고, 식별력이 없는 부분들이 결합해서 사용과 무관하게 표장 자체로 새로운 관념이 발생할 수 있는지, 현저한 지리적 명칭의 경우 결합만으로 표장의 사용 없이 새로운 관념이 발생할 수 있는지를 분석했다. 그리고 이 사건에서 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득했음을 입증할 필요가 없다고 본 근거가 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호, 같은 조 제2항에 관한 일반론이 아니라 구체적인 타당성에 있다는 점을 밝혔다. 법률로서 제3자의 대상상표와 동일하거나 유사한 명칭을 사용할 배제할 수 있는 권리가 있고, 주지 저명의 정도를 넘어 일반인 누구에게나 인식되었기 때문에 출원인에게 대상상표를 독점적으로 허용할 타당성이 있다는 점이 그것이다.
필요성	새로운 관념이 상표 사용의 결과 발생했다고 하더라도 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득할 필요가 없다면, 절차적으로 상표등록과정에서 출원인은 입증의 부담이 경감되고 등록이 가능한 지정상품의 범위가 사실상 증가하게 되는 결과가 발생할 것으로 예상된다. 따라서 대상판결이 어떠한 사안에 적용될 수 있는지 여부와 대상판결과 기존판결의 법리를 종합적으로 이해할 수 있는지를 검토할 필요성이 인정된다.
독창성	새로운 관념의 의미를 기존 판결례를 통해 분석하고 사용에 의해 새로운 관념이 발생할 수 있는지와 그 경우 상표법 제6조 제2항이 적용되는지 여부를 검토했다는 점에서 독창성이 있다. 또한 대상판결의 재판연구관의 의견을 검토해서 대상판결에 소개된 기존판결의 법리 중에 간과된 부분을 분석했다는 점에서 기존 판결과 다른 점이 있다.
파급효과	대상판결과 기존 판결의 법리를 조화롭게 해석해야 하는 방안을 제시하여, 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호와 같은 조 제2항이 적용되는 사안에 대해 기준을 제시했다는 점에서 영향이 있을 것으로 예상한다.

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집

현저한 지리적 명칭으로 된 상표가 사용으로 새로운 관념을 획득한 경우에 관하여

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

목 차 Contents

1. 서 론

2. 이 사건 판결의 경위
   가. 사건의 배경
   나. 특허심판원 심결 요지
   다. 특허법원 판결 요지
   라. 대상 판결 요지

3. 상표법 제6조 제1항과 제2항의 관계에 관한 기존 판결
   가. 문제의 소재
   나. 상표법 제6조 제1항과 제2항의 관계에 관한 기존 판결
   다. 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 기존 판결
   라. 상표법 제6조 제1항 제7호와 사용에 의한 식별력
   마. 대상판결과 기존 판결의 비교

4. 새로운 관념과 사용에 의한 식별력
   가. 새로운 관념과 사용에 의한 식별력
   나. 새로운 관념과 사용에 의한 식별력의 상이 여부
   (1) 문제의 소재
   (2) 현저한 지리적 명칭과 새로운 관념에 관한 검토
   (3) 사용에 의해 새로운 관념이 발생한 경우에 관한 검토

5. 결론

6. 참고문헌

Korean Intellectual Property Office

1 서 론

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결(이하 '대상판결')은 서 울 대 학 교라는 문자로 된 상표(이하 '대상상표')가 새로운 관념을 획득하여 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않으므로, 상표법 제6조 제2항에 따라 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 취득했는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다고 판단하였다. 이는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호와 같은 조 제2항[1]의 관계에 대해 입장을 밝힌 것으로 볼 수 있다.

다만 새로운 관념이 표장 자체로부터 발생한 것이 아니라 상표 사용의 결과 발생한 경우라면, 기존 판결이 대상판결과 같은 입장에 따라 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호, 같은 조 제2항을 적용해왔는지 검토해 볼 필요가 있다. 더 나아가 새로운 관념이 상표 사용의 결과 발생한 경우에, 사용에 의해 식별력을 획득한 경우와 달리 취급해야 할 필요성이 있는지, 양자가 모두 상표법 제6조 제2항이 적용되는 사안인지도 논의의 대상이 된다. 또한 대상판결의 판시사항이 대상상표에 대하여 구체적으로 타당성이 있는지와 함께, 위 판시사항이 사용으로 식별력을 획득한 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 관한 일반론으로서 타당한지를 확인해보고자 한다.

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 배경

서울대학교 산학협력단은 2011. 12. 22. 다음과 같은 지정상품 수백여 개에 대하여 대상 상표를 출원하였으나, 2013. 5. 22. 거절결정이 있었다.

(가) 출원일 : 2011. 12. 22.

(나) 구성 : 서 울 대 학 교

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제05류의 농산물이유식, 수산물이유식, 유아용 식품(분유는 제외),

1) 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 상표법이 전부개정되면서 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호, 제33조 제2항으로 조문순서가 변경되었다. 이하에서는 대상판결과의 통일성을 위하여 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호와 제6조 제2항으로 지칭하나, 현행 상표법에서도 동일한 논리가 적용됨을 밝힌다.

축산물이유식, 락토오스[유당], 유당(乳糖), 유아용 분유, HBS항체측정시약, 가축병치료제, 가축세정제[수의과용], 가축용 백신, 감각기관용 약제, 갑상선 및 부갑상선 호르몬제, 강장제, 개 로션[수의과용], 개 세정제[수의과용], 개용 구충제, 건부병균용(乾腐病菌用) 살균제 등

(라) 출원인 : 서울대학교 산학협력단

나 특허심판원 심결 요지

특허심판원은 2014. 2. 10.자 2013원4612 심결로, 현저한 지리적 명칭인 "서울"과 학교의 종류인 "대학교"가 단순 결합된 표장에 불과하고, 아울러 그 결합에 의해서 문자 본래의 현저한 지리적 명칭이나 업종의 의미를 벗어나는 새로운 관념을 낳는다거나 식별력이 있는 새로운 조어가 생성되는 경우도 아니므로, 상표법 6조 1항 4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당하고, 지정상품에 사용될 경우 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없다 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호의 기타 식별력 없는 상표에 해당한다고 판단하였다.

다 특허법원 판결 요지

특허법원 2014. 9. 18. 선고 2014허2092 판결(이하 '원심판결')은 "서울대학교의 명칭 사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학의 시설과 활동 내역, 서울대학교가 알려진 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 '서울'과 '대학교'로 분리 인식된다거나, 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 보통명칭인 '대학교'의 각 의미가 단순 결합된 의미로서의 '서울에 있는 대학교'로 인식된다기 보다는 '서울'과 '대학교'가 불가분적으로 결합되어 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 도출되었다고 할 것이고(즉 이 사건 출원상표는 주지·저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 하나의 단어로 인식되는 상태에 이르렀다고 할 것이다), 또한 서울대학교가 아닌 자는 서울대학교의 명칭과 표장 또는 이와 유사한 것을 사용하는 행위를 법률로써 금지하고 있어(국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 제34조) 이 사건 출원상표를 일반 수요자나 거래계에서 누구나 자유롭게 사용하도록 할 공익적인 필요성이 없다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다"라고 판단하였다.

더 나아가 서울대학교가 '교수업' 등에 관하여 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력(이하 '사용에 의한 식별력'이라 한다)을 취득하였거나 주지 · 저명하다고 하더라도, 이 사건 각 지정상품에 대하여는 사용에 의한 식별력을 얻지 못하였으므로 이 사건 출원상표에 대하여는 그 등록이 허용되어서는 아니 된다는, 피고의 주장에 관하여 "이 사건 출원상표가 '서울'과 '대학교'의 결합에 의하여 '서울대학교'라는 새로운 관념이 도출됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 이상 이 사건 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따질 필요가 없다"라고 판시하였다.

라 대상 판결 요지

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결은 "상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다고 전제한 후, 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다"라고 판단하였다.

3 상표법 제6조 제1항과 제2항의 관계에 관한 기존 판결

가 문제의 소재

피고 특허청장은 항소심에서 대상상표가 교수업 등에 관하여 식별력을 획득하였고, 사용에 의한 식별력은 지정상품별로 판단해야 하는데, 원고가 이유식, 유아용 식품 등 지정상품 수백여 개에 대하여 사용에 의한 식별력 취득 여부를 입증하지 못했다고 주장했다. 그런데 원심판결과 대상판결은 위에서 살펴본 바와 같이 서울대학교에 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 부여되어 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는 이상 상표등록이 가능하고, 상표법 제6조 제2항의 적용이 문제가 될 때 요구되는 지정상품별 사용에 의한 식별력은 문제가 되지 않는다고 판시하였다.

상표법 제6조 제2항은 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하여 등록이 거절될 경우에 예외적으로, 상표 등록이 가능한 경우를 규정한 것으로, 상표법 제6조 제1항 각 호의 사유에 해당하지 않는 이상 상표법 제6조 제1항 본문에 따라 등록이 가능하다. 따라서 위 판시사항 자체는 상표법 제6조 제1항, 제2항의 법문언과 체계를 고려한 해석으로 가능하다.

문제는 대상상표가 과연 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하는지 여부와 상표법 제6조 제1항 제7호의 경우 표장의 사용 결과 식별력을 획득한 경우에도 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득했음을 입증할 필요가 없는지 여부이다. 이에 기존 판결을 검토하여 대상판결의 판단이 이와 부합하는지를 확인하고자 한다.

나 상표법 제6조 제1항 제4호에 관한 기존 판결

대법원은 "상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다"고 판시한 바 있다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 비록 대상판결과 원심판결이 인용하고 있는 위 2000후181 판결과 2011후958 판결은 해당 사건에서 현저한 지리적 명칭이 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 조어가 된

경우가 아니라고 보아 상표법 제6조 제1항 제4호가 적용된다고 보았지만, 위 판례의 문언상 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우라도, 새로운 관념이 발생한다거나 새로운 조어가 된 경우에 해당한다면, 상표법 제6조 제1항 제4호가 적용되지 않는다고 해석이 가능하다.[2)]

다 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 기존 판결

상표법 제6조 제1항 제7호에 관해서도 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결은 상표법 제6조 제1항 제1호부터 제6호까지 해당 사항이 없더라도, 같은 항 제7호가 적용되어 식별력이 없는 상표는 등록할 수 없다고 전제한 후, 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다고 판시하였다. 또한 해당 사안의 출원상표 SUPER 8 의 "super"부분과 "8"은 식별력이 없으며, 각 부분의 결합으로 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니라고 판시하여, 새로운 관념을 낳는지 여부로 상표가 지니고 있는 관념을 구체적으로 판단하여 식별력 여부를 결정함을 알 수 있다.

대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결은 상표의 식별력을 판단하는 고려요소로 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 제시한 후, 추가로 "사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다"고 판시하였다.

대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결은 상표법 제6조 1항 제7호가 적용되는 상표에도 상표법 제6조 제2항이 적용되는지에 관하여 "상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 것은 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없다. 이는 같은 조 제2항

2) 정택수, "현저한 지리적 명칭과 상표의 식별력", 대법원 판례해설 제104호(2015년 상), 법원도서관, 259쪽

에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다"라고 판시하였다.[3]

다만 위 판시사항의 문언을 보면, '어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이는 경우'에 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용된다고 보아, 반대해석상 '사용 상태를 고려하지 않고, 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때 식별력이 있는 경우'에는 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용되지 않는다고 볼 수 있다.[4]

결국 서울대학교라는 대상상표가 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 하더라도, 상표법 제6조 제1항 제7호에 따라 식별력이 없는지를 다시 판단해보아야 한다.[5] 서울대학교라는 대상상표가 사용과 무관하게 그 자체로 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 관념이 발생했다면, 상표법 제6조 제1항 제7호도 적용되지 않고, 상표법 제6조 제1항 본문에 따라 등록할 수 있다.

라 상표법 제6조 제1항 제7호와 사용에 의한 식별력

문제는 표장 그 자체로서는 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지만, 사용에 의한 식별력을 취득한 경우이다. 그러한 경우라도 사용에 의한 식별력을 획득했다면 상표등록을 받을 수 있다는 것이 위 2001후2863 판결, 2012후2951 판결의 판시사항이라는 점은 분명하다. 다만 검토해야 할 것은 위 판결들의 취지가 표장 자체로는 식별력이 없는 경우에 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지만, 상표법 제6조 제2항이 적용되는 것인지, 아니면 상표법 제6조 제1항 제7호 자체에 해당하지 않는 것인지 여부이다.

상표법 제6조 제2항이 적용된다고 보면, 판례[6]에 따라 개별적으로 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 취득해야 한다. 반면 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 보는 입장에서는, 지

3) 위 판시사항은 상표법 제6조 제2항에 상표법 제6조 제1항 제7호를 규정하고 있지 않은 개정 전 법률 하에서 기타 식별력이 없는 상표가 사용으로 식별력을 획득한 경우 상표등록이 가능한지 여부에 관한 것이다.

4) 정택수, 전게서, 268쪽

5) 위 2001후2863 판결, 2008후4721 판결, 2010후3226 판결, 2012후2951 판결 등

6) 대법원 1996. 5. 31. 선고 95후1968 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조.

정상품별로 사용에 의한 식별력(지정상품별 사용여부 + 지정상품별로 식별력 획득여부)를 입증해야 하는지 여부에 대하여 다시 견해를 나뉠 수 있다.[7)]

지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득해야 하는 것은 상표법 제6조 제2항이 적용되는 경우에 관한 것이고, 일단 일정한 상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 획득한 이상 다른 지정상품에 대해서 개별적인 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득했는지 여부를 입증해야 하는 것은 아니라는 입장이 이론적으로 가능하다. 혹은 적어도 특정 지정상품에 대해 사용에 의한 식별력을 획득하면 유사한 상품의 사용에 의한 식별력을 별도로 입증하지 않고 유사여부에 해당하는 이상 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 해석이 가능하다.[8)] 반면 상표법 제6조 제2항이 적용되지 않는 것은 해당 조문에서 상표법 제6조 제1항 제7호를 규정하고 있지 않은 상표법 규정 때문이나,[9)] 실질적으로 사용에 의한 식별력을 획득한 상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않기 위해서 상표법 제6조 제2항의 요건과 동일하게 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득해야 한다고 보는 입장이 있다.[10)]

대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결은 “상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는 표장도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 같은 조 제2항에 따라 상표등록을 받을 수 있는지 여부(적극)”가 판시사항으로 되어 있으나[11)], 위 판결은 미간행판결이며, 원·피고, 쟁점과 판결요지가 동일한 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결은 판시사항이 “상표법 제6조 제1항 제7호와 같은 조 제2항의 관계“라고 되어 있을 뿐인 점, 위 2005후353 판결, 2005후339 판결 모두 판결문에는 명시적으로 상표법 제6조 제1항 제7호에도 상표법 제6조 제2항이 적용된다고 판단한 것은 아닌 점, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결의 재판연구관도 상표법 규정에 비추어 제6조 제1항 제7호에 같은 조 제2항이 적용된다고 해석할 수 없다고 한 점[12)] 등에 비추어 상표법 제6조 제1항 제7호에 같은 조 제2항이 직접 적용되는지 여부는 불명확하다.

---

7) 網野 誠, 商標(제6판), 187쪽, 小野昌延 편, 注解 商標法, 134~138쪽, 田村善之, 商標法槪說, 171쪽, 平尾正樹, 商標法, 127쪽. 강기중, “상표법 제6조 제1항 제7호와 같은 조 제2항의 관계”, 대법원 판례해설 48호(2003 하반기)(2004.07), 법원도서관, 207~208쪽에서 재인용.

8) 정상조, “상표의 식별력 : "우리은행"관련 특허법원 판결에 대한 비판적 검토”, Law & technology, 제4권 제1호(2008년 1월)(2008년), 66쪽 참조. “ 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표의 경우에도 그 식별력이 유사한 상품에까지 미칠 수 있다고 생각된다.”

9) 강기중, 전게서, 206쪽. “긍정설 중 상표법 제6조 제1항 제7호도 상표법 제6조 제2항의 대상으로 보는 견해는 현행 상표법의 해석상 허용될 수 없으므로 긍정설 중에서도 이 견해는 채택하기 곤란하다.”

10) 강기중, 전게서, 207~208쪽.

11) 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr)에 판시사항이 나와 있다. 최종 검색 16. 9. 28.

12) 강기중, 전게서, 206쪽.

다만 위 2005후353 판결, 2005후339 판결도 사용에 의해 식별력을 획득해서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지에 관하여 "특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그와 유사한 서비스업에 대하여는 등록을 받을 수 없다."고 판시하고, 지정서비스업 별로 사용에 의한 식별력 여부를 판단해서 일부 지정서비스업에 대해서만 식별력 획득으로 상표법 제6조 제1항 제7호 적용을 부정하고, 나머지는 제7호를 적용한 점[13], 상표법 제6조 제1항 제7호와 같은 조 제2항의 관계에 관한 최초의 간행판결인 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결을 조사·연구한 재판연구관의 의견도 상표법 제6조 제2항과 마찬가지로 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득해야 한다는 것으로 대법원 판례해설에 게재되어 있는 점[14], 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하여 무효인 상표가, 사용에 의한 식별력을 취득했는지에 관하여 사용한 상표에 한하고, 유사한 상표에 식별력이 미치지 않는다고 본 특허법원 2009. 4. 1. 선고 2008허12999 판결이 심리불속행 기각판결[15]로 확정된 점 등을 고려하면, 사용으로 식별력을 획득해서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않기 위해서는 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득해야 한다는 것이 법원의 입장인 것으로 보인다.

마 대상판결과 기존 판결의 비교

대상판결에서 설시한 법리가 기존의 판결에서 설시한 법리에 충실하거나, 일치하는지에 관하여 살펴본다면, 적어도 문언적인 의미에서 상표법 제6조 제1항 제4호에 관해서는 위 2000후181 판결, 2011후958 판결의 법리를 재확인한 것이다. 비록 위 2000후181 판결과 2011후958 판결이 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않기 위한 요건(새로운 관념 발생 여부)을 설시하고 해당 사건에서는 그러한 요건을 충족하지 못해서, 상표법 제6조 제1항 제4호에 따라 등록이 거절되어야 한다고 판단한 것이지만, 이 사건에서는 똑같은 요건을 충족했다고 본 것이기 때문이다. 다만 결합된 표장

13) 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 별표 2 서비스업류구분 제106류 텔렉스통신업, 팩시밀리통신업, 무선통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 공중기업통신망 서어비스업, 무선호출 서어비스업, 전화통신업, 전보통신업 중 광고와 점유율 등을 근거로 전화통신업과 무선통신업에 대해서만 식별력을 인정하였다. 원심인 특허법원 2004. 12. 24. 선고 2004허3331 판결과 특허법원 2004. 12. 24. 선고 2004허3331 판결 참조.

14) 강기중, 전게서, 207~208쪽.

15) 대법원 2009. 7. 9.자 2009후1286 판결

의 구성 자체로 새로운 관념이 발생한 것으로 보는 것과 달리 사용의 결과 새로운 관념이 발생한 경우에도 기존 판결의 법리에 포함되는 것인지, 사용의 결과 새로운 관념이 발생한 경우에는 상표법 제6조 제2항이 적용되어야 하는 것인지 등에 대해서는 검토가 필요하다.

상표법 제6조 제1항 제7호와 관련해서는 위 2012후2951 판결은, 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없어 원칙적으로 상표법 제6조 제1항 제7호가 적용되어야 하는 경우라도, 상표를 사용해서 식별력을 획득해서 다시 제7호가 적용되지 않는 경우에 대해 설시한 것이다. 따라서 상표 자체의 관념을 살펴보아서 사용과 무관하게 새로운 관념이 발생한 경우라면, 상표 자체로 식별력이 있는 것이어서 사용에 의해 식별력을 획득했는지 여부를 확인할 필요 없이 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.[16]

그런데 대상상표가 서울에 있는 대학교라는 의미 외에 서울특별시 관악구 등에 있는 국립종합대학교라는 관념이 있음은 명백하더라도, 그러한 관념이 서울대학교 표장 자체로부터 발생한 것인지, 사용에 의해 발생한 것인지는 검토가 필요하다. 그리고 위 2012후2951 판결은 새로운 관념이 사용에 의해 발생한 경우에, 지정상품(서비스업)별로 사용에 의한 식별력을 획득하지 않아도 된다는 법리를 판시한 적이 없다. 오히려 위에서 살펴본 바와 같이 기존의 판결[17]과 상표법 제6조 제1항 제7호와 같은 조 제2항의 관계에 관한 최초의 간행판결인 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결을 조사·연구한 재판연구관의 의견에 따르면 상표 자체로는 식별력이 없으나 사용 결과 식별력을 획득한 경우에는 지정상품별로 식별력을 획득해야 한다.

따라서 대상판결은 대상상표가 표장 자체로 새로운 관념이 발생했다고 판단한 것으로 보인다. 결국 대상상표가 상표법 제6조 제1항 제4호와 제7호에 해당하는지를 판단하기 위해서는 해당 상표가 표장 자체로 식별력이 있는지 아니면 사용의 결과 새로운 관념이 발생한 것인지를 검토해 보아야 한다.

4 새로운 관념과 사용에 의한 식별력

가 새로운 관념의 의의

현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 부분(보통명칭, 흔히 있는 명칭 등)이 결합한 것만으로

16) 정택수, 전게서, 268쪽.

17) 위 2005후353 판결, 2005후339 판결

표장 자체의 새로운 관념이 발생할 수 있는지 검토가 필요하다. 비록 식별력이 없는 부분이라고 하더라도, 식별력이 있는 부분과 결합하여 새로운 관념이 발생한 경우라면 전체로서 식별력이 있다고 판단할 수 있을 것이다. 반면에 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없는 문자와 식별력이 없는 문자(보통명칭, 흔히 있는 명칭 등)가 결합되어 있고, 개성적인 글씨체로 되어 있는 등 특별히 도안화되었다고 보이지도 않고,[18] 문자 외에 추가적인 도형이 없으며, 특색 있는 색채도 아닌 경우라면, 특별한 사정이 없는 한 식별력이 없는 문자와 문자의 결합만으로 새로운 관념이 발생했다고 보기는 어렵다.

WILLIAMS-SONOMA,[19] 충청방송,[20] 천진함흥냉면,[21] 사단법인 한국해동검도협회,[22] ㈜코리아리서어치 KOREA RESEARCH CO.LTD.,[23] SWISSONE,[24] 피자생각,[25] SUPER 8[26]에 관한

18) 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한 경우에 관한 대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결, 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결 참조.

19) WILLIAMS'와 'SONOMA'의 두 개의 영어단어가 하이픈(-)을 사이에 두고 나뉘어 있는 한편 그 결합으로 두 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히 합친 것 이상의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니라고 본 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결

20) 현저한 지리적 명칭인 충청'과 기술적 표장인 '방송'의 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 되는 것도 아니라고 본 특허법원 2004. 4. 30. 선고 2004허110 판결. 상고 제기하지 아니하여 확정됨

21) 천진과 함흥냉면의 결합으로 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 다른 새로운 조어가 되었다고 할 수도 없다고 한 대법원 2010. 6. 24 선고 2009후3916 판결.

22) 사단법인과 한국, 해동검도, 협회와 같은 위 각 단어들이 결합하여 사단법인 한국해동검도협회라는 서비스표가 각 단어들의 본래적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 되었다고 보기도 어렵다고 본 특허법원 2009. 4. 1. 선고 2008허12999 판결(대법원 2009. 7. 9.자 2009후1286 판결로 심리불속행기각되었음).

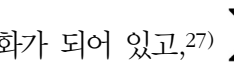
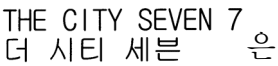
23) (주)코리아리서어치'와 그 영문표기인 'KOREA RESEARCH CO., LTD.'가 상하 2단으로 병기된 이 사건 등록서비스표의 구성 중 '리서어치, RESEARCH'는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업계에서 관용하는 표장 내지는 지정서비스업 그 자체를 직감시키는 용어로서, '(주)'나 'CO., LTD.'는 상법상 회사의 한 종류인 '주식회사'의 약칭 또는 영문표기로서 각 식별력이 없는 부분이고 위 각 부분이 '코리아, KOREA'와의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 다른 새로운 조어가 되었다고 할 수도 없다고 본 대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결

24) 영어 알파벳 8자가 가로 방향으로 일련하여 나열된 서비스표인 'SWISSONE' 중 'SWISS' 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 미약하고, 'ONE' 부분 또한 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 미약할 뿐만 아니라, 'SWISS'와 'ONE'의 결합에 의하여 새로운 관념이 형성되는 것도 아니므로, 출원서비스표는 전체적으로 볼 때 식별력이 미약하다고 본 특허법원 2006. 6. 29. 선고 2006허3243 판결. 상고 미제기로 확정됨

25) 한글 '피자'와 '생각'이 결합된 서비스표가 결합에 의하여 피자와 생각을 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 본 특허법원 2011. 9. 2. 선고 2011허5991 판결. 상고 미제기로 확정됨.

26) 위 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결.

판결은 단순한 문자의 결합으로 이루어진 상표가 결합으로 상표 자체에 새로운 관념이 발생하지는 않았다고 판단했다.

반면 새로운 관념이 발생했다고 본 상표인 는 다소 도안화하여 우측으로 기울여 쓴 영문자 대문자 ''와 고딕체의 영문자 소문자 ''를 띄어쓰기 없이 나란히 기재한 상표로 일정한 도안화가 되어 있고,[27] [28]은 단어를 이루지 못한 문자와 숫자가 결합했을 뿐만 아니라 그리스어 문자 ∑는 수학기호로도 사용되고 있는 점에 비추어, 구성부분인 문자가 일정한 단어로서는 기능하고 있는 현저한 지리적 명칭이 새로운 관념이 발생한 경우에 적용하기에는 부적절해 보인다. 또한 은 개별 문자가 일정한 단어를 의미하는데도 불구하고 식별력이 있다고 보았는데,[29] 적어도 현저한 지리적 명칭에 관하여는 식별력이 없는 부분을 결합했다고 표장 자체만으로 새로운 관념이 발생하는 것은 특별한 사정이 없는 한 제한적으로 인정해야 할 것이다.

대상상표는 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 결합되어 있고, 표장 자체로 서울에 있는 국립종합대학교라는 관념이 발생했다고 보기에는 어렵다. 실제 원심판결도 약 68년간 '서울대학교'를 학교의 명칭으로 사용해온 사실, 입학자와 졸업자수, 대학의 시설과

27) 특허법원 2006. 12. 7. 선고 2006허5461 판결. "출원상표의 구성을 구태여 분리하여 관찰한다면, 'SC'는 특별한 관념이 형성되지 않는 2글자의 간단한 영문자이고, 'plus'는 '부가하다'라는 의미를 가진 간단하고 흔히 사용되는 일반적인 용어이므로, 얼핏 보면 분리된 두 부분 모두 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성되었다고 볼 여지가 있다. 그러나 상표의 구성부분을 분리하지 않고 위와 같은 판단기준에 따라 상표의 구성 전체를 기준으로 판단하면, 는 알파벳 6 글자로 구성되어 있고, 대문자 'SC' 부분과 소문자 'plus' 부분이 구분표시 없이 일체로 결합되어 있으며, 문자를 도안화한 크기와 모양에 각각 차이가 있다. 따라서 출원상표의 문자와 도안이 결합된 전체적인 구성은 자타 상품을 구별하는 식별력을 가지기에 충분할 뿐만 아니라, '간단한 표장'에 해당하지 아니하며 일상생활에서 쉽게 찾을 수 있는 '흔히 있는 표장'이라고 쉽게 단정할 수도 없다. 또한 'SC'와 'plus' 부분은 분리될 경우 각각 식별력이 없거나 미약하여 중심적 식별력을 가진 요부가 별도로 존재하지 아니하므로, 출원상표는 'SC'나 'plus' 부분만으로 분리되어 간략하게 호칭되거나 인식될 가능성도 매우 희박하다. 따라서 출원상표는 수요자 및 거래자 사이에 결합된 문자와 도안이 전체로 인식되고 식별될 것이며, 그 전체적인 구성이 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'에 해당한다고 볼 수 없다."

28) 특허법원 2007. 5. 23. 선고 2007허135 판결(대법원 2007. 9. 6.자 2007후2414 판결로 심리불속행기각 확정되었음).

29) 식별력이 미약한 부분들로만 구성되어 있으므로 일반수요자나 거래자들이 이를 각각의 구성부분으로 분리하여 인식하기보다는 서비스표 전부를 일체로 인식할 것으로 보이고, 따라서 그 구성을 전체적, 객관적으로 관찰하는 것이 필요한 표장에 해당하는데, 가리키는 것이 정해진 명사에 붙여서 사용되는 정관사 "THE"에 나머지 구성부분들이 연결되어 그 지정서비스업과 관련하여 볼 때 전체로서 "일곱번째의 도시", "제7의 도시" 등 식별력이 있는 의미로 관념될 것으로 보인다고 판단한 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허10517 판결. 상고미제기로 확정됨.

활동 내역 등을 근거로 새로운 관념이 도출되었다고 판단하였는데, 이는 서울대학교라는 표장은 사용을 통해서 새로운 관념이 발생했기 때문이다.[30]

나 새로운 관념과 사용에 의한 식별력의 상이 여부

(1) 문제의 소재

대상상표를 사용한 결과 당초 표장에는 없던 새로운 관념이 발생한 것인데, 사용 결과 새로운 관념이 발생한 경우와 사용에 의해 식별력을 획득한 경우의 관계가 문제된다. 양자가 동일하거나, 적어도 새로운 관념이 발생한 경우가 사용에 의해 식별력을 획득한 경우에 포함된다면, 상표법 제6조 제2항이 적용되어야 할 사안에 지정상품별 사용에 의한 식별력 취득 여부를 확인하지 않아도 된다는 논리가 이론적으로 가능하기 때문이다. 그리고 대상판결은 그와 같은 논리구조에 따라 판단을 하였는데, 양자를 구별할 수 있는지, 구별하는 것이 타당한지에 대해 검토가 필요하다.

(2) 현저한 지리적 명칭과 새로운 관념에 관한 검토

특허법원 2009. 7. 10. 선고 2009허2302 판결은, '경기도시공사'는 불가분적으로 결합되어 그 전체가 '경기도의 도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체'를 인식하게 하므로, 현저한 지리적 명칭인 '경기'에 결합된 '도시공사' 부분이 단순히 부가적인 것이 아니라 새로운 관념을 낳게 하여 '경기도시공사' 전체가 독자적인 식별력을 가지게 되는 경우라고 보았다. 또한 대상판결은 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가진다고 본 원심판결을 인용하였다.[31] 위 판결들은 현저한 지리적 명칭에 따라 일정

30) 특허법원 2009. 7. 10. 선고 2009허2302 판결은 '경기도시공사'는 불가분적으로 결합되어 그 전체가 '경기도의 도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체'를 인식하게 하므로, 현저한 지리적 명칭인 '경기'에 결합된 '도시공사' 부분이 단순히 부가적인 것이 아니라 새로운 관념을 낳게 하여 '경기도시공사' 전체가 독자적인 식별력을 가지게 되는 경우라고 보았다. 그런데 1997. 1. 12. 경기도시공사의설립및운영조례에 따라 설립되고 난 지 약 10년이 지난 2007. 11. 15. 출원했다는 점에서 경기도시공사를 사용과 무관하게 문자의 결합 자체로 새로운 관념이 발생했다고 볼 수 있는지 의문이 든다. 위 2009허2302 판결 자체는 사용에 의한 식별력을 문제삼지 않고, 새로운 관념이 발생했다고 보아 무선단말기를 통한 주식중개업, 외환거래업, 보석(保釋)보증업 등의 서비스업에 대해서도 사용 여부를 불문하고 등록이 가능하다고 보았다. 위 판결은 상고미제기로 확정되었다.

31) 경기도시공사나 서울대학교라는 표장 모두 사용과 무관하게 표장 자체의 구성만으로 새로운 관념이 발생한 경우에 해당하지는 않고, 사용한 결과 새로운 관념이 발생했다는 점은 위에서 살펴본 바와 같다.

한 지역에 있는 상품(서비스)을 지칭하는 것이 아니라, 해당 지역에 있는 특정 상품(서비스)을 지칭하는 것으로 일반 수요자나 거래자 사이에 인식되기에 이르렀다면, 새로운 관념이 발생했다고 판단한 것으로 보인다.

반면 특허법원 2011. 4. 13. 선고 2010허8177 판결[32]은 경남국립대학교라는 등록서비스표가 "경남국립대학교" 또는 "경상남도에 소재하는 국립대학교"라는 정도의 관념밖에 형성하지 못하고 있고, 그러한 관념은 이 사건 등록서비스표를 구성하는 각 단어가 가진 본래의 의미를 벗어나지 못한 채 그 단어의 연장선상에 있는 것에 불과해서 새로운 관념을 형성해서 식별력을 갖는다는 주장을 배척하였다. 그런데 상표권자는 공식적인 교명으로 경상대학교를 사용해왔고, 다른 사립대가 경남대학교라는 표장을 몇 십년간 사용한 사실 등을 고려하여, 경남국립대학교라는 서비스표가 무효라고 판단한 것이다. 따라서 경상남도에 소재하는 국립대학교라는 정도의 관념으로는 새로운 관념이 발생한 것이 아니라는 판단은, 경상남도에 소재하는 특정 대학인 경상대학교를 경남국립대학교라는 서비스표만으로 인식하기에는 부족하다고 본 것이고, 위 판결들과 새로운 관념의 의미를 달리 본 것이라고는 할 수 없다.

결국 위 2009허2302 판결, 2010허8177 판결은 현저한 지리적 명칭과 흔히 있는 명칭 등이 결합했다고 하더라도, 해당 표장이 특정한 상품(서비스)을 가리킨다고 수요자와 거래자에게 인식되었다면 새로운 관념이 발생했다고 인정한 것으로 보인다. 새로운 관념은 상표법 제6조와 관련해서는 식별력이 있어 등록이 가능한지를 판단하기 위한 기준으로 제시되었다는 점에서, 현저한 지리적 명칭으로 된 상표임에도 불구하고 특정 상품을 식별할 수 있게 되면 새로운 관념이 발생한 것으로 인정한다고 볼 수 있다.

(3) 사용에 의해 새로운 관념이 발생한 경우에 관한 검토

표장 자체로 (새로운 관념이 인정되는) 식별력이 있는 경우와 달리, 사용으로 식별력을 획득했다고 보아 새로운 관념을 인정하는 경우, 그 실질은 상표법 제6조 제2항이 적용되어야 할 사안인데, 새로운 관념이 발생했다는 사실 자체로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 되어 상표법 제6조 제2항을 배제할 수 있는지 문제된다.

대상판결의 담당재판연구관은 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 부분의 결합이 새로운 관념을 발생하는지는 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득했는지 판단하기에 앞서,

32) 대법원 2011. 8. 25. 2011후996 판결로 심리불속행 기각되었다.

사용 여부와 무관하게 관념적 · 객관적으로 내려지는 판단이고, 새로운 관념을 도출하여 식별력을 가지는지에 관한 판단은 지정상품에 대하여 개별적으로 하는 것이 아니라고 보았다.[33] 대상판결은 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추었는지를 판단하는 기준시점은 상표등록을 결정하는 기준시점이고 거절결정 불복심판이 있는 경우 심결시라는 판결(대법원 2012. 4. 13. 선고2011후1142 판결 등)을 인용하였는데, 서울대학교가 수십 년간 해당 명칭을 사용하지 않았다면, 과거이든 현재이든 새로운 관념이 발생했다고 볼 수 없는 점에서 심결시를 기준으로 한다고 해서 새로운 관념이 사용의 결과 발생한 사실을 부정할 수는 없다.

결과적으로 대상판결은 "사용 여부와 무관하게"라는 개념을, 사용하지 않고 표장 자체만으로 새로운 관념이 발생해야 한다는 의미가 아니라, 사용으로 새로운 관념이 발생했다고 하더라도 현재 표장에 새로운 관념이 발생했으니 동일하게 다뤄야 한다는 의미에서 사용한 것이다. 그런데 위 개념은 '사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 것으로 보이는 경우'에 대해 판시한 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결에서 차용한 것으로 보인다.[34] 그러나 2012후2951 판결과 해당 판결에서 인용한 2001후2863 판결 모두 표장 자체로는 식별력이 없으나, 사용으로 식별력을 취득한 경우에, 상표등록이 가능한 요건을 설시하면서 "사용상태를 고려하지 않고"라는 개념을 사용하였다. 따라서 '사용여부와 무관하게'는 '사용을 하지 않고도'라는 의미이지, '사용 여부를 불문하고 사용으로 발생한 경우를 포함한다'는 의미로 사용된 적이 없다.

그럼에도 대상판결은 2012후2951 판결의 문구를 해당 판결에서 의도하지 않는 방식으로 차용하여, 새로운 관념이 사용으로 발생한 경우에도 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득할 필요가 없다고 판단하였다. 위에서 살펴본 바와 같이[35] 사용으로 식별력을 획득한 상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않기 위해서는 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득해야 한다는 것이 판례인 것으로 보이는데,[36] 사용에 의해 새로운 관념이 발생한 경우에는 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 판단할 필요가 없게 되는 문제가 발생한다. 새로운 관념은 사용여부와 무관하게 관념적 · 객관적으로 내려지는 판단이라는 논리가, 상표를 사용하지 않고도 표장 자체로 새로운 관념이 발생한 경우에만 적용된다면 모르겠으나, 사용으로 새로운 관념이

33) 정택수, 전게서, 272쪽.

34) 정택수, 전게서, 268쪽 참조.

35) 위 3. 라.항 참조.

36) 위 2005후353 판결, 2005후339 판결, 특허법원 2009. 4. 1. 선고 2008허12999 판결 등.

발생한 경우에도 적용된다고 한다면, 결과적으로 상표법 제6조 제2항이 유명무실화될 수 있다.

상표에서 새로운 관념이 발생한 것은 식별력이 인정되는 경우 중 한 가지 예이고,[37]사용에 의해 새로운 관념이 발생한 것은 결국 사용으로 식별력을 획득한 것이다. 식별력은 상표가 지니고 있는 관념과 지정상품과의 관계 등에 따라 판단한다는 판례[38]를 고려하면, 모든 지정상품의 수요자가 아니라 특정(일부) 지정상품 수요자를 대상으로 식별력이 인정되더라도, 해당 지정상품에 대해서는 새로운 관념이 발생한 것이라고 볼 수 있다. 그러한 경우에는 다른 지정상품에 대해서는 식별력을 얻지 못했으므로, 다른 지정상품에 대하여는 상표를 등록시키는 것이 부당한데, 대상판결의 취지대로라면 지정상품을 불문하고 출원한 지정상품(서비스업) 모두에 대해 상표등록이 가능하게 된다.

다만, 원심판결이 인정한 바와 같이 대상상표처럼 표장의 사용 결과 주지 · 저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 식별력을 획득했고, 국립대학법인 서울대학교 설립 · 운영에 관한 법률 제34조[39]에 따라 제3자는 서울대학교나 유사한 명칭을 사용하는 것이 금지되어 있어 서울대학교 상표를 지정상품을 불문하고 특정인에게 독점시키는 것이 부당하지 않은 점을 고려하여, 상표등록이 가능하다고 판단한 것이다.

그러나 대상판결이 상표법 제6조 제2항은 사용에 의해 식별력을 취득했음을 입증했음을 알 수 있는 한 가지 방법을 예시한 것에 불과하다는 입장[40]을 받아들여, 서울대학교 상표가 누구에게나 식별력을 획득했음이 인정되어, 비록 글리세로인산염, 마약제, 부신호르몬제 등과 같은 개별 지정상품별로 상표법 제6조 제2항에 따라 상표로서 사용하여 식별력을 획득했는지를 입증하지 않더라도, 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득했다는 법리를 개발한 것인지는 분명하지 않다. 적어도 원심판결은 "교육업 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거(새로운 관념을 낳지 않는 식별력 없는 표장의 단순한 결합)가 소멸되는 상태에까지 이르게 됨으로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다"고 판시하여, 사용에 의해 식별력을 획득한 경우와 사용에 의해 새로운 관념이 발생한 경우를 구분한 것으로 해석할 여지라도 있다. 반면 대

37) 표장의 구성부분들이 식별력이 있다면, 결합부분에서 새로운 관념이 발생하지 않더라도 식별력이 있기 때문이다.

38) 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등

39) 제34조(유사명칭 등의 사용금지) 국립대학법인 서울대학교가 아닌 자는 국립대학법인 서울대학교의 명칭과 표장(標章) 또는 이와 유사한 것을 사용하지 못한다.

40) 정상조, 전게서, 63~64쪽

상판결이나 대상판결에 대한 재판연구관의 판례해설을 보더라도, 기존의 판결의 문언을 구체적인 타당성을 위해 차용하는 외에 사용에 의한 식별력 획득과 사용에 의한 새로운 관념 발생 사이를 구분하는 방법, 지정상품별 식별력 획득 입증 여부 등에 관하여 의미 있는 논의를 제공하지 못했다.

서울대학교 같이 법률에 제3자의 (유사)명칭 사용이 금지되고 주지 · 저명의 정도를 넘어 일반인 누구에게나 인식된 경우에 상표등록이 가능하도록 한 결론이 구체적인 타당성을 갖추었다고 하더라도, 그와 같이 예외적인 사안이 아니라 상표 사용의 결과 특정 지정상품에 대해서만 주지 · 저명의 정도로 식별력을 획득한 경우에 대해서 대상판결의 취지가 동일하게 적용된다고 보기는 어렵다. 특히 상표법 제6조 제1항 제4호가 적용되지 않더라도, 상표법 제6조 제1항 제7호 해당여부를 판단해야 하고, 상표법 제6조 제1항 제7호는 사용에 의해 식별력을 획득한 경우라면, 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 입증해야 하는데, 상표 사용의 결과 새로운 관념이 발생한 것을 상표법 제6조 제1항 제7호에 관하여 달리 취급해야 할 일반적인 논거를 대상판결이 제공해주지 않는다.

5 결 론

상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않으면 상표법 제6조 제2항에 따라 지정상품별로 사용에 의해 식별력을 획득했는지 여부를 입증할 필요가 없다는 기존 판결을 대상판결에서 인용해서 판결의 문언만 형식적으로 살펴보면, 대상판결은 기존 판결의 법리를 충실히 적용해서 판단한 것으로 보인다. 표장 자체의 구성으로 식별력이 없는 상표가 사용에 의해 새로운 관념이 형성된 것으로 보이는 경우, 기존 판결들은 식별력이 있다고 보았고, 새로운 관념이 발생한 것과 사용에 의해 식별력을 획득한 것과 구별할 수 있는 기준을 제시한 사실이 없다는 점에서, 대상판결은 사용에 의해 새로운 관념이 발생한 경우에는 상표법 제6조 제2항이 적용되지 않는다는 영향을 미칠 수 있는 판시를 한 것과 같은 영향을 미칠 수 있다.

그러나 대상판결이 기존 판결의 법리를 그와 같이 적용한 것은, 제3자의 사용이 금지되고, 주지 · 저명의 정도를 넘어 일반인 누구에게나 (사용의 결과) 상표의 식별력을 획득한 사안에서, 대상상표의 독점적 사용을 허용하는 것이 부당하지 않다는, 구체적인 타당성을 위한 것이라고 할 수 있다. 따라서 모든 지정상품 수요자를 대상으로 한 것이 아니라 특정 지정상품 수요자를 대상으로 주지 · 저명의 정도의 식별력을 상표 사용의 결과 획득한 경우라면, 기존 판결

의 취지와 같이 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득했다고 보는 것이 타당하다고 보인다.

만약 대상판결의 취지가 이와 같은 경우에도 상표법 제6조 제2항의 적용을 제한하기 위한 것이었다면, 향후 상표 사용으로 새로운 관념이 발생한 경우와 사용에 의해 식별력을 취득한 경우를 구분할 수 있는 명확한 기준을 제시하는 판결을 기대해본다.

6 참고문헌

강기중, “상표법 제6조 제1항 제7호와 같은 조 제2항의 관계”, 대법원 판례해설 48호(2003 하반기)(2004.07), 법원도서관

강동세, 사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력, 법조(2007. 6.),

김종석, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제”, 특허소송연구 6집(2013.05), 특허법원

정상조, “상표의 식별력 : "우리은행"관련 특허법원 판결에 대한 비판적 검토”, Law & technology, 제4권 제1호(2008년 1월)(2008년)

정택수, “현저한 지리적 명칭과 상표의 식별력”, 대법원 판례해설 제104호(2015년 상), 법원도서관,

한규현, “사용에 의한 식별력 취득과 상표의 유사 여부 판단방법” , 경기법조 15호(2008년), 수원지방법원변호사회

한규현, “상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부분의 사용에 의한 식별력 취득 가능 여부” , 대법원판례해설 62호(2006 상반기)(2006.12)

판/례/평/석/우/수/논/문



같은 날 출원발명의 동일성 판단기준에 대하여

– 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2014허9413 판결 –



이경열 기술서기관
특허심사2국 자원재생심사팀

판례평석 요약서

판 례 번 호	특허법원 2015. 12. 24. 선고 2014허9413 판결
제 목	같은 날 출원발명의 동일성 판단기준에 대하여
요 약	분할출원제도를 단지 특허법 제45조의 단일성의 요건을 만족하지 못하는 경우 그 흠결을 치유하는 용도로만 한정한 다음, 이를 근거로 「상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에는 양 발명이 동일하여 특허권의 충돌을 발생하므로, 그 등록은 허용될 수 없다」 고 판단한 이 사건 판결은 수긍하기 어렵다. 이 사건 판결의 문제점을 검토함에 있어 직접적으로 참고가 될 수 있는 것은 같은 날 출원에 대한 비슷한 법체계를 가지고 있는 일본과 중국의 사례다. 이러한 사례를 통해 적어도 상·하위개념으로 구분되는 동일자 출원의 「발명의 동일성」 을 판단함에 있어서는 모두 동일하지 않다고 판단하는 있음을 알 수 있다. 이러한 법적용은 분할출원이 실효적인 권리 취득의 지원을 위한 제도로 이용되고 있는 현실과도 무관해 보이지 않는다. 상·하위개념에 포섭될 수 있는 다양한 사례뿐만 아니라 주지·관용기술의 삭제·부가·변환 및 물건과 그 제조방법의 경우에 대해서도 동일한 관점에서의 재검토가 필요하다.
필요성	이 사건 판결에서와 같이 특허법 제36조제2항의 「발명의 동일성」 판단기준을 적용할 경우 현재 등록되어 있는 분할출원의 대부분은 무효사유가 있다고 볼 수 있고, 거의 모든 분할출원에 대해서는 심사과정에서 특허법 제36조제2항의 거절이유가 통지되는 등 출원인 입장에서는 실효적인 권리 취득이 어려워지고, 특허행정의 낭비를 초래하게 된다. 따라서 현재 대법원에 상고중인 이 사건 판결에 대한 판례평석을 통해 상고심에서 검토가 필요한 과제를 도출하는 등 추가적인 논의가 절실히 필요하다.
독창성	외국의 법제도와 실제 심사실무를 구체적으로 비교하여 같은 날 출원에 관한 특허법 제36조제2항의 해석이 확대된 선원 또는 특허법 제36조제1항의 선원과 구분되어야 한다는 개념으로 다양한 관점에서 심층적으로 검토한 연구사례가 없었다.
파 급 효 과	최근 법 개정으로 분할출원가능시기가 확대되고 좀 더 넓은 권리범위를 확보하기 위해 출원인들의 분할출원제도 이용이 늘어나고 있는 상황이므로, 출원인들의 혼란을 최소화하기 위해서라도 이에 대한 명확하고 빠른 판단기준의 정립이 무엇보다 시급하다. 향후 정립될 같은 날 출원에 대한 「발명의 동일성」 판단기준에 따라 특허권 획득을 위한 출원 전략의 전면 수정이나 분할출원제도에 대한 재설계가 필요할 것으로 보인다.

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집

같은 날 출원발명의 동일성 판단기준에 대하여

특허법원 2015. 12. 24. 선고 2014허9413 판결

목 차 Contents

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 이 사건 판결의 개요
1. 이 사건 분할출원과 원출원 비교
2. 특허심판원 심결(2013당2410) 및 이 사건 판결의 요지

Ⅲ. 이 사건 판결의 문제점 고찰
1. 특허법 제36조제2항의 입법 취지
2. 최근 개정된 분할출원제도의 입법 취지
3. 이 사건 판결의 문제점

Ⅳ. 외국의 같은 날 출원발명의 동일성 판단기준 검토
1. 유럽(EPO)
2. 미국
3. 일본
4. 중국

Ⅴ. 시사점 및 향후 과제
가. 외국 사례 검토의 시사점
나. 상고심 절차에서의 검토과제 제안

Ⅵ. 결 론

Korean Intellectual Property Office

Ⅰ 서 론

특허심사에서 「발명의 동일성」에 대한 판단은 심사의 출발점이라고 볼 수 있다. 1963년 3월 특허법 개정으로 진보성의 개념이 도입된 이후 심사단계에서 「발명의 동일성」 개념의 중요성이 점점 줄어들고는 있지만, 여전히 「발명의 동일성」 문제는 신규성뿐만 아니라 공지예외주장출원, 확대된 선원, 정당한 권리자의 보호, 선원, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계, 분할출원, 변경출원 및 우선권주장출원 등의 적합성을 판단하는 경우에 반드시 고려되어야 하는 중요한 사항이다.

「발명의 동일성」이라는 용어는 복수의 발명이 같다고 판단될 수 있음을 나타내는 개념으로 사용되고 있는데, 구체적으로 특허법에서는 '발명과 동일한 경우' 또는 '동일한 발명에 대하여' 등의 용어를 사용하고 있으며, 특허・실용신안 심사기준에서는 확대된 선원에서 적용되는 「발명의 동일성」 판단기준이 「발명의 동일성」 이 문제가 되는 모든 경우에 준용된다고 명시하고 있다[1].

이와 관련하여 「발명의 동일성」 의 개념은 판례에서 복수의 발명이 문헌으로 일치하는 경우뿐만 아니라, 일부 차이가 있더라도 실질적으로 동일한 경우까지 포함하는 개념으로 확장되어 인정되고 있는 실정이다.

즉, 『기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과한 경우[2]』 에 해당되거나 『어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적달성을 위한 구체적 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것으로, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우[3]』 에 해당되면 복수의 발명이 실질적으로 동일한 것으로 보고 있다.

물론 전자의 경우는 주로 확대된 선원과 관련된 대법원 판례에서 설시하고 있는 기준이고,

1) 특허실용신안 심사기준 p3410(2016. 2. 11. 특허청 예규 제89호)

2) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2004. 10. 27. 선고 2002후444 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조

3) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2797 판결 등 참조

후자의 경우는 선원과 관련한 대법원 판례에서 주로 설시하고 있는 기준이기는 하지만, 선원과 관련된 사건에서 확대된 선원에 관한 판례를 판단기준으로 설시하고 있는 경우[4]도 존재하는 점을 등을 감안하면 법원이 확대된 선원과 선원 각각에 구분되는 「발명의 동일성」 판단기준을 정립하고 있다고 보기는 어렵다[5].

또한 특허청의 특허·실용신안 심사기준에서도 이를 구분하지 않고 있으며, 확대된 선원을 포함하여 「발명의 동일성」 판단기준이 적용되는 문제에 있어서 전자와 후자의 기준을 모두 적용하고 있는 것으로 보인다[6].

하지만 판례와 달리 특허청의 특허·실용신안 심사기준에서는 같은 날 출원의 「발명의 동일성」 판단기준과 관련하여 같은 날 출원인 경우 선후관계를 구별하기 어려운 특수성을 반영하여, 양 발명의 선후관계를 전환하여 판단하라는 심사기준을 두고 있다.

다시 말해, 발명 A 및 B의 출원일이 같은 경우에 있어서, 발명 A를 선원으로 하고 발명 B를 후원이라고 가정하여 양자를 대비할 때 후원 발명 B가 선원 발명 A와 실질적으로 동일하다고 하더라도, 발명 B를 선원으로 하고 발명 A를 후원이라고 가정하여 양자를 대비하였을 때 발명 A가 발명 B와 실질적으로 동일하지 않게 된 경우에는 양자가 동일하지 않은 것으로 취급한다는 것이다.

그러나 이러한 내용이 구체적인 사례에서 어떻게 적용되여야 하는지에 대한 명확한 설명이 없다보니, 심사사례별로 문언적 동일 수준에서 판단하거나 확대된 선원의 「발명의 동일성」 판단기준을 그대로 적용하기도 하는 등 구체적인 법적용에 차이가 발생할 가능성이 높다.

특히, 최근 2차례에 걸친 법 개정[7]으로 분할출원의 기회가 확대되어 보정가능기간 이외에도 거절결정불복심판 청구가능기간뿐만 아니라 특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월이내의 기간(설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에도 분할출원이 가능하게 되어, 향후 같은 날 출원으로 인한 「발명의 동일성」 판단기준을 적용해야 하는 사례가 증가할 것으로 예상된다.

---

4) 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3163 판결, 2004. 9. 24. 선고 2002후1973 판결 등 참조

5) 김관식, "발명의 동일성 판단 기준", 창작과 권리 69호, 2012, p27; 박창수, "확대된 선출원과 발명의 실질적 동일성", 특허소송연구 6집, 2013, p221에서도 대법원이 의식적으로 구분하여 판시하고 있는 것으로 보이지 않는다는 견해를 밝히고 있음

6) 특허실용신안 심사기준 p3410 ~ p3411(2016. 2. 11. 특허청 예규 제89호)

7) 법률 9381호로 2009. 1. 30.개정, 법률 제13096호로 2015. 1. 28 개정

현재까지의 대법원 판결을 살펴보면, 같은 날 출원과 관련한 일부 판례[8]가 존재하기는 하지만, 기존의 확대된 선원이나 선원에 적용되어 왔던 판단기준을 그대로 적용하고 있을 뿐, 출원일이 동일하여 선후관계를 구분할 수 없다는 특수성은 고려하고 있지는 못하다. 이러한 상황에서 최근 특허법원에서는 분할출원발명[9]과 원출원발명이 서로 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라 상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에도 동일한 발명이라고 판시[10]하였는데, 이 경우 대부분의 분할출원과 원출원이 상·하위개념으로 존재하는 현실을 감안할 때 많은 출원들이 무효사유를 가지고 등록되어 있는 것으로 이해될 수 있다.

이러한 특허법원 판결과 같이 특허법 제36조제2항의「발명의 동일성」판단기준을 적용할 경우 분할출원에 대한 심사과정뿐만 아니라 현재 등록되어 있는 많은 특허권의 안정성 측면에서도 여러 문제가 예상된다.

현재 해당 특허법원 판결에 대한 상고심(2016후229)[11]이 진행 중이므로, 이 사건 판결의 고찰을 통해 그동안 명확히 정리되지 못하고 있었던 같은 날 출원의 「발명의 동일성」판단기준의 문제점이 무엇인지 살펴보고, 바람직한 개선방향을 찾아보고자 한다.

II 이 사건 판결의 개요

1 이 사건 분할출원발명과 원출원발명의 비교

이 사건 분할출원은 2013. 7. 1. 분할출원 되고 2013. 8. 6. 등록된 실용신안등록 제20-468426호이고, 이러한 분할출원의 기초가 되는 원출원은 2009. 10. 21. 출원되고 2013. 8. 6. 등록된 실용신안등록 제20-0468425호이다.

실용신안등록 제20-468426호는 2015. 1. 20. 특허심판원에 이 사건 등록고안의 청구항 1, 2를 병합하여 청구항 1로 하고, 오목홈(122)의 결합관계를 복수의 구멍(112) 각각에 대응하도록 하는 내용(아래 밑줄 친 부분)의 정정심판이 청구되었고, 특허심판원은 2015. 8. 17. 정정청구를 받아들이는 심결을 하였다.

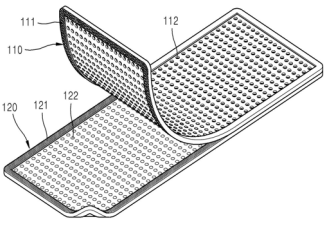
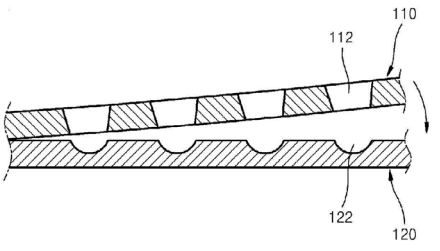
8) 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 등 참조

9) 특허법 제52조제2항에 따라 제36조제2항에 적용할 경우에는 분할출원은 원출원이 특허출원한 때에 출원한 것으로 보고 있으므로, 원출원과의 관계에서 결국 같은 날 출원에 해당된다.

10) 특허법원 2015. 12. 24. 선고 2014허9413 판결

11) 2016. 5. 20. 심리불속행기간은 도과하였다.

이렇게 정정된 등록고안[12]과 원출원의 등록고안을 대비해보면 다음 표와 같다.

	이 사건 분할출원의 정정된 등록고안	원출원의 등록고안
구성요소 1	먼지와 같은 이물질이 유입되는 복수의 구멍(112)이 형성된 상부매트(110)	먼지와 같은 이물질이 유입되도록 복수의 구멍(112)이 형성된 상부매트(110)
구성요소 2	상기 상부매트(110)와 대응되는 크기를 가지며 상기 구멍(112)을 통하여 유입된 이물질이 수용되도록 상기 복수의 구멍(112) 각각에 대응하는 오목홈(122)이 형성된 하부매트(120)	상기 상부매트(110)와 대응되는 크기를 가지며 상기 구멍(112)을 통하여 유입된 이물질이 수용되는 복수의 오목홈(122)이 형성된 하부매트(120)
구성요소 3	상기 상부매트(110)와 하부매트(120)의 가장자리에 상호 탈착가능하게 부착되는 매직테이프(111, 121)를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동차용 매트	상기 상부매트(110)와 하부매트(120)의 가장자리에 상호 탈착가능하게 부착되는 매직테이프(111, 121)를 포함하고
구성요소 4		상기 상부매트(110)에 형성된 복수의 구멍(112)은 상부매트의 상면에서는 넓고 하면에서는 좁은 상광하협의 원뿔대 형상으로 서로 이격되어 있으며,
구성요소 5		상부매트와 하부매트의 가장자리가 상기 매직테이프(111, 121)로 붙었을 경우 상부매트에 형성된 구멍(112)과 상기 하부매트에 형성된 오목홈(122) 사이에는 유격이 없어 상기 상부매트의 구멍으로부터 나온 이물질이 바로 상기 하부매트의 오목홈으로 유입됨으로써 이물질이 상부매트와 하부매트 사이에서 유동될 수 없는 것을 특징으로 하는 자동차용 매트.
도면		

12) 이 판결이 고안에 관한 것이기는 하지만, 법해석상 실용신안법 제7조제2항과 특허법 제36조제2항은 차이가 없다.

2 특허심판원 심결(2013당2410) 및 이 사건 판결의 요지

가. 특허심판원 심결(2013당2410)의 요지

심결[13]에서는 확대된 선원에 적용된 대법원 판결(대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결[14])을 판단기준으로 제시하면서 실용신안등록청구범위에 기재되어 있어 동일성 판단의 대상이 되는 고안은 비록 그 구체적인 표현 형태에 차이가 있고 상위개념인가 하위개념인가에 따라 실용신안등록 청구범위가 포섭하는 범위에 차이가 있다고 하더라도 고안의 구성과 그 작용효과로부터 파악되는 기술적 사상에 특별한 차이가 인정되지 않는다면 양 고안은 동일한 기술적 사상을 언어적으로 달리 표현한 것일 뿐 별개의 기술적 사상을 표현한 것이라 할 수 없으므로 동일하다고 판단하였다.

구체적으로는 구성요소 4와 관련하여 상광하협의 구멍은 통상의 기술자가 일반적으로 채용되는 형상이므로 구멍의 형상을 상광하협으로 하였다는 것에 별다른 기술적 사상이 필요하다고 할 수 없을 뿐 아니라, 무엇보다도 양 고안의 명세서에는 상부매트에 형성된 구멍과 관련하여 상광하협의 구멍만을 실시예로 제시하고 있어 구성요소 4는 명세서에 동일하게 기재된 기술을 그 청구범위에 상위개념과 하위개념으로 달리 표현하였을 뿐 별개의 기술적 사상을 표현한 것이라 할 수 없다고 판단하였다.

또한 구성요소 5와 관련해서도 구성요소 1 내지 3에 의하여 나타나는 작용 내지 효과를 부가적으로 기재한 것일 뿐, 이로 인하여 기술적 사상에 차이가 생기는 것은 아니라고 판단하였다.

결국 심결에서는 기술적 사상에 차이가 없다는 점을 양 고안이 동일하다고 판단한 주요한 근거로 들고 있음을 알 수 있다.

나. 이 사건 판결의 요지

이 사건 판결에서는 분할출원제도의 취지를 특허출원이 기술적으로 밀접하지 않은 서로 다른 발명들을 포함하고 있는 등 특허법 제45조[15]의 '1특허출원의 범위'에 관한 요건을 충족하지 못한 경우 분할출원의 방법에 의하여 흠을 치유함으로써 권리를 보호받도록 하기 위한 것이라

13) 2015. 1. 20. 특허심판원에 정정심판이 청구되기 전인 2014. 11. 27. 심결한 것으로 정정되기 전 청구항 2와 대비하여 판단한 것이다.

14) 전·후로 출원된 양 고안이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한 양 고안은 동일하다.

15) 실용신안법 제9조에 해당한다.

고 한정하면서, 이와 같이 기술적으로 밀접한 관계가 없는 서로 다른 발명들이 하나의 출원서에 포함되어 있는 경우 그 분할출원을 통하여 발명을 보호하되, 분할출원발명이 원출원발명과 동일하여 특허권의 충돌을 일으키는 것은 방지되어야 하므로 원출원발명과 동일한 분할출원발명은 그 등록이 허용될 수 없고, 이는 분할출원발명과 원출원발명이 서로 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라 상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에도 마찬가지라고 판시하고 있다. 즉, 특허권의 충돌 방지를 위해 그 권리가 중복되는 상·하위개념에 해당하는 분할출원과 원출원 모두 그 등록이 허용될 수 없다고 판단하고 있는 것이다.

또한 그 이유의 하나로 분할출원발명과 원출원발명의 소유권자나 전용실시권자가 달라질 수 있다는 점을 상정하고 있고, 일반적인 경우에도 동일한 특허권의 소유권자나 전용실시권자를 달리하여 충돌하는 일이 없도록 특허권 이전(특허법 제99조) 및 전용실시권의 설정(제100조)에 대해서는 청구항별로 취급할 수 없도록 특허법 제215조에서 제외하고 있다는 점을 이를 뒷받침하는 근거로 들고 있다.

실체적인 판단에 있어서는 이 사건 분할출원고안의 구성요소들은 원출원고안에 모두 포함되어 있어, 분할출원고안이 원출원고안의 상위개념에 해당하므로 서로 동일하다고 판단하고 있다. 비록 서로 동일하다고 판단하고 있지만, 이 경우 선후관계를 구별하기 어려운 같은 날 출원의 특수성을 감안한 판단내용은 찾아볼 수 없다. 다만, 기존에 적용되고 있는 확대된 선원의 판단기준을 그대로 적용하여 구성요소 4, 5가 주지관용기술의 부가에 불과하여 서로 동일한 고안에 해당한다는 점을 예비적으로 판단하고 있을 뿐이다.

Ⅲ 이 사건 판결의 문제점 고찰

1 특허법 제36조제2항[16]의 입법 취지

이 사건 판결에서 적용된 「발명의 동일성」 판단기준의 적정성을 살펴보기에 앞서 같은 날 출원에 대하여 협의에 의하여 정한 하나의 특허출원인에게만 특허를 부여하고 있는 특허법 제36조제2항의 입법 취지를 살펴볼 필요가 있다.

우리 특허법 제36조는 일본 특허법 제39조의 규정에 기반한 것으로 직접적인 입법 취지를 확인하기는 어려웠다. 다만, 일본 특허법 제39조와 관련해서는 동일발명에 대해 2인 이상에게

16) 특허법 제36조제3항에서 준용하는 특허출원된 발명과 실용신안출원된 고안이 동일한 경우도 포함한다.

각각 특허를 부여하는 것은 이중특허금지원칙에 반하기 때문에 2인 이상의 특허출원인에게 협의하도록 하여 그 결과 정해진 1인의 특허출원인만이 특허를 받을 수 있게 한다고 설명하고 있다.[17] 그렇지만 이중특허금지원칙의 필요성과 이중특허로 인한 실제 실시과정에서의 문제점이 무엇인지는 명확하지 않다.

일반적으로 심사과정에서 특허법 제36조제2항이 문제가 되는 경우는 출원인이 다른 경우가 아니라, 동일한 출원인에 의한 원출원과 분할출원과의 관계 또는 동일한 출원을 기초로 한 우선권주장출원들의 관계에서 발생하는 경우가 대부분이다.

이를 확인하기 위해 특허청 내부에 구축된 심·판결문검색시스템을 통해 검색한 결과, 2007년 이후 68건의 심·판결문이 특허법 제36조제2항을 다루고 있고, 이 중 특허법 제36조제2항에 대한 실체적인 판단이 없었던 23건을 제외한 45건의 심·판결문의 내용을 살펴보았는데, 모두 동일 출원인과 관련된 것이었다[18].

비록 특허법 제36조제2항의 규정이 출원인이 동일한 경우에만 적용되는 것은 아니고, 출원인의 동일 여부에 따라 「발명의 동일성」 기준을 달리 적용할 것도 아니지만[19], 대부분의 경우 원출원과 분할출원의 관계에서 발생한다는 점을 감안하면 최근 개정된 분할출원제도의 배경 및 이유를 따져보고, 특허법 제36조제2항을 적용함에 있어서 달리 고려할 사항은 없는지 살펴볼 필요가 있다.

따라서 아래에서는 최근 개정된 분할출원제도의 내용과 그 개정을 취지를 살핀다.

2 최근 개정된 분할출원제도의 입법 취지

우리나라의 개정내용을 살펴보기에 앞서, 우리보다 먼저 분할출원 가능시기를 확대하여 분할출원제도를 정비한 일본의 사례를 살펴보면, 일본은 2006년 개정된 특허법(2007. 4. 1. 시행)에서 분할출원의 시기적 제한을 완화했는데, 종전의 '보정을 할 수 있는 기간 내'라는 요건에 더하여 특허결정 후 및 거절결정 후의 일정기간 내에도 출원의 분할을 인정하는 것으로 개정되었다.

17) 吉藤幸朔, 特許法槪說, 대광서림(YOU ME 특허법률사무소 역) p230

18) 2006년 이전 심·판결문 중에서는 3~4건 정도는 동일 출원인이 아닌 경우에도 불구하고 특허법 제36조제2항이 적용된 사례가 있었다.

19) 특허법원 2007. 11. 22. 선고 2007허3066 판결(상고심인 2007후5130 동일한 취지를 인정한 것으로 보인다)

그 개정안에서는 실효적인 권리 취득의 지원을 주요 개정이유로 제시하면서, 종전의 제도에서는 어느 범위까지 넓게 권리화할 수 있는지(상위 개념화할 수 있는지, 필수적으로 해야 할 구성을 어떻게 줄일 수 있는지 등)에 대해 예상을 하는 것이 반드시 쉽지 않기 때문에 특허결정시 특허청구범위가 충분히 실효적이지 않은 경우나 특허청구범위에 발명을 적확하게 표현하지 못한 채 거절사정이 되어 버리는 경우가 있었고, 이 때문에 특허출원의 명세서 등에 포함되어 있는 발명을 보다 안전하게 보호하는 관점에서 특허결정 후 및 거절결정 후의 일정 기간(30일) 내에도 출원의 분할을 가능하게 할 필요가 있다고 밝히고 있다[20].

우리나라의 개정내용 및 이유도 일본과 다르지 않고, 단지 거절결정 후 분할출원이 가능하도록 먼저 도입한 다음, 등록결정 후에도 일정기간 가능하도록 순차적으로 도입했다는 점에서 차이가 있을 뿐이다.

국회의 의안정보시스템에 등록되어 있는 법률 제13096호로 2015. 1. 28 개정된 특허법의 검토보고서[21]를 살펴보면, 특허등록 결정 후 해당 산업계의 기술 표준이 결정되거나 모방제품이 출현하는 등 시장 환경의 변화에 따라 추가로 권리화가 필요한 경우 출원인이 능동적으로 대응할 수 있도록 할 필요성이 있다는 점과, 특허 5대 강국(한국, EPO, 미국, 일본, 중국) 중 우리나라를 제외한 모든 국가가 특허등록결정 후 설정등록 전까지 분할출원 기회를 부여하고 있다는 점을 그 근거로 들고 있음을 알 수 있다.

분할출원제도는 이미 특허법 제45조에 따른 단일성 위배의 거절이유를 극복하기 위한 소극적 목적으로만 이용되고 있는 것이 아니라, 출원인이 자신의 선택에 의하여 원출원의 범위 내에서 별도로 특허 획득을 추진하는 등 출원전략의 하나로 적극적으로 활용할 수 있다는 측면에서 그 유효성과 필요성이 인정되고 있다고 볼 수 있다.

3 이 사건 판결의 문제점

분할출원제도의 개정 취지나 실제 활용사례를 고려할 때, 분할출원제도를 단지 특허법 제45조의 단일성의 요건을 만족하지 못하는 경우 그 흠결을 치유하는 용도로만 한정한 다음, 이를 근거로 「상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에는 양 발명이 동일하여 특허권의 충돌을 일으키는 것이 방지되어야 하므로 그 등록이 허용될 수 없다」고 판단한 이 사건 판

20) 특허청 정책연구용역 보고서(고객의 요구를 반영한 맞춤형 특허제도 발전방안 연구, 2007. 8.) p294~295

21) http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_D1Z4H0X8T2J8V1U7H3S8H4R0A6T9C3

결은 수긍하기 어렵다.

왜냐하면 상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되더라도 특허권의 충돌에 의하여 실제적으로 문제가 발생한다고 보기 어렵기 때문이다. 특히, 처음부터 특허권자가 다르거나, 권리이전에 의하여 특허권자 또는 전용실시권자가 달라진 경우에도 마찬가지라 할 수 있다.

구체적으로 살펴보기에 앞서, 특허법 제98조(타인의 특허발명 등과의 관계)[22]는 같은 날 출원에 대해서는 적용되지 않으므로 해당 발명을 실시함에 있어 다른 특허권자의 허락을 받을 필요가 없음을 당연하다.

아래에서는 같은 날 출원이 상·하위개념에 해당하는 별개의 특허권으로 서로 다른 특허권자의 소유로 존재하는 경우를 가정하고, 해당 발명의 실시과정에서 발생할 수 있는 사례들에 대하여 특허권의 충돌로 인하여 어떤 문제가 있는지 살펴본다.

구 분	문제점 검토
서로 다른 특허권자가 각자 직접 실시하는 경우	○ 상호 침해가 성립될 여지가 없음 – 침해가 성립되기 위해서는 각 실시자가 유효한 권리가 없어야 하는데, 양쪽 특허권자 모두 유효한 특허권에 근거하여 실시하고 있는 것임
실시자가 한쪽의 특허권자하고만 실시계약을 체결한 경우	○ 실시행위에 대해 침해가 성립될 여지가 없음 – 실시자는 유효한 실시권에 근거하여 실시하고 있는 것이므로, 서로 다른 특허권자가 각자 직접 실시하는 경우와 동일함
실시자가 무단으로 특허권을 실시하는 경우	○ 제3자의 실시 행위에 대하여 서로 다른 특허권자는 각각 특허침해 소송 제기 가능 – **(형사)** 침해행위가 하나이므로 가중 처벌될 여지가 없음 – **(민사)** 제3자의 실시로 인하여 손해가 발생한 부분만 배상하면 되므로, 추가적인 소송비용의 문제가 있기는 하지만 특허권자가 공유인 경우와 다르다고 볼 수 없음

22) **제98조(타인의 특허발명 등과의 관계)** 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 **그 특허발명의 특허출원일 전에 출원**된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

	○ 특허권이 발생하지 않았을 경우에 비하여 제3자의 손해가 발생하였다고 볼 수도 있지만, 발명을 보호·장려하고자 하는 특허법의 목적을 고려할 때 이 경우 발명자의 보호를 더 우선하여 고려하는 것이 타당 – 제3자 입장에서도 실시권의 확보와 관련하여 협상의 여지가 있으므로 특허권자의 권리가 합리적인 수준에서 제한된다고 볼 수 있음 – 동일한 특허발명을 기초로 여러 특허권자에 의해 특허침해 소송이 야기될 경우 소송 남용으로 이어질 우려는 있음[23]

또한 특허법 제36조제2항에서 2인 이상의 특허출원인에게 협의하도록 하여 그 결과 정해진 1인의 특허출원인만이 특허를 받을 수 있도록 하는 협의 절차를 두고 있는데 그 보호범위가 완전히 일치하지 않고 상·하위개념으로 그 보호범위에 차이가 있거나 일부만 중첩되는 경우에는 사실상 당사자들이 협의에 이르기 어렵고[24], 그 보호범위가 완전히 일치하지 경우라야지 실질적인 협의가 가능할 것으로 보이므로, 원출원과 분할출원 관계에 해당되는 경우가 아니더라도 제36조제2항의 입법 취지를 그 보호범위가 완전히 일치하는 경우로 볼 수 있는 근거가 될 수 있다.

따라서 이 사건 판결은 이러한 같은 날 출원의 특수성에 대한 고려 없이 단순히 특허권의 충돌방지라는 추상적인 개념에 근거하여 청구범위가 중복되는 경우 양 발명을 동일하다고 판단하고 있으므로, 이 사건 판결에 대한 상고심에서는 이에 대한 재고가 필요하다.

아울러, 확대된 선원에 적용되는 판단기준을 적용하여 주지관용기술의 부가에 해당되면 역시 동일한 발명이라고 한 예비적 판단내용도 같은 측면에서 재고되어야 할 것으로 보인다. 결국 같은 날 출원의 경우 확대한 선원이나 특허법 제36조제1항의 선원과는 달리 선후관계를 구분할 수 없다는 특수성이 있으므로, 달리 취급할 필요성이 있다. 특히 특허법 제36조제2항은 특허법 제36조제1항과 같이 '동일한 발명'이라는 용어를 사용하고 있지만, 특허법 제36조제1항은 특허법 제29조제3항 및 제4항을 함께 고려해볼 때, 동일한 출원인에게 적용되는 조항으로, 특허권존속기간의 부당한 연장을 막는 데 그 취지가 있다고 볼 수 있고, 특허법 제36조제2항

23) 이해영, 미국특허법 제3판, p539

24) 하위개념에 해당하는 발명의 특허권자는 본인이 발명한 내용보다 넓은 권리범위를 가지게 되는 문제점도 있다.

은 동일한 출원인뿐만 아니라 서로 다른 출원인에게도 적용되는 조항으로 출원일이 서로 동일하여 특허권존속기간의 연장과는 아무런 관련이 없으므로, 법조문에서 동일한 용어를 사용하고 있다고 하더라도 이를 달리 해석할 충분한 이유가 있다.

아래에서는 외국의 같은 날 출원에 대한 「발명의 동일성」 판단기준의 운영 실태를 살펴보고, 현재의 우리나라 특허법 규정 하에서 적용 가능한 합리적인 판단기준을 모색해보고자 한다.

Ⅳ 외국의 같은 날 출원에 대한 발명의 동일성 판단기준 검토

1 유럽(EPO)

유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 'EPC'라 한다)에서는 동일 출원인의 같은 날 출원에 대한 명확한 법규정을 가지고 있지 않다. 다만, 하나의 출원인이 동일한 발명에 대해 이미 하나의 특허를 받았다면 그 발명에 대해서는 두 번째 특허를 받기 위해 출원절차를 진행할 법률적 이익을 없다는 원칙에 근거하여 판단하고 있고, 심심사과정에서 EPC 제97(2)및 125조에 의해 특허등록이 거절된다.

또한 이렇게 동일 출원인에 의한 복수 출원의 특허청구범위가 단지 부분적으로 중첩된다는 이유만으로 거절되지 않아야 하고, 각각 다른 출원인들에 의한 같은 날 출원은 그 출원을 심사함에 있어 다른 출원은 존재하지 않았던 것으로 보고, 그 절차가 진행되어야 한다고 심사가이드라인에서 규정하고 있다[25].

이러한 내용들을 고려할 때, 유럽특허청에서는 같은 날 출원에 의해 발생하는 이중특허를 권리충돌의 문제로 보지 않고, 출원인에게 법률적 이익을 구할 권리가 있는지의 여부로 보고 있는 것으로 보이며, 각각 다른 출원인들에 의한 같은 날 출원을 문제 삼지 않는 것도 이런 맥락과 괘를 같이 한다.

더욱이 각각 다른 출원인들에 의한 같은 날 출원의 경우 특허권자가 다를 수밖에 없는데, 이런 경우 특별히 문제가 있다고 보지 않는 것이다.

25) Guidelines for Examination in the EPO(2015. 11), Part G - Chapter IV-6, 5.4 Double patenting

2 미국

이중특허(Double Patent)란 선특허와 실질적으로 동일하거나 유사한 후특허가 등록된 상태를 말하는 것으로, 이중특허 배제의 원칙은 특허존속기간을 넘어 특허의 배타적 권리가 불공평하게 확장되는 것을 방지하는 데 그 취지가 있는 것이다[26].

또한 미국에서는 이중특허 배제의 원칙을 유지하면서 이를 해소할 수 있는 제도를 추가로 운영하고 있는데, 그것이 존속기간포기서(Terminal Disclaimers)의 제출이다. 존속기간포기서는 "당해 특허는 이중특허의 기초가 된 출원이나 특허와 공통으로 소유되는(commonly owned)되는 기간 동안에만 권리행사(enforceable)할 수 있다"는 조건을 포함하는 서류로 이중특허 배제 원칙의 취지에 부합하는 형태로 출원인의 특허권 행사를 제한하게 하는 것이다[27].

그러나 이러한 개념은 우리 특허법 제36조제1항의 선원규정에 해당하는 것으로, 우리 특허법 제36조제2항에서 규정하고 있는 같은 날 출원에 대해서는 특허권존속기간의 부당한 연장이 고려될 필요가 없는 것이므로, 달리 볼 필요가 있다.

같은 날 출원에 대해서는 1발명 1특허주의의 원칙이 적용되고 있는 것으로 보이는데 미국에서는 분할출원과 관련해서도 이중특허 배제의 원칙을 적용하고 있고, 구체적으로는 심사관의 '한정요구'에 응하여 그에 부합하도록 제출된 분할출원의 특허청구범위와 모출원의 특허청구범위 상호간에는 이중특허로 거절할 수 없고, 심사관의 한정요구가 없는데도 출원인이 자발적으로 분할출원한 경우에는 이러한 혜택이 없다[28].

또한 미국의 경우 같은 날 출원에 대한 「발명의 동일성」 판단기준은 우리의 실질적 동일의 개념뿐만 아니라 진보성 개념에 해당하는 자명성 유형까지 적용되고 있다는 점에서 상당한 차이가 있다[29].

다만 다른 출원인에 의한 같은 날 출원에 대해서는 사례가 없어 어떻게 판단되는지 명확하지 않으나, 명시적인 거절이유를 찾을 수 없다는 점을 고려하면 유럽의 경우와 비슷하게 처리될 것으로 보인다.

---

26) 이해영, 미국특허법 제3판, p538

27) 이해영, 미국특허법 제3판, p555

28) 이해영, 미국특허법 제3판, p541

29) 김관식, 서울대학교 박사학위논문(발명의 동일성에 관한 연구) p118 ~ 125

3 일본

일본의 경우는 같은 날 출원에 대해서 우리와 가장 유사한 법제도를 가지고 있다. 일본 특허법 제39조제2항에서는 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.

또한 일본 특허・실용신안 심사기준[30]을 살펴보면, 본원 발명과 선원 발명과의 사이에 차이점이 있더라도 ① 과제 해결을 위한 구체적인 수단에서 미차(주지 기술, 관용기술의 부가, 삭제, 전환 등이고 새로운 효과를 가져오는 것이 아닌 것)인 경우, ② 선원 발명의 발명 특정 사항을 상위개념으로서 표현한 것에 의한 차이인 경우, ③ 단순한 카테고리 표현상의 차이인 경우 중 어느 하나에 해당하면 동일한 발명으로 판단한다고 기재되어 있다. 이는 확대된 선원에 적용되는 기준과 동일한 것인데, 같은 날 출원인 경우에는 여기에 하나의 조건을 더 따져 보아야 한다고 규정되어 있다. 구체적으로는 발명 A 및 B의 출원일이 같은 경우, 발명 A를 선원으로 하고 발명 B를 후원이라고 가정하여 양자를 대비할 때 후원 발명 B가 선원 발명 A와 실질적으로 동일하다고 하더라도, 발명 B를 선원으로 하고 발명 A를 후원이라고 가정하여 양자를 대비하였을 때 발명 A가 발명 B와 실질적으로 동일하지 않게 된 경우에는 양자가 동일하지 않은 것으로 취급하고 있다. 이러한 내용은 우리나라의 특허・실용신안 심사기준과 크게 다르지 않다.

다만, 여기서 주목할 것은 일본의 경우 동일하지 않다고 판단하는 구체적인 사례로 발명 A가 용수철이고, 발명 B가 탄성체인 경우를 제시하고 있다는 점이다. 용수철은 탄성체의 하위개념으로 볼 수 있는데, 결국 같은 날 출원에서 상・하위개념으로 차이가 있는 경우에는 동일하지 않다고 판단하고 있다.

30) 일본 특허・실용신안 심사기준(2015. 10. 1 개정), 제3부 특허요건/제4장 선원

4 중국

중국도 우리나라의 특허법에 해당하는 전리법 제9조[31] 및 실시세칙 제41조[32]에 따라 2 이상의 출원인이 같은 날에 각각 동일한 발명을 출원한 경우 특허출원인들로 하여금 협의하여 특허출원인을 정하도록 규정하고 있어, 법조문만 놓고 보면 우리나라와 크게 다르지 않다.

하지만, 우리나라의 특허·실용신안 심사기준에 해당하는 중국전리심사지침[33]을 살펴보면, 발명의 보호범위, 즉 권리범위가 완전히 동일한 경우에만 같은 출원발명에 대하여 동일하다고 판단하고 있다. 특히 권리범위가 단지 부분적으로 중첩할 경우에는 동일한 발명이 아니라고 설명하면서 그 구체적인 예로 제품과 그 제품의 제조방법, 수치범위의 한정에 차이가 있는 경우 등을 제시하고 있다.

31) 第九条　同样的发明创造只能授予一项专利权°但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权°
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

32) 第四十一条　两个以上的申请人同日(指申请日；有优先权的，指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人°
同一申请人在同日(指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。
发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。
实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

33) 중국 2010년 전리심사지침 p114~116(제2부 실질심사 제3장 신규성 6. 동일 발명 창조의 처리)

V 시사점 및 향후 과제

1 외국 사례 검토의 시사점

유럽과 미국의 경우 출원인의 동일여부에 따라 이중특허의 문제를 다르게 바라보고 있는 것으로 보인다. 이러한 유럽과 미국의 사례는 향후 출원인의 동일여부에 따라 특허법 제36조제2항을 달리 적용할 필요가 있는지에 대한 논의와 그에 따른 제도 개선방향을 마련해 나가는 데는 참고가 될 수 있을 것으로 보이나, 현재 우리나라 특허법 제36조제2항에 규정된 동일한 발명의 개념을 판단할 근거로 삼기 어렵다.

다만, 유럽에서는 출원인이 다른 경우 권리충돌 관점에서 보면 문제발생 가능성이 더 높음에도 불구하고, 출원인이 동일한 경우와 비교하여 오히려 문제 인식 자체가 없다는 점이 참고가 될 수 있다. 미국의 경우는 이중특허의 문제를 주로 특허권존속기간의 불공정한 연장의 관점에서 바라보고 있고, 같은 날 출원과 관련해서는 동일한 특허발명을 기초로 여러 특허권자에 의해 특허침해 소송이 제기되어 소송 남용으로 이어지는 문제 정도가 고려되고 있는 것으로 보인다.

결국 이 사건 판결의 문제점을 검토함에 있어 직접적으로 참고가 될 수 있는 것은 같은 날 출원과 관련하여 비슷한 법체계를 가지고 있는 일본과 중국의 사례라고 할 수 있는데, 적어도 상·하위개념으로 구분되는 같은 날 출원의 「발명의 동일성」을 판단함에 있어서는 모두 동일하지 않다고 판단하고 있고, 이로 인하여 혹시 발생할 수도 있는 특허권 충돌의 문제를 예방하기 위한 별도의 제도를 구비하고 있지도 않은 것으로 보인다.

또한 이러한 법적용은 분할출원이 실효적인 권리 취득의 지원을 위한 제도로 이용되고 있는 현실과도 무관해 보이지 않는다. 왜냐하면, 실효적인 권리 취득은 결국 상위 개념화나 필수적인 구성의 최소화 등을 통해 권리범위를 넓히거나 일부 조정하는 것이므로, 자발적인 분할출원은 원출원과 그 권리범위가 부분적으로 중첩될 수밖에 없기 때문이다.

2 상고심 절차에서의 검토과제 제안

상고심 절차에서는 이 사건 판결이 그 근거로 제시하고 있는 특허권 충돌 방지라는 추상적인 개념에 대해서 실시과정에서 발생할 수 있는 구체적인 문제점을 살펴 다시 판단할 필요가 있다.

또한 상·하위개념에 포섭될 수 있는 다양한 사례, 예를 들어 마쿠쉬 형태의 청구항을 비롯하여 선택적 기재사항을 포함하고 원출원과 그 선택적 사항의 일부를 포함하고 있는 분할출원의 경우, 수치한정범위에서 광협의 차이가 있는 경우 등도 함께 살펴볼 할 필요가 있다.

그리고 동일한 관점에서 같은 날 출원에 대해서 차이가 있는 부분이 주지·관용 수단의 부가, 삭제 및 변환 등에 해당하는지 여부에 대한 추가적인 판단이 필요한지도 의문이다. 왜냐하면, 권리범위의 관점에서 바라보면, 상·하위개념과 다를 바가 없기 때문이다. 이 사건 판결에서도 동일한 기술적 차이를 가지고, 상·하위개념의 차이로 보기도 하고 주지관용기술의 부가로 판단하고 있다.

아울러, 물건과 물건의 제조방법 또는 제조방법과 그 제조방법을 구현한 장치 등과 같이 물건의 발명과 방법의 발명에 대해서도 신규성 및 확대된 선원의 판단기준을 같은 날 출원에 대하여 그대로 적용하는 것이 타당한지에 대한 재검토가 필요하다. 특히, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결에서와 같이 같은 날 출원에 대하여 동일한 기술사상이라는 관점에서 접근하여 단지 표현양식에 차이가 있는 것에 불과하다고 판단하는 것은 경계할 필요가 있다. 물론 이러한 접근은 특허법 제2조에서 '발명'을 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의하고 있다는 점에 기인한 것이기는 하지만, 특허법 제36조제2항이 기술적 사상보다는 그 기술적 사상으로부터 구체화된 특허권의 보호범위와 더 밀접한 관련성이 있으므로 특허권의 보호범위 관점에서 접근하는 것이 더 타당해 보인다.

VI 결 론

앞에서 살펴본 것처럼 특허법 제36조제2항의 취지, 분할출원제도의 개정 배경 및 내용, 유사한 제도에 대한 외국의 입법례 및 심사실무 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 판결에서 제시하고 있는 같은 날 출원에 대한 「발명의 동일성」 판단기준은 받아들이기 어렵다.

이러한 판단기준을 실무에 그대로 적용한다면 현재 등록되어 있는 분할출원의 대부분이 무효사유가 있다고 볼 수 있고, 거의 모든 분할출원에 대해서는 심사과정에서 특허법 제36조제2항의 거절이유가 통지될 수밖에 없다.

최근 법 개정을 통해 분할출원가능시기가 확대되고 좀 더 넓은 권리범위를 확보하기 위해, 즉 실효적인 권리 취득을 위해 출원인들의 분할출원제도 이용이 늘어날 것으로 보이므로[34],

출원인들의 혼란을 최소화하기 위해서라도 이에 대한 명확하고 빠른 판단기준의 정립이 필요하다.

그 결과에 따라 특허권 획득을 위한 출원 전략의 전면 수정이나 분할출원제도에 대한 재설계가 필요할 것으로 보인다.

물론 특허법 제36조제2항의 개정을 통한 해결도 가능하겠지만, 일본 및 중국의 입법례와 심사실무를 고려할 때 현재의 특허법 제36조제2항의 규정만으로도 같은 날 출원에 대한 「발명의 동일성」 판단기준의 올바른 정립이 가능해 보인다.

국내·외의 자료를 조사하고 검토하는 과정에서 같은 날 출원에 대한 구체적인 연구사례를 찾기가 어려웠고, 그나마 있는 자료의 대부분도 특허법 제36조제1항과 제36조제2항을 구분하지 않고 이중특허의 배제 또는 특허권 충돌방지라는 추상적인 개념으로 함께 설명하고 있어서 이 사건 판결의 문제를 검토하는 데 도움이 되지 못했다.

이 사건 판결을 검토하는 과정에서 느꼈던 막막함이나 답답함만큼이나 앞으로 있을 대법원 판결에 대한 기대가 크다. 부족하나마 이 글에서 검토되었거나 검토를 제안한 내용들이 명확하고 알찬 대법원 판결을 위한 논의의 시작이 되기를 기대해본다.

34) 2011년 5451건, 2012년 6512건, 2013년 6981건, 2014년 7816건 등 지속적으로 늘어나고 있다(내부 통계 자료).



판/례/평/석/우/수/논/문

특허법 제42조 제4항 제1호 요건의 판단 기준 및 특허법 제42조 제3항 제1호와의 관계

– 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 –



남영배, 임정원, 이후한
충남대학교 법학전문대학원

판례평석 요약서

판 례 번 호	대법원 2014.9.4. 선고 2012후832 판결
제 목	특허법 제42조 제4항 제1호 요건의 판단 기준 및 특허법 제42조 제3항 제1호와의 관계
요 약	특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하는데, 본 호의 판단기준에 관하여 대상판결 및 대상판결과 다른 입장을 보이는 다른 판례들이 다수 존재한다. 본호의 뒷받침 요건은 일본의 서포트 요건 또는 미국의 발명기재 요건 등과 유사한 법리를 보이는데, 우리와 법제가 유사한 일본의 법리를 고찰하고 해당 법리를 우리 법제에 적용할 수 있는 새로운 발전적인 견해를 제시한다.
필요성	특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관해 다른 시각을 가진 대법원 판례들이 존재하는바, 본 평석을 통해 기존의 법리를 유형화 하고 해외의 법제와 비교 검토할 필요가 있다.
독창성	뒷받침 요건과 실시가능 요건에 관한 미국, 일본, 유럽의 법제와 새로운 사례를 검토하여 우리의 판례에 적용할 수 있는 법리를 도입할 아이디어를 제시한다.
파급효과	미국, 일본, 유럽의 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 법리의 동향을 파악함으로써 법리적 발전을 이룰 수 있다.

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집

특허법 제42조 제4항 제1호 요건의 판단 기준 및 특허법 제42조 제3항 제1호와의 관계

대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결

목 차 Contents

1. 서 론

2. 사안의 개요
   가. 이 사건 출원발명
   나. 사건의 경과
   다. 대법원의 상고기각판결

3. 대상판결의 검토과제
   가. 상고이유와 대상판결
   나. 검토과제의 제시

4. '뒷받침 요건'과 '실시가능 요건'의 관계
   가. 우리나라
   나. 일본
   다. 미국

5. '뒷받침 요건' 비교법적 고찰
   가. 일본
   나. 유럽
   다. 미국
   라. 우리나라
   마. '뒷받침 요건' 판단기준에 관한 제언

6. 이 사건 판결에의 적용

7. 결 론

Korean Intellectual Property Office

1 서 론

특허법[1] 제42조 제4항 제1호[2]는 청구범위에는 보호받으려는 항, 즉 청구항이 하나 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정한다. 특허법 제42조 제4항 제1호는 이른바 뒷받침 요건으로서, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부로 뒷받침 요건을 판단할 것이지, 특허법 제42조 제3항 제1호[3]가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부, 즉 실시가능 요건에 의하여 판단하여서는 아니 됨을 분명히 하고 있다.

이 글에서는 대상판결에서 제시한 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준의 문제에 집중하여, 대상판결 이외 우리 대법원의 판례를 유형별로 살펴보고 미국, 일본, 유럽의 법제와 사례를 통해 우리가 참고할 수 있는 발전적 시사점을 음미한 후 대상판결을 재검토해 보기로 한다.

2 사안의 개요

가 이 사건 출원 발명

(1) 출원사항

명칭: 높은 데이터 레이트 인터페이스

국제출원일(우선권주장일) / 원출원일(출원번호) / 분할출원일(출원번호): 2004. 10. 15. (2003. 10. 15.) / 2006. 5. 15. (제10-2006-7009460호) / 2008. 5. 30. (제10-2008-7013185호)

출원인: 원고

---

1) 법률 제14112호 일부개정 2016. 3. 29.

2) 제42조(특허출원) ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

3) 제42조(특허출원) ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것

(2) 이 사건 쟁점 청구항[4)]

【청구항 8】 모바일 디스플레이 디지털 인터페이스(MDDI) 시스템 내의 역방 데이터를 샘플링 하도록 하는 코드; 라운드 트립 지연 측정 패킷이 호스트로부터 클라이언트로 전송되도록 하는 코드; 상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스가 상기 클라이언트에 의해 상기 호스트로 전송되도록 하는 코드; 상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 상기 측정 윈도우 내의 상기 전송된 펄스를 검출함으로써 상기 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드; 상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드[5)]; 및 상기 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(이하 '이 사건 제8항 발명').

나 사건의 경과

(1) 심사관의 거절결정

이 사건 출원발명의 특허출원에 대해 특허청 심사관은 2009. 2. 13. "이 사건 제8항 출원발명에서 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드' 등에 대하여 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않고, 특히 '역방향 레이트 디바이저'가 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 결정된다는 것이 상세한 설명에 전혀 나타나 있지 않으므로, 이 사건 제8항 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제1호에 위반된다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고(출원인)는 2009. 5. 18. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고, 2009. 6. 16. 이 사건 제8항 출원발명의 특허청구범위에 기재된 사항을 그대로 상세한 설명에 추가하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나[6)], 특허청 심사관은 이 사건 보정이 신규사항 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항에 위반된다는 이유로 보정각하 결정[7)]을 하고, 같은 날 원결정을 유지하는 심사전치출원의 심사결과통지를 하였다.

4) 이 사건 제8항 출원발명의 종속항인 제9항, 제10항은 제8항과 운명을 같이 하므로 앞으로의 서술에서 생략한다.

5) 이 사건 청구항의 쟁점 구성

6) 이하 '이 사건 보정'이라 하고, 이 사건 보정 후의 청구항 발명을 '이 사건 보정발명'이라 부른다.

7) 이하 '이 사건 보정각하 결정'이라 한다.

(2) 특허심판원의 거절결정불복심판기각심결

특허심판원은 2011. 1. 7. 2009원4446호로, “이 사건 보정은 신규사항 추가에는 해당하지 않지만, 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 ‘상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 보정된 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배되어 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 것이므로, 특허법 제47조 제4항 제2호 위반이어서 이 사건 보정각하 결정은 정당하고, 이 사건 거절결정 당시 청구항 발명으로 다시 살펴보더라도 이 사건 제8항 출원발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 특허법 제42조 제4항 제1호 위반을 이유로 한 이 사건 거절결정은 정당하다”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 특허법원의 심결취소판결

원고(출원인)와 피고(특허청장)는 ① 특허심판원이 한 보정각하 결정의 당부와 ② 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부에 대하여 다투었다. 여기서 보정각하결정은 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않음을 이유로 하고 있으므로, 결국 쟁점은 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부로 모아졌다.

특허법원은 이에 대하여 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 발명의 상세한 설명에 그와 동일한 내용이 기재되어 있고, 여기서 전송된 펄스의 위상이 결정된다는 의미나 전송된 펄스의 위상을 결정하는 방법에 대해 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자라면 상세한 설명의 다른 기재 내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 이를 충분히 이해할 수 있는 것이므로, 이 사건 제8항 보정발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 판단하여 이 사건 심결을 취소하였다.

다 대법원의 상고기각판결[8]

(1) 상고이유의 요지[9]

상고인(특허청장)은 특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건에 관한 법리오해와 심리미진 및 판단 누락을 상고이유[10]로 들었다. 상고이유를 요약하면 다음과 같다.

(가) 원심은 발명의 상세한 설명에 쟁점구성과 문언적으로 동일한 기재가 있다는 점을 들어 쟁점구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 판단하였으나, 대법원 판결 중에는 위와 같이 문언적으로 동일한 기재가 있음에도 '실질적'으로 뒷받침되지 아니한다고 판단한 사례[11]가 다수 있으므로 원심판결에는 특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단 기준에 관한 법리오해가 있다.

(나) 원심은 발명의 상세한 설명에서 쟁점구성의 작용효과로서 펄스의 위상이 결정되도록 하는 구체적인 방법에 관한 기재를 찾을 수 없음에도, 통상의 기술자가 쟁점구성에 관한 특허청구범위에 개시되어 있지 아니한 방법으로 명확하게 이해할 수 있다는 점만을 들어, 쟁점구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 판단하였다. 따라서 원심판결에는 명세서만으로 쟁점구성의 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지에 관한 심리미진이 있다.

(다) 상고인(특허청장)은 쟁점구성에 관하여 기술상식에 따라 '펄스'를 대상으로 '순방향 데이터 클록'이라는 하나의 기준을 통하여 해석하여야 한다고 일관되게 주장하였음에도, 원심은 이에 관한 판단을 누락하였다. 즉 원심은 명세서만으로 쟁점구성의 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지에 관한 피고의 주장에 대한 판단을 누락한 위법이 있다.

(2) 대법원의 판시사항

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서

8) 이하 대상판결

9) 모두 이 사건 제8항 출원발명 중 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'에 관한 것이다.

10) 상고인은 특허청구범위의 해석에 관한 법리오해도 아울러 지적하였으나, 이에 대해서는 후술하기로 한다.

11) 상고인은 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결, 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2007후5116 판결 등을 들고 있다.

의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의기술자'라고 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 규정취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 '높은 데이터 레이트 인터페이스'로 하는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제8항에 기재된 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 구성에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 동일하게 기재되어 있어서 위 구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되므로 특허법 제42조 제4항 제1호에 반하는 기재불비가 있다고 할 수 없다고 판단하였다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허법 제42조 제4항 제1호에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하거나 판단을 누락하는 등의 위법이 없다.

3 대상판결의 검토과제

가 상고이유와 대상판결

(1) 이 사건에서는 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부, 즉 쟁점구성이 특허법 제42조 제4항 제1호의 이른바 '뒷받침 요건'을 만족하는지가 주로 문제되었다. 상고인의 상고이유를 음미해 보면, 상고인은 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 대하여 다음과 같은 논지를 펼치는 것으로 정리된다. 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단에 있어, ① 발명의 상세한 설명에 특허청구범위의 쟁점구성과 문언적으로 동일한 기재가 있다고 하여'뒷받침 요건'을 만족한다고 판단하여서는 안 되고, 그것이 실질적으로 뒷받침되는지를 살펴야 한다. ② 명세서만으로 쟁점구성의 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지를 살필 것이지, 통상의 기술자가 쟁점구성에 관해 특허청

구범위에 개시되어 있지 아니한 방법으로 명확하게 이해할 수 있다는 점을 들어 쟁점구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 판단하여서는 안 된다.

(2) 이에 대하여 대상판결은 다음의 점을 판시하고 있다. 먼저 ① 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지에 관하여, 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 그 취지가 있다. 다음으로 ② 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관하여, 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. 마지막으로 ③ 특허법 제42조 제4항 제1호와 제3항 제1호의 관계에 관하여, 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단에 있어 이와 규정취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

나 검토과제의 제시

(1) 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 검토

청구범위에는 청구항[12]이 하나 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 설명[13]에 의하여 뒷받침되어야 한다. 이른바 '뒷받침 요건'으로서, 그 판단기준에 관하여 상고인과 대법원의 입장이 첨예하게 대립되는 부분이기도 하다. 이에 대해서는 대법원의 입장을 유형별로 검토하고 미국, 일본, 유럽의 사례를 고찰한 후 대상판결을 되돌아보기로 한다.

(2) 특허법 제42조 제4항 제1호와 제3항 제1호의 관계에 관한 검토

상고인은'발명의 상세한 설명에서 쟁점구성의 작용효과로서 펄스의 위상이 결정되도록 하는 구

12) 판례에는 '특허청구범위에 기재된 사항' 등으로 표현되고 있으나 법문상 '청구항'이다.

13) 판례에는 '발명의 상세한 설명'으로 표현되고 있으나 현행 특허법의 법문상 '발명의 설명'이다.

체적인 방법에 관한 기재를 찾을 수 없다'는 점을 지적하면서 이를 특허법 제42조 제4항 제1호의 문제로 보았으나, 대상판결은 특허법 제42조 제3항 제1호의 문제로 파악하여 제42조 제4항 제1호의 판단에 있어 특허법 제42조 제3항 제1호는 고려 대상이 아니라는 입장을 분명히 하고 있다. 이에 관하여는 청구항이 발명의 설명에 기재되어 있더라도 통상의 기술자가 그 기재에 의하여 실시를 할 수 없는 경우, 이른바 뒷받침요건과 실시가능요건의 관계에 대하여 견해의 대립과 다수의 판례가 있으므로 대상판결과 관련하여 충분한 검토를 요한다.

4 '뒷받침 요건' 과 '실시가능 요건' 의 관계

가 우리나라

(1) 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제3항 제1항

우리 특허법은 제42조 제4항 제1호와 제3항 제1호에서 각각 '뒷받침 요건'과 '실시가능 요건'을 별개의 조문으로 규정하고 있다. 각 요건의 규정취지에 관하여, 특허법 제42조 제4항 제1호는 발명의 상세한 설명에 개시되어 있지 아니한 발명이 특허청구범위에 포함되는 것을 방지하여 특허권이 부여되는 범위를 그 공개된 범위 안으로 한정하는 것을 그 취지로 하고, 특허법 제42조 제3항 제1호는 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 필요한 사항이 발명의 상세한 설명에 명확하고 충분하게 기재된 발명에 대해 특허권을 부여하는 데에 취지가 있다[14].

(2) 학설 및 판례

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항과 발명의 상세한 설명 사이에 각 내용의 일치를 통해 청구항이 발명의 상세한 설명보다 부당하게 넓은 범위로 주어지는 것을 견제하는 것에 있음은 분명하다. 문제는 위 요건이 언급하고 있는 일치가 청구항의 범위 내에 있는 모든 기술이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는지와 함께 발명의 상세한 설명을 통해 청구항에 대한 재현 또는 이해를 할 수 있을 것을 요구하는 실질적 일치인지 아니면 청구항에 언급된 내용에 대해 상세한 설명에 그에 관한 구체적 언급이 있다는 외관이 존재할 것을 요구하는 형식적 일치인지 여부이다. 전

14) 정택수, 특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단기준, 대법원판례해설 제102호, 2014

자와 같이 볼 경우 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허법 제42조 제3항 제1호를 포괄하게 되며, 후자와 같이 볼 경우 두 요건은 별개의 요건으로 작용하게 된다.

현재까지의 판례에 의하면 대법원은 위 두 가지 중 어느 입장을 취하고 있는지는 명확하지 않다. 상당수의 사건[15], 특히 특허법 제42조 제3항 제1호와 병렬적으로 심리가 이루어지는 경우에 대법원은 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용함에 있어 청구항의 범위 안에 있는 기술과 상세한 설명 사이의 외관상 일치만을 심리하는 형식적 일치의 모습을 보이나, 반대로 일부 사건[16], 특히 제42조 제4항 제1호만이 문제된 사안에서는 형식적인 일치만이 아니고 청구항 범위 안의 기술이 모두 상세한 설명에 대응되어 기술되어있어야 하며, 상세한 설명에 의해 청구항의 재현 및 이해에 지장이 없어야 한다고 판단하고 있다[17].

나 일 본

(1) 특허법 제36조 제6항 제1호와 제4항 제1호

일본 특허법 상의 '서포트 요건[18]'은 일본 특허법 제36조 제6항 제1호에, '실시가능 요건'은 일본 특허법 제36조 제4항 제1호에 별개의 조문으로 규정되어 있다. '서포트 요건'은 특허청구범위의 기재요령으로서 청구항과 명세서의 관계를 규율하는 것이고, '실시가능요건'은 발명의 상세한 설명의 기재요령으로서 명세서의 내용을 판단하는 요건이다.[19]

(2) 학설 및 판례

학설 중에 먼저 표리일체설이 있다. 2003년 개정된 일본의 명세서 또는 특허청구범위 기재요건

15) 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결(발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재된 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있는지 만을 심리한 판례), 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결(청구항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는지 여부는 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재되어있는지 여부에 의해 판단해야한다고 판시)

16) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결(특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되기 위해서는 명세서와 상세한 설명이 일치해야한다고 판시), 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 (특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어있는지 여부에 의해 판단해야한다고 판시), 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결(발명의 상세한 설명에 기재하지 않은 사항을 특허출원 명세서에 기재해서는 안 된다고 판시)

17) 설민수, 특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구, 인권과정의, 2013

18) 일본법상의 서포트 요건은 우리법상의 뒷받침 요건에 대응한다.

19) 潮海久雄, 特許法において開示要件(実施可能要件・サポート要件)が果たす役割, 知的財産法政策学研究 Vol.16, 2007

의 개정심사기준은 청구항과 발명의 상세한 설명이 맞지 않는 유형 외에 출원 당시 기술수준으로 보았을 때 상세한 설명으로부터 청구항의 내용 범위를 확장 및 일반화 할 수 없는 경우라는 새로운 유형을 규정하였고, 그 결과 청구항과 발명의 상세한 설명의 실질적인 대응관계까지 확장하여 심사하게 되었다. 그리하여 청구항에 보다 상세하게 구별된 권리범위 중, 상세한 설명으로부터 일반화할 수 없는 부분은 실제 실시가 불가능하기 때문에 실시가능요건의 판단기준과 겹쳐질 수밖에 없다.

위와 같이 표리일체설은 특허청구의 범위로부터 검증을 할 것인가, 발명의 상세한 설명에서부터 검증을 할 것인가의 시점 및 방향의 차이에 불과하여 실질적으로는 양쪽이 동일한 요건이라는 입장으로 많은 연구가 이루어져 왔다. 일본의 판례에서도 양 요건은 표리일체의 관계에 있다고 판시하고 있으며[20], 실무 등에 있어서도 표리일체설이 통설의 입장이다.[21]

다음으로 구별설이 있다. 구별설은 실시가능 요건과 서포트 요건이 서로 다른 내용을 규정하고 있다는 요건으로, 양자는 그 입법취지도 다른 것이라고 말한다. 양자는 다른 요건이기 때문에 어느 한 요건의 위반이 인정된 경우 반드시 다른 요건이 함께 위반되었다고 말할 수 없다.[22]

지재고재 2010년 1월 28일 판결 제10033호[23]는 실시가능 요건과 서포트 요건의 의의를 각각 명확히 함으로써 서포트 요건의 해석에 있어서는 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명의 기재 범위에 대비해서 전자의 범위가 후자의 범위를 넘어서는지 여부를 목적에 부합하는 해석을 통해 판단하면 족하고, 특별한 사정이 없는 한 일본 특허법 제36조 제4항 제1호의 실시가능 요건을 판단하는 것과 완전히 같은 방법으로 판단 및 해석하는 것은 옳지 않다고 하였다. 즉, 제36조 제4항 제1호의 실시가능요건과 제36조 제6항 제1호의 서포트 요건의 판단기준은 구별되어야 한다고 판시하였다.

따라서 심사기준에 있어 실시가능 요건과 서포트 요건이 다른 요건이라는 것, 그리고 어느 한쪽의 요건위반이 인정된 경우 반드시 다른 쪽 요건에 위반된다고는 할 수 없다고 명기하고 있는지를 살펴봐야 할 필요성이 인정된다는 입장이다.[24]

---

20) 知財高判平成18年 2月16日裁判所HP (平成17年(行ケ) 第10205号

21) 潮海久雄, 特許法において開示要件(実施可能要件・サポート要件)が果たす役割, 知的財産法政策学研究 Vol.16, 2007

22) 記載要件の審査基準の点検ポイント, 농업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소의원회 제4회 심사기준전문의원회 WG 배포자료, 2015

23) 知財高判平成22 年1 月28 日 平成21 年 (行ケ) 第10033号

24) 記載要件の審査基準の点検ポイント, 농업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소의원회 제4회 심사기준전문의원회 WG 배포자료, 2015

다 미 국

(1) 35 U.S.C. 제112조 '발명기재 요건'과 '실시가능 요건'의 관계

초창기 미국 특허법원은 청구항에 대한 보정이 있는 경우에만 '발명 기재(written description)요건'을 판단해 왔다. 즉, 기술요건을 청구항에 대한 신규사항(new matter)추가 금지로 활용해 온 것이다. 그러나 시간이 지나며 기술요건은 특허법 상의 독자적인 의미를 갖는 특허요건으로 해석되고 있다.[25]

실시가능 요건은 청구된 발명을 통상의 기술자가 실제로 구현할 수 있도록 하는 명세서상의 기재를 요하며, 명세서의 개시와 청구된 발명의 범위가 상응하는지를 판단하는 데에도 사용된다.[26]

(2) 판례

Lockwood v. American Arilines, Inc.,사건[27]에서는 선출원을 바탕으로 하여 이후에 이루어진 일련의 후출원이 선출원과 같은 이익을 얻기 위해서는 후출원 시 청구된 모든 부분을 선출원 된 명세서에 기술되어있는 것에 따라 발명을 소유하고 있는지를 표시하지 않으면 안 되며, 선출원 된 명세서의 기술에 따라 후출원 된 청구사항이 명백하다는 것만으로는 기술요건을 충족할 수 없다고 판시하는 등 실시가능 요건과 발명기재 요건을 별개로 판단하였다.[28]

또한, Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly사건[29]에서는 명세서에 있는 발명기재 요건(a written description of the invention)이 실시가능 요건으로부터 독립된 요건임을 확인하는 동시에, 보정되지 않은 가장 최초의 청구항에 대해서도 보정된 청구항과 같이 취급하여 발명기재 요건이 적용된다는 것을 확인하였다. 그 중에서도 발명기재 요건은 제조 및 사용에 있어 과도한 실험까지는 필요하지 않으나 아직 발명되지 않아 기재할 수 없는 발명에 대한 청구를 거절하는 것에 중요한 역할을 한다고 보았다.[30]

---

25) 전준형, 미국특허법, 세창출판사, 2011; 157

26) 上田真誠, 米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件, tokugikon, no.264, 2012

27) Lockwood v. American Arilines, Inc., 107 F.3d 1565 (Fed.Cir. 1997)

28) 上田真誠, 米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件, tokugikon, no.264, 2012

29) Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010)

30) 上田真誠, 米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件, tokugikon, no.264, 2012

라 소결론

우리 일부 판례가 특허법 제42조 제4항 제1호에 있어 실질적 일치를 요구하는 것은, 특허법 제42조 제4항 제1호가 특허법 제42조 제3항 제1호와 구별되는 독자기능을 하는 지에 대한 명확한 언급 없이 이를 함께 다루거나 특허법 제42조 제4항 제1호를 통상의 기술자에 대한 구체적인 심리가 필요한 특허법 제42조 제3항 제1호에 대한 용이한 대체물로 활용하고 있는 법원의 관행에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.[31]

우리와 비슷한 법제를 가진 일본의 경우, 특허청구범위의 기재요령인 서포트 요건과 상세한 설명의 기재요령인 실시가능 요건이 별개의 조문으로 구성되고 종래 판례와 실무의 입장인 표리일체설의 입장에서 탈피하여 지재고재 2010년 1월 28일 판결 제10033호 이후 구별설로 진행하고 있다.

일본 지재고재의 판례는 우리에게 발전적 시사점을 제시한다. 우리 특허법 역시 뒷받침 요건과 실시가능 요건이 별도의 조문으로 구성되어 있고, 전자는 청구항의 기재요령이고 후자는 발명의 설명의 기재요령에 해당하기 때문에 전자의 요건에 후자를 포괄한 입장에 따라 양 요건을 판단하는 것은, 구체적 판단에 있어 용이한 방향을 골라 심사나 심판의 편의를 도모할 수는 있겠으나, 판단대상과 규정취지가 다른 각 조문의 독자적 의미를 퇴색시키는 것이고 심사 및 심판 절차에서 거절이유나 심결이유의 명확성을 해치게 된다. 따라서 우리 역시 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 관계에 있어 각 조문의 규정취지와 판단대상의 독자성을 존중하는 입장으로 일관하여야 할 것이다.

5 '뒷받침 요건'에 대한 비교법적 고찰

가. 일본

(1) 특허법 제36조 제6항 제1호

우리나라의 '뒷받침 요건'에 대응되는 일본의 특허법 제36조 제6항 제1호[32]의 '서포트 요건'은 '특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것'을 요구하고 있다. 청구범위의 발명이 명세서의 개시를 넘어서는 안 된다는 요건은 1959년 개정 특허법의 '특허청구의 범위에는,

31) 설민수, 특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구, 인권과정의, 2013

32) 일본 특허법 제36조 (특허출원) ⑥ 제2항의 특허청구의 범위의 기재는 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다.
1. 특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것

발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 구성에 빠질 수 없는 항목만을 기재하지 않으면 안 된다.'라는 규정에서 처음 찾아 볼 수 있다. 이는 1987년 개정 특허법에서 현재의 특허법의 기재와 같이 개정되어 지금까지 이어지고 있다.

(2) 심사기준

1987년 개정법에 대응하여 공표된 심사기준에 있어서는, '서포트 요건'을 청구요건의 범위와 명세서 사이 용어의 통일 등 표현상의 정합성을 요하는 형식적인 요건인 것으로 생각되었다. 즉, 특허청구범위의 기재사항이 그대로 발명의 상세한 설명에 그저 형식적으로 옮겨 쓰여 있다면 '발명의 상세한 설명에 기재'된 것으로써, '서포트 요건'을 충족한다고 보는 것이었다.[33]

그러나 1994년 개정 특허법에 의하여, 출원인의 선택에 따른 자유도 높은 특허청구범위의 기재형식이 허용되어[34], 이른바 기능식 청구항, 수치한정청구항, 파라미터 청구 등 다양한 표현형식을 가진 특허청구의 범위를 보유한 특허가 증가했다[35]. 이런 표현형식의 청구는 내용이 추상적, 다의적이 되기 쉽고, 출원인이 발명의 상세한 설명에 개시된 것 이상의 청구를 포함하는 경우가 있었다. 당시의 심사사무에서는 특허청구의 범위가 명세서의 개시에 비해서 너무 넓은 경우에는 발명의 명확성과 실시가능요건을 넓은 범위에 적용하거나, 신규성·진보성결여를 이유로 특허청구의 범위를 감축시키는 등의 방법으로 특허청구의 범위 기재가 과도하게 추상화, 다양화되는 것을 방지해 왔다.

그러나 본래 명세서에 의해 뒷받침이 없다고 할 수 있는 것을 발명의 명확성과 실시가능성, 광범위한 선행기술심사에 따른 신규성·진보성요건에서 대처한 결과, 거절이유의 취지가 불명확하여 심사관의 의도가 출원인에게 적절하게 전달되지 못하였다. 또한, 특허청구범위에 형식적으로 포함된 넓은 범위의 선행기술을 심사해야 해 신속한 심사를 저해하거나, '명확성 요건' 및 '실시가능 요건'의 관점에서는 요건위반을 묻기 어려운 경우도 찾아볼 수 있었다[36]. 이처럼, 특허법 제36조 제6항 제1호 요건에 대해서 표현상의 형식적인 대응관계를 조사하는 것만으로는

33) 村上聡, 小原深美子, サポート要件の裁判例の現状と今後の課題, 知財管理 59券 5号, 2009, / 平嶋竜太, 特許出願における発明開示と実効的保護の調和--パラメータ特許事件大合議判決と今後の方向性, ジュリスト 1316号, 2006

34) 熊谷健一, 逐条改正特許法, 有斐閣, 1996

35) 平嶋竜太, 特許出願における発明開示と実効的保護の調和--パラメータ特許事件大合議判決と今後の方向性, ジュリスト 1316号, 2006

36) 村上聡, 小原深美子, サポート要件の裁判例の現状と今後の課題, 知財管理 59券 5号, 2009 / 日本知的財産協会・特許第1委員会・第4小委員会, 審査基準『明細書及び特許請求の範囲の記載要件』の改定, 2011

심사의 적정성이 확보되지 않았고, 판단기준 재검토의 필요성이 대두되었다.[37]

이러한 경향에서, 특허청구의 범위와 명세서의 개시의 균형, 심사부담의 경감, 국제적인 조화 등의 관점에서, 특허청은 2003년 특허법 36조 6항 1호에 규정된 요건의 심사기준을 개정하고, 특허청구의 범위에 기재된 발명과 발명의 상세한 설명 사이에 형식적인 대응요건으로 적용되어온 종래의 운영을 고쳐, 특허청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명의 기재에 의해 실질적으로 뒷받침되도록 요구하고 있다.[38]

(3) 관련판례(知財高判 平成17年 11月11日 第10042号)

본 사안은 '편광필름의 제조법' 특허에 관하여 특허이의신청에 대하여 특허청이 명세서 기재불비를 이유로 특허취소결정을 하자 특허권자가 특허청장관에게 그 취소를 구한 사안이다. 본건 특허는 원반필름으로서 완전용해온도(X)와 평형팽윤도[39](Y)를 두 개의 파라미터로 하는 수식에 의하여 제시된 범위로써 특정한 PVA(PolyVinyl Alcohol)계 편광필름의 제조법 발명으로서, 이른바 파라미터 발명의 특허이다.[40]

'서포트 요건'의 충족 여부는 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재를 비교하여 특허청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 발명과 동일한 발명이고, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는지 여부, 또한 그 기재나 시사가 없이도 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 당해발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인지 여부를 검토하여 판단하여야 한다.

본건발명은 두 가지의 기술적 파라미터를 사용한 일정 수식에 의하여 제시된 범위로써 특정한 물건을 구성요소로 하는 이른바 파라미터 발명에 관한 것인바, 이와 같은 발명에서 특허청구범위 기재가 명세서의 서포트 요건에 적합하기 위해서는 ① 발명의 상세한 설명은 그 수식이 나타내는 범위와 얻을 수 있는 효과 간의 관계에 기술적 의미를 특허출원시에 구체적 예의 개시가 없더라도 통상의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 기재하든지, ② 특허출원 시의 기술상식을 참작하여 당해

37) 今村玲英子, 数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修 『特許審査・審判の法理と課題』, 発明協会, 2002 / 竹田和彦, 特許の知識〔第8版〕, 2006

38) 村上聡, 小原深美子, サポート要件の裁判例の現状と今後の課題, 知財管理 59券 5号, 2009

39) '팽윤'은 물질이 용매를 흡수하여 부풀어 오르는 현상을 말하고, 팽윤 전과 팽윤 후의 체적비를 '평형팽윤도'라고 한다.

40) 中山信弘 외, 특허판례백선 (제4판)

수식이 나타내는 범위 내라면 소망하는 효과를 얻을 수 있다고 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도로 구체적 예를 개시하여 기재할 것을 요한다.

본건 명세서의 발명의 상세한 설명에는 본건 발명의 위 구성을 채택하는 것의 유효성을 보여주기 위한 구체적 예로서는, 특정 완전용해온도(X)와 평형팽윤도(Y)의 값을 가지는 PVA필름으로부터 고도의 내구성을 가지고 또한 고연신배율[41]에 견딜 수 있는 편광필름을 얻었음을 보이는 실시례가 2개, 특정 완전용해온도(X)와 평행팽윤도(Y)의 값을 가지는 PVA필름으로부터 내구성이 충분하지 않고 고연신배율에 견딜 수 없는 편광필름을 얻었음을 보이는 비교례가 2개 기재되어 있는 것에 지나지 않고, 이와 같은 기재만으로는 본건 출원시의 기술상식을 참작하여 당해 수식이 나타내는 범위 내라면 소망하는 효과를 얻을 수 있다고 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도로 구체적 예를 개시하여 기재하고 있다고 할 수 없어서, 본건 명세서의 특허청구범위 기재가 서포트 요건에 적합하다고 할 수 없다.

나 유 럽

(1) EPC 제84조

우리나라 '뒷받침 요건'에 대응되는 유럽의 EPC(European Patent Convention) 제84조[42]의 '서포트(support) 요건'은 '청구항에 기재된 사항이 명세서에 의하여 뒷받침되어야 한다.' 고 요구하고 있다.

EPO(Europen Patent Office) Board of Appeal은 T 409/91(OJ 1994, 653)의 판결에서 서포트 요건은 발명의 공개를 통한 기술에 대한 공헌을 대가로 청구항에 따른 보호범위를 확장하는 것을 취지로 한다고 판시하였다.[43] 그러므로 청구항은 통상의 기술자가 청구된 전범위의 발명을 실시할 수 있을 정도로 기술에 대한 발명의 실질적인 공헌을 반영하여야한다.[44] 청구항에 기재된 사항을 말 그대로 반복하는 것과 같이 순수하게 형식적인 발명의 설명은 이 요건을 충족할 수 없다고 판단하였다. 또한 T 133/85(OJ 1988, 441) 판결에서는 청구항이 명세서에 기재된 발명의

41) 인장 후의 길이와 인장 전의 길이의 비를 '연신배율'이라고 한다.

42) EPC 제84조 (청구범위) 청구범위에는 보호가 요구되는 사항을 명시해야한다. 청구범위는 명확하면서 간결하고 명세서에 의해 뒷받침 되어야 한다.

43) EPO, Case law of the EPO boards of appeal(8th ed, 2016) 284

44) T 659/93

필수적인 요소를 포함하지 않아 발명의 설명과 대응되지 않는다면 EPC 제84조의 요건을 충족하지 못한다고 판단하였다.[45]

(2) 심사기준

청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야한다. 이것은 모든 청구항의 내용은 발명의 설명에 근거를 두어야 하며, 청구항의 범위는 발명의 설명과 도면 그리고 기술분야에 대한 공헌의 범위보다 넓어서는 안 된다는 의미이다. 대부분의 청구항은 하나 이상의 특정한 예시들로부터 일반화 된다. 그 일반화가 가능한지 여부는 심사관이 관련 선행기술의 입장에서 판단하여야 한다. 따라서 새로운 분야를 개척하는 발명은 선행기술이 존재하는 발명보다 일반화될 여지가 많다. 공정한 청구항은 발명의 범위를 넘어서 넓어지지 않으며, 출원인의 발명 공개에 대한 대가를 빼앗을 정도로 좁지 않은 범위이어야 한다. 출원인은 그가 발명의 설명에 기재한 것의 자명하게 변경된 것이거나, 균등물 혹은 그것을 이용한 것에 대하여는 청구항에 기재할 수 있다.[46]

(3) 관련판례(EPO Boards of Appeal T 2356/10 2015.11.25.)

본 사안은 '지능형 서비스를 제공하는 휴대전화와 TV 다운링크 시스템' 발명의 출원이 EPO에서 거절되고, 출원인이 Boards of Appeal에 거절결정에 대하여 불복한 사건이다. 출원인은 '청구항 1'에 대하여 하나의 주위적 청구와 6개의 예비적 청구를 하였는데, 주위적 청구는 진보성이 부정됨을 이유로 기각되었고, 첫 번째 예비적 청구가 EPC 제84조에 규정된 '명확성 요건'과 '서포트 요건'의 위반으로 기각 되었음으로, 이하에서는 첫 번째 예비적 청구에 대하여 살피기로 한다.

쟁점이 된 청구항의 구성은 다음과 같다.

> 단일의 휴대전화 프로세서가 통합된 회로(402)에 있어서
> 적어도 하나의 메모리를 사용하며(330, 420)
> VHF/UHF 대역 방송서비스로부터 받은 정보를 처리하는 것(322, 404) 그리고
> 단일의 휴대전화 프로세서가 통합된 회로(332, 404)에 있어서
> 적어도 하나의 메모리를 사용하며(330, 420)
> 복수의 휴대전화 주파수 대역 통신서비스로부터 받은 정보를 처리하는 것(410, 412)

45) EPO, Case law of the EPO boards of appeal(8th ed, 2016) 284

46) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office(2015) Part F - Chapter Ⅳ-23

재판부는 상기의 쟁점 구성이 발명의 설명에 존재하는 거의 동일한(단어 “may”만 삭제되었을 뿐이다.) 문장에 근거할 뿐이며, 그 문장에서는 출원된 발명의 특성을 나타내는 어떠한 기술적 개시도 찾아 볼 수 없다고 보았다. 쟁점 구성은 VHF/UHF 대역 방송서비스와 휴대전화 주파수 대역 통신서비스로부터 받은 “정보”를 언급하고 있는데, 정보의 타입이 특정되지 않았기 때문에 모든 정보를 포함하는 것으로 볼 수 있다. 반면 발명의 설명에서는 소수의 특정 정보만이 특정 맥락에서 교환되는 것이 예시로서 개시되어 있다. 이러한 불일치에 대하여 재판부는 “정보”를 특정한 맥락에서 특정 종류의 것으로 해석할 경우 ‘명확성 요건’에 위배되며, 모든 정보를 포함하는 것으로 넓게 해석한다면 ‘명확성 요건’은 충족하겠지만 발명의 설명이나 도면에 의한 기술적 뒷받침이 “정보”의 넓은 범위보다 부족하여 ‘서포트 요건’에 위배된다고 보았다.

결론적으로 재판부는 ‘청구항 1’이 EPC 제84조의 ‘명확성 요건’과 ‘서포트 요건’을 충족하지 못한다고 판단하였다. 이는 기술적인 뒷받침이 없는 준동일관계의 문장은 순수하게 형식적인 뒷받침에 불과한 것으로써 ‘서포트 요건’을 충족시키기에 충분하지 않다는 것을 보여주는 것이다.

다 미 국

(1) 35 U.S.C. 제112조 제1절

우리나라 ‘뒷받침 요건’에 대응되는 미국의 요건은 35 U.S.C. 제112조 제1절[47]의 ‘발명 기재(written description)요건’이며, 이는 ‘실시가능(enablement) 요건’과 ‘최선의 실시예(best mode) 요건’과 같은 문장에서 명세서의 개시요건을 구성하고 있다. 발명 기재 요건은 “명세서는 발명의 상세한 설명을 포함해야한다”고 규정하고 있다.

(2) 심사기준

‘발명 기재 요건’의 본질적인 목표는 청구된 발명을 출원인이 발명했다는 정보를 명확하게 전달하는 것이다.[48] 이를 충족하기 위해서는 발명자가 클레임 발명을 점유하고 있었다는 것을 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 합리적으로 결론지을 수 있을 정도로 특허명세서에 청구된 발

47) 35 U.S.C. 제112조 제1절
명세서에는 그 발명이 속하거나 밀접하게 관련된 기술분야의 기술자라면 발명을 제조·사용할 수 있도록 자세하고 간단명료하고 정확한 용어로 그 발명 및 그 제조·사용 방법에 관한 상세한 설명을 포함하여야 하며, 그 발명을 수행하는데 발명자에 의하여 생각된 최선의 실시예를 제시하여야 한다.

48) USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2015, chapter 2163

명을 충분히 상세하게 설명해야 한다.

출원인은 클레임 발명을 충분히 제시하는 용어, 구조, 도면, 도표 및 식 등의 설명 수단을 사용하여 클레임 발명에 대한 모든 한정사항을 기재함으로써 클레임 발명을 점유하고 있다는 것을 보일 수 있다. 실제적 발명의 구체화에 관한 설명 등 다양한 방법으로 발명에 대한 소유를 입증할 수 있다. 또는, 발명이 완성되었다는 것을 보여주는 도면이나 화학 구조식을 개시하는 등 발명이 특허 받을 준비가 되었을 보여줌으로써, 또한 출원인이 청구된 발명을 소유하고 있었다는 것을 입증하기에 충분한 특징을 설명함으로써 발명의 소유를 입증할 수 있다.[49]

(3) **관련판례**(Ariad v. Eli Lilly, No. 2008-1248)

특허권자인 원고의 미국특허 제6,410,516호(이하 "516 특허"라 함)는 전사 인자(transcription factor) NF-κB에 의한 유전자 발현의 조절에 관한 것으로, 유전자 조작 기술분야에 있어서는 기초적인 혁신 발명에 해당한다. '516 특허의 발명자들은, NF-κB를 최초로 확인하고, NF-κB가 감염에 대한 인체 면역 반응의 기초가 되는 유전자 발현을 활성화시키는 기전을 밝혀냈으며, 세포내 NF-κB의 활성을 억제하여 세포의 면역반응을 조절하는 방법을 특허 출원하여 2002년 특허를 받았다. 이 특허는 청구항 모두 상의개념을 포함하며 방법 형식으로 기재되었기 때문에, NF-κB의 활동을 억제하는 결과를 낳을 수 있는 모든 물질의 사용을 포함하는 광범위한 원천특허였다.[50]

피고는, 516 특허의 발명자들이 NF-κB 작용 경로를 발견하여 특허를 출원하기도 전에 랄록시펜 염산염(raloxifene hydrochloride) 및 재조합 인간 활성 단백질 C 화합물에 대하여 1983년 및 1988년에 각각 특허를 받았고, 두 화합물이 NF-κB 경로를 통해 작용한다는 사실을 모른 채 이들을 각각 골다공증 치료제와 패혈증 치료제로 제조하여 시판하여 왔다.

원고는 516 특허가 허여되자 피고에게 특허침해금지 소송을 제기하였다. 지방법원 단계에서는 침해가 인정되었으나, CAFC는 516 특허가 '발명 기재 요건'의 불비로 인하여 무효라고 판시하였다. CAFC에 전원합의체 역시 항소심의 판단을 지지하였다.

화학 발명 또는 생명과학 분야의 발명과 같이 아직 밝혀지지 않은 기본 원리가 산재한 기술분야에 있어서는 기본 원칙을 발견한 발명자가 실제로 그 원칙을 적용하여 유용한 결과를 얻는 단계까지 나아가지 않더라도 적용 방법을 가상으로 상정하여 특허를 청구할 수 있는데, 그러한 경우 청구항에 기재된 발명은 통상의 기술자가 앞으로 실시 가능하도록 기재되어 있기는 하지만 발명자가

49) 상동

50) 이수미, 명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정, 2011

아직 실제로 발명하여 소유하지 않은 것까지 포괄하게 되며, 발명자가 실제로 아직 발명하지 않은 부분까지 특허권을 부여하는 것은 특허제도의 기본 원칙에서 벗어난다.[51]

다수의견에 의하면, '발명 기재 요건'의 판단기준은 "발명자가 출원일 당시 청구된 발명을 소유(possession)하고 있었음을 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있을 정도로 명세서가 기재되어 있는가.' 이다. 즉, "개시에 의해 소유가 입증되는가(possession as shown in the disclosure)"를 판단하여야 하고, 이러한 기준에 따라 "발명자가 실제로 청구된 대상을 발명하였음을 보여주어야 한다." 상기 '발명 기재 요건'의 충족은 반드시 실시예나 실제 발명을 수행하였을 것을 요구하는 것은 아니다. 그러나 판단의 대상은 명세서 자체이고 명세서에 기재되어 있지 않은 실제 발명의 소유 또는 실제 발명의 수행을 입증하는 것으로는 부족하다.

라 우리나라 특허법 제42조 제4항 제1호

(1) 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 대법원 법리

(가) 개요

특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 대한 대법원판결들은 아래와 같이 [A 유형]과 [B 유형][52] 그리고 A유형에 추가적인 내용이 부가된 [A+a 유형]으로 구분할 수 있다.

(나) [A 유형]

특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부

① 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결

청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.

---

51) 심미성, 독립된 별개 요건인 발명 기재 요건 및 실시 가능 기재 요건, 미국특허판례연구

52) 정택수, 「특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단기준」 대법원판례해설 제102호, 2014
이하에서는 상기 판례해설의 [A 유형]과 [B 유형]의 구분을 따르기로 하나, 단순히 [A 유형]으로 규정하기 어려운 대법원 판결들을 [A+a 유형]으로 구별하여 이르기로 한다.

② 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후2596 판결(최근)

청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시에 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.

(다) [A+a 유형]

A유형의 판시에 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있는지 여부가 추가된 유형

① 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결[53](최초)

특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

② 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결(최근)

특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다.

(라) [B 유형]

특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 (청구할 별로) 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부

53) 각주 52의 판례해설에서는 2004후1120 판결을 최초의 [A 유형]으로 구별하고 있으나, 본 평석에서는 [A+a 유형]으로 구분한다.

① 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결(최초)

명세서가 보정되어 특허청구범위가 통합되거나 변경되었음에도 이를 뒷받침하는 발명의 상세한 설명이 이에 맞추어 보정되지 아니함으로써 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 각 청구항별로 일치하지 아니하여 그 명세서만으로는 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없는 경우에는 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 명확히 뒷받침되고 있다고 할 수 없다.

② 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결(최근)

청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다.

마 '뒷받침 요건'의 판단에 관한 제언

(1) 우리나라와 외국의 '뒷받침 요건' 판단기준 비교

위에서 살펴본바와 같이 국제적인 추세는 '뒷받침(서포트 혹은 발명 기재) 요건'을 형식적 요건으로 하는 것을 넘어서, 특허부여 요건으로서의 독자적이고 실질적인 의미를 강화하고 있는 추세이다. 이는 기술의 발전에 따라 복잡화된 청구항이 개시된 발명의 기술에 대한 공헌보다 넓은 범위의 특허권을 부여받게 되는 것을 경계하는 취지의 흐름일 것이다.

그러나 그 판단기준의 상세한 적용에는 국가별로 약간의 차이가 있다. 일본의 경우 상기의 판례에서 보는 것과 같이 발명의 상세한 설명이 청구항에 기재된 발명을 실질적으로 포함하는지 여부를 판단하기 위하여 명세서 전체의 기재를 종합하여 당해발명의 과제를 파악하였다. 이렇게 파악된 당해발명의 과제를 해결하기 위해서 구체적인 예가 어느 정도로 명세서에 개시되어 있는가를 검토하고, 청구항에 의해 특정된 발명의 전 범위가, 당업자가 당해발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식될 수 있는 범위 안에 있는가를 평가하였다.

유럽의 경우 청구항에 기재된 발명이 가질 수 있는 권리범위는 그 발명이 기술에 공헌한 정도를 넘어서서는 안 된다는 원칙하에, 발명의 설명에 기재된 예시들로부터 청구항으로의 일반화 여부를 기준으로 '서포트 요건'을 판단하였다.

미국의 경우 '발명 기재 요건'을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명이 출원일을 기준으로 발명자에 의해 소유되고 있던 내용인지를 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있었는지 여부를 기준으로 하였다. 이는 통상의 기술자가 객관적인 관점에서 명세서 전체를 검토하는 것으로서, 해당 분야에서의 기존의 지식, 선행기술, 과학, 또는 기술의 성숙도, 예측가능성 등을 고려하여 이루어져야 한다.

우리나라의 판례들의 경우 상기한 바와 같이 3가지 유형으로 나눠 볼 수 있다. [A 유형]의 경우 판시사항의 문언적 의미에 충실한 해석을 할 경우, 기재사항의 대응만을 검토하여 '뒷받침 요건'을 지나치게 형식적인 요건으로 보게 된다. 반면 [B 유형]에서 판시된 발명의 구성, 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지의 여부는, 자칫 '용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적 · 구성 및 효과를 기재'하여야 한다는 '실시가능 요건'과의 혼돈을 초래하여 양 요건의 구별을 흐릴 위험이 있다. [A+a 유형]의 경우 기본적으로 [A 유형]의 형식적인 기재사항 대응 판단에 부가하여, 발명의 설명으로부터 청구범위로의 일반화 가능 여부를 판단하였다. 이는 발명의 설명이 실질적으로 청구범위의 기재내용을 뒷받침하는지 여부를 판단하는 것이다.

(2) 판단방법에 관한 제언

기능식청구항, 수치한정청구항과 같은 복잡한 형태의 청구항이 사용되고, 분쟁의 대상이 되는 발명의 기술분야로 화학과 생명과학 분야가 대두되면서, '뒷받침 요건'을 청구범위와 발명의 설명의 형식적인 대응관계로만 판단할 경우 제42조 제4항 제1호의 규정취지를 달성할 수 없는 상황에 이르렀다.

따라서 이를 극복하기 위해서는 형식적인 대응관계와 실질적인 뒷받침을 모두 아울러 판단할 수 있는 기준이 필요할 것이다. 형식적인 대응관계의 판단은 특허청구범위와 발명의 설명 사이의 표현상의 정합성을 기준으로 하여야 할 것이다. 이는 청구범위와 발명의 설명에 기재된 용어가 통일되는 등의 방법으로 양자의 대응관계가 명료하게 파악될 것을 의미하는 것이며, 특허청구의 범위의 기재가 명세서에 그대로 쓰여 있을 것을 요구하는 것은 아니다.

실질적인 뒷받침을 판단하기 위해서는 우선적으로 '해결하고자 하는 과제'와 그 '과제 해결수단'의 관점에서 청구범위와 발명의 설명간의 관계를 살펴볼 필요가 있다. '뒷받침 요건'의 목적이 출원인에게 자신이 명세서에서 개시한 발명이 그 기술분야에 공헌한 만큼의 범위 내에서 발명에 대하여 독점적인 권리범위를 설정해주는데 있다고 보았을 때, 발명이 그 기술분야에 공헌한 정도를 가장 직접적으로 평가할 수 있는 지표는 결국 '해결하고자 하는 과제'와 그 '과제

해결수단'이기 때문이다. 즉 그 과제의 설정과 그 해결수단이 해당분야에서 가지는 공헌도를 그 분야의 선행기술, 기술의 성숙도, 예측가능성 등을 고려하여 평가하여야한다.

이러한 공헌도 평가를 기초로 하여 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명으로부터 청구범위로의 일반화가 가능한지를 판단하여야 한다. 발명의 설명에 청구항과 동일한 내용이 기재되어 있다고 하더라도 그 내용에 그 어떠한 기술적 개시도 존재하지 않는다면, 이는 발명의 설명으로부터 청구범위로 일반화할 수 없다고 보아야 할 것이다. 기능식 청구항 혹은 상위개념 청구항은 그 개념에 포함되는 일부의 실시례, 수치한정 청구항은 그 범위에 포함되는 일부의 실시례들에 의하여 뒷받침되는 경우가 많다. 이 경우 상기의 공헌도 평가를 일반화 판단에 반영하여 판단한다면, 발명의 뒷받침하는 실시례가 하나 혹은 소수에 불과하더라도 그 공헌도가 높다면 일반화가 가능하다는 판단을 할 수 있고, 반대로 다수의 실시례가 기재되어 있다고 하더라도 그 공헌도를 고려하였을 때 청구범위를 뒷받침하기에 충분하지 못하다면 일반화 할 수 없다는 판단을 내려야 할 것이다.

6 이 사건 판결에의 적용

가 이 사건 출원발명의 청구항 해석

특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건 판단에 있어 그 판단의 객체가 되는 특허청구범위의 확정이 선행되어야 하는데, 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다.[54] 이 점에 대하여 상고인은 특허청구범위에 쟁점구성에 관하여 "전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드"라는 내용이 명확하게 기재되어 있음에도, 원심은 쟁점구성이 '전송된 펄스를 검출함으로써 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드'라는 단계의 다음에 기재되어 있다는 단순한 기재순서의 점을 들어, 쟁점구성에 관하여 '라운드 트립 지연 측정에 의한 지연시간에 의해 펄스의 위상이 결정된다.'는 의미로 불합리하게 제한하여 해석하였다고 지적한 바, 상고인의 지적은 특허청구범위의 해석에 관한 법리

54) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2008후4202 판결

에 비추어 타당한 지적이라고 생각된다.[55] 따라서 쟁점구성의 기재는 “전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드”이고 그 자체로 명확하므로 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하지 않고 논의를 전개하기로 한다.

나 이 사건 출원발명의 ‘뒷받침 요건’ 판단

(1) 판단 대상

이 사건은 특허심판원 2011. 1. 7. 심결 2009원4446에 불복한 것이고, 심판원은 심사관이 심사전치단계에서 행한 신규사항추가라는 판단이 부당함을 인정하고 특허법 제47조 제4항 제2호(2008. 2. 29. 법률 제8852호로 개정된 것)에 따라 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있었는지 여부를 판단하였으므로, 이 사건의 판단 대상은 2009. 6. 16. 보정서에 의하여 보정이 이루어진 이 사건 보정발명이다. 특히 그 중에서도 심판원에서부터 다툼이 있어왔던 【청구항 8】의 이 사건 청구항의 쟁점구성이 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되는지 여부에 대하여 판단하도록 한다.

(2) 형식적인 대응관계

이 사건 청구항의 쟁점구성은 ‘상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’이며, 발명의 설명에는 보정에 의하여 추가된 사항으로 쟁점구성의 내용이 그대로 복제되어 존재한다. 따라서 특허청구범위와 발명의 설명 사이에는 표현상의 정합성을 인정할 수 있다.

(3) 공헌도 평가

이 사건 발명의 해당 기술에 대한 공헌도를 평가하기 위해서는 해당 발명이 ‘해결하고자 하는 과제’와 그 ‘과제 해결수단’의 관점에서 발명을 바라보아야 한다. 명세서 식별번호 〈23〉의 해결하고자 하는 과제는 아래와 같다.

55) 대상판결은 상고인의 이러한 지적에 대하여 주문에서 설시한 바 없다.

해결하고자 하는 과제

〈23〉 이 애플리케이션에서 설명된 기술들은 많은 량의 데이터를 고속도 데이터 신호로의 전달 레이트를 크게 개선할 수 있다. 그러나 꾸준히 증가한 데이터 레이트를 위한 요구가, 특히 비디오 프리젠테이션에 연관된 것처럼, 성장하는 것을 지속한다. 디지털 신호 기술에서의 다른 지속적인 개발과 함께, 훨씬 빠른 전달 레이트, 개선된 통신 링크 효율성, 및 더욱 파워풀한 통신 링크를 위해 아직도 노력할 필요가 있다. 그러므로 호스트와 클라이언트 디바이스 사이에 데이터 처리량을 증가시킬 필요가 있는 새롭거나 개선된 전달 메커니즘을 개발하기 위한 계속적인 필요성이 있다.

즉, 비디오 프리젠테이션과 같이 고속의 데이터 신호를 필요로 하는 매체들에 대한 수요가 늘어나면서 호스트와 클라이언트 디바이스 사이의 데이터 처리량을 높이는 전달 메커니즘의 필요성이 대두되었고, 그 전달 메커니즘의 데이터 처리량을 높이는 것이 이 발명이 해결하고자 하는 과제라는 것이다.

이 사건 청구항의 쟁점구성과 직접적으로 관련된 '과제 해결수단'은 명세서 식별번호 〈29〉와 〈32〉에 나타나 있다.

과제 해결수단

〈29〉 패킷은 상이한 가변적 길이들을 가지는 소정 개수의 패킷으로 미리 규정된 고정 길이를 가지는, 클라이언트 디바이스와 호스트 사이에 통신되는 미디어 프레임내에서 함께 그룹화된다.

〈중 략〉

하나 이상의 역방향 링크 캡슐화 타입 패킷은 클라이언트 디바이스로부터 호스트 링크 제어기로 데이터를 전달하는 통신 프로토콜에 의해 이용된다. 일부 실시형태에서의 전달은 하나 이상의 MDDI 디바이스를 가지는 내부 제어기로부터 비디오 스크린으로 데이터의 전달을 포함한다.

〈생 략〉

〈32〉 호스트 링크 제어기는 상기 인터페이스를 통해 어느 타입의 데이터 및 데이터 레이트를 상기 클라이언트가 수용할 수 있는지를 결정하기 위해 클라이언트 디바이스로부터 디스플레이 성능 정보를 요구한다. 클라이언트 링크 제어기는 하나 이상의 클라이언트 성능 타입 패킷을 이용하여 호스트 링크로 디스플레이 또는 프리젠테이션 성능을 통신한다.

〈생략〉

다시 말하면, 이 사건 청구항의 쟁점구성과 직접적으로 연관된 '과제 해결수단'은 호스트 링크 제어기가 역방향 링크 캡슐화 타입 패킷을 클라이언트 디바이스로부터 전달받아 클라이언트 디바이스의 성능을 파악하고 프로토콜에 의하여 최적화된 성능의 통신을 하는 것이다.

위와 같이 파악된 '해결하고자 하는 과제'와 '과제 해결수단'을 고려하였을 때, 데이터 통신 분야에 있어서 프로토콜에 관한 선행기술은 다수가 존재하며[56], 이 발명이 우선권을 주장한 2003년경을 기준으로 판단하더라도 이미 충분히 성숙하여 많은 기술들이 실용화의 단계에 있었던 분야임을 확인할 수 있다. 또한 프로토콜의 내용을 변경하는 것이 화학발명이나 생명과학발명에서와 같이 일부 수식이 변경된다고 하여 불측의 현저한 효과의 차이가 발생하는 것이 아니라, 지극히 예측이 되는 정도의 효과의 변동만이 수반될 뿐이어서 예측가능성이 높다고 볼 수 있다. 이러한 측면들을 고려하였을 때, 이 사건 발명은 해당분야에 대한 기술적 공헌의 정도가 낮다고 판단할 수 있다.

(4) 일반화 가능 여부

'뒷받침 요건' 판단의 최종적인 단계로서, 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 일반화할 수 있는지를 판단하여야 한다. 상기한 바와 같이 이 사건 특허청구범위에 기재된 쟁점구성의 내용은 '상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'이다. 발명의 설명에도 동일한 내용이 기재되어 있지만, 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드가 결정되는 방식에 대한 기재가 없어 그 어떠한 기술적 개시도 존재하지 않는다고 볼 수 있다. 따라서 그것만으로는 일반화가 가능하다고 볼 수 없다.

다음으로 특허법원이 판단한 바와 같이 이 사건 발명의 설명에 '라운드 트립 지연 측정에 의한 지연시간에 의해 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 발명을 뒷받침 할 수 있는 기재들이 있다고 가정하였을 때, 쟁점구성인 '상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 청구범위에 기재된 범위까지 일반화 할 수 있는지를 판단하여야 한다. 양 기재를 비교해 보았을 때 '라운드 트립 지연 측정에 의한 지연시간에 의해 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 기재는 청구범위에 기재된 발명에 포함될 수 있는 수많은 위상 결정방식중의 하나에 불과하다. 따라서 이를 청구범위의 기재까지 일반화하기 위해서는, 이 발명의 개시가 해당 기술분야에 높은 공헌을 한 것이어야 한다. 그러나 위에서 살핀 것과 같이 이 발명의 개시가 기술에 공헌한 정도는 낮으므로 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 일반화 할 수 없다고 보아야 하고, 따라서 이 쟁점구성은 '뒷받침 요건'을 충족하지 못한다.

56) 키프리스 검색을 기준으로 2003년 이전에 출원된 데이터 통신 프로토콜 발명만 2만 건이 넘는다.

7 결 론

지금까지 특허법 제42조 제4항 제1호 요건의 판단 기준 및 특허법 제42조 제3항 제1호와의 관계에 집중하여 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결을 살펴보았다.

제42조 제4항 제1호의 '뒷받침 요건'과 제42조 제3항 제1호의 '실시가능 요건'과의 관계를 다루는 우리나와 외국의 동향에 대하여 보면, 우리나라의 경우 아직 유의미한 경향을 찾기는 어려웠지만, 외국의 경우는 모두 상기의 양 요건들에 대응되는 요건들 각각의 독립적인 입법취지를 고려하여 구별하여 판단하는 모습들이 최근의 경향임을 확인 할 수 있었다. '뒷받침 요건'은 청구항의 기재요령이고 '실시가능 요건'은 발명의 설명의 기재요령에 해당하기 때문에 전자의 요건에 후자를 포괄한 입장에 따라 양 요건을 판단하는 것은, 구체적 판단에 있어 용이한 방향을 골라 심사나 심판의 편의를 도모할 수는 있겠으나, 판단대상과 규정취지가 다른 각 조문의 독자적 의미를 퇴색시키는 것이고 심사 및 심판 절차에서 거절이유나 심결이유의 명확성을 해치게 된다. 따라서 우리 역시 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 관계에 있어 각 조문의 규정취지와 판단대상의 독자성을 존중하는 입장으로 일관하여야 할 것이다.

'뒷받침 요건'과 이에 대응하는 외국의 요건의 판단기준에 대하여도 살펴보고 우리나라의 판례 유형 그 바람직한 판단요건에 대하여도 제언해 보았다. 살펴본바와 같이 국제적인 추세는 '뒷받침(서포트 혹은 발명 기재) 요건'을 형식적 요건으로 하는 것을 넘어서, 특허부여 요건으로서의 독자적이고 실질적인 의미를 강화하고 있는 추세이다. 이는 기술의 발전에 따라 복잡화된 청구항이 개시된 발명의 기술에 대한 공헌보다 넓은 범위의 특허권을 부여받게 되는 것을 경계하는 취지의 흐름일 것이다.

복잡한 형태의 청구항이 사용되고, 분쟁의 대상이 되는 발명의 기술분야로 화학과 생명과학 분야가 대두되면서, '뒷받침 요건'을 청구범위와 발명의 설명의 형식적인 대응관계로만 판단할 경우 제42조 제4항 제1호의 규정취지를 달성할 수 없는 상황에 이르렀다. 따라서 이를 극복하기 위해서는 형식적인 대응관계와 실질적인 뒷받침을 모두 아울러 판단할 수 있는 기준이 필요할 것이다. 제언한 바와 같이, 표현상의 정합성을 기준으로 형식적인 대응관계를 판단하고, 그 분야의 선행기술 등을 고려하여 그 발명이 가지는 기술에 대한 공헌도를 평가하며, 이를 바탕으로 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명으로부터 청구범위로의 일반화가 가능한지를 판단하는 것이 바람직한 방향이 될 수 있을 것이다. 이에 따를 경우 발명에 재현가능성에 집중하여 판단하는 '실시가능 요건'과의 혼란을 피할 수 있으면서, 복잡화된 청구항에서도 자신의 개시를 통한

공헌보다 넓은 권리범위를 청구하는 것을 방지할 수 있다.

물론 기술분야에 대한 공헌도를 개별적으로 평가하는 일이 너무 추상적인 작업이며, 선행기술과 기술의 성숙도 등을 고려한 평가과정이 진보성의 그것과 유사해질 위험이 있다는 비판이 가능할 것이다. 그러나 상기한 바와 같이 발명이 해결하고자 하는 과제와 그 해결수단의 측면에서 특정 선행발명이 아닌 기술분야 전체를 고려한 공헌도평가를 진행한다면 진보성의 그것과는 구별되면서도 구체화된 평가가 가능할 것이다.

판/례/평/석/우/수/논/문



사용에 의한 식별력과 새로운 관념의 구분 및 대학교 표장의 보호 제안

– 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 –



정연진, 여환희
고려대학교 자유전공학부

판례평석 요약서

판 례 번 호	대법원 2015. 1. 29 선고 2014후2283 판결
제 목	사용에 의한 식별력과 새로운 관념의 구분 및 대학교 표장의 보호 제안
요 약	상표법상 식별력이 있어야만 상표로 등록될 수 있다. 대상 판결은 현저한 지리적 명칭이 포함된 당해 상표에 새로운 관념을 인정해주며 기존에 식별력이 없다고 보았던 근거가 소멸하였다는 새로운 해석론을 제시하고 있다. 이와 같은 해석론은 앞으로 상표법에 따라 식별력이 없을 수 있는 표장이 식별력을 인정받는 데 있어 큰 의의를 끼칠 것이며, 특히 대학교들의 상표 출원에 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다. 이에 본 평석은 법리와 그간의 판례를 분석하여 대상 판결이 '새로운 관념'이 아니라 '사용에 의한 식별력'을 인정해야 했으며, 새로운 해석론이 법적 안정성과 형평성을 저해할 수 있음을 논증한다. 또한 상표법의 미등록 주지표장 보호 법조항들과 부정경쟁방지법을 통해, 대학교들이 대학 상표에 대하여 '새로운 관념'을 인정받지 않고도 충분히 현존하는 법 제도의 틀 안에서 보호받을 수 있으며 그것이 현존하는 법 조항들의 사문화를 막고 그 취지 역시 보호하는 일이라고 주장한다. 이를 위해 국내, 해외의 법령과 판례를 분석하고 해외 대학 상표등록 현황을 붙임 한다.
필요성	해당 판결이 '식별력이 없다고 보았던 근거가 소멸'하였다고 적음으로써, 과연 이것이 사용에 의한 식별력 취득인지 새로운 관념 형성인지 혼란을 주고 있는데 이에 대한 제대로 된 개념 분석이 필요할 것이다. 한편 서울대학교 외에도 현저한 지리적 명칭이 포함된 대학 명칭은 많으므로, 각 대학들은 자신들도 상표 등록에 나서야하는지, 그렇지 않으면 보호받을 수 없는지 염려할 수 있다. 본 평석은 이에 대해 설명한다.
독창성	관련 평석이 많지 않은 판례에 대한 평석일 뿐 아니라, 국내 대학이 구체적으로 어떠한 방식으로 보호를 받을 수 있는지를 서술했다. 게다가 해외 대학들의 상표등록 현황을 살핌으로써 본 평석은 독창성을 가졌다고 볼 수 있다.
파 급 효 과	본 평석을 통해 부정경쟁방지법, 상표법의 미등록 주지표장의 보호 조항을 통하여 대학의 표장들이 보호받을 수 있는 방법에 대하여 논의가 활발해질 수 있을 것이다. 그리고 대학이 의류 등의 기념품 등뿐 아니라, 다양한 상업적 상품과 서비스 판매를 위한 상표를 만들고자 할 때 이것이 어느 정도까지 보호되어야 하는지에 대한 논의를 낳을 수 있을 것이다.

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집

사용에 의한 식별력과 새로운 관념의 구분 및 대학교 표장의 보호 제안

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

목 차 Contents

1. 서 론

2. 대법원 판결 2014후2283의 사건 개요와 법적 의의

3. 관련 법령 및 판례 분석
   가. 식별력
   나. 사용에 의한 식별력 취득과 새로운 관념의 형성
   다. 국내 판례

4. 대학교 표장의 보호 제안
   가. 상표법
   나. 부정경쟁방지법
   다. 서울대법
   라. 해외의 법령과 대학들의 현황

5. 결 론

Korean Intellectual Property Office

1 서 론

상표법 제3조 제1항 제1호는 상표를 “상품을 생산 · 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는” 것이라고 정의한다. 또 제6조 제1항에서는 식별력이 없어 상표등록을 받을 수 없는 상표들을 열거하고 있고, 제2항에서는 제1항 제3호에서 제6호에 해당하여 등록을 받을 수 없다 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득한다면 예외적으로 그 사용한 상품에 한하여 상표등록을 받을 수 있도록 규정하고 있어, 식별력이 상표등록에 있어서 중요한 요건이 됨을 알 수 있다.

식별력이 없어 상표등록을 받지 못하는 표장에는 보통명칭, 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭으로 된 표장 등이 있는데, 대법원은 현저한 지리적 명칭으로 된 표장과 식별력 없는 표장이 결합한 경우라 할지라도 새로운 관념을 형성하거나 새로운 조어를 형성하지 않는 한 식별력을 인정할 수 없다고 보았다. 또한 제6조 제2항에 의하여, 상표등록출원 전부터 사용함으로 인하여 식별력을 취득하는 것은 예외적으로 대세적 · 독점적 권리를 부여하는 것이므로 엄격하게 적용되어야 한다는 것이 이전 판례의 태도였다.

따라서 식별력이 없는 표장이 포함된 표장을 상표권으로서 보호받고자 하는 이들에게는 이와 관한 법리적인 해석이 중요하다고 할 것이다. 특히 대학은 지리적 소재를 강조하는 현저한 지리적 명칭이 들어간 명칭이 많아 이번 2014후2283판결은 주목을 모았다.

특히 사용에 의한 식별력의 취득과 새로운 관념의 형성으로 인하여 식별력을 갖게 된 것은 그 지정상품의 등록과 관련하여 차이가 있다. 사용에 의하여 식별력을 취득하는 경우에는 각각의 상품과 서비스에 대해 식별력을 얻었는지를 따져야 하기 때문이다. 이 사건 2014후2283 판결에서 대법원은 ‘서울대학교’가 새로운 관념으로 인하여 식별력을 취득하여, 지정상품과의 관련성은 따질 필요가 없다고 보았으나, 그 법리 해석과정에서 문제의 소지가 있어 보인다. 따라서 여기에서는 2014후2283을 통해, 식별력의 개념 및 본질, 사용에 의한 식별력의 취득과 새로운 관념의 형성에 의한 식별력의 취득, 관련 국내 판례 및 해외의 법령과 사례를 살펴보고, 대학교 표장의 보호에 대하여 새로운 제안을 하고자 한다.

2 대법원 판결 2014후2283의 사건 개요와 법적 의의

본래 서울대학교는 대학 상표 보호에 적극적으로 나선 편으로 2008년 9월 24일 서울대의 국·영문 학교 이름과 약칭, 로고, 상징물 등 9건을 상표 출원[1]한 바 있다. 이중 대표적인 상표 "서 울 대 학 교"의 지정 서비스업은 제35류 마케팅연구업 등, 제38류 교육방송업 등, 제41류 교육 또는 연예오락에 관한 대회조직업 등, 제42류 컴퓨터관련 분석업 등, 제45류 법률연구조사업 등이었다. 이때의 상표는 문제없이 등록이 되어있는 상태였다.

그러나 2011년 12월 22일 서울대 산학협력단은 그동안 서울대가 수행하여온 핵심기능들과는 거리가 있는 분야들에 대해서도 '서울대학교' 상표를 등록하려 하였고[2] 2013년 5월 22일 심사관은 이것을 현저한 지리적 명칭이 포함된 식별력 없는 표장으로 보아 거절결정을 내리게 된다. 이에 서울대학교 산학협력단이 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고 특허심판원은 2014년 2월 10일에는 원고의 심판청구를 기각[3]하였다.

그러나 서울대학교 산학협력단은 특허법원에 취소소송을 제기하였고, 마침내 승소(2014허2092)하게 되었다.

특허법원에서 피고(특허청) 측의 주장을 보면, '서울대학교'는 현저한 지리적 명칭으로 된 '서울'과 학교의 종류인 '대학교'로 구성된 표장으로서 결합을 통해 새로운 관념이나 식별력을 형성하고 있지 않다. 따라서 교수업 등에 관하여서는 '사용에 의한 식별력'을 취득하였거나 주지·저명하다고 하더라도 이 사건 각 지정상품에 대하여는 그 식별력을 얻지 못하였으므로 이 사건 출원상표는 등록이 허용되어서는 안 된다는 취지였다. 이에 반해 원고(서울대학교 산학협력단) 측은 "오랜 사용에 의하여 국내의 수요자들에게 고유명사로서의 새로운 관념이 생겼고, '교육업' 뿐만 아니라 원고의 업무와 관련된 모든 상품이나 서비스업의 출처를 표시하는 것으로 국내의 수요자들에게 현저하게 인식되었으므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제 7호에 해당하지 않는다"고 주장했다.

특허법원은 '서울대학교'라는 새로운 관념이 충분히 형성되어 '식별력이 없다고 보았던 기존의 근거가 소멸'되는 상태에까지 이르게 되었기에 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 되었다고 판시함으로써 원고 측의 손을 들어주었다. 또한 상표법 제6조 제2항은 "상표법 제1항

1) 한용수, 〈서울대 브랜드 첫 상표등록〉, 대학신문, 2008.09.23

2) 박준석, 『대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 -서울대학교의 현황을 중심으로-』, 서울대학교 법학 제55권 제4호, 2014, 527p

3) 특허심판원 2014.2.10. 심결 2013원4612

제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표"에 한한 것이므로 더 이상 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 되었다면 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따질 필요는 없다고 판결하였다.

이후 특허청이 상고하여 대법원에서 다시 한 번 판결이 내려졌는데, 원심의 결과를 대부분 인용하는 것이었다. 2015년 1월 29일 대법원은 '2014후2283' 판결을 내리며 다음과 같은 요지로 판시했다.

(i) 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 불가분적으로 결합됨에 따라, "서 울 대 학 교"는 단순히 서울에 있는 대학교라는 의미가 아니라 서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품(제5류 농산물 이유식 등)에 대한 상표 등록이 허용되어야 한다.

(ii) 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는 이상 상표법 제6조 제2항 즉 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 각 지정상품에 대하여 개별적으로 볼 필요가 없다.

따라서 현재 서울대는 "서 울 대 학 교" 상표를 34개 분류 중 대부분의 모든 상품과 서비스에 대해 등록하고 있다.

이렇듯 이번 대법원 판결은 식별력 없는 표장이 결합된 상표에 대하여, 새로운 식별력이 인정받는다면 기존에 식별력이 없다고 보았던 근거는 없어지는 것이므로 개별 상품에 대한 사용에 의한 식별력을 인정받지 않아도 된다고 하여 대폭 상표권자의 권리 영역을 넓혔다는 데 의의가 있을 것이다.

그러나 이에 대하여 우리나라가 기존부터 결합상표의 식별력에 대해서 지나치게 까다로운 기준을 적용해왔기 때문에 국제적 흐름에 맞춰 그 기준을 낮춰 상표권자의 보호를 도모해야 한다고 보는[4] 이들도 있는 반면, 식별력이 있어야만 상표 등록이 되도록 하고 식별력이 없는 표장들은 예외적으로 사용에 의한 식별력 취득 조항을 이용하게끔 분류해놓은 상표법의 취지를 벗어나는 무리한 판단[5]이었다고 보는 이들도 있다.

4) 장현진, 『결합상표의 식별력 유무 판단』, 서울대학교 기술과법센터 LAW&TECHNOLOGY, 2016.1

5) 송선미, 2016, 『현저한 지리적 명칭과 업종표시가 결합한 상표의 식별력 판단』, 제62회 안암법학회 2016년 춘계학술발표회 신진학자 학술발표논문, p20

3 관련 법령 및 판례 분석

가 식별력

(1) 식별력의 개념 및 본질

상표법 제3조 제1항 제1호는 상표를 "상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는" 것이라고 정의한다. 이 조항에서 상표는 식별력을 요함을 알 수 있다.

이때 식별력의 본질에 대해서는 견해의 차이가 있는데, 크게 외관구성설(外觀構成說,) 자타상품식별력설(自他商品識別力說), 독점적응성설(獨占適應性說)으로 나눌 수 있다.[6] 외관구성설은, 상표는 외관 그 자체만으로도 특별하고 현저하여 일반 수요자의 주의를 끌 수 있어야 한다는 견해로, 이때 특별현저성은 "상표의 기호·문자·도형 등 표장 그 자체의 명료성"[7]이라고 한다.[8] 자타상품식별력설은 자신의 상품과 타인의 상품을 구분하는 출처의 역할을 해야한다고 보는 견해이다. 마지막으로 독점적응성설은 공익상 누군가에게 상표를 독점하도록 하는 것이 부당하지 않을 때 상표등록이 가능하다고 보는 견해이다.[9]

학계의 다수설은 상표는 자타식별력을 갖추고 있어야 하나, 공익상 상표독점이 부당하지 않을 경우 등록할 수 있다고 보고 있는데, 이는 자타식별력설과 독점적응성설이 절충된 것이라고 할 수 있을 것이다.

또한 판례는 "통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있"[10]다고 하여, 역시 학계 다수설과 마찬가지로 자타식별력설과 독점적응성설을 절충한 입장을 취하고 있다.[11]

---

6) 정태호, 2010, 『식별력이 없는 표장들로만 결합된 상표 심사의 기준정립에 관한 연구』, 고려대학교 박사학위논문, 고려대학교 대학원 법학과, p10-11

7) 이규호, 2015년 3월, 『상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준』, 중앙법학 제17집 제1호, 중앙법학회 p 273

8) 정태호(2010) p10. 이규호(2015) p273

9) 정태호(2010) p11. 이규호(2015) p274

10) 대법원 2004.8.16. 선고 2002후1140 판결

11) 정태호(2010) p12 이규호(2015) p274

(2) 상표법 제6조 제1항 제4호

상표법 제6조 제1항 제4호는 "현저한 지리적 명칭 · 그 약어 또는 지도만으로 된 상표"를 식별력이 없어 등록받을 수 없는 상표로 규정하고 있다. 이때 대법원은 '현저한 지리적 명칭'은 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것으로, 지정상품과 특정한 관계가 있음을 인식할 필요는 없다고 한다.[12] 또한, "현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우"[13]가 아닌 이상 현저한 지리적 표장과 다른 식별력 없는 표장이 결합하더라도 그 결합한 사정만으로 식별력을 취득하는 것은 아니라고 할 것이다.

대법원이 현저한 지리적 명칭으로 된 상표의 등록을 제한하는 것은, "그 현저성과 주지성 때문에 누구에게나 자유로운 사용을 허용하여 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않"게 하기 위함이다.[14]

(3) 상표법 제6조 제1항 제7호

상표법 제6조 제1항 제7호는 "제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 등록받을 수 없는 상표로 규정한다. 즉, 이 조항들에 해당하지 않는다 할 지라도 식별력이 없거나 공익상 특정인에게 상표를 독점하도록 하는 것이 부당하다면 상표등록을 받을 수 없다.[15]

이 조항은 제1항의 상표등록거절사유에 해당하는 상표들로만 결합되는 경우 주로 문제가 된다.[16]

12) 대법원 2012.12.13.선고 2011후958 판결

13) 대법원 2002.4.26. 선고 2000후181 판결

14) 송선미(2016) p168

15) 장현진, 『결합상표의 식별력 유무 판단』, 서울대학교 기술과법센터 LAW&TECHNOLOGY, 2016.1 p60

16) 정태호(2010) p36

나 사용에 의한 식별력 취득과 새로운 관념의 형성

(1) 사용에 의한 식별력 취득

(가) 제6조 제2항

상표법 제6조 제1항 제3호부터 제6호에 해당하여 등록을 받을 수 없는 상표라 할 지라도 예외적으로 "상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다." 이 조항의 취지는, 특정인이 일정 기간 동안 상표를 사용하여 식별력을 취득하게 되면 이미 하나의 상표로서 기능할 수 있게 되고, 더 이상 공익상 경쟁업자의 자유사용을 보호해야 할 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, "오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상표의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합"하기 때문이라고 한다.[17]

(나) 사용에 의한 식별력 인정 요건

사용에 의한 식별력이 인정되기 위해서는 먼저 상표등록출원 전부터 상표를 사용하였을 것이 요구된다. 이때 사용이란 제2조 제1항 제11호 각목 및 제2조 제2항의 규정 행위에 해당하는 것이어야 한다.[18]

두 번째 요건은, 그 사용의 결과로 "수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별"할 수 있어야 한다. 이 때 수요자는 일반 수요자와 거래자를 의미하며, "특정인의 상품에 관한 출처란 반드시 구체적인 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니다."[19] 식별의 정도에 있어서는, 주지상표의 인식 수준까지는 요하지 않고 그보다 낮은 단계 수준의 인식이어도 출처 표시를 식별할 수 있다고 할 것이며, "일부 지역에서 일부 거래자나 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에도 인정 가능한 것으로 본다."[20] 본래 상표법에서는 식별력이 없는 상표에 예외적으로 효력을 부여하는 것이라 하여 "현저하게 인

17) 특허청 상표심사기준 제4부 제9장 제도의 취지

18) 특허청 상표심사기준 제4부 제9장 2.1.1.

19) 위와 같음

20) 특허청 상표심사기준 4부 제9장 2.2.2. p179

식"된 경우로 높은 단계의 인식수준을 요구하였지만, 2014.6.11. 개정에는 그 내용이 빠져 그 조건이 다소 완화되었다.

세 번째 요건은 "그 상표를 사용한 상품에 한정"하여야 한다는 것이다. 즉, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제 사용한 상품에만 한정되고, 그와 유사한 상품에까지 식별력을 취득할 수 있는 것은 아니다. 판례는 "상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 인식되었을 경우 그 제1항 제3,5,6호의 각 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있게 한 것은 원래 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 한다."고 판시하였다.[21]

또 특허청 상표심사기준은 사용에 의한 식별력을 인정받기 원하는 자는 입증자료를 제시하여야 한다고 규정하고 있다.[22] 그 입증자료의 예시로는 ① 사용한 상표, ② 사용한 상품, ③ 상당기간 계속 사용한 사실, ④ 전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, ⑤ 해당 상품의 생산 · 제조 · 가공 · 증명 · 판매량, 매출액, 시장점유율, ⑥ 사용의 방법 · 횟수 및 내용, ⑦ 광고선전의 방법 · 횟수 · 내용 · 기간, ⑧ 객관적인 소비자 인지도조사, ⑨ 상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, ⑩ 사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료를 제시하고 있다.[23]

이러한 사용에 의한 식별력은 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.[24]

(다) 이 사건 적용

대법원은 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력이 없는 표장과 결합한 상표라고 할 지라도 결합으로 인해 본래의 현저한 지리적 명칭 등이 아니라 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하지 않는다면 식별력을 취득했다고 볼 수 없다는 태도를 고수하여, 사용에 의한 식별력의 취득을 비교적 엄격하게 규정하고 있다. 이때 사용에 의한 식별력이 인정되기 위해서는 구체적으로 그 상표가 수요자간에 누구의 상표인지 현저하게 인식될 수 있다는 것이 증거에 의하여 명확해야 한다.[25]

어떤 상표가 식별력이 있는지 여부는 "그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래

21) 대법원 1996.12.23. 선고 96후771 판결

22) 특허청 상표심사기준 제4부 제9장 2.4.

23) 특허청 상표심사기준 제4부 제9장 2.4.2

24) 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3318 판결

25) 대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397판결

사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다."[26] '서울대학교' 명칭의 사용기간, 대학 졸업생 및 석·박사 졸업생의 수, 입학지원 현황, 서울대학교의 운영 현황, 학술회의 등의 개최, 국내외 학술논문의 수, 인터넷 포털 사이트에 노출된 수 등을 고려하여 보면, '서울대학교'는 단순히 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 상표가 결합하여 식별력이 없다고 볼 것이 아니라, 사용에 의하여 일반 수요자들에게 누구의 상표인지 인식될 수 있는 상태에 이르렀고, 따라서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 해야 할 것이다.

다만, 사용에 의한 식별력은 본래 특정인의 사용 독점이 부적당하나 예외적으로 대세적·독점적 권리를 부여하는 것이기에, 실제 사용에 의하여 식별력을 획득한 상품에 한해서만 인정되어야 한다. 위의 사실들을 고려하여 보면, '서울대학교'는 '교수업' 등에 관하여는 상표법 제6조 제2항에 의하여 사용에 의한 식별력을 획득하였다고 볼 수 있을 것이나, 농산물이유식, 수산물이유식, 축산물이유식, 가축용 백신 등(상품류 제5류 등)까지 식별력이 인정되는 것은 아니다. 따라서 이 사건 출원상표는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 없어 등록이 거절되어야 한다.

(2) 새로운 관념에 의한 식별력의 취득

지금까지 대법원은 "새로운 관념을 낳거나 새로운 조어를 형성하지 아니하는 한"현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 표장이 결합한 상표의 식별력을 인정할 수 없다는 태도를 고수해오고 있다.[27] 그러나 이때 '새로운 관념'이 무엇인지에 대해서 대법원은 명확하게 제시하지 않아, 그 모호성이 문제가 된다. 이 모호성으로 인해 어떤 상표는 새로운 관념에 의해 식별력을 취득하여 등록이 되고 어떤 상표는 등록되지 않는다 하면, 이는 법적 안정성을 침해하는 것이 될 것이다.

이 사건에서 대법원은 단순히 '서울에 있는 대학교'가 아니라 '서울'과 '대학교'가 불가분적으로 연결되어 '서울시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 형성되었다고 보았지만, 과연 여기서 제시하는 '서울시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'를 새로운 관념으로 볼 수 있는지 의문이 든다.

또한 새로운 관념을 낳았다는 것을 입증하기 위하여 이 사건 판례에서는 서울대학교의 명칭 사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학의 시설과 활동 내역, 서울대학교가 알려진 정도 등을 제시하였는데, 이 기준은 기존의 사용에 의한 식별력의 판단 기준과 크게 다르지 않아 보인다. 그 정의도 명확하지 않은데 기준마저 모호하기에, 이 판결은 사용에 의한 식별력의 취득과

26) 대법원 2011.3.10. 선고 2010후3226 판결

27) 대법원 2012.12.13. 선고 2011후958 판결, 대법원 2002.4.26. 선고 2000후181 판결 등.

새로운 관념의 형성을 구분짓는 요인이 무엇인지, 어떠한 표장이 사용에 의한 식별력을 취득한 것인지 혹은 새로운 관념을 형성하는 것인지 판단하는 데 있어서 혼란을 겪게 한다. 따라서 사용에 의한 식별력의 취득과 구분되는, 새로운 관념이 형성된 것을 입증할 수 있는 기준을 정립할 필요가 있을 것이다.

또 원심은 "이 사건 출원상표와 같이 교육업 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 그 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거(새로운 관념을 낳지 않는 식별력 없는 표장의 단순한 결합)가 소멸되는 상태에까지 이르게 됨으로써"라고 명시하고 있다. 이에 따르면 새로운 관념을 형성하는 것은 사용에 의한 식별력을 취득하고 난 후 일반 수요자들에게 인식되는 과정에서 새로운 관념을 형성하여 식별력이 없다고 보았던 근거가 소멸된다는 것을 의미하는 것인데, 사용에 의한 식별력이 생기고 더 나아가 새로운 관념이 형성된다는 주장도 쉽게 납득하기가 어렵다.

(3) 소결

본래 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 표장으로 결합된 상표일 경우 새로운 관념을 형성하지 않는 이상 상표는 등록될 수 없고, 예외적으로 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우 실제 사용한 상품에 한하여 상표 등록을 받을 수 있다. 대법원은 이 사건 출원상표 "서울대학교"가 사용에 의하여 식별력을 취득한 것이 아니라 새로운 관념을 형성하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 식별력을 취득하였는지는 따질 필요가 없다고 보았다.

그러나 새로운 관념이란 개념은 그 정의가 모호하며, 새로운 관념을 형성하는 근거로 제시한 것은 기존의 사용에 의한 식별력의 취득 판단 기준과 크게 다르지 않아 보여서, 양자의 차이가 무엇인지 명확하게 알기 어렵다.

따라서, 사용에 의한 식별력이 아니라 새로운 관념을 형성한다고 본 판결은 납득하기 어렵고, 사용에 의하여 식별력을 취득하지 않았음에도 불구하고 상표출원을 받은 상품에 대해서는 부정당하게 출원을 받은 것이라 할 수 있을 것이다.

다 국내 판례

(1) 예술의 전당 사례[28)]

대법원은 출원서비스표 "예술의전당"이 기술적 표장에 해당하며, 구 상표법 제2조 제5항, 제8조 제2항에서 규정한 사용에 의한 식별력의 취득은 예외적으로 대세적 · 독점적 권리를 부여하는 것이므로 엄격하게 해석 · 적용하여야 한다고 보아, 이 사건 등록표장들이 등록결정일 당시 "누구의 업무에 관련된 서비스업이나 업무를 표시하는 것인지 현저하게 인식되었다고 보기 어려워 구 상표법 제8조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다"고 판시하였다.

기존에 법원은 식별력 없는 표장이 포함된 결합 상표에 매우 엄격한 기준을 적용해왔던 바 '예술의 전당'과 같은 국내 최고 문화예술기관도 식별력을 부정 받아왔던 셈이다.[29)] 이를 생각한다면 당해 상표'서울대학교'는 어떤 특이점이 있어 이용자 수와 인식 정도 등을 들어 식별력을 취득한 것으로 보았는지 이해하기 어렵다.

단 당해 판결에서 '예술의 전당'은 등록 결정일 1988년 11월 17일까지 사용에 의한 식별력을 획득한 것인지를 따지는 것이므로 맥락이 조금은 다를 수 있다. 법원은 설립과정이 대중매체를 통해 보도되었으며 1988년 개관 후 한 해 동안 공연과 전시회를 29만 명 가까이 관람한 등의 사실은 인정하였으나 이로 인하여 충분히 사용에 의한 식별력이 취득되지 않았다고 보았다.

그러나 원고의 항소 사유 중'예술의 전당'이 일종의 고유명사화가 되어 권리자가 이를 독점적으로 사용할 지위를 취득하였다는 주장은 '서울대학교'의 산학협력단의 주장과 유사하다고 볼 수 있다. 예술의 전당 측은 예술의 전당이 설립 당시부터 국가적으로 결정된 고유명사일 뿐 아니라, 구 문화예술진흥법에서 문화예술의 창달과 문화향수 기회의 확대 기타 문화예술진흥을 위한 사업을 추진하기 위해 예술의 전당을 만든다는 조항을 두기까지 하여 공익상 원고만 '예술의 전당' 표장을 사용해야 한다고 주장했다. 하지만 법원은 이를 부정했다.

사견으로는 예술의 전당과 서울대학교 모두 사용에 의한 식별력으로 보는 것이 합당할 것이다. 서울대와 마찬가지로 일반적으로 '예술의 전당'은 관련 상품과 서비스의 수요자들에게 서초구에 있는 종합예술기관으로 인식될 것이기 때문이다.

28) 대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397,3403,3410,3427 판결

29) 특허법원 2006허1803,1827,1834,1858 판결

(2) AMERICAN UNIVERSITY 사례[30]

2013년 9월 9일 워싱턴 소재의 대학교 "AMERICAN UNIVERSITY" 상표는 특허청 심사관에 의하여 위 서울대학교 사건의 심사 때와 같이 현저한 지리적 명칭과 업종의 명칭이 결합되었을 뿐이고, 새로운 식별력이 생겨나지 않는다고 하여 등록이 거절 결정된 바 있다.

그런데 이후 2015년 7월 23일 특허법원에서 선고된 2015허642 판결은, 이 사례 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 업종의 명칭인 'UNIVERSITY'가 결합된 것은 맞지만, 단지 "'미국의 대학'이라는 관념을 도출하는 데 머무르지 않고, 불가분적으로 결합하여 전체로서 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 대학교의 명칭으로 일반 수요자에게 인식되어 새로운 식별력을 형성하고 있다"고 판시하였다. 이때 법원은 "이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역" 등에 비추어볼 때 해당 출원서비스표가 지정서비스업의 일반수요자들에게 충분히 알려져 있다고 보아 새로운 식별력을 인정하였다. 2014후2283에서 대법원이 제시한 새로운 법리 해석을 적용한 결과 원심을 뒤집은 판결이 나온 셈이다. 그러나 과연 'AMERICAN UNIVERSITY'가 교육업 쪽의 수요자에게 충분히 인식되어있는지는 의문을 남긴다. 만일 2014후2283 판례가 제시한'새로운 관념'을 형성했다는 방법론을 따르지 않았다면 당해 상표는 사용에 의한 식별력을 획득했는지도 모호하기 때문에, 심사관의 거절 결정이 옳은 것으로 판결이 났을 수 있다.

그 뿐만 아니라 2015허642에서는 "이 사건 출원서비스표는 서비스표권자를 원고, 지정서비스업을 서비스업 구분 제41류(교육업, 훈련제공업)로 하여 중국, 쿠웨이트, 베트남, 일본, 브라질, 우루과이에서 서비스표등록되었고, 상표권자를 원고, 지정상품을 상품류 구분 제16류로 하여 유럽에서, 지정상품을 상품류 구분 제9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28류로 하여 영국에서 각 상표등록되었다(갑 제15호증의 1 내지 8)."며 해외에서의 사례를 언급하고 있는데, 이전에 대법원이 2011후958에서 상표의 등록을 볼 때 해외의 등록례는 구애될 대상이 아니라고 판시한 것과 어긋난다.

(3) GEORGIA 사례[31]

2011후958에서 대법원은 일본코카콜라가 만든 전 세계 캔커피 점유율 1위 브랜드'조지아'[32]의

30) 특허법원 2015.7.24. 선고 2015허642 판결

31) 대법원 2012.12.13. 선고 2011후958 판결

32) 임현우, 〈코카콜라'조지아', 캔커피 세계 1위… 프리미엄 시장 공략〉, 한국경제, 2012.08.08

상표 

가 식별력이 없다고 보았다. 이 판결에서 법원은 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며[33], 다른 외국의 등록례에 구애받을 것이 아니라고[34] 선언했다.

'조지아'가 식별력이 부정된 것은 서울대학교가 졸업생 수, 인터넷 검색 결과 수 등을 들어 '새로운 관념'을 인정받은 것과는 상반되는 결과이다. 지정상품의 일반수요자에게 유명회사에서 상당한 물량으로 판매되고 있는 조지아 커피 역시 충분히 알려져 있으리란 것은 명백하기 때문이다.

(4) 소결

2014후2283 판결은 위와 같은 기존의 엄격한 상표법 판례들과 비교해보았을 때, 눈에 띄게 예외적으로 상표권을 허용해준 판례라고 할 수 있다. 따라서 이 판결을 제대로 해석하는 새로운 기준 정립이 중요한 상황이다.

그렇지 않다면 앞으로 새로운 관념이 형성되었다고 결정되는 몇몇 상표들만이 식별력 부정 근거가 소멸되었다는 임의적 판단에 따라 예외적으로 식별력을 인정받도록 될 것인데, 이는 기존에 식별력이 없는 요소들을 열거식으로 규정해놓은 취지에 어긋날 뿐 아니라, 식별력이 없다고 부정되는 다른 상표들과의 차별점도 모호하기 때문에 법적 안정성과 형평성을 저해하기 때문이다.

실제로 'AMERICAN UNIVERSITY'는 그 판례의 판결 이유가 2014후2283와 매우 유사한데 앞으로 식별력 없는 표장이 포함된 상표를 출원하고자 하는 이들이 2014후2283과 흡사한 논리로 식별력이 인정받기를 바라며 법원의 문을 두드릴 일이 많아질 것으로 보인다.

4 대학교 표장의 보호 제안

이 판결이 내려지고, 또 옹호되는 데는 '서울대학교'가 한국에서는 굴지의 명성을 쌓은 대학이니만큼 여러 분야에서 상표로 쓰일 메리트가 있으며, 그렇기에 지정상품을 불문한 유사상표 등으로 오용되지 않도록 보호해야 한다는 취지가 있다고 할 것이다. 이를 통해 여러 현저한 지리적 명칭이 대학 명칭에 포함된 여러 대학들 역시 자신의 상표권 보호에 나설 수 있으리라는 기대도 일부 작용했을 것이다.

33) 대법원 2006.5.12. 선고 2005후353 판결

34) 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768판결

그러나 '서울대학교'라는 표장은 상표로 등록되지 않는다고 하더라도 다양한 법을 통해 보호받을 수 있으며 이미 보호받고 있다.[35]

국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 34조("국립대학법인 서울대학교가 아닌 자는 국립대학법인 서울대학교의 명칭과 표장(標章) 또는 이와 유사한 것을 사용하지 못한다."), 상표법 제34조 제1항 9호[36] 10호 및 12호, 13호[37], 부정경쟁방지법[38]이 바로 그것이며 이를 통해 서울대학교는 지정상품을 불문한 보호를 받을 수 있다. 다른 대학들 역시 상표법과 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있을 것이다.

따라서 이 글에서는 무리하게 기존의 판례에서 어긋나는 법리적 해석을 통해 법적 안정성을 무너뜨리는 대신, 이미 만들어져있는 다른 법 조항들의 취지를 살리고 활용도를 높임으로써 대학교 표장을 보호할 것을 제안하고자 한다.

또한 해외 역시 각 대학이 대부분의 지정상품과 지정서비스업에 걸쳐 상표를 출원함으로써 그 대학의 상표권을 보호하는 움직임을 보이고 있지는 않다. 해외에서도 우리나라의 부정경쟁방지법과 유사한 법제로 충분히 유사상표·서비스표를 막을 수 있기 때문이다.

일부 논문에서 대학의 상표권을 적극 인정해야 할 근거로 제시하는 미국의 활발한 대학 상표권 시장은, 주로 기념 티셔츠 등의 대학 기념물을 판매하는 것으로서 대학 자체와 긴밀한 견련성이 없다고 볼 수는 없는 분야들로 이뤄져있다. 실제로 지정 상품 역시 대학 기념품과 관련된 분야로 한정되어 등록되어있는 경우가 많다.

우리나라의 '서울(한 나라의 수도 이름)+대학교(고등교육기관의 일반 명칭)'와 그 상표를 구성하는 원리가 유사하다고 할 만한 'University of London', 'University of Washington', '동경대학東京

35) 단 교수업 관련 분야에 대해서는 이미 상표가 등록되었음은 앞에서 살펴본 바와 같다. 이것은 다른 지역명이 들어간 대학들도 마찬가지일 것이다. 즉 지금부터 살펴보는 것은 교수업과 거리가 있는 상품, 서비스 면에서 침해를 받았을 때의 대응 방안이다.

36) 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표

37) 13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

38) 제2조 제1항 나목에서 부정경쟁행위 중 하나로 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위"를 규정하고 있다. 이에 따라 금지청구권, 손해배상청구권, 신용의 회복에 필요한 조치를 취할 수 있는 권리가 생겨난다.

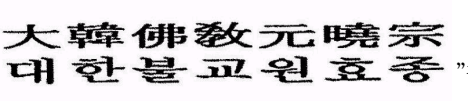
大学' 등도 모든 지정상품에 대하여 상표를 출원하지는 않은 모습을 보인다.

아래부터는 이에 대해 보다 자세히 논하고자 한다.

가 상표법

앞서 적은 것처럼 상표의 부등록사유를 규정하는 제34조 제1항의 9호, 10호, 12호, 13호에 따라 현저한 지리적 명칭이 포함되는 대학교의 명칭이더라도 다른 이들에 의해 등록될 가능성은 차단된다고 보여진다. 이를 구체적인 판례를 통해 서술한다.

(1) "**대한불교원효종" 사례**[39]

재단법인 대한불교원효종이 "

"라는 상표를 등록했으나 이는 대표 의사결정기구 내에서 정해진 규칙에서 어긋나게 행동한 결과 생겨난 대표성 없는 재단이었다. 그러자 교단 내의 피고들이 등록취소심판을 청구하여 이것이 받아들여졌고, 원고 측에서 다시 항소한 사건이다.

따라서 선출원, 선등록된 상표가 그 이전에 있었던 미등록 주지상표를 침해하였냐는 법리적 쟁점이 생긴 셈인데 법원은 미등록 주지상표의 손을 들어주었다. 법원은 "한불교원효종은 1963. 7. 10.경 창종된 이래……불교종단의 하나로서 활동을 계속해 왔고……불교단체의 업무에 관계하는 자들 사이에서 "대한불교원효종" 또는 "大韓佛教元曉宗"이라는 표장은 대한불교원효종이라는 불교종단의 업무를 표시하는 것으로서 현저하게 인식되어 있다고 할 것이다. 이 사건 등록업무표장은 종단의 명칭과 표장이 동일하고, 이 사건 등록업무표장의 지정업무는 종단의 업무와 동일 또는 유사하므로, 결국 이 사건 등록업무표장은 '타인의 업무를 표시하는 것이라고 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 업무표장과 동일·유사한 업무표장으로서 그 타인의 업무와 동일·유사한 업무에 사용하는 업무표장'으로서 구 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당한다." 고 판시했다.

현재 이 상표법 조항은 제34조 제1항 9호인데, 이에 따라 대학교 역시 만일 상표를 등록하지 않더라도 미등록 주지 상표로서 보호받을 수 있다.

39) 특허법원 2006. 11. 3. 선고 2006허(당)6815

(2) "샤넬의원 성형외과" 사례[40]



이 사건 출원상표 " "는 그 지정서비스업의 수요자로 하여금 화장품 등에 사용되는 저명상표 "CHANEL"을 쉽게 연상하게 하여 상표부등록 사유에 해당한다고 한 사례이다. 이 판결에서 법원은 해당 법조항의 부등록사유를 "타인의 선사용상표의 저명 정도, 출원상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도" 등을 비교·종합하여 출원상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 될 지를 고려해야 한다고 판시하였다. 이 판결에 쓰인 조항은 현재 제34조 제1항 10호이다.

이에 따라 식별력 없는 표장이 보호되면 일괄적으로 새로운 관념을 인정해주는 것보다 더 좋은 효과가 생긴다고도 볼 수 있다. 왜냐하면 보호가 필요한 정도에 따라 차등적으로 보호가 부여된다고 볼 수 있기 때문이다. '서울대학교'와 같이 저명하고 영역이 다각화된 대학교는 이 조항에 의해 보다 넓은 보호를 누릴 것이다. 그러나 현저한 지리적 명칭 등 식별력이 없는 표장이 들어간 결합상표가 모두 '서울대학교'와 같이 다각화된 영역을 갖고 있지는 않다. 때때로 수요자에게 혼동을 일으키지 않는, 밀접하지 않고 수요층이 중복되지 않는 곳에서는 상표의 등록이 인정될 필요가 있다.

(3) "힐튼제과" 사례[41]

구 상표법 제7조 제1항 제11호[42]의 취지는 상품의 출처의 오인, 혼동을 방지함으로서 수요자 일반의 이익을 보호하기 위한 것이므로, 비록 저명 서비스표인 "힐튼호텔"이 붙은 본원 상표의 지정상품(제과 등)이 국내에서 판매되고 있지는 않다 하더라도 일반수요자는 충분히 오인이 가능한 상황이므로 "힐튼제과"의 등록 거절 결정은 정당하다고 한 사례이다.

즉 어떤 대학이 여러 지정상품에 대하여 상표를 출원하지 못한다고 하더라도, 일반수요자가 오인할 가능성이 있는 이상 '서울대 유산균 음료'와 같은 상표 출원은 거절될 것이 자명하다.

---

40) 대법원 2007.12.27. 선고 2006후664 판결

41) 대법원 1987.3.24. 선고 85후127 판결

42) 현재는 제34조 제13호.

나 부정경쟁방지법

상표법의 부등록 사유(제34조)를 통해 유사상표의 등록을 막을 수 있다면, 부정경쟁방지법을 통해서는 손해배상과 금지청구 그리고 신용회복을 도모할 수 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1항은 "부정경쟁행위"를 정의하는데 그 중 (나)목에서 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위"라는 규정이 나온다. 이에 따라 웬만한 대학의 유사 상표, 서비스표는 부정경쟁행위로 포섭될 것으로 보인다.

어떤 행위가 "부정경쟁행위"로 포섭되면 그에 따라 제4조 금지청구권으로 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리가 생겨나며 제5조에 따라 손해배상을 청구할 수 있고, 제6조에 따라 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다.

제14조의2에서 손해액의 추정을 규정하는데 자세한 조항은 상표법의 손해액의 추정과 거의 흡사하다.

또한 제18조(벌칙) 3항에 따라 부정경쟁행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며 제19조 양벌규정을 통해 그 자의 법인이나 고용주도 처벌할 수 있다.

다 서울대법

2010년 12월 27일 제정되어 2011년 12월 28일 시행된 국립대학법인 서울대학교 설립 · 운영에 관한 법률(약칭 : 서울대법) 제34조에 의하면 "국립대학법인 서울대학교가 아닌 자는 국립대학법인 서울대학교의 명칭과 표장(標章) 또는 이와 유사한 것을 사용하지 못한다."고 규정되어 있다.

이에 따른 과태료까지 명시되어있는데 제37조(과태료 등)에 의하면 ① 제34조를 위반한 자에게는 500만 원 이하의 과태료를 부과한다. ② 제1항에 따른 과태료는 교육부장관이 부과 · 징수한다.

이는 경우에 따라 필요에 못 미치는 부족한 벌칙이 될 수는 있으나, 그런 경우에는 위의 상표법과 부정경쟁방지법을 적용할 수 있을 것이다.

라 해외의 법령과 대학들의 현황

(1) 미국

(가) 법령 및 판례

미국 연방상표법 U.S.C§1052(e)조는 식별력에 대한 내용을 규정하고 있다. 미국은 우리나라와 그 규정과 적용 방법이 차이가 있어 그대로 원용하긴 곤란하나[43] 참고하자면 다음과 같다.

미국은 상표를 크게 기술적이거나, 식별력이 있는 것으로 두 분류로 구분한다. 따라서 현저한 지리적 명칭 또한 기술적 표장의 일종으로 포함된다. 또한 단순기술표장과 사칭기술표장을 구분하는데, 후자는 소비자를 기만하는 것이기에 금지된다면 전자는 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하기 때문에 금지된다.[44]

식별력 유무는 특정 상품이나 서비스와의 관계를 고려하여 결정된다. 일반적으로 지리적 명칭에 기술적 표장이나 보통 명칭을 부가하는 경우에는 지리적 의미가 사라지지 않는다고 판단하고 있다.[45]

단 미국은 결합상표가 각각의 부분이 기술적일지라도 지정상품 또는 서비스업과 관련하여 기술적 의미가 직감되지 않고 임의적(arbitrary)이고, 암시적인(suggestive) 것이라면 식별력을 인정해 준다. 암시표장은 지정상품과 관련된 사항들을 직접적으로 표현하지 않고 간접적이며 암시적 또는 상징적으로 표현하는 용어로 이루어진 표장이다.[46] 제과상품에 관한 'SUGAR & SPICE'라는 상표가 인정된 것이 대표적인 사례다. 하지만 'WASHINGTON SPEAKERS BUREAU'라는 이름의 강의 대행업 서비스표는 강연자의 사무소라는 뜻의 'SPEAKERS BUREAU'와 지역적 명칭 'WASHINGTON'이 기술적으로 결합된 것으로서 식별력이 부정되었다. 이와 같이 해당 상표가 암시적인지를 따지는 것은 우리나라 상표 판정 기준에도 적용될 만한 유용한 지침으로서 평가받고 있다.[47]

(나) 대학 현황

미국은 200여 개 대학의 상표사용허락을 대행하는 '미국대학 상표사용허락 회사(CLC, Collegiate Licensing Company)'가 있는 등, 대학의 상표권 활용에 적극 앞서고 있기 때문에 우리나라는 아직

43) 정태호(2010) p133

44) 최덕규, 『대한민국 특허(상표) 제도의 문제점』, 창작과 권리 제69호, 2012, p4

45) 송선미(2016) p8-9

46) 최덕규, 『기술표장과 암시표장의 식별력 판단방법』, 〈창작과권리〉 44권0호(2006), p3

47) 정태호(2010) p133-147

부족하며 보다 적극적으로 상표권을 활용해야 한다는 주장[48]도 있다. 확실히 미국은 라이선스 프로그램 등을 통하여 대학 상표권을 잘 활용하고 있는 국가이다. 가장 먼저 라이선스 프로그램에 나선 대학으로는 1970년대 중반, 미국의 USC를 보는 것이 통설이다. 현재는 대학의 라이선스 프로그램이 400개가량이 있고 대학 상표화와 관련된 상품들의 경제 규모가 2.2억 달러로 추산되는 등 그 규모도 매우 큰 편이다.[49]

그러나 CLC에 등록된 대학을 비롯하여 상표권을 출원한 해외대학들은 주로 대학 관련 상품에 한정하여 상표권을 활용하고 있다. 대표적으로 대학 기념 티셔츠와 같은 것이다. CLC에서 주로 맺는 대행계약도 의류에 관한 것이다. 다른 상표 대행 회사인 Learfield[50]가 제공하고 있는 각 대학과 계약을 맺은 판매 회사들의 정보에서 역시 주된 상품들은 필기구, 의류 등이다. 서울대와 그 이름을 구성 짓는 원리가 비슷한 워싱턴 대학[51] 역시 교수업 외에는 의류에 대해서만 지정상품/서비스업을 지정해놓았고, 많은 대학이 유사한 상황이다. 이러한 상품들은 각 대학마다 보편적으로 있는 것으로서 각 대학에 대한 애착, 소속감 등을 고양시키는 것으로 충분히 대학 자체와 견련성이 있다고 볼 수 있다.

서울대는 본 사안에 있어 농산물, 이유식, 기저귀 등 다양한 상품에 대하여 상표권을 취득하려 하였는데 이것이 미국의 대학 상표화 논의와는 별개의 문제임은 분명한 지점이다. 미국 상표법 또한, 상표는 지정상품 혹은 지정서비스와 밀접한 연관을 맺도록 하고 있으며 특정 상품, 서비스에 대하여 상표권을 획득하였다고 하여 다른 상품, 서비스에 대한 상표권을 인정하지는 않는다. 그리고 미국은 그 한정된 범위의 상표권에도 불구하고 학교들끼리 마스코트, 상징 색깔 등에 대한 법적 분쟁이 이어지는 등 '대학 상표권의 남용'이 문제시되고 있기도 하다.[52] CLC도 그러한 문제를 일으키는 주체 중 하나로 지목되고 있다.

---

48) 박준석(2014) p555

49) Paul J. Ward 0Nancy E. Tribbensee, 『COLLEGIATE TRADEMARK LICENSING: PROTECTING YOUR INSTITUTION'S GOOD NAME』, 23rd Annual National Conference on Law and Higher Education February 17, 2002

50) http://learfieldlicensing.com/vendor-list/ 참고

51) UNIVERSITY OF WASHINGTON

52) Stephanie Frank, 『SHOWING YOUR SCHOOL SPIRIT: WHY UNIVERSITY COLOR SCHEMES AND INDICIA DO NOT DESERVE TRADEMARK PROTECTION』, 92 B.U. L. Rev. 329 (2012)
Nicholas Macri 『Holding Back the (Crimson) Tide of Trademark Litigation: The Eleventh Circuit Shields Works of Art from Lanham Act Claims inNew Life Art』,Boston College Law Review E. Supp. 54 B.C. L. Rev. E. Supp. 71, 2013 등 참고

(2) 유럽

(가) 법령 및 판례

유럽공동체상표법상 식별력에 관한 규정은 절대적 등록거절사유인 제7조에서 규정하고 있다. 제7조 제(1)(b)에서 “식별력 없는 표장”, 동조 (1)(c)에서의 “상품이나 서비스의 종류, 품질, 수량, 목적, 효능, 원산지표시 또는 생산시기 기타 상품이나 서비스의 성질을 나타내는 표시만으로 이루어진 표장”, 동조 (1)(d)에서의 “현재 사용언어상 또는 선의로 확립된 거래 관행상 관용적인 표시만으로 이루어진 표장”, 동조 (1)(e)에서의 “(i) 상품자체의 성질로부터 파생하는 형상, (ii) 기술적인 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상, (iii) 상품의 본질적 가치를 부여하는 형상”에 대하여 등록을 불허하는 것으로 규정하고 있다.[53]

이 중 7(1)(c)가 기술적 표시에 대해 규정하고 있다고 볼 수 있으며 이에 대한 상세한 심사기준은 유럽공동체상표심사기준의 7.3.에서 볼 수 있다. 이에 따르면 기술적 표장은 문제가 되는 지정상품 및 지정서비스업에 관하여 정보를 제공하는 표장이다. 문제가 되는 단어가 정보를 제공하는지를 확인하기 위해서 이의 사전적 의미, 웹 사이트로 찾을 수 있는 기술적 방법으로 사용되는 사용례, 일상적 의미 등을 참고할 수 있다.

이와 다르게 암시적으로 사용되는 경우나 의도적으로 사용한 잘못된 표기가 독특하거나 식별력이 있는 경우 ("Indx" CTMA 1104710) 또는 단어의 의미를 변경하는 경우 등의 경우는 식별력이 인정된다. 예로 들어 대행사의 슬로건 "It is only lunch"는 고객이 기대하는 것과 정확하게 반대되는 어구를 통해 암시성을 띤다고 보고 있다.

7(1)(c)의 공익적인 측면은 순수한 의미로서의 기술적 용어와, 순수하게 정보적 의미를 전달하는 용어를 한 업자에게 독점하도록 허여할 수 없다는 데 있다. 단 사용에 의한 식별력 취득은 예외일 것이다.

정리하자면 유럽 상표심사기준은 해당 상표가 두 개의 기술적인 명칭들의 결합으로 구성된 것일 경우, 문법적으로도 통상 사용과 다르지 않은 구조로 결합 및 나열되고 있고 실제로 그 구성부분들의 기술적인 의미로 이해된다면 그 상표는 거절되어야 한다고 보고 있다. 두 개의 명칭들이 그들의 기술적인 의미 속에서 새로운 기술적인 의미를 창조하거나, 또는 상호간의 기술적인 의미를 강화시킬 때도 이는 적용된다. 다시 말해 식별력이 없는 부분들이 결합된 결합상표가 ‘새로운

53) 정태호(2010) p62

관념'을 창조하더라도 그것이 그저 '새로운 기술적인 의미'일 뿐이라면 식별력이 없다는 것이다. 예로 들어 지정상품을 요구르트로 출원된 "Biomild" 상표는 부드럽고(mild), 유기적인(organic) 요구르트를 언급하는 것으로서 거절되어야 한다고 유럽사법재판소 및 공동체상표청에서 판단하고 있다.[54]

우리 판례가 새로운 관념을 만들어내면 식별력을 인정하는 것과 달리, 유럽은 새로운 기술적 의미를 창조하는 경우를 식별력이 인정되는 것에서 제외됨으로써 보다 세부적이고 명확한 기준을 보이고 있는 점은 참고해볼 만한 점이다. 단 해당 상표가 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 그 결합의 독특한 특성 때문에 그 용어가 구성부분들의 결합이상의 결과를 초래하면서, 구성된 요소들에 의하여 주어진 의미의 단순한 결합에 의해서 생산되는 것을 벗어나기에 충분한 인상을 창조한다면 상표는 등록될 수 있을 것이다.

유럽에서 거절된 지리적 명칭이 포함된 상표들로는 MunichFinancialServices[55], GOLF USA[56] 등이 있다.[57] 그러나 EUROCOOL[58], EUROHYPO[59]는 지정상품 또는 지정서비스와 관련하여 수요자들에게 충분히 식별력을 제공할 수 있다고 보아 등록되기도 하였다.

(나) 대학 현황

유럽에서 '서울대학교'와 그 결합 구조가 유사하다고 볼 수 있는 'University of London'[60]은 지정상품/서비스업 16(인쇄물, 문방구 등), 41(교육업 등), 42(과학적, 기술적 서비스업 및 관련연구 등)에 대하여 등록되어 있다. 'University of Copenhagen'은 지정상품/서비스업 16(인쇄물, 문방구 등), 18(가방 등), 25(의류 등), 41(교육업 등), 42(과학적, 기술적 서비스업 및 관련연구 등), 43(레스토랑 등), 44(의료서비스업 등)에 대하여 등록되어 있다.

54) 정태호(2010) p66-67

55) See CFI, T-316/03, 7 June 2005.

56) See CFI, T-230/05, 6 March 2007.

57) 정태호(2010) p58-89

58) See CFI, T-34/00, 27 February 2002.

59) See ECJ, C-304/06P, 8 May 2008.

60) UNIVERSITY OF LONDON

(3) 일본

(가) 법령 및 판례

일본과 우리 상표법 체계는 상당부분 유사하다. 일본 상표법상 식별력 판단에 관한 규정은 제3조 제1항 제1호 내지 제6호에서 규정되고 있다. 단지 우리 상표법상 제6조 제1항 제4호의 '현저한 지리적 명칭'에 해당하는 규정이 없다. 그러나 제4호 '흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표'조항을 통하여 현저한 지리적 명칭, 연구회, 협동조합 등의 표장 등을 거절하는 경우가 많다. 그 예로는 동경옥東京屋 등이 있다.[61]

일본상표심사기준 제1.의 "6. 제3조 제1항 제4호"에서도 "흔히 있는 성, 업종명, 현저한 지리적 명칭에 상점, 연구소 등을 결합하여 된 상표는 원칙적으로 흔히 있는 명칭에 해당하는 것으로 본다."에 의해서도 뒷받침된다. 단 심결례들에서 일본 상표법 제3조 제1항 제4호에 열거된 각각의 요소를 결합하여 이루어진 것이라고 하더라도, 일본에서 달리 이와 동일한 것이 실제 존재하지 않는다면 제3조 제1항 제4호를 적용하지 않는다고 한다. 일본상표심사기준에서도 "보통으로 채택될 수 있는 명칭인 경우라도, 이것 외에 동일한 것이 현존하지 않는다고 인정될 때는 그러하지 아니하다."라는 문구를 찾아볼 수 있다. 따라서 "일본 생명보험 상호 회사", "일본 타이프라이터 주식회사"와 같은 것이 인정되었다.[62]

(나) 대학 현황

그러한 지점에서 일본의 동경대학東京大学은 유의미한 시사점을 지닌다. 일본 상표 시스템에 따르면[63] 9, 14, 16, 21, 24, 25, 30, 33, 41, 42, 43, 44류의 다양한 상품과 서비스에 대하여 상표권 등록을 마쳐놓았기 때문이다. 또한 동경대학은 관련 상품화가 활성화되어 있어서 동경대학 와인, 건강 보충제 등을 쉽게 찾아볼 수 있다.

동경대학은 UTCC라고 하는 '도쿄 대학 커뮤니케이션 센터'를 2005년 오픈하여 연구 성과를 활용한 상품과 상표를 배치한 공식 문구품 등을 판매하고 있다. 상기의 와인과 건강보충제도 도쿄대학 연구를 통해 나온 상품이다. 운영 역시 도쿄 대학의 재학생이 중심이 되어있다고 한다.[64]

61) 정태호(2010) p99

62) 정태호(2010) p89-102

63) https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 참고

64) http://shop.utcc.pr.u-tokyo.ac.jp/ 참고



[그림 1] 동경대학의 관련 상표

하지만 동경대학은 상품에 대하여 'The University of Tokyo'나 'UTOKYO'라는 다른 상표를 사용하는 경우가 잦다. 즉 상품에 대해서 적용되는 상표를 다르게 만든 것이다. 대학들도 이와 같이 문양을 추가하거나 조어를 만듦으로써 여러 상품에 대하여 상표를 충분히 출원 받을 수 있을 것으로 보인다. 현재 서울대 기술지주회사의 자회사인 ㈜ BOBSNU도 이와 유사한 형태로 약콩두유, 무설탕 초콜렛 등을 판매 중에 있다.



[그림 2] 서울대 기술지주회사의 자회사 ㈜ BOBSNU의 상표들

위와 같이 각 대학의 상업 상품화를 위한 상표를, 대학의 이름만이 표시된 상표와 분리하는 것은 또 다른 효과를 낳을 수도 있다. 만일 그 학교의 이름만 적혀있는 상표로 생산을 한다면 일반 수요자들에게는 그 상품, 서비스가 학교와 밀접하게 관련이 있는 것으로 인식되는 것이 보통일 것이다. 그러나 대량 생산을 기본으로 하는 자본주의 시스템상, 상업화를 하게 되면 다양한 기업과의 협력 등이 뒤따르게 된다. 그 과정에서 각 상품들은 소비자들이 상표를 보고 기대하는 만큼의 순수한 학교에 대한 대표성을 유지하지 못하게 될 수도 있다. 가령 명문대학이 연구에 아주 약간만 참여했음에도 불구하고 판매 진작 효과를 노리기 위해 명문대학의 상표를 표기하는 것과 같은 일이 벌어질 수 있다. 또한 상표권은 양도 등이 가능하기 때문에 상업적으로 기업들에 의해 활용될 가능성도 없다고 볼 수 없다.

따라서 이와 같이 문양을 추가하거나 문구를 바꾸어 각 대학교들의 상품 판매를 위한 상표를 새로 출원하는 것 역시, 상표권을 인정받을 수 있는 것은 물론이고 상거래 상으로도 바람직한 방법이 될 수 있다고 판단된다.

마 소 결

각 대학들은 상표법과 부정경쟁방지법을 통해 충분히 보호를 받을 수 있다. 현저한 지리적 명칭이 이름에 포함된 해외 대학들은 서울대와 같이 '새로운 관념'을 인정받아 지정상품을 불문한 상표권을 등록하지 않았음에도, 충분히 상표권을 활용한 사업들을 잘 진행하고 있음을 볼 수 있었다. 오히려 대학 상표권이 활성화된 미국에서는 이에 따른 상표권 남용 등의 부작용들이 불거지며 반성이 제기되고 있었다.

혹은 각 대학은 상품, 서비스 판매를 위한 새로운 상표를 만들 수 있다. 새로운 문양, 조어 등을 형성함으로써 각 대학은 대학의 명성과 인지도는 그대로 유지하면서도 새로운 관념을 만드는 상표를 충분히 취득할 수 있을 것으로 보인다. 이는

상표법과 부정경쟁방지법에서 출원, 등록되지 않은 표장도 보호받을 수 있게 한 것은 현저한 지리적 명칭이 들어가는 국립대학의 이름과 같이 상표로 인정해주는 것은 곤란하나 보호가 필요한 표장들을 위한 입법적 결단이었다고 보인다. 그런데 이미 있는 법을 이용하지 않고, '식별력이 없다 보았던 근거가 소멸'한다는 새로운 해석론을 만들어 우회하는 것은 기존의 여러 법제를 사문화하는 것일뿐더러 이에 따라 법관의 자의성의 영역이 확대되는 등 여러 폐해와 위험성이 있을 수 있다고 보여진다. 따라서 보다 적극적으로 상표법의 제34조 제1항의 9호, 10호, 12호, 13호와 부정경쟁방지법 등을 활용하는 방안의 모색이 필요할 것이다.

5 결 론

2014후2283 판결은 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 결합된 출원상표 '서울대학교'에 대하여, '서울시 관악구 등지에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념을 형성하여 식별력을 형성하였고, 따라서 각각의 지정상품과의 견련성은 따질 필요가 없다고 보았다.

이 판결은 이후의 사건들에도 큰 영향을 미쳤는데, 대표적인 것이 바로 'AMERICAN UNIVERSITY' 사건으로, 특허법원은 이 2014후2283 판결의 법리에 따라 새로운 관념을 형성하여 식별력을 가지고 있다고 판시하였다.

그러나 이 법리는, 새로운 관념이 무엇인지 명확하게 제시하고 있지 않아서 법적 안정성을 해칠

우려가 있을 뿐만 아니라, 새로운 관념을 형성한다고 판단한 근거 기준으로 기존에 사용에 의한 식별력의 취득 형성 판단 기준을 사용함으로써, 양자의 차이가 무엇인지에 대해 의문을 품게 한다. 또한 이는 예술의 전당, 조지아 사건 등과 같은 기존의 판결의 법리에도 위배된다. 따라서 새로운 관념을 형성한다는 개념이 무엇인지, 또 그 판단 기준은 무엇인지에 대하여 명확히 정립해야 할 필요가 있다.

또한, 대학교 표장의 보호는 새로운 관념의 형성이라는 법리가 아니더라도 상표법, 부정경쟁방지법, 서울대법 등으로 충분한 보호가 가능하므로, 그 법제를 사문화하지 않고 제대로 활용할 것을 제안한다. 한편, 해외 대학들의 사례를 보면 실제 견련성이 없는 상품들에 대해서는 상표등록을 하지 않거나, 혹은 상업화를 위한 상표와 그렇지 않은 상표를 구별하여 등록을 하는 것도 찾아볼 수 있는데 이 방법을 적용하는 것도 고려할 수 있을 것이다. 본 판례 평석이 지적한 바에 대하여 차후 연구와 토의가 충분히 이뤄져 법적 안정성과 형평성을 구비한 판결 기준이 만들어지기를 기대한다.

참 고 문 헌

[단행본]

윤선희, ≪상표법≫ 제3판, 2015, 법문사

조영선, ≪지적재산권법≫, 박영사, 2016

Jeffrey M. Samuels, ≪PATENT TRADEMARK AND COPYRIGHT LAWS≫, BnaBooks, 2011.05

[논문]

정태호, 『식별력이 없는 표장들로만 결합된 상표 심사의 기준정립에 관한 연구』(고려대학교 학위논문), 2010

박준석, 『대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 -서울대학교의 현황을 중심으로-』, 서울대학교 법학 제55권 제4호, 2014, 523-582p

김희영, 『상표의 주지저명성 판단기준에 대한 연구』, 법조 제64권 제10호, 2015, 123-198p

장현진, 『결합상표의 식별력 유무 판단』, 서울대학교 기술과법센터 LAW&TECHNOLOGY, 2016.1

최덕규, 『대한민국 특허(상표) 제도의 문제점』, 창작과 권리 제69호, 2012, 167-189p

이규호, 2015년 3월, 『상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준』, 중앙법학 제17집 제1호, 중앙법학회, p271-309

박영규, 『등록 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 상표 구성 부분의 법적 취급』, 지식재산연구 제9권 제2호, 2014.06, 143-178p

구대환, 『현저한 지리적 명칭의 상표등록요건과 등록된 상표의 효력』, 창작과 권리 제59호, 2010, 115-145p

송선미, 2016, 『현저한 지리적 명칭과 업종표시가 결합한 상표의 식별력 판단』, 제62회 안암법학회 2016년 춘계학술발표회 신진학자 학술발표논문, p163-185.

판/례/평/석/우/수/논/문



행사사진 모음



판례평석 시상식

















2016 산업재산권 판례평석 공모전 수상자 명단

최우수 최수정 (차세대수송심사과)

우 수 엄인권 (멀티미디어방송심사팀), 이용재 (산건법률사무소)

장 려 이경열 (자원재생심사팀),
남영배 · 이후한 · 임정원 (충남대로스쿨), 여환희 · 정연진 (고려대학교)

2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

Korean Intellectual Property Office

- 발행일자 : 2016년 12월
- 발　　행 : 특허심판원 심판정책과
- 총　　괄 : 심판정책과장 류동현
- 편　　집 : 서기관 김신용
  주무관 이용혁
- 연 락 처 : 042)481-8271, leeyh1014@korea.kr
- 주　　소 : 대전광역시 서구 청사로 189
  정부대전청사 2동 1705호