

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018후12202 등록무효(특)  
원고, 상고인 구글코리아 유한회사  
소송대리인 변호사 원유석 외 6인  
피고, 피상고인 주식회사 에스티디아이피홀딩스  
소송대리인 변리사 윤성호  
원 심 판 결 특허법원 2018. 11. 15. 선고 2017허6941 판결  
판 결 선 고 2020. 4. 9.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점

주식회사 케이티프리텔은 2001. 9. 10. 명칭을 '이동 통신 단말기의 디스플레이 구조

변경 시스템 및 방법'으로 하는 이 사건 특허발명을 출원하여 2003. 10. 29. 특허등록 (특허번호 생략)을 받았다. 피고는 2015. 11. 9. 피고 앞으로 이 사건 특허발명에 관한 권리 전부 이전등록을 마쳤다. 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제2항, 제4항, 제7항, 제9항, 제12항의 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 제7항, 제12항 발명에 관한 원고의 청구를 받아들여 그 특허를 무효로 하고, 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명에 관한 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이 사건 심결 중 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명에 관한 부분의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

쟁점은 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제9항 발명의 진보성이 부정되는지 여부이다. 그 전제로서 이 사건 제1항 발명의 '디스플레이 구조'에 관한 청구범위 해석이 문제된다.

## 2. 이 사건 제1항 발명의 '디스플레이 구조'에 관한 청구범위 해석

가. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제 97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기

재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

나. 위 법리와 원심이 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴본다.

이 사건 제1항 발명은 통신기기의 디스플레이 구조를 변경하는 방법에 관한 방법발명이다. 그 청구범위는 '사용자로부터 디스플레이 구조 변경 명령을 입력받는 단계, 미리 저장된 적어도 하나의 디스플레이 구조 데이터를 검색하는 단계, 디스플레이 구조 데이터와 상응하도록 통신기기의 표시부에 표시하는 단계, 사용자로부터 임의의 디스플레이 구조 데이터에 대한 선택 명령을 입력받는 단계, 선택 명령에 상응하는 디스플레이 구조 데이터로 표시부의 화면 설정을 변경하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 구조 변경 방법'으로 적혀 있다. 디스플레이의 일반적인 의미가 데이터를 시각적으로 화면에 출력하는 표시 장치를 말한다는 것은 출원 당시의 기술상식에 속하고, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에 따르면 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조는 통신기기의 표시부인 디스플레이의 화면 설정에 관한 것임을 알 수 있다.

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명과 도면에는 다음과 같은 내용이 나타나 있다. 일반적인 이동 통신 단말기의 액정 표시 장치의 디스플레이 구조는 문자(명칭, 요일)·숫자(날짜, 시간)·기호(안테나 표시, 건전지 표시) 등의 데이터가 표시되는 화면 영역(이하 '데이터 표시 영역'이라 한다)이 디스플레이 화면에 배치된 형태를 가리킨다. 이 사건 특허발명은 사용자의 개성에 따라 액정 표시 장치의 디스플레이 구조를 다양하게 구성할 수 있는 방법 등을 제공하는 것으로, 사용자가 이동 통신 단말기에 저장된 디스플레이 구조들 중 원하는 형태의 디스플레이 구조를 선택하여 변경할 수 있는 발명

이다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에 관한 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명과 도면을 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조는 '데이터 표시 영역이 디스플레이 화면에 배치된 형태'라고 해석하여야 한다.

### 3. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 따르면 다음 사정을 알 수 있다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위, 발명의 설명과 도면에 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조를 이루는 데이터 표시 영역에 표시되는 데이터를 어플리케이션 이미지, 어플리케이션 명칭, 어플리케이션 아이콘 등 서로 다른 종류로 한정하는 기재는 나타나 있지 않다. 선행발명 2는 티브이(TV)의 '멀티화면분할 아이콘 표시장치 및 방법'에 관한 발명이다. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 모두 '데이터 표시 영역이 디스플레이 화면에 배치된 형태'(이하 '화면배치형태'라 한다)를 변경하는 방법으로, 서로 인접한 기술분야에 속한다.

이 사건 제1항 발명의 기술적 과제는 액정표시장치의 디스플레이 구조를 사용자의 개성에 따라 다양하게 구성하는 것이다. 선행발명 2의 기술적 과제는 멀티화면의 화면 분할 상태를 화면에 아이콘 형태로 표시함으로써 사용자가 멀티화면분할 상태를 좀 더 정확하게 파악하고 쉽게 선택할 수 있도록 하는 것이다. 그런데 선행발명 2에서 아이콘 형태의 멀티화면의 다양한 화면분할 상태 중 특정한 형태의 화면분할 상태를 선택하는 것은 사용자의 취향에 따라 정해진다. 이처럼 선행발명 2는 사용자의 개성에 따라 화면배치형태를 다양하게 구성한다는 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제를 내포하고 있다.

이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위해 화면배치형태를 변경하는 일련의 단계, 즉 화면배치형태를 변경하는 명령을 입력하면 저장된 화면배치형태 데이터를 검색하여 화면에 표시하고, 그중 특정한 화면배치형태를 선택하는 명령을 입력하면 선택한 화면배치형태로 화면을 변경하는 순차적인 과정이 동일하다. 이처럼 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 기술적 과제를 해결하기 위한 구성이 동일하다.

발명을 적용할 대상이 이 사건 제1항 발명은 통신기기의 디스플레이인 반면 선행발명 2는 티브이의 화면이기는 하나, 두 발명 모두 표시부의 화면배치형태를 변경하는 방법이고 그 방법도 동일하다. 이 사건 제1항 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 2의 티브이 화면배치형태 변경방법을 이 사건 제1항 발명의 통신기기 디스플레이 화면배치형태 변경방법에 적용하는 데 별다른 기술적인 어려움이 없다.

나. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2를 기초로 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되므로 그 기술적 특징을 그대로 포함하거나 거기에 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항, 제4항, 제9항 발명은 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 부정 여부를 심리·판단하여야 한다.

#### 4. 원심 판단의 당부

원심은, 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조가 '어플리케이션 이미지 영역, 어플리케이션 명칭 영역, 어플리케이션 아이콘 영역의 3개의 영역 중 어느 하나 이상의 영역을 포함할 수 있으면서도, 디스플레이 화면을 구성하는 다른 여러 요소 영역들의 위

치 및 크기 등이 조합됨으로써 결정되는 디스플레이 화면의 배치'를 나타내는 것으로서, 디스플레이 화면을 구분하는 각 영역들이 상호 구별되어 서로 다른 데이터를 표시한다고 해석하였다. 원심은 이러한 해석에 기초하여 선행발명 2가 분할된 화면에 티브이 채널 영상이라는 동종의 데이터를 표시하므로 이 사건 제1항 발명과 동일하지 않다는 등의 이유로 이 사건 제1항 발명이 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 이 사건 제2항, 제4항, 제9항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심 판단에는 청구범위의 해석과 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

## 5. 결론

나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            이동원

주    심            대법관            김재형

                      대법관            민유숙

대법관      노태약