

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001822-10



2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집



Message From 머리말

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집

특허청에서는 산업재산권 판례에 대한 특허청 내·외부의 다양한 의견을 청취하고, 판례 연구의 활성화를 통한 심사·심판 품질 향상과 전문성 확보를 위하여 2007년부터 매년 특허·상표 판례연구논문 공모전을 시행하고 있습니다.

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전은 「기재불비 해소를 위해 청구범위에서 삭제된 부분이 의식적 제외인지 여부(대법원 2023.2.2. 선고 2022후10210)», 「물건발명의 특허권자가 확인대상발명에 제조방법을 기재한 경우 판단 방법(대법원 2022.1.14. 선고 2019후11541)», 「영업양도 후 양도인이 동일·유사한 상표를 출원·등록받은 것이 신의칙에 반하는지 여부(대법원 2020.11.5. 선고 2020후10827)」 및 「호칭이 유사함에도 외관·관념이 비유사한 상표의 유사 여부 판단(대법원 2020.12.30. 선고 2020후10957)」에 관한 판례를 과제로 하는 지정과제 부문 및 응모자가 판례를 자유롭게 선택하는 자유과제 부문으로 구성되어 약 5개월간 진행되었습니다. 대학 및 특허사무소 등에서 많은 분들이 공모전에 참여해주셨으며, 지면을 빌어 관심을 가져 주신 모든 분들께 감사의 마음을 전합니다.

응모된 논문들은 심판원 내·외부 전문가들의 공정한 평가·심의를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 3건을 선정하였습니다. 최우수작의 경우 ‘균등관계 판단에서 구성변경의 용이성 판단시점 및 의식적 제외 여부’에 관한 다양한 견해를 잘 정리하여 높은 점수를 받았고, ‘제조방법이 기재된 물건 청구항 및 확인대발 발명의 해석 방법’ 및 ‘상표의 유사 여부 판단과 호칭 중점 고려 원칙’에 관한 2편의 우수작에서도 응모자의 넓은 식견을 엿볼 수 있었습니다.

올해도 특허·상표 부문 판례의 다양한 해석과 의견을 공유하고자 최종 입상한 6편의 논문을 모아 「특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집」을 발간합니다. 이 책이 산업재산권 판례에 관심이 있는 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 기대하며, 공모전에 관심을 가져 주신 모든 분들에게 깊은 감사를 드립니다.

2023년 12월

특허심판원장 박종주

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

Contents



 최우수상	균등관계 판단에서 구성변경의 용이성 판단시점 및 의식적 제외여부 판단기준 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결	박 선 하 1
 우수상	‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 청구항 및 확인대상발명의 해석방법 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결	홍 기 석 71
 우수상	상표의 유사 여부 판단과 ‘호칭 중점 고려’ 원칙 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결	엄 태 민 141
 장려상	물건발명에 대한 권리범위확인 사건에서 확인대상발명의 설명에 제조방법이 포함된 경우 권리범위 해석에 관한 고찰 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결	손 동 연 189
 장려상	대법원 2017후2819 전원합의체 판결의 해석을 통한 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격에 관한 연구 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결	이 서 영 231
 장려상	일회적 거래관계에서 신의칙에 반하는 상표의 등록출원 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결	김병렬 / 임우택 275

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

최우수상

균등관계 판단에서 구성변경의 용이성 판단시점 및 의식적 제외여부 판단기준

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결

박 선 하

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결
제 목	균등관계 판단에서 구성변경의 용이성 판단시점 및 의식적 제외여부 판단기준
요 약	대상판결은 균등관계의 구성변경 용이성 판단의 기준시점을 명시적으로 제시하고 청구범위 보정에 관하여 의식적 제외여부를 판단한 사례임. 다만, 대상판결에도 불구하고, 균등요건 중 제3요건 및 제5요건에 관해서는, 국내 판례의 축적도 충분히 이루어지지 않았고 관련 연구나 논의도 활발하지 아니하여, 이에 대한 구체적인 판단기준의 정립이 요구됨. 본 판례 연구에서는 균등 제3요건인 구성변경의 용이성 및 제5요건인 의식적 제외와 관련하여, 국내 판결례의 전개 동향을 면밀히 검토한 후, 일본, 미국, 독일 등 주요국의 최근 판결례 및 논의사항들을 체계적으로 분석하여, 국내의 개선점을 제시하였음. 우선 균등론의 위치와 관련하여, 균등론은 특허법의 예외가 아닌 특허법 제96조의 틀 내에 있는 것으로 운영해야 한다고 제안하였음. 균등론은 ‘발명자가 한 진정한 발명의 보호’라고 하는 과장된 것이 아닌, ‘청구범위 제도의 결점을 보완’이라고 하는 보충적인 것에 지나지 않는다고 보는 것이 타당하다고 검토하였음. 나아가, 균등요건 중, 구성변경의 용이성과 관련하여서는, 구성변경의 용이성 판결의 경향이 변화되고 있다는 인식하에, 구성변경의 용이성의 의의를 검토한 후에 그 개념을 정립하고자 하였고, 구성변경의 용이성의 판단 기준시점에 대하여, 일반적인 판단 기준시점, 피의침해제품이 특허 받은 경우, 권리범위확인심판에서 판단 기준시점을 제시하였음. 또한, 의식적 제외와 관련하여서는, 그 의의를 검토한 후에, 출원경과금반언을 유형별로 살펴보고, 그 적용범위 및 주장·증명책임, 제1요건(과제해결원리의 동일성)과의 관계 등을 검토하여 제시하였음.
필 요 성	대상판결은 균등 제3요건(구성변경의 용이성) 및 균등 제5요건(의식적 제외)에 관한 것으로서, 균등에 관한 기존 판례들이 대부분 균등 제1요건(과제해결원리의 동일성)에 집중되었던 것과는 다른 궤를 형성할 수 있는 중요한 계기가 된 것으로 분석하였음. 구체적으로, 구성변경의 용이성(치환자명성)은 치환된 구성요소를 중심으로 살피는 것이기 때문에, 기존 균등 제1요건인 과제해결원리의 동일성이 발명 전체 관점의 검토에 집중되는 것과는 다른 것이고, 향후에 균등관계 판단에



	서는 치환된 구성요소를 중심으로 한 구성변경의 용이성 판단이 중요하게 다루어질 계기가 되었다고 볼 수 있음. 다만, 대상판결에서는 권리범위확인심판에서 구성변경의 용이성의 판단 기준시점을 심결시로 단정적으로 제시함으로써, 과거 이미 실시 중에 있는 확인대상발명을 대상으로 하는 권리범위확인심판의 경우까지도 포섭하게 되고, 결과적으로 확인대상발명의 제품의 실제 제조시점(즉, 침해시)이 아닌 그 이후인 심결시를 기준으로 판단하게 되어 특허권자에게 과도하게 유리하게 운영될 문제점이 존재함. 또한, 대상판결은 기재불비를 해소하기 위한 보정에 대하여 금반언 적용여부를 판단한 사례로서 의의가 있으나, 최근 세계적으로도 쟁점이 되고 있는 출원시 동효재에 관한 의식적 제외여부 판단기준에 대해서는 전혀 언급되지 않았는바, 이 분야에 대한 연구도 중요하다고 판단됨.
독 창 성	대상판결에 대한 단순한 분석을 넘어서, 대상판결로 인해 향후 발생할 문제점 및 대상판결이 다루지 못했지만 향후 이슈가 될 쟁점들을 총 망라하여 체계적으로 정리하였음. 일본, 미국, 독일 등의 주요국의 법리로부터, 국내의 균등 제3요건(구성변경의 용이성) 및 제5요건(의식적 제외)의 개선점을 도출하는 과정 및 그 제시된 구체적인 판단기준, 관련 쟁점들은 기존 국내연구에서 찾아볼 수 없는, 본 연구만의 독창적인 내용들임.
파급효과	(심판기준) 대상판결에서 쟁점이 된, 균등 제3요건(구성변경의 용이성) 및 제5요건(의식적 제외)을 중점적으로 치밀하게 분석하여 구체적인 판단기준을 제시하였고, 나아가 특히 중요하게는 균등론의 특허법 틀 내에서 특허법 제96조의 보호범위 해석과의 관계를 제시함으로써, 권리범위확인심판을 담당하는 특허심판원의 심판기준 정립에도 크게 기여할 것으로 생각됨. (산업계) 우리나라의 경우, 개척발명과 관련한 특허를 가진 회사보다는 개량발명이 주로 이루어지는 기업이 상대적으로 많은 산업구조임에도 불구하고, 치환의 자명성이란 용어 대신 변경의 용이성이란 용어를 사용하여 진보성 기준에 가까운 판단이 이루어지며, 소극적 권리범위확인심판에서는 심결시를 기준으로 함으로써 특허권자에게 친화적으로 운용되는 면이 없지 않은 문제점들을 지적하는 한편, 개량발명을 하는 중소기업이 고려될 수 있는 절충적인 판단기준을 제시함. (변리업계) 일본, 미국, 독일 등에서 균등요건에 관한 주요 쟁점 및 사례들을 분석·제시하였고, 균등요건에 관한 주장·증명의 책임 문제까지 다루고 있는 바, 변리업계에도 도움이 될 것으로 생각됨.

균등관계 판단에서 구성변경의 용이성 판단시점 및 의식적 제외여부 판단기준

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결



목 차 / Contents

1. 서론	5	(2) 구성변경의 용이성 판단에서 용이성의 수준	
2. 균등론의 전개 및 위치	6	(3) 구성변경의 용이성의 판단 기준시점	
가. 균등론의 전개		5. 의식적 제외여부(균등 제5요건) 판단 ..	42
나. 균등론의 위치		가. 국내 판례의 전개	
(1) 청구범위 해석과 균등론의 관계		나. 주요국의 법리	
(2) 중심한정주의와 주변한정주의		(1) 일본	
(3) 균등론의 역할 및 적용범위		(2) 미국	
다. 검토		(3) 독일	
3. 대상판결의 개요	16	다. 검토	
가. 특허발명과 확인대상발명의 대비		(1) 의식적 제외(제5요건)의 의의	
나. 소송의 경과		(2) 출원경과금반언의 유형	
다. 대상판결의 판시		(3) 출원경과금반언의 적용범위 및 주장·증명 책임	
4. 구성변경의 용이성(균등 제3요건) 판단	20	(4) 의식적 제외(제5요건)와 제1요건과의 관계	
가. 국내 판례의 전개		6. 맺음말	63
나. 주요국의 법리			
(1) 일본			
(2) 미국			
(3) 독일			
다. 검토			
(1) 국내 판결례에서의 구성변경의 용이성 관련 판단경향 분석			



1 서론

특허침해는 문언침해와 균등침해를 포함한다. 문언침해는 피의침해제품 등이 특허발명의 청구범위에 적혀 있는 사항을 모두 그대로 구비하는 경우에 성립하며, 균등침해는 피의침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 적혀 있는 사항 중 치환 또는 변경된 부분이 있는 경우 양 구성요소가 서로 문언으로는 동일하지 않더라도 등가관계(equivalent)에 있다면 성립한다. 균등론은 문언침해에 해당하지 않는 것에 관해서도 일정요건 하에서 침해를 인정하는 것으로, 균등기술이란, “특허발명의 과제해결을 위한 구체적 수단에 변경을 가한 것이지만, 이러한 것이 당업자라면 누구나 생각할 수 있는 ‘상도(想到) 용이’한 것으로, 이에 더해, 그러한 변경은 근본적인 것이 아니기 때문에, 발명의 목적이 특허발명과 동일한 것으로, 작용효과도 특허발명의 그것과 실질적으로 다르지 않은 기술”이라고 정의된다.¹⁾

우리나라에서는 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 처음으로 균등론의 법리가 실시되었고, 이후 균등관계의 판단기준에 대한 논의는 주로 제1요건인 과제해결원리 동일의 구체적 의미와 판단방법에 집중되어 왔다. 최근 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)은, 권리범위확인심판에서 확인대상발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지 판단하는 기준시점(=심결시)과, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지에 관한 판단 방법을 제시하였다. 이 글은 대상판결을 분석하고 나아가 균등관계 판단에서 구성변경의 용이성 판단시점과 의식적 제외여부의 판단기준에 관한 정립방안을 제시하고자 한다.

1) 渋谷達紀, 『知的財産法講義 I (特許法・実用新案法・種苗法)』, 第2版, 有斐閣, 2006, 216면.

2 균등론의 전개 및 위치

가 균등론의 전개

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결²⁾은 균등물의 관계가 성립하는 경우에는 발명의 동일성이 인정되어 권리범위에 속하게 됨을 인정함으로써, 결과적으로 균등론을 명시적으로 수용하고 그 적용요건을 최초로 제시하였다.³⁾ 이미 많은 다른 나라의 특허소송실무에서 일정한 경우에 특허발명의 권리범위를 청구범위의 문언해석의 범위를 넘어 인정하고 있었고,⁴⁾ 우리나라의 경우도 사실상 인정한 판결이 있어 예외는 아니었기 때문에 위 대법원 판결에서의 결론은 새로운 것은 아니었으나,⁵⁾ 보호범위 해석에 관한 새로운 분석의 도구를 수용하고 그 적용요건을 명

2) 해당 판결에서는 '(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다.'라는 5가지 요건을 제시하였다. 이후 이러한 요건은 '①과제해결원리의 동일, ②작용효과와 동일(치환가능성), ③변경의 용이성(치환자명성), ④자유실시기술이 아닐 것, ⑤의식적으로 제외될 것이 아닐 것'으로 이해되고 있다. 이러한 요건들 중 앞의 세 가지 요건을 균등의 적극적 요건이라고 칭하며 이들은 균등침해를 주장하는 자 즉, 특허권자 측에서 증명책임을 부담하고, 나머지 두 가지 요건을 균등의 소극적 요건이라고 칭하고 피고 측이 그 증명책임을 부담하게 된다.

3) 유영일, "특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향-대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결을 중심으로-", 『특허소송연구』, 제2집(2001), 1면.

4) 당시 일본을 비롯한 주요국에서는 균등론에 관한 논의가 주요 쟁점 사항 중 하나였는데, 세계지식소유권 기구(WIPO)에서 검토작업이 이루어졌던 특허법조약에서 균등론이 채용되었고, 미국에서도 균등론을 인정하여 그 요건을 명확히 하는 판결이 제시되었으며, 일본에서도 1998년 최고재판소에서 균등론을 인정하기 위해 그 요건론을 명시함으로써 법리가 정착되었다.

5) 대법원 97후2200 판결 이전의 대법원 판결 중에는 특허발명의 일정 요소가 대응요소로 치환된 경우 '작용, 방법, 결과'의 면에서 분석하는 등의 방법으로 이를 '균등물'이라고 하거나, 작용효과와 면에서 분석하여 일정한 구조의 차이를 '단순한 설계변경'이라고 함으로써 특허발명의 보호범위에 속한다는 결론을 내린 경우가 있었는데, 학설에서는 이러한 판례들이 사실상 균등론을 적용한 것이거나, 균등침해를 인정한 것이라고 이해하고 있었다[유영일, 앞의 글(주 3), 1면].



시하였다는 점 때문에 주목을 받았다.⁶⁾ 종래의 판결들은 ① 균등영역이 특허발명과 동일성이 인정되는 영역인지, 만일 동일성이 인정된다면 문언침해가 인정되는 영역과는 어떻게 구별할 것인지, ② 특허성과 균등론의 관계의 측면에서 진보성이 인정되지 않는다면 그것은 당해 발명의 균등 영역에 속한다는 것을 의미하는 것인지 균등영역의 범위에 관한 면에서 일관된 입장을 제시하지 못 하였다는 점에서, 위 대법원 97후2200 판결의 취지에 따라 보다 일관된 법리 적용이 기대되었다.⁷⁾

대법원 97후2200 판결 이후 논문 및 판례평석은 해당 판결이 제시한 5가지의 요건과 미국 및 일본의 균등침해 요건과의 비교법적인 분석이 주를 이루었다.⁸⁾ 특히, 5가지 요건 중 제1요건인 ‘과제해결원리’ 파악 시 발명 전체에서 파악(발명전체 파악설)하는지, 구성요소별로 파악(구성요소별 파악설)하는지에 관한 대립이 있어 왔는데, 대법원의 입장 및 다수의 의견은 발명 전체로 판단하는 것을 지지하여 왔으며, 최근 대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정(‘2차 김절단기’ 사건)에서도 이에 관하여 입장을 밝혔다.⁹⁾ 하지만, 같은 날 선고된 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결에서는 “균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단한다.”라고 하여 구성요소별 판단을 중시하는 것과 같은 판시를 하여, 그 동안 정리된 이러한 입장과 일부 차이를 보이고 있다.¹⁰⁾

6) 유영일, 앞의 글(주 3), 1면.

7) 유영일, 앞의 글(주 3), 8면.

8) 신상훈, “균등침해의 제1, 2 요건과 제4 요건의 연계에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제17권 제2호(2022), 40면.

9) 해당 판결에서는 ‘특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 침해제품 등의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.’라고 하는 한편, ‘이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.’라고 함으로써, 특허발명의 과제 해결원리의 의미 및 특정 방법에 대해 구체적으로 제시하였다.

10) 해당 판결에서는 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일인지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

나 균등론의 위치

(1) 청구범위 해석과 균등론의 관계

균등론은 청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정할 때 청구범위의 문언에 대한 문리해석의 범위를 넘어 그 문언과 등가관계에 있는 것도 보호범위에 포함시킴으로써 특허발명의 실질적 가치를 보호하고자 하는 것이다.¹¹⁾ 이처럼 균등론은 특허발명의 보호범위를 청구범위의 문언기재의 외연을 넘어서 넓히는 시도이므로, 균등론이 실정법상의 해석론에 기초한 것인지, 아니면 그 해석의 범주를 넘어서서 특별한 예외로서 존재하는 것인지에 대해 살펴볼 필요가 있다.¹²⁾¹³⁾

우리 특허법 제97조(특허발명의 보호범위)는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.”고 규정하고 있다. 균등론의 인정은 이러한 특허발명의 보호범위를 어떻게 설정하는가의 문제이기 때문에, 결국 청구범위의 기재방식, 그 해석의 원리와 상관관계를 가지는데, 균등론을 특허발명의 보호범위에 포함하는 것으로 해석할 수 있는 것인지에 대하여는 견해가 확립되어 있지 않다.¹⁴⁾ 대상판결에서도 “특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 피의침해제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은 …(이하 생략)”이라고 판시하고 있어, 균등론을 특허법 제97조에 근거하여 판단하고 있는 것인지, 특허법 제97조의 예외로 판단하고 있는 것인지 명확하지는 않다.

우리나라와 유사한 규정을 갖고 있는 일본 특허법은, 특허발명의 기술적 범위(금

11) 정택수, “균등침해의 적극요건[대상판결: 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결]”, 『사법』, 30호(2014), 358면.

12) 유영일, 앞의 글(주 3), 9면.

13) 균등론 인정과 관련하여 제97조 해석론으로 포섭하여 문언침해와 체계적으로 검토가 가능하다는 견해가 있는 반면[강현, “특허침해판단기준으로서의 균등론”, 『안암법학』, 제15호(2002), 92면], 특허법 제97조는 문리적 해석으로 균등론을 포함하기에는 역부족이며, 제3자와의 부당 이득 방지를 위해 예외적으로 인정한 것이라는 견해가 있다[이수웅, “청구범위의 균등이론”, 『지식재산21』, 제108호(2009), 29면].

14) 유영일, 앞의 글(주 3), 9면.



지권이 미치는 기술의 범위)를 출원서에 첨부된 명세서의 청구범위를 근거로 하여 정할 것을 규정(제70조 제1항)하고 있는데,¹⁵⁾¹⁶⁾ 특허권침해소송에서 피의침해제품이나 방법이 해당 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부의 판단은 청구범위 해석의 문제로 여겨진다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 청구범위는 발명이라고 하는 기술적 사상(아이디어)을 전달 가능한 문장으로 구체화한 것이기 때문, 항상 해석의 여지는 있는데, 이러한 것을 표현한 것이 법조문에서의 ‘의거하여’라고 하는 문구이다.¹⁹⁾ 청구범위의 문언을 넘어 특허발명의 보호를 인정하는 균등론은 어디까지나 문언침해에 대한 예외이며, 일본 특허법 제70조 제1항의 틀 내에 있는 것으로,²⁰⁾ 청구범위 제도의 예외가 아니고, 또한 특허법 틀 외의 별도의 구체 법리도 아닌 것이다.²¹⁾²²⁾ 마찬가지로

15) 中山信弘·小泉直樹 편, 『新・注解 特許法 (中巻)』, 第2版, 青林書林, 2017, 1197면[岩坪 哲 집필부분].

16) 일본 특허법 제70조(특허발명의 기술적 범위) 제1항은 ‘특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부한 청구범위의 기재에 의거하여 정하여야 한다.’고 규정하고 있고, 제2항은 ‘전항의 경우, 출원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석한다.’고 규정하고 있다. 유럽특허조약 제69조(1)에는 ‘보호 범위가 청구범위의 문언에 의해 결정되며, 명세서의 기재와 도면은 그 청구범위 해석을 위해 사용된다.’고 규정되어 있는데, 일본의 규정도 동일한 취지로 규정되었다. 일본 특허법 제70조 제2항은 제1항의 ‘의거하여(基づいて)’의 해석을 위한 하나의 지침이 되는 것으로 해석되는데, ‘명세서의 기재 및 도면을 고려하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 것으로 한다’라는 의미로 이해된다. 종래 판례에서 사용되던 ‘참작’이라는 용어를 일부를 사용하지 않고, ‘고려하여’라고 한 점 및 ‘청구범위에 기재된 용어의 의미’를 해석한다는 점에 있어서, 적어도 단순히 실시예 기재에 한정하여 해석하는 것을 회피하기 위한 취지로 이해되어야 한다고 설명된다[特許長 편, “平成6年改正 工業所有権法の解説”, 発明協会, 1994, 120면].

17) 中山信弘, 『特許法』, 第4版, 弘文堂, 2019, 489면.

18) 일본의 경우 ‘보호범위’와 ‘기술적 범위’라는 용어도 구분되어 사용되고 있는데, 법문상 용어가 아닌 ‘특허발명의 보호범위’의 경우, 간접침해(특허법 제101조 각호)를 근거로 금지권이 미치는 경우도 포함하기 때문에 ‘기술적 범위’와 ‘보호범위’는 다른 것이라 설명된다[中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 15), 1195면].

19) 高林龍, “総合的クレーム解釈論の構築”, 相澤英孝 외 3인 편, 『知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集』, 弘文堂, 2005, 175면.

20) 일본은 最高裁判所 平成12年4月11日 判決 平成10年(オ)第364号 키르비(キルビー) 사건과 특허법 제104조의 3에 의해, 침해소송단계에서도 무효판단이 가능하게 됨으로써 재판소에서도 발명의 요지 인정을 하게 되었다. 결국, 청구범위의 해석은 심사단계에서의 발명의 요지 인정, 침해소송단계에서의 발명의 요지 인정(제104조의 3 무효의 항변), 침해소송단계의 기술적 범위의 확정이라고 하는 3가지 장면에서 문제가 되는데, 일본 특허법 제70조 제1항은 특허권이 성립한 경우의 기술적 범위에 관해서는 청구범위에 의거하여 확정할 것을 규정하고 있는바, 제70조 제1항에 의해 기술적 범위(특허권의 효력범위)의 기초가 되는 청구범위를 근거로, 심사단계에서도 특허요건의 충족성 판단의 대상이 되는 발명의 요지 인정을 할 필요가 있는 것이다. 그렇지 않으면 특허청에 의해 심사를 걸쳐지 않은 부분에 배타권·독점권이 미치지 되기 때문이다[愛知靖之, “発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法”, 小泉直樹·田村善之 편, 『はばたき—21世紀の知的財産法 中山信弘先生古稀記念論文集』, 弘文堂, 2015, 275면].

지로, 독일의 경우에도 균등론은, “특허 및 특허출원의 보호범위는 청구범위의 내용에 의해 결정된다.”고 규정한 특허법 제14조의 적용 범위의 문제로서 거론되어 왔다는 점도 이러한 해석에 참고가 될 것이라 설명된다.²³⁾

결론적으로, 우리나라 특허법 제97조의 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의하여 정하여진다.”는 일정한 범위 내에서 그 보호범위를 넓히는 해석이 가능하도록 되어 있기 때문에, 균등 영역을 포함하는 것으로 보는 것이 타당하다고 생각된다.²⁴⁾ 균등론은 어디까지나 청구범위 및 명세서에 기재된 기술사항의 한도에서 인정되는 것에 지나지 않으며, 이를 넘어서 발명자의 내심이나 특허출원 절차 이외의 사정(가령, 학술논문, 피의 침해자의 주관적 의도 등)에 의해 영향을 받는 것이어서는 아니 된다.²⁵⁾ 균등론은 ‘발명자가 한 진정한 발명의 보호’라고 하는 과장된 것이 아닌, ‘청구범위 제도의 결점을 보완’이라고 하는 보충적인

21) 吉田広志, “クレーム制度の補完としての均等論と第5要件の検討-第4要件との関係から考えるコンプライト・バーとフレキシブル・バーの相克-”, 『知的財産法政策学研究』, 56(2020), 54면[吉田는 일본 특허법 제70조 제1항은 ‘특허청구 범위 내에 한하여’라고 되어 있지 않고, ‘...에 의거하여 정해진다’라고 되어 있다는 점에서 청구범위를 근거로 어느 정도 확장 해석이 가능한 것이며, 전부 열거하지는 않지만, 균등침해를 인정하는 판결은 ‘기술적 범위에 속한다’라고 결론을 내리고 있다는 점에서도 재판소는 균등론을 특허법 제70조 제1항의 틀 내에 있는 것으로 생각하고 있다고 설명한다.].

22) 청구범위에 관한 특허법 제70조 “특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 명세서의 청구범위 기재에 의거하여 정하지 않으면 안 된다.”, 특허법 제36조 제4항 제2호 “특허를 받으려고 하는 발명의 구성에 없어서는 안 되는 사항만을 기재하여 항으로 구분할 것”이라는 조문이 균등론의 적용을 부정하는 근거로 이해되기도 하였으나, 균등론은 이러한 조문들만의 해석의 문제가 아니라, 특허법 전체를 근거로 하여 도출된 해석론이라 설명되기도 한다[松本重敏, “特許法70条の技術的範囲と特許侵害訴訟における均等論”, 知的財産研究所 편, 『知的財産の潮流: 知的財産研究所5周年記念論文集』, 信山社出版, 1995, 344면].

23) 유영일, 앞의 글(주 3), 10면.

24) 같은 취지, 유영일, 앞의 글(주 3), 9면. 위 저자는 법률 제3325호의 제57조의 ‘특허발명의 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항으로 한다.’는 규정은 보호범위와 청구범위에 기재된 사항의 외연이 동일한 것으로 해석되나, 개정된 특허법 제97조는 보호범위를 넓히는 해석이 가능하다는 견해를 제시하고 있다.

법률 제2505호 제57조 1973. 2. 8.	법률 제3325호 제57조 1980. 12. 31.	법률 제4207호 제97조 1990. 1. 13.	법률 제12753호 제97조 2014. 6. 11.
특허발명의 기술적 범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구의 범위에 기재된 내용에 의하여 정한다.	특허발명의 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 <u>사항으로 한다.</u>	특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 <u>사항에 의하여 정하여진다.</u>	특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 <u>사항에 의하여 정하여진다.</u>

25) 吉田広志, 앞의 글(주 21), 55면[이런 점에서 吉田는 균등론은 정의나 경쟁질서와는 전혀 무관한 것이라고 한다].



것에 지나지 않는다고 이해해야 한다.²⁶⁾ 이처럼 균등론은 어디까지나 특허발명의 실질적 동일을 탐구하기 위한 것이기 때문에, 가령 케이스에 따라 청구범위의 문언 해석으로서는 형식상 확장으로 이어지는 경우가 있다 하더라도, 특허발명의 실질 그 자체를 확장하는 것이어서는 아니 된다.²⁷⁾ 이러한 원칙은 명확히 할 필요가 있는데, 그렇지 않으면 침해소송에서 균등이라는 명목 하에 법원이 새로운 특허권을 설정하는 것과 같은 결과를 용인하는 것이 되기 때문이다.²⁸⁾

(2) 중심한정주의와 주변한정주의

한편, 청구범위 해석과 관련하여 어떠한 해석원리를 따를 것인가 하는 문제가 있다. 이는 청구범위에 기재된 문언의 의미를 보는 시각에 관한 이른바 중심한정주의(central definition system)와 주변한정주의(peripheral definition system)의 선택에 관한 문제이며, 이 중 어떠한 입장을 취하는가에 따라서 균등 영역의 성격과 인정 범위가 달라질 수 있기 때문이다.²⁹⁾³⁰⁾ 중심한정주의에 따르면 청구범위에 기재된 문언을 발명이라는 추상적, 기술적 사상을 구현한 지침으로서 파악하고, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 문언의 범위뿐만 아니라 문언으로부터 추출되는 기술적 사상을 허용하는 범위까지 미치는 것으로 해석하게 된다.³¹⁾ 이러한 해석방법에 따르면, 청구범위 작성에 관한 출원인의 부담이 경감되고, 문언기재에 미비점이 있더라도 특허권자에 대한 보호가 충분하며, 구체적 타당성을 확보하기 쉬운 장점도 있으나, 일반 제3자가 청구범위의 기재문언을 통해 보호범위를 정확하게 판단하기 어려워 법적 안정성과 예측가능성이 확보되기 어렵다.³²⁾ 반면, 주변

26) 吉田広志, 앞의 글(주 21), 55면.

27) 松本重敏, 앞의 책(주 22), 349면.

28) 松本重敏, 앞의 책(주 22), 350면.

29) 유영일, 앞의 글(주 3), 10-11면.

30) 균등론의 개념은 1800년대 청구범위로 권리를 확정하는 현재의 제도가 만들어지기 전, 중심한정주의 시대에 미국에서 생겨난 것으로, 중심한정주의에서는 발명의 실시형태 하나가 구체적으로 기재되는 것이기 때문에, 발명과 실질적으로 동일할지 여부에 따라 침해 여부를 판단하는 것이라는 개념은 합리적인 것으로 여겨졌다. 그 법적 근거는 영미법의 형평상의 구제로, 형평상의 구제란, 법률에 근거한 판단으로는 피해자의 구제가 불충분하다고 판단될 때 채용되는 법리이다. 이후 중심한정주의로는 권리범위가 불명확하다는 이유로 1870년 특허법개정에 의해 청구범위의 기재가 의무화되었고, 특허권의 범위는 청구범위에 의해 확정되게 되었다[渡辺 稔, “産業競争力強化のための均等論”, 『知財ジャーナル』, Vol. 9(2016), 5면].

31) 유영일, 앞의 글(주 3), 11면.

한정주의는 청구범위에 기재된 문언을 중시하여 보호받고자 하는 발명의 객관적 범위를 청구범위의 문언이 의미하는 범위로 한정하고 그 범위 밖에 있는 사항에 대하여는 발명의 보호범위를 벗어난 것으로 청구범위를 해석하는 방식으로, 청구범위의 기재는 그 자체로서 보호범위의 외연 내지 주변을 설정하는 것이라 본다.³³⁾³⁴⁾ 이에 따르면, 제3자가 특허발명의 보호범위를 명확히 이해함으로써 합법적인 회피설계(designing around)를 쉽게 할 수 있어 기술개발이 촉진되며, 특허성의 판단과 특허침해의 판단이 쉽고 일관되어, 법적 안정성과 예측가능성이 확보된다.³⁵⁾

주변한정주의에서는 구성요소 완비(All element rule)의 원칙이 자리 잡게 되었는데, 주변한정주의 원칙에 충실하다면 균등론을 적용하여 그 외연을 넘어서서 권리범위를 확장하는 것이 허용되지 않기 때문 균등론은 그 존재 이유가 없어진 것처럼 보일 수 있다.³⁶⁾ 하지만, 미국의 Graver Tank 사건³⁷⁾은 1870년 개정 미국 특허법이 주변한정주의를 취하고 있었음에도 불구하고 균등론의 적용을 인정함으로써, 균등론은 중심한정주의와 주변한정주의를 가리지 않고 청구범위 해석을 위해 적용되는 중심이론으로 자리 잡았다.³⁸⁾ 다만, 주변한정주의로 전환한 이후 여전히 중심한정주의적인 사고가 필요하여 균등론이 등장한 것은 아닌 것으로서, 주변한정주의가 법적 안정성과 예측가능성이 확보되는 장점이 있지만 청구범위를 작성하는 출원인의 부담이 커지는 등의 단점이 있어 이를 보완하여 특허의 실효성을 확보하기 위해 주변한정주의에서도 균등론이 여전히 유효한 도구가 되었을 뿐이라고 보는 것이 타당하다.³⁹⁾

32) 이수완, “청구범위 해석”, 『특허소송연구』, 2집(2002), 152면[정택수, “구성요소 완비의 원칙과 균등침해”, 『사법』, 60호(2022), 709면 재인용].

33) 유명일, 앞의 글(주 3), 11면.

34) 미국은 1870년 특허법에서 주변한정주의로 전환하였고, 영국은 1895년 Nobel v. Anderson 판결을 통해 주변한정주의로 전환하였다. 이는 독일 등 대륙법계 국가에도 영향을 미쳐, 유럽특허조약(EPC 1973) 제69조와 그 해석에 관한 의정서에서 주변한정주의 해석방식이 도입되었으며, 우리나라도 1980년 개정 특허법에서 발명의 보호범위가 청구범위의 기재에 한정되는 것으로 해석할 수 있는 입법적 근거가 마련되어 주변한정주의가 실무방향으로 정착되었다[정택수, 앞의 글(주 32), 710면].

35) 정택수, 앞의 글(주 32), 710면.

36) 유명일, 앞의 글(주 3), 11면.

37) Graver tank v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605, 85 USPQ 328(1950).

38) 유명일, 앞의 글(주 3), 11면.



우리나라의 경우 1980년 개정 특허법에서 발명의 보호범위가 청구범위의 기재에 한정되는 것으로 해석할 수 있는 입법적 근거가 마련됨으로써 주변한정주의가 정착된 지 오랜 시간이 지났고, 대법원도 2000년 97후2200 판결을 통하여 주변한정주의 하에서 균등론이 적용됨을 명시적으로 인정하였으며, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등에서는 구성요소 완비의 원칙이 문언침해와 균등침해에 동일하게 적용되는 대원칙임을 분명히 하였다.⁴⁰⁾⁴¹⁾

하지만, 이후의 균등론에 관한 대법원 판례들에서는 주변한정주의를 취한 것인지 중심한정주의를 취한 것인지가 명확하지 않은 것들이 많았는데, 이미 균등론에 관한 5요건이 제시된 이후 균등론의 거시적 접근방법과 근본적 이해에 관한 사항들, 즉 주변한정주의와 중심한정주의의 문제, 요소 대비와 전체 대비의 접근 방식의 선택의 문제 등에 관한 명확한 입장 정리가 이루어지는 것이 필요하다는 지적은 여전히 유효하다.⁴²⁾ 특히, 최근에는 균등침해의 성립 요건에 관한 법리가 구성요소 완비의 원칙과 관련하여 고민할 필요가 있다는 견해가 다시 제기되고 있다.⁴³⁾ 구성요소 완비의 원칙이 가장 경계하는 것이 ‘구성요소의 무효화(無効化, vitiation)’이며, 적어도 변경된 구성요소를 중심으로 균등침해 여부를 판단하여야만, 그 판단 대상이 되는 해당 구성요소가 ‘비교적 중요하지 않은 사항’이라고 하여 무시되는 일이 생기지 않을 것이라는 이유에서이다.⁴⁴⁾⁴⁵⁾ 아울러, 특허출원 단계에서의 청구

39) 정택수, 앞의 글(주 32), 733면.

40) 정택수, 앞의 글(주 32), 733면.

41) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등에서는 ‘특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,...’라고 하여, 구성요소 완비의 원칙을 전제로 하고 있음을 알 수 있다.

42) 유영일, 앞의 글(주 3), 43면에서는 ‘균등론의 거시적 접근방법과 근본적 이해에 관한 사항들, 즉 주변한정주의와 중심한정주의의 문제, 요소 대비와 전체 대비의 접근 방식의 선택의 문제 등에 관한 명확한 입장 정리가 이루어지는 것이 필요하다.’고 지적한바 있다.

43) 정택수, 앞의 글(주 32), 709면.

44) 정택수, 앞의 글(주 32), 709면.

45) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결에서는 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하기 위하여 출원 당시의 공지기술 등까지 참작가능한 것으로 판시하였다. 이후 대법원 판결 등에서는 기술사상의 핵심이 상위개념화되고 있는 경향을 보이고 있는데(대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결, 2017후479 판결 등), 상위개

범위의 기재요건에 관한 관련 법 규정이 이미 외연한정적인 것으로 정비되어 있는 이상, 그에 따라 기재된 청구범위의 의미해석도 궤를 같이하여 주변한정적인 관점에서 이루어지는 것이 타당하다는 견해는 시사하는 바가 크다.⁴⁶⁾

(3) 균등론의 역할 및 적용범위

균등론이 인정된다고 하여 구체적인 사건의 해결에서 침해가 더 많이 인정되고, 또 그래야만 되는 것은 아니며, 이는 일본이나 미국 등에서 균등론에 관한 선도적 판결이 선고된 이후에도 하급심 판결에서 균등 영역이 인정된 사례가 그다지 많지 않다는 점에서도 나타난다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾ 중요한 것은 ‘발명자의 실질적 보호’와 ‘청구범위의 공시적 기능에 기초한 법적 안정성의 유지’라는 상충되는 이익을 조화시키는 법 해석이, 각각의 균등요건을 해석하고 적용하는 과정에서 어떻게 이루어질 수 있는 것인지를 심도 있게 검토하는 일이다.⁴⁹⁾

특허발명을 둘러싼 침해의 유형은 매우 다양하고, 침해자의 입장에서는 권리범위에 속하게 되는 것을 피하기 위해 단순한 치환보다는 일부 구성요소를 생략하거나 부가하는 방법을 선택할 가능성이 많은데, 이러한 ‘우회발명’이나 ‘불완전이용발명’과 균등론과의 관계도 문제가 된다.⁵⁰⁾ 당초 대법원 97후2200 판결은 ‘치환’이라는 용어를 사용하였으나,⁵¹⁾ 이후 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결에서는 구성의 ‘변경’이라는 용어로 균등이 문제 되는 영역에 관한 표현을 정리하였다. 균등침해가 성립하기 위해서 특허발명과 피의침해제품 사이에 균등한 일대일의 대응관계가 존재해야 하는 것은 아니고 청구범위의 구성요소에 대한 균등요소가 피의침해제품의 어딘가에 존재하면 되는데, 이러한 점에서 보면 균등 여부

넘화되는 과정에서 청구범위에 기재된 일부 구성요소가 무시되는 것으로 보인다[기술사상의 핵심이 상 위개념화된 것의 구체적 내용에 대해서는 김동준, “균등 판단 시 공지기술의 참작”, 『사법』, 59호 (2022), 109-118면 참조] .

46) 유영일, 앞의 글(주 3), 13면.

47) 유영일, 앞의 글(주 3), 42면.

48) 일본에서는 균등론의 적용 자체가 예외적 사례에 해당하는 것으로 이해되고 있다[中山信弘, 앞의 책(주 17), 511면].

49) 유영일, 앞의 글(주 3), 42-43면.

50) 유영일, 앞의 글(주 3), 15-16면.

51) 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결에 이르러서는 ‘치환 내지 변경’이라는 표현이 등장하였고, 이후의 판결에서는 치환과 변경이 엄밀히 구별되어 사용되지는 않았다.



가 문제 되는 영역을 모두 포괄하기에 ‘변경’이라는 용어가 더 어울릴 수 있기 때문이라고 설명되고 있다.⁵²⁾ 다만, 일부 구성요소가 생략되었으나 생략된 요소의 기능, 방식 및 효과를 다른 요소에서 실질적으로 수행하고 있을 때는 균등관계에 있는 것으로 볼 수도 있을 것이나, 이에 해당하지 않는 소위 ‘생략 발명’의 경우에, 이를 균등론에 의해 특허침해로 포섭할 수 있을 것인가에 관해서는 검토가 필요할 것이다.⁵³⁾

다 검토

우리의 경우 이미 1980년 개정 특허법에 의해 주변한정주의가 정착되었고, 대법원 판결에서는 주변한정주의 하에서도 균등론이 적용되며, 균등침해에서도 구성요소완비의 원칙이 적용됨을 분명히 하였다. 그럼에도 불구하고, 최근의 판결례에서는 구성요소의 일부가 무시되어 균등론 제1요건의 과제해결원리가 상위개념화되고 있음이 지적되고 있다. 균등론 제1요건을 판단함에 있어서 ‘특허발명의 실질적 가치’를 객관적으로 파악하기 위해 명세서 기재 이외의 종래기술을 참작하는 등의 방식을 취함으로써, 균등론이 마치 발명자가 청구범위의 기재에 놓친 사항까지 파악하여 발명자가 한 진정한 발명을 보호해야 하는 것처럼 비춰지기도 하나, 균등론은 청구범위 제도의 결점을 보완하는 것으로 청구범위 해석의 틀 내에서 적용되어야 할 것이다. 우리 특허법이 발명의 보호만이 아니라 이용을 통하여 산업발전을 도모한다고 되어 있는 것과 그 궤를 같이 하여, ‘발명자의 실질적 보호’만이 아닌 ‘청구범위의 공시적 기능에 기초한 법적 안정성의 유지’라는 상호 충돌되는 이익을 조화시키기 위한 측면에서 균등론의 적용도 이루어져야 할 것이라 생각한다.

한편, 균등론은 ‘청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정할 때 청구범위의 문언에 대한 문리해석의 범위를 넘어 그 문언과 등가관계에 있는 것도 보호범위에 포함시킴으로써 특허발명의 실질적 가치를 보호하고자 하는 것’이라고 정의된다. 이러한 정의에 따르면, 균등론은 발명의 보호범위를 정하기 위한 하나의 수단으로,

52) 정택수, 앞의 글(주 11), 367면.

53) 이수완, “청구범위 해석”, 특허소송실무연구회 발표자료(2000년 10월), 미간행[유영일, 앞의 글(주 3), 16면 재인용].

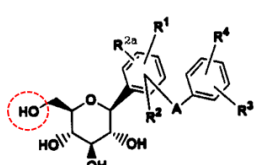
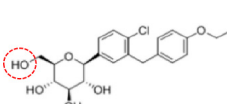
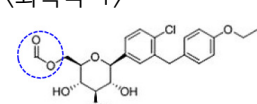
특허법 제97조의 보호범위 해석의 틀 내에서 이루어져야 한다고 말할 수 있을 것이다. 우리와 유사한 규정을 가지고 있는 일본에서도 균등론은 문언침해에 대한 예외로서 일본 특허법 제70조 제1항의 틀 내에 있는 것으로 보고 있고, 독일에서도 균등론은 특허법 제14조의 적용 범위의 문제로서 거론되어 왔다는 점 등을 고려하면, 우리도 특허법 제97조의 적용 문제로서 보는 것이 국제적 조화라는 측면에서도 바람직할 것이다.

3

대상판결(대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결)의 개요

가

특허발명과 확인대상발명의 대비

이 사건 제1항 특허발명 ⁵⁴⁾		확인대상발명 ⁵⁵⁾
하기 화학식 1의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 또는 입체이성질체. 〈화학식 1〉  상기 식에서, R¹, R² 및 R^{2a}는 독립적으로 수소, (중략) 또는 할로겐이거나, (중략) R³ 및 R⁴는 독립적으로 수소, (중략) OR^{5a}, (중략) 테트라졸-2'-메틸이거나, (중략) R⁵, R^{5a}, (중략) 및 R⁵ⁱ는 독립적으로 알킬이고; (중략) A는 O, S, NH 또는 (CH₂)_n (여기서, n은 0 내지 3임) 이되; (후략)	 다파글리플로진	화학식 1의 구조를 갖는 화합물 〈화학식 1〉  다파글리플로진 포메이트

54) 발명의 명칭을 ‘C-아릴 글루코시드 SGLT2 억제제’로 하는 이 사건 특허발명의 청구항 1은 화학식 1의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 또는 입체이성질체이다. 위 구조식에서 치환기 R¹, R², R^{2a}가 독립적으로 수소 또는 할로겐이고, 치환기 R³ 및 R⁴가 독립적으로 수소 또는 OR^{5a}이 되, 치환기 R^{5a}가 알킬이며, 치환기 A가 (CH₂)_n 이되 n이 1인 경우가 위 대비표에 기재된 ‘다파글리플로진’에 해당한다.



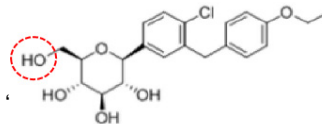
이 사건 제1항 특허발명에 포함되는 화합물 중 하나인 ‘다파글리플로진’을 택하여 이를 확인대상발명과 대비해보면, 이 사건 제1항 특허발명의 다파글리플로진은 그 분자 내에 존재하는 β -D-글루코오스 부분의 6번 탄소 원자에 하이드록시기가 결합된 구조(위 대비표에서 빨간색 점선 원)인 반면, 확인대상발명은 위 6번 탄소 원자에 포름산의 에스테르 형태인 포메이트 에스테르가 형성된 구조(위 대비표에서 파란색 점선 원)여서 그 화학구조에 차이가 있다.

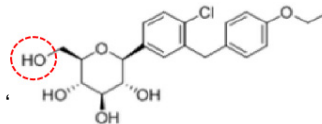
나 소송의 경과

이 사건에서는 이 사건 특허발명과 확인대상발명이 균등관계로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(이 사건 제1항 발명의 ‘다파글리플로진⁵⁶⁾과 포름산이 결합된 형태의 프로드러그 에스테르⁵⁷⁾인 확인대상발명, 즉 ‘다파글리플로진 포메이트⁵⁸⁾가 균등관계에 있는지 여부)가 주로 문제되었는데, 균등의 5가지 요건 중 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 실질적 동일성, 확인대상발명이 자유실시기술이 아닌 점에 대해서는 쌍방 다툼이 없었고, i) ‘이 사건 특허발명의 다파글

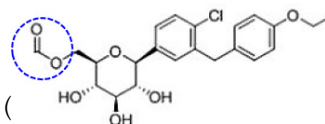
55) 확인대상발명은 화학식 1의 구조를 갖고, ‘다파글리플로진 포메이트’라는 명칭으로 통칭되는 화합물이다.

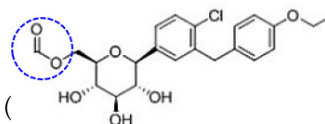
56) 다파글리플로진: 이 사건 제1항 특허발명의 화학식 1에 포함되는 화합물로서 경구용 당뇨병 치료제이며



[네이버 약학용어사전 참조], 화학식은 ‘’로 표현된다.

57) 프로드러그: 어떤 약물을 화학적으로 변화시켜 물리·화학적 성질을 조절한 약물. 그 자체는 생리 활성을 나타내지 않지만 투여 후 체내에서 화학적으로, 혹은 효소의 작용에 의하여 원래의 약물로 바뀌어 약효를 발휘한다[네이버 국어사전 참조]. 프로드러그 중 에스테르 결합(-COO-)을 포함하는 화합물을 ‘프로드러그 에스테르’라 한다. 프로드러그와 그 기초가 되는 약물은 기본적으로는 화학구조가 공통되고 치료목적이나 판매목적도 동일 내지 공통된다. 동물(가축이나 양식어류 등)용 농약(살충제나 제초제 등) 분야에서도 프로드러그와 관련한 문제는 발생하나, 인간에 적용하는 의학의 경우가 가장 중요한 문제로 거론된다[仁木弘明, “プロドラッグによる特許権侵害についての若干の考察(その1)”, 『知財管理』, 46卷(1996), 11면].



58) 다파글리플로진 포메이트: 확인대상발명의 ‘화학식 1()의 구조를 갖는 화합물’을 지칭하는 편의상 용어이다.

리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 용이한지(제3요건)’와 ii) ‘이 사건 특허발명의 출원과정에서 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외⁵⁹⁾된 것인지(제5요건)’가 주요 쟁점이 되었다.

특허심판원(2020. 6. 23.자 2018당1183 심결)⁶⁰⁾은, 변경이 용이하다고 볼 수 없고 프로드러그 에스테르를 의식적으로 제외하였다고 보아, 균등관계가 아니며 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

이에 원고가 불복하여 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원(2022. 2. 17. 선고 2020허5832 판결)은, 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 용이하며, 원고가 이 사건 특허발명의 출원과정에서 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트를 의식적으로 제외하려는 의사가 있었다고 보기 어렵다고 판단하여, 결국 양 발명이 균등관계에 있어 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

이에 피고가 불복하여 상고하였으나, 대법원은 원심의 판단을 지지하여, 상고기각 판결(대상판결인 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결)을 선고하였다.

다

대상판결의 판시

대법원은 구성변경의 용이성(제3요건) 판단 기준시점과 관련하여 ‘침해시’를 기준으로 판단해야 한다고 하는 한편, 권리범위확인심판의 경우 ‘심결시’를 기준으로 판단해야 한다는 법리를 인용한 후,⁶¹⁾ 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다

59) 이 사건 특허발명의 출원경과를 살펴보면, 심사관은 2006. 10. 27. 보정되기 전 이 사건 제1항 특허발명에 대해 ‘본원의 청구범위 제1항은 <프로드러그 에스테르>, <고리화된 5원, 6원 또는 7원 탄소환(또는 헤테로환)>, <아릴>이라는 그 대상을 구체 구조나 성분 등으로 특정하지 않은 의미가 불명확한 표현이 기재되어 있으므로 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위배된다’라는 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2006. 12. 27. 보정 전 청구항 1의 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정사항을 포함한 보정서 및 ‘청구범위 제1항에서『프로드러그 에스테르』란 표현을 삭제하였습니다. 상기한 청구범위 제1항의 보정으로 해당 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다’는 취지의 의견서를 제출하였고, 결국 보정된 청구항 1은 이 사건 특허의 등록특허공보에 게재된 바와 같이 특허 등록되었다.

60) 국내 제약사인 원고는 2018. 4. 17. 특허권자(아스트라제네카 아베)를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.



파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지 기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라고 판단한 원심을 인용하는 판결을 선고하였다. 즉, 사소한 변경을 통한 특허침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 된다는 균등침해 인정의 취지를 고려하여, 특허발명의 출원 이후 침해시까지 사이에 공지된 자료라도 구성변경의 용이성 판단에 참작할 수 있다고 판시하는 한편, 권리범위확인심판의 취지를 고려하여 권리범위확인심판에서는 심결시를 기준으로 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 변경의 용이성을 판단할 수 있다는 종래의 법리에 따라 판단하였다.

또한, 대법원은 의식적 제외 여부(제5요건)와 관련하여, 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 등의 법리를 인용한 후,⁶²⁾ 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다고 판단한 원심을 인용하는 판결을 선고하였다.⁶³⁾

61) 대상판결에서는 ‘한편 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 등 참조).’의 법리를 인용하고 있다.

62) 대상판결에서는 ‘특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조).’는 법리를 인용하고 있다.

63) 원심에서는 “청구범위에 위와 같은 ‘염 등이 동반되는 병렬적 기재방식’없이 활성 화합물인 ‘화학식 1의 화합물’만 문언적으로 기재되어 있는 경우에도, 그 활성 화합물을 의약품으로 개발하는 과정에서 취하게 될 개연성이 충분한 염, 용매화물 등의 고체 형태나 프로드러그는 문언적으로 기재되어 있지 않더라도 ‘활성 화합물’의 권리범위 속부 또는 균등관계 판단의 대상에 포함될 수 있다고 보는 것이 타당하다.”고 설시하였다.

4 구성변경의 용이성(균등 제3요건) 판단

가 국내 판례의 전개

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서는 제3요건으로서 “그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 ‘당연히’ 용이하게 도출해 낼 수 있을 정도로 자명할 것”을 요구하고 있다.⁶⁴⁾ 이는 자명성의 정도에 있어서는 차이가 있을 수도 있으나, 기본적으로 미국의 판례법이 Graver Tank나 Hilton Davis 사건⁶⁵⁾에서 일관되게 판시하여 온 균등론 요건으로서의 당업자의 입장에서 본 치환자명성(the known interchangeability to the persons reasonably skilled in the art)과 같은 것이라 해석된다.⁶⁶⁾ 즉, 기술이 정교해지고 진보성 요건이 복잡해지는 가운데, 균등침해판단의 기준으로서 기능-방법-결과(Function-Way-Result, FWR)의 3단계 테스트의 한계를 극복하기 위해 이른바 비실질적인 차이(insubstantial difference)가 주장되었는데,⁶⁷⁾ 이러한 치환자명성은 치환된 요소간의 차이가 비실질적이라는 유력한 근거가 되는 것이다.⁶⁸⁾

64) 치환의 자명성과 관련하여, 해당 판결에서는 균등이 문제가 된 (가)호 발명의 물질은 특허발명의 출원 당시 이미 공지의 물질이고, 어느 특정한 관능기만을 선택적으로 반응시키고자 할 때 다른 관능기를 보호기에 의해 일시 반응으로부터 차단시킨 다음 그 특정한 관능기에서의 반응이 완료되었을 때 이러한 보호기에 의해 보호된 관능기를 원상회복시키는 것은 이 사건과 같은 분야에서 관용기술에 해당한다는 점을 고려하여, (가)호 발명의 물질로 치환하여 사용하는 것은 당업자이면 공지의 선행기술로부터 당연히 도출해 낼 수 있는 정도의 자명한 것에 해당한다고 판단하였다.

65) Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 35 USPQ 2d 1641, 1995.

66) 유영일, 앞의 글(주 3), 26면.

67) 가령, Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Eon Labs Manufacturing Inc. 70 USPQ2d 1438(CAFC 2004.4.2.) 사건의 경우, 이 사건 특허발명의 하이드로졸 제제는 시클로스포린을 수산화성액체, 예를 들면, 에탄올에 용해하고, 이에 다량의 수분을 가하여 조제하는 것인 반면, 피의침의제품은 시클로스포린을 소량의 에탄올에 용해한 용액을 함유하는 캡슐인 것인데, ‘기능-방법-결과’의 테스트에 따르면 장기이식환자에게 투여하여 거절반응의 위험성을 감소시키는 면역억제제라는 점에서 균등침해가 인정될 여지가 있을 것이다. 하지만, 쟁점이 되는 차이점이 비실질적인 것인지 여부로 판단하게 되면, 균등침해가 인정되지 않을 것이다. 아울러, 해당 판결에서는 청구항 및 명세서의 기재, 심사경과 등이 고려되어 균등침해가 인정되지 않았는데, 재판부는 균등론 하에서 침해를 인정하면 청구범위의 한정을 없는 것으로 하는 것이 되기 때문에, 균등론 하에서의 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

68) 유영일, 앞의 글(주 3), 26면[미국의 소송실무에서는 기능-방법-결과의 3단계 테스트가 객관적 자료에



이후 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결은 ‘당연히’라는 표현을 삭제하여 그와 같이 치환하는 것이 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명할 것을 요건으로 하였고, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결에서는 통상의 기술자라면 ‘누구나’ 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명할 것을 요건으로 하였다.

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132판결에서는 “그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면”이라는 표현을 사용하였는데, ‘자명’이라는 표현을 삭제하고, ‘치환’이란 용어 대신 ‘변경’을 사용하여, 구성변경의 용이성에 관한 판시를 정리하였다.⁶⁹⁾ 우리 대법원이 볼 스플라인 판결과 달리 ‘용이하게 상도(想到)할 수 있을 정도’라는 표현 대신에 ‘용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다’라는 내용으로 자명성이라는 표현을 추가한 것은 구성변경의 자명성을 진보성과 구별하려고 한 것으로도 평가되었으나,⁷⁰⁾ 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다는 것은 마치 통상의 기술자에게 구성 변경이 자명하다는 것이 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도의 것보다 상위개념이고, 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도의 자명성이 있어야 제3요건이 충족될 수 있는 것처럼 보일 수도 있다는 지적도 있었기 때문에, 2012후1132판결은 ‘자명하다’는 표현을 제3요건에 관한 실시법리에 직접 사용하지 않았다고 설명된다.⁷¹⁾

근거하여 이루어져야 하기 때문에 입증이 매우 어려운 경우가 생기는데, 치환자명성은 감정증인을 통하여 인정될 수 있기 때문에 3단계 테스트에서의 긍정적 판단을 얻는데 도움이 된다고 알려져 있다고 한다].

69) 해당 판결에서는 ‘이 사건 확인대상발명처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 그 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.’, ‘비록 이 사건 확인대상발명에서 ‘격자형 절단날’이 상하로 이동하기 위해 구조가 다소 복잡해지고 ‘가압절판’과의 관계에서 구체적인 절단방식이 달라지는 등의 차이가 생긴다고 하더라도, 이는 앞서 본 기술사상의 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단을 채택함에 따른 부수적인 것에 불과하다고 보이므로 이러한 차이를 들어 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.’라는 논리로 변경의 용이성을 인정하였다.

70) 송영식 외 6인 공저, 『지적소유권법(상)』, 2판, 육법사, 2013, 603면.

71) 정택수, 앞의 글(주 11), 383-384면.

〈제3요건(변경의 용이성) 관련 판시 문구의 변천〉

대법원 2000.7.28. 선고 97후2200판결	대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836판결	대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결	대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132판결
그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는	그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면	그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면	그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면

나 주요국의 법리

(1) 일본

(가) 치환용이성 판단 기준시점

일본에서는 우리나라와 유사한 균등 제3요건을 두고 있지만, '변경의 용이성' 또는 '치환자명성'이라는 용어가 아닌, '치환용이성'이라는 용어를 사용한다. 일본 볼스프라인 사건 최고재 판결⁷²⁾에서는 치환용이성 판단의 기준시를 침해행위시로 한 점에서 주목되었는데, 이처럼 침해시로 정립한 이유는 그 당시의 학설상 논의 및 국제적인 동향이 고려된 것으로 설명된다.⁷³⁾ 즉, 균등론을 채용해야 하는지에 관해 오랫동안 지속되었던 논의로부터 영향을 받은 것인데, 일본에서는 판단 기준시점이 출원시만을 전제로 하여 논의가 되어왔다.⁷⁴⁾ 균등론을 부정하는 입장에서는 출원시를 전제로 하여, '출원시 치환용이한 기술이라면 청구범위에 기재할 수 있었음에도 굳이 이를 기재하지 않았던 특허권자에 대해 독점의 범위를 균등물까지 확대하는 것은 공평의 관점에서 타당성이 결여된다'는 것을 논거로 하여 균등론이 부정되어 왔기 때문에, 이러한 비판을 고려하여 볼스프라인 최고재 판결에서는 '침해

72) 最高裁判所 平成10年2月24日 判決 平成6年(オ)第1083号 [볼스프라인 사건].

73) 三村量一, "他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合", 法曹会 편, 『最高裁判所判例解説民事編』, 平成10年度(上)(1月-5月)(2001), 145면.

74) 飯村敏明, "特許権の均等侵害の成否に関する2, 3 の論点", 『パテント』, Vol. 67 No. 3(2014), 133면.



시'를 채용한 것이라 설명된다.⁷⁵⁾ 치환용이성의 판단 기준시를 침해행위시로 하게 되면, 출원시에는 미지였던 동효재가 출현한 경우와 같이, 출원시에는 치환이 용이하지 않더라도 침해행위시에 치환이 용이하게 된 경우에도 균등에 의한 보호가 가능하게 되어, 특허발명의 실질적 가치를 보호할 수 있게 된다.⁷⁶⁾

한편, 이처럼 치환용이성의 판단 기준시를 침해행위시로 하게 되면, 복수의 사람이 시기를 달리하여 동일한 피의침해제품을 제조한 경우 제조 시기의 선후에 따라 균등의 성립 여부가 달라질 수도 있다.⁷⁷⁾ 기술 진보에 따라 당업자의 지식도 증가하고, 시간이 흐름에 따라 용이하게 상도할 수 있는 범위가 넓어지고, 그 결과 최초의 실시자에 관해서는 용이하게 상도할 수 없다고 하여 균등론이 적용되지 않았지만, 2번째 실시자가 실시하는 시점에서는 이미 당업자의 지식도 증가된 상태이므로 용이하게 상도할 수 있는 상태가 되게 되어 침해가 인정되는 것이다.⁷⁸⁾⁷⁹⁾ 이러한 기준에 따르면, 발명은 발명된 시점에서 기술적 범위가 정해져 있었음에도 불구하고, 새로운 기술이 개발됨에 따라 균등의 범위는 점점 넓어져 가는 문제가 생기게 되는데,⁸⁰⁾ 경우에 따라서는 전혀 별개의 발명사상을 보호하는 일이 생기게 된다.⁸¹⁾ 이처럼 후일 타인에 의해 이루어진 발명까지 특허권자의 독점권의 범위 내로 포섭된다는 비판은 있으나, 침해자는 침해시에 여러 사정을 감안하여 그 기술을 실시할 수 있는지를 판단할 수 있기 때문에, 침해시의 기술상황에서 치환의 용이성이 판단되어도 큰 불합리는 없을 것이며, 국제적인 동향 등을 고려하여도 침해시설이 타당하다고 설명된다.⁸²⁾ 아울러, 제3요건은 청구범위 기재의 공시기능에 의해

75) 飯村敏明, 앞의 글(주 74), 133면.

76) 三村量一, 앞의 글(주 73), 127면.

77) 三村量一, 앞의 글(주 73), 146면.

78) 三村量一, 앞의 글(주 73), 146면.

79) 가령, 갑이 특허발명의 구성의 일부를 새로운 기술요소로 치환한 제품 A를 제조하고 제품 A가 공지된 후에 을이 제품 A와 동일한 제품 A를 제조한 경우, 갑이 제품 A를 제조한 시점에는 특허발명의 일부를 새로운 구성으로 치환한 것은 용이하게 상도할 수 없어 갑의 제조행위에는 균등침해가 성립하지 않으나, 갑의 제품 A의 판매에 의해 치환에 관한 구성이 공지됨으로써 을이 갑의 제품과 같은 제품 A를 제조하는 시점에서는 치환이 용이한 것으로 인정되어, 을의 제조행위는 균등침해가 성립하게 된다[松本重敏, 앞의 책(주 22), 358면].

80) 山田知司, “均等論第3要件の意義・機能”, 『知財管理』, Vol. 63 No. 5(2013), 654면.

81) 松本重敏, 앞의 책(주 22), 358면.

82) 中山信弘, 앞의 책(주 17), 511면; 山田知司, 앞의 글(주 80), 656면.

제품을 제조(실시)하게 될 제3자에게 예측 가능성을 부여하는 것이기도 하기 때문에, 최초의 실시자는 제조개시 시점에서 ‘청구범위에 기재된 것이 아니다’라고 인식을 하는 것이 정당하지만, 2번째 실시자의 제조개시 시점에서는 ‘청구범위에 기재된 것과 같은 것으로 볼 수 있다’고 인식할 수 있기 때문에, 균등침해가 인정되는 것은 타당하다고도 설명된다.⁸³⁾

침해시설을 채용하면 균등론을 남용할 수 있다는 우려도 제기되나, ‘출원시 치환용이설’과 ‘침해시 치환용이설’ 모두 일장일단이 있고, 균등론의 적용 자체가 예외적 사례에 해당하여 현실적으로는 그러한 염려는 적을 것이며, 치환용이성 요건만으로 균등의 범위에 들어가는 것이 아니라, 제1요건 및 제2요건이 부합해야 하므로, 이러한 요건들에 의해 제어가 될 것이라 설명된다.⁸⁴⁾ 즉, 볼스프라인 사건 최고재 판결에서는 균등론의 판단 기준시점을 침해시로 함에 따라 균등에 의한 기술적 범위가 확대될 우려가 있었기에, 제1요건을 두고 있다.⁸⁵⁾ 균등의 중핵적 요건은 치환가능성(제2요건) 및 치환용이성(제3요건)으로,⁸⁶⁾ 가령 이러한 요건들이 모두 충족되기만 하면 독점적 범위가 확대되게 되어, 타 경쟁사의 건전한 비즈니스 활동이나 기술개발을 과도하게 위축시킬 우려가 있기 때문에, 볼스프라인 최고재 판결은 이러한 병폐를 억제하기 위한 요건으로 제1요건을 정립한 것이다.⁸⁷⁾⁸⁸⁾

(나) 치환용이성에서 ‘용이성’의 수준

大阪地方裁判所 昭和55年10月31日 判決 昭和54年(ワ)第4824号 어린이 자동차용 타이어 제조방법 사건에서는 균등론에서 치환용이성의 요건은 진보성의 요건과는 달리, 특단의 추가 실험(追試)을 시도하지 않아도 당업자라면 당연히 추측할 수

83) 山田知司, 앞의 글(주 80), 656면.

84) 中山信弘, 앞의 책(주 17), 511면; 飯村敏明, 앞의 글(주 74), 133면.

85) 牧野利秋 편, 『最新知的財産訴訟実務・含・知財高裁歴代所長座談会』, 青林書院, 2020, 50-51면[좌담회 부분].

86) 볼스프라인 사건 최고재 판결 이전에도 균등론의 요건으로서 작용효과 동일성과 치환용이성을 요건으로 하는 것이 통설적인 견해로[三村量一, 앞의 글(주 73), 127-131면], 이러한 요건들 중 치환용이성(제3요건)이 가장 중요하게 여겨졌다[吉田広志, 앞의 글(주 21), 55면].

87) 飯村敏明, 앞의 글(주 74), 134면.

88) 균등의 제1요건은 균등의 범위가 확대하는 것을 억제하는 의미에서 중요한데, 침해시 치환용이설을 채용함에 따른 균등의 과도한 확대에 대한 카운터 밸런스적인 역할을 한다는 의미에서도 중요한 요건이라 할 수 있다[飯村敏明, 앞의 글(주 74), 134면].



있을 것으로 이해되는 정도의 ‘추고(推考)용이성’이라 판시하였다.⁸⁹⁾ 東京地方裁判所 平成10年10月7日 判決 平成3年(ワ)第10687号 부하장치시스템 사건에서도 “상도용이성의 정도는 특허법 제29조 제2항의 소정의 공지 발명을 근거로 용이하게 발명을 할 수 있는 것이라는 경우와는 다르며, 당업자라면 누구나 청구범위에 기재된 것과 같이 인식할 수 있는 정도의 용이성으로 이해해야 한다.”고 판시하였다.⁹⁰⁾ 아울러, 제3요건의 치환용이성은 해당 특허를 당업자가 본다면, 차이가 있는 부분을 피의침해제품 등에 치환하는 것이 용이하다는 것으로, 다시 말하면, 치환된 피의침해제품의 구성을 채용하더라도 특허발명과 같은 작용효과를 발휘한다는 것을 쉽게 상도할 수 있음을 의미한다.⁹¹⁾ 이런 의미에서, 상도용이성 여부를 문제로 하는 진보성 요건이 일반적으로 예측 곤란하다고 평가되는 것에 반해, 피의침해제품이 명세서 기재의 기술적 사상에 포섭되는지 여부에 의해 보호의 최대치를 확정하는 균등론의 운용에서는 예측 가능성을 높이는 효과가 있다.⁹²⁾ 이처럼 제3요건은 진보성의 상도용이성과 비교하여 보다 엄격하며, “특허법 제29조 제2항과는 달리, 당업자라면 누구나 청구범위에 기재되어 있는 것과 같이 인식할 수 있을 정도의 용이함을 말한다.”고 하는 판단기준이 적용되어야 한다고 보는 것이 판례·통설이다.⁹³⁾

한편, 어떠한 견해를 채용하던지, 치환용이성 증명에 요구되는 소송 자료의 정도

89) 大阪地方裁判所 平成10年9月17日 判決 平成8年(ワ)第8927号 서방성 디클로페낙나트륨 사건에서도 당업자가 특단의 추가실험을 시도할 필요도 없이, 특허명세서의 기재와 공지기술에 근거하여 용이하게 상도할 수 있는 경우라 판단하였는데, 특히 본건 특허발명 출원후 피의침해제품의 제조개시시점까지의 사이에 공지된 문헌에는 치환의 용이성을 더욱 뒷받침하는 것이 존재하여, 이들 문헌의 개시도 참작한 경우 치환이 용이하다는 결론은 한층 강화된다고 판시하였다.

90) 해당 판결에서는 그 전제로서 ‘균등인정의 요건으로서, 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위가 명세서의 특허청구범위 기재에 의거하여 정해져야 하는바, 특허청구범위에 기재된 구성을 대상제품이 구비하지 않는 경우에도 특허청구범위를 당사자가 기술적 지식을 가지고 읽은 경우 대상제품의 해당 구성을 채용하여도 특허발명과 동일한 작용효과를 발휘하고, 목적을 달성한다는 것을 용이하게 상도할 수 있다면, 실질적으로 대상 제품의 대응하는 구성이 특허청구범위에 기재되어 있는 것으로 인정되기 때문이다.’고 판시하였다. 아울러, 이는 후술하는 ‘제3요건의 공시기능’과도 관계되는 것으로 이해할 수 있다.

91) 中山信弘, 앞의 책(주 17), 509면.

92) 田村善之, “均等の要件[ポールスプライン事件]”, 小泉直樹·田村善之 편, 『特許判例百選』, 第5版, 別冊ジュリスト 244号, 有斐閣, 2019, 19면.

93) 高石秀樹, “知財高判 平成27年(ネ)第10014号を契機とする, ポールスプライン最判及び下級審裁判例の検討・整理”, 『パテント』, Vol. 69 No. 12(2016), 80면.

는 구체적 사안에 따라 다르고, 추상적인 기준으로는 정할 수 없기 때문에, 치환용이성을 입증하기 위한 증거방법과 같은 소송 자료가 어느 정도 요구되는지가 실무상 중요하다.⁹⁴⁾ 즉, 치환용이성을 입증하기 위한 증거는 피의침해제품에서 치환된 구성을 구체적으로 표현한 것이어야만 하고, 그 일부(청구범위 구성요건과 대비하여 표현되는 부분)만에 관한 것으로는 부족하다.⁹⁵⁾ 아울러, 통상의 기술자가 위험성 등을 이유로 해당 구성을 채용하기를 피하는 것과 같은 저해 요인이 있는 경우에도 치환용이성은 부정된다.⁹⁶⁾

(다) 치환용이성 판단에서의 당업자

변화가 심한 바이오테크놀로지 등의 분야에서는 최첨단 과학자의 수준과 제조현장의 엔지니어의 기술 수준의 격차가 심한 경우도 있을 수 있기 때문에, 판단의 주체로서 어떤 수준의 업자를 가지고 당업자라고 해야 하는지는 중요한 문제이다.⁹⁷⁾ 볼스프라인 사건 최고재 판결에서 상도용이성의 주체인 ‘당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자’라는 의미에 관하여, 제3요건의 판시 내용 중 이러한 문구의 바로 뒤에 ‘(이하 ‘당업자’라고 한다)’라는 정의가 있기 때문에, 제4요건(자유실시기술 해당 여부)의 판시 내용 중의 ‘당업자’와 같은 해석이 되는지가 문제가 되었다(제4요건의 판시내용은 특허법 제29조 제2항과 같은 취지를 말하고 있었기 때문이다).⁹⁸⁾ 진보성 판단에서의 당업자는 개발부문 등 종래 기술상식을 바탕

94) 中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 15), 1268-1269면.

95) 東京地方裁判所 平成10年10月7日 判決 平成3年(ワ)第10687号 부하장치시스템 사건에서는 ‘특허발명과 피의침해제품의 구성을 추상화한 상위개념에 관해서 하는 것이 아니다. 본건 피고장치에 관해서는 원통형주전극이 상방에서 지지되고, 고정되고 있는 것으로 추상화하여 균등을 판단하는 것이 아니라, 구체적인 급수관이 주전극의 지지부재임과 동시에 주전극과 전원장치의 출력 케이블과를 연결하는 도전부재를 겸하는 구성에 관하여 균등의 판단을 해야 한다. 원고가 지적하는 영국 특허 명세서에는 본건 피고장치에서의 급수관이 주전극의 지지부재 및 도전부재를 겸하는 구성이 개시되었다고 인정되지 않기 때문에 원고의 주장을 채용할 수 없다’고 하여, 원고의 피고장치의 구성이 1908년에 개시된 영국 특허 명세서에 개시된 구성으로부터 용이하게 상도 가능한 기술이라는 주장을 인정하지 않았다 [中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 15), 1268면].

96) 위의 부하장치시스템 사건의 경우, 침해대상장치가 외면이 절연 피복된 급수관이 주전극의 지지부재이기도 하고, 주전극과 전원장치의 출력 케이블과를 연결하는 도전부재를 겸하는 구조로 되어 있었는데, 이러한 구조의 경우 장치 전체 부재에 전류가 흐르게 되는 위험성이 염려되어 당업자는 통상적으로 이러한 구조를 피하는 것으로 추정되었기 때문, 치환가능성은 충족되더라도 상도용이성이 부정되었다.

97) 中山信弘, 앞의 책(주 17), 509면.

98) 西田美昭, “侵害訴訟における均等の法理”, 牧野利秋·飯村敏明 편, 『新·裁判実務大系(4) 知的財産関係訴訟法』, 青林書院, 2001, 197면.



으로 과제를 해결하는 새로운 발명을 하는 자로, 고도의 기술수준을 가지는 자인 반면, 실시가능요건을 판단하는 당업자는 타인이 행한 발명을 실시하는 자로 진보 성과는 다른 능력이 요구되며, 낮은 기술수준을 갖고 넓게 제조부분에서 일하는 자도 포함되는데,⁹⁹⁾¹⁰⁰⁾ 이러한 특허법의 조문이나 해석론을 전제로 한다면, 볼스프라인 사건 최고재 판결이 제3요건과 제4요건에 관한 판시내용에서 같은 당업자라는 문언을 사용했다고 해서, 당연히 양자가 같은 의미라고 해석할 필요는 없으며, 오히려, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 아무도 특허를 받을 수 없었음이 분명했던 기술이 균등의 법리에 의해 특허발명의 기술적범위에 속하게 되는 것을 배제하기 위한 제4요건에서의 당업자는 특허법 제29조 제2항의 당업자에 해당하며, 피의침해제품 등에 대응하는 구성이 명세서의 청구범위에 실질적으로 기재되어 있는 것으로 인정되는지 여부에 관한 제3요건에서의 당업자는 특허법 제36조 제4항(우리나라 특허법 제42조 제3항에 대응된다)의 당업자로 이해하는 것이 상당하다고 설명된다.¹⁰¹⁾

(2) 미국

미국에서는 ‘치환자명성(known interchangeability)’이라는 개념이 있기는 하지만, 그 자체로 독립된 요건이 아니라 ‘기능-방법-결과(Function-Way-Result, FWR) 테스트’나 ‘비실질적인 차이(insubstantial difference) 테스트’를 뒷받침하는 하나의 중요한 고려요소이다. Hilton Davis 사건¹⁰²⁾에서 CAFC는 ① 균등론의 적용이 인정되는 것은 클레임된 제품 내지 방법과의 차이가 비실질적인

‘당해 발명이 속하는 기술 분야에 있어서 통상의 지식을 가지는 자’라는 문언은 특허법 제29조 제2항만이 아니라, 특허법 제36조 제4항에도 기재되어 있으며, 양쪽 모두 일반적으로는 ‘당업자’라고 칭해진다.

99) 中山信弘·小泉直樹 편, 『新·注解 特許法 (上巻)』, 第2版, 青林書林, 2017, 713면[内藤和彦·赤堀龍典 집필부분].

100) 일본의 심사기준에는 실시가능요건의 판단에서 당업자가 참작할 수 있는 것은 ‘출원시의 기술상식’만인 반면, 진보성 판단에서의 당업자는 ‘출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 자신의 지식으로 할 수 있는 자’로 규정되어 있어, 실시가능요건에서 참작되는 기술의 범위는 진보성의 경우와 달리 매우 한정되어, 선행기술 일반이 아닌, 매우 한정된 ‘기술상식’만 해당한다[田村明照, “明細書の記載要件”, 竹田 稔 감수, 『特許審査・審判の法理と課題』, 発明協会, 2002, 151-152면(中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 99), 712면 재인용)].

101) 西田美昭, 앞의 책(주 98), 198면.

102) Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 35 USPQ 2d 1641(Fed. Cir. 1995).

(insubstantial) 경우, ② FWR 테스트는 중요한 테스트이지만, 유일한 테스트가 아니고, 요는 ‘비실질적인 차이’가 증명되었는지 여부가 문제가 되며, ③ 청구범위 요소와 피의침해제품의 요소와의 치환가능성이 당업자에게 알려져 있었는지 (known interchangeability)는 그 차이가 비실질적인 것임을 시사하는 증거로서 관련성을 가진다고 제시하였다.¹⁰³⁾

판단 기준시점과 관련해서는, Warner-Jenkinson 연방대법원 판결¹⁰⁴⁾에서 균등침해 판단의 기준시는 특허등록시가 아니라 침해시임을 명확히 하였다.

피의침해제품에서 균등이 문제가 되는 부분에 진보성이 인정되는 경우와 관련해서는, 하급심판결에서 “피의침해제품의 구성이 본건특허의 구성과의 차이에 의해 예기하지 못한 결과가 발생한 경우에는 균등물에 해당하지 않기도 하는데, 피의침해제품이 본건특허의 실시예 보다 안정하다는 것은 균등의 판단과 모순되지 않는다.”라고 하면서도 “본건발명의 중요한 특징을 사용하고 있고, 그 특징을 사용한 개량이 별도로 특허를 받을 가치가 있어도 균등이라고 된 이상은 본건특허의 침해가 된다.”라고 판시하였다.¹⁰⁵⁾ 이처럼 미국의 경우, 치환자명성을 균등의 성립요건으로 하지 않기 때문에, 침해행위시의 당업자에게 치환이 용이하지 않은 개량이 이루어진 경우에도 균등이 인정되는 경우가 있게 된다.¹⁰⁶⁾ 즉, 치환자명성이 없다 하더라도 다른 이유로 차이가 비실질적인 것이라고 판단되는 경우, 균등이 인정될 수 있기 때문에, 개척발명의 실질적인 보호가 가능하다고 할 수 있다.¹⁰⁷⁾

103) 山田知司, 앞의 글(주 80), 645-659면.

104) Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997), at 57.

105) 佃 誠玄, “均等論: 国際比較と今後の展望: マキサルシツール事件大合議判決を契機として[知財高裁 平成 28.3.25 判決]”, 『パテント』, Vol. 70 No. 2(2017), 82면.

106) 山田知司, 앞의 글(주 80), 647면[가령, Atlas Power Co. v. E.I. DuPont de Nemours & Co. 224 USPQ 409(Fed. Cir. 1984) 사건은 특허권자인 아틀라스 파우더사가 종래의 기폭제와는 전혀 새로운 원리를 기초로 한 기폭제를 발명하여 특허권을 가지고 있었는데, 피고인 듀폰사는 원고 특허에서 개시된 실시예보다도 안정성이 좋았기 때문 특허를 취득하고 있었다. CAFC는 피고의 제품은 원고의 특허발명의 중요한 특징을 사용하고 있고, 그 특징을 사용하여 개량한 발명이 특허를 받을 가치가 있다고 하더라도 균등이라고 인정된 이상은 원고의 특허를 침해한 것이라 판단하였다. 피고의 특허발명과 관련한 예말전에는 상반전이 발생하는 것이 종래부터 공지되어 있었으나, 올레인산나트륨을 사용하면 안정성이 좋다는 것을 실험을 반복하지 않으면 발명할 수 없는 것으로, 피고의 발명은 진보성이 있는 것이었다. 山田는 이 사건에 대해 일본에서는 제3요건 불충족에 의해 균등론이 성립되지 않을 가능성이 있으며, 일본과 미국에서 제3요건의 유무에 의해 이러한 판단의 차이가 발생하는 것이라 설명한다.].

107) 山田知司, 앞의 글(주 80), 653-654면.



다만, 미국의 경우, 균등 판단에서 ‘발명전체(as a whole)’ 기준이 아닌, ‘구성요소 완비의 원칙(all element rule)’이 채용되는데, 청구범위의 기재와 피의침해제품이 발명 전체관점에서(as a whole) 공통된다는 것만으로 침해를 인정하게 되면 특허권의 독점범위가 부당하게 넓어지기 때문에, 청구범위의 공중에 대한 공시기능을 중시한다는 측면에서 구성요소 완비의 원칙이 채용되는 것이라 설명된다.¹⁰⁸⁾

(3) 독일¹⁰⁹⁾

독일의 경우 균등침해 성립요건 세 가지 중 두 번째 요건인 ‘우선일(priority date) 기준으로 통상의 기술자가 자신의 지식에 기초하여 변경된 수단이 동일한 효과를 갖는다는 점을 알 수 있는지 여부’가 문제가 된다.¹¹⁰⁾ 독일의 위 제2요건(상도용이성)은 치환된 수단이 제1요건(효과의 동일성)을 충족한다는 점을 통상의 기술자가 발명적 노력 없이 우선일 당시 알 수 있어야 한다는 것이다.¹¹¹⁾ 독일에서의 균등의 판단 기준시가 특허의 우선일이라고 하는 점은 균등 판단의 제3요건(기술적 사상에 기초한 해결수단의 동등성)의 존재와도 관련된다.¹¹²⁾¹¹³⁾ 독일의 제3

108) 山田知司, 앞의 글(주 80), 654면[일본의 경우 제1요건의 기술적 사상 동일설의 경우 ‘as a whole’ 기준과 비슷한데, 이러한 요건만으로는 부당하게 균등의 범위가 넓어지기 때문 제3요건이 존재하는 것이라고도 볼 수 있다. 반면, 미국의 경우, 부당하게 넓어지는 것을 방지하기 위해 ‘all element rule’이 채용되는 것으로 볼 수 있는 것이다.].

109) 독일의 균등론은 유럽특허조약(European Patent Convention: EPC) 제69조를 근거로 하고, 동조 제1항은 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의해 부여되는 보호범위는 클레임에 의해 결정된다. 다만, 명세서 및 도면은 클레임을 해석하기 위해 이용된다.”라고 규정되어 있다. 그리고 이러한 규정이 EPC체약국 각국의 재판소에서 가능하면 통일적으로 적용되도록 ‘제69조의 해석에 관한 의정서’가 규정되어 있다[江幡奈歩, “均等論の国際比較”, 服部誠·加藤志麻子 외 편저, 『ビジネスローの新しい流れ 片山英二先生古稀記念論文集』, 青林書院, 2020, 92면].

110) BGH Schneidmesser I and II of 12 March 2002, GRUR 2002, 515 and 519 [절단기용칼 사건].

111) 독일은 2002년 독일연방최고재에서 동시에 5건의 판결이 내려지면서 그 때까지의 균등론을 정리하여 3가지의 요건이 제시되었다. 사건의 명칭으로부터 절단기용칼의 질문(Schneidmesser's questions)이라 불린다. 구체적으로는 ① 발명의 과제가 변경되어도 객관적으로 동일 효과를 나타내는 수단에 의해 해결되었는지(효과의 동일성: Gleichwirkung), ② 변경된 수단이 특허발명과 같은 효과를 가지는 것을 당업자의 전문지식에 의해 상도할 수 있는지(상도용이성: Naheliegen), ③ 특허 클레임이 보호하는 기술적 사상의 실질적 의미에 근거하여 사고한 경우에, 변경된 수단이 그 의미에 대응한 동등한 가치를 가지는 것으로 당업자에게 인식되었는지(기술적 사상에 기초한 해결수단의 동등성: Gleichwertigkeit)의 3요건이다[江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 93면].

112) 加藤志麻子·宇佐美綾, “ドイツにおける最近のクレーム解釈及び均等論について”, 『パテント』, Vol. 68 No. 1(2015), 96면.

113) 독일의 제3요건의 판단은 특허의 교시내용 틀 내에서 판단하는 것인 반면, 이에 대응되는 일본의 제1

요건의 판단에는 당업자의 기술상식이 아닌, 특허발명의 기술적인 교시내용을 기초로, 당업자가 변경된 수단(변형 예)이 같은 효과를 가지는 해결수단임을 인식할 수 있는지 여부가 문제가 되는데, 변경된 수단은 (기술적으로 합리적인지 여부와 상관없이) 명세서를 기초로 해석되는 청구범위의 교시내용과 모순되는 것이어서는 안 된다.¹¹⁴⁾ 다만, 우선일 이후에 알려진 대체물이라 하더라도 특허에 관한 지식이 있는 우선일 시점의 당업자가 일상적인 검토의 일환으로서(창작적인 검토를 요하지 아니하고), 이것이 대체물로서 객관적으로 같은 효과를 발생할 수 있는 것으로 인식할 수 있는 경우에는 자명성의 요건을 충족하는 것으로 본다.¹¹⁵⁾

한편, 독일에서는 균등론의 적용에 있어서, 평균적 전문가(당업자)의 인식능력을 기준으로 해야 함이 계속적으로 강조되고 있는데, 그 의미는 특허발명과 침해형식(피의침해제품)과의 단순한 ‘효과의 동일성’이나 ‘결정적으로 중요한 사상의 일치’를 확인하는 것만으로는 균등론의 적용이 불충분하다는 것이며,¹¹⁶⁾ 평균적 전문가의 인식능력을 넘는 것은 ‘발명적인 균등물’로서 특허 보호범위에 포함되지 않는다는 것이다.¹¹⁷⁾¹¹⁸⁾

다 검토

(1) 국내 판결례에서의 구성변경의 용이성 관련 판단경향 분석

균등 제3요건이 ‘치환자명성’이라는 명칭으로 운영되던 시기인 2000년~2010년

요건의 판단은 경우에 따라서는 명세서의 기재범위를 넘어서는 종래기술을 고려할 수 있는 점에서 차이가 있으며, 판단시점에 관해서도 일본의 제1요건은 객관적으로 과제해결원리가 공통되어 있는지가 문제가 되기 때문에 그 판단시점이 사실심의 구두변론종결시가 되는 반면, 독일의 제3요건의 판단시점은 당업자의 인식을 문제로 하고 있기 때문에 우선일이라는 점에서도 차이가 있다[Thomas Kühnen, Patent Litigation Proceedings in Germany, Seventh Edition, page 44(Paragraph 93-95)(江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 94면 재인용)].

114) Thomas Kühnen, 『Patent Litigation Proceedings in Germany』, Seventh Edition, page 44(Paragraph 93-95)[江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 94면 재인용].

115) Thomas Kühnen, supra, page 44(Paragraph 89-91)[江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 94면 재인용].

116) II C No. 2/1991, 249, GRUR 1988, Heft 12, 896 [이온분석장치 사건].

117) Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1994 Heft 7, 181 GRUR 1994, 597 [나무줄기 절단 장치 사건].

118) 知的財産研究所 편, 『比較特許侵害判決例の研究—均等論を中心にして』, 信山社, 1996, 230면.



대법원 판례 16건을 분석해 보면, 위 16건 중 5건이 치환이 자명하지 않다는 것으로 판단되었음을 알 수 있다.¹¹⁹⁾ 대부분의 판결에서는 ‘통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명’하다는 표현을 사용하고 있는데, 그 구체적 의미에 대해서는 명확히 밝히고 있지 않으나, ‘주지·관용기술임을 인정할 증거가 없어(대법원 2008. 9. 11. 선고 2006후2721 판결 및 대법원 2007. 5. 10. 선고 2005후2489 판결)’라는 표현을 사용하고 있는 점, 등록실용신안이 아닌 특허발명에 관한 것임에도 ‘극히 용이’라는 표현을 사용하고 있는 점(위 대법원 2005후2489 판결 및 대법원 2004. 12. 10. 선고 2003다2833 결정), 치환된 구성이 확인대상발명의 제조시점에 이미 많이 공지되어 있음을 기초로 치환자명성을 인정한 원심을 수긍하고 있는 점(대법원 2009. 5. 14. 선고 2007후5116 판결) 등을 비추어 보면, 치환자명성의 정도는 진보성에서의 상도용이성 보다는 더 용이한 것이라고 보고 있었던 것으로 평가된다.¹²⁰⁾

그러다가, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결은 ‘치환’ 및 ‘자명’이라는 표현을 삭제하여, ‘치환의 자명성’이라는 표현 대신 ‘구성의 변경’, ‘용이’라는 표현을 사용하고 있다.¹²¹⁾ 해당 ‘변경의 용이성’을 판단한 최근의 판결례 중에서,¹²²⁾ 변경의 용이성을 인정하지 않은 2019다237302 판결은 변경과 관련하여 특허발명에 어떠한 암시와 동기가 제시되지 않았다는 점, 선행발명에 개시되었다 하더라도 구체적 변경에는 대폭 변경해야 할 필요가 있다는 점을 들고 있다는 점에서, 변경의 용이성을 진보성의 수준보다 낮게 판단한 것으로 생각된다. 반면, 아래의 표와 같이 변경의 용이성을 인정한 판결들에서는 ‘관용적으로 채택되는 수단’, ‘가장 손쉽고 흔하게 사용되는 방식’, ‘주지관용’이라는 표현과 함께, ‘특허발명 명

119) 김동준, “균등침해판단에서의 치환자명성과 진보성의 비교”, 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014, 551-554면에서는 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 이후 선고된 대법원 판결(결정 포함) 중, 균등론에 대해 판단한 60건의 판결 중 치환자명성에 대해 판단한 16건의 판결에 대하여 분석하고 있다.

120) 김동준, 앞의 책(주 119), 554면.

121) 해당 판결에서는 제3요건과 관련하여 ‘나아가 이 사건 확인대상발명처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 그 기술 분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.’고 판단하였다.

122) 김동준, 앞의 글(주 45), 116-120면에서는 균등론 관련 2019년 이후 대법원과 특허법원의 판결을 분석하고 있는데, 해당 판결들 중 제3요건에 관해 판단이 있었던 판결들을 대상으로 분석을 하였다.

세서에 다양한 공지수단에 의해 결합 가능하다는 기재’를 기초하여 판단하거나, ‘단순한 설계 변경’과 같은 표현들도 사용되고 있어, 상대적으로 진보성에 가까운 판단을 하고 있는 것으로 생각된다.¹²³⁾ 위 대법원 2012후1132 판결은 균등 여부가 문제 되는 영역을 모두 포괄 가능하도록 ‘변경’이라는 용어를 사용하게 되었으나, 이러한 용어의 변경은 그 실질적 판단에도 영향을 미치고 있는 것으로 생각된다.¹²⁴⁾

〈제3요건(변경의 용이성) 관련 최근 대법원 판결례 분석〉

연번	판결	제1요건 공지여부	제3요건 (변경용이성) 인정여부	균등침해 여부	판단 내용
1	2019다237302	○	×	×	- 선행발명에 탄동걸림편의 구성이 개시되어 있더라도, 이동관계·배열관계를 대폭 변경해야 하고 - 특허발명에는 변경과 관련한 암시와 동기가 제시되지 않으며
2	2017후424	×	○	○	- 관용적으로 채택되는 기술수단 - 별도로 배치하는 구성으로의 변경은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있고

123) 참고로, 진보성 판단에서의 ‘쉽게 발명할 수 있는 것’에 해당하기 위해서는 ‘통상의 기술자가 특허출원전 공지 등이 된 발명(또는 발명들)으로부터 동기 유발에 의해 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지 여부’를 기준으로 하고 있는데, 구체적 판단수법으로는 아래의 표와 같이 ① 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 ② 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 ③ 인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다[특허청 편, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 3302~3304면, 3310~3312면]. 한편, 대법원 97후2200 판결에서 균등론을 명시적으로 인정하기 전에는 ‘실질적 동일성’이 균등판단을 대신하고 있었는데, 해당 판결 이후에는 ‘실질적 동일성’의 개념은 침해판단에서 사용되지 않으며, ‘신규성, 선원, 확대된 선원’ 등 특허요건 판단 시에만 문제가 되며, ‘실질적 동일성’의 개념은 균등판단과도 구별된다[김동준, 앞의 책(주 119), 577면].

균등	신규성, 선원, 확대된 선원(실질적 동일)	진보성(용이하게 생각할 수 있는)	
		통상의 창작 능력의 발휘	균등물에 의한 치환
과제해결원리 동일, 작용효 과의 동일, 변 경 용이성	주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우	공지의 재료 중에서 가장 적 합한 재료의 선택, 수치범위 의 최적화(最適化) 또는 호적 화(好適化), 균등물(均等物) 에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변 경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등	치환된 공지의 구성요소가 균등물로서 기능 한다는 사실만으로는 충분하지 않으며 그 치 환이 출원 시에 통상의 기술자에게 자명하여 야 한다. 이 때 치환된 구성요소가 균등물로 서 기능한다는 사실이 출원전에 알려져 있는 등 그 균등성이 해당 기술분야에서 이미 알 려져 있는 경우 그 치환이 통상의 기술자에 게 자명하다는 증거가 될 수 있다.

124) 치환과 변경은 사전적 의미도 다르다. 치환은 ‘바꾸어 놓음’이라는 의미로, ‘대체’라는 의미와 유사한 반면, 변경은 ‘다르게 바꾸어 새롭게 고침’이라는 의미로, ‘개정, 경신’ 등의 의미와 유사하다[네이버 국어 사전 참조].



3	2020나1926	판단 無	○	○	- 일체로 구성하는 데 별다른 어려움이 있다고 보기 어렵고(차이점 1) - 변경된 구성은 피고 스스로도 공지기술임을 인정한 종래의 결합기술을 이용한 것 - 통상의 기술자라면 필요에 따라 결합 대상을 쉽게 변경할 수 있으며 - 형상의 차이에 따라 각별한 기술적 의의나 과제해결의 수단이 되지 않고
4	2016허9547	×	○	○	- 가장 손쉽게 흔하게 사용되는 방식
5	2020허6316	×	○	○	- 특허발명의 출원 당시 당해 기술분야에서 <u>관용적으로</u> 채택되는 기술수단
6	2020허3782	×	○	○	- 구성을 분리하여 형성할 것인지 일체로 형성할 것인지 여부는 통상의 기술자가 제조 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고 - 그 치환에 어려움이 있다고 보기 어려우며
7	2019허8385	×	○	○	- 일체형으로 모아 놓은 것으로 서로 외형만 다를 뿐, 본질적인 기능에서 차이가 없음 - 특허발명 명세서의 기재(다양한 공지수단에 의해 결합 가능) 및 업계와 현장을 고려하면 - 체결방법의 변경 내지 치환에 어려움이 없음
8	2019허4925	판단 無	○	○	- 설치된 위치가 다를 뿐인데, 목적이나 작용효과에 별다른 차이가 없고 - 설치 위치는 통상의 기술자가 장치의 크기, 사용 장소의 특성 등을 고려하여 쉽게 설계 변경할 수 있는 정도
9	2018나1701	판단 無	○	○	- 원리는 기구학 교과서에 실릴 정도로 널리 알려져 있는 <u>주지 관용</u>의 기술에 해당 - 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 수행할 수 있는 <u>단순한 설계변경</u>

(2) 구성변경의 용이성 판단에서 ‘용이성’의 수준

변경의 용이성 판단에서 그 ‘용이성’의 수준은 특허요건으로서의 진보성과도 밀접한 관련이 있는데, 균등론은 특허침해의 문제이기 때문에 특허요건인 진보성과는 개념상 명백히 구별된다.¹²⁵⁾ 그럼에도 불구하고 균등침해가 인정되는 영역과 진보성이 부정되는 영역이 동일한 것인지에 관해서는 견해가 나뉘어, 여러 학설이 존재한다.¹²⁶⁾

125) 유영일, 앞의 글(주 3), 26면.

126) 김동준, 앞의 책(주 119), 572-574면.

제1설은 변경의 용이성은 특허요건인 진보성보다는 그 용이성의 폭을 좁게 파악하는 것이 타당하다는 입장으로, 다수설이다. 변경의 용이성은 진보성보다 상도용이성(‘추고용이성’이라고도 한다)의 수준이 낮고, 판단주체도 기술수준이 낮은 평균적 기술자로서 제42조 제3항의 통상의 기술자라고 본다.¹²⁷⁾ 즉, 연구개발부분에 중점을 두는 특허요건으로서의 진보성이, 제조판매 부분에 중점을 두는 균등론의 요건인 변경의 용이성보다 ‘통상의 기술자의 수준’이나 ‘상도용이성’ 면에서 그 기술수준이 높다고 본다.¹²⁸⁾ 또한, 균등의 영역 밖에 있어서 특허침해는 아니지만 진보성이 결여되어 별개의 발명에까지는 이르지 아니하는 이른바 ‘회색영역(gray area)’이 존재할 수 있는 것으로서,¹²⁹⁾ 이러한 회색영역은 자유이용이 허용되는 공중의 영역(public domain)으로서 제3자의 실시행위가 허용되는 한편, 독립된 특허로서는 성립할 수 없기 때문에 만약 실시자가 이를 자신의 권리로서 만들기 위하여 특허출원을 한다면 기본발명에 의하여 진보성이 부정되어 거절결정을 받게 됨으로써 후원배제의 효과를 가지기도 하여, 특허법상으로도 의미가 있다.¹³⁰⁾ 피의 침해제품 등의 실시가 특허발명의 균등침해에 해당한다는 것은 피의침해제품 등이 특허발명과 실질적으로 동일한 기술적 사상을 이용하고 있다는 평가가 가능하다는 점과 균등론 적용에 있어 청구범위의 공시기능이 지나치게 훼손되어서는 안 된다는 명제를 고려할 때, 균등론에서 변경의 용이성은 진보성의 상도용이성 보다는 낮은 수준으로 보는 것이 타당하다 할 것이다.¹³¹⁾ 특히, 입증방법과 관련하여 균등판단에서 단 하나의 공지기술이 존재한다는 사정만으로는 변경 용이성이 있다고 단정할 수 없으며,¹³²⁾ 특허발명과 관련된 기술분야의 통상의 기술자의 기술상식이나 주지·관용기술을 토대로 하여 변경의 용이성이 입증될 것이 요구된다는 점에서, 판단 기준시점에서의 모든 관련되는 공지기술(기술상식 및 주지·관용기술을 포함)이 고려대상이 될 수 있는 진보성 판단과 구별된다.¹³³⁾

127) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법[2007후 3806]”, 『대법원판례해설』, 80호(2009), 652면·664면.

128) 유영일, 앞의 글(주 3), 27면.

129) 오승종, “청구범위 해석”, 『사법논집』, 제28집(1997), 288면[유영일, 앞의 글(주 3), 27면 재인용].

130) 서태환, “특허침해소송에 있어서의 균등론에 관한 연구”, 고려대학교 석사학위논문, 1998, 97면[유영일, 앞의 글(주 3), 27면 재인용].

131) 김동준, 앞의 책(주 119), 576면.

132) 한동수, 앞의 글(주 127), 652면·664면.



제2설은 진보성에서의 상도용이성과 균등론에서의 변경의 용이성을 동일한 수준으로 보는 입장이다. 제1설에 따르면 특허발명의 침해는 부정되지만 별도의 특허성도 인정되지 않는 회색영역이 존재하게 되고, 분쟁에서 문제가 되는 확인 대상발명의 대다수가 회색영역에 포함되게 되어 특허법이 제대로 작동하지 못하는 영역이 발생하게 되는 문제가 있다는 점을 논거로 한다.¹³⁴⁾ 또한, 동일한 수준에서 판단하는 것이 심사와 소송에서의 판단의 일관성과 객관성이 확보될 수 있다고 한다.¹³⁵⁾ 하지만, 이와 관련하여 특정한 특허발명과의 관계에서 그 특허발명의 보호 범위를 어디까지 인정할 것인가 하는 문제와 그 특허발명을 어느 정도 개량해야 별도의 특허권이 부여될 수 있는가 하는 문제는 전혀 관점을 달리하는 것으로 두 범위를 일치시켜야 할 이유나 근거를 특허법에서 찾을 수 없으며, 제2설에 따른 경우 균등의 인정범위가 지나치게 넓어지게 되어 결과적으로 청구범위의 공시기능도 매우 훼손될 우려가 있다고 지적된다.¹³⁶⁾

제3설은 균등론의 변경의 용이성은 그 정도를 굳이 따지자면 진보성에서의 상도용이성 보다는 낮은 정도의 것일 경우가 실제로는 많겠지만, 판단기준시를 침해시로 할 경우 시간의 경과에 따라 오히려 진보성 판단에서의 상도용이성보다 높은 정도의 것이 될 수 있고, 균등론에서의 변경의 용이성은 특허발명의 보호범위를 정하기 위한 기준임에 반해 진보성 판단에서의 상도용이성은 새로운 특허를 부여하기 위한 잣대로서 그 출발과 목표가 다르기 때문에 사안에 따라 달라질 수 있으므로 일률적으로 정할 문제는 아니라는 견해이다.¹³⁷⁾ 필자도 기본적으로 제3설이 타당하다고 생각한다.¹³⁸⁾

133) 김동준, 앞의 책(주 119), 576면.

134) 민병호, “일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰”, 『창작과 권리』, 2호(1996), 69-70면.

135) 민병호, 앞의 글(주 134), 69-70면.

136) 김동준, 앞의 책(주 119), 576면.

137) 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 특허법원 편, 『특허소송연구 3집』, 특허법원, 2005, 20-22면[김동준, 앞의 책(주 119), 575면 재인용].

138) 다만, 제3설의 경우, 진보성이 인정된 제3자의 특허까지도 포섭하는 등 균등의 인정범위가 지나치게 넓어지게 될 우려가 있으므로, 변경의 용이성 판단에서의 당업자의 수준, 판단시점 등에 대한 심도 있는 검토가 필요하다고 생각된다.

(3) 구성변경의 용이성의 판단 기준시점

(가) 일반적인 판단 기준시점

대상판결은 균등관계의 구성변경 용이성 판단의 기준시가 침해사건에서는 침해시, 권리범위확인심판 사건에서는 심결시라고 명시적으로 밝혀, 균등관계 판단시 특허발명의 출원 이후 위 각 기준시까지 공지된 자료도 참작하여 구성변경의 용이성을 판단할 수 있도록 한 의미 있는 판결이다. 다만, 변경의 용이성의 판단 기준시점을 언제로 보느냐는 균등침해 요건 판단 시 사용할 수 있는 증거자료의 범위에서 차이가 난다는 점에서, 해당 시점을 더욱 명확히 할 필요가 있다.¹³⁹⁾

대법원 97후2200 판결에서는 치환자명성(즉, 변경의 용이성)의 요건과 관련하여 그 판단의 기준시점에 대하여 언급하고 있지는 않으나,¹⁴⁰⁾ 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결에서는 확인대상발명에서 치환된 물질이 이 사건 특허발명의 출원시점이나 확인대상발명의 제조시점까지 공지되지 않은 물질이라는 점에 근거하여 치환자명성을 부정하였고,¹⁴¹⁾ 대법원 2009. 5. 14. 선고 2007후5116 판결은 확인대상발명에서 치환된 기술이 ‘확인대상발명의 제조시점’에 이미 많이 공지되어 있다는 점을 근거로 치환자명성을 인정하였다.¹⁴²⁾ 이후 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결에 대한 판례해설에서는 침해시점을 명시적으로 채택할 시기가 되었다고 하고 있다.¹⁴³⁾ 타인의 발명에 아무런 지적 창작을 가하지 않는

139) 한동수, 앞의 글(주 127), 652면.

140) 판단 시점과 관련하여, 일본의 경우도 볼스프라인 최고재 판결에서 침해시점을 채택하고, WIPO 특허법조약초안에도 침해시점이 채택되는 등 침해시점이 국제적 추세에 부합하였으나, 침해시점의 경우 선진국에 유리하다고 보는 학자들도 있어, 대법원 판결에서는 아직 선진국 기술수준에 있지 아니한 일부 국내산업 보호의 관점에서 치환자명성의 판단 기준시점에 대한 판시를 보류하였다고 한다[권택수, “균등론의 적용요건[2000. 7. 28. 선고 97후2200판결]”, 『대법원판례해설』, 35호(2000년 하반기), 911면(유영일, 앞의 글(주 3), 29면 재인용)].



141)

* (가)호발명 '출발물질 D' (가)호발명 제조시점에서도 신규

142) 김동준, 앞의 책(주 119), 554-555면.



모방자가 방지되는 것은 정의와 공평의 관념에 반한다는 관점에서 볼 때, 침해시에 변경이 자명한 경우에 이를 특허침해로 보지 않는다면 균등론을 인정하는 취지에 반하게 됨을 그 근거로 들고 있다.¹⁴⁴⁾

한편, 제3요건의 판단 기준시점을 침해시로 함으로써 균등의 범위가 지나치게 확대되는 것을 방지하기 위해 제1요건이 기능하는 것으로 제1요건의 도입 취지가 설명되기도 하나, 제1요건과 제3요건은 어느 쪽이 균등의 범위를 확대 또는 제한하는지 명확히 설명할 수는 없으며, 제1요건과 제3요건은 상호 작용을 함으로써 균등의 한계를 극복하기 위해 고려되어야 한다는 지적이 있다.¹⁴⁵⁾ 피의침해자의 입장에서 보면, 피의침해자는 사업을 개시하기 전에 타사의 특허를 조사하게 되는데, 특허권의 독점범위는 청구범위의 기재에 의해 공시되기 때문 이에 의해 저촉의 유무를 판단하게 된다.¹⁴⁶⁾ 제3요건에는 청구범위에 기재된 것과 같은 것이라 말할 수 없는 기술을 침해가 아니라고 함으로써, 완전한 청구범위를 기재할 수 없었던 특허권자와 사업을 시작하려는 제3자의 공평(특허권의 공시의 필요성)을 담보하는 기능을 가지는 것이다.¹⁴⁷⁾¹⁴⁸⁾

아울러, 균등론을 청구범위 기재의 공시기능, 제3자의 예측 가능성 확보 쪽을 중시하는 경향으로 운영한다면, 미국과 비교하여 개척(pioneer) 발명에 대한 개량발명을 인정하는 것이 상대적으로 쉬워지게 된다.¹⁴⁹⁾¹⁵⁰⁾ 다만, 이것이 개척발명의

143) 한동수, 앞의 글(주 127), 652면[특허법원 판결 및 학계에서는 모두 침해시점을 주장하고 있었다고 한다.].

144) 서태환, “특허소송에서의 균등론의 역할”, 『사법논집』, 제30집(1999), 420면; 석창목, “특허침해와 균등론”, 『법조』, 통권 524호(2000), 175-176면.

145) 山田知司, 앞의 글(주 80), 654면.

146) 山田知司, 앞의 글(주 80), 653면.

147) 山田知司, 앞의 글(주 80), 653면.

148) 앞의 예(주 79)에서의 실시 시기를 달리하는 경우, 청구범위의 공시기능의 문제는 중요해진다. 즉, 갑의 제조시점에서는 ‘청구범위에 기재는 없다’라고 인식한 것이 정당한 것으로 인정되나, 을의 제조시점에서는 ‘청구범위에 기재된 것과 같은’이라고 인식할 수 있기 때문, 균등침해가 되는 것이다.

149) 山田知司, 앞의 글(주 80), 653면.

150) 山田知司, 앞의 글(주 80), 655면에는 바이오기술 등의 발명의 경우, 치환 가능성에 대한 부분과 관련하여 다음과 같이 설명된다. 大阪高等裁判所 平成8年3月29日 判決 平成6年(チ)3292号(tissue plasminogen activator : t-PA 사건) t-PA 사건에서 청구범위에는 t-PA를 527개의 아미노산 배열로 특정하고 있었는데, 이 사건 특허발명과 침해대상물건은 아미노산 배열 중, 245번째의 아미노산에 차이가 있었다. 재판부는 유전자 크로닝 과정에서 크로닝에러라고 불리는 현상이 발생하여 527개

보호를 약하게 하는 것은 아닌데, 그 이유는 개량발명의 경우, 개량발명이 공지기술로 됨으로써, 균등의 범위는 넓어지게 되는 것으로, 개량발명 이후에 해당 개량발명을 실시하려고 하는 제3자에 대해서는 균등론에 의해 보호를 받을 수 있기 때문이다.¹⁵¹⁾ 즉, 제3요건은 개척발명에 대하여 침해 또는 비침해의 판단을 용이하게 하여 제3자가 개량발명을 할 수 있게 촉진함으로써 기술 발전에 기여함과 함께, 개량발명에 의해 공지된 기술에 관해서는(개량발명을 한 사람의 경우는 균등침해가 아닌 것이므로 개량발명 자체는 보호된다) 개척발명의 권리범위로서, 개척발명자와 개량발명자, 그 외 아무런 노력을 하지 않은 제3자와의 공평을 도모하는 것으로, 개척발명과 관련된 기술의 발전을 촉진하고, 결과적으로 발전한 관련 기술에 의한 이익(관련기술의 발전·실용화의 진전에 의한 라이선스료의 증가 등)을 개척발명자가 향수하기 쉽게 한다는 의미가 있는 것이다.¹⁵²⁾

(나) 피의침해제품이 특허를 받은 경우

침해시설을 취하는 경우 후행 특허의 출원시점에 있어서 선행의 특허발명과 비교하여 진보성이 있는 발명까지를 균등침해의 영역에 편입시키는 경우가 생길 수 있기 때문에, 신중한 검토가 필요하다.¹⁵³⁾

이와 관련하여, 일본에서는 피의침해제품의 구성이 특허발명의 구성과 다르고, 이러한 차이가 있는 부분에 진보성이 인정되어 특허가 성립되는 경우에 치환의 용이성(우리나라의 ‘변경의 용이성’에 대응된다)이 인정될 수 있는지에 관해 긍정설과 부정설로 나뉘고 있다.¹⁵⁴⁾ 긍정설 입장에서는 피의침해제품이 특허발명의 주요

의 아미노산 중 별개의 아미노산으로 치환한 단백질이 얻어질 수 있는 점, 이 경우 원단백질과 기능이 달라지지만, 이러한 것은 동등한 것이며, 동등한 것을 선택하는 것은 당업자에게 상식이라는 사정을 고려하여, 균등을 인정하였다. 다만, 이 사건의 경우 명세서에 에러가 발생하는 경우와 관련한 설명이 기재되어 있었으며, 심사과정에서 청구범위가 불명확하다는 거절이유통지에 대해 아미노산 배열을 특정하는 형태로 보정하여 특허결정되었고, 소송과정에서는 이러한 사정이 고려되었다. 이 사건 특허발명의 경우, 크로닝에러에 의해 발생하는 일이 있다는 것을 인식하는 정도(1개 내지 몇 개)의 아미노산 배열에 차이가 있는 것을 포함한 것이 본질적인 부분에 해당하는 것으로 판단된 것으로, 가령 개척발명이라면 본질적 부분은 더욱 넓게 해석되어야 하는 것으로 설명된다. 다만, 이후에 변이체가 크로닝에러에 의해 방대한 종류가 만들어지게 된 경우, 필수 영역이 527개의 아미노산 중 매우 일부만이라고 특정되게 된다면, 이러한 실시는 본건 발명과는 본질적 부분이 달라져, 균등이 아닌 것으로 해석될 여지가 있는 것이다.

151) 山田知司, 앞의 글(주 80), 657면.

152) 山田知司, 앞의 글(주 80), 657면.

153) 유영일, 앞의 글(주 3), 29면.



부분을 그대로 가지고 있다면, 예를 들어 기계적인 요소의 조합의 발명 중 일부분에 개변을 가하여, 하나의 요소를 전기적으로 처리함으로써 그 점에 관해 특허성이 인정되었다 하더라도 균등으로서 기술적 범위에 속한다는 것이다.¹⁵⁵⁾ 피의침해제품에서 균등의 문제가 되는 부분이 용이 상도하지 않다는 것만을 이유로 제3요건의 충족성을 부정하게 되면, 신규재료를 발명한 자는 이러한 치환 가능한 종전의 재료를 청구범위에 포함하는 모든 특허발명을 자유로이 실시할 수 있게 되기 때문에, 특허권자와 형평에 맞지 않으며, 불스프라인 최고재 판결의 취지에도 반하게 된다는 것이다.¹⁵⁶⁾ 반면, 반대설의 입장에서는 판결례에서 피고가 피의침해제품의 구성에 관하여 특허출원(후원)하고, 특허등록을 받은 사정은 치환용이성을 부정하는 강력한 증거가 된다고 실시하고 있다는 점을 그 근거로 든다.¹⁵⁷⁾¹⁵⁸⁾

이와 같이, 판단 기준시점을 침해시점으로 채택하게 되면, 피의침해제품 등이 특허를 받은 경우에도 균등침해로 인정될 여지가 있기 때문에,¹⁵⁹⁾ 가령 선행특허인 특허발명이 A+B+C이고 후행특허인 피의침해제품 등이 A+B+D인 경우(선행특허와 대비하여 후행특허의 진보성이 인정되는 경우라면), 후행특허의 출원시점 및 그 후 일정기간은 C를 D로 치환(또는 변경)하는 것은 통상의 기술자에게 자명하지 않다고 보아야 하고, 따라서 피의침해제품 등인 A+B+D는 균등침해에 해당하지 않는 것으로 보아야 한다고 생각된다.¹⁶⁰⁾ 다만, 시간의 경과에 따라 후에 C를 D로 치환하는 것이 통상의 기술자에게 자명하게 된 이후에 A+B+D를 실시하는 제3자는 특허발명의 균등침해에 해당하게 된다.¹⁶¹⁾ 특허 출원 후에도 사업의 준비를 하는 등

154) 佃 誠玄, 앞의 글(주 105), 82면.

155) 佃 誠玄, 앞의 글(주 105), 82면[가령, 知的財産高等裁判所 平成18年9月25日 判決 平成17年(ホ)第10047号 의자식 에어 마사지기 사건에서는 ‘항소인이 다리재치부의 측벽의 일부를 완충재의 우레탄으로 치환한 마사지기의 구성에 관하여 특허권을 취득한 것은 다리 재치부의 측벽의 일측을 완충재의 우레탄으로 치환하는 것의 용이성을 부정하는 이유가 되지 않는다’고 판단하였다.].

156) 佃 誠玄, 앞의 글(주 105), 83면.

157) 中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 15), 1269면; 佃 誠玄, 앞의 글(주 105), 82면.

158) 大阪地方裁判所 平成15年11月12日 判決 平成14年(ワ)第12410号 포스트용 이물 수집 장치 사건에서는 “침해대상물건의 구성은 신규하고 별도의 작용효과도 있기 때문에 치환은 용이 상도하지 않다,”고 판단하였다.

159) 김동준, 앞의 책(주 119), 579면[사건으로, 전술한 개척발명자와 개량발명자, 그 외 아무런 노력을 하지 않은 제3자의 공평을 도모한다는 관점에서 보더라도 부정설이 타당하다 생각된다.].

160) 같은 취지, 김동준, 앞의 책(주 119), 579면.

161) 김동준, 앞의 책(주 119), 579-580면.

의 이유로 실제 제조 등의 실시행위까지 시간이 소요되는 경우도 적지 않은데, 판단기준시를 일률적으로 제품의 실시 등 침해시(또는 심결시)로 하게 되면, 본인이 개시한 특허에 의해 또는 소요된 기간 사이에 기술의 진보 등에 의해 변경의 용이성이 쉽게 인정될 여지가 있으며, 특허발명이 등록된 사실을 믿고 실시를 한 것임에도 침해로 인정될 경우 특허권에 대한 신뢰, 법적 안정성이 저해될 우려가 있는 것이다.

한편, 선행특허인 특허발명이 A+B+C이고, 피의침해제품은 A+B+D이며, 변경된 요소 D가 후행특허발명[선행특허의 관점에서 보면 부품(일부 구성요소) 특허에 해당한다고도 볼 수 있다]인 경우, 위에서 살핀 사례와 같이 보아야 하는지 문제가 된다. 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결에서는 “(가)호 발명의 출발물질은 특허 제168473호(출원일 1994. 5. 30.)의 특허청구범위 제9항에서 특허된 신규 물질로서 이 사건 특허발명의 출원시점이나 (가)호 발명의 제조시점까지 공지되지 않은 물질임을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 출발물질을 (가)호 발명의 출발물질로 치환하는 것을 당업자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 경우에 해당한다고 보기는 어렵다”고 하였고, 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결에서도 “(가)호 발명의 출발물질인 PA는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되지 않은 신규의 물질로서 원칙적으로 당업자가 이 사건 특허발명의 PSI를 PA로 치환하는 것을 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 볼 수는 없다.”고 하였다. 위와 같이, 대법원 판례에서는, 치환된 구성요소가 특허 받은 것인 경우에 있어서는 원칙적으로 치환이 자명하지 않다, 즉, 변경이 용이하지 않다고 보고 있다. 결국, 후행특허가 전체로서 특허 받은 경우와 일부 구성요소에 대하여 특허 받은 경우를 구별하지 않고, 후행특허의 등록여부 판단시점에서 변경의 용이성 여부를 검토하여 균등관계를 판단하는 것이 바람직해 보인다.¹⁶²⁾

(다) 권리범위확인심판에서 판단 기준시점

대상판결은 균등관계의 구성변경 용이성 판단의 기준시가 권리범위확인심판 사건에서는 심결시라고 명시적으로 밝혀, 균등관계 판단시 특허발명의 출원 이

162) 가령, 후행특허가 전체로서 특허받은 경우와 일부 구성요소에 대하여 특허 받은 경우를 구별하여 전체로서 특허를 받은 경우만을 변경의 용이성을 부정할 수 있는 증거로 인정하게 되면, 국가가 특허출원을 강요하는 결과를 초래하게 되며, 선사용권과 비교하였을 때도 형평이 맞지 않을 것이다.



후 심결시까지 공지된 자료까지 참작하여 구성변경의 용이성을 판단하였다.¹⁶³⁾

침해시를 기준시점으로 보는 견해는 침해사건에서 타당할 수 있으나, 이와 달리 권리범위확인심판사건에서는 심결시를 기준으로 판단하는 것이 합리적이라는 견해가 종래부터 있었다.¹⁶⁴⁾ 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상 물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 절차일 뿐, 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니며, 확인대상 발명의 구체적인 실시 여부를 실체적인 판단대상으로 하지 않기 때문이라는 것이 그 이유이다.¹⁶⁵⁾

반면, 침해시라는 것을 권리범위확인심판사건에 적용하면 확인대상발명의 실시 시점이 될 것이므로 확인대상발명의 최초 실시시점을 기준으로 변경의 용이성을 판단하되,¹⁶⁶⁾ 소극적 권리범위확인심판에서 장래 실시예정인 확인대상발명의 경우에는 심결시를 기준으로 판단하는 것이 타당하다는 의견도 있다.¹⁶⁷⁾ 권리범위확인심판이 그 실질이 무효확인소송인 점, 침해소송에 곧바로 활용될 수 있도록 판단의 기준시점을 일치시킨다는 측면에서 권리범위확인심판제도의 효용가치를 고려하면 침해시점이 확인되는 경우에는 침해시점으로 보되 그렇지 아니할 경우에는 심결시로 보는 것이 바람직하다는 것이다.¹⁶⁸⁾ 피의침해제품을 이미 실시하는 과정에서 심판을 제기한 경우, 심결시까지 적지 않은 기간이 소요되기도 하고, 최근 기술의 진보가 혁신적으로 이루어지는 점을 고려하면, 실제 제품을 실시하고 있던 시점에는 변경의 용이성이 인정되지 않던 것이 심결시를 기준으로 함으로써 변경의 용이

163) 대상판결에서는 권리범위확인심판은 '당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는 지를 확인하는 목적을 가진 절차'라는 종래의 법리를 따르고 있다.

164) 정택수, 앞의 글(주 11), 384면.

165) 정택수, 앞의 글(주 11), 384면.

166) 특허법원 2019. 7. 18. 선고 특허법원 2019허2134 판결(소극적 권리범위확인심판)에서도 확인대상 발명의 실시하는 시점을 기준으로 판단하였는데, 실시 시점 중 제품을 출시한 시점을 기준으로 판단하였다. 구체적인 판단에서는 확인대상발명이 실시된 시점에 이 사건 특허발명이 공개된 상태에 있었으므로 이를 참조하여 특허발명의 과제해결의 원리를 그대로 구현하되 여기에 나타난 스페이스 헤드의 구조를 변경하기 위해 선행기술들에 나타난 스페이스 헤드의 구조를 참조하는 것은 어렵지 않다고 판단하였다.

167) 김동준, 『특허균등침해론』, 법문사, 2012, 370면; 한동수, 앞의 글(주 127), 652면·666면.

168) 한동수, 앞의 글(주 127), 666면.

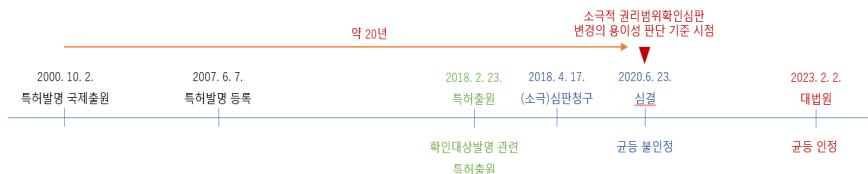
성이 인정될 여지도 있기 때문에, 소극적 권리범위확인심판의 경우에도 실시 여부에 대한 검토가 필요한 것으로 생각된다.¹⁶⁹⁾

5 의식적 제외여부(균등 제5요건) 판단

가 국내 판례의 전개

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결은 균등론 적용의 두 번째 소극적 요건으로서 “당해 특허 발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없어야 한다.”고 하여, 이른바 ‘출원경과(출원포대)금반언’의 원칙을 제시하였다.¹⁷⁰⁾¹⁷¹⁾ 특허출원인이 출원절차를 통하여 특정 요소를 청구범위로부터 의식적으로 제외한 경우라면 균등론의 주장이 불가능하다는 점을 분명히 하고 있는데, 대법원의 이러한 입장은 일본 법원이 채택하고 있는 ‘의식적 제외’ 기준을 수용한 것으로 설명된다.¹⁷²⁾ 여

169) 대상판결인 대법원 2022후10210 판결을 살펴보면, 특허발명은 2000. 10. 2. 국제출원된 것으로(우선권 주장일: 1999. 10. 12./2000. 4. 5.), 2018. 4. 17. 소극적 권리범위확인심판이 청구되었다. 2000. 6. 23.자 심결에서는 치환 및 변경의 용이성 등이 인정되지 않아 균등침해가 인정되지 않았으나, 대법원에서는 변경 용이성의 판단 기준시점을 심결시로 하여 변경이 용이하다는 등의 이유로 균등 침해가 인정되었다. 이 사건의 경우 특허발명이 출원된 후 약 20년이 경과된 시점이 변경의 용이성의 판단 기준시점이 되고 있고, 그 사이 제출되는 공지자료들이 변경의 용이성 판단을 인정하는 자료로 이용되고 있다.



170) 유영일, 앞의 글(주 3), 34면.

171) 다만, 대법원 97후2200 판결은 ‘금반언’과 관련한 표현을 사용하고 있지 않으며, 이후 ‘의식적 제외’의 판단방법을 구체적으로 실시한 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결에서 “(가)호 발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고”라고 하여, ‘출원경과금반언’이란 용어를 사용하고 있다.

172) 정상조·박성수, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 1176면.



기에서 ‘의식적 제외’라는 것은 원칙적으로 출원인이 특정사항을 권리범위에서 배제하는 것을 인식하고 승인한 것을 의미하는 것이나, 일본의 볼스프라인 최고재 판결에서의 취지나 미국의 판례의 금반언의 해석에 관한 입장 등에 비추어 보면, 우리나라 대법원의 판결의 취지도 의식적 제외라는 것은 출원인의 행동의 객관적 의미 해석에 기초하여 판단되는 것이지 반드시 출원인의 인식이 전제로 되어야 하는 것은 아니다.¹⁷³⁾

대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결은 의식적으로 제외된 것인지 여부에 관한 판단방법을 제시하고 있는데, 이러한 판단방법도 종래와 같은 취지를 밝힌 것이라 설명된다.¹⁷⁴⁾ 한편, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결은 종래의 ‘특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의’라는 기재를 삭제하여, ‘특별한 사정이 없는 한’으로 수정하였으나,¹⁷⁵⁾ 이후에 선고된 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결(대상판결) 등은 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결을 인용하여 종래의 입장에 따라 ‘의식적 제외’에 해당하는지 여부를 판단하고 있다.

나 주요국의 법리

(1) 일본

볼스프라인 사건 최고재 판결은 제5요건으로서, 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것에 해당하는 등 특단의 사정이 없을 것을 들고 있는데,¹⁷⁶⁾ 이는 제4요건과

173) 유영일, 앞의 글(주 3), 34면.

174) 박태일, “출원경과 금반언의 원칙에 의한 균등침해 적용의 제한[대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다 35308 판결]”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제5권 제6호(2009)[염호준, “균등론에서 출원경과 금반언의 판단방법”, 『사법』, 13호(2016), 530면 재인용].

175) 해당 판결은 종전의 “(가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한”이라는 구체적인 문구 대신에, ‘특별한 사정이 없는 한’이라는 단순한 표현을 사용하고 있다. 즉, 제4요건과 제5요건을 구체적으로 기재하는 대신 ‘특별한 사정이 없는 한’이란 간략한 표현으로 갈음하고 있다.

176) 볼스프라인 사건 최고재 판결에서는 제5요건과 관련하여 ‘특허출원절차에서 출원인이 청구범위로부터 의식적으로 제외하는 등, 특허권자측에서 일단 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않음을 승인하거

마찬가지로 균등론만의 특유의 요건은 아니다.¹⁷⁷⁾ 즉, 출원인이 출원과정에서 의 식적으로 제외한 기술(출원인이 특허발명에 포함하지 않는다는 취지를 밝힌 기술)에는 균등론이 적용되지 않는데, 이는 침해소송 일반에서도 적용되는 것으로, 특허 출원과정에서 출원인이 특정한 기술을 특허발명의 범위로부터 제외한 것으로서 특허권이 부여된 것임에도 불구하고, 나중에 해당 기술을 포함하는 것으로 특허권의 효력을 주장하는 것은 신의칙상 허용되지 않기 때문이다.¹⁷⁸⁾

포대금반언(심사경과금반언)은 일반적으로 신의칙으로 이해되는데, 피의침해자가 심사결과를 신뢰하고 있었음을 요하지 않는 점이 통상의 신의칙과 다르며, 오히려 권리의 성립 요건을 판단하는 기관(특허청)과 권리의 보호를 판단하는 기관(재판소)이 분리되어 있음에 따라 출원인(특허권자)이 모순되는 주장을 함으로써 심사를 형해화(形骸化)하는 것을 막는 법리로 이해할 수 있다.¹⁷⁹⁾¹⁸⁰⁾ 즉, 포대금반언의 법리는 출원인의 모순되는 주장이 계기가 되어, 권리의 성립요건에 관한 심사과정

나 외형적으로 그렇게 이해되는 행동을 취한 것에 관하여 특허권자가 이후에 그와 반하는 주장을 하는 것은 금반언의 법리에 비추어 허용되지 않는 것이다'라고 하였다.

177) 中山信弘, 앞의 책(주 17), 513면.

178) 三村量一, 앞의 글(주 73), 129-130면.

179) 田村善之, “判断機関分化の調整原理としての包装禁反言の法理”, 『知的財産法政策学研究』, 北海道大学情報法政策学研究センター 編 (1)(2004), 15-16면.

180) 田村善之, 앞의 글(주 179), 17-18면에는 포대금반언 법리의 적용 장면을 아래와 같이 구분하고 있다.

심사절차에서 한정적 주장·보정	무효심판에서의 한정적 주장	별개의 침해소송에서의 한정적 주장
심사절차와 침해소송 판단기관의 분담이라는 관계에서 심사과정에서의 출원인의 주장보다는 심사관이나 심판관의 발명의 기술적 범위에 관한 판단에 영향을 준 것으로 여겨지는 것에 적용된다.	무효심판절차에서 했던 출원인 등이 한 주장과 모순되는 주장을 침해소송에서 하는 것은 허용되지 않는다.	당사자가 다른 별개의 침해소송에서의 특허권자의 모순되는 주장의 허용 여부 관련하여, 이러한 침해소송은 권리성립 요건과 권리판단기관이 분화에 따른 문제가 아니기 때문, 침해소송은 개별 사건별로 제기된다고 하는 민사소송제도 일반의 문제로 이해된다.
거절이유통지에 대응하여 청구범위를 감축하는 보정을 하여 특허가 인정된 경우, 침해소송단계에서 포기한 부분을 보호범위에 포함되는 것처럼 청구범위를 해석할 것을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 반면, 출원인의 주장이나 보정에 의해 문제가 되는 부분이 청구범위에 관한 기술적 범위에 포함되지 않는다고 심사관이나 심판관이 판단한 것이 아닌 경우에는 해당 법리는 적용되지 않는다.	문제의 주장은 '포대'를 근거로 하는 것도 아니며, 기술적 범위를 한정하는 주장도 아니나, 이러한 경우에도 포대금반언의 법리는 적용되는 것이 타당하다. 판단기관이 분담됨에 따른 문제점을 시정하기 위한 법리인 이상, 해당 무효심판을 청구한 것이 침해소송에서의 피고에 해당하든지, 전혀 무관계인 제3자이든지 하는 것은 법리 적용에 영향을 미치지 않는다.	포대금반언의 법리가 아닌, 일반 민사소송의 법리의 문제로서 논의되어야 하는데, 침해소송에서 청구범위해석이나 특허무효의 성립여부의 문제는 판결 주문에 포함되지 않고 이유 중의 판단에 지나지 않기 때문 기판력의 대상이 되지 않으며, 원래 판결의 상대방의 원칙이 있기 때문에 당사자(피고)를 달리하는 경우에는 판결효는 미치지 않으며, 일반 신의칙 등에 따른 차단을 긍정할만한 특단의 사정이 있는지 여부의 문제로 귀결된다.



에서의 판단과 침해소송에서의 권리범위에 관한 판단에서 모순이 발생하는 것을 막는 법리로, 그런 의미에서 판단기관의 분담에서 발생하는 문제점을 시정하기 위한 목적이 있는 것으로 위치되며, 제도적인 조정으로서 요청되는 것이기 때문에, 다른 민사소송의 일반 원칙과 비교하여 보다 무조건적으로(categorically) 금반언의 법리가 적용된다.¹⁸¹⁾ 다만, 보정이나 의견서에서 강조했던 점이라는 것이 바로 금반언으로 판단되는 것이 아니라(complete bar), 이러한 것에 의해 심사에 영향을 준 가능성이 없다면 금반언을 적용하지 않게 되는 것이다.¹⁸²⁾

한편, 일본의 경우, 포대금반언과 의식적 제외는 구분하여 사용된다. 즉, 문언침해에서의 포대금반언과 균등론에서의 의식적 제외 등의 사정은 적용되는 국면이 다른 것으로, 전자의 경우 피의침해제품이 청구범위의 문언을 충족하는 경우에, 나아가 청구범위의 기술적범위를 한정 해석하는 국면임에 반해, 후자는 청구범위를 충족하지 않음에도 불구하고 특허에 의한 금지권을 미치게 하는 국면에서 이용되는 것이기 때문 적용되는 이익상황이 다른 것이다.¹⁸³⁾ 특히 후자의 경우 청구범위의 구성요건 기능을 후퇴시키면서까지 특허권이 미치도록 하는 경우에 해당하기 때문, 제3자의 보호에 대한 요청이 강하게 작용된다.¹⁸⁴⁾

일본 최고재 판결 2건에 대한 분석을 통해, 일본에서의 의식적 제외(제5요건)의 의미를 구체적으로 살펴보기로 한다.¹⁸⁵⁾

181) 田村善之, 앞의 글(주 179), 15~17면[田村는 민사소송의 일반원칙과의 차이점에 관해 '판단기관이 분단되어 있다는 이유로 심사과정에서 한정적으로 한 주장이 침해소송에서의 권리범위의 판단에 영향을 미치지 않는다고 한다면, 특허권자의 입장에서는 이러한 모순 주장을 하기 쉬운 것이다. 이처럼 한정적인 주장에 의해 심사의 대상으로부터 벗어났던 기술에 관하여, 이후의 침해소송에서 권리행사를 허용하게 된다면 심사제도가 형해화(形骸化)되게 되는데, 일반 민사소송에서의 신의칙을 근거로 하는 새로운 주장의 제한 원칙은 분쟁의 경위, 결론이 난 것을 새로 문제 삼아 되풀이 되기까지의 기간, 상대방의 신뢰의 유무 등 제반 사정을 고려한 위에 발동되는 것인 반면, 특허침해소송에서의 포대금반언의 법리는 모순주장을 봉쇄하고, 모순 판단을 방지하는 역할이 기대되며, 그에 따라 일반 민사소송과 비교하여 무조건적으로(카테고리컬하게) 적용되는 것이다.'고 설명한다.].

182) 田村善之, 앞의 책(주 92), 19면.

183) 中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 15), 1274면.

184) 中山信弘·小泉直樹 편, 앞의 책(주 15), 1274면.

185) 일본에서는 1998년 볼스프라인 최고재 판결에서 처음으로 균등론의 당부 및 균등론이 적용되는 요건을 실시하였다는 점에서 주목을 받았고, 이후 2016년 지적재산고등재판소의 대합의(知財高大判 平成28年3月25日 判決 平成27(ネ)第10014号 막사칼시톨 사건에서 균등론을 판단함으로써 균등론이 다시 한 번 주목받게 되었다. 지재고재 대합의 판결에서는 균등론의 5요건 각각의 주장·증명책임의 소재를 명확히 하고, 그 때까지의 학설 및 판례에서 명확하지 않았던 제1요건과 제5요건의 인정방법

우선, 볼스프라인 사건 최고재 판결이 판시한 균등론은 전형적으로는 출원후 새로운 동효재가 출현한 경우에 특허권자의 구제를 상정한 것으로,¹⁸⁶⁾ 특허권자 측에서 일단 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다는 것을 승인한 경우만이 아니라, 외형적으로 그렇게 이해되는 행동을 취한 경우에도 특허권자가 나중에 이와 반하는 주장을 하는 것은 인정되지 않는다는 것이다.¹⁸⁷⁾ 해당 판시에 따르면, 출원인에 의해 이루어진 보정 등이 선행기술의 존재를 이유로 행해졌는지, 이의신청에 따른 취소나 무효심결을 회피하기 위해 행해졌는지, 발명의 구성을 특정하기 위한 취지에서 행해졌는지를 불문하고, 또는 이러한 것이 특허청 심사관에 의한 요청(거절이유통지 등)에 따라 이루어진 것인지, 출원인이 자발적으로 행한 것인지 불문하고, 특허출원과정에서 청구범위를 감축하는 보정 등이 이루어진 경우는 특허권자는 감축된 부분에 관해 균등을 주장하는 것이 허용되지 않는다는 것이다.¹⁸⁸⁾ 다만, 심사과정에서 공지기술이 발견되어 이를 근거로 거절이유가 통지된 경우 거절이유 극복을 위해 보정을 하게 되면 균등론 적용이 부정되는 반면, 이러한 공지기술을 출원인이 출원 전에 선행기술조사에서 발견하여 당초부터 청구범위에 반영하여 작

을 명확히 했다는 점에서 학계의 논의를 환기시켰다. 다만, 해당 사건의 최고재 판결(最高裁判 平成29年3月24日 判決 平成28(受)第1242号)은 제5요건에 대해서만 판단하였다.

- 186) 볼스프라인 사건 최고재 판결문에는 ‘특허출원 시에 장래의 모든 침해태양을 예상하여 명세서의 청구범위를 기재하는 것은 매우 곤란하며, 상대방이 청구범위에 기재된 구성의 일부를 특허출원 후에 명확하게 된 물질·기술 등으로 치환함으로써 특허권자에 의한 금지청구 등의 권리행사를 용이하게 벗어나게 된다면...’이라고 기술되어 있는데, 이를 근거로 하여 학설에서는 출원시에 당업자가 용이하게 상도할 수 있었던 기술적인 선택지(출원시 동효재)에 관해서 균등을 인정하지 않는다는 견해가 주장되었다[田村善之, “均等論の第5要件(意識的除外・審査経過禁反言)における出願時同効材への均等論適用とDedicationの法理の採否:マキサルシール事件最判の検討”, 『知的財産法政策学研究』, 52(2018), 236-237면].
- 187) 三村量一, “均等論再論(均等の第5要件に関する更なる検討)-ボールスプライン事件最高裁判決(最高裁平成10年2月24日判決)から見たマキサルシール事件最高裁判決(最高裁平成29年3月24日判決)-”, 『パテント』, Vol. 74 No. 11(別冊 No.26)(2021), 148면.
- 188) 三村量一, 앞의 글(주 187), 148-149면[실무적으로는 특허출원과정에서의 보정이 선행기술을 이유로 하는 거절이유를 회피하기 위해 이루어졌는지, 발명의 구성을 특정하기 위한 취지로 이루어졌는지 명확하지 않은 경우가 많기 때문에, 제3자에게 보정이 어떠한 취지로 이루어졌는지 판단하게 하는 것은 곤란을 강요하는 것으로, 본 판결은 출원경과에 드러난 외형적 사정을 중시함으로써 제3자의 예측 가능성을 보호하기 위한 것에 중점을 두고 이루어졌다. 다만, 본 판결에서는 ‘의식적으로’, ‘승인하는’과 같은 표현을 쓰고 있어서, 이러한 문언을 과도하게 중시하여 출원인(특허권자)의 인식 등이 필요한 것으로 이해될 수도 있으나, 이러한 문구에 이어 ‘외형적으로 그렇게 이해되는 행동을 한 것에 관해’라고 하고 있기 때문 출원인(특허권자)의 인식이 아닌 제3자에게 표시된 외형적 사정을 기준으로 제5요건의 유무를 판단하는 것이 바람직하다고 설명된다].



성한 경우에는 균등론 적용이 긍정될 여지가 있다는 점에서, 선행기술이 발견되는 타이밍에 의해 균등론이 성립되거나 성립되지 않게 되는 것은 문제가 있다는 지적도 있다.¹⁸⁹⁾

다음으로, 막사칼시톨 사건 최고재 판결은 일반론으로서는 출원시 동효재에 대한 균등론 적용을 긍정하면서도,¹⁹⁰⁾ 일정한 예외적 케이스에서는 제5요건의 ‘특단의 사정’으로서 균등론 적용이 부정된다고 판단하였다.¹⁹¹⁾ 본 판결은 제5요건의 충족을 명시적으로 부정할 수 있는 케이스, 즉 출원시 동효재가 명세서에 기재되어 있는 경우에는 균등론 적용을 부정해야 한다고 하는 이른바 ‘Dedication 법리’¹⁹²⁾를 채용한 점에서 이론적으로도 실무적으로도 큰 의의가 있는 것으로 평가된다.¹⁹³⁾¹⁹⁴⁾ 본 판결은 ‘출원인이 특허출원 시 청구범위에 기재된 구성 중 피의침

189) 吉田広志, 앞의 글(주 21), 68면.

190) 해당 판결에서는 ‘출원인이 특허출원시 특허 청구범위에 기재된 구성 중에 피의침해제품 등과 다른 부분에 대해서, 피의침해제품 등에 관한 구성을 용이하게 상도할 수 있었음에도 불구하고, 이를 청구 범위에 기재하지 않았다는 것만으로는 특허출원에 관한 명세서의 개시를 받는 제3자에 대하여, 피의 침해제품 등은 청구범위로부터 제외된 것이라는 신뢰가 발생하게 하는 것이라 할 수 없으며, 해당 출원인에게 피의침해제품 등이 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다는 것을 승인한 것으로 이해되는 행동을 취한 것이라고는 말할 수 없다.’고 판시하였다.

191) 해당 판결에서는 ‘출원인이 특허출원시 특허발명에 대해서 청구범위에 기재된 구성 중 피의침해제품 등과 다른 부분에 대하여, 청구범위에 기재된 구성을 피의침해제품 등에 관한 구성으로 치환할 수 있는 것임을 명세서 등에 기재하는 등, 객관적, 외형적으로 봐서, 피의침해제품 등에 관한 구성이 청구범위에 기재된 구성을 대체하는 것으로 인식하면서 굳이 청구범위에 기재하지 않은 취지를 표시한 것으로 말할 수 있을 때, 명세서의 개시를 받는 제3자도 그 표시에 근거하여 피의침해제품 등이 청구 범위에서 제외된 것으로 이해할 수 있기 때문에, 해당 출원인이 피의침해제품 등이 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않음을 승인했다고 해석되는 행동을 취한 것이라고 할 수 있다.’라고 판시하였다.

192) Dedication 법리는 청구범위에는 ‘탄성체로서 스프링을 사용하는 것을 특징으로 하는 육상경기신발’, 명세서에는 ‘탄성체로서는, 스프링, 고무, 가소성수지 ... 등을 사용할 수 있다’라고 기재한 경우, 출원인이 청구범위의 문언으로부터 일부러 고무나 가소성수지를 뺀 것은 이러한 것들을 공중에 dedicate(헌정)하고 있는 것으로 보고, 이러한 것에 대해서는 균등론에 의한 배타권의 확장을 부정하는 법리이다. 막사칼시톨 사건 최고재 판결은 추상적으로 이를 인정하였다[吉田広志, 앞의 글(주 21), 61면]. 아울러, 피의침해제품에 관한 구성(대체하는 구성)이 명세서에 기재되어 있지 않은 경우에는 데디케이션 법리는 적용되지 않는데, 데디케이션 법리의 근거가 공중에 대한 헌정에 있기 때문이다.

193) 田村善之, 앞의 글(주 186), 243면.

194) 다만, 막사칼시톨 사건 최고재 판결에서 제시된 균등론 제5요건은 미국 판례법에서의 균등제한이론인 심사경과금반언 및 Dedication 법리와 유사하다고 보는 견해도 있으나, 미국의 Dedication 법리는 명세서에 개시하면서 청구범위에 포함하지 않은 구성에 균등을 부정하는 이론이기 때문, 외형적으로는 일본의 제5요건과 유사하지만, 이는 금반언과는 전혀 관계가 없다고 지적되기도 한다. 즉, 미국 특허법에는 재발행절차에 의해 특허발효 후 2년 이내는 이러한 구성을 포함하는 청구범위로의 정정이 인정되기 때문, 재발행심사절차와 관련하여 균등이 부정되는 것이다. 이처럼 Dedication 법리는 미

해제품 등과 다른 부분에 대해 피의침해제품 등과 관련된 구성을 용이하게 상정할 수 있었음에도 불구하고, 이것을 청구범위에 기재하지 않았을 경우'에 대한 판단을 나타낸 것으로, 출원과정에서의 보정이나 심판절차 등에서의 정정과 관련한 균등의 제5요건의 문제는 본 최고재 판결의 사정 밖이라 설명되기도 한다.¹⁹⁵⁾ 하지만, 본 판결 역시 보정이나 정정과 관련이 없는 것은 아니며, 오히려 영향을 미치게 된다는 견해도 있다. 즉, 특허출원과정이나 심판절차 등에서 보정이나 정정이 이루어진 경우에도 균등의 제5요건이 쟁점이 되는 사안에서는, 일반적으로 출원시의 명세서에는 피의침해제품 등을 포함하는 구성(피의침해제품 자체 또는 피의침해제품을 포함하는 구성(상위개념))이 기재되어 있는데, 특허출원시의 명세서의 기재에 주목하면, 본 판결에서 말하는 '객관적, 외형적으로 봐서, 피의침해제품 등에 관한 구성이 특허청구범위에 기재된 구성을 대체하는 것으로 인식하면서 굳이 청구범위에 기재하지 않은 취지를 표시한 것이라 말할 수 있는 때'에 해당하는 것으로 판단할 수 있기 때문이다.¹⁹⁶⁾ 한편, 이 사건의 원심¹⁹⁷⁾에서는 '특단의 사정'에 관하여 논문 등의 기재예시를 하였는데, 이에 대해서는 발명자·출원인의 공표논문 등 전부를 고려하라고 요청하는 것은 법적 안정성의 관점에서 지나치다는 비판이 있었기에, 최고재 판결에서는 논문 등의 기재에 관해서는 직접적으로 언급하고 있지는 않다.¹⁹⁸⁾¹⁹⁹⁾ 아울러, 재판부는 Dedication 법리의 조건으로서, 대체인식성(대

국 특허법 특유의 재발행절차의 형해화(形骸化)방지를 위한 제도로, 이러한 제도가 없는 일본법에는 원칙적으로 관계가 없다는 것이다[田村善之, 앞의 글(주 186), 243면]. 田村는 일본판 Dedication 법리를 인정하는데는 소극적이라 평가한다[吉田宏志, 앞의 글(주 21), 61면].

195) 三村量一, 앞의 글(주 187), 150면[하지만, 본 판결 역시 보정이나 정정과 관련이 없는 것은 아니며, 오히려 영향을 미치게 된다는 견해도 있다. 즉, 특허출원과정이나 심판절차 등에서 보정이나 정정이 이루어진 경우에도 균등의 제5요건이 쟁점이 되는 사안에서는, 일반적으로 출원시의 명세서에는 피의 침해제품등을 포함하는 구성(피의침해제품 자체 또는 피의침해제품을 포함하는 구성(상위개념))이 기재되어 있는데, 특허출원시의 명세서의 기재에 주목하면, 본 판결에서 말하는 '객관적, 외형적으로 봐서, 피의침해제품 등에 관한 구성이 특허청구 범위에 기재된 구성을 대체하는 것으로 인식하면서 굳이 청구범위에 기재하지 않은 취지를 표시한 것이라 말할 수 있는 때'에 해당하는 것으로 판단할 수 있다는 것이다.].

196) 三村量一, 앞의 글(주 187), 150면.

197) 원심에서는 청구범위에 기재된 구성과 대체 가능한 구성을 인식하고 있는 것으로 객관적·외형적으로 인정되면서도 청구범위에 기재하지 않은 경우에는 '특단의 사정'이 있는 것으로 보고 균등침해가 부정되는 것이라 판단하였는데, 인식하고 있었는지 여부에 관한 판단기준으로서, '명세서의 기재나 출원당시 공표한 논문 등 출원 절차 외의 문헌의 기재 등, 객관적·외형적으로 봐서 인식하고 있음을 인정할 수 있을 때'라고 제시하였다.

198) 愛知靖之, "第5要件[マキサカルシトール事件上告審]", 小泉直樹·田村善之 編, 『特許判例百選』, 第



체하는 것으로 인식하면서도)만이 아니라, ‘굳이 표시’라는 요건을 두고 있다는 점에 주목해야 하는데, 최고재가 ‘굳이 표시’라고 하는 요건을 굳이 요구하는 것과 같이 신중하게 에둘러서 표현한 것은, 다시 말하면, 대체인식성만으로는 Dedication 법리는 작용해서는 안 된다는 것을 의미하는 것이다.²⁰⁰⁾ 따라서, ‘굳이 표시’라고 할 수 있는 사정이 존재하지 않는 경우 Dedication 법리는 작용하지 않는 것으로, 출원인의 출원절차나 소송절차에서 어떠한 능동적·주체적인 행동이 없었던 경우에는 일본판 Dedication 법리는 작용하지 않는다고 봐야 한다.²⁰¹⁾

막사칼시톨 사건의 최고재 판결과 볼스프라인 사건의 최고재 판결을 정합적으로 이해한다고 하면, ‘객관적, 외형적으로 봐서, 피의침해제품 등에 관한 구성이 청구범위에 기재된 구성을 대체하는 것으로 인식하면서도 굳이 청구범위에 기재하지 않았다’고 하는 인정판단은 경직되지 않고, 유연하게 해야 할 것이다.²⁰²⁾ 즉, 대체적 구성을 명세서에 기재하고 있는지 라고 하는 획일적 기준이 아니라, 해당 대체적 구성이 존재하는 것, 또는 상위개념에 의한 클레임화가 가능했음이 당업자에게 자명한 것과 같은 경우에는 명세서에 그러한 기재가 없다 하더라도 ‘피의침해제품 등에 관한 구성이 청구범위에 기재된 구성을 대체하는 것으로 인식하면서 굳이 청구범위에 기재하지 않았다’는 것이 객관적, 외형적으로 인정되는 것이기 때문, 의

5版, 別冊ジュリスト 244号, 有斐閣, 2019, 23면.

199) 다만, 조사관 해설에서는 ‘본 판결은 “명세서 등”이라고 하고 있기 때문, 그 이외의 경우(원심이 언급한 논문 공표와 같은 경우)를 배제하고 있지는 않는다고 생각한다’라고 기술하고 있기 때문에, 논문 등에 기재된 케이스도 ‘특단의 사정’에 해당하여 균등론 적용이 부정될 가능성은 남아있다[愛知靖之, 앞의 글(주 196), 23면]. 하지만, 발명의 기술내용을 개시하고 있는 역할을 하는 명세서 등의 출원서류와는 달리, 특허출원을 염두에 두지 않고 집필된 논문의 기재 등 특허출원과 직접적으로 관계없는 문맥에서 이루어진 기재를 이유로, ‘객관적, 외형적으로 봐서, 피의침해제품 등에 관한 구성이 청구범위에 기재된 구성을 대체하는 것으로 인식하면서 굳이 청구범위에 기재하지 않았다는 취지를 표시한 것이라 말할 수 있는’이라고 판단하는 것에는 매우 신중해야 한다고 지적된다[吉田広志, 앞의 글(주 21), 62면; 中山信弘, 앞의 책(주 17), 513면]. 田村는 명세서 외의 논문의 기재까지를 참작할 것을 요구하는 것은 법적안정성을 결여하게 됨을 지적한다. 특히 기업과 연구자에 의한 공동연구 등의 케이스에서는 출원인의 명의로 공표되는 논문 등의 수가 많고, 출원인의 기업명이 아닌 발명자나 종업원이 집필한 논문 등이 적지 않기 때문이다. 그럼에도 불구하고 최고재 판결에서 이에 대한 명확한 입장을 표시하고 있지 않고 추상적인 요건론을 제시하는데 그치고, Dedication 법리를 긍정한 만큼 균등론 적용에서의 예측 가능성이 저하된 것은 부정할 수 없다고 설명한다[田村善之, 앞의 글(주 186), 244-246면].

200) 吉田広志, 앞의 글(주 21), 62면.

201) 吉田広志, 앞의 글(주 21); 中山信弘, 앞의 책(주 17), 513면.

202) 三村量一, 앞의 글(주 187), 144-145면.

식적 제외에 해당하는 것으로 판단하는 것이 바람직하다.²⁰³⁾ 그렇지 않으면, 당업자에게 자명한 대체적 구성을 일부러 명세서에 기재하지 않음으로써 제3자를 균등 침해로 유인하는, 이른바 꼼수를 장려하는 결과가 되기 쉽기 때문이다.²⁰⁴⁾

(2) 미국

미국에서의 심사경과금반언은 포대금반언(file wrapper estoppel)이라 불려왔는데, 연방순회항소법원 설치 후에는 심사경과금반언(prosecution history estoppel)이라 불리게 되었다.²⁰⁵⁾ 명칭의 변경에 따라 그 성질도 크게 달라졌는데, 포대금반언이라 불리던 시대는 균등론이 형평법적으로 이해되었던 때로 이에 대항하는 수단인 포대금반언도 형평법적인 성질이 있는 것으로 이해되었다.²⁰⁶⁾ 이후 균등론 자체가 형평법적 성질이 부정됨에 따라, 심사경과금반언도 형평법적인 법리가 아닌, 보통법(common law)으로서 확립되게 되었다.²⁰⁷⁾

미국연방대법원의 Festo 사건²⁰⁸⁾은 원칙적으로 심사경과금반언 하에서는, 심사 경과 중에 추가된 한정은 원래의 청구범위와 보정된 청구범위와의 사이의 권리범위에 대하여 포기된 것으로 추정되는 것임과 동시에, ‘① 심사 경과 중에 균등물이 예측 불가능할 것, ② 감축 보정의 근본적 이유가 균등물에 대해 거의 관계가 없을 것, ③ 비실질적인 대체물을 기재하지 못한 합리적인 이유가 있을 것’이라는 3요건 중 어느 하나를 특허권자가 증명할 수 있다면 심사경과금반언의 추정을 반박할 수 있기 때문에, 균등론을 주장할 수 있다고 하였다.²⁰⁹⁾ 미국연방대법원의 Festo 사건 이후 CAFC 및 지방법원은 심사 경과에서 행한 청구범위의 보정에 심사경과금

203) 三村量一, 앞의 글(주 187), 145면[가령, 강산 일반의 작용효과를 이용하는 발명에서, 청구범위에는 당연히 ‘강산’이라고 기재해야 할 것을 ‘염산’만을 기재하여, 황산이나 초산을 기재하지 않은 경우나, 알콜류 일반의 작용효과를 이용하는 발명에서, 청구범위에는 당연히 ‘알콜류’라고 기재해야 할 것을 ‘에틸알콜’만을 기재한 경우 등이 해당하는데, 이렇게 중대한 실수라고 말할 수 있는 것과 같은 출원이 이루어진 경우는 제3자의 예측을 보호하는 요청이 권리자에게 균등에 의한 보호를 부여하는 요청보다 상회하기 때문이다.].

204) 三村量一, 앞의 글(주 187), 145면.

205) 大友信秀, “日本における均等論の構造とその論理的基盤(5)”, 『金沢法学』, 63卷 1号(2020), 21면.

206) 大友信秀, 앞의 글(주 205), 21면.

207) 大友信秀, 앞의 글(주 205), 21면.

208) Festo Corp. v. Shoketsu Kinsoku Kogyo Co., 535 U.S. 722 (2002).

209) 有馬佑輔 외 3인, “[米国] 均等論に関する連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決”, 『知財管理』, Vol. 70 No. 7(2020), 1013면.



반언이 적용되는지 여부를 판단하기 위해서, 상기 3요건의 '예측 가능성' 테스트를 착실하게 적용하고 있으나, 심사경과금반언이 발생하기 위해서는 권리범위의 포기가 명확하고 틀림없는 것임이 심사경과로부터 나타나야 하는 등 심사경과금반언의 추정을 복멸하기 위한 장벽이 높기 때문에,²¹⁰⁾ 침해 소송에서 특허권자측이 균등론을 주장하여 균등물이 인정되는 케이스는 크게 감소하고 있다.²¹¹⁾²¹²⁾

(3) 독일

종래 독일에는 우리의 제5요건인 의식적 제외여부 요건에 대응하는 요건이 없는 것으로 이해되었으나, 독일연방대법원의 2011년 2개의 판결(폐색구 사건 판결 및 디글리시딜 화합물 사건 판결)에 의해 상황이 바뀌었다.²¹³⁾

폐색구(Occlusion Device) 사건 판결²¹⁴⁾에서는 특허발명의 명세서에 기술적 효과를 얻을 수 있는 복수의 방법이 기재되어 있고, 그 중 1개의 방법만 청구범위에 포함되어 있는 경우, 다른 방법의 사용은 균등침해가 되지 않는다는 취지를 판시하였다.²¹⁵⁾ 즉, 특허명세서에 기재된 복수의 요소 중, 하나의 요소만을 청구범위에 기재하는 것은 특허권자에 의한 선택을 구성하는 것으로, 절단기용칼(Schneidmesser) 사건 판결의 3번째 질문(독일의 균등 제3요건)에 답할 때, 관련한 '선택'을 고려하지 않으면 안 된다고 판시하였다. 디글리시딜 화합물(Diglycidyl Compounds) 사건²¹⁶⁾에서는 특허명세서에는 2개의 요소(A와 B)가 기재되어 있고, 청구범위에는 그 중 하나의 요소 A만 기재되어 있었는데, 피의침해태양은 특허명세서에 기재되어 있지 않은 요소 C를 이용한 것이었다. 독일 연방대법원은, 청구범위에 기재된

210) 有馬佑輔 외 3인, 앞의 글(주 209), 1018-1019면.

211) 有馬佑輔 외 3인, 앞의 글(주 209), 1020면.

212) 미국의 최근 판결례에서는 균등론에 근거한 주장은 클레임된 권리범위를 확대시키기 위해 항상 이용 가능한, 모든 특허 침해 소송을 위한 제2의 주장이 아니라는 취지의 견해도 제시되고 있고, 균등물에 관한 판단은 판사에게 위임된 법률 문제가 아니라 배심원에게 맡겨지는 사실문제라는 점에서, 균등론보다도 확실성이 높은 문언침해에 의해 침해의 논리를 구성하는 것이 중요하게 여겨지고 있다고 한다 [有馬佑輔 외 3인, 앞의 글(주 209), 1012면].

213) 江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 95면.

214) Bundesgerichtshof [Federal Court of Justice] Decision on 10 May 2011, Case No. X ZR 16/09, 2011 GRUR 701, Okklusionsvorrichtung [폐색구 사건].

215) 江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 95면.

216) Bundesgerichtshof [Federal Court of Justice] Decision on 13 September 2011, Case No. X ZR 69/10, 2012 GRUR 45, Diglycidverbindung [디글리시딜 화합물 사건].

요소 A가 피의침해태양의 요소 C와 다르다는 것과 동등하게, 피의침해태양의 C가 명세서에는 기재되었으나 청구범위로 청구하지 않은 요소 B와도 다르지 않으면 안 된다고 판단하였다.²¹⁷⁾ 이러한 두 사건으로 독일에서는 균등론의 입지가 더욱 줄어들게 된 것으로 평가받고 있다.

이후, 연방대법원의 페메트렉시드(Pemetrexed) 사건 판결²¹⁸⁾에서는, 청구범위에는 특정한 염(페메트렉시드 나트륨염)만이 기재되고, 특허명세서에는 ‘엽산대사 길항제’라는 상위개념만 기재되어 있는 경우, 다른 염의 피의침해태양(페메트렉시드 칼륨염)에 관해 균등이 성립하는지가 문제가 되었다.²¹⁹⁾ 해당 판결에서는 특허명세서에 기재되어 있는 상위개념의 엽산대사 길항제는 치환요소인 페메트렉시드 칼륨염을 기재하고 있지 않아, 폐색구사건 판결에서 제시된 ‘선택’의 원칙은 적용되지 않는다고 판시하였다. 즉, 상위개념이 명세서에 기재되어 있다 하더라도, 이에 포함되는 하위개념 모두가 균등침해로부터 배제되는 것은 아니라는 것이었다.²²⁰⁾ 페메트렉시드 사건 판결에서 주목해야 하는 것은, 방론이기는 하나, 출원경과를 고려하는 것을 인정했다는 것인데, 선행기술을 회피하기 위해 청구범위가 한정된 경우에는 일반적으로 ‘선택’이 긍정될 가능성이 있으나, 한편, 명확성이나 신규사항 등의 형식적인 거절이유를 해소하기 위해 청구범위를 한정할 경우, 전형적으로는 선택이 인정되지 않는다고 판단한 것이다. 즉, 명확성이나 신규사항 등의 형식적인 거절이유를 해소하기 위해서 청구범위를 한정할 경우에는 균등 성립의 여지가 있는 것이다.²²¹⁾

이처럼 독일에서도 명세서와 청구범위의 기재와의 관계나 출원경과에서의 청구범위의 한정을, 균등의 제3의 요건과의 관계에서 고려하게 됨으로써, 독일의 제3요건은 우리나라의 제5요건과도 일부 대응되는 점이 있다 볼 수 있다.

217) 江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 95면.

218) Bundesgerichtshof [Federal Court of Justice]. Decision on 14 June 2016. Case No. X ZR 29/15, 2016 GRUR 921, Pemetrexed [페메트렉시드 사건].

219) 江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 96면.

220) 江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 96면.

221) 江幡奈歩, 앞의 책(주 109), 96면.



다 검토

(1) 의식적 제외(제5요건)의 의의

출원경과금반언은 미국의 판례법에 의해 확립된 법리로, 모순되는 주장을 금지하는 일반적인 금반언(estoppel)이 특허법에 적용되어 특허권자가 특허권의 취득 과정에서 특허청에 대해 취한 행동(보정이나 의견진술 등)에 반하는 주장을 후의 특허침해소송에서 금지하는 것이다.²²²⁾ 균등관계를 지나치게 넓게 인정하면 예측 가능성이 없어져 추가적인 발명이나 이를 위한 투자가 곤란해지므로 관련 종사자들이 특허침해 여부에 대하여 예측 가능성을 가질 수 있도록 균등론은 제한적으로 운용될 필요가 있는데(청구범위의 공시기능과 보호범위의 명확화의 요청),²²³⁾ 균등론의 존재의의²²⁴⁾와 제한의 필요성이라는 요청을 조화시킬 수 있는 중요한 수단이 균등론의 소극적 요건으로서의 출원경과금반언이라 할 수 있다.²²⁵⁾ 출원경과금반언은 ① 심사결과 내에서의 청구범위 감축행위에 의하여 기술적 범위의 감축이 초래되었다고 하는 통상의 기술자의 신뢰를 보호할 필요가 있는 점, ② 실체심사의 형해화(形骸化)와 모순행위에 의하여 특허 부여와 침해 긍정이라는 2개의 결과를 함께 누리는 것을 방지할 필요가 있는 점, ③ 적극적 선택에 의한 보정의 경우 언어 표현의 한계라는 균등론의 전제가 약해지는 점 등에 의해 필요성이 인정된다.²²⁶⁾ 또한, 출원경과는 누구나 열람이나 복사할 수 있는 서류(출원 당시의 명세서, 도면, 의견제출통지서, 의견서, 보정서 등)에 의해 알 수 있으므로, 출원경과금반언의 원칙은 출원결과를 통하여 형성된 공중의 신뢰를 보호하고 특허권의 부당한 확장을 막는다는 점에서도 그 의의가 있다.²²⁷⁾

222) 김동준, “균등론과 출원경과 금반언”, 『특별법연구』, 10권, 전수안대법관 퇴임기념(2012), 355면[미국에서의 출원경과금반언은 소위 형평법적 금반언과 달리 주관적 요소에는 영향을 받지 않고 특허성에 관한 사항만이 문제로 되는 특허법 독자의 법리로 되어 있다. 즉, 미국에서도 일반적인 금반언에서 유래하였지만, 현재는 특허법 독자의 법리로 발전한 것이고, 이렇게 독자의 법리로 발전한 것을 우리나라가 수용한 것이다.].

223) 구민승, “출원경과 금반언에 의한 균등의 배제 범위”, 『사법』, 41호(2017), 201면.

224) 앞의 ‘2. 균등론의 전개 및 위치’ 부분 내용 참조.

225) 이현, “출원경과 금반언과 정정[2018. 8. 1. 선고 2015다244517판결: 공2018하, 1847]”, 『대법원 판례해설』, 118호(2019), 563면.

226) 구민승, 앞의 글(주 221), 201면.

227) 권인희, “특허분쟁에서의 신의성실원칙의 적용: 출원경과 금반언의 원칙을 중심으로”, 『홍익법학』,

대법원에서는 균등 침해에 관한 소극적 요건에 해당하는 출원경과금반언의 판단 기준으로서 이른바 ‘의식적 제외’에 해당하는지 여부를 살피고 있다. 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결에서는 ‘의식적 제외’에 해당하는지 여부에 관한 판단 방법을 판시한 바 있고, 이후의 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결, 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결, 2012. 6. 28. 선고 2012후61 판결 등에서도 동일한 취지가 반복 실시되고 있다.²²⁸⁾ 대법원 2001후171 판결은 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 ‘명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 청구범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.’라고 그 판단방법을 제시하였는데,²²⁹⁾ 보정에 의하여 감축되었다는 사정만으로 출원인이 의식적으로 제외한 것으로 볼 것이 아니라, 보정의 경위 등을 구체적으로 살펴야 한다고 판시하였다.²³⁰⁾

한편, 일본의 막사칼시톨 사건 최고재 판결에서 문제가 되었던 ‘출원시 동효재’는 특허법 제42조의 기재요건과의 관계에서 그 이유가 제시될 수도 있다. 출원인에게 요구되는 명세서 작성의 의무는 특허법 제42조를 근거로 하는 것으로, 동조는 ‘(출원인이) 특허를 받으려고 하는 발명’을 청구범위에 기재하고, 이를 제3자가 실시가능한 정도로 명세서에 설명하라고 규정하고 있는 반면(동조 제3항), 제3자가

제17권 제1호(2016), 686면.

228) 염호준, 앞의 글(주 172), 528면.

229) 다만, ‘명세서, 심사관의 견해, 출원의 보정서 및 의견서 등에 나타난 출원인의 의도’등을 참작하여 판단하여야 한다고만 실시하고 있고, 구체적으로 어떠한 경우가 의식적으로 제외된 것인지에 관한 요건이나 그 효과로서 포기된 범위에 관한 판단 방법에 대해서는 언급이 없다[구민승, 앞의 글(주 223), 203면].

230) 해당 판결에서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항의 보정은 인용발명에 비하여 신규성과 진보성이 없다는 피고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것이나, 원고가 보정서와 함께 제출한 특허이의답변서에는 인용발명에는 염기서열이 전혀 기재되어 있지 않으므로 염기서열의 기재를 추가한 정정 후의 제1항은 신규성과 진보성이 있고, 삭제 전의 청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인용 발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관지를 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되어 해당 보정이 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기 어렵다고 판단하였다.



할 것으로 예상되는 모든 실시형태까지도 기재하라고 하는 내용은 어디에도 기재되어 있지 않다.²³¹⁾ 균등론에 관한 논의는 이른바 ‘이익형량론’으로 빠지기 쉬우나, 균등론은 어디까지나 특허법 조문 내의 법리이기 때문에, 특허법 조문 및 그 구조에 따라 해석하지 않으면 안 되는 것이며, 특허법 조문상 경업자가 취할 수 있는 실시형태를 빠짐없이 기재하라고 하는 의무가 인정되고 있지 않은 이상, 출원인에게는 출원후 동효재는 물론, 출원시 동효재를 모두 청구범위에 포함시켜야 한다는 의무는 없는 것이다.²³²⁾ 출원인에게 ‘완전한 명세서’의 법적인 제출 의무는 없으며, 따라서 출원시 동효재에 관해서도 이것만을 이유로 해서 균등론이 배척되어서는 안 된다는 것이다.²³³⁾

(2) 출원경과금반언의 유형

우리나라의 경우 균등 제5요건은 대부분이 선행기술을 회피하기 위하여 청구범위의 감축 보정을 하거나 청구범위의 감축은 없으나 명세서나 거절이유통지에 대한 의견서 내용을 근거로 ‘특단의 사정(특별한 사정)’을 판단하는 등 특허출원 후의 사정에 관한 판결례가 대부분을 차지한다.²³⁴⁾ 신규성, 진보성 흠결의 하자를 치유하기 위하여 출원인 스스로 공공의 영역에 속하거나 타인의 배타적 권리의 대상이 되는 부분을 자신의 청구범위에서 제외하는 보정을 행함으로써 특허를 받았다면, 출원인이 스스로 보정을 거쳐 감축한 부분에 대하여 다시 권리를 주장할 수 없도록 하는 것은 출원경과금반언의 전형적인 예일 것이다.²³⁵⁾ 이러한 법리는 특허 등록 이후에 이루어지는 정정의 경우에도 적용되며, 무효심판이나 정정심판에서의 권리자의 주장에 대해서도 적용된다.²³⁶⁾ 무효심판은 특허발명의 유효성에 관한 재심사

231) 吉田 広志, 앞의 글(주 21), 59면.

232) 吉田 広志, 앞의 글(주 21), 59-60면.

233) 吉田 広志, 앞의 글(주 21), 60-61면.

234) 김부한, “균등론에서 출원경과 금반언(의식적 제외 여부)에 관한 사례[특허법원 2016. 7. 선고 2016허151 판결]”, 『Law & Technology』, 제72호(2017), 97면[신현철, “균등론 제5요건의 ‘특단의 사정’의 적용범위-‘옥사물사건’ 일본최고재판소판결의 분석과 시사점-”, 『서울법학』, 제26권 제4호(2019), 370면 재인용].

235) 강기중, “특허발명과 (가)호 발명의 균등관계 여부의 판단 기준 등”, 『대법원판례해설(2002년 하반기)』, 43호, 법원도서관, 2003, 498-499면.

236) 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결은 ‘출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 피의침해제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 피의침해제품이 특허발명의

의 성격을 갖는 것이고, 특허발명의 권리범위 판단 시 특허요건 충족을 위해 주장한 것과 모순되는 주장을 금지하고자 하는 출원경과금반언의 취지에 비추어 보면, 특허등록 후 절차라 하더라도 특허요건의 충족 여부가 다투어진 절차에서의 주장이라면 출원경과금반언의 대상으로 삼는 것이 타당하다고 보고 있다.²³⁷⁾

한편, 거절이유통지에 대응하여 청구범위를 좁혀 보정함으로써 금반언이 발생하는 경우 그 거절이유의 옳고 그름은 중요하지 않다. 보정절차의 과정에서 심사관의 오판이 있었다고 하더라도 출원인이 당해 특허절차에서 구제수단을 취하지 아니한 채 그 보정명령을 그대로 받아들여 감축보정을 하였다면 이는 출원인 스스로 특허발명의 보호범위를 감축하는 취지의 의사표시를 한 것으로 볼 수 있고, 일반공중의 법적 안정성을 보호해야 할 것이므로, 그 감축된 부분이 특허발명의 보호범위에서 제외되는 점에는 아무런 영향을 미치지 아니한다는 것이다.²³⁸⁾

(가) 선행기술에 대하여 특허성을 확보하기 위한 보정

선행기술에 대하여 특허성을 확보하기 위한 보정이나 정정에 대해서는 원칙적으로 출원경과금반언이 적용된다는 것이 대법원 판례의 확립된 입장이다.²³⁹⁾ 구체적으로, 심사관에 의해 제시되거나 무효심판에서 제시된 인용발명에 균등과 관련한 구성이 구체적으로 개시되어 있어 해당 거절이유 또는 무효사유를 극복하기 위해 구성을 한정된 경우에는 의식적으로 제외한 것으로 판단되나,²⁴⁰⁾ 인용발명 등에 보정과 관련한 사항에 대한 기재가 없는 경우는 권리범위에서 제외할 의도가 있었다고 단정하기 어렵다.²⁴¹⁾ 다만, 인용발명에 해당 구성이 기재되어 있지 않아 해당

보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. …이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.’라고 판시하고 있으며, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후2105 판결도 정정과 관련하여 금반언 법리의 적용을 인정하였다.

237) 김동준, 앞의 책(주 167), 405-406면.

238) 강기중, 앞의 글(주 235), 498-499면.

239) 김동준, 앞의 글(주 222), 357면[보정에 관한 사례로는 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결, 대법원 2002. 11. 13. 선고 2002후2259 판결, 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결, 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등이 있고, 정정에 관한 사례로는 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후2105 판결이 있다].

240) 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결, 대법원 2006. 12. 7. 선고 2005후3192 판결, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후2105, 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 등.



보정은 인용발명에 개시된 기술을 회피하기 위해 이루어진 것은 아니라 하더라도 발명의 목적이나 상세한 설명에 부합하도록 한 보정의 경우는 권리범위로부터 제외하려는 의사가 있는 것으로 판단된다.²⁴²⁾ 또한, 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견 진술이 있었던 경우에도 출원경과금반언의 법리는 적용되며,²⁴³⁾ 거절이유를 극복하기 위해 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 분할출원한 경우에도, 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 원출원발명의 권리범위로부터 의식적으로 제외된 것이라 판단된다.²⁴⁴⁾

(나) 기재불비를 해소하기 위한 보정 등

대법원은 출원과정에서의 청구범위의 보정 등이 선행기술에 대하여 특허성을 확보하기 위한 목적으로 이루어진 것이 아니라, 기재불비 등 다른 거절이유를 회피하기 위한 목적으로 이루어진 경우에도 출원경과금반언의 법리가 적용될 수 있다고 보고 있다.²⁴⁵⁾²⁴⁶⁾ 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위해 출원인이 의식적으로 청구범위를 삭제·감축한 경우에도 출원인은 제외된 부분에 대하여 특허 받을 의사를 포기하였음이 명백하고(이를 포기하지 않으려면 불복심판으로 다투거나 삭제·감축 대신 기재불비를 해소할 수 있는 명확한 표현 등으로 보정하였어야 한다), 이와 같은 출원경과를 본 제3자는 출원인에 의해 의식적으로 제외된 부분에 대해서 제3자가 자유롭게 사용할 수 있는 공중의 자산으로 인식할 것이 명백하기 때문이다.²⁴⁷⁾ 또한 기재요건을 구비하지 못한 경우도 특허법에서 규정한 거절결정의 사

241) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후1027 판결 등.

242) 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등.

243) 구민승, 앞의 글(주 223), 204-206면.

244) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결은 ‘특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우 위 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.’라고 판시하였다.

245) 김동준, 앞의 글(주 222), 359면.

246) 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결에서는, 최초 출원될 당시 청구범위에는 건조실을 통과하는 회수에 대하여 아무런 한정이 없었으나, 특허청 심사관으로부터 하나의 건조실을 사용하는 데 따른 작용효과의 설명이 미흡하다는 등의 거절이유통지를 받고, 청구범위를 2회 통과하는 구성으로 한정하는 한편, 그에 따른 작용효과로서 접착제의 완전 건조 및 건조실 공간의 축소에 따른 경제성 등을 발명의 상세한 설명에 추가 기재하였는데, 이러한 출원경과를 참작하여 ‘건조실을 1회 통과하는 구성’을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 판단하였다.

유가 되거나 이미 등록된 특허의 무효사유가 되는 것이고, 명세서를 보정하는 목적 내지 동기 또한 그 발명의 신규성, 진보성의 결여를 치유하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 양자 모두 출원된 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서는 차이가 없는 것이다.²⁴⁸⁾ 다만, 명세서 기재불비의 이유에 대한 보정이 실질적인 의미의 변화 없이 불명료한 부분을 명확하게 하기 위한 것에 지나지 않는 ‘표면적인 것’이라면 그것은 청구범위를 감축시키거나 금반언을 발생시키지 않는다.²⁴⁹⁾

한편, 대상판결은 청구범위 끝에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 청구범위에서 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다고 판단하였는데, 그 이유에 관해서는 구체적으로 설시하지는 않았다.²⁵⁰⁾ 최근 판결례에서는 유연한 금반언 접근법을 취하는 경향이 있는 점을 고려하면, 기재불비 등의 문제를 해결하기 위한 보정의 경우도 사례별로 유연하게 판단해야 할 것으로 생각된다.

(3) 출원경과금반언의 적용범위 및 주장·증명 책임

(가) 출원경과금반언의 적용범위(효과)

실무상 문제가 되는 것은 금반언의 적용 범위로, 금반언이 적용될 경우 그 효과

247) 강기중, 앞의 글(주 235), 498면.

248) 강기중, 앞의 글(주 235), 498면.

249) 강기중, 앞의 글(주 235), 498-499면.

250) 사건으로는 ‘프로드러그’라는 기재가 그 내용이 지나치게 광범위하여 특허법 제42조 제4항 1호의 서포트 요건 및 제42조 제3항 제1호의 실시가능요건 등을 구비하지 않은 경우라 판단할 여지도 있는 것으로 생각된다. ‘프로드러그’란 활성체가 가지는 물리적·화학적 또는 약물동학적으로 불리한 점(구체적으로는 부작용 경감, 작용의 지속화, 흡수성 증대, 수용성 증대 등)을 극복하기 위해 설계되는 것으로, 극복의 대상이 다양하기 때문, 특허법원에서의 판단과 같이 문언적으로 기재되어 있지 않더라도 권리범위 속부 또는 균등관계 판단의 대상에 포함될 수 있다고 보는 것은 공중에게 해당 기술을 개시한 결과 그에 대한 대가로서 특허권이 부여된다고 하는 법의 취지 등에도 부합하지 않는 것은 아닌가 라는 생각이다. 가령, 일본의 경우 프로드러그 관련 침해를 어떻게 볼 것인지에 대한 논의가 있었는데, 프로드러그 관련 침해를 균등론을 근거로 판단하는 경우 ‘치환하는 것이 당업자에게 용이했는지’라고 하는 치환용이성’과 그 판단의 시점을 언제로 해야 하는지에 대해서는 검토가 필요하다는 의견이 제시된바 있으며[仁木弘明, 앞의 글(주 57), 16-17면], 미국의 경우 프로드러그와 특허권침해와 관련해서 침해교사 내지 기여침해와 같이 직접침해 이외의 문제로 판단하고 있다는 점에서, 관련하여 심도 깊은 논의가 필요한 것으로 생각된다[三枝英二, “米国判例〈ノバルティス事件〉 Novartis Pharmaceuticals Corp. Eon Labs Manufacturing Inc. 70 USPQ2d 1438(CAFC 2004.4.2)”, 『知財ふりずむ』, Vol. 5 No. 51(2006), 61-62면].



로 포기된 범위가 어디까지인지의 문제로 볼 수 있다.²⁵¹⁾ 즉, 감축된 구성에 관하여 어떠한 균등의 여지도 인정이 되지 않는 것인지(엄격한 금반언, complete bar), 아니면 감축 보정된 구성요건에 관하여도 균등론 적용의 여지가 있는지(유연한 금반언, flexible bar)에 관한 것이다.²⁵²⁾²⁵³⁾ 엄격한 금반언이 적용되면 특허발명을 모방하고자 하는 자는 보정내용을 확인한 후 보정된 구성요소만 사소하게 변경하고 나머지 구성요소는 그대로 모방하여 쉽게 침해를 회피할 수 있게 되므로 균등론은 사실상 무력화된다.²⁵⁴⁾ 균등론의 취지가 권리범위의 명확성을 일정 부분 희생해서라도 권리를 실질적으로 보호하겠다는 것인데, 엄격한 입장은 이와 같은 균등론 적용의 국면에서 ‘권리범위의 명확화’라는 점만을 부각하여 그 ‘권리보호의 내실화’라는 근본 취지를 잊고 마는 것이 된다.²⁵⁵⁾ 모든 침해태양을 고려하여 청구범위를 작성하는 것이 곤란한 점은 출원 시와 보정 시에 있어 차이가 없음에도 보정 시에만 더욱 엄격한 기준을 적용하는 것은 문제이며, 보정을 거쳐 등록되는 특허발명이 대다수임을 고려하면 엄격한 금반언 접근은 균등론 적용을 매우 곤란하게 하게 된다는 문제가 있다.²⁵⁶⁾

우리나라의 대법원 판례의 입장은 엄격한 금반언 접근법과 유연한 금반언 접근법 중 어느 한쪽을 채택한 것은 아니고 사례별로 사건을 해결하고 있는데, 최근에는 유연한 금반언 접근법을 취하고 있다.²⁵⁷⁾ 금반언에 의한 균등 배제 범위에 관하

251) 구민승, 앞의 글(주 223), 207면.

252) 구민승, 앞의 글(주 223), 207면.

253) 예를 들어, 상위개념 A와 그 하위개념으로 a1, a2, a3가 있는 상황에서, 당초 청구범위는 A라는 구성으로 되어 있었으나, 선행기술에 a1이 개시되어 있어 a3으로 감축 보정을 하였고, 이때 상대방(피고)의 구성요소는 a2인 경우를 상정해 보면, 이 경우 a1이 의식적으로 제외되었음은 별다른 의문의 여지가 없으나, 상대방 구성요소인 a2와 관련하여 엄격한 금반언은 이것도 의식적으로 제외된 것으로 본다는 입장이며, 유연한 금반언은 이것까지 의식적으로 제외된 것이라고 단정할 수 없다는 입장이자[이현, 앞의 글(주 225), 566면].

254) Festo C. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000), 600-601(MICHEL 판사의 반대 의견)[구민승, 앞의 글(주 223), 254-255면 재인용].

255) 김동준, 앞의 글(주 222), 382-383면.

256) 김동준, 앞의 글(주 222), 2012, 383면[가령, 처음부터 권리범위를 좁혀 A + B + C + D로 출원하여 특허받은 경우에는 금반언의 적용이 없지만, 보정에 의해 D를 추가하여 A + B + C + D로 된 경우 보정에 의해 추가된 D에 대해서는 금반언에 의해 균등성립이 완전히 부정된다고 하면서 그 이유로 보정 당시 D의 균등물 등을 모두 고려하여 청구범위에 기재하지 못한 출원인의 책임을 강조하는 것은 지나치게 가혹하다.].

257) 김동준, 앞의 글(주 222), 359-364면에서는 대법원 97후2200 판결을 포함하여 그 후 균등침해여부

여 대법원 2001후171 판결 등은 명시적으로 입장을 밝히지는 않았지만, 의식적 제외 여부는 출원경과에서 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다고 하였으므로 기본적으로 유연한 입장에 있음을 알 수 있고, 대법원 2014후638 판결은 이를 보다 명확히 선언한 것으로 평가된다.²⁵⁸⁾ 모순행위에 의하여 특허부여와 침해금지이라는 2개의 결과를 함께 누리는 것을 방지하고자 하는 것도 출원 경과금반언의 근거 중의 하나인데, 보정의 이유가 명확하지 않다면 모순행위라고 단정하기 곤란할 것이다.²⁵⁹⁾

(나) 주장·증명 책임

대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1240 판결은 균등론의 적용을 배제하기 위한 요건으로서 확인대상발명을 실시하는 자가 주장·입증하여야 한다고 판시하였고, 실무에서도 통설로 여겨진다. 다만, 양 당사자 사이에 증명책임을 합리적으로 분배하는 것이 바람직하다는 견해도 있다. 피의침해자는 청구범위의 감축 또는 한정적 주장이 있었다는 점에 대해 증명책임을 부담하고, 이 입증에 성공할 경우 위 청구범위의 감축 또는 한정적 주장은 일응 의식적 제외에 해당하는 것으로 추정하되, 균등침해에 해당한다고 주장하는 권리자로서는 위 청구범위의 감축 또는 한정적 주장이 의식적 제외에 해당하지 않는 특별한 사정에 대하여 증명책임을 부담하고, 그 입증에 성공할 경우 위의 추정은 복멸될 수 있도록 한다는 것이다.²⁶⁰⁾ 즉, 미국 판례[Festo Corp. v. Shoketsu Kinsoku Kogyo Co., 535 U.S. 722 (2002)]가 채택하는 이른바 ‘추정 금반언’에 의하면, 감축보정이 특허요건과 실질적으로 관련된 것으로 판단될 경우 보정 전 구성요소와 보정 후 구성요소 사이의 모든 영역이 포기된 것으로 추정하되, 특허권자가 위 추정을 복멸시키기 위해 일정한 사유²⁶¹⁾

가 판단된 대법원 판결 23건을 대상으로 조사를 하였다. 전체 23건 중 출원경과금반언이 판단된 사례가 10건(43%)으로 가장 큰 비중을 차지하였고, 10건의 분석대상 판결 중 금반언의 적용범위에 대해 어떤 접근법을 취하더라도 권리범위에서 제외된 부분임이 분명한 사례가 4건, 보정을 통해 감축된 구성요소에 대해서는 항상 금반언을 적용하는 엄격한 금반언 접근법을 취한 것으로 보이는 사례가 5건, 보정을 통해 감축된 구성요소이더라도 제반 사정을 감안하여 금반언의 적용을 부정하여 유연한 금반언 접근법을 취한 사례가 1건으로 보고되었다. 다만, 대상판결을 포함한 최근의 판결은 유연한 금반언 접근법을 취하고 있는 것으로 생각된다.

258) 구민승, 앞의 글(주 223), 266면.

259) 구민승, 앞의 글(주 223), 254면.

260) 염호준, 앞의 글(주 172), 531면.

261) 특허권자는 청구항의 작성자로서 쉽게 공지된 균등물을 포함하는 내용의 청구항을 작성하는 것이 기



를 증명해야 하는 것이다.²⁶²⁾ 해당 판결에서는 ‘금반언을 야기하지 않는 이유로 보정이 행해졌다는 것을 특허권자가 입증할 책임이 있는 것과 마찬가지로, 특허권자는 보정이 문제가 된 균등범위를 포기하지는 않은 것이라는 것을 입증할 책임이 있는 것이다.’라고 하였다.²⁶³⁾ 유연한 금반언의 입장을 채택하는 경우, 의식적으로 제외된 것인가에 대한 판단이 사안에 따라서는 용이하지 않다는 점에서 증명책임과 관련한 미국의 판례가 주는 의미는 있으며, 우리의 경우도 관련한 검토가 필요한 것으로 생각된다.²⁶⁴⁾

(4) 의식적 제외(제5요건)와 제1요건과의 관계

출원경과금반언의 법리는 기본적으로 출원인의 내심의 의사를 추단하여 출원인에게 불리한 판단을 하는 것이고 균등의 나머지 요건으로 해결 가능한 경우가 많을 것이므로, 이에 대한 의존도를 줄이는 방향으로 실무를 운영하는 것이 바람직하다는 견해도 있다.²⁶⁵⁾ 보정으로 바뀌거나 추가된 부분 때문에 특허를 받게 되었다면 그 부분이 기술사상의 핵심과 관련될 여지가 많고, 출원경과금반언이 문제 되려면 피의침해제품의 구성 중 문제 되는 구성이 위와 같이 보정된 부분과 대응되는 경우라고 할 것인데, 그 만큼 제1요건으로 해결될 수 있는 경우가 많을 수 있다는 이유에서이다.²⁶⁶⁾ 균등론의 제1요건인 과제해결원리의 동일성 기준을 적절히 활용할

대될 수 있는데, 보정을 통해 청구항을 좁히는 특허권자의 결정은 원래의 청구항 및 보정된 청구항 사이에 일반적인 권리불요구 영역이 있는 것으로 추정될 수 있다. 그러나, 이성적으로 판단할 때 보정이 특정한 균등물을 포기한 것으로 볼 수 없는 경우가 있는데, ① 출원 당시에는 균등물을 예상할 수 없었거나, ② 보정의 기초가 된 근본적 이유가 문제의 균등물과 거의 관계가 없거나, ③ 특허권자가 보정된 청구항에 상대방의 구성을 포함하는 것을 기대할 수 없음을 보여주는 다른 이유가 있을 경우와 같은 것을 들 수 있다[강기중, “앞의 글(주 235), 501-502면].

262) 이헌, 앞의 글(주 225), 563면.

263) 강기중, 앞의 글(주 235), 501면.

264) 김동준, 앞의 글(주 222), 384면에는 제5요건의 적용과 관련하여, ‘미국 Festo 판결에서 제시된 요건인 ‘균등물과 보정의 미미한 관련성(tangential relation)’ 기준은 적극 활용하되 보정으로 감축된 영역에 대한 포기추정원칙은 채택하지 않는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 즉, 원칙적으로 의식적 제외에 대한 증명책임을 침해소송의 피고에게 부담시키되, ① 보정에 관련된 구성요소라 하더라도 보정내용과 직접 관련이 없는 특징부, ② 보정에 의해 복수의 구성이 부가된 경우 특허요건 충족에 직접 관련되지 않는 부분 등에는 금반언을 적용하지 않고, 또한 ③ 상위개념에서 하위개념으로 감축된 경우에도 균등론 적용의 여지를 남기는 것이 바람직할 것이다.’라는 견해를 제시하고 있다.

265) 구민승, 앞의 글(주 223), 267면.

266) 구민승, 앞의 글(주 223), 257면.

경우 균등론의 적용범위가 지나치게 넓어지는 폐해를 막을 수 있다는 점은 부인할 수 없으나,²⁶⁷⁾ 당사자가 소송에서 출원경과참작을 주장하지 않는 경우나 그 주장이 참작할 가치가 없는 경우는 별론으로 하고, 일견 청구범위가 명확하게 이해되는 경우일지라도 출원경과 중에 금반언의 원칙상 간과할 수 없는 이유가 있거나 금반언의 문제 이외의 출원경과를 참작하여야 하는 경우에는 신의칙을 중시하여 판단의 공정과 신증을 기한다는 점에서, 출원경과참작의 원칙을 적용해야 할 필요성은 있다.²⁶⁸⁾ 아울러, 실무적으로는 제1요건 판단 시 명세서 기재만을 기초로 기술사상의 핵심을 도출하거나 명세서 및 출원경과를 참작하여 도출하는 등, 판단 수법의 일관성이 결여된 것으로 보이는 면도 없지 않아,²⁶⁹⁾ 제1요건만을 위주로 판단이 이루어질 경우 침해 여부 판단의 예측 가능성을 담보하기 어렵다는 점을 부인할 수 없다는 점에서, 제1요건과 제5요건을 균형 있게 활용하는 것이 바람직한 것으로 생각된다.

한편, 일본의 경우 균등론의 제5요건에서는 ‘의식적 제외’라는 용어로, 그 외의 장면(가령, 문언침해 등)에서는 ‘심사경과금반언’ 또는 ‘포대금반언’이라는 용어로 구분하여 사용하고 있고, 적용되는 국면도 다른 것으로 이해되고 있다. 반면, 우리나라의 경우 명확한 구분 없이 사용하고 있는 것으로 이해된다.²⁷⁰⁾ 우리의 경우

267) 김동준, 앞의 글(주 222), 20-21면.

268) 강기중, 앞의 글(주 235), 500면[다만, 이러한 의견과 함께 출원경과 전체를 신중하게 검토하여 사안별로 그 시비를 판단해야 한다는 의견이다.].

269) 김동준, 앞의 글(주 45), 118-136면에서는 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 및 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 이후의 특허법원 판결례의 동향을 분석하고 있는데, 분석 대상 판결례 16건을 ① 명세서를 기초로 기술사상의 핵심을 파악하고 해당 기술사상의 핵심의 공지 여부를 판단한 후 이를 기초로 균등 판단을 하는 A유형(10건), ② 명세서뿐만 아니라 명세서 외 공지 기술과 출원경과까지 참작하여 기술사상의 핵심을 파악하고 이를 기초로 균등 판단을 하는 B유형(2건), ③ 명세서를 기초로 기술사상의 핵심을 파악한 다음 해당 기술사상의 핵심의 공지 여부는 파악하지 않고 균등을 파악하는 C유형(4건)으로 분류하고 있다. 해당 판결례들을 보면, 공지기술의 참작 및 기술사상의 핵심의 파악 방법, 이를 바탕으로 한 균등에 대한 판단이 사안에 따라 달라지고 있음을 알 수 있다.

270) 대법원 2006. 12. 7. 선고 2005후3192 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1011 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결 등에서는 균등론의 판단 장면에서 ‘의식적 제외’에 해당하는 것을 출원경과금반언에 관한 법리로 제시하거나, 대법원 2003. 7. 1. 선고 2001후2856 판결은 “출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이”라고 하여, 권리범위 해석의 장면에서 ‘의식적 제외’라는 표현을 사용하고 있으며, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결에서는 청구범위 해석에서 “상세한 설명에 기재된 목적, 효과, 실시 예 및 출원인의 의사 등을 참작해 보면, …구성을 의식적으로 제외하고 있다고 한정적으로 해석하여야



제5요건과 관련된 판단에서는 ‘출원경과금반언의 관계에 관한 법리’라는 표현을 사용하고, 그 구체적 판단 기준으로 ‘권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지’ 여부를 판단하고 있는 한편,²⁷¹⁾ 제1요건에서도 출원경과를 참작하여 과제해결원리를 파악하기도 한다는 점에서, 제1요건에서의 출원경과를 참작하는 수법과 제5요건에서의 판단 수법이 동일하게 적용 가능한 것인지 등에 관해 검토가 필요한 것으로 생각된다.

6 맺음말

대상판결은 균등론의 제3요건인 구성변경의 용이성 판단에서 특허발명의 출원 이후 침해시까지 공지된 자료를 참작할 수 있으며, 소극적 권리범위확인심판의 경우 구성변경의 용이성을 판단하는 기준시점을 심결시로 명확히 제시하였다는 점에 그 의의가 있다. 또한, 균등론 제5요건인 의식적 제외와 관련해서는, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 삭제된 경우라 하더라도 의식적 제외에 해당하는 것은 아니라고 판단하여, 종전의 유연한 금반언의 접근법을 따르는 것으로 평가된다. 기재불비가 실질적인 의미의 변화 없이 불명료한 부분을 명확하게 하기 위한 것에 지나지 않는 표면적인 것인 경우 금반언의 법리는 적용되지 않음을 명확히 한 점에서 그 의의가 있다.

위의 대상판결에도 불구하고, 균등요건 중 제3요건 및 제5요건에 관해서는, 국내 판례도 많지 않고 국내의 연구나 논의도 활발하지 아니하여, 각 요건에 관한 판단기준이 명확하게 정립되어 있다고 볼 수 없다. 본 판례 연구에서는 균등 제3요건인 구성변경의 용이성 및 제5요건인 의식적 제외와 관련한 국내 판결례의 전개 동향을 면밀히 검토한 후, 일본, 미국, 독일 등 주요국의 최근 판결례 및 논의사항들을 체계적으로 분석하여, 국내의 개선점을 제시하고자 하였다.

한다.”고 하여 특허발명과 확인대상발명이 실질적으로 동일하다고 인정하는 장면에서도 ‘의식적 제외’라는 표현을 사용하고 있다.

271) 김동준, 앞의 글(주 222), 5-8면; 구민승, 앞의 글(주 223), 244-253면에는 ‘의식적 제외’와 ‘엄격한 금반언’, ‘유연한 금반언’이라는 용어를 사용하고 있으나, ‘의식적 제외’와 ‘금반언’의 의미가 구분되어 사용되는 것인지 여부는 명확하게 드러나 있지 않다.

우선, 균등론의 위치와 관련하여, 균등론은 ‘발명자가 한 진정한 발명의 보호’라고 하는 과장된 것이 아닌, ‘청구범위 제도의 결점을 보완’이라고 하는 보충적인 것에 지나지 않는다고 보는 것이 타당하므로, 균등론은 특허법의 예외가 아닌 특허법 제97조의 틀 내에 있는 것으로 운영해야 함을 제안하였다. 특히, 일본이나 독일 등에서도 균등론은 특허법의 보호범위의 해석의 문제로서 적용하고 있는바, 국제적인 조화라는 측면에서도 바람직할 것이다.

균등요건 중, 구성변경의 용이성과 관련하여서는, 구성변경의 용이성 판결의 경향이 변화되고 있다는 인식하에, 구성변경의 용이성의 의의를 검토한 후에 그 개념을 정립하고자 하였고, 구성변경의 용이성의 판단 기준시점에 대하여, 일반적인 판단 기준시점, 피의침해제품이 특허 받은 경우의 판단 기준시점, 및 권리범위확인심판에서의 판단 기준시점 각각에 대하여 검토하였다. 우리나라의 경우, 개척발명과 관련한 특허를 가진 기업보다 이를 개량하여 사용하는 기업이 상대적으로 많이 존재하는 산업구조임에도 불구하고, 치환자명성이란 용어 대신 변경의 용이성이란 용어를 사용함으로써, 그 구체적 판단에서 진보성에 준하는 판단이 이루어지고, 소극적 권리범위확인심판에서는 심결시를 기준으로 함으로써 참작 가능한 공지기술의 범위도 확대되어 특허권자에게 친화적으로 운용되는 면이 없지 않다. 본 연구에서는, 판단기준 시점을 심결시로 하는 경우, 특허권의 보호가 지나치게 확대될 우려가 있다는 점에서, 소극적 권리범위확인심판의 경우에도 확인대상발명의 실시 여부에 대한 판단이 선행될 필요가 있는 한편, 통상의 기술자의 수준, 변경의 용이성의 정도 등에 대해서도 고려할 필요가 있음을 지적하였다.

다음으로, 의식적 제외와 관련하여서는, 그 의의를 검토한 후에, 출원경과금 반언을 유형별로 살펴보고, 그 적용범위 및 주장·증명책임, 제1요건과의 관계 등을 검토하여 제시하였다. 또한, 대상판결에서는 언급되지 않은 것이나 최근 세계적으로 쟁점이 되고 있는 출원시 동효재에 관한 의식적 제외여부 판단기준을 검토하였다.

마지막으로, 균등론의 적용에서 중요한 것은, 장래의 기술의 진보까지 예상하여 완벽한 청구범위를 작성하지 못했던 특허권자와 청구범위에 기재되어 있지 않았다는 공시를 신뢰한 제3자의 보호를 고려해야 하는 것으로, 특허권자와 제3자에게 기술 진보의 혜택을 어떻게 배분할 것인가 하는 문제로서 신중한 접근이 필요하다고 생각된다.



참 고 문 헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

정차호, 『특허법의 진보성(김동준, “균등침해판단에서의 치환자명성과 진보성의 비교”)』, 박영사, 2014.

송영식 외 6인 공저, 『지적소유권법(상)』, 2판, 육법사, 2013.

김동준, 『특허균등침해론』, 법문사, 2012.

정상조·박성수, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.

특허법원 편, 『특허소송연구 3집(박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”)』, 특허법원, 2005.

牧野利秋 편, 『最新知的財産訴訟実務 含・知財高裁歴代所長座談会』, 青林書院, 2020.

服部誠·加藤志麻子 외 편저, 『ビジネスローの新しい流れ 片山英二先生古稀記念論文集(江幡奈歩, “均等論の国際比較”, 服部誠·加藤志麻子 외 편저)』, 青林書院, 2020.

中山信弘, 『特許法』, 第4版, 弘文堂, 2019.

小泉直樹·田村善之 편, 『特許判例百選(愛知靖之, “第5要件[マキサカルシトール事件 上告審]”)』, 第5版, 別冊ジュリスト 244号, 有斐閣, 2019.

小泉直樹·田村善之 편, 『特許判例百選(田村善之, “均等の要件[ポールスプライン事件]”)』, 第5版, 別冊ジュリスト 244号, 有斐閣, 2019.

中山信弘·小泉直樹 편, 『新·注解 特許法 (上巻)』, 第2版, 青林書林, 2017.

中山信弘·小泉直樹 편, 『新·注解 特許法 (中巻)』, 第2版, 青林書林, 2017.

小泉直樹·田村善之 편, 『はばたき—21世紀の知的財産法 中山信弘先生古稀記念論文集(愛知靖之, “発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法”)』, 弘文堂, 2015.

- 渋谷達紀, 『知的財産法講義 I (特許法・実用新案法・種苗法)』, 第2版, 有斐閣, 2006.
- 相澤英孝 외 3인 편, 『知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集 (高林龍, “総合的クレーム解釈論の構築”)』, 弘文堂, 2005.
- 竹田 稔 감수, 『特許審査・審判の法理と課題(田村明照, “明細書の記載要件”)』, 発明協会, 2002.
- 牧野利秋・飯村敏明 편, 『新・裁判実務大系(4) 知的財産関係訴訟法(西田美昭, “侵害訴訟における均等の法理”)』, 青林書院, 2001.
- 法曹会 편, 『最高裁判所判例解説民事編(三村量一, “他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合”)』, 平成10年度(上)(1月-5月), 2001.
- 知的財産研究所 편, 『比較特許侵害判決例の研究—均等論を中心にして』, 信山社, 1996.
- 知的財産研究所 편, 『知的財産の潮流: 知的財産研究所5周年記念論文集(松本重敏, “特許法70条の技術的範囲と特許侵害訴訟における均等論”)』, 信山社出版, 1995.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 정택수, “구성요소 완비의 원칙과 균등침해”, 『사법』, 60호(2022).
- 김동준, “균등 판단 시 공지기술이 참작”, 『사법』, 59호(2022).
- 신상훈, “균등침해의 제1,2 요건과 제4 요건의 연계에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제17권 제2호(2022).
- 이헌, “출원경과 금반언과 정정[2018. 8. 1. 선고 2015다244517판결: 공2018하, 1847]”, 『대법원판례해설』, 118호(2019).
- 신현철, “균등론 제5요건의 ‘특단의 사정’의 적용범위-‘옥사롤사건’ 일본최고재판소판결의 분석과 시사점-”, 『서울법학』, 제26권 제4호(2019).
- 구민승, “출원경과 금반언에 의한 균등의 배제 범위”, 『사법』, 41호(2017).



- 김부한, “균등론에서 출원경과 금반언(의식적 제외 여부)에 관한 사례[특허법원 2016. 7. 선고 2016허151 판결]”, 『Law & Technology』, 제72호(2017).
- 염호준, “균등론에서 출원경과 금반언의 판단방법”, 『사법』, 13호(2016).
- 권인희, “특허분쟁에서의 신의성실원칙의 적용: 출원경과 금반언의 원칙을 중심으로”, 『홍익법학』, 제17권 제1호(2016).
- 정택수, “균등침해의 적극요건[대상판결: 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후 1132 판결]”, 『사법』, 30호(2014).
- 김동준, “균등론과 출원경과 금반언”, 『특별법연구(전수안대법관 퇴임기념)』, 10권(2012).
- 박태일, “출원경과 금반언의 원칙에 의한 균등침해 적용의 제한[대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결]”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제5권 제6호(2009).
- 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법[2007후3806]”, 『대법원판례해설』, 80호(2009).
- 이수웅, “청구범위의 균등이론”, 『지식재산21』, 제108호(2009).
- 강기중, “특허발명과 (가)호 발명의 균등관계 여부의 판단 기준 등”, 『대법원판례해설』, 43호(2003).
- 강현, “특허침해판단기준으로서의 균등론”, 『안암법학』, 제15호(2002).
- 이수완, “청구범위 해석”, 『특허소송연구』, 2집(2002).
- 유영일, “특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향-대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결을 중심으로-”, 『특허소송연구』, 제2집(2001).
- 권택수, “균등론의 적용요건[2000. 7. 28. 선고 97후2200판결]”, 『대법원판례해설』, 35호(2000년 하반기).
- 석창목, “특허침해와 균등론”, 『법조』, 통권 524호(2000).
- 서태환, “특허소송에서의 균등론의 역할”, 『사법논집』, 제30집(1999).
- 오승중, “청구범위 해석”, 『사법논집』, 제28집(1997).

민병호, “일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰”, 『창작과 권리』, 2호(1996).

三村量一, “均等論再論(均等の第5要件に関する更なる検討)—ボールスプライン事件最高裁判決(最高裁平成10年2月24日判決)から見たマキサカルシトール事件最高裁判決(最高裁平成29年3月24日判決)—”, 『パテント』, Vol. 74 No. 11(別冊 No.26)(2021).

吉田広志, “クレーム制度の補完としての均等論と第5要件の検討-第4要件との関係から考えるコンプライト・バーとフレキシブル・バーの相克-”, 知的財産法政策学研究, 56(2020).

大友信秀, “日本における均等論の構造とその論理的基盤(5)”, 『金沢法学』, 63巻 1号(2020).

有馬佑輔 외 3인, “[米国] 均等論に関する連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決”, 『知財管理』, Vol. 70 No. 7(2020).

田村善之, “均等論の第5要件(意識的除外・審査経過禁反言)における出願時同効材への均等論適用とDedicationの法理の採否:マキサカルシトール事件最判の検討”, 『知的財産法政策学研究』, 52(2018).

佃 誠玄, “均等論: 国際比較と今後の展望:マキサカルシトール事件大合議判決を契機として[知財高裁 平成 28.3.25 判決]”, 『パテント』, Vol. 70 No. 2(2017).

渡辺 稔, “産業競争力強化のための均等論”, 『知財ジャーナル』, Vol. 9(2016).

高石秀樹, “知財高判 平成27年(ネ)第10014号を契機とする, ボールスプライン最判及び下級審裁判例の検討・整理”, 『パテント』, Vol. 69 No. 12(2016).

加藤志麻子・宇佐美綾, “ドイツにおける最近のクレーム解釈及び均等論について”, 『パテント』, Vol. 68 No. 1(2015).

飯村敏明, “特許権の均等侵害の成否に関する2, 3 の論点”, 『パテント』, Vol. 67 No. 3(2014).

山田知司, “均等論第3要件の意義・機能”, 『知財管理』, Vol. 63 No. 5(2013).

三枝英二, “米国判例〈ノバルティス事件〉・Novartis Pharmaceuticals Corp.



Eon Labs Manufacturing Inc. 70 USPQ2d 1438(CAFC 2004.4.2)”, 『知財ふりずむ』, Vol. 5 No. 51(2006).

田村善之, “判断機関分化の調整原理としての包装禁反言の法理”, 『知的財産法政策学研究』, 北海道大学情報法政策学研究センター 編 (1)(2004).

仁木弘明, “プロドラッグによる特許権侵害についての若干の考察(その1)”, 『知財管理』, 46巻(1996).

〈기타 자료(국내 및 동양)〉

서태환, “특허침해소송에 있어서의 균등론에 관한 연구”, 고려대학교 석사학위 논문, 1998.

특허청 편, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023.

特許長 편, “平成6年改正 工業所有権法の解説”, 発明協会, 1994.

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

우수상

‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 청구항 및 확인대상발명의 해석방법

대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결

홍기석

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결
제 목	‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 청구항 및 확인대상발명의 해석방법
요 약	제조방법이 기재된 물건에 관한 확인대상발명의 실체를 해석하기 위해서는 먼저 PBP 청구항을 어떻게 해석해야 하는지 분명히 할 필요가 있다. 이에 PBP 청구항의 경우 그 해석방법으로서 특허요건 판단과 권리범위 판단 모두 물건자체설이 적용되어야 함을 다각적인 관점에서 검토하였다. 그리고 PBP 청구항에서 도출한 법리를 제조방법에 기재된 물건에 대한 확인대상발명에도 그대로 적용할 수 있는지를 권리범위확인심판의 적법성 요건으로서 절차적 판단인 확인의 이익과 실체적 침해 판단인 본안으로 나누어서 살펴본 후, 본안심리에서는 제조방법이 기재된 물건발명의 대상이 특허발명이든 확인대상발명이든 관계없이 물건자체설로 일치시켜 통일적으로 해석될 수 있음을 도출해보았다.
필 요 성	확인대상발명의 해석은 침해 판단과 맞닿아 있기 때문에 침해 판단 국면에서 PBP 청구항의 해석이 원칙과 예외로 나뉘어 달라지는 것은 ‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 확인대상발명의 해석에 있어서도 불안정성을 초래하게 되므로 바람직하지 않다. 따라서 먼저 PBP 청구항의 해석방법을 물건자체설로 통일한 후, 이를 확인대상발명에도 그대로 적용하여 침해 판단의 예측가능성 및 법적 안정성을 도모할 필요가 있다.
독 창 성	① PBP 청구항 해석 시 침해 판단에서도 물건자체설을 일관적으로 적용하는 게 타당한 이유를 다양한 관점에서 논증하였고, ② PBP 청구항에서 논의한 법리를 제조방법에 기재된 물건에 관한 확인대상발명에도 그대로 적용하여, 대상판결에서 판시한 ‘제조방법을 부가적으로 기재한 경우’의 구체적인 의미에 대하여 분석해보았으며, ③ 확인의 이익 판단과 본안 판단을 구분하여 본안 판단에서는 물건자체설이 확인대상발명의 특징에도 그대로 적용될 수 있음을 검토하였다.
파급효과	‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 특허발명과 확인대상발명을 모두 물건자체설로 일치시켜 침해 판단의 예측가능성 및 법적 안정성을 도모할 수 있고, 이를 통해 보다 효율적으로 심판 및 소송실무를 운용해 나갈 수 있을 것이다.



우수상

‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 청구항 및 확인대상발명의 해석방법

대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결



목 차 / Contents

I. 서설	74	2. PBP 청구항의 명확성	
II. 대상판결의 개요	75	3. PBP 청구항의 유형별 권리범위 해석	
1. 이 사건 특허발명		4. 명백히 불합리한 사정에 대한 고찰	
2. 특허심판원의 심결		5. 결론	
3. 특허법원 판결(원심판결)		V. 확인대상발명에 기재된 제조방법의	
4. 대법원 판결(대상판결)		해석방법	119
III. 제조방법이 기재된 물건 청구항의		1. 권리범위확인심판	
해석방법	80	2. 확인대상발명	
1. 제조방법이 기재된 물건 청구항		3. 확인의 이익	
2. 종류		4. 제조방법이 기재된 물건에 관한 확인	
3. PBP 청구항 해석론		대상발명의 특정	
4. 판례의 태도		VI. 결론	136
5. 주요국에서 PBP 청구항 해석방법			
IV. PBP 청구항의 바람직한 해석 방안 ..	92		
1. 청구범위 해석의 일원론과 이원론			

I 서설

제조방법이 기재된 물건의 청구항(Product by process Claim, 이하 ‘PBP 청구항’이라 한다)은 그 대상이 물건임에도 불구하고 청구범위에 제조방법이 기재되어 있음을 기화로 이를 어떻게 해석하는 게 타당할지 그동안 꾸준히 논의가 제기되어 왔다. 특히 그 해석방법으로서 ① PBP 청구항은 물건발명(특허법 제2조 제3호 가목)에 해당하기 때문에 제조방법에 관계없이 물건 그 자체로만 특허요건과 권리범위를 판단해야 한다는 물건자체설(동일성설),¹⁾ ② 청구범위의 기술적 구성은 청구범위의 기재에 근거하여 해석해야하기 때문에(특허법 제97조) 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 발명을 한정해야 한다는 제법한정설(한정설)²⁾이 아직도 첨예하게 대립하는 중이다. 주요국을 살펴보면 일본은 특허요건 판단과 침해 판단 시 해석방법을 전부 물건자체설로 통일하되, 물건의 구조 또는 특성을 직접 특정하는 것이 불가능하거나 또는 실제적이지 않은 사정이 없으면 명확성 요건을 충족하지 못하는 것으로 보았고,³⁾ 미국은 특허요건 판단 시에는 물건자체설을 취하되 침해 판단 시에는 제법한정설을 적용하는 것으로 정리하였다.⁴⁾

우리나라의 경우 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 통해 특허요건 판단은 물건자체설을 적용하는 것으로 정리하였으나, 상기 전원합의체 판결 이후 한 달도 안 되어 나온 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결은 권리범위 판단 시 원칙적으로 물건자체설이 적용되어야 한다고 하면서도, ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 예외적으로 제법한정설이 적용될 수 있음을 판시하였다. 다만, 2013후1726 판결에서 말하는 ‘명백히 불합리한 사정’이 무엇을 의미하는지 불분명하다는 비판이 꾸준히 제기되어 왔고,⁵⁾ 그러던 중 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결은 PBP 청구항

1) 이하 본고에서는 물건자체설이라는 표현으로 통일하여 지칭한다.

2) 이하 본고에서는 제법한정설이라는 표현으로 통일하여 지칭한다.

3) 최고재판소 2015. 6. 5. 선고 제1204호 판결 (平成24年 (受) 第1204号)

4) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282, 2009 U.S.(Fed. Cir, 2009).

5) 유영선, “‘제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)’의 특허청구범위 해석”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015, 31면; 조재신, “제법한정 물건발명의 특허 청구범위 해



의 권리범위를 판단하면서도 2013후1726 판결에서 판시한 제법한정설이 적용되는 예외 조건을 별도로 실시하지 않음으로써 대법원 판결이 침해 판단도 예외 없이 물건자체설을 적용하고자 한 것인지, 아니면 아직까지 제법한정설의 예외 법리가 유효하게 적용될 수 있는지 정리가 되지 않은 상황이다.

최근 선고된 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)은 이러한 상황 하에 물건발명에 대한 특허권의 권리범위 해석과 함께 확인대상발명이 ‘제조방법이 기재된 물건’인 경우 그 특정 방법을 직접적으로 다룬 판결이다. 제조방법이 기재된 물건발명이라면 그 대상이 특허이든 확인대상발명이든 관계없이 동일하게 해석이 이루어질 필요가 있으며, 양자를 구분하여 달리 해석하는 것은 종국적으로 침해 판단의 예측가능성을 저해하고 법적인 정성에 반하는 결과를 초래할 수 있다. 이에 본고에서는 PBP 청구항의 경우 침해 판단에서도 물건자체설이 일관적으로 적용되어야 함을 다각적으로 검토한 후, 이러한 법리를 제조방법이 기재된 물건에 관한 확인대상발명의 해석에도 그대로 적용함으로써 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 통일적인 해석방법을 제시하고자 한다.

II 대상판결의 개요

1 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명은 ‘3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법’에 관한 것으로 특허발명의 청구항1은 아래와 같다.

【청구항 1】 다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층, 이면층, 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되되, 상기 중간층은 제1중간층과 제2중간층으로 형성되며, 기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부와, 표면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 직조된 표면 접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층과; 기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부와,

석에 관한 쟁점”, 법학논총 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 303면; 차상욱, “특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 청구항’(PbP Claim)의 청구범위 해석,” 산업재산권 제71호, 2022, 46면

이면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층과; 중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부 및 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하며 상기 이면부의 표면에는 상기 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로써 형성되는 3차원 입체형상 직물.

(주)대경트리플 및 주식회사 유일코퍼레이션(청구인)은 2018. 6. 1. 주식회사 빛과창(피청구인)을 상대로 확인대상발명이 청구항 1항의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2 특허심판원의 심결⁶⁾

구성	확인대상발명	실시주장발명
1	다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층(1000), 이면층(2000), 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층(3000)으로 형성되,	상기 3중구조 블라인드 직물은 표면층(A), 이면층(B), 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층(C)이 위사와경사로 직조된 직물로 이루어짐
2	상기 중간층은 제1중간층(3100)과 제2중간층(3200)으로 형성되며,	상기 중간층(C)은 제1중간층(C-1), 제2중간층(C-2), 제3중간층(C-3) 및 제4중간층(C-4)이 형성되고, 이들 중간층들이 한 조(G)가 되어 반복적 형성
3	기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부(1200)와, 표면경사 및 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부(1100)가 순차 반복적으로 형성된 표면층(1000)과;	상기 표면층(A)은 기본적으로 위사와 직조되는 표면경사(1)만으로 이루어진 표면부(A-1)와, 표면경사 및 상기 제1중간층(C-1) 내지 제4중간층(C-4)을 이루는 중간경사(a)(b)(c)(d)들로 직조된 각각의 표면접결부(11)가 순차 반복적으로 형성된 것으로 이루어짐
4	기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부(2200)와, 이면경사 및 상기 중	상기 이면층(B)은 기본적으로 위사와 직조되는 이면경사(2)만으로 이루어진 이면부

6) 특허심판원 2018. 10. 31.자 2018당1650 심결



	간층(3000)을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부(2100)가 순차 반복적으로 직조된 이면층(2000)과;	(B-1)와, 이면경사(2) 및 상기 제1중간층(C-1) 내지 제4중간층(C-4)을 이루는 중간경사(a)(b)(c)(d)들로 직조된 이면접결부(21)가 순차적으로 형성되는 것으로 이루어짐
5	중간층(3000)을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부(1100) 및 이면접결부(2100)에 순차 반복적으로 연결된 중간층(3000)을 포함하며 상기 이면부(2200)의 표면에는 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는 3차원 입체형상 직물	상기 중간층(C)은 중간경사만으로 직조되어 상기 표면접결부(11) 및 이면접결부(21)에 순차적으로 연결되고, 상기 중간층(C)은 상기 제1중간층(C-1), 제2중간층(C-2), 제3중간층(C-3) 및 제4중간층(C-4)이 중간경사(a)(b)(c)(d)들로 각각 형성되면서 각각의 경사는 이면층(A)으로 표출되어 각각 차기 순위의 중간층을 띄어 넘은 위치의 이면층과 표면층을 위사와 교차없이 순차 통과하여 표면층(B)으로 표출되어 자신의 중간층 순위에 4를 더한 순위의 중간층(C-5) 내지 (C-8)을 각각 형성되게 직조됨상기 직조방식에 의해 제조된 3중구조 블라인드 직물은 표출된 경사를 전모하여 3차원 입체형상 블라인드 직물이 완성

특허심판원은 확인대상발명을 ‘제조방법이 기재된 물건발명’으로 파악한 후 PBP 청구항의 해석방법에 대한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결⁷⁾을 인용하여, 피심판청구인의 실시주장발명의 ‘중간층의 구성단위가 4개’라는 부분은 제조방법에 불과하고, 최종 생산물인 3차원 입체형상 직물의

7) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결(“특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”)

구조나 성질 등을 특정하는 수단으로서 의미가 있다고 보기 어려우므로 확인대상발명과 실시주장발명은 실질적으로 동일하여 확인의 이익이 인정된다고 하였다. 그리고 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일한 기술 구성을 그대로 포함하고 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 하여 인용심결을 내렸다.

3 특허법원 판결⁸⁾ (이하 ‘원심판결’이라 한다)

특허법원은 적극적 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 인정되려면 확인대상발명을 실제 원고(피청구인)가 실시하고 있어야 한다고 하면서, 확인대상발명과 피청구인의 실시주장발명은 제조방법(① 중간층의 구성단위를 2개로 할 것인지 아니면 4개로 할 것인지, ② 중간경사가 이면층으로만 표출되도록 할 것인지 아니면 이면층과 표면층 양쪽으로 모두 표출되도록 할 것인지)에 차이가 있으므로 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없다고 하였고, 이에 따라 본 적극적 권리범위확인심판청구는 피심판청구인인 원고가 실시하지 않는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하다고 하여 심결을 취소하였다.

특히 특허법원은 심판원이 확인대상발명의 특징에 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 해석방법을 제시한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 인용한 것은 청구범위의 해석에 관한 법리를 확인대상발명의 특징의 법리에 적용한 것이어서 위법하다고 하였다.

4 대법원 판결(대상판결)

(1) 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수

8) 특허법원 2019. 8. 30. 선고 2018허8906 판결



입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

(2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39개의 청구항으로 이루어진 ‘3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법’이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다.

나. 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’ 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.

다. 피고들은 원고를 상대로 ‘확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물’을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고들은 그 설명서와 도면에서 확인대상 발명 중 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하고 설명하고 있어, 이를 통해 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 확인대상 발명에 미치는지 여부를 확인할 수 있다.

라. 한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

(3) 그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

III

제조방법이 기재된 물건 청구항의 해석방법

1

제조방법이 기재된 물건 청구항

‘제조방법이 기재된 물건 청구항(PBP 청구항)이란 청구범위가 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명을 말한다. 특히 유전공학, 생명공학분야, 화학분야에서는 물건을 발명하였음에도 불구하고, 출원 당시의 기술수준으로는 제조방법에 의하여 얻어진 물건이나 물질의 구조·특성 등을 제대로 특정하기가 불가능하거나 곤란한 경우가 있어서 물건을 제조방법에 의하여 특정할 수 있도록 PBP 청구항을 허용한 것이다.’⁹⁾

9) 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발전재단, 2014, 397-398면



2 종류

PBP 청구항은 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항으로 분류된다. 진정 PBP 청구항은 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 의미하며, 그러한 사정이 없음에도 제조방법에 의해 물건을 특정한 경우를 부진정 PBP 청구항이라고 한다.¹⁰⁾ 부진정 PBP 청구항은 제조방법이 해결한 기술적 과제가 ① 수율의 향상, 제조의 용이화·고속화·경제화, ② 결정품질의 향상 등인 경우가 많다.¹¹⁾

3 PBP 청구항 해석론

PBP 청구항에 기재된 제조방법을 어떻게 해석할지에 대해 제조방법을 발명의 구성요소에서 제외하고 해석해야 한다는 물건자체설과 제조방법을 발명의 구성요소로 포함시켜 해석해야 한다는 제법한정설이 나뉘어 있다. 대법원이 2011후927 전원합의체 판결을 통해 특허요건 판단에 있어서 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 물건자체설을 적용하는 것으로 정리한 이후에는 권리범위 해석단계에서도 그대로 물건자체설을 취할지(일원설), 아니면 예외적으로 제법한정설을 적용할 수 있는지(이원설)를 중심으로 학계 및 실무계에서 논의가 이어지고 있다. 일원설과 이원설의 주요 논거를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 특허요건 및 권리범위 판단 시 물건자체설을 취하는 견해 (일원설)

① 권리범위 해석 시에 제법한정설을 적용하면 물건의 발명이 제조방법의 발명으로 바뀌는 것으로서 청구범위 해석에 의해 발명의 본질이 바뀌는 결과를 초래하며, 특허성 판단은 권리의 행사를 전제로 한 것인데 제조방법의 발명에 비해 권리범위가 넓어 특허성을 인정받기 어려운 물건의 발명임을 전제로 특허

10) 유영선, 전개논문(주5), 7면(“이 분류는 일본의 학설, 판례에 의해 주장된 것으로서, 일본 知財高裁 2012. 1. 27. 선고 평성22년(ネ)제10043호 大合議 판결에서 판시의 핵심을 이루고 있다.”)

11) 岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての” パテント Vol. 64 No. 15, 2011, 96면

성을 판단한 후 막상 권리의 행사단계에서는 권리범위가 좁은 제조방법 발명의 권리범위만 인정하는 것은 모순이다.¹²⁾

② 화학이나 생물학 분야의 발명은 실질적으로 물건(물질)의 발명이지만 제조방법에 의하여 이를 특정하는 것 이외에는 달리 청구항에 이를 적절히 표현하는 것이 불가능하거나 부적절한 경우가 많으며, 그러한 경우에는 ‘물건’으로서의 실체를 가지는 위 발명에 응당 그에 상응하는 권리범위를 부여해야 하고, 제조방법이 달라 동일한 물건이라는 입증이 어렵다는 문제는 입증책임의 문제로 해결될 수 있는 그 다음의 고려사항에 불과하다.¹³⁾

(2) 특허요건 판단 시 물건자체설을 취하되, 권리범위 해석시에는 예외적으로 제법한정설을 적용할 수 있다는 견해 (이원설)

① 대법원의 법리에 의하면 부진정 PBP 청구항의 의한 출원에 대해서도 물건의 발명으로서의 특허가 부여되게 되는데, 제조방법에 의하지 않는 한정이 가능함에도 불구하고 제조방법을 기재한 것은 그 한정에 특별한 의미가 있다고 이해하는 것이 자연스럽고, 이 경우 다른 방법에 의하여 제조된 물건까지 보호를 미치게 하는 것은 특허 제도가 상정하지 않은 보호의 한계를 넘는 것이다.¹⁴⁾

② 특허청구범위의 해석을 특허부여 단계와 특허침해 단계에서 다르게 하여야 할 근거가 없으므로, PBP 청구항의 경우에도 이들 단계에서 모두 동일성설을 취하여 특허청구범위를 해석함이 논리적 일관성이 있는 타당한 해석론이지만, 그 특허명세서에 ‘제조방법’의 탁월성에 발명의 본질이 있다”는 취지의 기재가 되어 있다면 발명의 실체는 ‘그 제조방법 자체’로 보이므로, 이에 상응하게 ‘제조방법’의 범위 내에서만 특허권이라는 독점권을 부여하는 것이 특허법 원리와 실질적 정의에 부합한다고 할 수 있다.¹⁵⁾

12) 강경태, “제조방법을 기재한 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 해석”, Law & Technology 9권 5호, 서울대학교 기술과법센터, 2013, 35-38면

13) 박민정, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim)에 관한 고찰”, 특허소송연구 6집, 특허법원, 2013, 35-37면

14) 신현철, “프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건 - ‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구 -”, 부산대학교 법학연구 제57권 제2호, 2016, 287면

15) 유영선, “‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단방법-대법원 2021. 1. 28. 선고



③ 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등 명백히 불합리한 사정이 있는 경우가 구체적 개별적 사안에서 다수 존재할 수 있기 때문에, 그러한 예외적 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 유연하게 해석할 것이다.¹⁶⁾

(3) 그 외 다른 견해

① 과학기술의 발전 정도에 상관없이 예나 지금이나 그리고 미래에도 물건을 그 구조, 성질 등으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 ‘특별한 사정’은 존재할 것이고, 이러한 사정을 갖는 진정 PBP 청구항에 대한 특허요건 판단 시 제조방법을 기본적으로 고려할 수밖에 없을 것이므로, 종래 판례처럼 부진정 PBP 청구항은 물건자체설을, 진정 PBP 청구항은 제법한정설을 적용해야 한다는 견해,¹⁷⁾ ② PBP 청구항의 발명의 실체가 물건인 경우 특허요건 판단 및 권리범위 판단을 물건자체설로 취하고, 발명의 실체가 제조방법인 경우 특허요건 판단 및 권리범위 판단을 제법한정설로 취해야 한다는 견해(발명실체설)가 있다.¹⁸⁾

4 판례의 태도

(1) 특허요건 판단

1) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 (종래판결)

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 제조방

2020후11059 판결”, 2021 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2022, 24면

16) 차상욱, 전제논문(주5), 45-46면

17) 좌승관, “제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰-대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 판결을 중심으로” 지식재산연구 제11권 제1호, 2016, 87면

18) 정차호, “제법한정물건(PbP) 청구항의 해석”, 2022년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집, 특허심판원, 2022, 36면

법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

2) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

(2) 침해 판단

1) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결

제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

2) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 기술



적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

(3) 정리

종래에는 특허요건 판단 시 부진정 PBP 청구항은 제조방법 자체는 고려할 필요가 없다고 하여 물건자체설을 적용한다고 하였고, 진정 PBP 청구항은 제법 한정설을 적용한다고 판시하였으나,¹⁹⁾ 2011후927 전원합의체 판결을 통해서 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항을 구분하지 아니하고 물건자체설을 적용하는 것으로 정리하였다. 전원합의체의 핵심 근거는 PBP 청구항에 제조방법이 기재되어 있더라도 특허법 제2조 제3호에 규정된 발명의 카테고리 중 물건의 발명에 해당하기 때문에 물건 자체로 해석해야 한다는 것이다.

그리고 상기 전원합의체 판결 이후 한 달도 안 되어 나온 2013후1726 판결은 권리범위 해석시에도 물건자체설이 적용된다고 하였다. 다만, 2013후1726 판결에서는 권리범위 해석시 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 제법한정설을 적용할 수 있다는 예외 조건을 부가하였는데, 최근 2020후11059 판결에서는 권리범위 해석에 있어서 2013후1726 판결에서 판시한 예외 조건을 별도로 실시하지 아니하였다.

이러한 판례의 태도에 대해 2020후11059판결은 사실관계에 비추어 제조방법으로 제한해석 할 ‘명백한 불합리한 사정’이 없었기 때문에 굳이 제법한정설의 예외 법리를 언급할 필요가 없었을 뿐이므로 여전히 제법한정설의 예외 법리는 유효하다는 견해와,²⁰⁾ 대법원이 제법한정설에 대한 예외 법리를 제외시킴으로써 PBP 청구항에 대해서는 특허요건과 침해요건을 구분하지 않고 물건 자체설이 적용됨을 명확히 하였다고 해석하는 견해가 있다.²¹⁾

19) 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부 - 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015, 70면

20) 유영선, 전게논문(주15)의 염호준 지정토론문, 35면

21) 차상욱, 전게논문(주5), 43면

5 주요국에서 PBP 청구항 해석방법

(1) 일본

최고재판소 2015. 6. 5. 선고 제1204호 판결(이하 ‘최고재’라 한다)은 특허 요건 판단에서의 발명의 요지인정 및 침해 판단에서의 기술적 범위 확정 모두 물건자체설로 정리였으며, PBP 청구항으로 기재함에 있어서 물건의 구조 또는 특성을 직접 특정하는 것이 불가능(impossible)하거나 또는 실제적이지 않은(entirely impractical) 사정이 없으면 명확성 요건을 충족하지 못한다고 하였다. 이러한 일본 최고재판소 판결에 의하면, 결국 PBP 청구항 해석에 있어서 실질적으로 논의되는 청구항 형식은 진정 PBP 청구항에 국한되고, 부진정 PBP 청구항의 경우는 발명이 명확하지 않다는 이유로 그와 같은 기재 자체가 인정되지 않는다.²²⁾

최고재판소 2015. 6. 5. 선고 제1204호 판결의 다수의견 전문 (프라바스타틴 사건)

「출원서에 첨부한 특허청구범위를 기초로 특허발명의 기술적 범위가 확정되며(특허법 제70조 1항), 또한 동법 제29조 등 소정의 특허요건에 대해 심사 전제가 되는 특허출원에 관한 발명의 요지가 인정된다. 그리고 특허는 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명으로 이루어지는데, 특허가 물건의 발명인 경우 특허권의 효력은 해당 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건에 대해서는 제조방법과 관계없이 미치게 된다. 따라서, 물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우라도, 그 발명의 요지는 당해 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등 동일한 것으로 인정되는 물건으로 해석하는 것이 상당하다.

그런데, 특허법 제36조 제6항 제2호에 의하면 특허청구범위의 기재는 ‘발명이 명확할 것’을 만족해야 한다. 특허제도는 발명을 공개한 자에게 독점적인 권리인 특허권을 부여함으로써 특허권자에 대해서는 그 발명을 보호하고, 한편 제3자에 대해서는 특허에 관련된 발명의 내용을 파악할 수 있게 함으로써 발명의 이용을 도모함으로써 발명을 장려하고 산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로

22) 좌승관, 전제논문(주17), 84면



한다(특허법 제1조 참고). 동법 제36조 제6항 제2호가 특허청구범위의 기재에 있어서 발명의 명확성을 요구하고 있는 것은, 이 목적에 근거한 것이라고 해석할 수 있다. 이 관점에서 보면, 물건의 발명 특허에 관한 특허청구 범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 모든 경우에, 그 특허권의 효력이 당해 제조방법에 의해 제조된 물과 구조, 특성 등이 동일한 것에 미치는 것으로서 발명의 요지를 인정한다고 한다면 제3자의 이익이 부당하게 해하는 문제가 발생할 수 있다.

즉, 물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 있어서 제조방법이 기재되어 있으면, 일반적으로는 해당 제조방법이 당해 물건의 어떠한 구조 또는 특성을 나타내는지, 또는 물건의 발명이라도 그 발명의 요지를 해당 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정하고 있는지는 불분명하고, 특허청구범위 등의 기재를 읽는 사람에게 있어서, 당해 발명의 내용을 명확히 이해할 수 없으며, 권리자가 어느 범위의 독점권을 가지는지에 대한 예측 가능성을 박탈하게 되어 부당하다.

한편, 물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 있어서는 통상 당해 물건에 대해서 그 구조 또는 특성을 기재하여 직접 특정하게 되지만, 그 구체적 내용, 성질 등에 따라 출원 시에 당해 물건의 구조 또는 특성을 해석하는 것이 기술적으로 불가능하거나 특허출원의 성질상 신속을 필요로 하여 특정 작업을 실시하는데 현저하게 과대한 경제적 지출이나 시간을 필요로 하는 등, 출원인에게 이러한 특정을 요구하는 것은 대체로 실제적이지 않은 경우도 있다. 그렇다면, 물건의 발명 특허에 관한 특허 청구범위에 그 물건의 제조방법을 기재하는 것을 일체 인정하지 않으면 안 되고, 상기와 같은 사정이 있는 경우에는, 당해 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건으로 발명의 요지를 인정해도 제3자의 이익을 부당하게 해치는 일이 없어야 한다.

이에 의하면, 물건의 발명 특허에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우 당해 특허청구범위의 기재가 특허법 제36조 제6항 제2호에서 말하는 ‘발명이 명확하다’는 요건에 부합한다고 말할 수 있는 것은, 출원 시에 있어서 해당 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능하거나 거의 실제적이지 않다는 사정이 존재하는 때로 제한된다고 해석하는 것이 상당하다.²³⁾

23) 다수의견에 대해 山本庸幸 재판관은 부진정 PBP 청구항을 허용하지 않는 것은 기본 특허법 해석 및 특허실무운영과 상반되고, 명확성을 충족하기 위한 ‘불가능·비실제적인 사정’은 그 기준이 애매하고 막

(2) 미국

미국에서는 PBP 청구항에 대해 특허요건의 판단과 권리범위 판단 시 해석기준을 다르게 운용하고 있다(이원설).²⁴⁾ 미국 특허청 심사기준(MPEP)에 따르면 PBP 청구항의 특허성은 물건 그 자체로 판단하며 제조방법에 의존하지 않는다고 하여 물건자체설을 취하고 있다.²⁵⁾ 그러나 권리범위 판단에 대해서는 CAFC는 1991년 *Scripps Clinic* 판결²⁶⁾에서는 물건자체설을, 1992년 *Atlantic Thermoplastics* 판결²⁷⁾에서는 제법한정설을 적용함으로써 상반된 판례가 병존하여 왔다가, 2009년 CAFC에서 *Abbot Labs* 판결²⁸⁾에서 전원합의체를 통해 제법한정설이 적용됨을 명확히 하였다.²⁹⁾

Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. 판결의 요지

「 ① 연방대법원은 BASF 판결³⁰⁾에서 “피고의 물건이 원고의 제조방법에 따라 생산되었다는 것이 입증되지 않거나, 그 물건이 다른 어떤 제조방법으로도 생산될 수 없다는 것이 입증되지 않는 한, 피고의 물건은 그 제조방법에 의해 생산된 물건으로 인정할 수 없다. 물건이나 조성물에 대한 모든 특허는 그것의 제조방법에 대한 설명과 별개로 인식되어 식별될 수 있어야 하고, 그렇지 않다면 그 제조방법에 의해 생산되지 않은 것들은 특허 침해를 구성할 수 없다”고 판시하였다. 연방대법원은 BASF 판결 이후 PBP 청구항의 침해를 평가할 때 제

연하여 오히려 안정적이고 통일된 운용·해석이 매우 어려워질 거라는 반대의견을 개진하였다.

24) 차상욱, 전제논문(주5), 19면

25) Even though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. USPTO, Manual of Patent Examining Procedure(MPEP), Chapter 2100 Section 2113 “Product-by-Process Claims [R-07.2022]

26) *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech Inc.*, 827 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

27) *Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

28) *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282, (Fed. Cir. 2009).

29) 좌승관, 전제논문(주17), 82면

30) *Cochrane v. Badische Anilin Soda Fabrik*, 111 U.S. 293, 4 S.Ct. 455, 28 L.Ed. 433 (1884) (“unless it is shown that the process of the specification was followed to produce the defendants’ article, or unless it is shown that the article could not be produced by any other process, the defendants’ article cannot be identified as the product of the process of the specification. Nothing of the kind is shown.”)



조방법의 중요성을 계속 강조해왔다. 예를 들어 Plummer 판결³¹⁾에서 “청구항이 기재된 제조방법으로 설명되는 제품과 피고인들이 제조한 물건 사이에 어떠한 유사점이 나타난다고 하더라도, 동일한 제조방법에 의해 생산된 것이 아닌 이상 그 물건들의 동일성은 성립될 수 없다”고 판시하였다.

② 좀 더 최근에 연방 대법원은 “특허청구항에 포함된 각 구성요소는 특허발명의 범위를 정의하는데 중요한 것으로 간주된다”는 일반적인 원칙을 Warner-Jenkinson 판결에서 재확인하였다.³²⁾ Warner-Jenkinson 판결은 명확히 균등론을 다루었지만, 이러한 원칙은 청구범위 해석에 전반적으로 적용된다. PBP 청구항에 이를 적용하는 경우, Warner-Jenkinson 판결은 제조방법이 PBP 청구항을 한정하게 된다는 기본 원칙을 강화하게 된다. Scripps Clinic이 이 규칙과 모순되는 경우, 본 법원은 명백하게 Scripps Clinic 판결을 폐기하기로 한다.³³⁾

③ 본 법원은 발명가가 구조가 완전히 알려지지 않았거나 분석하기 너무 복잡한 제품을 정의하기 위해 제조방법을 사용할 수 있는 자유가 있음을 분명히 밝혔다. 그러나 발명가는 제조방법으로 한정하여 물건을 청구했기 때문에, 해당 정의는 특허권의 범위를 강제하게 된다. 본 법원은 발명가가 제공한 유일한 정의를 불필요한 언어로 보아 무시할 수 없다.³⁴⁾

31) Plummer v. Sargent, 120 U.S. 442, 7 S.Ct. 640, 30 L.Ed. 737 (1887) (“whatever likeness that may appear between the product of the process described in the patent and the article made by the defendants, their identity is not established unless it is shown that they are made by the same process.”)

32) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 39 n. 8, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146 (1997) (“each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention.”)

33) Although Warner-Jenkinson specifically addressed the doctrine of equivalents, this rule applies to claim construction overall. As applied to product-by-process claims, Warner-Jenkinson thus reinforces the basic rule that the process terms limit product-by-process claims. To the extent that Scripps Clinic is inconsistent with this rule, this court hereby expressly overrules Scripps Clinic.

34) if an inventor invents a product whose structure is either not fully known or too complex to analyze this court clarifies that the inventor is absolutely free to use process steps to define this product. (...) Because the inventor chose to claim the product in terms of its process, however, that definition also governs the enforcement of the bounds of the patent right. This court cannot simply ignore as verbiage the only definition supplied by the inventor.

④ 침해 소송에서 PBP 청구항의 적절한 처리에 관한 본 법원의 규칙은 그 자체로 간단한 논리를 담고 있다. 제조방법으로 정의된 가상의 화합물을 가정해 본다. 발명자는 이 화합물의 구조나 특성을 언급하지 못했고, ‘제조방법 Y에 의해 얻은 화합물 X’라는 PBP 청구항을 등록받았다. 용어에 대한 정의를 참고하지 않고 이 청구항을 행사하게 되면 ‘제조방법 Z에 의해 얻어진 화합물 X’를 생산하는 자는 여전히 침해에 대한 책임을 진다는 것을 의미한다. 그러나 법원은 침해대상 화합물이 실제로 특허 화합물과 동일하다는 것을 어떻게 확인할 수 있는가? 결국 특허권자는 오직 하나의 제조방법에 대한 신제품에 관하여 공중에게 공개하고 이를 청구하였다. 게다가 청구항의 제조방법과 침해품의 제조방법을 비교하는 것 외에 침해대상 화합물이 실제로 침해하고 있는지 확인할 분석 도구가 있는가? 침해 근거가 제조방법의 유사성이 아니라면, 그것은 발명자가 개시하지 않은 구조와 특징의 유사성만이 침해의 근거가 될 수 있을 뿐이다. 법원은 왜 다른 사람들이 더 나은 방법으로 더 좋은 제품을 제조할지도 모르는 제조방법 Z를 자유롭게 실시하는 것을 부정해야 하는가?³⁵⁾

⑤ 요약하면, 청구된 제품의 구조가 알려져 있지 않았거나 제품이 단지 그 제조방법에 따라 정의될 수밖에 없는 예외적인 경우 PBP 청구항의 제조방법에 대한 한정이 적용되어서는 안 된다는 규칙을 만드는 것은 필요 없고 논리적으로 바람직하지도 않다. 이러한 규칙은 발명가가 그 발명을 “구체적으로 특정하여 명확

35) This court's rule regarding the proper treatment of product-by-process claims in infringement litigation carries its own simple logic. Assume a hypothetical chemical compound defined by process terms. The inventor declines to state any structures or characteristics of this compound. The inventor of this compound obtains a product-by-process claim: "Compound X, obtained by process Y." Enforcing this claim without reference to its defining terms would mean that an alleged infringer who produces compound X by process Z is still liable for infringement. But how would the courts ascertain that the alleged infringer's compound is really the same as the patented compound? After all, the patent holder has just informed the public and claimed the new product solely in terms of a single process. Furthermore, what analytical tools can confirm that the alleged infringer's compound is in fact infringing, other than a comparison of the claimed and accused infringing processes? If the basis of infringement is not the similarity of process, it can only be similarity of structure or characteristics, which the inventor has not disclosed. Why also would the courts deny others the right to freely practice process Z that may produce a better product in a better way?



하게 청구하는(35 U.S.C. § 112 ¶ 6.)” 특허 청구범위를 벗어나 특허의 보호를 확장하게 될 것이다.³⁶⁾」

(3) 정리

일본은 PBP 청구항의 해석에 대하여 특허요건 판단과 침해 판단을 모두 물건 자체설을 적용함으로써 일원설로 정리하였다. 다만, 물건의 구조 또는 특성을 직접 특정하는 것이 불가능하거나 또는 실제적이지 않은 사정이 없으면 명확성 요건을 충족하지 못한다는 조건을 부과함으로써 부진정 PBP 청구항은 이제 더 이상 허용되지 않는다.³⁷⁾ 따라서 진정 PBP 청구항에 대해서 특허요건 판단과 침해 판단을 구별하지 않고 물건 자체설을 적용한 것으로 정리한 거라고 볼 수 있다. 다만, 미국의 경우에는 진정 PBP와 부진정 PBP를 구별하지 않고 특허요건 판단 시에는 물건 자체설을, 침해 판단 시에는 제법한정설로 해석하여 이원설을 취하고 있다.

여기서 주목할 만한 점은 일본과 미국의 경우 공통적으로 PBP 청구항에 기재된 제조방법으로부터 그 물건의 구조나 특성을 알 수 없는 경우 이를 어떻게 처리해야 할지 고민하였으나, 이에 대한 해결 방법은 서로 다르게 제시했다는 점이다. 일본은 발명의 명확성 문제로 포섭하여 부진정 PBP 청구항은 허용하지 않도록 하였고, 미국은 명세서에 개시하지 않은 구조나 특성에 대해서 까지 독점권을 인정하는 것은 부당하다는 이유로 제법한정설을 채택하였다.

36) In sum, it is both unnecessary and logically unsound to create a rule that the process limitations of a product-by-process claim should not be enforced in some exceptional instance when the structure of the claimed product is unknown and the product can be defined only by reference to a process by which it can be made. Such a rule would expand the protection of the patent beyond the subject matter that the inventor has "particularly point[ed] out and distinctly claim[ed]" as his invention, 35 U.S.C. § 112 ¶ 6.

37) 좌승관, 전제논문(주17), 84면

IV PBP 청구항의 바람직한 해석 방안

1 청구범위 해석의 일원론과 이원론

청구범위 해석에 있어서 특허요건 판단과 침해 여부 판단 시 그 해석을 달리 해야 한다는 입장을 이원설, 동일하게 해석해야 한다는 입장을 일원설이라고 한다. 대법원 판례가 판시한 청구범위 해석의 법리를 정리해 보면 다음과 같다.

i) 특허요건을 판단하기 위한 발명의 확정 및 특허발명의 보호범위 내지 권리 범위는 모두 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 한다.³⁸⁾ ii) 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.³⁹⁾ iii) 특허청구범위 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석 할 수 없다.⁴⁰⁾ iv) 특허청구범위 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있으나, 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다.⁴¹⁾ v) 다만, 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 의식적 제외가 있는 등 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 경우에는, 출원된 기술 사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.⁴²⁾

이때 i) 내지 iv)는 특허요건 판단 및 권리범위 판단 시 공통적으로 적용되는 법리이며, v)는 권리범위 판단 시에만 적용되는 법리에 해당한다. 따라서 대

38) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등

39) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 등

40) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등

41) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등

42) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 등



법원은 특허요건 판단은 문언해석을 강조하지만, 침해 판단에서는 예외적으로 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리한 사정이 있는 경우 권리범위를 제한 해석할 수 있다는 이원설의 입장을 취한 것으로 볼 수 있다.⁴³⁾

실체심사 과정에서 의식적 제외가 있었던 경우, 심사관이 명세서 기재불비 등의 무효사유를 간과하고 특허결정을 하는 경우 또는 특허권자가 출원당시 의도하지 않았거나 인식하지 못했던 기술 사상이 형식적으로 청구범위의 문언에 포함된 경우⁴⁴⁾와 같이 특허권자에게 발명의 실체에 부합하지 않는 권리가 부여될 가능성은 항상 존재한다. 그런데 이러한 권리의 행사를 그대로 인정해 버린다면 특허권자를 과보호 하게 되어 실질적 정의와 형평에 반하게 되는 문제가 발생하므로, 침해 판단에서 청구범위를 문언그대로 해석하는 게 명백히 불합리한 사정이 있는 경우라면 권리범위를 제한 해석해야할 필요성은 충분하다.

2 PBP 청구항의 명확성

(1) PBP 청구항의 허용근거

종래 구법 제42조 제4항 제3호에서는 청구범위를 기재함에 있어, ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로만 청구범위를 기재할 것’을 요구하였다. 하지만 구법 제42조 제4항 제3호는 기술이 복잡하고 다양화됨에 따라 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을

43) 조영선, “특허법 3.0”, 박영사, 2021, 323면(“판례는 ① 특허의 특허요건 판단 시와 권리범위 판단 시 공히 ‘청구범위에 기재된 내용의 의미가 모호한 경우에는 발명의 설명을 참작하여 그 의미내용을 확정’하되(발명의 설명 참작 원칙), ② 거절·무효 사건에서는 거기서 나아가 청구범위를 가급적 한정 해석하지 않는 반면, ③ 권리범위·침해사건에서는 그보다 유연한 태도에 입각하여, 필요시 청구범위를 한정하는 등 거절·무효 사건과는 다른 원리에 입각하고 있음을 알 수 있다.”)

44) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결(“원심이 명칭을 ‘색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 색상의 인쇄방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제176284호)의 원심 판시 구성요소 2에 기재된 ‘파일’을 ‘날개 형태의 파일’로만 한정해석하여 추후 날개 파일로 분리될 형태의 파일(날개 파일들이 붙어있는 형태의 파일)을 그 구성으로부터 제외된다고 본 것은 다소 적절하지 않으나, 상세한 설명에 기재된 목적, 효과, 실시 예 및 출원인의 의사 등을 참작하여 제1항 발명의 권리범위는 1개의 인쇄판에서 1가지 색을 인쇄하는 구성을 가진 발명에만 한정적으로 미치는 것으로 해석한 다음, 1개의 인쇄판에서 2가지 색을 동시에 인쇄하는 구성을 가진 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 특허청구범위의 해석 및 침해 판단에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법은 없다.”)

표현하는 것이 바람직한 경우가 있었는데도 이러한 기재를 제한하였는바, 발명을 명확하게 특정할 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 것을 명확히 하기 위해 구법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항의 ‘청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재할 것’을 도입하게 되었다.⁴⁵⁾ 제42조 제6항의 도입됨으로써 출원인은 청구항에 발명의 기능이나 효과를 기재한 기능식 청구항은 물론, 제조방법을 이용하여 물건을 특정하는 PBP 청구항도 명문으로서 허용하게 되었다.⁴⁶⁾ 본 규정은 거절이유나 무효의 이유가 되지 않으므로 본 규정을 이유로 하여 거절이유를 통지하거나 거절결정해서는 안 된다.⁴⁷⁾

(2) 제조방법을 발명의 구성요소로 보아야 하는지

특허권을 침해하는지 여부는 구성요소 완비의 원칙(all elements rule)에 의해 판단이 이루어진다. 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다는 것이다.⁴⁸⁾ 따라서 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 발명의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.⁴⁹⁾

45) “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 2418면

46) 과거 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결은 특허법 제42조 제4항의 필요성 원칙 등을 근거로, “특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다”고 하여 기능식 청구항을 제한적으로 허용하였으나, 제42조 제6항을 도입한 이후 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결은 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다.”고 하여 기능식 청구항의 허용성은 더 이상 문제삼지 않고 있으며, 다만 기능적 표현으로 인해 발명을 명확하게 파악할 수 없는 경우에는 명세서 기재불비에 해당하는 것으로 본다.

47) “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 2418면

48) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결



다만 청구범위에 기재되었다고 하여 이를 모두 발명의 ‘구성요소’로 보아야 하는 것은 아니다.⁵⁰⁾ 청구항을 작성할 때 필요 없는 부분을 제외하고 필수 구성요소만으로 작성하는 것이 지극히 바람직하겠지만, 현실적으로 대부분의 청구항에는 발명 그 자체와 관계없는 외부요소나 필수 구성요소가 아닌 사항을 포함하고 있기 때문이다.⁵¹⁾ 그렇다면 특허발명의 구성요소는 최소한 발명 전체의 작용효과에 직접 기여하기 위하여 독자적으로 수행하고 있는 어떤 기능 또는 작용을 보유할 정도는 되어야 할 것이고, 각 구성요소가 발명 전체의 작용효과에 대한 관계에서 독자적인 기능을 수행하고 있는지 여부는 특허청구범위의 해석에 관한 원칙(발명의 설명 참작, 공지기술의 참작, 출원경과 등의 참작)을 참작하여 합리적으로 판단할 수밖에 없을 것이다.⁵²⁾ 이와 관련하여 용도한정발명(Product by Use, PBU)에 용도한정에 대한 해석과, 의약용도발명에서 약리기전에 대한 해석을 살펴보면 이 부분을 보다 분명히 할 수 있다.

용도한정발명이란 청구항에 발명의 구성요소로서 물건에 용도를 한정하는 기재가 포함된 발명을 말한다. 심사기준⁵³⁾에 의하면 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 발명의 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원 시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석한다. 다만, 명세서 및 도면의 기재와 출원 시의 기술상식을 참작할 때 용도를 한정하여 특정하려는 물건이 그 용도에만 특별히 적합한 것은 아니라고 인정되는 경우에는, 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 갖지 않는 것으로 해석하여 신규성 등의 판단에 영향을 미치지 않는 것으로 취급한다.⁵⁴⁾

49) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등

50) 송재섭, “실용신안등록청구범위에서 제조방법을 기재한 물건 청구항(Product by Process Claim)에 대한 소고”, Law & Technology 10권 5호, 서울대학교 기술과법센터, 2014, 52면

51) 강경태, 전제논문(주12), 38면

52) 김철환, “생략발명과 불완전이용론에 관한 소고”, 특허소송연구 3집, 특허법원, 2005, 96면

53) “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 3217면

54) “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 3217면(“청구항에는 중량과 두께가 수치적으로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 출원 전 발행된 카탈로그에는 상기 수치한정 범위에 포함되는 엠보싱 부직포가 개시되어 있는 경우, 출원 시 기술상식을 참작할 때 청구항의 부직포가 농업용으로 특히 적합하여 구조적인 변형을 가져오는 것은 아니라고 인정된다면 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 어떤 의미도 갖지 않게 되어 출원발명은 카탈로그에 개시된 발명에 의해 신규성이 부정된다.[2005후2045].”)

또한 의약용도발명에 관하여 판례는 “의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.”고 하면서,⁵⁵⁾ 약리기전이 의약용도발명의 구성요소에 해당하는지에 대해서는 “약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해 내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다”고 하였다.⁵⁶⁾ 따라서 의약용도발명에서 청구범위에 기재된 약리기전은 그 자체가 발명의 구성요소는 아니며, 약리기전에 의해 특정되는 의약용도가 발명의 구성이 된다. 이처럼 대법원은 청구범위에 기재된 사항이라도 발명의 구성요소가 되지 않을 수 있음을 판시하여 왔다.

PBP 청구항의 해석에 대하여 대법원 전원합의체는 “제조방법이 기재된 물건 발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”고 하였다.⁵⁷⁾ PBP 청구항에서 제조방법 그 자체는 발명의 구성이 아니지만 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 발명의 ‘기술적 구성’이 된다고 보는 것은,⁵⁸⁾⁵⁹⁾ 의약용도발명에서 약리기전 그 자체는 발명의 구성요소는 아니지

55) 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결

56) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결

57) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

58) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013후631 판결(“이 사건 제1항 정정발명의 전제부 구성에는 캡 서포터의 제조방법이 기재 되어 있는데, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 물건의 발명인 이 사건 제1항 정정발명에 있어서 그 기술적 구성이 위 제조방법 자체에 의하여 한정되지는 아니하지만 그 제조 방법에 의하여 최종생산물인 캡 서포터의 구조나 성질 등이 특정된다면 이러한 구조나 성질 등은 캡 서포터의 구성으로서 고려하여야 할 것이다.”)

59) 대법원 2018. 10. 25. 선고 2017후2765 판결(“이 사건 제9, 10, 17, 18항 발명은 모두 해당 조성물을 제조하는 분해방법을 포함하고 있으나 발명의 대상은 이러한 분해방법이 아닌 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로, 청구범위에 기재된 분해방법은 최종 생산물의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수



만 약리기전에 의해 파악되는 구체적인 의약용도가 발명의 구성요소로 취급되는 것과 유사한 해석방법으로 볼 수 있다. 만약 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 가지지 않는 경우처럼 제조방법도 그와 동일하게 해석할 수 있다.⁶⁰⁾⁶¹⁾

따라서 PBP 청구항에 있어서 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면 제조방법은 발명(물건)과 관계없는 외부요소이므로 이를 제외하고 청구범위를 해석해야 한다. 만약 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우라면 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 PBP 청구항의 ‘구성요소’로 보아야 하지, 제조방법 그 자체를 구성요소로 보아선 아니 된다.

(3) PBP 청구항의 명확성 판단법리

기능식 청구항의 명확성에 대해 판례는 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다.”⁶²⁾고 하였으며, 청구범위에 약리기전이 기재된 의약용도발명과 관련하여 판례는 “특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 상세한 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.”고 하였다.⁶³⁾ 두 판례 모두 명확성

단으로서 의미를 가질 뿐이다.”)

60) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”)

61) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(“이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’ 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.”)

62) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결

을 청구범위 기재‘만’으로 판단할게 아니라, 발명의 설명 참작 법리를 통해 발명의 설명 등의 기재와 출원당시 기술 상식을 고려하여 판단한다는 점에서 그 공통점을 찾을 수 있다.

이에 따라 청구범위에 기재된 기능식 표현에 대하여 발명의 설명 등의 기재와 출원 시 기술상식을 고려하여도 그 의미를 명확하게 파악할 수 없거나, 청구범위에 기재된 약리기전에 대하여 발명의 설명 등 기재와 출원 시 기술상식을 고려하여도 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 없다면 제42조 제4항 제2호의 명확성 위반이 된다. PBP 청구항에서 제조방법은 물건의 구조나 성질을 특정하는 한도 내에서 물건의 ‘구성’으로서의 의미를 가진다는 점에서 상기 기능적 표현이나 약리기전의 명확성 판단 법리를 PBP 청구항에도 유추적용해 볼 수 있을 것이다. 그렇다면 PBP 청구항은 다음과 같은 명확성 판단 법리를 도출해 볼 수 있다.

청구범위가 제조방법이 기재된 물건발명인 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 있다면 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족한다.

일본 최고재는 부진정 PBP를 일률적으로 명확성 흠결의 청구범위 기재로 보았다. 하지만 발명의 명확성은 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단해야 하며, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.⁶⁴⁾ 실무상 진정 PBP와 부진정 PBP에 대한 구분이 용이하지 않은 경우가 많고,⁶⁵⁾

63) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결

64) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결

65) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결에서 문제가 된 명칭을 “폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속항인 제2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 발명을 내용으로 하는 특허청구범위 제3항, 제4항 발명의 경우, 대법원은 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없다하여 이를 부진정 PBP 청구항으로 보았지만, 재판연구관이 쓴 대법원 판례해설에서는 이를 진정 PBP 청구항으로 분석하였었다. 남현, “물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급”, 대법원판례해설 제80호, 법원도서관. 2009, 544면 참고



부진정 PBP라도 제조방법으로 물건을 특정하는 것이 구조나 성질로 특정하는 것 보다 그 물건을 더 쉽게 파악할 수 있는 경우도 있으며,⁶⁶⁾ 일본 최고재의 명확성 법리는 우리 특허법 제42조 제6항의 기본취지에도 반하므로 부진정 PBP만 일률적으로 명확성 흠결로 취급하는 일본의 법리는 한국에 그대로 수용하기 어렵다.⁶⁷⁾⁶⁸⁾ 오히려 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 상기 PBP 청구항의 명확성 판단법리를 통일적으로 적용하여, 개별적으로 PBP 청구항의 명확성 여부를 판단하는 게 타당하다고 생각한다.⁶⁹⁾ 그리고 이와 같은 방식이 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 물건자체설로 해석하는 현행 판례와 조화를 이룰 수 있는 타당한 방안이 될 것이다.

발명의 설명을 참작해야만 비로소 보호받고자 하는 바를 명확히 파악할 수 있도록 하는 사정은 최소화할 필요가 있다는 견해가 있고,⁷⁰⁾⁷¹⁾⁷²⁾ 필자도 이에

66) 최고재 판결의 재판관 山本庸幸 소수의견(“물건의 발명에 대하여 특허청구범위가 PBP 클레임 형식으로 기재되어 있지 않으면 오히려 명확하지 않게 되는 경우가 많다. 특히 신규성이 있는 물건의 발명에서는, 출원인이 어떠한 방법으로 만든 물건인지를 기술하면 매우 알기 쉬운데, 이것을 역지로 그 물건의 구조나 특성으로 기술하려고 하면 분명히 복잡한 개념이나 용어로 표현할 수밖에 없다. 그러면, 출원인으로서의 쓸데없는 시간이나 비용으로 출원 시기를 놓칠 우려가 있을 뿐만 아니라, 그러한 기술은 심사관이나 당업자에게도 오히려 알기 어려운 것이 되고, 그것이야말로 명확성의 요건에 반하는 것이 아닐까. 예를 들어 생명과학 분야에서 신규성이 있는 세포에 관한 특허청구범위를, 「어떠한 세포에 어떠한 유전자를 어떻게 주입하는 방법에 의해 작성된 세포」로서 PBP 클레임으로 기술하면 당업자라면 지극히 알기 쉬운 특허 청구의 범위가 되는데, 이것을 그 생긴 세포의 구조나 특성에 근거해 기술해야 된다면, 그만큼 시간이나 비용이나 노력을 걸면 반드시 불가능하지 않을지도 모르지만, 그러한 노력을 하고 겨우 기술할 수 있었던 결과의 해당 세포에 대한 특허청구의 범위의 기재는 대략 무미건조하여 누구에게도 이해되지 않게 되는 경우가 많다고 생각한다. 그 결과, 명확성의 요건으로 거절 등을 받을 가능성이 쉽게 예상된다. 이는 발명의 보호와 그 일반적인 이용과의 조화라는 특허법의 이념으로부터 점점 멀어지는 결과가 된다고 생각한다.”)

67) 강현, “제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 해석에 관한 연구 -平成27年6月5日 日本最高裁判決을 중심으로-”, 아주법학 제13권 제2호, 아주대학교 법학연구소, 2019, 355면(“최고재의 이러한 태도는 기술의 다양화에 따른 발명의 적절한 보호를 위하여 청구항에 대한 출원인의 자유로운 기재를 규정한 2007년 개정 특허법 제42조 제6항의 기본 취지에 배치되는 것으로 특허법이 나아갈 방향은 아니라고 생각한다. 따라서 최고재 판결이 제시한 명확성 요건에 대한 검토는 우리나라의 PbP청구항의 해석에서 굳이 수용할 필요는 없다고 생각한다.”)

68) 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by process)청구항의 특허침해 판단에서의 해석기준”, 사법 제36호, 사법발전재단, 2016, 253면(“일본 최고재판소의 프라바스타틴 판결의 다수의견과 같이 ‘불가능·비실제적 사정’의 유무에 따라 특허요건 자체가 부정되고, 보호범위를 부정되도록 하는 것은 PbP 청구항의 특허권자에게 가혹한 면이 있고, 특허발명의 공지기능과 제3자의 예측 가능성을 떨어뜨릴 우려가 있다.”)

69) 정차호, 전개논문(주18), 28면(“만약, 해당 청구항이 부진정 PbP 청구항이라 하더라도 발명의 실체 및 범위(외연)가 명확하다면 제42조 제4항 제2호에 근거한 거절은 적절하지 않은 것이다.”)

동의한다. 하지만, 기능식 청구항과 약리기전이 기재된 의약용도발명에 대해 발명의 설명을 적극적으로 참작하여 명확성을 판단하는 이상, 이러한 판단방법을 PBP 청구항에서만 예외적으로 불허해야 할 합리적 이유는 찾기 힘들다. 따라서 PBP 청구항에서도 발명의 설명을 참작하여 명확성을 판단하는 법리는 허용되어야 할 것이다.

(4) PBP 청구항의 명확성 흠결 유형 및 권리범위 해석

위에서 제시한 PBP 청구항의 명확성 법리에 대한 반대 해석상 PBP 청구항에 있어서 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여도 i) 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 없는 경우(청구범위에 기재된 제조방법을 파악할 수 없는 경우도 포함될 것이다) 또는 ii) 청구범위에 기재된 제조방법으로부터 특정되는 구조나 성질의 존재 유무를 명확하게 파악할 수 없는 경우에는 명확성 흠결로 보아야 한다.⁷³⁾ 이와 반대로 iii) 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 있거나, iv) 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 없다는 것을 명확하게 파악할 수 있다면 이는 명확성 요건을 충족한 것으로 보아야 할 것이다.

70) 좌승관, 전게논문(주17), 102면(“특허청구범위를 언어의 형식으로 표현함에 따라 생길 수 있는 모호함 뿐만 아니라 PBP 청구항과 같은 특수한 경우의 청구항 기재방식에 따라 생기는 불명료성으로 인하여 경우에 따라 발명의 상세한 설명 등을 참작해야만 그 보호받고자 하는 바를 명확히 파악할 수 있는 사정을 충분히 이해한다 하더라도, 이를 일반화하기보다는 최소화하려는 노력이 모두를 위한 것이라고 생각한다.”)

71) 손천우, 전게논문(주68), 248면(“청구항의 제조방법의 기재가 발명의 설명의 기재에 따라 발명의 구성 요건으로서 인정될 수도, 부정될 수도 있다는 것은 PBP 청구항의 권리범위를 예측하기 어렵게 하여, 제3자의 예측 가능성을 해할 우려가 있다.”)

72) 신현철, 전게논문(주14), 292면(“특허청구범위의 공시기능과 제3자의 신뢰 보호를 중시한다면 진정한 PBP 청구항만이 물건의 발명으로서 허용되어야 하므로 심사 단계에서 PBP 청구항으로만 기재할 수 밖에 없었다는 이유의 주장입증을 특허 출원인에게 요구하여 부진정 PBP 청구항의 배제를 도모하는 특허제도의 운영이 필요하다고 생각한다.”)

73) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 2414-2415면(“심사관은 명세서 및 도면 출원 시의 기술상식을 고려하더라도 제법한정 물건발명에 기재된 제조방법(출발물질 또는 제조공정 등)이 불명확하다고 인정되는 경우 특허법 제42조 제4항 제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 또한 명세서 도면 및 출원 시의 기술상식을 고려하더라도 물건의 구조나 특성 등을 파악할 수 없을 정도로 불명확한 경우에는 제42조 제4항 제2호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 다만 출원인이 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있다거나 그 제조방법이 물건의 구조나 성질에 어떠한 영향도 미치지 않음을 입증한 경우에는 그 거절이유는 해소된 것으로 보고 거절결정하지 않는다.”)



이때 iii)의 경우처럼 물건이 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 있다면 권리범위는 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건으로서 해석될 것이고,⁷⁴⁾ iv)의 경우처럼 물건이 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 없는 경우라면 제조방법은 발명의 외적요소로서 권리범위는 물건 그 자체로 해석된다.⁷⁵⁾

그리고 청구범위 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한해석 할 수 없으므로,⁷⁶⁾ iii)과 iv)의 경우에는 제조방법 자체를 발명의 구성요소로 한정하여 권리범위를 해석하여서는 아니 된다. 이 경우 다른 제조방법으로 생산하였으나 동일한 구조와 속성을 가지는 물건은 특허권의 권리범위에 속하게 되며, 다른 제조방법으로 유사한 구조나 속성을 가지게 된 물건은 ‘유사한 구조나 속성’이 특허물건의 그것과 어느 정도로 차이가 있냐에 따라 개별적으로 권리범위 속부를 판단해야 한다.

한편, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다.⁷⁷⁾ 그러나 특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다.⁷⁸⁾ 명확성 흠결을 이유로 권리범위를 부정하는

74) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(“특허발명 청구범위 제1항은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제이므로...”)

75) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.”)

76) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등

77) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결

78) 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결 등

것은 결론만 놓고 본다면 무효심결에 의하지 않고 권리를 부정하는 당연무효의 법리를 인정하는 것처럼 보이고, 무효심결이 확정되기 전에는 타 절차에서 특허를 당연무효로 취급할 수 없다는 공정력⁷⁹⁾에 반하는 결과로 보여질 수 있다. 그런데 권리범위를 해석하기 위해서는 발명의 요지 인정이 선행되어야 하는데 발명의 기술적 구성이 추상적이거나 불분명하여 발명의 요지를 인정할 수 없다면, 그 다음 단계인 권리범위 해석도 불가능해진다. 따라서 명확성 흠결로 권리범위를 부정하는 판례의 태도는 당연무효의 법리를 인정한 것이 아니라, 명세서 기재불비로 청구범위 해석이 불가능한 상태가 되었기 때문에 권리범위를 인정할 수 없는 것으로 보아야 할 것이다.⁸⁰⁾

그렇다면 PBP 청구항에 있어서 상기 i), ii)에 해당하여 명확성이 흠결되는 경우, 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이라는 ‘발명의 구성’이 추상적이거나 불분명하여 PBP 청구항의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에 해당하므로 권리범위를 부정하여야 할 것이다. 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질을 명확히 파악할 수 없다하여 이를 무시하고 단순 ‘물건’만으로 권리범위를 해석한다면 권리범위가 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’보다 넓어지는 문제점이 발생할 수도 있다. ‘구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건’은 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’과의 관계에서 상위개념으로 볼 수 있기 때문이다.⁸¹⁾

또한, 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질을 명확히 파악할 수 없

79) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016,1023,1030 판결 등(“특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다.”)

80) 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구 1집, 특허법원, 1999, 110면(“발명의 설명을 참작하더라도 특허청구의 범위의 기재가 불명료하거나 추상적인 경우, 발명의 대상이 되지 않는 경우, 또는 실시가 불가능한 경우 등의 무효사유를 가지고 있는 경우에는 특허의 기술적 범위를 확정할 수가 없는 현상이 생긴다. 상기와 같은 경우에는 본질적으로 특허의 기술적 범위라고 할만한 것이 없기 때문이다. 이러한 경우에는 그 자체로 특허의 기술적 범위를 확정할 수 없으므로 확인대상발명과 대비판단을 할 수 없어 결국 권리범위에 속하지 않는다는 이론 구성을 하더라도 무방한 것으로 사료된다.”)

81) 손천우, 전제논문(주68), 248면에서는 PBP 청구항에 대한 발명의 설명에 제조방법에 대한 구체적인 기재가 없는 경우 해당 물건은 제조방법에 의해 구현되는 구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건으로 해석되어, 오히려 발명의 설명에 제조방법을 구체적으로 기재한 경우보다 권리범위가 더 넓어지는 문제점이 발생할 수도 있으므로, 권리범위 해석 시에는 제법한정설을 적용할 필요가 있다고 한다.



다고 하여 단순 물건으로 권리범위를 해석하는 것은 우리 특허법상 청구범위 해석원칙에도 부합하지 아니한다. 대법원은 “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.”고 하였다.⁸²⁾ 따라서 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 있는 경우, 그러한 구조나 성질 또한 발명의 구성에 해당하기 때문에 침해 판단(구성요소완비의 원칙) 시에 반드시 이를 고려해야 하며, 만약 발명의 설명을 참작하였음에도 불구하고 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’을 명확하게 파악할 수 없는 경우에는 PBP 청구항의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우로서 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 한다.

(5) 정리

PBP 청구항에 기재된 제조방법 그 자체는 물건의 구성요소가 아니며, 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 물건의 구성요소에 해당한다. 따라서 PBP 청구항의 명확성은 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 명확하게 파악되는지의 관점에서 판단이 이루어져야 한다. 앞에서 서술한 PBP 청구항의 명확성 판단 방법을 간단하게 표로 정리하면 아래와 같다.

	일본	필자의 제안
부진정 PBP	불가능·비실제적 사정이 없으므로 명확성 흠결로 권리 불인정	명세서 기재를 통해 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질(또는 그 유무)’ 을 명확하게 파악할 수 없으면 명확성 흠결로 권리 불인정
진정 PBP	불가능·비실제적 사정이 존재하므로 명확성 충족	

82) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결, 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

3 PBP 청구항의 유형별 권리범위 해석

(1) 대법원이 판시한 PBP 청구항의 유형

대법원 판례가 PBP 청구항과 관련하여 판시한 사례들을 아래와 같이 분류해 볼 수 있다.

	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우
구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우	(a) 부진정 PBP	(b) 부진정 PBP
구조나 성질을 제조방법에 의해서만 특정 가능한 경우	- 83)	(c) 진정 PBP

첫 번째로 (a)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우로서 구조나 성질을 제법에 의하지 않고 특정할 수 있는 경우이다. 제조방법에 의해 수율이 향상되거나, 제조의 용이화·고속화·경제화를 구현한 경우 등이 여기에 해당할 것이다.⁸⁴⁾ 이 경우 제조방법으로 한정하지 않고 물건을 특정할 수 있기 때문에 부진정 PBP로 볼 수 있다.

두 번째로 (b)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지만 이를 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우이다. 기계나 장치, 부품 등에 대한 물건 발명은 그 발명을 구조적으로 표현할 수 있는 경우가 대부분이며,⁸⁵⁾ 이러한 경우에는 물건의 구조나 성질이 제조방법에 의해 영향을 받았더라도 굳이 제조방법으로 물건을 특정할 필요는 없다. 따라서 이 경우도 부진정 PBP로 볼 수 있다.

세 번째로 (c)는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서

83) 이 경우는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않기 때문에, 물건의 구조나 성질을 제조방법에 의해서만 특정 가능한 경우라는 것을 상정할 수 없다.

84) 岡田吉美, 전제논문(주11), 96면

85) 조현래, “Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단*-Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로-”, 부산대학교 법학연구, 2009, 16면



제조방법에 의하지 아니하고는 물건의 구조나 성질을 특정하는 게 불가능하거나 곤란한 경우이다. 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있으며,⁸⁶⁾ 이 경우를 진정 PBP 청구항에 해당한다고 볼 수 있다. 일본 최고재에 의하면 (a), (b)는 명확성 흠결로 허용되지 않는 유형이며 (c)만 적절한 PBP 청구항 기재방식으로 허용될 것이나, 우리 대법원은 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분하지 않고 PBP 청구항을 운용하고 있으므로 (a), (b), (c) 유형 모두 적절한 청구범위 기재에 해당한다.

(2) 유형별 대법원 사례 및 권리범위 해석

1) (a) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우로서 물건의 구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우

(a)유형에 대한 대법원 판례	
2013후1726	특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다.
2019후11541	이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’ 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.

(a)의 경우 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않으며 발명의 실체가 물건에 있기 때문에 물건자체설로 해석해야 한다.⁸⁷⁾ 특허요건 판단 단

86) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

제에서 물건에 대해 신규성·진보성이 인정되어서 특허를 받았는데, 침해 판단에서 제법한정설을 적용한다면 권리범위가 과도하게 축소되며 이는 실체심사 단계에서 물건자체설로 특허를 받은 특허권자에게 매우 불리하고 형평에도 반하게 된다.

만약 PBP 청구항의 해석을 물건자체설로 정리한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 이전에, 비록 물건 자체에 별다른 특징이 없는데도 불구하고 제조방법에 특허성이 인정되어 등록된 PBP 청구항 특허가 있다고 하더라도, 진정 PBP와 부진정 PBP를 구별하지 않고 물건자체설로 특허요건을 판단하는 현행 법리상 물건 자체에 대한 신규성·진보성 흠결을 이유로 무효대상이 될 것이며, 침해단계에서는 공지기술 제외의 법리⁸⁸⁾나 권리남용항변,⁸⁹⁾ 혹은 자유실시기술의 항변⁹⁰⁾을 통해서 권리행사를 막을 수 있을 것이다.⁹¹⁾ 특히, 제조방법에 특허성이 있더라도 물건은 신규성이 없다면 특허발명은 권리범위가 부정되어야 하는데(공지기술 제외 법리), 그럼에도 제법한정설을 적용하여 해석한다면 부정되어야 할 권리범위를 유효하게 인정해 주는 문제가 역으로 발생하게 된다.

87) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우에는 PBP이고, 그렇지 않은 경우에는 PpP(product-plus-process claim)로 분류할 수 있다는 견해도 있지만(정차호, “제조방법이 기재된 청구항의 해석: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결, 2022 TOP 10 특허판례세미나”, 2023, 232면 이하), 대법원은 제법한정발명에 있어서 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치든 아니든 PBP 청구항으로 보아 물건자체설을 적용해왔기 때문에 굳이 PpP라는 새로운 유형의 청구항을 별도로 인정할 필요는 없다고 생각된다.

88) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결(“특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다.”)

89) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결(“특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 임명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”)

90) 대법원 2017. 11. 14 선고 2016후366 판결(“권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.”)

91) 강경태, 전게논문(주12), 41-42면; 송재섭, 전게논문(주50), 52면



2) (b) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서 물건의 구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우

(b)유형에 대한 대법원 판례	
2019후10296	【청구항 1】 어류 정액 또는 알의 해동공정, 효소분해공정, 멸균공정, 분자량 저감공정, 침전공정 및 건조과립공정을 포함하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물을 제조하는 방법에 있어서(이하 ‘전체부 구성’이라 한다), 효소분해공정은 용액의 pH 7.0~7.4, 43~47℃ 온도범위에서 진행하고; 멸균공정은 초산을 이용해 100~109℃의 온도에서 10~30분간 진행하며; 그리고, 분자량 저감공정은 pH 4.0~4.4, 온도 68~72℃ 조건에서 진행하는 것(이하 ‘특정부 구성’이라 한다)을 특징으로 하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물의 제조방법 【청구항 3】 제1항의 제조방법에 의해 얻어진 다음 특성을 지니는 DNA 단편 혼합물. - 다 음 - 분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa 분자량 : 50 ~ 1500 kDa 물리적 형태 : 흰색의 결정형 파우더 용해도 : 물과 알칼리에 난용성이며, 알콜에 난용성이며, 에테르와 아세톤에 불용성 입자크기 : 1mm 이하 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 제조방법에 의해 얻어진 단편 혼합물에 관한 물건발명으로 분자식 평균, 분자량, 물리적 형태, 용해도, 입자크기 등의 물성에 의해 DNA 단편 혼합물의 구조 및 성질을 한정하고 있다.

(b)의 경우 제조방법에 의하지 않고 물건의 구조나 성질을 특정하였거나, 또는 그렇지 않더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질을 명확하게 파악할 수 있는 경우라면 물건자체설에 따라 ‘그러한 구조나 성질을 가진 물건’으로 권리범위를 해석해야 한다. 만약, 명세서 기재가 부실하여 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는지 불분명한 경우, 또는 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 무엇인지 명확하게 파악할 수 없는 경우라면, ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’이라는 기술적 구성이 불명확하므로 명확성 흠결로 보아 해당 발명

의 권리범위를 부정하여야 한다. 또한 이 경우 상대방은 침해소송에서 제42조 제4항 제2호 명확성 흠결의 무효사유를 근거로 권리남용의 항변을 하여 해당 특허권에 기초한 권리행사를 저지할 수 있다.

그리고 (b)는 원래 제조방법에 의존하지 않고 물건의 구조나 성질을 특정할 수 있는 발명이라는 점에 비추어, 명세서의 부실 등으로 인해 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질을 파악할 수 없는 경우라 하더라도 제법한정설을 적용해서 권리범위를 ‘변경해석’하는 것은 해당 발명의 실체에 비추어 부당하다.⁹²⁾⁹³⁾ PBP 청구항에 있어서 침해 판단의 핵심은 특허물건에 내재된 구조나 성질이 확인대상발명에도 구현되어 있는지 여부이며, 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 무엇인지 명확하지 않아 확인대상발명에 내재된 구조나 성질과 그 차이점을 비교할 수 없게 된다면 특허발명의 기술적 범위가 불명확한 것으로 보아 권리범위를 인정하지 않아야 한다.⁹⁴⁾

3) (c) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서 물건의 구조나 성질을 제조방법에 의해서만 특정 가능한 경우

(c)유형에 대한 대법원 판례	
2020후11059	이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라 프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

(c)의 경우는 제조방법에 의하지 않고는 물건의 구조나 성질을 특정할 수 없기 때문에 진정 PBP 청구항에 해당한다. 그런데 진정 PBP 청구항은 ‘해당 물건

92) 강경태, 전게논문(주12), 35면

93) 물건의 구조, 성질 등을 제조방법의 표현에 의하지 않고 청구범위에 기재할 수 있는데도 그러하지 않고 발명의 설명 등에만 기재함에 그침으로써 PBP 청구항의 권리범위가 어느 정도인지 명확하지 않게 되는 것은 바람직하지는 않다는 견해로, 좌승관, 전게논문(주17), 98면

94) 한편, 해당 물건이 특허요건 판단과정에서 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 파악할 수 없어 이를 특허성 판단 시 고려하지 않고 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’에 대한 한정이 없는 물건 자체로서 신규성, 진보성이 인정되어 특허를 받은 경우라면, 구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건 자체에 대하여 권리를 인정하는 것이 마땅할 것이다. 그리고 구조나 성질에 한정이 없는 상태로 심사를 받아 특허를 획득했는지는 출원경과를 통해 쉽게 확인할 수 있을 것이다.



의 구조나 성질’을 청구범위에 기재된 제조방법에 의하지 않고서는 구현할 수 없는 경우가 대부분일 것이기 때문에, 물건자체설을 적용하더라도 사실상 제법 한정설이 적용된 것과 같은 결과로 이어지게 된다. 청구범위에 기재된 제조방법이 아닌 다른 제조방법으로 생산한 물건의 경우 특허발명에 내재된 구조나 속성이 구현되지 않아 결국 양 물건의 동일성은 인정되지 않을 것이기 때문이다.

그러나, 기술발전에 따라 다른 제조방법에 의해서도 특허발명과 동일한 구조나 성질을 구현해낼 수 있게 된 경우, 다른 제조방법에 의해 생산된 동일한 물건은 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로 보아야 한다. 이러한 해석에 대해 제법한정설을 지지하는 견해는 출원 시 발명의 구조적인 특성들을 기술할 수 없는 특허권자가 그렇게 할 수 있는 특허권자가 받는 특허 보호 수준과 같은 수준의 보호를 받을 수 있게 되므로 부당하다고 비판한다.⁹⁵⁾ 다만, 기술적 한계로 해당 물건 구조적인 특성을 기술할 수 없었던 것과 상대방의 실시발명이 특허발명과 동일한 물건인지는 별개의 문제이며, 구조적인 특성을 기술할 수 없더라도 양 발명의 효과나 특성을 비교함으로써 물건의 동일성이나 유사성 등을 판단할 수 있을 것이다.⁹⁶⁾

이에 대해 기능이나 효과와 같은 속성을 기준으로 양 물건을 동일성을 판단할 경우 PBP 청구항의 물건과 본질적으로 다른 물건이 특정될 가능성이 있다며 이러한 판단 방법을 비판하는 견해도 있다.⁹⁷⁾ 물론, 발명의 구조나 구성이 밝혀지지 않은 상황에서 제조방법에 의해 특정되는 성질‘만’을 기준으로 물건의 동일성을 판단하게 된다면, 실제 그 구조적 본질이 다름에도 불구하고 동일성이 인정되는 문제가 발생할 수도 있다. 이와 관련하여 최근 대법원은 “선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성

95) 조현래, “특수한 형식의 특허청구범위 해석에 대한 연구”, 고려대학교 대학원, 법학박사학위 논문, 2007, 190면

96) 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단”, 저스티스 통권 제148호, 한국법학원, 2015, 257면(“특정한 제조방법을 통해 얻어진 물질이, 그 구성을 구체적으로 알 수는 없다고 하더라도 다른 방법으로 제조된 공지의 선행 물질에 비하여 특성이나 기술적 효과가 달라졌다면 일단 그 구성 또한 달라졌다고 추정할 수 있을 것이다.”)

97) 좌승관, 전계논문(주17), 87면(“발명의 상세한 설명 등에 기재된 물건의 기능, 효과 등도 물건을 특정할 수 있는 기술적 구성으로 고려할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있지만, 해당 발명의 물건과 전혀 다른 물건이 해당 발명의 물건과 동일하거나 유사한 기능, 효과 등을 갖는 경우 양 물건을 서로 동일하거나 유사한 것으로 본다면 결국 PBP 청구항의 물건을 그 본질과는 전혀 다른 물건으로 특정하고 있는 셈이 되어 이러한 접근법은 확실한 대안이 될 수 없다.”)

또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.”⁹⁸⁾고 하여 속성만으로도 물건의 동일성을 판단할 수 있다는 전제 하에,⁹⁹⁾ 해당 속성에 대한 필연성 입증 을 요구함으로써 물건의 동일성을 엄격하게 판단하려고 하고 있다.

또한, 물건의 실체를 파악하는데 사용되는 다양한 측정장비¹⁰⁰⁾의 활용과 함께 양 물건이 가지는 다양한 특성값¹⁰¹⁾들을 비교함으로써, 비록 양 물건의 ‘구조’는 모르더라도 양 물건에 ‘구조적 차이’가 있는지 여부는 판별할 수 있고,¹⁰²⁾¹⁰³⁾ 이러한 차이점들까지 고려하여 양 물건의 동일성을 판단한다면 상기 비판론에서 우려하는 걱정은 실제 큰 문제가 되지 않을 것이다.

98) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결(“선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.”)

99) 해당 판례에서는 구성 ‘또는’ 속성이라는 표현을 썼기 때문에 설사 물건의 구조가 밝혀지지 않은 경우 속성(효과나 특성, 성질)만으로 동일성을 판단할 수 있다고 판시한 것으로 볼 수 있다.

100) 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope, SEM)을 활용하여 나노미터 단위로 고분자나 금속의 표면 상태를 확인할 수 있고, X-선 회절분석법(X-ray Diffraction, XRD)를 활용하면 설사 결정 구조를 모르더라도 그 구조의 특성값을 비교할 수 있으며, 투과전자현미경(Transmission Electron Microscope, TEM)은 생물학적 시료의 구조를 측정할 수 있다.

101) X-선 회절패턴값(XRD), 어는점, 끓는점, 녹는점, 밀도, 용해도, 경도, 열전도도, 탄성, 투과율, 전기 전도도 등

102) 과학자들은 종종 화학적 또는 생물학적 구조를 판독하는 것보다 두 물건이 동일하다는 것을 보여주는 것이 더 쉽다는 것을 알고 있다. 예를 들어 이번 사건의 소송기록에 의하면, 물건들의 정확한 결정구조가 정의되지 않았더라도 X-레이 회절 패턴 또는 흡수범위를 비교하여 동일하다는 것을 알 수 있다. 하지만 다수의견은 피고인이 화합물이 특허를 받은 화합물과 동일한지 입증할 수 있는 유일한 방법은 두 물건이 동일한 제조방법으로 제조되었는지 여부를 조사하는 것뿐이라고 단언하고 있다. Abbott Laboratories v. Sandoz 판결에서 Newman 판사의 소수의견 (“Scientists know that it is often easier to show that two products are the same, than to decipher their chemical or biological structure; for example, in the case at bar, comparing the X-ray diffraction patterns and absorption spectra could show that the products are the same, although their exact crystal structure is undefined. However, my colleagues announce that the only way to establish whether the accused compound is the same as the patented compound is by inquiring whether they were prepared by the same method.”)

103) 침해대상물건의 실시자로서는 물건이 가지는 여러 특성 값들 중 어느 하나라도 특허발명과 유의미한 차이가 있음을 보여준다면 특허물건과 침해대상물건의 구조가 동일하지 않음을 입증한 것으로 보아야 할 것이다.



4 명백히 불합리한 사정에 대한 고찰

(1) 서론

대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에서는 PBP 청구항에 대한 권리범위를 해석함에 있어서 원칙 물건자체설을 취하였으나, 예외적으로 제법한정설이 적용될 수 있음을 판시하였다. 그러나 제법한정설이 적용되어야 하는 ‘명백히 불합리한 사정’이 구체적으로 무엇을 의미하는지 불명확하다.

상기 2013후1726 판결에서는 ① 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향이 미치지 않는 점, ② 제조방법에 대해서 이미 별도로 특허청구한 점, ③ 특허발명의 명세서에 물건 자체에 대한 구체적인 실시예가 있는 점 등에 비추어 물건자체설로 권리범위를 해석하더라도 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 명백히 불합리한 사정은 없다고 하였다.¹⁰⁴⁾ 그렇다면 이와 반대상황으로서 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미친다면 제법한정설이 적용되어야 하는 ‘명백히 불합리한 사정’이라고 볼 수 있을까?

이후 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결에서는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우임에도 제법한정설로 해석해야 할 명백히 불합리한 사정이 아니라는 전제 하에 물건자체설로 해석을 하였다.¹⁰⁵⁾ 그렇다면 제법한정설을 적용해야 하는 ‘명백히 불합리한 사정’은 도대체 어떠한 경우를 의미하는지 의문을 가질 수 밖에 없게 된다.

104) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결(“특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다. 그리고 위와 같은 자세오시딘의 제조방법에 대하여는 이 사건 제6항 발명에서 별도로 특허청구하고 있을 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 명세서에는 자세오시딘 자체에 대하여 실험을 하여 대조군인 슈크랄페이트보다 약 30배의 위장질환 치료 효과를 나타낸다는 것을 밝힌 실시예 17이 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 위와 같이 해석하더라도 그 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의 명백히 불합리한 사정이 있다고 할 수는 없다.”)

105) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(“이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타점법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.”)

청구범위 해석의 일반론 관점에서 판례는 청구범위를 문언 그대로 해석하는 게 명백히 불합리한 사정으로서 발명의 설명에 의해 뒷받침 되지 않는 경우, 그리고 의식적 제외가 있는 경우를 들고 있다.¹⁰⁶⁾ 이러한 법리는 PBP 청구항에서도 당연히 적용되기 때문에, 의식적 제외가 있는 경우나 발명의 설명에 의해 뒷받침이 되지 않는 경우 PBP 청구항의 권리범위를 제한해석 할 수 있을 것이다. 다만, 그 구체적인 방법에 대해서 어떤 방식으로 접근하는 게 바람직한지 이하 검토해본다.

(2) 제법한정설이 부당한 이유: 제한해석이 아니라 변경해석에 해당

특허제도에서 물건발명과 제조방법발명 사이에는 특허요건이나 권리범위에 큰 차이가 있어 이를 준별하고 있으며,¹⁰⁷⁾ 제조방법에 대한 특허권자는 그 제조방법에 의해 생산된 물건에 대해서만 특허권을 행사할 수 있게 된다. 이러한 제조방법의 권리범위는 제조방법과 관계없이 동일한 물건에 권리의 효력이 미치는 ‘물건발명’에 대한 특허권과 확연히 구분된다.

대상판결에서도 “특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다”고 하였는데, PBP 청구항도 물건발명에 해당하는 이상 제조방법과 관계없이 동일한 물건에 대하여 특허권의 효력이 미쳐야 한다.

그런데 PBP 청구항의 권리범위 해석에서 제법한정설을 적용한다는 것은 특허발명을 ‘물건’이 아닌 ‘제조방법’으로 보겠다는 것과 다르었다.¹⁰⁸⁾¹⁰⁹⁾ 특허법

106) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 등(“청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 의식적 제외가 있는 등 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.”)

107) 강경태, 전계논문(주12), 35면

108) 강경태, 전계논문(주12), 35면(“제법한정설을 취하여 물건발명의 청구항에 기재된 ‘제조방법’을 발명을 한정하는 요소로 본다면 특허성 요건이나 침해여부를 판단함에 있어 제조방법의 발명과 같아지게 된다.”)

109) 특허법 제2조 제3호 다목은 제조방법을 사용하는 행위 또는 제조방법의 사용을 청약하는 행위 외에 제조방법에 의해 생산된 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의



제2조 제3호 다목에 규정된 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’은 발명의 실체가 물건이 아닌 제조방법에 있기 때문에, 제조방법에 대해서 특허성(신규성, 진보성 등)이 인정되어야 특허를 받을 수 있으며 실체심사 과정에서 제조방법에 의해 생산된 물건은 특허성 판단의 고려대상이 전혀 아니다. 따라서 물건이 신규성이 없더라도 제조방법에 대하여 신규성과 진보성이 인정되면 해당 제조방법 발명은 특허를 받을 수 있다.

이와 달리 PBP 청구항의 경우 출원단계에서 특허성 판단 대상은 물건이었지 제조방법이 아니었고, 따라서 제조방법 발명과 달리 제조방법 그 자체에 대해서는 특허성 판단이 전혀 이루어지지 않았었다. 그러므로 PBP 청구항과 제조방법 발명은 특허성 판단 대상 및 발명의 실체가 완전히 다른 별개의 발명에 해당한다. 그럼에도 불구하고 PBP 청구항에 대해서 제법한정설을 적용하게 된다면 이는 실체심사를 받지 않았던 제조방법에 대해서 특허권을 인정하여 권리를 행사할 수 있다는 의미가 되므로 심사제도의 취지를 부당하게 잠탈하는 결과로 이어지며, 발명의 실체와 본질을 완전히 다르게 해석하는 결과가 된다.

따라서 PBP 청구항에 있어서 제한해석은 물건을 제조방법으로 제한하는 방식이 아니라, 물건을 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’로 제한하는 방식으로 이루어져야 한다. PBP 청구항에 대하여 생산방법의 추정¹¹⁰⁾이 적용될 수 있다는 견해도 있는데,¹¹¹⁾ 이는 PBP 청구항의 본질을 제조방법으로 파악한 것이어서 받아들이기 어렵다.

(3) 의식적 제외(출원경과 금반언)

특허출원인이 출원과정에서 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위

청약을 하는 행위를 제조방법의 실시로 규정하고 있다. 그런데 여기서 제조방법의 사용은 물건의 생산이 되기 때문에, 결국 제조방법 발명과 제법한정설로 해석한 PBP 청구항의 권리범위는 차이가 없게 된다.

110) 제129조(생산방법의 추정) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건

111) 임호, “특허실무론”, 문우사, 2014, 337면

한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 청구범위에서 배제하는 감축을 하거나, 청구범위를 제한 해석해야한다고 주장함으로써 특허를 받은 경우 특허권자가 사후에 자신이 출원과정에서 배제하거나 제한한 기술을 자신의 권리범위로 주장하는 것은 신의칙에 반하여 허용되지 않는데 이를 의식적 제외 또는 출원경과 금반언이라고 한다.¹¹²⁾ 제조방법의 한정이 없던 물건을 출원한 출원인이 심사과정에서 거절이유로 제시된 선행기술을 극복하기 위해 물건을 제조방법으로 한정한 경우 의식적 제외를 어떻게 적용해야 하는지 검토해본다.

청구범위에 기재된 제조방법 그 자체는 발명의 구성요소가 아니며 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 발명의 기술적 구성으로서의 의미를 가지게 된다. 이에 따라 물건을 제조방법으로 한정하는 보정을 하더라도 보정된 발명에 대하여 제조방법에 대한 특허성은 판단하지 않으며, ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’에 대해서 특허성을 판단한 후 특허결정을 하게 된다. 그렇다면 이는 ‘구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건’에서 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질로 한정되는 물건’으로 감축이 이루어진 것이기 때문에, 의식적으로 제외된 대상은 보정 전의 ‘구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건’으로 보아야 할 것이다. 그러므로 의식적 제외를 적용하여 권리범위를 해석한다면, 해당 PBP 청구항의 권리범위는 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건’으로 해석이 이루어져야 할 것이지, 오로지 그 제조방법에 의해서만 생산된 물건으로 권리범위를 해석하는 것은 부당하다.

따라서 특허발명이 출원과정에서 물건을 제조방법으로 한정하는 보정을 한 경우, 확인대상발명이 보정 전의 ‘구조나 성질에 대한 한정이 없는 물건’이라면 의식적 제외가 적용되어 특허발명의 권리범위에 속하지 않겠지만, 확인대상발명이 비록 다른 제조방법으로 생산된 물건이라도 특허발명과 동일한 구조와 성질을 가지는 물건이라면 이는 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

다만, 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우라면, 물건을 제조방법으로 한정하는 보정을 하더라도 물건에 대한 감축은 없게 되므로 의식적 제외가 적용되지 아니한다. 따라서 권리범위는 제조방법과 관계없이 물건 그 자체로 해석해야 할 것이다.

112) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결 참고



(4) 발명의 설명에 의해 뒷받침 되지 않는 경우

청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다(특허법 제42조 제4항 제1호). 이는 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위함이다.¹¹³⁾ 발명의 설명에 뒷받침 되지 않는 경우로서 청구항과 발명의 설명 기재에 형식상 불일치가 존재하는 경우와 발명의 설명에 기재된 내용에 비하여 청구항이 지나치게 넓은 경우로 나누어 볼 수 있는데, 후자에 의한 기재불비가 있는 때에 청구범위를 문언 그대로 해석시 권리범위가 발명의 실체에 비추어 넓어지는 문제가 발생하게 된다.

심사기준에 있는 ‘발명의 설명에 기재된 내용에 비하여 청구항이 지나치게 넓은 경우’에 대한 예로서는 i) 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우, ii) 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우가 있다.¹¹⁴⁾

심사기준에 있는 구체적인 예시를 분석해보면 i) 유형은 실시예가 없거나 충분하지 않아 발명의 효과 등이 입증되지 않음을 이유로 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침 되지 않는다고 보고 있으며,¹¹⁵⁾ ii) 유형은 발명의 설명에는

113) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등.; 제42조 제4항 제1호의 취지를 출원발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위함이라고 판시한 판례들도 있지만(대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675판결 등) 이는 제42조 제3항 및 4항의 각 호의 기재요건들에 관한 엄밀한 구별없이 위 기재요건들의 전체적 취지를 판시한 것에 불과한 것으로 봐야 할 것이다(이를 제42조 제4항 제1호의 개별취지라고 판시한 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결은 매우 이례적이라고 볼 수 있다). 정택수, “특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단 기준”, 대법원판례해설 제102호, 법원도서관, 2014, 389면

114) “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 2404-2406면

115) (예1) 청구항에는 달성하고자 하는 결과 예를 들어 달성하고자 하는 에너지 효율의 범위에 의하여 발명을 특정하려고 하고 있으나, 발명의 설명에는 특정 수단에 의한 실시예 밖에 기재되어 있지 않고 출원 시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 제시된 실시예를 청구된 발명의 에너지 효율 전 범위로 확장하거나 일반화할 수 없다고 인정되는 경우

(예2) 청구항에는 원하는 성질에 의하여 정의된 화합물을 유효성분으로 하는 특정 용도의 치료제로서

‘발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성’이 하위개념으로 기재되어 있으나 청구범위에는 그 구성이 상위개념으로 기재가 되어 있는 경우¹¹⁶⁾가 이에 해당하였다.¹¹⁷⁾

이러한 개념을 PBP 청구항에 대입해 본다면 i) 유형은 물건 대한 실시예가 없거나 충분하지 않아 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 인정할 수 없는 경우로 볼 수 있으며,¹¹⁸⁾ ii) 유형은 발명의 설명에 기재된 ‘제조방법에 의해

청구되어 있지만 발명의 설명에는 청구항에 포함된 일부의 구체적인 화합물에 대해서만 해당 치료제로서 유용성이 확인되어 있고 이를 벗어나는 청구항에 포함된 화합물에 대해서는 그 유용성이 출원 시 그 기술분야의 통상의 지식으로도 인정될 수 없는 경우

(예3) 청구항에서 조성물을 콜라게나제 선택적 억제제 라고 표현하고 있고 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 ‘콜라게나제-1효소에 비해 콜라게나제 -3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제’를 의미하는 것으로 이해되는데, 이는 발명의 설명에 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 위와 같은 요건을 충족하는 모든 화합물질을 지칭하는 의미로 해석됨. 그런데 발명의 설명에는 위 16가지 화합물 중 2가지 화합물이 콜라게나제-3에 선택적인 억제 활성을 갖고 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 골관절염 등의 치료·예방에 효과가 있다는 내용 및 약리효과의 실험 결과가 기재되어 있을 뿐이고 나머지 가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 ‘콜라게나제 선택적 억제제’에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화합물들에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없으며 출원 당시의 기술 수준으로 보아 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 볼만한 자료도 없다면 청구항 1은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않음 [대법2004후1120]

(예4) 파라미터 발명에서 청구항에는 파라미터의 수치범위가 한정되어 있으나 발명의 설명에는 그 수치범위 전체에 걸쳐 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않고 실시예를 통해 더 나은 효과가 확인된 수치범위 이외의 범위에 대해서는 출원 시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 효과가 인정되지 않는 경우. “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 2404-2405면

116) (예1) 발명의 설명에는 수분함량이 떡 생지 보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 크림 만을 떡소로 할 수 있는 것으로 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있으나 청구항에는 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분의 의미를 갖는 ‘크림’으로 기재하고 있는 경우[대법2003후496]

(예2) 파라미터 발명에서 발명의 설명에는 파라미터의 특성값을 만족할 뿐만 아니라 특정 조성 및 공정을 통해 냉연강판을 구성하는 경우에 우수한 강도와 연신율을 확보하는 실시예만 기재되어 있으나 청구항에는 파라미터의 특성값만을 만족하는 냉연강판으로 기재된 경우. “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2023, 2406면

117) 좌승관, “특허법상 명세서의 기재요건에 관한 연구 : 화학 관련분야의 발명을 중심으로”, 충남대학교 대학원, 법학박사학위논문, 2020, 74면

118) 양인수, “제법발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -”, 과학기술법연구, 2017, 183면(“PBP 청구항에서의 ‘발명의 실제’에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정’이란, 청구항의 전체 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 ‘최종적인 물건’을 발명의 범위로 해석하여 그 ‘최종적인 물건’ 자체에 관한 효과나 실시예 등이 특허발명의 명세서에서 기재되지 않은 경우를 의미한다고 해석된다.”); 유영선, 전개논문(주5), 33면



특정되는 구조나 성질’이 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성임에도, 청구범위에는 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질에 관한 한정이 없는 물건(상위개념)이 기재된 경우로 해석해 볼 수 있을 것이다. 특히 i) 유형과 관련하여 2013후1726 판결에서는 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향이 미치지 않는 점뿐만이 아니라, 특허발명의 명세서에 물건 자체에 대한 구체적인 실시예가 있는 점도 고려하여, PBP 청구항을 물건자체설로 해석하더라도 명백히 불합리한 사정이 없다고 하였다.

그런데 애초에 i) 유형은 실시예 등이 없거나 부족하여 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 인정할 수 없는 경우이기 때문에 발명의 설명에 있는 구체적인 실시예 등으로 제한해석 할 여지도 거의 없게 된다.¹¹⁹⁾ 따라서 명세서의 기재만으로는 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’의 기술적 범위를 특정할 수 없고 또한 실시도 할 수 없게 되므로 그 권리범위를 부정해야 하며,¹²⁰⁾ 청구범위에 기재된 제조방법으로 한정하여 권리범위를 인정할 것은 아니다.

만약 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질이 다양한 의미로 해석될 수 있는 경우라서 문언그대로 해석하는 것이 발명의 실체에 비추어 명백히 불합리한 사정이 있는 경우라면, 발명의 설명에 기재된 실시예 등을 참고하여 명세서에 의해 뒷받침되는 구체적인 ‘구조와 성질’로 제한하여 권리범위를 해석하면 될 것이다.

119) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결(“일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허 출원의 명세서에 실시 예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험 예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 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 있을 것이다.”)

120) 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결(“실시가 불가능한 특허발명은 특허법 제42조 제3항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속할 여지가 없다.”)

한편 ii) 유형은 PBP 청구항에 해당하지는 않으나 단순 물건으로만 해석하면 권리범위가 발명의 실체에 비해 지나치게 넓어지므로, 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 부분인 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건’으로 권리범위를 제한 해석해야 할 것이다.

5

결론

PBP 청구항에서 청구범위에 기재된 제조방법이 의약용도발명에서 청구범위에 기재된 약리기전과 유사한 관점에서 해석이 이루어지는 점에 착안하여 PBP 청구항 특유의 명확성 판단 법리를 도출해 보았고, 이를 토대로 PBP 청구항의 명확성이 흠결되는 경우 및 그에 대한 권리범위 해석방법을 유형별로 정리해 보았다.

그리고 대법원 판례에 따라 PBP 청구항을 (a) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우, (b) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서 구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우, (c) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서 구조나 성질을 제조방법에 의해서만 특정 가능한 경우라는 세 가지 방식으로 분류해 보았고, 각 사례별로 권리범위를 어떻게 해석하는 게 바람직할지 분석해보았다.

실무적으로 진정 PBP인지 부진정 PBP인지 구분하기 어려운 경우가 많을 것이나, 우리는 이를 일본처럼 일일이 구분할 필요가 없다.¹²¹⁾ 왜냐하면 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질(또는 그 유무)을 명세서를 통해 명확하게 파악 가능한지 여부로 권리범위를 해석하면 충분하기 때문이다.

PBP 청구항의 경우에도 발명의 실체에 비추어 청구범위에 기재된 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리할 때에는 권리범위를 제한해석할 수 있으나,

121) 진정 PBP와 부진정 PBP를 구분할 필요가 없다는 견해로 정차호, 전계논문(주18), 30면 (“PbP 청구항을 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항으로 구분할 수 있음에도 불구하고, 우리 대법원은 그러한 구분법을 폐기하였다. 필자가 생각기로는 구분법을 폐기한다고 하여도 어차피 청구항의 구성요소를 따짐으로 인해 발명의 실체가 그 판단에 영향을 미칠 것이므로, 그러한 폐기가 특허권자나 제3자에게 해롭지도 않고 청구항의 공시기능을 저하하는 것도 아니라고 생각된다. 그런 점에서 대법원이 2011후927 전원합의체 판결에서 그러한 구분을 최초로 폐기하였고, 그 후 2013후1726 판결에서 그 설시를 그대로 이어받았다.”)



이 경우 제법한정설을 적용하는 것은 부당하다. 왜냐하면 i) 제조방법 그 자체는 PBP 청구항의 구성요소가 아니며, ii) 제법한정설은 발명의 실체를 물건이 아닌 제조방법으로 변경하는 것인데, 이는 심사단계에서 특허성 판단이 전혀 이루어지지 않은 제조방법에 대해서 권리를 인정하는 결과로 이어지기 때문이다. 그러므로 PBP 청구항에서 제한해석은 제조방법 그 자체에 의한 한정이 아니라, ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’로 한정하는 방식으로 이루어져야 한다. 설사 PBP 청구항의 권리범위 해석단계에 있어서 물건자체설을 견지하더라도 그동안 정립된 청구범위 해석의 일반 법리를 통하여 발명의 실체에 비해 권리범위가 과도하게 넓어지는 불합리한 사정을 방지할 수 있을 것이다.

결론적으로 2013후1726판결에서 실시한 ‘명백히 불합리한 사정’이라는 제법한정설의 예외 조건을 굳이 따로 둘 필요는 없어 보인다. 이에 2020후11059 판결도 ‘명백히 불합리한 사정’이라는 제법한정설의 예외 조건을 별도로 언급하지 않고 물건자체설을 적용한 것으로 사료되며, 대상판결에서는 “물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.”고 함으로써 ‘물건발명’에 해당하는 PBP 청구항은 권리범위 판단 국면에서도 물건자체설이 예외 없이 적용된다는 것을 명확히 한 것으로 생각된다.

V

확인대상발명에 기재된 제조방법의 해석방법

1

권리범위확인심판

(1) 의의

권리범위확인심판이란 특허권자나 전용실시권자 또는 이해관계인이 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판을 말한다(특허법 제135조). 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아

니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함 되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결 시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.¹²²⁾

(2) 법적성질

권리범위확인심판제도의 본질에 대해 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라는 견해와 사실관계의 확정을 목적으로 하는 것이라고 보는 견해가 나뉘어 있으나, 판례는 “권리범위 확인심판은 단순히 특허발명의 기술적 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다”라고 하여,¹²³⁾ 권리확정설의 입장이다. 즉, 판례에 의하면 권리범위확인심판은 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제된 실시형태와의 관계에 있어서 권리의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리관계 또는 법률관계에 관한 확정을 목적으로 하는 것이다.¹²⁴⁾

2

확인대상발명

(1) 의의

확인대상발명은 특허권자 또는 전용실시권자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판에서는 청구인이 주장하는 피청구인의 실시행위를 말하고, 이해관계인이 청구하는 소극적 권리범위확인심판에서는 청구인이 실시하고 있거나 실시할 예정인 행위를 말한다.¹²⁵⁾

확인대상발명은 권리범위확인 심판의 실질적인 심판대상으로서,¹²⁶⁾ 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 기재되어 특정되고, 청구취지의 일부를 구성한

122) 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결

123) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등

124) 정상조·박성수 공편(오충진 집필부분), “특허법 주해 II”, 박영사, 2010, 435면

125) 성균관대학교 산학협력단, 권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안, 특허청, 2015, 128면

126) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결(“권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.”)



다.¹²⁷⁾ 확인대상발명이 비록 ‘발명’이라는 표현을 사용하고 있지만 그 실질은 특허발명과 같은 ‘기술적 사상’이 아니라 기술적 사상의 범주 내에 포함되는 구체적인 실시 형태를 말하고 이는 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 실시형태 그 자체를 말한다고 할 것이므로,¹²⁸⁾ 확인대상발명은 추상적인 발명이 아니라 구체적인 실시형태이어야 하고,¹²⁹⁾ 심판청구인이나 피심판청구인이 현실적으로 실시하거나 실시하고 있다고 주장하는 실시형태, 즉 ‘실시주장발명’과는 구별된다.¹³⁰⁾

(2) 확인대상발명의 파악 방법

권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(특허법 제140조 제3항). 특허법 시행규칙 제57조 제3항은 확인대상발명과 관련하여 ‘특허발명과의 구체적인 대비표를 포함한 설명서’라고 명시하고 있으므로, ‘특허발명과의 구체적 대비표’는 확인대상발명의 ‘설명서’의 일부를 이룬다. 따라서 확인대상발명이 어떠한 구성요소로 이루어진 것인지를 파악할 때는 ‘특허발명과의 구체적 대비표’에 기재된 사항까지 포함하여 종합적으로 판단해야 한다.¹³¹⁾

실무상 확인대상발명을 특정하기 위한 심판청구서의 설명서 및 도면에는, 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응하는 구성 외에도, 실시제품을 표현하기 위한 부가적인 구성들이 포함된 경우가 많으나, 확인대상발명은 특허발명과 대비판단의 대상이 되는 발명이므로, 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응하는 구성만으로 파악하여 대비하더라도 그 보호범위의 속부를 판단할 수 있다.¹³²⁾

(3) 특정의 필요성 및 특정 정도

권리범위확인심판의 본질이 특허발명 자체의 기술적 범위를 명확히 하기 위

127) 조영선, 전게서(주43), 623면

128) 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 참조

129) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조

130) 전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011, 705면

131) 특허법원 2020. 3. 13. 선고 2019허5478 판결

132) 특허법원 지적재산소송실무연구회, “지적재산소송실무 제4판”, 박영사, 2019, 413면

한 것이 아니라, 구체적인 대상인 확인대상발명과 관계에서 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는 것인가를 판단하는 것이라면, 확인대상발명은 단순히 특허발명의 보호범위를 확인하기 위한 잣대가 아니라, 오히려 실질적인 심판의 대상이라고 할 것이다.¹³³⁾

따라서 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 문제는 심판청구의 적법요건이자 청구취지의 일부로서 심판의 대상을 명확히 하는 것이라는 점에서 매우 중요한 일이다.¹³⁴⁾ 이에 판례는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다고 하였다.¹³⁵⁾ 만약, 확인대상발명이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않거나, 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면 특허심판원로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취해야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 한다.¹³⁶⁾ 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다.¹³⁷⁾

3 확인의 이익

(1) 확인의 이익

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 확인하는 것으로 확인의 소와 유사하므로 확인의 이익이 필요하고,¹³⁸⁾ 확인

133) 최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 특허소송연구 3집, 특허법원, 2005, 36면

134) 전지원, 전계논문(주130), 705면

135) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결

136) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결

137) 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결

138) 김승조, “확인대상발명의 실시와 확인의 이익”, 특허판례연구, 박영사, 2009, 637면



의 소에 있어서 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있고 그 불안·위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정된다.¹³⁹⁾

이에 따라 권리범위확인심판의 경우 당사자의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있고 그 불안·위험을 제거함에는 권리범위확인심결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단이면 확인의 이익을 인정할 수 있을 것이다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건이므로 심결시를 기준으로 판단해야 하며, 확인의 이익이 없으면 해당 심판청구는 부적법한 것으로 각하되어야 한다.

판례는 특허발명과 확인대상발명 사이 권리범위 속부에 대한 다툼이 없는 경우,¹⁴⁰⁾ 심판취하 합의를 한 경우,¹⁴¹⁾ 소멸된 특허권에 기한 권리범위확인심판인 경우,¹⁴²⁾ 등록된 권리간 적극적 권리범위확인심판의 경우¹⁴³⁾ 확인의 이익을 부정하고 있다.

(2) 확인대상발명의 실시와 확인의 이익

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 확인하는 것으로 실시와 전혀 무관한 확인대상발명을 대상으로 하는 것은 기본적으로 심판청구의 이익이 없다고 할 것이다.¹⁴⁴⁾ 상대방이 실시하지도 않는 발명을 대상으로 심결을 받아봤자 권리범위에 대한 당사자 간 분쟁이 전혀 해결되지 않기 때문이다.

따라서 판례는 “적극적 권리범위확인심판에서, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐

139) 대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다74130 판결

140) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결

141) 대법원 1997. 9. 5. 선고 96후1743 판결

142) 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결

143) 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결. 다만 이용관계에 대한 확인을 구하는 경우에는 예외적으로 확인의 이익이 인정된다는 것에, 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결

144) 김승조, 전제논문(주138), 638면

실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다.”고 하였다.¹⁴⁵⁾

확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 하며, 따라서 확인대상발명이 피청구인이 실제 실시하고 있는 발명과 실질적 동일성이 인정되거나 균등물이라 하더라도 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없으므로 부적법 각하하여야 한다.¹⁴⁶⁾¹⁴⁷⁾ 그리고 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있었다는 사실에 대한 증명책임은 청구인에게 있고, 확인대상발명이 피청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.¹⁴⁸⁾

적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 심판청구인이 피청구인이 실제 실시하는 발명을 확인대상발명으로 보정하는 것은 요지변경이 아니므로(특허법 제140조 제2항 제3호), 상기 흠결을 극복할 수 있다.¹⁴⁹⁾

145) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결

146) 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결

147) 예를 들어 특허발명을 A1, 확인대상발명을 A2, 피청구인의 실제 실시발명을 A3라고 할 때, A1과 A2가 균등하고(A1 ≍ A2), A2와 A3가 균등하더라도(A2 ≍ A3) 그것이 A1과 A3가 균등하다는 결과로 이어지는 것은 아니다(색깔로 비유하자면 A1은 분홍색, A2는 빨간색, A3는 주황색인 경우 분홍색과 빨간색은 유사한 색깔이고, 빨간색과 주황색도 유사한 색깔이지만 분홍색과 주황색은 유사한 색깔이라고 볼 수 없다.). 따라서 피청구인의 실제 실시발명 A2와 실질적으로 동일하거나 균등한 A3를 확인대상발명으로 특정하더라도 해당 심결은 피청구인의 실제 실시발명인 A2에 대하여 아무런 효력이 없게 된다.

148) 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 판결

149) 특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227 판결(“적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제로 실시하는 자가 다르기 때문에 피청구인의 협력이 없다면 청구인이 확인대상발명을 정확히 특정하는 것이 소극적 권리범위확인심판에 비하여 상당한 어려움이 있을 수 있는 점을 고려하여 확인대상발명 특정에 관한 청구인의 불리함을 보상함으로써 균형을 도모하기 위



4 제조방법이 기재된 물건에 관한 확인대상발명의 특정

(1) 특허권의 효력범위

앞에서 살펴봤듯이¹⁵⁰⁾ 물건의 발명과 방법의 발명은 특허권의 효력범위가 전혀 다르다.¹⁵¹⁾ 물건발명의 경우 특허권의 효력은 물건 전체에 미치기 때문에 그것이 동일 물건인 한 그 물건이 어떠한 방법에 의하여 생산된 것인지, 어떠한 방법에 이용되는지를 불문하고 그 특허권의 효력은 생산된 물건이나 사용되는 물건에까지 미친다.¹⁵²⁾ 반면, 특허발명이 물건을 생산하는 방법(제조방법)의 발명인 경우 특허권의 효력은 그 방법에 의해 생산된 물건에 대해서만 미치므로, 동일한 물건이라도 다른 제조방법으로 생산된 것이라면 해당 특허권의 효력이 미치지 않게 된다.

특허발명이 제조방법 발명인 경우 판례는 “물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다. 따라서 대상 실시발명이 ‘물건의 발명’이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.”고 하였다.¹⁵³⁾ 만약 특허발명이 제조방법 발명임에도 불구하고 물건으로 특정한 확인대상발명에 대하여 그 제조방법이 구체적으로 기재가 되어 있지 않으면 해당 물건이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 없으므로, 확인대상발명은 적법하게 특정되지 아니한 것으로 보아야 한다. 따라서 이 경우 피심판청구인이 실시하는 제조방법은 확인대상발명의 설명서에 반드시 기재가 되어야 하며, 기재된 제조방법은 권리범위를 판단하는데 있어서 특허발명의 구성과 대응되는 필수적 구성이 된다.

한 특칙이다. 따라서 위 규정은 확인대상발명의 특정 의무자와 실시자가 동일한 소극적 권리범위확인 심판에는 적용되지 아니한다.”)

150) IV. 4. (2) 제법한정설이 부당한 이유

151) 대법원 2002. 8. 13. 선고 2001후508 판결 참조

152) 윤선희(교정저자 박태일, 강명수, 임병웅), “특허법 제6판”, 법문사, 2019, 102면

153) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결

그런데 이와 달리 물건발명의 특허권자가 물건을 확인대상발명으로 특정하여 권리범위확인심판을 청구하면서, 확인대상발명의 설명서와 도면에 그 물건의 제조방법을 함께 기재한 경우, 그 제조방법에 대해서 어떻게 취급해야 하는지 및 이에 따라 확인대상발명을 어떻게 해석해야 하는지는 아직까지 구체적으로 논의된 바가 없으므로 이를 검토해볼 필요가 있다.

(2) 적법성 심리와 본안 심리의 구별

적법성 심리란 심판합의체가 심판청구 자체의 적법성 여부를 심리하는 것으로 심판청구가 적법해지기 위해 갖추어야 할 심판청구요건 내지 적법요건에 대한 심리를 말한다.¹⁵⁴⁾ 권리범위 확인심판의 경우에는 ① 당사자적격, 청구의 적법여부, 확인대상발명 특정 및 실시, 특허권의 존속 등과 같은 절차의 적법성 여부에 대한 적법성 심리와 ② 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부에 대한 본안 심리로 나누어진다.¹⁵⁵⁾ 심판 적법성에 흠이 있으면 심판합의체는 본안심리를 하지 않고 심결로써 각하한다(특허법 제142조). 따라서 적법성 심리는 본안 심리에 나아가기 위한 선결절차에 해당하고, 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법성 요건에 해당하므로 본안 심리에 앞서 먼저 심리가 이루어져야 한다. 권리범위확인심판에서 확인대상발명은 확인의 이익 판단 대상이자 동시에 본안심리의 판단대상이 되는데, 확인의 이익 판단 방법과 본안 판단 방법은 상이하므로 이를 각각 명확히 구분할 필요가 있다.

확인 이익의 경우 확인대상발명과 피심판청구인의 실시발명을 일치시켜 확정된 심결의 효력이 피심판청구인의 실시발명에 그대로 미치도록 하기 위한 절차적인 요건으로서, 그 판단대상은 확인대상발명과 피심판청구인의 실시발명에 대한 동일성 여부이다. 반면 본안 심리에서는 확인대상발명을 특허발명과 비교하여 권리범위 속하는지에 대한 실체적 판단을 하게 된다. 판례도 “소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특

154) 특허심판원, “심판편람 제13판”, 2021, 35면

155) 특허심판원, “심판편람 제13판”, 2021, 565면



허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하여,¹⁵⁶⁾ 확인의 이익 판단과 본안 판단을 준별하고 있다. 따라서 제조방법이 기재된 물건에 대한 확인대상발명의 특징에 있어서도 적법성(확인 이익) 판단과 본안 판단의 차이를 충분히 고려할 필요가 있다.

(3) 부가적으로 기재한 제조방법과 확인의 이익

특허권자가 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였는데, 피심판청구인은 다른 제조방법의 실시를 주장하는 경우, 물건의 동일성에도 불구하고 피심판청구인이 실제 실시하고 있는 물건으로 확인대상발명을 특정한 것이 맞는지 우선 검토해 본다.

대상판결의 원심판결은 “확인대상발명이 비록 ‘발명’이라는 표현을 사용하고 있지만 그 실질은 특허발명과 같은 ‘기술적 사상’이 아니라 기술적 사상의 범주 내에 포함되는 구체적인 실시 형태를 말하고 이는 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 실시형태 그 자체를 말한다고 할 것이다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 참조). 따라서 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명의 설명서에 확인대상발명의 구조뿐만 아니라 이를 제조하는 방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인이 위 설명서 및 도면에 의하여 특정한 방법대로 제조(실시)하는 물건이 확인대상발명으로 확정된다고 할 것이지 그러한 방법과 다른 방법으로 제조(실시)된 물건은 비록 그 물성이 실질적으로 확인대상발명에 기재된 물건과 동일하다고 하더라도 심판대상으로 특정한 확인대상발명에 포함되지 않는다고 할 것이다.”고 하여 확인의 이익을 부정하였다.

그런데 권리범위확인심판에서 확인의 이익을 요구하는 이유는 확인대상발명과 피심판청구인의 실시발명을 일치시켜 심결의 효력이 실시발명에 미치도록 하기 위함이라는 것을 다시 상기할 필요가 있다. 그렇다면 확인대상발명의 설명서에 기재된 제조방법과 피심판청구인의 실시주장 제조방법이 서로 다르다고 하더라도 물건의 동일성이 인정된다면, 권리범위에 대한 확정된 심결의 효력은

156) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결

피심판청구인이 실제 실시하고 있는 물건에 미치게 되므로 확인의 이익이 부정된다고 할 수 없다. 따라서 확인대상발명의 설명서에 의해 특정되는 구체적인 실시형태는 물건 그 자체로서 파악해야하지, 부가적으로 기재된 제조방법까지 실시형태로서 파악하여서는 아니 된다. 그럼에도 원심판결은 부가적으로 기재된 제조방법까지 실시 형태로 파악한 후 확인대상발명과 실시주장발명 사이의 동일성이 인정되지 않음을 이유로 확인의 이익이 인정되지 않는다고 하였으니 확인대상발명의 파악에 관한 법리와 확인의 이익에 관한 법리를 잘못 판단·적용한 위법이 있다.

이에 대상판결은 “확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.”고 하여 확인대상발명으로 특정된 물건과 피심판청구인이 실시하는 물건이 동일하다면, 확인대상발명의 설명서나 도면에 부가적으로 기재된 제조방법과 피심판청구인이 실시를 주장하는 제조방법이 일치하지 않더라도 확인의 이익을 인정한 것이다.

(4) ‘확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재’의 의미

확인대상발명이 심판대상물로서 적법하게 특정되기 위해서는 특허발명의 구성요소와 대응하는 구성을 확인대상발명의 설명서 및 도면에 구체적으로 기재하여야 한다.¹⁵⁷⁾ 그런데 특허발명의 구조나 성질과 대응되는 확인대상발명의 구조나 성질을 기술적 또는 언어적 한계로 표현하기 힘든 경우에는 제조방법을 빌려 쉽게 표현할 수도 있을 것이다. 그럼 이 경우 비록 제조방법 그 자체는 침해 판단과 관계없는 외적요소에 해당하지만, 제조방법은 확인대상발명으로 특정한 물건의 구조나 성질을 쉽게 표현하고 설명하는 역할을 수행하며, 또한 제조방법으로부터 특정되는 확인대상발명의 구조나 성질이 특허발명의 구성요소와 대응하는 부분이 될 수 있다. 그럼 이 경우에도 대상판결에서 실시한 ‘확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재’한 경우에 해당할 수 있을까?

157) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 판결



대상판결은 구체적인 적용에 있어서 ① 확인대상발명의 설명서와 도면에 특허발명의 구성요소와 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여 특허권의 효력이 확인대상발명에 미치는지 여부를 확인할 수 있고, ② 확인대상발명의 설명서와 도면에 기재된 제조방법이 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하며, ③ 확인대상발명이 부연설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 특허권의 효력이 미치는지 달라지지 않는 경우에는, 제조방법을 부가적으로 기재한 경우에 해당하므로 해당 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수 없다고 하였다.¹⁵⁸⁾

이 세 가지 요건을 종합해보면 ‘확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재한 경우’란 확인대상발명의 설명서와 도면에 기재된 제조방법에 관계없이 확인대상발명을 특정 후 특허발명과 비교하여 권리범위 속부를 판단할 수 있는 경우를 의미하는 것으로 보인다. 즉, 확인대상발명으로 특정된 물건과 그 제조방법을 완전히 분리할 수 있는 경우로서, 제조방법의 기재를 제외하고 해석하더라도 확인대상발명의 동일성이 유지되어 특허권의 효력이 미치는지 여부가 달라지지 않고, 특허발명과 비교하여 권리범위 속부를 판단하는데 아무런 문제가 없어야 한다. 이러한 경우를 만족할 수 있는 구체적인 사례가 무엇인지는 앞서 ‘IV. 3. PBP 청구항의 유형별 권리범위 해석’에서 정리한 내용들을 확인대상발명의 특정에도 그대로 적용하여 분석해 볼 수 있을 것이다.

먼저 첫 번째로, 제조방법이 확인대상발명으로 특정된 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우(㉠)이다. 이는 PBP 청구항 유형 중 ‘(a) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우로서 물건의 구조나 성질을 제

158) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(“① 피고들은 그 설명서와 도면에서 확인대상 발명 중 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하고 설명하고 있어, 이를 통해 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 확인대상 발명에 미치는지 여부를 확인할 수 있다. ② 한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, ③ 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.”)

조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우'와 대응된다. 확인대상발명의 설명서나 도면에 기재된 제조방법이 확인대상발명으로 특정된 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않기 때문에 제조방법의 기재를 제외하고 해석하더라도 확인대상발명의 동일성이 유지되어 특허권의 효력이 미치는지 여부가 달라지지 않고, 또한 제조방법 그 자체는 물건 특허발명의 구성요소와 대응하는 구성이 아니므로 확인대상발명의 설명서에 기재된 제조방법을 전혀 고려함이 없이 권리범위 속부를 판단할 수 있게 된다.

두 번째로, 제조방법이 확인대상발명으로 특정된 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우지만 이를 제조방법에 의하지 않고 특정한 경우(㉠)이다. 이는 PBP 청구항 유형 중 '(b) 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우로서 물건의 구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정 가능한 경우'와 대응된다. 확인대상발명의 설명서나 도면에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치더라도 그 구조나 성질을 제조방법에 의하지 않고 특정하였다면, 이 경우도 역시 제조방법을 제외하고 해석하더라도 확인대상발명의 동일성이 유지되어 특허권의 효력이 미치는지 여부가 달라지지 않고, 특허발명과 비교하여 권리범위 속부를 판단하는데 문제가 없게 된다.

그리고 상기 ㉠ 또는 ㉠에 해당한다면 적극적 권리범위확인심판에서 피심판 청구인이 다른 제조방법의 실시를 주장하더라도 제조방법에 관계없이 확인대상발명으로 특정된 물건과 실시주장발명의 동일성을 쉽게 판단할 수 있으므로, 이에 따라 확인의 이익을 인정하고 신속하게 본안판단에 나아갈 수 있게 된다.

(5) 확인대상발명에 제조방법을 '부가적'으로 기재하지 않은 경우

상기 ㉠ 또는 ㉠과는 다르게 확인대상발명인 물건의 구조나 성질을 제조방법으로 특정했다거나, 또는 제조방법으로 특정할 수밖에 없는 경우(이하 '제조방법을 부가적으로 기재하지 않은 경우'라 한다)에도 대상판결을 적용할 수 있는지 검토해 본다.

제조방법을 부가적으로 기재하지 않은 경우라면, 비록 확인대상발명의 설명서에 기재된 제조방법 그 자체가 특허발명의 구성요소와 대응하는 구성은 아닐지라도, 제조방법에 의해 특정되는 물건의 구조나 성질이 특허발명의 구성요소와



대응하는 확인대상발명의 구성이 된다.¹⁵⁹⁾ 따라서 제조방법을 제외하고 확인대상발명을 특정하면 ‘제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질’도 확인대상발명의 구성에서 제외되므로 확인대상발명의 동일성이 유지되지 아니한다. 이와 같다면 제조방법의 유무에 따라 확인대상발명의 실체가 달라지므로 결국 특허권의 효력이 미치는지 여부도 달라지게 되는바, 확인대상발명의 특정에 있어서 제조방법을 제외하고 해석할 수 없게 된다.

제조방법을 부가적으로 기재하지 않은 경우라도 피심판청구인의 실시주장 제조방법이 확인대상발명의 설명서와 도면에 기재된 제조방법과 동일하다면 양 물건의 동일성도 인정되므로 확인의 이익을 인정하고 본안판단으로 나아갈 수 있다. 그런데 피심판청구인이 다른 제조방법을 주장하는 경우라면, 확인대상발명으로 특정된 물건과 피심판청구인이 주장하는 제조방법으로 생산된 물건 사이의 동일성을 입증해야 하는 문제가 발생하게 된다. 발명이 기계나 장치분야라면 상대적으로 쉽게 양 물건의 동일성을 입증할 수도 있겠으나, 화학이나 생명 분야라면 제조방법이 다른 이상 사실적 관점에서 최종물의 동일성을 판단하기 쉽지 않을 것이고 동일성 입증도 상당히 곤란할 것이다.¹⁶⁰⁾

피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 증명책임은 특허권자에게 있으므로, 만약 피심판청구인이 다른 제조방법의 실시를 주장하는 상황에서 특허권자가 물건의 동일성에 대한 입증자료를 제출하지 못했다면 심판원은 심판청구를 각하하면 된다.¹⁶¹⁾ 그런데 특허권자가 동일성에 대한 입증자료를 제출한 경우라면 심판원은 해당 자료에 기초하여 동일성을 심리한 후

159) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(“이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정된 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.”)

160) 이 경우에도 예를 들어 확인대상발명은 ‘A 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건 X’이고, 실시주장발명은 ‘B 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가진 물건 X’으로서, 제조방법이 다름에도 불구하고 물건 X의 동일성이 인정된다면 확인의 이익을 인정하고 본안으로 나아갈 수 있을 것이다.

161) 특허심판원, “심판편람 제13판”, 2021, 542면(“청구인이 확인대상발명의 실시 증거를 제출하지 않은 경우 심판관은 청구인에게 피청구인이 확인대상발명을 실시함을 입증하는 증거를 제출하도록 보정 명령하고, 청구인이 증거자료를 제출하지 못하는 경우 특별한 사유가 없는 한 심판청구를 각하한다.”)

확인의 이익 여부를 결정해야 하는데, 이는 본안의 선결문제로서 심판 적법성에 불과한 확인의 이익 판단이 본안 판단에 준할 정도의(혹은 본안판단보다 더 과중한) 심리를 요구할 수도 있게 되며,¹⁶²⁾ 또한 동일성이 입증될 때까지 확인의 이익 문제가 계속 남아있게 되어 더 이상 본안에 나아가지 못하고 절차가 지연되는 문제가 발생하게 된다.

상황이 이와 같다면 오히려 특허권자로서는 양 물건의 동일성을 입증하기보다는 확인대상발명에 기재된 제조방법을 피심판청구인의 실시주장 제조방법으로 보정하는 것이 더 간명한 해결책이 될 것이다(특허법 제140조 제2항 제3호).

(6) 확인대상발명의 해석에 물건자체설을 그대로 적용할 수 있는지

특허발명의 구성요소와 이에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 선정하는 문제는 특허발명의 구성요소의 기능 등을 어떻게 파악할지와도 밀접한 관계가 있어 특허발명의 청구범위 해석과 떼어 놓고 생각할 수 없다.¹⁶³⁾

판례는 “특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는 것이므로, 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.”고 하였다.¹⁶⁴⁾ 즉 판례는 청구범위 해석방법이 확인대상발명의 해석에도 그대로 적용됨을 명백히 한 것이다.¹⁶⁵⁾

162) 특히 화학이나 생명분야에서 제조방법이 물건(또는 물질)의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우라면, 제조방법이 다른 두 물건에 대한 침해여부를 판단하는 것 보다 제조방법이 다른 두 물건이 사실상 관점에서 동일한지 여부를 판단하는 게 훨씬 더 어려운 일이 될 것이다.

163) 이한상, “특허발명의 구성요소와 이에 대응하는 확인대상발명의 구성요소 선정”, 대법원판례해설 제 128호 2021, 273면

164) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결



이와 같다면 PBP 청구항의 해석방법(물건자체설)을 제조방법이 기재된 물건에 관한 확인대상발명을 해석할 때도 그대로 적용할 수 있을 것이다. PBP 청구항에서 제조방법 그 자체는 물건을 한정하는 구성요소가 아니며, 물건의 구조나 성질을 특정하는 한도 내에서 구성요소로 기능한다. 그렇다면 특허발명이 물건인 경우 이와 비교대상이 되는 확인대상발명의 설명서와 도면에 제조방법을 기재했다고 하더라도, 제조방법 그 자체는 특허발명과 대응되는 구성이 되지 아니한다.

대사판결도 “물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있다(판시①)”고 하여, 본안 심리에 있어서 확인대상발명의 특정 및 해석은 물건자체설이 적용됨을 분명히 하였다. 이미 대사판결에 앞서 최근 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결도 “이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다”고 하여, ‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 확인대상발명을 물건자체설로 특정하였었다.

다만, 확인의 이익을 판단 할 때에는 확인대상발명에 기재된 제조방법이 확인대상발명의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우라면, 피심판청구인이 다른 제조방법의 실시를 주장하는 경우 사실적 관점에서 물건의 동일성을 입증하는 게 극히 어려워질 수도 있다. 그렇기 때문에 대사판결은 ‘이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다(판시②)’고 판시함으로써, 확인의

165) 유영선, “기능적 표현으로 기재되어 있는 확인대상발명의 특정 여부 판단 기준”, 대법원판례해설, 2012, 562면

이익 판단에서는 ‘제조방법의 부가적 기재’라는 조건 하에 물건자체설이 적용된다고 판시한 것이다. 제조방법을 부가적으로 기재하지 않은 경우에는 물건의 동일성 입증을 통한 확인의 이익 인정이 힘들어지므로, 결국 제조방법까지 고려하여 확인의 이익을 판단해야 하는 경우가 많을 것이다. 이하 제조방법이 기재된 물건에 대한 확인대상발명의 특정 방법을 표로 정리하면 다음과 같다.

	적법성 심리(확인 이익)	본안 심리
제조방법을 부가적으로 기재한 경우	물건자체설(판시②)	물건자체설(판시①)
	사례 : 2019후11541 판결	사례 : 2019후11541 판결
제조방법을 부가적으로 기재하지 않은 경우	물건자체설 or 제법한정설 ¹⁶⁶⁾	물건자체설(판시①)
		사례 : 2020후11059 판결

비록 확인의 이익을 판단할 때에는 제조방법까지 고려(제법한정설)해서 확인대상발명을 특정해야 하는 경우도 있겠지만 이는 어디까지나 본안 심리에 앞서 확정된 심결의 효력이 피심판청구인의 실제 실시발명에 미치도록 하기 위한 ‘형식적·절차적’ 요건에 불과하며, 심판 적법성 심리와 본안 심리는 명백히 구분되므로 이로 인해 제조방법이 기재된 물건에 대한 ‘실체적 해석’을 물건자체설로 통일하는데 장애가 있다고 볼 수 없다.¹⁶⁷⁾ 따라서 권리범위 숙부라는 실체적 본안 판단에 있어서는 제조방법이 기재된 물건에 대한 특허발명과 확인대상발명의 해석을 모두 물건자체설로 일치시켜 침해 판단의 예측가능성 및 법적 안정성을 도모할 수 있고, 이를 통해 보다 효율적으로 심판 및 소송실무를 운용해 나갈 수 있을 것이다.

166) 기계나 장치분야 발명이라면 제조방법과 관계없이 최종물만으로 확인대상발명과 실시주장발명의 동일성을 판단·입증하여 확인의 이익을 인정받을 수도 있겠지만, 화학이나 생명분야의 발명이라면 제조방법을 고려하지 않고서는 사실적 관점에서 물건의 동일성을 판단·입증하기 쉽지 않을 것이므로 대부분의 경우 제조방법이 동일해야만 확인의 이익도 인정받을 수 있을 것이다.

167) 판례는 청구범위에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되는지와, 뒷받침되는 발명이 제42조 제3항 제1호의 실시가능성을 만족하는지는 별개의 문제라고 하였는데(제42조 제4항 제1호의 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지에 의하여 판단하여서는 아니 된다. 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결), 이와 유사한 관점에서 적법성을 판단하기 위한 특정과 본안을 판단하기 위한 특정을 각각 구분할 필요가 있다.



〈본안심리에서 제조방법이 기재된 물건발명의 해석방법〉

	분류	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는지 여부	해석방법
사례1 168)	특허발명	X	제조방법을 제외하고 물건자체로 해석
	확인대상발명	X	제조방법을 제외하고 물건자체로 해석
사례2	특허발명	O	제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 해석
	확인대상발명	X	제조방법을 제외하고 물건자체로 해석
사례3 169)	특허발명	X	제조방법을 제외하고 물건자체로 해석
	확인대상발명	O	제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 해석
사례4 170)	특허발명	O	제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 해석
	확인대상발명	O	제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 해석

168) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 (대상판결)

169) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 (쑥추출물 사건)

170) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 (직접타정법 정제 사건)

VI 결론

확인대상발명의 해석은 침해 판단과 맞닿아 있기 때문에 침해 판단 국면에서 PBP 청구항의 해석이 원칙과 예외로 나뉘어 달라지는 것은 ‘제조방법이 기재된 물건’에 대한 확인대상발명의 해석에 있어서도 불안정성을 초래하게 되므로 바람직하지 않다. 따라서 PBP 청구항의 해석은 특허요건 판단과 침해 판단을 구분하지 않고 통일적으로 물건자체설이 적용될 필요가 있으며, 본 논문에서는 일원설로서 물건자체설을 적용하더라도 그동안 정립된 청구범위 해석원칙을 통해 충분히 타당한 결론을 도출할 수 있음을 논증해보았다.

대상판결과 2020후11059 판결에 따르면 물건발명에 해당하는 PBP 청구항의 권리범위는 물건자체설로 해석해야 함이 명확해진다. 또한, 대상판결은 제조방법이 기재된 물건에 관한 확인대상발명의 실체적 해석도 물건자체설이 적용된다고 판시함으로써, ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 실체적 해석을 물건자체설로 일치시켜 침해판단의 예측 가능성 및 법적 안정성을 도모하였다. 이와 더불어 대상판결은 ‘부가적으로 제조방법을 기재’한 확인대상발명에 대하여 명확한 확인의 이익 판단 법리를 제시함으로써, 확인대상발명과 실시주장발명의 동일성 여부로 인해 발생할 수 있는 법적 분쟁을 합리적으로 해결하고 보다 신속하게 본안판단에 나아갈 수 있도록 하였다.

한편, 확인의 이익은 확인대상발명과 피심판청구인의 실시발명이 사실적 관점에서 동일한 경우에 한해 인정될 수 있으므로, 확인대상발명에 해당하는 물건의 구조나 성질을 제조방법으로 특정했다거나 또는 제조방법으로 특정할 수밖에 없는 경우와 같이 제조방법을 부가적으로 기재한 경우가 아니라면, 제조방법을 고려하지 않고서는 사실적 관점에서 물건의 동일성을 입증하기 매우 곤란해진다. 그러나 이는 권리범위확인심판 고유의 심판적법성 요건에 해당하는 확인의 이익의 특수성에 기인하는 것으로서, 사실적 관점에서 형식적으로 동일성 판단이 이루어지는 확인의 이익과 실체적 침해 판단이 이루어지는 본안은 엄격히 구분되어야 한다. 따라서 확인대상발명의 설명서에 제조방법을 ‘부가적으로 기재하지 않은 경우’라고 하더라도 본안 심리에서는 물건자체설로 확인대상발명을



특정하여 침해 판단을 해야하고, 이를 통해 제조방법이 기재된 물건발명의 실제적 해석은 그 대상이 특허발명인지 확인대상발명인지에 관계없이 물건자체설로 통일할 수 있다.

PBP 청구항의 명확성 법리와 대응될 수 있는 ‘제조방법이 기재된 물건’에 관한 확인대상발명의 특정 정도도 본고에서 논의해 보고 싶었지만, 분량 관계상 다음을 기약하기로 한다. 향후 여기에 대한 후속 판결도 나와 PBP에 대한 법리가 체계적으로 완성되길 바라며, 본고가 제조방법이 기재된 물건발명에 관한 바람직한 해석방법을 정립하는데 단초가 되길 희망한다.

참 고 문 헌

〈국내문헌〉

1. 강경태, “제조방법을 기재한 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 해석”, Law & Technology 9권 5호, 서울대학교 기술과법센터, 2013.
2. 강현, “제조방법이 기재된 물건 발명 청구항의 해석에 관한 연구 -平成27年6月 5日 日本最高裁判決을 중심으로-”, 아주법학 제13권 제2호, 아주대학교 법학연구소”, 2019.
3. 김승조, “확인대상발명의 실시와 확인의 이익”, 특허판례연구, 박영사, 2009.
4. 김철환, “생략발명과 불완전이용론에 관한 소고”, 특허소송연구 3집, 특허법원, 2005.
5. 남현, “물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급”, 대법원 판례해설 제80호, 법원도서관. 2009.
6. 박민정, “프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim)에 관한 고찰”, 특허소송연구 6집, 특허법원, 2013.
7. 성균관대학교 산학협력단, “권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안”, 특허청, 2015.
8. 손천우, “제조방법이 기재된 물건(Product by process)청구항의 특허침해 판단에서의 해석기준”, 사법 제36호, 사법발전재단, 2016.
9. 송재섭, “실용신안등록청구범위에서 제조방법을 기재한 물건 청구항(Product by Process Claim)에 대한 소고”, Law & Technology 10권 5호, 서울대학교 기술과법센터, 2014.
10. 신현철, “프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건 - ‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구 -”, 부산대학교 법학연구 제57권 제2호, 2016.



11. 유영선, “기능적 표현으로 기재되어 있는 확인대상발명의 특정 여부 판단 기준”, 대법원판례해설 제94호, 2013.
12. 유영선, “‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단방법-대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결”, 2021 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2022.
13. 유영선, “‘제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)’의 특허청구범위 해석”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015.
14. 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발전재단, 2014.
15. 양인수, “제법한정 물건발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -”, 과학기술법연구, 2017.
16. 윤선희(교정저자 박태일, 강명수, 임병웅), “특허법 제6판”, 법문사, 2019.
17. 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구 1집, 특허법원, 1999.
18. 이한상, “특허발명의 구성요소와 이에 대응하는 확인대상발명의 구성요소 선정”, 대법원판례해설 제128호, 2021.
19. 임호, “특허실무론”, 문우사, 2014.
20. 전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011.
21. 정상조·박성수 공편, “특허법 주해 II”, 박영사, 2010.
22. 정차호, “제법한정물건(PbP) 청구항의 해석”, 2022년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집, 특허심판원, 2022.
23. 정차호, “제조방법이 기재된 청구항의 해석: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019 후11541 판결”, 2022 TOP 10 특허판례세미나, 2023.
24. 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부- 대법원 2011후927 전원합의체 판결 및 2013후 1726 판결에 대한 비판적 고찰 -”, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015.
25. 정택수, “특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단 기준”, 대법원 판례해설 제102호, 법원도서관, 2014.

26. 조영선, “제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성·진보성 판단”, 저스티스 통권 제148호, 한국법학원, 2015.
27. 조영선, “특허법 3.0”, 박영사, 2021.
28. 조재신, “제법한정 물건발명의 특허 청구범위 해석에 관한 쟁점”, 법학논총 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021.
29. 조현래, “특수한 형식의 특허청구범위 해석에 대한 연구”, 고려대학교 대학원, 법학박사학위논문, 2007.
30. 조현래, “Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단*-Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로-”, 부산대학교 법학연구, 2009.
31. 좌승관, “제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰-대법원 2015.1.22.선고 2011후927 판결을 중심으로” 지식재산연구 제11권 제1호, 2016.
32. 좌승관, “특허법상 명세서의 기재요건에 관한 연구 : 화학 관련분야의 발명을 중심으로”, 충남대학교 대학원, 법학박사학위논문, 2020.
33. 차상육, “특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 청구항’(PbP Claim)의 청구범위 해석,” 산업재산권 제71호, 2022.
34. 최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 특허소송연구 3집, 특허법원, 2005.
35. 특허법원 지적재산소송실무연구회, “지적재산소송실무 제4판”, 박영사, 2019.
36. 특허심판원, “심판편람 제13판”, 2021.
37. 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 2023.

〈해외문헌〉

1. 岡田吉美·道祖土新吾, “プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての” パテント Vol. 64 No. 15, 2011.
2. USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2023.

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

우수상

상표의 유사 여부 판단과 ‘호칭 중점 고려’ 원칙

대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결

엄 태 민

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결
제 목	상표의 유사 여부 판단과 ‘호칭 중점 고려’ 원칙
요 약	대법원은 그간 광고선전 매체의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사 여부 판단에 호칭이 가장 중요한 것이라고 일관되게 판시하여 왔는데, 2020. 12. 30. 선고한 2020후10957 판결에서 외관·호칭·관념 중에서 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 기준으로 판단하여 온 그간의 경향과 일치한다고 보기 어려운 상표의 유사 판단기준을 제시함 위 대법원의 판결은 그동안 상표 유사 판단 기준으로 적용되어 오던 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 배제하고, 외관이 현저히 다른 경우 호칭이 유사하더라도 양 상표가 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판시하여 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 적용해 오던 상표심사 실무 등에 혼란을 일으킬 수 있는 문제점이 있음 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 배제하여 상표의 유사여부를 판단한 대법원 판결의 주요 내용과 쟁점을 검토하고, ‘호칭 중점 고려’ 원칙에 의한 선행 판결례 및 주요국의 현황에 대한 비교 분석을 토대로, 상표 유사여부 판단기준의 개선방안을 제시하고자 함
필 요 성	대법원이 대상 판결에서 상표 유사 판단의 3가지 요소 즉, 외관, 호칭, 관념 중 어느 요소가 가장 중요하다거나, 요소 간의 고려에 우선순위 여부와 같은 판단이 이루어진 것도 아니어서 문자상표의 유사여부는 호칭이 가장 중요한 것이라는 96후344 판결 이후 일관된 대법원의 견해를 바꾸었다고 보기도 불분명하지만, 그간 실무적으로 상표 유사 판단 기준으로 적용해 오던 ‘호칭 중점 고려’ 원칙이 배제된 판결로 보이고, 이로 인해 관련 산업계 및 특허청의 상표심사 실무에 혼란이 우려됨 대상 판결로 인한 산업계 및 상표심사 실무 등에 있어서 혼란을 막고, 상표법의 목적에 부합하는 상표 유사 판단을 위해 ‘호칭’의 중점 고려 필요성 및 이에 따른 ‘호칭 중점 고려’ 원칙의 확립방안이 마련될 필요
독 창 성	‘호칭 중점 고려’ 원칙에 의한 선행 판결례 및 주요국의 현황에 대한 비교 분석을 토대로, 상표 유사여부 판단기준의 개선방안을 제시함
파급효과	대법원 대상 판결로 인한 관련 산업계 및 특허청의 상표심사 실무에 혼란을 막고, 상표법의 목적에 부합하는 상표 유사여부 판단기준의 개선방안을 모색함



우수상

상표의 유사 여부 판단과 '호칭 중점 고려' 원칙

대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결을 중심으로



목 차 / Contents

I. 서론	144	IV. 주요국의 상표 유사 판단	158
II. 사건 개요 및 대법원 판결의 주요 내용	146	1. 일본	
1. 원결정 및 특허심판원의 심결 요지		2. 미국	
2. 특허법원의 판결 요지		3. 유럽연합	
3. 대법원의 판결 요지		4. 비교 검토	
4. 대상 판결의 쟁점		V. 상표 유사 판단과 '호칭 중점 고려' 원칙의 확립방안	170
III. 상표 유사 판단에 관한 학설·판례 검토	150	1. 대법원 판결의 비판적 고찰과 제언	
1. 상표 유사 판단의 기준과 판단요소		2. 거래실정에 따른 '호칭' 중점 고려의 필요성	
2. 학설		3. '호칭 중점 고려' 원칙 확립 방안	
3. 판례		VI. 결론	181
4. 심사실무			
5. 중점 고려 판단요소			

I 서론

상표는 상거래에 있어서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장(標章)¹⁾을 말한다. 따라서 상표등록출원된 상표가 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하는 힘인 식별력(識別力)²⁾을 갖고 있거나, 만일 그러하지 못할지라도 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우에는 등록을 받을 수 있다.³⁾

이에 따라 상표법은 선출원·선등록상표, 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章), 그 이외에 공익상 보호를 요하는 표장 등과 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없고, 상표권의 효력도 등록상표와 동일·유사한 상표에 대해서만 미치도록 규정하고 있다.⁴⁾ 따라서 상표의 유사여부 판단은 상표등록요건의 심사, 상표권의 효력과 침해, 상표등록의 취소 또는 무효사유 판단 등에 있어서 필수적인 과정이다.

다만 상표법에는 상표의 유사에 대한 개념⁵⁾ 및 유사여부의 판단기준에 관한 규정을 두고 있지 않아서 실제 판단은 법원의 판례와 이를 반영한 특허청의 상표심사기준⁶⁾에 따라 이루어지고 있다. 이와 관련하여 상표의 유사 판단은 상표법의 목적에 비추어 상품의 출처에 관하여 오인·혼동 우려라는 실질적 기준으로 판단하여야 한다는 것이 대법원의 확립된 판례⁷⁾이며 지배적인 학설⁸⁾이다. 특히 대법원은 일관

1) “표장”이란 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말하는데, 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등이 대표적이다(상표법(2022. 2. 3. 법률 제18817호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제1호).

2) 상표의 식별력은 상표법 제33조 제1항 각 호의 ‘본질적 식별력’과 제33조 제2항의 ‘사용에 의한 식별력’으로 구분할 수 있고, 특히 본질적 식별력은 지정상품과의 관계에서 표장 그 자체로 식별력을 가지는 경우와 표장 그 자체로는 본질적 식별력이 없다고 하더라도 표장간의 결합 및 기타 사정으로 인하여 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성하는 경우로 구분할 수 있다.

3) 상표법 제33조 제2항.

4) 상표법 제34조, 제35조, 제91조, 제108조 등.

상표권자는 등록상표와 동일·유사한 상표까지, 그리고 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에까지 상표권의 효력을 향유한다(육소영, “상표의 동일·유사와 출처혼동 판단에 관한 주체적 기준”, 『법학연구』, 제33권 제3호, 충남대학교 법학연구소, 2022, 125-126면).

5) 이 글 Ⅲ. 1. 및 각주(17) 참고.

6) 특허청, 『상표심사기준(특허청예규 제130호, 이하 ‘심사기준’)』, 특허청, 2023.

7) 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결; 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후140 판결; 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결; 대법원 1966. 11. 22. 선고 65후18 판결 등.



되게 “상표의 유사여부는 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우에 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것인지의 여부에 의하여 결정될 것이고 그 경우 상품에 사용된 상표가 그 외관·호칭·관념에 의하여 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 고찰하여야 한다.”고 판시하고 있다.⁹⁾

나아가 대법원은 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 일관되게 판시하여 왔다.¹⁰⁾ 그런데 최근 대법원은 외관·호칭·관념 중에서 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 기준으로 판단하여 온 그간의 경향과 일치한다고 보기 어려운 상표의 유사 판단기준을 제시하였다. 즉, 대법원은 2020. 12. 30. 선고한 2020후 10957 판결에서, 양 상표의 호칭은 유사하더라도 전체적으로 보았을 때 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않으므로 양 상표가 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였다.

그런데 대법원의 대상 판결은 그동안 상표의 유사 판단기준인 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 배제하고, 외관이 현저히 다른 경우 호칭이 유사하더라도 양 상표가 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판시하여, ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 적용해 온 상표심사 실무 등에 혼란을 일으킬 수 있는 문제점이 있다.

이 글에서 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 배제하여 상표의 유사여부를 판단한 대법원 판결의 주요 내용과 쟁점을 검토하고, 위 원칙에 의한 선행 판결례 및 주요국의 법령, 판례 등 현황에 대한 비교 분석을 토대로, 상표 유사여부 판단기준의 개선방안을 제시하고자 한다.

8) 문삼섭, 『상표법(제2판)』, 세창출판사, 2004, 497면; 박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단기준”, 『사법논집』, 제39집, 법원도서관, 2004, 469면; 한동수, 『상표법 주해 I (초판)』, 정성조(편), 박영사, 2018, 553-560면.

9) 대법원 1986. 3. 11. 선고 85후134 판결; 대법원 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결 등.

10) 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등.

II 사건 개요 및 대법원 판결의 주요 내용

1 원결정 및 특허심판원의 심결 요지

선철주물 주조업체인 한국가로수보호(주)는 2017. 4. 17. 상품류 구분 제6류의 ‘건축용 금속제 트랜치 커버’를 지정상품으로 하여 “**Urbansys**” 표장에 대해 상표등록출원(제40-2017-48629호)을 하였다.

이를 심사한 심사관은 2018. 1. 2. 출원상표 “**Urbansys**”는 선등록상표 서비스표(국제등록 제925474호) “**AVANCIS**”와 그 호칭이 유사하고 지정상품도 선등록상표서비스표의 지정상품인 상품류 구분 제11류의 ‘solar collectors (태양열집열판)’ 등과 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 상표등록을 받을 수 없다고 거절결정을 하였다.

이에 불복하여 한국가로수보호(주)는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였는데, 심판원도 심사관의 원결정을 지지하면서 이 사건 출원상표는 선등록상표 서비스표와 외관은 다소 상이하나 호칭이 동일·유사하고 지정상품 또한 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 심결(2018원469) 하였다.

2 특허법원의 판결 요지

한국가로수보호(주)는 특허법원에 항소하였는데, 동 법원은 특허심판원의 심결을 지지하면서 첫째, 이 사건 출원상표 “**Urbansys**”는 선등록상표서비스표 “**AVANCIS**”와 그 외관은 다르지만 호칭이 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 동일 또는 유사하여 두 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와 그 표장이 전체적으로 유사하며, 둘째, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘건축용 금속제 트랜치 커버’는 주로



건물, 공원, 도로, 시설물 주위의 배수로나 배수구의 덮개로서 사용되는 건축재이고, 선등록상표서비스표의 지정상품 중 ‘태양열집열판’은 주로 태양열을 흡수하여 냉·난방 및 에너지원으로 사용되는 것으로 건축시 건물에 부착되는 건축외장재료, 양 지정상품은 모두 건축자재로서 유사한 속성을 가질 뿐만 아니라 트랜치커버와 태양열집열판은 동일한 제조업체에 의하여 제조되어 근거리에 시공되거나 일괄하여 시공되고 있어서 상품 제공자, 제공 장소, 용도, 사용 장소, 수요자 등이 중첩되므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 판시하였다.¹¹⁾

3 대법원의 판결 요지

한국가로수보호(주)의 상고에 대해 대법원은 2020. 12. 30. 선고한 판결에서 아래와 같은 이유를 들어 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표가 유사하다고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표서비스표의 지정상품이 거래 통념상 유사한 상품에 해당한다고 보기 어려운데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다고 판시하였다.¹²⁾

첫째, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표 “**Urbansys**”와 선등록상표 서비스표 “**AVANCIS**”가 유사하다고 보기 어렵다.

① 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’로, 선등록상표서비스표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다. ② 그런데 양 상표는 외관이 완전히 상이하다. 양 상표 모두 알파벳의 대문자 또는 주로 소문자로 이루어진 문자상표로서 그 철자의 구성도 다르며 거의 겹치지도 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는 ‘도시의’를 의미하는 ‘urban’과 ‘체계’ 등을 의미하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로 ‘도시의 체계’ 정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표서비스표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양

11) 특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허4345 판결.

12) 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결.

상표의 관념을 대비할 수 없다. ③ 이와 같이 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

둘째, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표의 지정상품 ‘금속제 건축용 트렌치 커버’와 선등록상표서비스표의 지정상품 중 ‘태양열 집열판’이 거래 통념상 유사한 상품에 해당한다고 보기 어렵다.

① 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘금속제 건축용 트렌치 커버’는 배수로나 도랑 등에 사용되는 금속제 덮개로 그 용도나 설치 위치, 디자인적 요소 등을 고려하여 제작하는 비교적 단순한 금속제품인 반면, 선등록상표서비스표의 지정상품 중 ‘태양열 집열판(Solar Collector)’은 태양에서 나오는 열에너지를 전기로 변환하는 태양열 발전(태양광을 전기로 변환하는 태양광 발전과는 구별된다)의 핵심장치이다. 따라서 양 지정상품은, 그 원료나 제조 방법 및 제조에 필요한 기술 등이 많이 다르며 그 속성과 용도, 구조와 형상에 상당한 차이가 있다. ② ‘태양열 집열판’이 건축물에 부착·설치되는 경우가 많다는 점을 고려하더라도, ‘금속제 건축용 트렌치 커버’와 ‘태양열 집열판’은 각 건축자재 분야와 신재생에너지 분야라는 다른 산업분야에 속하는 상품들로 볼 수 있고, 상표법 시행규칙상 상품류의 구분도 다르다. ③ 피고 제출 증거만으로는 양 지정상품의 생산, 판매, 시공 업체가 일반적으로 일치한다고 보기 어렵고, ‘태양열집열기’가 ‘트렌치 커버’와 근거리에서 설치되는 일이 잦다는 것만으로는 위에서 본 것처럼 그 속성과 용도 등이 현저히 다른 각 지정상품에 대하여 그 출처의 오인·혼동이 생길 것으로 보이지 않는다.

4

대상 판결의 쟁점

대법원은 호칭이 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없으므로 이 사건 출원상표 “**Urbansys**”와 선등록상표서비스표 “**AVANCIS**”가 유사하다고 보기 어렵다고 판시하였는데, 그간의 대법원의 일관된 경향을 고려하면 다음과 같은 주목할 만한 점이 있다.



대법원은 그간 상표의 유사여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 한다는 기본원칙을 토대로, 1996. 9. 6. 선고된 96후344 판결에서 최초로 “광고선전 매체의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사여부는 호칭이 가장 중요한 것”이라고 판시한 후 호칭을 외관, 관념보다 중요한 요소로 일관되게 평가하여 왔다.¹³⁾ 앞서 살핀 특허심판원의 심결(2018원469) 및 특허법원의 원심판결(2019허434)도 그 외관은 다르지만 호칭이 유사하다는 점을 들어 이 사건 출원상표는 선등록상표서비스표와 표장이 유사하다고 판단하였다.

그런데 대법원은 위 판결에서 출원상표와 선등록상표서비스표는 청감은 유사하여도 외관이 완전히 상이하므로 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다는 점을 들어 양 상표가 유사하지 않다고 보았으나, 외관, 호칭, 관념 중 특정한 요소가 다른 요소보다 중요하다 등과 같은 구체적인 이유는 제시하지 않아서 96후344 판결 이후 일관된 대법원의 판단을 바꾸었다고 보기도 어렵다.¹⁴⁾

한편, 대법원의 대상 판결 이전에 특허법원 등 하급심의 판결을 살펴보면, 대다수가 호칭을 외관, 관념보다 중요한 요소로 보았으나,¹⁵⁾ 일부는 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소로 판단한 판결¹⁶⁾도 있는 등 상표 유사 판단이 엇갈리고 있다.

13) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결; 대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결; 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결; 대법원 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결 등.

14) 이 글 V. 1. 참고.

15) 특허법원 2020. 1. 17. 선고 2019허4246 판결(“VENN”과 “”은 외관, 관념이 유사하지 아니하나, 호칭이 매우 유사하여 서로 유사한 표장에 해당함, 대법원 상고없이 확정됨) 등.

16) 특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허3720 판결(“”와 “”는 호칭이 동일함에도 외관이 현저히 다르므로 유사한 상표로 볼 수 없음, 대법원 상고없이 확정됨). 위 판결의 요지 및 주요 논거는 이 글 III. 5. 참고.

III

상표 유사 판단에 관한 학설·판례 검토

1

상표 유사 판단의 기준과 판단요소

상표의 유사¹⁷⁾ 판단은 상표법의 목적인 상품의 출처혼동 방지를 통해 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익 보호에 부합하도록 개별적, 상대적으로 확정지어져야 할 개념으로 출처혼동의 유무에 의해 구체화된다.¹⁸⁾ 따라서 양 상표가 서로 비슷한지를 판단하는 사실판단이 아니라 상표등록요건의 심사, 상표권의 효력과 침해 판단과 같은 법률적 효과를 목적으로 행해지는 규범적 판단으로서 법률판단에 해당한다.¹⁹⁾

그런데 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 식별표시인 상표는 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 구성되거나 표현되므로,²⁰⁾ 소비자들에게 그 외관(시각을 통한 인상), 호칭(청각을 통한 기억), 관념(지각을 통한 연상)을 통해 인식된다. 따라서 상표 유사 판단에 있어서 기본이 되는 것은 위 3가지 판단 요소 즉, 외관, 호칭, 관념의 근사 여부라 할 수 있다. 결국, 상표가 유사하다는 것은 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니나 외관, 호칭, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일 또는 유사한 상품에 사용할 경우 상품 출처

17) 상표가 유사하다 함은 “대비된 2개의 상표가 동일한 것은 아니지만, 외관, 호칭, 관념의 어느 면에서 서로 비슷한 것을 가리키는 형식적, 기술적 개념”이다(강동세, “상표의 유사 여부 판단에 있어서의 ‘분리관찰’의 문제점”, 『法曹』, 제55권 제10호, 법조협회, 2006, 100면); 상표의 유사성은 “일반적으로 대비되는 두 개의 상표가 외관(外觀, 시각을 통한 인상), 호칭(呼稱, 청각을 통한 기억), 관념(觀念, 지각을 통한 연상)의 면에서 근사(近似) 즉, 전부 또는 일부가 유사하여 이를 동일·유사한 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것”을 말한다(한동수, 앞의 책, 552면; 상표의 유사라 함은 “2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 거래사회 통념상 동일한 것으로 인식되지도 않으나 양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자들이 그 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우”를 말한다(특허청, 앞의 심사기준, 50706면).

18) 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결; 최성준, “결합상표의 유사 여부 판단”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제2권 제1호, 서울대학교기술과법센터, 2006, 134면.

19) 강동세, 앞의 논문, 103면; 정태호, “상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 - 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로 -”, 『법학논집』, 제20권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2015, 381면.

20) 상표법 제2조 제1항 제1호 및 제2호.



의 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다.²¹⁾

그렇다면 위 3가지 판단요소 즉, 외관, 호칭 및 관념 모두가 유사한 경우에만 상표 유사로 볼 것인지, 아니면 위 요소 중 어느 하나만 유사하더라도 출처혼동의 우려가 있으므로 유사하다고 볼 것인지에 대해서는 의견이 나뉘나, 우리나라의 지배적인 학설은 후자의 입장이다.²²⁾ 대법원의 확립된 판례도 “상표의 유사여부는 동종상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 세 가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.”고 판시하였다.²³⁾

이 하에서는 상표 유사 판단의 기준, 방법 등에 관한 학설, 판례 및 상표심사 실무에 대해서 살펴본다.

2

학설

상표 유사 판단과 관련하여 상표 유사와 출처 혼동 중 하나만을 고려할 것인지 아니면 양자 모두를 판단 기준으로 할 것인지, 또한 출처 혼동은 일반적 출처의 혼동인지 아니면 구체적 출처의 혼동인지에 대해 학설은 견해가 나뉜다.

구체적으로 살펴보면, 과거에는 상표의 구성 자체만을 기준으로 판단해야 한다는 ‘상표구성 기준설’,²⁴⁾ 상표 유사와 출처 혼동은 동일 개념이므로 출처 혼동을 기준으로 판단해야 한다는 ‘상품출처혼동 기준설’이 있었으나, 현재는 형식적 기준

21) 문삼섭, 앞의 책, 408-409면.

22) 강동세, 앞의 논문, 102면; 김원준, “결합상표의 유사판단기준에 관한 연구”, 『法學論叢』, 제31집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2011, 85면; 박종태, 『리답상표법(제15판)』, 한빛지적소유권센터, 2021, 181면; 송영식·황중환·김원오, 『상표법』, 한빛지적소유권센터, 1996, 615면; 전호숙, “상표와 상품의 동일·유사”, 『특허소송연구』, 제1집, 특허법원, 2000, 291면; 최성우·정태호, 『OVA상표법』, 춘추문화사, 2012, 205-206면.

23) 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결; 대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결 등.

24) 상표법이 상표의 저촉여부에 관한 기준으로서 설정한 상표 유사 개념은 당초 프랑스법의 위조·모조의 개념에서 유래한 것으로 추정되는데, 이는 상표 구성의 근사성만을 의미하는 것이었다(박종태, 앞의 책, 179면에서 재인용).

인 상표의 유사와 실질적 기준인 출처의 혼동 여부 모두를 고려해야 한다는 ‘절충설’만이 존재한다.²⁵⁾

나아가 ‘일반적 출처의 혼동설’은 대비되는 두 개의 상표가 붙은 상품이 유통될 경우 출처 혼동은 거래계의 경험칙 등에 비추어 추상적, 형식적 자료에 의하여 획일적으로 판단해야 한다는 견해인 반면에, ‘구체적 출처의 혼동설’은 대비되는 상품이 현실에서 유통되고 있는 경우 이러한 상품에 대한 구체적인 거래실정을 고려하여 출처 혼동 여부를 판단해야 한다는 견해이다.²⁶⁾ 다만, 구체적 출처의 혼동설을 취하더라도 상표의 사용실적이 없는 경우에는 일반적 거래실정에 따를 수밖에 없다. 이와 관련해 후자가 통설이라는 의견이 지배적이나,²⁷⁾ 상표의 유사 개념에 대한 해석의 기본이 되는 상표법 제34조 제1항 제7호의 보호대상이 일반적 출처 혼동 방지인지, 구체적 출처 혼동 방지인지 여부 등에 관해 견해가 일치하지 않고 있다는 의견도 있다.²⁸⁾

3

판례

대법원의 확립된 판례는 “상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별되어야 한다.”고 판시하고 있다.²⁹⁾ 즉, 대법원은 상표의 유사 여부는 출처의 오인·혼동 우려 여부를 기준으로 판단하되 ① 관찰대상은 외관, 호칭, 관념이고, ② 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적인 관찰이며, ③ 판단기준은 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적인 인식임을 명백히 하고 있다.

25) 한동수, 앞의 책, 555-556면.

26) 김원준, 앞의 논문, 88면.

27) 이혜진, “상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후 10848 판결을 중심으로 -”, 『법조』, 제69권 제2호, 법조협회, 2020, 692면.

28) 한동수, 앞의 책, 558-560면.

29) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결; 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등.



또한 대법원은 “오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소”라고 일관되게 판시하고 있다.³⁰⁾

나아가 대법원은 “외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나, 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야” 함을 명백히 하고 있다.³¹⁾

한편, 상표의 유사 판단에 있어서 당해 상품을 둘러싼 구체적 거래실정 즉, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 상표에 대한 수요자들의 호칭 및 인식, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 상표의 현존 및 사용상황 등을 고려해야 하는지에 대해 대법원은 이를 고려한 판례와 고려하지 않은 판례가 모두 존재한다.³²⁾ 이 점에서 앞서 살핀 학설에 비추어 보면, 대법원이 ‘일반적 출처의 혼동설’을 취하고 있는지, 아니면 ‘구체적 출처의 혼동설’을 취하고 있는지는 불분명하다.³³⁾ 다만 대법원은 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결에서, 상표의 유사 여부 판단에 있어서 “당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하되, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여서는 안 된다.”고 판시함으로써 상표의 유사 판단 시 고려되는 구체적 거래실정의 ‘범위’를 명확히 하였다.

30) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결; 대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결; 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결; 대법원 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결 등.

31) 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결; 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결; 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등.

32) 구체적 거래실정을 고려하지 않은 대표적인 판례인 ‘고려통운’ 사건(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후 3111 판결) 등과 구체적 거래실정을 고려한 대표적인 판례인 ‘Rolens’ 사건(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결) 등 대법원 판결례는 이혜진, 앞의 논문, 697-702면 참고.

33) 한동수, 앞의 책, 556면.

4 심사실무

상표의 등록적격 판단 등과 같은 심사실무는 상표법 등 관련 법령의 해석과 상표 심사(이의신청 포함)에 관한 기준을 정해 놓은 상표심사기준에 따라 이루어지고 있는데, 위 기준에 규정된 상표 유사 판단의 주요 내용은 다음과 같다.³⁴⁾

가. 유사여부 판단의 일반원칙

유사여부 판단의 일반원칙은 대법원의 확립된 판례를 그대로 반영하고 있다. 즉, “상표의 유사여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 그 외관·호칭·관념 등을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 판단”하도록 규정하고 있다.

나아가 심사기준은 “호칭·외관·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체적으로는 차이가 있어 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 때에는 유사한 상표라고 할 수 없고, 반대로 각 요소에서 서로 다른 부분이 있어도 전체적으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 오인·혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 유사한 상표”로 보아야 하며, “상표를 구성하는 일부에 호칭이나 외관상 동일한 부분이 있다고 하더라도 그 동일한 부분이 상표구성의 일부에 국한된 것이라면 양 상표를 전체적으로 관찰하여 유사하지 않은 것”으로 볼 수 있음을 명시하고 있다.

나. 유사여부 판단요소

유사여부 판단요소에 대해서는 대법원의 판례와 같이, “상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 호칭·외관·관념의 세 가지 요소를 대비하여 판단하되, 어느 한 가지 요소의 유사여부에 집중하기보다는 각 요소를 통해 상품출처의 오인·혼동이 일어나는지 여부를 중점적으로 고려하여 유사여부를 판단하여야 한다.”고 규정하고 있다.

또한 심사기준은 “호칭의 유사여부는 거래사회의 경험칙에 비추어 자연적·구체적으로 판단하여야 하며, 일반적으로 상표의 요부로부터 추출하는 것이 원칙”이며,

34) 특허청, 앞의 심사기준, 50706-50717면.



“외관의 유사여부는 외관상의 형상을 시각을 통해 관찰하였을 경우 서로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부로 판단하며, 특히 이격적·직관적으로 관찰하여 유사여부를 판단하는 것을 원칙으로 한다.”고 명시하고 있다.

다. 유사여부 관찰방법

유사여부 관찰방법은 “전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)에 대하여 중점적으로 비교”하도록 규정하여 대법원의 판례를 그대로 반영하고 있다.

이와 관련해 심사기준은 ① 전체관찰 즉, “상표는 그 구성 전체가 하나의 상표로 인식되는 것이므로 구성요소 일부만을 따로 떼어 그 부분만을 가지고 다른 상표와 비교하여서는 아니되며, 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관·호칭·관념을 비교하여야 함이 원칙”이고, ② 객관적 관찰 즉, 상표 자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단하여야 함에 따라 “인용상표 또는 출원상표의 서체나 그 밖의 표시가 변경되어 사용된 경우 또는 특수한 방법으로 사용된 경우, 부정하게 사용할 의사가 있는지 여부는 상표의 유사여부 판단에 있어서 고려대상이 아니”며, ③ 이격적 관찰 즉, 양 상표를 나란히 놓고 유사여부를 판단해서는 안 되고, 때와 장소를 달리하여 상표를 접하는 수요자의 불확실한 기억을 토대로 유사여부를 판단해야 하는 것이므로 “두 개의 상표를 직접 놓고 대비할 때에는 구성요소가 다른 점이 있다고 하더라도, 때와 장소를 달리하여 관찰했을 때 경험칙상 서로 출처의 오인·혼동이 일어나는 경우에는 유사한 상표”로 보아야 함을 명시하고 있다.

라. 구체적 거래실정의 고려여부

유사여부 판단의 주의력 기준에 대해서는 대법원의 판례와 같이, “유사여부 판단은 그 상표가 사용될 상품의 수요자 일반의 주의력을 기준으로 상품의 거래실정을 고려하여 출처의 오인·혼동이 일어날 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.”고 규정하고 있다.

이와 관련해 심사기준은 ① “상품출처의 오인·혼동은 거래의 경험칙에 비추어 일반수요자가 추상적·일반적으로 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지(일반적 출처의 혼동) 여부에 따라 판단하는 것으로 충분하고, 실제 거래에 있어서 개별적인 수

요자가 구체적·현실적으로 오인·혼동을 일으키는지(구체적 출처의 혼동) 여부는 고려하지 아니한다.”고 규정하면서도, ② 상표 자체의 외관·호칭·관념이 서로 유사하여 일반적·추상적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정을 종합적·전체적으로 고려할 때 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 인정되는 경우에는 비유사한 상표로 판단할 수 있다고 하여 거래실정을 고려할 수 있도록 명시하고 있다.

이 점에서 대법원의 판례가 구체적 거래실정을 고려한 판례와 이를 배제한 판례가 모두 존재하는 것과 같이, 상표심사기준도 ‘일반적 출처의 혼동설’을 채택한 것으로 보이면서도 판단에는 구체적 거래실정을 고려할 수 있도록 근거를 마련해 놓고 있다.³⁵⁾

5 중점 고려 판단요소

상표는 소비자들에게 그 외관, 호칭, 관념을 통해 인식되므로, 상표의 유사 판단에 있어서 기본이 되는 것은 위 3가지 판단요소 즉, 외관, 호칭, 관념의 근사 여부이다. 그렇다면 대상 판결의 쟁점 즉, 문자상표의 유사 판단에 있어서 위 3가지 요소 중 중점 고려 요소가 있는지에 관한 판례, 학설을 살펴보면 다음과 같다.

대법원은 광고매체의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사 여부는 호칭이 가장 중요한 것이라고 일관되게 판시하고 있고, 특히 외관과 관념이 상이하더라도 호칭이 유사하면 유사한 상표로 보았다.³⁶⁾ 반대로 대법원은 외관 또는 관념이 동일·유사하여도 호칭이 상이하면 비유사한 상표로 판단했다.³⁷⁾ 이에 따라 대상 판결 이전에 하급심인 특허법원의 판결도 대다수가 호칭을 외관, 관념보다 중요한 요소

35) 이혜진, 앞의 논문, 702-703면.

36) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2010후2940 판결(“”와 “”는 유사); 대법원

1996. 8. 23. 선고 96후23 판결(“”와 “오리리”, “O'LEARY”는 유사); 대법원 1996. 6. 11. 선고 95후1616 판결(“AZTEC”과 “AZT” 및 “아즈트”는 유사); 대법원 1996. 4. 9. 선고 95후 1692 판결(“ISSUE”와 “ISYOU”는 유사) 등.



로 판시하였다.³⁸⁾

그러나 최근 특허법원은 2021. 5. 13. 선고 2020허3720 판결에서 문자와 도형이 결합된 '결합상표'의 유사 판단 시 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소라고 보아

서, “”와 “”는 호칭이 동일함에도 외관이 현저히 다르므로 유사한 상표로 볼 수 없다고 판시하였다. 동 판결은 “오늘날 인터넷의 광범위한 보급과 스마트폰, 태블릿 피씨, 노트북 등 시청각 매체를 통한 광고나 상품판매 및 상품주문이 비약적으로 증가하고 있는 점을 고려하면, 도형상표 또는 문자 부분과 도형 부분의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소로 평가하여야 할 것”을 이러한 판단의 이유로 들고 있다. 비록 특허법원의 위 판결은 결합상표를 사안으로 한 것이나 그 문자 부분의 동일 또는 유사 여부 판단이 이루어진 점 등을 고려하여 보면, 대법원의 대상 판결과 비교도 의미가 있다. 종합하여 보면, 최근 상표의 유사 여부 판단에 있어서 외관, 호칭, 관념 중 어떤 요소를 중점적으로 볼 것인지에 대한 법원의 판단이 엇갈리고 있다.

한편 학설은 최근 인터넷·전자상거래 등 시각적 영상매체를 통한 광고 및 상품거래가 활발한 거래실정을 감안할 때 호칭 못지않게 외관의 유사 여부도 중요하다고 볼 것이라는 견해³⁹⁾에서도 대법원 판례를 따라 전화 거래 및 TV 등 광고 선전의 일반화로 상표 특히, 문자상표의 유사 여부에 호칭이 가장 중요한 요소라는 의견이 다수로 보인다.⁴⁰⁾

37) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결(“”와 “”은 비유사).

38) 이 글 II. 4. 참고.

39) 박종태, 앞의 책, 181면; 한동수, 앞의 책, 561-563면; 김원준, 앞의 논문, 85면.

40) 강동세, 앞의 논문, 103면; 송영식·황종환·김원오, 앞의 책, 615면; 최성우·정태호, 앞의 책, 206면.

IV 주요국의 상표 유사 판단

1 일본

가. 법 규정

일본상표법(商標法)⁴¹⁾에서 상표란 사람의 지각에 의해 인식할 수 있는 것 중 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 혹은 색채 또는 이들의 결합, 소리 그 외 정령(政令)으로 정하는 것을 말하는데, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스임을 인식(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識)할 수 있는 식별력을 갖고 있어야 한다.⁴²⁾ 이에 따라 같은 법 제3조(商標登録の要件) 제1항 각 호에서 규정하고 있는 식별력이 없는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있도록 소극적으로 규정하고 있어서 우리나라 상표법 제33조(상표등록요건)와 매우 유사하다.

나아가 같은 법 제4조(商標登録を受けることができない商標)는 제3조에 규정된 등록요건을 갖추었다 하더라도 공익상의 이유와 사익과의 조화를 위하여 일정한 경우 상표등록을 거절할 수 있는 부등록사유를 열거하고 있는 점에서, 우리의 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)와 상당히 흡사하다.

위 부등록사유의 대표적인 사례를 살펴보면 ① 공공질서 또는 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 상표, ② 타인의 업무에 관련된 상품/서비스를 표시하는 것으로서 수요자의 사이에 널리 인식되어 있는 상표 또는 이와 유사한 상표, ③ 해당 상표등록출원일 전의 상표등록출원에 관련된 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표로서, 그 상표등록에 관련된 지정상품/서비스와 동일·유사한 상품/서비스에 사용하는 상표, ④ 타인의 업무와 관련된 상품/서비스와 혼동을 일으킬 수 있는 상표, ⑤ 상품의 품질 또는 서비스의 질의 오인을 초래할 우려가 있는 상표, ⑥ 타인의 업무에 관련된 상품/서비스를 표시하는 것으로 일본 국내 또는 외국에서의 수요자 사

41) Japan Law Translation, "Trademark Act (Amendment of Act No. 42 of 2021), Japanese Law Translation Database System, <<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4032>>, 검색일: 2023. 9. 11.

42) 일본상표법 제2조 제1항 및 제3조 제2항.



이에 널리 인식되고 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용을 하는 것 등이다.

앞서 살핀 일본상표법 제3조 및 제4조의 규정 중 상표의 유사 판단과 관련된 대표적인 규정은 제4조 제1항 제11호 즉, 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품 또는 지정서비스업과 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 경우이다.

나. 판례

상표 유사 판단의 기준, 방법 등에 관한 일본 최고재판소의 대표적인 판례를 살펴보면, 첫째, “상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용된 상표가 그 외관, 관념, 호칭 등으로 거래에서 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 고찰하여야 하며, 게다가 그 상품의 거래 실정을 분명히 할 수 있는 한, 그 구체적인 거래 상황에 따라 판단해야 할 것으로, 면밀히 관찰하면 외관, 관념, 호칭에서 개별적으로 유사하지 않은 상표라도 구체적인 거래 상황 여하에 따라서는 유사한 경우가 있고, 따라서 외관, 관념, 호칭에 대한 종합적인 유사성 여부도 구체적인 거래 상황에 따라 달라지는 경우도 있다.”고 판시하였고,⁴³⁾ 둘째, “상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용된 상표가 외관, 관념, 호칭 등을 통해 거래자, 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 고찰하여야 하고, 그 상품의 거래 실정을 밝힐 수 있는 한 그 구체적인 거래 상황에 따라 판단해야 한다. 상표의 외관, 관념 또는 호칭의 유사성은 그 상표를 사용한 상품의 출처 오인·혼동 우려를 추측케 하는 일응의 기준에 불과하며, 위 세 가지 중 유사한 점이 있다고 하더라도 다른 점에서 크게 차이가 있거나 또는 거래의 실정 등에 따라 어떠한 상품의 출처를 오인·혼동 우려가 인정되지 않는 것에 대해서는, 이것을 유사 상표라고 해석할 수 없다.”고 보았다.⁴⁴⁾

나아가 하급심인 지적재산고등재판소의 대표적인 판례를 살펴보면, “등록상표 ‘**CHOOP**’
シュープ’과 선등록상표 ‘**Shoop**’은 “슈이프”의 호칭을 발생시키는 점에서 호

43) 最高裁判所 1992. 9. 22. 平成3年(オ) 第1805号 判決[상표권침해, ‘木林森’사건] (이혜진, 앞의 논문, 709면에서 재인용).

44) 最高裁判所 1997. 3. 11. 平成6年(オ)1102号 判決[상표권침해금지 등, ‘KOZO SUSHI’사건] (이혜진, 위의 논문, 710면에서 재인용).

칭에서 유사하지만 외관에서 상이하다. 또 특정의 관념은 생기지는 않으므로 관념에서 유사여부를 판단할 수 없다. 거래의 실정 등에서 원고 등이 ‘CHOOP[®] シュープ’ 상표가 널리 주지되어 있는 것, 수요자층의 의복에 대한 취향과 동기(착용 목적, 착용 장소 등)가 상이한 것을 고려하면, 등록상표가 지정 상품에 사용된 경우에 거래자 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상은 선등록상표의 그것과는 크게 다르다고 인정되어 호칭이 공통된다고 하더라도 상품의 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려는 없다고 할 수 있다. 따라서 본건 상표와 인용상표와는 유사하지 않다.”고 판시하였고,⁴⁵⁾ 둘째, “출원상표 ‘REEBOK ROYAL FLAG’는 선등록상표 ‘ROYAL FLAG’와는 그 외관, 호칭 및 관념에 있어서 상이한 이외에 거래의 실정을 고려하면 출원상표가 선등록상표와 동일한 또는 유사한 상품에 사용하더라도 거래자, 수요자에 있어서 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것으로 인정할 수 없다.”고 보았다.⁴⁶⁾

따라서 상표 유사 판단과 관련한 일본 판례를 종합하여 보면, 상표 유사 판단은 상표의 외관·호칭·관념의 각각의 요소를 종합적으로 판단하되 해당 상표가 사용되는 상품 또는 서비스업의 주요 수요자층 및 거래실정도 고려하여 판단하여야 한다는 입장을 명확히 하고 있다.

다. 심사기준

일본의 상표심사기준⁴⁷⁾은 최고재판소의 확립된 판례를 그대로 반영하고 있는데, 동 기준에 규정된 상표 유사 판단의 주요 내용은 다음과 같다. ① 상표의 유사 여부는 출원상표 및 인용상표가 그 외관, 호칭 또는 관념 등에 의해 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 관찰하고, 출원상표를 지정상품 또는 지정서비스업으로 사용했을 경우 인용상표와 출처혼동의 우려가 있는지 여부에 따라 판단하도록 ‘유사여부 판단의 일반원칙’을 명시하고 있고, ② ‘유사 여부 판단기

45) 知的財産高等裁判所 2011. 6. 29. 平成 23年 (行ケ) 第10040号 判決[등록무효, ‘shoop’ 사건] (이혜진, 위의 논문, 711면에서 재인용).

46) 知的財産高等裁判所 2016. 1. 20. 平成 27年 (行ケ) 第10158号 判決[거절결정, ‘REEBOK ROYAL FLAG’ 사건] (이혜진, 위의 논문, 711-712면에서 재인용).

47) 日本特許廳, “商標審査基準”(改訂 第15版), 第3・第4条第1項及び第3項(不登録事由), 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標), 1-23頁, JPO, <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>>, 검색일: 2023. 9. 14.



준'과 관련하여, 상표의 유사 판단에 있어서는 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 일반적·항상적인 거래의 실정을 고려하나, 당해 상표가 현재 사용되고 있는 상품 또는 서비스에 대해서만의 특수적·한정적인 거래의 실정은 고려하지 않으며, ③ 상표의 유사 여부는 전체관찰뿐만 아니라, 상표의 구성 부분의 일부를 타인의 상표와 비교하여 유무를 판단하는 경우도 있다고 하여 '유사여부 관찰방법'을 명시하고 있고, ④ '유사 여부 판단의 주의력 기준'과 관련하여, 상표가 사용되는 지정상품 또는 지정서비스업의 주된 수요자층(예: 전문적 지식을 가지거나, 연령, 성별 등의 차이) 그 외 지정상품 또는 지정서비스업의 거래실정(예: 일용품과 사치품, 대중약과 의료용 의약품 등 상품의 차이)를 고려하여 지정상품/서비스업의 수요자가 통상 가지고 있는 주의력을 기준으로 판단한다고 규정하고 있다.

2 미국

가. 법 규정

미국의 연방상표법(Lanham Act, 이하 '연방상표법')⁴⁸⁾에서 상표란 문자, 성명, 기호 및 도안(device) 또는 이들의 조합으로서 자신의 상품을 식별 및 구별(to identify and distinguish his or her goods)하고 상품의 출처를 표시(to indicate the source of the goods)하기 위해 사용하는 것을 말한다.⁴⁹⁾ 따라서 표장이 상표로 등록을 받으려면 상품(또는 서비스)의 출처를 표시할 수 있는 능력인 식별력이 있거나 또는 사용에 의한 식별력을 취득한 상표만이 주등록부(principal register)에 등록될 수 있으며, 이와 같은 출처표시기능이 있더라도 공익상의 고려 등을 위해 일정한 사유를 부등록사유로 하여 연방상표법 제2조(15 U.S.C. §1052)에 규정하고 있다.

위 부등록사유를 자세히 살펴보면 ① 부도덕, 기만적, 수치스러운 내용(scandalous matter)으로 구성되어 있거나 포함한 경우, ② 생존해 있거나 사망한 자연인, 기관이나 단체, 신조(beliefs), 국가 상징의 명예를 실추시키거나 그것

48) Trademark Act of 1946 ("Lanham Act"), ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (West Supp. 1996)).

49) 15 U.S.C. §1127(Construction and definitions; intent of chapter).

들과 어떤 관계가 있는 것처럼 허위로 암시하는 경우, ③ WTO 협정이 미국에 발효된 날인 1996년 1월 1일 또는 그 후에 처음으로 사용된 지리적표시로서 포도주, 증류주와 관련하여 사용되는 경우 해당 상품의 원산지 이외의 장소를 표시하는 표시, ④ 미국 정부, 주, 지자체 또는 외국 또는 이에 준하는 기구의 국기, 문장(coat of arms) 및 기타의 기장(other insignia)으로 구성되거나 포함하는 경우, ⑤ 생존해 있는 자연인의 이름, 초상 또는 서명이 당사자의 서면 동의없이 구성되어 있거나 포함한 경우, ⑥ 사망한 미국 대통령의 이름, 서명, 초상으로 구성되거나 포함한 상표로서 미망인이 생존해 있는 동안 미망인의 서면동의(written consent of the widow)를 받지 않은 경우, ⑦ 미국 내에 선등록된 상표 또는 선사용 중이며 포기되지 않은 타인의 상표와 유사한 상표로 구성되거나 포함한 것으로서 오인, 혼동을 유발하거나 또는 기망할 가능성이 있는 경우, ⑧ 상품의 성질을 단순히 기술하거나(merely descriptive), 기만적으로 허위표시(deceptively misdescriptive of them)한 표장으로 구성되어 있는 경우, ⑨ 주로 지리적출처를 단순히 기술(primarily geographically descriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우, ⑩ 주로 지리적출처를 기만적으로 허위표시(primarily geographically deceptively misdescriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우, ⑪ 주로 단순히 자연인의 성(primarily merely a surname)으로 구성되어 있는 경우, ⑫ 전체적으로 기능적인 것을 포함(comprises any matter that, as a whole, is functional)한 경우이다.⁵⁰⁾

앞서 살핀 연방상표법 제2조의 규정 중 상표의 유사 판단과 관련된 대표적인 규정은 제2조 (d)항 즉, 미국 내에 선등록된 상표 또는 선사용 중이며 포기되지 않은 타인의 상표와 유사한 상표로 구성되거나 포함한 것으로서 혼동, 오인을 일으키거나 또는 기망할 가능성(likelihood of confusion, mistake, or deception)이 있는 경우이다.

나. 판례

상표 유사 판단의 기준, 방법 등에 관한 미국 연방법원의 대표적인 판례인 *In re E. I. du Pont de Nemours & Company*, 476 F.2d 1357, 1361, 177

50) 15 U.S.C. §1052(Trademarks registrable on principal register; concurrent registration).



USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)을 살펴보면, 첫째, 상표의 유사 여부는 '외관, 호칭, 관념 및 상업적인 인상에 관한 상표 전체의 유사성 또는 상이성(the similarity or dissimilarity of the marks in their entirety as to appearance, sound, connotation and commercial impression)'을 토대로 판단해야 하고, 둘째, 상표의 유사 판단은 양 상표를 나란히 놓고 대비적 관찰(side-by-side comparison)하여 상표를 구별할 수 있는지가 아니라 상표가 상업적 인상 측면에서 충분히 유사(sufficiently similar)하여 해당 상표를 접하는 소비자들이 양 당사자들 사이에 연관관계가 있다고 추정(assume a connection)할 가능성이 있는지에 관한 판단임을 명확히 하였다.⁵¹⁾

또한 연방법원은 *Recot, Inc. v. M.C. Becton*, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894 (Fed. Cir. 2000) 판결에서, 상표를 비교할 때는 외관, 호칭 및 관념과 관련된 모든 사실을 먼저 고려하여야 하는데, 외관, 호칭 및 관념 중 한 가지 이상의 요소에 대한 유사성이 상표가 유사하거나 유사하지 않다는 결론을 뒷받침하기에 충분할 수 있다고 판시하였다.⁵²⁾

나아가 연방법원은 *In re Nat'l Data Corp.*, 753 F.2d at 1058, 224 USPQ (Fed. Cir. 1985) 판결에서, 첫째, 상표 간의 혼동을 판단하는 기본 원칙은 상표를 전체적(entireties)으로 비교하되 해당 상표가 사용되는 특정 상품/서비스를 고려해야 하며, 둘째, 상표 간의 혼동 여부 판단은 상표를 분해하여(dissection of a mark) 즉, 상표의 일부만을 토대로 이루어져서는 안 되고, 셋째, 상표 간의 혼동 여부 판단은 최종적으로 상표 전체를 고려하여 결정하되 합리적인 이유가 있다면 상표의 특정한 특징에 어느 정도 가중치를 부여(more or less weight has been given to a particular feature of a mark)하여 판단할 수 있다고 판시하였다.⁵³⁾

51) 위 판결과 관련된 Du Pont社의 출원상표는 **"RALLY"**, 그 지정상품은 'combination polishing, glazing and cleaning agent for use on automobiles'이고, 원결정에서 거절이유로 인용된 Horizon社의 선등록표장은 **"RALLY"**, 그 지정상품은 'all-purpose detergent'임.

52) 위 판결과 관련된 원고 측의 선등록 표장은 **"FRITO-LAY"**, 그 지정상품은 '쿠키, 프레첼, 칩 등과 같은 snack foods'이고, 피고 측의 출원상표는 **"FIDO LAY"**, 그 지정상품은 'natural agricultural products'임.

또한 연방법원은 *Bridgestone Ams. Tire Operations, LLC v. Fed. Corp.*, 673 F.3d 1330, 1337, 102 USPQ2d 1061 (Fed. Cir. 2012) 판결에서, 상품 또는 서비스업이 동일하거나 사실상 동일한 경우에는 혼동의 가능성이 있다는 결론을 뒷받침하는 데 필요한 상표 간 유사성의 정도는 낮아진다고 판시하였다.⁵⁴⁾

한편, 상표권 침해소송에서도 핵심은 소비자의 혼동 여부로 이에 대한 판단기준은 혼동의 개연성(possibility of confusion), 실제 혼동(actual confusion), 혼동 가능성(likelihood of confusion)의 3가지로 구분할 수 있는데, 초기 미국 법원은 ‘소비자가 실제로 혼동을 하였는지’를 판단의 요건으로 하다가 오늘날에는 소비자의 ‘혼동 가능성’을 요건으로 판단하는 경향이다.⁵⁵⁾

따라서 상표 유사 판단과 관련한 미국 판례를 종합하여 보면, 상표 유사 판단은 외관, 호칭, 관념 및 상업적인 인상에 관한 상표 전체를 기준으로 이격적으로 판단하되 해당 상표가 사용되는 상품 또는 서비스업의 동일 또는 유사 등과 같은 거래 실정도 고려하여 판단하여야 한다는 입장을 명확히 하고 있다.

다. 심사기준

연방상표법에 따라 상표 심사에 관한 세부사항을 정한 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 ‘USPTO’)의 상표심사기준(Trademark Manual of Examining Procedure)⁵⁶⁾은 연방법원의 확립된 판례를 그대로 반영하고 있는데, 동 기준에 규정된 상표 유사 판단의 주요 내용은 다음과 같다. ① 상표의 유사 여부는 외관, 호칭, 관념 및 상업적인 인상에 관한 상표 전체의 유사성 또는 상이성을 토대로 판단하되 해당 상표가 사용되는 특정 상품/서비스를 고려토록 ‘유사여부 판단의 일반원칙’을 명시하고 있고, ② ‘유사 여부 판단기준’과 관련하여, 상표의 유사 판단은 상표가 충분히 유사하여 해당 상표를 접

53) 위 판결과 관련된 출원상표는 “THE CASH MANAGEMENT EXCHANGE”, 그 지정서비스업은 ‘computerized cash management services’임.

54) 위 판결과 관련된 원고 측의 선등록 상표는 “POTENZA”, “TURANZA”인 반면에, 피고 측의 출원상표는 “MILANZA”인데, 양 표장의 지정(사용)상품은 모두 ‘tire’임.

55) 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019, 489-493면; 김원준, 앞의 논문, 106-107면.

56) United States Patent and Trademark Office, “Trademark Manual of Examination Procedure”, USPTO (July 2022 ed.), §1207.01(b).



하는 소비자들이 양 당사자들 사이에 연관관계가 있다고 추정할 가능성이 있는지 여부에 관한 판단이며, ③ 상표의 유사 여부는 상표 전체를 고려하여 결정하되 상표의 특정한 특징에 어느 정도 가중치를 부여하여 판단할 수도 있다고 하여 '유사 여부 관찰방법'을 명시하고 있고, ④ '유사 여부 판단의 주의력 기준'과 관련하여, 상표의 유사 여부는 상표에 대한 구체적인 인식(specific impression)보다는 일반적인 인식을 지닌 평균수준의 소비자(average purchaser)의 기억에 중점을 두고 판단해야 한다고 규정하고 있다.

3 유럽연합

가. 법 규정

유럽연합 상표(European Union trade mark, 이하 'EU상표')는 유럽연합 상표법(EUTMR : European Union Trade Mark Regulation, 이하 'EU상표법')⁵⁷⁾에 따라 등록된 상표로 EU 역내에서 동일한 효력의 단일성(unitary character)이 있는데, 한 기업(undertaking)의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있는 성명, 도형, 철자(letters), 숫자, 색상, 상품이나 상품포장의 외관, 소리, 특히 문자를 포함한 모든 표지(sign)를 말한다.⁵⁸⁾ 이에 따라 EU상표법 제7조(Absolute grounds for refusal) 제1항 각 호는 첫째, 같은 법 제4조(Signs of which an EU trade mark may consist)에 규정된 상표의 요건에 부합하지 않는 경우, 둘째, 식별력이 없는 상표인 경우, 셋째, 식별력이 있더라도 공익상의

57) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16. 6. 2017.

당초 EU상표는 1994년 3월 15일 유럽공동체상표법(Community Trade Mark Regulation, CTMR)의 발효로 유럽상표디자인청(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)이 1996년 4월 1일부터 상표·디자인 등록출원을 접수함에 따라, 위 CTMR에 따라 등록된 상표를 의미하는 유럽공동체상표(Community Trade Mark, CTM)로 지칭되었다. 그러나 EU상표법의 채택으로 2016년 3월 23일 유럽상표디자인청(OHIM)이 유럽지재권청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)으로, 유럽공동체상표(CTM)는 EU상표(European Union trade mark)로 명칭이 변경되었다. 한편, 영국의 EU 탈퇴로 2023년 9월 현재 EU상표법은 유럽의 27개국에서 효력이 있다(EUR-Lex, "European Union trade marks", EUR-Lex, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32017R1001>>, 검색일: 2023. 9. 16.).

58) EU상표법 제1조(EU trade mark), 제4조(Signs of which an EU trade mark may consist).

이유와 사익과의 조화를 위하여 거절결정이 필요한 경우 상표등록을 거절할 수 있는 ‘절대적 거절이유’를 열거하고 있다.⁵⁹⁾

위 절대적 거절이유의 대표적인 사례를 살펴보면 ① 상표의 요건에 부합하지 않는 표지(sign), ② 식별력이 없는 상표(trade mark), ③ 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 원산지, 상품의 생산시기 또는 용역의 제공시기 등과 같이 지정상품·서비스의 성질표시적인 표시만으로 구성된 상표, ④ 관용표장으로 된 기호나 표시만으로 구성된 상표, ⑤ 상품자체의 성질에서 생기는 형태, 기술적 성과의 달성을 위해 필요한 상품의 형태 또는 상품에 실질적 가치를 부여하는 형태만으로 구성된 표지, ⑥ 공서양속에 반하는 상표, ⑦ 상품의 품질, 지리적 원산지 등과 관련해 공중을 기만할 우려가 있는 상표, ⑧ 파리협약 제6조의3 등에 따라 등록될 수 없는 상표 등이다.

나아가 EU상표법 제8조(Relative grounds for refusal)는 선행상표(earlier trade mark)와 동일·유사한 상표는 선행상표권자의 이의신청(opposition)에 의해 등록이 거절되는 ‘상대적 거절이유’에 대해 규정하고 있는데, 같은 법 제7조의 절대적 거절이유에 해당 여부는 유럽지재권청이 직권으로 심사하는 반면에, 상대적 거절이유에 해당 여부는 이의신청이 있는 경우에 한해 심사하여 우리나라, 일본 및 미국과 다르다.

앞서 살핀 EU상표법 규정 중 상표의 유사 판단과 관련된 대표적인 규정은 제8조 제1항 (b)호 즉, 타인의 선행상표⁶⁰⁾와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품/서비스업과 동일 또는 유사한 상품/서비스업에 사용하여 소비자의 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우인데, 여기서 혼동을 일으킬 가능성에는 선행상표와 후원관계의 오인·혼동(likelihood of association with the earlier trade mark)을 포함함을 명시하고 있다.

59) 이 점에서 EU상표법 제7조는 우리나라 상표법 제33조(상표등록요건)와 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)를 통합하여 규정하고 있는 형식을 취하고 있다.

60) ‘선행상표’란 상표등록출원된 EU상표의 출원일보다 출원일이 빠른 ① EU상표, ② EU회원국(베네룩스 지재권청 포함)에 등록된 상표, ③ EU회원국에 효력을 갖는 국제협정에 따라 등록된 상표, ④ EU역내에 효력을 갖는 국제협정에 따라 등록된 상표를 말한다(EU상표법 제8조 제2항 (a)호).



나. 판례

상표 유사 판단의 기준, 방법 등에 유럽사법재판소(Court of Justice)의 대표적인 판결(Judgment of 11/11/1997, C-251/95, ‘*Sabél*’, EU:C:1997:528)을 살펴보면, 첫째, 상표의 외관, 호칭 또는 관념의 유사에 대한 포괄적인 판단(global appreciation)은 해당 상표들이 주는 전반적인 인상(overall impression)을 토대로 해야 하는데, 해당 상표들의 독특하고 지배적인 구성 요소들(distinctive and dominant components)도 고려해야 한다.⁶¹⁾ 둘째, 통상의 소비자는 일반적으로 상표를 전체적(as a whole)으로 인식하는 것이지 그 세부사항을 분석하여 인식하는 것이 아니다. 셋째, 선행상표의 식별력이 강할수록 혼동을 일으킬 가능성은 높아진다.

나아가 동 재판소의 또 다른 대표적 판결(22/06/1999, C-342/97, ‘*Lloyd Schuhfabrik*’, EU:C:1999:323)에 따르면, 첫째, 인지력/관찰력이 있으며, 신중하다고 간주되는 일반 소비자의 관심 수준은 해당 상품/서비스업의 종류에 따라 다르다. 둘째, 일반 소비자는 서로 다른 상표를 직접 비교(direct comparison)할 기회가 거의 없으며 상표에 대한 자신의 불완전한 기억(imperfect recollection)을 신뢰하고 이를 토대로 상표를 비교한다.⁶²⁾ 셋째, 상표들 간의 외관, 호칭, 관념의 측면에서 유사 판단 시 그 상표들이 사용되는 상품/서비스업 및 거래실정도 고려해야 한다. 넷째, 단순히 호칭에 있어 유사함(mere aural similarity)이 오인·혼동을 유발할 수 있다. 다섯째, 혼동의 가능성은 관련된 상표들 및 지정상품/서비스

61) 이와 관련해 유럽 일반법원(General Court)은 08/02/2019, T-647/17, ‘*CHIARA FERRAGNI*



(fig.), EU:T:2019:73 판결에서, 출원상표 “**CHIARA FERRAGNI**” 중 도형부분은 독특하게 도안화되어 있고 문자부분 보다 더 크게 표시되어 있을 뿐만 아니라 그 지정상품인 ‘의류’와 관련하여

본질적인 식별력이 있으므로 도형부분이 주요부에 해당하여 선행상표 “**CHIARA**”와 비교하면, 양 상표는 관념은 대비할 수 없으나 외관이 비유사하여 전체적으로 비유사한 표장이라고 판시하였다.

62) 이와 관련해 유럽사법재판소는 21/11/2013, T-443/12, ‘*ancotel*’, EU:T:2013:605 판결에서, “높은 수준의 관심을 기울이는 소비자라도 상표에 대한 자신의 불완전한 기억에 의존”해서 상표 유사 판단

을 한다고 보고, 출원상표 “**ISUPRIL**”은 선행상표 “**IBUPRIL**”과 그 관념은 대비할 수 없으나, 외관과 호칭이 매우 유사하여 전체적으로 유사한 표장이라고 판시하였다.

업에 대한 대중의 인식을 비롯해 사안과 관련된 모든 요소(특히, 상표의 유사와 해당 상품/서비스업의 유사)는 상품/서비스업의 낮은 유사가 상표 간의 더 큰 유사로 상쇄될 수 있고 그 반대의 경우도 있다는 점에서 상호 의존적인 기준(interdependent criteria)임을 고려하여 포괄적으로 판단해야 한다.

또한 유럽사법재판소는 29/09/1998, C-39/97, ‘*Canon*’, EU:C:1998:442 판결에서 첫째, 소비자가 해당 상품/서비스가 동일한 기업 또는 경제적으로 연계된 기업으로부터 비롯된 것이라고 인식할 우려는 혼동의 가능성을 유발한다. 둘째, 상품/서비스업의 유사 판단은 해당 상품/서비스업과 관련된 모든 요소, 특히, 성질(nature), 사용목적 및 사용방법, 유통경로, 경쟁 또는 보완관계 여부(whether they are in competition with each other or are complementary)를 고려해야 한다.

따라서 상표 유사 판단과 관련한 EU 판례를 종합하여 보면, 상표 유사 판단은 외관, 호칭, 관념 등 상표의 전반적인 인상(overall impression)을 기준으로 이격적으로 판단하되, 해당 상표의 독특하고 지배적인 구성 요소를 비롯해 해당 상표가 사용되는 상품/서비스업 및 거래실정도 고려하여 판단해야 한다는 입장을 명확히 하고 있다.

다. 심사기준

EU상표법에 따라 상표 심사에 관한 세부사항을 정한 유럽지재권청의 상표심사기준(Guidelines for examination of European Union trade marks)⁶³⁾은 유럽사법재판소의 확립된 판례를 그대로 반영하고 있는데, 동 심사기준에 규정된 상표 유사 판단의 주요 내용은 다음과 같다. ① 상표의 외관, 호칭, 관념의 유사에 대한 포괄적인 판단은 해당 상표의 전반적인 인상을 토대로 하되, 해당 상표의 독특하고 지배적인 구성 요소들도 고려토록 ‘유사여부 판단의 일반원칙’을 명시하고 있고, ② ‘유사 여부 판단기준’과 관련하여, 외관, 호칭, 관념의 측면에서 상표의 유사 판단 시 그 상표들이 사용되는 상품/서비스업 및 거래실정도 고려해야 하며, ③ 상표의 유사 판단 시 외관, 호칭, 관념의 측면에서 일치하는 요소와 다른 요소를

63) European Union Intellectual Property Office, “Guidelines for examination of European Union trade marks”, EUIPO (March 2023 ed.), pp. 957–1091.



비교하고, 상표의 독특하고 지배적인 부분이 상표의 전체적인 인상에 어느 정도 영향을 미치는지 여부 등을 고려해야 한다고 하여 '유사여부 관찰방법'을 명시하고 있고, ④ '유사 여부 판단의 주의력 기준'과 관련하여, 상표를 대비적 관찰하기 보다는 자신의 불완전한 기억을 신뢰하고 이를 토대로 이격적으로 상표를 비교하는 일반 소비자의 수준에 중점을 두고 판단해야 한다고 규정하고 있다.

4 비교 검토

우리나라를 비롯하여 미국, 일본 및 유럽연합은 모두 출원된 상표가 등록을 받으려면 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 있는 식별력을 갖추도록 요구한다. 나아가 이를 갖추어도 공익상의 이유와 사익과의 조화를 위해 일정한 경우 상표등록을 거절할 수 있는 부등록사유를 법에 명시하고 있는 점이 동일하나, 다음과 같은 주목할 만한 특징 또는 차이점이 있다.

첫째, 우리나라와 일본은 식별력에 관한 상표등록의 요건과 부등록사유를 각각 별도의 조항으로 상표법에 구체적으로 규정하고 있는 반면에, 미국과 유럽연합은 하나의 조항에 상표등록의 요건과 부등록사유를 규정하고 있다.

둘째, 우리나라, 일본, 미국 및 유럽연합은 모두 선출원·등록 상표와 동일 또는 유사한 경우를 부등록사유 중의 하나로 규정하고 있으나, 상표 유사 판단의 기준, 방법 등은 상표법령에 명시해 놓고 있지 아니하여 판례 및 상표심사기준 등에 따르고 있다.

셋째, 우리나라, 일본 및 미국은 출원된 상표가 선출원·등록 상표와 동일 또는 유사한지에 대해 상표청이 직권으로 심사하는 반면에, 유럽연합은 선행상표권자의 이의신청이 있는 경우에 한해서만 심사한다.

넷째, 상표 유사 판단의 기준, 방법 등에 관한 우리나라, 일본, 미국 및 유럽연합의 판례는 큰 틀에서 대동소이하여 ① 상표를 전체로써 또는 상표의 전체적인 인상을 관찰하여 그 외관·호칭·관념을 비교하고, ② 일반 수요자의 불확실한 기억을 토대로 이격적으로 판단하며, ③ 해당 상표들의 독특하고 지배적인 구성 요소를 비롯하여 상표가 사용되는 상품/서비스의 주요 수요자층 및 거래실정 등을 고려하되, 궁

극적으로는 출처의 오인·혼동이 일어날 염려가 있는지를 기준으로 판단해야 한다고 판시하였다.

다섯째, 우리 대법원은 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급으로 문자상표의 유사여부는 호칭이 가장 중요한 것이라고 일관되게 판시하고 있으나 미국, 일본 및 유럽연합에서는 상표 유사 판단과 관련하여 외관, 호칭, 관념 중 어느 요소의 고려에 중점을 두어야 하는지에 관한 일반적 판단기준을 제시한 판결례를 찾을 수 없었다.

V

상표 유사 판단과 ‘호칭 중점 고려’ 원칙의 확립방안

1

대법원 판결의 비판적 고찰과 제언

대법원은 2020. 12. 30. 선고한 2020후10957 판결에서, 이 사건 출원상표 “**Urbansys**”와 선등록상표서비스표 “**AVANCIS**”는 호칭이 유사함에도 전체적으로 보았을 때 외관이 현저히 다르고 관념을 대비할 수 없으므로, 양 상표는 유사하다고 보기 어렵다고 판시하였다.

그러나 그간의 대법원의 일관된 경향을 고려하면, 대상 판결은 다음과 같은 비판에서 자유로울 수 없다.

첫째, 대법원은 1996. 9. 6. 선고된 96후344 판결에서 최초로 “광고선전 매체의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사여부는 호칭이 가장 중요한 것”이라고 판시한 이후에 문자상표에 있어서 호칭을 외관, 관념보다 중요한 요소로 일관되게 평가해 왔다. 또한 대상 사건의 환송전 원심에서는 양 표장이 외관은 비유사하고, 관념은 대비하기 어렵지만 우리나라의 일반적인 영어 보급 수준 및 일반 수요나 거래자의 자연스러운 발음 사례 등을 통하여 전체적인 청감에 있어서 서로 유사하다고 인정하였다. 그럼에도 대상 사건의 법률심인 대법원에서는 양 표장의 호칭이 유사함을 인정한 상태에서 구체적 판단의 실시 없이⁶⁴⁾ 전체적으로 양 표장의 외관

64) 이에 반해, 특허법원은 2020허3720 판결에서 인터넷 보급과 스마트폰 등 시청각 매체를 통한 광고,



이 다르고 관념을 대비할 수 없어 출처의 혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다고 보아 원심을 파기환송 하였다.

그런데 대상 판결에서는 상표 유사 판단의 3가지 요소 즉, 외관, 호칭, 관념 중 어느 요소가 가장 중요하다거나, 판단요소 중 중점 고려 요소에 대한 새로운 판단이 이루어진 것도 아니어서 문자상표의 유사여부는 호칭이 가장 중요한 것이라는 96후344 판결 이후 일관된 대법원의 견해를 바꾸었다고 보기도 불분명하나,⁶⁵⁾ 그 간 실무적으로 문자상표의 유사 판단 기준으로 적용해 오던 '호칭 중점 고려' 원칙이 배제된 판결로 보이고, 이로 인해 관련 산업계 및 특허청 상표심사 실무에 혼란이 우려된다.

둘째, 대법원의 확립된 판례는 “상표의 유사여부는 동종상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 세 가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단해야 할 것”임을 명백히 밝히고 있는데,⁶⁶⁾ 대상 판결에서 인정한 바와 같이 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’로, 선등록상표서비스표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 호칭될 것이므로 전체적인 청감이 유사함에도 출처의 오인·혼동 우려가 없다고 단정할 수 있는지가 의문이다.

상품판매·주문의 비약적 증가로 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소라고 보아 이 사건 출원상표

“**Fowi**”와 선등록상표 “**POI** DESIGNS”는 유사한 상표로 볼 수 없다고 판시하였다.

그러나 위 판결은, 최근의 상거래 Trend와 관련하여 이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제 28류의 ‘오락용구 및 장난감, 체조 및 스포츠용품, 플라스틱제 완구’ 등과 선등록상표의 지정상품인 같은 제28류의 ‘탁구라켓 케이스, 완구, 골프용 장갑’ 등이 실제로 위와 같은 판단에 이르게 할 수준으로 상표의 외관이 중요한 거래실정에서 주문 및 판매되고 있는지에 관한 검토가 이루어졌는지를 확인할 수가 없다.

이에 따라 앞서 살핀 주요국 판례와 비교해 볼 때, 위 판결이 상품/서비스의 거래실정을 감안하여 상표 유사 판단 시 중점 고려 요소에 대한 검토를 하였다기보다는 신기술의 발달로 인한 상거래 Trend 변화를 소개하고 그 차원에서 호칭 이외에 외관도 중점 고려 요소로 제시한 것에 불과하여, 상거래 Trend 변화와 ‘스포츠용품, 완구 등’을 지정상품으로 하는 대상 상표들의 유사 판단에서 외관이 중요하다는 결론 간의 연관관계가 미흡할 뿐만 아니라 그 구체성, 타당성도 부족해 보인다. 오히려 양 상표의 지정상품인 스포츠용품 등은 주로 동호회, 클럽, 연습장 등에서 구두로 홍보될 뿐만 아니라 회원들 간에 입소문 광고 등이 활발히 이루어지는 점 등을 감안하면, 상표의 유사 판단에서 호칭은 최소한 외관만큼 중점 고려가 타당해 보인다.(동 판결의 상세는 이 글 Ⅲ. 5. 참고).

65) 다만, 대상 판결은 전원합의체 판결이 아니었다는 점은 판례 변경이 없었다는 확신을 공고히 한다.

66) 이 글 Ⅲ. 1. 및 각주(23) 참고.

오히려, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘건축용 금속제 트랜치 커버’와 선등록 상표서비스표의 지정상품인 ‘태양열집열판’은 주로 건축물의 건축이나 설비를 전문적으로 하는 수요자에 의하여 거래가 이루어지고, 이러한 거래의 주문 및 판매 형태가 ‘건축현장’ 등에서 주로 전화 또는 구두로 이루어지는 거래실정을 고려하면, 양 표장은 호칭이 서로 유사하여 출처의 혼동 우려가 매우 높다고 봄이 타당하다.⁶⁷⁾

따라서 대상 판결로 인한 산업계 및 상표심사 실무 등에 있어서 혼란을 막고, 상표법의 목적에 부합하는 상표 유사 판단을 위해 ‘호칭’의 중점 고려 필요성 및 이에 따른 ‘호칭 중점 고려’ 원칙의 확립방안을 제언해 본다.

2 거래실정에 따른 ‘호칭’ 중점 고려의 필요성

우리 대법원은 문자상표의 유사여부는 호칭이 가장 중요한 것이라고 일관되게 판시하고 있으나, 미국, 일본 및 유럽연합에서는 이와 같은 일반적 판단기준을 제시한 판결례를 찾을 수 없었다.

그러나 미국, 일본 및 유럽연합의 확립된 판례는 상표의 유사 판단에서 상표가 사용되는 상품/서비스의 주요 수요자층 및 거래실정을 고려토록 판시하고 있으므로, 이 관점에서 외관, 호칭, 관념 중 중점 고려 요소에 관한 기준이 제시되었는지 살펴본다.

67) 주로 건물, 공원, 도로, 시설물 주위의 배수로나 배수구의 덮개로서 사용되는 ‘건축용 금속제 트랜치





가. 관념이 중요한 거래실정

외관 또는 호칭과 대비할 때, 관념의 유사 여부가 큰 역할을 하는 거래실정에 관한 미국과 유럽연합의 유의미한 판결례를 찾아볼 수 없었으나, 관념이 동일 또는 유사하여 양 상표가 서로 동일 또는 유사하다고 판시한 대표적인 판결은 다음과 같다.

미국 연방법원은 두 상표가 외관에서 비유사해도 관념이 동일하다면 혼동을 유발할 수 있다고 보았다. 대표적으로 연방법원은 *Hancock v. Am. Steel & Wire Co. of N.J.*, 203 F.2d 737, 97 U.S.P.Q. 330 (C.C.P.A. 1953) 판결에서, 이 사건 출원상표 “**TORNADO**”는 선등록상표 “**CYCLONE**”와 지정상품이 ‘wire fencing’으로 동일할 뿐만 아니라 관념이 혼동적으로 유사(confusingly similar)하다고 판시하였다. 또한 연방법원은 *Jellibeans, Inc. v. Skating Clubs of Ga. Inc.*, 716 F.2d 833, 222 U.S.P.Q. 10 (11th Cir. 1983) 판결에서도, 지정상품이 ‘roller rinks’로 동일한 “**JELLIBEANS**”과 “**LOLLIPOPS**”은 관념이 혼동적으로 유사하다고 보았다.

나아가 미국 연방법원은 *Am. Home Prods. Corp. v. Johnson Chem. Co.*, 589 F.2d 103, 200 U.S.P.Q. 417 (2d Cir. 1978) 판결에서, 관념의 유사성은 암시적·기술적 표장 또는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못한 표장보다는 본질적으로 식별력이 강한 표장의 경우에 더 중요하다고 보고, “**ROACH INN**”은 “**ROACH MOTEL**”과 관념이 매우 유사하다고 판시하였다.

한편 유럽사법재판소는 13/06/2012, T-534/10, ‘HELLIM’, EU:T:2012:292 판결에서, 이 사건 출원상표 “**HELLIM**”는 선행상표 “**HALLLOUMI**”와 비교할 때 사이프러스産의 특별한 치즈(specialty cheese)로 관념이 동일하여 양 상표는 서로 유사하다고 판시하였다.

나. 외관이 중요한 거래실정

유럽사법재판소는 외관의 유사 여부가 큰 역할을 하는 대표적인 경우로 의류를 예로 드는데, 의류의 선택이 주로 시각적으로 이루어지며 구매결정 전 상표에 대한

시각적 인식(visual perception)이 선행하므로 혼동의 가능성 판단에 외관이 중요한 역할을 한다고 보고 있다.

이러한 관점에서, 유럽사법재판소는 18/05/2011, T-502/07, ‘McKenzie’, EU:T:2011:223 판결에서, 이 사건 출원상표 “”는 선행상표

“”와 외관이 비유사하여, 24/01/2012, T-593/10, ‘B (fig.)’, EU:T:2012:25

판결에서도 이 사건 출원상표 “”는 선행상표 “”와 외관이 비유사하여 모두 혼동의 가능성이 없다고 판시하였다. 반대로, 유럽사법재판소는 18/05/2011, T-376/09, ‘Santa Maria (fig.)’, EU:T:2011:225 판결에서, 이 사

건 출원상표 “”는 선행상표 “”와 외관이 유사하여 혼동이 가능성이 있다고 판시하였다.

나아가 유럽사법재판소는 15/04/2010, T-488/07, ‘EGLEFRUIT’, EU:T:2010:145 판결에서, 통상 매대(shelf)에 제품을 진열하여 판매하는 시설 또는 슈퍼마켓에서 구매하게 되는 일반 소비재의 경우 외관의 유사 여부가 더 중요한 역할을 한다고 보고, 이 사건 출원상표 “”는 선행상표

“”와 외관이 비유사하여 혼동의 가능성이 없다고 판시하였다.

한편, 미국 연방법원도 *One Indus., LLC v. Jim O’Neal Distrib., Inc.*, 578 F.3d 1154, 1162 (9th Cir. 2009) 판결에서, 소비자가 주로 셀프서비스 시장(self-service market) 또는 온라인마켓에서 제품을 구매하는 경우 상표 유사 판단에서 관념, 호칭 보다는 외관이 더 중요하다고 판시하였다.



나아가 일본의 지적재산고등재판소는 2011. 6. 29. 平成23年(行ケ) 第10040号 判決에서 수요자층의 의복에 대한 취향과 동기(착용 목적, 착용 장소 등)가 상이하
고, 등록상표 ‘**CHOOP**
シュープ’이 그 지정상품에 사용된 경우에 수요자에게 주는 인상,
기억, 연상은 선등록상표 ‘**Shoop**’의 그것과는 크게 다르다고 인정하여, 양 상표
의 호칭이 ‘슈-프’로 공통된다고 하더라도 외관이 상이하여 출처 혼동의 염려는
없다고 판시하였다.⁶⁸⁾

다. 호칭이 중요한 거래실정

미국 연방법원은 호칭의 유사 여부는 상표가 주로 구두로(orally) 사용되는 거래
환경에서 특히 중요하다고 보았는데, 그 대표적인 경우로 ① 전화로 권유하고 판매
하는 시장(telephone solicitation and sales markets),⁶⁹⁾ ② 라디오 또는 입소
문 광고(radio or word-of-mouth advertising)의 경우,⁷⁰⁾ ③ 구두로(verbally)
물건을 주문(requesting the goods)하는 경우⁷¹⁾ 등을 들고 있다.

이러한 관점에서, 미국 연방법원은 *Sensient Techs. Corp. v. Sensory Effects Flavor Co.*, 613 F.3d 754, 765, 96 U.S.P.Q.2d 1164, 1171 (8th Cir. 2010) 판결에서, 전화를 통한 판매를 특징으로 하는 시장에서 상표의 호칭 유사(the auditory similarity of the marks in a market characterized by telephone sales) 및 혼동 의도에 대한 증거는 출처 혼동의 가능성이 있다는 결론을 뒷받침하기에 충분하다고 판시하였고, *TBC Corp. v. Holsa, Inc.*, 126 F.3d 1470, 1472, 44 U.S.P.Q.2d 1315 (Fed. Cir. 1997) 판결에서는, 전화를 통한 비즈니스와 TV·라디오 광고 시대에 “**GRAND SLAM**”과 “**GRAND AM**”의

68) 이 글 IV. 1. 나. 및 각주(45) 참고.

69) *Sensient Techs. Corp. v. Sensory Effects Flavor Co.*, 613 F.3d 754, 765, 96 U.S.P.Q.2d 1164, 1171 (8th Cir. 2010); *TBC Corp. v. Holsa, Inc.*, 126 F.3d 1470, 1472, 44 U.S.P.Q.2d 1315 (Fed. Cir. 1997).

70) *Virgin Enters. Ltd. v. Nawab*, 335 F.3d 141, 149, 67 U.S.P.Q.2d 1420, 1426-27 (2d Cir. 2003); *Kimberly-Clark Corp. v. H. Douglas Enters., Ltd.*, 774 F.2d 1144, 227 U.S.P.Q. 541, 542 (Fed. Cir. 1985).

71) *E. Remy Martin & Co. v. Shaw-Ross Int'l Imps., Inc.*, 756 F.2d 1525, 225 U.S.P.Q. 1131, 1135 (11th Cir. 1985).

호칭이 매우 유사(in this age of business over the telephone and advertising on TV and radio the close similarity in sound between “**GRAND SLAM**” and “**GRAND AM**”)하여 혼동은 아니더라도 실수를 초래할 가능성이 있다고 판시하였다.

나아가 미국 연방법원은 *Meridian Mut. Ins. Co. v. Meridian Ins. Grp., Inc.*, 128 F.3d 1111, 1116, 44 U.S.P.Q.2d 1545 (7th Cir. 1997) 판결에서, 전화로 상담하고 주문하는 거래실정에서는 로고를 포함한 표장의 외관에 있어서 비유사가 전화, 라디오 등의 청취자들에게는 전달되지 않는다는 점을 강조하고, 당사자들이 사용하는 “**Meridian**” 표장의 외관상의 차이는 청각 영역에서는 무관한 사안(Any visual distinctions between the parties' use of “**Meridian**” are irrelevant in the aural realm.)이라고 판시하였다.

이와 관련해 미국의 대표적인 학설도 “주로 구두 주문으로 구매가 이루어지는 종류의 상품에 있어서는 호칭의 유사가 특히 중요하다(Similarity of sound may be particularly important when the goods are of the type frequently purchased by verbal order)”는 견해다.⁷²⁾

한편, 유럽사법재판소도 상품 또는 서비스가 구두로 주문되는 경우에는 외관 보다는 호칭의 유사 여부가 더 중요하다고 보았는데 특히, 주로 바(bar)나 나이트클럽과 같이 소음이 심한 환경에서 주문이 이루어지는 주류 또는 알코올 함유 음료’의 경우 호칭의 유사가 가장 중요한 역할은 한다고 보았다. 대표적으로 유럽 일반 법원은 15/01/2003, T-99/01, ‘*Mystery*’, EU:T:2003:7 판결에서, 이 사건 출원

상표 “**MYSTERY**”는 선행상표 “**MIXERY**”와 유사하고 그 지정상품도 각각 ‘무알콜음료(맥주 포함)’, ‘맥주(맥주 함유 음료 포함)’로 서로 유사하다고 판시하였다.

72) 4 J. Thomas McCarthy, “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition”, Thomson West, 4th ed. (2010), §23:22.



라. '호칭 중점 고려'의 필요성

앞서 살핀 바와 같이, 미국, 일본 및 유럽연합의 판례는 상표가 사용되는 상품 또는 서비스의 주요 수요자층을 비롯해 상품 또는 서비스가 주문되고 구매되는 거래실정에 따라 상표 유사 판단 시 중점적으로 고려해야 할 요소에 대한 기준을 제시하고 있음을 알 수 있다.

결국 상표 유사 판단 시 외관, 호칭, 관념은 서로 연결되고 상호 의존적이므로 상품 또는 서비스의 주요 수요자층 및 거래실정을 감안하여 출처의 혼동 유무를 기준으로 각 사안별로 판단이 이루어져야 하는데,⁷³⁾ 아래와 같은 점을 고려하면 외관 또는 관념이 중요한 거래실정에서도 호칭에 대한 중점 고려가 필요하다고 봄이 타당하다.

첫째, 인터넷, 스마트폰 등의 급속한 보급으로 시청각 매체를 통한 광고나 상품 판매 및 주문이 비약적으로 증가하였다고 하나, 여전히 시장에서 상품 또는 서비스의 주문 및 판매는 구두로 이루어지는 것이 지배적인 비중을 차지한다.⁷⁴⁾

둘째, 의류와 같이 상표의 외관이 중요한 상품류 및 소비자의 구매결정에 상표의 외관이 중요한 역할을 하는 거래실정(예: 셀프서비스 상점, 전자상거래를 통한 상품 주문 및 판매 등)에서도 상품에 대한 TV, 라디오 광고를 하거나 입소문을 내거나, 상점 내에서 해당 상품이 전시, 판매되는 위치(location)를 문의할 경우에는 호칭을 사용하게 된다.⁷⁵⁾

이와 관련하여 유럽사법재판소는 23/09/2011, T-501/08, '*see more (fig.)*',

EU:T:2011:527 판결에서, 이 사건 출원상표 ""의 지정상품인 '컴퓨터 및 컴퓨터 악세사리'가 주로 셀프서비스 구역의 매대(shelves in self-service areas)에서 보이는 그대로(as seen) 소비자에게 직접 판매되고 있으나, 위 상품에 대한 구매결정 시 상품의 특성이나 상표에 대한 구두 논의(oral

73) 22/06/1999, C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik', EU:C:1999:323; EUIPO, *supra* note 63, at 1130-1132.

74) EUIPO, *supra* note 63, at 1135-1136.

75) *Bell Publ'g Corp. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc.*, 17 U.S.P.Q.2d 1634, 1637 (E.D. Pa. 1990).

discussion)가 이루어지는 점, 위 제품에 대한 라디오 광고 및 일반소비자들에 대한 광고도 구두로(advertised orally) 이루어지는 점 등을 종합하면, 이러한 거래 실정에서도 상표의 호칭은 최소한 외관만큼 중요하다고 판시하였다.⁷⁶⁾

셋째, 심지어 상표가 시각적으로 표현되는 경우(even when the mark is presented visually)에도 상표의 호칭은 구매자의 마음에 상표와 관련된 상업적 인상(commercial impression)을 만드는데 가장 중요한 역할을 한다.⁷⁷⁾

이와 관련하여 미국 연방법원은 *G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co.*, 265 F.2d 385, 387, 121 U.S.P.Q. 74 (7th Cir. 1959) 판결에서, 호칭에 있어 약간의 차이는 상표권 침해를 피할 수 없다고 판시하였고, *Ga.-Pac. Corp. v. Great Plains Bag Co.*, 614 F.2d 757, 760-61, 204 U.S.P.Q. 697, 699-700 (C.C.P.A. 1980) 판결에서는, 상표의 호칭은 그 표장이 사용되는 시장 환경(environs of the marketplace) 내에서 고려되어야 함을 명백히 하였다.

3 ‘호칭 중점 고려’ 원칙 확립 방안

가. 판례에 의한 ‘호칭 중점 고려 원칙’ 확립

앞서 살핀 대법원의 대상 판결은 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’로, 선등록상표서비스표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 호칭될 것이므로 전체적인 청감이 유사함을 인정한 상태에서도 구체적 판단의 실시 없이, 양 상표의 외관이 달라서 출처의 오인·혼동 우려가 없다고 판시함으로써 중전의 호칭을 중점 고려하는 판단기준을 배제한 것으로 타당성이 낮다고 사료된다.

또한 대상 판결은 이 사건 출원상표와 선등록상표서비스표의 지정상품이 주로 건축물의 건축이나 설비를 전문적으로 하는 수요자에 의하여 거래가 이루어지고, 이러한 거래와 관련한 주문 및 판매가 ‘건축현장’ 등에서 주로 전화 또는 구두로 이루어지는 거래실정의 고려에도 미흡한 측면이 있다.

76) 이에 따라 유럽사법재판소는 동 판결에서, 이 사건 출원상표와 선행상표 “**CMORE**”는 서로 유사하다고 판시하였다.

77) *In re Great Lakes Canning, Inc.*, 227 U.S.P.Q. 483 (T.T.A.B. 1985).



따라서 대상 판결로 인한 산업계 및 상표심사 실무 등에 있어서 혼란을 막고, 상표법의 목적에 부합하는 상표 유사 판단을 위해 외관·호칭·관념 중 '호칭 중점 고려' 원칙이 다음과 같이 확립되어야 함을 제안한다.

첫째, 미국, 유럽연합 등 주요국의 일관된 판례는 상표가 사용되는 상품/서비스의 주요 수요자층을 비롯해 상품/서비스의 거래실정에 따라 상표 유사 판단 시 중점 고려 요소를 사안별, 개별적으로 제시하는 반면에, 우리 대법원은 96후344 판결 이후 '문자상표'라는 특정 형태의 표장의 유사여부 판단에서 호칭이 중요한 것이라는 일반적인 기준만을 제시하고 있다.

이에 따라 다양한 형태의 표장 즉, 도형상표, 결합상표, 색채상표 및 동작상표 등의 유사 여부 판단에서 중점 고려 요소 여부, 그 판단방법 등에 대한 판단기준이 제시된 바 없거나, 불분명하다.

따라서 표장의 유형별로 상표의 유사 판단과 관련하여 외관·호칭·관념 중 '호칭의 우선 고려 원칙'을 적용할 수 있는 특정조건과 그 경우를 표장의 유형별로 구분하여 제시해야 할 필요가 있다.

둘째, 상표가 사용되는 상품/서비스의 주요 수요자층을 비롯해 상품/서비스의 거래실정을 고려하는 주요국의 일관된 판례와 달리, 우리나라 대법원은 상표의 유사 판단에 있어서 당해 상품을 둘러싼 구체적 거래실정 즉, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 상표에 대한 수요자들의 호칭 및 인식, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 상표의 현존 및 사용상황 등을 고려한 판례와 고려하지 않은 판례가 존재하여, 각 사안의 검토에 대한 그 구체성, 타당성이 부족해 보인다.

따라서 상표법의 목적에 부합하는 상표 유사 판단을 위해 ① 해당 상품/서비스의 주요 수요자층(예: 일반 소비자 or 의약 등 특정 분야의 전문적 지식을 지닌 소비자, 연령 or 성별의 차이 등), ② 해당 상품/서비스의 거래실정(예: 주로 구두로 주문 및 거래 or 셀프서비스 또는 키오스크(kiosk) 무인단말기를 통한 주문 및 판매, 주로 오프라인 매장 판매 or 온라인으로 주문 및 판매 등), ③ 해당 표장의 주요 사용처(현실세계 or 메타버스(metaverse) 가상세계) 등을 종합적으로 고려하되, 외관 또는 관념이 중요한 거래실정에서도 그 중요도가 높은 '호칭 중점 고려 원칙'이 판례로 확립되어야 한다.

나. 상표심사기준에 ‘호칭 중점 고려 원칙’ 반영

상표심사기준은 상표법령 및 판례에 따라 상표법 등 관련 법령의 해석과 출원상표의 등록적격 판단기준 등을 규정하고 있으므로, 장기간이 소요될 판결례의 확립 이전에 시의적절하게 아래와 같은 사항을 반영할 필요가 있다.

특히 상표심사기준은 상표 유사 판단과 관련하여 상품출처의 오인은 일반적 출처의 혼동 여부에 따라 판단하는 것으로 충분하다고 규정하면서도 “당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정을 종합적·전체적으로 고려”할 수 있도록 명시하고 있으므로, 이를 보다 구체화하여 아래와 같이 ‘호칭 중점 고려’ 원칙을 명시할 것을 제안한다.

첫째, 문자상표 이외에 다양한 형태의 상표 즉, 도형상표, 결합상표, 색채상표 및 동작상표 등의 유사 여부 판단기준을 보다 세분화하여 제시하되, 외관 또는 관념이 중요한 표장의 경우에도 그 표장을 지칭하거나 광고할 때 호칭을 사용하게 되므로 호칭이 반드시 중점 고려되도록 명시해야 한다.

둘째, 해당 상품/서비스의 주요 수요자층(예: 일반 소비자 or 의약 등 특정 분야의 전문적 지식을 지닌 소비자, 연령 or 성별의 차이 등), 해당 상품/서비스의 거래실정(예: 주로 구두로 주문 및 거래 or 셀프서비스 또는 키오스크(kiosk) 무인단말기를 통한 주문 및 판매, 주로 오프라인 매장 판매 or 온라인으로 주문 및 판매 등) 및 해당 표장의 주요 사용처(현실세계 or 메타버스(metaverse) 가상세계) 등에 비추어 상표의 외관, 관념 또는 호칭이 중요한 역할을 하는 구체적인 예를 제시하되, 외관 또는 관념이 중요한 거래실정의 경우에도 상표의 유사 판단에서 ‘호칭이 중점 고려’되도록 명시할 필요가 있다.

종합하면, 표장의 유형별로 상표 유사여부를 판단하는 각각의 기준을 제시하고, 이와 같은 유사 판단 시 외관·호칭·관념 중 ‘호칭의 우선 고려 원칙’을 적용할 수 있는 특정조건과 그 심사사례를 표장의 유형별로 구분하여 제시해야 한다.



VI 결론

상표 유사 판단은 상표등록요건의 심사, 상표권의 효력과 침해 판단과 같은 법률적 효과를 목적으로 행해지는 규범적 판단으로서 출처의 오인·혼동 여부로 구체화된다. 그러나 상표법은 상표 유사 개념 및 유사여부의 판단기준에 관한 규정을 두고 있지 않아서 실제 판단은 주로 법원의 판례에 따라 이루어지고 있다.

상표 유사 판단의 기준, 방법 등에 관한 우리나라, 일본, 미국 및 유럽연합의 판례는 대동소이하여 ① 상표를 전체 관찰하여 그 외관·호칭·관념을 비교하고, ② 수요자의 불확실한 기억을 토대로 이격적으로 판단하며, ③ 해당 상표들의 독특하고 지배적인 구성 요소를 비롯해 상표가 사용되는 상품/서비스의 주요 수요자층 및 거래실정 등을 고려하되, 출처 혼동의 염려가 있는지를 기준으로 판단해야 한다고 판시하였다.

한편, 우리 대법원은 광고선전 매체의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사 여부 판단에 호칭이 가장 중요한 것이라고 일관되게 판시하고 있으나, 미국, 일본 및 유럽연합에서는 이와 같은 일반적 판단기준을 제시한 판례를 찾을 수 없었다.

그런데 대법원은 2020. 12. 30. 선고한 2020후10957 판결에서, 전체적인 청감이 유사함을 인정한 상태에서도 구체적 판단의 실시 없이 외관이 현저히 다르므로 양 상표가 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판시하였다. 대법원이 96후344 판결 이후 일관된 견해를 바꾸었다고 보기도 불분명하나, 그간 실무적으로 상표 유사 판단 기준으로 적용해 오던 '호칭 중점 고려' 원칙이 배제된 판결로 보이고, 이로 인해 관련 산업계 및 특허청의 상표심사 실무에 혼란이 우려된다.

이러한 배경 하에 대상 판결로 인한 혼란을 막고, 상표법의 목적에 부합하는 상표 유사 판단을 위해 상표의 외관·호칭·관념 중 구체적 거래실정에서 그 중요도가 높은 '호칭'의 중점 고려 원칙이 판례로 확립될 필요가 있다.

나아가 표장의 유형별로 상표 유사여부를 판단하는 각각의 기준을 제시하고, 이와 같은 유사 판단 시 외관·호칭·관념 중 '호칭의 우선 고려 원칙'을 적용할 수 있는 특정조건과 그 심사사례를 표장의 유형별로 구분하여 상표심사기준에 반영해야 한다.

참 고 문 헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김종규, 『2016 신·재생에너지 백서』, 산업통상자원부 & 한국에너지공단, 2016.
- 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019.
- _____, 『상표법(제2판)』, 세창출판사, 2004.
- 박종태, 『리답상표법(제15판)』, 한빛지적소유권센터, 2021.
- 송영식·황종환·김원오, 『상표법』, 한빛지적소유권센터, 1996.
- 최성우·정태호, 『OVA상표법』, 춘추문화사, 2012.
- 특허청, 『상표심사기준(특허청예규 제130호)』, 특허청, 2023.
- 한동수, 『상표법 주해 I(초판)』, 정상조(편), 박영사, 2018.

〈단행본(서양)〉

- 4 J. Thomas McCarthy, “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition”, Thomson West, 4th ed. (2010).
- European Union Intellectual Property Office, “Guidelines for examination of European Union trade marks”, EUIPO (March 2023 ed.).
- United States Patent and Trademark Office, “Trademark Manual of Examination Procedure”, USPTO (July 2022 ed.).

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강동세, “상표의 유사 여부 판단에 있어서의 ‘분리관찰’의 문제점”, 『法曹』, 제 55권 제10호, 법조협회, 2006.



- 김원준, “결합상표의 유사판단기준에 관한 연구”, 『法學論叢』, 제31집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2011.
- 박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단기준”, 『사법논집』, 제39집, 법원도서관, 2004.
- 육소영, “상표의 동일·유사와 출처혼동 판단에 관한 주체적 기준”, 『법학연구』, 제33권 제3호, 충남대학교 법학연구소, 2022.
- 이혜진, “상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로 -”, 『법조』, 제69권 제2호, 법조협회, 2020.
- 전효숙, “상표와 상품의 동일·유사”, 『특허소송연구』, 제1집, 특허법원, 2000.
- 정태호, “상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 - 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로 -”, 『법학논집』, 제20권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2015.
- 최성준, “결합상표의 유사 여부 판단”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제2권 제1호, 서울대학교기술과법센터, 2006.

〈판례(국내 및 동양)〉

- 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결.
- _____ 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결.
- _____ 2010. 12. 23. 선고 2010후2940 판결.
- _____ 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결.
- _____ 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결.
- _____ 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결.
- _____ 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결.
- _____ 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결.

- _____ 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결.
- _____ 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결.
- _____ 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결.
- _____ 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결.
- _____ 2002. 9. 27. 선고 2001후140 판결.
- _____ 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결.
- _____ 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결.
- _____ 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결.
- _____ 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결.
- _____ 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결.
- _____ 1996. 8. 23. 선고 96후23 판결.
- _____ 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결.
- _____ 1996. 6. 11. 선고 95후1616 판결.
- _____ 1996. 4. 9. 선고 95후1692 판결.
- _____ 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결.
- _____ 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결.
- _____ 1986. 3. 11. 선고 85후134 판결.
- _____ 1966. 11. 22. 선고 65후18 판결.
- 특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허3720 판결.
- _____ 2020. 6. 19. 선고 2019허434 판결.
- _____ 2020. 1. 17. 선고 2019허4246 판결.
- 最高裁判所 1997. 3. 11. 平成6年(オ)1102号 判決.
- _____ 1992. 9. 22. 平成3年(オ) 第1805号 判決.



知的財産高等裁判所 2016. 1. 20. 平成27年(行ケ)第10158号 判決.

_____ 2011. 6. 29. 平成23年(行ケ)第10040号 判決.

〈판례(서양)〉

Am. Home Prods. Corp. v. Johnson Chem. Co., 589 F.2d 103, 200 U.S.P.Q. 417 (2d Cir. 1978).

Bell Publ'g Corp. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1634, 1637 (E.D. Pa. 1990).

Bridgestone Ams. Tire Operations, LLC v. Fed. Corp., 673 F.3d 1330, 1337, 102 USPQ2d 1061 (Fed. Cir. 2012).

E. Remy Martin & Co. v. Shaw-Ross Int'l Imps., Inc., 756 F.2d 1525, 225 U.S.P.Q. 1131, 1135 (11th Cir. 1985).

Ga.-Pac. Corp. v. Great Plains Bag Co., 614 F.2d 757, 760-61, 204 U.S.P.Q. 697, 699-700 (C.C.P.A. 1980).

G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385, 387, 121 U.S.P.Q. 74 (7th Cir. 1959).

Hancock v. Am. Steel & Wire Co. of N.J., 203 F.2d 737, 97 U.S.P.Q. 330 (C.C.P.A. 1953).

In re E. I. du Pont de Nemours & Company, 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973).

In re Great Lakes Canning, Inc., 227 U.S.P.Q. 483 (T.T.A.B. 1985).

In re Nat'l Data Corp., 753 F.2d at 1058, 224 USPQ (Fed. Cir. 1985).

Jellibeans, Inc. v. Skating Clubs of Ga. Inc., 716 F.2d 833, 222 U.S.P.Q. 10 (11th Cir. 1983).

Kimberly-Clark Corp. v. H. Douglas Enters., Ltd., 774 F.2d 1144, 227

U.S.P.Q. 541, 542 (Fed. Cir. 1985).

Meridian Mut. Ins. Co. v. *Meridian* Ins. Grp., Inc., 128 F.3d 1111, 1116, 44 U.S.P.Q.2d 1545 (7th Cir. 1997).

One Indus., LLC v. Jim O’Neal Distrib., Inc., 578 F.3d 1154, 1162 (9th Cir. 2009).

Recot, Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894 (Fed. Cir. 2000).

Sensient Techs. Corp. v. Sensory Effects Flavor Co., 613 F.3d 754, 765, 96 U.S.P.Q.2d 1164, 1171 (8th Cir. 2010).

TBC Corp. v. Holsa, Inc., 126 F.3d 1470, 1472, 44 U.S.P.Q.2d 1315 (Fed. Cir. 1997).

Virgin Enters. Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141, 149, 67 U.S.P.Q.2d 1420, 1426-27 (2d Cir. 2003).

Judgment of 11/11/1997, C-251/95, ‘Sabèl’, EU:C:1997:528.

08/02/2019, T-647/17, ‘CHIARA FERRAGNI (fig.)’, EU:T:2019:73.

13/06/2012, T-534/10, ‘HELLIM’, EU:T:2012:292.

24/01/2012, T-593/10, ‘B (fig.)’, EU:T:2012:25.

23/09/2011, T-501/08, ‘see more (fig.)’, EU:T:2011:527.

18/05/2011, T-376/09, ‘Santa Maria (fig.)’, EU:T:2011:225.

18/05/2011, T-502/07, ‘McKenzie’, EU:T:2011:223.

15/04/2010, T-488/07, ‘EGLEFRUIT’, EU:T:2010:145.

15/01/2003, T-99/01, ‘Mystery’, EU:T:2003:7.

22/06/1999, C-342/97, ‘*Lloyd Schuhfabrik*’, EU:C:1999:323.

29/09/1998, C-39/97, ‘*Canon*’, EU:C:1998:442.



〈인터넷 자료(국내 및 동양)〉

日本特許廳, “商標審査基準”(改訂 第15版), 第3・第4条第1項及び第3項(不登録事由), 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標), 1-23頁, JPO, 〈<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>〉, 검색일: 2023. 9. 14.

Japan Law Translation, “Trademark Act (Amendment of Act No. 42 of 2021), Japanese Law Translation Database System, 〈<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4032>〉, 검색일: 2023. 9. 11.

〈인터넷 자료(서양)〉

EUR-Lex, “European Union trade marks”, EUR-Lex, 〈<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32017R1001>〉, 검색일: 2023. 9. 16.

〈기타자료(협정 등)〉

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16. 6. 2017.

Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”), ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C.A. §§ 1051-1127 (West Supp. 1996)).

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

장려상

물건발명에 대한 권리범위확인 사건에서
확인대상발명의 설명에 제조방법이 포함된 경우
권리범위 해석에 관한 고찰

대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결

손 동 연

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결
제 목	물건발명에 대한 권리범위확인 사건에서 확인대상발명의 설명에 제조방법이 포함된 경우 권리범위 해석에 관한 고찰
요 약	특허요건 판단과 특허침해 여부 판단에 있어서 핵심은 청구범위 해석이다. PbP 청구항의 경우에도 해석 법리를 어떻게 적용하느냐에 따라 특허의 유효 또는 침해 여부가 달라질 수 있다. 본고는 PbP 청구항의 해석 법리에 대한 주요 국가들의 판례 및 심사기준을 검토하여 본 사안에 대한 국제적 판단기준을 비교하며 분석하였다. 또한, 본 연구를 통해 최근 5년간 이루어진 특허법원의 판결(298건)을 사례별로 유형화하여 검토함으로써 어떤 해석이 합리적이고 타당한지에 대한 판단기준을 살펴보았다. 이를 통해 향후 PbP 발명의 청구범위 해석에 대한 구체적인 판단기준을 제시하고자 하였다. 대법원은 최근 주요 판결(2011후927 전합, 2013후1726, 2020후11059, 2019후11541)을 통하여 PbP 청구항과 관련된 해석 법리를 일관성 있게 제시한 것으로 판단된다. 그런 의미에서 대상판결은 매우 큰 시사점을 지니며, 결과적으로 향후 소송실무에서 이러한 해석법리 및 판단기준이 어떻게 적용될지 살펴보는 것이 더욱 중요해졌다.
필 요 성	발명의 실체적 내용에 부합되도록 PbP 청구항의 범위를 특정하여 특허요건 및 권리범위 판단이 이루어져야 타당하나, 그동안 다양한 관점의 학설 대립 및 대법원 판례가 존재하였던 바, 어떤 해석이 적합하고 타당한지에 대한 명확한 판단 기준 수립이 필요하다.
독 창 성	본 연구는 PbP 청구항의 해석에 관한 주요 국가의 판례 및 심사기준을 서로 비교하여 본 사안에 대한 국제적 판단기준 및 동향을 파악하고자 하였다. 또한, PbP 청구항 법리 분석을 위하여 지재권을 관할하는 특허법원에서 이루어진 지난 5년 간(18~22년) 권리범위확인심판 관련 판결 298건을 심층적으로 살펴보았다는 점에서 독창적이다.
파급효과	그동안 PbP 청구항의 해석과 관련하여 다양한 대법원 판례 및 학설이 제시된 바 있고, 지속적인 논쟁이 이루어진 바 있다. 본고는 2019후11541 판결을 중심으로 최근 대법원에서 판시된 일련의 PbP 청구항 해석법리 및 그 의의를 고찰함으로써, 향후 발명의 범위 확정에 대한 구체적인 판단기준을 제시하고 이러한 논쟁을 해결하는데 도움이 될 것이다.



장 려 상

물건발명에 대한 권리범위확인 사건에서 확인대상발명의 설명에 제조방법이 포함된 경우 권리범위 해석에 관한 고찰

대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결



목 차 / Contents

1. 서 론	192	4. 주요국의 권리범위 해석 법리 및 판례를 통한 비교법적 고찰	207
2. 이 사건의 판결 경위	194	가. 미국	
가. 사건의 경위		나. 유럽	
(1) 특허심판원 및 특허법원		다. 일본	
(2) 대법원		라. 중국	
나. 이 사건 판결의 요지		마. 국가별 판단기준 대비	
3. PbP 청구항의 권리범위 해석에 관한 학설 및 법원의 판단기준	198	5. 우리 대법원 판결 법리 및 판례 동향 분석	217
가. PbP 청구항 해석에 관한 일반론		가. 우리 대법원의 주요 판례	
나. 특허요건 판단 시 PbP 청구항 해석법리(2011후927 전합)		나. 최근 5년 심결취소소송 분석을 통한 특허법원 해석 법리 고찰	
다. 권리범위 판단 시 PbP 청구항 해석법리(2013후1726)		다. 최신 판례 동향에 비추어 본 대상판결의 시사점	
라. 권리 속부 판단에서 PbP 해석법리를 재확인한 판결(2020후11059)		6. 결 론	225

1 서론

특허요건을 판단하거나 침해 여부의 판단에 있어서, 선행되어야 하는 것이 발명의 청구범위해석이다. 청구범위를 어떻게 해석하느냐에 따라 특허의 유·무효 또는, 침해 여부가 달라지므로 이는 매우 핵심적인 과정이라고 할 수 있다. 그와 관련해 특허법 제97조에서는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다”고 규정함으로써, 청구범위 해석의 기본 원칙을 제시해 주고 있다.

청구범위 해석이 필요한 최초의 단계는 심사관이 출원된 발명에 대하여 특허요건을 심사하는 단계이다. 특허요건을 판단하기 위해 심사관은 먼저 출원된 발명의 청구범위를 파악하고, 신규성이나 진보성 등을 판단하기 위해서 선행기술을 검색하여 비교하게 된다. 결국 출원발명의 청구범위 해석결과를 바탕으로, 인용발명들과의 대비를 통해 특허 허여 여부를 결정하게 되는 것이다.

한편, 특허가 부여된 특허발명의 경우에도 권리범위의 해석이 매우 중요하다. 대표적으로 침해소송 과정에서 특허침해 여부를 판단하기 위해, i)우선 특허청구범위에 기재된 특허발명을 확정하고, ii)그 후 침해대상물(‘확인대상발명’에 해당)을 특정한 다음, iii)특허발명과 침해대상물을 대비하게 된다. 이 과정에서 구성요소완비의 원칙, 균등론 등을 적용하여 침해여부를 판단하게 되는데, 이 때 특허청구범위에 기재된 특허발명을 특정하는 것이 바로 특허청구범위의 해석에 해당된다.

또한, 실무적으로도 특허요건을 판단하고, 침해여부를 살피는데 있어서 청구범위 해석론은 매우 중요하다. 침해소송을 제기하고 있는 특허권자로서는 침해대상물이 특허발명의 보호범위에 속함을 입증하기 위해 특허의 보호범위를 가능한 넓게 확정하기를 바라는 반면, 실시자는 특허발명의 보호범위를 한정적으로 좁게 해석하려고 한다. 즉, 실질적인 분쟁에 있어서는 청구범위가 어떻게 해석되느냐에 따라 특허의 유·무효 여부 또는 특허 침해 여부가 결정되므로, 청구범위 해석은 소송 과정에서 가장 핵심적인 단계에 해당한다.

이와 관련한 다양한 대법원 판결이 있어 왔다. 특허요건 판단 시 PbP 청구항 해석에 관한 2011후927 전원합의체 판결은, “청구범위에 기재된 제조방법은 최종적



으로 제조된 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐”이라는 점을 분명히 하면서, “특허요건을 판단할 때 그 기술적 구성을 제조방법으로 한정하여 파악할 것이 아니고 제조방법의 기재를 포함해 특허청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악한 후 출원 전에 공지된 선행기술과 비교해 신규성, 진보성 등을 살펴야 한다”고 기준을 명확히 제시하였다.

또한 권리범위 판단 시 PbP 청구항 해석에 관한 2013후1726 판결은 “제조방법이 기재된 물건발명에 있어서 ‘특허요건 판단’에서 적용되는 특허청구범위 해석 방법이, ‘특허침해 판단’에 있어서 특허의 권리범위에 속하는지를 판단할 때도 만 찬가지로 적용되어야 한다”고 판시했다. 이와 동시에, “특허의 권리범위가 명세서 전체의 기재에 의해 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 경우 등 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에, 한정해석 할 수 있다”는 기준도 함께 제시하였다.

권리 속부를 판단함에 있어서 PbP 청구항의 해석 법리를 재확인한 판결로 평가 받는 2020후11059 판결도 주목해 볼 필요가 있다. 2020후11059 판결은, 앞선 2013후1726 판결의 내용을 다시 확인함과 더불어, 결과적으로 제조방법의 차이로 인해 물건의 구조나 성질이 달라지는 경우에 제조방법의 차이가 물건의 동일성을 부정하는 요인으로 작용할 수 있다는 사례를 인정했다는 측면에서 그 의미가 크다.

본고는 2018년부터 2022년까지 판시된 권리범위확인심판의 심결취소소송 판결 298건에 대해 독자적인 심층 분석을 진행하였다. 적극적 권리범위 사건, 그리고 소극적 권리범위 사건으로 구분하여 분석을 수행하였고, PbP 청구항 해석과 관련된 각 사건별로 판단 쟁점이 무엇인지를 비교·판단하였다.

PbP 청구항의 법리와 관련하여, 본고에서는 주요 국가의 판단 법리 및 판례를 비교하였으며, 해당 사안에 관한 국제적인 판단기준 및 추세를 파악하고자 노력하였다. 또한, PbP 청구항 해석에 관한 대표적인 우리나라 대법원 판결을 살펴보고, 이와 함께 최근 5년간 특허법원에서 이루어진 판례들을 심층 분석함으로써, PbP 청구항 해석 법리가 어떻게 적용되고 있는지를 상세히 파악할 수

있었다. 또한, 이 사건 판결(2019후11541)과 그 의의를 고찰함으로써, 향후 PbP 청구항 해석 법리 적용에 대한 구체적인 판단기준을 제언하고자 한다.

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 경위

본 사건은 확인대상발명의 설명서 및 도면에 기재된 3차원 입체형상 직물이, 청구인의 특허발명(제815579호, ‘3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법’) 제1항의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판과 관련된 사건⁷⁸⁾이다.

(1) 특허심판원 및 특허법원

특허심판원은 이 사건과 관련하여, 확인대상발명의 ‘3차원 입체형상 직물’이 특허 제815579호 청구항 제1항의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 하였다.

【청구항 1】 다층직물에 있어, 직물은 표면층, 이면층, 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되고, 중간층은 제1중간층 및 제2중간층으로 형성되며, 표면경사만으로 이루어지는 표면부, 표면경사 및 중간층을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층; 이면경사만으로 이루어진 이면부, 이면경사 및 중간층을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층; 중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 표면접결부와 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하고 이면부의 표면에는 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차 없이 제직되어 외부 노출되며, 제직 후 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성이 되는 **3차원 입체형상 직물**

특허심판원에서는 이 사건의 제1항과 확인대상발명을 아래처럼 대비하였다.

78) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 (심판, 판결이력 : 2018당1650호, 2018하8906)



구성	이 사건 제1항 발명	확인대상발명
1	다층직물에 있어, 직물은 표면층, 이면층, 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되고,	다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층(1000), 이면층(2000), 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층(3000)으로 형성되되,
2	중간층은 제1중간층 및 제2중간층으로 형성되며,	상기 중간층은 제1중간층과 제2중간층으로 형성되며,
3	표면경사만으로 이루어지는 표면부, 표면경사 및 중간층을 구성하는 경사 직조된 표면 접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층;	기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부(1200)와, 표면경사 및 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부(1100)가 순차 반복적으로 형성된 표면층(1000)과;
4	이면경사만으로 이루어진 이면부, 이면경사 및 중간층을 구성하는 경사 형성된 이면 접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층;	기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부(2200)와, 이면경사 및 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부(2100)가 순차 반복적으로 직조된 이면층(2000)과;
5	중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 표면접결부와 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하고 이면부의 표면에는 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차 없이 제직되어 외부 노출되며, 제직 후 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성이 되는 3차원 입체형상 직물	중간층(3000)을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부(1100) 및 이면접결부(2100)에 순차 반복적으로 연결된 중간층(3000)을 포함하며 상기 이면부(2200)의 표면에는 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사가 위사와의 교차 없이 제직되고 외부로 노출되며, 제직 후 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는 3차원 입체형상 직물
도면		

심판원은 이 사건을 판단함에 있어서, 2011후927 전원합의체(2015. 1. 22. 선고) 판결의 법리를 적용하였다. 즉, 특허법 제2조 제3호의 발명의 정의 규정에서, 발명에 대해 ‘물건 발명’, ‘방법 발명’, ‘물건을 생산하는 방법 발명’으로 구분하고 있기 때문에, 청구항이 물건발명이면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(‘제

조방법이 기재된 물건발명')의 경우에는, 제조방법이 기재되어 있더라도 발명의 대상은 최종적으로 얻어지는 물건으로 보았다.

이에 따라 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건 판단에서, “기술적 구성을 제조방법으로 한정하여 파악할 것이 아니고 제조방법의 기재를 포함한 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악해 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 특허성(신규성, 진보성 등)이 있는지 여부를 살펴야 한다”고 판단했다.

결과적으로 “확인대상발명은 구성 대비표에서 보이는 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 동일한 기술구성을 그대로 포함하고 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다”고 심결하였다.

한편 특허법원 단계⁷⁹⁾에서는, 2001후1549 판결(대법원 2002. 10. 22. 선고)을 인용하면서, 확인대상발명이 비록 ‘발명’이라는 표현을 사용하고 있지만 그 실질은 기술적 사상이 아니라 기술적 사상의 범주 내에 포함되는 구체적인 실시형태를 말하는 것이며, 이는 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 실시형태 그 자체를 말한다고 판단했다.

그러면서, 특허법원은 “적극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 확인대상발명 설명서에 확인대상발명의 구조와 제조 방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인이 설명서와 도면에 의해 특정한 방법대로 제조하는 물건이 확인대상발명으로 확정되는 것이지, 이와 다른 방법으로 제조된 물건은 비록 그 물성이 실질적으로 확인대상발명에 기재된 물건과 동일하다고 하더라도 심판대상으로 특정한 확인대상발명에 포함되지 않는다”고 실시하였다.

(2) 대법원

대법원⁸⁰⁾은 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판이란 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이라고 보았다. 또한, “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하

79) 특허법원 2019. 8. 30. 선고 2018허8906 판결

80) 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결



고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 **물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로(특허법 제2조 제3호 가목), 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다**”고 판시했다.

결국, “**물건발명의 특허권자는 피청구인이 실시한 물건에 대해 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정해 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이 경우 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위하여 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재했다고 하여, 그 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다**”고 실시하면서, 원심 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다.

나 이 사건 판결의 요지

대상 판결은 두 가지 측면에서 시사하는 점이 매우 크다고 할 수 있다.

첫째, 물건발명의 특허권 효력은 그 발명과 동일한 구성을 가지고 있는 물건이 실시된다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다는 점을 다시 한 번 명확히 했다는 점이다. 따라서 물건발명의 권리자는 피청구인이 실시한 물건을 그 제조방법에 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 권리범위 속부에 대한 확인을 구할 수 있다.

둘째, 확인대상 발명의 이해를 돕기 위하여 설명서나 도면에 부연 설명으로 그 제조방법을 기재했다고 하여, 그와 같은 제조방법으로 만들어진 물건만이 심판의 대상(확인대상 발명)이 되는 것은 아니라는 점을 분명히 했다. 이 사건의 특허권자는 확인대상 발명의 설명서에 3차원 입체형상 직물을 제직하는 방법을 부가적으로 기재하였으나, “이는 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 부가한 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 이러한 부연 설명에 따른 방법으로 제조된 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다”고 보았다. 결국, **설명서나 도면에 부연하여 기재된 제조방법으로 만들어**

진 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였고, 이 점이 바로 이 판결의 중요한 시사점이 된다.

3 PbP 청구항의 권리범위 해석에 관한 학설 및 법원의 판단기준

가 PbP 청구항 해석에 관한 일반론

특허권은 특허요건 판단 절차를 거쳐 얻어지는 **독점·배타적 권리**로서 설정등록에 의하여 발생하며, 특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하게 된다. 우리나라는 특허권의 보호범위 확인이나 침해(infringement) 여부 판단과 관련하여, **특허발명의 보호범위를 확인하는 절차로서 권리범위확인심판** 제도가 있다.

통상적으로 PbP 청구항이란, 물건 발명임에도 불구하고 그 물건의 구성요소로서 제조방법의 기재를 포함하는 발명을 말한다. 이는 물건 발명이지만, 출원 시 기술수준으로는 물건 자체를 구조 등을 특정하기가 불가능하거나 곤란한 경우에 일반적으로 사용된다. 또한, 권리행사 측면에서 유리한 물건발명을 획득하기 위해 출원인이 PbP 형식의 청구항을 활용하는 경우도 있다.

(1) PbP 청구항의 도입 배경⁸¹⁾

특허법은 **정의 규정**(특허법 제2조 제3호⁸²⁾)을 통해 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 나누고 있다. 그 중에서 물건 발명의 경우에는 보호 대상이 물건 그 자체이므로, 그 특허청구범위에는 물건의 구

81) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”, 2021년 TOP10 특허판례 세미나 자료(2022)

82) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3. “실시”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. **물건의 발명인 경우에는** 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
 나. **방법의 발명인 경우에는** 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
 다. **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



성을 기재해야 한다. 그런데 **물건 발명**이라 하더라도 특허청구범위에 물건의 구조나 특성 등을 기재하는 것보다, **제조방법을 기재하는 것이 출원인에게 더 용이하면서 통상의 기술자가 더 쉽게 파악하고 이해할 수 있는 경우가 있다.**

또한, **특정 분야**(생명공학, 고분자, 금속 등)에서는 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 **불가능하거나 매우 곤란**하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 경우가 있을 수 있다. 이러한 사유로 물건 발명의 경우에도 제조방법에 의하여 특정되는 청구항의 기재, 즉 **PbP 청구항을 허용**하게 된 것이다⁸³⁾.

이를 구분하기 위하여 구조 또는 특성에 의해 물건을 직접 특정하는 것이 출원시의 기술상식에 비추어 불가능하거나 곤란한 경우에 제조방법에 의해 물건을 특정하는 청구항을 '**진정 PbP 청구항**'이라 하고, 그러한 사정이 없음에도 불구하고 제조방법의 기재를 통해 물건을 특정하는 청구항을 '**부진정 PbP 청구항**'이라고 한다.

(2) PbP 청구항 해석론 일반

PbP 청구항 해석에 관해 크게 '**동일성설**'과 '**한정설**'이 견해 대립을 이루어 왔다.

먼저 '**동일성설**'이란, PbP 청구항도 물건 청구항이므로 **물건으로서 대비하여 동일성이 있다면 청구범위에 기재된 제조방법과 다른 방식으로 생산된 물건까지도 발명의 보호범위로 파악해야 한다는 학설**이다. 다시 말해, PbP 청구항에 게시된 제조방법은 물건을 특정하기 위한 수단에 불과하다는 것이 그 요지이다. 이에 따르면, 특허요건 판단 단계에서 신규성, 진보성 등의 판단기준은 제조방법에 구애받지 않고 **물건 그 자체를 기준으로** 판단해야 하고, **특히침해 단계에서도 물건으로서 동일성이 있다면 그 제조방법과 다른 제조방법에 의해 제조된 물건에게도 특허권이 미친다고** 판단한다.

즉, 제조방법에 의하여 청구항이 특정되었다고 하더라도 **특히 대상은 바로 제조방법을 통하여 특정된 '물건'**이므로, 특허의 대상을 제조방법으로 한정된 물건으로만 해석할 이유가 없다는 견해이다. 따라서 동일성설에 의하면 PbP 청구항은

83) 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발전재단(2014)

침해대상품이 다른 방법으로 제조되었더라도 **물건으로서 동일성이 있다면 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 해석한다.**

한편 이와 관련해서 **비판적 견해도 있다**⁸⁴⁾. 비판 견해를 살펴보면, ①출원인이 기술적 구성요소로 기재한 제법한정을 **임의로 배제**시켜 물건의 권리로만 해석하는 것으로 그 **근거가 미약**하고 특허청구범위 해석이론에도 벗어난다거나, ②물건 청구항에 제조방법을 기재하였더라도 이는 해당 물건을 청구범위에 기재한 방법으로 제조한 것을 발명으로 청구하겠다는 **출원인의 의사**이므로 이를 존중하여 그와 같이 특허청구범위를 해석함이 타당하다는 견해가 있다.

또한, ③발명의 구조적인 특성들을 기술할 수 없는 특허권자가 그렇게 할 수 있는 특허권자가 받는 특허 보호 수준과 같은 수준의 보호를 받을 수 있게 되므로 일반 공중에게 발명의 내용을 **공개한 만큼 권리를 부여하는 특허법의 기본 원리**에도 반하게 된다거나, ④제조방법에 따라 제조된 최종 결과물이 **어떤 구조나 특성을 갖는지 명확하게 알 수 없는 경우**, 발명의 기술적 구성이 불명확해지고 이에 따라 특허성 또는 권리범위 속부 여부를 판단하는 것 자체가 어려워질 수 있다는 등의 **다양한 비판 견해**가 존재한다⁸⁵⁾.

다음으로 ‘**한정설**’이 있는데 이 학설에 따르면, 청구항의 기술적 구성은 **청구범위에 기재된 사항에 근거하여 해석해야 하므로, 발명의 기술적 구성은 ‘제조방법에 의해 제조된’ 물건으로 한정된다고 본다.** 한정설은 청구범위의 해석원리를 근거로 하고 있는데, 청구항의 해석은 청구범위에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하므로 특단의 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 제조방법을 배제하고 해석해서는 안된다고 주장한다.

따라서 한정설에 따르면, 특허부여 단계에서 신규성, 진보성 등의 **특허요건** 판단을 할 때 물건뿐만 아니라 **제조방법까지 함께 고려해 판단**하고, 특허침해 단계에서도 물건과 제조방법을 함께 고려하므로 **제조방법이 다르면 물건이 같더라도 권리가 미치지 아니한다고 해석**한다. 다시 말해, PbP 청구항은 물건이 어떤 제조방법을 통해 생산된 것인가라는 과정을 한정하여 청구한 것이므로, **제조방법이 그**

84) 최성준, “Product by Process Claim에 관하여”, 민사재판의 제문제(19권), 한국사법행정학회(2010)

85) 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발전재단(2014)



발명의 본질이라고 파악한다.

한정설에 대해서도 **비판적인 견해들이 존재한다**⁸⁶⁾. 즉, ①그 출원 당시의 기술 수준으로는 다른 방식으로 특정할 수 없어서 제법으로 한정하였다는 이유만으로, 새로운 물건에 대한 발명을 그 제조방법만으로 한정하여 해석하는 것은 **다른 형식의 기재와의 형평성에 어긋난다는 견해**, ②권리부여 단계에서 **공지된 물건이** 제조방법으로 한정되었다는 이유만으로 신규성이 인정되고 나아가 특허가 허여될 가능성이 있다는 견해, ③한정설을 취하게 되면, 결국 물건의 발명과 제조방법의 발명이 혼합된 형태의 **새로운 카테고리를 인정하는 결과를 초래하여**, 청구범위 해석으로 발명의 본질을 바꾸는 것이 되어 부당하다는 등의 비판이 있다.

나

특허요건 판단 시 PbP 청구항 해석법리(2011후927 전합)

(1) 판시 사항⁸⁷⁾

2011후927 판결은 특허법(제2조 제3호)에서 발명을 ‘물건 발명’, ‘방법 발명’, ‘물건을 생산하는 방법 발명’으로 구분하고 있으므로, 제조방법 기재를 포함하는 물건 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 **“발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체”**라고 판시했다. 또한, “물건 발명에 관한 청구항의 기재는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 이루어져야 하는 것이므로, 물건 발명의 청구범위에 **기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐**이라는 점”을 분명히 했다.

따라서, PbP 청구항에 대한 특허성을 판단함에 있어서, 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정해 파악해서는 안 되며, **“제조방법의 기재를 포함해 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악해 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 선행기술과 대비하여 살펴야 한다”**고 실시했다.

86) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”, 2021년 TOP10 특허판례 세미나 자료(2022)

87) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결

이와 더불어, “생명공학이나 고분자, 혼합물 등의 분야에서 물건 발명임에도 불구하고 그 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있다. 그러나 이런 사정에 의하더라도 그 본질이 ‘물건 발명’이라는 점과 청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지여서, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 의미를 달리 해석할 것은 아니다”고 판시했다.

(2) 판결의 해석

종래의 판례(대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결 등)에서는 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 진보성 판단에 있어서, 대법원은 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없다는 등의 **특별한 사정이 있는 경우에는** 제조방법을 고려하여 달리 판단할 수 있다는 입장을 취하여 왔다. 그 결과, **어떤 경우가 특별한 사정에 해당하는지가 불명확하여 많은 논란**을 낳은 바 있었다.

대법원은 대상 전원합의체 판결을 통하여 “제조방법이 기재된 물건발명도 그 본질은 물건 발명이므로, 특허요건을 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니고, 제조방법의 기재를 포함해 **청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로** 파악해 신규성, 진보성 등의 특허요건 여부를 살펴야 한다”고 기준을 명확히 제시하였다.

(3) 판결의 시사점

대법원은 이 판결에서, “물건 발명 중에는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있는 발명이 있을 수 있지만, 이러한 발명과 그러한 사정이 없는 발명을 구분하여 달리 해석할 것은 아니라”는 입장을 명확히 한 다음, 이와 배치되는 종래의 대법원 판결을 모두 폐기하였다. 결과적으로 이 판결을 통해 **제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정의 유무에 관계없이 동일한 기준에 의해 신규성 및 진보성 판단이 이루어지게 된** 점은 큰 의미를 지닌다.

또한, 대법원은 이 판결을 통해, “제조방법이 기재된 물건 발명에 있어서 청구



범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 하나의 수단”이라는 점을 명확히 했다. 따라서 **제조방법의 특징으로 인해 물건의 구조나 성질에 차이가 생기는지 여부가 PbP 형태로 기재된 물건발명의 신규성·진보성을 판단하는데 있어서 중요한 쟁점 요소**가 되었다.

다 권리범위 판단 시 PbP 청구항 해석법리(2013후1726)

(1) 판시 사항⁸⁸⁾

대법원은 이 사건 특허발명의 제7항이 ‘자세오시딘’이라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있으므로 특허법 제2조제3호에 따른 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 보았다. 그러나 **청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물에 해당하는 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니기 때문에**, 권리범위를 해석함에 있어서 유효한 성분은 ‘자세오시딘’ 물건 자체라고 해석하여야 한다고 판시하였다.

이러한 해석을 바탕으로 이 사건 제7항 특허발명과 확인대상발명을 비교하였고, 양 발명이 ‘약제로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학 조성물’이라는 점에서 동일하지만, 그 유효성분이 이 사건 제7항 발명에서 ‘자세오시딘’이라는 단일 물건임에 반해, 확인대상발명에는 ‘유파틸린 0.80 ~ 1.3중량(wt)% 및 자세오시딘 0.25 ~ 0.6중량(wt)%를 포함하며, 혈액 응고억제 작용을 보이는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물’이라는 점에서 **차이가 있다고** 보았다.

또한, 명세서 기재에 의하면 쑥추출물에 포함되어있는 자세오시딘은 유파틸린 및 쑥추출물 중에서 미지의 물질과 상호작용을 함으로써 위장질환 치료와 관련하여 **현저한 상승효과**를 갖는 것으로 판단되므로, 확인대상발명의 경우에 유효성분인 ‘쑥추출물’이 이 사건 제7항 특허발명의 유효성분인 ‘자세오시딘’과 같거나 균등한 것이라고 할 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 **권리범위에 속하지 않는다고** 판시하였다.

88) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결

(2) 판결의 해석

이 판결은 “제조방법이 기재된 물건발명에 있어서 ‘특허요건 판단 시’ 적용되는 특허청구범위의 해석방법이, 침해소송이나 권리범위확인심판 등 ‘특허침해 판단 시’에 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때도 ‘마찬가지로’ 적용되어야 한다”는 원칙을 제시하였다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

대법원은 이 판결을 통해 이와 같은 원칙을 제시하는 동시에, 구체적인 타당성을 확보하기 위하여, “이러한 해석방법에 의하여 파악되는 특허발명의 권리범위가 전체적인 명세서 기재에 의해 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”는 기준을 제시하였다는 점이 큰 특징이다.

(3) 판결의 시사점

이 판결을 통하여 대법원은, ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 대한 특허청구범위의 해석방법(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전합판결)이 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 한다는 입장을 명백히 밝혔다.

따라서 “특허침해 단계에서 PbP 형태로 특정된 청구항의 권리범위를 파악함에 있어서 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이며, 발명의 기술적 구성은 제조방법을 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악해야 한다”고 설시했다.

다만, 대법원은 부가적으로, “그와 같은 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”고 하여 상황에 따라서 다른 기준이 적용될 수 있는 여지를 남겨 두었다. 따라서 기재된 제조방법을 비롯한 ‘특허청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 물건’이 과연 무엇인지를 확정하는 작업이 매우 중요하게 되었다.



라 권리 속부 판단에서 PbP 해석법리를 재확인한 판결(2020후11059)

(1) 판시 사항⁸⁹⁾

최근 2020후11059 판결(2021. 1. 28. 선고)은 권리 속부를 판단함에 있어서 PbP 청구항의 해석 법리를 재확인한 판결로 평가 받는다⁹⁰⁾. 대법원은 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우에, PbP 청구항 형태로 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체라는 점을 재확인하였다.

또한, “PbP 청구항으로 기재된 발명의 권리범위를 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법을 포함해 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다”고 설시했다.

2020후11059 판결은 위 법리를 기초로 하여, 이 사건 제1항 특허발명과 확인대상발명은 일정 비율 및 크기를 한정된 폴라프레징크를 유효한 성분으로 포함한다는 점에서는 동일하나, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨에 따라 특정되는 구조와 성질을 가진 물건(정제)임에 반하여, 확인대상발명은 습식법으로 제조되어 특정되는 구조와 성질 등을 가진 물건(정제)이므로, 침해가 성립하지 않는다고 판단하였다

(2) 판결의 해석

종래에는 대법원이 PbP 청구항의 특허요건 판단과 관련하여, “제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함해 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악한 후 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등의 여부를 살펴야 한다(2015. 1. 22. 선고 2011후927 전합 판결)”고 판시한 바 있다.

89) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

90) 2021년 주요 판례 정리(법무법인 세종 IP그룹 뉴스레터)

또한, 대법원은 2013후1726 판결(2015. 2. 12.)을 통하여, “청구범위의 해석 방법은 침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 판단 과정에서 **특허발명의 권리범위 판단을 할 때도 마찬가지로 적용**되어야 한다고 하면서, 다만 이 해석방법에 의하여 파악되는 특허의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의해 파악되는 발명의 실체에 비해 지나치게 넓은 등 **명백히 불합리**한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 **제조방법의 범위 내로 한정**할 수 있다”고 판시하였다.

결국, 2020후11059 판결(2021. 1. 28.)은 PbP 청구항의 해석 법리를 재확인한 판결로 볼 수 있다. 대법원은 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우에, 제조방법이 기재되어 있다고 할지라도 발명의 대상은 제조방법이 아니라 **최종적으로 얻어진 물건 자체**라는 점을 확인하면서, PbP 청구항의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악해 확인대상 발명과 대비해야 한다는 점을 분명히 했다.

(3) 판결의 시사점

우리 법원은 2015년에 이루어진 대법원 판결에 따라 물건을 기준으로 특허요건 또는 권리범위를 판단하고 있으나, 대상 물건은 제조방법의 기재를 **제외한** 물건을 의미하는 것이 아니고, ‘제조방법의 기재를 **포함해** 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건’으로 파악해야 한다는 입장을 취하고 있다.

2020후11059 판결은 위 2013후1726 판결의 내용을 다시 확인함과 더불어, 제조방법의 차이로 인해 물건의 구조나 성질이 달라질 경우에는 그러한 제조방법의 차이가 물건의 동일성을 부정하는 요인이 될 수 있다는 사례를 인정하였다는 점에 의미가 크다고 할 수 있다.

다만, 이에 대한 **비판 견해도 있다**. 즉, ①제조방법 차이로 인해서 달라지는 물건의 구조나 성질이 **청구항 구성요소가 아닌 경우**일지라도 그러한 차이가 발명의 동일성을 부정하는 요인이 되는 것인지, ②실질적으로 모든 물건이 **제조방법 상의 차이로 물건의 구조나 성질이 어느 정도는 차이가 날수밖에 없다**고 한다면 PbP 청구항의 동일성이 결국 **제조방법 한정에 영향을 받는다는 결론**에 이르게 되는 것은 아닌지 등, 여전히 **불명확한 측면**이 남아 있다고 보는 견해도 있다⁹¹⁾.



4

주요국의 권리범위 해석 법리 및 판례를 통한 비교법적 고찰

가

미국

(1) 미국의 PbP 청구항 해석 연혁

미국에서 PbP 청구항의 허용되게 된 연혁을 살펴보면⁹²⁾, 미국은 1,800년대까지도 물건의 구성을 제조방법으로 특정하는 것 이외에 다르게 구성을 특정할 방법이 없는 경우에 한해 예외적으로 제조방법에 의한 물건의 특징을 허용했다고 한다(The Rule of Necessity). 그러나 위의 요건을 갖추지 못한 PbP 청구항의 출원이 이어지자, i)제조방법의 한정을 통해 청구항이 더욱 명확해 질 수 있다는 측면, ii) (청구항이 명확하다는 것을 전제로) PbP 형태로 청구항을 기재하려는 출원인의 의사를 존중해야 한다는 측면을 고려하여, PbP 청구항이 허용되어야 한다는 견해가 힘을 얻게 되었다.

그 후 In re Pilkington 사건⁹³⁾(1969년)을 통해, PbP 청구항의 허용 여부의 초점이 ‘제조방법 기재의 필요성’에서 ‘발명이 특허법 제112조에 따라 명확하게 기재되었는지 여부’로 옮겨지게 되었다. 미국 특허청도 이러한 흐름을 받아들여 전통적인 ‘The Rule of Necessity’가 아니라 ‘**특허법 제112조의 명확성의 요건**’의 충족 여부로 심사기준을 바꾸게 되었고, 현재 미국 특허청의 특허심사기준(MPEP)에도 반영되어 있다.

미국은 특허부여 단계에서 동일성설에 따른 PbP 해석론을 적용하고 있다. 미국 특허청의 심사기준에는, “PbP 청구항은 비록 제조방법에 의해 한정 및 정의되어 있지만, **특허성 결정은 물건 그 자체에 의하고 물건의 제조방법에 의존하지 않는다.** 만일 PbP 청구항의 물건이 선행기술의 물건과 동일하거나 그로부터 자명한 것이라면, 선행의 물건이 다른 방법으로 제조되었더라도 그 청구항은 특허받을 수 없다. 제조방법에 의해 암시되는 구조는, 물건이 제조방법에 의해서만 특정될 수 있는 경우 또는 제조방법이 최종 제품에 독특한(distinctive) 구조적인 특성을 부

91) 2021년 주요 판례 정리(법무법인 세종 IP그룹 뉴스레터)

92) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”, 2021년 TOP10 특허판례 세미나 자료(2022)

93) In re Pilkington, 411 F.2d 1345 (CCPA 1969).

여할 것으로 기대되는 경우, PbP 청구항의 특허성 판단에서 고려되어야 한다”고 되어 있다. 또한, 미국 특허심판원도 Ex parte Gray 사건에서 동일성설을 취했고, 미국 연방항소법원(CAFC)도 In re Thorpe 판결, In re Marosi 판결 등에서 동일성설을 취해 오고 있다.

한편, 미국은 특허침해 단계에서는, 특허부여 단계와는 달리 한정설을 취하는 것으로 평가받는다. 과거 미 연방항소법원(CAFC)의 판결은 동일성설을 취한 판결⁹⁴⁾과 한정설을 취한 판결⁹⁵⁾로 나누어져 있었다. 그러다가 Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. 판결(전원합의체 판결)⁹⁶⁾에서 특허침해 단계에서 한정설을 취함을 명백히 하였다.

(2) PbP 청구항에 관한 미국의 판단 기준

미국 특허청(USPTO)의 심사기준(MPEP)에는 “특허청은 출원발명의 청구범위를 단지 청구범위의 언어를 기초로 하여 결정할 뿐만 아니라 그 기술분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 해석될 수 있는 명세서의 관점에서, 가장 넓고 합리적인 해석을 부여함으로써 결정한다”는 규정⁹⁷⁾이 있다. 즉, 미국특허청의 특허성 심사에 있어서는, ‘최광의 합리적인 해석(BRI, the broadest reasonable interpretation)’에 따르는 것이어서, 침해소송보다는 특허요건 판단 시에 약간 넓은 범위로 발명을 특정할 수 있도록 청구범위를 해석하고 있다.

한편, 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 2009년의 Abbott 사건에 대해 “PbP 청구항의 침해를 인정하기 위해서는 청구항에 기재되어 있는 제법을 실시해야 한다. 즉 청구항의 권리범위를 제조방법으로 한정된 범위 내로 제한한다”고 판시하면서, 이와 배치되는 한도에서 Scripps 판결을 폐기하였고, “PbP 청구항의 경우 청구항에 기재된 방법은 그 특허의 권리범위를 한정하는 요소로 작용하므로 이와 다른 방법을 사용하는 한, 결과로서 물건이 같더라도 침해를 구성하지 않는다”고 판시함으로써, 권리침해 여부 판단에 있어 PbP 청구항에 대해 ‘한정설’을 취함을 명확히 하였다⁹⁸⁾.

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

95) Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992)

96) 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009)

97) USPTO, MPEP(Manual of Patent Examining Procedure), 2015.

98) 김병필, “최근 미국(2009년)과 일본(2012년)의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰”, 발명특허 37권 11호(436호), 한국발명진흥회(2012)



나 유럽

(1) 유럽의 PbP 청구항 해석 연혁

유럽특허법 제84조는 “유럽특허출원의 청구범위는 보호받고자 하는 사항을 정한다”고 규정⁹⁹⁾하고 있다. 또한 제69조에서는 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의해 부여되는 보호범위는 청구항의 어구들에 의해 정해지며, 청구항을 해석하기 위하여 상세한 설명과 도면이 사용된다”라고 규정¹⁰⁰⁾하고 있다.

유럽에서도 국가별로 청구범위 기재와 보호범위 판단에 관한 기준 차이가 있다. 영국의 경우에 권리자는 특허 침해 여부에 결정적인 역할을 하는 발명의 법적인 영역을 청구범위에 명확한 용어로 기재할 것이 요구된다. 따라서 청구범위의 기재내용이 매우 중요하게 평가받는다. 이와는 다르게 독일, 스위스 등에서는 특허의 권리범위가 청구항에 기재된 사항만으로 엄격히 제한되는 것이 아니고 법원에서 발명 요지로서 인정한 부분, 다시 말해 명세서 전체에 개시된 발명의 진보적 기술사상에 의해 권리범위가 결정되는 것이다.

청구범위의 해석에 있어서 유럽 국가들의 이러한 차이는 i)특허권의 법적안정성을 강조하는 관점과 ii)기술적 진보에 기여한 발명자를 폭넓게 보호해야 한다는 구체적 타당성 관점 사이의 견해 대립의 산물로서 평가받기도 한다.

독일의 경우에는 특허법원 판결을 통해서만 특허 무효가 가능하고 침해소송에서는 무효 여부를 판단할 수는 없는 법제이다. 따라서 같은 청구범위에 관하여 특허법원과 침해법원 사이의 해석 기준이 달라서 특허의 유·무효 판단이 엇갈리는 일은 제도상 존재하지 않는다. 통상 특허법원이 청구범위를 해석하여 특허의 유효 여부를 판단한 후에 침해법원이 후속적으로 권리범위를 판단할 때에도 그 해석기준을 존중하면서 판결이 이루어지는 것이 일반적이다.

또한, 독일 연방대법원은 침해 소송에 있어서 침해유무 판단의 전제로서의 청구범위해석과 유효성 판단의 전제로서의 청구범위해석을 동일한 취지로 판단하고

99) The claims shall define the matter for which protection is sought.

100) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

있다. 즉, 독일 침해소송에서의 무효론과 침해론을 판단하기 위한 청구범위해석은 **일원론적 해석기준**에 의하여 이루어져야 한다는 법리가 **연방대법원에 의하여 확립**되어 있고 또 학설에 있어서도 정설로 인정되고 있다¹⁰¹⁾.

한편, **영국**의 경우에는, 무효 여부와 침해 여부 판단이 **법원에서 일원론적 절차**에 의하여 이루어지는 법제이며, 특히 **청구범위 해석은 유효성이나 또는 침해 중 어느 것을 판단하는 경우에도 그 기준은 동일한 관점에서 접근**하여야 한다는 것이 기본적인 원칙이다. 그리고 **영국법원은** 침해소송에 있어서 유효성과 침해유무를 판단하기 위해 **청구범위 해석의 통일성**이 강조되고 있으므로, 어느 경우이건 청구범위해석에 있어서 다른 해석을 해서는 안된다는 것이 **판례 및 학설의 흐름**이다.

(2) PbP 청구항에 관한 유럽의 판단 기준

유럽 특허청의 **심사 가이드**¹⁰²⁾에는 **'PbP 청구항은 물건 그 자체가 특허성 요건(신규성 및 진보성)을 충족한 경우에만 등록될 수 있고, 물건이 새로운 방법에 의해 제조되었다는 사실만으로는 그 물건의 신규성이 인정되지 않는다'**는 점을 분명히 하고 있다. 심사 가이드라인에는 “PbP 청구항은 물건 그 자체(the product as such)가 **특허성 요건을 충족한 경우에만** 등록될 수 있다. 물건이 새로운 방법에 의해 제조되었다는 사실만으로는 그 물건의 신규성이 인정되지 않는다. PbP 청구항은 물건 그 자체에 대한 청구항으로 해석된다”라고 기재되어 있다.

즉, PbP 청구항은 물건 그 자체에 대한 청구항으로 해석된다. **알려진 물건과 구별되는 PbP 청구항의 특성에 관한 입증책임은 출원인에게** 있으며, 출원인은 물건 사이에 뚜렷한 차이가 존재한다는 것을 증명함으로써, 방법의 변경으로 인해 다른 물건이 생산된다는 증거를 제출해야 한다고 판단 기준을 제시하고 있다¹⁰³⁾.

101) 김관식, “제조방법에 의한 물건 형식(Product-by-Process) 청구항의 해석”, 정보법학, 제14권 제2호(2010).

102) EPO, Guidelines for Examination, Part F-Chapter IV 15, 2016.

103) Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F-Chapter IV 15, "4.12 Product-by-process claim" 참조



유럽 특허심판원도 T 205/83 결정을 통해, “공지의 화학 공정으로 제조된 고분자 화합물은 단지 선행기술과 다른 그러한 화학 공정의 변형만으로 신규성이 인정되지는 않는다. 만일 화합물이 구조적 특징으로 정의될 수 없고 제조방법에 의하여만 정의될 수 있는 경우에 신규성이 부정되지 않기 위해서는, **제조공정 변수들의 변형으로 인해 다른 물건이 만들어진다는 것을 출원인이 입증하여야 한다**”고 판시하였다¹⁰⁴⁾.

다 일본

(1) 일본의 PbP 청구항 해석 연혁

일본의 청구범위 해석기준은 일본 특허법에 명문으로 규정되어 있는데, i)특허 발명의 기술적 범위를 정할 때는 **청구범위의 기재에 기초**하여야 하며, ii)기술적 범위를 특정함에 있어서 **명세서 기재 및 도면을 참작함**으로써 **청구범위에 기재되어 있는 용어를 해석**할 수 있다고 규정하고 있다.

과거 일본에서는 특허 권리범위의 인정은 그 특허가 가지는 실질적 가치나 공지기술의 수준 등을 감안해 이루어진다고 해석하면서 **이원론이 통설로** 자리 잡고 있었다. 또한, 소송 실무에서도 청구범위를 발명의 설명으로 뒷받침되는 실시예로 한정하여 해석하거나, 출원경과 금반언을 적용하는 등 **이원적인 해석**을 해 온 것으로 평가받는다.

그러나, 최근의 청구범위 해석 논의는 이와 다른 양상으로 전개되고 있다. 일본은 **킬비 판결**¹⁰⁵⁾을 반영한 **특허법 제104조제3항의 도입**으로 침해소송의 피고가 무효사유를 이유로 권리남용 항변을 할 수 있게 되었다. 그 이전에 침해법원은 무효사유가 명백한 경우에 ‘공지기술 배제’라는 해석론을 통해 무효사유가 명백한 특허의 권리범위를 제한해석하여 권리범위를 부정하는 모습을 보였다. 그러나 2004년 법 개정 이후, 침해법원은 더 이상 별도의 청구범위 해석론을 적용할 필요가 없어졌으며, **특허요건 판단을 위한 해석기준을 침해소송에서도 그대로 적용**하여 권리남용 판단을 하고 있다.

104) T 205/83 결정(OJ 1985, 363).

105) 킬비-사건; 最高裁判所 平成12. 4. 11. 宣告 民集 54卷4号.

그 결과, 침해법원이 특허요건에 대한 판단까지 할 수 있게 되었고, 같은 소송 과정에서 특허요건 판단과 권리범위 판단이 함께 수행되는 경우가 생기게 된 이상, 청구범위 해석원리가 동일해야 한다는 인식이 확산되게 되었다.

(2) PbP 청구항에 관한 일본의 판단 기준

ㄹ 특허청은 PbP 청구항에 대하여 심사기준에서, “제조방법에 의하여 물건을 특정하려는 경우에는, 그 기재는 최종적으로 얻어진 물건 자체를 의미하고 있는 것으로 해석한다. 그러므로 청구항에 기재된 제조방법과는 다른 방법에 의하여도 동일한 물건이 제조될 수 있고 그 생산물이 공지인 경우는 당해 청구항 발명의 신규성이 부정된다”라고 판단 기준을 제시하고 있다. 한편, 일본 실무에서는 명세서의 기재와 출원시의 일반적인 기술상식에 비추어 최종물건을 명확하게 특정할 수 있는지 검토함에 있어, 보다 좋은 특정방식이 존재한다면 PbP 청구항은 불명확한 것으로 판단되어 기재불비로 거절결정될 수 있다.

판례도 東京高裁 2002. 6. 11. 선고 平成13(行ケ)제84호 판결, 知財高裁 2006. 12. 7. 선고 平成17(行ケ)제10775호 판결 등에서 동일한 입장을 취하여 왔다. 다만, 知財高裁 2012. 1. 27. 선고 平成22(ネ)제10043호 大合議 판결에서는 '진정 PbP의 경우 그 발명의 요지는 특허청구범위에 기재된 제조방법으로 한정되지 않고 '물(物)' 일반에 미친다고 해야 하나, 부진정 PbP의 경우 그 발명의 요지는 기재된 '제조방법에 의해 제조된 물(物)'로 한정하여 인정되어야 한다'고 판시하여 종래의 견해를 변경한 적이 있다¹⁰⁶⁾.

그러나 이 판결은 일본 최고재판소 평성24년 제2658 판결(2015. 6. 5. 선고)에 의하여 파기되었다. 이 판결에서 문제된 청구항은 PbP 청구항이었는데, 일본 최고재판소는 “PbP 청구항 발명은 특허요건 판단의 단계, 권리범위 판단 단계에서 모두 제조방법에 한정되지 않고 물건발명으로 취급해야 한다”고 판시하였다.

즉, 日 최고재판소는 “물건발명의 특허 효력은 해당 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건이라면 제조방법에 구애되지 않고 미치게 된다”는 기본원칙을 명백히 설시하였다. 또한 PbP 청구항 형태로 기재된 경우에 특허발명의 기술적 범위는

106) 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구(11권), 사법발전재단(2014)



구조, 특성 등이 동일한 물건으로 해석함이 타당하며, 이러한 판단 원칙은 침해 판단에서도 동일하게 적용해야 한다고 판시하였다.

다만, **발명의 명확성** 요건에 관련해서는, “PbP 청구항에 있어서 그 특허청구범위의 기재가 특허법에서 말하는 ‘발명이 명확할 것’이라는 요건에 부합한다고 할 수 있는 것은 출원 시에 있어서 그 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능하거나 또는 거의 실제적이지 않다는 사정이 존재하는 때로 한정된다고 해석함이 상당하다”고 실시하면서, PbP 청구항의 권리가 부당하게 확대되는 현상이 생길 것을 염려하여, **발명의 명확성 요건에 관한 판단기준을 제시하여 PbP 청구항을 규제하고자** 하였다. 그러나 이러한 태도는 오랜 기간 이어져 온 실무와 어긋나는 것일 뿐만 아니라, **명확성 요건의 판단기준으로 제시한 ‘불가능·비실제적인 사정’은 매우 애매하고 막연하여 일본 학계와 실무에서 많은 비판을 받고 있다고 평가받는다**¹⁰⁷⁾.

라 중국

(1) 중국의 PbP 청구항 해석 연혁¹⁰⁸⁾

중국은 다수의 판례¹⁰⁹⁾에서 **한정설**의 입장에서 **보호범위를 판단**하고 있다. 대표적으로 2009년 **최고인민법원 사법해석 제7조**에서는 “청구범위의 보호범위해석은 청구항에 기재된 모든 기술특징이 고려되어야 한다”고 규정한 바 있고, **북경시 고급인민법원**의 특허침해판단지남 제19조에서는 “PBP 청구항에서 방법 특징은 특허권보호범위에 대하여 한정 작용을 한다”고 규정하였다.

(2) PbP 청구항에 관한 중국의 판단 기준

중국의 심사기준(審査指南第二部分第二章3.1.1 등)에 따르면, 발명의 **특히요건** 판단을 할 때에는 이른바 “**동일성설(物同一說)**”을 채택하고 있다¹¹⁰⁾. 중국의 ‘특히

107) 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”, 2021년 TOP10 특허 판례 세미나 자료(2022)

108) 조재신, “제법한정 물건발명의 특허 청구범위 해석에 관한 쟁점”, 법학논총, 제41권 제4호 (2021)

109) 最高法(2010) 民提字第158号; 江蘇省高級人民法院民事判決書, (2006) 蘇民三終字第0025号; 北京市 第一中級人 民法院民事判決書, (2006) 一中民初字第1829号.

심사지침서 2010'에 따르면, “일반적인 상황에서 청구항을 확정할 때는, 청구항의 모든 기술적 특징을 모두 고려하여야 하고, 각 특징의 실질적 한정 작용이 최종적으로 그 청구항으로 표현되는 대상에 체현(體現)되어야 한다. 제품청구항의 기술적 특징을 구조적 특징으로 표현할 방법이 없을 때는 방법적 특징으로 표현하는 것이 허용된다. 그러나 **방법적 특징으로 표현한 제품청구항의 대상은 변함없이 제품이다**”라고 규정하고 있다¹¹¹⁾.

이와 달리 특허침해단계에서 보호범위를 확정을 할 때에는 이른바 ‘한정설(限定說)’을 채택하고 있다. 또한, 침해시의 권리 해석에 대해 사법 해석이나 가이드라인에 제조방법을 고려해야 한다는 지침이 있다¹¹²⁾.

마 국가별 판단기준 대비

(1) 특허요건 판단 단계

지금까지 살펴본 미국, 유럽, 일본, 중국의 판단기준을 국가별로 비교하여 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 우리나라는 특허법(제2조 제3호)에서 발명에 대해 ‘물건 발명’, ‘방법 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있으므로, 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우에 그 발명 대상은 최종적으로 얻어지는 물건 자체임이 명확하다. 또한, 2011후927 판결을 비롯한 다수의 판례를 통해 동일성설에 따른 판단기준을 실시한 바 있다.

다음으로 미국도 특허요건 판단 단계에서 동일성설에 따른 PbP 해석론을 적용하고 있다. 미국 특허청의 심사기준에는, “PbP 청구항은 비록 제조방법에 의해 한정 및 정의되어 있지만, 특허성 결정은 물건 그 자체에 의하고 물건의 제조방법에 의존하지 않는다”고 명확히 규정되어 있다. 또한, 미국 특허심판원도 Ex parte Gray 사건 등을 통해서 동일성설의 입장을 취하고 있다.

110) 審査指南第二部分第二章3.1.1 또는 審査指南第二部分第三章3.2.5(3) 참조

111) 尹新天(허호신 역), “중국특허법 상세해설”, 세창출판사 (2017)

112) “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”, 차상욱, 2021년 TOP10 특허 판례 세미나 자료



유럽의 경우에도, 유럽 특허청 심사 가이드를 통해 “PbP 청구항은 물건 그 자체가 특허성 요건(신규성 및 진보성)을 충족한 경우에만 등록될 수 있고, 물건이 새로운 방법에 의해 제조되었다는 사실만으로는 그 물건의 신규성이 인정되지 않는다”는 점을 분명히 하고 있다. 유럽 특허심판원도 마찬가지로 동일성설 입장을 취한다.

일본도 마찬가지로 기준을 적용하고 있다. 日 특허청의 심사기준은 PbP 청구항에 대해, “청구항 중에 제조방법에 의하여 물건을 특정하려는 경우에는, 그 기재는 최종적으로 얻어진 물건 자체를 의미하고 있는 것으로 해석한다. 그러므로 청구항에 기재된 제조방법과는 다른 방법에 의하여도 동일한 물건이 제조될 수 있고 그 생산물이 공지인 경우는 당해 청구항 발명의 신규성이 부정된다”라고 판단 기준을 제시하고 있다.

중국의 경우에도 심사기준에 따르면, “제품청구항의 기술적 특징을 구조적 특징으로 표현할 방법이 없을 때는 방법적 특징으로 표현하는 것이 허용된다. 그러나 방법적 특징으로 표현한 제품청구항의 대상은 변함없이 제품이다”라고 규정하여, 기타 국가들과 마찬가지로 동일성설에 따른 판단기준을 적용하고 있는 것으로 파악된다.

〈특허요건 판단 시 국가별 기준〉

	한국	미국	유럽	일본	중국
심사 (특허청)	동일성설	동일성설	동일성설	동일성설	동일성설
소송 (법원)	동일성설	동일성설	동일성설	동일성설	동일성설

(2) 권리범위 판단 단계

특허가 등록된 이후에, 침해소송 등을 통해 권리범위를 판단하는 단계에서 국가별 판단 기준은 다소간의 차이가 있다.

먼저, 우리나라는 침해소송이나 권리범위확인심판 등의 ‘침해 판단 단계’에서 권리범위를 해석함에 있어서 동일성설에 입각하여 판단하고 있다. 즉, PbP 청구항의 경우에 ‘특허요건 판단 시’ 적용되는 청구범위의 해석방법이, ‘특허침해 판

단 時'에 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 때도 **마찬가지로 적용**해야 한다는 점을 판례를 통해 명확히 하고 있다.

한편 **미국**은 특허침해 단계에서, 특허부여 단계와는 달리 **한정설**을 취하고 있다. 과거에는 미국 연방항소법원(CAFC)의 판결이 동일성설을 취한 판결과 한정설을 취한 판결로 나누어져 있었으나, Abbott Laboratories 판결을 통해 특허침해 단계에서 한정설을 취함을 명백히 하였다.

유럽의 경우, 독일 연방대법원은 침해 소송에서 **침해여부 판단을 위한 청구범위해석과 특허 유효성 판단을 위한 청구범위해석을 동일한 취지로 판단**하고 있다. 즉, 독일에서는 침해여부 및 유효성 여부의 판단을 위한 청구범위해석이 동일성설에 의해 이루어지고 있는 것이다. 또한, **영국**의 경우도 **침해판단과 무효판단이 법원에서 일원론적인 절차를 통해 이루어지는 법제**이며, 청구범위해석은 침해 또는 유효성의 어느 경우를 살피더라도 **동일한 관점**에서 접근하여야 한다는 것이 기본 원칙이다.

일본도 킬비 판결을 반영하게 된 특허법 제104조제3항의 도입으로, 침해를 담당하는 법원이 특허요건의 판단까지 할 수 있게 되었으며, **동일 소송에서 특허요건 판단과 권리범위 판단이 함께** 이루어지게 되었다. 이를 통해 양 국면에서 청구범위 해석 원리가 동일해야 한다는 인식이 확산되었으며, 이러한 배경 하에 **日 최고재판소는 평성24년 제2658 판결을 통해 동일성설에 따른 판결을 내린 바 있다.**

한편 **중국**의 경우는, 여러 판례를 통해 **한정설**의 입장을 취하고 있다. 대표적으로 북경시고급인민법원의 특허침해판단지남 제19조에서는 “PBP 청구항에서 방법적인 특징은 특허권보호범위에 대하여 한정 작용을 한다”고 규정하는 등 한정설에 입장에 서 있는 것으로 파악된다.

〈권리범위 판단 시 국가별 기준〉

	한국	미국	유럽	일본	중국
소송 (법원)	동일성설 ※명백히 불합리 시 제한 해석	한정설	동일성설	동일성설	한정설



5 우리 대법원 판결 법리 및 판례 동향 분석

PbP 청구항의 해석 법리와 관련하여, 우리 대법원에서 실시하고 있는 판단 원칙을 살펴보기 위하여, 대표적인 판례들을 검토하기로 한다. 더불어, 본고를 통하여 독자적으로 수행된 권리범위확인심판의 심결취소소송(특허법원) 판결 298건에 관한 실증적 연구를 통하여, PbP 청구항의 해석 법리에 관한 우리 법원의 판결들을 심층 분석함으로써 본 사안에 대한 우리 법원의 판례 경향 및 법리를 명확히 파악하고자 한다.

가 우리 대법원의 주요 판례

앞서 살펴본 바와 같이, 그간 PbP 청구항의 해석 법리와 관련된 다수의 대법원 판결들이 있었다. 그 중에서 PbP 청구항 해석 법리의 발전 연혁 및 파급력을 고려하여 대표 판례들의 요지와 시사점을 간략히 살펴보고, 이어서 최근 특허법원에서 이루어지고 있는 판례의 동향을 심층적으로 분석하기로 한다.

첫 번째 대표 판례는, 특허요건 판단 시 PbP 청구항 해석에 관한 2011후927 전원합의체 판결이다. 2011후927 판결은, “제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체”라고 판시하면서, “물건 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐”이라는 점을 분명히 했다.

종래 대법원 판례에서는 PbP 청구항의 진보성 판단에 있어서, “제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 제조방법을 고려하여 달리 판단할 수 있다”는 입장을 취하여 왔다. 그러나 어떤 경우가 특별한 사정에 해당하는지가 불명확하여 많은 논란을 낳은 바 있었으나, 대법원은 이 판결을 통하여 “특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법

자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다”고 기준을 명확히 제시하였다.

두 번째 대표 판례는, 권리범위 판단 시 PbP 청구항 해석에 관한 2013후1726 판결이다. 이 판결은 “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 ‘특허요건 판단 시’ 적용되는 특허청구범위의 해석방법이, ‘특허침해 판단 시’에 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때도 마찬가지로 적용되어야 한다”는 점을 제시하였다는 점에서 매우 중요한 판결로 평가받는다.

이 판결은 이와 같은 원칙을 제시하는 동시에, “이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”는 기준을 제시하였다는 점이 큰 특징이다.

마지막 대표 판례는, 권리 속부를 판단함에 있어서 PbP 청구항의 해석 법리를 재확인한 판결로 평가 받는 2020후11059 판결이다. 이 판결을 통해 대법원은 “제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체”라는 점을 분명히 했다.

2020후11059 판결은, 앞선 2013후1726 판결의 내용을 다시 확인함과 더불어, 결과적으로 “제조방법의 차이로 인해 물건의 구조나 성질이 달라지는 경우에는 제조방법의 차이가 물건의 동일성을 부정하는 요소로 작용할 수 있다”는 사례에 해당하여 그 의미가 크다고 할 수 있다.

나

최근 5년 심결취소소송 분석을 통한 특허법원 해석 법리 고찰

특허법원은 심결취소소송, 특허권 등의 지재권에 관한 민사소송의 1심 판결에 대한 항소사건을 관할하는 전문법원이다. 따라서 특허법원은 지재권 분쟁에 대한



전담 법원으로서 높은 전문성을 바탕으로 판결이 이루어진다.

소송실무상 특허법원이 보유한 지재권 전문성은 존중되고 있으며, 침해소송을 진행하는 일반법원에서도 권리범위확인심판의 심결취소소송이 특허법원을 통해 진행 중인 경우에 특별한 사정이 없다면, 그 결과를 기다려 판결하는 경우가 일반적이다. 결국, 특허법원의 판례들을 살펴보고, 그 과정에서 PbP 청구항의 해석 법리가 어떻게 적용되고 있는지 분석하고 검토하는 것은 매우 중요하다.

(1) 특허법원의 연도별 권리범위확인심판 관련 판결 동향

PbP 청구항 법리 분석을 위하여, 지난 5년 간('18~'22년) 특허법원에서 이루어진 권리범위확인심판 관련 판결을 살펴보았다. 통계 데이터는 실증적인 연구 및 분석을 위하여 본 연구를 통하여 직접 수행¹¹³⁾되었다. 특허법원에서 판결되는 소송의 유형을 살펴보면, 거절결정불복심판의 심결취소소송, 특허무효심판의 심결취소소송, 권리범위확인심판의 심결취소소송이 높은 비중을 차지하고 있다. 그 중에서 권리범위확인심판의 심결취소소송은 연도별로 다소 편차가 있으나¹¹⁴⁾, 최근 5년 간 298건이 판결되어 매년 약 60건 정도가 다루어지고 있는 것으로 확인된다.

무체재산권인 특허권의 권리범위를 판단할 때, 권리의 영역을 명확하게 확정하기 어려우므로, 권리범위가 문제되어 당사자 간의 분쟁이 발생된다. 특허권자는 자신의 권리범위를 최대한 넓게 해석하려고 노력하는 반면, 제3자는 권리범위를 제한하여 축소 해석하려고 시도하기 때문이다. 특허권을 둘러싼 당사자 간의 다툼에 있을 시, 권리범위확인심판을 다루는 특허법원에서도 이러한 사정을 고려하여, 기술전문가로 구성된 특허심판원의 심결을 감안하면서, 판결을 내리게 되는 것이다.

실무에서는 특허침해로 인한 손해배상 소송에서 선결되어야 할 문제인 특허침해 여부를 먼저 확정하기 위해 권리범위확인심판을 청구하는 경우가 많다. 법률적으로 보면 침해소송과 권리범위확인소송은 별개의 독립된 소송으로서 한쪽의 결

113) 본 논문의 판례분석을 위하여 특허청에서 제공하는 심판결문 검색시스템(Judgment gyeolum Search System)을 통하여 자료 수집이 이루어졌다

114) 특허법원에서 판시되는 권리범위확인심판 심결취소소송은 해마다 판결 건수의 편차가 있으나, 이는 타 심판(특허무효심판, 거절결정불복심판 등)의 판결 건수와 함께 고려해야 하는 요소이다

론이 다른 소송에 **기속력**을 가지지 않는다. 그러나 **실무상** 침해소송이 진행 중인 일반법원에서는, 특허법원의 심결취소소송 결과를 지켜보고, 이를 **고려하여 판결**하는 경우가 많다.

특허법원에서 수행되는 권리범위확인심판의 심결취소소송은 앞서 살펴본 것처럼 특허법원의 전문성에 기초하여 판결이 이루어지므로, **특허법원의 판례**들을 살펴보고 그 과정에서 **PbP 청구항의 해석 법리가 어떻게 적용되는지** 살펴보는 것은 특히 중요하다. 본고는 **권리범위확인심판의 심결취소소송을 심층 분석함**으로써, 이러한 목적을 달성하고자 한다.

(2) 권리범위확인 심결취소소송 판결 분석

PbP 청구항의 해석 법리에 관한 특허법원의 판결 내용 파악을 위하여, 지난 5년간 권리범위확인심판의 심결취소소송을 대상으로 분석을 수행하였고, **2018~2022년에** 결친 특허법원 판례들이 분석대상이 되었다.

(가) 심결취소소송에서 PbP 청구항 해석이 쟁점이 된 비중

특허권의 권리범위 판단 시에는 권리의 한계(영역)를 명확하게 확정짓는 것이 쉽지 않으므로, **권리범위가 문제되어 당사자 간의 분쟁**이 발생된다. 최근 2018~2022년에 결친 권리범위확인심판(적극 및 소극)의 심결취소소송 판례들을 검토한 결과, 대상 특허법원 판결은 298건에 달하였고, 그 중 **PbP 청구항 해석이 쟁점이 된 판례는 모두 7건으로서 전체의 2.3%에** 해당하였다. 수치상으로 살펴보면 비중이 다소 낮다고 생각할 수도 있지만, **단편적으로 해석할 수 없는 측면**이 있다.

실무상 심결취소소송을 통해 **다양한 항변이 가능하다**. 구체적으로 살펴보면 ① 구성요소완비원칙(AER) 및 균등론(DOE)을 바탕으로 한 **양 발명 대비**, ②자유실시기술의 항변, ③무효의 항변, ④소송요건흠결 등 매우 다양한 사유들이 쟁점이 될 수 있기 때문에, PbP 청구항의 해석이 쟁점이 된 사건의 비율이 낮다고 단편적으로 말할 수는 없다. 오히려 그 보다는, 최근 PbP 청구항의 해석에 관해 쟁점이 된 7개의 판례를 심층 분석하여 그 의미를 고찰하는 것이 더욱 중요하다고 할 것이다.



지난 5년 간 특허법원에서 다루어진 사건은 아래와 같다. **소극적** 권리범위 확인심판의 심결취소소송 **167건**, **적극적** 권리범위 확인심판의 심결취소소송 **131건**을 대상으로 **심층 분석**을 수행하였다. **총 298건의 특허법원 판결**들을 세부적으로 확인해 본 결과, PbP 청구항 해석이 쟁점이 된 사례는 모두 **7건**이었다.

사건 종류	소송 건수('18~'22년)	PbP 청구항 해석이 쟁점된 사건
권리범위(소극)	167건	4건
권리범위(적극)	131건	3건
합계	298건	7건

(나) 동일성설에 따른 판단이 이루어졌는지 여부

우선, PbP 청구항 해석이 쟁점이 된 **특허법원 판결 7건**에서 청구항 해석이 ‘**동일성설**’에 따라 이루어졌는지를 살펴본다. 즉, 동일성설에 따르면 PbP 청구항에 제시된 제조방법은 최종 생산물에 해당하는 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단으로서 의미를 가지는 것이므로, 청구항 해석 시 “제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 **물건**”으로 파악하여 판결이 이루어졌는지 여부를 살펴보았다.

(특허법원) PbP 쟁점건	총 7건	비고
동일성설 입장 판례	6건	대다수 판결(6건)은 동일성설 입장을 취하고 있으며, 모두 15년 대법원 판결의 법리 (2011후927 전합, 2013후1726)를 인용하여 판결
한정설 입장 판례	1건	유일하게 한정설 입장을 취한 판결 1건은 이 사건 대상판결(대법원 2019후11541)의 특허법원 단계의 2018하8906 판결

요약된 표를 통해 살펴볼 수 있는 바와 같이, **심층 분석 대상이 된 특허법원 판결(7건) 중에서 대다수 판결(6건)은 동일성설의 입장에서 판결**을 내렸다. 다시 말해, PbP 청구항을 제조방법의 기재로 제한 해석하지 않고, “제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 **물건**”으로 파악하여 판결을 하였다.

유일하게 1건만이 한정설의 입장에서 판결하였는데, 해당 건은 본 연구논문의

대상 판결에 해당하는 사건(2019후11541 판결)의 특허법원 판결(2018호8906)이었다. 이 판결에서 특허법원은 “권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명의 설명서에 확인대상발명의 구조뿐만 아니라 이를 제조하는 방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인이 위 설명서 및 도면에 의하여 특정한 방법으로 제조(실시)하는 물건이 확인대상발명으로 확정된다”고 판시한 바 있다. 그리고 해당 판결은 대법원에서 **파기환송** 되었다.

결국, 지난 5년 간(‘18~’22년) 특허법원에서 이루어진 판결 중에서 PbP 청구항 해석이 쟁점이 된 사건들은 **동일성설 입장에서 대부분 판시가 이루어졌으며, 파기환송된 1건까지 고려하면 모든 판례가 동일성설의 입장을 취하고 있는 것**으로 보인다. 또한, 대부분의 판결들이 PbP 청구항에 대한 해석기준을 제시한 것으로 평가받는 ’15년 대법원 판결(2011후927 전합, 2013후1726)을 인용하면서 해석 법리를 설시하고 있다는 점도 주목할 만하다. 즉, ’15년에 제시된 **대법원의 판단원칙이 특허법원 실무에서도 폭넓게 받아들여지고 있는 것**으로 보인다.

(다) 인용/기각 여부를 결정한 판단 기준

다음으로 분석대상이 된 특허법원 판결의 **인용/기각 여부를 결정한 판단 기준**에 대해 살펴보았으며, 특허법원 **판결의 유형을 크게 3가지로 구별하여 분류**하였다.

특허법원 판단기준 (PbP 쟁점건)	건수(점유율, %)
(A) 실험데이터에 기반하여, 구조나 성질이 다른 물건 으로 판단	3건 (42.9%)
(B) 실험데이터에 기반하여, 구조나 성질이 같은 물건 으로 판단	1건 (14.2%)
(C) 구성 대비 및 작용효과를 고려하여 물건의 동일성 판단	3건 (42.9%)

첫 번째는 (A)유형으로서, **실험데이터에 기반하여** 특허발명과 확인대상발명 간의 구조나 성질을 비교하되, 결과적으로 구조나 성질이 **다른 물건**으로 판단한 경우이다. 이는 **해당 사건의 심결 또는 판결과정에서 제출된 실험데이터를** 판단의 중요한 근거로 고려한 결과, **양 자 간의 차이가 있다고 판단**한 경우를 말한다. 심층 분석 대상 건 중에서 3건이 이에 해당하였으며, **총 42.9%의 점유율**을 차지하였다.



두 번째는 (B)유형인데, 마찬가지로 **실험데이터를 바탕으로** 특허발명과 확인대상발명 간의 구조나 성질을 비교한 결과, 구조나 성질이 **같은 물건**으로 판단한 경우를 가리킨다. 특허법원에서 (B)유형으로 판단한 경우는 1건에 불과하였다.

마지막으로 **세 번째**는 (C)유형으로서, PbP 청구항의 해석이 쟁점이 되었으나, 실험데이터를 통한 비교보다는, 양자 간의 **구성 대비 및 작용효과를 종합적으로** 참작하여 **권리범위 속부 여부를 판결**한 경우이다. 심층 분석 대상이 된 7건 중에서, 총 3건이 (C)유형에 해당하여, **총 42.9%**의 비중을 차지했다.

좀 더 구체적으로 각 유형별 판례를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 **(A)유형의 판례**로는 특허법원 2021허6283 판결이 있는데, ‘팽창흑연이 코팅된 발포성 폴리스티렌 수지입자’에 관한 사건이었다. 해당 사건에서 특허권자인 원고는 “제1항 발명에 의한 발포성 폴리스티렌 수지입자에 대한 영상, 그 성형물의 영상 및 물성에 대한 성적이 피고가 생산한 발포성 폴리스티렌 수지입자에 대한 영상, 그 성형물의 영상 및 물성에 대한 성적과 모두 동일하므로 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하다”는 취지로 주장하였다.

그러나 법원은, “발포성 폴리스티렌 수지입자 또는 그 성형물에 대한 **영상, 물성에 대한 성적만으로는 이 사건 제1항 발명 및 확인대상발명의 기술구성을 확인할 수 없으므로**, 설령 위 사항들이 모두 동일하다고 하더라도 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명이 **동일하다고 단정할 수 없다고** 판단하면서, 더 나아가 **확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 비하여 더 우수한 효과를 나타내고 있다는 점까지 고려하면, 양 발명의 물성이 동일하다고 보기도 어렵다**”고 판시했다.

다음으로 2019허5904는 유일한 **(B)유형의 판례**였는데, ‘다물린 에이 및 다물린 비 함량이 증가된 신규 돌외추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학 조성물’에 관한 사건이었다. 법원은 먼저 “이 사건 제7항 특허발명은 **다물린 A 또는 B 중 어느 하나 이상을 함유하는 것을 특징으로 하는** 비만, 당뇨 또는 고지혈증의 개선 및 치료용 약학 조성물에 관한 것으로, 유효성분과 용도를 각 구성요소로 하고, 확인대상발명은 돌외 추출물을 포함하는 식품에 다물린 A, B가 각각 0.2~3중량% 포함된 것으로 **그 유효성분이 동일하다**”는 점을 지적했다.

또한, 법원은 “이 사건 제7항 발명과 확인대상발명은 모두 **돌외 추출물을 복용**

하여 비만 등 대사성 증후군을 개선하고자 하는 목적에서도 차이가 없는 점 등에 비추어 보면, **확인대상발명과 이 사건 제7항 발명은 그 용도가 실질적으로 동일하다**”고 판단했다.

다른 사례로는 (C)유형의 판례인 특허법원 2021허1653 판결이 있는데, ‘벨크로 인서팅 타입의 필터교환 방식 범용 합성수지 마스크, 이의 사출성형장치 및 제작방법’에 관한 사건이었다. 특허권자는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장했으나, 법원은 “특허발명과 확인대상발명은 **구성상의 차이가 있고, 복수의 기술적 과제를 해결하기 위한 각 과제해결원리 및 작용효과가 모두 동일하다고는 볼 수 없다**”고 판단했다.

다 최신 판례 동향에 비추어 본 대상판결의 시사점

특허성을 판단하는 국면 혹은 침해를 판단하는 국면에서 그 시작점은 청구범위에 기재된 사항이다. 따라서 특허성을 판단할 때는 청구범위 기재를 통해 발명을 파악하고, 반면 침해여부를 판단할 때는 발명의 설명에 의해 한정하여 해석하는 ‘이원적 판단 방법’은 법적인 안정성을 저해하는 것이며, 특허권을 불안정하게 하여 기술개발과 특허확보에 대한 의욕을 저하시킬 수 있다. 결론적으로 **특허성 판단 시와 침해 판단 시에 청구범위의 해석방법을 달리하는 것은 일관성이 결여된 것이며, 특허제도 운영상의 혼란을 야기할 수 있는 것이므로 바람직하지 않다고** 판단된다.

대법원 판례는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지고, 특별한 사정이 없는 한 이를 **제한하거나 확장할 수 없다**. 특허청구범위에 기재된 문언은 발명의 설명 또는 도면 등을 참작하여 해석하되, 발명의 상세한 설명 또는 도면에 의하여 특허청구범위에 기재된 문언을 제한하거나 확정하여 해석할 수는 없다”라는 법리를 특허성 판단 국면에서나 침해 판단 국면에서 **공통적으로 적용**하고 있는 것으로 파악된다.

또한, 대법원은 “PbP 청구항에 기재된 **제조방법**은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특징하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로, **청구범위 해**



석 시 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 판단”하게 되며, “특히침해 판단 시에도 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때도 마찬가지로 적용된다”고 판시하고 있다.

다만, **특히침해 판단**과 관련된 사안에서 대법원은 위와 같은 청구범위 해석 법리에 부가하여, “청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의해 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 특허권의 권리범위에서 **의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우** 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 ‘**명백히 불합리 할 때**’는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 **제한해석하는 것이 가능하다**”라는 취지를 밝혔다.

어디까지나, 이러한 부가 법리는 앞서 대법원에서 판시한 특허청구범위에 관한 해석론을 다르게 실시한 것은 아니고, 이에 부가해 침해판단의 구체적 타당성을 확보하기 위한 것으로서 이해하는 것이 타당할 것이다.

본고를 통해 독자적으로 수행된 특허법원 판례 분석에서도, 대부분의 판결들이 '15년 대법원 판결(2011후927 전합, 2013후1726)을 인용하면서 해석 법리를 실시하고 있다는 점을 확인할 수 있었으며, 이는 '15년에 제시된 대법원의 판단원칙이 특허법원에서도 실무적으로 정착되어 있다는 점을 시사하는 것으로 판단된다.

6 결론

PbP 청구항은 특허 실무에서 **보편적으로 활용되는** 청구항 기재 방식이며 특허 분쟁에서도 종종 접하게 된다. 따라서 PbP 청구항의 **해석 문제는 실무상 매우 중요한데, ‘물건발명’이면서도 ‘제조방법’이라는 별개의 요소가 청구항에 함께 기재되어 있다** 보니, 이를 어떻게 해석하는 것이 합리적인지에 관하여 **전 세계적으로도 논란**이 되어 왔고, 각국 법원은 각자의 입장을 정리한 판결을 선고해 왔다.

대법원은 앞서 살펴본 최근의 주요 판결(2011후927 전합, 2013후1726, 2020후11059, 2019후11541)을 통하여 PbP 청구항과 관련된 해석 법리를 일관성 있게 제시한 것으로 판단된다. 따라서 소송 실무에 있어서는 다음과 같은 대원칙을 바탕으로 PbP 청구항 해석이 이루어질 것으로 전망된다.

첫째 원칙으로서, “PbP 청구항에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특징하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로, 특허요건 판단 시 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 판단”하게 된다.

둘째 원칙으로서, “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 ‘특허요건 판단 시’ 적용되는 특허청구범위의 해석방법은 ‘특허침해 판단 시’에 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때도 마찬가지로 적용된다. 다만, 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 ‘명백히 불합리한 사정’이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 제한 해석할 수 있다”는 것이다.

셋째 원칙은, “확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 되는 것은 아니라는 점이다. 따라서 이해를 돕기 위해 설명서나 도면에 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건으로 한정 해석할 수 없다”는 점이다.

결과적으로 소송 실무에서는, “제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건”을 어떻게 해석하느냐가 소송의 승패를 좌우하게 될 것으로 보인다.

따라서 특허권자로서는, 기술사상의 핵심을 넓게 인정받을수록 권리 행사의 가능성이 높아지기 때문에 특허발명의 핵심적 부분이 잘 부각되도록 청구범위를 구성하되, 소송단계에서는 상대방의 주장(제조방법의 차이가 있기 때문에 물건 vs 물건으로 비교하더라도 구조나 성질 등이 다르다는 취지의 주장)에 적극 대처해야 할 것이다.



반면, 침해소송의 피고(실시자) 입장에서는, 특허발명과 실시품 간의 차별성을 최대한 부각하는 관건일 것이다. 실시자 입장에서는 실험 데이터 등을 통하여 제조방법이 다른 두 물건 간의 구조 및 물성차이 등을 강조하고, 결과적으로 물건의 차별성을 입증하는 것이 중요해졌다.

한편, PbP 청구항의 해석 법리를 적용해야하는 법원으로서, 그동안 판례를 통해 구축해 온 판단 원칙과 기준을 적용하면서도, 구체적인 사안에 있어서 해당 사건의 당사자가 제출한 증거에 근거하여 “제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건”이 차이가 있는지 없는지 여부를 합리적으로 해석하는 것이 매우 중요해졌다. 특히, 제조방법의 차이가 있다면 두 물건 간의 구조나 성질이 어느 정도 차이가 생길 수밖에 없다는 측면을 감안해 보면, 구체적인 증거(실험데이터, 물성치 등)를 어느 정도까지 인정하고 고려할지가 판결의 승패에 결정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

참 고 문 헌

1. 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”, 2021년 TOP10 특허판례 세미나 자료, 2023.
2. 유영선, “제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)의 특허청구범위 해석”, 산업재산권(48), 한국지식재산학회, 2015.
3. 권태복, “발명의 요지인정과 보호범위확정을 위한 청구범위해석론”, 지식재산연구, 제9권 제3호, 2014.
4. 조영선, “특허 청구범위 해석에 관한 일원론과 이원론의 재검토”, 인권과 정의(481), 2016.
5. 정차호·신혜은, “제법한정물건 청구항의 해석에 물건자체설, 제법한정설 또는 발명실체설의 적용 여부”, 정보법학, 제19권 제3호, 2015.
6. 조재신, “제법한정 물건발명의 특허 청구범위 해석에 관한 쟁점”, 법학논총, 제41권 제4호, 2021.
7. 임영희, “제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석에 관한 고찰”, 특허청, 2015.
8. 김병필, “최근 미국(2009년)과 일본(2012년)의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰”, 발명특허 37권 11호(436호), 한국발명진흥회, 2012.
9. 강경태, “특허청구범위해석의 재검토”, 특허소송연구, 제4집, 특허법원, 2008.
10. 김상은, “특허청구범위 해석의 이중적 기준”, 지식재산21, 2008.
11. 박재일, “특허성 판단 및 침해여부 판단시 기능식으로 기재되어 있는 특허청구범위의 해석기준”, 지식재산21, 2008.
12. 김동준, “특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작”, 정보법학, 제16권 제3호, 2013.



13. 윤태식, “제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점”, 특별법연구, 11권, 사법발전재단, 2014.
14. 김관식, “제조방법에 의한 물건 형식(Product-by-Process) 청구항의 해석”, 정보법학, 제14권 제2호, 한국정보법학회, 2010.
15. 김원준, “Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰-대법원 2015. 1. 22. 선고2011후927 전원합의체 판결”, 법학연구, 제45집, 전남대학교 법학연구소, 2015.
16. 조영선, 「특허법」, 제5판, 박영사, 2015.
17. 이해영, 「미국특허법」, 제2판, 한빛지적소유권센터, 2005.
18. 정상조·박성수 편, 「특허법주해I」, 박영사, 2010.
19. 吉藤幸朔/유미특허사무소 역, 「特許法概説(12판)」, 대광서림, 1999.
20. 김동준, “특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작”, 정보법학, 제16권 제3호, 2013.
21. 尹新天(허호신 역), “중국특허법 상세해설”, 세창출판사, 2017.
22. 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2020.
23. USPTO, MPEP(Manual of Patent Examining Procedure), 2020.
24. EPO, Guidelines for Examination, 2021.

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

장려상

대법원 2017후2819 전원합의체 판결의
해석을 통한 전용실시권자의
특허무효심판 청구인 적격에 관한 연구

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결

이서영

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결
제 목	대법원 2017후2819 전원합의체 판결의 해석을 통한 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격에 관한 연구
요 약	특허무효심판을 청구할 수 있는 자는 ‘이해관계인’ 또는 심사판이다. 그 이해관계인에 통상실시권자 또는 전용실시권자가 포함되는지가 의문이다. 통상실시권자가 이해관계인이 아니라는 대법원 판결도 존재하였으나, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결이 통상실시권자가 이해관계인임을 인정하는 것으로 법리를 정리하였다. 이 글은 한 걸음 더 나아가 전용실시권자가 이해관계인에 포함되는지 또는 특허무효심판 청구인 적격을 가지는지 여부에 대해 논한다. 주요국의 관련 법리를 검토하였으나, 어느 나라에서도 명확한 학설 또는 판례를 근거로 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격에 관하여 논하지 않고 있다. 본 논문은 다음 세 가지 이유로 전용실시권자의 특허무효심판의 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다고 주장한다. 첫째, 대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 통상실시권의 사안에 관한 것이라는 점, 둘째, 전용실시권자는 공동특허권자와 동일한 지위를 가지는 점, 셋째, 전용실시권자는 제3자의 침해행위에 대하여 원고로서 침해소송을 제기할 수 있다는 점.
필 요 성	- 일본 심판편람은 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격을 인정해야 한다고 설명하므로, 우리가 그 오류를 따를 가능성이 높음 - 전용실시권자가 무효심판의 청구인 적격을 가지는지 여부에 대한 논의가 전무하므로, 동 쟁점에 관한 해석방안을 제시할 필요성이 인정됨
독 창 성	- 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격에 대해 논한 최초의 논문임 - 동 쟁점에 대해 미국, 중국, 일본에서도 해답, 해설을 발견하지 못하였음 본 논문은 3가지 논리적인 이유로 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격을 부정해야 한다고 주장함
파급효과	- 무효심판 청구인 적격의 법리 및 실시권자 특히 전용실시권자에 대한 이해를 높이는 계기가 됨



장 려 상

대법원 2017후2819 전원합의체 판결의 해석을 통한 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격에 관한 연구

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결



목 차 / Contents

1. 서 론	235	5. 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격 법리의 제안	261
2. 특허무효심판 청구인 적격 법리의 현황 및 문제점	235	6. 결 론	265
3. 통상실시권자 및 전용실시권자에 대한 이해	238	7. 추가 연구가 필요한 쟁점	268
4. 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격에 관한 주요국 법리 검토	243		

국문초록

특허무효심판을 청구할 수 있는 자는 ‘이해관계인’ 또는 심사관이다. 그 이해관계인에 통상실시권자 또는 전용실시권자가 포함되는지가 의문이다. 통상실시권자가 이해관계인이 아니라는 대법원 판결도 존재하였으나, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결이 통상실시권자가 이해관계인임을 인정하는 것으로 법리를 정리하였다. 본 논문은 한 걸음 더 나아가 전용실시권자가 이해관계인에 포함되는지 또는 특허무효심판 청구인 적격을 가지는지 여부에 대해 논한다. 일본 특허청 심판편람은 통상실시권자의 청구인 적격을 인정하는 법리에 기대어 전용실시권자의 청구인 적격도 인정하는 것으로 설명한다.¹⁾ 미국에서는 보다 융통성 있게 사안에 따라 전용실시권자의 원고 적격을 처리하여 왔다. 또 중국에서는 특허무효심판에 있어서 특허권자의 청구인 적격도 인정하고 있다. 그러나 주요국의 어느 나라에서도 명확한 학설 또는 판례를 근거로 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격에 관하여 논하지 않고 있다. 특허권자가 가지는 절대적인 재산권에 비교하면 더 약하고 통상실시권자가 가지는 채권적 실시권에 비교하면 더 강한 전용실시권자의 권리에 대하여는 각 나라의 특허제도가 다름에 따라 접근하는 방향이 다르다. 본 논문은 다음의 세 가지 이유로 전용실시권자의 특허무효심판의 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다고 주장한다. 첫째, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결은 통상실시권의 사안에 관한 것이라는 점, 둘째, 우리 특허법에서 전용실시권자는 공동특허권자와 동일한 지위를 가지는 점, 셋째, 전용실시권자는 제3자의 침해행위에 대하여 원고로서 침해소송을 제기할 수 있다는 점.

주제어: 전용실시권자, 특허무효심판, 이해관계인, 청구인, 통상실시권자

1) 일본특허청 심판편람(제19판) 31-02PT 利害関係人の具体例, 2012, 2-3頁(“(5)当該特許權の専用実施権者、通常実施権者等；当該商標權の専用使用権者、通常使用権者等(a)当該特許發明の利用發明に係る特許権者又はその特許權の専用実施権者若しくは通常実施権者については、当該特許發明の利用發明の実施に当たり、当該特許について無効審判を請求する法律上の利益が認められるから、利害關係を有するとして扱う。当該特許權と抵触する意匠權を有する者又はその意匠權の専用実施権者若しくは通常実施権者についても、同様とする。”).

〈https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html〉. (최신 접속일: 2023. 9. 23.)



1 서론

특허법 제133조 제1항은 특허무효심판 청구인은 이해관계인 또는 심사관에 한정된다고 규정한다. (심사관은 별론으로 하고) 이해관계가 없는 자에게는 특허무효심판의 청구인 적격이 인정되지 않는 것이다. 여기서 ‘이해관계인’이란 특허권이 유효함으로 인하여 직접적 또는 간접적으로 불이익을 받을 염려가 있는 자를 말한다.²⁾ 이익(profit) 또는 불이익(harm)이 이해(interest)와 연결되는 것이다. 특허 실시계약의 한 당사자인 실시권자(licensee)가 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부에 대하여 예전의 대법원 판례에서는 긍정하는 것들과 부정하는 것들이 혼재하여 왔다. 그러나 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결이 실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정하는 것으로 법리를 정리하였다. 해당 판결에서의 실시권자는 실제로는 ‘통상’ 실시권자이었으므로 해당 판결의 법리는 통상실시권자에게만 적용되는 것으로 이해된다. 그래서, 이 글은 한걸음 더 나아가, 전용실시권자가 특허무효심판의 청구인 적격을 가지는지 여부에 대해 논한다. 이 쟁점에 대한 답을 얻기 위하여 본 연구는 미국, 중국, 일본 등 주요국의 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격의 법리를 종합적으로 검토한다. 그에 앞서 먼저 우리 법리의 현황 및 문제점을 살펴본다.

2 특허무효심판 청구인 적격 법리의 현황 및 문제점

가 현행 특허무효심판 청구인 법리

(1) 통상실시권자의 청구인 적격

특허권자로부터 실시허락을 받은 통상실시권자가 특허법 제133조 제1항이 규

2) 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격- ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 -”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014, 508-509면; 김동준, “실시권자의 특허무효심판에 관한 소고”, 법학연구 제18권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2007, 119면; 대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결.

정하는 ‘이해관계인’에 해당하는지 여부에 대해 대법원 판례의 입장도 다양하였으나,³⁾⁴⁾ 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결이 통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정하는 것으로 법리를 정리하였다.

통상실시계약을 체결함으로써 인하여 통상실시권자는 해당 특허발명의 실시에 대한 반대급부로 실시료를 지급할 의무를 부담한다. 해당 특허가 무효되면 통상실시권자는 해당 계약에서 벗어나 특허발명을 무상으로 실시할 수 있다. 통상실시권자는 특허의 유·무효로 인하여 상당한 이익 또는 불이익을 받는 ‘이해관계인’인 것이다.⁵⁾⁶⁾ 또 통상실시권자는 특허권자와 실시계약 체결 당시에는 해당 특허의 무효사유를 미처 알지 못하는 것이 일반적이고 훗날 특허발명을 실시하는 와중에 무효사유를 새롭게 발견하기도 한다. 그 경우에도 이미 합의된 액수의 실시료를 계속 지불해야 하는 것은 실시권자에게 매우 불리하다.⁷⁾⁸⁾ 그 외, 실시권자는 특허권자를 제외하고는 특허발명에 가장 가까이 하는 자로서 특허의 유·무효를 밝히고 사회로부터 무효가 되어야 마땅한 특허를 제거하는 의무를 갖고 있다는 관점도 있다.⁹⁾¹⁰⁾

3) 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격을 인정한 판례: 대법원 1980. 5. 13. 선고 79후74 판결; 대법원 1980. 5. 25. 선고 79후78 판결; 대법원 1980. 7. 22. 선고 79후75 판결; 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결.

4) 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격을 부정한 판례: 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결; 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결; 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77 판결; 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결.

5) 김동준, 앞의 논문, 130면(“무효인 특허발명은 본래 일반인의 자유영역(public domain)에 남겨져서 누구나 자유롭게 이용할 수 있어야 하는 발명이고 이러한 자유영역에서의 이익이 무효인 특허권에 의하여 침해된 것이므로 이러한 법률상 이익이 침해된 자는 모두 이해관계인으로 보아야 할 것이다... 특허 실시권자의 경우에는 특허권자에게 사용료를 지급하는 등의 불이익이 특허 무효심결에 의해 해소될 수 있으므로 실시권자라는 이유만으로 당연히 이해관계를 부정하는 것은 타당하지 않다고 본다.”).

6) 이해진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 -이해관계인 및 특허료, 부쟁의무를 중심으로”, 사법 통권 49호, 사법발전재단, 2019, 616-618면.

7) 김동준, 앞의 논문, 124면.

8) 정진욱, “특허권 라이선스 계약에 관한 연구”, 법정리뷰 제20권, 동의대학교 지방자치연구소, 2004, 326면(“실시권자는 당해 특허권이 유효하다는 것을 믿고 실시계약을 체결하는 것이 통상이지만, 계약기간 중에 무효의 사유가 발견된 경우까지 당해 특허권의 유효성을 전제로 실시료를 [계속 지급하는 것이] 실시권자에게 너무 가혹하다.”).

9) 정차호·양성미, 앞의 논문, 511면(“실시권자는 특허의 무효사유를 누구보다 잘 알 수 있는 위치에 있고 특허의 무효에 따른 경제적·법률적 이익도 가진다고 할 수 있으므로 실시권자의 무효심판청구를 제한하는 것은 타당하지 않다고 본다.”).

10) Mark A. Lemley, *Rethinking Assignor Estoppel*, 54 Hous. L. Rev. 513, 529 (2016) (“In a series of cases fifty years ago, the Supreme Court made clear that invalidating bad



이러한 이유들로 학설에서는 실시권자에게 무효심판의 청구인 적격을 인정하여야 한다고 주장하고 있다.

(2) 특허권자의 청구인 적격

한국 특허법 제133조에서 특허무효심판의 청구인을 이해관계인으로 한정한다고 특허권자를 명시적으로 제외하지 않았으나 특허권자 스스로는 본인 특허의 무효를 주장할 수 없음이 원칙이다. 그 주요 근거는 다음과 같다. ① 청구인이 특허권자인 경우, 피청구인도 특허권자이므로 무효심판의 양당사자 구조 원칙에 부합하지 않는다. ② 특허권자가 스스로 특허등록을 유지하기를 원하지 않는다면 특허권을 포기하거나 특허료를 납부하지 않는 등 방법으로 특허권을 소멸시킬 수 있다. 그러므로 특허권자의 무효심판 청구적격을 인정하는데 실익이 크지 않고 특허무효 심사 행정력의 낭비를 초래할 수 있다.¹¹⁾ ③ 특허권자가 본인이 무효심판을 청구하는 행위는 신의칙과 금반언에 반하는 행위이다.¹²⁾

나

문제점

한국에서는 통상실시권자, 특허권자 또는 양도인의 특허무효심판의 청구인 적격 법리가 각각 다르다. 실시권자는 대체로 통상실시권자와 전용실시권자로 나눈다. 주요국(일본, 중국, 미국)의 어느 나라든 막론하고 다수 판결 또는 논문에서의 실시권자는 통상실시권자를 의미하는 약칭으로 보고 전용실시권자는 뜻하지 않는다. 그러므로 전용실시권자도 해당 법리를 동일하게 적용할 수 있는지 여부가 명확하지 않다. 전용실시권자는 실시권자로서 통상실시권자에 비하여 독점적인 지위에

patents served not only a private but also a public interest.”).

11) 이종우, “전용실시권자와 특허무효심판의 청구인 적격 - 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결을 중심으로 -”, 2019년 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020, 165면(“특허권자는 특허가 무효라고 생각되고 특허등록을 유지하길 원하지 않으면 스스로 특허권을 포기하거나 특허료를 납부하지 않는 등의 방법으로 특허권을 소멸시킬 수 있는바 굳이 특허권자에게 청구인 적격을 인정할 실익이 크지 않다. 특허 무효심결이 확정되면 해당 특허는 소급하여 무효가 되는 바, 이는 특허심사 자원을 낭비하는 결과도 초래된다. 이러한 점에서 특허권자를 무효심판 청구인으로 인정하는 데에는 충분한 검토가 필요하다.”).

12) 정차호·양성미, 앞의 논문, 534면(“특허권자 본인이 특허무효를 주장하는 것은 신의칙과 금반언에 반하며, 출원심사, 무효심판 등을 위한 행정력의 낭비를 초래한다.”).

있는 반면 특허권자 또는 양도인에 비하여 권리의 제한을 받고 있다. 다른 한 면으로 한국에서는 또 특허권침해소송에서 전용실시권자의 원고 적격을 인정하고 있어¹³⁾ 전용실시권자를 특허권자와 동일시 할 수도 있다.

전용실시권자에게 특허무효심판에서 어떠한 법리가 적용될 것인지에 관한 의문을 갖고 일본, 미국, 중국의 무효심판 청구인 적격 법리를 아래 내용에서 살펴볼 것이다.

〈한국 특허무효심판의 청구인 적격 인정, 불인정〉

구분	이해관계인	통상실시권자	전용실시권자	특허권자
인정/불인정	인정	인정	?	불인정
근거	특허법 제133조 제1항	대법원 2017후2819 전원합의체 판결	?	양당사자 구조에 어긋남

3

통상실시권자 및 전용실시권자에 대한 이해

가

통상실시권자의 개념

통상실시권은 특허법 제102조에 따라 설정행위로 정한 범위에서 타인의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가지고 독점적으로 실시할 권능은 없는 권리로 발명이 공공의 이익에 적극적으로 활용되도록 하는 목적을 가지고 있다. 통상실시계약의 본질을 특허권자가 실시권자를 상대로 실시권자가 특허발명을 실시함에 도 불구하고 특허권을 행사하지 않겠다는, 달리 말하면 특허권 침해소송을 제기하지 않겠다는 약속과 다름이 아니다.¹⁴⁾¹⁵⁾ 그 약속으로 인해 통상실시권자는 특허소

13) 특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등) 제1항: ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

14) Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer, 829 F.2d 1075, 1081 (Fed. Cir. 1987) (“[A] patent license agreement is in essence nothing more than a promise by the licensor not to sue the licensee”).

15) 신재호, “특허권 효력에 관한 검토-Patent Troll의 남용적 권리행사에 대한 효력 제한 방안을 중심으로



송으로부터 자유롭게 특허발명을 실시할 수 있고, 그 반대급부로 실시료를 지불하는 것이다.

나 전용실시권자의 개념

(1) 한 국

전용실시권은 설정계약과 등록에 의하여 그 효력이 발생한다.¹⁶⁾ 전용실시권자는 설정행위로 지리적, 시간적, 내용적 등 특정범위 안에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.(특허법 제100조 제2항) 전용실시권의 범위에서 특허권자도 전용실시권자의 허락이 없이는 당해 특허발명을 실시할 수 없으며 타인에게 통상실시권도 허락할 수 없다. (특허법 제94조 단서) 또 이런 전용실시권자는 독자적으로 권리를 침해한 자에 대하여 민·형사적 구제조치를 강구할 수 있어 한국에서는 전용실시권자는 특허권자와 거의 같이 보호된다고 보고 있다.¹⁷⁾

(2) 미 국

미국의 경우, 특허 실시권을 대체로 Exclusive License와 non-Exclusive License로 구분되고 그 중 Exclusive License를 전용실시권으로 해석하고 있다.¹⁸⁾ 미국에서는 특허권의 본질에는 배타권이 핵심이며¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾ 배타권의 이전

로 - ", 산업재산권 제30호, 한국지식재산학회, 2009, 118면("특허권의 유무와 관계없이 발명자는 이를 실시할 수 있으며 특허권의 취득을 통하여 비로소 타인의 실시를 금지시킬 수 있는 것이기에, 특허권에 기인한 이익이란 특허발명을 직접 실시하여 얻는 것이 아니라 타인의 실시를 금지하거나 이를 묵인(실시권 설정)함으로써 특허권을 향유하는 것이다.").

16) 정진옥, 앞의 논문, 328면.

17) 정진옥, 앞의 논문, 328-329면.

18) 박재현, "전용실시권과 미국법상 Exclusive License의 비교- 개념 및 권리구제, 병행수입에서의 차이점을 중심으로 -", 저스티스 통권 제120호, 한국법학원, 2010, 48면("미국의 독점적 실시권과 전용실시권은 자주 비교의 대상이 되기는 하나 그 개념이나 효과에 있어 적지 않은 차이점이 있다.").

19) 35 U.S.C. § 154 (Contents and term of patent; provisional rights)

(a) In General.--

(1) Contents.--Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or

여부가 주요한 관심사로 된다. 전용실시권에 있어서 실시계약은 통상적으로 대가를 받는 조건으로 하여, 특허권자가 실시권자에게 특허권 침해에 대한 소송을 제기하지 않기로 하는 합의 또는 실시계약을 금지청구권의 포기로 해석할 수 있다.²²⁾ 또 전용실시계약이 설정되면, 특허권자 자신도 해당 특허발명을 실시할 수 없고 해당 실시계약 이외의 제3자와 실시계약을 더 이상 체결하지 않겠다고 약속해야 한다. 위의 약정 내용은 미국법상 전용실시계약을 체결할 때 반드시 지켜야하는 세가지 약속이다.²³⁾ 그러므로 제3자의 침해행위가 존재하는 경우, 이런 침해행위를 저지하고자 특허권 침해에 대한 주된 민사적 구제 수단: 침해행위의 금지청구권과 손해배상청구권을 제기하는데 그 원고적격이 특허권자에 있는지 전용실시권자에 있는지 미국 법원에서는 사안에 따라 다양하게 처리되고 있다.²⁴⁾ 미국에서는 전용실시권의 개념을 일률적으로 처리하는 다른 나라에 비해 더 융통성이 있다고 볼 수 있다. 다시 말하면, 미국에서의 전용실시권자의 standing은 단순히 권리자의 명칭에 의해 결정되지 않고 실시권자가 특허권자로부터 얼마만한 권리를 부여 받았는지에 달렸다.²⁵⁾ 특허권자가 특허의 “모든 실질적인 권리(all substantial

importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

- 20) Pauline Newman, *Legal and Economic Theory of Patent Law*, Discours prononcé devant la Section du droit de la propriété intellectuelle de l'American Bar Association (1994) 76, 77 (2d ed. 2001) (“The essence of the concept of property is the right to exclude others from its possession and enjoyment.”).
- 21) Thomas W. Merrill, *Property and the Right to Exclude*, 77(4) Nebraska L. Rev. 730, 730 (1998) (“The Supreme Court is fond of saying that “the right to exclude others” is “one of the most essential sticks in the bundle of rights that are commonly characterized as property. *Kaiser Aetna v. United States*, 444 U.S. 164, 176 (1979).”).
- 22) *United States v. Studiengesellschaft Kohle, m.b.H.*, 670 F.2d 1122, 1127 (D.C. Cir. 1981) (“A patentee has the right to an injunction barring use of the patented process or product without his permission and the additional right to recover damages caused by such an infringement. The license waives this right to judicial relief against what, but for the license, would be an infringement.”).
- 23) 정차호, “특허권 및 전용실시권의 개념 재정립”, 성균관법학 제22권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2010, 1241면(“첫째, 특허권자가 전용실시권자를 상대로 소를 제기하지 않는다는 약속, 둘째, 특허권자 스스로 해당 특허발명을 실시하지 않겠다는 약속 및 셋째 해당 실시계약 이외의 다른 실시계약을 더 이상 체결하지 않겠다는 약속이다.”).
- 24) Johnathon Liddicoat, *Standing on the Edge – What Type of “Exclusive Licensees” Should be Able to Initiate Patent Infringement Actions?*, 48(6) IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 626-651 (2017).



rights)”를 라이선스 계약상 전용실시권자에게 부여하였다면 특허권자는 양도인이거나 마찬가지로²⁶⁾ 전용실시권자가 실질적인 권리의 소유자가 된 것으로 특허권자의 참여 없이 전용실시권자 혼자서도 특허권 침해소송 제기가 가능하다.²⁷⁾ 그러나 계약상 “실질적 권리(substantial rights)”가 특허권자에게 남아 있을 경우, 계약 명칭에 따라 단순한 전용실시권자로 인정된다.²⁸⁾ 그러므로 미국의 경우 실시계약상의 명칭이나 용어가 결정적인 요소가 아니고, 특허권 침해소송 또는 특허무효심판에 있어서 원고 적격을 따지는데 단순히 계약상의 ‘전용실시권자’ 혹은 ‘특허권자’에게 있다고 할 수 없으며, 구체적인 계약의 내용에 따라 특허권의 ‘이전’ 여부를 따져야 한다.²⁹⁾

미국에서의 전용실시권의 설정과 특허의 양도를 구분하는데 여러 가지 요소가 고려된다. 양 당사자 특히는 특허권자의 의도(intention of the parties)³⁰⁾가 특허 양도에 해당하는지 아니면 단순한 실시권을 허여하는 것이 목적이었는지를 고려할 수 있고 사실관계와 제반사항 및 대상되는 특허의 특성을 고려하여 실질적

25) John C. Paul, D. Brian Kacedon & R. Benjamin Cassady. *Exclusive Licensee Without All Substantial Rights Can Independently Sue Patent Owner for Infringement*. LES Insights, (2016) (“Whether a licensee has standing to sue for patent infringement depends on the scope of the license.”).

<https://www.finnegan.com/en/insights/articles/exclusive-licensee-without-all-substantial-rights-can.html>. (최신 접속일: 2023. 9. 24.)

26) Prima Tek II LLC v. A-Roo Co, 222 F.3d. 1372, 1377 (Fed Cir. 2000); Alfred E Mann Foundation for Scientific Research v. Cochlear Corp, 604 F.3d. 1354, 1358-1359 (Fed Cir. 2010).

27) Johnathon Liddicoat, *supra*, at 644 (“it can permit exclusive licensees to begin litigation without the patentee being added to the action if they control “all substantial rights” in a patent and are found to be equivalent to an assignee.”).

28) Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc., 52 F.3d 1026, 1032 (Fed. Cir. 1995) (“Licensee with proprietary rights in patent is generally called ‘exclusive’ licensee, but it is licensee’s beneficial ownership of right to prevent others from making, using or selling patented technology that provides foundation for complaint standing, not simply that word ‘exclusive’ may or may not appear in license.”).

29) Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., 134 F.3d 1481, 1484 (Fed. Cir. 1998) (“The use of the word ‘exclusive’ is not controlling; what matters is the substance of the arrangement.”).

30) Nicolson Pavement Company v. Jenkins, 81 U.S. 452, 456 (1871) (“An assignment of an interest in an invention secured by letters patent is a contract, and like all other contracts is to be construed so as to carry out the intention of the parties to it.”).

거래 사항 내용³¹⁾의 이전이 양도 또는 실시권 설정에 부합하는지를 살펴야 한다. 또 계약을 통해서 전용실시권자가 제3자의 침해행위에 소송을 제기할 권한³²⁾을 특허권자로부터 하여 받았는지 아니면 해당 소송을 제기할 권한을 특허권자가 여전히 유보하고 있는지를 고려하여야 한다.

특허권의 양도는 기본적으로 발명을 생산, 사용, 판매할 수 있는 독점적 권리를 포함한 특허권을 행사할 수 있는 전체의 권리 또는 분리되지 않는 부분이나 지분을 독점할 수 있는 권리를 타인에게 이전하는 경우로 인정된다.³³⁾ 미국 판례에서는 전용실시계약을 ① 특허권자가 특허권의 전부를 전용실시권자에게 이전하여 특허권자는 어떠한 권리도 유보하지 않는 경우;³⁴⁾ ② 특허권자가 실시를 포기하고 전용실시권자에게 독점권을 부여하는 경우; ③ 특허권자가 특허권의 일부를 이전하되 전용실시권자에게 특허권 침해소송을 제기할 권한을 이전한 경우에 특허권의 양도로 인정하고 있다.³⁵⁾

(3) 중 국

중국의 경우 독점실시허가(独占实施许可, Exclusive License)가 있다. 독점실시허가는 피허가자가 약정된 시간과 지역적 범위 내에서 계약상의 특허기술을 실

31) Eterpen Financiera Sociedad De Responsabilidad Limitada v. United States, 108 F.Supp. 100, 105 (Fed. Cl. 1952) ("Thus, ordinarily when the patentee enters into a contract to transfer the right to make, use, and vend the patent rights exclusively to another, he disposes of all that he has by virtue of the patent and the transaction amounts to a sale even though the instrument of transfer is called a license rather than an assignment.").

32) Property Development, Inc. v. TCI Cablevision of California, 248 F.3d 1333, 1344 (Fed. Cir. 2001) ("Indeed, a transferee that receives all substantial patent rights from a transferor would never need consent from the transferor to file suit because such an assignment essentially transfers title in the patent to the transferee.").

33) 김수철, 특허 라이선스 계약실무, 한국지식재산연구원, 2017, 24면("기본적으로 특허의 양도는 전체특허 또는 분리되지 않는 지분에 대한 독점적인 권리를 타인에게 이전하는 경우에 인정된다.").

34) 정차호, 앞의 논문(2010), 1242면("특허권자는 물건인 특허권의 소유자로서 물권의 하나인 처분권에 기초하여 특허권을 양도할 수 있다. 어떤 경우, 그 계약의 내용이 특허권의 양도(assignment)와 다를 바가 없으나, 계약의 명칭을 양도가 아닌 전용실시계약이라고 칭할 수 있다.").

35) 정차호, 앞의 논문(2010), 1242면("(가) 특허권자가 특허권인 물권의 전부를 전용실시권자에게 이전한 경우, (나) 특허권자가 특허권인 물권의 일부를 이전하되, 특허권 침해소송 제기권(배타권)도 전용실시권자에게 이전한 경우 및 (다) 특허권자가 특허권인 물권의 일부를 이전하되, 특허권 침해소송 제기권(배타권)은 특허권자가 보유하는 경우의 세 종류로 구분하고, 그 종류에 따른 특허권자 및 전용실시권자의 당사자 적격을 논한다.").



시할 권리를 갖게 될 뿐만 아니라 특허권자를 포함한 “누구든지” 특허발명을 실시하지 못하도록 금지할 권리를 가진다.³⁶⁾³⁷⁾

중국에서는 특허권자로부터 권리를 독점적으로 실시할 수 있도록 허가 받은 자를 독점피허가자(独占被许可人)(이하, ‘전용실시권자’로 다룬다)로 칭하고 허가계약이 설정되면 특허권자를 또 독점허가자라고도 칭한다. 앞서 언급한 한국, 일본과 같이 중국의 전용실시권자는 특허권자로부터 특허를 실시할 권리를 허여 받았을 뿐만 아니라 제3자의 침해행위를 저지하는 금지청구권과 손해배상 청구권을 허여 받고 있다.³⁸⁾³⁹⁾

4 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격에 관한 주요국 법리 검토

가 일본

1921년 일본 특허법 제84조 제2항에서는 이해관계인 또는 심사관만이 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하였다가 2003년 개정 특허법 제123조 제2항에서 특

36) 尹新天 저·허호신 역, 중국특허법 상세해설, 세창출판사, 2017, 199면(“독점실시허가. 줄여서 ‘독점허가’라고 하는데, 약정한 시간 및 지역적 범위 내에서 특허권자가 오직 하나의 피허가자에게만 그 특허 실시를 허가하는 것으로, 특허권자 자신도 그 특허를 실시할 수 없는 실시허가이다.”).

37) 刘延庚, 排他性视角下知识产权被许可人诉权建构研究, 厦门广播电视大学学报 第4期, 2019, 25页(“独占许可是指被许可人经过知识产权人许可而获得的在约定的时间和地域范围内具有独占性地实施合同约定的实施权利的许可方式, 即被许可人有权在合同规定的时间、地域范围内排斥包括知识产权人在内的任何人实施合同规定的实施内容.”).

38) 중국특허법 제65조: 未经专利权人许可, 实施其专利, 即侵犯其专利权, 引起纠纷的, 由当事人协商解决; 不愿协商或者协商不成的, 专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉, 也可以请求管理专利工作的部门处理. 管理专利工作的部门处理时, 认定侵权行为成立的, 可以责令侵权人立即停止侵权行为, 当事人不服的, 可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉; 侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的, 管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行. 进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求, 可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解; 调解不成的, 当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉.

39) 张鹏, 知识产权许可使用权对第三人效力研究, 载《部门法专论》2020年 第6期, 北方法学, 第68页(“《最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》就指出: “知识产权民事纠纷案件的起诉人, 可以是合同当事人、权利人和利害关系人. 利害关系人包括独占、排他许可合同的被许可人.” 在之后出台的司法解释中均将享有诉权的资格限定于独占和排他许可的被许可人, 其中独占被许可人可以单独以自己的名义申请行为保全.”).

허무효심판 청구인을 ‘누구든지’⁴⁰⁾ 가능한 것으로 규정을 개정 하였다. 그러다가 2014년에 다시 특허무효심판 청구인을 이해관계인에 한정하였다.⁴¹⁾⁴²⁾ 일본에서 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 특허 또는 상표권 등의 존재로 인하여 법률상 이익이나 그 권리에 대한 법률적 지위에 직접적인 영향을 받거나 받을 가능성이 있는 자를 말한다.⁴³⁾

(1) 통상실시권자의 청구인 적격

판례 東高判昭 38.1.31 (昭31 (行ナ) 48号) 에서는 무효로 하여야 하는 특허권의 존재로 인하여 직접 불이익을 받고 있는 자가 이해관계인에 해당함은 의심할 여지가 없고 실시권자로서의 입장은 특허권에 의한 독점이 없는 누구라도 자유롭게 향수하는 것이 가능한 경우와 비교하여 심히 불이익하므로 심판사건 계속 중에 원피고 간에 실시허락 약정이 성립되더라도 본건 특허발명을 업으로 하는 피고는 이해관계자를 가진다.”고 판시하여 특허 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격을 인정하였다. 일본 판례에서는 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격을 인정하는 것이 일반적이다.⁴⁴⁾ 일본 학설에서도 역시 실시권자라는 이유만으로 이해관계자를 부정할 수 없다고 봄이 통설이다.⁴⁵⁾

40) 다만 2003년 개정특허법 제123조 제1항의 제2호(공동출원의 규정의 위반), 제6호(모인출원)의 경우를 제외한다.

41) 이해진, 앞의 논문, 609-611면.

42) 김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 대한 고찰”, 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010, 13면.

43) 일본특허청 심판편람(제19판) 31-01PT 利害關係人, 2012, 1頁(“無効審判を請求し得る利害關係人(特§123②、§125 の 2②、商§46②) とは、特許(商標) 權などの存在によって、法律上の利益や、その權利に対する法律的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者をいう。”)。〈https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html〉. (최신 접속일: 2023. 9. 23.)

44) 東京高等裁判所 1963.1.31. 判決-“合成樹脂化粧板”(行集, 14卷 1号, 95頁); 東京高等裁判所 1985.7.30. 判決-“蛇口接続金具意匠”(行集, 17卷 2号, 344頁)(안효질, “특허양도인과 실시권자의 분쟁의무에 대한 연구”, 안암법학 제30호, 고려대학교 법학연구소, 2009, 364면, 각주 75에서 재인용).

45) 吉藤幸朔(熊谷健-補訂), 特許法概説(第13版), 1998, 599頁; 中山信弘, 工業所有權法(上) 特許法(第2版増補版), 2000, 242頁; 仙元隆一郎, 特許法講義(第4版), 悠々社, 2003, 369頁(酒迎明洋·설범식 역, “40. 통상실시권자의 무효심판청구”, 특허판례백선 제4판, 사단법인 한국특허법학회, 박영사, 2014, 258면에서 재인용).



(2) 특허권자의 청구인 적격

특허권자가 무효심판을 청구하면 청구인과 피청구인이 모두 특허권자 일인이 되므로 이는 무효심판의 기본 취지인 양당사자 구조에 어긋난다.⁴⁶⁾ 그래서 일본에서는 특허권자가 허수아비(dummy)를 내세워 무효심판을 청구할 수 있다.⁴⁷⁾ 이런 허수아비를 이용하여 무효심판을 청구하는 주요 목적에는 무효심판 청구 후의 정정청구의 기회를 확보하는데 있다.⁴⁸⁾ 해당 정정은 조기에 확정될 것이다.⁴⁹⁾

(3) 전용실시권자의 청구인 적격

1979년 일본 도교고등재판소의 판결에⁵⁰⁾ 의하면 상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 자는 “특수한 사정”이⁵¹⁾ 없는 한, 당해상표의 등록취소심판을 청구할 법적 이익을 상실하지 않는다⁵²⁾고 상표 전용사용권자의 무효심판의 청구인 적격을 인정하였다.⁵³⁾ 일본 특허청 심사편람은 기존 판례에 근거하여 특허권의 전용실

46) 정차호·양성미, 앞의 논문, 518면(“무효심판의 피청구인은 특허권자가 된다. 그러므로, 특허권자에게 무효심판의 청구인 적격을 인정하면 피청구인과 청구인이 동일인이 되는 현상이 발생하므로, 특허권자에 대한 청구인 적격은 인정될 수 없다.”).

47) 정차호·양성미, 앞의 논문, 518면(“그러나 특허권자가 자신의 특허에 대해 다른 사람을 허수아비(dummy)를 내세워 무효심판을 청구할 수는 있다.”).

48) 保坂 延寿, “「何人も」請求できる無効審判の諸問題”, パテント Vol. 56 No. 8, 日本弁理士会, 2003, 49頁(“特許権者による無効審判請求といっても, 請求人と被請求人が同一人になるわけにはいかないから, 請求人としてはダミーが使われることになる。特許権者が自らの特許に対しダミーで無効審判を請求する目的は, 他人から別件の無効審判(ダミーに限らない)が請求された後において, 訂正請求の機会を自在に確保することにある。”).

49) 保坂 延寿, 前掲 論文, 49頁(“特許権者の息がかかったダミーの無効審判請求人が, この訂正請求に反論するはずもないので, 当該ダミーによる無効審判の請求棄却審決が早期に確定する可能性があり, そうなれば上記訂正が確定してしまう.”).

50) 東京高等裁判所1979.11.24. 判決(特許上企業, 133号, 40頁).

51) “특수한 사정”이란 전용실시권자가 상표권자에 대하여 상표등록의 무효 또는 취소심판을 청구하지 않거나 이미 제기한 심판을 취소하겠다고 약속한 경우를 말한다. 안효질, 앞의 논문, 365면.

52) 東京高等 昭和53年(行ケ) 第188号(昭和54. 11. 21. 判決).

53) 東京高等裁判所 1985.7.30. 判決-“蛇口接続金具意匠”(行集, 17卷 2号, 344頁), 1頁(“Y の無効審判の請求人適格について, 「専用実施権者から通常実施権の設定を受けた者が, 当然に, 実施許諾を受けた登録意匠の登録の無効の審判を請求することができないということになると, 無効理由を含むと判断される登録意匠の実施をした場合においても実施料の支払いを継続しなければならないという不利益を受けることになり, これをも甘受するものとするべき合理的理由はないから, 通常実施権者であっても, 右無効審判を請求することは, 特段の事情のない限り, 信義則に反するものではないものと解するのが相当」である.”).

시권자 및 통상실시권자는 이해관계가 있다고 규정하는 것으로 정리되었다.⁵⁴⁾ 화해가 성립된 자에 대하여는 화해의 내용에 따라 이해관계를 고려하여야 함을 명시하였다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾⁵⁷⁾ 그밖에 상표 사건 東京高判 昭和 54. 11. 21. 無体財集 11卷 2号 615頁에서 상표권의 전용실시권자에게 불사용 취소심판의 청구인 적격도 인정하였다.

나 미국

미국에서는 특허를 무효시킬 수 있는 경로가 법원을 통한 무효와 특허심판원을 통한 무효로 나누어진다. 특허심판원을 통한 무효절차도 3가지가 있는데, 그 중 가장 중요하고 가장 자주 사용되는 것이 Inter Partes Review 절차이다.⁵⁸⁾ 이 글은 동 절차를 중심으로 논하고, 동 절차를 (미국의) 특허무효심판이라고 칭한다. 2012년 전에는 법원을 통한 무효가 대부분이었으나, 2012년 IPR 제도의 신설 이후에는 특허무효심판이 중요한 무효절차로 변하게 되었다.⁵⁹⁾

54) 일본특허청 심판편람(제19판) 31-02PT 利害関係人の具体例, 2012, 2-3頁(“(5)当該特許權の専用実施権者、通常実施権者等；当該商標權の専用使用権者、通常使用権者等(a)当該特許發明の利用發明に係る特許権者又はその特許權の専用実施権者若しくは通常実施権者については、当該特許發明の利用發明の実施に当たり、当該特許について無効審判を請求する法律上の利益が認められるから、利害関係を有するとして扱う。当該特許權と抵触する意匠權を有する者又はその意匠權の専用実施権者若しくは通常実施権者についても、同様とする。”).
(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html). (최신 접속일: 2023. 9. 23.)

55) 일본특허청 심판편람(제19판) 31-02PT 利害関係人の具体例, 2012, 2頁(“なお、上記類型(1)~(7)に該当するような場合であっても、当該特許權等について紛争の和解が成立した者については、和解の内容により、利害関係を有するとは認められない場合がある”). (https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html). (최신 접속일: 2023. 9. 23.)

56) 東京高判昭 54. 11. 28. 昭 52(行ケ) 127号(“당사자 사이에 무효심판절차 계속 중 심결 이전에 이미 화해가 성립되어 무효심판청구를 취하하는 취지의 합의가 성립했다고 인정되므로 심판청구인이 본건 심판을 청구할 법적 이익이 소멸되었다.”).

57) 東京高判昭 59. 12. 20. 昭 59(行ケ) 228号(“본건 심판사건 심리 중 당사자 사이에 본건 심판청구를 취하하는 합의의 성립은 심판청구인이 심판 청구의 이익을 상실했다는 것이다.”).

58) Ann E. Motl, *Inter Partes Review: Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel*, 99 Min. L. Rev. 1975, 1976 (2015) (“Congress passed the America Invents Act in 2011.6The America Invents Act created inter partes review (IPR), an alternative to federal litigation in which a party seeks to invalidate a patent in a streamlined trial-like proceeding before the Patent and Trademark Office (PTO).”).

59) *Id.* at 1978 (“IPR became available in September 2012.8Since then, IPRhas become so



미국특허법은 특허권자를 제외한 ‘누구든지(any person)’ 특허무효심판을 청구할 수 있다고 규정한다.⁶⁰⁾ 그 ‘누구든지’는 무효청구에 대한 실질적인 이익(interest)이 있어야 하고 이를 서면으로 증명하여야 한다.⁶¹⁾

(1) 통상실시권자의 청구인 적격

미국에서는 과거에 실시권자 금반언 원칙(Licensee Estoppel)을 준수하여 특허권자와 라이선스 실시계약을 체결한 실시권자는 당해 특허에 대하여 무효를 주장하는 것은 신의칙에 반하는 행위로 인정되어 실시권자에게는 무효심판 청구인 적격이 부여되지 않는다는 것이 다수의 입장이었다.⁶²⁾ 그러나, 1969년 *Lear v. Adkins* 판결⁶³⁾에서 미국 연방대법원은 실시권자 금반언 원칙(Licensee Estoppel)을 폐기하였다.⁶⁴⁾ 무효인 특허에 대하여 실시료를 지불하는 불합리에서 벗어나고⁶⁵⁾ 실시권자가 유일하게 특허에 가장 가까이 접근하고 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 자라고 인정되었다.⁶⁶⁾ 이로써 미국에서는 실시권자 금반언 원칙의 폐기로 실시권자도 특허권침해소송에 있어 당해 특허권의 무효를 주장할

popular that it could essentially change patent litigation in the United States by creating separate forums for challenging the validity of a patent rather than its infringement.”).

60) 35 U.S.C. § 311(a).

61) 35 U.S.C. § 311(b).

62) *Adkins v. Lear*, 64 Cal. Rptr. 545, 549-50 (1967) (“[O]ne of the oldest doctrines in the field of patent law establishes that so long as a licensee is operating under a license agreement he is estopped to deny the validity of his licensor’s patent in a suit for royalties under the agreement.”).

63) *Adkins v. Lear*, 64 Cal. Rptr. 545, 549-50 (1967).

64) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969) (“Surely the equities of the licensor do not weigh very heavily when they are balanced against the important public interest in permitting full and free competition in the use of ideas which are in reality a part of the public domain.”).

65) 정차호·이서영·유동녕·손홍정·류상웅, “다수 특허에 대한 실시계약에서의 실시권자(licensee)의 특허 무효심판 청구인 적격 및 후속 심결취소소송 원고 적격 - 미국의 *Apple v. Qualcomm* 사건을 중심으로 -”, 법학연구 제26권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2023, 114면(“해당 다통으로 인하여 실시권자가 실시료 지급이라는 실제 피해에서 구제될 수 있다는 점(redressibility) 및 대상 특허발명의 특허성에 도전할 현실적인 유일한 자가 실시권자인 경우가 많다는 점이 그 설시의 논거가 되었다.”).

66) *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969) (“Licensees may often be the only individuals with enough economic incentive to challenge the patentability of an inventor’s discovery. If they are muzzled, the public may continually be required to pay tribute to would-be monopolists without need or justification.”)

수 있다는 것을 명확히 하였다. Lear 판결이후로 미국 법원에서 실시계약에서의 부쟁조항(no-contest clause) 또는 유효인정조항(acknowledgement of the validity clause)을 실시권자 금반언 원칙의 폐기에 기반하여 모두 무효로 인정하였다.⁶⁷⁾ Lear 사건에서는 실시권자가 실시료 지급을 거부하고 특허무효심판을 청구하였으므로 ‘사건·분쟁 요건(case or controversy)’이라는 미국 헌법에 의한 확인의 소를 제기할 수 있는 전제조건을 만족하였기에 이에 대한 다툼이 없었다. 그러나 그 후 2004년 *Gen-Probe v. Vysis* 판결에서 실시료를 계속 지불하는 실시권자는 특허권자로부터 침해소송이 제기될 염려가 없으므로 ‘사건·분쟁 요건(case or controversy)’이 성립되지 않아 특허무효심판 청구인 적격이 없다고 판시하였다.⁶⁸⁾ 실시권자의 금반언 원칙이 폐기되었으나 ‘사건·분쟁 요건(case or controversy)’이라는 전제조건이 우선 만족되어야 무효심판을 청구 할 수 있다는 법리가 미국에서 한동안 적용되었다가 3년이 지난 2007년에 *MedImmune v. Genentech* 판결에서 *Gen-Probe* 원칙이 다시 폐기되고 실시권자 특허무효심판 청구인 요건이 더 완화되었다.⁶⁹⁾ 더 나아가 2022년 *Apple v. Qualcomm* 사건에서는 통상실시권자가 수천 개의 특허 중에서 2개 특허를 대상으로 무효심판을 청구하여 실시료 지급에 변화가 없는 전제하에서도 청구인 적격을 인정하여야 마땅한지에 대하여 미국 법원의 태도와 달리 CAFC의 Newman 판사와 한 논문은 Apple의 원고 적격을 인정해야 한다고 주장한 바 있다.⁷⁰⁾

67) 정차호·이서영·유동녕·손홍정·류상웅, 앞의 논문, 114면 (“그 Lear판결 이후 많은 특허권자가 실시계약에 부쟁조항(no-contest clause) 혹은 유효인정조항(acknowledgement of the validity clause)을 포함시켜 Lear 판결을 피해가고자 하였으나, 그러한 조항들은 법원에 의해 통상 유효하지 않은 것으로 판단되었다.”, 각주 58 참조.).

68) *Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.*, 359 F.3d 1376, 1381-1382 (2004). (“... a licensee must, at a minimum, stop paying royalties (and thereby materially breach the agreement) before bringing suit to challenge the validity or scope of the licensed patent... In sum, Gen-Probe has shown no actual controversy in this case and thus no facts supporting jurisdiction.”).

69) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 137 (2007) (“We hold that petitioner was not required, insofar as Article III is concerned, to break or terminate its 1997 license agreement before seeking a declaratory judgment in federal court that the underlying patent is invalid, unenforceable, or not infringed.”).

70) 정차호·이서영·유동녕·손홍정·류상웅, 앞의 논문, 101-142면.



(2) 특허권자의 청구인 적격

미국에서 현재의 특허권자가 특허무효심판 청구인에서 제외될 뿐만 아니라 자신의 특허를 양수인에게 양도한 전 특허권자도 양도인 금반언 원칙(assigner estoppel doctrine)이 적용되어 해당 특허에 대하여 무효를 주장할 수 없다.⁷¹⁾ 양도인이 특허를 양도하여 이익을 획득하였음에도 불구하고 양도 후 그 특허를 무효시킨 후 다시 특허발명을 실시하여 이익을 얻는 것은⁷²⁾ 공평의 원칙에 어긋나는 행위라고 본다.⁷³⁾ 그러나 (1982년) 미국 연방관할항소법원(CAFC)이 설립되기 전까지 1924년 *Westinghouse v. Formica* 판결과⁷⁴⁾ 1945년 *Scott Paper v. Marcalus* 판결⁷⁵⁾로 인하여 양도인 금반언 원칙의 지위가 약화되고 제한적으로 적용되는 원칙으로 인식되고 있었다.⁷⁶⁾ 그러다가 1982년 미국 연방관할항소법원이 설립된 후 양도인 금반언 원칙의 적용이 다시 확장되었다.⁷⁷⁾⁷⁸⁾ 그 시작은 1988년

71) Craig Allen Nard, *The Law of Patents*, Aspen Publishers, 2008, at 653.

72) Cecilia Choy & Amol Parikh, *To Be Fair, The Supreme Court Grants Assignor Estoppel A Reprieve But Limits Its Scope*, (2021) ("And he does so in service of regaining access to the invention he has just sold." Therefore, an inventor could unfairly profit from both the price of assignment and the continued right to use the invention.").
(<https://www.mwe.com/insights/to-be-fair-the-supreme-court-grants-assignor-estoppel-a-reprieve-but-limits-its-scope/>). (최신 접속일: 2023. 9. 24.)

73) *Id.* ("The doctrine of assignor estoppel is rooted in the idea of fairness in that an "inventor's ability to assign a patent to another for value" should limit their ability to "later contend in litigation that the patent is invalid.").

74) *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.*, 266 U.S. 342 (1924).

75) *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249 (1945).

76) Mark A. Lemley, *supra*, at 519 ("The result was that by 1945, the doctrine of assignor estoppel was quite limited, and seemed to apply only to actual representations made by inventors, not to validity challenges based on the prior art. Indeed, the Supreme Court in *Lear* held that the general rule of assignor estoppel had been undermined by *Westinghouse* and *Scott*.").

77) Mark A. Lemley, *supra*, at 519 ("The Federal Circuit has expanded assignor estoppel dramatically from its roots.").

78) *Intel Corp. v. U.S. International Trade Commission*, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991); *Acoustical Design, Inc. v. Control Electronics Co.*, 932 F.2d 939 (Fed. Cir. 1991); *Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Systems, Inc.*, 150 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1998); *Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security S.A.*, 412 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2005). 이주환, "미국 특허법상 양도인 금반언 원칙에 대한 법리의 역사적 전개과정 - 연방대법원 *Minerva* 판결을 중심으로 -", 산업재산권 제69호, 한국지식재산학회, 2021, 18면 각주 97에서 재인용.

에 *Diamond Scientific v. Ambico* 사건⁷⁹⁾에서 연방관할항소법원은 양도인 금반언 원칙은 양도인뿐만 아니라 양도인이 설립하고 실제로 운영되는 회사에도 적용됨을 설시하는 것이다.⁸⁰⁾ 2021 *Minerva* 사건으로 미국 연방대법원은 양도인 금반언 원칙은 적용 가능한 원칙임을 명시적으로 선언하였고 동시에 해당 원칙의 제한적 적용 범위를 명확히 하였다.⁸¹⁾ 즉, 양도인 금반언 원칙은 침해소송에서 무효항변이 특허 양도 시 이루어진 명시적 또는 묵시적 제시(explicit or implicit representation)와 충돌할 때 사용할 수 있으나,⁸²⁾ 아래 세 가지 경우에는 그 적용이 제한된다. ① 발명자가 특허발명의 유효성을 보증하기 전에 양도한 경우;⁸³⁾ ② 특허 양도 후, 특허법 법적 발전 또는 변경으로 인하여 양도 당시 특허권자가 제공한 유효성의 보증이 무의미해진 경우;⁸⁴⁾ ③ 양도 후 양수인이 특허발명에 대하여 보정(특허청구의 변경)을 하고 양도인은 보정한 부분의 유효성을 보증한 적이 없는 경우⁸⁵⁾에는 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는다.

(3) 전용실시권자의 특허권침해소송 당사자 적격

한국⁸⁶⁾과 중국⁸⁷⁾, 일본⁸⁸⁾에서는 특허권자뿐만 아니라 전용실시권자에게도 제

79) *Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.*, 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988).

80) *Id.* at 1224 (“The estoppel also operates to bar other parties in privity with the assignor, such as a corporation founded by the assignor.”).

81) Anthony Blum, Matt Braune & Alan Norman, *Supreme Court Upholds, but Narrows, Assignor Estoppel*, LEXOLOGY (2021) (“The Supreme Court, in a 5-4 decision, reaffirmed the existence of and rejected calls to eliminate the patent doctrine of assignor estoppel in *Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.*.....The Court, however, substantially narrowed the doctrine, rejecting the Federal Circuit’s overly expansive application in past cases. ”). <<https://www.thomsoncoburn.com/insights/publications/item/2021-07-06/supreme-court-upholds-but-narrows-assignor-estoppel>>. (최신 접속일: 2023. 9. 23.)

82) *Minerva Surgical*, Case No. 20-440, at 14 (“Assignor estoppel applies when an invalidity defense in an infringement suit conflicts with an explicit or implicit representation made in assigning patent rights. But absent that kind of inconsistency, an invalidity defense raises no concern of fair dealing—so assignor estoppel has no place.”).

83) *Id.* at 13 (“One example of non-contradiction is when the assignment occurs before an inventor can possibly make a warranty of validity as to specific patent claims.”).

84) *Id.* at 13 (“A second example is when a later legal development renders irrelevant the warranty given at the time of assignment.”).

85) *Id.* at 13 (“Assuming that the new claims are materially broader than the old claims, the assignor did not warrant to the new claims’ validity.”).



3자의 침해행위에 대한 침해금지청구권을 인정하고 있다. 따라서 전용실시권자는 해당 실시허락 받은 전용실시권을 제3자가 침해하고 있는 경우에, 특허권자에게 침해행위에 대한 대응조치를 요구할 수도 있지만, 전용실시권자의 자격만으로도 직접 금지청구권을 행사할 수 있다.⁸⁹⁾ 이와 달리 미국에서는 특허권자에게만 소송 권한을 인정하고, 전용실시권자에게는 이런 권한이 인정되지 않는다.⁹⁰⁾⁹¹⁾⁹²⁾ 따라서 미국 특허에 대하여 전용실시계약을 체결한 전용실시권자가 제3자의 침해행위를 저지하고자 한다면 특허권자를 소송에 참가시켜서 공동으로 소송을 진행하여야 하는 것이 원칙이다.⁹³⁾⁹⁴⁾ 따라서 미국에서의 특허권자는 전용실시계약을 체결하고 제3자의 침해행위가 존재할 경우 이에 대한 대응조치로써 특허권자가 직접 소송을 제기하거나 전용실시권자의 요구에 따라 소송에 참가하는 것이 마땅하다.⁹⁵⁾

86) 특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등) 제1항: ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

87) 중국특허법 제60조.

88) 일본특허법 제100조(금지청구권).

89) 2011년 12월 16일, 중국 상하이제일중급인민법원(上海市第一中级人民法院)에서 전용실시권자인 원고 Meida 회사가 자기의 이름으로 피고 Sendao 회사를 전용실시권 침해로 소송을 제기하였다. 동 법원은 원고의 전용실시권 침해금지 청구를 접수하였고 손해배상에 대한 청구를 기각하였다. (上海市第一中级人民法院 (2009) 沪一中民五(知)初字第 201 号《民事判决书》).

90) 미국특허법 (35 U.S.C.) 제281조.

91) Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372, 1379-1380 (Fed. Cir. 2000) (“[L]icensee lacked independent standing to sue where patent owner retained limited right to make, use and sell patented products”).

92) Johnathon Liddicoat, *supra*, at 644 (“The statutory basis in the US for standing to initiate infringement proceedings is that a “patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent”. “Patentee” is defined to include the patentee as well as the successors in title to the patentee, but no reference is made to exclusive licensees.”).

93) Waterman v. MacKenzie, 138 U.S. 252, 255 (1891) (“when the transfer amounts to a license only, the title remains in the owner of the patent, and suit must be brought in his name, and never in the name of the licensee alone... Any rights of the licensee must be enforced through or in the name of the owner of the patent, and perhaps, if necessary to protect the rights of all parties, joining the licensee with him as a plaintiff.”).

94) 고충곤, “전용실시권자의 원고적격 여부: WiAV Solution v. Motorola”, 미국특허판례연구(1), 미국특허법연구회 편, 한빛지적소유권센터, 2013, 360면(“전용실시권자가 특허권자와 [상응하는] 권리를 갖고 있지 않을 때는 전용실시권자는 단독으로 소송을 제기할 수 없고 특허권자와 공동으로 소송 원고가 되어야한다.”).

반면 전용실시권자가 계약을 통해 특허권자의 모든 실질적 권리(all substantial rights)를 허락받았다면, 이런 경우에는 특허권의 양도로 해석하되 해당 소권 역시 독자적으로 보유할 수 있다.⁹⁶⁾ 이런 경우, 전용실시권자가 권리의 ‘실질적인 소유자(substantial owner)’로서 계약에서 사용하는 용어에 얽매이지 않고, ‘양수인(assignee)’로 이해하는 것으로 소권에 대한 명시적인 표현이 없더라도 이전되는 것으로 보아야 한다.⁹⁷⁾ 또는 특정 지역의 전용실시권자(territorial exclusive licensee)가 제한(용도 한정)이 없이 특허권자를 포함하여 특허권을 독점한다면 해당 지역의 특허권 ‘양수인’으로도 볼 수 있어 단독으로 소송을 제기할 수 있다.⁹⁸⁾ 그 외에 ① 특허권자가 침해자인 경우; ② 특허권자와 공동으로 소송한 결과에 대한 항소를 특허권자가 원하지 않는 경우에 전용실시권자가 단독으로 항소 할 수 있다.⁹⁹⁾

95) U.S.C.S. Fed. Rules Civ. Proc. R. 19 (Required Joinder of Parties)

(a) Persons Required to Be Joined if Feasible.

(1) Required Party. A person who is subject to service of process and whose joinder will not deprive the court of subject-matter jurisdiction must be joined as a party if:

(A) in that person's absence, the court cannot accord complete relief among existing parties; or

(B) that person claims an interest relating to the subject of the action and is so situated that disposing of the action in the person's absence may:

(i) as a practical matter impair or impede the person's ability to protect the interest; or

(ii) leave an existing party subject to a substantial risk of incurring double, multiple, or otherwise inconsistent obligations because of the interest.

96) Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870, 875 (Fed. Cir. 1991) (“We conclude that the subject agreements here, although not constituting a formal assignment of the U.S. patent, were a grant of all substantial rights and, in accordance with Rule 19, permitted Vaupel to sue without joining Marowsky.”).

97) United Lacquer Mfg. Corp. v. Maas & Waldstein Co., 111F. Supp. 139, 142 (D.N.J. 1953) (“substantially its owner and has impliedly the right to sue infringers in the name of the assignee alone. The fact that defendant here had no express right to sue alleged infringers, a right the defendant had in the Hook case, is immaterial. The right of suit, the crux, exists, regardless of its source.”).

98) Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372, 1381 (Fed. Cir. 2000) (“... a licensee must have beneficial ownership of some of the patentee's proprietary rights. A patentee may not give a right to sue to a party who has no proprietary interest in the patent.”).

99) Schwarz Pharma v. Paddock Laboratories, 504 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2007) (“We conclude that, when a patentee joins an exclusive licensee in bringing a patent infringement suit in a district court, the licensee does not lose standing to appeal even though the patentee does not join in the appeal. ”).



(4) 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격

미국에서는 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격을 인정하고 있지만 전용실시권자의 경우 그 계약의 내용상 특허양도계약과 유사하다는 점을 감안하면 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격은 사안에 따라 다를 것이다. 미국의 경우, 전용실시권자 역시 특허권자를 포함한 제3자로부터 특허권을 독점¹⁰⁰⁾하므로 실시계약내용에서 모든 실질적 권리를 전용실시권자에게 '양도'한 특허권자는 양도인 금반언 원칙이 적용되어 무효심판을 청구할 수 없게 된다. 양도인 금반언 원칙은 계약에 기반한 금지법으로 통상실시권자의 실시권자 금반언 원칙과 밀접한 관련이 있는 것으로 간주되며 후자의 폐기에 큰 영향을 미쳤었다.¹⁰¹⁾

미국의 전용실시권자는 실시계약의 명칭과 상관없이 계약의 구체적인 내용에 따라 특허의 양도 또는 단순한 전용실시권의 허락, 두 가지 경우로 나누어진다. 그러나 미국에서 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격을 살피는 사례에서는 해당 실시계약이 단순한 전용실시 계약이었음을 전제로 하고 전용실시권자가 특정된 시간, 지역, 내용에서 특허에 대한 독점 실시가 가능하다.¹⁰²⁾

100) Jacques de Werra, *Can Exclusive Licensees Sue for Infringement of Licensed IP Rights: A Case Study Confirming the Need to Create Global IP Licensing Rules*, 30 Harv. J.L. & Tech. 189, 193 (2016) ("The "exclusive license," which "is only granted to one licensee, and excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person.").

101) Alfred C. Server & Peter Singleton, *Licensee Patent Validity Challenges following MedImmune: Implications for Patent Licensing*, 3 Hastings Sci. & Tech. L.J. 243, 355 (2011) ("assignor estoppel is a contract-based prohibition to a challenge of a patent's validity that is considered closely related to licensee estoppel, and judicial decisions addressing the former have had a pronounced influence on decisions addressing the latter.").

102) Schoenfeld, Charles & Robert T. Cole, *Some Aspects of the Patentee-Licensor Estoppel Rule*, 33 J. Pat. Off. Soc'y, 903, 903 (1951) ("It would appear to be clear, that if a licensor grants an exclusive license of a valid and unexpired patent under a royalty agreement, and the licensee does not violate or repudiate the royalty agreement, then the licensor cuts himself off from practicing the art claimed in the patent, even in the absence of an expressed provision to this effect in the royalty agreement.' Similarly, if a licensee is granted the exclusive right to use and sell a patented device within a particular area, the licensor may not use or sell the patented device within the restricted area.").

(가) 학설 및 판례 입장

미국의 *Beckman v. Technical*¹⁰³⁾판결에서 제7구역항소법원은 *Lear v. Adkins* 판결에 기대어 전용실시권자가 특허무효를 주장할 수 있다고 판단하였다.¹⁰⁴⁾ 이런 간단한 결론은 결국 전용실시권이라는 구체적인 상황에 직면하여 공익적 필요성과 효력에 관한 전용실시권자와 통상실권자의 차이에 대한 깊은 분석이 없는 판단이라고 비판을 받았다.¹⁰⁵⁾

전용실시권자는 전반적으로 특허의 실시권리를 승계하는 것으로 독점적인 위치에서 해당 특허의 시장을 지배하고 잠재적인 시장 진입자를 효과적으로 격퇴할 수 있다. 이런 절대적이고 효과적인 권력이 보장됨에도 불구하고 *Beckman v. Technical* 사건에 *Lear* 원칙을 전용실시권자에게로 확대 적용한 판단은 전용실시권자의 절대적인 권리를 더욱 심화시켜 전용실시권자로 하여금 자신의 이익을 위하여 언제든지 자유롭게 특허의 유효성을 공격할 수 있는 권리를 부여 한 것이다.¹⁰⁶⁾ 이른바, *Lear* 판결의 비판결과 같이 실시권자 금반언의 폐기는 기업인들의 상업적 도덕을 향상시키는 반면 오히려 일약천금¹⁰⁷⁾의 기본도리를 부정하였다(A man's word is not his bond).¹⁰⁸⁾

103) *Beckman Instruments, Inc. v. Technical Develop*, 433 F.2d 55 (7th Cir. 1970).

104) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 535 F. Supp. 2d 1000, 1014 (C.D. Cal. 2008) (“*Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp.*, 433 F.2d 55 (7th Cir.1970) holding that *Lear* protects licensee’s right to challenge patent validity even if the license is exclusive.”).

105) Ernie L. Brooks, *Patent Licensing—Licensee Estoppel—Licensee Estoppel to Exclusive Licensees*, 17 Wayne L. Rev. 1305, 1310 (1971) (“In the principal case, the court of appeals was confronted with an exclusive license situation and a decision was entered devoid of any thoughtful analysis of characteristic differences between exclusive and nonexclusive licenses regarding public need and effect.”).

106) *Id.* at 1309 (“Exclusive licensees essentially succeed to the position of their licensors. They obtain the full monopoly of the patent and are fully armed to dominate the field of the invention and effectively repulse other potential market entrants. The exclusive licensee, unlike the nonexclusive licensee, is assured market dominance during the formative period of the market cycle. He can extract monopoly profits, he can garner all the market power which the patent is capable of providing, and, yet, the extension of *Lear* in the principal case allows him full freedom to attack the patent validity at any time he feels it would further his interests.”).

107) 一諾千金, 한 번 승낙한 약속은 천금과 같다는 뜻으로, 약속을 중히 여김을 비유한 말.

108) Arnold, Tom & Jack Goldstein, *Life Under Lear*. 48 Tex. L. Rev. 1235, 1235 (1969) (“A



(나) 필자 생각

미국도 특허무효심판에서 전용실시권자의 청구인 적격이 명확하지 않다. 다만 특허법에서 특허권자를 제외한 ‘누구든지’ 무효심판을 청구할 자격이 있다고 명문으로 규정되었다. 이런 ‘누구든지’에 전용실시권자도 포함되는지 여부도 명확하지 못하고 Lear 판결을 확대하여 전용실시권자에게 적용하는 것이 적합한지 여부에 대하여도 다소 의문이 든다. 미국에서는 전용실시권자의 법적 지위에 대하여 다른 나라와 달리 사안에 따라 보다 융통성 있게 처리하고 있다. 그러므로 ① 전용실시권자를 양수인으로 이해하는지, 혹은 ② 단순한 전용실시권자로만 이해하는지에 따라, 즉 설정된 전용실시계약에서 실질적 권리를 모두 이전 받고 독자적으로 특허권침해소송을 제기할 자격을 갖는지 여부 따라 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격도 다를 것이다. ①의 경우, 전용실시권자라는 타이틀은 허무맹랑한 껍데기에 불과하여 실질적으로는 특허의 모든 권리를 이전 받은 양수인 또는 ‘새로운 특허권자’¹⁰⁹⁾라 할 수 있다. 미국 특허법에서는 무효심판의 청구인 적격에서 특허권자를 명시적으로 제외하고 있다. 설정된 전용실시계약이 양도계약으로 이해되는 경우, ‘새로운 특허권자’도 당연히 무효심판의 청구인 범위에서 제외되어야 마땅하다 생각한다. ②의 경우, 특허의 실질적 권리는 여전히 특허권자에게 보유하고 전용실시권자는 제한된 지역 또는 제한된 계약 내용상 독점적인 실시 행위를 할 수 있는 데에만 불과하다. 그러므로 이런 단순한 전용실시권자에게는 Lear 판결을 확대하여 적용하여도 무방하다고 본다.

man's word must not be his bond.”); (“It would seem that Lear has (unwittingly) destroyed the employer's capacity to use this form of employee compensation to attract especially good inventors, because the inventor can no longer depend upon the employer's contract to pay the royalties. Lear says: Never trust your employer's word.”).

109) Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2000) (“The exception is that, where the patentee makes an assignment of all substantial rights under the patent, the assignee may be deemed the effective “patentee” under 35 U.S.C. § 281 and thus may have standing to maintain an infringement suit in its own name.”).

다 중국

중국 특허법 제45조 규정에 따르면 특허 부여 조건에 부합하지 않거나 출원 절차 또는 출원인의 자격이 특허법의 규정에 부합하지 않는 한 모든 조직 또는 개인, 즉 ‘누구든지’ 특허재심위원회(专利复审委员会)에 특허무효심판을 청구할 수 있으며 청구인의 자격은 원칙적으로 제한되지 않는다. 이런 특허법에 규정된 ‘모든 조직 또는 개인’의 범위가 너무 넓어 적용 시 오해를 불러일으킬 수 있으므로¹¹⁰⁾ 이에 대해 중국의 학자는 무효심판의 청구인 적격에 대하여 제한을 가할 것을 주장하고 있으며 특허재심위원회에서 청구인의 주체 자격에 대하여 심사를 할 것을 요구하고 있다.¹¹¹⁾

(1) 통상실시권자의 청구인 적격

중국 특허법 제45조에 따른 모든 조직 또는 개인에는 실시권자도 당연히 포함하는 것으로 해석된다.¹¹²⁾ 한편, ‘모든 단위 또는 개인’이라는 용어 범위가 과연 아무런 제한이 없는 것인지에 관하여 의문이 다소 존재하고 있다. 중국의 지식재산권 분야 학자 인쑤티엔(尹新天)은 특허실시계약속의 실시권자는 실시계약을 체결할 때부터 특허권의 유효성에 대하여 묵시적으로 인정하는 것으로 되어 있고, 계약 체결 후 특허의 무효심판을 청구하는 행위는 신의칙에 반한다고 주장하였다.¹¹³⁾ 닝리즈(宁立志) 교수와 예쯔웨이(叶紫薇)는 특허에 대한 사회 공중의 이익을 최우선으로 실현하기 위하여 무효심판의 청구인 적격 범위를 보장할 것을 강조하였다.¹¹⁴⁾

110) 예를 들어, 해외 회사의 중국 대표 사무소가 특허무효심판을 제기할 자격이 있는지 여부 또는 특허무효심판에서 중국 특허청 퇴직자의 청구인 적격이 인정되는 여부가 문제로 된다.

111) 刘国伟, 关于专利无效程序请求人主体资格若干问题的思考, 载《专利法研究》(2007), Ed. 国家知识产权局条法司, 知识产权出版社, 2008, 第2页 (“虽然《专利法》没有规定主体资格的限制。但根据法理, 对提出无效宣告请求的主体还是应加以限制的。实务中, 专利复审委员会对提出无效宣告请求的主体不加以审查, 即从“不限制主义”到“不审查主义”。应该广义地解释“不限制主义”, 对从事与专利审查、代理有关的人员, 限制其主体资格应该是《专利法》第45条的应有之意。进而, 应该摒弃“不审查主义”。”)。

112) 徐菊红, 专利许可法律问题研究[M]. 法律出版社, 2007, 第133页 (“按照我国专利法第45条的规定, 自授予专利权之日起, 任何单位与个人认为专利权的授予不符合专利法规定的, 可以请求专利复审委员会宣告专利权无效。从规定我们可以看出, 在我国可以提起专利无效的人为‘任何单位与个人’, 包括专利权人本人, 也包括该专利权的被许可人。”)。

113) 尹新天 저·허호신 역, 중국특허법 상세해설, 세창출판사, 2017, 563-565면.

114) 宁立志·叶紫薇, 专利效力之否定: 法理、制度与问题, 载《中国发明与专利》2018, 第119页(“专利



(2) 특허권자의 청구인 적격

중국 특허(전리)법 제45조에서는 특허무효심판(선고)을 청구할 수 있는 주체는 조직 또는 개인을 포함한 누구든지¹¹⁵⁾ 가능하며, 그중 특허권자 자신도 포함한다고 규정되었다. 중국에서는 특허무효심판제도를 단순한 특허의 효력을 부정하는 제도로 보지 않고 특허권자 자신도 특허무효심판 청구인의 범위에 귀속하므로 특허권자를 위한 일종의 방어기능을 가진 제도로도 의식하고 있다.¹¹⁶⁾ 예컨대, 특허권자는 자신의 특허를 대상으로 무효심판을 청구하여 특허무효심판 절차에서 본인 특허의 특정적인 결함에 대하여 수정하는 것으로 향후 특허가 타인에 의해 무효화될 위험을 피할 수 있다.¹¹⁷⁾ 이런 특허무효심판제도는 발명자와 그 기여에 상응하는 권리를 결정함으로써 권리자와 대중의 이익의 균형을 찾는 것을 목표로 하고 있다.¹¹⁸⁾ 또 중국에서 특허권자가 청구인 적격을 취득함과 동시에 이를 남용하여 악의적으로 특허를 무효화하여 사회와 공공의 이익을 해치는 것을 방지하기 위해 중국 ‘특허심사지침’ 제4부 제3장 3.2절¹¹⁹⁾은 특허권자가 스스로 무효를 청구하는 것에 대해 일정한 조건을 규정하고 있다. 첫째, 특허권자는 특허권에 대해 무효심판을 청구하되 특허권의 부분무효 청구만 인정하고 특허권이 전체 무효임을 선언하는 경우에는 인정되지 않는다. 둘째, 제출된 증거가 공개 출판물이여야 한다. 셋째, 공동특허권자의 경우 모든 공동특허권자가 함께 청구하여야 한다. 이런 조건은

法》明确规定除专利权人之外的任何主体均有权向专利复审委员会提出专利效力否定的请求，即申请无效宣告。专利权作为一种绝对权，对于所有社会公众都具有法律效力，因此，即使是与专利权不存在直接利害关系的主体也应当可以提出专利效力否定的申请，因为否定专利效力不仅是对利害关系人的个体利益的保护，更是对社会公共利益的维护。”).

115) “조직 또는 개인”은 중국의 단체와 개인뿐만 포함할 뿐만 아니라, 외국인, 외국의 기업 또는 기타 조직도 포함한다. (尹新天 저·허호신역, 중국특허법 상세해설, 세창출판사, 2017, 563면).

116) 文育娟, 专利权无效宣告的申请条件研究[D], 中南财经政法大学, 2019, 第48页(“不容忽视的是, 专利权无效宣告制度不单纯是一项专利效力否定程序, 防御功能亦占有重要一席.”).

117) 刘蕾, 论专利无效宣告制度的防御功能[J], 知识产权, 2014, 第34页(“专利无效宣告制度的防御功能, 在一些实务界人士看来, 是一种预防功能, 即“专利权可能存在某些瑕疵, 而专利权人自身为避免该项专利被他人申请宣告全部无效, 预先自己作出一定的修改并提出专利权部分无效宣告的申请, 进而保护自己的权利.”).

118) 刘蕾, 前揭 论文, 第35页(“这是因为, 专利无效宣告制度并非以否定专利权有效性为出发点设计程序, 相反, 其目标是通过确定发明人与其贡献相当的权利, 以寻求权利人与社会公众的利益平衡.”).

119) 中国专利审查指南 第四部分 第三章3.2节: 无效宣告请求人资格请求人属于下列情形之一的, 其无效宣告请求不予受理: (3)专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效, 所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的。

특허권자가 무효심판 절차를 사용하는 것을 어느 정도 방지할 뿐만 아니라 무효심판 절차 설계의 이익 균형 개념에도 부합하다.

특허는 특허권자의 개인재산에 속하므로 개인의 의지에 따라 소멸시킬 수 있다. 중국 특허법에서도 특허권자는 서면으로 스스로의 특허권을 포기할 수 있음을 규정한다. 그러나 실시권자가 존재하고 실시계약이 만료되지 않은 경우, 실시권자의 동의 없이 특허권자가 스스로 특허권을 소멸시키는 것은 불가능하다.¹²⁰⁾ 한편 영국에서도 무효심판의 청구인 자격을 ‘누구든지’로 규정하고, 여기서 ‘누구든지’에는 특허권자도 포함됨을 명시하였다.¹²¹⁾ 중국에서 특허권자에게 무효심판 청구인 자격을 부여하는 제도가 영국의 제도를 참조한 것으로 추측된다.

(3) 전용실시권자의 청구인 자격

(가) 학설 및 판례 입장

중국 특허법 제45조에 따른 규정에 의하면 ‘조직 또는 개인’을 포함한 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있다고 하여 무효심판 청구인 범위에 대한 제한을 실시하지 않았다. 그러나 중국은 ‘특허심사지침’에서 청구인의 자격 범위를 한정하고 있다.¹²²⁾ ① 민사소송의 주체자격이 없는 자와 ② 특허 디자인이 출원일 이전에 타인이 취득한 특허 권리와 저촉되어 무효심판을 청구하는 경우, 해당 특허의 선행 권리(在先权利)¹²³⁾를 증명할 수 있는 선행권리자 또는 이해관계인이 아닌 자는 특허무효심판의 청구인 자격이 인정되지 아니한다. 그 중 이해관계인의 개념에 대하여 중국 ‘특허심사지침’ 제4부 제3장 3.2절에서는 “관련 법규에 따라 선행권리 침

120) 徐菊红, 前揭 論文, 第135页 (“专利许可方在打算放弃该专利权时, 应得到被许可方的同意, 只有这样, 才能保证被许可方打利益.”).

121) 영국특허법 제72(1)조 (“Subject to the following provisions of this Act, the court or the comptroller may by order revoke a patent for an invention on the application of any person (including the proprietor of the patent) on (but only on) any of the following grounds, that is to say ...”).

122) 《专利审查指南》(2010) 第四部分第三章第3.2节, 第376-377页.

请求人属于下列情形之一的, 其无效宣告请求不予受理:

(1)请求人不具备民事诉讼主体资格的.

(2)以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效, 但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的.

123) 선행권리(在先权利, prior right)는 중국 상표법의 용어로서 등록상표 출원인이 등록상표를 출원하기 전에 타인이 법에 따라 취득했거나 법에 따라 향유하고 법적으로 보호되는 권리를 말한다.



해 분쟁을 처리하기 위해 인민법원에 제소하거나 관련 행정관리부서에 처리를 요청할 권리가 있는 자를 말한다¹²⁴⁾”라고 서술하였고 중국 ‘특허심사지침’ 제5부 제10장 ‘특허평가 보고서 작성 요청’의 내용에서는 앞서 서술한 개념에 전용실시계약의 전용실시권자도 이해관계인에 포함한다고 명시하였다.¹²⁵⁾ 또 ‘특허심사지침’ 제5장 7절은 “무효절차에서 청구인은 청구인이 선행권리의 권리자 또는 이해관계인이며 선행권리의 유효성을 증명하는 것을 포함하여 그 주장에 대한 증거를 제시하여야 한다”¹²⁶⁾고 규정하고 있다. 이로써 중국에서 전용실시권자도 자연적으로 이해관계인에 해당하여 무효심판을 청구할 수 있는 것으로 이해된다. 중국에서는 특허 실시권 설정에 대한 법적 규정이 명확하지 않고 특허권자와 실시권자의 소권 행사도 명백하지 못하여 특허 전용실시권자가 무효심판을 청구하는 사례가 아직 존재하지 않는 것으로 판단되고 학설상 해당 쟁점에 관한 논의도 매우 적다. 그중 중국의 학자 류싱(刘兴), 구해영(顾海英)은 논문 중 미국의 Lear 사건을 평석하는 과정에 사회의 발전을 촉진하고 공공의 이익을 실현하는 것이 특허 쟁점을 해결하는 주요 목적임을 강조하였다. 그러므로 실시권자 금반언의 폐기와 전용실시권자를 포함한 이해관계인의 권리를 강화하고 보호하는 것은 지식재산권의 공익적 목적을 촉진하기 위한 조치라고¹²⁷⁾ 주장하여 공익을 실현하는 것을 특허법의 주요 목적으로 전용실시권자의 무효청구를 허용하는 것은 자연적인 것이라고 이해하고 있다.

124) 《专利审查指南》(2010) 第四部分第三章第3.2节, 第376页(“其中, 利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人.”).

125) 《专利审查指南》(2010) 第五部分第十章第2.2节, 第497页(“根据专利法实施细则第五十六条第一款的规定, 专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中, 利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人, 例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人.”).

126) 《专利审查指南》(2010) 第四部分第五章第7节, 第408页(“在无效宣告程序中请求人应就其主张进行举证, 包括证明其是在在先权利的权利人或者利害关系人以及在先权利有效.”).

127) 刘兴·顾海英, 无效知识产权许可中的相关法律问题研究, 载《情报科学》27.4, 2009, 第519页(“当授予一项专利后, 在牵涉到该专利的许可谈判时, 合同法原则中的技术性条件必定要给公共利益要求让路, 对此, 我们认为是一个朴实的道理……何况, 公众本不应该为本不应该受到保护的所谓“知识产权”支付对价。推翻禁止反悔原则并支持与之具有最大利害关系的被许可方(尤其是独占被许可方-当然也并不限于此)对该知识产权有效性的质疑, 无疑是促进知识产权法公共利益目的的最好注脚.”).

나아가 중국에서는 2011년 미대회사(美大公司) 사건에서¹²⁸⁾ 전용실시권자의 심결취소소송 원고 적격에 관하여 논의하였다. 중국 특허법에서는 무효심판의 심결취소소송의 원고 적격성에 대하여 명확한 제한을 두고 있지 않았다. 그러나 특허법 제46조에서 무효심판 심결취소소송의 원고 적격을 ‘무효심판의 당사자’ 즉 ‘무효심판의 청구인 또는 특허권자’로 간접적으로 한정하였다고 하는 주장이 존재한다.¹²⁹⁾ 해당 사건에서의 Meida는 전용실시권자로서 문제 특허의 유·무효와 직접적인 이해관계가 있는 것으로 심결취소소송의 원고 적격을 인정하여야 하는지 또는 중국 특허법 제46조¹³⁰⁾의 간접적인 규정에 의하여 Meida는 전용실시권자이지만 무효심판의 당사자가 아니므로 원고 적격을 부정하여야 마땅한지가 쟁점으로 되었다.

(나) 필자 생각

특허권자도 포함한 제3자로부터 특허를 독점적으로 실시하는 전용실시권자가 사실상 특허의 존속에 가장 큰 실익을 갖고 있다. 중국 특허법 제46조에 따라 심결취소소송의 원고를 ‘무효심판의 당사자’로 한정하고 있다면 해당 심결취소소송에서 전용실시권자의 원고 적격을 인정하기 위하여 다음 두가 방안이 있다. ① 전용실시권자를 무효심판의 피청구인으로 인정할 것, ② 특허 무효심판에서 전용실시권자의 청구인 적격을 인정하는 것. 그중 ①에 관하여: 전용실시권자가 특허를 독점적으로 실시하고 있는 중에 제3자가 해당 특허에 대하여 침해를 하였다면, 이는 특허권 침해가 아니라 전용실시권을 침해하는 것이다. 또 전용실시 계약이 설정된 경우, 특허권자는 해당 특허의 실시에서 완전히 제외된 ‘발명자’에 불과하다. 그러므로 이런 특허의 존속으로 인하여 상당한 이해관계를 갖고 있는 전용실시권자의

128) (2012)沪高民三(知)终字第13号《民事判决书》.

129) 唐震, 专利独占许可人可否就专利复审委员会作出的无效宣告决定提起行政诉讼, 载《人民法院报》, 2014, 第1页(“有观点认为, 专利法第四十六条规定: “专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定, 并通知请求人和专利权人. 宣告专利权无效的决定, 由国务院专利行政部门登记和公告. 对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的, 可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉. 人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼.” 该规定表明, 对于无效宣告请求决定有权提起行政诉讼的当事人为请求人和专利权人, 除此之外的其他主体不具有诉讼主体资格.”).

130) 중국 특허법 제46조: 당사자가 특허복심위원회의 결정에 불복하여 인민법원에 소를 제기하는 경우, 법원이 무효선고 청구 절차의 상대방 당사자가 제3자로 소송에 참가하도록 통지하여야 한다.



무효심판 피청구인 적격을 인정하는 것이 어느 정도 합리하다고 본다. ②에 관하여: 중국에서는 특허권자가 스스로 무효심판을 청구하고 정정절차를 신청할 수 있는 가운데 전용실시 계약을 설정하면 특허권자 본인은 특허의 유효성에 관심을 잃고 스스로 청구하지 않는 한 특허를 정정할 수 없어 자기 방어 수단 포기하는 일종의 낭비로 볼 수 있다. 특허권자와 달리 전용실시권자는 특허권을 독점하여 실시하는 ‘특허권자’를 대체한 사람으로 볼 수 있다. 그러므로 일당사자 구조도 가능한 중국에서 전용실시권자에게도 스스로 무효심판을 청구할 수 있는 적격성을 부여해야 마땅하다.

라 소결

앞서 검토한 각 나라 중에서 일본만이 명시적으로 전용실시권자의 이해관계를 인정하고 특허무효심판의 청구인 적격을 인정한다. 그 외의 중국, 미국에서는 전용실시권자의 청구인 적격에 관한 명시적인 규정이 없으며 관련 내용에 대한 논의도 비교적 적다.

5 전용실시권자의 특허무효심판 청구인 적격 법리의 제안

한국의 통상실시권자의 경우, 특허발명을 실시할 수 있으나 시간적, 지역적, 내용적으로 제한을 받고 실시료를 지급해야 하기에 이해관계인에 해당함이 마땅하다. 그란, 전용실시권자가 이해관계인이어야 하는지는 별도의 문제이다. 통상실시권자에 비해 전용실시권자가 더 큰 독점적 이익을 누리기는 하나 이에 더 많은 실시료를 지급해야 하는 것도¹³¹⁾ 사실이고 실시 지역과 시간상의 제한이 있을 수 있으므로 권리 실시애 아무런 제한이 없는 무상의 전용실시계약¹³²⁾ 제외하고는 전

131) 박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 제24권 제3호, 한국경영법률학회, 2014, 526-527면(“통상실시권자에 비하여 전용실시권자는 더 큰 독점적 이익을 누리기는 하지만 이익이 큰 만큼 실시료를 더 많이 지급해야 하는 등 불이익도 크고, 실시 기간이나 실시 지역 등의 제한이 있을 수 있어서 ...”).

132) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결(“특허권자로부터 그 발명의 실시를 허락받은 자는 법률상 아무런 장애없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한, 특허를 무효로 할 구체적 이익이

용실시권과 통상실시권을 달리 취급할 필요가 없다는 견해가 존재한다.¹³³⁾

가 판례 입장

과거 대법원 판례에 의하면, 전용실시계약을 체결한 경우 특허권자도 특허발명을 실시할 수 없으므로 특허발명을 실시할 수 있는 유일한 자인 전용실시권자에게는 계약기간 중에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 무효심판을 제기할 이해관계가 없는 것으로 본 바 있다. 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77 판결에서 전용실시권자의 이해관계를 다룬 적이 있었다. 판결 원심결 기재에 의하면 청구인과 피청구인 사이에는 사건 특허에 대한 실시권을 설정한 사실이 존재하지 않고 단순한 공급자와 사용자간의 구매계약을 체결한 것이므로 본 사건의 청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구라고 판시하였다. 그러나 원심에 계속 중인 1979. 1. 23.에 청구인이 해당 특허의 전용실시권을 허락받았으며 이로 인하여 대법원에서는 “특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 특허의 무효 확인을 구할 이해관계인이 아니다”고 설시하며 전용실시권자의 무효심판청구인 적격을 부정하였다.

대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결에서 “실용신안법 제50조는 ‘실용신안권자 또는 이해관계인은 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있고, 이 중 이해관계인에 실용신안권의 전용실시권자가 포함되는 것으로 볼 수는 없다”고 판시하여 본 사건 권리범위확인심판청구의 전용실시권자인 피고가 제기한 부분은 당사자 적격이 없는 자가 제기한 것으로 부적합하고 심결 중 피고에 대한 부분은 본안 판단에 나아갈 것도 없이 취소되어야 한다고 판시하였다.

위 두 대법원 판결들은 모두 전용실시권자의 이해관계를 부정하였으나 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결로 인해 그 두 판결이 변경된 것인지에 대하여는 의문이 남는다.¹³⁴⁾

있다고 할 수 없고 따라서 특허법 제97조 제2항 소정의 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다.”).

133) 박영규, 앞의 논문, 527면(“전용실시권자라고 하여 언제나 권리자와 이해관계가 일치하는 것은 아니어서, 통상실시권과 전용실시권을 구분하여 달리 취급할 필요는 없는 것으로 여겨진다.”).

134) 이종우, 앞의 논문, 166-167면(“이번 대법원 전원합의체 판결이 실시권자도 이해관계인에 해당할



나 학설 입장

학설은 전용실시권자의 이해관계를 부정하여야 마땅하다고 본다. 그 논거로는 다음의 3가지가 제시될 수 있다. ① 전용실시권자와 공동특허권자를 동일한 지위를 가진 자로 볼 수 있다. ② 특허권침해소송에서 전용실시권자의 원고적격 인정 여부의 측면으로부터 전용실시권자의 이해관계를 논한다. ③ 대법원 2017후2819 전원합의체 판결이 전용실시권자에게도 적용되는지 관하여 논한다.

① 전용실시권자와 공동특허권자를 동일하게 취급

특허권의 본질을 다르게 취급함에 따라 전용실시권자의 권리 책정도 다르게 된다.¹³⁵⁾¹³⁶⁾ 한국에서는 특허권의 본질을 배타권으로¹³⁷⁾ 이해하는 입장에서 전용실시권자와 특허권자가 동등한 지위에 있다고 보고 있다.¹³⁸⁾¹³⁹⁾ 그래서 한국 특허법의 제104조, 제105조, 제106조, 제126조 등에서 “특허권자 또는 전용실시권자”라는 문구가 허다하게 발견된다. 심지어 전용실시권자와 특허권자의 동등한 지위를 더 명확히 하기 위하여 “특허권자 또는 전용실시권자”보다는 “특허권자 및 전용실시권자”가 더 적합하다는 주장도 제기된 바 있다.¹⁴⁰⁾ 전용실시권자를 공동특허

수 있다는 취지로 판단하기는 하였으나, 이 대법원 판결이 실시권자와 관련하여 모든 사항을 정리한 것인지 불명확하다. 특히 이 대법원 판결은 단지 실시권자라고만 하여 그것이 통상실시권자를 의미하는지, 전용실시권자도 포함되는 것인지 구분하지 않고 있다.”).

135) 이종우, 앞의 논문, 166-171면.

136) 정차호, 앞의 논문, 1252면(“전용실시권은 특허권으로부터 비롯되는 권리이므로 기본적으로 특허권이 어떤 것인지에 따라서 전용실시권의 개념도 변한다.”).

137) 정차호, 앞의 논문, 1252면(“... 특허권을 배타권으로 보아야 한다고 주장한다.”).

138) 이종우, 앞의 논문, 171면(“특히 특허법에 의해 창설된 특허권을 실시권(사용권 내지 교환권 포함)이 아닌 배타권으로 이해하는 경우 전용실시권자는 특허권자로부터 배타권(특허권 자체)을 이전 받아 특허권자와 동일한 지위를 취득한 것으로 볼 수 있고, 이는 마치 특허권의 공유자와 유사한 지위를 갖게 되는 것이다. 이와 같이 특허권자 내지 특허권의 고유자의 지위를 취득한 것으로 볼 수 있는 전용실시권자에게 특허무효심판의 청구인 적격을 인정하는 것이 특허권의 본질과 관련하여 타당하지 대하여 이론적으로 의문이 드는 것이다.”).

139) 정차호, 앞의 논문, 1253면(“현행 우리 특허법은 여러 규정에서 특허권자와 전용실시권자를 동등하게 취급하고 있으므로 결과적으로 전용실시권자를 특허권의 공유자와 다르지 않은 정도로 대우한다. 그렇다면, 전용실시권자의 심판, 소송에서의 당사자 적격을 판단하기 위해서는 특허권 공유자의 당사자 적격을 살펴보면 된다.”).

140) 정차호, 앞의 논문, 1251면, 각주 116(“전용실시권자를 특허권자와 동일한 정도의 권리를 가진 자라고 본다면 전용실시권자는 공동특허권자의 지위를 가지는 것이고, 그렇다면 ”특허권자 또는 전용실시

권자와 동일시 한다면 공동특허권자가 무효심판의 청구인이 될 수 없듯이 전용실시권자도 무효심판의 청구인이 될 수 없어야 할 것이다.¹⁴¹⁾ 또 현행 특허법 제139조 제2항은 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다”고 규정하고 있고 동조 제3항에서는 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다”고 규정하고 있어, 한 공동특허권자 단독의 무효심판 청구는 허용되지 않는 것으로 해석되고 있으므로¹⁴²⁾¹⁴³⁾ 전용실시권자를 공동특허권자와 동등한 지위를 가지는 자로 보면 전용실시권자의 무효심판 청구인 적격 역시 허용되지 않는 것이다.

② 특허권침해소송에서 전용실시권자의 원고적격 인정 여부의 측면으로부터 보는 전용실시권자의 이해관계

(특허권자는 별론으로 하고) 특허발명을 독점적으로 실시하는 전용실시권자만이 제3자의 침해행위에 대하여 손해배상청구권과 침해금지청구권을 행사할 수 있음이 원칙이다. 전용실시권 설정계약에서 약정된 실시료의 종류가 다름에 따라 특허권자의 손해배상청구권이 어느 정도로 보유되는지에 대한 논의가 존재하고 전용실시권을 설정한 경우에 특허권자가 독자적으로 금지청구권을 행사할 수 있는지에

권자“가 아니라 ”특허권자 및 전용실시권자“라고 표현하는 것이 더 나은 것 아닌가?”).

141) 이종우, 앞의 논문, 172면(“전용실시권자를 특허권의 공유자와 같이 보는 경우, 전용실시권자에 의한 특허무효소송 제기는 특허권의 공유자에 의한 특허무효소송 제기와 동일하다는 측면에서 앞서 검토한 바와 같이 허용되지 않는다고 보아야한다.”).

142) 박영규, “공유인 특허권의 일부 지분에 대한 특허무효심판청구 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후 2432 판결을 중심으로 -”, 산업재산권 제59호, 2019, 한국지식재산학회, 175면(“현행 특허법 제139조 제2항은 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.”고 규정하고 있는데, 동 규정은 특허권의 공유자 중 일부를 상대로한 특허무효심판 청구는 물론 공유인 특허권 중 일부 지분권에 대한특허무효심판청구 역시 허용하지 않는 취지로 해석될 수 있다”).

143) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결(“특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다. 위 법리에 비추어 보면, 원심이 특허권의 공유자 중 일부가 다른 공유자의 지분에 대해 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없으므로, 이 사건 특허무효심판 청구는 부적법하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 특허권의 공유자 중 일부의 지분에 대한 무효심판 청구의 허용 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.”).



관하여 의견의 대립이 있으나,¹⁴⁴⁾ 전용실시권자의 침해소송 원고 적격을 인정하는 데는 이의가 없다. 그러므로 ① 특허권자는 특허발명을 실시할 수 없는데 반해, 전용실시권자는 특허발명을 혼자서 실시한한다는 점과 ② 제3자의 침해행위에 대하여 독자적으로 소권의 행사가 가능하다는 점에서 비추어 볼 때 전용실시권자는 특허권자로부터 소송을 제기당하거나 권리의 대항을 받을 염려가 없어 이해관계인에 해당하지 않는다. 이해관계가 없는 전용실시권자는 당연히 무효심판의 청구인 적격이 없는 것이다.

③ 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결

한편, 전용실시권도 특허 실시권의 개념에 속한다는 점에서 볼 때 앞서 본 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결의 취지가 전용실시권자에게도 적용될 수 있는지 여부에 관하여 논의한 바도 있었으나 대상 판결은 통상실시권을 대상으로 했다는 점, 대상 판결이 변경한 종전 대법원 판결도 모두 통상실시권을 대상으로 했다는 점에 비추어 보면, 본 전원합의체 판결의 판시도 통상실시권에 대해서만 적용되는 것으로 한정하여야 한다.¹⁴⁵⁾

6 결론

일본은 특허 심사편람에서 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격을 전용실시권자에 확대하여 적용하였다. 미국에서 보다 융통성 있게 처리되는 전용실시권자에 비교하여 보면 일본 특허 심사편람의 결론이 너무 선불리 낸 것이 아닌가 생각이 든다. 또 중국에서 특허권자의 지위를 강조하여 보호하는 것에 비교하여 한국에서는 이와 다르게 실질적인 이익을 향유하고 있는 실시자의 지위도 보호할 것으로 해석되고 있다. 하여 다음 표와 같은 각 주요국의 적격법리를 정리하였다.

144) 조영선, “특허실시권자의 손해배상 및 금지청구”, 저스티스 통권 제110호, 한국법학원, 2009, 116-117면; 조광훈, “전용실시권의 침해에 대한 특허권자의 소권 행사”, 지식재산21 107호, 특허청, 2009, 80-83면.

145) 이종우, 앞의 논문, 167면.

〈주요국에서의 당사자적격 법리 비교〉

구분	한국	일본	중국	미국
무효심판 청구인	이해관계인 ¹⁴⁶⁾	이해관계인 ¹⁴⁷⁾	누구든지 ¹⁴⁸⁾	누구든지 ¹⁴⁹⁾
통상실시권자의 무효심판 청구?	인정 ¹⁵⁰⁾	인정 ¹⁵¹⁾	인정 ¹⁵²⁾	인정 ¹⁵³⁾
특허권자의 무효심판 청구?	불인정	불인정 ¹⁵⁴⁾	인정 ¹⁵⁵⁾ (부분 무효) ¹⁵⁶⁾	불인정 ¹⁵⁷⁾ ¹⁵⁸⁾
심결취소소송의 원고적격?	무효심판의 당사자, 참가인 또는 참가신청 거부된 자 ¹⁵⁹⁾	무효심판의 당사자, 참가인 또는 참가신청 거부된 자 ¹⁶⁰⁾	무효심판의 당사자 ¹⁶¹⁾	이해관계인 (실제 피해) ¹⁶²⁾
침해소송에서 전용실시권자의 원고 적격	인정 ¹⁶³⁾	인정 ¹⁶⁴⁾	인정 ¹⁶⁵⁾	인정 ¹⁶⁶⁾ / 불인정 ¹⁶⁷⁾
전용실시권자의 무효심판 청구?	불인정 (계약 설정범위 외 인정) ¹⁶⁸⁾	인정 ¹⁶⁹⁾	인정?	불인정 ¹⁷⁰⁾ / 인정 ¹⁷¹⁾

146) 한국 특허법 제133조 제1항.

147) 이해진, 앞의 논문, 609-611면; 일본특허법 제123조 제8항.

148) 중국 특허법 제45조.

149) 35 U.S.C. 311(a).

150) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.

151) 東京高等裁判所1963.1.31. 判決-“合成樹脂化粧板”(行集,4卷1号,95页); 東京高等裁判所 1985.7.30.判決-“蛇口接続金具意匠”(行集,17卷,2号,344页).

152) 苏恆毅, 美国法上专利被许可人禁反言原则之研究[D], 国立中正大学财经法律研究所, 2009.

153) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 670 (1969).

154) 保坂 延寿, “「何人も」請求できる無効審判の諸問題”, 「パテント」Vol. 56 No. 8, 日本弁理士会, 2003, 49頁(“特許権者による無効審判請求といっても, 請求人と被請求人が同一人になるわけにはいかないから, 請求人としてはダミーが使われることになる.”).

155) 중국 특허법 제45조(中国专利法 第45条: 在我国有权提起无效宣告请求的主体可以是任何单位或者个人, 其中包括专利权人本人.).

156) 중국에서는 특허권자가 스스로 무효심판을 청구할 수 있으나, 부분 무효의 청구만 인정하고 전체 무효를 청구하는 경우에는 인정되지 않는다. 中国专利审查指南 第四部分 第三章3.2节: 无效宣告请求人资格请求人属于下列情形之一的, 其无效宣告请求不予受理: (3)专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效, 所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的。



- 157) 특허권자의 무효심판 청구인 적격 부정: 35 U.S.C. 311(a).
- 158) 양도인 금반언 원칙: *Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.*, 210 L. Ed. 2d 689, 141 S. Ct. 2298 (2021).
- 159) 한국 특허법 제186조 제2항.
- 160) 일본 특허법 제178조 제2항.
- 161) 중국 특허법 제46조.
- 162) 미국 연방헌법 제3조; 사건: *Apple Inc. v. Qualcomm Inc.*, 17 F.4th 1131 (Fed. Cir. 2021), 해당 사안에서 CAFC는 특허실시계약의 대상이 되는 수 천 개의 특허 중 2개의 특허가 무효되어도 애플이 퀄컴에게 지불하는 실시료에 영향을 주지 않고, 대상 제품의 범위가 달라지지 않는다는 이유로 애플에 대한 '실제 손해'가 존재하지 않는다고 판단하여 애플의 심결취소소송의 원고 적격을 부정하였다.
- 163) 특허법 제126조(권리 침해에 대한 금지청구권 등) 및 제128조(손해배상청구권 등).
- 164) 일본 특허법 제100조(差止請求権: 第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。).
- 165) 江苏省无锡市中级人民法院 (2009) 锡知民初字第30号民事判决书.
- 166) *Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co.*, 222 F.3d 1372, 1379-1380 (Fed. Cir. 2000) ("licensee lacked independent standing to sue where patent owner retained limited right to make, use and sell patented products").
- 167) *Johnathon Liddicoat, supra*, at 644("The statutory basis in the US for standing to initiate infringement proceedings is that a 'patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent'. 'Patentee' is defined to include the patentee as well as the successors in title to the patentee, but no reference is made to exclusive licensees.").
- 168) 전용실시계약 설정범위 내에서는 청구인 적격이 불인정 되고, 계약 설정범위 외에서는 이해관계를 갖는 제3자로서 청구인 적격이 인정된다.
- 169) 일본특허청 심판편람(제19판) 31-02PT 利害関係人の具体例, 2012, 2-3頁("5)当該特許権の専用実施権者、通常実施権者等；当該商標権の専用使用権者、通常使用権者等(a)当該特許發明の利用發明に係る特許権者又はその特許権の専用実施権者若しくは通常実施権者については、当該特許發明の利用發明の実施に当たり、当該特許について無効審判を請求する法律上の利益が認められるから、利害關係を有するとして扱ふ。当該特許権と抵触する意匠権を有する者又はその意匠権の専用実施権者若しくは通常実施権者についても、同様とする。").
(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html). (최신 접속일: 2023. 9. 23.)
- 170) *Ernie L. Brooks, supra*, at 1309 ("Exclusive licensees essentially succeed to the position of their licensors. They obtain the full monopoly of the patent and are fully armed to dominate the field of the invention and effectively repulse other potential market entrants. The exclusive licensee, unlike the nonexclusive licensee, is assured market dominance during the formative period of the market cycle. He can extract monopoly profits, he can garner all the market power which the patent is capable of providing, and, yet, the extension of *Lear* in the principal case allows him full freedom to attack the patent validity at any time he feels it would further his interests.").
- 171) *Beckman Instruments, Inc. v. Technical Develop*, 433 F.2d 55 (7th Cir. 1970) ("Holding

실시계약이 양당사자의 합의 하에 이루지는 것이므로 통상에 부합하지 않는 특별한 약정이 많이 존재한다. 예를 들어 ① 지역 등 특정분야에 의하여 설정된 전용 실시권자는 분야별로 설정될 수 있으므로 동일한 특허에 관하여 설정된 독점적 성질을 갖고 있는 전용실시권자이나 복수일 가능성도 있다. ② 특허의 존속기간이 전용실시계약 기간보다 길게 설정된 경우, 한국에서는 기간의 제한을 받지 않고 여전히 전용실시권으로 인정하고 있으나 미국의 경우, 시간의 제한으로 인하여 “all substantial rights” 이전이 불가능하게 되므로 완전한 양도를 실현할 수 없다. 그 외 ③ 전용실시계약을 체결하였으나 특허 등록원부에 등록을 하지 않은 경우가 존재한다. 특허법의 규정에 따라 전용실시권은 등록에 의하여 효력이 발생하므로 미등록 전용실시권자는 실질적인 효력이 없는 통상실시권자에 불과하고 실시권자 사이에 불복하는 경우, 특허권자에게 지급할 실시료를 감소할 것을 요청할 수 있다. ④ 이와 반대로 계약내용은 통상실시권으로 부여하였으나, 전용실시권으로 등록을 한 경우, 등록주의에 준수하는 원칙으로 전용실시권자로 인정하고, 특허권자의 의사에 반하는 경우, 계약내용을 변경하거나 실시료를 추가할 수 있다.

7 추가 연구가 필요한 쟁점

본 논문은 전용실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있는지 여부에 대하여 논하기 위하여 통상실시권자의 청구인 적격에 대하여도 논하였다. 본 논문에서 칭하는 통상실시권은 특허법 규정에 따른 단순한 통상실시권이다. 그러나 일본 학설에서는 통상실시권을 독점적 통상실시권과 비독점적 통상실시권으로 구별하고 있다.¹⁷²⁾ 또 그 일본 학설을 소개하는 또는 추종하는 한국의 일부 논문도 우리 실무에서 독점적 통상실시권과 비독점적 통상실시권을 구별하여 왔다고 언급한 바 있다.¹⁷³⁾¹⁷⁴⁾ 독점적 통상실시권은 개념상 1인에게만 통상실시권을 부여하고 타인에게

that Lear protects licensee's right to challenge patent validity even if the license is exclusive.”).

172) 村井 麻衣子, 特許權の独占的通常実施権者による差止請求の可否～新たな独占的ライセンス制度構築に向けて～, パテント Vol. 65 No. 9, 2012, 47頁(“独占的通常実施権も, 特許法上, 及び登録上の扱いは, 非独占的な通常実施権と変わるところがない.”).

173) 박재현, “전용실시권과 미국법상 Exclusive License의 비교- 개념 및 권리구제, 병행수입에서의 차



실시권을 더 이상 부여하지 않겠다는 특약에 불과하다.¹⁷⁵⁾ 통상실시권이 ‘독점적’이므로 전용실시권과 유사한 권리를 갖게 되는지? 한국에서는 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 이후로 통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정하는 것으로 법리가 정리되었는데 독점적 통상실시권자의 경우, 달리 취급할 필요가 있는지? 전용실시권자에게 특허권침해소송의 원고 적격을 인정하듯이 독점적 통상실시권자에게도 인정해야 하는지? 또 독점적 통상실시권자라는 특허권자와 함께 특허발명을 실시할 수 있는 자일 뿐인데, 그 자에게 ‘독점적’ 통상실시권자라고 칭하는 것이 타당한지에 대하여 심히 의문이다. 독점적 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격 및 침해소송 원고 적격에 관한 향후 연구가 필요하다.

이점을 중심으로 -”, 저스티스 통권 제120호, 한국법학원, 2010, 53면(“한편 우리 특허법은 통상실시권을 특별히 구분하고 있지 않으나, 실무에서는 통상실시권을 ‘독점적 통상실시권’과 ‘비독점적 통상실시권’의 두 가지 종류로 나누어 취급하고 있다.”).

174) 조영선, “특허실시권자의 손해배상 및 금지청구권”, 저스티스 통권110호, 한국법학원, 2009, 83면(“우리 특허법은 실시권의 형태로 물권적 효력을 가지는 전용실시권과 채권적 효력을 가지는 통상실시권을 준별(峻別)하고 있음에도, 학설과 실무는 법문에 없는 ‘독점적 통상실시권’이라는 계약형태를 인정하여 전용실시권에 유사한 법적 효력을 인정하고 있다.”).

175) 나종갑, “실질적 권리 원칙과 일본의 ‘독점적 통상실시권’ 도그마, - 누가 특허침해소송의 주체가 되는가? -”, 정보법학 제27권 제1호, 한국정보법학회, 2023, 4면(“우리 실무상 인정되는 소위 ‘독점적 통상실시권’은 본질적으로 권리침해로부터 자유를 의미하는 통상실시권(license)에 불과하고, 단지 실시허락계약(license agreement)상 1인의 실시권자에게만 실시권을 부여하고 타인에게 실시허락을 하지 않을 계약상 의무를 부담하는 것에 불과하다.”).

참 고 문 헌

1. 국내문헌

1. 김수철, 특허 라이선스 계약실무, 한국지식재산연구원, 2017.
2. 조영선, 특허법 2.0 제6판, 박영사, 2018.
3. 김동준, “실시권자의 특허무효심판청구에 관한 소고”, 충남대학교 법학연구 제 18권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2007.
4. 김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 대한 고찰”, 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010.
5. 고충곤, “전용실시권자의 원고적격 여부: WiAV Solution v. Motorola”, 미국 특허판례연구(1), 미국특허법연구회 편, 한빛지적소유권센터, 2013.
6. 나종갑, “실질적 권리 원칙과 일본의 ‘독점적 통상실시권’ 도그마, - 누가 특허 침해소송의 주체가 되는가? -”, 정보법학 제27권 제1호, 한국정보법학회, 2023.
7. 박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 24권 3호, 한국경영법률학회, 2014.
8. 박영규, “공유인 특허권의 일부 지분에 대한 특허무효심판청구 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결을 중심으로 -”, 산업재산권 59, 2019.
9. 박재현, “전용실시권과 미국법상 Exclusive License의 비교- 개념 및 권리구제, 병행수입에서의 차이점을 중심으로 -”, 저스티스 통권 제120호, 한국법학원, 2010.
10. 신재호, “특허권 효력에 관한 검토-Patent Troll의 남용적 권리행사에 대한 효력 제한 방안을 중심으로 -”, 산업재산권 제30호, 한국산업재산권법학회, 2009,
11. 안효질, “특허양도인과 실시권자의 부쟁의무에 대한 연구”, 안암법학 제30호, 고려대학교 법학연구소, 2009.



12. 이종우, “전용실시권자와 특허무효심판의 청구인 적격 - 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결을 중심으로 -”, 2019년 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020.
13. 이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 -이해관계인 및 특허품, 부쟁의무를 중심으로”, 사법 통권 49호, 사법발전재단, 2019.
14. 정진옥, “특허권 라이선스 계약에 관한 연구”, 법정리뷰 20권, 동의대학교 지방자치연구소, 2004.
15. 정차호, “특허권 및 전용실시권의 개념 재정리”, 성균관법학, 제22권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2010.
16. 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격- ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 -”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014.
17. 정차호·이서영·유동녕·손홍정·류상웅, “다수 특허에 대한 실시계약에서의 실시권자(licensee)의 특허무효심판 청구인 적격 및 후속 심결취소소송 원고 적격 - 미국의 Apple v. Qualcomm 사건을 중심으로 -”, 법학연구 제26권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2023.
18. 조영선, “특허실시권자의 손해배상 및 금지청구”, 저스티스 통권 제110호, 한국법학원, 2009.
19. 조광훈, “전용실시권의 침해에 대한 특허권자의 소권 행사”, 지식재산21 107호, 특허청, 2009.

2. 국외문헌

1) 미국 문헌

1. Ann E. Motl, *Inter Partes Review: Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel*, 99 Min. L. Rev. 1975 (2015).
2. Arnold, Tom, and Jack Goldstein, *Life Under Lear*, 48 Tex. L. Rev. 1235 (1969).

3. Craig Allen Nard, *The Law of Patents*, Aspen Publishers, 2008.
4. Cecilia Choy & Amol Parikh, *To Be Fair, The Supreme Court Grants Assignor Estoppel A Reprieve But Limits Its Scope*, (2021).
5. Jacques de Werra, *Can Exclusive Licensees Sue for Infringement of Licensed IP Rights: A Case Study Confirming the Need to Create Global IP Licensing Rules*. 30 Harv. J. L. & Tech. (2016).
6. Ernie L Brooks, *Patent Licensing-Licensee Estoppel-Licensee Estoppel to Exclusive Licensees*, 17 Wayne L. Rev. 1305 (1971).
7. Mark A. Lemley, *Rethinking Assignor Estoppel*, 54 Hous. L. Rev. 513 (2016).
8. John C. Paul, D. Brian Kacedon, R. Benjamin Cassady. *Exclusive Licensee Without All Substantial Rights Can Independently Sue Patent Owner for Infringement*. LES Insights, (2016).
9. Johnathon Liddicoat, *Standing on the Edge - What Type of "Exclusive Licensees" Should be Able to Initiate Patent Infringement Actions?*, 48(6) IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law , 626 (2017).
10. Pauline Newman, *Legal and Economic Theory of Patent Law* (July 21, 1994), in Donald S. Chisum et al., *Principles of Patent Law* 76 (2d ed. 2001).
11. Schoenfeld, Charles, and Robert T. Cole. *Some Aspects of the Patentee-Licensors Estoppel Rule*, 33 J. Pat. Off. Soc'y, 903 (1951).
12. Thomas W. Merrill, *Property and the Right to Exclude*, 77(4) Nebraska Law. Rev. 730 (1998).



2) 중국 문헌

1. 宁立志·叶紫薇, 专利效力之否定: 法理、制度与问题[J], 中国发明与专利, 2018.
2. 尹新天 저·허호신 역, 중국특허법 상세해설, 세창출판사, 2017.
3. 刘延庚, 排他性视角下知识产权被许可人诉权建构研究, 厦门广播电视大学学报 第4期, 2019.
4. 刘国伟, 关于专利无效程序请求人主体资格若干问题的思考[A], 国家知识产权局条法司, 专利法研究(2007)[C].
5. 刘兴·顾海英, "无效知识产权许可中的相关法律问题研究", 情报科学 27.4, 2009.
6. 徐菊红, 专利许可法律问题研究[M], 法律出版社, 2007.
7. 刘蕾, 论专利无效宣告制度的防御功能[J], 知识产权, 2014.
8. 文育娟, 专利权无效宣告的申请条件研究[D], 中南财经政法大学, 2019.
9. 上海市第一中级人民法院课题组, "知识产权被许可人的诉权研究", 东方法学, 2011, 第6期.
10. 苏恆毅, 美国法上专利被许可人禁反言原则之研究[D], 国立中正大学财经法律研究所, 2009.
11. 唐震, 专利独占许可人可否就专利复审委员会作出的无效宣告决定提起行政诉讼, 人民法院报, 2014.
12. 张鹏, 知识产权许可使用权对第三人效力研究, 载《部门法专论》2020年 第6期, 北方法学, 2020.
13. 《专利审查指南》(2010) 第四部分第五章第7节.

3) 일본 문헌

1. 保坂 延寿, 「何人も」請求できる無効審判の諸問題, 「パテント」Vol. 56 No. 8, 日本弁理士会, 2003.

2. 酒迎明洋·설범식 역, “40. 통상실시권자의 무효심판청구”, 특허판례백선 제4판, 사단법인 한국특허법학회, 박영사, 2014.
3. 일본특허청 심판편람(제19판) 31-02PT 利害關係人の具体例, 2012.
 <https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html>.
4. 일본특허청 심판편람(제19판) 31-01PT 利害關係人, 2012.
 <https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html>.

2023년 특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

장려상

일회적 거래관계에서 신의칙에 반하는 상표의 등록출원

대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결

김병렬 / 임우택

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결
제 목	일회적 거래관계에서 신의칙에 반하는 상표의 등록출원
요 약	본 논문은 대상판결의 사실관계와 쟁점 및 이에 대한 법원의 판단을 면밀하게 검토하는 한편, 제20호의 입법목적을 분석하고, 비교법적 검토를 통하여 출원인의 부정한 의도를 묵시적인 소극적 요건으로 하는 제20호의 해석론을 제시한다. 제20호가 전형적으로 예정하지 않은 거래관계의 경우 기존과 같은 해석론을 고수하게 되면 부당한 판단으로 이어질 수 있기 때문이다. 보다 구체적으로는 대상판결에서 문제된 영업양도와 상표 사용권원의 귀속 관계에 대해 검토하고, 선사용상표의 권리자를 확정하기 위해서는 계약 자체의 법적 성격을 넘어, 계약의 해석을 통해 상표권 이전에 대한 합의를 인정할 수 있는지 판단하는 것이 필요함을 보인다. 다음으로, 제20호 적용의 관점에서 대상판결의 사실관계는 비전형적 사안에 해당하여, 판례 법리를 구체적으로 적용하는 국면에서는 달리 판단할 여지가 있다는 점을 고려하여, 제20호의 묵시적 요건으로서 출원인의 의도를 고려한 유동적 판단기준(sliding scale approach)을 제시해 본다. 이를 통해 제20호의 적용과 출원주의를 원칙으로 하는 우리 상표법제와의 적정한 조화를 꾀할 수 있으리라 기대한다.
필 요 성	본 논문은 대상판결에 판단을 달리할 여지가 있음을 보이고, 비전형적 사안에서의 제20호의 판단기준을 분명히 함으로써 차후 유사한 사안의 판단례에 영향을 끼칠 수 있다.
독 창 성	영업양도의 성질에 대한 분석과 상표법 조항의 비교법적 분석을 통해 대상판결을 비판적으로 검토하고, 새로운 판단기준의 가능성을 제시한다는 측면에서 독창성이 있다.
파급효과	차후 유사한 사안의 판단례에 영향을 끼칠 여지가 있다.



장려상

일회적 거래관계에서 신의칙에 반하는 상표의 등록출원

대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결



목 차 / Contents

1. 서 론	278	4. 영업양도와 상표 사용권원의 귀속 판단	298
2. 대상판결의 검토	279	가. 영업과 상표의 분리 양도 가능성	
가. 사실관계		나. 상표권 이전에 대한 계약의 해석	
나. 당사자의 주장 및 쟁점		다. 대상판결의 검토	
다. 소송의 경과		5. 일회적 거래관계에서 상표출원인의 악의 판단	303
라. 대상판결의 의의		가. 제20호에서 예정하는 거래관계	
3. 상표법 제34조 제1항 제20호의 해석론	285	나. 비교사례: Pangyrus Ltd. v. OHIM	
가. 거래관계에서 신의칙에 반하는 상표의 등록출원		다. 대상판결의 검토	
나. 비교법적 검토		6. 결 론	309
다. 제20호 해석론에 대한 시사점			

1 서론

상표법 제34조 제1항 제20호(구 상표법 제7조 제1항 제18호, 이하 '제20호')는 상표 등록을 받을 수 없는 사유로 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임일 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우를 규정한다. 제20호는 신의칙에 반하는 상표의 등록출원을 방지하는 것을 목적으로 하는 한편, 세계적 상표법제의 체계 내에서는 '악의의 상표 출원(Trademark registration in bad faith)'을 규제하기 위한 조항의 성격을 갖는다. 각국의 상표법제는 대체로 악의의 상표 등록의 판단기준으로 출원인의 부정한 의도를 평가하는 데 반하여, 제20호는 부정한 의도를 명시적 요건으로 규정하고 있지 않다는 특징이 있다.

대상판결은 제20호의 적용에 대한 대법원의 기존 판단기준을 재확인하면서, 동일한 기준이 상표뿐 아니라 서비스표장에도 적용된다고 판시하였다는 의의가 있다. 한편 구체적으로 살펴보면, 대상판결은 제20호 적용에 있어 선사용상표의 권리이전 여부에 대해 특허심판원 및 특허법원과 정반대의 결론에 이르고 있다. 이는 이 사건 양도계약이 영업양도계약의 성격을 가지고 있는지에 대한 평가의 차이에서 비롯되었다.

이 글에서는 대상판결의 사실관계와 쟁점 및 이에 대한 법원의 판단을 면밀하게 검토하는 한편, 제20호의 입법목적을 분석하고, 비교법적 검토를 통하여 출원인의 부정한 의도를 묵시적인 소극적 요건으로 하는 제20호의 해석론이 필요하다는 점을 제시하고자 한다. 이는 제20호에서 전형적으로 예정하지 않은 거래관계의 경우 기존과 같은 해석론을 고수하는 것이 부당한 판단으로 이어질 여지가 있기 때문이다.

보다 구체적으로는 대상판결에서 문제가 된 영업양도와 상표 사용권원의 귀속 관계에 대해 검토하고, 선사용상표의 권리자를 확정하기 위해서는 계약 자체의 법적 성격을 넘어, 계약의 해석을 통해 상표권 이전에 대한 합의를 인정할 수 있는지 판단하는 것이 필요함을 제시한다. 다음으로, 제20호 적용의 관점에서 대상판결의 사실관계는 비전형적 사안에 해당하여, 판례 법리를 구체적으로 적용하는 국면에서는 달리 판단할 여지가 있다는 점을 고려하여, 제20호의 묵시적 요건으로서 출



원인의 의도를 고려한 유동적 판단기준(sliding scale approach)을 제시해 본다. 이를 통해 제20호의 적용과 출원주의를 원칙으로 하는 우리 상표법제와의 적절한 조화를 꾀할 수 있으리라 기대한다.

2 대상판결의 검토

가 사실관계

(1) 원·피고의 지위

원고(청구인·상고인)는 경기도 파주시에서 “청문각출판” 상호로 사업자등록을 하여 교재출판업 등을 영위하며 이 사건 선사용서비스표를 사용하고 있는 자이다.

피고(피청구인·피상고인)는 서비스업류 구분 제41류의 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 교육정보제공업, 교재출판업 등을 지정서비스업으로 하여 2015. 2. 14. 출원 및 2015. 12. 21. 등록된 서비스표 제342079호(이하 ‘이 사건 등록서비스표’)¹⁾의 권리자이다. 이 사건 선사용서비스표의 사용 및 등록서비스표 출원 경위는 다음과 같다.

- ① 피고는 1974년경부터 “청문각출판사” 상호로 교재출판업 등을 영위하며 그 출처 표시로 사용하던 표장에 대해 1997. 4. 21. 및 1998. 2. 3. ‘서적, 잡지, 신문, 학습지’ 등 지정상품에 대한 상표등록과 ‘편집업, 출판업’ 등 지정상품(서비스업)에 대한 서비스표등록을 각 받았으나²⁾, 존속기간 만료로 2007. 4. 22. 및 2008. 2. 4. 각 소멸등록 되었다. 이후에도 피고는 이 사건 선사용서비스표를 지속 사용하였다³⁾.

1) 이 사건 선사용서비스표와 등록서비스표의 구성은 각각 다음과 같다.

청문각, 청문각

- 2) 등록된 표장의 구성은 모두 다음과 같다. 

- 3) 이 사건 선사용서비스표의 사용기간과 관련하여 특허심판원에서는 이 사건 양도 이후 소외인이 표장을 사용한 2012. 11. 15. 이후로 보았으나, 특허법원에서는 소멸등록된 표장과의 동일성을 전제로 1974년경부터 보았다. 다만, 이 사건에서 쟁점이 되는 부분은 아닌 것으로 판단된다.

- ② 피고는 2012. 11. 12. 원고의 부친인 소외인에게 “청문각출판사”의 도서 및 출판권 등의 사업을 양도하였고, 소외인은 2012. 11. 15. 경기도 파주시에서 “청문각” 상호로 사업자등록을 하여 사업을 영위하던 중 2015. 3. 1. 재차 원고에게 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄적으로 양도하였다.
- ③ 피고는 이 사건 양도계약을 체결하며 “청문각출판사”를 폐업하였으나, 이후에도 직원채용공고를 게시하는 등 해당 출판사를 계속 운영하다가 이 사건 등록서비스표 출원에 이르렀다. 피고는 등록 이후인 2017. 1. 31. 자기 아들에게 이 사건 등록서비스표에 대한 전용사용권⁴⁾을 설정하여 주었다.

(2) 인정된 사실

원고가 이 사건 선사용서비스표 사용에 대한 정당한 권원이 있는지와 관련하여 인정된 사실을 정리하면 다음과 같다.

- ① **이 사건 양도계약** : 피고는 2012. 11. 28. 원고 측 소외인과 사이, 소외인에게 “청문각출판사”의 재고 도서 및 출판권 등 자산을 3억 5,000만원에 양도하고⁵⁾ 모든 거래처를 인수하되, 관련 채무는 인수 대상에서 제외하는 ‘도서, 출판권 등의 사업양도·양수계약’(이하 ‘이 사건 양도계약’)을 체결하였다. 이때 양도대금은 소외인의 피고에 대한 대여금 채권(총 5억원) 일부와 상계하고, 기존 직원 중 일부를 신규채용방식으로 채용할 수 있다고 약정하였다.
- ② **이 사건 양도계약 이후의 조치** : 소외인은 이 사건 양도 직후 “청문각” 상호로 사업자등록을 하였으나 “청문각출판사”의 도메인주소, 전화번호를 인수하지 않았고, 기존 직원 11명 중 6명을 채용하여 “청문각” 업무를 담당하게 하였다. 또한 소외인은 양수한 도서들과 관련하여 피고의 기존 거래처와 창고관리 및 배송대행 계약을, 출판권자와는 출판권설정 계약을 새롭게 체결하였다.
- ③ **이 사건 선사용서비스표 사용** : 소외인은 2012. 11. 15. 사업자등록을 한 이후 상호 “청문각”으로 피고가 종전 출판하던 도서들을 출판·판매하였다. 한편

4) 사용기간은 등록일인 2015. 12. 21.부터 2025. 12. 21.까지, 지역은 대한민국 전국 일원으로 하였다.

5) 피고의 아들은 피고의 소외인에 대한 대여금 채무를 중첩적으로 인수하고, 그 변제를 위해 2012. 11. 28. 소외인과 자신이 운영하던 출판사 2곳의 재고 도서 및 출판권을 1억 5,000만원에 양도하는 계약을 체결하였다. 구체적 약정내용은 이 사건 양도계약과 같다.



원고는 2015. 1. 1. “청문각출판” 상호로 사업자등록을 하였고, 소외인으로 부터 “청문각” 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄적으로 양수한 후, 피고가 종전에 출판하던 도서들을 출판·판매하였다. 원고는 이 사건 등록무효심판을 청구한 이후인 2017. 11. 30. “청문각출판”의 폐업신고를 하였고, 원고가 운영 중인 다른 출판사와 청문각이 통합되었다는 사실을 거래처 및 일반 소비자에게 공지하였다.

- ④ **피고 측의 권리침해행위 금지 요청** : 피고의 아들은 2013. 8. 8. 및 11. 12. 원고에게 이 사건 양도계약은 재고도서에 대한 판매·출판권만을 그 내용으로 하므로, 피고 측 표장을 사용하지 않을 것을 요청하였고, 2017. 2. 7. 및 3. 7. 재차 이 사건 등록서비스표에 대한 침해행위의 중단을 촉구하는 내용증명 우편을 보냈다.

나 당사자의 주장 및 쟁점

(1) 원·피고의 주장

원고는 ① 피고가 소외인에게 도서, 출판권 등의 영업을 양도하였고, 그에 따라 “청문각” 상호에 대한 권리가 이전되었음에도 불구하고, 서비스표 등록이 이루어지지 않은 점을 악용하여 이 사건 등록서비스표의 출원에 이른 점에 비추어 구 상표법 제7조 제1항 제18호6)에 따른 등록 무효사유가 있다고 주장한다⁶⁾. 또한 ② 이 사건 선사용서비스표는 소외인의 사용상품에 대한 출처표시로 수요자에 현저하게 인식되었거나 수요자 기만의 염려가 있어 동항 제9호 또는 제11호8)를 위반하였다고 주장한다.

피고는 ① 이 사건 양도계약은 대물변제로서 재고도서에 한정될 뿐 영업에 관한 것이 아니고, 이 사건 선사용서비스표에 관한 권리를 이전하려는 의사 또한 없었다

6) 2016. 2. 29. 법를 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것으로, 개정 후 동법 제34조 제1항 제20호에서 동일한 내용을 규율하고 있다. 이하 장에서는 편의상 제34조 제1항 제20호로 지칭한다.

7) 다만, 피고의 채권자들이 소외인에 대해 상호숙용 양수인의 책임(상법 제42조)을 묻는 별개 소송에서, 소외인은 이 사건 양도계약의 영업양도계약으로서 성격, 이 사건 등록서비스표에 대한 권리 이전을 모두 부인한 바 있다.

8) 개정 후 제34조 제1항 제9호 및 제12호에 각각 대응된다.

고 주장한다. 즉, 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 경위에 비추어 볼 때, 2008. 2. 4. 소멸등록된 자신의 “청문각” 상표 등록을 갱신하려는 실질에 불과한 것이라 주장한다. ② 이 사건 선사용서비스표는 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식력을 획득하지 못하여 제9호 또는 제11호에 해당하지 않는다고 주장한다.

(2) 쟁점

피고의 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 ‘타인이 사용하거나 사용을 준비 중’인 상표와 동일·유사한 것인지 관련하여, 이 사건 양도계약의 성격이 무엇인지, 이 사건 선사용서비스표에 대한 권리 이전을 포함하는 것인지 문제된다. 특히 영업양도계약으로 인정된다면 원고 측 소외인이 피고로부터 이 사건 선사용서비스표에 대한 권리를 이전받은 것으로 쉽게 판단할 수 있을 것이다⁹⁾.

다 소송의 경과

(1) 특허심판원 심결¹⁰⁾의 요지

특허심판원은 ① 청구인의 부친과 피청구인 사이 이 사건 양도계약이 체결될 당시 이 사건 등록서비스표의 출원이 이루어지지 않은 상태였고, 그로부터 2년 이상 상당한 기간이 경과하여 비로소 그 출원이 이루어진 점, ② 계약의 효력을 둘러싸고 형사고소 등 법률적 분쟁이 있었던 점에 비추어 이 사건 양도계약에 이 사건 등록서비스표의 출원 및 등록, 이전에 관한 약정이 포함되었다고 보기 어렵다고 보았다.

결국 청구인 측에 이 사건 등록서비스표에 관한 어떠한 권원도 없는 이상 피청구인이 서비스표의 등록·출원에 정당한 권원이 없다고 할 수 없고, 그 출원과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여하거나 신의칙에 위반한 사정도 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

9) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표가 동일·유사 표장인 점, 지정서비스업과 사용서비스업이 동일·유사한 점은 다툼지지 않았다. 원고는 피고가 상표출원이 이루어지지 않고 있는 점을 “악용”하여 출원에 이른 점을 주장하였으나, 달리 쟁점이 되지 않았다.

10) 특허심판원 2019. 7. 8.자 2017당2337 심결



(2) 특허법원 판결¹¹⁾의 요지

특허법원은 ① 이 사건 양도계약에 따르면 원고 측 소외인이 재고도서 및 출판권은 인수하되, 피고가 운영해오던 “청문각출판사”의 모든 채무를 인수하지 않은 점, ② 고용관계의 승계 없이 그 직원의 일부만 신규채용방식으로 채용한 점, ③ 피고가 이 사건 양도계약 이후에도 지속하여 선사용서비스표를 사용하여 영업을 해왔고, 이에 대해 원고 측 이의제기가 이루어진 바 없고 오히려 피고 측 권리침해행위 중단 요청에 어떠한 반박도 하지 않은 점, ④ 이 사건 양도계약일로부터 2년이 지난 후 피고가 상표의 출원에 이르렀으나, 그 사이 원고 측에서 같은 구성의 상표출원 등의 행위가 없었던 점, ⑤ 관련 사건에서 이 사건 등록서비스표의 존재를 전제로 이 사건 양도계약이 영업양도의 성격이 아니라고 주장한 점에 비추어 이 사건 양도계약은 영업양도계약에 해당하지 않는다고 판단하였다.

이러한 판단을 전제로 원고에게 “청문각” 상표와 관련한 권리 이전을 인정할 수 없고, 따라서 이 사건 등록서비스표 출원 당시 피고 외 “타인이 사용하거나 사용 준비 중인” 선사용 상표에 해당하지 않는다고 보았다. 권리 이전을 인정할 수 없는 이상 선사용권자 보호에 관한 제9호, 제11호 규정도 적용될 수 없다고 판단하였다.

(3) 대법판결의 요지

대법원은 ① 이 사건 양도계약은 피고의 재고도서와 출판권 및 기존 출판영업을 계속적으로 유지하며 소외인에게 이전하는 것을 내용으로 하는 점¹²⁾, ② 이를 통해 “청문각” 표장의 사용 권원을 소외인에게 귀속시키기로 합의하였다 볼 수 있는 점에 비추어 그 사용 권원은 최종적으로 원고에 이전되었다고 판단하였다. 나아가 원고 측은 ③ “청문각출판” 등의 상호로 사업자등록을 하고, ④ 피고가 출판하던 도서들을 출판, 판매해옴으로써 서비스업의 표지를 “청문각” 내지는 “청문각출판”으로 사용하려는 의사를 대외적으로 표시하고, 그 사용을 통제·관리하였다고 인정된다고 보았다.

11) 특허법원 2020. 5. 2. 선고 2019허5829 판결

12) 대법원에서는 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당하는지 명확히 판단하지 않고 있으나, 별다른 근거 없이 표장 사용 권원의 이전에 대한 합의를 인정한다는 점에서 영업양도계약에 해당할 것임을 전제하고 있다고 생각된다.

피고는 타인인 원고 측이 사용하는 상표임을 알면서 이 사건 등록서비스표 출원에 이른바, 그에 대한 관계에서 신의칙에 반하므로 제18호에 해당하여 등록 무효 사유가 있다고 판단하여 원심을 파기환송하였다.

(4) 파기환송심¹³⁾의 요지

특허법원은 원고가 ① 피고의 서비스표 등록 이후인 2017. 11. 30. “청문각출판”의 사업자등록에 대한 폐업신고를 한 사실, ② 2020년에 이르러 거래처 및 원고 운영 출판사 홈페이지에 “청문각”이 향후 원고 운영 출판사에 통합되어 운영된다는 사실을 공지하였고, ③ 피고가 출판사 운영과 관련하여 여러 차례 수상한 점¹⁴⁾이 인정되더라도 대상판결과 달리 판단할 수 없다고 보았다.

즉, 파기환송심에서 피고가 제출한 파기환송판결의 취지에 따라 이 사건 양도계약을 통해 “청문각” 표장의 사용 권원이 소외인에 이전되었고, 원고와 소외인 사이 포괄적 권리 양도를 통해 최종적으로 원고에 귀속된 것으로 보아야 하고, 원고 측이 대외적으로 위 표장을 서비스업의 표지로 사용하겠다고 표시하고, 그 사용을 통제·관리한 이상 피고의 이 사건 등록서비스표 출원 및 등록은 제18호에 해당한다고 판단하였다¹⁵⁾.

라 대상판결의 의의

대상판결은 상표법 제34조 제1항 제20호 적용에 대해 최초로 판단한 장보고 사건(후술)의 법리를 재확인하면서, 해당 법리가 서비스표에도 동일하게 적용된다는 점을 설시하였다. 제20호에 대한 대법원의 초기 판단 중 하나로, 대상판결의 법리 적용 과정을 통해, 판단의 기준이 되는 요소는 무엇인지, 또 주된 기준요소, 판단 순서 등은 어떠한지 살펴볼 수 있다는 점에 의의가 있다 할 것이다.

특히 제20호의 ‘타인이 사용하거나 사용 준비 중인’ 부분과 관련하여, 대법원은

13) 특허법원 2021. 6. 17. 선고 2020허7104 판결

14) 어떤 사실을 입증하려는 취지인지 명확하게 나타나지 않으나, 출판업에 오래 종사해온 피고로서는 이 사건 양도계약 후 갑작스레 출판사 운영을 중단할 이유가 없다는 점을 주장하려는 것으로 보인다.

15) 이는 대법원에서 심리불속행 기각되어 확정되었고(대법원 2021. 10. 28. 선고 2021후10640 판결), 이 사건 등록서비스표는 최종적으로 등록무효 되었다(특허심판원 2022. 3. 21.자 2021당117 심결).



일반적으로 선사용상표에 대한 정당한 권원을 가진 자일 것을 요구하는바, 기존 사건에서와는 달리 계약관계의 법적 성격만으로는 상표 사용에 대한 정당한 권원의 귀속을 평가하기 어려운 유형에 속한다는 점에서, 비교법적 검토를 통해 제20호에 대한 해석론을 점검해볼 수 있는 좋은 기회를 제공하는 사안이라고 생각된다.

3 상표법 제34조 제1항 제20호의 해석론

가 거래관계에서 신의칙에 반하는 상표의 등록출원

(1) 입법취지 및 연혁

제20호는 “동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임일 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 2014년 상표법 일부개정(2014. 6. 11. 법률 제12751호, 시행 2014. 6. 11) 당시 신의칙에 반하는 출원의 상표등록을 방지하는 근거 규정으로 제7조 제1항 제18호가 신설되었고, 2016년 상표법 전부개정(2016. 2. 29. 법률 제14033호, 시행 2016. 9. 1.)에서 조문의 번호만 현재와 같이 변경되었다.

일반조항 성격을 지니는 동항 제4호의 적용은 “상표 자체 또는 그 사용”이 공서양속에 반하는 경우로 한정된다는 점에서 그 한계가 지적되어 왔다. 제20호는 신의칙에 반하는 상표출원과정에 주목하여 등록출원 단계에서부터 이를 거절할 법적 근거를 제공해주어 이를 보완하고, 동항 제13호¹⁶⁾와 함께 모방상표와 상표브로커 제도의 악용 현상에 적극적으로 대처한다는 취지를 가지고 있다¹⁷⁾.

16) “국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표”.

17) 정상조(편집대표), 「상표법 주해 1」, 박영사, 2018, 839면. 같은 취지로 특허법원 2018. 11. 9. 선고 2018하5464 판결.

(2) 적용 요건

상표의 출원인이 ① 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여, ② 타인이 사용하는 상표인 사실을 인식하면서, ③ 선사용상표와 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 대해 출원하는 경우 제20호가 적용되어 등록거절 사유가 된다.

구체적으로 살펴보면, ① 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 존재하여야 한다(이하 ‘거래관계 등’). 거래관계 등을 원인으로 하여 알게 된 타인의 상표를 자신의 상표로 등록출원하는 것이 관계에서 준수하여야 할 신의칙에 반하는 경우를 입법 취지로 하므로, 거래관계 등은 문서를 통해 유효하게 체결된 경우로 한정하지 않는다. 일정한 신의관계가 형성된 상태를 증명하는 경우 “그 밖의 관계”가 인정될 것이나, 관련 없는 제3자의 영업활동이나 대중매체 등을 통하여 선사용상표를 알게 된 경우는 해당하지 않는다¹⁸⁾. 동조 제2항 단서는 상표 등록출원시를 기준으로 결정할 것을 규정하므로, 거래관계 등이 유효하게 존속하여야 하는 것은 아니다.

② 상표를 사용하는 타인은 출원인과의 관계에서 일정한 신의관계가 형성되어 있는 자로, 상표에 대한 정당한 권원을 가진 자일 것을 요한다¹⁹⁾. 또한 선사용 “상표”에 대한 인식이 필요하므로 상표로 기능하지 않는 제명이나 저작물에는 적용되지 않지만, 인식도까지 요구하는 것은 아니다²⁰⁾. 한편 거래관계 등이 입증되면 통상 선사용상표에 대한 인식 또한 인정된다²¹⁾.

제20호가 적용되는 경우 상표등록출원에 대한 심사단계에서는 등록의 거절이유(상표법 제54조 제3호), 정보제공이유(상표법 제49조) 및 이의신청사유(상표법 제60조 제1항)에 해당하고, 설정등록 후 적용 사유가 발견된 경우 제척기간이 적용되지 않는 무효사유에 해당한다(상표법 제117조 제1항 제1호 및 제122조 제1항).

18) 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2021, 300면.

19) 당초 개정안에서는 “상표에 관하여 정당한 권원을 가진 자”로 표현되었으나, 현행 상표법의 등록주의와 외견상 충돌하는 것처럼 보인다는 점에서 현재와 같이 수정되었다. 산업통상자원위원회, 「상표법 일부 개정법률안 심사보고서」, 2014. 5., 3-4면.

20) 정상조(편집대표), 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018, 843면.

21) 특허청 상표심사정책과, 「상표심사기준」(특허청예규 제130호), 2023. 2., 52002면.



(3) 판례 법리

대상판결에서 대법원은 상표 출원이 타인의 선사용상표와의 관계에서 제20호에 해당하는지 여부는 ① 타인과 출원인의 내부 관계, ② 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, ③ 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, ④ 선사용상표의 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 판시하였다.

즉, 출원인과 선사용상표를 사용하는 타인 간 구체적 거래관계 등에 비추어 출원인이 그 상표의 출원으로 나아가는 것이 신의성실 의무에 반하는 것으로 평가되는 사정이 존재하는지 살펴보는 것이다. 위 판단기준 중 ① 내지 ③은 타인과 출원인 간 내부적 사정을 고려하는 반면, ④는 외부적 사정을 고려하는 요소라 평가할 수 있다.

대법원은 SODA 사건²²⁾에서 제34조 제1항 제12호(구 상표법 제7조 제1항 제11호)의 “수요자를 기만할 염려가 있는 상표”와 관련하여, 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 소비자 신용을 보호하려는 취지를 고려할 때, ① 그 선사용상표의 권리자는 출원인 외 타인이고, 그 판단은 ② “사용자 외에 사용허락 계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며” 선사용상표의 사용권자가 누구인지에 따라 일의적으로 판단할 것은 아니라고 보았다.

뒤이어 제20호의 적용이 문제된 장보고 사건²³⁾에서 대법원은 대상판결과 동일한 법리를 최초로 제시하며, “선사용상표의 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지”를 종합적 고려 요소에 포함하였다.

이처럼 대법원은 선사용상표의 권리자 판단기준에 출원인과의 내부적 사정뿐 아니라 선사용상표의 사용을 둘러싼 외부적 사정을 지속하여 포함하였으나, 구체적

22) 대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결. 상표법 개정 전으로 제20호가 신설되지 않았으나, 선사용상표의 통상사용권을 설정받아 이를 사용하던 출원인이, 그 상표의 등록무효 후에도 계속 사용하던 중 기존 선사용상표권자의 출원이 거절된 사건으로 구체적 사실관계는 제20호 적용 국면과 유사하다.

23) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결. 4장에서 대상판결과 구체적으로 비교하여 살펴본다.

판단에서는 다시 출원인과의 관계에 비추어 상표사용의 통제·관리 양태를 평가하는 모습을 보여²⁴⁾ 동등한 실질적 판단기준으로 활용하지는 않고 있다. 이는 제20호가 등록출원 과정 그 자체가 사회적 타당성을 결한 경우 적용된다는 점을 고려한 것으로 생각된다.

나 비교법적 검토

(1) 악의의 상표 출원

앞서 살펴본 바와 같이 상표법 제34조 제1항 제20호는 우리 상표법제가 출원 과정에 주목하여 신의칙에 반하는 권리의 남용을 금지하는 법리를 구체화한 규정이다. 한편 세계적 상표법제 체계에서, 해당 조항은 악의의 상표 출원(Bad-faith trademark filings)에 대응하기 위한 법제의 일종으로 파악된다²⁵⁾. 악의의 상표 출원은 ‘상표의 진정한 권리자가 상표를 등록하지 않은 것을 기화로 제3자가 동일하거나 유사한 상표를 출원하는 행위’로 정의된다. 이러한 관점에서 제20호는 넓게 보아 우리 상표법제가 악의의 상표 출원에 해당하는 사안을 예시적으로 규정한 것으로 평가된다.

그렇다면 제20호의 올바른 해석을 위해서는 악의의 상표 출원에 관한 타국의 입법례를 검토할 필요도 있다고 할 것인데, 미국, EU, 일본 등은 해당 조항에 상응하는 개별적 조항을 마련하는 대신, 악의의 상표 출원에 관한 일반조항을 개별 사안에 적용하는 단계에서 구체적인 판단을 법원에 일임하고 있는 것으로 판단된다. 이러한 점을 고려하여, 악의의 상표 출원에 관한 각국의 법제와 함께 당해 조문의 적용 대상과 유사한 사안에서의 판단례를 함께 살펴보도록 한다.

24) 가령 SODA 사건에서 대법원은 출원인과의 사이에 있던 통상사용권 설정계약에 주목하여 출원인의 상표 사용에 대한 통제·관리 권한은 사용권자에게 있다고 판단하여 출원인을 권리자로 본 원심을 파기하였고, 장보고 사건에서는 출원인과의 사이 위임계약에 주목하여 출원인의 상표 사용 또한 모두 위임인에 귀속될 수 있다고 보아 출원인을 권리자로 본 원심을 파기하였다.

25) 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국 특허청의 합동 회의체인 Trade Mark 5 Forum(TM5)가 악의의 상표 출원에 관하여 발간한 조사연구보고서에서, 악의의 상표 출원에 대응하는 규정으로 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호 및 제18호(개정 후 제34조 제1항 제11호, 제13호 및 제20호)가 소개된 바 있다. Trade Mark 5 Forum, Report on Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings, 2022. 10. pp. 13-16.



(2) 미국

(가) 상표 등록의 요건으로서 선량한 의도의 법리

미국 연방 상표법(U.S. Trademark Act)은 사용주의 원칙에 기반하여, 상표 등록의 요건으로 출원상표를 상행위에서 사용하고 있거나, 상행위에서 사용하고 자 하는 선량한 의도(bona fide intention)가 있을 것을 요구한다²⁶⁾. 선량한 의도의 증명은 출원 시의 선서로 같음하며, 선서는 ① 출원인 자신이 상표의 정당한 사용권원을 보유한 유일한 자라는 선언과 ② 상행위에 사용하려는 의도로 상표를 출원하는 것이라는 선언으로 구성된다²⁷⁾. 이러한 배경에서, 미국 상표법 제3장 악의의 상표 출원은 ① 정당한 사용권원 없는 자에 의한 출원과 ② 사용 의도를 결여한 출원을 포괄하는 개념으로 해석된다²⁸⁾.

한편, 미국 특허상표청(USPTO)은 출원상표의 심사 과정에서 선의 여부를 심사하지 않으나, 제삼자의 이의 신청이 있으면 추가적인 서류의 제출을 요구할 수 있다. 악의 그 자체는 상표의 등록거절·이의·취소사유에 해당하지 않으나, 출원인의 악의가 명백한 경우 선사용상표에 대한 혼동 또는 희석화의 가능성을 용이하게 추단할 수 있다²⁹⁾.

악의의 판단기준으로 특허상표청은 ① 출원인이 선사용상표의 존재를 알았는

26) 한편, 두 상표가 모두 등록되지 않은 경우 사용주의 원칙에 입각하여 선사용상표의 권리자가 우선권을 가지나, 판례법은 후사용상표의 권리자가 선사용상표의 권리자와 충분히 먼 거리에서 영업하고 선의인 경우에는 후사용상표의 권리를 인정한다(Tea Rose-Rectanus doctrine). 이때 선의의 판단에는 출원인이 선사용상표의 존재를 알았는지 여부가 중요하게 작용하지만, 출원인이 알았다는 사정만으로 악의로 판단할 수는 없다는 판단례도 다수 존재한다. Royce Tabibi, "Good Faith" Trademark Infringement: The Ninth Circuit's Approach to the Tea Rose-Rectanus Doctrine, Boston College Law Review, 2019, pp. 1174-76. 관련 판례로 GTE Corp., 904 F.2d at 541.

27) 의도적으로 거짓 선서를 제출하는 행위는 사기죄, 위증죄 등 형사처벌의 대상이 된다. USPTO Trademark Trial and Appeal Board, Case Examples of Bad Faith Filings in the United States, 2016. 3. p. 4.

28) 구체적 사례로 타인의 선사용상표의 고객흡인력(goodwill)에 편승할 의도로 유사·동일상표를 출원하는 행위, 상행위에 사용하려는 의도 없이 상표를 판매하려는 목적만으로 이를 출원하는 행위 등이 제시된다. USPTO Trademark Trial and Appeal Board, Fighting Bad Faith Trademark Filings in the United States, 2014. 9.

29) 선사용상표와의 혼동 가능성은 연방상표법 Section 1052(d) 소정의 등록거절·이의·취소사유이며, 희석화는 Section 1125(c) 소정의 이의·취소사유이다. 한편, 사용 의도를 결여한 상표 출원등록은 그 자체로 Section 1051(a), 1052(b)(1), 1126(e) 등에서 규정하는 이의·취소사유이다.

지 여부, ② 당사자 간 거래관계의 존재 여부, ③ 선사용상표와 출원상표 사이 유사도, ④ 선사용상표와의 유사성에 관한 출원인 항변의 신빙성 등을 고려하고 있다³⁰⁾.

(나) 관련 판단례

① UVeritech, Inc. v. Amax Lighting, Inc., 115 USPQ2d 1242 (TTAB 2015)

청구인(UVeritech)은 자외선을 이용한 위폐탐지기를 판매하는 회사이며, 출원인(Amax Lighting)은 자외선 전구의 제조사로 청구인에게 선사용상표 (UVF-861)가 부착된 전구를 납품하여 왔으나, 청구인이 납품된 전구의 품질 문제로 출원인과의 계약을 파기하였다. 이후 출원인이 동일한 상표를 먼저 등록하자, 이를 알게 된 청구인은 상표의 사용권원이 자신에게 있음을 이유로 상표권 취소심판을 청구하였다.

상표심판원(USPTO TTAB)은 정당한 권원을 보유한 자만이 상표를 등록할 수 있다는 법리를 재확인하면서 ① 상표를 개발하고 처음으로 사용한 주체가 누구인지, ② 홍보물 등에 상표와 함께 기재되어 있는 주체가 누구인지, ③ 상품의 품질을 누가 관리하였는지, ④ 일반 수요자가 상품의 출처를 어떻게 인식하는지 등의 사정을 고려하여야 한다고 판시하였다. 이에 따라 전구를 설계하고 해당 상표를 고안하였으며, 상품의 하자에 대한 처리를 담당한 청구인 측이 정당한 권원의 보유자로 인정되었다.

② Tao Licensing LLC v. Bender Consulting Ltd., 125 USPQ2d 1043, 1053 (TTAB 2017)

청구인(Tao Licensing)은 TAO 상표(**TAO**)를 사용하는 주류 판매업자이고, 출원인(Bender Consulting)은 보드카 제조업자이다. 출원인은 자사 보드카를 청구인 업장에 납품하기 위하여 교섭하였으나, 계약 체결에 이르지 못하자 TAO VODKA 상표(**TAO**)를 출원한 후, 청구인에게 해당 상표가 부착된 보드카에

30) USPTO Trademark Trial and Appeal Board, Case Examples of Bad Faith Filings in the United States, 2016. 3. pp. 13, 22.



대한 납품 계약을 다시 제안하였다. 이에 청구인은 출원인의 행위가 악의의 상표 출원에 해당하며, 혼동의 가능성이 높다는 이유로 취소심판을 청구하였다.

상표심판원은 ① 당사자 간의 최초 교섭이 실패한 이후 출원인이 상표를 출원하였다는 점, ② 상표가 등록된 후 청구인에게 다시 교섭을 시도하였다는 점 등을 들어 출원인이 청구인으로부터 부당한 이익을 얻을 목적으로 상표를 출원하였다고 판단하였고, 혼동의 가능성을 인정하여 취소 청구를 인용하였다.

(3) EU

(가) 악의의 상표 출원 관련 법리

유럽 상표법(EU Trademark Regulation) 제59(1)(b)항은 출원인이 상표 출원 시점에 악의를 가지고 행위한 경우(acting in bad faith)를 등록의 절대적 무효사유로 규정하고 있다. 다만, 유럽연합 지식재산청(EUIPO)은 무효심판 청구 없이는 직권으로 악의 여부를 심사할 수 없으므로, 이를 이유로 등록을 거절할 수 없다. 또한, 미등록된 선사용상표를 보호하는 것은 유럽 상표법의 선출원주의 원칙의 예외이므로, 제59(1)(b)항의 적용을 위해서는 무효를 주장하는 자가 출원인의 악의를 명백히 입증하여야 한다³¹⁾.

유럽 상표법상 악의의 판단기준에 대한 명시적 규정은 존재하지 않으나, 판례는 일반적으로 악의를 ‘허용되는 상행위의 기준에 부합하지 않는 부정한 의도’로 해석하며, 구체적 사안에 따라 다양한 요소를 활용하여 판단한다. 유럽 특허청은 여러 판례에서의 기준을 종합하여 ① 상표의 유사·동일성, ② 출원인이 선사용상표의 존재를 알고 있었는지 여부, ③ 출원인의 부정한 의도를 추정할 수 있는 사정, ④ 선사용상표의 개발 및 사용 경위, ⑤ 등록상표의 출원 경위 등을 악의의 판단기준으로 제시하였다³²⁾.

한편, 유럽연합 사법재판소(CJEU)는 출원인이 선사용상표의 존재를 알고 있었다는 사정만으로 출원인을 악의로 추정할 수 없고, 출원인의 의도를 객관적으로 평가하여야 한다는 입장이다. 이때 출원인의 부정한 의도를 추단할 수 있는

31) EUIPO, 3.3.3 Proof of bad faith, Trade Mark Guidelines, 2021. 3.

32) 그러나 이들 판단기준은 예시적인 것에 불과하다. EUIPO, 3.3.2.1 Factors likely to indicate the existence of bad faith, Trade Mark Guideline, 2021. 3.

구체적 사정으로는 ① 출원인이 상표권 양도 등을 통해 경제적 이익을 얻을 것만을 목적으로 상표를 출원한 경우, ② 등록상표를 상행위에 사용하려는 의도가 부재한 경우, ③ 선사용상표의 고객흡인력 내지는 명성에 편승하려는 목적이 분명한 경우 등이 제시되었다³³⁾.

특히 당사자 간 계약관계 등 ‘직접적 관계’(direct relations)가 존재하는 경우, 이는 출원인이 선사용상표의 존재를 알았음은 물론이고, 선량한 상행위 관습에 반하는 부정한 의도까지 추단할 수 있는 중요한 근거가 된다³⁴⁾. 그러나 직접적 관계의 범위에 대해서는 일관된 입장이 존재하지 않고, 지속되고 있는 계약관계만이 이에 해당한다는 견해와 교섭단계 등 계약 전의 관계(pre-contractual relationship), 계약 종료 후 잔존하는 관계(residual relationship)까지도 포함된다는 견해 등이 대립한다³⁵⁾.

(나) 관련 판단례

① Reza Hossein Khan Tehrani v. EUIPO (T-853/19)

청구인(Blue Genes)은 미국에서 Earnest Sewn 상표(^{earnest sewn}_{24 25 26 27 28 29 30 31})를 사용하여 청바지 등을 판매하는 회사이다. 출원인(Mr. Reza Hossein Khan Tehrani)이 이사로서 근무하던 회사는 청구인의 전신에 해당하는 회사와 위 상표가 부착된 상품의 판매권계약을 체결하였는데, 교섭과정에 참여한 출원인은 계약이 종료되자 유사한 상표(Earnest Sewn)를 개인 명의로 등록하였다.

출원인은 ① 자신은 계약의 당사자가 아니며, ② 계약 종료 후 이 사건 상표의 출원까지 1년 이상이 경과하여, 앞선 판매권계약은 자신의 상표 출원에 대한 악의의 판단과 무관하다고 주장하였다. 그러나 유럽연합 일반법원(EGC)은 구 유럽 상표법 제52(1)(b)항³⁶⁾의 적용을 인정하면서, ① 출원인이 계약서에 당사자로 명시되지 않았더라도 계약 후 관계(post-contractual relationship)가

33) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361

34) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372

35) Alexander Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press, 2010. paras. 5.57-5.58.

36) 2017년 개정에 따라 제59(1)(b)항으로 조문 위치가 변경되었다.



항상 부정되는 것은 아니며, ② 계약의 법적 성격보다는 구체적 내용을 검토해야 한다고 판시하였다. 나아가, 출원인이 판매권계약 종료 후 인용상표의 상표권을 양수하려 하였으나 실패하였고, 그로부터 불과 9개월 후 상표를 출원하였다는 점을 고려할 때, ③ 계약 종료로부터 출원까지 1년의 기간은 출원인의 선의를 증명할 수 있을 만큼 길다고 보기 어렵다고 판단하였다.

② Aeroporto di Villanova d'Albenga SpA v. EUIPO (T-396/20)

청구인(Aeroporto di Villanova d'Albenga SpA)과 출원인(Aéroports de la Côte d'Azur)은 각각 이탈리아와 프랑스 Riviera 지역에 위치한 공항을 운영하는 회사이다. 출원인이 Riviera Airport 상표()를 등록하자, 청구인은 구 유럽 상표법 제52(1)(b)항을 들어 상표 무효심판을 청구하였다.

청구인은 출원인의 악의를 입증하기 위한 근거로 ① 과거 청구인과 출원인의 자회사가 용역 계약을 체결한 적이 있어, 일정한 거래관계가 존재한다는 점, ② 출원에 즈음하여 출원인과 가진 회의에서 청구인이 운영하는 공항의 현대화 계획을 논의하며 Riviera Airport라는 명칭을 사용하려는 의도를 밝혔다는 점을 제시하였다.

그러나 법원은 청구를 기각하면서, ① 청구인과 출원인의 자회사 간의 계약은 출원 3년 전에 이미 종료되었고, ② 계약기간 중에는 인용상표 자체가 존재하지 않았으므로, 해당 계약을 통해 출원인에게 위 상표의 출원을 하지 않을 의무가 부여되는 것도 아니라고 판단하였다. 또한, 청구인이 상표 출원 이전에 출원인에게 Riviera Airport라는 명칭이 기재된 도안을 발송한 사실은 인정하였으나, ③ 이러한 사전 접촉의 존재만으로 출원인에게 상표를 출원하지 않을 의무가 발생하지 않으며, ④ 출원인 역시 Riviera 지역에서 공항을 운영하는 이상 청구인과 동등한 정도로 해당 상표를 출원할 권리가 인정된다고 판단하였다.

(4) 일본

(가) 공서양속에 반하는 상표 관련 법리

일본 상표법에는 악의에 대한 명시적 규정이 존재하지 않으나, 일본 특허청은 악의의 상표 출원을 '타인의 상표가 국내에 등록되지 않은 것을 이용하여 부정

한 목적으로 상표를 출원하는 행위'로 해석하고 있다³⁷⁾. 이러한 악의의 상표 출원은 상표법 제4조 소정의 등록거절사유에 해당하며, 이에 해당하는 상표가 착오로 등록된 경우 정당한 권원이 있는 자는 무효심판을 통해 이를 다룰 수 있다.

악의의 상표 출원에 관한 구체적 규정으로는 상표법 제4조 제1항 제7호, 제8호, 제10호, 제15호, 제19호 등이 언급되나, 가장 널리 적용되는 것은 제7호 및 제19호이다. 제7호는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표”, 제19호는 “타인의 업무에 관한 상품 또는 역무를 표시하는 것으로 일본 국내 또는 외국의 수요자 간에 널리 인식된 상표와 동일 또는 유사한 상표로서, 부정한 목적(부정한 이익을 얻을 목적, 타인에게 손해를 가할 목적 그 외의 부정한 목적을 말함. 이하 동일)을 가지고 사용하는 상표”를 등록거절사유로 규정하고 있다.

이처럼 일본 상표법에는 우리 상표법 제34조 제1항 제20호에 대응하는 개별 규정은 존재하지 않으나, 일본은 공서양속에 관한 일반조항인 제7호를 폭넓게 적용하여 비슷한 결과를 달성하고 있다. 우리 상표법 제34조 제1항 제4호에서는 ‘상표 그 자체’ 또는 상표가 ‘수요자에게 주는 의미와 내용’이 공서양속에 반하는 경우만을 규정하고 있지만, 일본 상표법 제7호는 보다 폭넓은 해석의 여지가 있어 ‘상표 출원의 경위가 사회적 상당성을 결여하는 등, 등록을 인정하는 것이 상표법이 예정한 질서에 반하는 경우’에도 적용될 수 있기 때문이다. 따라서 당사자 간 계약관계에 기하여 어떠한 신의칙상 의무가 발생하는 경우, 그에 반한 상표 출원은 제7호의 적용 대상이 된다³⁸⁾.

거래관계상 신의칙상 의무가 인정되더라도 이에 반한 상표 출원이 사회적 상당성을 결여하는 데 이르기 위해서는 부정한 목적이 요구된다는 견해가 유력하다³⁹⁾. 동항 제19호에서는 타인의 미등록상표가 널리 인식되어 있더라도 부정한 목적이 인정되어야만 등록을 거절할 수 있다고 규정하는바, 널리 인식되지 않은 타인의 미등록상표에 대해서까지 거래관계의 존재를 이유로 제7호를 적용하기

37) Trade Mark 5 Forum, 「悪意の商標出願に対するTM5各庁の法律と審査基準・実務に関する報告書」, 2022. 10., p. 129.

38) 金井重/鈴木將文/松嶋隆弘 編, 『商標法コンメンタル新版』, 勁草書房, 2022, p. 121.

39) 金井重/鈴木將文/松嶋隆弘 編, 『商標法コンメンタル新版』, 勁草書房, 2022, pp. 122-123. 재판례의 경우, 知財高判令2・1・299 令和1年(行ケ)10105号 등.



위해서는 제19호가 요구하는 것 이상의 부정한 목적이 필요하다고 보는 것이 체계적 해석상 타당하다는 것이다⁴⁰⁾.

(나) 관련 판단례

① 知財高裁平27・8・3 平成27年(行ケ)10022号 (노라야 사건)

원고는 음식점 프랜차이즈 사업을 운영하는 자로 상표권의 갱신이 필요하다는 사실을 인지하지 못하여 상표(**のらや**)의 존속기간이 만료하였다. 원고와 프랜차이즈 계약을 체결하여 가맹점을 경영하던 피고는 원고의 상표권이 소멸된 사실을 알게 되자, 위 상표와 동일한 상표를 출원하였다.

이에 대해 법원은 ① 프랜차이즈 계약을 체결한 피고는 원고의 상표권을 존중하고, 원고에 의한 상표권의 보유 및 관리를 방해하지 않을 신의칙상의 의무를 진다고 판단하였다. 또한, ② 피고가 등록상표를 이용하여 원고와의 재계약 교섭을 유리한 방향으로 이끌어 나가는 등 부당한 이익을 얻으려 한 사실이 인정되었다. 법원은 이러한 출원의 경위에 비추어 피고의 상표 출원은 정당한 상도덕에 반하여 사회적 타당성을 현저히 결여한 것이며, 상표법의 목적에도 반한다는 이유로 제7호의 적용을 긍정하였다.

② 知財高裁平30・10・10 平成29年(行ケ)10223号 (하이패트 사건)

피고는 원고의 상표(**ハイパット**)가 부착된 제품을 판매하는 대리점을 운영하는 회사로, 원고가 위 상표를 사용하는 사실을 인식하면서도 원고의 상표권이 존속기간 만료로 소멸하자, 유사한 상표(**ハイパット** / **H I P A T**)을 등록출원하고, 이를 원고에게 알리지 아니하였다.

이에 대해 법원은 ① 원고와 피고 간 판매대리점 계약만으로는 인용상표 또는 그와 유사한 상표에 대한 등록출원을 금지하는 명시적 또는 묵시적 합의가 인정되지 않는다고 판단하였다. 또한, ② 피고의 상표 출원이 원고의 상표권 소멸 후 3년이 경과한 시점에 이루어졌으며, ③ 등록상표를 원고와의 교섭 과정

40) 한편, 제7호는 공공의 이익을 보호하기 위한 규정이므로 사적 이해관계의 조정을 위해 적용할 것은 아니라는 이유로 당사자 간의 계약관계가 존재하는 사안에 대한 제7호의 적용을 부정하는 재판례도 드물지 않다. 가령, 知財高判平20・6・26判時2038号97頁 등.

에서 사용하거나, 원고에게 라이선스 비용 등을 청구한 사실이 없어 부정한 목적의 출원으로 보이지 않는다고 보았다. 법원은 이러한 출원의 경위와 목적에 비추어 볼 때, 피고의 출원이 신의칙에 반하거나 사회적 상당성을 현저히 결여하였다 보기 어렵다고 하여 제7호의 적용을 부정하였다.

다 제20호 해석론에 대한 시사점

(1) 사용의 정당한 권원에 대한 판단 (“타인 사용” 부분)

상표법 제34조 제1항 제20호의 입법 경위와 목적을 고려하면 ‘타인’은 출원 인과의 관계에서 상표를 출원할 정당한 권원을 가진 자로 해석되어야 한다. 등록출원 과정에 적용되는 당해 조항의 입법 취지를 고려할 때, 정당한 권원 여부는 결국 거래관계 등에서 출원인에게 상표 출원으로 나아가지 않을 어떠한 신의성실 의무가 도출되는지에 따라 달라진다. 각국의 입법례를 통해 볼 때, 이러한 성실의무는 ① 계약당사자로서 지는 명시적·묵시적인 계약상 의무에 한정되지 않고, ② 계약 전후 과정 전반에 걸쳐 인정될 수 있지만, ③ 일시적인 사실상 접촉에 그친다면 이를 인정할 수 없을 것이다.

다만, 어떠한 계약관계가 존재하더라도 계약의 명칭이나 법적 성격으로부터 곧바로 상표 출원과 관련한 신의성실 의무를 도출할 수 없고, 출원인과 형성된 구체적 관계를 면밀히 살펴보아야 함을 알 수 있다⁴¹⁾. 반면 우리 대법원은 타인과 출원인 간 관계의 법적 성격을 중심으로 정당한 권원의 귀속을 판단해 왔고(SODA 사건, 장보고 사건), 이는 이 사건 특허법원의 판단(영업양도 계약 해당 여부)에서도 쟁점이 되었다. 대상판결에서는 계약의 법적 성격을 명확하게 판단하지는 않았지만, 결국 이를 전제로 하여 선사용상표 사용의 통제·관리 주체를 인정하였다는 점에서 그 연장선에 있다.

(2) 소극적 요건으로서 부정한 목적 (“계약·업무상 거래관계” 부분)

해외의 법제는 거래관계를 통한 출원인의 선사용상표 등록 문제에 있어, 공통

41) 가령 일본의 경우, 노라야 사건에서는 음식점 프랜차이즈 계약에서는 출원인에 대한 신의성실 의무가 도출되지 않았으나, 하이패트 사건에서는 상품판매 대리점 계약으로부터의 도출이 인정되었다.



되게 출원인의 부정한 의도를 주관적 요건으로 함께 판단하고 있다. 특히 유럽 연합 사법재판소는 선사용상표에 대한 출원인의 인식과는 별도로 출원인의 의도를 제반사정을 고려하여 판단을 요구하고 있다. 이러한 부정한 목적의 판단에 있어, ① 타인과 출원인 간 교섭 과정에서 출원인이 상표를 활용하였는지 여부, ② 거래관계 등이 종료된 시점으로부터 또는 선사용상표의 상표권이 소멸한 경우 그로부터 상당한 기간이 경과하였는지 여부, ③ 출원인이 상표를 사용하려는 의도 없이 등록출원하였는지 여부, ④ 선사용상표의 고객흡인력 내지 명성에 편승하려는 목적이 인정되는지 등의 사정이 고려된다. 다만, ⑤ 출원인과의 상이에 직접적 관계가 존재하는 경우 선량한 상행위 관습에 반하는 부정한 의도를 가지고 상표를 출원하였음을 추단할 수 있는 중요한 근거가 된다.

상표법 제34조 제1항 제20호에서는 “부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적”을 명시하고 있는 제13호와 달리 부정한 목적을 규정하고 있지 않다. 이에 특허청에서는 타인에 손해를 끼칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하여 이익을 얻을 목적이 없어도 제20호가 적용된다는 입장으로⁴²⁾ 문언해석상 일응 타당한 것으로 평가된다.

그러나 체계적 해석상 소극적 요건으로 부정한 목적을 고려하는 것이 필요하다고 생각된다. 제13호는 인식력 있는 선사용상표를 대상으로 하고 있음에 비해, 제20호는 “타인이 사용을 준비중인” 경우에도 적용되므로 인식력을 요구하지 않는다. 그렇다면 인식력 없는 선사용상표의 등록출원에 대해 부정한 목적까지 요구하지 않고 등록거절 사유로 삼는다면 우리 상표법의 출원주의 원칙에 반하여 제20호를 지나치게 넓게 활용하는 것은 아닌지 의문이 제기된다. 다만 EU의 입법례에 비추어, 제20호의 “동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계”를 출원인의 부정한 의도를 추단할 수 있는 관계로 해석한다면 명문에 반하지 않고 부정한 목적을 일종의 ‘묵시적 요건’으로 활용할 수 있을 것이다⁴³⁾. 앞서 살펴본 바와 같이 대법원이 ① 타인과 출원인의 내부 관계, ③ 선사용상표의 개발·선정·사용 경위를 판단기준으로 활용하는 것 또한 부정한 목적의 암묵적 고려라는 점에서 이해된다.

42) 특허청 상표심사정책과, 「상표심사기준」(특허청예규 제130호), 2023. 2., 52002면.

43) 이 사건 특성에 비추어 이러한 해석이 필요하다는 점에 대해 5장에서 자세히 논의한다.

4 영업양도와 상표 사용권원의 귀속 판단

가 영업과 상표의 분리 양도 가능성

(1) 상법상 영업양도

특허법원에서는 원고 측 소외인과 피고 사이의 이 사건 양도계약의 성격이 영업양도계약에 해당하는지 쟁점이 되었고, 대법원에서도 선사용상표에 대한 권원이 누구에게 귀속되는지 판단의 전제로 판단되었다. 이하에서는 영업양도계약이 선사용상표 사용에 대한 권원 귀속 간 관계에 대하여 살펴본다.

영업이란 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 유기적 일체로서의 기능적 재산 또는 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 의미한다. 영업양도는 영업체가 동일성을 유지한채 일체로서 이전되는 것으로, 대법원은 “단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여” 판단한다⁴⁴⁾.

다만, 대법원은 “영업양도는 채권계약이므로 양도인이 영업양도계약에 따라 재산을 이전할 때에는 포괄승계가 인정되지 않고 특정승계의 방법에 의하여 재산의 종류에 따라 개별적으로 이전행위를 하여야 한다”고 하여 상속, 회사의 합병과 같은 포괄적 승계와 달리 취급하고 있다⁴⁵⁾. 이러한 점에 비추어, 구체적 사건에서 영업양도가 인정된다고 하더라도, 양수인이 상표에 대한 권리를 취득하는 것은 아니라고 할 것이다.

(2) 상표권 이전에 대한 상표법의 태도

상표권 이전을 규율하는 상표법 규정의 변화도 영업양도가 반드시 상표에 대한 권리이전을 내포하지 않음을 보여준다. 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제 4210호에 의하여 개정되기 전의 것) 제27조 제1항에서는 “상표는 등록여부를

44) 대법원 2003. 5. 30. 선고 2002다23826 판결 등.

45) 대법원 1991. 10. 8. 선고 91다22018, 22025 판결.



불문하고 그 지정상품의 영업과 같이 하지 아니하면 이를 이전할 수 없다.”라고 규정하여 영업과 상표를 분리하여 양도할 수 없음을 명확히 하였다. 반면 현행 상표법 제93조에서는 “상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다”고 규정하여, 영업과 별개로 상표를 이전할 수 있음을 전제하고 있다. 상품의 출처 표시 기능을 수행하는 상표가 영업과 밀접한 관련이 있음을 부정할 수는 없지만, 이러한 상표의 기능은 주로 상표권자의 거래상 이익을 보호하기 위한 것이므로 상표권자 스스로 그 이익을 포기하는 것을 금지할 이유가 없다는 점, 상표와 영업이 동시에 이전된다고 반드시 품질보증이 이루어지는 것은 아닌 점에서 현행 상표법 규정은 타당한 것으로 보인다⁴⁶⁾⁴⁷⁾.

구 상표법의 규정을 세밀하게 분석해보면, 논리적 대우로서 ‘상표를 이전하기 위해서는 영업과 같이 이전하여야 한다’라는 점을 알 수 있고, 따라서 구체적 사안에서 영업의 이전, 즉 영업양도가 이루어지지 않았다면 상표권의 이전은 당연히 부정된다. 반면 현행 상표법 규정 아래에서는 ‘일부 지정상품에 대해 분할하여 이전’할 수 있으므로 영업은 양도하지 않은 채 상표권만 이전하는 경우가 가능하다.营业을 양도하였으나, 상표권은 이전하지 않는 경우는 (구법, 현행법 모두에서) 상표법의 규율대상이 아니지만, 상표에 대한 재산권성을 제고하려는 상표권 이전 관련 법 개정의 취지를 고려하면 마찬가지로 가능한 것으로 생각된다. 구체적 사안에서 영업양도 사실이 인정된다고 하더라도 상표권 이전이 당연히 인정되는 것은 아니고, 영업양도 사실이 부정되어도 여전히 상표권 이전의 가능성은 남아 있으므로, 영업양도계약의 인정 여부는 상표 사용권원의 귀속을 판단하는 선결문제가 되는 것은 아니다.

46) 정상조(편집대표), 「상표법 주해 II」, 박영사, 2018, 126면.

47) 미국의 경우에도, 연방상표법 Section 1060(a)에서 등록상표의 이전은 영업(good will of the business)과 함께 이루어져야 한다고 규정하나, 실무상 소비자 혼동을 초래할 소지가 없다면 영업 전체의 양도를 요하는 것은 아니라고 해석되고 있다. Vittoria N. Am. v. Euro Asia Imports, Inc., 278 F.3d 1076m 1083 (10th Cir. 2001) 등 참조.

나 상표권 이전에 대한 계약의 해석

(1) 계약해석의 원칙

그렇다면 상표권 내지 사용권원의 이전은 별도로 계약해석의 결과로서 인정되어야 한다. 판례는 계약해석과 관련하여 ① 처분문서에 기재된 문언대로의 의사표시 내용을 인정하되, ② 당사자 사이 계약해석을 둘러싼 이견이 있는 경우, 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 해석하고, ③ 진정한 의사를 알 수 없는 경우 표시상의 효과 의사에 의하여야 한다는 입장이다⁴⁸⁾. 다만, 당사자들이 계약의 기초가 되는 사항에 대하여 공통의 착오로 구체적 약정을 하지 않았다면 ④ 착오가 없을 때 약정하였을 것으로 보이는 내용으로 당사자 의사를 보충하여 계약을 해석하되, 이는 계약의 목적, 거래관행, 적용법규, 신의칙 등에 비추어 객관적으로 추인되는 정당한 이익조정의 의사에 의하여야 한다⁴⁹⁾.

따라서 상표권의 귀속에 관하여 개별적인 약정을 하였다면 그에 의하되, 단지 “모든 영업권, 상표권, 특허 등의 모든 권리를 그대로 승계한다.”등의 추상적 언급만 있고, 문제가 되는 권리의 구체적인 내용이나 이전 여부, 이전등록의 시기나 절차, 방법에 관하여 아무런 정함이 없다면 해당 권리의 이전을 약정한 것으로 보기는 어려울 것이다⁵⁰⁾. 만약 상표 사용권원의 귀속에 대해 어떠한 사항도 정한 바 없다면, 그것이 당해 상표를 계약 내용에서 제외하려는 의사라는 점에 다툼이 있는 경우 ②의 사항들을 고려하여 판단하여야 할 것이다. 만약 착오로 상표에 관한 약정을 하지 않은 경우로 인정된다면 ④에 따라 계약의 보충적 해석이 요구된다고 보아야 하고, 이 경우 정당한 이익조정의 관점에서 판단하여야 한다.

(2) 구체적 판단 - 장보고 사건과의 비교

대법원이 상표법 제34조 제1항 제20호 적용에 대한 법리를 최초로 제시한 장보

48) 대법원 2002. 6. 28. 선고 2002다23482 판결.

49) 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005다13288 판결.

50) 대법원 2020. 8. 27. 선고 2019다225255 판결. “양수양도 합의계약서”의 계약기간 약정에 주목하여 영업양도가 아닌 계속적 경영위탁과 유사한 계약을 인정하고, 특허권 이전 합의는 부정한 사안이다.



고 사건⁵¹⁾에서는 폐사어를 유기질 비료로 가공하는 공장을 운영하는 원고가 위탁자로서 피고와 공장 위탁경영 계약을 체결하였고, 그 생산 상품에 대해 장보고 표장(장보고) 내지는 이를 변형한 표장(장보고)을 부착하여 판매해 왔으나, 그 표장의 개발과정에 관여하였던 수탁자 피고가 장보고 표장에 대해 상표등록을 출원하자 위탁자 원고가 제20호의 등록무효 사유를 주장하였다.

해당 사건의 계약에서는 위탁경영의 과정에서 개발·활용되는 상표에 대해 정하고 있는 바가 없었지만, ① 수탁자가 제품을 가공·생산하고 그 소유권을 갖되 판매 명의는 위탁자로 하도록 정하였고, ② 위탁자에게 위탁료를 매달 지급하고, ③ 위탁자 소속직원이 수탁자의 제품생산, 포장디자인, 판매, 출하 등의 업무 지도를 할 수 있다고 정하였다. 다만, ④ 수탁자는 표장 개발과정을 주도하였고, ⑤ 제품의 판매 및 광고를 전담하였다는 사정이 인정되었다.

특허법원은 표장의 사용과 관련된 ④ 및 ⑤의 사실관계에 주목하여 전사용상표에 대한 권원은 수탁자에 귀속된다고 판단하였으나, 대법원은 계약에서 정한 ① 내지 ③ 사항에 주목하여 해당 계약을 위임계약으로 보고, 수탁자의 활동은 위임인인 위탁자에 그 효과가 귀속되는 것이라 판단하여 제20호 적용을 긍정하였다.

원·피고 간 계약 체결 당시에는 상표가 존재하기 전으로 그 개발 및 사용에 대한 사정까지 미처 고려하지 못하였을 것이고, 보충적 해석이 문제된다. 따라서 계약목적, 거래관행에 비추어 정당한 이익조정 의사가 무엇인지 객관적으로 탐구하여야 하나 그러한 사정은 나타나지 않는다. 다만, 위 표장은 품질관리가 중요한 비료에 부착되어 사용되므로, “표장에 화체된 신용이나 고객흡인력”도 품질 유지와 유기적으로 결합된 점에 비추어, 제품생산에 대해 관여할 수 있고, 판매 명의자인 위탁자로부터 상표 사용에 대한 권원을 분리하는 것은 부당하다는 점에서 대법원의 판단을 이해할 수 있다.

51) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결.

다 대상판결의 검토

대법원은 이 사건 양도계약은 피고의 재고도서와 출판권 및 출판영업을 계속적으로 유지하며 이를 원고측 소외인에 이전하는 것을 내용으로 한다고 판단하면서, 별다른 검토 없이 “청문각” 표장의 사용 권원을 소외인에 귀속시키는 합의가 인정된다고 판단하였다. 또한 해당 상호로 사업자등록을 하고, 기존 도서들을 출판, 판매하여 상표의 사용을 통제·관리하였다고 인정되는 “타인”인 선사용상표 사용자로 판단하였다.

하지만 일체로서 영업이 이전된 것으로 볼 수 없다는 특허법원의 판단에 나타난 사정, 영업양수인의 상법상 책임을 부인한 원고의 주장 등에 비추어 영업양도계약의 성격을 당연히 인정할 수 있는지 의문이다. 설령 영업양도로 인정되더라도, 앞서 살펴보았듯이 상표에 대한 권원 이전은 별개로 판단되어야 하는바, 이 사건 양도계약에서는 “청문각” 표장의 사용에 대해 명시적으로 정한 바 없으며, 피고가 이 사건 계약 이후 소외인을 사기죄로 형사고소한 점 등에 비추어 묵시적으로도 이전의 합의를 인정할 수도 없다. 계약해석 원칙(②)에 따라 계약의 목적, 동기와 경위를 살펴보더라도, 피고가 원고에 대한 채무변제를 위해 이 사건 양도계약에 이른 점, 영업의 가치에 대한 평가 없이 ‘재고도서 및 출판권’만 명시하여 양도금을 산정한 점 등을 고려하면 양수인에게 표장의 사용에 대한 권원까지 이전하려는 의사를 해석하기는 어려워 보인다.

장보고 사건과 달리 상표가 표지로 활용된 교재출판업의 특성을 고려할 때, 상품과 상표가 유기적으로 밀접하게 연관되어 있다고 볼 여지도 적으므로⁵²⁾ 상표의 사용과 상품의 생산·판매를 결합하여 취급할 필요도 달리 없다고 생각된다. 그렇다면 영업양도를 전제로 당연히 정당한 권원이 양수인에 귀속된다고 판단할 수는 없다고 생각된다.

52) 출판물의 고객흡입력은 저작물 그 자체에서 주로 발생하여, 출판사의 영업과 품질향상을 위한 노력이 미치는 영향이 비교적 적기 때문이다. 동일 서적이 다른 출판사에서 재출간되는 경우도 빈번하다.



5

일회적 거래관계에서 상표출원인의 악의 판단

가

제20호에서 예정하는 거래관계

(1) 계속적 거래관계

앞서 살펴본 바와 같이, 제20호의 적용 대상이 되는 거래관계는 출원인에게 신의칙상의 의무가 발생할 정도의 것이어야 한다. 예를 들어, 종업원이 회사의 제품출시계획을 알고 상표를 선점하고자 이를 미리 출원하는 경우(고용관계)나, 대리점 점주가 본사의 상표가 등록되지 않은 사실을 기회로 이를 출원하는 경우(업무상 거래관계)가 전형적인 적용 대상이고, 관련 없는 제3자의 영업활동을 통하여 상표의 사용을 인지한 경우는 제20호의 적용대상이 아니다⁵³⁾. 이러한 특허청의 해석에 비추어, 제20호가 예정하는 전형적 거래관계는 일정한 수준의 계속성·반복성을 요하는 것으로 생각할 수 있다.

(2) 일회적 거래관계로서의 영업양도계약

영업양도계약은 영업의 전부 또는 중요한 일부의 승계를 이행함으로써 종료 되는 계약으로, 앞서 살펴본 고용계약, 대리점 계약 등에 비하여 일회적·일시적인 성격의 계약이다. 거래의 특성상 당사자 간 관계의 밀접도, 지속성은 계속적 거래관계에 비해 낮다고 할 수 있고, 따라서 거래 당시 등록되지 않았던 선사용 상표에 대한 어떠한 신의성실 의무를 도출해내기는 비교적 어렵다고 생각된다.

특허청 또한 “상표권을 영업과 함께 양도”한 자가 해당 상표가 거래에 사용되고 있음을 알고도 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우로 제20호의 적용대상을 한정하고 있다⁵⁴⁾. 이는 거래관계의 일회성에도 불구하고 신의칙상의 의무가 발생하는 예외적인 상황을 규정한 것으로 이해할 수 있다. 상표권을 명시적으로 양도한 자가 차후에 동일·유사한 상표를 출원하는 것은 상표권을 양도하겠다는 계약의 문언에 정면으로 반하는 것이라는 측면에서, 사회

53) 특허청 상표심사정책과, 「상표심사기준」(특허청예규 제130호), 2023. 2., 52001-52002면.

54) 특허청 상표심사정책과, 「상표심사기준」(특허청예규 제130호), 2023. 2., 52001면.

적 타당성을 결한 등록출원으로 인정된다⁵⁵⁾.

한편, 상표권은 영업과 분리하여 양도할 수 있으므로, 상표권에 관한 명시적·묵시적 합의가 없는 영업양도계약의 경우가 어떻게 취급할지 문제이다. 이러한 경우도 일의적으로 제20호를 적용할 수 있는 것인가? 여기에서는 부정한 목적을 제20호의 묵시적 요건으로 삼는 해석론에 터잡아, 유럽의 판단례와의 비교를 통해 일회적·일시적인 계약관계와 같은 비전형적 사안에서 제20호를 적용하기 위한 판단기준을 검토하고자 한다.

나

비교사례: Pangyrus Ltd v. OHIM (T-257/11)

(1) 사건의 경위

소외인 C는 1991년 선사용상표(COLOURBLIND)와 이를 부착한 학습용품을 고안하고, 1993년 Pangyrus사(청구인·원고)를 설립하여 해당 학습용품을 판매하였다. C는 1998년 청구인에 대한 보유지분을 소외 Cordyn Group사에 일괄 양도하는 계약을 체결하였고, 이후 청구인의 관련사에서 이사로 근무하다 2003년경 퇴임하였다. 퇴임 직후 C는 RSVP Design사(출원인)를 설립하고, 2003. 8월경 COLOURBLIND 상표의 모든 권리를 출원인에게 양도하는 계약을 체결하였다. 출원인은 2003. 9월경 유럽 상표디자인청(OHIM)⁵⁶⁾에 학습용품, 서적 및 경영관리, 교육서비스 업종을 지정상품으로 하여 동일한 상표를 등록출원하였다. 한편 Pangyrus사는 2002. 12월경 회사의 등록말소를 신청하여 2003. 5월경 등록이 말소되었으나, 2004. 5월경 재등록되었다. 2005. 2월경 출원인의 상표가 등록되자, 청구인은 2007년 유럽 상표디자인청에 악의의 상표 등록에 해당한다는 등의 이유로 등록취소를 청구하였다.

상표디자인청 취소부(Cancellation Division)는 청구를 인용하였다. 취소부는 ① 상표의 출원 시점을 기준으로 소외 C와 청구인 간에 청구인이 선사용상표의 권리를 보유하고 있다는 양해가 존재한다고 인정하고, ② 이러한 양해의

55) 물론 영업양도의 효과로 양수인이 부담하는 경업금지의무(상법 제41조)에 의해서도 인정될 수 있다.

56) 2016. 3. 유럽연합 지식재산청(EUIPO)로 개칭되었다.



존재를 알고 있는 C를 대표이사로 한 출원인의 상표 출원은 ‘선량한 상행위의 원칙에 반하는 부정한 행위’로 악의의 상표 출원에 해당한다고 판단하였다.

심판부(Board of Appeal)는 취소부 결정을 반복하였다. 심판부는 ① 악의의 상표 출원임을 주장하는 청구인 측이 그에 대한 증명책임을 부담함을 전제로, 그 입증은 ‘상호 양해’와 같은 추상적인 것으로는 부족하고, ② C가 청구인에게 선사용상표에 대한 권리를 명시적으로 양도하였다고 객관적으로 추정할 수 있는 수준의 증명을 요한다고 판단하였다⁵⁷⁾. 이에 출원인이 유럽연합 일반법원에 항소하였다.

(2) 법원의 판단

일반법원은 항소를 기각하며 ① 선사용상표의 존재를 알았다고 하여 악의의 출원이라 단정할 수는 없고, ② 출원인의 의도(intention)를 함께 고려하여야 한다고 판시하였다. 예를 들어, C가 계약관계를 가졌던 청구인의 상표를 선점하거나, 청구인으로 하여금 선사용상표를 더 이상 사용하지 못하게 하려는 의도로 상표를 출원하였다면 이를 악의의 상표 출원으로 인정될 수 있을 것이다.

그러나 법원은 청구인이 제출한 증거가 이러한 부정한 의도를 입증하기에는 부족하다고 판단하였다. 특히 청구인은 ① C와 Cordyn Group사 간의 지분 양도계약을 고려할 때, 선사용상표의 상표권이 C가 아닌 청구인에게 귀속되었다는 사정에 대한 상호 양해가 존재하였다고 주장하였다. 그러나 법원은 청구인이 선사용상표의 수익적 권리자(beneficial owner of rights)로 인정되는 것은 별론으로, C가 청구인에게 선사용상표의 법적 소유권(legal title)까지 양도한 것으로 계약을 해석할 수는 없다고 판단하였다⁵⁸⁾.

나아가, 법원은 C가 명시적 또는 묵시적으로 청구인에게 선사용상표의 권리를 양도하였다고 보기 어려운 이상, ② 선사용상표를 개발하여 상표권을 최초로 취득한 C에게는 자신이 선사용상표의 정당한 권리자라고 믿을 만한 이유가 있었으므로, C에게 상표권을 양도받은 출원인에게 부정한 의도가 있다고 단정할 수 없다고 판시하였다.

57) 26/02/2015, T-257/11, RSVP Design (COLOURBLIND), EU:T:2015:115, para. 21.

58) 지분양도 계약서의 조항 중 “모든 지적재산권은 Pangryus사에 부여되고, Pangryus사에 의하여 수익적으로 소유된다.” 및 “Pangryus사는 지적재산권의 유일한 수익적 소유자이다.” 부분이 문제되었다.

(3) 상표출원인의 악의 판단에 대한 시사점

이 사건에서 법원은 선사용상표의 존재를 알았다는 사정만으로 출원인을 악의로 단정할 수는 없고 출원인의 의도를 객관적으로 평가하여야 한다는 일반적 법리가, 당사자 간에 계약관계 등 직접적 관계가 존재하는 경우에도 적용된다고 보았다.

한편 법원은 일관적으로 직접적 관계의 존재를 부정한 의도를 추단할 수 있는 중요한 근거로 삼아 왔다⁵⁹⁾. 그렇다면 이 사건 판결의 의의는 직접적 관계의 존부가 불분명한 등 비전형적인 사안의 경우에는 출원인의 의도를 추단하기 위하여 다른 사실관계를 함께 고려할 필요가 있다는 것으로 해석할 수 있다. 이 사건은 계약관계를 통해 선사용상표의 권리가 이전되었는지가 불분명하였다는 측면에서, 계약관계의 존재만으로 악의를 추단할 수 없는 비전형적 사안에 해당한다고 하겠다.

다 대상판결의 검토

(1) 사안의 비전형성

제20호의 요건을 ① 선사용상표의 사용자(청구인)에게 상표의 정당한 권원이 있을 것과 ② 청구인과 출원인 간의 전형적 거래관계가 존재할 것으로 나누어 볼 때, 대상판결은 어느 면에서나 제20호의 법리를 일의적으로 적용하기에는 비전형적인 사안이다.

① 선사용상표의 권원의 경우, 대법원은 영업양도계약을 근거로 선사용상표의 권리가 청구인에게 양도되었다고 판단하였다. 그러나 앞서 살핀 바와 같이, 영업양도계약의 존재나 판결에 언급된 기타 사실관계만으로 선사용상표의 권리가 당연히 양도되었다고 단정하기는 어렵다.

② 거래관계에 대해 살펴보더라도, 설령 청구인과 출원인 간 “청문각출판사”를 소외인에게 양도하려는 영업양도계약이 인정되는 경우에도, 이는 제20호가 예정하

59) Alexander Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press, 2010. para. 5.57. 판례로는 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372 등.



는 고용계약이나 대리점 계약과 같은 계속적·반복적 거래관계와는 구별되는 것이다. 선사용상표의 권리가 청구인에게 양도되지 않았다고 해석할 여지가 있는 만큼, 계약의 문언에 반하는 행위라는 이유로 출원인의 신의칙 위반을 쉽사리 인정하기도 어렵다.

(2) 판단기준의 검토

대상판결에서 대법원은 제20호의 적용 여부는 ① 타인과 출원인의 내부 관계, ② 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, ③ 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, ④ 선사용상표의 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다는 법리를 재확인하였다. 앞서 살펴본 바와 같이, 이는 제20호의 목시적 요건으로서 출원인의 부정한 목적을 반영할 수 있는 판단기준으로 평가할 수 있다.

한편 스스로 제시한 일반적 판단기준에도 불구하고, 대법원은 대상판결에서 영업양도계약의 존재를 거의 유일한 판단기준으로 삼았다. 즉, 대법원은 영업양도계약이 존재한 사실(거래관계의 존재)을 인정함으로써 선사용상표의 권리도 이전되었다고(청구인에게 정당한 권원이 있음) 판단한 다음, ③ 선사용상표의 개발·선정·사용 경위나 ④ 사용통제·품질관리의 주체에 대해서는 아예 검토하지 않거나, 선사용상표의 상표권이 이전되었다는 사실인정에 기반하여 통제 및 관리의 주체를 쉽사리 확정하였다.

그러나 사안의 경우, 특허법원의 판단과 같이 영업양도계약이 선사용상표의 상표권까지 양도하는 합의를 포함하지는 않는 것으로 해석할 여지가 있다. 이러한 해석에 따르면, 영업양도계약의 존재와는 별개로 선사용상표의 권리자를 별도로 확정할 필요가 있다. 나아가, 영업양도계약의 비전형적 특성에도 불구하고 제20호를 적용하기 위해서는, 출원행위가 계약의 문언에 반하는 등 신의칙 위반을 인정할 수 있는 특별한 사정이 있는지를 추가로 검토하여야 할 것이다. 즉, 대법원의 판단과는 달리 계약관계의 존재를 인정하는 것만으로 제20호의 적용을 긍정하기는 어렵다.

(3) 출원인의 의도를 반영한 유동적 판단기준의 필요성

타인에 손해를 끼칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하여 이익을 얻을 목적이 없어도 제20호를 적용할 수 있다는 해석론은 계약관계 등 일정한 거래 관계는 그 존재만으로 신의칙상의 의무를 발생시킨다는 명제를 전제할 때 정당화된다. 이는 유럽 법원이 거래관계의 존재를 출원인의 부정한 의도를 추단하는 유력한 근거로 삼는 것과 일맥상통한다. 그러나 Colourblind 사건에서 유럽 일반법원이 인정한 바와 같이, 거래관계의 존재만으로 출원인의 의도를 부정하다고 단정할 수 없는 사안도 존재한다.

그렇다면 Colourblind 사건의 판단기준을 참고하여, 제20호의 판단에도 일종의 유동적 접근(sliding scale approach)을 취할 필요가 있다. ① 거래관계의 특성이 전형적이고 선사용상표의 권리관계가 분명한 경우에는 그러한 사실을 인정하는 것만으로 출원인의 신의칙 위반을 쉽게 인정할 수 있을 것이다. 그러나 ② 거래관계가 비전형적이거나, 선사용상표의 권리자가 불분명한 경우에는 제20호 문언에 ‘부정한 목적’을 규정하지 않고 있더라도, 출원인의 부정한 목적에 대한 (객관적) 평가를 통해 사안의 비전형성을 보충함으로써 제20호의 적절한 적용을 도모할 수 있을 것이다.

대상판결의 경우, 영업양도계약을 통해 선사용상표의 상표권이 이전되었다고 단정할 수 없다면, 출원인에게 부정한 의도가 없었다고 평가할 여지가 있다. 출원인은 선사용상표를 개발한 자이므로, 이 사건 상표를 출원한 시점에 자신이 선사용상표의 정당한 권리자라고 믿을 만한 이유가 있었기 때문이다. 반면, 출원인에게 부정한 의도가 있었다고 평가할 여지도 있다. 출원인이 양도계약의 효력을 두고 원고측 소외인과 여러 차례 법적 분쟁을 일으킨 사정이나, 등록상표의 전용사용권자(출원인의 아들)가 원고에게 상표권 침해행위를 중단하라는 취지의 내용증명을 발송한 사정을 고려하면, 양도계약을 통해 이미 선사용상표에 대한 권원을 이전하였음에도 원고의 선사용상표 사용을 저지하는 것이 상표 출원의 주된 목적이었을 가능성이 있다.

즉, 대상판결과 같이 사안의 비전형적 성격이 드러나는 경우, 면밀한 사실인정을 통해 출원인의 의도를 평가한 후, 출원인의 신의칙 위반을 인정하는 것이



타당하다. 이를 통해 비로소 대법원의 “종합적 고려” 정신을 살릴 수 있으리라 생각된다.

6 결론

2014년 상표법 일부개정을 통해 도입된 상표법 제34조 제1항 제20호는 신의칙에 반하는 상표의 출원과정에 주목하여, 사회적 타당성을 결한 경우 등록출원 단계에서부터 이를 거절할 법적 근거를 마련하였다. 다만, 출원인의 상표출원이 선사용 상표 사용인과의 관계에서 언제 신의성실 의무에 반하는 것인지는 구체적 사안에 따라 달리 판단될 것인바, 제20호에 대한 해석론에 있어 판례 법리와 다양한 판단례의 축적이 중요하다. 대상판결은 최초로 법리를 제시한 장보고 사건에 뒤이은 판결로 그 법리를 재확인하여, 향후 제20호의 판단기준으로 확고히 작동할 것임을 보여주었다는 의의가 있다.

다만, 이전 사건에서는 타인과 출원인 간의 관계에 대한 법적 평가로부터 상표 사용에 대한 권원의 귀속을 비교적 쉽게 정당화할 수 있었음에 비해, 대상판결의 경우 그 사실관계가 제20호가 예정하고 있는 전형적인 거래관계에 해당하지 않아 제20호 적용 여부를 일의적으로 결정하기 어려운 사안이었다.

우리 상표법 제34조 제1항 제20호의 기존의 해석론은 문언을 근거로 출원인의 부정한 의도를 고려할 필요가 없다는 입장이다. 하지만 제20호가 규율하는 ‘악의의 상표 출원’에 대한 비교법적 검토의 결과, 대상판결 사안과 같은 비전형적 사안에서는 오히려 부정한 목적을 객관적으로 평가하는 것이 타당하다는 점을 제시하였다.

묵시적인 소극적 요건으로 부정한 의도를 추가로 고려하는 해석론은, 출원주의를 기초로 하는 우리 상표법제와 오히려 조화를 이룰 수 있다는 점에서 이는 체계적 해석으로도 정당화될 수 있다. 이러한 해석론은 대상판결의 법리에서 제시된 판단기준과 일맥상통하는 것으로 판단된다. 다만, 그 적용 방식에 있어 기존과 같이 계약의 법적 성격을 중심으로 판단하기보다, 일종의 유동적 접근(sliding scale approach)을 취할 필요가 있을 것으로 생각된다.

이 글에서는 제20호가 문언대로 적용될 수 있는 전형적 사안과 비전형적 사안을 구별할 수 있는 구체적 기준을 제시하지는 못하였다. 참고로 삼은 국내외 여러 판단례를 통해 계속적·반복적 관계에서 접촉의 밀도와 지속성이 높은 경우를 전형적 사안으로 볼 수 있다는 대략적 접근은 가능하나, 보다 구체적 기준을 마련하기 위해서는 추후 다양한 판단례의 검토가 필요할 것이다. 이외에도 판례의 법리에서 제시하는 상표 사용의 통제·관리 기준은 출원인과의 관계와 무관한 외적인 사정인바, 이를 인식력을 요구하지 않는 제20호의 적용에 있어 타당한 기준으로 삼을 수 있을지에 대해서는 추가로 고민해볼 필요가 있다.



참 고 문 헌

I. 국내문헌

(1) 단행본

1. 정상조(편집대표), 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018.
2. 정상조(편집대표), 「상표법 주해 II」, 박영사, 2018.
3. 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2021.

(2) 논문, 심사기준 등

1. 특허청 상표심사정책과, 「상표심사기준」(특허청예규 제130호), 2023. 2.
2. 산업통상자원위원회, 「상표법 일부개정법률안 심사보고서」, 2014. 5.

II. 외국문헌

(1) 단행본

1. Alexander Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press, 2010.
2. 金井重/鈴木將文/松嶋隆弘 編, 『商標法コンメンタール新版』, 勁草書房, 2022.

(2) 논문, 심사기준 등

1. EUIPO, Trade Mark Guidelines, 2021. 3.
2. Roya Tabibi, “Good Faith” Trademark Infringement: The Ninth Circuit’s Approach to the Tea Rose-Rectanus Doctrine, Boston College Law Review, 2019.
3. Trade Mark 5 Forum, Report on Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings, 2022. 10.

4. Trade Mark 5 Forum, 「悪意の商標出願に対するTM5各庁の法律と審査基準・実務に関する報告書」, 2022. 10.
5. USPTO Trademark Trial and Appeal Board, Fighting Bad Faith Trademark Filings in the United States, 2014. 9.
6. USPTO Trademark Trial and Appeal Board, Case Examples of Bad Faith Filings in the United States, 2016. 3.

2023년
특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

발행일 2023년 12월
발행처 특허심판원 심판정책과
연락처 T. 042)481-5484
주 소 대전광역시 서구 청사로 189
정부대전청사 2동 1705호
ISBN 979-11-6884-143-7 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	 공공누리 공공 저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지