<대법2007.9.6.선고2005후3284>

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

<대법2009.10.15.선고2008후736>

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

<특허법원2007.6.22.선고2007허1008>

기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일하다는 것은 종래기술에서 상정되거나 해결되지 못했던 특유한 기술적 과제를 해결하기 위한 수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 해결원리 즉, 발명의 기술적 특징부분이 공통되거나 동일하다는 것을 의미하므로, 균등침해 여부를 판단함에 있어서 기술적 사상 내지 과제의 해결원리는 선행기술에 나타난 과제의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 과제의 해결원리와 중복되어서는 안 되고, 따라서 어떠한 기술적 과제의 해결수단이 다수 밀집되어 있는 기술분야일수록 기술적 사상 내지 과제 해결원리의 공통 내지 동일성의 폭이 좁아진다.

<대법2003.4.25.선고2001후2740>

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

<대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000>

상표권 등록은 상표권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행한다. 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다.

<대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 2017후851(병합), 2017후868(병합), 2017후875(병합)>

식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였더라도, 그동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 또는 등록 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

구 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유로서 ‘등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우’라고 규정한 것은, 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하다. 이와 달리 위 법률 조항이 허가 등을 신청한 통상 실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.

<특허법원 2017. 12. 21. 선고 2016허9035>

명칭이 “9-시스 레티노산의 제조 방법”인 특허발명의 특허권자인 영국 갑 제약 주식회사가 특허발명을 실시하기 위한 의약품 ‘알리톡연질캡슐10밀리그램’의 구 약사법(2013. 7. 30. 법률 제11985호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따른 품목허가를 받는 데 458일이 소요되었다며 특허권의 존속기간 연장등록출원을 하였으나, 특허청이 위 의약품이 구 약사법 제2조 제8호에서 정한 ‘신약’에 해당하지 않아 신물질을 유효성분으로 하여 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 인정할 수 없다는 등의 이유로 거절결정을 한 사안에서, 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조 제1항, 특허법 시행령 제7조 제1호의 문언적 의미를 중심으로 구 특허법의 입법 취지와 목적, 위임의 취지, 개정 연혁 등을 종합적으로 고려하면, 특허권의 존속기간 연장등록출원 대상이 되는 발명의 하나로 특허법 시행령 제7조 제1호에서 정한 의약품은 기존에 허가된 의약품의 치료효과와 상이한 치료효과를 갖는 동시에 ‘기존에 허가된 의약품과 비교하여 위와 같은 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질’을 유효성분으로 하여 제조한 것으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 보아야 하는바, 위 의약품은 기존에 품목허가를 받은 의약품들과 상이한 만성 손 습진 치료효과를 갖는 동시에 ‘기존에 허가된 의약품들과 비교하여 위와 같은 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질’을 유효성분으로 하여 제조한 것으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품이어서, 연장대상 특허발명은 이를 실시하기 위하여 구 약사법에 따른 품목허가를 받아야 하고 그 허가를 받기 위해 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 ‘위 시행령이 정하는 발명’에 해당함에도, 위 의약품이 구 약사법상 ‘신약’에 해당하지 않는다는 이유로 연장출원을 거절한 것은 위법하다고 한 사례.

<대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798>

구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있다. 위 조항에서 말하는 ‘장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명’의 하나로 구 특허법 시행령(2007. 6. 28. 대통령령 제20127호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1호는 특허발명을 실시하기 위하여 구 약사법(2007. 4. 11. 법률 제8365호로 전부 개정되기 전의 것) 제26조 제1항 또는 제34조 제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명을 들고 있다.

한편 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있다. 특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다.

이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

<대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798>

한편, 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다.’라고 규정하고 있다. 특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다.

이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

<서울민사지방법원 1991. 5. 8. 선고 90가합92251>

특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 청구하는 경우, 권리를 침해한 자가 그 침해 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하는 것이고( 특허법 제128조 제1항), 따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 위 법조항의 경우 침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정되므로, 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할 실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이나, 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해로 된다.

<대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356>

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다. 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.

<대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) >

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

<서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313>

그런데 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하, 양자를 합쳐'특허권자 등'이라고 한다)가 우리나라에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고, 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 등(특허법 제2조 제3호의 '가'목에서 정해진 사용, 양도, 대여, 수입 또는 양도, 대여의 청약을 말한다)에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허제품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다. 이 경우에 특허제품에 관해 사용, 양도 등을 할 때마다 특허권자의 허락을 필요로 한다고 한다면 시장에서 특허제품의 원활한 유통이 방해되고, 오히려 특허권자 자신의 이익을 해하며, 나아가 특허법 제1조에서 정한 특허법의 목적에도 반하게 된다. 한편, 특허권자는 특허발명의 공개의 대가를 확보하는 기회가 이미 보장되어 있다고 할 수 있고, 특허권자 등으로부터 양도된 특허제품에 관해 특허권자가 그 유통과정에 서 이중으로 이득을 얻도록 인정할 필요성은 없다. 뿐만 아니라 방법의 발명의 경우에는 물건의 발명과 달리 일반적으로 그 발명의 특허권은 일반적으로 소진되지 않지만 특허권자가 방법의 특허권과 동시에 그 방법을 실시하기 위한 장치에 관해서도 특허권을 가지고, 그 방법은 다른 장치에 의해서도 사용할 수 있는 경우에는 특허권자가 그 특허장치를 양도한 이상 그 방법의 특허권도 소진한다고 봄이 상당하다.

<대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446>

상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 한편 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

<특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299>

물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다. 그리고 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다.

방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다.

<대법 2019. 1. 31. 선고 2017다289903>

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다.

‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다

‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

<대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095>

실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다.

<대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691>

재심의 소는 확정판결에 대하여 그 판결의 효력을 인정할 수 없는 흠결이 있는 경우에 구체적 정의를 위하여 법적 안정성을 희생시키면서 확정판결의 취소를 허용하는 비상수단으로서, 소송제도의 기본목적인 분쟁해결의 실효성과 정의실현과의 조화를 도모하여야 하는 것이므로 재심사유의 존부에 관하여는 당사자의 처분권을 인정할 수 없고, 재심법원은 직권으로 당사자가 주장하는 재심사유 해당사실의 존부에 관한 자료를 탐지하여 판단할 필요가 있고, 따라서 재심사유에 대하여는 당사자의 자백이 허용되지 아니하며 의제자백에 관한 민사소송법 제139조 제1항은 적용되지 아니한다고 할 것이다.

<서울지법 동부지원 판결 1981.7.30. 선고 81가합466>

각 국에서의 특허권은 서로 독립적이고, 또 개개의 특허실시행위는 서로 독립된 것이라 할지라도, 특허권은 특허권자가 제품을 독자적으로 제조하여 적법하게 외국에 수출함으로써 이미 소진된 것이라고 한다. 그 이후에 그 제품이 어떻게 유통 또는 소비되는가 하는 점은 특허권자의 제조/판매 행위에 기초를 두고 그 제품이 실수요자에게 분배되는 과정에 불과하여 특허권자가 관여할 사정이 아니며, 위 제품은 병행수입업자가 특허권자로부터 직접 국내로 수입하는 경우와는 달리, 이미 적법하게 이를 수입한 제3국에서 다시 수입하는 경우에까지 추급권을 행하여 특허권자로서의 권리를 주장할 수 없는 법리이므로, 특허권자의 승낙없이 제3국으로부터 위 특허제품을 수입하였다 하여 특허권이 침해되어야 한다고 볼 수 없다. 가사 제3국에 특허권자의 특허등록이 되어 있지 아니하여 위 제품을 수출함에 있어 특허실시료를 징수하는 등 특허권을 행사할 기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나 버린 당해 제품에 관한 한 특허권 행사없이 유통/소비되리라는 것을 특허권자도 용인하였다고 볼 것이다.

<平成18年(受)第826号 최고재판소 2007. 11. 8.>

(가) 해당 특허제품이 제품으로서의 본래의 내구사용기간을 경과하여 그 효용을 끝낸 후에 재사용 또는 재활용이 되었을 경우(제1유형), 또는 (나) 해당 특허제품에 관하여 제삼자에 의해 특허제품 중의 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재(部材)의 전부 또는 일부에 대해 가공 또는 교환이 되었을 경우(제2유형)에는, 특허권은 소진되지 않고, 특허권자는, 해당 특허제품에 대하여 특허권에 근거한 권리행사를 할 수 있는 것으로 해석하는 것이 타당하다. ··· 그리고, 제1유형에 해당할지 여부는, 특허제품을 기준으로 해서 해당제품이 제품으로서의 효용을 끝냈는지에 의해 판단되고, 제2유형에 해당할지 여부는, 특허발명을 기준으로서 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 전부 또는 일부에 대해 가공 또는 교환이 되었는지에 의해 판단되어야할 것이다. 따라서 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 전부 또는 일부가 손상 또는 상실함으로써 제품으로서의 효용을 끝냈을 경우에, 해당 부재에 대해 가공 또는 교환이 되었을 때는, 제1유형에도 제2유형에도 해당하게 된다. 또, 가공 또는 교환이 된 대상이 특허발명의 본질적 부분을 구성 하는 부재에 해당되지 않는 경우에는, 제2유형에는 해당하지 않지만, 제품으로서의 효용을 끝냈다고 인정될 때는, 제1유형에 해당할 수 있다.

먼저, 제1유형으로 하는 특허제품이 제품으로서의 본래의 내구사용기간이 경과하여 그 효용을 끝냈을 경우란, 특허제품에 대해서, 사회적 내지 경제적인 견지에서 결정해야할 것이며,

(a) 해당제품의 통상의 용법하에서 제품의 부재가 물리적인 마모, 혹은 그 성분이 화학적으로 변화하는 등의 이유로 해당제품의 사용이 실제로 불가능하게 되었을 경우가 그 전형이지만,

(b) 물리적 내지 화학적으로는 복수회 내지 장기간에 걸쳐서 사용이 가능한 것임에도 불구하고 보건위생 등의 관점에서 사용회수 내지 사용기간이 한정되어 있는 제품(예를 들면, 일회용 주사기나 복용 약 등)에 있어서는, 해당 사용회수 내지 사용기간을 경과한 것은, 비록 물리적 내지 화학적으로는 해당 제한을 넘는 회수 내지 기간의 사용이 가능하여도, 사회통념상 효용을 끝낸 것으로서 제１유형에 해당한다고 해야 한다.

이것에 대해, 해당 제품의 주요한 부재에 대규모 가공을 한다든지 또는 교환하거나 혹은 부재의 대부분을 교환하거나 하는 행위는, 상기의 의의에서의 수리의 영역을 넘어 해당 제품의 내구사용기간을 과대하게 연장하는 것이라고 해야 하는 것이기 때문에, 해당 가공 또는 교환이 된 시점에서 해당 제품은 효용을 끝낸 것으로 해석하는 것이 타당하다.

이 경우에, 해당 가공 또는 교환이 제품의 통상의 용법하에서 수리에 해당할지 어떨지는, 해당 부재가 제품 내에서 완수하는 기능, 해당 부품의 내구사용기간, 더해진 가공의 태양(態様), 정도, 해당 제품의 기능, 구조, 재질, 용도, 사용 형태, 거래의 실정 등의 사정을 종합 고려하여 판단되어야 할 것이다. 또한, 주요한 부재인지 여부는 특허발명을 기준으로 해서 기술적인 관점에서 판단하는 것이 아니라, 제품 자체를 기준으로 해서 해당 부재가 차지하는 경제적인 가치의 중요성이나 양적 비율의 관점에서 판단해야 한다. ···제3자에 의한 부재의 가공 또는 교환이 통상의 용법하에서의 수리에 해당하는지, 사용회수 내지 사용기간만료에 의해 제품이 효용을 끝낸 것이 되는지는, 특허제품에 관한 상기의 사정에 더하여, 해당 제품이 속하는 분야에서의 동종제품이 일반적으로 가지는 기능, 구조, 재질, 용도, 사용 형태, 처리의 실정 등도 종합 고려하여 판단되어야 할 것이다. 게다가 후자(상기(b))에 대해서는, 사용회수 내지 사용기간이 일정 회수 내지 기간으로 한정되는 것이, 법령 등에 규정되어 있던가, 혹은 사회적으로 강한 공통 인식으로서 형성 되어 있는 경우가, 이것에 해당되는 것으로 해석하는 것이 타당하다. 따라서 단지 특허권자 등이 특허제품의 사용회수나 사용기간을 제한하여 제품에 그 취지를 표시하는 등의 것만으로 당해 제한에 이르는 것에 의해 제품이 그 효용을 끝낸 것이 되는 것은 아니다.」

또한, 판결은 제2유형의 기준에 대하여 아래와 같이 말하고 있다.

「특허청구범위에 기재된 구성 가운데 해당 특허발명 특유의 해결수단을 기초로 하는 기술적 사상의 핵심을 이루는 특징적 부분을 가지며, 특허발명에서의 본질적 부분으로 이해해야 하는 것이다.」

<서울중앙지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합48548>

실용신안을 실시한 물품을 적법하게 양수한 자로서는 그 물품에 대한 자유로운 처분권을 갖게 되므로 그 물품을 사용가능한 상태에 두기 위하여 수리를 하거나 부품을 교체하는 것은 실용신안권에 대한 침해가 될 수 없으나, 그러한 수리의 정도를 넘어 실용신안제품을 재구성하는 것은 실용신안권자만이 독점하고 있는 생산행위를 하는 것이 되어 실용신안권에 대한 침해를 구성한다고 할 것인바, 그 고안의 기술적 사상 중 실용신안으로서 보호되는 본질적 부분을 구성하는 부품의 교체와 같은 경우는 실용신안권에 대한 침해로 볼 수 있을 것이나, 실용신안으로서 보호되는 기술적 사상과 무관한 부품의 교체는 단순히 물품을 계속 사용하기 위해 필요한 행위로서 실용신안권에 대한 침해가 되지 아니한다고 할 것이다.

<대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580>

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

<대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445>

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다.

<특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455>

특허발명을 대상으로 하는 연구·시험을 위한 실시는 그 발명의 실효성 여부를 검증하거나 개량발명을 가능하게 함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 면이 있으므로(특허법 제1조), 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구·시험을 위한 실시에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하여 특허발명을 이용하려고 하는 제3자의 이익과 특허권자의 이익이 조화를 이루도록 하고 있다.

따라서 특허발명의 실시가 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구·시험을 위한 실시에 해당하는지는, 특허발명의 실시가 특허발명에 대한 신규성·진보성 유무를 조사하기 위한 것인지, 특허발명이 실시가능한지를 연구·시험하기 위한 것인지, 특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 반대로 특허발명의 실시가 시장성이나 경제성을 조사하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지, 연구·시험의 결과물이 시제품 또는 제품의 형태로 시장에 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔는지 또는 이익을 해치거나 손해를 입힐 위험이 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

<특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936>

원고가 비교용출시험을 하면서 제네릭 의약품의 시험약을 생산한 행위를 특허침해로 볼 수 있는지에 관하여 보건대, 특허법 제96조 제1항 제1호에는 연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정되어 있는데, 품목신고를 받기 위해 비교용출시험을 하면서 제네릭 의약품의 시험약을 생산한 행위에 대해 특허법 제96조 제1항 제1호에 해당하지 않는 것으로 해석한다면, 그에 필요한 기간만큼 신약의 특허기간을 연장하는 것과 동일한 결과로 되어 불합리한 점, 특허법 제89조에는 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록등을 위하여 필요한 활성·안전성등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는(특허법시행령 제7조 제1호에는 대통령령이 정하는 발명이란 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명 등을 말한다. 고 규정되어 있다.) 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다고 특허권존속기간연장제도에 관하여 규정되어 있어서, 신약의 특허권자는 약사법에 의하여 품목허가(품목신고)를 받기위하여 필요한 활성·안전성 등의 실험을 수행하기 위해 소요되는 기간에 대하여 특허권의 존속기간을 연장받고 있으므로(이 사건 제7항 발명에 대하여도 존속기간이 3개월 연장되었다. 갑 제1호증), 그에 상응하는 기간만큼 제네릭 의약품 제조업자에 대하여도 동등한 혜택을 줄 필요성이 있는 점, 특허기간이 종료된 후에는 누구라도 곧바로 특허발명을 이용할 수 있어야 하는 점 등에 비추어 볼 때, 원고가 확인대상발명에 대해 품목신고 신청을 하고, 비교용출시험을 하면서 시험약을 생산한 행위는 특허법 제96조 제1항 제1호에 규정된 연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우 에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 아니하는 것으로 봄이 상당하다.

<특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962>

구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호는 "의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 특허를 받을 수 없는 소극적 요건의 하나로 규정하고 있을 뿐 나아가 적극적으로 위 발명을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 영역으로 보장하고 그에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않도록 규정하고 있는 것은 아니고, 같은 법 제46조(특허권의 효력이 미치지 않는 범위) 역시 위 소극적 요건에 해당하는 발명에 대하여 별도로 규정하고 있지 않은 점, 불특허 대상을 의약 그 자체와 의사, 약사 등의 자유로운 조제행위를 보장하기 위한 한정된 제조방법으로 규정함으로써 이해 해당되지 않는 일반적인 의약의 제조방법은 특허로 보호하고 있는 점 등에 비추어 보면, 같은 법 제4조의 취지가 대상물질이 의약이기만 하면 그 생산·판매 등의 행위를 자유롭게 허용하도록 보장하려는 것은 아니다.

복수의 물질을 화학적으로 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법의 특허와 관련하여 그 방법에서의 복수의 출발물질을 같이하면서 거기에 또 다른 물질을 더 추가하는 방법으로 반응시켜 역시 동일한 목적물질을 제조하는 경우 기존의 특허의 권리범위에서 벗어나려면, 그와 같은 제조방법을 실시하고 있으면서 그 반응경로가 특허권의 그것과 다르다고 주장하는 자가 그 다른 물질을 더 추가함으로써 반응경로가 종전의 그것과 일체성을 상실할 정도로 달라지게 된다는 점을 증명하여야 한다.

<대법원 2007. 3. 16. 선고 2006다83802>

행정처분이 아무리 위법하다고 하여도 그 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 보아야 할 사유가 있는 경우를 제외하고는 아무도 그 하자를 이유로 무단히 그 효과를 부정하지 못하는 것으로, 이러한 행정행위의 공정력은 판결의 기판력과 같은 효력은 아니지만 그 공정력의 객관적 범위에 속하는 행정행위의 하자가 취소사유에 불과한 때에는 그 처분이 취소되지 않는 한 처분의 효력을 부정하여 그로 인한 이득을 법률상 원인 없는 이득이라고 말할 수 없는 것이고(대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결 등 참조), 또한 하자 있는 행정처분이 당연무효가 되기 위해서는 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로 명백한 것이어야 하며, 하자가 중대하고 명백한지 여부를 판별함에 있어서는 그 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안 자체의 특수성에 관하여도 합리적으로 고찰함을 요하는바, 행정청이 어느 법률관계나 사실관계에 대하여 어느 법률의 규정을 적용하여 행정처분을 한 경우에 그 법률관계나 사실관계에 대하여는 그 법률의 규정을 적용할 수 없다는 법리가 명백히 밝혀져 그 해석에 다툼의 여지가 없음에도 불구하고 행정청이 위 규정을 적용하여 처분을 한 때에는 그 하자가 중대하고도 명백하다고 할 것이나, 그 법률관계나 사실관계에 대하여 그 법률의 규정을 적용할 수 없다는 법리가 명백히 밝혀지지 아니하여 그 해석에 다툼의 여지가 있는 때에는 행정관청이 이를 잘못 해석하여 행정처분을 하였더라도 이는 그 처분 요건사실을 오인한 것에 불과하여 그 하자가 명백하다고 할 수 없는 것이고, 행정처분의 대상이 되지 아니하는 어떤 법률관계나 사실관계에 대하여 이를 처분의 대상이 되는 것으로 오인할 만한 객관적인 사정이 있는 경우로서 그것이 처분대상이 되는지의 여부가 그 사실관계를 정확히 조사하여야 비로소 밝혀질 수 있는 때에는 비록 이를 오인한 하자가 중대하다고 할지라도 외관상 명백하다고 할 수 없는 것이다( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2002다68485 판결, 2006. 10. 26. 선고 2005다31439 판결 등 참조).

<특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961>

특허청 심사관이 특허사정을 함에 있어서는 엄격한 선행기술의 조사, 거절이유의 통지 등의 절차를 거쳐 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에 한하여 이루어지는 점, 특허무효사유 가운데는 신규성 또는 진보성 결여와 같이 단순한 사실확정의 문제에서 나아가 법적 평가의 성격을 지니는 것들이 적지 않은데다가 대체로 그 판단이 반드시 자명하지는 않은 점, 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것)은 같은 법 제133조 제1항의 특허무효사유 가운데 제4호(특허후 조약위반 등)를 제외하고는 모두 특허이의신청 사유로 규정한 후 이의신청이 이유있다고 판단되면 특허를 취소하는 결정을 하도록 한 점( 제69조 제1항, 제74조 제3항) 등에 비추어 보면, 구 특허법 소정의 특허무효사유는 원칙적으로 행정법상의 판례와 통설에서 말하는 당연무효사유에 해당한다고 보기는 어렵고 단순한 취소사유에 불과하다고 봄이 타당하다.

<대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체>

등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권권리범위확인 청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다.

<대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617>

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다.

<대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827>

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

<대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235>

특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다.

<대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973>

등록고안이 실시가 불가능한 고안에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없음에도 등록고안이 인용고안과 동일하여 신규성이 없다는 이유로 그 권리범위를 부정한 원심판결은 그 이유는 부적절하지만, (가)호 고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 결론에서는 정당하다.

<특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432 판결>

권리범위확인확인심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우(대법원 1964. 10. 22. 63후45 판결, 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결 등), 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등), 특허발명의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등)에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

<서울고등법원88나36880>

실용신안권자가 자신의 권리가 침해됨을 이유로 상대방을 고소하고 상대방의 거래처에 거래중지요구를 하였으나 후에 위 실용신안등록이 무효가 된 경우 실용신안권자의 위 행위를 고의, 과실에 기한 불법행위에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

<대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513>

법적 분쟁의 당사자가 법원에 대하여 당해 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간에 관계되는 중요한 일이므로 재판을 받을 권리는 최대한 존중되어야 하고, 제소행위나 응소행위가 불법행위가 되는가를 판단함에 있어서는 적어도 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 할 것인바, 따라서 법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것은 원칙적으로 정당한 행위이고, 단지 제소자가 패소의 판결을 받아 확정되었다는 것만으로 바로 그 소의 제기가 불법행위였다고 단정할 수는 없으나, 반면 소를 제기당한 사람 쪽에서 보면, 응소를 강요당하고 어쩔 수 없이 그를 위하여 변호사 비용을 지출하는 등의 경제적·정신적 부담을 지게 되는 까닭에 응소자에게 부당한 부담을 강요하는 결과를 가져오는 소의 제기는 위법하게 되는 경우가 있을 수 있으므로, 민사소송을 제기한 사람이 패소판결을 받아 확정된 경우에 그와 같은 소의 제기가 상대방에 대하여 위법한 행위가 되는 것은 당해 소송에 있어서 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적·법률적 근거가 없고, 제소자가 그와 같은 점을 알면서, 혹은 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고 소를 제기하는 등 소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었다고 인정되는 경우에 한한다.

<대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체>

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.

<대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691>

재심의 소는 확정판결에 대하여 그 판결의 효력을 인정할 수 없는 흠결이 있는 경우에 구체적 정의를 위하여 법적 안정성을 희생시키면서 확정판결의 취소를 허용하는 비상수단으로서, 소송제도의 기본목적인 분쟁해결의 실효성과 정의실현과의 조화를 도모하여야 하는 것이므로 재심사유의 존부에 관하여는 당사자의 처분권을 인정할 수 없고, 재심법원은 직권으로 당사자가 주장하는 재심사유 해당사실의 존부에 관한 자료를 탐지하여 판단할 필요가 있고, 따라서 재심사유에 대하여는 당사자의 자백이 허용되지 아니하며 의제자백에 관한 민사소송법 제139조 제1항은 적용되지 아니한다고 할 것이다.

<대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679>

민사소송법 제422조 제1항 제8호에 정하여진 재심사유인 '판결의 기초로 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때'라고 함은 그 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 재판이나 행정처분이 그 후 다른 재판이나 행정처분에 의하여 확정적이고 또한 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이고, 여기서 사실인정의 자료가 되었다고 하는 것은 그 재판이나 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 재판이나 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.

<대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522>

[다수의견] 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다. 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

[대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.

<대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162>

[다수의견] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 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 수는 없다.

나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 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. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견] 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 특허발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다.

권리범위확인심판이 특허가 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판절차에서는 특허의 진보성 여부 등 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 특허발명의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 심판구조를 바꿀 필요가 있다.

이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

<특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허510>

확인대상발명이 자유실시기술에 해당하면 대비되는 특허발명과 나아가 비교할 필요 없이 그 자체로 그 확인대상발명에는 특허권자가 독점 배타적인 권리를 주장할 수 없는 법리이고, 권리범위확인 심판에서 심판대상물은 심판청구인이 확인대상으로 특정한 발명 자체에 의하여 곧바로 정해지는 것이지 그와 대비되는 특허발명의 특허청구범위의 개개 청구항에 기재된 필수적 구성요소에 대응하는 구성으로 한정되는 것은 아니라고 할 것이며, 또한 이 사건 심판청구가 수 개의 확인대상발명을 단순 병합하여 청구한 것이라고 할 수도 없으므로, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지의 여부를 살펴볼 때에는 확인대상발명을 하나의 전체 구성으로 파악하여야 할 것이다.

<대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64>

등록실용신안의 실용신안등록청구범위의 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도, 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 고안 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 등록실용신안의 권리범위를 부정할 수 없다( 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515 판결 등 참조)

<특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허4523>

간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단할 때에는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 그 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.

<대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366>

권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

<대법원 1998. 6. 26. 선고 97다42823>

권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면, 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하는 것이며, 이와 같은 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리의 행사에 의하여 권리행사자가 얻는 이익보다 상대방이 잃을 손해가 현저히 크다 하여도 그러한 사정만으로는 이를 권리남용이라 할 수 없고, 다만 이러한 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다.

<대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272>

등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.

<대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다45827>

일반적으로 권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리는 남용하지 못하는 것이므로 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실효의 원칙에 따라 그 권리의 행사가 허용되지 않는다고 보아야 할 것이고, 또한 실효의 원칙이 적용되기 위하여 필요한 요건으로서의 실효기간(권리를 행사하지 아니한 기간)의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 있는 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리를 행사하지 아니한 기간의 장단과 함께 권리자측과 상대방측 쌍방의 사정 및 객관적으로 존재한 사정 등을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 할 것이다.

<서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552>

특허권은 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 배타적인 권리로서, 특허발명의 실시에 대한 독점적 권리를 부여함으로써 발명을 보호․권장하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 것인데, 특허권도 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는다고 할 것인바, 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다( 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 참조)

<대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498>

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’이라 한다) 제59조는 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있으므로, ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 대하여는 공정거래법이 적용되고, 이는 ‘정당한’이란 표현이 없던 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2007. 8. 3. 법률 제8631호로 개정되기 전의 것) 제59조의 경우도 마찬가지이다. ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.

따라서 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조·판매를 시도하면서 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우, 합의가 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하는지는 특허권자가 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단해야 하고, 이를 위해서는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려해야 한다.

<대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934>

독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특정의 실시례 등으로 제한하여 해석할 수는 없다( 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 참조).

<대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240>

등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다( 대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결, 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결 등 참조).

<특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허6208>

특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허발명의 권리범위 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다.

명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 특허법 제42조 제4항의 기재불비에 해당하지만, 원칙적으로 특허심판원의 등록무효심판에 의하여 당해 특허가 무효임이 확정되지 않은 상태에서 다른 절차에서 그 무효를 판단·선언할 수 없으므로, 권리범위확인 사건을 심리하는 특허심판원이나 법원으로서는 특허발명의 기술사상, 명세서의 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성 등을 두루 참작하여 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 당해 특허발명의 권리범위를 제한해석할 수 있다.

<대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761>

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다. 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다. 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

<대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186>

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 없다. 다만, 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.

<대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결>

특허발명의 권리범위를 판단함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다.

<대법2002.6.14.선고2000후2712>

선행기술과의 관계에서 특허성을 확보하기 위한 보정, 예를 들어 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위하여 특허청구범위를 제한적으로 보정하거나 그러한 해석에 관한 주장을 한 경우 포대금반언의 원칙이 적용됨에는 이론의 여지가 없다.

<대법원 2007. 2. 23., 선고, 2005도4210>

특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 그리고 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

<대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517>

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. 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 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

<대법원 2004.4.16. 선고 2002후635>

방법 발명에 있어서 물건이 공지되었다고 하더라도 그 공지된 물건을 제조한 방법이 특허발명과 동일한 방법에 의하여 제조된 것이라고 단정할 만한 증거가 없는 경우 그 방법 발명은 공지되었다고 할 수 없다.

<대법원 2017. 4. 26. 선고2014후638>

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

<대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308>

특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다.

<대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도17674>

형사소송법 제254조 제4항이 “공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정한 취지는, 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 것이므로, 검사로서는 위 세 가지 특정요소를 종합하여 다른 사실과의 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하여야 한다. 그리고 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해하였는지가 문제로 되는 특허법 위반 사건에서 다른 사실과 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하였다고 하기 위해서는, 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다.

<대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296>

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하는 것이 원칙이다.

<대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513>

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다.

<대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결>

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. 그리고 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 특허발명의 구성에 없어서는 아니되는 필수 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

<대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181>

특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 특허발명의 요지를 이루는 것이고, 이러한 경우 특허청구범위를 해석함에 있어서 출원경위에 나타난 출원인의 의사를 참작한다고 하더라도 그 구성요소의 일부를 배제하는 것은 허용될 수 없다.

<대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161>

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조).

<대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788>

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다. 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

<대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424>

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

<서울고등법원 2016. 3. 24.자 2015라20318>

발명을 떠난 분리된 구성 각각의 '과제의 해결원리'나 '작용효과'라는 개념을 상정하는 것은 명세서의 기재에 의해 파악된 발명을 기초로 하여 운용되는 특허제도의 관점에서 볼 때 부적절하면서도 무용한 것이고, 더욱이 이러한 개념을 토대로 균등을 판단하면 균등을 항상 부정할 수밖에 없는 결과에 이르는 문제점을 야기할 뿐이다. 균등은 구성의 변경이 있음을 전제로 논해지는 것인데, 이 경우 '발명을 떠난 그 구성 자체'의 관점에서 보면 '과제의 해결원리'나 '작용효과'도 항상 달라져 균등하지 않다고 판단될 수밖에 없을 것이기 때문이다(앞서 예를 든 '나사와 못' 또는 '진공관과 트랜지스터'의 경우 적용되는 기술을 떠나 그 구성 자체의 관점에서 본다면 그 기술적 원리와 작용효과가 다르다고 판단될 것이다).

이런 취지에서, 대법원도 앞서 본 것과 같이, 특허발명의 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명에서와 과제의 해결원리가 동일한지 실질적으로 통일한 작용효과를 나타내는지를 따져 균등한 구성인지 판단하라고 판시해 오고 있는 것이다.

<특허법원 2007. 6. 22. 선고 2007허1008 판결>

여기서 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일하다는 것은 종래기술에서 상정되거나 해결되지 못했던 특유한 기술적 과제를 해결하기 위한 수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 해결원리 즉, 발명의 기술적 특징부분이 공통되거나 동일하다는 것을 의미하므로, 균등침해 여부를 판단함에 있어서 기술적 사상 내지 과제의 해결원리는 선행기술에 나타난 과제의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 과제의 해결원리와 중복되어서는 아니 되는 것이고, 따라서 어떠한 기술적 과제의 해결수단이 다수 밀집되어 있는 기술분야일수록 기술적 사상 내지 과제의 해결원리의 공통 내지 동일성의 폭은 당연히 좁아지게 된다.

<대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698>

침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 침해제품 등의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

<대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252>

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

<특허법원 2007. 6. 22. 선고 2007허1008>

확인대상발명에 특허발명의 구성요소 중 치환 내지 변경된 부분이 있다고 하더라도, ① 확인대상발명과 특허발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일하고, ② 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또한, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 확인대상발명의 대상이 되는 물품을 제조하는 등의 침해 시점에서 당연히 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, ④ 확인대상발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 이른바 자유실시기술에 해당하거나, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 확인대상발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다( 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 등 참조).

<대법원 2000. 7. 28., 선고, 97후2200>

(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.

(가)호 발명의 출발물질 및 목적물질이 특허발명과 동일하고 그 반응물질도 특허발명의 반응물질과 균등물이며 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는 공정도 단순한 관용수단의 부가에 불과하다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다.

진보성의 판단방법과 매우 유사한 점이 있으나, 균등침해는 제3자가 실시하고 있는 기술내용이 특허발명의 구성요소를 전부 포함하고 있는 것을 전제로 하는데 비해 진보성의 판단은 특허발명과 대비되는 선행발명 하나에 특허발명의 기술내용과 대비할 만한 기술내용이 전부 개시되어 있을 것을 요하지 아니한 점에서 원칙적으로 차이가 있다. (특허법원, 특허재판실무편람, 2002, 98면 참조.)

<대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289>

특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다.

<대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478>

특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는 것이므로, 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.

<특허법원 2005. 6. 24. 선고 2004허3478>

특허법 제103조는 “특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 그 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다”고 규정하고 있는 바,

위 규정에 따르면 한국전력공사가 이 사건 특허발명의 출원 전부터 이 사건 특허발명의 실시사업을 하였거나 그 사업의 준비를 하였다면 그 사업의 목적 범위 내에서 통상실시권을 가진다는 취지이므로한국전력공사가 선사용권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위를 확인하는 데 아무런 관련이 없고(대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결 참조), 위와 같은 사유는 구체적인 실시사업에 관한 침해소송에서 항변으로서 주장되거나, 별도의 확인소송에서 주장되어야 할 것이므로, 원고의 위 선사용권 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

<대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체>

추정의 복멸을 허용하는 결과 출원경과 중의 공지 자인에 대해서 금반언을 적용하지는 않게 된다. 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등이 인정하고 있는 출원경과금반언의 원칙은 출원경과 중에 밝힌 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 ‘의식적 제외’로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 해당 특허발명의 침해 여부 판단 시 권리범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정하는 이상은 그 효과를 번복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래한다. 이러한 점에서 볼 때에도 사실상의 추정 및 복멸의 허용이라는 구도가 타당하다.

<대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393>

선 등록고안과 후 고안이 이용관계에 있는 경우에는 후 고안은 선 등록고안의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선 등록고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

<대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161>

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조)

이 사건 제30항 발명은 구이의 눌어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것으로, 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 위와 같은 한 방향 구성의 작용효과를 나타낼 수 없어 이 사건 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 이 사건 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없다. 따라서 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다.

<대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660>

선행발명과 후발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항( 현행 특허법 제98조와 같다) 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다 할 것이나( 당원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결 참조), 본건 특허발명의 기술요지는 앞서 본 바와 같이 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 낚시찌에 방수처리를 함에 있어 특정재료를 선택하였음에 있고 이 건 특허발명은 방수피막층을 이루는 재료가 단순 중합체인 연질 폴리비닐클로라이드(PVC)임에 비하여 (가)호 발명은 에틸렌초산비닐(EVA) 공중합체 및 열가소성 고무로서 그 재질이 상이한 것이므로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없다 할 것이다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 소론과 같은 심결에 영향을 미친 심리미진 내지 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다. 피심판청구인이 소론 주장의 근거로서 들고 있는 특허청 심결(88당797호)은 당원의 견해( 당원 1992. 1. 21. 선고 91후1229 판결 참조)에 반하는 그릇된 것으로서 이에 터잡은 이용발명에 관한 소론 주장은 독자적인 것으로서 받아들일 수 없다.

<특허법원 1998.12.10. 선고98허676>

이의신청은 신규성뿐만 아니라 진보성이 없는 경우 등도 그 이유가 될 수 있는 얷이고, 권리범위 확인심판은 고안의 동일 또는 유사뿐만 아니라 이용저촉의 관계까지 심리하는 것이어서, 어떤 고안이 이의증거를 이용한 것이기는 하지만 이의 증거보다 향상된 효과를 가지는 신규성과 진보성이 있는 것이라면 그 고안에 대한 이의신청은 이유가 없는 것으로 결정될 것이지만, 그 고안이 이의증거를 이용하고 있는 이상 이의증거의 권리범위에 속하는 것으로 보는 것이 타당할 것이므로, 권리범위확인심판은 이의결정과는 관계없이 두 고안의 목적과 구성 및 효과를 비교하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 할 것이다. 따라서 이건 권리범위확인심판에서 확인대상 고안이 실용신안으로 출원되어 출원공고 후에 이 사건 등록 고안을 증거로 하여 이의신청된 바 있으나 그 이유가 없다고 결정되어 등록되었다는 이유로 확인대상 고안은 이건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 것은 잘못된 것으로 인정한다.

<대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277>

후출원등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해는 후출원등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그후 후출원등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이 동일 또는 유사한 상품에 사용한 때 성립한다.

<대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095>

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다.

방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

<대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110>

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

<대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합)>

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

<대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580>

특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 (가)호 발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 다른 용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다고 한 사례.

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 참조), 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

<대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578>

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.

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 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.

<대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897>

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다( 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

<대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377>

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007.9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 특허발명(특허번호 제 432675호)의 특허청구범위 제8항(이하 ‘이 사건 제8항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방법으로 부른다)은 통신제어룰의 설정 방법을 그룹 상호간의 통신제어로 더 한정한 것인데, 원심 판시의 비교대상발명들에는 그룹 상호간의 통신차단을 위한 통신제어룰 설정기술과 이를 도출해 낼만한 동기가 나와 있지 않아 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 이 사건 제8항 발명을 용이하게 도출해 낼 수 없다는 이유로, 이 사건 제8항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그러나 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제14항 발명은 이 사건 제5항 발명의 종속항으로 ‘수신측 데이터링크 레이어 어드레스가 차단 어드레스로서 패킷포워딩 룰이 존재하는 경우 수신된 프로토콜 레이어 패킷을 그 패킷의 목적지 어드레스를 정상적인 데이터링크 레이어 어드레스로 하여 포워딩하는 단계를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 통신제어방법’인데, 원심 판시의 비교대상발명 1에 송신측에서 제3의 컴퓨터로 오는 패킷을 다시 수신측으로 전송하는 패킷 릴레이 기술이 나와 있고 이는 이 사건 제14항 발명의 패킷 포워딩 기술과 동일하며, 원심 판시의 비교대상발명 3에는 송신측이 수신측과 통신을 하기 위하여 ARP 패킷을 보내는 경우 수신측의 데이터링크 레이어 어드레스가 차단대상이면 프로브가 송신측에게 거짓의 데이터링크 레이어 어드레스를 보내 송신측과 수신측간 통신을 차단하는 구성이 나와 있어서, 이 기술분야에서 통상의 기술을 가진 사람이 원심 판시의 비교대상발명 1, 3을 결합하여 이 사건 제14항 발명을 도출해 내는 데에 별다른 어려움이 없다고 할 것이다.

따라서, 이 사건 제14항 발명은 원심 판시의 비교대상발명 1, 3을 결합하여 용이하게 발명될 수 있어 진보성이 부정된다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

<대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522>

(가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

선 특허발명과 후 발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

<대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19>

등록된 실용신안 사이의 권리범위의 확인을 구하는 심판청구라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다.

<대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433>

후 출원에 의하여 등록된 고안을 (가)호 고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.

등록고안의 선 출원 등록자가 후 등록된 (가)호 고안이 진보성이 없는 개악고안으로서 무효라는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 이상 확인의 이익이 없는 부적법한 청구라고 한 사례.

<서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518>

피고는 자신이 직접 CD제작을 기획하거나 음반기획사 등 고객으로부터 의뢰를 받아 CD를 제작·판매하여야 할 필요가 있는 경우, CD에 담길 노래·연주 등 음원이 담긴 마스터테이프 등을 에스케이씨 등 음반제작업체들에게 건네주면서 CD제작에 필요한 스탬퍼의 제작을 도급주어 에스케이씨 등 음반제작업체들로 하여금 이 사건 특허를 실시하는 등 앞서 본 CD제작과정 중 2 내지 4단계 과정의 작업을 하게 하고, 그들로부터 위 과정을 거쳐 만들어진 스탬퍼를 공급받아 그 스탬퍼를 사용하여 CD를 제작·판매하였는바, 피고가 사용한 스탬퍼는, 오로지 피고의 의뢰에 따라, 피고가 원하는 데이터를 담은 CD를 생산하기 위하여, 피고가 원하는 수량만큼만 제작되고, 오로지 피고에게만 인도되는 점 등에 비추어 보면, 에스케이씨 등 음반제작업체들이 피고의 의뢰에 따라 스탬퍼를 제작하기 위하여 이 사건 특허발명을 실시하는 것은, 이를 피고가 이 사건 특허발명을 실시하는 것으로 평가하여야 할 것이다(설사 그렇지 않다고 하더라도, 피고는 에스케이씨 등 음반제작업체들의 스탬퍼 제작·판매행위를 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담한다고 할 것이다.).

<서울고등법원2006.7.10.2005라726>

피고는 그 목적하는 사업의 SMS 서비스에서 피고 자신 및 이동통신사가 이 사건 특허의 각 단계를 나누어 실시하고 있었다. 이에 대하여 재판부는 “피고인 SMS Mobile Origination” 서비스 운영자가 그 서비스를 주도적으로 기획, 구성하여 이동통신사, 방송사 등의 협력 하에서 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고 위 서비스 사업의 성패에 따른 위험부담을 지고 있다면, 피고인 SMS Mobile Origination 서비스 운영자가 특허발명을 실시하고 있는 주제로 인정할 수 있다.

<대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372>

특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구항에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 (가)호 발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

(가)호 발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되지 않았음에도 특허심판원이 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취함이 없이 본안에 나아가 심결을 하고, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판결한 경우, 원심을 파기하면서 (가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보정할 수 없다.

<대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836>

(가)호 발명에서 치환된 구성요소들이 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있다고 볼 수 없고, 또한 출발물질이 상이하여 우회발명에 해당한다고 볼 여지도 없다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

<대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960>

(가)호 발명의 출발물질에 작용하는 아실화제가 특허발명의 특허청구범위에 기재된 아실화제의 반응성유도체의 하나라 하더라도 (가)호 발명이 특허발명에 비하여 아실화수율 등에 있어서 현저히 향상된 작용효과가 있어 (가)호 발명이 특허발명과는 다른 발명이라고 본다.

<대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194>

가)호 발명의 출발물질, 반응물질 및 목적물질이 특허발명과 동일하고, 그 제조방법도 기술적 사상과 핵심적인 구성에 있어서 특허발명과 동일하며, 부가공정을 거치는 차이가 있으나 그 부가공정이 주지된 관용기술에 의하여 용이하게 부가할 수 있는 공정에 불과하고 그 작용효과도 주지된 관용기술을 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어렵다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다.

<대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876>

특허권의 존속기간이 경과한 후에는 특허권자가 소멸된 특허발명에 터잡아 특허법 제126조에 따른 특허침해금지 및 특허침해제품의 폐기를 주장할 수 없다고 하였으나, 특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 이후에 특허발명의 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정되었더라도, 정정심결의 확정 전·후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로,특허법 제130조에 의하여 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다.

<특허법원 2017. 11. 10., 선고, 2017나1001>

물건의 양도에 의한 특허권의 소진을 인정하는 주된 근거는, 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 물건발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 물건발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 물건발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 물건발명 제품이 전전유통될 때 양도 시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 물건발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다는 데 있다.

그런데 이는 방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라 한다)을 실질적으로 구현한 물건(이하 ‘방법발명 제품’이라 한다)의 경우에도 마찬가지이다. 즉, 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 방법발명 제품이 전전유통될 때 양도 시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 불합리한 결과를 초래한다. 나아가 특허권자나 전용실시권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의하여 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 방법발명 제품의 사용에 따른 특허발명의 실시료를 반영하여 방법발명 제품의 양도가격을 결정하거나 방법발명 제품의 생산·판매를 허락받은 사람으로부터 양수인 등의 특허발명 실시료 상당액을 라이선스의 대가로 징수하는 등의 방법으로 양수인 등의 방법발명 제품 사용 등에 대한 특허발명의 대가를 확보할 수 있으므로, 방법발명 제품의 최초 양도 이후의 사용 내지 재양도 등에 대하여 다시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 부여할 필요성도 없다.

또한 방법발명도 그러한 방법이나 공정을 실시할 수 있는 장치 내지 설비를 통하여 물건발명과 마찬가지로 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 물건발명과 방법발명은 발명의 카테고리만 달리할 뿐 실질적으로 동일한 발명일 수 있고, 이러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명으로 작성하거나 방법발명으로 작성하거나 또는 양자 모두로 작성할 수 있으므로, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 회피할 수 있게 되는 문제가 있다.

이처럼 물건의 양도에 의한 특허권 소진의 인정 여부는 그 물건이 특허발명을 실질적으로 구현한 것인지 및 양도가 특허권자 등 권한 있는 사람에 의하여 적법하게 이루어졌는지에 따라 좌우되는 것이고 특허발명이 물건발명인지 방법발명인지와는 무관하므로, 특별한 사정이 없는 한 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 봄이 타당하다. 이때 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 사회통념상 인정되는 그 제품의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 특허권을 침해하는 것으로 보아야 할 것이나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. 한편 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정 취지 등을 종합하여 판단하여야 한다.

<특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305>

등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장·입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

<특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006허6679>

특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 특허발명과 대비되는 발명에 그대로 포함되어 있어야 하고, 다만 대비되는 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 대비되는 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 대비되는 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 뿐이다( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 등 참조).

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제135조는 특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다. ( 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결 참조).

<서울중앙지방법원 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588>

특허법 제128조 제1항, 제2항은 침해품이 판매된 경우에 그 판매수량분만큼 특허권자의 특허제품의 판매가 감소하였을 것이라는 개연성에 기초해서 그 감소분에 의해 특허권자가 당연히 얻었을 이익액을 원고의 손해액으로 하거나 침해품의 판매에 의해 침해자가 얻은 이익을 특허제품의 판매감소분에 의해 특허권자가 얻었을 이익으로 추정할 수 있다는 전제에서 규정된 것이다. 특허권자가 방법의 발명에 관해서 특허권을 가지고 있고, 침해자가 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산하여 양도하는 특허권의 간접침해행위를 한 경우에는 방법발명의 실시는 그 방법의 사용에 불과하고, 그 실시로 인해 특허제품이 생산·판매되는 것이 아니어서 침해품의 판매로 인해 특허제품의 판매가 감소된다는 개연성을 인정하기 어려우므로 특허권의 간접침해자가 얻은 이익인 침해품의 판매수익을 방법발명에 관한 특허권자의 일실이익이라고 볼 수는 없다.

원고의 특허발명이 방법발명이므로 특허법 제128조 제2항에 따라 피고들이 원고의 특허권을 침해하여 얻은 이익을 산정하기 곤란하고, 이를 인정할 자료가 없으며, 원고가 특허발명의 실시를 허락하고 실시료를 받은 적이 있는지, 그 실시료가 얼마인지 등을 인정할 자료도 없으므로 피고들의 손해배상액에 관하여 특허법 제128조 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정함이 상당하다.

<대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350>

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 “침해로 보는 행위”(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.

<대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006>

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고 ( 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 참조), 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.

<대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245>

원고가 피고들에게 피고들이 제작, 판매하는 이 사건 실시고안은 원고의 실용신안권을 침해한다는 경고장을 발송하여 그 제조 금지 등을 요구하자, 피고들은 이 사건 실시고안은 등록받은 피고 1의 실용신안권에 기하여 제작, 판매된 것이라고 주장하면서 원고의 제조 금지 등의 청구에 응하지 않았고, 이에 원고가 피고 1의 실용신안권에 대한 등록무효심판을 제기하여 결국 위 실용신안권의 등록을 무효로 하는 심결이 확정된 사실을 인정할 수 있다. 따라서 이 사건 실시고안과 동일한 기술이 실용신안권으로 등록받았더라도 구 실용신안법 제49조 제3항에 의해 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되었고, 피고들 자신이 위 침해 당시 이 사건 실시고안을 등록된 자신의 실용신안권에 기해 제작한 것이라고 믿었더라도 그러한 점만으로는 이 사건 실시고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정 등에 해당한다고 할 수 없다.

<대법원 2008. 1. 18. 선고 2005다65579>

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 ‘손해 및 가해자를 안 날’은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 관하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다.

<대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결>

특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 후에 특허발명의 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정되었더라도, 정정심결의 확정 전·후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 특허법 제130조에 의해 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다.

<대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171>

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.

출원인이 특허발명의 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기 어렵다고 본 사례.

<대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361>

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

<대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710>

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.