

특허법인 C&S

News Letter No.42

2022. 06. 24

- 특허발명의 신규성 판단
- 개정 부정경쟁방지법 주요 내용 해설
- '한복', '소주'도 이제 세계가 인정한 상품명칭
- 대한민국 내일을 바꿀 발명기술, '인공지능' 1위 선정
- C&S 소식

특허발명의 신규성 판단

변리사 김구봉

[특허발명의 신규성 판단 방법_특허발명의 구성이 선행발명에 내재된 속성 또는 구성인지에 대한 판단] - 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후 1304 판결 [등록무효(특)][공2022상,279]

1. 사실관계

가. 이 사건 제1항 발명

【청구항 1】 기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 된 구조물이 형성된 복합 구조물로서, 상기 구조물은 다결정이고, 상기 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않고, 또한 상기 구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부로 되어 있고, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 500nm 이하이고, 치밀도가 70% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.

나. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 대비

선행발명 1은 “에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성”이라는 제목의 논문으로, 취성재료 미립자를 상온에서 고속 분사하여 기재 표면에 충돌시킴으로써 미립자를 변형 또는 파쇄하여 제작된 막 형상 구조물을 개시하고, 그 결과 입자간 결합력이 더 높은 복합 구조물이 형성되는 것으로서, 이 사건 제1항 발명의 ‘결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것’에 대한 기재가 없다(차이점)는 것을 제외하고는 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 개시한다.

2. 주요 쟁점

1) 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지는 않으나 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다고 인정되는 경우 특허발명의 신규성이 부정되는지, 그리고, 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 특허발명의 신규성이 부정되는지, 또, 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있는지 여부.

2) 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로 두 발명을 동일하다고 할 수 있는지, 그리고, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 위 제조방법에 따른 결과물이 필연적으로 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야만 두 발명을 동일하다고 할 수 있는지 여부.

3. 특허 발명의 신규성 유무 판단

가. 신규성 판단의 법리

1) 물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

2) 한편 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.

나. 법리 적용

1) 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 사전처리를 통하여 취성재료 미립자에 내부 변형을 부여하는 것이 바람직하다는 내용이 기재되어 있으나, 선행발명 1에는 이에 관한 언급이 없고, 이 사건 제1항 발명은 '원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않고, 따라서 결정자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없으며, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다'고 그 결합 원리를 설명하는 반면, 선행발명 1은 위와 같은 우수한 효과를 내는 실제 결합 메커니즘은 규명되지 않았다고 하고 있다.

2) 한편, 이 사건 특허발명의 우선일 이후에 발표한 선행발명 1과 동일한 제막 방식의 막 형상 구조물에 관한 논문 "미립자, 초미립자의 충돌 고화 현상을 이용한 세라믹 박막 형성 기술"에서는, 선행발명 1의 막 형상 구조물에 대한 TEM(투과전자현미경) 촬영 사진을 개시하고, HR TEM 이미지 또는 전자선 회절 이미지로부터도 결정자 간, 입자 간에 비정질층이나 상이한 모양은 거의 볼 수 없었고, 전체적으로 20nm 이하의 미세 결정으로 구성되어 있다.'고 설명하고 있는바, 선행발명 1에 기재된 제조방법을 따른 하나의 실시례가 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 구성을 가진다는 점은 알 수 있지만, 선행발명 1에 기재된 제조방법을 따랐을 때 필연적으로 비정질층이 존재하지 않는 결과물에 도달할 것인지를 알 수 있는 자료는 없다. 오히려, 선행발명 1은 원료 미립자의 사전처리 공정을 언급하고 있지 않은 반면, 이 사건 제1항 발명의 명세서에서는

사전처리를 통한 내부 변형의 중요성을 강조하고 있고, 적절한 내부 변형의 정도와 방법 등까지 기재하는 등으로 비정질층이 부존재하는 복합 구조물을 성공적으로 제조하기 위한 제조방법을 더 구체적으로 공개하고 있다.

3) 이러한 점에 비추어 보면, 비정질층의 부존재가 선행발명 1에 개시된 막 형상 구조물의 내재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다.

4. 판결의 의의

1) 특허발명의 무효를 주장하는 자는 특허발명의 구성요소가 선행발명에는 명시적으로 기재되지 않더라도 그 구성요소가 선행발명에 내재된 구성 또는 속성임을 증명함으로써 특허발명이 신규성이 없음을 주장할 수 있다.

2) 이때, 상기 구성요소가 선행발명에 내재된 구성 또는 속성임을 입증함에 있어서, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 선행발명에 내재된 구성 또는 속성임을 증명할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명의 제조방법에 따라 제조된 물건이라면 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점을 증명해야 할 것이다. 이때 증명은 특허발명의 출원일 이후에 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

3) 한편, 특허권자는 상기와 같은 주장에 대하여 선행발명의 방법으로 제조된 물건에 있어서 해당 구성을 갖지 않는 예가 있음을 주장하거나, 해당 구성을 갖기 위해 특허발명은 특별한 제조방법에 의해 제조하나, 선행발명에는 이와 같은 과정에 대하여 기재되지 않음을 주장하여 해당 구성을 포함하는 것이 필연적이지 아니고, 우연한 결과임을 주장함으로써 해당 구성이 선행발명에서 내재된 구성 또는 속성이 아님을 주장해야 할 것이다.

개정 부정경쟁방지법 주요 내용 해설

변호사 이정원

1. 개정 부정경쟁방지법의 시행

지난 4월 20일부터 시행되는 개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '개정 부정경쟁방지법')은 데이터 부정 사용행위의 유형과 퍼블리시티권을 명문화하였다.

이는 콘텐츠 및 데이터의 중요성이 날로 커지고 있는 현실에도 불구하고 제대로 된 보호가 이루어지고 있지 않은 현실에서 이에 대한 보호의 법적 기반을 마련하였다는 것에 그 의의가 있다.

2. 개정법의 입법 취지

가. 데이터 부정 사용행위

1) 보호 대상의 유형

개정 부정경쟁방지법에 의하여 보호되는 데이터의 유형은 ① 업으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, ② 전자적 방법으로 상당량 축적, 관리되고

있으며, ③ 비밀이 아닌 ④ 기술상 또는 영업상의 정보다.

이와 관련하여, 동법상의 영업비밀에 해당하는 정보는 보호 대상이 될 수 없다. 또한 보호의 대상은 상당량 축적되고 관리된 데이터이어야 하므로, 아주 단순한 기준만으로 무차별적으로 수집한 정보의 경우 보호의 대상이 되지 못할 가능성이 있다.

2) 데이터 부정사용행위의 유형

가) 접근권한이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위, 부정한 방법에 의하여 데이터를 사용 또는 공개하는 경우를 대상으로 한다. 그런데 제3자에 대한 제공 행위를 그 대상에서 제외하고 있어, 불특정 다수에 대한 공개가 아닌 특정인에 대한 제공의 경우 제재 대상이 될 수 있는지에 관한 논란이 있을 것으로 예상된다.

나) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에

접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위.

접근권한이 있는 자더라도 그 권한을 벗어나 부정 이익 등을 목적으로 데이터를 사용하는 등의 행위를 대상으로 한다. 그런데 위 행위 유형의 경우 손해를 입은 자는 상대방의 부정 목적 또는 손해를 입힐 목적을 입증하여야 한다는 난점이 있을 것으로 예상된다.

다) 가) 또는 나)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위.

부정한 방법 또는 목적 등으로 취득된 데이터를 다시 취득하거나 사용하는 경우 등을 대상으로 한다. 위 행위 유형의 경우 부정한 수단 또는 부정한 목적이 개입된 것을 모르는 상태에서 데이터를 취득한 자에 대한 제재 여부가 문제될 수 있으며, 만약 부정 수단이나 목적에 대한 인식을 폭넓게 인정하는 경우 제재의 대상과 범위가 지나치게 넓어질 가능성이 있다.

라) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위하여 적용한 기술적 보호조치를 무력화하는 것을 주된 목적으로 하는 기술·서비스장치 또는 그 장치의 부품을 제공·수입·수출·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구·개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

데이터의 보호장치를 무력화할 수 있는 기술 등을 제조하는 등의 행위를 대상으로 한다. 이 경우는 위 세 가지 유형과는 달리 형사처벌의 대상이 되고 있는데, 저작권법과의 관계에서 볼 때 저작권법은 영리 목적의 기술적 보호조치 무력화 행위 자체를 처벌하고 있다는 점이 특징이다.

3) 제재의 방법

개정 부정경쟁방지법 카목은 1)부터 3)의 행위에 대하여는 형사처벌 대상에서 제외하여, 해당 행위들에 의해 손해를 입은 자는 손해배상 등을 구하는 방법으로 상대방을 제재할 수 있습니다. 또한 기술적 보호조치 무력화하는 장치 등을 제조한 자 등에 대하여는 형사처벌을 구할 수 있으며, 이는 저작권법과의 관계 및 기술적 보호조치 무력화 장치 등이 유통되는 경우 발생할 수 있는 광범위한 피해 등을 고려한 것으로 보인다.

나. 퍼블리시티권

국내에서 퍼블리시티권에 관한 논쟁이 한동안 지속되었고, 여러 사례에서 법원의 엇갈린 판결이 나오면서 혼란이 거듭되던 중, 개정 부정경쟁방지법은 이를 명문

화하고 인정하게 되어 큰 의미가 있다.

1) 보호 대상의 유형

개정 부정경쟁방지법 타목은 ① 국내에 널리 인식되고 ② 경제적 가치를 가지는 ③ 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 그 보호 대상으로 하고 있다.

이와 관련하여 ‘국내에 널리 인식’된 표지는 구체적으로 어느 정도 널리 인식된 것인지에 관하여 논란이 있을 수밖에 없으나, 동법 제2조 제1호 가목 내지 나목에서 요구되는 정도의 인식을 요구할 것으로 예상된다. 한편, 경제적 가치가 있는 표지가 그 보호 대상이므로 침해를 입은 자가 스스로의 경제적 가치를 입증하여야 한다는 점은 퍼블리시티권에 근거한 청구를 어렵게 만드는 요소가 될 것으로 보인다.

2) 침해의 유형

개정 부정경쟁방지법 타목은 보호 대상을 침해하는 행위가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법 일 것을 요구하고 있어 다소 포괄적으로 규율하고 있다. 따라서 구체적 사안에 따라서는 해당 업계에서의 관행 등 사실적 요소에 따라 침해로 인정되지 않는 경우가 발생할 것으로 보인다.

또한, 침해자는 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하여야 하므로, 침해자 자신이 실질적으로 침해 행위를 통해 이익을 얻지 못하였거나, 피침해자가 실질적으로 경제적 이익을 침해당하였다고 볼 수 없는 경우 역시 침해로 인정되지 않을 수 있기 때문에 개별 사례들에 따라 크게 엇갈린 결과가 나올 것으로 예상된다.

3) 제재의 방법

개정 부정경쟁방지법 타목은 동법 카목 중 행위 유형 1) 내지 3)과 마찬가지로 이를 형사처벌의 대상으로 삼고 있지 않다. 이는 퍼블리시티권의 도입 단계에서 지나치게 광범위한 형사적 제재가 이루어질 수도 있는 점을 감안한 것으로 볼 수 있으며, 일반조항에 해당하였던 구 부정경쟁방지법 카목의 특별조항으로서 신설된 현 타목과의 균형을 고려한 것이라고 할 수 있다.

3. 맺으며

부정경쟁방지법은 매우 급변하는 현대 산업에 대처하기 매우 적절한 법률로서 지난 몇 년간 크게 발전하여 왔다. 개정 부정경쟁방지법을 통해 앞으로의 콘텐츠 등 신사업 분야가 크게 발전할 수 있는 계기가 되기를 기대해 본다.

‘한복’, ‘소주’도 이제 세계가 인정한 상품명칭

한국 특허청은 우리나라 고유상품명칭*인 ‘한복’, ‘소주’, ‘고추장’, ‘된장’, ‘막걸리’, ‘김밥’이 세계지식재산기구(WIPO)가 인정하는 니스(NICE) 공식상품명칭**으로 등재될 예정이라고 밝혔다.

* 특정국가 및 지역의 고유한 상품의 명칭

** 니스(NICE) 공식상품명칭은 세계지식재산기구에서 인정하고 91개의 회원국(‘22. 4월 기준)이 가입하여 활용하는 국제통용 상품명칭

니스(NICE) 공식상품명칭으로 등재되면, 해외에서도 이러한 상품을 지정하여 상표로 등록받을 수 있다.

특허청은 제32차 니스 국제상품분류전문가회의('22.4.25~4.28) 의제로 우리나라 고유상품명칭 10건을 니스(NICE) 국제상품명칭으로 추가할 것을 제안하였고, '한복', '소주', '고추장', '된장', '막걸리', '김밥' 6건이 통과(가결)되었다.

이번 회의 결과에 따라 니스(NICE) 공식상품명칭으로 등재된 우리나라 고유상품명칭은 이전에 등재된 김치('05), 불고기('15), 비빔밥('16)에 더하여 총 9건으로 늘어날 예정이다.

니스(NICE) 공식상품명칭에 등재되면 해외에서 우리나라 고유상품 명칭이 상표로 등록될 가능성이 낮아지고, 설령 등록되더라도 이를 무효화하는데 핵심적인 근거로 활용될 수 있다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2022-05-09)

대한민국 내일을 바꿀 발명 기술, '인공지능' 1위 선정

대한민국 내일을 바꿀 발명 기술 1위로 '인공지능(AI)'이 선정됐다.

특허청은 제57회 발명의 날('22.5.19)을 맞아 국민들이 뽑은 '대한민국 내일을 바꿀 10대 발명 기술'을 선정해 발표했다. 1위 인공지능 기술에 이어서 2위는 로봇, 3위는 미래차가 차지했으며, 수소(4위), 에너지(5위) 등이 뒤를 이었다. 이어서 생명공학(바이오), 우주·항공, 신소재, 배터리, 반도체 기술이 10위 안에 이름을 올렸다.

국민투표는 올해 발명의 날 슬로건 '#발명 #내일을 열다 #대한민국을 바꾸다'에 맞춰 기술패권 경쟁 속 발명의 중요성을 알리고자 진행됐다.

인공지능 기술은 전체 유효응답의 15.1%를 차지하였다. 우리나라의 인공지능 기술분야 특허출원 건수는 세계 4위 수준이다. 인공지능 기술은 새 정부가 반도체, 배터리 등 기술과 함께 초(超)격차 확보를 위해 미래전략산업으로 육성키로 한 기술 분야다.

미국, 중국, 일본 등 주요국들도 인공지능 등 주요기술들을 핵심 과학기술 및 첨단 산업 분야로 선정·지원하며 기술패권 시대 대응에 나서고 있다.

특허청은 "새 정부가 미래전략산업으로 육성키로 한 인공지능이 '대한민국 내일을 바꿀 발명기술' 1위로 선정됐다"며, 정부가 경제 재도약을 견인하기 위해 지원하기로 한 미래전략산업에 대한 국민들의 지지를 확인할 수 있었다고 밝혔다. 이어서 "앞으로도 지식재산 인식제고를 위해 다양한 소통의 장을 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2022-05-18)

C&S 소식 - 신입 변리사 영입

특허법인 C&S는 기계 분야의 변리사를 영입하여 업무 역량을 더욱 강화하게 되었습니다. 앞으로도 유능한 인재를 적극적으로 영입하여 전문적인 서비스를 제공하는 데에 더욱 힘쓰겠습니다.

성명	소속	경력
김범수	기계부	제57기 변리사 2008.08 한양대학교 기계공학과 졸업 2008.01~2010.10 삼성에버랜드 근무 2011.01~2014.08 롯데건설 근무 2021.03~2022.03 특허법인 이상 근무

C&S

SINCE 1969

Your Partner for Success



특허법인 C&S

서울시 강남구 언주로30길 13
(도곡동, 대림아크로텔 7층) (우: 06292)

TEL: +82-2-2182-0300

FAX: +82-2-2182-0311

Email: mailbox@cnspat.com

Website: www.cnspat.com