

권리범위확인심판에서의 진보성 판단에 관한 고찰*

구 대 환**

목 차

- I. 서론
- II. 권리범위확인심판의 성격
 - 1. 서론
 - 2. 권리범위확인심판의 의의와 목적
 - 3. 권리범위확인심판의 종류와 특성
 - 4. 결론
- III. 신규성 판단과 진보성 판단의 유사점
 - 1. 개요
 - 2. 신규성 판단과 진보성 판단의 차이점과 유사점
 - 3. 결론
- IV. 특허발명이 공지기술을 포함하고 있는 경우에 대한 대법원 판례의 입장
 - 1. 서론
 - 2. 신규성이 결여된 특허발명에 대한 대법원 판례
 - 3. 권리범위확인심판에서 진보성 판단 여부에 관한 대법원 판례의 변화
 - 4. 대법원 2010다95390 전원합의체판결에서 변경한 판례와 변경된 내용
 - 5. 소결
- V. 결론

* 이 논문은 2013년도 서울시립대학교 연구년교수 연구비에 의하여 연구되었음.

** 서울시립대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사.

초록

대법원은 2012후4162 전원합의체 판결에서 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성이 결여되어 무효사유가 명백하다고 하더라도 이에 대한 진보성 판단을 할 수 없다고 하면서 이와 배치되는 판례를 변경하였다. 종래 대법원이 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 할 수 없다고 한 판례는 단 한 건에 불과하고 다수의 판례에서 진보성 판단을 인정하였다. 또한 특허법은 특허에 무효사유가 있는 경우 특허무효심판을 통하여 무효로 할 수 있다고 규정하고 있지만, 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 침해소송에서는 진보성 판단을 할 수 있다고 했다. 그럼에도 불구하고, 대법원은 2012후4162 전원합의체 판결에서 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다고 한 것이 적절한 것인지에 대하여 의문이 남는다. 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 특허발명에 진보성이 결여되어 무효심판에서 무효로 될 것이 명백한 경우 침해소송에서 진보성 판단을 할 수 있다고 했다면, 이와 유사한 성격의 권리범위확인심판에서도 특허발명에 진보성이 결여되어 있는 것이 명백한 경우 당연히 진보성 판단을 할 수 있어야 할 것이기 때문이다. 이러한 의문점을 바탕으로 이 논문은 대법원이 2010다95390 전원합의체 판결에서 침해소송법원이 진보성 판단을 할 수 있다고 하였음에도 불구하고, 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다고 한 2012후4162 전원합의체 판결이 갖고 있는 의미와 문제점을 검토한다.

주제어

신규성, 진보성, 권리범위확인심판, 무효심판, 공지기술참작의 원칙, 심결취소소송, 권리남용

I. 서론

침해소송에서 법원이 특허발명(이하, 특허는 실용신안을 포함하고, 특허발명은 실용신안고안을 포함한다)¹⁾에 대한 신규성 판단을 할 수 있지만 진보성도 판단할 수 있는지의 여부에 대하여 대법원 판례는 상당 기간 일관성이 없었다.²⁾ 이러한 상황에서 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라도 진보성이 부정되어 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우 그 특허권에 기초한 권리행사가 권리남용이라는 주장이 있는 경우 그 주장의 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다고 하였다.³⁾ 그리고 이와 견해를 달리하면서도 권리남용이라는 주장이 전혀 없었던 판례(즉, 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결)를 변경하였다.

그런데 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 침해소송에 관한 판례만을 변경하고 권리범위확인심판에 관한 판례는 변경하지 않은 채 남겨두었다가 결국 2012후4162 전원합의체 판결에서 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성이 결여되어 무효사유가 명백하다고 하더라도 이에 대한 진보성 판단을 할 수 없다고 하면서 이와 배치되는 판례를 변경하였다.⁴⁾ 종래 대법원이 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 할 수 없다고 한 판례는 단 한 건에 불과하고⁵⁾ 그 이외의 다수의 판례는 진보성 판단을 인정하였다.⁶⁾ 또한 대법원이 2010다

1) 이 글에서 특허가 부여되어 권리범위확인심판이나 침해소송 단계에 있는 발명은 “특허발명”이라 하고, 출원심사단계에 있는 발명은 “출원발명”이라 한다.

2) 등록권리의 진보성 판단을 부인한 판례: 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결. 등록권리의 진보성을 판단한 경우: 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결, 대법원 1994. 11. 10. 자 93마2022 결정, 대법원 1996. 11. 12. 선고 96다22815 판결; 구대환, “특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토”, 産業財産權, 第35號(2011), 한국산업재산권법학회, 26면.

3) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

4) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결.

5) 권리범위확인심판에서 등록권리에 대한 진보성 판단을 할 수 없다고 한 판례: 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결.

6) 권리범위확인심판에서 등록권리에 대한 진보성 판단을 실시한 판례: 대법원 1991. 10. 25. 선고 90후 2225, 판결, 대법원 1997. 5. 30. 선고 96후238 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699, 대법원 1998.

95390 전원합의체 판결에서 침해소송에서는 진보성 판단을 할 수 있다고 했음에도 불구하고, 대법원은 2012후4162 전원합의체 판결에서 침해 여부를 확인한다는 점에서 침해소송과 유사한 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 할 수 없다고 한 것이 적절한 것인지에 대하여는 의문이 남는다. 특허법(이하, 실용신안법을 포함한다)은 특허에 무효사유가 있는 경우 특허무효심판을 통하여 무효로 할 수 있다고 규정하고 있지만, 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 특허발명에 진보성이 결여되어 무효심판에서 무효로 될 것이 명백한 경우 침해소송에서 진보성 판단을 할 수 있다고 했다면, 침해 여부를 분쟁의 쟁점으로 한다는 점에서 침해소송과 유사한 권리범위확인심판에서도 특허발명에 진보성이 결여되어 있는 것이 명백한 경우 당연히 진보성 판단을 할 수 있어야 하는 것은 아닌가 하는 의문이 들기 때문이다. 2012후4162 전원합의체 판결의 소수의견도 이 점을 지적하였다.

이 논문은 침해소송과 달리 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다고 한 2012후4162 전원합의체 판결이 갖고 있는 의미와 문제점을 검토하는데 그 목적이 있다. 이 논문은 II.에서 침해소송과 비교하여 권리범위확인심판의 성격을 조망하고, III.에서 신규성 판단과 진보성 판단의 유사성을 검토하고, IV.에서 특허발명이 공지기술을 포함하고 있는 경우의 대법원 판례를 정리하도록 한다.

II. 권리범위확인심판의 성격

1. 서론

침해소송에서는 특허발명에 대한 진보성 판단을 할 수 있으나 권리범위확인심판에서는 할 수 없다고 한 대법원 전원합의체 판결의 적절성을 평가하고 그 의미를 확인하기 위해서는 권리범위확인심판의 취지와 목적 및 성격을 이해할

2. 13. 선고 97후686 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결, 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후 1002 판결, 대법원 1991. 12. 27 선고 90후1468, 1475 판결.

필요가 있다.

2. 권리범위확인심판의 의의와 목적

권리범위확인심판이란 “특허권자 또는 이해관계인이 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판을 말하는 것으로 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하고자 하는 기술이 특허발명의 보호범위에 속하는지의 여부를 가리기 위한 것”이다.⁷⁾ 대법원은 “권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차”,⁸⁾ 혹은 “권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것”⁹⁾이라고 하였다. 즉, 대법원은 권리범위확인심판이 특허발명 자체의 기술적 범위라고 하는 사실의 확정을 목적으로 하는 것이 아니고 그 기술적 범위를 기초로 하여 심판의 대상이 된 확인대상발명과 관계에 있어서 권리의 효력이 미치는지의 여부를 확인하는 법률관계 또는 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것임을 밝혔다 할 수 있다.¹⁰⁾ 다시 말해서 권리범위확인심판은, 단순히 특허의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 “권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것”이다.¹¹⁾

권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.¹²⁾ 즉, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에

7) 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰 -조문별 특허법해설, 2007, 701면.

8) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결.

9) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결. 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결(“실용신안권의 권리 범위 확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것”). 대법원 1983. 4. 12. 선고 80후65 판결.

10) 최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 특허소송연구, 제3집(2005.12), 특허법원, 44면.

11) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결; 특허법원, 지적재산소송실무, 2006, 161면. 따라서 권리범위확인심판의 목적은 기술적 범위를 확인하는 사실관계의 확정에 있지 아니하고 청구범위에 의하여 정하여진 권리범위와 확인대상발명 간의 권리관계 또는 법률관계를 확정하는 데 있다. 최정열, 앞의 논문, 43면.

12) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결; 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결.

의하여 정하여지지만(특허법 제97조) 특허가 부여된 발명은 그 본질이 기술적 사상으로서(특허법 제2조 제1호) 무체재산권이므로 유체재산권과 달리 보호받는 대상(발명)과 범위(권리범위)를 언어로 명확하게 정의하는 것이 매우 어렵다.¹³⁾ 또한 보호받고자 하는 사항을 청구범위에 기재하였다 하더라도 청구범위 해석은 그 주체에 따라 다르고, 특허 분쟁이 발생하면 각 당사자는 자신에게 유리한 방식으로 해석하려고하기 때문에 분쟁이 쉽게 종식되지 않는다.¹⁴⁾ 권리범위확인심판은 국가기관인 특허청심판원이 특허권의 보호범위를 객관적이고 공정하게 해석하여 당사자 간의 권리관계를 명확히 함으로써 분쟁을 신속히 해결할 수 있도록 해 준다.¹⁵⁾ 따라서 권리범위확인심판은 사실상 침해소송의 핵심인 침해 여부를 그 쟁점으로 하는 것이다.¹⁶⁾

3. 권리범위확인심판의 종류와 특성

특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.¹⁷⁾ 권리범위확인심판에는 소극적 권리범위확인심판과 적극적 권리범위확인심판이 있다.¹⁸⁾ 소극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 심판청구에서 심판의 대상으로 특정한 기술, 즉 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 구하는 심판을 말한다.¹⁹⁾ 소극적 권리범위확인심판은 어떤 기술(확인대상발명)을 실시하고자 하거나 실시하고 있는 자가 그 기술이 특허권의 범위

13) 언어는 표현에 한계가 있고 언어로 표현된 것에 대한 해석도 다양할 수밖에 없다. 예를 들어, 자동차바퀴의 구조를 언어로 표현하는 것은 극히 어렵다. 그리고 설사 언어로 표현했다고 하더라도 표현된 언어에 대한 해석은 해석의 주체마다 크게 다를 수 있다.

14) 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰 - 조문별 특허법해설, 2007, 701면.

15) 특허청, 위의 글.

16) 특허법원, 특허재판실무편람, 2002, 143면.

17) 특허법 제135조 제1항.

18) 오충진, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정”, 특허소송연구, 제4집(2008), 특허법원, 255면.

19) 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결; 특허법원, 지적재산소송실무, 2006, 163면; 특허법원, 특허재판실무편람, 2002, 143면.

에 속하는지의 여부를 확인하여 분쟁을 회피하고자 하는 목적에서 청구하는 경우가 많다. 만약 자신이 실시하고자 하는 확인대상발명이 타인의 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 나오면 심판청구인은 실시를 포기하거나 분쟁을 회피하기 위하여 다른 기술을 개발하거나 특허권자로부터 사용허락을 받기 위하여 노력할 것이다.

적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 자신의 특허발명을 기준으로 심판청구에서 심판의 대상으로 특정한 기술, 즉 확인대상발명이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 심판이다.²⁰⁾ 따라서 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 타인의 실시발명(확인대상발명)이 자신의 특허권의 권리범위에 속하는지의 여부를 확인하기 위한 목적에서 청구한다. 만약 “속한다”고 하는 심결이 내려지면 심판청구인은 실시자를 상대로 특허권 침해를 중지해 달라고 하는 취지를 내용증명 등의 방법으로 통지하고 이에 응하지 않을 경우 침해소송을 제기할 수 있을 것이다. 실시자(피심판청구인)는 자신이 실시하고 있는 기술(확인대상발명)이 특허권자의 권리범위에 속한다는 심결을 받아들여 실시를 중단하거나, 실시를 계속하더라도 침해소송과 패소에 따른 손해배상의 부담을 안게 될 것이다. 실시자는 심결의 결과에 불복하는 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그런데 “속하지 않는다”고 하는 심결이 내려지고 심판청구인이 권리범위확인심판의 결과를 받아들이면, 피심판청구인은 안심하고 확인대상발명을 계속 실시할 수 있을 것이다. “속하지 않는다”고 하는 심결에 대하여 심판청구인은 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.

이와 같이 권리범위확인심판은 침해 여부에 대한 다툼이 발생하였을 때 당사자가 소송으로 가기 전에 권리관계를 확정함으로써 분쟁을 사전에 해결하는 역할을 한다. 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단하는 것은 특허권에 기초한 침해금지가처분이나 손해배상청구 등의 특허침해소송에서의 침해 여부 판단과 그 내용상 다르지 않다.²¹⁾ 그러나

20) 특허법원, 지적재산소송실무, 2006, 163면; 특허법원, 특허재판실무편람, 2002, 143면.

21) 오충진, 앞의 논문, 256면; 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구, 제1집(1999), 특허법원, 108면 (“권리범위확인심판도 본질적으로 침해여부를 판단하는 침해소송과 다를 바가 없다”); 대법원 2013. 9. 12. 선고 2012다36326 판결에서 “특허발명의 특허권자인 갑 외국법인이 을 주식회사를 상대로 특허권

대법원이 99다59320 판결에서 “민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위 확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있[다]”고 판시한 바와 같이, 권리범위 확인심판의 확정심결은 침해소송에 기속력을 미치지 않는다.²²⁾ 그렇지만 권리범위확인심판의 확정심결은 침해소송에서 유력한 증거가 되는 것이므로 침해소송과 함께 권리범위확인심판을 제기하는 경우도 많다.²³⁾ 당사자들이 침해소송을 제기해 놓고 중복하여 권리범위확인심판을 청구하는 경우 침해소송법원은 권리범위확인심판과 관계없이 소송절차를 진행하기도 하지만, 특허심판원 또는 특허법원의 심결이나 판결을 기다려 판결하는 경우도 많다.²⁴⁾

〈표 1〉 권리별 권리범위확인심판 청구건수(* 2006년도는 처리건수임)²⁵⁾

년도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	합계	평균
특허	329	* 424	464	477	398	418	405	354	3,269	409
실용신안	211	* 240	227	219	149	132	92	93	1,363	170
디자인	121	* 175	192	250	182	207	119	154	1,400	175
상표	114	* 153	113	167	108	107	89	80	931	116
합계	775	* 992	996	1,113	837	864	705	681	6,963	870

침해금지 등을 구한 사안에서, 을 회사의 실시제품은 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 실시할 수 있어 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.”고 판단하였다.

22) 대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결(“적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 … 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 … 직권으로 정하는 것이다.”), 대법원 1992. 1. 15. 자 91마612 결정; 오충진, 앞의 논문, 257면. 또한, 권리범위확인심판에는 일사부재리의 효력이 있다. 특허법 제163조. 침해소송에 대한 기속력에 대한 상세한 논의는, 이숙연, “권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰”, 法曹, Vol.59 No.4(2010), 법조협회, 114-117면(권리범위확인심판에 기속력을 인정하게 되면 법원에 의하여 재판을 받을 헌법상 권리를 침해할 수 있다).

23) 예, 대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결.

24) 특허법원, 지적재산소송실무, 2006, 162면.

25) 특허청, “정보마당/지식재산권통계/심판”, 〈<http://www.kipo.go.kr/>〉, 검색일: 2014. 6. 13.

〈표 1〉 권리별 권리범위확인심판 청구건수를 보면 2005년부터 2012년까지 매년 평균 870건의 권리범위확인심판이 청구되고 있음을 알 수 있다. 이 기간 동안 특허는 3,269건, 실용신안은 1,363건이 청구되어 특실 합계(4,632건)가 전체(6,963건)의 66%를 차지함으로써 권리범위확인심판은 주로 특허와 실용신안 사건이고 따라서 그 처리에 고도의 전문성과 기술적 판단이 요구됨을 알 수 있다.²⁶⁾

〈표 2〉 당사자계 심판청구건수(* 2006년도는 처리건수임)²⁷⁾

종류	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	합계	평균
무효	1,580	*1,499	1,700	1,889	1,438	1,426	1,433	1,448	12,413	1,552
취소	1292	*1,269	1,571	1,758	1,117	1,181	1,378	1,379	10,945	1,368
권리범위(A)	775	*992	996	1,113	837	864	705	681	6,963	870
취소불복	311	*371	261	135	57	26	11	19	1,191	149
합계(S)	3,958	*4,131	4,528	4,895	3,449	3,497	3,527	3,527	31,512	3,939
A/S(%)	20	24	22	23	24	25	20	19	22	22

〈표 2〉 당사자계 심판청구건수에 의하면, 2005년부터 2012년까지 권리범위확인심판은 매년 평균 870건, 총 6,963건이 청구되어 당사자계 전체 심판청구건수(31,512)의 약 22%에 해당하는 것을 알 수 있다. 또한 2005년부터 2010년까지의 권리범위확인심판에 대한 인용률 및 기각률을 분석한 결과 인용률은 2005년 58.3%에서 2010년 39.9%로 감소하고, 기각률은 2005년 16.2%에서 2010년 23.4%로 증가하는 경향을 나타내고 있다.²⁸⁾ 권리범위확인심판의 심결의 효력이 당사자 간에 법률관계를 확인하는 것으로 제한되어 있음에도 불구하고 분쟁 당사자들은 권리범위확인심판을 분쟁해결의 중요 수단으로 활용하고 있음을 시

26) 같은 취지로, 이숙연, 앞의 논문, 108면.

27) 특허청, "정보마당/지식재산권통계/심판", <<http://www.kipo.go.kr/>>, 검색일: 2014. 6. 13.

28) 정종한 외 2인, "특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구", 지식재산연구, 제7권 제2호(2012), 53면.

사하고 있다.²⁹⁾ 이것은 특허심판원을 통한 분쟁해결이 법원에서의 소송에 비하여 절차가 단순하고 비용이 저렴하면서도 (지식재산법과 전문기술에 대한 지식을 모두 갖춘) 심판관에 의한 심결을 수궁하기 때문인 것으로 볼 수 있다.

〈표 3〉 특실분야 특허법원 제소 현황(2008~2013)³⁰⁾

		2008		2009		2010		2011		2013		총계 평균제소율(%)	
		심결	제소	심결	제소	심결	제소	심결	제소	심결	제소	심결	제소
당사 자계	특허	894	449	805	299	873	353	965	425	971	381	4,508	1907
	제소율	50		37		40		44		39		42	
	실용신안	385	127	308	125	212	67	252	86	193	76	1350	481
	제소율	33		40		32		34		39		36	
	계	1,279	576	805	424	873	393	965	469	971	420	5,858	2,388
	제소율	45		38		39		42		39		41	

2006년부터 2008년까지 권리범위확인심판의 연도별 처리건수 대비 심결취소 소송 접수건수는 약 30%에 이른다.³¹⁾ 이것은 〈표 3〉 특실분야 특허법원 제소 현황에서 나타난 특실분야 평균제소율(41%)보다 낮다. 2008년에서 2013년까지 특허심판원에 의하여 내려진 5,858건의 심결 중에서 그 41%인 2,388건에 대하여 특허법원에 소제기되었다.³²⁾

29) 2003년부터 2007년까지 5년 동안 권리범위확인심판(특허, 실용신안, 디자인, 상표) 청구건수는 4,011건이었다. 당사자들이 특허 등의 분쟁에 있어서 권리범위확인심판에 크게 의존하고 있음을 보이는 것이다. 2004년부터 2007년까지 우리나라 권리범위확인심판 총 청구건수(특허, 실용신안, 디자인, 상표)는 일본의 판정 총 신청건수의 9배를 넘고, 특허 특허실용신안의 경우에는 12배를 넘는다. 장만철, “권리범위확인심판의 효율성 제고를 위한 제안”, 지식재산21, 통권 제106호(2009), 특허청, 130면.

30) 특허청, “정보마당/지식재산권통계/심판”, 〈<http://www.kipo.go.kr/>〉, 검색일: 2014. 6. 13.

31) 이숙연, 앞의 논문, 121면.

32) 특허청, “정보마당/지식재산권통계/심판”, 〈<http://www.kipo.go.kr/>〉, 검색일: 2014. 6. 13.

〈표 4〉 (특허법원) 심결취소율 현황³³⁾

심판 종류	권리	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	누계	특실 합계
무효 심판	특허	25.4 63/248	29.1 76/261	26.4 68/258	19.0 44/231	26.2 71/271	32.1 90/280	24.0 61/254	26.2 473/1803	26.6 595/2236
	실용 신안	25.9 22/85	32.9 25/76	22.4 17/76	17.4 8/46	27.1 16/59	32.5 13/40	45.7 21/46	28.5 122/428	
	디자인	30.0 9/30	30.0 18/60	28.9 11/38	24.2 15/62	17.5 10/57	26.5 9/34	22.0 11/50	25.0 83/331	
	상표	29.7 41/138	26.6 50/188	35.6 47/132	27.0 31/115	25.6 31/121	34.1 47/138	40.0 44/110	30.9 291/942	
	소계	26.9 135/501	28.9 169/585	28.4 143/504	21.6 98/454	25.2 128/508	32.3 159/492	29.8 137/460	27.7 969/3504	
	특허	26.1 40/153	20.5 27/132	18.3 24/131	22.3 25/112	30.2 42/139	28.8 38/132	18.6 21/113	23.8 217/912	25.0 308/1230
	실용 신안	32.8 22/67	20.0 13/65	27.8 15/54	28.6 12/42	20.9 9/43	43.5 10/23	41.7 10/24	28.6 91/318	
	디자인	14.8 4/27	23.8 10/42	8.3 3/36	26.5 13/49	26.0 13/50	29.0 9/31	6.7 2/30	20.3 54/265	
	상표	8.1 3/37	15.2 7/46	51.7 15/29	33.3 11/33	33.3 14/42	16.0 4/25	24.1 7/29	25.3 61/241	
	소계	24.3 69/284	20.0 57/285	22.8 57/250	25.8 61/236	28.5 78/274	28.9 61/211	20.4 40/196	24.4 423/1736	
권리 범위	특허	26.1 40/153	20.5 27/132	18.3 24/131	22.3 25/112	30.2 42/139	28.8 38/132	18.6 21/113	23.8 217/912	25.0 308/1230
	실용 신안	32.8 22/67	20.0 13/65	27.8 15/54	28.6 12/42	20.9 9/43	43.5 10/23	41.7 10/24	28.6 91/318	
	디자인	14.8 4/27	23.8 10/42	8.3 3/36	26.5 13/49	26.0 13/50	29.0 9/31	6.7 2/30	20.3 54/265	
	상표	8.1 3/37	15.2 7/46	51.7 15/29	33.3 11/33	33.3 14/42	16.0 4/25	24.1 7/29	25.3 61/241	
	소계	24.3 69/284	20.0 57/285	22.8 57/250	25.8 61/236	28.5 78/274	28.9 61/211	20.4 40/196	24.4 423/1736	
	특허	26.1 40/153	20.5 27/132	18.3 24/131	22.3 25/112	30.2 42/139	28.8 38/132	18.6 21/113	23.8 217/912	

〈표 4〉는 2007년부터 2013년까지 특허법원이 무효심판과 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 내린 판결건수와 인용건수에 기초한 심결취소율을 보여주고 있다. 이 기간 동안 특실 권리범위확인심판에 대한 심결취소율은 25.0%에 불과하다.

33) 특허청 내부자료 2014. 6. 23. 심결취소율 = 인용건수 ÷ 특허법원 판결건수.

4. 결론

권리범위확인심판은 확인대상발명과 특허발명 간의 권리관계를 확인할 뿐 이것이 직접적으로 침해소송에서 법률적 구속력을 갖는 것은 아니다.³⁴⁾ 그럼에도 불구하고 권리범위확인심판이 당사자 간에 권리범위에 대한 분쟁이 발생하는 경우에 이를 효과적으로 해결해 주는 수단으로 활용되고 있는 것은 당사자들이 전문성을 확보한 인력에 의하여 처리되고 있는 권리범위확인심판을 신뢰하기 때문일 것이다. 이것은 권리범위확인심판의 청구건수가 상당한 분량을 유지하고 있을 뿐 아니라 그에 대한 심결취소소송에 있어서 상당히 낮은 인용률을 나타내고 있음을 통하여 확인할 수 있다.³⁵⁾

Ⅲ. 신규성 판단과 진보성 판단의 유사점

1. 개요

대법원이 2012후4162 전원합의체 판결에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단은 인정할 수 없다고 한 것은 대법원이 신규성 판단과 진보성 판단을 명확하게 구분한다는 것을 전제로 하고 있다. 권리범위확인심판에서 신규성 판단을 인정하는 것은 공지기술이 특허권의 권리범위에 포함되는 것을 방지하기 위한 것이다. 그런데 특허요건으로 진보성을 요구하는 것, 그리고 권리범위확인심판에서 그 동안 진보성 판단을 한 것도 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술(즉, 공중의 영역에 있는 기술)이 특정인에게 독점되는 것을 방지하기 위한 것이었다.

대법원은 권리범위확인심판에서 신규성 판단은 인정할 수 있지만 진보성 판

34) 최정열, 앞의 논문, 29-30면.

35) 권리범위확인심판의 분쟁해결수단으로서의 기능과 심판청구건수 등을 고려할 때 제도의 존재 의미가 있으므로 운용의 묘를 살려야 한다. 김태현, "권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부", 특허침해소송, 제4집(2008), 특허법원, 251면.

단은 인정할 수 없는 이유를 기술하지 않고 있다. 대법원은, 신규성 판단은 진보성 판단과 달리 특허발명과 확인대상발명이 서로 동일한 것인지의 여부만을 판단하는 것에 불과하여 객관성을 유지할 수 있으나 진보성 판단은 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것인지를 판단하는 것이어서 단순하지 않기 때문에 객관성을 유지하기 어렵다고 판단하였을 가능성이 있다.

그런데 이와 같은 전제가 옳은지에 대하여는 의문이 있을 수 있다. 왜냐하면 신규성 판단에 있어서도 특허발명과 확인대상발명이 동일성의 것으로 보이지만 실질에 있어서는 완전히 서로 다른 발명일 수 있고, 그 반대의 경우도 얼마든지 가능하기 때문이다. 신규성 판단은 진보성 판단 못지않게 기술적 전문성이 요구되고 섬세함이 요구되며 검토하여야 할 선행기술의 범위에 제한이 없다. 그렇다면 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단은 인정하지 않는 것은 적절하다고 할 수 없다. 이러한 점에 유의하여 아래에서는 신규성 판단과 진보성 판단을 서로 비교해 보도록 한다.

2. 신규성 판단과 진보성 판단의 차이점과 유사점

1) 신규성 판단과 진보성 판단의 차이점

공지기술은 불특정 다수에게 이미 알려진 기술을 말하고 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술은 당업자가 공지기술과 자신의 기술적 상식 및 창의성을 바탕으로 쉽게 실시할 수 있는 기술을 말한다. 공지기술은 이미 불특정 다수에게 알려진 기술이지만 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술은 누구에게도 알려져 있지 아니한 기술이다. 따라서 공지기술과 달리 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술은 당업자의 관점에서 판단된 것이다.

신규성 판단은 출원발명과 선행기술이 동일한 것인지 혹은 적어도 동일성의 것인지를 판단하는 것이다. 따라서 신규성 판단에서는 동일한지의 여부를 판단하여야 하므로 선행기술은 단 하나만 사용하여야 한다. 특허법 제29조제1항에 따라 특허출원전에 국내 또는 국외에서 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 간행물에 게재된 발명, ④ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이

이용가능하게 된 발명은 신규성이 없는 발명으로 판단한다.

출원발명이 신규성 판단을 통과한 이후에 실시하는 진보성 판단은 당업자가 선행기술로부터 자신의 기술적 상식과 창의성을 활용하여 출원발명을 실시하는 것이 용이한지의 여부를 판단하는 것이다. 비록 출원발명에 신규성이 있다 하더라도 당업자가 선행기술을 이용하여 출원발명을 용이하게 실시할 수 있는 정도에 불과한 것이라면 특허를 받을 수 없다. 자유기술인 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술은 당업자가 제약 없이 실시할 수 있도록 보장해 주어야 누구나 자유로운 창작활동이 가능하게 되고, 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도의 작은 기술진보에 대하여서까지 특허를 부여하면 특허라는 배타적 권리가 기술혁신을 방해하여 특허제도의 목적인 산업발전을 도모할 수 없기 때문이다.³⁶⁾

우리나라에서 진보성 판단 절차는 다음과 같다.³⁷⁾ ① 청구항에 기재된 발명(출원발명)을 특정한다, ② 인용발명을 특정한다, ③ 출원발명과 인용발명의 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다, ④ 당업자가 인용발명으로부터 출원발명에 이르는 것이 용이한지의 여부를 판단한다.

진보성 판단에서는 복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능하고, 출원발명과 기술분야 및 기술적 과제가 공통되는 것을 당업자의 시각에서 특정하여야 한다. 「심사지침서」는 인용발명으로부터 출원발명에 이르는 것이 양자 간의 차이에도 불구하고 당업자에게 용이한지의 여부에 의하여 진보성을 판단하되 당업자의 기술상식 및 경험칙 등을 고려하여야 한다고 기술하고 있다.³⁸⁾

36) 특허법 제1조: 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 최상필, “발명의 진보성 판단에 관한 연구”, 동아법학, 제48호(2010), 동아대학교 법학연구소, “진보성을 특허요건의 하나로 인정하게 된 이유는 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 경우에게까지 특허를 부여하게 되면 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하는 특허법의 제정취지에 어긋나기 때문이다.”

37) 특허청, 심사지침서, 2011, 3303면.

38) 「심사지침서」에는 “출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다”고 되어 있다. 그런데 출원전의 기술상식과 경험칙은 결국 “당업자의 기술상식과 경험칙”과 다르지 않을 것이다. 당업자의 기술을 선행 기술 수준 이하로 설정하면 선행기술의 일부에 대하여 출원인에게 특허를 부여하고 공중의 이용을 금지하는 것이 되기 때문에 불합리하다. 따라서 당업자의 기술수준은 출원전 기술수준과 다를 수 없다.

2) 신규성 판단과 진보성 판단의 유사점

특허제도의 중요한 목적은 공중의 영역에 있는 지식을 지키는 것이다.³⁹⁾ 신규성 판단이나 진보성 판단은 모두 공중의 영역에 있는 것에 대하여 특정인에게 특허를 부여하는 것을 방지함으로써 공중으로 하여금 공중의 영역에 있는 기술(즉, 공지기술이나 그것으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술)을 공중이 자유롭게 이용할 수 있도록 하기 위한 것이다.⁴⁰⁾ 선행기술과 동일성의 기술은 물론이고 선행기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술도 공중의 영역에 있는 것이기 때문이다.⁴¹⁾

신규성 상실을 입증하기 위해서 심사관은 다음 세 가지 단계를 거친다. ① 청구범위를 해석하여 권리범위를 확정한다. 권리범위는 청구범위에 기재되어 있는 요소로 결정된다. ② 특허발명의 각각의 모든 구성요소가 하나의 선행기술 문헌에 나타나 있음을 입증한다. ③ 그 문헌은 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 충분하게 특허발명을 기술하고 있음을 나타낸다.⁴²⁾

(1) 신규성 판단과 진보성 판단에 있어서 기술적 판단의 필요성과 곤란성

당업자가 선행기술을 통하여 특허발명을 용이하게 실시할 수 있다면 그 특허발명은 이미 공중의 영역에 있는 것이므로 특허는 무효로 되어야 한다.⁴³⁾ 그런데 선행기술문헌에 특허발명의 구조와 명칭은 기재되어 있으나 특허발명에 관한 다른 내용은 상세히 기술되어 있지 아니한 경우, 신규성 판단은 당업자가 그 기술문헌에 기재되어 있는 사항을 기초로 자신의 지식을 이용하여 특허발명을

39) Sean B. Seymore, "The Null Patent", *William and Mary Law Review*, Vol.53(May, 2012), at 2046, 2088.

40) Edward D. Manzo, "The Impact of the America Invents Act on Trade Secrets", *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Vol.13(2014), at 504.

41) Jonathan J. Darrow, "The Neglected Dimension of Patent Law's PHOSITA Standard", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol.23, at 231.

42) John M. Golden, "Patentable Subject Matter and Institutional Choice", *Texas Law Review*, Vol.89(April, 2011), fn.84; Sean B. Seymore, "Rethinking Novelty in Patent Law", *Duke Law Journal*, (January, 2011), at 936-937.

43) Sean B. Seymore, 앞의 논문, p.937.

용이하게 실시할 수 있는지의 판단(즉, 실시 가능성 판단)을 먼저 실시하지 않으면 안 된다.⁴⁴⁾ 따라서 진보성 판단에서와 마찬가지로 신규성 판단에 있어서도 기술적 전문성이 요구되며, 당업자의 기술수준을 어느 정도로 설정할 것인가가 매우 중요한 요소가 된다. 이와 같은 이유로 진보성 판단은 물론 신규성 판단도 선행기술과의 대비를 요구하는 것이므로 심사관이 공중의 영역에 있는 선행기술을 충분히 이해하고 있지 않으면 신규성 심사를 제대로 실시할 수 없다.⁴⁵⁾

신규성 판단과 진보성 판단은 둘 다 특허발명과 선행기술 간의 구성과 효과의 차이를 파악하고 평가하는 기술적 분석이 필요하다.⁴⁶⁾ 신규성 판단에 있어서도 양 발명이 완전히 일치하는 경우는 드물다. 발명의 동일성 판단에 있어서는 기술적 구성이 서로 동일할지의 여부와 함께 고안의 효과도 참작하여야 한다.⁴⁷⁾ 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 동일한 과제의 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없거나 미세한 차이에 불과하다면 이들은 서로 동일하다고 보아야 한다.⁴⁸⁾ 이와 반대로 외견상으로는 종전 의약품과 유사하고 단지 미세한 차이만 존재하는 것으로 보이지만 실상은 중요한 기술적 진보를 이루는 경우도 있다.⁴⁹⁾

이와 같이 구성에 차이가 있는 경우 그 차이와 그에 따른 작용효과에 있어서의 차이를 판단하기 위해서는 기술에 대한 분석이 선행되어야 하고 신규성 판단의 주체에게는 당업자 수준의 기술이 요구된다.⁵⁰⁾ 따라서 신규성 판단은 미세한

44) Sean B. Seymore, 앞의 논문, pp.948-949.

45) Sean B. Seymore, 앞의 논문, pp.934-935.

46) 이수완, 앞의 논문, 118면.

47) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2004. 12. 10. 선고 2004후1359 판결("동근통의 질식통날에 대한 확인대상고안은 등록고안의 대응하는 구성과 그 구체적인 수지에서 차이가 있고, 그에 따라 작용효과에서도 차이가 있어 동일한 구성을 채택한 것이라고 할 수 없으므로 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.")

48) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2002. 5. 17. 선고 2000후2255 판결, 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결.

49) Benjamin N. Roin, "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability", *Texas Law Review*, (February, 2009), at 538 ("By introducing small changes into the chemical structure of an existing drug, scientists sometimes create a superfluous me-too product, but other times they produce a novel drug with substantially improved therapeutic properties.")

50) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004후3409 판결(동일성 판단에 제공되는 비교대상발명은 기술 구성 전체

차이를 두고 있는 두 발명 간에 동일성 여부를 판단하는 것으로서 진보성 판단에 비하여 섬세함을 요구하고, 이 점에서 신규성 판단이 진보성 판단보다 쉽고 단정할 수는 없다.⁵¹⁾

신규성 판단과 진보성 판단은 모두 발명의 전체 구성요소가 선행기술에 나타나 있어야 한다. 그런데 진보성 판단은 특허발명과 대비되는 기술로서 복수의 선행기술의 조합을 허용하지만 신규성 판단은 하나의 선행기술에 특허발명의 모든 요소가 나타나 있어야 한다. 이 점에서 진보성 판단의 비교 범위는 신규성 판단의 것보다 넓다고 할 수 있다.⁵²⁾ 그런데 신규성 판단은 기술분야에 제한을 두지 않고 특허발명과 동일성의 것이면 신규성을 부정할 수 있는 선행기술로 인용할 수 있지만 진보성 판단은 특허발명과 관련된 분야의 기술만 선행기술로 인용할 수 있다. 이 점에서 신규성 판단이 진보성 판단에 비하여 조사하고 대비해야 할 선행기술의 범위가 넓다.⁵³⁾

(2) 신규성 개념과 진보성 개념의 혼동

초창기 우리나라 특허법은 현행 제29조 제2항에 해당하는 진보성 관련 규정이 없었고, 진보성 판단은 신규성 판단 규정에 포함되어 있었다. 대법원 판례도 진보성 판단을 신규성 판단에 포함시켰다.⁵⁴⁾ 대표적으로 대법원은 81후24 판결

가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 표현이 불충분하더라도 당업자가 자신의 기술상식이나 경험칙에 하여 쉽게 기술 내용을 파악할 수 있다면 대비 대상이 될 수 있다(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결 등 참조)고 함으로써 신규성 판단에 당업자의 기술상식과 경험칙이 요구됨을 전제로 하고 있다; 진보성 판단뿐 아니라 신규성 판단에서도 기술적 분석이 요구된다는 점에 대하여, 이수완, 앞의 논문, 118면.

51) 신규성 판단이 진보성 판단에 비하여 용이하다고 볼 수 없다는 점에 대하여는, 양영환, “권리범위확인심판의 실무”, 지식재산21, 통권 제63호(2000), 특허청, 138면(“양 발명 사이의 차이가 크지 않아도 신규성이 있을 수 있는 것으로서, 작은 차이에 대한 섬세한 판단을 전제로 하는 신규성이 상대적으로 보다 거시적인 판단을 전제로 하는 진보성에 비하여 더 용이하다고 말하기는 어렵다.”)

52) Michael A. Silliman, “Implied Obviousness: Reevaluating the Jury’s Role in Nonobviousness after Kinetic Concepts”, *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, (Spring, 2014), at 674. (“[W]hereas an invention lacks novelty only if all of the limitations of a claim are present in a single prior art reference, an invention is unpatentable due to nonobviousness if the limitations of the claim are obvious from a combination of prior art references.”)

53) T. Whitley Chandler, “Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents”, *Harvard Journal of Law & Technology*, (Summer, 2000), in, 94.

에서 “공지 공용의 기술을 결합한 고안이라고 할지라도 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이를 실시할 수 없는 것일 때에는 이를 신규성 있는 고안이라고 볼 수 있는 것”이라고 판시하였다.⁵⁵⁾ 한마디로 이 사건에서 대법원은 당업자가 용이하게 실시할 수 없는, 진보성이 있는 고안을 신규성이 있는 고안이라고 하였다.⁵⁶⁾

또한 대법원은 91마540 결정에서도 신규성과 진보성 판단을 혼동하는 모습을 보이고 있다. 이 결정에서 대법원은 “어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 [한다]”고 하면서도, “발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많[다]”고 하고, “발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있[다]”고 함으로써 신규성 판단과 진보성 판단을 혼동하는 모습을 보이고 있다.⁵⁷⁾

54) 초기 특허법은 진보성의 개념이 신규성의 개념에 포섭되어 있었다. 特許法 일부개정 1963. 3. 5[법률 제 1293호, 시행 1963. 4. 5.] 제5조 제2항: 이 법에서 신규의 발명이라 함은 다음 각호에 해당하지 아니하는 것을 말한다. 1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 사용된 것, 2. 특허출원전에 국내에서 반포된 간행물에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 것, 안원모, “특허에 진보성 결여가 명백한 경우의 침해소송법원에서의 처리”, 법조, 제62권 제1호(2013), 81-82면; 이수완, 앞의 논문, 118면; 최상필, 앞의 논문, 932면(“진보성 요건이 비록 지금은 대부분의 국가에서 명문의 규정으로 요구되고 있지만, 과거의 특허법에서는 신규성 요건에 가려 명백히 규정되지는 않았다.”)

55) 대법원 1982. 2. 9. 선고 81후24 판결.

56) 같은 취지의 판결로는, 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후1565 판결, 대법원 1990. 12. 21. 선고 90후441 판결, 대법원 1989. 12. 12. 선고 89후865 판결, 대법원 1989. 6. 13. 선고 86후117 판결(“공지공용의 기술을 결합한 고안이더라도 … 결합전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 [당업자]가 용이하게 이를 실시할 수 없을 때에는 신규성 있는 고안이다.”), 대법원 1986. 11. 11. 선고 85후54 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후17 판결; 이수완, 앞의 논문, 118면(1973년 특허법 개정 이후에도 판례는 신규성과 진보성을 구분하지 않고 혼용하는 경우가 많았다).

57) 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정. 이 결정에서 진보성 판단을 신규성 판단에 포함시켰다고 지적하였다. 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결, 대법원

이러한 현상은 미국에서도 마찬가지였다. 1952년 미국 특허법 이전의 특허법은 발명은 새로워야 한다고만 규정하고 있었다.⁵⁸⁾ 비자명성 요건이 “1952년 미국특허법”에 추가된 것은 발명이 새로워야 한다는 요건만으로 특허요건을 측정하기에 불만족스러웠고, 발명이 특허를 받으려면 “새로움” 이상의 그 무엇인가가 있어야 한다고 생각했기 때문이었다.⁵⁹⁾ 그래서 미국특허법은 신규성을 “실질적 신규성(substantial novelty)”으로 대체함으로써 신규성의 범위를 보다 확대하여 운용하였다. “실질적 신규성 요건”을 충족시키기 위해서는 발명이 신규성 요건을 충족시키는 데 필요한 것 이상의 어떤 것이 더 요구된다. 즉, 특허를 받기 위해서는 발명이 과거에 없었던 것만으로 충분하지 않고 “실질적으로” 존재하지 않았던 것이어야 했기 때문이다.⁶⁰⁾ 그래서 이 “실질적 신규성 기준”은 “비자명성 기준”의 모태가 되었다.⁶¹⁾ 그런데, 호치키스 사건의 다수의견은 해당 업계의 통상의 기술자가 가지고 있는 것 이상의 기술과 독창성을 나타내야 한다

2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결: 안원모, 앞의 논문, 81면; 권택수, “권리범위확인심판과 진보성의 판단”, 특별법연구, 제7권(2005), 박영사, 831-2면, 각주 60; 최성준, “특허침해소송과 특허무효,” 인권과 정의, 제279호, 대한변호사협회, 70면, 각주 80; 설민수, “특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향 -대법원 2010다95390 전원합의체 판결을 중심으로-”, 법조, Vol.678(2012), 23-25면(대법원 91마540 결정은 신규성과 진보성 판단의 한계를 구분하기 어려운 경우에도 신규성 결여로 판단할 수 있다고 판시하였으나 이것도 진보성 판단을 전제로 한다는 점에서 신규성 판단과 진보성 판단의 구별을 더욱 어렵게 하였다.) 신규성 판단과 진보성 판단의 구별의 곤란성에 대하여는, 이수완, 앞의 논문, 118-119면(신규성 판단과 진보성 판단은 모두 기술적 분석을 요하고, 신규성의 공지영역과 진보성의 공지영역 모두 자유기술이라는 점에서 차이가 없고, 대법원 판례는 이들을 혼동하여 사용해왔다.); 양영환, 앞의 논문, 138면 (“신규성과 진보성은 이론상의 구분일 뿐 자로 켜진 듯 이들 사이의 경계를 정하는 것이 현실적으로 불가능하다”); 구대환, 앞의 논문, 34-36면.

58) Linda J. Demaine, Aaron Xavier Fellmet, “Reinventing the Double Helix: A Novel and Nonobvious Reconceptualization of the Biotechnology Patent,” *Stanford Law Review*, Vol.21 No.55(November, 2002), at 381. (“Prior to the 1952 Patent Act, patent statutes provided only that inventions must be ‘new’.”)

59) Janice M. Mueller and Daniel Harris Brean, “Overcoming the ‘Impossible Issue’ of Nonobviousness in Design Patents,” *Kentucky Law Journal*, (2010-2011), at 424.

60) Edward C. Walterscheid, “Novelty & the Hotchkiss Standard,” *Federal Circuit Bar Journal*, Vol.44 No.20(2010), at 260. (“[T]he subject-matter of a patent should be something that has not substantially existed before.”) “실질적 신규성 요건”에 따라서 특허를 허용하기 위해서는 발명은 선행 기술에 나타난 내용과 비교하여 원리에 있어서 변화(“change in principle”)가 있어야 했다.

61) Edward C. Walterscheid, 앞의 논문, pp.227-228 (“The development of a ‘substantial novelty’ standard was an important precursor to the nonobviousness requirement.”)

고 선언했다.⁶²⁾ 그래서 호치키스 사건에서 제시된 기준에 따르면 특허성은 해당 분야의 통상의 지식을 가진 자가 가진 것 이상의 창의성과 기술이 요구된다.

동일한 것과 동일성의 것은 차이가 있지만, 신규성은 동일한 선행기술뿐 아니라 동일성의 것에 의하여서도 부인될 수 있다.⁶³⁾ 동일성의 기술(즉, 발명이 실질적으로 동일한 기술)은 출원발명과 동일하지는 않지만 동일한 것으로 간주할 수 있는 기술, 즉 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다.⁶⁴⁾

따라서 발명의 신규성 판단시 발명의 동일성 여부를 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 서로 동일한지의 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하되 그 결과 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 동일한 과제의 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가·삭제·변경, 단순한 재료의 변경, 단순한 형상의 변경, 단순한 수치의 한정 등 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 동일하다고 본다.⁶⁵⁾ 양 발명의 기술적 구성의 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등이 아니고 구성의 차이로 인하여 새로운 효과가 발생하더라도 그 차이가 “당업자”가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 한다면 양 발명은 동일하다고 할 수 없지만 동일성의 것이라는 이유로 신규성을 부인할 수 있다.⁶⁶⁾

62) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248, (1850) “[I]f no more ingenuity and skill was necessary to construct the new knob than was possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, the patent was void.”

63) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2002. 5. 17. 선고 2000후2255 판결.

64) 그래서 동일성 판단은 미국에서 실질적 신규성 기준에 의한 신규성 판단과 같다고 할 수 있다. 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결. 동일한 발명 중에서 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있도록 함으로써 동일발명에 대한 중복특허를 방지하기 위하여서도 동일성 판단이 필요하다.

65) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2002. 5. 17. 선고 2000후2255 판결. 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후 1452 판결, 특허법원 2007. 8. 22. 선고 2006허7146 판결, 특허법원 2002. 5. 24. 선고 2001허 3477 판결.

66) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결; 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결.

양 발명이 동일하다고 하는 것은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되지 않는 것을 말한다.⁶⁷⁾ 그리고 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 “당업자”가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에도 양 발명은 역시 동일한 발명이다.⁶⁸⁾ 더욱이 기술분야에 따라서는 동일성의 발명도 그 표현 방식에 따라 완전히 다른 발명으로 보일 수 있다.⁶⁹⁾

3. 결론

진보성 판단과 신규성 판단은 그 영역을 구별하기 어렵다.⁷⁰⁾ 권리범위확인심판에서 진보성 판단은 인정하지 않고 신규성 판단만을 인정하면 (신규성과 진보성의 경계에 있는 특허발명의 경우) 신규성만을 판단하고 진보성은 판단하지 않기 위하여서는 결국 진보성 판단을 하지 않으면 안 되는 문제가 있다.⁷¹⁾ 결국 신규성 판단은 진보성 판단과 마찬가지로 양 발명의 기술적 구성의 차이와 그 구성의 차이에 따른 작용효과의 차이를 이해할 수 있는 정도의 기술적 이해가

67) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결.

68) 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결. 이 점에서 동일성 판단은 미국의 “실질적 신규성 기준”과 같다고 할 수 있다.

69) 컴퓨터프로그램, 전기회로, 전자회로, 화학발명 등이 대표적이다.

70) 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009, 168-169면; 임호, “신규성 판단에 있어서 동일성의 범위,” 저스티스, 통권 제99호(2007), 124-125면. 임호 교수는 신규성 판단시 해당 기술 분야를 한정하지 않는다는 점에서 신규성 판단이 진보성 판단보다 더 어려울 수 있다고 설명한다. 신규성 판단과 진보성 판단의 구별의 곤란성에 대하여는, 양영환, 앞의 논문, 138-139면(“특허발명과 인용발명이 완전히 동일한 경우는 거의 없고 대부분 양 발명 사이에 어느 정도의 차이가 있게 마련인 실제 사건에 있어서, 심판부 또는 재판부가 그 사건의 쟁점이 신규성의 문제인지 또는 진보성의 문제인지를 결정하는 것은 쉬운 일이 아니다.”); 구대환, 앞의 논문, 34-36면.

71) 신규성 판단에 있어서는 양 발명의 구성상 차이를 구별해 낼 수 있어야 하고, 그 차이점이 당업자가 보통으로 채용하는 정도의 것인지의 여부(신규성 판단) 혹은 당업자가 용이하게 도출할 수 있는 것인지의 여부에 대한 판단(진보성 판단)이 필요하다. 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결; 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결, 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결.

없으면 안 된다.⁷²⁾

Ⅳ. 특허발명이 공지기술을 포함하고 있는 경우에 대한 대법원 판례의 입장⁷³⁾

1. 서론

권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허권의 범위에 속하는지의 여부를 확인하기 위하여서는 먼저 특허권의 범위를 확정하여야 하는데 권리범위를 확정하려면 출원당시의 기술수준을 반드시 고려하여야 한다.⁷⁴⁾ 그래서 특허발명에 공지기술이 포함되어 있는 경우 이 부분을 제외하고 권리범위를 확정하여야 한다. 그러나 권리의 일체성을 훼손해 가면서까지 공지부분이라 하여 이를 제외시켜서는 안 된다. 특허청구범위에 기재된 발명은 모든 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서 하나의 기술적 사상을 이루는 것으로 파악하여야 하기 때문이다. 아래에서는 권리범위확인심판에서 발명의 일부 또는 전부가 공지기술이거나 발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에 대법원이 어떠한 태도를 취했는지 살펴봄으로써 권리범위확인심판에서 진보성 판단 여부에 대한 시사점을 찾아보도록 한다.

2. 신규성이 결여된 특허발명에 대한 대법원 판례

72) 신규성 판단도 진보성 판단만큼 전문기술지식을 요구하고 난해한 경우가 많다. 양영환, 앞의 논문, 138-139면(“신규성 판단이 진보성 판단보다 용이한 것이라고 선뜻 말하기는 어렵다.”) 구대환, “심결취소소송의 심리범위와 기술심리관의 역할”, 법제연구, 제37호(2009), 279-280면.

73) 이 부분은 [구대환, “특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토”, 産業財産權, 第35號(2011), 한국산업재산권법학회] 및 [구대환, “권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가”, 정보법학, 제16권 제3호(2012), 한국정보법학회]에서 기술하고 있는 내용 중 관련 부분을 축약하였다.

74) 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결, 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결.

특허발명의 권리범위를 확정함에 있어서는 공지기술을 참작하여야 한다. 고안의 일부가 공지된 실용신안에 대하여, 대법원은 63후45 전원합의체 판결에서 (제척기간에 관한 실정법을 위반하면서까지) 공지부분을 권리범위에서 제외시켰다.⁷⁵⁾ 그런데 특허발명의 전부가 공지된 경우에 있어서 대법원은 한 동안 일관성이 없었다. 즉, 일부 판례에서는 권리범위를 인정하지 않는다고 판시하고, 다른 판례에서는 일단 권리로서 성립한 이상 무효심판을 통하지 않고 다른 절차에서 권리의 효력을 부인할 수 없다고 하였다. 이러한 상황에서 대법원은 81후56 전원합의체 판결에서 일부가 공지인 경우와 마찬가지로 전부공지의 경우에도 권리범위를 인정할 수 없다고 판결함으로써 판례의 일관성을 확보하였다. 대법원은 81후56 전원합의체 판결에서 (제척기간에 관한 실정법 규정이 있었음에도 불구하고) 63후45 판결의 부분공지의 법리를 전부공지의 경우로 확대 적용함으로써 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다고 판단하였다.⁷⁶⁾ 이와 같이 대법원은 기술의 진보향상을 통하여 산업발전에 기여하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 위해서는 공지기술에 대하여 개인에게 배타적 권리를 부여해서는 안 된다는 입장을 확고하게 가지고 있었다.⁷⁷⁾

3. 권리범위확인심판에서 진보성 판단 여부에 관한 대법원 판례의 변화

75) 일부공지인 경우 공지부분에는 권리범위를 인정하지 아니한 사례로는 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결, 대법원 1995. 12. 12. 선고 94후487 판결, 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결, 대법원 1992. 2. 25. 선고 91후1649 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1857 판결, 대법원 1991. 9. 24. 선고 90후2409 판결, 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1990.1.23. 선고 89후179 판결, 대법원 1990.10.26. 선고 89후2045 판결, 대법원 1990. 9. 28. 선고 89후1851 판결, 대법원 1989. 6. 27. 선고 88후585 판결, 대법원 1988. 1. 19. 선고 87후68 판결, 대법원 1987. 9. 8. 선고 86후99 판결, 대법원 1987. 9. 8. 선고 85후114 판결, 대법원 1987. 6. 23. 선고 86후178 판결, 대법원 1986. 7. 22. 선고 85후50 판결, 대법원 1984. 7. 10. 선고 81후60 판결 등이 있다. 또한 1961년 제정된 우리나라 최초의 실용신안법(실용신안법 제952호 1961. 12. 31.) 제25조는 “무효심판은 실용신안의 등록일로부터 2년을 경과한 때에는 이를 청구하지 못한다”고 규정하고 있었다. 따라서 대법원은 63후45 전원합의체 판결에서, 무효심판에 시간적 제한을 둠으로써 권리의 정적안전을 기하려고 하였던 제척기간 규정을 위반한 것으로 볼 수 있다.

76) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결. 당시 제척기간에 관한 특허법: 특허법 일부개정 1963. 3. 5 법률 제1293호 제90조 제1항. “무효심판은 특허 또는 제56조의 허가가 등록된 날로부터 5년을 경과한 때에는 이를 청구하지 못한다.”

77) 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결. 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결.

대법원은 대부분의 권리범위확인심판의 심결취소소송에서 특허발명의 진보성을 판단하여 권리범위를 부인하였으나 대법원 97후2095 판결에서는 일단 권리로서 형성된 이상 무효심판 외에서 권리를 부인할 수 없다고 판결하기도 하였다.

1) 진보성 판단을 인정한 판례

대법원은 90후2225 판결, 96후238 판결, 96후1699 판결 등 다수의 권리범위확인심판 사건에서 진보성 판단을 인정하였다.⁷⁸⁾ 대법원이 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 인정한 가장 중요한 근거는 대법원 63후45 전원합의체 판결과 대법원 81후56 전원합의체 판결 및 이들 판례에 포함되어 있는 “공지기술 제외의 원칙”이라고 할 수 있다.⁷⁹⁾ 즉, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단하기 위하여서는 먼저 특허발명의 권리범위를 확정하여야 하고, 이를 확정함에 있어서는 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지기술은 제외하여야 하는데,⁸⁰⁾ 특허발명이 출원당시 공지되었다면 대법원 81후56 전원합의체 판결의 취지에 따라 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다고 하였고,⁸¹⁾ 특허발명이 공지기술의 결합으로 이루어지고 진보성이 없는 경우에도 권리범위를 인정할 수 없기 때문에 권리범위에 속하지 않는다고 하였다.⁸²⁾

78) 권리범위확인심판에서 대법원은 등록권리에 대하여 진보성 판단을 인정하기도 하고 부인하기도 하였다.

(1) 권리범위확인심판에서 등록권리의 진보성 판단을 인정한 경우로서 ① 진보성을 부인한 사례는, 대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225 판결, 대법원 1997. 5. 30. 선고 96후238 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후686 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결이 있고, ② 등록권리의 진보성을 판단하여 진보성을 인정한 사례로는, 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1002 판결이 있다. (2) 특허발명의 진보성 판단을 부인한 사례는, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결이 있다.

79) 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결, 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결.

80) 대법원 1996. 11. 26. 선고 96후870 판결, 대법원 1996. 2. 23. 선고 94후1176 판결, 대법원 1986. 7. 22. 선고 85후50,55 판결, 대법원 1987. 9. 8. 선고 86후99 판결, 대법원 1990. 8. 28. 선고 89후2120 판결, 대법원 1990. 9. 28. 선고 89후1851 판결.

81) 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결, 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 1990. 9. 28. 선고 89후1851 판결, 대법원 1996. 2. 23. 선고 94후1176 판결, 대법원 1996. 11. 26. 선고 95후1777 판결, 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결, 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016,1023,1030 판결(특허발명의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고, 나아가 특허발명의 전부가 출원 당시 공지이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다).

2) 진보성 판단을 부인한 판례

그런데 대법원은 권리범위확인심판 사건인 97후2095 판결에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단은 할 수 없다고 하였다.⁸³⁾ 대법원은 그 이유를, 특허법은 일정한 사유에 해당하는 경우에 특허등록(이하, 실용신안등록을 포함한다)의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 일단 등록된 이상 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 이상 유효하고, 무효사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 당연 무효라고 판단할 수 없지만 특허의 일부 또는 전부가 공지인 경우에는 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없고, 이것은 신규성이 없는 경우에 그런 것이지 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 하였다.⁸⁴⁾

3) 시사점

대법원은, 97후2095 판결을 제외하고, 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 인정하는 입장을 취해 왔다. 그 논리적 근거는 공지된 기술은 공공의 영역에 있어야 하고 그렇게 될 때 국가의 산업발전을 이룩하려는 특허법의 목적을 달성할 수 있다는 것이다.⁸⁵⁾

4. 대법원 2010다95390 전원합의체 판결에서 변경한 판례와 변경된 내용

대법원은 오랜 동안 특허발명에 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 침해소

82) 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후982 판결, 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결.

83) 권리범위확인심판 사건에서 대법원은 일반적으로 진보성 판단을 인정하였으나 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결에서는 진보성 판단을 할 수 없다고 하였다. 권리범위확인심판 사건은 아니지만 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결에서도 진보성 판단을 부인하였다.

84) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결.

85) 양영환, 앞의 논문, 140면("권리범위확인심판에서 신규성만을 판단하는 것보다는 진보성도 함께 판단하는 것이 합리적인 것으로 판단[된다]").

송법원이 진보성 판단을 할 수 있는지의 여부에 있어서 일관성을 상실하고 있었다.⁸⁶⁾ 즉, 침해소송 혹은 권리범위확인심판에서 법원이 특허발명에 대한 진보성을 판단한 판례와 진보성을 판단할 수 없다고 한 판례가 공존하고 있었다. 이 문제를 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 해결하였다. 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서, 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한, 대법원 91마540 결정 및 대법원 98다7209 판결을 이 전원합의체 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 변경하였다.⁸⁷⁾ 그렇다면 2010다95390 전원합의체 판결이 대법원 91마540 결정과 대법원 98다7209 판결에서 변경한 내용이 무엇인지를 확정할 필요가 있다. 이를 위하여 2010다95390 전원합의체 판결에서 이 논문과 관련되는 내용을 정리하면 아래와 같다.

- 1) 특허법은 특허무효심판절차를 거쳐 특허를 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 진보성이 없어 무효사유가 존재하더라도 특허무효심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다. 그러나 진보성이 없는 기술에 대하여 침해금지나 손해배상을 청구할 수 있도록 하는 것은 실질적 정의와 형평에 어긋난다. 따라서 무효심결 확정 전이라도 진보성이 부정되어 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 권리행사는 권리남용에 해당한다.
- 2) 특허침해소송법원은 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다.
- 3) 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 91마540 결정 및 대법원 98다7209 판결은 이를 변경한다.

86) 특허권 침해소송에서, (1) 등록권리의 진보성 판단을 부인한 판례: 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결. (2) 등록권리의 진보성을 판단하되, ① 진보성을 부인한 경우: 대법원 1993.2.12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결. ② 진보성을 인정한 경우: 대법원 1994. 11. 10. 자 93마2022 결정, 대법원 1996. 11. 12. 선고 96다22815 판결; 구대환, 앞의 논문("특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토"), 3면.

87) 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결.

따라서 대법원 91마540 결정과 대법원 98다7209 판결에서 이 전원합의체 판결에 의하여 변경된 내용은 다음과 같다.

특허발명[이] 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 특허발명[이] ... 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 ... 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다.⁸⁸⁾

즉, 변경된 두 판례가 2010다95390 전원합의체 판결에 의하여 변경됨으로써 이제 특허발명에 신규성이 없는 경우는 물론 진보성이 없는 경우에도 법원은 소송에서 특허권의 권리범위를 부정할 수 있게 되었다. 2010다95390 전원합의체 판결에서는 권리남용의 주장이 있는 경우 그 주장의 당부를 살피기 위한 전제로서 진보성 판단을 할 수 있다고 하였으나, 변경된 위 두 판결은 권리남용에 대하여 전혀 언급하고 있지 않으므로 두 판결에서 변경된 사항은 권리남용의 주장 여부와 관계없다. 따라서 법원은 권리남용이라는 주장이 없더라도 이와 관계없이 소송에서 신규성 판단뿐 아니라 진보성 판단까지도 할 수 있게 되었다. 변경된 내용을 요약하여 정리하면, 특허발명에 신규성이 없는 경우에는 특허무효의 심결 유무와 관계없이 그에 대한 권리범위를 부인할 수 있고, 진보성이 없는 경우에도 법원은 다른 소송절차에서 권리범위를 부인할 수 있다.⁸⁹⁾

5. 소결

대법원은 특허법의 목적을 달성하기 위해서 권리범위확인심판 또는 침해소송에서 특허발명의 공지기술부분에는 권리범위를 부인하는 입장을 확고하게 지

88) 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정.

89) 이것은 특허발명의 신규성과 진보성이 서로 유기적 관계에 있고 그 한계를 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많고, 공지공용의 것은 공지기술과 이 기술로부터 이루어진 것을 포함하기 때문이다. 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정; 구대환, "권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가", 정보법학, 제16권 제3호(2012), 한국정보법학회, 135-136면.

켜왔다.⁹⁰⁾ 진보성 판단에 있어서도 대법원은, 97후2095 판결만을 제외하고, 진보성 판단을 인정하는 입장을 취해 왔다. 침해소송에서 대법원은 2011다95390 전원합의체 판결을 통하여 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다고 선언하였다.

V. 결론

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허발명의 기술적 범위에 속한다는 사실이 인정된다 하더라도 침해소송에서 법률적 구속력을 갖는 것은 아니지만 당사자 간에 분쟁을 효과적으로 해결해 주는 수단으로 활용되고 있다. 대법원은 2012후4162 전원합의체 판결에서 특허발명에 대한 신규성 판단은 인정할 수 있으나 진보성 판단은 인정할 수 없다고 하였다. 그러나 이 판결은 다음과 같은 문제점이 있다. 첫째, 대법원은 특허침해소송에서 특허발명에 대한 진보성 판단을 할 수 있다고 하였다. 둘째, 권리범위확인심판에서 오래 전부터 특허발명에 신규성 또는 진보성이 결여된 경우에 특허권의 권리범위를 부인해 왔다. 셋째, 신규성 판단과 진보성 판단은 서로 유사할 뿐 아니라 그 경계가 모호하며,⁹¹⁾ 신규성 판단도 진보성 판단 못지않게 전문기술지식이 요구되고 선행기술의 범위에 제한이 없다는 점에서 판단에 어려움이 있다. 따라서 권리범위확인심판에서 신규성 판단을 할 수 있다면 진보성 판단도 할 수 있어야 한다.⁹²⁾

90) 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결, 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결(“등록고안의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 그 권리범위를 인정할 근거가 상실”되고 “공지공용의 기술을 결합한 고안이 그 작용효과에 있어서 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과하고 [당업자]가 손쉽게 이를 실시할 수 있는 경우에는 신규성 및 진보성이 없는 고안으로서 그 권리범위가 인정될 수 없다.”), 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결(“등록된 특허발명이 … 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다.”), 대법원 2011. 1. 27. 선고 2009후832 판결(“어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어 지거나 [당업자]가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.”). 그 외에도 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004후2826 판결, 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결, 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 다수가 있다.

91) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정.

92) 양영환, 앞의 논문, 135-140면.

대법원 2012후4162 전원합의체 판결의 핵심적 문제점은 이미 권리범위확인심판에서 권리범위를 확정함에 있어서 ‘공지기술제외의 원칙’이 확고하게 뿌리 내리고 있음에도 불구하고 그러한 논리를 진보성 판단에까지 확장할 수는 없다고 하는 이유를 전혀 제시하지 못하고 있다는 점이다. 따라서 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성 결여가 명백한 경우에 진보성 판단을 부인하기 위해서는 신규성 판단은 인정할 수 있으나 진보성 판단은 인정할 수 없는 이유를 보다 구체적으로 제시했어야 한다.

이러한 이유를 제시할 수도 없고 진보성 판단도 인정할 수 없다면 신규성 판단도 인정할 근거를 상실하게 되므로 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 결여를 이유로 권리범위를 부인한 81후56 전원합의체 판결과, 이 전원합의체 판결이 기초하고 있는 63후45 전원합의체 판결, 그리고 이들 판결 이후 권리범위확인심판에서 신규성 결여를 이유로 권리범위를 부인한 모든 판결들을 변경하고 이후부터 신규성 판단도 하지 않아야 한다. 그러나 이렇게 하는 것은 너무나 방대한 판례의 변경을 요하는 것이고 대법원 2012후4162 전원합의체 판결까지도 부정하는 것이 되므로 바람직하다고 할 수 없다.

그런데 특허발명에 진보성 결여가 명백한 경우 진보성 판단을 인정한다면 대법원 2012후4162 전원합의체 판결과 소수의견 모두가 기초하고 있는 (권리범위확인심판에서 신규성 판단을 인정한) 대법원 81후56 전원합의체 판결은 물론 (침해소송에서 특허의 진보성 판단을 인정한) 대법원 2010다95390 전원합의체 판결과도 일관성을 유지할 수 있게 된다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

구대환, “특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토”, 産業財産權, 第35號(2011), 한국산업재산권법학회.

_____, “권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가”, 정보법학, 제16권 제3호(2012), 한국정보법학회.

김원준, 특허법원론, 박영사, 2009.

- 김태현, “권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부”, 특허침해소송, 제4집 (2008), 특허법원.
- 설민수, “특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향—대법원 2010다95390 전원합의체 판결을 중심으로—”, 법조, Vol.678(2012).
- 안원모, “특허에 진보성 기여가 명백한 경우의 침해소송법원에서의 처리”, 법조, Vol.62 No.1(2013).
- 양영환, “권리범위확인심판의 실무”, 지식재산21, 통권 제63호(2000), 특허청.
- 오충진, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정”, 특허소송연구, 제4집 (2008), 특허법원.
- 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998.
- 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구, 제1집(1999), 특허법원.
- 이숙연, “권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰”, 法曹, Vol.59 No.4(2010), 법조협회.
- 임호, “신규성 판단에 있어서 동일성의 범위”, 저스티스, 통권 제99호(2007).
- 장만철, “권리범위확인심판의 효율성 제고를 위한 제안”, 지식재산21, 통권 제106호(2009), 특허청.
- 정종환 외 2인, “특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구”, 지식재산연구, 제7권 제2호(2012), 한국지식재산학회.
- 정차호, 특허법의 진보성, 박영사, 2014.
- 최상필, “발명의 진보성 판단에 관한 연구”, 동아법학, 제48호(2010), 동아대학교 법학연구소.
- 최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 특허소송연구, 제3집(2005), 특허법원.
- 특허법원, 지적재산소송실무, 2006.
- _____, 특허재판실무편람, 2002.
- 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰「조문별 특허법해설」, 2007. 5.
- _____, 심사지침서, 2011.1.
- _____, “정보마당/지식재산권통계/심판”, <<http://www.kipo.go.kr/>>, 검색일: 2014. 6. 13.

〈해외 문헌〉

- Chandler, T. Whitley. "Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents," *Harvard Journal of Law & Technology*, (Summer, 2000).
- Darrow, Jonathan J. "The Neglected Dimension of Patent Law's PHOSITA Standard," *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol.23.
- Demaine, Linda J. Aaron Xavier Fellmet, "Reinventing the Double Helix: A Novel and Nonobvious Reconceptualization of the Biotechnology Patent," *Stanford Law Review*, Vol.21 No.55(November, 2002).
- Golden, John M. "Patentable Subject Matter and Institutional Choice," *Texas Law Review*, Vol.89(April, 2011).
- Manzo, Edward D. "The Impact of the America Invents Act on Trade Secrets," *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Vol.13(2014).
- Mueller, Janice M. and Daniel Harris Brean, "Overcoming the "Impossible Issue" of Nonobviousness in Design Patents," *Kentucky Law Journal*, (2010-2011).
- Roin, Benjamin N. "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability," *Texas Law Review*, February, 2009.
- Seymore, Sean B. "The Null Patent," *William and Mary Law Review* (53 Wm. & Mary L. Rev. 2041) May, 2012.
- Silliman, Michael A. "Implied Obviousness: Reevaluating the Jury's Role in Nonobviousness after Kinetic Concepts," *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, (Spring, 2014).
- Walterscheid, Edward C. "Novelty & the Hotchkiss Standard," *Federal Circuit Bar Journal*, Vol.44 No.20(2010).

Judgment of Inventive Step in a Trial to Confirm the Scope of a Patent

Koo, Daehwan

Abstract

The Supreme Court en banc Decision 2012hu4162 declared that the court in infringement litigation cannot decide whether the patented invention has an inventive step in a trial to confirm the scope of a patent and change precedents.

Until the en banc Decision, the Supreme Court had decided the inventiveness of the patented invention in a trial to confirm the scope of a patent except the Supreme Court Decision 97hu2095 sentenced on March 20, 2014. In addition, even though the Patent Act stipulates that the patent can be invalidated though an invalidation trial of the patent when the patent cannot satisfy the requirements to be patented, the Supreme Court en banc Decision 2010da95390 which is an infringement suit notified that the court dealing with an infringement suit could determine whether the patented invention had an inventive step. Considering the Patent Act and the Supreme Court en banc Decision 2010da95390, the Supreme Court en banc Decision 2012hu4162 makes us have questions. Because the Supreme Court en banc Decision 2010da95390 declared that the courts of an infringement suit could decide the inventive step of a patented invention when it was obviously considered to be invalidated in an invalidation trial, it appeared that courts of a trial to confirm the scope of a patent (which is basically similar to an infringement suit in that it is to confirm whether

an accused invention belongs to the scope of the patented invention) also could decide the inventive step of the patented invention. Against this backdrop, this paper argues that the en banc Decision 2012hu4162 is not proper in that it prohibits judgment of the inventive step of a patented invention even when it is considered to be invalidated in an invalidation trial and the en banc Decision is a trial to confirm the scope of a patent.

Keywords

novelty, inventive step, trial to confirm the scope of a patent, invalidation trial of a patent, principle of considering prior art, appeal against the trial decision, abuse of a right

