

[1] 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경하여 발명자의 발명과 기술적 구성이 상이하게 되었으나 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우, 그 특허등록이 무효인지 여부(적극)

[2] 甲이 경영하는 개인업체 연구개발부장 乙이 丙 회사에 전직하여 甲의 영업비밀을 丙 회사 직원들에게 누설하여 丙 회사가 甲의 영업비밀을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 그 등록이 무효라고 한 사례

#### 【판결요지】

[1] 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 되었다고, 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.

[2] 甲이 경영하는 개인업체 연구개발부장 乙이 丙 회사로 전직하여 甲의 영업비밀 [이하 ‘모인(冒認)대상발명’이라 한다]을 丙 회사 직원들에게 누설함으로써 丙 회사가 甲의 모인대상발명을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 丙 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술

자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 丙 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 무효라고 한 사례.

【참조조문】 [1] 특허법 제2조 제1호, 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호 / [2] 특허법 제2조 제1호, 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 이준호 외 5인)

【피고, 상고인】 주식회사 청우식품 (소송대리인 법무법인 율촌 외 1인)

【원심판결】 특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결

【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

한편 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 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 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

2. 가. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ① 원고가 경영하는 개인업체인 ○○식품의 연구개발부장이었던 소외 1이 피고 회사로 전직한 후인 2004. 9. 8. ‘참쌀분 4.164중량%, 말티톨 4.164중량%, 정제말토스 4.164중량% 등의 혼합물을 110℃에서 15~20분 동안 증자한 다음 100℃/상압에서 설탕 20.82중량% 등을 투입한 후 80℃ 이하에서 주정 0.416중량% 등을 추가 투입하는 떡생지 제조공정’인 원고의 영업비밀을 소외 2 등 피고 회사의 직원들에

계 누설한 사실, ② 그 후 피고 회사는 원고의 영업비밀(이하 모인된 원고의 영업비밀을 ‘모인대상발명’이라 한다)을 아래와 같이 변형하여 2005. 10. 원고의 ‘초코찰떡과이’에 대한 경쟁 상품인 ‘찰떡 쿠키’를 출시하고 2006. 8. 4. 명칭을 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제626971호)을 발명자 소외 2, 출원인 피고 회사로 하여 출원하여 2006. 9. 14. 특허등록을 받은 사실, ③ 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 가공버터 8~10중량% 등의 1차 균질 혼합공정, 과당 10~15중량% 등의 2차 균질 혼합공정 및 우유지 1~5중량% 등의 3차 균질 혼합공정으로 이루어진 쿠키생지 제조공정(이하 ‘구성 1’이라 한다), 찹쌀분 3~5중량%, D-소르비톨액 4~8중량% 등의 혼합물을 110~120℃에서 2kgf/cm<sup>2</sup>의 스팀압력으로 약 15분 정도 1차 증자한 후 설탕 20~25중량% 등을 추가 투입한 후 90~100℃에서 1.5kgf/cm<sup>2</sup>의 스팀압력으로 약 10분간 2차 증자하는 떡생지 제조공정(이하 ‘구성 2’라 한다), 구성 1에서 제조된 쿠키생지의 내부에 구성 2에서 제조된 떡생지를 충전하여 일정한 크기로 절단하는 성형공정(이하 ‘구성 3’이라 한다) 및 구성 3에서 성형된 생지를 오븐에서 굽는 소성공정(이하 ‘구성 4’라 한다)으로 구성된 쿠키 속에 떡을 내장하는 과자의 제조방법에 관한 것임을 알 수 있다.

나. 그런데 이 사건 제1항 발명의 특징적인 부분은, 떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2라고 할 것인데, 모인대상발명과 구성 2의 원심 판시 차이점 1은 모인대상발명의 말티톨을 구성 2의 솔비톨로, 모인대상발명의 정제 말토스 4.164중량%와 물엿 9.994중량%를 맥아엿(하이말토스) 6~12중량%로 각 대체한 것이나, 솔비톨과 말티톨이 모두 당알콜류에 속하여 동일한 기능을 하는 등 양 대응구성의 떡생지 원료 및 배합비 사이에 별다른 차이가 없고, 원심 판시 차이점 2는 구성 2가 원료를 한꺼번에 투입한 후 2차 증자하는 데 비해 모인대상발명은 2단계로 나누어 투입하고 2차 증자를 실시하지 않는 것이나, 2차 원료 투입방법의 경우 모인대상발명은 2차 원료의 일부를 100℃에서 투입한 후 나머지 2차 원료를 80℃에서 투입하는 것이어서 온도를 낮추면서 원료를 투입하는 것에 불과하여 구성 2와 대비하여 실질적인 차이가 없으며, 2차 증자 실시의 경우 모인대상발명도 증자과정이 있어 곡물류의 호화를 유도하고 있고 그 증자 횟수는 필요에 따라 추가할 수 있는 것에 불과하다.

그리고 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 과제는 떡의 보존기간의 연장에 있는데 이는 구성 2에 의하여 해결되고, 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 빵 내부에 찰떡이 들어 있는 구성(갑 제23호증의 1)이나 내층은 팥류로 하고 외층은 쿠키, 빵 등으로 하는 구성(갑 제23호증의 2)이 개시되어 있는 점을 고려하면, 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며, 그 변경으로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없다.

나아가 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명과 쿠키생지의 원료와 배합비 중 일부

만을 달리할 뿐이고, 이 사건 제2항, 제3항, 제5항 내지 제7항 발명은 이 사건 제1항 또는 제4항 발명을 한정하는 종속항들로서 단순한 수치한정 등 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없다.

다. 그렇다면 피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

한편 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되는 것임에도, 이와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 잘못이라고 할 것이지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상, 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사유가 되지 아니하고, 진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 관하여는 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되는 이상 더 나아가 살펴볼 필요가 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.