

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2024후11125 등록무효(특)
원고, 상고인 ○○○ 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 세종
담당변호사 윤주탁 외 1인
피고, 피상고인 주식회사 △△△
소송대리인 변호사 박성수 외 1인
변리사 김상은 외 3인
원 심 판 결 특허법원 2024. 9. 12. 선고 2022허4062 판결
판 결 선 고 2026. 5. 14.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상

고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 제1, 2 상고이유에 대한 판단

구 특허법(2011. 5. 24. 법률 제10716호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은, 발명에 관한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 이 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).

또한 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 규정하였는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명에 관한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정의 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면, 그 청구범위는 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061

판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)은 통상의 기술자가 그 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 이 사건 정정발명의 중수소화된 화합물을 쉽게 실시할 수 있고, 이 사건 정정발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있으므로, 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제3 상고이유에 대한 판단

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명에 관한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는, 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다. 구 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 것으로서, 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면, 설령 그 차이가 통상의

기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명의 청구범위 제14항(특허심판원 2023. 10. 11. 자 2023정32 정정심결에 의하여 정정된 것, 이하 '이 사건 제14항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)과 선출원발명은 기술적 구성에 차이가 있고, 그러한 기술적 구성 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 것에 불과하다고 볼 수 없으므로, 두 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 제4 상고이유에 대한 판단

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 관하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 기초로 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결 등 참조). 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명 출원 당시의 기

술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제14항 정정발명의 기술적 특징을 포함하고 있는 이 사건 제15항부터 제18항까지, 제20항, 제22항부터 제26항까지의 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 오인하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 결론

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

재판장 대법관 오경미

 대법관 권영준

주 심 대법관 엄상필

 대법관 박영재