

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018후11728 등록무효(특)
원고, 상고인 원고
소송대리인 특허법인 에이아이피
담당변리사 이수완 외 4인
피고, 피상고인 동일이엔지 주식회사
소송대리인 변리사 이재성
원 심 판 결 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8459 판결
판 결 선 고 2021. 12. 10.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대

상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 '세라믹 용접 지지구'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략, 2017. 4. 21.자 정정청구에 의해 정정된 것)의 청구범위는 '50~70wt%의 SiO₂, 15~35wt%의 Al₂O₃, 8~15wt%의 MgO, 0.5~3wt%의 CaO를 주성분으로 포함하고, Fe₂O₃, K₂O 및 Na₂O로 이루어지는 기타 성분이 0.5~5wt%의 범위로 포함되어 이루어진 조성을 갖고, 내화도가 SK 8~12이고, 소성밀도가 2.0~2.4g/cm³이며, 흡수율이 3% 미만인 세라믹 용접 지지구'이다. 이 사건 특허발명은 위와 같은 수치범위의 내화도와 소성밀도를 통하여 원활한 슬러그 발생과 적절한 이면비드 생성을 가능하게 하고, 낮은 수치 범위의 흡수율을 통하여 과다수분 흡습을 방지하여 용접부의 강도를 향상시키는 것을 해결 과제로 한다.

나. 반면 선행발명 1은 이 사건 특허발명과 같은 용접 지지구에 관한 발명으로 '45~70wt%의 SiO₂, 15~40wt%의 Al₂O₃, 5~30wt%의 MgO, 0.3~2wt%의 CaO 조성과 내화도는 SK 11~15, 기공률은 20~40%인 것'을 구성으로 하는데, 이 사건 특허발명의 내

화도 범위(SK 8~12)에서 차이가 있고(원심판시 차이점 3), 소성밀도(원심판시 차이점 4)와 흡수율(원심판시 차이점 5)에 대하여는 아무런 기재가 없다. 그리고 선행발명 1의 명세서에는 '고형 내화재의 기공률이 20% 미만에서는 슬러그 층이 비드를 밀어 올리고, 덧붙임 부족 혹은 백비드가 고르지 않게 된다'고 기재되어 있는 반면, 기공률과 비례관계에 있는 이 사건 특허발명의 흡수율은 3% 미만이다.

다. 이와 같이 선행발명 1에는 20% 미만의 낮은 기공률에 관하여 부정적 교시를 담고 있어, 통상의 기술자가 선행발명 1의 기공률을 20% 미만으로 낮추어 결과적으로 기공률과 비례 관계에 있는 흡수율을 낮추는 것을 쉽게 생각하기 어렵다.

라. 선행발명 3의 명세서에 의하더라도 '현재 통상적으로 사용되는 세라믹 뒷받침재는 자기화 단계까지 거친 뒷받침재로서 이는 흡수율이 적은 편이고, 기공률이 낮아 조직이 치밀하여 흡습방지성 내지는 방수성이 좋으나 대신 기공률이 낮아 단열성이 좋지 않고 열팽창 계수가 비교적 큰 편이어서 사용할 때에 균열, 파손이 발생하는 경우가 있다'고 기재되어 있어 낮은 흡수율은 장점이 있는 반면 단점도 있다는 것이므로, 위와 같은 내용이 통상의 기술자에게 선행발명 1의 흡수율을 낮추는 방향으로 변형을 시도하도록 만드는 동기나 암시로 받아들여지기 어렵다.

마. 게다가 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율(기공률과 비례 관계)을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것일 뿐 아니라, 그로 인한 효과를 예측할 수 있을 만한 자료도 없다.

바. 그리고 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명에 따른 실시예는 이 사건 특허발명의 구성요소를 충족하지 못하는 비교예와 비교하여 용접결과

가 모두 양호하고, 내부크랙 및 모재의 충격강도에 있어서도 우수한 결과를 얻었다.

사. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명 1로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

3. 그럼에도 원심은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있으므로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리, 판단하도록 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 천대엽

 대법관 조재연

주 심 대법관 민유숙

 대법관 이동원