

대법원 2015다244517 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

판례번호 : 2015다244517

관련특허 : 한국 등록특허 10-1001354 B1 "리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자"

선고일 : 2018. 8. 1.

2. 판결의 요지

(1) 출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 '대상제품'이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조, 판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

(2) 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구 범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

3. 사안의 히스토리

(1) 특허권자인 원고는 2011. 11. 15. 피고를 상대로 특허권침해금지 청구의 소를 제기하였는데, 제1심인 서울중앙지방법원은 2013. 10. 31. 피고의 실시제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다(2011가합119908).

(2) 원고가 항소하였는데, 항소심인 서울고등법원은 2014. 5. 1. 피고의 실시제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 원고의 항소를 기각하였다(2013나2025765).

(3) 원고가 상고하였는데, 원고 정정심판 청구에 의한 2014. 6. 23. 자 특허심판원 2014정15호 정정인용심결에 따라, 대법원은 2014. 9. 4. 이 사건 특허발명의 청구범위가 정정되

있음을 이유로 파기환송 판결을 선고하였다(2014다212247).

(4) 환송 후 서울고등법원은 2015. 10. 8. 피고의 실시제품이 정정된 이 사건 특허발명의 청구범위에 속하지 않는다는 이유로 원고의 항소를 기각하였다(2014나2032500).

(5) 이에 불복하여 원고가 아래와 같은 주장을 중심으로 2015. 10. 29. 대법원에 재상고하였다.

- 원고의 주장사항 (출원경과금반언에 관한 법리오해)

특허의 정정은 권리를 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 이루어져야한다는 법적인 제한 (특허법 제136조 제4항) 이 있어 권리의 포기가 있을 수 없으므로, 보정과 달리 정정에 있어서는 출원경과금반언의 법리가 적용될 수 없으며,

원고가 구성 5 를 정정한 이상 균등침해조차 주장하지 못한다고 판단한 원심은 출원과 정에서 이루어지는 보정과 특허등록 후 이루어지는 정정의 개념 차이를 간과하여 금반언의 법리를 잘못 적용한 것으로서 정정에 관한 특허법 제136조 제4항의 법리에 명백히 반하는 것이다.

4. 코멘트

(1) 원고의 정정 사항

구성 5 : '상기 절연 탄성 코어의 하면은 폭방향 양단에서 중간 부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것'에서 '상기 절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙 부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것'으로 정정함.

(2) 균등침해에 있어서 출원경과금반언의 적용

1) 출원경과금반언의 의의

출원경과금반언은 미국의 판례법에 의해 확립된 법리로, 모순되는 주장을 금지하는 일반적인 금반언 (estoppel) 이 특허법에 적용되어 특허권자가 특허권의 취득과정에서 특허청에 대해 취한 행동 (보정이나 의견진술 등) 에 반하는 주장을 후의 특허침해소송에서 금지하는 것이다.

2) 균등침해의 소극적 요건으로서의 출원경과금반언

대법원 판례는 균등침해의 소극적 요건의 하나로 '의식적으로 제외된 것이 아닐 것'을 제

시함으로써 출원경과금반언을 인정하고 있는데, 의식적으로 제외된 것으로 인정될 경우 그 부분에 대해서는 균등침해가 부정된다.

3) 주장. 증명 책임

대법원 판례는 확인대상발명을 실시하는 자(특허침해소송의 경우 피고)에게 주장. 증명책임이 있다고 보고 있다 (대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1240 판결 참조).

(3) 사안에서 출원경과금반언에 관한 법리오해가 있는지 여부

1) 원고의 정정으로 인한 정정 전 구성을 청구범위에서 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있는지 여부

이와 관련하여, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결은 “특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다.”라고 판시하고 있다.

또한, 아래와 같은 정정 경위를 보면, 원고는 등록특허의 무효사건에서 진보성이 부정되어 무효라는 판단을 받게 되자, 제시된 선행기술과 차별화하여 특허등록을 유지하기 위하여 청구범위를 구체적으로 한정한 것으로 보인다.

- 구체적인 무효심판 및 정정심판의 히스토리

피고가 2차례에 걸쳐 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였으나, 결과적으로 정정된 청구범위를 기준으로 할 때 진보성이 부정되지 않아 그 등록이 유효하다는 결론이 내려졌다.

관련 1차 등록무효 사건은,

- ① 특허심판원 2011. 6. 24.자 2011당264 심결(등록유효, 정정 前) ⇒
- ② 특허법원 2012. 2. 17. 선고 2011허7249 판결(등록무효, 정정 前) ⇒
- ③ 대법원 2013. 4. 26. 선고 2012후1019 판결(파기환송, 정정심결 확정) ⇒
- ④ 특허법원 2014. 9. 25. 선고 2013허3968 판결(등록유효, 정정 後) ⇒
- ⑤ 대법원 2015. 1. 15.자 2014후2313 판결(심리불속행기각) 순으로 진행되었다.

관련 2차 등록무효 사건은,

- ① 특허심판원 2015. 11. 26.자 2015당3250 심결(등록유효, 정정 後) ⇒
- ② 특허법원 2016. 12. 22. 선고 2015허8479 판결(등록유효, 정정 後) ⇒

③ 대법원 2017. 5. 16.자 2017후165 판결(심리불속행기각) 순으로 진행되었다.

요약하면, 특허권자인 원고는 등록특허의 무효사건에서 진보성이 부정되는 것을 방지하기 위해 정정심판을 청구하였으며, 정정을 통해 절연 탄성 코어의 하면 형상을 '이등변 삼각형의 빗변' 형상으로 구체적으로 한정하여 청구범위를 감축하였다.

생각건대, 청구범위의 감축 없이 특허등록 후 절차인 무효심판이나 정정심판에서 한 권리자의 주장에 대하여도 출원경과금반언이 적용되는지와 관련하여, 무효심판은 특허발명의 유효성에 관한 재심사의 성격을 갖는 것이고, 특허발명의 권리범위 판단 시 특허요건 충족을 위해 주장한 것과 모순되는 주장을 금지하고자 하는 출원경과금반언의 취지에 비추어 보면,

특허등록 후 절차라도 특허요건의 충족 여부가 다투어진 절차에서의 주장이라면 출원경과금반언의 대상으로 삼는 것이 타당하다고 생각된다.

따라서, 본 사안에서 이등변 삼각형의 빗변을 형성하는 것이 아닌 '곡선의 형상'이나 '좌우가 비대칭인 형상' 등은 원고의 등록특허 청구범위에서 제외되었다고 봄이 타당하다.

본 대법원 판시에서도 위와 같은 정정 내용, 정정 경위, 정정 결과 등을 종합적으로 고려하여, 등록특허의 정정에 있어서도 의식적 제외가 적용될 수 있으며, 이에 따라 균등침해의 소극적 요건인 출원경과금반언의 원칙도 적용될 수 있음을 명확히 하였다.

2) 특허의 정정은 권리를 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 이루어지므로 (특허법 제136조 제4항), 권리의 포기가 있을 수 없어 보정과 달리 출원경과금반언의 법리가 적용될 수 없다는 원고 주장의 타당 여부

앞서 서술한 바와 같이, 특허발명의 권리범위 판단 시 특허요건 충족을 위해 주장한 것과 모순되는 주장을 금지하고자 하는 출원경과금반언의 취지에 비추어 보면, 특허등록 후 절차라도 특허요건의 충족 여부가 다투어진 절차에서의 주장이라면 출원경과금반언의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

또한, 특허법 제136조 제1항에서는, 정정의 범위로서 i) 청구범위의 감축, ii) 오기의 정정, iii) 불명확 기재의 명확화 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 정정을 청구할 수 있다고 규정되어 있고,

특허법 제97조에서는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항을 기준으로 한다고 규정되어 있는 바,

특허의 정정으로 인한 효과는 청구범위의 감축까지도 포함한다고 볼 수 있으며, 이에 따라 정정으로 인해 청구범위가 감축된 경우 특허발명의 보호범위도 역시 축소되었다고 봄이 타당하다고 생각된다.

게다가, 특허권자에게 정정심판을 인정한 취지가 i) 제한적 범위에서 특허발명의 내용을 명확히 함으로써 제 3 자와의 분쟁 소지를 미연에 방지하는 한편, ii) 특허권의 무효를 방지하여 특허권자를 보호하기 위한 것임을 감안하면, 청구범위를 감축하는 정정으로 인해 특허발명의 보호범위가 축소되었다고 보더라도, 제 3 자에게 불의의 타격이 발생하였다고 보기 어려우며, 특허권자는 청구범위를 감축하는 정정으로 인해 특허권을 보호하는 이득이 이미 얻었는 바, 정정으로 인해 청구범위가 감축된 경우 특허발명의 보호범위도 역시 축소되었다고 보더라도 정정심판의 인정 취지에 어긋나지 않는다고 생각된다.

참고로, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후2105 판결에서도, 출원과정에서의 보정뿐만 아니라 특허등록 후 절차인 정정에 의하여 청구범위를 감축하는 경우에도 출원경과금반언이 적용될 수 있음을 밝히고 있다.

따라서, 특허의 정정은 권리를 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 이루어지므로 (특허법 제136조 제4항), 권리의 포기가 있을 수 없어 보정과 달리 출원경과금반언의 법리가 적용될 수 없다는 원고 주장은 타당하지 않다고 생각되며, 본 대법원 판시에서도 같은 취지에서 원고의 주장을 인정하지 않았다.

(4) 본 판례의 의의

본 사안은 균등론의 소극적 요건의 하나로 판례상 인정되어 온 출원경과금반언이 출원절차 중의 보정뿐만 아니라, 특허등록 후 이루어지는 정정절차를 통해서도 인정될 수 있음을 법리적으로 명확히 하였다는 점에서 그 의의가 있다고 생각된다.

또한, 청구범위 정정 내용, 정정 경위, 정정 결과 등을 살펴 의식적 제외 여부를 구체적으로 판단하였는 바, 정정이 있는 사안에서 출원경과금반언을 적용하는 기준을 명확히 하였다는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있다고 생각된다.