

	Chap3. 출원 후 등록까지의 절차 26. 심사관에 의한 심사	대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후11190 거절결정(특) (나) 상고기각
제목	출원발명에 등록거절사유가 있는지 문제된 사건	
판시사항	1. 거절결정에 대한 불복심판 절차와, 거절결정 불복심판의 기각 심결에 대한 취소소송 절차에서, 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 거절이유를 새로이 주장할 수 있는지 여부(소극) 및 심결 취소소송 절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유가 예외적으로 허용되는 경우 2. 여러 선행기술문헌을 인용하여 출원발명의 진보성을 판단하는 기준 및 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우, 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하는지 여부(적극)	
판결이유	<p>1. 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다. 거절결정에 대한 불복심판 절차와, 거절결정 불복심판의 기각 심결에 대한 취소소송 절차에서도, 특허청장은 심사 또는 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 2013후1054 판결 등 참조).</p> <p>2. 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 살펴봐야 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).</p> <p>특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 1993. 9. 14. 선고 92후1615 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조).</p>	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 거절결정 불복심판 및 그 심결취소소송에서 **특허청장이 주장할 수 있는 거절이유의 범위를 명확히 한 판례**
- 심사·심판 단계에서 통지되지 않은 거절이유는 원칙적으로 소송 단계에서 주장할 수 없으나, 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 동일한 보충 사유는 예외적으로 허용됨을 확인
- 여러 선행기술문헌을 결합한 진보성 판단 기준을 재확인
- 복수 청구항 중 하나라도 거절이유가 있으면 출원 전부 거절된다는 원칙을 재확인
- 절차적·실체적 주장 모두 배척하여 상고기각

(2) 사안개요

- 사건 유형
 - 거절결정 불복심판 → 심결취소소송

- 당사자
 - 원고(상고인): ○○○가부시키가이샤
 - 피고(피상고인): 지식재산처장
- 출원발명
 - 명칭: 플라즈마 밀도를 제어하는 시스템 및 방법
- 심사 경과
 - 선행발명 1, 2에 의해 진보성 부정 → 거절결정
 - 원고, 거절결정 불복심판 청구
- 심판·원심 판단
 - 특허심판원: 제1항 발명 진보성 부정 → 출원 전부 거절
 - 특허법원: 심결 유지
- 쟁점
 - ① 심결취소소송에서 새로운 거절이유 주장 가능 여부
 - ② 출원발명의 진보성 인정 여부
 - ③ 복수 청구항 중 일부에 거절이유가 있는 경우 전부 거절 여부

(3) 법리

① 새로운 거절이유 주장 금지의 원칙과 예외

- 원칙
 - 심사 단계에서 거절결정을 하려면
 - 거절이유 통지 및 의견서 제출 기회 부여 필요
 - 불복심판 및 심결취소소송에서도
 - 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 **새로운 거절이유는 주장 불가**
- 예외
 - 이미 통지된 거절이유와
 - **주된 취지가 동일**
 - **단지 이를 보충하는 사유에 불과한 경우는 허용**
- 진보성 거절이유가 이미 통지된 경우
 - 그 선행발명을 보충하기 위한 **주지관용기술 입증 자료**는 새로운 거절이유에 해당하지 않음

② 진보성 판단 및 복수 청구항 법리

- 진보성 판단
 - 선행기술의 범위·내용
 - 발명과 선행기술의 차이
 - 통상의 기술자의 기술수준
를 기초로 판단
- 선행기술 결합
 - 결합 암시·동기
 - 기술상식·기본적 과제·발전 경향 종합 고려
- 복수 청구항 출원

- 어느 하나의 청구항이라도 거절이유 존재 시
- 출원 전부 거절

(4) 특허법원(원심법원) 판단

- 절차적 쟁점
 - 을 제8호증
 - 심사 단계에서 통지된 선행발명 2를 보충하기 위한 자료
 - 출원 당시 주지관용기술 입증 목적
 - 일본 특허 공개 2004-241792호 공보
 - 선행발명 1 명세서에 기재된 배경기술
 - 선행발명 1의 내용 이해를 위한 참고자료
 - 새로운 거절이유에 해당하지 않음
- 실체적 쟁점
 - 제1항 발명은
 - 선행발명 1 또는
 - 선행발명 1과 선행발명 2 결합으로
 - 통상의 기술자가 쉽게 발명 가능
 - 제1항 진보성 부정 → 출원 전부 거절
- 결론
 - 심결취소 청구 기각

(5) 대법원 판단

- 새로운 거절이유 주장 여부
 - 을 제8호증은
 - 새로운 공지기술이 아니라
 - 이미 통지된 선행발명의 기술적 의미를 보강하는 주지관용기술 입증 자료
 - 일본 특허 공개 2004-241792호 공보는
 - 진보성 부정의 독립 근거가 아니라
 - 선행발명 1의 배경기술을 파악하기 위한 참고자료
 - 원심이 이를 채택하였다더라도
 - 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것 아님
- 진보성 판단
 - 원심의 판단은
 - 선행기술 결합 법리에 부합
 - 통상의 기술자 기준에 비추어 정당
- 복수 청구항 판단
 - 제1항 진보성 부정 → 출원 전부 거절
- 결론
 - 원심판결에 법리오해 없음
 - 상고기각

(6) 결론

- 대법원은 원고의 상고를 기각
- 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없음이 확정

(7) 한줄 키워드 요약

- “심결취소소송에서 이미 통지된 진보성 거절이유를 보충하는 주지관용기술 자료는 새로운 거절이유가 아니며, 복수 청구항 중 하나라도 진보성이 부정되면 출원 전부는 거절된다.”

(8) 추가 정리 포인트

- ‘새로운 거절이유’와 ‘보충 사유’ 구별은 절차법리 단골
- 주지관용기술은
 - 독립 선행기술 ✕
 - 기존 선행발명 보강 ○
- 실체(진보성) + 절차(의견제출권) 결합형 문제에 적합한 판례