

# 최근 특허침해 소송 흐름

-가로로 읽고 세로로 생각하라-

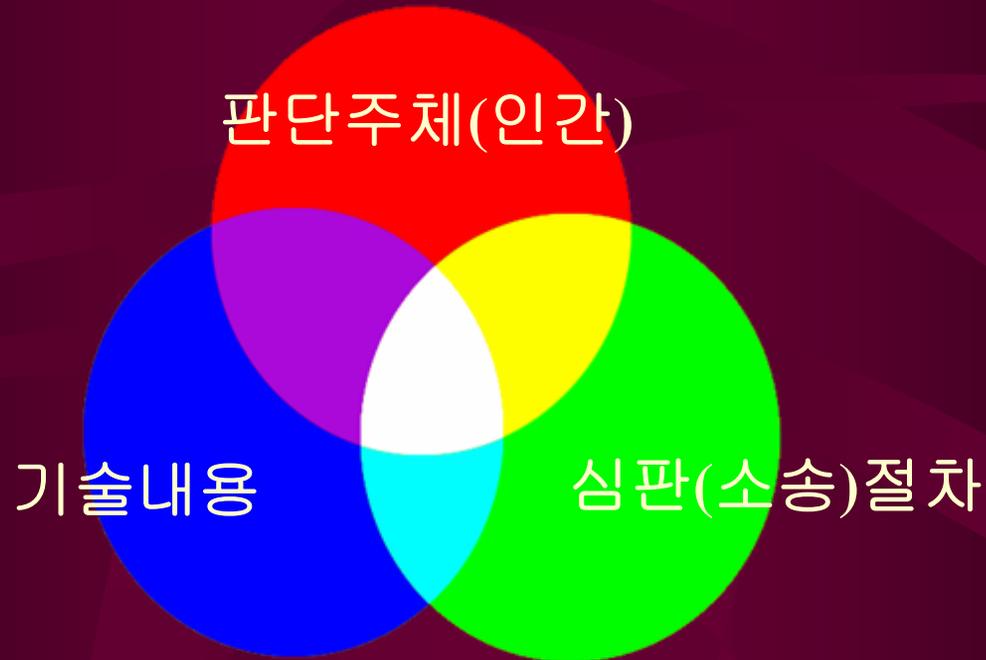
2007. 12. 10.

서울중앙지방법원  
반용병 기술서기관

# 목 차

- 사례1 : 당업자(평균적 기술자)의 수준
- 사례2 : 무효인 특허
- 사례3 : 무효판단가능여부
- 사례4 : 발명의 특정(특허청구범위)
- 사례5 : 종래기술 주장입증
- 결론

# 특허권과 침해여부



# 사례1

## 당업자(평균적 기술자)의 수준?

- 발명 : 새로운 야구게임



출제 포인트

정답 : C (more → the more)

We are running our operations

우리는 작업 공정을 가능한 한 효율적으로  
동사 run을 수식할 수 있는 부사

In order to make your work  
to customize your plans.

여러분의 작업 효율을 보다 높이기 위해, 저  
⇒ make의 목적보어 자리에 쓰였기 때

Small businesses today have j

오늘날 작은 기업들은 기술력에 힘입어 대기업  
⇒ power가 추시어



# 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후 2839 판결

- 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항과 제4항의 규정은 특허 출원된 발명의 내용을 제3자 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 제3항의 '발명의 상세한 설명'은 특허 출원된 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자(이하 '평균적 기술자'라 한다)가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것이며, 위 제4항 제1호에서 규정하는 바와 같이 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 하기 위해서는 평균적 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 할 것이다(대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 등 참조).

- 우리나라의 심사, 심판 및 소송실무에 있어서 당업자의 기술수준은 구체적 증명의 대상이 되기 보다는 심사관 이나 심판관 스스로의 기술수준 또는 변론의 전취지에 의하여 법관이 심증으로 파악한 기술수준으로 이해되는 경우가 많은 바,
- 이는 앞서 본 발명의 진보성 판단 기준에 관한 학설 중 심사관 기준설이 오랜 동안 업무의 준칙으로 자리 잡아 온 것과 무관하지 않은 것으로 보인다. 그러나, 이는 불확정개념인 당업자의 수준을 정함에 있어 객관적 설득력을 감소시킬 우려가 있을 뿐 아니라, 소송법적으로는 요건사실의 입증을 둘러싼 변론주의 원칙과 어울리지 않는다.

# 당업자의 기술 수준 판단을 위해 고려되어야 할 요소들

- 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 *Envtl. Designs, Ltd. v. Union Oil Co.* 사건에서 당업자의 기술수준을 심사관이나 심판관이 임의로 결정할 수 없음을 분명히 하는 한편 당업자의 기술수준을 평가하는 기준으로
- ① 발명자의 교육수준(Educational level of the Inventor)
- ② 당해 기술분야에서 마주치게 되는 기술상의 문제점들(type of problems encountered in the art)
- ③ 그와 같은 문제점들을 해결하기 위한 선행기술의 해결책(prior art solutions to those problems)
- ④ 당해 기술분야에서 기술혁신이 이루어지고 있는 속도(rapidity with which innovations are made)
- ⑤ 당해 기술분야의 기술의 복잡성(sophistication of the technology)
- ⑥ 당해 기술분야에서 활동하는 기술자가 가지는 학력의 정도(educational level active workers in the field)를 각 고려하여야 한다고 판시하였고, 그 후 미국의 법원들은 특허소송에서 기술내용과 분쟁의 종류에 따라 위 6가지 요소 전부 또는 일부를 당업자의 기술수준을 평가하는 지침으로 삼고 있다.

# ‘특허쟁송과 당업자의 기술수준’. 저스티스, 통권 86호, 조영선, 한국법학원

- 당업자의 기술수준은 소송법상의 요건사실로서, 어디까지나 사실의 문제이지 신규성, 진보성 판단 등과 같은 법률 판단의 문제가 아닌 이상, 이를 막연히 심사관, 심판관이 가진 기술수준과 동일시하거나 변론의 전취지에 의하여 형성된 법관의 심증만으로 이해하여서는 곤란하다. 이를 위하여 당해 기술분야에서 활동하는 기술자가 가지는 학력이나 자격의 정도, 당해 기술분야에서 마주치게 되는 문제점들에 대한 선행기술의 해결례, 당해 기술분야가 가지는 속성으로서의 유추가능성(Predictability) 등 당업자의 기술수준을 객관적으로 추단할 수 있는 간접사실들의 목록을 충실히 해 나감과 아울러, 당사자에게 그 주장, 입증을 촉구하는 노력도 게을리 하지 말아야 할 것이다.

도데체 무효인 특허가 어떻게  
등록될 수 있지요?

- 양심이 밥먹여 주나?

# 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결 【무고·특허법위반】

- [1] 특허법 제228조 소정의 '사위 기타 부정한 행위로서 특허를 받은 자'의 의미 및 공지공용의 기술로 특허를 받을 수 없는 발명인 정을 특허출원시 특허관청에 알리거나 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 한 행위가 이에 해당하는지 여부
- [2] 무효심판절차에서 무효심결이 확정되지 아니한 특허를 다른 절차에서 당연무효라고 판단할 수 있는지 여부 및 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있는지 여부

- [판결요지]
- 특허법 제228조에 정한 '사위 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 자'라고 함은 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써 그 특허를 받은 자를 가리킨다고 할 것인데,
- 우선 '특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명' 이거나 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재 된 발명' 등으로써 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허 출원을 하였다는 사실만으로는 그 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라,
- 특허출원인에게 특허출원시 관계 법령상 그러한 사정을 특허관청에 미리 알리도록 강제하는 규정 등도 없는 이상,
- 특허출원시 이를 특허관청에 알리거나 나아가 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 하였다고 하여 이를 가리켜 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수도 없다.

- 특허법에서는 특허에 무효사유가 존재하는 경우에 특허심판원의 특허무효심판절차를 통해서만 당해 특허를 무효로 할 수 있도록 규정하고 있어서(특허법 제 133조), 개별적인 특허침해소송 등(가처분 및 형사소송 등을 포함하고, 이하 같다)에서 당사자가 그 전제로서 침해 여부가 다투어지고 있는 당해 특허의 무효사유를 주장하고, 법원이 그 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 여부가 문제로 되어 왔다
- 출처 : ‘특허침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 여부’, 지식재산21, 통권 제91호 (2005.07), 박정희, 특허청

침해소송에서도 무효판단 가능한가?

# 수원지방법원 2002.12.13. 선고 2001가합 10062

- 이 사건 특허는 인용발명들 및 인용자료들에 비추어 볼 때 신규성 또는 진보성이 인정되어 공지된 기술에 속하지 않는다고 할 것이므로 피고의 주장은 이유 없다. {이 사건 특허가 인용발명1, 2에 비추어 진보성이 인정된다는 점은 이 사건 특허에 대응하는 일본특허 제3,285,413호, 미국특허 제5,825,472호, 유럽특허 제622,698호(갑 제19, 20, 21호증)의 특허등록시에 인용발명1, 2 역시 선행기술로 참작되어 심사를 받았음에도 신규성을 인정받아 특허등록이 되었다는 사실에서도 반증된다}

# 서울고등법원 2005.1.25. 선고 2003나 8802 특허권침해금지

- 서울고등법원에서는 '특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 진보성 결여 등 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는 것이다'라고 전제한 다음,
- '이 사건 감광드럼에 대한 특허는 이 사건 특허가 속한 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자가 이 사건 특허출원 당시의 주지관용된 기술수준을 기초로 선행기술들 그 자체 혹은 이들의 결합을 통해서 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하여, 진보성 결여의 무효사유가 있음이 분명하므로, 그 특허권에 기초한 X의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다'고 판시하는 이 사건 판결을 하였다

# 판단은 아무나 하나?



**특허심판원**

**지방법원**

**특허법원**

**고등법원**

**대법원**

**대법원**

# 판단이 왜 다를 수가 있을까?

- 특허심판이란 특허출원에 대한 특허청 심사관의 심사 결과를 놓고 다툼이 벌어지는 사건인데, 가령 심사관의 특허거절결정에 대한 불복심판, 등록된 특허의 유효성 여부를 다투는 특허무효심판, 특허권으로 보호받는 권리의 범위를 다투는 권리범위확인심판 등이 그 예이다.
- 특허침해소송이란 제3자가 특허권자의 허락없이 특허기술을 몰래 도용하여 특허를 침해할 경우, 이에 대한 구제수단으로 인정되는 특허침해금지청구소송, 특허침해에 대한 손해배상청구소송 등을 말한다. 따라서 특허침해소송은 특허기술의 도용(盜用) 등으로 특허권이 제3자에 의하여 침해당할 경우, 특허권자가 그 제3자에게 더 이상의 특허침해를 못하게 하거나, 침해로부터 입은 손해를 배상받도록 하여주는, 최종적인 법적보호수단이 되는 것으로서, 특허제도 전체의 成敗와 직결되는 중요한 역할을 하는 것이다.
- 그런데 문제는 현재 특허심판은 특허법원이 관할하고 있으나, 특허침해소송은 제2심(항소심)을 아직도 (일반 고등법원에서 관할하고 있어) 특허법원이 관할하지 않고 있다는 것이다.

# 무효 판단

- 명세서 기재불비
  1. 상세한 설명
  2. 특허청구범위
  
- 신규성 또는 진보성 여부

# 사례4

## 분쟁의 시작은 여기서부터...

- 발명의 특징 -



## 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결

- 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 바에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결, 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 등 참조)

# 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결

- 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만(대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결), 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.

# 갈때 올때 마음이 달라진다

- 근래 기술의 발달속도는 매우 빠르고, 하나의 기술분야에서 비롯된 유사 기술분야가 다양하게 생겨나는 일도 많아서, 일단 어떤 발명이 특허를 받더라도 시간이 지나면 그 발명을 기초로 상당한 기술진보가 이루어져 있는 경우가 흔하다.
- 따라서, 특허등록이 이루어지고 나서 일정한 기간이 지난 뒤 확인대상발명이 특허를 침해한 것으로 지목되는 경우, 그 확인대상발명은 원래의 발명보다 우수한 것이거나 혹은 원래의 발명과 전혀 다른 발명인 양 교묘히 가장되는 경우가 많은데,
- 이로 인하여 특허권자는 종래의 특허청구범위를 가급적 넓게 해석하여 확인대상발명의 내용을 그 청구범위에 포함시키려 하는 반면, 침해자는 특허청구범위를 가급적 좁게 해석하여 확인대상 발명을 청구범위 밖에 두고자 하는 일이 생기게 된다.

# 저울의 양끝, 그리고 무게중심

- 발명의 요지와 특허발명의  
보호범위의 관계 -



# 회전전달수단

- 특허청구범위 : 회전전달수단(벨트와 톱니바퀴를 포함하는 상위 개념)
- 상세한 설명 : 종래의 기술의 문제로서 회전운동이 정확하게 전달될 수 없다는 점이 지적되고, 따라서 본 발명은 회전운동을 정확하게 전달하려고 하는 것이 목적이며, 작용효과로서도 그 목적을 달성하는 것으로 기재되어 있음. 또 실시례로서 톱니바퀴, 체인이 기재되어 있음
- 발명의 상세한 설명을 참작하면 ‘회전전달수단’이라는 것은 ‘회전운동을 정확하게 전달하는 회전수단’임을 알 수 있고, 벨트와 같이 미끄러지기도 하여 반드시 회전운동을 정확하게 전달하지 않는 수단은 포함되지 않음을 알 수 있음
- 따라서 특허청구범위에 기재된 ‘회전전달수단’ 중 ‘벨트와 같이 회전운동을 정확하게 전달하지 않는 수단’은 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않는 부분으로 볼 수 있음

## (침해소송판단1)

- ① 발명의 내용 파악 : 심사절차에서와 동일하게 파악
- ② 축소해석 : 벨트와 같이 반드시 회전운동을 정확하게 전달하지 않는 것은 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 청구항을 : ‘회전운동을 정확하게 전달하는 회전전달수단’으로 축소해석
- ③ 보호범위인정 및 침해여부판단 : 대상발명이 ‘벨트’인 경우는 보호범위에서 제외되는 것으로 인정하여 침해 부정

## (침해소송판단2)

- 침해소송절차에서 청구항을 ‘회전운동을 정확하게 전달하는 회전전달수단’으로 축소해석하지 않고 문언에 충실하게 ‘회전운동을 전달하는 모든 수단’으로 해석하여 보호범위를 인정하는 경우 → 대상물품이 ‘벨트’인 경우에도 침해를 인정하게 되는 부당한 결과 발생

## 2가지 견해 상충

(1) 발명의 요지와 보호범위가 일치되어야 한다는 견해

- 썩은 사과를 포함하여 등록이 된 이상 이를 등록무효시키거나 정정 등을 통하여 썩은 사과를 골라내는 작업을 하지 않았음에도 침해소송단계에서 해석에 의하여 등록된 권리의 일부를 부인하는 것은 옳지 않다는 견해

(2) 발명의 요지와 보호범위가 일치되지 않아도 된다는 견해

- 무효심판에 의하여 등록된 권리를 무효시키거나 정정 등을 통하여 청구범위를 감축하게 할 수도 있으나, 무효심판의 관할기관과 침해소송의 관할기관이 서로 다르고, 무효심판에는 시간과 비용이 많이 들기 때문에 침해소송법원에서 해석을 통하여 청구범위를 축소해석하여 보호범위를 적절하게 인정하자는 견해

종래기술은 원래 그렇게 다  
인정해주는가?

# 대법원 2005.12.23. 선고 2004후2031 판결

- 원심판결 이유에 의하면, 원심은 등록고안의 명세서 중에 종래기술로 기재되어 있는 고안은 출원인이 그 출원고안을 착상하게 된 배경 기술로서 그 출원고안에서 해결하고자 하는 기술적 과제로 삼아 임의로 기재한 것으로서 출원인 스스로 종래기술이 출원 전에 공지된 것임을 명세서 상에서 명백히 인정하고 있는 경우가 아니라면 명세서에 종래기술이라고 기재한 사실만으로 그 출원 전에 불특정 다수에게 알려진 공지기술로 보아 신규성이나 진보성을 부정하는 증거로 사용할 수 없다고 판시한 후, 이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로 기재된 고안에 대하여 위 명세서에서 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 기술이라고 명백하게 밝히고 있지 아니하다는 이유로 구 실용신안법 제5조 제1항 각 호가 규정한 고안으로 보지 아니한 채 이 사건 등록고안의 진보성 유무 판단에 있어서 가정적인 판단만을 하였는바, 위 법리에 비추어 보면 원심의 이러한 판단은 진보성에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 할 것이다.

- ...실용신안등록출원 전에 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 제1항 각 호의 1에 해당하는 고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 고안은 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있으므로, 같은 법 제9조 제2항에 따라 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다.

# 주장책임/입증책임

- **주장책임** : 권리의 발생에 필요한 요건사실 내지 주요사실은 당사자가 주장하지 않으면 판결의 기초로 삼을 수 없고, 주장하지 아니한 사실은 없는 것으로 취급되어 불이익한 판단을 받게 되는 것을 말합니다. 이는 변론주의에 근거를 두고 있습니다.  
※ 주장책임의 분배 : 주장책임의 분배는 원칙적으로 입증책임의 분배와 일치하므로 권리근거규정의 요건사실은 원고가 주장하여야 하고, 권리에 장애가 있거나 소멸하였다는 사실이나 그 근거규정은 피고가 주장하여야 합니다.
- **입증책임** : 당사자가 재판에서 자기가 주장한 사실의 존재를 증명하지 아니하면 그 사실이 없는 것으로 처리되는 위험 또는 불이익을 말합니다. 즉, 양 당사자 중 어느 한쪽도 요증사실에 대한 결정적인 증거를 제출하지 못하였을 경우, 누구를 패소하게 할 것인가를 결정하는 기준이 되는 것을 말합니다. 따라서, 입증책임 부담자는 진위불명의 경우 불이익한 판단을 받을 위험을 면하기 위하여 증거를 제출하는 등 입증활동을 하여야 합니다.

# 시위대와 가스통



# 특허사건에서도 조정/화해가 필요 한가?



# 변리사와 변호사



(c)1998 OpenMind

▶ PLAY ◻ STOP

훈음 : **분별할 변, 갓출 판, 두루 편** + 단어장에 추가

사성음 : **biàn**

부수 : **辛** (매울신 部)

획수 : 16 (부수획수:7)

난이도 : 고등용 한자, 한자능력검정 3급 (쓰기 : 2급)

뜻풀이 :  분별하다  
 나누다  
 밝히다  
 정론하다  
 분별  
 구별  
 변화  
 갓추다 (판)  
 두루 (편)

약자, 속자

弁

간체자(簡體字)

辨

---

**형성문자**

선칼도방(刂(=刀)→칼, 베다, 자르다)部(→날붙이→나누는 일)과 음(音)을 나타내는 辛+辛(변)→재판하는 일)으로 이루어짐. 말다툼하여 옳은지 그른지를 정하다→나누다→明白(명백)히 함



(c)1998 OpenMind

▶ PLAY ◻ STOP

훈음 : **말씀 변, 고를 평, 두루미칠 편** + 단어장에 추가

사성음 : **biàn**

부수 : **辛** (매울신 部)

획수 : 21 (부수획수:7)

난이도 : 고등용 한자, 한자능력검정 4급 (쓰기 : 3급)

뜻풀이 :  말씀  
 문체  
 말을 잘하다  
 다루다  
 논쟁하다  
 나누다  
 고르다(平) (평)  
 두루 미치다 (편)

약자, 속자

弁

간체자(簡體字)

辯

---

**형성문자**

言(언→말)과 음(音)을 나타내는 辛+辛(변)으로 이루어짐. 본디는 辯(변)과 마찬가지로였으나 辯(변)은 구별하여 정하는 것을 辯(변)은 주로 말을 잘하는 것을 나타냄

# 시간관리전문가



