

대 법 원

판 결

사 건 2011후927 등록무효(특)

원고, 피상고인 가부시키가이샤 구라레 (株式会社 クラレ)

소송대리인 특허법인 코리아나

담당변리사 박해선 외 5인

피고, 상고인 피고

소송대리인 법무법인 케이씨엘

담당변호사 김용직 외 2인

원 심 판 결 특허법원 2011. 4. 8. 선고 2008허6239 판결

판 결 선 고 2015. 1. 22.

주 문

원심판결 중 특허등록번호 (생략) 특허의 특허청구범위 제9항과 제10항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

나머지 상고를 기각한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 의견서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허청구범위 제6항과 제7항에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심은, 아래와 같은 이유를 들어, 명칭을 '폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름'으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략, 특허심판원 2010. 11. 30.자 2010정50 심결의 확정)에 의해 정정된 것) 중 특허청구범위 제6항(이하 '이 사건 제6항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 원심 판시 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없고, 이 사건 제6항 발명을 인용하고 있는 종속항 발명인 이 사건 제7항 발명 역시 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 판단하였다.

1) 이 사건 제6항 발명의 원심 판시 구성 2, 3은 서로 유기적으로 결합하여 '1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90℃의 온수에서 세정한 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol, 이하 줄여서 'PVA'라고 한다) 팁(tip)을 원료로 사용하여 PVA 필름을 제조하여, 10cm 정사각형이고 두께가 30~90 μ m인 PVA 필름을 50℃의 1ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 PVA의 용출량이 10~60ppm이 되도록 함'을 기술내용으로 하는 것으로서, 편광필름의 제조공정 전에 팁 상태의 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA 필름의 제조과정에서 용출되기 쉬운 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 그 용출된 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지하여 결점이 적은 편광필름을 높은 수율로 얻을 수 있는 작용효과를 가지는 구성이다.

2) 그런데 비교대상발명 1에 개시되어 있는 '최종적으로 제조된 PVA 막의 용출률' 구성이나 비교대상발명 3, 4, 5에 개시되어 있는 'PVA 세정' 구성은 '일정 범위의 PVA 용출량 달성을 위해 편광필름의 제조공정 전에 PVA 팁을 세정하는 공정'인 구성 2, 3과는 그 기술적 의미가 전혀 다르다. 그리고 비교대상발명들에는 그 외에 구성 2, 3에

서와 같이 PVA 필름의 제조과정에서 용출되기 쉬운 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 결점이 적은 편광필름을 높은 수율로 얻을 수 있다는 기술사상은 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하다.

3) 따라서 이 사건 제6항 발명은 구성 2, 3을 비롯하여 그 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들로부터 용이하게 도출할 수 있다고 할 수 없다.

나. 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해나 판단누락 등의 위법이 없다.

2. 이 사건 제9, 10항 발명에 관한 상고이유에 대하여

가. 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 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 특허청

구범위의 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 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.

나. 원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 '편광필름'을 그 특

허청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결 중 이 사건 제9, 10항 발명 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법원장 양승태 _____

 대법관 신영철 _____

대법관 민일영 _____

대법관 이인복 _____

대법관 이상훈 _____

대법관 김용덕 _____

대법관 박보영 _____

대법관 고영한 _____

대법관 김창석 _____

대법관 김 신 _____

주 심 대법관 김소영 _____

대법관 조희대 _____

대법관 권순일 _____