

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018후11681 등록무효(특)
원고, 피상고인 주식회사 서원팰러스
소송대리인 변리사 김인기 외 1인
피고, 상고인 피고
소송대리인 변호사 지홍원 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2018. 9. 13. 선고 2018허2502 판결
판 결 선 고 2019. 6. 13.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 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 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자

료에 기초하여 파악할 필요가 있다. 그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 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).

2. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴본다.

가. 피고가 출원하여 등록된 이 사건 발명(특허번호 생략)의 이름은 '착탈식 조리용기 손잡이'이다. 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)은 착탈식 조리용기 손잡이를 구성하는 파지구를 조리용기에서 분리할 때 2단계로 분리되도록 구성하여 분리 시 의도하지 않은 조리용기의 낙하로 인한 안전사고를 예방할 수 있도록 하고, 슬라이드편의 일부를 상부로 경사지게 절곡시켜 걸림편의 선단부가 상부 덮개 내면의 스톱퍼에 걸리도록 구성하며, 레버의 중앙 버튼을 누르면 버튼이 걸림편을 직접 눌러 걸림편이 아래로 젖혀지면서 스톱퍼로부터 해제되도록 설치하여 부품구성을 간단하게 개선함으로써 조립성 및 내구성을 향상시킬 수 있도록 하는 착탈식 조리용기 손잡이를 제공하기 위한 발명이다.

나. 이 사건 제1항 발명 중 '중앙에 걸림편이 형성된 슬라이드편과 스톱퍼'는 원심판시 선행발명 3의 '스톱퍼 및 걸림턱'에 대응되는데, 이들 구성은 슬라이드편의 해제를 방지하는 기능을 수행한다는 점에서 동일하다. 또한 이 사건 제1항 발명과 선행발명 3은 모두 레버를 약간 이동시킨 후 버튼을 눌러 조리용기로부터 손잡이를 분리함으로써 2중의 안전구조를 갖는다는 점에서 작동방식과 효과가 동일하다. 그러나 이 사건

제1항 발명은 슬라이드편의 일부분을 상부로 절곡시킨 걸림편과 상부 덮개의 내면에 형성된 스톱퍼 및 레버 중앙의 버튼으로 구성되어 슬라이드편과 일체로 형성된 걸림편 자체의 탄성에 의해 슬라이드편이 걸리거나 해제되는 데 비하여, 선행발명 3의 대응구성은 스톱퍼 자체의 탄성이 아니라 별도의 코일 스프링의 탄성을 통해 슬라이드편이 걸리거나 해제될 뿐만 아니라 걸림홈이 덮개에 형성되어 있지 않고 슬라이드편에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다.

한편 원심 판시 선행발명 4에는 록킹판 상부에 걸림턱을 형성하고 록킹판과 고정편 및 탄동걸림편이 일체로 연결되어 탄동걸림편의 탄성력에 의해 탄동걸림편이 상부의 걸림턱에 걸리고 해제되는 구성이 도시되어 있다. 그러나 선행발명 4에는 이 사건 제1항 발명과 선행발명 3의 차이점인 '파지구가 구성된 슬라이드편의 일부를 상부로 경사지게 절곡시켜 형성한 걸림편과 상부 덮개의 내면에 형성된 스톱퍼가 걸려지는 구성'이 나타나 있지 않다. 또한 선행발명 4의 탄동걸림편은 나사 결합에 의해 록킹판에 결합된다는 점에서 슬라이드편의 일부를 절곡시켜 형성된 제1항 발명의 걸림편과 다르다. 선행발명 3에 선행발명 4를 결합하기 위해서는 선행발명 3의 버튼, 스톱퍼, 슬라이드편을 모두 선행발명 4의 탄동걸림편이 록킹판과 일체화되고 자체 탄성력에 의해 걸림과 해제 동작을 수행하는 부분으로 교체해야 하는데, 선행발명 3의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계 뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 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 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출하기 어렵다. 또한 선행발명 3과 선행발명 4를 결합하더라도

부품구성을 간단하게 개선하여 조립성 및 내구성을 향상시키겠다는 이 사건 제1항 발명의 작용효과가 쉽게 예측된다고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 선행발명 3과 선행발명 4에 의해 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

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

재판장 대법관 박상욱

 대법관 안철상

주 심 대법관 노정희

 대법관 김상환