



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학박사학위논문

발명의 동일성에 관한 연구

2013년 8월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법전공

김 관 식

발명의 동일성에 관한 연구

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학박사학위논문으로 제출함

2013년 4월

서울대학교 대학원

법학과 지적재산권법전공

김 관 식

김관식의 박사학위논문을 인준함

2013년 6월

위 원 장 _____ (인)

부 위 원 장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

요약(국문초록)

복수의 발명 상호간에 있어 발명의 동일성 판단은 특허법의 적용시 이른바 신규성, 선출원의 판단을 위한 가장 기본적인 선결 문제 중의 하나이며 확대된 선출원, 조약우선권 및 국내우선권 주장의 인정 여부 판단시에도 발명의 동일성의 여부가 중요한 문제 중의 하나로 된다. 또한 특허발명에 대응하는 실시자의 발명이 있는 경우에 특허발명과 실시발명의 동일여부의 판단은 침해여부 판단 시에 가장 중요한 문제가 된다. 이와 같이 발명의 동일성 여부 판단은 특허법 전반에 걸쳐서 그 해석 및 적용이 중요하게 되는 가장 기본적인 문제 중의 하나이므로 발명의 동일성의 개념 및 구체적인 판단 기준 등에 관한 체계적이고 충분한 연구는 필요불가결할 것이다. 본고에서는 발명의 동일성 개념에 관하여 특허법상의 다양한 국면에서 그 판단 방법과 기준에 관하여 탐구하여 발명의 동일성에 관한 개념 및 판단기준을 정립하고자 하였다.

발명의 동일성 판단은 전술한 바와 같이 특허법의 전 영역에 걸쳐서 다양한 국면에서 이루어지므로 동일성의 판단도 각각의 국면에서 달성하고자 하는 취지에 맞추어서 이루어져야 한다. 이를 위하여 발명의 동일성 판단이 이루어지는 장면을 특허요건 판단시(제2장)와 특허침해 여부 판단시(제3장)로 크게 2 부문으로 나누어서 논의하였다.

제2장에서는 우선 발명의 동일성의 일반론으로서 발명의 동일성과 실질적동일성의 일반적인 개념 및 특허요건을 판단하기 위한 판단 기준으로서의 발명의 동일성의 개념과 동일성 판단의 대상인 발명의 요소로서의 구성의 의미에 대하여 논의하였다. 이어서 특허법상의 특허요건 중에서 발명의 동일성 여부가 중요한 쟁점이 되는 특허법 제29조 제1항의

이른바 신규성 요건 적용시와, 제36조 소정의 선출원주의 및 제29조 제3항 소정의 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 대하여 제2절과 제3절에서 검토하였다. 제2절에서의 신규성 판단을 위한 발명의 동일성 검토시에는 우선 발명의 동일성 판단의 전제로서의 미완성 발명에 대하여 논의하였다. 이어서 상위개념과 하위개념 발명 상호간의 동일성 및 이른바 마쿠시(Markush)형식 청구항에 대한 발명의 동일성에 대한 판례와 학설, 동일성의 판단에 관한 외국의 사례 및 기준을 소개하고 이를 우리나라의 기준과 비교 검토한 후, 신규성 판단시의 실질적 동일성 개념에 대하여 비판적 시각에서 논의하였다. 제3절의 선출원주의 적용시의 발명의 동일성과 관련해서는 특히 동일자에 동일인에 의하여 동일한 발명이 출원된 경우인 이른바 동일인 경합출원 발명의 경우에 대하여 현재의 기준을 비판적으로 검토하고 대안을 제시하고자 하였다. 이어서 확대된 선출원주의 적용시의 발명의 동일성 판단기준에 관하여 사례를 중심으로 검토한 후, 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서 동일성 판단 기준을 상호 비교하여 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 관한 논의를 마무리하였다. 이어서 제4절에서는 특허법 제54조 및 제55조 소정의 우선권 주장 출원시 우선권 주장 인정 여부 판단시의 발명의 동일성에 관하여 검토하고 마지막으로 제5절에서는 특허법 제33조 제1항 소정의 모인출원 여부 판단시의 발명의 동일성 판단에 대해서 논의하였다.

제3장에서는 특허요건 판단시의 발명의 동일성에 관한 제2장에 이어서 발명의 동일성을 특허침해여부 판단시의 관점에서 논의하였다. 이를 위하여 특허발명과 실시발명의 구성의 차이가 없는 경우에 동일성을 인정하는 문언적 동일성과, 구성의 차이가 있음에도 불구하고 일정한 경우에 인정되는 특허발명과 실시발명의 동일성, 즉 발명의 실질적 동일성으로 구분하여 그 연혁 및 판단기준 등을 소개한 후, 특허침해단계에서의 발명의 실질적 동일성의 개념을 최초로 도입한 미국을 비롯하여 일본과

우리나라의 주요 사례를 중심으로 그 판단기준에 대하여 비교, 검토하였다.

제4장에서는, 발명의 동일성의 판단이 적용 법조보다는 특허청구범위의 해석 방법의 차이에 의하여 특별히 문제가 되는 발명의 동일성에 대하여 검토하였다. 그 대표적인 예로서 제법한정 물건 형식의 청구항(Product-by-Process Claims)으로 기재된 발명과 기능식(Means-Plus-Function) 청구항의 형식으로 기재된 발명에 대하여, 청구항의 해석방법 및 이에 따른 발명의 동일성의 판단 방법에 대하여 논의하였다. 마지막으로 제5장에서는 이상의 논의를 전체적으로 요약·정리하고, 발명의 동일성의 범위에 관하여, 신규성 적용시, 모인출원 여부 판단시, 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시, 우선권주장 인정 여부 판단시 및 특허침해 단계에서의 발명의 동일성 범위를 상호 비교하는 것으로 본고를 마무리하였다.

주요어 : 발명, 동일성, 실질적, 신규성, 선출원주의, 균등침해
학 번 : 2009-30336

목차

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 방법과 범위	5
제2장 특허요건 판단시 발명의 동일성 판단	8
제1절 특허요건과 발명의 동일성	8
1. 개설	8
2. 발명 구성의 의의	9
가. 발명의 요소로서의 구성	9
나. 구성의 구체적 의미	12
3. 문언적 동일성과 실질적 동일성	13
제2절 신규성 판단시 발명의 동일성 판단	15
1. 서론	15
2. 판단의 대상	16
3. 미완성 발명과 발명의 동일성 판단	20
가. 개설	20
나. 기재불비와의 비교	22
다. 미완성발명의 인용발명으로서의 지위	24
라. 소결: 미완성발명 개념의 특징과 비판	25
4. 신규성 판단시 발명의 실질적 동일성	27
가. 개설	27
나. 실질적 동일성의 도입(별개의 발명의 구성 여부): 폴리프로플렌계수지 예비발포 입자 사건	28

다. 효과의 차이가 없는 구성의 미세한 차이: 향타기 사건	29
라. 소결: 실질적 동일성 개념의 인정	31
5. 발명의 유형에 따른 신규성 판단	32
가. 상위개념과 하위개념 발명	32
나. 마쿠시(Markush) 형식 청구항	44
6. 미국에서의 엄격 동일성 판단 기준	51
가. 엄격 동일성(strict identity)	51
나. 동일성 판단기준의 특징	56
7. 일본에서의 동일성 판단	58
가. 판단기준	58
나. 동일성 판단기준의 특징	62
8. 유럽특허협약(EPC)에서의 동일성 판단	64
가. 일반적 원칙	63
나. 동일성 판단기준의 특징	66
9. 소결: 실질적 동일성 개념에 대한 비판	67
제3절 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단	73
1. 선출원주의 적용시 발명의 동일성	73
가. 개설	73
나. 판단기준	74
다. 발명의 범주가 상이한 발명의 동일성	80
라. 소결	93
2. 동일자 동일인 경합출원에서의 발명의 동일성	93
가. 개설	93
나. 판례	94
다. 동일인 경합출원시 ‘실질적 동일성’ 개념 축소의 필요성	103
라. 소결	107
3. 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성	108

가. 개설	108
나. ‘효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이’의 판단기준	109
다. ‘통상의 기술자에 의한 구성의 변경’의 기준	109
라. 염색용 보빈 사건: 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결	112
마. 소결	116
4. 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용기준에 대한 비교법적 검토	118
가. 미국	118
나. 일본	122
다. 유럽특허협약(EPC)	125
5. 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서의 동일성 판단 기준의 비교	127
가. 판단기준의 상호 동일 여부	127
나. 진보성 상당의 동일성 판단기준에 관한 검토	132
6. 소결	137
제4절 우선권 주장시 발명의 동일성 판단	139
1. 개설	139
2. Erythropoietin 사건: 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결	141
3. 하위개념에 대한 상위개념 발명의 동일성 여부: 패들타입 교반기 사건	144
4. 구미(歐美)와 일본의 사례 및 기준	147
5. 소결	152
제5절 모인출원 여부 판단과 발명의 동일성 판단	154
1. 개설	154
2. ‘실질적 동일성’의 기준: 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결	156
3. ‘특별한 효과 차이’의 유무: 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결	158
4. 미국과 일본의 사례와 판단 기준	161
5. 소결: 판단기준의 비교와 비판	166

제3장 특허침해여부 판단시 발명의 동일성 판단	170
제1절 개설	170
제2절 문언적 동일	170
제3절 구성요소의 실질적 동일(균등침해)	176
1. 개설	176
2. 침해소송에서 실질적 동일 개념의 도입	177
가. 특허침해소송에서 무효항변의 대안	177
나. 주변한정주의의 보완	178
3. 실질적 동일성 판단 기준의 적용 사례	180
가. 미국	180
나. 일본	184
다. 한국	191
4. 침해소송에서 발명의 실질적 동일성 판단기준	196
제4장 특수한 형식 청구항의 해석 방법과 발명의 동일성 판단	205
제1절 제법한정 물건 형식 청구항(Product-by-Process Claim)	205
1. 개설	205
2. 청구항의 해석 유형	206
가. 방법에 따른 ‘물건 구성의 변화’로 파악하는 유형(동일성설)	207
나. 방법을 ‘그 자체’로 구성으로 해석한 유형(한정설)	217
다. 요약	229
3. 제조방법을 구성으로 파악하는 해석의 타당성과 이에 따른 발명의 동일성 판단	231
가. ‘특별한 사정’의 판단과 관련된 문제	231
나. 제조방법 자체를 구성요소로 파악하는 해석의 타당성	234
다. 한정해석 하에서 발명의 동일성 판단	238

제2절 기능식 청구항	241
1. 개설	241
2. 기능식 청구항의 해석	242
가. 해석의 기본원칙	242
나. 특허요건 판단시와 침해여부 판단시의 구분 여부	245
다. 균등물의 포함 여부	248
3. 기능식 청구항의 해석 방법과 발명의 동일성 판단	251
제5장 결론	253
[참고문헌]	258
[ABSTRACT]	267
감사의 글	

제1장 서론

제1절 연구의 배경

복수의 발명에 대한 동일성의 판단은 특허법상 특허요건인 신규성(제29조 제1항)의 충족여부 및 선출원(제36조)의 판단을 위한 가장 기본적인 문제 중의 하나이다. 또한 특허법 실무에서 발명의 명세서 기재불비와 더불어 가장 널리 적용되는 특허 요건 중의 하나인 발명의 진보성(제29조 제2항) 판단은 발명의 신규성 판단을 전제로 하고 있으므로, 발명의 동일성 판단의 문제는 간접적으로 발명의 진보성 판단에서도 중요한 문제가 된다. 또한 확대된 선출원(제29조 제3항)의 적용 여부 판단시와 조약우선권 및 국내우선권(제54조 및 55조) 주장의 인정 여부 판단시에서는 출원발명과 선출원 발명의 명세서에 기재된 발명의 동일여부가 문제된다. 이와 같이 발명의 동일성 여부는 특허요건 판단시에 가장 중요한 문제 중의 하나가 된다. 한편 특허발명에 대하여 대응하는 실시자의 발명이 있는 경우에 특허발명과 상호관계에서 실시발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 권리범위확인심판 혹은 특허침해 소송에서 피고실시 제품이 특허권을 침해하는지의 여부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명과 실시발명의 동일여부의 판단은 가장 중요한 문제가 된다.¹⁾

이와 같이 발명의 동일성 문제는 특허법 전반에 걸쳐서 그 해석 및 적

1) 이외에도 분할출원 및 변경출원(제52조 및 제53조)의 적법성의 문제도 있을 수 있으나, 분할 및 변경출원은 서로 다른 발명과 발명을 비교하는 것이라기보다는 하나의 출원서의 발명을 출원의 시기나 형식을 달리하는 출원으로서 근본적으로 명세서 '보정'의 성격을 띠고 있으므로, 적법한 보정인지의 여부의 기준으로서 이미 확립되어 있는 '직접적이고 일의적으로 도출될 수 있는지의 여부'의 기준을 동일하게 채택하여 판단하면 족할 것으로 생각되고, 이에 대한 논의는 적법한 보정의 범위에 관한 논의가 되어 본고의 주제와는 일정한 차이가 있다고 생각된다. 분할출원에서 발명의 동일성 판단은 명세서 보정의 기준을 적용하여야 한다는 것에, 黒田敏朗, “29条の2における発明の同一性の判断[知的財産高等裁判所 平成21. 11. 11 判決]”, 知財管理, Vol. 60 No. 11, 2010, 1868頁 참조.

용이 중요시되는 가장 기본적인 문제 중의 하나로 볼 수 있다.²⁾

그런데 동일성의 판단시 비교대상이 되는 발명은 그 발명의 구체적인 구성의 차이가 거의 일치하는 것으로 볼 수 있는 것으로부터, 그 차이가 통상의 기술자가 생각해 낼 수 없는 정도이어서 진보성이 인정되어야 할 정도의 차이점에 이르는 경우까지 그 차이점의 스펙트럼이 매우 다양할 것이다.³⁾ 이와 같이 연속적으로 그 차이점이 증가하는 단계에서 동일성의 여부를 결정하는 특정한 단계를 결정하는 것은 용이한 것이 아닐 것이다. 또한 복수 발명의 동일성 여부는 특허법의 전 영역에 걸쳐 신규성, 선원성 등의 특허요건 판단시와 특허권이 설정된 이후에 특허권의 침해여부를 판단하기 위한 단계에서 이루어지고, 각각의 경우에는 특허법의 규정이 달성하고자 목적이 상이하므로 동일성의 구체적인 판단 방법 및 기준은 상이하게 될 것이므로 이와 같은 어려움은 더욱 가중될 것이다.

예를 들어, 발명의 동일성 판단시 특허법 제29조 제1항 소정의 이른바 신규성 판단시에는 그 비교대상은 특허출원된 발명으로서 특허청구범위에 기재된 발명과 출원된 발명의 출원일을 기준으로 공지, 공연 실시된 모든 발명이고, 특허법 제36조 소정의 이른바 선원성 판단시에는 비교대상이 특허출원된 발명으로서 특허청구범위에 기재된 복수의 발명 상호간에 그 비교가 이루어질 것이어서, 특허출원된 복수의 발명이 비교대상으

2) 吉藤幸朔 著, YOUME 特許法律事務所 譯, 特許法概說 第13版, 대광서림, 2000, 121면.

3) 이러한 발명의 차이점은 일례로, ① 문언적으로 완전히 일치하는 단계, ② 문언적으로 일치하지는 않으나 그 기술 구성 및 내용은 일치하는 단계, ③ 기술 구성 및 내용에 일부 차이가 있으나 그 차이에도 불구하고 양 발명을 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 단계, ④ 실질적으로 동일하다고 볼 수는 없으나 당해 발명이 선행발명으로부터 극히 용이하게 추고될 수 있는 단계(실용신안의 진보성도 부정되는 영역), ⑤ 극히 용이하게 추고될 수는 없으나 용이하게 추고될 수 있는 경우(실용신안은 부여되나 특허의 진보성은 부정되는 영역), ⑥ 용이하게 추고될 수 없는 경우(특허가 부여되는 영역임)로 구분하는 것도 가능할 것이나, 확립된 구분방법이 존재하는 것은 아니다. 유영선, “발명의 동일성에 대한 소고 -확대된 선출원을 중심으로-”, 대법원 제107차 특별소송실무연구회 발표 논문, 2011.2.7. 6면.

로 되어 신규성 판단과 선출원 적용시 발명의 동일성 판단의 대상이 되는 구체적인 비교대상에 차이가 있다. 다만 비교대상의 종류가 달라짐에 따라 동일성 여부의 판단방법에 근본적인 차이가 발생한다고는 볼 수 없을 것이다. 신규성과 선원성의 판단시 동일성 판단의 비교대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명인데, 청구항에 관한 발명의 인정시에는 청구항의 기재에 바탕을 두고 특허청구범위 이외의 명세서 및 도면의 기재를 참작하여 청구항에 기재된 발명을 특정하고 이를 선행발명과 비교하여 발명의 동일성 여부를 판단한다. 이때 청구항에 기재된 발명과 선행발명의 비교는 우선 발명 구성의 차이점의 유무를 기준으로 판단한다. 구성의 차이점이 없는 경우에는 비교대상발명은 동일하다(협의의 동일성)고 인정된다. 다만 그 구성에 차이가 있더라도 일정한 경우에는 실질적으로 동일하다고 판단하는 경우(광의의 동일성)가 있고 이와 같이 동일성의 범위의 외연을 확장하는 경우도 있다.

이와 같이 구성의 차이가 있음에도 양자의 발명에 대하여 발명의 동일성을 인정하는 발명의 실질적 동일성의 개념은 우리나라에서 신규성, 선출원, 확대된 선출원 적용시에 모두 인정하고 있다. 그런데 이러한 실질적 동일성의 개념과 관련하여, 첫째, 특허법상의 신규성, 선출원, 확대된 선출원 등의 특허요건의 규정을 각각 적용할 때에 실질적 동일성의 기준에 차이가 있는지의 여부와, 둘째, 실질적동일성과 진보성의 개념에 차이가 있는지의 여부 및 있다면 그 차이의 정도에 대한 의문이 있을 수 있다. 이와 관련하여 대법원에서는 실질적 동일성의 외연과 관련하여 확대된 선출원 적용시의 실질적 동일성의 개념이 진보성의 판단과는 차이가 있음을 명확하게 판시한 최근의 판례가 있는데, 이러한 판시는 우리나라에서 실질적동일성의 개념이 진보성과 구분이 되지 않을 수도 있을 정도로 부당하게 넓어지고 있는 실질적동일성의 범위를 어느 정도 명확하게 제한하였다는 점에서 매우 의미 있는 사례라고 생각된다.

한편 이와 같은 발명의 동일성 문제는 특허침해여부 판단시에도 중요하게 작용한다. 특허권자는 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로, 타인이 정당한 권원없이 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자의 특허권을 침해하게 되고, 따라서 특허침해 여부의 판단은 주로 실시자가 실시하고 있는 발명과 특허권자의 특허발명이 동일한지의 여부 판단으로 귀착된다. 침해여부를 구체적으로 판단하기 위해서는 특허청구범위에 기재된 구성요소와 실시자의 실시제품의 구성요소를 일대일로 대비하여 동일한지의 여부를 검토하게 되며, 이때 특허발명의 모든 구성요소가 실시자의 실시제품에 ‘동일’하게 존재한다면 특허침해를 구성하게 된다. 그런데 특허권 침해는 구성요소의 문언적 동일성에 의한 문언침해와 구성요소의 일부가 문언적으로 일치하지 않아 구성요소의 차이가 있으나, 일정한 경우에는 그 구성의 차이에도 불구하고 침해로 인정하며 이를 균등침해로 일반적으로 부르고 있다. 이는 미국의 판례법상 도입된 것으로 현재에는 일본을 비롯하여 우리나라에서도 그 적용이 확립되어 있다. 이와 같이 균등침해는 구성요소가 문언적으로 ‘동일하지 않음’에도 동일한 것으로 법적 평가를 하는 것이므로 이러한 점에서 발명의 ‘실질적 동일’로 보는 것이라고 할 수 있는데, 그 동일성 범위의 외연을 확정하는 것과 이러한 기준이 특허요건 판단시의 동일성의 범위와 어떤 관계에 있는지에 대하여 그 기준 및 관계를 명확하게 설정할 필요가 있다.

이와 같이 발명의 동일성의 개념은 특허법의 전 영역에 걸쳐서 적용이 되므로 이를 정립하는 것은 매우 중요한 주제임이 틀림이 없으므로 발명의 동일성의 개념 및 구체적인 판단 기준 등에 관한 체계적이고 충분한 연구는 필요불가결할 것이라고 생각된다. 그럼에도 불구하고 아직 이에 대한 포괄적이고 체계적인 연구는 충분하지 않다고 생각된다.⁴⁾

4) 본고의 주제와 일부 유사한 주제를 다루고 있는 것으로서 발명의 동일성에 관한 체계적인 연구의 시도로 볼 수 있는 것으로는, 박춘우, “특허청구범위의 해석에 있어서 특허성 판단과 특허발명의 보호범위 판단의 관계에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원 석사학위논문

본고에서는 발명의 동일성 개념에 관하여 특허법상의 다양한 국면에서 그 판단 방법과 기준에 관하여 탐구하여 발명의 동일성에 관한 개념을 법 이론적으로 정립 할뿐만 아니라 특허요건과 특허침해 여부를 판단하는 법률 실무가들에게도 일조하고자 한다.

제2절 연구의 방법과 범위

동일성 판단에 관해서는 우리나라에서 다양한 논의의 점을 제공하는 상당량의 의미 있는 판례가 다수 축적되어 있으므로, 우리나라의 판례를 중심으로 논의하고 일본과 구미(歐美)의 경우에도 우리나라의 경우와 비교하여 특별히 논의할 의미가 있는 경우에는 이를 소개하고 그 차이점을 중심으로 비교·검토하는 방식으로 연구를 진행하였다.

발명의 동일성 판단은 전술한 바와 같이 특허법의 전 영역에 걸쳐서 다양한 국면에서 이루어지므로 동일성의 판단도 각각의 국면에서 달성하고자 하는 취지에 맞추어서 이루어져야 한다. 따라서 발명의 동일성 판단이 이루어지는 장면을 크게 2개로 구분하여 출원발명에 대한 특허요건 판단시(제2장)와 특허침해 여부 판단시(제3장)의 발명의 동일성 판단에 대하여 논의하였다.

제2장에서는 우선 발명의 동일성의 일반론으로서 발명의 동일성과 실질적동일성의 일반적인 개념을 소개하고, 특허요건을 판단하기 위한 판단 기준으로서의 발명의 동일성의 개념과 동일성 판단의 대상인 발명의 요소로서의 구성의 의미에 대하여 논의하였다. 이어서 특허법상의 특허

문, 2004; 강정민, “발명의 동일성 범위에 관한 법적 고찰”, 한양대학교 대학원 석사학위 논문, 2004 등을 들 수 있겠으나, 전자는 특허청구범위의 해석에 관하여 특허성 판단과 특허발명의 보호범위의 판단의 관점에서 다루고 있을 뿐이고, 후자는 전자에 비하여 좀 더 광범위한 주제를 다루고 있으나 석사학위논문으로서 예를 들어 특허요건 판단시의 문언적동일성과 실질적 동일성은, 특허침해판단시의 문언적 동일성과 균등 범위와 동일하여야 한다고 하는 등 대부분 기존의 일반적인 논의를 소개하는데 그치고 있는 것으로 보인다. 강정민, 전계논문, 1-90면 등 참조.

요건 중에서 발명의 동일성 여부가 중요한 쟁점이 되는 특허법 제29조 제1항의 이른바 신규성 요건 적용시와, 제36조 소정의 선출원주의 및 제29조 제3항 소정의 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 대하여 제2절과 제3절에서 상세히 검토하였다. 제2절의 신규성 판단시의 발명의 동일성 검토시에는 우선 발명의 동일성 판단의 전제로서 미완성 발명에 대하여 검토하고, 특히 상위개념과 하위개념 상호간의 발명 및 이른바 마쿠시(Markush)형식 청구항의 동일성에 대한 판례와 학설을 검토하고, 동일성 판단에 관한 외국의 기준을 소개하고 우리나라의 기준과 비교 검토한 후, 신규성 판단시의 실질적 동일성 개념에 대하여 비판적 시각에서 정리하였다. 제3절의 선출원주의 적용시 동일성과 관련해서는 특히 동일자에 동일인에 의하여 동일한 발명이 출원된 경우 이른바 동일인 결합출원 발명의 경우에 대하여 이를 비판적으로 검토하고 대안을 제시하고자 하였고, 이어서 확대된 선출원주의 적용시의 발명의 동일성 판단기준에 관하여 사례를 중심으로 검토한 후, 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서 동일성 판단 기준을 상호 비교하여 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 관한 논의를 마무리하였다. 이어서 제4절에서는 특허법 제54조 및 제55조 소정의 우선권 주장 출원시 우선권 주장 인정 여부 판단시의 발명의 동일성에 관하여 검토하고 마지막으로 제5절에서는 특허법 제33조 제1항 소정의 모인출원 여부 판단시의 발명의 동일성 판단에 대해서 논의하였다.

제3장에서는 특허요건 판단시의 발명의 동일성에 관한 제2장에 이어서 발명의 동일성을 특허침해여부 판단시의 관점에서 논의하였다. 이를 위하여 특허발명과 실시발명의 구성의 차이가 없는 경우에 동일성을 인정하는 문언적 동일성과 구성의 차이가 있음에도 불구하고 일정한 경우에 특허발명과 실시발명의 동일성 즉 발명의 실질적 동일성으로 구분하여 그 연혁 및 판단기준 등을 소개하고 특허침해단계에서의 발명의 실질

적 동일성의 개념을 최초로 도입한 미국을 비롯하여 일본과 우리나라의 주요 사례를 중심으로 그 판단기준에 대하여 검토하였다.

이어서 제4장에서는, 앞서의 제2장과 제3장에서는 발명의 동일성의 판단이 이루어지는 특허법상의 규정에 따른 차이점을 중심으로 논의한 점과 달리, 발명의 동일성 판단시에는 특허청구범위의 해석이 전제로 되는데 동일성의 판단이 적용 법조보다는 특허청구범위의 해석 방법이 특별히 문제가 되는 발명 즉 제법한정 물건 형식의 청구항(Product-by-Process Claims)으로 기재된 발명과 기능식 청구항의 형식으로 기재된 발명에 대하여 청구항의 해석방법 및 이에 따른 발명의 동일성의 판단방법에 대하여 논의하였다.

마지막으로 제5장에서는 앞서의 논의를 전체적으로 요약 · 정리하여 본고의 논의를 마무리하였다.

제2장 특허요건 판단시 발명의 동일성 판단

제1절 특허요건과 발명의 동일성

1. 개설

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것인 발명을 한 자는 이에 대하여 특허권을 부여받을 수 있다. 발명에 대하여 특허를 받기 위한 실체적 요건으로서 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 선원성 등이 인정되어야 한다. 이 중에서 산업상 이용가능성은 의료행위에 관한 발명을 제외하고 특별히 문제되는 경우는 많지 않고 현실적으로 가장 문제가 되는 것은 신규성, 진보성 및 선원성의 문제이다.⁵⁾ 한편 진보성은 신규성이 있다는 전제하에서 그 유무가 고려되므로 진보성의 판단은 신규성의 존재를 전제로 한다. 그렇다면 특허요건의 판단의 요체는 신규성 판단과 선원성의 판단으로 귀결된다고 볼 수 있다.

신규성의 판단은 특허출원된 발명이 국내외에서 공지되거나 공연히 실시된 발명과 ‘동일’하거나 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 발명과 ‘동일’할 때 신규성이 없는 것으로 된다. 따라서 신규성의 판단은 발명의 동일성 판단에 의하게 된다. 우리나라에서는 ‘동일한’ 발명에 대해서 2이상의 출원이 있는 경우에는 최초로 출원한 자만이 특허받을 수 있다. 이를 선출원주의라고 하며 종전에는 미국을 제외한 국가에서 채택하고 있었으나, 현재에는 2011년의 미국 특허법의 개정⁶⁾으로 인하여 전 세계의

5) 일반적으로 의료행위에 관련된 발명은 우리나라와 일본에서는 ‘산업상 이용가능성’이 부정되어 특허받을 수 없다. 이에 대한 비판으로는, 김관식, “의료행위관련발명 보호체제의 개선방안에 대한 小考”, 과학기술법연구 제12집 제1호, 2006, 57면 이하; 김병일, “의료방법의 특허성”, 창작과 권리 28호, 2002, 2면 이하 참조.

6) America Invents Act of 2011. 9. 16. 동법의 발효일(Effective Dates)은 규정별로 따라상이하나, 선출원주의(First-Inventor-to-File)에 대한 규정은 2013. 3. 16.부터 발효된다. 이해영, 미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구, 특허청, 2012, 21면.

거의 모든 국가에서 채택하고 있다. 결국 선출원의 여부를 판단하기 위해서도 발명의 '동일성'의 판단이 전제로 된다.

이외에도 선출원의 지위를 특허청구범위로부터 명세서 및 도면까지 확장하는 취지의 확대된 선출원주의(법 제29조 제3항)의 적용시에도 후출원된 특허청구범위에 기재된 발명과 선출원되어 명세서 및 도면으로부터 파악되는 발명의 동일 여부가 판단의 전제로 된다. 이와 같은 특허요건 이외에도 무권리자의 특허출원·특허와 정당한 권리자의 보호(특허법 제 34조 및 제35조), 조약에 관한 우선권주장출원(법 제54조), 국내우선권 주장출원(법 55조 및 56조) 등 특허법상의 각종 제도를 이용할 때 일정한 소급효를 인정받기 위한 요건의 적용을 위한 전제로서 발명의 동일성 판단이 필요하다.

2. 발명 구성의 의의

발명의 동일성 여부를 판단하기 위해서는 발명의 비교가 필요한데 이를 위한 구체적인 비교의 대상이 문제가 되는데, 발명의 동일성의 판단 시에는 구성 및 효과를 비교하여 종합적으로 검토하되 발명의 구성을 이루는 기술적 구성요소가 동일하다면 그 발명의 효과 또한 동일할 것이므로 그 중 구성의 동일여부를 중심으로 판단하는 것이 원칙이다.

가. 발명의 요소로서의 구성

발명에 대하여 특허를 받고자 하는 자는 특허출원서에 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여 제출한다. 명세서란 특허를 받고자 하는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통하여 명확하고 상세하게 기재한 서면으로, 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위를 기재하도록 법정되어 있다. 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할

수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 한다.⁷⁾ 종전에는 발명의 상세한 설명에 발명의 목적·구성·효과를 구분하여 기재하도록 규정되어 있었는데, 발명의 목적에는 산업상의 이용분야, 종래의 기술, 해당 발명이 결정하려고하는 과제 등을 기재하고, 발명의 구성란에는 상기의 목적을 해결하기 위하여 어떠한 수단을 강구하였는가를 그 작용과 함께 기재하고, 발명의 효과에는 해당 발명에 의하여 생긴 특유한 효과를 구체적으로 기재하는 것으로 되어 있었다.⁸⁾

그런데 현재는 명세서의 발명의 상세한 설명란을 i) 해결하고자 하는 과제, ii) 과제의 해결 수단, iii) 발명의 효과로 구분하여 기재하고 있고,⁹⁾ ‘해결하고자 하는 과제’란에는 종래기술의 문제점을 분석하여 그 문제점으로부터 발명이 해결하고자 하는 과제를 종래기술과 관련하여 기재하고, ‘과제 해결 수단’란에는 청구항에 기재된 발명에 의하여 어떻게 해당 과제가 해결되었는지를 기재한다. 그런데 일반적으로 청구항에 기재된 발명이 해결수단 즉 구성 자체가 된다. 또한 ‘발명의 효과’란에는 특허를 받고자 하는 발명이 종래의 기술과 관련하여 가지는 유리한 효과를 기재하는데, 출원발명의 유리한 효과가 명세서에 기재되는 경우에 그 발명의 진보성의 존재를 추인하는 하나의 요소로 될 수 있다. 이러한 점에서 종전의 구분과 현재의 구분이 비록 명칭에서는 차이가 있으나 실제에 있어서는 그 차이점이 있다고 보이지 않고, 현재 명세서에서 발명의 상세한 설명란에 기재하는 i) 해결하고자 하는 과제, ii) 과제의 해결 수단, iii) 발명의 효과 각각은 종전의 목적, 구성, 및 효과에 각각 대응한다고 볼 수 있다.¹⁰⁾

7) 특허법 제42조 제3항 참조.

8) 吉藤幸朔·雄谷建一 著, YOU ME 特許法律事務所 譯, 전게서(각주 2), 308-311면.

9) 특허법(법률 제8197호, 2007. 1. 3. 개정, 2007. 7. 1. 시행).

10) 이와 같이 명세서의 기재 내용을 현재에도 목적·구성·효과로 구분하여 파악하는 것은, 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011, 38면에서도 찾아 볼 수 있다.

한편 일본의 경우에도 종전 특허법 제36조 제4항 제1호에서는 “통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다”고 하여 발명을 목적, 구성 및 효과로 구분하여 기재하도록 되어 있었으나, 1994년(平成6年) 개정 특허법에서는 “경제산업성령으로 정하는 바에 의하여, 그 발명이 속하는 기술의 분야에 있어서의 통상의 지식을 가지는 사람이 그 실시를 할 수 있는 정도로 명확하고 충분하게 기재할 것”으로 개정하여 발명의 목적, 구성 및 효과로 구분하여 기재할 것을 삭제한 바 있다. 이러한 개정의 이유로는 i) 종래의 기술과 아주 다른 신규한 발상으로부터 개발한 기본 발명의 경우에는 애초부터 종래기술의 문제점 해소를 위하여 개발 한 것은 아니어서 발명의 목적이나 효과라는 관점의 기재는 친숙하지 않을 수 있고, 다양한 기술개발 성과를 제3자가 이해하기 쉽게 기재하기 위해서 기재의 자유도를 확보할 필요가 있다는 점, ii) TRIPs 협정 제29조, Patent Harmonization Treaty Draft 제3조 등의 규정과 조화할 필요성과 이와 같은 기재형식을 요하고 있지 않은 구미(歐美) 등의 제도와의 조화의 필요성 등을 들고 있다.¹¹⁾

발명이 기술적 사상이므로 발명의 삼요소인 목적, 구성 및 효과가 일체로서 발명을 구성하는 것이지만, 명세서에 기재된 발명의 목적과 효과는 주관적으로 기재될 수밖에 없고 객관적인 발명의 목적과 효과도 결국 발명의 구성으로부터 파악될 수밖에 없을 것이고,¹²⁾ 또한 특허청구범위에 기재되는 것은 발명의 구성이 기재되는 것이므로 결국 객관적인 발명의 내용은 발명의 구성으로 귀착된다고 볼 수 있다.¹³⁾

11) 竹田和彦 저, 김관식·김동엽·오세준·이두희·임동우 역, 特許の知識 第8版, 도서출판에이제이디자인기획, 2011, 261면.

12) 관례에서도 발명의 진보성 등의 판단을 위하여 발명의 목적, 구성, 및 효과를 비교할 때, 명세서에 기재되어 있는 목적, 효과를 기계적으로 대비하는 것이 아니라, 구성으로부터 객관적으로 파악되는 목적, 효과를 중심으로 대비하고 있다.

13) “발명의 실체는 객관적으로 드러나는 구성으로 표현되는 것”이라는 것에, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 전면개정판, 박영사, 2010, 164면.

나. 구성의 구체적 의미

그런데 이와 같은 구성의 의미는 발명의 구조나 수단과 같은 구조적인 구성(structural element)을 의미할 수도 있고, 특허청구범위를 이루는 구성요소(elements of claim)의 의미도 가능할 것이다. 현재는 전술한 바와 같이 명세서 기재에 있어 자유로운 기재형식을 인정하는 추세에 있어 특허청구범위에 발명의 구조, 방법, 기능, 물질, 또는 이들의 결합관계의 기재가 명시적으로 허용되고 있다.¹⁴⁾ 더구나 관례에서도 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의하여 물건의 특징을 포함하는 경우, 그 발명에 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다”고 밝힌 바와 같이¹⁵⁾ 청구범위에 ‘효과’의 기재를 완전히 배제하고 있지는 않다. 이러한 점에서 특허청구범위의 구성은 종전의 물리적인 구조의 의미에서 점차 특허청구범위를 이루는 ‘구성요소’ 즉 특허청구범위의 구성요소¹⁶⁾의 의미로 변화하였다고 볼 수 있다.

미국의 경우에는 특허침해¹⁷⁾로 되기 위해서는 실시발명에서 특허청구항의 모든 한정(limitation)이 포함되어 있어야 할 것을 요구하고 있고¹⁸⁾ 종래의 구성요소 완비의 원칙(All-Elements Rule)을 한정완비의 원칙

14) 특허법 제42조 제6항.

15) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486.

16) 이를 미국의 경우에는 한정(limitation)이라고 한다.

17) 구체적으로 미국특허법 제271조(a)항 소정의 직접침해를 의미한다.

18) Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, PRINCIPLES OF PATENT LAW Cases and Materials 3rd ed., FOUNDATION PRESS, 2004, p.861; Engel Industries, Inc. v. Lockformer Company, 96 F.3d 1398, 1405 (Fed. Cir. 1996) (“every limitation recited in the claim is found in the accused device”).

(All-Limitations Rule)로 지칭하기도 하는 점¹⁹⁾은 특허청구범위의 구성 요소가 물리적인 구성의 의미가 아니라, 청구범위에 기재된 청구항의 구성요소임을 명확하게 하는 점에서 주목된다.

이와 같이 특허청구범위의 구성을 물리적인 구성이 아닌 청구범위의 구성요소로 보는 것은 특허청구범위에서 청구항의 기재를 물리적인 구조뿐만 아니라 방법, 기능, 물질 등 그 기재의 형식을 자유롭게 기재하여 발명을 다양한 형식으로 기재할 수 있도록 하여 발명자의 권리를 다양한 측면에서 보호하게 하는 장점이 있다. 또한 청구범위의 구성을 물리적인 구성이 아니라 청구범위의 구성 즉 청구범위의 한정으로 해석하는 외국과의 조화의 관점에서도 특허청구범위의 구성을 ‘청구범위의 구성요소’로 파악하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

3. 문언적 동일성과 실질적 동일성

발명의 동일성의 판단시 비교대상이 되는 발명은 그 구성의 차이가 거의 없는 것으로 볼 수 있는 것으로부터 그 구성의 차이가 통상의 기술자가 생각해 낼 수 없는 정도이어서 진보성이 인정되어야 할 정도의 차이점에 달하는 경우까지 그 차이점의 스펙트럼이 매우 다양할 것이다. 전술한 바와 같이 예를 들어, ① 문언적으로 완전히 일치하는 단계, ② 문언적으로 일치하지는 않으나 그 기술 구성 및 내용은 일치하는 단계, ③ 기술 구성 및 내용에 일부 ‘차이’가 있으나 그 차이에도 불구하고 양 발명을 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 단계, ④ 실질적으로 동일하다고 볼 수는 없으나 당해 발명이 선행발명으로부터 극히 용이하게 추고될 수 있는 단계(실용신안의 진보성도 부정되는 영역), ⑤ 극히 용이하게 추고될 수는 없으나 용이하게 추고될 수 있는 경우(실용신안의 진보성은 인정되나 특허의 진보성은 부정되는 영역), ⑥ 용이하게 추고될 수 없는

19) Janice M. Mueller, Patent Law 3rd ed., Aspen, 2009, p.327.

경우(특허가 부여되는 영역임)로 구분할 수 있을 것이다.²⁰⁾ 이와 같이 연속적으로 증가하는 단계에서 동일성의 여부를 구분하는 특정 단계를 결정하는 것은 용이한 것이 아닐 것이어서, 발명의 동일성 판단을 실제의 사안에 대하여 적용하는 경우에 그 판단이 용이한 것은 아니다. 위와 같은 연속적으로 변화하는 단계 중에서 발명의 구성이 문언적으로 완전히 일치하는 제1단계에 대하여는 당연히 발명의 동일성이 인정될 것이라는 점에 이론이 없을 것이고, 문언상으로는 차이가 있으나 그 기술 구성 및 내용이 일치하는 2단계에 대해서도 발명의 동일성을 인정함에 특별한 어려움은 없을 것이다.²¹⁾ 그러나 제3단계 이상의 단계에 대해서도 문언적으로는 구성의 차이가 있으나, 동일성 판단이 적용되는 법 규정의 취지 등에 비추어서 양자의 발명의 동일하다고 판단될 수 있는 경우도 있을 것으로 예상된다. 이러한 경우는 구성의 차이가 있어 엄밀하게 보면 발명이 상이하지만 법적 평가로서는 ‘동일하다’고 할 수 있을 것이고, 이러한 점에서 이를 ‘사실상의 동일(*de facto identity*)’에 대비되는 개념으로서 ‘법적 동일(*de jure identity*)’이라고 할 만한데, 우리나라 및 우리와 법제가 매우 유사한 일본에서의 실무에서는 이와 같은 경우를 ‘실질적 동일’로 칭하는 경우가 많다.²²⁾

그런데 이러한 실질적 동일의 판단은 적용되는 법 규정의 취지와 다른 법 규정과의 합리적인 균형 등을 통하여 종합적으로 검토, 결정되어야 할 것이므로, 그 기준은 신규성 혹은 선원성 등과 같이 적용되는 법 규정에 의해서도 그 기준이 달라질 수 있을 뿐만 아니라, 특허법상의 발명

20) 유영선, 전제논문(각주 3), 2011. 2. 7. 6면.

21) 같은 기술에 대하여 얘기하지만 단순히 표현상의 차이에 불과할 때에는 좁은 의미의 실질적 동일성으로, 다른 기술이지만 작용효과가 같든지 해서 가치 판단이 개입되어 실질적으로 等價(가치가 동일)인 경우를 넓은 의미의 실질적 동일으로 구분하는 견해(李秀完, “特許性判斷과 特許侵害判斷과의 關係”, 창작과 권리 2호, 1996, 83면)에서의 ‘좁은 의미의 실질적 동일성’에 대응한다고 볼 수 있다.

22) 다만 미국의 경우에는 실질적 동일(substantially identical)이라는 용어를 사용하고 있는 것은 아니고, 일률적으로 동일(identical)의 용어를 사용하고 있는 것으로 파악된다.

의 종류 즉 물건의 발명과 방법의 발명, 상위개념과 하위개념의 발명, 동일자에 동일인에 의하여 출원된 결합발명 등을 포함하여 특수한 유형의 경우에 의해서도 달라질 가능성이 있다. 특정 규정의 적용시 단순히 그 규정의 취지만을 고려하여 그 기준을 정하는 경우에는 타 법규와의 합리적인 정합성이 훼손될 가능성도 있으므로 타 법규와의 합리적인 조화를 고려하여 기준을 확립하여야 할 것이어서 동일성 판단 기준의 확립에 대한 어려움은 더욱 가중될 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 발명의 동일성 판단은 신규성, 선원성 등의 적용시 그 판단을 회피할 수 없는 필요 불가결한 것이므로 그 판단 기준의 확립은 특허법 영역에서 중요한 과제중의 하나임에 틀림이 없을 것이다.

이하에서는 특허법상 다양한 국면에서의 발명 상호간의 동일성 판단의 구체적 방법 및 그 기준에 관하여 논의하고자 한다.

제2절 신규성 판단시 발명의 동일성 판단

1. 서론

특허제도는 발명자가 자신이 창작한 기술적 사상인 발명을 공개하는 대가로 일정한 기간 독점권으로서 특허권을 부여하는 것이다.²³⁾ 이러한 발명에 대하여 특허권을 부여받기 위해서는 일정한 요건을 충족하여야 하고, 그 중에서 대표적인 것이 출원된 발명이 출원 당시에 공지된 발명에 비하여 새로울 것을 요구하는 이른바 신규성 요건이다. 특허법 제29조 제1항에는 신규성이 인정되지 아니하는 사유를 구체적으로 제시하고 있는데, 특허출원 전에 국내외에서 공지된 발명, 공연히 실시된 발명, 반포된 간행물에 기재된 발명, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명을 들고 있다. 결국 특허출원된 발명이 이와 같은 발명에 해

23) 이러한 점에서 비밀로서 유지되는 한 그 보호의 기간에 제한이 없는 '영업비밀'과는 구분된다. 사법연수원, 부정경쟁방지법, 2010, 81면.

당하게 되는지를 판단하여야 하고, 이는 결국 특허출원된 발명과 선행기술로 개시된 발명이 서로 동일하지의 여부를 판단하는 것으로 귀착된다.

2. 판단의 대상

신규성 판단시 발명의 대비는 출원발명과 이와 대비되는 발명, 즉 인용발명²⁴⁾의 대비로 그 절차가 진행된다. 신규성 및 선원성의 판단시 판단의 대상이 되는 발명은 청구항에 관한 발명이다.²⁵⁾ 청구항에 관한 발명의 인정은, 청구항의 기재에 바탕을 두고 하는데, 이 때, 특허청구범위 이외의 명세서 및 도면의 기재를 참작하여 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이를 공지, 공용된 발명 및 반포된 간행물에 기재된 발명, 즉 선행기술과 비교하여 발명의 동일성 여부를 판단한다. 이 때 우선 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여, 구성의 차이점의 유무를 판단한다. 신규성을 부정하기 위해서는 청구된 발명의 모든 구성이 하나의 선행기술에 존재하여야 하는데,²⁶⁾ 이와 같이, 하나의 인용발명에 청구된 발명에 기재된 모든 구성요소가 기재되어 있어야 한다는 것은 확립된 기준이다.

구성의 차이점이 없는 경우에는 비교대상 발명은 동일하므로 비교대상 발명의 신규성, 선원성이 부정되고, 구성의 차이점이 있는 경우에는 청구항의 발명은 신규성, 선원성이 인정된다. 미국의 경우 구성의 차이점이 있는 경우에도, 그 차이가 균등물인 경우에 이를 신규성이 부정되는

24) 본 절에서 사용하는 인용발명은, 선행기술(prior art) 중에서 당해 특허출원발명의 신규성, 선원성 등을 부정하는 근거로서 사용될 수 있는 특정한 선행기술을 의미한다. 구미권에서 사용하는 pertinent prior art에 대응하는 용어이다. 한편, 국내의 판결문에서도 현재에는 출원발명과 대비되는 기술문헌은 그 내용 및 형식을 불문하고 인용발명으로 통일하여 칭하고 있다. 이는 일본에서도 마찬가지이다.

25) 吉藤幸朔, 전계서(각주 2), 122면.

26) *In re Robertson*, 169 F.3d 743, 49 U.S.P.Q.2d 1949 (Fed. Cir. 1999); Janice M. Mueller, *op cit.*, p.145; 竹田和彦 저, 김관식 외 4인 역, 전계서(각주 11), 166면(竹田和彦, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 124頁); 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결[등록무효(특)].

것으로 해석한 사건도 일부 있으나,²⁷⁾ 점차 문언적 동일의 요건을 엄격하게 해석하여 청구된 발명과 선행기술 사이의 차이가, 사소하거나 비본질적이더라도 신규성 부정의 근거가 될 수 없다고 하여, 신규성 판단시 동일성을 엄격하게 해석하고 있다.²⁸⁾

선행기술과 관련하여 간행물에 직접 기재된 내용뿐만 아니라 통상의 기술자가 출원 당시의 기술상식에 비추어 간행물에 기재된 기술내용을 용이하게 파악할 수 있는 것은 공지된 것이고, 다만 통상의 기술자가 간행물의 기재를 읽고 당연히 이해되는 것이 아니고 일정한 사고과정을 통하여 유추할 수 있는 발명이라면 이는 공지된 것이라고 볼 수 없고, 진보성의 문제가 된다.²⁹⁾ 미국의 경우 당업자에 의해서 파악되는 선행기술의 내용을 확정하기 위해서 선행기술문헌에 개시되어 있는 증거 이외의 외적 증거를 활용할 수도 있다.³⁰⁾ 다만, 이 경우에도 외적 증거는 선행기술의 내용을 설명하기 위하여 사용되는 것으로 한정되고, 선행기술의 내용을 확장하기 위하여 사용될 수 없다.³¹⁾

선행기술이 특허출원된 발명의 신규성을 부정하는 근거인 인용발명으로 되기 위해서, 미국에서는 인용발명에 출원발명과 동일한 구성이 개시되어 있더라도, 그 발명을 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 경우에는 인용발명이 될 수 없는 것으로 하고 있고, 이를 이른바 실시가능요건(Enablement Requirement)이라고 한다.³²⁾ 이와 같은 요건의 충족여부

27) RCA Corp. v. Applied Digital Data Sys., Inc., 730 F.2d 1440, 221 U.S.P.Q. 385 (Fed. Cir. 1984).

28) PPG Inds., Inc. v. Gurdian Indus. Corp., 75 F.3d 1558, 1566, 37 U.S.P.Q.2d 1618, 1634 (Fed. Cir. 1996). 이 경우, 다만 진보성이 인정되기는 곤란할 것이다. 한편, 한국에서는 이 경우에 실질적 동일로 판단될 수 있다.

29) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서(각주 13), 157면.

30) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

31) *In re* Baxter Travenol Labs., 952 F.2d 388, 390 (Fed. Cir. 1991).

32) 이는 Seymour v. Osborne, 78 U.S. (11 Wall.) 516, 20 L.Ed. 33 (1870) 사건에서 미국 대법원이 ... anticipation cannot occur unless a prior art reference is enabling - that is, it contains a substantial representation of the patented improvement in

가 중요한 쟁점이 된 사례로는 *In re Paulsen* 사건³³⁾이 있다. 여기에서 현재의 모든 휴대용 컴퓨터가 채용하고 있는 화면과 키보드를 접어서 휴대할 수 있는 휴대용 컴퓨터에 관한 특허발명³⁴⁾에 대하여, 접이식 전자식 계산기가 선행기술로 사용될 수 있는지의 여부가 쟁점이 된 사건인데, 특허출원인은 인용발명으로 사용된 전자식 계산기는 단순히 계산기 박스만 공개되어 있고, 계산기를 만드는 방법과 사용하는 방법이 개시되어 있지 않으므로, 접이식 컴퓨터의 인용발명이 될 수 없다고 주장하였으나, 재판부는 본원 특허출원 당시의 당업자 기술수준을 감안할 때 접이식 계산기의 박스만으로도 본원 출원의 컴퓨터에 필요한 회로 등을 구성할 수 있으므로, 인용발명으로 인정된다고 판시하였다.

한편 인용발명이 갖추어야 할 실시가능요건과, 특허출원발명이 갖추어야 할 실시가능요건에 차이가 있는지의 여부와 관련하여 법원에서는 특

such full, clear, and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains to make, construct, and practice the invention to the same practical extent as they would be enabled to do so if the information was derived from a prior patent이라고 판시한 이래도 오랫동안 인정되어 온 원칙이다.

33) *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994).

34) 특허발명의 구성은 표시장치와 키보드가 내장된 베이스를 힌지를 이용하여 접철하는 방식의 휴대용 컴퓨터를 포괄하는 내용으로 되어 있어, 특허의 유효성이 인정된다면 현존하는 거의 모든 휴대용 컴퓨터는 이 사건 특허발명을 침해하는 결과가 될 것이다.

미국 특허 제 4,571,456호 Portable Computer.

Claim 1. A portable computer constructed to be contained within an outer case for transport and to be erectable to a viewing and operating configuration for use, said computer comprising a base, a display housing, a top cover, a rear cover, hinge means for permitting swinging movement of the display housing about an axis of rotation adjacent the rear end of the display housing and from a closed and latched position of the display housing on the base to an erected position for viewing by an operator, and including stop means for holding the display housing at the desired angle for viewing,

the hinge means being located in a mid portion of the base and wherein the hinge means permit swinging movement of the display housing to an erected position in which the inner surface of the display housing is held in an upward and rearwardly inclined angle for viewing by an operator in front of the computer, and including a keyboard in the portion of the base which is exposed by the movement of the display housing to the erected position.

별한 차이는 없는 것으로 해석한 바가 있다. *In re Donohue* 사건³⁵⁾에서는 인용발명이 갖추어야 할 실시가능요건으로, 명세서가 갖추어야 할 실시가능요건을 차용하여 당업자가 과도한 실험 없이 생산 및 사용이 가능하여야 한다고 판시한 바 있다. 즉 인용발명이 되기 위해서는 단순히 발명의 결과만을 기술해서는 충분하지 않고, 그 발명을 어떻게 생산하는지에 대한 정보를 제공하여야 한다는 의미이다. 따라서 미국에서는 예를 들어 선행기술문헌에 특정 금속 화합물의 구성이 기재되어 있는 경우에, 이러한 특정화합물의 구성을 당업자가 실시할 수 없다고 인정되는 경우에는 동일한 구성이 선행기술문헌에 기재되어 있는 경우라 하더라도 인용발명으로 사용될 수 없게 된다.³⁶⁾ 이러한 조건이 요구되는 것은, 선행기술에 의하여 당해 기술분야에 기술적으로 진정한 기여가 없는 경우에도 후출원의 특허가 방해된다면 기술적으로 진정한 기여가 없이 당해 발명에 대한 독점권을 향유하게 되는 결과가 되어 후출원에 의한 기술적 기여가 저해되는 결과가 초래되기 때문이다.³⁷⁾

반면에 우리나라에서는 그 개시의 정도에 특별한 제한을 가하고 있는 않아 선행기술 문헌에 출원발명과 동일한 결과물만이 개시되어 있더라도 선행기술 문헌은 인용발명이 될 수 있다.³⁸⁾ 따라서 특정한 금속 화합물의 구성비가 선행기술문헌에 기재되어 있으나 통상의 기술자(당업자)가 그 구성을 제조할 수 있는 방법에 대해서는 기재가 되어 있지 않다고 하더라도, 동일한 금속화합물에 대하여 특허가 출원되는 경우에 우리나라에서는 선행기술문헌을 인용발명으로 활용할 수 있다.

35) *In re Donohue*, 766 F.2d 531, 533 (Fed. Cir. 1985).

36) 이와 유사한 사례로서, 선행기술이 실시가능하게 기재되어 있는지의 여부가 쟁점으로 된 사건으로는, *Titanium Metals Corp. of America v. Banner*, 778 F.2d 775, 782 (Fed. Cir. 1985).

37) Roger Shechter, John Thomas, *Principles of Patent Law* 2nd ed., Thomson West, 2004, p. 82.

38) 특허법원 지적재산소송실무연구회, *전게서(각주 13)*, 157면. 다만 이 경우에는 발명의 실시가 불가능한 미완성 발명으로 인정될 여지가 있고, 이 경우에는 인용발명으로 되지 않을 것이다.

3. 미완성 발명과 발명의 동일성 판단

가. 개설

발명이 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 인정되어 특허의 대상으로 인정되는 경우라 하더라도 그 구체성을 결하고 그 정도가 특정한 정도³⁹⁾를 넘어서는 경우에는 이른바 발명으로서 완성되지 아니한 발명 이른바 ‘미완성(未完成) 발명’으로 분류하기도 한다.

이때 미완성 발명이 특허의 대상이 되는 발명인 경우에는 특허법 제 29조 제1항 본문 소정⁴⁰⁾의 거절이유 및 무효사유를 안게 되고, 인용발명인 경우에는 타발명의 진보성 거절이유가 될 수 있음⁴¹⁾은 별론으로 하고, 완성된 특허출원 발명과는 그 구성에 차이가 있을 것이므로 그 발명의 동일성 판단을 할 필요도 없이 미완성 발명은 출원발명의 신규성을 거절하는 근거가 될 수 없고, 완성된 후출원 발명에 대하여 미완성 발명은 확대된 선출원의 지위도 인정되지 아니할 것이다.⁴²⁾ 또한 우선권 주장과 관련하여 제1국 출원의 발명이 미완성인 경우에는 제2국 출원이 완성되었다 하더라도 우선권 주장이 인정되지 아니하고, 분할출원에서도 원출원 발명이 미완성이라면 완성된 분할출원의 출원일이 원출원일로 소급이 되지 않는다.⁴³⁾ 따라서 발명이 완성된 발명인지 미완성된 발명인지의 구분은 발명의 동일성 판단에 영향을 미치므로 발명의 동일성 판단의 전제로서 그 의의가 있다.

이러한 미완성발명의 개념은 일반적으로 발명의 구체성이 결한 발명을

39) 이 기준은 결국 특허법 소정의 기재불비 사유를 신규사항 추가 없이는 해소할 수 없는 정도가 될 것이다.

40) 특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

41) 대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302 판결.

42) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결.

43) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서(각주 13), 146면.

지칭하는 것으로 장래에 이러한 구체성을 가짐으로써 발명으로 완성될 가능성도 있다는 점을 이유로 미완성발명으로 구분한다. 이러한 점에서 이와 같은 가능성이 전혀 없는 예를 들어 영구기관 등과 같은 실시불능 발명(實施不能發明)과 구분된다.⁴⁴⁾

일반적으로 미완성 발명으로 보는 경우로는, ①단순한 과제 또는 착상의 제기에 그치고 그 실현방법을 모르는 것, ②발명의 목적을 달성하기 위한 수단 일부 또는 그 전부가 결여되어 발명의 목적 달성이 실제로 불가능한 것, ③과제의 해결수단이 막연하여 구체화할 수 없는 것 또는 그 수단만 가지고는 목적을 달성 할 수 없는 것, ④발명의 반복 재현이 불가능한 것, ⑤발명의 구성이 구체적으로 제시되어 있어도 그 구성의 해결수단으로 인정되기 위해서는 실험결과 등의 구체적인 뒷받침을 필요로 하는 발명임에도 그 뒷받침이 없는 것 등이다.⁴⁵⁾ 한편 미생물 관련 발명에서 ⑥당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우에 그 미생물을 지정기관에 기탁하지 않은 경우에도 미완성 발명으로 취급된다.⁴⁶⁾

일본의 경우 이러한 미완성 발명의 개념에 대해서는 ‘특허법의 규정에서 발명의 완성과 미완성을 규정한 조문이 없고, 발명의 미완성을 거절 이유로 삼고 있는 취지의 조문을 발견할 수 없다’는 점을 들어 이러한 개념을 도입하지 않아야 한다는 판결⁴⁷⁾도 종전에 있었으나, 그 후 이 사건에 대한 상고심인 일본 최고재판소의 판결⁴⁸⁾에 의하여 미완성발명의 개념을 인정하여야 한다는 취지로 파기된 바 있다. 최고재판소에서는 “특허제도의 취지에 비추어 보면 출원발명의 기술내용은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적으로 하는 기술효과를

44) 吉藤幸朔・雄谷建一 著, 전게서(각주 2), 84면.

45) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서(각주 13), 141면.

46) 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결.

47) 獸醫用組成物事件, 東京高判 昭49. 9. 18. 取消集 昭49年 225頁.

48) 最高裁 昭52. 10. 13. 民集 31卷6号 805頁.

거둘 수 있을 정도로 구체적·객관적인 것으로 구성되어 있지 않으면 안 된다는 점이 합리적이고, 기술내용이 그 정도까지 구성되어 있지 않은 것은 발명으로 미완성의 것이어서 특허법 제2조 제1항에서 말하는 ‘발명’이라고 할 수 없다고 하여야 한다”고 하여 미완성 발명은 결국 특허법 제29조 본문의 발명에 해당할 수 없다고 판시하여 미완성 발명의 개념은 판례로써 확립되어 있다고 볼 수 있다.⁴⁹⁾

우리나라의 경우에도 하급심⁵⁰⁾ 및 대법원 판례⁵¹⁾에서 미완성 발명의 개념을 인정하고 있는데, 대법원의 93후1810 판결에서는 “특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 한다”고 하여 완성된 발명의 의미와 판단기준을 제시하고 있다.

나. 기재불비와의 비교

미완성 발명의 개념은 특허법 제42조 제3항 소정의 발명의 상세한 설명의 기재불비와 유사한데, 이를 발명의 미완성은 그 자체로 발명이 완성되지 아니한 것으로 발명의 상세한 설명의 기재불비는 발명이 그 자체로는 성립하였으나 이에 대한 공개가 발명의 상세한 설명에서 제대로 이루어 지지 않은 것을 의미하는 것으로 개념상 구분하는 견해가 있다.⁵²⁾

발명의 내용을 파악하는 것은 결국 발명의 상세한 설명으로 통하여 과

49) 中山信弘·相澤英孝·大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯, 特許判例百選 [제3판], 博英社, 2005, 35면.

50) 특허법원 2002. 10. 10. 선고 2001허4722 판결(확정); 특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7083 판결(확정).

51) 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결; 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결; 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결.

52) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서(각주 13), 142면.

약할 수밖에 없는 것이므로, 발명이 그 자체로는 성립하였으나 단순히 발명의 상세한 설명에 공개가 부족하게 된 것인지(기재불비), 기재된 내용과 발명자가 발명한 내용이 일치하는 것으로 기재된 내용이 발명자가 미완성으로 발명한 미완성 발명 자체인 것인지(미완성발명) 발명자의 주관적 발명의 내용을 파악하는 객관적인 방법은 존재하지 않으므로, 이와 같은 구분의 기준에는 의문이 있다.⁵³⁾

현실적으로 대법원의 관례에서도 “약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다”고 하여 발명의 미완성과 명세서의 기재불비를 구분하지 않는 경우도 있고,⁵⁴⁾ 특허법원의 관례 중에서도 반복재현성이 없다는 이유로 발명의 미완성과 기재불비의 사유를 모두 포함하고 있다고 판단한 사례도 있다.⁵⁵⁾ 또한 미완성발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이하고 미완성 발명의 경우에는 거절이유를 해소할 수 없고 기재불비사유는 거절이유의 해소가 가능하다는 점에서 차이가 있다는 점을 들어 미완성발명과 기재불비 사유를 혼용할 수 없다고 판시한 관례⁵⁶⁾도 찾아 볼 수 있다.

특허청의 실무⁵⁷⁾에서는 미완성발명과 기재불비 사유를 구분하여, 미완성 발명은 출원당시 발명이 완성되지 않은 경우에 적용되는 것으로 출원 후 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 없는 것인데 반하여, 기재불비 사유는 출원당시 발명은 완성되었으나 명세서의 기재가 제대로 되지 않

53) 청구범위에 구성요소가 누락되어 기재불비가 된다는 것은 미완성발명과 유사하게 된다는 것에, 박성수, “이른바 발명의 필수구성요소를 갖추지 못한 청구항에 대하여”, 특허법원 개원 10주년 기념 논문집, 특허법원, 2008, 18면(“구성요소의 누락으로 기재불비가 된다는 것은 곧 발명이 완성되지 않은 것과 유사하다”).

54) 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결.

55) 특허법원 2002. 10. 10. 선고 2001허4722 판결(확정).

56) 특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결(확정).

57) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3104면.

은 것으로 명세서의 보정으로 그 하자를 치유할 가능성이 있다고 한 후, 발명의 미완성 여부가 불명확한 경우에는 특허법 제29조 본문 소정의 거절이유(산업상 이용가능한 발명이 아님)에 우선하여 특허법 제42조 제3항 소정의 거절이유(발명의 상세한 설명의 기재불비)를 통지하는 것을 선호하고 있다.

다. 미완성발명의 인용발명으로서의 지위

미완성발명은 그 자체로 완성된 출원발명과 동일할 수는 없을 것이므로 출원발명과 인용발명의 동일성이 전제로 되어야 하는 신규성, 선출원, 확대된 선출원을 부정하기 위한 근거로서는 사용될 수 없을 것이다.⁵⁸⁾

판례에서도 진보성을 부정하는 근거로 될 수 있음⁵⁹⁾은 별론으로 하고, 출원된 발명의 확대된 선출원성을 부정하기 위한 인용발명으로서의 지위를 부정하고 있고,⁶⁰⁾ 이는 미완성발명과 완성된 출원발명이 논리적으로

58) 한편 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결[실용신안등록무효]에서는 “고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있는 것이다”라고 하고 있고 이를 근거로 미완성 발명도 신규성 부정의 인용발명이 될 수 있다고 해석하는 경우도 있으나(예를 들어, 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2012, 86면), 판시와 같이 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능한 경우라고 한다면 미완성 발명은 고사하고 기재불비로 보기 힘들 것으로 생각되고, 사안의 경우에도 문제가 된 인용발명이 카탈로그로서 발명이나 고안의 명세서 정도로 발명이 상세히 기재되어 있지 않은 것에 불과하여 통상의 기술자의 수준에서 극히 용이하게 기술내용을 파악할 수 있는 것이어서 자연법칙을 이용하지 아니하였다거나, 비발명이라고 볼 수 없어 진정한 의미에서의 미완성 발명이라고 보기 힘들다.

59) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결; 대법원 2011. 1. 13. 선고 2009후1972 판결(“발명의 진보성 판단에 제공되는 대비 발명은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있으므로(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 참조), 비교대상발명이 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술이 되지 못한다고 할 수 없고”).

60) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결(“여기에서 타 특허출원서에 첨부한 명세서

동일할 수는 없을 것이라는 점을 상기하면 타당한 결과로 볼 수 있다.

라. 소결: 미완성발명 개념의 특징과 비판

이와 같이 우리나라에서는 미완성발명의 개념을 명세서 기재불비와 구분하여 사용하고 있으나 미완성발명의 개념이 명세서 기재불비와 객관적으로 구분하기가 용이하지 않다는 점에서 비판의 여지가 있다. 즉 발명의 내용을 파악하는 것은 결국 발명의 상세한 설명으로 통하여 파악할 수밖에 없는 것인데, 발명이 그 자체로는 성립하였으나 단순히 발명의 상세한 설명에 공개가 부족하게 된 것인지(기재불비), 기재된 내용과 발명자가 발명한 내용이 일치하는 것으로 기재된 내용이 발명자가 미완성으로 발명한 미완성 발명 자체인 것인지(미완성발명) 발명자의 주관적 발명의 내용을 객관적으로 파악하는 방법은 현실적으로 거의 불가능할 것으로 생각되고, 이와 같은 판단의 기준을 실제에 적용하는 것도 용이하지 않다.

형식적으로는 미완성된 발명을 보정하여 완성된 발명으로 보정하게 된다면 현재의 보정의 한계를 설정하는 신규사항 추가 금지의 원칙⁶¹⁾에 위반될 가능성이 매우 높은 반면에, 단순한 기재불비인 명세서를 보정하는 경우에는 종래의 명세서의 범위 내에서의 보정에 의하여도 기재불비의 거절이유를 해소할 가능성이 있으므로 보정에 의한 기재불비의 해소가능성의 여부를 발명의 완성여부를 판단하는 기준으로 삼을 수도 있으나, 이 경우에 명세서에 기재되어 있는 내용을 전체적으로 보아 기재불

또는 도면에 기재된 발명이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 완성된 발명을 말한다.”). 광준영·이상철 편, 조문별·쟁점별 특허판례 제6판, 대한변리사회, 2012, 154면.

61) 특허법 제47조 제2항.

제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.

비가 해소되지 않을 것이라고 판단한다고 하더라도 명세서 기재의 내용이 완성된 발명에 대하여 주관적으로 제대로 개시한 것임에도 불구하고 기재불비가 되는 것인지(기재불비), 명세서에 기재된 내용 자체가 발명자가 발명하여 개시한 발명의 ‘전체 내용’에 해당하는 것으로 결국 출원인의 발명이 미완성발명에 해당하는 것인지를 객관적으로 확인할 수 있는 방법은 여전히 찾아 볼 수 없으므로,⁶²⁾ 이러한 기준이 미완성발명과 명세서의 기재불비를 판단하는 객관적인 판단 기준이 될 수는 없다.⁶³⁾

미완성 발명의 개념을 처음 도입한 것으로 보이는 일본에서도 국제적 조화와 그 개념의 불명확성을 이유로 현재는 미완성 발명의 개념을 현행 심사기준에서는 삭제하고, 그 대부분을 실시가능요건에 관한 설명으로 대체하였다.⁶⁴⁾

미완성발명이라는 개념이 특허법상 명시적인 근거가 있다고는 할 수 없고 구미(歐美)에서는 찾아 볼 수 없는 개념이라는 점과, 미완성발명에 의한 거절이유의 경우에는 명세서의 기재불비의 조항의 적용으로 충분히 거절이 가능할 것이므로 굳이 특허법상 명시적 근거가 의문시되는 미완성발명 개념의 사용은 지양하는 것이 바람직하다고 생각된다.

한편 미완성발명의 경우 출원발명의 신규성을 판단하기 위한 전제로서 발명의 동일성을 부정하는 인용발명은 될 수 없다는 점에서, 실시가능요건을 충족하지 못하여 인용발명으로 사용될 수 없는 발명과 일견 일맥상 통하는 점도 있으나, 미완성발명은 발명이 추구하는 목적 및 효과를 달성할 가능성이 실질적으로 거의 없는 경우를 일컫는 경우로 매우 제한적

62) 이를 위해서는 발명자가 주관적으로 발명한 발명의 전체 내용을 파악하여야 하는데, 이를 확인할 수 있는 방법이 없다.

63) 다만 이러한 구분이 현실적으로 보정에 의한 기재불비의 해소 가능성에 관한 심사관의 주관적 의사, 즉 발명의 미완성을 거절이유로 하는 경우에는 보정에 의하여 거절이유의 해소가 기대되지 않을 것이라는 것으로, 기재불비를 거절이유로 하는 경우에는 보정에 의한 거절이유가 해소될 가능성이 있다는 것으로 심사관의 의사를 전달하는 하나의 현실적 방편이 될 가능성은 있다.

64) 後藤麻由子, “特許審査における発明の同一性について”, 特許懇 241号, 特許庁技術懇話会, 2005, 95頁, 각주 7.

으로 해석하고 있으므로 실시가능요건을 충족하지 못한 발명에 비해서는 그 인정이 매우 제한적이라는 점에서 차이가 있다. 다만 미완성 발명이 신규성의 근거로는 인용될 수 없으나, 진보성의 근거로는 인용될 수 있다는 점은 유사한 점으로 볼 수 있다.

4. 신규성 판단시 발명의 실질적 동일성

가. 개설

특허법 제29조 제 1 항의 규정에 의한 신규성 판단시 발명의 동일성에 대해서는 기술적 사상의 표현 및 기재형식이 완전히 동일할 것은 요구하는 완전한 동일성으로 보는 견해와⁶⁵⁾ 기술적 사상의 표현 및 기재 형식이 상이하어 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우가 아니더라도, 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 실질적으로 상호 동일한 범위에 속하는지의 여부를 판단하는 실질적 동일성으로 이해하는 견해가 있다.⁶⁶⁾ 실질적 동일성으로 이해하는 경우에는, 발명의 동일 여부 판단시 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동(異同)만을 기준으로 해서는 아니 되며 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단한다.⁶⁷⁾

그런데 이와 같은 실질적 동일성의 구체적인 판단기준을 밝힌 대표적인 사건으로는 아래의 판례를 들 수 있다.

나. 실질적 동일성의 도입(별개의 발명의 구성 여부): 폴리프로플렌계수지 예비발포입자 사건

이 사건⁶⁸⁾에서 원고는 “폴리프로플렌계수지 예비발포입자”에 관하여

65) 이수완, “特許性判斷과 特許侵害判斷과의 關係”, 창작과 권리 제 2 권, 세창출판사, 1996, 83면.

66) 손경한 편저, 新특허법론(오승중 집필부분), 法英社, 2005, 111면.

67) 宋永植 외 2인, 知的所有權法(上) 第6全訂版, 育法社, 2000, 232-233면.

68) 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결[거절사정].

특허출원을 하였는데, 특허청구범위 제 1 항은 ‘폴리프로필렌계 수지 예비발포된 입자 1 - 3mg을 시차 주사 열량계로써 10℃/min의 가열속도로 220℃까지 가열하여 얻어진 시차주사열량곡선(DSC곡선)에서, 폴리프로필렌 수지의 특징적인 피이크(특성피이크) 및 특성피이크가 나타나는 온도보다 더 높은 온도에서의 다른 피이크(고온피이크)가 나타남을 특징으로 하는 결정구조를 갖는 폴리프로필렌계 수지 예비 발포된 입자’에 관한 것이다.

이 출원에 대하여 특허청 심사관은, 용융지수(M.I.)치가 0.1 - 25, 결정 함량이 28cal/g 이하, 에틸렌 성분이 1 - 30 중량%인 에틸렌-프로필렌 공중합체를 기재수지로 하는 예비발포입자를 무기가스 혹은 무기가스와 휘발성발포제와의 혼합가스에 의하여 가압속성하고, 이 입자에 높여진 압력을 부가하고, 그 후 이 입자를 폐쇄할 수 있지만 밀폐할 수 없는 금형에 충전하고 가열 팽창시켜 성형하는 것을 특징으로 하는 폴리프로필렌계 수지 발포성형체의 제조방법에 관한 것이 개시되어 있는 인용발명을 근거로, 본원발명은 인용발명에 개시된 발명과 동일하여 신규성이 인정되지 않는다는 취지로 거절사정⁶⁹⁾을 하였다. 이에 원고는 특허청 항고 심판소에 불복하였으나 기각되어 대법원에 상고하였다. 본 사건에서는 본원발명과 인용발명의 구성이 전면적으로 일치하지는 않으나, 그 목적이 동일하고, 발명의 구성에 일부 중복되는 부분이 있을 때, 이를 발명이 동일한 것으로 인정할 수 있는지의 여부가 쟁점이 되었다.

대법원에서는 “양 발명은 그 목적으로 하는 기술적 사상 즉 내열성, 내약품성, 기계적강도 등에서 뛰어난 물성을 갖는 폴리프로필렌계 수지 주형-내부(in-mold) 발포성형체의 제조라는 점에서 같고 이를 달성하는 수단인 발명의 구성에 중복되는 부분이 있고 이를 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루고 있다고 보이지 아니하는 이상 그 특허청구범

69) 이는 현재의 거절결정에 해당한다.

위 기재의 표현상의 차이에도 불구하고 실질적으로 동일한 발명이라고 하여야 할 것이므로 결국 본원발명은 인용발명과 동일하여 신규성이 없다”는 점을 이유로 상고를 기각하였는데, 여기에서는 신규성 판단을 위한 발명의 동일성 판단시 ‘기술적 사상’을 중심으로 비교하는 점을 밝히면서 발명의 구성에 차이가 있더라도 목적이 동일하다는 등의 일정한 경우에는 비교 대상 발명의 구성의 차이에도 불구하고 양 발명이 동일하다고 볼 수 있다고 하여, 결국 신규성 판단시 특허출원발명과 비교대상발명의 실질적 동일성 개념을 인정하는 견해를 취함을 명확하게 한 점에 의의가 있다고 생각된다.

그런데 실질적 동일성 여부를 판단하는 기준의 하나로 발명의 구성이 중복되는 부분 이외의 구성 부분이 ‘별개의 발명’을 이루고 있다고 보이지 않는 점을 들고 있어, 반대 해석상 동일하지 않다고 하기 위해서는 발명의 구성이 중복되는 부분 이외의 부분이 별개의 발명의 이루고 있어야 한다고 해석할 여지가 있다. 이 경우에 하나의 발명 A에 대하여 다른 발명이 예를 들어 복수의 발명 A+B로 구성되는 경우에만 발명이 동일하지 않다고 인정한다는 의미인데, 발명의 동일성이 부정되기 위하여 하나의 기술적 사상을 구성하는 발명에 구성이 추가되는 경우 추가되는 구성만으로 별도의 발명이 구성되어야 한다는 것은 그 근거가 불명확하다. 또한 기술적 사상의 발명에 일부 구성을 추가하더라도 추가된 구성만으로 별도의 기술적 사상의 창작이 되지 않으면 구성의 차이에도 불구하고 양 발명이 동일하다는 결과가 되므로 이와 같이 실질적 동일성의 범위가 확대되면 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 경우에 적용되는 진보성 결여를 적용할 여지가 없게 될 우려가 있는 등, 결과적으로 실질적 동일성의 범위가 지나치게 확장될 우려가 있다고 생각된다.

다. 효과의 차이가 없는 구성의 미세한 차이: 항타기 사건

본 사건⁷⁰⁾에서는 피고의 항타기(杭打機, pile driver)의 유압회로에 관한 특허(제267211호)에 관하여 등록무효심판이 원고에 의하여 청구되었는데 인용발명과 동일성 여부가 문제되었다. 피고 특허발명의 청구항 1은 아래와 같다.

청구항 1

유압펌프(140)로부터 발생하는 고압을 저장하는 고압어큐물레이터(180)와 고압어큐물레이터와 분리된 위치에서 저압을 저장하는 저압어큐물레이터 (181)와 상기 고압어큐물레이터 및 저압어큐물레이터로 공급되는 유압 라인의 설정에 따라 램을 취부하고 있는 피스톤로드를 상하 운동시키는 유압실린더를 구비한 유압장치에 있어서; 상기 고압어큐물레이터와 저압어큐물레이터는 제1로직밸브 (160)와 제2로직밸브 (161)에 의해 그 통로가 제어되도록 고압통로(176)와 저압통로(172)와 유압실린더 (190)에 각각 연통되게 설치하되, 외측에 실린더블럭(173)을 구비한 로직매니폴드 (170)에 설치하는 것을 특징으로 하는 항타기의 유압회로.

이에 비하여 인용발명은 피고가 이 사건 특허발명의 출원 전에 제작하여 시판한 콘크리트파일 항타기용 유압회로와 그 구체적인 구성의 점에서, 인용발명에는 2개의 제2로직밸브가 설치되어 있는 점에서 이 사건 제1항 발명의 실시례에서 1개의 제2로직밸브만 도시되어 있는 점과 차이가 있었고, 이러한 구성의 차이에도 불구하고 신규성을 인정할 수 있는지 여부가 쟁점중의 하나로 되었다.

법원에서는 “특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다는 법리(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 등 참조)와

⁷⁰⁾ 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결[등록무효(특)].

기록에 나타난 이 사건 특허발명이 해결하고자 하는 과제 및 효과 등을 종합하면, 이 사건 특허발명과 선행발명에서 차이가 나는 부분은 그 기술적 사상에 영향을 미치지 않는 단순한 설계변경에 해당하거나 그 과제 해결을 위한 미세한 차이에 지나지 아니하므로 양 발명은 실질적으로 동일하다고 본 원심의 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 신규성에 관한 법리오해나 진보성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”고 하여 상고를 기각하였다.

결국 본 사건에서는 구성의 차이가 있음을 인정하였으나, 이러한 구성의 차이는 통상의 기술자가 용이하게 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 않고 이러한 구성의 차이에 의하여도 효과에서 차이가 없으므로, 이러한 구성의 차이를 미세한 차이로 평가하여 결국 양 발명은 동일하다고 판단한 것이다. 본 사건에서는 발명의 구성의 차이가 있음에도 동일하다고 하면서 ‘실질적 동일성’이라는 명시적 표현을 사용하지는 않고 있으나, 구성의 차이를 인정하였다는 점에서 실질적 동일성을 인정한 것으로 해석할 수 있다.

라. 소결: 실질적 동일성 개념의 인정

전술한 바와 같이 판례에서는 구성의 차이에 불구하고 비교 대상이 되는 복수의 발명이 동일하다고 판단하는 실질적 동일성의 개념을 인정하고 있다. 다만 실질적 동일성이 인정되는 구체적인 범위에서는 판례에서 약간의 차이가 보이는데 출원발명과 인용발명의 구성 중에서 공통되는 구성을 제외한 나머지 구성이 별도의 발명을 구성하는지의 여부의 기준이 제시된 바도 있고, 그 구성의 차이가 효과의 차이가 없는 정도의 미세한 구성의 차이라는 기준이 제시된 바도 있는데 이는 종전에 지나치게 넓어 보이는 동일성의 판단 기준이 일정한 수준 축소된 것으로 해석할 수 있다. 양자의 판단기준에서는 실질적 동일로 인정하는 구성 차이의

구체적인 광협에는 차이가 있으나 구성의 차이점을 명시적으로 ‘인정’하면서도 출원발명과 인용발명의 구성이 실질적으로 ‘동일’하다고 하여 출원발명의 신규성을 부정하고 있는 점에서는 공통되고 있다.

5. 발명의 유형에 따른 신규성 판단

가. 상위개념과 하위개념 발명

(1) 상위개념과 하위개념

현재의 발명은 종래의 기술에서 찾아 볼 수 없는 기술적 사상을 독창적으로 개발한 이른바 개척발명보다는 종래의 발명의 개념을 발전시켜 완성하는 개량발명이 다수 존재한다.⁷¹⁾ 이러한 개량발명의 기초가 되는 발명과 개량된 발명을 지칭하는 용어로는 여러 가지가 있다. 우리나라와 일본에서는 주로 상위개념,⁷²⁾ 하위개념에 해당하는 발명으로 사용하고 있는데 하위개념 발명을 특별히 선택발명으로 구별하여 사용하기도 한다.⁷³⁾ 미국의 경우에는 상위개념, 하위개념에 대응하는 용어로 genus-species(屬種) 관계의 발명이라는 용어로 사용하고 있다.⁷⁴⁾ 독일

71) 발명이라고 하여도 무에서 유를 창조하는 것은 아닐 것이고, 일반적으로 개척발명이라고 인정되는 라이트 형제의 비행기, 전자식 텔레비전 등도 완전한 무에서 창조된 것이 아니라 그 당시에 이미 존재하는 기술을 바탕으로 개발되었다는 점을 상기하면(비행기의 경우에는 자동차에 사용되는 내연기관과 킬리엔탈 등에 의하여 개발된 글라이더의 결합에 의한 것이고, 전자식 텔레비전의 경우에는 종전의 음극선관(Cathode Ray Tube) 기술이 그 바탕이 되었다고 볼 수 있다) 개척발명과 개량발명의 구분도 그리 용이한 것은 아닐 것이다. 이와 같이 모든 발명은 적어도 어느 정도는 종래의 기술을 바탕으로 개발되는 것이므로 궁극적으로는 모든 발명이 개량발명이라고 할 수 있고 본문의 용어로 표현한다면 궁극적으로 모든 발명은 종래 기술에 대한 하위개념 발명에 해당한다고 볼 여지가 있다.

72) 상위개념은, “同族的 혹은 同類的 사항을 모아서 총괄한 개념 또는 어떤 공통된 성질에 의하여 복수의 사항을 총괄한 개념을 의미한다.” 吉藤幸朔·雄谷建一 著, 전계서, 128면 및 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 2321-2322면.

73) 竹田和彦 著 김관식 외 4인 역, 特許의 知識 第8版, 도서출판 에이제이디자인기획, 2011, 202면(竹田和彦, 特許의 知識 第8版, 다이아몬드社, 2006, 152頁); 千孝南, 特許法 제11판, 법경사, 2005, 256면; 尹宣熙, 特許法 法文社, 2003, 88면; 박희섭·김원오, 特許法原論 第2版, 세창출판사, 2005, 184면; 中山信弘 著, 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 法文社, 2001, 145면.

74) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.145; Roger Shechter, John Thomas, *op cit.*, p. 80;

이나 영국에서는 선택발명에 해당하는 용어로 각각 Auswählerfindung (독일) 및 selection patent(영국)를 사용하고 있으나,⁷⁵⁾ 미국에서는 선택발명이라는 용어를 genus-species 관계와 별도로 상정하여 사용하고 있지는 않으며, 우리나라와 일본에서 수치한정발명으로 지칭하는 발명을 genus-species 발명에 포함된 개념으로 파악하고 있다.⁷⁶⁾

(2) 동일성 판단 방법

발명의 동일성 문제는 신규성, 선원성 판단을 위한 전제로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있으므로 상위개념과 하위개념 발명의 동일성 문제는 특허법상 주요한 주제 중의 하나이다. 그런데 양자의 발명이 상위개념과 하위개념의 발명의 관계에 있을 때에는 양 발명의 동일성 판단은 그 시간적 선후관계에 따라 아래와 같이 판단이 상이하게 된다.

(가) 하위개념 발명에 대한 상위개념 발명의 동일성

일반적으로 인용발명이 본원발명의 하위개념에 해당하는 경우에는 본원발명의 신규성은 일반적으로 부정되어 결국, 선행기술에서 종에 해당하는 발명이 개시되어 있으면, 속에 해당하는 발명을 청구할 수 없게 된다.⁷⁷⁾

우리나라의 경우 상위개념 발명에 대한 하위개념 발명의 동일성에 대

Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law 2nd ed., Yushodo Press Co. Ltd., 2000, p. 38.

75) Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2001, p. 436; Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law 3rd ed., Oxford University Press, 2009, p. 485.

76) Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law 2nd ed., Yushodo Press Co. Ltd., 2000, pp.38-40; Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, PRINCIPLES OF PATENT LAW Cases and Materials 3rd ed., FOUNDATION PRESS, 2004, p.419; Janice M. Mueller, Patent Law 3rd ed., Aspen, 2009, p. 145.

77) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3215면; 吉藤幸朔 著, YOUME 特許法律事務所 譯, 特許法概說 第13版, 대광서림, 2000, 129면; Donald S. Chisum, *et al.*, Id.

해서는 이를 선택발명의 신규성의 문제로 다루면서 다수의 사례를 찾아볼 수 있으나⁷⁸⁾, 이에 반하여 하위개념 발명에 대한 상위개념 발명의 동일성에 관한 논의는 많지 않다. 하위개념의 발명이 공개된 경우에 이에 대한 상위개념에 관한 발명의 신규성을 부정하는 이유로 일본의 경우 발명을 특정하기 위한 사항으로서 “동족적 또는 동류적 사항 또는 공통된 성질”을 이용한 발명을 인용발명이 이미 나타내고 있는 것을 드는 경우도 있으나,⁷⁹⁾ 전체적으로 그 이유가 명확한 것은 아니다.⁸⁰⁾ 예를 들어 인용발명이 구리로 기재되어 있는 경우에 청구항에 금속에 관한 발명이 기재되어 있다면 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 것으로 인정하고 있다.⁸¹⁾ 그 이유로는 구리 발명의 개시에 의하여 그 상위개념인 금속 발명이 개시되었다고 인정할 수 있으므로⁸²⁾ 결국 금속발명의 신규성이 상실된다고 해석하고 있는 것으로 보인다.

하지만 예를 들어 구리가 공지된 경우에 공지된 발명이 양성자 및 전자 수의 수가 29개이고 원자량이 63인 원소의 일종으로서 공지된 것인지, 공지된 발명이 금속의 일종인 구리로서 사용된 것인지, 액체나 기체와 대비되는 개념인 고체의 한 종류로써 단순히 사용된 것인지는 단순히 구

78) 최성준, “선택발명의 특허요건”, Law & Technology 제3권 제6호, 2007, 139면; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 전면개정판, 박영사, 2010, 182면; 윤태식, “선택발명에서 ‘하위개념이 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있는지 여부’의 판단방법”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012, 166면; 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후 2375 판결; 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등.

79) 吉藤幸朔 著, YOUME 特許法律事務所 譯, 전게서, 127면.

80) 특허청, 전게서(각주 77)에서도, “청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 여기서 ‘상위개념’이란”으로 되어 있고, 일례로써 인용발명이 구리(Cu)이고 청구항이 금속인 경우에 청구항의 발명은 신규성이 없다고만 하고 있고, 신규성이 부정되는 구체적인 이유는 명시하고 있지 않다.

81) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3215면; 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 2322면.

82) 吉藤幸朔 著, YOUME 特許法律事務所 譯, 전게서, 127면(“인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 발명을 특정하기 위한 항으로서 ‘동족적 또는 동류적 사항, 또는 공통된 성질’을 이용한 발명을 인용발명이 이미 나타내고 있는 것이 되므로 상위개념으로 표현된 발명을 인정할 수 있다.”).

리라는 구성만으로 용이하게 파악되는 것이 아니고 목적 및 효과의 유기적인 결합에 의하여 파악될 것이므로, 구리가 공지되었다고 해서 금속에 관한 발명이 항상 공지되었다고 판단할 수는 없다.⁸³⁾ 발명은 그 구성 자체만으로는 발명이 이루고자 하는 기술적 사상을 파악하기 매우 곤란한 경우가 많고, 목적 및 효과의 유기적 결합에 의하여만 발명의 기술적 사상이 파악될 수 있으므로,⁸⁴⁾ 단순히 하위개념의 발명이 공지되었다고 해서 상위개념의 발명이 당연히 신규성이 상실된다고 보는 것은 무리가 있고 하위개념이 공지된 경우 이에 대응하는 상위개념의 발명이 당연히 공지된 것으로 볼 수 있는지의 여부는 사안별로 신중하게 판단하여야 할 것으로 생각된다. 인용발명이 하위개념으로 개시되어 있으나 결국 본원 발명에 해당하는 상위개념이 개시된 것으로 인정할 수 있는 경우에는 상위개념인 본원발명의 신규성이 상실될 수 있으나, 하위개념으로부터 상위개념이 지극히 당연하게 도출되는 것이 아니라 당해 기술분야에 속한 기술자의 지식을 동원하여야 도출이 가능한 정도라면 신규성이 상실되는 것으로 볼 수 없다고 보아야 하고 진보성의 문제로 다루어야 할 것으로 생각된다.

한편 미국에서는 선행기술문헌에 의하여 신규성이 부정되는지의 여부를 침해 여부 판단과 동일한 방법기준으로 수행한다.⁸⁵⁾ 즉 인용발명에 개시된 발명이 만일 출원발명의 특허 후에 존재하는 경우 침해를 구성하

83) 목적 및 효과가 공지된 발명과 동일한 경우에는 구리로부터 금속의 발명을 할 수 있는지의 여부는 진보성의 문제가 될 것이다. 만일 진보성이 긍정되어, 후원인 금속의 발명에 관하여 특허되는 경우, 구리에 관한 발명이 그 특허의 권리범위에 포함되는 것은 일견 문제가 될 것으로 보이지만, 이는 이용·저축의 법리로 해결할 수 있을 것이다. 이용·저축에 관한 일반적인 논의로는, 예를 들어, 김관식, “지적재산권 상호간의 이용·저축관계와 그 통일적 해석방안”, 고려법학 제49호, 고려법학회, 2007, 545면 이하 참조.

84) 구성만으로 발명의 사상이 파악되지 않는 또 다른 예로는 동일한 구성에 의하더라도, 목적 및 효과가 전혀 상이한 소위 용도발명을 들 수 있다.

85) Donald S. Chisum, *Elements of United States Patent Law* 2nd ed., Yushodo Press Co. Ltd., 2000, p. 36. 신규성 판단을 이와 같이 판단하는 것을, 영국에서는 “reverse-infringement test”라고도 한다. Lionel Bently, Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001, p. 420.

게 된다면, 인용발명의 발명이 특허발명일 이전에 존재하는 경우에는 출원발명의 신규성을 부정하는 방법을 사용한다.⁸⁶⁾ 이를 ‘후침해 선신규성 부정(That which infringes, if later, would anticipate, if earlier)’의 원칙⁸⁷⁾이라고 하는데 이 원칙은 *Peters v. Active Mfg. Co.*, 129 U.S. 530 (1889) 사건 및 *Knapp v. Morss*, 150 U.S. 221 (1893)에서 천명된 이래로 현재까지 널리 적용되고 있다. 이 원칙의 유효성에 대해서는 일부 비판적 견해도 있으나,⁸⁸⁾ 그 자체로⁸⁹⁾ 혹은 현재 균등침해가 인정되는 점을 고려하여 문언침해로 제한하는 취지의 수정에 의하여⁹⁰⁾ 신규성 판단의 기준으로서의 역할을 계속할 수 있다고 인정되면서 꾸준히 적용되고 있다. *In re Games Slayter*, 47 C.C.P.A. 849, 276 F.2d 408 (1960)에서도 하위개념 발명에 대한 상위개념 발명의 신규성을 부정하는 이유로는 ‘후침해 선신규성 부정의 원칙(That which infringes, if later, would anticipate, if earlier)’을 들고 있으며, 여기에서는 “선행기술에 의하여 상위개념에 포함되는 하위개념을 개시하고 있을 때, 상위개념 청구항은 허용되지 않으며, 다시 말하면 후침해이면 선신규성 부정이다”라고 판시하고 있다.⁹¹⁾ 이후에도 하위개념에 대한 상위개념 발명의

86) Id.

87) Donald S. Chisum, *op cit.*, Sec. 1322의 The infringement Test - Claim Interpretation to Avoid Anticipation

If an item disclosed in a reference would have infringed had it occurred after the patent issued, then that item will anticipate when it comes before the inventor's date of invention.

88) Lionel Bently, Brad Sherman, *op cit.*, p. 421의 각주 51에서 저자는 논쟁의 여지는 있지만 reverse- infringement test가 신규성의 법리를 정확하게 표현한 것이 전혀 아니라고 한다.

89) Roger Shechter, John Thomas, *op cit.*, p. 78.

90) 침해의 경우, 문언적 침해뿐만 아니라, 균등침해가 있으므로, 상기 문구를 “That which would literally infringe if later in time anticipates if earlier than the date of invention”으로 수정할 것을 *Lewmar Marine, Inc. v. Barient, Inc.*, 827 F.2d 744, 747 (Fed. Cir. 1987)에서 제안한 바 있다. Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *op cit.*, p. 419. 이 경우 균등침해에 해당하는 부분은 진보성과 관련이 있다고 볼 수도 있을 것이다. 같은 취지, Donald S. Chisum, *op cit.*, p. 36의 각주 13 후반부.

신규성 부정의 근거로 ‘후침해 선신규성 부정의 원칙’을 들고 있는 것으로는 이외에도 다수의 판결이 있다.⁹²⁾

이와 같이 ‘후침해 선신규성 부정의 원칙’을 하위개념 발명과 상위개념 발명에 적용하면, 하위개념 발명이 상위개념 발명에 대해서 시간적으로 후가 되면 침해가 될 것이므로, 하위개념 발명이 상위개념 발명에 대하여 선행하는 경우에는 상위개념 발명의 신규성이 부정된다. 이러한 결과는 동일한 자가 하위개념의 발명에 대하여 특허를 먼저 획득한 후, 상위개념 발명에 대하여 특허를 청구하는 경우에도 마찬가지이다.⁹³⁾

전술한 ‘후침해 선신규성 부정의 원칙’이 성립된 이유가 명확하지는 않으나⁹⁴⁾ 하위개념의 발명이 개시되어 있는 경우에 상위개념의 발명에 대하여 특허를 부여하게 된다면 이미 자유롭게 실시하고 있는 발명에 대하여 특허권을 부여하게 되는 결과가 되므로 하위개념에 대한 상위개념에 대해서 특허의 부여는 허용될 수 없다는 점에 주된 근거를 두고 있는 것으로 보인다.

그러나 특허의 부여를 부정할 수 있는 근거로는 신규성 부정 이외에도 진보성의 부정을 들 수도 있으므로,⁹⁵⁾ 이러한 원리를 적용한 효시적인

91) *In re Games Slayter*, 47 C.C.P.A. 849, 276 F.2d 408 (1960)의 p. 853, p. 412 각각 참조.

이 판결에서는 후침해 선신규성 부정에 관한 이하의 판례를 인용하고 있다. *Peters v. Active Mfg. Co.*, 129 U.S. 530, 9 S.Ct. 389 (1889), *Knapp v. Morss*, 150 U.S. 221, 14 S.Ct. 81, 37 L.Ed. 1059 (1893), *Faries Mfg. Co. v. S. W. Farber Mfg. Co.*, 47 F.2d 571, 8 U.S.P.Q. 323 (2nd. Cir. 1931).

92) *In re Jacques Gosteli, Ivan Ernest and Robert B. Woodward*, 872 F.2d 1008 (1989); *Eli Lilly & Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 222 F.3d 973, 987 (Fed. Cir. 2000).

93) *Eli Lilly & Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 222 F.3d 973, 987 (Fed. Cir. 2000).

94) 신규성 판단은 침해 판단과 서로 mirror 관계에 있다는 ‘믿음’에 근거한 것이라는 견해도 있다. *Lionel Bently, Brad Sherman, op cit.*, p. 420(“Under this test, which is based on a belief that the novelty examination is a mirror of the test for infringement, ...”).

95) 이러한 견해는 *Lewmar Marine, Inc. v. Brient, Inc.*, 827 F.2d 744, 748(C.A.Fed. (R.I.), 1987)에서, *Peters v. Active Mfg. Co.*, 129 U.S. 530, 9 S.Ct. 389 (1889) 판결에서의 anticipation이 현재의 신규성만을 의미하는 것이 아니라 진보성을 포함하는 개념

판결⁹⁶⁾이 있던 19세기 후반과 같이 특허요건으로서 신규성과 진보성을 구분하지 않고 또한 문언침해와 균등침해를 구분하지 않는 경우에는 발명의 실시에 따른 침해는 결국 양 발명이 동일함을 의미하므로 일견 타당한 결과를 얻을 수도 있을 것이나, 신규성과 진보성의 개념이 구분되어 있고 문언침해와 더불어 균등침해가 인정되는 현재에는 침해가 반드시 양 발명이 동일함을 의미하는 것은 아닐 것이므로 ‘후침해이면 선신규성 부정’ 원칙 적용의 일반적 타당성에는 의문이 있다.⁹⁷⁾

더구나 이와 같은 reverse-infringement test가 적용된 초창기의 판결로 후속의 많은 판결이 인용하고 있는 Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530 (1889)에서는 단순히 일방향의 침해여부만을 근거로 한 것이 아니라 양방향의 침해 즉, ‘Peter의 특허’를 ‘Binghamton의 발명’이 침해하고, ‘역으로’ ‘Binghamton의 특허’를 ‘Peter의 발명’이 침해한다면, 후침해 선신규성 부정의 원리가 성립한다고 하고⁹⁸⁾ 결국 ‘Binghamton의 발명’의 공개로 ‘Peter 발명’의 신규성이 부정된다고 판시하고 있는 점을 보면 단순히 일방향의 침해가 신규성을 부정하는 근거가 될 수는 없는 것으로 보인다.⁹⁹⁾

이라는 주장에 의하여도 뒷받침된다.

96) Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530, 9 S.Ct. 389 (1889)를 필두로 하여, Knapp v. Morss, 150 U.S. 221 (1893) 등에서 확인됨.

97) reverse-infringement test가 신규성을 판단하기 위한 시험으로는 더 이상 적용될 수 없다는 점이 ‘명백하다’는 견해도 있다. Lionel Bently, Brad Sherman, *op cit.*, p. 421(“it has become clear that it is no longer the test to be applied to determine whether an invention is novel.”). 한편 동일 저자의 2009년 개정3판에서는 신규성 판단의 방법으로서 reverse-infringement test를 들고 있지 않다. Lionel Bently, Brad Sherman, *Intellectual Property Law 3rd ed.*, Oxford University Press, 2009 pp. 471-472.

98) Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530, 9 S.Ct. 389 (1889)의 p. 537, p. 392 각각 참조. “Had the complainant's invention been first in time and patented, the Binghamton sheath would have been an infringement; and, conversely, had the Binghamton sheath been patented, the complainant's would have been an infringement. That which infringes, if later, would anticipate, if earlier.” We concur in these views.”

99) 유사하게, 하위개념의 개시는 상위개념의 발명에 대한 명세서 기재요건(미국 특허법 제

결국 상위개념에 대하여 하위개념 발명은 침해를 구성하지만 그 역인 하위개념 발명에 대하여 상위개념 발명의 실시가 항상 침해를 구성하는 것은 아닐 것이므로, 일방의 역침해 테스트(reverse-infringement test)의 원리를 상위개념 발명과 하위개념 발명에 적용하여 하위개념 발명에 대하여 상위개념 발명이 동일하다는 결과를 도출하는 점에는 그 타당성에 의문의 여지가 있다.

(나) 상위개념 발명에 대한 하위개념 발명의 동일성

하위개념 발명에 대해서 상위개념 발명은 일률적으로 그 발명의 동일성이 인정되고 있고 그 타당성에 의문의 여지가 있음은 전술한 바와 같다. 반면에 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고, 인용 발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 일률적으로 그 신규성이 부정되지는 않고 일정한 경우에는 신규성이 인정된다.¹⁰⁰⁾ 즉 상위개념에

112조 제1항)을 충족하지 아니한다. Janice M. Mueller, *op cit.*, 146의 각주 36.

100) 이 경우가 이른바 ‘선택발명’에 관한 것이다. 선택발명과 타 발명과의 관계를 이해하는 견해는 크게 2개로 구분할 수 있다. 첫 번째 견해로는 선택발명은 선행발명에 포함되는 것이어서 원칙적으로는 특허받을 수 없는 것이지만 개량된 발명에 대하여 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 정책적인 고려 하에서 일정한 경우에 ‘예외적’으로 특허를 부여하는 것으로 이해하는 견해가 있다. 이러한 견해를 취한 대표적인 것으로, 竹田稔, 特許審査・審判の法理と課題, 社団法人発明協会, 2002, 273頁을 들 수 있고, 우리나라와 일본에서의 일반적인 견해로 볼 수 있다. 姜京兌, “選擇發명의 諸問題”, 지적재산권법의 주요쟁점, 사법연수원 2013년도 법관연수 자료, 2013, 2면. 이와 달리 선택발명은 선행기술과 기술적 사상이 상이한 것으로 일부 권리범위의 중첩이 있을 뿐으로 기본적으로 다른 발명이므로 결과적으로 그 판단기준도 통상의 발명의 기준과 근본적으로 상이할 것은 없다는 견해도 있다. 이러한 견해는 genus-species 관계의 발명에 대한 특허성을 다른 발명의 특허성과 별도로 판단하지 않는 미국에서의 일반적인 견해와 유사한데, 우리나라에서 이러한 견해를 취한 대표적인 것으로는, 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 지식재산21 96호, 특허청, 2006, 120면을 들 수 있다. 전자의 견해에 의하면 특허를 받기 위하여 요구되는 이질적 혹은 동질의 현저한 효과에 관한 명세서의 기재가 발명의 완성여부 판단으로 귀착되는 결과가 되고, 후자의 견해를 취하면 이러한 발명의 효과의 기재는 진보성 판단을 위한 효과의 현저성 판단을 위한 근거로서의 역할에 그치게 된다. 그런데 전술한 바와 같이 대부분의 발명은 궁극적으로는 상위개념의 종래기술에 대하여 개량된 하위개념의 발명으로 볼 수 있다는 점과, 발명의 내용 중에서 구성이 목적과 효과에 비하여 상대적으로 중요한 지위를 점하는 것은 부인할 수 없을 것이나, 궁극적으로는 발명의 목적, 구성 및 효과의 일체로서 파악되어야 할 것이라는 점을 고려하면(이러한 점

해당하는 선행기술문헌이 존재할 때 하위개념에 대하여 후출원이 있는 경우에는, 선행기술문헌에 특허청구된 하위개념 발명이 명확하게 실제로 개시되어 있지 않다면 신규성이 인정된다.¹⁰¹⁾ 단순히 하위개념 발명이 상위개념 발명에 포함된다는 사실은 하위개념 발명의 진보성을 부정하는 근거가 되지 않으며,¹⁰²⁾ 하위개념 발명이 속한 상위개념 발명에서는 예측되지 아니한 특성을 가지는 경우에는 진보성이 인정되어 특허될 수 있게 된다.¹⁰³⁾ 동일한 자가 상위개념 발명에 대하여 특허를 취득한 후에 하위개념 발명에 대하여 특허를 청구한 경우에는 일정한 경우 특허 받을 수 있다.

상위개념에 대한 하위개념의 동일성 여부가 문제가 된 사례로는 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결¹⁰⁴⁾을 들 수 있다. 이 사건의 원심 판결¹⁰⁵⁾에서는 명칭을 “배합사료용 사료첨가제”로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 제162513호)과 이 사건 특허발명의 출원 전에 국내에 반포된 슈퍼네카라치 제품의 카탈로그에 기재된 내용(이하 ‘인용 발명’이라고 한다)을 대비하여, 양 발명은 모두 탄소질 흡착제 분말에 목초산액을 흡착시켜 얻은 사료첨가제로서 탄소분말과 목초산액의 비율이

은 발명의 진보성 판단시 일반적으로 발명의 목적, 구성 및 효과의 대비로 이루어진다는 점을 상기하면 명확해 진다), 선택발명을 통상의 발명에 대한 예외로 보기는 힘들 것이고 선택발명의 구성이 전면적으로 선행기술과 일치하지 않고 효과의 면에서도 차이가 발생하므로 선택발명은 종래기술과 상이한 발명으로 볼 수 있으므로, 후자의 견해가 타당하다고 생각된다.

101) *In re Schaumann*, 572 F.2d 312, 197 U.S.P.Q. 5 (C.C.P.A. 1978).

102) *In re Baird*, 16 F.3d 380, 29 U.S.P.Q.2d 1550 (Fed. Cir. 1994).

103) Donald S. Chisum, *op cit.*, p.38. 한편 18개의 뉴클레오타이드로 구성된 Oligonucleotide에 대하여 이를 포함하는 염기서열의 선행기술에 대하여 다른 특별한 사정이 없는 한 진보성이 부정될 것이라는 것에, Jeffery Fredman, “Are Oligonucleotide Primers And Probes Prima Facie Obvious Over Larger Prior Art Nucleic Acids?”, 19 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 285, 313, 2002(“That is, when the invention is solely based upon routine selection of a small DNA piece from a larger prior art sequence of DNA, the invention should be deemed prima facie obvious in the absence of any secondary considerations.”).

104) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결 【권리범위확인(특)】.

105) 특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허4633 판결.

동일한 범주에 속하고, 이 사건 특허발명의 구성 중 흡착제인 야자열매 껍질로부터 얻은 탄소분말은 인용발명의 흡착제 범위에, 이 사건 특허발명의 구성 중 히코리 나무를 건류하여 얻은 목초액은 인용발명의 목초산액 범위에 각 포함되므로, 이 사건 특허발명은 인용발명이 상위개념으로 표현한 구성을 하위개념으로 표현한 이른바 선택발명에 해당되고, 선택발명이 신규성을 인정받기 위해서는 공지된 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 있어야 하는 것이므로 이 사건 특허발명은 결국 신규성이 없는 발명에 해당한다고 하였다.¹⁰⁶⁾

이에 대하여 원고는 인용발명에는 본원발명이 구체적으로 개시되어 있지 않음에도 그 효과의 현저성이 없을 경우 신규성도 부정하여 특허발명의 권리범위 자체를 부인한 것은 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 주장하였다. 여기서 쟁점으로는 상위개념의 발명에 대한 하위개념의 발명에서 선행발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있을 뿐으로 특허발명에 해당하는 하위개념이 ‘구체적으로 개시되어 있지 아니한 경우’에 하위개념 발명의 신규성이 상실되는지의 여부 즉 다시 말하면 상위개념 발명에 대한 하위개념 발명의 동일성이 인정되는지 여부가 주요 쟁점 중의 하나이었다.

대법원에서는 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이

106) 결국 권리범위를 인정할 수 없다고 하였다. 상계 판결문. 이 사건은 권리범위확인심판에 관한 것이지만, 확인대상발명과 이 사건 특허발명의 대비에 따른 확인대상발명의 이 사건 특허발명의 권리범위 속부 자체가 아니라, 특허발명의 신규성 상실에 따른 특허무효여부가 주된 쟁점이 되었다. 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 판결; 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56판결 참고.

출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고 신규성이 있는 발명에 해당한다”고 하였다.¹⁰⁷⁾

결국 원심판결에서는 상위개념에 대한 하위개념의 발명의 신규성 판단 시 효과의 현저성 여부를 중심으로 판단하였으나, 본 판결에서는 신규성의 판단시 구체적 개시의 여부를 중심으로 판단하여 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않다면 그 구성의 차이가 있으므로 상위개념에 대한 발명이 개시되어 있을 때 이에 대한 하위개념의 발명은 원칙적으로 동일하지 않다는 점을 명확하게 한 점을 그 의의로 들 수 있다.

하위개념 발명이 상위개념 발명에 구체적으로 개시되어 있는지의 여부를 판단하기 위한 ‘구체적 개시’의 의미에 대하여 상위개념 발명을 수치로서 한정하는 하위개념 발명인 수치한정 발명에 관한 최근의 스퍼터링 타깃 사건¹⁰⁸⁾에서는, 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 ‘인식할 수 있는 경우’와 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 ‘주지·관용의 수단에 불과하고 새로운 효과의 발생이 없는 경우’도 구체적 개시에 포함하는 것으로 판시하고 있다. 전자의 경우(인식할 수 있는 경우)는 비록 통상의 기술자를 기준으로 판단하고 있으나 선행문헌에 의하여 직접적으로 인식할 것을 요구하고 있으므로 비록 선행문헌에 명시적으로 개시되어 있지는 않으나 내재적으로 개시되어 있는 것으로 볼 수 있어 일종의 내재적 동일에 해당한다고 볼 수 있고 따라서 그 동일성의 범위

107) 다만 본 사건에서는 원고 발명의 신규성을 인정하더라도 확인대상발명이 종래기술로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허 발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 되므로 원심의 결론이 정당하다고 하여 원고의 상고를 기각하였다. 대법원 2002.12.26. 선고 2001후2375 판결(“위 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원 전에 공지된 기술내용으로부터 (가)호 발명을 발명해 내는 것은 쉽다고 할 것이다. 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로 이와 결론을 같이 한 원심은 결과적으로 정당하다.”) 참조.

108) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 사건.

가 일정 범위로 엄격하게 제한될 수 있을 것으로 예상된다. 반면에 후자(새로운 효과의 차이가 없는 주지·관용 수단)의 경우에는 신규성 인정여부 판단을 위한 발명의 동일성 판단이 진보성의 판단과 극히 유사한 것으로 결국 수치한정 발명에서는 발명의 실질적 동일의 범위를 진보성과 유사한 범위까지 확장하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

(3) 소결: 실질적 동일성 개념에 대한 비판

상위개념과 하위개념의 발명의 동일성 판단시, 상위개념이 개시되어 있는 경우 하위개념의 발명에 대해서도 상위개념으로부터 하위개념의 발명이 당연히 개시된 것으로 인정할 수 있다면 하위개념 발명은 상위개념 발명과 동일한 것으로 되어 신규성은 부정될 것이나 그렇지 않은 경우에는 동일하지 않은 것으로 판단되어 결국 신규성이 인정된다. 전술한 배합사료 첨가제 사건¹⁰⁹⁾의 경우, 본원발명이 비록 공지 발명으로부터 용이하게 발명할 수는 있다 하더라도 인용발명에는 본원발명의 구성이 개시되어 있지 아니하므로 양 발명은 동일하지 않아 신규성이 부정되지 아니한다고 판단하였으며 이는 타당하다고 생각된다.

그런데 하위개념에 대하여 상위개념 발명은 일반적으로 신규성이 부정되고 있는데, 이는 미국에서 널리 사용되고 있는 후침해 선신규성 부정의 원리에 의하여 일정부분 영향을 받은 것으로 보인다. 하지만 후침해 선신규성 부정의 원리는 그 적용에 근본적인 한계가 있어 보이고, 하위개념 발명으로부터 상위개념 발명이 일률적으로 개시된 것으로 인정할 수 없는 경우도 있을 것이므로, 현재와 같이 일률적으로 신규성을 부정하는 점에는 신중하여야 할 것으로 생각된다. 하위개념에 대한 상위개념 발명의 동일성 판단시에는, 하위개념 발명으로부터 상위개념 발명의 개시가 있는지의 여부를 판단하고 상위개념의 발명이 개시된 것으로 인정

109) 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결.

이 된다면 당연히 양 발명은 동일하게 되므로 결국 상위개념 발명의 신규성을 부정할 수 있게 된다. 그러나 하위개념의 발명으로부터 상위개념의 발명이 개시된 것으로 볼 수 없는 경우에는 단순히 하위개념이 상위개념에 포함된다는 이유만으로는 하위개념 발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 상위개념의 발명을 창작할 수 있을지 여부에 관한 진보성의 결여 여부는 별론으로 하더라도, 상위개념 발명에 대하여 하위개념 발명의 동일성을 인정할 수는 없다고 생각된다.

한편 상위개념에 대한 하위개념 발명의 동일성과 관련하여 하위개념 발명이 상위개념 발명에 구체적으로 개시되어 있는지의 여부가 발명의 동일성 판단의 관건이 되는데 여기에는 엄격 동일성의 일종으로 볼 수 있는 것으로 내재적 개시에 상당하는 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 ‘인식할 수 있는 경우’ 뿐만 아니라, 진보성의 판단과 유사한 것으로 수치한정이 ‘통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 ‘주지·관용의 수단’에 불과하고 새로운 효과의 발생이 없는 경우’도 포함하는 것으로 판시하고 있어 실질적 동일성의 범위를 진보성과 유사한 영역까지 확장하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 그런데 전자의 경우에는 신규성이 인정되더라도 진보성이 부정될 여지가 있으나, 후자의 경우에는 신규성 판단시 진보성 상당 판단을 이미 수행하는 것이 되고 따라서 신규성이 인정되면서 진보성이 부정되는 경우는 상정하기 어렵게 되고 결국 신규성과 진보성 판단이 구분되지 않게 되는 결과가 되어 특허법에서 특허요건으로서 신규성과 별도로 진보성을 규정한 의의가 상실되는 문제점이 발생할 우려가 있다.

나. 마쿠시(Markush) 형식 청구항

(1) 개설

마쿠시 형식 청구항은 청구항의 작성시 구성의 일부를 일정한 공통적 특징을 가지는 일단의 군집(群集)에서 하나 혹은 복수 개 선택하는 형식으로 기재한 청구항의 형식을 말한다.¹¹⁰⁾ 이러한 형식의 청구항은 미국에서 유래된 것으로 1925년까지만 해도 이러한 형식의 청구항은 미국 특허청에서 인정되지 않았다.¹¹¹⁾ 이러한 형식의 청구항에서는 화학 구조식의 형식으로 표현된 화합물의 일단을 청구항기 위하여 “마쿠시 그룹”을 사용하는데, 여기에서는 화합물 구성의 일부를 사용자가 선택한 일단의 목록에서 선택되는 물질로 대체되는데 이러한 방식으로 조합되는 화합물은 동일한 유용성을 공통적으로 보유하게 된다.¹¹²⁾ 이러한 형식은 특정한 학문분야에 한정되지 않으나, 주로 화학 혹은 생명공학에 관한 발명에 주로 사용된다.¹¹³⁾

마쿠시 형식 청구항의 대표적인 예로서는 다음을 들 수 있다.

R이 W, X, Y, 및 Z로 구성되는 그룹에서 선택될 때 C_2H_5-R ¹¹⁴⁾을 포함하는 물질의 합성.

여기에 기재된 마쿠시 그룹은 W, X, Y, Z 성분으로 조합이 가능한 모든 종류의 R를 표시하며 마쿠시 그룹에 포함되어야 하는 정해진 숫자도 없고, 각 성분의 물리적 화학적 성질이 서로 상이하더라도 성분의 결합으로 생성되는 합성물이 동일한 유용성을 가지는 한 이러한 성분을 묶어서 마쿠시 그룹으로 기재하는 것이 허용된다.

110) 이러한 유형의 청구항을 출원한 발명가인 Eugene Markush의 이름을 붙여서 마쿠시 (Markush) 형식 청구항이라고 일반적으로 지칭하고 있다. Jepson 형식 청구항과 마찬가지로 마쿠시가 이러한 형식의 청구항을 최초로 사용한 발명자는 아니지만, 특허청에서 이러한 형식의 청구항을 인정하는 중요한 결정을 하여 그의 이름이 미국 내외에서 사용되게 되었다. Roger Schechter, John Thomas, *op cit.*, p.217.

111) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.95.

112) 우리나라의 경우에는 마쿠시 청구항의 기재를 출원의 단일성의 관점에서 보고 있다. 특허청, 심사지침서, 2011, 2509면.

113) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.95.

114) R의 자리에 OH가 있으면, 에탄올이 된다.

마쿠시 형식으로 기재된 청구항은 그룹에서 조합이 가능한 성분이 포함된 합성물의 집합이 된다. 마쿠시 그룹의 구성원이 n 개이고, 편의상¹¹⁵⁾ 각 선택지의 순서를 고려하고 중복선택이 가능하며 적어도 하나의 구성을 선택하여야 하는 경우라면 이들의 가능한 조합의 갯수는 $2^n - 1$ 이 될 것이므로, 결국 n 개의 구성원을 마쿠시 그룹으로 포함하는 마쿠시 형식 청구항은 총 $2^n - 1$ 개의 구성원으로 기재된 청구항이 된다.

(2) 동일성 판단

n 개의 구성원을 가지는 마쿠시 그룹의 형식으로 기재된 마쿠시 형식 청구항은 결국 $2^n - 1$ 개의 발명이 기재되어 있으므로, 다른 발명과의 동일성 판단은 구체적으로 개시된 $2^n - 1$ 개의 발명과 다른 발명의 비교로 귀착된다. 만일 $2^n - 1$ 개의 발명 전체와 비교대상 발명 전체가 동일하다면 비교대상이 되는 양 발명은 완전히 동일하다는 점에 의문의 여지가 없다. 한편 $2^n - 1$ 개의 발명 중 일부와 동일한 발명이 존재하는 경우, 마쿠시 청구항 형식의 발명에 대하여 특허를 부여한다면 이미 존재하는 발명에 대하여 권리를 부여하는 것이 되어 부당한 결과가 될 것이므로 신규성, 선원성 등은 부정되어야 할 것이므로, 결국 마쿠시 청구항 형식의 발명의 일부 구성 발명에 해당하는 발명은 서로 동일한 발명으로 된다.

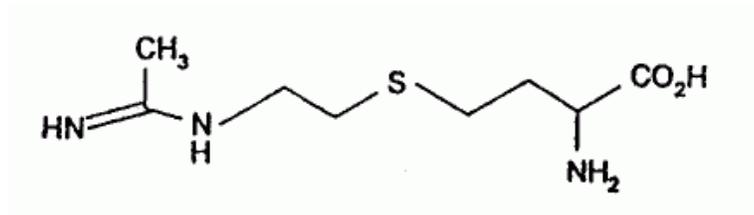
(3) 판례: 산화질소 신타아제 억제제 사건

이 사건¹¹⁶⁾에서 원고는 1999. 7. 12. "산화질소 신타아제 억제제

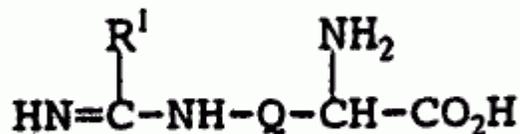
115) 기타 가능한 조합으로, 중복이 불가능하고 선택지 중에서 하나만을 선택할 수 있는 경우, 순서를 고려하지 않고 중복선택이 가능한 경우, 순서를 고려하고 중복선택이 불가능한 경우 등이 있을 수 있을 것이다.

116) 특허법원 2007.11.9. 선고 2007허2285 판결(확정). 한편 이 사건은 상고 되었으나, 2009. 5. 19. 판결선고기일 소환장이 발부된 후 2009. 5. 28. 상고취하되어 확정되었다. 이 사건에 대하여 선택발명의 신규성, 진보성의 관점에서 주로 논한 것은, 최성준, "선택발명의 특허요건", Law & Technology 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터, 2007.

(Nitric Oxide Synthase Inhibitors)"에 관한 발명을 특허출원 하였는데, 2005. 12. 22. 최종적으로 보정된 특허청구범위 중 청구항 제1항(이하 1, 2항에서 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 "하기 화학식 I의 화합물, 또는 그의 염 또는 용매화물"이다.



비교대상발명은 1993. 7. 8. 공개된 국제공개공보 WO 93/13055호(을 4호중)에 게재된 "아미디노 유도체 및 산화질소 생성효소 억제제로서의 그의 사용(AMIDINO DERIVATIVES AND THEIR USE AS NITRIC OXIDE SYNTHASE INHIBITORS)"에 관한 발명(발명자가 이 사건 출원 발명과 같다)으로서, 산화질소 생성효소 억제제(NOS)로 유용한 아래 <화학식 (I)> 로 표시되는 화합물이 제시되어 있다.



또한 비교대상발명의 명세서의 상세한 설명에는 위 화학식의 R 1 및 Q의 치환기들에 대하여, "R 1은 C 1-6의 직쇄 또는 측쇄를 갖는 알킬기, C 2-6의 알케닐기, C 2-6의 알키닐기, C 3-6의 시클로알킬기 또는 C 3-6의 시클로알킬C 1-6알킬기; Q는 알킬렌, 알케닐렌 또는 하나 또

11., 134-145면.

는 그 이상의 C 1-3알킬기에 의하여 선택적으로 치환될 수 있는 3개 내지 6개의 탄소 원자를 가지는 알킬닐렌기; $-(CH_2)_p-X-(CH_2)_q-$ (여기서 p는 2 또는 3, q는 1 또는 2 그리고 X는 $S(O)_x$ 이고 x는 0, 1, 2, O 또는 NR_2 (여기서 R_2 는 H 또는 C 1-6알킬); 또는 $-(CH_2)_r-A-(CH_2)_s-$ (여기서 r은 0, 1, 2, s는 1 또는 2, 그리고 A는 탄소 수 3 내지 6의 탄소환 또는 복소환(複素環으로, 이는 C 1-6알킬, C 1-6알콕시, 하이드록시, 할로, 니트로, 시아노, 트리플루오로C 1-6알킬, 아미노, C 1-6알킬아미노 또는 디C 1-6알킬아미노와 같은 하나 또는 그 이상의 적당한 치환기에 의해서 선택적으로 치환될 수 있다)", "위 화학식으로 표시되는 화합물들의 바람직한(preferred) 그룹은 다음과 같은 화합물이다. R 1은 메틸 ; Q는 $-(CH_2)_n-$ 여기서 n은 3 내지 5 더욱 바람직하게는 3또는 4; $-CH_2CH=CHCH_2-$; $-(CH_2)_p-X-(CH_2)_q-$ 여기서 [135] P는 2 또는 3, q는 1 또는 2 그리고 X는 $S(O)_x$ 이고 x는 0, 1, 2로서 더욱 바람직하기로는 0, O 또는 NR_2 이고 R_2 는 H 또는 C 1-6알킬, 더욱 바람직하기로는 C 1-3알킬); 또는 $-(CH_2)_r-A-(CH_2)_s-$ 여기서 r은 1 또는 2, s는 1 또는 2, 그리고 A는 6개로 구성된 탄소환 또는 복소환, 더욱 바람직하게는 구체적인 고리의 하나는 위에서 언급된 것이고, 가장 바람직하게는 사이클로부틸, 페닐, 피리딜", "위 화학식으로 표시되는 화합물들의 특히 바람직한 (particularly preferred) 그룹은 다음과 같은 그룹이다. R1은 메틸, Q는 $-(CH_2)_n-$ 여기서 n은 3 또는 4; $-CH_2CH=CHCH_2-$; $-(CH_2)_2-S-(CH_2)-$; 또는 $-(CH_2)-A-CH_2-$ 여기서 A는 사이클로프로필"이 라고 기재되어 있었다. 결국 이 사건 출원발명과 비교대상발명이 동일한지의 여부가 쟁점이 되었다.

법원에서는 구체적으로 개시되어 있는지의 여부를 판단기준으로 채택 하여, “i) 비교대상발명에서, 이 사건 제1항 발명의 화합물이 포함된 더

옥 바람직한 화합물에 기재된 화합물의 개수는 약 30~40여 개에 지나지 않으므로, 통상의 기술자라면 이러한 화합물들의 구조와 명칭을 극히 용이하게 나열할 수 있을 것이어서 그 중의 하나인 이 사건 제1항 발명의 화합물을 인식하는 것은 그다지 어렵지 않을 것으로 보이고, ii) 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상 발명에서 가장 바람직한 화합물로 적시한 4개의 화합물 중 Q가 $-(CH_2)_2-S-(CH_2)_2-$ 인 화합물에 비하여 Q의 주쇄(主鎖) 말단에 메틸렌기 (CH₂) 하나가 더 있는 $-(CH_2)_2-S-(CH_2)_2-$ 를 가지는 것인데, 이를 각 Q우측의 말단기와 연결하면, 비교대상 발명의 가장 바람직한 화합물은 주쇄 구조에 "시스테인기 [-S-CH₂-CH(NH₂)-CO-]"가 있는 화합물이고, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 주쇄 구조에 "호모시스테인기 [-S-(CH₂)₂-CH(NH₂)-CO-]"가 있는 화합물이어서, 양 발명의 화합물은 주쇄 말단에 연결된 작용기 (NH₂, COOH)가 서로 동일할 뿐만 아니라 화학적 성질이 아주 흡사하여 공통의 작용기에 기인하는 동일한 반응을 보이는 경우가 많은 동족체(同族體, Homologue)이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 용이하게 인식할 수 있으며; iii) 비교대상발명의 명세서에서 더욱 바람직한 화합물 30~40여 개를 기재한 후 다시 그 중에서 4개를 특정하여 특히 바람직한 화합물로 기재한 것은 더욱 바람직한 화합물을 선택하려는 것을 배제하는 부정적인 시사라고 할 수 없고(비교대상발명의 권리범위에서 더욱 바람직한 화합물로 기재된 30~40여 개의 화합물이 제외된다고 보기도 어렵다), iv) 특히 바람직한 화합물은 비교대상발명의 화학식에서 q가 1인 경우인데, 더욱 바람직한 화합물에서 q는 1 또는 2로만 기재되어 있을 뿐 p, x, R₂와 달리 q가 1인 경우가 q가 2인 경우에 비해 더욱 바람직하다는 별도의 기재가 없다. 따라서 q가 1인 경우와 q가 2인 경우는 적어도 문언상으로는 동등한 화학적 성질을 가지는 것으로 해석되므로, 통상의 기술자

라면 특히 바람직한 화합물에 제시된 화합물을 대할 때 q가 2인 경우를 당연히 상정하여 인식할 것으로 보이며, v) 이 사건 제1항 발명의 화합물은 통상의 기술자가 공지의 출발물질을 가지고서 비교대상발명에 기재된 내용만으로 용이하게 제조할 수 있고, 이 사건 제1항 발명의 화합물을 제조하기 위한 출발물질은 모두 통상의 기술자가 용이하게 입수하거나 능히 제조할 수 있는 물질이라 할 것이므로, 통상의 기술자라면 비교대상발명의 기재만으로 이 사건 제1항 발명의 화합물을 용이하게 제조할 수 있다. 그러므로 통상의 기술자라면 비교대상발명의 명세서에 기재된 내용과 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이 사건 제1항 발명의 화합물의 존재를 인식할 수 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명에 구체적으로 개시되었다”고 하여, 결국 양자의 발명이 동일하다고 하였다.¹¹⁷⁾

결국 이 사건 출원발명과 비교대상발명은 R1과 Q에서 차이가 있는데, 마쿠시형식으로 기재된 비교대상발명에서, R1이 C1-6의 직쇄 또는 측쇄를 갖는 알킬기라는 기재가 있으므로 R1이 메탄성분을 갖는 것이 개시되어 있고, Q와 관련하여 “Q는 알킬렌, 알케닐렌 또는 하나 또는 그 이상의 C 1-3알킬기에 의하여 선택적으로 치환될 수 있는 3개 내지 6개의 탄소 원자를가지는 알킬닐렌기; - (CH₂)_p-X-(CH₂)_q- (여기서 p는 2 또는 3, q는 1 또는 2 그리고 X는 S(O)_x이고 x는 0, 1, 2, 0 또는 NR₂(여기서 R₂는 H 또는 C 1-6알킬); 또는 -(CH₂)_r-A-(CH₂)_s- (여기서 r은 0, 1, 2, s는 1 또는 2, 그리고 A는 탄소수 3 내지 6의 탄소환 또는 복소환(複素環으로, 이는 C 1-6알킬, C 1-6알콕시, 하이드록시, 할로, 니트로, 시아노, 트리플루오로C 1-6알킬, 아미노, C 1-6알킬아미노 또는 디C 1-6알킬아미노와 같은 하나 또는 그 이상의

117) 특허법원 2007.11.9. 선고 2007허2285 판결(확정).

적당한 치환기에 의해서 선택적으로 치환될 수 있다)”의 기재로부터 이 사건 출원발명이 비교대상발명과 차이가 나는 부분인 “-C-C-S-C-C-” 부분¹¹⁸⁾이 개시되어 있다고 보아, 결국 마쿠시 형식으로 개시된 비교대상발명의 하나의 화합물과 이 사건 출원발명에 대하여 그 동일성을 인정할 것으로 해석할 수 있다.

(4) 소결

마쿠시형식으로 기재된 발명은 치환기로 변환된 복수의 화합물의 단순한 집합으로 볼 수 있고 따라서 그 그룹에 속한 하나의 발명과 다른 발명이 동일한지의 여부로 발명의 동일성 여부를 판단할 수 있을 것이라는 점에서 이러한 점에서 본 사건의 판시는 타당하다. 본 사례는 비교대상발명이 마쿠시형식으로 기재된 경우이나, 이 사건 출원발명이 마쿠시형식으로 기재되어 있는 경우에도 전술한 방식과 마찬가지로 판단이 가능할 것이다.

6. 미국에서의 엄격 동일성 판단 기준

가. 엄격 동일성(strict identity)

미국의 경우 우리나라의 신규성에 대응하는 조문은 제102조에 규정되어 있다. 제102조에서 발명이라는 용어는 선행기술 발명과 출원인의 발명을 모두 지칭하고 있다. 신규성 판단을 위한 선행기술발명과 출원인의 발명의 동일성 판단 기준으로는 엄격 동일성(strict identity) 즉 제102조하에서 청구된 발명의 인용발명에 의하여 신규성이 부정되기 위해서¹¹⁹⁾ 청구항에 나열된 발명의 ‘모든 구성(element)’이 하나의 선행기술문헌에 모두 개시되어 있어야 한다.¹²⁰⁾ 이러한 엄격한 동일성의 기준

118) 다시 말하면 $-(\text{CH}_2)_2-\text{S}-(\text{CH}_2)_2-$ 이고, 이는 $p=2, X=\text{S}, q=2$ 에 해당하는 것이다.

119) 이를 미국 특허법에서는 anticipation(예견)이라고 한다.

에서는 청구된 발명의 신규성이 부정되기 위해서는 하나의 선행기술 문헌에 청구항속에 열거된 각각의 구성요소가 모두 개시되어야 한다는 것을 의미한다.

이러한 개시는 명시적(explicitly)으로뿐만 아니라 내재적(inherently)으로 개시될 수 있는데(내재성의 원칙, Doctrine of Inherency), 내재적 개시는 명시적인 기재는 없으나 선행기술문헌의 실시로부터 불가피하게 청구된 발명의 결과가 초래되는 경우라면 이러한 개시는 내재적 개시로 인정된다.¹²¹⁾ 예를 들어 미국 특허청 심사관이 “내부에 공동이 있는 복수의 플라스틱 골조로 구성되는 용기 구조”에 대하여 신규성 여부를 조사하고 있을 때, 선행기술문헌에서 복수개의 플라스틱 골조로 구성된 용기를 보여주는 선행기술문헌을 발견하고, 다만 그 골조의 내부가 공동인지의 여부에 대해서는 명시적인 기재는 없으나, 그 문헌에서 상기 골조가 입으로 공기를 불어서 형태를 만드는 전통적인 방법을 사용하고 있다는 기재가 있어, 선행기술 문헌의 실시로 인하여 필연적으로 청구된 발명의 결과가 초래되는 경우, 이는 명시적 기재의 결여에 불구하고 ‘내재적으로 개시’된 것이다.¹²²⁾ 하지만 명세서 외부의 자료에 의하여 이러한 공정에 의하더라도 내부에 공동이 있는 골조가 형성되는지의 여부에 대하여 정당한 의문이 제공된다면 내재성에 의한 신규성의 부정은 인정되지 않는다. 내재성은 가능성만으로 불충분하고 필연적이어야 한다.¹²³⁾ 한편 이와 같은 개시가 우연히 또한 의도 없이 이루어진 경우에는 이러한 개시에 의하여 후원발명의 신규성이 상실되지는 않으며, 선행기술의 개시내용의 실시에 의하여 특허출원된 발명과 동일한 물건 혹은 방법이

120) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.145.

121) Id.

122) Id.

123) Continental Can Co. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1269(Fed. Cir. 1991); *In re Oelrich*, 666 F.2d 578, 581(CCPA 1981) (“Inherency, however, may not be established by probabilities or possibilities.”).

결과적으로 항상 나타나는 경우에만 내재적 동일성이 인정된다.¹²⁴⁾

이러한 내재적 동일성이 인정되기 위한 요건으로 내재된 기술구성에 대하여 통상의 기술자가 인식하고 있어야 하는지의 여부와 관련하여 선행발명에 내재된 기술구성은 선행발명의 공개 시점에 선행발명으로부터 통상의 기술자가 인식할 수 있는 상태에 있어야 한다는 견해와,¹²⁵⁾ 내재된 기술구성을 통상의 기술자가 반드시 그 당시에 인식하고 있을 필요는 없고, 선행발명이 공개된 이후 시점에서라도 선행발명에 내재적 기술구성이 존재한다는 것이 입증된다면, 내재성(Inherency)에 의하여 후행발명의 신규성이 부정된다는 견해¹²⁶⁾가 양립하고 있었다. 그런데 Schering v. Geneva 사건¹²⁷⁾에서 선행발명의 내재적 기술구성은 통상의 기술자가 반드시 출원 당시에 인식하고 있었을 필요는 없다고 하여 후자의 견해를 취함을 명백하게 하였다.¹²⁸⁾ 본 사건에서는 항히스타민제에 관한 선행발명 Loratadine에 대하여 이의 인체내 대사물(metabolite)인 DCL(descarboethoxyloratadine)이 선행발명에 의하여 내재적으로 개시되어 있는지의 여부가 쟁점이 되었는데, 선행발명의 내재적 기술구성이 통상적이지 않은 조건 하에서 우연히 얻어진 결과라면 내재적 개시로 볼 수 없으나, DCL은 통상적인 조건 하에서 인체 내에서 필연적(inevitably) 생성되므로, 내재적으로 개시되어 있다고 판단하였다.¹²⁹⁾

124) Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age 3rd ed., ASPEN, 2003, p.153.

125) 948 F.2d 1264(Fed. Cir. 1991).

126) 190 F.3d 1342(Fed. Cir. 1999).

127) 339 F.3d 1373(Fed. Cir. 2003).

128) Id.

129) Id. at 1380. 이 사건 판결에 대하여 이를 긍정적으로 평가한 것으로, 예를 들어, Dan L. Burk, Mark A. Lemley, "Inherency", 47 William & Mary L. Rev. 371, 2005; Cynthia Chen, "Schering Corp. V. Geneva Pharmaceuticals, Inc.: Clarification Of The Inherent Anticipation Doctrine And Its Implications", 20 Berkeley Tech. L. J. 95, 2005; Alfredo De La Rosa, "A Hard Pill To Swallow: Does Schering V. Geneva Endanger Innovation Within The Pharmaceutical Industry?", 8 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 37, 2007 등을 들 수 있고, 내재적 개시 요건을 적용하는 것보다는 진보성의 요건을 활용하는 것이 바람직하고, 개시된 발명이 최소한의 실험으로 개시된 발명

한편 선행기술이 특허출원된 발명의 신규성을 부정하는 근거인 인용발명으로 되기 위해서, 미국에서는 인용발명에 출원발명과 동일한 구성이 개시되어 있더라도 그 발명을 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 경우 즉 미국 특허법상의 실시가능요건(Enablement Requirement)을 충족하지 못하는 경우에는 인용발명이 될 수 없는 것으로 하고 있다.¹³⁰⁾ 즉 인용발명이 되기 위해서는 단순히 발명의 결과만을 기술해서는 충분하지 않고, 그 발명을 어떻게 생산하는지에 대한 정보를 제공하여야 한다는 의미이다.

앞서 기술한 *In re Paulsen* 사건¹³¹⁾에서도 화면과 키보드를 서로 접어서 휴대할 수 있는 휴대용 컴퓨터에 관한 특허발명¹³²⁾에 대하여, 접이식

을 재현할 수 있는 경우에만 한하여 적용하여야 하고, 최소한의 실험을 초과하는 실험이 요구된다면 내재적 개시를 적용하는 것은 타당하지 않다고 한 것으로, Janice M. Mueller, Donald S. Chisum, “Enabling Patent Law'S Inherent Anticipation Doctrine”, 45 Hous. L. Rev. 1101, 2008. pp. 1163-1164(“We support cabining the doctrine in favor of more robust tools for policing patent validity, such as the nonobviousness requirement. Patent claims (or limitations thereof) should be held anticipated under principles of inherency only when the inherency is truly inevitable. Inevitability turns on the quality of the prior art's disclosure. ... Whatever teaching was explicitly provided by prior art, be it instructions, examples, or other guidance, such teaching must be so clear that when replicated, no more than de minimis experimentation would be required to obtain the claimed invention. If the art worker would have to experiment beyond this minimal degree, a finding of anticipation by inherency is not appropriate”) 이 있다. 유사한 취지로, Paul G. Alloway, “Inherently Difficult Analysis For Inherent And Accidental Biotechnology Inventions”, 38 Suffolk U. L. Rev. 73, 2004; Peter D. Smith, “Anticipating Too Much: Why The Court Should Avoid Expanding The Doctrine Of Inherent Anticipation”, 61 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 823, 2006.

130) *Seymour v. Osborne*, 78 U.S. (11 Wall.) 516, 20 L.Ed. 33 (1870)(“... anticipation cannot occur unless a prior art reference is enabling - that is, it contains a substantial representation of the patented improvement in such full, clear, and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains to make, construct, and practice the invention to the same practical extent as they would be enabled to do so if the information was derived from a prior patent.”).

131) *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994).

132) 특허발명의 구성은 표시장치와 키보드가 내장된 베이스를 힌지를 이용하여 접철하는 방식의 휴대용 컴퓨터를 포괄하는 내용으로 되어 있어, 특허의 유효성이 인정된다면 현존하는 거의 모든 휴대용 컴퓨터는 이 사건 특허발명을 침해하는 결과가 될 것이다.

미국 특허 제 4,571,456호 Portable Computer.

전자식 계산기가 선행기술로 사용될 수 있는지의 여부와 관련하여 재판부에서는 본원 특허출원 당시의 통상의 기술자의 기술수준을 감안할 때 접이식 계산기의 박스만으로도 본원 출원발명의 컴퓨터에 필요한 회로등을 구성할 수 있으므로 인용발명으로 인정된다고 판단한 바 있다.¹³³⁾

한편 *In re Donohue* 사건에서는 신규성을 부정하는 근거로서의 ‘인용발명’은 실시가능 요건을 충족하여야 하나, 이를 실제로 생산될 것이 요구되지는 않는다고 하였고 한 바 있는데,¹³⁴⁾ 인용발명이 갖추어야 할 실시가능요건과 특허출원발명이 갖추어야 할 실시가능요건은 차이가 없는 것으로 볼 수 있다.¹³⁵⁾

Claim 1. A portable computer constructed to be contained within an outer case for transport and to be erectable to a viewing and operating configuration for use, said computer comprising a base, a display housing, a top cover, a rear cover, hinge means for permitting swinging movement of the display housing about an axis of rotation adjacent the rear end of the display housing and from a closed and latched position of the display housing on the base to an erected position for viewing by an operator, and including stop means for holding the display housing at the desired angle for viewing, the hinge means being located in a mid portion of the base and wherein the hinge means permit swinging movement of the display housing to an erected position in which the inner surface of the display housing is held in an upward and rearwardly inclined angle for viewing by an operator in front of the computer, and including a keyboard in the portion of the base which is exposed by the movement of the display housing to the erected position.

133) *Id.* at 1480 (“This argument, however, fails to recognize that a prior art reference must be “considered together with the knowledge of one of ordinary skill in the pertinent art.””).

134) *In re Donohue*, 766 F.2d 531, 533 (Fed. Cir. 1985) (“It is well settled that prior art under 35 U.S.C. § 102(v) must sufficiently describe the claimed invention to have placed the public in possession of it. Such possession is effected if one of ordinary skill in the art could have combined the publication's description of the invention with his own knowledge to make the claimed invention. See *In re LeGrice*, 301 F.2d at 939, 133 USPQ at 373-74. Accordingly, even if the claimed invention is disclosed in a printed publication, that disclosure will not suffice as prior art if it was not enabling. *In re Borst*, 345 F.2d 851, 855, 145 USPQ 554, 557 (CCPA 1965), cert. denied, 382 U.S. 973, 86 S.Ct. 537, 15 L.Ed.2d 465 (1966). It is not, however, necessary that an invention disclosed in a publication shall have actually been made in order to satisfy the enablement requirement.”).

135) Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F.

특정한 금속 화합물의 구성비가 선행기술문헌에 기재되어 있으나 당업자가 그 구성을 제조할 수 있는 방법에 대해서는 기재가 되어 있지 않은 경우에, 동일한 금속화합물에 대하여 특허가 출원된다면 미국에서는 선행기술문헌에 특정 금속 화합물의 구성이 기재되어 있는 경우라도 이러한 특정화합물의 구성을 당업자가 실시할 수 없다고 인정되면 금속화합물에 관한 구성을 인용발명으로 사용될 수 없게 된다.¹³⁶⁾

이러한 조건이 요구되는 것은, 선행기술에 의하여 당해 기술분야에 기술적으로 진정한 기여가 없는 경우에 후출원의 특허를 방해한다면 기술적으로 진정한 기여가 없이 당해 발명에 대한 독점권을 향유하고 결과적으로 후출원에 의한 기술적 기여를 방해하는 결과가 야기되기 때문이다.¹³⁷⁾ 따라서 특정한 금속 화합물의 구성비가 선행기술문헌에 기재되어 있으나, 당업자가 그 구성을 제조할 수 있는 방법에 대해서는 기재가 되어 있지 않다면 선행기술문헌을 인용발명으로 활용할 수 있다.

미국에서 발명의 동일성이 인정되기 위해서는 출원발명의 모든 구성이 인용발명에 개시되어야 한다. 만일 출원발명과 인용발명의 구성의 차이가 사소한(minor) 혹은 비실질적인(insubstantial) 차이라고 하더라도 양 발명 사이에는 동일성이 인정되지 않게 된다.¹³⁸⁾

나. 동일성 판단기준의 특징

미국에서는 엄격동일성(strict identity)의 원칙이 충족되지 않는 경우, 진보성의 인정 여부는 별론으로 하더라도 인용발명에 의하여 신규성이 부정될 수는 없다. 비록 구성의 차이가 명시적으로 기재되어 있지 않는

Scott Kieff, *op cit.*, p. 414.

136) 이와 유사한 사례로서, 선행기술이 실시가능하게 기재되어 있는지의 여부가 쟁점으로 된 사건으로는, Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775, 782 (Fed. Cir. 1985).

137) Roger Shechter, John Thomas, *op cit.*, p.82.

138) Id. at 78. 다만 이와 같은 경우에는 진보성(비자명성, non-obviousness)의 충족이 될 가능성이 낮을 것이다. Id.

경우에도 선행기술문헌의 실시로 인하여 청구된 발명의 결과가 초래될 것이 ‘명확하게’ 예상할 수 있는 경우에는, 예외적으로 내재적으로 개시되어 있는 것으로 파악하여 동일하다고 하는 경우는 있으나, 구성의 차이에도 불구하고 동일하다고 하는 실질적 동일성의 개념은 미국의 경우 찾아 볼 수 없다.

중전 미국의 판례에서는 신규성(Novelty) 판단을 위하여 선행기술과 당해 발명의 동일성을 판단할 때에 당해 발명이 선행기술의 기술구성과 완전히 동일하지는 아니하고 그 균등물(equivalents)을 포함하고 있는 경우라도 양 발명은 동일성이 인정된다고 하여 동일성 판단시 비교적 너그러운 태도를 취하여 온 것으로 해석되는 경우도 찾아 볼 수 있으나¹³⁹⁾ 1982년 연방순회항소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)이 창설되어 특허소송에 관하여 전속관할을 행사하게 된 이후로는 신규성 판단의 기준을 매우 엄격히 하여 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소가 명확하게 동일한 경우에 한해서만 신규성이 상실된다는 입장을 보이고 있어, ‘사소하거나(minor) 비본질적인 (insubstantial) 구성상의 차이가 있더라도 양 발명의 동일성은 부인되어 신규성을 인정받게 된다’고 하고,¹⁴⁰⁾ 선행기술에 당해 특허발명의 모든 구성요소가 빠짐없이 그리고 명확하게 기재되어 있지 아니하다면 사후에 양 발명의 동일성 여부가 문제된 경우 소송에서 당업자의 증언 등을 통하여 그와 같이 누락된 기술내용이 당업자에게 자명한 사항이라는 점을 입증하더라도 받아들일 수 없다고 판시하고 있다.¹⁴¹⁾

인용발명이 실시가능요건을 충족하지 못하는 경우에 인용발명이 될 수 없다는 점은 우리나라에서도 반포된 간행물에 기재된 발명이 되기 위해

139) RCA Corp. v. Applied Digital Data Sys., Inc., 730F2d 1440(Fed. Cir. 1984)

140) PPG Inus.,Inc. v. Guardian Indus. Corp., 75F.3d 1558, 1566(Fed. Cir. 1996);

Motorola, Inc. v. Interdigital Technology Corp., 121 F3d 1461(Fed Cir. 1997)

141) *In re Spada*, 911 F.2d 705, 708 (Fed. Cir. 1990).

서는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재될 것을 요구하고 있는 점¹⁴²⁾과 유사하다. 또한 우리나라와 일본의 미완성발명은, 발명의 성립성이 인정되어 완성된 발명으로 인정되는 출원발명과는 논리적으로 동일할 여지가 없으므로, 미완성발명은 신규성을 부정하는 인용발명이 거의 될 수 없을 것이라는 점과 일맥상통하는 점도 있다. 다만 미완성발명은 발명이 추구하는 목적 및 효과를 달성할 가능성이 실질적으로 거의 없는 경우를 일컫는 경우로 비교적 제한적으로 운용하고 있으므로¹⁴³⁾ 실시가능요건의 미충족에 비해서는 그 인정이 제한적이라는 점에서 차이가 있을 것이다.

결국 미국의 경우에는 실시가능요건을 인용발명으로 사용되기 위한 전제로 요구하고 있고 인용발명과 특허출원발명의 동일성이 인정되기 위해서는 사소하거나 비실질적인 차이도 인정하지 아니하는 엄격 동일성의 원칙을 취하고 있어 우리나라와 일본에 비하여 동일성 판단의 기준이 상대적으로 엄격하다고 볼 수 있다.¹⁴⁴⁾

7. 일본에서의 동일성 판단

가. 판단기준

일본 특허법 제29조 제1항 각호에는 특허출원된 발명이, 공지, 공용, 반포된 간행물에 기재된 발명인 경우에는 특허받을 수 없다고 규정되어 있고, 특허출원된 발명이 공지, 공용, 반포된 간행물에 기재된 발명(인용발명)과 ‘동일한 발명’인지의 여부가 가장 기본적인 문제로 된다.¹⁴⁵⁾ 동일성 판단시에는 청구항의 발명과 인용발명을 1대1로 대비하여, 그 기술적 구성의 이동(異同)에 의하여 판단한다. 인용발명의 인정시에는 간행

142) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 개정판, 박영사, 2010, 156면.

143) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3105면; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전계서, 143면.

144) 같은 취지, 조영선, “발명(고안)의 동일성 판단”, 특허판례연구, 박영사, 2009, 95면.

145) 吉藤幸朔·雄谷建一 著, 전계서, 121면.

물에 명시적으로 기재된 내용뿐만 아니라, 기재되어 있는 것과 마찬가지로 인정되는 사항도 포함되고, 출원시의 기술상식을 참작하여 인용발명의 내용을 특정한다. 비교의 방법으로는 발명특정사항¹⁴⁶⁾의 비교에 의하여 수행되고, 상위점이 없으면 동일한 발명으로 인정된다.

발명의 동일성은 발명의 구성자체가 동일한지의 여부에 의하여 정해지고 발명의 목적이나 작용효과의 동일여부는 본질적인 사항은 아니다. 발명의 기술적 과제(목적)이 상이하여도 결과로 개시되어 있는 기술적 사항이 동일하면 발명은 동일하다.¹⁴⁷⁾ 또한 인용발명에 기재되어 있다고 인정받기 위해서는 통상의 기술자에 의한 특별한 사고(思考)를 요하기 아니하면서 용이하게 당해 발명을 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 한다.¹⁴⁸⁾

기술성구성이 동일한 발명에 대하여 특정한 효과의 발생이 있다는 사실을 발견하는 경우, 예를 들어 유기린계(有機磷系) 살충제의 용제로서 사용된 물질에 분해가 쉬운 살충제를 안정화 시키는 효과가 있다는 점을 발견한 때와 같은 경우, 발견자체는 신규한 것이라 하더라도 그러한 효과 자체는 이미 그 기술적 구성에 내재하고 있었던 것이므로 신규한 것으로 보지 않는다는 점¹⁴⁹⁾에서는 미국의 내재성의 원칙(Inherency Doctrine)이 동일하게 적용되고 있다고 볼 수 있다. 또한 인용발명에 명시되어 있지 않더라도 그로부터 필연적으로 발생하는 효과도 인용발명에 개시되어 있는 것과 마찬가지로 취급할 수 있다.¹⁵⁰⁾

146) 청구항에 기재된 용어를 의미한다.

147) 中山信弘・相澤英孝・大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯, 特許判例百選 [제3판], 博英社, 2005, 81면; 목적, 효과가 상이하여도 구성이 동일하면 발명의 동일성이 인정된다는 사례로, 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, 有斐閣, 1997, 42頁.

148) 中山信弘・相澤英孝・大淵哲也 編, 상계서(特許判例百選 [제3판]). 한편 1921년의 특허법 제4조 제2호에서는 “간행물에 용이하게 실시할 수 있을 정도로” 기재되어 있을 것을 요구하고 있었으나 현재는 삭제되었다. 상계서.

149) 竹田和彦 著, 김관식 외 4인 역, 特許의 知識 第8판, 도서출판에이제이디자인기획, 2011, 166면(竹田和彦, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 125頁).

150) 상계서.

이른바 유기과산화물 중합개시제의 제조방법 사건에서 인용발명에서는 출원발명이 목적으로 하는 모노메틸체의 개시는 없으나, 출원당시의 시판 원료를 사용하여 실시하면 필연적으로 모노메틸체와 디메틸체의 혼합물이 얻어지는데 출원발명에 이 혼합물을 포함하고 있다는 점을 이유로 비록 인용발명에는 모노메틸체에 관한 명시적 개시는 없으나 출원발명과 인용발명의 동일성을 인정한 바가 있다.¹⁵¹⁾

이른바 제당(製糖) 아카보즈(acarbose) 조성물 사건¹⁵²⁾은 소장(小腸)의 사카라제(saccharase)¹⁵³⁾ 효소 복합체의 저해제로써 당뇨병 치료에 사용되는 물질인 아카보즈에 관한 일본 특허 제2502551호¹⁵⁴⁾에 관한 것인데, 출원일(우선일) 전에 아카보즈의 구성 및 효용은 알려져 있었으나 고순도 아카보즈의 제조방법은 출원일(우선일)을 기준으로 알려져 있지 않았다.

이 사건 특허발명은 특허청구범위를 “수분과 별도로 약 93 중량%이상의 아카보즈 함유량을 가지는 제당 아카보즈 조성물”로 하는 물건의 발명으로 아카보즈의 순도를 한정하는 점에 특징이 있었다.¹⁵⁵⁾ 인용발명에는

151) 상계서, 167면.

152) 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選 第4版(飯島 歩 執筆部分), 有斐閣, 2012, 28-29頁; 平成20年11月26日 判決 平成19年(ワ)第26761号 特許権侵害差止等請求事件.

153) 당(sucrose)의 가수분해 효소의 하나이다.

154) 【發明の名稱】高純度アカルボース

【請求項1】水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物。

【請求項2】水とは別に約95~98重量%のアカルボース含有量を有する特許請求の範囲第1項記載の精製アカルボース組成物。

【請求項3】水とは別に約98重量%のアカルボース含有量を有する特許請求の範囲第1項記載の精製アカルボース組成物。

【請求項4】カルボキシル基を有し且つデキストラン、アガロース及びセルロースに基づく弱酸性カチオン交換体、或いはポリアミ드를添加したデキストラン、アガロース及びセルロースに由来する交換体を充填剤として含有するカラムに、予備精製したアカルボースをpH3.5~7の1~20重量%水溶液で適用し、カラムをもっぱら脱気した蒸留水で溶出させ、精製アカルボース組成物を溶出液から常法で単離することを特徴とする水とは別に約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物の製造法。

155) 위 청구항 1.

사카라제 저해 비활성 값이 68,000 SIU/g 및 77,700 SIU/g인 아카보즈를 기재한 2건의 특허문헌(명세서에 순수한 아카보즈의 비활성은 77,661 SIU/g 정도라는 취지가 기재되어 있었다)을 들면서 신규성 상실을 이유로 특허무효를 주장하였다. 그런데 인용발명에는 아카보즈의 순도와 그 제조방법 개시되어 있지 않았고 우선일 이전에는 아카보즈의 순도를 측정하는 방법도 알려져 있지 않았다. 한편 상기 수치에 보이는 바와 같이 인용발명의 비활성 값이 순수한 아카보즈의 비활성 값을 상회하는 모순도 있었다. 권리자(원고)는 인용발명에서는 93 중량% 이상의 순도의 아카보즈가 개시되어 있지 않다는 점과 고순도 아카보즈의 정제방법이 개시되어 있지 않다는 점을 들면서 본원 출원발명이 인용발명에 개시되어 있지 않다고 주장하였다.

법원에서는 인용발명에 기재된 아카보즈의 비활성이 68,000 SIU/g 및 77,700 SIU/g이고 이는 순도 100%의 아카보즈의 비활성 값에 매우 근접한 값이라는 점을 들어 비록 인용발명에는 아카보즈의 순도 값이 명시되어 있지 않지만, 이상의 점으로부터 순도 100중량% 또는 이와 매우 근접한 순도의 아카보즈가 인용발명에 기재되어 있다고 인정할 수 있다고 하였다.¹⁵⁶⁾ 또한 인용발명의 용이실시 여부와 관련하여, “특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명으로 되기 위해서는 특허출원시의 기술수준을 기초로 하여, 그 간행물을 접한 당업자가 그 발명을 실시하는 것이 가능한 정도로 발명의 내용이 개시되어 있을 필요가 있다”라고 한 다음, 인용발명에는 아카보즈의 정제방법의 기재가 없지만 출원당시에 상당히 순도가 높은 아카보즈가 통상의 기술자¹⁵⁷⁾에 의하여 정제되었다

156) 平成20年11月26日 判決 平成19年(ワ)第26761号 特許権侵害差止等請求事件, 判決文 30頁(“しかしながら, 乙2文献及び乙3文献が公開された当時は, それらに記載されたアカルボースの純度は不明であったものの, 実質的には, その純度は100重量%又はそれに近似したものであると認められることは, 前記(3)のとおりである。”).

157) 인용발명에서 아카보즈를 제조한 자는 다음 아닌 이 사건 출원발명의 특허권자이다. 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選 第4版, 有斐閣, 2012, 28頁; 上掲 判決文(“”).

는 점과, 화학물질은 일반적으로 정제를 계속 반복하는 것에 의하여 더욱 고순도의 제품을 얻을 수 있다는 점을 들어, 결국 인용발명에서 통상의 기술자가 당해 종래기술을 사용하는 것 등에 의하여 인용발명에 기재된 아카보즈의 정제를 통상의 기술자가 실시하는 것이 가능하다는 점을 신규성 판단을 위한 인용발명으로 인정될 수 있다고 하였다.¹⁵⁸⁾

결국 법원에서는 인용발명에 특허발명에 관한 내용이 명시적으로 개시되어 있지 않더라도 출원당시의 통상의 기술자의 기술수준과 기술상식을 고려하여 비활성 값과 순도의 상관관계로부터 ‘100% 순도’의 아카보즈가 인용발명에 개시된 것으로 본 것이다.

일본에서 신규성 판단시 발명의 동일성 판단은 발명특정사항의 비교에 의해서만 수행되고, 이는 선출원주의 적용시 발명특정사항의 비교에 더하여 기술적 사상의 측면에서도 이를 비교하는 점과 차이가 있다. 또한 확대된 선출원(일본 특허법 제29조의 2) 및 선출원주의 적용시에는 상위점이 있더라도 일정한 경우에는 양 발명이 동일하다고 하는 ‘실질적 동일성’의 개념을 적용하고 있음에 반하여, 신규성 요건 충족여부 판단을 위한 전제로서 발명의 동일성을 판단할 때에는 실질적 동일성의 개념을 사용하지 않는 점에서 일종의 엄격 동일성의 기준을 채택하고 있는 점에서 차이가 있다.

나. 동일성 판단기준의 특징

일본에서도 발명의 동일성 판단시 인용발명과 출원발명의 구성요소를 중심으로 1대1의 비교를 수행하는 점에서 제외국과 차이가 없고, 인용발

158) 한편 피고는 명세서에 순도 98 중량%를 초과하는 아카보즈의 정제 방법에 대한 기재가 없어 일본 특허법 제36조 제3항 소정의 실시가능요건을 충족하지 않음을 주장하였고, 법원에서는 이 사건 특허의 출원시에 통상의 기술자가 이 사건 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재된 정제방법에 의하여 순도 98%를 초과하는 정제 아카보즈를 용이하게 얻을 수 있다고 인정할 수 없다는 점을 들어, 일본 특허법 제36조 제3항 소정의 명세서 기재 요건도 충족되지 않는다고 판단하였다. 上掲書, 29頁; 上掲 判決文, 36頁.

명에 명시적으로 개시되어 있지 않는 내용에 대해서도 구성에 의하여 당연히 발생하는 효과의 경우에는 이미 내재되어 있는 것으로 본다는 점과, 개시되어 있는 구성에 의하여 필연적으로 발생하는 결과에 대응하는 구성이라면 개시되어 있는 것으로 보고 있고, 이러한 점에서 미국의 내재성의 원칙을 채용하고 있다고 볼 수 있다. 또한 인용발명으로 개시되었다고 인정받기 위해서 통상의 기술자를 기준으로 실시가능할 것을 요구하고 있는 점은 미국의 경우와 동일한 것이다.

일본에서도 인용발명이 되기 위해서 용이실시 요건을 충족하여야 한다는 점에서 미국과 차이가 없다. 인용발명이 갖추어야 할 용이실시 요건이 명세서 기재요건으로서의 용이실시요건과 동일한지의 여부는 명확하지 않으나 미국의 경우와 마찬가지로 특별히 차이가 있을 이유는 없을 것이다. 정제 아카보즈 사건에서 인용발명과 특허발명의 발명자가 동일인임에도 불구하고 인용발명의 경우에는 용이실시가 인정된 반면에 이 사건 특허발명은 용이실시가 부정된 점에 의문이 있을 수 있으나¹⁵⁹⁾, 이는 그 판단기준이 상이한 것에 기인한 것으로는 보이지 않고¹⁶⁰⁾, 인용발명과 이 사건 특허발명에서의 구체적인 제조방법에 있어 차이가 있다는 점에 기인한 것으로 생각된다.¹⁶¹⁾

159) 上掲書(中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選 第4版), 29頁에서 저자는 실시가능요건은 신규성, 명세서기재요건 등 다양한 국면에서 차이가 날 수 있는데, 이것이 명확하게 드러난 예일 것이라는 의견을 피력하고 있다.

160) 법원의 판시에서도 구체적 법리의 차이가 있음을 명시하고 있지는 않고, 인용발명의 종래 제조방법과 이 사건 특허발명의 제조방법의 사실관계를 주로 언급하고 있을 뿐이다. 上掲 判決文.

161) 上掲 判決文 36頁(“そして、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された精製方法は、前記のとおり、従来技術である強酸カチオン交換体を用いる精製方法によって得られた予備精製物を、弱酸カチオン交換体を用いて精製するものであるから、この予備精製物の純도가高ければ、これを本件実施例1又は本件実施例3の方法により精製することによって、本件明細書に記載された実施例よりも高純度のアルカポースを得ることができると推認される。他方、甲10実験に用いられた予備精製物の純度は、本件各証拠に照らしても明らかではなく、予備精製物の純度が、本件特許発明で用いられた前記予備精製物の純度(本件明細書の記載に照らせば、最高でも従来技術に基づく限界の純度である88重量%と推測される。)より高い可能性を否定できない。(그리고 이 사건 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재된

우리나라의 경우에는 신규성 판단시 발명 구성요소의 차이에도 불구하고 일정한 경우 실질적 동일성을 긍정하고 있으나, 일본의 경우에는 종전과 달리 현재는 신규성 요건의 판단시에는 발명의 실질적 동일성의 개념을 사용하고 있지 않다는 점에서 중요한 차이가 있다고 볼 수 있다.

8. 유럽특허협약(EPC)에서의 동일성 판단

가. 일반적 원칙

유럽특허협약(European Patent Convention)의 경우에도 출원된 발명이 특허되기 위한 요건으로 신규성, 진보성이 요구되는 점은 타 외국과 마찬가지로이다. 청구된 발명이 신규성이 있는지의 여부의 판단은 2단계를 거치는데 ①현재의 기술수준(state of the art)의 파악하고, ②청구된 발명이 현재의 기술수준과 대비하여 신규한지의 여부의 판단으로 행한다. 현재의 기술수준을 구성하는 것은 출판된 문서, 선사용된 물건 등과 같이 공중이 이용 가능한 것을 의미하는 공지된 선행기술(published prior art, EPC 54(2))과 출원은 되었으나 출원이 되지 않아 공중이 이용 가능한 것은 아닌 문서에 선행기술의 지위를 부여하는 우위권(優位權, prior rights)¹⁶²⁾으로 구분된다. 선행기술의 지위를 인정할지의 여부의

정제방법은 상기와 같이 종래 기술인 강산 캐타이온(cation, 양이온) 교환체를 사용하는 정제방법에 의하여 얻어진 예비 정제물을, 약산 캐타이온 교환체를 이용하여 정제하는 것이므로, 이 예비 정제물의 순도가 높으면 이를 이 사건 실시례 1 또는 이 사건 실시례 3의 방법에 의하여 정제하는 것에 의하여 이 사건 명세서에 기재된 실시례에 의한 것보다 높은 순도의 아카보즈를 얻을 수 있을 것으로 추인된다. 한편, 갑10 실험에 사용된 예비 정제물의 순도는 이 사건의 각 증거에 비추어도 명확하지 않고, 예비정제물의 순도가 이 사건 특허발명에서 사용된 상기 예비정제물의 순도(이 사건 명세서의 기재에 비추어 보면 최대 종래기술에 기초한 한계 순도인 88 중량 %로 추측된다.)보다 높을 가능성을 부정할 수 없다.”) 참조.

162) 이 우위권은 인용발명에 인정되는 것으로, 특허출원에 대하여 일정한 경우 출원일의 소급을 인정하는 우선권(priority)과 구분되는 개념으로 우리나라와 일본에서 ‘확대된 선원의 지위’에 대응하는 것인데, 유럽의 경우에는 미국의 경우와 마찬가지로 신규성의 일종으로 파악하고 있는 점이 선원의 일종으로서 확대된 선원으로 취급하는 우리나라와 일본의 경우와는 상이한 점이다(다만 우리나라와 일본에서도 확대된 선원에 관한 규정이 선원에 관한 제36조에 규정되어 있지 않고, 특허요건에 관한 특허법 제29조에 신규성, 진보

기준으로는 공중에 이용가능성(made available to the public)의 존재 여부로 파악하고 있다. 따라서 비밀로서 유지되어 일반 공중의 접근이 불가능한 경우에는 공중의 이용가능성이 부정되어 선행기술의 지위가 부정된다.¹⁶³⁾

신규성 판단의 실체적 요건은 출원에 관한 발명이 현재의 기술수준을 넘어서 신규한지의 여부에 관한 것이다. 청구된 발명이 선행기술과 기술적으로 구분되는 본질적인 구성을 적어도 하나 이상 포함하고 있지 않다면 신규성이 부정된다.¹⁶⁴⁾

선행기술문헌에는 출원된 발명과 동일한 내용이 명시적으로 포함되어 있지는 않으나, 우연히 개시하고 있거나 개시하고 있는 것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우에는 신규성 판단을 위한 가장 가까운 선행기술문헌이 된다. 통상의 기술자에 의하여 명시적 개시로부터 파악되는 묵시적 개시로부터 ‘직접적이고 일의적으로(directly and unambiguously)’ 도출될 수 있는 사항은 선행기술을 구성한다.¹⁶⁵⁾ 신규성을 판단하는 경우에는 문헌에 담겨져 있는 실제의 내용에 의하여 신규성이 부정되므로 선행기술문헌은 타 문헌을 고려함이 없이 독립적으로 고려되어야 하는 것이 일반적 원칙이다.¹⁶⁶⁾ 인용문헌에 기재되어 있지 않은 균등물은 이것이 비록 널리 알려져 있는 균등물이라 하더라도 인용문헌에 개시되어 있는 것으로 해석하는 것은 잘못된 것이며 이는 신규성의 문제가 아니라 진보성의 문제이다.¹⁶⁷⁾

어떤 경우에는 문서에 개시된 내용으로부터 필연적으로 발생하는 결과

성 요건과 더불어 규정되어 있다는 점에서 확대된 선원을 신규성의 일종으로 취급하는 미국, 유럽의 경우와 일부 공통점을 발견할 수 있다).

163) Gerald Paterson, ELEMENTS OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM The Law and Practice of the European Patent Convention, Yushodo Press, 1995, p.362.

164) Id.

165) European Patent Office, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 4th ed., 2001, p.57

166) Gerald Paterson, *op cit.*, p.362.

167) Gerald Paterson, *op cit.*, p.370; European Patent Office, *op cit.*, p.59.

에 기초하여 신규성이 부정되는 경우가 있을 수 있다. 선행기술에 기재된 내용을 실시하는 것에 의하여 청구된 물건의 발명이 필연적으로 도출되는 경우에는 선행기술에 의하여 청구된 물건 발명의 신규성이 부정된다.

또한 이러한 개시는 통상의 기술자가 ‘실시가능한’ 정도의 개시이어야 한다. 예를 들어 화학발명의 경우 생성물을 제조하는 화학적 단계와 생성물의 화학적 구조가 개시되어 있더라도, 통상의 기술자가 그 물질을 생산하기 위한 출발물질을 얻는 방법을 알 수 없다면, 생성물은 개시되어 있는 것으로 볼 수 없다.¹⁶⁸⁾

나. 동일성 판단기준의 특징

유럽의 경우에도 특허출원된 발명이 충족하여야 하는 특허요건의 하나로 신규성을 충족하여야 한다는 점은 공통이나 우리의 경우 공개되지 아니한 선출원 명세서에 기재된 내용을 근거로 후원을 거절하는 이른바 확대된 선출원의 규정을 신규성과는 별도의 개념으로 일반적으로 파악하고 있으나, 유럽의 경우에는 신규성의 일종으로 파악하고 있는 점에서 차이가 있다. 또한 이러한 선행기술은 타 선행기술이 진보성의 판단 근거가 될 수 있는 점과는 달리 진보성 판단 근거가 되지 못한다는 점¹⁶⁹⁾에서, 공개되지 아니한 특허출원 문헌도 신규성 부정의 근거가 될 수 있다는 미국의 경우(이른바 Milburn doctrine)¹⁷⁰⁾와는 차이가 있고, 우리나라와

168) Gerald Paterson, *op cit.*, p.372; European Patent Office, *op cit.*, p.66.

169) Article 56[45] Inventive step Art. 52, 100, 138 R. 30, 42, 61

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

170) 공개되지 아니한 선출원이 신규성 판단시의 선행기술이 될 수 있다는 원리이다. Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 46 S.Ct. 324, 70 L.Ed. 651 (1926) 판례의 취지를 미국 특허법 제102조(e)항으로 입법화 되었다. 이에 대

일본의 경우와 공통된다는 특징이 있다.

인용문헌에 출원발명과 구성에 차이가 있고, 차이가 있는 구성이 주어진 균등물에 해당한다고 하더라도 그 균등물은 인용문헌에 의하여 개시된 것이 아니므로 신규성 부정의 근거가 될 수 없다는 것은 신규성의 판단시 개시의 정도를 엄격하게 파악하는 미국의 엄격 동일성(strict identity)의 원리와 일맥상통하는 것으로 볼 수 있고, 우리나라에서 신규성 판단시 실질적 동일성의 개념을 사용하여 신규성의 개념을 진보성과 유사한 정도로 확장하는 점과는 일정한 차이가 있다.

9. 소결: 실질적 동일성 개념에 대한 비판

전술한 바와 같이 우리나라에서는 구성이 동일하지 않는 경우라 하더라도 발명이 동일한 것으로 인정되는 실질적 동일의 개념은 판례 및 실무에서¹⁷¹⁾ 인정되고 있으나, 발명이 실질적으로 동일하다는 개념을 신규성의 판단시에 도입하는 점은 아래와 같은 점으로부터 타당하지 않다고 생각된다.

앞에서 신규성 판단시 동일한 것으로 인정되는, “구성의 차이가 있으나, 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고, 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않아 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이가 없는 경우”에는, 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 해당하는 ‘구성의 차이’가 존재하므로, 발명의 내용이 ‘그 자체’로 일반 공중의 영역(public domain)에 존재하고 있다고 볼 수는 없다. 이 경우에는 구성의 차이에도 불구하고 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고 당업자가 보통으로 채용하는 정도에 지나지 않는 경우에는, 특허법상 당해 기술이 속

한 상세는 예를 들어, Roger Schechter, John Thomas, Principles of Patent Law, Thomson West, 2004, p.135; Janice M. Mueller, *op cit.*, p.174.

171) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3406면; 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 2320-2321면, 제 2부 제 3 장 제 2 절 4. 신규성 판단방법.

여기서 신규성의 판단을 위한 발명의 동일성 방법의 구체적 기준을 확대된 선원 판단시의 발명의 동일성 판단방법을 참조하고 있어, 결국 동일한 기준을 채용하고 있다.

하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 종래 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에 해당한다고 보아 우리나라 특허법상 확립되어 있는 진보성이 상실되는 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

유럽의 경우에도 구성의 차이가 있고 이것이 통상의 기술자에게는 주지의 균등물(well-known equivalents)에 해당한다고 하더라도, 이는 신규성의 문제가 아니라 진보성의 문제라고 하고 있는데,¹⁷²⁾ 이러한 점은 우리나라에서 균등물의 치환에 대하여 동일한 발명으로 보고 있는 점¹⁷³⁾과 차이가 있다.

특히 실무에서 실질적으로 동일하다고 인정되는 경우인, 표현의 차이, 단순한 효과 인식의 차이, 단순한 목적의 차이, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 차이 및 단순한 용도한정의 유무¹⁷⁴⁾ 등은 일반적으로 진보성이 상실되는 경우에 해당하므로 진보성의 상실로 해석하면 될 것을 ‘실질적으로 동일’하다는 무리한 해석론을 전개하면서까지 신규성이 상실되는 것으로 보는 점은 의문의 여지가 있다.¹⁷⁵⁾ 진보성의 개념은 바로

172) “It is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the document: this is a matter for obviousness.” Gerald Paterson, *op cit.*, p.370; T168/84 O. J. EPO 1987, 369.

173) “분원발명이 인용발명에 비하여 그 구성요소가 되는 물질의 배합비율을 달리 할 수 있음을 밝힌 바 있다하더라도 분원발명의 구성을 구체화한 실시예와 인용발명의 구성을 구체화한 실시례를 비교하면 양자가 완전히 동일하므로 결국 분원발명은 인용발명과 대비하여 단순한 균등물의 치환에 불과하여 그 기술사상이 동일한 것으로 판단된다는 취지에서 분원 발명은 특허법 제6조 제2항(저자 주: 신규성 상실에 관한 규정)에 의하여 특허를 받을 수 없는 것으로 보고 거절사정을 유지하고 있는바, 원심결의 위와 같은 판단은 정당하다” 대법원 1986. 6. 10. 선고 83후2 판결[거절사정].

174) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3406-3409면; 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 2321면 및 2514-2517면.

175) 신규성의 범위를 확장하여 신규성과 진보성의 구별이 모호하게 된다는 것으로, 임호, “신규성 판단에 있어서 동일성의 범위(II)”, 저스티스 통권 제100호, 2007, 95면(“대법원은 선행기술에 주지관용기술을 부가하여 청구항의 신규성을 부정할 수 있도록 함으로서 그 동일성의 범위를 무제한 확대한다. 이로써 동일성의 범위는 진보성판단에 있어서 용이성의 범위와 구별할 수 없을 정도로 넓게 확장되어 신규성과 진보성의 구별을 모호하게 한다는 부당한 결론에 이른다.”). 신규성과 진보성을 구별하지 않게 됨으로써, 특허발명자의 인센티브 감소와 법적 안정성을 해친다는 것으로, 임호, “신규성 판단에 있어서 동일성의 범위(I)”, 저스티스 통권 제99호, 2007, 143면(“이를 구별하지 아니하고 혼동을 한

이와 같은 경우를 상정한 것이다.

특허발명이 유효하기 위하여 발명이 새로울 뿐만 아니라 진보하여야 할 것을 요구한 선구적인 판결이 이루어진 Hotchkiss v. Greenwood 사건¹⁷⁶⁾에서는 점토 혹은 도자기로 이루어진 도어 손잡이의 재료를 단순히 금속으로 대체한 도어 손잡이 특허의 유효성이 문제되었는데, 본 판결에서 재판부는 손잡이의 재료가 이전과 상이하므로, 발명이 ‘신규한’ 것으로는 인정하였으나, 그 차이가 단순히 형식적인 것에 불과하고 이 기술 분야에 익숙한 통상의 기술자가 변경하여 적용할 수 있는 정도에 지나지 않는다는 점을 근거로 특허를 무효로 판단하였다. 이 사건 이래로 발명이 특허되기 위해서는 특허법상 명시적으로 규정된 신규성 및 산업상이용가능성뿐만 아니라, 진보성이 보통법(common law) 상으로 요구되는 것으로 이해되어 왔는데¹⁷⁷⁾ 1952년 이래 미국특허법 제103조의 진보성(non-obviousness) 규정은 이를 명시적으로 조문화한 것이다. 또한 전술한 바와 같이 신규성 판단에서 실질적 동일을 인정하면 신규성과 진보성 개념의 구분이 모호해지는 결과도 초래될 것으로 우려된다.

신규성 판단시에 실질적 동일성 개념이 도입된 것은, 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 개정되기 전의 특허법에서는 신규성과 진보성의 개념이 구분되지 않았던 점¹⁷⁸⁾에 의하여 일정 부분 영향을 받은 것으로 보인다

다면 특허출원된 발명이 신규성을 인정받을 수 있는 가능성이 감소하고 이로 인하여 선행 기술이 가지는 동일성의 범위를 넓혀서 결국 특허법의 목적의 하나인 발명자에 대한 인센티브를 심하게 저하시키고 법적 안정성을 해칠 수 있는 것이다”).

176) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850).

177) Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *op cit.*, p. 533.

178) 1961. 12. 31. 법률 제950호

第2條(特許의 對象) 産業에 利用할 수 있는 新規의 發明을 한 者는 그 發明에 對하여 特許를 받을 수 있다.

第5條(新規性的의 定義) 本法에서 新規의 發明이라 함은 다음 各號의1에 該當하지 아니하는 것을 말한다.

1. 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 使用된 것
 2. 特許出願前에 國內에서 頒布된 刊行物에 容易하게 實施할 수 있는 程度로 記載된 것
- 및

다.179) 하지만 신규성 판단시의 실질적 동일성 개념은 진보성 개념의 도입에 의하여 그 존재 의의를 상실하였다고 볼 수 있다. 한편 일본에서도 신규성 판단시의 발명의 동일성 판단시에 실질적 동일성의 개념을 인정한 바 있으나, 현재는 진보성과의 심사기준의 명확화, 권리의 법적 안정성, 국제조화 등의 관점으로부터 신규성 판단시의 실질적 동일성 개념을 삭제하였다.180) 바람직한 개정이라고 생각된다.

앞서의 판례에서는 발명의 구성에 차이가 있더라도 일정한 경우에는 동일하다고 할 수 있다고 판시하여 실질적 동일성의 견해를 취하고 있음을 명백하게 하고 있으나, 발명이 동일하지 않기 위해서 차이가 나는 구성 부분이 ‘별개의 발명’을 이루어야 할 것을 요구하고 있는 점은 동일성의 범위가 지나치게 확장될 우려가 있고, 신규성의 개념으로부터 진보성의 개념이 분화된 사정과 실질적 동일성의 개념이 진보성의 개념에 포함되는 점¹⁸¹⁾을 고려하면, 신규성 판단시의 발명의 실질적 동일성 개념은 더 이상 그 존재 의의를 찾기 힘들 것이어서 진보성의 개념으로 대체

1963. 3. 5. 법률 제1293호

第2條(特許의 對象) 新規의 發明을 한 者는 그 發明에 對하여 特許를 받을 수 있다.<改正 1963-3-5>

第5條(定義) ① 이 法에서 發明이라 함은 自然法則을 이용한 高度의 技術的 創作으로서 産業에 이용할 수 있는 것을 말한다.

② 이 法에서 新規의 發明이라 함은 다음 各號에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

1. 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 사용된 것

2. 特許出願前에 國內에서 頒布된 刊行物에 容易하게 實施할 수 있는 程度로 記載된 것 [全文改正 1963-3-5] 참조.

한편 일본에서도 1959년(昭和 34년)에 개정되기 이전의 특허법에는 현재의 진보성에 대응하는 조문이 규정되어 있지 않아, 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도에 해당하는 경우에는 발명의 정의 규정을 근거로 거절하였다. 中山信弘, 注解 特許法 上卷 第3版, 青林書院, 2000, 240頁.

179) 같은 취지, 李明揆, “특허법 제36조 제1항에 있어서 ‘동일한 발명’의 의미”, 特許訴訟研究 第3輯, 特許法院, 2005, 64면의 각주 33.

180) 後藤麻由子, “特許審査における發明の同一性について”, 特技懇 241号, 特許庁技術懇話会, 2005, 97頁 및 100頁; 佐藤富徳, “發明の同一性の判斷基準について -統一理論への道-”, 知財管理 Vol. 51 No. 10, 2001, 1565 頁.

181) 같은 취지, 李秀完, “特許性判斷과 特許侵害判斷과의 關係”, 창작과 권리 2호, 1996, 84면.

하는 방식으로 폐기하는 것이 바람직하다고 생각된다.¹⁸²⁾

이와 같이 신규성 판단시 실질적 동일성의 개념을 폐기하면 현재 실질적 동일성을 근거로 하는 신규성 상실의 특허거절이유, 특허무효사유 등은 진보성 결여로 대체될 것이고, 현재 실질적 동일성이 인정되는 사유의 거의 대부분은 진보성 결여의 사유에 포함될 것이므로, 실질적 동일성이 인정되면서도 반면에 진보성이 인정되는 경우는 상정하기 매우 힘들 것으로 생각된다.

권리범위확인심판의 경우 권리범위를 부정하는 근거로서 진보성 결여를 이유로 하는 특허무효의 주장이 가능한지에 대하여 긍정설과 부정설로 나뉘어져 있으나,¹⁸³⁾ 권리범위를 부정하는 근거로서의 특허무효의 근거로 신규성 상실, 기재불비, 실시불가능한 발명, 확대된 선출원주의 위반, 선출원주의 위반 등으로 확장이 되어 왔으며 최근에는 이러한 무효사유로서 특허법 소정의 모든 무효사유가 포함된다는 점을 밝힌 바도 있고,¹⁸⁴⁾ 더구나 침해소송에서도 진보성 결여를 근거로 하는 비침해 주장

182) 같은 취지, 윤태식, 판례중심 특허법, 진원사, 2013, 96면(“실무의 주류는 신규성 판단에서의 동일성 범위에 실질적 동일의 구성이나 설계변경 사항 등도 포함되는 것으로 보고 있으나, 신규성 판단에서의 동일성 범위는 명시적 또는 내재적으로 개시되어 있는 한도 내에서 엄격하게 인정하여야 하고 실질적 동일의 기술이나 설계변경사항 등은 진보성 판단으로 해결하는 것이 바람직하다.”).

183) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 전면개정판, 박영사, 2010, 247면.

184) 원래 권리범위확인심판 절차에서는 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지이어서 신규성이 없는 경우(대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 판결; 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56판결 등), 명세서의 기재불비 등으로 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등), 특허발명의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등)에 특허무효심판의 확정 전이라도 그 권리범위를 부정하였는데 이러한 법리가 다른 무효사유에도 적용되는지의 여부는 불명확하였다. 그런데 특허법원 2009. 1. 21. 선고 2007허12961 판결(대법원 2009후1040 사건)에서는 “구 특허법 제69조 제1항(필자 주: 제69조 (특허의 무효사유) ① 특허가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 심판에 의하여 이를 무효로 하여야 한다.) 소정의 특허무효사유가 존재하는 것이 객관적으로 명백하고 이를 기초로 특허무효심판을 청구하는 경우에 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 명백한 경우에는 이러한 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다”고 하여, 권리범위확인심판에서 권리범위가 부정되는 무효사유를 구분하지 않고 특허법 상의 모든 무효사유로 확장한 후, 선출원주의 위반을 이유로 그

이 가능하게 되었으므로¹⁸⁵⁾, 진보성 결여를 이유로 하는 특허무효 사유도 권리범위를 부정하는 근거로서 사용되지 아니할 이유가 없을 것이다. 따라서 실질적 동일성을 근거로 하는 신규성 상실의 이유가 진보성 결여로 하는 이유로 대체되는 경우라 하더라도 권리범위확인심판에서 권리범위를 부정하는 결과에 있어서는 차이가 없어 질 것으로 예상된다. 실질적 동일성의 개념이 진보성 결여로 대체되더라도 실질적 동일성이 일반적으로 인정되는 “구성의 차이가 있으나, 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고, 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않아 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이가 없는 경우”와 같은 경우에는 효과의 차이가 없음으로 인하여 진보성 결여가 명백한 것으로 인정될 가능성이 높으므로, 침해소송에서 실질적 동일성의 결여를 근거로 신규성 상실을 주장하는 것에 대체하여 진보성결여가 명백한 특허권에 기초한 권리행사 남용의 항변으로서 진보성 결여를 주장하는 경우에 결과에 있어 실질적인 차이는 발생하지 않을 것으로 예상된다.

권리범위를 부정하였다. 또한 특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432 판결(대법원 2009후3765 사건)에서는 “권리범위확인 심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우(대법원 1964. 10. 22. 63후45 판결, 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결 등), 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등), 특허발명의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등)에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.”고 하여, 특허법 제29조 제3항 소정의 확대된 선출원주의 규정 위반으로 인한 무효사유를 들어 권리범위를 부정한 바 있다. 이러한 법리는 제2절에서 후술하는 암로디핀의 베실레이트염 사건: 대법원 2009. 9. 24. 판결 2007후2827 사건(원심 특허법원 2007. 6. 13. 선고 2007허2360 판결)에서 선출원주의 규정 위반을 들어 권리범위를 부정함으로써 결국 대법원에 의하여 확인되었다.

185) 대법원 2012. 1. 19. 선고 200다69194 판결. 이에 대한 상세는 예를 들어, 박원규, “특허침해소송에서의 진보성 판단과 권리남용이론”, 청연논총 제9집, 사법연수원, 2012. 2., 115-142면; 김관식, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부 -대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결”, 지식재산정책, vol. 11, 2012, 116면 이하 참고)

제3절 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단

1. 선출원주의 적용시 발명의 동일성

가. 개설

특허법 제36조의 적용을 위해서는 발명의 동일성 판단이 전제로 된다. 본조에서의 발명의 동일성 판단과 특허법 제29조에서의 발명의 동일성 판단시 그 비교대상이 본조에서는 특허출원된 발명 사이의 비교이고, 제29조에서는 특허출원된 발명과 선행기술과의 비교라는 점에서 차이가 있지만, 동일성 판단 방법 자체에는 차이가 없으며, 특허청의 실무에 관한 심사지침서에서도 선후원에 관한 제36조에서의 동일성 판단 기준이 제29조 제3항의 동일성 판단 방법을 참조하고 있고¹⁸⁶⁾ 신규성의 판단을 위한 발명의 동일성 판단 방법의 구체적 기준이 확대된 선원 판단시의 발명의 동일성 판단 방법을 참조하고 있어¹⁸⁷⁾ 결국 발명의 동일성 판단을 위한 신규성, 선후원, 확대된 선원의 판단이 모두 동일한 기준을 채용하고 있다.¹⁸⁸⁾

동일성 판단의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명이다. 청구항에 관한 발명의 인정은 청구항의 기재에 바탕을 두고 행하며 특허청구범위 이외의 명세서 및 도면의 기재를 참작하여 청구항에 기재된 발명을 특정하게 된다. 이때 청구항에 기재된 발명과 타발명의 비교는 기본적으로 구성의 대비에 의하며 구성의 차이점의 유무를 기준으로 판단한다. 구성의 차이점이 없는 경우에 비교대상발명은 동일하다고 인정된다. 한

186) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 3213면, 제3부 제2장 제3절 2. 동일성 판단 방법.

187) 상계서, 2320-2321면, 제2부 제3장 제2절 4. 신규성 판단방법.

188) 김관식, “발명의 동일성 -실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로-”, 産業財産權 23號, 2007, 305면, 참조.

편 판례에서는 구성에 차이가 있는 경우에도 일정한 경우에는 ‘실질적으로 동일’하다고 하여 구성의 차이에도 불구하고 양자의 발명이 동일하다고 판단되는 경우가 있고 이에 따라 선원에 관한 특허법 제36조의 적용 대상이 될 수 있음을 밝히고 있다.

우리나라에서 실질적 동일의 개념은 동일한 발명에 대하여는 최선출원자에게 특허를 부여할 것을 규정한 선출원주의의 적용에 관한 아래의 가구용 진주박자개무늬 제조방법 사례¹⁸⁹⁾에서 최초로 적용된 것으로 보이는데, 여기에서는 “기술구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐만 아니라, 그 기술구성의 일부에 차이점이 있더라도 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고, 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며 발명의 목적과 작용효과에 각별¹⁹⁰⁾한 차이를 일으키지 아니하는 경우도 포함한다”고 판시하였다.

나. 판단기준

(1) 각별한 효과의 차이

이 사건¹⁹¹⁾은 선후원 발명이 실질적으로 동일하다고 판시한 초창기의 사건으로, 여기에서는 가구용 진주박자개무늬의 제조방법에 관한 특허무효심판청구인의 특허 제9800호¹⁹²⁾와 인조자개 무늬제조방법에 관한 심판청구인의 특허출원 79년 제3327호¹⁹³⁾의 동일성 여부가 문제되었다.

189) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결(특허무효).

190) 대법원의 종래 판결문에서 사용하는 ‘격별’이라는 용어는 각별(各別)에 해당하는 일본어 格別(かくべつ)를 잘못 차용한 것으로 ‘각별’ 혹은 ‘특별’의 용어를 사용함이 바람직할 것이다.

191) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결(특허무효). 다만 본 사안은 1980. 12. 31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 구 특허법이 적용되어, 현 특허법 제36조에 대응하는 구 특허법 제11조가 적용되었다. 한편, 본 사안은 선출원주의 판단시의 동일성에 관한 것이나, 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 2513면 및 千孝南, 特許法 제14판, 법경사, 2007, 302면 등에서는 이를 확대된 선원에서의 동일성 판단에 관한 것으로 기술하고 있다.

192) 1979. 11. 29. 출원 1981. 5. 18. 등록.

193) 1979. 9. 26. 출원.

피심판청구인의 특허 제9800호는 ‘가구용 진주박자개무늬의 제조방법’에 관한 것으로서 그 발명의 요지는¹⁹⁴⁾ “감광지로 된 기지 위에 액상진주박, 투명랙커, 신나, 실리콘오일 및 엠 아이 비 케이(MIBK)로 조성된 진주박도료(백색 또는 은색)을 임의모양으로 도층함을 제 1 공정(진주박도료도층공정)으로 하고, 그 위에 황색, 적색, 녹색 또는 이와 유사한 색의 안료와 위 진주박도료로 조성된 착색제로 일정한 간격을 두고 줄무늬를 교대로 착색한 후 주요무늬형성 예정부에는 추가 착색제를 보충 도층한 다음 약 40도씨 내외의 온도로 약 30 - 60분간 가열 건조시킴을 제 2 공정(진주무늬 착색공정)으로 하고 피 브이 씨(PVC)계수지를 전색제로 하는 흑색 인쇄잉크로 장식무늬를 스크린 인쇄하고 건조 후 호마이카를 약 1 - 2mm정도 두께로 도층한 위에 실리콘수지제 필름을 깔고 로올러로 가압한 다음 필름을 제거시킴을 제 3 공정(장식무늬 형성공정)으로 하는 3개 공정의 결합을 특징으로 하는 가구용 진주박자개무늬지의 제조방법”이다.

이에 대하여 심판청구인은 인조자개무늬 형성방법에 관한 특허출원 79년 제3327호를 들어 무효심판을 청구하였는데 그 발명의 요지는 “감광지 표면에 강석박(진주박의 속칭), 신나, 엠 아이 비 케이(MIBK), 토로앤, 실리콘, 아세톤 및 수성염료, 유성안료의 혼합액을 락카와 1:1 비율로 희석시킨 용약을 적층도포하고 그 위에 천연자개본연의 색감을 낼 수 있는 다색의 염료분말을 살포하여 문지르면서 휘저어 다양한 각색의 무늬모양을 형성한 다음 열건조시킨 후 다시 48시간 자연건조시켜 그 위에 임의의 모양을 프린트 인쇄하여서 된 인조자개무늬 형성방법”이다.

특허청 항고심판소에서는 본 특허와 인용발명의 구성에 일부 차이가 있는 것을 이유로 전혀 상이한 발명으로 인정하여 무효심판청구를 기각하였고, 심판청구인은 상고하였다.

194) 여기서 말하는 ‘발명의 요지’는 다름 아닌 단항식으로 기재된 특허청구의 범위이다.

이 사건에서 쟁점은, 이건 특허와 이건 출원의 구성 중 제 1 공정에서 양자는 감광지로 된 기지 위에 진주박도료 조성혼합물을 도포하는 점에서 동일하나 이건 특허에는 이건 출원에서와 같은 위 혼합물에 수성염료와 유성안료를 혼합하고 이를 다시 락카와 1:1 비율로 희석하여 도층하는 기재를 찾아볼 수 없고, 제 2 공정에서 위 적층도포한 기지위에 무늬모양을 형성한다는 점은 동일하나 이건 특허는 다색의 안료와 제 1 공정에서 사용하는 혼합물인 진주박도료로 조성된 착색제로서 무늬모양을 형성하는 것인데 이건 출원은 1차로 수성염료, 유성안료가 혼합되어 있는 혼합조성물을 도층 도포한 위에 다색의 염료분말을 살포하여 무늬모양을 형성하는 것으로서 양자간에 무늬형성방법이나 착색제 조성에 있어서 그 구체적인 기술적 구성이 다르며, 제 3 공정에서 장식무늬를 인쇄한다는 점은 동일하나 이건 특허는 그 위에 호마이카를 도층한 위에 실리콘수지계 필름을 깔고 로울러로 가압한 다음 필름을 제거하는 공정이 있는데 이건 출원은 이와 같은 공정의 기재가 없는 등과 같이, ‘양 발명의 구성에 일부 차이가 있고 이건 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 인정할 수 없는 경우에 두 발명이 동일하다고 인정할 수 있는지의 여부’이다.

이에 대하여 대법원에서는 “전체공정 중 제1공정에서 양자 모두 감광지로 된 기지위에 진주박도료 조성혼합물을 도포하는 점은 동일하나, 이건 특허에는 이건 출원에서와 같은 위 혼합물에 수성염료와 유성안료를 혼합하고 이를 다시 락카와 1:1 비율로 희석하여 도층하는 기재를 찾아볼 수 없고, 제2공정에 있어서 위 적층도포한 기지위에 무늬모양을 형성한다는 점은 동일하나 이건 특허는 다색의 안료와 제1공정에서 사용하는 혼합물인 진주박도료로 조성된 착색제로서 무늬모양을 형성하는 것인데 이건 출원은 1차로 수성염료, 유성안료가 혼합되어 있는 혼합조성물을 도층도포한 위에 다색의 염료분말을 살포하여 무늬모양을 형성하는

것으로서 양자간에 무늬형성방법이나 착색제 조성에 있어서 ‘그 구체적인 기술적 구성’이 다르며, 제3공정에 있어서 장식무늬를 인쇄한다는 점은 동일하나 이견 특허는 그 위에 호마이카를 도층한 위에 실리콘수지계 필름을 깔고 로울러로 가압한 다음 필름을 제거하는 공정이 있는데 이견 출원은 이와 같은 공정의 기재가 없는 등과 같이 양 발명의 구성에 일부 차이가 있음에도, 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지도 않고, 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하고, 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것”이라고 판시하였다.¹⁹⁵⁾

결국 법원에서는 발명의 구성의 차이가 있는 경우, 그 차이 나는 부분이 별개의 발명을 구성하거나, 차이나는 부분과 공통되는 부분의 결합으로 별개의 발명을 구성할 것을 요구하고 있으며, 발명의 동일성 판단에 임하여 통상적으로 진보성 판단의 기준으로 사용되는 통상의 기술자(당업자)를 기준으로 판단하고 있는 점이 주목된다. 결국 이 사건에서는 양 발명의 구성에 일부 차이가 있으나, 양 발명의 목적과 작용효과에 ‘격별한 차이’를 인정할 수 없는 경우에는 두 발명이 동일하다고 인정할 수 있다고 하여 구성의 차이에도 불구하고 일정한 경우에는 양 발명이 동일하다고 판단하는 실질적 동일성의 개념을 인정하고 있다.

한편 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결에서는 모니터 등에 사용되는 회전 및 경사각도 조절용 받침대에 관하여 국내의 양대 전자회사가 시간을 달리하여 각각 출원한 두개의 고안 상호간의 동일성이 문제가 되었는데, 법원에서는 “전후로 출원된 양 고안이 동일하다 함은 그

195) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결(특허무효).

기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 고안을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 고안이 신규의 고안과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 고안이 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 고안은 동일하다 할 것이고 비록 양 고안의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 ‘고안의 목적과 작용효과에 격별한 차이’를 일으키지 아니 하는 경우에는 양 고안은 역시 동일한 고안이라 할 것이다”고 판시한 후¹⁹⁶⁾ 양자의 고안이 모니터의 회전 및 경사각도 조절용 받침대에 관한 것으로 양자 고안에서 체결수단의 구성에 일부 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 불과하고 고안의 목적과 작용효과에 격별한(각별한) 차이를 일으키지 아니하므로 동일한 것으로 판단하여, 결국 발명과 고안의 동일성 판단에는 차이가 없음을 알 수 있다.

(2) ‘효과의 차이 없는’ 구성의 차이

컬러디스플레이 음극선관 사건¹⁹⁷⁾에서는 컬러 디스플레이용으로 사용되는 음극선관에 관한 특허(특허번호 제101265호)의 특허청구범위 제5항과 인용발명 5의 동일성 여부가 문제가 되었다. 법원에서는 “구 특허법 제11조 제1항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, ‘기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것’이고(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 2003. 5. 16. 선고 2001후3156 판결 등 참

196) 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결.

197) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2002후1973 판결[미공간].

조), 한편, 위 규정의 취지는 중복 특허발명을 배제하는데 있으며 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로(구 특허법 제57조), 그 규정에서 말하는 동일한 발명인지 여부는, 먼저 출원한 ‘특허청구범위에 기재된 발명’과 나중에 출원한 ‘특허청구범위에 기재된 발명’을 대상으로 하여 대비 판단하여야 할 것이다”고 판시하였다.¹⁹⁸⁾

여기에서는 기술적 구성의 차이가 있더라도, 그 차이가 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여, 종전에 사용하던 당업자(통상의 기술자)를 기준으로 진보성 판단에 필적하는 기준에 비해서는 동일성의 범위가 좁아진 것으로 해석될 수 있는 기준을 채택하고 있는 것으로 보인다. 한편 판시에서 인용하고 있는 98후1013판결은 확대된 선원에 관한 것이고, 2001후3156 판결은 특허법 제36조 제1항에 관한 것이어서 법원에서는 확대된 선원과 선출원에서의 발명의 동일성 판단을 명시적으로 구분하고 있지 않음을 알 수 있다.

(3) 소결

법원에서는 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단 기준과 관련하여, 종전에는 일부 구성의 차이에도 불구하고 목적·효과에서 ‘각별한 차이가 인정되지 않는 정도’라면 실질적으로 동일하다고 판단하며, 동일성 판단에 임하여 통상적으로 진보성 판단의 기준으로 사용되는 ‘통상의 기술자(당업자)’를 기준으로 판단하여 진보성 판단과 유사한 기준을 사용한 바도 있으나, 최근에는 ‘새로운 효과의 발생이 없는’ 정도의 구성의 차이라는 표현을 사용하여 종전에 비하여 발명의 동일성의 범위가 축소된 것으로 해석된다.

198) 상계 판결문.

다. 발명의 범주가 상이한 발명의 동일성

(1) 발명의 범주와 구분의 기준

발명의 종류로는 그 기준에 따라 여러 종류의 발명으로 분류할 수 있다. 특허법상 발명의 종류로는 물건의 발명과 방법의 발명을 일반적으로 들고 있는데, 이는 특허 발명의 실시의 범위를 정의한 규정에 그 근거를 두고 있는 것이다. 특허법에는 실시의 의미를 물건의 발명과 방법의 발명에 따라 달리 정의하고 있는데, 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 의미하고(특허법 제2조 제3목 가), 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위(동법 제2조 제3목 나)로 정의 되어 있다. 한편, 물건을 생산하는 방법의 발명에 대해서는 특허된 방법으로 제조된 물건에 대해서도 통상적인 물건의 발명과 유사하게 실시의 범위를 정하고 있음을 근거로(동법 제2조 3목 다), 방법의 발명을 좀 더 세분화하여 단순한 방법의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명으로 세분화하기도 한다. 이와 같이 특정 발명이 물건의 발명과 방법의 발명의 발명 중 어느 발명에 속하는가에 따라, 특허권자가 누릴 수 있는 독점적 권리의 범위가 매우 상이하므로 특허된 발명이 어느 범주(카테고리)에 속하는가를 판단하는 것은 중요한 법적 의의를 가진다.

그런데 발명의 범주를 구분하는 기준으로서, 방법의 발명을 특징짓는 요소로서 시간의 경과(이른바 경시성(經時性))의 요소를 포함하고 있는지의 여부를 범주의 구분 기준으로 활용하는 일본의 대표적인 사례가 있다.¹⁹⁹⁾ 그 후 이러한 견해는 하나의 공정으로 구성되는 공정으로 이루어지는 발명에 대해서는 적용이 불가하다는 점 등²⁰⁰⁾에 근거하여 이를 단

199) 吉藤幸朔·雄谷建一 著, 전계서, 91면.

200) 이와 관련하여, 中山信弘 교수도 물건의 발명과 방법의 발명을 경시적(經時的) 요소를

순히 ‘시간적 요소’의 유무를 기준으로 판단하는 견해가 있다²⁰¹⁾.

우리나라의 사례로는 물건의 발명과 제조방법 발명의 범주가 문제로 된 사건²⁰²⁾이 있다. 여기에서는 “폴리텍스트로즈에 소화가 어렵고 발효가 용이한 올리고 당류를 1:10 내지 20:1의 비율로 첨가함을 특징으로 하는 유동성 식품의 제조방법”에 관한 청구항이 물건에 관한 발명인지 물건의 제조방법에 관한 발명인지가 쟁점이 되었는데, 특허법원의 원심에서는 ‘시간의 경과’라는 요소를 구비하지 않다는 점을 이유로 물건의 발명으로 인정하였으나²⁰³⁾, 대법원에서는 ‘시간적 요소’의 유무를 그 판단기준으로 삼아 물건의 제조방법으로 인정하였다.²⁰⁴⁾

(2) 물건발명과 방법발명의 동일여부

발명의 범주가 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 상이함에도 발명 상호간에 서로 동일하다고 판단된 사례로는 일본의 이른바 방사선 차폐 방법 사건²⁰⁵⁾이 대표적이다.

이 사건은 발명의 범주가 문제로 된 효시적인 판결으로, 동일한 출원인이 같은 날 출원한 “방사작용을 차폐하는 방법”과 이미 특허가 성립된

기준으로 구분하는 것이 현실상 곤란한 경우가 많다는 점을 인정하고, 특히 용도발명의 경우를 설명하기가 곤란하다고 토로하고 있다. 中山信弘 著 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 法文社, 2001, 90-91면 참조.

201) 吉藤幸朔 著 YOUME 特許法律事務所 譯, 特許法概說 第13版, 대광서림, 2000, 90면; 山田康生, “物の發明と方法の發明”, 特許管理 第19卷 第2号, 1993, 909頁.

202) 대법원 2002. 8. 13. 선고 2001후492 판결.

203) 특허법원 2000. 12. 22. 선고 99허840 판결. 한편 청구항의 말미가 방법으로 기재되어 있음에도, 시간의 경과라는 요소가 결여되어 있으므로, 물건의 발명으로 인정한 점은 일본의 방사선 차폐방법 사건의 경우와 동일하다.

204) 상계 판결문. 그런데 ‘시간적 요소’라는 개념도 불명확하고, 물건의 발명에 대해서도 다수의 공정으로 제조되는 물건의 경우에는 그 물건의 제조에 시간적 요소가 전혀 없다고는 할 수 없을 것이어서 그 구분의 기준이 반드시 명확하다고는 볼 수 없을 것이므로 이러한 기준에는 의문이 있을 수 있다. 金瑄植, “物件의 發明·方法의 發明: 分類基準과 適用”, 産業財産權 第17號, 韓國産業財産權法學會, 2005, 1-30면 참조.

205) 放射線遮蔽方法事件, 東京高等裁判所 昭32. 5. 21. 判決 昭31(行ナ)18号 事件 『審決取消訴訟判決集(特許庁編)』(吉藤幸朔·雄谷建一 著, 전개서, 91면; 竹田和彦 著, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 70頁에서 재인용).

“방사선 차폐용 유리면” 사이의 선후원 관계에서 발명의 동일성이 다투어진 사건이다.²⁰⁶⁾ 이 사건의 발명은, 납 유리를 섬유의 형태로 하여 방사선 치료 장치의 방호구 등에 사용하면 경량이고 유연한 점에서 실용성이 있고, 납 유리는 납 금속판에 비하여 20% 정도 밖에 납분을 함유하고 있지 않으나, 섬유형태로 함에 따라 금속판 보다 방사선 차폐 능력이 우수해진다는 점을 이용한 것이다. 출원인은 이와 관련한 발명을 물건의 발명과 방법의 발명으로 이중으로 출원하였는데, 특허청은 물건의 발명에 대해서는 특허를 부여하였으나²⁰⁷⁾, 방법 발명에 관해서는 동일한 내용을 물건과 방법 별개로 표현하고 있는 것에 지나지 않아 단순히 표현 방법의 차이에 지나지 않으므로 동일발명에 대하여 2개의 특허를 부여할 수 없다고 하여 거절하였다.

출원인은 특허법에 규정된 물건의 발명과 방법의 발명의 구별을 무시한 것이라 하여 항소하였으나, 항소법원에서는 방법의 발명에 관하여 “방법이라는 것은 일정한 목적을 향한 계열적으로 관련이 있는 복수의 행위 또는 현상에 의해 성립하는 것으로, 필연적으로 경시적(經時的)인 요소를 포함하는 것”으로 판시하여 방법발명에는 시간의 경과라는 요소가 반드시 포함된다는 점을 밝히고, 본 사안에 대해서는 특허청의 판단을 지지하여 “양자는 동등하고 일정 용도에 제공되는 물건에 대하여 하는 용도의 면에서 의견을 말한 것이고, 다른 것은 물건의 면에서 의견을 말한 것뿐으로, 필경 동일 내용의 발명을 개시하고 또한 동일한 특허청 구범위를 가지고 있는 것으로 해석하는 것이 합리적이다”라고 판시하여 경시적 요소가 결여되어 있으므로 방법의 발명으로 할 수 없다고 하였다.

206) 발명의 종류에 따라 특허발명의 실시 범위가 상이하게 되므로 특허침해 여부를 판단하는 특허침해소송 등에서는 발명의 범주(카테고리) 결정이 매우 중요하다. 본 사건에서는 선출원주의의 적용을 위하여 선후출원 발명의 동일성 판단을 위한 전제로서 발명의 범주(카테고리) 결정이 문제가 된 점에 유의할 필요가 있다.

207) 일본 특허 제220283호.

결국 청구범위가 비록 방법으로 기재되었다고 하더라도, 방법발명으로 인정되기 위하여 요구되는 경시성이 결여되어 있어 방법발명으로 인정될 수 없고, 동일한 발명의 내용을 물건과 방법 별개로 표현하고 있는 것에 지나지 않아, 단순히 표현방법의 차이에 지나지 않는다는 점을 이유로 물건과 방법발명을 동일한 발명으로 인정한 다음, 출원인이 동일하였으므로 결국 물건발명에 대해서만 특허를 허여하였다. 동일자 출원인으로서 동일자 경합출원이 문제가 될 수도 있었을 것임에도 방법이 아닌 물건발명에 대하여 특허가 허여된 이유가 명확하지는 않으나, 물건의 발명이 방법의 발명에 비하여 특허권이 넓다는 점이 고려가 되었을 것으로 생각된다.

이 판시에서는 비록 청구범위에서 방법의 발명이라고 기재되어 있더라도 방법의 발명에서는 필수적으로 구비해야 할 ‘시간의 경과’라는 요소가 결여되어 있으므로 물건의 발명으로 인정하고²⁰⁸⁾ 따라서 이미 특허된 물건의 발명과 동일한 발명에 해당하여 선원주의에 위반되어 특허될 수 없다고 한 점이 매우 독특하다. 다만 이 사건 이후로 일본에서도 방법발명의 기준으로 시간의 경과를 요구하는 이러한 견해는 하나의 공정으로 구성되는 공정으로 이루어지는 발명에 대해서는 적용이 불가하다는 점 등²⁰⁹⁾에 근거하여 그 기준을 단순히 ‘시간적 요소’의 유무를 기준으로 판단하여야 한다는 주장이 있다.²¹⁰⁾ 한편, 우리나라에서도 종전에는 시간의 경과’라는 요소를 구비하지 않다는 점을 이유로 물건의 발명으로 인정한 바가 있었다.²¹¹⁾ 그런데 그 후 대법원에서는 ‘시간적 요소’의 유

208) 이와 같이 발명의 종류를 결정함에 있어, 출원인이 기재한 물건, 방법과 무관하게 발명의 내용을 파악하여 물건, 방법을 구분하는 것을 객관설 혹은 본원설이라고 한다. 객관설은 中山信弘 著 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 法文社, 2001, 119면 및 吉藤幸朔 著 YOUME 特許法律事務所 譯, 特許法概說, 第13版, 대광서림, 2000, 90면 참조.

209) 中山信弘 著 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 法文社, 2001, 90-91면.

210) 吉藤幸朔 著 YOUME 特許法律事務所 譯, 特許法概說 第13版, 대광서림, 2000, 90면; 山田康生, “物の發明と方法の發明”, 特許管理 第19卷 第2号, 1993, 909頁.

211) 특허법원 2000. 12. 22. 선고 99허840 판결. 한편 청구항의 말미가 방법으로 기재되

무를 그 판단기준으로 삼고 있고,²¹²⁾ 방법의 발명으로 인정되기 위한 기준으로 시간의 경과라는 요소를 요구하지는 않고 단순히 시간적 요소를 요구하거나 출원인이 청구범위에 기재한 범주대로 인정하는 것이 일반적이라는 점을 고려하면, 방사선차폐방법 사건에서 문제가 된 청구항에 대하여 현재의 기준을 적용하면 방법의 발명으로 인정될 수 있을 것으로 예상된다.²¹³⁾

우리나라의 대표적인 사건으로 들 수 있는 이른바 로스트 왁스법 사건²¹⁴⁾에서는 동일한 날에 출원되어 각각 등록된 실용신안(즉 물건의 발명)과 방법의 발명의 동일성 여부가 쟁점이 되었다. 여기서 비교대상이 된 발명(고안)은 정밀주조법의 일종인 로스트 왁스법(lost wax process)에 의하여 주형을 제조한 뒤 버려지는 폐왁스를 재생하는 ‘방법’에 관한 특허발명인 특허 제377,314호²¹⁵⁾와 그 재생 방법을 수행하는 장치 즉

어 있음에도, 시간의 경과라는 요소가 결여되어 있으므로, 물건의 발명으로 인정한 점은 일본의 방사선 차폐방법 사건의 경우와 동일하다.

212) 상계 판결문. 그런데 시간적 요소라는 개념이 불명확하고, 물건의 발명에 대해서도 그러나, 물건의 발명인 경우에도 다수의 공정으로 제조되는 물건의 경우에는 그 물건의 제조에 시간적 요소가 전혀 없다고는 할 수 없을 것이어서 그 구분의 기준이 반드시 명확하다고는 볼 수 없을 것이므로 이러한 기준에는 의문이 있을 수 있다. 金瑄植, “物件의 發明・方法의 發明: 分類基準과 適用”, 産業財産權 第17號, 韓國産業財産權法學會, 2005, 1-30면 참조.

213) 한편, 이와 관련하여 현재 특허청 실무상 발명의 범주가 불명확하다고 하는 이유로 등록이 거절되는 ‘컴퓨터프로그램’ 청구항이 물건의 발명인지 여부에 대한 논의가 있다. 예를 들어, 김관식, “컴퓨터프로그램의 특허법적 보호: ‘컴퓨터프로그램 청구항’을 중심으로”, 정보화정책 제13권 제4호, 한국전산원, 2006, 108면; 최형구, “소프트웨어의 특허법적 보호 필요성”, 산업재산권 23호, 한국산업재산권법학회, 2007, 395면 참조.

214) 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결.

215) 청구항 1.

로스트 왁스 주조법의 오토 그래프에서 회수한 왁스를 로스트 왁스법의 증기가열 용해조에 투입하여 가열하므로써 폐왁스 속에 포함된 수분 및 불순물을 1차로 제거하는 1차 정화과정과;

상기 1차 정화된 폐왁스를 증기가열 용해조로부터 인출한 뒤 보온탱크에 저장하여 수분 및 불순물을 2차로 제거하는 2차 정화과정 및;

상기 보온탱크 내의 용해된 왁스를 교반 용해탱크에 투입하여 교반과정을 거친 뒤 여과지가 구비된 압축 여과기를 통과시켜 잔류 불순물을 제거하는 필터링 과정;

으로 구성됨을 특징으로 하는 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생방법.

‘물건’에 관한 실용신안 등록 제222,931호²¹⁶⁾로써 발명(고안)의 범주가 방법과 물건으로 서로 상이하였다.

법원에서는 “구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조²¹⁷⁾를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 파악할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다”고 하여, 결국 물건의 실용신안과 방법의 발명이 동일하다고 판단하였다. 한편 여기에서는 동일한 발명이 동일한 일자에 출원되어 모두 등록된 후에 하나의 발명에 대하여 포기가 된 경우에, 그 무효사유가 사후에 해소되는지의 여부도 쟁점이 되었는데, 결국 포기에는 소급효가 없으므로 무효사유가 치유될 수 없다는 점을 들어 양 등록이 모두 무효로 되었다.²¹⁸⁾

216) 청구항 1.

로스트 왁스 구조장치의 오토 그래프에서 회수한 폐왁스(130)를 가열하여 그 속에 포함된 수분 및 불순물(140)을 1차 제거하는 증기가열 용해조(10)와;

상기 증기가열 용해조(10)로부터 이송펌프(71)가 구비된 배관라인(70)을 통하여 이송된 폐왁스(130)를 일정시간 동안 저장하므로써 수분 및 불순물(140)을 2차로 제거하는 보온탱크(20)와;

상기 보온탱크(20)로부터 이송펌프(81)가 구비된 배관라인(80)을 통하여 이송된 폐왁스(130)를 모터(110)에 의해 회전하는 상하부 교반익(121,122)으로 교반시켜 폐왁스 속에 잔존하는 잔류 불순물의 분포상태와 조성 및 특성을 균일하게 유지시켜 주는 교반 용해탱크(30)와;

상기 교반 용해탱크(30)와 여과기(60)를 연결하는 배관라인(90)에 설치되어 교반된 폐왁스를 여과기로 강제 이송시키는 이송 압축펌프(40)와;

상기 교반 용해탱크(30)와 이송 압축펌프(40) 사이의 배관라인(90)에 설치되어 이송되는 폐왁스 속의 잔류 불순물을 제거하는 필터(50)와;

상기 이송 압축펌프(40)에 의해 이송된 폐왁스를 최종적으로 필터링 하는 여과기(60) 및; 상기 여과기(60)에서 필터링 된 재생왁스를 외부로 배출시키는 배관라인(100);으로 구성됨을 특징으로 하는 로스트 왁스 구조용 폐왁스의 재생장치.

217) 특허법(법률 제6024호, 1999. 9. 7. 개정, 2000. 10. 1. 시행) 제36조 (선원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 이하 생략.

또한 출원인은 동일하나 출원 일자는 상이한 이른바 “디지털신호 오류 정정방법 사건”²¹⁹⁾에서 출원인(상고인)은 “디지털신호의 송수신과정에서 일어나는 오류의 정정방법”에 관하여 특허출원을 하였는데, 특허청에서는 “오차교정 디코더 장치”에 관한 선출원 발명과 동일한 발명이라는 점을 이유로 거절사정을 하였다. 특허청 항고심판소²²⁰⁾에서도 “이 사건 출원발명은 에러검출의 누락을 방지토록 한 에러정정방법에 관한 것이고 선출원발명은 오차교정 디코더장치에 관한 것으로서, 그 목적에 있어서 이 사건 출원발명은 버스트오차와 랜덤오차에 대하여 높은 오차교정능력을 갖는 데이터전송장치를 제고하는 것이고, 선출원발명은 버스트에러 및 랜덤에러의 어느 것에 대하여서도 에러정정능력이 높은 에러정정방법을 제고하는 것이며, 그 기술적 구성에 있어서 이 사건 출원발명은 에러정정방법에 관한 것이고, 선출원발명은 에러정정방법을 장치에 적용한 것인바, 이 사건 출원발명은 선출원발명과 그 기술적 구성 및 효과가 동일하므로 구 특허법 제11조 제1항²²¹⁾의 규정에 의하여 특허받을 수 없다”는 취지로 거절결정불복심판 청구를 기각하였다.

이에 출원인은 이 사건 출원발명은 소프트웨어에 관한 방법의 발명인데 비하여 선출원발명은 하드웨어에 관한 장치의 발명(즉, 특허법상 물건의 발명)이어서, 두 발명 사이에는 동일성이 없을 뿐만 아니라 두 발명이 모두 방법의 발명에 해당한다 하더라도 이 사건 출원발명은 선출원 발명에 비하여 신규성이 있다는 이유를 들어 상고하였다.

218) 김관식, “동일자 동일인 경합출원의 취급”, 특허소송연구 제5집, 특허법원, 2011, 18면.

219) 대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 사건(거절사정).

220) 이 사건은 특허법원이 설립되기 이전의 사건이어서, 거절사정(현 거절결정)에 대한 불복이 특허청 항고심판소에서 다루어졌다.

221) 특허법(법률 제2957호, 1976. 12. 31. 개정 1976. 12. 31. 시행) 제11조(선원주의) ① 동일한 발명에 대하여는 최선출원자에 한하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 같은 날에 2이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원자의 협의에 의하여 그중 1인만을 특허하며, 협의가 성립되지 아니하거나 또는 협의를 할 수 없을 때에는 모두 특허를 받을 수 없다. 한편 이는 현 특허법 제36조 제1항 및 제2항에 대응한다.

이에 대하여 대법원에서는 “개정 전의 특허법(1980. 12. 31. 법률 제 3325호로 개정되기 전의 것) 제11조 제1항²²²⁾에 의하면 동일한 발명에 대하여는 선출원자에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정되어 있으므로, 본원발명이 선출원의 발명(인용참증)과 동일한 발명인지의 여부를 판단하기 위하여는 먼저 두 발명의 성격(물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지)과 그 특허발명의 범위를 확정하여야 할 것이며 그 중 하나가 물건(이 사건의 경우에 있어서는 장치)에 관한 발명으로 되어 있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어 있을 때에는 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 별개의 표현양식으로 표현한 것으로서 표현상의 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지 아니면 장치와 방법양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 실시하고 이에 터잡아 두 발명의 동일성 여부를 판단하여야 할 것이다”고 하여 발명의 범주가 다른 경우라 하더라도, 단순히 표현상의 차이에 지나지 아니하다고 인정되는 경우에는 양 발명이 동일하다고 판단 할 수 있는 가능성을 열어 두고 있다.

(3) 물건발명과 물건 제조방법 발명의 동일성: 암로디핀의 베실레이트염 사건

이 사건²²³⁾은 의약품에 관한 사건으로 다국적 제약기업인 피고는 암로디핀의 베실레이트염에 관한 제조방법에 관한 특허를 취득한 후, 물질 특허제도가 도입되어 물질 자체에 대한 특허의 획득이 가능해지자 암로디핀의 베실레이트염 자체에 대하여 특허를 별도로 출원하여 특허를 획득하였다.

문제가 된 이 사건 특허발명(특허번호 제91020호, 출원일 1987. 8. 5.)의 제1항은 “암로디핀의 베실레이트염”이고, 선출원발명(특허 제

222) 위 조문.

223) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결.

90479호, 출원일 1987. 4. 4.) 제1항 “암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설포산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법”이다. 여기서 동일한 출원인이 암로디핀의 베실레이트염 즉 물건을 제조하는 방법에 관한 특허와 물건에 관한 후출원특허가 구 특허법 제11조 제1항²²⁴⁾ 하에서 동일한 발명인지가 쟁점이 되었다. 한편 후출원은 물질특허의 획득이 가능해지면서 종전의 제조방법에 관한 특허를 근거로 출원한 것이어서, 발명의 상세한 설명이 동일하였고 다만 발명의 범주(category)가 상이한 것이다.

이에 대하여 대법원에서는 “따라서, 두 발명을 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면, 이들 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설포산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 비록 이들 발명에 다소 상이한 부분이 있더라도 이는 단순한 범주의 차이에 불과하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명은 서로 동일한 발명이라고 봄이 옳다.”고 한 다음 따라서 이 사건 특허발명은 선원주의에 위반되어 등록된 것으로 무효로 판단하였다.

결국 이 사건에서는 ‘물건의 제조방법’이 선출원되어 있을 때, ‘물건’에 대한 출원은 선출원된 ‘물건의 제조방법’ 발명과 동일한 발명으로 판단한 것으로 볼 수 있다. 물건발명과 방법발명의 동일성 여부는 일률적으로 판단할 수는 없을 것이지만, 이 사건의 경우와 같이 ‘물건’과 이러한

224) 특허법 (1986. 12. 31. 개정 1987. 7. 1. 시행, 법률 제3891호) 제11조 (선원주의) ① 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 같은 날에 2이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원인의 협의에 의하여 그중 1의 출원만을 특허하며, 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 어느 출원도 특허를 받을 수 없다.
<개정 1980·12·31>

‘물건을 제조하는 방법’의 경우에는 그 동일성 판단의 근거 중의 하나를, 특허권자가 누릴 수 있는 독점적 권리의 내용으로부터도 찾을 수 있을 것으로 생각된다. 일반적으로 동일한 발명에 대하여 하나의 출원인이 중복하여 특허받는 것을 금지하는 주된 근거는, 특허권 존속기간의 부당한 연장을 방지하는 것일 것인데, 이 사건의 경우 선출원이 암로디핀의 베실레이트 염의 제조방법에 관한 것이고, 특허법 제2조에 의하면 물건을 생산하는 방법 발명의 경우에 그 방법 발명의 실시에는 그 방법의 사용뿐만 아니라 그 방법으로 생산한 물건의 사용, 양도, 대여, 수입 등의 행위도 포함되어 있으므로 결국 물건발명의 실시의 양태가 이미 포함되어 있다. 그러므로 이 사건 제조방법발명이 특허된 이후에 물건에 대한 특허가 허용된다면 이미 특허권자가 누리는 내용과 차이가 없는 특허권이 추가로 발생하게 되어 결과적으로 기존 특허권 존속기간이 부당하게 연장되는 효과가 발생할 것으로 예상된다.²²⁵⁾ 따라서 이 사건에서 암로디핀의 베실레이트 염 제조방법이 특허되어 있는 경우에, 암로디핀의 베실레이트 염에 대하여 특허를 허용한다면 이는 특허권 존속기간의 연장에 다름 아니게 되므로 부당하다는 결론에 이르게 된다. 물건의 제조방법 발명에 대하여 물건 발명의 동일성을 인정한 이러한 결론은 특허권의 부당한 연장을 방지한다는 측면에서 본다면 정당한 결론으로 볼 수 있다.²²⁶⁾

225) 이 사건(대법원 2009. 9. 24. 판결 2007후2827 사건 [권리범위(특)])은 권리범위확인 심판에 관한 것이지만, 확인대상발명의 이 사건 특허발명의 권리범위에 대한 속부 자체가 아니라 특허발명과 선출원되어 등록된 타 특허발명과의 동일여부에 따른 선출원주의 위반에 의한 특허무효 여부가 주된 쟁점이 되었다. 결국 선출원주의 위반으로 특허가 무효라는 점을 이유로 권리범위가 부정되었다. 대법원 2009. 9. 24. 판결 2007후2827 사건 [권리범위(특)](“그렇다면, 이 사건 특허발명은 이 사건 선출원발명과 동일하여 구 특허법 제11조 제1항의 선원주의에 위반되어 등록된 발명이라 할 것이어서, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제69조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이 사건 특허발명은 그 권리범위가 부정된다.”) 참조.

226) 김관식, “중복특허에서 발명의 동일성 판단에 대한 토론문”, 2010년도 특허권·저작권 쟁점 연수자료, 사법연수원, 2010, 2면(미공간).

만일 물건이 선출원이고, 물건의 제조방법이 후출원이 되는 경우에는 권리범위에 차이가 있는데, 이때에도 동일하다고 판단할 것인지 문제가 될 수 있다. 동일한 양 발명이 그 선후관계에 따라서 동일성 판단이 달라질 수는 있는지 의문이 가능할 수 있지만, 예를 들어, 상위개념, 하위개념 발명의 동일성의 경우에는 하위개념에 대해서 상위개념은 동일, 반면에 상위개념에 대하여 하위개념은 동일하지 아니할 수 있으므로(선택 발명), 따라서 동일성 판단이 선후관계에 따라 상이하더라도 그 자체로 문제는 되지는 않을 것이다. 그런데 전술한 디지털신호 오류 정정방법 사건 즉 선출원이 물건이고 후출원이 발명에 관한 89후148사건의 판단 사례에 비추어 보면 선출원이 물건에 관한 것이고, 물건의 제조방법이 후출원인 경우에 선출원주의 적용시 양자는 동일한 발명으로 판단될 것으로 예상된다.²²⁷⁾

(4) 소결

앞서 기술한 바와 같이 법원에서는 물건의 발명과 방법의 발명의 경우의 동일성 판단시에 대비되는 두 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다고 판시하여 선후원 발명의 범주가 상이하더라도 발명이 동일한 경우가 있다는 점을 명확하게 하였다.

227) 한편 본 사안의 경우 미국에서라면, 미국에서 자신의 발명은 자신의 출원발명에 대하여 인용발명이 되지 아니하므로((pre-AIA) 35 U.S.C. 102(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or) 동일인의 경우에는 이중특허(double patenting)의 문제로 별도로 취급하는데, 구성의 일부 차이가 있지만 진보성이 인정될 정도는 아닌 경우 (obviousness-type double patenting)에는 기간의 이익 포기서(terminal disclaimer)를 제출하여 특허권 존속기간을 동일하게 하면 특허를 부여하므로(U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure 8th ed., 2011, ch. 804.02 Avoiding a Double Patenting Rejections[R-3].) 결국 양자의 물건의 발명과 물건의 제조방법의 발명에 대하여 모두 특허받을 수 있게 되므로, 선출원과 후출원의 범주가 상이하더라도 양발명이 동일하다고 인정되어 후원이 특허 받지 못하는 우리나라와는 차이가 있다.

이러한 판시에 따라 우리나라 심사 실무에서도 단순한 카테고리의 차이는 단순한 표현의 차이로 이해하여 양 발명이 실질적으로 동일한 것으로 취급하고 있다.²²⁸⁾ 특허청의 실무에서는 발명이 실질적으로 동일한 경우로, 단순한 표현의 차이, 단순한 효과의 인식의 차이, 단순한 목적의 차이, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 차이, 및 단순한 용도한정의 유무 등, 발명의 사상으로서의 실질적으로 아무런 영향이 미치는 것이 없는 비본질적 사항에 차이가 있는 것에 불과한 경우를 들고 있다.²²⁹⁾

일본의 실무²³⁰⁾에서도 우리의 제36조에 대응하는 일본특허법 제39조의 적용 시에 단지 카테고리 표현상의 차이에 해당하는 경우에는 실질적 동일로 하고 있어²³¹⁾ 우리와 차이가 없다.

그런데 물건의 발명과 방법의 발명은 그 권리범위가 물건의 발명인 경우에는 물건의 생산·사용·양도·대여·수입 등에 미치지만 일반적인 방법의 발명의 경우에는 방법의 사용에만 미칠 뿐이어서 권리범위가 근본적으로 차이가 있으므로, 앞서의 암로디핀의 베실레이트염 사건에서와 같이 물건의 제조방법이 등록된 이후에 물건의 발명을 출원하는 경우와 같이 실제적인 보호의 범위에 결과적으로 차이가 없게 되는 일부 특별한 경우²³²⁾를 제외하고는 물의 발명과 방법의 발명의 보호영역이 차이가

228) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3407면.

229) 상계서, 3407-3408면.

230) 東京高判 平7.12.21. 平6(行ケ)263号. 일본에서 우리의 제36조에 대응하는 일본특허법 제39조의 적용시에 1. 주지·관용기술의 부가, 전환, 삭제 등에 해당하여 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, 2. 하위개념의 상위개념화, 3. 단지 카테고리 표현상의 차이에 해당하는 경우에는 실질적 동일로 하고 있다. 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第4章 3.3(2). 한편, 인용발명이 하위개념인 경우, 상위개념의 출원발명은 신규성이 없는 경우에도 해당한다. 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第2章 1.5.3(4). 우리나라에서는 하위개념의 상위개념화는 발명이 동일한 것으로 취급한다. 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3215면(신규성) 및 3508면(선원성) 참조.

231) 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2010, 第Ⅱ部 第4章 3.3(2); 東京高判 昭45.5.20 昭44(行ケ)93号; 東京高判 昭46.10.29 昭37(行ナ)103号; 東京高判 昭53.5.31 昭48(行ケ)27号; 東京高判 平7.12.21 平6(行ケ)263号 등을 들고 있다.

232) 앞서의 암로디핀의 베실레이트 염 사건에서도, 물건의 발명이 먼저 등록되고 물건을 생산하는 방법 발명이 나중에 등록된 경우라면, 권리자가 보호받는 실시 양태에 차이가

있을 것으로 생각된다. 따라서 물건의 발명과 방법의 발명을 발명의 유형의 차이에도 불구하고 동일하다고 판단하는 것은 출원인이 보호받는 권리범위를 실질적으로 제한하는 효과가 발생하고, 하나의 출원서에 청구항을 달리하여 출원한 경우라면 모두 특허될 수 있을 것이라는 점을 고려하고, 한편 미국에서는 물건의 발명과 방법의 발명은 원칙적으로 상이한 발명으로 인정되어 하나의 출원서에 기재하는 것이 허용되지 않는다는 점²³³⁾ 등에 비추어 보아도, 물건과 방법의 발명의 카테고리를 달리하여 출원하는 발명에 대해서는 원칙적으로 상이한 발명으로 보는 것이 타당할 것이라고 생각된다.²³⁴⁾

한편 관례의 사안이 모두 출원인이 동일인인 경우이어서 관례의 사정 범위가 출원인이 동일인에 한하는 것인지는 명확하지 않으나, 사안이 적용된 선출원주의에 관한 특허법 제36조에서는 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항과는 달리 출원인의 동일인 여부를 묻지 않고 있으므로²³⁵⁾ 원칙적으로 달리 취급할 이유가 없을 것으로 생각된다.

발생하므로 양자의 발명을 등록 받을 실익이 있다.

233) 김관식, 미국특허법의 이해 제2판, 글누리, 2010, 142면; U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure 8th ed., 2011, sec. 806.05(f) Process of Making and Product Made.

234) 같은 취지, 佐藤富徳, “發明の同一性の判断基準について -統一理論への道-”, 知財管理 Vol. 51 No. 10, 2001, 1569頁(“카테고리가 상이한 발명은, 원칙적으로 동일하지 않다고 하여야 할 것이다.”). 다만 여기에서는 그 이유로 “방법의 발명은 시간적 요소가 포함되어 있지만, 물건의 발명에는 시간적 요소는 포함되어 있지 않기 때문이다”라고 하고 있다. 상계서.

235) 특허법 제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

동법 제29조(특허요건) ③ 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 소결

선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단 기준과 관련하여, 법원에서는 종전에 일부 구성의 차이에도 불구하고 목적·효과에서 ‘각별한 차이가 인정되지 않는 정도’라면 실질적으로 동일하다고 판단하며, 동일성 판단에 임하여 통상적으로 진보성 판단의 기준으로 사용되는 ‘통상의 기술자(당업자)’를 기준으로 판단하여 진보성 판단과 유사한 기준을 사용하여 동일성의 범위가 진보성의 영역까지 확장된 경우도 있으나, 최근에는 ‘새로운 효과의 발생이 없는’ 정도의 구성의 차이라는 표현을 사용하여 종전의 기준에 비하여 동일성의 범위를 상당히 제한하는 기준을 채택하고 있는 것으로 볼 수 있다.

발명의 범주가 물건과 방법으로 상이한 발명에 대하여 법원에서는 선후원 발명의 범주가 상이하더라도 발명이 동일한 경우가 있다는 점을 밝히고 있으나, 물건의 발명과 방법의 발명은 그 특허발명의 실시의 범위가 상이하어 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 있어 근본적인 차이가 있고 하나의 출원서에 청구항을 달리하여 출원한 경우라면 모두 특허될 수 있었다는 사정 등을 고려하면, 물건과 방법의 발명의 범주를 달리하여 출원하는 발명에 대해서는 원칙적으로 상이한 발명으로 보아야 할 것으로 생각된다.

2. 동일자 동일인 경합출원에서의 발명의 동일성

가. 개설

동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 출원이 있는 경우, 먼저 출원한 자만이 특허받을 수 있으며, 동일한 날에 2이상의 출원이 있는 경우에는 협의에 의하여 정해진 하나의 출원인만이 특허받을 수 있다(특허법 제36조 제2항). 이 경우 특허법은 2이상의 발명이 서로 상이한 복수의 출원인에 의한 경우를 상정한 것으로 보이나 동일인에 의하여 2이상

의 발명이 출원된 경우에도 서로 상이한 자에 의한 출원과 동일하게 취급하고 있다. 한편 발명의 동일성 판단시 발명이 전면적으로 일치하지 않고 구성의 일부에 차이가 있는 경우에도 발명이 실질적으로 동일한 것으로 취급하고 있으며, 동일인에 의하여 복수의 발명이 출원되고 복수의 발명이 서로 동일한 것으로 인정되는 경우에는 동일인 사이에는 협의가 불가능하여 출원된 발명 모두가 특허 받을 수 없고 만일 이를 간과하여 특허된 경우에는 복수의 발명이 모두 무효사유를 포함하고 있는 것으로 취급하고 있다. 본 절에서는 동일자 동일인에 의한 경합출원의 경우에 대하여 사례를 중심으로 판단 방법을 검토하고 그 문제점 및 바람직한 판단기준에 대하여 논의하고자 한다.²³⁶⁾

나. 판례

동일자에 2이상의 출원이 있는 경우에는, 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 특허출원인만이 특허 받을 수 있고, 협의가 성립되지 않거나 ‘협의할 수 없는 때’에는 어느 누구도 특허 받을 수 없다(특허법 제 36조 제2항). 법문 상으로는 상이한 2인 이상의 경우를 상정한 것으로 보이므로 동일인의 경우에는 그 적용여부가 불명확하나, 후술하는 바와 같이 일반적으로 동일인의 경우에는 협의가 불가능하여 어느 것도 특허 될 수 없는 것으로 보고 있고 만일 특허된 이후에는 양자 모두 특허무효 사유를 포함하고 있는 것으로 해석하고 있다.

동일자 동일인 경합출원에 관한 주요 사례로 아래와 같다.

(1) 협의 불가능으로 모두 무효로 판단한 사례: 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결

이 사건에서는 동일인이 경합 출원하여 등록된 2개의 동일고안²³⁷⁾에

236) 본절은, 김관식, “동일자 동일인 경합출원의 취급”, 특허소송연구 제5집, 특허법원, 2011, 18면 이하를 본고의 성격에 맞게 일부 첨삭, 보완한 것이다.

대하여 선출원주의 위반으로 인한 무효여부가 문제가 되었는데, 법원에서는 “같은 날에 2이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원인의 협의에 의하여 그 중 1의 출원만을 실용신안등록을 하며 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 바 이는 실용적인 고안을 장려 보호 육성하여 기술의 진보를 도모하고 국가산업의 발전에 기여케 하고자 하는 실용신안법의 목적을 달성하기 위하여 동일고안의 등록으로 인한 마찰과 분쟁을 방지하려는 규정이라고 새겨지므로 실용신안권의 이전성 등에 비추어 ‘동일출원인에 의한 출원경합에 대하여도 다를 바가 없다 할 것인즉’ 위 실용신안법 제7조 제1항²³⁸⁾ 단서의 적용에 있어서는 특단의 사정이 없는 한 ‘동일출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로’ 동일출원인이 동일고안을 2 이상 출원하였을 때에는 위 단서 후단이 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 할 것이다.”고 판시하여²³⁹⁾ 동일인의 경우에도, ① 경합출원에 관한 동 조항이 적용되고, ② 동일인의 경우에는 원칙적으로 협의가 불가능하여 결국 어느 출원에 대해서도 특허받을 수 없다는 점을 판시하고, 이 사건에서는 이를 간과하여 출원고안이 등록되었으므로 결국 당해 복수의 출원이 모두 무효가 되는 것으로 판단하였다.²⁴⁰⁾ 즉 이 사건에서는 동일인에 의하여 동일한 발명(고안)이 출원되어 등록된 경우에도 출원인의 협의에 의하여 하나의 출원에 대해서만 등록이 될 수 있다는 선출원주의에 관한 구 실용신안법 제7조²⁴¹⁾의 규

237) 실용신안등록 제19042호와 제19043호.

238) 제7조 (선원주의) ① 동일한 고안에 대하여는 최선출원에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있다. 다만, 같은 날에 2이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원인의 협의에 의하여 그 중 1의 출원만을 실용신안등록을 하며, 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다. <개정 1980·12·31>

239) 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결 【실용신안등록무효】 [공1985. 7. 15. (756), 919].

240) 다만, 본 사건에서는 고안의 동일성 판단 등을 하지 않은 점을 이유로 원심을 파기 환송하였다.

정이 적용된다는 점을 전제로, 출원인이 동일하다는 점을 근거로 협의가 불가능하다는 점을 들어 어느 출원도 등록받을 수 없음에도 등록되어 등록된 실용신안은 모두 등록무효사유를 안고 있다고 판단하고 있다.

상기한 바와 같이 판례에서는 동일인 경합발명이 출원된 경우 동일인 사이에는 원칙상 “협이가 불가능”한 것으로 보아 양출원이 모두 등록될 수 없고 만일 이를 간과하여 등록된 경우에는 양출원이 무효사유를 안고 있는 것으로 보고 있다. 그런데 어느 한 출원에 대하여 무효가 확정되면 그 무효의 소급효가 먼저 적용되어 다른 출원의 무효사유는 해소되는 것으로 보고 있다. 동일인 사이에 협의가 불가능한 것으로 보는 근거를 판례에서 명확하게 제시하고 있지는 않으나, 법문인 ‘협의’에 대한 문언적 해석²⁴²⁾에 기초한 것으로 보인다.

그런데 경합발명이 상이한 복수의 자에 의하여 출원된 경우에는 협의에 의하여 선택에 의하여 양발명 중의 적어도 어느 일방에 대하여 특허권의 설정이 가능한 점과 달리 경합발명이 동일인에 의한 경우에 협의가 불가능한 것으로 보아 양발명이 모두 무효사유를 안게 된다고 하는 해석은 지나치게 문언해석에 집착한 결과로서, 동일한 경합발명이 단순히 동일인에 의하여 이루어졌다는 사실에 의하여 동일한 경합발명이 서로 상이한 자에 의하여 이루어진 경우에 비하면 부당하게 불리한 결과가 발생한다는 점과, 서로 상이한 자에 의한 경합발명에 대하여 협의를 하게 하여 결국 어느 한쪽의 발명을 등록하게 하여 발명자의 권리를 보호하고자 하는 취지에 비추어 보면, 동일인 경합출원의 경우에도 자신과의 협의가 가능한 것으로 해석하여 적어도 하나의 발명에 대해서는 특허권의 설정이 가능한 것으로 해석하는 편이 합리적이라고 생각된다.²⁴³⁾

241) 이는 현 특허법 제36조에 대응한다.

242) 협의(協議)의 사전적인 의미는 ‘여러 사람’이 모여 서로 의논하는 것이다. 민중서림, 민중 엡센스 국어사전 제6판, 2006, 2621면 등 참조.

243) 한편으로는 이미 출원인이 동일하므로 협의를 거칠 것도 없이 ‘하나의 특허출원인’의 요건을 충족한다는 주장도 가능할 것이다.

이와 같이 동일인의 경우에도 자기 자신과 협의가 가능한 것으로 해석하면, 경합발명의 경우에 출원 자체에 의하여 무효사유가 발생하지는 않고, 출원인이 협의에 의하여 하나의 발명을 선택하지 아니하게 되는 경우에 후발적으로 양출원에 대하여 무효사유가 발생하게 될 것이다. 이는 서로 상이한 출원인에 대해서도 협의가 되지 않는 경우에 출원을 모두 무효로 하여 협의를 강제하고 있는 점에 비추어 보아 동일인에게도 협의에 의한 출원을 선택을 강제하는 점에서 타당한 결과이다. 한편 현재의 특허청 실무에서는 동일인의 경우에도 협의명령 통지(협의명령을 거절이유통지에 우선적으로 또는 협의명령과 거절이유통지를 동시에)를 하고 있다.²⁴⁴⁾ 이러한 관행은 동일인 사이에는 원칙적으로 협의가 불가능한 것으로 보는 대법원의 판례와는 반드시 일치하는 것으로는 보이지 않는다. 다만 동일인 경합출원의 경우, 협의불가능으로 인하여 거절이유가 발생하므로 이러한 점을 이유로 거절이유를 통지하고 이 거절이유를 해소할 수 있는 방안으로서 출원인에게 제공하는 일종의 정보제공 행위로 이해할 수도 있으나, 이러한 협의통지의 내용을 거절이유통지와는 별도로 통지하는 점을 보면 이러한 해석에도 한계가 있다.

한편 경합발명이 등록된 이후에도 사후적으로 협의가 가능한 것으로 해석을 할 수는 있을 것인데, 출원의 포기는 출원의 계속 중에 가능하므로 출원의 등록이 완료되면 출원의 계속상태로 볼 수 없기 때문에 등록된 특허에 대한 출원의 포기는 있을 수가 없고 결국 등록된 특허권의 포기만이 가능할 것인데, 특허권의 포기에는 출원의 포기와 달리 원칙적으로 소급효가 인정되지 아니하므로²⁴⁵⁾ 결국 사후에 협의가 이루어진다

244) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2008, 3211-3122면. 한편 특허청의 실무에서 동일인 사이에서 원칙적으로 협의가 가능한 것으로 보는 점은 일본도 마찬가지이다. 다만 일본의 경우에는 동일인에게는 협의를 위한 시간이 필요하지 않으므로 거절이유통지와 협의명령을 동시에 하는 것으로 하고 있다. 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2010, 第II部 第4章 2.7.1 協議 참조.

245) 특허법 제120조(포기의 효과) 특허권·전용실시권 및 통상실시권의 포기가 있는 때에는 특허권·전용실시권 및 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

하더라도 경합출원에 의한 무효사유는 해소되지 않게 된다.

결국 경합출원에 대하여 자신과의 협의의 가능성을 인정하는 경우에는, 종래 경합출원의 출원과 동시에 협의의 가능성이 부정되어 발생하는 무효사유는 해소될 것이나, 경합출원이 이미 등록된 이후에는 자신과의 협의의 가능성을 인정하여 협의에 의하여 일방의 특허권을 포기하더라도 그 효과가 출원에는 미치지 아니하여 경합출원이라는 점에 의하여 발생한 무효사유는 여전히 해소되지 않게 된다. 자신과의 협의의 가능성을 인정하는 경우에도 무효사유의 해소는 등록되기 이전의 경합출원에 한하여 제한적으로 인정될 것이다.

(2) 경합출원 중 어느 하나가 무효가 된 경우 그 무효의 소급효를 우선 적용한 사례: 대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결

본 사건²⁴⁶⁾은 앞의 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결과 동일한 등록고안에 관한 사건이다. 경합출원에 대하여 일방의 등록고안에 대하여 무효심판이 청구되어 무효가 확정된 경우에 본 판결의 원심결에서는 동일인에 의한 동일 고안이므로 협의의 여지가 없어 모두 무효라고 판단하였으나,²⁴⁷⁾ 상고심에서는 “어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜 주는 것이 타당하고, 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 모두 무효로 할 것은 아니다”라고 판시하여, 원래는 경합출원이어서 모두 무효사유를 안고 있었다 하더라도 하나의 등록고안에 대하여 무효심결이 있는 경우에는 무효심결의 소급효에 따라 처음부터 없던 것으로 되므로, 다른 하나의 출원등록에 대해서는 경합출원을 이유로 등록무효 심판을 청구할 수 없다고 판단하였다.

결국 본 판결에서는 등록된 출원에는 무효사유가 존재하고 있으나, 일방 출원의 무효에 따른 소급효²⁴⁸⁾를 경합출원에 의하여 존재하는 무효

246) 대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결 【실용신안등록무효】.

247) 특허청 1989. 5. 27.자 87항당181 심결.

의 사유에 비하여 우선적으로 적용한 것으로 해석할 수 있다.

그런데 앞서의 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결에서와 같이 동일인에 의하여 동일한 발명이 출원된 경우에 협의의 가능성이 없는 것으로 해석하는 경우에는, 동일인에 의한 복수 발명의 출원 시점에서 특허법 제36조 제2항의 규정에 의하여 등록무효의 사유가 존재하게 되고, 이에 대하여 하나의 출원에 대하여 등록 후 후발적으로 성립한 무효심결에 의한 소급효를 출원·등록시점에 발생한 원시적 무효사유에 우선적으로 적용하는 점은 그 결과의 타당성은 별론으로 하더라도 그 근거가 명확하지 않다.

또한 경합출원이 등록된 후에 본 사안에서와 같이 하나의 출원에 대하여 무효심판을 다른 일방에 비하여 먼저 청구하여 확정되는 경우에는, 그 무효의 소급효에 의하여 나머지 하나의 출원은 등록이 유효하게 유지될 것이나, 경합출원이라는 점을 이유로 양자 모두에 대하여 무효심판이 청구된 경우에는, 어느 일방의 변론종결일 이전에 다른 일방의 무효심결이 확정되면 무효심결의 소급효에 의하여 당해 출원은 처음부터 없던 것이 되어 타 출원의 무효사유는 소멸될 것이므로 무효사유가 소멸되어 결국 당해 출원은 유효하게 존속될 것이다. 그런데 만일 동시에 무효심결이 내려지는 경우라면²⁴⁹⁾ 어느 일방의 소급효를 타 출원에 적용할 여지는 없게 될 것이어서 양자 모두 무효로 될 것이다. 이와 같이 동일한 사안에 대하여 심결이 이루어지는 시점의 일치 혹은 불일치라는 우연한 사정에 의하여 등록된 특허의 유효·무효의 결과가 달라지는 결과가 되므로 이러한 해석을 반드시 합리적이라고 할 수는 없다.

한편 본 사안의 결론의 근거와 관련하여, 본 사안의 경우 경합출원이

248) 제7조 (선원주의) ③제1항과 제2항의 경우에 동일한 내용의 실용신안등록출원과 특허출원중 그 하나가 무효 또는 취하된 때에는 그 실용신안등록출원 또는 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다. <개정 1980·12·31>

249) 경합출원의 경우 그 무효사유가 동일할 것이므로 심판과정에서 직권으로 병합심리될 가능성이 높고, 이 경우에는 결국 동시에 심결이 이루어지게 될 것이다.

여전히 모두 무효사유를 안고 있으므로 이 사건의 결론의 근거를 출원무효의 소급효에서 찾을 것이 아니라 1고안 1등록주의에서 찾아야 한다는 견해가 있다.²⁵⁰⁾ 이러한 견해는 미국에서 동일인에 의하여 복수의 발명이 출원된 경우에 하나의 발명에 대해서만 특허를 부여하고 있으며 (double patenting의 금지) 그 근거를 미국 특허법 제101조에서의 발명자는 “하나의 특허(a patent)”를 받을 수 있다는 규정²⁵¹⁾에서 그 근거를 찾고 있는 점과 유사하다. 다만 우리나라에서는 미국과 달리 1발명 1등록주의의 명시적인 근거를 찾기 곤란하다는 점에서 이러한 해석에는 일정한 한계가 있다고 생각된다.

(3) 출원 경합 후 일방 권리를 포기한 사례: 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결

본 사건²⁵²⁾에서는 방법에 관한 발명과 물건에 관한 실용신안이 동일인에 의하여 등록된 후, 등록실용신안을 ‘포기’하였는데, 비교의 대상이 상호간에 그 범주(category)의 차이에도 불구하고 실체를 파악하여 동일하다고 한 다음, 실용신안권을 사후에 포기하여 경합출원에 따른 하자가 치유되는지의 여부와 관련하여, “특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나

250) 徐泰榮, “同一인에 의한 同一考案이 競合登錄된 경우의 效力”, 特別法研究 4卷, 박영사, 1994, 420면.

251) 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

252) 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 【등록무효(특)】 [공2007. 2. 15. (268), 310].

실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도²⁵³⁾ 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다”고 하여, 출원이 경합된 상태에서 사후 권리자가 등록된 권리의 하나를 포기한다고 하여도 출원의 포기과 달리 등록의 포기에는 소급효를 인정할 수 없으므로, 경합출원의 하자가 치유되지 않는 것으로 판단하였다. 일본에서는 경합발명에 대하여 협의를 명하는 특허법²⁵⁴⁾의 취지에 근거하여, 협의명령 없이 경합발명이 등록되어 있는 경우에 하나의 권리자가 사후에 ‘특허권을 포기’하는 경우에는 무효사유가 해소된 것으로 해석하여야 한다는 주장도 일부 찾아 볼 수 있으나,²⁵⁵⁾ 그 근거가 명확

253) 본 사안에서 문제가 된 특허 제377314호의 출원일과 등록일은 각각 2000. 9. 18. 및 2003. 3. 11.이어서(원심은 특허법원 2005. 9. 30. 선고 2004허7005허 판결), 이는 출원의 무효, 취하에 대하여 출원의 포기에 대해서도 선출원에 관한 제36조의 적용시 소급효를 인정하는 취지의 2006. 3. 3.의 특허법 개정이 있기 전의 사안이다. 따라서 본 사안의 경우에는 특허권의 포기뿐만 아니라 특허출원의 포기에 대해서도 소급효가 인정되지 아니하여야 할 것이므로, 본문에서 “그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도”라고 하여 출원의 포기에는 소급효가 있다는 취지로 읽힐 수 있는 부분은 2006. 3. 3. 이후의 출원에 대한 경우에만 적정한 표현이 될 것이다. 이하 관련 조문 참조.

특허법[법률 제6024호, 1999. 9. 7. 타법개정 2000. 10. 1. 시행] 제36조 ④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 또는 취하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

특허법[법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정, 시행] 제36조 ④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

특허법 제120조(포기의 효과) 특허권·전용실시권 및 통상실시권의 포기가 있는 때에는 특허권·전용실시권 및 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

254) 일본특허법 제39조 제7항.

255) 吉藤幸朔·雄谷建一, 전계서(각주 2), 231면.

하지 않다.²⁵⁶⁾

한편 본 사안의 경우, 양자의 출원이 등록되기 이전에 하나의 출원에 대하여 ‘출원의 포기’를 하는 경우를 상정하면, 종전에는 출원의 포기에 대하여 소급효가 인정되지 아니하므로²⁵⁷⁾ 출원의 포기에 불구하고 무효사유는 여전히 해소되지 않게 되어 특허권의 등록후 특허권을 포기하는 것과 결과에 있어 모두 무효사유가 해소되지 아니한다는 점에서 차이가 없을 것이다.

현재 동일한 사안이 발생하는 경우라면 현재는 ‘출원의 포기’에 대해서 특허법 제36조의 적용시에 소급효가 인정되므로²⁵⁸⁾ 일방의 출원 포기에 의하여 경합출원에 따른 특허무효사유는 해소될 수 있을 것이다. 다만 경합출원을 이유로 거절결정 혹은 거절심결이 확정된 이후에는 출원 포기의 소급효가 예외적으로 인정되지 아니하므로,²⁵⁹⁾ 만일 경합출원에 대한 거절결정이 확정된 이후에는 어느 일방의 출원의 포기를 하더라도 무효사유는 해소되지 않게 된다.

256) 한편 당해 사건에 관하여 일본에서의 논의와 같이 경합발명이 등록되어 있는 경우에 하나의 권리가 포기된 경우에 무효사유가 해소된 것으로 해석하여야 한다는 취지의 주장도 가능할 것이고 이러한 주장은 그 결과의 타당성에 그 근거를 둔 것으로 보이지만 앞의 2005후3017 사건의 판결에서 지적된 여러 가지 문제점을 극복하기에는 그 근거가 충분하다고 볼 수 없다.

257) 2006. 3. 3. 개정되어 2006. 9. 4. 시행되기 이전의 특허법 제36조 ④특허출원 또는 실용신안등록출원이 **무효** 또는 **취하**되거나 실용신안등록출원이 각하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. <개정 2001.2.3>

258) 특허법 제36조(선출원) ④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 **포기**되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

259) 이와 같이 경합출원의 거절결정이 확정된 이후에 출원 포기의 소급효를 제한하는 것은, 만일 이를 허용한다면, 출원인의 의사에 따른 임의의 일방을 포기하고 결과적으로 임의의 타 출원을 등록받게 되어 출원인의 의사에 따라 임의의 출원을 등록받는 결과가 되는 것을 방지하기 위한 것으로 해석된다.

다. 동일인 경합출원시 ‘실질적 동일성’ 개념 축소의 필요성

전술한 사례에서 본 바와 같이 동일인 경합발명의 경우 발명의 동일성 판단시 두 개의 발명이 완전히 동일한 경우는 찾아 볼 수 없고, 구성의 차이에도 불구하고 ‘실질적으로’ 동일하다고 판단하고 있다.

구체적으로 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결²⁶⁰⁾와 대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결²⁶¹⁾에서 문제가 되는 2건의 실용신안 등록 제19042호²⁶²⁾와 제19043호²⁶³⁾에서, '042호 등록실용신안의 청구범위는 종래의 자동판매기에서 정전시에도 거스름돈을 반환하기 위하여 정전여부를 판단하기 위한 회로를, 저항, 콘덴서, 제너다이오드 및 복수의 트랜지스터 등의 아날로그 회로 소자를 이용하고 있으나, '043호 등록실용신안의 청구범위에는 동일한 목적을 위한 회로구현 방법으로, 저항, 콘덴서, 다이오드 등과 Ex-OR 게이트, FET, AND 게이트 등으로 구성하여 디지털 논리소자를 이용하고 있는 것을 특징으로 하고 있어, 양 고안은 회로의 구성을 아날로그 회로와 디지털 회로로 구성하고 있는 점에서 차이가 있다.

또한 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결²⁶⁴⁾에서 비교대상이

260) 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결 【실용신안등록무효】.

261) 대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결 【실용신안등록무효】.

262) 청구항 1.

도시한 바와 같이 종래의 자동판매기에 있어서, 저항(R1), (R2), 콘덴서(C1) 제너다이오드(D8)로 정전압 회로(12)를 구성하여 다이오드(D1)를 통해 축전지(11)에 연결하고 다이오드(D2), (D3), (D5), (D6), (D7) 저항(R3), (R4), (R5), 충전전 콘덴서(C2) 및 트랜지스터(Q1), (Q2)로 전원공급회로(13)를 구성하고, 다이오드(D4), 저항(R6) 및 트랜지스터(Q3)로 주화반환신호 발생회로(14)를 구성하여서 된 교류전원 차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치.

263) 청구항 1.

도시한 바와 같이 종래의 자동판매기에 있어서, 저항(R1), 콘덴서(C2), (C3), CRD 및 레귤레이터(RE1), (RE2)로 정전압회로(13)를 구성하며 이에서 저항(R2)과 다이오드(D1)를 통해 축전지(11)에 연결하며 다이오드(D2), (D5), (D4), (D3)와 저항(R3), (R4), (R5), 충전전콘덴서(C1), 바퍼(Q1), (Q2), Ex OR 게이트(Q3) 및 FET(Q4), (Q5)로 DC 전압 ON, OFF 회로(14)를 구성하며 저항(R6), (R7), 콘덴서(C4), AND 게이트(Q7) 및 FET(Q6)로 주화반환신호부(15)를 구성하여서 됨을 특징으로 한 교류 전원차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치.

된 발명(고안)은, 정밀주조법의 일종인 로스트 왁스법(lost wax process)에 의하여 주형을 제조한 뒤 버려지는 폐왁스를 재생하는 ‘방법’에 관한 특허발명인 특허 제377,314호²⁶⁵⁾와, 그 재생 방법을 수행하는 장치 즉 ‘물건’에 관한 실용신안 등록 제222,931호²⁶⁶⁾로서 발명(고안)의 범주가 방법과 물건으로 상이하다.

이와 같이 출원인이 서로 상이하다고 판단하여 별개의 출원으로 출원한 복수의 발명을 그 구성의 차이에도 불구하고²⁶⁷⁾ ‘실질적으로 동일’하다고 판단하여 모두 무효로 하는 것은, 이와 같은 복수의 출원을 하나의 출원서에 복수의 청구항으로 기재하여 출원하는 경우라면 모두 유효하게 등록될 수 있었을 것이라는 점과,²⁶⁸⁾ 유사한 복수의 발명을 출원일을 달리하여 출원하는 경우에는 독점권을 부당하게 연장시키는 효과가 발생할 수도 있으나, 출원일이 동일하므로 유사한 복수의 발명을 출원하여 독점권을 향유할 수 있는 기간을 부당하게 연장하는 점이 없다는 점,²⁶⁹⁾ 특

264) 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 【등록무효(특)】 [공2007. 2. 15. (268), 310].
265) 청구항 1.

로스트 왁스 주조법의 오토 그래프에서 회수한 왁스를 로스트 왁스법의 증기가열 용해조에 투입하여 가열함으로써 폐왁스 속에 포함된 수분 및 불순물을 1차로 제거하는 1차 정화과정과; 잔류 불순물을 제거하는 필터링 과정;
으로 구성됨을 특징으로 하는 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생방법.

266) 청구항 1.

로스트 왁스 주조장치의 오토 그래프에서 회수한 폐왁스(130)를 가열하여 그 속에 포함된 수분 및 불순물(140)을 1차 제거하는 증기가열 용해조(10)와; ... 외부로 배출시키는 배관라인(100);으로 구성됨을 특징으로 하는 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생장치.

267) 더구나 회로를 아날로그 방식으로 구현하는 것과 디지털 논리소자를 이용하여 구현하는 방식에서는 일반적으로 노이즈에 대한 저항성(noise margin) 등에서 큰 차이가 있으므로 구성뿐만 아니라 그 효과의 측면에서도 차이가 있을 것으로 예상된다.

268) 다만, 앞서의 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14판결 【실용신안등록무효】 [공1985. 7. 15.(756), 919]의 대상이 된 등록실용신안의 경우에는 그 출원일이 1978. 11. 21.로 단항제로 운용될 때이어서 복수의 청구항으로 기재하는 것이 불가능하였다.

269) 田村敬二郎, “分割の要件と発明の同一性に関する考察”, 知財管理 Vol. 59 No. 11, 2009, 1395頁은 분할출원에 의하여 동일자 동일인에 의한 경합출원에서 발명의 동일성이 문제되는 경우에, 상위개념과 하위개념 발명 및 물건과 방법 발명 등에 대하여 특허권의 부당한 연장의 효과가 없으므로 동일하지 않다고 하는 것이 바람직하다는 취지의 주장을 하고 있다. 上掲論文 1008-1409頁.

히 발명의 범주의 차이에도 불구하고 동일하다고 판단한 경우에서 물건
의 발명과 방법의 발명은 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 있어
큰 차이가 있다는 점을 상기하면, 상기와 같은 결과는 매우 부당한 것이
라고 생각된다.

한편 미국의 경우 동일인에 의한, 서로 상이하나 진보성이 인정되지
아니하는 복수의 발명(obviousness-type double patenting)에 대해서도
존속기간포기서(terminal disclaimer)의 제출로 특허권 존속기간을 일치
시키는 경우에는 모두 등록을 허용하므로,²⁷⁰⁾ 하나의 출원서에 기재할
수 있는 복수의 청구항에 대하여 별도의 출원서로 출원하든지, 하나의
출원서로 출원하든지 모두 특허 허여가 되며 존속기간이 동일하게 된다
는 점에서 그 결과에서 차이가 없게 되어 전술한 바와 같은 부당한 결과
의 발생은 없게 된다.

하나의 출원서에 청구항을 달리하여 출원하였다면 모두 등록되었을
발명을 별개의 출원으로 특허출원 한 경우에 모두 등록이 되지 않는 불
합리한 점은, 앞에서 기술한 바와 같이 타인 경합발명의 경우에 협의를
하여 하나의 발명을 선택하도록 한 취지에 비추어 동일인의 경우에도 협
의가 가능한 것으로 해석하여²⁷¹⁾ 출원인에게 경합출원 중의 하나를 선
택하도록 하는 방식에 의해서도 어느 정도 해결이 가능할 것이다.²⁷²⁾ 그

270) Roger Schechter, John Thomas, *op cit.*, p.267. 한편 이러한 점은 상위개념-하위개
념 관계에 있는 발명의 경우에도 적용되며, 이러한 점에서 동일인에 대한 동일발명의 기
준은 신규성의 기준보다 엄격하다는 것에, Kathleen Kahler Fonda, “Considering Lilly:
Obviousness Vs. Domination In The Double Patenting Context”, 11 Fed. Circuit
B.J. 387, 400, 2002(“Even though a terminal disclaimer is not applicable to a
statutory double patenting situation under § 101, terminal disclaimers do have an
effect in genus-species situations. Therefore, returning to the halogen analysis in
Vogel, it would appear that a terminal disclaimer is given effect even in a
situation which looks more like anticipation than obviousness. Put another way,
“same invention” appears to be an even stricter standard than anticipation.”).

271) 전술한 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14 판결 【실용신안등록무효】 [공1985. 7.
15.(756), 919] 에도 “특단의 사정이 없는 한 동일출원인 사이에는 협의가 있을 수 없으
므로...”라고 하여 협의 가능성의 여지를 완전히 배제하고 있는 것으로는 보이지 않는다.

272) 현재 심사단계에서는 동일인의 경우에도 협의를 하도록 하고 있음은 이미 기술한 바와

러나 이와 같은 해석에 의하더라도 출원발명 중 일부는 결국 특허를 받지 못하게 되는 결과가 발생하므로 완전한 해결책이라고는 할 수 없다.

궁극적으로는, 하나의 발명에 대하여 다양한 방식으로 기재하는 것을 허용하는 다항제의 취지 등을 고려하면, 경합출원 판단을 위한 발명의 동일성 판단시에는, 청구범위의 구성의 차이에도 불구하고 동일하다고 판단하는 실질적 동일성의 개념의 사용을 지양하고 경합발명의 경우 동일성 판단시 청구항의 구성이 전체로서 완전히 동일한 경우에만 경합발명으로 인정하는 방식으로 동일성의 판단을 엄격하게 해석·운용하는 편이 바람직하다고 생각된다.²⁷³⁾ 특별히 발명의 범주가 다른 경우에는 원칙적으로 상이한 발명으로 취급하는 것이 타당하다고 생각된다.

한편, 우리나라와 일본에서는 선후원 발명의 동일성 판단시 진보성 판단을 하지 않으므로, 후원발명이 선원발명과 동일하지는 않지만 선원에 비하여 진보성이 없는 발명인 경우에도 선원이 공개되지 않은 경우에는 등록이 가능하다. 반면에 미국에서는 선발명에 비하여 진보성이 없는 발명은 선발명의 공개 여부를 불문하고 등록이 불가능한 점에서 우리와 차이가 있다. 다만 우리나라와 일본에서 실질적으로 동일하다고 인정되는 경우에는 결국 진보성이 인정되지 않을 것이므로,²⁷⁴⁾ 우리나라와 일본에서 선출원과 실질적으로 동일한 후출원 발명에 대하여 등록을 불허하는 점은 미국에서 선발명에 비하여 진보성이 인정되지 않는 발명이 등록되지 않는 점과 일맥상통하는 점이 있다고도 할 수 있다.

같다. 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 3212면.

273) 같은 취지, 李明撰, “특허법 제36조 제1항에 있어서 ‘동일한 발명’의 의미”, 특허소송연구 제3집, 특허법원, 2005, 73면에서는 후출원발명의 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서 선행발명에 존재하는지의 여부를 동일성 판단기준으로 삼아, 발명의 동일성 판단 기준을 엄격하게 하는 것이 바람직하다고 한다. 한편 羽柴隆他, “同一人による先後願發明の同一性”, *パテント* Vol. 25, No.1, 1972, 36-43頁에서도 동일인에 의하여 출원된 양 발명에서 동일성 판단은 신규성의 판단 기준으로 하여야 하므로, 구성의 차이가 있는 경우에는 그 차이가 주지 기술에 불과하여 진보성이 인정되지 아니하더라도 상이한 발명으로 보아야 한다고 하고 있다.

274) 다만 그 역은 성립되지 않을 것이다.

실질적 동일성의 범위와 진보성의 범위가 일부 일치하는 부분은 있으나 전면적으로 동일하지는 않으므로, 선원에 비하여 진보성 없는 후원발명의 경우, 선원의 공개여부에 따라 후원발명의 등록여부가 상이하게 되며, 선원의 공개여부는 특허청에서의 심사처리 기간이라는 우연한 시간의 장단에 의하여 결정되는 것이므로 이와 같은 사정에 의하여 후원의 특허 여부가 결정된다는 점은 불합리할 것이므로 장기적으로는 선후원 판단시 진보성 판단의 도입을 긍정적으로 검토할 필요가 있다. 선후원 판단시 진보성 판단을 수행하게 되면, 선원의 공개여부와 관계없이 후원이 등록여부가 동일되어 임의의 시간에 불과한 특허청에서의 심사처리기간에 의하여 심사결과가 달라지는 불합리한 점이 해소된다. 또한 진보성 판단의 도입에 의하여 동일성 판단시 동일성의 범위를 확장하기 위하여 사용되고 있으나 그 근거가 불명확한²⁷⁵⁾ 실질적 동일성이라는 개념은 사용이 불필요하게 되는 이점이 있을 것으로 예상된다.

라. 소결

경합발명 판단의 전제로서 사용되는 발명의 동일성 판단시, 현재에는 실질적 동일성의 개념을 활용하여 그 구성의 차이, 발명의 범주의 차이 등에도 불구하고 실질적으로 동일한 발명으로 취급하고 있다. 그러나 출원인이 서로 상이하다고 판단하여 출원한 복수의 발명을 그 구성의 차이에도 불구하고 실질적으로 동일하다고 하여 모두 무효로 하는 것은, 그 복수의 발명을 하나의 출원으로 한 경우라면 모두 등록될 수 있다는 점, 특허권 존속기간의 부당한 연장이 없다는 점, 물건과 방법의 발명의 범주에 따라 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 큰 차이가 있다는 점 등에 비추어 보면 타당하다고 볼 수 없는 결과이므로, 동일인의 경합발명 여부 판단시에는 실질적 동일성 개념의 사용을 지양하여 동일성 판단

275) 실질적 동일성의 개념이 종전에 신규성과 진보성의 개념이 구분되지 아니하던 점에서 기인했을 것이라는 추측도 있다. 타당하다.李明揆, 전제논문, 64면의 각주 33.

을 엄격하게 할 필요성이 있다.²⁷⁶⁾ 선후원 판단시의 실질적 동일성 개념의 적용은 미국에서 선원에 비하여 진보성이 부정되는 후원이 등록이 되지 아니하는 점과 일견 유사한 점이 있으나 미국에서도 이 경우 기간의 포기서(terminal disclaimer) 제출로 동일인의 경우 경합발명이 모두 등록이 가능하다는 점을 상기하면 선후원 판단시 실질적 동일성 개념을 적용하여 경합발명의 등록을 저지하는 것은 더욱 근거를 찾기 힘들다고 생각된다.

상기의 점을 종합하여 볼 때 동일인의 경합발명 여부 판단시에는 발명의 동일성 판단을 엄격히 하여 경합출원 발명의 경우 일부 구성의 차이가 있어 양 발명의 구성이 전면적으로 일치하지 않는다면 그 발명의 동일성을 부정하는 편이 바람직할 것이다.

3. 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성

가. 개설

특허법 제29조 제3항에는 출원 발명과 동일한 발명이 당해 출원보다 먼저 출원된 발명의 명세서 및 도면에 기재되어 있는 경우에 특허받을 수 없는 것으로 규정되어 있어, 결국 선출원의 지위를 특허법 제36조 소정의 선출원주의에서는 선출원의 특허청구범위에 제한하는 것을 청구범위를 포함하여 명세서 및 도면에 이르기까지 그 범위를 확장하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 점에서 특허법 제29조 제3항의 규정을 이른바 확대된 선출원주의를 표명하는 것으로 이해할 수 있다. 확대된 선출원 판단시의 발명의 동일성 판단시에는 기본적으로 발명의 기술적 구성을 중심으로 판단하지만 발명의 효과도 참작하여 판단하여야 한다고 하면서 그 기술적 구성에 차이가 있는 경우에도 ‘새로운 효과의 발생이 없는’

276) 한편, 신규성 판단시 실질적 동일성 개념의 축소·폐기의 필요성에 대해서는, 예를 들어, 김관식, “발명의 실질적 동일성(특허법 제29조 제1항)”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012, 121-128면 참조.

경우에는 그 구성의 차이에도 불구하고 동일한 발명으로 보고 있다. 다만 구체적인 내용은 아래와 같이 법원에 따라 다소 차이를 보여 왔다.

나. ‘효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이’의 판단기준

대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결에서는 고안의 동일성에 관하여 “고안의 동일성을 판단하는 데에는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 ‘효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이’에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다”고 판시하였고 그 후 다수의 사건에서 동일한 취지로 판시하였다.²⁷⁷⁾

대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결에서는 “발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 한다”고 하여 ‘실질적 동일’이라는 개념을 명시적으로 인정하고 있는 점이 특징이다.

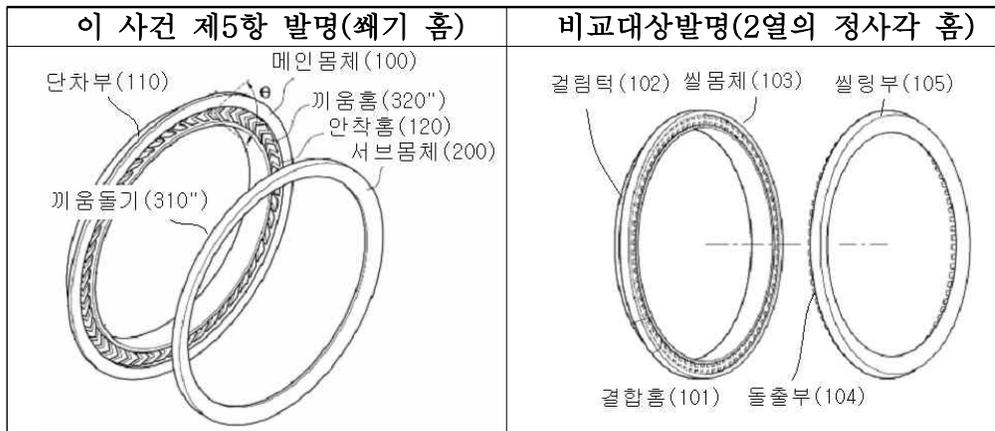
다. ‘통상의 기술자에 의한 구성의 변경’의 기준

한편 특허법원 2002. 5. 24. 선고 2001허3477 판결(확정)에서는 “그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용 기술의 부가·삭제·변경, 단순한 재료의 변경, 단순한 형상의 변경, 단순한 수치의 한정 등 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정

277) 대법원 2002. 5. 17. 선고 2000후2255 판결; 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결; 대법원 2004. 10. 27. 선고 2002후444 판결.

도의 변경에 지나지 아니하여 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다고 인정되는 경우에는 양 발명은 동일하다”고 판시하였다.

이와 같이 통상의 기술자를 기준으로 판단하는 판단방법은 링크셀에 관한 특허법원 2010. 2. 3. 선고 2009허4070 판결²⁷⁸⁾에서도 채용되었는데 효과에 대해서는 조금 더 완화된 표현을 사용하고 있다. 이 사건에서는 대형 기계의 축 베어링에 물, 흙 등의 이물질이 침투하는 것을 방지하는 링크셀에 관한 것으로 이 사건 제5항 발명에서는 링크셀 몸체와 서브몸체가 결합하는 구체적인 형태가 썬기 홈의 형태이었고, 확대된 선출원이 적용되는 비교대상발명에서는 2열로 형성되어 있는 정사각형 홈의 형태를 이루고 있는데, 이러한 구성의 차이가 확대된 선출원의 적용 하에서 동일한지의 여부가 쟁점이 되었다.²⁷⁹⁾



특허심판원에서는 확대된 선출원의 적용 하에서 이 사건 제5항 발명이 비교대상발명과 동일하다는 점을 이유로, 이 사건 제5항 발명에 관한 특

278) 대법원 2010후739 사건으로 상고되었으나, 심리불속행 기각되었다.

279) 김관식, “발명의 동일성 판단 기준 -선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 비교를 중심으로-”, 창작과 권리 제69호, 2012, 2-42면.

허등록무효심판 청구가 인용되었다.²⁸⁰⁾ 이에 대하여 원고는 심결취소의 소를 제기하고, 이 사건 제5항 발명의 ‘예각형의 홈과 돌기의 결합구조’는 ‘사각형의 홈과 돌기의 결합구조’와 그 결합 면적이 높아 외부 충격 등에 의하여 서브 몸체가 메인 몸체로부터 이탈되는 것을 효과적으로 방지할 수 있고, 사출성형시 주입액의 충전²⁸¹⁾ 특성이 양호하다는 등의 주장을 하였으나, 특허법원에서는 이 정도의 구성의 차이는 ‘통상의 기술자’가 보통으로 채용하는 정도의 단순한 설계변경에 그치는 것이고, 그로 인하여 메인몸체와 서브 몸체의 결합력에 ‘큰 차이’가 발생한다고도 보기가 어려우므로, 양구성의 차이는 비본질적인 것이고, 충전 특성은 단순히 메인 몸체의 홈의 형상에 의하여 결정되는 것이 아니므로, 단순히 예각 홈이라는 특징만으로 충전 특성이 우수하다고 할 수 없다고 하여, 결국 실질적으로 동일하다고 하여 청구 기각하였다. 한편 이 사건은 대법원에 상고되었으나, 심리불속행으로 기각되어 구체적인 이유는 파악하기 힘들지만, 대체로 특허법원과 유사한 판단을 한 것으로 생각된다.

결국 확대된 선출원주의 적용시에 구성의 차이가 있는 경우라도 그 효과의 차이가 크지 않는 경우에는 실질적으로 동일하다고 판단하는 기준을 채택하고 있다고 볼 수 있다. 다만 구체적인 기준에 있어서는 대법원과 특허법원의 판시가 조금 차이가 있다고도 보이는데 대법원에서는 ‘효과적 차이가 없는 미세한 구성의 차이’라는 표현을 사용하고 있는 반면에 특허법원의 판시에서는 구성의 차이가 ‘통상의 기술자가 보통으로 채용하는 방법으로 효과의 큰 차이가 없다’고 하여 진보성의 판단과 유사한 기준을 사용한 것으로도 해석할 수 있다.²⁸²⁾

그런데 홈의 형태의 차이에 의해서 각별한 효과의 차이가 있다고는 할 수 없을 수 있으나, 결합력의 차이가 존재함을 부정할 수 없을 것이고,

280) 특허심판원 2009. 4. 24. 결정 2008당3186호 심결.

281) 원문에서는 ‘충진’으로 되어 있으나, 이는 ‘충전(充填)’의 오키이다.

282) 상계논문.

또한 좁은 2열의 정사각형 홈으로 구성된 비교대상발명에 비하여 하나의 췌기형태로 구성된 이 사건 특허발명의 경우에는 충전 특성에서 차이가 남을 부정할 수 없을 것이어서, 이러한 효과의 차이에도 불구하고 실질적으로 동일하다고 판단함 점에서, 발명의 동일성 판단에 진보성 개념을 일부 포함하는 것이어서 다소 넓고, 이러한 판단기준을 채용한 심사실무가 바람직하다고 볼 수 없어 그 확대적용을 경계할 필요가 있을 것으로 생각된다.²⁸³⁾

전술한 바와 같이 구성의 차이를 들면서 진보성 판단시 그 기준이 되는 통상의 기술자를 언급하고 있고, 효과의 측면에서도 효과의 차이가 없는 정도의 미세한 차이라는 기준으로부터 특별한 효과의 차이가 없다는 기준으로 변화하여 결국 이러한 판단기준이 진보성 판단과 유사한 것으로 해석할 여지가 생기는데, 최근 대법원에서는 이하에서 보는 바와 같이 “염색용 보빈 사건”에서 확대된 선원에서의 발명의 동일성 판단이 진보성의 판단과는 차이가 있음을 명시적으로 실시한 바 있다.

라. 염색용 보빈 사건: 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결

이 사건²⁸⁴⁾에서는 원사를 염색하기 위하여 이를 표면에 감아서 염료에 투입하기 위하여 사용되는 염색용 보빈에 관한 특허발명²⁸⁵⁾과 비교

283) 대법원에서의 사건 검토과정에서 이와 같은 취지로 발명의 동일성 개념의 확대적용에 대한 반대 의견이 제시되기도 하였으나, 비교대상발명이 공연실시된 발명에 의하여 진보성이 부정된다고 보이는 점에서 이 사건 제5항 발명 역시 같은 이유로 진보성이 부정될 것이므로 사건을 파기환송하는 것 보다는 심리불속행으로 기각하는 점에 굳이 반대하지 아니하였다는 후문이다. 상개논문.

284) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결.

285) 2006. 2. 10. 출원 2007. 3. 19. 등록, 특허 제 699298호.

청구항 1. 금속제로 되어 코일스프링 형상으로 된 심체(1)와, 상기 심체의 외주면에 일정한 간격으로 배치되고 상,하에 요철홈(21)이 형성된 다수의 지지봉(20)을 세로방향으로 용접한 벽체(2)와(이하 구성 1이라 한다), 심체(1)와 벽체(2)의 상, 하 단부에 피복되어 용접되고 결합돌부(30)와 결합홈(31) 내지 결합단턱(32)을 대향위치에 형성시킨 보강테(3)(3a)(이하 구성 2라 한다)로 이루어진 염색용 보빈(이하 이 사건 제1항 발명이라 하고,

대상발명²⁸⁶⁾이 확대된 선출원주의 하에서 동일한지의 여부가 쟁점이 되었다.

특히 이사건 특허발명에서는 금속제 코일스프링 형상으로 된 심체(1)와 세로방향으로 설치된 다수의 지지봉(20)이 심체와 용접된 벽체(2)와 이들의 상하부에서 용접 결합되어 있는 보강테(3, 3a)로 구성되어 있었는데, 비교대상발명에는 심체에 대응하는 것으로 상측 플레이트(21)와 하측 플레이트(22)의 구성이 개시되어 있고, 다수의 지지봉에 대응하는 것으로는, 소정의 직경을 갖는 환봉을 굴곡형으로 절곡하여 상부 링 보빈과 하부 링 보빈으로 각각 형성시키되, ... 상기 상부 링 보빈과 하부 링 보빈의 내측에는 원형의 보빈 형태를 유지할 수 있도록 상측 플레이트와 하부 플레이트를 각각으로 고정하며, ... 상부 링 보빈(16)과 하부 링 보빈(17)에 고정되는 상측 플레이트(21)와 하측 플레이트(22)는 별도의 용접에 의해 고정되는 방법이 바람직하다라고 기재된 상부 링 보빈(16)과 하부 링 보빈(17)이 있다.

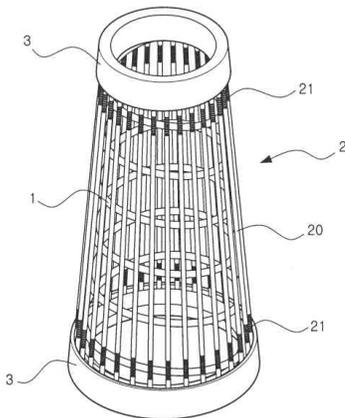


그림 5 이 사건 특허발명

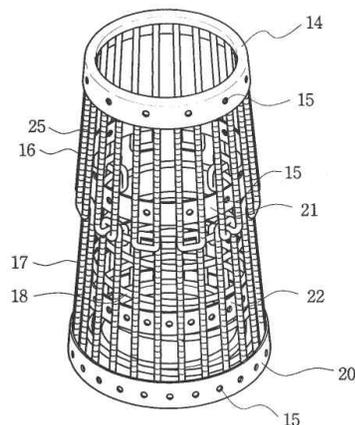


그림 6 비교대상 발명

나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).
 286) 2005. 8. 22. 특허출원 제2005-76865호, 2007. 2. 26. 출원공개.

원심²⁸⁷⁾에서는 이 사건 특허발명의 심체와 비교대상발명의 상하측 플레이트에 대하여, “이 사건 제1항 발명의 심체는 스프링 형상인 데 비하여, 비교대상발명의 상하측 플레이트는 원형으로 그 형상에 차이가 있으나, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명에서 보빈의 전체적인 형태는 원형을 이루고 있다는 점, 이 사건 제1항 발명의 심체와 비교대상발명의 상하측 플레이트가 모두 이러한 원형의 보빈 형태를 견고하게 유지하도록 하기 위한 내부 골격에 해당한다는 점 등에 비추어 보면, 원의 형태를 유지하기 위한 내부 골격에 해당하는 구성요소의 구체적인 형태를 스프링 형상 혹은 원형으로 하는 정도의 차이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않는 것으로서, 그 변경으로 인하여 작용효과에 ‘특별한 차이’를 일으키지 않는 것이라고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 심체와 비교대상발명의 상하측 플레이트는 서로 실질적으로 동일한 구성이다.”고 하여²⁸⁸⁾ 결국 그 구성의 차이에도 불구하고 작용효과의 점에서 특별한 차이를 일으키지 않음을 이유로 양발명이 실질적으로 동일하다고 판단하였다.

그런데 대법원에서는, “양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도(새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이)를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양발명은 동일하다고 할 수 없다”고 판시한 후, “명칭을 “염색용 보빈”으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제699298호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1

287) 특허법원 2010. 7. 9. 선고 2010허1015 판결(등록무효).

288) 한편 원심에서는 이 사건 특허발명의 벽체와 스프링형상의 심체가 스프링 외주를 따라 다수의 지점에서 용접되어 고정되는 점과 비교대상발명에서 상하 측 플레이트가 보빈과 플레이트의 ‘원주면’에서 용접되고 있어 구체적인 용접의 방식에서 차이가 있다는 점에 대한 고려는 없어 보인다. 이러한 구성의 차이를 원심에서 고려하였다고 하더라도 그 효과의 점에 있어 일정한 효과의 차이는 있겠으나, 원심에서 양 발명의 동일성을 부정하는 근거가 되는 ‘특별한 효과’의 차이는 인정되지 아니하여, 양 발명의 동일성이 인정되었을 것이라는 결과에서는 차이가 없을 것으로 예상된다.

항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에서는 심체(1)가 코일스프링 형상의 단일체로서 보강테(3)(3a)에 이르기까지 벽체(2)의 내측 전체에 걸쳐 나선형으로 연결되어 용접됨에 반하여, 원심 판시 비교대상발명에서는 위 심체(1)에 대응하는 상하측 플레이트(21)(22)가 원형의 링 형상으로 상호 분리되어 각각 상부 및 하부 링 보빈(16)(17)의 내측 일부에만 원형으로 연결되어 용접될 뿐이라는 점에서, 양 발명은 기술적 구성에 차이가 있다. 그런데 이들 발명의 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명에서는 비교대상발명과 달리 심체(1)가 벽체(2)를 구성하는 다수의 지지봉(20)과 보강테(3)(3a)에 이르기까지 여러 부위에서 용접되면서 염색용 보빈의 견고성을 향상시키는 새로운 작용효과가 발생하므로, 결국 양 발명을 동일하다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명과 동일하다고 할 수 없는 이상, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항인 1 이 사건 제2, 3항 발명 역시 비교대상발명과 동일하다고 할 수 없다"고 판단하여 원심을 파기하였다.

결국 원심에서는 이 사건 특허발명의 심체는 스프링형상으로 되어 있는데 반하여 비교대상발명에서는 이에 대응하는 구성이 원형으로 되어 있어 구성의 차이가 있으나, 심체의 골격을 유지하기 위한 구성요소의 구체적인 형태를 스프링으로 하거나 원형으로 하는 정도의 차이는 '통상의 기술자'가 보통으로 채용하는 정도에 지나지 아니하는 것으로, 그 변경으로 작용효과에 '특별한 차이'가 발생하는 것은 아니라고 하였으나, 상고심에서는 스프링형상과 원형형상의 구성의 차이로 인하여 이 사건 특허발명에서는 벽체와 심체가 '다수의 지점'에서 용접이 될 수 있으므로 구조적인 강도의 측면에서 차이라는 점에서 비록 진보성 판단에서 요구되는 '각별한 효과'로는 볼 수 없을지라도 구성의 차이가 있고 이에

다른 ‘새로운 효과의 발생’이 있으므로, 양 발명이 동일하지 않다고 판단한 것이다. 이는 실질적 동일성의 판단 기준이 통상의 기술자 수준을 고려한 진보성 판단 기준과는 상이함을 명확하게 한 것으로 해석되고, 실질적 동일성의 범위가 진보성의 범위까지 넓어지고 있는 것으로 해석될 수 있던 종전의 경향에 일정한 제한을 가하는 결과를 초래할 것으로 예상된다.²⁸⁹⁾

마. 소결

종래의 특허청의 실무에서는 발명이 실질적으로 동일한 것으로, 발명의 차이가 단순히 표현, 효과인식, 목적의 차이에 해당하거나, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 차이 및 단순한 용도한정의 유무에 해당하여 발명의 사상으로서의 실질적으로 아무런 영향이 미치는 것이 없는 비본질적 사항 즉 부수적 사항에 차이가 있는 것에 불과한 경우에는 실질적으로 동일한 발명으로 취급하고 있고,²⁹⁰⁾ 특허법 제36조에서의 동일성 판단과 특허법 제29조 제3항에 의한 동일성 판단에 차이가 없다.²⁹¹⁾

일본에서는 두 발명 사이에 차이점이 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 전환(轉換) 등에 해당하여, 새로운 효과를 나타내는 것에 해당하지 않는 경우에는 실질적으로 동일한 것으로 취급하여,²⁹²⁾ 우리와 유사하다. 다만, 우리나라의 특허법 제29조 제3항에 대응하는 일본특허법 제29조의2의 적용시의 실질적 동일 사유에는, 제39조의 적용

289) 상계논문(각주 279).

290) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 3407-3409면.

291) 상계서, 3406면. 확대된 선출원에서의 동일성 판단방법을 다른 곳에서 준용하는 것으로 하고 있어 동일성 판단이 결국 동일하게 되는 결과로 된다.

292) 東京高判 平9. 6. 18. 平7(行ケ)156号; 東京高判 平15. 2. 13. 平13(行ケ)230号; 東京高判 平16. 2. 19. 平13(行ケ)533号; 知財高裁 平21.11.11. 平20(行ケ)10483号; 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.4(1). 한편 知財高裁 平21.11.11. 平20(行ケ)10483号에 대한 평석으로는 黒田敏朗, “29条の2における発明の同一性の判断[知的財産高等裁判所 平成21.11.11 判決]”, 知財管理, Vol. 60 No. 11, 2010, 1861頁 참조.

사유에는 포함되어 있는 단순한 카테고리의 표현에 차이가 있는 경우가 제외되어 있다.²⁹³⁾ 이는 인용발명이 하위개념이고 후원이 상위개념인 경우, 인용발명의 하위개념에 대한 상위개념을 비교대상 발명으로 인정하면 단순한 동일성으로 파악할 수 있기 때문이다.²⁹⁴⁾

앞의 검색용 보빈사건²⁹⁵⁾에서는 “양 발명의 기술적 구성의 차이가 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양발명은 동일하다고 할 수 없다”고 판시하였는데, 이는 실질적 동일성의 판단 기준이 통상의 기술자 수준을 고려한 진보성 판단 기준과는 상이함을 명확하게 한 것으로 해석되고,²⁹⁶⁾ 전술한 바와 같이 실질적 동일성의 범위가 진보성의 범위까지 넓어지고 있는 것으로 해석될 수 있던 종전의 경향에 일정한 제한을 가하는 점에서 매우 그 의의가 크다고 할 수 있다.

293) 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.2. 및 3.4(1); 後藤 麻由子, “特許審査における発明の同一性について”, 特技懇 241号, 特許庁技術懇話会, 2005, 95頁.

294) 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.2(3)의 신규성 판단 방법 참조.

295) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결.

296) 일본에서, 확대된 선원 규정의 적용시 “기술상식의 명목 하에 발명의 동일성 범위가 진보성의 범위까지 넓어지지 않도록 주의하여야 한다”는 것에, 石川洋一, “特許法29条の2の発明の同一性判断における技術常識の参酌”, パテント Vol. 61 No. 11, 2008, 31頁 (“この規定の趣旨から, 先願明細書等に記載されている内容そのものを直接的に理解し, 解釈するために技術常識を参酌することを参酌の限界とし, 先願明細書に記載のない後願との構成の相違点を補完する目的で, 技術常識の名目の下に容易に想到可能な範囲まで同一の範囲とししないような注意が必要である(이 규정의 취지로부터 선원명세서 등에 기재되어 있는 내용 그대로를 직접적으로 이해하고, 해석하기 위하여 기술상식을 참작하는 것을 참작의 한계로 하고, 선원 명세서에 기재가 없는 후원과의 구성의 차이점을 보완하는 목적으로 기술상식의 명목 하에 용이하게 생각해 낼 수 있는 범위까지 동일의 범위로 하지 않을 주의가 필요하다).”).

4. 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용기준에 대한 비교법적 검토

가. 미국

미국의 경우(AIA 법 이전) 우리나라와 일본과는 달리 선발명주의를 채택하고 있으므로 선출원주의에 직접적으로 대응하는 조문은 존재하지 않는다. 다만 “동일한 발명”에 대하여 “먼저” 출원 혹은 발명한 자에게 특허를 부여한다는 사상의 관점에서 그 대응 규정을 찾아보면, 미국의 선발명주의에 관한 “출원인의 발명 이전에 타인에 의하여 그 발명이 이루어진 경우에는 특허받을 수 없다”는 취지의 미국특허법 제102조(g)²⁹⁷⁾가 가장 유사하다고 볼 수 있다. 본조에 해당하는 발명은 진보성 판단을 위한 선행기술이 될 수 있으므로²⁹⁸⁾, 미국에서의 선발명주의도 결국은 신규성 문제의 하나의 유형으로 다루고 있는 것으로 볼 수 있다. 미국에서 신규성의 적용은 타인에 대해서만 적용이 가능하므로, 동일인의 발명에 대해서는 신규성에 관한 규정을 적용할 수 없어 이 경우에는 이중특허(double patent) 금지의 원칙을 적용한다. 이는 한국과 일본에서 출원인의 동일 여부를 불문하고 동일한 선출원 규정을 적용하는 점과는 차이가 있는 점이다. 이중특허금지의 원칙의 근거로는 특허대상에 관한 제 101조의 문언 즉, “신규하고 유용한 방법을 발명 또는 발견한 자는 ‘하나’의 특허를 받을 수 있다.”²⁹⁹⁾에 그 근거를 두고 있다. 따라서 실무

297) 같은 취지, 최승재, 미국특허법, 법문사, 2011, 131면(“제102조(g)는 미국 선발명주의 시스템의 기초가 되는 조항이다.”). 미국특허법(pre-AIA) 제102조 (g)항은, 선발명이 타인에 의해 이루어지고, 선발명이 포기나 은폐되지 아니한 경우에 특허받을 수 없다는 취지의 규정이다. 35 U.S.C. 102(g).

298) 미국특허법 제103조(a); Janice M. Mueller, Patent Law 3rd ed., Aspen, 2009, p. 209(“The current U.S. law is that all types of §102 prior art are available for purposed of establishing obviousness under §103.”).

299) 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

에서 이중특허를 거절이유를 드는 경우에는 101조를 거절의 법적근거로 제시하게 되어 있다.³⁰⁰⁾ 또한 이중특허 금지는 동일한 발명뿐만 아니라 동일하지 않더라도 타 발명에 대하여 진보성을 인정할 수 없는 발명에 대해서도 이중특허 금지원칙이 적용되는 점에서 우리나라와는 차이가 있다. 이를 앞서의 동일형 이중특허(same-invention double patenting)에 대비하여 자명형 이중특허(obviousness-type double patenting)라고 하고 있는데, 이는 명시적 규정에 근거를 두고 있는 것은 아니고 판례로서 정리된 것이며 그 판단방법은 통상의 진보성 판단과 동일하다.³⁰¹⁾

우리나라의 확대된 선원에 대응하는 조문은 미국특허법에는 신규성을 규정하고 있는 제102조에 하나의 항으로서 규정되어 있다.³⁰²⁾ 종전 미

300) 김관식, 미국특허법의 이해, 글누리, 2010, 87면 각주 155; U.S.P.T.O., MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE, 2000, sec. 804 II. A. Statutory Double Patenting - 35 U.S.C. 101 참조.

Claim [1] rejected under 35 U.S.C. 101 as claiming the same invention as that of claim [2] of prior U.S. Patent [3]. This is a double patenting rejection.

한편, 선원이 특허출원 중인 경우에는,

Claim [1] provisionally rejected under 35 U.S.C. 101 as claiming the same invention as that of claim [2] of copending Application No.[3]. This is a provisional double patenting rejection since the conflicting claims have not in fact been patented.

301) Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law 2nd ed., Yushodo Press Co. LTD., 2000, p.346.

302) (pre-AIA) 35 U.S.C. 102 A person shall be entitled to a patent unless —

(e) the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; (영어로의 국제공개를 요함).

35 U.S.C. 102 (AIA)

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor

국이 선발명주의를 취하고 있다는 점에서 기준시점이 출원발명의 발명시
로 하고 있는 점에서는 차이가 있었으나, 현재는 기준시점을 출원발명의
출원시로 하고 있다는 점에서 차이가 없고, 출원발명의 내용이 선출원의
명세서에 기재되어 있는 경우에는 특허받지 못한다는 점에서 우리나라
(일본)와 차이점이 없다.³⁰³⁾ 그런데 미국에서는 선원의 출원서에 기재되
어 있는 발명이 아직 공개되지 않은 상태에서 후원을 거절하는 논리적
근거를 아래와 같이 우리나라와 일본과는 다른 곳에서 찾고 있다.³⁰⁴⁾ 즉
선출원이 공개되거나, 심사가 완료되어 공보에 게재되는 것은 특허청의
심사절차에 의하여 이루어지는 것이고 그 기간의 장단은 특허청의 사정
에 따라 임의로 정해지는 기간에 불과하므로, 이 기간의 장단에 따라 후
발명의 특허여부가 결정되는 점은 불합리하다는 점을 들고 있고, 바로
이 점이 미국에서 공개되지 아니한 특허출원문헌을 인용발명으로 삼을
수 있게 하고 후에 미국특허법 §102(e)로 명문화된 Milburn 원칙³⁰⁵⁾이
성립된 근거이다. 그런데 신규성의 부정은 출원인이 선발명의 지식을 실
제로 활용하여 발명하였기 때문이 아니라 일반 공중이 그 발명에 관한
지식의 활용이 가능하였는지의 여부에 의하여 결정되고, 진보성의 개념
이 도입된 이유로 공중의 영역에 이미 존재하는 기술을 당해 기술에 종
사하는 기술자가 자유롭게 활용하여 시간의 흐름에 따라 자연적으로 이

and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.
(영어로의 국제공개를 요하지 않음).

303) 한국과 일본의 확대된 선원 규정은 미국의 Milburn Doctrine에서 영향을 받았을 것이
다. 이러한 점은 우리나라와 일본의 확대된 선원 규정이 선출원에 관한 제36조(일본의 경
우 제39조)가 아닌 신규성 진보성에 관한 요건을 규정하는 제29조의 일부로(일본의 경우
29조의 2) 규정되어 있다는 점에서도 간접적으로 확인이 된다.

304) Roger Shechter, John Thomas, *op cit.*, p. 137(“In such circumstances, Patent
Office delays in processing applications should not control the content of the prior
art.”).

305) 공개되지 아니한 선출원이 신규성 판단시의 선행기술이 될 수 있다는 원리로
Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 46 S.Ct. 324, 70
L.Ed. 651 (1926) 판례의 취지를 미국 특허법 제102조(e)항으로 입법화한 것이다. 이에
대한 상세는 예를 들어, Roger Schechter, John Thomas, *op cit.*, p.135; Janice M.
Mueller, *op cit.*, p.174.

루어지는 기술적 진보의 결과물을 자유롭게 활용할 수 있게 하는 점에 그 의의를 찾을 수 있을 것이고, 이러한 취지는 아직 공개되지 않은 선출원 발명과 후출원 발명의 경우에도 동일하게 적용 가능할 것이므로, 선후원 판단시에도 진보성의 판단을 하는 편이 합리적으로 볼 수 있다.³⁰⁶⁾

이와 같은 차이에 의해서, 미국에서도 출원된 발명과 동일한 발명이 선 출원 명세서에 기재되어 있는 경우, 후원이 거절되는 점에서는 우리나라 및 일본에서와 동일하지만, 출원된 발명과 동일하지는 않지만, ‘유사한’ 발명이 선 출원 명세서에 기재되어 있는 경우에는 우리나라와 차이가 생긴다. 즉 특허법 제102조에 기재되어 특허출원발명과 비교되는 모든 출원과 발명은 미국 특허법 제103조에 의한 진보성 판단의 근거가 될 수 있으므로³⁰⁷⁾, 신규성 판단을 위하여 사용된 모든 출원과 발명은 원칙적으로 모두 진보성 판단을 위한 선행기술이 될 수 있다.³⁰⁸⁾ 따라서 출원된 발명과 동일하지는 않지만, ‘유사한’ 발명이 선 출원 명세서에 기재되어 있는 경우에, 우리나라에서는 선출원 발명이 진보성 판단의 근거가 되지 아니하므로 후출원 발명은 특허될 수밖에 없으나, 미국에서는

306) 김관식, “발명의 동일성 -실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로-”, 産業財産權 23號, 2007, 277-312면.

307) 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

308) 신규성의 판단은 선 발명의 존재 여부로, 진보성의 판단은, 가상의 통상의 기술자(a person skilled in the art, 당업자)가 접근할 수 있는 선 발명의 존재 여부로 서로 다른 판단기준을 가지고 있음에도 불구하고, 신규성을 판단하는데 사용된 선행기술이 자동적으로 진보성 판단시의 선행기술로 적용되므로, 통상의 기술자가 접근할 수 없었던 기술을 근거로 진보성 거절이 되는 경우에 이를 의제선행기술(constructive prior art)로 한다고 이해하는 견해는 A. R. Miller *et al.*, Intellectual Property 3rd ed., West Group, 2000, pp. 92-96.

제102조(e)에 기재된 발명은 선행기술이 되고, 따라서 진보성 판단의 근거가 되므로 선출원 명세서에 기재된 발명과 ‘유사한’ 발명은 선출원 발명에 비하여 동일하지는 않아 신규성은 부정되지 않더라도 진보성 미비로 거절될 수 있다.³⁰⁹⁾

이와 같은 점에서, 미국 특허법 제102조(e)에서 타출원에 해당하는 발명이 우리나라에서는 ‘확대된 선원’의 지위를 가지는 것으로 이해할 수 있고, 미국에서는 타출원 발명이 ‘확대된 신규성’의 지위를 가지는 것으로 이해할 수 있다. 우리나라의 제29조 제3항을 공지의 의제 혹은 준공지로 설명하는 경우도 있으나, 이 경우 진보성 판단의 근거가 될 수 없는 점을 설명할 수 없으므로 타당하지 않다고 생각된다.

나. 일본

선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 일본의 경우는 우리나라와 특허법 규정이 사실상 동일하고 이에 따른 실무도 우리와 매우 유사하다.

일본에서도 특허법 제39조 제1항의 입법취지에 대해서는 중복특허의 방지에 있다고 보는 점에서 차이가 없다. 복수의 발명이 별도의 발명이 되기 위해서는 양발명의 차이가 객관적으로 식별되어야 하고, 발명을 객관적으로 표명하는 것은 발명의 구성이므로 이것을 기준으로 동일성 여부를 판단한다. 또한 최고재판소에서도 발명의 다른 구성으로 생기는 작용 효과를 표시한 구성은 당해 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 해당되지 않는다고 인정될 여지가 있다고 하고, 작용효과를 기재한 구성요건은 동일성 판단으로부터 제외하여야 한다고 판시한 바가 있다.³¹⁰⁾

309) 이러한 점에 대하여, 미국에서도 확대된 선원 규정의 적용시 진보성 판단을 하지 않는 것이, 국제적인 조화의 측면, 선출원 명세서에 부여하는 우선권은 신규성과는 그 취지에서 상이하다는 논거 등을 들면서 바람직하다는 혼하지 않는 주장으로, C. Douglass Thomas, “Secret Prior Art—Get your Priorities Straight!”, Harvard Journal of Law & Technology, vol. 9, No. 1, 1996, p. 148 참조.

310) 竹田和彦 저 김관식 외 4인 역, 전게서(각주 149), 231면.

이러한 판결은 발명의 목적은 발명자의 주관적 의도이고 작용효과는 본래 객관적인 것이지만, 명세서에 기재된 작용효과는 발명자가 인식하였던 것 혹은 목적과의 관계에서 필요하다고 생각되는 것만으로 한정되므로 이 또한 주관적인 것이 되어 결국은 구성만이 판단기준이 된다는 것이다.³¹¹⁾

일본 특허청의 심사기준에서는 일본 특허법 제39조³¹²⁾에 의하여 발명이 동일한지의 여부의 판단이 되는 발명은 ‘청구항에 관한 발명’이다. 일본 특허법 제2조에 의하면 발명은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중에서 고도한 것’으로 되어 있기 때문에, 발명이 동일한지의 여부의 판단은 기술적 사상의 동일성을 판단하는 것에 의하여 행한다. 예를 들어 실시의 양태가 일부 중복하여도, 기술적 사상이 상이하다면 동일한 발명으로 되지 않는다.³¹³⁾

일본에서는 우리의 제36조에 대응하는 일본특허법 제39조의 적용 시에 첫째, 주지·관용기술의 부가, 전환, 삭제 등에 해당하여 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, 둘째, 하위개념의 상위개념화, 셋째, 단지 카테고리 표현상의 차이에 해당하는 경우에는 실질적 동일로 하고 있어³¹⁴⁾

311) 상계서.

312) 우리나라 특허법 제36조에 대응한다. 일본 特許法 第39条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(동일한 발명에 대하여 상이한 일자에 2이상의 특허출원이 있을 때에는, 최선의 특허출원인 만이 그 발명에 대하여 특허받을 수 있다). 참조.

313) 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第2部 第4章 2.1.1 第39条の判断の対象.

314) 東京高判 昭45.5.20 昭44(行ケ)93号(“표현형식상 전자는 물건의 발명이고, 후자는 방법의 발명이지만 그 기술사상의 실질은 콘크리트 제조시에 첨가하는 약품 즉 강화용 혼화제에 있고 양자 그 사용영역이 완전히 동일하며 작용효과에 있어서도 동일한 점을 인정할 수 있다. ... 원출원발명과 본원발명은 동일한 사용영역에 사용할 수 있는 신규한 재료를 발견하는 것을 기초로 하고 있고, 본원발명은 원출원발명에 관한 물건의 사용목적에 따른 자명한 사용행위에 지나지 않아서 그것 자체는 어떠한 발명성을 갖지 않으므로 결국 원출원발명과 본원발명은 동일한 발명이라고 해석하여야 한다. ... 본원발명과 원출원발명은 동일한 기술사상을 개시한 것이고, 본원발명이 원출원발명의 자명한 사용행위이고, 그것 자체는 원출원발명에 성질상 당연히 포함되어야 하는 것인 점에 의하면, 두 발명은 단순한 표현방법의 상위에 지나지 않는 것으로 해석하여야 한다.”); 東京高判 昭46.10.29 昭37(行ナ)103号(“본원발명이 방법의 발명이고 선출원인 인용례가 장치의 발명인 점에 차이가 있어도 그 실

하위개념의 상위개념화를 단순히 동일한 것으로 취급하는 우리나라와 일부 차이는 있으나,³¹⁵⁾ 전체적으로는 유사하다고 볼 수 있다.

우리나라와 일본에서는 선후원 발명의 동일성 판단시 진보성을 판단을 하지 않으므로, 후원발명이 선원발명과 동일하지는 않지만 선원에 비하여 진보성이 없는 발명인 경우에도 선원이 공개되지 않은 경우에는 등록이 가능하다. 반면에 미국에서는 선발명에 비하여 진보성이 없는 발명은 선발명의 공개 여부를 불문하고 등록이 불가능한 점에서 우리와 차이가 있다. 다만, 우리나라와 일본에서 사용하는 실질적으로 동일한 경우가 결국 진보성이 인정되지 않는 경우에 해당하므로³¹⁶⁾, 미국에서 선발명에 비하여 진보성이 인정되지 않는 발명이 등록되지 않는 점과 일맥상통하는 점이 있다고도 할 수 있다.³¹⁷⁾

확대된 선원 적용시 발명의 동일성 판단시에, 양자의 발명에 차이점이 있는 경우라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 전환(轉換) 등에 해당하여, ‘새로운 효과’를 나타내는 것에 해당하지 않는 경우에는 실질적으로 동일한 것으로 취급하는 점에서,³¹⁸⁾ 우리와 유사하다. 다만 확대

체를 이루는 기술적 사상이 동일한 한 양자는 동일한 발명이어서 본원발명이 특허받을 수 없어야 하는 것은 당연하다. ... 살펴보면대 인용례는 본원발명의 방법을 실시하는 필연적인 태양을 구체적 장치로 하여 그대로 표현한 것이고, 또한 본원발명은 인용례의 장치를 사용하는 금속 냉간 마무리의 필연적인 태양을 방법으로써 그대로 표현한 것에 해당하여, 두 발명은 완전히 동일한 기술적 사상에 대해 인용례는 장치로써 본원발명은 방법으로 표현한 차이가 있음에 불과하므로 양자는 동일한 발명이라고 하여야 한다. ... 원고가 주장하는 다이스홀더의 유무에 관한 양자의 차이도 단순히 다이스와 다이스홀더를 함께 하는가 별개로 하는가의 작용효과에 무관한 임의의 설계사항에 지나지 않아 양자의 기술적 사상의 동일 여부에 영향이 없다”); 東京高判 昭53.5.31 昭48(行ケ)27号; 東京高判 平7.12.21 平6(行ケ)263号; 일본 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第4章 3.3(2).

315) 일본에서는, 인용발명이 하위개념인 경우, 상위개념의 출원발명은 본문에서와 같이 실질적 동일로 판단하기도 하지만, 발명이 동일하여 신규성이 없는 경우에도 해당한다. 일본 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第2章 1.5.3(4).

우리나라에서는 하위개념의 상위개념화는 발명이 완전히 동일하여 신규성이 없는 것으로만 취급한다. 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2006, 2321-2322면.

316) 다만, 그 역은 성립되지 않을 것이다.

317) 우리나라에서 선후원출원 판단시 진보성 판단 도입의 필요성을 주장한 것에, 김관식, “발명의 동일성 -실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로-”, 産業財産權 23號, 2007, 305면.

된 선원에 관한 제29조의 2의 적용시의 실질적 동일 사유에는, 제39조(선원주의) 적용 사유에는 포함되어 있는 단순한 카테고리의 표현에 차이가 있는 경우가 제외되어 있는데,³¹⁹⁾ 이는 인용발명이 하위개념이고, 후원이 상위개념인 경우, 인용발명의 하위개념에 대한 상위개념을 발명으로 인정하면 단순한 동일성으로 파악할 수 있기 때문으로 하고 있다.³²⁰⁾ 특허법 제39조의 적용시에는 청구항에 기재된 발명과 비교하므로 하위개념 발명에 관한 청구항으로부터 상위개념의 발명을 인정하는데에는 한계가 있을 것이나, 확대된 선출원 규정의 적용시에는 명세서에 기재된 발명에서 비교대상발명을 자유롭게 인정할 수 있을 것이므로, 하위개념 발명이 개시된 경우에 이로부터 상위개념 발명을 인정함에 특별한 어려움은 없을 것으로 예상되므로, 확대된 선출원 규정의 적용시 하위개념 발명이 개시된 경우 상위개념 발명의 실질적 동일성 규정을 제외하더라도 실질적 동일성을 인정하는데 지장이 없을 것이다. 결국 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단기준에 실질적인 차이는 없다고 볼 수 있다.

다. 유럽특허협약(EPC)

유럽특허협약(European Patent Convention)의 경우 우리나라와 마찬가지로 선출원주의를 채택하고 있는데 구체적인 적용의 양태는 우리나라(일본)과 차이가 있다.

EPC에는 우리나라(일본)의 선출원주의에 대응하는 규정이 별도로 규

318) 東京高判 平9.6.18 平7(行ケ)156号; 東京高判 平15.2.13 平13(行ケ)230号; 東京高判 平16.2.19 平13(行ケ)533号; 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.4(1).

319) 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.2. 및 3.4(1); 後藤麻由子, “特許審査における発明の同一性について”, 特許懇 241号, 特許庁技術懇話会, 2005, 95頁.

320) 일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.2(3)의 신규성 판단 방법 항목 참조.

정되어 있지 않으나, EPC 제54조(3)에는 본원 출원발명의 출원시에 공개되지 아니한 유럽특허출원의 명세서도 선행기술을 구성한다는 취지로 규정되어 있어³²¹⁾ 공개되지 아니한 선출원 특허명세서를 근거로 후원 특허출원을 거절할 수 있다는 점에서 우리나라의 확대된 선출원의 규정에 대응하는 것으로 볼 수 있다. 그런데 상기 EPC 제54조(3)항에서는 출원발명과 인용발명의 출원인이 동일인인지의 여부를 묻지 아니하므로³²²⁾ 출원발명과 인용발명이 동일인인 경우에도 제54조(3)의 규정의 적용이 가능하므로 이러한 점에서 EPC 제54조(3)항은 우리나라의 선출원주의의 취지를 관철하고 있는 것으로 볼 수 있다.

또한 공개되지 아니한 특허출원 발명이 신규성 판단의 근거가 되는 선행기술을 구성하고, 이러한 선행기술은 진보성 판단의 근거가 되어야 할 것이지만, 진보성에 관한 제56조에는 미공개 특허출원서는 진보성 판단을 위한 선행기술에서 제외된다고 규정하여 미공개 특허출원서에 공개된 발명에 비하여 진보성이 부정되는 발명이라도, 특허출원서가 공개되기 이전이라면 원출원에 대한 개량발명에 대하여 신규성만 인정된다면 후속 출원발명에 대하여 별도로 특허받을 수 있게 된다.³²³⁾ 이러한 점은 미공

321) EPC Article 54

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

322) 이는 EPC Article 54(1)항도 마찬가지이다. 이러한 점에서 신규성의 적용시 타인에 의할 것임을 요구하는 미국 특허법(AIA이전) 제102조의 규정과는 차이가 있다. 이러한 점에 의하여 미국의 경우 동일인에 대해서는 제102조의 적용이 없다.

323) Gerald Paterson, ELEMENTS OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM The Law and Practice of the European Patent Convention, Yushodo Press, 1995, p.362("Thus, having filed a first European application, an applicant may subsequently file one or more subsequent European applications in respect of

개 특허출원도 공개된 선행기술과 동일하게 신규성 및 진보성 판단을 위한 선행기술(Secret Prior Art)을 구성하여 이를 근거로 진보성 거절도 가능하다는 점에서 차이가 있다.³²⁴⁾

유럽특허협약의 경우, 선출원주의와 확대된 선출원주의가 구분없이 규정되어 있고 선출원특허출원이 신규성 판단을 위한 선행기술을 구성한다는 형식으로 규정되어 있어, 선출원주의, 확대된 선출원주의 적용시 발명의 동일성 판단 기준은 신규성 판단시 발명의 동일성 판단 방법과 차이가 없을 것으로 생각된다.³²⁵⁾

5. 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서의 동일성 판단 기준의 비교

가. 판단기준의 상호 동일 여부

법원에서는 발명의 동일성 판단시 선출원주의 규정의 적용시에는 구성의 차이가 “통상의 기술자가 채용할 수 있는 정도의 변경이고 그 목적·효과의 차이가 특별하지 않은 경우”에는 동일하다고 하고, 확대된 선출원주의 규정의 적용시에는 그 구성의 차이가 “효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이”라는 표현을 사용하고 있고 후자의 기준에 대해서는 진보성의 판단기준과 상이하다는 점을 명시적으로 표명한 바 있으나, 전자(선출원주의)에 대해서는 명시적인 판단이 이루어진 바가 없다. 전자의 경우에는 효과의 일부 차이가 있다 하더라도 동일하다고 판단 할 여

developments to the subject-matter of the first application, before publication of the basic application. Provided that the claimed subject-matter of each such later application is novel over the contents of each of the earlier applications, such claimed subject-matter is separately patentable.”).

324) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.209.

325) Gerald Paterson, *op cit.*, p.364에서도 미공개 선행기술의 경우 신규성 미비만이 거절 이유를 구성하므로 출원발명이 신규성이 부정되는 것인지, 진보성이 부정되는 것인지의 구분이 절대적으로 중요하다는 취지의 기재만 있을 뿐이고, 선출원주의(확대된 선출원주의) 적용시 발명의 동일성 판단이 신규성 판단시의 동일성 판단과 구분된다거나 되어야 한다는 취지는 찾아 볼 수 없다.

지가 있어 보이므로, 후자에서 효과의 차이가 있는 경우에는 동일하다고 할 수 없다는 기준에 비해서는 전자의 동일성 인정의 범위가 넓다고 볼 여지도 있고, 대법원의 판시가 양 기준에 대하여 서로 달리 실시하고 있으므로 그 이유여하는 불문하고 서로 달리 적용하는 것이 바람직하다는 견해도 있다.³²⁶⁾ 그런데 상기의 복수의 판례가 서로 상이한 기준을 적용하여 판시를 차별화하기 위한 취지에서 결과적으로 서로 다른 것으로 보이는 법리를 실시한 것인지의 여부가 명확하지 않다는 점과, 설사 대법원의 판례라 하더라도 완전히 선례로서 확고한 위치를 점하기 전이라면 얼마든지 구체적 사실관계에 따라 다른 법리의 실시가 가능할 것이고, 명시적으로 배치되는 판례가 필요하게 되는 경우라면 대법원 전원합의체에 의하여 판례의 변경도 가능하다는 점을 고려하면, 단순히 대법원에서 사실관계가 상이하고 시간적으로 이격된 복수의 사안에서 일견 서로 다른 기준을 판시하였다는 점으로부터, ‘판례의 의도가 무엇인지에도 불구하고 추후 서로 다른 기준을 적용하는 것이 타당하다고 하는 견해는 그 논거가 명확하다고는 생각되지 않는다. 또한 대법원의 판시에서 일부 상이한 점이 발견된다고는 하나 이러한 판결이 이루어질 때에 이러한 차이점을 명시적으로 구분하기 위하여 의식적으로 구분하기 위한 판시였는지에 대해서는 의문이 적지 않다. 우선 대법원 판례에서는 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용시 판단기준을 서로 달리 적용하여야 할 필요성을 의식하고 이를 명시적으로 판단하고 있는 것으로는 보이지 않는다. 또한 선출원주의와 확대된 선출원주의를 혼용하여 판단하고 있는 사례는 판례 및 여러 문헌에서 찾아볼 수 있는데 대법원의 판례에서도 찾아볼 수 있고³²⁷⁾ 기타 여러 문헌에서도 선출원주의와 확대된 선출원주의를

326) 유영선, “발명의 동일성에 대한 소고 -확대된 선출원을 중심으로-”, 제170차 특별소송 실무연구회 발표논문, 대법원, 2011. 2. 7., 26면에서도 대법원에서 그 기준을 서로 달리 판시하였다는 점을 이유로 ‘대법원 판례의 의도가 무엇이었는지 간에’ 추후 분리된 기준을 적용함이 타당할 것이라는 견해를 표명하고 있다.

327) 전술한 대법원 2004. 9. 24. 선고 2002후1973판결은 현재 특허법 제36조 제1항에 대

혼용하여 사용하는 사례를 찾아 볼 수 있다.³²⁸⁾ 특허청의 실무에서도 발명의 동일성 판단과 관련하여 사용하는 심사기준에서도 비록 시기에 따른 동일성 판단 범위의 광협의 변화는 있었으나, 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용조문에 따른 광협의 차이는 거의 없이 확대된 선출원주의의 판단기준을 중심으로 선출원주의 판단시 비롯하여 신규성 판단시의 동일성 판단시에 동일한 기준을 일괄적으로 적용하여 왔다는 점을 들 수 있다.³²⁹⁾ 또한 선출원주의와 확대된 선출원에 관하여 서로 상이한 기준을 적용한 것으로 보이는 대법원 판례는 상당한 기간을 사이에 두고 있는데, 이 기간 중에 발명의 동일성 판단에 관한 일본의 심사지침서가 상당히 넓게 실질적 동일성을 인정하는 기준(당업자가 용이하게 변경할 수 있는 정도의 구성의 차이로서 특별한 효과의 차이가 없는 정도의 차이)³³⁰⁾으로부터, 효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이라는 상대적으

용하는 구 특허법 제11조 제1항에 관한 판례인데 판시사항 중에 인용한 98후1013 판결은 확대된 선출원에 관한 것이고 2001후3156 판결은 선출원에 관한 것이다.

328) 예를 들어, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 개정판, 박영사, 2010, 177면에서도 확대된 선원의 동일성을 다루면서, 선출원주의의 동일성이 쟁점이 된 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결을 예로 들고 있다.

329) 특허청, 심사지침서 -특허·실용신안-, 2000에서 확대된 선원(139면)과 선출원(147면)에서 사용하는 동일성 판단 기준에 차이가 없고, 특허청, 심사지침서 -특허·실용신안-, 2002에서는 확대된 선출원에서의 발명의 동일성 판단 기준(2512면)을 신규성판단(2321면) 및 선출원 판단시(3212면)의 동일성 판단에서 인용하고 있어 결과적으로 동일한 기준을 적용하고 있으며, 이러한 점은 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011,에서도 마찬가지이다.

330) 종래의 판단기준(1966년 작성, 1978년 개정 심사기준)

발명은 기술적 사상이므로 특허청구범위의 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동(異同)만으로 발명의 이동을 판단할 것은 아니고, 특허청구범위의 기재 중에 존재하는 사상의 실체에 착안해서 판단하지 않으면 안 된다고 전제하면서, 실질적으로 동일한 경우로, 특허청구범위의 기재상 ① 단순한 표현의 상위, ② 단순한 효과의 인식 또는 목적의 상위, ③ 단순한 구성의 상위: 구성의 차이가 단순한 관용수단의 전환, 단순한 관용수단의 한정 또는 부가, 삭제, 단순한 수치한정 또는 상이, 택일적으로 기재된 균등한 복수단과 그 중의 하나의 수단에 상당하는 경우로 그 기술분야에서 통상의 지식을 갖는자(당업자)가 보통으로 채택한다고 인정되는 정도의 변경이며, 발명 목적 및 효과에는 각별한 차이가 생기지 않는 것 ④ 단순한 용도의 상위 또는 단순한 용도 한정 유무 등, 발명의 사상으로서 실질적으로 아무런 영향을 미치는 일이 없는 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우 등을 들고 있다. 吉藤幸朔·雄谷建一 著, 전계서(각주 2), 242-245면.

로 엄격한 기준³³¹⁾으로 변경되었는데 이러한 변경이 우리나라 판례에도 일정한 영향을 끼쳤으리라는 점을 미루어 짐작할 수 있다. 또한 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 출원발명과 대비되는 대상이 전자의 경우에는 청구범위이고 후자의 경우에는 청구범위를 포함하는 명세서, 도면 등으로 비록 비교의 대상에서 차이가 있을 뿐이어서, 이러한 판단 대상의 차이가 동일성의 판단 방법에 근본적인 차이를 야기한다고는 볼 수 없을 것이다. 이러한 점을 종합하여 보면, 선출원주의와 확대된 선출원주의의 판단시 서로 상이한 기준을 적용한 것으로 일견 보이는 대법원 판결은 그 적용 규정의 차이에 따른 동일성 판단 기준의 차이점에서 비롯된 것이라고 보기는 힘들다고 생각된다.

더욱이 이와 같이 제36조와 제29조 제3항의 동일성 기준을 달리 적용한다면 후원 청구범위에 기재된 발명이 선원에서 기재되어 있는 위치 즉

331) 1995년 개정된 일본 특허실용신안 심사기준에서, 확대된 선출원(일본 특허법 제29조의 2)과 관련하여서도, 양자의 발명을 특정하기 위한 사항 사이에 상위(相違)가 있을 경우라도 ① 그것이 과제해결을 위한 구체화 수단에서의 미차(微差)(주지기술, 관용기술의 부가, 삭제, 전환 등으로서 새로운 효과를 내는 것은 아닌 것)이어서 실질적으로 동일한 경우, ② 인용발명이 청구항에 관한 발명의 하위개념인 경우 양 발명은 동일로 된다고 설명하고 있고, 선출원(일본 특허법 제39조)과 관련하여, 양자의 발명을 특정하기 위한 사항 사이에 상위점(相違點)이 있을 경우라도 ① 후출원발명의 발명을 특정하기 위한 사항이 선출원발명의 발명을 특정하기 위한 사항에 대해 주지기술, 관용기술의 부가, 삭제, 전환 등을 한 것에 상당하고 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, ② 후출원발명에 대해서 하위개념인 선출원발명의 발명을 특정하기 위한 사항을 상위개념으로서 표현한 것에 의한 차이일 경우, ③ 후출원발명과 선출원발명이 단순한 카테고리 표현상의 차이일 경우에는 '실질적 동일'로 동일하다고 하고 설명하고 있다. 또한 2006년의 심사기준에서도, 구성의 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 전환(轉換) 등에 해당하여, 새로운 효과를 나타내는 것에 해당하지 않는 경우에는 실질적으로 동일한 것으로 취급하고(일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3. 4(1)). 다만, 우리나라의 특허법 제29조 제3항에 대응하는 일본특허법 제29조의2의 적용시의 실질적 동일 사유에는, 제39조 적용 사유에는 포함되어 있는 단순한 카테고리의 표현에 차이가 있는 경우가 제외되어 있다(일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.2. 및 3.4(1); 後藤 麻由子, 「特許審査における発明の同一性について」, 特技懇, 241号, 特許庁技術懇話会, 2005, 95頁.), 그 이유는 인용발명이 하위개념이고 후원이 상위개념인 경우, 인용발명의 하위개념에 대한 상위개념을 비교대상 발명으로 인정하면 단순한 동일성으로 파악할 수 있기 때문이라는 점을 들고 있다(일본 特許庁, 特許·実用新案 審査基準, 2006, 第Ⅱ部 第3章 3.2(3)의 신규성 판단 방법).

청구범위에 기재되어 있는지 혹은 청구범위를 제외한 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지의 여부에 따라서 동일성 판단의 기준이 상이하게 될 것이어서 결국 선원의 청구범위가 확정되기 이전에는 후원의 심사가 불가능해지는 결과로 된다. 따라서 제36조와 제29조 제3항의 동일성 기준을 달리 설정한다면 확대된 선원 규정이 도입된 주된 취지의 하나로써 일반적으로 인정되는 점인 선원의 청구범위가 확정되기 이전의 후원 심사의 착수³³²⁾가 불가능하게 될 것이어서 확대된 선원 규정의 도입 취지가 몰각될 우려가 있다.³³³⁾

한편 확대된 선출원과 선출원주의 적용시의 동일성 범위와 관련하여, 선출원을 동일인인지의 여부를 구분하여, 선출원이 타인인 경우에는 확대된 선출원과 마찬가지로 동일성의 범위를 엄격하게 해석하고 동일인인 경우에는 부당한 특허기간의 연장을 막기 위하여 진보성의 범위까지 실질적 동일성의 범위를 넓게 하는 것이 타당하다는 주장이 있으나³³⁴⁾, 특허법 제36조에서는 동일인인지의 여부를 묻지 않고 있다는 점과, 제3자의 입장에서는 동일하지 아니한 복수의 발명이 동일인에게 부여되거나 타인에게 부여됨에 관계없이 특허권자에 의하여 특허권의 배타적인 성질에 의하여 자유롭게 실시할 수 없는 기간의 측면에서는 차이가 없을 것이므로, 동일인인지의 여부를 구분하여 동일성의 범위를 달리 적용하는 것은 타당하지 않다고 생각된다.³³⁵⁾ 결국 선출원주의와 확대된 선출원주의가 적용될 때의 동일성 판단기준을 달리할 수는 없고 확대된 선출원주의와 선출원주의 적용시의 발명의 동일성 판단 기준은 동일하게 하는 것

332) 吉藤幸朔·雄谷建一, 전계서, 253면 및 竹田和彦 저 김관식의 4인 역, 전계서(特許의知識 제8판), 215면. 특히 竹田和彦 상계서에서는 선출원의 특허청구범위가 확정되기 이전에 후원의 심사착수를 가능하게 하는 것을 확대된 선출원주의 도입의 가장 중요한 도입 이유로 파악하고 있다.

333) 김관식, “발명의 실질적 동일성(특허법 제36조, 제29조 제3항)”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012, 131면.

334) 유영선, 전계논문(각주 326), 27면.

335) 상계 논문의 저자(유영선)도 이와 같은 비판을 예견하고 결국 입법에 의할 수밖에 없다는 견해를 피력하고 있다. 상계논문.

이 바람직할 것이라고 생각된다.

나. 진보성 상당의 동일성 판단기준에 관한 검토

우리나라에서 확대된 선출원주의 적용시 구성의 차이에도 불구하고 일정한 경우에는 실질적으로 동일하다고 판단하고 특히 일부 관례에서 진보성 판단에서 널리 사용되는 ‘통상의 기술자’의 개념을 도입하면서 선원의 후원 배제력을 확장시키는 것은 미국의 경우 미국특허법 제102조(e)항(Milburn Doctrine) 적용시 단순히 동일성 판단만 하는 것이 아니라 이에 더하여 진보성 판단을 하는 것과 유사한 측면이 있다.

우리나라의 확대된 선출원은 미국특허법 제102조(e)항이 대응되는 데³³⁶⁾ 미국특허법 제102조 하에서의 선행기술은 원칙적으로 모두 제103조의 진보성 판단의 근거가 되므로³³⁷⁾, 우리나라에서 확대된 선출원에 기초하여 동일성의 판단은 하나 진보성 판단은 하지 않는 점과는 차이가 있다. 다만 이러한 차이점은 확대된 선출원의 동일성 판단시 실질

336) 한편 미국 특허법 제102조(e)가 우리나라 특허법 제36조 제1항과 유사하다는 견해도 있다(윤태식, “중복특허에서의 발명의 동일성 판단”, 2010년도 특허권·저작권 쟁점 연수 자료, 사법연수원, 2010. 10. 18., 22면). 그런데 미국에서는 종전법에서 선발명주의를 채택하고 있으므로 선출원주의에 직접적으로 대응하는 조문은 당연히 있을 수 없을 것이어서 “동일한 발명”에 대하여 “먼저” 출원 혹은 발명한 자에게 특허를 부여한다는 사상의 관점에서 그 대응 규정을 찾아보면, 미국의 선발명주의는 “출원인의 발명 이전에 타인에 의하여 그 발명이 이루어진 경우에는 특허받을 수 없다”는 취지의 미국특허법 제102조(g)에 가장 직접적으로 표현되어 있다고 볼 수 있을 것이어서, 미국 특허법 제102조(e)에 유사한 것은 일반적으로 받아들여지고 있는 바와 같이 우리나라 특허법 제29조 제3항으로 보는 것이 타당하다. 다만 선출원에 관한 우리나라의 제36조는 출원인의 동일여부에 관계없이 적용이 가능하나, 미국의 경우 102조의 발명은 타인에 의한 발명이어서 동일인에게는 적용이 불가하므로, 동일인의 경우에 동일한 선후발명에 대한 거절의 근거로, “발명자는 하나의 특허를 부여받을 수 있다”는 제101조의 규정에서 그 근거를 찾고 (statutory double patenting), 동일하지는 않으나 자명한 변경에 해당하는 후발명에 대해서는 특허법상의 명시적 근거 없이(non-statutory) 관례에 의하여 거절하고 있어, 결국 우리나라에서는 동일인 여부와 관계없이 동일한 발명에 대하여 제36조를 공통적으로 적용함에 반하여 미국의 경우 동일인의 경우에는 이중특허(double patenting)의 문제로 그 외의 경우에는 102조(g)를 적용하여 신규성(102조)의 일종의 문제로 취급하는 점에서 중요한 차이가 있다고 볼 수 있다.

337) Janice M. Mueller, *op cit.*, p. 203.

적 동일성의 개념을 도입하여 그 동일성 판단 기준이 신규성의 판단기준에 비하면 조금 넓어지는 경향도 있으므로 결과적으로는 그 차이점이 축소된다고 볼 수도 있다.

미국의 경우 102조(e)항의 적용시 공개되지 아니한 선출원에 대하여 미국특허법상 신규성 진보성 판단의 근거가 되는 “선행기술(prior art)”의 지위를 부여하는 근본적인 이유는, 출원된 특허발명이 심사과정을 거쳐서 공개되는지의 여부는 특허청의 심사처리라는 행정기관의 처리속도에 단순히 의존하는 것에 불과하므로, 이러한 우연한 처리기간의 장단에 의하여 타출원의 신규성, 진보성 등의 판단의 근거가 되는 선행기술로서의 지위의 부여 여부가 결정된다는 점은 매우 불합리하다는 점에 그 근본적인 사상을 두고 있는 것이다(Milburn Doctrine).³³⁸⁾ 그런데 이러한 102조(e)의 취지는 우리나라의 확대된 선출원과는 전혀 그 성격이 달리하므로 미국에서 102조(e)항을 근거로 진보성 판단을 한다고 하여 우리나라에서 확대된 선출원주의 하에서 진보성 판단을 하고자 하는 입법론에 대하여 타당하지 않다는 주장도 있고,³³⁹⁾ 102조(e)의 취지가 미국 특유의 선발명주의에서 오는 불합리 즉, 이와 같은 규정이 없다면 미국에서는 선발명주의를 채택하고 있으므로 굳이 출원을 서두를 필요가 없어 출원제도가 무력화될 것이므로 이러한 불합리를 제거하기 위한 불가피한 제도로 이해하는 견해³⁴⁰⁾도 있다. 그러나 이러한 견해는 미국 특허제도에 대한 불충분한 이해에서 비롯된 것으로 타당하다고 볼 수 없다. 즉 선발명주의 하에서 선발명자가 출원을 과도하게 지연하여 출원제도를

338) Roger Schechter, John Thomas, *op cit.*, p. 137; Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 46 S.Ct. 324, 70 L.Ed. 651 (1926).

339) 유영선, 전제논문, 25면(“동일인 이중특허와 관련해서는 ‘진보성’까지 판단하여 특허 여부를 결정하자는 입법론에 찬성한다. 그러나 확대된 선출원에까지 ‘진보성’을 판단하여 특허 여부를 결정하자는 입법론에는 찬성할 수 없다.”). 여기에서는 동일인과 타인을 구분하여 동일인의 경우에는 진보성 상당의 판단을 하는 입법론에 찬성하고 타인의 경우에는 진보성 상당의 판단을 하는 입법론에 반대하는 견해를 표명하고 있다.

340) 상계 논문, 11면.

무력화할 수 있다는 점에 대해서는 이미 충분히 인식되어 있어, 미국 특허법상 선발명임을 주장할 수 있는 기간을 발명의 공개 후 1년 기간 이내로 제한하는 취지의 제102조(b)항(이른바 statutory bar)을 두고 있어, 단순히 선발명자라는 이유만으로 출원을 무한정 지연시키는 것은 불가능하게 되어 있다. 따라서 102조(e)의 도입취지를 선발명주의 하에서 출원의 지연으로 인한 출원제도의 무력화 방지에서 찾는 것은 옳지 않고, 이 규정의 원칙은 Milburn Doctrine의 도입취지로 일반적으로 이해되고 있듯이 출원발명의 심사기간의 장단이라는 임의의 기간에 의하여 선행기술의 지위가 좌우되는 점은 불합리하다는 점에 그 근본적인 취지를 찾는 것이 타당하다. 이러한 점은 출원된 특허발명의 심사업무 처리 속도에 의하여 선출원의 지위가 확대된 선출원의 지위 혹은 신규성 및 진보성 판단의 근거가 될 수 있는 지위의 여부가 좌우되는 우리나라에서도 마찬가지로 그 의의를 찾을 수 있을 것이다.

우리나라의 경우 동일한 선후원 발명에 대하여 후원발명의 거절은 신규성에 관한 제29조제1항과는 구별하여 제36조에 별도로 규정하고 있으나, 미국의 경우에는 후발명에 대한 거절의 문제를 신규성과 별도로 보지 않고 신규성의 일종으로 제102조에 공통적으로 규정하고 있는 점에 차이가 있다. 이러한 점에 기인하여 선발명주의에 관한 제102조(g) 및 확대된 선원규정에 대응하는 제102조(e)항에서 거절의 근거가 되는 발명은 모두 선행기술(prior art)이 되어 제103조 소정의 진보성 판단의 근거가 될 수 있으므로, 결국 미국의 경우 중복특허 상호간에 진보성 판단까지 이루어지므로 중복특허의 동일성 폭이 넓어지는 결과가 된다. 또한 미국에서 동일인에 의한 이중특허(double patenting)의 판단시 진보성 판단을 하는 이유로는 *In re Zickendraht* 사건³⁴¹⁾에서 “하나의 특허권의 존속기간 만료 시에는 청구된 발명뿐만 아니라 발명의 기술수준과

341) *In re Zickendraht*, 319 F.2d 225,232 (CCPA 1963).

특허된 발명에서 청구된 발명 이외의 종래기술을 고려할 때, 발명시에 이 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 정도의 개량된 부분에 대해서도 누구나 사용할 수 있어야 한다”는 점을 들고 있으며 이러한 판단기준은 미국 특허법상 우리의 진보성에 해당하는 제 103조의 비자명성(non-obviousness) 판단과 거의 차이가 없음을 알 수 있다.

결국 미국의 경우 선출원발명의 동일성 판단시에 출원인의 동일여부를 불문하고 모두 진보성 상당의 판단을 하는 것으로 볼 수 있지만, 우리의 경우에는 제36조 및 제29조 제3항의 적용시에는 진보성 판단을 하지 않는다는 점에서 한국(일본)과 미국에서 중복특허의 동일성 폭의 차이가 발생하는 근거의 일부를 찾을 수 있다고 생각된다. 다만 우리의 경우 전술한 바와 같이 실질적 동일성이라는 개념을 도입하고 있으므로 실질적 동일성의 광협에 따라 형식적인 차이에도 불구하고 실질적으로는 그 차이점이 축소될 수 있을 것이지만, 최근 대법원의 판시에서는 실질적 동일성의 개념을 축소하는 취지의 판시가 있어 일정한 제한을 가하고 있다. 이러한 점을 종합하여 볼 때 우리나라에서도 선출원주의와 확대된 선출원주의의 적용시에 동일성(신규성)뿐만 아니라 진보성에 상당하는 판단을 하도록 명시적으로 규정하는 것도 장기적으로 검토할 필요가 있고, 다만 동일성의 범위를 진보성의 영역까지 확대할 때에 법률의 개정이 없다면 기존 판례 및 법 해석상 적용에 무리가 불가피하므로 법률의 개정이 필수적으로 선행되어야 할 것으로 생각된다.

한편 동일성의 범위를 진보성의 영역까지 확대하는 상기 방안에서 목적으로 하는 효과는 출원공개의 조기화라는 좀 더 현실적인 대안으로도 실현할 수 있다. 선출원이 공개되면 신규성 및 진보성 판단의 근거가 될 수 있으므로 발명이 동일한지의 여부뿐만 아니라 공개된 선출원으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는지의 여부도 판단가능하게 되

므로, 실질적 동일성의 광협을 어떻게 정하여야 하는지의 문제는 발생하지 않게 된다. 선출원이 공개되면 이는 신규성뿐만 아니라 진보성 판단을 위한 선행기술이 될 수 있으므로, 밀번원칙(Milburn Doctrine)에서 제거하고자 의도한 출원발명의 심사기간의 장단에 의하여 선출원의 지위가 결정되어 이에 따라 후출원의 등록여부가 결정되는 불합리도 발생하지 않게 된다. 현재 특허법상 출원의 공개는 출원일로부터 1년6개월이 경과한 시점에서 공개하는 것이 원칙으로 하여 출원인의 신청에 의하여 1년6개월이 경과하기 이전에도 공개할 수 있고, 공개가 이루어지기 이전에 이미 특허등록공고가 이루어진 경우에는 공개할 실익이 없을 것으로 출원공개가 이루어지지 않는다.³⁴²⁾ 종전의 특허법에서는 출원인은 출원일로부터 1년3개월까지 보정을 할 수 있었고³⁴³⁾ 이와 같은 보정의 성격과 관련하여 보정할 수 있는 일종의 권리로 해석하는 것이 일반적이었던 관계로 출원일로부터 1년3개월이 경과하기 이전에는 등록결정이 불가능한 것으로 되어 있었고, 이러한 점이 일반적인 공개의 시점이 출원일로부터 1년6개월로 규정된 하나의 이유가 되었다. 그런데 그 후 특허출원의 등록결정이 되기 이전까지 보정할 수 있다는 취지로 개정이 된 바 있고,³⁴⁴⁾ 이로 인하여 최소한의 1년3개월의 보정기간이라는 제약은 소멸하게 되었다. 따라서 특허출원의 공개를 출원일로부터 1년6개월로 하여야하는 논리필연적인 근거는 없다고도 할 수 있으므로,³⁴⁵⁾ 출원공개

342) 특허법 제64조 제1항.

343) 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전 특허법 제47조 제1항

특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 제2항의 경우를 제외하고는 다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

344) 2001. 2. 3. 법률 제6411호 특허법 제47조 제1항

특허출원인은 심사관이 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 다음 각호에서 정하는 기간 이내에 한하여 보정할 수 있다.

345) 일반적으로 공개를 출원일로부터 1년6개월로 한 이유는, 파리조약우선권 주장이 가능한 기간이 1년이고, 우선권증명서 제출기간 3개월, 출원공개 준비기간 약3개월을 고려하고 제외국의 사정을 참고한 것이라고 설명되고 있다. 吉藤幸朔·雄谷建一, 전게서(각주

의 시점을 출원이후 신속하게 하는 것도 검토할 필요가 있다. 현재도 출원인의 신청에 의한 공개에는 공개시점의 하한은 존재하지 않는다는 점³⁴⁶⁾, 선행기술의 자격이라는 관점에서 출원공개와 동일한 효과를 가지는 특허등록공고의 시점에 일정한 하한이 존재하지 않는 점³⁴⁷⁾을 감안하면, 공개시점의 하한을 삭제하는데 특별한 문제점이 발생할 것으로 보이지 않는다. 출원공개의 시점으로 1년6개월이 종전에 가지던 기간으로서의 규범적 의의가 다양한 예외의 추가로 인하여 현재에는 상당히 희석화 되어 있으므로, 이러한 기간의 삭제에 따른 공개의 조기화 및 이에 수반되는 특허법 제29조 제2항 소정의 진보성 판단에 따라 결과적으로 선출원 발명의 후원 배제의 범위를 확대하는 것은, 전술한 바와 같이 해석을 통하여 발명의 실질적 동일성의 범위를 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 차이의 범위까지 확장하는 방안에 비하여 더욱 그 근거가 명확하고 현실적인 방안이 될 것으로 생각된다.

6. 소결

발명의 동일성 판단시 구성의 차이가 일부 있더라도 발명이 동일하다고 판단하는 실질적 동일성의 개념은 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시 공통적으로 적용하고 있다. 선출원주의 적용시에는 기술의 구성에 차이가 있더라도 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고, 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이가 없는 경우에는 실질적으로 동일하다고 판단하고 있

2), 459면; 竹田和彦 저 김관식의 4인 역, 전게서(特許의知識 제8판), 314면.

346) 다만 현실적으로 신청으로부터 공개는 약 3개월이 소요된다.

347) 특허법 제64조 제1항에는 “등록공고를 한 특허의 경우에는 출원공개의 대상이 되지 아니한다”고 규정하여, 출원일 이후 1년6개월이 경과하기 전의 등록공고가 가능함을 전제로 하고 있고, 특허청 심사실무에서도 특허심사의 착수는 심사청구의 순으로 한다고만 규정되어 있고 특허결정 시기에 별도의 하한을 두고 있지 않다. 특허청, 심사지침서, 2011, 5118면 및 5339면.

다. 특별히 출원인이 동일한 경우에는 특허법상 발명의 범주(카테고리)가 상이한 경우에도 발명이 동일하다고 판단될 수 있다. 출원인이 상이한 경우에도 동일한 결과가 발생할지의 여부는 판례상 명확하지는 않으나, 특허법상 선출원주의에 관한 제36조의 적용은 출원인의 동일여부를 구별하지 않으므로 범주가 상이한 양 발명이 동일하다고 판단하는 기준은 출원인이 상이한 경우에도 적용이 가능할 것이다.

확대된 선출원 규정의 적용시 발명의 동일성 판단 기준에서 구성의 차이가 일부 있더라도 그 차이가 새로운 효과의 차이의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과한 경우에는 발명이 동일하다고 하고 있으나, 구체적인 판시내용에서 대법원에서는 효과의 차이가 없는 미세한 구성의 차이라는 표현을 사용하고 있고, 특허법원에서는 구성의 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 방법으로 효과의 큰 차이가 없다는 표현을 사용하여 진보성 판단과 유사한 기준을 채택하여 동일성의 범위가 진보성 판단 기준까지 확대된 것으로 해석할 여지도 보였으나, 최근 대법원에서는 구성의 차이가 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 효과의 차이가 없는 정도를 벗어나면 동일할 수 없다고 하여 동일성의 범위가 진보성의 범위까지 지나치게 넓어지는 경향에 일정한 제한을 가하였다.

선출원주의의 적용시와 확대된 선출원주의 적용시의 기준은 외견상 그 표현을 달리하고 있으나 우리나라와 일본의 심사실무 상 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용을 구분없이 일괄하여 적용하여 왔다는 점과, 논리적으로도 만일 그 동일성 판단 기준을 달리 적용한다면 확대된 선출원 규정의 도입의 가장 중요한 이유로서 일반적으로 거론되는 선원의 청구범위 확정 이전의 후원의 심사가 불가능해질 것이라는 점 등을 종합적으로 고려하면 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 판단기준은 원칙적으로 동일하게 적용하는 것이 바람직할 것이다.

현재 동일성 판단기준이 진보성에 비해서는 엄격한 동일성 판단기준으로 되었고, 이는 특허법상 근거 없이 동일성의 판단기준이 진보성과 유사한 정도로 확대되는 것을 일정하게 제한하는 점에서는 매우 바람직하다고 할 수 있으나, 선출원에 대한 특허청 심사 기간의 장단이라는 임의의 기간에 의하여 후원의 특허부여 여부가 결정되는 점은 불합리하다고 볼 수 있고 이러한 불합리를 해소하기 위한 하나의 방편으로서 장기적으로 선출원과 확대된 선출원의 적용시 진보성 판단에 상응하는 동일성의 판단기준의 도입도 고려할 만하나 이러한 기준은 대법원의 판례와 상응하지 않으므로 결국 새로운 기준의 도입은 입법에 의할 수밖에 없게 된다. 이와 유사한 효과를 발생시킬 수 있는 것으로 좀 더 현실적인 대안으로서 출원공개와 하한시점을 삭제하는 등의 방법으로 출원 공개 시점을 최대한 조속화하면, 선출원이 신규성뿐만 아니라 진보성 판단의 근거로서의 선행기술이 될 수 있게 되므로 동일성의 범위의 무리한 확대 없이도 선출원과 구성의 차이가 크지 않은 후출원의 거절이 가능해지므로 선출원의 공개여부에 따라 후출원의 특허부여 여부의 결과가 상이하게 되는 불합리는 상당부분 해소되는 장점을 예상할 수 있다.

제4절 우선권 주장시 발명의 동일성 판단

1. 개설

하나의 발명에 대하여 특허출원을 한 이후에 이와 ‘동일한’ 발명을 출원하는 경우 일정한 조건하에서 후출원에 대하여 선출원의 일정한 지위를 부여하는 경우가 있다. 이러한 우선권 주장에는 특허법 제54조 소정의 ‘조약에 의한 우선권 주장’이 있고,³⁴⁸⁾ 특허법 제55조 소정의 이른바

348) 특허법 제54조(조약에 의한 우선권주장) ① 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조

국내우선권주장 출원이 있다.³⁴⁹⁾

조약우선권은 출원인이 발명을 국제적으로 보호받기 위해서는 특허권의 속지주의 원칙에 의하여 특허권을 향유하고자 하는 개별 국가마다 특허출원을 하여야 하는데 국가별 공간적 차이에 의하여 출원일에 일정한 시간적 간격이 생길 수밖에 없는 점을 고려하여, 일정한 조건하에서 조약 동맹국에 출원한 출원일을 최초의 동맹국 출원일로 실질적으로 소급하는 이익을 부여하는 것이다.³⁵⁰⁾ 조약우선권 주장의 양태에는 복합우선과 부분우선이 있고, 복합우선에는 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권을 주장하는 경우를 말하고, 부분우선의 경우에는 하나 혹은 하나 이상의 우선권을 주장하는 출원에서 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 않는 하나 혹은 그 이상의 발명을 포함하는 것을 말하는데, 이 경우 우선권 주장의 기초가 되는 선출원에 포함되지 않았던 구성요소에 대하여는 후출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 된다.³⁵¹⁾ 이러한 출원일 소급의 이익을 받기 위해서는 최초 출원발명과 후 출원발명 사이에 동일성이 인정되어야 하므로, 발명의 동일성이 문제로 된다.

국내우선권 주장은, 조약에 의한 우선권 주장이 외국에 출원된 것에만 적용되므로 이로 인하여 발생의 우려가 있는 내·외국인 차별의 문제를 해소하기 위한 점도 국내우선권 제도 도입의 취지 중의 하나이다. 국내우선권 주장의 유형으로는 기존 출원에서 실시례를 추가하여 국내우선권

의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.

이때 제1국 발명은 단순히 청구범위의 발명으로 한정되는 것이 아니라, 명세서 및 도면 등에 기재된 발명도 포함한다. 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 6309면. 따라서 후술하는 국내우선권 주장의 경우와 차이가 없게 된다.

349) 특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.

350) 吉藤幸朔·雄谷建一 著, 전계서(각주 2), 404면 각주1 및 831면.

351) 파리조약 제4조F.

을 주장하면서 출원하는 실시례 보충형과, 기존 출원의 상위개념을 추출하여 종래 출원의 내용에 보충하여 출원하는 상위개념 추출형의 유형이 있다.³⁵²⁾ 국내우선권 제도는 하나의 발명에 대하여 이를 개량한 발명에 대한 출원을 장려하는 것으로 이러한 점은 전술한 조약우선권 중에서 부분우선권 제도와 일맥상통하는 점이 있다.

이와 같이 국내우선권과 조약우선권 모두 일정한 조건하에서 발명의 동일성이 인정되는 경우 출원일 소급의 이익³⁵³⁾을 부여하므로, 우선권주장의 기초가 된 출원과 우선권 주장 출원에서 발명의 동일성 판단 방법에 근본적인 차이가 있을 이유는 없다고 볼 수 있다. 이하 사례를 중심으로 우선권 주장의 인정 여부 판단시 발명의 동일성 판단기준에 대하여 검토하고, 우선권 주장에서의 발명의 동일성 판단 방법이 신규성 및 선출원에서의 발명의 동일성 판단 방법과는 차이가 있는 지 여부에 대하여 논의하고자 한다.

2. Erythropoietin 사건: 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후 2248 판결

이 사건³⁵⁴⁾에서 문제가 된 발명은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하

352) 吉藤幸朔·雄谷建一 전게서, 410면.

353) 국내우선권 주장의 경우에는 요건이 충족하면 출원일 자체가 선출원일로 소급하지만, 조약우선권의 경우에는 선출원일과 후출원일 사이에 다른 출원이 있다는 사실에 의하여 후출원에 의하여 무효로 되지 않는다는 것이고(파리조약 제4조B Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession.) 이는 특허법 제54조에 특허요건에 관한 제29조와 선출원주의에 관한 제36의 적용시에 출원일을 소급적용하는 것으로 구현되어 있다. 특허법 제54조 참조. 이와 달리 출원일 소급이 출원인에게 불리하게 되는 심사청구기간의 기산일, 특허법 제30조 제1항 소정의 공지예외 적용시, 특허권 존속기간 산정시에는 현실의 출원일을 기준으로 존속기간 만료일을 산정한다. 吉藤幸朔·雄谷建一 전게서, 831-832면; 竹田和彦 저 김관식의 4인 역, 전게서(特許의知識 第8版), 607면.

는 에리스로포이에틴(Erythropoietin, EPO)의 제조방법에 관한 것이다. EPO는 생체 내에서 혈액을 생성하는 조혈성장 인자 중 적혈구 생성을 촉진하는 물질로, 이 사건 특허발명은 이를 유전자 재조합(DNA Recombinant)³⁵⁵⁾을 이용하여 대량 생산하는 방법³⁵⁶⁾에 관한 것이다.

이 사건의 쟁점 중의 하나³⁵⁷⁾로 조약우선권이 인정되는지 여부가 문제로 되었다.

우선권 주장의 기초가 된 미국 특허출원 제688,622호의 DNA 염기서열과 이 사건 특허발명의 DNA 염기서열³⁵⁸⁾은 일부에서 차이가 있었는데, 염기서열 1번은 기초 출원에만 존재하고, 반대로 염기서열 340번은 이 사건 특허발명에만 존재하는 점에서 차이가 있었다.

법원³⁵⁹⁾에서는 “이 사건 특허발명의 gDNA 염기서열과 위 도면 4C의 염기서열은 인트론 부위에 일부(염기서열 1번과 340번)의 차이가 있으나 일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gDNA의 발현이

354) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결.

355) 현재의 유전 공학의 형성에 지대한 공헌을 한 기술로, DNA 및 Recombinant DNA에 대해서는 예를 들어, 김관식, 신기술과 지적재산권법, 글누리, 2011, 363면; 김관식, “유전자관련 발명의 성립성”, 중앙법학 제13집 제4호, 중앙법학회, 2011, 641면 이하 참조.

356) EPO는 스포츠선수들이 경기력 향상을 위하여 불법적으로 섭취하여 문제가 되기도 하는데 이 사건 특허발명에 대응하는 발명 중의 하나로 재조합 DNA 자체에 관하여 미국에서 1987년에 미국 특허 제4,703,008호로 특허되었다. 한편 재조합 DNA를 이용한 EPO의 제조방법에 관해서는 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 특허가 되지 않았고, 이에 따라 일본의 추가이(中外)제약회사가 동일한 방법을 사용하여 제조한 EPO를 미국에 수입할 수 있었고 이를 저지하기 위한 방편으로 생성물의 진보성이 인정되면 이를 생산하는 생명공학적 방법의 진보성을 인정하여야 한다는 취지의 특허법 개정(1995. 11. 1. 제103조(b)(1))이 있었다. 竹田和彦 저 김관식의 4인 역, 전계서, 198면.

357) 이외에, 미완성발명이 확대된 선원을 적용할 수 있는 선출원이 될 수 있는지의 여부도 중요한 쟁점이 되었다. 이에 대해서는, 윤태식, 판례중심 특허법, 진원사, 2013, 326면 참조.

358) 구체적으로 이 사건 특허발명은 gDNA에 관한 것이고, 분할출원인 이 사건 출원발명의 원출원은 cDNA에 관한 것이다. 우선권주장 기초출원: 미국특허출원 제677813호(1984. 12. 4.) 제688622호(1985. 1. 3.), 제693258호(1985. 1. 22.); 원출원(PCT 국제특허출원 1985. 12. 3. PCT/US86/ 02405의 번역문) 1986. 8. 4. 출원번호 제86-700525호; 분할출원 1988. 11. 29. 출원번호 제88-701565호, 등 참조.

359) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결.

나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없으며 gDNA에서 단백질을 암호하지 않는 인트론³⁶⁰⁾은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실인 점에 비추어 DNA 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1개의 염기가 다르다고 하여 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 부인할 수 없다”고 판단한 원심³⁶¹⁾을 긍정하여 결국 우선권 주장 인정여부의 전제로서 우선권주장 기초 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 인정하였다.

법원에서 우선권 주장 인정 여부의 전제로서의 발명의 동일성 판단기준을 명확하게 실시하지는 않았는데, 특허청구범위를 구성하는 DNA와 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 DNA구성의 차이점을 인정하면서도 그 차이가 나는 부분이 DNA에서 발현되지 아니하는 부분인 인트론에서의 차이에 불과하다는 점을 들고 있고, 기초 출원에서 이 사건 특허발명과 차이가 나는 부분은 발현되지 아니한 인트론 부위에서의 차이에 불과하다는 점을 들고 있는 점으로부터 보아, 이 사건 특허발명의 기초 출원과 이 사건 특허발명 사이에 구성의 차이가 일부 있더라도 효과의 점에서 보면 차이가 ‘없는’ 점을 들어 우선권 주장 인정 여부 판단의 전제로서 발명의 동일성을 인정한 것으로 해석된다.

그런데 이 사건의 발명은 EOP를 코딩하는 재조합 DNA에 관한 것으로 명세서에 기재된 일련의 DNA 전체를 발명하여 명세서에 기재된 일련의 DNA 전체를 청구하는 것으로 보기 힘들고, 이러한 점은 청구범위에서도 코딩에 관련하는 엑손 부분은 대문자의 영문자로 기재되어 있고 코딩에 관계하지 않는 인트론 부분은 소문자의 영문자로 기재되어 있는 점에서도 명확하게 구분되어 있다. 또한 발현하는 엑손 부위의 DNA 서

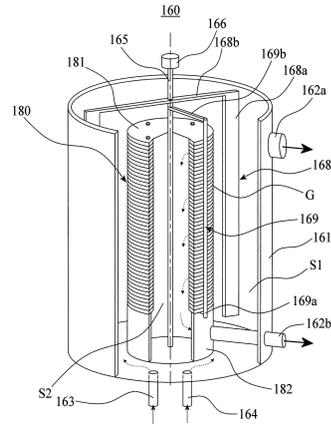
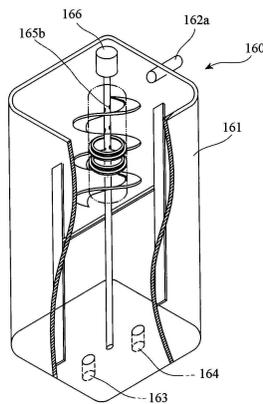
360) intron. DNA의 염기서열 중에서 mRNA(messenger RNA)를 통하여 발현되는 부분인 exon과 발현되지 않는 intron으로 구분된다. 이에 대해서는 예를 들어, Association for Molecular Pathology v. U.S.P.T.O. 702 F.Supp. 2d 181, 230(2010) 참조.

361) 특허법원 2000. 7. 14. 선고 98허8236 판결.

열은 완전히 동일하다는 점을 고려하면 후원에서 청구하는 발명과 기초 출원에 기재된 발명의 동일성을 부정하기는 힘들 것이어서 우선권 주장 판단의 전제로서 발명의 동일성을 인정하는 것이 타당하다고 생각된다.³⁶²⁾

3. 하위개념에 대한 상위개념 발명의 동일성 여부: 패들 타입 교반기 사건

이 사건³⁶³⁾은 다중 원판형 슬러지 농축장치에 관한 원고의 특허출원³⁶⁴⁾에 관한 것이다. 원고의 청구범위 중 청구항 1은 “케이싱, 원통구조물, 유입관, 교반기, ... 등으로 구성된 슬러지 농축장치”에 관한 것으로 주요 도면은 아래와 같다.



‘패들타입 교반기’ 【선출원, 도2a】 ‘교반기’ 【후출원, 도2a】

362) 이와 유사한 일본의 사례에서는 우선권주장 기초출원(미국)과 일본의 출원에서 175, 178, 191번 아미노산을 코딩하는 DNA 코돈(codon)의 염기가 각각 1개씩 차이가 났는데 법원에서는 당업자(통상의 기술자)는 이를 오기로 인식할 수 있다고 하여 우선권 주장이 인정되었다. 廣瀬隆行, “優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について”, *パテント* Vol. 58 No. 7, 2005, 9頁의 (4)大阪高裁 平成6年2月25日 判決.

363) 특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706 판결.

364) 출원일 / 출원번호 : 2004. 2. 26. / 제10-2004-12976호.

원고는 이 사건 선출원으로 패들타입 교반기에 관하여 특허출원(2003. 4. 11. 10-2003-22839)을 한 다음 이를 실용신안으로 이중출원(2003. 4. 11. 20-2003-11198, 비교대상발명1)을 하였는데,³⁶⁵⁾ 그 후 원고는 이 사건 선출원을 기초로 제55조에 기한 국내우선권을 주장하면서 특허출원(2004. 2. 26. 이 사건 특허출원)을 하였다. 특허청에서는 별도의 비교대상발명을 들면서 진보성이 인정되지 않는다는 점을 이유로 거절결정하였고 이에 대한 거절결정불복심판청구에서도 심판청구가 기각되었다.³⁶⁶⁾

특허법원에서 원고는 교반기에 관한 이 사건 제1항 발명(.. 교반기...)은 패들타입 교반기에 관한 이 사건 선출원발명(...패들타입 교반기...)의 상위개념으로 동일하므로 우선권이 인정되고, 따라서 선출원일인 2003. 4. 11.으로 출원일이 소급되므로 선출원과 동일자에 이중출원된 비교대상발명 1로 진보성을 부정할 수 없다고 주장하였다.

이에 대하여 특허법원에서는 발명의 동일성의 판단은 각 제도의 취지

365) 이중출원제도는 1998. 9. 23. 실용신안법의 개정[1999. 7. 1. 시행 법률 제5577호]으로 도입된 것으로 2006. 3. 3. 개정[2006. 10. 1. 시행, 법률 제7872호]으로 폐지되었는데, 이는 동일한 기술사상에 대하여 실용신안출원과 특허출원으로서 동시에 절차기 진행하는 것이 가능하도록 한 제도이다. 이중출원은 특허출원을 기초로 실용신안등록출원으로 이중출원할 수도 있고 그 반대의 경우도 가능한데, 본 사건에서는 특허출원을 근거로 실용신안등록출원을 이중출원으로 한 것이다. 2006. 10. 1. 이후의 출원에 대해서는 변경출원이 적용된다. 상기 실용신안법 참조.

한편 본 사건 출원의 선출원에 대한 이중출원인 제20-2003-11198호에는 교반기가 ‘패들타입교반기’로 되어 있다. “응집 혼화조(113)로 이송되어온 슬러지와 응집제는 패들(paddle) 타입형 교반기가 부착된 슬러지에서 물의 자동배출장치(160)에 의해 교반 혼합되며, 그 결과로서 플러이 형성된다. 이렇게 형성된 플러이는 제 5 이송관(135)을 통해서 탈수기(115)로 이송되어 탈수된다”(실용신안등록출원 등록실용신안공보 제20-2003-011198호, 제5면), 및 “이와는 달리, 도 2b에 도시된 슬러지 배제 물 자동배출장치의 변형예에서는, 슬러지에 함유된 물은 패들타입 교반기(165)가 회전함에 따라 응집교반된 슬러지 중에서 배제된 물은 외부 케이싱(161)의 상측에서 물 배출관(162b)을 통해서 배출된 후 드레인(136)을 거쳐서 침전지(111)로 배출된다”(상기 실용신안등록출원공보, 제6면) 참조.

366) 특허심판원 2007. 6. 28.자 2007원7061심결.

와 목적에 비추어 합리적으로 설정하는 것이 타당하다는 점을 전제로, 교반기는 패들타입 교반기의 상위개념으로 패들타입 교반기의 하위개념에 대한 교반기의 상위개념 발명은 국내우선권 주장의 인정여부 판단시에는 양 발명을 동일하다고 할 수 없고, 결국 발명의 동일성이 인정되지 아니하여 국내우선권 주장은 이유 없다고 판단하여 결국 원고의 청구를 기각하였다.³⁶⁷⁾

결국 하위개념에 대한 선출원과 상위개념에 대한 후출원이 있는 경우, 국내우선권 주장의 인정여부와 관련하여, 우선권을 인정하기 위해서는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 한하며, 요지가 변

367) 한편 이 사건은 대법원에 상고되었는데, 상고심(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 거절결정[특])에서는 원심판결에서 국내우선권 주장을 불인정하고 있으나 그 구체적인 이유에 대해서 사전에 통지된 바가 없이(원심 중에 알게 됨) 출원인에게 불리한 심결이 이루어져서 절차적기본권을 보장하지 아니하였고, 원심법원에서는 이러한 점에 대한 심리를 하지 않았다고 주장하면서, 국내우선권주장 불인정시 별도로 그 이유의 통지를 하여야 한다는 취지의 주장을 하였고 이러한 점을 이유로 결국 파기환송하였다. 대법원에서는 후원 발명의 구성의 일부가 선원발명의 하위개념에 대한 상위개념으로 된 경우, 국내우선권을 인정하여야 하는지 여부에 대해서는 명시적인 판단을 하지 않아(이는 상고이유서에서 원고가 명시적으로 주장하지 아니한 점에서 기인한 것일 수도 있다), 하위개념발명에 대한 상위개념 발명의 동일성 여부에 대한 대법원의 태도는 명확하지 않다. 한편 이 사건 출원은, 심결취소판결(특허법원 2011. 12. 23. 판결 2011허(환송)(원)9092 사건)과 거절결정 취소심결(특허법원 2012. 4. 19. 심결 2012원취소판결4 사건)에 의하여 원 거절결정이 취소된 상태에서, 거절이유통지(2012. 5. 10.)와 이에 따른 의견서, 보정서(2012. 10. 10.)를 거쳐 거절결정(2012. 12. 24.)되었으나, 그 후 다시 거절결정불복심판이 청구된 후 심사선치단계에서 등록결정(2013. 4. 1.)된 것으로 확인되는데(<http://www.kipris.or.kr> 참조) 이는 아래에서 보듯이 청구항을 ‘패들타입 교반기’로 보정하여 우선권주장을 인정받았기 때문인 것으로 보인다.

등록특허공보 제10-1259907호 특허청구범위 청구항 1.

슬러지와 응집제의 교반 혼합을 유도하는 슬러지 농축장치에 있어서, 내부공간이 구비된 외부 케이싱과; 상기 외부 케이싱의 내부공간에 설치되며, 다수 개의 링 형상의 고정 원판과 가동 원판이 그 사이사이에 틈새를 갖도록 교대로 반복 적층되고, 상기 다수 개의 고정 원판들이 상호 일체로 고정 결합됨으로써 형성되는 원통 구조물과; 상기 외부 케이싱과 상기 원통 구조물 사이의 제 1 공간으로 슬러지 또는 응집제가 유입되도록 상기 외부 케이싱의 하부에 연결되는 하나 이상의 유입관들과; 상기 제 1 공간에서 회전 거동하면서 슬러지와 응집제의 교반을 유도하는 **패들타입 교반기**와; 상기 외부 케이싱의 상부측에 연결되어, 슬러지와 응집제의 교반으로 형성된 플러를 배출하는 플러 배출관; 및 상기 원통 구조물의 내부에 형성된 제 2 공간에 연통되어, 상기 원통 구조물의 틈새를 통해 상기 제 2 공간으로 유입되는 슬러지와 응집제의 교반으로 발생된 탈리액을 외부로 배출하는 탈리액 배출관을 포함하는 것을 특징으로 하는 슬러지 농축장치.

경되었거나 신규사항이 추가된 경우에는 우선권이 인정되지 아니한다는 점을 들고 있어, 선출원에는 패들타입 교반기가 개시되어 있을 뿐이어서 후출원에서 청구하는 교반기는 개시되어 있지 않다고 본 것으로 해석할 수 있다. 특허법원에서 패들타입의 교반기는 교반기에 비하여 하위개념 발명이므로 결국 하위개념발명에 대하여 상위개념 발명이 우선권 인정여부의 전제로서 발명의 동일성 판단시에는 동일하지 않다고 판단이 된 것이다. 이와 같은 결과는 통상적으로 신규성 및 선출원 규정의 적용시에는 하위개념발명에 대해서는 상위개념 발명을 동일하다고 판단하는 점과 다른 결과이다. 이와 같이 달리 판단하는 점에 대하여 원고는 이를 지적하였으나, 법원에서는 동일성 여부의 판단 기준은 각 제도의 취지와 목적에 비추어 합리적으로 설정하는 것이 타당하다는 점을 들고 있다.

4. 구미(歐美)와 일본의 사례 및 기준

미국에서는 *Kawai v. Metlessics* 사건³⁶⁸⁾과 *In re Gosteli* 사건³⁶⁹⁾에서 조약우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원에 대하여 우선권이 인정되기 위해서는 미국 특허법 제112조 소정의 명세서 기재요건을 충족하여야 한다고 하는 중요한 판결을 내렸다.

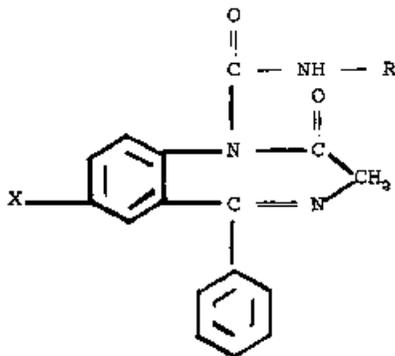
미국의 카와이(Kawai) 사건에서 문제가 된 특허발명은 중추신경에 약리작용을 나타내는 유기화합물에 관한 것으로,³⁷⁰⁾ 일본에서의 출원을 기초로 미국에 특허출원한 출원발명에 대하여 일본에서의 선출원에 대한 조약우선권 인정여부가 쟁점이 되었다. 법원에서는 조약우선권이 인정되기 위해서는 기초출원이 미국 특허법상 명세서의 기재요건을 충족할 수 있는 발명의 개시(開示, disclosure)가 있어야 한다고 설시한 다음³⁷¹⁾,

368) 480 F.2d 880(C.C.P.A. Jun 21, 1973).

369) 872 F.2d 1008(Fed. Cir. 1989).

370) 구체적으로는 아래와 같은 유기화합물에 관한 것인데, 여기서 R은 저분자 알킬, 페닐의 그룹에서 선택되고 X는 수소, 할로젠, 니트로의 그룹에서 선택된다. Id. at 889.

미국 출원의 기초출원인 일본 출원에서는 당해 화합물이 중추신경에 약리작용을 나타낸다고 기재는 되어 있으나³⁷²⁾, 구체적인 효과와 투약방법 등이 개시되어 있지 않다는 점을 이유로 명세서 기재요건을 충족하지 않다고 판단하여 결국 우선권 주장을 불인정하였다.³⁷³⁾ 그 이유로는 만일 명세서 기재요건³⁷⁴⁾을 요구하지 않는다면 미국 내에서 명세서 기재요건



371) Id. at 880 and 889. (“The United States Court of Customs and Patent Appeals, Almond, Senior Judge, held that application for patent filed in foreign country must contain disclosure of invention adequate to satisfy requirements of statute relating to contents of specifications if later filed United States application claiming that invention is to be accorded benefit of filing date of foreign application.”, “We believe that equivalent treatment is accorded when the foreign application is weighed under the first paragraph of section 112 in the same manner as would a United States application under section 120.”).

372) Id. at 889. (“The only statements relating to the utility of the compound of the count are on pages 1 and 3 of the translation of the Japanese application found in the record. At page 1 it is said: This invention relates to a method of producing 2H-1, 4-benzodiazepine-2-one derivatives which show pharmacological effects on the central nervous system. At page 3 it reads: Compound (III), [the compound of the count], exhibits excellent pharmacological effects on the central nervous system, and, as such, is of value as a medicine.”).

373) Id. at 890. (“Here, the Japanese application does not meet this standard.”).

374) 미국 특허법상 명세서의 내용에 관한 규정은 35. U.S.C. §112 Specification에 규정되어 있으며, 이를 발명의 개시요건(Disclosure Requirements)로 부른다(Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *op cit.*, p.155). 학자에 따라서는 112조를 1st paragraph의 Disclosure Requirement (Written Description, Enablement, Best Mode)와 2nd paragraph의 Claim (Definiteness) Requirement로 구분하기도 한다. Janice M. Mueller, *op cit.*, p.68, 97; Roger Schechter *et al.*, *op cit.*, p.183, 200. Written Description 요건은 우리나라의 뒷받침 요건(특허법 제42조 제4항 제1호)에 대응되고, Enablement 요건과 Best Mode

을 충족하지 아니하는 특허출원이 공개되어 통상의 기술자가 특허발명을 실시할 수 없는데도 불구하고 특허권의 행사가 이루어질 가능성을 들고 있다.³⁷⁵⁾ *In re Gosteli* 사건에서는 상위개념에 대한 미국출원에 대하여 이에 대한 하위개념 발명에 대한 룩셈부르크 출원을 기초로 우선권 주장을 하는 경우 인정여부가 쟁점이 되었다.³⁷⁶⁾ 법원에서는 룩셈부르크의 출원에서는 상위개념 발명에 관한 미국 출원이 미국 특허법 제112조 제1항의 요건을 충족하는 방식으로 ‘동일한 발명’을 개시하고 있지 않다³⁷⁷⁾는 점을 들어 결국 우선권을 인정하지 아니하였다. 결국 미국의 경우 기초출원이 미국 특허법상의 명세서 기재요건을 충족하지 아니하는 경우에는 기초 출원서에 기재된 발명과 미국 출원서에 기재된 ‘발명의 동일성’을 부정하는 결과로 된다.

이와 같은 점은 일본의 경우에도 유사한데, 일본의 이른바 *웁스트 사*

요건은 우리나라의 발명의 상세한 설명의 기재 요건(특허법 제42조 제3항)에 대응된다고 볼 수 있다. 한편 최초 출원 명세서의 청구범위는 그 자체로 개시되어 있다는 점을 이유로 최초 출원의 청구범위에 대해서는 Written Description 요건을 적용할 수 없는 것으로 보았으나(이는 한국과 일본의 실무와 상이한 것이다), *Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co.*, 사건(119. F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997). *cert. denied*, 523 U.S. 1089, 118 S.Ct. 1548) 및 후속 사건(*Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.*, 598 F.3d 1336(Fed. Cir. 2010))을 통하여 최초 출원서의 청구범위에 대해서도 Written Description 요건을 적용할 수 있다고 하였고, 이로써 최초 출원서의 청구범위에 대해서도 특허법 제42조 제4항 제1호 요건을 적용하는 우리나라(및 일본)의 실무와 일치하게 되었다. *Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.*, 598 F.3d 1336, 1349(Fed. Cir. 2010) (“*Ariad* 사는 오히려 최초 청구항은 최초 개시의 일부로서 발명에 대하여 자체적으로 서면서술을 구성하므로, 발명의 내용을 개시하도록 요구하는 것은 최초 청구항에는 적용되지 않는다고 주장한다. ... Lilly사는 서면서술의 요건은 모든 청구범위(역자 주: 최초 및 보정된 청구항)에 적용되며, 출원인이 청구된 발명을 실제로 발명하여 보유하고 있음을 객관적으로 입증하도록 요구된다고 대답한다. ... 우리는 또 다시 Lilly사의 의견에 동의한다. ...”) 참조.

375) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.115.

376) 872. F.2d 1008 (Fed. Cir. 1989).

377) *Id.* at 1009. (“their Luxembourg priority application does not disclose the “same invention” in a manner that complies with the first paragraph of 35 USC 112 as is claimed in the claims on appeal (48-51). In other words claims 48-51 contain considerable subject matter which is not specifically disclosed in the Luxembourg application.”).

건³⁷⁸⁾에서는 기초출원인 서독 명세서에 화학방정식이 기재는 되어 있으나, 실시례 혹은 반응의 실재를 뒷받침하고 그 작용효과를 확인할 만한 기재가 없어 기초 출원의 발명을 ‘미완성발명’이라고 하여 결국 우선권 주장을 불인정하였고, 항지혈증제 사건³⁷⁹⁾에서도 우선권 주장의 기초가 된 미국의 선출원이 미완성발명이라는 점을 이유로 우선권 주장을 부정하였다.

유럽특허조약(European Patent Convention) 제87조(1)에는 “동맹국 일국에의 출원과 ‘동일한 발명’을 출원하는 경우에는 우선권을 주장할 수 있다”고 규정되어 있다³⁸⁰⁾. 어느 일국의 출원에 대하여 우선권이 인

378) 東京高判 昭52.1.27. 判決 昭和43(行ケ)132 事件(“ところで、優先権の基礎となる第一出願に対するわが国における審査としては、補正等の手段が許されようもないので、本件のように実施上の具体的な裏付けを欠き、少くとも発明の開示が不十分であるか、それとも着想の段階にとどまっているか明かでない場合には、一括して未完成発明として取扱うことはあえて不当とはいえないと考える。したがって第一出願の記載から発明が未完成であると認定した審決には何ら誤りはない(그런데 우선권의 기초로 되는 제1출원에 대한 우리나라에 있어서의 심사에서는 보정 등의 수단도 허락되지 않으므로, 본건과 같이 실시상의 구체적인 뒷받침을 결하여, 적어도 발명의 개시가 불충분한지 혹은 착상의 단계에 그치고 있는지 불명확한 경우에, 일괄적으로 미완성발명으로 취급하는 것은 결코 부당하다고는 할 수 없다고 생각된다. 따라서 제1출원의 기재로부터 발명이 미완성이라고 인정한 심결에는 어떠한 잘못도 없다”).

379) 東京高判 平5.10.20. 判決 平成4(行ケ)100 事件(“以上のとおり、米国特許出願A又は同Bは、わが国特許法上の解釈として、先化合物I aの発明につき発明未完成の瑕疵があるものというべきであるから、完成された先願化合物I aの発明である先願発明の特許出願との同一性を欠くものといわなければならない。このように解される以上、先願発明は、米国特許出願A又は同Bに基づきパリ条約4条B項に定める優先権主張の利益を享受することはできないというべきであり、これら米国特許出願と合わせて優先権主張の基礎とした米国特許出願C及び同Dの出願日及び先願発明の出願日が本願発明の出願日に遅れることは明らかであるから、先願発明の特許出願が、本願発明の特許出願に対し、先願としての地位を有するものということとはできない(이상과 같이 미국 특허출원 A와 B는 우리나라 특허법상의 해석으로써 선화합물 Ia 발명에 대한 발명 미완성의 하자가 있는 것이라고 하여야 하므로, 완성된 선원화합물 Ia 발명인 선원발명 특허출원과의 동일성을 결한 것이라고 하지 않으면 안된다. 이와 같이 해석하는 이상, 선원발명은 미국 특허출원 A 또는 동 B에 기초하여 파리조약 4조 B항에서 정한 우선권주장의 이익을 누릴 수 없다고 하여야 하고, 이러한 미국 특허출원과 아울러 우선권주장의 기초로 된 미국 특허출원 C 및 동 D의 출원일 및 선원 발명의 출원일이 본원 발명의 출원일에 뒤지는 것은 명확하므로, 선원발명 특허출원이 본원 발명의 특허출원에 대하여 선원으로서의 지위를 가진다고는 할 수 없다”).

380) EPC Article 87(1).

정되기 위한 ‘발명의 동일성’ 판단 기준으로, 통상의 기술자가 보통의 일반적 지식을 사용하여 그 청구항의 주제를 원출원 전체로부터 ‘직접적이고 일의적으로(directly and unambiguously) 도출할 수 있는 지의 여부’의 기준을 채택하고 있는데,³⁸¹⁾ 명시적 개시뿐만 아니라 묵시적 개시도 포함되나, 상위개념의 개시는 하위개념의 발명의 개시로 인정되지 않는다.³⁸²⁾ 이러한 개시는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도의 개시이어야 하고 이를 충족하지 못하는 경우에는 우선권은 인정되지 않는다.³⁸³⁾

미국의 경우에는 발명의 미완성을 이유로 우선권 주장을 불인정하는 사례는 찾아 볼 수 없는데 이는 미국에서는 발명의 미완성의 개념을 별도로 인정하지 아니하고 명세서의 기재불비에 포함시키는 점에 기인한 것이다. 현재 일본과 우리나라에서 인정되고 있는 미완성발명의 개념³⁸⁴⁾은 특허법상 명세서의 기재불비사유에 포함되는 것으로 볼 수 있다는 점과, 미국의 카와이 사건과 같이 약리 작용·효과 등의 기재가 미비한

381) Gerald Paterson, ELEMENTS OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM The Law and Practice of the European Patent Convention, Yushodo Press, 1995, p.332. 이를 신규성과 동일한 기준으로서 채택하고 있다고 하고 있다. Id. (“I relation to the question of disclosure, the same principles have often been applied as are applied in relation to novelty: that is, is the subject-matter of the claim directly and unambiguously derived from the disclosure in the priority document?”).

382) Id. at 333-334.

383) Id. at 336.

384) 미완성발명의 개념은 일반적으로 발명의 구체성이 결한 발명을 지칭하는 것으로 장래에 이러한 구체성을 가짐으로써 발명으로 완성될 가능성도 있다는 점을 이유로 명세서 기재불비와 구분하여 미완성발명으로 구분하고, 이러한 점에서 이와 같은 가능성이 전혀 없는 예를 들어 영구기관 등과 같은 실시불능발명(實施不能發明)과 구분된다. 吉藤幸朔·雄谷建一, 전게서(각주 2), 84면 참조. 한편 일반적으로 미완성 발명으로 보는 경우로는, ① 단순한 과제 또는 착상의 제기에 그치고 그 실현방법을 모르는 것, ② 발명의 목적을 달성하기 위한 수단 일부 또는 그 전부가 결여되어 발명의 목적 달성이 실제로 불가능한 것, ③ 과제의 해결수단이 막연하여 구체화할 수 없는 것 또는 그 수단만 가지고는 목적을 달성할 수 없는 것, ④ 발명의 반복 재현이 불가능한 것, ⑤ 발명의 구성이 구체적으로 제시되어 있어도 그 구성의 해결수단으로 인정되기 위해서는 실험결과 등의 구체적인 뒷받침을 필요로 하는 발명임에도 그 뒷받침이 없는 것 등이다. 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서(각주 13), 141면 참조.

경우에 미완성 발명의 개념을 사용하지 않는 미국에서는 명세서 기재불비로 인정되었지만, 일본을 비롯하여 우리나라의 경우라면 미완성발명으로 인정될 것이라는 점을 감안하면, 그 표면적 이유는 미완성발명과 기재불비로 상이하더라도 의약 발명의 경우 실시례, 작용효과 등이 미비한 경우에 우선권을 부정하는 점에서 차이가 없다.

한편 *In re Gosteli* 사건에서는 하위개념에 대한 기초출원과 상위개념 발명에 대한 후출원에 대한 조약 우선권 주장인정여부가 쟁점이 되었고, 앞서 우리나라의 이른바 패들타입 교반기 사건의 경우에는 하위개념인 패들타입 교반기에 관한 선출원에 대한 상위개념인 교반기에 관한 출원에 대한 국내우선권 주장 인정여부가 쟁점이 되었는데, 하위개념의 기초출원 발명에 대한 상위 개념의 후출원에 대하여 우선권 주장을 인정하지 아니한 결과에서 동일하다.³⁸⁵⁾

5. 소결

우리나라에서 우선권 주장 인정여부 판단시 발명의 동일성 인정여부가 쟁점이 된 사건은 많지는 않으나 재조합 DNA의 인트론 부위에서 차이가 나는 경우에 조약 우선권의 인정여부가 쟁점이 된 에리스로포이에틴 사건과 패들타입 교반기의 기초출원에 대하여 일반적인 교반기에 관한 후출원에 대한 국내 우선권 주장의 인정 여부가 쟁점이 된 사건이 있다. 에리스로포이에틴 사건은 재조합 DNA에 관한 것으로 DNA 자체가 아니라 EPO를 코딩하는 재조합 DNA에 관한 발명이라는 점을 고려하면 비록 문언적인 구성에 일부 차이는 있으나 그 효과의 면에서 차이가 거의 없을 것으로 예상된다는 점에서 실질적인 구성의 차이라고는 인정될 수 없고, 이러한 점에서 기초 출원의 발명과 후출원 발명은 우선권 주장 인

385) 다만 패들타입 교반기 사건은 국내우선권에 관한 것이고, *In re Gosteli* 사건은 조약 우선권에 관한 사건인 점에서 차이가 있다.

정의 전제로서의 동일성이 인정되는 것이 타당하다.

하위개념 발명에 대한 상위개념 발명의 동일성 여부가 문제가 된 사례에 대하여 특허법원에서는 패들타입교반기 사건에서 국내우선권 주장을 불인정한 바가 있는데, 그 이유로는 우선권 주장을 인정하기 위해서는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 한하며, 요지가 변경되었거나 신규사항이 추가된 경우에는 우선권이 인정되지 아니한다는 점을 들어, 하위개념 발명에 대하여 상위개념발명은 동일하지 않다고 판단하고 있다. 특히 상위개념 발명과 하위개념 발명의 동일성 판단 방법에 관하여, 신규성, 선출원 판단시의 기준과 다른 기준을 적용하는 이유에 대하여 법원에서는 각 제도의 취지와 목적이 다름을 들고 있을 뿐으로 명확한 근거를 제시하고 있지는 않다.

그런데 하위개념에 대하여 상위개념 발명의 동일 여부를 판단할 때에는, 하위개념 발명이 개시된 경우 이에 대한 상위개념 발명에 대하여 권리를 부여하는 것은 개시된 발명에 비하여 더욱 넓은 범위의 발명에 대하여 권리가 부여되는 결과를 초래하므로 동일성의 판단을 엄격히 하여야 한다는 점과, 기초출원에 개시되어 있지 아니한 후출원 발명에 대하여 우선권 주장을 인정하여 출원일을 소급적용하는 것은 기초출원 이후의 인용발명에 의하여 특허요건 충족 미비로 특허받을 수 없는 후출원 발명이 특허되는 부당한 결과를 초래할 수 있다는 점과, 특허출원 이후에 이를 근거로 출원을 하면서 일정 요건을 충족하면 출원일의 소급의 이익이 발생한다는 점에서 우선권 주장 출원과 명세서의 보정이 매우 유사한 점 등을 감안하면, 우선권 주장 인정을 전제로 하는 발명의 동일성 판단시에는 명세서의 보정 허용 여부의 판단기준으로서 특허 법리로서 이미 정립되어 있는 신규사항(New Matter) 추가 금지의 엄격한 동일성의 판단기준을 채택하는 것이 타당 할 것으로 생각된다.³⁸⁶⁾ 이 경우 하

386) 같은 취지, 廣瀬隆行, “優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について”, *パテント* Vol. 58 No. 7, 2005, 9頁; 黒田敏朗, “29条の2における発

위개념 발명에 대하여 상위개념 발명의 동일성은 부정될 것이다.³⁸⁷⁾

제5절 모인출원 여부 판단과 발명의 동일성 판단

1. 개설

특허권은 발명을 한 자 또는 그 승계인에 한하여 특허를 받을 수 있다.³⁸⁸⁾ 이는 해당 발명을 실질적으로 이룬 자만이 산업발전에 기여한 사람이므로 특허를 부여한다는 취지이고, 발명을 한 자는 특허권을 받을 권리를 가진다는 자연권설에 입각하면 당연한 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 원칙을 발명자주의라고 한다.³⁸⁹⁾ 발명을 한 자도 아니며 승계인도 아닌 자가 특허를 출원하는 경우에 이를 강학상 모인출원(冒認出願)³⁹⁰⁾이라고 한다.

모인출원인 경우에는 거절이유가 되고 등록된 경우라면 특허무효사유가 된다. 무권리자의 특허출원이 거절결정이 된 경우 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 간주하

明の同一性の判断[知的財産高等裁判所 平成21. 11. 11 判決]”, 知財管理, Vol. 60 No. 11, 2010, 1868頁(“우선권이 적법하게 인정될 수 있는 범위는 신규사항의 예에 의하는 것으로 한다.”). 한편 하위개념에 대하여 상위개념의 발명의 동일성을 인정하는 통설적 견해에 의문이 있음은 전술한 바와 같고, 통설과 달리 하위개념에 대한 상위개념 발명에 대하여 발명의 동일성이 부정되어야 한다는 본고의 주장의 타당성은 우선권 주장에 관한 본 사례에 의해서도 뒷받침되는 것으로 볼 수 있다.

387) 한편 이와 같이 우선권 주장시 발명의 동일성 판단을 엄격하게 하여 하위개념의 선출원에 대한 상위개념 추출형의 우선권 주장에 대하여 우선권이 인정되지 아니하는 경우, 우선권 주장의 실익에 대하여 의문이 생길 여지가 있으나, 우선권 주장이 인정되면 특허권 존속기간이 실질적으로 1년 연장되는 효과가 발생하므로 우선권 주장의 인정을 엄격하게 하더라도 실익은 여전히 존재한다. 廣瀬隆行, “優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について”, パテント Vol. 58 No. 7, 2005, 15頁.

388) 특허법 제33조 제1항 본문.

389) 中山信弘 著 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 法文社, 2001, 65면.

390) 모인출원(冒認出願)은 발명자도 아니고 승계인도 아닌 자가 행한 출원을 일컫는 용어로 모인은 횡령을 의미하고 일본 명치(明治) 13년 형법에서 유래된 말이다. 竹田和彦저, 김관식외 4인 역 전게서(특허의 지식 제8판), 252면. 모인출원에 대체하여 ‘비발명자의 출원’ 혹은 ‘무단출원’ 등의 사용을 고려할 수 있을 것이다.

고³⁹¹⁾, 또한 무권리자의 특허출원이 특허등록된 경우에는 특허등록무효의 심결이 확정되면 정당한 발명자가 모인출원 이후에 한 특허출원에 대하여 모인출원의 특허출원시에 특허출원된 것으로 간주함으로써 정당한 권리자를 보호하고 있다³⁹²⁾.

모인출원은 발명의 동일성의 관점에서 다음과 같이 몇 가지 유형으로 구분할 수 있다. 우선 출원발명에 대하여 제3자가 그 발명에 대한 진정한 발명자로 주장하는 경우와 제3자가 그 발명에 대한 공동발명자로 주장하는 경우가 있을 것인데, 이 경우는 하나의 출원발명에 대한 것으로 그 발명에 대한 진정한 발명자에 대하여 다투고 있는 것이므로, 서로 다른 복수의 발명에 대한 발명의 동일성의 판단은 특별히 문제가 되지 않을 것으로 생각된다.

발명의 동일성이 문제로 되는 경우는 제3자가 출원발명과 별도의 발명을 한 것을 전제로, 출원발명이 자신의 발명을 모인하여 출원한 것이라고 주장하는 경우이고, 결국 이때는 출원발명과 모인대상발명의 동일성이 문제로 된다. 모인출원인이 모인의 대상이 된 발명을 그대로 완전히 동일하게 복제하여 출원하는 경우라면 모인출원의 판단이 용이하게 될 것이나, 현실에서는 모인출원인이 모인의 대상이 되는 발명을 완전히 동일하게 출원하는 경우는 많지 않고 이를 어느 정도 개량하거나 변형하여 출원하는 경우가 많다.

이 경우 모인출원으로 판단된다면 특허출원은 거절되거나, 무효사유를 안게 되고 무효의 심결이 확정되면 모인의 대상이 되는 발명자에게 권리가 이전되는 결과도 초래된다. 반면에 모인출원으로 인정이 되지 아니한다면 출원자는 자신의 특허출원에 대하여 특허권의 취득이 가능하게 되고 결국 모인의 대상이 되는 것으로 인정될 수도 있는 발명을 한 자에 대해서도 특허권을 행사할 여지가 발생하는 등 모인출원 발명과 모인의

391) 특허법 제34조.

392) 특허법 제35조.

대상이 되는 발명의 동일성 여부 판단이 중요한 문제로 된다.

2. ‘실질적 동일성’의 기준: 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결

이 사건에서 피고(피심판청구인)는 특허권자로 1995. 1. 10. 출원하여 1998. 5. 21. 등록된 ‘통신케이블 접속용 접속관 외함’이라는 명칭의 발명(청구범위가 7개항으로 구성되어 있다, 이하 ‘이 사건 특허발명’)에 대한 특허권자이다. 원고(심판청구인)는, 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 원고가 기술이전계약을 체결할 업체들을 대상으로 작성·배포한 ‘선로접속자재 개량기술개발’이라는 명칭의 자료(이하 ‘이 사건 개발자료’라 한다) 등에 게재된 선행발명들에 비하여 진보성이 없을 뿐만 아니라, 이 사건 개발자료에 게재된 발명(이하 ‘원고의 발명’이라 한다)과 동일한 발명을 원고의 허락 없이 출원한 것이거나 설계단계에서 원고와 공동으로 개발한 것이어서 모인출원 또는 공동발명이라는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.³⁹³⁾

특허심판원에서는, ① 이 사건 개발 자료는 비밀준수 의무가 부여된 특정인에게만 배포된 책자로서 공지성이 없어서 원고의 발명을 진보성 판단을 위한 선행발명으로 사용할 수 없고, ② 그 밖의 선행발명들에 비하여는 이 사건 특허발명의 진보성이 인정되며, ③ 이 사건 특허발명과 원고의 발명은 목적 및 작용효과가 달라서 동일하지 않으므로 모인출원 또는 공동발명이라 할 수 없다는 등의 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였는데, 특허법원에서는, 피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발 자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이

393) 성장익, “모인대상발명을 변형 또는 개량하여 특허등록된 경우 모인출원이 성립하는지 여부 등”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012, 325면.

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발 자료에 기재된 발명(이하 '원고의 발명'이라고 한다)과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니하고, 그에 따라 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 무효로 될 수 없다는 취지로 판단하였고,³⁹⁴⁾ 이에 원고는 상고하였다.

대법원에서는 “이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정된 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE 분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다고 할 수 없다”³⁹⁵⁾고 하여 결국 모인대상발명과 모인출원발명의 동일성을 부정하였다.

결국 이 사건에서는 청구범위 제1항은 원고의 발명과 동일한 것이어서 모인출원으로 인정하지만, 이를 구체적으로 한정된 청구항 2항 등은 일부 구성 즉 내부리브의 구체적인 개수에 차이가 있어 발명의 구체적인 구성에 차이가 있고, 나아가 이러한 구성의 차이로 인한 형태변화라는 효과의 차이도 있을 수 있다는 점을 들어 결국 모인대상발명과 모인출원발명의 동일성을 부정한 것이다. 이 사례에서는 효과의 차이가 현저한지의 여부는 묻지 않고, 단지 구성의 차이를 중심으로 발명의 동일성 여부를 판단하고 있고, 구성의 차이에 따른 효과의 차이도 발생할 가능성을 부정할 수 없다는 점을 들어, 비교대상 발명의 동일성을 부정한 점이 주

394) 특허법원 2003. 8. 22. 선고 2002허4002 판결.

395) 대법원 2005.02.18. 선고 2003후2218 판결 등록무효(특).

목된다.

3. ‘특별한 효과 차이’의 유무: 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

이 사건에서는 식품회사의 직원이 출원한 특허출원발명이 식품회사의 발명(영업비밀)을 모인한 발명인지의 여부가 쟁점이 되었다. 모 식품회사의 연구개발부장이었던 갑이 자신이 근무하던 X 회사로부터 Y 회사로 전직한 후인 2004. 9. 8. 떡생지 제조공정에 관한 X 회사의 영업비밀을 Y 회사의 직원에게 누설하였고, Y 회사는 X의 영업비밀(이하 ‘모인대상 발명’)을 변형하여 2005. 10. X의 ‘초코찰떡파이’에 대한 경쟁 상품인 ‘찰떡 쿠키’를 출시하고, 2006. 8. 4. 명칭을 ‘떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제626971호)을 Y 회사의 직원인 Z를 발명자로 하고 Y 회사를 출원인으로 해서 출원하여 2006. 9. 14. 특허등록을 받았다.³⁹⁶⁾ 이 사건 특허발명의 특징적인 부분은 떡이 가진 장기관 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡 생지 제조공정에 관한 구성 2인데 모인대상이 되는 X의 영업비밀과 이 사건 특허발명의 구성 2 사이에는 약간의 차이점이 있으나, 그 차이점은 말티 톨을 같은 당류인 솔비톨로 대체하는 것과 원료 투입 방법에 미세한 차이가 있는 것에 불과하였다.

X는 특허심판원에 이 사건 특허발명은 ① 명세서 기재만으로 반복재현이 불가능한 미완성 발명이고, ② 특허청구범위가 명세서의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 기재불비가 있어서 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 제기하였으나, 특허심판원은 X의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. X는 위 심결에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기

396) 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 제42회 정기세미나 발표문, 2012. 10. 20, 1면.

하면서, 이 사건 특허발명은 ③ 특허법 제33조 제1항³⁹⁷⁾ 본문의 무권리자출원 규정과 제44조³⁹⁸⁾의 공동출원 규정에 각 위반한 것이고, ④ 통상의 기술자가 공지의 선행기술을 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다고 주장하였다.

특허법원에서는 이 사건 특허발명은 Y의 직원 Z가 원고의 영업비밀에 주지관용이거나 기술적 특징이 없는 구성을 부가한 것에 불과하여 ‘이 사건 1항 발명에 실질적으로 기여한 부분이 없으므로’ 특허법 제33조 제1항 본문의 “발명을 한 자”에 해당하지 아니하고, 나머지 각 종속항 발명들 역시 마찬가지라는 이유로 그 등록이 무효가 되어야 한다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 하였고, ³⁹⁹⁾ Y는 위 특허법원 판결에 불복하여 대법원에 상고하였다.⁴⁰⁰⁾

대법원에서는 “발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었다더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다”라고 한 후, “X가 경영하는 개인업체 연구개발부장이 Y 회사로 전직하여 X의 영업비밀을 Y 회사 직원들에게 누설함으로써 Y 회사가 X의 모인대상발명을 변형하여 명칭이 “떡

397) 제33조(특허를 받을 수 있는 자)

① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다.

② 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.

398) 제44조(공동출원) 제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

399) 특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결

400) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 이 사건 특허발명을 출원하여 특허 등록을 받은 사안에서, 이 사건 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, Y 회사가 모인대상 발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, Y 회사가 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효이다”고 하여, 결국 Y는 자신이 출원한 발명이 모인의 대상이 되는 발명과 실질적으로 차이가 없으므로 모인출원에 해당한다고 판단하였다.⁴⁰¹⁾

결국 이 사건에서는 모인출원인지의 여부와 관련하여 모인의 대상이 되는 발명과 모인출원 발명을 대비하면서, 구성의 차이점을 인정하면서도 구성의 차이점이 있다고 하여 모인대상 발명과 모인출원 발명의 상호간의 동일성이 곧바로 부정되는 것은 아니라는 점을 전제로 하면서, 그 구성의 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고, 이에 따른 작용효과에 특별한 차이가 발생하지 않는 경우에는 모인대상 발명과 모인출원 발명의 동일성이 인정될 수 있다고 하고 있다. 그런데 여기서 사용한 판단기준은 진보성의 판단과 거의 유사한 것으로 구성의 변경이 있더라도 그 차이가 통상의 기술자가 채용할 수 있는 정도에 지나지 아니하는 경우에는 모인출원발명과 모인대상발명이 동일한 것으로 판단하고 있는 점이 주목된다.

401) 상계 판결문.

4. 미국과 일본의 사례와 판단 기준

미국 특허법 제102조(f)⁴⁰²⁾에는 “출원된 발명을 자기 자신이 발명하지 아니한 경우에는 특허받을 수 없다”고 하여 출원발명이 발명자의 창작물(original work)일 것을 요구하고 있고 이를 위반한 출원은 특허받을 수 없는 것으로 하고 있으므로, 이는 우리나라(일본)의 모인출원에 해당한다고 볼 수 있다.

이때 출원된 발명이 타인으로부터 유래한 발명[Derivation]인지의 여부가 문제로 된다. 이러한 문제는 출원된 발명의 진정한 발명자가 누구인지의 문제로 다루는데, 그 기준으로는 출원발명의 착상 즉 실시화되는 발명에 대한 명확하고 영구적인 생각에 대하여 발명자의 생각이 형성하는 것이 누구에 의하여 형성되었지의 문제로 된다. 발명자로 되기 위해서는 발명의 착상에 일반적으로 기여하여야 하고, 착상에 기여하지 않고 발명을 모인한(derive) 자는 발명자가 될 수 없다.⁴⁰³⁾

미국의 경우 모인출원이 적용된 사례는 신규성과 같은 특허요건이 적용된 사례에 비하여 흔하지 않은데,⁴⁰⁴⁾ 그 이유로는 미국의 경우 모인출

402) 35 U.S.C 102 A person shall be entitled to a patent unless —

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented.

한편 선출원주의를 표방한 최근의 Leahy-Smith 법에 의하여 2013. 3. 16. 이후의 출원에 대해서는 제102조(f) 조항은 더 이상 적용되지 않으나, 별도의 조문으로 모인출원에 대하여 이를 심판하는 절차가 심판부(the Patent Trial and Appeal Board)에 Derivation Proceedings(모인 절차)로 신설되었는데, 여기에서 모인출원(Derivation)이라고 인정되는 경우에는 출원이 거절되므로, 여전히 모인출원에서 동일성 판단의 문제는 존재한다. 35 U.S.C. 135 Derivation proceedings. (d) EFFECT OF FINAL DECISION.—The final decision of the Patent Trial and Appeal Board, if adverse to claims in an application for patent, shall constitute the final refusal by the Office on those claims. The final decision of the Patent Trial and Appeal Board, if adverse to claims in a patent, shall, if no appeal or other review of the decision has been or can be taken or had, constitute cancellation of those claims, and notice of such cancellation shall be endorsed on copies of the patent distributed after such cancellation.

403) 다만 1952년의 미국 특허법 제256조의 제정에 의하여 이름이 누락된 발명자(nonjoinder) 및 잘못 포함된 발명자(misjoinder)의 발명자 명칭을 수정하는 것이 용이하게 되었다. Janice M. Mueller, *op cit.*, p.273.

원을 입증하기 위해서는 발명의 착상이 타인에 의하여 이루어지고 그 착상이 타인에게 전송(communication)될 것을 요구하고 있는데⁴⁰⁵⁾ 발명이 타인에 의하여 착상이 된 경우라면 이러한 발명에 대하여 미국 특허법 제102조(a)항 소정의 공지에 의한 신규성 요건 미비에 해당하는 경우가 많을 것이고, 이 경우에는 전송 혹은 복제행위(copying)와 같은 상대적으로 곤란한 입증이 필요 없다는 점에서 신규성 요건 미비를 주장 입증하는 것이 용이할 것이므로, 제102조(f)항의 모인출원을 적용할 필요는 없을 것이라는 점을 들 수 있다.⁴⁰⁶⁾ 다만 미국 특허법상 신규성 조항은 국내에서 타인에 의하여 공지될 것을 요구하고 있으나⁴⁰⁷⁾, 모인출원은 공지될 것을 요구하고 있지 않으므로, 모인대상발명이 공지되지 아니한

404) Roger Schechter *et al.*, *op cit.*, p.140 (“The courts have not employed §102(f) with great frequency.”).

405) *Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp.* 110 F.3d 1573(Fed. Cir. 1997).

406) Roger Schechter *et al.*, *Id.*

407) 35 U.S.C. 102 (pre-AIA) Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent.

다만 2013. 3. 16. 이후 출원에 적용되는 Leahy-Smith 법에서는 국내의 지역적 조건과 타인의 조건이 삭제되어 공지의 범위가 우리나라와 마찬가지로 국외로 확장되게 되었다.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

다만 이와 같은 공지가 발명자 자신에 의한 경우에는 1년간의 유예기간(grace period)이 부여된다.

35 U.S.C. 102(b)EXCEPTIONS.

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

상태에 있는 경우에는 모인출원의 적용의 실익이 있게 된다.

미국, 일본 등 국가에서는 출원발명에 대한 진정한 발명자가 누구인지의 관점에서 본 판례는 다수 찾아 볼 수 있으나⁴⁰⁸⁾ 모인대상발명과 출원발명의 동일성의 관점에서 본 판례가 혼하지는 않은데 대표적인 미국의 사례로 아래를 들 수 있다.

408) 일본의 경우 모인출원에 관한 대표적인 사례로 生ゴミ処理装置事件(음식물쓰레기처리 장치 사건) 最高裁 平成13年6月12日第三小法廷判決 平成9年(オ)第1918号(民集55卷4号793頁, 判時1753号119頁, 判タ1066号217頁)에서는 X회사와 A가 공동으로 개발하여 출원한 발명에 대하여 X회사의 이사인 Y가 무단으로 X회사의 특허받을 권리 지분을 Y에게 양도하는 계약을 체결하고 특허청에 출원인 명의 변경 신청을 하여 결국 Y와 A의 공동명의로 특허등록이 된 이후에, 출원인 명의 변경신청이 허용되는지의 여부가 쟁점이 된 사건이다. 이에 대하여 1심에서는 허용, 항소심에서는 불허하였는데, 최고재판소에서는 이를 파기·사관하여 이미 특허발명이 공개된 시점에서 X의 출원에 의해서는 특허받을 수 없게 되고, 이는 부당하다는 점과 손해배상과 무효심판 등의 절차보다는 지분이전등록이 더욱 간명하고 직접적인 것이라는 점을 들어 결국 특허권 이전등록을 허용하였다. 中山信弘·大淵哲也·小泉直樹·田村善之 編, 特許判例百選 第4版, 有斐閣, 2012, 48-49頁(비록 원저자는 상이하나 동일한 판례에 대한 평석의 번역문은, 中山信弘·相澤英孝·大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯, 特許判例百選 [제3판], 博英社, 2005, 139-144면 참조).

ブラジャー事件(브래지어 사건) 東京地裁 平成14年7月17日判決 平成13年(ワ)第13678号(判時1799号155頁, 判タ1107号283頁)에서는 Y회사의 대표이사인 소외 A의 의뢰로 발명한 X의 발명에 대하여 Y회사가 A와 B를 출원인으로 하여 특허출원을 하였고, 이에 X는 Y, A, B를 상대로 특허받을 권리의 확인을 구하는 소를 제기하였으나 설정등록이 되었다는 점을 이유로 확인의 이익이 부정되어 소각되었고, X는 Y에 대하여 특허권이전등록을 구하는 소를 제기하였는데, 법원에서는 본건의 본질은 사인 사이의 권리 이전에 관한 문제가 아니라 진정한 발명자가 누구인지의 문제이고 이는 특허청의 전문분야에 속하는 사항이 쟁점으로 되어 있는 사안으로, 종전의 음식물쓰레기처리장치 사건과는 사안이 상이하다는 점과, X가 모인출원을 안후 일정기간 특허출원하여 권리를 획득할 가능성이 있었음에도 이를 게을리 한 점을 들어 스스로 특허출원절차를 이행하지 아니한 자에 대하여 특허권을 부여하는 것은 허용될 수 없다고 하여, 결국 특허권 이전청구를 불허하였다. 上掲書, 50-51頁(中山信弘·相澤英孝·大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯 상게서, 145-151면).

最高裁 平成5年2月16日第三小法廷判決 平成3年(オ)第1007号(判時1456号150頁, 判タ816号199頁)에서는 모인에 의한 의장출원에 의하여 의장의 창작자가 의장등록을 받을 권리를 상실한 것을 이유로 불법행위에 기한 손해배상을 청구한 사건인데, 의장출원등록 받을 수 있는 기회의 상실로 인한 손해의 발생 자체는 인정하였으나, 청구권의 시효 소멸을 이유로 결국 청구기각되었다. 上掲書, 52-53頁(中山信弘·相澤英孝·大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯 상게서, 152-157면).

기타 일본의 사례로는 예를 들어, 竹田和彦 저 김관식의 4인 역, 전게서, 254-258면(竹田和彦 著, 前掲書, 200-204頁) 참조. 미국의 경우 모인출원(Derivation)을 정당한 발명자의 결정 및 공동발명자인지 여부의 관점에서 본 사례로는 예를 들어, Janice M. Mueller, *op cit.*, pp. 273-274 참조.

Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp. 사건⁴⁰⁹⁾에서 특허권자인 원고 Gambro Lundia AB사는 신장의 투석 중에 환자의 혈액으로부터 제거되는 불순물을 정밀하게 측정하기 위하여 센서의 0점을 재조정(recalibrate)하는 것을 특징으로 하는 혈액투석 장치에 관한 특허권자이다. 여기에서는 특허가 모인(derivation)에 의하여 무효가 되는지의 여부가 쟁점의 하나로 되었다.⁴¹⁰⁾ 피고인 Baxter사는 원고가 합병한 Repgreen's dialysis technology회사의 서류에 있던 Wittingham의 제안서의 내용으로부터 발명을 모인하였다고 주장하였다.⁴¹¹⁾ 제안서에는 자동 0점화 및 재시동 기능에 관하여 간단히 기술이 되어 있었고 Baxter사는 이 문서에서 재설정 혹은 0점화의 기능이 개시되어 있다고 주장하였다. 법원에서는 이러한 0점화 기능이 언제 발생하는지 모호성이 있는데, 전체적으로 보아 최초로 시동하는 기간 중에 발생하는 것이고, 따라서 투석 중에 이러한 0점화 과정이 발생하는 특허발명을 Wittingham이 착상한 것으로 볼 수 없다고 하였다.⁴¹²⁾ 또한 법원에서는 1심법원에서 채택한 기준 즉 출원발명이 모인대상발명에 대하여 통상의 기술자에게 자명한지(obvious)의 여부는 잘못된 것이고 원심에서 인용하는 판례⁴¹³⁾에서도 이러한 기준을 채택하지 않았다고 비판하였다.⁴¹⁴⁾

409) 110 F.3d 1573(Fed. Cir. 1997).

410) Id.

411) Id. at 1576.

412) Id. at 1577 (“Accordingly, this court determines that the Wittingham proposal does not corroborate conception.”).

413) New England Braiding, 970 F.2d at 883.

414) Id. at 1578 (“This court recognizes that the district court's incorrect derivation standard springs from dictum in this court's New England Braiding decision. In that case, this court noted: “To invalidate a patent for derivation of invention, a party must demonstrate that the named inventor in the patent acquired knowledge of the claimed invention from another, or at least so much of the claimed invention as would have made it obvious to one of ordinary skill in the art.” New England Braiding, 970 F.2d at 883. This dictum did not in fact incorporate a determination of obviousness into a Section 102(f) analysis. Indeed, this court in New England Braiding did not apply such a test.”). 실제로 New England Braiding v

이 사건에서는 모인발명인지의 여부를 판단하는 기준으로 모인대상발명과 출원발명 사이의 차이점에 대하여 통상의 기술자를 기준으로 하는 미국 특허법상의 자명성 판단 기준을 채택하는 것은 옳지 않다는 점을 밝힌 다음, 모인발명이 아닌 이유로서 출원발명의 구성인 신장 투석 중간에 측정장치의 0점 값을 재설정하는 구성이 모인대상발명에서는 찾아볼 수 없다는 점을 그 주된 근거로 들고 있다. 그런데 이러한 차이가 통상의 기술자에게 자명한지의 여부는 판단하고 있지 않고, 원심에서 통상의 기술자를 기준으로 자명성의 여부를 판단하는 기준을 채택한 점을 잘못된 것으로 비판한 것으로 보아, 결국 모인대상발명과 출원발명의 비교는 통상의 기술자를 기준으로 하는 진보성에 상당하는 기준이 아니라는 점을 명확하게 밝히고 구성요소의 차이점 여부를 중심으로 판단하여야 한다는 점을 명시한 것으로 해석된다. 다만 이러한 동일성의 기준이 진보성의 기준과 상이한 점은 명확하게 밝혔지만, 구체적으로 어떠한 의미인지는 아래의 사례에서 좀 더 명확하게 된다.

미국의 Hoop v. Hoop 사건⁴¹⁵⁾은 모터사이클의 페어링(fairing)을 보호할 수 있는 독수리 형상의 가드 형상에 관한 디자인 특허에 관한 것으로, J. Hoop, S. Hoop 형제의 선 발명 특허⁴¹⁶⁾에 대하여 M. Hoop와 L. Hoop 전(前)부부의 후 발명 특허⁴¹⁷⁾가 별도의 발명인지의 여부가 쟁점 중의 하나로 되었다. 법원에서는 선발명과 후발명의 동일성의 판단 기준은 신규성의 판단기준과 동일한 실질적으로 동일한지(substantial similarity)의 기준이 채택된다고 하면서,⁴¹⁸⁾ 후 발명은 법원에서는

Chesterton, 970 F.2d 878 (Fed. Cir. 1992)에서도 통상의 기술자를 기준으로 하는 자명성 판단은 하고 있지 않다. New England Braiding v Chesterton, 970 F.2d 878 (Fed. Cir. 1992) 참조.

415) 279 F.3d 1004(Fed. Cir. 2002).

416) U.S. Design Patent No. 428,831.

417) U.S. Design Patent No. 431,211.

418) 279 F.3d 1004, 1007(Fed. Cir. 2002)(“The ultimate test for design-patent inventorship, like the test for anticipation and infringement, is whether the second asserted invention is ‘substantially similar’ to the first.”).

Hoop 형제의 선 발명에 비하여, Hoop 부부의 후 발명은 단순히 Hoop 형제의 발명에 관한 착상을 단순히 세부화(refine)하여 완성한 것에 지나지 않고, 후 발명은 독수리의 꼬리 부분에 관한 부분을 제거한 점에서 선 발명과 차이가 있으나, 양자의 디자인은 동일한 비율과 몸체의 크기, 방향, 깃털의 개수, 머리와 부리의 형상, 및 안구의 위치가 동일하다는 점에서 Hoop 부부의 디자인은 별도의 발명으로 인정되지 않고 선 발명과 실질적으로 동일한 발명으로 인정된다고 하였다.⁴¹⁹⁾ 결국 양 발명의 차이점에도 불구하고 이를 ‘동일’로 인정하여 결국 모인대상 발명과 출원발명 사이에 발명의 ‘실질적 동일성’을 인정한 것이다.⁴²⁰⁾

5. 소결: 판단기준의 비교와 비판

모인출원의 여부 판단시 종전의 기준에서는 구성의 차이를 중심으로 효과 차이의 여부에 기준을 두어 실질적 동일성의 기준을 채택하고 있어, 구성의 차이가 있고 효과의 차이가 있다면 모인출원으로 인정될 수 없어 결국 특허될 수 있었으나, 최근의 판례에서는 구성의 차이가 있더라도 효과의 특별한 차이가 없다면 결국 모인출원으로 인정하고 있고, 결국 모인출원자는 자신의 출원에 대하여 특허를 받을 수 없게 되나 원출원자는 모인출원자의 특허출원에 대하여 정당한 권리자로서 특허받을 수 있게 된다.

이와 같은 판단 방법에서는 모인출원인지의 여부를 모인대상발명과 모인출원 발명의 동일성 혹은 실질적 동일성의 판단에 명시적 근거를 두지 않고, 모인출원 발명에 대하여 “특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다”라는 점을 들고 있어, 그 근거를 발명의 정의

419) Id. at 1007.

420) 법원에서는 모인출원의 판단기준이 신규성 판단 기준과 상이하지 않다는 점을 명시적으로 밝히고 있는데, 이는 모인출원의 규정이 신규성을 규정한 제102조의 하나의 항으로 규정되어 있는 점과 무관하지는 않을 것으로 생각된다.

규정에 두고 있는 것으로 해석하는 견해도 있다.⁴²¹⁾ 이러한 주장의 근거가 명확하지 않으나, 이 사건 출원발명의 경우에는 종전에 모인출원의 판단기준인 발명의 실질적 동일성 기준을 적용한다면 양 발명이 실질적으로 동일하지 않아 결국 모인출원으로 되지 않고, 따라서 모인출원자에게 특허권이 허여되어야 하는데 이는 영업비밀을 부당하게 취득하여 이를 약간 변형한 것에 지나지 않는 발명에 대하여 특허권을 부여하는 것은 결과적으로 부당하다는 점을 들고 있는 것으로 보인다.⁴²²⁾

그런데 이와 같은 견해는 대상 판결에서 언급하고 있지 아니한 다음과 같은 점에서 의문이 있다. 즉 이와 같은 견해를 취하여 후 출원발명을 모인출원 발명으로 인정하게 된다면, 등록된 모인출원 발명에 대하여 그 등록의 무효가 확정된 이후에 정당한 권리자는 일정한 기간 이후에 모인출원 발명에 대하여 정당한 권리자로 특허를 출원할 수 있게 되고, 이 출원에 대해서는 정당한 권리자로서 특허권이 부여되는데, 정당한 권리자자 발명한 것은 모인대상 발명일 뿐으로 모인출원 발명 전체는 정당한 권리자가 발명한 것이 아님에도 불구하고 특허권이 부여된다는 결과가 되고, 이와 같이 자신이 발명하지도 않은 부분이 포함되어 있는 개량발명 전체에 대하여 단순히 모인대상발명을 발명하였다는 점을 이유로 자신이 발명하지 아니한 부분이 포함된 전체 모인출원 발명에 대하여 특허권이 부여된다는 점은, 모인대상자가 자신의 발명에 대해서는 특허를 출원조차 하지 않고 단순히 영업비밀로서 유지한 점에 비추어 보아도, 지나치게 발명자를 두텁게 보호한다는 인상을 지울 수 없다.

모인출원자가 영업비밀을 부당하게 취득한 점에 대하여는 법적 비난의 여지가 전혀 없는 것은 아닐 것이나 이는 특허권으로서 규율하여야 할 대상은 아닐 것이고, 타 법 예를 들어 특별히 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호법 등에 의하여 규율이 되어야 할 것에 지나지 않을 것이다. 더구나

421) 박창수, 전제 논문.

422) 저자(박창수)와의 사신(私信)에 의함.

만일 이와 같은 견해를 유지한다면 발명자가 자신의 발명에 대한 어느 정도의 개량 발명에 대해서까지 특허출원에 의하지 않더라도 결국에는 특허를 출원한 것과 유사한 결과가 되므로, 발명자가 유용한 발명을 한 경우 영업비밀로서 유지하는 대신에 발명자가 자신의 발명을 공개하고 이에 대한 반대급부로서 특허권을 부여하여 결국 특허의 공개를 촉진하여 산업발전을 도모하고자 하는 특허 제도의 목적과도 부합하지 않게 되는 결과 초래될 것이다.

한편 이 사건에서는 정당한 권리자에 의한 출원이 아니라는 점을 모인출원 발명과 모인대상발명의 동일성에 논리적 근거를 두지 않고, 특허법상 발명의 정의 규정 즉, “발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”에 근거를 두어서 모인출원자가 발명을 한 자가 아니라는 논리구성을 하고 있으나, 이 사건에서 모인출원 발명은 모인대상발명과 동일한 발명이 아니라 일정한 점에서 차이가 있고, 예를 들어 기존의 발명을 결합하여 새로운 기술적 사상을 창작하는 결합발명의 경우 발명자가 결합발명의 모든 구성요소 자체를 발명하여야 하는 점은 아닐 것이고, 모인출원자도 모인대상 발명을 구성의 차이가 전혀 없이 출원한 것이 아니라 모인대상 발명에 더하여 일정한 구성의 차이를 더하였다는 점에서 기술적 사상의 창작을 전혀 하지 않았다고 볼 수는 없을 것이고, 이러한 기술적 사상의 창작 및 그 고도성 여부를 객관적으로 판단하는 것이 결국 특허법 제29조 소정의 이른바 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 특허요건의 충족여부를 심사하는 것일 것이므로, 이와 같이 발명의 정의 규정에 의존하는 것은 특허요건의 존재이유를 침식할 우려가 있으므로 바람직하지 않다고 생각된다.

만일 상기 판결과 같은 논리를 구성한다면, A+B의 결합발명의 경우, A와 B가 타인에 의하여 발명되었고, 그 결합에 의하여 진보성이 인정되지 않는 정도의 발명인 경우, 발명을 하지 않은 것에 해당하게 되므로

이는 발명에 해당하지 않는다는 점을 근거로 특허법 제29조 본문 규정 위반을 들어 거절이 가능하게 될 것이다. 신규성, 진보성 판단 요건은 적용할 여지가 없게 되어 신규성, 진보성 요건은 형해화 되는 결과가 초래된다.

모인대상 발명과 모인출원 발명의 동일성 여부 판단시 실질적 동일성의 기준에 대신하여 발명에의 실질적 기여를 요구하면서 진보성 판단과 유사한 기준을 적용하는 경우에는 모인출원 판단시의 동일성의 범위가 지나치게 넓어질 우려가 있고, 정당한 개량발명자의 권리를 침해하면서 모인대상 발명자의 권리를 지나치게 보호하게 될 우려가 있으므로 모인대상 발명과 모인출원 발명의 동일성 여부의 판단기준으로는 발명의 실질적 동일성의 개념으로 복귀하는 것이 타당하다고 생각된다.⁴²³⁾

423) 같은 취지, 권택수, 요건사실 특허법, 진원사, 2010, 468면, 각주 446의 성창익, “특허출원되지 않은 타인의 선행발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우의 법률관계-모인출원을 중심으로”, 법원 지적재산권 커뮤니티, 2008. 3. 4.에서는, “모인출원이 성립하기 위해서는 특허발명이 선행발명에 비하여 동일성(균등범위를 포함하여)만 있으면 되고 진보성까지 있어야 하는 것은 아니다”고 하여 결국 모인출원의 동일성의 범위가 진보성보다는 좁다는 견해를 취하고 있다.

제3장 특허침해여부 판단시 발명의 동일성 판단

제1절 개설

특허권자는 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 따라서 타인이 정당한 권원없이 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자의 특허권을 침해하게 되고⁴²⁴⁾, 따라서 특허침해 여부의 판단은 주로 실시자가 실시하고 있는 발명과 특허권자의 특허발명이 동일한지의 여부 판단으로 귀착된다. 침해여부를 구체적으로 판단하기 위해서는, 특허청구범위에 기재된 구성요소와 실시자의 실시제품의 구성요소를 일대일로 대비하여 동일한지의 여부를 검토하여 특허발명의 모든 구성요소가 실시자의 실시제품에 ‘동일’하게 존재한다면 특허침해를 구성하게 된다.⁴²⁵⁾

특허권 침해는 구성요소의 문언적 동일에 의한 문언침해와 구성요소의 일부가 문언적으로 일치하지 않고 구성요소의 차이가 있으나, 일정한 경우에는 그 구성의 차이에도 불구하고 침해여부의 판단의 관점에서 양 발명 구성의 실질적 동일성을 긍정하는 경우(균등침해)가 있다.⁴²⁶⁾

제2절 문언적 동일

문언침해는 특허권 침해의 가장 기본적인 유형으로 특허발명의 모든 구성요소와 실시발명의 구성요소가 문언적으로 동일한 경우에 성립하므로, 특허발명의 모든 구성요소가 실시발명에 동일하게 존재하여야 하고 특허발명의 구성 요소 중 어느 일부라도 동일한 구성으로 존재하지 않는

424) 특허법상 어떠한 경우에 특허침해를 구성하는지에 대한 명시적인 규정은 존재하지 않는다. 이는 미국, 일본의 경우도 마찬가지이다.

425) 다만 이의 역은 성립하지 않는다. 이러한 대표적인 예가 이른바 이용침해이다.

426) 여기서 문언침해와 균등침해는 특허권의 직접침해의 일종이고, 이외에도 특허권자의 권리의 보호를 실효적으로 보장하기 위하여 정책적으로 인정되는 특허권의 간접침해(혹은 간주침해)도 넓은 의미로서 침해의 일종으로 포함되나, 이는 발명의 동일성의 관점과는 일정한 차이가 있으므로 논의에서 제외하고자 한다.

다면 특허침해를 구성하지 않게 된다. 판례에서도⁴²⁷⁾ 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하고 있다.

문언침해의 성립요건을 엄격하게 보는 것은 특허법상 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이고⁴²⁸⁾, 특허청구범위에는 특허로서 보호받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재하여야 하기 때문에(특허법 제42조 제4항 제2호) 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소는 중요하고 필수적인 요소로 간주하여야 한다는 점에 그 근거가 있다⁴²⁹⁾. 특허청구범위에 불필요한 구성요소가 포함되어 있더라도 이는 원칙적으로 출원인의 책임으로 돌려야 할 문제이고, 특허가 등록된 이후에 특허청구범위를 임의로 해석하여 특허청구범위의 구성요소의 경중을 구별하여 일부의 구성은 특허침해로 되기 위하여 필요 없다고 하여 일부 구성요소의 생략에도 불구하고 특허침해(이른바 불완전 이용침해)를 인정하는 것은 특허법의 해석과 상충되는 것이다.⁴³⁰⁾

이러한 엄격한 문언해석의 원칙은 청구범위가 주변한정주의에 기초하여 기재될 것을 전제로 하고 있는데, 우리나라는 광복 이후에 일본식 단

427) 대법원 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결; 대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결; 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 9932372 판결; 대법원 2001. 7. 27. 선고 98후2658 판결; 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결; 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결; 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결 등.

428) 특허법 제97조 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

429) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 전면개정판, 박영사, 2010, 375면.

430) 상계서.

항제를 취하여 오다가 1980년 5월 4일 파리조약에 가입하면서 1981년 9월 1일부터 다항제를 도입하여 운용하여 특허법 제42조 제4항에 “특허 청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하며”로 규정하여 다항제를 천명하여 독립항과 종속항의 기재를 인정하였는데, 이때의 종속항은 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화한 것으로 종속항이 일본의 실시태양항의 성격을 띠고 있었으나, 1999. 6. 30. 개정 시행령에서는 종속항의 기재시 타 독립항 또는 타 독립항에 속한 종속항의 인용이 자유롭게 허용되어 현재에 이르고 있는 등,⁴³¹⁾ 청구항 기재에 있어 다항제의 역사가 길지 않고, 이러한 점에서 청구범위의 구성요소의 일부를 결여한 경우에도 일정한 요건 하에서 이를 침해로 인정하려는 이른바 생략침해 및 불완전인용침해를 주장하는 견해도 없지 않으나 판례에서는 이를 부인하고 있어,⁴³²⁾ 결국 우리나라에서도 구성요소 완비의 원칙(All-Elements Rule, All-Limitation Rule)을 채용하고 있는 것으로 해석된다.

이와 같이 청구범위의 해석은 문언 그대로 해석하는 것이 원칙이지만, 청구범위의 문언에는 문자적 표현이 가지는 모호성으로 인하여 내재적인 모호성이 일부 존재할 수밖에 없으므로⁴³³⁾ 해석에 의하여 이러한 모호성에 대하여 청구범위의 해석으로서 광협의 변동이 불가피하게 발생할 수 있다.

엄격한 문언해석의 원칙을 관철하는 경우에 일정한 경우에는 불합리한 결과가 발생할 수 있고 이러한 일정한 경우에는 문언해석의 예외가 인정되는데, 청구범위의 문언을 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에

431) 청구항의 기재 형식에 관한 연혁적 비교는, 예를 들어, 김관식, “진보성이 인정되는 청구항을 인용하는 항의 진보성 판단”, 특허판례연구 개정판(한국특허법학회 편), 박영사, 2012, 291면 이하 참조.

432) 지적재산소송실무 전면개정판, 374-375면. 생략침해는 특허발명의 구성이 A+B+C인 경우에 실시발명의 구성이 A+B인 경우에 대한 것이고, 불완전인용침해는 특허발명의 구성이 A+B+C이고 실시발명의 구성이 A+B+D인 경우를 말한다. 상계서, 374면.

433) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.350.

비추어 보아 명백하게 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허발명(등록실용신안)의 권리범위를 제한하여 해석하는 것이 허용된다.⁴³⁴⁾

판례에서도 대법원의 2009후92 사건⁴³⁵⁾에서는 등록실용신안의 청구범위 제1항의 “폐축산투입수단(40)”의 해석과 관련하여, 이는 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 고안의 상세한 설명과 도면을 참작하여 해석하여야 한다고 한 다음, 명세서의 내용을 참작하여 ‘폐축산투입수단’을 “폐축산을 안치하여 증기드럼(10) 내부로 슬라이딩 이송시키는 이송데이블(47) 및 이송데이블(47)을 안치하여 증기드럼(10)으로 이동시킬 수 있는 이송프레임(41)으로 이루어진 구성”으로 제한하여 해석하여 결국 상기의 한정해석 함이 없이 권리범위에 속한다고 한 원심을 파기한 바 있다.

또한 대법원의 2007후2186 사건⁴³⁶⁾에서는 ‘색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 색상의 인쇄방법’에 관한 이 사건 특허발명(특허 제 176284호)의 원심판시 구성요소2의 ‘파일’의 해석이 문제되었는데, 이를 상세한 설명에 기재된 목적, 효과, 실시례 및 출원인의 의사 등을 참작하여 제1항 발명의 권리범위는 1개의 인쇄판에서 1가지 색을 인쇄하는 구성을 가진 발명에만 한정적으로 미치는 것으로 해석하여, 1개의 인쇄판에서 2가지 색을 동시에 인쇄하는 구성을 가진 확인대상발명에 대하여 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 원심을 유지한 바 있다.

이와 같이 우리나라에서는 일정한 범위에서 한정해석은 허용되고 있으

434) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92판결; 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결.

435) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결.

436) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결.

나, 다만 아래와 같이 청구범위의 내용을 문언에 비하여 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

대법원의 이른바 정제수납취출장치 사건⁴³⁷⁾에서는 ‘통형상의 드럼’의 해석이 쟁점으로 되었는데 이는 원래 “그 바깥 테두리가 분리 또는 개방되지 않은 속이 빈 둥글고 빈 통”을 의미하는 것이고, 이 사건 등록고안이 속하는 기술분야에서 바깥 테두리의 일부가 개방된 경우에도 이와 같은 용어를 일반적으로 사용하고 있음을 인정할 만한 증거가 없다는 점을 들어, 원심에서 발명의 상세한 설명 중의 실시례 2에 관한 기재를 끌어 들여서 통형상의 드럼을 “외주면의 일부가 개방, 분리된 경우까지 포함하는 것으로 해석”하는 것은 부당하게 등록고안의 권리범위를 확장해석한 것이라고 하여 원심을 파기하였는데, 이는 명세서를 참작하더라도 청구범위의 확장해석은 허용되지 않는다는 점을 실시한 것으로 이해된다.

문언침해가 되기 위해서는 구성요소 상호간에 문언적 동일성이 인정되어야 하므로 실시자가 특허제품을 완전히 복제하는 등의 경우에만 한정적으로 인정되어 매우 제한적일 것이라는 견해도 있으나,⁴³⁸⁾ 발명은 궁극적으로 기술적 사상이므로 청구범위의 구성요소를 문언의 표현에 한정하는 것은 권리자의 특허범위를 지나치게 축소할 우려가 있으므로, 단순히 언어의 표현의 차이에 지나지 않고 내재하는 각 구성요소의 기술적 사상이 동일하다면 문언적으로 동일한 것으로 보아야 할 것으로 생각된다. 특허청구범위의 문언에 불구하고 이를 일정하게 확장하여 적용한 일본의 사례로는 자기녹음기용 헤드 사건⁴³⁹⁾을 들 수 있는데, 여기에서는 자기녹음기용 헤드에 관한 특허에 대하여 비디오테이프레코드용 헤드도

437) 대법원 2005. 5. 16. 선고 2001후3262 판결.

438) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.350. 다만 그럼에도 불구하고 현실에서는 청구범위 해석에 필연적으로 내재하는 모호성과 개방형 청구항(open claim)의 형식을 채용함에 의하여 문언침해가 상당히 자주(quite common) 발생한다고 하고 있다. Id.

439) 東京地判 昭41.11.22. 杉林信義 編, 『工業所有權判例集』(IX), 255頁(竹田和彦, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 418頁에서 재인용).

전기신호를 자기장으로 변화하여 기록한다는 점에서 공통적이고, 특허출원 당시에는 비디오테이프레코드가 개발되어 있지 않았지만 통상의 기술자라면 자기녹음기용 헤드를 비디오테이프레코드에 바로 적용하여 동일한 효과를 올릴 수 있었을 것이라는 출원 전후의 사정을 고려하여 결국 문언침해로 판단하였다. 결국 자기녹음기용 헤드와 비디오테이프레코드용 헤드는 문언적으로는 ‘음성’과 ‘영상’을 기록의 대상으로 하는 점에서 문언적인 표현에서는 차이가 있으나, 그 기술적 내용에 있어서는 전혀 차이가 없어, 이와 같은 차이는 단순히 표현의 차이에 불과하다는 점을 문언 표현의 차이에도 불구하고 문언침해를 인정한 것으로 볼 수 있다.

반면에 이른바 누드마우스 사건⁴⁴⁰⁾에서는 원고의 ‘인간 기관으로부터 얻어진 종양 조직괴(組織塊)’는 인간의 기관에서 채취한 종양 조직괴 그 자체를 말하므로, 피고의 누드마우스의 피하에서 배양한 종양 조직괴는 원고의 특허를 (문언)침해하지 않는다고 판단하였는데, 누드마우스의 피하와 인간의 기관은 그 문언상 표현도 상이하고 인간의 기관에서 종양을 배양하는 것과 누드마우스의 피하에서 배양하는 것은 기술적으로도 동일한 것은 아닐 것이므로 이와 같은 차이가 단순한 표현의 차이에 지나지 않는 것으로 볼 수는 없으므로, 문언상 발명이 동일하다고 볼 수 없다고 판단한 것은 타당하다고 생각된다.

상기의 자기녹음기용 헤드 사건에서, 비록 문언적으로는 차이가 있으나, 그 기술적 내용에 있어서 전혀 차이가 없는 경우에 문언침해를 인정하는 해석은, 우리나라에서 청구범위의 해석은 명세서를 참작하여 일정한 경우에 제한 해석은 허용되지만 이러한 경우에도 확장해석은 허용되지 않는다는 우리나라의 관례와는 저촉된 우려가 있고, 이를 지나치게 허용하면 특허발명의 특허청구범위의 공시적인 효력을 훼손할 우려가 있

440) 東京地判 平13.12.20 判決 平成11年(7)第15238 特許權侵害差止請求事件; 東京高判 平14.10.10 判決 平成14年(ネ)第675号 特許權侵害差止請求控訴事件; 竹田和彦著, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 419頁.

으므로 그 기술적 내용에 거의 차이가 없는 정도로 문언의 차이가 표현의 단순한 차이에 지나지 않는 정도에 허용하는 등으로 매우 제한적으로 인정하여야 할 것으로 생각된다.

제3절 구성요소의 실질적 동일(균등침해)

1. 개설

특허발명의 구성요소와 실시발명의 구성요소가 문언적으로 동일하지는 않더라도 일정한 경우에는 특허발명의 침해로 인정하고 있고 이를 균등침해라고 한다. 이는 미국의 판례법상 확립된 것으로 현재에는 일본과 우리나라에서도 그 적용이 확립되어 있다.⁴⁴¹⁾

전술한 바와 같이 원칙적으로 특허침해를 구성하기 위해서는 특허청구범위의 모든 구성요소와 문언적으로 동일한 구성요소가 실시제품에 존재하여야 하므로, 실시자가 특허청구범위의 구성요소 중에서 기술적 중요도가 상대적으로 떨어지는 구성요소를 다른 구성요소를 치환하는 것에 의하여 용이하게 특허침해의 책임을 회피하는 것이 가능하게 되고 결과적으로 특허권이 형해화 될 우려가 있다. 이러한 점을 보완하여 특허권자를 실질적으로 보호하기 위하여 실시발명의 구성요소가 특허발명의 구성요소와 문언적으로 동일하지는 않더라도 침해로 인정하는 것이고, 구성요소가 문언적으로 ‘동일하지 않음’에도 동일한 것으로 법적 평가를 하는 것이므로 이러한 점에서 ‘실질적 동일’로 보는 것이라고 할 수 있다.⁴⁴²⁾

441) 균등침해에 관한 일반론으로는 예를 들어, 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.

442) 한편 대법원에서 균등침해가 명시적으로 인정되기 이전에는 발명의 실질적 동일성이 균등판단을 대신하였지만, 현재는 균등침해가 명시적으로 인정되고 있고 균등론의 적용이 구성요소별로 이루어지고 있으므로 특허침해단계에서 ‘발명의 실질적 동일성 개념이 활용되고 있지 않다’는 견해도 있으나(김동준 전제서, 365면), 이는 특허요건 판단시의 발명의 실질적 동일성 개념과 특허침해 여부 판단시의 발명의 실질적 동일성의 개념이 동일한 것

2. 침해소송에서 실질적 동일 개념의 도입

가. 특허침해소송에서 무효항변의 대안

특허침해소송에서 발명의 실질적 동일성의 개념은 종전⁴⁴³⁾의 특허침해소송에서 원칙적으로 특허요건 위반을 이유로 하는 특허무효의 항변을 인정하지 아니하고, 다만 구체적인 타당성을 확보하기 위한 방편으로 발명의 동일성을 전제로 하는, 신규성, 선원성 위반을 이유로 하는 특허무효의 항변을 실질적으로 인정하는 점에 기초하여, 문언적 동일성이 인정되지 아니하는 특허발명의 무효를 주장하기 위한 방편으로 발명의 실질적 동일성의 개념이 도입되었다는 주장이 있을 수 있다.

그런데 일본에서 킬비사건⁴⁴⁴⁾을 효시로 특허침해소송에서 진보성 결여를 실질적인 특허무효의 항변으로 허용하기 시작하였고,⁴⁴⁵⁾ 우리나라에서도 최근 대법원 2012. 1. 19. 선고 200다69194 판결에서 진보성 결여를 특허침해에 대한 항변사유로 인정하기 시작함에 따라⁴⁴⁶⁾, 문언적

을 전제로, 특허요건 판단시의 발명의 실질적 동일성의 기준이 발명의 침해여부 판단시의 발명의 실질적 동일성의 기준으로 활용되지 않는다는 점을 지적하는 것으로 이해된다. 또한 상기 저자는 균등론의 적용시에는 구성요소별로 적용되어야 하는 점이 명확하다는 점을 들고 있어, 발명의 실질적 동일성의 개념은 사상으로서의 발명의 비교인데 반하여 균등론의 적용은 구성요소별로 적용되므로, 특허요건 판단시의 실질적 동일성의 개념은 특허침해단계에서는 더 이상 적용되지 아니한다고 하고 있으나, 발명의 신규성 판단시 실질적 동일성 판단시에도 구성의 차이점을 중심으로 보는 경우도 있으므로 단순히 이러한 차이점을 근거로 균등론의 적용시에는 실질적 동일성의 개념이 적용되지 않는다고 할 수는 없고, 이러한 차이점도 결국 특허요건 판단시와 특허침해 여부 판단시에 있어 발명의 동일성 개념의 차이로 일괄적으로 포섭하여 이해할 수 있다.

443) 특허침해소송에서 진보성 요건 위반을 실질적인 특허무효의 항변사유로 인정하는, 대법원 2012. 1. 19. 선고 200다69194 판결 이전을 의미한다.

444) 最高判 平成12年04月11日 判決 平10(オ)364号 事件.

445) 大江 忠, 要件事實知的財産法, 第一法規, 2002, 127頁 참조. 한편 여기서 실질적인 특허무효의 항변이라고 한 것은, 진보성 결여를 이유로 특허의 무효를 직접적으로 주장하고 있는 것이 아니고, 무효로 될 특허권에 기초하여 권리를 주장하는 것은 민법상 허용되지 아니하는 권리남용이라고 판단하고 있기 때문이다.

446) 이에 대한 상세는, 예를 들어, 박원규, “특허침해소송에서의 진보성 판단과 권리남용이론”, 정연논총 제9집, 사법연수원, 2012. 2., 115-142면; 김관식, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부 -대법원 2012. 1. 19. 선고

동일성이 인정되지 아니하는 발명에 대하여 특허무효를 주장하기 위한 방편에서 특허침해소송에서의 발명의 실질적 동일성의 개념의 근거를 찾는 것은 종전에는 일부 타당성을 인정할 수 있으나, 침해소송에서 진보성을 결여로 특허무효의 항변이 허용되게 된 현재에는 이러한 논거에서 발명의 실질적 동일성의 개념의 도입의 근거를 찾는 것은 일정한 한계가 있다고 생각된다.

나. 주변한정주의의 보완

특허침해 판단시 실질적 동일성에 의한 특허침해 즉 균등침해를 인정하는 필요성에 대해서는 일반적으로 주변한정주의의 보완을 들고 있다.

주변한정주의 하에서는 발명자가 발명의 모든 구성요소를 특허청구범위에 기재할 것이 요구되고, 특허청구범위의 문언이 의미하는 내용에 따라 특허발명의 보호범위가 결정되고, 특허청구범위에 기재되지 아니한 사항은 보호범위에서 제외된다는 것이므로, 특허청구범위에 의하여 한정된 발명으로 보호의 범위가 한정된다. 따라서 특허발명의 구성요소의 일부라도 문언적으로 동일하지 않은 실시발명의 경우에는 특허침해의 책임을 회피할 수 있게 되므로, 특허청구범위에서 구성요소를 대부분 그대로 모방하면서도 책임을 회피할 수 있게 되어 주변한정주의의 문언해석을 엄격하게 관철하면 발명의 실질적인 보호는 매우 곤란하게 될 것이다. 이에 따라서 주변한정주의 하에서 특허청구범위의 문언으로 한정되는 발명의 범위를 일정한 한도에서 확장시켜서 발명자를 실질적으로 보호하고자 하는 시도가 발생하게 되었고, 결국 1950년 미국연방대법원의 Graver Tanker & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 사건⁴⁴⁷⁾과 1997년의 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 사건⁴⁴⁸⁾을 통하여 확립되게 되었다.⁴⁴⁹⁾ Graver Tanker 사건의 연방대

2010다95390 전원합의체 판결”, 지식재산정책, vol. 11, 2012, 116면 이하 참고.
447) 339 U.S. 605, (1950).

법원 판결에서는 균등론의 핵심에 관하여, 일반적으로 특허발명의 내용을 그대로 모방하는 경우는 적기 때문에 문언침해만 인정한다면 특허권은 무용하게 될 것이고 특허권에 대한 기만(fraud)을 방지하는 것을 들고 있다.⁴⁵⁰⁾ Warner-Jenkinson 사건에서는 침해여부 판단시에 문언침해에 더하여 균등론이 적용되는 것을 다시 한 번 명확하게 실시하고, 균등론을 적용할 때 불가피하게 동반될 수 있는 특허청구범위의 공시기능의 약화에 따른 우려⁴⁵¹⁾에 대해서는, 특허발명에 대하여 균등론을 적용할 때 이는 발명의 전체를 대상으로 하는 것이 아니라 발명의 구성요소(element) 각각에 적용되어야 한다는 점을 명확하게 한 바 있다.⁴⁵²⁾

일본에서도 1998년의 볼스플라인 사건⁴⁵³⁾을 통하여 최고재판소에서 최초로 균등침해를 명시적으로 인정하였는데, 그 이유로는 “특허출원을 할 때에 장래의 모든 침해태양을 예상하여 명세서의 특허청구범위를 기재하는 것은 극히 곤란하고, 상대방이 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 특허 후에 밝혀진 물질, 기술 등으로 치환함으로써 권리행사를 용이하게 피할 수 있다면, 사회정의에 반하고 형평의 이념에 반하게 될 것”이라는 점을 들고 있다.

우리나라에서도 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 그 적용요건을 명시적으로 실시한 이래로 널리 적용되고 있는데, 판결에서 명

448) 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040 U.S. (1997).

449) 균등론이 적용된 기원은 중심한정주의가 적용되던 1853년의 Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853)에서 그 기원을 찾을 수 있다. Janice M. Mueller, *op cit.*, p.445.

450) 339 U.S. 605, 607-608 (1950).

451) 이를 ‘정당한 보호’ 대 ‘확실성’의 매우 난해한 문제(fair protection-certainty conundrum)라고 지칭하기도 한다. Donald S. Chisum, “The Scope of Protection For Patents After The Supreme Court's Warner-Jenkinson Decision: The Fair Protection-Certainty Conundrum”, 14 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 1, 6 (1998).

452) 520 U.S. 17 at 29 (1997).

453) 最高判 平成10年02月24日 判決 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等事件; 이에 대한 평석으로는, 中山信弘·大淵哲也·小泉直樹·田村善之 編, 特許判例百選 第4版, 有斐閣, 2012, 134頁 참고.

시적으로 균등침해를 인정하는 이유를 실시하지는 않았으나, 일반적으로 출원인이 발명을 문자의 형식으로 특허청구범위에 기재하기는 매우 어려움을 뿐만 아니라 장래 발생할 수 있는 침해유형을 모두 예상하여 특허청구범위를 작성하는 것은 곤란하고, 제3자가 특허발명의 구성 중 비교적 경미한 부분에 변화를 가하여 특허권침해를 회피하고자 하는 경우가 많은 점을 감안하면 일정한 요건 하에 문언침해가 아니더라도 특허침해로 인정할 필요가 있다는 점을 들고 있어,⁴⁵⁴⁾ 타국의 경우와 동일한 취지를 들고 있다.

3. 실질적 동일성 판단 기준의 적용 사례

가. 미국

미국의 경우 1997년의 Warner-Jenkinson 사건 판결에서 균등론의 적용여부 및 판단 기준 등이 명확하게 실시된 바 있다. 이 사건에서는 식품에 첨가하는 고순도 염료의 정제방법에 관한 것인데, 특허발명⁴⁵⁵⁾과

454) 정상조·박성수 공편, 특허법주해I(한규현 집필부분), 박영사, 2010, 1130면.

455) U. S. Patent 제4,560,746호. 식품용으로 유용한 염료의 초고순도 정제 공정(Ultrafiltration process for purification of dyes useful in foodstuffs)

Claim 1. In a process for the purification of a dye selected from the group consisting of the disodium salt of 1-[(6-methoxy-4-sulfo-3-methylphenyl)azo]-2-naphthol-6-sulfonic acid, the disodium salt of 1-[(4-sulfophenyl)azo]-2-naphthol-6-sulfonic acid, the trisodium salt of 1-[1-(4-sulfonaphthyl)azo]-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, the disodium salt of 2-[1-(4-sulfonaphthyl)azo]-1-naphthol-4-sulfonic acid and the sodium salt of 2-(2-quinoly)-1,3-indanedione-sulfonic acid as the products resulting, respectively, from the diazotization of 5-methoxy-2-methylsulfanilic acid in water with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid followed by the coupling under alkaline conditions of the resulting 5-methoxy-4-sulfo-2-methylphenyldiazonium chloride with sodium 2-naphthol-6-sulfonate; the diazotization of sulfanilic acid in water with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid followed by the coupling under alkaline conditions of the resulting 4-sulfophenyldiazonium chloride with sodium 2-naphthol-6-sulfonate; the diazotization of 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid in water with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid followed by the coupling under alkaline conditions of the resulting 1-sulfonaphthyl-4-diazonium chloride with disodium 2-naphthol-3,6-disulfonate; the

피고의 실시발명은 pH⁴⁵⁶)에서 차이가 있었다. 따라서 문언침해는 되지 않았고 피고 실시발명의 pH 5.0이 청구항의 ‘대략(approximately) 6.0’의 균등이 되는지의 여부가 쟁점이 되었다.

법원에서는 균등 여부의 판단시, 구성요소완비의 원칙을 채택하여 균등 판단은 구성요소의 대비로 이루어져야 함을 명백히 한 다음, 공정이 이루어지는 pH에서 차이가 있음에도, 특허발명의 pH 5.0에서의 정제공정과 피고 실시발명의 pH 6.0에서의 공정이 실질적으로 동일한 기능(function)을, 실질적으로 동일한 방법(way)으로 수행하여, 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻는다는 점에 대하여 통상의 기술자라면 알았을 것이라는 점을 들어 균등침해를 인정하였다.⁴⁵⁷⁾ 결국 이 사건에서는 특허발명과 실시발명의 구성의 차이가 있는 경우 실질적 동일성의 판단 기준으로 그러한 구성의 차이에도 불구하고 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 결과를 얻는지의 여부인 이른바 Function-Way-Result의 3단계 시험 방법을 채택한 것으로 볼 수 있다.

diazotization of 4- aminonaphthalene-1- sulfonic acid in water with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid followed by the coupling under alkaline conditions of the resulting 1- sulfonaphthyl-4-diazonium chloride with sodium 1-naphthol- 4- sulfonate; and the condensation of 2-quinoline with phthalic anhydride followed by sulfonation of the resulting 2-(2-quinolyl)-1,3-indanedione, said dye being present in the resulting reaction mixtures, along with impurities, the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution of the reaction mixture resulting from said coupling or said sulfonation to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye, said impurities of a molecular size smaller than the nominal pore diameter passing into the permeate on the downstream side of said membrane and said dye remaining in the concentrate, and when substantially all said impurities have been removed from said concentrate, as evidenced by their essential absence in said permeate, recovering said dye, in approximately 90% purity from said concentrate by evaporation of said concentrate to dryness

456) 수용액에서 수소이온농도를 나타내는 단위로, 7은 중성, 7미만은 산성, 7초과는 알칼리성(염기성)을 각각 나타낸다.

457) 114 F.3d 1161, 1163 (Fed. Cir. 1997)(en banc).

미국에서 발명의 실질적 동일성이 인정되어 침해로 인정된 대표적인 또 다른 사례의 하나로 Corning Glass 사건⁴⁵⁸⁾ 판결을 들 수 있다. 이 사건의 특허발명⁴⁵⁹⁾은 광섬유(optical waveguide fiber)에 관한 것인데, 실리콘 재질로 이루어진 광섬유에서 빛을 원거리에 전송하기 위하여 광섬유를 중심부(core)와 외피부(clad)로 구성하고 ‘중심부의 첨가물을 외피부의 첨가물보다 더 많이 첨가하여’ 중심부의 굴절률을 외피부의 굴절률보다 더 높게 한 광도파관(optical waveguide)에 관한 것이다.⁴⁶⁰⁾

이에 비하여 피고인 스미토모 전기의 광섬유에서는 외피부에 실리콘의 굴절률을 낮추는 플루오르(fluorine) 등의 첨가물(negative dopant)을 추가하여 결과적으로 중심부가 외피부에 대하여 상대적으로 굴절률이 높게 형성하였다.⁴⁶¹⁾ 광도파관의 광학적 성질은 중심부와 외피부의 굴절률차이에 따라 결정되므로 특허발명과 피고 실시발명 사이에 기능의 실질적 동일성과 결과의 동일성에 대해서는 다툼이 없고, 방식의 실질적 동일성의 여부가 쟁점으로 되었다.⁴⁶²⁾

458) Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A. Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989).

459) U.S. Pat. 3659915.

1. An optical waveguide comprising

a cladding layer formed of a material selected from the group consisting of pure fused silica and fused silica to which a dopant material on at least an elemental basis has been added, and a core formed of fused silica to which a dopant material on at least an elemental basis has been added to a degree **in excess of that of the cladding layer** so that the index of refraction thereof is of a value greater than the index of refraction of said cladding layer, said core being formed of at least 85 percent by weight of fused silica and an effective amount up to 15 percent by weight of said dopant material.

460) 광섬유의 내부의 굴절률을 외부의 굴절률보다 높게 형성하면 광도파관의 역할을 할 수 있다는 점은 당업계에서 널리 알려져 있는 사실이다. Corning Glass, *op cit.*, at 1254.

461) *Id.* at 1259.

462) Corning Glass, *op cit.*, 1258. Although fiber S-3 is not within the literal language of either claim 1 or 2 of the '915 patent, it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result as the optical waveguide fiber described in those claims of the '915 patent. In the instant

피고는 자신의 실시발명에서는 중심부에 첨가물 혹은 그 균등물을 전혀 첨가하고 있지 아니하므로 특허발명의 청구항의 구성요소인 첨가물에 대응하는 것을 찾아 볼 수 없으므로 특허발명 청구범위의 한정을 문언적 혹은 균등에 의하여 충족하고 있지 않다고 주장하였다.⁴⁶³⁾

그런데 항소법원에서는 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)의 구성요소는 구성부품(component)이 아니라 한정(limitation)을 의미하는 것으로, 구성부품과 한정은 구분되는 것이고 일반적으로 균등물을 청구항의 한정에 대응하는 구성부품(component)에서 찾고 있으나, 특허발명의 한정을 단순히 실시발명의 대응하는 구성부품에서 찾아야 하는 것은 아니고 실시발명의 모든 곳에서 찾아야 한다고 하여 스미토모전기의 주장을 배척하였고,⁴⁶⁴⁾ 결국 항소법원에서는 피고의 광섬유와 원고의 특허발명이 도과관의 기능 및 결과를 수행함에 있어 방식의 ‘실질적으로 동일성’을 인정하여 결국 균등침해를 인정한 원심을 수긍하였다.⁴⁶⁵⁾

결국 법원에서는 첫째로, 구성요소완비의 원칙에서 구성요소(element)는 구성부품(component)이 아니라 특허청구범위의 한정(limitation)이라는 점을 명확하게 한 것이고, 둘째로 원고의 특허발명에서 광섬유의 중심부에 존재하는 첨가물을 하나의 구성요소로 파악한 것이 아니라, ‘광섬유의 외피부보다 중심부에 더 많은 양성첨가물이 첨가된 용융실리콘’을 하나의 구성요소(element)로 파악하고, 피고의 실시발명에서 ‘광섬유

case, there is no dispute that the accused S-3 fiber performs substantially the same overall function to obtain the same overall result as the claimed invention. The question then is whether it does so in “substantially the same way.”

463) Id. at 1259.

464) Id. An equivalent must be found for every limitation of the claim somewhere in an accused device, but not necessarily in a corresponding component, although that is generally the case.

465) Id. at 1261. In sum, we are unpersuaded of error either in the district court's understanding of the law; in its finding that adding negative dopant to the cladding is equivalent to adding positive dopant to the core in the context of the claimed invention; or in its finding that the S-3 fiber is an infringement of the inventions of claims 1 and 2 of the '915 patent.

의 외피부에 음성첨가물이 첨가된 용융실리콘'을 대응 구성요소로 파악한 후, 양자의 구성요소가 문언적으로는 동일하지 않지만, 그 광 도파관의 역할을 한다는 점에서 기능과 결과가 동일하고, 나아가 이를 수행하는 방식의 점에 있어서, 원고의 '광섬유의 중심부에 굴절률을 증가시키는 첨가물을 추가하는 방식'과 피고의 '외피부에 굴절률을 감소시키는 첨가물을 추가하여 광 도파관의 역할을 하게 하는 방식'에 대하여 양자를 '실질적으로 동일한' 방식으로 판단한 것이다.

이와 같은 판단방법에 대하여, 실시발명에서는 특허발명의 구성요소인 중심부에 첨가물을 추가한다는 요소가 실시발명에는 찾아 볼 수 없으므로 구성요소완비의 원칙을 위반하고 있지 않은가 하는 의구심을 표명하는 견해도 있으나,⁴⁶⁶⁾ 이는 상기 항소법원에서도 지적한 바와 같이 특허 청구범위의 구성요소를 하나의 물리적 구성부품으로 지나치게 협소하게 파악한 결과로 보이고 발명의 구성요소를 이와 같이 하나의 물리적 구성부품으로 만드시 한정할 이유는 없을 것이라는 점에서 타당하다고 보기 힘들다.

나. 일본

일본의 경우에는 1988년 최고재판소에서 균등침해를 원칙적으로 인정하는 취지의 판결⁴⁶⁷⁾이 있는 이후에 실질적 동일성에 의한 침해를 최초로 인정한 사례로 생김[生海苔] 이물질 분리제거장치 사건⁴⁶⁸⁾이 있다.

이 사건에서 특허발명은 먼지, 망사 등의 이물질이 포함된 생김에서

466) 竹田和彦 著, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 444頁.

467) 最高裁 平成10年2月24日 判決 平成6(オ)1083号 特許權侵害差止等請求事件; 이에 대한 평석으로는, 中山信弘·大淵哲也·小泉直樹·田村善之 編, 前掲書(特許判例百選 第4版), 134頁; 社団法人 知的財産研究所 編, 特許クレーム解析の研究, 新山社, 1999, 99頁 등 참조.

468) 東京高裁 平成12年10月26日 判決 平成12(ネ)2147号 特許權 民事訴訟 事件; 이에 대한 평석으로는, 中山信弘·大淵哲也·小泉直樹·田村善之 編, 前掲書(特許判例百選 第4版), 138頁 참고.

이러한 이물질을 제거하는 장치에 관한 것인데, 생김과 소금물·이물질의 혼합액을 탱크 상부로부터 제1 회전판(51) 상에 주입한 후에, 제1 회전판(51)을 회전시키면 혼합액에 맴돌이가 형성되어 생김보다 비중이 큰 이물질은 원심력에 의하여 탱크의 바닥 모퉁이에 집적되는 결과, 생김만이 물과 함께 회전판(51)과 환상고정판부[環狀枱板部]⁴⁶⁹⁾(24)의 사이에 있는 간극(C)을 통과하여 하방으로 통과하게 된다. 바닥의 모퉁이[低隅部]에 집적된 이물질은 이물질 배출구(25)로부터 배출관(26)을 거쳐 탱크 밖으로 배출되게 되는데, 한편 제2 회전판(52)을 상기 간극을 통과하는 생김과 물과의 혼합액의 통과속도 이상의 주속도(周速度)로 회전시켜서 혼합액의 통과를 촉진시키는 것도 가능하다.

판결에서는 청구항1을 다음의 A~E 구성요소⁴⁷⁰⁾로 나누고 있다.

- A: 통모양의 혼합액 탱크의 아래쪽 가장자리 둘레에 환상고정판부의 바깥쪽 둘레를 이어서 설치하고
- B: 이 환상고정판부의 안쪽 가장자리 내에 제1 회전판을 약면일(略面一)의 상태⁴⁷¹⁾로 미소한 간극을 개재하여 삽입하고,
- C: 이 제1 회전판을 축심을 중심으로 적당한 구동수단에 의하여 회전 가능하게 함과 함께
- D: 상기 탱크의 바닥 모퉁이에 이물질 배출구를 설치한 것을 특징으로 하는,
- E: 생김의 이물질 분리 제거장치

469) 여기서 “環狀枱板部”의 ‘枱(わく)’는 ‘틀’ 혹은 ‘테두리’를 의미하는 일본 특유의 글자인데, “環狀枱板部”는 다른 부위와 달리 회전을 하지 않고 고정된 부위이므로 이러한 특징을 살려서 ‘환상고정판부’로 번역하여 지칭한다.

470) 원문에서는 구성요건의 용어를 사용하고 있다. 상계 판결문.

471) 이 용어의 의미에 대해서, ‘거의 동일한 수평면’ 상에 있다는 의미라고 원고는 설명하였다. 상계 판결문.

이 사건 특허발명에서는 환상 고정판부의 안쪽 가장자리 내부에 약면 일(略面一)의 상태로, 제1 회전판이 미소한 클리어런스를 개재하여 삽입되어 있는 것에 반하여, 피고의 실시발명에서는 회전판이 튀어나와 있어 선별 케이스의 상부와의 사이에서 간극을 형성하고 있고 그 결과 본 건 발명에서는 생김 수용액은 수직방향으로 낙하하는 것에 반하여, 피고장치에서는 간극이 비스듬한 상방으로 향하여 있으므로, 생김이 이것을 통과하여 하방으로 흘러나오는 일은 없다(피고는, 피고장치에서는 생김을 빨아들이기 위한 흡입펌프를 사용하지 않으면 안 된다는 점에서 본 건 발명의 작용효과를 발휘하고 있지 않다고 주장하였다).

판결에서는 발명의 실질적 동일성에 의한 침해의 판단(균등의 판단)에서⁴⁷²⁾, 균등의 요건(1)에 대해서 공지사실을 참작하여 다음과 같이 판단하였다.⁴⁷³⁾ 본 건 특허발명1의 중핵을 이루는 특징적 부분은, 구동수단에 의하여 회전하는 회전판을 탱크 저부의 환상고정판부에 미소한 클리어런스를 개재하여 삽입한다고 하는 구성에 있다고 해석하는 것이 타당하다. 그리고 구성요건 B에 대한 양자의 차이는, 환상고정판부의 안쪽 둘레 내부에 회전판이 삽입되어 있는지의 여부라는 환상고정판부와 회전판과의 구체적인 위치관계의 차이에 있지만, 이것을 다른 구성으로 치환하여도 전체적으로 본 건 특허발명의 기술적 사상과 별개의 것으로는 평가될 수 없으므로, 이 차이 부분은 본질적 부분에는 해당하지 않는다고 하였다.⁴⁷⁴⁾

472) 판결에서는 이 사건 발명의 구성요건 B를 피고제품과 대비하여, 피고제품의 저판 중에서 선별 케이스의 밑에 삽입되지 않은 부분이 ‘환상고정판부’에, 회전판이 ‘제1 회전판’에 각각 해당한다고 하고, 간극이 ‘미소한 클리어런스’에 해당한다고 하였다. 그러나 피고제품의 구성은 구성요건 B중에서, ‘환상 틀판부의 안쪽 가장자리 내부에 제1 회전판을’, ‘클리어런스를 개재하여 삽입하고’라는 구성과 상이하므로, 구성요건 모두를 충족하지 않으므로 문언적 침해는 부정하였다.

473) 여기서 ‘본질적 부분’의 해석에 관하여 디클로페낙 서방성 제제 사건(中山信弘·大淵哲也·小泉直樹·田村善之 編, 特許判例百選 第4版, 有斐閣, 2012, 142頁 참고)과 같은 해석을 취하고 있다.

474) 전계 판결문.

결국 판결에서는 회전판을 사용하여 이것을 간극이 있도록 끼워 넣고, 간극으로부터 생김 수용액을 배출시키는 점에 이 사건 특허발명의 본질이 있다고 판시한 것으로 이해할 수 있다.

이 판결에서는 특허발명과 실시발명의 차이나는 부분이 본질적 부분인지의 판단기준으로 차이점에 의하더라도 발명을 전체적으로 보면 본건 특허발명의 ‘기술적 사상’과 별개의 것으로는 평가될 수 없다는 점을 들고 있어 일본의 기술적 사상설의 입장을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.

그런데 본 사건에서 취한 기술적 사상설에 대해서는 ‘특허발명의 본질적 부분’을 발명의 구성 중의 구체적 부분이고 특허발명의 기술사상과는 구분되는 것이라는 취지의 종전 최고재판소의 볼스플라인 베어링 사건의 판시와 상응하지 않으므로, 본질적 부분을 특허발명 고유의 작용효과를 생기게 하는 특징적인 부분을 뜻하는 것으로 보아야 한다고 주장하면서 상기 판례를 비판하는 견해가 있는데,⁴⁷⁵⁾ 이 사건의 판시가 최고재판소의 판시와 차이점이 있다는 점에서 이러한 지적은 타당하다고 생각된다.

이 사건 이후 발명의 실질적 동일성을 인정하여 침해를 인정한 대표적인 사건의 하나로 이른바 골프클럽헤드 사건⁴⁷⁶⁾을 들 수 있다.

여기에서 특허권자의 특허발명은 ‘중공(中空)골프클럽헤드’에 관한 것으로 문제가 된 특허청구범위의 구성은, (a) 금속재의 외곽부재와 강화섬유플라스틱재의 외곽부재를 접합하여 중공구조의 헤드본체를 구성하는 중공골프헤드에 있어, (b) 상기 금속재 외곽부재의 접합부에 상기 강화섬유플라스틱재 외곽부재의 접합부를 접착함과 동시에, (c) 상기 금속재 외곽부재의 접합부에 관통공을 설치하고, (d) 해당 관통공을 통하여 강화섬유플라스틱재의 봉합재(縫合材)를 상기 금속재 외곽부재의 상기 강

475) 竹田和彦 著, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006, 437頁.

476) 知財高裁 平成21年6月29日 中間判決 平成21年(ネ)第10006号; 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選 第4版, 有斐閣, 2012, 140頁.

화섬유플라스틱제 외곽부재와의 접촉경계면 측과 그 반대면 측을 통하여 상기 강화섬유플라스틱제 외곽부재와 상기 금속제 외곽부재를 결합하는 것을 특징으로 하는, (e)중공골프클럽헤드로 되어 있었다.

이에 반하여 피고 실시발명도 금속제의 외곽부재와 FRP(강화섬유플라스틱)의 외곽부재를 결합하여 구성한 중공골프클럽헤드라는 점 및 금속 외곽부재를 플라스틱과 강화섬유플라스틱을 이용하여 접합한다는 방식에서는 차이가 없고⁴⁷⁷⁾, 다만 금속외곽부재와 FRP 외곽부재를 결합하는 구체적인 방법에 있어 차이가 있어, 양 발명의 문언적 동일성은 인정되지 아니하였으나 발명의 실질적 동일성의 인정 여부가 문제로 되었다.

특허발명에서는 금속부재와 강화섬유플라스틱 부재의 결합시 금속부재에 구비된 관통공을 구비하고 이를 관통하는 강화섬유플라스틱 봉합재로써 금속제 외곽부재와 강화섬유플라스틱제 외곽부재를 상호 접합하고 있으나, 피고 실시발명에서는 금속부재에 관통홀을 구비하고 이를 관통하는 탄소섬유 단편으로 금속부재의 내외부에 부착된 FRP 외곽부재를 상호 접착하고 있어 결국 이 사건 발명의 강화섬유플라스틱제의 봉합재가 확인대상발명에서는 복수의 탄소섬유 단편으로 치환되어 있는 점에서 차이가 있다.

발명의 실질적 동일성 판단시 특히 구성의 차이가 나는 부분이 본질적 부분인지의 여부가 쟁점이 되었는데, 원심에서는 이 사건 특허발명에서 실시발명에 의하여 치환된 부분인 ‘봉합재’가 본질적 부분이고 양 발명에서 차이가 있는 부분이 비본질적 부분이 아니라는 점을 이유로 결국 양 발명의 실질적 동일성을 부정하였다.

그런데 항소심에서는 봉합재가 본질적인 부분인지의 여부와 관련하여, “①본건발명의 과제해결을 위한 중요한 부분은, 구성요건 (d) 중의 ‘해당 관통공을 통하여’ ‘상기 금속제 외곽부재의 상기 강화섬유플라스틱제 외

477) 上掲 判決文.

곽부재와의 접촉경계면 측과 그 반대면 측에 관통하여 상기 강화섬유플라스틱제의 외곽부재와 상기 금속제 외곽부재를 결합한다’는 구성부분에 있다는 점, ②본건발명의 ‘봉합재’라는 용어는 강화섬유플라스틱제 부재를 금속제 외곽부재에 관통하는 형상 내지 태양으로부터 사용되는 것으로 통상의 의미⁴⁷⁸⁾와는 분명히 다르게 사용하고 있으므로 ‘봉합’이라는 용어의 의미를 증시하는 것은 타당하다고 할 수 없다는 점, ③상기와 같이, ‘봉합재’의 의미는 기술적 관점을 고려하면, ‘금속제 외곽부재의 복수의 관통공을 통하고 또한 적어도 2 부분에서 강화섬유플라스틱제 외곽부재와 접합(접착)하는 부재’로 해석되어야 하는데, 당해 요건 중 ‘하나의 관통공이 아닌 복수의 (2 이상의) 관통공에’ 라는 요건 부분과 ‘적어도 2 부분에서 (접합(접착))한다’는 요건부분은 본건발명의 특징을 이룰 정도로 중요한 부분이라고는 할 수 없다는 점 등의 사정을 종합하면, ‘봉합재’는 본건발명의 과제해결을 위한 수단인 기초가 되는 기술적 사상의 중핵적, 특징적인 부분이라고 볼 수 없고, 따라서 본건발명에 있어서 관통공에 관통하는 부재가 봉합재일 것은 본건발명의 본질적 부분이라고는 인정되지 않는다”고 하여⁴⁷⁹⁾ 결국 발명의 실질적 동일성에 의한 침해를 인정하였다.

결국 양자의 발명이 금속제 외곽부재와 강화플라스틱제 외곽부재를 결합하는 구체적인 방법에 있어, 이 사건 특허발명에서 강화플라스틱제 외곽부재와 동일한 재료인 강화플라스틱제로 된 하나의 결합부재를 이용하여 결합하는 점과 탄소섬유 단편을 복수개 이용하여 결합하는 점에서는 차이가 있으나, 과제해결을 위한 중요한 부분인 금속제 외곽부재의 관통공을 통하여 강화섬유플라스틱제의 봉합재를 통하여 강화섬유플라스틱제의 외곽부재를 결합하는 점에서 동일하므로 구체적인 봉합재의 차이점은

478) 봉합(縫合)의 사전적 의미는 상처 등과 같이 갈라진 것을 ‘ 꿰매어 ’ 붙이는 것이다.

479) 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選第4版(大友信秀 執筆部分), 有斐閣, 2012, 140-141頁.

비본질적인 부분에서의 차이에 불과하다고 판단하여 결국 발명의 실질적 동일성을 인정한 것이다.

한편 이 사건의 원심에서는 봉합재의 차이점을 본질적 부분에서의 차이라고 이해하여 실질적 동일성을 부정하였으나, 비교대상발명의 탄소섬유도 섬유질의 일종임에는 분명하고 복수의 탄소섬유를 사용하고 있음에 반하여 특허발명의 봉합재에서는 봉합재로 강화섬유플라스틱이라는 점만 명시되어 있을 뿐 강화섬유플라스틱의 구체적인 갯수가 한정되어 있지 아니하고 금속외곽부재와 강화섬유 플라스틱 외곽부재의 결합을 금속부재의 관통공을 통하는 강화섬유를 이용하여 그 결합력을 증가시킨다는 점에서 그 문제 해결원리가 동일하므로 실질적 동일성을 인정한 상기 판례의 태도가 타당하다고 생각된다.

이 판결에서 비본질적 부분에 관한 판단 방법이 본질적 부분설과 기술적 사상설의 어느 편을 취하고 있는지에 관하여 검토하면 기본적으로는 본질적 부분설의 견해에서 있다고 볼 수 있다.

다만 본질적 부분설의 견해에서 발명의 객관적인 구체적인 구성만으로 본질적 부분과 비본질적 부분으로 구분할 수 있는 것은 아닐 것이고, 실시발명과 비교하여 구성의 차이나는 부분이 있는 경우 이 차이에도 불구하고 과제해결방법에 차이가 없는지의 여부로서 본질적 부분인지 비본질적 부분인지를 구분하고 있는데, 특허발명은 기술적 사상이므로 구체적인 실시발명과의 비교를 위해서는 구체적인 실시발명에 대한 어느 정도의 추상화가 이루어질 수밖에 없고, 특허발명과 비교할 수 있을 정도로 추상화된 비교대상발명과의 비교 후 구성의 차이에도 불구하고 그 과제의 해결원리에 차이가 없는 경우에 차이나는 그 구성부분이 특허발명의 비본질적 부분이라고 해석방법을 취하고 있으므로, 이 사건 판결은 근본적으로 본질적 부분설의 입장을 취하고 있으면서도 일부 기술적 사상설의 입장이 가미되어 있다고 볼 수 있다.⁴⁸⁰⁾

다. 한국

우리나라에서 침해여부 판단시 발명의 실질적 동일성을 인정하여 균등침해를 인정한 선구적인 대법원 판결에서는 균등침해를 인정하기 위한 첫번째 요건으로서 ‘양 발명의 과제해결원리의 동일’에 관하여 “다만, 여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상 발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 ‘출원 당시의 공지기술 등을 참작’하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 ‘과제의 해결원리’가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”고 판시한 바 있다.⁴⁸¹⁾

슬라이딩 개폐장치 사건⁴⁸²⁾에서 이 사건 특허발명은 슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩 개폐장치에 관한 것으로, 특히 상하로 슬라이딩 개폐되는 휴대폰의 마찰에 따른 소음발생을 줄이면서 작동의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩개폐장치에 관한 것으로, 종래의 슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩개폐장치는 양측으로 가이드레일이 구비되어 본체의 전면에 설치되는 고정프레임과, 고정프레임의 가이드레일을 따라 슬라이딩되도록 슬라이딩 홈이 구비된 슬라이딩프레임과 슬라이딩 프레임 및 고정프레임에 양단이 회동 가능하게 설치된 토션 스프링

480) 같은 취지. 이 사건 판결의 의의에 대하여 ‘비본질적 부분’의 해석에 관한 본질적 부분설 견해와 기술적 사상설의 견해 중에서 후자의 견해를 ‘의식’한 것으로 보고 있다. 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選第4版(大友信秀 執筆部分), 有斐閣, 2012, 140-141頁. 한편 이와 같은 본질적 부분설과 기술적 사상설은 단순히 표현의 차이에 불과하다고 볼 수 있다는 견해도 있다. 中山信弘・相澤英孝・大淵哲也 編, 比較特許判例研究會 譯, 特許判例百選 [제3판], 博英社, 2005, 483면.

481) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 【권리범위확인(특)】 [공2009하,1239].

482) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결.

으로 구성되는데, 토션 스프링은 슬라이딩 프레임이 슬라이딩 될 때 방향으로 비틀어지면서 슬라이딩프레임 및 고정프레임의 표면에 마찰되고 그에 따라 소음이 발생하여 대략 10만 회 정도 슬라이딩 되면 토션이 현저히 감소하거나 중단되어 오작동을 일으키는 문제점을 해소하기 위한 것이었다.⁴⁸³⁾

이에 대하여 확인대상발명은 탄성 지지판(60)과 이에 가이드홈을 통하여 삽입되어 미끄러지는 2개의 회전판(51)과 탄성 지지판(60)과 회전판(51)사이에 탄성 삽입되는 복수의 탄성부재로 구성되어 있다.⁴⁸⁴⁾

원심에서는 확인대상 발명에서는 탄성 지지판(60)을 S자 형태로 형성하여 중앙의 리브(73) 외에 외측 리브(71)(72)와 호크돌기(75)를 부가한 차이가 있다고 하더라도, 확인대상발명에서는 이 사건 특허발명과 균등

483) 특허 제698581호.

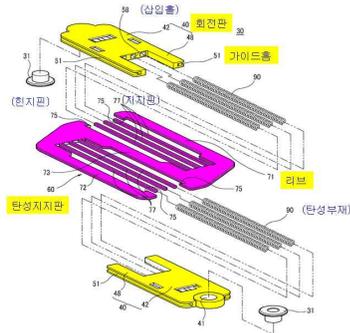
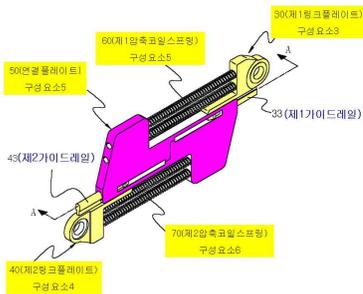
청구항 1

- 키패드(11) 및 고정프레임(12)이 구비된 본체(10)(이하 ‘구성요소 1’),
- 본체(10)의 키패드(11)를 개폐시키도록 고정프레임(12)에 상하로 슬라이딩 가능하게 결합되는 슬라이딩프레임(22) 및 디스플레이부(21)가 구비된 커버(20)(이하 ‘구성요소 2’),
- 고정프레임(12)과 슬라이딩프레임(22) 사이에 평행하게 배치되는 제1샤프트(32)가 구비되어, 슬라이딩프레임(22)에 제1축핀(31)으로 회동 가능하게 설치되는 제1링크플레이트(30)(이하 ‘구성요소 3’)
- 제1샤프트(32)에 대응되도록 제2샤프트(42)가 구비되어 고정프레임(12)에 제2축핀(41)으로 회동 가능하게 설치된 제2링크플레이트(40)(이하 ‘구성요소 4’)
- 제1, 2샤프트(32)(42)를 슬라이딩 가능하게 안내하도록 양측으로 제1, 2가이드홀(51)(52)이 천공된 연결플레이트(50)(이하 ‘구성요소 5’)
- 슬라이딩프레임(22)이 일정한 외력에 의해 고정프레임(12)을 따라 탄력적으로 슬라이딩되면서 커버(20)로 키패드(11)를 개폐시키도록, 제1, 2샤프트(32)(42)의 외경으로 각각 장착되는 제1, 2압축코일스프링(60)(70)(이하 ‘구성요소 6’)
- 연결플레이트(50)의 양측에서 슬라이딩되는 제1, 2링크플레이트(30)(40)의 유동을 방지하는 유동방지수단(M)을 포함하되, 유동방지수단(M)은, 제1링크플레이트(30)에 제1샤프트(32)의 축방향으로 제1가이드레일(33)을 구비하고, 제1가이드레일(33)을 따라 슬라이딩 가능하게 결합되면서 유동을 방지하도록 연결플레이트(50)에 제1유동방지홈(53)을 형성하며, 제2링크플레이트(40)에 제2샤프트(42)의 축방향으로 제2가이드레일(43)을 구비하고, 제2가이드레일(43)을 따라 슬라이딩 가능하게 결합되면서 유동을 방지하도록 연결플레이트(50)에 제2유동방지홈(54)을 형성하는 것(이하 ‘구성요소 7’)을 특징으로 하는 슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩개폐장치.

484)이 사건 특허발명과 확인대상발명을 도시하면 아래와 같다.

한 발명이 일체성을 유지한 채 포함되어 있다고 하여 균등침해를 인정하였다.

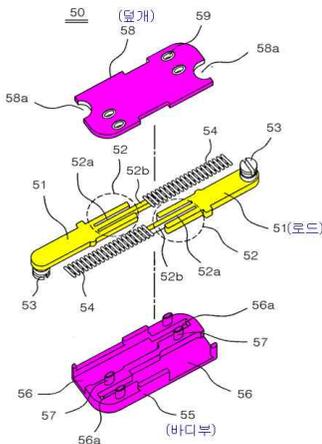
그런데 대법원에서는 공지기술(485)을 참작하여 슬라이딩 개폐장치의 두께를 얇아지게 하는 점을 해결하고자 하는 기술적 과제로 파악하고 이를 해결하기 특유의 해결수단으로서 링크플레이트(30(40)의 측면에 별도로 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)에 결합되는 가이드레일(33)(43)을 구비한 것으로 파악하여 가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성을 이 사건 발명의 본질적 부분 혹은 특징적 구성으로 인정하였다. 결국 이 사건 특허발명과 확인대상발명은 슬라이딩 개폐장치의 두께 감소라는 기술적 과제는 동일하



이 사건 특허발명

확인대상 발명

485) 공지기술의 분해 사시도는 아래와 같다.



나, 해결원리와 해결수단의 측면에서 상이하다고 판단하여 결국 확인대상발명과 이 사건 특허발명은 ‘해결원리가 동일하지 않다’고 판단하여 양 발명의 실질적 동일성을 부정하였는데, 출원 과정에서의 공지기술을 참작하여 이 사건 특허발명의 기술적과제의 해결원리를 파악하고 있는 점에서 주목된다.

한편 2012년 대법원의 이른바 여성용 훈연제 사건⁴⁸⁶⁾에서 이 사건 특허발명⁴⁸⁷⁾은 약쭉 등을 이용하여 좌욕 등의 방법으로 하복 장기의 질환을 피부욕하는 여성용 훈연제에 관한 것으로, 종래 이를 준비하는 과정과 사용 후의 뒤처리 과정이 번거로운 점을 해결하기 위하여, 수세식 변기 내에 부유시키는 방식으로 사용과 후속처리가 간편한 여성용 훈연제에 관한 것이다.

이에 비하여 비교대상발명은 훈연제를 부유물의 형태로 제조하여 사용할 수 있다는 점에서는 동일하였고, 다만 구체적인 훈연제의 재료의 점⁴⁸⁸⁾에서 이 사건 제1항 발명은, 약쭉잎, 회엽, 안식향, 참나무 숲 및 창출로 구성된 반면에 확인대상발명은 건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참나무숲 분말로 구성된 점에서 차이가 있다. 구성에 차이가 있으므로, 문언적 동일은 문제가 되지 않고 실질적 동일 여부가 문제로 되었고, 특허심판원과 특허법원에서는 약재의 차이가 있다는 점을 주된 이유로 들어 실질적 동일성을 부정하였

486) 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후443 판결 [권리범위확인(특)].

487) 특허 제779211호.

청구항 1. 약쭉잎, 회엽, 안식향, 참나무 숲 및 창출을 건조 후 물과 혼합하여 분쇄시키며, 점화시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결건조시킨 약쭉탄(‘구성 1’); 및 상기 약쭉탄을 상부에 형성하여 연소시키며 상기 약쭉탄이 연소 후 물에 용해되는 부유물을 구비하여(‘구성 2’), 상기 약쭉탄이 연소시 발생하는 인체에 유익한 훈연과 연소열에 의해 상기 약쭉탄으로부터 이격되어 유지되는 사용자의 국부 위의 습기와 물기를 건조시키는 것(이하 ‘구성 3’)을 특징으로 하는, 약쭉을 이용한 여성용 훈연제.

488) 확인대상 발명의 훈연제 재료는, 건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참나무 숲 분말을 일정한 크기로 성형하여 동결건조시킨 간접구 본체로 되어 있다. 김동규, “특허발명의 균등침해”, 한국특허법학회 제44회 정기학회 발표문, 2012, 3면.

다.489)

그런데 대법원에서는 실질적 동일성 판단의 요건 중 과제해결 원리의 동일성 판단과 관련하여 “특허발명과 확인대상발명의 과제 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는데, 특허발명의 특징적 구성을 파악할 때는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다”고 판시하여 종전의 대법원 판시의 취지를 판시하고,⁴⁹⁰⁾ 이 사건에서 해결하고자 하는 기술적 과제를 종래기술 등을 참작하여 사용방법이 간편하고 사용 후 물에 용해되어 배출되어 후속처리가 불필요한 여성용 혼연제를 제공하는 것으로 인정한 후, 이 사건 제1항 발명에서 선행기술과 차별되는 특징적 구성을 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄이 연소된 후 물에 용해되어 물과 함께 배출되는 부유물(구성 2)’이라는 부분으로 하였다.

결국 대법원에서는 약쑥 등의 약재의 구체적인 성분에서는 차이가 있어도 약쑥탄은 이미 공지된 기술이고, 혼연제의 효과(구성 3)에 대해서도 여성용 혼연제의 일반적인 효과를 기술한 것에 불과하다는 점을 들어 선행기술과 차별되는 특징적 구성으로 인정될 수 없다고 하여, 비교대상 발명과 이 사건 특허발명의 ‘과제의 해결원리’가 동일하다고 판단하여 발명의 실질적 동일성에 따른 침해를 인정한 것으로 해석할 수 있다.

489) 특허법원, 2012. 1. 13. 선고 2011허4950 판결; 특허심판원 2011. 4. 22. 결정 2010당2930 심결.

490) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결; 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결.

4. 침해소송에서 발명의 실질적 동일성 판단기준

우리나라에서는 특허침해소송에서 특허발명과 확인대상발명 상호간에 실질적 동일성이 인정되어 균등침해가 인정되기 위한 요건으로 적극적 요건으로는 i)과제해결원리가 동일하고(과제해결원리의 동일성)⁴⁹¹⁾ ii) 이러한 치환에 의하더라도 특허발명과 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고(치환가능성) iii) 이와 같은 치환이 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명할 것(치환자명성)을 요구하고 있고, 소극적 요건으로는, i) 침해물건 등이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 고안할 수 있었던 기술이 아닐 것(공지기술제외), ii) 특허발명의 출원 절차를 통하여 침해물건 등의 치환 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없을 것(출원경과 금반언)을 요구하고 있다.

일본의 경우에는 최고재판소에서 볼스플라인 베어링 사건을 통하여, 우리나라와 마찬가지로 3개의 적극적 요건과 2개의 소극적 요건을 제시하였는데 우리나라의 요건과 거의 동일하고, 다만 우리나라에서 첫번째 요건이 과제해결원리의 동일성 요건이 일본의 경우에는 차이가 나는 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것(본질적 부분의 공통)으로 되어 있으나 표현의 차이에 지나지 않을 것으로 생각된다.⁴⁹²⁾ 미국의 경우 균등의 판단은 근본적으로 양자의 발명의 차이가 ‘실질적이지 아니한 차이 (insubstantial difference)’에 지나지 않은 것인가 이고⁴⁹³⁾, 이를 위한

491) 여기서 적극적 요건 중의 제1요건인 과제해결원리의 동일성은 일본의 판례에서 ‘구성의 차이가 나는 부분이 비본질적인 부분일 것’에 대응한다.

492) 대법원 판례에서 “특허발명과 확인대상 발명의 과제 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명의 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는데”라고 하고 있다. 대법원2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결; 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등.

493) Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 1517-1518 (Fed. Cir. 1995) (en banc). 및 Graver Tank, 339 U.S. at 610 (“The question which

일반적인 방법으로서 실시발명이 특허발명과 ‘실질적으로 동일한 방식 (way)으로 실질적으로 동일한 기능(function)을 수행하여 동일한 결과 (result)를 얻는지의 여부’⁴⁹⁴⁾의 판단에 의하고 있다. 한편 미국에서는 균등론의 적용시 그 궁극적 판단기준인 발명과 발명의 차이점이 비실질적일 것(insubstantial difference)의 비교는 발명의 사상과 사상의 대비가 아니라, 발명의 구성요소와 구성요소의 대비가 되어야 한다는 점 즉 다시 말하면 비교대상발명에 특허발명의 모든 구성요소가 포함되어 있어야 한다는 점(구성요소완비의 원칙, All-Elements Rule)을 명확하게 한 바 있는데,⁴⁹⁵⁾ 특허침해의 경우 실질적 동일성(균등침해)의 인정 범위가 지나치게 확장된다면 특허청구범위의 공시적 기능이 훼손될 우려가 있고, 이러한 점에서 구성요소완비의 원칙에 따른 해석이 균등의 범위를 일정하게 제한하는 역할을 하는 중요한 역할을 하고 있다고 생각된다.

일본에서는 제1요건의 해석과 관련하여 특허발명과 실시발명의 차이나는 부분이 문자 그대로 특허발명의 본질적 구성이 아니라는 견해(본질적 부분설)와, 대상발명이 전체로서 특허발명의 기술적 사상의 범위 내에 있을 것이라는 견해(기술사상 동일설)가 있는데⁴⁹⁶⁾, 후자의 견해는 구성과 구성의 대비보다는 발명의 기술사상과 기술사상의 대비에 의한 것이어서 전자의 견해에 비하여 실질적 동일성(균등)의 범위가 확장될 가능성이 있다.

thus emerges is whether the substitution of the manganese which is not an alkaline earth metal for the magnesium which is, under the circumstances of this case, and in view of the technology and prior art, is a change of such substance as to make the doctrine of equivalents inapplicable; or conversely, whether under the circumstances the change was so insubstantial that the trial court's invocation of the doctrine of equivalents was justified.”).

494) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. at 608(1950)(“substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.”).

495) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.448.

496) 中山信弘・相澤英孝・大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯, 特許判例百選 [제3판], 博英社, 2005, 483면.

그런데 우리나라와 일본에서의 제1요건을 기술적 사상의 동일로 해석한다면 제1요건을 충족한다면 제2요건과 제3요건이 충족될 것으로 예상되므로 이 경우에 제1요건을 별도로 구비한 실익이 감소될 것이라는 점등을 감안하고, 특허침해에서 실질적 동일성의 범위가 지나치게 확장되면 특허청구범위의 공시적 효력이 감소될 것이라는 점과 균등판단의 대상으로 발명 전체가 아닌 구성요소별로 균등판단을 수행하는 제외국의 해석⁴⁹⁷⁾과의 조화 등을 고려하면, 제1요건의 해석으로 상기의 본질적 부분설을 채택하는 것이 발명의 실질적 동일성 범위의 적정화라는 결과에서 타당할 것으로 생각된다.

한편 구성요소완비의 원칙의 적용시 이를 적용하기 위해서는 우선 특허청구항에서 각각의 구성요소를 확정하여야 한다. 그런데 이러한 구성요소를 확정하는 것은 청구범위의 청구항의 기재를 복수의 구성요소로 분해하는 방법의 수가 유일하지 않을 것이어서 구성요소의 확정에는 불가피하게 불명확성이 동반하게 될 것이 예상된다. 청구항에 기재된 발명은 기술적 사상이고 더구나 청구항의 기재는 언어적인 표현으로 기재되어 있으므로 어느 정도의 추상화는 필수적으로 수반되므로, 구성요소의 확정의 어려움은 더욱 가중될 것으로 예상된다. 그런데 청구범위의 구성요소의 확정은 실시발명과의 대비비교를 위해서 전체적으로 필요한 것이므로 청구범위에서 구성요소의 확정을 실시발명과의 비교와 독립적으로 특정하고도 유일한 방법으로 수행할 필요는 없고, 실시발명과의 대비의 관점에서 구성요소의 확정은 의미를 가질 것이다. 따라서 특허발명의 구성요소의 확정은 실시발명이 무엇인가에 따라서 의존적으로 변동이 필연적으로 발생하게 될 것이다. 이때 구성요소의 개수가 많아질수록 균등의 범위는 일반적으로 협소해질 것으로 예상되므로 발명의 실시자의 경우에는 가능한 많은 수의 구성요소로 분해하려고 시도할 것이고, 반대로 특

497) 김동준, 전게서, 281면.

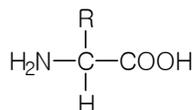
허권자는 가능한 적은 수의 구성요소로 분해하는 것이 유리할 것이다.⁴⁹⁸⁾ 이와 같은 청구항의 구성요소의 분해의 어려움은 특히 생명공학의 유전자 관련 발명에서 더욱 두드러질 것으로 예상되는데,⁴⁹⁹⁾ 예를 들어 “정제되고 분리된 DNA 분자로서 AAGGTCAGGTCA의 뉴클레오티드 배열을 포함하는 DNA 분자”의 경우를 예를 들면,⁵⁰⁰⁾ 하나의 뉴클레오티드 A, G, C, T의 각각을 구성요소로 파악하여야 하는지, 혹은 3개의 뉴클레오티드로 구성되는 코돈(codon)으로서의 AAG가 적절한 구성요소인지⁵⁰¹⁾, 혹은 전체 뉴클레오티드의 배열이 하나의 유효한 구성요소인지 그 자체로서는 명확하지 않다.⁵⁰²⁾ 그런데 DNA의 경우에는 DNA를 구성하는 하나의 뉴클레오티드가 특정한 기능을 하는 것은 아니고, 3개의 뉴클레오티드가 하나의 코돈을 구성하여 특정한 아미노산을 형성한다는 점⁵⁰³⁾을 고려하면, 결국 침해시의 발명의 실질적 동일성의 판단 기준으로서 ‘실질적으로 동일한 기능’을 입증하기 위해서는 결국 3개의 뉴클레오티드를 하나의 구성요소로 파악하여야 할 것이라고 생각된다. 예를 들

498) Janice M. Mueller, *op. cit.* p.449.

499) Id.

500) Id.

501) 여기서 굳이 3개의 뉴클레오티드를 언급하고 있는 것은, DNA에서 3개의 뉴클레오티드에 의하여 단백질을 구성하는 하나의 아미노산이 형성되기 때문이다(이러한 점에서 3개의 뉴클레오티드를 codon이라 한다). 예를 들어 여기서의 AAG의 경우에는 라이신이 형성된다. 아미노산은 아래와 같은 일반식으로 표시되는데, 치환기 R의 종류에 따라 20 종류의 아미노산 즉, 글리신(Gly), 알라닌(Ala), 발린(Val), 루신(Leu), 이소루신(Ile), 프롤린(P개), 페닐알라닌(Phe), 티로신(Tyr), 트립토판(Trp), 시스테인(Cys), 메티오닌(Met), 세린(Ser), 트레오닌(Thr), 라이신(Lys), 아르기닌(Arg), 히스티딘(His), 아스파르트산(Asp), 글루탐산(Glu), 아스파라긴(Asn), 글루타민(Gln)이 형성된다. 단백질은 복수의 아미노산이 서로 펩티드 결합하여 폴리펩티드를 형성함으로써 생성된다.



502) Janice M. Mueller, *op. cit.* p. 450. 미국 CAFC의 판례의 태도도 명확하지 않다. Id.

503) 이에 대하여, 예를 들어, 김관식, “유전자 관련 발명의 성립성”, 중앙법학 제13집 제4호, 2011, 643면.

어 본 사안의 경우에는 AAG가 라이신(lysine)을 합성하는데 실시발명의 DNA의 염기배열 중 AAG 부분이 동일하게 라이신을 합성하는 염기서열 중의 하나인 AAA로 되어 있다면⁵⁰⁴⁾ 결국 실시발명과 특허발명은 동일한 방식으로 동일한 기능을 하여 동일한 결과를 발생할 것이므로 발명 상호간의 실질적 동일성이 긍정될 것이다. 결국 상기의 사례에서 명확하게 알 수 있듯이, 발명의 구성요소의 파악은 청구항의 기재 자체만으로 명확하게 일의적으로 구분되는 절대적인 것은 아니고, 실시발명과의 관계에서 발명의 실질적 동일성의 입증은 전제로 상대적으로 파악될 수밖에 없는 것으로 생각된다.

특허요건 판단시의 실질적 동일성이 인정되는 범위와 침해판단시 실질적 동일성 범위 내에서의 침해(균등침해)가 인정되는 범위와 관련하여, 발명의 동일성의 판단은 신규성, 진보성, 선원성 등 특허요건의 판단을 위한 전제로서 행해지는 것이고, 침해여부 판단은 일단 특허로서 성립된 발명의 보호범위의 해석과 관련된 문제이므로 사실의 판단이 주된 요소가 될 수밖에 없는 특허요건의 판단과 법적 평가 혹은 가치 판단의 요소가 포함되는 특허침해 판단 사이에는 그 성격상 구분되는 것으로 대비의 대상⁵⁰⁵⁾, 적용 시기⁵⁰⁶⁾, 판단 주체⁵⁰⁷⁾ 등의 관점에서 근본적인 차이가 있다고 볼 수 있다. 다만 대비의 목적물 상호간의 차이의 비교라는 점에 있어서는 전술한 차이점에 불구하고 대비의 여지가 있고,⁵⁰⁸⁾ 구미(歐美)

504) 아미노산의 하나인 lysine을 합성하는 DNA 염기서열은 AAA와 AAG의 2종이 있다.

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_codon_table. 2013. 5. 3. 접속.

505) 특허요건에서의 동일성 판단시에는 출원발명과 공지발명 혹은 선출원발명 등 인용발명과의 비교인데 반하여 특허침해 여부 판단시에는 특허발명과 구체적인 실시품인 확인대상 발명(중전의 (가)호발명)이 대비된다.

506) 특허요건으로서의 동일성 판단시에는 출원발명의 출원시가 기준이 되지만, 침해여부 판단시에는 침해시가 기준이 되고 균등침해의 경우에 우리나라에서는 명시적인 대법원 판례가 아직 없지만, 미국 일본 등의 경우 침해시를 기준으로 균등의 요건 충족 여부를 판단하고 있다.

507) 특허요건의 동일성 판단은 특허청의 심사관, 심판관, 법관이 판단의 주체이고, 침해소송의 경우 법관이 판단의 주체가 된다.

508) 柳英日, “特許訴訟에서의 均等論의 體系的 發展方向”, 特許訴訟研究 第2輯, 特許法院,

에서도 특허의 신규성 판단기준으로서 특허침해여부를 기준으로 판단하는 역침해 시험(reverse-infringement test)를 수행하기도 하여 특허요건으로서의 판단과 특허침해여부의 판단기준에 대한 상호 관련성을 인정하고 있다고 볼 수 있다.⁵⁰⁹⁾ 이러한 전제에서 발명의 동일성, 발명의 실질적동일성과 특허요건(신규성, 진보성) 및 침해(직접침해, 균등침해)와의 상호관계에 관한 설정이 가능하고, 이러한 시도 중에서, 동일성은 신규성과 직접침해에 대응되는 것으로 보고, 실질적동일성은 진보성과 균등침해로 대응되는 것으로 보는 견해도 있으나⁵¹⁰⁾, 우리나라에서는 특허요건 판단시 실질적 동일성의 개념은 진보성뿐만 아니라 신규성(선원성) 판단시에도 사용하고 있으므로 이와 같은 대응에는 한계가 보인다. 그런데 발명의 동일성과 직접침해에서는 양자 공히 발명의 구성의 차이가 없음을 전제로 하고 있고 실질적 동일성과 균등침해는 양자 발명의 구성의 차이점을 전제로 하면서도 동일성 혹은 침해를 인정하고 있다는 점에서 발명의 동일성은 직접침해에 대응하는 것으로 실질적동일성은 균등침해에 대응하는 것으로 볼 수 있으므로, 특허요건으로서의 발명의 동일성과 침해여부 판단시의 발명의 동일성의 기준에 대한 비교가 가능할 것이다.

균등범위가 인정되기 위한 요건으로는 전술하였듯이 일반적으로 발명의 구성요소에 대한 통상의 기술자에 의한 치환의 가능성 및 이로 인하여 ‘동일한’ 효과의 발명을 전제로 하고 있다. 반면에 특허요건 판단시의 발명의 실질적 동일성은 구성의 차이에도 불구하고 동일한 발명으로 평가하여 신규성, 선원성 등의 특허요건을 적용하는 것인데, 여기서 신규

2001, 286면.

509) 그러나 이 방법에는 일정한 한계가 있고 이에 대해서는 본고 제2장 제2절 5. 가. 상위 개념과 하위개념 발명 부분에서 상술하였다.

510) 李秀完, “特許性判斷과 特許侵害判斷과의 關係”, 창작과 권리 2호, 1996, 84면. 물론 여기에서도 저자는 진보성의 경우에는 다수의 reference를 참고할 수 있으나, 균등침해의 경우에는 침해물의 single item과 대비하여야 한다는 점이 상이하고, 나아가 진보성의 판단은 출원시를 기준으로 하나, 균등침해의 판단은 침해시를 기준으로 하는 것이 타당하다는 점에서 차이가 있듯이, 상호 개념이 완전히 일치하지 않는다는 단서를 달고 있다. 상계논문, 84면의 각주 7.

성, 선원성 등의 특허요건이 적용될 수 있을 정도로 동일하다고 판단되기 위한 구성의 차이의 정도에 있어, 그 구성의 차이가 ‘효과의 차이가 없는 정도의 미세한 차이’, ‘효과의 차이가 있지만 각별한 정도에 이르지 못한 구성의 차이’, ‘통상의 기술자에 의하여 변경이 가능한 정도의 구성의 차이’, ‘차이가 나는 부분이 별개의 발명을 이루지 않을 정도의 구성의 차이’ 등 다양한 견해·판례가 가능하므로 일률적으로 실질적동일성의 범위와 균등이 인정되는 범위를 비교할 수는 없을 것으로 생각된다. 그러나 균등의 범위로 인정되기 위한 요건의 하나로 일반적으로는 구성의 차이에도 불구하고 ‘효과의 차이가 없을 것’이 요구되므로⁵¹¹⁾, 구성의 차이에 의하여 효과의 차이가 발생하는 것이 예상되는 경우에는, 특허요건 판단시의 실질적 동일성의 범위가 침해판단시의 실질적 동일성(균등)의 범위에 비하여 넓을 것으로 예상할 수 있을 것이다. 다만 실질적 동일성에 관한 상기의 견해 중에서 효과의 차이가 없을 것을 전제로 하는 ‘효과의 차이가 없는 정도의 미세한 차이’의 기준에 의한 특허요건 판단시의 실질적 동일성의 범위는 특허침해 판단시의 실질적 동일성(균등)의 범위와 거의 차이가 없을 것으로 생각된다.

한편 특허요건 판단시의 진보성이 부정되는 영역과 침해여부 판단시의 발명의 실질적 동일성(균등)의 영역의 범위를 비교하면, 이를 동일하게 보는 견해와 진보성의 영역이 균등의 영역에 비하여 넓게 보는 견해가 있다.⁵¹²⁾ 전자의 견해에서는 진보성의 없는 영역에 있는 발명은 모두 균등침해가 성립하게 되는 반면에 후자의 견해에 의하면 특허발명과 균등의 영역에는 속하지 않지만 진보성이 인정되지 않아 특허를 받을 수는 없는 결국 특허발명의 보호영역이 되지도 않지만 특허발명에 대한 진보성이 인정되지 않아 특허권의 취득도 불가능하게 되는 이른바 회색영역

511) 미국의 경우, 동일한 효과의 발생이 요구되고, 우리나라와 일본에서는 치환의 가능성에서 효과의 차이가 없을 것이 요구된다.

512) 김동준, 전게서, 360면.

(gray zone)이 존재하게 되고⁵¹³⁾ 전자의 견해를 취하는 진영에서는 이러한 영역의 존재를 후자를 비판의 근거로 삼고 있다. 그러나 특허받은 발명의 행사라 하더라도 타인의 특허의 모든 구성요소를 포함하고 있는 경우에는 이른바 이용발명으로서 타 특허권의 침해가 될 수 있다는 예로부터 알 수 있듯이, 특허발명의 특허요건으로서 특허받을 수 있는 영역과 특허발명의 보호범위로서 보호되는 기술영역이 반드시 중첩되지 않는 것은 아니라는 점과, 기본적으로 특허발명의 특허요건으로서의 진보성 판단과 특허발명의 보호범위의 판단은 전혀 별개의 개념이라는 점에 비추어 보면, 특허권의 배타권이 미치지 않으면서 특허권의 취득도 불가능하게 되어 공중의 영역에 놓이게 되는 기술영역이 존재하는 것은 발명자와 공중의 이익 사이의 균형을 추구하는 특허법의 본질적 기능의 하나로써 당연히 예정하고 있는 것으로 볼 수 있으므로, 회색영역의 존재 자체를 비판하는 견해는 타당하지 않다고 보인다. 또한 균등론에 관한 법리를 최초로 확립한 미국의 경우에도, 균등론의 적용에 의하여 특허권자의 보호범위가 지나치게 확장하는 것을 어느 정도 제한하기 위한 방편으로, 균등론의 결정을 발명 전체(as a whole)의 균등물인 아니라, 청구항의 각각의 구성요소(element)에 대한 균등물로서 판단하는 구성요소완비의 원칙(All-Elements Rule, All-Limitations Rule)의 적용을 확립한 바 있다.⁵¹⁴⁾ 이에 반하여 진보성의 판단은 구성 각각의 요소에 대하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는지의 여부가 아니라, 발명 전체를 기준으로 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는지의 여부로 판단하는

513) 유영일, 전제논문, 286면.

514) Waner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997). “Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to **individual elements of the claim**, not to the invention as a whole. It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual element, is not allowed such broad play as to effectively eliminate that element in its entirety.” Id. at 29.

것이 원칙이므로 이러한 점에 비추어 보면 균등의 영역과 진보성의 영역이 차이가 있을 수밖에 없다고 생각된다.⁵¹⁵⁾ 결국 특정한 발명에 대하여 침해단계에서 발명의 실질적 동일성이 인정되는 범위는 진보성 판단시의 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 영역에 비하여 상대적으로 좁은 것으로 보는 것이 타당할 것으로 생각된다.

515) 예를 들어, A+B+C의 구성이 있을 때, A, B, C와 무관한 D를 추가하는 경우에는 진보성의 영역에는 속할 수 있으나, 균등의 영역으로는 볼 수 없다. 이에 반하여, C와 연관성이 있는 D를 추가한다면, 원래의 C의 구성이 (C+D)의 하나의 구성으로 치환된 것으로 분석할 여지도 있다.

제4장 특수한 형식 청구항의 해석 방법과 발명의 동일성 판단

제1절 제법한정 물건 형식 청구항(Product-by-Process Claim)

1. 개설

특허청구범위에 기재된 청구항의 기재 시, 물건의 발명인 경우에 그 기재의 일부를 방법으로서 한정하여 기재하는 경우가 있다. 이러한 청구항의 형식은 1891년 이래로 미국 특허청 실무에서 인정되어 왔으며⁵¹⁶⁾ 물건 형식 청구항에 대한 보충적인 청구항의 형식(backup claim)⁵¹⁷⁾으로 널리 사용되어 왔다.⁵¹⁸⁾ 그런데 이와 같은 형식의 청구항에서 방법으로 한정된 물건이 무엇을 의미하는지 그 해석방법에 관한 견해가 통일되지 않은 것으로 보인다. 미국에서는 이와 같은 형식의 해석과 관련하여 종전에 2가지 상반되는 견해가 양립하고 있어 논란이 된 바 있으나 2009년의 *Abbott Laboratories v. Sandoz* 사건 항소심 및 그 후의 상고불허 결정⁵¹⁹⁾으로 논란을 정리한 바 있다.

여기에서는 우리나라와 미국에서의 대표적인 사례를 중심으로 제법한

516) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.92.

517) 정상조·박준석, 지식재산권법 제3판, 弘文社, 2013, 123면.

518) Roger Schechter, John Thomas, *Principles of Patent Law*, Thomson West, 2004, p.214. 한편 Product-by-Process 청구항에 대한 일반적인 논의는, 윤태식, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product By Process Claim)에 관한 소고”, 사법논집 45집, 2007, 485-537면, 혹은 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 1181-1213면; 김관식, “제조방법에 의한 물건 형식(product-by-process) 청구항의 해석”, 정보법학 14권 2호, 한국정보법학회, 2010, 79-101면을 참조. 특히 미국에서의 Product-by-Process 청구항의 발전과정에 관한 일반적인 논의에 대해서는, Eric P. Mirabel, “Product-by-Process Claims: A Practical Perspective”, *J. Pat. & Trademark Office Society* vol. 68, No. 1, 1986, pp. 3-45 등 참조.

519) 2010 WL 58765 (U.S. Jan. 11, 2010).

정 물건 형식 청구항(Product-by-Process Claim)의 해석유형에 따른 장단점을 고찰하고 발명의 동일성 판단을 위한 전제로서의 바람직한 해석방법에 대하여 논의하고 이에 따른 발명의 동일성 판단에 대하여 논의하고자 한다.

2. 청구항의 해석 유형

제법에 의한 물건형식(Product-by-Process) 청구항의 해석유형으로 가능한 것으로는 아래와 같이 크게 2종류의 유형을 들 수 있다. 우선 크게 나누면 방법을 ‘물건구성의 변경으로 변환하여 해석’하는 유형과 방법을 ‘방법 그 자체로 해석’하는 유형으로 나눌 수 있다.⁵²⁰⁾ 전자의 견해는 물건발명은 원칙적으로 특허청구범위에 물건의 구성을 파악할 수 있도록 물건의 구조나 형상 등이 기재되어야 하므로, 제조방법이 기재되어 있더라도 제조방법 자체를 고려할 것이 아니라 제조방법에 의한 결과물인 물건을 중심으로 특허요건과 권리범위를 판단하는 견해이다.⁵²¹⁾ 따라서 제조방법이 상이하더라도 결과물인 물건이 동일하다면 동일한 물건으로 판단되므로 이러한 점에서 ‘동일성설’이라고 한다.⁵²²⁾ 한편 후자의 견해는 결과물인 물건뿐만 아니라 그 물건을 제조하는 방법도 고려하는 것으로 결과적으로 제조방법이 상이하더라도 결과물인 물건 자체는 동일하다고 하더라도 제조방법이 다르므로 결국 다른 물건으로 판단하는 것으로, 물건을 제조방법으로 한정하여 해석한다는 점에서 이를 ‘한정설’이라고 한다.⁵²³⁾ 한편 전자의 견해와 같이 제조방법을 물건구성의 변경으로 변환하여 해석하는 경우에는 이와 같은 방법에 의하여 물건구성의 변환이 발생하지 않은 것으로 파악한 유형과 물건구성의 변환이 실제로 발생한

520) 김관식, “제조방법에 의한 물건 형식(product-by-process) 청구항의 해석”, 정보법학 14권 2호, 한국정보법학회, 2010, 79-101면.

521) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서, 264-265면.

522) 상게서.

523) 상게서.

것으로 파악한 유형으로 세분할 수 있다.⁵²⁴⁾

이하에서는 이와 같은 유형의 판단 사례와 그 논거 및 장단점을 비교한다.

가. 방법에 따른 ‘물건 구성의 변화’로 파악하는 유형(동일성설)

(1) *Scripps v. Genentech* 사건(Fed. Cir. Mar. 11, 1991)

Scripps 사건⁵²⁵⁾은 제조방법으로 한정된 물건 형식 청구항의 의미로, “제조방법으로 만든 물건과 동일한 구성의 물건”을 의미하는 것으로 해석한 사건으로 대표적인 것이다.

여기에서 원고인 *Scripps*사의 발명은 인간의 혈액에 일반적으로 존재하는 것으로 혈액의 응고에 관련되는 복잡한 구조의 단백질인 Human Factor VIII:C에 관한 것으로 발명의 명칭이 “모노클로널 항체를 이용한 Factor VIII의 초고도 정제”⁵²⁶⁾로서 인간의 혈액 내에 존재하는 혈액응고항체인 Human Factor VIII:C를 모노클로널 항체를 이용하여 고순도 및 고농도로 정제하는 방법과 이러한 방법으로 제조된 고순도, 고농도의 Human Factor VIII:C에 관한 것이다.⁵²⁷⁾

이 사건 특허가 있기 전에도 과학자들은 혈장(plasma) 속에 있는 Human Factor VIII:C를 고농도로 농축하는 방법을 개발한 바 있고, 이

524) 전자의 유형으로는, 본문의 이하에서 기술하는 *Scripps v. Genentech* 사건(Fed. Cir. Mar. 11, 1991); 시트벨트결합금구 사건(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결); ePTFE 사건(2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결); 무연뿔납합금 사건(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결)을 들 수 있고, 후자의 예로는 IgY 항체사건(특허법원 2009. 12. 9. 선고 2008허12524 판결)을 들 수 있다.

525) *Scripps Clinic & Research Foundation et al. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Mar. 11, 1991).

526) U.S. Reissue Pat. No. 32,011, “Ultrapurification of Factor VIII Using Monoclonal Antibodies”

527) 참고로, 통상의 혈액 속에는 혈장 1 밀리리터당 단백질이 총 70 밀리그램 있는데 Human Factor VIII:C는 200 나노그램이 함유되어 있을 뿐이어서, 그 비율로 보면 35만 배 차이가 난다. *Scripps Clinic & Research Foundation et al. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565.

를 이용하여 혈우병을 치료하는데 사용하였으나 소요되는 혈액이 다량인 등의 이유로 매우 고가이었다.⁵²⁸⁾ 이에 따라 Scripps사에서는 혈장 속에서 Factor VIII:C와 1:100의 농도로 결합되어 있는 Factor VIII:RP에 대한 모노클로날 항체를 이용하여 Factor VIII:C와 Factor VIII:RP의 화합물을 크로마토그래픽 방법으로 흡수, 분리시켜 고순도의 Factor VIII:C를 얻은 후 이를 농축하여 고순도, 고농도의 Factor VIII:C를 제조하는 방법을 개발하였다.

대표적인 청구항은 다음과 같다.⁵²⁹⁾

청구항 1

(a)... (e)... 단계를 포함하는 Factor VIII 혈액응고활성 단백질을 제조하는 개선된 방법.⁵³⁰⁾

청구항 13.

청구항 1의 방법으로 제조된 고순도, 고농도의 인간 혹은 돼지 VIII:C.⁵³¹⁾

피고인 Genentech사는 원고의 방법과는 달리, “유전자 재조합방법(DNA Recombinant)”⁵³²⁾으로 Factor VIII:C를 생산하여 특허침해 여부가 문제가 되었다.

Genentech사에서는 Scripps사가 Factor VIII:C를 발명한 것도 아니고, 그 구조를 발견한 것도 아니고, 혈액응고인자로서의 성질을 발견한 것도 아니고 단순히 종전에 존재하던 물질을 고도로 정제하고 농축하는 방법을 발명한 뿐이라고 주장하면서 재조합방법으로 제조된 Factor

528) Id.

529) 청구항 1항은 제조방법에 관한 것이고, 제13, 14, 17, 18, 34항은 제조방법으로 한정된 물건의 청구항, 24-29항은 물건 청구항이다.

530) An improved method of preparing Factor VIII procoagulant activity protein comprising the steps of (a) ... (b)... (c)... (d)... (e)... .

531) Highly purified and concentrated human or porcine VIII:C prepared in accordance with the method of claim 1.

532) 상세는 예를 들어, 김관식, 신기술과 지적재산권법, 글누리, 2011, 363-364면 참조.

VIII:C는 침해가 되지 않는 것으로 해석이 되어야 한다고 주장하였다.⁵³³⁾

1심에서는 동일한 제조방법을 사용하지 않은 경우에는 침해가 되지 않으므로 피고의 행위가 침해가 아니라고 판단하였으나, 항소심인 이 사건에서는 “특허여부 판단시 제조방법으로 한정된 물건으로 해석하지 아니하고 있다는 점”과 청구항의 해석은 특허여부 판단시와 침해여부 판단시 “동일한 방식”으로 하여야 한다⁵³⁴⁾는 비교적 간단한 이유를 들면서⁵³⁵⁾

533) *Scripps Clinic & Research Foundation et al. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 1580.

534) 이른바 일원론적 해석방법(일원론)이다. 청구범위의 해석은 ‘특허요건 판단시’와 ‘특허 침해 여부 판단시’ 이루어져야 하는데, 양자의 해석이 원칙적으로 동일하여야 하는지(일원론적 해석방법, 일원론) 혹은 특허요건 판단시에는 가능한 포괄적으로 해석하고 침해여부 판단시에는 가능한 엄격하게 해석하여 상호 달리 해석하는 것을 허용할 수 있는지(이원적 해석방법, 이원론)의 문제가 있다. 강경태, “特許請求範圍解釋論의 再檢討”, 特許訴訟研究 第4輯, 特許法院, 2008, 149면; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서, 227면 참조. 이러한 해석 방법의 차이는 청구범위의 기재에 포괄적, 추상적 용어의 사용이 있는 경우 등과 본문과 같은 제법한정 물건 형식 청구항의 해석 시에 두드러지게 된다. 이원적 해석 방법을 채택하여야 하는 논거로는 i) 특허요건 판단에 있어 특허청구범위 해석은 특허청이 행하는 행정처분에 관한 판단이고, 특허침해여부에 관한 판단은 사법부의 전권사항에 관한 것으로 양자가 취급되는 장면을 달리하는 것이므로 특허청구범위의 해석도 다를 수 밖에 없는 것이라는 점, ii) 특허요건 판단시의 청구범위 해석은 선행발명과 대비하여 진보성 유무를 판단하는 데 주요 목적이 있고 기준시점이 특허출원시점인데 반하여, 침해판단시의 청구범위해석은 그 보호범위를 정하는 것에 주요 목적이 있고 따라서 문언침해뿐만 아니라 균등의 범위를 정하는 것이 주가 되며, 판단시점이 특허등록이후이고 기준시점도 대법원 판례는 없지만 특허침해시점으로 된다는 점(다만 이는 미국과 일본에서 판례에서 실시하여 정립된 바 있으나, 우리나라에서는 아직 이에 대한 명시적인 판시는 없는 것으로 파악된다.), iii) 발명의 요지 인정은 청구범위에 기재된 사항 이외의 사항을 포함하는 것이 허용될 수 없는데, 특허발명의 보호범위를 정함에 있어서는 특허발명이 가지는 실질적 가치를 평가하고 공지기술 및 공지 기술의 응용에 지나지 않는 침해 태양에 특허권의 효력이 미치지 않아야 하므로, 특허발명의 보호범위를 정할 때에는 특허청구범위에 기재된 사항을 한정하여 해석하거나 그것에 기재되어 있지 않은 사항을 부가하여 해석하는 것이 허용되어야 한다는 점 등을 주요한 논거로 들고 있다. 강경태, 상게서, 155면. 그런데 이원론적 해석에서 주된 근거 중의 하나로 특허요건판단은 특허출원시점을 기준으로 특허청에서 부여하는 행정처분인데 반하여 특허침해판단은 특허부여후의 사법부의 작용이라는 점을 들고 있는데, 단순히 시점의 차이라는 점은 판단의 방법이 차이에 대한 근본적인 이유가 되기는 부족하고, 행정청인 특허청에서도 사법작용의 하나로 볼 수 있는 권리범위확인심판을 하고 있고 반면에 특허침해사건에서도 신규성, 진보성의 결여 혹은 기재불비 등의 권리범위부인의 항변이 있는 경우 특허요건인 신규성, 진보성, 기재불비 등의 판단을 하고 있으므로 행정작용과 사법작용의 경계가 모호한 점이 있고, 권리부여도 권리행사를

제조방법으로 한정된 물건은 그 제조방법으로 한정되어 해석해서는 안 된다고 하여 결국 침해취지로 환송하였다.

이 사건에서는 제조방법을 포함한 물건 청구항의 권리범위가 그 제조방법으로 제조된 물건으로 한정되지 않고 제조방법에 무관하게 동일한 물건의 구성에 미친다고 하여 결국 ‘어떤 방법으로 제조된 물건’ 형식의 청구항이 궁극적으로는 그 제조방법으로 제조된 물건과 ‘동일한 구조를 갖는 물건’을 의미하는 것으로 해석하였다고 볼 수 있다.

(2) 시트벨트결합금구 사건: 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후 3416 판결

이 사건은 우리나라에서 제법한정 물건형식 청구항의 해석에 관하여 최초로 법리가 실시된 사건이다.

특허출원인인 피고는 ‘시트벨트장치용 벨트 결합금구 및 그 제조방법’에 관하여 특허출원을 하였는데 특허청에서 진보성 결여를 이유로 거절되었다. 이 사건의 제1-5항은 특정한 형상을 갖는 자동차 시트벨트의 벨트결합금구에 관한 것인데, 일부 청구항에서는 제조방법을 구성의 일부로 기재하였다. 예를 들어, 제6항은 “제1항 또는 제2항에 있어서, 일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일측면 측으로부터 타측면 측

전체로 부여되는 것이며 권리부여와 권리행사의 때에 그 기준이 되는 것은 특허청구항으로서 동일한 것이라는 점으로부터 보면, 하나의 청구항을 특허성 판단시와 침해여부 판단시 원칙적으로 상이하게 해석하여야 한다는 이원론적 해석은 그 근거를 수증하기 힘들다. 같은 취지. 강경태, “이원적 청구범위해석방법에 관한 검토”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012, 472면; 정상조, “실용신안의 개념과 보호범위: 색채가 포함된 고안을 중심으로”, 특허청 개청 30주년 기념 논문집, 특허청, 2007, 102면(“일본에서 권리범위확인심판에서는 제조방법이 청구범위의 구성요건이라고 하면서 이를 포함하여 해석하면서 진보성 판단시에는 이를 제외하는 해석은 논리적으로 모순이거나 불완전한 논리구성이다”); 김상은, “특허청구범위 해석의 이중적 기준”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012, 486면; 竹田 稔, 特許審査・審判の法理と課題, 社団法人発明協会, 2002, 189-190頁.

535) *Scripps Clinic & Research Foundation et al. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 1583. 이러한 견해에 대하여, 후술하는 *Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp.* 970 F.2d 834(1992) p.839, Footnote 2에서 이는 대법원의 판례를 충분히 검토하지 않았고 분석이 지나치게 빈약하다는 비판을 하고 있다.

으로 구부림과 동시에 구부린 부분을 일측면 측으로 밀어 되돌림으로써 일측면 및 타측면으로부터 각각 돌출되는 일측 돌출부 및 타측 돌출부를 가지도록 형성한 것으로서 이들 일측 돌출부 및 타측 돌출부에 의해 벨트가 닿는 면적이 넓게 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 시트벨트장치용 벨트결합금구”와 같이 기재되어 있고, 제12항은 “... 적어도 위 제1장 연부와 위 단연부들은 위 판상 금속의 일측면으로부터 돌출되는 제1돌출부를 형성하도록 버링공정⁵³⁶⁾에 의해 돌출되며” 등과 같이 기재되어 있다.

이에 대하여 대법원에서는 “물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법은 이를 고려할 필요없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명 자체만을 그 출원전에 공지된 발명과 비교하면 된다”고 판시하고, 이어서, 제4, 6, 12, 13항의 벨트결합금구가 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 한 후, 제4항의 “일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일측면 측으로부터 타측면으로 구부림으로써”, 제6항의 “일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일측면 측으로부터 타측면 측으로 구부림과 동시에 구부린 부분을 일측면 측으로 밀어 되돌림으로써 일측면 및 타측면으로부터 각각 돌출되는 일측 돌출부 및 타측 돌출부를 가지도록 형성한 것으로서 이들 일측 돌출부 및 타측 돌출부에 의해 벨트가 닿는 면적이 넓게 형성되어 있는”은 돌출부를 형성하는 생산방법을 기술한 것에 다름 아니고, 이러한 생산방법에 관한 기재가 물건에 관한 발명에서 진보성을 인

536) burring 공정. 평판에 구멍을 뚫고 이 구멍보다 큰 직경을 가진 도구를 사용하여 구멍을 넓히는 가공을 말함.

정할 수 있는 근거가 될 수 없다고 하는 등, 청구항의 진보성 판단시에는 상기 제6항, 제12항, 제13항 등에 기재된 ‘버링공정의 의해’, ‘가공금형에 의해’, ‘스탬핑공정에 의해’ 등의 제조방법 자체는 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어진 물건만을 비교대상발명과 비교하여 진보성을 부정한 것이 정당하다고 판단하였다.

여기에서 ‘특별한 사정’의 의미에 대해서는 명확하게 실시하고 있지는 않고 있으나, 특별한 사정의 예로서 바이오테크놀로지, 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학분야에서 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물질을 그 구조나 성질을 직접 특정하는 것이 곤란한 경우를 들고 이 경우에는 제조방법을 포함하여 당해 특허발명을 포함하여 진보성 유무를 판단하여야 한다고 하는 해설 내용과⁵³⁷⁾ 이를 일본에서 “제조방법을 발명의 대상이 되는 물건의 구성을 특정하기 위한 요건으로서 판단할 필요는 있으나 그 이상으로 제조방법 자체의 신규성 진보성 등을 검토할 필요는 없다”는 관례와 동일한 취지라고 해석하는 점⁵³⁸⁾ 등으로 보아 특별한 사정이란 ‘제조방법에 의하여 물건 구성의 변화가 있는 경우’를 의미하는 것으로 해석된다.

나아가 이 사건에서는 특별한 사정이 있으면 구성의 변화가 있을 가능성이 있으나, 이 사건은 시트 벨트에 관한 물건의 발명이므로 물건구성을 직접 특정함에 어려움이 없으므로, 제조방법에 의하여 구성이 변화되지 않는 것이라는 전제에서 결국 진보성 판단시에는 방법에 관한 기재를 제외한 후 비교대상발명과 비교하여도 된다는 한 것이다.

537) 박정희, “특허발명의 진보성 판단에서의 product by process claim 형식의 특허청구 범위의 취급 - 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416판결-”, 지적재산권 제16호, 2006, 58-59면.

538) 상계 논문, 각주 9.

(3) ePTFE 사건: 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결

이 사건은 혈액과의 소수성 및 안정성 등의 생체적합성으로 인하여 인체 내의 인공혈관 등으로 사용되는 연신 폴리테트라 플루오르에틸렌(expanded polytetra-fluoroethylene, ePTFE)에 관한 것인데, 특허청 구범위 제1,2항은 그 물질의 표면의 성질을 향상시키는 방법에 관한 것이고 청구항 3, 4항은 각각 제2항 및 제1항의 인용항으로 표면이 개질된 물질에 관한 것이다.

이러한 특허출원에 대하여, 특허청에서는 청구항 1-5항에 대하여 진보성이 없음을 이유로 거절결정하였고, 심판원에서는 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각하였다. 그런데 특허법원에서는 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원심결을 취소하였다. 또한 특허법원에서는 “청구항 1항 발명의 진보성을 부정할 수 없는 이상, 청구항 1의 종속항으로서 표면개질의 대상물을 구체적으로 한정한 청구항 2 및 청구항 1, 2의 방법에 의하여 표면이 개질된 물질의 발명에 해당하는 청구항 3, 4의 발명도 진보성을 부정할 수 없다”고 판시하였는데, 이는 ‘방법’을 그 자체로 물건발명의 구성으로 해석한 결과이다.⁵³⁹⁾ 이에 대하여 피고 특허청은, 방법발명에 진보성이 있다고 하여 이러한 제조방법으로 제조된 물건이 당연히 진보성이 있다는 것은 법리 오해라고 주장하며 상고하였다.

상고심에서는 제조방법으로 한정된 물건발명에서 제조방법의 진보성이 인정된다고 하여 막바로 그 제조방법으로 제조된 물건의 진보성이 인정된다고 한 것은, ‘제조방법에 대하여 이를 구성으로 파악하고 있는 것’이므로 허용되지 않는다고 하고, 나아가 ‘특별한 사정’이 있는 경우에는 진보성 판단시 방법을 고려할 수 있으나, 원심에서는 특별한 사정이 있는지의 여부를 심리하지 않았다는 점을 이유로 원심을 파기환송하였다.

539) 이는 진보성이 인정되는 청구항을 부가, 한정하는 형식으로 인용하는 청구항의 진보성이 당연히 인정될 것이기 때문이다.

상고심에서는 원심에서 특별한 사정의 유무에 대하여 심리를 하지 않았다는 점을 이유로 파기환송하였을 뿐이고 특별한 사정의 유무 자체에 대해서는 별도의 판단을 하지 않아 그 유무 여부가 명확하지는 않으나 이 사건에서는 표면개질방법에 따른 표면의 성질을 한정할 수 있는 방법으로 접촉각(contact angle)⁵⁴⁰⁾의 명시 등의 방법이 존재하므로 특별한 사정을 인정할 수 없다고 판단한 것으로 보이는 점을 종합하면, 결국 특별한 사정을 ‘방법에 의하지 아니하고는 물건 구성의 변화를 기재할 수 없는 경우’로 해석한 것으로 생각된다.

한편 표면의 상태를 한정할 수 있는 방법이 존재하므로 특별한 사정이 없다고 판단한 점에 대하여, 개질된 표면 상태는 단일한 화학구조식으로 간단히 표현할 수 없으므로 제조방법으로 물건을 한정하여야 하는 “특별한 사정이 있다”고 하여야 한다는 반론도 있다.⁵⁴¹⁾

(4) 무연뿔납합금 사건: 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결

합금의 제조방법에 관한 이 사건에서는 무연뿔납(無鉛-) 및 그 제조방법에 관한 것인데 이 사건에서는 주석, 구리 및 니켈로 조성된 뿔납합금의 구성이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없고, 그 제조방법으로 “주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 부분”이 부가된 청구항 4, 5항에 대하여, 이러한 제조방법으로 “무연뿔납합금을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정도 보이지 않는다”고 하여, 제조방법을 고려하지 않고 그 방법에 의하여 얻어진 물건만을 가지고 비교대상발명과 비교하여야 한다고 실시하였다.

한편, 본 판시에서는 “원심에서 이러한 제조방법을 구성으로 본 것은

540) 고체 표면에 형성된 액체 방울의 표면이 고체표면과 이루는 각. 이 각이 클수록 액체와 금속의 소수성(疏水性)이 커서 wetting이 잘 일어나지 않음을 의미한다.

541) 반응병, “특별한 사정이 있는 경우 Product by process claim의 청구범위 해석”, 지식재산21, 특허청, 2009. 1., 155면.

다소 적절하지 않으나 진보성을 부정한 결론에서 정당하다”고 실시하여, 결국 제조방법 자체는 물건 발명의 구성으로 파악될 수 없고 제조방법에 의하여 파악되는 ‘물건 구성의 변화’가 물건발명의 구성으로 되어야 한다는 점을 간접적으로 밝힌 것으로 볼 수 있다.

(5) IgY 항체사건: 특허법원 2009. 12. 9. 선고 2008허12524 판결

이 사건⁵⁴²⁾은 육가공제품에 사용하기 위한 난황항체(Immunoglobulin in Yolk)⁵⁴³⁾의 제조방법(제1-4항) 및 그 제조방법으로 만든 난황항체(제5항)에 관한 것인데 방법에 관한 제1항을 인용하는 물건에 관한 제5항의 독립특허요건 충족여부 판단을 위한 진보성 인정여부가 문제가 되었다.⁵⁴⁴⁾

비교대상발명⁵⁴⁵⁾에는 대장균등에 대한 특수면역단백질을 함유한 계란의 생산방법 및 이를 포함한 요구르트 및 아이스크림제조가 개시되어 있어, 이 사건 제5항 보정 발명은 육가공 제품분야에서 병원성 균 또는 품질저해 미생물인 바실러스 균등에 대한 천연항균제를 제공하려고 하는 구체적인 목적에서 차이가 있었다.

법원에서는 “물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의

542) 이 사건은 2010후111사건으로 상고되었으나, 2010. 4. 29. 심리불속행으로 기각되었다.

543) 조류의 난황(노른자)을 이용하여 생성하는 항체. 조류에게 항원(병원체)를 투입하면 난황에서 다량의 항체를 얻을 수 있어 널리 사용됨.

544) 거절결정불복심판의 심사전치 단계에서 청구항 2-4항의 내용을 청구항 1로 모두 포함하여 결국 제조방법에 관한 제1항과, 제1항의 제조방법에 따른 항체를 청구하는 제5항만 남게 되고, 심사관은 청구항 5를 진보성을 근거로 보정각하한 후 거절결정한 원결정을 유지하였다.

545) 한국공개특허공보 제2003-56887호, 2003. 7. 4.

특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다”는 종래의 대법원 판례⁵⁴⁶⁾를 인용한 후, 이 사건 제5항 보정발명은 “제1항의 제조방법에 의해 제조된 육가공 제품의 병원성균 항균용 또는 미생물 생육억제용 특수면역단백질 아이지와이”에 관한 것으로서, “제1항의 제조방법에 의해 제조된”의 기재로부터 그 항원을 알 수 있고, “육가공 제품의 병원성균 항균용 또는 미생물 생육억제용”은 제1항의 제조방법에서 기재하고 있는 항원으로부터 도출되는 용도이므로, 결국 이 사건 제5항 보정발명에서 특수면역단백질 IgY를 이 사건 제1항 보정발명으로 한정하는 의미는 이 사건 제5항 보정발명의 특수면역단백질 IgY가 이 사건 제1항 보정발명의 제조방법에 기재된 “항원에 대한 항체”임을 나타내기 위한 것일 뿐이며, 별도의 다른 의미를 가지는 것으로 볼 수는 없다고 한 후, “이 사건 제5항 발명은 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다”고 하여, 결국 제조방법에 관한 제1항의 기재내용을 항체를 특정하기 위한 항원의 내용을 기재한 것에 지나지 않으므로, 제조방법으로 구성을 한정하여야 하는 특별한 사정이 있는 것으로 볼 수 없다고 판단한 것이다.

이 사건에서는 제조방법에 의하여 제5항 발명의 구성이 특정제조방법에 의한 항체로 한정되어 ‘구성의 변화가 있다는 점’을 인정하면서도, 이러한 한정도 단순히 항체를 특정하기 위한 항원을 의미하는 것이어서 특별한 사정은 없다고 한 점이 주목된다.

546) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결; 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결.

나. 방법을 ‘그 자체’로 구성으로 해석한 유형(한정설)

우리나라에서 방법을 방법자체로 해석하여 하나의 구성으로 파악한 사례는 전술한 ePTFE사건에 관한 특허법원 판결에서 “진보성이 인정되는 제조방법을 인용하는 물건 발명의 진보성”을 인정한 판결을 들 수 있으나, 이에 대한 대법원 판결에서는 방법의 진보성이 허용된다고 하여 이를 인용하는 물건의 청구항의 진보성이 바로 인정되는 것은 아니라고 판시하여 이와 같은 해석이 우리나라에서는 허용되지 않는다는 점을 명확하게 한바 있다.

반면에 미국에서는 이와 같은 해석 유형을 취한 판례로서 Atlantic Thermo Plastic 사건⁵⁴⁷⁾과 Abbot Laboratories 사건⁵⁴⁸⁾이 있고, 일본의 경우 특별한 사정이 있는 경우의 예외를 인정하면서도 원칙적으로 이와 같이 해석하여야 한다고 한 플라바스타틴나트륨 사건⁵⁴⁹⁾이 있다.

(1) Atlantic Thermo Plastics 사건(Fed. Cir. 1992. 9. 15)

이 사건⁵⁵⁰⁾에서 원고의 특허는 충격을 흡수하는 신발 깔창에 관한 것으로, 발꿈치 부분을 ‘탄성체’와 ‘폴리우레탄폼’의 2개 물질의 복합체로 제조하는 것에 특징이 있었다. 깔창의 발꿈치 부분에는 충격을 흡수할 수 있는 ‘탄성체’를 삽입하고 그 주위를 ‘폴리우레탄폼’으로 감싸는 구조로 되어 있다.

청구항은 다음과 같다.⁵⁵¹⁾

547) 970 F.2d 834 (Fed. Cir. July 13, 1992).

548) 566 F.3d 1282(Fed. Cir. 2009).

549) 知裁高裁 平成24年1月27日 判決 平成22年(ネ)第10043号: 特許権侵害差止控訴事件; 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 前掲書特(許判例百選 第4版), 130頁.

550) 970 F.2d 834 (Fed. Cir. July 13, 1992).

551) U.S. Pat. 4,674,204

1. In a method of manufacturing a shock-absorbing, molded innersole for insertion in footwear, which method comprises:
 - (a) introducing an expandable, polyurethane into a mold; and
 - (b) recovering from the mold an innersole which comprises a contoured

청구항 1

팽창 가능한 폴리우레탄을 몰드에 삽입하는 과정과,
몰드로부터 깔창을 회수하는 과정으로 이루어지는 방법에 있어서,
몰드 내에 탄성삽입체를 위치하고,
.....을 개선점으로 하는,
신발류에 삽입하기 위한 충격흡수성 몰드형 깔창의 제조법

청구항 24

제1항의 방법으로 제조된 몰드형 깔창⁵⁵²⁾

피고인 Faytex사는 Surge사와 Sorbothane사로부터 깔창을 공급받아 판매하였는데, Surge사의 제조방법은 원고의 제조법과 유사하여 원고의 특허권을 침해하는 것으로 되었으나, Sorbothane사의 제조법은 상이하⁵⁵³⁾ 원고의 방법특허의 침해는 되지 않는 것으로 되었지만, 결과물인 깔창의 구조가 탄성체의 주위를 폴리우레탄폼으로 감싸고 있는 점에서 동일하여 원고의 24항 청구항 침해여부가 쟁점이 되었다.

heel and arch section composed of a substantially open-celled polyurethane foam material, the improvement which comprises:

- (i) placing an elastomeric insert material into the mold, the insert material having greater shock-absorbing properties and being less resilient than the molded, open-celled polyurethane foam material, and the insert material having sufficient surface tack to remain in the placed position in the mold on the introduction of the expandable polyurethane material so as to permit the expandable polyurethane material to expand about the insert material without displacement of the insert material; and
- (ii) recovering a molded innersole with the insert material having a tacky surface forming a part of the exposed bottom surface of the recovered innersole.

552) The molded innersole produced by the method of claim 1.

553) 구체적으로는 ‘액상의 탄성체 선구물질’을 몰드내부에 주입한 후 이를 고형화시키고, 그 후에 폴리우레탄폼을 주위에 주입하는 방법으로 제조하였다. 970 F.2d 834, 836(“Sorbothane, on the other hand, first injects a liquid elastomeric precursor into the mold, which solidifies to form the heel insert.).

판결에서는 종전의 Scripps 판결을 대법원의 선례를 충분히 검토하지 아니한 판결이라고 비판하였는데,⁵⁵⁴⁾ 특허여부 판단시에도 미국특허청에서는 “발명은 방법이 아니라 물건”에 관한 것이라고 하였지만, 이러한 강조는 ‘방법이 물건청구항의 한정이 아니라는 점’을 의미하는 것이 아니라 오히려 제조방법의 한정이 ‘방법이 아닌 물건을 정의하는 것’이라고 실시한 후,⁵⁵⁵⁾ 청구항의 기재는 침해 판단시 모두 한정으로 해석하여야 하고 하나의 한정이란도 누락되면 침해가 되지 않는다는 취지의 다수의 대법원 판례를 인용하면서 제조방법을 청구항 해석시에 제외하여야 한다는 Atlantic사의 주장을 거부하고, 결국 제조방법이 상이하므로 24항의 침해가 아니라고 판단하였다.

한편 특허부여단계에서는 특허청의 행정상의 요구와 제1심 법원의 역량 등을 고려하여⁵⁵⁶⁾, 특허성(patentability) 판단시의 판단기준을 법원에서의 유효성(validity) 및 침해(infringement) 판단시의 기준과 상이하게 하고 있음을 부정하고 있지는 않으며,⁵⁵⁷⁾ 그 근거로는 대법원의

554) 970 F.2d at 838 note 2. 한편 본 판결은 Archer, Michel, Rader(주심)에 의한 것인데 본 재판 중에 이는 관례변경이므로 전원심판부에 의한 재심리(Rehearing in banc)가 요구되어 표결에 부쳐졌으나 1차에서는 7:3으로 거절되었고 판결 후의 2차 표결에서는 6:4로 거절되었다. 본 판결 및 Rader 판사에 의한 보충의견인 974 F.2d 1299(Sept. 15, 1992) 참조. 재심리 거절의 주된 이유는 Scripps 판결이 대법원의 선례를 제대로 심리하지 않았고, 이를 제대로 심리하였다면 다른 결론에 도달하였을 것이라는 점을 들고 있다. 이러한 다수 의견에 대하여 Scripps 사건의 Newman, Lourie 판사를 비롯하여 Nies, Rich 등 4명의 판사는 이를 모욕적이고, 폭거이며, 불법적이라고 하면서 강력하게 반발하였다. 974 F.2d 1279, 1281 (Fed. Cir. Aug. 14, 1992)(“This is not only **insulting** to the Scripps panel (Chief Judge Markey, Judge Newman and a visiting judge), it is **mutiny**. It is **heresy**. It is **illegal**.”) 참조.

555) Id. at 845.

556) Atlantic Thermo Plastics Co., Inc., v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 846(Fed. Cir. 1992. 9. 15) “Thus, accommodating the demands of the administrative process and recognizing the capabilities of the trial courts, this court treats claims differently for patentability as opposed to validity and infringement.”

557) 특허청에서 product-by-process 청구항을 특허성 판단시 product 청구항으로 취급하는 것은 청구항에 대하여 합리적인 한도에서 가장 넓게 해석하는 지침에 부합한다고 보고 있다. 970 F.2d 834, 846(Fed. Cir. 1992. 9. 15) “The PTO's treatment of product-by-process claims as a product claim for patentability is consistent with

BASF 사건을 들고 있고 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)에서도 1985년의 Thorpe사건⁵⁵⁸⁾을 통하여 이러한 점이 확인된 바 있다고 하여⁵⁵⁹⁾ 특허부여단계에서 제법한정 물건 청구항의 해석을 법원에서 유효성 및 침해 판단시의 기준을 달리하는 점을 전면적으로 부정하고 있지는 않다. 그런데 이러한 해석이 허용되는 이유로 법리상의 근거가 아닌 행정상 및 현실적인 역량과 같은 현실적인 제약을 그 근거로 들고 있는 점으로 보아 법원에서 이원론을 원칙적으로 인정하는 것은 아니고 현실적인 제약에 의하여 이원론을 취할 수밖에 없는 불가피성을 제한적으로 인정하는 것으로 해석된다.

그런데 청구항의 해석의 원칙으로서 법원에서는 특허청구범위의 유효성(validity) 판단과 침해여부(infringement) 판단시의 청구범위해석은 ‘동일’하게 하여야 함을 명시적으로 판시하고 있어 청구항의 해석과 관련하여 법원에서는 일원론적 해석방법을 원칙적으로는 취하고 있는 것으로 해석된다.⁵⁶⁰⁾ 또한 법원에서는 특허침해를 주장하는 원고의 주장에 의하면 침해 판단시 청구항과 침해피의품을 비교하는 것이 아니라, ‘청구항의 실시례’를 침해피의품을 비교하는 결과가 되며, 이는 특허침해 판단시에는 특허청구항의 ‘실시례’가 아닌 ‘특허청구항’과 침해피의품을 비교하여야 한다는 다수의 판례 및 특허법의 기본원리에 반하는 것이어서 허용될 수 없다고 하였는데,⁵⁶¹⁾ 이는 청구범위에 기재된 방법을 그 자체로 해석하여야 한다는 중요한 논거 중의 하나가 될 것으로 생각된다.

policies giving claims their broadest reasonable interpretation.”

558) 777 F.2d at 697.

559) 970 F.2d at 847.

560) Id. “In any event, claims mean the same for infringement and validity.”

561) Id. at 846.

(2) Abbott Laboratories v. Sandoz 사건(Fed. Cir. May 18, 2009)

이 사건⁵⁶²⁾에서는 종전에 제법한정 물건 청구항의 해석과 관련하여 제법을 구성으로 한정하여 해석하여야 하는지 여부와 관련하여 서로 상반되는 견해를 취한 Scripps 사건과 Atlantic Thermo Plastics 사건⁵⁶³⁾에서 제법이 구성으로 한정되어 해석된다는 후자의 견해를 취하여

562) 566 F.3d 1282(Fed. Cir. 2009).

563) Scripps 사건의 판결 이후의 Atlantic Thermo Plastics 사건에서는 종전과 상반되는 견해를 취하고 있으나 Scripps 사건이 Atlantic Thermo Plastics 사건에 의하여 명시적으로 폐기되지 않았으므로 그 후의 Abbot Lab. 사건에 의하여 Scripps 사건 판결이 명시적으로 폐기되기 이전에는 Product-by-Process 청구항의 해석에 관한 법원의 견해가 양립하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이와 같은 견해를 취한 것으로는, See, e.g., William E. McGowan, “Patent Law-Limiting Infringement Protection For Product-By-Process Claims-Atlantic Thermoplastics Co. V. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (FED. CIR. 1992)”, 27 Suffolk U. L. Rev. 300, at 308, 1993(“The Atlantic court's holding reveals a defect that exists under current patent statutes. Although the PTO unconditionally permits the use of product-by-process language in patent claims, courts have inconsistently interpreted the scope of infringement protection provided by these claims.”); David W. Whealan, “Atlantic Thermoplastics V. Faytex: The Federal Circuit Debate Over The Scope Of Product-By-Process Claims”, 20 Rutgers Computer & Tech. L. J. 633, 1994; Alan I. Cohen, “A Prescription For The Treatment Of Product-By-Process Patent Infringement”, 67 St. John's L. Rev. 923, 1993; Michael J. Schutte, “Patent Law: Controversy In The Federal Circuit Over Product-By-Process Claims -Atlantic Thermoplastics Co. V. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir.), Rehearing en banc denied, 974 F.2d 1279 (1992)”, 19 U. Dayton L. Rev. 283, 1993; Toshiko Takenaka, “The Best Patent Practice Or Mere Compromise? A Review Of The Current Draft Of The Substantive Patent Law Treaty And A Proposal For A “First-To-Invent” Exception For Domestic Applicants”, 11 Tex. Intell. Prop. L. J. 259, 2003.

그런데 Scripps 사건이 Atlantic Thermo Plastic 사건에 의하여 명시적으로 폐기 되지 않은 점에 근거하여 양자의 판례가 표면적 모순에도 불구하고 이는 사실관계의 차이로 인한 것으로 해석하여 실질적으로는 양자의 판례가 ‘서로 저촉하지 않는 것’으로 해석을 시도하는 견해도 찾아 볼 수 있다. 예를 들어, 조영선, 특허법 개정판, 박영사, 2009, 61면 (“Atlantic 판례에 의하여 Scripps 판례의 선례적 가치가 훼손되었다고 단언할 수 없음은 물론이고, 실제로 이후 Scripps 판례를 따르고 있는 하급심 판결들도 계속 나오고 있는 실정이다. 결국, 위와 같이 상반된 두 판결의 어느 하나를 ‘방법으로 기재된 물건 청구항’의 해석에 대한 일반적·절대적 기준으로 삼기는 어렵다. 그 이유는 사정이 있었기 때문이다.”), 같은 취지, 조영선, “Product by Process Claim을 둘러싼 법률관계”, 특허 판례연구, 박영사, 2009, 143면.

야 한다는 점을 명확하게 하고⁵⁶⁴), 대법원에서 상고불허되어⁵⁶⁵) 이러한 견해가 비록 명시적은 아니지만 간접적으로 대법원에서 확인된 것으로 볼 수 있다.

원고인 Abbott Lab.사는 항생제로 사용되는 결정성의 cefdinir에 대한 미국특허 제4,935,507호의 전용실시권자이고, 이를 Omnicef라는 명칭으로 판매하고 있다. 관련 특허청구항은 아래와 같다.

청구항 1

분말 X-선 회절 패턴에서 아래와 같은 표의 위치에 회절각 피크를 보여주는 결정성 7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetamido]-3-vinyl-3- cephem-4-carboxylic acid (syn isomer).

한편 이와 같이 상반된 판례에 의하여 실무에서 혼란이 발생하고 있고, 이러한 혼란을 해소하는 방안으로 중전의 Rule-of-Necessity(물건 구성을 파악할 수 없는 경우와 같이 제조방법으로만 한정하여야 할 필요성(necessity)이 인정되는 특별한 경우에만 제조방법으로 한정하는 형식의 물건 청구항을 허용하는 것을 의미한다. Eric P. Mirabel, “Product-by-Process Claims: A Practical Perspective”, J. Pat. & Trademark Office Society vol. 68, No. 1, 1986, pp. 11-15.)로 복귀하자는 주장도 있다. Gary Newson, “Product-By-Process Patent Claims: Arguing For A Return To Necessity And A Reduction In The Scope Of Protection”, 40 Ariz. St. L. J. 327, 2008; Gregory S. Maskel, “Product-By-Process Patent Claim Construction: Resolving The Federal Circuit's Conflicting Precedent”, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 115, 2006. 물건 구성을 파악할 수 없는 경우와 같이 제조방법으로만 한정하여야 할 필요성이 인정되는 ‘특별한 경우’에만 제조방법으로 한정하는 형식의 물건 청구항을 허용하고자 하는 견해는 우리나라에서 제법 한정 물건 형식 청구항의 해석시 제조방법을 유효한 한정으로 인정하여 해석할 수 있는 경우로 ‘특별한 사정’을 들고 있는 점과 유사하다고 볼 수 있다.

564) 이 사건은 전원 심판부에 의하여 재판되었다. 566 F.3d 1282(“Holdings: Following sua sponte order of review en banc, the Court of Appeals, Rader, Circuit Judge, held that: Affirmed.”).

565) 558 U.S. 1136(2010)(“Petition for writ of certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit denied.”).

회절각 (°)
약 14.7°
약 17.8°
약 21.5°
약 22.0°
약 23.4°
약 24.5°
약 28.1°

청구항 2.

7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid (syn isomer)를 포함하는 용액을 실온이나 가열상태에서 산성화시켜 얻을 수 있는 결정성의 7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxyimino acetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid (syn isomer).

청구항 5.

7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid (syn isomer)를 알코올에 용해시킨 후 가열상태에서 천천히 교반을 계속한 후 상온에서 용액이 고정되도록 냉각시켜서 얻을 수 있는 결정성의 7-[2-(2- aminothiazol-4-yl)-2- hydroxyiminoacetamido]- 3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid (syn isomer).

청구항에 기재된 방법으로 제조되어 원고인 Abbott 사가 판매하는 cefdinir는 anhydrate cefdinir(無水形, 결정형 A)를 포함하고 있다. 반면에 피고인 Sandoz(Lupin)사는 결정성 cefdinir 중에서 대부분 monohydrate cefdinir(1水化物, 결정형 B)만 포함한 일반의약품에 대하여 미국연방식품의약국(FDA)에서 ANDA(Abbreviated New Drug Application) 절차를 통하여 승인을 받았으며 그 제조방법이 원고의 방법과 상이하였다.

항소법원에서는 다년간에 걸친 대법원과 특허청에서의 청구항 해석에 관한 선례를 참고하여, 제법한정 물건 청구항의 침해판단시에 제법이 한정으로 작용한다고 명확하게 밝히고, 이와 배치되는 한도에서 종전의 Scripps 판결을 명시적으로 폐기하였다.⁵⁶⁶⁾

발명자가 제조방법으로 자신의 물건을 한정하는 것은 전적으로 자유이지만, 자신이 이러한 한정을 하였으므로 특허권의 범위는 이러한 한정에 의하여 제한되어야 하며 이러한 한정을 특허권자에 의하여 주어진 단순한 수식어(verbiage)로 무시할 수는 없는 것이라고 하였다.

이러한 결론의 근거로서 어떤 화합물을 발명한 발명자가 구조나 특성을 밝히지 않고 어떤 제법에 의한 물건으로 특허를 받은 경우에 이를 제법으로 한정하지 아니하면 다른 제법으로 물건을 만든 경우에 침해가 된다는 의미인데, 이때 법원에서는 양자의 물건이 진정으로 동일한지 여부를 알 수 없다는 문제가 있게 된다는 점과, 또한 만일 제법의 동일여부로 침해여부를 판단하지 않는다면 구조나 특성의 유사여부로 동일성 여부를 판단하여야 하는데 구조나 특성은 특허권자가 명시하지도 않은 것이라는 점을 들고 있다. 이런 점 등을 근거로 결국 구조나 특성이 알려지지 않아 제조방법으로 물건을 한정할 수밖에 없는 경우와 같이 특별한 경우에는 제조방법을 한정으로 해석하지 않아야 한다는 규칙은 불필요하고 논리적으로 부적절하며 만일 제조방법에 관계없이 물건을 보호하게 되면 이는 미국특허법 제112조 제6문단에서 발명가는 자신의 발명을 특정하여 명확하게 특허청구하여야 하는 특허대상의 범위를 초과하는 것이 된다고 하였다.⁵⁶⁷⁾

결국 피고의 cefdinir는 “특허된 cefdinir의 제조방법과 다른 방법으로 제조되었으므로 원고의 특허를 침해하지 않는다”고 판단하여 물건의 청구항에 기재된 방법이 독자적으로 구성으로 해석되어야 한다는 점을 확인하였다.

이에 대하여 Scripps 판결의 주심인 Newman 판사 및 Mayer, Lourie 판사는 다수의견보다도 장문에 걸쳐 반대의견을 강력하게 피력하였는

566) 566 F.3d 1282, 1293(“To the extent that Scripps Clinic is inconsistent with this rule, this court hereby expressly overrules Scripps Clinic.”).

567) Id. at 1294.

데,⁵⁶⁸⁾ 제법이 기재된 청구항의 해석은 다른 청구항의 해석과 마찬가지로 진정으로 발명된 것에 기초하여 해석하여야 하고, 하나의 해석방법으로 모든 청구항을 해석할 수는 없다고 주장하면서, 특허가 청구되는 시점에서 명확한 구조가 알려지지 않은 경우에는 제법으로 한정되지 아니하여야 한다고 주장하였다. Newman 판사는 그 주된 근거로 특허출원시에 신규한 생산품의 구조를 완전히 파악할 수 없는 경우에는 특허유효성과 침해여부를 제조방법에 무관하게 제품자체에 의하여 판단하는 “Rule of Necessity”⁵⁶⁹⁾의 오래된 관례를 들고, 이러한 해석은 발명자에게 진정으로 발명한 정도로 특허권을 부여하는 것이므로 전혀 부당한 것이 아니고 오히려 이렇게 하는 것이 정의에 부합된다고 주장하였다.⁵⁷⁰⁾

나아가 Lourie 판사는 제법을 항상 한정으로 해석하여야 한다는 다수의견에 반대하면서 앞의 소수의견에 추가하여, 물건이 신규하지 않은 경우에는 제법이 상이하면 침해가 아니라고 해야 할 것이지만 물건이 신규한 경우에는 단순히 다른 방법으로 제조되었다는 점에 의하여 침해가 아니라고는 할 수 없다고 주장하여, 특허청구된 발명의 신규성 여부에 따라 청구항의 해석을 달리하여야 한다고 주장하였다.⁵⁷¹⁾

그런데 Scripps사건에서 Factor VIII:C는 발명자가 고도로 정제 및 농축하는 방법을 개발하기 이전에 이미 혈액의 혈장 속에 존재하던 것이었고, 발명자가 진정으로 기여한 것은 이를 모노클로날 항체를 이용한 크로마토그래피 방법 등을 이용하여 고순도 고농도로 농축하는 방법을 발명한 것이어서 방법에 한정하여 권리가 미치는 것이 정당하고, 만일 특

568) Id. at 1299-1320.

569) 물건 구성을 파악할 수 없는 경우와 같이 제조방법으로만 한정하여야 할 필요성(necessity)이 인정되는 특별한 경우에만 제조방법으로 한정하는 형식의 물건 청구항을 허용하는 것을 의미한다. Eric P. Mirabel, *op cit.*, pp. 11-15. 전술한 바와 같이 이는 우리나라에서 제법한정 물건 형식 청구항에서 제조방법을 유효한 한정으로 인정하여 해석할 수 있는 경우로 ‘특별한 사정’을 들고 있는 점과 유사하다.

570) Id. at 1300.

571) Id. at 1320.

허권자가 Genentech사에 의하여 유전자 재조합 방법으로 제조된 고순도 고농도의 Factor VIII:C에 대하여도 권리를 행사하고자 한 경우라면, 특허청구항을 제조방법이 제외된 “고순도, 고농도의 인간 혹은 돼지 VIII:C”로 청구하면 되었을 것이라는 점 등을 상기하면 Scripps 사건에서는 발명자가 발명한 영역을 초과하는 부분에 대하여 특허권이 행사되었다는 인상을 지울 수 없다. 만약 제조방법이 제외된 이러한 형식으로 청구항을 기재하였다면, Factor VIII:C가 존재하지 않은 것도 아니었고, 비록 고비용이 들긴 하였으나 고순도 고농도의 농축법이 존재하지 않은 것도 아니었으므로 신규성 혹은 적어도 진보성 결여로 특허를 받지 못하였을 것이다. 이러한 점이 결국 방법으로 한정된 이유 중의 하나이었을 것이다.

또한 Louri 판사의 신규성 여부에 따라 청구항의 해석을 달리 해석하여야 한다는 견해는 특허청구항의 기재자체만으로는 신규성 여부를 판단할 수 없다는 점과, 신규성 여부 판단을 위해서는 종래기술을 광범위하게 검색하여야한다는 점등을 고려하면 받아들이기 힘든 견해라고 생각된다.⁵⁷²⁾

(3) 일본의 플라바스타틴나트륨 사건: 원칙적 한정설

이 사건⁵⁷³⁾에서는 발명의 명칭을 “플라바스타틴락톤 및 에피플라바스타틴을 실질적으로 함유하지 않는 플라바스타틴나트륨 및 이를 함유하는

572) 이와 유사한 견해로, 발명의 본질을 탐구하여 물건을 발명한 경우에는 방법을 고려하지 않고, 방법을 발명한 경우에는 방법을 고려하여 해석하고자 하는 주장도 있으나(정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항(product-by-process claim)의 해석에 관한 새로운 제안”, 성균관법학 제22권 제1호, 2010, 167면 이하), 전술의 유사한 문제점을 포함하고 있어 받아들이기 힘들다.

573) 知裁高裁 平成24年1月27日 判決 平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止控訴事件; 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 前掲書(特許判例百選 第4版), 130頁. 이에 대한 번역문으로는, 예를 들어, 신혜은, “64. 제법한정물건청구항의 해석”, 제43차 정기학회 발표문, 한국특허법학회, 2012.12.1.(미공간) 참조.

조성물”로 하는 특허권자인 원고가 피고를 상대로 판매금지 및 재고물품의 폐기를 구한 사안으로, product-by-process 청구항으로 기재된 청구항의 해석이 쟁점이 되었다.

쟁점이 된 특허청구범위 제1항은 아래와 같다.

청구항 1

다음 단계:

- a) 플라바스타틴의 농축유기용액을 형성하고,
 - b) 그것의 암모늄염으로서 플라바스타틴을 침전하고,
 - c) 재결정화에 의하여 당해 암모늄염을 정제하고,
 - d) 당해 암모늄염을 플라바스타틴나트륨으로 치환하고, 그리고
 - e) 플라바스타틴나트륨 단리(單離)하는 것을 포함하는 것으로 이루어지는 방법에 의하여 제조되는,
- 플라바스타틴락톤의 혼입량이 0.5 중량% 미만이고, 에피플라바스타틴의 혼입량이 0.2 중량% 미만인 플라바스타틴나트륨

지적재산고등재판소에서는 “특허발명의 기술적 범위(574)를 확정함에

574) 일본에서는 우리나라의 ‘보호범위’에 대응하는 용어로 ‘기술적 범위’의 용어를 사용하고 있다. 일본 特許法 第七十條 (特許發明の技術的範圍) 特許發明の技術的範圍は、願書に添付した特許請求の範圍の記載に基づいて定めなければならない(특허법 제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다). 한편 이의 연혁은, 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰, 2007, 538면). 및 社団法人 知的財産研究所 編, 特許クレーム解析の研究, 新山社, 1999, 211 頁; 飯村敏明・設楽隆一 編 知的財産關係訴訟 青林書院, 2008, 91頁; 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, 有斐閣, 1997, 130頁(여기서는 균등이론을 기술적 범위를 확장하는 이론으로 분류하고 있다 “技術的範圍を拡張する理論 …… 均等論は適用されるか”) 등 참조.

한편 기술적 범위, 보호범위, 권리범위의 용어의 상호관계에 대하여 이를 구분하고자 하는 견해도 없는 것은 아니나(기술적 범위는 특허권자의 적극적 효력범위로, 권리범위 및 보호범위는 침해를 배제할 수 있는 소극적 효력의 범위로 구분하고자 하는 견해도 있으나 결론적으로는 차이가 없고 일본의 볼스플라인 사건의 최고재판소 판례에서도 구분하고 있지 않다고 하고 있다. 竹田和彦 저 김관식 외 4인 역, 전계서(特許の知識 第8版), 502면) 일본에서도 기술적 범위에 대응하는 용어로 보호범위를 사용하는 사례도 있고(松本重敏, 特許發明の保護範圍[新版], 有斐閣, 2000, 286頁(“특허발명의 보호범위는 동일발명의 범위를 말하는 것이므로 균등의 기술을 포섭한다”)), 우리나라에서는 특허청구범위에 기재된 청구범위로부터 보호범위가 정해지고 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위확인 심판을 청구하는 점(제135조(권리범위 확인심판) ① 특허권자 전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있

있어서는 ‘특허청구범위’ 기재의 문언을 기준으로 해야 한다. 특허청구범위에 기재된 문언은 특허발명의 기술적 범위를 구체적으로 확정하는 것이라고 해석해야 하고, 만일 이를 부정하여 특허청구범위로서 기재되어 있는 특정의 ‘문언’이 발명의 기술적 범위를 한정하는 의미를 가지지 않는다고 해석하게 되면 특허공보에 기재된 ‘특허청구범위’의 기재에 따라 행동한 제3자의 신뢰를 저버리는 것으로 되어 법적 안정성을 해하는 결과가 된다. 그렇다면 본 건과 같이 ‘물건의 발명’에 관한 특허청구범위에 그 물건의 ‘제조방법’이 기재되어 있는 경우, 해당 발명의 기술적 범위는 해당 제조방법에 의해 제조된 물건에 한정되는 것으로 해석·확정하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 해당 제조방법을 초과하여 그 밖의 제조방법을 포함하는 것으로 해석·확정하는 것은 허용되지 않는 것이 원칙이다.”고 하여 원칙적으로 침해여부 판단시에 방법을 고려하여 해석하여야 함을 표명하였다.

다만 예외적으로 “물건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 있어서 불가능 또는 곤란하다는 사정이 존재하는 때⁵⁷⁵⁾에는, 제조방법은 물건을 특정하는 목적으로 기재된 것이어서 특허발명

다)과 일반적으로 기술적 범위, 보호범위, 권리범위를 특별히 구분하고 있지 않은 경우가 일반적으로 보이는 점(특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 개정판, 박영사, 2010, 366면(“기술적범위 내지 권리범위(보호범위)를 확정하는 작업이 필요하고 ...”); 박성수, “특허청구범위의 해석에 관한 소고”, 사법논집 제39집, 법원도서관, 2004, 612면(“우리는 일본의 경우처럼 기술적 범위, 보호범위, 권리범위를 기교적으로 나눌만한 법문의 근거가 없음은 물론 오히려 특허법 제97조와 제135조를 일관되게 해석하기 위하여는 기술적 범위나 보호범위 혹은 권리범위를 동일한 것으로 새겨야 한다고 본다.”); 丁相朝, 知的財産權法, 弘文社, 2004, 137면), 일본과 우리나라의 판례(박성수, 상계논문)에서도 구분하고 있지 않다는 점 등에 비추어 보면, 특별히 구분의 실익은 없다고 본다. 같은 취지, 정상조·박성수 공편, 특허법주해 I(한규현 집필부분), 박영사, 2010, 1100면 각주 1)(“기술적 범위와 보호범위는 서로 이원적으로 해석하기보다는 조문의 연혁적인 면에서 변화된 개념으로 파악하는 것이 타당하다”).

575) 이 경우를 ‘진정(眞正) 제법한정 물건 청구항’으로 지칭하고 있으며, 이외의 경우를 ‘부진정 제법한정 물건 청구항’으로 구분하고 있다. 知裁高裁 平成24年1月27日 判決 平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止控訴事件; 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之編, 前掲書(特許判例百選 第4版), 130頁.

의 기술적 범위는 특허청구범위에 기재된 제조방법으로 한정되지 않고, ‘물건’일반에 미치는 것으로 해석된다”고 하여 예외적으로 동일성설을 취할 수 있음을 판시하였다.

이와 같이 판단한 근거로는 “발명을 장려하여 산업발전에 기여하는 것을 목적으로 하는 특허법 제1조의 취지에 비추어 그 물건의 제조방법에 의해 물건을 특정하는 것도 허용되고, 특허법 36조 6항 2호에도 반하지 않는 것으로 해석된다”고 하여 단순히 포괄적이고 일반적인 근거를 들고 있을 뿐으로 명확한 근거를 제시하고 있지는 않다.

결국 일본의 경우 원칙적으로는 한정설을 취하면서도, 물건의 구조 또는 특성을 직접적으로 특정하는 것이 불가능 혹은 곤란한 ‘특별한 사정’이 있는 경우에 동일성설을 취하고 있는 것으로 볼 수 있고⁵⁷⁶⁾, 이는 전술한 우리나라의 사안에서 원칙적으로 동일성설을 취하고 특별한 사정이 있는 경우에는 한정설을 따른다고 판시한 점과 대조된다. 다만 우리나라의 사안은 모두 신규성, 진보성 등 특허요건 판단과 관련된 것이고 일본의 경우는 침해여부 판단과 관련된 것이어서 그 비교에 의문이 생길 여지가 없지 않으나, 일본의 경우 일원론적 해석방법을 채택하고 있음을 명확하게 밝힌 바 있어 상기의 판단 방법이 특허요건 판단에도 그대로 적용될 것이어서, 우리나라 판례의 사정범위를 특허요건 판단시로 제한하더라도 이와 같은 차이점에 대한 진술은 여전히 유효할 것이다.

다. 요약

지금까지 주요국에서의 Product-by-Process 청구항의 해석방법에 대한 논의를 아래 표와 같이 정리할 수 있다.⁵⁷⁷⁾

576) 본 사안은 특허침해 여부의 판단과 관련된 것으로, 특허요건(특허무효판단 포함) 판단시의 기준이 본 사안에서 밝힌 특허침해 판단시의 기준과 상이할 여지가 있으나(이원적 해석방법), 후술하는 바와 같이 이 판결에서 상기의 판단이 동일하여야 함을 명시적으로 밝힌 바 있으므로(일원론적 해석방법의 채택) 전술한 판단기준은 특허요건 판단시에도 동일하게 적용될 것이다.

국가		원칙	예외	특징
미 국	· Scripps 사건	동일성설 ⁵⁷⁸⁾	-	· 방법을 고려하지 않는 특허청의 실무를 기준으로 ‘일원론적 해석방법’을 적용한 결과임
	· Thermo Plastics · Abbot Lab. 사건	한정설 ⁵⁷⁹⁾	-	· 법원에서의 특허무효(특허요건)와 침해판단시 일원론적 해석방법 및 한정설이 원칙 · 다만, 특허청의 특허요건 판단시의 동일성설 적용 실무를 예외로 파악한 결과
일본		한정설	동일성설	· 특허부여(무효포함) 및 특허침해 판단시 일원론적 해석방법 적용 · 특별한 사정을 주장하는 자에게 입증책임 부담
한국		동일성설	한정설	· 특허침해에 관한 사안의 부재로 일원론적 해석방법의 채택 여부는 불명확함 ⁵⁸⁰⁾

577) 한편 유럽의 경우, 특허부여단계에서는 필요한 경우에만 허용하고 물건 자체로 해석하여 Rule of Necessity를 적용하고 있으나, 특허의 유효성 및 침해 판단은 각 국가별로 판단하게 되어 있어 일관된 기준은 없으나, 현재 독일과 영국은 물건자체로 해석하고 있다. 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항(product-by-process claim)의 해석에 관한 새로운 제안”, 성균관법학 제22권 제1호, 2010, 205면. 그런데 영국의 경우 종전에는 제법한정 물건 형식 청구항의 기재를 자유롭게 허용하고 한정설에 따른 해석을 취하여 왔고, 이는 특별한 경우에 한하여 그 기재를 허용하고 동일성설을 따르는 해석을 취한 EPO에서의 태도와 상이한 것이었으나, 2005년 귀족원(House of Lords 중전에는 상원인 귀족원에서 3심 재판을 담당하였으나 2009년 이후는 대부분의 타국가와 마찬가지로 대법원(Supreme Court)에서 담당하고 있다)의 Kirin-Amgen 사건에서 종전의 태도를 버리고 동일성설을 취하여 결과적으로 EPO의 견해와 일치하게 되었다. Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law 3rd ed., Oxford University Press, 2009, p.366.

578) Scripps사건에서 제조방법이 명백히 상이함에도 침해를 긍정하는 것은 논리비약이거나 논리왜곡이라는 것에, 정상조, “실용신안의 개념과 보호범위: 색채가 포함된 고안을 중심으로”, 특허청 개청 30주년 기념 논문집, 특허청, 2007, 12면(“그러나, Scripps 사건에서

3. 제조방법을 구성으로 파악하는 해석의 타당성과 이에 따른 발명의 동일성 판단

가. ‘특별한 사정’의 판단과 관련된 문제

시트벨트체결용 금구사건에서 실시한 ‘특별한 사정’의 의미와 관련하여, “물건의 발명인 경우 특별한 사정이 없으면 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다”는 문언상으로는 “특별한 사정이 있는 경우에만 그 기재를 허용한다”는 의미로 해석될 여지가 있다.

그런데 현재 원자의 구조를 파악할 수 있을 정도로 고도화된 분석 기술⁵⁸¹⁾을 상기하면 과연 발명된 물건의 구조나 특성을 제대로 파악할 수 없는 경우가 있을지 그 여부가 의심스럽고, 실무에서 특별한 사정이 인정된 사례로 특정 산으로 표면 처리한 금속표면을 드는 경우가 있으나⁵⁸²⁾ 이 경우에도 금속표면의 조도(粗度, roughness), 요부(凹部, groove)의 크기와 밀도 등의 방법으로 충분히 한정이 가능할 것이라는 점을 상기하면 특별한 사정이 있는 경우라고 보기 힘들다. 더구나 물건의 발명의 청구항에서 물건의 구조나 특성에 관하여 극히 미세한 구조나 특성의 기재가 항상 요구되는 것도 아닐 것이고, 앞에서 살펴본 ePTFE

Factor VIII:C라고 하는 응혈물질 자체에 관한 특허권의 침해여부는 별론으로 하더라도, 명백히 상이한 제조방법으로 응혈물질을 만드는데도 불구하고 제법한정 물건발명에 관한 청구항을 침해했다고 보는 것은 논리비약이거나 논리왜곡이라고 생각된다”). 같은 취지로, 정상조·박준석, 지식재산권법 제3판, 弘文社, 2013, 222면. 한편, 동일성설이 표명된 대표적인 사건인 Scripps 사건의 판결문은 Newman 판사에 의하여 작성되었다.

579) 한정설로 전환이 되는 계기가 된 Thermo Plastics 사건과 Abbot Laboratories 사건은 모두 Rader 판사에 의하여 판결문이 작성되었다.

580) 시트벨트금구 사건의 판결은 침해소송에 있어서도 제조방법은 고려하지 않고 침해 여부를 판단한 것이 아니므로, 침해소송에 있어서의 권리범위 확정은 별개의 문제라는 것에, 박성수, “한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단”, Law & Technology 제3권 제6호, 2007, 21면.

581) 어떤 물체의 원자 배열을 파악할 수 있는 기구로는 Scanning Tunneling Microscope, Atomic Force Microscope 등이 있다. 1981년 STM을 발명한 IBM Zurich 연구소의 Gerd Binnig와 Heinrich Rohrer는 이 업적으로 1986년 노벨 물리학상을 수상하였다.

582) 이러한 견해를 표명한 특허법원 판사와의 사신(私信)에 의함.

사건의 경우나 IgY 항체사건의 경우에서도 특별한 사정이 인정되지 않은 결과를 보면 이와 같은 의미의 특별한 사정이 실제로 인정될 가능성은 극히 희박하다.⁵⁸³⁾ 또한 제외국에서도 종전과 달리 그 기재 자체를 금지하는 경우는 현재 없다는 점 등을 종합하면, 시트벨트체결용 금구 사건의 판시는 특별한 사정이 있는 경우에만 그 기재를 허용한다는 의미가 아니고 통상적인 경우에는 제조방법에 의한 구성의 변화가 없을 것이지만 특별한 경우에는 제조방법에 따른 구성의 변화가 있을 수 있을 것이라는 점을 표현한 것으로 이해하여야 한다.

이러한 견해는 제조방법은 물건의 구성을 파악하기 위해서 고려하지만 당해 특허발명의 신규성, 진보성 유무를 판단함에 있어서는 오로지 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 기준으로 하여야 한다는 견해와도 일맥상통한다.⁵⁸⁴⁾ 또한 시트벨트체결용금구 사건과 IgY 사건에서 특별한 사정은 없다고 하면서도 그 기재자체를 불허하지 않는 취지의 판시에 의하더라도 특별한 사정은 구성의 변화여부를 의미하는 것으로 해석하는 편이 타당하다. 이와 같이 특별한 사정을 구성의 변화의 여부로 판단하는 경우 IgY 항체 사건에서 제5항 발명은 제조방법에 의하여 구성의 변화가 있으므로 특별한 사정이 있는 것으로 보아야 하는 것이 합당하다.

특별한 사정이 없는 한 진보성의 판단시에는 제조방법을 고려할 필요가 없다는 것은 통상적으로 제조방법에 의하여 물건의 구성의 변화가 일어나지 않을 것이라는 전제를 내포하고 있으며 기계와 같은 경우에는 거시적으로 보면 이러한 전제가 옳을 것이어서 진보성이 부정된다는 점에서는 결과적으로 타당한 측면도 있으나, 거시적인 측면이 아닌 미시적인

583) 대법원에서도 이러한 의미 하에서 특별한 사정이 인정된 사례를 발견할 수 없고, 이와 같은 사정은 일본 및 미국의 경우에도 마찬가지로 보인다.

584) 윤태식, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product By Process Claim)에 관한 小考”, 사법논집 제45집, 2007, 517면.

측면에서는 통상적인 기계제품의 경우라 하더라도 제조방법에 의한 구성의 변화는 얼마든지 가능하다는 점을 상기하면, 오히려 이와 같은 판시를 통상의 경우 제조방법에 의한 구성의 변화는 크지 않을 것이므로 제조방법을 고려하지 않은 물건과 동일한 인용발명에 비하여 진보성이 인정되기 힘들 것이라는 점을 의미하는 것으로 받아들이는 것이 타당할 것이다.

그런데 전술한 바와 같이 특별한 사정을 구성의 변화 여부로 판단하는 경우에는 구성의 변화여부의 판단과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 것으로 생각된다. 일반적으로 제조방법이 상이한 경우에 거시적으로는 물건구성의 차이가 없는 것으로 보일 수는 있으나 미시적으로 조사를 계속하면 언젠가는 물건구성의 차이점이 밝혀질 수 있다. 예를 들어 앞서의 시트벨트체결금구 사건에서도 기계가공의 방법에 따라 재질의 미시적 물성 등에 어느 정도 구성의 변화가 생길 것으로 볼 수도 있고, 특히 ePTFE 사건과 같은 화학적 표면처리의 경우에는 표면의 원자구성의 변화와 같은 미시적 수준에서 표면의 구성의 변화는 항상 일어날 것이므로⁵⁸⁵⁾ 결과적으로 어느 정도의 구성의 차이를 구성의 차이가 있는 것으로 판단하여야 하는지 그 기준이 모호해질 수밖에 없게 된다.⁵⁸⁶⁾ 이와 같은 문제를 해소하기 위하여 예를 들어 진보성을 부정할 수 있는 정도의 구성의 차이에 대해서만 구성의 차이가 있다는 식의 기준을 설정하는 방법도 생각해 볼 수 있으나 그 판단이 곤란하기는 마찬가지여서 근본적인 해결책이 되기는 힘들 것이다.

또한 청구항에 기재된 ‘방법’을 그 자체로 구성으로 파악하지 않고 이

585) 이러한 점에 대해서는 반응병, “특별한 사정이 있는 경우 Product by process claim의 청구범위 해석”, 지식재산21, 특허청, 2009. 1., 155면 이하 참조.

586) 이러한 점은 특히 ePTFE사건을 비롯하여 시트벨트체결용금구 사건과 IgY항체 사건에서 구성의 변화가 있는지 여부에 관하여 대립하는 견해가 있을 수 있다는 점으로부터 잘 알 수 있다. 굳이 하나의 기준을 생각해본다면 진보성이 부정될 수 있는 정도의 구성의 차이가 하나의 기준이 될 수도 있을 것이다.

로 인한 물건구성의 변화를 파악하는 방식으로 청구항을 해석하게 되면 방법으로부터 물건 구성으로의 ‘변환과정’에서 모호성이 불가피하게 개입되게 되므로, 권리의 내용으로서 명확하게 이루어져야 할 특허청구범위의 해석이 필연적으로 불명확하게 될 수밖에 없게 되는 근본적인 문제가 발생하게 될 우려가 있다.

나. 제조방법 자체를 구성요소로 파악하는 해석의 타당성

제조방법에 의한 물건의 형식으로 기재된 특허청구항의 해석과 관련하여 다양한 견해와 실무가 혼재되어 있는데 이는 궁극적으로 청구항에 기재된 방법을 물건의 구성으로 변환하여 해석하는 방식과 방법을 그 자체로 구성으로 파악하는 해석 방식에 기인하는 것으로 볼 수 있다.

우리나라에서 제조방법을 그대로 하나의 구성으로 파악하지 않고, 이를 물건의 구성으로 변환하여 해석하는 근거로서 물건의 발명의 경우에는 원칙적으로 물건의 구성을 기재하여야 한다는 점 등을 일반적으로 들고 있으나, 물건의 발명의 구성을 전적으로 기계적인 구성 즉 기계요소의 명칭이나 크기, 폭, 길이, 넓이 등의 규격으로 기재하지 않고 각 물리적 부품의 성질, 특성 등으로 기재하는 경우가 많다는 점으로부터 보면, 방법을 그대로 구성으로 파악하지 않고 물건의 구성으로 굳이 변환하여 해석하는 근거가 불명확하고, 방법으로 한정된 물건도 최종적으로 청구하는 것은 방법이 아닌 물건임에는 틀림없다는 점과 특허청구항은 기재되어 있는 대로 해석하는 것이 원칙이라는 점을 상기하면 그 원칙으로 돌아가서 제조방법에 의한 물건 형식의 청구항에서 방법을 방법 그 자체로 해석하는 것이 바람직하고 명확할 것이다.⁵⁸⁷⁾

587) Eric P. Mirabel도 같은 취지의 주장을 하고 있다. Eric P. Mirabel, “Product-by-Process Claims: A Practical Perspective”, J. Pat. & Trademark Office Society vol. 68, No. 1, 1986, p. 45(“The solution to this dilemma is to simply eliminate the notion that product-by-process claims are somehow a ‘peculiar’ or ‘exceptional’ claim format. The concept of ‘necessity’ is simply not relevant.”).

이 경우 제조방법에 관한 청구항이 있는 경우에는 특허권이 그 방법에 의하여 제조된 물건에 미치므로⁵⁸⁸⁾ 제법한정 물건청구항의 실익과 관련하여 의문이 생길 여지도 있다. 그런데 제조방법을 청구하는 형식의 청구항과 이러한 제법으로 한정된 물건형식의 청구항의 사이에는 특허권자가 누릴 수 있는 구체적인 권리의 내용에 있어 차이가 있다. 물건의 제조방법을 청구하는 경우에 그 권리는 그 제조방법으로 제조된 물건에도 미치는데, 이때 특허권이 부여된 국내에서 제조된 물건에 그 권리가 미치는 것은 당연한 것일 것이나, 물건의 제조가 특허권이 부여된 국내가 아닌 국외에서 이루어진 경우라 하더라도 제조된 물건이 국내에서 사용, 양도, 대여되거나 국내로 ‘수입’하는 행위에는 특허권자의 권리가 미치게 된다.⁵⁸⁹⁾ 반면에 제법한정 물건 형식 청구항의 경우에는 특허침해 판단 시 청구항 해석의 기본 원칙에 따라 청구항의 구성요소가 모두 충족되어야 하고 이는 기본적으로 특허권이 미치는 국내에서의 실시를 의미하므로 물건의 제조가 국외에서 이루어진 경우에는 제법한정 물건 형식 청구항의 모든 구성요소가 특허발명의 실시자에 의하여 실시되었다고 할 수 없게 되므로 원칙적으로 특허침해로 되지 않게 된다. 결국 물건의 제조

588) 특허법 제2조 제3호 다목. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

589) 여기에서 외국에서 제조되어 수입되는 물건의 제조방법이 국내에서 특허된 방법이라는 점이 명시적으로 기재되어 있지 않으나 조문의 연혁에 비추어 보면 국내에서 특허된 방법으로 외국에서 제조된 것도 포함하는 의미이다. 물건을 생산하는 방법 발명의 효력이 그 방법에 의하여 외국에서 생산된 제품에까지 미친다고 하는 것은 독일의 판례에 의하여 1981년 독일 특허법 제9조로 입법화 된 것이고, 이를 일본 및 우리나라에서 도입한 것이다. 상세는 竹田和彦 저 김관식의 4인 역, 特許의知識 第8版, 도서출판에이제이디자인기획, 2011, 106-112면(竹田和彦 著, 特許の知識 第8版,ダイヤモンド社, 2006, 72-77 頁) 참조. 미국의 경우에는 이러한 취지가 제271조(g)항에 명시적으로 기재되어 있다. 35 U.S.C. 271(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent.

방법 형식의 청구항과 제법한정 물건 형식 청구항에 의하여 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 있어 차이가 있으므로, 물건의 제조방법 형식의 청구항과 별도로 제법한정 물건 형식 청구항에서 제조방법을 그 자체로 발명의 구성요소로서 해석할 의의를 가진다고 할 수 있다.

또한 청구항의 기재는 기본적으로 출원인이 자신의 자유로운 의사에 의하여 자신의 특허발명을 다양한 형태로 보호받고자하여 기술하는 것이고, 내용이 일부 중복되는 경우라 하더라도 청구항의 중복기재를 현재 금지하고 있는 것은 아니며, 방법의 청구항의 기재가 있다하여도 이 방법으로 제조된 물건에 대한 청구항을 명확하게 권리범위로 삼기 위하여 이를 확인하는 차원에서 기술하는 것을 금지하여야 할 이유도 없으므로, 제조방법을 청구하는 특허 청구항이 있다고 하여 제법한정 물건 청구항 형식 청구항의 기재를 금지할 이유는 없다. 전술한 일본의 지적재산고등 재판소 판결⁵⁹⁰⁾에서도 비록 발명의 구성을 방법에 의하지 아니하고는 특정할 수 없다는 ‘특별한 사정’이 있는 경우의 예외를 인정하면서도 원칙적으로는 제조방법을 그 자체로 구성으로 파악하는 ‘한정설’을 채택하는 것으로 판시한 바 있고, 그 근본적 근거로서는 특허청구범위는 ‘문언’에 따라 해석되어야 함을 들고 있다.⁵⁹¹⁾

미국의 경우 전술한 Atlantic Thermo Plastics 사건에서 특허청의 행정상의 요구와 제1심 법원의 역량 등을 고려하여, 특허성(patentability) 판단시 판단기준을 법원에서의 유효성(validity) 및 침해(infringement) 판단시의 기준과 상이하게 하고 있음을 부정하고 있지는 않으나, 특허청구범위의 유효성 판단과 침해여부 판단시의 청구범위해석은 동일하게 하여야 한다고 하여 원칙적으로 일원론적 해석방법을 취함을 명백하게 하고 있고,⁵⁹²⁾ 상기 사건과 후속의 Abbot Laboratories 사건에서 침해여

590) 知裁高裁 平成24年1月27日 判決 平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止控訴事件; 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 前掲書(特許判例百選 第4版), 130頁.

591) 上掲書.

부 판단시 한정설을 취함을 명시적으로 판시한 바 있으므로, 결국 미국 법원에서는 특허의 유무효 판단과 침해여부 판단시 공히 한정설을 취하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

청구항에 기재된 방법을 물건의 구성으로 변환하여 해석하는 방식에서, 제조방법으로만 물건의 구성을 한정할 수밖에 없는 사정으로서 특별한 사정은 현재의 과학기술의 발전 정도를 감안하면 인정될 가능성이 매우 희박할 뿐만 아니라,⁵⁹³⁾ 특별한 사정을 구성의 변화여부로 파악하는 경우 청구항에 기재된 제조방법을 물건의 구성으로 변환할 때에 제조방법에 의하여 적어도 어느 정도의 구성의 변화는 발생할 것으로 예상된다.⁵⁹⁴⁾ 따라서 어느 정도까지의 구성의 변화를 청구항에 기재되어 있는 구성으로 파악하여 발명의 동일성을 판단하는 기준으로 삼을 것인지에 대하여 불명확성이 불가피하게 발생하는 문제가 있다. 특허침해 판단시에는 특허발명과 침해피의품의 구성을 대비하여야 하는데 특허권자가 밝히지도 않은 물건의 구성과 침해피의품의 구성을 비교하여 그 동일성 여부를 판단하여야 한다는 것은 합리적이지 않은 것으로 생각된다. 그 결과 특허권자가 보호받아야 할 권리의 내용으로서 명확하여야 할 특허청구항(특허법 제42조 제4항 제2호)이 결과적으로 불명확하게 되는 문제가 발생하게 된다.

592) Atlantic Thermo Plastics Co., Inc., v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 846(Fed. Cir. 1992. 9. 15).

593) 이러한 점이 결국 미국에서 Product-by-Process 청구항의 기재시 적용하던 Rule of Necessity를 실질적으로 폐기하여 운영하게 된 이유일 것이다. U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure 8th ed., 2011, §2173.05(p) 2173.05(p)Claim Directed to Product-By-Process or Product and Process[R-5] 에서도 process가 아니라 product를 청구하는 것이 분명하기만 하면 기재가 허용된다고 하여 종전의 rule of necessity(*In re Brown*, 29 F.2d 873, 874 (D.C. Cir. 1928))를 요구하고 있지 않다.

594) 이러한 점 때문에 일본에서도 특허침해단계에서 Product-by-Process 청구항이 원칙적으로 특허부여단계와 마찬가지로 최종적으로 얻어지는 생산물 자체를 의미한다고 해석함에도, 결과적으로는 그 기술적 범위가 협소해져서 피고제품이 그 기술적 범위에 속한다고 판단되는 판결을 발견하기 힘든 결과(竹田 稔, 特許審査・審判の法理と課題, 社団法人発明協会, 2002, 268頁 참조)가 되는 것으로 생각된다.

반면에 제조방법을 그 자체로 물건발명의 구성으로 해석하는 방식에는 상기와 같은 문제가 발생하지 않는 장점이 예상된다. 이러한 해석방식을 부인하는 근거로서는 물건에 관한 발명의 청구항은 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다는 점을 일반적으로 들고 있으나, 물건을 청구하는 청구항에서 그 구성을 전적으로 물건 발명을 구성하는 각 구성의 기계적 구조만으로 기재되어야 하는 것은 아닐 것이며 현재의 실무에서도 특허권자가 자신이 특허발명을 특정하기 위하여 필요하다고 여기는 구조, 특성, 기능 등을 자유롭게 기재하고 있다는 점과, 제조방법에 의한 물건의 형식으로 기재된 청구항도 궁극적으로는 물건을 청구하고 있다는 발명이라는 점을 고려하면, 제조방법에 의한 물건 형식의 청구항에서 제조방법을 그 자체로 물건발명의 구성으로 해석하지 못할 이유가 없다. 더구나 특허청구항은 청구항에 기재된 내용대로 해석하는 것이 원칙이라는 점을 상기하면 제조방법에 의한 물건 형식으로 기재된 청구항에서 제조방법을 방법 그 자체로 물건 발명의 구성으로 파악하는 것이 바람직 할 것이다.⁵⁹⁵⁾

다. 한정해석 하에서 발명의 동일성 판단

제법한정 물건 형식 청구항에 있어서 제조방법을 그 자체로 발명의 구성요소로 파악하는 해석방법(한정해석)에 의하면 제조방법도 발명의 구성을 이루므로 발명의 동일성 여부를 판단할 때에 발명이 동일한 것으로 되기 위해서는 발명의 구성인 ‘제조방법’과 ‘물건’이 각각 동일하여야 하고 어느 하나라도 동일하지 않다면 비교대상이 되는 양자의 발명이 동일

595) 같은 취지, 정상조·박준석, 지적재산권법, 한국방송통신대학출판부, 2011, 155면. 한편 명세서의 기재에 의하여 청구범위를 인식한 제3자 보호를 위하여, 발명의 상세한 설명 및 출원 경과를 참작한 뒤에 명세서에 개시된 ‘특정한 제법으로 한정된 물건만’을 기술적 범위로 해석하는 것에도 합리성이 있고, 제3자의 불측의 손해를 입지 않도록 제법한정 물건 청구항의 기술적 범위의 해석에 신중하여야 한다는 것에, 竹田 稔, 知的財産権侵害要論【特許・意匠・商標編 第5版】, 発明協会, 2007, 45頁.

하지 않다는 결과가 된다. 신규성 판단시 ‘제조방법+물건’의 청구항에 대하여 단순히 ‘물건’이 공지되어 있고 ‘제조방법’이 상이하다면 발명의 동일성은 인정되지 않을 것이다. 다만 이 경우에 ‘물건’이 동일하고 이러한 물건을 제조하기 위한 방법으로는 그 ‘제조방법’만이 가능하다면 이러한 제조방법은 내재적으로 개시된 것으로 볼 수 있을 것이므로 제조방법에 대한 명시적인 기재가 결여되어 있더라도 발명의 동일성은 인정될 수 있을 것이다.

침해여부의 판단시에도 침해여부의 판단은 원칙적으로 제조방법과 물건 각각의 동일성 여부를 기준으로 판단이 될 것이므로, 물건이 동일하더라도 제조방법이 상이하다면 침해여부를 판단하기 위한 기준으로서 발명의 동일성은 인정되지 않을 것이다.

전술한 미국의 Atlantic Thermo Plastics 사건⁵⁹⁶)에서도 특허발명과 실시발명이 탄성체주위를 폴리우레탄이 감싸고 있는 충격흡수성 몰드형 깔창이라는 점에서는 동일하였으나, 그 제조방법에 있어 특허발명은 ‘고체 탄성체를 몰드에 삽입한 후 몰드 내에 삽입된 폴리우레탄을 팽창시키는 방법’으로 제조하였으나, 실시제품은 ‘액상의 탄성체 선구물질을 몰드 내부에 주입한 후 이를 고형화시킨 후 폴리우레탄폼을 주위에 주입하는 방법’으로서, 그 제조방법이 상이하다는 점을 이유로 결국 특허발명과 실시발명의 동일성이 부정되었고, Abbott Laboratories v. Sandoz 사건⁵⁹⁷)에서는 원고(전용실시권자)의 특허발명은 ‘알코올 용액’을 이용하여 제조하는 반면에 피고의 실시발명은 ‘수용액’을 이용하여 제조하는 방법에서 차이가 있어 결국 특허발명의 실시발명의 동일성이 부정되었다. 일본의 플라스타틴나트륨 사건⁵⁹⁸)에서는 피고의 제품은 ‘플라스타틴락톤의 혼입량이 0.2 중량 % 미만이고, 에피플라바의 혼입량이 0.1 중량%

596) 970 F.2d 834 (Fed. Cir. July 13, 1992).

597) 566 F.3d 1282(Fed. Cir. 2009).

598) 知裁高裁 平成24年1月27日 判決 平成22年(ネ)第10043号.

미만인 플라바스타틴나트륨'이어서, 본 건 발명1의 구성요건 중 후단의 '플라바스타틴락톤의 혼입량이 0.5 중량%미만이고, 에피플라바의 혼입량이 0.2 중량% 미만인 플라바스타틴나트륨'을 충족하지만⁵⁹⁹⁾, 피고제품의 공정에서 사용하는 액체는 '물과 완전히 혼화(混和)하는 점'에서 물과의 비중의 차이에 의하여 2개의 층으로 분리되는 원고의 '농축유기용액'에는 해당하지 않는다는 점⁶⁰⁰⁾을 이유로 특허발명의 구성요건 중 제조방법에 관한 공정 a)를 충족하지 않는다는 점을 이유로, 결국 특허발명과 피고 실시발명의 동일성을 부정하였다.

이와 같이 제법한정 물건 형식 청구항의 경우 제조방법과 물건이 각각 특허발명의 구성요소를 이루므로, 특허침해 판단시에는 제조방법과 물건의 구성이 각각 동일하여야만 특허발명과 실시발명 사이에서 비교대상이 되는 발명 상호간의 동일성이 인정될 것으로 예상할 수 있다.⁶⁰¹⁾

599) 상계 판결문, 54-55頁(“前記のとおり, 被告製品は, プラバスタチンラク톤の混入量が 0. 2 重量%未滿であり, エピプラバの混入量が 0. 1 重量%未滿であるプラバスタチンナトリウムであるから, 本件發明 1 の構成要件中, 後段の「プラバスタチンラク톤の混入量が 0. 5 重量%未滿であり, エピプラバの混入量が 0. 2 重量%未滿であるプラバスタチンナトリウム」を充足する。”).

600) 상계 판결문, 70頁(“前記(イ)のとおり, 本件發明 1 の工程 a) の「濃縮有機溶液」とは, 「液-液抽出法」を用いた場合に「水」を主体とする液体と比重の差により 2 層に分離され得る「有機」の液体である。これに対して ... 水と完全に混和してしまうため, 本件發明 1 において必須の手段である「液-液抽出法」を用いた場合に比重の差により水と 2 層に分離されることがないものである。そうすると, ... 工程 a) の「濃縮有機溶液」には該当しないと認めるのが相当である。”).

601) 한편 개시된 물건은 동일하나 그 제조방법이 상이하여 발명의 동일성이 부정되어 신규성이 인정되더라도 진보성은 인정되지 아니할 가능성이 있다. 특허법 제 29조 제2항에는 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 1항 각호의 1에 규정된 발명(필자 주: 공지된 발명)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다”고 규정되어 있고 이를 일반적으로 ‘진보성’ 요건으로 부른다. 진보성의 판단시에는 발명의 구성을 중심으로 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 인정되고, 구성의 곤란성의 인정 여부가 불명확한 경우에는 발명 효과의 현저성을 참작하여 진보성의 유무를 판단한다. 실무상, 기계·전기·전자 등의 분야에서는 주로 구성에, 화학·유전자 등의 분야에서는 효과에 무게를 두어 발명의 진보성의 판단하는 것이 보통이다. 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 전면개정판, 박영사, 2010, 164면 참조.

본문의 사안에서 물건이 일반적인 기계 혹은 기계적인 구조물에 관한 것이라면, 특정 구조를 형성하기 위하여 적용하는 공작의 방법은 기계분야에서 널리 알려져 있는 경우가 많

제2절 기능식 청구항

1. 개설

발명의 동일성 여부를 판단하기 위한 전제로써 청구항의 해석이 특별히 문제가 되는 또 다른 경우로는 기능식 청구항의 경우를 들 수 있다. 일반적으로 특허청구범위의 청구항의 작성은 물건의 발명인 경우에 그 물리적인 구조를 기술하는 방식으로 기술이 되나⁶⁰²⁾, 기능식 청구항은 물리적인 구조에 대응하는 용어에 의하여 발명의 내용을 정의하는 것이 아니라, 발명이 수행하는 내용에 의하여 발명을 정의하는 일반적 개념을 지칭하는 것이다. 예를 들어 ‘볼트’와 같은 특정한 구조를 기재하는 대신에 ‘부품 A와 부품 B를 체결하는 수단’의 형식으로 기재하는 경우에는 “부품 A와 부품 B를 체결”하는 기능을 수행하는 수단으로 발명의 구성을 정의하게 된다.

이러한 형식의 청구항에서는 발명의 물리적 구성을 명시적으로 기재하고 있지 아니하고, 특정한 기능을 수행하는 수단은 그 범위가 무한히 확장될 가능성이 있으므로, 이러한 기재가 허용되는지의 여부에 대하여 종전에 논란이 없지 않았다. 이러한 기능식 청구항의 기재가 허용되는지의 여부에 대하여 최초로 논의가 된 미국의 경우에는 1946년의 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 사건⁶⁰³⁾에서 기능식으로 청구하는 것은 허용되지 않는다고 판단한 바 있다. 그러나 의회에서

으므로 단순히 기존에 알려진 통상의 제조방법을 변경하여 채용한 것이고 이로 인하여 특별한 작용효과의 차이도 발생하지 않는다면, 이러한 변경은 통상의 기술자가 최적의 조건을 충족하기 위하여 채용하는 방법의 변경에 지나지 않을 것으로 평가될 것이어서 통상적으로 진보성이 인정될 수 없을 것이다. 반면에 제조방법이 상이하고 이에 따라 그 작용효과에 차이가 있다면 제조방법의 차이에 의하여 발명의 진보성이 인정될 가능성이 높을 것이다.

602) 이와 달리 또 다른 대표적인 청구항의 형식인 방법의 발명인 경우에는 방법 발명을 수행하는 복수의 단계의 내용을 구체적으로 기술하는 방식으로 청구된다.

603) 329 U.S. 1 (1946).

는 1952년에 Halliburton 사건에서의 금지를 입법에 의하여 허용한 바 있다.⁶⁰⁴⁾

우리나라의 경우에도 종전에는 이러한 형식의 청구항이 허용되는지의 여부에 대하여 논란이 없지 않았으나, 2007. 7. 1.부터 시행된 특허법에서는 종래 “특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것”을 요구하고 있던 특허법 제42조 제4항을 삭제하고, 특허법 제42조 제6항으로 “특허청구범위를 기재할 때는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다”는 조문을 신설하는 특허법 개정에 의하여 명시적으로 허용되게 되었다.

2. 기능식 청구항의 해석

가. 해석의 기본원칙

기능식 청구항의 해석방법에 대해서는 우선 미국의 경우 특허법 제 112조 6항 후반부에 “이러한 청구항은 명세서에 기재된 대응구성의 구조, 물질 혹은 동작 혹은 이와 균등(equivalent)한 것을 포함하는 것으로 해석된다”는 규정이 있고, 이러한 조항은 그 범위가 무한히 확장될 수 있는 청구항의 범위를 축소하는 역할을 하므로 청구항의 불명확성이 상당히 해소된다고 볼 수 있다. 조문상의 기능식 청구항 해석방법은 강행 규정이어서 청구항의 기능식 청구항의 범위를 해석하기 위해서는 명세서

604) 현재 기능식 청구항 규정은 미국특허법 제112조 제6항에 기재되어 있다.

35 U.S.C. §112, ¶6. An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof(결합에 관한 청구항의 구성은, 이러한 구성을 위한 구조, 물질 혹은 동작에 대한 기재 없이 수단 혹은 특정한 기능을 수행하는 단계로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 명세서에 기재된 대응구성의 구조, 물질 혹은 동작 혹은 이와 균등한 것을 포함하는 것으로 해석된다.).

를 반드시 참조하여야 하므로,⁶⁰⁵⁾ 특허공보의 명세서 부분에는 반드시 청구항에 기재된 수단에 ‘대응하는 구조’ 혹은 대응되는 물질 또는 동작의 기재가 있어야 한다. 만약 이러한 기재가 없다면 이러한 청구항은 112조 2항에 의하여 기재불비로 귀결된다.⁶⁰⁶⁾

우리나라의 경우에는 미국과 달리 특허법상 기능식 청구항의 해석방법에 대한 명시적 규정이 존재하지 않으므로 이에 대한 해석은 학설과 판례에 맡겨져 있다. 특히 우리나라의 경우 청구범위의 해석시에는 원칙적으로 명세서를 참작하여 ‘제한’ 해석하는 것이 허용되지 않는다는 판례와 기능식 청구항은 그 본질상 일정한 정도로 제한해석하지 않는다면 필연적으로 발명의 구성이 불명확하게 되거나, 청구항의 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않게 될 가능성이 매우 높으므로 기능식 청구항의 기재를 허용하는 이상 이러한 기재의 허용이 의미를 갖기 위해서는 필연적으로 일정한 한도에서의 제한 해석이 필수적이므로, 이러한 양자의 관계 설정이 문제로 된다.

특허청구범위의 기재만으로 보호범위가 명확한 경우에는 특허청구범위가 발명의 상세한 설명으로 제한하여 해석할 수 없고 이러한 점은 기능식으로 기재된 경우라 하더라도 원칙적으로 그 해석방법에는 차이가 없다.⁶⁰⁷⁾ 그러나 청구범위가 그 기재만으로 보호범위를 명확하게 알 수 없

605) Janice M. Mueller, *op cit.*, p.89.

606) *In re Donaldson Co.* 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994)(en banc). (비록 112조 제6문단에서 청구항에서 means-plus-function의 용어를 사용하는 것을 허용하는 것으로 규정하였지만, 여전히 청구항은 발명을 “특정하여 명확하게 청구”할 것이 요구된다. 따라서, 만일 청구항에 기능식 용어를 채용하였다면 명세서에 이러한 용어가 무엇을 의미하는지를 보여주는 적합한 기재(adequate disclosure)가 있어야 한다. 출원인이 적합한 기재를 하지 않으면, 출원인은 결과적으로 112조 제2단에서 요구되듯이 발명을 특정하여 명확하게 청구하지 못한 것이 된다.)

607) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결.

특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도

는 경우에는 발명의 상세한 설명 등 다른 부분의 기재를 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술적 내용을 ‘실질적으로 확정’할 수 있다고 관시하여⁶⁰⁸⁾ 발명의 내용을 청구항에 기재된 ‘문언적 기재’의 범위보다 제한적으로 해석하는 것을 허용하고 있다.

전술한 대법원의 2009후92 사건⁶⁰⁹⁾에서는 등록실용신안의 청구범위 제1항의 “폐축산투입수단(40)”의 해석과 관련하여 이를 기능적 표현으로서 그 용어자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 고안의 상세한 설명과 도면을 참작하여 해석하여야 한다고 한 다음, 명세서의 내용을 참작하여 ‘폐축산투입수단’을 “폐축산을 안치하여 증기드럼(10) 내부로 슬라이딩 이송시키는 이송테이블(47) 및 이송테이블(47)을 안치하여 증기드럼(10)으로 이동시킬 수 있는 이송프레임(41)으로 이루어진 구성”으로 제한하여 해석하고 있는데, 여기에서는 기능적 표현이 포함된 경우에는 기능적 표현에 의하여 그 용어자체만으로는 기술적 구성의 내용을 알 수 없으므로 특허청구범위 해석의 일반 원칙으로 돌아가서 명세서의 상세한 설명과 도면을 참작하여 해석하여야 하는 것으로 논리를 전개하고 있어, 기능식청구항의 해석방법에 대하여 명세서의 대응구조 및 그 균등물을 포함하여 해석하여야 한다는 법정 해석방법을 취하고 있는 미국과 달리, 청구범위의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로 명세서의 내용을 참작하여 발명의 내용을 확정한다는 일반원칙을 활용하고 있는 점이 특징이다.

면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

608) 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결; 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004후2260 판결; 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결.

609) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결.

나. 특허요건 판단시와 침해여부 판단시의 구분 여부

기능식 청구항의 해석을 신규성, 진보성 등의 특허요건 판단시와 특허권 침해 여부 판단시에 서로 달리하여야 하는지 동일하게 하여야 하는지의 문제가 있을 수 있다(이른바 일원론적 해석방법과 이원론적 해석방법).

우리나라의 경우에는 특허요건 판단시와 침해여부 판단시로 구분하여 분석을 시도하는 사례도 없지 않다. 이러한 시도에서는 특허요건 판단시의 해석에 관한 기존 판례를 i) 기능적 표현이 포함된 특허청구범위를 명세서 본문과 도면의 기재를 참고하여 해석하는 유형 ii) 기능적 표현에도 불구하고 상세한 설명의 기재나 실시례에 기하여 그 의미내용의 한정 없이 그대로 해석한 유형 iii) 기능적 표현의 경우 원칙적으로 한정해석을 하지 않는 것을 원칙적으로 하면서도 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 사정이 있으면 이를 반영하여 합리적으로 발명의 내용을 확정하는 유형을 들고 있고,⁶¹⁰⁾ 이에 대비하여 특허침해 판단시의 해석기준으로 i) 청구범위의 기재가 문언 그대로 해석하는 경우 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우, 이를 명세서의 기재를 참작하여 제한해석하는 경우 ii) 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다는 사례를 들고 있다.⁶¹¹⁾

다른 시도에서는 특허요건 판단시의 해석기준으로 i) 청구범위의 기재를 명세서의 구성으로 한정하여 해석하는 기준, ii) 기능식 청구항의 경우 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 해석하는 과정은 필수적이나, 이러한 확정은 발명의 상세한 설명 등의 참작을 통하여 드러나는 기술사

610) 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011, 53면.

611) 조영선, 전게서 57면.

상으로부터 파악되는 기술적 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 보아야 하고, 만일 기술적 사상이 상이한 것은 포함하지 않는다는 사례를 들고 있고,⁶¹²⁾ 특허침해 판단시의 해석기준으로, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한해석 할 수 없지만, 문언적으로 해석하는 경우 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우에는 권리범위를 제한해석할 수 있다는 판례를 들고 있다.⁶¹³⁾

그런데 위의 사례에서 특허요건 판단시와 특허침해여부 판단시의 판단방법에 체계적이고도 일관된 차이점은 보이지 않는 것으로 생각되고, 비록 사례와 사례 간에 일부 차이점을 전혀 찾아 볼 수 없는 것은 아니라고 하더라도 이러한 차이점은 특허요건과 특허침해 판단의 차이점이라는 점에 기인한 것은 아니고 동일한 판단시점에서 사안별로 존재하는 차이점에 지나지 않는 것으로 보이므로⁶¹⁴⁾, 결국 기능식 청구항의 해석방법에 관하여 특허요건 판단시와 특허침해여부 판단시의 판단방법에 원칙적인 차이점은 없다고 해석된다.

미국의 경우에는 특허요건 판단시와 특허침해여부 판단시의 판단방법이 동일하여야 하는지의 여부를 정면으로 다룬 사례가 있다. 미국의 연방순회지정소법원에서는 1994년의 *In re Donaldson* 사건⁶¹⁵⁾에서 이를 정면으로 다룬 바가 있다. 기능식청구항의 해석을 규정한 제112조 제6항에서는 특허출원절차와 소송단계를 구분하지 않고 규정하고 있음에도, *In re Donaldson* 사건 이전에는 미국 특허청에서 청구항의 해석시에는 청구항에 합리적으로 가능한 최광의의 의미(the broadest reasonable

612) 김기영·김병국 공저, 특허와 침해, 진원사, 2012, 56면-57면.

613) 상계서 58-59면.

614) 조영선, 전계서 53면에서도, 기능식 청구항의 해석에 관하여 특허요건 판단시의 판례의 태도는 통일적이기 보다 사안별로 발명의 특징이나 구체적 타당성에 좌우되는 면이 강하다고 하고 있다.

615) 16 F.3d 1189, 29 USPQ 2d 1845(Fed. Cir. 1994).

meaning)로 해석되어야 한다고 하여 기능식청구항이 명세서의 용어에 의하여 한정이 되지 아니한다는 입장을 취하고 있었고, 이에 따라 기능식 청구항은 문언대로 해석되어 동일한 기능을 수행하는 수단이라면 명세서에 기재되지 아니한 수단까지도 포함되는 것으로 해석하고 있었다.⁶¹⁶⁾

이러한 특허청의 입장은 특허법 제112조 제6항의 규정과 괴리가 있었고 이점이 상기 사건에서 쟁점이 되었다.

이 사건에서 거절된 특허출원 발명은 분진 수집기에 관한 것인데, 분진 수집기의 필터는 ‘탄성 박막(flexible diaphragm)’ 형태의 벽면을 구비하고 있는데, 필터를 세정할 필요가 있는 때에는 수집기의 체임버 내부에 통상의 반대 압력을 단순히 인가함으로써 필터의 벽면이 반대 방향으로 이동하도록 하여 벽면에 흡착된 분진이 하부 방향으로 떨어지도록 하는 방식으로 작동하였다. 문제된 청구항에서는 “상기 세정 수단에 의하여 상기 체임버 내에 발생하는 압력의 증가에 따라 특정한 물질을 아래 방향으로 이송하는 수단”을 청구하였는데, 특허청에서는 부압(負壓)의 공기 펄스로 세정 기능을 수행하고 ‘탄성 벽체가 아닌 고정된 경사면 벽체를 구비하고 있는’ 인용발명을 들어 거절하였다.⁶¹⁷⁾ 결국 이러한 거절은 특허청에서는 청구항의 세정 수단을 명세서의 탄성 박막을 구비한 세정 수단으로 한정해석하지 아니한 결과이다.

항소법원에서는 특허법 제112조 제6항의 문언이나 입법과정의 어느 부분에서도 특허청이 법률의 규정에 따른 해석을 면제하는 취지의 내용을 찾아 볼 수 없고, 상기 조문이 속한 장의 제목이 다른 아닌 “특허 출원”으로 되어 있다는 점을 지적하였다. 또한 법규정의 한정해석에 충실하는 것이 특허청의 ‘합리적인 최광의의 해석’의 원칙을 훼손하는 것도 아니고 법률의 규정에 충실하면서도 합리적인 최광의의 해석의 원칙을

616) Roger Schechter, *op cit.*, p.209.

617) *Id.* at 210.

견지할 수 있다고 하였다. 특허청에서는 이러한 해석방법이 명세서를 청구항으로 도입하는 결과가 되어 불가피하게 청구항을 불명확하게 할 수 있다고 주장하였으나, 법원에서는 발명자가 기능식 청구항의 형식을 취하기로 선택한 이상 출원인은 명세서에 자신이 의미하는 것을 명확하게 기술하여야 하고, 만일 출원인이 이러한 요건을 충족하지 못한다면 특허법 제112조 제2항을 위반하게 될 것이라고 하면서 특허청의 주장을 인정하지 아니하였고, 경사진 박막이 개시된 인용발명에 대한 진보성을 인정하여 원심을 파기하였다.⁶¹⁸⁾

결국 이 사건을 통하여 법원에서는 특허출원 심사단계에서도 기능식 청구항은 특허법 제112조 제6항의 규정에 따라 명세서의 기재로 한정 해석하여야 한다는 점을 명확하게 한 것이고, 이후 상기의 해석방법은 심사 단계와 침해단계를 불문하고 동일하게 적용이 되고 있다.⁶¹⁹⁾

다. 균등물의 포함 여부

한편 미국의 경우에는 명세서에 개시된 대응구조, 물질, 동작뿐만 아니라 이에 대한 균등물(equivalent)에까지 미치는 것으로 되어 있고 이에 대한 해석이 문제로 된다.⁶²⁰⁾ 명세서에 개시된 대응 구조, 물질, 동작에 대한 균등물(법률상의 균등물)의 범위를 특정하는 것은 사실의 문제이고,⁶²¹⁾ 이러한 균등물은 침해사가 아닌 특허 허여시에 존재하여야 한

618) Id.

619) Id.

620) 이러한 균등물을, 실시발명과 특허발명의 실질적 동일성에 의한 균등침해에서의 균등물(사법적으로 창설된 균등물)과 구분하기 위하여 법률상의 균등물(Statutory Equivalents)로 구분하기도 한다. Janice M. Mueller, *op cit.*, pp.90-92. 한편 법률상 균등물에 의한 문언침해와 균등침해를 비교하고, 기능이 동일하다면 구조가 균등하더라도 법률상 균등물에 의한 문언침해가 인정될 수 있으나, 기능이 동일하지 않고 균등하다면 균등침해로 된다는 것에, Michael T. Hopkins, "When A Lack Of Equivalence Can Still Be Equivalent—Litigating Infringement of Means-Plus-Function Claims", 40 IDEA: The Journal of Law and Technology 581, 598, 2000.

621) *In re Hayes Microcomputer Prods., Inc. Patent litg.*, 98 F.2d 1527, 1541 (Ged. Cir. 1992). (determination of literal infringement (of a §112, ¶6 claim element) is

다.⁶²²⁾ 이러한 해석 방법은 특허출원인은 자신의 발명으로 인정하는 것을 ‘특정하여 명확하게 청구’하여야 하므로, 만일 기능식으로 청구된 청구항의 법률상의 균등물이 특허 허여시에 존재하지 않는다면 이는 출원 당시 기술적으로 존재하지 않는 것에 대하여 특허를 허여 받게 되는 결과가 될 것이므로, 미국특허법상 제112조 제2항 소정의 청구항의 명확성의 요건을 충족하기 위한 관점에서 보아도 정당하다고 볼 수 있다.⁶²³⁾

이와 같이 미국의 경우 기능식 청구항의 경우에는 명세서에 기재된 대응 구성뿐만 아니라 이에 대한 ‘균등물(equivalent)’도 포함하는 것으로 해석하여야 하지만 우리나라의 경우에는 원칙적으로 기능식 청구항의 해석을 균등물의 범위까지 확장시켜야 한다는 주장은 찾아 볼 수 없고⁶²⁴⁾, 이러한 점에서 우리나라에서는 기능식 청구항의 해석방법에 있어서, 그 해석방법으로 기능식 청구항 이외의 청구항의 해석방법과 근본적으로 상이한 해석방법을 채용하고 있다고 보이지 않고 ‘청구항의 기재로부터 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재를 참작하여 발명자의 발명의 내용을 확정한다’는 일반적인 청구항의 해석방법의 원리를 일관하여 관철하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

한편 기능식 청구항에 대하여 명세서 상의 대응 구조 등에 대한 균등물에 대하여 침해단계에서 실시발명과 특허발명의 실질적 동일성에 의한 침해(균등침해)를 인정할지의 여부에 대하여 논의가 있다. 미국에서는 제112조 제6항의 균등물에 대하여 균등침해를 인정할지의 여부에 대해서는 실시발명이 특허발명 이후에 개발된 경우에는 적용 가능하다는 긍정설과 원칙적으로 불가하다는 부정설이 양립하고 있다.⁶²⁵⁾ 긍정설의 입장에 선 판례로는 *NOMOS Corp. v. BrainLAB USA, Inc.*, 사건⁶²⁶⁾

a question of fact)

622) *Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.* 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999).

623) 같은 취지, *Janice M. Mueller, op cit.*, p.90.

624) 조영선, 전게서, 57면.

625) *Janice M. Mueller, op cit.*, p.91.

과 Chiuminatta Concrete Concepts v. Cardinal Industries 사건⁶²⁷⁾을 들 수 있는데 그 근거로는 발명자가 특허를 출원할 때에는 미래를 예측할 수 없으므로 발명의 동일성을 엄격하게 적용하는 것은 발명자에게 부담하는 점을 들고 있어 균등침해를 인정하는 일반적인 논거를 들고 있다.⁶²⁸⁾ 이에 반하여 제112조 제6항의 규정은 불명확한 청구항에 대하여 입법적으로 그 사법적 적용 방법을 규정한 것이므로 추가로 균등론이 적용될 여지는 없다는 부정설의 입장에 선 판례로는, Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms, Inc. 사건⁶²⁹⁾을 들 수 있다. 한편 일본에서는 균등의 범위를 특허발명의 보호범위의 확장으로 이해하면서 미국특허법 제112

626) NOMOS Corp. v. BrainLAB USA, Inc., 357 F.3d 1364, 1369(Fed. Cir. 2004)(“When there is no literal infringement of a means-plus-function claim because the accused device does not use identical or equivalent structure, as in this case, the doctrine of equivalents might come into play when after-developed technology is involved. The technology allowing the ExacTrac device to function while handheld predates the ‘026 patent and, therefore, does not qualify as after-developed. Consequently, the finding of no literal infringement in this case is dispositive as to infringement under the doctrine of equivalents as well.”).

627) Chiuminatta Concrete Concepts v. Cardinal Industries, 145 F.3d 1303, 1310(Fed. Cir. 1998)(“Even if such an element is found not to be a § 112, ¶ 6, equivalent because it is not equivalent to the structure disclosed in the patent, this analysis should not foreclose it from being an equivalent under the doctrine of equivalents.”)

628) 이러한 해석에 대하여, 실시발명의 기능이 기능식청구항의 기능과 실질적으로 차이가 없는 경우에도 보호가 가능하므로 특허권 침해에 대한 유의미한 보호가 제공된다는 것에, John N. Kandara, “Application Of The Doctrine Of Equivalents To Means Plus Function Claims: WMS Gaming Inc. V. International Game Technology”, 50 Duke L.J. 887, 916, 2000(“By confirming that the doctrine of equivalents does extend to claims written in means plus function language when the allegedly infringing device performs only substantially the same function as is recited in the patent claim, the Federal Circuit has halted the trend toward more restrictions at an appropriate point and thereby ensured that the patent grant will continue to provide meaningful protection from infringement.”).

629) Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms, Inc., 140 F.3d 1009, 1021-1022(Fed. Cir. 1998)(“The purpose of § 112, ¶ 6 was to provide clear parameters within which means-plus-function claims could be drawn and sensibly construed. ... Accordingly, the separate judicially-created doctrine of equivalents would have no application to those aspects of limitations drawn in means-plus-function form.”).

조 제6항에서 명세서에 개시된 대응발명의 균등물도 특허발명의 보호범위를 확정하는 것으로 이해하는 견해가 있는데⁶³⁰⁾ 이러한 견해는 미국 특허법상의 법률상의 균등물(제112조 제6항)과 판례상의 균등물(균등침해에서의 균등물)을 구분하지 않은 것으로 그 타당성에 의문이 있다.⁶³¹⁾

3. 기능식 청구항의 해석 방법과 발명의 동일성 판단

기능식으로 기재된 청구항의 경우 발명의 동일성 판단을 위해서는 기능식 청구항의 해석이 전제로 된다. 기능식 청구항에 대한 해석방법이 법정되어 있는 미국과 달리 이에 대한 규정이 없는 우리나라에서는 결국 판례 및 학설에 의할 수밖에 없는데, 기능식 청구항의 경우에도 일반적으로 청구항의 해석과 마찬가지로 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재를 참작하여 발명의 내용을 확정하는 방법을 취하는 것이 바람직할 것이다. 이와 같은 해석 방법은 결국 청구항에 기재된 발명의 문언적 기재를 명세서의 기타 내용을 참작하여 결과적으로 ‘제한’ 혹은 ‘한정’ 해석하는 것에 다름 아닐 것이지만, 굳이 이러한 ‘제한’ 혹은 ‘한정’의 용어를 명시적으로 사용하지 않는 것은 이러한 해석의 과정이 출원인의 발명을 임의로 축소하여 파악하는 것이 아니라, 출원인이 실제로 한 발명의 범위를 실질적으로 탐구하는 과정이라는 점을 명확하게 하기 위한 것으로 이해할 수 있을 것이다.

결국 기능식의 형식으로 청구된 발명의 동일성 판단시에는 청구범위에 기재된 발명의 구성 자체만으로 인용발명과 확인대상발명과의 동일성 여부 판단을 하여서는 아니 될 것이고, 발명의 상세한 설명이나 도면을 참

630) 松本重敏, 特許發明の保護範圍[新版], 有斐閣, 2000, 286頁(“특허발명의 보호범위는 동일발명의 범위를 말하는 것이기 때문에, 균등한 기술을 포섭한다”) 및 407頁(“미국특허법 제112조 제6항은 특히 기능청구항의 특허권침해소송에서 보호범위의 확정원칙을 표명하고 있는 것이다”) 참조.

631) 한편 이러한 견해는 진술한 일본에서의 해석(松本重敏, 上掲書)에 상당한다고 볼 수 있다.

작하여 그 기술적 의의를 명확하게 하여 발명의 내용을 확정된 다음 인 용발명 혹은 확인대상발명과의 발명의 동일성 여부 판단을 하여야 할 것 이다. 이 경우에 상기의 과정을 거쳐서 확정되는 발명의 내용은 청구항에 기재된 문언상의 발명에 비하여 발명의 상세한 설명이나 도면의 내용으로 ‘한정’되어 자연스럽게 그 범위가 축소될 것으로 예상되고, 기능식 청구항 에서 기능적으로 표현된 구성의 외연은 본질상 무한정일 것이어서⁶³²⁾ 이 러한 축소과정이 발생하지 않는 경우는 상정하기 곤란할 것이다.

기능식 청구항의 해석시 명세서에 개시된 대응 구조, 물질, 동작뿐만 아니라 그 균등물도 포함하는지의 여부에 있어 미국의 경우 해석방법과 상이한 견해를 취하고 있는 우리나라에서는, 기능식 청구항의 해석방법 에 있어 그 이외의 다른 형식의 청구항 해석방법과 근본적으로 상이한 해석방법을 채용하고 있다고 볼 수는 없고 일반적인 청구항의 해석방법 의 원리를 일관하여 관철하고 있는 것으로 볼 수 있다. 명세서의 대응 구조 등과 균등물로 인정되는 발명은 미국의 경우에는 기능식 청구항의 발명과 문언적으로 동일한 발명으로 인정이 될 것이다. 그런데 기능식 청구항에 대하여 명세서의 대응구조의 균등물까지 포함하는 것으로 해석 되지 않는 우리나라에서는 명세서의 대응구조와 균등한 발명은 기능식으 로 기재된 청구항의 발명과 문언적으로 동일한 발명으로 인정되지는 않 을 것이다. 다만 일반적으로 균등물로 인정되기 위해서는 실질적으로 동 일한 기능과 방식 및 동일한 결과가 발생될 것이 요구되므로 동일한 기 능, 방식, 결과가 인정된다면 우리나라에서도 명세서의 대응구조와 균등 한 발명은 기능식 청구항의 발명과 실질적으로 동일한 발명으로 인정될 가능성이 매우 높을 것이므로 결과적으로 우리나라와 미국에서 발명의 실질적 동일성이 인정되는 범위에 있어 큰 차이는 없을 것으로 예상된다.

632) 예를 들어, ‘체결기구’ 혹은 ‘동력전달기구’라는 기능식 표현의 경우 어떠한 복수의 구 성 물건을 서로 체결할 수 있는 물건이나 동력을 전달할 수 있는 물건의 종류는 거의 무 한대에 이를 것이다.

제5장 결론

발명의 동일성 판단은 특허법상 신규성, 선출원주의 및 확대된 선출원주의 등의 특허요건 판단시와 특허침해 여부의 판단시 등 다양한 장면에서 그 여부의 판단이 필수적으로 요구되는 매우 중요한 문제 중의 하나이다. 그런데 복수의 발명에 대한 발명의 동일성의 판단시 동일성의 판단시 비교대상이 되는 발명의 차이는 양자의 발명이 문언적으로 완전히 일치하는 단계로부터 구성의 차이는 있으나 효과의 차이가 없는 단계를 거쳐 통상의 기술자가 용이하게 추고할 수 없는 정도의 차이에 이르기까지 매우 다양하고 그 사이에는 연속적인 점(漸移) 지역이 있을 것이어서, 발명의 동일성 여부를 판단하기 위한 기준을 획일적으로 정하는 것은 용이하지도 않고 바람직하지도 않다. 그런데 발명의 동일성 판단은 특허요건 판단시와 특허침해 여부 판단을 위한 필수적인 전제 조건이 되므로 이와 같은 기준의 설정의 필요성과 그 중요성은 아무리 강조하여도 지나치지 않을 것이다.

본고에서는 특허법상의 다양한 국면에서 발명의 동일성에 관한 사례와 관련 이론을 검토하고 동일성의 판단의 적용 범위의 취지 등을 고려하여 기존의 이론을 비교·검토하고 타당한 판단기준을 제시하고자 하였다.

제2장 제1절에서는 발명의 동일성에 관한 일반적인 이론으로서 발명의 동일성과 실질적 동일성의 개념에 대하여 소개하고 동일성 판단의 대상인 발명의 구성요소로서의 구성의 의미에 대하여 논의하여, 발명의 구성은 물리적인 구성이 아니라 특허청구범위의 구성요소의 의미로 사용하는 것이 바람직하다는 결론을 얻었다. 이어서 특허법상의 특허요건 중에서 발명의 동일성 여부가 중요한 쟁점이 되는 특허법 제29조 제1항의 이른바 신규성 요건 적용시와, 제36조 소정의 선출원주의 및 제29조 제3항 소정의 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 대하여 제2절과 제3

절에서 상세히 검토하였는데, 제2절의 신규성 판단시의 발명의 동일성 검토시에는 우선 동일성 판단의 전제로서 미완성 발명의 개념에 대하여 검토하고, 신규성 판단시 실질적 동일성의 판단 기준, 특히 상위개념과 하위개념 상호간의 발명 및 이른바 마쿠시(Markush)형식 청구항의 동일성에 대한 판례와 학설을 검토하였다. 이어서 동일성 판단에 관한 외국의 기준을 소개한 후 우리나라의 기준과 비교 검토하여, 신규성 판단시 구성의 차이에도 불구하고 그 동일성을 인정하는 발명의 실질적 동일성 개념은 연혁적으로 보아 신규성과 진보성의 개념이 명확하게 구분되어 있지 않았던 시기에는 그 적용의 의의가 인정될 여지가 있으나, 현재는 구성의 차이가 있는 경우에 일정한 요건을 충족하는 경우에 특허요건을 부인하는 진보성의 개념이 도입되어 있다는 점과, 실질적 동일성의 개념은 필연적으로 모호할 수밖에 없는데 이러한 실질적 동일성의 개념을 확장하면 이미 확립되어 있는 진보성의 개념과 불필요한 혼동을 야기할 우려가 있다는 점 등에 비추어, 진보성의 개념으로 대체하는 방식으로 폐기하는 것이 바람직할 것이라는 결론을 얻었다.

제2장 제3절에서는 선출원주의 적용시 동일성에 관하여 논의하였는데 특히 동일자에 동일인에 의하여 동일한 발명이 출원된 경우 이른바 동일인 경합출원 발명의 경우에 대하여 이를 비판적으로 검토하고 그 대안으로서 동일인 경합출원의 경우 협의의 개념을 확장하여 적용하거나 발명의 실질적 동일성을 엄격히 적용하여 결국 경합출원된 발명의 무효사유를 해소할 것을 제안하였다. 이어서 확대된 선출원주의 적용시의 발명의 동일성 판단기준에 관하여 사례를 중심으로 검토하여 전술한 선출원주의 적용시의 동일성 판단 기준을 상호 비교·검토하였고, 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 동일성의 판단기준의 상호관계에 대하여 검토하였는데, 결국 선출원주의와 확대된 선출원주의가 적용될 때의 동일성 판단기준을 달리할 수는 없고 확대된 선출원주의와 선출원주의 적용시의

발명의 동일성 판단 기준은 동일하게 하는 것이 바람직할 것이라는 결론을 얻었다. 선출원주의의 적용시 발명의 실질적 동일성의 개념의 현실적인 필요성을 완전히 부정할 수는 없으나 지나치게 확장되는 경우의 부작용도 예상되므로 최근의 이러한 경향을 일정하게 제한하는 판례에 대하여 그 의의를 높게 평가하였다. 장기적인 관점에서 실질적 동일성의 개념을 대체할 수 있는 방안으로 진보성 상당의 동일성 판단기준의 도입 및 출원공개 하한 시점의 삭제에 의한 공개의 조기화를 통한 현실적인 대안도 제시하였다.

이어서 제2장 제4절에서는 특허법 제54조 및 제55조 소정의 우선권 주장 출원시 우선권 주장 인정 여부 판단을 전제로 하는 발명의 동일성 판단 기준에 대하여 우리나라와 일본, 미국, 유럽의 사례 및 판단기준에 대하여 비교·검토하였는데, 우선권 주장인정여부 판단시의 발명의 동일성 판단 기준으로는 적법한 보정의 판단기준으로서의 신규사항 추가 금지 혹은 신규성 판단 기준에 상당하는 엄격한 동일성의 기준을 채택하는 것이 바람직하다는 결론을 얻었다. 마지막으로 제5절에서는 특허법 제33조 제1항 소정의 모인출원 여부 판단시의 발명의 동일성 판단 기준에 관하여 사례를 중심으로 기존의 논의를 소개하고 최근의 사례에서 제시된 발명의 정의 규정에 근거한 기준의 과장에 대하여 비판적으로 검토하여 종전의 실질적 동일성의 기준으로 복귀할 것을 주장하였다.

제3장에서는 발명의 동일성을 특허침해여부 판단시의 관점에서 논의하였는데, 이를 위하여 문언적 동일성과 구성의 차이가 있음에도 불구하고 일정한 경우에 침해를 인정하는 발명의 실질적 동일성으로 구분하고 그 연혁 및 판단기준에 대하여 논의하였다. 특히 특허침해단계에서의 발명의 실질적 동일성의 개념이 최초로 도입된 미국을 비롯하여 일본과 우리나라의 주요 사례를 중심으로 특허침해여부 판단시의 발명의 동일성 개념에 대하여 실질적 동일성을 중심으로 그 판단기준에 대하여 상호 비교

· 검토하였다. 이를 바탕으로 특허요건 판단시의 실질적 동일성이 인정되는 범위와 침해판단시 실질적 동일성 범위 내에서의 침해(균등침해)가 인정되는 범위를 상호 비교하여 논의하였고, 특허요건 판단시의 진보성이 부정되는 영역과 침해여부 판단시의 발명의 실질적 동일성(균등)의 영역의 범위를 비교 논의하였는데, 결국 특정한 발명에 대하여 침해단계에서 발명의 실질적 동일성이 인정되는 범위는 진보성 판단시의 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 영역에 비하여 상대적으로 좁은 것으로 보아야 할 것이라는 결론을 얻을 수 있었다.

제4장에서는 발명의 동일성 판단시에 그 전제로 이루어지는 특허청구 범위의 해석이 특별히 문제가 되는 유형에 대하여 그 해석방법 및 이에 따른 발명의 동일성 판단에 대하여 논의하였다. 이를 위하여 우선 제법 한정 물건형식 청구항의 경우 미국, 일본, 한국에서의 다수의 사례를 검토하여 그 해석방법이 결국 크게 2가지로 구분될 수 있음을 보이고, 각국의 해석방법에서의 해석 방법의 변천, 각 해석 유형의 장·단점을 비교 검토하여 결국 한정해석의 편을 취하는 것이 바람직하다는 결론을 얻었다. 이른바 기능식청구항의 경우에는 이러한 청구항의 형식이 최초로 인정되고 그 해석방법이 법정되어 있는 미국의 사례 및 우리나라의 해석방법을 비교·검토하였다. 우리나라에서의 기능식청구항의 해석방법도 궁극적으로는 이미 정립되어 있는 청구항 해석의 기본 원리의 틀 안에서 이루어지고 있다는 점과, 명세서상의 대응물의 균등물의 포함여부에 관하여 우리나라의 경우에는 명시적인 해석방법은 규정되어 있지 않음에도 기능식 청구항 형식의 발명과 실질적 동일성이 인정되는 발명의 범위에 있어 양국에서 실질적으로는 차이가 없을 것이라는 점을 주장하였다.

발명의 동일성에 관한 지금까지의 논의를 종합하면, 현재 진보성의 영역에 유사한 범위까지 확장되어 있는 신규성 적용시와 모인출원 판단시의 발명의 동일성 범위는 엄격한 동일성의 영역으로 일정 부분 축소되

고, 지나치게 확장되어 있는 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 발명의 동일성의 외연도 일정하게 축소되어 신규성의 동일성 영역에 근접하는 정도로 축소될 것으로 예상된다. 반면에 우선권 주장 인정시의 동일성 범위는 신규성의 동일성 영역보다 더욱 좁은 영역으로 한정될 것으로 생각된다. 한편 특허침해 단계에서 발명의 동일성이 인정되는 영역은 진보성이 부정되는 영역의 내부로서 전술한 신규성이 부정되는 영역에 비해서는 일정부분 외연이 확장된 영역에서 발명의 동일성이 인정될 것으로 예상할 수 있다.

[참고문헌]

국내문헌

- 강경태, “이원적 청구범위해석방법에 관한 검토”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012.
- _____, “特許請求範圍解釋論의 再檢討”, 特許訴訟研究 第4輯, 特許法院, 2008.
- 姜京兌, “選擇發명의 諸問題”, 지적재산권법의 주요쟁점, 사법연수원, 2013.
- 강정민, “발명의 동일성 범위에 관한 법적 고찰”, 한양대학교 대학원 석사학위논문, 2004.
- 강흥정, “공동발명자의 권리보호”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2012.
- 곽준영·이상철 편, 조문별·쟁점별 특허판례 제6판, 대한변리사회, 2012.
- 권택수, 요건사실 특허법, 진원사, 2010.
- 吉藤幸朔·雄谷建一 著, YOU ME 特許法律事務所 譯, 特許法概說 第13版, 대광서림, 2000.
- 金瑄植, “物件의 發明·方法의 發明: 分類基準과 適用”, 産業財産權 第17號, 韓國産業財産權法學會, 2005.
- 김관식, “동일자 동일인 경합출원의 취급”, 특허소송연구 제5집, 특허법원, 2011.
- _____, “발명의 동일성 -실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로”, 산업재산권 23호, 한국산업재산권법학회, 2007.
- _____, “유전자관련 발명의 성립성”, 중앙법학 제13집 제4호, 중앙법학회, 2011.
- _____, “의료행위관련발명 보호체제의 개선방안에 대한 小考”, 과학기술법연구 제12집 제1호, 한남대학교과학기술법연구원, 2006.
- _____, “제조방법에 의한 물건 형식(product-by-process) 청구항의 해석”, 정

- 보법학 14권 2호, 한국정보법학회, 2010.
- _____, “지적재산권 상호간의 이용·저촉관계와 그 통일적 해석방안”, 고려법학 제49호, 고려법학회, 2007.
- _____, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부 -대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결”, 지식재산정책, vol. 11, 2012.
- _____, “발명의 동일성 판단 기준 -선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 비교를 중심으로-”, 창작과 권리 제69호, 2012.
- 김기영·김병국 공저, 특허와 침해, 진원사, 2012.
- 김동규, “특허발명의 균등침해”, 한국특허법학회 제44회 정기학회 발표문, 2012.
- 김병일, “의료방법의 특허성”, 창작과 권리 28호, 세창출판사, 2002.
- 김상은, “특허청구범위 해석의 이중적 기준”, 특허관례연구 개정판, 박영사, 2012.
- 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 지식재산21 96호, 특허청, 2006.
- 박성수, “특허청구범위의 해석에 관한 소고”, 사법논집 제39집, 법원도서관, 2004.
- _____, “한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단”, Law & Technology 제3권 제6호, 2007.
- _____, “이른바 발명의 필수구성요소를 갖추지 못한 청구항에 대하여”, 특허법원 개원 10주년 기념 논문집, 특허법원, 2008.
- 박원규, “특허침해소송에서의 진보성 판단과 권리남용이론”, 청연논총 제9집, 사법연수원, 2012.
- 박정희, 특허발명의 진보성 판단에서의 product by process claim 형식의 특허청구범위의 취급 -대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416판결-, 지적재산권 제16호, 2006.
- 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 제42회 정기세미나 발표문, 2012.

- 박춘우, “특허청구범위의 해석에 있어서 특허성 판단과 특허발명의 보호범위 판단의 관계에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원 석사학위논문, 2004.
- 박희섭·김원오, 特許法原論 第2版, 세창출판사, 2005.
- 반용병, “특별한 사정이 있는 경우 Product by process claim의 청구범위 해석”, 지식재산21, 특허청, 2009.
- 사법연수원, 부정경쟁방지법, 2010.
- _____, 특허법, 2010.
- _____, 법관연수자료 지적재산권법의 주요 쟁점, 2013.
- 徐泰榮, “同一인에 의한 同一考案이 競合登錄된 경우의 效力”, 特別法研究 4卷, 박영사, 1994.
- 성창익, “특허출원되지 않은 타인의 선행발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우의 법률관계-모인출원을 중심으로”, 법원 지적재산권 커뮤니티, 2008. 3. 4. 게시물(미공간).
- 손경한 편저, 新특허법론, 法英社, 2005.
- 宋永植, 李相理, 黃宗煥, 知的所有權法(上) 第6全訂版, 育法社, 2000.
- 신혜은, “64. 제법한정물건청구항의 해석”, 제43차 정기학회 발표문, 한국특허법학회, 2012. 12. 1.
- 유영선, “발명의 동일성에 대한 소고 -확대된 선출원을 중심으로-”, 제170차 특별소송실무연구회 발표논문, 대법원, 2011. 2. 7.
- 柳英日, “特許訴訟에서의 均等論의 體系的 發展方向”, 特許訴訟研究 第2輯, 特許法院, 2001.
- 尹宣熙, 特許法 第5판, 法文社, 2013.
- 윤태식, “중복특허에서의 발명의 동일성 판단”, 2010년도 특허권·저작권 쟁점 연수자료, 사법연수원, 2010. 10. 18.
- _____, 프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product By Process Claim)에 관한 小考, 사법논집 제45집, 2007.
- _____, “선택발명에서 ‘하위개념이 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있는지 여부’의 판단방법”, 특허관계연구 개정판, 박영사, 2012.

- 李明揆, “특허법 제36조 제1항에 있어서 "동일한 發明"의 의미”, 特許訴訟研究 第3輯, 特許法院, 2005.
- 李秀完, “特許性判斷과 特許侵害判斷과의 關係”, 창작과 권리 2호, 1996.
- 이해영, 미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구, 특허청, 2012.
- 임호, “신규성 판단에 있어서 동일성의 범위(I)”, 저스티스 통권 제99호, 2007.
- _____, “신규성 판단에 있어서 동일성의 범위(II)”, 저스티스 통권 제100호, 2007.
- 丁相朝, 知的財産權法, 弘文社, 2004.
- 정상조, “실용신안의 개념과 보호범위: 색채가 포함된 고안을 중심으로”, 특허청 개청 30주년 기념 논문집, 특허청, 2007.
- 정상조·박성수 공편, 특허법주해 I, 박영사, 2010.
- 정상조·박준석, 지적재산권법, 한국방송통신대학출판부, 2011.
- _____, 지적재산권법 제3판, 弘文社, 2013.
- 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항(product-by-process claim)의 해석에 관한 새로운 제안”, 성균관법학 제22권 제1호, 2010.
- 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011.
- _____, “발명(고안)의 동일성 판단”, 특허관례연구, 박영사, 2009.
- 竹田和彦 著 김관식·김동엽·오세준·이두희·임동우 역, 特許의知識 第6版, 도서출판 명현, 2002.
- 竹田和彦 著 김관식·김동엽·오세준·이두희·임동우 역, 特許의知識 第8版, 도서출판에이제이디자인기획, 2011.
- 中山信弘 著 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上)特許法, 法文社, 2001.
- 中山信弘, 相澤英孝, 大淵哲也 編 比較特許判例研究會 譯, 特許判例百選 [제3판], 博英社, 2005.
- 千孝南, 特許法 제11판, 법경사, 2005.
- 최성준, “선택발명의 특허요건”, Law & Technology 제3권 제6호, 2007.

- 최승재, 미국특허법, 법문사, 2011.
- 최형구, “소프트웨어의 특허법적 보호 필요성”, 산업재산권, 23호, 한국산업재산권법학회, 2007.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 개정판, 박영사, 2010.
- 특허청, 산업부분별심사기준 생명공학분야, 2010. 1.
- _____, 심사지침서 -특허·실용신안-, 2000.
- _____, 심사지침서 -특허·실용신안-, 2002.
- _____, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰, 2007.
- _____, 특허·실용신안 심사지침서, 2006.
- _____, 특허·실용신안 심사지침서, 2011.
- 한국특허법학회 편, 특허관례연구 개정판, 박영사, 2012.

국외문헌

- 廣瀬隆行, “優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について”, パテント Vol. 58 No. 7, 2005.
- 大江 忠, 要件事實知的財産法, 第一法規, 2002.
- 社団法人 知的財産研究所 編, 特許クレーム解析の研究, 新山社, 1999.
- 山田康生, “物の発明と方法の発明”, 特許管理 第19卷 第2号, 特許協会, 1993.
- 石川洋一, “特許法29条の2の発明の同一性判断における技術常識の参酌”, パテント Vol. 61 No. 11, 2008.
- _____, “特許法29条の2の発明の同一性判断における技術常識の参酌-知財高判平成18. 5.31(平成17年(行ケ)第10681号)審決取消請求事件 [多層配線基板の製造方法] ” パテント Vol. 61 No. 11, 2008.
- 松本重敏, 特許発明の保護範囲[新版], 有斐閣, 2000.
- 羽柴隆他, “同一人による先後願発明の同一性”, パテント Vol. 25, No.1, 1972.

- 田村敬二郎, “分割の要件と発明の同一性に関する考察”, 知財管理 Vol. 59 No. 11, 2009.
- 佐藤富徳, “発明の同一性の判断基準について—統一理論への道—”, 知財管理 Vol. 51 No. 10, 2001.
- 竹田 稔, 知的財産権侵害要論[特許・意匠・商標編 第5版], 発明協会, 2007.
- , 特許審査・審判の法理と課題, 社団法人発明協会, 2002.
- 竹田和彦 著, 特許の知識 第8版, ダイヤモンド社, 2006.
- 中山信弘, 註解 特許法 第3版 上巻, 青林書院, 2000.
- 中山信弘・大淵哲也・小泉直樹・田村善之 編, 特許判例百選 第4版, 有斐閣, 2012.
- 中山信弘・相澤英孝・大淵哲也 編, 特許判例百選 第3版, 有斐閣, 2003.
- 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, 有斐閣, 1997.
- 特許庁 編, 工業所有権法逐条解説[第14版], 社団法人発明協会, 1998.
- 特許庁, 特許・実用新案 審査基準, 2006.
- , 特許・実用新案 審査基準, 2010.
- 後藤麻由子, “特許審査における発明の同一性について”, 特技懇 241号, 特許庁技術懇話会, 2005.
- 黒田敏朗, “29条の2における発明の同一性の判断[知的財産高等裁判所 平成21. 11. 11 判決]”, 知財管理, Vol. 60 No. 11, 2010.
- Alloway, Paul G., “Inherently Difficult Analysis For Inherent And Accidental Biotechnology Inventions”, 38 Suffolk U. L. Rev. 73, 2004.
- Barrett, Margreth, Intellectual Property, Aspen, 2008.
- Bently, Lionel, Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2003.
- Bently, Lionel, Brad Sherman, Intellectual Property Law 3rd ed., Oxford University Press, 2009.
- Burk, Dan L., Mark A. Lemley, “Inherency”, 47 William & Mary L. Rev. 371, 2005

- Burnham, William, Introduction to the Law and Legal System of the United States 4th ed., Thomson West, 2006.
- Chen, Cynthia, "Schering Corp. V. Geneva Pharmaceuticals, Inc.: Clarification Of The Inherent Anticipation Doctrine And Its Implications", 20 Berkeley Tech. L. J. 95, 2005.
- Chisum, Donald S., "The Scope of Protection For Patents After The Supreme Court's Warner–Jenkinson Decision: The Fair Protection–Certainty Conundrum", 14 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 1, 1998.
- Chisum, Donald S., Elements of United States Patent Law 2nd. ed., Yushodo Press Co. Ltd., 2000.
- Chisum, Donald S., Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, PRINCIPLES OF PATENT LAW Cases and Materials 3rd ed., FOUNDATION PRESS, 2004.
- Cohen, Alan I., "A Prescription For The Treatment Of Product–By–Process Patent Infringement", 67 St. John's L. Rev. 923, 1993.
- De La Rosa, Alfredo, "A Hard Pill To Swallow: Does Schering V. Geneva Endanger Innovation Within The Pharmaceutical Industry?", 8 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 37, 2007.
- European Patent Office, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 4th ed., 2001.
- Fonda, Kathleen Kahler, "Considering Lilly: Obviousness Vs. Domination In The Double Patenting Context", 11 Fed. Circuit B. J. 387, 2002.
- Fredman, Jeffery, "Are Oligonucleotide Primers And Probes Prima Facie Obvious Over Larger Prior Art Nucleic Acids?", 19 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 285, 313, 2002.
- Hopkins, Michael T., "When A Lack Of Equivalence Can Still Be Equivalent –Litigating Infringement of Means–Plus–Function Claims", 40 IDEA: The Journal of Law and Technology 581, 2000.

- Kandara, John N., “Application Of The Doctrine Of Equivalents To Means Plus Function Claims: WMS Gaming Inc. V. International Game Technology”, 50 Duke L. J. 887, 916, 2000.
- Maskel, Gregory S., “Product–By–Process Patent Claim Construction: Resolving The Federal Circuit’s Conflicting Precedent”, 17 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 115, 2006.
- McGowan, William E., “Patent Law–Limiting Infringement Protection For Product–By–Process Claims–Atlantic Thermoplastics Co. V. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992)”, 27 Suffolk U. L. Rev. 300, 1993.
- Merges, Robert P., Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age 3rd ed., Aspen, 2003.
- Miller, Arthur R., Michael H. Davis, Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright, Thomson West, 2007.
- Mirabel, Eric P., “Product–by–Process Claims: A Practical Perspective”, J. Pat. & Trademark Office Society vol. 68, No. 1, 1986.
- Mueller, Janice M., Donald S. Chisum, “Enabling Patent Law’s Inherent Anticipation Doctrine”, 45 Hous. L. Rev. 1101, 2008.
- Mueller, Janice M., Patent Law 3rd ed., Aspen, 2009.
- Newson, Gary, “Product–By–Process Patent Claims: Arguing For A Return To Necessity And A Reduction In The Scope Of Protection”, 40 Ariz. St. L. J. 327, 2008.
- Paterson, Gerald, ELEMENTS OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM The Law and Practice of the European Patent Convention, Yushodo Press, 1995.
- Schechter, Roger, John Thomas, Principles of Patent Law 2nd ed., Thomson west, 2004.
- Schutte, Michael J., “Patent Law: Controversy In The Federal Circuit Over Product–By–Process Claims –Atlantic Thermoplastics Co. V. Faytex

- Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir.), Reh'g en banc denied, 974 F.2d 1279 (1992)", 19 U. Dayton L. Rev. 283, 1993.
- Smith, Peter D., "Anticipating Too Much: Why The Court Should Avoid Expanding The Doctrine Of Inherent Anticipation", 61 N. Y. U. Ann. Surv. Am. L. 823, 2006.
- Takenaka, Toshiko, "The Best Patent Practice Or Mere Compromise? A Review Of The Current Draft Of The Substantive Patent Law Treaty And A Proposal For A "First-To-Invent" Exception For Domestic Applicants", 11 Tex. Intell. Prop. L. J. 259, 2003.
- Thomas, C. Douglass, "Secret Prior Art-Get your Priorities Straight!", 9 Harvard J. of Law & Technology, 147, 1996.
- U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure, 2004.
- U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure, 2006.
- U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure 8th ed., 2011.
- Whealan, David W., "Atlantic Thermoplastics V. Faytex: The Federal Circuit Debate Over The Scope Of Product-By-Process Claims", 20 Rutgers Computer & Tech. L. J. 633, 1994.

[ABSTRACT]

A Study on Identity of Inventions

Kim Kwan-Shik

Department of Law Intellectual Property Law Major

The Graduate School

Seoul National University

Determination of identity of inventions is one of the fundamental issues prerequisite to the determination of the novelty and first-to-file requirement of the patent law. The identity of inventions should also be determined for the determination of the so-called *extended* first-to-file requirement, priority claims based on the Paris Convention and national prior applications. The identity also plays critical role as a precondition for the determination of patent infringement in civil actions and in a patent trial to determine the legal scope of the patent at the Korean Intellectual Property Tribunal. This makes the identity of plural inventions one of the most important issues, the criteria of which should be established for the subsequent applications. This dissertation deals with the standard for the determination of the identity of inventions in the various aspects throughout the patent law and has tried to establish the criteria for the determination. The determination of the identity of inventions are discussed mainly on two aspects: determination of the fulfillment of the patent requirements, and

determination of patent infringement.

In chapter 2, the concept of identity and substantial identity of inventions as well as the components of invention are discussed in general. In the subsequent sections, the identity of inventions for the application of novelty requirement, first-to-file and so-called *extended* first-to-file requirements. In section 4, identity of inventions for the acknowledgement of priority claims based on the Paris Convention and national prior applications are discussed. Finally the issue regarding especially the determination of derived inventions is discussed in section 5.

In Chapter 3 the issue is discussed in the aspect of the patent infringement. The concept and criteria of literal identity and substantial identity of inventions in the United States, Japan, and Korea are introduced and compared with emphasis on the precedents in the corresponding jurisdictions.

In Chapter 4, the identity of inventions, the determination of which is mainly based on the interpretation of the claims: product-by-process claims and means-plus-function claims, are discussed.

Previous discussions are summarized in the Chapter 5 and the scope of the identity of inventions for the various instances such as in the novelty determination, determination of derived invention, first-to-file and *extended* first-to-file requirement, acknowledgement of priority claim, and infringement determination, are further compared as a closing comment.

Keywords: Invention, Identity, Substantial, Novelty, First-to-File, Equivalents

Student Number: 2009-30336