

## 대 법 원

### 판 결

사 건 2013후37 등록무효(실)  
원고, 상고인 주식회사 한성환경기연  
소송대리인 변리사 서동원  
피고, 피상고인 주식회사 블루웨일스크린  
소송대리인 청운특허법인(담당변리사 이철 외 4인)  
원 심 판 결 특허법원 2012. 12. 13. 선고 2012허7123 판결  
판 결 선 고 2017. 1. 19.

### 주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

### 이 유

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거

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

그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 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.

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지

아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.

그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

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.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

명칭을 '폐수여과기의 레이크보호장치'로 하는(최종 보정사항이 반영된 등록공보에 기재된 명칭이다) 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 1 생략)의 출원경과를 살펴보면, 출원인인 소외인이 이 사건 등록고안의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 1997. 6. 24.경 원심 판시 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출한 사실을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성 1 내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있다.

그러나 원심판결 이유에 의하면, 소외인의 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안(후에 실용신안등록번호 2 생략 등록되었다)을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있으므로, 위와 같은 추정은 번복되었다고 보아야 한

다.

원심이 이 사건 등록고안의 청구범위 중 전제부에 기재된 구성 1 내지 4를 공지된 것으로 취급하지 않고 나아가 증거에 의하여 그 공지 여부를 판단한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 청구범위의 전제부 기재 구성요소의 공지 여부 및 출원경과금반언의 원칙에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없다.

그리고 상고이유에서 들고 있는 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결은 출원 경과 중에 드러난 출원인의 의식적 제외에 근거하여 균등침해의 인정 범위를 제한한 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

## 2. 상고이유 제2점에 관하여

특히나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판 청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 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 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

원심이 그 판시와 같은 이유를 들어, 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 확정

된 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.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결하되, 이 판결에는 대법관 이기택의 보충의견이 있다.

### 4. 대법관 이기택의 보충의견

상고이유 제1점은 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 '공지 여부에 관한 증명 책임의 문제'와 결부되어 있다. 실무상 청구범위에 '~에 있어서(전제부), ~로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특징부)'과 같은 청구항 기재 형식이 널리 활용되고 있고, 일반적으로 명세서에는 배경기술 또는 종래기술(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 구 특허법 아래서는 명세서에 '종래기술'을 기재하도록 되어 있었고, 위 개정 이후에는 '배경기술'을 기재하되 그 내용으로 '종래기술'을 기재하도록 되었으므로, '종래기술'과 '배경기술'은 동의어로 볼 수 있다. 이하 '종래기술'이라고만 한다)이 기재된다. 그런데 전제부 기재는 다양한 의미로 이루어질 수 있고, 종래기술이란 공개 여부는 묻지 않고 출원 전 존재한 기술을 말하는 개념에 불과하므로, 청구범위의 전제부에 기재되어 있다는 점이나 명세서에 종래기술로 나타나 있다는 사유는 어느 것이나 모두 그 자체로는 공지성 인정의 근거라고 볼 수 없다.

그럼에도 실제 사건에서는 청구범위의 전제부 기재 구성요소라거나 명세서의 종래기

술이라는 이유만으로 공지된 것이라는 주장이 제기되는 경우를 종종 볼 수 있고, 심지어 전제부 기재 구성요소로만 이루어진 발명(이하 '발명'에 대해서만 언급하나 그 취지는 '고안'의 경우에도 마찬가지로 적용된다) 또는 종래기술 자체를 별도로 공지에 관한 자백이나 증거가 없음에도 하나의 선행기술(공지기술 가운데 출원발명이나 특허발명과 대비를 위하여 제시된 비교대상발명을 의미한다)로서 주장하는 상황도 발견된다. 나아가 이러한 주장을 받아들여 판단이 이루어지는 일부 실무 예도 존재하는 것으로 보인다.

그런데 이러한 일부 실무 예는 출원인(대리인을 포함한다. 이하 같다)이 충분한 선행기술 조사를 거쳐 명세서의 종래기술란에 선행기술만을 기재하고, 이를 청구범위의 전제부 구성요소로 기재하는 출원 실무를 상정하여 형성된 것으로 보이나, 우리나라에서 위와 같은 출원 실무가 정착되어 있다고 볼 만한 근거는 없다. 게다가 특허요건이 선행기술과의 대비를 필요로 하는 신규성과 진보성에 한정되는 것이 아닌 이상 출원인이 명세서에 종래기술로 반드시 선행기술만을 기재하고 이것과 대비하여 출원하는 발명의 내용을 설명할 것이라거나, 청구범위를 전제부와 특징부로 나누어 기재할 경우 전제부에는 당연히 선행기술의 구성요소만을 기재할 것이라고 단정할 수도 없다. 이렇듯 출원인이 어떠한 의도로 기재하였는지 알 수 없는 사항을 명세서의 기재 위치에만 근거하여 공지된 기술로 간주하는 태도는 공지에 관한 확인도 없이 출원인의 지식을 그 출원발명의 진보성을 부정하는 이유로 삼아도 좋다는 것이어서 부당할 뿐만 아니라, 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 위험성을 안고 있다.

한편 위에서 든 일부 실무 예와 정반대의 방향에서, 명세서의 전체적인 기재와 출원 경과에 의하여 청구범위의 전제부 기재 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항

에 관한 출원인의 의도가 공지를 자인하는 것으로 인정되는 경우에도 무조건적으로 심사관이 별도로 공지의 증거를 찾아야만 이를 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 태도 역시 타당하다고 할 수 없다. 이러한 태도는 출원인의 명확한 의사까지도 무시하는 것이어서 심사관과 출원인의 의견 교환을 통하여 이루어져야 하는 심사절차의 본질에 맞지 않을 뿐만 아니라 심사의 효율성을 지나치게 저해하기 때문이다. 나아가 이러한 실무 운용은 출원인으로 하여금 아무런 사전 확인도 없이 함부로 명세서 또는 의견서 등의 출원경과 서류에서 출원발명의 일부 구성요소의 공지성을 인정하여도 괜찮다는 인식을 갖게 하는 것이어서 선행기술의 조사 없이 부실한 명세서와 출원경과 서류를 작성하도록 조장하는 문제도 있다.

결국 위 두 방식 사이에 적절한 조화점을 찾을 필요가 있는데, 그 방향은 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 반영하여 일정한 경우에는 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 공지 여부에 관한 증명책임의 원칙, 즉 공지사실을 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 측(심사 단계에서는 심사관이 될 것이다)이 증명하여야 비로소 그 기술내용을 신규성 또는 진보성 부정의 증거로 사용할 수 있다는 원칙을 수정하는 데에서 모색함이 타당하다. 그리고 이러한 원칙 수정의 근거는 해당 기술내용이 청구 범위의 전제부나 명세서의 종래기술란에 기재되어 있다는 점 자체가 아니라 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 그 공지성을 자인하였다고 인정되는가에서 찾아야 한다. 소송 중에는 공지 자인이 일종의 재판상 자백으로 될 것이어서 별도의 증명 없이 공지로 사실인정이 이루어질 수 있고 다만 민사소송법 제 288조 단서에 의하여 위 자백이 진실에 어긋나는 것이고 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다. 명세서 및 출원경과 중의 공지 자인에 대해서는 이러한 법

를 규정에 의한 효과를 부여할 수는 없으나 이에 준하여 공지기술임을 사실상 추정하  
되 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 추정이 반복될 수 있도록 하는 효과를 인정함  
이 타당하다. 또한 여기의 '특별한 사정'으로는 해당 발명 출원 당시 아직 공개되지 아  
니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것  
으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우 등을 들 수 있다. 이는 해당 기술 내용이 절대  
적으로 공지되지 아니하였다는 소극적 사실을 증명하여야만 위 추정의 반복이 인정될  
수 있다는 의미는 아니다. 위와 같은 자인에 근거한 사실상의 추정 및 복명의 허용이  
라는 구도를 채택함으로써 절차적 효율성과 실체적 정의를 조화롭게 달성할 수 있다.

그리고 추정의 복명을 허용하는 결과 출원경과 중의 공지 자인에 대해서 금반언을  
적용하지는 않게 된다. 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등이 인정하고 있  
는 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 인정하  
는 이상은 그 효과를 반복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공  
지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술  
이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기  
술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래한다. 이러한 점에서 볼 때에도 사실  
상의 추정 및 복명의 허용이라는 구도가 타당하다.

이 전원합의체 판결에 의하여 그간 오해가 있었던 일부 실무, 즉 청구범위의 전체부  
기재 구성요소 또는 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거  
나 심지어 이를 하나의 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각이 바로잡히기

를 기대한다. 아울러 이번 판결을 계기로 출원인이 명세서나 출원경과 서류 중에 명확한 근거 없이 공지성을 인정할 것이 아니라 사전에 선행기술 조사를 충실히 함으로써 실제로 공지된 기술에 대해서만 공지 자인을 하고 이와 대비하여 출원발명의 신규성 또는 진보성을 분명하게 주장하는 특허 실무가 형성되기를 기대한다.

위와 같은 이유로 보충의견을 밝혀 둔다.

재판장	대법원장	양승태
	대법관	이상훈
	대법관	박병대
	대법관	김용덕
	대법관	박보영
	대법관	김창석
	대법관	김 신

대법관      김소영

대법관      조희대

대법관      권순일

대법관      박상욱

주 심      대법관      이기택

대법관      김재형