

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018후12004 등록정정(실)
원고, 상고인 주식회사 노바텍 (변경전 상호: 주식회사 엠플러스)
소송대리인 변호사 원유석 외 4인
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4584 판결
판 결 선 고 2019. 7. 25.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후 제출된 상고이유보충서의 기재는 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 가. 고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준 등에 비추

어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

나. 실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 등 참조). 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 "홀 아이씨(Hall IC) 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스"로 하는 이 사건 고안의 청구범위(2016. 11. 4. 특허심판원 2016정124호로 정정심판 청구된 것)

제1항(이하 '이 사건 제1항 고안'이라고 한다)의 '전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태의 구성'과 '자석을 통해 휴대폰의 홈 아이씨에 자력신호를 보내 휴대폰을 제어하는 구성'은 선행고안 1과 공통된다. 그러나 선행고안 1은 휴대폰 케이스가 후면부 뒤로 젖혀질 수 없는 데 비하여 이 사건 제1항 고안은 후면부 뒤로 젖혀질 수 있고(차이점 1), 선행고안 1은 차폐기능이 없는 자석을 사용하나 이 사건 제1항 고안은 영구자석과 요크를 매개로 구현되어 자력 차폐기능이 있는 차폐자석을 사용한다는 차이점(차이점 2)이 있다.

나. 한편, 위 차이점 1은 뒤로 젖혀지는 형태의 휴대폰 케이스인 선행고안 3에 나타나 있고, 차이점 2는 차폐자석 그 자체인 선행고안 2에 나타나 있다.

다. 그런데, 이 사건 제1항 고안은, 그 청구범위를 뒤로 젖혀지는 구성으로 한정하여 '휴대폰 케이스 전면부의 휴대폰에 내장된 홈 아이씨와 대응되는 지점에 차폐자석을 사용함으로써 휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘에 따라 발생할 수 있는 센서의 오동작 방지'를 기술적 과제로 한다. 반면, 선행고안 1은 휴대폰 케이스가 닫혀 있을 때 외부 압력으로 휴대폰 키입력부가 눌러져 휴대폰이 켜지는 등의 오작동을 방지하는 것을 기술적 과제로 하여, 물리적 자극이 아닌 자력과 자력에 대한 홀센서의 반응만으로 그 작동을 조절하는 것을 해결수단으로 한다. 그리고 선행고안 3은 휴대폰의 구동과는 무관하게 휴대폰 자체를 물리적으로 보호하기 위한 케이스이고, 선행고안 2는 일반적인 전기·전자 분야에서 사용될 수 있는 차폐자석이다.

라. 이러한 선행고안들의 내용에 이들을 결합할 동기나 암시가 나타나 있지 않고, 전자 제품 부품에서 차폐판 또는 요크를 사용한 자력 차폐기술이 나타나 있는 을 제3 내지 5호증의 각 기재만으로는 통상의 기술자가 영구자석과 요크를 일체화한 차폐자석

을 휴대폰 케이스에 극히 쉽게 적용할 수 있다고 보기 어렵다.

마. 원심은 피고가 원심에서 비로소 제출한 이 사건 출원 전 유튜브에 게시된 동영상(을 제9호증)을 주지관용기술에 대한 증거로 보아 진보성 부정의 근거로 삼았다. 그러나 위 동영상은 홀 아이씨 내장 휴대폰을 대상으로, 선행고안 3과 같은 휴대폰 케이스의 전면부에 영구자석을 부착하고, 이를 뒤로 젖혔을 때 영구자석에 대응하는 위치에 차폐판을 부착하여 일명 '스마트 케이스'를 만드는 과정을 담고 있는바, 이는 새로운 공지기술에 대한 것일 뿐, 정정심판청구 기각의 근거가 된 선행고안들을 보충하는 취지의 주지관용기술에 대한 증거라거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과하다고 보기 어렵다. 따라서 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 없다.

바. 결국 선행고안들의 결합에 의하여 이 사건 제1항 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있다고 보기 어렵다.

3. 그럼에도 원심은 선행고안들의 결합이 극히 쉽다고 보아 이 사건 제1항 고안의 진보성을 부정하였다. 이러한 원심의 판단에는 실용신안의 진보성 판단과 심결취소소송의 심리 범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김재형

대법관 조희대

대법관 민유숙

주 심 대법관 이동원