

# 대 법 원

## 제 2 부

## 판 결

사 건 2022후11190 거절결정(특)  
원고, 상고인 ○○○가부시키가이샤  
소송대리인 변리사 김태홍 외 5인  
피고, 피상고인 지식재산처장  
원 심 판 결 특허법원 2022. 11. 24. 선고 2022허2127 판결  
판 결 선 고 2026. 1. 29.

## 주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

## 이 유

### 1. 제1, 2 상고이유에 대하여

가. 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다. 거절결정에 대한 불복심판 절차와, 거절결정 불복심판의 기각 심결에 대한 취소소송 절차에서도, 특허청장은 심사 또

는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 거절이유를 새로이 주장할 수 없다. 다만 거절결정 불복심판의 기각 심결에 대한 취소소송 절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도, 심사 또는 심판 단계에서 이미 통지되어 의견서 제출의 기회가 주어진 거절이유와 주된 취지가 다르지 않고 단지 그 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는 사유는 심결의 당부를 판단하는 근거로 될 수 있다. 이미 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 그 선행발명을 보충하는 자료로서 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 주된 취지가 다른 새로운 공지기술에 관한 것이라고 할 수 없다. 따라서 심결취소소송의 법원이 이러한 자료를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도, 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 다른 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후 1054 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 따르면, 다음 사정을 알 수 있다. 을 제8호증은 심사 단계에서 이미 거절이유의 근거로 통지되었던 선행기술인 선행발명 2를 보충하기 위하여 원고의 이 사건 출원발명[명칭: (명칭 생략), (출원번호 생략)]의 출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하는 자료로 제출된 것이다. 또한 일본 특허 공개 2004-241792호 공보는 그 자체가 진보성 부정을 위한 증거로 제출된 것이 아니라 선행발명 1의 명세서에 배경기술로 기재된 것으로, 선행발명 1의 내용을 파악하는 데에 참작된 것에 불과하다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심이 을 제8호증과 일본 특허 공개 2004-241792호 공보의 내용을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였

다고 하더라도 이는 새로운 공지기술에 관한 것이 아니고, 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 다른 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 새로운 거절이유를 들어 원고의 절차적 권리를 보장하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 2. 제3 상고이유에 대하여

가. 발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 등 참조). 여러 선행 기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행 기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면, 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선고 2020후10285 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결 등 참조).

특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구

항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 1993. 9. 14. 선고 92후1615 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조).

나. 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합한 것으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명은 특허등록을 받을 수 없다고 판단하였다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### 3. 결론

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

재판장            대법관            권영준

주 심            대법관            오경미

                  대법관            엄상필