

# FirstLaw IP News

- 제일특허 지식재산권 뉴스 -

Vol.XXV, Issue No.1 한글판

March 2012

## 특허침해소송에 있어서의 진보성 결여의 심리판단 허부에 관한 대법원 전원합의체 판결



특허침해소송을 담당하는 일반 민사법원이 진보성 흠결을 이유로 해당 특허의 유효성을 심리·판단할 수 있는지에 대하여, 대법원은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허침해소송을 담당하는 법원으로서도 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우에는 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 판시하였다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결).

### 이원화된 법령 구조

한국특허법은 특허의 유효성에 대하여는 특허심판원에 대하여 제기된 무효심판을 통하여 다루

는 것임을 명확히 규정하고 있고, 또한, 이러한 특허심판원의 판단은 특허법원을 거쳐 대법원에 상소할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, 한국특허법 제164조는 소송절차에 필요하다고 인정되는 때에 특허에 관한 무효나 권리범위확인 등의 심결이 확정될 때까지 법원이 특허침해소송 등의 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하고 있다. 한편, 법원은 병렬적으로 진행되는 특허무효 심판의 심결이 확정되지 않았다 하더라도 특허가 유효하다는 전제하에 특허침해소송 절차를 계속할 수도 있다(대법원 1993.2. 12. 선고 92다40563판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 등 다수).

### 이원화 구조의 약화

그러나, 특허 분쟁 절차의 위와 같은 이원화된 구조(즉, 일반 민사 지방법원에 제기되는 특허침해소송과, 특허심판원에 제기되는 특허무효소송) 하에서는 결국에는 무효로 될 특허에 근거하여 부당히 특허침해 판단이 내려질 수 있고, 법원의 선택에 따라서는 특허 무효 심판의 최종 결론이 나올 때까지 특허침해소송 절차가 중지되어 특허침해소송이 과도하게 지연될 수 있는 등, 여러 가지 문제점이 있어 왔다.

이에 따라, 상술한 문제점을 개선하기 위하여, 대법원은 신규성이 없는 경우(대법원1983. 7. 26.

선고 81후56 전원합의체판결), 명세서의 기재가 불비하여 그 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 1983. 1. 18. 선고 82후36판결 등), 특허의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등)에는 특허침해소송 등을 담당하는 법원이 특허의 유효성을 심리·판단할 수 있는 것으로 하여, 특허침해소송을 담당하는 법원이 심리·판단이 가능한 무효항변의 외연을 넓혀왔다.

그러나, 특허침해소송 등을 담당하는 법원이 진보성 결여의 무효항변에 대하여도 독자적으로 심리판단 할 수 있는지 여부에 관하여는 대법원의 견해도 이를 부정하는 취지의 판결(대법원 1992.6.2. 선고 91마540결정, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등)과, 이를 긍정하는 취지의 판결(대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후686 판결, 대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194판결 등)로 나뉘어져 있었다.

## 사건의 배경

쟁점이 된 이 사건 특허는 모터의 구동력이 드럼에 직접 전달되도록 함으로써 소음 및 고장, 에너지 낭비 요소를 줄일 수 있는 수평식 드럼 타입 세탁기의 구동부 구조에 관한 것이다.

피고의 실시제품이 이 사건 특허의 모든 구성을 구비하고 있다는 것에 대하여는 양자간 다툼이 없었고, 다만, 피고는 이 사건 특허가 선행기술들에 비하여 진보성이 결여되어 무효이므로, 원고의 권리행사는 권리남용에 해당한다고 주장하였다.

## 하급심 판단

지방법원은 비록 선행기술에 이 사건 특허와 유사한 구동부 구조가 개시되어 있지만, 선행기술은 이 사건 특허와 같은 수평식 드럼 타입 세탁기가 아닌 세탁봉 타입의 수직형 세탁기에 관한 것이며, 이러한 차이에 의해 고려되어지는 기술사상과 해결방법이 다를 수 밖에 없다고 판단하였다. 이에 따라, 지방법원은 이 사건 특허의 진보성을 인정하고 피고의 무효의 항변을 배척하였다.

항소심에서, 고등법원은 선행기술이 이 사건 특허발명과 동일한 구조를 개시하고있고 모터의 구동력을 드럼에 직접적이고 안정적으로 전달하는 동일한 기능을 수행한다는 점에 주목하여, 이 사건 특허발명이 선행기술과 제출된 다른 선행기술의 조합으로부터 용이하게 도출될 수 있다고 판단하였고, 이에 따라 원고의 침해금지 및 손해배상 청구를 기각하였다.

## 대법원 판단

상고심에서 대법원은 진보성에 대하여 보다 면밀히 검토한 후, 선행기술과 이 사건 특허의 기술사상은 서로 상이하므로 따라서 선행기술에도 불구하고 이 사건 특허는 진보성이 부정되어 무효로 될 것임이 명백하다고 볼 수 없어, 원고의 특허 침해에 대한 권리행사는 권리남용에 해당하지 않는다고 판단하였다.

## 대법원 전원합의체 판결의 영향

이 사건의 심리과정에서 특허침해소송을 담당하는 법원이 무효항변과 관련하여 진보성 존부의 심리판단을 할 수 있는가는 첨예한 쟁점이 되지는 않았으나, 금번 대법원의 전원합의체 판결은 특허침해소송을 담당하는 법원이 침해금지 및

손해배상 등의 청구의 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있는지 여부에 대한 논쟁을 종결시켰다.

이에 따라, 특허침해소송의 원고 및 피고는 별개의 특허무효심판 루트를 거치지 않고 특허침해소송 절차 내에서 특허침해와 특허무효의 이슈를 동시에 다루는 케이스가 증가할 것으로 기대된다.

## 특허심판에 대한 일사부재리 원칙 판단 시점에 관한 대법원 전원합의체 판결

**대** 법원은 특허법 제 163조에 규정된 일사부재리 원칙의 적용과 관련하여, “일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다.” 라는 취지의 판결을 선고하였다 (대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234).

### 일사부재리 판단 시점에 대한 대법원의 기존 입장

특허법 제163조는 “심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없

다”라고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다. 이와 같은 일사부재리 원칙 해당여부에 대한 판단 시점과 관련하여, 대법원은 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 해석하여 왔다. 즉, 일사부재리의 원칙은 어느 심판의 심결이 확정 등록된 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것이 아니라, 심결시를 기준으로 하여 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에도 당해 심판의 청구시기가 확정된 심결의 등록전이었는지 여부를 묻지 아니하고 적용된다고 판시하여 왔다 (대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 등).

### 사건의 배경

특허번호 제317059호에 대하여 진보성이 부정된다는 이유로 무효심판이 청구되었으며(2003. 12. 2차 청구, 이하 제 1 무효심판이라 함), 이에 대해 특허심판원은 심판청구를 기각(즉 특허무효 판단)하는 심결을 하였고(2004. 10. 30), 특허법원도 동 심결을 지지하였다(2006. 1. 12). 무효심판 청구인은 이에 불복하여 상고하였고 대법원은 진보성이 흠결된다고 판단, 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다(2008. 11. 13).

한편 전술한 사건이 대법원에 상고된 직후, 동일특허에 대해 제3자에 의해 또 다른 무효심판이 청구되었고(2006. 2. 17차 청구, 이하 제 2 무효심판이라 함), 이에 대해 특허심판원은 진보성 흠결을 이유로 심판청구를 인용하는 심결(즉 특허무효 판단)을 하였다(2006. 7. 25). 그러나 특허법원은 진보성이 부정되지 아니한다는 이유로 심결을 취소하였고 위 판결은 그대로 확정되어, 종국적으로 심판청구를 기각하는 확정심결이 특허등록원부에 등록되었다(2007. 11. 20).

그 후 제 1 무효심판사건에 대한 대법원의 파기 환송(2008. 11. 13)으로 특허법원은 사건을 재심리하게 되었고, 이에 특허권자는 제 1 무효심판 청구는 그 심결시를 기준으로 판단할 때 제 2 무효심판에 대한 심결이 이미 확정등록되어 있으므로 일사부재리 원칙이 적용되어 부적법한 심판청구로 기각되어야 함을 주장하였다.

## 하급심(특허법원) 판단

이와 같은 주장에 대해, 특허법원은 제 1 무효심판의 첫 심결 당시(2004. 10. 30)에는 등록되어 있지 아니함을 주된 이유로 하여 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다고 판시하였다. 특허권자는 이에 불복하여 대법원에 상고하였고, 이와 같은 특허법원의 판단이 기존의 대법원 판례와 상충됨을 주장하였다.

## 대법원 판단

대법원은 종래 대법원 판례에서와 같이 심결시를 기준으로 일사부재리 원칙을 적용하는 경우, 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되어 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 또한 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생할 수 있다는 문제점이 있음을 인정하고, 일사부재리 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것임을 명확히 하였다.

# 개정 상표법 2012년 3월 15일 발효

## 출원인의 사용의사 확인제도



표법 제3조는 '국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다'

라고 규정하고 있다. 이와 같이 상표법상 '상표의 사용' 또는 "사용의사"가 상표등록 요건의 하나로 규정되어 있음에도 불구하고 이 조항이 거절이유통지, 이의신청 또는 무효사유에 포함되어 있지 않아 현실적으로 무의미한 조항으로 취급되어 왔다.

금번 개정으로 2012년 3월 15일 이후의 상표등록출원에 대하여 심사관이 출원인의 상표 사용의사 여부에 대한 합리적인 의심이 드는 경우 상표법 제3조 위반을 이유로 의견제출통지를 할 수 있게 되었다. 또 마찬가지로 이유를 들어 제3자가 이의신청이나 무효심판을 제기하는 것도 가능하게 되었다.

이러한 취지의 거절이유가 제시되면, 출원인은 사업자등록증, 광고인쇄물, 거래서류 등 출원상표를 지정상품 또는 지정서비스업에 사용하고 있다는 사실을 증명하는 서류 또는 출원상표를 지정서비스업에 사용준비중인 사실 (사용의사)을 증명하는 서류를 제출하여 거절이유를 극복할 수 있다.

## 비시각적인 소리, 냄새를 상표의 범위에 추가

소리, 냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 상표도 표장 자체가 기능적이기 않고 충분히 청각·후각적인 특징이 견본으로 특정될 수 있다면 등

록될 수 있게 되었다. 소리상표와 냄새상표는 일단 상표로서의 특별현저성을 보유하지 않은 것으로 취급되고, 출원인은 출원상표가 지속적인 사용에 의하여 특별현저성을 보유하게 되었음을 입증하는 증거를 제출하여 이를 예외적으로 등록받을 수 있다.

소리상표의 경우 견본은 3MB 이내의 MP3, WAV, WMA 등 범용 오디오 파일형식으로 전자적 기록 매체에 저장하여 제출되거나 전자적 수단으로 전송되어야 하며, 전자공보에 출원된 소리상표의 견본이 함께 공고된다. 냄새상표의 경우 30ml 이상의 액체 형태의 물질을 포함하는 밀폐용기 3통 또는 향이 포함된 물질을 3mg 이상 도포한 향패치를 적어도 30장이상 냄새견본으로 제출하여야 한다.

## 상품 및 서비스업에 대한 증명표장 신설

증명표장이란 증명표장권자로부터 사용을 허락 받은 자가 그 표장이 사용되는 상품, 서비스업의 산지, 원재료, 제조방법 또는 제공방법, 품질 등을 증명하기 위해 사용하는 표장을 말한다. 증명표장의 출원인은 자기의 영업에 관한 상품이나 서비스업에는 이를 사용할 수 없으며, 증명표장의 사용조건을 충족하는 신청인에 대해서는 그 사용을 허락하여야 한다.

증명표장을 출원하고자 하는 경우 '사용에 관한 사항을 적은 서류'를 함께 제출해야 하는데 출원인이 법인인 경우에는 정관, 법인이 아닌 경우에는 규약 등에 필수 기재사항이 포함되어 있어야 하고 이와 별도로 증명하려는 상품 또는 서비스업의 품질등에 대한 시험, 검사를 시행할 수 있는 전문설비 및 이를 관리할 수 있는 전문인력 등에 관한 사항, 증명표장 사용자에 대한 관리 감독등에 관한 사항등을 정한 '증명, 관리능력 입증서류'를 제출하여야 한다.

## 전용사용권의 등록의무제도 폐지

구법 하에서 통상사용권은 설정계약만으로 그 효력이 발생한 반면, 전용사용권의 경우에는 전용사용권의 등록이 효력발생요건이었다. 개정법 하에서는 전용사용권도 등록없이 설정계약만으로도 효력이 발생하게 되었다. 그러나 여전히 등록에 의하여 제3자에 대한 사용권의 대항이 가능하게 된다는 점에서는 사용권을 특허청에 등록할 실익이 있다고 할 수 있다.

## 법정 손해배상제도 도입

본 개정법 시행후 최초로 제기되는 상표권 또는 전용사용권에 관한 침해의 소에 있어서 상표권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제67조의1이 정하는 실손해액을 근거로 손해배상을 청구하는 대신 개정 상표법 제67조의2에 따라 5000만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.

## 상표법 심사기준의 개정



표법 심사기준도 다음과 같이 일부 개정이 되었으며 개정 심사기준은 2012년 4월 1일부터 시행된다.

## 수수료 가산제도 도입

상표출원, 신규등록 및 갱신등록시 지정상품수가 기본상품수 (20개)를 초과하는 경우 지정상품당 2000원의 가산료를 부과하게 된다.

## 상표 우선심사의 인정요건 완화

현행 심사실무에서는 우선심사를 신청할 경우 '지정상품 전부'에 대한 사용사실 또는 사용준비 중인 사실을 입증할 경우에만 우선심사를 인정하고 있다. 개정된 심사기준에서는 '지정상품 일부' (실무적으로는 지정상품 중 어느 하나)에 대한 사용사실을 입증하면 그 상품과 유사군이 같은 나머지 상품들도 사용한 것으로 취급하도록 우선심사의 인정요건을 완화하였다.

## 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장 제도 도입

**최** 근 한미 FTA의 합의사항을 반영하기 위하여 개정된 특허법 및 동법 시행령에 따라, 특허권의 설정등록이 늦게 이루어지는 경우 특허권자의 청구에 의해 그 지연된 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장하는 제도가 도입되었다(특허법 제92조의2 내지 제92조의5 및 특허법 시행령 제7조의 2 신설). 이 제도는 한미 FTA 발효(2012. 3. 15.) 후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용된다.

### 1. 연장 가능한 기간

특허출원일로부터 4년과 출원 심사청구일로부터 3년 중 늦은 날로부터 특허권의 설정등록일까지의 기간 중 출원인으로 인하여 지연된 기간을 제외한 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장받을 수 있다 (특허법 제92조의 2).

### (1) "특허출원일로부터 4년"의 기산일

분할출원과 국제출원의 경우, 상기 "특허출원일로부터 4년"의 기간은 각각 분할출원을 한 날 및 한국 국내단계에 진입한 날(즉, 외국어 출원의 경우 번역역문과 함께 특허법 제203조 제1항에 규정된 국제출원일 및 국제출원번호 등의 사항을 기재한 서면을 제출한 날)로부터 계산한다. 한편, 파리조약에 따른 우선권 주장을 수반한 출원의 경우, 상기 "특허출원일로부터 4년"의 기간은 한국에 출원된 날로부터 계산한다.

### (2) "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 해당되는 경우

개정 특허법 시행령 제7조의 2 제1항에서는 특허청, 특허심판원, 특허법원, 대법원 등에서의 절차에서 등록지연에 따른 연장기간에서 제외되는 "출원인으로 인하여 지연된 기간"의 예를 상세히 열거하고 있는데, 그 대표적인 예들을 살펴보면 다음과 같다.

- 거절이유통지 후 의견서 제출 기간(2개월+연장가능 기간 4개월; 다만, 명세서의 보정 없이 특허결정된 경우는 출원인으로 인한 지연 기간으로 간주하지 않음)
- 특허결정등본의 송달일로부터 특허료 납부일까지의 기간(3개월)
- 특허거절결정등본의 송달일로부터 재심사 청구일까지의 기간(30일+연장가능 기간 2개월)
- 거절결정불복심판의 청구 기간이 연장된 경우 그 연장 기간(2개월)
- 심결취소소송 제기 기간에 대하여 정하여진 부가 기간(30일)

- 특허에 관한 절차를 밟을 지정 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간
- 출원인의 청구에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기일이 연기된 경우, 정해진 기일의 다음 날부터 변경된 기일까지의 기간
- 관련된 심판의 심결이 확정되거나 소송 절차가 완결될 때까지 심사 또는 심판 절차가 중지된 기간
- 특허에 관한 절차에 방식상 하자가 있어서 보정 명령을 받은 경우 그 보정 기간

## 2. 연장등록출원의 절차

등록지연에 따른 존속기간 연장을 위해서, 특허권자는 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내에 특허번호, 연장신청 기간 및 연장이유를 기재한 출원서를 증명 자료와 함께 제출하여 연장등록출원을 해야 한다.

담당 심사관은 (i) 연장 신청 기간이 특허법 제92조의 2에 따라 인정되는 연장 기간을 초과하였거나, (ii) 연장등록 출원인이 특허권자가 아니거나, (iii) 공유 특허권에 대하여 공유자 전원이 출원하지 않은 경우, 기간을 정하여 의견 제출 기회를 부여해야 하고, 이에 대하여, 연장등록 출원인은 해당 기간 내에 의견서를 제출할 수 있고, 연장신청 기간 및 연장 이유에 대해서는 보정을 행할 수 있다.

심사 결과, 상기 (i) 내지 (iii)의 거절이유를 발견할 수 없거나, 의견서 (및 보정서)에 의하여 거절이유가 해소된 경우, 연장등록출원은 등록결정된다. 반면에, 거절이유가 해소되지 않은 경우, 해당 연장등록출원은 거절결정되며, 이에 대하여 출원인은 거절결정등본 송달일로부터 30일 이내에 불복심판을 청구할 수 있다.

## 3. 제도 도입의 의의

현재 한국 특허청에서는 심사청구 후 약 18개월 이내에 심사결과가 나오고, 거절이유 통지 후 의견서(필요시 보정서와 함께)를 제출하면, 약 6개월 이내에 이에 대한 심사 결과가 나오며, 통상 1~2회의 의견제출통지서 발행 후 최종적으로 특허결정 또는 거절결정이 이루어지고 있다. 또한, 거절결정에 대해 재심사 청구를 하는 경우, 재심사청구일로부터 평균적으로 3~4개월 이내에는 그 심사 결과가 나온다.

이와 같은 한국 특허청의 심사 처리 속도를 고려할 때, 심사 또는 재심사 단계에서 특허결정되는 경우, 실제로 심사에 소요된 기간이 출원일로부터 4년 또는 심사청구일로부터 3년을 초과하여 존속기간을 연장받을 수 있는 경우는 많지 않을 것으로 생각된다.

따라서, 등록지연에 따른 존속기간 연장의 혜택을 받는 대다수는 심판 또는 소송단계(거절결정불복심판, 심결취소소송 또는 상고)에서 비로소 특허된 건이 될 것으로 예상된다. 참고로, 현재 심판 및 항소심은 대략 1년, 상고심은 대략 1.5년(단, 심리불속행되는 경우는 제외)의 시간이 소요되고 있다.

예를 들어, "심사청구 마감일(출원일로부터 5년)에 심사청구 → 심사청구일로부터 18개월 경과 후 거절이유 통지 → 의견서 및 보정서 제출 → 의견서 및 보정서 제출 6개월 후 거절결정 → 재심사청구 → 재심사청구 4개월 후 재거절결정 → 거절결정 불복심판 청구 → 심판 청구 후 12개월 경과 시 인용심결(원거절결정취소 및 특허결정)"의 과정을 거쳐 등록된 특허권의 경우, 심사청구일로부터 3년을 초과하는 연장 기간(출원일로부터 4년은 이미 경과함)은 약 4개월(= 18개월 + 6개월 + 4개월 + 12개월 - 36개월) 정도로 예상된다.

한편, 출원과 동시에 심사청구한 경우라면, 상기 40개월의 기간은 출원일로부터 4년을 초과하지 못하므로, 존속기간 연장의 혜택을 받지 못하게 된다. 이와 같이, 심사청구를 늦게 하는 경우, 출원과 동시에 심사청구를 하는 경우보다 존속기간을 연장 받을 가능성이 높고 그 연장 기간도 더 길어질 수 있으나, 심사가 늦게 행해짐으로써 특허결정 및 설정등록 시점이 늦춰져, 특허권 존속기간이 짧아짐을 고려할 때, 심사청구를 늦게 하는 것이 반드시 유리하다고 단정할 수 없다.