

# 대 법 원

## 제 1 부

## 판 결

사 건	2013후1054 거절결정(특)
원고, 상고인	코오롱인더스트리 주식회사
	소송대리인 변리사 정순성 외 1인
피고, 피상고인	특허청장
원 심 판 결	특허법원 2013. 4. 11. 선고 2012허9471 판결
판 결 선 고	2013. 9. 26.

## 주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

## 이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 보충서면의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 절차상의 위법에 관한 상고이유 주장에 대하여

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유

를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 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 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조). 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결 등 참조)

원심판결 이유와 기록에 의하면, ① 원고의 이 사건 출원발명(출원번호 생략)에 대하여

특허청 심사관은 원심 판시 비교대상발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이후 같은 이유로 거절결정을 한 점, ② 이에 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 기각되자 심결취소의 소를 제기하였는데, 위 심결취소소송절차에서 피고는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)의 '절개부 및 연결마디 구성'은 주지관용기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 주지관용기술을 더하여 보더라도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결의 결론이 정당하다는 취지로 주장하면서 주지관용기술을 보여주기 위한 자료로 을 제4호증 및 을 제5호증 등을 추가로 제출한 점, ③ 이에 대하여 원심은 이들 증거를 근거로 '절개부 및 연결마디 구성'이 주지관용기술이라고 인정하면서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 위 주지관용기술에 의하여도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 결론에 있어 정당하다는 취지로 판단한 점 등을 알 수 있다.

위와 같은 사실관계 및 원심에 이르기까지의 판단 경과 등에 비추어 보면, 원심 심리과정에서 새로이 채택된 증거들은 모두 심사 단계에서 이미 거절이유로 통지되었던 비교대상발명을 보충하기 위하여 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하는 자료로 제출된 것에 지나지 아니한다 할 것이다. 따라서 원심이 이에 의하여 주지관용기술을 인정하고 그 점까지 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 판단의 근거로 삼은 조치가 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다. 원심이 거절결정을 유지한 이 사건 심결이 결론에 있어 정당하다고 한 것은

위 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 절차상의 위법 사유는 없다.

## 2. 진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 대하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 명칭을 '에어백 쿠션 고정용 부직포 커버'로 하는 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명을 비교한 다음, 이 사건 제1항 발명의 '에어백 쿠션 고정용 커버의 재질 및 그 평균 두께에 관한 수치한정 구성'은 비교대상발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 이 사건 제1항 발명의 '에어백 쿠션 고정용 커버의 파단 부위에 형성되는 절개부 및 연결마디와 그 수치한정 구성'은 통상의 기술자가 비교대상발명 또는 주지관용기술로부터 용이하게 도출할 수 있으며, 그 작용효과 역시 비교대상발명에 비하여 현저하지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 취지로 판단하였다. 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다 할 수 없다.

## 3. 결론

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

재판장            대법관            김창석

                  대법관            양창수

주 심 대법관 박병대

대법관 고영한