

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2016후342 등록정정(특)
원고, 피상고인	페리 게엠베하 (PERI GmbH)
	소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박승문 외 3인
	특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 3인
피고, 상고인	금강공업 주식회사
	소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 유지담 외 4인
	특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 5인
	특허법인 신세기 담당변리사 김종윤 외 1인
원 심 판 결	특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허3795 판결
판 결 선 고	2017. 3. 22.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

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

1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).

원심은, 명칭을 '상승 폼웍의 분리가능한 상승 슈'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제707547호)에 대하여, 정정 전 특허청구범위에 기재되어 있지 않았던 원심 판시 추가구성 1 [상승 레일(20)을 이동시키기 위한 상승 실린더(26)가 놓여지는 힌지 사

프트(30)] 및 추가구성 2 [슬라이딩 슈 부분(16)이 수평 배향된 스테브 샤프트(34)에 의하여 벽면 슈 부분(18)과 회전가능하게 결합]의 구성을 추가한 이 사건 정정은, 아래와 같은 이유로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다고 판단하였다.

① 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에는 '상승 레일을 이동시키기 위한 상승 실린더가 슬라이딩 슈 부분에 구비된 힌지 샤프트와 결합'하는 구성이 기재되어 있으므로, 추가구성 1은 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다.

② 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에는 '슬라이딩 슈 부분이 수평 배향된 스테브 샤프트에 의하여 벽면 슈 부분에 회전가능하게 결합'되는 구성이 기재되어 있으므로, 추가구성 2는 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다.

원심판결 이유를 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 특허 정정에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

2. 상고이유 제3점에 대하여

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명에 대한 정정무효심판절차

에서 2015. 4. 3. 정정청구된 특허청구범위 제4항(이하 '이 사건 제4항 정정발명'이라고 한다)의 원심 판시 구성 4는 슬라이딩 슈 부분이 수평 배향된 스테브 샤프트에 의하여 벽면 슈 부분과 착탈가능하고 회전가능하게 결합되는 것인데, 원심 판시 비교대상발명들에는 위와 같은 구성이 개시되어 있지 않다. 또한, 위와 같은 구성상 차이로 인하여 외벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절할 수 있게 되어 건물 콘크리트의 외벽면이 수직면을 이루지 않고 경사지거나 곡률이 있는 경우에도 상승 폼웍을 적용할 수 있는 이 사건 제4항 정정발명의 작용효과가 비교대상발명들에서는 나타날 수 없다. 따라서 이 사건 제4항 정정발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려우므로, 그 진보성이 부정되지 아니한다.

원심이 이 사건 제4항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 본 것은 그 결론에 있어 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 특허 진보성 판단에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

3. 결론

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

재판장 대법관 박보영

주 심 대법관 박병대

대법관

권순일