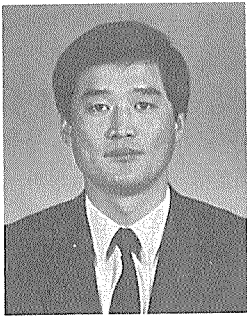


# 대법원, 특허청심판소 및 항고심판소 사이의 권리 범위 해석에 대한 현저한 시각차에 관하여

— 최근 판결 예를 중심으로 —



조 현 석

특허청 항고심판소 서기관

(94후 1503호 권리범위(소)  
(1995. 5.26 선고))

## 1. 사건의 진행사항

가. 90당 1095호(1991. 5.25)  
: 인용((가)호 고안은 본원등록  
고안의 권리 범위에 속하지 않는  
다.)

나. 91항당 216호(1993. 4.  
30) : 기각 ((가)호 고안은 본원

등록고안의 권리 범위에 속하지  
않는다)

다. 93후 817호(1994. 2. 25)  
: 파기환송 ((가)호 고안은 본원  
등록고안의 권리 범위에 속한다.)

라. 94항당 97호 환송(1994.  
7.28) : 기각 ((가)호 고안은 본  
원 등록고안의 권리 범위에 속하  
지 않는다.)

마. 94 후 1503호(재상고)(1995  
.5.26) : 파기환송 (항고심결은 기  
속력에 관한 법리 오해로 파기환  
송)

바. 항고심 계류중

## 2. 심판 (90 당 1095, 1991. 5. 25 자 심결)

○ 주문 : 기각

○ 요지

본원 등록고안과 (가)호 고안  
을 직접 대비해 보더라도 본건 등  
록고안은 보호캡의 상하단에 철회

로 된 상당링(4)과 하단링(5)을  
각각 끼웠기 때문에 뒷굽 못이 마  
모되면 하단링이 지면에 닿아 철  
제소리를 냄으로서 뒷굽 못을 갈  
아 끼울 수 있게 하는 효과가 있  
는데 비해서 (가)호 고안에서는  
그와 같은 구성이 없을 뿐아니라.

본건 등록고안에서는 보호캡의  
내측에는 홈선(3")을 요설하여서  
송곳이나 칼 등으로 보호캡을 찢  
어내어 갈아 끼우기 편리하도록  
구성하고 있으나 (가)호 고안에  
서는 그와 같은 기술적 구성도 전  
연 찾아 볼 수 가 없다.

앞에서 살핀 내용을 종합해 볼  
때, (가)호 고안은 그 기본적인  
기술적 구성이 (갑)제 16호중에  
의해서 본건 등록고안의 출원전부  
터 공지된 것일 뿐아니라, 본건  
등록고안에서 요지로 하고 있는  
상단링(4)과 하단링(5) 및 홈선  
(3")과 같은 구성이 없음으로 결  
국(가)호 고안은 본건 등록고안

의 기술적인 범주를 벗어나는 것이라고 판단된다.

### 3. 항고심 (91 항당 216, 1993.

#### 4. 30자 심결)

○ 주문 : 기각

○ 요지

이건 등록 고안의 권리는 기본적으로 보호캡과 뒷굽축을 교체 가능토록 한 수단(구성)중에서도 특히 뒷굽(1)의 뒷굽축(2)에 걸턱(3)을 만들어 상·하단링(4)(5)을 끼우고 홈선(3)과 원현공(3)이 형성된 보호캡(3)을 뒷굽축(2)에 끼우고 뒷굽목(6)으로 조립고정 한다는 하위적인 기술적 구성에 그 요지가 있다 할 것이므로 이러한 관점에서 이 건 등록고안과 (가)호 고안을 대비하여 보건대 (가)호 고안은 요입턱(1)이 형성된 뒷굽축(2)의 내측중심에 링삽입공(3)을 형성하여 뒷굽목 타정용 링(4)을 내장시키고 걸림턱(5)과 통공(6)이 형성된 보호캡(7)을 뒷굽축(2)에 씌운 후 뒷굽목(8)을 타정하여 조립고정한다는 것이어서 이 건 등록 고안에서와 같이 하단링(5)이나 홈선(3)의 구성을 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라 그로 인하여 하단부링이 지면에 닿는 소리로 뒷굽의 교체시기를 안다던가 보호캡 훼손시 홈선을 찢어내 보호캡을 뒷굽축에서 이탈시킬 수 있다는 작용효과도 기대되지 않는 것이므로

결국 양자는 그 기술적 구성 및 작용효과를 달리하는 별개의 기술 내용이라 할 것이어서 이 건 등록 고안의 권리범위는 (가)호 고안에 미칠 수 없는 것이라 판단된다. 그리고 피청구인은 이 건 등록 고안에서 상·하단링이나 홈선은 이 건 등록고안의 목적달성을 위한 수단이 아니고 비중장제도 미미한 것이어서 고안의 요지가 될 수 없다는 주장을 하고 있으나 이러한 구성은 이 건 등록고안의 그 등록 청구범위에서 필수 구성요소로 기재하고 있을 뿐만 아니라 명세서의 상세한 설명에서도 그러한 구성에 따른 기술적효과를 강조하고 있는 등 고안의 구성요부로 하고 있는 것이어서 이점에 대한 피청구인의 주장을 받아들일 수 없다.

### 4. 상고심(93 후 817, 1994.

#### 2. 25 선고)

○ 주문 : 과기환송

○ 요지

그러나 기록에 의하여 살펴보면, 인용발명들은 완성된 구두의 뒷굽전체 또는 힐부 전체를 피막으로 한겹 감싸서 그 마모를 줄여주고 착탈이 가능하게 하는 기술에 대한 것이며, 등록고안은 구두의 뒷굽자체를 만들면서 미리 중간이하의 부분을 교체가능하게 만드는 기술에 대한 것이어서 그 목적이 동일하다고 할 수 없고, 기술구성과 작용효과에 있어서도 인

용발명들은 구두 뒷굽 외곽에 보호캡을 덧씌우는 것이어서 구두 뒷굽의 원래의 형상을 그대로 유지할 수 없는 반면 등록고안의 경우에는 구두 뒷굽의 윤곽을 그대로 유지한 채 보호캡을 장착할 수 있는 것이어서 현저한 차이가 있는 것이며, 등록고안이 인용고안들로 부터 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 것으로 여겨지지도 않으므로 등록고안에서 구두의 뒷굽축에 보호캡을 씌우고 뒷굽목과 보호캡을 별도로 교체가능하도록 한 부분이 공지의 기술이라고 볼 수는 없다.

나아가 (가)호 고안과 등록고안을 비교하여 볼 경우, 등록고안의 보호캡 아래위의 링과 걸턱, 홈선이 (가)호 고안에 없는 대신 (가)호 고안에서는 뒷굽축 자체에 구멍을 만들어 뒷굽목 타정용의 링을 내장시키고 있도록 한 점이 다를 뿐 뒷굽축의 일부에 보호캡을 장착시켜 착탈이 가능하도록 한다는 기술구성은 동일하고 작용효과의 면에는 등록고안의 경우에는 홈선이 보호캡의 교체를 용이하게 하는 효과가 있는 외에는 (가)호고안의 경우와 동일하므로, 결국 양 고안은 금속제 링을 뒷굽축에 내장시키는지와 걸턱을 만들어 끼우도록 하는지의 기술구성과 이로 인한 작용효과의 차이만이 있을 뿐인데, 이와 같은 정도의 차이는 단순한 설계변경의 정도에 지나지 아니하는 것으로 그 효과

서 현저한 차이가 있는 것이며 등록고안이 인용고안들로부터 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 것으로 여겨지지도 않으므로 등록고안에서 구두의 뒷굽측에 보호캡을 씌우고 뒷굽못과 보호캡을 별도로 교체 가능하도록 한 부분이 공지의 기술이라고 볼 수 없어 등록고안은 인용고안들의 구성과는 서로 다르다고 판단하였고, 한편 (가)호 고안과 등록고안을 비교하여 볼 때 등록고안의 보호캡 아래위의 링과 걸턱, 홈선이 (가)호 고안에 없는 대신 (가)호 고안에서는 뒷굽측 자체에 구멍을 만들어 뒷굽못타정용으로 링을 내장시키고 있도록 한 점이 다를 뿐 뒷굽측의 일부에 보호캡을 장착시켜 착탈이 가능하도록 한다는 기술구성이 동일하고 작용효과의 면에서도 등록고안의 경우에는 홈선이 보호캡의 교체를 용이하게 하는 효과가 있는 이외에는 (가)호 고안과 동일하므로, 그 차이는 단순한 설계변경의 정도에 있어서 유사한 고안이거나 등록고안의 기술의 일부를 생략한 고안이라고 판단하였는 바, 결국 환송판결에서는 (가)호 고안은 인용고안들과는 목적, 기술구성, 작용효과에 있어서 서로 다르다는 점이 전제되어 판단되어 있다고 보아야 할 것이다.

기록에 비추어 살펴보면, 환송

후의 원심은 환송 후의 심리과정에서 새로운 증거나 새로운 주장이 제출되지 아니하여 환송판결의 기속적 판단의 기초가 된 증거관계에 변동이 있지 아니함에도 불구하고 환송판결의 취지에 반하여 (가)호 고안은 인용고안들에 의하여 공지된 기술이거나, 또는 (가)호 고안과 이 사건 등록고안은 서로 다른 구성이어서 그 권리범위를 달리하는 것이라고 인정 판단하고 있으므로, 따라서 환송 후의 원심은 환송판결의 기속력에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고 이유의 주장은 이유 있다.

## 7. 검토의견

○ 항고심에서는 등록고안의 상위적인 기술구성의 일부가 인용고안들과 유사하므로 등록고안의 권리는 하위적인 기술구성에 요지가 있다고 판단 (가)호 고안과 등록고안을 하위적인 세부적 기술구성요소로 판단하여 권리범위에 속하지 않는다고 실시함.

○ 이에 대하여 상고심에서는 등록고안은 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안할 수 없는 것이라고 판시하면서 (가)호 고안과 등록고안을 상위적인 기술구성요소로 비교 판단하고 세부적인 기술

구성요소는 단순한 설계적 변경으로 인정하여 (가)호 고안은 권리범위에 속한다고 판결함.

○ 환송된 사건에 대해 항고심에서는 (가)호 고안과 인용고안간에 모든 기술구성요소들의 동일 및 상위점을 비교하는 동시에 (가)호 고안과 등록고안간에 기술구성요소의 동일 및 상위점을 비교설시함으로써 등록고안은 출원된 공지기술이거나 공지 기술이 아니라면 (가)호 고안은 권리범위에 속하지 않는 것이라고 실시함.

○ 재상고심에서는 상소심 환송판결에서 이미 사실판단을 한 것이므로 이와 상이한 원심결은 기속력에 관한 법의 오해라고 하여 파기환송됨.

○ 본사건에서 등록고안의 청구범위를 비교해 보건데 심판 및 항고심판의 사실판단이 보다 진실에 접근한 판단으로 인정되는 것이나 상고심에서 권리범위에 속한다고 사실판단을 한 것이므로 현재 항고심판에 계류중인 본 사건의 경우 기속력을 벗어날 수 있는 심결을 할 수 없는 것이라고 판단됨. (본 사건의 경우 대법원의 사실판단은 인용고안들의 선행기술 및 실용신안등록 청구범위에 대한 사실판단을 그릇친 판결임)

가 향상되는 것이라 할 수도 없는 것이어서 (가)호 고안은 등록고안과 목적, 기술구성, 작용효과에 있어서 유사한 고안이거나 등록고안의 기술의 일부를 생략한 고안이라 판단되므로 결국 (가)호 고안은 등록고안의 범위내에 포함되는 것이라 아니할 수 없다.

그럼에도 원심은 등록고안의 일부가 인용고안들에 의하여 공지된 기술이라는 전제하에서 (가)호 고안은 등록고안과 기술적 구성 및 작용효과를 달리하는 별개의 기술내용이라 판단한 것은 고안의 권리범위에 관한 법리를 오해하고 심결결과에 영향을 미친 위법에 기인한 것이라 할 것이므로, 이점을 지적하는 논지는 이유있다.

## 5. 항고심 (94 항당 97 환송 1994. 7.28자 심결)

- 주문 : 기각
- 요지

심판에서 공지된 구성은 권리의 효력이 미치지 않는다는 대법원의 판례의 취지에 따라서 (가)호 고안은 공지된 구성임으로 이견 고안과 대비할 필요도 없이 이견 고안의 권리범위에 속하지 아니한 것으로 판단하는 것이 타당한 것으로 인정된다.

여기에서 만약에 금속체인 금속링의 형상이 짧은 것(6호중) 중간의 것(8호중), (갑)제18호중의 금속링(4) 및 긴것(4호중)들

과 (가)호 고안의 보호캡(7)의 구성이 서로 다른 구성이라고 보아야 한다면 (가)호 고안의 걸림턱(5)이 형성된 보호캡(3)과 이견 고안의 상하단부의 걸턱(3')과 홈선(3'') 및 원형공(3''')이 형성된 보호캡(3)의 구성도 서로 다른 구성이라고 보아야 일관성이 있는 것임으로 이에 따라서 보면 (가)호 고안과 이견 고안의 구성도 서로 다른 구성으로 보는 것이 일관성이 있을 것이므로 (가)호 고안은 이견 고안의 권리범위에 속하지 아니할 것으로 판단하는 것이 일관성이 있는 적합한 판단으로 인정된다 하겠다.

이상에서 살펴본 바와 같이 (가)호 고안이 공지된 구성과 서로 유사하다고 보면 공지된 구성이 되고 반대로 서로 다르다고 본다면 (가)호 고안과 이견 고안의 구성도 서로 다른 구성으로 보아야 일관성이 있고 타당함으로 결과적으로 (가)호 고안은 이견 고안의 권리범위에 속하지 아니한 것으로 판단하는 것이 가장 적합한 판단으로 인정된다.

## 6. 재상고심 (94 후 1503, 1995. 5.26자 선고)

- 주문 : 파기환송
- 요지

대법원판결에서 심결파기의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허청을 기속하는 것인 바(실용

신안법 제35조, 특허법 제186조 제2항), 이 경우의 기속력은 파기의 이유가 된 원심심결의 사실상 및 법률상의 판단이 정당하지 않다는 소극적인 점에서 있어서만 발생하는 것이므로 환송 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 된 증거관계에 변동이 있었다면 그 기속력은 이에 미치지 아니하는 것이므로 파기이유가 된 잘못된 판단을 피하면 새로운 증거에 따라 다른 가능한 견해에 의하여 환송전의 심결과 같은 결론을 낼 수 있는 법리이기는 하다(대법원 1994. 3.11.선고 92 후 1141 판결참고)

그런데 이 사건 환송판결은 (가)호 고안이 공지의 인용고안들과 유사하지 않다고 직접적으로 판단하지는 아니한 채, 인용고안들은 완성된 구두의 뒷굽 전체의 마모를 줄여주고 착탈을 가능하게 하는 기술에 대한 것이며, 이 사건 등록고안은 구두의 뒷굽 자체를 만들면서 미리 중간이하의 부분을 교체가능하게 만드는 기술에 대한 것이어서 그 목적이 동일하다고 할 수 없고, 기술구성과 작용효과에 있어서도 인용발명들은 구두 뒷굽 외곽에 보호캡을 덧씌우는 것이어서 구두 뒷굽의 원래의 형상을 그대로 유지할 수 없는 반면 등록고안의 경우에는 구두 뒷굽의 윤곽을 그대로 유지한 채 보호캡을 장착할 수 있는 것이어