

신특허법

제2판 정오표

(2023년 03월 22일 기준)

※ 본 정오표는 2022년 11월 28일 발행된 “신특허법” 제2판(2022년)
1쇄에 대한 내용입니다.

신특허법 제2판 - 정오표

내용 추가 및 오류 수정 (2023년 03월 22일 기준)

2022년 11월 28일 발행된 신특허법 제2판에서 추가된(보완) 내용과 수정사항 등을 정리한 정오표를 게재합니다. 수정 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	수정 및 추가사항
p.12~13	<p>[내용 및 각주 수정]</p> <p>2) 의약용도가 약리기전 만으로 기재된 경우</p> <p>판례¹⁾는 “의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다”고 하였다.</p>
p.16	<p>[첫 번째 기출 POINT 연도 수정]</p> <p>[59회 (2012년) 문제3] ➔ [59회 (2022년) 문제3]</p>
p.20	<p>[‘4. 발명의 설명 기재 방법’ 아래 내용 및 각주 추가]</p> <p>[비교] 결정형 발명의 진보성 판단 방법²⁾</p> <p>1. 결정형 발명의 의의³⁾</p> <p>의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 발명을 ‘결정형 발명’이라 한다.</p> <p>2. 결정형 발명의 진보성 판단 방법</p> <p>i) 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.</p> <p>ii) 의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 <u>그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)</u>은 통상 행해</p>

지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 **결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다**. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

- iii) 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행 발명에 비하여 현저하다면 **구성**의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

3. 결정형 발명의 구성의 곤란성 판단 방법

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, **결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구된 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술 수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식** 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 **가르침이나 암시, 동기** 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 **통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위**에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 **예측할 수 없는 유리한 효과**를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

4. 결정형 발명의 진보성 판단에 있어서 효과의 현저성 판단 방법

- i) 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 **질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이**가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.
- ii) 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 **통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단**하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 **출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법**으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

['4) 비밀 유지 의무가 있는 경우' 아래 내용 및 각주 추가]

p.75

5) 설정등록된 특허의 공지시점 (= 설정등록일)

판례⁴⁾는 “특허법에 따라 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람 복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다”고 하였다.

6) 특허의 공지시점이 되는 설정등록일 (= 등록원부가 생성된 시점)

판례⁵⁾는 “특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때) 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없고, **특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점에 공지된 것**”이라고 하였다.

p.78	<p>[TIP 박스 내용 수정]</p> <p>>> 해당 판례는 결국 ④ 요건을 만족하지 못하여, 신규성이 인정되지 않았음을 유의할 것</p> <p>➡ >> 해당 판례는 결국 ④ 요건을 만족하지 못하여, 신규성이 인정되었음을 유의할 것</p>
p.95	<p>[내용 수정]</p> <p>6) 비교대상이 되는 선행기술의 수</p> <p>진보성을 부인하기 위해 인용해야 하는 선행기술의 개수가 많을수록, 진보성이 인정됨이 경험칙상 추단될 수 있다.</p>
p.96	<p>[내용 및 각주 추가]</p> <p>1) 부정적 교시</p> <p>i) <u>선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않도록 가르친다면</u>, 즉 통상의 기술자로 하여금 출원 발명에 이르지 못하도록 저해한다면 그 선행기술이 출원발명과 유사하더라도 그 선행기술문헌에 의해 당해 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다. 이때 선행기술문헌에서 그 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다는 사실만으로는 저해요인이라고 할 수 없다.</p> <p>ii) 판례⁶⁾는 “제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 <u>진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다</u>”고 하였다.</p>
p.171	<p>[기준 각주 306) 내용 추가]</p> <p>306) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결</p> <p>① 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 도과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.</p> <p>② 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원 시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.</p> <p>③ 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만, 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.</p> <p>④ 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에</p>

	<p>서의 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.</p> <p>⑤ 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.</p>
p.247	<p>[ii) 내용 및 각주 수정]</p> <p>(4) 통상의 기술자에게 있어서 구성의 변경이 자명한지 여부 판단의 기준 시점 - iii) 요건</p> <p>① 학설 및 판례</p> <p>i) 출원시를 기준으로 치환자명성 여부를 판단하는 출원시설 있으나,</p> <p>ii) 판례는⁷⁾ “균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 <u>공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다</u>”고 하여, 침해시설을 따른다.</p>
p.285	<p>[첫 번째 TIP 박스 아래 내용 및 각주 추가]</p> <p>(3) 공지예외주장의 대상이 된 선행발명을 대상으로 자유실시기술의 항변 거부</p> <p>i) 지방법원 판례⁸⁾는 “<u>공지된 발명에 해당한다고 볼 수 없는 선행발명을 기초로 자유실시기술 주장을 할 수 없다</u>”고 하였으며,</p> <p>ii) 최근 디자인보호법과 관련한 판례⁹⁾는 “신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다”고 하였다.</p>
p.312	<p>[로마자 번호 및 제목 수정]</p> <p>VIII 감정사항 설명의무</p>
p.362	<p>[로마자 제목 및 목차 조문 번호 수정]</p> <p>III 권리범위확인심판(제135조)</p> <p>CONTENTS</p> <p>/ PART_8 / 특허심판제도</p> <p>CHAPTER_2 심판의 종류와 내용</p> <p>Ⅲ. 권리범위확인심판(제135조)</p> <p>1. 의의 및 판단대상</p> <p>2. 권리범위확인심판의 종류</p> <p>3. 심판청구의 적법요건</p> <p>4. 확인대상발명의 특정</p> <p>5. 침해소송과의 관계</p> <p>6. 복수의 확인대상발명 허용 여부</p>

p.371	<p>[ii) 내용 및 각주 추가]</p> <p>6. 복수의 확인대상발명 허용 여부</p> <p>(1) 적극적 권리범위확인심판의 경우</p> <p>i) 판례¹⁰⁾는 “적극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 확인대상발명 즉, 심판대상물이 형식상으로는 1개인 것처럼 기재되어 있으나, 확인대상발명의 설명서나 도면에 특허발명의 특정한 구성과 대응되는 구성에 대하여 <u>둘 이상의 서로 다른 구조로 설명되어 있거나 도시되어 있다면, 위 서로 다른 구조로 되어 있는 것들의 작동원리가 동일한지 여부에 관하여 판단하기에 앞서서, 적극적 권리범위확인심판청구는 어디까지나 한 개의 특허발명의 권리범위에 속하는지의 확인을 청구하는 일건의 청구인데도 불구하고 확인대상발명에 각기 서로 다른 구조의 구성들이 포함되어 있는 것이어서, 이는 확인대상발명이 1개로 기재된 것이 아닌 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 경우에 해당한다</u>”고 하였다.</p> <p>ii) 다만, 최근 판례¹¹⁾는 “확인대상고안이 복수 개라는 이유만으로 확인대상고안이 특정되지 않았다고 볼 수는 없다”고 하였다.</p>
p.372	<p>[TIP 박스 아래 내용 및 각주 추가]</p> <p>7. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 판단 기준시점</p> <p>판례¹²⁾는 “특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, <u>당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다.</u> 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 <u>확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다</u>”고 하였다.</p>
p.417	<p>[7번째 줄 내용 일부 삭제]</p> <p>따라서, 권리의 존재를 주장하는 자는 권리근거규정의 요건사실을, 그 부존재를 주장하는 자는 권리장 애규정과 권리소멸규정의 요건사실을 증명하여야 한다.</p>
p.417	<p>[2)- ii) 내용 수정 및 (3) 추가]</p> <p>2) 권리 장애사유</p> <p>i) 신규성, 진보성, 선출원주의 위반 사실(제29조 제1항, 제2항, 제36조 등)</p> <p>ii) 무권리자 출원에 해당한다는 사실(제33조), 불특허 발명에 해당한다는 사실(제32조) 등</p> <p>(3) 무권리자 특허출원의 증명책임</p> <p>판례¹³⁾는 “무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 <u>무효라고 주장하는 당사자에게 있다</u>”고 하였다.</p>

[표 - '자기지정이 아닌 경우' 2번째 줄 4번째 칸 내용 수정]

p.441

선 국제출원일로부터 1년3월과 기준일 중 늦은 날 경과 후 취하간주 (202조3항3호)
 ➡ 선출원일로부터 1년3월경과 후 취하간주

- 1) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결
- 2) 이하, 대법원 2022. 3. 31., 선고, 2018후10923, 판결에서 판시된 내용이다.
- 3) 결정형발명은 선택발명 법리와 거의 동일하지만, 선택발명으로 보진 않는다.
- 4) 대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다72056 판결.

[판결요지 근거]

- ① 특허법 제216조 제1항은 “특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다.”라고 하고,
- ② 제2항은 “특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.”라고 규정하고 있을 뿐, 특허법 시행령이나 시행규칙에는 등록공고되지 아니한 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람 복사를 제한하는 별도의 규정이 없고,
- ③ 단지 시행규칙 제120조에서 특허법 제216조에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이다.

5) [판결요지 이유]

특허권의 설정등록이란 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후 특허료의 납부 또는 면제 시에 특허청장이 직권으로 특허청에 비치된 특허원부에 소정의 사항을 기재하는 절차를 말한다. 그러나 다음과 같은 이유로 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.

- ① 특허법 제87조 제2항은 ‘특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다’고 규정하고 있고, 특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제1호는 ‘특허권의 설정등록은 특허청장이 직권으로 하여야 한다’고 규정하고 있으며, 특허권 등의 등록령 시행규칙 제27조는 특허권 설정등록방법을 구체적으로 규정하고 있을 뿐, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때, 이하 같다) 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 ‘설정등록일’로 의제하는 규정이 없고, 단지 특허권 등의 등록령 제28조 제2항은 “직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따른다.”라고 하고, 제3항은 “제2항에도 불구하고 특허권 설정등록은 등록료를 납부(등록료 일부를 납부하지 아니한 경우를 포함한다)한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다.”라고 규정하고 있을 뿐이다.
- ② 특허법 제81조의2 제1항은 “특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조 제3항 또는 제81조 제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다.”라고 하고, 제81조의2 제2항은 “제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.”라고 하며, 제87조 제2항 제3호는 “특허청장은 제81조의2 제2항에 따라 특허료를 보전하였을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.”라고 규정하고 있는바, 이에 의하면 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허법 소정의 특허료가 완납되었는지 여부를 사후적으로 확인하여(이는 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허법 소정의 특허료 전부를 냈을 때에도 마찬가지이다), 만일 특허법 소정의 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 하는 등 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료 완납 여부를 판단하는 절차가 반드시 필요하다. 그러므로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 특허청에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 특허청장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 ‘설정등록일’로 의제하는 규정이 없다.
- ③ 더욱이 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 납부하였다고 하더라도 특허권 설정등록이 되기 전까지는 그 출원발명은 공개된 것이 아니어서 비밀상태를 유지하고 있어야 하므로 열람 등이 허용되지 않는바, 앞서 본 바와 같이(2009다72056 판결을 의미함) 특허법 제216조도 공중에 대한 열람제공의무시기, 열람·복사신청을 허가하지 않을 수 있는 중기를 ‘특허권 설정등록일’로 명시적으로 규정하고 있다.

- 6) 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 [거절결정(특)] [공2022상,369]

- 7) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결.

“특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.”

- 8) 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 2016가합502475, 2016가합575398(병합) 판결
- 9) 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012 판결

[판결 요지 근거]

- ① 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.
- ② 제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.
- 10) 대법원 1971. 6. 22. 선고 69후18 판결을 참조하여 특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010허111 판결에서 판단기준을 실시하였다.
- 11) 특허심판원 2021. 2. 16.자 2019당3820 심결. 정리하자면, 적극적 권리범위확인심판에서도 ‘복수의 확인대상발명’을 허용하는 쪽으로 결론을 내리되, 복수의 확인대상발명을 모두 실시하고 있는지를 살펴서 ‘확인’의 이익이 있는지 검토할 것.
- 12) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결.
- 13) 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 [등록무효(특)]