

January 31, 2020

Legal Update

지식재산권 분야 대법원 전원합의체 판결 및 2019년 하반기 주요 판결 소개

법무법인 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 법령과 주요 판결을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 최근에 선고된 대법원 전원합의체 판결과, 2019년 하반기에 선고된 특허·영업비밀 분야 대법원 판결 중 법리적인 측면에서 의미가 있는 판결들을 소개합니다.

[최근 대법원 전원합의체 판결]

1. 특허 소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당하지 않는다는 취지로 기존의 대법원 판례를 변경 - 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

A. 사실관계 및 쟁점

“롤방충망의 록킹구조”라는 이름으로 피고가 보유한 특허(이하 ‘이 사건 특허’)에 대하여 이해관계인인 원고가 무효심판을 청구하였습니다. 특허심판원은 선행발명들의 결합에 의해 이 사건 특허발명의

진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였으나, 원고가 제기한 심결취소소송에서 특허법원은 2016. 9. 21. 변론을 종결한 뒤 2016. 10. 21. 이 사건 특허의 청구범위 제 1항에 기재된 발명(이하 ‘이 사건 제1항 발명’)의 진보성이 부정된다고 보아 원심결을 취소하는 판결을 선고하였습니다. 한편, 피고는 2016. 11. 4. 위 판결에 대해 상고를 제기하면서 2016. 11. 28. 이 사건 제 1항 발명의 록킹부 형성위치를 “슬라이딩 도어의 가운데”로 한정하는 내용으로 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 2017. 2. 8. 이 사건 제1항 발명을 위와 같은 내용으로 정정하는 심결을 하여 위 정정심결은 피고에게 송달된 때에 확정되었습니다.

피고는 상고이유 제1점으로 위 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유, 즉 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’에 해당한다는 점을 주장하였고, 상고이유 제2점으로는 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않음에도 원심이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 잘못된 판단을 하였다는 점을 주장하였습니다.

B. 판시사항(파기환송)

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조). 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

대법원(재판장 대법원장 김명수, 주심 대법관 이기택)은 다수의견에서 특허무효심판의 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되는 경우 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 판단하면서, 그 이유를 다음과 같이 설시하였습니다. 첫째로, 특허결정의 당부를 다투는 심결취소소송에서 특허법이 택하고 있는 필수적 행정심판전치주의와 재결주의를 고려할 때, 심결과의

관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수 없다는 것입니다. 둘째로, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정무효심판절차까지 이어지게 되므로 정정심결이 확정되었다고 하여 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수 없고, 정정의 소급효에 관한 규정은 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 것입니다. 셋째로, 특허권자는 특허무효심판절차에서 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 특허무효 주장에 대응할 수 있으므로, 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다는 것입니다.

한편 다수의견은 사실심 변론종결 후에 확정된 정정을 원인으로 하여 사실심 법원의 판단을 다투는 것이 허용되지 않는다는 법리가 특허무효심판의 심결취소소송뿐 아니라, 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송 및 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송과, 나아가 정정청구에 대한 심결이 확정되는 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다는 설시를 덧붙이면서, 심결취소소송에 관하여 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 종전 대법원 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 종전 대법원 판결 및 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정에 관한 종전 대법원 판결들을 모두 변경하였습니다. 다만, 다수의견은 피고의 상고이유 제1점을 배척하면서도, 정정 전 청구범위 제1항을 대상으로 상고이유 제2점에 따른 진보성 유무를 심리하여 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명의 진보성이 부정되지 않음에도 불구하고 원심이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였다고 보아 원심판결을 파기하였습니다.

상고이유 제1점에 대하여 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견은 원심판결 파기라는 결론에는 동의하면서도 특허무효심판의 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 경우에 재심사유에 해당한다는 기존 대법원 판례가 타당하다는 이유로 다수의견에 반대하였습니다. 또한, 다수의견에 대한 대법관 이기택의 보충의견에서는 사실심 변론종결 후의 정정심결 확정을 재심사유로 인정해온 종전의 판례가 특허 분쟁의 종국적 해결을 지연시키는 결과를 초래하였고, 법적 안정성과 특허소송제도에 대한 신뢰를 크게 훼손하였다는 점과, 이러한 실무가 특허소송제도가 활성화된 주요 국가들의 제도와 비교할 때 매우 이례적이라는 점 등을 추가로 언급하면서 다수의견을 지지하였습니다.

C. 해설

특허법 제136조 제10항은 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’)에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허출원, 특허공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다고 하여, 정정심결의 소급효를 인정하고 있습니다. 종래 대법원은 무효심판사건의 상고심 계속 중 당해 특허에 대한 정정심결이 확정되는 경우, 정정 전 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 무효심판사건의 심결취소소송 판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의

재심사유가 있다는 이유로 원심판결을 파기해왔고(대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결 등), 이러한 법리는 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 및 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결이 심결취소소송의 상고심 계속 중에 확정된 경우에도 동일하게 유지되어 왔습니다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결, 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결 등).

위와 같은 대법원 판례에 대하여는 종래부터 특허 소송의 상고심 계속 중의 정정심결 확정을 이유로 원심판결을 파기함에 따라 정정 전 발명을 대상으로 진행된 원심의 절차가 무용한 것이 되고 정정 후 발명을 대상으로 동일한 절차가 반복되어 소송절차 및 분쟁의 해결이 지연되는 이른바 ‘캐치볼 현상’이 문제로 지적되어 왔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 심결취소소송의 심리 범위에 관한 대법원의 무제한설을 폐기하여야 하는가에 관한 논의가 있었고, 2015년에는 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 변론종결 전까지로 정정심판청구시기를 제한하는 내용의 특허법 개정안이 발의되기도 하였으나, 대안입법에 의하여 최종적으로 본회의에서 의결된 개정법안에서는 정정심판청구시기의 제한에 관한 규정이 특허취소신청절차에 관한 조항의 단서에 위치함에 따라 위 2015년 특허법 개정에도 불구하고 해석상 여전히 특허무효심판의 심결취소소송 사실심 변론종결 후에 그 특허에 대한 정정심결이 확정된 경우를 상고심에서 재심사유로 주장하는 실무가 유지되고 있었습니다. 대법원은 심결취소소송의 상고심 계속 중에 정정심판이 특허심판원에 계속 중이라는 점을 취소소송의 심리를 중단하여야 할 사유로 보지 않음으로써 특허무효 사건의 심리가 정정심판청구로 인해 지연되는 문제를 부분적으로 해결해왔지만(대법원 2015. 1. 15. 선고 2014후1709 판결, 대법원 2016. 8. 24. 선고 2015후1188 판결 등), 이러한 판례도 정정심결의 확정을 재심사유로 보는 기존 대법원의 법리를 전제한 것으로, 정정심결 확정을 이유로 원심판결을 파기하는 종전 대법원의 태도는 여전히 유지되고 있었습니다.

본 대법원 전원합의체 판결은 이러한 종전 판례에 따른 실무가 초래해온 ‘캐치볼 현상’을 근원적으로 해결하고자 하는 대법원의 정책적 판단이 가미된 것으로 이해되나, 그 결론을 뒷받침하기 위해 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유의 범위에서 ‘판결의 심리 · 판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 변경된 경우’를 배제함으로써 위 재심사유를 좁게 해석하는 법리를 채택하였는바, 이와 같은 법리는 특허 소송 외의 일반 민사 및 행정 사건에서의 재심사유의 해석에도 상당한 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 심결의 위법성 일반을 소송물로 하는 취소소송에서 특허결정의 지위에 대하여 ‘판결의 기초가 된 행정처분’이 아니라 ‘심리 · 판단의 대상’이라고 본 점이나, 재심사유의 해석에 있어 정정무효심판제도에 따른 처분의 종국적 변경 여부라는 외부적 요인을 원용한 점에 관해서도 학술적으로 많은 논의가 이어질 것으로 보입니다.¹ 그럼에도 불구하고 본 대법원 전원합의체 판결은 특허권자가 사실심 변론종결 후에 혹은 사실심 판결의 결과를 보고 정정심판을 청구하여 상고심 절차의 지연을 초래할 가능성을 차단하였다는 데에서 그 의의를 찾을 수 있고, 특허권자가 정정심판청구를

1. 본 대법원 전원합의체 판결은 2015년 특허법 개정을 통해 시도했던 정정심판청구시기 제한 입법과 비교할 때 특허권자의 방어수단을 더욱 제한하는 결과를 가져올 수 있다는 문제(즉, 특허법 개정안에서는 사실심 변론종결 후에 정정심판을 ‘청구’할 수 없게 하였던 데 반해, 본 대법원 전원합의체 판결에서는 사실심 변론종결 이후 정정심결 ‘확정’ 여부에 따라 재심사유의 유무를 판단하므로 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하더라도 변론종결 후에 정정심결이 확정되는 경우 재심사유로 인정되지 않게 되는 점)와, 특허심판원이 유효로 심결하였던 경우와 같이 사실심 계속 중 정정심판을 적시에 청구할 수 없었던 데 대하여 특허권자에게 귀책사유가 있다고 보기 어려운 경우에 대해서까지 특허권자의 방어수단이 과도하게 제한될 수 있다는 문제(별개의견이 이 문제를 지적하였고, 이에 대하여 다수의견에 대한 보충의견은 사실심이 제반 사정을 종합적으로 고려하여 정정심판청구에 따라 변론을 종결할 것인지 여부를 합리적으로 결정할 여지가 있다는 취지로 설시하였습니다) 등을 내포하고 있다는 점에서 실무상 상당한 파급력을 가질 것으로 예상되며, 학술적으로도 많은 논의를 촉발시킬 것으로 사료됩니다.

최후의 방어수단으로 활용해온 기존 특허 소송 실무에 큰 영향을 미칠 것으로 예견됩니다.²

다만, 본 대법원 전원합의체 판결에도 불구하고 특허무효 사건에서 정정 전 발명의 특허등록이 무효로 되는 것이 그에 앞서 확정된 정정발명의 유무효에 미치는 영향에 관해서는 여전히 불명확한 상태로 남게 되어 향후 대법원의 추가적인 법리 설시가 기대됩니다. 특허무효심결을 유지한 특허법원의 판결에 대한 상고심 계속 중에 정정심결이 확정되더라도 다수의견과 같이 상고심이 이를 재심사유에 해당하는 적법한 상고이유로 고려하지 않고 정정 전 발명에 대해 판단함으로써 정정 전 발명을 무효로 하는 심결이 확정되는 경우에 관해 별개의견과 다수의견에 대한 보충의견이 서로 다른 해석론을 제시하고 있기 때문입니다. 즉, 별개의견은 정정 후 발명은 무효사유가 제거되어 유효할 수 있기 때문에 특허 자체가 무효로 되는지 여부가 불분명하게 된다고 지적하면서, 만약 특허 자체가 무효로 되지 않고 정정 전 발명만 무효라고 보게 되면 정정 후 발명은 그대로 존속하게 되므로 분쟁이 일회적으로 해결된다고 할 수 없다는 견해를 제시한 반면, 다수의견에 대한 보충의견에서는 정정 전 발명에 대한 특허무효심결이 상고기각 판결으로써 그대로 확정되게 되면 해당 심결의 주문에 따라 정정 여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정된다고 보아야 한다는 다른 견해를 제시하고 있습니다. 결국 정정심결의 확정 이후에 이루어진 정정 전 발명에 대한 무효심결의 확정이 갖는 효과에 관하여 어떠한 견해를 따르는지에 의해 사실심 변론종결을 전후하여 정정심판을 청구할 실익이 있는지 여부가 달라질 수 있는바, 이 점에 관한 대법원의 법리가 추가적으로 규명되어야 할 것으로 보입니다. 또한 (i) 다수의견에 대한 보충의견에서는 이 사건과 같이 상고심에서 원심판결을 파기환송하는 경우 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 심리·판단을 하게 된다고 실시하고 있는데, 이러한 경우 환송 후 원심은 상고심 단계에서 확정된 정정심결에 따라 정정 후 명세서 등을 대상으로 심리하여 그 특허를 유효로 판단할 여지가 있게 되는 점, (ii) 만약 동일한 법리가 원심결에 대한 취소판결이 확정되어 특허심판원이 다시 심결하게 되는 경우에도 적용된다고 본다면, 특허심판원이 정정 후 발명을 대상으로 특허무효사유를 판단하도록 하기 위해 사실심의 변론이 종결된 후에도 정정심결이 확정되도록 할 실익이 있는 점 등을 고려할 때, 본 대법원 전원합의체 판결에도 불구하고 특허권자가 최후의 방어수단으로서 정정심판청구를 활용해왔던 종전 실무의 실효적 의의가 완전히 소멸한 것으로 보기는 어렵다고 판단됩니다.

결론적으로, 본 대법원 전원합의체 판결에 의해 사실심 변론종결 후 정정심결의 확정을 재심사유에 해당하지 않는 것으로서 적법한 상고이유로 보지 않겠다는 대법원의 입장이 명확해졌고, 이로 인해 상고심 단계에서 정정심결의 확정을 상고이유로 주장할 수 없게 됨에 따라 뒤늦은 정정심판청구로 인한 ‘캐치볼 현상’이 상당 부분 해소될 수 있을 것으로 기대되지만, 정정 전 발명에 대한 무효심결이 대법원 판결으로써 최종 확정되지 아니하고 사건이 하급심으로 환송되는 경우 또는 원심결에 대한 취소판결이 확정되어 특허심판원이 다시 심결하게 되는 경우에는 그 사이 확정된 정정심결의 소급효에 의하여 여전히 정정 후 발명을 대상으로 하는 심리·판단이 가능하다고 볼 여지가 있다는 점에서, 특허권자의 입장에서는 사안에 따라 정정심판청구의 실익을 면밀하게 따져본 뒤에 전체적인 방어전략을 보다 신중하게 수립할 필요가 있게 되었다고 사료됩니다.

2. 이와 관련하여 대법원은 보도자료를 통해, 향후 특허 소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고 이로써 특허 분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대된다고 밝혔습니다.

1. 영업비밀 보호기간의 범위 및 그 기산점의 설정이 원칙적으로 사실심의 전권사항임을 명시 - 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다34981 판결

A. 사실관계 및 원심판결

수입자동차용 내비게이션 제품 개발업체인 원고가, 원고와 내비게이션 시스템 독점 판매계약을 체결하였다가 그 계약 해지에 즈음해 동종의 내비게이션을 개발, 판매한 피고 회사 및 그 임직원들을 상대로 영업비밀침해금지 및 손해배상을 청구한 사건입니다. 원심은 원고의 손해배상청구를 일부 인용하였으나, 금지청구는 기각하였습니다. 가장 늦게까지 사용된 기술정보도 그 영업비밀로서의 보호기간이 원심 변론종결일 당시에 이미 경과하였다고 판단한 것입니다. 원고는 원심판결이 영업비밀 보호기간 및 그 기산점 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 주장하며 상고하였습니다(원, 피고가 각자 원심의 손해배상액 산정에 불복해 상고한 부분은 법리적으로 큰 의미가 없어 검토 대상에 포함시키지 않았습니다).

B. 판시사항(상고기각) 및 해설

이러한 영업비밀 보호기간에 관한 사실인정을 통하여 정한 영업비밀 보호기간의 범위 및 그 종기를 확정하기 위한 기산점의 설정은 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다.

대법원은 사실인정을 통하여 정한 영업비밀 보호기간의 범위 및 그 종기를 확정하기 위한 기산점의 설정이 원칙적으로 사실심의 전권사항에 속한다고 판시하였는데, 이는 보호기간에 관한 사실심의 판단을 가급적 존중하겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 다만, 영업비밀 보호기간에 관한 원심의 판단이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되는 경우에는 상고심이 원심의 잘못을 시정하는 것이 여전히 가능하므로, 사실인정에 기초한 영업비밀 보호기간과 그 기산점에 관한 판단을 사실인정 그 자체와 완전히 동일시하는 취지로는 보이지 않습니다. 대상판결은 ‘영업비밀의 기여 부분 및 정도에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것’도 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다고 하면서 원고의 상고이유 중 기여율에 관한 부분을 배척하였는데, 이러한 판시도 같은 맥락에서 이해할 수 있겠습니다.

2. 우선권 주장의 효력이 인정되기 위하여 후출원 당시에 선출원의 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니라는 점을 최초로 실시 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결

A. 사실관계 및 원심판결

본 사안은 사실관계가 다소 복잡하지만, 사건의 이해를 위해 이를 단순화하면 다음과 같습니다. A의 선출원 발명에 관한 권리를 B가 양수하여 우선권 주장을 하면서 중국 특허청에 PCT 출원을 하였고(자기지정), 원고는 B로부터 후출원인 위 PCT 출원에 관한 권리를 양수하여 후출원의 출원인명을 변경하였으며, 이후 우리나라 특허청에 국내단계 진입을 위한 서면을 제출하였습니다. 원고는 특허청장의 보정요구에 따라 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류로서 위 PCT 출원에 관한 권리이전계약서들을 제출하였으나, 특허청장은 후출원의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 등의 이유로 원고의 우선권 주장을 무효로 하는 처분을 하였고, 위 우선권 주장 무효처분의 취소를 구하는 행정소송에서 원심인 서울고등법원은 원고의 취소청구를 기각하였습니다.

B. 판시사항(파기환송) 및 해설

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

특허법 제38조 제4항은, 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있습니다. 이 사건에서 원고(및 원고에게 후출원을 양도한 B)는 후출원인 PCT 출원 당시 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관한 출원인변경신고를 마치지 않은 것으로 보이는데, 앞서 본 특허법 제38조 제4항에 따라 위 우선권 주장 시에 선출원인과 후출원인이 동일하지 않아 우선권 주장의 효력이 없게 되는지가 문제되었습니다.

원심은 상술한 이유로 원고의 우선권 주장을 무효로 한 특허청장의 처분이 적법하다고 판단하였지만, 대법원은 국내우선권제도의 목적, PCT 제8조, 우선권 주장에 관한 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’에 관한 문리해석 등을 근거로, 후출원인이 후출원 시에 선출원에 대한 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 선출원에 대한 특허출원인변경신고를 마치지 않고도 그 선출원에 기초한 우선권 주장을 할 수 있다고 하면서 원심판결을 파기하였습니다. 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해 후출원 시점에 반드시 선출원의 특허출원인변경신고를 하지 않아도 된다는 대상판결의 내용은 향후 권리승계를 수반하는 국내우선권 주장 출원 및 PCT 자기지정 출원에 관한 절차의 기준이 될 것으로 예상됩니다.

3. 추가적인 가공·조립이 필요한 상태의 발명에 있어 속지주의의 예외가 인정되기 위한 요건 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결

A. 사실관계 및 원심판결

명칭을 ‘의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트’로 하는 발명의 특허권자인 원고가 동종 제품의 판매업체 및 그 하청업체 등을 상대로 특허권침해금지과 손해배상을 청구한 사건입니다. 상고심에서 침해 여부가 문제된 특허청구범위는 독립항인 제1항과 종속항인 제5항, 제6항이었는데, 이들 각 청구항 발명은 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 수단과, 의료용 실 공급수단을 구비하는 의료용 실 삽입장치를 구성으로 포함하였으며, 상고심에서 문제된 피고 실시제품은 위 구성요소들에 각각 대응하는 카테터와 허브를 포함하고 여기에 봉합사나 그 지지체를 조합하여 구성되지만 이를 조립하지 않고 개별 부품 내지 반제품 상태로 제공되는 제품이었습니다. 원심은, 위 피고 실시제품은 반제품 상태로 수출되었으므로 의료용 실에 지지체를 형성하거나 의료용 실 공급수단의 내측에 의료용 실을 배치하는 등의 추가적인 가공·조립이 필요하다는 점을 주된 이유로 하여, 위 각 청구항에 대한 피고의 특허권침해를 상당 부분 부정하였습니다(제1항 발명과 관련하여, 카테터 및 허브의 생산·양도, 카테터와 허브에 푸시로드 또는 천공수단을 추가한 제품의 생산에 대해서는 직접침해를 인정하고, 카테터에 대해서는 간접침해를 인정하였으나, 카테터와 허브에 푸시로드나 천공수단이 추가된 제품에 봉합사와 지지체 중 적어도 하나를 추가한 제품에 대해서는 직접침해 및 간접침해를 부정하였고, 제5항 및 제6항 발명에 대해서는 위 각 제품에 관해 직접침해와 간접침해를 모두 부정하였음).

B. 판시사항(파기환송) 및 해설

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

이 사건 특허청구범위 제1항이 의료용 실 또는 의료용 실 지지체에 관한 부가적 구성이나 이들의 결합관계에 대한 한정이 없다는 이유로 이용침해를 인정한 점이나, 제5항에서 ‘구비하는’이라는 문언은 통상 ‘갖추어진’ 것을 의미할 뿐 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지는 않으므로 추가적인 가공·조립이 생략된 피고 실시제품에 위 제5항 발명의 각 구성요소와 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 침해가 성립한다는 판단은 특허청구범위 해석에 관한 법리에 충실한 판단으로 보입니다.

위에서 인용한 판시사항은 제6항에 관한 것으로, 제6항 발명은 ‘의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는’이라는 구성을 포함하였던 데 반해, 피고 실시제품은 실과 지지체가 결합되지 않아 위 구성이 생략된 개별 부품 혹은 반제품 상태로 수출되었습니다. 그런데 전용부품이 국내에서 생산되더라도 그 조립이 해외에서 이루어지는 경우에는 ‘국내에서의 생산’이 아니므로 속지주의에 따라 간접침해가 성립할 수는 없다는 것이 대법원의 입장이기 때문에(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결), 해외에서 피고 실시제품을 구입한 의사 등이 구성품에 포함된 미조립 상태의 의료용 실과 지지체를 추가로 조립하는 때에 비로소 ‘생산’이 이루어지는 것으로 보아(즉, 국내에서 생산되지 않았다고 보고) 속지주의에 따라 특허침해를 부정할 것인지, 아니면 특허권의 실질적 보호를 위해 예외를 인정할 것인지가 문제가 되었습니다. 이러한 쟁점에 관해, 대상판결은 부품 상태의 실시제품이 동일한 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 그 수출 당시에 이미 예정되어 있고, 예정된 추가 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 그 부품 전체 혹은 반제품의 생산만으로 특허발명의 사상이 모두 구현된 것으로 볼 수 있을 정도로 완성품에 극히 인접한 단계의 부품 전체 혹은 반제품의 생산이 국내에서 이루어진 경우에는 국내에서 그 발명 제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다고 판시하였는바, 이는 특허권의 실질적 보호에 입각하여 부품 전체 혹은 반제품 수출의 경우 ‘생산’의 의미를 일부 확장해 속지주의 원칙의 예외를 인정한 것으로 이해됩니다. 다만, 대상판결이 속지주의의 예외로 실시하고 있는 위 요건을 ‘구성요소 완비 원칙(All-Elements Rule)’에 대한 예외로 일반화할 수 있을지에 관해서는 추가적인 논의가 필요할 것입니다.

4. 진보성 판단의 방법론 및 거절이유의 동일성 판단 기준을 제시 – 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

A. 사실관계 및 쟁점

특허출원에 대한 거절결정에 있어 의견제출의 기회를 보장하는 특허법의 절차 규정은 강행규정이므로, 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결은 위법하다는 것이 대법원의 확립된 법리입니다. 이 사건에서는 특허청이 출원인인 원고에게 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와, 거절결정불복심판의 심결에 원용된 거절이유 간의 동일 여부가 위 법리와의 관계에서 문제되었습니다. 즉, 특허청이 출원심사 과정에서 원고에게 의견제출 기회를 부여하며 통지했던 거절이유와 거절결정불복심판에서의 심결의 이유는 ‘진보성 결여’라는 점에서 공통되었지만, 주된 선행발명이 달랐기 때문에 양자를 동일한 거절이유로 볼 수 있을 것인지가 문제가 되었던 것입니다. 원심은 진보성 판단에 있어 주된 선행발명이 달라지면 새로운 거절이유라고 판단하고, 원고의 거절결정불복심판청구를 기각한 특허심판원의 심결을 취소하였습니다.

B. 판시사항(상고기각) 및 해설

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 ‘주(主)선행발명’이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

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

대법원은 비교의 대상이 되는 주된 선행발명이 달라지면 진보성 판단의 내용도 달라지게 되므로 출원인에게 의견제출의 기회를 재차 부여하지 않아도 무방한 ‘동일한 거절이유’로 볼 수 없다는 견해를 표시하였습니다. 이와 같은 대상판결은 그 결론에 있어서도 의미가 있지만, 특허법원이 다수의 판결을

통해 정립해 온 진보성 판단 방법론으로서 유럽 특허청의 실무와 유사한, ①출원발명과 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, ② 출원발명과 가장 가까운 주선행발명을 선택한 뒤, ③ 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, ④ 그 차이점을 통상의 기술자가 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리하는 체계적·단계적인 접근방법을 대법원이 정면으로 인정하였다는 점에서 특히 의미가 있습니다. 대상판결이 판시한 진보성 판단의 단계는 무효심판을 비롯해 발명의 진보성이 쟁점이 되는 모든 사건에서 적용될 수 있을 것이므로, 향후에는 사건 당사자들도 이러한 방법론에 따라 진보성에 관한 주장을 구조적으로 전개한다면 그 주장에 설득력을 더할 수 있을 것으로 생각합니다.

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으실 경우 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

Contacts



문용호
파트너변호사

☎ 02-316-4661

✉ yhmoon@shinkim.com



박교선
파트너변호사

☎ 02-316-4233

✉ gspark@shinkim.com



임보경
파트너변호사

☎ 02-316-4041

✉ bklim@shinkim.com



류시원
소속변호사

☎ 02-316-1622

✉ swryu@shinkim.com



주석호
소속변호사

☎ 02-316-1759

✉ shjoo@shinkim.com

SHIN & KIM

법무법인(유)세종

법무법인 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 밝힙니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.