



광학관련 최근 대법원 판례 소개



본 고에서는 최근 광학관련 특허출원 제1991-6896호 대법원 판례를 소개하고자 한다. 본 사례는 1991년 특허출원을 했으나 그에 앞서 유사한 내용으로 유럽 쪽에서 낸 특허내용에 비해 진보성이 떨어진다는 판단아래 특허청, 특허심판원, 특허법원 등에서 번번이 기각이 됐고, 최종적으로 지난해 4월 28일 대법원이 원심판결 파기환송을 함으로써 특허출원인의 손을 들어줬던 사건이다. 이번 사건을 통해 주목해야 할 것은 특허청구범위에 기재된 '구성'의 의미가 포괄하는 범위이다. 즉, 발명을 이루는 구조적 요소, 수단 및 그 결합관계의 한정이 '발명이 구성에 해당된다'는 것. 또한 구조적 요소에 의해서만 특정하는 것은 곤란하고 구조만으로 특정하려 할 때 종래기술과, 기술적으로 구별하기 어렵다면 구조적 사항 외에 요소도 발명의 구성에 해당된다는 것. 마지막으로 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하고, 성질 또는 특성이 그 발명의 내용을 한정하는 사항이라면 이것 역시 발명의 구성에 해당된다는 것이다. (자료제공 : 특허청)

| 편집자 주 |

I. 사건의 개요

II. 대법원의 판례요지

1. 주문
2. 판단의 요지

III. 판례검토

1. 검토 1 : 청구범위 제1항의 "구성2"의 성격
2. 검토 2 : 특허법 제42조제4항제3호 분석

IV. 결론

사건의 개요

이 사건의 개요는 다음과 같다.

- 1991. 4. 24 : 특허출원
- 1996. 4. 17 : 심사청구
- 1998. 7. 21 : 의견제출통지서(거절이유: 특허법 제29조 제2항)
- 1998.12. 21 : 명세서등 보정서 및 의견서
- 1999. 2. 21 : 거절사정서(특허청)
- 2000. 5. 31 : 거절사정 불복심판청구 기각결정(특허심판원)
- 2001. 6. 14 : 심결불복청구 기각판결(특허법원)
- 2004. 4. 28 : 원심판결 파기환송(대법원)

1. 본원 발명의 요지

본원발명의 명칭은 '봉입된 전기 발광성 인광체 및 이의 제조방법'으로서 본명발명의 요지는(청구범위 제1항) 이렇다. 즉, 거의 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 본질적으로 완전히 봉입되고, 습도-가속된 감쇠에 민감한 전기 발광성 인광체 입자를 포함하며(이하 '제1구성'이라 한다.); 상기 봉입된 인광체 입자는 피복되지 않은 인광체 입자의 초기 전기 발광 명도와 같거나 그 명도의 약 50% 이상인 초기 전기 발광 명도를 가지며, 상대습도 95% 이상의 환경에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 고유한 명도의 약 70% 이상인 것(이하 '제2구성'이라한다.)을 특징으로 하는 봉입된 전기발광성 인광체 입자이다.

2. 인용발명의 요지

인용발명(유럽공개특허공보 제160856호)의 명칭은 ‘인광 물질을 피복하는 방법, 인광체 입자, 형광램프 및 제조방법’으로서 발명의 내용을 살펴보면, 인광체 입자가 보호막 등으로 피복되면 여러 성능이 개선된다는 것이 알려져 있었으나 인광체 입자를 보호막으로 피복하는 종래의 방법으로는 인광체 입자의 표면이 균일한 두께의 연속적인 보호막을 갖도록 제조할 수 없었다. 간행물에 실린 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위한 것이며 그 구체적인 구성은 인광체 입자가 유동화된 층에서 흩어져 떠 있는 동안 화학적 증기 침착법에 의하여 인광체 입자 표면마다 연속적인 보호성 피복물을 형성하는 방법 및 그 방법으로 피복된 인광체 입자로 되어 있다. 간행물에 실린 발명의 실시례1 내지 9, 사용례 9 내지 15 등에서는 인광체 피복용 물질로 산화 알루미늄을, 인광체 입자로 망간을 첨가한 오르토 규산 아연 입자나 할로인산알칼리토류 입자를 사용하며, 피복두께는 100~400Å으로 하고 있다.

이와 같이 산화알루미늄으로 피복된 인광체 입자를 사용한 형광램프는 피복되지 않은 인광체 입자를 사용한 것에 비하여 사용시간이 대폭 늘어난 효과가 있다.

대법원 판례요지

1. 판결

대법원에서는 이 사건의 출원발명의 진보성을 부정한 원심 판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송했다. 즉, 이 말은 본원발명이 인용발명보다 진보한 것으로 판단한 것이다.

2. 판단의 요지

이와같이 판단하게 된 데에는 다음의 5가지로 정리해 볼 수 있다.

- ① 이 사건 출원발명 제1항의 제1구성은 간행물에 실린 발명에 해당하는 구성이 나타나 있고 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 간행물에 실린 발명에 대응되는 사항에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 구성이라고 볼 수 있다.

그러나 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성이 제1구성의 효과일 뿐 발명의 내용을 한정하는 기술적 구성이 아니

라는 전제 아래 간행물에 실린 발명과 구성의 차이를 대비할 필요조차 없다고 하여 이 사건 출원발명의 진보성을 부정한 원심의 판단은 수긍하기 어렵다.

- ② 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성은 발명의 대상인 인광체 입자의 성질 또는 특성을 표현하고 있기는 하지만 제1구성을 한정하면서 발명을 특정하고 있는 사항이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원발명 제1항의 진보성을 판단함에 있어서 간행물에 실린 발명과 대비하여야 할 구성에 해당한다.
- ③ 이에 따라 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성을 그 전체 구성에 포함하여 간행물에 실린 발명과 대비하여 볼 때, 간행물에 실린 발명에는 이에 직접 해당하는 구성이 나타나 있지 아니하다.
- ④ 두 발명의 작용효과를 보더라도 간행물에 실린 발명의 명세서에는 피복된 인광체 입자를 사용한 형광램프가 피복되지 않은 인광체 입자를 사용한 것에 비하여 사용시간이 대폭 늘어난 효과가 있다는 점이 기재되어 있을 뿐, 간행물에 실린 발명이 습도가 높은 조건에서 전기 발광성 인광체 입자의 발광 명도의 감쇠 속도를 억제하는 등의 이 사건 출원발명 제1항과 같은 효과를 거둘 수 있다고 불만한 사항은 나타나 있지 아니하다.
- ⑤ 그렇다면, 이 사건 출원발명 제1항은 전체적으로 볼 때 간행물에 실린 발명과 기술적 구성 및 작용효과가 상이하므로, 그 발명에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 간행물에 실린 발명에 의해서는 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없다.

판례검토

1. 검토 1 : 청구범위 제1항의 ‘구성2’의 성격

이 사건 출원발명의 청구범위 제1항에 기재된 ‘구성2’가 실제 실제적 구성에 해당하는 지 여부를 살펴본다.

(1) 선행판례 검토

㉮ 판례1

이에 의하면, 특허법 제42조제4항에 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 「발명은 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하며, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 한다.」라고 규정하고 있으며,

같은 법 제62조제4호에 의하면 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거절이유가 되도록 하고 있는바, 이 점에서 청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다 할 것이다(대법원 1998.10.18. 선고 97후1344) 라고 판시하고 있다. 즉, 위 판시사항은 발명의 기능이나 효과를 기재한 사항이 발명의 구성을 명료하게 보이는 경우에는 허용하지만 그렇다 하더라도 발명의 기능 또는 효과라는 사항이 구성을 대신할 수 있다는 사항까지 언급한 것으로는 볼 수 없으므로 이 판례를 통해서 이 사건 발명의 제2구성의 성격을 판단할 수 없다.

㉔ 판례2

이에 의하면, 「성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서, 그 출원발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없다. 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.(대법원 2002.6.28. 선고 2001후2658 판결 참조)」라고 판시하고 있다. 즉, 위 판시사항은 물건의 발명에 있어서 청구범위에 발명을 특정하려고 그 발명의 성질 또는 특성 등을 기재하지 아니하고는 출원발명을 특정하기 곤란한 경우에는 그 성질, 특성을 발명의 구성으로 보아야 한다는 것으로 사료된다.

(2) 심사지침서 검토

특허청 심사지침서에 의하면, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로 기재되지 않은 유형의 예외적 예시사항으로 “물건의 발명에서 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있는 경우는 구성에 없어서는 안되는 사항으로 기재되지 아니한 유형에 해당되나, 그 경우에도 다만, 방법적인 표현 이외에 적절한 표현이 없고 방법적인 표현에 의해 그 물건이 정확하게 특정될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다” 라고 규정하여 이 사건의 효과 기재사항에도 이를 유추하여 적용한다면 상기 ㉔판례2의 사항과 같이 볼 수 있는 것으로 판단된다.

(3) 소결

따라서 이 사건 출원발명의 종래기술과 이 사건 출원발명에 의하여 해결하고자 하는 기술적 과제의 내용 및 피복층에 봉입된 인광체 입자라는 이 사건 출원발명의 대상물의 성질을 감안할 때, 이 사건 출원발명 제1항에서 청구하는 인광체 입자는 구조에 의해서 특정하는 것이 곤란할뿐 아니라 구조만으로 특정하려 할 때 종래의 인광체 입자와 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있다. 그러므로 청구범위 제1항에 기재된 ‘구성2’의 부분은 판례2에서 검토한 바와 같이 인광체 입자의 성질 내지 특성을 기재한 것으로 (다른 측면에서 이는 발명의 효과사항을 표현하는 것으로 인정됨) 볼 수 있고, 심사지침서에서 검토한 바와 같이 이와같이 기재하는 방법 외에 인광체 입자를 특정하는데 달리 표현하는 방법이 없다면 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항에 기재된 인광체 입자는 ‘구성2’에 기재된 사항에 의하여 특정할 수밖에 없는 것으로 판단된다. 그렇다면 인용발명과 비교되는 이 사건 출원발명의 요지는 청구범위 제1항에 기재된 바와 같이 인광체 입자를 특정하는 ‘구성1 + 구성2’로 이루어진 것으로 인정된다.

2. 검토 2 : 특허법 제42조제4항제3호 분석

(1) 제42조제4항제3호의 규정

특허청구범위의 각 청구항은 “발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것”이라고 기재되어 있다.

(2) 「구성에 없어서는 아니되는 사항만」에서 ‘구성’의 해석

현행 심사실무는 「구성에 없어서는 아니되는 사항만」에서 ‘구성’은 발명의 목적과 작용효과를 달성하기 위한 실제적인 기술적 사항인 발명을 이루는 구조적 요소(elements), 수단을 의미하는 것으로 해석한다. 더 나아가 상기 ‘구성’은 구조적 요소(구성요소)의 결합관계 및 그 구조적 관계의 한정까지를 의미하는 것으로 해석된다. 또한 특허청 심사지침서에는 여기서 「... 만」의 의미는 특허권이 부여된 후에 특허청구범위에 기재된 사항의 일부는 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항이 아니라고 하는 주장을 방지하기 위한 것이라고 해석하고 있다.

㉔ 이 사건 판례를 통한 ‘구성’의 해석

이 사건 판례를 통해 보면 발명의 신규성, 진보성 판단시, 출원발명과 인용발명을 구성대비하는데 있어 ‘구성’의 의

미는, ㉔출원발명의 청구범위에 기재된 사항이 구조적 요소(elements)에 의해서 특정하는 것이 곤란할 뿐 아니라 구조만으로 특정하려 할 때 종래기술과 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있다면 구조적 사항외의 요소(elements)를 발명의 구성으로 볼 수 있으며, 그리고 ㉕출원발명이 물건에 관한 발명으로서 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하고, 성질 또는 특성이 그 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성으로 보아야 한다는 것으로 해석된다.

결론

이 사건 판례를 검토해 본 결과, 결론적으로 특허청구범위에 기재된 '구성'의 의미는 다음과 같은 범위의 사항들이 포함되는 것으로 분석된다.

- ① 기본적으로는 발명을 이루는 구조적 요소(elements), 수단 및 그 결합관계의 한정이 발명의 구성에 해당된다.
- ② 구조적 요소(elements)에 의해서 특정하는 것이 곤란하고, 구조만으로 특정하려 할 때, 종래기술과 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있다면 구조적 사항외의 요소(elements)도 발명의 구성에 해당된다.
- ③ 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하고, 성질 또는 특성이 그 발명의 내용을 한정하는 사항이라면 이것 역시 발명의 구성에 해당된다.

『광학세계』 원고모집

한국광학기기협회에서 발간하는 '광학세계'의 원고를 모집하고 있습니다.

'광학세계'에 관심을 갖고 계신 관련업체, 학계, 연구계 및 개인 구독자 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

●●● 원고모집 안내 ●●●

1. 원고 내용 : 연구논문, 회사소개, 제품소개, 국내·외 기술동향, 이달의 독자, 수필 등
2. 원고 분량 : 제한 없음
3. 원고 마감 : 수시 접수중
* 기사로 활용할만한 좋은 소재를 알고계신 경우 연락주시면 직접 방문하여 취재하겠습니다.

• 연락처 : 한국광학기기협회 '광학세계' 편집부

• TEL: (02)3481-8931 • FAX: (02)3481-8669