

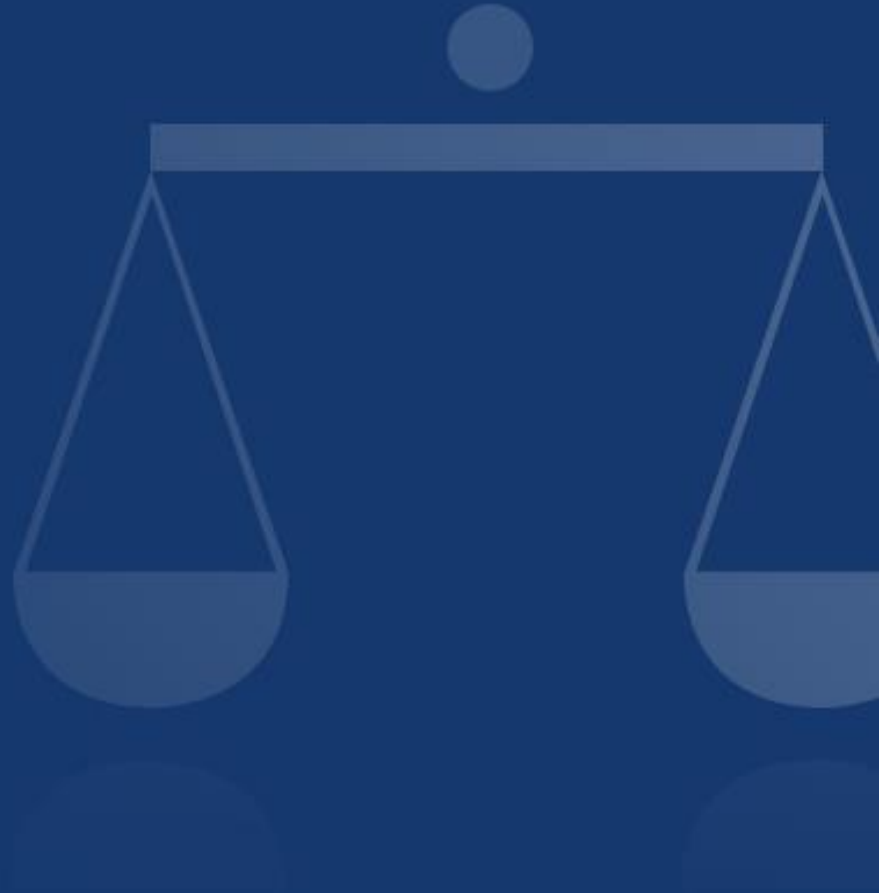
IP 중요 판례 해설

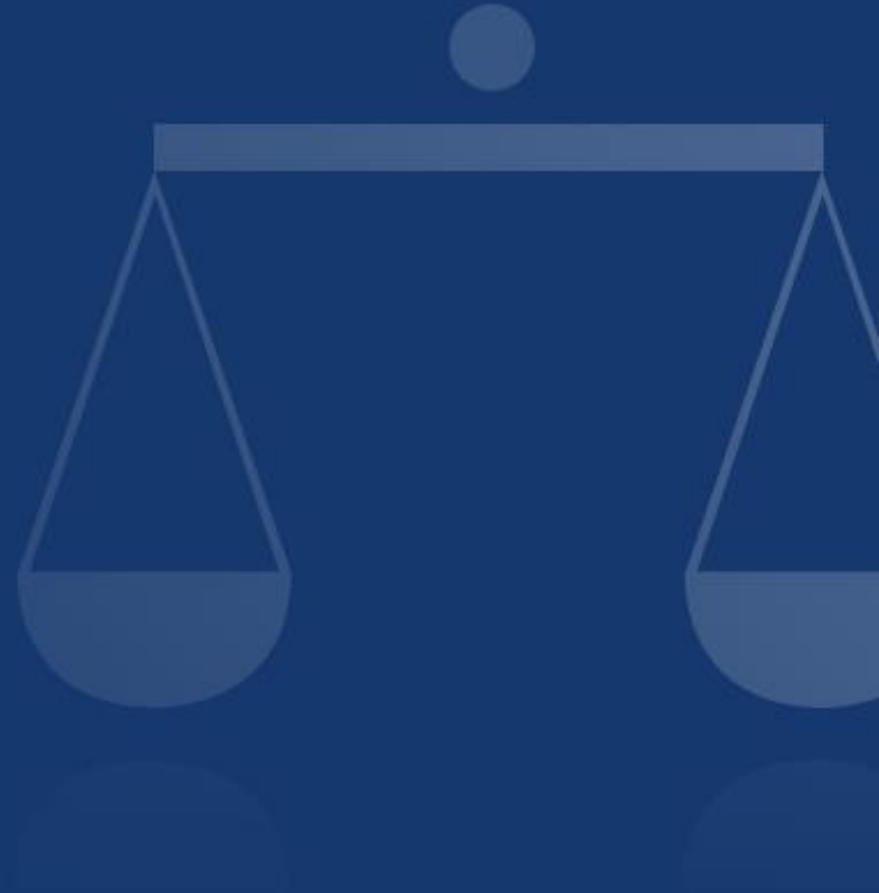
법무법인(유) 율촌 변호사 한동수

2015. 3. 24.

목차

1. 투여방법 한정 발명의 권리범위
2. 공유 특허의 공유물분할청구권 인정 여부
3. 제조방법이 기재된 물건발명의 해석
4. 균등침해에서 과제해결원리의 동일성
5. 권리범위확인심판에서의 진보성 판단 가부
6. 침해자의 이익에 따른 손해액의 추정과 기여도의 고려
7. 특허가 무효로 된 경우 특허실시료의 반환 여부
8. 정당한 권리자에 의한 특허권 이전청구의 허부





1. 투여방법 한정 발명의 권리범위

특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013허5759, 8871, 8888판결(상고)

1-1. 사안의 개요(1)

가. 이 사건 특허발명

○ 이 사건 특허발명 '저용량의 엔테카비르 제제 및 그의 용도'의 [청구항 1]

담체 기질의 표면에 부착된 0.5 내지 1.0mg의 엔테카비르를 포함하는, B형 간염 바이러스 감염을 치료하기 위한 1일 1회 투여에 효과적인 제약 조성물

나. 확인대상발명

엔테카비르 일수화물을 1.065mg(엔테카비르 1mg에 해당한다)/1정의 함량으로 포함하는 1일 1회 투여 가능한 B형 간염 바이러스 감염 치료용 정제로, 상기 주성분인 엔테카비르와 함께 담체 및 점착성 물질인 결합제를 포함하는 분말 상태의 혼합물을 바로 압축 성형하여 타정된 정제

1-1. 사안의 개요(2)

다. 이 사건의 경과

청구인(A)의 심판청구

- 청구인(A)은 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하여 청구항1(특허권자:B)의 보호범위에 속하지 아니한다는 이유로 소극적 권리범위확인심판 청구

특허심판원 인용 심결

- "엔테카비르"의 함량은 물건 자체를 구성하는 요소임
- "1일 1회 투여"라는 구성은 투여하는 간격에 관한 것이므로 확인대상발명이 자유실시기술인지 여부를 판단할 때 고려할 필요 없음
- 확인대상발명은 자유실시기술에 해당함

특허권자(B)의 제소

- 특허권자(B)는 자유실시기술 여부 판단시 투여용량 및 투여주기가 고려되어야 하고, 확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 도출할 수 없다는 점 등을 주장하면서 심결취소소송 제기

1-2. 특허법원의 판단(1)

- ✓ **확인대상발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 엔테카비르를 함유하는 b형 간염 바이러스 치료에 관한 것으로 기술분야가 동일하다.**
- ✓ **확인대상발명은 엔테카비르 1mg을 포함하는 1일 1회 투여 가능한 B형 간염 치료제로서 함량이 균일하고 제조가 간단한 정제를 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있는데, 이러한 목적은 비교대상발명 1, 2에 비하여 목적의 특이성이 없다.**
- ✓ **엔테카비르가 B형 간염 치료제로 효과가 있음이 공지되어 있었는바, 확인대상발명의 구성 1은 투여 용량(1mg)과 투여 주기(1일 1회)를 한정한 것이다. ... 특정 질병이나 특정 환자에게 치료 효과가 있음이 알려진 의약조성물에서 약효 증대와 부작용 감소라는 과제를 해결하기 위하여 독성이나 부작용 등의 문제가 발생하기 않는 범위 내에서 소망하는 치료 효과가 나타나도록 투여 용량, 투여 주기 등 투여 방법을 최적화 하는 것은 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 범위 내라고 할 것인바, 종래 공지된 의약조성물발명에서 투여 방법만을 한정한 기술은 그 투여 방법에 의한 유리한 효과가 통상의 기술자의 기술수준에서 예측되는 범위를 넘는 현저한 것이 아니고, 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위 내인 경우에는 자유실시기술이라고 할 것이다. ... 통상의 기술자는 비교대상발명 1, 2로부터 엔테카비르 1mg을 1일 1회 투여하는 것을 용이하게 도출할 수 있고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 불과하다.**

1-2. 특허법원의 판단(2)

- ✓ **확인대상발명의 구성 2**는 엔테카비르와 함께 담체 및 점착성 물질인 결합제를 포함하며 상기 물질들을 포함하는 분말 상태의 혼합물을 직접 분말압축법으로 제조한 정제인데, 이는 의약 분야에서 주지관용기술이다.
- ✓ 따라서 **확인대상발명**은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2 및 주지관용기술에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 청구항 1과 대비할 필요 없이 그 보호범위에 속하지 않는다.

1-3. 해설(1)

가. 투여용량/용법이 의약용도 발명의 구성요소인지 여부

① 구성요소로 볼 수 있다는 견해(적극설) :

- 구성요소로 보지 않는 경우 치료의 태양에 의해 의약의 새로운 효능, 효과를 발현시키는 방법을 적절하게 보호할 수 없는 결과를 초래, 인센티브 결여



참고판례 : 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후153 판결

'모메타손 푸로에이트 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염의 수성 현탁액을 포함하는, 모메타손 푸로에이트가 혈류로 실질적으로 전신흡수되지 않으면서 비내 1일 1회 사용으로 알려지성 또는 계절성 알려지성 비염을 치료하기 위한 약제'라고 기재된 발명의 진보성을 판단하면서 위 현탁액의 투여횟수를 1일 1회로 한정된 것에는 특별한 기술적 의의가 없다고 실시하여 의약발명의 진보성 판단시 투여횟수에 관한 기재를 선행기술과 대비하는 구성요소의 하나로 인정.

1-3. 해설(2)

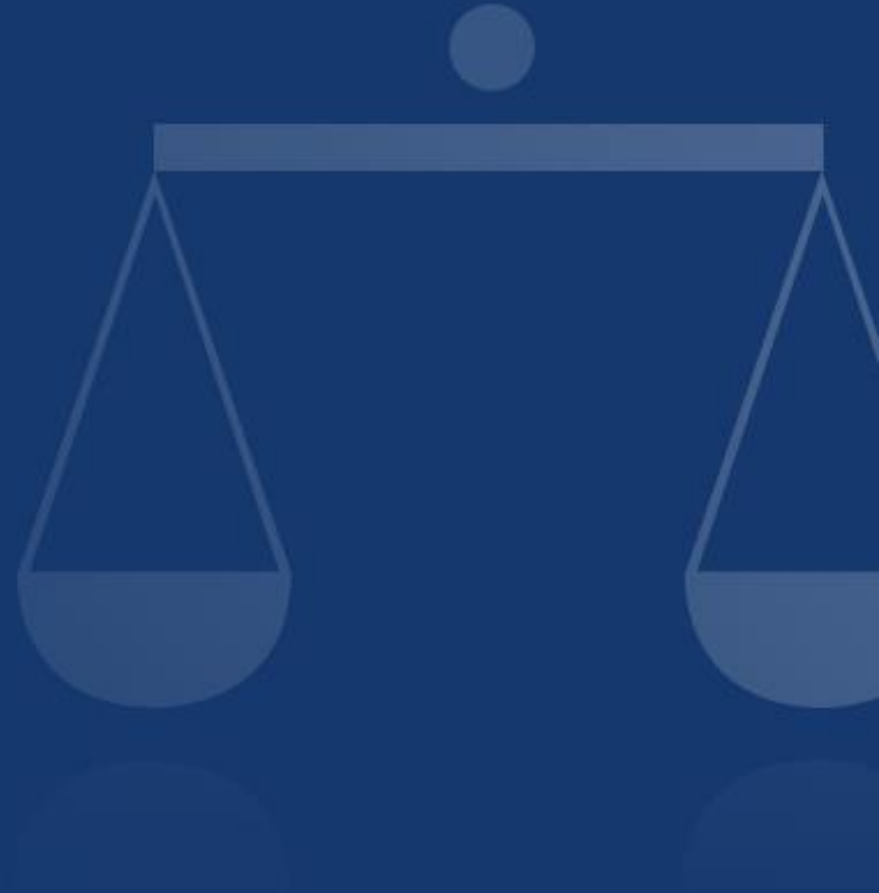
② 구성요소로 볼 수 없다는 견해(소극설)

- 특정의 투여용법, 용량은 공지된 용도에 대한 발견에 불과
- 투약방법과 시기에 대해 한정하는 것은 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아님
- 치료방법에 관한 것이므로 진보성 판단시 이를 고려할 수 없음



참고판례 : 대법원 2009.5.28. 선고 2007후2933 판결

치료를 위한 약학적 조성물에 대한 발명에서 의약 물질의 투약방법과 시기에 대하여 한정하는 것은 조성물인 의약 물질을 구성하는 부분이 아니라 의약 물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나.. (중략).. 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 진보성을 판단할 때 이를 고려할 수 없다.



2. 공유 특허권자의 공유물 분할청구권 인정여부

대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

2-1. 판결 요지(1)

• 특허권 공유의 법적 성질

- ✓ 다른 공유자 동의 없이 지분양도, 전용실시권 설정, 통상실시권 허락 불가능(특허법 99조2항, 4항) → (민법상) 합유와 유사한 성질이 있음
- ✓ 그러나 일반적으로 공유자들이 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체 형성하여 특허권 보유한다고 볼 수 없고, 여타 명문의 규정이 없는 이상 민법의 일반규정이 특허권의 공유에 적용

[1]특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

2-1. 판결 요지(2)

• 공유 특허권, 디자인권의 공유물분할청구권 인정 여부

- ✓ 특허법 제99조 제2항, 제4항은 공유자 외 제3자의 자본, 기술, 능력에 따라 다른 공유자의 경제적 가치에 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권 공유의 특수성을 고려한 취지
- ✓ 공유관계 해소를 위한 공유물분할청구는 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려움 → 민법상 공유물분할청구권 규정 적용
- ✓ 다만, 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않음이 상당함

[2] 특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정 받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2-2. 사안의 개요

가. 사실관계

- 원고는 협의분할에 의한 상속으로 망인(발명자)의 권리 지분 취득
- 원고와 피고(회사)는 6개의 특허권과 2개의 디자인권을 공유한 자
- 원고의 공유물 분할 청구, 민법 제269조 제2항에 따라 경매에 의한 대금분할청구 주장
- 피고는 ①특허권의 공유는 합유와 유사하므로 분할을 청구할 수 없고, ②합유자의 지위는 일신전속적이므로 망인 지분은 원고에게 상속되지 않고 잔존 합유자에게 귀속된다고 주장

나. 이 사건의 경위

- 1심, 2심 : 원고 승소

다. 대법원의 판단

상고기각, 원심이 그 판시 각 특허권 및 디자인권의 공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다.

2-3. 해설(1)

가. 공유특허권의 법적 성질

- 특허법상 다른 규정이 없다면 민법상 공유 규정 적용
- 공유 특허권자 사이에 공동의 목표를 가진 조 합관계가 반드시 있다고 볼 수는 없음
- 각 공유자에게 특허발명을 실시할 권리가 있으므로 공유특허권자 사이에 경쟁관계 발생 가능성 존재
- 미국, 일본, 프랑스 등 주요국 사례를 보더라도 특허법상 특별한 규정이 없는 경우 민법상의 일반 공유물 이론에 의해 문제 해결

나. 공유물 분할청구권 인정 여부 (적극)

- 공유물 분할청구권 인정한다 하여도 다른 공유자 지분의 경제적 가치 변동 발생 우려 낮음
- 특허법에 분할청구 금지 규정 없음
- 결국 일반 민법 이론에 따라
- 다만, 현물분할은 복수의 특허권 발생 초래를 이유로 인정하지 않음

2-3. 해설(2)

다. 대금분할 관련 논의

- ✓ 특허법상의 공유 특허권 제한을 분할청구로 인해 벗어날 수 있게 되어 특허법에서 당초 예정할 수 없었던 문제 발생 가능
- ✓ 일부 공유자의 의사에 의해서 타공유자 지분의 처분이 강제
- ✓ 분할청구를 인정하면 지분양도 등을 금지하는 취지와 충돌
- ✓ 기존의 타공유자가 실시하고 있는 경우, 특허권 낙찰자로부터 침해청구를 받게 되는 상황 발생?
- ✓ 입법론; 분할금지 특칙(프랑스, *임의규정)



비교판례 : 서울중앙지방법원 2004.10.15. 선고 2003가합8005 판결

공유인 서비스표권의 경매에 의한 대금분할 청구하였으나 대금분할을 인정하지 않은 사례

피고가 서비스표권을 계속 사용할 필요성이 있는 점, 피고가 지정 서비스업을 포기할 의사가 보이지 아니하는 점, 피고가 사정상 경매절차에서 반드시 경락받기 위해 과도한 부담이 예상되는 점, 경매절차에서 제3자가 서비스표권을 경락받을 가능성을 배제할 수 없는 점, 널리 알려진 서비스표권을 제3자가 경락받아 사용하면 해당 서비스표권의 등록이 취소되거나 제3자의 해당 서비스표권의 사용이 부정경쟁행위에 해당할 가능성이 있다는 이유로 **서비스표권의 대금분할 청구는 인정할 수 없음.**



3. 제조방법이 기재된 물건발명 (Product by Process Claim)

대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

3-1. 판결 요지(1)

- ✓ 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, **물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.**

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 **제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.**

3-1. 판결 요지(2)

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 **제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 '물건의 발명'이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.**

- ✓ 이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.

3-2. 사안의 개요(1)

가. 이 사건 제조방법이 기재된 물건발명(Product by Process Claim)

○ 이 사건 특허발명 '폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름'의 [청구항 9]

일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계(이하 'PVA계') 중합체 필름이, 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90°C의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 PVA계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 PVA계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10cm 정사각형이고 두께가 30~90 μ m인 PVA계 중합체 필름을 50°C의 1ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 PVA계 중합체의 용출량이 10~60ppm인 PVA계 중합체 필름을, 4~8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 "편광필름".

나. 이 사건의 경과

- 특허심판원, 등록무효 심결 : 진보성 부정
- 특허법원, 심결취소 판결 : 방법발명인 이 사건 제6, 7항 발명은 진보성이 부정되지 않고, 이에 따라 그러한 제조방법을 그대로 포함하고 있는 이 사건 제9, 10항 발명 역시 진보성이 부정되지 아니함
- 피고, 상고 : 모든 청구항의 진보성이 부정된다고 주장. 특히 이 사건 제9, 10항 발명에 대한 진보성 판단시 그 제조방법의 구성은 고려할 필요가 없다고 주장.

3-2. 사안의 개요(2)

다. 대법원의 판단

이 사건 제9, 10항 발명 부분은 파기환송, 이 사건 6, 7항 발명 부분은 상고기각

- ✓ 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단해야 함
- ✓ 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제9, 10항발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있음

3-3. 해설(1)

가. '제조방법이 기재된 물건발명(PbP청구항)' 의 의의

- 특허청구범위가 전체적으로 **물건**으로 기재되어 있으면서 그 **제조방법의 기재를 포함**하고 있는 발명

나. '제조방법이 기재된 물건발명'의 종류

① 제조방법의 기재에 의해서만 특정되는 청구항(진정 PbP)

ex) 청구항 1의 방법에 의해 제조된 신발 깔창

② 물건의 구조와 제조방법이 함께 기재된 청구항(부진정 PbP)

ex) ~배열과 같은 것을 갖는 녹색 구조 화합물을 규화시킴으로써 형성되는 세라믹 구조화합물을 가진 물품

다. 제조방법이 기재된 물건발명의 해석론

Cf. 변경전 대법원 판례/일본지재고재 : 진정 PbP의 경우 한정설, 부진정 PbP의 경우 동일성설

동일성설(判)

- ✓ 물건으로서 동일성이 있는 이상 해당 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건에도 권리범위가 미침
- ✓ 신규성, 진보성은 물건 그 자체를 기준으로 판단

한정설

- ✓ 해당 제조방법에 한정하여 실제로 제조된 물건에만 권리범위가 미침
- ✓ 신규성, 진보성은 물건 그 자체뿐만 아니라 제조방법도 함께 고려하여 판단

3-3. 해설(2)

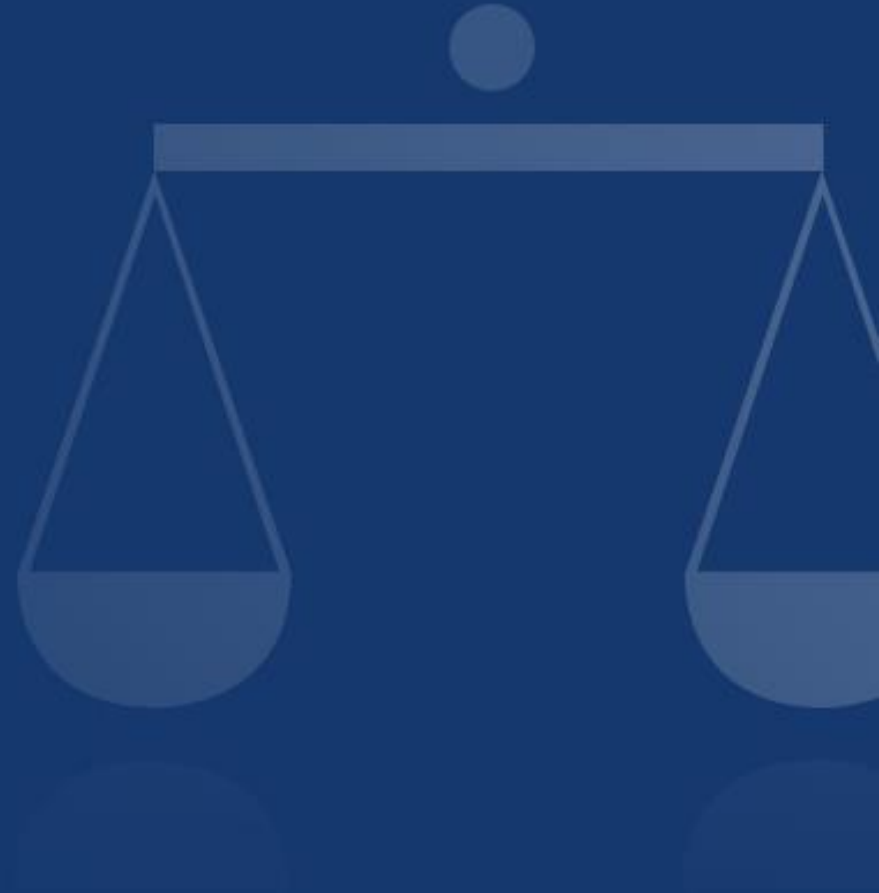
라. 후속 판결(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결)

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

☞ 특허부여와 특허침해 모두 동일성설에 의하여 청구범위를 해석하되,

☞ 특허법 원리와 실질적 정의에 맞추어 보호범위를 적정하게 설정하여 특허침해 여부 판단(유영선 고법판사 지정토론문, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결에 조응)

특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다.



4. 균등침해에서 과제해결원리의 동일성

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결

4-1. 판결 요지(1)

- ✓ 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

한편 **확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 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, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.**

그리고 여기서 '**양 발명에서 과제의 해결원리가 동일**'한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, **명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단**하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조).

4-1. 판결 요지(2)



참고판례 : 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결

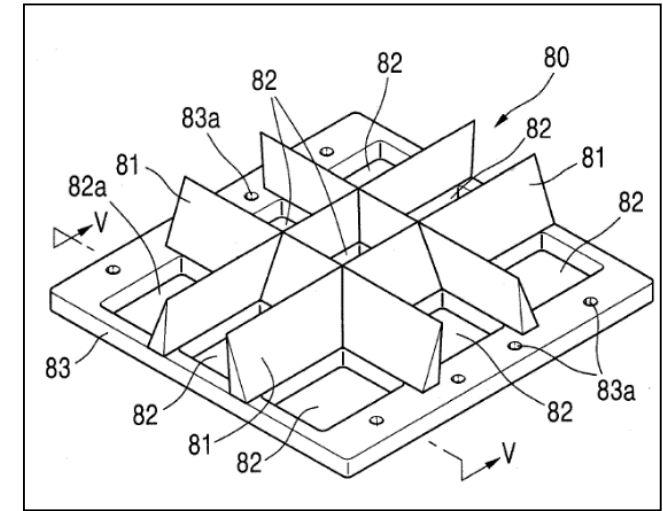
- ✓ 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
- ✓ 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건으로서 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

4-2. 사안의 개요(1)

가. 이 사건 특허발명(구이김 자동 절단 및 수납장치)

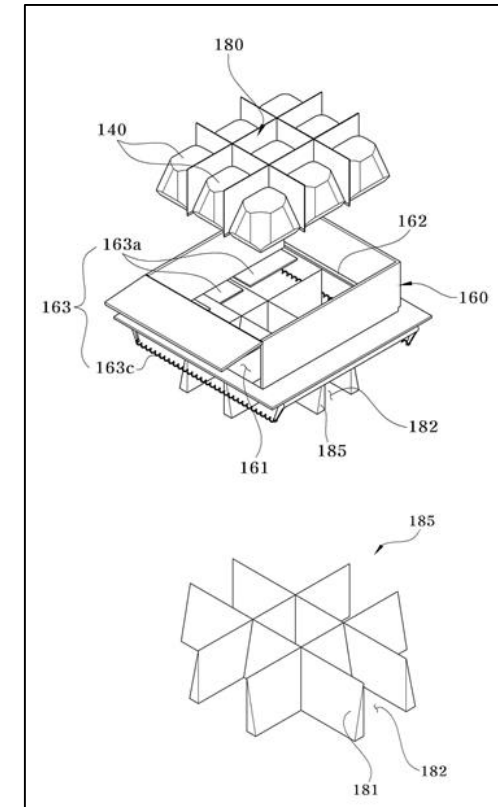
○ 이 사건 제1항 발명 중 [구성 기]

- 가이드케이스(60)의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날(80)



나. 확인대상발명

- 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면(181)을 구비한 '격자형 박스(185)' 구성을 그대로 가짐
- '격자형 칼날' 구성을 상하로 이동되는 절단용 실린더에 영동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 '격자형 절단날(180)' 구성으로 변경
- '격자형 부재'와 일체로 형성되어 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 이 사건 제1항 발명의 '격자형 칼날'과 달리, 확인대상발명은 '격자형 절단날'이 '격자형 박스'와 분리되어 상하로 이동되도록 가이드케이스의 위쪽에 별도로 배치되는 차이점이 있음.



4-2. 사안의 개요(2)

다. 이 사건의 경과

적극적 권리범위확인심판	침해소송
특허심판원 청구기각	서울중앙지방법원 청구기각
특허법원 청구기각	서울고등법원 항소기각
대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132판결 파기환송	대법원 2013. 7. 24. 선고 2013다14361판결 파기환송

라. 대법원의 판단

- ✓ "종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다."라는 취지가 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있다.
- ✓ 이러한 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'하는 데에 있다. 그런데 이 사건 확인대상발명도 경사면을 구비한 '격자형 박스' 구성에 의해 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'할 수 있다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 없으므로, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다.

4-3. 해설(1): 균등론=공정한 보호(fair protection) vs. 명확성(certainty)



4-3. 해설(2)

가. 대상판결의 전체적인 의의(정택수 대법원 재판연구관)

과제해결원리의 동일성에 대해, 특허발명에 '특유한 해결수단'이 기초한 '기술사상의 핵심'이 무엇인지를 실질적으로 탐구하는 방법으로 판단 가능

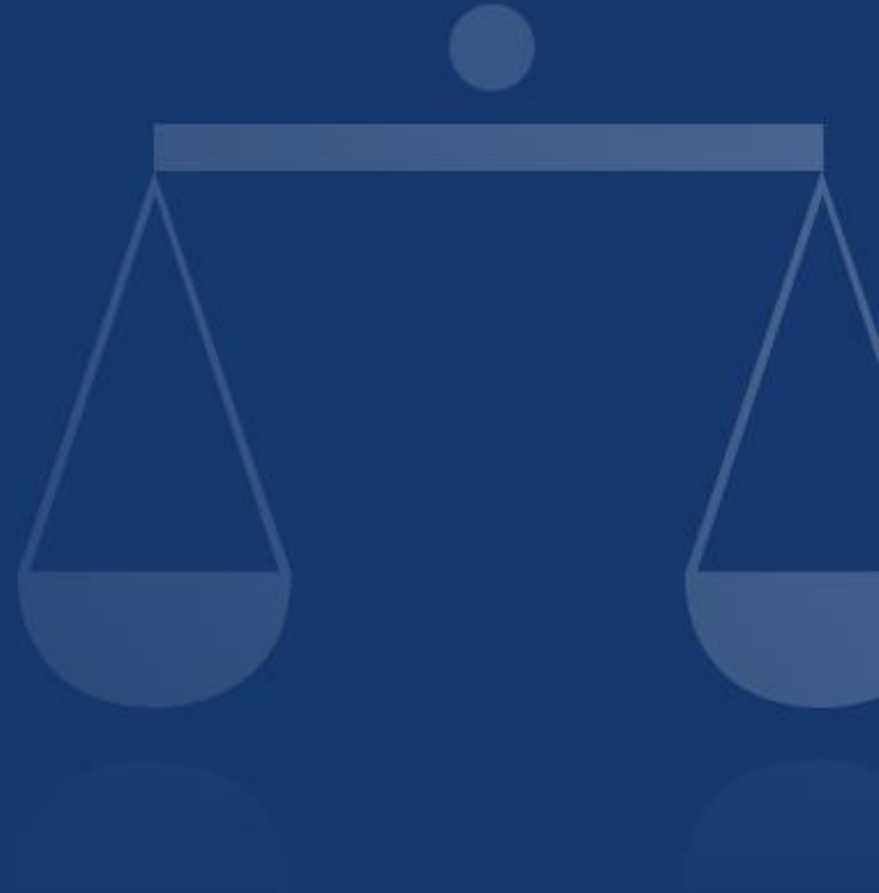
기술사상의 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단을 채택함에 따른 부수적인 효과의 차이가 있더라도 작용효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다고 명시

목적의 동일성을 균등침해의 적극 요건으로 더 이상 판시하지 않음

구성변경의 자명성에 관한 법리설시를 정리하고 그 판단의 기준시점과 구체적인 판단방법에 관해서는 설시를 유보

나. 2007후3806 판결과의 대비

- ① 구성의 "치환 내지 변경"을 "변경"으로 단일화
- ② "전체적으로"라는 용어의 삭제
- ③ "본질적인 부분"이라는 용어를 사용하지 않음
- ④ "과제의 해결원리"를 "특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심"으로 파악
- ⑤ 과제해결원리의 파악 방법에 관한 사례를 제시



5. 권리범위확인심판에서 진보성 판단 가부

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

5-1. 판결요지(전원합의체)

권리범위확인심판에서의 진보성 판단 가능성

[다수의견] 소극

- 특허의 무효심판절차가 별도로 존재
- 권리범위확인심판의 목적은 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 확인하는 절차
- 특허무효심판의 기능을 형해화 시킬 우려가 있음
- 다만, 신규성 판단은 가능

[소수의견] 적극

- 무효가 명백한 특허에 대한 권리범위확인심판은 실효성 ↓
- 심판절차의 시간과 비용 낭비하도록 하는 결과 초래
- 특허가 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있도록 심판구조 개선 필요
- 이러한 경우 부적법 각하되어야 함

[다수의견]

- 특허법은 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 수 없다.
- 권리범위확인심판은 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다.

5-2. 사안의 개요

가. 사실관계

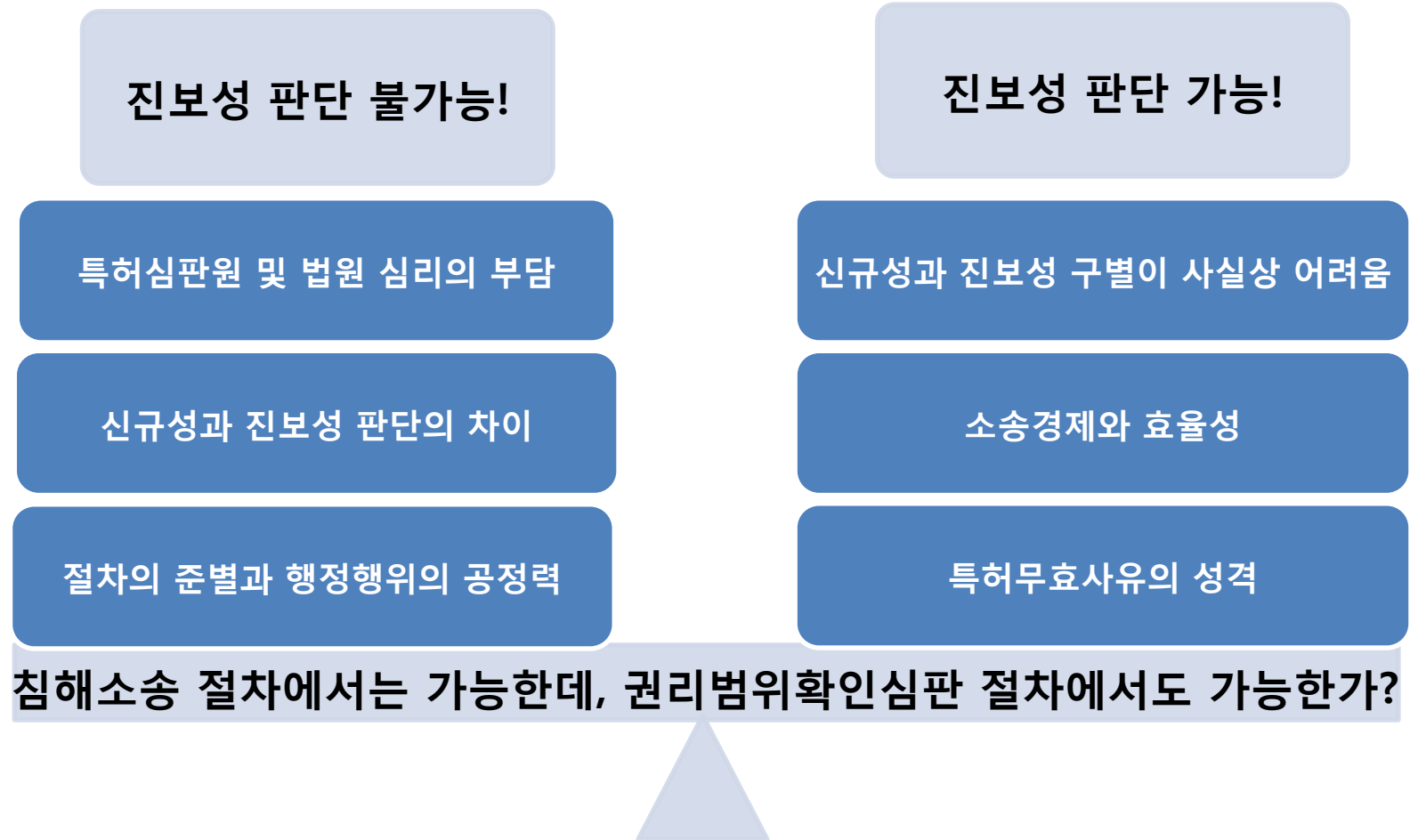
- “사료 운반차량용 사료 반송장치”에 관한 실용신안권자인 A는, B가 실시하는 확인대상고안에 대하여 적극적 권리범위확인심판 청구
- **특허심판원의 인용 심결**
- **B의 심결취소소송 제기** : 등록고안은 진보성이 없으므로 권리범위 부정됨

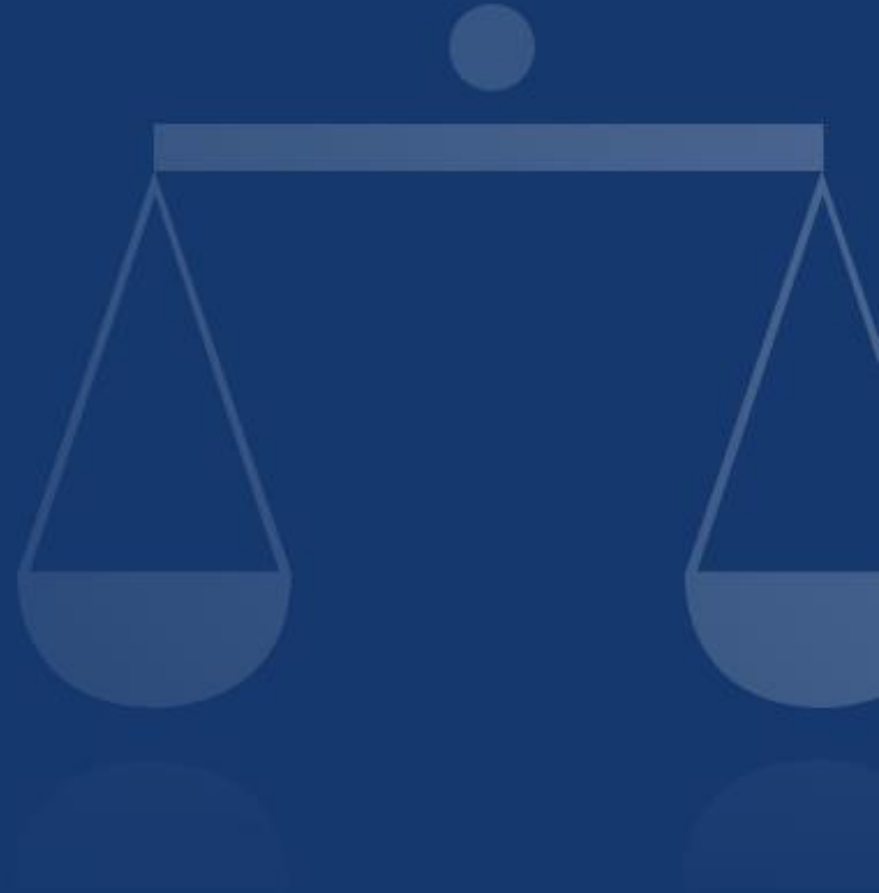
나. 대법원의 판단

상고 기각

✓ 원심은 그 판시와 같은 이유로 원고가 실시하고 있는 원심 판시 확인대상고안이 명칭을 ‘사료 운반차량용 사료 반송장치’로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 생략)의 용신안등록청구범위 제1항과 제3항의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하면서, 위 각 고안은 진보성이 없어 무효이므로 그 권리범위가 인정될 수 없다는 원고의 주장을 권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우라고 하더라도 그 권리범위를 부정할 수 없다는 이유로 배척하였다. 위 법리에 비추어 원심의 판단은 정당하다.

5-3. 해설





6. 침해자의 이익에 따른 손해액의 추정과 기여도의 고려

대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다18806 판결

6-1. 판결 요지(1)

특허권 침해소송 손해배상산정 방식

1심(수원 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614)

- 손해액 입증이 사안의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당
- 128조 5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초한 상당액
- 피고의 영업이익률은 표준소득율과 별 차이가 없으므로 원고의 주장대로 **소득세법상 소득금액 추계방식에 따라 피고의 이익액 산정**

항소심(서울고등 2013. 1. 17. 선고 2012나54302)

- 피고 회사의 순이익률은 표준소득율과 큰 차이가 없다는 이유로 피고 주장 배척하고 1심 그대로 인정
- 해외 수출 판매가격 156억여 원에 표준소득률 10%를 곱한 금액을 피고가 얻은 이익액으로 봄

상고심(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다18806)

- 원심의 결론이 정당

6-1. 판결 요지(2)

침해자의 기여도 고려 여부(1심)

- 침해자가 침해한 특허기술이 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 일부만 기여한 한편, 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 요소가 이에 기여하였다는 특별한 사정이 인정되는 경우, 손해배상액을 침해된 특허기술의 기여도 한도로 제한할 여지가 있을 수 있으나, 한편 다음과 같은 사정 즉, '감광드럼의 일단부에 마련된 비틀린 돌출부가 주조립체 기어의 비틀린 구멍과 맞물려 회전함으로써 감광드럼의 축 방향 위치의 고정을 통한 회전속도의 정확성, 균일성이 개선되고, 구동력이 확실하게 전달되며, 카트리지의 위치 정렬 및 인쇄화질이 개선된다'는 당해 특허의 핵심적인 기술이 피고의 실시제품에 그대로 구현되어 있는 점, 피고가 생산 판매한 감광드럼은 기어를 부착하지 않은 상태로는 프린터의 부품으로 기능할 수 없고, 기어가 부착되지 않는 상태의 감광드럼 자체만으로는 아무런 효용가치가 없는 것으로 보이는 점, 피고의 자본, 영업능력 등의 요소가 실시(침해)제품의 판매이익 발생 및 증가에 기여하였다는 사정을 인정할 만한 별다른 자료가 없는 점 등을 종합하여 보면, 피고의 주장과 같이 침해행위로 인한 피고의 이익액을 기어 부분의 가격이 감광드럼 전체의 가격에서 차지하는 비율에 따라 제한한 범위로 원고의 손해액이 한정된다고 보기는 어렵다.

6-2. 사안의 개요

가. 사실관계

- 원고는 감광드럼 등에 관하여 한국 특허권을 가지고 있는 일본 회사. 피고는 레이저 프린터에 사용되는 전자사진 감광드럼을 제조, 판매하는 자
- 원고는 이 사건 실시제품이 이 사건 특허를 침해하는 것이라고 주장하며 특허침해금지 및 손해배상(15억여 원)을 청구하는 소 제기
- 원고는 피고의 이익액 산정 방안으로, 소득세법상 소득금액 추계방식 주장, 이에 반해 피고는 법인세율에 해당하는 부분은 이익액에서 감액되어야 한다고 주장

나. 이 사건의 경과

- 1심 원고 전부 승소, 2심 피고 항소기각

다. 대법원의 판단

상고기각

- ✓ 원심은, 2007. 12. 3.부터 2010. 11. 26.까지 기어를 부착한 이 사건 실시제품의 해외수출분 판매가격의 합계액 15,644,427,386원에 2007년부터 2010년까지 '컴퓨터 및 그 주변기기'에 대한 국세청 고시 단순경비율인 90%를 제외한 표준소득률 10%를 곱한 금액을 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익액으로 보고, 위 금액을 기어 부분의 가격이 감광드럼 전체의 가격에서 차지하는 비율에 따라 제한한 범위로 한정하지 아니하고서 그 전액을 기초로 이 사건 손해배상액을 정하여야 한다고 판단하였다. ... 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.

6-3. 해설(1)

가. 특허침해로 인한 손해액 산정에 관한 특허법 규정

- ✓ 128조 1항 : 손해액 산정의 원칙
 - 손해액 산정방법 = 양도수량 x 단위수량당 이익액
 - 손해액의 한도 = (생산수량 - 판매수량) x 단위수량당 이익액
- ✓ 128조 2항 : 침해행위로 인한 이익액을 손해액 추정
- ✓ 128조 3항 : 실시에 대해 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 봄
- ✓ 128조 4항: 손해액 의제 초과액에 대해서도 청구가능, 고의 중과실 없는 경우 참작
- ✓ 128조 5항: 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과 (보충적 기능)



참고판례 : 수원지방법원 2010. 4. 22. 선고 2008가합23845 판결

침해행위로 인한 이익액을 소득금액 추계방식인 “침해제품 매출액 - 침해제품에 관련된 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) - (침해제품 매출액 x 기준경비율)”로 계산한 사례

6-3. 해설(2)

나. 구체적인 이익 산정방식

- ✓ 이익에서 비용을 공제하는 방식
- ✓ 표준소득률에 의한 방식
- ✓ 소득금액추계 방식
- ✓ 권리자의 소득률을 피고의 소득률로 추정하는 방식

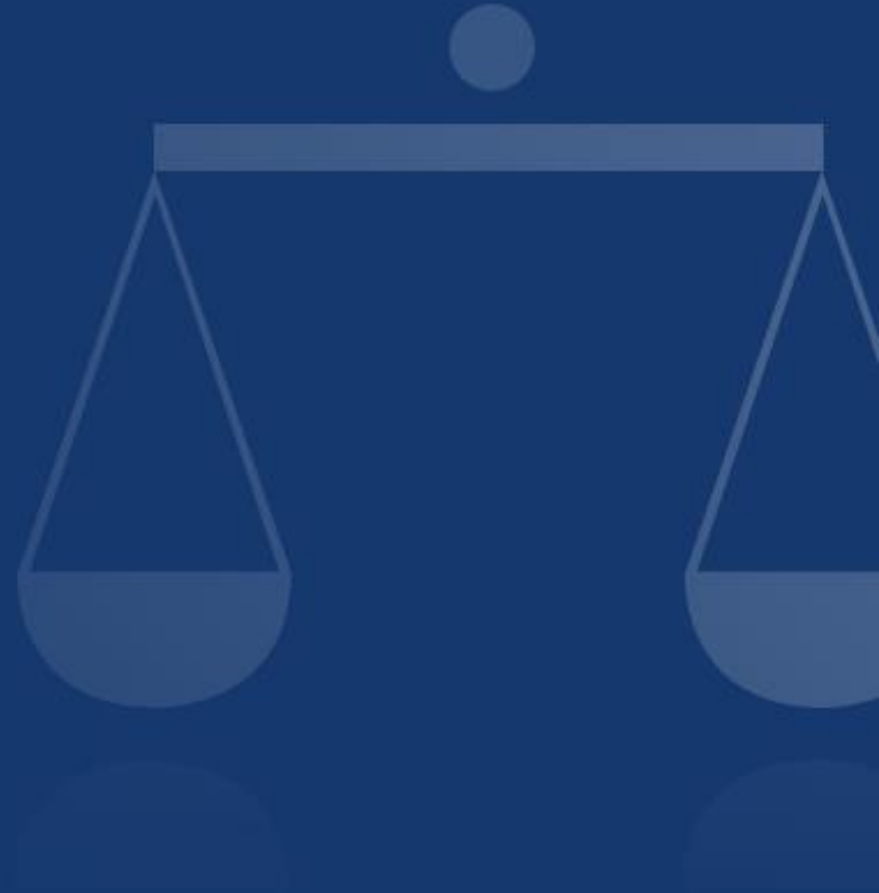
다. 기여도 산정의 문제

- ✓ 침해제품의 일부에 특허권이 실시될 경우 침해제품 판매이익 전부를 손해로 추정할 것인가? 그 기준은 무엇인가?
- ✓ 전체이익설
- ✓ 기여도설 : 판례의 입장, 다만 이 사건에서는 기여한 바가 없다고 하여 100% 인정



참고판례 : 서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결

판매에는 침해자의 브랜드가치, 마케팅 등 다른 사정도 기여한 점, 권리자와 침해자의 드럼세탁기 시장 점유율이 40% 정도로 유력한 경쟁자가 있는 점 등을 고려하여 특허발명의 기여도를 20%로 산정한 사례



7. 특허가 무효로 된 경우 특허실시료의 반환 여부

대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666(본소), 42673(반소) 판결

7-1. 판결 요지(1)

- ✓ 특허발명 실시계약 체결 이후 계약 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부(원칙적 소극)

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

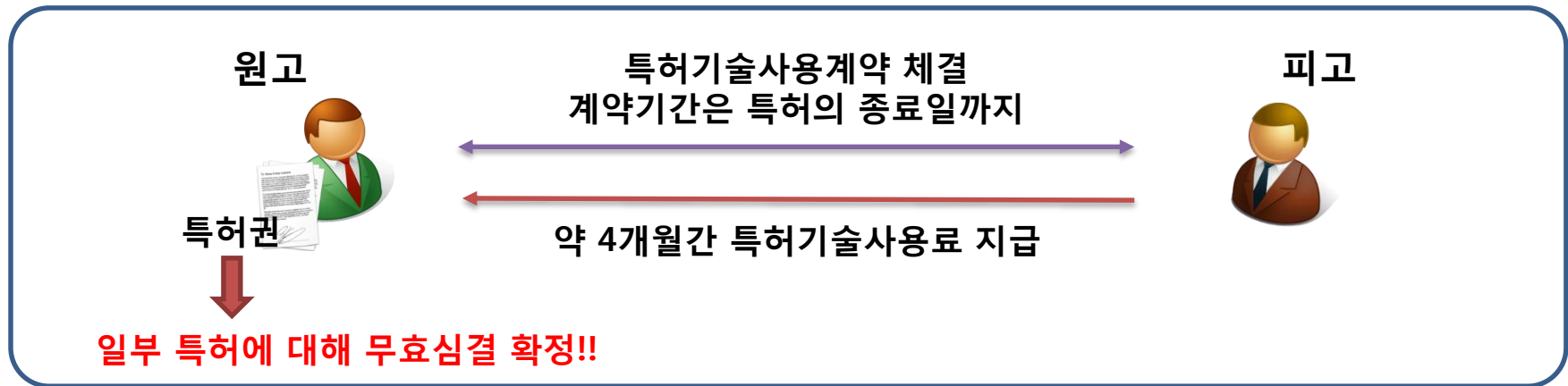
7-1. 판결 요지(2)

- ✓ 특허발명 실시계약 체결 이후 계약 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부(원칙적 소극)

특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다.

7-2. 사안의 개요(1)

가. 이 사건 특허기술사용계약의 체결



나. 이 사건의 경과

- **원고의 본소 제기** : 매출정보 미제공 및 원고 특허권 등을 이용한 영업을 계속하여 계약을 위반하였으므로 기약정된 위약벌로서 주식을 양도할 것을 주장
- **피고의 반소 제기** : 민법 103, 104조 위반 주장, 약관규제법 위반 주장, 특허의 소급적 무효에 따른 계약의 원시적 불능 주장, 기망 또는 강박에 의한 취소 주장, 특허의 소급적 무효에 따른 착오 주장, 사정변경을 이유로 한 해제 주장
- **1심, 2심에서는 본소와 반소 모두 기각**

7-2. 사안의 개요(2)

다. 대법원의 판단

본소 파기환송(처분문서 해석문제) / 반소 상고기각(특허발명 실시계약 체결 후 특허무효 확정시 법률관계)

- ✓ (본소 관련) 이 사건 계약서 중 제4조 제3항은 ... 특허기술사용료 지급의 기초가 되는 총매출액은 원고의 특허기술 사용 여부와 상관없다는 것으로 그 문언의 객관적인 의미가 명확하다. ... 그럼에도 원심은 처분문서인 이 사건 계약서의 문언과 달리 피고 회사가 원고의 특허기술을 사용하여 발생한 매출에 관하여만 원고에게 특허기술사용료를 지급할 의무가 있다는 전제 아래 피고 회사가 이 사건 계약에 따른 의무를 위반하지 아니하였다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 처분문서의 해석에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않은 위법이 있다.
- ✓ (반소 관련) 이 사건 계약 체결 이후 이 사건 특허들 중 일부인 이 사건 계쟁특허들이 무효로 되었더라도 그러한 사정만으로는 이 사건 계약이 원시적으로 이행불능으로서 무효라고 할 수는 없고, 또한 원고가 피고 회사로부터 지급받은 특허기술사용료는 이 사건 계약이 유효하게 존속하는 기간에 상응하는 특허실시료이므로, 피고 회사의 주장과 같이 원고가 특허기술사용료 중 이 사건 계쟁특허들이 이 사건 특허들에서 차지하는 비중에 해당하는 돈을 피고 회사에 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 볼 수는 없다.

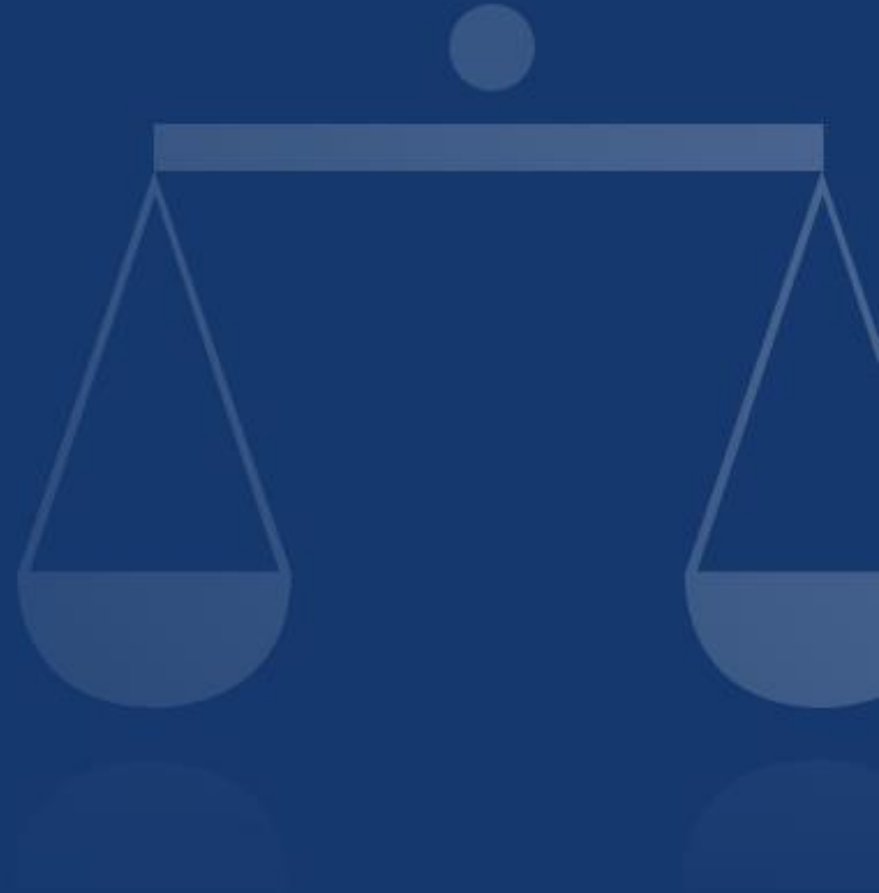
7-3. 해설

가. 특허실시계약 후 특허가 무효로 된 경우, 당해 특허실시계약의 효력

- 소급적인 계약무효가 아니라 무효심결시부터 후발적 이행불능으로 인한 계약해지권 발생

나. 특허실시계약 후 특허가 무효로 된 경우, 기지급한 특허실시료를 부당이득으로 보아 그 반환을 청구할 수 있는지

- 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 특허실시료 반환의무 없음



8. 정당한 권리자에 의한 특허권 이전청구의 허부

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

8-1. 판결 요지(1)

- ✓ 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정 등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

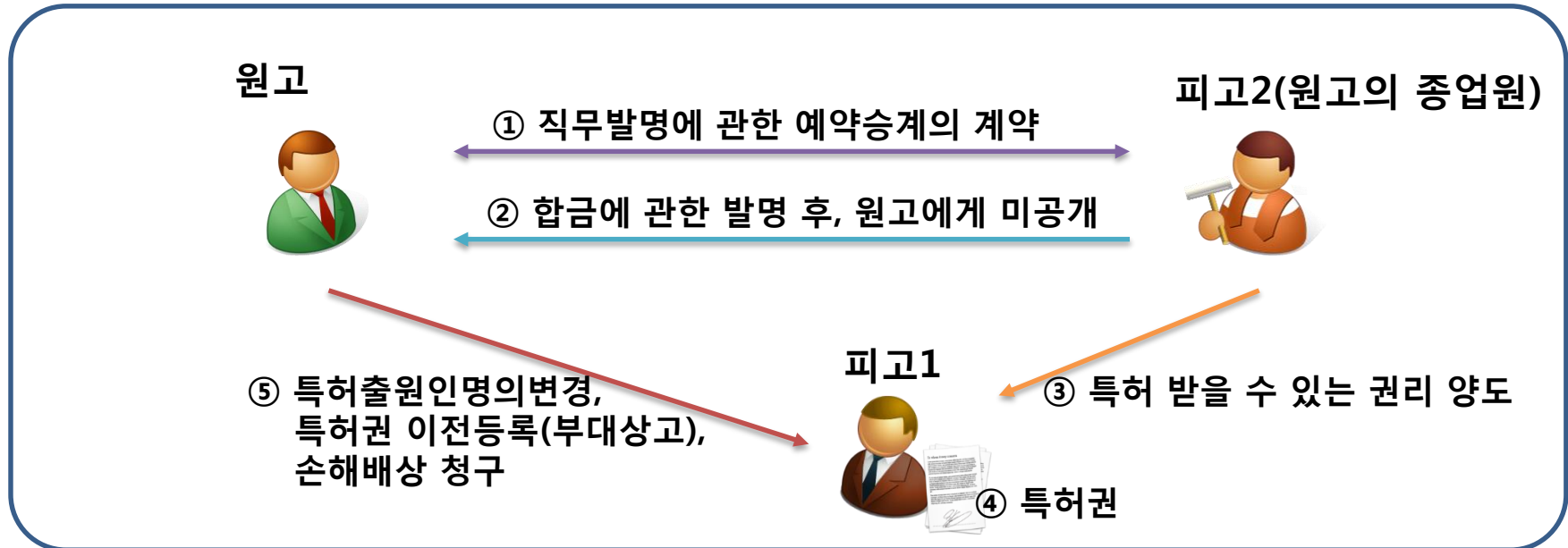
한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)으로 하여금 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)에 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, **사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다.**

8-1. 판결 요지(2)

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 **직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등**으로는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조 에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.

8-2. 사안의 개요(1)

가. 사실관계



8-2. 사안의 개요(2)

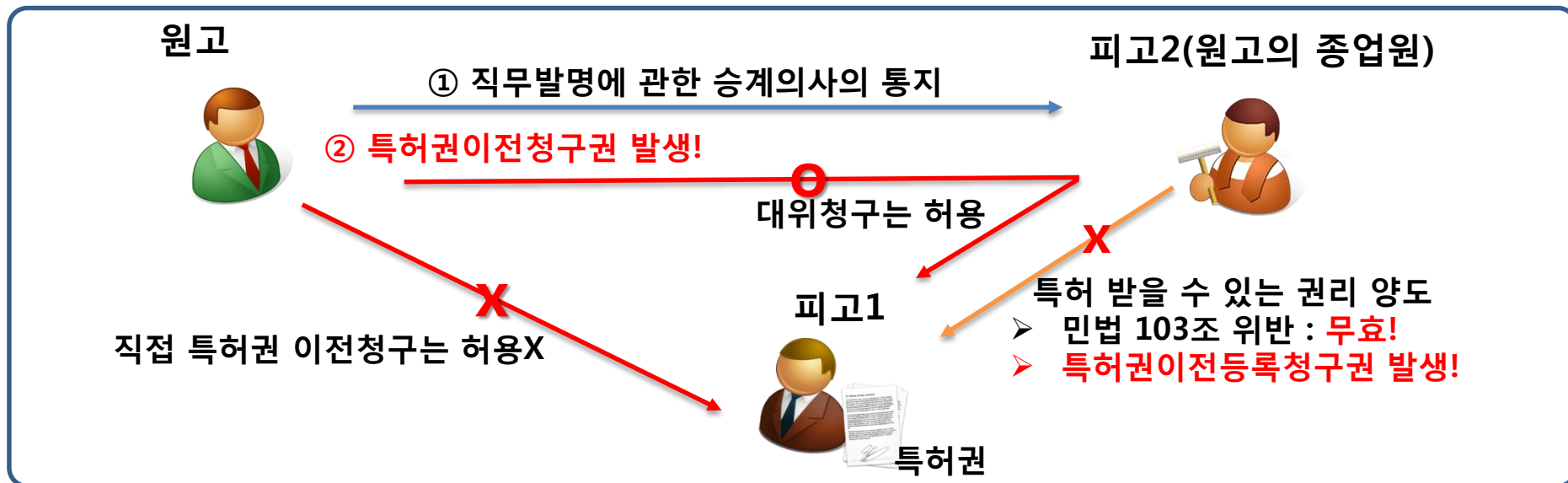
나. 대법원의 판단

상고기각

- ✓ 피고 2가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22합금 발명 중 피고 2의 기여부분은 원고 회사와의 관계에서 피고 2의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 피고 2는 위 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2지분을 피고 1에게 양도한 점 등은 위에서 본 바와 같다. 또한 위에서 피고들의 손해배상책임의 발생에 관하여 본 사실관계에 비추어 보면, 피고 2, 피고 1사이의 위 피고 2지분의 이중양도는 피고 1의 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 제103조 에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하다. 나아가 기록에 의하면, 이 사건에서 사실심 변론종결 시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 바 없음을 알 수 있다. 그렇다면 원고 회사는 피고 2에게 Q22합금 발명에 대한 권리 중 피고 2지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 피고 1 앞으로 등록된 특허권 중 피고 2지분에 관하여 피고 1을 상대로 피고 2를 대위하여 피고 2에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 피고 2를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 위 특허권에 관하여 직접 원고 회사에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다.

8-3. 해설

가. 사용자가 승계여사의 통지에 따라 보유하는 특허권이전청구권의 행사 방법(채권자 대위)



참고판례 : 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결

특허법(35조)이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 할 것이다.

PF Profile



변호사(Partner)

Tel: +82-2-528-5057 E-mail: dshan@yulchon.com

한동수

Education

2013 서울대학교 법과대학 최고지식재산경영자(CIPO) 과정 수료
2012 미국 콜롬비아대 사법연구 (부정경쟁 및 상표법)
1995 서울대학교 법과대학원 졸업(법학 석사)
1995 사법연수원 제24기 수료
1992 제34회 사법시험 합격

Professional Experience

2014~현재 법무법인(유) 율촌
2014~현재 대한상사중재원 중재인(산업재산권 분야)
2012~2014 수원지방법원 부장판사
2010~2012 대전지방법원 홍성지원장
2010 카이스트(KAIST) 지식재산대학원 겸직교수
2008~2010 대법원 재판연구관(지적재산권조)
2005~2008 특허법원 판사
2002~2005 대전지방법원 판사
2000~2002 대전지방법원 서산지원
1998~2000 전주지방법원 판사
1995~1998 육군 법무관

Q & A

감사합니다.