발 간 등 록 번 호
11-1430000-001712-01

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

특허·실용신안 결정계 판례 분석

- 2019년 심결취소 사건을 중심으로 -

2019. 12.

특허심판원
송무과

목 차

I. 심사·심판 공유 사례

사례 1. 선행발명들의 결합구성에 의해 출원발명의 진보성을 판단할 때는 선행발명들의 구성요소들의 결합 동기와 함께 선행발명의 결합구성에 의해 출원발명이 갖는 특유한 효과가 발생하는지를 고려해야 한다. ····· 3

사례 2. 의견제출 기회가 부여되지 않은 사후적 주지관용 기술 인정은 엄격히 다루어져야 한다. ····· 11

사례 3. 의견제출 통지된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 것은 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다. ····· 12

사례 4. 심사단계에서 출원발명의 쟁점구성에 대한 대응구성으로 의견제출 통지되지 않은 선행발명의 종래기술은 출원인에게 의견제출 기회가 부여된 것으로 볼 수 없다. ····· 13

II. 2019년 특허·실용신안 결정계 심결취소 사건 분석

A. 2018허5426 등록정정 ····· 14

B. 2018허6269 거절결정 ····· 18

C. 2018허7156 거절결정 ····· 30

D. 2018허7187 거절결정 ····· 40

E. 2018허8883 등록정정 ····· 50

F. 2018허2243 거절결정 외 4 ····· 60

G. 2018허8012 거절결정 ····· 65

H. 2018허8890 거절결정 ····· 71

I. 2018허9688 거절결정 ····· 79

J. 2019허39거절결정 ····· 88

K. 2019허1612 거절결정 ····· 97

L. 2019허2219 거절결정 ····· 105

M. 2015후2341 거절결정 ····· 116

Ⅰ. 심사 · 심판 공유 사례

사례 1. 선행발명들의 결합구성에 의해 출원발명의 진보성을 판단할 때는 선행발명들의 구성요소들의 결합 동기와 함께 선행발명의 결합구성에 의해 출원발명이 갖는 특유한 효과가 발생하는지를 고려해야 한다.

C. 특허법원 2018허7156 거절결정(특) 2019.05.03. 선고	
주요내용	1. 관련 법리 가) 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 나) 또한 청구범위에 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 발명의 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 발명의 진보성을 판단할 때에, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는 경우에는 해당 발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결, 2018. 6. 28. 선고 2016후564 판결 등 참조).

	2. 판단 -중략- 위 선행발명 2의 명세서 기재를 토대로, 이 사건 출원발명의 구성요소 3의 '빨래판'과 선행발명 2의 '리프터'를 대비하여 보면, ① '각 빨래판의 중앙부를 막아 빨래판의 내면과 세탁조의 내면 사이에 좌.우 공간부가 형성되도록 하는 격막[리프터(10)의 내부 공간을 2개의 챔버(30)로 분할하는 종방향 벽(28)]과, ② 격막을 기준으로 양측 영역으로 구획된 빨래판에 구비되는 다수의 크기가 다른 세척공[2개의 독립된 챔버(30)로 분할된 리프터(10)에 구비되는 다수의 구멍(34, 36)]'을 가지고 있다는 점에서 그 구조와 형상의 공통점이 있기는 하다. 그러나 이 사건 출원발명의 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성과 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하지 아니한 채, 위와 같이 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서 이 사건 출원발명의 진보성을 판단하여서는 아니 될 것이다. -중략- 선행발명 2의 개시내용에서는, 차이점 2를 가져오는 이 사건 출원발명의 기술구성이 가지는 특유의 과제 해결원리, 즉 '세탁수 일부가 구멍(세척공)을 통하여 각 리프터(빨래판)의 챔버(공간부) 쪽으로 들어갔다 다시 일부 구멍(세척공)을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성'됨으로써, 그 역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통해 세척력을 향상시킨다는 기술사상이 발견되지 아니한다.
시사점	① 특허법원은 출원발명의 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성과 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하지 아니한 채, 출원발명의 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서 이 사건 출원발명의 진보성을 판단해서는 안된다고 판단하였다. ② 위 판례에 비추어 보면, 선행발명들의 결합구성을 바탕으로 진보성 여부를 판단할 때, 선행발명의 결합 용이성에 대한 판단이 선행되어야할 뿐만 아니라, 위 결합구성에 의해 출원발명이 특유한 효과가 발생되는지에 대해 고려해야만 한다.

D. 2018허7187 거절결정(특) 2019.05.31. 선고	
주요내용	선행발명 1에는 가열공정에서 벤딩 가열영역의 가열수단으로 레이저와 가열램프를 함께 채용하는 것에 대한 어떠한 시사나 교시도 없고, 선행발명 1로부터 통상의 기술자가 이처럼 종류를 달리하는 복수의 가열수단의 병렬적 채용이라는 기술적 구성을 채택할 동기를 얻을 수 있다고 보기도 어렵다. 선행발명 2의 제4 실시례가 가열수단으로 가열램프와 내부히터를 함께 채용한 것이 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 필요가 있음을 시사 내지 교시한다거나 통상의 기술자가 선행발명 2의 제4 실시례로부터 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 동기를 얻을 수 있다고 보기는 어렵다.
시사점	① 특허법원은 선행발명들의 구성요소들의 결합구성으로부터 출원발명의 구성요소들을 쉽게 도출할 수 있는지를 판단함에 있어, 선행발명들의 결합 용이성뿐만 아니라, 선행발명들의 구성요소들의 결합 동기까지 있어야 한다고 판단하였다. ② 위 판례는 선행발명들의 결합구성에 의해 출원발명의 진보성을 부정하는 경우에 종래의 판단보다 더 엄격하게 적용된 사례에 해당한다.

G. 2018허8012 거절결정(특) 2019.07.26. 선고	
주요내용	선행발명 2의 레일(31)은 태양열 집열기(10)와 별도로 독립된 장치로서 태양광 모듈(20)의 양측부에 이격되어 설치되어 있는 것이어서, 위 레일은 청구항 1과 같이 내력벽 상부에 설치된다기보다는 선행발명 2에 제시된 대로 별도의 구조물로 설치될 것으로 보이므로, 청구항 1의 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부를 따라 설치되는 주행용 형강은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하더라도 쉽게 도출할 수 없다.
시사점	① 특허법원은 선행발명 2의 레일을 선행발명 1에 결합할 수 있다 하더라도, 토양 생물 생육 상을 지지하도록 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부를 따라 그 레일이 설치되도록 하는 이 사건 제1항 발명의 레일의 구체적 설치 위치까지 통상의 기술자가 도출하기는 어렵다고 판단하였다. ② 선행발명 1과 2의 기술분야가 동떨어져 있는 경우, 법원은 기술분야가 다르다는 이유 자체만으로 그 결합의 용이성이나 가능성 자체를 부인하지는 않더라도(2006후2059 판결 등 참조), 선행발명 1의 특정 부위에 선행발명 2의 특정 구성요소가 결합되는 구성이 도출될 수 있음이 명백하지 않은 이상 그 결합에 의해 이 사건 발명을 도출할 수 있는지에 대해서는 보다 엄격하게 판단하는 경향을 보인다.

H. 2018허8890 거절결정(특) 2019.07.05. 선고	
주요내용	이 사건 제1항 발명은 가스센서 및 필터의 교체가 용이한 유중가스 측정장치를 제공하는 것을 목적으로 하는데 비해, 선행발명 1, 2에는 가스센서 장착/교체에 대한 목적이 기재되어 있지 않다. 이 사건 출원발명의 분리막과 선행발명 1의 기액 분리막층은 선행발명 2의 와이형 스트레이너의 여과필터와는 여과 원리가 상이한 것이라고 보는 것이 타당하고, 선행발명 1의 기액분리막층 및 선행발명 2의 여과필터의 구조, 형상 등을 감안하여 살펴보면, 선행발명 1과 2를 쉽게 결합할 동기가 있다고 볼 수 없다. 이 사건 제1항 발명에서 가스센서 교체가 용이하도록 가스센서 장착부에 가스센서를 장착/분리 가능하도록 한 것에 대한 고려가 선행발명 1 및 2에는 없고, 이에 따라 가스센서가 장착 및 분리되도록 한 구성도 선행발명 1, 2에는 개시되어 있지 않고, 선행발명 2에는 가스센서라는 구성조차 개시되어 있지 않다.
시사점	특허법원은 출원발명의 목적 및 해결하고자 하는 과제가 선행발명들에 기재, 암시되어 있는지 고려해서 진보성을 판단해야 하고, 선행발명들의 결합구성에 의한 진보성을 판단할 때에는 그 세부적인 구성요소의 원리가 유사한지 비교하여 선행발명들의 결합이 용이한 것인지를 고려해야 한다는 점을 판시하고 있다.

I. 특허법원 2018허9688 거절결정(특) 2019.07.26. 선고	
주요내용	특허법원은 선행발명들의 결합구성에 의해 출원발명의 진보성 여부와 관련하여 "출원발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되려면 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 최종적으로 제4창작의 구조인 출원발명에 도달함으로써 이를 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 있어야 할 것이고, 이를 최종적으로 판단하기 위해서는 다음의 구체적인 쟁점들에 관하여 차례로 검토할 필요가 있다. 즉 ① 선행발명 1로부터 제1창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부, ② 선행발명 2로부터 제2창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부, ③ 제3창작 즉 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부 및 ④ 제4창작 즉 선행발명 1에 기초한 제1창작과 선행발명 2에 기초한 제2창작의 결합이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부 등이 그것이다."라고 설시하고, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 망눈의 형상에 있어 기술적 사상이 상이하고, 선행발명 2의 가로보강줄을 매 가로줄마다 설치하면 선행발명 2의 기술적 전제로 삼는 망사체의 적절한 조밀함을 포기하는 결과이어서 선행발명 1의 세로보강직조부를 방충망의 '전면적'으로 확대하거나 선행발명 2의 가로보강줄을 매 가로줄마다 설치하는 것은 통상의 기술자에게 쉽다고 볼 수 없다고 판단하였다.
시사점	최근 특허법원은 선행발명들의 결합에 의해 출원발명의 진보성 여부를 판단할 때, 출원발명의 특정한 해결과제에 관한 인식에 따라 그 과제 해결수단으로서 특정한 구성에 이를 수 있는지를 중점적으로 살피는 경향이 있고, 출원발명과 선행발명들의 과제 해결 원리 자체가 다른 경우 이 사건 출원발명과 주 선행발명 사이의 차이점을 극복하기 어렵다고 보아 진보성을 인정하는 경향이 있다.

J. 특허법원 2019허39 거절결정(특) 2019.08.30. 선고	
주요내용	선행발명 1은 기본적으로 '빗물받이 맨홀의 구조'를 이용하는 것이므로 가로수를 심은 원하는 위치마다 충분한 급수를 한다는 기술적 사상을 실현하는데 한계가 있다. 통상의 기술자가 선행발명 2의 유공관부만을 따로 분리하여 사용할 동기나 필요성이 인정된다고 보기 어렵고, 선행발명 1과 2를 결합하더라도 이 사건 제1항 발명의 구성이 도출되지 않는다.
시사점	특허법원은 진보성을 판단할 때, 목적·구성·효과를 개별적으로 판단하는 것이 아니라 발명의 목적이 구성과 결부되어 실현하는 효과를 가지고 판단해야 하고, 2 이상의 선행문헌 결합에 의한 진보성 부정시에는 결합의 용이성을 반드시 고려해야 한다는 점을 판시하고 있다.

K. 특허법원 2019허1612 거절결정(특) 2019.05.03. 선고	
주요내용	위와 같이 선행발명 1은 종래 발 서포터는 양말을 덧신어야 하는 불편이 있어서 이를 해결하기 위해 발 서포터와 양말을 일체로 형성하는 것을 기술적 특징으로 하고 있는데, 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동이 가능한 것을 기술적 특징으로 하는 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합하는 경우 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 또 하나의 양말을 덧신은 것과 같은 결과를 초래하게 된다. 이는 기존의 발 서포터와 양말을 일체로 형성한다는 선행발명 1의 기술적 사상에 반하는 것이므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합할 동기가 없다. 선행발명 1은 종래 발 서포터는 양말을 덧신어야 하는 불편이 있어서 이를 해결하기 위해 발 서포터와 양말을 일체로 형성하는 것을 기술적 특징으로 하고 있는데, 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동이 가능한 것을 기술적 특징으로 하는 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합하는 경우 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 또 하나의 양말을 덧신은 것과 같은 결과를 초래하게 된다. 이는 기존의 발 서포터와 양말을 일체로 형성한다는 선행발명 1의 기술적 사상에 반하는 것이므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합할 동기가 없다.
시사점	특허법원은 선행발명들의 구성요소들의 결합이 용이한지를 판단할 때, 선행발명들의 기술분야가 같고 대응구성이 외관상 유사성이 있는 구성이라도 출원발명의 특유의 과제해결원리를 고려하여야 한다고 판시하고 있다.

사례 2. 의견제출 기회가 부여되지 않은 사후적 주지관용 기술 인정은 엄격히 다루어져야 한다.

B. 특허법원 2018허6269 거절결정(특) 2019.04.25. 선고	
주요내용	거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조). -중략- 살피건대, 피고의 위 주장은 이 법원에 이르러서야 을 제13 내지 19호증을 제출하면서 위 증거방법들에 개시된 주지관용 기술로부터 차이점 1이 용이하게 극복될 수 있다는 주장을 새롭게 하고 있는 것인바, 앞서 본 법리에 비추어 피고 제출의 위 증거방법들이 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 될 수 있기 위해서는 위 증거방법들에 개시된 해당 구성이 이 사건 제1항 발명의 대응 구성요소 부분(차이점 1인 구성요소 3, 5 및 7)과 동일하다는 점, 나아가 위 증거방법들에 개시된 구성이 주지관용 기술이라는 점까지 모두 인정되어야 하고, 특히 주지관용 기술의 인정에 있어서는 심결취소소송 단계에서의 사후적 주지관용 기술의 인정이 출원인의 절차적 권리를 보장하는 특허법상 강행규정[1]에 대한 사실상의 중대한 예외로 기능할 수 있다는 점을 고려하여 그 인정 여부가 엄격히 다루어져야 한다.
시사점	① 특허법원은 심결취소 소송단계에서 사후적 주지관용 기술의 인정은 출원인의 절차적 권리를 보장하는 특허법상 강행규정에 대한 사실상의 중대한 예외로 기능하므로 엄격히 다루어져야 한다고 하였다. ② 특허법원은 사후적 주지관용 기술에 의하여 진보성을 부정하기 위해서는 새롭게 제출된 증거들에 개시된 구성이 이 사건 출원발명의 대응구성요소와 동일해야하고, 주지관용 기술이라는 점까지 모두 인정되어야 한다고 판단하고 있다.

1) 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조).

사례 3. 의견제출 통지된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 것은 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다.

M. 대법원 2015후2341 거절결정(특) 2019.10.31. 선고	
주요내용	출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주(主)선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. 그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.
시사점	특허법원은 심사단계에서 진보성 판단은 출원발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리하는데, 주선행발명이 달라지는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 판단하였다.

사례 4. 심사단계에서 출원발명의 쟁점구성에 대한 대응구성으로 의견제출 통지되지 않은 선행발명의 종래기술은 출원인에게 의견제출 기회가 부여된 것으로 볼 수 없다.

L. 2019허2219 거절결정(특) 2019.09.19. 선고	
주요내용	도 6B 및 이에 관한 위 기재에는 '광산란체를 유리기판에서 멀리, 제2층의 표면에 근접하게 배치할수록 유리하다'는 사상이 담겨 있음을 알 수 있으므로, 통상의 기술자가 이러한 도 6B에 기초하여, 광산란체가 배치된 제2층과 그렇지 않은 제1층의 위치를 서로 맞바꾸는 것을 착상하는 것은, 광산란체가 표면으로부터 멀어지도록 하는 것으로서, 도 6B 및 위 기재뿐만 아니라 선행발명 2에 담긴 발명의 교시에 반하는 것이다. 그러므로, 통상의 기술자는 적어도 도 6B 및 위와 같은 기재에 기초하여 '기판 -> 비도전성 빛산란층 -> 도전성 전극의 순서로 배치되는 구성요소 4'와의 차이점 2을 극복하는 것은 쉽지 않다고 봄이 타당하다(다만, 선행발명 2에서는 광산란층, 투명전극이 배치된 2건의 종래기술을 제시하고 있어, 통상의 기술자가 이러한 종래기술에 의하여 구성요소 4의 배치순서의 도출이 가능할지가 문제될 수 있다. 그러나 이러한 점에 관하여서는 출원인에게 심사단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바가 없으므로, 거절결정에 대한 심결취소소송을 다루는 이 법원이 이에 관하여 판단할 수는 없다).
시사점	① 특허법원은 선행발명에 담긴 발명의 교시에 반하는 설계 변경은 어렵다고 판단하였다. 다만, 이를 문언으로 해석하기보다는 선행발명에 담긴 발명의 교시에 반하는 설계 변경이라고 할지라도 그 변경에 따라 선행발명의 종래 목적이나 효과를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 그 설계 변경의 동기가 있다면 선행발명에 담긴 발명의 교시에도 불구하고 통상의 기술자가 설계 변경을 쉽게 할 것으로 판단하는 것이 바람직한 것으로 보인다. ② 위 판례에서 특허법원은 의견제출통지 시에 대응구성으로 기재되지 않은 선행발명의 종래기술은 의견제출 기회가 부여된 것으로 볼 수 없다고 판단하였다. 이는 문언으로 해석하면 의견제출통지 시에 선행발명에서 인용하지 않은 구성요소는 의견제출의 기회가 부여되지 않았다고 보일 수도 있다. 그러나 이 사건에서 쟁점구성에 대해 의견제출이 통지되지 않았을 뿐만 아니라, 거절결정 시에도 위 쟁점구성에 대한 판단이 누락되었다는 점과 특허법원에서 다른 실시예의 주장에서 인정해주는 점을 고려하면, 위 특허법원의 판단은 종래의 판례태도와 마찬가지로 선행발명의 종래기술이 거절이유의 주된 취지에 부합되지 않아 배척한 것으로 보는 것이 옳다.

Ⅱ. 2019년 특허·실용신안 결정계 심결취소 사건 분석

A 2018허5426 등록정정(특) 2019.01.17. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	멸균 연결/분리 커플링 및 방법	
관련사건	특허번호	심판번호
	제10-1769752호	2017정145
거절이유	• 특허법 제136조	
주요쟁점	특허법 제136조에 기재된 '특허발명의 명세서 또는 도면'에서 '특허발명의 도면'을 '등록공보의 도면'으로 보아야 할지, '국제특허출원시 도면'으로 보아야 할지 여부	
특허청 판단	※ 이 사건은 등록정정에 관한 것이어서, 이와 관련된 심사단계는 없음	
특허심판원	특허심판원은 i) 상기 '특허발명의 도면'을 '등록공보의 도면'으로 보았고, ii) 새로이 추가되는 도면이 특허발명의 명세서/도면의 명시적으로 기재된 사항이 아니며, iii) 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있는 자명한 사항도 아니라고 판단하여 특허법 제136조제2항 위배로 청구를 기각함	
특허법원	특허법원은 i) 특허법에서는 도면 중 설명부분을 제외한 부분을 번역문 제출대상으로 규정하고 있지 않아(201조), ii) '출원서에 최초로 첨부된 도면'은 국제출원일에 제출된 도면인 '도 1 내지 26c' 전체로 봐야 하고, iii) 국내단계 진입시 국어 번역문에 제출되지 않은 '도 17 내지 26c'를 삭제하는 보정을 했다고 볼 수 없을 뿐 아니라 이후 심사과정에서 도면이 삭제되거나 변경되는 등의 보정이 행하여진 바가 없는 점을 고려하면 iv) 정정 판단의 기준이 되는 '특허발명의 도면'은 국제출원일에 제출된 도면인 '도 1 내지 26c' 전체인 것으로 판단함	
시사점	구 특허법 제201조에서는 도면 중 설명부분을 제외한 부분(도면 중 번역이 불필요한 도면)을 번역문 제출대상으로 규정하고 있지 않아 발생된 문제로서, PCT 출원 후 국내단계에 진입한 출원인 경우에는 등록정정시 특허법 제136조 외에 관련 법령(특허법 201조 등)을 함께 고려하여야 함	

2. 사건개요

<table>
<tr><td>사건경과</td><td>
<table>
<tr><th>사건번호</th><th>주문</th><th>심·판결일</th></tr>
<tr><td>2017정145</td><td>심판청구 기각</td><td>2018. 06. 01.</td></tr>
<tr><td>2018허5426</td><td>심결취소</td><td>2019. 01. 17.</td></tr>
</table>

[사건의 경과]
• 2014. 3. 26.에 PCT 출원(도 1 내지 도 26c 제출) 후, 2015. 10. 16.에 국내단계 진입하면서 '도 1 내지 도16'만이 포함된 번역문이 제출되었고, 번역문에는 '도 17 내지 26c'는 누락되었음
• 심사관의 거절이유(신규성 및 진보성)에 대한 보정서 제출하여 2017. 5. 31.에 등록되었으나, 등록공보의 도면은 '도 1 내지 도16'만 포함된 상태였고, 이후 2017. 12. 27.에 특허권자는 '도 17 내지 26c 추가'를 포함하는 정정심판을 청구함
</td></tr>
<tr><td>출원(특허)
발명</td><td>
[정정사항 요지]
이 사건 정정사항을 정리하면 다음 표와 같음
<table>
<tr><td>정정사항 1</td><td>식별번호 [0058]에서 잘못 기재된 도면부호의 표시 정정</td></tr>
<tr><td>정정사항 2</td><td>도 1 내지 도 16의 도면에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정</td></tr>
<tr><td>정정사항 3</td><td>도 17 내지 도 26c의 도면이 착오로 구 특허법 제203조에 따른 서면 제출 시 누락된 것을 추가</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	※ 이 사건은 등록정정에 관한 것이어서 특허청 거절이유가 없음
【특허심판원】 심결 이유	**□ 특허심판원은 i) 상기 '특허발명의 도면'을 '등록공보의 도면'으로 보았고, ii) 새로이 추가되는 도면이 특허발명의 명세서/도면의 명시적으로 기재된 사항이 아니며, iii) 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있는 자명한 사항도 아니라고 판단함** ○ 새로이 추가하고자 하는 도 17 내지 도 26c의 도면은 식별번호 [0038], [0053] 내지 [0060]에 설명된 일부 내용의 범위를 넘어섬 → 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 사항이 아님 ○ 통상의 기술자에게 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 자명한 사항에 해당하지도 않음 구 특허법 제136조 제2항에 위배됨
【특허법원】 판결 이유	**□ 특허법원은 i) 특허법에서는 도면 중 설명부분을 제외한 부분을 번역문 제출대상으로 규정하고 있지 않아(201조), ii) '출원서에 최초로 첨부된 도면'은 국제출원일에 제출된 도면인 '도 1 내지 26c' 전체로 봐야 하고, iii) 국내단계 진입시 국어 번역문에 제출되지 않은 '도 17 내지 26c'를 삭제하는 보정을 했다고 볼 수 없을 뿐 아니라 이후 심사과정에서 도면이 삭제되거나 변경되는 등의 보정이 행하여진 바가 없는 점을 고려하면 iv) 정정 판단의 기준이 되는 '특허발명의 도면'은 국제출원일에 제출된 도면인 '도 1 내지 26c' 전체인 것으로 판단함** ○ 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, --(중략)-- 국제출원일에 제출한 도면의 도 1 내지 도 26c는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 볼 수 있다. ○ 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 26c를 합한 것이라 할 것인데, 이후 심사과정에서 도면이 삭제되거나 변경되는 등의 보정이 행하여진 바 없어 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게제되어야 할 도면은 위와같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 --(중략)-- 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다. ○ 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것은 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당되어 구 특허법 제136조애 정한 요건에 위배된다고 할 수 없다.

4. 심결취소 원인 검토

구분	검토 의견
【특허청】 판단에 대한 의견	※ 이 사건은 등록정정에 관한 것이어서 특허청 거절이유가 없음
【특허심판원】 판단에 대한 의견	이 사건 정정청구는 PCT 출원 후 국내단계에 진입하여 등록된 특허발명의 경우에는 등록정정시 특허법 제136조 외에 특허법 제201조 등과 같은 관련 법령을 고려하여야 하나, 그렇지 못함 ※ 심결단계에서 청구인은 '출원서에 최초로 첨부된 도면'과 관련하여 특허법 제201조에 따라 국제출원 시의 도면에 해당한다는 주장 등은 없었고, 단지 특허법 제136조의 '분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 것'만을 주장함
【특허법원】 판단에 대한 의견	특허법원은 ① 특허법 제201조에는 도면 중 설명부분을 제외한 부분을 번역문 제출대상으로 규정하고 있지 않아, '출원서에 최초로 첨부된 도면'은 국제출원일에 제출된 도면인 '도 1 내지 26c' 전체이고, ② 국제특허출원 시, 국어 번역문에 포함되지 않은 '도 17 내지 26c'를 삭제하는 보정으로 볼 수 없을 뿐 아니라, 이후 심사과정에서 도면이 삭제되거나 변경되는 등의 보정이 행하여진 바가 없으므로 정정 판단의 기준이 되는 '특허발명의 도면'은 국제출원일에 제출된 도면인 '도 1 내지 26c' 전체에 해당한다고 판단하였음. 특허법원의 위 판단은 특허법 제201조 및 제136조에 근거한 판단으로 법리오해 및 심리미진으로 볼 여지가 없음.

B 2018허6269 거절결정(특) 2019.04.25. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	물질 증발 방법 및 시스템	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2014-7014145호	2016원2583
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건의 쟁점은 이 사건 청구항 1의 싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 기능을 하는 '천공부' 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 '통기원'이 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출가능한지 여부입니다.	
특허청 판단	비교대상발명의 2의 카트리지는 흡연도구에 삽입될 때 예리한 단부를 이용하여 피천자부에 구멍을 내어 향미매체를 전송하는 기술이 기재되어 있고, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 담배 카트리지를 호일로 포장한 후 보관하다가 흡연도구에 장착 시 구멍을 내어 사용할 수 있도록 비교대상발명 2의 예리한 단부에 의해 구멍이 뚫리는 피천자부를 비교대상발명 1의 카트리지에 부가하여 쉽게 구성할 수 있으며, 이러한 구멍을 통하여 비교대상발명 1의 담배 에어로졸이 증발하는 효과 등도 비교대상발명 1과 2로부터 예측 가능한 정도에 불과할 뿐 현저한 효과가 있다고 인정할 수 없습니다.	
특허심판원	비교대상발명 2에는 카트리지 본체에 구멍을 뚫어 향미생성매체 내로 연장 형성되고, 제1실내 제1공급관, 제2실내 제2공급관과 각각 연통되어 있는 피천자부 및 전체 형상이 상자 모양을 이루는 카트리지 본체(210)가 기재되어 있다. 따라서, 구성②, 구성⑤ 및 구성⑥은 비교대상발명 2의 싸개 일면에 형성된 천공부(비교대상발명 2의 카트리지 본체 구멍), 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 카트리지(비교대상발명 2의 상자 모양 카트리지 본체), 천공부(비교대상발명 2의 카트리지 본체에 형성된 구멍)로부터 흡연가능습윤물질(비교대상발명 2의 향미생성매체) 내로 연장된 통기원(비교대상발명 2의 피천자부)과 각각 실질적으로 동일하다.	
특허법원	선행발명 2의 피천자부(221, 231)에 의해 카트리지 본체(케이싱, 210)에 생성된 천공 및 그 내부로 연장되는 구멍(홀)은 액체 상태의 향미생성매체를 제1토출수단(14)으로 배출 또는 이동시키는 통로에 해당한다 할 것 인 바, 위와 같은 피천자부의 기능은 이 사건 제1항 발명에서 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기를 배출시키는 천공부 및 통기원의 그것과 매우 상이하다. 또한 위 피천자부를 통해 이동한 액체는 이후 제1토출수단(14)에 의해 액적으로 토출되어 유로(3) 내에서 별도의 공기 유입구인 취입구(6)로부터 들어오는 공기와 혼합되고, 위 혼합된 유체(공기 또는 공기와 향미 성분을 포함하는 혼합기)가 가열수단(20)에 의해 가열되어 흡인구(4) 쪽으로 배출되는 일련의 과정을 거치게 되는바, 위와 같은 선행발명 2의 전체 가열 구조 역시 이 사건 제1항 발명의 그것과 매우 상이하다.	
시사점	선행발명 1, 2는 기술분야가 동일하더라도 응용분야가 서로 다른 경우, 선행발명 1의 특정 부위에 선행발명 2의 특정 구성요소가 결합되는 구성이 도출될 수 있음이 명백하지 않은 이상 그 결합에 의해 이 사건 발명이 도출 될 수 있는지에 대해 엄격하게 판단하는 경향이 있는 것으로 보인다.	

2. 사건개요

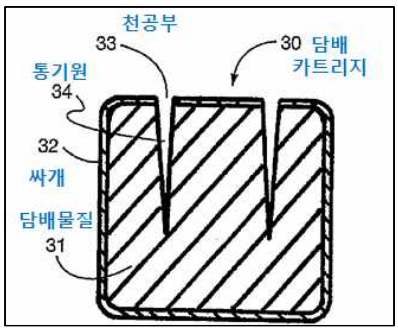
사건경과

사건번호	주문	심·판결일
2016원2583	청구기각	2018. 5. 31.
2018허6269	심결취소	2019. 4. 25.

심결문	판결문
비교 1. KR10-0193885, 1995. 3. 7. 비교 2. JP2005-34021, 2005. 2. 10.	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 2. 비교대상발명 2와 동일

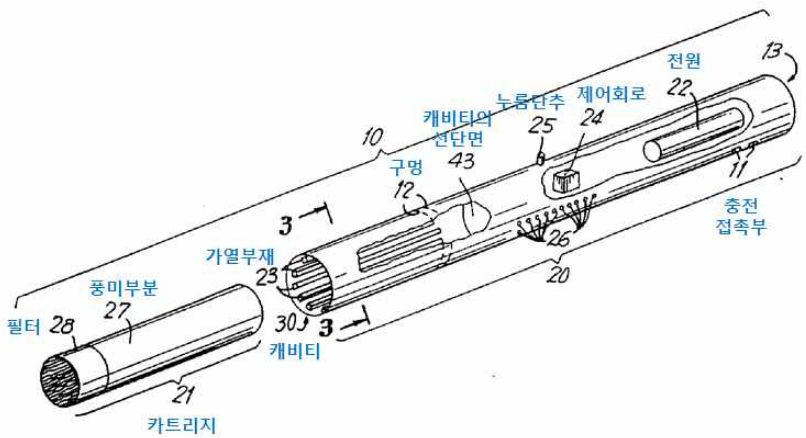
출원(특허) 발명

[청구항 1] 증발을 위한 장치에 사용하는 제거 가능한 카트리지로서(이하 '전제부'라고 합니다.), 상기 카트리지는, 흡연 가능 습윤 물질을 수용하는 싸개(이하 '구성요소 1'이라 합니다.); 및 상기 싸개의 일 면에 형성된 천공부(이하 '구성요소 2'라 합니다.);를 포함하고, 상기 흡연 가능 습윤 물질은 증기 형성 매체가 혼합된 식물로서 직경 3mm 미만의 크기를 갖는 미세한 담배 조각을 포함하며(이하 '구성요소 3'이라 합니다.), 상기 천공부는 상기 흡연 가능 습윤 물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출될 수 있도록 하고(이하 '구성요소 4'라 합니다.), 상기 카트리지는 상기 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 것이며(이하 '구성요소 5'라 합니다.), 상기 천공부로부터 상기 흡연 가능 습윤 물질 내로 연장된 통기원(이하 '구성요소 6'이라 합니다.)을 더 포함하는 것인 카트리지.



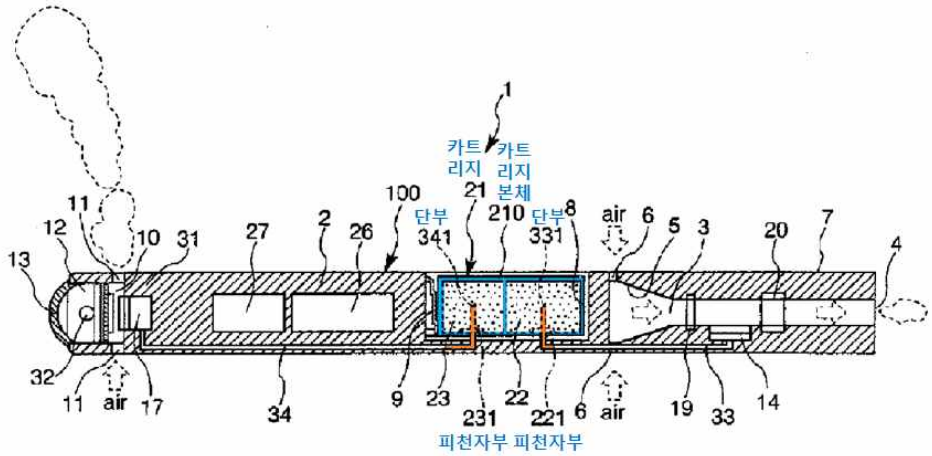
도면 5 담배 카트리지의 상세 단면도

선행발명 1



도면 2 풍미발생물품

선행발명 1은 흡입 가능한 풍미제나 기타 성분을 증기 또는 에어로졸 형태로 방출하도록, 풍미발생매체가 가열되지만 연소하지는 않는 물품에 관한 것으로, 글리세린 등의 에어졸 전구물질이 첨가된 풍미부분의 가열을 위하여 사용되는 풍미발생물품(10)에 있어서 소모 가능한 카트리지(21); 글리세린 등의 에어졸 전구물질을 첨가한 담배 생성물인 풍미발생매체를 둘러싸는 금속 포일층(92);을 포함하고, 소모부위(카트리지, 21)가 가열부재(71)과 결합하면서, 소모부위(카트리지, 21)가 관통되는 구성을 개시하고 있습니다

선행발명 2	선행발명 2는 전자담배에 관한 것으로, 카트리지(21)가, 피천자부(221, 231)가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서, 카트리지 본체(케이싱, 210)로 에워싸는 구성을 개시하고 있습니다.  도면 2 전자담배의 단면도

3. 주요쟁점에 대한 판단

<table>
<tr><th>구분</th><th>주요쟁점에 대한 판단</th></tr>
<tr><td>【특허청】
거절 이유</td><td>① 의견제출통지

<table>
<tr><th colspan="2">청구항 1 발명</th><th>비교대상발명 1
(발명의 상세한 설명, 청구항, 도면 등 참조)</th><th>대 비</th></tr>
<tr><td>구성 1</td><td>증발을 위한 장치에 사용하는 제거 가능한 카트리지로서, 상기 카트리지는 흡연 가능 습윤 물질을 수용하는 싸개;</td><td>담배풍미를 가지는 탈착가능한 카트리지로써 카트리지의 외부가 코팅된 알루미늄 포일로 싸여져 있고,
※5페이지 등 참조</td><td>동일</td></tr>
<tr><td>구성 2</td><td>및 싸개의 일면에 형성된 천공부;를 포함하고,</td><td>없음</td><td>차이</td></tr>
<tr><td>구성 3</td><td>흡연 가능 습윤 물질은 증기 형성 매체가 혼합된 식물을 포함하며,</td><td>풍미발생매체가 담배(식물)와 에어로졸 형성재료를 포함하고,
※청구항 15 등 참조</td><td>실질적 동일</td></tr>
<tr><td>구성 4</td><td>천공부는 상기 흡연 가능 습윤 물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출될 수 있도록 하고, 카트리지는 상기 천공부가 형성된 일면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 것이며, 천공부로부터 상기 흡연 가능 습윤 물질 내로 연장된 통기원을 더 포함하는 것인</td><td>없음</td><td>차이</td></tr>
<tr><td>구성 5</td><td>카트리지.</td><td>카트리지.</td><td>실질적 동일</td></tr>
</table>
청구항 1발명의 구성 1,3,5는 상기 표에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1의 구성과 실질적으로 동일합니다. 그런데 청구항 1발명의 구성 2,4은 카트리지가 가열되었을 때 생성되는 에어로졸을 배출하는 천공부와 흡연가능 물질 내로 연장된 통기원을 더 포함하고 있으나, 비교대상발명 1에서는 이와 같은 구성을 포함하고 있지 않아 서로 차이가 있습니다.

하지만 이 차이는 비교대상발명 2([0040]~[0042]등 참조)에서 향미생성매체가 충진되어 있는 카트리지에서 향미생성매체를 배출하기 위한 구멍인 피천자부가 구성되어 있고, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 카트리지를 증기배출부분을 입구부분으로 세밀하게 배출하기 위해 비교대상발명 2의 구멍(피천자부)을 뚫어 구성할 수 있고, 또 이에 증발효율을 높이기 위해 풍미발생매체의 담배발포영역에 상기 구멍(피천자부)과 같이 홈을 형성하는 것을 채택할 수 있는 것이며, 이에 따라 에어로졸에 생성에 미치는 효과도 비교대상발명들로부터 예측가능한 것일 뿐 현저한 상승효과가 있다고 인정되지 않습니다.

따라서 청구항 1발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허 받을 수 없습니다</td></tr>
</table>

	② 거절결정 청구항 1발명은 담배를 싸고 있는 알루미늄 호일에 천공부를 뚫어 흡연가능 습윤물질로부터 증기를 배출하는 구성을 포함하고 있으나, 비교대상발명 2의 피천자부(향미매체가 통과하는 구멍)는 액체의 전송수단이므로 비교대상발명 1의 담배 카트리지에 적용할 수 없으며, 증발 효율을 높이는 효과도 기대할 수 없으므로 특허를 받을 수 있다고 주장하였습니다.(의견서만 제출하였음) 1) 출원인의 주장에 대하여 살펴보면, 보정된 청구항 1발명은 담배 카트리지는 비교대상발명 1의 담배 카트리지를 가열하여 에어로졸을 생성하여 증기를 흡인할 수 있도록 구성에서는 차이가 없으나, 카트리지가 밀봉된 상태에서 천공부를 가지는 것에서 서로 차이가 있습니다. 그런데 출원인의 주장과 같이 비교대상발명 2의 향미매체가 액체로 구성된 점은 인정되나, 비교대상발명의 2의 카트리지는 흡연도구에 삽입될 때 예리한 단부를 이용하여 피천자부에 구멍을 내어 향미매체를 전송하는 기술이 기재되어 있고, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 담배 카트리지를 호일로 포장한 후 보관하다가 흡연도구에 장착 시 구멍을 내어 사용할 수 있도록 비교대상발명 2의 예리한 단부에 의해 구멍이 뚫리는 피천자부를 비교대상발명 1의 카트리지에 부가하여 쉽게 구성할 수 있으며, 이러한 구멍을 통하여 비교대상발명 1의 담배 에어로졸이 증발하는 효과 등도 비교대상발명 1과 2로부터 예측 가능한 정도에 불과할 뿐 현저한 효과가 있다고 인정할 수 없으므로 출원인의 주장을 받아 드릴 수 없습니다.
【특허심판원】 심결 이유	가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 유무 (1) 목적 및 기술분야의 대비 이 사건 출원발명의 목적(문단번호〔0018〕참조)은 많은 열전도성 및 증발을 향상시키도록 증발 챔버 안으로 용이하게 삽입되고 증발 챔버의 공동 내에 적절하게 끼워 맞춰지는 형상으로 형성된 담배 카트리지를 제공하는 것이다. 그리고, 비교대상발명1(2쪽, "발명의 상세한 설명" 위에서 첫 번째 문단 및 아래에서 세 번째 문단 참조)의 목적은 담배 풍미를 유리하게 하기 위한 풍미포함물질을 소비자에게 제공할 수 있는 물품을 제공하기 위한 것이다. 또한, 비교대상발명2(문단번호〔0006〕참조)의 목적은 "흡연자가 의사(擬似) 흡연을 행할 때, 흡연 개시 시부터 충분한 양의 향미 성분을 얻을 수 있으며 담배와 같은 감각을 얻을 수 있는 전자 담배를 제공"하기 위한 것이다. 따라서, 이 사건 출원발명과 비교대상발명1, 2는 전자담배를 개선하기 위한 것이라는 점에 있어서, 그 목적의 공통점이 있다. 또한, 이 사건 출원발명 및 비교대상발명1, 2는, 전자담배에 관한 것으로 그 기술 분야가 동일하다. (2) 구성 및 효과의 대비 (가) 전제부

	전제부인 "증발을 위한 장치에 사용하는 제거 가능한 카트리지로서"는, 비교대상발명1(4쪽 위에서 7번째 문단, 3쪽 아래에서 세 번째 문단 참조)의 글리세린 등의 에어졸 전구물질이 첨가된 풍미부분 가열을 위한 장치에 사용되는 소모 가능한 카트리지(21)와 대응되고, 양 구성은 증발을 위한 장치에 사용하는 제거 가능한 카트리지라는점에서 실질적으로 동일하다. (나) 구성①, 구성③ 구성①인 "흡연 가능 습윤 물질을 수용하는 싸개"와, 구성③인 "상기 흡연 가능 습윤 물질은 증기 형성 매체가 혼합된 식물로서 직경 3mm 미만의 크기를 갖는 미세한 담배 조각을 포함하며"는, 비교대상발명1(4쪽 위에서 7번째 문단, 2쪽 위에서 두 번째 문단, 5쪽 위에서 두 번째 문단 참조)의 글리세린 등의 에어졸 전구물질이 첨가되고, 담배를 포함하는 풍미발생매체가 배열된 조성물을 수용하는 금속포일층(92)과 대응되고, 양 구성은 흡연 가능 습윤 물질(비교대상발명1의 글리세린 등의 에어졸 전구물질이 첨가된 조성물)을 수용하는 싸개(비교대상발명1의 금속포일층)와, 흡연 가능 습윤물질은 증기 형성 매체(비교대상발명1의 글리세린 등의 에어졸 전구물질이 첨가된 조성물)가 혼합된 식물로서 담배 조각을 포함한다는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만, 구성③의 직경 3mm 미만의 크기를 갖는 미세한 담배 조각에 대하여 비교대상발명1에 명시적인 기재가 없다. 그러나, 비교대상발명1(아래에서 9, 10번째 문단 참조)의 가열기 활성표면적(풍미발생 매체와 접촉된 표면적)은 약 3㎟내지 20㎟라는 기재와, 비교대상발명1의 도면3, 도면3a, 도면5의 가열부재 분포구조 등을 고려하면 비교대상발명1의 담배조각도 직경 3mm 미만의 크기를 갖는 담배조각을 내재하고 있는 것으로 보인다. 나아가, 비교대상발명1의 상기 기재 내용을 고려하지 않더라도, 통상의 기술자라면, 에어졸과 같은 풍미포함물질이 원활히 방출되고 풍미물질들의 균일된 혼합을 위해서는 풍미부분에 포함되는 담배조각의 크기를 작게 하려 시도할 것이다. 그리고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 상기 수치한정과 관련하여 "테스트 카트리지는 담배를 미세한 조각(직경 3㎜ 미만, 바람직하게는 2㎜ 미만)으로 썰고 기타 성분을 첨가하여 균일한 농도가 얻어질 때까지 혼합함으로써 제조되었다."라고 기재하고 있을 뿐, 상기 수치 한정의 기술적 의의에 대하여 기재하지 않고 있다. 이와 관련하여 청구인은 심판청구서 등 보정서에서 상기 수치 한정으로 인하여 담배의 균일한 가열이 보장되고, 증기의 배출을 위해 공기가 더욱 깊게 카트리지로 뚫고 들어가 에어레이션이 잘 유지되는 효과가 있다고 주장하고 있다. 그러나, 담배의 균일한 가열은 가열구조 및 에어졸 전구물질과 담배 생성물의 혼합의 균일성 등에 의하여 보다 큰 영향을 받는 것으로 보이고, 증기의 배출을 위해 공기가 더욱 깊게 카트리지로 뚫고 들어가 에어레이션이 잘 유지되기 위해서 담배 생성물의 크기를 작게 하는 것은 통상의 기술자에게는 자명한 기술사상으로 비교대상발명1에서 구현 가능한 동질의 효과로 여겨지며, 상기 수치 한정으로 인하여 비교대상발명1에서 예측할 수 없는 이질적인 효과를 기대하기도 어려운 것으로 보인다. 따라서, 상기 수치한정은 통상의 기술자가 비교대상발명1에 의하여 쉽게 도출가능한 것으로 판단되고, 이와 관련된 상기 청구인의 주장은 받아들일 수 없다. (다) 구성②, 구성④, 구성⑤, 구성⑥ 구성 ②인 "상기 싸개의 일면에 형성된 천공부"와, 구성④인 "상기 천공부는 상기 흡연 가능 습윤 물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출될 수 있도록 하고"와, 구성⑤인 "상기 카트리지는 상기 천

공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 것이며"와, 구성⑥인 "상기 천공부로부터 상기 흡연 가능 습윤 물질 내로 연장된 통기원을 더 포함하는"은, 비교대상발명1에 대응 구성의 기재가 없다는 점에서 차이가 있다.

그러나, 비교대상발명2에는 카트리지 본체에 구멍을 뚫어 향미생성매체 내로 연장 형성되고, 제1실내 제1공급관, 제2실내 제2공급관과 각각 연통되어 있는 피천자부(도2 및 문단번호〔0042〕참조) 및 전체 형상이 상자 모양을 이루는 카트리지 본체(210)(도2 및 문단번호〔0040〕참조)가 기재되어 있다. 따라서, 구성②, 구성⑤ 및 구성⑥은 비교대상발명2의 싸개 일면에 형성된 천공부(비교대상발명2의 카트리지 본체 구멍), 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 카트리지(비교대상발명2의 상자 모양 카트리지 본체), 천공부(비교대상발명2의 카트리지 본체에 형성된 구멍)로부터 흡연가능습윤물질(비교대상발명2의 향미생성매체) 내로 연장된 통기원(비교대상발명2의 피천자부)과 각각 실질적으로 동일하다.

그리고, 비교대상발명2에는 발열체를 발열시켜 기포를 발생시키고, 발생된 기포의 압력에 의하여 액체방울을 토출하는 버블젯 방식(도2 및 문단번호〔0042〕참조)이 기재되어 있고, 버블젯 방식의 경우 카트리지 본체에 형성된 구멍을 통하여 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 것으로 보이므로, 구성④와 비교대상발명2는 흡연 가능 습윤 물질(비교대상발명2의 향미생성매체)의 가열로부터 생성된 증기가 배출될 수 있도록 하는 천공부(비교대상발명2의 카트리지 본체에 형성된 구멍)를 구비한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

또한, 비교대상발명1, 2는 전자 담배에 관한 것으로 그 기술 분야가 동일하고, 비교대상발명1의 풍미발생매체와 비교대상발명2의 향미생성매체는 매체의 가열을 통하여 사용자에게 풍미(향미)를 제공하는 동일한 기술적 특징을 가지고 있어 통상의 기술자라면 기술 개선을 위하여 양발명의 구성들의 결합을 시도할 것이고, 비교대상발명1 카트리지 풍미부분을 비교대상발명2의 전자담배 카트리지로 사용하게 되면 천공부 및 통기원은 자연스럽게 생성되는 것이어서, 상기 차이는 통상의 기술자가 비교대상발명1, 2에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로 판단된다.

(3) 대비결과 종합

따라서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명1, 2와 대비하여, 목적의 공통점이 있고, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명1, 2에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다.

【특허법원】 판결 이유

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 인정 여부

1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성요소별 대비표

구성요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1(을 제1호증)	비고
1	증발을 위한 장치에 사용하는 **제거가능한 카트리지**로서 상기 카트리지는,	- **풍미발생물품**(10)의 첫 번째 바람직한 구현예는 (중략) 재생가능 또는 영구부위(20)와 부위(20) 입구 선단의 캐비티에 장착되는 **소모가능한 필터/풍미부위 또는 카트리지**(21)로 구성된다(제3면 22번째 문단). - (선략) 캐비티에 배열된 다수의 전기가열수단(23, 51,	동일

		71), (중략) 및 다수의 전기가열수단과 근접되게 캐비티(30)에 수용된 제거가능한 부위인 풍미발생매체(21)로 이루어져 있되, (중략) 흡입가능한 풍미포함물질을 소비자에게 전달하기 위한 풍미발생물품(제5면 '청구항 1' 참조)	
2	흡연가능 습윤물질을 수용하는 **싸개**,	- 풍미부분(90)은 풍미발생매체의 슬러리(93)로 위가 코팅된 알루미늄 포일등의 금속포일층(92)으로 주위가 둘러싸인 섬유다발을 포함한다. 섬유다발(91)은 부분(90)에 필요한 압착성을 준다. (중략) 섬유다발(91)은 셀룰로우즈 아세테이트 또는 다른 필터물질로 만들어질 수 있으며 (후략)(제5면 4번째 문단) - 풍미부분(27)은 **미합중국 특허 제4,510,950호**에 기재된 압출된 오픈셀 발포성 담배 생성물의 실린더형 부위가 바람직하다. - 실린더 막대형으로 형성된 흡연 매체가 담배지 또는 시가 **싸개로 둘러싸일 수 있다**(을 제9호증, 미합중국 특허 제4,510,950호 4번째 칼럼).	동일
3	상기 싸개의 일 면에 형성된 **천공부**; 를 포함하고,	가열부재(71)는 친밀한 열접촉을 제공하기 위하여 소모부위(21)쪽으로 관통하여 확장되게 된다(제5면 3번째 문단).	상이
4	상기 흡연 가능 습윤 물질은 **증기형성 매체가 혼합**된 식물로서 **직경 3mm 미만의 크기를 갖는 미세한 담배 조각**을 포함하며	- 풍미부분(27)은 미합중국 특허 제4,510,950호에 기재된 압출된 오픈셀 발포성 담배 생성물의 실린더형 부위가 바람직하다. 즉, **글리세린 등의 에어졸 전구물질** 약 10% 정도를 조성물에 **첨가**하는 것 이외에는 전체적으로 상기 공보에 설명되어 있다(제4면 8번째 문단). - 사용되는 **담배 입자의 크기는 5메쉬(mesh2))(밀리미터로 환산하면3) 4.000mm) 이하이고, 바람직하게는 35메쉬(0.500mm) 이하, 더 바람직하게는 50메쉬(0.297mm)이하**이다[위 인용된 미합중국 특허등록공보 제4,510,950호(을 제9호증) 제3칼럼 3번째 문단, 메쉬-밀리미터 환산표(을 제10호증) 참조].	일부 상이
5	**상기 천공부는** 상기 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 **증기가 배출**될 수 있도록 하고	- 바람직하게는, 소모부위(21)는 (중략) 풍미부분(27)과 필터부분(28)으로 구성된다(제4면 6번째 문단). - 풍미부분(27)은 뜨거운 공기가 통과하거나 관통을 할 때 풍미를 유리(제4면 8번째 문단)	상이
6	상기 **카트리지는 상기 천공부가 형성된**	- 풍미부분(27)은 미합중국 특허 제4,510,950호에 기재된 압출된 오픈셀 발포성 담배 생성물의 실린더형 부	상이

	일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 것이며	위가 바람직하다. - 실린더 막대형으로 형성된 흡연 매체가 담배지 또는 시가 싸개로 둘러싸일 수 있다(을 제9호증, 미합중국 특허 제4,510,950호 4번째 칼럼). - 가열부재(71)는 친밀한 열접촉을 제공하기 위하여 소모부위(21)쪽으로 관통하여 확장되게 된다(제5면 3번째 문단).	
7	상기 천공부로부터 상기 흡연 가능 습윤 물질 내로 연장된 **통기원**을 더 포함하는 것인 카트리지.	- 바람직하게는, 소모부위(21)는 (중략) 풍미부분(27)과 필터부분(28)으로 구성된다(제4면 6번째 문단). - 풍미부분(27)은 뜨거운 공기가 통과하거나 관통을 할 때 풍미를 유리(제4면 8번째 문단) - 가열부재(71)는 친밀한 열접촉을 제공하기 위하여 소모부위(21)쪽으로 관통하여 확장되게 된다(제5면 3번째 문단).	상이

2) 공통점과 차이점

가) 공통점

(1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 글리세린 등 증기생성매체가 혼합된 담배 입자 조성물을 가열하여 풍미를 발생시키는 물품에 관한 것으로서, 위 물품에 적용되는 제거 가능한 카트리지를 개시하고 있다(구성요소 1).

(2) ① 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 흡연가능 습윤물질(풍미부분, 풍미발생매체 또는 흡연매체)을 수용하는 싸개(담배지 또는 시가 싸개)를 포함하고 있다는 점에서 동일하다(구성요소 2).

② 원고는 이 사건 제1항 발명의 '흡연가능 습윤물질을 수용하는 싸개'(구성요소 2) 부분이 선행발명 1에 개시되어 있지 아니하므로, 구성요소 2가 양 발명의 차이점에 해당한다고 주장한다. 그러나 선행발명 1에 미국특허 제4,510,950호가 인용되어 있고, 위 제4,510,950호에 흡연매체가 싸개로 둘러싸여 있는 구성이 개시되어 있는 이상, 선행발명 1에 흡연매체가 싸개로 둘러싸여 있는 구성이 개시된 것으로 봄이 타당한 바, 원고의 위 주장은 이유 없다.

③ 한편, 피고는 선행발명 1의 금속포일층(92)도 이 사건 제1항 발명의 싸개와 동일한 구성 부분이라는 취지로 주장하나, 선행발명 1의 금속포일층은 그 외부에 풍미발생매체가 슬러리(93)로서 도포되고, 그 내부에는 셀룰로우즈 아세테이트 등으로 구성된 섬유다발이 채워지는데 반하여, 이 사건 제1항 발명의 싸개는 그 내부에 흡연 가능 습윤물질(선행발명 1의 풍미발생매체에 대응)이 수용되는 것이므로, 양 구성 부분의 기능 또는 역할이 상이하여 서로 실질적으로 동일한 구성 부분이라 볼 수 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(3) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1에 개시된 각 가열대상 조성물은 모두 (i)증기형성매체(글리세린 등의 에어졸 전구물질)와 (ii) 담배 입자를 포함하고 있어 그 조성 성분이 동일하고, 위 (ii) 담배 입자의 크기 범위[이 사건 제1항 발명의 경우 3mm미만, 선행발명 1의 경우 4mm 이하(바람직하게는 0.5mm 이하, 더 바람직하게는 0.297mm 이하)] 역시 그 중복되는 범위 내에서 동일하다(일부 구

성요소 4).

나) 차이점

(1) ① 이 사건 제1항 발명에는 싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 기능을 하는 '천공부' 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 '통기원'이 개시되어 있는데 반하여, 선행발명 1에서는 이에대비되는 구성부분으로 '가열부재(71)가 풍미부분(27)을 관통할 때 뜨거운 공기가 통과하거나 관통하는' 구성이 개시되어 있다(구성요소 3, 5 및 7, 이하 '차이점 1'이라 한다).

② 이와 관련하여 피고는, (i) 이 사건 출원발명의 명세서에 '카트리지의 천공이 카트리지가 증발 장치에 삽입되기 전이나, 또는 삽입되는 과정에서 마우스피스 등에 의해 생성될 수 있음'이 기재되어 있는데, 이는 선행발명 1에서 소모부위가 가열부재와 결합하면서 소모부위가 관통되어 구멍(홀)이 생성되는 것과 실질적으로 동일하고(구성요소 3, 7), (ii) 선행발명 1의 명세서에 '카트리지(21)의 풍미부분(27)이 뜨거운 공기가 통과하거나 관통할 때 풍미를 유리'하는 것으로 기재되어 있어 선행발명 1의 구멍을 통해 풍미부분(27)에서 형성된 증기가 배출되는 것도 자명하므로(구성요소 5), 결국 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 구성요소 3, 5 및 7을 공유한다고 주장한다4).

그러나 (i) 설령 이 사건 제1항 발명의 카트리지 천공이 증발 장치에 삽입되기 전이나 삽입되는 과정에서 생성될 수 있다고 하더라도, 위 구성이 선행발명 1에서 소모부위가 가열부재와 결합할 때 관통되는 구성과 동일하다고 보기 곤란하다. 즉, 선행발명 1의 경우 가열부재의 소모부위 관통은 가열부재와 소모부위의 친밀한 열접촉을 위한 것인바, 가열부재가 소모부위를 관통한 후에도 그 가열부재는 관통으로 인하여 생성된 소모부위의 구멍(홀)을 여전히 채우고 있을 것이므로, 소모부위에서 발생한 증기가 배출될 만한 여유 공간, 즉 구멍(홀)을 형성할 것으로는 보이지 않기 때문이다(위 선행발명 1의 주요 내용 중 제8도 참조). 이에 반하여 이 사건 제1항 발명은 흡연가능 습윤물질(선행발명 1의 소모부위에 대응)의 가열로부터 생성된 증기가 배출되도록 하기 위해 흡연가능 습윤물질을 수용하는 싸개의 일면에 천공부와, 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 통기원을 각 형성하고 있는 것이므로, 위 천공부 및 통기원의 형태는 증기 배출을 위해 형성된 구멍, 즉 개구(開口) 및 그 연장된 통로라고 해석함이 타당하고(이 사건 출원발명의 도 5 참조), 이는 '천공'의 사전적 의미('구멍을 뚫음'5))와도 일치하는바, 결국 양 발명의 위 각 구성부분은 그 형성 목적 및 형태가 매우 상이하여 실질적으로 동일한 구성요소라 볼 수 없다.

나아가 (ii) 선행발명 1에서, 카트리지(21)의 풍미부분(27)에 뜨거운 공기가 통과하거나 관통할 때 풍미부분(또는 소모부위)으로부터 풍미(또는 증기)가 생성된다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 위 풍미부분(또는 소모부위)으로부터의 풍미(또는 증기)가 선행발명 1의 구멍을 통해 배출되는 것이 자명하다고 할 수 없는바, 이는 앞서본 바와 같이 선행발명 1에서 가열부재와 결합되는 소모부위의 구조 형태상 증기 배출을 위한 여유 공간(구멍 또는 홀)이 없을 뿐만 아니라, 위와 같은 증기 배출을 위해 소모부위에 반드시 구멍이 필요한 것으로 보이지도 아니하기 때문이다[참고로, 이 사건 출원발명 명세서(을 제3호증, 제18쪽 식별번호【0054】)에서도 '카트리지의 상부의 재료는 천공이 필요 없도록 증기 투과성 재료로 이루어질 수도 있다.'고 기재되어 있다].

따라서 피고의 이 부분 주장은 모두 이유 없다.

(2) 이 사건 제1항 발명에서는 선행발명 1과는 다르게 미세한 담배입자 크기의 범위를 '직경 3mm 미만'으로 한정하고 있다(나머지 구성요소 4, 이하 '차이점 2'이라 한다).

(3) 이 사건 제1항 발명에는 카트리지가, 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는데

반하여, 선행발명 1에서는 그와 같은 구성이 개시되어 있지 않다(구성요소 6, 이하 '차이점 3'이라 한다).

3) 차이점에 대한 검토

가) 차이점 1의 극복 여부

(1) 피고는, (i) 차이점 1(싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 기능을 하는 '천공부' 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 '통기원')이 선행발명 2에 개시된 '예리한 단부(331, 341)에 의하여 상자 모양의 카트리지 본체(케이싱, 210)의 일 면의 피천자부(221, 231)에 천공 및 그 내부로 연장되는 구멍(홀)이 형성되는 구성'과 실질적으로 동일하고, 나아가 (ii) 담배 카트리지 내부에서 형성된 증기 또는 에어로졸을 원활하게 배출하는 것은 담배 물품의 기초적인 과제로서, 이를 위해 그 내부에 구멍(홀)을 형성하는 것은 을 제13 내지 19호증으로 제출되는 여러 선행발명들을 통해서 알 수 있듯이 이미 잘 알려진 기술구성이므로, 통상의 기술자라면 (i) 선행발명 1, 2의 결합으로부터, 또는 (ii) 선행발명 1 및 위와 같은 주지관용 기술의 결합으로부터 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다.

(2) 우선 (i) 차이점 1이 선행발명 2로부터 극복될 수 있다는 주장에 관하여 보면, 피고 주장의 '피천자부' 및 그로 인해 형성되는 '구멍(홀)'을 나타낸 선행발명 2의 관련 기재 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.

위 기재 내용 및 도면에 의할 때, 선행발명 2의 피천자부(221, 231)에 의해 카트리지 본체(케이싱, 210)에 생성된 천공 및 그 내부로 연장되는 구멍(홀)은 액체 상태의 향미생성매체를 제1토출수단(14)으로 배출 또는 이동시키는 통로에 해당한다 할 것인바, 위와 같은 피천자부의 기능은 이 사건 제1항 발명에서 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기를 배출시키는 천공부 및 통기원의 그것과 매우 상이하다. 또한 위 피천자부를 통해 이동한 액체는 이후 제1토출수단(14)에 의해 액적으로 토출되어 유로(3) 내에서 별도의 공기 유입구인 취입구(6)로부터 들어오는 공기와 혼합되고, 위 혼합된 유체(공기 또는 공기와 향미 성분을 포함하는 혼합기)가 가열수단(20)에 의해 가열되어 흡인구(4)쪽으로 배출되는 일련의 과정을 거치게 되는바, 위와 같은 선행발명 2의 전체 가열 구조 역시 이 사건 제1항 발명의 그것과 매우 상이하다.

따라서 선행발명 2의 피천자부 및 이를 통해 형성되는 구멍(홀)은 이 사건 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 실질적으로 동일한 구성요소라 볼 수 없다(굳이 선행발명 2에서 이 사건 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 같은 기능을 하는 구성 부분을 찾는다고 한다면, 이는 '피천자부'가 아닌, 혼합된 유체가 가열수단(20)에 의해 가열된 후 흡인구(4)쪽으로 배출되기까지의 통로 및 출구 부분이라 할 수 밖에 없는데, 이 부분 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 비교하여 그 전체 구조 및 작용 효과가 상이하다).

결국 선행발명 2는 통상의 기술자가 차이점 1을 극복하는 근거가 될 수 없다.

나) 정리

앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점 1이 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합을 통해 용이하게 극복할 수 있었다고 볼 수 없는 이상, 나머지 차이점 2, 3의 극복 여부에 불구하고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 봄이 타당하다.

4. 심결취소 원인 검토

<table>
<tr><th>구분</th><th>검토 의견</th></tr>
<tr><td>【특허청】</td><td>심사단계에서 의견제출통지서 및 거절결정서에서는 선행발명 1, 2의 결합 용이성을 넓게 판단하였음
비교대상발명 2의 향미매체가 액체로 구성된 점은 인정되나, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 담배 카트리지를 호일로 포장한 후 보관하다가 흡연도구에 장착 시 구멍을 내어 사용할 수 있도록 비교대상발명 2의 예리한 단부에 의해 구멍이 뚫리는 피천자부를 비교대상발명 1의 카트리지에 부가하여 쉽게 구성할 수 있으며, 이러한 구멍을 통하여 비교대상발명 1의 담배 에어로졸이 증발하는 효과 등도 비교대상발명 1과 2로부터 예측 가능한 정도에 불과함</td></tr>
<tr><td>【특허심판원】</td><td>특허심판원은 쟁점구성에 대하여 특허청 심사단계에서의 거절이유와 동일하게 판단하였음

심결문에서 쟁점관련 주요판단
이 사건 제1항 발명의 구성②, 구성⑤ 및 구성⑥은 비교대상발명2의 싸개 일면에 형성된 천공부(비교대상발명2의 카트리지 본체 구멍), 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 카트리지(비교대상발명2의 상자 모양 카트리지 본체), 천공부(비교대상발명2의 카트리지 본체에 형성된 구멍)로부터 흡연가능습윤물질(비교대상발명2의 향미생성매체) 내로 연장된 통기원(비교대상발명 2의 피천자부)과 각각 실질적으로 동일하다.</td></tr>
<tr><td>【특허법원】</td><td>특허법원은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3, 5, 7인 '싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 천공부 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 통기원'과 관련된 차이점은 ① 선행발명 1에서 소모부위가 가열부재와 결합할 때 관통되는 구성과 동일하다고 보기 곤란하고, ② 선행발명 2의 피천자부(221, 231)에 의해 카트리지 본체(케이싱, 210)에 생성된 천공 및 그 내부로 연장되는 구멍(홀)은 액체 상태의 향미생성매체를 제1토출수단(14)으로 배출 또는 이동시키는 통로에 해당한다 할 것인바, 위와 같은 피천자부의 기능은 이 사건 제1항 발명에서 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기를 배출시키는 천공부 및 통기원의 그것과 매우 상이하고, ③ 주지관용 기술로 제출한 제13 내지 19호증은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3, 5 및 7의 전체 구성과 동일하다는 점과 주지관용의 기술이었다는 점을 인정하기에 부족하므로, 통상의 기술자가 상기 차이점을 용이하게 극복할 수 있다고 볼 수 없다고 판단하였음</td></tr>
<tr><td>상고여부
검토의견</td><td>특허심판원과 특허법원의 판단에서 진보성 판단에 대한 다소간의 견해 차이는 있지만, 상고를 제기한다 하더라도 특허법원의 판결에서 진보성 판단의 심리미진, 판단유탈 및 법리오해로 볼 여지는 없어, 특허법원의 판단을 번복할 가능성은 높지 않을 것으로 예상되므로, 상고를 포기함.</td></tr>
</table>

C 2018허7156 거절결정(특) 2019.05.03. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	세탁기의 세탁조	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2014-32864호	2018원1671
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건의 쟁점은 이 사건 청구항 1의 '빨래판'의 구성을 선행발명 2의 '리프터'로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는지 여부	
특허청 판단	청구항 1의 '빨래판'은 선행발명 2의 '리프터'와 실질적으로 동일하고, 이러한 '리프터'의 구성을 선행발명 1에 채용하여 용이하게 도출할 수 있음	
특허심판원	제1항 발명 및 비교대상발명 1과 동일한 기술분야에 속하는 비교대상발명 2에 격막에 해당하는 '리프터(10)의 내부공간(30)을 두 개로 분할하는 세로벽(28)'과 세척공(141)에 해당하는 '홀(34, 36)'이 개시되어 있어(식별번호 [0013], [0028], [0031] 및 도면 8, 10 참조), 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 2는 구성 3, 4에 관하여 그 구성과 작용효과에 있어 차이가 없다. 한편, 비교대상발명 1, 2 모두 세탁기 장치의 구성에 관한 것이고, 비록 세탁 방식에 차이는 있지만 비교대상발명 2 역시 리프터(10)에 형성된 중간 세로 벽(28)에 의해 분리된 챔버(30) 내부로 홀(34. 36)을 통해 세탁수를 출입시켜 효율적인 세탁을 추구한다는 점이 사건 제1항 발명과 차이가 없고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합함에 있어 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼만한 점도 찾아볼 수 없다.	
특허법원	선행발명 2의 구멍(세척공)은 각 리프터(빨래판)의 좌.우 챔버(공간부)로 세탁수가 들어오고 나감을 유도하는 것이기는 하나, 선행발명 2에서 리프터 몸체 내부에 2개의 챔버를 형성하기 위하여 리프터의 몸체 중앙부에서 형성된 종방향 밀봉 벽은, 이 사건 출원발명의 격막(145)처럼 각 리프터(빨래판)의 좌.우 챔버(공간부)로 들어온 세탁수가 역류하여 다시 구멍(세척공)을 통해 분출되도록 유도하는 것이 아니라, 높은 위치까지 세탁수를 리프터(빨래판)에 담아 올리기 위한 것이다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 대응구성으로부터 이 사건 출원발명의 세척공과 격막을 구비한 빨래판 등 유기적으로 결합된 전체로서의 구성을 도출하는 것에는 기술적 어려움이 있고, 그와 같이 결합된 전체 구성을 통해 이 사건 출원발명이 갖는 특유한 효과인 '역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통한 세척력의 향상'이라는 효과는 선행발명 2에 비하여 그 현저성이 있다고 봄이 타당하다.	
시사점	출원발명과 선행발명들의 구성요소의 대비시에 대응구성만을 따로 떼어 단순 형상과 일부 기능만을 대응할 것이 아니라, 다른 구성요소와 결합된 전체로서의 그 구성의 목적과 효과를 따져 결합의 용이성을 살펴야 한다.	

2. 사건개요

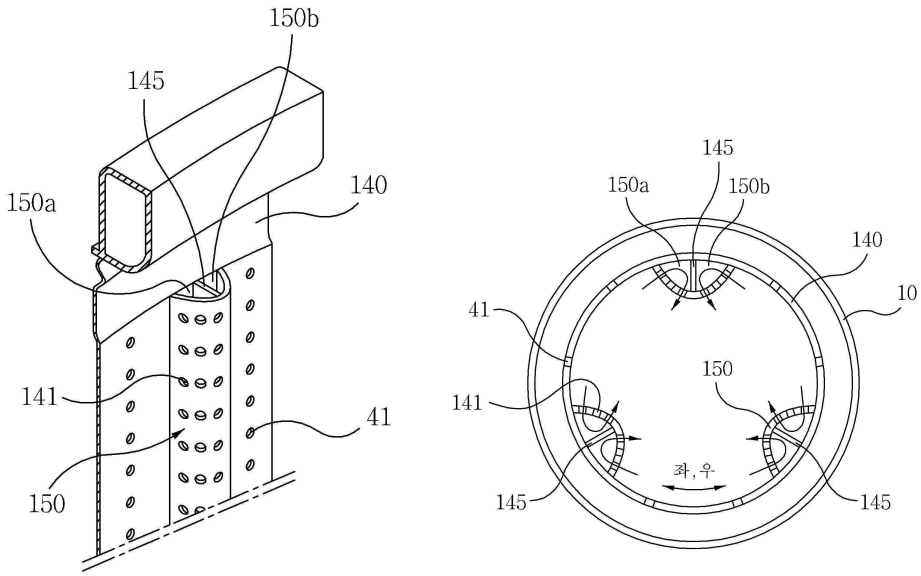
사건경과

사건번호	주문	심·판결일
2018원1671	심판청구 기각	2018. 07. 30.
2018허7156	심결취소	2019. 05. 03.

심결문	판결문
비교 1. 실1999-38394, 1999. 10. 25. 비교 2. EP2039820, 2009. 03. 25.	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 2. 비교대상발명 2와 동일

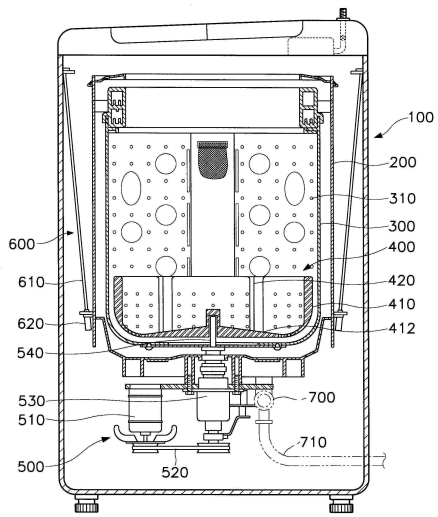
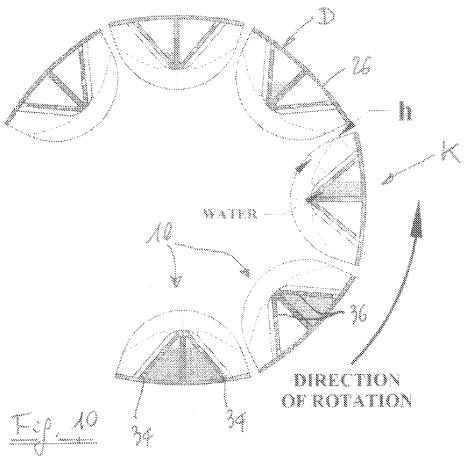
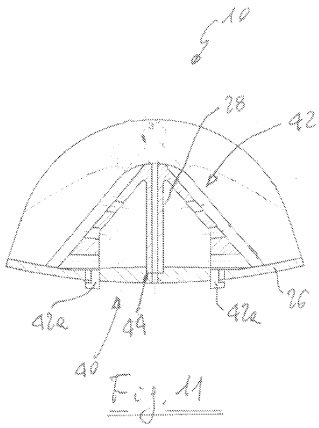
출원(특허) 발명

[청구항 1] 외통 내에 세탁조와 펄세이터가 설치되고, 외통의 하부에 구성되는 클러치의 제어에 의하여 상기 세탁조와 펄세이터가 선택적으로 구동되는 세탁기의 세탁조에 있어서(이하 '**구성 1**'이라 함), 상기 세탁조의 내벽에는 그 세탁조의 길이 방향을 따라 일정 간격으로 유선형으로 볼록하게 튀어나온 다수의 빨래판과(이하 '**구성 2**'이라 함), 상기 각 빨래판의 중앙부를 막아 상기 빨래판의 내면과 상기 세탁조의 내면 사이에 좌,우 공간부가 형성되도록 하는 격막과, 상기 격막을 기준으로 양측 영역으로 구획된 상기 빨래판에 다수의 크기가 다른 세척공이 구비되고, 상기 세척공은 상기 빨래판의 좌,우 사면 당 가로 방향으로 2개 또는 3개를 1조로 하여 상기 세탁조의 길이 방향을 따라 일정한 간격으로 구성되어(이하 '**구성 3**'이라 함) 세탁수 일부가 상기 세척공을 통하여 각 빨래판의 공간부 쪽으로 들어갔다 다시 일부 상기 세척공을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성되는 것(이하 '**구성 4**'이라 함)을 특징으로 하는 세탁기의 세탁조



선행발명 1

선행발명 1은 세탁기에 관한 것으로, 세탁기의 펄세이터(400)는 세탁조(300) 저부에 정역회전 운동 가능하게 설치되는데, 이것은 소정의 높이를 갖는 원통상의 몸체(410)와 이의 내측벽(411)에 경사각도가 비대칭으로 이루어지도록 돌출되게 형성되어 세탁수류를 형성하는 다수개의 세탁날개(420)로 이루어져 있는 것이 개시되어 있다.

		
선행발명 2	선행발명 2는 드럼형 세탁기에 관한 것으로, 터브, 터브 내에 위치되는 회전가능 드럼, 및 회전가능 드럼의 내주면 상에 배열되는 적어도 하나의 V-형상 리프터를 포함하는 드럼형 세탁기에 관한 것으로서, 상기 리프터는 몸체 내부에 2개의 챔버를 형성하기 위해 리프터의 몸체의 중간에서 유압식 리프터의 일단부로부터 타단부로 연장하는 종방향 밀봉 벽을 갖는 중공인 것을 개시하고 있다.	 

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 **3-6. 청구항 1 발명의 진보성 판단 [대비대상: 인용문헌1 및 2]** 청구항 1의 발명은 인용발명 1과 구성2의 빨래판에 형성된 격벽 및 세척공의 구성에서 차이가 있으나, 이는 인용발명 2의 드럼의 내표면에 일정 간격으로 볼록하게 튀어나온 리프터의 내부 공간을 분할하는 수직벽(28), 리프터에 형성된 다수의 홀의 구성을 설계변경을 통해 인용발명 1에 결합함으로써 이를 수 있는 것으로 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 구성을 결합하여 어렵지 않게 도출 가능한 것입니다. ② 거절결정 보정된 청구항 1은 빨래판에 형성된 세척공으로 세척수가 유입/유출되는 구성을 부가한정하였으나, 이는 인용발명 2의 드럼의 내표면에 일정 간격으로 볼록하게 튀어나온 리프터의 내부 공간을 분할하는 수직벽(28), 리프터에 형성된 다수의 홀의 구성을 설계변경을 통해 인용발명 1의 세탁날개의 구성에 적용하여 이를 수 있는 것입니다. 출원인은 인용발명 2가 드럼세탁기의 리프터의 구성으로 출원발명의 펄세이터식 세탁기에 세척공, 격막이 형성된 빨래판의 구성과 차이가 있다고 주장하였으나, 리프터에 형성된 다수의 구멍을 통해 세척수가 유입/유출되는 기능에서 별다른 차이가 없고 인용발명 1, 2가 동일한 기술분야임을 고려하면 통상의 기술자가 인용발명 2의 구성을 인용발명 1의 세탁날개에 설계변경을 통해 결합하여 어렵지 않게 도출 가능한 것으로 판단됩니다.
【특허심판원】 심결 이유	가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 유무 (1) 기술분야의 대비 이 사건 출원발명은 세탁기의 세탁조에 관한 것이고 비교대상발명 1은 세탁기의 세탁조에 세탁수류를 형성하는 펄세이터에 관한 것이며, 비교대상발명 2는 드럼 타입의 세탁기에 관한 것이다. 따라서 이 사건 출원발명과 비교대상발명 1, 2 모두 세탁기의 구조에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 동일하다. (2) 구성 및 효과의 대비 구성 3은 '각 빨래판의 중앙부를 막아 상기 빨래판의 내면과 상기 세탁조의 내면 사이에 좌.우 공간부가 형성되도록 하는 격막'이고, 구성 4는 '격막을 기준으로 양측 영역으로 구획된 빨래판에 다수의 크기가 다른 세척공이 구비되고, 세척공은 상기 빨래판의 좌.우 사면 당 가로 방향으로 2개 또는 3개를 1조로 하여 상기 세탁조의 길이 방향을 따라 일정한 간격으로 구성되는 것'인데, 비교대상발명 1에는 이 사건 구성 3의 격막이나 구성 4의 세척공에 대응되는 구성이 나타나 있지 않는다는 점에서, 양 발명은 차이가 있다.

	그러나 이 사건 제1항 발명 및 비교대상발명 1과 동일한 기술분야에 속하는 비교대상발명 2에 구성 3의 격막에 해당하는 '리프터(10)의 내부공간(30)을 두 개로 분할하는 세로벽(28)'과 구성 4의 세척공(141)에 해당하는 '홀(34, 36)'이 개시되어 있어(식별번호 [0013], [0028], [0031] 및 도면 8, 10 참조), 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 2는 구성 3, 4에 관하여 그 구성과 작용 효과에 있어 차이가 없다. 한편, 구성 3, 4와 관련하여 청구인은, 비교대상발명 1에 나타난 세탁방식은 통돌이형이고, 비교대상발명 2에 나타난 세탁기의 세탁방식은 드럼식이어서 비교대상발명 1과 2는 세탁방식에 차이가 있으므로 비교대상발명 1, 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명에 이르기는 어렵다는 취지로 주장하고 있으나, 비교대상발명 1, 2 모두 세탁기 장치의 구성에 관한 것이고, 비록 세탁 방식에 차이는 있지만 비교대상발명 2 역시 리프터(10)에 형성된 중간 세로 벽(28)에 의해 분리된 챔버(30) 내부로 홀(34. 36)을 통해 세탁수를 출입시켜 효율적인 세탁을 추구한다는 점이 사건 제1항 발명과 차이가 없고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합함에 있어 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼만한 점도 찾아볼 수 없으므로, 이에 관한 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다. 따라서 구성 3, 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다. 구성 5는 세탁수 일부가 상기 세척공을 통하여 각 빨래판의 공간부 쪽으로 들어갔다 다시 일부 상기 세척공을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성되는 것이고, 비교대상발명 1에는 이에 대응되는 구성이 나타나 있지 않으나, 비교대상발명 2에 드럼(D)이 회전함에 따라 세탁수가 홀들(34, 36)을 통해 내부공간(30)으로 출입되는 구성이 개시되어 있어, 구성 5는 통상의 기술자가 비교대상발명 2를 통해 용이하게 도출할 수 있는 것이다. (3) 대비결과의 정리 이 사건 제1항 발명의 구성 1, 2는 비교대상발명 1로부터, 구성 3, 4, 5는 비교대상발명 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이어서, 결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다.
【특허법원】 판결 이유	**가) 피고의 선행발명 2 결합 주장에 관한 판단** 피고는, 선행발명 2의 대응구성을 선행발명 1에 결합함으로써 차이점 2가 쉽게 극복될 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유로 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. (1) 위 선행발명 2의 명세서 기재를 토대로, 이 사건 출원발명의 구성요소 3의 '빨래판'과 선행발명 2의 '리프터'를 대비하여 보면, ① '각 빨래판의 중앙부를 막아 빨래판의 내면과 세탁조의 내면 사이에 좌.우 공간부가 형성되도록 하는 격막[리프터(10)의 내부 공간을 2개의 챔버(30)로 분할하는 종방향 벽(28)]과, ② 격막을 기준으로 양측 영역으로 구획된 빨래판에 구비되는 다수의 크기가 다른 세척공[2개의 독립된 챔버(30)로 분할된 리프터(10)에 구비되는 다수의 구멍(34, 36)]'을 가지고 있다는 점에서 그 구조와 형상의 공통점이 있기는 하다. 그러나 이 사건 출원발명의 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성과 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하지 아니한 채, 위와 같이 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서 이 사건 출원발명의 진보성을 판단하여서는 아니 될 것이다.

(2) 이 사건 출원발명의 명세서 기재들에 의하면, 차이점 2를 가져오는 이 사건 출원발명의 기술구성(구성요소 3)은, '세탁수(洗濯水) 일부가 세척공을 통하여 각 빨래판의 공간부 쪽으로 들어갔다 다시 일부 세척공을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성(구성요소 4)'됨으로써, 그 역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물(洗濯物)과의 마찰을 통해 세척력을 향상시키는 것을 특유의 과제 해결원리로 한다고 볼 수 있다. 따라서 차이점 2의 용이극복 여부를 판단하기 위해서는, 이 사건 출원발명에서 각 빨래판의 좌.우 공간부(150a, 150b)로 세탁수가 들어오고 나감(入出)을 유도하는 세척공(141)과 각 빨래판의 좌.우 공간부(150a, 150b)로 들어온 세탁수가 역류(逆流)하여 다시 세척공(141)을 통해 분출되도록 유도하는 격막(145)이 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성과 그와 같이 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과인 '역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통한 세척력의 향상'의 점을 함께 살펴보아야 한다.

(3) 살피건대 위와 같은 선행발명 2의 개시 내용에서는, 차이점 2를 가져오는 이 사건 출원발명의 기술구성이 가지는 특유의 과제 해결원리, 즉 '세탁수 일부가 구멍(세척공)을 통하여 각 리프터(빨래판)의 챔버(공간부) 쪽으로 들어갔다 다시 일부 구멍(세척공)을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성'됨으로써, 그 역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통해 세척력을 향상시킨다는 기술사상이 발견되지 아니한다.

또한 선행발명 2의 구멍(세척공)은 각 리프터(빨래판)의 좌.우 챔버(공간부)로 세탁수가 들어오고 나감을 유도하는 것이기는 하나, 선행발명 2에서 리프터 몸체 내부에 2개의 챔버를 형성하기 위하여 리프터의 몸체 중앙부에서 형성된 종방향 밀봉 벽은, 이 사건 출원발명의 격막(145)처럼 각 리프터(빨래판)의 좌.우 챔버(공간부)로 들어온 세탁수가 역류하여 다시 구멍(세척공)을 통해 분출되도록 유도하는 것이 아니라, 높은 위치까지 세탁수를 리프터(빨래판)에 담아 올리기 위한 것이다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 대응구성으로부터 이 사건 출원발명의 세척공과 격막을 구비한 빨래판 등 유기적으로 결합된 전체로서의 구성을 도출하는 것에는 기술적 어려움이 있고, 그와 같이 결합된 전체 구성을 통해 이 사건 출원발명이 갖는 특유한 효과인 '역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통한 세척력의 향상'이라는 효과는 선행발명 2에 비하여 그 현저성이 있다고 봄이 타당하다.

(4) 피고는 또, 이 사건 출원발명의 세탁조에 따른 세탁과정에서 빨래판 내의 좌.우 공간부에는 이미 세탁수로 가득 차 있는 상태이고, 빨래판의 전체 표면적 중에 극히 일부분에 세척공이 형성되어 있어서, 세탁수의 유동은 대부분 빨래판의 표면을따라 이루어지게 되므로, 결국 세척공을 통한 세탁수의 역류에 따른 세탁물과의 마찰 증대 효과는 극히 미미할 것이어서, 차이점 2는 선행발명 2에 의하여 쉽게 극복될 수 있는 내용에 불과하다는 취지로 주장한다.

그러나 다음의 점들에서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 즉 ① 앞서 살펴본 것처럼 통상의 기술자가 선행발명 2의 대응구성으로부터 이 사건 출원발명의 세척공과 격막을 구비한 빨래판 등 유기적으로 결합된 전체로서의 구성을 도출하는 것에는 기술적 어려움이 있으므로, 이 사건 출원발명의 세척공 및 격막에 의한 세탁수의 역류에 따른 세탁물과의 마찰 증대가 어느 정도의 것인지는 차치하더라도 그에 따른 세척력 향상의 효과는 선행발명들에 의하여 도출될 수 없는 성질의 것이다. ② 비록 이 사건 출원발명의 세탁조의 세탁수가 빨래판의 좌.우 공간부에 가득 차 있다고 하더라도, 세탁수는 유체이므로 세탁수류에 따라 세척공을 통한 출입이 가능하고, 이때 세탁수의 회전에 따라 발생된 세탁수류에 의해 세척공으로부터 배출되는 세척수와 빨래판이 위치한 세탁조 내벽으로 이동해 오는 세탁물과의 마찰이 발생될 수 있음은 자명하다(이 사건 출원발명은 빨래판의 전체 표면적 중에 세척공이 형성된 면적의 비율에 관하여

	아무런 한정을 두고 있지 않다). **나) 피고의 주지관용기술 결합 주장에 관한 판단** (1) 피고는 또, 이 사건 출원발명의 출원 당시 펄세이터방식 세탁기의 세탁조와 드럼방식 세탁기의 세탁조가 서로 대체될 수 있다는 점이 널리 알려져 있었으므로, 통상의 기술자가 드럼방식 세탁기의 세탁조에 관한 선행발명 2의 대응구성으로부터 차이점 2를 극복하여 선행발명 1의 세탁조에 선행발명 2의 세탁조를 채용함으로써 이 사건 출원발명의 세탁조를 도출하는 것에는 특별한 기술적 어려움이 없다는 취지로 주장한다. (2) 피고의 위 주장 속에는 주지기술 또는 관용기술을 보태어 보면 선행발명 1, 2 사이의 결합이 용이하다는 취지가 포함되어 있으나, 이러한 취지의 주장도 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다. (가) 을 제15~17호증의 각 기재에 의하면 다음의 사실들을 알 수 있다. 즉 ①1993. 2. 23. 공개된 공개특허공보(공개번호 93-2582)에 '세탁기의 터브(21) 중앙에 연결된 드럼축(49)은 베어링 하우징(77) 내의 베어링(67)에 지지되어 터브(21)의 90 회전에 의한 세탁이 가능함을 특징으로 하는 드럼 및 펄세이터 복합세탁기'가 개시되어 있다(을 제15호증). ② 1994. 7. 12. 공개된 미국 특허공보(특허번호 5,327,603)에, 위와 같이 펄세이터방식(pulsator type) 세탁기와 드럼방식(drum type) 세탁기가 결합된 복합세탁기가 개시되어 있다(을 제16호증). ③ 2001. 11. 8. 공개된 공개특허공보(공개번호특2001-0097200)에 '복합식 세탁기의 경우, 펄세이터방식이 선택된 경우에는 외조가 수직하게 선 상태에서 펄세이터(304) 또는 내조(301)의 회전에 의해 세탁 및 탈수가 이루어지게 되며, 드럼방식이 선택된 경우에는 내조(301) 및 외조가 수평하게 누운 상태에서 내조(301)의 회전에 의해 건조나 세탁 및 탈수가 이루어지게 된다.'라는 내용이 개시되어 있다(을 제17호증). (나) 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있기는 하나, 이 사건에서 위와 같은 3건의 특허공보 기재만으로는 펄세이터방식 세탁기의 세탁조와 드럼방식 세탁기의 세탁조가 서로 대체될 수 있다는 점이 이 사건 출원발명의 출원 당시 널리 알려져 있는 주지기술 또는 관용기술에 해당한다고 단정하기에 부족하다. (다) 설사 위와 같은 주지기술 또는 관용기술의 점이 인정된다 하더라도, 그것은 펄세이터방식(pulsator type)과 드럼방식(drum type)이 결합된 복합(combined) 세탁기에서 펄세이터방식 세탁기의 세탁조와 드럼방식 세탁기의 세탁조가 서로 대체되어 사용될 수 있다는 내용에 그칠뿐이고, 더 나아가 펄세이터방식 전용세탁기나 드럼방식 전용세탁기의 각 세탁조의 구체적인 기술내용이 서로 대체될 수 있다는 기술내용에까지 미치지는 못한다. 즉 복합식 세탁기에 관한 특허공보인 을 제17호증에 개시된 "배플(21)" 등이, 드럼방식인 선행발명 2의 "리프터"나 펄세이터방식인 이 사건 출원발명의 "빨래판"(세탁날개)으로 겸용되는 등으로 양 방식의 세탁기의 세탁조 자체가 서로 대체되어 사용될 수 있다는 점은 위 3건의 특허공보 기재에 의하여 파악될 수 있는 기술내용이라고 하더라도, 드럼방식인 선행발명의 리프터에 구비된 "다수의 구멍"이 펄세이터방식인 이 사건 출원발명의 빨래판에 구비된 "다수의 세척공"으로도 기능하는 등으로 위 배플.리프터.빨래판(세탁날개) 등에 부가되는 구체적인 기술내용이 서로 대체될 수 있다는 점까지, 위 3건의 특허공보 기재에 의하여 파악되는 통상의 기술자에게 자명한 주지기술 또는 관용기술에 해당한다고 보기는 어려운 것이다. 나. 소결

	따라서, 통상의 기술자로서는 선행발명 2의 도 6B나 그에 관한 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 선행발명 1을 결합함으로써 이 사건 제23항 발명을 쉽게 도출하기는 어렵다고 보아야 할 것이다. 그러므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 할 것이다.

4. 심결취소 원인 검토

<table>
<tr><th>구분</th><th>검토 의견</th></tr>
<tr><td>【특허청】
견해에 대한
의견</td><td>심사단계의 의견제출통지서 및 거절결정서는 다음 두 가지 사항에 대한 판단을 누락함
(1) 청구항 제1항 발명은 '세탁수(洗濯水) 일부가 세척공을 통하여 각 빨래판의 공간부 쪽으로 들어갔다 다시 일부 세척공을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성(구성요소 4)'됨으로써, 그 역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물(洗濯物)과의 마찰을 통해 세척력을 향상시키는 것을 특유의 과제 해결원리로 가지는 것인데, 이는 선행발명 2의 '리프터'와 해결과제가 다른 구성임
(2) 선행발명 1과 2의 결합의 용이성</td></tr>
<tr><td>【특허심판원】
견해에 대한
의견</td><td>심사단계의 의견제출통지서 및 거절결정서는 다음 두 가지 사항에 대한 판단을 누락함
(1) 청구항 제1항 발명은 '세탁수(洗濯水) 일부가 세척공을 통하여 각 빨래판의 공간부 쪽으로 들어갔다 다시 일부 세척공을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성(구성요소 4)'됨으로써, 그 역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물(洗濯物)과의 마찰을 통해 세척력을 향상시키는 것을 특유의 과제 해결원리로 가지는 것인데, 이는 선행발명 2의 '리프터'와 해결과제가 다른 구성임
(2) 선행발명 1과 2의 결합의 용이성</td></tr>
<tr><td>【특허법원】
견해에 대한
의견</td><td>특허법원은 제1항 발명의 '빨래판' 구성은 선행발명 2의 '리프터'와 과제해결원리가 상이하여 통상의 기술자가 선행발명 1,2 의 결합을 통하여 쉽게 도출할 수 없다고 판단함
<table><tr><td>판결문에서 쟁점관련 주요판단</td></tr><tr><td>선행발명 2의 개시 내용에서는, 차이점을 가져오는 이 사건 출원발명의 기술구성이 가지는 특유의 과제 해결원리, 즉 '세탁수 일부가 구멍(세척공)을 통하여 각 리프터(빨래판)의 챔버(공간부) 쪽으로 들어갔다 다시 일부 구멍(세척공)을 통하여 역류되어 분출되어 나오는 형태로 구성'됨으로써, 그 역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통해 세척력을 향상시킨다는 기술사상이 발견되지 아니한다.

선행발명 2의 구멍(세척공)은 각 리프터(빨래판)의 좌.우 챔버(공간부)로 세탁수가 들어오고 나감을 유도하는 것이기는 하나, 선행발명 2에서 리프터 몸체 내부에 2개의 챔버를 형성하기 위하여 리프터의 몸체 중앙부에서 형성된 종방향 밀봉 벽은, 이 사건 출원발명의 격막(145)처럼 각 리프터(빨래판)의 좌.우 챔버(공간부)로 들어온 세탁수가 역류하여 다시 구멍(세척공)을 통해 분출되도록 유도하는 것이 아니라, 높은 위치까지 세탁수를 리프터(빨래판)에 담아 올리기 위한 것이다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 대응구성으로부터 이 사건 출원발명의 세척공과 격막을 구비한 빨래판 등 유기적으로 결합된 전체로서의 구성을 도출하는 것에는 기술적 어려움이 있고, 그와 같이 결합된 전체 구성을 통해 이 사건 출원발명이 갖는 특유한 효과인 '역류.분출되는 세탁수에 의한 세탁물과의 마찰을 통한 세척력의 향상'이라는 효과는 선행발명 2에 비하여 그 현저성이 있다고 봄이 타당하다.</td></tr></table>
① 특허법원은 판결은 선행발명 2의 리프터의 형상 및 리프터에 세척수가 유입·유출되도록 하</td></tr>
</table>

	는 구조에 있어 이 사건 출원발명의 구성과 유사점이 있으나, 선행발명 2의 리프터는 높은 위치까지 세탁수를 담아올려 떨어뜨리는 것이고, 이 사건 출원발명은 빨래판의 세척공을 통해 세탁수 일부가 역류되어 분출되어 세탁수와 세탁물의 마찰을 통해 세척력을 향상시키는 것이어서 목적과 기능상에 차이가 있어 결합이 용이하지 않다고 판단하였다. ② 특허법원은 침해소송에서도 결합이 용이하여 진보성이 없다고 주장하는 경우 주장하는 측에 결합의 용이성을 구체적으로 소명하도록 요구하고 있으며, 결정계 사건에서도 이러한 경향이 마찬가지로 나타나고 있다. ③ 기술분야가 같고 외관상 유사성이 있는 구성이라도, 특유의 과제해결원리를 면밀히 살펴 결합의 용이성을 판단할 필요가 있다.
상고여부 검토의견	선행발명 2의 리프터와 이 사건 출원발명의 빨래판은 그 목적과 기능이 상이하다는 특허법원의 판단은 일응 타당한 면도 있으므로, 선행발명 1과 선행발명 2만으로는 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 없다는 특허법원의 판단에 대해서 심리미진, 판단유탈 및 법리오해로 볼 여지가 없으므로 소송수행관은 이 사건에 대하여 대법원 상고를 포기함

D 2018허7187 거절결정(특) 2019.05.31. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	세탁기의 세탁조	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2015-132346호	2017원5148
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건의 쟁점은 청구항 1의 레이저와 가열램프를 함께 채용하여 유리 곡면부 벤딩 가공의 가열시간을 단축하는 것에 대해, 선행발명 1의 레이저를 통한 가열과 선행발명 2의 가열램프를 통한 가열을 결합하여 이 사건 발명과 구성할 수 있는지 여부	
특허청 판단	※ 청구항 1의 레이저와 가열램프를 함께 채용하여 유리 곡면부 벤딩 가공의 가열시간을 단축하는 것에 대해, 선행발명 1의 레이저를 통한 가열과 선행발명 2의 가열램프를 통한 가열을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있다.	
특허심판원	비교대상발명 2에 선택적 대안으로 제시된 이들 곡면형성 방식은 곡면형성 부위에 가열 및 외력을 적용하여 유리재질을 구부린다는 공통적인 유리성형의 작용 원리를 갖추고 있다고 보이고, 이를 구현하기 위한 세부 기술수단에서만 차이를 보이고 있는 것이어서, 위 공통된 작용 원리를 구현하기 위해 세부 기술수단을 조합하는 것 정도는 통상의 기술자에게 큰 어려움이 있다고 보이지 않는다. 나아가 비교대상발명 2의 변곡부위 부분가열 방식에서 램프장치를 추출하여 롤링가압 방식에 적용하는 것은 단지 가열수단으로서의 램프장치의 본연의 기능을 채용하는 것에 불과하고, 변곡부위 부분가열 방식의 기술적 의의를 훼손하는 것으로는 보이지 않는다.	
특허법원	선행발명 1에는 가열공정에서 벤딩 가열영역의 가열수단으로 레이저와 가열램프를 함께 채용하는 것에 대한 어떠한 시사나 교시도 없고, 선행발명 1로부터 통상의 기술자가 이처럼 종류를 달리하는 복수의 가열수단의 병렬적 채용이라는 기술적 구성을 채택할 동기를 얻을 수 있다고 보기도 어렵다. 선행발명 2(갑 제8호증)의 청구항 7(제4 실시례)에 가열공정에서 가열수단으로 반사경을 구비하여 곡면부 벤딩 부위를 집중가열하는 가열램프와 곡면부를 다른 부위보다 높은 온도로 가열하는 내부히터를 함께 채용하는 구성이 나타나 있기는 하지만, 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 선행발명 2의 제4 실시례가 가열수단으로 가열램프와 내부히터를 함께 채용한 것이 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 필요가 있음을 시사 내지 교시한다거나 통상의 기술자가 선행발명 2의 제4 실시례로부터 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 동기를 얻을 수 있다고 보기는 어렵다.	
시사점	특허법원은 선행발명의 결합의 용이성 판단에 있어 그러한 결합의 이유가 선행발명에 명시적으로 개시되어 있는지 여부와 더불어 결합의 필요성이 선행발명들에 있다고 볼 수 있는지 여부를 엄격하게 본 사례이다. 위 사례는 결합의 용이성 판단에 있어서 특허법원은 특허청 보다 더 엄격하게 판단하는 경향을 보여주고 있다.	

2. 사건개요

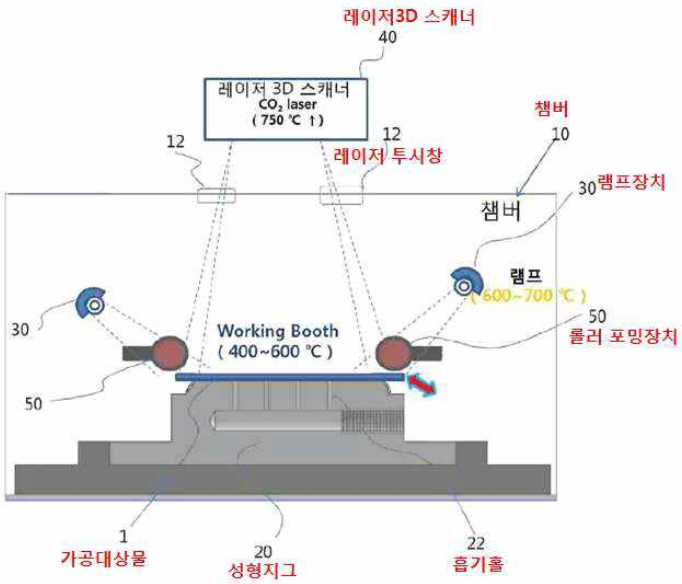
사건경과

사건번호	주문	심·판결일
2017원5148	심판청구 기각	2018. 07. 31.
2018허7187	심결취소	2019. 05. 31.

심결문	판결문
비교 1. 공개특허 2014-45006, 2014. 4. 16. 비교 2. 등록특허 1206328, 2012. 12. 4.	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 2. 비교대상발명 2와 동일

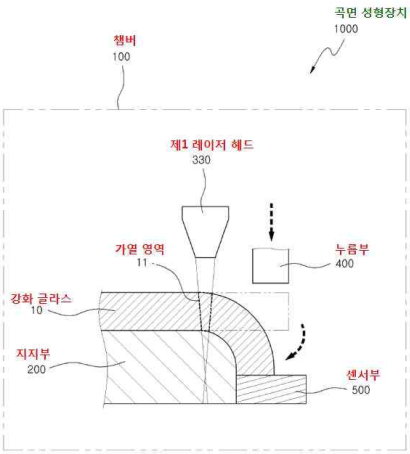
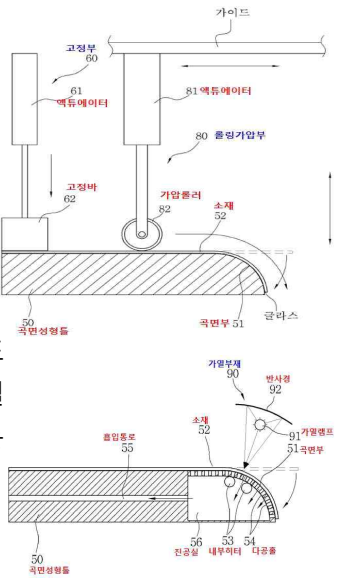
출원(특허) 발명

유리 및 강화 유리 밴딩방법에 있어서, 챔버의 가열수단과, 챔버 내에 설치된 성형 지그의 가열수단 구동에 의해 예열된 상태에서 가공 대상물을 상기 성형 지그의 성형 위치로 로딩하여 가공대상물을 예열하는 예열공정(S10)과; 상기 가공대상물이 로딩되면, 밴딩하고자하는 부분의 가열영역을 램프장치에 의해 가열함과 아울러 상기 가열영역을 레이저를 이용하여 밴딩하고자 하는 부분의 가열영역을 가열하는 가열공정(S20)과; 상기 가열영역의 온도를 체크하여 미리 설정된 온도에 도달되면, 롤러 포밍장치를 이용하여 가공 대상물의 가장자리를 포밍하는 포밍공정(S30)과; 포밍된 가공대상물을 어닐링 영역으로 이송시켜 미리 설정된 어닐링 온도로 소정시간 동안 어닐링시킨 후 챔버 외부로 언로딩시키는 어닐링 공정(S40)을 포함하되, 상기 가열공정(S20)에서, 상기 램프장치를 이용한 가열공정의 가열영역 폭이, 상기 레이저를 이용한 가열공정의 가열영역 폭보다 더 넓고, 상기 가열공정(S20)에 이용되는 레이저는, 라인 빔 광학계이고, 상기 예열공정(S10)에서는, 400 ~ 600℃로 대상물 전체를 예열하고, 상기 가열공정(S20) 중 램프장치를 이용한 가열공정에서는, 밴딩하고자하는 부분의 가열영역을 600 ~ 700℃로 가열하며, 상기 레이저를 이용한 가열공정에서는, 밴딩하고자하는 부분의 가열영역을 750 ~ 1000℃로 가열하고, 상기 어닐링 공정(S40)에서는, 350 ~ 400℃로 어닐링하는 것을 특징으로 하는 레이저를 이용한 유리 및 강화유리 밴딩방법



선행발명 1

선행발명 1은 챔버 내에 구비된 지지부에 강화 글라스가 지지되는 단계, 레이저 공급부는 상기 지지부에 지지된 상기 강화 글라스 상에 레이저를 조사하는 단계, 상기 레이저 공급부는 왕복 이동하며 상기 강화 글라스를 가열하는 단계, 레이저가 조사된 상기 강화 글라스 영역

	을 기점으로 누름부는 상기 강화 글라스를 밴딩시키는 단계 및 밴딩되는 상기 강화 글라스의 단부가 센서부에 맞닿으면 상기 누름부의 작동이 제어되는 단계가 포함되어 이루어진 강화 글라스의 곡면 성형방법을 제공하는 것이 제시되어 있다.	
선행발명 2	선행발명 2는 양측에 곡면부를 갖는 핸드폰용 커버글래스 성형장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 일측 또는 양측에 곡면부를 갖는 유리재 커버글래스를 제조할때 금형비용을 줄여주면서도 다양한 반경의 곡면부를 용이하게 성형할 수 있도록 한 일측 또는 양측에 곡면부를 갖는 핸드폰용 커버글래스 성형장치에 관한 것으로서, 롤링가압부로 곡면부를 가압하여 성형하는 것, 높은온도로 가열용 빛을 발산하는 가열램프(91)를 곡면부(51)의 주변에 설치하고, 상기 가열램프(91)에서 발산되는 빛을 소재(52)의 곡면부 밴딩부위에 집중시켜 소재(52)의 일측 또는 양측에 곡면부성형이 이루어지도록 하는 반사경(92)을 가열램프(91)의 외측에 설치하여 구성한 가열부재(90)를 구비하는 것 등이 제시되어 있다.	

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 3-6. 청구항 1 발명의 진보성 판단 [대비대상: 인용문헌1 및 2] 인용발명 1, 2는 모두 유리의 밴딩 성형에 관한 동일 기술분야에 해당하며, 유리의 가열과 가압에 의한 밴딩 성형을 공통의 구성으로 명시하고 있으므로 결합의 어려움이 없습니다. 이에 통상의 기술자가 인용발명 1의 강화유리 성형방법에 인용발명 2의 예열 및 어닐링공정과, 롤러 포밍 장치 및 가열램프를 이용한 가열 및 성형공정을 포함하는 성형방법을 결합하여, 상기 제1항의 구성을 포함하는 레이저를 이용한 유리 및 강화유리 밴딩방법을 도출하는 것은, 장치 구조 및 가공대상 유리의 특성을 고려하여, 유리의 고효율 성형방법으로 고품질 성형 유리제품을 제작하기 위해 쉽게 변경하여 채용할 수 있는 설계적 사항이며, 그 효과도 예측가능합니다. ② 거절결정 통상적으로 레이저는 램프 대비 좁은 영역의 가열공정에 적합하며, 가열 공정의 특성에 따라 적용되는 광학계가 적절히 선택되므로, 상기 제1항과 같이 밴딩 영역의 가열공정으로 램프장치 및 레이저에 의한 가열을 적용하고, 램프장치 가열영역 폭이 레이저 가열영역보다 폭이 더 넓은 것 및 레이저가 라인 빔 광학계를 적용하는 구성은, 통상의 기술자가 인용발명 1, 2를 결합하고, 각 가열 장치의 특성과 글래스의 특성, 가열 영역의 사양 등을 고려하여, 가열 영역의 효율적인 가열과 성형을 위해 쉽게 변경하여 채용할 수 있는 정도의 구성에 해당됩니다. 또한 레이저는 고에너지의 집중 조사 특성으로 인해 램프 대비 소재의 초고온 가열시 통상적으로 적용되므로, 상기 제1항과 같이 램프장치를 구동시켜 가열영역을 600~700℃로 가열함과 동시에 레이저 3D 스캐너를 구동시켜 가공온도 750~1000℃로 급속 가열하는 것도, 통상의 기술자가 램프장치 및 레이저 특성, 글래스의 특성 등을 고려하여, 효율적인 글래스의 가열과 성형을 위해 쉽게 선택할 수 있는 정도의 설계적 사항으로, 그 효과도 예측가능합니다.
【특허심판원】 심결 이유	가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 유무 (1) 기술분야의 대비 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 유리의 곡면부를 형성하기 위한 방법에 관한 것이어서, 그 기술분야에서 차이가 없다(이 사건 출원명세서 및 비교대상발명 1, 2의 식별번호 [1] 각 참조). (2) 구성 및 효과의 대비 ① 비교대상발명 2에 3차에 걸친 예열부의 구성과 곡면성형틀(50)이 자체적으로 히팅수단을 갖출 수 있다고 개시되어 있어서(식별번호 [20], [42]), 복수의 예열, 가열 수단을 장착함으로써 가공시간을 단축하고자 하는 의도가 내재되어 있다고 보이고, ② 비교대상발명 2에는

	램프장치가 반사경, 다공홈, 내부히터 등과 일체로 작동하여 변곡부위를 부분가열하는 방식이 개시되어 있으나(식별번호 [47], [51], [53]), 가열수단으로서의 램프장치는 예열, 가열을 통해 가공시간을 단축하고자 하는 의도에 따라 차용되어서 본연의 기능대로 작동하는 것으로 인정되고, 같은 목적과 기능의 발휘에 쓰이는 한, 쉽게 접목하여 사용될 수 있는 기술수단이어서, 결국 비교대상발명 2에서 램프장치만 단독으로 추출해서 비교대상발명 1에 적용하는 것은 일체로서 작용하는 변곡부위 부분가열 방식의 기술적 의의를 훼손할 수 있다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없는 것이다. 한편, 구성 1의 포밍공정과 관련하여, 청구인은 '비교대상발명 2의 변곡부위 부분가열(램프장치 이용, 실시예4)과 롤링가압(롤러 사용, 실시예3)은 상호 대안적인 기술수단으로, 이들을 결합하여 램프장치와 롤러 포밍장치의 조합을 이끌어내는 것은 용이하지 않다'고 주장하고 있다. 살피건대, 비교대상발명 2에는 유리측면의 곡면가공방법으로, 예열된 상태의 소재(52)가 가압편(72)의 가압력에 의해 하강하면서 곡면성형틀(50)의 곡면부(51)에 밀착되면서 커버글래스의 곡면부가 밴딩 성형되는 측면가압 방식(식별번호 [33]), 소재(52)의 표면에 밀착된 상태로 롤링가압부(80)의 가압롤러(82)가 구름 이동하여 소재(52)가 곡면부(51)에 밀착되면서 곡면부가 성형되는 롤링가압 방식(식별번호 [38], [40]), 곡면성형틀(50)의 내부히터(53)와 가열램프(91)가 작동하여 소재(52)의 변곡점 부분에 집중적으로 조사되고, 곡면부(51)에 형성되어 있는 다공홀(54)로 진공압이 인가되어 그 진공압에 의해 소재(52)가 곡면성형틀(50)의 곡면부(51)에 밀착되면서 곡면부를 형성하는 변곡부위 부분가열 방식(식별번호 [47], [51], [53]) 등이 개시되어 있는데, 비교대상발명 2에 선택적 대안으로 제시된 이들 곡면형성 방식은 곡면형성 부위에 가열 및 외력을 적용하여 유리재질을 구부린다는 공통적인 유리성형의 작용원리를 갖추고 있다고 보이고, 이를 구현하기 위한 세부 기술수단에서만 차이를 보이고 있는 것이어서, 위 공통된 작용 원리를 구현하기 위해 세부 기술수단을 조합하는 것 정도는 통상의 기술자에게 큰 어려움이 있다고 보이지 않는다. 나아가 비교대상발명 2의 변곡부위 부분가열 방식에서 램프장치를 추출하여 롤링가압 방식에 적용하는 것은 단지 가열수단으로서의 램프장치의 본연의 기능을 채용하는 것에 불과하고, 변곡부위 부분가열 방식의 기술적 의의를 훼손하는 것으로는 보이지 않는다. 그렇다면 구성 1의 포밍공정에 관한 청구인의 주장은 받아들일 수 없는 것이다. (3) 대비결과의 정리 구성 1, 2, 3은 비교대상발명 1 내지 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 이 사건 제1항 발명의 효과 또한 비교대상발명 1, 2로부터 예측가능한 것이다.
【특허법원】 판결 이유	갑 제7, 8호증, 을 제1호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 차이점 1 내지 4를 극복하고 선행발명들로부터 이 사건 제1항 출원발명의 가열공정 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다. 가) 이 사건 출원발명의 명세서(을 제1호증) 중 아래와 같은 기재와 도면들을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명의 가열공정에서 '벤딩 가열영역을 램프장치에 의해 가열함과 아울러 레이저를 이용하여 가열한다'는 것은 '벤딩 가열영역을 램프장치와 레이저 장치에 의하여 동시에 가열한다'는 의미인 것으로 해석된다. 나) 이 사건 제1항 출원발명은 가열공정에서 벤딩하고자 하는 부분, 즉 가공대상물의 가장자리

부분(을 제1호증, 문단번호 [50])을 국부적으로 급속 가열하여 가공온도까지 빠르게 상승시킴으로써 가열시간 및 벤딩 가공시간을 단축한다는 기술적 과제를 해결하기 위하여(을 제1호증, 문단번호 [13]~[15]), ① 벤딩 가열영역을 램프장치와 라인빔 광학계 레이저로 동시에 가열하되, ② 램프장치로는 벤딩 가열영역을 챔버 내의 예열온도(400~600℃)의 상한보다 같거나 높으며 가공온도(을 제1호증, 문단번호 [48], [49]에 의하면 750~1000℃)의 하한에는 미치지 못하는 온도, 즉 600~700℃로 가열하고, ③ 정밀한 가열이 가능한 레이저로는 벤딩 가열영역 중 직접적으로 포밍 작업이 이루어지는 부분을 가공온도, 즉 750~1000℃로 가열하며, ④ 가열시간을 단축하기 위하여 레이저 가열장치로 레이저 헤드의 이동 없이 가열영역을 길이 방향으로 동시에 가열할 수 있는 라인 빔 광학계 레이저(을 제1호증, 문단번호 [60])를 채택한 데 기술적 특징이 있다. 그리고 이러한 구성요소들의 유기적 결합으로 인하여 벤딩하고자 하는 부분을 국부가열하여 급속가열로 가공온도까지 빠르게 상승시켜 성형시간을 단축하는 효과가 나타난다(을 제1호증, 문단번호[30]).

다) 그런데 선행발명 1은 CNC 가공장치나 곡면 금형틀에 의하여 이루어지던 강화글라스의 곡면 형성을 레이저 가열 및 누름부의 압력에 의하여 쉽게 이루어지도록 하기 위한 발명으로(갑 제7호증, 문단번호 [7]~[26] 참조), 가열공정에서 한 개 이상으로 구성된 레이저 헤드가 강화 글라스의 길이 방향으로 레이저 헤드 개수로 등분된 거리만큼 이동하면서 강화 글라스의 벤딩 가열영역을 가열시키는 것을 주요한 기술적 특징으로 한다.

따라서 선행발명 1에는 가열공정에서 벤딩 가열영역의 가열수단으로 레이저와 가열램프를 함께 채용하는 것에 대한 어떠한 시사나 교시도 없고, 선행발명 1로부터 통상의 기술자가 이처럼 종류를 달리하는 복수의 가열수단의 병렬적 채용이라는 기술적 구성을 채택할 동기를 얻을 수 있다고 보기도 어렵다.

라) 한편 선행발명 2(갑 제8호증)의 청구항 7(제4 실시례)에 가열공정에서 가열수단으로 반사경을 구비하여 곡면부 벤딩 부위, 즉 변곡점 부분을 집중가열하는 가열램프와 곡면부를 다른 부위보다 높은 온도로 가열하는 내부히터를 함께 채용하는 구성이 나타나 있기는 하다(갑 제8호증, 문단번호 [49]~[53]).

그러나 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 선행발명 2의 제4 실시례가 가열수단으로 가열램프와 내부히터를 함께 채용한 것이 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 필요가 있음을 시사 내지 교시한다거나 통상의 기술자가 선행발명 2의 제4 실시례로부터 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 동기를 얻을 수 있다고 보기는 어렵다.

① 선행발명 2(갑 제8호증)에는 제4 실시례에서 내부히터를 별도로 채용하는 이유가 명시되지 아니하였으며, 제4 실시례는 포밍공정, 즉 성형공정에서 롤러에 의한 포밍방식을 채용한 이 사건 제1항 출원발명과 달리 '곡면성형틀의 곡면부에 설치되고, 흡입통로를 통해 진공흡입장치와 연결된 다공홀'을 통한 흡입력을 이용하여 성형하는 방식을 채용한 것이므로, 제4 실시례에서 내부히터를 설치한 이유가 가열시간의 단축을 위한 것이라고 단정하기 어렵다.

② 더욱이 선행발명 2의 다른 실시례는 모두 예열된 상태의 가공대상물에 압력을 가하여 곡면을 형성하는 것으로 가열공정 자체가 존재하지 않으므로4), 다른 실시례와 비교하여 제4 실시례에서 가열램프 외에 내부히터를 추가로 설치한 이유를 추론하기도 어렵다.

③ 선행발명 2는 커버 글래스의 성형이 용이하여 곡면부 반경이 변하더라도 저비용으로 대처

	할 수 있는 커버글래스 성형장치를 제공한다는 과제를 해결하기 위하여 '보조예열실, 제1 내지 제3 예열부, 성형부, 제1 및 제2 냉각부, 보조냉각실을 순차로 형성하되, 제1 내지 제3 예열부, 성형부, 제1 및 제2 냉각부에는 금형체가 올려지는 다수의 하부히트 패널을 챔버 내부 바닥면에 설치하고, 다수의 액튜에이터에 의하여 상하로 움직이는 상부히트 패널을 하부히트패널에 대응되게 설치하는 것'을 기술적 특징으로 하는 것으로(갑 제8호증, 문단번호 [5]~[8]) 가열공정에서 가열시간을 단축할 필요성에 대한 인식이 없다. 마) 설령 선행발명 2의 제4 실시례가 가열공정에서 가열시간을 단축하기 위하여 가열수단으로 가열램프와 내부히터를 함께 채용한 것이라거나 가열공정에서 가열시간을 단축하기 위하여 가열수단을 종류가 다른 복수의 가열수단을 채용할 필요가 있음을 시사 또는 교시한다고 하더라도, 다음과 같은 사정에 비추어 보면 그러한 사정만으로는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명의 레이저와 가열램프로 구성된 가열수단을 도출하기는 쉽지 않아 보인다. ① 선행발명 2의 제4 실시례에서 곡면부 중 변곡점 부분을 정밀하게 가열하는 구성은 곡면성형틀 외부에 설치되어 반사경을 구비한 가열램프이고, 곡면부를 가열하는 구성은 곡면성형틀 내부에 설치된 내부히터이다. ② 반면 이 사건 제1항 출원발명에서 벤딩 가열영역 중 변곡점 부분을 정밀하게 가열하는 구성은 성형지그 외부에 설치된 라인 빔 광학계 레이저이고, 벤딩 가열영역 전체를 가열하는 것은 성형지그 외부에 설치된 가열램프이다. ③ 한편 선행발명 1에서 벤딩 가열영역의 가열수단은 챔버 외부에 설치된 '레이저 공급부가 강화 글라스의 길이 방향을 따라 왕복 이동하며 가열하는' 레이저이다. ④ 따라서 선행발명 1에 선행발명 2의 제4 실시례를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명의 가열공정을 도출하려면, 제4 실시례의 반사경을 구비한 가열램프를 선행발명 1의 가열수단인 레이저로 치환하되, 그 레이저를 라인 빔 광학계 레이저로 변경하고, 제 4실시례에서 곡면성형틀 내부에 설치된 내부히터를 곡면성형틀 외부에 설치되는 가열램프로 치환하여야 한다. ⑤ 그런데 이러한 구성 변경은, 선행발명 2의 제4 실시례에서 이미 채택했던 가열램프를 레이저로 치환하는 동시에 곡면성형틀 내부에 설치된 내부히터를 대신하여 곡면성형틀 외부에 다시 가열램프를 설치하는 것이라는 점에서 레이저를 가열수단으로 채용한 선행발명 1에 선행발명 2를 단순 결합하여 도출된다고 보기는 어려우므로, 이 사건 제1항 출원발명의 내용을 알고 있음을 전제로 하지 않는 한 통상의 기술자가 쉽게 도출하기는 어려울 것으로 보인다. ⑥ 더욱이 기록상 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 반사경이 설치된 가열램프와 레이저, 구체적으로는 라인 빔 광학계 레이저 사이와 내부히터와 가열램프 사이가 각각 상호 쉽게 치환될 수 있는 기술적 구성임을 인정할 만한 자료도 없다. ⑦ 선행발명 2(갑 제8호증)에는 제4 실시례의 가열램프에 대해서 '반사경을 구비한 가열램프에 의하여 가열램프에서 발산하는 빛을 곡면부 벤딩부위에 집중시켜 곡면부 성형이 이루어지도록 한다'는 취지의 기재(문단번호 [44]~[46])가 있고, 내부히터에 대해서는 '곡면부를 다른 부위에 비해 높은 온도로 가열한다'는 취지의 기재(문단번호 [47], [48])만 있을 뿐 양자의 가열온도에 대해서는 아무런 기재가 없으므로, 선행발명 2의 위와 같은 기재만으로 이 사건 제1항 출원발명과 같이 가열램프에 의한 가열온도를 챔버 내의 예열온도의 상한보다 같거나 높으며 가공온도의 하한에는 미치지 못하는 온도, 즉 600~700℃로 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고

	단정하기는 어렵다. ⑧ 이 사건 제1항 출원발명은 위와 같은 가열공정에서의 각 구성의 유기적 결합에 의하여 벤딩 가열영역을 국부적으로 급속가열하여 가공온도까지 빠르게 상승시킴으로써 이 사건 출원발명의 명세서에서 종래기술로 언급한 선행발명 1에 비하여 성형시간이 단축되는 효과가 있는 것으로 보인다.

4. 심결취소 원인 검토

<table>
<tr><th>구분</th><th>검토 의견</th></tr>
<tr><td>【특허청】
판단에 대한
의견</td><td>(1) 인용발명 1의 강화유리 성형방법에 인용발명 2의 예열 및 어닐링공정과, 롤러 포밍 장치 및 가열램프를 이용한 가열 및 성형공정을 포함하는 성형방법을 결합하여, 상기 제1항의 구성을 포함하는 레이저를 이용한 유리 및 강화유리 밴딩방법을 도출하는 것은, 장치 구조 및 가공 대상 유리의 특성을 고려하여, 유리의 고효율 성형방법으로 고품질 성형 유리제품을 제작하기 위해 쉽게 변경하여 채용할 수 있는 설계적 사항이라 판단하였는데, 유리성형에 있어서 가열 및 성형공정을 거치는 것이 일반적인 방법이며, 가열방법을 중첩하는 것이 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있다고 판단한 것으로 심사단계의 판단도 일응 타당함
(2) 다만, 인용발명 1의 레이저를 통한 성형방법에 있어 레이저의 구조와 이 사건 출원발명의 레이저 구조 차이에 대한 판단을 단순 설계변경이라 하였으나, 그 근거가 부족함</td></tr>
<tr><td>【특허심판원】
판단에 대한
의견</td><td>(1) 특허심판원에서도 인용발명 1의 레이저를 통한 강화유리 성형방법과 인용발명 2의 가열램프를 통한 가열 성형방법의 결합하여 이 사건 제1항 발명을 도출하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것으로 판단하였고, 이 사건 출원발명의 목적인 가공시간 단축에 대해 인용발명들에 언급되어 있지는 않으나, 이는 당해 기술분야의 당연한 기술과제로서 파악하여 결합이 용이하다고 판단하였는데, 일응 타당한 면이 있음

(2) 심사단계와 마찬가지로 레이저를 통한 성형방법에 있어 레이저의 구조와 이 사건 출원발명의 레이저 구조 차이에 대한 판단을 단순 설계변경이라 하였으나, 그 근거가 부족함</td></tr>
<tr><td>【특허법원】
판단에 대한
의견</td><td>특허법원은 가공시간 단축이라는 이 사건 출원발명의 목적 및 효과와 관련하여 선행발명들에 직접적인 언급이 없었던 점, 선행발명들로는 그러한 과제 도출의 동기가 부족한 점을 들어 진보성을 부정하였다.

판결문에서 쟁점관련 주요판단

선행발명 1에는 가열공정에서 벤딩 가열영역의 가열수단으로 레이저와 가열램프를 함께 채용하는 것에 대한 어떠한 시사나 교시도 없고, 선행발명 1로부터 통상의 기술자가 이처럼 종류를 달리하는 복수의 가열수단의 병렬적 채용이라는 기술적 구성을 채택할 동기를 얻을 수 있다고 보기도 어렵다.
선행발명 2의 제4 실시례가 가열수단으로 가열램프와 내부히터를 함께 채용한 것이 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 필요가 있음을 시사 내지 교시한다거나 통상의 기술자가 선행발명 2의 제4 실시례로부터 가열공정에서 가열시간 단축을 위하여 종류가 다른 복수의 가열수단을 병렬적으로 채용할 동기를 얻을 수 있다고 보기는 어렵다.

선행발명 2의 제4 실시례가 가열공정에서 가열시간을 단축하기 위하여 가열수단으로 가열램프와 내부히터를 함께 채용한 것이라거나 가열공정에서 가열시간을 단축하기 위하여 가열수단을 종류가 다른 복수의 가열수단을 채용할 필요가 있음을 시사 또는 교시한다고 하더라도, 다음과</td></tr>
</table>

	같은 사정에 비추어 보면 그러한 사정만으로는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명의 레이저와 가열램프로 구성된 가열수단을 도출하기는 쉽지 않아 보인다고 판단하였는데, 이는 선행발명의 결합의 용이성 판단에 있어 그러한 결합의 이유가 선행발명에 명시적으로 개시되어 있는지 여부와 더불어 결합의 필요성이 선행발명들에 있다고 볼 수 있는지 여부를 엄격하게 본 것으로서, 결합의 용이성 판단을 조금 더 엄격하게 적용한 것으로서 다소 지나친 점이 있다고 판단된다.
상고여부 검토의견	특허법원 위 판단은 특허법 제63조 및 대법원 판례에 비추어 보아 법리오해, 판단누락 및 심리미진의 위법사항이 없어 상고를 포기하였다. 다만, 특허법원의 선행발명에 담긴 발명의 교시에 반하는 설계 변경은 어렵다는 판단과 주지부합 여부에 대한 판단이 심리미진으로 볼 여지가 있다는 의견이 있었다. 그러나 대법원에서 특허법원의 판결을 파기환송할 정도로 명백한 심리미진으로 볼 수 없어 최종 상고포기를 결정하였다.

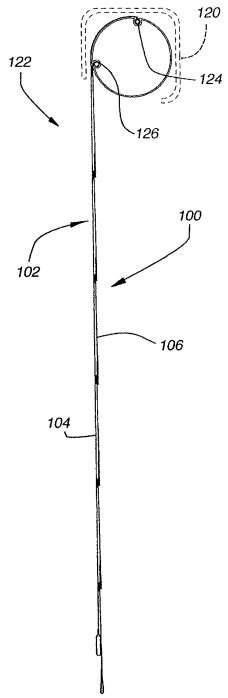
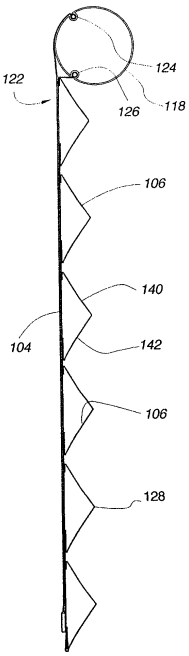
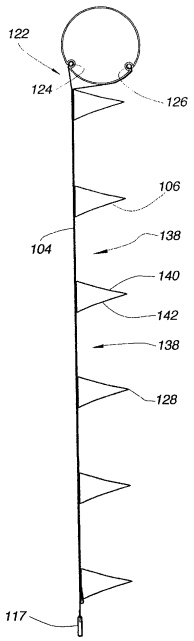
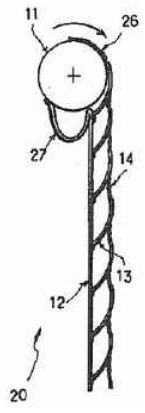
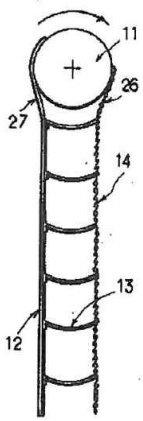
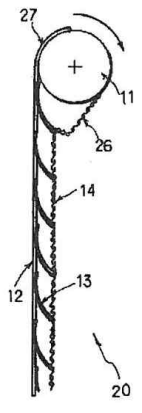
E 2018허8883 등록정정(특) 2019.05.03. 선고

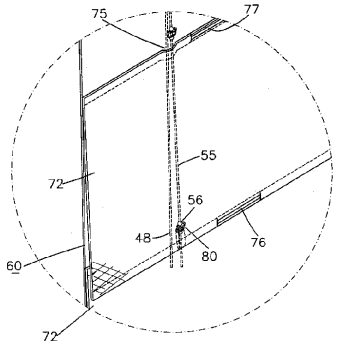
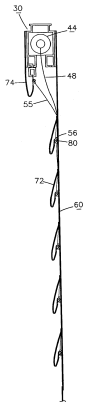
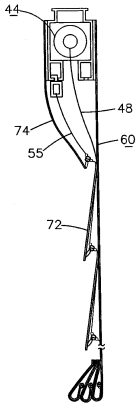
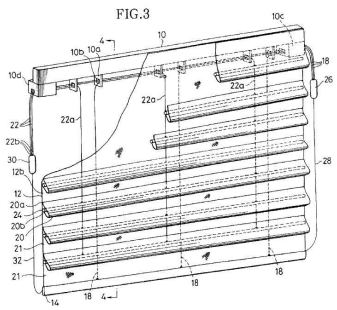
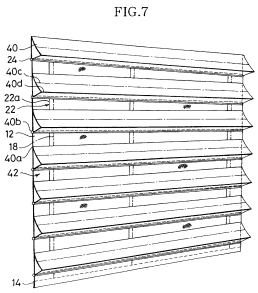
1. 사건요약

발명의명칭	접이식 베인을 구비한 걷힘가능한 차양	
관련사건	특허번호	심판번호
	제1087198호	2018정8
거절이유	• 특허법 제136조제5항	
주요쟁점	이 사건의 쟁점은 이 사건 제10항 정정발명이 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 선행발명 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있는지 여부	
특허심판원의 판단	※ 선행발명 1에는 '롤 스크린'에 '다양한 종류의 커튼 및 블라인드'를 결합할 기술적 동기가 이미 존재하고 있었고, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3에 개시된 블라인드를 결합하는데에는 별다른 어려움이 없으므로 진보성이 없음 이 사건 제10항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함에 있어서, 선행발명 개시되어 있는 롤 스크린과 베네치아 블라인드를 결합하는 방식을 그대로 적용하여 결합하는 것이므로, 결합 과정에 추가 구성이 필요하다거나 큰 구조적 변경이 필요한 것도 아니고, 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합한 이 사건 제10항 정정발명과 선행발명 1은 롤러(또는 회전실린더)의 회전 동작만으로 패널(또는 커텐지)를 쉽게 감을 수 있고, 채광 및 시야를 조절하는 기본 작동원리 및 구조가 동일하므로, 결합 후 제대로 작동하는지 여부는 선행발명 1의 구성 및 작동관계를 바탕으로, 통상적인 반복 테스트를 통해 최적의 작동 상태를 갖도록 선택할 수 있는 정도에 불과하다.	
특허법원	선행발명 1의 명세서에는 채광성을 갖는 롤 스크린에 중첩하여 별도의 차광 커텐을 장착하는 것과 아울러 선행발명 1은 베니션 블라인드의 차광성의 특징을 그대로 유지한 채로 이를 롤 스크린에 결합하여 겉과 속의 디자인이 변화함과 더불어 채광성과 차광성을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것을 목적으로 하는 것임이 기재되어 있을 뿐이고, 롤 스크린에 다양한 종류의 커튼이나 블라인드를 결합할 기술적 동기나 더 나아가 롤 스크린에 베니션 블라인드의 차광 특성을 나타내는 횡벽을 제거하고 앞서 본 바와 같이 베니션 블라인드와 그 기본 구조와 작동 원리가 전혀 다른 로만 쉐이드로 대체할 기술적 동기가 개시되어 있다고 보기 어렵다.	
시사점	특허법원에서의 판단은 선행발명 1에 기술적 특징을 훼손하면서 선행발명 2, 3과 결합할 동기가 없다고 판단하였다. 특허법원에서 선행발명의 구성요소를 다른 선행발명의 구성으로 대체하는 형식의 결합발명에 있어서 결합의 용이성을 살필 때 해당 구성요소의 특유의 과제,효과를 살펴 대체할 동기가 있는지 여부를 판단하는 경향이 있음을 알 수 있다.	

2. 사건개요

<table>
<tr><td>사건경과</td><td>
<table>
<tr><th>사건번호</th><th>주문</th><th>심·판결일</th></tr>
<tr><td>2018정8</td><td>심판청구 기각</td><td>2018. 09. 27.</td></tr>
<tr><td>2018허8883</td><td>심결취소</td><td>2019. 05. 17.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>심결문</th><th>판결문</th></tr>
<tr><td>비교 1. 일본 특개평6-173549, 1994. 6. 21.
비교 2. 중화민국전리공보 445827, 2001. 7. 11.
비교 3. 미국 US5787951, 1998. 8. 4.</td><td>선행 1. 비교대상발명 1과 동일
선행 2. 비교대상발명 2와 동일
선행 3. 비교대상발명 3과 동일</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>정정
발명</td><td>[청구항 10] 건축학적 개구부용 커버링에서 사용되는 패널(100)에 있어서, 길이방향 축선 및 상기 길이방향 축선을 중심으로 롤러를 역회전 가능하게 회전시키기 위한 시스템을 갖는 롤러(118), 수직방향으로 매달린 유연한 지지구조체(104), 상기 지지구조체와 같은 평면에 배치된 한 세트의 평행한 작동 요소들(108), 및 제1에지 및 제2에지를 갖는 적어도 1 개 이상의 제1스트립 재들(106)의 조합을 포함하여 이루어지며(이하 '구성 10-1'이라 한다), 상기 지지구조체(104)에 대한 제1방향으로의 상기 작동 요소들(108)의 이동이 상기 적어도 1 개 이상의 제1스트립 재들(106)로 하여금 편평한 위치에 있도록 하고 상기 지지구조체(104) 및 상기 작동요소들(108)과 같은 평면에 있도록 하며, 상기 지지구조체(104)에 대한 상기 제1방향에 대향되는 방향으로의 상기 작동 요소들(108)의 이동이 상기 제2에지로 하여금 상기 제1에지를 향하여 이동하게 하도록, 상기 제1에지가 상기 지지구조체(104)에 고정되고 상기 제2에지가 상기 작동 요소들(108)에 고정되며(이하 '구성 10-2'라 한다), 상기 제1방향 및 상기 대향되는 방향으로의 상기 작동 요소들의 이동은 상기 롤러의 회전에 의해 일어나며, 상기 지지구조체(104), 상기 작동 요소들(108) 및 상기 적어도 1 개 이상의 제1스트립 재들(106)은 상기 롤러(118)를 중심으로 감길 수 있으며(이하 '구성 10-3'이라 한다), 상기 롤러의 일 방향으로의 회전은 상기 패널이 펼쳐진 위치에 도달하도록 하고, 상기 롤러의 상기 일 방향으로의 계속된 회전은 상기 제2에지로 하여금 상기 제1에지를 향하여 이동시켜 상기 적어도 1개 이상의 제1스트립 재들 사이에 틈들을 형성하게 하고, 그리고 상기 틈들이 최대화되도록 하고, 상기 롤러의 역방향으로의 회전은 상기 제2에지를 이동시켜 상기 적어도 1 개 이상의 제1스트립 재들(106)이 상기 지지구조체(104)와 같은 평면에 있는 위치에 이르게 하고, 상기 롤러의 상기 역방향으로의 계속된 회전은 상기 패널이 상기 롤러 주위에 감겨 걷어진 위치에 이르도록 하는 것(이하 '구성 10-4'라 한다)을 특징으로 하는 패널</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>[도6]</td><td>[도 7]</td><td>[도 8]</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>선행발명 1</td><td>선행발명 1은 '이중 롤 스크린'에 관한 것으로, 회전 실린더(11)의 둘레면에 상측 에지를 접합하여 늘어뜨려지는 롤 스크린의 커텐지(12)의 일면으로부터 상하로 필요한 간격을 두고 다수의 횡벽(13)이 돌출되어 있고, 그 다수의 횡벽(13) 선단부의 좌우 적어도 2개소가 래더 코드(14A·14B)에 의해 상하로 연결되고, 그러한 래더 코드(14A·14B)의 상단이 회전 실린더(11)에 접합되어 있는 것을 특징으로 하는 이중 롤 스크린이 개시되어 있습니다(청구항 1 참조).
<table>
<tr><td>[도6]</td><td>[도 7]</td><td>[도 8]</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>선행발명 2</td><td>선행발명 2는 '보조커튼을 포함한 블라인드'에 관한 것으로, 레일 바와 상기 레일 바에 설치되어 인위적으로 조작하는 주 승강장치 및 보조 승강장치, 투광성을 가진 천 재질로 상단부가 상기 레일 바에 연결되어 있는 휘장(60)을 포함하고, 상기 주 승강장치의 메인로프 하단은 상기 휘장의 하단에 연결되어 상기 휘장의 높낮이를 제어하며, 적어도 1매의 장식용 천(72)이 포함되는데, 그 상단은 휘장에 연결되고 하단은 자유롭게 움직일 수 있고, 상기 보조 승강장치의 보조로프(55)는 상기 장식용 천(72)의 하단에 연결되며, 상기 보조 승강장치를 조작할 때, 상기 장식용 천 하단의 상하 여닫음을 제어할 수 있는 커튼을 포함한 블라인드가 개시되어 있습니다(칼럼 1 내지 3, 도 8 및 9 참조).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>[도6]</td><td>[도 7]</td><td>[도 8]</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>선행발명 3</td><td>
선행발명 3은 ‘로만셰이드’로서, 헤드 레일, 발라스트 바, 상기 헤드 레일 및 상기 발라스트 바에 연결된 후면시트, 상기 헤드 레일로부터 상기 후면시트의 면을 따라서 연장되고 상기 발라스트 바에 연결된 승강용 줄, 상기 후면시트를 마주하며 사전 결정된 수직방향 간격들로 배열되며 상기 후면시트의 전방 표면에 부착되는 부착부를 갖는 복수의 전면시트(20)들 및 상기 헤드 레일로부터 수직방향으로 연장되며 상기 복수의 전면시트(20)들 각각에 연결되어 수직방향으로 이동 가능한 개폐용 줄(22)을 포함하는 로만셰이드가 개시되어 있습니다(청구항 1 참조).
<table>
<tr><td>[도 3]</td><td>[도 7]</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허심판원】 심결 이유	**■ 선행발명 1에 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합이 용이한지 여부** ㉮ 선행발명 1의 [발명이 해결하려고 하는 과제]를 보면, 롤 스크린의 차광성을 높이기 위해 롤 스크린에 다른 종류의 커튼 및 블라인드를 결합하는 기술적 과제가 나타나 있고, 이를 구현하기 위해 선행발명 1과 같이 롤 스크린에 종방향으로 개폐되는 베네치아 블라인드 등을 결합하는 시도뿐만 아니라, 옆으로 열리는 커튼을 결합하는 시도도 나타나 있는 바(문단 [0003] 참조), 이 사건 정정발명의 출원 전에 당해 기술분야에서는 '롤 스크린'에 '다양한 종류의 커튼 및 블라인드'를 결합할 기술적 동기가 이미 존재하고 있었다고 볼 수 있고, 특히, 롤 스크린에 옆으로 열리는 커튼을 결합하면 제작 및 조작의 어려움이 있으므로 선행발명 1은 이러한 문제점을 해결하기 위해 '롤 스크린'에 '롤 스크린과 움직이는 방향이 동일한 종방향으로 개폐'되는 베네치아 블라인드를 결합하는 것이라는 점을 시사하고 있으므로(문단 [0003] 참조), 통상의 기술자가 롤 스크린에 롤 스크린과 움직이는 방향이 동일한 다른 종류의 블라인드인 선행발명 2, 3과 같은 블라인드(일명 '로만셰이드 블라인드')를 결합하는데 별다른 어려움이 있다고 보이지 않는다는 점, ㉯ 롤 스크린에 선행발명 2, 3과 같은 로만셰이드 블라인드를 결합할 때, 선행발명 1에 개시되어 있는 롤 스크린과 베네치아 블라인드를 결합하는 방식을 그대로 적용하여 결합하면 구성 10-2 및 구성 10-4가 도출되므로[선행발명 1은 베네치아 블라인드의 2개의 작동 줄 중에서 블라인드 승강용 줄을 제거한 다음에, 블라인드 개폐용 줄(선행발명 1의 래더코드(14)에 대응)을 회전실린더에 부착하고, 블라인드의 일단부를 스크린(선행발명 1의 커텐지(12)에 대응)에 부착하는 방식을 채택한 것임을 알 수 있다], 선행발명 1의 롤 스크린에 해당하는 구성인 '회전실린더(11) 및 커텐지(12)'의 구성에 선행발명 2의 '보조로프(55) 및 장식용 천(72)'의 구성 또는 선행발명 3의 '개폐용 줄(22) 및 전면시트(40)'의 구성을 결합하여 구성 10-2 및 구성 10-4를 도출해 내는데 새로운 결합 방식 또는 구성이 필요하다거나, 큰 구조적 변경이 필요한 것도 아니라는 점을 종합해 보면, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3의 위 대응 구성을 결합하여 구성 10-2 및 구성 10-4를 도출해 내는데 별다른 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. 선행발명 1에 롤 스크린과 베네치아 블라인드를 결합한 구조만 단순히 나타나 있는 것이 아니라, 위에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 정정발명의 출원 전에 당해 기술분야에서는 '롤 스크린'에 '다양한 종류의 커튼 및 블라인드'를 결합할 기술적 동기가 이미 나타나 있고, 특히, '롤 스크린과 움직이는 방향이 동일한 종방향으로 개폐되는 블라인드'를 결합하는 기술적 동기가 이미 나타나 있다고 보이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3과 같이 종방향으로 개폐되는 블라인드인 로만셰이드 블라인드를 결합하는데 어려움이 있다고 보이지 않는 바, 선행발명 1과 선행발명 2, 3을 단순 비교하여 그 구조적 특징과 작동 원리가 상이하다는 점을 부각함으로써 결합의 기술적 동기가 없다는 주장은 받아들일 수 없다. 또한, 위 3. 나. (1). (나). 2)에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제10항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함에 있어서, 선행발명 개시되어 있는 롤 스크린과 베네치아 블라인드를 결합하는 방식을 그대로 적용하여 결합하는 것이므로, 결합 과정에 추가 구성이 필요하다거나 큰 구조적 변경이 필요한 것도 아니고, 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합한 이 사건 제10항 정정발명과 선행발명 1은 롤러(또는 회전실린더)의 회전 동작만으로 패널(또는 커텐지)를 쉽게 감을

	수 있고, 채광 및 시야를 조절하는 기본 작동원리 및 구조가 동일하므로, 결합 후 제대로 작동하는지 여부는 선행발명 1의 구성 및 작동관계를 바탕으로, 통상적인 반복 테스트를 통해 최적의 작동 상태를 갖도록 선택할 수 있는 정도에 불과하다.
【특허법원】 판결 이유	**■ 선행발명 1에 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합이 용이한지 여부** 가) 앞서 든 증거에 의하면, 구성요소 10-1, 10-2와 유사하게, 선행발명 2에는 보조 로프(55)가 장식용 직물(72)의 상단부와 천막(60)의 재봉에 의해 형성된 코드 관통구(75)를 차례로 통과하고, 보조 로프(55)가 장식용 직물(72)의 하단을 상단으로 향하여(또는 그 반대 방향으로) 이동하게 하여 장식용 직물(72)이 접히고 펼쳐지게 하는 구성이 개시되어 있고, 선행발명 3에는 개폐용 줄(22)이 후면 시트(12)의 전체 수직방향에 쳐 연장되고 후면 시트(12)로의 대응하는 부착지점 근처에서 전면 시트(20)들 각각을 통하며, 개폐용 줄(22)이 전면 시트(40)의 하단을 상단으로 향하여(또는 그 반대 방향으로) 이동하게 하여 전면 시트(40)가 접히고 펼쳐지게 하는 구성이 개시되어 있기는 하다. 그러나 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 은 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 발명의 내용을 미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 선행발명 3을 결합하여 차이점들을 쉽게 극복할 수 없다고 보아야 한다. ① 선행발명 2의 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)' 또는 선행발명 3의 '개폐용 줄(22)과 전면 시트(40)'를 선행발명 1의 기본 구성(래더 코드와 횡벽이 제거되고 회전 실린더에 커텐지가 매달린 구성)에 채용하여 이 사건 제10항 정정발명을 쉽게 도출할 수 있는지 여부를 살펴보면, 선행발명 1과 선행발명 2는 래더 코드[보조 로프(55)]의 상하 운동에 의하여 복수 개의 횡벽[장식용 직물(72)]이 개폐되고, 선행발명 1과 선행발명 3은 래더 코드[개폐용 줄(22)]의 상하 운동에 의하여 복수 개의 횡벽[전면시트(40)]이 개폐되는 점에서는 그 기능에 공통점이 있다고 할 것이다. ② 그러나 선행발명 1의 명세서의 아래와 같은 기재에 의하면, 선행발명 1은 채광성과 차광성의 두 기능을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것 외에도 롤 스크린에 베니션 블라인드를 합체시켜, ㉠ 횡벽의 표면의 음영이 나타나는 경우, ㉡ 횡벽이 수평이 되어 횡벽의 음영이 대부분 나타나지 않고 커텐지의 음영만이 강조되는 경우 및 ㉢ 횡벽이 반전하여 그 이면의 음영이 나타나는 경우의 3가지 패턴으로 변화시키는 구성을 채용함으로써 겉과 속의 디자인이 변화하는 이중 롤 스크린을 제공하고자하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 선행발명 2의 장식용 직물(72)과 선행발명 3의 전면 시트(40)는 항상 전면만 보이게 되므로, 선행발명 1에서 선행발명 1의 기술적 과제를 달성하기 위하여 이미 채택한 주요한 기술적 수단인 '래더 코드와 횡벽'의 구성을 제거하고 선행발명 2에 나타나 있는 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)' 또는 선행발명 3에 나타나 있는 '개폐용 줄(22)과 전면 시트(40)'의 구성을 도입하는 것은 선행발명 1의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되므로 쉽사리 상정할 수 없다고 봄이 상당하다. 본 발명은 롤 스크린과 베니션 블라인드가 모두 종으로 개폐되는 것이고, 롤 스크린이 채광성을 특징으로 하고, 베니션 블라인드가 차광성을 특징으로 하는 점에 착안하여, 그것들을 합체시켜 겉과 속의 디자인이 변화함과 더불어 채광성과 차광성의 두 기능을 겸비하는 이중 롤 스크린을 제공하는 것을 목적으로 한다(문단번호 [0003]).

- 발명의 효과
(1) 상기와 같이 본 발명에 의하면, 차광성을 갖는 슬랫(13)과 채광성을 갖는 커텐지(12)와의 조합에 의해, 차광성과 채광성을 겸비한 롤 스크린(20)을 얻을 수 있다.
(3) 커텐지(12)의 표면에는 횡벽(13)이 음영이 비치고, 그 음영이 회전 실린더(11)의 약간의 회전각의 변화에 따라 변화하므로, 횡벽(13)을 표리 반전시키는 과정에서는 롤 스크린의 외관이, (a) 횡벽(13) 표면의 음영이 나타나는 경우와, (b) 횡벽(13)의 음영이 대부분 나타나지 않고 커텐지(12)의 음영만이 강조되는 경우와, (c) 횡벽(13)의 이면의 음영이 나타나는 경우의 3가지 패턴으로 분명하게 변화하여 디자인적으로 신규한 미관을 나타낸다(문단번호 [0013]).

③ 선행발명 1은 기본적으로 커텐지가 롤러에 감기는 이중 롤 스크린 방식의 블라인드로서 롤러의 회전을 사용하여 커텐지를 감아올리거나 풀어 내리는 구조인 반면, 선행발명 2는 별개로 작동되는 '메인 로프(48)와 보조 로프(55)'에 의하여 천막(60)과 장식용 직물(72)이 접혀 올라가 적층되는 로만 쉐이드 방식의 블라인드이고, '선행발명 3 역시 별개로 작동되는 '승강용 줄(18)과 개폐용 줄(22)'에 의하여 후면 시트(12)와 전면 시트(40)가 접혀 올라가 적층되는 로만 쉐이드 방식의 블라인드인 점에서 그 기본 구조와 작동 원리가 전혀 상이하다. 위와 같은 기본 구조와 작동 원리의 차이에 따라, 선행발명 2, 3은 선행발명 1과 같이 시트를 롤러에 감는 것에 대한 아무런 기술적 동기도 없다.

④ 나아가, 이 사건 제10항 정정발명은 롤러의 일 방향으로 회전으로 패널이 펼쳐지고, 일 방향으로의 계속된 회전으로 제2에지가 제1에지를 향하여 이동하게 되며, 역방향으로의 회전에 의하여 제1스트립 재들이 평면에 위치하게 하고, 역방향으로 계속된 회전에 의하여 패널이 롤러 주위로 감기도록 되어 있는데, 선행발명 1, 2, 3에는 이와 같이 일 방향 회전, 일 방향으로의 계속된 회전, 역방향 회전, 및 역방향으로의 계속된 회전의 조합에 의해 작동하는 기술적 사상이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, 이러한 구성에 대한 암시나 시사도 찾아볼 수 없다.

⑤ 더욱이 선행발명 1은 래더 코드가 커텐지와 이격되어 작동되는 구조인 반면, 선행발명 2, 3의 로만 쉐이드 방식의 블라인드는 보조 로프(55)가 천막(60)과 같은 평면상에서 상하로 이동하거나(선행발명 2), 개폐용 줄(22)이 후면 시트(40)와 같은 평면상에서 상하로 이동하는 것이므로(선행발명 3), 통상의 기술자가 '래더 코드와 횡벽'의 구성을 모두 제거하고 선행발명 2에 나타나 있는 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)'의 구성 또는 선행발명 3에 나타나 있는 '개폐용 줄(22)과 전면 시트(40)'의 구성을 새롭게 채용하는 것을 두고 단순한 설계변경사항에 불과하다고 보기도 어렵다.

나) 이에 대하여 피고는 , 선행발명 1에는 롤 스크린과 베니션 블라인드를 하나의 블라인드로 결합하는 동기가 구체적으로 개시되어 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명 1의 커텐지를 기포로 거기에 선행발명 2의 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)'의 구성 또는 선행발명 3의 '개폐용 줄(22)과 전면 시트(40)'의 구성을 결합함으로써 이 사건 제10항 정정발명을 쉽게 발명할 수 있다는 취지로 주장한다.

살피건대, 선행발명 1의 명세서에 "차광을 목적으로 하는 롤 스크린의 커텐지에는 차광성 시트를 사용하면 되나, 실내 장식을 목적으로 하는 통상의 롤 스크린의 커텐지에는 반대측을 투시 가능한 정도의 채광성을 갖는 시트가 사용되고 있고, 그와 같이 채광성을 갖는 통상의 롤 스크린을 장착한 창가로 들어오는 햇볕을 피하고자 하는 경우에는 롤 스크린에 중첩하여 별도의 차광 커텐을 장착해야 한다. 그러나 롤 스크린과 일반적으로 옆으로 펼치는 커텐을 이중으로 장착하기 위해서는

	특별한 브리캣을 필요로 하고, 회전 실린더와 커텐 레일과는 형태가 다르므로 이중으로 설치하면 스타일이 나빠 실내의 미관을 해치거나, 또는 롤 스크린과 옆으로 펼치는 커텐은 종횡 개폐 방향이 다르기 때문에, 개폐 조작이 불편하여 취급하기 어려운 것이 된다. 따라서 본 발명은 롤 스크린과 베니션 블라인드가 모두 종으로 개폐되는 것이고, 롤 스크린이 채광성을 특징으로 하고, 베니션 블라인드가 차광성을 특징으로 하는 점에 착안하여 이것들을 합체시켜 겉과 속의 디자인이 변화함과 더불어 채광성과 차광성의 두 기능을 겸비하는 이중 롤 스크린을 제공하는 것을 목적으로 한다."라고 기재되어 있는 사실은 인정된다(문단번호 [0003]) 그러나 선행발명 1의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도, 선행발명 1의 명세서에는 채광성을 갖는 롤 스크린에 중첩하여 별도의 차광 커텐을 장착하는 것과 아울러 선행발명 1은 베니션 블라인드의 차광성의 특징을 그대로 유지한 채로 이를 롤 스크린에 결합하여 겉과 속의 디자인이 변화함과 더불어 채광성과 차광성을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것을 목적으로 하는 것임이 기재되어 있을 뿐이고, 롤 스크린에 다양한 종류의 커튼이나 블라인드를 결합할 기술적 동기나 더 나아가 롤 스크린에 베니션 블라인드의 차광 특성을 나타내는 횡벽을 제거하고 앞서 본 바와 같이 베니션 블라인드와 그 기본 구조와 작동 원리가 전혀 다른 로만 쉐이드로 대체할 기술적 동기가 개시되어 있다고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 다) 피고는 다시, 선행발명 1에서 횡벽의 이면까지 활용하는 실시예(도 6)는 추가적으로 심미적인 효과를 고려한 부가적 구성에 불과하므로 설령 이를 구현하지 않더라도 선행발명 1의 이중 롤 스크린을 실시하여 그 목적 및 효과를 달성하는 데 아무런 지장이 없으므로, 선행발명 1에 선행발명 2 또는 선행발명 3을 결합하더라도 선행발명 1의 본래의 기술적 과제를 달성할 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 1은 채광성과 차광성의 두 기능을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것 외에도 롤 스크린에 베니션 블리인드를 합체시켜, ㉠ 횡벽의 표면의 음영이 나타나는 경우, ㉡ 횡벽이 수평이 되어 횡벽의 음영이 대부분 나타나지 않고 커텐지의 음영만이 강조되는 경우 및 ㉢ 횡벽이 반전하여 그 이면의 음영이 나타나는 경우의 3가지 패턴으로 변화시키는 구성을 채용을 채용함으로써 겉과 속의 디자인이 변화하는 이중 롤 스크린을 제공하고자 하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 그와 같은 목적을 달성하기 위하여 선행발명 1의 도 1, 2, 3에 도시된 실시예는 회전 실린더(11)의 시계방향으로의 회전에 따라 작동하는 단계를 보여주는 것으로서 모두 동일한 하나의 실시예에 해당하고, 이를 도 1, 2에 도시된 실시예와 도 3에 도시된 실시예로 분리할 수 없다고 할 것이다. 따라서 선행발명 1에서 '래더 코드와 횡벽'의 구성을 모두 제거하고 선행발명 2에 나타나 있는 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)'의 구성 또는 선행발명 3에 나타나 있는 '개폐용 줄(22)과 전면시트(40)'의 구성을 결합하는 것은 선행발명 1의 본래의 기술적 과제 달성을 불능하게 한다고 할 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.

4. 심결취소 원인 검토

구분	검토 의견
【특허심판원】 판단에 대한 의견	심결은 '롤 스크린'에 '다양한 종류의 커튼 및 블라인드'를 결합할 기술적 동기가 이미 나타나 있고, 특히, '롤 스크린과 움직이는 방향이 동일한 종방향으로 개폐되는 블라인드'를 결합하는 기술적 동기가 이미 나타나 있다고 보이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3과 같이 종방향으로 개폐되는 블라인드인 로만셰이드 블라인드를 결합하는데 어려움이 있다고 보이지 않는다고 판단하였으며, 선행발명 1의 베니션 블라인드와 선행발명 2,3의 로만 쉐이드 블라인드의 작동원리가 다르지 않다고 판단하였습니다. 선행발명 1의 기본적인 구조와 작동원리, 전체 스크린을 작동시키는 줄과 여러개의 띠 형태로 구비되는 블라인드들을 작동시키는 줄이 별개로 구비되어 블라인드를 개폐하는 기본구조에 있어 심판원의 판단에 오류가 있다고 보기는 어렵습니다.
【특허법원】 판단에 대한 의견	**판결**은 선행발명 1에는 롤 스크린에 다양한 종류의 커튼이나 블라인드를 결합할 기술적 동기나 더 나아가 롤 스크린에 베니션 블라인드의 차광 특성을 나타내는 횡벽을 제거하고 베니션 블라인드와 그 기본 구조와 작동 원리가 전혀 다른 로만 쉐이드로 대체할 기술적 동기가 개시되어 있다고 보기 어렵다고 판단하였습니다. 즉, 선행발명 1은 채광성과 차광성의 두 기능을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것 외에도 롤 스크린에 베니션 블리인드를 합체시켜, ㉠ 횡벽의 표면의 음영이 나타나는 경우, ㉡ 횡벽이 수평이 되어 횡벽의 음영이 대부분 나타나지 않고 커텐지의 음영만이 강조되는 경우 및 ㉢ 횡벽이 반전하여 그 이면의 음영이 나타나는 경우의 3가지 패턴으로 변화시키는 구성을 채용을 채용함으로써 겉과 속의 디자인이 변화하는 이중 롤 스크린을 제공하고자 하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있다고 할 것인데 선행발명 2의 장식용 직물(72)과 선행발명 3의 전면 시트(40)는 항상 전면만 보이게 되므로, 선행발명 1에서 선행발명 1의 기술적 과제를 달성하기 위하여 이미 채택한 주요한 기술적 수단인 '래더 코드와 횡벽'의 구성을 제거하고 선행발명 2에 나타나 있는 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)' 또는 선행발명 3에 나타나 있는 '개폐용 줄(22)과 전면 시트(40)'의 구성을 도입하는 것은 선행발명 1의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되므로 통상의 기술자가 쉽게 상정할 수 없다고 판단하였습니다. 판결문에서 쟁점관련 주요판단 선행발명 1의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도, 선행발명 1의 명세서에는 채광성을 갖는 롤 스크린에 중첩하여 별도의 차광 커텐을 장착하는 것과 아울러 선행발명 1은 베니션 블라인드의 차광성의 특징을 그대로 유지한 채로 이를 롤 스크린에 결합하여 겉과 속의 디자인이 변화함과 더불어 채광성과 차광성을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것을 목적으로 하는 것임이 기재되어 있을 뿐이고, 롤 스크린에 다양한 종류의 커튼이나 블라인드를 결합할 기술적 동기나 더 나아가 롤 스크린에 베니션 블라인드의 차광 특성을 나타내는 횡벽을 제거하고 앞서 본 바와 같이 베니션 블라인드와 그 기본 구조와 작동 원리가 전혀 다른 로만 쉐이드로 대체할 기술적 동기가 개시되어 있다고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

	선행발명 1은 채광성과 차광성의 두 기능을 겸비한 이중 롤 스크린을 제공하는 것 외에도 롤 스크린에 베니션 블리인드를 합체시켜, ㉠ 횡벽의 표면의 음영이 나타나는 경우, ㉡ 횡벽이 수평이 되어 횡벽의 음영이 대부분 나타나지 않고 커텐지의 음영만이 강조되는 경우 및 ㉢ 횡벽이 반전하여 그 이면의 음영이 나타나는 경우의 3가지 패턴으로 변화시키는 구성을 채용을 채용함으로써 겉과 속의 디자인이 변화하는 이중 롤 스크린을 제공하고자 하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 그와 같은 목적을 달성하기 위하여 선행발명 1의 도 1, 2, 3에 도시된 실시예는 회전 실린더(11)의 시계방향으로의 회전에 따라 작동하는 단계를 보여주는 것으로서 모두 동일한 하나의 실시예에 해당하고, 이를 도 1, 2에 도시된 실시예와 도 3에 도시된 실시예로 분리할 수 없다고 할 것이다. 따라서 선행발명 1에서 '래더 코드와 횡벽'의 구성을 모두 제거하고 선행발명 2에 나타나 있는 '보조 로프(55)와 장식용 직물(72)'의 구성 또는 선행발명 3에 나타나 있는 '개폐용 줄(22)과 전면시트(40)'의 구성을 결합하는 것은 선행발명 1의 본래의 기술적 과제 달성을 불능하게 한다고 할 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다. 특허법원은 선행발명에 담긴 발명의 구성요소가 가지는 특유의 기술적 의미를 훼손하는지 여부를 선행발명의 결합의 용이성에 대한 판단에 있어서 중요한 요인으로 판단하였으며, 이러한 경향으로 판단하는 경우 결합의 용이성에 대한 판단이 좀 더 엄격해지는 경향이 있으며, 이 사건 판결은 결합의 동기여부를 엄격하게 판단하는 법원의 경향을 반영한 판결로 생각된다.
상고여부 검토의견	특허법원 위 판단은 진보성 판단에 대한 법리오해, 판단누락 및 심리미진의 위법사항이 없어 상고를 포기하였다.

F 2018허2243외 4 거절결정(특) 2019.07.05. 선고

1. 사건요약

연장등록 대상	벨빅정®	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	특허 제2015-60689호 특허 제2015-60818호 특허 제2015-60803호 특허 제2015-60812호 특허 제2015-60683호	2016원1645 2016원1646 2016원1647 2016원1648 2016원1650
거절이유	• 특허법 제91조제1항	
주요쟁점	마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가를 받은 의약품의 특허법 시행령 제7조 제1호 발명 해당 여부	
특허청 판단	마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가를 받은 의약품의 특허법 시행령 제7조 제1호 발명에 해당하지 않음.	
특허심판원	특허법 시행령 제7조 제1호는 연장등록 대상발명을 품목허가가 이루어지는 근거 법규까지 명시적으로 규정하고 있으므로 마약류 관리법에 의한 품목허가를 받은 향정신성의약품인 "벨빅정"은 특허법 시행령 제7조 제1호 발명에 해당하지 않는다.	
특허법원	이 사건 위임조항은 향정신성의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하고 있지 않고, 대상과 요건을 구체화하도록 위임하였을 뿐이며, 특허권 존속기간의 연장제도에서 '약사법에 의한 일반적인 의약품'과 '마약류 관리법에 의한 향정신성의약품'을 달리 취급할 경우, 특허권 존속기간 연장제도의 운용상 불안정과 불평등을 초래하고, 특허청은 입법 및 개정과정에서 향정신성의약품을 연장대상에서 일부러 배제한 것이라 보기 어려우므로 마약류 관리법에 의한 품목허가를 받은 향정신성의약품인 "벨빅정"은 특허법 시행령 제7조 제1호 발명에 해당하는 것으로 봄이 타당하다.	
시사점	특허법 시행령 제7조제1항에 기재된 특허권 존속기간 연장대상에 마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가를 받은 의약품을 명시적으로 규정하고 있지 않더라도 모법의 입법취지, 법령의 개정 과정, 의약품 품목허가 절차, 품목허가 심사 과정의 사정변경, 외국의 관련 제도 비교 등의 제반 사항을 고려하였을 때 마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가를 받은 의약품도 특허권 존속기간 연장대상에 포함된다고 판단하는 것이 타당함.	

2. 사건개요

<table>
<tr><td>사건경과</td><td>
<table>
<tr><th>사건번호</th><th>주문</th><th>심·판결일</th></tr>
<tr><td>2016원1645
2016원1646
2016원1647
2016원1648
2016원1650</td><td>심판청구 기각</td><td>2017. 12. 22.</td></tr>
<tr><td>2018허2243
2018허2250
2018허2267
2018허2274
2018허2281</td><td>심결취소</td><td>2019. 7. 5.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출원(특허)
발명</td><td>벨빅정® 관련 등록특허의 존속기간 연장등록출원
특허 제2015-60689호
특허 제2015-60818호
특허 제2015-60803호
특허 제2015-60812호
특허 제2015-60683호</td></tr>
</table>

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 연장등록 대상발명인 '벨빅정'은 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 것이 아니고, 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조 및 같은법 시행규칙 제34조에 따라 품목허가를 받았으므로 특허법 시행령 제7조 제1호 규정에 따른 의약품발명에 해당하지 아니한바, 그 특허발명의 실시가 특허법 제89조 제1항의 규정에 의한 허가를 받을 필요가 있는 것으로 인정할 수 없습니다. ② 거절결정 특허법 시행령 제7조 제1호 에는 특허권 존속기간 연장등록 대상이 "「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명"이라고 명확하게 규정되어 있는바, 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받지 아니하고, 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조 및 같은법 시행규칙 제34조에 따라 품목허가를 받은 '벨빅정'은 특허권 존속기간 연장등록 대상이 아닙니다.
【특허심판원】 심결 이유	특허권 존속기간 연장등록에 관한 행정처분은 특허권자에게는 특허권이 연장되는 수익적 행정처분에 해당하고, 제3자에게는 연장된 기간 동안 그 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 제한하는 침익적 행정행위에 해당하는데, 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석.적용하여야 하고, 법률의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없는바 특허법 시행령 제7조 제1호는 연장등록 대상발명을 '약사법 제31조 제2항 및 제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품의 발명'이라고 하여 품목허가가 이루어지는 근거 법규까지 명시적으로 규정하고 있으므로 마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가를 받은 이 사건 의약품 발명은 특허법 시행령 제7조 제1호의 발명에 해당하지 않아, 이 사건 특허발명은 특허법 제89조에서 규정한 요건을 충족하지 못하는 것이므로, 동법 제91조 제1항에 의하여 이 사건 연장출원을 거절결정한 원결정은 적법한 것이다.
【특허법원】 판결 이유	**가)** 의약품과 향정신성의약품은 모두 활성.안전성 등의 시험을 거쳐 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못한다는 점에서 차이가 없고, 이 사건 위임조항은 향정신성의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하고 있지 않다. **나)** 이 사건 위임조항은 신체적.정신적 의존성 등의 차이를 근거로 의약품 사이에 차등을 두고 있지 않다. 또한 이 사건 위임조항은 대상과 요건을 구체화하도록 위임하였을 뿐, '허가 또는 등록의 종류' 내지 그 '다른 법령의 범위'를 정하도록 위임한 것은 아니고, 이 사건 위임조항에서 특허권 존속기간의 연장대상 발명 중 일부를 배제할 수 있는 권한을 위임한

	것은 아니다. **다)** '마약류 관리법에 의한 품목허가'와 '약사법에 의한 품목허가'는 그 허가기관, 제출서류, 대상시험의 종류와 내용, 소요기간 등에서 차이가 없고, 이를 서로 달리 취급해야 할 정도로 이 사건 의약품에 대해 특허권 존속기간 연장제도의 적용을 배제하거나 제한해야 할 공공의 이익이 크다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 의약품과 같은 향정신성의약품에 대해 존속기간 연장을 일체 허용하지 않으면 헌법 제11조 제1항의 평등원칙을 위반한 차별에 해당할 수 있다. **라)** 이 사건 의약품인 벨빅정®의 경우, 허가를 신청할 당시에는 약사법에 의한 의약품에 해당하여 약사법에 따라 수입품목허가를 신청하였고, 검토 결과 회신은 2015. 1. 6. 완료되었으나, '마약류 관리법 시행령'이 일부 개정되면서 이 사건 의약품의 유효성분인 '로카세린'이 마약류 관리법 제2조 제3호 라목의 향정신성의약품으로 지정되었고, 이와 같은 사정변경으로 인해 원고는 이 사건 의약품에 대해 마약류 관리법에 따라 품목허가를 다시 신청하였다. 이와 관련하여, 원고는 마약류 관리법에 따른 품목허가를 다시 신청하면서 약사법에 따라 품목허가를 신청할 당시 제출한 자료 외에 다른 추가 자료들의 제출을 요청받거나 별도로 제출하지 않았고, 식약처는 약 1개월 후 이 사건 의약품인 벨빅정에 대해 품목허가를 하였다. **마)** 향정신성의약품 지정은 의약품 품목허가 이전에 지정되는 것이 일반적이나, 약사법에 의한 의약품 품목허가를 받은 이후에 향정신성의약품으로 지정되기도 하고, 반대로 품목허가 당시에는 향정신성의약품으로 지정되었다가 그 이후 약사법에 의한 일반 의약품으로 지정이 변경되는 경우도 있을 수 있는데, 특허권 존속기간의 연장제도에서 '약사법에 의한 일반적인 의약품'과 '마약류 관리법에 의한 향정신성의약품'을 달리 취급할 경우, 특허권 존속기간 연장제도의 운용상 불안정과 불평등을 초래할 수 있다. **바)** 특허권 존속기간 연장제도의 도입 과정 및 변천 과정 중 향정신성의약품을 다른 의약품 발명과 차별하여 특허권 존속기간의 연장대상에서 원천적으로 제외시키고자 하는 내용이나 논의는 없었던 것으로 보이므로 이 사건 시행령 조항을 개정한 입법자의 의도가 특허권 존속기간의 연장대상 발명에서 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품에 관한 발명을 일부러 배제한 것이라 보기 어렵다.

4. 심결취소 원인 검토

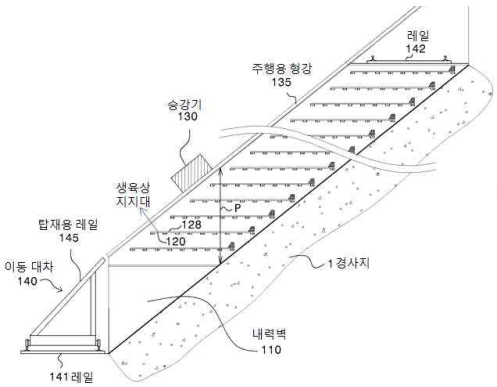
【특허청】 판단에 대한 의견	특허법 시행령 제7조 제1항을 문언대로 해석함.
【특허심판원】 판단에 대한 의견	(1) 특허법 시행령 제7조 제1항을 문언대로 해석함. (2) 이 사건 이전에 동일한 쟁점으로 기각 심결되고, 이에 불복하지 않아 확정된 사건(마약류 관리에 관한 법률 제18조에 따른 품목허가를 받은 "뉴신타정" 관련 등록특허의 존속기간 연장 등록출원 거절결정 사건인 2015원5454, 2015원5455, 2015원5456, 2015원5457)이 있었으므로 일관된 판단을 함.
【특허법원】 판단에 대한 의견	이 사건 위임조항은 향정신성의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하고 있지 않고, 대상과 요건을 구체화하도록 위임하였을 뿐이며, 특허권 존속기간의 연장제도에서 '약사법에 의한 일반적인 의약품'과 '마약류 관리법에 의한 향정신성의약품'을 달리 취급할 경우, 특허권 존속기간 연장제도의 운용상 불안정과 불평등을 초래하고, 특허청은 입법 및 개정과정에서 향정신성의약품을 연장대상에서 일부러 배제한 것이라 보기 어려우므로 마약류 관리법에 의한 품목허가를 받은 향정신성의약품인 "벨빅정"은 특허법 시행령 제7조 제1호 발명에 해당하는 것으로 봄이 타당하다고 판단함.
상고여부 검토의견	(1) 특허법 시행령에 연장대상으로 규정하고 있지 않다는 점에서 이 사건과 유사하고, 이 사건 특허법원 심리 중 확정된 수입품목허가를 받은 의약품의 연장대상 불승인 사건에 관한 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결에서 구특허법 시행령 제7조제1항이 의약품 수입품목허가에 관한 약사법 제34조 제1항을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다고 판결한 것이 이 사건에 영향을 줌. (2) 판결에는 기재되어 있지 않지만, 의약품 중 의존성에 따른 차등을 두어 연장대상을 달리하는 경우가 외국의 연장등록제도에는 없고, 우리나라와 특허법 및 시행령의 구조가 가장 유사한 일본의 경우 의약품은 모두 약사법으로 품목허가되고, 마약류 관리법에는 품목허가 관련 법령이 존재하지 않는다는 점도 이 사건에 참작됨. (3) 사건 특허발명이 특허법 시행령 제7조 제1호 발명에 해당하는지 여부 판단에 대하여 심판원과 특허법원의 견해 차이가 존재하나, 특허법원의 판결에 심리미진 및 판단유탈이나 법리오해가 있었다고 볼 여지는 없는바, 상고를 제기한다 하더라도 특허법원의 판단이 번복될 가능성이 높지 않을 것으로 판단되므로, 상고를 포기함. (4) 현재 특허법 시행령 제7조제1항에 마약류 관리법 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따른 품목허가를 연장대상으로 추가하는 개정안이 나왔고, 유관기관에 의견조회 중임.

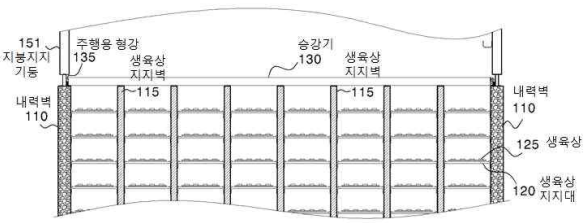
G 2018허8012 거절결정(특) 2019.07.26. 선고

1. 사건요약

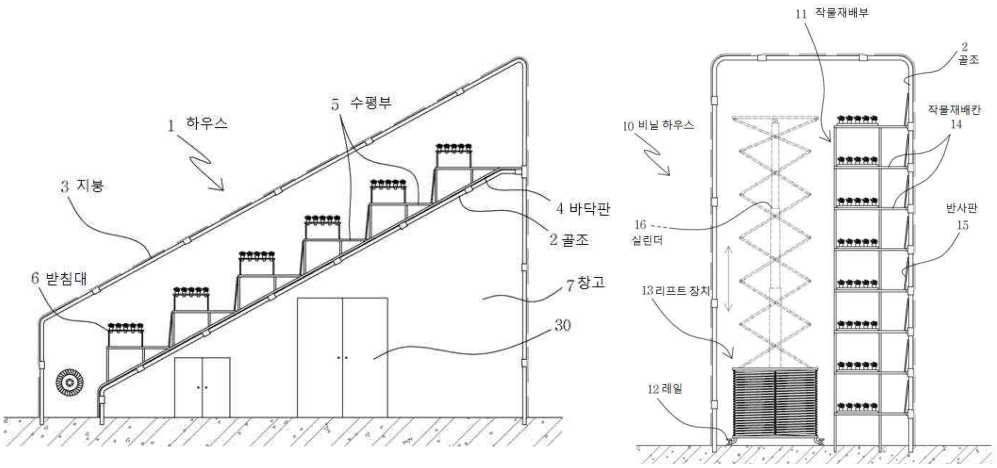
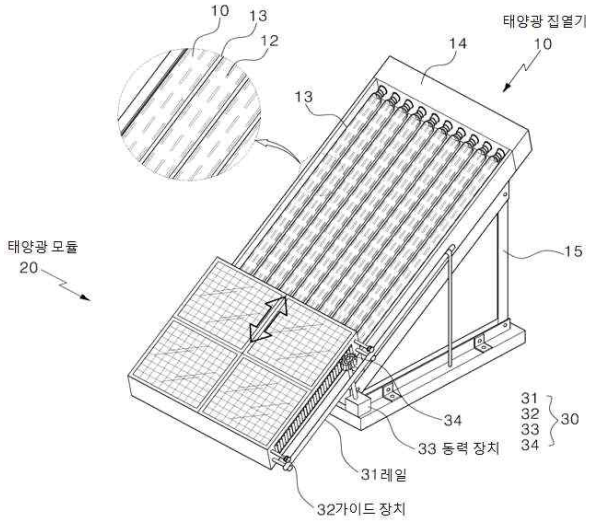
발명의명칭	토양생물의 대단위 생육 시설	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2015-0044510호	2017원1459
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건 제1항 발명의 토양생물의 대단위 생육 시설(특히, 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부를 따라 설치되는 주행용 형강)을 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
특허청 판단	이 발명은 비교대상발명 1의 구성에 비교대상발명 2의 일부 구성(모듈을 이동시키는 레일에 관한 구성)을 단순히 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다.	
특허심판원	구성 2의 주행용 형강(135)은 내력벽(110)의 상부를 따라 설치된 것임에 비해, 비교대상발명 1의 대응구성은 비닐하우스 내의 지면에 설치된 점에서 차이가 있는데, 비교대상발명 2에는 구성 2의 주행용 형강과 유사하게 특정 시설의 테두리 상부를 따라 이동수단을 안내하기 위한 레일(31)이 형성된 것이 개시되어 있는바(식별번호 [0043] 내지 [0045] 및 도 1 참조), 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 위 개시내용을 참조하여 구성 2의 주행용 형강을 도출함에 특별한 어려움이 없다 할 것이다.	
특허법원	통상의 기술자가 선행발명 1의 골조 형태의 하부 지지구조를 벽 형태로 변경하는 것이 앞서 2)항에서 본 바와 같이 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 여기에 다시 선행발명 2의 레일을 포함하는 이동장치 구성을 결합할 수 있다고 하더라도, 위 레일은 청구항 1과 같이 내력벽 상부에 설치된다기보다는 선행발명 2에 제시된 대로 별도의 구조물로 설치될 것으로 보인다. 결국 청구항 1의 내력벽의 상부를 따라 설치되는 주행용 형강은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하더라도 쉽게 도출할 수 없다.	
시사점	선행발명 1과 2의 기술분야가 동떨어져 있는 경우, 법원은 기술분야가 다르다는 이유 자체만으로 그 결합의 용이성이나 가능성 자체를 부인하지는 않더라도(2006후2059 판결 등 참조), 선행발명 1의 특정 부위에 선행발명 2의 특정 구성요소가 결합되는 구성이 도출될 수 있음이 명백하지 않은 이상 그 결합에 의해 이 사건 발명이 도출 될 수 있는지에 대해 엄격하게 판단하는 경향이 있는 것으로 보인다.	

2. 사건개요

<table>
<tr><td>사건경과</td><td>
<table>
<tr><th>사건번호</th><th>주문</th><th>심·판결일</th></tr>
<tr><td>2017원1459</td><td>심판청구 기각</td><td>2018. 09. 28.</td></tr>
<tr><td>2018허8012</td><td>심결취소</td><td>2019. 07. 26.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>심결문</th><th>판결문</th></tr>
<tr><td>비교 1. 공개특허공보
제10-2009-124475호(2009. 12. 03.)
비교 2. 등록특허공보
제10-1331623호(2013. 11. 22.)</td><td>선행 1. 비교대상발명 1과 동일
선행 2. 비교대상발명 2와 동일</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출원(특허)
발명</td><td>[청구항 1] 토양생물의 대단위 생육시설에 있어서, 토양생물이 생장할 수 있도록 횡방향으로 연속하여 배치되는 다수의 생육칸(S)1)을 갖고(이하 ‘구성요소 1’), 각각의 생육칸(S)은, 경사지(1)를 따라 소정의 높이로 설치되고 횡방향으로 이격되는 2개의 내력벽(110); 상기 내력벽(110) 사이에서 상기 경사지(1)를 따라 소정의 높이로 설치되고 횡방향으로 이격되는 다수의 생육상 지지벽(115)(이하 ‘구성요소 2’); 상기 내력벽(110)과 상기 생육상 지지벽(115)에 의해 지지되어, 상기 내력벽(110)과 상기 생육상 지지벽(115) 사이 그리고 상기 생육상 지지벽(115) 사이에서 수평방향으로 연장되고, 상기 경사지(1)를 따라 종방향으로 이격되어 여러 층으로 설치되는 다수의 생육상 지지대(120)(이하 ‘구성요소 3’); 판형으로 되어 각각의 생육상 지지대(120) 위에 안착되어 고정되는 생육상(125)(이하 ‘구성요소 4’); 상기 내력벽(110)의 상부를 따라 설치되어 승강시설이 이동 가능하게 하는 주행용 형강(135)(이하 ‘구성요소 5’);을 포함하는 토양생물의 대단위 생육시설
 



[도 3] [도 4]</td></tr>
<tr><td>선행발명 1</td><td>농업용 하우스와 그 설치방법’에 관한 것으로서, 산기슭 등의 경사진 농토에 농작물용 비닐하우스나 유리로 된 하우스를 경사지게 설치하는 것이 개시되어 있고, 경사진 바닥판(4)에 다단식으로 다수개의 수평부(5) 설치되어 층층으로 나누어지게 작물 재배부가 구성되며, 비닐하우스의 다른 쪽 지면에는 레일을 따라 좌우로 작동되면서 사람이나 물품을 이송하는 승하강 리프트장치(13)가 설치된 비닐하우스도 개시됨 (식별번호 [0024] 내지 [0040], 도 3~5 참조)</td></tr>
</table>

	 [도 1] [도 5]
선행발명 2	태양열 태양광 복합장치의 구조'에 관한 것으로서, 레일(31), 가이드장치(32) 및 동력장치(33)로 구성되고 태양광 모듈(20)을 태양광 집열기(10)의 상부에서 수평이동시키는 장치(30)가 개시됨 (식별번호 [0043] 내지 [0045] 및 도 1 참조)  [도 1]

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 비교대상발명 2(식별번호 [0043] 및 도 1 참조)에서 태양광 집열기(10) 양측 받침대(15)의 상단을 따라 설치되어 태양광 모듈(20)을 이동시키는 레일(31)이 구비되는 동일한 기술사항이 기재되어 있는바, 당업자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 부분적 구성을 단순 결합하여 청구항 제1항을 발명하는데 기술구성의 곤란성이 없으며 그 효과에 있어서도 당업자가 예상할 수 있는 정도입니다. ② 거절결정 이 발명은 비교대상발명 1의 구성에 비교대상발명 2의 일부 구성(모듈을 이동시키는 레일에 관한 구성)을 단순히 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.
【특허심판원】 심결 이유	구성 2는 생육칸(S)의 구조를 한정한 것으로서, 경사지(1)를 따라 소정의 높이로 설치되고 횡방향으로 이격되는 2개의 '내력벽(110)'과 그 사이에 설치되는 다수의 '생육상 지지벽(115)', 내력벽(110)과 생육상 지지벽(115)들 사이에서 수평방향으로 연장되고 경사지(1)을 따라 종방향으로 이격되어 여러 층으로 설치되는 다수의 '생육상 지지대(120)', 각각의 생육상 지지대(120) 위에 안착되어 고정되는 판형의 '생육상(125)', 그리고 내력벽(110)의 상부를 따라 설치되어 승강시설의 이동을 가능하게 하는 '주행용 형강(135)'을 포함하는 것을 특징으로 하는바, 각 구성요소별로 비교대상발명 1과 대비해 본다. *... (중략) ...* ③ 주행용 형강(135) 이에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에는 비닐하우스 내에서 사람이나 물품 등을 이송하는 승하강 리프트장치(13)가 좌우로 작동되는데 이용되는 '레일'이 개시되어 있다(식별번호 [0032], [0033], [0038] 내지 [0040] 및 도 5 참조). 대비해보면, 구성 2의 주행용 형강(135)은 내력벽(110)의 상부를 따라 설치된 것임에 비해, 비교대상발명 1의 대응구성은 비닐하우스 내의 지면에 설치된 점에서 차이가 있는데, 비교대상발명 2에는 구성 2의 주행용 형강과 유사하게 특정 시설의 테두리 상부를 따라 이동수단을 안내하기 위한 레일(31)이 형성된 것이 개시되어 있는바(식별번호 [0043] 내지 [0045] 및 도 1 참조), 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 위 개시내용을 참조하여 구성 2의 주행용 형강을 도출함에 특별한 어려움이 없다 할 것이다.
【특허법원】 판결 이유	청구항 1의 구성요소 5는 승강시설이 생육칸 내에서 상하로 승강하면서 작업을 할 수 있도록 내력벽의 상부를 따라 설치되는 주행용 형강에 관한 것인 데 비하여, 선행발명 1에는 작물 재배부의 측면에 작물 재배부와 별도의 구조물로서 실린더(16)에 의해 상하로 작동하면서 작물 재배부의 상.하부 중 원하는 위치로 이동할 수 있는 리프트 장치(13)를 제시하고 있을 뿐이라는 점에서 차이를

	보이고 있다(이하 '차이점 3'). ... (중략) ... 다음과 같은 이유로 청구항 1의 구성요소 5와 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하거나 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다고 보아야 한다. 가) 먼저 선행발명 1에는 경사지에 설치된 골조 형태의 하부 지지구조 상부에 레일을 설치하여 승강기가 상하로 이동할 수 있도록 하는 구성이 제시되어 있지 않은데, 서로 별개로 구분된 형태의 하부 지지구조 자체 상부에 레일을 설치하는 것은 구조적으로 어려워 보인다. 다만, 선행발명 1에는 오른쪽 도면과 같이 평평한 지면에 수직으로 형성되어 있는 다층의 작물 재배부를 관리하기 위해 작물재배부의 측면에 작물 재배부와 별도의 구조물로서 실린더(16)에 의해 상하로 작동하면서 작물 재배부의 상.하부 중 원하는 위치로 이동할 수 있는 리프트 장치(13)가 제시되어 있을 뿐인데, 이는 작물 재배부의 지지수단 상부에 설치된 것이 아니라 별도의 구조물로 설치된 것이라는 점에서 구성요소 5의 주행용 형강과는 구분된다. 나) 한편, '태양열 태양광 복합장치'에 관한 선행발명 2에는 태양광 모듈(20)을 경사진 형태의 태양열 집열기(10)의 상부에서 상하로 이동시키는 이동장치(30)가 제시되어 있고, 이동장치(30)는 레일(31), 가이드장치(32), 동력장치(33)로 구성된다(갑3호증의3, 식별번호 [0043] 참조). 물론 '태양열 태양광 복합장치'에 관한 선행발명 2는 토양생물의 생육시설에 관한 이 사건 출원발명과는 기술분야가 상이하기는 하지만, 선행발명 2에 제시되어 있는 이동장치는 태양열 태양광 복합장치와 관련된 특정한 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이라고 할 수는 없고, 이 사건 출원발명의 산업분야에서 통상의 기술자라도 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 것에 해당하므로, 선행발명 2 역시 이 사건 출원발명의 진보성 유무를 판단하는 선행발명으로 삼을 수 있다. 다) 그런데 선행발명 2의 아래와 같은 명세서(갑3호증의3) 기재에 의하면 레일(31), 가이드장치(32), 동력장치(33)로 구성되는 이동장치(30)에 있어서 레일(31)은 태양열 집열기(10) 자체의 상부에 형성되어 있는 것이 아니라 이와 별도로 독립된 장치로서 태양광 모듈(20)의 양측부에 이격되어 설치되어 있는 것이고, 태양광 모듈(20)이 위와 같이 별도로 설치된 레일(31)을 따라 이동되는 것이다. 라) 한편, 을9~11호증(가지번호 붙은 호증 포함)의 각 기재에 의하면 여러 열의 다층 선반을 이용하여 작물을 다단 재배하는 경우 레일을 따라 이동하고 수직으로 승강하는 승강시설을 구비하는 것이 일반적으로 널리 사용되는 기술이라고 볼 여지는 있으나, 이러한 점에 기초하여 주행용 형강을 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부에 설치하는 것이 쉽게 도출될 수 있다고 인정할 수 없으며, 을1호증의 기재만으로는 주행용 형강을 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부에 설치하는 것이 주지관용기술이라고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 마) 이와 같은 선행발명 2의 제시 내용과 증거에 의해 인정되는 범위 내에서의 이 사건 출원발명의 출원 당시 기술수준을 고려하면, 통상의 기술자가 선행발명 1의 골조 형태의 하부 지지구조를 벽 형태로 변경하는 것이 앞서 2)항에서 본 바와 같이 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 여기에 다시 선행발명 2의 레일을 포함하는 이동장치 구성을 결합할 수 있다고 하더라도, 위 레일은 청구항 1과 같이 내력벽 상부에 설치된다기보다는 선행발명 2에 제시된 대로 별도의 구조물로 설치될 것으로 보인다. 바) 결국 청구항 1의 내력벽의 상부를 따라 설치되는 주행용 형강은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하거나 선행발명 1, 2를 결합하더라도 쉽게 도출할 수 없다.

4. 심결취소 원인 검토

구분	검토 의견
【특허청】	선행발명 2에서 태양광 집열기(10) 양측 받침대(15)의 상단을 따라 설치되어 태양광 모듈(20)을 이동시키는 레일(31)이 구비되는 기술사항이 기재되어 있는바, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 부분적 구성을 단순 결합하여 청구항 제1항을 발명하는데 기술구성의 곤란성이 없다고 봄
【특허심판원】	선행발명 2에는 특정 시설의 테두리 상부를 따라 이동수단을 안내하기 위한 레일(31)이 형성된 것이 개시되어 있어, 이를 참조하여 이 사건 제1항 발명의 토양 생물 주행용 형강을 도출함에 어려움 없다고 판단
【특허법원】	판결은 선행발명 2의 레일(31)은 태양열 집열기(10)와 별도로 독립된 장치로서 태양광 모듈(20)의 양측부에 이격되어 설치되어 있는 것이어서, 위 레일은 청구항 1과 같이 내력벽 상부에 설치된다기보다는 선행발명 2에 제시된 대로 별도의 구조물로 설치될 것으로 보이므로, 청구항 1의 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부를 따라 설치되는 주행용 형강은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하더라도 쉽게 도출할 수 없다고 판단 즉, 특허법원은 선행발명 2의 레일을 선행발명 1에 결합할 수 있다 하더라도, 토양 생물 생육상을 지지하도록 경사진 지형에 설치된 내력벽의 상부를 따라 그 레일이 설치되도록 하는 이 사건 제1항 발명의 레일의 구체적 설치 위치까지 통상의 기술자가 도출하기는 어렵다고 봄.
상고여부 검토의견	심결과 판결 사이에 진보성 판단에 대한 견해 차이는 있지만, 상고를 제기한다 하더라도 특허법원의 판결에서 진보성 판단의 심리미진, 판단유탈 및 법리오해로 볼 여지는 없어, 특허법원의 판단을 번복할 가능성은 높지 않을 것으로 예상되므로, 상고를 포기함.

H 2018허8890 거절결정(특) 2019.07.05. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	유중가스 측정장치 및 이를 구비하는 유입변압기	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2015-0136352호	2017원2880
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	① 이 사건 제1항 발명 및 선행발명 1과는 기술분야가 상이한 선행발명 2를 선행발명 1과 결합할 수 있는지 여부 ② 이 사건 출원발명은 '필터 및 가스센서를 별도로 교체하는 것'을 목적으로 하는데, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에서 상기의 목적을 인식할 수 있는지 여부 ③ 필터(분리막) 교체를 용이하게 하기 위해 통상의 기술자가 선행발명 1의 유중가스 측정장치에 선행발명 2의 와이형 스트레이너의 필터 분리 구조를 부가하여 이 사건 제1항 발명을 도출해 낼 수 있는지 여부	
특허청 판단	① 인용문헌 2의 Y형 스트레이너가 특정 산업분야에만 사용된다고 볼 수 없다. ② 인용문헌 2의 Y형의 스트레이너는 배관 중간에 삽입되어 필터(분리막) 교환이 용이하도록 형성케 하는 수단으로 널리 사용되는 것이고, 통상의 기술자라면 유체가 흐르는 배관에 분리막이 삽입되어야 할 때 분리막 교환의 용이성을 고려하여 Y형 스트레이너를 적용하는 것은 쉽게 도출할 수 있는 것이다. ③ 청구항 1 발명의 분리막 장착부와 센서 장착부를 분리하는 구조는 통상의 기술자가 배관 중의 여과필터(분리막)의 교체를 용이하게 하도록 사용되는 인용문헌 2의 와이형 스트레이너를 이용하게 쉽게 도출될 수 있다.	
특허심판원	① 판례를 인용하면서 비교대상발명 2의 필터 교체를 용이하도록 하기 위해 필터부를 분기하는 것은 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 기술구성이 아니고, 일정기간 사용 후 청소나 교체가 이루어져야 하는 분리막(필터)이 구비되는 여러 산업분야의 장치에 범용적으로 적용될 수 있다. → 비교대상발명 1 및 2의 결합이 가능하다. ② 센서와 필터의 교체는 이를 포함하는 장치에서 통상적으로 이루어지고 교려되는 사항이고, 비교대상발명 2에는 필터 교체를 용이하도록 하는 와이형 스트레이너가 개시되어 있으며, 이러한 와이형 스트레이너는 배관 내 필터를 쉽고 효율적으로 관리하기 위한 배관 부품인 것은 기술상식이다. ③ 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 전체적인 장치 구조를 유지한 채 필터가 설치된 기액분리기에 비교대상발명 2의 와이형 스트레이너 구조를 채택하는데 별다른 기술적 어려움이 없다.	
특허법원	① 선행발명 1 및 2의 여과원리가 상이하다고 보는 것이 타당하므로 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합할 동기가 없다. ② 이 사건 출원발명의 '필터 및 가스센서를 별도로 교체하는 목적'이 선행발명 1, 2에 기재되어 있지 않다. ③ 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할	

	수 없다.
시사점	• 진보성 판단 시, 이 사건 출원발명의 목적 및 해결하고자 하는 과제가 선행발명들에 기재, 암시되어 있는지 반드시 살펴보아야 한다. • 선행발명들의 결합을 통한 진보성 판단 시, 그 세부적인 구성요소의 원리가 유사한지 비교하여 선행발명들의 결합이 용이한 것인지를 반드시 고려해야 한다.

2. 사건개요

사건경과

사건번호	주문	심·판결일
2017원2880	심판청구 기각	2018. 10. 31.
2018허8890	심결취소	2019. 07. 05.

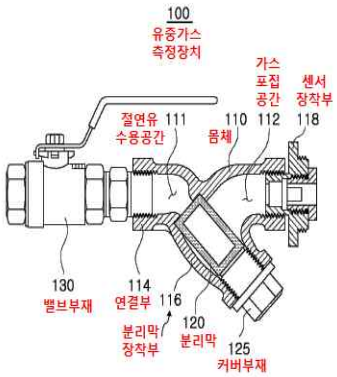
심결문	판결문
비교 1. 등록특허공보 제10-1221881호, 2008. 10. 30. 비교 2. 등록실용신안공보 제20-0230337호, 2006. 06. 14.	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 2. 비교대상발명 2와 동일

출원(특허) 발명

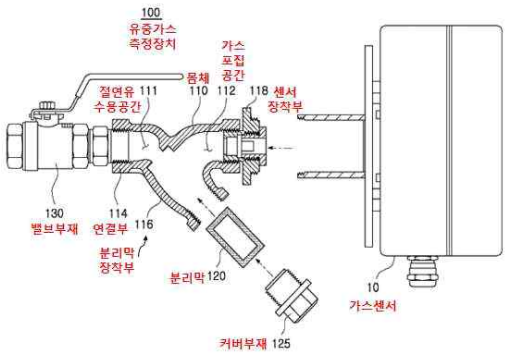
[청구항 1]

변압기 외함에 결합되고 변압기에 저장된 절연유의 일부가 유입되는 내부공간을 구비하는 몸체; 상기 몸체의 내부공간의 일부에 형성되는 분리막 장착부; 상기 분리막 장착부에 삽입 장착되며 유중가스를 통과시키고 절연유를 차단하는 분리막; 및 상기 몸체에 구비되며, 상기 분리막에 의해 분리된 유중가스를 측정할 수 있는 가스센서가 장착될 수 있는 센서 장착부;를 포함하고, 상기 분리막 장착부와 상기 센서 장착부는 상기 분리막과 상기 가스센서가 서로 독립적으로 상기 몸체에 장착 및 분리 가능하도록 구성되고, 상기 센서 장착부에는 유중가스를 통과시키고 절연유를 차단하는 분리막이 배제되며, 상기 분리막은 상기 내부공간을 절연유 수용공간과 가스 포집공간으로 구획하고, 상기 분리막은 상기 절연유 수용공간에서 상기 가스 포집공간으로 이어지는 유로에 적어도 2겹이 배치되도록 직육면체 또는 양단이 밀폐된 원기둥 형태로 구성되며, 상기 분리막 장착부가 상기 가스 포집공간의 하단에 배치되고 상기 분리막 장착부에서 상기 가스 포집공간으로 이어지는 부분에 단턱이 형성된 유중가스 측정장치.

[주요 도면]



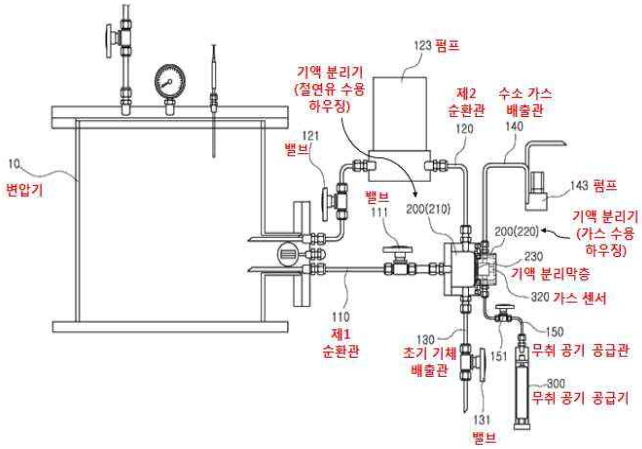
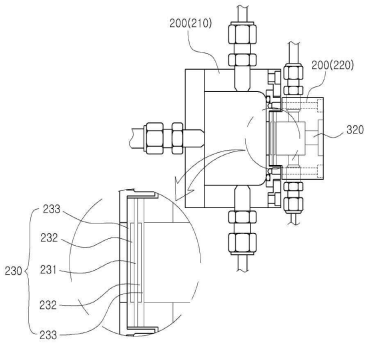
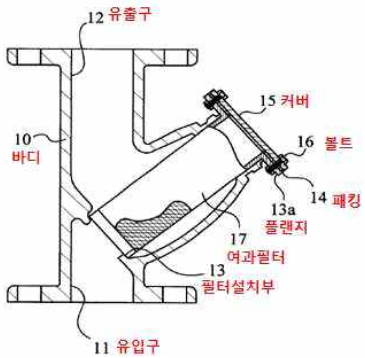
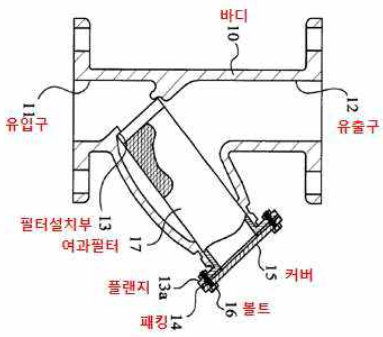
[도 1]



[도 3]

선행발명 1

선행발명 1은 변압기(10) 내의 절연유가 유출되도록 일측단이 변압기에 연결되는 제1 순환관(110); 기액 분리막층(230)에 의하여 절연유 수용 하우징(210)과 가스 수용 하우징(220)으로 구획되고, 상기 절연유 수용 하우징(210)이 상기 제1 순환관(110)의 타측단에 연결되며, 상기 기액 분리막층(230)을 통하여 분리된 수소 가스의 농도를 측정하기 위한 가스 센서(320)가 상기 가스 수용 하우징(220)에 설치되는 기액 분리기(200); 수소 가스가 분리된 절연유가 변압기(10)에 유입되도록 일측단이 상기 절연유 수용 하우징(210)에 연결되고 타측단이 변압기(10)에 연결되는 제2 순환관(120); 상기 가스 수용 하우징(220) 내의 수소 가스를 배출하도록 상기 가스 수용 하우징(220)에 연결되는 수소 가스 배출관(140); 상기 가스 수용 하우징(220) 및 상기 가스 센서(320)의 세정을 위한 무취 공기를 주입하기 위하여 무취 공기 공급관(150)

	을 통하여 상기 가스 수용 하우징(220)에 연결되는 무취 공기 공급기(300);을 포함하는 변압기용 절연유 내 용존 가스 측정 시스템에 대해 기재하고 있다(식별번호 [0009] 참조).   (230: 기액 분리막층, 320: 가스 센서) [도면 1] [도면 2]
선행발명 2	선행발명 2는 유입구(11)와 유출구(12)가 직선으로 형성되고 상기 유입구(11)에 대해 소정 각도로 필터설치부(13)를 갖는 바디(10)가 형성되어 있으며 상기 바디(10)의 필터설치부(13)에는 유입구(11)로부터 유입된 유체중의 이물질을 걸러 정화된 순수유체만이 유출구(12)로 빠져나가도록 여과필터(17)가 설치되어 있고 상기 필터설치부(13) 상단의 플랜지(13a)엔 패킹(14)에 의해 기밀이 유지되도록 원판형의 커버(15)가 다수개의 볼트(16)로 체결되어 있는 와이형 스트레이너에 대해 기재하고 있다(2면 중상단 참조).   [도면 1] [도면 1을 90° 회전한 모양]

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 **청구항 1 발명의 진보성 판단 [대비대상: 인용문헌 1 및 2]** 상기 청구항 1의 (a) 내지 (c)는 인용문헌 1의 (A) 내지 (C)와 상응하는 것입니다. 다만 상기 청구항 1은 분리막 장착부와 센서 장착부는 분리막과 가스센서가 서로 독립적으로 몸체에 장착 및 분리 가능하도록 구성된다고 명시하고 있다는 점에서 인용문헌 1과 차이가 있습니다. 하지만 상기 차이는 통상의 기술자가 배관중의 여과필터(분리막)의 교체를 용이하도록 사용되는 스트레이너를 이용하여 쉽게 도출할 수 있는 것입니다. 즉 인용문헌 2(도면 1)에 기재된 것과 같은 와이형 스트레이너에 인용문헌 1의 기액분리막을 삽입하여 상기 청구항 1 발명에 쉽게 도달할 수 있는 정도이며 인용문헌 1, 2의 결합에 따른 효과가 예측가능한 정도입니다. 따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용문헌 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있습니다. ② 거절결정 출원인은 상기 의견서에서 보정된 청구항 1은 센서장착부와 분리막 장착부가 분기되어 형성된다는 점에서 인용문헌 1과 차이가 있다고 하였으며, 상기 청구항 1의 센서장착부 및 분리막 장착부의 구조가 인용문헌 2의 Y형 스트레이너와 유사하나 이러한 스트레이너가 변압기의 유중가스 측정에 사용된다는 암시나 시사하는 바가 없으므로 인용문헌 1, 2의 기술분야가 서로 상이하다고 하였습니다. 또한 보정된 청구항 1의 측정장치의 몸체는 변압기 외함과 직접 결합되어 변압기에 저장된 절연유의 일부가 유중가스 측정장치의 몸체로 유입되도록 구성되는 것이나, 인용문헌 1은 측정장치는 제1 순환관을 통해 변압기 외함과 결합되고어 변압기에 저장된 절연유가 측정장치로 유입되고, 유입된 절연유가 측정된 후에 다시 변압기 내부로 유입된다는 점에서 차이가 있다고 하였습니다. 하지만 인용문헌 2의 Y형의 스트레이너는 배관 중간에 삽입되어 필터(분리막) 교환이 용이하도록 형성케하는 수단으로 널리 사용되는 것입니다. 통상의 기술자라면 유체가 흐르는 배관에 분리막이 삽입되어야 할 때 분리막 교환의 용이성을 고려하여 Y형 스트레이너를 적용하는 것은 쉽게 도출할 수 있는 것이며, 이러한 Y형 스트레이너가 특정 산업분야에만 사용된다고 볼 수 없습니다. 또한 인용문헌 1의 측정장치와 변압기 외함을 직접연결하거나 측정장치에서 측정완료된 절연유를 변압기 외함으로 순환하지 않도록 형성하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 설계변경할 수 있는 정도입니다. 이와 같이 보정된 청구항 1에 대하여 출원인의 의견을 참작하여 재심사해 본 바 청구항 1은 여전히 인용문헌 1, 2의 결합에 의해 도출할 수 있는 것으로 판단되어 진보성이 인정되지 않습니다.

	③ 거절결정(재심사) 출원인은 상기 의견서에서 보정된 청구항 1은 분리막이 몸체의 유로에 적어도 2겹으로 배치되도록 직육면체 또는 양단이 밀폐된 원기둥 형태로 구성된다는 점, 분리막 장착부에 단턱이 형성된다는 점에서 인용문헌들과 차이가 있으며, 이러한 차이로 인해 유로에 배치되는 분리막 중 하나가 파손된 경우에도 절연유가 가스센서로 누출되는 사고가 방지될 수 있다고 주장하였습니다. 하지만 상기 청구항 1 및 인용문헌 2는 모두 본체(스트레이너)가 Y자 형태로 형성되고, 원기둥(또는 직사각형) 형태의 분리막(필터)을 상기 본체 내부에 형성되는 유로의 분기되는 지점에 밀착하도록 장착함으로써 필터(또는 몸체와 연결되는 센서)를 용이하게 교체할 수 있도록 한다는 점에서 목적이 동일합니다. 또한 통상의 기술자가 필터링하고자 하는 유체의 종류, 목적 등을 고려하여 필터를 두겹으로 하는 것은 쉽게 설계변경할 수 있는 정도이며 그에 따른 효과도 예측 가능한 정도입니다. 또한 상기 청구항 1의 단턱부가 형성된 몸체의 구조는 인용문헌 2의 스트레이너와 실질적으로 동일한 구조입니다. 이와 같이 보정된 청구항 1에 대하여 출원인의 의견을 참작하여 재심사해 본 바 청구항 1은 여전히 인용문헌 1, 2를 결합하여 도출할 수 있는 것으로 판단되어 진보성이 인정되지 않습니다.
【특허심판원】 심결 이유	**□ 이 사건 제1항 발명 및 선행발명 1은 기술분야가 동일하고, 이 사건 제1항 발명의 목적은 해당 기술분야에서 통상적으로 추구되는 과제이며, 선행발명 2의 목적과 실질적으로 공통된다.** ○ 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 기술분야가 동일하고, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 배관 내 필터가 구비된 발명이라는 점이 공통되므로 선행발명 2는 이 사건 제1항 발명과 인접하거나 밀접한 기술분야에 있다. ○ 이 사건 제1항 발명의 목적인 가스 센서 교체 및 필터 교체의 용이성은 통상적으로 고려되는 사항이고, 선행발명 2에 유중가스 측정장치는 아니지만 필터 교체 및 청소가 용이한 와이형 스트레이너를 제공하는 목적이 기재되어 있어, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2의 목적이 공통되는바, 이 사건 제1항 발명의 목적의 특이성은 인정되지 않는다. **□ 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2의 결합에 의해 용이하게 도출할 수 있다.** ○ 선행발명 1의 전체적인 장치 구조를 유지한 채, 분리막 교체를 용이하게 하기 위해 선행발명 2의 와이형 스트레이너 구조를 구현하는데 별다른 기술적 어려움이 없고, 분리막이 분리되면 가스센서 설치부도 자연스럽게 분리된다. ○ 이 사건 제1항 발명의 분리막이 2겹 이상의 원기둥 형태인 것은 이 사건 출원발명에서 판상으로 구성될 수 있음이 기재되어 있는 점 및 이중 필터 형태가 널리 사용되고 있는 점을 고려하면 이 사건 제1항 발명의 상기 특징은 선행발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 도출될 수 있다.
【특허법원】 판결 이유	**□ 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2와 발명의 목적 내지는 해결하고자 하는 과제가 서로 상이하다.** ○ 이 사건 제1항 발명은 가스센서 및 필터의 교체가 용이한 유중가스 측정장치를 제공하는

	것을 목적으로 하는데 비해, 선행발명 1, 2에는 가스센서 장착/교체에 대한 목적이 기재되어 있지 않다. **□ 선행발명 1, 2는 여과 원리가 상이한 것이므로 선행발명 1, 2를 쉽게 결합할 동기가 없다.** ○ 이 사건 출원발명의 분리막과 선행발명 1의 기액 분리막층은 선행발명 2의 와이형 스트레이너의 여과필터와는 여과 원리가 상이한 것이라고 보는 것이 타당하고, 선행발명 1의 기액 분리막층 및 선행발명 2의 여과필터의 구조, 형상 등을 감안하여 살펴보면, 선행발명 1과 2를 쉽게 결합할 동기가 있다고 볼 수 없다. ○ 이 사건 제1항 발명에서 가스센서 교체가 용이하도록 가스센서 장착부에 가스센서를 장착/분리 가능하도록 한 것에 대한 고려가 선행발명 1 및 2에는 없고, 이에 따라 가스센서가 장착 및 분리되도록 한 구성도 선행발명 1, 2에는 개시되어 있지 않고, 선행발명 2에는 가스센서라는 구성조차 개시되어 있지 않다. **□ 이 사건 제1항 발명의 2중 필터링하는 목적 및 단턱으로 인해 누유된 오일이 센서 장착부로 유동되는 것을 방지하는 목적은 선행발명 1, 2에 개시/암시되어 있지 않다.** ○ 선행발명 1 및 2에는 이 사건 제1항 발명의 2겹 이상의 원기둥 분리막과 같은 구성과 목적에 관하여 전혀 개시 또는 암시하고 있지 않고, 스트레이너의 여과필터가 단순히 원기둥 형태라고 하여 이로부터 2겹으로 배치되고 양단이 밀폐된 원기둥 형태의 분리막을 쉽게 도출할 수 있다는 것은 이를 입증할 자료가 없다. ○ 이 사건 제1항 출원발명의 분리막과 선행발명 2의 여과필터는 그 기능을 달리하는 것이고, 선행발명 2에는 이 사건 제1항 발명의 단턱의 기능 및 목적에 관하여 개시하거나 암시하고 있지 않으므로, 비록 선행발명 2에 유사한 형상의 구성이 개시되어 있다 하더라도, 이로부터 이 사건 제1항 발명의 단턱을 쉽게 도출할 수 없다.

4. 심결취소 원인 검토

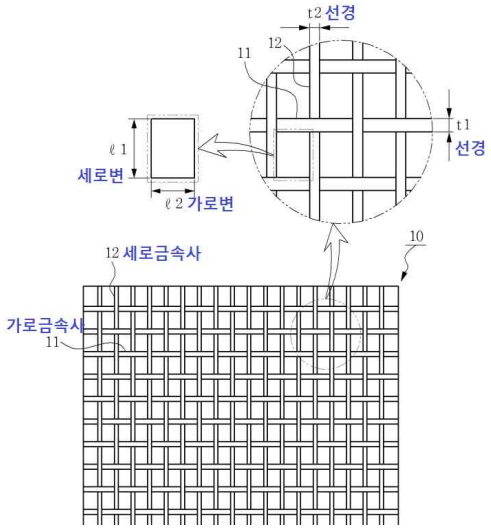
구분	검토 의견
【특허청】 판단에 대한 의견	심사단계에서 심사관은 이 사건 출원발명의 '필터 및 가스센서를 독립적으로 교체하는 목적'이 인용문헌 1, 2에 명시적으로 기재되어 있지 않았으나, 진보성 부정 시 이에 대한 판단이 누락되었고, 인용문헌 2는 흐르는 배관에서 필터 교환의 용이성을 위해 Y형 스트레이너를 적용하는 것이어서, 흐르는 배관이 아닌 이 사건 제1항 발명 및 인용문헌 1에서 분리막에 의해 기체-액체 분리하는 여과 원리와는 차이가 있음을 간과함
【특허심판원】 판단에 대한 의견	특허심판원도 비교대상발명 2는 흐르는 배관에서 필터 교환의 용이성을 위해 Y형 스트레이너를 적용하는 것이어서, 흐르는 배관이 아닌 이 사건 제1항 발명 및 비교대상발명 1에서 분리막에 의해 기체-액체 분리하는 여과 원리와는 차이가 있음을 간과하였음
【특허법원】 판단에 대한 의견	특허법원은 다음과 같은 이유로 인해, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없다고 판단하였고, 이에 대해 소송수행관도 동의함 ① 이 사건 제1항 발명은 가스센서 및 필터의 교체가 용이한 유중가스 측정장치를 제공하는 것을 목적으로 하는데 비해, 선행발명 1, 2에는 가스센서 장착/교체에 대한 목적이 기재되어 있지 않다. ② 이 사건 출원발명의 분리막과 선행발명 1의 기액 분리막층은 선행발명 2의 와이형 스트레이너의 여과필터와는 여과 원리가 상이한 것이라고 보는 것이 타당하고, 선행발명 1의 기액분리막층 및 선행발명 2의 여과필터의 구조, 형상 등을 감안하여 살펴보면, 선행발명 1과 2를 쉽게 결합할 동기가 있다고 볼 수 없다. ③ 이 사건 제1항 발명에서 가스센서 교체가 용이하도록 가스센서 장착부에 가스센서를 장착/분리 가능하도록 한 것에 대한 고려가 선행발명 1 및 2에는 없고, 이에 따라 가스센서가 장착 및 분리되도록 한 구성도 선행발명 1, 2에는 개시되어 있지 않고, 선행발명 2에는 가스센서라는 구성조차 개시되어 있지 않다.

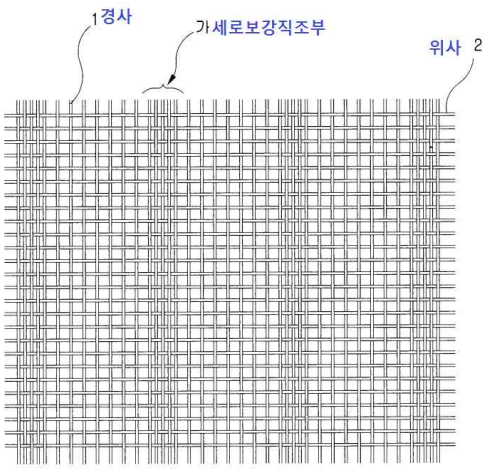
I 2018허9688 거절결정(특) 2019.07.26. 선고

1. 사건요약

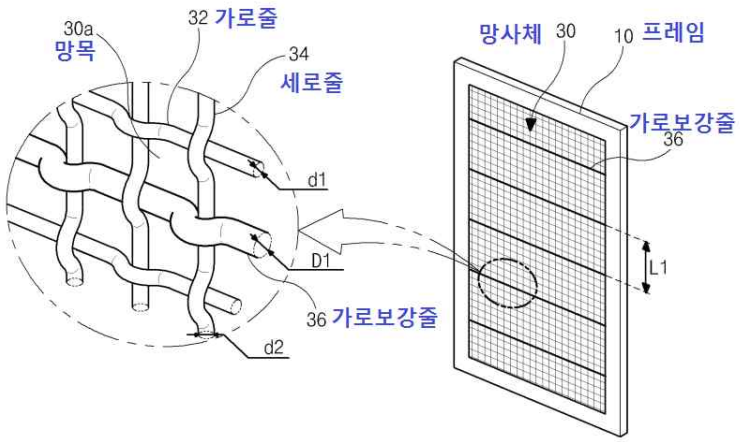
발명의명칭	금속재 방범망	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2017-8923호	2018원4092
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건 제1항 발명의 금속재 방범망의 망눈 전부가 장방형으로 직조되고 및 가로 금속사의 선경(굵기) 전부가 세로 금속사 선경보다 더 굵은 특징을 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
특허청 판단	선행발명 1에 일부 망눈을 세로 방향으로 장방형(가)으로 형성하고 있는 구성이, 선행발명 2에는 절단강도를 높이기 위해서 직경이 더 굵은 가로 보강줄을 형성하는 구성이 나타나 있어서, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다.	
특허심판원	이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2과 같은 기술분야가 동일하고, 선행발명들의 결합에 방해요소가 없으며, 결합을 통해 예측되는 효과 이외에 새로운 작용효과가 발현된다고 할 수 없으므로, 선행발명 1, 2의 결합을 통하여 쉽게 도출할 수 있다.	
특허법원	이 사건 제1항 발명과 선행발명 1, 2는 과제에 대한 인식에 괴리가 있어서 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 없음	
시사점	최근 특허법원은 사건 출원발명과 주 선행발명 사이의 차이점이 있음에도 불구하고, 주 선행발명을 변형하거나 다른 선행발명의 구성요소를 결합하여 이 차이점을 용이하게 극복할 수 있는 지 여부를 판단함에 있어서, 이 사건 출원발명의 특정한 해결과제에 관한 인식에 따라 그 과제 해결수단으로서 특정한 구성에 이를 수 있는지를 중점적으로 살피는 경향이 있으며, 이 사건 출원발명과 선행발명들의 과제 해결 원리 자체가 다른 경우 이 사건 출원발명과 주 선행발명 사이의 차이점을 극복하기 어렵다고 보아 진보성을 인정하는 경향이 있음	

2. 사건개요

<table>
<tr><td>사건경과</td><td>
<table>
<tr><th>사건번호</th><th>주문</th><th>심·판결일</th></tr>
<tr><td>2018원4092</td><td>기각</td><td>2018. 11. 30.</td></tr>
<tr><td>2018허9688</td><td>심결취소</td><td>2019. 7. 26.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>심결문</th><th>판결문</th></tr>
<tr><td>비교 1. 등록실용신안공보 20-0352028호</td><td>선행 1. 비교 1과 동일</td></tr>
<tr><td>비교 2. 등록실용신안공보 20-0419342호</td><td>선행 2. 비교 2와 동일</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출원(특허)
발명</td><td>[청구항 1] 가로 금속사와 세로 금속사를 직각으로 엇갈려 교차시켜 직조하는 금속재 방범망에 있어서, 전면적에 걸쳐 상기 세로 금속사가 상기 가로 금속사보다 촘촘하게 구비되어 상기 세로 금속사들 사이의 간격이 상기 가로 금속사들 사이의 간격보다 좁게 형성되고, 상기 가로 금속사와 세로 금속사를 교차시켜 형성되는 망눈(opening) 전부가 가로보다 세로가 긴 장방형으로 직조되어 벌레유입이 방지되고(이하 '구성 1'), 도구를 이용하여 세로방향으로 찢는 것을 방해하여 방범기능을 강화하기 위하여 상기 가로 금속사의 선경(線徑) 전부가 상기 세로 금속사의 선경보다 더 큰(이하 '구성 2') 것을 특징으로 하는 금속재 방범망.
 

[도 7]</td></tr>
<tr><td>선행발명 1</td><td>종래의 방충망은 방충망의 강도가 약해 창문에 설치했을 때 중앙부가 불록하게 휘어져 돌출되므로 평면을 유지하지 못하고 그 정도가 심해지면 창문을 열고 닫을 때 서로 스치게 되어 손상되는 불편이 있고 무늬모양이 단조로운 등의 결점이 있어서, 본 발명은 망지를 구성하는 경사(1)와 위사(2)에 일정간격을 정하여 경사간격이 조밀한 일정폭의 세로보강직조부(가)를 형성하였기 때문에 보강직조부가 망지의 강도를 보강하여 방충망이 견고하고 외관이 미려하게 되고, 방충망이 쉽게 휘어지거나 처지지 않도록 되는 이점을 얻을 수 있다.
 

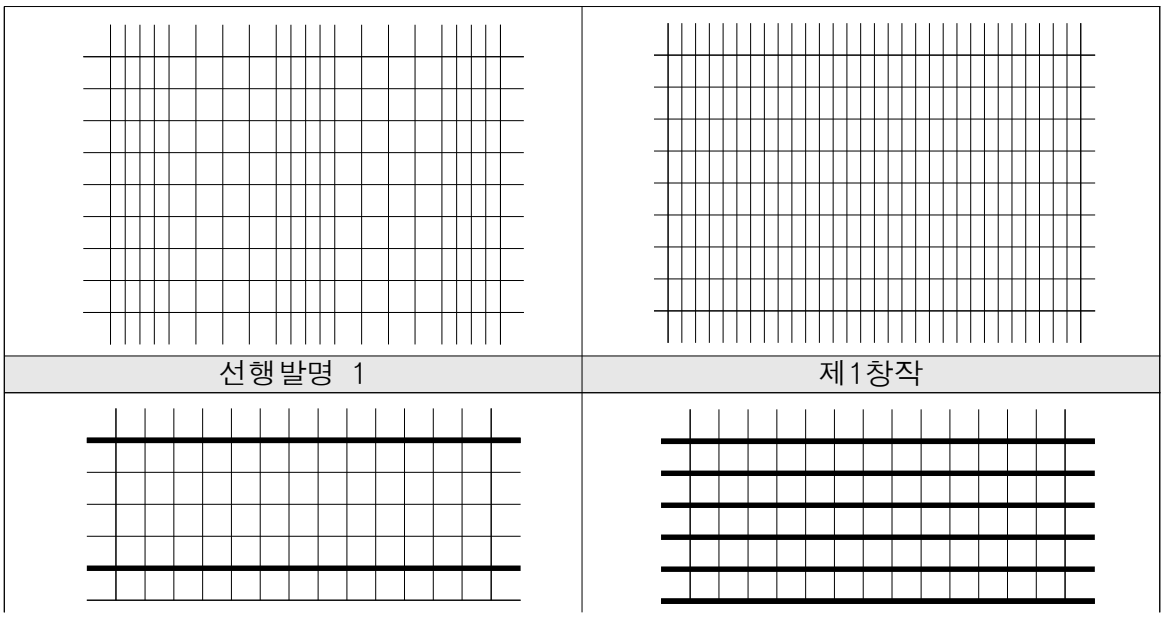
[도 1]</td></tr>
<tr><td>선행발명 2</td><td>방호기능이 가능함과 더불어 방충기능 및 통기성이 저하되지 않는 강화방충망의 제공을 목적으로 하여, 본 발명은 망사체(30)가 다수개의 가로줄(32)과, 상기 각 가로줄(32)과 위아래로 반복 교차하여 직조되는 다수개의 세로줄(34) 및 가로줄(32)의 사이사이에 일정간격을 두고 개재되어 각 세로줄(34)과 반복 교차하여 직조되는 다수개의 가로보강줄(36)로 이루어지는데, 상</td></tr>
</table>

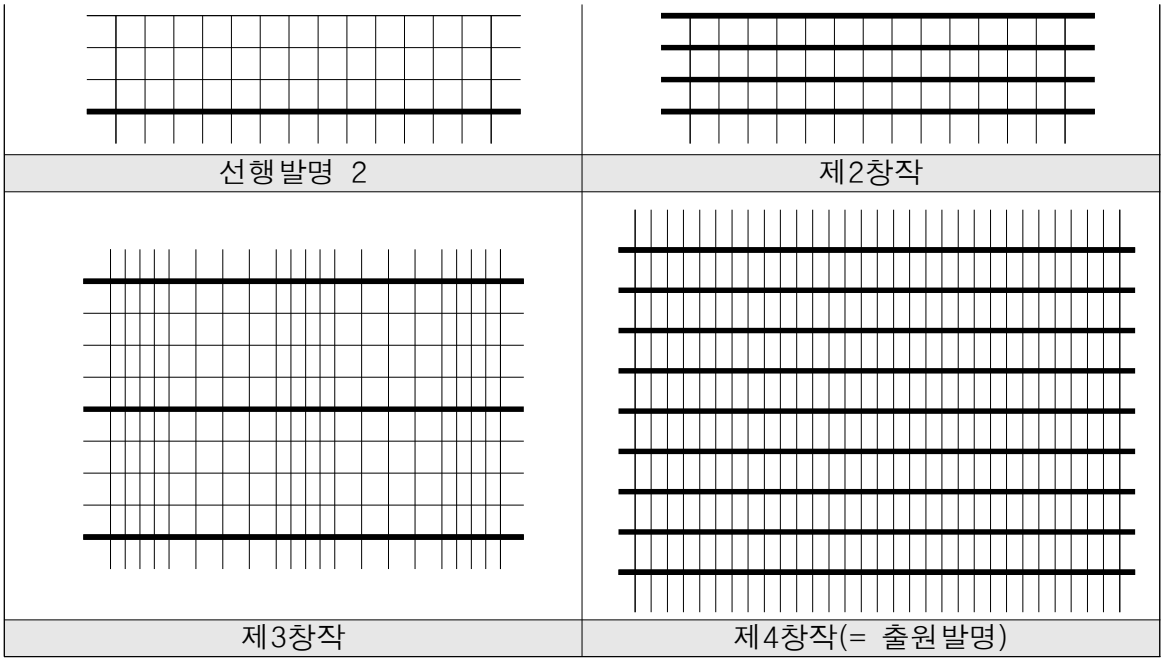
	기 가로보강줄(36)은 가로줄(32) 및 세로줄(34)과 동일한 금속재이나 굵기가 보다 굵어서 충분한 절단강도를 갖는 구조로 이루어진다.  [도 2]

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 청구항 1은 가로금속사와 세로금속사를 교차하여 형성되는 망눈은 세로가 가로보다 길게 형성된 장방형이며(구성 1), 세로방향으로 찍는 것을 방해하기 위해 가로금속사의 선경이 세로금속사의 선경보다 더 큰 것(구성 2)을 특징으로 하는 금속재 방범망인 것으로, 이러한 청구항 1의 구성은 인용발명의 금속사를 경사와 위사로 평직하여 형성한 방충망으로, 세로 방향으로 장방형(가)으로 형성하고 있어(도면 1 참조), 그 구성이 동일합니다. 다만, 출원발명은 가로금속사의 선경이 세로금속사의 선경보다 큰 것으로 인용발명 1과 차이가 있습니다. 차이점에 대해서 동일한 기술분야인 인용발명 2를 살펴보면 절단강도를 높이기 위해서 직경이 더 굵은 가로보강줄을 형성하는 것을 알 수 있으며, 이는 출원발명이 세로방향으로 찍는 것을 방지하기 위해 가로금속사의 선경을 더 크게 형성하는 것과 실질적으로 동일한 것입니다. 이와 같이 방범방충망의 강성을 높이기 위해 일정한 방향(가로방향)의 직경을 더 크게 형성하는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 구성할 수 있는 것으로 단순한 설계변경에 불과한 것으로 그 구성의 곤란성이 없으며, 그 효과 역시 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되지 않습니다. 따라서 청구항 1은 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다. ② 거절결정 나. 보정 내용 보정된 청구항 1은 보정전 청구항 1에서 세로금속사가 가로금속사보다 배치간격이 더 촘촘하게 형성하는 것, 가로금속사 선경이 전부 세로금속사보다 더 크게 형성하는 것으로 한정하여 보정하였습니다. 다. 출원인의 의견서 주장 이 출원 발명은 세로가 가로보다 촘촘한 구성으로 인하여 벌레유입을 효과적으로 차단할 수 있고, 통풍이 잘되고(주장 1), 가로 금속사의 선경을 두껍게 하는 구성으로 인하여 칼 등의 도구로 세로방향으로 찢는 것을 방지할 수 있는 것으로(주장 2), 인용발명들과 차이가 있다고 주장하고 있습니다. 라. 진보성에 대한 검토 주장 1에 대해서, 인용발명 1을 살펴보면 금속사를 경사와 위사로 평직하여 형성한 방충망으로 세로 방향으로 장방형(가)으로 형성하고 있어(도면 1 참조), 그 구성이 출원발명의 세로금속사의 간격을 더 촘촘하게 구성하는 것과 동일한 것입니다. 주장 2에 대해서, 인용발명 2를 살펴보면 절단강도를 높이기 위해서 직경이 더 굵은 가로보강

	줄을 형성하는 것을 알 수 있으며, 이는 출원발명이 세로방향으로 찍는 것을 방지하기 위해 가로금속사의 선경을 더 크게 형성하는 것과 실질적으로 동일한 것입니다. 다만, 출원발명은 방충망이 가로금속사를 전체적으로 선경을 크게 하고, 세로금속사의 간격을 전체적으로 촘촘하게 하는 것으로 인용발명들과 차이가 있으나, 이와 같이 방충망의 강성을 높이거나 벌레의 침입방지 효과를 높이기 위해서 전체적으로 금속사의 선경 또는 간격을 변경하는 것은 이 분야의 통상의 기술자가 극히 쉽게 구성할 수 있는 것으로 단순한 설계변경에 해당되는 것으로 구성의 곤란성이 없는 것이며, 그 효과 역시 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되지 않는 것으로 출원인의 주장은 인정되지 않습니다. 따라서 청구항 1은 여전히 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.
【특허심판원】 **심결 이유**	(나) '차이점 1' 검토 구성 1의 장방형 망눈은 방범망 전면에 걸쳐 형성된 반면, 비교대상발명 1의 장방형 망눈은 방충망에 일정 간격으로 반복되는 세로보강직조부(가)에만 형성된 점에 차이가 있다. 한편, 청구인 역시 이 차이점을 바탕으로, '비교대상발명 1의 세로보강직조부는 망 전체가 아니라 일부, 즉, 세로보강직조부(가)에서만 망눈이 장방형으로 형성되어 있기 때문에 벌레유입을 전혀 방지하지 못하고, 벌레의 침투를 방지하기 위하여 즉, 벌레의 날개가 걸리도록 장방형으로 망눈을 형성하는 기술에 대해서는 최소한의 시사나 암시조차 없으므로 이 사건 출원발명과 다르고', 또한 '비교대상발명 1은 통기성 향상을 위해 망눈을 장방형으로 형성하는 시사나 암시조차 없으므로 이 사건 출원발명과 다르다'고 주장하고 있는 바, 이에 대해 일괄하여 검토해 본다. 살피건대, 하기의 이유로 상기 차이점 1로 인한 양 발명의 작용효과의 차이가 없으므로, 비교대상발명 1의 세로보강직조부(가)를 망 전면에 확산하여 구성 1에 이르는 것은 통상의 기술자에게 용이하다고 봄이 타당하고, 이와 의견을 달리하는 상기 청구인의 주장은 이유 없다. 구체적으로, ㉠비교대상발명 1은 방충망이므로 장방형의 망눈이 형성된 세로보강직조부(가) 외의 부분 즉, 망눈이 정사각형으로 형성된 부분이라 하더라도 방충망의 본연의 기능상 이 정사각형의 망눈도 방충 기능을 가질 수 있도록 형성되어 있다고 봄이 타당한 점; ㉡이 정사각형 망눈의 강도를 보강하기 위해 세로 방향으로 더 촘촘한 세로보강직조부(가)를 형성하였으므로, 이 세로보강부가 형성한 장방형의 망눈은 정사각형의 망눈의 가로 폭 보다 더 좁게 형성된다고 봄이 이치에 맞는 점; ㉢그러므로, 이 세로보강직조부(가)가 강도 보강 뿐만아니라 구성 1과 같은 방충 기능을 가지고 있다고 봄이 타당한 점; ㉣청구인이 주장하는 통기성 향상을 위한 망눈의 장방향 형상은 청구범위에서 청구하는 바가 아닌 점; ㉤설사, 통기성 향상을 위한 구성을 청구하였다 하더라도 그 작용효과는 방충망의 망눈의 조밀함을 감안할 때 각별하지 못한 정도의 차이에 그친다는 점이 그 이유이다. (다) '차이점 2' 검토 구성 2는 세로 금속사 보다 굵은 가로 금속사가 방범망 전면에 걸쳐 형성된 반면, 비교대상발명 2의 세로사 보다 굵은 가로방향의 보강줄(36)은 방충망의 세로방향으로 일정 간격(L1)마다 형성되어 있는 점에 있어 양 발명이 다르나, 비교대상발명 2의 구성 2에 이르는 것은 통상의 기술자가 단순 반복작업 즉, 보강줄(36)을 매 가로사마다 설치하는 것으로 용이하게 이를 수 있다고 봄이 타당하다.

	(3) 결합의 용이성 검토 이상 살핀 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명의 모든 구성들은 비교대상발명 1 및 2에 개시된 각 대응구성에 의해 용이하게 이를 수 있는 구성인데, 아래 이유로 비교대상발명 1 및 2에 개시된 대응 구성들을 용이하게 결합할 수 있다. 살피건대, ①비교대상발명 1과 2는 모두 방충망에 관한 것으로 그 기술분야가 동일한 점; ②방충망의 금속사의 재질, 직경, 배열 등을 변경하여 방충망에 방범기능을 부가하는 기술구성은 비교대상발명 2에서도 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 출원발명의 출원 전에 이미 많이 시행되고 있던 사항으로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 세로보강직조부(가)의 위사(2) 즉, 가로사를 비교대상발명 2의 가로방향 보강줄936)로 대체하는 것은 용이하게 이를 수 있다는 점; ③통상의 기술자가 비교대상발명 1의 세로보강직조부(가)의 위사(2)를 비교대상발명 2의 가로방향 보강줄(36)로 대체하는데 있어, 기술적·구조적 방해요인이 없다는 점; ④비교대상발명 1 및 2의 결합에 의해 방충 및 방범기능의 향상 등 예측되는 작용효과 외에는 새로운 작용효과가 발현된다고 할 수 없는 점이 그 이유이다.
【특허법원】 **판결 이유**	다) 출원발명과 선행발명들 간의 기술적 차이점은 다음과 같다. (1) 출원발명의 구성 1은 장방형의 망눈이 형성되도록 가로 금속사와 세로 금속사가 직조하되 방범망의 "전면적"에 걸쳐 위와 같이 직조한다는 것이다. 이와 비교하여 선행발명 1의 세로보강직조부는 '경사 밀도가 기본 망조직보다 현저히 조밀한 일정폭'으로 장방형의 망눈이 형성된 것이기는 하나, '망지에 일정위치를 선정하여 일정간격에 반복되게 형성'된 것이다. (2) 출원발명의 구성 2는 가로 금속사의 선경(線徑) "전부"가 세로 금속사의 선경보다 더 큰 것을 기술적 특징으로 한다. 이와 비교하여 선행발명 2의 가로보강줄은 '0.8~1.0㎜인 굵기로서 충분한 절단강도를 갖는 구조'이기는 하나, '가로줄의 사이사이에 일정간격을 두고 개재되어 각 세로줄과 반복 교차하여 직조되는' 것이다. 라) 위와 같은 전제사항과 차이점들을 고려할 때, 이 사건 쟁점에 관한 판단구도를 이해하기 쉽게 표현하면 아래 참고도와 같다. 



마) 출원발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되려면 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 최종적으로 제4창작의 구조인 출원발명에 도달함으로써 이를 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 있어야 할 것이고, 이를 최종적으로 판단하기 위해서는 다음의 구체적인 쟁점들에 관하여 차례로 검토할 필요가 있다. 즉 ① 선행발명 1로부터 제1창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부, ② 선행발명 2로부터 제2창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부, ③ 제3창작 즉 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부 및 ④ 제4창작 즉 선행발명 1에 기초한 제1창작과 선행발명 2에 기초한 제2창작의 결합이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부 등이 그것이다.

다. 구체적 쟁점에 관한 검토

1) 제1창작의 용이 여부

... (중략) ...

다) 무릇 선행발명 1로부터 제1창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부에 관한 판단은, 통상의 기술자가 선행발명 1의 세로보강조직부를 방충망의 전면적으로 확대하여 실시하는 제1창작에 이르는 것이 단순히 가능한지 여부가 아니라, 특정한 해결과제에 관한 인식에 따라 그 해결수단으로서 제1창작에 이를 수 있는지를 살피는 것이 되어야 한다. 이러한 점을 기초로 아래 라)항의 사정들을 종합하여 볼 때, 선행발명 1로부터 제1창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지에 관해서는 부정적으로 볼 수밖에 없다.

라) 즉 ① 선행발명 1의 명세서에는 앞서 본 것처럼 '종래의 방충망은 ... 무늬모양이 단조로운 등의 결점이 있었다.'라는 기재와 '본 발명은 망지를 구성하는 경사와 위사에 일정간격을 정하여 경사간격이 조밀한 일정폭의 세로보강직조부를 형성하였기 때문에 ... 외관이 미려하게 되는 효과를 얻을 수 있다.'라는 기재가 있다. 이러한 기재들까지 접하는 통상의 기술자라면, 선행발명 1의 세로보강조직부를 방충망의 '전면적'으로 확대함으로써, 선행발명 1의 명세서에 개시된 '일정간격을 정하여' 세로보강직조부를 형성함에 따라 외관을 미려하게 한다는 명시된 효과를 상실하게 되는 결과

	에까지 이를 것으로 보이지 아니한다. ② 무엇보다도 선행발명 1의 명세서에 개시된 발명 즉 '기술적 사상의 창작'은 '경사와 위사로 4각형의 망공(망눈)이 형성되는 공지의 방충망에서, 망지에 일정 위치를 선정하여 경사 밀도가 기본 망조직보다 현저히 조밀한 일정폭의 세로보강직조부를 일정간격에 반복되게 형성한다.'라는 것이다. 이처럼 선행발명 1은 '경사 밀도가 기본 망조직보다 현저히 조밀한' 일정폭의 세로보강직조부를 기술적 사상의 창작으로 할 뿐이고, 제1창작 즉 출원발명의 구성 1처럼 '가로보다 세로가 긴 장방형(長方形)'의 망눈을 스스로 창작한 기술적 사상으로서 직접적으로 개시하고 있지 아니하며, 다만 위와 같이 현저하게 조밀한 세로보강직조부에 의하여 결과적으로 장방형의 망눈이 형성될 수 있음을 통상의 기술자가 그 도시 등을 통하여 추단할 수 있을 뿐이다. *... (중략) ...* **2) 제2창작의 용이 여부** *... (중략) ...* 라) 무릇 선행발명 2로부터 제2창작에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지 여부에 관한 판단은, 통상의 기술자가 선행발명 2의 가로보강줄을 가로줄 전체로 대체하여 실시하는 제2창작에 이르는 것이 단순히 가능한지 여부가 아니라, 특정한 해결과제에 관한 인식에 따라 그 해결수단으로서 제2창작에 이를 수 있는지를 살피는 것이 되어야 한다. 이러한 점에서 볼 때 선행발명 2로부터 제2창작에 이르는 것은, 선행발명 2가 방범기능의 추가를 위한 가로보강줄의 형성에서 그 기술적 한계점으로 삼고 있는 '각 가로줄의 굵기가 직경 0.5㎜를 초과하지 않아야 한다.'라는 한도를 넘어서 각 가로줄을 모두 직경 0.8~1.0㎜ 굵기의 가로보강줄로 변경함으로써 결국 단위면적당 18개 이상의 망목을 형성할 수 없게 되고, 그에 따라 선행발명 2가 기술적 전제로 삼는 망사체의 적절한 조밀함을 포기하는 결과를 의미하는 것이므로, 선행발명 2의 명세서를 접하는 통상의 기술자에게 쉽다고 볼 수 없다. *... (중략) ...* **3) 제3창작 및 제4창작의 용이 여부(부가적 판단)** *... (중략) ...* 다) 앞서 살펴본 것처럼 선행발명 1은 '방충망의 강도가 약해 중앙부가 불록하게 휘어져 돌출되어 평면을 유지하지 못하는' 문제점만을 인식하면서 다만 '일정위치를 선정하여 일정간격에' 단속적으로 세로보강조직부를 형성함으로써 통기성을 고려하고 있을 뿐이고, 선행발명 2는 '단위면적당 망목의 개수가 18개 미만이면 방충기능이 떨어지고, 망목의 개수가 20개를 초과하면 통기성이 저하된다.'라면서 '단위면적당 18~20개의 망목이 형성되도록 하는 것이 바람직하다.'라면서 방충기능과 통기기능을 동시에 확보하기 위하여 망목의 개수를 조절하는 기술내용이 필요함을 그 기술적 전제로 삼고 있을 뿐이며, 양 발명에서는 망눈 전부를 가로보다 세로가 긴 장방형으로 직조함으로써 방충기능과 통기기능을 동시에 확보할 수 있다는 과제해결방향에 관한 인식이 전혀 발견되지 아니한다. 또한 사정이 이러한 이상 양 발명에서는 출원발명처럼 '세로보다 가로가 긴 장방형'이 아니라 '가로보다 세로가 긴 장방형'의 망눈을 '전면적'에 걸쳐 형성하는 기술구성을 채택한다거나, 이러한 장방형 망눈에 관한 기술구성을 '가로 금속사의 선경을 세로 금속사의 선경보다 굵게 형성'하는 기술구성과 유기적으로 연계시킴으로써 방범기능을 아울러 강화할 수 있다는 내용의 과제해결방향에 관한 인식도 찾을 수 없다.

4. 심결취소 원인 검토

구분	검토 의견
【특허청】	선행발명들의 구성을 과제와 그 과제 해결을 위한 구성이라는 측면 보다는, 선행발명들에 나타난 구성이 결과적으로 나타내는 효과라는 측면을 주로 강조하여 판단함
【특허심판원】	이 사건 제1항 발명의 구성 1의 효과(방충 기능 향상 및 통기성 향상)가 선행발명 1에 비해 현저한 점이 없다고 판단함
【특허법원】	판결은 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점에도 불구하고, 그 차이점을 용이하게 극복하고 이 사건 제1항 발명에 이르는 것이 쉬운지를 판단하기 위해서는 특정한 해결과제에 관한 인식에 따라 그 해결수단으로서 제1창작에 이를 수 있는지를 살피는 것이 되어야 하지만, 선행발명들에서는 특히 방충 기능과 통기성을 향상 시키고자 하는 과제를 해결하기 위해 전체 망눈을 장방형으로 한다는 과제 해결 방향에 대한 인식이 발견되지 않아, 위 차이점을 용이하게 극복하고 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있다고 보기 어렵다고 판단함 즉, 판결은 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 망눈의 형상에 있어 기술적 사상이 상이하고, 선행발명 2의 가로보강줄을 매 가로줄마다 설치하면 선행발명 2의 기술적 전제로 삼는 망사체의 적절한 조밀함을 포기하는 결과이어서 선행발명 1의 세로보강직조부를 방충망의 '전면적'으로 확대하거나 선행발명 2의 가로보강줄을 매 가로줄마다 설치하는 것은 통상의 기술자에게 쉽다고 볼 수 없다고 판단함
상고여부 검토의견	심결과 판결 사이에 진보성 판단에 대한 견해 차이는 있지만, 상고를 제기한다 하더라도 특허법원의 판결에서 진보성 판단의 심리미진, 판단유탈 및 법리오해로 볼 여지는 없어, 특허법원의 판단을 번복할 가능성은 높지 않을 것으로 예상되므로, 상고를 포기함.

J 2019허39 거절결정(특) 2019.08.30. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	가로수의 급수구조	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2016-0119415호	2017원5867호
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	① 이 사건 제1항 발명이 '적은 비용으로 모든 가로수에 대해 충분한 급수를 할 수 있다'는 목적 및 효과를 가지는지 여부 ② 통상의 기술자가 '가로수를 심은 위치의 배수 유도로에 일정 간격으로 수 개의 빗물 유도공을 수직으로 형성'하는 구성을 선행발명 1, 2의 결합에 의해 용이하게 도출해낼 수 있는지 여부	
특허청 판단	① 판단 누락 ② 인용발명 2에 이미 가로수 주위의 지중에 함유된 물을 가로수의 뿌리 측으로 흘려보내주도록 형성되는 복수 개의 유공관부(800)를 포함하는 도로 가로수 주위에 설치되는 급수 기능을 가진 블럭 조합체가 기재되어 있어 이를 인용발명 1에 단순 결합하면 청구항 1 발명의 해당 구성을 쉽게 도출할 수 있다.	
특허심판원	① '적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다'는 이 사건 제1항 발명의 목적은 이 사건 제1항 발명의 구성과 직접적으로 연관되어 있다고 보이지 않는다. ② 선행발명 1의 '수분공급관이 연결된 빗물받이 맨홀' 또한 이 사건 제1항 발명의 빗물유도공의 다양한 실시형태의 하나에 해당하고, 선행발명 2에는 다수의 유공관부를 통해 가로수의 뿌리 근처의 지하에 빗물이 직접 공급되는 구조도 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 특징부 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에서 쉽게 도출 가능하다.	
특허법원	선행발명 1은 기본적으로 '빗물받이 맨홀의 구조'를 이용하는 것이므로 가로수를 심은 원하는 위치마다 충분한 급수를 한다는 기술적 사상을 실현하는데 한계가 있다. 통상의 기술자가 선행발명 2의 유공관부만을 따로 분리하여 사용할 동기나 필요성이 인정된다고 보기 어렵고, 선행발명 1과 2를 결합하더라도 이 사건 제1항 발명의 구성이 도출되지 않는다.	
시사점	• 진보성 판단시 목적, 구성 및 효과를 개별적으로 판단하는 것이 아니라 발명의 목적이 구성과 결부되어 실현하는 효과를 가지고 판단해야 한다. • 2 이상의 선행문헌 결합에 의한 진보성 부정시 결합의 용이성을 반드시 고려해야 한다.	

2. 사건개요

사건경과

사건번호	주문	심·판결일
2017원5867	심판청구 기각	2019. 01. 28.
2019허39	심결취소	2019. 08. 30.

심결문	판결문
비교 1. 공개특허공보 제10-2002-0059209호 (2002. 07. 12.) 비교 2. 등록특허공보 제10-661623호 (2006. 12. 27.)	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 2. 비교대상발명 2와 동일

출원발명

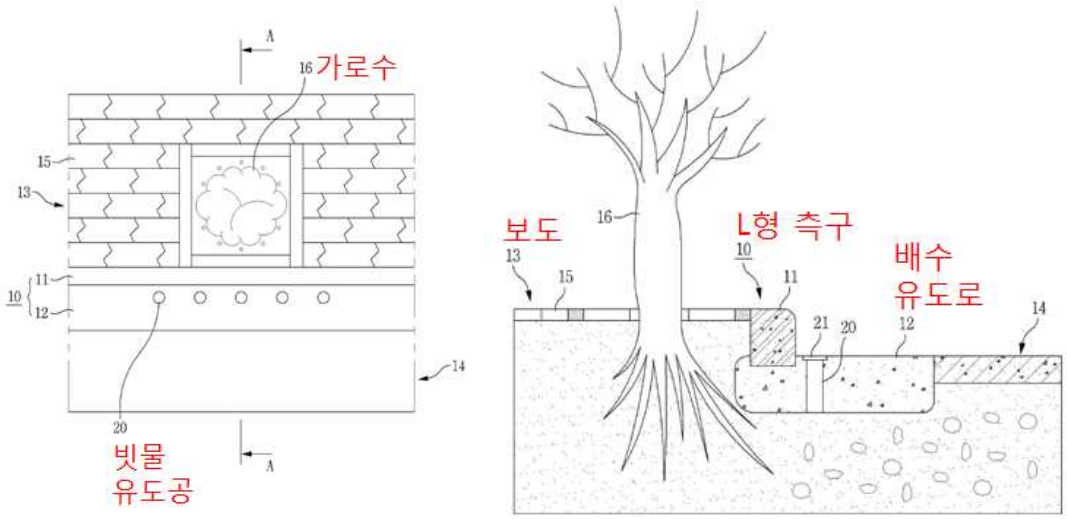
[청구항 1]

L형 측구의 경계석 측면에 보도를 형성함과 아울러 배수 유도로의 외측면에는 차도를 형성하여 아스팔트 포장을 하고, 상기 보도에 보도블럭을 시공하며, 상기 보도의 경계석 인근에 가로수를 심은 도로에 있어서,

상기 가로수를 심은 위치의 배수 유도로에 일정간격으로 수 개의 빗물 유도공을 수직으로 형성하고, 상기 빗물 유도공의 입구에 이물질 걸름구를 부설하여서, 빗물이 빗물 유도공을 통하여 가로수의 뿌리 근처의 지하에 직접 공급되도록 한

가로수의 급수구조.

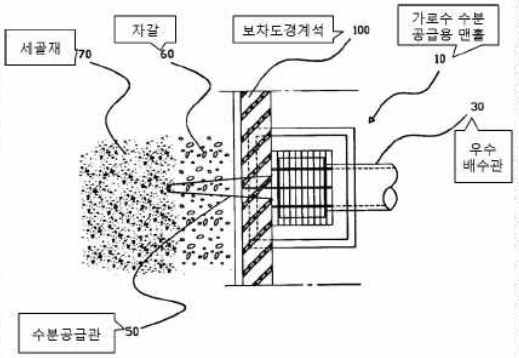
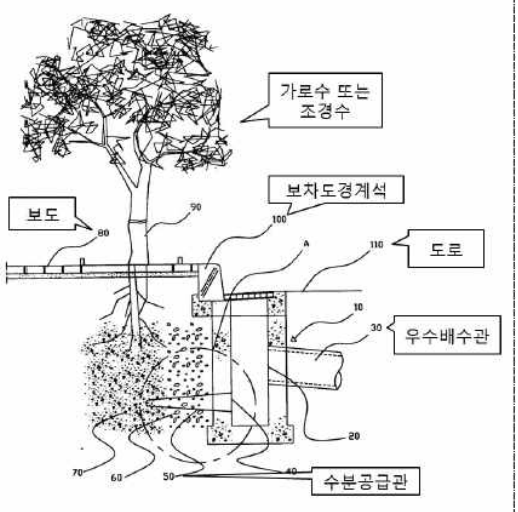
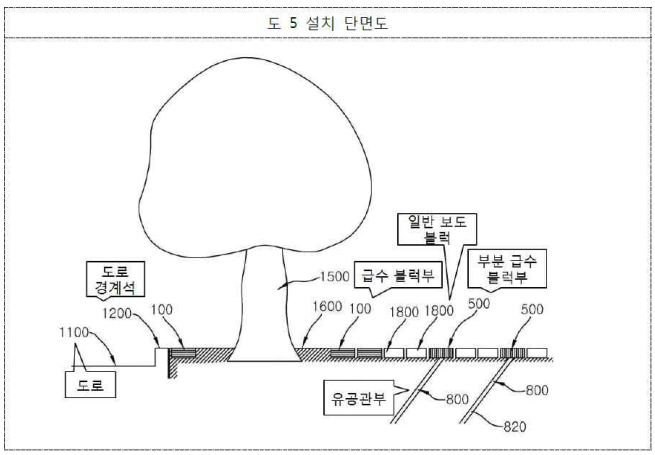
[주요도면]



도 1 도 2

선행발명 1

보도(80)와 도로(110)의 경계부분에 위치한 보차도경계석(100)에 인접하여 도로상에 설치되는 가로수 수분공급용 맨홀에 관한 발명으로, 일측면에 우수배수구(20)를 형성하고 상기 우수배수구에 연결된 우수배수관(30)을 포함하여 구성된 빗물받이 맨홀에 있어서, 상기 우수배수구보다 아래의 맨홀 측면에 형성된 수분공급구(40)와, 상기 수분공급구에 연결되어 맨홀 외부에 위치하고 그 표면에 다수의 수분공급용 통공이 형성된 중공 원추형 수분공급관(50)을 더욱 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 가로수 수분공급용 맨홀이 개시됨(청구항 1)

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>도 1 수분공급용 맨홀의 평면도</td><td>도 2 수분공급용 맨홀의 단면도</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>선행발명 2</td><td>도로 가로수 주위에 설치되는 급수 기능을 가진 블럭 조합체로서, 상기 블럭 조합체는 도로(1100)의 도로 경계석(1200)을 따라 식재된 가로수(1500)의 토양 노출부(1600) 주위에 배치되는 복수 개의 급수 블럭부(100), 복수 개의 부분 급수 블럭부(500), 및 복수 개의 유공관부(800)를 포함하여 이루어지며, 상기 유공관부(800)은 가로수(1500) 주위의 지중에 함유된 물을 가로수(1500)의 뿌리 측으로 흘려 보내주도록 형성된다고 기재되어 있음(식별번호 [0017], [0029] 및 도 5 참조)

</td></tr>
</table>

3. 주요쟁점에 대한 판단

【특허청】 거절 이유

① 의견제출통지

목적 면에서, 청구항 1 발명과 인용발명 1은 가로수의 급수장치를 제공하기 위한 것으로 그 목적이 동일합니다.

	청구항 1 발명	인용발명 1 (p.2;3-6행, 24-38행, 청구항 1 및 도면 2 참조)	비고
구성1	L형측구의 경계석 측면에 보도를 형성함과 아울러 다이크의 외측면에는 차도를 형성하여 아스팔트 포장을 하고, 상기 보도에 보도블럭을 시공하며, 상기 보도의 경계석 인근에 가로수를 심은 도로에 있어서,	L형측구의 경계석 측면에 보도(80)를 형성하고 다이크의 외측면에 차도(110)를 형성하여 아스팔트 포장을 하고 상기 보도에 보도블럭을 시공하며, 상기 보도의 경계석 인근에 가로수를 심은 도로에 있어서,	실질적 동일
구성2	상기 가로수 근처의 다이크에 일정간격으로 수개의 빗물 유도공을 형성	상기 가로수 근처 다이크에 빗물이 유도되는 맨홀 입구	일부 차이
구성3	상기 빗물 유도공의 입구에 오물 걸름구를 부설	-	차이
구성4	빗물이 빗물 유도공을 통하여 가로수의 뿌리 근처의 지하에 직접 공급	-	차이
구성5	구성 1 내지 3을 특징으로 하는 가로수의 급수구조	구성 1 내지 2를 특징으로 하는 가로수 수분공급용 맨홀	실질적 동일

청구항 1 발명은 빗물유도공을 다수 개 형성하도록 한정하고 있으나 인용발명 1은 하나의 맨홀 입구를 형성하고 있고(차이점 1), 청구항 1 발명은 인용발명 1에 비해 구성 3 내지 4를 더 한정하고 있다는 점(차이점 2)에서 양 발명의 차이가 있습니다.

그러나 차이점 1에 대해 살펴보면, 이와 같이 빗물유도공 개수를 늘리는 것은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 가로수 식재 면적, 유입되는 우수의 양 등을 고려하여 적절히 한정할 수 있는 정도의 것으로 구성에 기술적 어려움이 없습니다.

차이점 2에 대해 살펴보면, 동일 기술 분야인 인용발명 2에 상부망부(515), 하부망부(575), 유공관부의 상단부가 접촉하도록 형성되는 유공관 접촉부가 형성된 부분급수블럭부 및 가로수 주위의 지중에 함유된 물을 가로수의 뿌리 측으로 흘려보내주도록 형성되는 복수 개의 유공관부(800)를 포함하는 도로 가로수 주위에 설치되는 급수 기능을 가진 블럭 조합체가 기재(청구항 1-2, 도면 1-5 참조)되어 있어 이로부터 청구항 1 발명의 구성 3, 4를 쉽게 도출할 수 있습니다.

효과면에서, 청구항 1 발명의 효과는 인용발명 1의 가로수 등에 정화된 우수를 자연스럽게 공급함으로 인한 가로수 등의 생장 증진 효과, 가뭄 및 홍수 조절 효과, 인용발명 2의 강우시 가로수 주위의 토양 속으로 물이 공급될 수 있도록 하는 효과에 비해 예상치 못한 효과

	가 있는 것으로도 볼 수 없습니다. ② 거절결정서 [1] 출원인은 출원발명의 목적은 적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한 것이나, 인용발명 1의 경우 정화된 우수를 가로수에 공급하고 장마철에 홍수를 조절할 수 있도록 하는 것이므로 목적에 차이가 있다고 주장하고 있습니다. 그러나 출원발명이 목적으로 하고 있는 '적은 비용으로 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 함'은 모든 가로수 급수장치가 일반적으로 갖는 목적 중에 하나입니다. 즉 인용발명 1은 '우수의 정화', '장마철 홍수조절'이라는 또 다른 기능을 구현하기 위해 이 기능을 포함하고 있지 않은 출원발명에 비해 상대적으로 비용이 더 든 것일 뿐, '적은 비용으로 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 함'을 목적으로 하고 있지 않은 것이라 볼 수 없습니다. 따라서 출원인의 주장은 받아들여질 수 없습니다. [2] 출원인은 청구항 1 발명의 빗물 유도공은 빗물을 가로수에 직접 급수하는 기능을 수행하는 것인데 대하여, 인용발명 1의 맨홀 입구는 빗물을 맨홀에 유입하는 기능을 하는 것이므로 구성에 차이가 있다고 주장하고 있습니다. 그러나 지난 의견제출통지서에 기재된 사항을 보면, 빗물 유도공은 빗물을 유도하는 구멍이므로 맨홀 입구와 실질적으로 동일하나 빗물 유도공을 통해 가로수 뿌리 근처에 직접 빗물을 공급토록 하는 구성에서는 차이가 있다고 명시하고 있습니다. 다만 인용발명 2에 이미 가로수 주위의 지중에 함유된 물을 가로수의 뿌리 측으로 흘려보내주도록 형성되는 복수개의 유공관부(800)를 포함하는 도로 가로수 주위에 설치되는 급수 기능을 가진 블럭 조합체가 기재(청구항 1-2, 도면 1-5 참조)되어 있어 이를 인용발명 1에 단순 결합하면 청구항 1 발명의 해당 구성을 쉽게 도출할 수 있다라는 취지로 진보성 거절이유를 기재한 것입니다. 따라서 상기 주장은 사실관계가 다르므로 진보성 판단의 쟁점으로 받아들여질 수 없습니다. [3] *... (중략) ...* 즉 청구항 1 발명은 보다 진보한 발명인 인용발명 1로부터 몇 가지 기술 사상을 배제한 상태에서 자명한 사실을 바탕으로 구성을 재배치한 정도의 것으로 통상의 기술자라면 구성에 기술적 어려움이 있다고 보여지지 않습니다.
【특허심판원】 심결 이유	청구인은 '적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다'는 이 사건 제1항 발명의 목적은 비교대상발명들의 목적과 상이하다는 취지로 주장하나, 그러한 목적이 이 사건 제1항 발명의 구성과 직접적으로 연관되어 있다고 보이지도 않을뿐더러, 비용을 줄이고자 하는 것은 모든 기술분야에서 일반적으로 추구되는 보편적인 목적에 해당한다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명의 목적이 비교대상발명들에 비해 특이하다고 보기는 어렵다. 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 가로수에 인접한 배수 유도로에 형성되어 있는 빗물공급수단을 통해 빗물이 가로수의 뿌리 근처의 지하에 공급되는 가로수의 급수구조인 점에서 구성이 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명은 빗물 공급수단이 '수직으로 형성된 다수의 빗물유도공'인데 비해, 비교대상발명 1은 '수분공급관(50)이 연결된 빗물받이 맨홀'인 점이 상이하다. 그러나 이 사건 제1항 발명에서와 같이 배수유도로의 빗물을 가로수의 뿌리 근처의 지하에 공급하기 위한 수단으로서 '도로 위와 지하공간을 연결하는 빗물 유도공을 형성하는 것은 빗물을

	가로수의 뿌리에 공급하고자 하는 통상의기술자가 가장 먼저 생각해볼만한 정도의 구성이라 할 것이고, 비교대상발명 1의 '수분공급관이 연결된 빗물받이 맨홀' 또한 도로 위와 지하공간을 연결하여 빗물이 가로수의 뿌리에 공급되게 하는 구조를 갖는다는 점에서 위 빗물유도공의 다양한 실시형태의 하나에 해당한다 할 것인바, 이 사건 제1항 발명의 특징부가 담고 있는 기술적 사상은 비교대상발명 1에도 그대로 포함되어 있다 할 것이다. 비교대상발명 1의 도 2나 비교대상발명 2의 도 1을 보면, 가로수의 뿌리로 빗물을 공급하는 수단인 '빗물받이 맨홀' 또는 '급수기능을 가진 블록조합체'의 입구부위에 이 사건 제1항 발명에서의 '이물질 걸름구'와 같은 기능을 수행하는 격자모양의 구조가 구비된 것을 확인할 수 있고, 비교대상발명 2에는 이 사건 제1항 발명과 유사하게 다수의 유공관부(80)를 통해 가로수의 뿌리 근처의 지하에 빗물이 직접 공급되는 구조도 개시되어 있으므로(도 5 참조), 이 사건 제1항 발명의 특징부 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에서 쉽게 도출 가능하다.
【특허법원】 판결 이유	**차이점** 이 사건 제1항 발명은 그 급수구조가 '가로수를 심은 위치의 배수 유도로에 일정간격으로 수개의 빗물 유도공을 수직으로 형성'하고(이하 '차이점 1'이라 한다), '빗물 유도공의 입구에 이물질 걸름구를 부설'하는 것인데(이하 '차이점 2'라 한다), 선행발명 1은 빗물받이 맨홀의 하부 측면에 수분공급구(40)와 수분공급관(50)이 형성된 수분공급용 맨홀(10)이라는 점에서 차이가 있다. **가) 선행발명 1과의 차이** 차이점 1에 대해 살피건대, 이 사건 제1항 발명은 가로수를 심은 위치의 배수유도로(12)에 일정간격으로 수 개의 빗물 유도공(20)을 수직으로 형성하여, 이 빗물 유도공을 통해 빗물을 가로수 뿌리 근처의 지하로 직접 공급함으로써, L형 측구(경계석과 배수 유도로)에 형성된 빗물받이 맨홀의 위치에 상관없이 가로수가 심어져 있는 위치 어디에나 가로수 급수 구조를 형성할 수 있고, 가로수를 심은 위치의 배수 유도로에 수개의 빗물 유도공만을 간단히 뚫기 때문에 시공비용이 저렴하고, 비가 올 때 빗물 유도공으로 유도되는 빗물을 가로수를 심은 지하에 직접 분산하여 저장할 수 있어서 모든 가로수에 충분한 급수가 가능한 효과가 있는 것이다. 이 사건 출원발명의 명세서에 따르면, 빗물 유도공(20)은 기존 빗물 유도로(12)에 드릴로 간편하게 형성하거나(제1 실시예), L형측구를 신설하기 위하여 콘크리트에 의하여 배수 유도로(12)를 타설할 때 합성수지로된 형상유지부재(40)를 삽입하고 콘크리트를 타설함으로써 형성하는 것(제3 실시예)임을 알 수 있어, 아래에서 보는 바와 같이 선행발명 1에 비해 시공비용을 절약할 수 있고, 시공이 간편함을 알 수 있다. 이에 비해, 선행발명 1은 일측면에 우수배수구(20)와 우수배수관(30)을 포함하여 구성된 '빗물받이 맨홀'의 우수배수구(20) 하측 맨홀 측면에 수분공급구(40)와 수분공급관(50)을 형성하여 빗물을 가로수 뿌리 근처 지하로 공급하는 하는 '수분공급용 맨홀'로서, 기본적으로 '빗물받이 맨홀의 구조'를 이용하는 것이다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 같이 가로수를 심은 원하는 위치마다 수분공급용 맨홀을 설치하려면, 가로수 하부를 굴착하고 맨홀에 별도로 수분공급구와 수분공급관을 설치해야 하며, 이와 함께 우수배수관도 연결해야 하는 등 시공의 편리성이나 비용에 있어서 모든 가로수에 충분한 급수를 한다는 기술적 사상을 실현하는데 한계가 있다. **나) 차이점 1을 선행발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있는지 여부** (1) 피고는 선행발명 2에 보도 측의 빗물을 가로수 뿌리 측으로 흘려 보내주도록 지하에 형성되는 복수 개의 유공관부(800)가 개시되어 있는바, 선행발명 1에 기재된 빗물공급수단을 선행

	발명 2의 빗물공급수단으로 치환하는 것은 통상의 기술자의 통상적인 창작능력의 발휘에 불과하다고 주장한다. (2) 그러나 아래와 같은 사정들을 종합해보면, 이 사건 제1항 발명의 '가로수가 심어진 위치의 배수 유도로에 수개의 빗물 유도공을 형성하는 것'이 통상의 기술자가 선행발명1을 기초로 단순한 통상의 창작능력을 발휘하여 도출할 수 있다거나 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. (가) 선행발명 2의 유공관부(800)는 보도에 노출되게 형성되어 있는 것이 아니고, 부분 급수 블록부(500)의 유공관 접촉부(570) 하부에 접촉 형성되는 것으로서, 선행발명 2의 필수 구성요소인 부분 급수 블록부(500)와 유기적으로 결합되어 사용되는 것이다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 유공관부만을 따로 분리하여 이를 '보도'가 아닌 도로의 '배수 유도로'에 사용할 동기나 필요성이 인정된다고 보기 어렵다. (나) 선행발명 2의 유공관부(800)는 보도에 배치된 부분 급수 블록부(500)의 하면에 접촉하도록 토양에 '매립' 형성되는 것이다. 따라서 통상의 기술자가 토양에 매립 설치되는 유공관부(800)로부터 콘크리트로 형성된 배수 유도로(L형측구)에 설치되는 이 사건 제1항 발명의 빗물 유도공을 도출하는 것이 쉽지 않다. (다) 선행발명 1의 경우 배수 유도로에 형성된 빗물받이 '맨홀'에 추가로 '수분 공급구(40)'와 '수분 공급관(50)'을 설치하여 맨홀 내부에 모인 빗물을 상기 수분 공급관을 통해 가로수에 공급하는 것이어서, 선행발명 2의 '유공관부(800)'에 대응하는 구성은 '수분 공급관(50)'이라 할 것이다. 통상의 기술자가 선행발명 2의 유공관부(800)를 선행발명 1에 적용한다면 선행발명 1의 수분 공급관(50)을 선행발명 2의 유공관부(800)로 치환하는 수준에서 이루어질 것으로 보이고, 이 사건 제1항 발명과 같은 '배수 유도로에 일정 간격으로 수개의 빗물 유도공을 수직 형성하는 구성'을 쉽게 도출할 수 있다고 인정하기 어렵다. **다) 차이점 1에 관한 피고의 주장에 대한 판단** (1) 모든 가로수에 충분한 급수를 하는 효과 관련 피고는 선행발명 1에는 '가로수 수분공급용 맨홀 주위의 가로수에 수분을 충분히 공급하기 위하여 수분 공급관을 적절한 길이로 연장할 수 있다'고 기재되어 있어서(아래 갑 제2호증 기재 참조), 빗물받이 맨홀의 설치간격에 큰 구애를 받지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 선행발명 1의 위 기재는 수분공급용 맨홀이 '공동주택단지, 도심지 소공원, 천연잔디구장, 녹지공원 등과 같은 넓은 지역'에 설치되는 경우를 상정한 것이다. 맨홀(10)이 보차도 경계석에 인접하여 도로에 설치될 경우, 도로에 5-7m 간격으로 줄지어 늘어선 모든 가로수에 대해 충분한 수분이 공급될 수 있도록 수분공급관(50)을 연장 설치하려면 그 시공이 어렵고 비용도 많이 소요될 것으로 보이므로, 선행발명 1의 위 기재가 이 사건 제1항 발명과 기술적 목적이나 구성과 같은 것이라고 할 수 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

4. 심결취소 원인 검토

【특허청】 판단에 대한 의견	심사단계의 의견제출통지서 및 거절결정서는 다음 두 가지 사항에 대한 판단을 누락함 (1) 청구항 제1항 발명은 '가로수를 심은 위치의 배수 유도로에 일정 간격으로 수 개의 빗물 유도공을 수직으로 형성하는 구성'을 통해 '저비용으로 **모든 가로수**에 대해 급수를 가능하게 하는 목적 및 효과'를 가진다는 점 (2) 선행발명 1과 2의 결합의 용이성
【특허심판원】 판단에 대한 의견	(1) 특허심판원은 '적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다'는 이 사건 출원발명의 목적이 이 사건 제1항 발명의 구성과 직접적으로 연관되어 있지 않다고 보았으나 그 이유를 제시하지는 않았고, 심결문에서 쟁점관련 주요판단(제6면 참조) 청구인은 '적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다'는 이 사건 제1항 발명의 목적은 비교대상발명들의 목적과 상이하다는 취지로 주장하나, 그러한 목적이 이 사건 제1항 발명의 구성과 직접적으로 연관되어 있다고 보이지도 않을뿐더러, 비용을 줄이고자 하는 것은 모든 기술분야에서 일반적으로 추구되는 보편적인 목적에 해당한다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명의 목적이 비교대상발명들에 비해 특이하다고 보기는 어렵다. 효과 판단에서 '적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다'는 점에 대해서는 판단을 누락함 (2) 특허심판원은 선행발명 1과 2의 결합의 용이성에 대한 판단을 누락함
【특허법원】 판단에 대한 의견	(1) 특허법원은 명세서의 기재로부터 '적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다'는 이 사건 출원발명의 목적이 이 사건 제1항 발명의 구성에 의해 실현되어, 빗물받이 맨홀의 위치에 상관없이 가로수가 심어져 있는 위치 어디에나 가로수 급수 구조를 형성할 수 있고, 시공비용이 저렴하며, 모든 가로수에 충분한 급수가 가능한 효과가 얻어진다는 점을 인정하였고, 선행발명 1은 기본적으로 '빗물받이 맨홀의 구조'를 이용하는 것이므로 적은 비용으로 모든 가로수에 충분한 급수를 할 수 있도록 한다는 기술적 사상을 실현하는데 한계가 있다고 판단함 (2) 특허법원은 선행발명 2의 유공관부(800)는 필수 구성요소인 부분 급수 블록부(500)와 유기적으로 결합되어 사용되는 것이므로 통상의 기술자가 선행발명 2의 유공관부만을 따로 분리하여 사용할 동기나 필요성이 인정된다고 보기 어렵고, 통상의 기술자가 선행발명 2의 유공관부(800)를 선행발명 1에 적용한다면 선행발명 1의 수분 공급관(50)을 선행발명 2의 유공관부(800)로 치환하는 수준에서 이루어질 것으로 보이므로, 선행발명 1과 2의 결합으로부터 이 사건 제1항 발명과 같은 '배수유도로에 일정 간격으로 수개의 빗물 유도공을 수직 형성하는 구성'을 쉽게 도출할 수 있다고 인정하기 어렵다고 판단하여 진보성을 부정함
상고여부 검토의견	① 선행발명 2의 유공관부(800)가 부분 급수 블록부(500)와 유기적으로 결합되어 사용되는 것이라도 각각의 구성이 담당하는 기능이 구별되는 것이므로 선행발명 2의 유공관부만을 따로 분리하는 것이 특별히 곤란하다고 보기는 어려움. ② 그러나 선행발명 1과 2를 결합할 동기는 빈약하며, 이 사건 제1항 발명의 구성에 의해 선행발명 1, 2에 비해 설치 비용이 적게 들고 모든 가로수에 급수한다는 효과가 얻어진다는 점

	을 부정할 수 없음 ③ 따라서 특허법원의 위 판단은 대법원 판례에 비추어 보아 명백한 법리오해, 판단누락 또는 심리미진의 위법사항이 없어 상고를 포기함 ④ 특허청 및 특허심판원은 구성 위주로 대비하였고 목적 및 효과에 대해서는 세밀히 살피지 않은 반면, 특허법원은 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점을 추출한 후 이 사건 출원발명의 목적 및 효과에 비추어 구성의 곤란성을 판단하였다는 점이 이 사건에서 특허청 및 특허심판원의 판단과 특허법원의 판단이 달라진 결정적인 이유임.

K 2019허1612 거절결정(특) 2019.05.03. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	풋웨어 및 풋웨어의 제조방법	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2014-7020804호	2017원857
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 **차이점**은, 이 사건 제1항 발명의 추가 편성포부에 대응되는 구성이 선행발명 1에 나타나 있지 않고(차이점 1), 위 차이로 인해 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 제2편사와 추가 편성포부의 상대적 위치(차이점 2)와 열처리시 베이스 편성포부와 추가 편성포부가 접합하는 구성(차이점 3)도 선행발명 1에 나타나 있지 않은 것인데, 이러한 차이점이 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 용이하게 극복할 수 있는지 여부	
특허청 판단	※ 청구항 1의 추가 편성포부는 선행발명 3의 피복체(3)에 대응되는 것으로 이 구성을 선행발명 1에 결합하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있음	
특허심판원	이 사건 제1항 발명의 '풋웨어의 보형을 위해 열융착사인 제2편사를 열처리하고 이를 통해 제2 편사가 제1편사와 일체화됨과 동시에 추가편성포부와도 접합되게 하는 것'이고, 이에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에는 '신장억제부의 안쪽실에 첨가된 열융착사를 열처리하여 바깥실과 안쪽실을 일체화하여 일정한 형상의 서포트부를 형성하는 구성'은 나타나 있고, 제2 편사가 열처리를 통해 추가편성포부와 접합되는 구성은 나타나 있지 않아 차이가 있으나, 비교대상발명 3에 본체와 접합되는 피복체 구성이 개시되어 있어, 비교대상발명 1에 나타난 신장억제부를 형성하는 과정에서 단순히 비교대상발명 3에 나타난 피복체 구성을 더 추가하여 열처리하고 이를 통해 피복체를 안쪽실과 접합시킴으로써 극복할 수 있는 것으로 인정된다.	
특허법원	이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점들은 추가 편성포부에 대응되는 구성이 선행발명 1에 나타나 있지 않고(차이점 1), 위 차이로 인해 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 제2편사와 추가 편성포부의 상대적 위치(차이점 2)와 열처리시 베이스 편성포부와 추가 편성포부가 접합하는 구성(차이점 3) 또한 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 없다는 것이다.	
시사점	종래 심사·심판 관행에서는 도면에 표시된 사항과 요약서의 내용만으로 선행발명과 이 사건의 구성이 유사하다고 판단하는 경향이 간혹 있으나, 선행발명 전체의 기재를 보았을 때 당해 사건 발명의 구성과 선행발명과 구성의 차이점을 면밀히 검토할 필요가 있음	

2. 사건개요

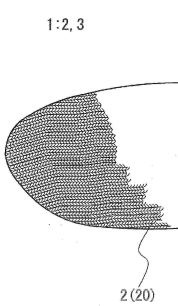
사건경과

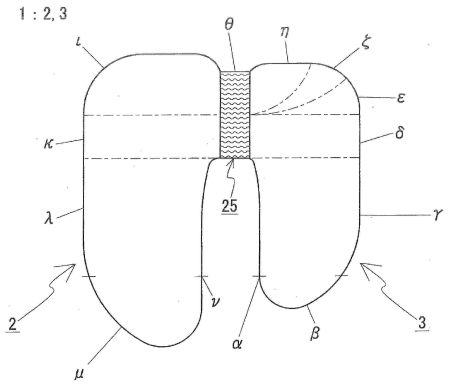
사건번호	주문	심·판결일
2017원857	심판청구 기각	2018.12.28
2018허1612	심결취소	2019.09.26

심결문	판결문
비교 1. 특개2009-179907, 2009. 8. 13. 비교 3. 실공소56-160905, 1981. 11. 30.	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 3. 비교대상발명 3와 동일

출원(특허) 발명

[청구항 1] 풋웨어(footwear)에 있어서, 적어도 전후 한 쌍의 니들베드(needle bed)를 구비하는 횡편기(橫編機)에 의하여 무봉제(無縫製)로 편성되고, 또한 제1편사와 이 제1편사를 따라 편성되는 제2편사를 사용하여 편성된 혼성부(混成部)를 구비하는 베이스 편성포부(base 編成布部)를 구비하고, 상기 제1편사는 열융착사(熱融着絲)가 아닌 편사이고, 상기 제2편사는 열융착성 및 열수축성을 구비하는 열융착사이며(이하 '**구성 1**'이라 한다), 풋웨어의 착용 시에 상기 베이스 편성포부의 내측에 배치되는 추가 편성포부(追加 編成布部)를 구비하고, 상기 풋웨어의 개구부의 위치에서, 상기 베이스 편성포부와 상기 추가 편성포부가 무봉제로 연결되어 있고(이하 '**구성 2**'라 한다), 상기 베이스 편성포부의 혼성부는, 상기 제1편사와 제2편사를 사용한 플레이팅 편성(plating 編成)에 의하여 편성되어 있고(이하 '**구성 3**'이라 한다), 상기 혼성부의 제2편사가, 상기 혼성부의 이면측에 배치되어 있고, 상기 혼성부의 제2편사가 배치되는 면은, 상기 추가 편성포부와 대향(對向)하도록 배치되고(이하 '**구성 4**'라 한다), 족형(足型)에 씌운 상태에서 열처리됨으로써, 상기 열수축성을 구비하는 제2편사가 수축함에 따라 상기 족형에 대응한 형상으로 보형(保形)되고, 상기 혼성부에 있어서, 열처리됨으로써 용융된 상기 열융착성을 구비하는 제2편사가 상기 제1편사와 일체화됨과 아울러, 상기 제2편사에 의하여 베이스 편성포부와 추가 편성포부가 접합되는 것(이하 '**구성 5**'라 한다)을 특징으로 하는 풋웨어

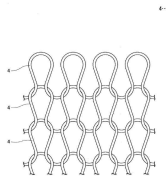




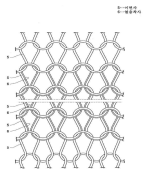
선행발명 1

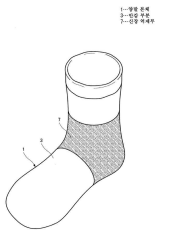
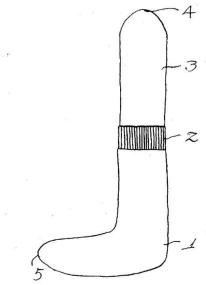
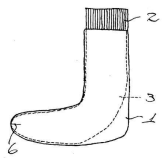
선행발명 1은 서포트용 양말에 관한 것으로, 이 양말 본체(1)는 겉감 부분(2)과 안감 부분(3)을 구비하도록 평편에 의해 편성으로 만들어져 있다. 그리고, 뒤꿈치부로부터 발목부에 걸쳐 외측으로부터 감싸는 범위의 신장을 억제하기 위해 양말 본체(1)의 안감 부분(3)측에 신장 억제사를 형성하고 있다. 양말 본체(1)의 이면측으로부터 상기

[도 1]



[도 2]



	열융착사(6)의 융점보다 높고 안쪽실(5)의 융점보다 낮은 온도로 열융착사(6)를 가열 처리함으로써 열융착사(6)의 스티치부에서의 신장이 멈추고, 이로 인해 안쪽실(5)의 스티치부에서의 신장도 제지당해, 뒤꿈치부로부터 발목부에 걸쳐 외측으로부터 감싸는 범위에서의 양말 본체(1)의 편조직에 의한 신축이 억제되는 발 서포트용 양말이 완성된다. [도 3]  [도 4]
선행발명 3	방호성, 방한성, 방습성 등이 우수한 모사, 면사 합성 섬유 또는 이들의 혼방으로 이루어지는 소재를 적절히 편성하여 두꺼운 삭스체(1)를 형성하고, 이 삭스체(1)의 상단부에 고무편부(2)를 형성함과 함께 이 고무편부(2)의 타단에 나일론 등의 박형이며 신축성, 미끄럼성이 풍부한 소재로 이루어지는 봉 형상의 피복체(3)를 일체로 형성하고, 이 피복체(3)를 상기 삭스체(1) 내에 끼워넣어 중합함과 함께 피복체(3)의 선단부(4)와 상기 삭스체(1)의 발가락부(5)를 서로 봉합 또는 편결하여 삭스체(1)와 피복체(3)를 일체로 한 것을 특징으로 하는 이중 삭스 [도 1]  [도 2] 

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 **1. 청구항 1 발명의 진보성 판단 [대비대상: 인용문헌 1 내지 3]** 청구항 1 제2편사가 배치된 혼성부의 이면이 추가 편성포부가 서로 대향하도록 배치하면서 베이스편성부의 내측에 배치되어 제2편사에 의해 접합되는 구성(차이 ❸)이 나타나 있는 것에 비해, 인용발명 1의 양말은 추가편성포부에 대응하는 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이가 있습니다. 차이 ❸은 '열융착사가 배치되는 위치(구성 ①)'를 제외하고는 인용발명 3에 나타나 있는「양말 본체(1)(=베이스 편성포부 or 추가 편성부)의 내측에 배치되는 피복체(3)(=추가 편성부 or 베이스 편성포부)」와 동일하고, 상기 구성 ①은 인용발명 2의 고융점 집합체(B)로 인용발명 3의 양말본체 또는 피복체를 다른 물체와 열융착시키는 과정에서 열융착사인 고융점 집합체의 위치를 호적화시킨 것에 불과합니다. ② 거절결정 섬유를 소재로 하는 풋웨어 물품을 만드는 과정에서 용융 온도가 다른 섬유나 실을 사용하여 형태를 유지하거나 필요한 부분을 접착시키는 것은 이 출원발명의 출원당시의 기술수준을 고려하면 통상의 기술자에게 지극히 일반적으로 알려져 있는 사항에 해당합니다. 뿐만 아니라 인용발명 1의 '안쪽실'과 인용발명 2의 '자기 접착성 섬유를 포함하는 고융점 집합체'에 포함된 서로 다른 융점을 갖는 섬유소재가 융착을 통해 편물의 신장이나 수축을 억제하여 형태를 유지하거나 접착력을 향상시키는 효과가 인용발명 1, 2에 나타나 있는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 형태 유지나 특정 부분의 접착성 향상을 위해 열융착 섬유를 풋웨어 물품의 어느 부분에 얼마만큼을 배치할 것인가 하는 것은 단순한 선택사항에 해당합니다. 그리고 인용발명 3에서 양말 본체와 피복체를 일체로 편성한 후 필요에 따라 인용발명 1, 2의 열융착사들을 채용하여 접착시키는 것도 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 생각해 내어 적용시킬 수 있는 정도의 사항에 해당합니다.
【특허심판원】 심결 이유	가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 유무 (1) 기술분야의 대비 이 사건 제1항 발명은 풋웨어 및 편성포의 편성방법에 관한 것이고, 비교대상발명 1은 다리 서포트용 양말의 제조방법에 관한 것이며, 비교대상발명 3은 방호성, 방한성, 방습성이 좋은 이중 양말에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명들은 모두 풋웨어와 관련된 기술에 관한 것이어서 그 기술분야가 공통된다.

	(2) 구성 및 효과의 대비 이 사건 제1항 발명의 구성 4는 '혼성부의 제2편사가, 상기 혼성부의 이면측에 배치되어 있고, 상기 혼성부의 제2편사가 배치되는 면은, 상기 추가 편성포부와 대향(對向)하도록 배치된 것'인데, 이는 단순히 제2 편사가 제1 편사의 안쪽에 배치되어 있는 동시에 추가 편성포부와도 접하고 있는 구조를 한정한 것으로, 비교대상발명 1에 안쪽실이 바깥실의 이면(안쪽)에 배치되어 있는 구성이 나타나 있고, 풋웨어에서 추가적인 안감이 필요할 경우, 비교대상발명 3에 나타난 피복체를 적용하여 안쪽실과 접하는 구조가 되도록 배치할 수 있는 것이므로, 구성 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다. 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 '풋웨어의 보형을 위해 열융착사인 제2편사를 열처리하고 이를 통해 제2 편사가 제1편사와 일체화됨과 동시에 추가편성포부와도 접합되게 하는 것'이고, 이에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에는 '신장억제부의 안쪽실에 첨가된 열융착사를 열처리하여 바깥실과 안쪽실을 일체화하여 일정한 형상의 서포트부를 형성하는 구성'은 나타나 있으나(식별번호 [0007] 참조), 구성 5에서 제2 편사가 열처리를 통해 추가편성포부와 접합되는 구성은 나타나 있지 않아 차이가 있으나(차이점 2), 비교대상발명 3에 본체와 접합되는 피복체 구성이 개시되어 있어, 위 차이점 2는 비교대상발명 1에 나타난 신장억제부를 형성하는 과정에서 단순히 비교대상발명 3에 나타난 피복체 구성을 더 추가하여 열처리하고 이를 통해 피복체를 안쪽실과 접합시킴으로써 극복할 수 있는 것으로 인정된다. 청구인은 차이점 2와 관련하여 비교대상발명 1은 양말 전체의 형상을 보형하기 위한 것이 아니며, 또한 비교대상발명 1의 열융착사는 열융착성과 열수축성 전체를 구비한 것이 아니어서 이 사건 출원발명과 차이가 있다고 주장하나(주장 2), 비교대상발명 1 역시 통상의 기술자라면 일부분에 형성된 신장억제부를 전체 형상을 만들기 위한 것으로 확대하여 적용할 수 있는 것이며, 비교대상발명 1에는 열융착실 또는 열수축실로 된 성장억제실을 이용할 수 있다는 기재가 나타나 있어(식별번호 [0007] 참조), 비교대상발명 1 역시 융착과 수축 기능을 이용하여 열처리시에 보형 기능을 수행할 수 있으므로, 청구인의 위 주장 2 역시 받아들일 수 없다. (3) 대비결과의 정리 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 3은 그 기술분야가 동일하고, 이 사건 제1항 발명의 구성 1 내지 5는 비교대상발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이며, 그 효과 또한 예측 가능한 정도이므로, 이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제2항의 규정에 따라 그 진보성이 부정된다.
【특허법원】 판결 이유	이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점들은 추가 편성포부에 대응되는 구성이 선행발명 1에 나타나 있지 않고(차이점 1), 위 차이로 인해 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 제2편사와 추가 편성포부의 상대적 위치(차이점 2)와 열처리시 베이스 편성포부와 추가 편성포부가 접합하는 구성(차이점 3) 또한 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 없다는 것이다. 아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서 기재 등에 비추어 보면 이 사건 출원발명은 베이스 편성포부와 추가 편성포부를 무봉제로 제작한 후 상기 추가 편성포부를 베이스 편성포부의 제2편사에 대응되는 내면에 삽입한 상태에서 열처리함으로써 베이스 편성포부와 추가 편성포부의 접착성을 높이고, 발에 접촉하는 면을 추가 편성포부로 함으로써 우수한 착용감을 구비하는 것을 그 기술적 특징으로 하고 있는 것으로 보인다.

	한편 선행발명 3(갑 제14호증)에는 양말 본체(1)와 피복체(3)를 일체로 형성하고 피복체를 양말 본체 내에 집어넣어 중합하는 구성이 개시되어 있기는 하다. 선행발명 3의 피복체는 양말 본체와 일체로 편성되되 양말 본체 내로 삽입하여 결합된다는 점에서 이 사건 출원발명의 베이스 편성포부와 일체로 편성되되 베이스 편성포부의 내부로 삽입되어 결합되는 추가 편성포부에 대응되기는 하나, 아래와 같은 이유에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1의 발서포트 양말에 결합하여 위 차이점들을 쉽게 극복할 수 있다고 보기는 어렵다. ① 선행발명 1은 아래와 같은 명세서 기재에 비추어 볼 때 종래 발 서포터와 양말을 둘 다 착용하게 되면 귀찮을 뿐만 아니라 여러 겹을 덧신은 상태가 되어 발이 갑갑해지는 문제점을 인식하고, 이를 해결하기 위해 양말을 안쪽부분과 바깥쪽부분을 구비하도록 편성하되 양말의 일측 안쪽부분에 열융착사를 삽입한 구성을 채택한 것으로 보인다. ② 선행발명 3은 아래와 같은 명세서 기재에 비추어 보면, 종래의 동일한 소재와 동일한 두께로 이루어진 이중양말의 경우 마찰에 의해 발이 까지거나 물집이 생기는 문제점을 인식하고, 이를 해결하기 위해 내측의 양말을 신축성, 활성이 우수한 소재로 구성하되 양말 본체와 내측의 피복체 사이에 여유 부분이 존재하도록 하고 끝부분만 결합하여 국소적인 마찰을 방지하는 것을 그 기술적 특징으로 하고 있다. ③ 위와 같이 선행발명 1은 종래 발 서포터는 양말을 덧신어야 하는 불편이 있어서 이를 해결하기 위해 발 서포터와 양말을 일체로 형성하는 것을 기술적 특징으로 하고 있는데, 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동이 가능한 것을 기술적 특징으로 하는 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합하는 경우 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 또 하나의 양말을 덧신은 것과 같은 결과를 초래하게 된다. 이는 기존의 발 서포터와 양말을 일체로 형성한다는 선행발명 1의 기술적 사상에 반하는 것이므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합할 동기가 없다. ④ 설령 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 선행발명 3의 피복체를 결합하는 것이 용이하다고 하더라도, 선행발명 3의 피복체는 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동할 수 있도록 하는 것에 기술적 특징이 있으므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 결합할 경우 피복체는 선행발명 1의 발 서포터용 양말의 내부에서 자유롭게 이동하는 구성을 도출할 수 있을 뿐, 이 사건 출원발명과 같이 바깥쪽 부분인 베이스 편성포부와 안쪽 부분인 추가 편성포부가 열처리에 의해 결합되는 구성을 도출하는 것은 쉽지 않을 것으로 보인다. 뿐만 아니라, 선행발명 3의 피복체는 양말 본체와 열처리에 의해 결합되는 구조가 아니므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합하는 경우 발끝단을 봉제 방식으로 결합하는 추가 작업이 필요한 반면, 이 사건 제1항 발명은 열처리 작업에 의해 추가 편성포부가 제2편사가 구비된 베이스 편성포부와 융착됨으로써 무봉제 편성이 가능하게 되는 점에서 그 효과에서도 차이가 있다.

4. 심결취소 원인 검토

구분	검토 의견
【특허청】 판단에 대한 의견	심사단계의 의견제출통지서 및 거절결정서는 다음 두 가지 사항에 대한 판단을 누락함 (1) 청구항 제1항 발명은 '베이스 편성포부와 추가 편성포부를 접착하는 것에 기술적 특징이 있으나, 이 사건의 '추가 편성포부'에 해당하는 선행발명 3의 '피복체'는 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동할 수 있도록 하는 것이 기술적 특징이어서, 선행발명 1과 선행발명 3의 단순한 결합을 넘어 베이스 편성포부와 추가 편성포부를 접합시킨다는 기술적 사상이 도출되기는 어려운 점을 간과함 (2) 선행발명 1과 2의 결합의 용이성
【특허심판원】 판단에 대한 의견	(1) 특허심판원에서도 심사단계의 심사관의 판단을 그대로 유지하였으며, 선행발명 2의 기술적 의의를 살폈을 때 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 및 선행발명 2의 단순 결합 이상의 단계가 필요하다는 사실과 이러한 결합 이상의 접합부분에 대한 판단 근거를 제시하는 것에 부족함
【특허법원】 판단에 대한 의견	특허법원은 선행발명 3은 명세서 기재에 비추어 보면, 종래의 동일한 소재와 동일한 두께로 이루어진 이중양말의 경우 마찰에 의해 발이 까지거나 물집이 생기는 문제점을 인식하고, 이를 해결하기 위해 내측의 양말을 신축성, 활성이 우수한 소재로 구성하되 양말 본체와 내측의 피복체 사이에 여유 부분이 존재하도록 하고 끝부분만 결합하여 국소적인 마찰을 방지하는 것을 그 기술적 특징으로 하고 있으나, 이러한 기술적 특징을 보면 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 선행발명 3의 피복체를 결합하다고 하더라도, 이 사건 출원발명과 같이 바깥쪽 부분인 베이스 편성포부와 안쪽 부분인 추가 편성포부가 열처리에 의해 결합되는 구성을 도출하는 것은 쉽지 않을 것으로 보인다고 판단하였다. 판결문에서 쟁점관련 주요판단 위와 같이 선행발명 1은 종래 발 서포터는 양말을 덧신어야 하는 불편이 있어서 이를 해결하기 위해 발 서포터와 양말을 일체로 형성하는 것을 기술적 특징으로 하고 있는데, 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동이 가능한 것을 기술적 특징으로 하는 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합하는 경우 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 또 하나의 양말을 덧신은 것과 같은 결과를 초래하게 된다. 이는 기존의 발 서포터와 양말을 일체로 형성한다는 선행발명 1의 기술적 사상에 반하는 것이므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합할 동기가 없다. 선행발명 1은 종래 발 서포터는 양말을 덧신어야 하는 불편이 있어서 이를 해결하기 위해 발 서포터와 양말을 일체로 형성하는 것을 기술적 특징으로 하고 있는데, 양말 본체의 내부에서 자유롭게 이동이 가능한 것을 기술적 특징으로 하는 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합하는 경우 선행발명 1의 발 서포터용 양말 내부에 또 하나의 양말을 덧신은 것과 같은 결과를 초래하게 된다. 이는 기존의 발 서포터와 양말을 일체로 형성한다는 선행발명 1의 기술적 사상에 반하는 것이므로 선행발명 3의 피복체를 선행발명 1에 결합할 동기가 없다. ① 기술분야가 같고 외관상 유사성이 있는 구성이라도, 특유의 과제해결원리를 면밀히 살펴 결

	합의 용이성을 판단할 필요가 있으며, 선행발명의 전체 기재를 면밀히 살펴 이 사건 출원발명의 특유의 과제해결을 위한 결합가능여부를 살피는 것으로 일응 타당한 판단이다.
상고여부 검토의견	특허법원 위 판단은 진보성 판단에 대한 법리오해, 판단누락 및 심리미진의 위법사항이 없어 상고를 포기하였다.

L 2019허2219 거절결정(특) 2019.09.19. 선고

1. 사건요약

발명의명칭	증가된 헤이즈를 갖는 나노구조체 기반의 투명 도전체 및 그것을 포함하는 장치	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2012-7017288호	2017원1785
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	이 사건의 쟁점은 이 사건 청구항 23은 빛산란층이 기판과 도전층 사이에 배치되고 비도전성으로 구성된 점이 선행발명 2로 부터 쉽게 도출가능한지 여부	
특허청 판단	※ 의견제출통지서 및 거절결정서에는 위 쟁점과 관련된 기재가 없다.	
특허심판원	비교대상발명 2에는 절연물질로 형성되는 광 산란체가 개시되어 있고, 비교대상발명 2에서 선행기술에 의해 인지하고 있는 바와 같이, 산란층을 절연물질로 형성하는 기술은 널리 알려진 사항에 불과할 뿐만 아니라 광 산란층을 비도전성 또는 도전성으로 선택하는 정도는 필요에 따른 단순 설계사항이며, 그에 따른 작용효과도 충분히 예측된다.	
특허법원	통상의 기술자가 선행발명 2의 도 6B에 기초하여, 광산란체가 배치된 제2층과 그렇지 않은 제1층의 위치를 서로 맞바꾸는 것을 착상하는 것은 광산란체가 표면으로부터 멀어지도록 하는 것으로서, 선행발명 2에 담긴 발명의 교시에 반하는 것이고, 선행발명 2에서 광산란체(7)가 배치되는 광산란층의 매체는 도전성이라고 명시되어 있으므로, 다른 사정이 없는 이상, 통상의 기술자가 이러한 선행발명 2에 기초하여 빛산란층의 매체로 비도전성 재료를 선택하는 것이 쉬워 보이지 않으므로 이 사건 청구항 23은 선행발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로 볼 수 없다.	
시사점	종래 심사·심판 관행에서는 의견제출통지 이후의 보정사항의 진보성에 대하여 선행발명 내에 유사기재가 있는 경우에 진보성 극복이 어렵다고 판단하는 경향이 있었다. 심사단계에서 거절결정 시에 의견제출통지 이후의 보정사항에 대해서는 의견제출통지서의 거절이유의 주된 이유에 부합하는지를 엄격하게 판단해야 한다.	

2. 사건개요

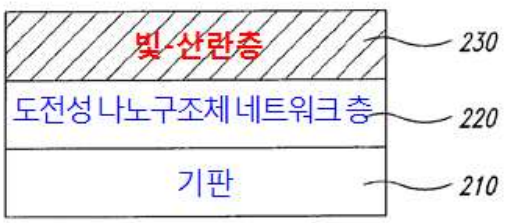
사건경과

사건번호	주문	심·판결일
2017원1785	심판청구 기각	2019. 02. 18.
2019허2219	심결취소	2019. 09. 19.

심결문	판결문
비교 1. WO2008/131304, 2008. 10. 30. 비교 2. EP1670065, 2006. 06. 14.	선행 1. 비교대상발명 1과 동일 선행 2. 비교대상발명 2와 동일

출원(특허) 발명

[청구항 23] 층상의 투명 도전체로서(이하 '구성 1'라 합니다), **기판**(이하 '구성 2'이라 합니다); 복수의 도전성 나노구조체의 네트워크를 포함하는 **도전층**(이하 '구성 3'이 합니다); 및 상기 도전층에 인접하는 **비도전성 빛-산란 층**을 포함하고, 상기 빛-산란 층은 제2 복수의 비도전성 빛 산란 입자를 포함하고 (이하 '구성 4'이라 합니다), 10%보다 높은 헤이즈 값을 가지는 (이하 '구성 5'라 합니다). 층상의 투명 도전체

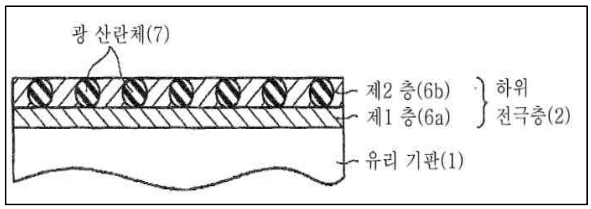


이 사건 출원발명의 도 3a 다층배열

이 사건 출원발명의 도 3b 다층배열

선행발명 2

선행발명 2는 광 산란막 및 그를 이용하는 광 디바이스에 관한 것으로, 특히 매질과 광 산란체로 구성되어 있는 하부 전극층의 구조가 입사광을 유효하게 산란시켜 반도체층 내부에서 광로 길이를 증대시킴으로써 광전 변환 장치의 변환 효율을 향상시키는 기술과 절연체로 형성되는 광 산란체의 구성을 개시하고 있습니다.



선행발명 2의 [도 6b]

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 **3-6. 청구항 23 발명의 진보성 판단 [대비대상: 인용문헌1 및 2]** 기판; 복수의 도전성 나노구조체를 포함하는 도전층; 및 상기 도전층에 인접하는 빛-산란층을 포함하고, 상기 빛-산란층은 제2 복수의 빛 산란 입자를 포함하는 층상의 투명 도전체에 관한 것인데, 상기 나노구조체를 포함하는 도전층과 상기 빛-산란층은 상기 거절이유 3-1에서 지적한 바와 같이 인용문헌1의 복합 투명도전체 및 인용문헌2의 광산란자가 분산된 매질의 조합과 그 구성이 실질적으로 대응되고, 이들 층이 기판상에 적층되는 구조는 인용문헌1의 도3-도6 또는 인용문헌2의 도6-도10에 도시된 구조와 대응되기 때문에, 통상의 기술자가 인용문헌1 및 2에 개시된 발명의 조합에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다. ② 거절결정 상기 출원인의 주장은 청구항 23 및 31의 빛-산란층은 '비도전성'인 점에서 인용발명들과 구별된다는 취지인데, 인용문헌1은 청구항 23, 31에 기재된 '나노구조체를 포함하는 투명도전층'과 대응되는 '전도성 나노구조체를 포함하는 복합 투명전극'을 개시(인용문헌1의 도5 및 명세서 8페이지 4라인 내지 9페이지 20라인)하고 있고, 인용문헌2가 이와 같은 투명전극에 '광산란' 작용을 부가하기 위한 광산란자를 개시(인용문헌2의 도1 및 [0013], [0021]-[0022])하고 있으며, 인용문헌2가 광산란자를 '비도전성'이라고 명시적으로 개시하고 있지는 않지만, 인용문헌2의 광산란자가 이 출원 발명의 상세한설명 [0056], [0067],[00116] 등에서와 같이 티타늄산화물, 실리콘산화물 등인 점(인용문헌2의 [0022])을 고려하고 이 출원 발명의 상세한설명 에서 빛 산란 입자가 [0035] - 광산란이라는 작용에 있어서 도전성이든 비도전성이든 구별하지 않고 있는 점을 고려하면, 청구항 23, 31의 빛-산란 입자가 '비도전성'인 점에 의해서 인용문헌2의 광산란자와 구별된다고 할 수 없기 때문에, 거절이유3에 대응하여 청구항 23 및 31에 대해 제출된 상기 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.
【특허심판원】 심결 이유	가. 이 사건 제23항 출원발명의 진보성 유무 (1) 기술분야의 대비 이 사건 제23항 출원발명은 증가된 헤이즈 또는 빛-산란을 갖는 나노구조체 기반의 투명 도전체에 관한 것(식별번호 [0003] 참조)이고, 비교대상발명 1은 도전성 나노구조에 기반한 복합 투명 도전체와 그 제조방법에 관한 것(1면 5~6줄 참조)이며, 비교대상발명 2는 광 산란 필름과 이를 이용하는 광학 장치에 관한 것(식별번호 [0001] 참조)으로, 위 발명들은 모두 나노 구조체에 기반한 투명 도전체 또는 광 산란 필름이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다. (2) 구성 및 효과의 대비

	이 사건 제23항 출원발명은 투명 도전체에 관한 것으로, '기판, 도전층, 비도전성 빛-산란 층을 포함하고, 빛-산란 층은 비도전성 빛 산란 입자를 포함하며, 10%보다 높은 헤이즈를 가지는 것'이 기술적 특징이다. 위 이 사건 제23항 출원발명의 구성들은 비교대상발명 2의 '기판(1)과, 금속 전극층(17), 매질(6, 19) 및 광 산란체(7, 20)를 포함하는 투명 전극층(18)으로 이루어진 하부전극(2C)'(도 10 참조) 및 '절연 물질이 광 산란체(7)에 사용'된다는 기재(식별번호 [0023] 참조)와 대응한다. 살펴보면, 양 대응구성들은 기판 위에 도전층(금속 전극층)과 빛-산란 층(투명 전극층)이 적층되어 있고, 빛-산란 층(투명 전극층)은 비도전성 빛 산란 입자(절연 물질의 광 산란체)로 형성되어 있다는 점에서 동일하나, 비교대상발명 2에는 ① 도전성 나노구조체 네트워크를 포함하는 도전층, ② 비도전성인 빛-산란 층 및 ③ 헤이즈의 수치한정에 대해 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에 차이(이하 '차이점'이라 한다)가 있다. 그러나, ① 이 사건 제23항 출원발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 발광소자 및 태양전지의 전극에 적용할 수 있는 투명 도전체에 관한 것으로 기술분야가 동일하다는 점, ② 이 기술분야에서 나노구조체의 네트워크를 포함하는 도전층을 형성하는 기술은 이미 널리 알려진 사항일 뿐만 아니라, 비교대상발명 1에 '금속 나노 와이어(174, 178)를 포함하는 복합 투명 도전층(170)'이 개시(도 5 참조)되어 있는바, 비교대상발명 2의 '금속 전극층(17)'을 비교대상발명 1의 '금속 나노 와이어를 포함하는 도전층'으로 쉽게 대체할 수 있다는 점, ③ 비교대상발명 2에는 '선행기술로서, 절연 광 산란층과 절연 마이크로입자 및 바인더'를 기재(식별번호 [0003], [0005] 참조)하고 있는바, 비도전성 빛-산란 층을 채택하는데 기술적 곤란성이 없고, 그로 인한 작용효과도 충분히 예측된다는 점, ④ 산란입자를 포함하는 빛-산란 층이 10%보다 높은 헤이즈를 가지는 것은 통상적인 범위에 불과하고, 이 사건 출원발명의 명세서에 임계효과가 기재되어 있는 것도 아니며, 비교대상발명 2에는 광 산란체(7)의 직경, 평균 피치, 평균 피치와 평균 직경의 비에 따라 광파장 영역 내에서 빛을 효과적으로 산란시킨다고 기재(식별번호 [0025] 내지 [0027] 참조)되어 있는바, 이로부터 10%보다 높은 헤이즈를 갖는 산란층의 구성을 쉽게 유추할 수 있다는 점을 종합해 보면, 위 차이점으로 인해 이 사건 제23항 출원발명의 구성들이 비교대상발명 1, 2로부터 예측할 수 없는 정도의 특별한 기술요소나 작용효과를 가진다고 보기는 어렵다. 한편, 청구인은 '비교대상발명 1, 2에는 비도전성 빛 산란 입자를 포함하는 빛-산란층이 비도전성인 것이 개시되어 있지 않다'고 주장하나, 위에서 살펴본 바와 같이, 비교대상발명 2에는 절연물질로 형성되는 광 산란체가 개시되어 있고, 비교대상발명 2에서 선행기술에 의해 인지하고 있는 바와 같이, 산란층을 절연물질로 형성하는 기술은 널리 알려진 사항에 불과할 뿐만 아니라 광 산란층을 비도전성 또는 도전성으로 선택하는 정도는 필요에 따른 단순 설계사항이며, 그에 따른 작용효과도 충분히 예측된다 할 것이므로, 이 부분에 대한 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다. (3) 대비결과의 정리 결국, 이 사건 제23항 출원발명은 비교대상발명 1, 2와 대비하여 기술분야가 동일하고, 구성의 곤란성이나 특유의 상승효과가 있다고 볼 수도 없으므로, 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다 할 것이다.
【특허법원】 판결 이유	가. 이 사건 제23항 발명의 진보성의 부정 여부 1) 구성요소별 대비

이 사건 청구항 23과 선행발명 2의 구성요소 대비

구성요소	이 사건 제23항 발명	선행발명 2
1	층상의 투명 도전체로서	투명 도전체(도 6B)
2	기판	유리 기판(도 6B)
3	복수의 도전성 나노구조체의 네트워크를 포함하는 도전층	매체(6)와 동일한 재료의 박층이 형성된 제1층(식별번호 [0032], 도 6B)
4	상기 도전층에 인접하는 비도전성 빛-산란층을 포함하고, 상기 빛-산란층은 제2 복수의 비도전성 빛 산란 입자를 포함하고),	매체(6)와 광 산란체(7)로 구성된 제2층(식별번호 [0032], 도 6B) 및 티타늄 산화물과 실리콘 산화물로 이루어진 광 산란체(식별번호 [0015])
5	10%보다 높은 헤이즈 값을 가지는 층상의 투명 도전체	광 산란체를 포함하는 투명 도전체(도 6B)

2) 공통점 및 차이점 분석

구성요소 1, 2는 층상의 투명 도전체로서 기판을 포함한다는 것인데, 이는 선행발명 2의 유리 기판과 하부 전극과 대응되고 실질적으로 동일하다.

구성요소 3은 복수의 도전성 나노구조체의 네트워크를 포함하는 도전층에 관한 것인데, 이는 선행발명 2의 도 6B에 도시된 도전층의 제1층(6a)에 대응된다. 다만 구성요소 3에서는 도전층이 나노구조체를 포함하는 반면, 선행발명 2에는 제1층(6a)이 나노구조체로 이루어진다는 사항이 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

구성요소 4는 앞서 해석한 바와 같이, 도전층에 인접하여, 즉 도전층의 아래쪽으로 도전층과 전극 사이에 비도전성인 빛산란층이 배치된다는 것이다. 이에 대응하여 선행발명 2에는 도전성 재료로 이루어진 제1층(6a) 위에 빛산란체를 포함하는 제2층(6b)이 배치되어 있다. 양 구성요소를 대비하면, 도전층(제1층)에 인접해서 빛산란층이 배치된다는 점에서는 공통되나, 이 사건 제23항 발명에서는 빛산란층이 기판과 도전층 사이에 배치되는 반면, 선행발명 2에서는 빛산란층이 도전층 위쪽에 배치된다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 2'라 한다).

또한 구성요소 4의 빛산란층은 비도전성인 빛산란층과 비도전성인 산란입자로 이루어져 있는 반면, 이에 대응하는 선행발명 2의 산란층인 제2층은 도전성 매체(6)와 비도전성 빛산란체로 이루어져 있다는 점에서도 차이가 있다(이하 '차이점 3'이라 한다).

구성요소 5에서는 빛산란층의 헤이즈 값을 10% 이상으로 수치적으로 한정하고 있는 반면, 선행발명 2에는 이러한 헤이즈 값에 대해 한정하고 있지 않은 점에서도 일응 차이가 있다. 그러나 이 사건 출원발명 명세서 어디에서도 헤이즈 값을 10% 이상으로 정한 것에 관한 특별한 기술적 의의나 임계적 의의를 알 수 있는 기재를 찾아 볼 수 없다. 또한 선행발명 2에서는 광 산란체(7)의 굴절율, 직경, 평균 피치, 평균 피치와 평균 직경의 비를 조절하여 광 산란 효율을 향상시키는 사항이 기재되어 있으므로(식별번호 [0024] 내지 [0027] 참조), 통상의 기술자라면 선행발명 2의 위와 같은 변수들을 조절함으로써 구성요소 5에서 수치적으로 한정된 위 헤이즈 값을 어렵지 않게 도출할 수 있다고 보아야 할 것이다. 따라서 구성요소 5의 이러한 수치한정을 차이점으로 평가할 수는 없다.

3) 차이점들에 대한 검토

(가) 차이점 1

차이점 1은 도전성 전극에 나노구조체 네트워크가 포함되는지 여부로서, 선행발명 2에는 앞서 본 바와 같이 이러한 사항이 나타나 있지 않다.

그런데, 선행발명 1은 도전성 나노구조체에 기반한 복합 투명 도전체에 관한 발명으로서, 위 나노구조체는 이 사건 제23항 발명의 나노구조체 네트워크와 실질적으로 동일하다. 또한 선행발명 1에는 투명도전체가 광전지와 같은 장치의 투명전극들로 널리 사용된다고 기재되어 있으므로(1면 1, 2 문단), 이하 통상의 기술자가 선행발명 1의 나노구조체에 기반한 투명도전체를 선행발명 2의 도전성 전극 중 제1층에 도입하는 것이 쉬운지 여부에 관하여 본다.

선행발명 2는 태양광전지 등 광전변환소자에 사용되는 광학장치에 관한 발명으로(식별번호 [001], [0002]), 여기에 사용되는 도전성 구조체, 이러한 도전성 구조체로 투명전극을 이용하는 것(식별번호 [0003]), 박막 상에 투명전극을 형성하는 기술 등을 배경기술로 기재하고 있다(식별번호 [0005]). 그리고 그 상세한 설명에서는 투명전극의 예로 ITO4) 등을 열거하고 있다(식별번호 13, 도 1, 2, 6). 따라서 선행발명 2에서는 도전성 투명전극이 사용됨을 알 수 있다.

한편 선행발명 1은 도전성 나노구조체에 기반한 복합 투명 도전체에 관한 발명으로 투명도전체가 광전지와 같은 표시장치의 투명전극들로 널리 사용된다고 기재되어 있고(1면 1, 2 문단), 종래에 사용된 투명도전체의 예로 ITO 등 금속산화물을 나열하고 있으며(1면 3문단), 나노구조체에 기반한 투명도전체가 표시장치에 결합되는 전극으로 서 특히 유용하다고도 기재되어 있다(1면 5문단).

위와 같은 기재 사항을 종합하면, 선행발명 1, 2는 모두 광전지에 사용되는 도전체에 관한 것으로서, 여기에 사용되는 전극으로서 특히 투명전극에 관한 사항이 나타나있다는 점에서 기술분야가 동일하다.

또한 선행발명 2에서는 투명전극으로 ITO 전극을 예시하고 있는데, 선행발명 1에서도 ITO 투명전극을 열거하면서 나노구조체에 기반한 투명도전체가 전극으로 유용하다고 기재되어 있음은 앞서 본 바와 같다. 나아가 이 사건 출원발명 출원 당시 태양광전지 등에 사용되는 전극층을 나노네트워크층으로 구현하는 것은 이미 공지된 기술이었음은 당사자 사이에 다툼도 없다(이 법원 변론조서 참조). 또한 반도체 소자의 소형화 및 고성능화가 광전지 등 반도체 소자 분야의 당면 목표일뿐만 아니라 기술발전의 경향이고, 나노기술이 이러한 방향에 부합하는 기술이기도 한 점까지 보태어 보면, 통상의 기술자라면 선행발명 2의 전극으로서 광산란체가 배치되지 않은, 도 6B의 제1층(6a)을 선행발명 1의 나노구조체에 기반한 투명 도전체로 대체하는 것이 어렵지 않아 보이므로, 이에 의해 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

(나) 차이점 2

차이점 2는 도전층과 비도전성 빛산란층의 배치순서에 관한 것이다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 제23항 발명의 구성요소 4에서는 기판 -> 비도전성빛산란층 -> 도전성 전극의 순서로 배치되는 반면, 선행발명 2의 도 6B에는 기판 -> 도전성 제1층 - 광산란체가 포함된 제2층(이하 '광산란층'이라 한다)의 순서로 배치된다는 점에서 빛산란층이 배치된 위치에서 차이가 있다.

그러므로 통상의 기술자가 선행발명 2의 도6B에 나타난 광산란층(6b)을 도전층인 제1층(6a)의 위치와 맞바꿈으로써 구성요소 4의 배치구조를 도출하는 것이 쉬운지 여부에 관하여 본다.

선행발명 2에서는 도 6B에 관하여 광산란체(7)를 제1층(6a)이 아닌 제2층(6b)에만 배치함으로써 광산란체를 제2층의 표면에 근접시키기 위한 기술을 설명하고 있는데, 그로 인한 의도한 효과 역시 광산란 효율 향상임을 알 수 있다.

위 사항은 광산란체가 표면에 근접배치될수록 등가층 두께비가 증가하여 광 경로 길이가 증가하고, 결국 광산란 효율이 높아진다는 취지인데, 이는 앞서 본 도 6B 및 관련 기재에 그 맥락이 닿아 있다.

따라서 도 6B 및 이에 관한 위 기재에는 '광산란체를 유리기판에서 멀리, 제2층의 표면에 근접하게 배치할수록 유리하다'는 사상이 담겨 있음을 알 수 있으므로, 통상의 기술자가 이러한 도 6B에 기초하여, 광산란체가 배치된 제2층과 그렇지 않은 제1층의 위치를 서로 맞바꾸는 것을 착상하는 것은, 광산란체가 표면으로부터 멀어지도록 하는 것으로서, 도 6B 및 위 기재뿐만 아니라 선행발명 2에 담긴 발명의 교시에 반하는 것이다.

그러므로, 통상의 기술자는 적어도 도 6B 및 위와 같은 기재에 기초하여 '기판 -> 비도전성 빛산란층 -> 도전성 전극의 순서로 배치되는 구성요소 4'와의 차이점 2을 극복하는 것은 쉽지 않다고 봄이 타당하다(다만, 선행발명 2에서는 광산란층, 투명전극이 배치된 2건의 종래기술을 제시하고 있어, 통상의 기술자가 이러한 종래기술에 의하여 구성요소 4의 배치순서의 도출이 가능할지가 문제될 수 있다. 그러나 이러한 점에 관하여서는 출원인에게 심사단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바가 없으므로, 거절결정에 대한 심결취소소송을 다루는 이 법원이 이에 관하여 판단할 수는 없다).

(다) 차이점 3

차이점 3은 빛산란층이 도전성인지 비도전성인지 여부에 관한 것으로서 이 사건 제23항 발명의 구성요소 4에서는 빛산란층이 비도전성으로 한정된 반면, 선행발명 2에 서는 광산란층(도6B의 6b)이 도전성으로 되어 있다는 것이다.

그런데 이 사건 출원의 발명의 상세한 설명에서는 빛산란층 재료로 도전성 재료대신 비도전성 재료 모두를 선택할 수 있다고 기재되어 있을 뿐, 비도전성 재료가 도전성 재료에 비해 어떠한 효과의 차이를 가지는지에 관해서는 기재되어 있지는 않다.

그러나, 선행발명 2에서는 아래와 같이 광산란체(7)로 절연성 재료가 광흡수 억제에 효과적이라고 기재되어 있을 뿐, 이러한 광산란체(7)가 배치되는 광산란층의 매체는 도전성이라고 명시되어 있으므로, 다른 사정이 없는 이상, 통상의 기술자가 이러한 선행발명 2에 기초하여 빛산란층의 매체로 비도전성 재료를 선택하는 것이 쉬워 보이지 않는다.

나아가 위와 같은 기재에 반하여 도 6B에서 제2층(6b)의 매체(광산란체가 배치되지 않은 부분)를 비도전성인 절연층으로 형성하게 되면, 앞서 본 바와 같이 자유전자(또는 홀)가 절연층을 통과하지 못하여 결국 태양광 전지가 작동하지 않는 문제에 봉착하게 되므로, 광산란층의 매체를 절연층으로 형성하기 위해서는 제2층과 제1층의 위치를 맞바꾸는 것이 전제되어야 하는데, 이러한 착상은 선행발명 2의 교시에 반한다는 점은 앞서 본 바와 같다.

따라서 적어도 피고가 주된 선행발명으로 주장하고 있는 선행발명 2의 도 6B에기초하여 광산란층의 매체를 비도전성으로 형성하는 것을 구상하는 것이 통상의 기술자에게 쉽다고 보기는 어렵다(다만, 선행발명 2에는 배경기술로 절연층을 사용하는 2건의 종래기술을 제시하고 있는바, 이에 기초하여 통상의 기술자가 차이점 3을 도출하는 것이 쉬운지가 문제될 수 있는데, 이에 관해서는 출

	원인인 원고에게 심사단계에서 의견제출의 기회가 부여되지 않았으므로, 거절결정에 대한 심결취소소송을 다루는 이법원이 이에 관하여 판단할 수는 없다). 나. 소결 따라서, 통상의 기술자로서는 선행발명 2의 도 6B나 그에 관한 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 선행발명 1을 결합함으로써 이 사건 제23항 발명을 쉽게 도출하기는 어렵다고 보아야 할 것이다. 그러므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 할 것이다.

4. 심결취소 원인 검토

<table>
<tr><th>구분</th><th>검토 의견</th></tr>
<tr><td>【특허청】</td><td>
심사단계에서 심사관이 통지한 거절이유 및 이에 대한 출원인의 보정사항을 살펴보면 다음과 같이, 이 사건의 쟁점구성인 '비도전성 빛산란층'에 대하여 심사관은 거절이유를 통지하지 않았고, 거절결정서에서 위 쟁점구성에 대한 판단을 누락하였음.
이 사건 청구항 23 관련 거절이유 및 이에 대한 보정사항
<table>
<tr><th>구분</th><th>통지 내용 및 보정</th></tr>
<tr><td>의견제출통지서</td><td>3-6. 청구항 23 발명의 진보성 판단 [대비대상: 인용문헌1 및 2]

기판; 복수의 도전성 나노구조체를 포함하는 도전층; 및 상기 도전층에 인접하는 빛-산란층을 포함하고, 상기 빛-산란층은 제2 복수의 빛 산란 입자를 포함하는 층상의 투명 도전체에 관한 것인데, 상기 나노구조체를 포함하는 도전층과 상기 빛-산란층은 상기 거절이유 3-1에서 지적한 바와 같이 인용문헌1의 복합 투명도전체 및 인용문헌2의 광산란자가 분산된 매질의 조합과 그 구성이 실질적으로 대응되고, 이들 층이 기판상에 적층되는 구조는 인용문헌1의 도3-도6 또는 인용문헌2의 도6-도10에 도시된 구조와 대응되기 때문에, 통상의 기술자가 인용문헌1 및 2에 개시된 발명의 조합에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>의견제출통지후 보정</td><td>【청구항 23】
층상의 투명 도전체로서,
기판; 복수의 도전성 <s>나노구조체를</s> 나노구조체의 네트워크를 포함하는 도전층; 및 상기 도전층에 인접하는 빛-산란 층을 포함하고, 상기 빛-산란 층은 제2 복수의 비도전성 빛 산란 입자를 포함하는 층상의 투명 도전체.</td></tr>
<tr><td>재심사단계 보정</td><td>【청구항 23】
층상의 투명 도전체로서,
기판; 복수의 도전성 나노구조체의 네트워크를 포함하는 도전층; 및 상기 도전층에 인접하는 비도전성 빛-산란 층을 포함하고, 상기 빛-산란 층은 제2 복수의 비도전성 빛 산란 입자를 <s>포함하는</s> 포함하고,10%보다 높은 헤이즈 값을 가지는 층상의 투명 도전체.</td></tr>
<tr><td>거절결정서</td><td>상기 출원인의 주장은 청구항 23 및 31의 빛-산란층은 '비도전성'인 점에서 인용발명들과 구별된다는 취지인데, 인용문헌1은 청구항 23, 31에 기재된 '나노구조체를 포함하는 투명도전층'과 대응되는 '전도성 나노구조체를 포함하는 복합 투명전극'을 개시(인용문헌1의 도5 및 명세서 8페이지 4라인 내지 9페이지 20라인)하고 있고, 인용문헌2가 이와 같은 투명전극에 '광산란' 작용을 부가하기 위한 광산란자를 개시(인용문헌2의 도1 및 [0013], [0021]-[0022])하고</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>통지 내용 및 보정</th></tr>
<tr><td></td><td>있으며, 인용문헌2가 광산란자를 '비도전성'이라고 명시적으로 개시하고 있지는 않지만, 인용문헌2의 광산란자가 이 출원 발명의 상세한설명 [0056], [0067],[00116] 등에서와 같이 티타늄산화물, 실리콘산화물 등인 점(인용문헌2의 [0022])을 고려하고 이 출원 발명의 상세한설명 에서 빛 산란 입자가 [0035] - 광산란이라는 작용에 있어서 도전성이든 비도전성이든 구별하지 않고 있는 점을 고려하면, 청구항 23, 31의 빛-산란 입자가 '비도전성'인 점에 의해서 인용문헌2의 광산란자와 구별된다고 할 수 없기 때문에, 거절이유3에 대응하여 청구항 23 및 31에 대해 제출된 상기 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>【특허심판원】</td><td>
특허심판원은 쟁점구성에 대하여 아래와 같이 판단하였는데, 이는 특허청의 거절이유와 상이할 뿐만 아니라, 일부 구성대비에 오류가 있었음.
<table>
<tr><th>심결문에서 쟁점관련 주요판단</th></tr>
<tr><td>이 사건 제23항 출원발명의 구성들은 비교대상발명 2의 '기판(1)과, 금속 전극층(17), 매질(6, 19) 및 광 산란체(7, 20)를 포함하는 투명 전극층(18)으로 이루어진 하부전극(2C)'(도 10 참조) 및 '절연 물질이 광 산란체(7)에 사용'된다는 기재(식별번호 [0023] 참조)와 대응한다.

살펴보면, 양 대응구성들은 기판 위에 도전층(금속 전극층)과 빛-산란 층(투명 전극층)이 적층되어 있고, 빛-산란 층(투명 전극층)은 비도전성 빛 산란 입자(절연 물질의 광 산란체)로 형성되어 있다는 점에서 동일하나, 비교대상발명 2에는 ① 도전성 나노구조체 네트워크를 포함하는 도전층, ② 비도전성인 빛-산란 층 및 ③ 헤이즈의 수치한정에 대해 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에 차이(이하 '차이점'이라 한다)가 있다.
그러나, ① 이 사건 제23항 출원발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 발광소자 및 태양전지의 전극에 적용할 수 있는 투명 도전체에 관한 것으로 기술분야가 동일하다는 점, ② 이 기술분야에서 나노구조체의 네트워크를 포함하는 도전층을 형성하는 기술은 이미 널리 알려진 사항일 뿐만 아니라, 비교대상발명 1에 '금속 나노 와이어(174, 178)를 포함하는 복합 투명 도전층(170)'이 개시(도 5 참조)되어 있는바, 비교대상발명 2의 '금속 전극층(17)'을 비교대상발명 1의 '금속 나노 와이어를 포함하는 도전층'으로 쉽게 대체할 수 있다는 점, ③ 비교대상발명 2에는 '선행기술로서, 절연 광 산란층과 절연 마이크로입자 및 바인더'를 기재(식별번호 [0003], [0005] 참조)하고 있는바, 비도전성 빛-산란 층을 채택하는데 기술적 곤란성이 없고, 그로 인한 작용효과도 충분히 예측된다는 점, ④ 산란입자를 포함하는 빛-산란 층이 10%보다 높은 헤이즈를 가지는 것은 통상적인 범위에 불과하고, 이 사건 출원발명의 명세서에 임계효과가 기재되어 있는 것도 아니며, 비교대상발명 2에는 광 산란체(7)의 직경, 평균 피치, 평균 피치와 평균 직경의 비에 따라 광파장 영역 내에서 빛을 효과적으로 산란시킨다고 기재(식별번호 [0025] 내지 [0027] 참조)되어 있는바, 이로부터 10%보다 높은 헤이즈를 갖는 산란층의 구성을 쉽게 유추할 수 있다는 점을 종합해 보면, 위 차이점으로 인해 이 사건 제23항 출원발명의 구성들이 비교대상발명 1, 2로부터 예측할 수 없는 정도의 특별한 기술요소나 작용효과를 가진다고 보기는 어렵다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

【특허법원】	특허법원은 선행발명의 배경기술은 특허청에서 통지한 거절이유로 판단하지 않았고, 의견제출통지서에서 가장 유사항 구성인 도6B로 부터 이 사건 청구항 23이 쉽게 도출할 수 있는지 만을 판단하였는데, 통상의 기술자가 선행발명 2의 도6B로부터 쟁점구성 도출은 선행발명 2에 담긴 발명의 교시에 반하여 어렵다고 판단하여 진보성을 부정하였다. 판결문에서 쟁점관련 주요판단 도 6B 및 이에 관한 위 기재에는 '광산란체를 유리기판에서 멀리, 제2층의 표면에 근접하게 배치할수록 유리하다'는 사상이 담겨 있음을 알 수 있으므로, 통상의 기술자가 이러한 도 6B에 기초하여, 광산란체가 배치된 제2층과 그렇지 않은 제1층의 위치를 서로 맞바꾸는 것을 착상하는 것은, 광산란체가 표면으로부터 멀어지도록 하는 것으로서, 도 6B 및 위 기재뿐만 아니라 선행발명 2에 담긴 발명의 교시에 반하는 것이다. 그러므로, 통상의 기술자는 적어도 도 6B 및 위와 같은 기재에 기초하여 '기판 -> 비도전성 빛산란층 -> 도전성 전극의 순서로 배치되는 구성요소 4'와의 차이점 2을 극복하는 것은 쉽지 않다고 봄이 타당하다(다만, 선행발명 2에서는 광산란층, 투명전극이 배치된 2건의 종래기술을 제시하고 있어, 통상의 기술자가 이러한 종래기술에 의하여 구성요소 4의 배치순서의 도출이 가능할지가 문제될 수 있다. 그러나 이러한 점에 관하여서는 출원인에게 심사단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바가 없으므로, 거절결정에 대한 심결취소소송을 다루는 이 법원이 이에 관하여 판단할 수는 없다). ① 특허법원은 선행발명에 담긴 발명의 교시에 반하는 설계 변경은 어렵다고 판단하였으나, 이는 진보성 판단에 있어서 일반화할 필요는 없다. 즉, 선행발명에 담긴 발명의 교시에 반하는 설계 변경이라고 할지라도 그 목적이나 동기가 제공되는 경우에 통상의 기술자가 설계 변경을 쉽게 할 것으로 판단될 수 있다. ② 특허법원은 선행발명의 배경기술에 대해 의견제출의 기회가 부여되지 않았다는 판단은 심사단계에서 의견제출의 기회 부여의 판단기준이 구성대비 시에 인용된 구성으로 한정되는 것으로 오해될 수 있으나, 기존의 판례를 참고할 때, 위 설시는 거절이유의 주된 취지에 부합되지 않는 것으로 해석하는 것이 옳다. ③ 특허법원 위 판단은 특허법 제63조 및 대법원 판례에 비추어 보아 법리오해, 판단누락 및 심리미진의 위법사항이 없어 상고를 포기하였다. 다만, 특허법원의 선행발명에 담긴 발명의 교시에 반하는 설계 변경은 어렵다는 판단과 주지부합 여부에 대한 판단이 심리미진으로 볼 여지가 있다는 의견이 있었다. 그러나 대법원에서 특허법원의 판결을 파기환송할 정도로 명백한 심리미진으로 볼 수 없어 최종 상고포기를 결정하였다.

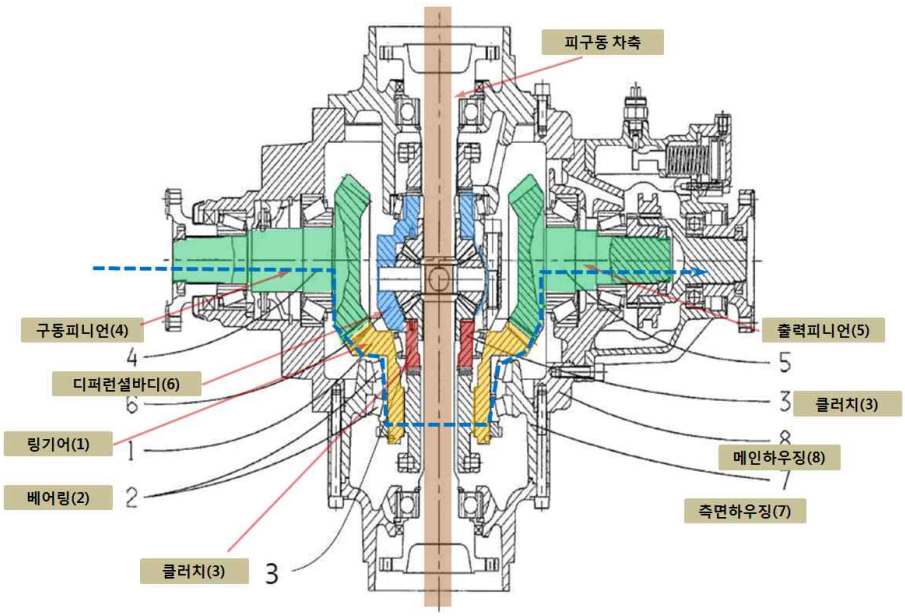
M 2015후2341 거절결정(특) 2019.10.31. 선고

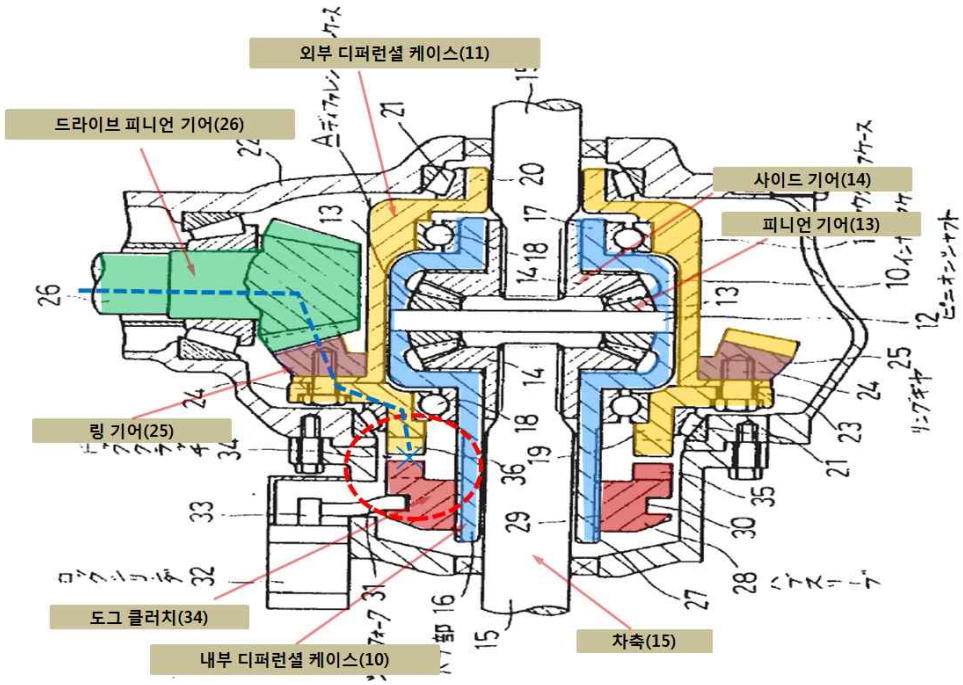
1. 사건요약

발명의명칭	직구동식 액슬 구동기어	
관련사건	출원(특허)번호	심판번호
	제10-2007-0026088호	2014원441호
거절이유	• 특허법 제29조제2항	
주요쟁점	- 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 이 사건 피고주장사유가 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하는지 여부 - 이 사건 제1항 발명과 선행발명의 차이점에도 불구하고 통상의 기술자가 이를 용이하게 극복할 수 있는지 여부	
특허청 판단	이 사건 제1항 발명은 링기어가 클러치를 통해 디퍼런셜 바디로부터 분리 가능한 직구동식 액슬 구동기어이나, 이는 선행발명(인용발명, 비교대상발명)의 링기어(25)가 도그클러치(34)를 통하여 허브부(16)에 분리 가능하게 연결된 구성에 해당되는 것이다. 다만, 본원발명1의 출력피니언의 구성이 인용발명에는 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 인용발명의 링기어에 출력피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.	
특허심판원	이 사건 제1항 발명의 구성 1은 이 사건 출원발명의 명세서상 종래기술 내지 공지의 구성을 밝히고 있는 부분으로서, 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 통상의 기술자가 선행발명(비교대상발명)으로부터 용이하게 도출 가능한 것이어서, 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다.	
특허법원	- '이 사건 피고주장사유'에 대하여는 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바 없어서, 피고가 이 사건 심결 취소소송에서 위와 같은 사유를 들어 이 사건 심결의 결론이 정당하다고 주장하는 것은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장하는 것이어서 허용될 수 없다. - 이 사건 출원발명은 선행발명 또는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않아 특허법 제29조 제2항에 의하여 등록이 거절되어서는 아니 됨에도, 이 사건 심결이 이와 결론을 달리하여 '이 사건 거절이유'를 전제로 청구항 1의 진보성이 부정된다고 판단한 것이라면, 이 사건 심결은 위법하다.	
대법원	출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주(主)선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. 그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통	

	지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다. 이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다.
시사점	진보성을 판단함에 있어서 이 사건 발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리하는데, 주선행발명이 달라지는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유라고 판단하였음

2. 사건개요

<table>
<tr><td>사건경과</td><td>
<table>
<tr><th>사건번호</th><th>주문</th><th>심·판결일</th></tr>
<tr><td>2014원441</td><td>심판청구 기각</td><td>2014. 12. 24.</td></tr>
<tr><td>2015허1232</td><td>심결취소</td><td>2015. 11. 19.</td></tr>
<tr><td>2015후2341</td><td>상고 기각</td><td>2019. 10. 31.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>심결문</th><th>판결문</th></tr>
<tr><td>비교대상발명.
일본 공개특허공보 소61-130646호(1986. 6. 18.)</td><td>선행발명.
비교대상발명과 동일</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>출원(특허)
발명</td><td>【청구항 1】링 기어와 맞물리는 출력 피니언 및 구동 피니언을 포함하는 직구동식 액슬 구동기어에 있어서(이하 '구성요소 1'이라 한다), 직구동식 차동장치로서 실시되며, 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)에 대해 독립적으로 지지되며, 차동장치가 클러치(3)를 포함하며, 상기 클러치(3)를 통해 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)로부터 분리가 가능하므로, 디퍼런셜 바디(6)가 함께 동작하지 않는 상태에서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 출력 피니언(5)을 구동할 수 있는 것을 특징으로 하는(이하 '구성요소 2'라 한다) 직구동식 액슬 구동기어.
 
</td></tr>
<tr><td>선행발명</td><td>이륜 구동과 사륜 구동과의 절환이 가능한 형식의 파트타임형 사륜구동차의 차동장치, 특히 이륜구동시에 비구동측으로 되는 종구동축의 차동장치에 관한 것</td></tr>
</table>



[도 1 : 이륜 구동일 때의 상태를 나타내는 단면도]

3. 주요쟁점에 대한 판단

구분	주요쟁점에 대한 판단
【특허청】 거절 이유	① 의견제출통지 청구범위 제1항에 기재된 발명(이하 '본원발명1'이라 한다.)은 링기어가 클러치를 통해 디퍼런셜 바디로부터 분리 가능한 직구동식 액슬 구동기어이나, 이는 일본공개특허 소61-130646호(1986.06.18.자 공개, 이하'인용발명'이라 한다.)의 링기어(25)가 도그클러치(34)를 통하여 허브부(16)에 분리 가능하게 연결된 구성에 해당되는 것입니다. 다만, 본원발명1의 출력피니언의 구성이 인용발명에는 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 인용발명의 링기어에 출력피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과합니다. ② 거절결정(원결정유지) 2014.05.26.자 의견서를 통하여 본원발명의 출력피니언이 인용발명에는 누락되어 있고, 본원발명의 링기어는 한쪽 차축 부분에만 배치되어 있으나, 인용발명의 링기어(25)는 양쪽 차축 부분에 걸쳐 있어서 차이가 있다는 취지를 주장하였습니다. 출원인이 제출한 의견서를 검토해보면, 본원발명의 출력피니언은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 주지된 사항에 불과한 것이고, 본원발명의 청구항에는 링기어가 한쪽 차축에만 설치된다는 한정 사항이 기재되어 있지 않아서 본원발명의 링기어와 인용발명의 링기어 형상이 다른 것을 비교하는 것은 의미가 없으므로, 2014.03.24.자 의견제출통지서에 기재된 거절사유가 해소되지 않은 것으로 판단되어 원결정을 유지하고자 합니다.
【특허심판원】 심결 이유	구성 1은 '링기어와 맞물리는 출력피니언 및 구동피니언을 포함하는 직구동식 액슬 구동기어'로서, 이는 이 사건 출원발명의 명세서상 종래기술 내지 공지의 구성을 밝히고 있는 부분으로서(식별번호 [0011] 내지 [0016] 참조), 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이다. 구성 2는 '링기어가 디퍼런셜 바디에 독립적으로 지지되고 차동장치에 포함된 클러치를 통해 링기어가 디퍼런셜 바디에 분리가능하여, 디퍼런셜 바디와 함께 동작하지 않는 상태에서 구동피니언이 링기어를 통해 출력피니언을 구동할 수 있는 것'인바, 이에 대응하여 비교대상발명에 "파트타임 사륜구동 차동장치로서 실시되며, 링기어(25)와 아우터케이스(11)가 이너케이스(10)를 구비한 차동장치(A)에 연결 지지되고, 차동장치(A)에 허브슬리브(28) 등을 통해 도크클러치(34)가 결합되는 형태로서, 상기 도그클러치(34)를 통해 '링기어(25)에 연결된 차동장치(A)의 아우터케이스(11)'와 '이너케이스(10)'가 분리가 가능하여, 위 차동장치(A)가 작동하지 아니한 상태에서, 구동피니언(26)이 링기어(25)를 통해 좌우 차축(15, 15)을 구동할 수 있는 기술 구성"이 개시되어 있다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 개별 차축에 대한 동력을 간단하게 차단하기 위한 것으로 차동장치에 클러치를 포함시켜 링기어와 디퍼런셜 바디가 분리 가능하도록 하여 구동피니언이 링기어를 통해 출력피니언을 직구동할 수 있

	게 한 것인바, 비교대상발명 역시 차축(15, 15)으로 전달되는 동력을 차단하기 위하여 차동장치(A)에 도그클러치(34)를 결합하여 '링기어(25) 및 아우터케이스(11)'와 이너케이스(10)(차동장치)가 분리 가능하도록 하여 구동피니언(26)과 링기어(25)로 전달된 동력이 차동장치에 전달되지 않고 차단되는 기술 구성이라는 점을 감안하면, 구성 2와 비교대상발명의 대응구성은 차동장치에 클러치 기구를 도입하여 필요에 따라 구동피니언으로부터 전달되는 동력을 차동장치에 전달되지 않도록 하여(즉, 뒤차축이 구동되지 않도록 하여) 구동 효율을 최적화할 있는 점에서 그 기술적 사상 및 기술 구성이 공통되고, 다만 이 사건 제1항 발명은 복수의 뒤차축을 구비한 사륜구동차량으로서 출력피니언이 포함되는데 비해 비교대상발명은 출력피니언이 포함되지 아니한 사륜구동차량의 차동장치라는 점에서 차이가 있으나, 복수의 뒤차축이 구비된 사륜구동차량에서 끝차축이 아닌 한 링기어(차동장치)에 연결된 출력피니언이 포함되는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로서, 비교대상발명의 대응구성과 차이나는 구성 2는 뒤차축에 동력을 차단하고자 하는 필요에 따라 이 기술분야의 통상의 기술자가 출력피니언이 포함되는 차동장치에 비교대상발명의 대응구성에 나타난 기술 구성(사상)을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도이고, 달리 이러한 적용이 기본적인 구조의 변경이 수반되거나 새로운 기술 사상을 필요로 하는 등 통상의 기술자에게 곤란하다고 보이지 아니하며, 이로 인해 예상되는 효과 외에 새롭거나 상승된 효과가 발생된다고 보이지 아니한다. 이에 대하여 청구인은, 이 사건 제1항 발명은 링기어가 디퍼런셜 바디에 독립적으로 지지되어 클러치를 통해 분리되는 것으로 비교대상발명보다 간단한 구성으로 차축의 동력차단이 이루어지는 점을 들어 진보성이 인정되어야 한다고 주장하는바, 이 사건 제1항 발명의 명세서상에 링기어(1)는 두 개의 테이퍼롤러 베어링(2)을 통해 디퍼런셜 바디(6)와 독립적으로 지지되는 것인데(식별번호 [0019] 참조), 비교대상발명의 차동장치에 포함된 링기어(25)도 아우터케이스(11)와 일체화된 채로 베어링(21)을 통해 독립적으로 회전지지되어 있는 점(도 1, 2 참조)에서 양자는 차이가 없으며, 또한 양 발명의 클러치는 링기어과 차동장치의 이너케이스 부분 사이에 개재되어 링기어가 차동장치와 결합 또는 해제되어 분리가 가능하다는 점에서 그 작용효과도 실질적으로 동일한 것이므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.
【특허법원】 판결 이유	'이 사건 피고주장사유'는 '통상의 기술자가 종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.'는 취지이다. 반면 '이 사건 거절이유'는 '통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.'는 취지이다. 그런데, 여러 선행기술문헌을 인용하여 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있을지에 따라 출원발명의 진보성을 판단하게 된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). 위와 같은 법리를 적용하여 진보성을 판단함에 있어 먼저 출원발명과 선행발명의 차이점을 검토하게 되는데, '이 사건 피고주장사유'와 '이 사건 거절이유'는 차이점이 서로 다르다. 즉 '이 사건 피고주장사유'와 관련하여 청구항 1과 '종래의 구동식 액슬 구동기어'와의 차이는 클러치가 부가되어 있는지 여부에 있다. 반면 '이 사건 거절이유'와 관련하여 청구항 1과 선행발명의 차이는 '출력 피니언'이 부가되어 있는지 여부(여기에 청구항 1의 클러치와 선행발명의 도그클러치가 같은 기능과 작용을 하는지도 차이점이 될 수 있다)인 것으로 보인다.

다음으로 위와 같은 법리에 따라 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하게 되는데, '이 사건 피고주장사유'와 '이 사건 거절이유'는 이와 같은 판단 과정에 필요한 전제사실들(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등)에 있어 차이가 있게 된다. 즉 '이 사건 피고주장사유'에 관하여는 종래의 직구동식 액슬 구동기어에서 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제에 관한 인식이 있었는지, 전단 뒷차축만의 동력을 차단하려는 기술적 과제를 해결하기 위한 어떤 기술적 수단들이 존재하고 있었는지, 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1에 이를 수 있다는 암시.동기가 있었는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것으로 보인다. 반면 '이 사건 거절이유'에 관하여는, 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 복수의 뒷차축 중 전단 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제가 달성되는 것인지, '구동 전환 장치'를 삭제하지 않고도 청구항 1의 기술적 과제가 달성되는 것인지, 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 선행발명의 구조를 변경해야 하는 등 결합에 있어 기술적 어려움은 없는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것으로 보인다.

따라서, 출원인으로서는 '이 사건 거절이유' 및 '이 사건 피고주장사유'와 관련하여 서로 다른 판단 요소들을 중심으로 진보성이 부정되지 않는다는 의견을 제출할 가능성이 높고, 서로 다른 방향으로 명세서의 보정을 시도할 가능성이 높을 것으로 보인다[실제 원고는 앞서 본 바와 같이 "청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르다."는 취지로 의견서를 제출하였다].

그렇다면, '이 사건 피고주장사유'는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 거절이유통지서에 그 취지와 이유가 기재되어 있다고 보기 어려우므로, '이 사건 거절이유'와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는 것으로 보기 어렵다.

... (중략) ...

청구항 1은 선행발명과 달리 출력 피니언을 포함하고 있다는 점에서 차이가 있다. 이에 대하여 원고는 위 2.의 가.항에서 본 바와 같이 "청구항 1은, 이륜구동 상태에 있을 때에는 드라이브 피니언 기어(26)에 동력이 전달되지 않을 뿐만 아니라 출력 피니언을 갖추고 있지 않는 선행발명과는 달리, 구동 피니언과 출력 피니언의 연결 상태를 유지하여 구동 피니언이 출력 피니언을 구동시키면서 특정 뒷차축의 동력을 차단하기 위해 클러치를 통해 링 기어와 디퍼런셜 바디를 분리시키는 점에서 차이가 있어, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 청구항 1을 발명할 수 없다."고 주장하고 있으므로, 아래에서는 이와 같은 차이점에도 불구하고 통상의 기술자가 선행발명으로부터 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있는지에 관하여 보기로 한다.

... (중략) ...

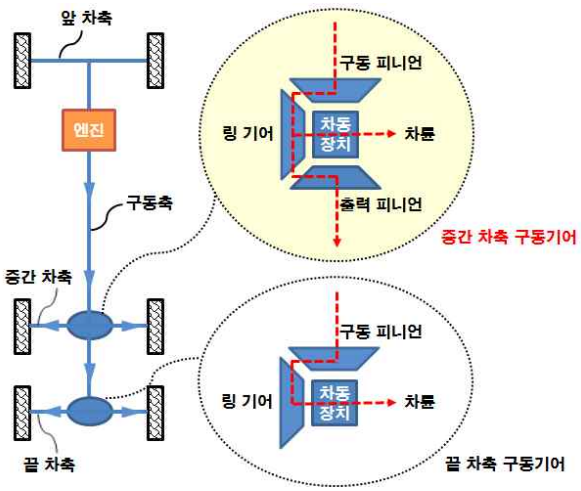
아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵다.

① 선행발명의 경우 뒷차축의 동력을 차단하는 기능과 작용을 하는 것은 도그클러치가 아닌 '구동 전환 장치'이어서, 설령 선행발명에 복수의 뒷차축을 추가로 구비하고(이하 추가된 뒷차축을 '후방

	뒷차축'이라 하고, 기존의 뒷차축을 '전방 뒷차축'이라 한다) 링 기어에 출력 피니언을 부가한다고 하더라도, 도그클러치가 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축의 동력을 차단하는 기능과 작용을 하지 못한다. 즉 선행발명의 경우 이륜구동 상태일 경우에는, '구동 전환 장치에 의하여 뒷차축의 드라이브 피니언(구동 피니언)으로 동력이 전달되지 않게 되는 것'이지, 청구항 1과 같이 '클러치를 통해 링 기어가 디퍼런셜 바디로부터 분리된 됨으로써 디퍼런셜 바디가 함께 동작하지 않는 상태에서 구동 피니언이 링 기어를 통해 출력 피니언을 구동할 수 있게 되는 것'이 아니다. ② 위 ①항과 같이 선행발명에 '후방 뒷차축'을 부가하는 것으로 선행발명의 구조를 변경할만한 암시.동기 등이 제시되어 있었다고 보기 어렵다. 또한 이와 같이 선행발명의 구조를 변경하고, 동시에 도그클러치가 '구동 전환 장치'의 기능과 작용을 할 수 있도록 선행발명의 구조를 변경할만한 암시.동기 등이 제시되어 있었다고 보기는 더욱 어렵다. ③ 위 ①항과 같이 선행발명에 '후방 뒷차축'을 부가하고, 위 ②항 후문과 같이 도그클러치를 변경하기 위해서는 여러 부분에 있어서 구조의 변경이 필요할 것으로 보인다. ④ 을 제5 내지 7호증 등 피고가 제출한 증거만으로는, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하면 구성요소 1, 2에 이를 수 있다고 인정하기도 어렵다.
【대법원】 상고기각 이유	출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주(主)선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. 그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다. *… (중략) …* 2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다. 가. 명칭을 '직구동식 액슬 구동기어'로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2007-26088호)에 대하여, 특허청 심사관은 '선행발명은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명의 링기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.'는 취지로 의견제출통지(이하 '이 사건 거절이유'라고 한다)를 하였다. 이에 대하여 원고는 '이 사건 제1항 발명은 가운데 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.'는 취지로 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 같은 이유로 거절결정을 하였다.

	나. 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 '이 사건 제1항 발명의 구성 1은 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 선행발명과 출력 피니언 포함 여부에 대하여 차이가 있으나 이는 통상의 기술자가 출력 피니언이 포함되는 차동장치에 선행발명의 대응구성에 나타난 기술 구성을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라고 한다)을 하였다. 다. 이 사건 심결에 대하여 원고는 심결취소의 소를 제기하였고, 피고는 위 심결취소소송절차에서 이 사건 제1항 발명은 종래의 직구동식 액슬기어에 선행발명의 클러치를 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고(이하 '이 사건 피고주장사유'라고 한다), 이 사건 거절이유와 이 사건 심결 역시 같은 취지라고 주장하였다. 라. 이에 대하여 원심은, 이 사건 피고주장사유에 따라 이 사건 제1항 발명과 '종래의 구동식 액슬 구동기어'를 대비할 경우 차이점은 '클러치'의 부가 여부인 반면, 이 사건 거절이유에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행발명을 대비할 경우 차이점은 '출력 피니언'의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고주장사유는 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유라고 판단하였다. 그리고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였다. 3. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다. 따라서 원심이 같은 취지에서 이 사건 피고주장사유는 새로운 거절이유에 해당한다고 판단하고 이 사건 심결을 취소한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 거절이유를 잘못 파악함으로써 진보성에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 이와 다른 전제에 선 나머지 상고이유 주장도 받아들일 수 없다.

4. 심결취소 원인 검토

구분	검토 의견
【특허청】	이 사건 제1항 발명과 선행발명을 비교하여, 이 사건 제1항 발명의 출력피니언의 구성이 인용발명에는 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 인용발명의 링기어에 출력피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다고 판단
【특허심판원】	구성 1은 종래 일반적인 주지관용 기술이고, 구성 2는 선행발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출 가능한 것이어서 진보성이 없다고 판단  후륜 4×4 구동 차량例에서의 구동 시스템
【특허법원】	'이 사건 피고주장사유'는 '통상의 기술자가 종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 도그 클러치를 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.'는 취지인 반면 '이 사건 거절이유'는 '통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.'는 취지이므로, 심결 취소소송에서 피고가 주장하는 거절이유는 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지에 있어서 부합되지 않는다고 판단 심사관이 통지한 거절이유에 의해서는 진보성이 부정되지 않는다고 판단
【대법원】	거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다는 판단 기준을 제시함

특허·실용신안 결정계 판례 분석

- 2019년 심결취소 사건을 중심으로 -

ISBN : 979-11-89854-56-0 15500
DOI : 10.8080/P9791189854560

발 행 : 특허심판원
발행일 : 2019년 12월
편 찬 : 송무과
대전광역시 서구 청사로 189
Tel : (042) 481-8179
Fax : (042) 472-7131

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지