

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021후11216 등록무효(특)  
원고, 상고인 주식회사 ○○○(변경 전 상호 : 주식회사 △△△)  
소송대리인 법무법인(유한) 광장 외 3인  
피고, 피상고인 □□□ 주식회사 (변경 전 상호 : ◇◇◇ 주식회사) 외 2인  
소송대리인 변호사 장현진 외 4인  
피고1 보조참가인 주식회사 ☆☆☆  
원 심 판 결 특허법원 2021. 9. 30. 선고 2020허165 판결

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허법 제29조 제2항에서 정하는 '그 발명이 속하는 기술분야'란 원칙적으로 당해

특허발명이 이용되는 산업분야를 말하고(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결 참조), 그 범위를 정할 때에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1298 판결, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후987 판결 참조). 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있다면 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선고 2020후10285 판결 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '탈형 데크용 스페이서'라는 명칭의 발명이다. 이 사건 특허발명은 강판 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서에 관한 것으로, 거푸집 방식에 사용되는 인서트의 문제점 등(미관 저해, 작업 불편, 거푸집 합판 재사용 불가, 매립 부분의 이탈)을 해결하는 것을 기술적 과제로 삼고 있다. 선행발명 2는 거푸집 방식에 사용되는 콘크리트 보강재용 스페이서에 관한 발명이고, 선행발명 1은 강판 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서에 관한 발명이다.

나. 선행발명 1, 2의 스페이서와 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 스페이서는 모두 슬래브 공법으로 콘크리트를 성형하기 위한 산업분야에서 이용되는 기술이다. 선행발명

1, 2의 스페이서와 이 사건 제1항 발명의 스페이서는 모두 철근(트러스거더)과 거푸집(테크플레이트) 사이에 배치되는 기술적 구성으로 콘크리트의 피복 두께를 확보하는 작용효과를 가진다. 선행발명 1, 2와 이 사건 제1항 발명은 동일한 기술분야에 속한다.

다. 1) 선행발명 2에는 2개의 기본몸체를 지지요소로 연결하고 지지요소 위에 복수의 철근을 지지하는 바(bar) 스페이서가 개시되어 있다. 강판 탈형 테크플레이트 방식에 사용되는 스페이서인 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2와 대비하여 원심 판시 차이점 1 내지 4와 같은 차이점이 있다.

2) 이 사건 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 해당 기술분야의 발전경향 등을 고려하면 이 사건 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자는 필요에 따라 거푸집 방식에 사용되는 스페이서나 탈형 테크플레이트 방식에 사용되는 스페이서를 선택적으로 적용할 수 있었다. 통상의 기술자가 거푸집 방식에 사용되는 스페이서인 선행발명 2를 강판 탈형 테크플레이트 방식에 사용되는 스페이서에 적용하는 것이 곤란하다고 할 수 없다. 원심 판시 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 2에 의하여 쉽게 극복할 수 있다.

3) 인서트 기능이 포함된 스페이서는 이 사건 특허발명의 출원 당시 거푸집 방식에 사용되는 스페이서를 비롯하여 스페이서 분야에서 널리 사용되던 주지관용기술이다. 선행발명 1에는 암나사를 구비함으로써 인서트 기능을 수행하는 합성수지재의 스페이서몸체가 스페이서헤드에 인서트사출성형으로 결합되는 구성이 개시되어 있다. 통상의 기술자가 선행발명 2를 탈형 테크플레이트 방식에 사용되는 스페이서에 적용하기 위해 선행발명 1에 개시된 암나사, 인서트사출성형 및 합성수지재 구성을 선행발명 2에 결합하는 것이 기술적으로 어렵다고 할 수 없다. 선행발명 2에 선행발명 1의 위 구성요소를 결합하기 위해서 반드시 선행발명 2의 기본몸체에 적지 않은 재료가 사용되어야

한다고 볼 근거는 없다. 선행발명 2에는 사전에 지지요소와 기본몸체의 조립을 완료한 상태로 제공하는 내용 등이 개시되어 있다. 선행발명 2에 선행발명 1의 위 구성요소를 도입하는 것이 선행발명 2의 기술적 의의를 상실하게 한다고 단정할 수 없고, 그에 관한 부정적 교시가 있다고 보기도 어렵다. 원심 판시 차이점 2, 3은 통상의 기술자가 선행발명 2의 지지요소에 선행발명 1의 스페이서몸체를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

4) 선행발명 2의 지지요소 절곡부는 그 기본몸체와, 이 사건 제1항 발명의 스페이서헤드 보강편은 그 스페이서몸체와 각각 결합 정도를 강하게 하여 이탈을 방지하는 구성요소이다. 선행발명 2의 지지요소 절곡부와 이 사건 제1항 발명의 스페이서헤드 보강편은 목적과 기능이 동일하다. 선행발명 2의 지지요소 절곡부 형상을 이 사건 제1항 발명의 스페이서헤드 보강편 형상으로 변경하는 것은 통상의 창작범위 내에 있는 단순한 설계변경으로 볼 수 있다. 원심 판시 차이점 4는 통상의 기술자가 선행발명 2의 지지요소에 의하여 쉽게 극복할 수 있다.

라. 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 종속항으로 거기에 한정된 구성요소가 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 실질적으로 동일하므로, 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.

3. 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 제1항, 제2항 발명이 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하는 등으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단하였다. 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 기술분야 판단과 선행발명 및 공지기술의 해석, 특허발명의 진보성 판단 등에 관한 법리를 오해하고 대법원 판례를

위반하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      오경미

주    심      대법관      김상환

                  대법관      박영재