

2022년 주요 판례 정리(1) - 특허

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 법령과 주요 판결을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 세종 IP그룹은 2022년도에 선고된 대법원 판결 중 특허·상표·저작권·부정경쟁행위·영업비밀·업무상배임과 관련하여 법리적으로 의미 있는 판결을 아래와 같이 선정하였고, 본 뉴스레터를 포함하여 3회에 걸쳐 2022년 IP분야 주요 판결의 내용과 의의에 관한 심층적인 분석을 담은 뉴스레터를 발행할 예정입니다.

목차

1. 특허법 제29조 제1항 제1호에서 정한 ‘공지’ 및 ‘공연 실시’의 의미

- 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결, 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결

2. 결정형 발명의 진보성 판단 기준

- 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

3. 원특허출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부

- 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

4. 법무법인이 변리사 자격을 가진 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있는지 여부

- 대법원 2022. 2. 10. 선고 2017두68837 판결

5. 판촉물의 제공이 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하는지 여부

- 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결

6. 서비스제공자로부터 권한을 부여받지 않은 제3자가 정보통신망에 접속한 경우 접근권한 여부의 판단 기준 및 데이터베이스제작자 권리 침해 여부의 판단 방법

- 대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결

7. 타인의 성과 등을 부당하게 사용하여 완제품 제조비용을 절감한 경우 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수 있는지 여부

- 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결

8. 영업비밀을 담고 있는 유체물을 취득하는 것이 영업비밀의 취득에 해당하는지 여부

- 대법원 2022. 11. 17. 선고 2022다242786 판결

9. 역설계 등의 방법으로 입수 가능한 회사의 정보를 무단으로 반출한 행위가 업무상배임죄에 해당하는지 여부

- 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018도4794 판결

[특허]

1. 특허법 제29조 제1항 제1호에서 정한 ‘공지’ 및 ‘공연 실시’의 의미 – 대법원 2022.

1. 13. 선고 2021후10732 판결, 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결

■ 판시 내용

【대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결】

원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설금지의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

그럼에도 원심은 원고 보조참가인과 엘비루셈 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 공지 또는 공연 실시된 발명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

【특허법원 2019. 7. 12. 선고 2018허1349 판결

(대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결의 원심 판결)】

E이¹ 롤 코팅장치가 설치·가동되는 라인에 출입할 수 있는 사람을 제한하여 온 점에다가 이러한 공장라인을 출입하는 사람은 E에 대하여 계약상 또는 신의칙상 비밀유지의무를 부담할 것으로 보이는 점, E이원고는 물론 피고와 각각 장비 납품계약을 체결할 때 비밀유지계약을 체결하거나 납품계약서에 비밀유지조항을 두어 원고와 피고에게 장비에 관한 기술정보 등에 대하여 비밀유지의무를 부과한 점 등을 보태어 보면, E이 선행발명 1, 2 내지 위 롤 코팅장치를 비밀로 관리하였음이 인정되므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 선행발명 1, 2 내지 위 롤 코팅장치가 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기는 어렵다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 출원 당시 E이 국내에서 위와 같은 롤 코팅장치를 설치·가동하였다는 사정만으로 선행발명 1, 2가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

¹해당 판결에서 회사명을 익명 처리함에 따라 조사의 연결이 자연스럽지 못하나, 이하에서는 익명 처리하여 공개된 판결의 내용을 그대로 인용 하도록 하겠습니다.

■ 본 판결의 해석

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있습니다. 대법원은 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등) ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다고 판시해 왔습니다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결).

대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 사안에서는 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’)의 출원 이전, 원고 보조참가인이 엘비루셈과 사이에 원고 보조참가인이 Tester Handler 1대를 납품 설치하기로 하는 설비구매계약(이하 ‘이 사건 계약’)을 체결한 뒤 엘비루셈에 선행발명을 납품하였고, 피고 인수참가인(특허권자), 엘비루셈, 원고 보조참가인의 직원 등이 엘비루셈의 작업장에서 시운전을 하였는데, 출원 전 선행발명을 납품하여 설치 시운전한 것이 공연히 실시된 것에 해당하여 신규성이 부정되는지 여부가 쟁점이 되었습니다.

이에 대하여 원심은 둘 사이에 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원 전 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다고 판단하였습니다.

그러나 대법원은 원심이 인정한 사정들 외에 원고 보조참가인이 시운전 당시 엘비루셈과 협의한 대로 제품 개량을 한 다음 최종 완성품을 납품하였는데,² 시운전 당시 원고 보조참가인과 피고 인수참가인(특허권자)을 비롯하여 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보이는 점, 이 사건 계약은 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점을 ‘제품의 설치 완료 시’로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우 원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작하거나 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록 정하고 있으며(제2조), ‘엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다’고 규정(제13조 제1항)하고 있는 점 등을 인정하였고, 이를 근거로 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명은 시제품의 의미만을 가질 뿐, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설금지의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈의 허락을 받은 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보이므로 선행발명은 이 사건 특허발명 출원 전에 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다고 판단하였습니다.

유사한 취지의 판결로 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결이 있습니다. 해당 사건에서는 ‘롤 코팅장치’라는 명칭의 발명(이하 ‘이 사건 특허발명’)의 특허 출원 이전, 요코야마 제작소가 E 주식회사 와 롤 코팅장치 납품계약을 체결하고, E 주식회사³에게 롤 코팅장치를 납품하는 한편 그 조립도(선행발명 1) 및 취급설명서(선행발명 2)를 전달하였는데, 선행발명 1, 2에 의하여 이 사건 특허의 신규성이 부정되는지 여부가 쟁점이 되었습니다.

해당 사건에서 요코야마 제작소와 E 주식회사 사이에 ‘비밀정보’에 대한 비밀유지계약이 체결되기는 하였으나, 특허법

² 최종 완성품의 납품은 이 사건 특허의 출원 이후에 이루어졌습니다.

³ 이 사건 특허의 특허권자는 원고인데, 원고가 추후 이 사건 특허의 일부를 E에 양도함으로써 E는 공동특허권자가 되었습니다.

원⁴은 선행발명 1, 2가 위 비밀유지계약의 대상이 되는 비밀정보에 해당하지 않으며 선행발명 1, 2 내지 E가 납품받은 롤 코팅장치에 대하여 두 회사가 상관습상 또는 신의칙상 비밀유지의무를 부담하지도 않는다고 판단하였습니다. 그러나 특허법원은 E 주식회사가 롤 코팅장치가 설치·가동되는 라인에 출입할 수 있는 사람을 제한하여 온 점 및 이러한 공장라인을 출입하는 사람은 E 주식회사에 대하여 계약상 또는 신의칙상 비밀유지의무를 부담할 것으로 보이는 점, E 주식회사가 원고, 피고와 각 장비납품계약을 체결할 때 비밀유지계약을 체결하거나 납품계약서에 비밀유지조항을 두어 원고와 피고에게 장비에 관한 기술정보 등에 대하여 비밀유지의무를 부과한 점 등에 의하면 **E 주식회사가 선행발명 1, 2 내지 위 롤 코팅장치를 비밀로 관리하였음이 인정**되므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 선행발명 1, 2 내지 위 롤 코팅장치가 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기는 어려우며, 따라서 선행발명 1, 2가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어렵다고 판단하였습니다.

기존에는 특허발명이 적용된 제품이 출원 전에 비밀유지의무가 없는 제3자에게 판매된 경우 그러한 상태 자체가 당해 특허발명이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것으로 보아 신규성이 부정되는 것으로 보는 것이 일반적이었습니다. 그러나 본 판결은 설사 특허발명이 적용된 제품이 출원 전에 비밀유지의무가 없는 제3자에게 판매된 경우라 하더라도 그 매수인이 반도체 제조회사의 경우처럼 스스로 당해 제품의 사용 사실이나 구성 등을 외부에 공개하지 않고 비밀로 유지하고 있었던 경우에는 당해 제품이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것으로 볼 수 없고, 따라서 당해 제품에 적용된 특허발명이 공지되거나 공연히 실시된 것이 아니라고 판단하였습니다. 이는 특허발명이 출원인의 지배 영역을 벗어나 비밀유지의무가 없는 제3자의 지배 영역 하에 속하게 되었다고 하더라도, 그러한 경우 자체가 반드시 당해 특허발명이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하는 것은 아니고, 그러한 경우가 실질적으로 불특정다수인이 특허발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 된 경우에 해당하는지 여부에 따라 공지 내지 공연 실시 여부의 판단이 달라질 수 있게 되었다는 점에 본 판결의 의의가 있습니다.

2. 결정형 발명의 진보성 판단 기준 - 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

■ 판시 내용

결정형 발명의 진보성 판단 시 구성의 곤란성 고려 여부

의약화학물의 제제설계(제제설계)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태, 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

⁴ 신규성 부정 여부에 관하여 대법원 판결에는 자세한 이유가 실시되어 있지 아니하나, 대법원은 신규성 부정 여부에 대한 특허법원의 판단에 잘못이 없다고 판단하였습니다.

구성의 곤란성 판단 시 구체적인 고려 사항

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술 문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

효과의 현저성 판단 및 증명

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

■ 본 판결의 해석

대법원은 결정형 발명의 진보성 판단과 관련하여, 『동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있다는 것은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 진보성이 부정되지 않[는다]』라고 판시해 왔습니다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2872 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3554 판결). 이에 따라 결정형 발명은 효과의 현저성이 인정되지 아니하는 이상 그 진보성이 부정되어 왔는데, 이러한 법리는 결정형 발명이 선택발명과 마찬가지로 구성의 곤란성이 없는 발명이라는 인식에 근거하고 있었던 것으로 이해되어 왔습니다.

그러나 대법원은 종전에 구성의 곤란성이 없다고 여겨진 선택발명에 대하여 여러 사정들을 고려할 때 상위발명으로부터 특정 하위발명들을 선택하는데 있어 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 인정될 수 있음을 명시적으로 인정하였는바(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 이하 ‘2019후10609 판결’), 본 판결을 통해서는 결정형 발명에 대해서도 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 파악하고, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스

크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여 구성의 곤란성을 판단해야 함을 명시적으로 밝혔습니다.

한편 대법원이 2019후10609 판결에서 명시적으로 “선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다.”라고 판시한 것과 달리 본 판결에서 그와 같은 취지의 판시를 하지는 않았습니다. 오히려 본 판결에서 대법원은 “결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.”라고 하여 **효과의 현저성을 참작하여 구성의 곤란성을 판단해야 한다**는 입장을 보였고,⁵ 종전의 결정형 발명 판결인 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에 관하여는, “대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 파악한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다”라는 내용을 괄호 안에 부기함으로써 기존 대법원 판결의 입장을 바꾼 것은 아니라는 입장을 보였습니다. 나아가 대법원은 본 판결에서 일반론으로서 위와 같은 법리를 실시하는 외에 실제로 진보성을 판단함에 있어서는 선행발명과 대상발명의 효과를 비교한 뒤, 대상발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기는 어렵다는 이유로 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 판시하였는바, 실질적으로는 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있습니다.

이는 대법원이 선택발명에 관한 사안인 2019후10609 판결에서 통상의 기술자가 대상발명을 쉽게 선택할 만한 사정이 없으므로 구성을 도출하는 것이 쉽지 않다는 이유로 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 것과는 크게 구별되는 점인데,⁶ 선택발명의 경우 선행발명에서 통상 마쿠시 청구항의 형태로 무수히 많은 화합물이 개시되는 반면 결정형 발명의 경우에는 그렇지 않다는 점에서 이와 같은 차이가 나타난 것으로 이해됩니다.

즉 대법원은 본 판결에서 2019후10609 판결을 인용하며 일반론으로는 결정형 발명의 진보성 판단에 있어서도 구성의 곤란성을 고려해야 한다는 입장을 분명히 하였으나 실질적으로는 효과의 현저성을 중심으로 판단한 것으로 보이며, 향후에도 그와 같이 판단할 가능성이 높을 것으로 사료됩니다.

⁵ 해당 판시 내용은 2019후10609 판결에도 나타나 있기는 하나, 해당 판결에서는 실질적으로 구성의 곤란성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해됩니다.

⁶ 대법원은 2019후10609 판결에서 대상발명의 효과에 관하여는 “이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 공지된 인자 X a 억제제와 비교하여 개선된 X a 억제활성 및 선택성을 가지고, 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정물과 분포용적)와 수용체에서 활성 약물의 농도를 증가시키는 인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과를 개선하였으며, 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선한 발명임을 알 수 있다.”라고 짧게 판시하였을 뿐입니다.

3. 원특허출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후 11479 판결

■ 판시 내용

원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

■ 본 판결의 해석

특허법 제30조 제1항 제1호 및 동조 제2항 전단은 출원인이 자기공지를 한 경우 이로부터 12개월 이내에 출원서에 그 취지를 기재하여 출원하면 공지되지 않은 것으로 본다는 취지로 규정하고 있습니다. 그러나 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원을 하였으나 원출원 당시 공지에외주장을 하지 않고, 이후 자기공지일로부터 12개월 후에 분할출원을 하며 공지에외주장을 하는 경우 원출원일을 기준으로 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지에 대하여는 명시적인 규정이 없고 이에 대하여 판단된 사례도 없었습니다.

한편 출원 당시 공지에외주장을 하지 않은 경우에도 명세서·도면을 보정할 수 있는 기간 또는 특허결정이나 특허거절 결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 공지에외주장을 보완할 수 있다는 내용의 특허법 제30조 제3항이 신설되어 2015. 7. 29. 시행되었는데, 특허실용신안 심사기준은 위 특허법 제30조 제3항을 고려하여 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 공지에외주장을 할 수 있는 반면 원출원이 2015. 7. 28. 이전 출원된 경우에는 분할출원 시 공지에외주장을 할 수 없다고 설명하고 있었으나(특허청 예규 제117호, 6106면) 그 근거는 분명하지 않았습니다.

본 판결의 원심에서 특허법원은, 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보되, 그 분할출원에 대하여 특허법 제30조 제2항을 적용하는 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다고 규정한 특허법 제52조 제2항의 입법취지는 원출원에서 공지에외주장을 하였다 하더라도 분할출원 시 공지에외주장을 할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 것으로 보일 뿐, 원출원 시 공지에외주장을 하지 않아 그 효과가 발생하지 않은 경우까지 이를 회피하기 위한 수단으로 분할출원을 이용하도록 한 것은 아니며, 특허법 제30조 제3항이 신설되기 전의 판례에 의하면, 출원 당시 공지에외주장을 하지 않았다가 절차의 보정에 의해 공지에외주장을 하는 것은 허용되지 않는데(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결), 이를 분할출원을 통해 우회할 수 있도록 한다면 특허법 제30조 제2항 규정이 형해화될 수 있다는 이유로 원출원 당시 공지에외주장을 하지 않고 분할출원을 하며 공지에외주장을 하는 것은 허용되지 않는다고 판단하였습니다.

반면 대법원은 본 판결을 통해 ① 특허법 제52조 제2항의 문언상 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지에외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다는 점, ② 원출원 당시에는 청구범위가

자기공지한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있는데, 이와 같은 경우 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지에외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다는 점, ③ 분할출원은 보정과는 별개의 제도로서 출원 시 누락한 공지에외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만 이것이 분할출원에서의 공지에외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다는 점, ④ 보정과 분할출원은 별개의 제도이므로 분할출원 시 공지에외주장을 할 때 원출원 일을 기준으로 효과를 인정할지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석해야 한다는 점, ⑤ 공지에외 주장의 허용 범위를 넓혀 온 특허법 개정 연혁을 고려하더라도 분할출원에서 공지에외주장을 하는 것을 제한할 합리적 이유가 없다는 점을 근거로 원출원 당시 공지에외주장을 하지 않았는데 분할출원을 하며 공지에외주장을 하는 경우에도 공지에외주장 시기는 원출원 시로 소급된다고 판단하였습니다.

즉 본 판결은, 자기공지일로부터 12개월 내에 특허출원을 하였다면, 가사 원출원일로부터 30일 이내에 공지에외 주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 분할출원일로부터 30일 내에 공지에외 주장을 할 경우, 당해 분할출원과 관련해서는 공지에외 주장 시기가 원출원시로 소급되어 공지에외를 인정받을 수 있다는 것을 분명히 하였는바, 이는 공지에외에 관한 규정을 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 방향으로 해석하였다는 점에서 의미가 있는 판결입니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

- 임보경 | 변호사 T. 02-316-4041 E. bklim@shinkim.com
- 권이선 | 변호사 T. 02-316-4697 E. eskwon@shinkim.com
- 차효진 | 변호사 T. 02-316-1698 E. hjcha@shinkim.com
- 김충녕 | 변호사 T. 02-316-4092 E. cnykim@shinkim.com

SHIN & KIM

법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

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