

특허법원의 특허·실용신안 관련 판결 분석

- 1999. 9. 1. ~ 2000. 12. 31. 선고.

特許法院 判事 姜 奇 重

〈 目 次 〉

I. 서 론	1. 의견제출통지 관련
II. 소송일반 및 심판절차상의 제 문제	2. 불특허 대상
1. 특허법원에 심결취소 이외의 다른 청구 를 하는 것이 허용되는지 여부	3. 신규성이 없는 경우(공지공용 등)
2. 특허심판원의 통지서 발송 관련	4. 명세서 기재 관련
3. 심판청구서 각하 관련	5. 악리효과의 기재
4. 특허심판원에서 병합된 공동심판의 성격 - 유사필요적 공동소송	6. 용도발명
5. 실리범위, 입증책임 관련	7. 보정관련
6. 정정심판 관련	8. 우선권 주장에 관한 추가 증거의 제출 가능 여부
7. 기속력, 일사부재리	IV. 침해와 관련된 판결(권리범위확인사건)
8. 기타	1. 권리범위확인심판의 이익
III. 특허의 부여 및 유, 무효와 관련된 사안	2. 문언침해와 관련된 판결들
	3. 균등론

I. 서 론

특허법원이 개원한 이래 특허법원에서 1998년부터 1999. 8. 31.까지 선고한 판결 중 중요한 것에 대하여는 정리가 되었지만,¹⁾ 그 이후의 것은 아직 정리가 되어 있지 않았는데, 아래에서는 그 이후부터 2000. 12. 31.까지 선고된 특허법원 판결 중 특허, 실용신안에 관련된 부분만을 정리해 보기로 하였다.²⁾

이와 같이 정리함에 있어서 아래의 각 목차에 해당하는 일반이론은 가능하면 생략하기로 하였다.

1) 최성준, 특허법원의 최근 중요판결 분석(1)(2), 특허소송연구 제1집

2) 아래의 일반적인 설명에서 특허라고 일컫는 것은 특허와 실용신안을 합하여 부르는 것이다.

II. 소송일반 및 심판절차상의 제 문제

1. 특허법원에 심결취소 이외의 다른 청구를 하는 것이 허용되는지 여부
 심결취소소송의 청구취지에 직접 발명의 특허를 구하거나 거절사정 자체의 취소, 심결의 무효확인을 구하는 내용을 기재하여 놓는 수가 있으나, 이는 특허법의 규정에 비추어 허용되지 않는다.

먼저, 출원발명의 특허를 구하는 소에 관하여, 특허법원 2000. 11. 3. 선고 2000 허2620 판결은 “거절사정에 대하여 불복하는 경우에는 특허심판원에 거절사정에 대한 심판을 청구한 후 그 심결에 대하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소를 제기할 수 있을 뿐, 특허법원에 직접 출원발명의 특허를 구하는 소를 제기할 수 없다 할 것이므로, 이 사건 소 중 이 사건 출원발명의 특허를 구하는 부분은 부적법하여 각하를 면할 수 없다 할 것이다.”고 하였고, 다음으로, 거절사정의 취소를 구하는 소에 대하여 2000. 10. 13. 선고 99허5470 판결³⁾은 “구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제186조 제5항은 특허심판원에 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다고 규정하고 있고, 구 특허법 제186조 제1항, 제189조 제1항이 특허법원에 특허심판원의 심결에 대한 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결을 취소하여야 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 거절사정의 취소를 구하는 자는 특허심판원에 거절사정에 대한 심판을 청구한 후 그 심결에 대하여만 특허법원에 소송을 제기할 수 있을 뿐 특허법원에 직접 거절사정의 취소를 구하는 소를 제기할 수는 없다 할 것이고, 거절사정에 대한 특허심판원의 심결에 대한 소가 제기된 경우에도 특허법원으로서는 그 심결의 절차적, 실체적 적법 여부를 심리·판단하여 부적법한 경우에 그 심결을 취소하는 판결을 할 수 있을 뿐 거절사정 자체를 취소하는 판결을 할 수는 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 소 중 이 사건 거절사정의 취소를 구하는 부분은 부적법하여 각하를 면할 수 없다 할 것이다.”고 하였다.

2. 특허심판원의 통지서 발송 관련

(1) 심리종결통지서와 심결문을 동시에 발송하는 것이 절차상의 위법인지 여

3) 판결의 사건번호를 특정함에 있어서 특허법원 판결의 경우에는 따로 특허법원이라는 표시를 하지 않기로 하는바, 사건번호에 “허”표시가 된 사건은 모두 특허법원 판결이고, “후”표시가 된 것은 대법원 판결이다.

부

심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 심결하도록 규정하고 있는 특허법 제162조 제5항은 당사자에게 자료의 추가 제출이나 심리재개 신청의 기회를 주려는 취지가 아니고, 심결을 할 수 있을 정도로 사건이 성숙되었다고 인정된 경우에는 그 심리종결을 당사자에게 통지한 후 지체 없이 심결하도록 하기 위한 훈시규정에 불과한 것인바(대법원 1995. 2. 24. 선고 93후1841 판결 참조), 2000. 6. 30. 선고 99허1430 판결은 심판에 있어서 심리를 종결한 다음 날 심결을 하고, 심리종결통지서와 심결 정본을 동시에 발송하였다고 하더라도 절차에 위법이 있다고 할 수 없다고 하였다.

(2) 1999. 10. 14. 선고 99허4206호 판결은 심결취소 후 재심리 절차에서 새로운 심판번호 및 심판관지정통지를 하지 아니함으로써 원고에게 자신의 주장과 증거를 제출하거나 (가)호 설명서를 보정할 기회를 부여하지 아니한 위법이 있다는 이유로 2차 심결을 다시 취소하였다.⁴⁾

3. 심판청구서 각하 관련

(1) 심판장이 아닌 특허심판원장이 보정명령을 한 후 심판장이 심판청구서를 각하한 잘못이 있었던 사례(2000. 4. 20. 선고 99허7988판결):⁵⁾

특허법 제140조의2 제1항의 규정에 의하면, 특허법 제132조의3의 규정에 의하여 거절사정 등에 대한 심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서에 청구의 취지 및 그 이유 등을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 하고, 특허법 제141조 제1항의 규정에 의하면, 심판청구서가 특허법 제140조의2 제1항 등의 규정에 위반되어 청구의 취지 또는 이유 등이 기재되지 않거나 특허법 제82조의 규정에 의한 수수료가 납부되지 않은 경우에는 심판장은 그 흠행의 보정을 명하여야 하며, 특허법 제141조 제2항은 그 지정된 기간 내에 심판청구인이 그 흠행을 보정하지 아니한 때에는 심판장은 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다고 규정하고 있다.

… 원고는 1998. 9. 25. 이 사건 심판청구를 하면서 그 심판청구서에 심판청구 이유를 기재하지 아니하였고, 특허심판원장은 1998. 11. 12. ~ 1999. 1. 14.까지 심

4) 새로운 심판번호와 심판관지정통지를 함께 있어 그 통지서에 전 심판과 심결취소소송의 상대방측 소송대리인이었던 변리사를 원고의 소송대리인으로 잘못 표시하여 그 소송대리인의 주소로 통지서를 송달하고 원고에게는 통지를 하지 아니한 사례이다.

5) 1999. 11. 11. 선고 99허4538 판결도 같은 내용이다.

판청구이유를 보정하고 보정료 금 11,000원을 납부하라”는 내용의 보정명령을 하고 1999. 2. 1. 이를 공시송달하였는데도, 원고가 공시송달의 효력발생 후 위 보정명령에 의하여 지정된 기간 내에 그 흠결을 보정하지 아니하자 심판장이 1999. 6. 30. 이 사건 심판청구서를 결정으로 각하한 사실이 인정되는바. … 원고에 대한 이 사건 각하결정은 심판장이 특허법 제141조 제1항의 규정에 의한 보정명령을 발하지 아니하고 같은 조 제2항의 규정에 의하여 한 것이어서 위법하다고 할 것이다.

…

특허법 제143조 제3항의 규정에 의하면 심판관은 직무상 독립하여 심판하도록 되어 있으므로 심판청구서의 방식을 심사하여 그 흠결이 있을 때 보정을 명하고 보정에 불응하면 심판청구서를 각하하는 것은 심판장의 독립한 심판작용에 속하므로 특허심판원장은 이에 관여할 수 없으며, 또한 특허법 제46조에 따른 특허심판원장의 절차의 보정명령은 특허에 관한 절차의 효율적인 진행과 명확을 기하기 위하여 마련된 같은 법 제16조에 따른 절차의 무효처분을 하기 위한 전제조건으로서 이 경우의 보정명령과 불응한 경우의 무효처분은 권한자의 재량에 속하는 반면 특허법 제141조 제1항의 규정에 의한 보정명령은 심판청구서 각하라는 독립한 심판작용의 일환으로서 그 요건이 충족되는 경우 심판장이 반드시 발하여야 하는 것으로서 그 제도의 취지와 목적이 구별되는 별개의 제도라고 할 것이다.

따라서 특허심판원장의 심판청구서에 관한 특허법 제46조 소정의 보정명령은 심판장이 지정되면 심판장의 특허법 제141조 제1항 소정의 보정명령으로 보아 준다는 아무런 규정이 없는 이상 그 보정명령의 효력이 심판장에게 승계된다고 볼 수 없으니, 특허법 제46조의 규정에 의한 특허심판원장의 보정명령을 근거로 심판장이 특허법 제141조 제2항의 규정에 의한 심판청구서 각하결정을 할 수 없으므로 ….

(2) 보정기간 경과 후에 수수료를 납부한 경우에 심판청구서를 각하한 것이 위법하다고 본 사례(1999. 9. 30. 선고 99허4675판결):

이 건 보정명령서에서 지정된 보정기간은 1999. 3. 25.인 반면 원고는 실제로 심판청구 수수료를 1999. 4. 14.자로 납부한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는 바. 심판청구 수수료 등의 보정기간은 불변기간이 아니므로 이와 같이 보정기한이 경과한 이후 심판청구서가 각하되기 이전인 1999. 4. 14. 실제로 보정이 이루어진 이 건에 있어서는 심판장은 심판청구서를 각하할 것이 아니라 적법하게

보정이 이루어진 것으로 보고 심리를 진행하였어야 할 것이다.

4. 특허심판원에서 병합된 공동심판의 성격 - 유사필요적 공동소송

특허심판원에서 여러 개의 무효심판청구가 병합되어 하나의 절차로 진행된 결과 무효심판청구를 인용하는 심결이 내려졌는데도 불구하고, 권리자가 무효심결의 심판사건 번호 중 하나만을 기재하여 심결취소소송을 구하는 경우에 소송이 제기되지 아니한 심결이 제소기간의 도과로 확정된 것으로 본다면 무효심결의 확정에 의하여 권리가 무효로 되는 결과 심결취소소송은 부적법 각하되어야 하는데, 그와 같이 보는 것은 심결취소소송을 제기하기까지 한 권리자의 의사에 반하는 것으로서 불합리하므로 이와 같은 불합리한 점을 해소하기 위하여 특허심판의 병합심결을 유사필요적공동소송과 같은 것으로 이해하는 판결이 선고되었다.

아래의 판결은 이에 부가하여 이러한 경우에 특허청이 무효심판이 확정된 것으로 등록원부에 기재해 놓은 것은 당연무효라는 취지도 포함하고 있다.

구체적으로 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결은 “피고는 이 사건 등록고안에 대한 99당885호 무효심판의 무효심결이 1999. 12. 23.자로 확정되고 2000. 3. 24.자로 심결의 확정등록이 되었으므로 이 사건 소송은 소의 이익이 없어 각하되어야 한다고 항변하고, 이에 대하여 원고는 원고의 심판대리인에게 이 사건 등록고안이 무효가 되지 않도록 원고의 명의로 심결취소소송을 제기하도록 요청하였는데, 원고의 심판대리인은 특허심판원이 심리종결통지서와 심결등본송달문의 심판번호란에 99당847호만 표시하여 병합된 사건의 심결문과 함께 원고의 심판대리인에게 송달함으로써 99당847호 사건에 관하여만 심결문이 송달되어온 것으로 생각하고 99당847호에 관하여만 심결취소소송을 제기한 것이므로 99당885호 사건의 무효심결이 확정되어 이 사건 등록고안의 등록이 말소되었다는 것은 받아들일 수 없다는 취지로 다투므로 …”

동일한 실용신안권에 대하여 무효심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있고(구 실용신안법 제35조, 특허법 제139조 제1항), 위 공동심판청구인 중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 되는 때에는 전원에 관하여 그 효력을 발생하는바(특허법 제139조 제4항), 이와 같은 공동심판은 심판청구시부터 성립될 수도 있지만, 심리를 병합하는 것(특허법 제160조)에 의하여도 생길 수 있다.

이러한 특허심판절차에서의 공동심판은 민사소송법 소정의 통상공동소송(通

常共同訴訟)적 성격을 가진다기 보다는 소위 유사필요적 공동소송(類似必要的共同訴訟)의 성격을 가진다고 보는 것이 상당하므로 위 공동심판에 있어서의 심결의 개수는 합일화정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나라고 보아야 할 것이다.⁶¹⁷⁾

그렇다면 이 사건의 경우 특허심판원에서 99당847호 무효심판사건과 99당885호 무효심판사건이 병합되어 심리됨으로써 공동심판이 되었음이 명백하고, 따라서 1999. 11. 17. 이루어진 특허심판원의 99당847,885(병합)호 사건의 심결은 99당847호 사건의 심결과 99당885호 사건의 심결이라는 두 개의 심결을 포함하고 있다고 볼 수는 없고 하나의 심결만이 존재한다고 할 것이며, 심판청구인이었던 원고가 공동심판청구인 중 일인인 피고를 상대로 심결의 취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 않는 것으로 되었다 할 것이다.

유사필요적 공동소송의 경우에는 고유필요적 공동소송과는 달리 소송을 공동으로 할 것이 강제되지 않아 공동소송인의 일인이 탈루되더라도 제소기간이 도과하면 탈루된 공동소송인의 추가 등의 방법으로도 이를 보정할 수 없다 할 것인데, 원고가 나머지 공동심판청구인이었던 소외 황경석, 이상하에 대하여는 실결취소소송의 피고에서 탈루시키고, 적법한 제소기간내에 따로 심결취소소송을 제기하지도 아니함으로써 소외 황경석, 이상하는 심결취소소송의 당사자로 될 수는 없다 할 것이나, 심판청구인으로서의 지위는 유지하는 것으로 예컨대 심결이 취소되는 경우에는 다시 심리가 속행되는 심판절차에 당사자로서 참여할 수 있다 할 것이고, 만일 심결취소소송에서 원고가 패소하는 것이 확정된 경우 다시 말하면 심결이 취소되지 않게 된 경우에는 그 때 비로소 심결이 확정되게 되는 것이다.

따라서 특허청이 99당885호 사건의 무효심결이 확정된 것으로 보아 심결 확정등록을 한 것은 공동심판의 법적 성격과 심결 확정의 법리를 오해한 위법을 범한 것이고 이러한 위법사유는 중대하고 명백한 하자에 해당한다고 봄이 상당하므로 특허청의 위 무효심결 확정등록은 당연무효라고 할 것이어서 결국 이 사건 등록고안의 무효심결이 확정등록됨을 전제로 이 사건 소의 제기가 소의

6) 인용하는 특허법원의 판결에 그어진 밑줄은 필자가 임의로 표시한 것이고, 아래에 계속되는 다른 판결의 경우도 마찬가지이다.

7) 島田康南, 共同審判請求人の相互關係と審決取消訴訟の當事者適格, 知的財産権をめぐる諸問題 ((1994) 참조.

이익이 없다고 하는 피고의 항변은 이유 없음에 돌아간다 할 것이다.”라고 하였다.

5. 심리범위, 입증책임 관련

가. 심리범위, 금반언, 기재불비 등 관련

심결취소소송의 심리범위에 제한이 없으므로, 무효심판청구인이 소송단계에서 기재불비를 무효사유로 추가하는 것이 공격방어방법의 선택, 추가에 불과하며, 이와 같은 사유로 무효가 된다고 하여 명세서의 보정기회를 박탈한 것은 아니라는 취지의 판결(2000. 8. 24. 선고 99하4187판결):⁸⁾

원고는 피고들이 이 사건 소송에 이르러 주장하고 있는 명세서 기재불비는 심판단계에서 주장된 바가 없어 이 법원에서는 심리판단할 수 없다고 주장하나, 심결취소소송에 있어서의 심리범위는 심결의 위법성 일반으로서 심판에서 주장되고 심결에서 판단된 사항에 한정되는 것이라고는 할 수 없으므로 위 주장은 이유 없다.

원고는 피고들이 이 사건 소송에 이르러 명세서 기재불비를 주장하는 것은 소송상 금반언의 원칙에 위배된다고 주장하나, 피고들이 명세서 기재불비를 무효사유의 하나로 주장하는 것은 공격방어방법의 선택 내지 추가에 불과하여 소송상 금반언의 원칙에 위배될 아무런 근거가 없으므로 위 주장 또한 이유 없다.

나아가 원고는 이 사건 특허발명의 심사과정에서 명세서의 보정을 명하는 거절이유가 없었음에도 불구하고 무효심판에 있어서 명세서의 기재불비를 이유로 무효로 하는 것은 명세서의 보정기회를 박탈하는 것으로 부당하다고 주장하나, 명세서의 잘못된 기재를 보정하는 것은 기본적으로 출원인의 책임이라 할 것이고 명세서의 기재불비를 무효사유로 규정하고 있는 특허법 규정의 적용은 같은 이유로 거절이유의 통지가 있었던 경우에 한정되는 것은 아니므로 위 주장은 그 자체로서 이유 없다.

나. 입증책임, 입증의 정도

(1) 특허가 된 경우에 그 명세서에 기재된 효과는 그대로의 효과가 있는 것

8) 1999. 12. 23. 선고 99하871호 판결은 “인용고안 2, 3은 이 건 등록무효 심판절차에서 주장되지 아니한 고안이지만, 특허법원에서는 기술에 관하여 전문지식을 갖고 있는 기술심리관이 소송의 심리에 참여하므로 거절사정 불복심판의 경우 이외에는 국민의 신속한 재판을 받을 권리 를 보장하기 위하여 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하고 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 인용고안에 대하여도 심리를 하는 것이 타당하다.”고 하였다.

으로 추정되므로 이를 다투는 자가 입증을 하여야 한다(2000. 10. 26. 선고 2000허334 판결):⁹⁾

이 사건 특허발명의 경우와 같이 명세서에 인용발명을 종래의 기술로 하여 그 문제점을 지적하고 인용발명에 비하여 현저한 효과가 있다는 점을 기재하고 있는 경우에는 누가 보더라도 명세서 기재 자체로 특허발명이 달성하고자 하는 효과가 없음이 명백하다는 등의 사정이 없는 한 일정 그 명세서의 기재를 신뢰할 수밖에 없는 것이고, 특허발명이 인용발명에 비하여 진보성이 없다는 점을 인정받기 위해서는 그것을 주장하는 자가 특허발명을 무효로 하기에 충분할 정도로 입증하여야 할 것이다.

(2) 상업적 성공과 진보성 판단

출원기술이 인용기술의 문제점을 해결하고 상업적으로 성공한 경우에는 진보성이 인정될 수도 있는 것인바(대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817 판결), 2000. 5. 18. 선고 99허7650 판결에서는 “어느 제품의 상업적 성공은 그 제품의 경제성, 당시의 국내외 경제사정, 디자인 여하, 그 제품에 대한 선전·광고와 판촉활동의 정도, 종래 제품에 대한 효과의 우수성 여부 등 여러 사정이 겹쳐서 달성되는 것으로 상업적 성공이 이 사건 등록고안의 진보성에 관한 자료가 될 수 있기 위해서는 먼저 이 사건 등록고안이 인용고안들과 다른 작용효과를 이루었고, 그것이 주된 원인이 되어 상업적 성공을 이루었음이 전제되어야 할 것인데.”라고 하였고, 2000. 12. 8. 선고 2000허3036 판결에서는 “원고들은 1999. 12. 29. 건설교통부장관으로부터 이 사건 등록고안에 관한 기술을 신기술로 지정받았고, 원고 주식회사 남양호안은 2000. 3. 30. 조달청으로부터 이 사건 등록고안의 제품을 우수제품으로 선정받은 사실, 순천대학교 공학박사 이경동, 농어촌진흥공사 전남지사 고홍죽암지구 공사감독사무소장 김정윤 및 핼림콘크리트(주) 대표이사 한선옥이 공동으로 발표한 ‘호안블럭의 규격개선을 통한 기계화 시공 방안에 관한 연구’의 결과에 의하면, 종래의 I형 호안블럭으로 인력시공을 하는 것보다 콘크리트 블록으로써 규격과 모형을 개선한 ‘D-I형 호안블럭’(이 사건 등록고안의 호안블럭도 이에 해당한다고 보여진다)으로 시공을 하면, 견실시공으로 부실시공을 방지할 수 있고, 경제적인 시공을 할 수 있으며, 인력부족난을 해소하고 공기를 단축할 수 있으며, 접착면이 적고 자중이 높아 세글에 의한 피해나

9) 미국의 경우에도 판례법상 일단 특허가 되면 유효한 것으로 추정되기 때문에(presumption of validity), 이를 뒤집기 위해서는 clear and convincing evidence를 제출하여야 한다.

유실될 우려가 상대적으로 적을 뿐만 아니라, 종래의 인력시공보다 시공비 예산을 17.43%를 절약할 수 있는 사실을 인정할 수 있는바, … 이 사건 등록고안의 작용효과의 우수성이 인정되어 그 상업적 성공도 이루었다 할 것이다.”라고 하면서 상업적 성공을 진보성판단의 보조자료로 사용하였다.

6. 정정심판 관련

가. 심결취소소송 제기 후 정정심판이 청구된 경우의 심리대상.

특허법원이 현재 심리범위에 제한을 두지 않고 있는 것과 궤를 같이하여 정정이 허가된 경우 뿐 아니라, 정정 허가전이더라도 정정심판된 특허청구범위 자체를 진보성 판단의 대상으로 하였다.

(1) 정정심판청구된 특허청구범위를 그대로 대비판단의 자료로 삼아 진보성 판단을 한 사례(2000. 7. 7. 선고 99허6169 판결):

이 사건 특허발명은 1998. 6. 11. 정정심판이 청구되었으나 그 정정심결이 확정되었음을 인정할 자료가 없음에도, 이 사건 심결에서는 정정된 특허청구범위를 기준으로 진보성을 판단하였는바. 갑 제5호증의 기재에 비추어 보면, 정정심판청구된 내용은 특허청구범위의 감축, 단순한 오기의 정정이나 불명료한 기재의 석명에 해당되고 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당되지 아니하는 것으로 특허법 제136조 제1, 2항의 요건을 충족하는 것으로 판단되므로, 정정된 특허청구범위에 따른 이 사건 특허발명이 진보성이 없다면, 정정전의 특허발명도 진보성이 없다고 할 것이어서 심결의 결론에 영향이 없다고 보여지므로, 정정심판청구된 내용에 따라 이 사건 특허발명과 인용발명을 대비하여 심결의 위법여부를 판단하기로 한다.

(2) 정정청구의 유지결정의 확정만으로 심결취소사유가 존재한다는 주장을 배척하고 정정된 특허청구범위를 진보성 판단의 대상으로 삼은 사례¹⁰⁾(2000. 11. 16. 선고 99허7971 판결)

… (특허법 제77조 제1항, 제3항, 제136조 제9항 참조), 이 사건에 있어서는 최초의 특허청구범위가 이 사건 심결시에 소급하여 정정된 특허청구의 범위로 정정되어 이 사건 심결이 심판의 대상으로 삼았던 특허청구범위는 그 심결시에 존재

10) 일본의 판례는 특허청구범위의 감축을 동반하는 정정심결이 확정되면 그 효과는 등록시에 소급하고 그 결과 심결에는 정정 후의 특허권에 대하여 판단을 유탈한 위법이 있기 때문에 그 나머지 점에 들어갈 것도 없이 곧바로 무효심결을 취소하고 정정 후의 권리에 대하여 다시 정정무효심판절차에 의하여 심리되어야 한다고 함(이상경, 지적재산권소송법 pp.140, 141)

하지 않았던 것과 마찬가지로 되고, 그 결과 이 사건 심결에는 심판의 대상을 잘못 정한 하자가 있게 된다.

하지만, 특허법원에서는 기술에 관하여 전문지식을 갖고 있는 기술심리관이 소송의 심리에 참여하므로 거절사정 불복심판의 경우 이외에는 국민의 신속한 재판을 받을 권리를 보장하기 위하여 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하고 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 대하여도 심리를 하는 것이 타당하다고 보여지며, 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서(특허법 제136조 제2항 참조) 정정된 발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축시키는 것인 점에 비추어 볼 때 이 사건에 있어서와 같이 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정된 경우에는 심결취소소송에서 법원이 정정된 특허청구범위를 심리대상으로 삼아 특허에 무효사유가 존재하는지를 판단하고 그에 따라 심결에서 내린 결론의 타당 여부를 가리면 된다고 볼이 상당하다.

나. 정정된 청구항의 일부에 불허가 사유가 있을 경우

정정된 항 중 일부에 대하여 정정불허사유가 존재하면 전체로서 정정이 허용될 수 없다(2000. 7. 21. 선고 99허2174판결):

상위 개념으로부터 하위 개념으로의 변경, 구성요소의 직렬적 부가 등은 일반적으로 특허청구범위의 감축이라고 인정될 수 있으나, 정정 전의 발명에 구성요소를 추가함으로써 표면상으로는 마치 특허청구범위가 감축된 것에 불과한 것처럼 보이지만 실질적으로는 발명의 구체적인 목적이나 특허권의 효력이 미치는 범위가 변경되어 다른 발명이 되는 경우는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다고 보아야 할 것이다.

이 사건 제1항(b), 제14항(b)의 정정과 제1항의 종속항인 제6항 및 제7항의 정정은 그 기재가 불명확하거나 정정 전의 청구범위를 변경시킨 것이며, 나아가 발명의 상세한 설명으로부터 뒷받침되지도 아니하는 것으로서 특허출원 당시에 특허받을 수도 없는 것이어서 구 특허법 제63조 제2항, 제3항에 해당하는 바, 이 사건 특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부 항에 정정불허 사유가 존재하는 한 이 사건 특허발명의 정정은 진보성이 있는지 여부에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 전체로서 모두 허용될 수 없는 것이라고 할 것이다.”¹¹⁾

11) 일본 最高裁 소 55. 5. 1. 선고 판결 참조, 中山信弘, 註解 特許法(2001), 1390p.

7. 기속력, 일사부재리

2000. 10. 13. 선고 99헌9366 판결은 기속력과 관련하여, “특허법원 1999. 4. 1. 선고 98헌7899호 확정판결 이후에, 원고가 그 판결에서 판단한 것과 다른 새로운 위법사유에 관한 주장, 입증을 하였는지 여부에 관하여 보건대, 원고는 위 제2항에서 본 바와 같이 이 사건 등록고안은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용고안 1 내지 4에 의하더라도 극히 용이하게 고안 할 수 없는 것이어서 이 사건 등록고안의 등록을 무효로 한 이 사건 심결이 위법하다는 취지의 주장을 하면서, 이 사건 등록고안이 외국에서 특허등록되었다는 내용의 특허증들과 이 사건 등록고안과 인용고안들에 관한 사진 등 및 증인장광석의 증언 등의 증거자료를 제출하였을 뿐인바, 실령 위와 같은 증거자료들이 특허법원의 위 취소확정판결 이후에 비로소 제출된 것이라고 하더라도, 이 사건 등록고안이 인용고안 1 내지 4에 의하여 진보성이 인정될 수 있는지 여부에 관하여는 이미 확정된 특허법원의 위 판결에서 판단이 된 사항이므로, 위와 같은 주장 내지 증거 제출을 들어 위에서 말한 새로운 사실의 주장 내지는 확정된 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거의 제출이라고 할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유가 없다”라고 하였고, 2000. 6. 9. 선고 99헌5753 판결은 일사부재리와 관련하여, 추가된 증거가 유력한 증거가 아니어서 일사부재리에 위반되었다는 이유로 심결을 취소하였으며, 2000. 3. 10. 선고 98헌4739 판결은 심판청구가 일사부재리에 위반된 것이라는 심결의 결론을 그대로 유지하였다.

8. 기타

(1) 출원발명에 진보성이 물론 신규성이 없음에도 불구하고 심결에서 발명의 요지를 잘못 인정한 결과 진보성이 없다고 한 판단이 잘못된 것임을 이유로 심결을 취소한 사례(2000. 5. 25. 선고 99헌5326 판결(상고)):

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로 독립되어 있는 것이라고 할 것인데(특허법 제29조 제1항과 제2항으로 별도로 규정되어 있다), 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 이 사건 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 출원발명의 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고(피고의 소송수행자는 이 사건 변론종결시까지도 출원발명이 케톤화합물을 포함하고 있기 때문에 신규성이 없다는 주장을 하지 않

고 있다). 이 사건 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 출원발명의 요지로 인정하고 있는 것에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는 이 사건에 있어서는 이 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과(출원발명의 요지를 확정하는 것은 법원의 전권사항에 속하는 것이다) 신규성이 없다고 인정된다고 하더라도 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 이 사건 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 이 사건 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 이 사건 심결을 취소함이 상당하다.(이 판결이 그대로 확정되어 특허심판원이 다시 원고의 심판청구에 대한 심리를 하는 경우에는 그 심리과정에서 원고에게 신규성이 없다는 거절이유통지를 하여 출원발명을 보정할 수 있는 기회를 부여한 후에 출원발명의 신규성 유무를 판단하는 것이 상당하다고 보여진다)¹²⁾

(2) 침해소송의 재판이 계속중이라고 하여 권리범위확인심판의 심결취소송을 제기할 이익이 없다고 할 수 없다고 한 사례(1999. 11. 25. 선고 99허413 판결)

권리범위확인심판을 청구하고 그 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하는 것은 특허법에 근거한 것으로서 심판청구의 이익이나 소의 이익을 부정할 수는 없다 할 것이고, 피고의 주장에 의하더라도 원, 피고간의 이 건 발명에 관한 특허침해소송에서 고등법원까지 판결이 있었을 뿐 대법원에 상고심이 계류 중에 있으므로 이와 같이 특허침해소송의 판결이 아직 확정되지 아니한 이상 이 건 권리범위확인심판과 심결취소소송을 제기할 이익이 없다 할 수 없어 이에 관한 피고의 주장은 이유 없다.

(3) 정리회사의 관리인을 당사자로 삼아야 함에도 정리회사 자체를 당사자로 하여 진행된 심결을 위법한 것으로 본 사례(1999. 9. 10. 선고 99허4163 판결)

… 피고에 대하여 1995. 11. 15.자로 회사정리법에 의한 정리절차개시결정이 있었던 사실 및 1996. 9. 13. 유태길이 관리인으로 선임된 사실이 인정되므로, 피고 명의의 실용신안에 관한 등록무효의 심결을 구하는 이 건 심판에서는 정리회사인 피고는 피심판청구인적격이 없고 관리인 유태길만이 그 적격이 있다고 할 것이므로, 특허심판원으로서는 심판청구인에게 이 건 심판이 정리회사인 피고와 그 관리인 중 누구를 상대로 하는 것인지를 명백히 하도록 하여 정리회사인 피고를 상대로 하는 것이라면 이 건 심판청구는 부적법하므로 본안에 관하

12) 팔호 안의 내용도 판결문 중 일부이다.

여 판단함이 없이 청구를 각하하여야 하고, 관리인을 상대로 하는 것이라면 피심판청구인의 명칭을 보정하도록 하여 관리인을 피심판청구인으로 하는 심결을 하였어야 할 것인데, 특히심판원은 이와 같이 하지 아니하고 이 건 심결에 피심판청구인을 주식회사 동아금속플렉시블주식회사로 표시하고 이 건 등록고안이 무효라는 청구인의 주장에 대한 본안 판단을 한 결과 청구인의 청구가 이유 없다고 하여 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 따라서 이 건 심결은 피심판청구인적격이 없는 피고를 피심판청구인으로 한 것이어서 이 건 등록고안이 무효인지에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 위법하다고 할 것이다.

(4) 무효심판청구의 이해관계를 인정한 사례(1999. 11. 11. 선고 98헌10284 판결)¹³⁾

피고는 원고의 의뢰를 받고 이 건 등록고안 제품을 제작하여 원고에게 납품을 하여 오다가 원고와 거래가 중단되어 1996. 1. 11. 위 제품의 제작금형을 반납하고 거래비용을 정산하였으며 1996. 1. 17.에는 이 건 등록고안의 침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서를 원고에게 교부한 사실, 원고는 그 이후 피고가 이 건 등록고안의 침해가 되는 물건을 생산, 판매한다는 이유로 제주지방법원에 손해배상청구소송을 제기하여 현재에 이르기까지 이 건 등록고안에 관한 분쟁이 있어온 사실을 각 인정할 수 있고 반증이 없다.

…, 피고는 위 서약서에서 이 건 등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것에 불과하고 이 건 등록고안이 공지공용의 고안에 관한 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 무효심판의 청구권까지 포기한 것으로 볼 수는 없다 할 것이므로 결국 위와 같은 사정만으로 동종의 영업에 종사하고 있는 피고에게 이 건 무효심판을 청구할 이해관계가 없다고 할 수는 없다.

13) 한편, 대법원 2001. 6. 29. 선고 99헌1331 판결은 의장의 등록무효 사건에 관하여 “등록의장의 의장권자 갑과 그로부터 의장권 침해의 고소를 당한 을 사이의 합의서에 을이 의장등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 의장등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 의장등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속중이던 의장등록 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위 합의의 내용과 경위를 고려할 때, 위 합의는 을이 자신이 제작하였던 물품이 갑의 등록의장권의 권리범위에 속한다는 사실을 인정한 것일 뿐 그 등록의장권의 효력에 대하여도 무효심판절차를 통하여 일체 다투지 않겠다는 취지까지 포함된 것으로 보기 어렵고, 의장등록의 무효심판의 공익적 성격을 고려하여 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다”고 하면서 특허법원 1999. 4. 9. 선고 98헌828 판결을 파기 환송하였다.

III. 특허의 부여 및 유, 무효와 관련된 사안

1. 의견제출통지 관련

(1) 심결에서 거절사정과 다른 새로운 이유로 원 거절사정을 유지하면서도 원고에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주지 아니한 위법이 있는 사례(2000. 3. 24. 선고 99허4033 판결):

1998. 6. 30.자 최초거절이유와 1998. 10. 6.자 거절사정 모두 청구범위가 명확하고 간결하게 기재되고 있지 아니하다는 실용신안법 제8조 제4항 제2호의 규정에 위배된다는 취지를 기재하고 있음에 대하여, 이 사건 심결에서는 심결의 대상이 된 제2차 보정된 등록청구범위 중 “소형렌즈를 하나로 묶어 결합 설치하거나 소형렌즈 중 어느 것 하나를 제거하여도 동일한 고안이다” 및 “기어는 탈착식으로”라는 기재는 거절사정과는 달리 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다는 제8조 제4항 제1호의 규정에 위배된다고 판단하고 있어 거절이유를 달리하고 있다.

… 거절사정서에 “~등”이라는 방법으로 거절이유를 포괄적으로 기재를 하였다고 해서 구체적으로 지적하지 아니한 다른 부분에 대해서도 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었다고는 할 수 없다.

(2) 거절사정의 이유와 거절이유통지의 내용이 불일치하는 경우(2000. 6. 23. 선고 99허7964판결):

이 사건 출원발명에 대한 거절사정의 이유는 청구항 제2항의 화장판이 정화한 표현으로 되어 있지 않다는 것이고, 이 사건 심결에서의 거절이유는 ‘크레졸 45%와 페놀 30% 및 메탄올 25%로 이루어지는 혼합된 수지’는 3성분의 혼합물일 뿐이지 크레졸 수지가 아니므로 발명의 구성요소를 제대로 특정하지 못한 명세서 기재불비가 있다는 것임은 앞서 본 바와 같은바, 갑3의 2(특허보정서)의 기재에 의하면 ‘이 사건 출원발명에서 화장판은 종이 기재의 표면에 멜라민 수지가 도포된 것을 말하며 통상적으로 업계에서 열경화성수지 화장판이라고 일컬어지고 있다’거나, ‘인쇄된 종이기재와 크라프트지로 화장판을 구성한다’고 되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 수지의 구성에 관한 기재불비를 지적하는 이 사건 심결의 이유는 거절사정시의 거절이유와는 그 대상 및 의미가 전혀 상이하여 그 주지에 있어서 서로 부합하는 것이라고는 볼 수 없고, 따라서 사전에 출원인인 원고에게 거절이유의 통지를 하여 의견제출의 기회를 주어야 함에도 불구하고 이러한 기회를 주지 아니한 것은 잘못이라고 할 것이다.

(3) 거절이유통지를 받은 후 보정하면서 신설된 청구항에 대하여 거절이유통지 없이 거절사정한 것이 위법하다고 본 사례(2000. 2. 3. 선고 98헌10659 판결):

출원인이 종래의 청구항인 청구항 제2항에 대하여 심사관으로부터 인용발명으로 인하여 진보성을 인정할 수 없다는 거절이유통지 및 같은 취지의 거절사정을 받은 후 위와 같이 종래의 청구항과는 발명의 카테고리와 구성이 다르고 종전에 없었던 특징적인 한정을 부가하는 청구항 제6항을 신설한 이상, 특허심판원이 종래의 청구항인 제2항을 이유로 하지 아니하고 신설된 청구항인 제6항이 특허될 수 없는 것이라는 이유로 거절사정을 유지하는 심결을 하려면 구 특허법 제134조의 규정에 따라서 심판청구인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 하는 것이다.

라. 여러 개의 인용발명을 거절사정의 이유로 제시한 경우, 심결취소소송에서 심결에서 진보성을 부정한 인용발명이 아닌 것(거절사정에 개시되어 있음)에 의하여 진보성이 없다고 하면서도 심결이 결과적으로는 적법하다고 한 사례(2000. 6. 29. 선고 99헌6442 판결):¹⁴⁾

이 사건 심결은 인용발명 2만으로 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하였으나 인용발명 1도 거절사정의 이유로 제시되어 있으므로 이 사건 심결은 결과적으로 정당하다.

2. 불특허 대상

구 특허법 소정의 불특허 대상¹⁵⁾이었던 의약 및 음식물에 관한 판결이다.

(1) 구 특허법 제4조 제2호에 규정된 불특허대상인 의약의 발명에 해당하는 사례: 특허청구의 범위가 형식적으로는 제조방법으로 기재되어 있으나 실질을 의약물 자체로 인정하여 특허성을 부정하였다(2000. 8. 18. 선고 98헌6322 판결).

14) 심결에서 진보성 판단의 자료로 삼지 않은 인용발명에 대하여 출원인에게 이미 의견제출의 기회가 부여된 바 있기 때문에 이와 같이 판단한다고 하여 출원인에게 불측의 피해가 있는 것은 아니다.

15) 제4조(특허를 받을 수 없는 발명) 다음 각호의 1에 해당하는 발명에 대하여는 제6조의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

1. 음식물 또는 기호물의 발명. 2. 의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의약을 제조하는 방법의 발명. 3. 화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명. 4. 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명. 5. 화학물질의 용도에 관한 발명. 6. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명.

(이 중 제2,3,5호는 1986. 12. 31.자 개정법률에서, 제1호는 1990. 1. 13.자 개정법률에서, 제4호는 1995. 12. 29.자 개정법률에서 각 삭제되고, 현재는 제6호에 해당하는 내용만이 제32조로 되어 있다.)

구 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 개정되었다가 1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것. 이하 '구 특허법'이라고 한다) 제4조는 특허를 받을 수 없는 발명의 하나로 제2호에서 '의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명'을 규정하고 있다.(중략)

…의약의 발명이란 의약이라는 물(物)의 발명을 말하는 것이지만, 발명의 실체가 의약임에도 특허청구범위가 그 제조방법의 형식으로 표현되어 있다고 하여 이를 의약발명이 아니라고 본다면, 대부분의 의약발명을 제조방법의 발명으로 표현함으로써 의약을 불특허대상으로 하고 있는 위 규정을 회피하는 가능하게 되어 위 규정의 존재 의의를 부정하는 것이 될 것이므로, 특허청구범위가 비록 의약의 제조방법 형식으로 표현되어 있다고 하여도 특허청구범위 및 명세서 전체의 기재 내용에 의하여 인정되는 발명의 실체가 의약(조성물)이라는 물(物)이라면, 이는 의약발명으로 보아야 할 것이다.

… 이 사건 특허발명의 특허청구범위는 그 표현 형식이 의약조성물의 제조방법의 발명으로 되어 있으나, 의약조성물을 특정하는 조성성분 및 조성비율이 기재되어 있을 뿐이고, 특허청구범위 및 명세서를 전체적으로 보더라도 구체적 제조 과정으로 기재되어 있는 것은 통상적인 것에 불과하므로, 이 사건 특허발명의 실체는 특허청구의 범위에 기재된 바와 같은 조성성분들로 구성된 “항진균성 손톱와니스”라는 의약조성물이라고 할 것이다.

(2) 구 특허법 제4조 제1호의 음식물의 발명에 해당한 사례(2000. 12. 22. 99허840, 99허1539 판결)

음식물 또는 기호물의 발명에 특허를 부여하지 않은 이유는 음식물 또는 기호물은 국민의 일상생활에 없어서는 안 되는 필수적인 것이기 때문에 그러한 발명에 독점적 권리를 부여하면 그 생산량이 제한되거나 가격이 폭등하는 등으로 국민생활이 위협을 받을 우려가 있다는 공익적 이유 때문이다. 그리고 음식물 또는 기호물의 제조방법에 대한 발명을 불특허대상으로 하지 않은 이유는 일반적으로 제조방법의 발명에 대한 특허는 그러한 제조방법으로 제조한 물에만 그 효력이 미치므로 모든 제조방법으로 제조한 물에 효력이 미치는 물의 발명보다 그 효력이 현저하게 좁아서 국민생활에 미치는 영향이 비교적 적기 때문이다.

…

구 특허법 시행당시 사용되던 특허청 심사기준에는 “2종 이상의 음식물 또는 기호물 혼합의 경우에 있어서 특허청구의 범위가 혼합물로 되어지는 음식물 또

는 기호물로서 표현되어 있을 경우는 음식물 또는 기호물 자체의 발명으로 보지만, 혼합에 의한 음식물 또는 기호물의 제조법과 같은 방법의 형식으로 표현되어 있는 경우는 음식물 또는 기호물 자체의 발명으로 하지 않는다"고 규정되어 있다.

그러나, 2종 이상의 음식물 또는 기호물을 혼합하는 발명의 경우에, 혼합에 의한 음식물 또는 기호물의 제조방법과 같은 방법의 형식으로 표현되어 있다 하더라도, 단순히 혼합하는 것 이외에 제조방법에 있어서 아무런 특징이 없고, 발명의 구성상 '시간의 경과'라는 요소를 요건으로 하지 않는 경우에는 발명의 실체상 제조방법의 특허라고 볼 수 없고 물 자체의 특허라고 하여야 할 것이므로, 이 경우에는 음식물 또는 기호물 자체의 발명으로 보아야 할 것이다.

그 이유는 위와 같은 경우에는 제조방법의 발명에 대한 특허권의 효력은 그것이 음식물 또는 기호물 자체의 형식으로 특허된 경우와 실질적으로 전혀 동일하다고 할 수 있고, 따라서 위와 같은 특허를 인정하는 것은 방법의 발명을 불특허사유의 예외로 한 위에서 본 바와 같은 입법취지에 반하기 때문이다. 즉 발명의 실체가 음식물 또는 기호물 자체임에도 불구하고 특허청구범위가 그 제조방법의 형식으로 표현되어 있다고 하여 이를 음식물 또는 기호물의 발명이 아니라고 한다면 대부분의 음식물 또는 기호물에 대한 발명을 제조방법의 형식으로 표현함으로써 음식물 또는 기호물에 대한 발명을 불특허대상으로 하고 있는 구 특허법 제4조 제1호의 규정을 회피하는 것이 가능하게 되어 위 규정의 존재의의를 부정하게 될 것이다.

한편 구 특허법(1986. 11. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호에는 특허받을 수 없는 발명의 하나로 "의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 규정하여, 제조방법이라도 2 이상의 의약을 혼합하여 1개의 의약을 제조하는 방법의 발명을 불특허대상으로 명시하고 있으나, 이는 의사나 치과의사의 처방전에 의한 조제행위를 해치지 않기 위하여 이를 명시한 것에 불과할 뿐, 음식물 또는 기호물의 발명에 위와 같은 명시적인 규정이 없다고 하여 2종 이상의 음식물 또는 기호물을 단순히 혼합하는 발명을 불특허대상에서 제외하였다고 해석할 수는 없다 할 것이다.

따라서 위와 같은 특허청 심사기준은 구 특허법 제4조 제1호의 입법취지에 반할 뿐 아니라, 특허청의 내부지침에 불과하므로 심결취소소송에서 법원이 이에 구애될 것은 아니라 할 것이다.

3. 신규성이 없는 경우(공지공용 등)

가. 국내에서 공지되거나 공연히 실시된 사례¹⁶⁾

- (1) 우선권 주장일 이전에 국내에 수입되어 공지된 것으로 인정된 사례(2000. 5. 25. 선고 99하17 판결)

… 소외 주식회사 천지엔지니어링(이하 ‘소외 회사’라 한다)은 피고 도오요지 쓰쿄 가부시끼가이샤(이하 ‘피고 1 회사’라 한다)가 개발한 HBC(현수미생물접촉)법을 우리나라에서 실시하기 위하여 1983년 말경 HBC 링 접촉재의 완제품과 관련 자료를 피고 1 회사로부터 입수한 후 환경청으로부터 HBC법에 대한 공인을 얻을 목적으로 소외 연세대학교 환경공해연구소(이하 ‘소외 연구소’라 한다)에 HBC법에 의한 병원폐수처리효과에 관한 실험을 의뢰한 사실, 소외 연구소의 권숙표, 정용 교수 등은 소외 회사 및 피고 1 회사의 이사인 소외 나카무라의 협조 하에 1984. 1. 15.부터 1984. 6. 30.까지 연세의료원에 설치한 파일롯 플랜트를 사용하여 위 실험을 수행하였고, 1984. 7. HBC(현수미생물접촉)법에 의한 오수정화 및 폐수처리효과에 관한 연구라는 제목의 연구보고서를 작성하여 소외 회사에 제출한 사실, 소외 회사의 직원인 소외 김형태는 1984. 2. 경부터 같은 해 5. 경 까지 HBC 링 접촉재와 시설의 판매를 위하여 서울대학교 병원, 용산전자상가, 쉐라톤 워커힐 호텔과 접촉하여 HBC 링 접촉재를 소개한 사실, 서울대학교 병원은 1984. 3. 31. 소외 연구소에게 HBC법의 장단점과 HBC 링 접촉재의 수명과 효과 등에 대하여 상세히 질문하였고 소외 연구소는 1984. 4. 4. HBC법과 시설의 장단점 및 비용을 알려주고 HBC 링은 1980. 경에 설치 가동되고 있는 일본의 실례를 감안할 때 수명이 반영구적이라고 사료된다는 등의 내용으로 회신한 사실, 소외 김형태 등은 피고 1 회사의 자료와 소외 연구소의 연구보고서를 참조하여 HBC(현수미생물접촉)법 공인승인신청서를 작성하여 1984. 7. 23. 환경청에 제출한 사실, 소외 회사는 피고 1 회사로부터 HBC법 및 링 접촉재의 구성이나 기술에 대하여 비밀을 유지할 의무를 부과받은 바가 없고, 소외 회사의 직원 및 소외 연구소의 실험에 참여한 사람들 또한 이에 대한 비밀유지의무를 부과받은 바가 없는 사실, 소외 회사가 작성한 위 공인승인신청서의 제5면 내지 제6면에는 HBC 링 접촉재는 심선재의 주변 방향으로 서로 교차되도록 배열한 복수의 불연 접촉사와 불연 폴리염화비닐리덴 필라멘트로 이루어지며, 그 필라멘트를

집속사의 권회부분 사이로부터 인출하여 각 필라멘트로 심선재의 반경 방향 바깥쪽으로 11 내지 12mm의 무결속 상태의 독립한 방사상 루프를 형성하여서 된다고 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있고…

… 소외 주식회사 천지엔지니어링 작성의 공인승인신청서에 기재된 HBC 링 접촉재는 이 사건 제1항 발명의 접촉재와 완전히 동일한 접촉재이고, 소외 회사가 이 사건 특허발명의 우선권 주장일인 1984. 5. 28. 이전에 일본으로부터 수입하여 실험에 제공하고 판매하려고 한 HBC 링 접촉재는 공인승인신청서에 기재된 HBC 링 접촉재와 동일한 것이라 할 것이며, 소외 회사는 피고 1 회사에 대하여 HBC 링 접촉재의 구성을 계약상 또는 신의칙상 비밀로 유지할 의무가 있다고 볼 자료도 없으므로, 접촉재의 물(物)에 관한 발명인 이 사건 제1항 발명은 그 우선권 주장일 이전에 국내에서 불특정 다수인에 해당하는 소외 회사와 관련 직원들에게 공지되었다 할 것이다. 또한 소외 회사가 소외 연구소에 실험을 의뢰하여 소외 권숙표, 정용 등 실험에 참가한 사람들에게 이 사건 제1항 발명의 우선권 주장일 이전에 이 사건 제1항 발명의 접촉재를 공개하였고, 나아가 소외 회사는 1984. 2. 경부터 같은 해 5. 경 사이에 서울대학교 병원 등에 HBC 링 접촉재를 공개하여 영업활동을 함으로써 이 사건 제1항 발명은 그 우선권 주장일 전에 국내에서 불특정 다수인에게 공지되었다 할 것이다.

(2) 인용발명이 특허발명의 출원 전에 공지된 것인지, 공연히 실시된 것인지 여부가 쟁점인 사안인바, 인용발명 자체의 공지에 대하여도 불특허요건인 신규성 상실과 동일한 법리가 적용된다고 하였다(2000. 6. 1. 선고 99허7036 판결):

… 소외 동아전관 주식회사는 서울 중구 무교동 63의 무교 3지구 재개발 신축공사에 필요한 플로아 매설용 콘센트 박스 설치공사의 하수급인으로 선정되어 기 위하여 별지 2에 나타나는 바와 같은 인용발명 3의 콘센트 박스의 도면과 샘플을 소외 태홍건설 주식회사에 제공하면서 기술설명을 한 결과 하수급인으로 선정되어 1995. 9. 5. 위 공사의 하도급계약을 체결하였고, 위 계약일 이후 이 사건 특허발명의 출원일 전에 인용발명 3의 콘센트 박스를 납품 시공한 사실, 소외 동아전관 주식회사나 소외 태홍건설 주식회사 및 관련 직원들은 인용발명 3의 구성에 대하여 비밀로 유지할 의무를 가지지도 아니하고, 비밀로 유지하는 조치를 취한 바도 없는 사실을 각 인정할 수 있고 ….

…, 인용발명 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 발명이라 할 것인바, 이에 대하여 피고는 이 사건 특허발명의 출원일 전에는 인용발명 3의 박스만이 시공되었을 뿐 내부 어셈블리와 카바는 납품되지 않았

고, 인용발명 3의 도면과 샘플도 극히 제한된 거래 관계인들에게만 제시되었을 뿐이므로 일반 공중에게 인용발명 3이 공지되었다고 볼 수 없다고 주장하나, 위 하도급계약의 전후에 걸쳐 인용발명 3의 도면과 샘플이 소외 태홍건설 주식회사의 실무자들에게 제공되었고, 도면과 샘플은 비밀로 유지되지 아니하여 공사 실무자들이나 관계인들이 자유롭게 열람할 수 있는 상태에 있었던 것이며, 이와 같이 계약상 또는 신의칙상 비밀유지의무가 없는 자들이 그 내용을 알 수 있는 상태에 있었던 이상 비록 소수의 사람만이 그 내용을 알았다 하더라도 공지되었다고 봄에 지장이 없다 할 것이어서 위 주장은 이유 없다.

(3) 기계가 설치된 공장의 신축과정 및 준공식에서의 설명에 의하여 공지된 것으로 인정한 사례(2000. 9. 21. 선고 99허6596 판결):

피고 회사들의 직원 및 인용고안의 제작, 설치업체인 소외 동우산업과 화성기계의 직원들은 상관습상 인용고안의 내용을 외부로 공개하지 않을 것이 묵시적으로 요구되거나 기대될 수 있는 관계나 상황에 있는 특정인에 해당된다고 볼 수 있다 하더라도, 공장건물을 지을 당시 인용고안과는 아무런 관계가 없는 100여명이 넘는 공장건물의 건축업자, 전기설비업자 등 불특정다수인이 인용고안 장치의 주위를 자유롭게 다니면서 외부에서 그 구성을 볼으로써 고안의 내용을 인식할 수 있었던 상태에 있었다고 봄이 상당하고(위에서 인정한 바와 같이 인용고안은 밖에서 보이지 않는 내부 구조에 특징이 있는 장치가 아닐 뿐만 아니라, 외부에서 보더라도 그 내용을 쉽게 이해할 수 없는 복잡하고 어려운 기술이 아니다), 또한 준공식 당시에 다수의 업계관련 사람들이 모인 자리에서 아무런 비밀유지조치도 취한 바가 없이 인용고안의 장치를 실시하고, 인용고안 장치에 의하여 제품이 나오는 과정을 설명함으로써(원고는 인용고안의 핵심 구조와 기술에 대하여 설명한 바가 없이 비밀로 유지하였다고 주장하나, 당업자라면 인용고안은 외부 구조만으로도 그 내용을 쉽게 이해할 수 있다고 보여지고, 원고가 인용고안 장치를 특별히 비밀로 유지하고자 하는 조치를 취한 흔적이 전혀 없다) 인용고안의 내용을 불특정다수인이 용이하게 알 수 있었던 상태에서 인용고안을 실시하였다고 봄이 상당하다 할 것이다.

(4) 수출로 인하여 공연히 실시되었다고 인정한 사례(2000. 8. 25. 선고 2000허747판결)¹⁷⁾

살피건대, 위에서 본 바와 같이 SMT-903 모델의 버저가 이 사건 특허발명의

17) 상고 없이 확정되었음.

제품과 동일한 제품인 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 원고는 이 사건 특허 발명의 출원 전에 SMT-903 모델의 버저를 생산하여 1997. 7. 1.부터 같은 해 10. 31. 사이에 총 31회에 걸쳐 미국의 PROJECTS UNLIMITED INC에 수출한 사실을 인정할 수 있고…

위에서 본 바와 같이 피고가 이 사건 특허발명의 출원 전에 SMT-903 모델의 제품을 생산하여 수출하였고, SMT-903 모델의 제품을 생산하였던 피고의 공장이 기술관계 등으로 특별히 유지하여야 할 비밀이 있다고 인정되는 특수공장이라거나 그 공장 운영상 종업원 등에 대하여 위 제품과 관련된 비밀을 유지할 의무를 부과하였다는 점 등에 대한 피고의 주장·입증이 없는 이 사건에서는 피고의 위 SMT-903 모델 제품의 생산과 수출에 의하여 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나(이 사건 특허발명은 피고의 종업원, 위 제품의 수출을 위한 포장업체 및 운송업체의 직원 등에게 알려져 있었다고 볼이 상당하다.) 공연히 실시되었다고 할 것이다.¹⁸⁾

나. 간행물 공지와 관련된 기타 문제

(1) 실용신안의 공지문현이 외국간행물인 경우 5년의 제척기간 적용(1999. 12. 3. 선고 99허1850 판결-구 실용신안법 제26조¹⁹⁾을 적용한 사건임):

이 사건 심결에서 이 사건 등록고안의 무효증거로 채택한 인용고안 1은 앞에서 본 바와 같이 1987. 6. 16. 일본에서 공개되는 것으로 국내에서 반포되었음을 인정할 증거가 없으므로, 인용고안 1에 의하여 진보성이 없다는 이유로 1998. 8. 5. 제기한 이 사건 무효심판은 이 사건 등록고안의 등록일인 1992. 9. 18.로부터 5년을 경과한 후에 제기한 것으로서 각하를 면할 수 없다 할 것인바…

(2) 서비스 매뉴얼을 반포된 간행물로 본 사례(2000. 6. 16. 선고 99허4231판결)

18) “업종이나 시설의 성질상 국방, 산업 또는 기술관계로 특별히 유지하여야 할 비밀이 있다고 인정되는 특수공장의 경우에는 종업원 등에 대하여 그 비밀유지에 관한 특별의무를 요구하는 것이 일반적이라고 할 수 있지만 그러한 비밀유지의 필요성이 인정되지 않는 일반공장의 종업원 등에 대하여서 비밀유지의무가 요청되는 것은 아니라고 할 것이고(대법원 1969. 3. 25. 선고 69후2 판결 참조), 특허발명의 제품과 동일한 제품이 그 출원 전에 외국에 수출된 사실이 있다면 국내에서 그 제품이 생산되지 않았다는 특별한 사정이 없는 한 수출 당시에 당해 특허발명은 국내에서 공연히 실시되었다고 볼이 상당하므로(대법원 1968. 3. 19. 선고 67후32 판결 참조)”라는 판시가 전제부에 포함되어 있다.

19) 등록실용신안이 실용신안등록출원 전에 외국에서 반포된 간행물에 기재된 고안 또는 그 고안에 의하여 그 고안에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 고안할 수 있는 고안에 대하여 허여된 때에는 제25조 제1항 제1호의 무효심판은 제11조 제1항에서 규정하는 실용신안권의 설정의 등록일로부터 5년을 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정하고 있다