



2021년 주요 판례 정리(2) - 특허

2022.03.08

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 법령과 주요 판결을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 세종 IP그룹에서는 2021년도에 선고된 대법원 판결 중 특허상표저작권법과 관련하여 법리적으로 의미 있는 판결을 아래와 같이 선정하였고, 3회에 걸쳐 2021년 IP분야 주요 판결의 내용과 의의에 관한 심층적인 분석을 담은 뉴스레터를 발행하기로 한 바 있습니다. 지난 [2022. 2. 22. 발행한 첫 번째 뉴스레터](#)를 통해 아래 1.항 및 2.항 기재 판결에 대해 소개해 드린 것에 뒤이어, 이번에는 3.항 내지 5.항 기재 판결들에 대해 소개해 드리고자 합니다.

1. 조약우선권 주장에 따라 특허요건 판단기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명의 범위 - 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결
2. 화합물 선택발명(아픽사반)의 진보성 판단 기준 - 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결
3. **확정된 각하심결이 일사부재리 원칙이 적용되는 선행 확정심결에 해당하는지 여부 - 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결**
4. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 권리범위 해석 - 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결
5. 무효심판절차에서 청구범위해석이 확정된 이후 ‘침해소송에서 권리범위를 제한 해석한 원심판결’을 파기한 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결 및 같은 일자 선고 2021다217028 판결
6. 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표에 대한 침해 성립 여부 - 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결
7. 저작권 침해물 링크행위의 방조죄 성립 여부 - 대법원 2021. 9. 9. 선고 2017도19025 전원합의체 판결

[특허]

3. 확정된 각하심결이 일사부재리 원칙이 적용되는 선행 확정심결에 해당하는지 여부에 대한 대법원 판결 - 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결

■ 판시사항

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

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

■ 본 판결의 해석

특허법 제163조는 특허법에 따른 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있으나 동조 단서에서 확정 심결이 각하심결인 경우 일사부재리 효력이 인정되지 않는다고 하고 있습니다. 그리고 일사부재리 효력이 미치는 ‘동일 증거’의 범위와 관련하여 대법원은 일관되게 『특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다』고 판시해 오고 있습니다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

이와 관련하여 선행 확정 심결에서 일사부재리를 이유로 각하심결이 내려졌으나 해당 선행 확정 심결 이전에 이미 다른 선행 확정 심결이 있었던 경우 선행 확정 심결에서 추가된 증거가 다른 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거인지 여부가 판단되어 실질적인 특허요건에 대한 판단이 이루어진 경우에도 위 특허법 제163조 단서가 적용되는지 여부에 대하여는 명시적으로 판단이 이루어진 바 없습니다. 본 사건은 일사부재리 효력에 위반됨을 이유로 확정된 각하심결에 대해서도 일사부재리의 효력이 인정될지 여부가 문제된 최초의 사건입니다.

본 사건의 원심인 특허법원에서는, 선행 확정 심결이 각하심결이라도 ‘동일 증거’에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실제 판단이 이루어진 경우에는 예외적으로 특허법 제163조 단서에도 불구하고 선행 각하심결이 일사부재리 효력을 가진다고 판단하였기 때문에, 실무상 혼란을 방지하기 위하여 이에 대한 대법원의 신속한 판단이 필요했습니다.

대법원은 본 사건에서 특허법 제163조 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다고 판시하여, 실질적으로 특허요건에 대한 판단이 이루어진 각하 확정 심결에 대하여도 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 인정되지 않음을 명확하게 확인하였습니다.

실무적으로 특허발명에 대한 무효 심판이 기각 확정된 경우에도, 선행발명들을 일부 추가, 변경하여 반복적으로 무효 심판이 제기되는 경우가 경우가 있는데, 이와 관련하여 본 판결은 선행 확정 심결의 일사부재리 효력에 대한 명확한 기준을 정하였다는 점에서 의미가 있는 판결입니다.

4. 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 권리범위 해석에 대한 대법원 판결 - 대법원 2021. 1. 28. 선고

2020후11059 판결

■ 판시사항

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이다. 따라서 **제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.**

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정된 플라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인 데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

■ 본 판결의 해석

대법원은 종래, **제조방법이 기재된 물건발명(Product by Process 발명, 이하 ‘PBP 발명’)의 특허요건 판단**과 관련하여, 『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』(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결)고 판시한 바 있습니다.

한편 대법원은 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 **특허발명의 권리범위 판단**에 있어서도 마찬가지로 적용되어야 한다고 하면서도, “다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.”고 판시한 바 있습니다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결).

본래 PBP 발명은 신규한 물건을 특정하기 위한 방안으로 제조방법의 기재를 허용함에 따라 인정된 청구항 기재방식인데, 통상적으로 방법 발명 보다는 물건발명의 권리범위가 더 넓다는 인식으로 인해 공지의 물건에 관한 신규한 제조방법에 기술적 특징이 있는 발명의 경우에도 PBP 방식으로 청구항을 작성하는 경우가 많습니다. 그러나 공지된 물건에 관한 **신규한 제조방법은 제조방법 청구항으로만 작성하면 된다는 점에서 신규한 제조방법으로 제조되는 공지의 물건을 PBP 청구항으로 기재하는 것이 허용되는 것인지 자체가 논란이 되어 왔습니다.** 유럽 등의 지역에서는 PBP 청구항은 신규한 물건을 구조나 구성, 측정 가능한 파라미터 등과 같은 통상적인 기재방식에 의해 특정하는 것이 곤란한 경우에만 당해 물건을 특정하기 위한 방안으로 제조방법을 기재하는 것을 제한적으로 허용하고 있습니다. 나아가 유럽이나 미국에서는 공히 특허요건을 판단하는 과정에서 PBP 발명은 제조방법을 고려하지 아니하고 물건을 기준으로 하여서만 특허요건의 충족 여부를 판단해 왔으나[미국 : *Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 439 F.3d 1312, 1315-1317 (Fed. Cir. 2006), EPO : *IFF/Claim categories*, T 150/82, 영국 : *Kirin-Amgen Inc. and others v. Hoechst Marion Roussel Limited and others* [2004]

UKHL 46}, 다만 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위를 판단함에 있어서는 그 해석을 달리하고 있습니다. 즉 유럽의 경우는 특허침해 단계에서도 특허요건의 판단시와 동일하게 물건만을 기준으로 하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단하고 있는 반면(독일 대법원 X ZB 13/90, GRUR 1993, 665), 미국의 경우 특허발명의 권리범위가 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제한되는 것으로 보고 있습니다 {*Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.*, Nos. 2007-1400, 2007-1446, 2009 WL 1371410, at*7 (Fed. Cir. May 18, 2009)}.

우리나라는 앞서 살펴본 2015년도 대법원 판결에 따라 일응 물건을 기준으로 특허요건이나 권리범위를 판단하고 있으나, 그러한 물건은 제조방법의 기재를 제외한 순수한 물건 자체가 아닌, '제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건'으로 파악하여야 한다는 입장을 취함으로써 그 정확한 의미가 불명확하다는 문제가 있었습니다.

본 판결은 위 2013후1726 판결의 판시 내용을 다시 한번 확인함과 동시에, 결국 제조방법의 차이로 인하여 물건의 구조나 성질이 달라지게 되는 경우에는 제조방법의 차이가 물건의 동일성을 부정하는 요소로 작용할 수 있다는 사례를 인정하였다는 점에 그 의의가 있다고 할 수 있습니다. 다만, 제조방법의 차이로 인해 달라지게 되는 물건의 구조나 성질이 청구항의 구성요소가 아닌 경우에도 그러한 구조나 성질의 차이가 발명의 동일성을 부정하는 요소가 될 수 있는 것인지, 모든 물건이 제조방법의 차이에 따라 그 물건의 구조나 성질이 어느 정도는 달라질 수밖에 없다고 한다면 PBP 발명의 동일성은 결국 제조방법의 한정을 받는다는 결론에 이르게 되는 것은 아닌지 등은 여전히 불명확한 문제로 남아 있다고 할 수 있습니다.

또한 이 판결에서는 권리범위확인심판 사건임에도 불구하고, 앞서 본 2013후1726 판결과는 달리 "다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다."는 판시를 포함하고 있지 않는 점도 눈여겨 볼 필요가 있습니다.

5. 무효심판절차에서 청구범위해석이 확정된 이후 '침해소송에서 권리범위를 제한 해석한 원심판결'을 파기한 사례 - 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결 및 같은 일자 선고 2021다217028 판결

■ 판시사항

• **특허 무효 사건(특허법원, 대법원(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결 등)) 판시**

이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 '제어부가 지형조건과 매트조건에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정한다'는 것은, 먼저 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 인식하고, 이 때 사용자가 볼을 타격 매트 중 임의의 영역에 놓고 타격하면 센싱장치가 타격 매트에 볼이 놓인 위치가 페어웨이 영역인지 트러블 영역인지를 감지하여 매트조건을 파악한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 그 조합에 따라 비거리를 조정한다는 의미로 볼 수 있다.

▶ 이 사건 제1항 발명 구성 중 '비거리 조정 관련 구성'을 포함한 발명의 청구범위해석 확정

• **특허 침해 사건 원심(특허법원) 판시**

이 사건 제1항 발명의 '제어부가 지형조건과 매트조건에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정한다'는 것을 '지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 모든 경우'로 해석할 경우, 위 문언에 포함되는 것으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 공지기술의 단순한 결합까지도 권리범위에 포함되게 되어 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는 불합리한 결과가 발생한다.

▶ 선행 무효 사건에서의 청구범위해석 확정에도 불구하고, 침해 사건에서 발명의 보호범위를 제한 해석함. 보호범위 제한 해석의 결과 피고 실시제품이 특허권을 침해하지 않는다고 판단

• **특허 침해 사건 대법원 판시**

이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않고, 발명의 설명에서도 ‘지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정한다’는 의미를 특정한 비거리 조정 방법으로 정의하거나 한정하고 있지 않다. 따라서 통상의 기술자가 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 그것이 지형조건과 매트조건을 함께 고려하는 것인 이상 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있다.

(중략)

그럼에도 원심은, 구성요소를 '지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성'으로 해석한 다음, 피고 실시제품에는 지형조건에 따라 미리 설정된 비거리 감소율을 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치로 보정하여 비거리 감소율을 연산한 결과에 따라 미리 산출된 볼의 비거리를 조정하는 구성이 구비되어 있지 않다고 보았고, 그 결과 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

▶ 원심의 보호범위 제한 해석이 위법하다고 판시. 파기 환송

■ **본 판결의 해석**

대법원은 『청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 **청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는** 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 **특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다.**』 (대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결 등 참조)는 입장을 취하고 있습니다.

위와 같이 대법원이 특허 침해 판단 단계에서 예외적으로 문언상 해석되는 특허 청구범위의 권리 제한을 허용하는 이유는, 특허 명세서에 의해 파악되는 발명의 실체(가치)에 상응하는 범위 내에서만 특허권자에 독점배타권을 부여하는 것이 특허법의 원리와 실질적 정의에 부합하기 때문이고, 궁극적으로 특허 침해 판단의 구체적인 타당성과 적정성을 확보하기 위함이라고 이해됩니다.

본건의 경우, 이 사건 특허 발명에 대한 무효심판절차에서 특허법원과 대법원은 이 사건 특허발명의 특정 구성요소(비거리 조정 제어부)에 대하여, ‘지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 그 조합에 따라 비거리를 조정한다는 의미’라고 해석한 바 있습니다. 그런데 후속 침해 사건에서 특허법원이 앞서 살펴본 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결의 권리범위 제한 해석 법리를 제시하며 해당 구성요소의 권리범위를 제한 해석하였고, 이에 따라 피고 실시제품이 특허권을 침해하지 않는다고 판단하였습니다. 이에, 본건이 무효심판절차에서 특허발명의 청구범위해석에 따라 청구범위에 포함되는 것으로 확정된 발명의 일부가, 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 등의 이유로 침해 사건에서 무효심판절차에서의 해석과 달리 권리범위가 더 제한되는 것으로 해석되는 첫 사례가 될 지 여부에 많은 관심이 모아졌습니다.

그런데 대법원은 청구항의 문언과 발명의 설명 기재 등을 볼 때 원심의 권리범위 제한 해석은 타당하지 않다는 취지로 원심 판결을 파기하였습니다. 본 판결에서 위 2007후2186 판결이 제시한 권리범위 제한 해석 요건에 대한 구체적인 판단이 생략된 것은 다소 아쉽지만, 본 판결은 특허법원이 권리범위 제한 해석의 사유로 삼았던 ‘문언에 포함되는 것으로 해석되는 비거리 조정 방식 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않는다’는 판단에 대해 통상의 기술자가 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 뒷받침 요건에 위배되지 않는다고 판단한 것으로 볼 수 있습니다. 이와 같이 본 판결은 뒷받침 요건 위배 여부에 대한 판단 과정을 보여 준 선례로서 의미가 있을 뿐만 아니라 무효심판절차에서 확정된 청구범위의 해석이 침해 사건에서의 권리범위 제한 해석 법리에 의해 제한되지 않음을 확인한 사례로서 의미가 있는 판결입니다.

관련구성원

임보경

변호사

02-316-4041

bklim@shinkim.com

권이선

변호사

02-316-4697

eskwon@shinkim.com

윤주탁

변호사

02-316-4404

jtyoon@shinkim.com

여인범

변호사

02-316-7291

ibyeo@shinkim.com