[1] 확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 '발명의 동일

성'을 판단하는 기준

[2] 명칭이 "염색용 보빈"인 특허발명과 비교대상발명은 기술적 구성에 차이가 있고, 그 차이로 인하여 특허발명에는 비교대상발명과 달리 염색용 보빈의 견고성을 향상시키는 새로운 작용 효과가 발생하므로 두 발명을 동일하다고 할 수 없음에도, 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례

【판결요지】

[1] 확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.

[2] 명칭이 "염색용 보빈"인 특허발명의 '심체'와 그에 대응하는 비교대상발명의 '상하측 플레이트'는 기술적 구성에 차이가 있고, 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 특허발명에는 비교대상발명과 달리 염색용 보빈의 견고성을 향상시키는 새로운 작용효과가 발생하므로 두 발명을 동일하다고 할 수 없음에도, 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항 / [2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항

【참조판례】 [1] 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결(공2001하, 1537), 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 변리사 유호일)

【피고, 상고인】 피고 (소송대리인 변리사 이병일)

【원심판결】 특허법원 2010. 7. 9. 선고 2010허1015 판결

【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하

같다) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조), 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.

2. 명칭을 "염색용 보빈"으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제699298호)의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에서는 심체(1)가 코일스프링 형상의 단일체로서 보강테(3)(3a)에 이르기까지 벽체(2)의 내측 전체에 걸쳐 나선형으로 연결되어 용접됨에 반하여, 원심판시 비교대상발명에서는 위 심체(1)에 대응하는 상하측 플레이트(21)(22)가 원형의 링 형상으로 상호 분리되어 각각 상부 및 하부 링 보빈(16)(17)의 내측 일부에만 원형으로 연결되어 용접될 뿐이라는 점에서, 양 발명은 기술적 구성에 차이가 있다. 그런데 이들 발명의 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명에서는 비교대상발명과는 달리 심체(1)가 벽체(2)를 구성하는 다수의 지지봉(20)과 보강테(3)(3a)에 이르기까지 여러 부위에서 용접되면서 염색용 보빈의 견고성을 향상시키는 새로운 작용효과가 발생하므로, 결국 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.

그리고 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명과 동일하다고 할 수 없는 이상, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제2, 3항 발명 역시 비교대상발명과 동일하다고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 이 사건 특허발명과 비교대상발명의 위와 같은 기술적 구성의 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 그 변경으로 인하여 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다는 이유로 이들 발명이 실질적으로 동일하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 구 특허법 제29조 제3항의 발명의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이인복(재판장) 이홍훈 김능환(주심) 민일영