

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2014후2184 등록무효(특)
원고, 피상고인 주식회사 연우
소송대리인 특허법인 신태양
담당변리사 유병옥
피고, 상고인 에이치씨티 아시아, 엘티디. (HCT Asia Limited)
소송대리인 변호사 한상욱 외 5인
원 심 판 결 특허법원 2014. 8. 28. 선고 2014허133 판결
판 결 선 고 2016. 11. 25.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136

조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구 범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다고 할 것이다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결 등 참조). 한편, 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호 범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 명칭을 '열 저장 팁을 구비한 디스펜서'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 원심 판시 정정사항 1 내지 4와 같은 내용으로 이 사건 정정청구를 하였다.

(2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다

른 청구항도 같은 방식으로 표시한다) 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.

(3) 그런데 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 또한, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기도 어렵다.

다. 이와 같은 사정과 앞서 본 법리에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심이 이 사건 정정청구는 '분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우'에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 정정요건에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점, 제3점, 제4점에 관하여

가. 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에

도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴 보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 이 사건 제1항 발명 중 '하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁'은 원심 판시 비교대상발명 1의 '튜브용기(10)에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면(121)을 구비하는 실리콘팁(120)'에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면 또는 경사면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, 비교대상발명 1의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.

(2) 그런데 이 사건 제1항 발명은 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁을 그 해결수단으로 채택한 것인데, 비교대상발명 1에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결 원리에 관한 기재나 암시가 없다. 또한, 비교대상발명 1은 입술에 립스틱 또는 립글로스를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제의 하나로 삼고 있는데, 비교대상발명 1에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질

감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 이러한 비교대상발명 1의 기술적 과제에 반하는 것이거나 비교대상발명 1 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다. 나아가 이 사건 제1항 발명은 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, 이러한 효과는 비교대상발명 1로부터 예측하기 어렵다.

(3) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 열 저장 팁을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제9항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

다. 그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되고, 이를 전제로 하여 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제9항 발명 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였으니 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 상고이유 제5점에 관하여

가. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 이 사건 제10항 및 제17항 발명은 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나

불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있는데, 원심 판시 비교대상발명 2는 화장품이나 약품의 분자운동을 활발하게 하여 화장품이나 약품이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있도록 하는 이온 펄스기를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로, 양 발명에서 해결하고자 하는 기술적 과제는 다르다.

(2) 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 열 저장 팁은 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질로 이루어져 있어 피부에 냉기 또는 온기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 하는 것인데, 이에 대응하는 비교대상발명 2의 헤드는 화장품이나 약품에 전류를 인가하여 화장품이나 약품이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있게 하는 것이므로, 이들 구성은 기능이나 작용효과에서도 차이가 있다.

(3) 비교대상발명 2로부터 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 열 저장 팁을 도출하기 위해서는 비교대상발명 2에서 전류를 공급하기 위한 배터리 등과 같은 구성들을 생략하여야 하는데, 비교대상발명 2는 배터리로부터 인가된 전류가 헤드를 통해 커버로 통전되도록 하여 화장품이나 약품이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있게 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 2에서 전류를 공급하기 위한 배터리 등과 같은 구성들을 생략하는 것을 쉽게 생각해내기 어렵다.

(4) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 열 저장 팁을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 그리고 이 사건 제10항 및 제17항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 그 종속항인 이 사건 제11항 내지 제16항,

제18항 내지 제21항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

나. 그럼에도 원심은 이 사건 제10항 및 제17항 발명이 비교대상발명 2에 의하여 그 진보성이 부정되고, 이를 전제로 하여 그 종속항인 이 사건 제11항 내지 제16항, 제18항 내지 제21항 발명 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였으니 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

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

재판장	대법관	박병대
	대법관	박보영
주 심	대법관	권순일
	대법관	김재형