

	Chap2, 거절이유 07 진보성 관련 기타 논점 진보성 판단방법과 사후적 판단금지	대법원 2025. 9. 25. 선고 2025후10169 등록무효(특) (가) 상고각
제목	정정발명의 진보성 부정 여부 등이 문제된 사건	
판시사항	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)	
판결이유	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).	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 본 판례는 **발명의 진보성 판단 방법과 사후적 판단 금지 원칙**을 명확히 한 사례임.
- 진보성 판단 시 **선행기술의 범위·내용, 차이점, 통상의 기술자의 기술수준**을 종합적으로 고려해야 하며, **출원발명의 명세서에 개시된 기술을 전제로 한 사후적 판단**은 허용되지 않음을 재확인함.
- 또한 **명세서 기재요건 충족 여부**에 대한 판단기준을 함께 제시함으로써 **정정발명의 유효성 판단에서 적용되는 법리의 일관성**을 유지함.

(2) 사안개요

- **피고(피상고인)**: 주식회사 △△△ — ‘곡면 커버 보호필름, 이의 부착장치 및 부착방법’ 관련 **정정발명**의 특허권자.
- **원고(상고인)**: 주식회사 ○○○ — 해당 특허의 **등록무효심판** 청구인.
- **분쟁 배경**:
 - 원고는 피고의 정정발명이 선행발명들에 의해 **진보성이 부정되고**, 또한 **명세서 기재요건을 위반**했다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구.
 - **특허심판원**은 원고의 청구를 기각.
 - 원고가 **심결취소소송**을 제기함.

• 쟁점:

1. 정정발명의 진보성 부정 여부
2. 명세서의 기재요건 충족 여부

(3) 법리

쟁점 ① 발명의 진보성 판단 기준

- **기본 법리**:
 - 진보성 판단 시 고려사항
 - ① 선행기술의 범위와 내용
 - ② 발명과 선행기술의 차이
 - ③ 기술분야의 통상의 기술자의 기술수준

- 위 요소를 증거 및 기록상 자료에 기초하여 파악해야 함.
- 특허출원 당시의 기술수준에 비추어, 통상의 기술자가 선행기술의 차이를 극복하고 쉽게 발명할 수 있는지를 판단.
- 사후적 판단 금지:
 - 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 기재된 기술을 전제로 하여 “통상의 기술자가 사후적으로 쉽게 발명할 수 있다”고 평가해서는 안 됨.
 - 이는 출원 당시 객관적 기술수준을 기준으로 판단해야 함을 의미함.
 - (대법원 2006후138, 2022후10524 등 참조)

쟁점 ② 명세서 기재요건

- 법리 기준:
 - 특허법 제42조 제3항 제1호
 - 발명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 재현·실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어야 함.
 - 불명확하거나 불충분한 기재는 무효사유에 해당할 수 있음.

(4) 특허법원(원심법원) 판단

- 정정발명의 진보성 부정되지 않음
 - 선행발명들과의 차이점 존재.
 - 통상의 기술자가 선행발명 6, 8 및 1, 4, 5, 8을 통해 그 차이를 쉽게 극복할 수 없음.
 - 제1항 정정발명 및 종속항(제3·4·5·7항)은 진보성 인정.
- 명세서 기재요건 충족
 - 통상의 기술자가 해당 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있음.
- 결론적으로, 원고의 무효 주장은 이유 없음.

(5) 대법원 판단

- 진보성 판단법리 재확인:
 - 진보성 판단 시 선행기술, 차이점, 통상의 기술자 수준을 종합적으로 고려해야 함.
 - 발명의 명세서에 개시된 기술을 전제로 한 사후적 용이추론은 허용되지 않음.
- 원심 판단 수긍:
 - 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 점은 있으나, 결론은 법리에 부합하며 수긍 가능.
 - 논리·경험칙 위배, 심리미진, 자유심증주의 한계 이탈 등 판결에 영향을 미칠 위법 없음.
- 명세서 기재요건 관련:
 - 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 정도로 기재되어 있어 특허법 제42조 제3항 제1호 요건 충족.
 - 관련 법리 오해나 판단누락 없음.
- 결론: 상고 기각, 상고비용은 원고 부담.

(6) 결론

- 대법원: 상고 기각 (원심 확정)

- **핵심 결론:**

1. 진보성 판단 시 명세서의 기술을 전제로 한 사후적 판단은 금지.
2. 정정발명은 선행기술과의 차이를 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 없으므로 진보성 인정.
3. 명세서 기재요건 충족.

(7) 한줄 키워드 요약

“진보성 판단은 출원 당시 기술수준을 기준으로 하며, 명세서에 개시된 기술을 전제로 한 사후적 용이추론은 허용되지 않는다.”

(8) 추가 정리 포인트

- 본 판례는 **진보성 판단의 사후적 오류를 방지**하기 위한 기준을 재확립함.
- **주요 포인트:**
 - ① 진보성 판단의 절차 및 고려요소
 - ② 사후적 판단금지의 취지
 - ③ 정정발명 심사 시 동일 법리 적용 가능성
 - ④ 명세서 기재요건과 진보성 판단의 관계
- **관련 조문:**
 - 특허법 제29조 제2항(진보성)
 - 특허법 제42조 제3항 제1호(명세서 기재요건)
- **시사점:**
 - 심사나 심판 단계에서 **명세서에 기재된 기술내용을 근거로 진보성을 사후적으로 판단하는 오류 방지.**
 - “통상의 기술자”의 판단은 **출원 당시의 객관적 기술수준**을 전제로 해야 함.