

서비스 매뉴얼은 제품의 작동원리나 간단한 정비방법 등이 기재되어 있는 간행물로서 통상 유통과정에 관여하는 제품 달려 뿐 아니라 일반 소비자에게 판매 및 선전 목적으로 널리 배부되는 것이므로 갑 14는 인용굴삭기가 생산되어 시판된 1988. 5. 경 발행된 것으로 추정함이 상당하(고). … 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여진 반포된 간행물로 보아야 할 것이다.²⁰⁾

(3) 신규성 의제신청이 허용되었으나 간행물공지로 신규성이 상실된 사례(2000. 6. 30. 선고 99허5418 판결):

무릇 공공도서관에서는 일반적으로 신규도서가 반입되면, 이를 장서로서 관리하기 위하여 도서명과 저자, 출판사 등 정보를 기록하여 등록한 다음, 도서관의 장인을 찍고 도서분류표를 부착하는 등의 작업을 거쳐 일반인의 열람 또는 대출에 제공하는 절차를 밟게 되는데, 일단 최초의 등록절차만 마치면 비록 서가에 진열하는 소위 입고를 하지 아니한 상태라고 하여도, 적극적인 관심을 가지는 사람의 요청이 있으면 도서의 반입 여부 및 그 내용의 확인을 허용하고 있으므로, 이 사건 학위 논문은 늦어도 그것이 국회도서관에 등록된 1984. 5. 20. 경 이미 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 이르러 반포되었다고 봄이 상당하다.

… 먼저 이 사건 학위 논문이 피고의 지도 하에 작성되고 인준된 경위를 보면, 그 이후 이루어진 위 학위 논문의 반포가 피고의 의사에 반하여 된 것이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 학위 논문이 피고의 의사에 반하여 이루어진 것이어서 신규성 의제가 되어야 한다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다.

또한 이 사건 학회지 논문이 피고와 김순태와의 공동명의로 되어 있다고 하더라도 두 사람이 사제지간인 점, 피고가 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 점, 그리고 피고가 독자적으로 이 사건 특허발명을 발명한 것으로 보도되었고, 피고 혼자서 '이 달의 과학기술자상'을 수상한 점 등에 비추어 보면 김순태가 공동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리자에 해당한다고 단정할 수는 없으며 달리 이 점을 인정할 증거가 없고, 가사 김순태가 특허를 받을 수 있는 권리자의 지위에 있었다고 보더라도 학회지 논문과 학위 논문은 그 성격상 서로 밀접 불가분의 관계에 있다고 보기 어렵고, 따라서 김순태의 이 사건 학위 논문의 공

20) 기술 성격상 서비스 매뉴얼보다 엄격히 비밀로 관리될 개연성이 높은 “샵 매뉴얼(Shop Manual, 공장에서 제품의 생산에 사용되는 매뉴얼)”에 대해서도 반포된 간행물로 보고 있는 점(대법원 2000. 2. 11. 선고 97후3485 판결 참조)을 위와 같은 판단의 근거로 제시하였다.

개는 결국 제3자의 반포행위에 해당한다고 볼 수밖에 없으므로, 이 사건 학회지 논문에 관한 신규성 의제의 효력이 이 사건 학위 논문의 공개에도 미친다는 피고의 주장도 역시 이유 없다고 할 것이다.

다. 광학이성체

2000. 5. 19. 선고 99허3184 판결은 “인용발명은 광학이성체 (Ia) 및 (Ib)가 라세미체가 아닌 각각의 광학이성체의 형태로 존재할 수 있다는 사실을 명확히 인식하고 라세미체뿐만 아니라 그 각 광학이성체 자체도 발명의 대상으로 하고 있음이 명백하다. 따라서 이 사건 출원발명의 광학이성체 (Ia) 및 (Ib)는 인용발명에 의하여 공지되었다 할 것이다. … 특정 물질이 공지된 이상 그 누구도 동일한 물질에 대하여는 물질특허를 받을 수는 없는 것으로서 만일 이 사건 출원발명이 광학이성체 (Ia) 및 (Ib)의 제조방법 또는 신규한 용도에 특징이 있는 것이라면 청구범위가 그 제조방법 또는 용도로 한정되어야만 특허받을 수 있는 것인데 이 사건 출원발명의 청구범위 제37항 내지 42항은 광학이성체 (Ia) 및 (Ib)의 물질 자체를 특허 청구하고 있으므로 이 부분 원고의 주장도 이유 없다.”고 하였다.²¹⁾

4. 명세서 기재 관련

가. 기재불비에 해당하지 않는 사례

(1) 2000. 9. 1. 선고 99허444 판결

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제8조 제3항에 의하면, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다고 규정되어 있고, 같은 조 제4항에 의하면, 특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같은 규정의 취지는 특허 출원된 발명의 내용을 제3자에게 공개하여 특허권으로 보호 받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이고, 위 규정상 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’라 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을

21) 東京高裁 平成3年 10. 1. 判決(判例時報 104p.이하 계재)도 같은 취지이다.

가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻한다고 할 것이다.

이 사건 특허발명의 특허청구범위 및 명세서에서 냉간 가공의 온도 영역을 수치로 특정하지 아니하였다 할지라도, 이 사건 특허발명에서 말하는 '냉간 업셋팅'은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 보강환봉의 재결정 온도인 723 이하에서의 업셋팅 가공을 의미하는 것으로 이해하는 것이 가능하다고 판단되며, 또한 723 이하에서의 업셋팅 가공이라면, 노(爐)를 필요로 하지 않아 공사장 내부에서 수행 가능할 뿐만 아니라 보강환봉을 열 충격 없이 가공할 수 있다는 이 사건 특허발명의 작용효과를 달성할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명의 명세서에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 특허발명 제1항을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되었다고 볼이 상당하다.

(2) 2000. 7. 21. 선고 98허10680, 98허10697(병합) 판결

"적어도", "이상" 등과 같은 용어를 사용하였다는 이유만으로 이 사건 청구범위가 불명확한 것이라고 단정할 수는 없고, 실시례에 기재된 모든 물성을 특허청구범위에 기재하여야만 하는 것은 아니며, 나아가 독립항은 특허발명으로 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하는 것(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결 참조)이므로 실시례에 기재된 수치보다 다소 확장된 수치를 그 안에 기재하였다고 하여 청구범위의 기재불비가 되는 것은 아니라고 할 것이므로….

나. 기재불비에 해당한 사례(1999. 9. 30. 선고 99허3177 판결)

무수물이란 어떤 물질이 산화반응 등을 통하여 물분자가 빠져나가 만들어진 물질을 일컫는 것이고 니트릴은 탄화수소(탄소와 수소의 화합물)가 암모산화반응 등을 통하여 질소와 결합함으로 인하여 생성되는 물질이므로, 양자는 전혀 성질을 달리하는 것이어서 그 제조를 위한 출발물질이 서로 다르고 제조를 위하여 거치는 반응이 다르며 반응과정에서 생기는 물질과 제조과정에서 흡착하여야 할 대상물질이나 사용되는 흡착물질이 상이하여(우연히 흡착하여야 할 물질이 동일하여 동일한 흡착제를 사용한다 해도 전체반응이 동일한 것은 아니다) 구체적인 제조공정이 다른 것이라고 할 것이고, 비록 양 제조방법에서 그 공정의 일부가 일치되거나 중복되는 점이 있다 해도 위와 같이 출발물질과 중간물질 및 목적물질이 다른 것이라고 전제적인 제조방법은 다른 것이라고 할 것이다. 또한 무

수물에는 최초의 출발물질에 따라 여러 가지 종류의 무수물이 있을 수 있으므로 각 출발물질마다 반응조건 및 제조공정을 달리할 수 있다고 할 것이다.

따라서 무수물의 제조방법에 대하여 특허를 청구하고 있는 이 건 출원발명의 명세서에서는 종래의 무수물 제조방법에 이 건 출원발명의 특징적인 제조방법을 추가로 적용하였을 경우에도 니트릴의 경우와 동일한 효과를 얻을 수 있을 것이라는 점이 당업자에게 자명한 것이 아닌 한, 당업자가 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이해하여 과도한 시행착오 없이 그 발명을 재현할 수 있을 정도로 특정 무수물의 제조를 위한 출발물질과 반응조건 및 제조공정을 구체적으로 설명하여야 한다고 할 것이고, 이를 위하여서는 특정의 출발물질에 대하여 실험을 통하여 확인한 고유한 반응조건과 제조공정 등을 기재한 실시예를 최소한 하나 이상 기재하여야 한다고 할 것이다.

5. 약리효과의 기재

(1) 약리효과의 기재 유무와 발명의 완성 여부(2000. 9. 22. 선고 2000허1047 판결)

일반적인 화학물질 발명의 경우에는 발명의 특징이 물질 자체에 있기 때문에 발명의 상세한 설명에 그 물질에 대한 용도 등을 기재하여야 한다 하더라도 그 물질이 어떤 산업분야에 이용될 수 있다는 정도 즉, 유용성의 기재로 충분하다 할 것이다. 그러나, 의약에 관한 용도발명의 경우에는 의약으로 쓰이는 물질 자체에 대한 발명이 아니라 특정 물질이 가지고 있는 의약으로서의 용도 즉 특정 질병에 대한 치료, 예방 등의 효과가 있다는 것을 발견한 점에 발명의 특징이 있고 이것이 발명의 필수 구성요소가 된다 할 것이며, 한편 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많기 때문에 일반적으로 물질명, 화학구조만으로 그 효과를 예측한다는 것은 곤란하고, 또한 의약은 그 구조와 기능이 복잡한 생체에 대하여 사용되기 때문에 명세서에 유효량, 투여방법, 제제화를 위한 사항이 어느 정도 기재되어 있는 경우에도 그것만으로는 당업자가 그 의약이 실제로 그와 같은 용도에 있어서 작용효과가 있는지 알 수 없다 할 것이다. 따라서 의약의 용도발명에 관한 특허출원의 명세서에는 당업자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정 물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 재현할 수 있도록 특정 물질의 약리효과를 객관적, 구체적으로 기재해야 할 것인바, 특정 물질이 그러한 약리효과를 나타내는 약리기전이 그 발명 출원 전에 이미 명확히 밝혀진 경

우에는 그러한 약리효과를 단순히 기재하면 족하다고 할 것이다. 그 약리기전이 밝혀지지 아니한 경우에는 특정 물질이 그러한 약리효과가 있다는 것을 확인할 수 있도록 구체적인 실험에 의한 실험결과를 정량적(定量的)으로 기재하거나 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재를 하여야 할 것이다.

따라서 의약에 관한 용도발명의 명세서에 위와 같은 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항, 제4항 소정의 기재 요건을 충족하지 못하였다 할 것이고, 나아가 발명이 기술적으로 완성되었는지 여부는 명세서의 기재에 의하여 판단되어지는 것이므로 명세서에 위와 같은 기재가 없는 경우에는 발명이 완성되었다고 볼 수도 없다 할 것이다.

이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 이 사건 출원발명의 필수 구성요소인 화합물의 약리효과가 구체적으로 기재되어 있지 아니하였는데, 이 사건 명세서의 보정에 의하여 이 사건 출원발명의 화합물 중 구체적인 하나의 화합물에 대하여 그 효과를 닦 태아 용모요막 등 6개의 다른 신혈관신생 모델에 대하여 투여량, 투여방법, 평가기준을 정하여 평가한 약리테이터를 추가하였는바, 이는 이 사건 출원발명의 약리효과를 확인할 수 있는 정량적(定量的)인 수치로 표시된 구체적 실험결과를 의미한다 할 것이다.

따라서 최초 명세서의 약리효과의 기재는 구체적 실험결과에 의하지 아니한 막연한 것인데 비하여 이 사건 보정된 명세서에는 실제의 실험결과를 정량적(定量的)인 수치로 표현한 것으로서, 당업자가 최초 출원명세서에 그 화학적 구조식이 개시된 실시례 화합물을 대상으로 하여 출원당시 당업계에 이미 공지된 실험방법에 따라 용이하게 실험을 수행하여 위와 같은 결과를 도출해 낼 수 있다 하더라도 화학물질의 경우에는 실험결과를 예측하는 것이 곤란하여 실험을 해보기 전에는 그 결과를 알 수 없는 것이므로 위와 같은 실험결과가 최초 명세서의 기재에 의하여 자명한 사항에 해당된다고 할 수도 없으므로, 위와 같은 보정에 의하여 비로소 이 사건 출원발명의 약리효과가 구체적으로 확인된 것이라 할 것이다. 따라서 위와 같은 보정은 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 의약에 관한 용도를 객관적으로 뒷받침하는 기술적 사항을 추가한 것으로 결과적으로 미완성 발명을 완성시킨 것이므로 발명의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔다²²⁾고 할 것이다.

22) 이 사건과 아래의 (3)번 판결 모두 요지변경이 되어 보정각하된 사안임.

(2) 2000. 11. 3. 선고 99하5319 판결

특정 물질이 그러한 약리효과를 나타내는 약리기전이 그 발명 출원 전에 명확히 밝혀진 경우에는 그러한 약리효과를 단순히 기재하면 족하다고 할 것이다. 그 약리기전이 밝혀지지 아니한 경우에는 특정 물질이 그러한 약리효과가 있다는 것을 확인할 수 있도록 임상시험 또는 발명의 내용에 따라서는 동물시험이나 시험관내 시험을 통하여 정량적(定量的)으로 기재하거나 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재를 하여야 할 것이다.

명세서에 유효량, 투여방법, 제제화를 위한 사항이 어느 정도 기재되어 있는 경우에도 그것만으로는 당업자가 그 의약이 실제로 그와 같은 용도에 어느 정도의 약리효과를 나타내는지 알 수 있다고 볼 수 없는 것이므로 명세서에 약리데이터 또는 그것과 동일시 할 수 있는 정도의 기재를 하여 그 용도의 유용성을 뒷받침할 필요가 있다고 할 것이고, 효과는 명세서의 기재를 통하여 확인할 수 있어야 하는 것이므로 명세서에 기재되지 않아 제3자가 직접 실험을 통해서 알아내야 하도록 하였다면 비록 그 내용이 비교적 이해가 쉬운 것이라고 하더라도 이를 적법한 기재가 있는 것과 동일시할 수는 없으며, 선원주의를 채택하고 있는 현행 특허법 제도하에서는 명세서 기재 불비를 시험성적데이터나 참고자료의 제출로 보완할 수는 없는 것이므로…

이 사건 출원발명은 의약발명에 정량적인 데이터를 요구하는 일본에서도 기재 불비가 없다고 하여 특허를 받았으므로 이 사건 출원발명에 정량적인 데이터를 요구하는 이 사건 심결은 잘못된 것이라고 주장하나, 명세서의 기재 요건은 특허출원된 발명의 구체적 내용에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이어서 다른 발명의 심사예나 판결예에 구애받을 것은 아니며, 더욱이 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사예는 고려대상이 될 수 없는 것으로 원고의 이 부분 주장은 그 자체로서 이유 없다.

(3) 2000. 12. 8. 선고 99하5425 판결

원고는 이 사건 출원발명의 명세서의 보정에 의하여 추가된 데이터는 모두 최초 출원서의 명세서에 기재된 수치범위 내의 값들로서 최초 출원서의 명세서의 범위를 벗어나지 아니하고, 당업자라면 누구나 명세서에 개시된 시험방법에 의하여 용이하게 얻을 수 있는 것이어서, 최초 출원서의 명세서에 기재된 약리효과를 보충적으로 확인하는 자료를 추가하는 보정에 불과한 것이므로, 이 사건 출원발명의 최초 명세서의 보정은 요지변경된 것이 아니라고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 최초 명세서 자체에서 어떠한

화합물이 어떠한 값을 갖는 것인지 알 수 없었던 것이므로, 후에 추가된 값이 최초 출원서의 명세서에 기재된 값의 범위를 벗어나지 아니하더라도, 구체적인 화합물에 대한 수치를 추가하는 것은 출원 후에 발명을 완성하는 것과 같은 효과를 갖는 것이어서 발명의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져오게 되는 것이므로 이를 인정할 수 없으며, 약리효과는 명세서의 기재를 통하여 직접적으로 확인할 수 있어야 하는 것이지 아무리 공지의 실험방법을 통하여 실험하는 것이라고 하여도 제3자가 직접 실험을 통하여 알아내야 하는 것이어서는 아니되므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

6. 용도발명

1999. 12. 24. 선고 99허1881 판결은 권리자가 용도발명으로서의 진보성이 있다고 주장한데 대하여 권리자가 주장하는 새로운 용도라는 것이 출원 전 간행물로부터 용이하게 발명 가능한 것이라면서 그 진보성을 부인하였다.:

… 제1항 발명은 위에 든 인용발명과 달리 알리신과 캡사이신의 방충, 항균 작용이외에 항산화작용을 이용하여 쌀의 품질을 보존하는 것으로 용도발명으로서 진보성이 있다는 원고들의 주장에 관하여 보기로 한다.

… 알리신과 캡사이신의 곡물에 대한 방충, 살충제로서의 용도는 이미 갑 제4호증에 기재되어 있고, 위와 같은 용도에 있어서 쌀은 위 곡물에 대한 하위개념으로서 위 곡물에 포함된다고 봄이 상당하므로, 알리신과 캡사이신의 쌀에 대한 방충, 살충제로서의 용도는 이미 공지되어 있다 할 것이다.

한편 쌀은 저장기간이 길수록 산화가 많이 발생하여 색깔, 끈기, 맛 및 냄새 등 품질이 나빠진다는 점에 관하여는 을 제7호증의 1에 기재되어 있고, 캡사이신이 항균작용이 있어서 식품의 보존에 효과가 있다는 점은 을 제3호증의 1, 2에 기재되어 있으며, 마늘에서 추출한 알리신에 항균성이 있다는 점은 을 제4호증의 1, 2에 기재되어 있고, 고추 분말이 유지를 다량 함유한 식품의 산화를 방지하는 효과가 있다는 점은 을 제5호증에 기재되어 있으므로, 알리신과 캡사이신의 쌀에 대한 항균 및 항산화제로서의 용도는 위 을 제7호증의 1, 을 제3, 4호증의 각 1, 2, 을 제5호증에 기재된 내용으로부터 용이하게 발견할 수 있다 할 것이고, 이를 쌀에 대하여 적용함에 있어서 특별한 곤란성을 인정하기 어렵다.

한편 원고는 이 사건 특허발명은 알리신과 캡사이신을 함께 사용함으로써 쌀의 품질보존에 상승효과를 얻는 점에 기술적 특징이 있다고 취지로 주장하나,

갑 제4호증 기재 발명 역시 알리신과 캡사이신을 함께 사용하고 있으므로 알리신과 캡사이신을 함께 사용하는 것이 이 사건 특허발명의 기술적 특징이 될 수 없다.

따라서 제1항 발명은 용도발명으로서의 진보성이 인정되지 아니한다 할 것이다.

7. 보정관련

(1) 구성요소의 부가가 요지변경으로 인정되어 보정을 부적법하다고 한 사례 (1999. 9. 16. 선고 99허2723 판결):

… 보정고안의 청구범위는 공고고안에 비하여 “라체트를 하나의 축에 장착한다”라는 새로운 구성요소를 부가함으로써 고안이 미치는 효력범위가 축소되어 형식상으로는 청구범위가 감축되었다고 볼 여지가 있으나, 등록청구의 범위가 실질적으로 변경되면 아니되는 것이므로 청구범위의 감축은 고안자가 인식하고 명세서에 기재하였던 고안의 구체적인 목적 범위 내에서의 감축적 변경만이 허용된다 할 것인데,²³⁾ 보정고안의 명세서에서는 종래 기술로서 특허공고 97-11478 호 발명을 들면서 라체트기어의 구동을 억제하는 스토퍼가 각각의 대칭되는 방향으로 형성되어 있어서 기계 조립의 불편함이 있었고 이를 해결하기 위한 것을 기술적 목적으로 하고 이러한 목적을 달성하는 기술적 수단으로서 스토퍼 역할을 하는 라체트를 하나의 축에 형성한다는 구성을 청구범위에 추가한 것이며 이러한 목적은 공고고안의 명세서에는 전혀 기재가 되지 않은 것으로서 결국 위와 같은 보정은 보정 전 고안의 구체적 목적 범위를 벗어나는 것이므로 등록청구의 범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다 할 것이다.

… 일반 제3자는 공고고안의 명세서의 기재를 분석하여 발명의 목적, 구성, 효과와 고안의 효력범위 및 고안의 등록가능성 내지 무효성 여부를 판단하고 관련 제품을 생산하는 등의 조치를 취할 것인바, 이 건 공고고안이 인용고안에 의하여 진보성이 없다고 판단되어 등록이 허여되지 않을 것이고 허여되더라도 무효로 될 것이라는 판단 하에 행동하는 경우 뒤에 공고고안의 구체적 목적 범위를 벗어난 등록청구의 범위의 변경이 이루어지고 그것이 허용되어 등록으로 이어지고 무효로 될 가능성도 없다면 제3자로서는 자신의 실시행위가 고안의

23) 2000. 9. 21. 선고 99허5654 판결(상고)은 명세서 중 도면에 나타난 내용을 감안하여 특허청구 범위의 보정을 적법하다고 한 바 있다.

침해로 되어 예측하지 못한 손해를 입을 가능성성이 있다 할 것이다.

… 제3자에게 등록청구의 범위에 새로운 구성요소가 부가되어 발명의 동일성이 상실되고 또한 보정 전의 고안의 구체적 목적 범위를 일탈하여 보정하는 경우까지를 대비하여 행동하여야 할 의무가 있다고는 할 수 없으므로 이 건 보정이 허용되는 경우 일반 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성이 있다

…

(2) 보정에 의하여 특허를 받은 특허청구범위가 요지변경에 해당한 것으로 인정되고, 특허출원일과 보정일 사이에 특허법이 개정되어 그 적용법률 및 적용 법조항의 해석에 문제가 있었던 사례(2000. 12. 7. 선고 99허5920 판결(확정)):

이 사건 특허발명은 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문개정 된 법)의 시행 후에 이루어진 것이고, 구 특허법(법률 제4207호)의 부칙 제3.4.6조의 규정 및 위 특허법에서 제50조 제3항의 규정을 신설하여 잘못된 보정을 간과한 채 특허된 발명의 효력을 제한하고자 한 입법취지를 종합하면, 위 특허법의 시행 이전에 이루어진 보정에 관하여는 위 특허법을 적용할 수 없으나 위 특허법의 시행 이후에 이루어진 보정에 관하여는 위 특허법이 적용된다고 볼이 상당하므로, 특허권의 설정등록이 된 다음에 출원공고결정등본의 송달 후에 한 보정이 '특허청구범위의 감축, 오기 정정, 불명료한 기재의 석명'에 해당하지 아니하는 것으로 인정되는 때에는 그 특허출원은 그 보정을 하지 아니하였던 특허출원에 관하여 특허된 것으로 보아야 한다.²⁴⁾

24) 출원공고 후의 보정과 관련된 특허법 규정의 변동 내역

○ 1980. 12. 31. 법률 제3325호

제10조의 2(출원보정) ③ 특허출원인은 거절이유에 대한 의견서나 특허이의신청에 대한 답변서를 제출하는 경우 또는 거절사정불복항고심판을 청구하는 경우에는 그 의견서나 답변서의 제출기간내 또는 거절사정불복항고심판청구일로부터 30일 이내에 특허출원서에 첨부한 명세서 및 도면을 보정할 수 있다. 다만, 출원공고결정등본 송달 후에는 제63조 제1항 각호에 해당하는 경우에 한한다.

제63조 (정정 및 분할허가심판) ①특허권자는 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정허가심판을 청구할 수 있다.

1. 특허청구범위의 감축, 2. 오기의 정정, 3. 불명료한 기재의 석명

③ 전 각항의 경우에 있어서는 특허청구의 범위를 확장 또는 변경할 수 없다.

○ 1990. 1. 13. 법률 제4207호

제50조(출원공고후의 보정) ① 특허출원인은 출원공고결정등본의 송달 후에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 그 보정은 제136조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우에 한한다. …

2. 제70조의 규정에 의한 특허이의신청이 있는 때 그 특허이의신청이유에 관하여 제72조 제1

한편, 2001. 7. 1.부터 시행된 개정 특허법은 보정각하와 관련하여 종래 요지변경이 되었을 경우 보정각하를 하고 이에 불복이 있을 경우 보정각하불복심판을 청구할 수 있었던 것을, 최후거절이유통지에 대한 보정에서 신규사항이 추가되거나 특허청구범위의 보정이 부적법한 경우에 보정각하를 하고(제51조 제1항), 보정각하에 대하여는 별도의 불복수단을 두지 않는 대신에 특허거절결정에 대한 불복심판에서 이를 다룰 수 있게 하였다(제51조 제3항).

(3) 동일한 인용례에 의한 진보성이 없다고 한 거절사정을 신규성이 없다는 이유로 유지하는 것이 보정의 기회를 부여하지 않은 것인지 여부에 관하여, 2000. 5. 19. 선고 99허3184 판결은, “일반적으로 동일한 인용례에 기한 출원발명의 신규성 판단과 진보성 판단은 실질적으로 동일하다 할 것이고, 또한 진보성이 없다는 판단이 당연히 신규성이 있다는 것을 전제로 하는 것이라고 단정할

항의 규정에 의한 답변서 제출기간 내에 보정하는 경우

- ② 제136조 제2항의 규정은 제1항 단서의 경우에 이를 준용한다.
- ③ 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달 후에 한 보정이 제1항 및 제2항의 규정에 위반된 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정을 하지 아니하였던 특허출원에 관하여 특허된 것으로 본다.
- 제51조 (보정각하) ④ 심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달 후에 한 보정이 제50조 제1항 및 제2항의 규정에 위반된 것으로 사정 전에 인정된 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.
- 제136조 (정정심판) ① 특허권자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다.

 1. 특허청구범위를 감축하는 경우, 2. 오기를 정정하는 경우, 3. 불명료한 기재를 석명하는 경우

- ② 제1항의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

부 칙

- 제2조 (일반적경과조치) 이 법은 부칙 제3조 내지 제9조에 특별히 규정한 경우를 제외하고 이 법의 시행전에 발생한 사항에도 적용한다. 다만, 종전의 규정에 의하여 발생한 효력에 관하여는 영향을 미치지 아니한다.
- 제3조 (특허출원 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 한 특허출원에 관한 심사 및 거절사정에 관한 항고심판은 종전의 규정에 의한다.
- 제4조 (권리설정된 특허의 심판 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 한 특허출원에 의하여 권리설정된 특허에 관한 심판·항고심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다.
- 제6조 (보정각하에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 한 보정에 관하여는 종전의 규정에 의한다.

○ 1997. 4. 10. 법률 제5329호

부 칙

- 제3조 (특허이의신청제도의 변경에 따른 경과조치) ① 이 법 시행 전에 특허청에 계속중인 특허출원으로서 출원공고결정등본의 송달이 있었던 특허출원 및 이 법 시행 전에 출원공고결정등본의 송달이 있었던 특허출원에 관련된 특허·특허권·심판 또는 재심에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

수 없다. 따라서 이 사건 출원발명의 진보성이 없음을 이유로 한 심결의 취소를 구하는 소송에서 신규성이 없다고 주장하는 것이 원고에게 보정의 기회를 박탈 하는 것이라고 할 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다.”고 한 바 있다.

8. 우선권 주장에 관한 추가 증거의 제출 가능 여부

특허법 상 조약에 의한 우선권이라 함은 공업소유권보호를 위한 파리협약(1883. 3. 20. 파리에서 채택되고, 우리나라에는 1980. 5. 4. 발효된 제707호 조약, 이하 ‘파리협약’이라 한다) 가맹국 중의 어느 한 나라에 출원한 후 1년 내에 그 출원을 기초로 하여 제2국에 특허 출원하여 우선권을 주장하면 최초 출원에 포함된 내용과 동일한 내용에 대해서는 특허성 판단의 기준일을 최초 출원일로 소급하여 주는 제도이며, 구 특허법 제42조 제1항은 ‘당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제6조(특허요건) 및 제11조(선원주의)의 적용에 있어 그 외국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다’고 규정하고 있고, 같은 법 제157조의 10은 우선권 주장을 인정받기 위해서는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정한 출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본 또는 사본을 우선일로부터 1년 9월 이내에 제출하여야 한다고 규정하고 있으며, 파리협약 제4조D(5)에는 ‘그 이후에는 다른 증거서류가 요구될 수 있다. 선출원의 우선권을 이용하는 자는 그 선출원번호를 명시할 것이 반드시 요구되며 그 번호는 위 (2)에 정하는 방법으로 반드시 공표된다’라고 규정되어 있고, 위 규정 중 ‘그 이후에는 다른 증거서류가 요구될 수 있다’는 부분에 관하여 파리협약 축조해설서(율22)에는 ‘그 이후 단계, 예를 들면 우선권의 인정이 되면서 이미 허여된 권리 또는 등록에 대하여 무효가 제기된 때, 우선권의 존재에 대한 추가적인 증거서류, 예컨대 최초출원 및 후출원 간의 주제(기술적 사상)의 동일성에 관한 증거자료가 요구될 수 있다’고 해석하고 있다.

이러한 특허법 및 파리협약의 관련 규정 등에 비추어 보면, 우선권 인정을 위한 실체적 요건은 최초 출원과 제2국 출원 사이의 발명의 동일성을 기준으로 판단하여야 하고, 이 경우 법정기간 내에 제출된 우선권 증명서류에 의하여 최초 출원의 내용을 파악하기 어려운 경우에는 법정기간이 지난 이후라도 제출된 우선권 증명서류의 범위 내에서 그 불명료한 내용을 보완하는 자료를 추가로 제출하여 최초 출원의 내용을 확인함으로써 발명의 동일성 여부를 판단할 수 있다고 하여야 할 것이다. 특히, 특허권자가 최초 출원국에서 발급하여 준 우선

권 증명서류를 그대로 우리나라 특허청에 제출하였는데, 그 서류의 등본 또는 사본의 복사 상태가 불량하거나 복사의 크기가 작아서 그 일부 내용을 확인하기가 어려운 경우 특허권자가 최초 출원국으로부터 당초 발급받은 증명서류에 대하여 복사배율을 달리 하거나 명료하게 복사된 서류를 다시 발급받았다면 이는 법정기간 내에 제출된 우선권 증명서류와 동일한 것으로 봄이 상당하고, 따라서 이를 기초로 발명의 동일성 여부를 판단함이 옳다고 할 것이다(2000. 7. 14. 선고 98허8236 판결).

IV. 침해와 관련된 판결(권리범위확인사건)

1. 권리범위확인심판의 이익

가. 이해관계 소멸 여부

(1) 1999. 11. 11. 선고 99허4170 판결(상고)

원고는 피고에게 이 건 등록고안을 피고의 실용신안권을 침해하였음을 인정하고 지금까지 (가)호 고안을 실시함에 따라 피고에게 발생한 손해에 대하여 배상까지 하기로 하며 위 합의²⁵⁾를 한 이후로는 (가)호 고안에 따른 주방기구 설치대는 이미 생산된 재고품은 판매를 허용하되 더 이상은 제조·판매하지 않기로 함으로써, 원고는 이제는 (가)호 고안을 실시할 의사가 없음을 명백히 나타내었을 뿐만 아니라, 나아가 이 건 권리범위확인심판청구사건에 대하여는 그 취하여부에 관하여 위 합의서에 명시적으로 기재하지 않았다 하더라도 권리범위확인심판청구는 결국 등록실용신안권의 침해여부를 둘러싼 민사소송이나 형사사건에서의 유리한 결과를 얻기 위한 것으로서 민사소송 등에서의 선결문제로 작용할 것인데 위 합의에 의해 피고측에서도 원고를 상대로 한 민사소송 등을 즉시 취하하고 더 이상 민·형사상의 책임을 묻지 않기로 약정까지 하였으므로, 어느모로 보나 위 합의로 인하여 원고가 (가)호 고안을 앞으로 실시할 가

25) 합의서의 내용은 “피고의 이 건 등록실용신안권 침해보상금으로 피고에게 금 14,000,000원을 지급하되 그 중 금 10,000,000원은 1999. 10. 2. 소 취해서 제출과 가압류 해지서 제출후 지급하고 나머지 금 4,000,000원은 1999. 11. 16. 지급하며, 원고가 이미 생산하여 보유하고 있는 이 사건 주방용 선반 2000여개는 그 소진될 때까지 원고가 판매하되 2000. 6. 30까지 이를 판매하고, 그 대신 피고는 원고에 대하여 더 이상 이 건 제품(등록실용신안권의 침해)으로 인한 민·형사상의 책임을 묻지 아니하며, 피고는 원고와 사이의 이 건 등록실용신안권의 침해로 인한 손해배상청구소송과 형사고소사건을 즉시 취하하고 원고는 피고와 사이에 특허심판원에 계속중인 무효심판청구사건(심판번호 99당 960호)을 취하하기로 한다”고 되어 있다.

능성이나 이를 둘러싼 원고와 피고사이의 분쟁의 가능성은 소멸하였다 할 것이고 따라서 이러한 가능성이 아직도 남아 있을 것을 전제로 하여 (가)호 고안에 관한 이 건 심결에 대하여 그 취소를 구할 원고의 법률상이익은 소멸하였다 할 것이다.

(2) 2000. 12. 8. 선고 2000허3319 판결

심판청구 당시 이해관계가 있었던 당사자라고 하더라도 심판이 계속 중이거나 심결취소소송이 제기되어 심결이 확정되기 전에 등록권리자와의 사이에 자신이 실시했던 특정 고안이 그 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하거나 그 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권을 포기하기로 하는 합의 등을 한 경우에는 그 이해관계는 심판청구 당시에 소급하여 소멸하였다고 보아야 할 것이다.

(3) 등록료 불납으로 등록고안이 소멸등록되어 심판청구 및 심결취소의 이익이 없게 된 사례(1999. 12. 17. 선고 99허1706 판결)

심결취소소송은 특허청의 심판과는 별개 독립의 행정소송으로서 원고의 권리 또는 법률상의 이익의 구제를 목적으로 하는 것이기 때문에 당사자는 심결취소의 이익을 갖지 아니하면 아니된다 할 것인바. 실용신안권의 권리범위확인의 심판청구는 현존하는 실용신안권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 실용신안권이라 할지라도 그 실용신안권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인의 이익이 없어 그 권리범위 확인심판의 심결에 대한 취소의 이익이 없게 된다.

이 사건에 관하여 보건대, 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 개정되기 전의 것) 제23조, 제29조, 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제77조에 의하면, 실용신안권자는 등록료를 납부할 의무를 부담하는데, 등록료 납부기간이 경과한 후에도 6월내에 등록료를 추납할 수 있지만, 그 기간 내에도 이를 추납하지 아니한 때에는, 실용신안권은 등록료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 소멸된 것으로 보도록 규정되어 있는바, 갑 제9호증의 기재에 변론의 전 취지를 종합하면 피고는 그 등록료를 납부하지 아니하여 이 사건 등록고안은 1998. 6. 14.자 '등록료 불납'을 원인으로 소멸등록 된 사실이 인정되고 반증이 없다.

그렇다면 원고는 (가)호 고안이 피고의 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 확인의 이익이 없으므로, 그 심판청구를 기각한 심결의 취소를 구할 소의 이익도 없게 되었다.

나. 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인

(1) 적극적 권리범위확인의 이익이 없어 부적법하다고 함(2000. 4. 21. 선고 98 허9079 판결)

(가)호 고안과 피고의 위 등록고안은 고안의 요체를 이루는 핵심적인 구성부분이 동일하여, 원고가 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 실질에 있어서 피고의 명의로 등록된 제137863호 실용신안권의 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이라고 볼이 상당하다. 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 결과적으로 선등록 실용신안권자가 후등록 실용신안권자를 상대로 한 적극적 권리범위확인청구에 해당되어 권리범위확인의 이익이 없으므로 이 사건 소는 부적법하다.

(2) 권리 대 권리의 적극적 권리범위가 인정되는 경우의 요건(1992. 9. 2. 선고 99허1720 판결)

다만 후 등록 실용신안이 선 등록실용신안의 새로운 기술적 요소를 전부 포함하고 여기에 다른 요소를 추가하여 성립되고 그 추가부분으로 인하여 선 등록 실용신안에 비하여 신규성 및 진보성이 인정되는 경우, 즉 후 등록 실용신안과 선 등록 실용신안 사이에 구 실용신안법 제25조 소정의 이용관계가 성립되는 경우에 선 등록 실용신안권자가 후 등록 실용신안이 선 등록 실용신안권을 이용하는 관계에 있는 것임을 주장하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우에는 그 심판결과가 양 등록 실용신안권자 사이에 통상실시권하여 및 실시료의 지급 등의 문제 해결을 위한 전제가 되는 것이고, 또한 후 등록 실용신안이 무효라는 주장을 전제로 하는 것이 아니어서 그 심판에 의하여 등록 실용신안의 효력을 부정하는 것도 아니므로 확인의 이익이 있다고 할 것이다. 그런데 이와 같이 등록된 권리를 대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판에 확인의 이익을 인정하기 위하여서는 그 심판청구가 위 실용신안법 소정의 이용관계에 있는 것임을 이유로 하는 것, 즉 대상이 되는 후 등록 실용신안이 선 등록 실용신안의 기술구성을 그대로 이용하고 거기에 새로운 구성을 추가하여 그 추가된 부분으로 인하여 진보성이 인정되어 유효한 실용신안으로 등록될 수 있는 것임을 전제로 하는 것이어야 하고, 이와 달리 후 등록 실용신안이 이용고안이나 이용관계에 있는 고안이라는 표현을 사용하고 있더라도 실질적으로는 대상 등록 권리의 진보성을 부정하여 대상 권리가 무효라고 주장하는 경우에는 등록 권리의 효력을 부정하는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 것이어서 허용될 수 없는 것이라고 할 것이며, 이와 같이 등록 권리에 대한 적극적 권리범

위 확인심판을 적법하게 하는 이용관계에 관한 주장은 심판단계에서 하여야 하는 것이고, 심판단계에서는 그러한 주장을 하지 아니하다가 심판청구를 각하하는 심결이 있는 후 그 심결의 취소를 구하는 소송단계에 와서 비로소 그러한 주장은 하는 것은 그 주장으로 인하여 부적법한 심판청구가 심판청구시로 소급하여 적법하게 되는 것은 아니라고 할 것이어서 허용될 수 없는 것이라고 할 것이다.

다. (가)호 설명서의 특정

(1) 소극적 권리범위확인심판의 대상인 (가)호 발명은 실시가능성이 있으면 됨(2000. 5. 4. 선고 99허5463판결(상고))

피고는 이 사건 특허발명과 동종의 업종에 종사하고 있고, (가)호 발명과 동일 내지 유사한 발명을 실시하여 원고로부터 권리의 대항을 받은 사실을 인정할 수 있으므로 피고가 (가)호 발명에 대하여 이 사건 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다 할 것이고, 설사 피고가 실시하고 있는 발명이 (가)호 발명과 일치하지 않는다 하더라도 (가)호 발명의 실시가능성이 전혀 없지 않는 이상 소극적 권리범위확인심판의 대상은 심판청구인인 피고가 특정한 (가)호 발명이라 할 것이어서…

(2) (가)호 고안이 특정되지 아니하였음을 이유로 원심결을 취소한 사례(2000. 9. 21. 선고 2000허631판결)²⁶⁾

심판부로서는 이 사건 등록고안과 충분히 대비대상이 될 수 있도록 (가)호 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취한 후 보정이 이루어지지 않는 경우에는 이 사건 심판청구는 부적법한 것으로서 각하하였어야 함에도 불구하고 만연히 (가)호 고안이 적법하게 특정되었다고 본 후 (가)호 고안과 이 사건 등록고안을 대비하여 판단한 위법을 범하였다 할 것이다.

(3) (가)호 고안의 기재 정도(2000. 6. 23. 선고 99허4002 판결)

원고는 (가)호 고안이 제1항 고안과 비교할 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다고 주장하나, 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 고안의 구체적인 구성의 기재는 등록된 고안의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족하다.

26) 1999. 9. 2. 선고 99허802호 판결은 "(가)호 발명은 이 건 특허발명 1의 권리범위에 속할 수도 있고 속하지 않을 수도 있는 것인 이상, (가)호 설명서에 기재된 (가)호 발명의 구성성분 및 조성비만 가지고는 이 건 특허발명 1과 대비하여 그 구성에 차이가 있는지 여부를 판단할 수 없다."고 하였다.

(4) (가)호 실시의 입증이 없는 경우에 심판청구를 각하한 것이 정당하다고 본 사례- 법인이 (가)호를 실시한 적이 있을 뿐인데, 법인의 대표이사를 피고로 선정한 잘못도 있었음(2000. 11. 24. 선고 99헌7025 판결):²⁷⁾

이 사건 심판청구는 소의 이익이 없는 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 것이므로 특허법 제142조의 규정에 의하여 이 사건 심판청구를 각하한다.²⁸⁾

… 주식회사 유진식품이 일시적으로 (가)호 발명을 실시하였다가 1998. 4. 경 이후부터는 그 실시를 중단하고 (나)호 발명을 실시하고 있을 뿐. 위 주식회사의 대표이사인 피고가 (가)호 또는 (나)호 등 어떠한 발명을 실시하였다거나 현재까지 실시하고 있다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

2. 문언침해와 관련된 판결들

특허법원의 판결은 일관하여 소위 (가)호 발명 내지는 (가)호 고안이 등록발명 또는 등록고안의 구성요소를 그대로 포함하지 않은 경우에는 원칙적으로 침해를 구성하지 않는다(미국 특허법의 all element rule과 같은 입장임)고 판시해 오고 있고, 대법원도 “특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”²⁹⁾ “(가)호 고안이 등록고안의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 등록고안의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 고안에 그대로 포함되어 있어야 하고”³⁰⁾라고 하고 있다.

가. 종속항 형식을 독립항으로 해석한 사례(2000. 8. 11. 선고 2000헌1405 판결)

이 사건 등록고안의 청구항 제2항 및 제3항은 ‘상기 제1항에 있어서’라고 하여 형식적으로는 제1항을 인용하는 종속항인 것처럼 기재되어 있으나, 실제에

27) 1999. 12. 9. 선고 99헌3306 사건은 실시하지도 않았고 장래에 실시할 의사도 없다는 (가)호 고안을 대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판청구를 부적법하다고 한 사례이다.

28) 심결의 이유에 기재된 내용임.

29) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000헌617 판결, 2001. 6. 1. 선고 98헌2856 판결, 2000. 11. 14. 선고 98헌2351 판결.

30) 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001헌393 판결

있어서는 제1항을 부가하거나 한정하여 구체화한 것이 아니라 제1항과 기본적 구성요소 자체가 상이한 것이므로 이를 모두 독립항으로 해석함이 상당하다고 할 것이며, 따라서 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서는 이 사건 제2항 및 제3항의 고안을 제1항의 고안과는 별도로 (가)호 고안과 대비하여야 할 것이다.

나. 부가된 구성요소와 침해의 성립 여부

원칙적으로 (가)호 발명이 특허발명의 구성요소를 그대로 포함하는 경우에는 새로운 구성이 부가되었다고 하더라도 문언침해가 성립하는데, 예외적으로 부가된構성을 이유로 문언침해를 인정한지 않은 사례가 있다.

(1) 부가된 구성에 관계없이 문언침해가 성립한 사례(2000. 8. 11. 선고 99허 8752)

(가)호 발명의 구성요소 중 접속케이스(1, 2)가 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지되었다 하더라도, (가)호 발명은 공지되지 아니한 나머지 제1항의 발명의 구성요소를 그대로 가지고 있거나 그 범위에 속하는 구성요소를 가지고 있으면서, 거기에 접속케이스의 외면에 밴드공을 형성하는構성을 부가한 것에 불과하므로, (가)호 발명은 이 사건 제1항의 발명의 권리범위에 속한다….

(2) (가)호 발명이 특허발명의構성을 가지고 있는 하지만, 부가된構요소로 인하여 특허발명의 기술적 효과를 달성할 수 없기 때문에 특허발명의 기술요지를 그대로 이용한 것이 아니라는 이유로 문언침해의 성립을 부정한 사례가 있는데, 이와 같은 경우를 개악적실시형태에 의한 침해성립의 예외 중의 하나로 파악하는 견해도 있다.³¹⁾

31) 布井 要太郎, 判例知的財産侵害論(2000), pp. 224-226

이 책에서는 다음과 같이 독일의 Winkler가 제안한 이론을 소개하고 있다.

Winkler는 개악적 실시형태를 양적 부분적 침해인 불완전이용에 대응하여 質的인 부분침해라고 부르고 있는데 그에 해당하기 위한 요건은, ① 침해실시형태가 계쟁특허의 발명의 대상의 전부의 특징을 충족하고 있을 것, ② 침해실시형태가 충족하고 있는 계쟁특허의 諸特徵에 내재한 단수 또는 복수의 특징에 관하여는 당해 특징의 量的인 일부가 사용되고 있을 것, ③ 그 때문에, 침해실시형태가 갖고 있는 기능 내지는 효과는 계쟁특허가 갖고 있는 기능 내지는 효과에 비하여 質的으로 약한 것으로 되기는 하지만, 실질적으로 충분한 정도로 계쟁특허와 동일한 기능 내지는 효과를 가지고 있을 것, ④ 계쟁특허의 명세서 중에 개악적 실시형태에 관한 특별한 개시는 필요하지 않다.”라는 것이다.

한편, 개악적 실시형태에 해당한다 하더라도 ① 계쟁특허가 갖고 있는 작용효과가 실질적으로 불충분한 정도로밖에 달성되지 않은 경우, ② 침해실시형태가 완전한 구조상의 결합때문에 계쟁특허에 의하여 의도된 효과를 전부 달성할 수는 없는 경우, ③ 계쟁특허가 제거하고자 한 흠결이 잔존하고 있는 경우, 또는 계쟁특허가 가져온 친보성이 완전히 포기된 경우, ④ 계

2000. 5. 4. 선고 99허5463(상고):

… 제1항의 발명과 (가)호 발명의 기술적 구성에 있어서 차이가 나는 점은 ① (가)호 발명에는 제1항의 발명에는 없는 1쌍의 머리부 양카바와 1쌍의 목부 양카바를 가지고 있는 점. ② 제1항의 발명에서 1쌍의 포켓은 상부면과 하부면의 하나에 개방되어 있는데 비하여 (가)호 발명은 1쌍의 관통구멍이 상부면과 하부면을 관통하고 있는 점의 두 가지 구성(제1항의 발명은 편구멍의 관통 여부에 대하여는 한정하고 있지 않으므로 이 점에 대하여는 (가)호 발명과의 차이를 인정할 수 없다)을 들 수 있다.

먼저 ①의 차이점에 관하여 보건대, (가)호 발명의 1쌍의 연결봉 지지구를 제1항의 발명의 1쌍의 편구멍과 대응시켜 보면, (가)호 발명은 제1항의 발명의 기술적 구성요소 모두를 그대로 가진 채 1쌍의 머리부 양카바와 1쌍의 목부 양카바를 부가하고 있다 할 것인바, (가)호 발명은 1쌍의 머리부 양카바와 1쌍의 목부 양카바가 부가됨으로 인하여 머리부 양카바는 관통구멍의 전방 측단에 정확하게 삽입되어 밀착되고 상부 블록의 꼬리부 측벽은 하부 블록의 목부 양카바의 꼬리쪽 단턱에 걸리게 되어 상부 블록이 전후방향으로 전혀 유동될 수 없게 고정되는 결과를 초래하게 되므로 비록 (가)호 발명이 제1항의 발명의 핵심 구성요소인 1쌍의 포켓과 1쌍의 편구멍을 가지고 있다 하나 부가적 구성요소로 인하여 제1항의 발명이 목적하고자 하는 후퇴축조 등의 다양한 형상의 벽 구조물을 형성하는 기술적 효과를 달성할 수 없게 된다 할 것이어서 (가)호 발명이 제1항의 발명의 편구멍과 포켓에 관한 기술요지를 그대로 이용하고 있다고 할 수는 없다 할 것이다.

다. 공지기술 관련

특허발명이 공지기술과 실질적으로 동일하면 권리범위가 인정되지 않지만,³²⁾

쟁특허의 발명에 의하여 의도한 효과가 완전히 또는 부분적으로 달성되었더라도 그 효과를 다시 減殺하는 구조상의 작업수단이 부가되어 있는 경우. ⑤ 계쟁특허에 의하여 달성하고자 한 利點이 계쟁특허와 다른 기술적 문제의 해결에 의하여 달성된 경우. ⑥ 기술수준(공지기술)에 속하는 개악적 실시형태. ⑦ 특허청이 그 특허부여절차에 있어서 피고의 개악적 실시형태는 계쟁특허의 보호범위에 포함되지 않는다고 명시적으로 제한을 한 경우”에는 특허침해가 성립하지 않는데, 이는 모두 독일의 연방재판소 등의 판결에서 인정된 사례라고 한다.

특허법원 2000. 5. 4. 선고 99허5463 사건은 위 ④항에 해당하는 사례로 분류할 수 있을 것이다.

32) 특허발명의 신규성 판단의 경우와 마찬가지로 간행물 공지의 경우에는 하나의 간행물에 특허발명이 전부 공지되어 있어야 하고, 여러 간행물이나 소위 인용발명에 특허발명의 구성이 분산되어 있는 경우에는 공지기술과 실질적으로 동일한 경우에 해당하지 않는다.

특허발명이 공지기술의 유기적 결합으로 이루어진 경우에 일부 구성이 공지되었다고 하여 그 부분을 제외한 나머지 부분에만 권리범위가 미치는 것은 아니다.

(1) 특허가 공지기술과 실질적으로 동일하여 권리범위를 인정하지 아니한 사례로는 1999. 11. 14. 선고 99허1454 판결, 1999. 11. 25. 선고 99허2501 판결, 2000. 6. 1. 선고 99허6220 & 99허6213, 99허6206 판결 등이 있는데, 이 중 99허2501 판결은 고안의 구성이 유기적 결합관계에 있지 않다고 하면서 “이 건 등록고안은 그 특징적인 구성인 ‘돌편 결합구조’와 ‘자동전자회로’는 인용고안 2에서의 ‘돌편 결합구조’와 ‘제어회로’의 구성이 실질적으로 동일하고 그에 따른 작용효과 역시 동일하므로 인용고안 2에 의하여 전부 공지되었거나 공지된 인용고안 2의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없어 신규성 자체를 인정할 수 없으므로 구 실용신안법 제19조 제1항 제1호, 제5조 제1항의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이고 따라서 이에 대한 무효심결의 확정유무를 가릴 것 없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이며, 가사 그 렇지 않다 하더라도 등록실용신안의 각 구성요소가 공지공용의 것으로서 유기적 결합상태에 있지 아니한 경우에는 이를바 자유롭게 실시할 수 있는 것으로서 이에 대한 무효심결의 확정유무를 가릴 것 없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것인데, 이 건 등록고안의 ‘돌편 결합구조’는 인용고안 1 및 2에서 공지된 기술이고, 이 건 등록고안의 ‘자동전자회로’는 인용고안 2에서 공지된 기술이며, 위 ‘돌편 결합구조’는 기계적 구조에 관한 것이고 ‘자동전자회로’는 전기적 구조에 관한 것으로 각각 독립적으로 그 기능을 수행하는 것이므로 이들이 유기적 결합관계에 있다고 보기는 어려워 이 건 등록고안은 그 권리범위를 인정할 여지가 없어서 (가)호 고안은 이 건 등록고안과 대비할 필요 없이 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하므로”라고 판시한 바 있다.

(2) 공지기술이 일부 포함되어 있는 등록고안과 이를 포함하는 (가)호 고안의 권리범위 비교(2000. 3. 31. 선고 99허4354 판결)

이 사건 등록고안은 인용고안들에 의하여 일부씩 공지된 요소들로 구성되어 있는바, 만약 그 구성요소들이 유기적으로 결합되어 있지 아니하고 이를 결합하는 데에 특별한 기술적 곤란성이 없으며 새로운 상승효과를 동반하지 아니한 경우에는 이 사건 등록고안의 진보성을 부정할 수는 있으나, 이 사건 등록고안을 각 인용고안들과 개별적으로 대비하면 이 사건 등록고안은 각 위 인용고안에 없는 구성요소들을 갖고 있어 전체적으로 동일하지 아니하므로 이 사건 등

록고안은 신규성을 부정할 수는 없다 할 것이다.

이 사건 등록고안과 (가)호 고안의 일부 구성은 유사하지만, 이는 이 사건 등록고안의 출원 전에 반포된 간행물에 의해 공지된 것들이며, 그 외의 구성은 양고안이 서로 다르고 그에 따른 작용효과도 다른 것이어서 단순한 설계변경에 불과하다 할 수 없으므로 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다.

(3) 신규성 여부는 인용증거와 1 대 1로 판단하여 하는 것(2000. 6. 15. 선고 99허7070 판결)

피고는, 이 사건 등록고안의 등록청구의 범위의 구성요소 중 위 ①, ②, ④의 구성요소(가)호 고안도 동일)는 인용고안 2, 3 또는 인용발명에 의하여 공지되었고, 위 ③, ⑤의 구성요소는 그에 대응되는 (가)호 고안의 구성요소와 함께 인용고안 1에 의하여 공지되었거나 그로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것에 불과하여 이 사건 등록고안은 신규성을 상실하여 그 권리범위를 인정할 수 없다고 주장하나, 신규성 여부는 인용증거와 1 대 1로 판단하여 하나의 인용증거가 등록고안의 구성요소 모두를 가지고 있을 때 신규성이 없다고 판단하여야 하는 것이므로 위와 같이 다수의 인용증거를 가지고 비교하여야 하는 경우에는 진보성이 문제될 뿐이어서 신규성이 없다는 피고의 주장은 그 자체로서 이유 없다.

(4) 자유기술의 이의 또는 항변

(가)호가 공지기술에 비하여 신규성이 없거나(1999. 12. 24. 선고 99허1874 판결), 관용기술을 사용한 경우에는(2000. 8. 11. 선고 99허6459 판결) 특허의 권리범위 여하 및 특허와의 유사 여부에 관계없이 권리범위에 속하지 아니한다.

라. 불완전 이용

(1) 2000. 11. 10. 선고 2000허1672 판결, 2000. 9. 1. 선고 2000허860, 2000허877 판결

실용신안권의 권리범위는 실용신안등록 출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이다. 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있다. 그러나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 않음은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다. 또한, 구 실용

신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정되기 전의 것) 제8조 제4항에는 실용신안 등록청구 범위에는 보호받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상이어야 하며 고안의 상세한 설명에 뒷받침되어야 하고 고안의 구성에는 없어서는 아니 되는 사항만을 기재되어야 한다고 규정되어 있고, 같은 법 제29조에서 준용하는 특허법 제97조는 권리의 보호범위는 청구범위의 기재에 의한다고 규정되어 있어, 등록청구 범위의 기재의 어느 구성도 필수 불가결한 요건으로 되는 것이다. 그러므로 실용신안 등록청구 범위의 하나의 청구항에 복수의 구성 요건을 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여된 것은 원칙적으로 권리범위에 속하지 않는 것이고 실용신안 권리범위를 확정함에 있어서 어느 구성을 무시하거나 제외하는 것은 권리범위를 확장하는 결과가 되어 허락되어서는 안 될 것이다.

(2) 2000. 6. 23. 선고 99허2419 판결

피고는 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 불완전 이용에 해당되어 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지의 주장을 하고 있으나, 불완전 이용이 인정되기 위해서는 (가)호 고안이 제1항 고안의 구성요소 중에서 비교적 중요도가 낮은 것을 생략 또는 변경시킴으로써 그 작용효과를 저하시키는 것이 명백하고, 그 생략 또는 변경이 극히 용이할 것 등의 요건이 필요한바, 양자의 차이인 1차 가공물을 회전날(절삭날)에 접근키는 구성 및 회전축을 회전시키는 구성이 제1항 고안의 구성요소 중에서 중요도가 낮은 것으로 볼 수 없고, 그러한 변경이 극히 용이하다고 인정되지 아니할 뿐만 아니라 이러한 구성상 차이에 의하여 제1항 고안은 에어실린더(54)(36)를 상호 동작시키기 위한 기능이 필요 하나 (가)호 고안은 이러한 기능을 제어수단(90)내에 구비할 필요가 없는 항상된 작용효과가 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다 할 것이다.

3. 균등론

(가)호 발명이 문언침해를 구성하지 않더라도 일정한 경우에는 균등물에 의한 침해를 구성할 수 있고, 이는 미국, 일본 등의 판례에 의하여 인정되고 있는 것인바, 우리나라 대법원은 이와 동일한 구성요건을 정한 것은 아니지만 "(가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타

내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허 발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.”³³⁾는 요건들을 균등론의 적용요건으로 삼고 있다.

이와 같은 균등론의 적용요건을 직접 실시하는 대법원 판결이 선고되기 이전에도 특허법원에서는 균등론을 적용하는 판결들이 선고된 바 있었는데, 실제로는 균등론에 의한 침해가 인정되는 사례가 많지 않고, 일본의 경우에도 일본 최고재판소에서 균등론의 적용을 직접 인정하는 판결이 선고된 이후 실제 균등론에 의하여 침해가 인정된 사례는 드물다고 한다.³⁴⁾

가. 균등물의 범위에는 속하지만, (가)호 고안이 공지기술에 비하여 진보성이 없다는 이유로 균등론의 성립을 부정한 사례(2000. 2. 10. 선고 99허5289 판결):

한편, (가)호 고안은 이 건 등록고안과 기본적인 구성을 같이 하되, 이 건 등록고안의 호형 좌우 접동공, 원형 확대공 및 좌우 터널의 구성이 없고 그 대신에 하나의 관통공만이 형성되어 있고, 보조번지의 중간에 보강용 엠보싱을 설치한 차이가 있다. 따라서 (가)호 고안은 이 건 등록고안의 구성요소를 그대로 모두 포함하고 있는 것은 아니므로 이 건 등록고안의 문언 침해를 구성하지는 아니한다 할 것이다.

그렇다면 다음으로 균등 침해를 구성하는가에 대하여 살피건대, 무릇 균등 침해를 인정하기 위하여는 (가)호 고안이 등록고안의 구성요소를 다른 요소로 치환하더라도 그 치환된 구성요소가 등록고안의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 작용효과를

33) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 2001. 6. 15. 선고 98후836판결, 2001. 9. 7. 선고 2001후 393 판결.

한편, 일본의 최고재판소 판례는 이 요건에다가 “특허청구범위에 기재된 구성 중에 대상제품 등과 다른 부분이 존재하는 경우에 있어서도 그 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것”이라는 요건을 추가해 놓고 있는 점에서 가장 큰 차이가 있다(最高裁 平成 10년 2. 24. 선고 最高裁 平成6年(オ)第1083號).

34) 전계 判例知的財産侵害論, pp.30-33.

가져오고 그러한 치환을 당해 발명이 속하는 기술 분야에 있어서 통상의 지식을 가진 소위 당업자가 (가)호 고안의 제조시점에 있어서 용이하게 창작해낼 수 있었던 것으로서, (가)호 고안이 당해 등록고안의 출원시점에 있어서 공지된 기술과 동일하거나 그로부터 당업자가 용이하게 창작해낼 수 있었던 것이 아니며, 나아가 당해 등록고안의 출원절차를 통하여 (가)호 고안에서 치환된 구성요소가 등록청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 사정이 없어야 할 것의 요건이 충족되어야 할 것이다.

(가)호 고안에서 치환된 하나의 관통공은 이 건 등록고안의 호형 좌우 접동공, 원형 확대공 및 좌우 터널의 구성을 하나의 구멍으로 일체화시킨 것으로서 이 건 등록고안의 상기 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 행하는 것이고 보조번지를 보강편의 외부로 배출하는 동일한 효과를 가지는 것이라 할 것이며,³⁵⁾ (가)호 고안의 보조번지에 설치한 엠보싱은 이 건 등록고안에는 전혀 없는 추가된 구성요소로서 이 건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서는 대비할 필요가 없는 구성요소라 할 것인데, … (중략) 결국 (가)호 고안의 상기 구성은 인용고안 1 내지 3에 비하여 진보성이 있다고 할 수 없다.³⁶⁾

따라서, (가)호 고안은 이 건 등록고안의 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 인용고안 1 내지 3에 의하여 당업자가 극히 용이하게 고안할 수 있다 할 것이어서 이 건 등록고안의 등록청구의 범위 제1항의 균등 침해도 구성하지 아니한다 할 것이고, 제1항의 종속항인 제2항의 권리범위에도 속하지 아니한다 할 것이다.

나. 출원경과 금반언에 의한 균등론의 적용 제한

(1) 2000. 9. 7. 선고 99허9755 판결

먼저 이 사건 등록고안의 바퀴와 (가)호 고안의 호형의 받침대에 관하여 살피건대, 피고는 안락의자의 하부에 호형의 받침대를 부착하거나 바퀴를 부착하는 것은 주지관용기술이고, 이 사건 등록고안은 안락의자의 일반적인 틀을 표현하고자 바퀴를 구비한 메인후레임이라고 기재하였을 뿐 바퀴 자체를 고안의 요지로 한 것은 아니므로 이 점에 있어서 양 고안의 구성에 실질적인 차이가

35) 균등물에 해당한다는 취지이다.

36) 공지기술로부터 균등물을 용이하게 고안 가능하다는 취지인바, 이는 자유기술의 이의 내지는 항변과 캐를 같이하는 것이다.

없다고 주장하므로 균등침해를 구성하는지에 대하여 보면, 이 사건 등록고안의 바퀴는 그 명세서 본문에도 기재되어 있듯이(명세서 2면 아래에서 3번째 행) 안락 의자의 이동이 용이하도록 하기 위한 것인 반면, (가)호 고안의 호형의 받침대는 안락의자를 이동시키는 수단은 아니고 요람형 즉 흔들의자로 만들기 위한 것이므로 그 기능과 방법 및 효과가 전혀 상이하다 할 것이므로 (가)호 고안의 호형의 받침대가 이 사건 등록고안의 바퀴의 균등물이 될 수는 없다 할 것이다.

물론 이 사건 등록고안 특유의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리는 바퀴에 있는 것이 아니라 등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 일으키는 연결레버를 롤러가 안내하도록 하는 것에 있는 것이기는 하나. 등록청구범위의 각 구성요소는 자신이 보호받고자 하는 범위를 구체적으로 한정하는 필수적 구성요소를 이루고 있는 것으로 보아야 하므로 어떤 구성요소가 기술적으로 아무런 의미가 없는 무가치한 한정을 하고 있는 것이 아니라면 본질적 부분이 아니라는 이유로 그 구성요소를 무시하여 그와 동일하거나 균등물에 해당하는 요소를 가지고 있지 않는 (가)호 고안에까지 권리범위를 확장할 수는 없다 할 것이고³⁷⁾ 이 사건 등록고안의 바퀴가 이동이 용이하도록 하는 기능을 수행하고 있는 이상 무가치한 한정이라고 볼 수는 없으므로 이에 관한 괴고의 주장은 이유 없다.

나아가 이 사건 등록고안의 롤러와 (가)호 고안의 유동편에 연결된 슬라이드 관이 균등물이 되는지에 대하여 살펴보건대. 이 사건 등록고안의 롤러와 (가)호 고안의 슬라이드관은 모두 등받이후레임의 회전력을 보조후레임에 전달하는 연결레버(가)호 고안은 연결간을 지지하면서 원활하게 안내하는 실질적으로 동일한 기능을 수행하고 있고, 연결레버의 전후 직선운동을 안내하며 연결레버에 작용하는 힘 중에서 중력방향의 힘을 롤러나 슬라이드관이 흡수하여 적은 힘으로 보조후레임을 상하 회전시키므로 방법과 효과도 실질적으로 동일하다 할 것이다. 또한 이 사건 등록고안의 명세서에 절첩식 안락의자의 하부에 있는 슬라이드관 형태의 안내관이 종래 기술로 개시되어 있는 바와 같이 (가)호 고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안의 제조시는 물론 출원시에 있어서도 공지된 구성으로 당업자가 극히 용이하게 치환해낼 수 있는 요소에 해당한다 할 것이다 (원고는 (가)호 고안의 슬라이드관에는 조정핸들이 부착되어 있으므로 효과가 상이하다

37) 일본 최고재 판례와 달리 본질적 구성부분이 아니더라도 균등침해가 성립될 수 있음을 암시하고 있다.

고 주장하나, 조정핸들은 이 사건 등록고안의 구성요소와 대응되지 않는 부가적인 요소에 불과하므로 조정핸들로 인한 고안성은 별론으로 하고 부가적인 구성의 효과를 내세워 효과가 상이하다고 할 수는 없다.

…, 이 사건 등록고안의 출원인은 출원시에는 등록청구범위 제1항을 “등받이 시트의 젖힘동작으로 보조시트가 펼쳐져 침대로 변형되는 안락의자에 있어서, 바퀴를 구비한 한 쌍의 메인후레임 뒤측에 회동가능하게 등받이후레임을 설치 하되, 상기 등받이후레임 하단에 상, 하 두 개의 힌지부를 구성한 한 쌍의 힌지 브라켓트를 착설하여 상기 힌지브라켓트의 상부 힌지부에는 선단에 보조시트후 레임이 절첩 가능하게 결합된 좌판후레임을 결합하며 하부 힌지부에는 보조후 레임에 힌지 결합된 연결레버를 결합하여 안내부의 안내로 별도의 지지후레임 없이 등받이시트와 보조시트가 연동되도록 구성함을 특징으로 하는 안락의자”로 하고, 등록청구범위 제2항을 “제1항에 있어서, 상기 등받이후레임과 보조후 레임을 연결하는 연결레버를 “V”형으로 일정 각도 절곡되어서 메인후레임 앞 측에 설치된 횡봉에 착설되어 한 쌍의 롤러로 된 안내부에 의하여 지지안내되도록 구성함을 특징으로 하는 안락의자”로 기재하였다가, 특허청 심사관으로부터 실용신안공고 제95-4971호 고안 등에 의하여 당업자가 극히 용이하게 고안할 수 있다는 이유로 거절이유통지를 받고, 1998. 7. 22.차로 의견서 및 보정서를 제출하면서 인용참증에 저촉되는 부분을 공지의 기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장하며 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들 되 청구항 제1항에 있던 부분을 모두 전체부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재함으로써 출원인 스스로 전체부의 기재사항을 공지의 기술로 한정한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

…, 이 사건 등록고안은 출원경과금반언의 원칙상 등록청구범위 제1항의 전체부에 나타난 “등받이와 보조받침을 별도의 지지후레임 없이 연결레버로 직접 연결하는 구성”이나 “연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성”에 대하여는 권리범위를 주장할 수 없다 할 것이고, 여기서 안내부의 기능을 하는 구성으로서는 이 사건 등록고안의 명세서상의 종래 기술(도면 제1도 및 제2도) 및 갑 제4, 5호증의 각 기재에 나타나는 바와 같이 슬라이드관이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 사실을 인정할 수 있으므로 결국 등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 슬라이드관이 안내하도록 하는 구성은 이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 특단의 사정이 있는 경우에 해당한다고 봄이 상당하여 (가)호 고안의 슬라이드관은 이 사건

등록고안의 롤러의 균등물이 될 수 없다 할 것이다.

따라서, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 균등침해를 구성하지도 아니한다 할 것이다.

(2) 2000. 12. 15. 선고 98허8243 판결

원고는, 이 사건 특허발명에 대한 이의신청 과정에서 1994. 5. 20. 보정에 의하여 특허청구범위 제2항은 삭제되고 제1항은 제2항에 기재되어 있던 인간 EPO 게놈 DNA 가운데 3.4Kb 길이의 DNA 서열이 도입되면서 감축보정되었으므로, 특허청구범위 제1항의 권리범위는 3.4Kb 길이의 인간 EPO 게놈 DNA를 사용한 인간 EPO 단백질의 제조방법으로 한정되는 것이라고 주장하고, 피고는 특허청구범위 제1항의 보정은 이의신청 과정에서 제기된 진보성 문제를 극복하기 위한 것이 아니라, 특허청구범위의 기재가 불명확하다는 이의신청인의 지적에 따라 이를 극복하기 위한 것이므로 위 특허청구범위 제1항의 권리범위는 3.4Kb의 염기서열만으로 한정되는 것은 아니라고 주장한다.

(중략) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 설명하기 위한 실시례 1(EPO의 게놈 DNA클론의 분리), 실시례 4(EPO 유전자의 게놈 구조), 실시례 12(COS-1세포에 EPO게놈 DNA의 형질발현)가 인간 에리트로포이에틴 gDNA의 발현으로 인간 에리트로포이에틴을 생산하는 방법을 개시하고 있고(나머지 부분은 모두 cDNA에 관한 것이다.), 이들 실시례 중 특히 실시례 12만이 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 권리로 청구하고 있는 인간 에리트로포이에틴을 포유류 세포에서 생산하는 방법을 개시하고 있을 뿐만 아니라 실시례 12에는 3.4Kb gDNA 전체를 사용하여 에리트로포이에틴을 생산하는 것을 개시한 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실 만으로는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 권리범위가 3.4Kb 길이의 인간 EPO gDNA 염기서열을 함유하는 것만으로 한정된다고는 할 수 없으며, 이와 동일성의 범주에 있거나 균등의 범주에 있는 것에도 미친다고 할 것이다.

그리고 특허청구범위의 권리범위를 명확하게 이해하기 위하여는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허등록에 이르기까지 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등 그 출원경과를 통하여 출원인이 보인 의도 또는 특허청이 제시한 견해까지도 참작하여야 하고, 나아가 출원인은 금반언의 원칙상 출원심사 과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리청구범위를 그 선행행위와 모순되게 그것이 권리범위라고 다시 주장하는 것은 허용될 수 없다고 할 것인 바. ...

피고는 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 취득하기 위

하여, 최초 출원공고된 특허청구범위 제1항은 출원 전 공개된 간행물(갑10)에 의하여 공지된 내용과 동일하여 특정 DNA 염기서열로 감축하였음을 알 수 있고, 위 갑10과 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 대비하여 보면, 모두 인간 EPO 게놈 유전자를 분리하여 발현벡터에 삽입하여 발현한 것으로서 동일 하여. 이 사건 특허발명은 위 갑10과 대비하여 신규성 또는 진보성이 없다는 이 유로 거절될 수 있었으므로(유전자 염기서열을 특정하지 않은 특허청구범위 제1항은 그 발명사상이 위 갑10에 그대로 공지된 것이므로 비록 갑10이 당업자가 용이하게 실시 할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있지 않지만 그 발명사상이 공지된 경우에는 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단될 가능성이 크다고 할 것이다.), 특허청구범위 제1항에 대한 보정은 이러한 거절사유를 해소하기 위한 것으로 보아야 할 것이고, 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이라고 할 수 없다.

그리고 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 보정하면서 원래의 특허청 구범위 제2항을 제1항에 포함시키면서 제2항의 표현 중 “일부”를 삭제하였으므로, 이는 별지 1의 DNA 전부를 함유한 것만을 권리범위로서 청구하고 그 DNA 일부를 함유한 것까지는 권리로 하지 않을 의사에 의한 것이라고 해석된다.

...

따라서 피고가 스스로 특허를 용이하게 취득하기 위하여 특허청구범위를 축 소보정하였다면 권리범위를 스스로 축소한 것이라고 해석하여야 할 것이고, 보 정하기 전의 최초 공고된 특허청구범위에 포함된 “일부”에까지 확대하여 인정 할 수는 없으며, 피고가 이 “일부”에 대하여 이 사건 특허발명의 권리범위라고 주장하는 것은 출원심사 과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리범위를 그 선 행행위와 모순되게 주장하는 것으로서, 이는 금반언의 원칙상 허용될 수 없다고 할 것이다.

다. 균등침해를 인정한 사례(2000. 10. 27. 선고 99허9915 판결)

먼저 이 사건 등록고안과 (가)호 고안은 모두 결합구멍(체결홀)을 갖는 가로 부재(프로파일), 세로부재(설치대), 전면패널 등을 일체로 형성함으로써 정밀하고 견고한 시공이 가능하며 비용이 절감되도록 하는 점에서 양 고안의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일하다. (가)호 고안에서 전면패널 (41)을 절곡하여 설치대(42)를 형성하는 것은 이 사건 등록고안에서 전면패널 (2)에 세로부재(1)를 용접하는 것에 비하여 용접작업이 불필요하게 되나 그 대신 패널을 두 번 절곡하게 되므로 제조공정이 더 간소하게 된다고 보기 어렵고,

또한 전면패널(41)을 절곡하여 설치대(42)를 형성하는 것이 세로부재(1)를 전면패널(2)에 용접 결합하는 것보다 외부하중에 의한 변형에 더욱 효과적으로 대처할 수 있다고 보기도 어려우므로 양 고안의 구성요소는 실질적으로 작용효과가 동일하다 할 것이며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도에 불과하다. 또한 앞에서 본바와 같이 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기 어렵고, 나아가 당해 등록고안의 출원절차를 통하여 (가) 고안의 치환된 구성요소가 등록청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 사정을 인정할 자료가 없으므로, (가)호 고안의 설치대(42)는 이 사건 등록고안의 세로부재(1)의 균등물에 해당된다 할 것이다.

다만 (가)호 고안의 구성 중 전면패널(41)의 상단 전면에 하부지지목(15)이 밀착되어 고정되도록 전면패널(41)의 중앙 양측에 못을 통과시키는 고정공(43)을 형성하고, 설치대(42)의 양측을 하부지지목(15)을 수용할 수 있는 높이로 절취된 걸림턱(44)을 형성시킨 구성은 이 사건 등록고안에는 없는 새로이 부가된 구성에 해당된다.

따라서 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 모든 구성요소를 가지고 있으면서 새로운 구성요소를 부가하고 있어 이른바 이 사건 등록고안을 이용하는 관계에 있다 할 것이므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다 할 것이다.