

(ISSN 2635-8417)

발간등록번호

11-1430000-001637-10



화학특허 판례 연구

2020. 12



특허청

화학생명기술심사국
고분자섬유심사과

머 리 말

화학특허판례연구회는 1996년 4월에 결성된 연구모임으로, 심사실무의 지침으로 삼고 있는 특허관련 심·판결의 최근 동향을 판례연구회 활동, 심사관·심판관 합동회의, 심사사례 발표 등을 통하여 연구하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 이들 자료를 종합, 정리하여 공유함으로써 창의적 아이디어의 신속 정확한 권리화를 지원하고 지식재산권에 대한 연구 분위기를 사회 일반에 확대하고자 「화학특허판례연구」를 발간하고 있습니다.

이번 「화학특허판례연구」는 통권 제20호로, ‘화학분야 특허출원의 심·판결 사례연구’ 및 2020년 대법원에서 확정된 대법원·특허법원 특허 판결문을 정리한 ‘대법원·특허법원 판결 요약 및 주요 판결문 전문’을 담고 있습니다.

다만, 본 연구지에 제시된 의견은 자료를 제공하신 분의 개인적인 견해를 밝혀 두며, 앞으로 「화학특허판례연구」가 지재권에 관한 전반적인 통합 연구자료로 활용될 수 있기를 기대합니다.

2020. 12.

화학특허판례연구회장 이 숙 주



2020. 통권 제20호
 화·학·특·허·판·례·연·구



목 차

특집

화학분야 특허출원의 심 · 판결 사례연구 / 1

- 주된 선행발명의 변경과 새로운 거절이유 여부
 (2015후2341 판결을 중심으로) / (특허청 이숙주 과장) 3
- 특허법 제43조제3항제1호와 특허법 제42조제4항제1호 / (특허청 지무근 심사관) ... 19
- 결합발명의 진보성 판단 / (특허청 한정석 심사관) 23

2020 대법원 특허 판례 / 39

- 주요 대법원 판결 요약 및 판결문 전문 41
- 심리불속행 상고기각 특허법원 판결 요약(화학분야) 97



2020년
화학특허 판례 연구

화학분야 특허출원의 심·판결 사례연구

2020. 통권 제20호

- 주된 선행발명의 변경과 새로운 거절이유 여부
(2015후2341 판결을 중심으로)
- 특허법 제43조제3항제1호와 특허법 제42조제4항제1호
- 결합발명의 진보성 판단



2020. 통권 제20호
화·학·특·허·판·례·연·구



주된 선행발명의 변경과 새로운 거절이유 여부 [2015후2341 판결을 중심으로]

특허청 이숙주 과장

목 차

I. 대상 판결 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결	4
II. 관련 심·판결 검토 및 심사 사례에의 적용	8
III. 토의 사항 및 대응 방안	16

주된 선행발명의 변경과 새로운 거절이유 여부

[2015후2341 판결을 중심으로]

고분자섬유과장 이 속 주

I. 대상 판결 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

【사안요약】

이 사건 출원발명은 ‘직구동식 액슬 구동기어’에 관한 발명인데, 심사관은 출원인의 2014. 2. 20. 심사전치보정에 대하여 이 사건 발명의 청구항 1이 선행발명의 공지기술에 주지관용기술인 ‘출력피니언’을 결합하여 진보성이 부정된다고 거절이유를 통지하였고, 2014. 9. 26. 원결정을 유지하였으며, 특허심판원은 2014. 12. 24. 심결에서 주지관용기술에 선행발명의 ‘클러치’를 결합하여 청구항 1의 진보성을 부정하여 심판청구를 기각하였다¹⁾.

한편, 특허법원의 소송절차에서 피고(특허청장)는 본원 출원명세서에 기재된 종래 기술을 주선행발명으로 하여 선행발명의 도그클러치를 결합하여 진보성을 주장하였으나, 특허법원에서는 주선행발명을 변경하는 것은 청구항 1의 진보성판단에 필요한 기본적 과제 등 전제되는 사실들이 달라 새로운 거절이유에 해당되고, 주선행발명의 변경 전으로 판단하더라도 진보성이 부정되지 않으므로 이와 결론을 달리한 심결을 취소한다고 판시하였고, 대법원 역시 특허법원의 판단을 지지하였다.

1. 이 사건 출원발명의 내용

이 사건 출원발명, 구동 피니언 및 출력 피니언이 링 기어와 맞물리며, 액슬 차단을 가능하게 하는 직구동식 액슬 구동기어를 제공하는 것에 관한 것이다.

【요약】

클러치를 통해 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)에서 분리될 수 있으므로, 디퍼런셜 바디가 함께 동작하지 않으면서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 출력 피니언(5)을 구동할 수 있고,

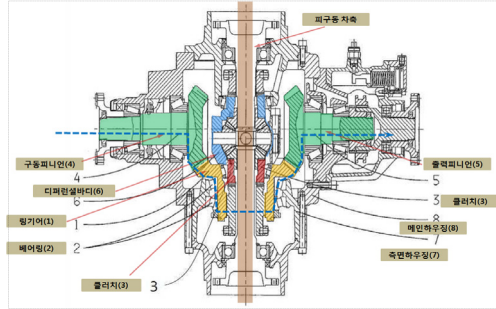
1) 심결에서 청구항 1이 출력피니언의 주지기술에 선행발명 1의 클러치를 결합하여 진보성이 부정된다고 명확히는 기재되어 있지 않으나, 구성 대비에서 출력피니언을 포함하는 구성 1은 이 사건 출원명세서상의 종래기술 내지는 주지의 기술로 판단하고, 선행발명의 도그클러치는 구성 2의 클러치와 실질적으로 동일한 것으로 보아, 종래의 또는 주지의 출력피니언이 포함된 차동장치에 구성 2에 대응하는 선행발명의 클러치를 결합하는 것이 용이하다고 판단하였는바, 심결의 전체적인 취지는 본원발명의 종래기술 또는 주지의 기술에 선행발명의 클러치를 결합하여 청구항 1의 진보성을 부정하여 심판청구를 기각한 것으로 보인다.

이를 통해 **차축이 더 이상 구동되지 않는다**[동력 전달의 흐름은 위 그림 파란색 점선 화살표 참조(엔진→구동 피니언(4)→링 기어(1)→출력 피니언(5))].

【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, 상

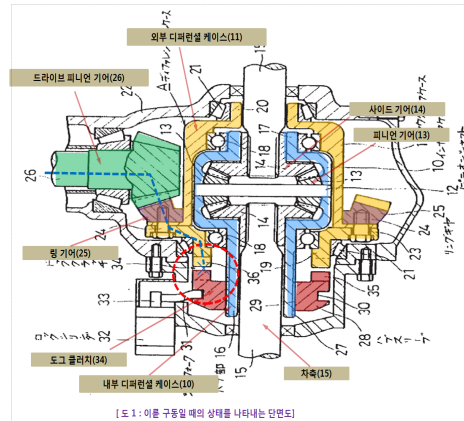
기 **클러치(3)를 통해** 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)로부터 분리가 가능하므로, 디퍼런셜 바디(6)가 함께 동작하지 않는 상태에서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 **출력 피니언(5)**을 구동할 수 있는 것을 특징으로 하는(이하 '구성요소 2'라 한다) 직구동식 액슬 구동기어.



2. 선행발명

본 발명은 이륜구동과 사륜구동의 전환이 가능한 형식의 파트 타임형 사륜구동차의 차동장치, 특히 이륜구동 일 때 비구동 상태가 되는 수직 구동 축의 차동장치에 관한 것이다.

도 1의 파란 점선 표시와 같이 **도그클러치(34)의 동작**으로 링 기어(25)가 설치된 **외부디퍼런셜케이스(11)와 내부디퍼런셜 케이스(10)가 연결되지 않음**으로써, 액슬 축(15)의 구동력(즉 바퀴의 구동력)이 외부 디퍼런셜 케이스(11) 쪽으로 전달되지 않아 구동 저항이 저감된다.



[도 1 : 이륜 구동일 때의 상태를 나타내는 단면도]

3. 특허심판원 심결의 요지

심결에서는 이 사건 제1항 발명의 구성 2에서 클러치가 링기어와 디퍼런셜 바디가 분리 가능하도록 하여 구동피니언이 링기어를 통해 출력피니언을 직구동할 수 있게 한 것인바, 선행발명 차축(15, 15)으로 전달되는 동력을 차단하기 위하여 도그클러치(34)

가 ‘링기어(25) 및 아우터케이스(11)’와 이너케이스(10)(차동장치)가 분리 가능하도록 하여 구동 효율을 최적화할 있는 점에서 그 기술적 사상 및 기술 구성이 공통된다.

다만 이 사건 제1항 발명은 복수의 뒤차축을 구비한 사륜구동차량으로서 출력피니언이 포함되는데 비해 선행발명은 출력피니언이 포함되지 아니한 사륜구동차량의 차동장치라는 점에서 차이가 있으나, 출력피니언이 포함되는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로서, 선행발명의 대응구성과 차이나는 구성 2는 뒤차축에 동력을 차단하고자 하는 필요에 따라 이 기술분야의 통상의 기술자가 출력피니언이 포함되는 차동장치에 선행발명의 대응구성에 나타난 기술 구성(사상)을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도이다.

4. 특허법원 판결 요지

(1) ‘이 사건 피고주장사유’는 ‘통상의 기술자가 ‘종래의 직구동식 액슬 구동기어’에 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.’는 취지인 반면, ‘이 사건 거절이유’는 ‘통상의 기술자가 ‘선행발명’에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.’는 취지이므로 차이가 있다.

한편, 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.²⁾ ‘이 사건 피고주장사유’에 대하여는 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바 없는 것으로 보인다.

따라서, 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. 또한, 이 사건 심결이 위와 같은 사유를 전제로 청구항 1의 진보성이 부정된다고 판단한 것이라면, 이 사건 심결은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 것이어서 위법하다.

(2) 한편, ‘통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하여 청

2) 이 사건 피고주장사유와 이 사건 거절이유에 관하여는, 해결하고자하는 기술적 과제 및 주선행발명에 클러치 또는 출력 피니언을 결합하기 위한 암시, 제시 등, 결합함에 있어서의 기술적 어려움을 판단함에 있어서 차이가 있을 것으로 보았다.

구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되는지 여부를 살피면, 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. 선행발명의 구조를 변경하고, 동시에 도그클러치가 '구동 전환 장치'의 기능과 작용을 할 수 있도록 선행발명의 구조를 변경할만한 암시·동기 등이 제시되어 있었다고 보기는 더욱 어려워 진보성이 부정되지 않는다.

5. 대상판결의 판시 요약

가. 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.

나. 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.

II. 관련 심·판결 검토 및 심사 사례에의 적용

1. 새로운 거절이유 여부에 대한 기준

가. 관련 법조문

제63조 규정³⁾은 강행 규정으로서 특허거절결정을 하기 위해서는 반드시 그 특허 출원인에게 거절이유를 통지하고 그 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 나아가 특허법 제170조 제2항은 심판 절차에서도 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 특허법 제63조의 규정을 준용하도록 규정하고 있다⁴⁾. 이는 비록 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하더라도 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다 할 것이다.⁵⁾

나. 심사지침서(심사지침서 제5부, 5. 2.장)

1) 추가적인 거절이유통지 없이 거절해야 하는 경우

거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한다(다만 제8부제2장 직권보정과 제3장 거절이유 재통지의 경우는 예외로 한다).[특법62]

3) 제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하 결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우

2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절 결정을 하려는 경우

② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

4) 제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 "제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정"은 "제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)"으로, 제63조의2 본문 중 "특허청장"은 "특허심판원장"으로 본다. <개정 2016. 2. 29.>

② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

5) 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 참조

여기서, 「그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우」란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되어서는 아니 되고 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다.[2006후1766, 2001후2702]

2) 주지의 부합 여부

주지에 부합되는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서를 제출할 기회를 부여하였는지 여부의 관점에서 판단되어야 하는데, 통상적으로 a. 거절이유로 삼은 청구항과 거절대상의 청구항이 다르고 그 기술적 구성이 다른 경우⁶⁾, b. 거절이유통지 내용과 거절결정의 내용에 있어 범조항을 달리하는 경우⁷⁾, c. 선행발명을 증가시켜 거절하는 경우⁸⁾는 주지에 부합되지 않는 것으로 곧바로 거절결정할 수 없고, 출원인에게 의견 제출 기회를 추가로 주어야 한다.

한편, 문제가 되는 것은 결합에 의하여 진보성이 부정되는 경우에 거절이유에 대하여 선행발명을 바꾸어 거절 결정하는 경우에 출원인에게 실질적인 의견제출 기회와 보정의 기회를 부여하였는지가 문제가 된다. 이에 대하여 아래에서 살펴도록 한다.

2. 관련 심결·판례 검토

가. 특허법원 2017. 6. 28. 선고 2016허7695 판결

1) 심사·심판단계

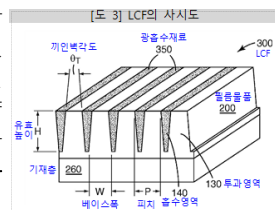
(가) 심사관은 2차 거절결정에서 이 사건 제1항 출원발명은 구성요소 1 2, 4에 대응되는 선행발명 1(주된 선행발명)의 구성들과 구성요소 3(흡수영역과 굴절영역의 굴절률 차이인 $N1-N2 \geq 0.005$ 보다 작지 않은 것⁹⁾)에 대응되는 선행발명 2의 구성

6) 대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결, 2005. 7. 14. 특허법원 2004허8350 판결 참조

7) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결

8) 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조

9) 【청구항 1】 광 제어 필름으로서, 광 입력 표면 및 광 출력 표면에 대향하는 광 출력 표면; 광 입력 표면과 광 출력 표면 사이에 배치된 교대로 있는 투과 영역 및 흡수 영역; 투과 영역과 인접 흡수 영역 사이의 제1 계면(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 및 제1 계면과 광 출력 표면에 수직인 방향 사이의 각도로 정의되는 계면 각도 θ 1을 포함하고(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 각각의 투과 영역은 굴절률이 $N1$ 이고, 각각의 흡수 영역은 굴절률이 $N2$ 이며, $N1-N2$ 는 0.005보다 작지 않고(이하 ‘구성요소 3’이라 한다),



($N1-N2=0.08$)을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 판단하였다.

(나) 특허심판원 역시 통상의 기술자가 구성요소 1, 2, 4에 대응하는 **선행발명 1(주된 선행발명)**의 구성들에 **구성요소 3**에 대응하는 선행발명 2의 구성 ($N1-N2=0.08$)을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 판단하여 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

2) 특허법원 단계

(가) 이에 대하여 피고(특허청장)는 특허법원 소송절차에서 구성요소 1, 2, 3에 대응되는 **선행발명 2(주된 선행발명)**의 구성들과 구성요소 4(**계면 각도(θ)**)의 크기를 $\theta \leq 3^\circ$ 로 수치 한정된 것)에 대응되는 선행발명 1의 구성을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 주장하였다.

(나) 2차 거절결정 및 이 사건 심결에서의 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 주장은 출원발명과 선행발명 사이의 차이점이 서로 다르다. 전자는 구성요소 3의 굴절률의 차이의 관점에서, 위 구성요소가 가지는 기술적 과제 및 효과가 무엇인지, 이러한 기술적 과제나 효과가 선행발명 1에 나타나 있거나 해당 기술분야에서 일반적으로 인식하는 것인지, 그러한 기술적 과제를 해결하기 위해 어떤 기술적 수단들이 존재하는지, 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성요소를 결합할 암시, 동기나 있는지 등을 검토하여 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 판단할 것이다.

그러나 후자의 경우는 구성요소 4의 계면 각도의 범위의 관점에서 위와 같은 사정을 검토하여 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 판단하게 된다.

따라서 이 사건 소송에서 원고는 만약 피고 주장사유를 거절이유로 통지받았더라면 계면 각도의 경계 값에 해당하는 3° 를 제외하는 보정을 하는 것으로 거절이유를 해소하고자 하였을 것이므로, 출원인인 원고의 절차적 권리를 해하는 것으로서 허용될 수 없다.

나. 특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허301 판결

1) 정정 심판단계

특허심판원의 심판장은 2016. 11. 30. 원고들에게 정정심판단계에서 이 사건 정정발명에 대하여 이 사건 정정발명의 전체 청구항은 모두 **선행발명 5 또는 선행발**

θ 1은 3도보다 크지 않은(이하 '구성요소 4'라 한다), 광 제어 필름.

명 5와 4의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되어 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이 아니므로, 구 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족시키지 못하고 있다고 정정 의견제출통지하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2017. 1. 10. 이 사건 정정청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2) 특허법원 단계

(가) 피고(특허청장)는 특허심판원이 정정의견제출통지 및 이 사건 심결에서 주된 선행기술을 선행발명 5로 삼아 선행발명 5에다가 선행발명 4를 결합하는 방법에 의하여 이 사건 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단한 바 있으나, 이 사건 심판단계에서 이미 선행발명 4에다가 선행발명 5를 결합하는 방법에 의하여 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부에 대해서도 원고들에게 실질적으로 의견 진술의 기회가 부여되었다고 보아야 하는 이상, 주된 선행기술을 선행발명 4로 삼아 선행발명 4에다가 선행발명 5를 결합하는 방법에 의하여 이 사건 정정발명의 진보성이 부정될 수 있는지 여부도 당연히 이 사건 소송의 심리범위에 포함될 수 있는 것이라고 주장한다.

(나) 특허법원은 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유를 들어 정정심판 또는 그 심결취소청구를 기각하는 것은 허용될 뿐만 아니라, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에도 절차위반의 위법은 없다고 보아야 한다고 판시한 뒤,

(다) 정정청구항 1¹⁰⁾과 선행발명 4, 5의 각 구성을 대비함으로써, 선행발명 5 외에 선행발명 4 역시 정정청구항 1과의 대비 대상임을 분명히 한 바 있다. 나아가 피고보조참가인 역시 이 사건 심판단계에서 2016. 8. 1., 10. 11. 및 11. 24. 3차례에 걸쳐 이해관계인으로서 특허심판원에 이 사건 정정발명이 선행발명 4에다가 선행발명 5를 결합하는 방법에 의하여 진보성이 부정되기 때문에, 원고들의 정정청구항 1에 대한 이 사건 정정청구가 받아들여져서는 아니 된다는 취지의 정보제출서를 제출하기도 하였다. 또한 원고들도 피고보조참가인의 주장에 대하여 선행발명 5의 중합 가능 화합물만을 따로 떼어내서 PSA 방식이 아닌 선행발명 4에 결합할 동기가 없다고 주장한 바 있다.

10) 정정청구항 1의 제1성분, 제2성분, 제3성분을 각각 선행발명 5, 4와 표로 대응하여 대비하였다.

따라서 실질적으로 의견을 진술하여 반박할 수 있는 기회가 주어졌고, 실제 그와 같이 하였다고 보는 것이 옳다고 판단하였다.¹¹⁾

다. 특허심판원 2020. 1. 10. 심결 2018원1272

1) 심사단계

심사관은 2017. 08. 28.자 「의견제출통지서」에서 청구항 제1항 발명의 구성 1 내지 3은 선행발명 1의 대응구성과 실질적으로 동일하고, 다만 구성 4는 선행발명 1에 기재되어 있지 않아 차이가 있으나, 선행발명 2에 기재되어 있으므로, 청구항 제1항 발명은 선행발명 1과 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 거절이유를 통지하였다. 출원인은 청구항 제3항 발명에서 ‘포토레지스트’를 ‘포토레지스트 조성물’로 보정하였고 나머지 청구항 제1항 내지 제2항 및 제4항 내지 제12항 발명은 보정하지 않았다. 한편, 심사관은 2018. 2. 27. 「거절결정서」에서 청구항 제1항 발명의 구성들(구성 1~4)은 모두 선행발명 2에 개시되어 있어 선행발명 2 또는 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 진보성이 부정된다고 하여 거절결정을 하였다.

2) 심판단계

2018. 2. 27. 거절결정은 이 사건 제1항 발명의 구성 1 내지 4는 선행발명 2에 모두 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2에 의해 진보성이 부정되고, 또한 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다. 보건대, 이 사건 제1항 발명이 선행발명 2에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유는 2017. 8. 28. 의견제출통지서에서 주선행발명인 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 진보성이 부정된다는 거절이유와 주선행발명이 변경된 경우에 해당하여 주요한 취지가 부합하지 아니한다. 따라서 이 사건 제1항 발명이 선행발명 2에 의해 진보성이 부정된다는 것을 이유로 한 거절결정은 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않은 것으로서 특허법 제63조 제1항 본문에 위반되어 부적법하다(이 사건 제1항 발명이 선행발명 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부는 별개의 문제이다).

한편, 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부에 대하여 판단하면, 이 사건 제1항 발명의 구성 1 내지 3은 2017. 8. 28. 의견제출통지서에 기재된 바와 같이 선행

11) 정정청구항 1항의 제1성분, 제2 성분 및 제3성분으로 구성되고, 선행발명 5은 제1성분, 제2성분, 제3성분으로 구성되고 실시예와 비교예에서 제1성분, 제2성분의 **제3분을 첨가 여부에 따라 액정 표시 소자의 응답속도가 빨라지는 것이고,** 선행발명 4에는 제1성분, 제2 성분

이 기재되어 있다. 피고는 선행발명 5를 주된 선행발명으로 삼아, 제2성분으로부터 정정청구항 1의 제2 ‘성분을 치환하여 도출하는 것보다, 선행발명 4을 주된 선행발명으로 하여 제1성분과 제2 성분

에 선행발명 5의 제3성분을 결합하여 정정청구항 1을 도출함으로써 용이하게 발명할 수 있다고 주장하였다.

발명 1의 대응구성과 실질적으로 동일하다고 할 수 없고, 선행발명 1로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이라고도 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 구성 4의 내용이 개시된 선행발명 2를 선행발명 1에 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 볼 수 없다

3. 심사 사례의 검토

가. 본원 발명

본 발명은 조성물, 적층체, 포재(包材), 전지 케이스용 포재 및 전지에 관한 것으로 구성은 아래 청구항 1과 같다.

청구항 1. 탄소수 2~20의 α -올레핀의 중합체(a)가 에폭시기 또는 옥사졸린기에 대해 반응성인 작용기를 갖는 단량체(b)로 변성된 변성 올레핀 중합체이고, 하기 요건(i) 및 (ii)를 만족시키는 변성 올레핀 중합체(A)와, 에폭시 화합물 또는 옥사졸린 화합물의 적어도 한쪽을 포함하는 가교제(B)와, pKa가 11 이상인 촉매(C)를 포함하는 조성물.
요건 (i): 상기 중합체(a)가 탄소수 4~20의 α -올레핀
요건 (ii): 용해열이 0~50J/g

나. 선행발명들

1) 선행발명 1

폴리프로필렌계 수지의 도장성이나 접착성을 개선할 수 있는 코팅 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. 특히 자동차 도장용 조성물로 사용된다. 주요 구성으로는 아래와 같다.

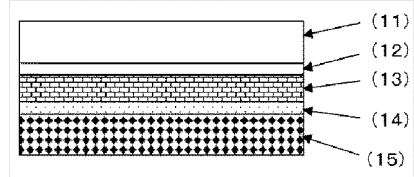
α, β -불포화 디카르복실산 또는 그 산무수물을 0.1 내지 15 중량% 그래프트 공중합한 프로필렌- α -올레핀(olefine) 공중합체(1)와,
1 분자당 2개 이상의 에폭시기를 가지는 화합물 또는 수지(2)를 주된 구성요소로 하고, (1)의 카르복실기(carboxyl group) 또는 산무수물기와,
(2)의 에폭시기의 가교 반응에 의해서 경화 피막을 형성시키는 것을 특징으로 하는 폴리프로필렌계 수지용 코팅 조성물.

2) 선행발명 2

외층으로부터 차례대로, 외층측 수지 필름층, 외층측 접착제층, 금속박층, 내층측 접착제층, 히트실 층을 필수로 할 축전 장치용 포장재에 관한 것으로 그 구성은 아래와 같다.

청구항 1. 금속 박층과 히트실 층을 접착제층을 통해 적층하기 위한 접착제 조성물이고, 카르복실기 혹은 산무수물기를 가진 폴리올레핀 수지(A)와 2 개 이상의 에폭시기를 가지는 화합물이고, 방향족 아미노기 혹은 헤테로 원자로서 질소 원자를 가진 복소환이 적어도 한편을 가진 에폭시화합물(B)을 함유하는 것을 특징으로 할 접착제 조성물.

【도면 부호】 : 축전 장치용 포장재 외층측 수지 필름 층(11), 외층측 접착제층(12), 금속박층(13), 내층측 접착제층(14) 및 히트실 층(15)이고, 선행발명 2의 접착제 조성물은 내층측 접착제층(14)의 형성에 매우 적합하게 이용된다.



다. 조사원의 견해서(의견제출통지)

구성	제1항 발명	인용발명 1	비고
구성 요소 1	탄소수 2~20의 α -올레핀의 중합체(a)가 에폭시기 또는 옥사졸린기에 대해 반응성인 작용기를 갖는 단량체(b)로 변성된 변성 올레핀 중합체이고, 하기 요건(i) 및 (ii)를 만족시키는 변성 올레핀 중합체(A)와,	α, β -불포화 디카르복실산 또는 그 산 무수물을 0.1내지 15 중량%그라프트 공중합한 프로필렌- α -올레핀 공중합체(1)와 (청구항 1 참조)	일부 차이
구성 요소 2	에폭시 화합물 또는 옥사졸린 화합물의 적어도 한쪽을 포함하는 가교제(B)와,	1 분자 당 2개 이상의 에폭시기를 가지는 화합물 또는 수지(2)를 주된 구성요소로 하고 (2)의 에폭시기의 가교 반응에 경화 피막을 형성시키고, (청구항 1 참조)	동일
구성 요소 3	pKa가 11 이상인 촉매(C)를 포함하는 조성물.	촉매가 포함되어 있는 폴리프로필렌계 수지용 코팅 조성물. (청구항 1, 3쪽 중단 참조)	일부 차이
구성 요소 4	요건(i): 상기 중합체(a)가 탄소수 4~20의 α -올레핀에서 유래하는 구성 단위를 포함한다	α -올레핀 성분으로서는 1-부텐을 사용함. (2쪽 중단 참조)	동일
구성 요소 5	요건(ii): 상기 변성 올레핀 중합체(A)의 JIS K7122에 따라서 측정되는 용해열이 0~50J/g이다	-	차이

라. 경과

(1) 구성요소 1 내지 구성요소 4에 해당하는 선행발명 1의 대응구성들과 구성요소 5인 변성 올레핀 중합체의 '용해열'의 구성이 선행발명 2에 기재되어 있으므로 이들을 결합하여 제1항 발명이 진보성이 부정된다.

(2) 출원인은 보정서를 제출하지 않고, 의견서에서 용해열이 0~50J/g인 변성 올레핀 중합체(A)를 포함하는 구성요소 5는 선행발명 1 및 2로부터 용이하게 도출될 수 없고, 선행발명 1은 자동차 도장용 조성물로서 올레핀 수지의 분자량이 35000이하이고, 선행발명 2는 축전 장치용 포쟁재로서 최소 5만 이상이어야 하므로, 구체적인 적용 분야가 달라 통상의 기술자라면 서로 치환할 시도를 하지 않을 것이다.

마. 검토

(1) 만약, 선행발명 2를 검토한 결과 구성요소 1 내지 2, 4 및 5가 선행발명 2에도 개시되어 있고, 다만 가교 결합의 특성을 향상시키기 위한 '축매'인 구성요소 3은 통상적인 축매로서 선행발명 1에 개시되어 있으나, 가교결합 특성을 향상시키기 위한 아민 계열의 축매를 도출하는 것은 별다른 어려움이 없다면, 절차는 어떻게 진행할 것인가?

- (2) ① 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 거절이유를 통지한 이유와 동일하게 거절?
- ② 선행발명 2이 본원발명과 기술 분야가 동일한 이상, 선행발명 2를 주선행발명으로 하여 선행발명 1의 구성요소 3인 '축매'를 결합하여 거절결정?
- ③ 선행발명 2만으로 거절결정?
- ④ 선행발명 2를 주선행발명으로 하여 선행발명 1을 결합하여 다시 거절이유를 통지?

Ⅲ. 토의 사항 및 대응 방안

(1) 주 선행발명을 변경하였다고 하여 의견제출기회의 미부여로 보는 것이 타당한 것인가?

① 결합에 의하여 진보성을 부정할 경우에 실무상 그 중 어느 하나를 주선행발명으로 선정할 것인지 어려운 점이 있는 사례가 많다.

즉, 기술 분야가 동일할 뿐 아니라 동일한 해결과제를 갖는 선행발명 1과 2를 결합하여 진보성을 부정함에 있어 구성 1 내지 4 중 선행발명 1에는 구성 1 내지 2가 관련되고, 선행발명 2에는 구성 3 내지 4가 관련되었을 경우에 주선행 발명으로의 선택이 쉽지 않는 경우도 있다. 또한 주선행발명을 변경하여 거절 결정한다고 하여 출원인에게 의견제출기회를 부여하지 않았다고 볼 수 없다.

② 특히 공보의 경우에는 출원인은 특정 부분만을 읽어서는 인용발명의 기술적 사상을 판단할 수 없고 나머지 부분도 파악하여 대응하는 것을 기대할 수 있으므로, 특히 공보는 출원인에게 전체에 대하여 통지하였다고 볼 수도 있다¹²⁾

③ 통상의 기술자와 관련하여 통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의인물인 점¹³⁾을 고려하면, 거절결정 이유 중 통지되지 아니한 거절이유가 일부 포함된 경우가 있다하더라도 출원인에게 의견제출통지를 부여하지 않았다고 단정할 수 없다.

④ 특허청의 특허심사는 행정행위로서 변론주의가 아니며, 특별히 의견제출통지는 출원인에게 출원발명과 인접한 다양한 선행발명들을 제시함으로써 적절한 청구범위를 설정을 유도하고 권리의 안정성을 도모하는데 그 목적이 있는데, 주지의 부합 여부를 선행발명에 있어 일부 구성에 대한 거절이유의 제시 여부로 판단할 경우 출원인에게 다양한 공지기술을 제시하는데 제한이 생길 수 있다.

12) 특허법원 2010. 4. 27. 선고 2010허2612 판결

13) 특허법원 2010. 2. 24. 선고 2008허8150 판결

(2) 한편, 현재 판결의 경향에 따르면 **출원인에게 충분한 의견서 제출의 기회와 보정의 기회를 부여 하도록 하는 점**, 주선행발명의 변경할 경우에 해결하고자 하는 과제, 암시, 등 여부에 따라 보정방향이 달라짐에도 거절결정하는 경우 **출원인에게 불측의 피해를 볼 수 있어 가혹하다는 점** 때문에 주지에 부합되지 않다고 판단하고 있다. 따라서 심사관은 아래와 같은 사항을 유념해 볼 필요가 있다.

① 선행기술조사원의 견해서를 꼼꼼히 판단하여 가장 적합한 선행발명을 주선행발명으로 판단하였는지 검토해 볼 필요가 있다.

② 주선행발명을 선정함에 있어 대응하는 구성요소가 많은 것을 기준으로 삼기보다는 기술분야와 해결하고자 하는 과제 및 그 특징적 구성을 공유하는 가에 따라 판단해야 한다.

③ 결합하여 판단할 때, 선행발명 1과 2의 구성요소를 모두 기재해 주는 것도 하나의 방법이 될 수 있다¹⁴⁾.

④ 출원인이 의견서에서 선행발명들의 구성요소의 내용을 언급한 후 보정하였다면, 출원인이 충분히 인식하여 보정한 것으로 볼 수 있고, 이에 따라 주선행발명을 변경하여 거절하여도 의견서의 제출 기회를 부여하지 않았다 할 수 없을 것이다.

14) 특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허301 판결



2020. 통권 제20호
화·학·특·허·판·례·연·구



특허법 제43조제3항제1호와 특허법 제42조제4항제1호

특허청 지 무 근 심사관

목 차

1. 특허법 제42조제3항제1호 20
2. 특허법 제42조제4항제1호 21
3. 특허법 제42조제4항제1호와 제42조제3항제1호의 관계 ... 21
4. 특허법 제42조제3항제1항 (심결 사례) 22
5. 특허법 제42조제4항제1호 (심결 사례) 22

특허법 제43조제3항제1호와 특허법 제42조제4항제1호

고분자섬유심사과 지 무 근

1. 특허법 제42조제3항제1호

- (1) 의의 : 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 한다
- (2) 취지 : 출원발명 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위함이다 [2010후2582 등]
- (3) 견해
 - ① 실질적 재현설 : 효과를 파악할 수 있을 정도로 기재되어야 기재요건을 만족한다
 - ② 형식적 재현설 : 발명을 실시할 수 있을 정도로 기재된 경우 기재요건을 만족한다
- (4) 심결 및 판결

[2005후3338] 쉽게 실시할 수 있을 정도로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 기술수준으로 보아 **특수한 지식이나 과도한 실험을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할** 수 있는 수준 의미한다

[2014후2061] 발명의 설명의 기재에 의해 물건 자체를 생산 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등에 의해 증명이 없더라도 **발명의 효과를 충분히 예측할 수 있다면** 기재요건을 충족한다
- (5) 검토: 특허법 제42조제3항제1호의 취지 및 판결은 발명의 설명 기재시 출원인에게 모든 효과 등을 요구하는 것은 지나치게 가혹하므로, 통상의 기술자가 쉽게 예측가능한 경우에 이를 완화시켜 좁은 의미가 있다. 다만 역으로 해석시 효과가 쉽게 예측 가능한 경우가 아니라면, 기재불비의 거절이유를 갖는다, 실질적 재현설의 입장이다

2. 특허법 제42조제4항제1호

- (1) 의의 : 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다
- (2) 취지 : 특허는 공개의 대가인바, 공개되지 않은 발명에 대해서 독점적 배타권 권리 부여는 부당하나, 청구범위는 발명의 설명에 뒷받침되어야 한다 [2012후832]
- (3) 견해
- ① 실질적 대응설 : 청구범위에 기재된 발명의 효과가 발명의 설명을 통해 파악할 수 있을 정도로 기재되어야 뒷받침된다
- ② 형식적 대응설 : 청구범위에 대응되는 구성이 발명의 설명에 기재된 경우 뒷받침된다
- (4) 심결 및 판결
- [2014후2061] 청구범위의 발명의 발명의 설명에 명시적으로 기재되어 있거나, 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 청구범위의 발명을 쉽게 **일반화 또는 확장 가능하면** 42조제4항제1호를 충족한다
- (5) 검토: 특허법 제42조제4항제1호의 취지 및 판결은 공개된 발명에 대해서만 독점적 배타적 권리인 특허권을 부여하는 것이 타당하다는 것에 있음. 다만 명시적으로 공개된 경우가 아니어도 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 쉽게 일반화 또는 확장 가능시 기재불비에 해당하지 않는다고 하여 판단요건을 완화하고 있다

3. 특허법 제42조제4항제1호와 제42조제3항제1호의 관계

- (1) 실무상 취급
- ① 심사단계 : 제42조제4항제1호와 제42조제3항제1호를 심사관 별로 동일한 취지의 거절이유로 혼용하여 사용하고 있음
- ② 심판단계 : 대부분의 심결은 형식적 재현설 및 형식적 대응설에 의해 거절이유 타당성을 판단하고 있음
- (2) 판례의 태도
- [2014후2061] 제42조제4항제1호의 충족 여부는 제42조제3항제1호와 달리 발명의 설명에 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있는지 여부에 의해 판단해서는 안된다
- (3) 검토: 판결은 제42조제3항제1호와 제42조제4항제1호는 취지 및 범조항이 상이한 바, 이를 구분하여 판단할 것을 판시하고 있음. 제42조제3항제1호는 발명의 설명이 용이실시한지 여부를 판단하고 있고, (용이실시의 문제) 제42조제4항제1호는 청구범위가 발명의 설명에 기재된 사항에 대비하여 지나치게 광범위한지 여부를 판단하고 있음 (광협의 문제)

4. 특허법 제42조제3항제1항 (심결 사례)

실시예를 통해 위 핵심 골격을 포함하는 화합물의 구체적인 제조방법을 파악한 통상의 기술자라면, 트리아진 고리의 4, 6번 위치에 추가로 결합되어 있는 주변 치환기인 'Ar₁', 'Ar₂'에 속하는 피리딘기 등의 개별 치환기 각각을 포함하는 화합물에 대한 구체적인 **제조례가 실시예에 직접 개시되어 있지 않더라도** 위 실시예에 기초하여 트리아진 고리의 4, 6번 위치에 페닐기 대신에 피리딘기 등이 결합된 중간체를 공지의 합성방법에 의해 제조하여 준비한 후 이를 3,3'-바이카르바졸 코어의 9번 위치에 결합시킴으로써 충분히 위 화학식 I 화합물을 제조하고, 이를 포함하는 디바이스를 만들어 그 특성을 확인할 수 있다고 보인다.

이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 **130여 개의 최종 화합물**에 대한 질량분석 데이터 및 이 화합물을 사용하여 제작한 유기전계발광소자의 성능을 측정한 결과가 이 사건 출원발명에 속하는 다수의 화합물이 실제로 합성되었다는 것을 구체적으로 그리고 충분히 보여주고 있는 점 등을 참작하면, 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 그 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 출원발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 기재된 것이라 하겠다.

5. 특허법 제42조제4항제1호 (심결 사례)

A-1은 [화학식1] 화합물의 2-(1-나프틸)-6-메틸퀴놀린 부분의 나프틸기에 치환기가 없는 경우, A-3은 메틸기가 한 개 내지 세 개 치환된 경우, A-34는 플로린기가 치환된 경우, A-45는 메톡시기가 치환된 경우에 해당하며, 이들 4개의 화합물은 화합물이 갖는 **고유의 특성이 크게 변하지 않은 동일 치환기가 그 치환 위치만 변경된 대표 화합물로 인정이 되는바**, 이 사건 출원발명은 발명의 상세한 설명에 구체적으로 개시된 물질을 중심으로 적절하고도 합리적이라고 인식될 수 있는 정도의 범위까지 확장하여 화합물의 권리범위를 청구하고 있다.



2020. 통권 제20호
화·학·특·허·판·례·연·구



결합발명의 진보성 판단

특허청 한정석 심사관

목 차

1. 배경	25
2. 국내외 결합발명의 진보성 판단기준	25
3. 결합발명 진보성 판단에 관한 판례	29
4. 맺는 말	33

결합발명의 진보성 판단

2020.11.25.

고분자섬유심사과
한정석

목차

1. 배경
2. 국내외 결합발명의 진보성 판단기준
 - 2-1. 미국의 결합발명 진보성 판단기준
 - 2-2. 유럽의 결합발명 진보성 판단기준
 - 2-3. 일본의 결합발명 진보성 판단기준
 - 2-4. 우리나라의 결합발명 진보성 판단기준
3. 결합발명 진보성 판단에 관한 판례
 - 3-1. 프리즘 필름 사건
 - 2-2. 마커 사전
4. 맺는 말
5. 첨부

배경

발명의 발전

· 최근의 발명들은 기술과 기술의 융합, 개량기술의 복합화에 따라 하나의 선행기술로부터 개량한 발명보다는 여러 개의 선행기술을 조합/결합하여 개량한 발명으로 발전하고 있음.

· 이에 따라 심사도 하나의 선행기술을 제시하는 경우보다 복수의 선행기술을 결합하여 진보성이 있는지를 판단하는 경우의 비중이 커짐.

결합발명의 심사(특허심사기준)

- 결합발명: 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성된 발명
- 청구항에 기재된 발명의 구성요소를 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성, 발명의 특유한 효과를 따짐.

결합발명의 심사는?

- 결합발명의 진보성: 구성의 곤란성이나 발명의 특유한 효과를 따질 수 있게끔, 선행발명들 간의 결합이 통상의 기술자에게 쉬운지의 여부를 판단하는 것
- 이를 일관되게 판단하기 위해서는 잘 정립된 판단기준을 가지고 있어야함.
- 주요 선진국의 결합발명에 대한 판단기준을 살펴보는 것이 필요함.

미국의 결합발명 판단기준^{1), 2)}

1790년: 최초 제정법의 특허성 인정 요건 - Useful and Important

1793년: 개정법의 특허성 인정 요건 - Utility and Novelty

1805년: 연방대법원 판시 - Skill and Ingenuity

1952년: 비자명성(non Obvious) - 특허를 받고자 하는 발명과 선행기술과의 차이가 그 발명 전체로서의 그 발명 시점에 그 발명이 관계되는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 자명한 경우(Obvious)는 특허를 받을 수 없다.

1966년: 비자명성 판단 기준 제시

1차적 고려요소와 2차적 고려요소를 참작하여 특허대상발명이 비자명성(진보성)을 가지고 있는지 판단

1차적 고려요소: 선행기술의 범위 및 내용을 결정하고, 선행기술과 청구된 발명의 차이점을 기술하며, 해당분야 통상의 기술자의 기술의 수준을 명확하게 함.

2차적 고려요소: 상업적 성공, 오랫동안 요구되어 왔지만 해결되지 못했던 문제 등

KSR 판결에서 지지를 받음으로써 현재까지 미국의 진보성 판단의 중심 법리로 사용되고 있음.

1) Manual of Patent Examination Procedure, Chapter 2100 Patentability

2) 손현우, 사후적 고찰에 관한 대법원 판결들과 Graham, KSR 판결 등의 사례분석을 통한 진보성 판단기준의 정립, 특허소송연구 제7집(2017.02), 특허법원, pp173~294

미국의 결합발명 판단기준

1966년 이후 ~ : TSM Test

선행기술에 특허발명과 같은 결합에 관하여 교시(Teaching), 암시(Suggestion) 또는 동기(Motivation)가 있어야 한다.

사후적 고찰을 방지하고 상대적으로 객관적인 기준을 제공하여 일관된 판단을 할 수 있는 유용한 도구로 평가를 받아, 현재까지도 중요한 판단기준의 하나로 여겨짐.

2007년: 유연한 TSM 기준 적용 (KSR 판결)

엄격한 TSM 적용은 진보성 인정 수준이 낮아져서 특허가 남발되어, 연속적으로 소송까지 이어지는 문제점을 초래

TSM 기준이 엄격한 룰로 변경되어 공식적인 개념에 의해 한정됨으로써 자명성의 심리를 제한해서는 아니 된다고 봄.

이를 위해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 시장의 요구 등을 고려하여야 판단해야 함.

2007년: 심사기준 개정(KSR 판결내용 반영)

TSM 외에 자명성의 결론을 뒷받침할 수 있는 논거 7가지를 제시

- A. 공지의 방법으로 선행기술 요소들을 조합하여 예견 가능한 결과를 낳는 경우
- B. 공지의 한 구성요소를 다른 것으로 단순히 대체하여 예견 가능한 결과를 낳는 경우
- C. 공지의 기술을 사용하여 그와 동일한 방식으로 유사한 대상을 개량한 경우
- D. 개량하려는 공지의 대상에 공지기술을 적용하여 예견 가능한 결과를 낳는 경우
- E. 자명한 시도(성공에 관한 합리적인 기대를 가지고, 유한한 수의 예측 가능한 해결책 중 하나를 선택한 경우)
- F. 공지된 성과의 변형이 예견 가능해서, 디자인, 시장에 기초하여 다른 분야에서도 사용상 변형을 촉발시키는 경우
- G. 교시, 시사, 동기가 선행자료를 변형, 조합하여 청구항에 이르도록 한 경우

유럽의 결합발명 판단기준³⁾

유럽특허협약 제56조

발명은 그 선행기술에 대하여 해당 기술분야의 기술자에게 자명하지 않으면, 진보성이 있는 것으로 본다.

→ 비자명성을 진보성 판단의 근거로 봄.

비자명성을 판단하기 위해 고려하는 것

‘**과제해결 접근법**’의 판단절차를 통해 진보성을 판단하고, 2 이상의 선행기술을 결합하여 판단할 경우에는 ‘**선행기술 결합에 대한 판단 사항**’을 고려하여 결합의 자명함을 판단함.

과제해결 접근법 (Problem-solution approach)

아래의 3단계(①~③) 과정의 절차를 통해 판단

- ① 가장 근접한 선행기술(인용발명) 선정
발명에 이르는 전개를 할 수 있도록, 가장 유력한 출발점이 되는 구성들의 조합이 개시되어 있는 단일한 문헌 출원발명과 동일하거나 밀접한 기술분야이고, 목적/효과가 유사하며, 출원발명에 이르는데 변형이 최소한인 것을 지정하는 것이 필요함.
- ② 해결해야 할 객관적인 기술과제를 설정
출원발명과 인용발명 간의 구성상 차이를 파악하여 기술적 과제를 설정함.
기술적 과제란 출원발명이 제공하는 기술적 효과에 도달하기 위해 선행기술(인용발명)을 변형하거나 개조하려는 목표(aim), 과제(task)를 의미함.
- ③ Could-would 접근법
가장 근접한 선행기술과 객관적 기술과제를 출발점으로 놓고 보았을 때, 출원발명이 기술자에게 자명했을 것인지 여부를 고려

³⁾ Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VII – Inventive step, 2019

유럽의 결합발명 판단기준

Could-would 접근법

과제해결 접근법의 가장 특징적인 사항에 해당함.

통상의 기술자가 가장 근접한 선행기술을 변경/수정하여 발명에 이를 수 있었는지(could have arrived)가 아닌, 선행기술이 기술자로 하여금 객관적 기술과제를 해결하거나 장점, 개선을 기대하도록 자극하였기 때문에 출원발명처럼 하려고 했을 것인지(would have done)를 살핌.

즉 가능성이 아니라 **당위성의 관점**에서 진보성을 판단하는 것이 특징임.

이를 통해 객관적이고 예측 가능하며, 사후적 고찰을 회피할 수 있게 진보성을 판단할 수 있다고 봄.

선행기술 결합에 대한 판단 사항

Could-would 접근법을 적용하여 진보성을 판단함에 있어, 가장 근접한 선행기술에 하나 이상의 문헌을 결합하여 진보성을 부정할 수 있음.

하지만 이러한 다른 문헌이 더 필요하다는 사실만으로도 진보성 인정의 근거가 될 수 있음.

2 이상의 선행기술을 결합하는 것이 자명하다고 판단하기 위해서는 아래 사항의 검토가 필요함.

- ① 선행기술의 내용: **결합동기, 부정적 교시**와 같이 선행기술의 내용을 결합하여 발명을 만들 수 있다는 내용의 개시 여부를 살핌.
- ② 선행기술의 기술분야: **유사하거나 인접한 기술분야** 인지를 살핌.
- ③ 합리적 근거: 통상의 기술자가 여러 부분을 **연관시킬 수 있는 합리적 근거**의 개시여부를 살핌.

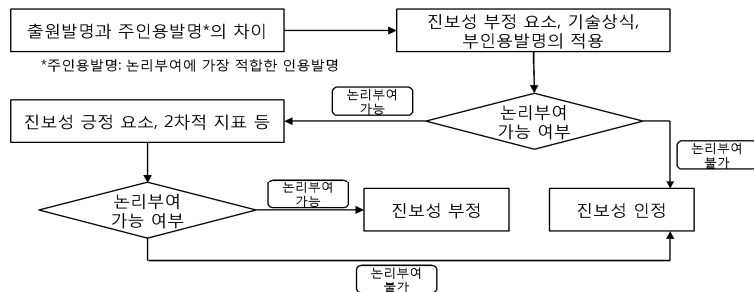
일본의 결합발명 판단기준⁴⁾

일본 특허법 제29조제2항

특허출원 전에 그 발명에 속한 기술분야에서 당업자가 선행기술에 근거해 용이하게 발명할 수 있을 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다.

→ 선행기술에 근거하여 당업자가 출원발명에 용이하게 도달할 수 있다는 논리를 부여할 수 있는지의 여부로 진보성 판단

진보성 판단원칙, 판단절차



4) 일본심사기준, 제3부, 제2장, 제2절 진보성, 2015

일본의 결합발명 판단기준

진보성을 부정할 수 있는 요소

- 1) 주인용발명에 부인용발명을 적용하는 동기부여
 - ① 기술분야의 관련성, ② 과제의 공통성
 - ③ 기능/작용의 공통성, ④ 인용발명 내용 중의 시사
- 2) 설계변경
 - ① 공지재료 중에서 최적 재료의 선택, ② 수치범위의 최적화 또는 호적화
 - ③ 균등물에 의한 치환, ④ 과제 해결 기술의 구체적 적용에 수반하는 설계변경, 설계사항의 채용
- 3) 선행기술의 단순한 결합
출원발명의 구성요소들이 각각 공지된 것으로, 서로 상호작용이 없으며, 선행기술을 단순히 결합한 경우

진보성을 긍정할 수 있는 요소

- 1) 유리한 효과
 - ① 이질적 효과, ② 현저한 효과
- 2) 저해 요인
 - ① 주인용발명에 적용하면, 주인용발명이 그 목적에 반하는 것이 되는 경우
 - ② 주인용발명에 적용하면, 주인용발명이 가능하지 않게 되는 경우
 - ③ 주인용발명이 그 적용을 배척하고 있어, 채용되는 것이 있을 수 없다고 생각되는 경우
 - ④ 주인용발명의 달성 과제와 관련하여, 뒤떨어지는 작용 효과를 가진 실시예가 부인용발명에 기재되어 있어서, 당업자가 통상적으로 적용을 생각하지 않을 것으로 보이는 경우
- 3) 2차적 지표
기술적 특징에 의해 상업적으로 성공한 것, 과제를 해결하지 못해 오랫동안 미 실시된 발명의 과제를 해결한 것 등을 고려

우리나라의 결합발명 판단기준⁵⁾

특허청 심사기준

결합발명의 구성요소

출원발명의 구성요소를 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 **유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성**을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 **결합된 전체로서의 발명이 갖는 특유한 효과도** 함께 고려함.

결합발명이 기술적 특징 간에 기능적 상호작용으로 인해 개개의 특징의 기술적 효과의 합보다 더 큰 복합적인 상승효과를 달성하는 경우 진보성을 인정함.

복수의 선행기술을 결합하여 판단 시 유의 사항

인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 우선적으로 참작하여 판단함. (미국의 TSM test와 유사)

다만, 이러한 암시나 동기가 선행기술에 나타나 있지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는 지도 살펴봄. (미국의 KSR 판결이후 판단과 유사)

인용발명 수가 많으면 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유 결여에 해당될 수 있으므로, 2 이상의 인용발명을 결합할 때에는 선행기술의 내용에 통상의 기술자가 결합할 가능성(결합동기, 부정적 교시)이 있는지, 선행기술의 기술분야가 유사하거나 인접한 기술분야 인지, 통상의 기술자가 구성요소들의 결합을 **연관시킬 수 있는 합리적 근거**가 개시되어 있는지를 살펴야 함.

5) 특허실용신안 심사기준, 제3부 제3장 7.결합발명의 진보성 판단

우리나라의 결합발명 판단기준

<판례에 나타난 주요 판단기준>

1989.11.24. 선고 88후769 판결

등록된 발명이 공지공용의 기존기술과 종합한 것인 경우에 신기술을 종합하는데 **각별한 곤란성**이 있거나 작용 효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 **새로운 상승효과**가 있다고 인정되는 경우 또는 **새로운 기술적 방법을 추가**하는 경우가 아니면 발명의 진보성은 인정될 수 없다.

→ 각별한 구성의 곤란성, 작용효과의 현저성, 새로운 기술의 추가

2007.8.24. 선고 2006후138 판결

어떤 발명이 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 **출원 당시의 선행 공지발명으로부터 그 발명을 쉽게 할 수 있는지를** 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

→ 진보성을 인정하는 대표적인 판시, 사후적 고찰 오류를 방지하려는 원칙을 표명함.

2007.9.6. 선고 2005후3284 판결

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 **출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구 등에 비추어** 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정하는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

→ 진보성을 인정하는 대표적인 판시, 결합의 용이성 판단기준을 유연하게 제시

결합발명 진보성 판단에 관한 판례

프리즘필름 사건

프리즘필름 사건 (대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결)

판결요지

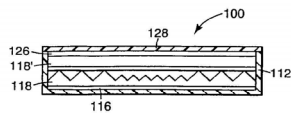
이 사건은 인용발명들 간의 결합을 방해할 요소가 포함되어 있을 뿐 아니라, 인용발명들을 결합하면 본 발명에 이를 수 있다는 암시나 동기가 제시되어 있지 않고, 출원발명의 내용을 이미 알고 있지 않는 한 인용발명을 결합하여 출원발명의 구성을 쉽게 도출할 수 없는 것이므로 진보성을 인정하여 무효가 아니라고 판단한 사건임.

대법원은 원심이 인용발명 1에 인용발명 2를 결합할 수 없는 구성인데도 불구하고 진보성을 부정한 것은 사후적 고찰이라고 판단하여 원심을 파기함.

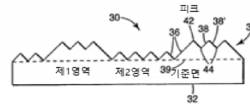
출원발명 개요

분야: 광지향성 필름 - 디스플레이 화면에 수직한 방향(축 방향)으로 방출되는 빛의 양을 증가시키기 위한 기술
구성: 제1 영역의 폭이 300 μm 미만(이하 '구성 2-1'이라 함)이고, 실질적으로 동일한 2면각(이하 '구성 2-2'라 함)을 가지며, 제2거리는 제1거리(각 영역에서 기준면과 피크 사이의 거리)보다 적어도 0.5 μm 짧은 것(이하 '구성 2-3'이라 함)을 특징

목적: 도면 7과 같이 2개의 광지향성 필름을 서로 인접하게 배치시킨 프리즘 필름을 구비하여 수직한 방향의 광원을 증가시킴으로써 전원 증가 없이도 디스플레이의 휘도를 높일 수 있음.



도면 7



도면 3

결합발명 진보성 판단에 관한 판례

프리즘필름 사건

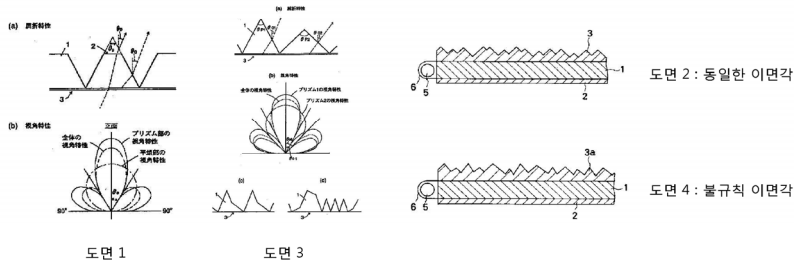
인용발명의 특징

인용발명 1

확산시트가 아닌 프리즘 렌즈를 사용하여 집광이 가능한 집광장치에 관한 것으로, 무광량 부분이 나타나지 않도록 프리즘부와 프리즘부 사이에 평탄부를 설치(도 1 참조)하거나, 꼭지각이 다른 프리즘부, 2개의 꼭지각을 갖는 프리즘부, 다수의 꼭지각을 갖는 프리즘부를 복수의 프리즘부 사이에 배치(각각 도 3(a), (c), (d) 참조)

인용발명 2

액정표시장치의 백라이트로 사용되는 면광원장치에 관한 것으로 투명 프리즘 필름의 규칙적인 요철조로부터 발생하는 명암에 기인하는 무아래 간섭무늬의 발생을 방지하기 위해 요철조의 피치를 불규칙하게 배치(요철조의 2면각을 동일하게 약 90도로 유지하면서 그 피치를 100~300 μm 사이에 두거나(도 2 참조), 요철조의 이면각을 70~110도, 그 피치를 70~250 μm 사이에 두어(도 4 참조) 불규칙적으로 배치



결합발명 진보성 판단에 관한 판례

프리즘필름 사건

특허법원의 판단

제1항 발명의 구성은 프리즘 요소의 반복 패턴으로서 인용발명 1의 확산시트의 프리즘부(1)와 대비되고, 제2항 발명에 부가된 구성 중 구성요소 2-2의 동일한 2면각은 인용발명 2의 요철조의 2면각이 90°인 점에 대응되며, 구성요소 2-1과 2-3은 단순한 수치한정에 불과한 것임.

또한 인용발명 1과 2는 동일한 기술분야일 뿐 아니라, 필름의 표면에 수직한 축 방향의 광 휘도를 높이고자 한다는 점에서 해결하고자 하는 기술적 과제에 공통점이 있는 것이므로 인용발명 1에 2를 결합하는 것은 쉽다고 봄.

나아가 광 결합을 억제하는 기술적 사상으로 설치한 인용발명 1의 상이한 높이의 프리즘부는 인용발명 2의 동일한 2면각을 가진 요철조와 서로 상충하는 기술적 구성도 아니므로(제2항 발명은 무광량각의 문제를 해결하고자 하는 것이 아니므로 인용발명 1에서 무광량각의 문제를 해결하는 서로 다른 2면각 구성을 포함하지 않아도 된다고 봄) 결합의 곤란성이 있는 것이라고 할 수도 없다고 판단함.

또한 효과도 인용발명 1, 2의 단순결합을 뛰어넘는 현저한 작용효과가 있다고 판단하지 않음.

결과적으로 진보성이 인정되지 않으므로 제2항 발명은 무효라고 판단함.

대법원의 판단

인용발명 1은 프리즘부의 꼭지각을 서로 다르게 하는 구성을 채용함으로써 무광량각을 제거하고자 하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있는 것이어서, 인용발명 1의 서로 다른 꼭지각의 구성을 제거하고 인용발명 2에 나타난 동일한 2면각의 구성을 도입하는 것은 결국 인용발명 1의 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되므로 이를 쉽게 생각해 내기 어려울 뿐 아니라, 인용발명 2는 프리즘 필름 또는 시트의 규칙적인 요철조로부터 발생하는 명암에 기인하는 무아래 간섭무늬가 발생하지 않도록 요철조의 피치를 의도적으로 불규칙하게 배치하는 구성인 반면, 인용발명 1은 꼭지각이 다른 프리즘부들이 시트전체에 걸쳐서 반복적으로 배치되는 구성이라는 점에서도 서로 상충됨.

따라서 인용발명 1과 2에 그 기술을 조합 또는 결합하면 구성 2-2에 이를 수 있다는 암시나 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서 출원발명의 내용을 사전에 알고 있음을 전제로 사후적으로 구성요소 2-2에 이른다고 판단하지 않는 한 통상의 기술자라고 하더라도 인용발명 2에 나타나 있는 동일한 2면각 구성을 인용발명 1에 결합하여 구성요소 2-2를 쉽게 도출할 수 없음.

이러한 사후적 판단은 허용되지 않으므로 제2항 발명은 진보성이 부정되지 않음.

결합발명 진보성 판단에 관한 판례

프리즘필름 사건

특허법원, 대법원간 판단의 차이

특허법원: 인용발명 1과 인용발명 2가 서로 동일한 기술분야이고, 해결하고자 하는 기술적 과제에 공통점이 있으므로 통상의 기술자가 2개의 인용발명을 결합하는데 각별한 어려움이 있는 것이 아니며, 결합을 방해할 만한 요소도 찾아볼 수 없다고 봄.

대법원: 인용발명들의 결합을 암시하거나 그 동기가 어디에도 제시되어 있지 않고, 특히 인용발명 1의 기술적 특징은 프리즘부가 서로 다른 꼭지각을 가지는 구성인데 이를 인용발명 2의 꼭지각이 동일한 구성으로 교체한다면 발명의 기술적 의미를 상실하게 만드는 것이며, 인용발명 2의 요철주 피치를 불규칙적으로 배치하여 무아레 간섭무늬를 줄이려는 구성도 인용발명 1의 반복적인 배치 것과 상충되어 인용발명의 결합을 방해하는 요소로 판단

원심과 대법원 모두 2차적 요소(해당 기술분야의 기본적 과제, 요구)를 고려하여 이를 근거로 결합의 용이성에 미치는 영향을 제시하였지만, 제시한 근거 및 이를 서로 다른 관점에서 해석한 것에 시사점이 있음.

판단 요소	특허법원	대법원
구성	동일 기술분야	.인용발명 1: 프리즘부가 서로 다른 꼭지각을 가짐. .인용발명 2: 꼭지각이 동일
기술적 과제	과제에 공통점	.인용발명 1: 무광각각을 제거 .인용발명 2: 무아레 간섭무늬를 감소
저해 요소	결합 방해요소가 없음.	.결합의 암시, 동기가 어디에도 제시되어 있지 않음. .꼭지각이 동일한 구성으로 교체한다면 발명의 기술적 의미를 상실하게 만드는 것임(부정적 교시).

결합발명 진보성 판단에 관한 판례

마커 사건

마커 사건 (대법원 2010. 7.22. 선고 2008후3551 판결)

판결요지

이 사건은 인용발명의 화합물(히드록시 화합물)을 에스테르화 시킬 동기가 시사가 있다 할 수 없고 구성상의 차이로 작용효과도 인정되어서, 진보성이 인정된다고 판단한 사건임.

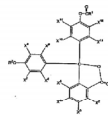
마커로서 유용성을 가지며 석유제품들에서 용해도를 증가시키기 위해 에스테르화를 선택하는 것이 쉽지 않고 안정성과 색발현성을 갖춘 화합물을 제공하였다는 점에서 가치가 있으므로 원심이 진보성을 인정한 것은 정당하다고 판단하고 피고의 상고를 기각함.

출원발명 개요

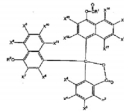
분야: 마커화합물 및 그 용액 - 평상시에는 존재 여부를 확인할 수 없으나 발현제 첨가 시 검출테스트를 통해 쉽게 검출되는 물질, 석유제품의 품질등급을 쉽게 식별하는 데 유용함.

구성: 화학식 III 또는 V로 표시되는 에스테르 함유 화합물

목적: 마킹되는 석유제품에 대한 용해성이 높고, 저장 중에는 추출되지 않는 저항성을 가지며, 발현 전에는 색상을 띠지 않고, 발현제가 첨가되면 즉시 색상을 나타내는 특징을 가짐.



화학식 III



화학식 V

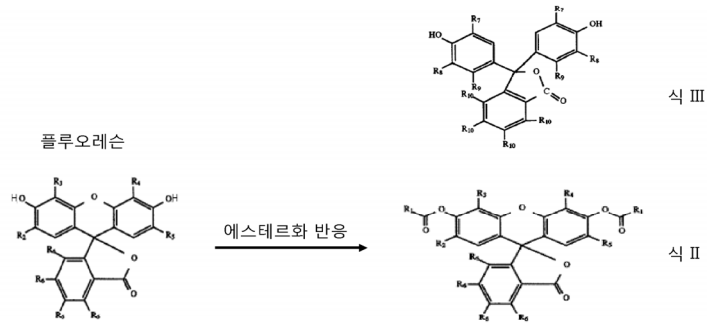
결합발명 진보성 판단에 관한 판례

마커 사건

인용발명의 특징

식 III으로 표현되는 화합물이 마커로 사용됨.

플루오레센 화합물은 인간 혈관 시스템 등에서 마커로 활용되고 있으나, 물로 분배되기 쉬워서 석유제품의 마커로 사용이 어려움.
 물로 분배되는 경향이 낮아지도록, 플루오레센을 에스테르화시켜서 식II의 화합물을 제조하여, 이를 석유제품 마커로 사용함.



결합발명 진보성 판단에 관한 판례

마커 사건

특허심판원의 판단

구성의 경우, 출원발명의 화학식 III으로 표현되는 화합물은 인용발명의 식 III으로 표현되는 화합물과 대비하여 프탈라이드에 2개의 벤젠고리가 결합된 모핵구조가 동일하고 치환기도 수소 또는 탄소수가 겹치는 알킬기들로 동일하며, 다만 출원발명은 인용발명의 식 III에서 히드록시기를 탄소수 1~12의 알킬기를 갖는 물질로 에스테르화시킨 점에서 차이가 있는데, 인용발명에는 식 II(식 III과 벤젠고리 사이에 산소결합만 차이가 있을 뿐 나머지 화학구조가 동일)의 화합물이 개시되어 있고, 위 화합물은 출원발명 화학식 III과 동일한 위치에 있는 히드록시기를 통상적 방법으로 에스테르화시킨 화합물이므로, 인용발명 식 III으로 표현되는 화합물에 식 II로 표현되는 화합물에 대해 개시된 화학구조 및 제조방법을 도입함으로써 출원발명 화학식 III은 쉽게 도달할 수 있다고 봄.

효과의 경우, 인용발명에 표현된 달리할 뿐 석유제품 마커로서의 성질은 유지하면서 석유제품에 대한 용해도 및 안정성을 증가시키기 위하여 아릴기상의 히드록시기를 에스테르화하는 것이 개시되어 있어서, 예측 가능한 효과이어서 현저한 효과도 없다고 봄.

따라서 출원발명은 인용발명에 비해 진보성을 인정할 수 없다고 판단함.

특허법원/대법원의 판단

①출원발명 화학식 III 으로 표현되는 화합물은 프탈레인 화합물을 에스테르화 한 것이고, 인용발명의 식 II의 화합물은 플루오레센 화합물을 에스테르화한 것으로 에스테르화 시킨 대상물이 다른 점.

②인용발명의 식 II의 화합물은 물과 석유 사이에서 쉽게 분배되는 성질 때문에 마커로서 사용할 수 없는 플루오레센 화합물을 에스테르화한 것인데 반해 시켜 식 III의 화합물은 자체로서도 마커로 사용할 수 있는 점.

③석유제품에 대한 용해도를 높이기 위한 방법에는 에스테르화 이외에도 여러 가지 방법이 있는데, 인용발명에는 식 III 화합물에 비양자성 공용매를 첨가하는 것이 유리하다고만 기재되어 있는 점.

④화학물질에 관한 발명은 다른 분야의 발명과는 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 않은 채 화학분자의 이론 및 상식만으로 당연히 화학반응의 결과를 예측하는 것이 쉽지 않은 점

을 지적하면서 인용발명에서 식 III의 화합물을 에스테르화 시킬 동기가 있다거나 그에 대한 시사가 있다고 할 수 없어서, 통상의 기술자가 인용발명 식 III의 화합물로부터 출원발명의 화학식 III의 화합물을 쉽게 도출해 낼 수 있다고 단정할 수 없다고 판단함.

따라서 출원발명은 인용발명에 비해 진보성을 인정할 수 있다고 판단함.

결합발명 진보성 판단에 관한 판례

마커 사건

특허심판원 vs. 특허법원/대법원간 판단의 차이

특허심판원: 인용발명에 석유제품에 대한 용해도를 증가시키기 위하여 플루오레센의 히드록시기를 에스테르화 하여 식 III(식 IIIa와 벤젠고리 사이에 산소결합만 차이가 있을 뿐 나머지 화학구조가 동일)의 화합물을 제조한 것이 개시되어 있어, 인용발명의 식 III 화합물에 대해서도 석유제품 용해도 향상을 위해 에스테르화 반응을 적용함으로써 출원발명의 화학식 III 화합물은 쉽게 도달할 수 있다고 봄.

특허법원, 대법원: 출원발명과 에스테르화 시킨 대상물이 다를 뿐 아니라, 상기 대상물의 물성(물/석유 분배 성질)도 상이하고, 에스테르화 말고도 석유제품에 대한 용해도 개선 방법이 다수 존재하며, 화학물질에 관한 발명이란 특성상 화학반응의 결과를 예측하는 것이 쉽지 않은 것을 이유로, 식 III의 화합물을 에스테르화 시킬 동기, 시사가 있다고 할 수 없다고 봄.

특허심판원과 법원(특허법원/대법원) 모두 에스테르화 반응이라는 구성과 이 반응의 효과를 근거로 반응 적용(결합)의 용이성의 동기에 관해 제시하였지만, 법원에서는 화학발명의 특성 상 구체적인 반응대상물 반응의 효과까지 고려하여 이러한 동기를 부정한 것에 시사점이 있음.

판단요소	특허심판원	법원(특허법원/대법원)
구성	· 식III (히드록시기) Vs. 화학식 III (에스테르기): 인용발명 식III의 히드록시기를 에스테르화한 구조가 출원발명 화학식 III임. · 플루오레센 vs. 식II : 플루오레센을 에스테르화하여 식III을 제조	
효과	에스테르화로 용해도를 개선	에스테르화 외에도 용해도 개선방법이 다양함.
기타	식III의 제조방법을 식III에 적용하여 화학식III을 제조하는 것은 쉬움.	·출원발명과 인용발명은 에스테르화한 대상물(식III, 플루오레센)이 서로 다름. ·식III은 이미 마커로 사용할 수 있는 것이고, 용해도 개선의 방법은 여러 방법이 존재하여, 인용발명에 식III을 에스테르화 할 동기가 있다고 할 수 없음.

맺는 말

결합발명의 진보성 판단 심사

TSM 테스트와 같은 객관적이고 엄격한 기준을 적용한다면...

- 장점: 심사결과에 모순이 없고, 일관된 결과를 획득할 수 있음.
- 단점: 그러나 진보성을 부정할 수 있는 장벽이 낮아져 특허 남발로 인한 선행기술과의 충돌 확률이 높아짐.

유연한 기준의 진보성 판단기준을 활용한다면...

- 장점: 단순개선과 같은 발명은 진보성 부정이 가능하여 선행기술과의 충돌은 현저히 줄일 수 있음.
- 단점: 심사결과에 편차가 발생하거나, 사후적 고찰로 비추어질 가능성이 존재

엄격한 기준, 유연한 기준의 적절한 활용?

두 가지 기준(엄격한 기준, 유연한 기준)을 적절히 활용하여 장점을 최대화하고, 단점을 최소화하는 심사 결과를 얻는 것이 필요

진보성 판단 시 아래와 같이 예를 들어본 요소를 Check point로 활용해 볼 것을 제안함.

- 첫 번째: TSM 테스트와 같은 엄격한 기준을 적용해 보는 단계
- 두 번째: 유연한 기준을 적용할 수 있는지 살펴보는 단계
- 세 번째: 유연한 기준을 적용할 수 있는 근거를 함께 제시하는 단계
- 네 번째: 상기 적용근거가 출원발명-선행발명의 상황에 부합되는 것이어서 객관적이면서 합리적(예를 들면 심결이나 판결에서 지지 받을 수 있을 논리인가?)이라고 볼 수 있는지를 판단하는 단계

첨부 미국의 진보성 판단기준 변천사

연도	주요 법리 (특허성 인정 요건)
1790년	"Useful and Important"
1793년	"Utility and Novelty"
1805년	"Skill and Ingenuity"
1952년	비자명성: 특허를 받고자 하는 발명과 선행기술과의 차이가 그 발명 전체로서의 그 발명시점에 그 발명이 관계되는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 자명한 경우(Obvius)는 특허를 받을 수 없다.
1966년	비자명성 판단기준을 제시(Graham 사건 판결): 1차적 고려요소와 2차적 고려요소를 참작하여 특허대상발명이 비자명성(진보성)이 있는지를 판단할 것 1차적 고려요소: 선행기술의 범위 및 내용을 결정하고, 선행기술과 청구된 발명의 차이점을 기술하며, 해당분야 통상의 기술자의 기술의 수준을 명확하게 함. 2차적 고려요소: 상업적 성공, 오랫동안 요구되어 왔지만 해결되지 못했던 문제 KSR 판결에서 지지를 받음으로써 현재까지 미국의 진보성 판단의 중심 법리로 사용되고 있음.
1966년 이후	TSM test 선행기술에 특허발명과 같은 결합에 관하여 <u>교시(Teaching)</u> , <u>암시(Suggestion)</u> 또는 <u>동기(Motivation)</u> 가 있어야 한다. 사후적 고찰을 방지하고 상대적으로 객관적인 기준을 제공하여 일관된 판단을 할 수 있는 유용한 도구로 평가를 받음. 진보성 인정 수준이 낮아져서 특허가 남발되어, 연쇄적으로 소송까지 이어지는 문제점을 초래
2007년	유연한 TSM 기준 적용(KSR 판결) TSM 기준이 엄격한 룰로 변경되어 공식적인 개념에 의해 한정되어 자명성의 심리를 제한하여서는 아니 되고 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 시장의 요구 등을 고려하여야 함.
2007년	미국 특허청: 심사기준 개정(KSR 판결내용 반영) 자명성의 결론을 뒷받침하는 논거: 7가지의 기준을 제시 A. 선행기술 요소의 조합, B. 단순대체, C. 공지된 것과 동일한 방식으로 개량한 것, D. 개량대상에 공지기술을 적용하여 예측 가능한 결과를 낳는 경우, E. 자명한 시도, F. 디자인, 시장에 기초하여 사용상 변형을 촉발시킨 경우, G. 교시, 시사, 동기

첨부 유럽의 진보성 판단기준

판단기준	판단방법
과제해결 접근법	<p>객관적이고 예측 가능하며, 사후적 고찰을 회피할 수 있게 진보성을 판단하기 위한 방법으로 아래와 같이 3단계로 이루어짐.</p> <p>① 단계: 가장 근접한 선행기술을 결정 ② 단계: 해결해야 할 객관적인 기술과제를 설정 ③ 단계: 출원발명이 가장 근접한 선행기술과 객관적 기술과제를 출발점으로 놓고 보았을 때 기술자에게 자명했을 것인지 여부를 판단</p> <p>특히 ③ 단계를 'could-would 접근법'이라고 하는데, 이는 기술자가 가장 근접한 선행기술을 변경/수정하여 발명에 이를 수 있었는지(could have arrived)가 아닌, 선행기술이 기술자로 하여금 객관적 기술과제를 해결하거나 장점, 개선을 기대하도록 자극하였기 때문에 출원발명처럼 하려고 했을 것인지(would have done)를 살피는 것으로, 가능성이 아니라 당위성의 관점에서 진보성을 판단하는 것이 특징임.</p>
선행기술 결합에 대한 판단사항	<p>Could-would 접근법을 적용하여 진보성을 판단함에 있어, 가장 근접한 선행기술에 하나 이상의 문헌을 결합하여 진보성을 부정할 수 있음.</p> <p>하지만 이러한 다른 문헌이 더 필요하다는 사실만으로도 진보성 인정의 근거가 될 수 있음.</p> <p>2 이상의 선행기술을 결합하는 것이 자명하다고 판단하기 위한 방법</p> <p>① 선행기술의 내용: 결합동기, 부정적 교시와 같이 선행기술의 내용을 결합하여 발명을 만들 수 있다는 내용의 개시 여부를 살핌. ② 선행기술의 기술분야: 유사하거나 인접한 기술분야 인지를 살핌. ③ 합리적 근거: 통상의 기술자가 여러 부분을 연관시킬 수 있는 합리적 근거의 개시여부를 살핌.</p>

첨부 일본의 진보성 판단기준

판단기준	판단방법
진보성 판단의 기본원칙	<p>아래 ①~④의 순서에 따라 통상의 기술자가 인용발명으로부터 출원발명에 쉽게 도달할 수 있다는 논리부여가 가능한지 여부로 판단</p> <p>① 출원발명과 주인공발명(논리부여에 가장 적합한 인용발명) 간의 차이점에 대하여, 진보성을 부정할 수 있는 요소와 관련된 사항, 부인용발명의 적용, 기술상식의 고려 등을 근거로 논리부여를 할 수 있는지 판단</p> <p>② 상기 ①에서 논리부여를 할 수 없다고 판단한 경우 심사관은 출원발명이 진보성을 가진다고 판단</p> <p>③ 상기 ①에서 논리부여를 할 수 있으면, 심사관은 진보성을 긍정할 수 있는 요소와 관련된 여러 가지 사항을 종합적으로 평가하여 논리부여를 할 수 있는지 판단</p> <p>④ 심사관은 상기 ③에서 논리부여를 할 수 없으면 출원발명이 진보성을 가진다고, 논리부여를 할 수 있으면 출원발명이 진보성을 가지지 않는다고 판단</p>
진보성을 부정할 수 있는 요소	<p>1) 주인공발명에 부인용발명을 적용하는 동기부여: ① 기술분야의 관련성, ② 과제의 공통성 ③ 기능/작용의 공통성, ④ 인용발명 내용 중의 시사</p> <p>2) 설계변경 ① 공제재료 중에서 최적 재료의 선택, ② 수치범위의 최적화 또는 호적화 ③ 균등물에 의한 치환 ④ 과제 해결 기술의 구체적 적용에 수반하는 설계변경, 설계사항의 채용</p> <p>3) 선행기술의 단순한 결합 출원발명의 구성요소들이 각각 공지된 것으로, 서로 상호작용이 없으며, 선행기술을 단순히 결합한 경우인지를 살핌</p>
진보성을 긍정할 수 있는 요소	<p>1) 유리한 효과 ① 이질적 효과, ② 현저한 효과</p> <p>2) 저해 요인 ① 주인공발명에 적용하면, 주인공발명이 그 목적에 반하는 것이 되는 경우 ② 주인공발명에 적용하면, 주인공발명이 가능하지 않게 되는 경우 ③ 주인공발명이 그 적용을 배척하고 있어, 채용되는 것이 있을 수 없다고 생각되는 경우 ④ 주인공발명의 달성 과제와 관련하여, 뒤떨어지는 작용 효과를 가진 실시예가 부인용발명에 기재되어 있어서, 당업자가 통상적으로 적용을 생각하지 않을 것으로 보이는 경우</p> <p>3) 이차적 지표 출원발명의 제품이 기술적 특징에 의해 상업적으로 성공하였거나, 오랫동안 그 과제를 해결하지 못해 미실시된 발명을 해결한 경우</p>

첨부 우리나라의 진보성 판단기준

판단방법	판단방법
<p>주요 판례에 나타난 판단기준</p>	<p>1) 1989.11.24. 선고 88후769 판결 등록된 발명이 공지공용의 기존기술과 종합한 것인 경우에 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있거나 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 발명의 진보성은 인정될 수 없다. ①각별한 구성의 곤란성, ②작용효과와 현저성, ③새로운 기술의 추가를 제시</p> <p>2) 2007.8.24. 선고 2006후138 판결: 사후적 고찰 오류 방지 원칙을 표명 어떤 발명이 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 쉽게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.</p> <p>3) 2007.9.6. 선고 2005후3284 판결: 결합의 용이성 판단기준을 유연하게 제시 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정하는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.</p>
<p>특허청 심사기준</p>	<p>1) 결합발명에 대한 심사시 출원발명의 구성요소를 분해한 후 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 전체로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려함. 결합발명이 기술적 특징 간에 기능적 상호작용으로 인해 개개의 특징의 기술적 효과의 합보다 더 큰 복합적인 상승효과를 달성하는 경우 진보성을 인정함.</p> <p>2) 복수의 선행기술문헌들을 상호 결합하여 판단하는 경우, 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단하되, 이러한 암시나 동기가 선행기술에 나타나 있지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는 지도 살펴봄.</p> <p>3) 출원발명에 이르기 위해 가장 가까운 인용발명과 하나 이상의 다른 인용발명을 결합하지 않으면 안 된다는 사실은 진보성의 존재를 시사하는 것이 될 수 있으며, 결합된 인용발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결합되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아지므로, 두 개 이상의 다른 선행기술들을 결합하는 것이 용이한지 여부는 ①통상의 기술자가 결합할 가능성이 있는지 여부, ②선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지의 여부, ③결합을 위해 서로 관련 지을 만한 합리적인 근거가 있는지 여부를 고려하여야 판단함.</p>



2020년
화학특허 판례 연구

2020 대법원 특허 판례

2020. 통권 제20호

- 주요 대법원 판결 요약 및 판결문 전문
- 심리불속행 상고기각 특허법원 판결 요약(화학분야)



주요 대법원 판결 요약 및 판결문 전문

목 차

1. 2016후2317 등록무효(특) 2020. 4. 29. 선고, 상고기각	43
• 탈형 데크용 스페이서	
2. 2016후2546 권리범위확인(특) 2020. 4. 29. 선고, 상고기각	48
• 롤 방충망의 록킹구조	
3. 2017후1021 등록무효(특) 2020. 1. 30. 선고, 상고기각	53
• 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구	
4. 2017후2291 권리범위확인(특) 2020. 5. 28. 선고, 상고기각	56
• 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵	
5. 2017후2543 등록정정(특) 2020. 5. 14. 선고, 상고기각	61
• 액정조성물 및 액정표시소자	
6. 2018후11360 등록무효(특) 2020. 4. 9. 선고, 상고기각	66
• 의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트	
7. 2016후2522 등록무효(특) 2020. 1. 22. 선고, 파기환송	71
• 롤방충망의 록킹구조	
8. 2020후10087 등록무효(특) 2020. 5. 14. 선고, 상고기각	86
• 무정전 전력공급장치 및 방법	
9. 2018후12202 등록무효(특) 2020. 4. 9. 선고, 파기환송	90
• 이동 통신 단말기의 디스플레이 구조 변경 시스템 및 방법	

2016후2317 등록무효(특) 2020. 4. 29. 선고, 상고기각

발명의 명칭	탈형 데크용 스페이서	
관련번호	등록번호	특허법원 사건번호
	제10-0491282호	2016허4405
판시사항	중복심판청구에 해당하는지 여부	
판결요지	<p>○ 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.</p> <p>○ 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다.</p> <p>○ 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다. 따라서 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속중이었다라도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.</p>	

대 법 원
제 2 부
판 결

사 건
원고, 피상고인

2016후2317 등록무효(특)
에이치케이이노엔 주식회사(변경 전 상호: 씨제이헬스케어
주식회사)

서울 중구 을지로 100, 6층, 7층, 8층(을지로2가, 파인에
비뉴 에이동)

공동대표이사 강석희, 윤상현

소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완, 조진태,
이재웅, 윤종섭, 이성규, 김희경, 정현수

피고, 상고인

워너-램버트 캄파니 엘엘씨

(WARNER-LAMBERT COMPANY LLC)

미국 10017 뉴욕주 뉴욕 이스트 42번 스트리트 235

(235 East 42nd Street, New York, NY 10017, U.S.A.)

대표자 제프리 엔 마이어스 (Jeffrey N. Myers)

소송대리인 변호사 양영준, 원유석, 한상욱, 박성수, 강경태

소송대리인 변리사 김영, 안철균, 조은정

원 심 판 결

특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허4405 판결

판 결 선 고

2020. 4. 29.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소

를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제 154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

1) 민사소송에서 중복제소금지 는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조). 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

2) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조). 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

1) 씨제이제일제당 주식회사(이하 ‘씨제이제일제당’이라 한다)는 2011. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2011당490호로 이 사건 특허발명(특허번호 제0491282호)의 특허청구범위 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였고(이하 ‘1차 무효심판청구’라 한다), 특허심판원은 2012. 10. 31. 무효심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였다. 씨제이제일제당은 심결취소의 소를 제기하였는데, 특허법원은 위 청구를 모두 기각하였고, 대

법원은 2016. 1. 14. 씨제이제일제당의 상고를 기각하였다.

2) 원고는 위 상고심 계속 중인 2014. 4. 1. 씨제이제일제당으로부터 분할·설립되면서 1차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수한 후, 대법원이 상고기각 판결을 하기 하루 전인 2016. 1. 13. 다시 피고를 상대로 이 사건 심판청구를 하였다. 특허심판원은 2016. 5. 20. ‘1차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구일인 2016. 1. 13.를 기준으로 중복심판청구에 해당하여 부적법하다.’는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하였다.

다. 위와 같은 사실관계에 기초하여 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결을 취소하였다. ① 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다. ② 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다. 따라서 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속중이었던더라도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.

라. 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 상고이유 주장과 같이 중복심판 청구 금지에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2, 3점에 대하여

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙 또는 소송상 권능의 실효에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	박상옥	_____
	대법관	안철상	_____
주심	대법관	노정희	_____
	대법관	김상환	_____

2016후2546 권리범위확인(특) 2020. 4. 29. 선고, 상고기각

발명의 명칭	롤 방충망의 록킹구조	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1234527호	2015허7056
판시사항	원심판결의 재심사유 존재 여부 및 균등한 구성요소인지 여부	
판결요지	<p>○ 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).</p> <p>○ 확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’ 한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).</p> <p>○ 이러한 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘슬라이더를 전후방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충망잠금장치를 구현’ 하는 데에 있다. 그런데 확인대상 발명은 버튼부재의 힌지축을 이용한회전 누름식 잠금장치에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명과 같은 과제해결원리를 채택하지 않고 있다.</p>	

대 법 원
제 1 부
판 결

사 건 원고, 피상고인	2016후2546 권리범위확인(특) 휴먼이지텍 주식회사 서울 강서구 양천로 583, 에이동 804호 (염창동, 우림블루 나인 비즈니스센터) 대표이사 조규태 소송대리인 변리사 이인중, 박종배, 박민수
피고, 상고인	주식회사 인익스 수원시 권선구 산업로92번길 81 (고색동, 수원산업단지) 대표자 사내이사 문종배 소송대리인 변리사 김창덕
원 심 판 결 판 결 선 고	특허법원 2016. 10. 21. 선고 2015허7056 판결 2020. 4. 29.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 원심판결에 재심사유가 있는지 여부(상고이유 제1점)

가. 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으

로 판단한 원심판결에 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).

나. 기록에 의하면 피고는 원심판결 선고 후인 2016. 11. 28. 특허심판원에 “롤방충망의 록킹구조”라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제1234527호)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)을 정정하는 심판을 청구하였고, 2016. 12. 8. 정정심결이 발령되어 그 무렵 확정되었음을 알 수 있다.

이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심 변론종결 이후에 이 사건 특허발명에 대한 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

따라서 원심의 판단에 재심사유에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

2. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부(상고 이유 제2점)

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과

제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 따라 살펴본다.

1) 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1(프레임), 구성요소 3(스프링), 구성요소 4(걸림부)와 동일한 구성요소들이 포함되어 있다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 슬라이더가 지지부재의 이동공에 슬라이딩 가능하게 장착되어 전후 방향으로 이동하는데 반해, 확인대상 발명의 대응 구성요소는 버튼부재가 고정판의 버튼삽입홈에 힌지축을 중심으로 ‘회전’ 가능하게 장착되어, 양 구성요소는 그 세부 작동 및 구조에서 차이가 있다.

2) 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘종래의 권취식 방충망은 슬라이더의 양측을 고정부가 지지하고 있기 때문에 장시간 사용 시 방충망을 잡아당기는 권취수단의 힘에 의해 슬라이더의 중심부가 상방향으로 휘어지게 변형되어 걸림돌기가 걸림턱에 잘 결합되지 않게 되는 문제점이 있다’고 하면서, 이러한 문제점을 해결하기 위해 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소들을 채택함으로써, ‘슬라이더가 슬라이딩도어의 슬라이딩방향, 즉 상하방향에 대한 수직방향인 전후방향으로 이동하여 후방향으로 절곡된 걸림부와 결합되어 방충망을 고정시킬 수 있게 됨으로써, 비교적 간단한 구조를 이용하여 슬라이딩되어 인출되는 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있고, 또한 용이하게 분리시킬 수 있다’는 내용과 함께 가이드 돌기가 형성된 슬라이더와 이를 둘러싸고 있는 가이드홈, 스프링 등의 작동방식 등이 구체적으로 기재되어 있다.

한편 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 갑 제7호증에는 ‘손잡이를 하강시키면 고정구의 고정축이 고정프레임이 형성된 걸림턱에 걸리면서 잠금되고, 고정구를 당기면 그 잠금을 해제하는’ 회전 당김식 잠금장치를 구비한 권취식 방충망이 개시되어 있고, 갑 제4호증에는 ‘록 바 하우징 내부에서 축을 중심으로 움직이며 판스프링으로 탄성적으로 지지되는 록 바가 결합되고, 록 바에 형성된 록 리브가 가이드 프레임의 양측에 설치된 걸림턱에 걸리면서 잠금되며, 사용자가 푸쉬버튼을 눌러 잠금을 해제하는’ 회전 누름식 방충망이 개시되어 있다.

3) 이러한 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘슬라이더를 전후방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충량 잠금장치를 구현’하는 데에 있다. 그런데 확인대상 발명은 버튼부재의 힌지축을 이용한 회전 누름식 잠금장치에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명과 같은 과제해결원리를 채택하지 않고 있다.

따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다. 나아가 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 직접 또는 간접으로 인용하고 있는 이 사건 제3항과 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 원심이 이와 같은 취지에서 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 이러한 원심의 판단에 권리범위의 속부 판단 및 균등관계에 대한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	김선수	_____
	대법관	권순일	_____
주 심	대법관	이기택	_____
	대법관	박정화	_____

2017후1021 등록무효(특) 2020. 1. 30. 선고, 상고기각

발명의 명칭	공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1280982호	2016허9066
판시사항	인용발명들의 결합에 따른 진보성 인정 여부	
판결요지	<p>○ 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 2, 3, 4는 선행발명 1에 개시되어 있다. 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 1의 ‘중앙에 요(凹)홈으로 구성되는 인버터 안치부’와 구성요소 5의 ‘본체에 결합되는 안치 커버’는 통상의 기술자가 통상의 창작능력의 범위내에서 변경할 수 있는 단순 설계사항에 불과하다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 6의 ‘외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 것’은 선행발명 3에 개시된 ‘엘이디 조명등의 커버체와 소켓체 사이에 유입유로가 형성되어 있어 외부 공기가 커버체 내부로 유입되고 이로써 엘이디를 냉각시키는 구성’ 및 선행발명 5에 개시된 ‘외부 공기가 엘이디 조명등의 핀홀을 통하여 케이스 내부로 유입되고 이로써 엘이디를 냉각시키는 구성’과 실질적으로 동일하다.</p> <p>○ 통상의 기술자가 ‘선행발명 1의 조명 커버와 본체 사이에 선행발명 3의 유입유로를 결합’하고 ‘선행발명 3 및 선행발명 5가 암시하거나 시사하는 기술사상에 착안하여 선행발명 1의 엘이디 모듈을 리드프레임이 없는 엘이디 모듈로 변경’하는 것에 특별한 기술적 어려움이 없다.</p>	

대 법 원
제 3 부
판 결

사 건	2017후1021 등록무효(특)
원고, 상고인	주식회사 디에스이 인천 연수구 송도과학로16번길 13-33 (송도동) 대표이사 강영준 소송대리인 변호사 박성수, 유영선, 변리사 김준환 소송대리인 변리사 김인기, 장재용
피고, 피상고인	아세아전기 주식회사 인천 미추홀구 염전로261번길 43 (도화동) 대표이사 방천현 소송대리인 변리사 이대선
원 심 판 결	특허법원 2017. 4. 21. 선고 2016허9066 판결
판 결 선 고	2020. 1. 30.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 가. 원심은, 명칭을 ‘공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제1280982호)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은, 다음과 같은 이유로 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단하였다.

1) 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 2, 3, 4는 선행발명 1에 개시되어 있다. 이 사건

제1항 발명 중 구성요소 1의 ‘중앙에 요(凹)홈으로 구성되는 인버터 안치부’와 구성요소 5의 ‘본체에 결합되는 안치 커버’는 통상의 기술자가 통상의 창작능력의 범위내에서 변경할 수 있는 단순 설계사항에 불과하다.

2) 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 6의 ‘외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 것’은 선행발명 3에 개시된 ‘엘이디 조명등의 커버체와 소켓체 사이에 유입유로가 형성되어 있어 외부 공기가 커버체 내부로 유입되고 이로써 엘이디를 냉각시키는 구성’ 및 선행발명 5에 개시된 ‘외부 공기가 엘이디 조명등의 핀홀을 통하여 케이스 내부로 유입되고 이로써 엘이디를 냉각시키는 구성’과 실질적으로 동일하다.

3) 통상의 기술자가 ‘선행발명 1의 조명 커버와 본체 사이에 선행발명 3의 유입유로를 결합’하고 ‘선행발명 3 및 선행발명 5가 암시하거나 시사하는 기술사상에 착안하여 선행발명 1의 엘이디 모듈을 리드 프레임이 없는 엘이디 모듈로 변경’하는 것에 특별한 기술적 어려움이 없다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 3 및 선행발명 5의 위 구성을 결합하여 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 6을 쉽게 도출할 수 있다.

나. 또한 원심은 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제2항, 제3항, 제6항, 제7항, 제8항 발명도 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단하였다.

2. 관련 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 대법원판례를 위반하거나 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	김재형	_____
	대법관	조희대	_____
	대법관	민유숙	_____
주 심	대법관	이동원	_____

2017후2291 권리범위확인(특) 2020. 5. 28. 선고, 상고기각

발명의 명칭	마사지장치용 이중 구조 마사지 컵	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1026295호	2017허660
판시사항	확인대상 발명의 특정 여부 및 이용관계에 해당하는지 여부	
판결요지	<p>○ 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후 3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고2010후296 판결 등 참조).</p> <p>○ 피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있다.</p> <p>○ 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.</p>	

대 법 원
제 2 부
판 결

사	2017후2291 권리범위확인(특)
원고, 피상고인	주식회사 커뮤즈파트너스 서울 강남구 언주로172길 4, 3층 301호(신사동, 성익빌딩) 대표자 사내이사 민경선 소송대리인 변리사 오위환, 정기택
피고, 상고인	보스킨헬스케어 주식회사 서울 서대문구 충정로 53, 1402호(충정로2가, 골든타워오 피스텔) 대표이사 장태순 소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완, 이재웅, 이성규, 조진태, 윤종섭, 정현수
원 심 판 결	특허법원 2017. 9. 14. 선고 2017허660 판결
판 결 선 고	2020. 5. 28.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐 만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서

다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고2010후296 판결 등 참조).

나. 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 피고는 원고를 상대로 “마사지장치용 진공컵”이라는 이름의 이 사건 확인대상발명이 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호제 1026295호)의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성(이하 ‘쟁점 구성’이라 한다)과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재하여, ‘대략’이라는 불명확한 단어를 사용하였다.

2) 피고는 원고의 실시제품 등을 토대로 확인대상 발명을 특정하였고, 원심은 확인대상 발명을 “평소에는 내부컵과 외부컵이 대략 같은 높이로 형성되어 있다가, 피부에 사용되는 경우에는 탄성연결막의 작용에 의해 피부의 다양한 굴곡에 맞추어 내부컵의 단부가 외부컵의 단부보다 높은 곳에 위치하게” 된다고 파악하였다.

3) 피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있다.

4) 확인대상 발명의 도면들 중 도 3의 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있으나, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면에 비추어 보면, 위 도 3의 (c)만으로 위와 같은 기술적 내용과 다르게 확인대상 발명이

특정되었다고 보기는 어렵다.

다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상 발명은 이 사건 특허 발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 확인대상 발명이 적법하게 특정된 것을 전제로 권리범위에 판단에 나아간 원심 판단에 확인대상 발명의 특징에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

특허발명과 확인대상 발명이 이용관계에 있는 경우에는 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 확인대상 발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 기재된 구성요소와 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상 발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).

원심은, 확인대상 발명이 실시 과정에서 쟁점 구성과 유사한 기능·작용을 포함하게 되더라도, 양 발명에서 쟁점 구성과 관련된 차이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도를 넘어서므로, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 보아, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있는 종속항인 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 이 사건 제4항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	김상환	_____
	대법관	박상옥	_____
주심	대법관	안철상	_____
	대법관	노정희	_____

2017후2543 등록정정(특) 2020. 5. 14. 선고, 상고기각

발명의 명칭	액정조성물 및 액정 표시소자	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1375931호	2017허301
판시사항	인용발명들의 결합으로 진보성이 부정되는 지 여부	
판결요지	<p>○ 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자' 라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).</p> <p>○ 선행발명 5를 비롯한 선행문헌들(갑 제5, 6호증)에는, VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가하여 선경사각을 형성할 수 있다는 공지의 기술을 전제하면서도 기존의 액정조성물의 효과를 저해하지 않으면서 중합성 화합물이 의도하는 효과를 내는 조합을 찾는 것이 쉽지 않다는 점이 개시되어 있다.</p> <p>○ 그렇다면 통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 제1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다.</p>	

대 법 원
제 1 부
판 결

사 건 원고, 피상고인	2017후2543 등록정정(특) 1. 제이엔씨 주식회사 대표자 고토 야스유키(後藤泰行) 2. 제이엔씨석유화학 주식회사 대표자 야마다 케이조(山田敬三) 원고들 주소 일본국 도쿄도 치요다구 오테마치 2초메 2-1 (日本國 東京都 千代田區 大手町 2丁目 2番 1号) 원고들 소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 김용섭, 권영모, 김운호, 류현길, 여인범 특허청장
피 고, 상 고 인	소송수행자 이원재, 이옥주, 최중환
피고보조참가인, 상고인	메르크 카게아아(Merck KGaA) 독일 다름슈타트 프랑크푸르터 슈트라세 250 (Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany) 대표자 볼프강 로저트(Wolfgang Losert), 사비네 쇤(Sabine Schoen) 소송대리인 변호사 양영준, 장덕순, 유영선, 황민서 변리사 윤종복, 오현식, 김지선
원 심 판 결	특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허301 판결
판 결 선 고	2020. 5. 14.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고보조참가인이, 나머지는 피고가 각 부담한다.

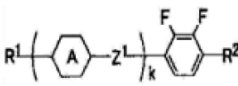
이 유

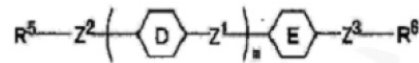
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서들은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2. 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 “액정조성물 및 액정표시소자”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제 1375931호)의 청구범위(2016. 7. 8. 특허심판원 2016정73호로 정정심판 청구된 것) 제 1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라고 한다)은 액정표시장치(LCD 등)에 사용되는 액정조성물에 관한 것이다.

나. 이 사건 제1항 정정발명은 식 (1) 의 화합물 군에서 선택된 적어도 1개의 화합물인 제1 성분, 식 (V-HH-3)의 화합물인 제2 성분 및 식 (3)

의 화합물 군에서 선택된 적어도 1개의 화합물인 제3성분으로 구성된다. 나아가 제1 성분은 기본적으로 식 (1)로 표현되는 화합물의 군에서 선택된 적어도 1개의 화합물인면서도, 추가로 식 (3-HB(2F,3F)-O2)의 화합물 및 식(3-HH1OB(2F,3F)-O2)의 화합물 중 적어도 하나 이상의 화합물과 식 (3-HBB(2F,3F)-O2)의 화합물을 반드시 포함하여야 한다.

다. 이 사건 제1항 정정발명의 기술분야인 액정표시장치에 사용되는 액정조성물에 관하여는, 액정 분자의 응답속도를 개선하고자 하는 기술적 과제 하에 다음과 같이 기술발달이 이루어져 왔다.

1) 음의 유전율 이방성을 갖는 액정조성물을 활용하는 VA(Vertical Alignment) 모

드에서는 전압 비인가시에 수직으로 배열되어 있던 액정 분자들이 전압이 인가되면 수평으로 기울어지며 빛이 투과되어 화면을 볼 수 있게 된다.

2) VA 모드에서 액정 분자들이 수평으로 기울어지는 속도를 개선하기 위하여 중합가능한 성분(이하 '중합성 화합물'이라고 한다)을 첨가하여 액정 분자의 선경사각(pre-tilt angle)을 유지하는 PSA(Polymer Sustained Alignment) 모드가 제시되었다.

라. 이 사건 제1항 정정발명의 제1, 2 성분은 위의 VA 모드를 구현하는 성분으로 선행발명 4에 개시되어 있고, 제3 성분은 PSA 모드 구현을 위한 중합성 화합물로 선행발명 4에는 개시되어 있지 않으나(차이점), 선행발명 5에 개시되어 있다.

마. 선행발명 5를 비롯한 선행문헌들(갑 제5, 6호증)에는, VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가하여 선경사각을 형성할 수 있다는 공지의 기술을 전제하면서도 기존의 액정조성물의 효과를 저해하지 않으면서 중합성 화합물이 의도하는 효과를 내는 조합을 찾는 것이 쉽지 않다는 점이 개시되어 있다.

바. 원고들이 제출한 비교실험결과(갑 제12호증)에 의하면, 선행발명 5에 제시되어 있는 P4 화합물과 P4 화합물의 액정조성물 중 일부를 이 사건 제1항 정정발명의 제1 내지 3 성분으로 치환한 조성물 A에 관하여 동일한 실험 조건에서 응답 시간을 측정된 결과, P4 화합물의 응답 시간은 18.3ms, 조성물 A의 응답 시간은 13.0ms로 그 개선 정도가 28.96%로 나타난다.

사. 그렇다면 통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 제1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다.

3. 원심은 다음과 같이 판단하였다. ① 이 사건 제1항 정정발명의 제1, 2 성분은 선행발명 4에 존재하고, 제3 성분은 선행발명 5에 존재하는데, 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 4의 차이점은 선행발명 4에 선행발명 5를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있다.

② 다만 이 사건 제1항 정정발명에는 선행발명 4, 5의 결합으로 예측되는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과가 있으므로 그 진보성이 부정되지 않는다.

4. 원심이 선행기술들의 결합에 의한 효과 예측이 어려운 화학발명의 특성에도 불구하고 양자의 기술분야, 해결과제 등이 공통된다는 점을 들어 선행발명 4에 선행발명 5를

결합하는 것이 쉽다고 한 것은 다소 부적절하지만, 결과적으로 선행발명 4, 5를 결합하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 한 것은 정당하다. 또한 원심의 판시에 비추어 볼 때 선행발명 5에 선행발명 4를 결합함으로써 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다는 피고와 피고보조참가인의 주장 역시 배척하고 있음이 분명하다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 판단을 누락하고, 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 일탈하거나 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	권순일	_____
	대법관	이기택	_____
주 심	대법관	박정화	_____

2018후11360 등록무효(특) 2020. 4. 9. 선고, 상고기각

발명의 명칭	의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1326763호	2018허1523
판시사항	특허법 제163조에 정해진 일사부재리 원칙을 적용할 때 ‘동일 사실 및 동일 증거’ 에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점 및 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위	
판결요지	<p>○ 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.</p> <p>○ 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.</p> <p>○ 이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.</p> <p>○ 그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.</p>	

대 법 원
제 3 부
판 결

사 건	2018후11360 등록무효(특)
원 고, 상 고 인	이동수 서울 성동구 왕십리로 36, 102동 1304호(성수동1가, 강변건영아파트) 소송대리인 법무법인 린 담당변호사 김용갑, 김정우
피고, 피상고인	주식회사 와이제이콥스메디칼 성남시 중원구 사기막골로 148, 503, 504, 505호 (상대원동, 중앙이노테크) 대표이사 박채운 소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완, 조진태, 이재웅, 윤종섭, 정현수
원 심 판 결	특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결
판 결 선 고	2020. 4. 9.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서들은 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점

가. 주식회사 씨에스아이엔씨는 2014. 4. 8. 피고를 상대로 명칭을 ‘의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제

1326763호)의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효 심판을 청구하였으나 기각되었고, 이에 대한 심결취소를 구하는 소도 기각·확정됨으로써(대법원 2016. 3. 24.자2015후2204 판결), 위 심결(이하 '선행 확정 심결'이라 한다)이 확정되었다.

나. 원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 '동일 사실 및 동일 증거'에 의한 심판청구여서 특허법 제163조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였다.

다. 원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 원심에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였다.

라. 이 사건 쟁점은 특허무효심판에서 특허법 제163조에 정해진 일사부재리 원칙을 적용할 때 '동일 사실 및 동일 증거'에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점이 언제인지, 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위가 어떻게 되는지이다.

2. 특허법의 일사부재리 원칙 등에 관한 법리

가. 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

나. 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

다. 위 가.에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것 인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

3. 원심 판단

원심은 다음과 같이 판단하였다. ① 이 사건 심결이 원고의 이 사건 등록무효 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 이를 각하한 것은 정당하다. ② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리의 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로, 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서는 주장되지 않았으나 원심에 이르러 비로소 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다. ③ 예비적으로 위와 같은 새로운 무효사유를 판단하더라도 이유 없다.

4. 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리오해 여부 (상고이유 제1점)

위에서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한

지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.

그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 무효 사유 존부 판단의 당부(상고이유 제2점)

이 부분 상고이유 주장은 원심의 가정적·부가적 판단에 관한 것이다.

위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심이 각하 심결의 당부를 넘어 심판청구의 기각 또는 인용 사유인 무효 사유까지 판단한 것은 잘못이나, 원심의 결론이 옳은 이상 그 당부는 판결 결과에 영향을 미치지 않으므로, 이 부분 상고이유 주장은 받아들여지지 않는다.

6. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이동원	_____
주 심	대법관	김재형	_____
	대법관	민유숙	_____
	대법관	노태악	_____

2016후2522 등록무효(특) 2020. 1. 22. 선고, 파기환송

발명의 명칭	롤방충망의 록킹구조	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1234527호	2016허4542
판시사항	정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는지 여부	
판결요지	<p>○ 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.</p> <p>○ 또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.” 라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.</p> <p>○ 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소 소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.</p> <p>○ 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.</p>	

대 법 원 판 결

사 건	2016후2522 등록무효(특)
원고, 피상고인	휴먼이디텍 주식회사 서울 강서구 양천로 583, 에이동 804호 (염창동, 우림블루나인)
피고, 상고인	대표이사 조규태 소송대리인 변리사 박민수, 박종배, 이인종 주식회사 인익스 수원시 권선구 산업로92번길 81 (고색동, 인익스)
원 심 판 결	대표이사 문종배 소송대리인 변리사 김창덕
판 결 선 고	특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허4542 판결 2020. 1. 22.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 기본적 사실관계

원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 2015. 12. 24. 피고를 상대로 특허심판원에 “물방충망의 록킹구조”라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제1234527호)의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판(2015당5713)을 청구하였다. 특허심판원은 2016. 5. 20. 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고는 2016. 6. 22. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 특허법원은 2016. 10. 21. 이 사건 특허발명은 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다), 이 사건 제3항, 제4항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 심결을 취소하였다.

다. 피고는 2016. 11. 4. 위 판결에 대해 상고를 제기하면서, 2016. 11. 28. 이 사건 제1항 발명의 록킹부의 형성위치를 “슬라이딩 도어의 가운데”로 한정하는 내용으로 특허심판원에 정정심판청구(2016정139호)를 하였다. 특허심판원은 2017. 2. 8. 이 사건 제1항 발명을 위와 같은 내용으로 정정하는 심결을 하였고, 정정심결은 그 무렵 피고에게 송달되었다.

2. 상고이유 제1점에 대한 판단

가. 1) 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조). 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

2) 그 이유는 다음과 같다.

가) 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대

한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조). 특허법 제186조 제6항은 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.”라고 규정하고, 같은 조 제1항은 그와 같은 소로 “특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소 신청서·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소”를 규정하고 있다.

심사관은 특허출원에 대하여 신규성이나 진보성 등을 심사한 후 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하는데(특허법 제66조 참조), 이러한 특허결정에 대하여 불복하고자 할 때는 위 규정들로 인해 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수 없고, 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있다. 특허결정의 당부를 다루는 심결취소소송에서 특허법이 위와 같이 채택한 필수적 행정심판전치주의와 재결주의로 인해 당사자는 심결의 취소를 구할 수밖에 없게 되었다. 이와 같이 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다. 따라서 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조 제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.

나) 특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 등에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제1항). 이러한 정정심판제도는 특허발명의 청구범위가 지나치게 넓거나 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재 등의 사유로 특허등록이 무효가 되거나 특허권 행사에 제약을 받게 될 우려가 있을 때 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다.

특허법은 특허권자와 제3자의 이익을 균형 있게 조화시키기 위해 명세서 등의 기재 범위 내에서 ① 청구범위의 감축, ② 잘못 기재된 사항의 정정, ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에만 정정을 허용하되, 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 것을 금지하고, 위 ①, ②의 경우에는 정정된 청구범위가 특허출원을 한 때 특허요건을 구비할 것을 요구하고 있다(특허법 제136조 제1, 4, 5항).

그런데 특허권자가 특허청장을 상대방으로 하여 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구하는 경우, 정정을 인정하는 내용의 정정심결은 별도의 불복절차가 없으므로 심판청구인에게 송달됨으로써 확정된다고 볼 수 있지만, 당사자 대립구조에 의한

심리·판단이 이루어지지 않는 정정심결이 확정되었다고 하여 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다. 또한 이해관계인이나 심사관은 정정심결이 확정된 후에야 정정을 인용한 심결에 대해 정정의 무효심판을 청구할 수 있는데(특허법 제137조 제1항), 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제137조 제5항). 정정의 무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특허법 제137조 제2항, 제133조 제2항).

이러한 특허법의 관련 규정과 법리에 비추어 보면, 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리·판단의 대상이 된다. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 된다. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련이다. 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다.

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.

다) 민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히

지연시키는 경우에는 허용되지 않는다(민사소송법 제262조 제1항, 대법원 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조). 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.

3) 이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

4) 특허권자는 정정심판청구뿐만 아니라 특허무효심판절차 및 정정무효심판절차 내에서 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구에 대한 심판은 특허무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구와 달리 정정무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

5) 이와 달리 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 심결취소소송에 관한 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후 598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결뿐만 아니라, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정

이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

나. 위에서 본 사실관계와 법리에 따르면, 피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었다 하더라도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 원심의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을 직권조사 사항이라고 볼 수도 없다. 따라서 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 재심사유에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 상고이유 제2점에 대한 판단

가. 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 제1항 발명은 간단한 구조를 이용하여 롤형태의 방충망을 프레임에 안정적으로 고정시킬 수 있고, 필요에 따라 쉽게 분리할 수 있는 ‘롤방충망의 록킹구조’를 제공하기 위한 발명이다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명은 슬라이딩 도어에 고정 결합된 록킹부와 전후 방향으로 이동공이 관통하여 형성된 지지부재(41), 이동공에 전후 방향으로 슬라이딩 가능하게 장착되고 전면에 걸림홈(45)이 형성된 슬라이더(44), 전후 방향으로 개방된 프레임(10)의 타측에 형성되고 슬라이더가 배치되는 후방향으로 절곡되어 걸림홈에 선택적으로 삽입되는 걸림부(49)를 갖추고 있다. 또한 슬라이더는 슬라이딩 도어의 슬라이딩 방향에 대해 수직방향인 전후방향으로 이동하여 걸림부(49)와 결합하게 되는데, 슬라이더의 양측에 돌출 형성된 가이드돌기(46)가 이동공의 양측에

형성된 가이드홈(43)에 삽입되어 안내되는 구성을 갖추고 있다.

이 사건 제1항 발명의 걸림부는 프레임의 타측에 형성되어 있는데 반해, 선행발명 1의 록 결합부(38)는 안내용 레일 하단부의 양측에 형성되어 있고(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 이 사건 제1항 발명의 슬라이더는 지지부재 내 형성된 이동공 내에서 전·후로 이동되도록 결합되어 있는데 반해, 선행발명 1의 대응구성인 록 바(21)는 핸들(12)의 측면에서 삽입되어 결합되도록 되어 있을 뿐, 위와 같은 결합구조를 갖추고 있지 않다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

2) 제1항 발명은 프레임이 ‘□’자 형상이어서 프레임의 타측이 존재하고, 프레임의 타측에 형성되는 걸림부가 록킹부의 슬라이더의 걸림홈에 삽입되어 걸리는 구조이다. 반면 선행발명 1은 늑(24)과 핸들(12)이 프레임의 타측에 대응하는 위치에 있을 뿐 프레임의 ‘□’자 형상으로 만들기 어렵고, 선행발명 1의 록 결합부(38)는 안내용 레일(15)의 하단부에 각각 위치하고 있으나 제1항 발명과 같은 ‘프레임’의 양측 하단과 동일한 구성으로 볼 수 없다. 이 사건 제1항 발명의 타측 프레임은 슬라이딩 되지 않는 구조이지만, 선행발명 1의 늑(24)과 핸들(12)은 슬라이딩 되므로 구조가 다르고, 선행발명 1의 레일 부품을 연결해서 이 사건 제1항 발명의 타측 프레임처럼 일체화하기 위해서는 핸들의 측면으로 록 바(21)를 삽입하는 구조를 구현하기 어렵게 된다.

선행발명 1로부터 차이점 2를 극복하고 제1항 발명의 ‘슬라이딩 도어(20), 지지부재(41) 및 슬라이더(44)의 결합 구성’을 도출하려면, 선행발명 1에서 길이 방향으로 내강(13)과 슬릿(17)을 가진 핸들(12)의 채널형 구조와 내강(13)에 록 바(21)가 길이방향으로 조립되는 방식을 버리고, 이 사건 제1항 발명의 슬라이딩 도어(20)에 지지부재가 고정되는 구조를 채택해야 한다. 또한 이 사건 제1항 발명의 걸림홈(45)은 슬라이더(44)의 누르는 부분의 아래에 위치하고 있는데, 동일한 기능을 수행하는 선행발명 1의 대응구성인 늑(24)과 록 리브(22)는 핸들(12)의 슬릿(17) 사이로 돌출되도록 동일한 높이에서 다른 횡방향 위치에 배치될 뿐, 이 사건 제1항 발명에 대응되도록 록 리브(22)를 늑(24)의 아래 부분에 배치하게 되면 핸들(12)의 슬릿(17)에 끼우기 어렵게 된다.

선행발명 2, 3에 ‘가이드 돌기(46)와 가이드 홈(43)의 결합으로 슬라이더의 전후 방향슬라이딩이 안내되는 구조’가 나타나 있으나, 이를 선행발명 1과 결합하기 위해서는 핸들(21)에 길이방향으로 삽입되는 록 바(21)의 연결 구조를 대폭적으로 변경해야 한다. 선행발명들에 그러한 암시와 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서 이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 1과 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합에 의해 이 사건

제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없다. 또한 선행발명들을 결합하더라도 단순한 구조의 록킹부가 프레임의 타측에 형성된 걸림홈에 잠금 또는 해제되도록 하여 간단한 구조로 방충망을 견고하게 고정시키고, 쉽게 분리시키겠다는 이 사건 제1항 발명의 작용효과가 쉽게 예측된다고 볼 수도 없다.

3) 따라서 선행발명 1과 선행발명 2 또는 선행발명 3의 결합에 의해 차이점 1, 2를 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속청구항인 이 사건 제3, 4항 발명도 진보성이 부정되지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 선행발명들에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 상고이유 제1점에 관한 판단에 대하여 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치하였고, 대법관 이기택의 다수의견에 대한 보충의견이 있다.

5. 상고이유 제1점에 관한 판단에 대한 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견

가. 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실 심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 같은 취지의 대법원 판례는 타당하고, 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.

1) 법원은 심결취소소송에서 심결의 위법성을 판단하는 것이지 특허결정의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하므로, 법원은 정정심결에 의해

정정된 내용에 구속되어 판단해야 한다. 이때 정정 전 명세서 등에 대해 판단할 실익이 없다고 하여 소의 이익이 없다고 보아 소를 각하하면 심결이 그대로 확정되는데, 심결 취소소송의 특성을 감안하면 소의 이익을 부정하는 것보다는 정정 후 명세서 등을 대상으로 판단할 수 있도록 재심사유가 있다고 보아 사실심 법원으로 환송하는 것이 소송경제와 분쟁의 일회적 해결에 도움이 될 수 있다.

2) 특허법 제136조 제10항에 의하면, 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 정정심결의 효력은 특허출원 시에 소급하게 되고, 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 한다. 다수의견은 위와 같은 규정에도 불구하고, 특허심사·심판절차 및 정정제도의 취지를 근거로 위 규정이 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 것은 아니라고 하면서, 특허결정, 심결의 대상에 대해서는 소급효가 적용되지 않는다고 보는 듯하나, 이는 명백하게 위 규정에 반한다.

다수의견이 자세히 실시한 바와 같이 정정심판 제도는 특허무효심판에 대한 특허권자의 주요한 방어방법이다. 다수의견에 의하면 특허법원에서 특허무효로 판단 받은 특허권자는 그 판결이 확정되지 않았음에도 더 이상 정정심판을 통해 무효사유를 제거할 수 없게 되어 정당한 방어기회를 상실하게 된다. 이로 인해 정정심판청구에 따른 소송지연 등의 폐해가 반드시 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라고 할 수 없는 경우에는 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다. 즉, 특허무효심결에 대한 심결취소의 소를 제기한 특허권자와 달리 특허유효심결을 받아 심결취소소송에서 피고로서 방어를 해야 하는 특허권자로서는 변론진행 과정에서 새로 제출된 증거나 무효사유에 대한 주장으로 인해 비로소 정정의 필요성을 깨달을 수 있다. 특허권자가 이와 같은 불가피한 사정 등으로 뒤늦게 정정심판을 청구하였을 때, 사실심 법원이 정정심판의 결과를 기다리지 않고 변론을 종결하면 특허권자는 정정된 명세서 등에 대해 판단 받을 기회를 상실하게 된다. 특허무효심판에 대한 심결취소소송 절차에서 정정심판청구가 주로 이루어지는 현재의 실무를 감안하면 이러한 사례는 자주 발생할 수 있다.

3) 다수의견에 의하면 상고심은 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단해야 하는데, 이미 정정심결이 확정되어 명세서 등이 변경되었음에도 정정 전 명세서 등을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다. 그리고 특허무효심결을 유지한 특허법원의 판결이 상고된 후 정정심결이 확정된 경우를 가정해 본다. 다수의견에 따라 상

고심에서 정정 전 명세서 등에 대해 심리·판단한 원심의 결론을 유지하여 상고를 기각하게 되면 특허무효심결이 그대로 확정되지만, 특허 자체가 무효로 되는지 여부가 불분명하게 된다. 왜냐하면 정정심결에 의해 특허무효사유가 제거되어 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 유효할 수 있기 때문이다. 만약 특허 자체가 무효가 되지 않고 정정 전 명세서 등만 무효라고 보게 되면, 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 그대로 존속하게 되므로 분쟁이 일회적으로 해결된다고 할 수 없다.

결국 정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실심에서 변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 궁극적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹한 결과가 될 수 있고, 정정 제도의 취지는 물론 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는다.

4) 다수의견이 말하는 대로 특허결정을 심결취소소송의 심리·판단의 대상으로 보더라도, 기존의 행정처분을 변경하는 내용의 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되며(대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결 참조), 과거의 법률관계나 권리관계의 확인을 구하는 확인의 소는 권리보호요건을 결여하여 부적법하다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다64479 판결 참조)는 법리에 비추어 보면, 정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않는다. 다수의견은 이러한 원칙에도 불구하고 정정심결의 효력을 제한 해석하여 정정심결의 확정 후에도 정정 전 명세서 등을 심판대상으로 삼아 판단한다는 것이나, 그렇게 해석할 근거가 없다는 점은 앞에서 본 바와 같다.

나. 따라서 이 사건 특허발명의 정정 전 명세서 등을 대상으로 하여 특허무효사유의 유무를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법이 있다.

위에서 보듯이, 원심을 파기환송하여야 한다는 결론은 다수의견과 같지만, 상고이유 제1점에 관하여 다수의견과 이유를 달리하므로, 별개의견으로 이를 밝혀둔다.

6. 대법관 이기택의 다수의견에 대한 보충의견

가. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심

사유로 인정해 온 종전의 판례의 태도는 특허무효심판에 대한 심결취소소송 뿐만 아니라 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에도 영향을 미쳤다는 점에서 특허소송 전 영역에 걸쳐 분쟁의 중국적 해결을 지연시키는 결과를 초래했다. 특허법은 정정심판을 청구할 수 있는 사유로 ‘청구범위를 감축하거나(특허법 제136조 제1항 제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하거나(같은 항 제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(같은 항 제3호)’를 규정하여 상당히 폭넓게 정정을 인정하고 있고, 특허법 제136조 제10항은 정정사유의 내용과 경중을 불문하고 정정심결의 효력이 동일하게 발생한다고 규정하고 있다.

그리하여 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 청구범위를 일부 감축하였다는 사유 등을 주장하면서 정정심판을 청구하여 정정심결을 받은 후, 이를 상고심에서 원심판결에 대한 상고이유로 주장하기에 이르렀다. 이는 당사자에게 장기간 심리를 통해 선고된 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있는 기회를 부여하고, 무효사유가 있는 특허발명을 장기간 존치시킬 수 있는 방안으로 사용되어 왔다는 점에서 법적 안정성 및 특허소송제도에 대한 신뢰를 크게 훼손하였다. 또한 특허권자가 파기환송 절차에서 정정심판청구를 반복하게 되면 특허소송이 언제 끝날 것인지를 예측하는 것도 어렵게 된다.

나. 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하게 되면, 그 후에 ① 정정을 무효로 한다는 심결이 내려지고 그것이 확정되거나, ② 별도의 정정심결 또는 ③ 별도의 등록무효심판 절차에서의 정정청구가 확정되거나, ④ 정정의 무효심판절차에서의 정정청구가 확정되면 또 다시 재심사유를 인정해야 하는 문제점이 발생하게 된다. 판결에 대해 이와 같이 무제한적으로 재심사유를 인정하는 것은 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 예외적으로 후퇴시켜서라도 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하려는 재심제도의 취지에 맞지 않고, 이를 통해 구체적 타당성이 실현된다고 보기도 어렵다. 이러한 종전 판결에 따른 실무는 특허소송제도가 활성화된 주요 국가들의 제도와 비교해도 매우 이례적이고, 특허소송에서의 공정·신속한 분쟁해결이라는 이상을 추구하는 데 큰 장애가 되었다.

다. 특허법 제136조 제7항은 “특허권자는 특허권이 소멸한 후에도 정정심판을 청구할 수 있으나, 다만 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있으므로, 특허무효심결이 확정되기 전에는 정정심판을 청구할 수 있다. 그러나 정정심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송 진행 중에 특허발명에 대한 무효심결이 확정된 사안에서 대법원은 정정기각 심결에 대한 심결취소의 소가 부적법

하다고 판단하였다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결 등 참조). 종래 판례가 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 특허권자의 ‘사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되었다’는 주장을 상고이유로 받아들인 것은 심결취소소송이 확정된 이후에 정정심결이 확정되면 확정된 판결도 재심의 소에 의해 취소되어야 한다고 보았기 때문이다. 그러나 위 대법원 판결에 따르면, 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 후에는 정정심결이 확정되더라도 당사자는 재심의 소로 다룰 수 없게 된다. 판결확정 전에는 판결결과와 무관하게 재심사유임을 전제로 상고이유로 인정하면서 판결확정 후에는 판결결과에 따라 재심의 소로 다룰 수 있는지 여부가 달라지는 결과가 되어 모순된다고 볼 수 있다. 특히 특허무효심판에 대한 심결취소소송 진행 중에 정정심판절차가 병행되어 진행되는 경우가 많은데, ‘판결확정일과 정정심결 확정일의 선후’라는 우연한 사정에 따라 특허권의 무효 확정, 소송 종결 여부 등이 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 특허를 무효로 하는 심결을 유지하는 판결에 대한 상고심 계속 중 특허심판원이 정정심결을 발령하는 경우 ‘대법원의 상고기각 판결 선고일’과 ‘정정심결의 심판청구인에 대한 송달일’ 중에 어느 것이 앞서느냐에 따라 특허무효의 확정 여부와 심결취소소송 절차의 종결 여부 등이 달라진다. 정정심결이 내려졌으나 심판청구인에 대한 송달이 지연되는 사이에 대법원의 상고기각 판결이 선고되는 경우도 마찬가지로 문제가 생긴다.

라. 별개의견은 상고심이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다고 지적한다. 그러나 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 판단을 대상으로 판단하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 소송경제에 더 부합한다고 볼 수 있다.

이 사건과 같이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 잘못되었다고 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하게 된다. 이 때 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적인 판단이 있으면 환송 후 사실심 법원에서 분쟁을 해결하는 데 큰 도움이 될 것이다.

한편 특허무효심결을 유지한 특허법원 판결에 대한 상고심에서 정정심결이 확정되었으나, 대법원이 정정 전 명세서 등에 대한 원심의 실체적 판단이 타당하다고 보아 특허권자가 제기한 상고를 기각하게 되면, 정정 전 명세서에 대한 심결은 그대로 확정되게 되고, 확정되는 심결의 주문에 따라 정정 여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로 보아야 한다. 따라서 무효사유를 가진 특허는 소멸하게 된다.

이 경우 특허심판원과 특허법원이 일치해서 정정 전 명세서 등에 대해 무효라고 판단하였고, 특허권자는 특허무효심판 절차에서 정정청구를 할 수 있었을 뿐만 아니라 심결 취소소송의 사실심에서도 정정심판을 청구할 수 있는 기회가 부여되었으므로, 그 변론 종결 이후 추가로 정정의 기회를 부여하지 않더라도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수는 없다. 당사자는 심결취소소송의 사실심 변론종결 시까지 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있다는 사정(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 등 참조)을 고려하면 더욱 그러하다.

결국 어느 경우라도 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적 판단은 분쟁의 종국적 해결과 소송경제에도 큰 도움이 될 것이다.

마. 다수의견이 항고소송이나 일반 소송의 원칙에 반한다는 취지의 별개의견에도 동의하기 어렵다.

별개의견이 근거로 들고 있는 대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결은 “기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 그 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 그 추가·철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.

앞서 본 특허법 제136조 제1항에 의하면, 정정심판청구의 사유는 종전 특허결정의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 철회·변경하는 것으로 볼 수 있고, 특허결정을 완전히 대체하거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용이어서는 안 된다. 통상적으로 정정심결에 의해 철회·변경된 부분이 그 내용과 성질상 나머지 부분인 정정 전 명세서 등과 불가분적인 것으로 볼 수도 없다. 따라서 위 판결의 법리에 따르면이라도 정정심결에도 불구하고 여전히 특허결정에 따른 정정 전 명세서 등이 심결취소소송의 대상이 된다고 보아야 한다. 또한 별개의견이 근거로 든 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다64479 판결은 확인의 소의 권리보호요건에 관한 판결로 항고소송인 심결취소소송에 그대로 적용된다고 보기 어렵다.

바. 종래 판례가 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여한 측면이 있다는 점은 부인하기 어렵다. 특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 ‘사실심 변론종결 이후 정정심결의 확

정이라는 사유'를 상고이유로 주장할 수 없게 된다. 따라서 사실심 법원으로서는 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다.

특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서 정정사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다는 점을 덧붙여 둔다.

이상과 같은 이유로 다수의견의 논거를 보충하고자 한다.

재판장	대법관	김명수	_____
	대법관	조희대	_____
	대법관	권순일	_____
	대법관	박상옥	_____
주 심	대법관	이기택	_____
	대법관	김재형	_____
	대법관	박정화	_____
	대법관	안철상	_____
	대법관	민유숙	_____
	대법관	김선수	_____
	대법관	이동원	_____
	대법관	노정희	_____
	대법관	김상환	_____

2020후10087 등록무효(특) 2020. 5. 14. 선고, 상고기각

발명의 명칭	무정전 전력공급장치 및 방법	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-1688930호	2019허2141
판시사항	무권리자의 출원에 해당하는 지 여부와 무권리자의 특허권을 이전받은 양수인이 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부	
판결요지	<p>○ 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.</p> <p>○ 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.</p> <p>○ 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고 보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.</p>	

대 법 원
제 3 부
판 결

사 건 원 고, 상 고 인	2020후10087 등록무효(특) 이수용 경북 칠곡군 동명면 팔공산로5길 30 소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 김정규, 강동희
피 고, 피 상 고 인	한성에스앤아이 주식회사 (변경전 상호: 석문전기 주식회사) 대구 동구 매여로1길 42(상매동) 대표이사 정우영 소송대리인 변리사 황이남, 김석운
피 고 보 조 참 가 인, 피 상 고 인	국방과학연구소 대전 유성구 북유성대로488번길 160(수남동) 대표자 소장 남세규 소송대리인 변호사 김재식, 이재은, 손미희, 임병재
원 심 판 결 판 결 선 고	특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결 2020. 5. 14.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점

피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 ‘분리탑재형 발전기 세트’를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 ‘이 사건 제1계약’이라 한다), 주식회사 우창엔지니어링(이

하 ‘우창엔지니어링’이라 한다)은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 ‘전원분배 장치 구성품’을 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘이 사건 제2계약’이라 한다). 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다.

쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부이다.

2. 무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’ (상고이유 제1, 2점)

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효 사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특

허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허법 제33조 제1항과 제38조 제1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

3. 특허출원에 관한 합의 여부 등(상고이유 제3점)

원심은, 피고 또는 피고보조참가인이 우창엔지니어링과 이 사건 특허발명을 우창엔지니어링 명의로 출원하기로 합의하였다거나 그러한 출원을 묵시적으로 승인하였다고 보기 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 의사표시 해석에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.

4. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이동원
주 심	대법관	김재형
	대법관	민유숙
	대법관	노태약

2018후12202 등록무효(특) 2020. 4. 9. 선고, 파기환송

발명의 명칭	이동 통신 단말기의 디스플레이 구조 변경 시스템 및 방법	
관련번호	특허번호	특허법원 사건번호
	제10-0405048호	2017허6941
판시사항	진보성 판단에 있어서 청구범위 해석에 잘못이 있는지 여부	
판결요지	<p>○ 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에 관한 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명과 도면을 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조는 ‘데이터 표시 영역이 디스플레이 화면에 배치된 형태’ 라고 해석하여야 한다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 화면배치형태를 변경하는 일련의 단계, 즉 화면배치형태를 변경하는 명령을 입력하면 저장된 화면배치형태 데이터를 검색하여 화면에 표시하고, 그중 특정한 화면배치형태를 선택하는 명령을 입력하면 선택한 화면배치형태로 화면을 변경하는 순차적인 과정이 동일하다. 발명을 적용할 대상이 이 사건 제1항 발명은 통신 기기의 디스플레이인 반면 선행발명 2는 티브이의 화면이기는 하나, 두 발명 모두 표시부의 화면배치형태를 변경하는 방법이고 그 방법도 동일하다.</p> <p>○ 원심은, 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조가 ‘어플리케이션 이미지 영역, 어플리케이션 명칭 영역, 어플리케이션 아이콘 영역의 3개의 영역 중 어느 하나 이상의 영역을 포함할 수 있으면서도, 디스플레이 화면을 구성하는 다른 여러 요소 영역들의 위치 및 크기 등이 조합됨으로써 결정되는 디스플레이 화면의 배치’ 를 나타내는 것으로서, 디스플레이 화면을 구분하는 각 영역들이 상호 구별되어 서로 다른 데이터를 표시한다고 해석하였다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명의 청구범위, 발명의 설명과 도면에 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조를 이루는 데이터 표시 영역에 표시되는 데이터를 어플리케이션 이미지, 어플리케이션 명칭, 어플리케이션 아이콘 등 서로 다른 종류로 한정하는 기재는 나타나 있지 않다.</p>	

대 법 원
제 3 부
판 결

사 건	2018후12202 등록무효(특)
원 고, 상 고 인	구글코리아 유한회사 서울 강남구 테헤란호 152, 22층(역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사 일본국인 낸시메이블워커 소송대리인 변호사 원유석, 서대현, 변리사 김봉섭, 이민호, 이진호, 이선정, 우명윤
피고, 피상고인	주식회사 에스티디아이피홀딩스 서울 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 651호(역삼동, 석암빌딩) 대표자 사내이사 정윤상 소송대리인 변리사 윤성호
원 심 판 결	특허법원 2018. 11. 15. 선고 2017허6941 판결
판 결 선 고	2020. 4. 9.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점

주식회사 케이티프리텔은 2001. 9. 10. 명칭을 ‘이동 통신 단말기의 디스플레이 구조 변경 시스템 및 방법’으로 하는 이 사건 특허발명을 출원하여 2003. 10. 29. 특허등록(특허번호 제0405048호)을 받았다. 피고는 2015. 11. 9. 피고 앞으로 이 사건 특허발명에 관한 권리 전부 이전등록을 마쳤다. 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은

방식으로 표시한다), 제2항, 제4항, 제7항, 제9항, 제12항의 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 제7항, 제12항 발명에 관한 원고의 청구를 받아들여 그 특허를 무효로 하고, 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명에 관한 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이 사건 심결 중 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명에 관한 부분의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

쟁점은 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명의 진보성이 부정되는지 여부이다. 그 전제로서 이 사건 제1항 발명의 ‘디스플레이 구조’에 관한 청구범위 해석이 문제된다.

2. 이 사건 제1항 발명의 ‘디스플레이 구조’에 관한 청구범위 해석

가. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제 97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 27. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

나. 위 법리와 원심이 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴본다.

이 사건 제1항 발명은 통신기기의 디스플레이 구조를 변경하는 방법에 관한 방법발명이다. 그 청구범위는 ‘사용자로부터 디스플레이 구조 변경 명령을 입력받는 단계, 미리 저장된 적어도 하나의 디스플레이 구조 데이터를 검색하는 단계, 디스플레이 구조 데이터와 상응하도록 통신기기의 표시부에 표시하는 단계, 사용자로부터 임의의 디스플레이 구조 데이터에 대한 선택 명령을 입력받는 단계, 선택 명령에 상응하는 디스플레이 구조 데이터로 표시부의 화면 설정을 변경하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 구조 변경 방법’으로 적혀 있다. 디스플레이의 일반적인 의미가 데이터를 시각적으로 화면에 출력하는 표시 장치를 말한다는 것은 출원 당시의 기술상식에

속하고, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에 따르면 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조는 통신기기의 표시부인 디스플레이의 화면 설정에 관한 것임을 알 수 있다.

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명과 도면에는 다음과 같은 내용이 나타나 있다. 일반적인 이동 통신 단말기의 액정 표시 장치의 디스플레이 구조는 문자(명칭, 요일)·숫자(날짜, 시간)·기호(안테나 표시, 건전지 표시) 등의 데이터가 표시되는 화면 영역(이하 '데이터 표시 영역'이라 한다)이 디스플레이 화면에 배치된 형태를 가리킨다. 이 사건 특허발명은 사용자의 개성에 따라 액정 표시 장치의 디스플레이 구조를 다양하게 구성할 수 있는 방법 등을 제공하는 것으로, 사용자가 이동 통신 단말기에 저장된 디스플레이 구조들 중 원하는 형태의 디스플레이 구조를 선택하여 변경할 수 있는 발명이다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에 관한 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명과 도면을 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조는 '데이터 표시 영역이 디스플레이 화면에 배치된 형태'라고 해석하여야 한다.

3. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 따르면 다음 사정을 알 수 있다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위, 발명의 설명과 도면에 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조를 이루는 데이터 표시 영역에 표시되는 데이터를 어플리케이션 이미지, 어플리케이션 명칭, 어플리케이션 아이콘 등 서로 다른 종류로 한정하는 기재는 나타나 있지 않다. 선행발명 2는 티브이(TV)의 '멀티화면분할 아이콘 표시장치 및 방법'에 관한 발명이다. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 모두 '데이터 표시 영역이 디스플레이 화면에 배치된 형태'(이하 '화면배치형태'라 한다)를 변경하는 방법으로, 서로 인접한 기술분야에 속한다.

이 사건 제1항 발명의 기술적 과제는 액정표시장치의 디스플레이 구조를 사용자의 개성에 따라 다양하게 구성하는 것이다. 선행발명 2의 기술적 과제는 멀티화면의 화면 분할 상태를 화면에 아이콘 형태로 표시함으로써 사용자가 멀티화면분할 상태를 좀 더 정확하게 파악하고 쉽게 선택할 수 있도록 하는 것이다. 그런데 선행발명 2에서 아이콘 형태의 멀티화면의 다양한 화면분할 상태 중 특정한 형태의 화면분할 상태를 선택하는 것은 사용자의 취향에 따라 정해진다. 이처럼 선행발명 2는 사용자의 개성에 따라 화면 배치형태를 다양하게 구성한다는 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제를 내포하고 있다.

이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위해 화면배치형태를 변경하는 일련의 단계, 즉 화면배치형태를 변경하는 명령을 입력하면 저장된

화면배치형태 데이터를 검색하여 화면에 표시하고, 그중 특정한 화면배치형태를 선택하는 명령을 입력하면 선택한 화면배치형태로 화면을 변경하는 순차적인 과정이 동일하다. 이처럼 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 기술적 과제를 해결하기 위한 구성이 동일하다.

발명을 적용할 대상이 이 사건 제1항 발명은 통신기기의 디스플레이인 반면 선행발명 2는 티브이의 화면이기는 하나, 두 발명 모두 표시부의 화면배치형태를 변경하는 방법이고 그 방법도 동일하다. 이 사건 제1항 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 2의 티브이 화면배치형태 변경 방법을 이 사건 제1항 발명의 통신기기 디스플레이 화면배치형태 변경방법에 적용하는데 별다른 기술적인 어려움이 없다.

나. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2를 기초로 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되므로 그 기술적 특징을 그대로 포함하거나 거기에 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항, 제4항, 제9항 발명은 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 부정 여부를 심리·판단하여야 한다.

4. 원심 판단의 당부

원심은, 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조가 ‘어플리케이션 이미지 영역, 어플리케이션 명칭 영역, 어플리케이션 아이콘 영역의 3개의 영역 중 어느 하나 이상의 영역을 포함할 수 있으면서도, 디스플레이 화면을 구성하는 다른 여러 요소 영역들의 위치 및 크기 등이 조합됨으로써 결정되는 디스플레이 화면의 배치’를 나타내는 것으로서, 디스플레이 화면을 구분하는 각 영역들이 상호 구별되어 서로 다른 데이터를 표시한다고 해석하였다. 원심은 이러한 해석에 기초하여 선행발명 2가 분할된 화면에 티브이 채널 영상이라는 동종의 데이터를 표시하므로 이 사건 제1항 발명과 동일하지 않다는 등의 이유로 이 사건 제1항 발명이 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 이 사건 제2항, 제4항, 제9항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심 판단에는 청구범위의 해석과 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

5. 결론

나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이동원	_____
주 심	대법관	김재형	_____
	대법관	민유숙	_____
	대법관	노태약	_____



심리불속행 상고기각 특허법원 판결 요약(화학분야)

목 차

1. 2018허7668 등록무효(특) 2019. 11. 22. 선고, 청구기각 99
 - 다물린 에이(A) 및 다물린 비(B) 함량이 증가된 신규 돌외 추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학조성물
2. 2018허8043 거절결정(특) 2019. 11. 1. 선고, 청구기각 101
 - 라세믹 또는 광학적으로 활성이 있는 D 또는 L- α -글리세로포스포포릴콜린 고체의 제조방법
3. 2019허3267 거절결정(특) 2019. 10. 31. 선고, 청구기각 103
 - 다층 구조를 가지는 이차전지용 복합 전해질
4. 2019허4130 거절결정(특) 2020. 1. 23. 선고, 청구기각 105
 - 추출가능물이 적은 대용량 복합 심층 필터 매질
5. 2019허5416 거절결정(특) 2020. 5. 8. 선고, 청구기각 107
 - 비대칭 코어-셸 나노입자 구조에 기반한 산소환원용 전극촉매 및 그 제조방법
6. 2019허5669 거절결정(특) 2020. 3. 20. 선고, 청구기각 109
 - 전 세계 기후(4-계절)별 남성용 건강-팬티

7. 2019허6778 거절결정(특) 2020. 6. 5. 선고, 청구기각	111
• 기호성 저염김치	
8. 2019허8149 거절결정(특) 2020. 5. 7. 선고, 청구기각	113
• 망막 변성의 치료 방법 및 치료용 조성물	

2018허7668 등록무효(특) 2019. 11. 22. 선고, 청구기각

발명의 명칭	다물린 에이(A) 및 다물린 비(B) 함량이 증가된 신규 돌외 추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학조성물	
관련사건	등록번호	심판번호
	제10-930580호	2017당2462
쟁점사항	○ 선행발명에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	<ul style="list-style-type: none"> - 선행발명 1: 출원일 이전에 작성된 피고의 인터넷 홈페이지 자료 - 선행발명 2: 공개특허공보 제10-2008-0003931호 - 선행발명 5: 공개특허공보 제10-2007-0109282호 - 선행발명 6: 공개특허공보 제10-2003-0023232호 	
심결요지	○ 이 사건 특허발명은 모두 진보성이 부정되지 않으므로, 원고의 심판청구를 기각한다.	
판결요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선행발명 1은 ‘다물린(Damulin)’이라는 일반적 명칭만 나타나 있을 뿐, 다물린 A 또는 다물린 B라는 이 사건 특허발명의 화합물의 구체적 명칭이나, 다물린 A 또는 다물린 B가 이 사건 화학구조식의 물질임을 확인할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않아, 다물린 A 또는 다물린 B를 전혀 인식조차 못하고 있는 것으로 보인다. ○ 통상의 기술자는 선행발명 1에서 HPLC 및 NMR 등 화학분석을 통한 분리 및 규명, 그리고 동물실험 등을 보충하거나 추가함 없이 다물린 A 또는 다물린 B의 존재, 이 사건 화학구조식 및 이 사건 화합물의 효과를 곧바로 인식하거나 예측할 수는 없다. ○ 설령 선행발명 6의 위 추출물에 다물린 A 또는 다물린 B가 일부 포함되어 있다고 할지라도, 통상의 기술자가 선행발명 6에 기재된 내용만으로는 위 추출물에 다물린 A 또는 다물린 B, 나아가 어떠한 사포닌이 포함되어 있는지, 다물린 A 또는 다물린 B가 이 사건 화학구조식의 물질인지 전혀 인식할 수 없고, 달리 이를 인식할 만한 기재를 찾아볼 수 없다. 	

- 통상의 기술자가 선행발명 7에 기재된 내용으로 인삼 추출물을 가열·가압하면 추출물 속에 포함된 임의의 사포닌에 탈당탈수반응이 일어날 것이라고 예측할 수 있다고 하더라도, 돌외 추출물의 경우 탈당탈수 반응 전 사포닌에 해당하는 가이페노사이드 L 또는 N에는 탄소 2번에 히드록시기가 바로 인접한 3번 탄소에 결합되어 있는 수소와 반응하여 탈수반응이 발생할 가능성 또한 완전히 배제할 수 없어 단순히 인삼에서 고온·고압으로 인해 탈당탈수 반응이 일어난다는 사실만으로는 돌외 추출물에서 같은 반응이 일어날 것이라고 단정할 수 없다.
- 선행발명 6에는 돌외 추출물과 이로부터 추출된 사포닌의 항당뇨성 및 항고지혈증 효과의 내용이 기재되어 있는 점은 인정할 수 있으나, 앞서 살펴본 바와 같이 다물린 A 또는 다물린 B가 존재하는지는 전혀 기재되어 있지 않다. 또한, 돌외의 어떠한 사포닌이 위와 같은 의약적 효과를 갖는지에 대해서도 전혀 개시되어 있지 않으므로, 단순히 돌외 추출물이 항당뇨성 및 항고지혈증 효과를 갖고, 돌외 추출물에서 추출한 사포닌이 이러한 효과를 갖는다는 사정만으로는, 통상의 기술자로서 돌외 추출물에서 어떠한 사포닌이 주요한 효능을 갖고, 그 사포닌의 함량을 증가시켜 그 효과를 강화하려면 어떠한 처리를 해야 할지 전혀 알 수 없어, 통상의 기술자는 선행발명 6으로부터 다물린 A 또는 다물린 B를 용이하게 도출할 수 없다.
- 이 사건 제1항 발명의 최종 생성물인 다물린 A 또는 다물린 B가 이 사건 특허발명에서 최초로 화학구조가 밝혀진 물질에 해당한다. 또한, 선행발명 5의 표 1에는 자연계에서 발견되는 담마란 화합물들이 개시되어 있고, 이들 중에는 선행발명 5에서 핵심이 되는 진세노사이드 Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rg1 등이 개시되어 있기는 하나, 이들 모두 2번 탄소에 치환기로서 히드록시기가 결합되어 있지 않은 화합물에 해당하여, 다물린 A 또는 다물린 B와는 그 구조에서 차이가 있다.
- 선행발명 1에도 돌외 추출물 중 어떠한 단일 사포닌에 의해 그 효과가 발생하는지는 전혀 개시되어 있지 않아, 통상의 기술자로서 위 가이페노사이드를 가열처리하여 이 사건 화합물의 효과를 갖는 다물린 A 또는 다물린 B를 생성할 수 있다는 점은 더욱 예측하기 어렵다.

2018허8043 거절결정(특) 2019. 11. 1. 선고, 청구기각

발명의 명칭	라세믹 또는 광학적으로 활성이 있는 D 또는 L- α -글리세로포스포릴콜린 고체의 제조방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2014-0129581호	2016원5982
쟁점사항	○ 선행발명 1, 3에 대비하여 진보성이 있는지 여부	
입증방법	- 선행발명 1: 미국 특허공보 제5,523,450호 - 선행발명 3: 등록특허공보 제10-0262281호	
심결요지	○ 이 사건 출원발명의 청구항 1은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되고, 특허출원에서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.	
판결요지	<p>○ 이 사건 제1항 출원발명은 ‘이소프로판올, 헥산, 헵탄, 아세톤, 아세토나이트릴, 이소프로판올 및 에탄올 공용매, 이소프로판올 및 메탄올 공용매, 또는 이소프로판올 및 아세톤 공용매’를 비가용성 용매로 사용하는 반면 선행발명 1은 ‘에탄올’을 가용성 용매로 사용한다는 점에서 양 발명은 차이가 있다.</p> <p>○ 을 제6, 7, 8호증의 각 기재에 의하면 이 사건 출원발명에 적용된 것으로 보이는 반응매 결정화법과 선행발명 1에 적용된 것으로 보이는 냉각 결정화법을 비롯하여 증발 결정화법, 진공 결정화법은 모두 이 사건 출원발명의 출원 당시에 이 사건 출원발명이 속하는 기술 분야의 주지관용의 기술임이 인정된다.</p> <p>○ 이 사건 출원발명의 출원 당시 통상의 기술자로서는 액상 GPC로부터 고체 GPC를 제조하기 위해서 주지관용 기술인 냉각 결정화법이나 반응매 결정화법을 비롯한 여러 결정화법 중 하나를 적절하게 선택할 수 있을 것으로 보인다.</p> <p>○ 반응매 결정화법이 열에 민감한 물질의 결정화에 적절한 방법이고, 의약품의 결정화에도 많이 적용되는 것으로 보이는 점, 의약품은</p>	

약효 유지를 위하여 통상 열에 민감한 물질로 취급되는 경향이 있는 점, 달리 GPC의 결정화에 반응매 결정화법을 적용하는 데 기술적, 경제적 어려움이 있다고 볼 만한 사정이 없는 점, 이 사건 출원발명의 출원일 이전인 1992. 5. 20. 발간된 유럽 특허출원공보 0486100호(을 제17호증)의 실시예 4에는 GPC에 대하여 무수 에탄올을 사용한 반응매 결정화법을 적용하여 GPC 고체를 수득하는 방법이 개시된 점(을 제17호증은 이 사건 출원발명에 대한 새로운 선행기술로 제시된 것이 아니라 이 사건 출원발명의 출원 당시 이 사건 출원발명이 속하는 기술 분야의 주지관용 기술에 관한 자료로 제출된 것이므로, 이 법원은 이를 판단의 자료로 삼을 수 있다)을 보태어 보면, 더욱 그러하다.

- 일반적으로 극성이 큰 유기화합물은 극성 용매(polar solvent)에 잘 녹고, 극성이 작은 유기화합물은 비극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다는 것이 유기화합물의 기술 분야의 기술상식인 점(을 참고자료 11 중 1~2면)에 비추어 보면, 통상의 기술자로서는 극성이 큰 GPC의 경우에 극성이 큰 용매인 물에 잘 녹고 상대적으로 극성이 작은 용매인 메탄올, 에탄올, 이소프로판올, 아세톤 등에는 상대적으로 잘 녹지 않는다는 것(을 참고자료 12 중 2, 7~8면)을 쉽게 알 수 있을 것으로 보인다.
- 구성요소 2에서 비가용성 용매의 종류를 위와 같이 한정된 것에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어렵다. 따라서 구성요소 2에서 한정된 비가용성 용매 종류는 통상의 기술자가 GPC에 대하여 반응매 결정화법을 적용할 때 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있는 범위에 속한다고 봄이 타당하다.
- 이 사건 출원발명의 명세서에는 ① 용매의 첨가 및 교반온도는 0 내지 70℃, 바람직하게는 30 내지 60℃이고, 0℃ 미만이거나 70℃를 초과하면 GPC 고체의 생성률이 감소하여 전체적인 수율이 감소하며, ② 교반시간은 1 내지 24시간, 바람직하게는 2 내지 12시간이라고만 기재되었을 뿐(문단번호 [0027]), 구성요소 3과 같이 비가용성 용매의 첨가 및 교반온도, 교반시간을 한정된 것에 대한 특별한 기술적 의의 내지 임계적 의의를 인정할 만한 기재가 없다.

2019허3267 거절결정(특) 2019. 10. 31. 선고, 청구기각

발명의 명칭	다층 구조를 가지는 이차전지용 복합 전해질	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2016-36894호	2017원5627
쟁점사항	○ 선행발명 1, 2에 대비하여 진보성 인정여부	
입증방법	<ul style="list-style-type: none"> - 선행발명 1: 공개특허공보 특2001-66272호 - 선행발명 2: 공개특허공보 특2003-19385호 	
심결요지	○ 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다.	
판결요지	<p>○ 구성요소 2는 액체 전해질은 전체 복합 전해질 100 중량부에 대해 1 ~ 50 중량부로 포함되는 것인데 비해, 선행발명 1의 대응구성은 고분자와 전해액의 비율이 1 : 2 ~ 10의 비율이라고 기재되어 있으므로, 양 대응 구성요소는 전체 전해질 중량부에 대한 액체 전해질의 중량비 수치에 있어서 차이가 있다.</p> <p>○ 구성요소 3은 ‘제1 전해질층 및 제2 전해질층 각각은 상이한 세라믹 입자를 포함하는 것’으로 특정한데 비해, 선행발명 1에는 전해질층의 성능을 향상시키기 위하여 산화규소, 제올라이트, 산화알루미늄 등의 세라믹 입자를 첨가하는 것이 가능하다는 기재만 있을 뿐 전해질 층에 상이한 세라믹 입자를 첨가한다는 명시적 내용은 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.</p> <p>○ 원고가 이 사건 제1항 발명의 ‘세라믹 입자’는 ‘이온 전도성’ 세라믹 입자만을 의미한다고 주장하나, 통상적으로 세라믹 입자에 이온 전도성과 이온 비전도성이 모두 존재함이 기술상식인 점, 이 사건 출원명세서에서 열거된 ‘세라믹 입자’에도 ‘Al₂O₃계, SiO₂계’ 등의 이온 비전도성 세라믹 입자 및 ‘리튬산화물계, 나시콘’ 등의 이온 전도성 세라믹 입자가 모두 포함되어 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 ‘세라믹 입자’는 이온 전도성과 이온 비전도성을 모두 포함하는 의미로 봄이 타당하다.</p>	

- 선행발명 1에 개시된 전해질층의 구성비 범위(고분자 1 : 리튬염이 용해된 전해액 2 내지 10) 및 세라믹 입자의 구성비 범위 중에서, 고분자와 위 전해액 비율을 1 : 2로 하고, 세라믹 함유 비율로 고분자 대비 50%를 채택한다면, 선행발명 1에서 액체 전해액의 비율은 전체 복합 전해질 100 중량부에 대해 약 57 중량부에 해당하게 되는데, 위와 같은 액체 전해액의 중량 구성비는 구성요소 2에서의 액체 전해질 함량인 50 중량부에 대비하여 그 차이가 그다지 크지 아니하고, 구성요소 2에서 ‘액체 전해질의 비율이 전체 복합 전해질 100 중량부에 대하여 1 ~ 50 중량부에 해당하는 것’ 이 어떠한 작용·효과를 갖는지에 대하여도 이 사건 출원명세서상 별다른 기재가 없다.
- 고분자, 액체 전해질, 세라믹 입자의 각 함량이 거의 대등한 수준으로 포함된 복합 전해질까지 개시되어 있는 점에 비추어 보면, 선행발명 1에서 개시된 각 구성성분의 함량비 내로서, 고분자 : 액체 전해질 : 세라믹 입자의 구성 함량비가 1 : 2 : 0.5가 되어 세라믹 입자의 중량부가 57 중량부에 이르는 구성이 불가능하다고 보이지 아니한다.
- 차이점 2와 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서에는 제1 전해질 층과 제2 전해질 층에서 각각 다른 세라믹을 선택하거나 변경하는 것에 의해 구체적으로 어떠한 작용·효과가 나타나는지에 대하여 별다른 기재가 없다.
- 비록 선행발명 1에는 전해질 층에 첨가되는 세라믹 입자들을 서로 상이하게 사용한다는 점이 명시적으로 기재되어 있지 아니하나, 양극에 접하는 제1 전해질층 및 음극에 접하는 제2 전해질층에서 “각각의 특성을 갖는 다층 구조의 전해질을 제조함으로써 리튬금속과의 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성 및 우수한 기계적 물성을 만족하는 고분자 전해질을 얻을 수 있다” (갑 제11호증, 식별번호 [0027] 참조)는 기재 등에 비추어 볼 때, 세라믹 입자 등을 포함하여 각각의 구성 성분을 달리하는 다층 전해질 제조에 관한 기술적 사상은 이미 개시되어 있는 것으로 보인다.
- 복합 전해질에서 세라믹 입자 성분을 각 전해질층에 맞게 첨가하는 것과 관련한 차이점 2는 통상의 기술자라면 선행발명 1 또는 기술상식으로부터 쉽게 극복될 수 있다.

2019허4130 거절결정(특) 2020. 1. 23. 선고, 청구기각

발명의 명칭	추출가능물이 적은 대용량 복합 심층 필터 매질	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2015-7036606호	2018원836
쟁점사항	○ 선행발명 1에 대비하여 진보성 인정여부	
입증방법	- 선행발명 1: 일본 공표특허공보 특표2013-528712호	
심결요지	○ 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되므로 나머지 청구항들을 더 살피볼 필요 없이 이 사건 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다.	
판결요지	<p>○ 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 등 참조).</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명의 위 ‘미세섬유’ 에 ‘세포내 섬유’ 의 섬유 직경(6 nm 정도)과는 다른 범위의 섬유 직경(10 nm 내지 30,000 nm)을 갖는 미세섬유가 포함되어 있음이 명확한 이상 이 사건 제1항 발명의 위 ‘미세섬유’ 의 의미를 원고 주장과 같이 ‘직경 6 nm 정도의 세포내 섬유’ 로 한정하여 해석할 수는 없다.</p> <p>○ 그런데 위와 같은 기재는 그 기재 내용에 비추어 이 사건 제1항 발명의 위 ‘(1) 섬유’ 가 ‘비-셀룰로오스계 물질’ 인 섬유에 한정됨을 의미하는, 일종의 용어 정의 부분에 해당하는 기재라고는 보기 곤란하고, 단지 아래와 같은 바람직한 실시태양에 대한 설명, 즉 널리 개시되어 있는 심층 필터에 사용하기 위한 섬유 물질에 ‘비-셀룰로오스계 물질’ 이 포함될 수 있고, 그러한 ‘비-셀룰로오스계 물질’ 에 ‘미세유리 섬유 및 폴리프로필렌 및 폴리에스테르와 같은 다수의 합</p>	

	<p>성 중합체'가 포함될 수 있으며, 그 중 특히 유용한 것이 '피브릴화 섬유로서, 더 많은 표면적 및 분기된 구조를 생성하도록 가공된 섬유'라는 점을 기재함으로써, 그 바람직한 실시태양을 설명해 놓은 것에 불과한 것으로 봄이 자연스런 해석으로 보인다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명의 위 '(1) 섬유'는 통상의 기술자가 일반적인 심층 필터에 사용할 수 있다고 인식하는 모든 범위의 섬유를 지칭하는 용어로서 사용되었고, 그 의미를 제한하는 특별한 한정사항은 없다고 봄이 타당하다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명의 위 '(2) 필터 보조제'는 충분한 표면적 및 표면 대전 특징을 갖는 무기 필터 보조제를 포함하면서, 통상의 기술자에 의해 일반적인 필터 보조제(filter aid)로 사용될 수 있는 것으로 인식되는 다양한 재질의 부재를 의미한다고 봄이 타당하고, 그 필터 보조제의 범위를 제한하는 특별한 한정사항은 존재하지 않는 것으로 보인다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명의 위 '(1) 섬유'가 통상의 기술자에 의해 일반적인 심층 필터에 사용할 수 있는 섬유 물질로 이해될 수 있는 한 모두 이에 포함되는 섬유로서, 특별한 한정사항을 포함하고 있지 아니함은 앞서 본 바와 같은바, 이에 대응하는 선행발명 1의 위 '(1) 복수의 랜덤하게 배향된 섬유'는 이 사건 제1항 발명의 위 '(1) 섬유'에 그대로 포함될 수 있으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다</p> <p>○ 이 사건 제1항 발명의 '습윤 강도 수지'는 선행발명의 '수의의 바인더'와 동일한 기능을 수행하는 부재로서, 선행발명에 바람직한 예로 개시되어 있는 카르복실메틸셀룰로오스의 특징 부분(음이온기를 갖는 수용성 합성 중합체)을 상위개념화한 것에 불과하다 할 것인바, 통상의 기술자라면 이로 인한 차이점 1을 쉽게 극복할 것으로 판단된다.</p> <p>○ 선행발명 1의 위 '섬유'의 범위에 '천연섬유'가 포함됨이 구체적으로 명시되어 있음은 앞서 본 바와 같다. 그런데 위 '천연섬유'가 고해작용을 거쳐 섬유로 제조되는, 이른바 피브릴화(fibrillization) 과정을 거침이 자명한 '셀룰로오스계 물질'을 포함한다는 것은 통상의 기술상식에 해당한다.</p>
--	---

2019허5416 거절결정(특) 2020. 5. 8. 선고, 청구기각

발명의 명칭	비대칭 코어-셸 나노입자 구조에 기반한 산소환원용 전극촉매 및 그 제조방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2015-0132676호	2018원2639
쟁점사항	○ 선행발명 1에 대비하여 진보성 인정여부	
입증방법	- 선행발명 1: 공개특허공보 제10-2012-0121658호	
심결요지	○ 이 사건 제1항 출원발명 중 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고, 특허출원에서 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.	
판결요지	<p>○ 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘비대칭’ 이 무엇을 의미하는지에 관하여 정의되어 않다. 다만, ‘대칭’ 의 사전적 의미는 ‘점이나 직선 또는 평면의 양쪽에 있는 부분이 꼭 같은 형으로 배치되어 있는 것’ 의 의미하므로, ‘비대칭’ 이란 점이나 직선 또는 평면의 양쪽에 있는 부분이 꼭 같은 형으로 배치되어 있지 않은 것을 의미한다고 할 것이다.</p> <p>○ 선행발명 1에는 금(코어) 나노 입자의 투과전자현미경 사진이 개시되어 있는데, 이에 의하면 선행발명 1의 코어 입자는 ‘점이나 직선 또는 표면의 양쪽에 있는 부분이 꼭 같은 형으로 배치되어 있는’ 형상을 가지지 않는 ‘비대칭’ 의 구조를 가짐을 알 수 있다.</p> <p>○ 선행발명 1에는 금(코어) 나노입자 상에 팔라듐(셸)이 증착되어 얻어진 금-팔라듐의 코어-셸 나노입자에 관한 사진이 개시되어 있는데, 이 역시 ‘점이나 직선 또는 표면의 양쪽에 있는 부분이 꼭 같은 형으로 배치되어 있는’ 형상을 가지지 않는 ‘비대칭’ 의 구조를 가짐을 알 수 있다.</p> <p>○ 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 코어-셸 나노입자가 비대칭의 구조를 가지는 것이 어떠한 기술적 의의를 가지는지에 관하여 아무런</p>	

기재가 없다. 즉, 코어-셸 나노입자가 비대칭적인 구조를 가지는 경우 비대칭적인 구조를 가지는 경우에 비하여 어떠한 작용효과상의 차이가 발생하는지에 관하여 알 수 있는 아무런 기재가 없다.

- 선행발명 1에는 다음과 같이 금 코어의 외부 표면에 갈바닉 치환반응을 통해 팔라듐 셸을 코팅하는 방법, 코어-셸 나노입자의 생성은 염소 이온 또는 팔라듐 전구체의 농도에 따라 좌우된다는 점이 각 개시되어 있다. 따라서, 통상의 기술자라면 위 기재를 통해 염소 이온 또는 Pd 전구체의 농도가 낮을 때에는 코어 입자의 표면에 셸의 증착이 부분적으로 이루어질 것이라는 점을 충분히 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.
- 선행발명 1에는 다음과 같이, 다양한 농도(0.5mM, 5mM, 10mM, 20mM)의 Pd 전구체가 혼합된 용액(PdCl₂)으로 갈바닉 치환 반응을 수행할 경우, Pd 전구체의 농도가 10mM 이상인 경우에 금 나노입자의 외부 표면을 팔라듐이 완전히 코팅한다는 실험결과가 개시되어 있다.
- 선행발명 1에는, 금 나노입자의 외부 표면이 팔라듐으로 완전하게 코팅되지 않은, 즉 부분적으로 코팅되는 구조가 개시되어 있다고 봄이 상당하고, 통상의 기술자는 필요에 따라 염소 이온 또는 Pd 전구체의 농도 등을 조절함으로써 갈바닉 치환반응을 통해 금 나노입자의 외부 표면을 팔라듐으로 부분적으로 코팅할지 혹은 전체적으로 코팅할지 선택할 수 있다고 봄이 상당하다.
- 이 사건 제1항 발명은 ‘코어인 금 나노입자의 외부 표면에 셸인 다공성 팔라듐이 부분적으로 코팅되는 것인 코어-셸 나노입자 구조에 기반한 산소환원용 전극촉매’를 그 청구범위로 기재하고 있을 뿐이고, 원고가 주장하는 위 제조방법 즉, ‘금 나노입자가 유리기판의 표면에 부착된 상태에서 갈바닉 치환반응을 통하여 팔라듐을 증착하는 방법’으로 제조된 전극촉매로 한정하고 있지 않으므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘부분적으로 코팅’되는 구성이 선행발명 1에 개시된 ‘금 나노입자가 팔라듐으로 완전하게 덮이지 않는 구성’과는 상이하다고 볼 수 없다.

2019허5669 거절결정(특) 2020. 3. 20. 선고, 청구기각

발명의 명칭	전 세계 기후(4-계절)별 남성용 건강-팬티	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2016-0085383호	2018원1921
쟁점사항	○ 선행발명 1에 대비하여 진보성 인정여부	
입증방법	- 선행발명 1: 공개특허공보 제10-2012-0067987호	
심결요지	○ 이 사건 출원발명의 청구항 1은 비교대상발명 1에 의하며 진보성이 부정된다.	
판결요지	<p>○ 구성 대비표상의 양 대응 구성요소는, 남성용 속옷 팬티에 있어서, 팬티 제작 시 남성의 생식기가 자신의 몸체와 격리되어 위치하도록 팬티 앞면에 2중-공간을 가지며, 팬티 소변구 하단의 음낭 위치 아래 및 좌우측 부분에 통풍용 환기구나 트임 형태를 갖도록 하는 것이라는 점에서 실질적으로 동일하다.</p> <p>○ 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4는 전 세계 지역별 각기 다른 기후인 열대, 온대, 한대 지방의 덥고, 선선하고, 추운 또는 4-계절별 기온 특성에 맞도록 팬티 길이를 구분하여, 전 세계 지구촌 기후 특성에 따라 계절별로 구분되게 제작한 것인 반면에, 선행발명 1은 3각 팬티형 또는 4각 트렁크 팬티형으로 형성할 수 있는 것이라는 점에서 양 발명은 차이가 있다</p> <p>○ 앞서 든 증거 및 갑 제9호증, 을 제8, 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정 등에 비추어 보면, 위 차이점은 통상의 기술자가 주지관용기술을 참작하여 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.</p> <p>○ 구성요소 4의 전 세계 기후별 특성에 맞는 남성용 건강-팬티 중 온대 지방 봄철 또는 한대지방의 온화 계절에 착용할 수 있는 팬티는 도 1 또는 도 2와 같은 4각의 트렁크 팬티 형태임을 알 수 있고, 이는 선행발명 1의 4각 트렁크 팬티형과 실질적으로 동일하다. 또한 구성요소</p>	

4의 전 세계 기후별 특성에 맞는 남성용 건강-팬티 중 열대지방 또는 온대지방의 여름철에 착용할 수 있는 팬티는 도 3 또는 도 4와 같은 3각의 팬티 형태임을 알 수 있고, 이는 선행발명 1의 3각 팬티형과 실질적으로 동일하다.

- 더욱이 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 신문 등에 게시된 아래와 같은 기사 내용 등에 의하면, 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 이미 남성용 팬티는 3각이나 트렁크(4각) 외에도 드로즈(drawers)로 구분되고, 드로즈에는 허벅지를 감싸는 5부 길이의 롱 드로즈 팬티가 있으며, 팬티와 내의(내복)를 하나로 합쳐 9부 길이로 발목까지 오는 레이어 팬티도 존재한 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 위와 같은 드로즈 및 팬티와 내의를 하나로 합쳐 발목까지 오는 레이어 팬티는 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 널리 알려져 있는 주지관용기술에 해당할 뿐만 아니라, 더운 여름에는 하의의 기장을 짧게 구성하고 추운 겨울에는 하의의 기장을 길게 구성하는 것은 의류를 제작하는 분야의 통상의 기술자에게 자명한 기술상식에 해당한다.
- 이 사건 제1항 출원발명은 구성요소 4에 의하여 계절별로 구별되어 전 세계 남성들이 선택적으로 혜택을 누릴 수 있는 것으로서(문단번호 [0011] 참조), 이 사건 제1항 출원발명의 이러한 효과는 팬티와 내의를 하나로 합치고 팬티의 길이를 조절함에 따른 것인데, 이는 통상의 기술자가 선행발명 1의 3각 팬티나 4각 트렁크 팬티로부터 팬티와 내의를 합치고 반바지형 팬티 또는 바지형 팬티로 변형함으로써 쉽게 도출할 수 있는 것으로서, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 예측할 수 있는 것으로 보인다.
- 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 발명, 즉 특허법 제29조 제1항 제2호에 규정된 발명으로서 이 사건 출원발명의 진보성 여부를 판단하기 위한 선행발명에 해당하는 이상, 비록 선행발명 1의 출원인 겸 발명자가 새로 출원된 이 사건 출원발명의 출원인 겸 발명자인 원고와 동일하다고 하더라도, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는 경우에는 이 사건 출원발명의 진보성은 부정되는 것이다.

2019허6778 거절결정(특) 2020. 6. 5. 선고, 청구기각

발명의 명칭	기호성 저염김치	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2016-0127347호	2018원3448
쟁점사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규사항 추가 및 기재불비 여부 ○ 선행발명에 대비하여 진보성 인정 여부 	
입증방법	- 선행발명 : 공개특허 제10-2016-0010171호	
심결요지	<p>○ 이 사건 보정은 이 사건 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 특허법 제47조 제2항에 위배되므로 이 사건 보정각하결정은 적법하고, 나아가 이 사건 제1항 및 제2항 출원발명은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않고, 선행발명으로부터 진보성이 부정되므로 이 사건 특허거절결정은 적법하다.</p>	
판결요지	<p>○ 보정된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 허용될 수 없다고 할 것인데, 이 사건 최초 명세서 등에는 ‘끓는 물(평균 섭씨 95도, 오차범위 +4도, -4도)’라고 기재되어 있을 뿐이고, ‘끓는 물의 온도가 평균 섭씨 95도, 오차범위 +5도, -5도’라는 내용은 최초 명세서 등에 나타나 있지 않다. 나아가 이러한 보정으로 인하여 김치 재료를 데치는 끓는 물의 온도가 더 증가하거나 감소될 수 있는 것이고, 이에 따라 데쳐진 김치 재료의 풍미, 향미, 영양, 식감 등의 작용효과가 달라질 것이므로, 위와 같은 보정사항 1이 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 이 사건 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항인 것으로 볼 수 없다.</p> <p>○ 이 사건 최초 명세서 등 중 문단번호 [0010] 부분에 의하면 ‘사실 절임김치의 초기에 질김 현상은 발효숙성과정에서 유연해진다는 사실을 통상의 기술자(주부)들이 알고 있는 일반적인 상식일 것이다.’라고 기재되어 있을 뿐, 어떠한 이유로 인하여 절임김치의 질김 현상이 발효숙성과정에서 유연해지는지는 명확하지 않다. 보정사항 4는 이</p>	

와 같은 불명확한 사항에 대하여 ‘질소성분과 수분으로 채소가 부드러워 진다.’ 라는 기재를 새로 추가한 것인데, 이러한 내용은 이 사건 최초 명세서 등에 나타나 있지 않고, 나아가 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항인 것으로 볼 만한 아무런 근거가 없다.

- 이 사건 제1항 및 제2항 출원발명의 청구범위 마지막 부분에는 ‘~하는 것을 특징으로 한다.’ 라고 기재되어 있어 청구대상이 무엇인지 불명확할 뿐 아니라, 청구범위 전체를 보더라도, 위와 같은 내용으로는 보호받고자 하는 사항이 김치를 담글 수 있는 재료인 각종 채소류를 손질하여 ‘발명의 실시하기 위한 구체적인 내용’의 공정 과정으로 생산하여 포장하는 방법을 포함하는 ‘김치재료의 제조 방법’과 그것을 이용하여 ‘김치를 제조하는 방법’에 관한 발명인지, 아니면 그러한 방법을 통해 제조된 ‘김치재료’와 ‘김치’에 관한 물건의 발명인지를 명확하게 파악할 수 없다.
- 이 사건 제1항 출원발명은 김치 재료인 배추는 2등분하고 밀동 중앙을 1-2cm 칼집을 내고, 열무, 알타리, 갯류, 파류, 고들빼기는 적당한 단으로 묶는 데 반해, 선행발명은 배추의 걸임을 떼고 4분의 1로 등분하는 점에 차이가 있다. 그러나 이는 통상의 기술자가 배추 등의 채소류를 잘 데치기 위하여 그 특성에 따라 손질하는 통상적인 과정에 불과하다. 나아가 통상의 기술자가 채소의 종류에 따라 물에 데치는 온도 및 시간을 선택하여 적용하는 데 별다른 어려움이 없을 뿐만 아니라 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명은 채소류를 데치는 물의 온도나 시간이 중복되고, 채소류를 데친 후 바로 찬물로 헹구어 냉각시키고 탈수하는 점에서 차이가 없다. 또한 그러한 과정을 통해 준비된 김치 재료를 보관 또는 유통하기 위하여 비닐봉지 또는 진공포장하는 것 역시 통상의 주지관용기술에 해당한다.



2019허8149 거절결정(특) 2020. 5. 7. 선고, 청구기각

발명의 명칭	망막 변성의 치료 방법 및 치료용 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2015-7008284호	2017원5644
쟁점사항	○ 선행발명 1과 2에 대비하여 진보성 인정 여부	
입증방법	<ul style="list-style-type: none"> - 선행발명 1: Cell Transplant, Vol. 19(8) - 선행발명 2: Invest. Ophtahlmol. Vis. Sci. Vol. 52(6) 	
심결요지	○ 이 사건 제7 내지 24항 발명은 통상의 기술자가 이 사건 선행발명 1 및 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.	
판결요지	<p>○ 출원발명의 명세서 중 ‘SB623 세포는 골수 부착성 기질 세포 (marrow adherent stromal cells: MASCs)[중간엽 줄기 세포 (mesenchymal stem cells: MSCs)라고도 알려져 있다]에서 수득된 것으로, MASCs에서 노치 단백질의 세포내 도메인을 발현시킴으로써 수득된다. MASCs는 골수에서 부착성 세포를 선별함으로써 수득된다.’ 라는 기재(식별번호 [0023]), ‘SB623 세포는 MSCs에 노치 세포내 도메인을 코드하는 서열을 포함하는 핵산을 도입함으로써 MSCs가 외인성 노치 세포의 도메인을 발현하지 않도록 하여 제조된다. 이는 예를 들어 노치 세포내 도메인을 코드하는 서열을 포함하는 벡터를 MSCs에 형질주입함으로써 달성’ 이라는 기재(식별번호 [0028])를 종합하여 보면, 구성요소 1의 SB623 세포와 선행발명의 SB623 세포는 골수 부착성 기질 세포 내지 중간엽 줄기세포에 노치 세포내 도메인을 암호화하는 DNA 서열이 벡터를 통해 형질감염된 것으로서, 서로 동일한 세포라 할 것이다.</p> <p>○ 이 사건 제7항 발명의 구성요소 2는 ‘망막 변성의 치료’ 를 위한 의약 용도인데, 이에 대응하여 선행발명 1에는 의약 용도로써 ‘뇌 손상 시 세포 치료의 효능’ 에 관하여만 기재되어 있다는 점에서 차이가 있다.</p>	

- 선행발명 2에는 다음과 같이 ‘습성 노인성 황반 병변(age-related macular degeneration, AMD)은 맥락막 혈관 신생(choroidal neovascularization, CNV)을 특징으로 하는데, 노치 신호 경로의 활성화가 진행될 경우 맥락막 혈관신생이 억제되고, 반대로 노치 신호 경로의 억제가 맥락막 혈관신생이 활성화되어, 노치 신호는 CNV의 핵심적 조절인자이고, 따라서 습성 AMD에서 치료개입을 위한 분자 물이다.’ 라고 개시되어 있으므로, 노치 신호 경로의 활성화에 의한 ‘망막 변성의 치료’ 용도가 나타나 있음을 알 수 있다.
- 선행발명 1의 SB623은 노치 세포내 도메인(Notch Intracellular domain, NICD)의 유전자가 형질감염된 세포이고, 선행발명 2는 노치 신호가 맥락막 혈관신생(CNV)의 핵심적 조절인자로서 습성 AMD의 치료 효과를 개시하고 있으므로, 통상의 기술자는 노치 신호 경로를 이용한 선행발명 2를 선행발명 1에 쉽게 결합할 수 있을 것으로 보인다.
- 선행발명 1에는 위 VEGF의 발현 상승만 개시되어 있을 뿐, VEGFR2의 발현에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고, 노치 신호와 VEGFR1, 2의 상관관계에 관한 후속연구인 선행발명 2에는 노치 신호 경로가 활성화되면 혈관 생성을 촉진하는 VEGFR2의 발현이 감소하고, 혈관 생성을 억제하는 VEGFR1의 발현이 증가한다고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1의 SB623 세포가 VEGF의 발현을 증가시킨다는 기재만으로는 혈관 생성이 촉진된다고 예상할 것으로 보기도 어렵다.
- 선행발명 1의 SB623 세포는 앞서 본 바와 같이 Jag 1과 같은 리간드의 존재 여부와 상관없이 SB623 세포 스스로의 발현을 통해 생성된 NICD가 핵 내부로 이동하게 되어 노치 신호 경로의 활성화를 일으킬 수 있으므로, 통상의 기술자는 선행발명 1에 개시된 SB623 세포를 이식하여 NICD의 발현을 통하여 노치 신호 경로를 활성화시킴으로써 선행발명 2에 개시된 AMD의 치료 용도를 쉽게 예측할 수 있다고 할 것이다.

화학특허판례연구

발행일	2020년 12월
발행처	특허청 화학생명기술심사국
발행인	화학생명기술심사국 고분자섬유심사과 TEL : (042) 481-8297 FAX : (042) 472-3558
편집	화학생명기술심사국 고분자섬유심사과 사무관 나수연
주소지	대전광역시 서구 청사로 189

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