

실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 - 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이: 특허법원

2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결



1. 법리상 명확한 차이 vs 실무적 적용 난제

발명의 진보성 판단기준과 고안의 진보성 판단기준이 동일하지 않다는 점은 명확합니다. 법문언도 다르고 제도적 취지, 이론적 배경도 명확하게 차이가 있습니다. 그러나 구체적인 사안에서 그, 차이를 포착하여 적용하고 그와 같이 달리 판단하는 이유를 구체적으로 제시하는 것은 매우 어렵습니다. 추상적 표현으로 각 진보성 판단의 정도 차이를 밝힌 적은 있지만 구체적 표현으로 그 차이를 밝힌 심결이나 판결은 찾아보기 어렵습니다. 첨부한 판결도 종래의 판결과 비슷하게 추상적으로 진보성 판단의 정도 차이를 인정하고 있지만 해당 사안에서 그 차이가 어떻게 적용된 것인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않습니다. 이론적으로 분명한 차이를 보이지만, 실무적으로 그 차이점을 명확하게 설명하

고 적용하는 것은 또 다른 어려운 과제라는 점을 보여주는 것 같습니다.

2. 고안의 구성대비 - 차이점

1-6	상기 센서 케이스는 가이드홀에 가이드봉이 삽입됨에 따라 상기 X선 촬영장치와 결합되는 것을 특징으로 하는 치과용 X선 센서 장치	- 치과용 X선 촬영장치의 X선 센서유닛(식별번호 [0085])
-----	--	-------------------------------------

3. 고안의 구성 차이로 인한 효과의 차이점



[도 2] 제1 실시예의 사시도



[도 3] 제1 실시예의 단면도

나) 이렇게 결합된 상태의 X선 센서장치는 X선 촬영장치에서 해제하기 위해서는 걸림쇠 조작수단을 눌러 걸림쇠가 걸림홈에서 빠져 나오게 한 후에 X선 센서장치를 아래로 내려 가이드봉이 가이드홈에서 빠져 나오게 하면 된다. 이러한 방식에 의해 얻어지는 장점은 다음과 같다.

센서 케이스에 손잡이 및 걸림쇠를 구비하여 사용자가 X선 센서장치를 손에서 이탈하지 않고 안전하게 착탈할 수 있는 효과가 있다. 또한, 상기 센서 케이스에는 가이드봉이 더 구비되어 사용자가 상기 센서 케이스를 상기 X선 촬영장치에 잘못 삽입하였을 때 발생할 수 있는 단자 커넥터의 접속불량을 방지할 수 있는 효과가 있다.(식별번호 <21>, <82> 내지 <83>)

즉, 걸림쇠 및 걸림쇠 조작수단에 더하여 가이드봉 및 가이드홈이라는 구성요소를 유기적으로 결합함으로써, X선 센서장치를 결합하는 경우 정확한 위치를 잡을 수 있게 되고, X선 센서장치를 X선 촬영장치에서 쉽게 착탈할 수 있게 된다는 것이다.

4. 고안의 진보성 판단 기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 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 되고(대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허와 마찬가지로 기술적 사상의 창작을 보호하기 위한 실용신안에서 고안의 진보성 판단에도 동일하게 적용된다.

또한 실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 '소발명'을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.

5. 구체적 사안의 판단

제1항 정정고안의 구성요소 1-6은 '센서 케이스가 가이드홈에 가이드봉이 삽입됨에 따라 X선 촬영장치와 결합된다'는 것인데, 선행고안 1에는 이러한 구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

정정고안은 걸림쇠 및 걸림쇠 조작수단에 더하여 가이드봉 및 가이드홈이라는 구성요소를 유기적으로 결합함으로써, X선 센서장치를 결합하는 경우 정확한 위치를 잡을 수 있게 되고, X선 센서장치를 X선 촬영장치에서 쉽게 착탈할 수 있게 된다.

한편 선행고안 1에서는 정확한 위치로 안내한다는 점에서 그 기능이 검출기 가이드와 중복되는, 구성요소 1-6의 가이드봉과 가이드홈과 같은 부재를 굳이 배치할 필요성은 없는 것이고, 오히려 여기에 가이드봉과 가이드홈을 배치하는 것은 서랍모양의 검출기 가이드와, X선 센서장치가 여기에 삽입되는 형태로 안내 및 지지한다는 선행고안 1의 교시에도 반하는 것이다.

따라서 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 구성요소 1-6의 가이드홈 및 가이드봉이라는 구성요소를 도출하거나, 이를 선행고안 1의 걸림핀 및 걸림홈으로 이루어진 결합수단과 결합하는 것이 쉽다고는 할 수 없다. 그러므로 제1항 정정고안은 그 진보성이 부정되지 않는다.

첨부: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결

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

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