

특허무효심판 – 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류 지적: 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018

후11681 판결



법리 - 특허발명의 진보성 판단 시 사후적 고찰 금지 원칙

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악할 필요가 있다.

그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 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 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단

특허법원 판결요지 - 진보성 부정

선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 있음 - 진보성 부정

대법원 판결요지

사후적 고찰을 배제하면 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없음 진보성 부정 어려움 - 특허법원 판결 파기 환송

이 사건 제1항 발명은 슬라이드편의 일부분을 상부로 절곡시킨 걸림편과 상부 덮개의 내면에 형성된 스톱퍼 및 레버 중앙의 버튼으로 구성되어 슬라이드편과 일체로 형성된 걸림편 자체의 탄성에 의해 슬라이드편이 걸리거나 해제되는 데 비하여, 이 사건 제1항 발명과 가장 가까운 선행발명 3의 대응구성은 스톱퍼 자체의 탄성이 아니라 별도의 코일 스프링의 탄성을 통해 슬라이드편이 걸리거나 해제될 뿐만 아니라 걸림홈이 덮개에 형성되어 있지 않고 슬라이드편에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있음

이러한 차이점이 선행발명 4에 있다고 보기 어렵고, 선행발명 3, 4를 결합하기 위해서는 선행발명 3의 버튼, 스톱퍼, 슬라이드편을 모두 선행발명 4의 탄동걸림편이 록킹판과 일체화되고 자체 탄성력에 의해 걸림과 해제 동작을 수행하는 부분으로 교체해야 하는데, 선행발명 3의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계 뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경해야 함

이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출하기 어려워 진보성을 부정하기 어렵다.

첨부: 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결 2018후11681

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com