

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023후10712 등록무효(실)
원고, 피상고인 주식회사 ○○○
소송대리인 변호사 손천우 외 2인
변리사 최성규 외 2인
피고, 상고인 △△△ 주식회사
소송대리인 변호사 이은혜 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2023. 6. 16. 선고 2022허4635 판결
판 결 선 고 2025. 5. 29.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 대한 판단

가. 1) 실용신안의 등록요건 및 등록출원에 관하여 실용신안법 제11조에 의하여 준

용되는 특허법 제30조 제1항 제1호는, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 '자기공지(自己公知)'라 한다], 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 또는 제2항(신규성 또는 진보성 요건)을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 특허법 제30조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등의 절차에 관하여 규정하고 있다.

이는 특허법이 원칙적으로 출원 전에 공지·공용된 발명 또는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지·공용된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있는 것(특허법 제29조 제1항, 제2항)에 대한 예외를 규정한 것이다. 신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지예외 규정을 둔 것이다.

이러한 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위

를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들에까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다.

2) 한편 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정은 특허출원된 발명에 대하여 신규성 요건인 특허법 제29조 제1항뿐만 아니라 진보성 요건인 특허법 제29조 제2항을 적용할 때에도 자기공지된 발명이 공지 등이 되지 않은 것으로 본다고 정하고 있다. 그리고 그 규정의 문언상 공지예외의 효과가 미치는 '자기공지된 발명'과 출원의 대상인 '특허출원된 발명'을 분명하게 구별하고 있다. 이는 특허출원된 발명이 자기공지된 발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 공지예외 규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다.

나. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 선행고안 2는, 원고가 명칭을 '체외진단검체필터용 케이스'로 하는 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 생략)을 실용신안등록출원할 때 공지예외 주장을 한 시약모델 2(Influenza A&B Quick Flu 3 제품)의 '체외진단검체필터 케이스'와 기술적 구성 등에서 동일성이 인정되므로, 선행고안 2에 대해서도 시약모델 2에 적용되는 공지예외의 효과가 미친다.

2) 원고가 공지예외 주장을 한 선행고안 5는, 이 사건 등록고안의 모든 구성을 가지고 있지 않다고 하더라도 공지예외 주장을 한 시약모델 1(Influenza A&B Ag 제품)의 구성 중 일부에 해당하므로, 선행고안 5에 대하여 공지예외의 효과가 미친다.

3) 따라서 선행고안 2와 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성을 판단할 때 공지 등이 되지 않은 기술로 취급된다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 공지예외 규정의 적용 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제2 상고이유에 대한 판단

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 등록고안은 선행고안 1 또는 선행고안 2에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 고안의 신규성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다.

3. 제3 상고이유에 대한 판단

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결, 대법원 2020. 10. 15. 선고 2016후2829 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 등록고안은 통상의 기술자가 선행고안 3에 선행고안 4 또는 선행고안 5를 결합하여 극히 쉽게 고안할 수 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같

이 고안의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 결론

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

재판장	대법관	이숙연
-----	-----	-----

	대법관	이흥구
--	-----	-----

주 심	대법관	오석준
-----	-----	-----

	대법관	노경필
--	-----	-----