

대법원 2022후10524 등록무효(특)

[정정발명의 진보성이 부정되는지 문제된 사건]

◇발명의 진보성 부정 여부를 판단하는 방법 및 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)◇

☞ 원고가 이 사건 정정발명의 특허권자인 피고를 상대로 이 사건 정정발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구했다가 기각 심결을 받자 그 심결의 취소를 청구한 사안임

☞ 원심은, 이 사건 정정발명은 선행발명과 비교하여 차이점들이 있고 통상의 기술자가 일부 차이점을 위 선행발명에 다른 선행발명을 결합하여 극복하는 것이 쉽지 않다는 등의 이유를 들어 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였음

☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원심의 결론을 수긍하여 상고를 기각함

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 특허발명의 진보성 판단에서 **사후적 판단 배제 원칙**을 재확인한 판례
- 선행발명과의 **차이점 극복 가능성 판단** 시, 통상의 기술자의 기술수준을 바탕으로 구체적인 결합 가능성에 대한 증거가 필요함을 강조
- **진보성 판단의 체계적인 접근법과 정정발명에 대한 진보성 판단 기준**을 제시한 점에서 의의 있음

(2) 사안개요

- **당사자**: 원고(상고인) 주식회사 ○○ vs. 피고(피상고인)
- **청구내용**: 피고가 보유한 특허에 대해 진보성이 결여되었다는 이유로 등록무효를 청구
- **쟁점 발생 배경**: 피고의 특허가 여러 선행기술에 비추어 볼 때 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 여부, 즉 진보성이 인정되는지 여부가 핵심

(3) 법리

■ 쟁점:

- 진보성 판단 시 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 여부
- 진보성 판단 시 사후적 고찰(hindsight)을 배제해야 하는지 여부
- 정정발명에 대해서도 동일한 진보성 판단 기준이 적용되는지 여부

■ 사실관계 (판례 원문 요약):

- 이 사건 정정발명은 ‘(명칭 생략)’이라는 명칭의 발명으로서, 선행발명 8과 비교할 때 차이점이 존재
- 이 중 차이점 1, 2는 선행발명 1, 9, 10, 11과 결합하여도 극복이 쉽지 않음
- 해당 발명은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없다고 판단됨

■ 판단기준:

- 진보성 판단은 다음의 순서와 기준에 따라야 함
 - ① 선행기술의 범위 및 내용 확인
 - ② 진보성 판단 대상 발명과 선행기술 간의 차이점 도출
 - ③ 해당 기술분야 통상의 기술자의 기술수준 확인
 - ④ 통상의 기술자가 이러한 차이점을 극복하고 쉽게 발명할 수 있었는지 판단
- 명세서에 기재된 기술을 알고 있다는 전제 하에 판단해서는 안 됨 (사후적 판단 배제)
- 진보성은 출원 당시를 기준으로 판단

(4) 특허법원 판단 (원문 그대로 요약)

- “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 않는다”고 판단함

(5) 대법원 판단 (원문 그대로 요약)

- “진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다”
- “이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 원심의 결론은 정당하므로, ... 판결에

영향을 미친 잘못이 없다”

(6) 결론

- 대법원은 원심의 판단이 정당하다고 보고 상고를 기각
 - 이 사건 정정발명 및 그 종속항들은 진보성이 부정되지 않는다는 결론 유지
-

(7) 한줄 키워드 요약

진보성 판단은 출원 당시 기술수준에서 사후적 고찰 없이 선행기술과의 차이점 극복 여부를 기준으로 이루어져야 한다

(8) 추가 정리 포인트

- 이 판례는 사후적 고찰 배제 원칙을 명확히 하고, 진보성 판단 시 통상의 기술자 관점에서 결합이 용이한지를 실질적으로 따져야 함을 강조함
- 정정된 청구항에 대해서도 동일한 진보성 판단 기준이 적용됨
- 출원인의 주장 또는 특허권자의 정정만으로 진보성을 확보할 수 없으며, 실질적으로 그 기술이 당시에 진보적이었는지가 관건임