

출원발명의 진보성 심리방식 및 주선행발명의 변경은 새로운 거절이유에 해당: 대법원

2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결



## 1. 출원발명의 진보성 심리방식

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주(主)선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

**2. 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당함**

거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

### **3. 구체적 사안의 판단**

이 사건 제1항 발명을 대비함에 있어서, 이 사건 거절이유는 주선행발명을 선행발명으로 채택한 반면, 이 사건 피고주장사유는 주선행발명을 종래기술로 변경한 사안임

**특허법원 판결** - 이 사건 피고주장사유에 따라 이 사건 제1항 발명과 '종래의 구동식 액슬 구동기어'를 대비할 경우 차이점은 '클러치'의 부가 여부인 반면, 이 사건 거절이유에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행발명을 대비할 경우 차이점은 '출력 피니언'의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고주장사유는 새로운 거절이유라고 판단하고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였음

**대법원 판결** - 이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다고 봄. 원심판결 유지

첨부: 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

지재권분쟁 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)