

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2012후2999 등록무효(특)
원고, 상고인	주식회사 샘시스템 소송대리인 특허법인 씨엔에스 담당변리사 손원 외 2인
피고, 피상고인	주식회사 세익 소송대리인 특허법인 AIP 담당변리사 이수완 외 5인
원 심 판 결	특허법원 2012. 8. 17. 선고 2012허1491 판결
판 결 선 고	2015. 1. 15.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등'이라 한다)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고(특허법 제55조 제1항 참조), 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항 참조). 그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

그리고 여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이

란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결, 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결 참조).

나. 원심은, 원고가 2009. 4. 29.자 제10-2009-37729호로 '정유량 자동제어장치'에 관하여 특허출원한 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명(이하 '선출원발명'이라 한다)을 기초로 우선권을 주장하면서 2009. 8. 19. 출원하여 특허등록을 받은 '난방부하를 고려한 정유량 자동제어장치'라는 명칭의 이 사건 특허발명(특허등록 번호 생략)의 특허청구범위 제1항 및 제5항(이하 '이 사건 제1항 발명' 및 '이 사건 제5항 발명'이라 한다)을 선출원발명과 대비한 후 그 판시와 같은 사정을 들어 다음과 같은 취지로 판단하였다.

(1) 이 사건 제1항 발명은 '제어부에 각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값이 저장되어 전체 최적유량값의 합에 대한 폐쇄된 방의 최적유량값의 비율에 따라 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 것'임에 비하여 선출원발명은 '해당 방의 폐쇄 유량만큼 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 것'인 점에서 차이가 있다.

(2) 이와 관련하여 선출원발명의 명세서에는 '각각의 방을 난방하기 위한 필요 유량이 방 면적에 비례하게 된다.'라고 기재되어 있을 뿐, 난방 중지예 따라 감소되는 유량을 정하기 위한 방법에 관하여 달리 기재되어 있지 아니하므로, 선출원발명에서

난방 중지에 따라 감소되는 유량인 '해당 방의 폐쇄유량'은 각 방의 방 면적에 비례하여 계산된 필요 유량으로 해석된다고 할 것이다. 반면, 이 사건 특허발명의 명세서에는 '필요요구열량이 방바닥 면적에 비례한다는 것은 난방부하를 무시한 이론적인 것일 뿐이고, 실제로 난방설계를 함에 있어 난방부하를 고려하게 되면 방바닥 면적이 동일해도 필요요구열량이 달라질 수 있으며 심지어 바닥 면적이 작은 방이 큰 방보다 필요요구열량이 큰 경우도 생길 수 있다.'라고 기재되어 있어, 이 사건 제1항 발명에서는 각 방을 난방하기 위한 필요요구열량이 방바닥 면적과 비례관계에 있지 아니함을 알 수 있다.

(3) 또한 이 사건 제1항 발명의 제어부에는 '각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값'이 저장되는데, 통상적으로 난방부하란 실내 온도를 적절히 유지하기 위하여 공급하여야 할 열량을 말하는 것으로서 벽체, 지붕, 천장, 바닥, 유리창, 문 등의 구조체를 통하여 전달되는 손실열량과 틈새바람이나 환기용 도입외기에 의한 손실열량 등으로 이루어지는 것이므로, 난방부하를 계산하기 위해서는 열관류율, 구조체의 면적, 실내 온도, 외부 온도 등 다양한 인자를 고려하여야 할 것이다. 그런데 선출원발명에서는 필요 유량을 방 면적에 기초하여 계산하고 있는바, 방 면적은 앞서 본 난방부하를 구성하는 여러 인자 중 하나에 불과하므로, 선출원발명의 필요 유량이 이 사건 제1항 발명의 난방부하를 계산하는 데 필요한 인자들을 모두 포함하고 있다고 할 수 없다.

(4) 비록 선출원발명의 도 5 내지 도 7에 최적값에 해당하는 유량이 기재되어 있기는 하나, 선출원발명의 명세서 및 도면에는 최적값을 어떻게 구하는지에 대하여는 기재되어 있지 않아 최적값이 무엇을 의미하는지 명확히 알 수 없는 점, 선출원발명의

명세서 및 도면 어디에도 최적값에 따라 유량을 조절한다는 내용이 기재되어 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, 선출원발명의 '최적값'이 이 사건 제1항 발명의 각 방별 난방부하를 고려한 '최적유량값'과 동일한 것이라고 볼 수는 없다.

(5) 따라서 이 사건 제1항 발명의 '제어부에 각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값이 저장되어 전체 최적유량값의 합에 대한 폐쇄된 방의 최적유량값의 비율에 따라 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 구성'은 선출원발명의 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 선출원발명의 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수도 없다. 결국 이 사건 제1항 발명은 선출원발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니한다.

(6) 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 제5항 발명 역시 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 선출원발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니한다.

(7) 그렇다면 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 즉 선출원발명의 출원일과 이 사건 특허발명의 출원일 사이에 공지된 원심 판시 비교대상발명 1은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

다. 앞서 본 법리에 따라 기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 특허법 제55조 제3항 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항, 제5항 발명과 비교대상발명 1을 비교한 다음, 이 사건 제1항, 제5항 발명의 구성들은 모두 비교대상발명 1에 개시되어 있거나 이로부터 용이하게 도출할 수 있는 것들이고, 그 효과 역시 비교대상발명 1에 비하여 현저하지 아니하므로, 이 사건 제1항, 제5항 발명의 진보성이 부정된다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

3. 결론

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

재판장	대법관	이상훈
-----	-----	-----

	대법관	신영철
--	-----	-----

	대법관	김창석
--	-----	-----

주 심	대법관	조희대
-----	-----	-----