

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2023후10965 등록무효(특)
원고, 피상고인 주식회사 ○○○
피고, 상고인 주식회사 △△△
소송대리인 법무법인 그루제일 외 1인
원 심 판 결 특허법원 2023. 8. 17. 선고 2023허10095 판결
판 결 선 고 2026. 6. 25.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 대한 판단

청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여

야 하고, 발명에 관한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. 그렇지만 청구범위에 기재된 사항은 발명에 관한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명에 관한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결, 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후 26 판결 등 참조).

원심은, 명칭을 "(명칭 생략)"으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 청구 범위 제3항(이하 '이 사건 제3항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 원심 판시 구성요소 3에 해당하는 "상기 제21단계 이후 상기 착신단말기에 설치된 상기 앱에서 상기 동보메시지 전송서버가 상기 데이터망으로 전송한 상기 동보메시지가 상기 착신단말기에 수신되었는지 여부를 판단하는 제211단계" 부분을 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명에 관한 설명 및 도면 등을 참작하여 '제21단계 이후에 착신단말기가 공중망으로 전송된 동보메시지와 동일한 동보메시지를 데이터망으로 수신하였는지 여부를 판단하는 것'으로 해석하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제2, 3, 4 상고이유에 대한 판단

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 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, 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 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1, 2, 3에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제3항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제4항부터 제8항 발명 역시 선행발명 1, 2, 3 또는 선행발명 1부터 5에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

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

재판장 대법관 신숙희

주 심 대법관 천대엽

 대법관 서경환

 대법관 마용주