

판례평석— 캐논사건 무효심판의 부당성 특허심판원 2012.12.17. 심결 2012당2456 특허무효심판 및 특허법원 2013.5.9. 선고 2013허82 등록무효(특)에 대하여

최 덕 규*

< 차 례 >

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| I. 머리말 | III. 특허법원 2013허82 판결 |
| II. 특허심판원 2012당2456 심결
및 그 문제점 | 및 그 문제점 |
| | IV. 결 어 |

I. 머 리 말

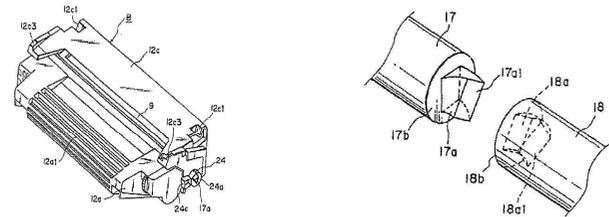
캐논 사건은 일본의 캐논사가 국내에서 취득한 특허 제258,609호 (이하 ‘캐논특허’라 함)에 대하여 국내의 4개 업체(이하 ‘국내업체’라 함)로 하여금 특허침해금지를 구하고 나아가 150억원이 넘는 손해배상을 청구한 사건이다.

* 변리사, 명지특허법률사무소.

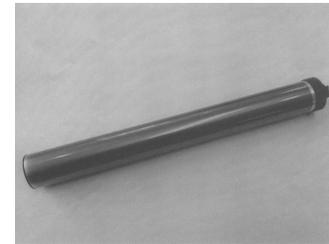
** 투고일자 2013년 8월 14일, 심사일자 2013년 8월 16일, 게재확정일자 2013년 8월 16일.

1) (주)캡스, (주)네오포토콘, (주)알파캡, (주)백산오피씨.

캐논특허는 프린터나 복사기 등에 사용되는 감광드럼에 관한 것으로, 감광드럼을 본체에 장착시킬 때 서로 맞물리는 체결구조에 관한 것이다. 캐논특허는 하기 그림 왼쪽과 같은 프린터 내부에 장착되는 감광드럼에 관한 것으로, 오른쪽의 감광드럼(17)이 본체(18)에 체결될 수 있도록 “비틀린 돌출부”와 “비틀린 구멍”으로 이루어지는 구조를 갖는다.



국내업체는 프린터에 사용되는 소모품인 하기 사진의 감광드럼을 생산하는 업체들이었다. 하기 사진의 감광드럼은 위 캐논특허의 오른쪽 그림에서 17번에 해당한다.

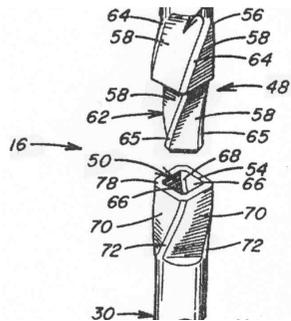


캐논은 감광드럼을 제조하여 판매하던 국내업체에 대하여 2001년 경부터 특허침해를 주장하였다. 한마디로 국내업체로 하여금 감광드럼

을 생산하지 마라는 것이었다. 국내업체가 생산하는 감광드럼의 체결 구조가 캐논특허와 동일하다는 이유에서였다.

그러자 국내업체는 캐논특허를 무효시키고자 무효심판을 제기하기 시작하였다. 국내업체에 의하여 모두 4건의 무효심판²⁾이 제기되었다. 이 중에서 2010당2074는 현재 대법원에서 상고계류중이며, 나머지 3건은 모두 대법원까지 올라가서 국내업체가 패소하였다. 위의 3건의 무효심판에서 국내업체가 주장한 것은 캐논특허가 미국특허 제 4,454,922호(이하 ‘선행특허’라 함)에 의하여 진보성이 없다는 것이었다.

그런데 선행특허는 감광드럼이나 프린터에 관한 것이 아니라 “드릴로드(drill rod) 및 천공장치(drilling apparatus)”에 관한 것으로, 핵심적인 도면은 다음과 같다.



이처럼 캐논특허가 프린터의 감광드럼에 관한 발명인데, 이와 기술분야가 전혀 다른 선행특허를 인용하여 진보성이 없다고 주장한 위의 3건의 무효심판은 거론하기조차 부끄러운 사건이다. 왜냐하면, 이처럼 비교하고자 하는 발명의 기술분야가 서로 다른 경우에는 진보성을 주장하는 것이 아니라 신규성을 주장해야 하기 때문이다. 이 점을

2) 심판번호 2001당1607, 2001당2327, 2002당2885, 2010당2074.

이해하기 위해서는 우선 신규성과 진보성의 판단대상의 차이점을 이해하여야 한다.

신규성의 판단대상은 해당 발명의 기술분야에 한정하지 않고 다른 기술분야까지 포함한 즉 모든 기술분야가 신규성의 판단대상이다. 하지만 진보성은 모든 기술분야가 아니라 그 해당 기술분야에 한정하여 진보성을 판단하게 된다. 이처럼 신규성의 판단대상은 기술분야가 서로 다를 수 있기 때문에, 신규성은 발명을 구성하는 부분의 동일성 여부만으로 판단하며, 발명의 목적, 구성, 작용효과를 판단할 수 있는 것이 아니다. 반면 진보성은 동일한 기술분야에서 발명의 목적, 구성, 작용효과를 판단하여 진보된 것인지의 여부를 판단한다.³⁾ 예를 들어, ‘이 감광드럼이 저 감광드럼보다 우수하다(진보적이다)’라고 말할 수는 있어도, ‘이 감광드럼이 저 천공장치보다 우수하다고 말할 수는 없다. 다른 예로, ‘이 운동화가 저 컴퓨터보다 우수하다(진보적이다)’라고 할 수는 없는 노릇이다. 또 다른 예로, A는 영어시험에서 70점을 받고, B는 수학시험에서 50점을 받았다면, 어느 누구도 ‘A가 B보다 우수하다’고 할 수 없다. 그렇지만 같은 영어시험에서 A는 70점을 받고, B는 50점을 받았다면, ‘A는 B보다 영어가 우수하다’고 할 수 있다. 그렇다면 발명분야가 다른 선행특허를 가지고 캐논특허의 진보성을 주장했던 위 3건의 무효심판이 왜 거론하기조차 부끄러운 사건이라 하는지 그 이유를 알게 될 것이다.

이러한 사실을 뒤늦게 알게 된 필자는 캐논특허에 대하여 무효심판을 청구하였다. 물론 청구이유는 진보성이 아니라 신규성이 없다는 것이었다. 이 심판이 바로 2012.12.17.자로 심결된 특허심판원 2012당2456 사건이다.

3) J. Thomas McCarthy, “Desk Encyclopedia of Intellectual Property,” 2nd Ed. BNA BOOKS, 1995, 296-297쪽.

II. 특허심판원 2012당2456 심결⁴⁾ 및 그 문제점

특허심판원은 필자가 대리한 무효심판에 대하여 다음과 같은 이유를 들어 심판청구를 기각하는 심결을 내렸다.

“이 사건 심판청구는 일사부재리에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1에 의해 신규성이 부정된다고 볼 수도 없다.”

캐논측은 선행특허가 이미 종전의 3건의 무효심판에서 이미 심리[된]되었던 증거이기 때문에 일사부재리 원칙에 위배되어 심판청구가 부적법하다고 반박하였다. 그러나 캐논측의 이에 대한 주장은 받아들여지지 않았다. 종전의 3건의 무효심판에서는 진보성을 심리한 반면, 본건은 신규성에 관한 심리라는 이유에서 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 판단한 것이다. 그러나 신규성 상실여부에 대해서는 캐논특허가 선행특허에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 그 이유는 이렇다:

“캐논특허는 선행특허와 대비하여 그 목적과 구성 및 작용효과가 서로 다르므로 선행특허에 의해 신규성이 부정되지 아니한다.”

앞에서도 언급하였지만, 발명의 목적, 구성, 작용효과는 동일한 기술분야인 경우에만 판단할 수가 있고 판단할 가치가 있는 것이다. 기술분야가 서로 다른 경우에는, 발명의 목적, 구성, 작용효과를 판단할 수도 없고 그 판단자체가 무의미하다. 그 이유는, 예를 들어, A, B가 모두 감광드럼인 경우에, ‘A가 B보다 우수하다(진보적이다)’라고 말할 수 있는 것이지, A는 감광드럼이고, B는 천공장치인 경우에, ‘감광

4) 심판장 이해평, 주심 인치복, 심판관 박준영.

드럼(A)이 천공장치(B)보다 우수하다(진보적이다)’라고 할 수는 없기 때문이다. 그렇기 때문에, 진보성을 판단하는 경우에만 발명의 목적, 구성, 작용효과를 논하는 것이지, 신규성을 판단하는 경우에는 발명의 목적, 구성, 작용효과를 논하는 것이 아니다.⁵⁾

감광드럼과 천공장치는 그 목적이 같을 수 없다. 구성도 같을 수 없고, 작용효과도 같을 수 없다. 감광드럼과 천공장치는 그 목적과 구성과 작용효과가 다를 수밖에 없다. 그런데 특허심판원의 이들의 목적과 구성과 작용효과가 다르기 때문에 감광드럼은 천공장치에 비하여 신규성이 있다고 판단하였다.

감광드럼과 천공장치의 신규성은 그렇게 판단하는 것이 아니다. 감광드럼에 관한 캐논특허는 감광드럼이 프린터 본체에 체결될 수 있도록 감광드럼에는 “비틀린 돌출부”가 형성되고, 본체에는 “비틀린 구멍”이 형성된 것이다. 그리고 선행특허도 캐논특허와 마찬가지로 “비틀린 돌출부”와 “비틀린 구멍”이 형성되어 있다. 그래서 캐논특허와 선행특허는 [도]동일하다는 것이고, 동일하기 때문에 신규성이 없는 것이다.

캐논특허의 “비틀린 돌출부” 및 “비틀린 구멍”이 선행특허의 “비틀린 돌출부” 및 “비틀린 구멍”과 동일하다는 것은 삼척동자도 알 수 있다. 그림(도면)만 보면 알 수 있기 때문이다. 신규성은 이처럼 동일 여부만을 판단하기 때문에 누구나 판단할 수 있다. 다시 말해서 전문가가 아니라도 판단할 수 있다는 뜻이다. 그러나 진보성은 그렇지 않다. 진보성은 그 발명이 속하는 기술분야에서 최소한 통상의 지식을 가진자가 판단하여야 한다. 특허법에서는 이점을 분명히 명시하고 있다.⁶⁾ 우리나라 특허법뿐만이 아니라 전 세계 모든 특허법이 그렇게 규정하고 있다.

그러나 신규성은 다르다. 신규성은 그 발명이 속하는 기술분야에서 최소한 통상의 지식을 가진자가 판단하여야 한다는 규정이

5) 최덕규, 『특허법(4정판)』, 세창출판사, 2001, 158-161쪽.

6) 특허법 제29조 제2항.

없다. 우리나라 특허법뿐만이 아니라 전 세계 어느 나라 특허법도 [그렇게 규정하고 있지 않다] **마찬가지이다**. 이는 신규성이 동일한지의 여부를 판단하는 것만으로 충분하기 때문이다. 진보성 처럼 발명의 목적, 구성, 작용효과를 판단하여 용이하게 개발할 수 있는 것인지에 대한 판단을 하지 않는 것이다. 그런데 특허심판원은 본 사건 신규성을 판단함에 있어서 ‘발명의 목적과 구성 및 작용효과가 서로 다르므로 선행특허에 신규성이 부정되지 **아니한다**’고 판단하였다. 특허법에 정통해야 할 심판관들이 특허법에서 가장 중요하고 가장 기초적인 신규성과 진보성 판단조차 올바르게 하지 못하는 우리의 현실은 실로 크나큰 비극이 아닐 수 없다.

결론적으로, 특허심판원 2012당2456 심결은 발명의 신규성 및 진보성에 대한 기초적인 법리마저 이해하지 못하고 신규성을 판단함에 있어서 진보성 판단시 적용하는 발명의 목적, 구성, 작용효과를 잘못 적용하게 되었고, 그 결과 전혀 엉뚱한 결론에 도달하게 된 것이다. 특허심판원에서 발명의 신규성 및 진보성 판단방법을 이해하지 못한다는 것은 말로 표현할 수 없는 우리 특허청의 참담한 현실을 그대로 반영하는 것이다.

Ⅲ. 특허법원 2013허82 판결⁷⁾ 및 그 문제점

1. 사건의 개요

필자는 특허심판원에서의 신규성 판단이 신규성 법리에 어긋나기 때문에, 신규성 판단을 올바르게 할 수 있도록 특허심판원 심결을 취소하여 줄 것을 청구하였다. 그러나, 특허법원은 캐논특허가 선행특허

와 동일하지 않다고 판단하여 결국 캐논특허의 신규성을 인정하였다. 특허법원이 캐논특허의 신규성을 인정한 이유는 ‘캐논특허와 선행특허는 형상 및 결합 태양은 동일하지만, 용도와 기능이 전혀 다르다’는 것으로, 원심판결을 인용하면 다음과 같다.

“이 사건 제25항 발명은 비교대상발명과 모터를 이용한 구동력의 전달구조, 그 전달에 관여하는 부품의 형상 및 결합 태양이 동일하기는 하나, 그 청구하는 물건이 비교대상발명의 드릴 로드와 용도와 기능이 전혀 다른 ‘감광층을 가지는 실린더형 부재를 구비한 전자 화상 형성 장치용 전자사진 감광드럼’이므로, 양 발명은 동일하다고 볼 수 없다.”

위 원심판결에서도 발명의 신규성을 판단함에 있어서 신규성의 법리가 아닌 진보성의 법리를 적용하고 있다. 이는 명백히 특허요건에 관한 특허법의 법리를 잘못 적용한 것이다.

2. 원고의 주장

특허심판원 심결에서는, “이건특허가 비교대상발명과 대비하여 그 목적과 구성 및 작용효과가 서로 다르므로 신규성이 부정되지 아니한다”고 판단하였다. 그러나 특허요건으로서의 발명의 신규성을 판단하는 경우에는 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교하여 판단하는 것이 아니다. 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교하여 판단하는 것은 신규성의 법리가 아니라 진보성의 법리이기 때문이다.

캐논특허는 “감광드럼”에 관한 발명이고, 선행특허는 “천공장치(drilling apparatus)”에 관한 것이다. 그래서 “이 사건의 **감광드럼이 천공장치보다 우수하다**”라고 할 수 없는 것이다. 이들은 기술분야가 서로 다르기 때문에 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교할 수 없기 때문이다. 발명의 목적, 구성, 작용효과는 기술분야가 동일한 경우에 진보성을 판단할 때 적용되는 것이지, 기술분야가 서로 다른 경우에 신

7) 재판장 배광국, 판사 락부규, 최종선.

규성을 판단할 때에는 적용할 수 없는 것이다. 그래서 기술분야가 서로 다른 경우의 신규성 판단에는 발명의 목적, 구성, 작용효과를 판단하여 비교하는 것이 아니라, 해당발명의 구성 즉 구조가 동일한지의 여부만으로 판단하는 것이다.

캐논특허의 핵심은 암수 한 쌍의 “비틀린 돌출부”와 “비틀린 구멍”으로 이루어진 체결구조이다. 그리고 선행[발명]특허에도 캐논특허와 똑같은 암수 한 쌍의 “비틀린 돌출부”와 “비틀린 구멍”으로 이루어진 체결구조가 개시되어 있다. 다시 말해서, 해당발명의 구성을 볼 때, 캐논특허와 선행특허는 완전히 동일한 것이다. **물품 전체가 동일한 것이 아니라 특허된 부분이 동일하다는 것이다.**

그런데 특허심판원 심결에서는, 해당발명의 구성의 동일성으로부터 신규성을 판단하지 않고, 진보성 판단에 적용되는 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교하여 신규성을 판단하는 잘못을 범하였다. 캐논특허의 “감광드럼”과 선행특허의 “천공장치”는 기술분야가 전혀 다른 물품이기 때문에 그 목적이나, 구성, 작용효과는 다를 수밖에 없다. 이들은, 영어와 수학[이]을 서로 [다른]비교할 수 없는 것처럼, 서로 비교할 수 [있는 것이 아니]없다. 특허심판원 심결에서는 이처럼 신규성을 판단함에 있어서 신규성의 법리를 적용하지 않고 진보성의 법리를 적용하였기 때문에 신규성이 부정되지 않는다는 잘못된 결론에 이른 것이다.

3. 평 석

필자는 특허심판원의 심결이 신규성을 판단함에 있어서 신규성의 법리를 적용하지 않고 진보성의 법리를 적용하였기 때문에 신규성이 부정되지 않는다는 잘못된 결론에 이르렀고, 신규성 판단에 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교할 수도 없고 비교해서도 안 된다는 이유를 주장하였으나, 특허법원은 ‘이건특허와 비교대상발명은 형상 및 결합

태양은 동일하지만, 용도와 기능이 전혀 다르다’고 판단하여 역시 이 건특허의 신규성을 인정하기에 이르렀다.

원심판결에서는 캐논특허와 선행특허의 ‘형상 및 결합 태양이 동일하다’고 하여 캐논특허와 선행특허의 구조(또는 구성)가 동일하다는 것을 인정하였다. 그럼에도 불구하고, 원심판결에서는 캐논특허(“감광드럼”)와 선행특허(“천공장치”)는 ‘용도와 기능이 전혀 다르기 때문에 양 발명은 동일하지 않다’고 판단하였다.

앞에서 살펴보았듯이, 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교하는 것은 신규성의 판단법리가 아니고, 진보성의 판단법리이다. 원심판결에서 판단한 “용도”는 “발명의 목적”에 해당하고, “기능”은 “작용효과”에 해당한다. 본 사건의 신규성을 판단함에 있어서, 발명의 목적, 구성, 작용효과를 비교할 수 없듯이, 발명의 용도나 기능도 비교할 수 없는 것이다. 캐논특허(“감광드럼”)와 선행특허(“천공장치”)는 서로 다른 물품이기 때문에 그 용도나 기능이 다르다는 것은 삼척동자도 알 수 있다. 원심판결에서 ‘용도와 기능이 전혀 다르다’고 판단한 것은 원심 심결에서 “발명의 목적과 구성 및 작용효과가 서로 다르다”고 판단한 것과 무늬만 달라서 다른 표현에 불과한 것이지, 그 본질은 동일한 것이다. 캐논특허와 선행특허의 구조(또는 구성)가 동일하다는 것을 인정할 이상, 이 건특허는 신규성을 상실한 것이다.

특허심판원에 이어 특허[사]법원에서도 발명의 신규성 및 진보성 판단방법을 이해하지 못하고, 신규성 판단에 진보성 판단법리를 적용한다는 것은 참으로 암울한 우리 특허제도의 현주소라 하지 않을 수 없다.

IV. 결 어

발명의 신규성과 진보성은 특허법의 핵심 중의 핵심이다. 신규성은 어떤 선행기술에도 동일한 것이 존재하지 않아야 한다는 개념에서

비롯된 특허요건이고, 진보성은 종전 것에 비하여 우수하여야(진보적이야) 한다는 개념에서 비롯된 또 다른 특허요건이다. 우수하다는 것 [진보성]을 판단하기 위해서는 발명의 목적, 구성, 작용효과(용도나 기능 등도 포함)를 분석해서 판단해야 하지만, 신규성을 판단하기 위해서는 이러한 것들을 판단할 필요가 없다. 그 이유는 진보성은 동일기술분야에 한정하여 판단하지만, 신규성은 기술분야가 서로 다른 별개의 물품과도 판단해야 하기 때문이다. 이러한 법리는 발명의 신규성과 진보성 판단에 있어서 아주 기본적인면서 대단히 중요한 법리이다.

그런데 본 사건의 특허심판원 심결이나 특허법원 판결에서 보듯이, 우리는 아직도 신규성을 판단함에 있어서 진보성의 법리를 적용하는 엄청난 잘못을 범하고 있다. 본 사건 특허법원 판결에 대한 상고심이 현재 대법원에 계류되어 있어서, 신규성과 진보성 판단에 대한 하급심의 잘못된 법리 적용을 대법원에서 교정할 수 있을지 아직 알 수 없지만, 그 결과에 불문하고, 본 사건의 특허심판원 심결과 특허법원 판결은 신규성과 진보성 판단도 올바르게 하지 못한 가장 부끄러운 사건으로 우리 특허심판 역사에 기록될 것이다.

Key Words

특허요건, 신규성, 진보성, 무효심판, 발명의 목적, 발명의 구성, 발명의 작용효과, 발명의 용도, 발명의 기능
 patentability, novelty, non-obviousness(inventive step), invalidation proceeding, object of invention, structure of invention, effect of invention, use of invention, function of invention

【참고 문헌】

1. 국내문헌
 최덕규, 「특허법」 4정판, 세창출판사, 2001.
2. 외국문헌
 J. Thomas McCarthy, "Desk Encyclopedia of Intellectual Property," 2nd Ed. BNA BOOKS, 1995.

Abstract

**A Case Study Regarding Patent Appeal Board Case No.
2012DANG2456 and Patent Court Case No. 2013HER82 for
Invalidation of Patent**

Dukkyu Choi

Both novelty and inventive step are a core in the patent system. Novelty is one patentability which is introduced from the concept that a claimed invention must not be identical with any prior art disclosed before, while inventive step is another patentability which is introduced from the concept that a claimed invention must not be obvious to a skilled person in the art over any prior art to which the claimed invention pertains. Inventive step should be determined along with assessment of the prior art in view of the objects, structure (composition), results and effects of the claimed invention. However, it is not necessary to assess the objects, structure, results and effects of the invention when novelty is discussed. The reason is because the prior art in inventive step is limited to the same or similar technology area as the claimed invention, and because the prior art in novelty encompasses all kinds of technology. This is a very fundamental and important principle in patentability.

However, Patent Appeal Board Case No. 2012DANG2456 and Patent Court Case No. 2013HER82 for Invalidation of Patent determined novelty of the patented invention by assessing the objects, structure, and effects of the invention in view of the cited invention.

The patented invention relates to a photosensitive drum for printers, while the cited invention relates to a drill apparatus, whose technical field is totally different each other. Both decisions, Patent Appeal Board Case No. 2012DANG2456 and Patent Court Case No. 2013HER82, shall be recorded as the worst decisions by assessing novelty with a test method of inventive step such as the objects, structure, results and effects of the invention.