

# 대 법 원

## 제 3 부

## 판 결

사 건 2024후10641 등록무효(특)

원고, 피상고인 주식회사 ○○○

소송대리인 특허법인(유한) 다래

담당변리사 김정국 외 2인

피고, 상고인 △△△ 아베(영문명 생략)

소송대리인 법무법인 김장리 외 2인

원 심 판 결 특허법원 2024. 6. 13. 선고 2022허6297 판결

판 결 선 고 2026. 1. 15.

## 주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

## 이 유

상고이유를 판단한다.

1. 발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상

의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 통상의 기술자가 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 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등 참조).

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소에 의해 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이 아니라, 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니다. 그러므로 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행 기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행 기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '(명칭 1 생략)'이라는 명칭의 발명으로, 인장 장치와 부하 제한 장치 등을 구비하되 종래의 벨트 위축기에 비하여 더 단순하고 소형화된 구조를 가지는 벨트 위축기를 제공하는 것을 기술적 과제로 삼고 있다.

나. 선행발명 5는 그 명칭을 '(명칭 2 생략)'으로 하는 발명으로, 화약식 인장 장치인 파이로테크닉 텐서너와 전기식 인장 장치인 가역적 벨트 텐서너가 함께 사용되는 경우, 부하 제한 장치의 작동에 따른 벨트 인출이 간섭받고 그 조합에 상당한 비용이 요구되는 등의 문제를 해결하는 것을 기술적 과제로 삼고 있다. 선행발명 5는 이러한 문제를 해결하기 위하여 벨트 스풀(14)을 기준으로 가역적 벨트 텐서너와 잠금장치를 같은 쪽에 배치하고, 그 반대쪽에 파이로테크닉 텐서너를 배치함으로써 부하 제한 장치의 작동에 따른 벨트 인출이 안정적으로 이루어지도록 하고, 가역적 벨트 텐서너와 파이로테크닉 텐서너를 함께 구비할 수 있는 조합을 제공한다.

다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(특허심판원 2022. 2. 16. 자 2022정10 심결로 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행발명 5와 대비하여 아래와 같은 차이점이 있다.

1) 이 사건 제1항 발명은 잠금장치(4)와 같은 쪽에 인장 장치가 배치되어 있고 그 반대쪽에는 다른 인장 장치가 없는 반면에, 선행발명 5는 캐치 캐리어(20)와 같은 쪽에 전기식 인장 장치인 가역적 벨트 텐서너가 배치되어 있고 그 반대쪽에 화약식 인장 장치인 파이로테크닉 텐서너도 배치되어 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

2) 이 사건 제1항 발명은 부하 제한 장치가 링 원통형 부속부(5a) 안으로 연장 결

합되는 반면에, 선행발명 5는 토션 로드(28)가 '링 원통형'이 아닌 캐치 캐리어(20) 안으로 연장 결합된다(이하 '차이점 2'라 한다).

3) 이 사건 제1항 발명은 톱니(19)가 하우징(9) 내부에 포함되는 반면에, 선행발명 5는 잠금 톱니(26)가 기어(32) 하우징과 별도로 형성되어 기어(32) 하우징의 외부에 부착된다(이하 '차이점 3'이라 한다).

4) 이 사건 제1항 발명은 인장기 구동 휠(6)이 제1 부분(1)과 제2 부분(5)의 외측부(5b) 사이에 안착되는 반면에, 선행발명 5는 톱니 링(38)이 캐치 캐리어(20)의 외주면상에 배치될 뿐 이 사건 제1항 발명의 외측부(5b)에 대응되는 구성을 개시하고 있지 않다(이하 '차이점 4'라 한다).

5) 이 사건 제1항 발명은 프레임에 고정되는 별도의 하우징(9)이 있고 그 하우징(9) 안에 인장기 구동 휠(6) 등 인장 장치가 배치되는 반면에, 선행발명 5의 기어(32) 하우징은 전기모터와 다수의 기어 등을 보호하는 하나의 모듈화 된 기어박스일 뿐, 프레임에 연결·고정되어 내부 부품을 감싸는 구성요소로 볼 수는 없다(이하 '차이점 5'라 한다).

라. 그런데 위 차이점들 중 차이점 1, 3, 4, 5는 통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 9, 10 등을 결합하여 쉽게 극복하기 어렵다.

1) 차이점 1에 관하여 본다.

선행발명 5는 가역적 벨트 텐서너와 잠금장치를 같은 쪽에 배치하고 파이로테크닉 텐서너와 구동스프링을 같은 쪽에 배치하여, 상호간에 독립적으로 배치·구동되도록 하는 것에 그 기술적 특징이 있다. 그런데도 원심이 선행발명 5에서 파이로테크닉 텐서너를 제거하면 차이점 1을 극복할 수 있다고 보는 것은, 선행발명 5가 해결하고자

하는 기술적 과제나 기술적 의의를 무시하는 것이다. 특히 선행발명 5는 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제인 '구조의 단순화, 소형화'에 관해서는 아무런 인식조차 없었음을 고려할 때 더욱 그러하다.

한편 선행발명 10의 명세서에는 제1 프리텐서너 기구(60)를 생략할 수 있다는 기재가 있기는 하다. 그러나 그 명세서에는 '제1 프리텐서너 기구를 생략할 경우 좌우 밸런스의 불균형이 발생하므로 긴급 잠금 동작기구(230)를 적용하는 것이 좋다'는 취지의 기재가 있다. 따라서 선행발명 10에서 제1 프리텐서너 기구를 생략하면 좌우 밸런스의 균형을 맞추거나 긴급 잠금 동작기구(230)를 적용하기 위하여 상당한 설계 변경이 필요할 수밖에 없고, 이는 선행발명 10을 선행발명 5에 결합하는 데에 부정적인 교시가 될 수 있다.

## 2) 차이점 3에 관하여 본다.

원심은 선행발명 9의 링부(24), 폴(20), 래칫 톱니(22)가 이 사건 제1항 발명의 하우징(9), 잠금장치(4), 톱니(19)와 각각 대응됨을 전제로 하고 있다. 그러나 선행발명 9에서 이 사건 제1항 발명의 잠금장치(4) 및 톱니(19)의 기능을 수행하는 부분은 부하제한 장치의 기능을 수행하는 '폴(20)' 및 '래칫 톱니(22)'가 아니라, 잠금장치의 기능을 수행하는 '종래의 잠금기구' 및 '래칫 톱니수단(10a)'이다. 이처럼 선행발명 9의 폴(20)과 래칫 톱니(22)는 이 사건 제1항 발명의 잠금장치(4) 및 톱니(19)와 수행하는 기능이 다르고 서로 대응되는 구성요소로 보기도 어려우므로, 통상의 기술자가 위 구성요소를 선행발명 5에 결합하기 위한 동기나 암시가 있다고 보기 어렵다. 더욱이 선행발명 9는 링부(24) 내에 폴(20)과 래칫 톱니(22)를 제외하면 별다른 구성요소가 없고 회전 구동부도 링부(24)의 반대쪽에 있는 반면에, 이 사건 제1항 발명은 하우징(9) 내에 잠금장

치(4) 외에 인장기 구동 휠(6)까지 배치해야 하므로, 선행발명 9를 선행발명 5에 결합하기 위해서는 상당한 구조적 설계 변경이 필요할 것으로 보인다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 9의 링부(24), 폴(20), 래칫 톱니(22)를 선행발명 5에 결합하여 차이점 3을 쉽게 극복한다고 볼 수 없다.

3) 차이점 4에 관하여 본다.

이 사건 제1항 발명이 외측부(5b)라는 구성요소를 가지는 반면에, 선행발명 5는 이에 대응되는 구성요소를 가지고 있지 않다. 이러한 구성상의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 선행발명 5에 비하여 다음과 같은 효과를 가질 수 있다. 즉, 이 사건 제1항 발명의 인장기 구동 휠(6)은 제1 부분(1)과 제2 부분(2)의 외측부(5b) 사이에 안착되므로, 고속 회전 시에도 비교적 안정적인 구조를 가질 수 있다. 또한 이 사건 제1항 발명의 외측부(5b)는 그 직경이 하우징(9)의 내부 직경보다 커서 제2 부분(5)과 인장기 구동 휠(6) 등의 내부 부품이 하우징(9) 밖으로 이탈되지 않도록 하는 걸림부 역할도 할 수 있다. 선행발명 5는 이 사건 제1항 발명의 외측부(5b)에 대응되는 구성요소를 가지고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 효과를 기대하기 어렵다.

따라서 차이점 4는 통상의 기술자가 선행발명 5로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

4) 차이점 5에 관하여 본다.

이 사건 제1항 발명의 하우징(9)은 프레임(8)의 한쪽에 고정·결합되고 그 내부에 배치되는 인장 장치, 잠금장치(4), 제2 부분(5) 등을 감싸서 보호할 수 있는 별도의 케이스이다. 그러나 선행발명 5의 기어(32) 하우징은 이 사건 제1항 발명의 하우징(9)과는 그 기능이나 구성 등이 전혀 다른 구성요소이다. 즉, 선행발명 5의 기어(32) 하우징

은 가역적 벨트 텐서너를 구성하는 전기모터와 다수의 기어 등 부품을 보호하는 하나의 모듈화 된 기어박스에 불과하고, 그 기어박스 내부의 부품 외에 캐치 캐리어(20), 잠금 캐치(22), 잠금 톱니(26) 등의 부품은 보호하지 않는다.

이에 따라, 이 사건 제1항 발명은 하우징(9)이 그 내부의 부품들을 보호하고 밀봉함으로써 그 내부에 화약식 인장 장치가 배치되든지 혹은 전기식 인장 장치가 배치되든지 무관하게 그 내부에서 발생하는 소음, 가스, 화약 등이 외부로 누출되는 것을 방지할 수 있다. 그 반면에 선행발명 5는 기어(32) 하우징이 기어박스로서 전기모터, 기어 등의 내부 부품을 보호하고 있을 뿐 캐치 캐리어(20), 잠금 캐치(22), 잠금 톱니(26) 등의 부품을 보호할 수 없고, 기어(32) 하우징과 잠금 톱니(26) 사이에서 발생하는 소음 등의 외부 누출을 방지할 수도 없다.

따라서 차이점 5도 통상의 기술자가 선행발명 5로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 9, 10 등을 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다. 나아가 이 사건 제3항부터 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항으로서 그 독립항인 이 사건 제1항 발명이 선행 발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 당연히 진보성이 부정될 수 없다.

4. 그런데도 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 제1항, 제3항부터 제7항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

5. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	노경필
-----	-----	-----

주심	대법관	이흥구
----	-----	-----

	대법관	오석준
--	-----	-----

	대법관	이숙연
--	-----	-----