

대법원 2013후37 전원합의체 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

판례번호 : 2013후37

건명 : 실용신안등록 제20-0129369호 "폐수여과기의 레이크보호장치"

선고일 : 2017년 1월 19일

2. 판결의 요지

(1) 특허발명의 구성요소가 청구범위의 전제부에 기재되었거나 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되었다는 사정만으로 공지기술로 인정할 수 없고, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 청구범위의 전제부에 기재된 구성요소를 출원 전 공지된 것으로 사실상 추정할 수 있으나, 특별한 사정이 있는 경우 추정이 반복될 수 있으며, 이러한 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용됨 (판례 변경).

(2) 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있으나 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우, 새로운 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않지만, 이 경우 종전 심결과 다른 결론을 내리기 위해서는 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로 제출되어야 함.

3. 사안의 상세

가. 히스토리

(1) 이 사건 등록고안은, 1994년 5월 31일 출원되어, 출원경과 중 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 일부 구성들을 전제부의 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였고, 거절결정된 후 거절결정불복심판이 인용되어 취소 환송 후 1998년 8월 18일자로 등록된 건임. 이에 대하여, 2001년 3월 29일자로 무효심판(2000당148(취소판결)호)의 기각심결이 확정된 바 있고, 2009년 6월 1일자로 존속기간만료로 소멸됨.

(2) 본건의 원고는 2011년 10월 24일자로 무효심판(2011당2672호)을 청구하며, 청구항 1의 전제부의 구성은 공지기술을 한정하는 것으로서 무효입증대상에서 제외해야 하고, 나머지 구성은 인용문헌에 공지되어 있으므로 신규성 및 진보성의 무효사유가 있고, 청구항 1은 선출원된 인용고안에 의해 선원주의의 무효사유가 있다고 주장함. 이에 대하여 본건의 피고는 무효심판(2011당2672호)은 이미 확정심결된 이전 무효심판(2000당148(취소판결)호)에 의해 일사부재리 원칙을 위반한 것으로 각하되어야 하고, 신규성, 진보성 및 선원주의의 무효사유가 없음을 주장함.

상기 무효심판(2011당2672호)에 대하여, 특허심판원은 이전 무효심판에서는 새로 제출된 인용문헌의 진보성 판단이 없었고 새로운 무효사유가 있어 일사부재리에 해당하지 않아 적법한 청구에 해당하고, 출원전 공지 여부는 사실관계문제로서 청구범위의 형식에 따라 확정되지 않으며, 무효사유도 인정되지 않는다는 이유로 2012년 7월 24일자로 기각심결 됨.

(3) 이에 대하여, 2012년 8월 2일자로 심결취소소송이 제기되었으며, 특허법원은 새로 제출된 인용문헌들이 확정심결을 번복할만한 유력한 증거가 아니어서 진보성에 대한 청구는 일사부재리의 원칙에 위배되나 진보성의 무효사유가 인정되지 않은 기각심결은 결론에 있어서 정당한 것이고, 특허의 구성이 전제부의 형식으로 기재되어 있다거나 심사단계에서 공지기술이라는 내용의 의견서를 제출하였다는 사정만으로 당해 구성이 공지되었다고 단정하기 어렵고 증거도 없다는 이유로 2012년 12월 13일자로 청구기각됨.

나. 쟁점 1: 청구항의 전제부의 공지기술 인정 여부

(1) 종래의 대법원 판례

대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결에서는, 실용신안등록출원서에 첨부한 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 것이라고 판시함으로써, 명세서에서 종래기술로 기재한 경우 공지기술로 간주하는 취지였다.

(2) 대법원 전원합의체 판결

가) 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있으므로,

권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.

나) 청구범위의 전제부 기재는 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못하고, 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있지만, 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니므로, 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

다) 다만, 특허심사에 있어서, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다. 따라서, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하지만, 출원인이 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.

라) 이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

마) 이 사건의 경우, 등록고안은, 심사과정 중에 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출한 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성 1 내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있다. 그러나 당해 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있으므로, 위와 같은 추정은 번복되었다고 보아야 한다.

다. 쟁점 2: 일사부재리 원칙 위배 여부

(1) 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제

도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에 서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

(2) 원고가 이 사건에서 한 주장 중 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 부분은 종전에 확정된 심결이 있는 등록무효심판에서 청구원인이 된 무효사유와 공통되는데, 이 사건에서 제출된 비교대상고안 7은 이미 확정된 심결의 이유 중에 거론되어 판단되었던 증거이고, 새로이 제출된 비교대상고안 1 내지 6, 8 내지 12 등은 모두 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 볼 수 없다는 이유로, 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 주장을 배척한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙 적용에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

4. 코멘트

(1)쟁점 1에 관하여

실무상 청구범위는 전제부(preamble), 연결부(transitional phrase), 본문(body)로 작성되는 것이 통상적이며, 쟁점형 청구항은 전제부(preamble)와 특징부(characterizing portion)의 형태로 기재됨으로써 심사관에게 발명의 신규성을 설명하는데 효과적이다. 한편, 명세서에서는 ‘배경기술’을 기재하게 되어 있으며, 이를 위반시 특허법 제42조제3항제2호의 거절이유에 해당하게 하여, 심사관 및 공중이 종래기술과 다른 발명의 특징을 이해하는데 도움이 되게 하고 있다.

다만, 전제부는, 발명의 주제를 설명하거나 목적 및 용도를 언급하는 것과 같이 실질적으로 클레임을 한정하지 않는 경우 외에 구조를 직접적으로 한정하는 등 다양한 의미로 기재될 수 있고, 출원명세서에 기재된 종래기술은 출원 전에 존재한 기술을 말하는 개념일 뿐 그 공개 여부는 불문한다.

즉, 청구항의 전제부 혹은 명세서의 배경기술과 같이, 단지 명세서의 기재 위치에 근거하여 공지된 기술로 간주한다는 것은, 공지라는 객관적 사실에 대한 확인없이 출원인의 지식을 출원발명의 진보성을 부정하는 이유로 삼는 것이며 객관적 지식에 반하는 결과를 낳을 수도 있으므로 부당한 것으로 생각된다. 반면에 출원인의 의도가 공지를 자인하는 것으로 인정되는 경우라도 무조건 심사관이 별도로 공지의 증거를 찾아야 한다는 것은 심사의 효율성을 저해할 수 있다.

따라서, 민사소송법 제288조에서는, 법원에서 당사자가 자백한 사실이나 현저한 사실은

증명을 필요로 하지 않지만, 진실에 어긋나는 자백은 착오인 것을 증명할 때 취소할 수 있다고 규정되어 있는바, 이에 준하여 명세서 및 출원경과 중의 공지의 자인에 대해서는 공지기술임을 사실상 추정하되 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 추정이 번복될 수 있다는 변경된 판례의 취지는 타당하다고 생각된다. 다만, 위와 같은 공지기술의 사실상 추정에 있어서도, 단지 청구항의 전제부 혹은 명세서의 배경기술에 기재되어 있다는 사실만으로, 출원인이 당해 구성이 공지기술이라는 취지로 인정한 경우로서 쉽게 판단되어서는 안된다고 생각된다.

(2)쟁점 2에 관하여

본안심결이 확정되었을 때 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 일사부재리의 적용에 있어서, 종전 심판에서의 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우를 동일 사실에 해당하는 것으로 판단한다는 판례의 태도는, 진보성의 무효사유에 대한 주장이 일사부재리에 저촉된다고 하여 전체 심판청구를 각하할 수 없는 점을 고려할 때 타당하다고 생각된다. 또한, 일사부재리에 의해 심판청구가 각하되지 않더라도, 종전 확정심결에서 판단된 청구원인과 공통의 부분에 대해서는 유력한 증거가 새로이 제출되었는지 판단한다는 판례의 태도는 모순·저촉의 심결을 방지하는 측면에서 타당하다고 생각된다.