

안철홍 변리사/Ph.D.
 전공 광학
 E-mail andohyon@naver.com
 C/P 010-3480-0630,
 주소 서울시 강남구 테헤란로
 124 삼원타워 8층
 현 특허법인 원전 변리사

광학기술 관련 대법원 특허사건판례

이 특허분쟁사건은 대법원에서 2008년 8월 21일에 선고된 당사자계 특허등록 무효사건이다. 특허심판원, 특허법원, 대법원은 모두 특허권자의 주장을 인정하지 않고 무효라고 판단하였다. 이번 판례는 방법으로 기재된 물건발명에 대해서 그 신규성, 진보성의 특허요건을 판단하는 방법을 보여주는 특허사건이다. 판결해설은 필자의 사적 견해를 밝혀둔다.

- ▣ 사건 : 대법원 2008.8.21. 선고 2006후3472 무효(특)
- ▣ 대상권리 : 특허등록 제373442호(광반사 구조체를 갖는 도광판)
- ▣ 사건이력

① 2005당889(심판원)	유효	진보성 있음	2005.11.25
② 2005허10831(특허법원)	무효	진보성 없음	2006.10.11
③ 2006후3472(대법원)	무효	진보성 없음	2008.8.21
④ 2008당(취소판결)161	무효	진보성 없음	2008.9.12

▣ 쟁점사항

- 물건의 발명에서의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 특별한 사정(그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 등)이 없는 경우에, 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명이 진보성 판단의 대상인지의 여부(긍정)
- 진보성 판단시 특허발명 제품의 상업적 성공이라는 사정을 참작하지 아니한 것이 적법한지의 여부(긍정)

▣ 분류

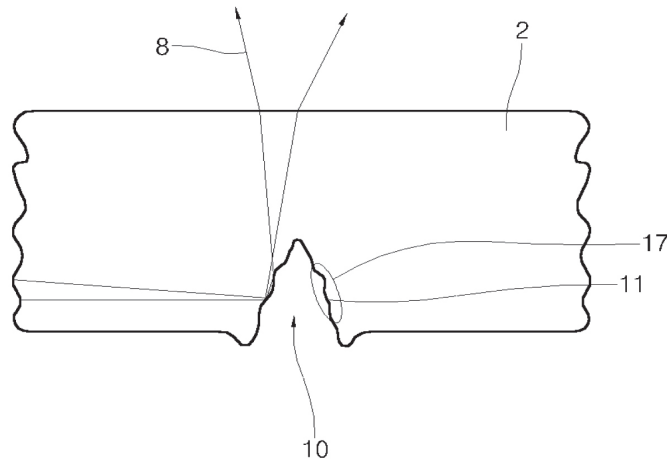
① 진보성 ⇒ 심급별 진보성 판단 ⇒ 심판원 : 진보성 없음, 특허법원 : 진보성 없음, 대법원 : 진보성 없음

▣ 기술개요

1. 특허청구범위(특허발명)

청구항 1

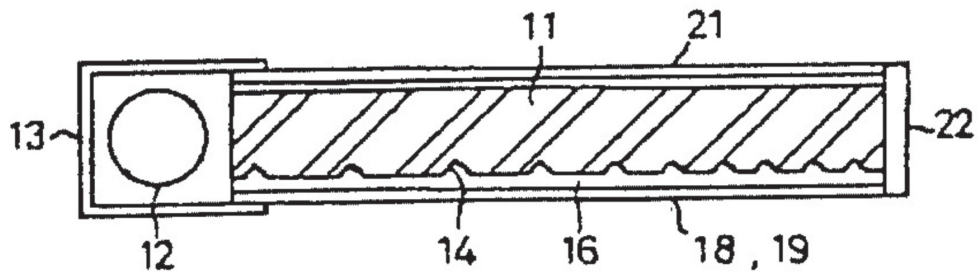
일측면에 미세형광등을 갖는 광반사 구조체를 갖는 도광판에 있어서,
 상기 도광판(2)의 뒷면에 다이아몬드 커팅기에 의해 V형 홈부(10)가 초세관 형광등에서 멀어지면서 간격이 좁아지게 형성되고, 상기 V형 홈부(10)의 내측면에 빛 산란용 요철부(17)가 형성됨을 특징으로 하는 광반사 구조체를 갖는 도광판.



2 : 도광판, 8 : 광(빛), 10 : V형 홈부, 11, 17 : 요철부

2. 비교대상발명

도면3 : 일본 특허출원공개번호 평6-003526호(1994.01.14)



11 : 도광판, 12 : 광원, 13 : 반사커버, 14 : 오목홈, 16 : 투명판, 18 : 은박막 반사층,
 19 : 보호층, 21 : 광확산판, 22 : 알루미늄 증착테이프

▣ 대법원판결요지

1. 이 사건 제1항 발명에 관하여

물건발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다(대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명(특허번호 제373442호)의 특허청구범위 제1항의 원심판시 '구성요소 1' 중 공지기술을 의미하는 전제부인 '일측면에 미세형광등을 갖는 광반사 구조체를 갖는 도광판에 있어서'를 제외한 나머지 부분인 '다이아몬드 커팅기에 의해 형성하는' V형 홈부에서 앞 부분은 V형 홈부를 제조하는 방법에 대한 것이고, 위 제조방법에 의해서만 V형 홈부를 특정할 수 밖에 없는 특별한 사정도 보이지 않으므로 위 제조방법을 고려하지 않고서 그 방법에 의하여 얻어진 V형 홈부만을 가지고 원심 판시 비교대상발명들과 대비하여야 할 것인 바, 위 V형 홈부는 비교대상발명 1의 'V형 홈' 또는 비교대상발명 2의 'V형 직선 격자부'와 그 구성에 있어 별다른 차이가 없다. 또한, 원심판시 '구성요소 2, 3'은 비교대상발명 1에서 "V형 홈은 형광램프에서 멀어질수록 간격이 좁아지도록 형성되고, V형 홈의 측면에 미세한 산란용 요철이 형성되어 있다"는 구성과 동일하다.

따라서 원심이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허발명의 진보성에 대한 법리오해, 채증법칙위배 등의 위법은 없다.

4. 특허발명 제품의 상업적 성공에 관하여

한편, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 내용을 토대로 이 사건 특허발명을 선행기술과 대비한 결과 그 진보성이 부정되는 이상, 이 사건 특허발명 제품이 상업적으로 성공하였다는 사정만으로 이를 달리 볼 수 없으므로, 원심이 이 사건 특허발명 제품의 상업적 성공이라는 사정을 참작하지 아니한 것에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성에 관한 법리오해 등의 위법은 없다.

▣ 판결해설

- “제조방법으로 기재된 물건발명의 해석방법”과 관련하여 대법원 2015. 1. 22. 선고2011후927 전원합의체 판결에서 대법원은 ‘제조방법’이 기재된 물건의 발명을 해석하는 방법을 제시했다. 즉, 『제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.”라는 판단방법을 제시하였다.

대법원은 방법적으로 기재된 물건발명의 해석방법에 대해서 위와 같은 방향을 제시했지만, 방법적 기재를 포함한 특허청구항의 모든 기재로부터 물건발명의 구조나 성질을 명확히 항상 특정할 수 있을지는 의문으로 남는다.

이 사건발명의 구성요소인 “다이아몬드 커팅기에 의해 V형 홈부”에서 V형 홈부는 제조방법인 “다이아몬드 커팅기에 의해 형성하는” 것으로 기재되어 있다. 이 사건 발명의 특허는 V형 홈부의 제조방법이 다이아몬드 커팅기에 의해서만 형성되는 것이 아니므로 제조방법은 무시되어 V형 홈부만으로 다른 선행기술과 비교하여 진보성이 없다고 판단되었다.

- 특허발명의 상업적 성공은 기술적인 내용에 의한 것이라고 보다는 마케팅 전략에 의한 경우가 더 크기 때문에, 진보성 판단의 근거가 될 수 없다는 대법원의 판단은 정당하다고 할 것이다. 다만, 특허발명의 기술적 내용에 대한 명확한 이해를 얻기 위하여 상업적 성공사실이 참고사항으로 도움이 될 수도 있다고 보여진다.