

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2025후10169 등록무효(특)

원고, 상고인 주식회사 ○○○

소송대리인 법무법인 케이씨엘
담당변호사 김영철 외 1인

피고, 피상고인 주식회사 △△△

소송대리인 법무법인(유한) 바른
담당변호사 이성훈 외 2인

원 심 판 결 특허법원 2025. 2. 13. 선고 2021허4638 판결

판 결 선 고 2025. 9. 25.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 제1, 2 상고이유에 대하여

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 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 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항[특허심판원 2023정(취소판결)2호 정정심결에 의해 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다]을 선행발명 6 및 선행발명 1과 각각 비교하면 원심 판시 차이점들이 있는데, 통상의 기술자가 그 차이점들을 선행발명 6, 8 및 선행발명 1, 4, 5, 8에 의하여 쉽게 극복할 수 없다고 보아, 이 사건 제1항 정정발명과 이를 직·간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항, 제4항, 제5항, 제7항 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 있기는 하지만 원심의 결론은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 청구범위의 해

석 및 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제3 상고이유에 대하여

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 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