

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2015후2341 거절결정(특)
원고, 피상고인 젓트에프 프리드리히스하펜 아게 (ZF FRIEDRICHSHAFEN AG)
소송대리인 변리사 민영준
피고, 상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2015. 11. 19. 선고 2015허1232 판결
판 결 선 고 2019. 10. 31.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 가. 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판 절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견

제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등).

나. 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.

그런데 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.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 명칭을 '직구동식 액슬 구동기어'로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)에 대하여, 특허청 심사관은 '선행발명은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명의 링기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.'는 취지로 의견제출통지(이하 '이 사건 거절이유'라고 한다)를 하였다. 이에 대하여 원고는 '이 사건 제1항 발명은 가운데 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.'는 취지로 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 같은 이유로 거절결정을 하였다.

나. 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 '이 사건 제1항 발명의 구성 1은 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 선행발명과 출력 피니언 포함 여부에 대하여 차이가 있으나 이는 통상의 기술자가 출력 피니언이 포함되는 차동장치에 선행발명의 대응구성에 나타난 기술 구성을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라고 한다)을 하였다.

다. 이 사건 심결에 대하여 원고는 심결취소의 소를 제기하였고, 피고는 위 심결취소소송절차에서 이 사건 제1항 발명은 종래의 직구동식 액슬기어에 선행발명의 클러치를 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고(이하 '이 사건 피고주장사유'라고 한다), 이 사건 거절이유와 이 사건 심결 역시 같은 취지라고 주장하였다.

라. 이에 대하여 원심은, 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 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유라고 판단하였다. 그리고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였다.

3. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 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 해당한다.

따라서 원심이 같은 취지에서 이 사건 피고주장사유는 새로운 거절이유에 해당한다고 판단하고 이 사건 심결을 취소한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 거절이유를 잘못 파악함으로써 진보성에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. 이와 다른 전제에 선 나머지 상고이유 주장도 받아들일 수 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김선수

 대법관 권순일

주 심 대법관 이기택

 대법관 박정화