

준특허법 1차 통합강의

서

- 1차 시험 공부에 제일 중요한 것은 조문, 판례, 기출입니다.
- 본 강의는 조문, 판례, 기출을 중심으로 하나의 책과 강의만으로 이해부터 정리까지 가장 효율적인 공부가 가능하게 함을 목표로 하고 있습니다.

대상

- 1차 특허법의 기본이론/조문/판례/기출을 하나의 책과 강의로 끝내고 싶은 사람
- 1차 공부만 하는데, 자신도 모르게 2차 공부 준비도 자연스럽게 하고 싶은 사람

강의 특징

- 특허법 기본원리/핵심개념을 제대로 이해
- 조문/판례의 유기적 이해
- 기출문제를 통해 시험에 불필요한 내용을 전부 배제

교재 특징

- 특허법 전체 조문 수록
- 조문별 판례 원문 수록
- 파트별 기출문제 수록
- 중요개념/짱돌개념의 구별표시/분리배치
- 독자적 견해 전부 배제
- 각종 정리 테이블, 도식화 자료 등 수록
- 기타 수험 공부 편의를 위한 단권화 작업
- 2차 준특허법과 체계적 연계



<준특허법 1차 조판기 → 다음장부터 샘플 수록 참조>

차례 | Contents

제1장

총 설 · 1

1.1	특허법의 목적 - 제1조	2
1.2	정의 - 제2조	6
1.3	절차능력 - 제3조, 제7조의2, 제4조, 제5조, 제13조, 제220조	10
1.4	권리능력 - 제25조	14
1.5	대리 - 제6조, 제7조, 제8조, 제9조, 제10조, 제12조	16
1.6	복수당사자 대표 - 제11조	20
1.7	기일 및 기간 - 제14조, 제15조, 제17조	22
1.8	송달 - 제218조, 제219조	28
1.9	방식심사 - 제16조, 제46조, 제82조 (+ 시행규칙 제11조)	30
1.10	절차의 승계 및 속행 - 제18조, 제19조	34
1.11	절차의 중단 및 중지 - 제20조, 제21조, 제22조, 제23조, 제24조	35
1.12	서류의 제출 - 제28조 내지 제28조의5	38

제2장

특허를 받을 수 있는 권리 및 출원 절차 · 41

2.1	발명	42
2.1.1	특허법상 발명 - 제2조 제1호	42
2.1.2	미완성 발명 - 판례	44
2.2	특허를 받을 수 있는 권리	47
2.2.1	특허를 받을 수 있는 권리 - 제33조	47
2.2.2	특허를 받을 수 있는 권리의 이전 및 공유 - 제37항, 제38조, 제44조	50
2.3	모인출원	55
2.3.1	정당권리자 출원 - 제34조, 제35조	55
2.3.2	특허권이전등록청구 - 제99조의2, 제103조의2	57
2.3.3	거짓행위 죄 - 제229조	59

2.4	특허출원	61
2.4.1	특허출원 - 제42조, 제43조	61
2.4.2	청구범위유예제도 - 제42조의2	65
2.4.3	외국어특허출원 - 제42조의3	66
2.5	심사	68
2.5.1	실체심사 - 제59조, 제60조, 제61조 (+시행령 제9조), 제67조의3, 제78조, 제222조	68
2.5.2	심사주체 - 제57조, 제58조, 제58조의2	75
2.5.3	거절이유통지 - 제63조	77
2.5.4	거절결정 - 제62조	79
2.5.5	특허결정 - 제66조, 제67조, 제66조의2, 제66조의3	80
2.6	특허요건	83
2.6.1	주요 특허요건 - 제29조	83
2.6.2	산업상 이용가능성 - 제29조 제1항	85
2.6.3	신규성 - 제29조 제1항	87
2.6.4	진보성 - 제29조 제2항	96
2.6.5	선출원주의, 협의제 - 제36조	107
2.6.6	확대된 선출원주의 - 제29조 제3항, 제4항	113
2.6.7	불특허사유 - 제32조	119
2.6.8	용이실시 요건 - 제42조 제3항 제1호	121
2.6.9	배경기술 기재요건 - 제42조 제3항 제2호	124
2.6.10	뒷받침 요건 - 제42조 제4항 제1호	126
2.6.11	명확성 요건 - 제42조 제4항 제2호	130
2.6.12	다항제 기재방법 - 제42조 제8항 (+시행령 제5조)	136
2.6.13	단일성 - 제45조 (+ 시행령 제6조)	143
2.7	이익제도	149
2.7.1	공지에외주장제도 - 제30조	149
2.7.2	보정제도 - 제47조, 제51조	153
2.7.3	재심사제도 - 제67조의2	168
2.7.4	거절결정불복심판 - 제132조의17, 제170조, 제172조, 제176조	169
2.7.5	분할출원제도 - 제52조	173
2.7.6	분리출원제도 - 제52조의2	178
2.7.7	변경출원제도 - 제53조	179
2.7.8	조약우선권주장제도 - 제54조, 제63조의3	182
2.7.9	국내우선권주장제도 - 제55조, 제56조	188

제3장**보상금청구권 · 199**

3.1	출원공개 - 제64조 (+ 시행규칙 제44조)	200
3.2	보상금청구권 - 제65조	202
3.3	정보제공 - 제63조의2	204

제4장**특허권 및 침해 · 205**

4.1	특허권	206
4.1.1	특허료 - 제79조, 제80조, 제81조, 제81조의2, 제81조의3, 제85조, 제86조, 제87조, 제221조, 제215조의2	206
4.1.2	특허료 또는 수수료의 감면 및 반환 - 제83조, 제84조	214
4.1.3	특허권의 이전 및 공유 - 제99조	216
4.1.4	특허권의 소멸 - 제88조, 제124조	220
4.1.5	특허표시 - 제223조, 제224조, 제228조	222
4.1.6	실시보고의무 - 제125조	224
4.2	침해	225
4.2.1	특허법상 실시 - 제2조 제3호	225
4.2.2	특허권의 효력 - 제94조	227
4.2.3	특허권의 보호범위 - 제97조	229
4.2.4	균등론 - 판례	241
4.2.5	의식적 제외이론 - 판례	245
4.2.6	자유기술의 항변 - 판례	248
4.2.7	간접침해 - 제127조	250
4.2.8	복수주체침해이론 - 판례	259
4.3	특허권 행사	260
4.3.1	특허권자 조치 - 제126조, 제128조, 제131조 + 제225조, 제230조, 제231조	260
4.3.2	손해액의 산정 - 제128조 제2항	275
4.3.3	손해액의 추정 - 제128조 제4항	277
4.3.4	손해액의 간주 - 제128조 제5항, 제6항	280
4.3.5	손해액의 인정 - 제128조 제7항	284
4.3.6	징벌적 손해배상 - 제128조 제8항, 제9항	285
4.3.7	감정사항 설명의무 - 제128조의2	286
4.3.8	생산방법 추정 - 제129조	287
4.3.9	과실의 추정 - 제130조	288
4.3.10	행위태양제시의무 - 제126조의2	290
4.3.11	자료제출명령제도 - 제132조	291
4.3.12	비밀유지명령제도 - 제224조의3 내지 제224조의5, 제229조의2	293

4.4	특허권 제한	297
4.4.1	특허권 효력이 미치지 않는 범위 - 제96조	297
4.4.2	권리남용 - 판례	299
4.5	소진이론	303
4.5.1	소진이론 - 판례	303
4.5.2	방법발명 소진 - 판례	305
4.5.3	국제적 소진 - 판례	307
4.5.4	부품 교체 - 판례	308
4.6	존속기간연장제도	310
4.6.1	허가 등에 따른 존속기간연장 - 제89조, 제90조, 제91조, 제92조, 제95조 (+ 시행령 제7조)	310
4.6.2	등록지연에 따른 존속기간연장 - 제92조의2, 제92조의3, 제92조의4, 제92조의5 (+ 시행령 제7조의2)	316
4.6.3	준용규정 - 제93조	319
4.6.4	존속기간연장등록 무효심판 - 제134조	320
4.7	권리 대 권리	323
4.7.1	이용저촉관계 - 제98조	323
4.7.2	통상실시권허락심판 - 제138조	326

제5장

실시권 · 329

5.1	허락실시권	330
5.1.1	전용실시권 - 제100조, 제102조	330
5.1.2	통상실시권 - 제102조, 제118조	333
5.2	법정실시권	338
5.2.1	선사용권 - 제103조	338
5.2.2	중용권 - 제104조	340
5.2.3	디자인 저촉 통상실시권 - 제105조	341
5.3	강제실시권	342
5.3.1	국가 비상사태 등에 의한 통상실시권 - 제106조의2	342
5.3.2	재정실시권 - 제107조 내지 제115조, 제125조의2, 제190조, 제191조	343
5.4	기타	352
5.4.1	질권 - 제121조, 제122조, 제123조	352
5.4.2	포기 - 제119조, 제120조	354
5.4.3	국방상 필요한 발명 - 제41조, 제106조	357

6.1	총설	360
6.1.1	심판주체 - 제132조의16, 제143조, 제144조, 제145조, 제146조	360
6.1.2	제척·기피·회피 - 제148조, 제149조, 제150조, 제151조, 제152조, 제153조, 제153조의2	363
6.1.3	심판청구 - 제139조, 제139조의2, 제140조, 제140조의2	366
6.1.4	적식, 적법 - 제141조, 제142조, 제147조	371
6.1.5	중복심판금지 - 제154조 제8항	373
6.1.6	일사부재리 - 제163조	375
6.1.7	본안 - 제154조, 제154조의2, 제158조, 제158조의2, 제160조, 제164조의2	385
6.1.8	직권탐지주의 - 제157조, 제159조	391
6.1.9	참가 - 제155조, 제156조, 제171조, 제136조 제9항	395
6.1.10	심판종료 - 제161조, 제162조, 제165조, 제166조	398
6.1.11	소송과의 관계 - 제164조	401
6.2	무효심판	402
6.2.1	무효심판 - 제133조	402
6.2.2	무효심결 효과 - 제133조 제3항	407
6.3	정정심판	410
6.3.1	정정심판 - 제136조	410
6.3.2	정정청구 - 제133조의2	418
6.3.3	정정심결 효과 - 제136조 제10항	422
6.3.4	정정무효심판 - 제137조	426
6.4	권리범위확인심판	428
6.4.1	권리범위확인심판 - 제135조	428
6.4.2	확인대상발명 적법특정요건 - 판례	430
6.4.3	확인의 이익 - 판례	437
6.4.4	심리범위 - 판례	449
6.4.5	병합청구 - 판례	454
6.5	재심	455
6.5.1	재심 - 제178조, 제179조, 제180조, 제184조, 제185조	455
6.5.2	심결 - 제181조, 제182조, 제183조	458
6.6	취소신청제도	460
6.6.1	취소신청 - 제132조의2, 제132조의3, 제132조의4	460
6.6.2	적식, 적법 - 제132조의5, 제132조의6	462
6.6.3	본안 - 제132조의7, 제132조의8, 제132조의9, 제132조의10, 제132조의11, 제132조의15	463
6.6.4	종료 - 제132조의12, 제132조의13, 제132조의14	464

제7장**심결취소소송 · 467**

7.1	심결취소소송 - 제186조, 제188조	468
7.2	당사자 적격 - 제186조 제2항, 제187조	472
7.3	기술심리관 제척·기피·회피 - 제188조의2	476
7.4	소의 이익 - 판례	477
7.5	소송물 - 판례	481
7.6	심리범위 - 판례	482
7.7	변론주의 관련 - 판례	488
7.8	위법성 판단시점 - 판례	492
7.9	증명책임 - 판례	493
7.10	판결 - 제189조	494
7.11	소송비용 - 제191조의2	498

제8장**PCT · 499**

8.1	국제단계	500
8.1.1	국제출원 - 제192조, 제193조, 제197조, 제198조	500
8.1.2	방식심사 - 제194조, 제195조, 제196조	504
8.1.3	국제조사 및 국제예비심사 - 제198조의2	508
8.1.4	국제공개	511
8.2	국제공개	511
8.2.1	국제특허출원 - 제199조, 제200조의2	512
8.2.2	국내단계진입 - 제201조, 제203조	514
8.2.3	보정 특례 - 제204조, 제205조, 제208조	517
8.2.4	출원공개 특례 - 제207조	520
8.2.5	우선권주장 특례 - 제202조	522
8.2.6	기타 특례 - 제200조, 제206조, 제209조, 제210조, 제211조	528
8.2.7	결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 - 제214조	532

제9장**특이발명 · 533**

9.1	발명의 분류	534
9.2	물건발명과 방법발명	536
9.3	특유발명	538
9.3.1	의료행위 발명 - 관련 판례	538
9.3.2	의약용도 발명 - 관련 판례	542
9.3.3	의약투여방법 발명 - 관련 판례	547
9.3.4	결정형 발명 - 관련 판례	549
9.3.5	컴퓨터프로그램 발명 - 관련 판례	551
9.3.6	BM 발명 - 관련 판례	554
9.3.7	생명공학 발명 - 관련 판례	556
9.4	개량발명	562
9.4.1	선택발명	562
9.4.2	수치한정발명	566
9.4.3	파라미터발명	569
9.4.4	생략발명	571
9.4.5	용도발명	572
9.5	직무발명	573
9.5.1	직무발명 - 발명진흥법 제2조 제2호	573
9.5.2	권리법률관계 - 발명진흥법 제10조, 제12조, 제13조, 제14조	574
9.5.3	보상 관련 규정 - 발명진흥법 제15조, 제16조	578
9.5.4	비밀유지 - 발명진흥법 제19조, 제58조	582

제10장**특이청구항 · 585**

10.1	PbP 청구항	586
10.2	PbU 청구항	589
10.3	기능식 청구항	591
10.4	접سن 청구항	595
10.5	마쿠쉬 청구항	599

11.1	보칙	602
11.1.1	다항제 특칙 - 제215조	602
11.1.2	서류의 열람 등 - 제216조	603
11.1.3	서류의 반출금지 등 - 제217조	604
11.1.4	서류의 전자화 등 - 제217조의2	605
11.1.5	불복의 제한 - 제224조의2	606
11.2	벌칙	607
11.2.1	비밀누설죄 - 제226조, 제226조의2	607
11.2.2	위증죄 - 제227조	608
11.2.3	양벌규정 - 제230조	609
11.2.4	과태료 - 제232조	610
11.3	실용신안법	611
11.4	조약	619
11.4.1	WIPO 설립조약	619
11.4.2	파리조약	620
11.4.3	무역관련 지식재산권에 관한 협정 (WTO/TRIPs)	621
11.4.4	특허협력조약 (PCT)	623
11.4.5	특허법 조약 (PLT)	624
11.4.6	특허실체법 조약 (SPLT)	625
11.4.7	스트라스부르크 협정	626
11.4.8	부다페스트 조약	627
11.5	혼합 사례문제	628

2.6.3

신규성 – 제29조 제1항

법조문

특허법 제29조 제1항 - 신규성

★★★★★

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. [\[공공반전\]](#)

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공언히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

특허청 해설서 취지

신규성의 규정 취지는, 특허법이 신규한 발명을 공개한 대가로 특허권을 부여하는 것이므로 이미 공개된 발명에 대해서는 특허권이라는 독점권을 부여하여 보호할 필요가 없기 때문이다. (2014년 특허청 특허법 조문별 해설서 197-198 페이지)

판례가 판시한 취지 [특허법원 판례](#)

특허제도가 기술을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 것이므로, 이미 공개되어 있는 발명에 대해서는 특허권을 부여할 필요가 없기 때문이다. (특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1247 판결)

관련 이론

1. 신규성 판단방법

① 출원발명 확정, ② 선행발명 확정, ③ 대비.

2. 출원발명 확정

① 청구범위 기준, ② 발명의 설명 참조.

3. 선행발명 확정¹⁾

1) 신규성 상실사유(法29①각호)

공지의 개념 : 광의의 공지(法29①각호) = 협의의 공지(法29①(1)전단) + 공언실시(法29①(1)후단) + 반포된 간행물에 게재(法29①(2)전단) + 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능(法29①(2)후단) [\[공공반전\]](#)

2) 범위

- ① 주체적: 공지주체 불문 → 자기발명공지도 신규성이 상실의 원인이 될 수 있다(法30 별론).
- ② 객체적: 기술분야 불문(진보성과 차이) & 언어 불문.
- ③ 시기적: 특허출원 전 → 시, 분, 초까지 고려(시각주의).
- ④ 지역적: 지역 불문(국제주의, 2006년 10월 1일 시행 개정법).

4. 대비

1) 대비방법 – 동일성 판단 (청구항마다 판단)

동일의 의미 : 실질적 동일 (표현 또는 형식이 아닌, 기술사상의 실체에 착안하여 판단)

동일성 판단방법 : 구성이 동일한가에 의하되, 효과도 참작하여 판단

2) 선행발명 조합 가부 – 불가 (선행기술단일의 원칙)

1) [참고 개념] 선행발명의 개시 요건 및 용이실시 요건

① (i) 형식적 공지설로, 개시 요건만 요구된다는 견해, (ii) 실질적 공지설로, 개시 요건 및 용이실시 요건이 모두 요구된다는 견해, (iii) 절충설로, 신규성 판단 시에는 개시 요건만 요구되며, 진보성 판단 시에는 개시 요건 및 용이실시 요건이 모두 요구된다는 견해 등이 있다. ② 한편, (i) 개시 요건은 발명의 구성이 명시적 또는 내재적으로 개시될 것을 요구하는 개념이며, (ii) 용이실시 요건은 발명을 쉽게 실시할 수 있을 것을 요구하는 개념이다.

📖 기본 개념 - 관련 판례

1. 시각주의 **특허법원 판례**

‘특허출원 전’이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시(자연시) 개념이다. (특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결)

2. 선행기술 단일의 원칙 **특허법원 판례**

특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부씩이 나와 있어서는 아니 [된다.] (특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결)

📖 공지 - 관련 판례

1. 의의 **대법원 판례** **[불대안성]**

‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다. (대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결)

2. 불특정 다수인 **특허법원 판례**

‘불특정 다수인’이라 함은 일반 공중을 의미하는 것이 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정 다수인에 해당된다 할 것이다. (특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허2328 판결)

3. 비밀유지의무 종류 **대법원 판례**

계약...(중략)... 상관습상 이러한 비밀유지의무를 부담한다 할 것이므로, 위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국...(중략)... 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다. (대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결)

4. 일반공장 종업원 **특허법원 판례**

업종이나 시설의 성질상 국방, 산업 또는 기술관계로 특별히 유지하여야 할 비밀이 있다고 인정되는 특수공장의 경우에는 종업원 등에 대하여 그 비밀유지에 관한 특별의무를 요구하는 것이 일반적이라고 할 수 있지만 그러한 비밀유지의 필요성이 인정되지 않는 일반공장의 종업원 등에 대하여서 비밀유지의무가 요청되는 것은 아니라고 할 것이다. ...(중략)... (특허법원 2000. 8. 25. 선고 2000허747 판결)

5. 외부인 출입금지 장소 설치 **대법원 판례**

국가기록원 나라기록관의 직원들이 비밀유지의무를 부담하지 않는 이상, 비교대상발명은 국가기록원 나라기록관에 설치되어 인도된 것만으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 할 것이고, 국가기록원 나라기록관이 외부인 누구나 마음대로 들어갈 수 있는 곳이 아니라고 하더라도 이를 달리 볼 것은 아니다. (대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결)

6. 비밀유지의무 위반 사건 - 신규성 상실 시점 : 비밀유지의무 위반 시 **특허법원 판례**

이 건 등록발명이 출원되기 전에 원고와의 노무도급계약에 의하여 이 건 등록발명의 시제품을 제작한 김병식과 그의 종업원들은 원고에 대한 관계에서 이 건 등록발명에 대한 비밀유지의무를 지는 것이 일반적인 거래관행이라고 할 것이므로 위 김병식과 그의 종업원들이 이 건 등록발명의 내용을 알게 되었다고 하여 이 건 등록발명이 공지되거나 공용된 것은 아니라고 할 것이나, 위 김병식으로부터 위 김병식이 원고 몰래 이 건 등록발명을 이용하여 별도로 제작한 제품을 매수한 이영광은 원고에 대한 관계에서 비밀유지의무가 없는 제3자라고 할 것이므로 이 건 등록발명의 실시품이 위 이영광에게 판매됨으로써 이 건 등록발명은 공지 또는 공용의 상태로 되어 신규성을 상실하게 되었다고 할 것이다. 그러나 이와 같이 위 김병식이 이 건 등록발명의 실시품을 원고 몰래 제작하여 이영광에게 판매한 것은 원고의 의사에 반하여 이루어진 것이라고 할 것이다. (특허법원 1998. 11. 26. 선고 98허1747 판결)

특허출원 - 관련 판례

1. 선출원 시 공지 여부 - 불인정 **특허법원 판례**

‘선출원 발명’은 이른바 중복특허를 방지하게 위해 먼저 특허출원이 된 발명에 대해서만 특허를 부여하기 위해, 선 특허출원에 대해 후 특허출원의 등록을 배제하기 위해 강학상 주어지는 지위일 뿐, 사실상 특허출원 전에 누구나 알 수 있었던 공지기술에 해당한다고 볼 수 없다. (특허법원 2017. 1. 20. 선고 2015허7674 판결)

2. 설정등록 시 공지 여부 - 인정 **대법원 판례**

시행규칙 제120조에서 특허법 제216조에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이어서, 특허법에 따라 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다72056 판결 참조). (특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결)

3. 특허료 납부 시 공지 여부 - 불인정 **특허법원 판례**

특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다. (특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결)

공연실시 - 관련 판례¹²⁾

1. 의의 **대법원 판례** **[불다인상]**

‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. (대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결)

2. 용이실시 요건 **대법원 판례**

실용신안법 제4조 제1항에 의하면 실용신안등록출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 고안인 경우에는 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 여기에서 공연히 실시된 고안이라 함은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 고안의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 즉 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다 할 것이다. (대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결)

3. 내부에 특징이 있는 물건의 양도 **특허법원 판례**

발명과 동일한 물건이 매매, 도급 등을 원인으로 양도된 경우에는 양수인에게 비밀유지의무가 부과되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 외관을 통해 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 물건을 분해하거나 분석하여 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 있다면 그 물건이 양도됨으로써 양수인을 비롯한 불특정 다수인이 발명의 기술적 구성을 인식할 수 있는 상태에 놓인 것이므로 발명이 공연히 실시된 것으로 볼 수 있다. (특허법원 2017. 6. 16. 선고 2016허7947 판결)

4. 공장 견학 **특허법원 판례**

불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있는 상태인 때에는 「공연히 실시」된 것으로 본다. 또한, 그 제조상황을 보았을 경우에 제조공정의 일부에 대하여는 장치의 외부를 보아도 그 제조공정의 내용을 알 수 없는 것으로서, 그 내용을 알지 못하면 그 기술의 전체를 알 수 없는 경우에도 견학자가 그 장치의 내부를 볼 수 있거나 그 내부에 대하여 공장의 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황(공장측에서 설명을 거부하지 않음)으로서 그 내용을 알 수 있을 때에는 그 기술은 공연히 실시된 것으로 본다. (특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허6596 판결)

5. 화학발명 **특허법원 판례**

화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에

이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다. (특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1247 판결)

📖 반포된 간행물 게재 - 관련 판례

1. 반포 **대법원 판례** [불다인상]

'반포'된 간행물이란 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물을 의미한다고 할 것이다. (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결)¹³⁾

2. 간행물 **대법원 판례** [문도서]

간행물이라 함은 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말한다. (대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결)

3. 게재 **대법원 판례**

발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용이 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다. (대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결)

4. 용이실시 요건 **대법원 판례**

실용신안법 제4조 제1항 제2호 소정의 간행물에 기재된 고안이라 함은 그 내용이 간행물에 기재되어 있는 고안, 즉 기재된 내용에 따라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는 고안을 말하므로, 고안이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위하여는 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 예컨대 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니라고 할 것이다. (대법원 1997. 12. 23. 선고 97후433 판결)

5. 카탈로그 **대법원 판례**

기업에서 자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작되는 카탈로그는 거래선에게 자사제품의 선전, 새로운 거래선의 확보 및 개척을 위하여 제공 또는 송부함으로써 판매촉진을 기하는 것이 일반화되어 있으며 거래선인 소비자는 물론 거래기업에서도 이와 같은 카탈로그를 신속히 입수하여 분석하고 이에 대처하고 있는 것이 산업계의 현실적인 상황이며 이와 같은 카탈로그의 배부는 국내에 한정되지 않고 오늘날과 같이 교역이 빈번하고 교통이 편리하여짐에 따라 국제간에도 상품 및 기술정보를 입수하기 위하여 타사의 카탈로그를 신속히 수집, 이용하고 있음도 우리의 경험칙상 알 수 있는 것이므로 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없는 것이다. (대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결)

6. 박사학위논문 또는 석사학위논문의 반포시점 **대법원 판례**

특허법 제29조 제1항 제2호에서는 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명을 이른바 신규성을 상실한 것으로 보아 특허받을 수 없는 발명으로 규정하고 있는바, 이 경우 '반포'된 간행물이란 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물을 의미한다고 할 것인데, 박사학위나 석사학위 논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고, 위와 같은 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에

12) [참고 논의] 공지 vs 공연실시

① 특허법 제29조 제1항 제1호 명문상, 공연실시는 발명의 '실시'가 공연히 이루어졌다면, 통상의 기술자가 그 '내용'을 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았더라도 공연실시를 인정할 수 있다는 견해가 있다.
② 다만, 대법원 판례는 공연실시는 공지의 예시로 취급하는 입장으로 평가된다(2011후4011, 2015후239).

놓이거나 그 기재 내용이 공지로 되는 것은 아니라고 할 것이며, 한편 이 사건에 있어서도 이와 달리 볼 만한 특별한 사정이 기록상 나타나 있지 아니하다. (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결)

출원 후 증거 - 관련 판례

1. 출원 후 증거에 기초한 출원 전 공지의 증명 문제 **대법원 판례**

특허법 제29조 제1항 제1호 소정의 '특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'에서 '특허출원 전'의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문헌들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연실시된 것인지를 인정할 수 있고, 그와 같은 사실인정이 논리칙이나 경험칙에 반하지 않는 한 채증법칙에 위배된다거나 진보성 판단에 관한 법리에 위배된다고 할 수 없다. (대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결)

2. 내재적 개시 **대법원 판례**

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건의 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

선행발명에 개시된 물건의 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 동일하지 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. (대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결)

동일성 판단방법 - 관련 판례

1. 실질적 동일 **대법원 판례** **[기사실적판]**

발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 청구범위에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 한다. (대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결)

2. 동일성 판단방법 **대법원 판례** **[구동역판.호칭]**

특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일인가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것이다. (대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결)

3. 내재적 동일 **대법원 판례**

분원발명이 인용발명에 비하여 그 구성요소가 되는 물질의 배합비율을 달리 할 수 있음을 밝힌 바 있다하더라도 분원발명의

13) [참고 판례] 국외에서 반포된 간행물 **대법원 판례**

실용신안법 제4조 제1항 제2호 소정의 국외에서 반포된 간행물은 반드시 국내에 입수되어 반포되어야 하는 것은 아니므로, 위 지침서가 어떠한 경로를 통하여 우리나라에 입수되었는지 및 그 배부범위 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 이를 증거로 채택하여 인용고안으로 판단할 수 있다. (대법원 1999. 10. 22. 선고 97후3203,3210 판결)

구성을 구체화한 실시예와 인용발명의 구성을 구체화한 실시예를 비교하면 양자가 완전히 동일하므로 결국 본원발명은 인용발명과 대비하여 단순한 균등물의 치환에 불과하여 그 기술사상이 동일한 것으로 판단된다. (대법원 1986. 6. 10. 선고 83후2 판결)

4. 협의의 동일 대법원 판례 과거주부새미

기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다. (대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결)

5. 부분적 동일 대법원 판례

양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다. (대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결)

6. 하위개념 발명 공지 후에 상위개념 발명을 출원한 경우 특허법원 판례

발명에서 상위개념이란 더 넓은 포괄적인 기술을 의미하고 하위개념이란 상위개념에 포함되는 더 세분화된 기술을 의미한다. ... (중략)... 선행발명이 하위개념인 경우 그 상위개념인 발명을 출원하면 그 선행발명이 공지기술인 경우에는 신규성이 부정되고, 선출원에 해당하면 선출원과 동일하게 되며, 확대된 선출원에 해당하면 확대된 선출원과 동일하게 되어 특허등록받을 수 없게 된다. (특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허3051 판결)

참고 - 동일의 범위

신규성 : 협의의 동일

선출원주의 : 광의의 동일 → 선출원주의 파트 참조.

확대된 선출원주의 : 협의의 동일 → 확대된 선출원주의 파트 참조.

기술 예제

- | | |
|--|----|
| 1. [시 2014년 56회 문제 6 지문 ⑤] 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 신규성이 부인된다. | 옳음 |
| 2. [시 2001년 43회 문제 5 지문 ①] '발명이 국내에서 동종업자 간에 알려진 경우' 특허법상 신규성을 상실한 발명에 해당한다. | 옳음 |
| 3. [시 2001년 43회 문제 3 지문 ②] '발명이 구현된 제품이 국내에서 판매된 경우' 특허법상 신규성을 상실한 발명에 해당한다. | 옳음 |
| 4. [시 2001년 43회 문제 3 지문 ③] '발명이 학회지에 발표된 경우' 특허법상 신규성을 상실한 발명에 해당한다. | 옳음 |
| 5. [시 2001년 43회 문제 3 지문 ④] '발명이 외국의 간행물에 기재된 경우' 특허법상 신규성을 상실한 발명에 해당한다. | 옳음 |
| 6. [판 2021년 58회 문제 17 지문 ⑤] 신규성 판단에 있어서의 '특허출원 전'이란 개념은 외국에서 공지된 경우에 한국시간으로 환산하는 시, 분, 초까지도 고려한 자연시 개념이 아니라 특허출원일의 개념이다. | 그림 |
| 7. [판 2005년 42회 문제 2 지문 ④] 신규성 판단시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 조합하여 대비하지 않는 것이 원칙이다. | 옳음 |
| 8. [시 2014년 56회 문제 6 지문 ④] 발명의 공지 여부는 불특정 다수인이 그 내용을 알 수 있는 가능성의 존재 여부에 따라 결정되는 것이므로 비록 발명의 내용이 다수의 사람들에게 알려졌다고 하더라도 그 사람들이 비밀유지의무를 지고 있다면 신규성이 상실되었다고 볼 수 없다. | 옳음 |
| 9. [판 2012년 49회 문제 3 지문 ①] A회사가 상관습상 비밀유지의무를 부담하는 B회사의 직원에게 배포한 기술이전교육용 자료에 발명의 내용이 게재되었다면 이 발명은 공지된 것으로 본다. | 그림 |
| 10. [판 2011년 48회 문제 15 지문 ③] 발명의 내용이 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무를 부담하는 특정인에게 배포된 기술이전 교육용 자료에 게재된 사실만으로는 공지된 것이라 할 수 없다. | 옳음 |
| 11. [판 2021년 58회 문제 17 지문 ①] 누구나 마음대로 출입할 수 있으며 그 출입자가 비밀유지의무를 부담하지 않는 장소에 특정 발명이 설치되었다면 그 발명은 공지된 것으로 보아야 한다. | 옳음 |
| 12. [판 2012년 49회 문제 3 지문 ③] 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제조상황을 보고 그 기술내용을 알 수 있는 상태에 있다면 이는 공연히 실시된 것으로 본다. | 옳음 |

13. [辨 2014년 51회 문제 5 지문 ①] 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 그 제조상황이나 장치의 외부를 보는 것만으로 제조공정 일부의 내용을 알 수 없다고 하더라도 견학자가 그 장치의 내부를 볼 수 있거나 그 내부에 대하여 공장의 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황에 있었다면 그 제조공정에 관한 기술은 공연히 실시된 것으로 본다. 옳음
-
14. [辨 2019년 56회 문제 3 지문 ②] 발명의 진보성 판단에 사용되는 선행기술은 기술구성 전체가 명확하게 표현되어야 하므로, 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있는 선행기술은 그 자체로 대비대상이 될 수 없다. 그림
15. [辨 2011년 48회 문제 15 지문 ①] 선행발명이 기술구성 전체가 명확하게 표현되어 있지 않고, 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있는 경우에는, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 쉽게 그 기술 내용을 파악할 수 있더라도, 진보성 판단을 위한 대비대상이 될 수 없다. 그림
16. [同 辨 2019년 56회 문제 3 지문 ④] 특허법 제29조 제1항 제2호 소정의 간행물에 기재된 발명이라 함은 그 기재된 내용에 따라 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는 발명을 말하므로, 발명이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위해서는 적어도 발명이 어떤 구성을 가지고 있는지가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 내부에 특징이 있는 발명에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 발명은 기재된 것이 아니다. 옳음
17. [辨 2001년 37회 문제 13 지문 ④] 일반적으로 카탈로그는 제작되었으면 반포된 것으로 추정할 수 있다. 옳음
18. [辨 2021년 58회 문제 17 지문 ②, 辨 2001년 38회 문제 16 지문 ②] 카탈로그가 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이므로 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 배부, 반포되었음을 부인할 수는 없다. 옳음
19. [辨 2011년 48회 문제 15 지문 ②] 특허출원된 발명의 출원일 이전에 발행된 연구보고서 및 논문, 카탈로그가 그 형식과 내용 등에 비추어 발행일로부터 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있다고 볼 수 있는 경우에는 진보성 판단의 대비대상이 될 수 있다. 옳음
20. [辨 2001년 37회 문제 13 지문 ④] 학위논문의 경우 일반적으로 최종 심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 불특정인에게 배포된 시점이 반포시기로 인정된다. 옳음
21. [辨 2021년 58회 문제 17 지문 ③] 박사학위 논문은 제출할 때 공지된 것이 아니라 논문심사에 통과된 이후 인쇄되어 공공도서관 등에 입고되거나 불특정다수인에게 배포됨으로써 그 내용이 공지된 것으로 본다. 옳음
-
22. [辨 2012년 49회 문제 20 지문 ⑤] 특허법 제29조(특허요건) 제1항 제1호 소정의 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'에서 '특허출원 전'의 의미는 그 공지 또는 공연히 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미한다. 그림
23. [辨 2009년 46회 문제 15 지문 ①, 辨 2011년 48회 문제 15 지문 ④, 辨 2021년 58회 문제 17 지문 ④] 특허법 제29조(특허요건) 제1항의 "특허출원 전"의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지를 인정할 수 있다. 옳음
-
24. [辨 2005년 42회 문제 2 지문 ⑤] 발명의 신규성 구비 여부 판단은 원칙적으로 구성의 동일성 여부에 의하여 판단하고 청구항이 2 이상 있는 경우에는 청구항마다 판단한다. 옳음
25. [辨 2012년 49회 문제 3 지문 ⑤] 출원발명의 청구항의 구성요소가 A, B, C라고 할 경우, 출원 전에 공개된 인용발명 X가 구성요소 A, B, C를 모두 포함하고 있다면 출원발명은 인용발명 X에 의해서 신규성이 상실된다. 옳음

☞ 관련 심사기준

1. 참고문헌

인용발명에 사용된 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에는 그 사전 또는 참고문헌도 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 사용할 수 있다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3226페이지)

2. 간행물 공중 제공 불요

간행물이란 일반적으로 일반 공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 것을 말하는데, 반드시 공중의 열람을 위하여 미리 공중의 요구를 만족할 수 있을 정도의 부수가 원본에서 복제되어 일반 공중에게 제공되어야 하는 것은 아니다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3203페이지)

3. 간행물 반포시기

간행물에 (a) 발행년도만이 기재되어 있는 때에는 그 연도의 말일 (b) 발행년월이 기재되어 있는 때에는 그 연월의 말일 (c) 발행년월일까지 기재되어 있는 때에는 그 연월일에 반포된 것으로 본다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3204페이지)

4. 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능

구 특허법(법률 제6411호, 2001. 2. 3. 공포, 2001. 7. 1. 시행)에서는 제29조제1항제2호를 개정하여 대통령령이 정하는 일정한 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 간행물을 통하여 공개된 발명과 같은 지위를 부여할 수 있도록 하였다.

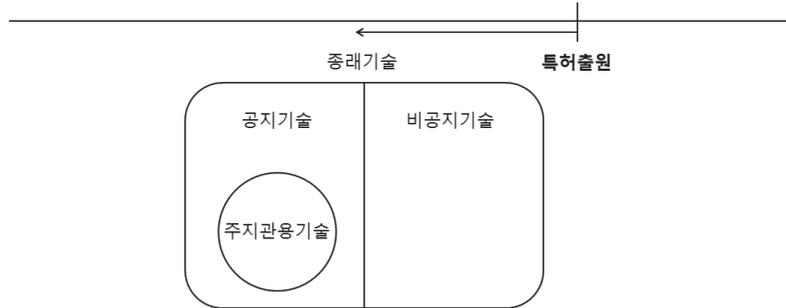
나아가서, 개정 특허법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 공포, 2013. 7. 1. 시행)에서는 제29조제1항제2호에서 “대통령령이 정하는”을 삭제하여 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 모든 특허법 제29조제1항제2호를 적용하도록 하였다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3206페이지)

📖 | 기술 예제

1. [辨 2014년 51회 문제 5 지문 ④] 인용발명에 사용된 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에는 그 사전 또는 참고문헌도 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 사용할 수 있다. 옳음
2. [辨 2005년 42회 문제 2 지문 ⑤] ‘신규성 판단의 근거가 되는 인용발명의 의미, 반포시기 등의 사항을 보충하기 위하여 다른 발명을 추가적으로 인용하는 것은 허용된다.’는 신규성 판단의 심사실무에 대하여 옳은 표현이다. 옳음
3. [辨 2014년 51회 문제 5 지문 ⑤] 간행물이란 일반적으로 일반 공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 것을 말하는데, 반드시 공중의 열람을 위하여 미리 공중의 요구를 만족할 수 있을 정도의 부수가 원본에서 복제되어 일반 공중에게 제공되어야 하는 것은 아니다. 옳음
4. [辨 2001년 37회 문제 13 지문 ②] 특허출원의 출원일과 간행물의 발행일이 같은 날인 경우 일반적으로 그 출원의 발명은 신규성을 상실하지 않는다. 옳음

☞ 참고

[출원 전 기술]



1. 종래기술
특허출원 전에 존재하고 있던 기술
2. 공지기술
종래기술 중에서 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태의 기술
3. 주지관용기술
공지기술 중에서 통상의 기술자라면 누구나 알고 있을 정도의 기술

☞ 보충 - 주지관용기술 관련 판례¹⁴⁾

1. 의의 **특허법원 판례**

주지기술은 당해 기술분야에서 일반적으로 알려져 있는 기술이고 관용기술은 주지기술이면서 널리 사용되고 있는 기술을 의미하는데, 어느 기술이 주지관용의 기술에 해당하는지의 여부는 당해 기술의 내용, 공지문헌의 성격과 활용 정도, 공지되거나 공연실시된 횟수 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다. (특허법원 2007. 12. 21. 선고 2007허3752 판결)

2. 몇 개의 특허공보 개제 **특허법원 판례**

몇 개의 특허공보에 개시되어 있는 사정만으로는 위 각 기재내용이 경피용 제제의 의약분야에서 주지관용기술에 해당한다고 할 수 없다. (대법원 2010. 10. 28. 선고 2009후405 판결)

3. 교과서 **특허법원 판례**

을 제8호중의 1, 2는 약제학 분야의 교과서로 그 기술분야에서 널리 활용되는 문헌이므로 그 내용은 주지관용의 기술로 예시되는 자료라고 할 것이다. (대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결)

14) [참고 판례] 기술상식

기술상식은 그 기술분야의 주지관용기술 그리고 이로부터 통상의 기술자에게 경험칙에 의해 분명한 사항이라는 견해가 있다.

② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

법조문 취지

본래는 신규성 규정만 존재하였는데, 1974년 개정법에서 진보성 규정이 도입되었다.

- ① 소극적 취지 - 특허권 난립으로 인한 부작용 방지 (통상의 기술자가 쉽게 할 수 있는 발명들에 대하여 무분별하게 특허를 부여하면 공중의 이용도모가 극히 제한되어 산업발전에 반할 수 있기 때문)
 - ② 적극적 취지 - 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 (선행기술보다 향상 진보한 발명에 대하여만 특허를 부여함에 따라 기술의 자연적 진보 이상의 비약적 진보를 자극함으로써 기술발전을 촉진)
- (2014년 특허청 특허법 조문별 해설서 197-198 페이지 참조)

관련 이론

1. 진보성 판단방법

- ① 출원발명 확정.
- ② 출원발명이 속하는 기술분야 확정.
- ③ 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자 기술수준 파악.
- ④ 선행발명 확정.
- ⑤ 대비.

2. 대비

- ① 대비방법 - 용이성 판단 (청구항마다 판단)
- ② 선행발명 조합 가부 - 가능 [다만, 결합요건이 문제됨]

기본 개념 - 관련 판례

1. 전제 - 신규성 판단 선행 대법원 판례

특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다. (대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정)

2. 진보성 판단방법 1 : 절차 - 선결 작업 후 용이성 판단 대법원 판례

특허법 제29조 제2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 '선행기술'이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 게시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다. (대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결)

3. 진보성 판단방법 2 : 절차 - 선결 작업 중 주선행발명 선택의무 부과 **대법원 판례**

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(이하 '주선행발명'이라고 한다)을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. (대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결)

4. 사후적 고찰금지 **대법원 판례**

특허법 제29조 제2항은 제1항이 열거하고 있는 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 발명 및 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명(이하 '선행공지발명'이라 한다)으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이 규정에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부를 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다. (대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결)

기술분야 - 관련 판례

1. 기술분야 **대법원 판례**

특허법 제29조 제2항 소정의 "그 발명이 속하는 기술의 분야"란 출원발명이 이용되는 그 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다. (대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1298 판결)

통상의 기술자 - 관련 판례

1. 의미 **특허법원 판례** **입자구**

통상의 기술자란 특허발명의 출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인을 말하는 것이다. (특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결)

2. 수 - 단수 **특허법원 판례**

통상의 지식을 가진 자는 여러 분야의 복수의 기술자가 아닌 단수의 자연인인 기술자를 의미하는 것으로서 해석하여야 한다. (특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결)

3. 국적 - 국제주의 **대법원 판례** **특허법원 판례**

특허법 제29조 제2항 제1항 제2호의 규정의 취지는 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 데에 있으므로, 이와 달리 발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다. (대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결)¹⁵⁾

특허법 제29조 제2항, 제1항 제2호의 규정의 취지는, 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 쉽게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 한다는 데에 있으므로, 진보성 판단을 위한 통상의 기술자의 기술수준은 국내외의 기술수준을 모두 고려해서 판단하여야 한다. (특허법원 2016. 9. 30. 선고 2015허5203 판결)

15) [참고 판례] 국외 자료를 참작하여 주지관용기술 인정 거부 **특허법원 판례**

특허법 제29조 제2항, 제1항 제2호의 규정의 취지는, 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 쉽게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 한다는 데에 있으므로, 진보성 판단을 위한 통상의 기술자의 기술수준은 국내외의 기술수준을 모두 고려해서 판단하여야 한다.(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결 취지 참조).

☞ 선행기술 - 관련 판례

1. 선행기술 범위 - 기술분야 고려 **대법원 판례**

특허법 제29조 제2항 소정의 '그 발명이 속하는 기술분야'란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다. (대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결)¹⁶⁾

2. 선행기술 내용 - 통상의 기술자 입장 / 전체적, 종합적 판단 **대법원 판례**

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다. (대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2013후2880(병합) 판결)¹⁷⁾

☞ 용이성 판단방법 - 관련 판례

1. 과거 판례 : 추상적 **대법원 판례**

발명의 진보성 유무는 선행기술의 범위와 내용을 밝히고 그에 비추어 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하여 결정함이 상당하고, 원칙적으로 출원발명의 해결방법인 구성의 곤란성 여부에 따라 결정되지만 이에 덧붙여 목적의 참신성, 효과의 현저성 등도 참작하여야 [한다.] (대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결)

2. 최근 판례 : 용이성 판단 - 차이 극복의 문제 **대법원 판례**

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. (대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결)

3. 최근 판례 : 차이 극복의 판단방법 - 구성의 곤란성 판단 / 효과 참작 **대법원 판례**

진보성 여부를 판단함에 있어서는 ... (중략)... 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. (대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결)

따라서 통상의 기술자에게 널리 알려진 주지관용기술을 인정함에 있어서도 국외의 자료를 참조하는 것이 가능하다. (특허법원 2016. 9. 30. 선고 2015허5203 판결)

16) [참고 판례] 국제특허분류가 상이한 경우 **대법원 판례**

실용신안에서의 고안은 기술적 창작이라는 무형의 소산을 대상으로 하고 있기 때문에 그 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지도 아니하는 것이어서 본건고안과 인용고안이 국제특허분류표상 분류번호가 다른 물건이라 하더라도 본건고안이 진보성이 없다면 그 실용신안등록은 무효라 할 것이다. (대법원 1993. 5. 11. 선고 92후1387 판결)

17) [참고 판례] 선행기술 용어 해석 자료 **특허법원 판례**

특허발명의 진보성 판단과 관련하여 직접적인 대비 대상이 되는 선행발명이 아니라 선행발명에 기재된 용어의 의미를 이해하기 위한 근거자료의 경우 반드시 특허발명의 출원일에 앞서 공지되어야 하는 것은 아니고 그 후에 공지된 자료일 경우에도 제반사정을 고려하여 해당 용어의 해석을 위한 근거로 삼을 수 있다고 보아야 한다. (특허법원 2019. 6. 21. 선고 2018허6351 판결)

☞ 효과 참작 - 관련 판례

1. 과거 판례 : 효과가 현저한 경우 : 특허제도 목적 → 진보성 인정 **대법원 판례**

진보성 유무를 가능하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 일응 출원발명의 진보성을 인정하는 것이 타당하다고 할 것이다. (대법원 1983. 4. 26. 선고 82후72 판결)

2. 최근 판례 : 효과가 현저한 경우 : 구성의 곤란성 인정 → 진보성 인정 **대법원 판례**

선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. (대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)

구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다. (대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결)

3. 효과가 현저하지 않은 경우 : CASE BY CASE **대법원 판례**

작용효과가 종래기술과 동일·유사하더라도 그와 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작성한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 진보성이 긍정될 수 있다.], (대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결)

4. 효과의 현저성 기준 : 목적 고려 **특허법원 판례**

구체적인 발명의 효과에 있어서 어느 정도의 양적 차이가 있어야 선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 정도의 '현저성'에 해당하는지는 발명의 목적에 비추어 필요한 효과의 종류와 정도를 중심으로 판단하여야 하고, 특히 발명의 목적에 비추어 새로운 기술적 과제를 해결할 수 있는 정도인지는 중요한 기준이 될 수 있다. (특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303,8330 판결)

5. 명세서 기재 효과 - 유효 추정 **특허법원 판례**

특허발명의 경우와 같이 명세서에 인용발명을 종래의 기술로 하여 그 문제점을 지적하고 인용발명에 비하여 현저한 효과가 있다는 점을 기재하고 있는 경우에는 누가 보더라도 명세서 기재 자체로 특허발명이 달성하고자 하는 효과가 없음이 명백하다는 등의 사정이 없는 한 일응 그 명세서의 기재를 신뢰할 수밖에 없는 것이고, 특허발명이 인용발명에 비하여 진보성이 없다는 점을 인정받기 위해서는 그것을 주장하는 자가 특허발명을 무효로 하기에 충분할 정도로 입증하여야 할 것이다. (특허법원 2000. 10. 26. 선고 2000허334)

6. 추론 가능한 효과 - 고려 가능 **대법원 판례**

특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 한다. (대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결)

7. 출원 후 명세서 기재 효과 입증 문제 - 가능 **대법원 판례**

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다. (대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결)

8. 인용문헌 예측 효과 - 고려 가능 **특허법원 판례**

발명의 진보성을 판단함에 있어, 특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 하는 것(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 참조)과 마찬가지로, 특허발명과 대비되는 선행발명의 효과 역시 명시적으로 기재된 효과뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 효과까지 함께 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결, 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결 등 참조). (특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303,8330 판결)

9. 심미성 - 고려 불가 **특허법원 판례**

이 사건 출원발명의 설명과 도면을 참작해보더라도 흡수물품에 미적 또는 개선된 외관을 제공하는 장식 요소가 구체적으로

어떠한 기술적 의미나 기능적인 이점 또는 기술적인 효과를 가지는 것인지 파악하기 어렵고, 2 장식 요소를 포함함으로써 용품 전체의 외관을 개선하는 것인지 여부는 사용자의 주관적인 미적 감각이나 인상에 따라 달라질 수 있는 것으로 그 기준이 분명하지 않으며, 3 장식요소에 의해 용품의 외관을 개선시키는 구성은 객관성이 있거나 일반화될 수 있는 기술 구성이라고 보기도 어렵고, 이로 인한 구체적이고 객관적인 기술적인 효과와의 상관관계를 인정하기도 하기도 어려우므로, 결국 구성 3에서 인쇄 패턴과 엠보싱 패턴에서 각 장식요소를 포함하는 것은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작과는 관련이 없어, 발명의 진보성 판단에서 고려대상이 되는 기술적 의미를 갖는 구성이라고 보기 어렵다. (특허법원 2013. 11. 1. 선고 2013허5568 판결)

9. 경제성 - 고려 가능 ▶ 대법원 판례

본원발명이 제조원료나 제조공정에서 인용발명과 일부 동일한 점이 있다 하더라도 본원발명이 그 제조원료의 구성이나 공정상의 첨가물에 있어 인용발명과 다르고 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명의 그것보다 현저하게 향상 진보된 것이라면 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것이어서 진보성이 있다 할 것이므로 특허를 받을 수 있다고 보아야 하는 것이다. (대법원 1991. 1. 15. 선고 90후564 판결)

목적 - 관련 판례 ▶ 특허법원 판례

발명의 진보성 판단자료가 되는 목적은 발명자가 의도한 주관적인 목적이 아니라 발명의 기술적 구성에 의하여 정하여지는 객관적 목적을 가리킨다. (특허법원 2006. 4. 13. 선고 2005허3390 판결)

역교시 - 관련 판례

1. 역교시 (= 부정적 시사 또는 교시) ▶ 특허법원 판례

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만, 단지 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다고 하여 반드시 그 선행기술을 단념케 하는 것이라고 할 수 없다. (특허법원 2008. 2. 21. 선고 2007허6034 판결)

2. 역교시 인정요건 ▶ 특허법원 판례

단순히 구체적인 실시예가 개시되어 있지 않다는 소극적 사정만으로 위와 같이 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우라고 할 수는 없고, 선행발명이 명시적으로 특허발명의 특징과 반대되는 교시 또는 시사를 하고 있거나 적어도 특허발명이 채용한 방법과는 다른 방향으로 인도하는 등의 사정이 있어야 할 것이다. (특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결)¹⁸⁾

3. 결합 관련 ▶ 특허법원 판례

무효심판청구인이 발명의 진보성이 부정되며 복수의 비교대상발명들을 제시한 경우 비교대상발명들 사이의 결합으로 인해 비교대상발명의 본래의 기술적 의미를 잃게 되거나, 대응구성의 기술적 특징이 서로 상충되는 때 또는 복수의 비교대상발명들을 결합하여 특허발명의 구성요소에 이르기 위하여는 결합되는 비교대상발명들의 대응구성의 위치와 배열관계를 대폭적으로 변경해야 하는 때에는 통상의 기술자가 그 결합을 쉽게 생각해내기 어렵다고 볼 것이다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조). (특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허768 판결)

18) [참고 판례] 단순 호불호 기재 ▶ 특허법원 판례

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만, 단지 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다고 하여 반드시 그 선행기술을 단념케 하는 것이라고 할 수 없다. (특허법원 2008. 7. 17. 선고 2007허13032 판결)
비교대상발명의 명세서에서 더욱 바람직한 화합물 30~40여 개를 기재한 후 다시 그 중에서 4개를 특정하여 특히 바람직한 화합물로 기재한 것은 더욱 바람직한 화합물을 선택하려는 것을 배제하는 부정적인 시사라고 할 수 없다(비교대상발명의 권리범위에서 더욱 바람직한 화합물로 기재된 30~40여 개의 화합물이 제외된다고 보기도 어렵다). (특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결)

이차적 고려요소 - 관련 판례

1. 참작 가능 단정 불가 **대법원 판례**

특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다. (대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결)

2. 보충적 성격 **대법원 판례**

특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 이 사건 특허발명이 선행 기술보다 항상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 피고들이 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로, 원심이 이 사건 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었는지 여부 등을 참작하지 아니한 것에 상고이유의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다. (대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결)

3. 모방품 출현 **특허법원 판례**

원고는, 본건발명이 상업적으로 성공하였으므로 진보성이 인정되어야 한다는 취지라도 주장하므로 살피건대, 발명품의 판매가 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터의 호평, 기타 모방품의 출현 등은 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있을지라도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없다. (특허법원 1998. 11. 6. 선고 98하2481 판결)

4. 외국 심사결과 **대법원 판례**

출원발명과 동일 또는 유사한 발명이 외국에서 특허되었다고 하더라도 우리 나라에서 특허를 받을 수 있는지 여부를 판단함에 있어서는 법제와 실정을 달리하는 다른 나라의 심사례에 구애될 것이 아니다. (대법원 2002. 10. 25. 선고 2000후3586 판결)

5. 정부기관 인증 **특허법원 판례**

기관들에 의한 지정 또는 인증 등은 각각의 법에 따른 것으로 이 사건 특허발명이 그 지정이나 인증 등을 받았다는 사실만으로 특허법에서 규정하고 있는 신규성 및 진보성 등의 특허부여의 요건을 충족하는 것이라고 할 수는 없다. (특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000하6189 판결)

결합발명 - 관련 판례

1. 진보성 판단방법 **대법원 판례**

어느 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것인지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. (대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결)¹⁹⁾

2. 3개 이상 선행문헌 결합 가부 - 가능 **특허법원 판례**

그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 3개 이상의 선행기술을 용이하게 결합할 수 있고 그 결합에 의하여 각 효과의 총계 이상의 증진된 효과를 낳지 못하는 경우에는 3개 이상의 선행기술을 결합하여 발명의 진보성을 부정할 수 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 모두 이유가 없다. (특허법원 2006. 8. 18. 선고 2005하8111, 8135, 8227(병합) 판결)

3. 선행문헌 결합 요건 **대법원 판례**

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에

이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면 당해 특허발명의 진보성은 부정된다. (대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1529 판결)

4. 공지기술과 주지관용기술 수집 종합 발명 [대법원 판례]

특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 경우에는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다. (대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4042 판결)

5. 상승효과 [대법원 판례]

특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성이 있는 기술이라고 하더라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지이나, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승적인 작용효과가 있는 것으로 인정되어, 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상진보된 것으로 판단되는 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 특허를 받을 수 있다. (대법원 1991. 10. 22. 선고 90후2003 판결)

☞ 관련 심사기준

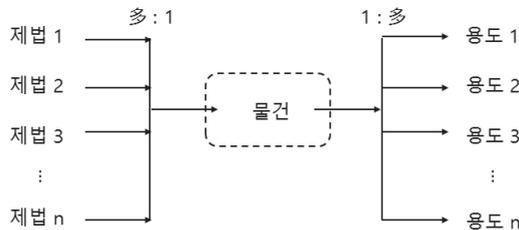
1. 상업적 성공 - 기술적 인과성 필요

상업적 성공이 발명의 기술적 특징으로부터 비롯된 것이 아니라 다른 요인, 예를 들어 판매기술의 개선이나 광고 선전 등에 의해 얻어진 것이라면 진보성 판단의 참고자료로 삼을 수 없다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3328페이지)

2. 거절이유통지

신규성과 진보성은 별개의 거절이유로서 진보성 판단에 앞서 신규성 판단이 선행되어야 하나, 심사절차의 간소화 및 출원인의 대응 용이성을 위해 신규성이 없다고 판단되는 발명에 대해서 진보성도 없다는 거절이유를 함께 통지할 수 있다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3303페이지)

☞ 제법과 용도



하나의 물건을 만드는 방법은 여러 가지가 있고, 하나의 물건을 사용하는 방법도 여러 가지가 있다. 즉, 물건과 그 물건의 제조방법은 1:多的 관계에 있고, 물건과 그 물건의 용도는 1:多的 관계에 있다. 한편, 물건이 새롭다면 그 물건의 제법과 용도도 새로울 수밖에 없다. 따라서, 물건의 발명의 신규성, 진보성이 인정되는 경우 그 물건의 제법이나 용도에 관한 발명은 당연히 신규성, 진보성이 인정된다. 한편, 물건의 발명의 신규성, 진보성이 부정되는 경우 그 물건의 제법이나 용도에 관한 발명은 신규성, 진보성을 개별적으로 판단해야 한다.

19) [참고 판례] 화학발명 [대법원 판례]

통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 **착상 자체는 이미 공지된 기술사상**이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 제 1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, **그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다.** ... (중략)... 원심이 선행기술들의 결합에 의한 효과 예측이 어려운 화학발명의 특성에도 불구하고 양자의 기술분야, 해결과제 등이 공통된다는 점을 들어 선행발명 4에 선행발명 5를 결합하는 것이 쉽다고 한 것은 **다소 부적절하지만, 결과적으로 선행발명 4, 5를 결합하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 한 것은 정당하다.** (대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결)

1. [시 2010년 52회 문제 3 지문 ⑤] 진보성 판단은 출원발명과 선행기술 사이의 객관적 동일성 여부를 판단하는 것이다. 그림
 2. [시 2014년 56회 문제 6 지문 ①] 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지·공용되었거나 또는 간행물에 게재된 발명에 의하여 용이하게 발명을 할 수 있는 경우에는 신규성이 인정되는 발명이라도 특허를 받을 수 없다. 옳음
 3. [辨 2005년 42회 문제 2 지문 ②] 인용발명을 달리하여 신규성이 없다는 거절이유와 진보성이 없다는 거절이유를 하나의 의견제출통지서에 의하여 동시에 통지할 수 없다. 그림
 4. [시 2010년 52회 문제 3 지문 ②] 진보성 판단의 주체적 기준은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)를 기준으로 한다. 옳음
 5. [시 2010년 52회 문제 3 지문 ①] 진보성 판단의 시간적 기준은 시(時), 분(分), 초(秒)를 포함하는 의미로서 출원시이다. 옳음
 6. [시 2010년 52회 문제 3 지문 ④] 진보성 판단의 지역적 기준은 특허법상 명시적으로 규정되어 있지 않다. 옳음
-
7. [辨 2018년 55회 문제 3 지문 ①] 발명의 진보성 유무를 판단할 때에, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 한다. 옳음
 8. [辨 2015년 52회 문제 12 지문 ㉔] 진보성의 판단대상이 되는 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다. 옳음
 9. [辨 2021년 58회 문제 7 지문 ④] 발명(AB)이 선행의 인용발명에 기재된 A와 본 특허출원 명세서의 실시예에 기재된 구성요소 B를 전제로 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 경우에는 진보성이 없다. 그림
-
10. [辨 2016년 53회 문제 6 지문 ㉑] 해당 발명의 기술분야와 다른 기술분야의 선행기술은 진보성 판단의 대비자료가 될 수 없다. 옳음/아매
 11. [辨 2000년 37회 문제 14 지문 ③] 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술도 인용발명으로 인용할 수 있다. 옳음/아매
 12. [辨 2014년 51회 문제 7 지문 ②] 출원발명과 대비되는 비교대상발명은 관련 기술분야에서 선택되어야 하지만, 비교대상발명 자체가 통상 다른 기술분야에도 적용될 수 있는 범용성이 있는 기술이라면 진보성을 부정할 수 있는 선행기술로 채택될 수 있다. 옳음
-
13. [辨 2014년 51회 문제 7 지문 ①] 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 진보성이 부정되는지 여부를 판단한다. 옳음
 14. [辨 2016년 53회 문제 6 지문 ㉑] 특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니한 경우에는 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있다 하더라도 이를 진보성 판단에 참작할 수 없다. 그림
 15. [辨 2010년 47회 문제 1 지문 ⑥] 발명의 진보성 판단자료가 되는 목적은 발명의 기술적 구성에 의하여 정하여지는 객관적인 목적과 발명자가 의도한 주관적인 목적을 모두 포함한다. 그림
-
16. [辨 2000년 37회 문제 14 지문 ①] 청구항에 기재된 발명의 구성과 선행기술의 구성이 유사한 경우에도 당해 선행기술에 청구항에 기재된 발명에 이르기에 부적합한 내용이 있을 경우에는 그 선행기술은 인용발명으로 인용할 수 없다. 옳음
-
17. [辨 2015년 52회 문제 12 지문 ㉑] 진보성은 인용발명의 기술적 구성을 기준으로 판단하는 것이므로 상업적 성공에 의한 모방품의 발생사실 등은 진보성 판단에 영향을 미칠 수 없다. 그림
 18. [辨 2006년 43회 문제 5 지문 ④] 특허요건을 판단하기 위한 증거자료로 논의되는 '상업적 성공(commercial success)'은 선발명주의 국가인 미국의 법원에서 확립되었으나 한국 대법원은 이를 판결에 반영하고 있지 않다. 그림
 19. [辨 2008년 45회 문제 12 지문 ⑤] 특허받은 제품이 시장에서 선풍적으로 인기를 끄는 등 상업적으로 성공을 거둔 경우 그 자체만으로 진보성이 있다고 보아야 한다. 그림
 20. [辨 2006년 43회 문제 5 지문 ⑤] 특허요건을 판단하기 위한 증거자료로 논의되는 '상업적 성공(commercial success)'에서, 상업적 성공이 기술적 특징의 결과에서 얻어졌다고 하더라도 특허요건판단을 위한 보조적 자료로만 활용한다. 옳음
 21. [시 2010년 52회 문제 3 지문 ③] 출원발명이 상업적 성공을 거두었다는 사정만으로 진보성을 바로 인정할 수는 없다. 옳음
 22. [辨 2006년 43회 문제 5 지문 ①] 특허요건을 판단하기 위한 증거자료로 논의되는 '상업적 성공(commercial success)' 이 판매기술, 선전광고기술보다는 발명의 기술적 특징에 의하여 이루어졌을 때 진보성 판단에 활용될 수 있다. 옳음
 23. [辨 2006년 43회 문제 5 지문 ②] 특허요건을 판단하기 위한 증거자료로 논의되는 '상업적 성공(commercial success)'은 발명품 판매가 종래품을 누르고 업계로부터 호평을 얻거나 모방품 출현 등이 그 예이다. 옳음
 24. [辨 2006년 43회 문제 5 지문 ③] 특허요건을 판단하기 위한 증거자료로 논의되는 '상업적 성공(commercial success)'은, 출원 후에 상업적으로 성공하는 것이 대부분이므로 출원시점으로 되돌아가 판단하는 논리와 모순되는 결과를 초래하기도 한다. 옳음
 25. [辨 2008년 45회 문제 12 지문 ④] 발명의 진보성 판단시점은 출원시도 하며, 심사시에 다른 나라의 심사예에 구에 받는 것은 아니다. 옳음

- | | |
|--|----|
| 26. [辨 2011년 48회 문제 8 지문 ㉔] 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 청구항에 기재된 복수의 구성요소를 분해한 후 각각에 대하여 진보성 여부를 판단한다. | 그림 |
| 27. [辨 2016년 53회 문제 2 지문 ㉔] 청구범위가 복수의 구성요소로 구성된 경우 유기적으로 결합된 전체로서의 기술적 사상으로 해석한다. | 옳음 |
| 28. [辨 2016년 53회 문제 6 지문 ㉔, 辨 2014년 51회 문제 8 지문 ㉔] 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이므로 각 구성요소가 독립적으로 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니다. | 옳음 |
| 29. [辨 2022년 59회 문제 7 지문 ㉔] 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. | 옳음 |
| 30. [辨 2015년 52회 문제 12 지문 ㉔] 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안 된다. | 옳음 |
| 31. [辨 2021년 58회 문제 7 지문 ㉔] 발명(AB)의 구성요소 A와 B를 각각 분해하여 선행의 인용발명에 기재된 A와 주지기술 B를 비교하지 않고, 구성요소 A와 B를 유기적 결합에 의한 발명 전체로 대비한 결과, 발명(AB)을 쉽게 발명할 수 있는 경우에는 진보성이 없다. | 옳음 |
| 32. [辨 2020년 57회 문제 9 지문 ㉔] 여러 선행문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행문헌에 제시되어 있는 경우 진보성은 부정될 수 있다. | 옳음 |
| 33. [辨 2016년 53회 문제 6 지문 ㉔] 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기술적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 해당 발명에 쉽게 이를 수 있다면 진보성이 부정된다. | 옳음 |
| 34. [辨 2000년 37회 문제 14 지문 ㉔] 진보성 판단시에는 2이상의 문헌을 조합시켜서 판단할 수 있으나, 그 조합이 당해 발명의 출원시에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 용이한 경우에 한한다. | 옳음 |
| 35. [辨 2016년 53회 문제 6 지문 ㉔] 선행기술을 종합하는 데 각별한 곤란성이 있거나 그러한 종합으로 인하여 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되는 경우에는 발명의 진보성을 인정할 수 있다. | 옳음 |
| 36. [辨 2011년 48회 문제 15 지문 ㉔] 특허출원된 발명이 공지공용의 기존 기술을 결합하여 이루어진 경우, 이를 결합하는 데 각별한 곤란성이 있다면 진보성이 있다. | 옳음 |
| 37. [辨 2009년 46회 문제 15 지문 ㉔] 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진데 그 특징이 있는 경우에는 이를 종합하는데 각별한 곤란성이 있다가나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정되지 않는다. | 옳음 |
| 38. [辨 2010년 47회 문제 1 지문 ㉔] 청구항에 기재된 물건발명의 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법이나 용도에 관한 발명도 원칙적으로 진보성이 인정된다. | 옳음 |

관련 심사기준

1. 용이성 판단방법

진보성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 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 관점**으로 하여 ③ 인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 **참작**하여 판단한다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3304페이지)

2. 통상의 기술자의 통상의 창작능력

공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다. 「통상의 창작능력의 발휘」에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위한 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등이 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명의 진보성은 부정된다. (2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3310페이지)

3. 단순한 용도의 변경한정

선행기술에 개시된 공지된 발명의 용도를 단순히 달리하거나 용도를 추가적으로 단순 한정하는 경우에는 진보성이 인정되지 않는다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 용도의 변경 또는 용도의 추가적 한정에 의해서만 선행기술과 구별되는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 그 용도의 변경 또는 추가적 한정에 의해 더 나은 효과가 없으면 진보성은 인정되지 않는다.

(예) 윤활 특성의 변화가 자연되는 윤활유가 공지되어 있고 출원발명은 상기 공지의 합성유를 절삭유로 사용함으로써 재사용이 가능하게 되는 효과를 얻었다고 할 때, 출원시의 기술상식을 참작하면 윤활 특성의 변화가 자연됨으로서 재사용이 가능하게 된 것은 예측 가능한 효과에 불과하므로 진보성은 부정된다.

(2020년 특허청 특허·실용신안 심사기준 3313페이지)

기술 예제

- 1. [辨 2021년 58회 문제 7 지문 ①] 발명(AB)에 이를 수 있는 동기가 선행의 인용발명에 기재된 A와 주지기술 B의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 되는 경우에는 진보성이 없을 수 있다. 옳음
- 2. [辨 2021년 58회 문제 7 지문 ②] 발명(AB)이 선행의 인용발명에 기재된 A와 주지기술 B의 결합으로부터 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 경우에는 진보성이 없다. 옳음
- 3. [辨 2021년 58회 문제 7 지문 ③] 발명(AB)의 결합에 의하여 얻어지는 효과가 선행의 인용발명에 기재된 A 및 주지기술 B가 가지고 있는 효과보다 더 나은 효과가 없는 경우에는 진보성이 없다. 옳음
- 4. [辨 2014년 51회 문제 7 지문 ③] '통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘'에는 일정한 목적 달성을 위한 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화, 균등물에 의한 치환 및 일부 구성요소의 생략 등이 있다. 옳음
- 5. [辨 2020년 57회 문제 9 지문 ④] 청구항에 기재된 발명이 용도의 변경 또는 용도의 추가적 한정에 의해서만 선행기술과 구별되는 경우 출원 시 기술상식을 참작할 때 그 용도의 변경 또는 추가적 한정에 의해 더 나은 효과가 없으면 진보성은 인정되지 않는다. 옳음

기타 문제

1. 조성물 발명 관련 판례 - 상승효과 유무에 따른 진보성 판단

본건특허는 두개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물에 관한 것이고, 이와 같은 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하는 것이며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이라 할 것이다. (대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결)

기출 예제

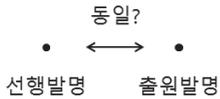
1. [辨 2008년 45회 문제 12 지문 ③] 두 개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료 조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없었던 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이다.

정리 테이블 신규성 / 진보성

	신규성	진보성
취지	공중영역 사유화 방지 (특하는 공개의 대가 실현)	
성질	객관적 창작성	주관적 창작성
선행발명	法29①각호	法29①각호 + 기술분야 문제
선행발명 개수	1개	제한 X [다만, 결합요건이 문제됨]
대비방법	동일성 판단	용이성 판단
판단시점	출원시	

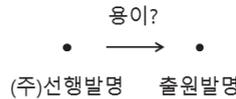
참고

[신규성, 진보성 판단방법]



If 동일 O -> 신규성 부정
 If 동일 X -> 신규성 인정
 -> 진보성 문제

[신규성 판단]

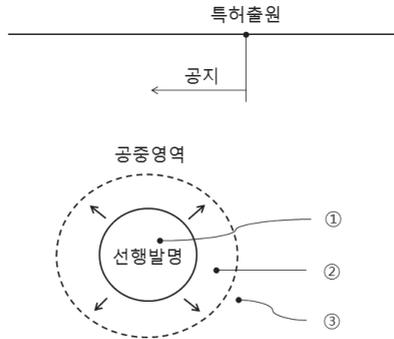


If 용이 O -> 진보성 부정
 If 용이 X -> 진보성 인정

[진보성 판단]

참고

[공중영역의 개념]



- * 선행발명 - 특허출원 전에 공지된 발명
- * ① -> 신규성 부정 영역 (특허출원 전에 공지된 모든 선행발명들의 집합 영역)
- * ② -> 진보성 부정 영역 (선행발명들로부터 쉽게 할 수 있는 발명들의 집합 영역)
- * ① + ② -> 공중 영역 (특허를 받을 수 없는 영역)
- * ③ -> 독점 가능 영역 (특허를 받을 수 있는 영역)

- ① [이일자 출원 : 선출원주의] 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
- ② [동일자 출원 : 협의제] 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. [예외 - 협의불성립 및 협의불기] 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
- ③ [선출원주의 + 협의제 : 타출원 = 실용신안등록출원] 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
- ④ [선출원의 지위 소급소멸 1] 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. [예외 - 협의불성립 및 협의불기] 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 [무취포기해]
- ⑤ [선출원의 지위 소급소멸 2] 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ [협의명령 후 소정 기간에 신고 X : 협의 불성립 간주] 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

☞ 특허청 해설서 취지

특허권은 기술적 사상의 창작인 발명을 공개한 대가로 특허권자에게 일정기간동안 독점 배타적인 권리를 부여하는 것이다. 따라서 1발명에 대해서 20이상의 권리는 인정해서는 아니되므로, 본조는 중복특허를 배제하고 최선의 출원인에게 특허권을 부여한다는 선출원주의를 명시적으로 규정하고 있다. (2014년 특허청 특허법 조문별 해설서 248 페이지)

☞ 판례가 판시한 취지 [대법원 판례]

실용적인 고안을 장려 보호육성하여 기술의 진보를 도모하고 국가산업의 발전에 기여케 하고자 하는 실용신안법의 목적을 달성하기 위하여 동일고안의 등록으로 인한 마찰과 분쟁을 방지하려는 규정이라고 새겨[진다.] (대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14 판결)

☞ 선출원주의, 협의제에서 출원의 요건 - 관련 이론

- ① 지역적: 국내출원(심사실무) → 외국출원 x.
- ② 객체적: 특허출원(法36①②) & 실용신안출원(法36③) → 상표등록출원 x, 디자인등록출원 x.
- ③ 주체적: 정당권리자출원 → 무권리자출원 x(法36⑤).
- ④ 절차적: 정규출원(특허청에 수리되어 출원일이 부여된 출원).
출원의 무효·취하·포기·거절결정 확정이 없을 것(法36④(1)(2)).
포기는 장래효지만, 2006년 3월 3일 시행 개정법에서 추가되었다.

☞ 기본 개념 - 관련 판례

1. 선출원 청구범위 vs 후출원 청구범위 [특허법원 판례]

특허법 제36조 제1항은 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 중복 특허발명을 배제하는 데 있고, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 위 규정에서 말하는 동일한 발명인지 여부는, 먼저 출원한 청구범위에

4.2.3

특허권의 보호범위 - 제97조

법조문

특허법 제97조 - 특허발명의 보호범위

☆☆☆☆

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.

특허청 해설서 취지

「특허발명의 보호범위」라 함은 제3자의 침해로부터 보호하기 위해 특허권의 소극적 효력이 미치는 영역을 말하는데, 본조는 이러한 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다는 것을 규정하고 있다. 이는 특허발명의 보호범위를 어느정도까지 인정할 것인가는 특허권자와 제3자 모두에게 중대한 사항이라 할 것이므로, 특허발명의 보호범위를 정하는 기준을 명확히 함으로써 특허권의 침해를 미연에 방지하고 분쟁시 해결기준으로 삼기 위한 것이다. (2014년 특허청 특허법 조문별 해설서 622페이지)

기술 예제

- [시 2003년 45회 문제 4 지문 ④] 특허권의 보호범위는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 정하여진다. 그림
- [시 2009년 51회 문제 20 지문 ②] 특허발명의 보호범위는 명세서에 기재된 청구범위의 기재에 의하여 정하여진다. 음음
- [시 2012년 54회 문제 2 지문 ③] 명세서 또는 도면에 기재된 사항이라 하더라도 청구범위에 기재하지 않은 사항은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다. 음음
- [시 2015년 57회 문제 11 지문 ②] 청구범위의 해석 시 청구항별로 개별적으로 보호범위를 판단하여야 한다. 음음

특허오건 판단 시 청구범위 해석 방법 - 관련 판례

1. 청구범위 기준 [대법원 판례]

청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. (대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26 판결)

2. 발명의 설명 참조 [대법원 판례]

청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 한다. 다만 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참조하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참조하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명 및 도면 등을 참조한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다. (대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결)

3. 보충 내지 보완 해석 (광의의 참조) [대법원 판례]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있다. (대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결)¹⁵⁾

4. 보충 내지 보완 해석 불가 [= 제한 해석 불가] [대법원 판례]

청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다. (대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결)¹⁶⁾¹⁷⁾

15) [참고 판례] 보충 해석 해도 기술적 범위 불특정 [특허법원 판례]

명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 특허법 제42조 제4항의 기재불비에 해당한다고 할 것이다. (특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허6208 판결)

📖 **침해요건 판단 시 청구범위 해석 방법 - 관련 판례**

1. 청구범위 기준 **[대법원 판례]**

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않[는다.] (대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350,77367 판결)

2. 발명의 설명 참작 **[대법원 판례]**

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 객관적합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. (대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결)

3. 보충 내지 보완 해석 (광의의 참작) **[대법원 판례]**

특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확장할 수 없는 경우에는 청구범위에 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장해석하는 것은 특허권을 확장하는 것이어서 허용될 수 없다. (대법원 1992. 6. 23. 선고 91후1809 판결)¹⁸⁾

4. 합리적 해석 (광의의 참작) **[대법원 판례]**

청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만¹⁹⁾ ... (중략)... 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다. (대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결)

5. 제한 해석 (광의의 참작) **[대법원 판례]**

청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다. (대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결)

16) [참고 판례] 보충 내지 보완 해석 불가 2 [= 제한 해석 불가] **[대법원 판례]**

청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 설명이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니[다.] (대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결)

17) [참고 판례] 보충 내지 보완 해석 불가 3 [= 제한 해석 불가] **[대법원 판례]**

청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다. (대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결)

18) [참고 판례] 보충 해석해도 기술적 범위 불특정 **[대법원 판례]**

특허발명의 청구범위 기재나 발명의 설명 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 하는 것이다. (대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결)

19) [참고 판례] 보충 내지 보완 해석 불가 CASE [= 제한 해석 불가] **[대법원 판례]**

청구범위 그 자체의 기재만으로 권리범위를 명확하게 이해할 수 있는 등록고안에 그 명세서 도면으로부터 유추할 수 있는 내부구조나 조립순서에 관한 구성을 추가하여 해석하는 것은 등록고안의 권리범위를 도면에 의하여 제한 해석하는 결과로 되는 것이어서 허용될 수 없다고 할 것이다. (대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결)

청구범위가 명확하지만 공헌도를 초과하는 경우 - 관련 판례

1. 특허요건 판단 시 - 청구범위 기준 ▶▶▶ 대법원 판례

청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없으며, 한편, 청구범위의 기재는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 특허법 제42조 제4항 [제1호]에 위반되어 부적법하다. (대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결)

2. 침해요건 판단 시 - 제한 해석 ▶▶▶ 대법원 판례

청구범위의 기재는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로, 청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 ... (중략)... 청구범위에 기재된 발명을 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 할 것이다. (대법원 1998.05.22 선고 96후1088 판결)

기술 예제

1. [辨 2011년 48회 문제 8 지문 ③] 특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 발명의 기술내용 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이다. 옳음

2. [辨 2009년 46회 문제 15 지문 ②] 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며, 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한해석하는 것은 허용되지 않는다. 옳음
3. [辨 2016년 53회 문제 2 지문 ①] 특허요건 판단의 대상이 되는 출원발명의 확정은 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. 옳음

4. [辨 2008년 45회 문제 9 지문 ④] 마이 특허출원한 명세서의 청구범위에는 A+B가 기재되어 있고 발명의 설명에는 A+B와 A+C가 기재되어 있는 경우, 마은 A+B와 A+C에 대하여 특허를 받을 수 있다. 그림

5. [辨 2016년 53회 문제 2 지문 ③, 司 2015년 57회 문제 11 지문 ①] 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명, 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 옳음

6. [辨 2011년 48회 문제 8 지문 ④] 청구범위에 기재된 사항만으로 출원발명의 기술적 구성을 알 수 없는 경우에는 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재부분을 보충하여 기술내용을 확정한다. 옳음
7. [辨 2016년 53회 문제 2 지문 ⑤] 청구범위 기재만으로 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있다. 옳음
8. [司 2015년 57회 문제 11 지문 ④] 청구범위에 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하는 경우에도, 명세서 중의 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다. 옳음
9. [辨 2022년 59회 문제 12 지문 ②] 특허권의 권리범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이나, 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것이 요구되기 때문에, 청구범위의 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 기재에 의한 보충을 통해 기술적 범위의 확장 또는 제한 해석을 함으로써 특허권의 권리범위와 발명의 크기에 맞게 실질적으로 정해질 수 있도록 해야 한다. 그림

10. [辨 2013년 50회 문제 11 지문 ②] 특허권의 침해를 판단하는데 있어 그 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이지, 발명의 설명의 기재 및 도면을 참작하거나 보충하여 보호범위를 정하여서는 아니된다. 그림
11. [司 2012년 54회 문제 2 지문 ④] 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 사항만으로 명백하지 않은 경우 발명의 설명이나 도면을 참작할 수 있다. 옳음
12. [辨 2013년 50회 문제 7 지문 ④] 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 없다. 옳음

13. [辨 2007년 44회 문제 7 지문 ①] 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. 옳음
14. [辨 2011년 48회 문제 18 지문 ④] 특허출원인이 청구범위 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있는 사정이 보이는 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다. 옳음
15. [회 2015년 57회 문제 11 지문 ③] 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우라도 특허권의 권리범위는 제한적으로 해석될 수가 없다. 그림
16. [회 2012년 54회 문제 2 지문 ⑤] 특허발명의 출원 과정에서 출원인이 어떤 구성의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 사항은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다. 옳음

정리 테이블 **청구범위 해석 방법 1**

	청구범위 해석 방법	내용
심사단계에서 출원발명 확정	특허요건 판단 시 청구범위 해석 방법 적용	1. 발명 확정
무효심판단계에서 특허발명 확정		
보상금청구권 출원발명 확정	침해요건 판단 시 청구범위 해석 방법 적용	1. 발명 확정 2. 보호범위 확정
침해판단 시 특허발명 보호범위 확정		

1. 발명 확정 시 적용 이론 : 청구범위 기준, 발명의 설명 참조, 보충 해석
 2. 보호범위 확정 시 적용 이론 : 합리적 해석 [확장 해석 : 균등론 / 제한 해석 : 공헌도 초과, 의식적 제외 등]

정리 테이블 **청구범위 해석 방법 2**

		특허요건 판단 시	침해 요건 판단 시
청구범위 기준		○ [관련 규정 : 法42④본문, 法97]	
발명의 설명 참조 (협의)		○ [발명을 이해]	
발명의 설명 참조 (광의)	보충 해석	○ [요건 : 청구범위만으로 불명확한 경우 / 다만, 보충 해석 시, 확장, 제한 해석 불가]	
	합리적 해석	X [청구범위만으로 명확하면 제한 해석 불가]	○ [원칙 : 청구범위만으로 명확하면 제한 해석 불가 다만, 청구범위 문언 그대로의 해석이 명백 불합리한 경우 : 합리적 해석 (확장, 제한 해석)]

참고

[청구범위 해석방법]

특허요건 판단 시 청구범위 해석방법 - 1 step

청구범위 ^① → 출원발명 확정 // 청구범위 ^① → 특허발명 확정

침해요건 판단 시 청구범위 해석방법 - 2 step

청구범위 ^① → 출원발명 확정 ^② → 보호범위 확정 // 청구범위 ^① → 특허발명 확정 ^② → 보호범위 확정

해설

	내용	관련 내용	
①	발명의 확정 (= 발명의 기술적 구성 및 기술적 범위 확정)	청구범위 기준 + 발명의 설명 참조 보충 해석	협의의 참조
②	발명의 보호범위 확정	합리적 해석 { 제한 해석 확장 해석	광의의 참조

상세 해설

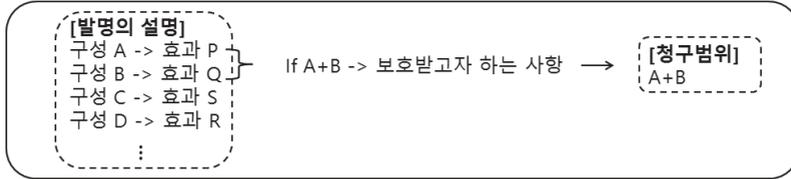
	내용	관련 내용	구체적인 내용
①	기술적 구성 확정	청구범위 기준 + 발명의 설명 참조	청구범위에 기재된 사항의 기술적인 의미 이해 (청구범위에 기재된 사항의 문언의 일반적인 의미 내용 + 발명의 설명을 참조하여 기술적 의의 고찰)
		청구범위 기준 + 보충 해석	청구범위에 기재된 사항으로부터 표현하고자 하는 기술적 구성의 확정 (청구범위 기재만으로 기술적 구성을 알 수 없는 경우, 발명의 설명을 보충하여 기술적 구성 확정)
	기술적 범위 확정	연결부 해석	개방형 (~를 포함하는) / 폐쇄형 (~로 이루어진)
②	보호범위 확정	합리적 해석 (청구범위 문언 그대로의 해석이 명백히 불합리한 경우, 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석)	제한 해석 공헌도 초과 (발명의 설명 참조) 공지기술제외의 원칙 (공지기술 참조) 자유기술의 항변 (공지기술 참조) 의식적 제외이론 (출원 경과 참조) 권리범위 부정 (하자 참조)
		확장 해석	균등론 (발명의 설명 참조 + 공지기술 참조)

[발명의 확정]

발명의 확정의 이해

- ① 발명의 설명에는 발명을 구현하기 위한 (여러) 구성 및 그 효과를 기재되지만, 청구범위에는 보호받으려는 '사항'을 적고, 청구범위에 기재된 '사항'에 의해 특허발명의 보호범위가 정해진다.
- ② 발명은 기술적 사상인바, 발명의 내용을 기술적으로 '이해'하여야 발명을 '확정'할 수 있다.

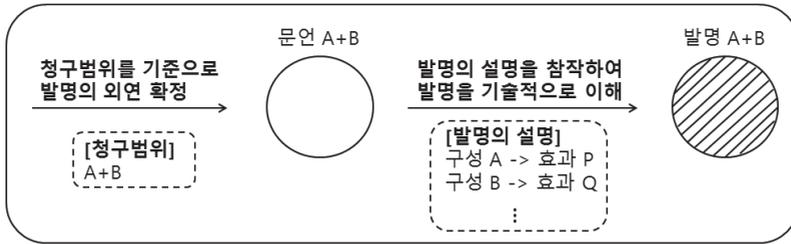
출원인이 작성하는 명세서 관점



발명의 확정방법 - 2 Step

- ① 청구범위의 기재된 사항으로부터, 보호대상 발명의 '외연'을 확정한다 (발명의 외연 확정).
 - ② 발명의 설명을 참작하여, 보호대상 발명의 구성 및 그 효과를 '이해'한다 (발명의 이해).
- * 발명의 확정 = 청구범위에 기재된 문언으로부터 보호대상 발명의 '무색' 외연을 확정하고, 발명의 설명에 의한 기술적 이해를 통해 '채색'하는 것이다.

타인이 하는 청구범위 해석



[발명의 대비]

발명의 대비방법

- ① 특허요건 중 신규성 판단 시, 침해요건 중 문언침해 판단 시 발명의 대비가 필요하다.
- ② '발명'의 대비는 청구범위에 기재된 사항으로부터 확정된 '구성' 대비에 의하여 이루어지며, 이는 그 구성의 '효과'를 참작(고려)하여 이루어진다.

타인이 하는 발명 대비

	특허발명	비교대상발명	대비
구성 1	A	A	{동일} ← [A와 A'의 효과를 고려하여 구성 대비]
구성 2	B	B'	{상이} ← [B와 B'의 효과를 고려하여 구성 대비]

if 특허요건 판단 (비교대상발명 = 선행발명)

B와 B'에 구성상 차이가 존재하므로 특허발명과 선행발명을 동일하다고 볼 수 없음.
 -> 신규성 인정.
 통상의 기술자가 구성 B와 B'의 차이를 쉽게 극복할 수 있다면, 진보성 부정 가능.

if 침해요건 판단 (비교대상발명 = 실시발명)

B와 B'에 구성상 차이가 존재하므로 특허발명과 실시발명을 동일하다고 볼 수 없음.
 -> 문언침해 부정.
 구성 B와 B'이 균등하다고 볼 수 있다면, 균등침해 인정 가능.

용어 해석 - 관련 판례

☆☆☆☆

1. 통일적 해석의 원칙 **대법원 판례**

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다. (대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결)²⁰⁾

2. 통상의 기술자 기준 **대법원 판례**

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다. (대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결)

3. 용어의 정의가 있는 경우 **대법원 판례**

특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용되어야 하지만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다. (대법원 2006. 10. 26. 선고 2004후2260 판결)²¹⁾

기술 예제

- [辨 2012년 49회 문제 7 지문 ②, 辨 2019년 56회 문제 14 지문 ⑤] 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다. 음음
- [辨 2007년 44회 문제 7 지문 ③] 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하기 위하여 그 의미가 명세서에서 정의된 경우라고 하더라도, 명세서에 기재되는 용어는 반드시 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 해석되어야 한다. 그름

20) [참고 판례] 타출원 창작 문제 **특허법원 판례**

특허발명의 청구범위를 해석함에 있어서는 당해 특허발명의 명세서 및 심사경과 등의 이른바 내부증거를 우선적으로 참작하여야 하는 것이고, 다른 발명의 명세서 등 이른바 외부증거를 우선적으로 참작하여 내부증거에 의한 해석과 달리할 수는 없을 뿐만 아니라, 후속 출원 발명에서 사용된 어떤 용어가 기술적으로 무엇을 의미하는지는 그 후속 특허출원 명세서의 전후 문맥과 그 발명의 구체적인 목적 및 과제해결수단 등을 종합적으로 고찰하여 합리적으로 판단하여야 할 것이지, 단지 도면과 기술사상이 일부 유사하다는 점만으로 그 이전 발명과 동일한 구성이라고 단정할 수는 없다. (특허법원 2012. 2. 2. 선고 2011허7492 판결)

21) [참고 판례] 용어 정의의 내재적 한계 문제

1. 과거 판례 **특허법원 판례**

비록 특허명세서에서 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에 그 의미를 명세서에서 정의하여 사용하는 것이 허용된다 하더라도 그러한 정의와 사용이 담당자에게 이해되고 용인될 수 있는 범위 내에서 그렇다는 것이지...(중략)... [그 기술분야의] 공인[되는 용어를] 무시하고 마음대로 용어 정의를 하는 것은 허용될 수 없다. (특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9840 판결)

2. 최근 판례 **특허법원 판례**

특허의 청구범위와 발명의 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙(대한약전 등)에서 정한 용어의 정의에 따라 기재하여야만 하는 것은 아니고, 특허출원인은 스스로 사전편찬자(his own lexicographer)가 되어 새로운 의미를 나타내는 용어를 정의하고 사용할 수 있다고 할 것이다. (특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허2915 판결)

1. 구성요소 완비의 원칙 **대법원 판례**

특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 [비교대상] 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이다. (대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결²²⁾²³⁾²⁴⁾

2. 생략침해 부정 **대법원 판례**

등록고안의 청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 확인대상고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부분을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결합된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니[한다.] (대법원 2005.09.30 선고 2004후3553 판결)

등록고안의 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다. (대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결²⁵⁾)

3. 녹다운 수출 법리 **대법원 판례**

특허권의 속주주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다. (대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결)

22) [참고 판례] 실질적 동일과 침해판단 문제 **대법원 판례**

원심은 ...[중략]... 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵...[중략]... 다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. (대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결)

23) [참고 판례] '구비하는' **대법원 판례**

'구비하는'이라는 말은 통상 '갖추어진' 것을 의미할 뿐, 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지는 않는다. (대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결)

24) [참고 판례] 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우, 생산인지 판단하는 방법 **특허법원 판례**

복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없지만, 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회작경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지로 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다. (특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나11220, 2018나1237(병합) 판결)

25) [참고 판례] 과거 생략침해 긍정 입장 **특허법원 판례**

확인대상발명이 특허발명의 구성요소 중 일부를 생략하면서 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 일부 구성을 생략[제외]할 수 있고 이로 인한 작용효과가 동일하거나 적어도 예측하는 효과 이상의 작용효과가 있다고 볼 수 없는] 정도에 불과한 것이어서 전체적으로 양 발명의 동일성이 인정되는 경우라면 확인대상발명은 특허발명의 일부 차이점에도 불구하고 특허발명의 권리범위에 속할 수도 있다. (대법원 1998. 1. 23. 선고 97후2330 판결, 1997. 4. 11. 선고 96후146 판결 참조) (특허법원 2009. 4. 24. 선고 2008허10009 판결)

다른 구성이 부가된 경우 - 관련 판례

1. 개방형 청구항 **대법원 판례**

특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다. (대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결)²⁶⁾

2. 폐쇄형 청구항 **특허법원 판례**

'포함하는'이라는 용어와 '이루어지는'이라는 용어의 의미가 명확히 구분된다. 즉, '포함하는'이란 용어는 청구항에 기재된 구성요소 이외에 다른 요소를 부가하는 것도 권리범위에 포함되는 것으로 해석되고, '이루어지는'이란 용어는 청구항에 기재된 구성요소 이외에 다른 요소를 부가하는 것은 권리범위에서 제외되는 것으로 해석된다. (특허법원 2007. 3. 22. 선고 2006허5751 판결)²⁷⁾

26) [참고 판례] 이용침해 범위 **대법원 판례**

침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데(특허법 제98조), 이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 침해제품 등이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해제품 등 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다. (대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결)

피고의 실시제품에 대한 설명에는 '인버터안치부를 커버하는 LED 모듈'이라는 기재와 'LED 모듈에 의해 커버되는 인버터'라는 기재가 있는데, 위 기재 문언의 일반적 의미를 기초로 하여 피고의 실시제품의 도면들에 도시된 내용을 참작하여 보면, 위 설명 기재는 'LED 모듈의 일부가 인버터와 중복배열되는 구성이 피고의 실시 제품에 더 있음을 의미하는 것으로 보인다. 그런데 피고의 실시제품의 위와 같은 일부 중복배열의 구성은 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성에 부가된 새로운 기술적 요소로서 단지 LED 모듈이 배열되는 영역이 추가된 것에 불과하므로, 피고의 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 요지를 전부 포함하여 이용하고 있다고 볼 수 있다. 또한, 이 사건 제1항 발명이 전체 구성을 통하여 달성할 수 있는 '확산커버의 내부 공간이 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 자연적인 대류에 의하여 LED 모듈이 냉각'되도록 한다는 **작용효과**는 피고의 실시제품에서도 **그대로 실현될 수 있으므로**, 피고의 실시제품 내에 이 사건 제1항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 보아야 한다. 비록 피고의 실시제품은 LED 모듈의 일부를 인버터의 영역에까지 중복배열함으로써 빛의 음영 부분이 없도록 하는 **효과도 추가로 실현할 수 있기는 하나**, 그와 같은 사정을 들어 이 사건 제1항 발명이 피고의 실시제품 내에서 발명으로서의 일체성을 유지하고 있지 않다고 볼 수는 없다. (대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결)

27) [참고 판례] 촉매부가 발명

1. 종래 판례 (침해부정설) **대법원 판례**

화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 반응물질, 생성물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고, 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이라고 하지 아니할 수 있다. (대법원 1992. 10. 27. 선고 92다8330 판결)

2. 최근 판례 (침해긍정설) **대법원 판례**

화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다. (대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결)

기술 예제

1. [辨 2022년 59회 문제 12 지문 ⑤] 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품에 그대로 포함되어 있을 필요까지는 없다. 그림

2. [辨 2022년 59회 문제 12 지문 ④] 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다. 음음

3. [辨 2013년 50회 문제 7 지문 ③] 특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 것은 그 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다. 그림

권리범위 부정 - 관련 판례

☆★★★★

1. 당연무효 관련 ▶ 대법원 판례

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. (대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결)

2. 공지기술 침작의 원칙 ▶ 대법원 판례

실용신안의 효력이 미치는 구체적 범위를 정함에 있어서는 실용특허출원 당시의 기술수준이 필연적으로 고려되어야 할 것이다. (대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결)

3. 공지기술 제외의 법리 - 발명 일부 공지 (신규성 위반) ▶ 대법원 판례

신규성 있는 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다. (대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결)

4. 공지기술 제외의 법리 확장 - 발명 전부 공지 (신규성 위반) ▶ 대법원 판례

등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치이다. (대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결)

5-1. 공지기술 제외의 법리 확장 제한 - 진보성 ▶ 대법원 판례

대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것이 경우까지 청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. (대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결)

5-2. 공지기술 제외의 법리 탄력적 운용 - 신규성 ▶ 대법원 판례

등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것이 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다. ... (중략)... 그러나 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이

명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다. (대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정)

6. 구별 - 구성 일부 공지 **대법원 판례**

등록실용신안의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 등록고안의 유기적으로 결합한 구성요소 중 일부가 공지되었다고 하더라도 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 공지된 부분을 제외하고 판단하여서는 아니 된다. (대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1127 판결)

7. 선원주의 위반 **대법원 판례**

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고, 특허무효사유로서의 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성이 문제되는 점에서 다르지 않으므로, 등록된 특허발명이 선출원된 발명과 동일한 발명이어서 원래 특허를 받을 수 없는 발명인 경우에는 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 할 것이다. (대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결)

8. 확대된 선원주의 위반 **특허법원 판례**

특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우...(중략)...에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지로 할 것이다. (특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432 판결)

9. 실시 불가 **대법원 판례**

이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 실용신안법 제8조 제3항 [제1호]에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, [확인대상] 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다. (대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결)

10. 필수적 구성요소 결여 **대법원 판례**

특허발명의 청구범위에 그 효과 달성에 필요한 필수적 구성요소가 모두 기재되었다고 볼 수 없는 발명은 특허법 제42조 제4항 [제1호]에 위반하여 등록된 것으로서 그 특허를 무효로 하는 심결이 확정되기 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없...(중략)...다는 취지의 원심 판단은 그 결론에 있어서 정당하다. (대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결, 특허법원 2007. 1. 12. 선고 2006허2288 판결)

11. 기술적 범위 불특정 - 보충해석 관련 **대법원 판례**

특허발명의 청구범위 기재나 발명의 설명 기타 도면의 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. (대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결)

등록실용신안의 실용신안등록청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도, 고안의 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 고안 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 등록실용신안의 권리범위를 부정할 수 없다. (대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결)

12. 기술적 범위 불특정 - 용이실시 관련 **대법원 판례**

특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 갖추지 아니함에 따라 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 한다. (대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결)

13. 성립성 위반 **대법원 판례**

미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하다. (대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결)

기출 예제

1. [辨 2000년 37회 문제 28 지문 ①] 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있을 때에는 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라 판단할 수 있다. 그림
2. [辨 2003년 40회 문제 10 지문 ①] 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 타 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라 판단할 수는 없다. 옳음
3. [辨 2003년 40회 문제 10 지문 ②, 辨 2000년 37회 문제 28 지문 ②] 특허는 일단 등록이 된 이상 소정의 무효사유가 있다 하더라도 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하다. 옳음

4. [辨 2003년 40회 문제 10 지문 ⑤, 辨 2000년 37회 문제 28 지문 ⑤] 등록된 특허발명의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함된 경우 그 공지부분까지 권리범위가 확장되는 것은 아니다. 옳음
5. [辨 2003년 40회 문제 10 지문 ③] 등록된 특허발명의 일부가 출원당시 공지공용인 경우 특허무효의 심결유무에 관계없이 그 일부에 대한 권리범위를 인정할 수 없다. 옳음
6. [司 2012년 54회 문제 2 지문 ①] 청구범위에 기재된 공지기술이 신규의 발명과 유기적으로 결합되지 않은 때에도 그 공지부분까지 권리범위가 미친다. 그림

7. [辨 2003년 40회 문제 10 지문 ④] 등록된 특허발명이 출원 전에 그 전부가 공지공용된 경우라면 그 일부가 공지공용된 경우와는 달리 무효심결이 확정되기까지는 등록된 특허권의 권리범위에 속한다. 그림

8. [辨 2000년 37회 문제 28 지문 ③] 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원당시 공지공용의 것인 경우 특허무효의 심결유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 옳음

9. [辨 2011년 48회 문제 18 지문 ③] 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위해서는 먼저 특허발명의 청구범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하고, 이를 확정함에 있어서는 공지·공용의 기술은 그것이 신규한 기술과 유기적으로 결합된 것이라도 권리범위에서 제외하여야 한다. 그림

10. [辨 2020년 57회 문제 13 지문 ④] 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판 등에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결 등이 확정되지 않는 한 유효한 것이고 다른 절차에서 그 특허가 당연 무효라고 판단할 수 없지만, 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 등 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 옳음
11. [辨 2010년 47회 문제 6 지문 ④] 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 특허를 무효로 하는 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다. 옳음

12. [辨 2010년 47회 문제 6 지문 ⑤] 특허를 무효로 하는 심결이 확정되기 전에는 선출원주의 위반을 이유로 그 등록된 특허의 권리범위를 부정할 수 없다. 그림
13. [辨 2012년 49회 문제 1 지문 ④] 권리범위확인심판에서 특허발명이 선출원주의를 위반한 경우에는 반드시 확인대상발명과 대비하여 권리범위를 인정할 수 있는지 여부를 판단하여야 한다. 그림

14. [司 2015년 57회 문제 11 지문 ⑤] 출원 당시 발명의 구성요소의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 특허권자가 그 권리범위를 주장할 수 없다. 옳음
15. [辨 2000년 37회 문제 28 지문 ④] 권리의 구성요건 일부가 추상적이어서 그 기술범위를 특정할 수 없을 때에는 실시 대상물인 확인대상발명은 그 권리범위에 속하지 아니한다. 옳음
16. [辨 2010년 47회 문제 17 지문 ⑤] 청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 발명 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위를 부정할 수 없다. 옳음

☞ 균등론 - 관련 판례 ▶ 대법원 판례

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, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 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, [확인대상발명이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. (대법원 2014. 5. 29. 선고 2012후498 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결)²⁸⁾

☞ 취지

특허권이 아무런 지적 창작을 가하지 않은 자의 회피설계에 의해 쉽게 무력화되는 것을 방지하기 위함이다. 구체적으로, ① 주변한정주의 기조 하에서, ② 청구범위에 발명의 모든 '실시례'를 예상하여 기재하는 데에는 한계가 있고, ③ 청구범위에 기재된 '문언'에만 얽매이면 특허권이 회피설계에 의해 쉽게 무력화되는데, ④ 이는 '특정 실시례'가 아닌 '기술적 사상'인 발명을 보호·장려하고자 하는 특허법 목적에 반하기 때문이다.²⁹⁾

☞ 요건 - 관련 이론

(1) 적극적 요건 - 특허권자 입증책임

① 과제해결원리의 동일성, ② 작용효과의 실질적 동일성, ③ 구성변경의 자명성을 요한다.

(2) 소극적 요건 - 실시자 입증책임³⁰⁾

④ 변경된 구성이 의식적으로 제외된 사정이 없을 것, ⑤ 실시발명이 자유기술이 아닐 것을 요한다.

28) [과거 판례] 균등론 ▶ 대법원 판례

확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 **치환 내지 변경된** 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 **전체적으로** 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다. (대법원 2014. 5. 29. 선고 2012후498 판결)

29) [참고 내용] 보호범위 해석원리

1. 중심한정주의 - 대륙법 계통의 직권주의적 성격 (구체적 타당성을 우선시함)
 - ① 실질적인 발명사상 보호 → 법원이 청구범위 및 발명의 설명에서 기술적 사상의 핵심 추출.
 - ② 독일 & 과거 우리나라의 태도.
2. 주변한정주의 - 영미법 계통의 계약법적 성격 (법적안정성을 우선시함)
 - ① 청구범위에 적혀 있는 사항(구성) 보호 → 구성요소완비의 원칙 → 균등론으로 보완.
 - ② 미국 & 최근 우리나라의 태도.

30) [참고 판례] 소극적 요건 입증책임 ▶ 대법원 판례

상고이유는 원고가 실시하는 3개의 케이블을 채택한 장치는 이 사건 특허발명에서 종래의 기술이라고 하여 의식적으로 제외한 구성이고, 또한 확인대상발명은 공지기술인 비교대상발명으로부터 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 위 양 구성은 균등관계에 있지 않다는 주장이나, 이는 균등론의 적용을 배제하기 위한 요건으로서 확인대상발명을 실시하는 자가 주장·입증하여야 할 것인바, 원심에서 원고는 이에 관하여 전혀 주장·입증한 바 없고, 상고심 단계에서 비로소 처음으로 주장하는 것이므로 위 주장은 적법한 상고이유가 될 수 없다. (대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1240 판결)

☞ 과제해결원리 동일성 - 관련 판례

1. 균등 판단 시 과제해결원리 고려 이유 ▶ 대법원 판례

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결)

2. 특허발명의 과제해결원리 파악방법 ▶ 대법원 판례

‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. (대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결)³¹⁾

3. 과제해결원리 파악 시 공지기술 참작 이유 ▶ 대법원 판례

특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결)

4. 공지기술 참작을 통한 과제해결원리의 폭 결정 ▶ 대법원 판례 ▶ 특허법원 판례

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결)
어떠한 기술적 과제의 해결수단이 다수 밀집되어 있는 기술분야일수록 기술적 사상 내지 과제의 해결원리의 공통 내지 동일성의 폭은 당연히 좁아지게 된다. (특허법원 2007. 6. 22. 선고 2007허1008 판결)

5. 유의점 ▶ 대법원 판례

다만 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결)

☞ 작용효과의 실질적 동일성 - 관련 판례

1. 판단의 중심 ▶ 대법원 판례

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결)

2. 기술사상의 핵심이 동일한 경우 - 원칙 ▶ 대법원 판례

따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결)

3. 기술사상의 핵심이 공지된 경우 - 예외 ▶ 대법원 판례

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고

31) [과거 판례] 과제해결원리의 동일성 ▶ 대법원 판례

양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. (대법원 2014. 5. 29. 선고 2012후498 판결)

말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일할지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. (대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결)

4. 본질적인 작용효과 면에서 현저한 차이 **대법원 판례**

양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 인정할 수 있으려면 그러한 치환에 의하더라도 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 본질적 작용효과인 수처리효율 및 살균효과의 면에서 이 사건 제1항 발명과 현저한 차이가 없어야 할 것인데, 을 제6호증(등록특허공보 제207095호)의 기재내용 등 기록에 의하면 벤투리 인젝터 방식이 디퓨저 방식에 비하여 현저히 우수한 살균효과가 있다는 점을 알 수 있으므로 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 단정할 수 없다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명으로 볼 수도 없다. (대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

5. 기술사상의 핵심과 관련 없는 부수적인 효과의 차이 **대법원 판례**

비록 피고 실시제품에서 '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. (대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결)

구성변경의 자명성 - 관련 판례

1. 진보성과 차이 **서울고등법원 판례**

균등 이론은 청구범위에 기재된 발명과 등가 관계에 있는 기술도 보호범위에 포함시킴으로써 특허발명의 실질적 가치를 보호하기 위한 것이므로 진보성 등의 특허요건 판단과는 그 관점이 다르다. 따라서 여기에서 '구성의 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지 여부는, 명세서의 기재에 의하여 파악되는 특허발명의 실체에 기초한 권리범위 설정의 관점에서 독자적으로 판단되어야 하는데, 상대방 제품 등의 제조·사용 등이 있었던 시점을 기준으로 하여, 통상의 기술자에게 그 변경된 부분이 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 인식될 수 있거나 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 그러한 구성의 변경을 채택할 수 있는 경우라면 위 요건을 충족한다고 보아야 한다. (서울고등법원 2016. 3. 24.자 2015라20318 결정)

2. 관용기술수단의 채택 **대법원 판례**

피고 실시제품처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 그 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다. (대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결)

3. 변경된 구성이 주지관용기술인 경우 **특허법원 판례**

변경된 구성에 해당하는 기술이 주지관용기술 정도에 불과하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 위와 같은 치환 내지 변경을 생각해 낼 수 있는 정도이다. (특허법원 2011. 4. 14. 선고 2010허5482 판결)

4. 변경된 구성이 공지기술인 경우 **대법원 판례**

원심이 [확인대상] 발명의 치환된 구성이 공지되었기 때문에 이 사건 특허발명과 균등관계에 있지 않은 것처럼 판시한 것은 적절치 아니하다. (대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3517 판결)

침해죄 인정 가부 - 관련 판례 **대법원 판례**

특허권침해죄를 구성하기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있는 동일한 발명을 실시하거나, ...(중략)... 균등한 관계에 있는 발명을 실시하여야 한다. (대법원 2009.01.15 선고 2006도9213 판결)

☞ 역균등론 - 관련 내용

1. 의의

실시발명이 특허발명의 문언범위에 포함되지만 양 발명의 과제해결원리가 달라 실시발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 보는 이론이다.

2. 구체적 법리

청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않아 청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓다는 등 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 청구범위에 기재된 발명을 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 할 것이다. (대법원 1998.05.22 선고 96후1088 판결, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 참조)

기술 예제	
1. [辨 2016년 53회 문제 3 지문 ⑤] 권리범위확인심판에서 특허발명의 각 구성요소와 그 구성요소간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있지 않으면 그 확인대상발명은 항상 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.	그림
2. [辨 2002년 39회 문제 21] 확인대상 발명의 구성요소가 대응되는 특허발명의 구성요소와 문언상으로 동일하지 않고, 확인대상발명과 특허발명의 과제해결원리가 동일하고 작용효과가 실질적으로 동일하고 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있고 확인대상발명의 대응 구성이 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 경우, 확인대상발명의 변경된 구성요소와 특허발명의 대응되는 구성요소가 균등하다.	그림
3. [辨 2020년 57회 문제 18 지문 ③] 균등침해를 판단하기 위하여 '과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재는 물론 출원당시의 공지기술을 참작하여 기술사상의 핵심을 실질적으로 판단하여야 한다.	음음
4. [辨 2000년 37회 문제 28 지문 ③] 역 균등론은 특허침해 피의자측(특허권 침해주장에 대해 방어자 입장에 있는 측)이 유리하게 사용할 수 있는 특허침해 판단의 기본원칙이다.	음음

☞ 우회침해 - 관련 판례 [대법원 판례]

[확인대상] 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, [확인대상] 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, [확인대상] 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 [확인대상] 발명의 치환된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, [확인대상] 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다. (대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결)³²⁾³³⁾

32) [참고 판례] 중간체 부가 [대법원 판례]

[확인대상] 발명은 그 출발물질, 반응물질(피페라진) 및 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 C-7 위치에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전(Reaction Mechanism)을 그대로 이용한다는 점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며, 다만 [확인대상] 발명이 출발물질에 알루미늄클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 보가한 차이가 있기는 하지만, 이 부가공정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 주지된 관용기술(보호기의 사용)에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로써 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려우므로, [확인대상] 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다. (대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194 판결)

33) [참고 판례] 일체성 상실의 형변 [특허법원 판례]

확인대상 발명의 키트에는 이 사건 제1항 발명에는 없는 아스코르빈산(그 함량은 7.5~75μg로서 극히 소량이다)이 더 추가되어 있는바, 이와 같이 복수의 물질을 화학적으로 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법의 특허와 관련하여 그 방법에서의 복수의 출발물질을 같이하면서 거기에 또다른 물질을 더 추가하는 방법으로 반응시켜 역시 동일한 목적물질을 제조하는 경우 기존의 특허의 권리범위에서 벗어나려면, 그와 같은 제조방법을 실시하고 있으면서 그 반응경로가 특허권의 그것과 다르다고 주장하는 자가 그 다른 물질을 더 추가함으로써 반응경로가 종전의 그것과 일체성을 상실할 정도로 달라지게 된다는 점을 입증하여야 할 것이다. (특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962 판결)

다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.⁴¹⁾⁴²⁾

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

☞ 특허청 해설서 취지

청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 이루어진 경우에는 그 발명의 보호는 개개의 구성요소가 유기적으로 결합된 전체에 대하여 이루어져야 하므로, 제3자가 청구항의 일부 구성요소만을 실시할 경우 원칙적으로 특허권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 그런데 이와 같이 특허발명 청구항의 일부 구성요소만을 실시한 행위를 모두 특허권의 침해에서 제외하면 특허권자의 실질적인 보호를 달성할 수 없는 경우가 생긴다. 이에 국의 특허법은 특허발명의 구성요소를 전부 실시하지 않는 행위이더라도 일정한 경우에는 이를 특허권의 침해와 동일한 법적 취급을 하는 때가 있는바, 이를 일반적으로 특허권의 간접침해라고 한다.

본조는 이러한 간접침해에 대한 규정이다. 이 규정은 특허권 보호의 차원에서 특허침해와 밀접히 연관되어있는 예비적인 침해를 효과적으로 금지하기 위한 것으로 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 보고 있다.

(2014년 특허청 특허법 조문별 해설서 762페이지)

41) [참고 논의] 직접침해 여부 - 독립설과 종속설

- ① [학설] (i) 독립설로, 특허법 제127조 명문규정이 이를 요구하고 있지 않으나 간접침해 성립에는 직접침해 성립을 전제로 하지 않는다는 견해, (ii) 종속설로, 특허권 효력의 부당한 확장을 방지하고자 간접침해 성립에는 직접침해 성립을 전제로 한다는 견해(미국), (iii) ③ 절충설로, 특허발명의 실시자가 일반소비자인 경우에는 독립설, 특허발명의 실시자가 실시권자인 경우에는 종속설을 취하는 등 구체적인 상황에 따라 결론을 달리하자는 견해 등이 있다.
- ② [판례] 대법원 판례는 (1) 이에 대해 직접적으로 판시한 바 없으며, (2) 구체적 사안마다 평가가 다르다. (3) 구체적으로, 대법원 判例가 (i) 프린터 카트리지 사건에서 간접침해를 인정한 것을 독립설로 평가하는 견해, (ii) 반제품 수출 사건에서 간접침해를 부정한 것을 종속설로 평가하는 견해, (iii) 마찰교반 용접기 사건에서 간접침해를 부정한 것을 종속설로 평가하는 견해가 있다(96마365, 2017다290095, 2014다42110).
- ③ [검토] (i) 간접침해제도는 직접침해 전 단계에 있는 행위라도 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위해 소정요건 하에 침해로 간주하는 것인바, 간접침해 인정을 위해 직접침해가 이미 성립하였을 것을 요구할 수는 없다. (ii) 다만, 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것인바, 직접침해 개연성이 높은 경우에만 이를 인정함이 타당하다.

42) [참고 논의] 주관적 요건 여부 - 객관설과 주관설

- ① [학설] 주관설로, 자신의 행위가 직접침해에 기여될 것이라는 인식이 있어야 간접침해가 성립 가능하다는 견해, 객관설로, 간접침해에 대한 명문상 요건만 충족된다면 주관적 요건과 관계없이 간접침해가 성립 가능하다는 견해가 있다.
- ② [판례] 대법원 판례는 주관적 요건에 대하여 별다른 언급 없이 간접침해를 인정하고 있다는 점에서, 객관설 입장으로 평가된다.
- ③ [검토] 우리법 제127조는 주관적 요건을 요구하지 않으므로, 객관설이 타당하다.

판례가 판시한 취지

1. 특허법 제127조 제1호 취지 [대법원 판례]

특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 '특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.'고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다. (대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결)

2. 특허법 제127조 제2호 서울중앙지방법원 판례

특허법 제127조 제2호 규정은 특허가 방법의 발명일 경우 그 방법을 직접 실시하지 않더라도 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 판매하는 등 결국 그 방법이 실시될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 이를 특허권의 침해로 간주하고 있는 것이다. (서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결)

한계 - 관련 판례 [대법원 판례]

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. (대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결) (대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결)

법적 성격 - 관련 판례 [대법원 판례]

특허법은 제127조에서 '침해로 보는 행위'(강학상의 간접침해행위)라 하여 현실로 특허권 또는 전용실시권(이하 '특허권' 등이라 약칭한다.)의 침해로 보기 어려운 예비단계의 행위를 침해행위로 의제하는 규정을 두고 있다. (대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결)

관련 이론

1. 전용품

① 전용품이란 공용성 및 전용성을 갖춘 물건을 말한다. ② 공용성이란, 특허발명 실시에 사용될 것을 말한다. 직접침해 가능성이 있는지를 판단하기 위한 개념이다. ③ 전용성이란, 특허발명 실시에만 사용될 것을 말한다. 전용성은 직접침해 개연성이 높음을 판단하기 위한 개념이다. ④ 한편, 전용성 충족을 위해서는 특허발명 실시 외에 다른 용도가 없어야 한다.

2. 판단시점

① 손해배상청구 : 침해시, ② 침해금지청구 : 사실심 변론종결시, ③ 권리범위확인심판 : 심결시⁴³⁾

3. 전용품의 사용

전용품의 사용은 간접침해가 아니라 직접침해라는 견해가 있다.

43) [참고 판례] 권리범위확인심판 판단시점 [대법원 판례]

원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것이다. (대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결)

📖 요건 - 관련 판례

1. 공용성 - 생산의 의미 **대법원 판례**

특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’이라고 한다)을 침해하는 행위로 본다”고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 “생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결합한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다. (대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결)

2. 전용성 - 다른 용도의 의미 **대법원 판례**

특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다. (대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결)44)45)

📖 증명책임 - 관련 판례

1. 원칙 **대법원 판례**

위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다. (대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결)

2. 완화 **특허법원 판례**

‘등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장·입증하여야 할 것이다. 그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다. 따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다. (특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결)

📖 제조장치 - 관련 판례 **특허법원 판례**

[확인대상] 발명의 수명모자는 위에서 본 바와 같이 이 건 특허발명 1의 권리범위에 속하고, 그 생산에만 사용하는 물건인 [확인대상] 발명에서의 수명모자 제조장치는 특허법 제127조 제1항에 따라 침해로 보는 행위 즉 간접침해에 해당한다.] (특허법원 1999.08.12 선고 99허3047 판결)

44) [참고 논의] 전용성 - 다른 용도의 의미

- ① [학설] ① 사용사실설로, 다른 용도로 사용된 사실이 있어야지만 다른 용도가 있다고 보는 견해 ② 사용가능성설로, 다른 용도로 사용될 가능성만 있어도 다른 용도가 있다고 보는 견해 등이 있다.
- ② [판례] 대법원 판례는 제3설이다.
- ③ [검토] 직접침해 개연성을 적정하게 판단하기 위해, 判例가 타당하다.

45) [참고 판례] 간접침해 대상물이 출원 전에 공지된 경우 **대법원 판례**

위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다. (대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결)

문언침해 외의 문제

1. 이용침해 관련 문제⁴⁶⁾ **대법원 판례**

[확인대상] 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, [확인대상] 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 페토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다. (대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결)

확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의 사정은 그러한 결론에 영향이 없다는 것이다. (대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결)

2. 균등침해 관련 문제 **특허법원 판례**

생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다. (특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결)

반제품 수출 사건

1. 간접침해 문제 **대법원 판례**

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속주주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다. 위 법리와 기록에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심이, 피고가 국내에서 생산하여 수출한 N95와 N96의 각 반제품은 모두 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 각 특허권에 대하여 특허법 제127조 제1호에 정한 간접침해 제품에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 청구범위 해석과 간접침해의 성립요건에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. (대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결)⁴⁷⁾

2. 직접침해 문제 [복다운 수출 범위 적용] **대법원 판례**

특허권의 속주주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다. (대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결)

46) [참고 판례] 다기능 제품 문제 **서울중앙지방법원 판례**

특허법 제127조 제2호의 취지를 고려하면, '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'에 다른 구성요소를 부가하여 특허 방법 이외에 다른 용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도, '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건' 자체의 구성이 변경되거나 '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'을 구성하는 부분 자체에서 특허 방법 실시 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 다른 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허 방법의 실시 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 이와 같이 '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산, 판매하는 등의 행위도 특허법 제127조 제2호 소정의 간접침해에 해당한다고 봄이 상당하다. 이와 같이 해석하지 아니할 경우, 특허 방법의 실시에 사용될 개연성이 높은 '특허 방법의 실시에만 사용하는 물건'에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있게 되어 부당한 결과를 초래하게 된다. (서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결)

47) [참고 판례] 개연성 문제 **서울고등법원 판례**

특허권의 속주주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 요컨대, 간접침해가 성립하기 위해서는 특허발명의 모든 구성요소를 가진 물건이 국내에서 '생산'될 것을 그 요건으로 하는데, 여기에는 그 물건이 국내에서 실제로 생산된 경우뿐만 아니라 장래에 생산될 개연성이 큰 경우도 포함된다. (서울고등법원 2017. 1. 24.자 2016라20312 결정)

☞ 프린터 카트리지 사건 - 소모품 제조, 판매 행위 [대법원 판례]

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다. (대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정)⁴⁸⁾

☞ 마찰교반 용접기 사건 - 실시권자에게 전용품 공급행위 [대법원 판례]

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다 고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 방법의 발명(이하 '방법발명'이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 '전용품'이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 환수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다. (대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결)⁴⁹⁾⁵⁰⁾

48) [참고 판례] 소모품 - 원심 판례 : 반대 취지 [서울고등법원 판례]

특허권의 간접침해는 특허의 대상인 물건의 '생산에만' 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 청약하는 경우에 성립하는바(특허법 제127조 제1호), 여기에서 말하는 '생산'이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것, 기타 주요한 수리도 포함한다고 할 것이나, 범용품이나 일상적인 소모품을 만들어 내는 행위는 '생산'이라고 할 수는 없다. (서울고등법원 1996. 2. 22. 선고 95라135 판결)

49) [참고 판례] 필수적 수반행위 [대법원 판례]

원심은 피고가 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기의 성능을 확인할 목적으로 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실을 인정하였다. 이어서 피고가 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없는 이상, 그러한 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 위와 같은 검수·시연행위가 별도로 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것으로 보기는 어렵다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고 이유 주장과 같이 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. (대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결)

50) [참고 판례] 통상실시권 설정계약에 '실시권 설정금지 조항'을 삽입한 경우 [특허법원 판례]

원고는 2004. 9. 15. 한라공조 주식회사(이하 '한라공조'라고 한다)와 사이에 아래와 같은 내용의 실시계약을 체결하였다(이하 '이 사건 실시계약'이라 한다). ...[중략]... 한라공조는 '다른 자에게 사용권을 허락할 수 없다(shall not have the right to sub-license any party)'. ...[중략]... 원고는, 국내에서 다수의 다른 실시계약에서 '방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료'와 '전용품의 생산·판매를 허락하는 대가로서의 실시료'를 구별하여 별도로 지급받아 왔고, 한라공조에 대하여는 '방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료'만을 지급받았으므로, 한라공조에게 전용품을 제작·납품한 피고의 행위는 특허권의 침해가 된다고 주장한다. 그러나 이 사건 실시계약에 따른 한라공조는 제3자에게 사용권을 허락할 수는 없기는 하나(이 사건 실시계약 2. 3). 위 계약의 내용은 한라공조가 sub-license를 할 수 없다는 것일 뿐 이 사건 실시계약 상 한라공조가 스스로 전용품을 제작하여 방법발명을 실시하거나 제3자로부터 전용품을 납품받아 실시하는 것까지 금지하는 것으로 볼 수 없다. 설령 위 약정을 제3자 제작 전용품을 납품받는 것까지 금지하는 것으로 보더라도, 이것은 특허권의 본질적 효력이라고 볼 수 없고, 원고와 한라공조 사이의 특약에 따른 효력에 불과하다고 할 것인데, 그러한 특약의 존재를 피고가 인식하고 적극적으로 계약 위반에 가담하였다는 사정을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. (특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455 판결)

평판디스플레이 사건 - 간접침해 시 자유기술의 항변 문제 특허법원 판례

간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하지 여부를 판단함에 있어서는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 위 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 할 것이다. (특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허4523 판결)

침해죄 인정 거부 - 관련 판례 대법원 판례

특허법은 제127조에서 '침해로 보는 행위'(강학상의 간접침해행위)라 하여 현실로 특허권 또는 전용실시권(이하 '특허권' 등이라 약칭한다.)의 침해로 보기 어려운 예비단계의 행위를 침해행위로 의제하는 규정을 두고 있는 바, 여기에서 위 제17조에 해당하는 간접침해행위에 대하여 특허권등 침해의 민사책임을 부과하는 외에 위 법 제225조 제1항(특허권등을 침해한 자에 대한 처벌규정)에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙에 비추어 또한 특허권등 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권등 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권등 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 위 벌칙조항에 의하여 특허권등 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성등에 비추어 볼 때, 위 제127조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사책임을 부과함으로써 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아닌 것으로 봄이 옳을 것이다. (대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결)

기술 예제

1. [㉮ 2015년 57회 문제 2 지문 ㉮] 간접침해란 특허권의 직접침해라고 보기는 어렵지만 침해의 개연성이 높아 특허침해로 의제되는 예비적인 행위를 말한다. 옳음
2. [㉮ 2020년 57회 문제 20 지문 ㉮] 특허법 제127조 규정은 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 옳음
3. [㉮ 2020년 57회 문제 20 지문 ㉮] 시장에서 다른 용도로 판매되고 있어 오로지 특허발명의 생산에만 사용되는 전용물이 아니더라도 그것이 특허발명의 과제해결에 필수불가결한 기능을 하고 당사자가 그 물건이 특허발명의 실시에 사용된다는 사정을 알면서 업으로 이를 공급한다면 특허법 제127조에서 정한 간접침해에 해당한다. 그림
4. [㉮ 2015년 57회 문제 2 지문 ㉮] 전용실시권의 간접침해는 인정되지 않는다. 그림
5. [㉮ 2000년 37회 문제 26 지문 ㉮] 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산하는 행위도 특허권 또는 전용실시권의 침해로 본다. 옳음
6. [㉮ 2007년 44회 문제 14 지문 ㉮] 특허발명인 체중계의 생산에만 사용되는 센서를 보건복지부의 공공구제 사업의 일환으로 특허권자의 허락 없이 생산하여 판매하는 행위는 특허법 제127조에서 규정한 특허권의 '침해로 보는 행위'로 볼 수 있다. 옳음
7. [㉮ 2000년 37회 문제 31 지문 ㉮] 무는 특허발명인 카메라에만 사용되는 용수철을 산업자원부에서 특허권자의 허락없이 공공구제 사업의 일환으로 생산하여 판매하였다. 이는 논란의 여지없이 특허법 제127조에 규정한 '특허권을 침해한 행위'로 볼 수 있다. 옳음
8. [㉮ 2000년 37회 문제 31 지문 ㉮] 은은 특허발명인 산업용 로봇을 구성하는 한 부품인 제어장치를 특허권자의 허락없이 생산하였는데, 그 제어장치는 카메라 제어를 위한 용도로도 사용될 수 있다. 이는 논란의 여지없이 특허법 제127조에 규정한 '특허권을 침해한 행위'로 볼 수 있다. 그림
9. [㉮ 2007년 44회 문제 14 지문 ㉮] 특허발명인 로봇청소기를 구성하는 부품 중 하나인 제어장치를 특허권자의 허락 없이 생산하여 자동차 제어를 위한 용도로 사용하는 행위는 특허법 제127조에서 규정한 특허권의 '침해로 보는 행위'로 볼 수 있다. 그림
10. [㉮ 2004년 41회 문제 15 지문 ㉮] 미니카에 대한 특허발명인 경우 그 미니카의 조립에 필요한 부품 전체를 하나의 세트로서 하여 업으로서 판매하는 행위는 간접침해가 된다. 옳음(아마)

11. [辨 2007년 44회 문제 14 지문 ㉔] 특허발명인 LCD모니터의 생산에만 사용되는 장치를 수출전시회에서 전시하는 행위는 특허법 제127조에서 규정한 특허권의 '침해로 보는 행위'로 볼 수 있다.	옳음
12. [辨 2000년 37회 문제 31 지문 ㉓] 병은 특허발명인 컴퓨터 마우스의 특허에 대한 공동소유자인데, 그 마우스에만 사용되는 볼을 다른 공동소유자인 무의 동의없이 월 1만원에 대여하였다. 이는 논란의 여지없이 특허법 제127조에 규정한 '특허권을 침해한 행위'로 볼 수 있다.	그림
13. [辨 2007년 44회 문제 14 지문 ㉔] 특허발명인 분석장치의 생산에만 사용되는 기구를 업으로서 사용하는 행위는 특허법 제127조에서 규정한 특허권의 '침해로 보는 행위'로 볼 수 있다.	그림
14. [辨 2004년 41회 문제 15 지문 ㉑] 특허가 물건의 발명인 경우에 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산사용양도 등을 하는 행위는 특허권의 침해로 본다.	옳음/아마
15. [辨 2000년 37회 문제 26 지문 ㉓] 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산하는 행위도 특허권 또는 전용실시권의 침해로 본다.	옳음
16. [司 2015년 57회 문제 2 지문 ㉒] 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 실시하는 행위에 간접침해가 인정된다.	옳음/아마
17. [辨 2007년 44회 문제 14 지문 ㉔] 특허발명인 양말제조방법의 실시에만 사용되는 양말제조기를 제작하여 대여하는 행위는 특허법 제127조에서 규정한 특허권의 '침해로 보는 행위'로 볼 수 있다.	옳음
18. [辨 2000년 37회 문제 31 지문 ㉔] 정은 특허발명인 잉크 제조방법에만 사용되는 거름망을 제조하여 특허권자의 허락없이 개인적으로 사용하였다. 이는 논란의 여지없이 특허법 제127조에 규정한 '특허권을 침해한 행위'로 볼 수 있다.	그림
19. [辨 2015년 52회 문제 1 지문 ㉓] 특허발명이 영상녹화방법의 발명인 경우, 그 영상녹화방법에만 사용하는 영상녹화장치를 제조하는 행위는 특허법 제2조(정의)제3호에 규정된 실시에 해당한다.	그림
20. [司 2016년 58회 문제 5 보기 ㉑] 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에서 말하는 '생산'이란, 발명의 구성요소 일부를 결합한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어 내는 모든 행위를 의미한다.	옳음
21. [司 2016년 58회 문제 5 보기 ㉒] 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에서 말하는 '생산'이란, 공업적 생산뿐만 아니라 가공, 조립 등의 행위도 포함된다.	옳음
22. [辨 2010년 47회 문제 10 지문 ㉔] 특허법 제127조(침해로 보는 행위) 제1호의 물건의 발명에 대한 간접침해에서 '생산'이란 발명의 구성요소 일부를 결합한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다.	옳음
23. [司 2016년 58회 문제 5 보기 ㉓] 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하기 위하여는, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다.	옳음
24. [司 2016년 58회 문제 5 보기 ㉔] 단순히 특허물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.	옳음
25. [辨 2018년 55회 문제 11 지문 ㉔] 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.	옳음
26. [辨 2020년 57회 문제 20 지문 ㉑] 특허권의 속주주의 원칙상 특허권은 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치므로 특허가 물건의 발명인 경우 국외에서 행한 그 물건의 '생산'행위에 대해 간접침해가 성립할 수 없다.	옳음
27. [司 2016년 58회 문제 5 보기 ㉑] 특허물건의 생산이 국외에서만 일어난다는 경우에도 그 특허물건의 생산에만 사용하는 물건의 생산이 국내에서 이루어지면 간접침해가 성립한다.	그림
28. [辨 2018년 55회 문제 11 지문 ㉒] 특허가 물건의 발명인 경우, 특허받은 물건의 생산은 국내외를 불문하므로 특허받은 물건의 생산에만 사용하는 물건을 국내외에서 생산, 양도, 대여, 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 특허발명의 간접침해를 구성한다.	그림
29. [辨 2007년 44회 문제 14 지문 ㉔] 부품 X와 부품 Y로 이루어진 국내 특허발명 A의 생산에만 사용되는 부품 X는 국내에서 생산하고 부품 Y는 중국에서 생산한 후 특허권이 없는 중국에서만 조립하여 판매하는 행위는 특허법 제127조에서 규정한 특허권의 '침해로 보는 행위'로 볼 수 있다.	그림

30. [시 2015년 57회 문제 2 지문 ④] 특허발명의 대상인 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 그러한 교체가 예정되고 있었고 특허권자가 그러한 부품을 따로 제조, 판매하고 있다면 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서의 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당된다. 옳음
31. [辨 2003년 40회 문제 14] 甲은 레이저 프린터(A)의 특허권자이다. 乙은 甲의 레이저프린터에 사용되는 감광 카트리지(B)를 생산하고 있다. B는 A의 소모품이나 A의 본질적인 구성요소에 해당한다. B는 A 외에 다른 용도로는 사용되지 않는다. B는 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 있는 물품이다. A의 구입시에 B의 교체가 예정되어 있다. 甲에 의하여 B와 같은 물품이 따로 제조, 판매되고 있다. 이 경우 B가 특허법 제127조의 침해로 보는 행위에 해당한다. 그림
32. [辨 2020년 57회 문제 20 지문 ③] 특허권자가 실시권자와의 계약에서 "본 계약에서 부여한 실시권을 다른 자에게 허락할 수 없다"고 규정하고 있는데도 불구하고 실시권자와의 계약으로 특허발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산하여 실시권자에게만 양도한 자의 행위는 당해 특허권에 대한 간접침해에 해당하지 아니한다. 옳음
33. [辨 2018년 55회 문제 11 지문 ③] 간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단하는 경우 실시부분의 구성만으로 한정하여 파악한다. 그림
34. [辨 2018년 55회 문제 11 지문 ⑤] 간접침해도 특허침해를 구성하는 것으로 보는 것이므로 특허침해금지, 손해배상 등 민사상의 책임과 특허권 침해죄에 따른 형사처벌의 대상이 된다. 그림
35. [辨 2005년 42회 문제 13 지문 ㉑] 대법원 판례에 의하면 소위 간접침해행위에 대해서도 특허권의 침해죄로 처벌될 수 있다. 그림
36. [시 2015년 57회 문제 2 지문 ⑥] 특허권의 간접침해의 경우 「특허법」상 침해죄가 성립되지 않는다. 옳음
37. [辨 2016년 53회 문제 12 지문 ㉑] 간접침해(특허법 제127조의 '침해로 보는 행위')의 경우 특허권 침해죄가 성립하지 않는다. 옳음
38. [辨 2010년 47회 문제 13 지문 ㉑] 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나 특허권 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 범죄에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 간접침해행위는 형사처벌 할 수 없다. 옳음
39. [辨 2020년 57회 문제 20 지문 ④] 특허법 제127조는 "특허권을 침해한 것으로 본다"고 규정하고 있으나, 본 규정이 특허권 침해행위를 처벌하는 형법법규인 특허권 침해죄의 구성요건을 규정한 것은 아니다. 옳음
40. [辨 2016년 53회 문제 18]
- 甲은 물건 X 발명의 특허권자이며, 물건 a는 물건 X의 생산에만 사용되는 물건이다. 乙은 물건 a를 우리나라에서 100개 생산한 다음 전량 미국에 수출하였고 미국에 수출된 물건 a는 모두 미국에서 물건 X를 생산하는 데 사용되었다. 한편, 丙은 일본에서 물건 a를 100개 생산한 다음 전량 우리나라에 수입하였고 우리나라에 수입된 물건 a는 모두 우리나라에서 물건 X를 생산하는 데 사용되었다. 또한, 丁은 물건 a를 우리나라에서 100개 생산한 다음 50개는 일본에 수출하고, 나머지 50개는 우리나라에서 판매하였는데 일본에 수출된 물건 a는 모두 일본에서 물건 X를 생산하는 데 사용되었고, 우리나라에서 판매된 물건 a도 모두 우리나라에서 물건 X를 생산하는 데 사용되었다. 乙, 丙, 丁의 행위는 모두 특허권 존속기간 중 권한 없이 업으로서 행해진 것이다.
- ① 乙이 물건 a를 우리나라에서 생산한 행위는 특허법 제127조에 따른 '침해로 보는 행위'에 해당한다. 그림
- ② 乙이 물건 a를 미국에 수출한 행위는 특허법 제127조에 따른 '침해로 보는 행위'에 해당한다. 그림
- ③ 丙이 물건 a를 우리나라에 수입한 행위는 특허법 제127조에 따른 '침해로 보는 행위'에 해당한다. 옳음
- ④ 丁이 물건 a를 우리나라에서 판매한 행위는 특허법 제127조에 따른 '침해로 보는 행위'에 해당한다. 옳음
- ⑤ 丁이 물건 a를 일본에 수출한 행위는 특허법 제127조에 따른 '침해로 보는 행위'에 해당한다. 그림

	직접침해	간접침해
관련 규정	法2(3)각목, 法94, 法97	法127각호
요건	문언침해 : 구성요소원비의 원칙 (판례) 균등침해 : 균등론 (판례)	물건발명 : 法127(1) 방법발명 : 法127(2)
효과	민사적 조치 : 가능 (침해금지청구, 손해배상청구 등) 형사적 조치 : 가능 (침해죄 고소 등)	민사적 조치 : 가능 (침해금지청구, 손해배상청구 등) ⁵¹⁾ 형사적 조치 : 불가 (침해죄 고소 등)

☞ 참고 - 직접침해 대표유형

특허발명	실시발명	침해형태	침해유형	결과
A+B+C	A+B+C	구성 동일	문언침해	침해
	A+B+C+D	구성 부가	이용침해	If A+B+C 일체성 유지 → 침해
	A+B+c	구성 선택	선택침해	If 현저한 효과 x → 침해
	A+B+C'	구성 변경	균등침해	If C - C' 균등 → 침해
	A+B	구성 생략	생략침해	비침해

☞ 참고 - 간접침해 개념

	물건 1	물건 2	물건 3
예시	 비침해 루트	┌───┐ 침해 루트 비침해 루트	 침해 루트
판단	공용성 결여	공용성 충족 전용성 결여	공용성 충족 + 전용성 충족
설명	직접침해 가능성 부존재 + 전용성 판단 불요	직접침해 가능성 존재 + 직접침해 개연성 낮음	직접침해 가능성 존재 + 직접침해 개연성 높음
결과	간접침해 성립 불가	간접침해 성립 불가	간접침해 성립 가능

51) [참고 판례] 간접침해 - 손해액의 산정, 과실의 추정 규정 적용 **대법원 판례**

원심은 피고 1 등이 피고 덕우메디칼 등을 통하여 이 사건 카테터와 허브, 여기에 푸시로드 또는 천공수단을 추가한 제품들을 생산함으로써 이 사건 제1항 발명을 침해하였고, 피고 1 등과 피고 덕우메디칼은 이 사건 카테터를 생산함으로써 이 사건 제1항 발명에 대한 간접침해를 하였다고 보아, 원심판결 주문과 같이 원고의 피고들에 대한 금지와 폐기 청구를 일부 인용하고, 과실 추정이 반복된다고 한 피고 덕우메디칼을 제외한 피고 1 등에 대하여 특허법 제128조 제7항에 따라 상당한 손해액을 정하여 손해배상청구를 일부 인용하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 청구범위 해석, 간접침해, 손해액의 산정 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다. (대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결)