

# 대법원 2016후2829 판결에 대한 고찰

## 1. 사안의 개요

판례번호 : 2016후2829

관련고안 : 한국 실용신안등록 제470862호 『홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스』의 무효

판결선고 : 2020. 10. 15.

## 2. 판결의 요지

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

## 3. 사안의 히스토리

이 사건 실용신안등록 제470862호(이하, '등록고안'이라 함)의 사건 이력은 다음과 같습니다.

(1) 동종업자인 피고는 실용신안권자인 원고를 상대로 이 사건 실용신안등록 제470862호(이하, '등록고안'이라 함)의 전항(1 내지 4)에 대하여 무효심판을 청구하였고, 원고는 특허심판원(1-1) 및 특허법원(1-2)에서 모두 전항에 대하여 무효판단을 받은 후, 대법원(1-3)에 상고함.

(2) 특허법원(1-2)의 판결이 나기 직전, 원고는 정정심판을 청구하였고, 특허심판원 및 특허법원에서 모두 정정심판에 대해 불인정된 후, 대법원에서 정정이 인정되고

특허심판원에서 정정이 인정되는 심결이 확정된 후, 대법원(1-3)에서는 정정된 청구범위에 기초하여 특허법원(1-2)의 판단이 위법하다고 판단하여 파기·환송하였고, 현재 특허법원에 계류중임.

#### 4. 대법원의 판단

대법원은 실용신안의 진보성 판단은, 통상의 기술자가 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 함을 전제하면서, 정정에 의해 추가된 구성 및 그 구성에 따른 효과를 등록고안의 기술적 특징으로 인정하고, 그 기술적 특징이 선행기술들에 의해 도출가능하다는 특허법원 및 특허심판원의 판단은 사후적 고찰에 해당되는 것이므로 등록고안의 진보성이 부정되지 않는 것으로 판단하였으며, 구체적인 판단의 요지는 다음과 같음.

(1) 이 사건 제1항 고안\*은 '휴대폰 케이스 전면부의 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 차폐자석을 사용함으로써 휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘(정정심판에 의해 추가된 구성)에 따라 발생할 수 있는 센서의 오동작 방지'를 기술적 과제로 한다.

\* 정정된 청구항 1은 다음과 같다(밑줄은 정정에 의해 추가된 구성).

휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 해당 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스에 있어서,

상기 휴대폰 케이스의 전면부는 상기 휴대폰 케이스의 후면부 뒤로 젖혀질 수 있고,

상기 휴대폰 케이스의 상기 전면부에는 휴대폰에 내장된 Hall IC와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장되어 구성되고,

상기 차폐자석은 상기 휴대폰의 전면 측에서는 상기 Hall IC에 의해 검출되는 자력신호를 제공하고, 상기 휴대폰의 후면 측에서는 상기 요크를 매개로 자력신호를 감소시키는 것을 특징으로 하는 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스.

(2) 선행고안 1은 휴대폰 케이스가 닫혀있을 때 외부 압력으로 휴대폰 키입력부가 눌러져 휴대폰이 켜지는 등의 오작동을 방지하는 것을 기술적 과제로 하여, 물리적 자극이 아닌 자력과 자력에 대한 홀센서의 반응만으로 그 작동을 조절하는 것을 해결수단으로 한다. 그리고 선행고안 3은 휴대폰의 구동과는 무관하게 휴대폰 자체를 물리적으로 보호하기 위한 케이스이고, 선행고안 2는 일반적인 전기·전자 분야에서 사용될 수 있는 차폐자석이다.

(3) 이러한 선행고안들의 내용에 이들을 결합할 동기나 암시가 나타나 있지 않고,

휴대폰 케이스 전면부가 뒤로 젖혀질 경우 영구자석의 사용으로 인해 나타날 수 있는 문제점에 대한 인식은 전혀 나타나 있지 않으므로, 통상의 기술자가 영구자석과 요크를 일체화한 차폐자석을 휴대폰 케이스에 극히 쉽게 적용할 수 있다고 보기 어렵다.

## 5. 검토의견

실용신안권자인 원고는 무효심판에 관한 특허심판원 및 특허법원의 심리를 거치면서 등록고안의 청구항 1에 「휴대폰 케이스의 전면부는 휴대폰 케이스의 후면부 뒤로 젖혀지고」의 구성이 포함되어 있지 않은 것에 의해 고안의 설명에 기재되어 있는 것임에도 불구하고 “특정 구조의 요크 및 영구자석으로 이루어진 차폐자석이 적용됨에 따라, ...(중략)... 휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘에 따라 발생할 수 있는 센서의 오동작이 방지될 수 있는 효과도 있게 된다.”는 효과(기술적 과제)를 주장하는데 한계가 있다는 점을 인식하고, 특허법원의 판결 직전에 이러한 구성을 추가하는 정정심판을 청구하게 된 것으로 보입니다.

그러나, 정정심판에 관한 특허심판원 및 특허법원에서는 모두 독립특허요건 위반을 이유로 정정이 인정되지 않았지만, 특허법원의 판결에서 “선행고안 1은 케이스가 닫힌 경우 자력신호에 의해 키입력을 방지하고자 하는 사항만을 기술적 과제로 하고 ...(중략)... 선행고안 3에 개시된 케이스 즉, 전면부가 후면부 뒤로 젖혀질 수 있는 케이스로 변경할 경우 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자라면 전면부에 장착된 자석이 케이스의 뒷면에 위치하게 됨에 따라 홀 IC와의 결합에 의해 케이스가 닫힌 것으로 인식하여 휴대폰이 비정상적으로 작동될 것이라는 점을 충분히 예측할 수 있다고 봄이 옳다.”고 판단하고 있는 것에 대해, 대법원에서는 상술한 특허법원의 판단을 사후적 고찰로 인정하여 이러한 선행고안들의 개시구성을 결합한다고 하더라도 ‘휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘에 따라 발생할 수 있는 센서의 오동작 방지’라고 하는 등록고안의 기술적 과제를 도출하는 것이 극히 용이한 것은 아니라고 판단하고 있는 것입니다.

이처럼, 대법원 2016후2829 판결은 다양한 사정을 종합적으로 고려하여 실용신안권자에게 유리한 판단이 내려진 것으로, 이 판결이 『신문기사(<https://magazine.hankyung.com/business/article/2020120701306000051>)』로 소개된 이유는 특허심판원 및 특허법원에서의 판단이 대법원에서 파기된 것이라는 점 뿐만 아니라 상대적으로 약한 지위에 있는 개인(소기업)의 발명의 기술력이 대법원에서 인정되어 이전의 판단이 번복되었기 때문이라 할 것이며,

이는 최근 징벌적 손해 배상제도 도입의 특허법 개정 등과 맥을 같이 하는 한국의 pro-patent 기조에 부합하는 판결이라 평가할 수 있을 것으로 생각합니다.