

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022후10524 등록무효(특)
원고, 상고인 주식회사 ○○
소송대리인 변리사 이대선
피고, 피상고인 피고
소송대리인 특허법인 천지 담당변리사 이소학
원 심 판 결 특허법원 2022. 7. 21. 선고 2021허4058 판결
판 결 선 고 2025. 7. 16.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

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

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성

판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 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 선행 기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 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 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2020. 12. 31. 정정청구된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행발명 8과 비교하면 원심 판시 차이점들이 있는데, 통상의 기술자가 그 차이점들 중 차이점 1, 2를 선행발명 8에 선행발명 1, 9, 10, 11을 결합하여 극복하는 것이 쉽지 않은 등 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제2항부터 제5항, 제7항, 제8항, 제10항 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있으나, 결국 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 원심의 결론은 정당하므로, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 진보성 판단 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

재판장 대법관 권영준

 대법관 오경미

 대법관 엄상필

주 심 대법관 박영재