

한국에 있어서 발명의 진보성 판단기준의 근본적인 변화(3)

윤선희(한양대학교 법학전문대학원교수 · 한국지식재산학회 회장)
박정서(한양국제특허법인 변리사)

(2) 명세서에 기재된 종래기술에 관한 대법원 전원합의체 판결 (대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결)

명세서에 기재된 종래기술에 대하여 2005년도에 대법원은 아래와 같은 판결을 하였다.

“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.” (대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결)

즉, 명세서에 기재된 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원 전에 공지된 기술로 간주되고, 공지되지 않았다는 사실을 출원인이 입증해야 했다.

대법원은 이번에 상기 판례를 폐기하고, 아래와 같이 판결하였다.

“청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.” (대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결)

(3) 특허침해입증을 손쉽게 하도록 특허법을 개정 (2016년 6월 30일부터 시행)

중전의 한국특허법은 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데 필요한 서류를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니한다.”라고 규정하고 있었는데, 침해자가 영업비밀 등을 이유로 제출을 거절하는 경우가 태반이어서 실효성이 없었다.

2016년 6월 30일부터 시행된 개정 특허법 제132조는

① 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하여 손해액의 산정뿐만 아니라 침해의 증명을 위한 자료 제출명령을 허용하였고,

② 자료제출명령을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명하여 재판관만이 그 자료를 열람할 수 있으며

③ 자료가 영업비밀에 해당하는 경우라도 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 자료 제출명령을 거절할 수 없으며, 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 하고

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있으며

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

미국과 같은 디스커버리 제도가 없는 한국에서는 특허침해 및 손해액

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014
특허무효율	60.1%	53.1%	53.4%	52.1%	49.2%	53.2%
무효심결건수/무효심판건수	318/529	336/633	374/700	405/777	317/644	314/590

을 입증하기 위한 증거를 수집하는 것이 매우 어려운데, 특허법의 개정으로 어느 정도 권리자에게 유리한 상황이 조성되었다고 생각된다.

6. 향후 대응방안

(1) 특허청 및 특허심판원의 심사 및 심판 현황

발명의 진보성 판단에 관한 대법원과 특허법원의 판결 동향은 전술한 바와 같이 급격히 변화하고 있지만, 특허심사 및 특허심판 실무에서는 뚜렷한 변화를 감지하기 어렵다. 이러한 사실이 특허심결취소 비율이 매년 높아지는 이유일지도 모른다.

아래 표는 특허무효심판에 있어서의 특허무효율이다.

2009년도에는 529건의 특허무효심판이 청구되어 그 중 318건이 무효로 심결되어 무효율이 60.1%에 이렀다는 의미이다. 매년 특허무효율이 50%를 상회하자 특허청의 심사품질에 대한 사회적 비난이 높으며, 특허청은 그 대책으로서, 특허취소신청제도(일본의 이의신청제도와 유사)를 도입하고, 특허결정후에도 심사관이 직권으로 특허결정을 취소하고, 재심사할 수 있는 법률 규정을 신설하였다.

특허청은 또한 특허무효심판에서 무효로 판결되는 비율이 높은 것이 특허무효율을 높이는 하나의 요인으로 파악하고, 특허무효에 관한 심결취소소송에서 새로운 인용문헌을 제출할 수 없도록 입법화하려는 움직임을 보이고 있어서 특허법원과 정책적인 면에서 대립하고 있다.

아무튼, 특허심사관 1인당 연간 심사건수가 200건이 넘는 현실을 감안하면, 빠른 시일 내에 수준 높은 심사 품질을 기대하기는 어려울 것 같고, 오히려 특허무효율을 낮춘다는

명목으로 청구범위를 좁히기 위한 더욱 엄격한 심사, 심판이 추진될 수도 있을 것 같다.

(2) 넓은 청구항의 추구

넓은 청구범위를 갖는 특허권은 언제나 유용하다. 따라서, 활용 가능성이 높은 특허출원에 대해서는 심사 단계에서 청구범위를 좁히지 말고, 가능한 최대의 청구범위를 시도해 볼 필요가 있다.

특허심판원의 심판실무도 점점 대법원, 특허법원의 판결을 따라 갈 수밖에 없으며, 특허심판원에서 부정적인 심결을 받은 경우라도 특허법원에 심결취소소송을 제기하는 것을 적극적으로 고려해 볼 만하다.

(3) 경쟁사 특허에 대한 무효화 전략은 매우 신중해야

전술한 통계자료 및 사례를 보면, 앞으로 등록된 특허를 무효시키는 것은 점점 더 어려워질 것 같다.

특허무효심판이 청구된 경우에 특허권자는 청구범위를 좁히는 정정의 청구로서 대응할 수 있는 데, 정정을 청구한 경우에 예전에는 정정된 청구항이 “특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것”이라는 이유로 정정이 불인정되는 사례가 많았으나, 최근에는 상세한 설명의 기재를 그대로 청구항에 부가하는 소위 외적부가 형식의 정정도 적법한 정정으로 인정하는 사례가 증가하고 있다.

특허침해를 피하기 위하여 특허무효심판을 청구하였는데, 특허권자가 오히려 침해품에 근접하게 청구항을 축소하여 정정하면, 특허를 무효시키지 못하고 특허침해도 피할 수 없는 상황이 발생할 수 있다.

결론적으로 경쟁사 특허를 회피하기 위해서는 특허권자의 정정가능범위까지 먼저 검토하여 면밀한 전략을 수립하는 것이 필요하다. (끝)

<15면에 이어>

각주

- 1) 이 글은 2017. 6. 27. 상표학회에서 발표한 내용을 보완하여 정리한 것이다.
- 2) 2016. 9. 1. 시행 전부개정법률 제14033호 이전 상표법을 말한다.
- 3) 특허청, 『조문별 상표법해설』, 2007년 7월, 195쪽 참조.
- 4) '예시적 열거'로 해석되는 경우, 이의 결정에 대해 거절결정불복심판이나 무효심

판이 아니라 이의결정 자체를 별도의 행정심판이나 행정소송의 대상으로 할 수 있는지가 논란이 될 수 있다.

- 5) 상표법 제126조 제3항
- 6) 특허법 제170조 제1항은 특허거절결정의 심판에 관하여 동법 제63조의 2에 의한 정보제공 규정을 준용하도록 개정되었으나(2016. 2. 29.), 상표법 제123조에는 동법 제49조에 의한 정보제공을 준용하는 규정을 두고 있지 않다. 최근 특허법 등 산업

재산권법의 개정이 관련법에 대한 종합 검토 없이 개별법 중심으로 진행되는 데 따른 입법불비로 보이나, 상표 거절결정불복심판에서도 실무상 심판관의 직권심리를 보조하여 정보제공을 하는 것은 가능한 것으로 해석된다.

- 7) 상표법 제154조
- 8) 특허청, 『조문별 상표법해설』, 2007년 7월, 195-196쪽 참조.
- 9) 이와 관련하여, 행정심판법 제17조 제

1항은 “행정심판은 처분을 한 행정청을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.”고 규정하고 있고, 상표법 제163조는 거절결정 불복심판의 심결 등에 대한 소는 특허청장을 피고로 하여 제기하여야 한다고 규정하고 있으므로, 거절결정불복심판에서도 특허청장을 피청구인으로 하여 심판을 청구하도록 피청구인 적격을 명확히 할 필요가 있다.