

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016허7695 거절결정(특)
원 고 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니
(3M Innovative Properties Company)

피 고 특허청장

변 론 종 결 2017. 6. 28.

판 결 선 고 2017. 8. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 8. 16. 2016원2362호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명 (을 제5호증, 2014. 11. 26.자 보정에 의한 최종명세서)

1) 발명의 명칭: 고투과 광 제어 필름

2) 번역문제출일/ 국제출원일/ 우선권주장일/ 출원번호: 2010. 5. 14./ 2008. 10. 13./ 2007. 10. 16./ 제10-2010-7010587호

3) 청구범위 (이 사건 출원발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 출원발명'이라 부른다)

【청구항 1】 광 제어 필름으로서, 광 입력 표면 및 광 입력 표면에 대향하는 광 출력 표면; 광 입력 표면과 광 출력 표면 사이에 배치된 교대로 있는 투과 영역 및 흡수 영역; 투과 영역과 인접 흡수 영역 사이의 제1 계면(이하 '구성요소 1'이라 한다); 및 제1 계면과 광 출력 표면에 수직인 방향 사이의 각도로 정의되는 계면 각도 θ_1 을 포함하고(이하 '구성요소 2'라 한다), 각각의 투과 영역은 굴절률이 N_1 이고, 각각의 흡수 영역은 굴절률이 N_2 이며, N_1-N_2 는 0.005보다 작지 않고(이하 '구성요소 3'이라 한다), θ_1 은 3도보다 크지 않은(이하 '구성요소 4'라 한다), 광 제어 필름.

【청구항 2 내지 5】 기재 생략

4) 주요 내용 및 도면

가) 기술분야

본 발명은 대체로 광 제어 필름(Light Control Film, LCF)¹⁾ 및 이를 포함하는 디스플레이에 관한 것이다(문단번호 [1]).

나) 해결하고자 하는 과제

본 발명은 잘 정의된 시야 차단 각도를 유지하면서 투과된 광의 증가된 휘도 및 균일성을 갖는 LCF에 관한 것이다. LCF에 들어가는 광의 일부분이 LCF 내에서 내

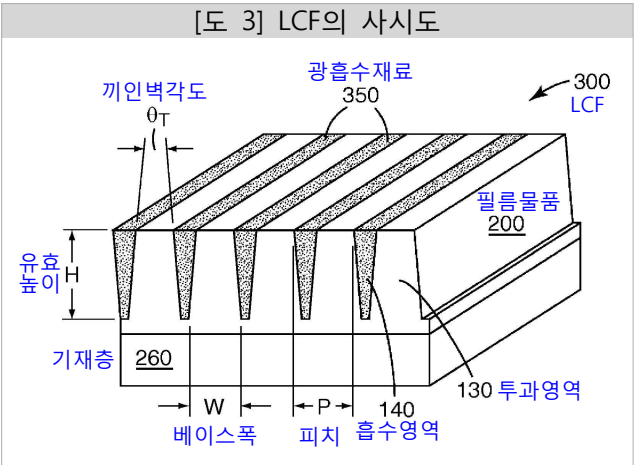
부 전반사(TIR)를 겪어서 필름을 통해 투과되는 광의 양을 증가시킨다. 일 태양에서, 해상도를 감소시키지 않고 디스플레이 휘도 및 균일성을 향상시키기 위해, LCF는 광원과 백라이트 디스플레이의 이미지 평면 사이에 배치된다(문단번호 [15]).

다) 과제 해결 수단

끼인 벽 각도 θ_T 는, 대칭 흡수 영역의 경우, ... 계면 각도 θ_I 의 2배이다(문단번호 [25]).

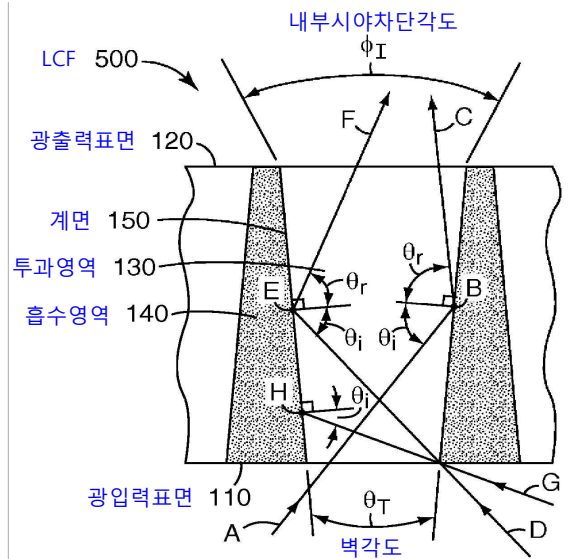
일 태양에서, 본 발명은 끼인 벽 각도가 6°보다 크지 않을 수 있는 LCF에 관한 것일 수 있다. ... 그에 따라, 일 태양에서, 계면 각도는 3°일 수 있거나 3°이하, 예를 들어 2.5°, 2°, 1°, 또는 0.1°이하일 수 있다. 작은 벽 각도는 작은 피치 "P"에서 비교적 큰 종횡비(H/W)를 갖는 홈을 형성할 수 있고, 보다 낮은 시야각에서 보다 예리한 이미지 차단을 제공할 수 있다(문단번호 [27]).

도 5는 본 발명의 일 태양에 따른 LCF(500)를 도시한다. LCF의 광 투과는 종래 기술의 LCF를 통한 광 투과보다 더 큰데, 이는 흡수 영역(140)에 충돌하는 광의 일부가 TIR에 의해 반사되기 때문이다. LCF는 굴절률 N1을 갖는 재료를 포함하는 투과 영역(130)과, 굴절률이 N1보다 크지 않은 N2를 갖는 재료를 포함하는 흡수 영역(140)을 포함한다. 계면에 대한 임계각 θ_c (도시 생략)는 $\theta_c = \arcsin(N2/N1)$ 이다. θ_c 보다 큰 각도로 계면(150)에 충돌하는 광선은 계면(150)에서 TIR을 겪는다. θ_c 보다 작은 각도로 계면(150)에 충돌하는 광선은 흡수 영역(140)에 의해 흡수된다(문단번호 [29]).



[도 5] LCF의 개략 단면도

끼인 벽 각도 θ_T , 투과율 N1, 및 흡수율 N2가 광 출력 표면(120)을 통한 광의 투과를 제어하기 위한 조정가능한 파라미터이다. 이들 파라미터의 선택에 의해 그렇지 않았으면 흡수 영역(140)에 의해 흡수되었을 광의 일부가 그 대신에 계면(150)으로부터 반사되어 의도된 내부 시야 차단 각도 ϕ_I 내에서 출력 표면을 통해 지향될 수 있다 (문단번호 [30]).



나. 선행발명

1) 선행발명 1 (갑 제7호증)

가) 2007. 7. 26. 공개된 국제 공개특허공보 제2007/84297호에 게재된 "광 시준 필름"에 관한 것이다.

나) 주요 내용 및 도면

가) 기술분야

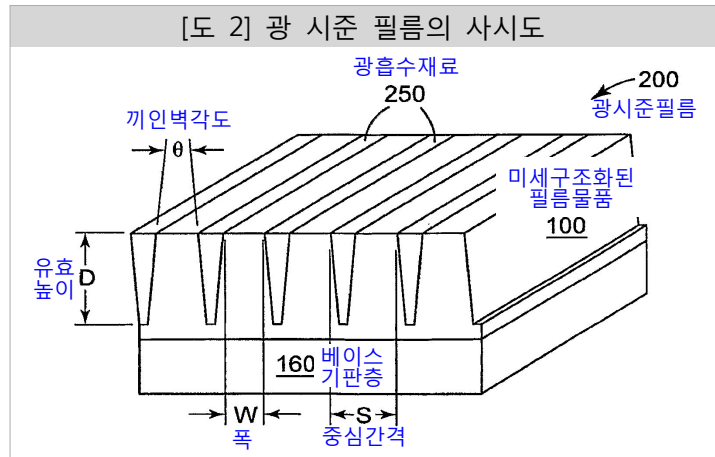
본 발명은 광 시준 필름(Light-Collimating Film)에 관한 것이다(발명의 명칭).

나) 과제 해결 수단

홈들 사이의 투명 미세구조들은 도 2에 도시된 바와 같은 끼인 벽 각도(θ , included wall angle), 최대 투명 미세구조 폭(W), 유효 높이(D), 중심 간격(S) 및 최대 시야 범위(ϕ_T)를 갖는다. 벽 각도(θ)는 "D" 치수 방향을 거의 따르는 광 흡수 요소를 갖는 투명 필름의 계면과 미세구조화된 표면에 수직인 평면 사이에 형성되는 각의 2배와 동일하다(4면 17~22행).

1) 디스플레이의 정면에서 보게 되면 선명하나 측면에서 보면 보이지 않도록 하기 위해 디스플레이에 부착되는 필름. 일반적으로 보안필름으로 불리며, 광 시준 필름(Light Collimating Film)과 동일함.

바람직한 실시예들에서, 미세구조들의 끼인 벽 각도의 평균은 6° 미만이고 더 바람직하게는 평균이 5° 미만 (예를 들어 4° , 3° , 2° , 1° 미만, 또는 0°)이다. 더 작은(즉 더 가파른) 벽 각도들은 더 작은 중심 간격(S)에서 상대적으로 높은 종횡비(D/W)를 갖는 홈들을 생성할 수 있



으며, 그것에 의해 더 낮은 시야각(lower viewing angles)에서 보다 예리한 이미지가시성 차단(sharper image viewability cutoff)을 제공한다(5면 4~8행).

광 투과성 필름/광 흡수 재료 계면에서의 반사를 감소시키기 위해, 가시 스펙트럼의 전부 또는 일부에 걸쳐 투과성 필름 재료의 굴절률을 광 흡수 재료의 굴절률과 일치시키거나 거의 일치시키는 것이 바람직할 수 있다. 따라서 (예를 들어 경화된) 광 흡수 요소들과 비교하여 경화된 투명 필름의 굴절률의 차이는 전형적으로 0에서 0.002 범위이다. 이와 같은 반사를 감소시키는 것은 고스트 이미지²⁾의 형성을 감소시키는 경향이 있다(6면 9~15행).

2) 선행발명 2 (갑 제8호증)

가) 2006. 6. 29. 공개된 일본 공개특허공보 특개2006-171701호에 기재된 "시야각 제어 시트 및 이를 이용한 액정표시장치"에 관한 것이다.

나) 주요 내용 및 도면

가) 기술분야

본 발명은 ... 액정표시장치의 광원으로부터의 광을 알맞게 제어하는 기능 등을 갖는 시야각 제어용 시트 및 이를 이용한 액정표시장치에 관한 것이다(문단번호 [1]).

2) 고스트 이미지(ghost image): 광학시스템의 이미지 표면에서 나타나는 2차적 이미지를 말하고, 고스트 이미지가 발생하는 주된 원인은 광학시스템에 입사된 빛의 다중 반사에 의한 것이다.

나) 해결하고자 하는 과제

본 발명은 액정표시장치의 광원과 표시패널 사이에 설치하여, 엇보기 방지나 비침 방지 등의 광선 출광 각도의 규제에 효과가 있으면서, 관찰자 측에 대한 광선 투과율이 높아 광의 이용 효율이 우수한 저렴한 시야각 제어 시트를 제공하는 것을 과제로 한다(문단번호 [4]).

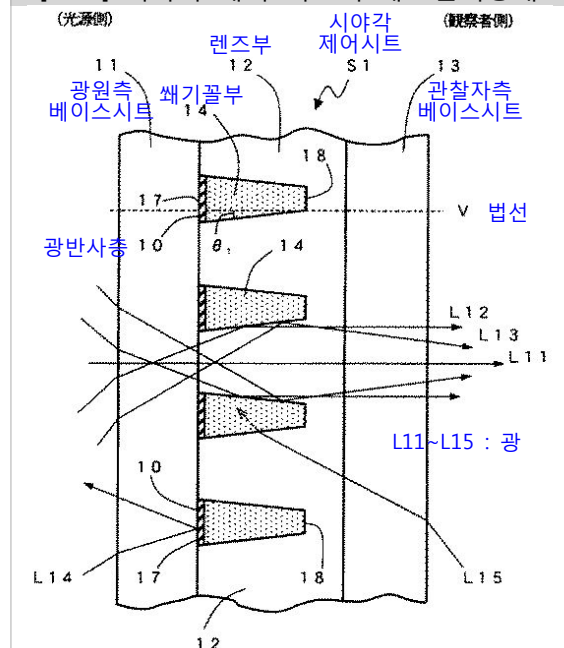
다) 과제 해결 수단

청구항 1의 발명은 액정표시장치의 광원과 액정패널 사이에 설치되는 시야각 제어 시트로서, ... 췌기꼴부의 경사면 부분이 출광면의 법선과 이루는 각도를 θ 라 했을 때, θ 가 $3^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$ 의 범위인 것을 특징으로 하는 것이다 (문단번호 [6]).

본 발명에서 쉼기꼴부의 경사면 부분이 출광면의 법선과 이루는 각도(θ)가 3° 미만이면, 관찰측 정면으로 광원으로부터의 확산광이 충분히 도달하지 않아 휘도 향상 효과가 얻어지지 않으며, 한편 θ 가 15° 를 초과하면 광원으로부터의 확산광이 투과하는 렌즈부의 면적이 너무 작아져서 휘도가 저하되기 때문이다. 본 발명의 시야각 제어 시트를 이용하여 정면 휘도를 유지하기 위해서는, θ 는 3° 이상 15° 이하가 바람직한 범위이다(문단번호 [9]).

청구항 4의 발명은 ... 상기 썬기꼴부를 구성하는 주재료의 굴절률을 $N2$ 라 하고, 상기 렌즈부를 구성하는 재료의 굴절률을 $N1$ 이라 했을 때, $N2 < N1$ 인 관계가 성립하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에서, 렌즈부를 구성하는 재료인 광투과성 수지와 썬기꼴부를 구성하는 주재료의 굴절률 차이를 $N2 < N1$ 로 크게 함으로써, 썬기꼴부의 경사면 부분에서의 전반사를 효율적으로 실시하여 정면의 휘도 저하를 억제할 수 있다.

[도 1] 시야각 제어 시트의 제1 실시형태



(문단번호 [12]).

다. 절차의 경위

1) 1차 거절결정

가) 특허청 심사관은 2014. 9. 26. "보정 전 청구항 1항 발명³⁾은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 2006. 12. 21. 공개된 일본 공개특허공보 특개2006-343711호(이하 '인용문헌'이라 한다)에 게재된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항에 따라 특허등록을 받을 수 없다"는 등의 취지로 의견제출통지를 하였다(을 제2호증).

나) 원고는 2014. 11. 26. 청구항 1항 발명을 이 사건 제1항 출원발명과 같이 일부 보정하는 등의 내용을 포함하는 보정서와 인용문헌이 계면 각도를 3도~15도로 하는 반면에 이 사건 출원발명은 3도 미만으로 하고 있어 구성상의 차이가 있으므로 진보성이 있다는 취지의 의견서를 제출하였다(갑 제3호증). 특허청 심사관은 2015. 3. 19. "인용문헌의 모든 구성을 그대로 가지면서 계면각의 범위를 변경하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 선택하여 구성할 수 있는 설계 변경에 해당한다"는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절결정(이하 '1차 거절결정'이라 한다)을 하였다(을 제3호증).

다) 이에 원고는 1차 거절결정에 불복하는 심판(2015원3473호)을 제기하였는데, 특허심판원은 2015. 9. 30. "인용문헌에는 쉐기형부의 경사면과 출광면의 법선으로 만들어진 각도(θ)가 3도~15도의 범위인 것을 개시하고 있어 경계수치가 중복(계면 각도가

3) 광 제어 필름으로서, 광 입력 표면 및 광 입력 표면에 대향하는 광 출력 표면; 광 입력 표면과 광 출력 표면 사이에 배치된 교대로 있는 투과 영역 및 흡수 영역; 투과 영역과 인접 흡수 영역 사이의 제1 계면; 및 제1 계면과 광 출력 표면에 수직인 방향에 의해 정의된 계면 각도 θ_1 을 포함하고, 각각의 투과 영역은 굴절률이 N_1 이고, 각각의 흡수 영역은 굴절률이 N_2 이며, N_1-N_2 는 0.005보다 작지 않고, θ_1 은 3도보다 크지 않은, 광 제어 필름 (갑 제2호증 3면)

'3도'일 경우)되기는 하지만, 'θ가 3도 미만이면, 관찰측 정면으로 확산광이 도달하지 않고, 휘도 향상 효과를 얻지 못하고, ... 시야각 제어 시트를 이용해 정면 휘도를 유지하기 위해서는 θ가 3도~15도가 바람직한 범위이다'라고 기재되어 있어, 계면 각도를 3도 이상으로 구성해야 한다고 교시하고 있으므로, 인용문헌에서는 계면 각도를 3도보다 크지 않게 구성하는 이 사건 제1항 출원발명의 기술 구성을 명시적으로 배제하고 있다. 따라서 통상의 기술자가 인용문헌의 대응 구성으로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 도출할 수 없다"는 이유로 1차 거절결정을 취소하는 심결을 하였다(을 제4호증).

2) 2차 거절결정

가) 이후 다시 개시된 심사절차에서 특허청 심사관은 2015. 10. 28. "이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 구성요소 4에 대응되는 선행발명 2의 구성을 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다"는 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제4호증).

나) 원고는 2016. 1. 28. "선행발명 1, 2는 계면 각도 θ1이 3도보다 크지 않은 것으로 한정하고 굴절률의 차이 N1-N2는 0.005보다 작지 않는 구성으로 하는 이 사건 제1항 출원발명의 구성을 개시하거나 시사하고 있지 않고, 이 사건 제1항 출원발명은 위와 같은 한정으로 인해 디스플레이의 휘도를 개선하는 현저한 효과가 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 없다"는 내용의 의견서를 제출하였다. 특허청 심사관은 2016. 3. 22. 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 재차 거절결정(이하 '2차 거절결정'이라 한다)을 하였다(갑 제5호증).

3) 이 사건 심결

이에 원고는 2차 거절결정에 불복하는 심판(2016원2362호)을 제기하였는데, 특허심판원은 2016. 8. 16. "선행발명 1에는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1, 2, 4와 실질적으로 동일한 구성요소가 나타나 있고, 선행발명 2에는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3과 실질적으로 동일한 $N_2 < N_1$ 의 경우 정면의 휘도 저하를 억제할 수 있다는 기재와 $N_1 - N_2 = 0.08$ 인 구성이 나타나 있으며, 선행발명 1, 2를 결합시키는 데 기술적 어려움이 있거나 결합을 방해하는 부정적 교시가 없어 통상의 기술자라면 선행발명 1, 2를 쉽게 결합할 수 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다"는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제6호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

1) 선행발명 1만으로 또는 선행발명 2를 주된 선행발명으로 하여 진보성이 부정된다는 주장은 심사 및 심판 과정에서 의견제출 기회를 부여받지 않은 새로운 거절이유이다. 이러한 거절이유가 제시되었더라면 선행발명 2와 일부 중첩되는 계면 각도가 3도인 구성요소를 삭제하는 보정을 하는 등의 방법으로 거절이유를 해소할 수 있었을 것이다. 따라서 피고가 이 사건 심결취소소송에서 위와 같은 새로운 거절이유를 주장하는 것은 허용될 수 없다.

2) 선행발명 1은 투과성 물질과 흡광물질의 굴절률 차이를 0.002보다 크게 하는 경

우 광투과 필름/흡광 물질 계면에서의 반사가 증가하고 고스트 이미지가 많이 형성되는 결과를 초래한다고 하여 이 사건 제1항 출원발명의 굴절률 차이가 0.005 이상인 구성요소를 명시적으로 배제하고 있다. 또한 선행발명 2는 계면 각도 3°를 경계로 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4와 정반대의 수치범위를 개시하고 있고 정면 휘도를 얻기 위해 3° 미만의 각도를 배제하고 있는 반면에 이 사건 제1항 출원발명은 계면 각도를 3° 이하로 함으로써 시야각 전체에 걸쳐 균일하고 높은 휘도를 달성하고 있다. 이 사건 제1항 출원발명은 굴절률 차이와 계면 각도 값에 대한 구성요소의 유기적 결합을 통해 균일하고 높은 휘도를 가지는 광 제어 필름을 제공하고자 하는 것인데, 이러한 조합은 선행발명 1, 2에 전혀 나타나지 않은 것이며, 선행발명 1, 2에는 양 발명의 결합에 대한 암시, 동기가 없을 뿐만 아니라 오히려 결합을 통해 선행발명 1이 가지는 고스트 이미지 형성을 감소시키는 본래의 기술적 의의가 상실되므로, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 쉽게 결합하여 이 사건 제1항 출원발명을 도출할 수도 없다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 의해, 선행발명 2에 의해 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

나. 피고의 주장

1) 선행발명 1에는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1, 2, 4와 실질적으로 동일한 구성이 나타나 있다. 또한 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3은 구성요소 1의 투과 영역과 흡수영역의 굴절률을 $N1-N2 \geq 0.005$ 로 수치 한정된 것인데, 수치 한정에 의한 이질적이거나 현저한 효과가 없다. 나아가 선행발명 1과 기술분야가 같고 목적이 공통된 선행발명 2에 렌즈부(투과영역)과 쉼기꼴부(흡수영역)의 굴절률이 각 1.56, 1.48로 $N1-N2=0.08$ 인 구성이 나타나 있고 이는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3과 실질

적으로 동일하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2의 $N1-N2=0.08$ 인 구성을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

2) 선행발명 2에는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1, 2, 3과 실질적으로 동일한 구성이 나타나 있다. 또한 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4는 구성요소 2의 계면 각도(θ_1)의 크기를 $\theta_1 \leq 3^\circ$ 로 수치 한정된 것인데, 수치 한정에 의한 이질적이거나 현저한 효과가 없다. 나아가 선행발명 2에는 뼈기꼴부의 경사면과 출광면의 법선이 이루는 각도(θ , 계면 각도)가 $3^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$ 인 구성이 나타나 있고, 이는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4와 각도가 3° 인 범위에서 중첩되며, 선행발명 2와 기술분야가 같고 목적이 공통된 선행발명 1에도 끼인 벽 각도를 6° 미만(즉, 계면 각도가 3° 미만)으로 하는 구성이 개시되어 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 또는 선행발명 2에 선행발명 1의 끼인 벽 각도가 6° 미만(즉, 계면 각도가 3° 미만)인 구성을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

3) 비록 이 사건 출원발명에 대한 심사 및 심판 단계에서 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 취지로만 거절결정을 하였으나, 선행발명 1만으로, 선행발명 2만으로 또는 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 진보성이 부정된다는 주장 또한 위 거절이유와 주요한 취지가 부합하는 것이어서 새로운 거절이유라고 볼 수 없다.

3. 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1을 주된 선행발명으로 하여 진보성이 부정되는지 여부

가. 새로운 거절사유에 해당하는지 여부

1) 판단 기준

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후 1054 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 심결은 '통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 $N1-N2=0.08$ 인 구성요소를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다'는 취지이다. 반면에 피고는 이 사건 소송에서 '통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다'는 사유를 이 사건 심결이 적법한 사유로 주장하고 있다.

나) 갑 제2 내지 6호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합

하여 인정되는 다음과 같은 절차의 과정, 거절이유의 내용 등에 비추어 보면, 피고가 이 사건 소송에서 선행발명 1에 의해 진보성이 부정된다는 주장을 함으로써 원고의 의견서 제출 및 보정 기회가 박탈되었다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장이 새로운 거절이유에 해당한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

① 특허청 심사관은 2015. 10. 28.자 의견제출통지에서 선행발명 1에 구성요소 3에 대응되는 구성은 없으나 "재료의 굴절률은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 선택하여 구성할 수 있는 정도의 것이어서 그 구성상 곤란성이 없다"는 점을 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는 사유로 들었다.

② 이 사건 심결에서의 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 주장은 모두 선행발명 1을 주된 선행발명으로 하여 진보성이 부정된다는 것이고, 출원발명과 선행발명 간의 차이점이 '투과 영역과 흡수 영역의 굴절률의 차이($N_1 - N_2$)가 0.005보다 작지 않은' 구성요소 3에 대한 것으로 동일하다.

③ 통상 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서는 출원 당시의 기술수준과 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 출원발명과 선행발명의 기술적 과제 및 효과, 선행발명들의 조합 또는 결합에 대한 암시나 동기가 선행기술문헌에 제시되었는지 여부 등의 사정을 종합적으로 검토한다. 선행발명들에 결합에 대한 암시, 동기가 있거나 부정적 교시가 있는지 등의 사정은 출원발명의 진보성을 판단함에 있어 하나의 고려사항일 뿐이다.

④ 선행발명 1에 의한 진보성 부정 여부와 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 의한 진보성 부정 여부의 판단에서는 모두 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3이 가지는 기술적 과제와 효과가 무엇인지, 선행발명 1에 이러한 기술적 과제 또는 효과가 나

타나 있거나 해당 기술분야에서 일반적으로 인식되는 것인지, 그러한 기술적 과제를 해결하기 위해 어떤 기술적 수단들이 존재하는지, 그 중 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 수단을 채택하는 것에 기술적 어려움이 있는지 등의 사정이 중요한 판단 요소가 된다. 이 사건 심결에서도 "굴절률 간의 차이를 얼마나 크게 할지는 필름에 사용되는 재료에 따라 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 것이라는 점", "이 사건 출원발명에서도 ... 굴절률 차이 0.005에 대한 임계적 의의나 효과 등에 대해서는 구체적인 설명이 없다는 점" 등을 진보성이 부정되는 사유로 검토하였다.

⑤ 결국 원고로서는 통상의 기술자가 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점을 극복할 수 있는지 여부에 대해 의견서를 제출하거나 구성요소 3을 보정할 기회가 있었다. 원고는 2016. 1. 28. 의견서를 제출하면서 "선행발명들에 투과 영역과 흡수 영역의 굴절률의 차이가 0.005보다 작지 않은 구성이 개시되어 있거나 이를 시사하고 있지 않다", "이 사건 출원발명은 계면 각도와 투과 영역 및 흡수 영역에서 사용된 재료 간의 굴절률의 차이를 한정함으로써 디스플레이의 휘도를 개선하는 현저한 효과를 제공하는 것이다" 등의 주장을 하기도 하였다.

나. 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1 (갑 제7호증)
[구성요소 1] 광 제어 필름으로서, 광 입력 표면 및 광 입력 표면에 대향하는 광 출력 표면; 광 입력 표면과 광 출력 표면 사이에 배치된 교대로 있는 투과 영역 및 흡수 영역; 투과 영역과 인접 흡수 영역 사이의 제1 계면; 및	○ 광 시준 필름(200), 미세구조화된 필름물품(100)의 상면, 미세구조화된 필름물품(100)이 베이스 기판층(160)과 접하는 표면, 홈들 사이의 투명 미세구조물들(투과성 필름 재료), 광 흡수 재료, 광 흡수 요소를 갖는 투명필름의 계면(도 2, 4면 10~24행)

[구성요소 2] 제1 계면과 광 출력 표면에 수직인 방향 사이의 각도로 정의되는 계면 각도 θ_1을 포함하고,	○ 끼인 벽 각도(θ)는 광 흡수 요소를 갖는 투명 필름 계면과 미세구조화된 표면에 수직인 평면 사이에 형성되는 각의 2배와 동일(4면 17~24행).
[구성요소 3] 각각의 투과 영역은 굴절률이 N_1이고, 각각의 흡수 영역은 굴절률이 N_2이며, N_1-N_2는 0.005보다 작지 않고,	○ 광 투과성 필름/광 흡수 재료 계면에서의 반사를 감소시키기 위해, 가시 스펙트럼의 전부 또는 일부에 걸쳐 투과성 필름 재료의 굴절률을 광 흡수 재료의 굴절률과 일치시키거나 거의 일치시키는 것이 바람직할 수 있다. 따라서, (예를 들어 경화된) 광 흡수 요소들과 비교하여 경화된 투명 필름의 굴절률의 차이는 전형적으로 0에서 0.002 범위이다. 이와 같은 반사를 감소시키는 것은 고스트 이미지들의 형성을 감소시키는 경향이 있다(6면 9~15행).
[구성요소 4] θ_1은 3도보다 크지 않은, 광 제어 필름.	○ 미세구조들의 끼인 벽 각도의 평균은 6° 미만이고 ... 그것에 의해 더 낮은 시야각(lower viewing angles)에서 보다 예리한 이미지 가시성 차단(sharper image viewability cutoff)을 제공한다(5면 4~8행).

다. 대비 결과

1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은, ① 구성요소 1에 있어서, 광 제어 필름(광 시준 필름)⁴⁾으로서, 광 입력 표면(미세구조화된 필름물품의 상면), 광 출력 표면(미세구조화된 필름물품이 베이스 기판층과 접하는 표면), 투과 영역(홈들 사이의 투명 미세구조물들 또는 투과성 필름 재료), 흡수 영역(광 흡수 재료), 제1 계면(광 흡수 요소를 갖는 투명필름의 계면)을 구비하는 점, ② 구성요소 2, 4에 있어서, 제1 계면과 광

4) 괄호 안의 기재는 선행발명에서 이 사건 제1항 출원발명에 대응되는 구성요소를 의미한다. 아래 4.다.에서도 동일하다.

출력 표면에 수직인 방향 사이의 각도로 정의되는 계면 각도 θ_1 이 3도보다 크지 않은 점(광 흡수 요소를 갖는 투명 필름의 계면과 미세구조화된 표면에 수직인 평면 사이에 형성되는 각의 2배인 끼인 벽 각도가 6° 미만)에서는 서로 동일하다.

2) 한편, 구성요소 3에 있어서, 이 사건 제1항 출원발명은 투과 영역과 흡수 영역의 굴절률의 차이(N_1-N_2)가 0.005보다 작지 않은 반면에 선행발명 1은 광 투과성 필름 재료의 굴절률과 광 흡수 요소들의 굴절률의 차이가 0에서 0.002의 범위인 점에서 서로 다르다.

라. 차이점에 대한 검토

갑 제7, 8호증, 을 제5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어보면, 통상의 기술자가 위 차이점을 쉽게 극복할 수 없다.

① 이 사건 출원발명은 예리한 시야 차단 각도를 제공하는 한편 광의 축방향(디스플레이 이용자의 정면 방향) 휘도가 증가되고 시야각 내에서 더 균일한 휘도를 달성하는 광 제어 필름에 대한 것이다. 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3에서 흡수 영역과 투과 영역의 굴절률 차이(N_1-N_2)를 $N_1-N_2 \geq 0.005$ 로 하는 것은 광 제어 필름의 흡수 영역과 투과 영역 사이의 계면에서 내부 전반사(TIR)를 발생시켜 필름을 통해 투과되는 광의 양(휘도)을 증가시키고, 이를 통해 디스플레이의 휘도를 증가시키기 위한 것이다(을 제5호증 문단번호 [15], [19], [29] 참조).

② 선행발명 1의 명세서에는 "광 투과성 필름/광 흡수 재료 계면에서의 반사를 감소시키기 위해, 가시 스펙트럼의 전부 또는 일부에 걸쳐 투과성 필름 재료의 굴절률을 광 흡수 재료의 굴절률과 일치시키거나 거의 일치시키는 것이 바람직할 수 있다. 따라서 (예를 들어 경화된) 광 흡수 요소들과 비교하여 경화된 투명 필름의 굴절률의 차이

는 전형적으로 0에서 0.002 범위이다. 이와 같은 반사를 감소시키는 것은 고스트 이미지들의 형성을 감소시키는 경향이 있다"(갑 제7호증 6면 9~15행)고 기재하고 있다. 위 기재에 의하면, 선행발명 1이 광 투과성 필름 재료와 광 흡수 재료의 굴절률의 차이를 0~0.002로 거의 없게 하는 것은 광 투과성 필름 재료와 광 흡수 재료의 계면에서 반사를 감소시켜 고스트 이미지들의 형성을 줄이기 위한 것이다. 선행발명 1에는 굴절률 차이에 의한 전반사를 이용하여 광 제어 필름을 투과하는 광의 휘도를 증가시키고자 하는 기술사항에 대한 기재나 암시가 없다.

③ 결국 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 굴절률 차이의 관점에서 해결하고자 하는 기술적 과제와 굴절률 차이로 인해 발생하는 효과가 서로 다르다.

④ 피고는, 선행발명 1에는 광 투과성 필름 재료와 광 흡수 재료의 굴절률을 조절하겠다는 기술사항이 개시되어 있고, 선행발명 2에는 렌즈부(투과영역)와 켤레부(흡수영역)의 굴절률의 차이를 0.08로 하는 구성요소가 나타나 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 1은 광 투과성 필름과 광 흡수 재료의 굴절률 차이를 일치시키거나 거의 일치시켜 계면에서의 반사가 발생하지 않도록 하기 위한 것인 반면에 선행발명 2는 렌즈부를 구성하는 재료와 켤레부를 구성하는 재료의 굴절률의 차이($N1-N2$)를 $N1>N2$ 로 크게 하여 계면(켤레부의 경사면)에서의 전반사가 발생하도록 하기 위한 것이다(갑 제8호증 문단번호 [12] 참조). 선행발명 2의 굴절률의 차이를 크게 하는 구성요소를 결합할 경우 선행발명 1이 굴절률의 차이를 통해 달성하고자 하는 과제 즉, 계면에서의 반사를 감소시켜 고스트 이미지 형성을 줄이고자 하는 효과를 얻기 어렵다. 달리 선행발명 1에 선행발명 2의 굴절률의 차이에 대한 구성요소를

도입하고자 하는 암시나 동기가 나타나 있지 않다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행 발명 1에 선행발명 2를 쉽게 결합하여 위 차이점을 극복할 수 없다.

⑤ 한편, 피고는 광 제어 필름의 휘도를 높이기 위해 광의 전반사를 이용하는 것과 고스트 이미지를 없애기 위해 광의 전반사를 제거하는 것은 서로 대체관계에 있어서 통상의 기술자로서는 필요에 따라 별다른 어려움 없이 그 중 하나를 채택할 수 있다고 주장하나, 피고가 제출하는 증거만으로는 그와 같은 사정이 이 사건 출원발명의 출원 당시 기술상식이라거나 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 볼 수 없다.

마. 검토 결과

앞서 본 사정에 비추어보면, 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 없으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 위 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

4. 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 2를 주된 선행발명으로 하여 진보성이 부정되는지 여부

가. 새로운 거절사유에 해당하는지 여부

1) 판단 기준

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 경우에 한하여 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는, 출원발명의 각 구성요소가

공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장해요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다. 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도, 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다.

2) 구체적 판단

가) 이 사건 심결은 '통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 $N1-N2=0.08$ 인 구성요소를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다'는 취지이다. 반면에 피고는 이 사건 소송에서 '통상의 기술자가 선행발명 2로부터 또는 선행발명 2에 선행발명 1의 끼인 벽 각도가 6° 미만(즉, 계면 각도가 3° 미만)인 구성요소를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다'는 사유를 이 사건 심결이 적법한 사유로 주장하고 있다.

나) 갑 제2 내지 6호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결의 적법 사유로 주장하고 있는 위 사유는 심사 및 심판 과정에서 의견제출 기회가 부여된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당한다.

① 2차 거절결정 및 이 사건 심결에서의 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 주장은 출원발명과 선행발명 사이의 차이점이 서로 다르다. 즉, 전자의 경우 이 사건 제1항 출원발명과 이에 앞서 공지된 발명(선행발명 1)이 구성요소 3의 굴절률의 차이에서 차이점이 있으나, 후자의 경우 이 사건 제1항 출원발명과 이에 앞서 공지된 발명(선행발명 2)이 구성요소 4의 계면 각도에서 차이점이 있다.

② 이로 인해 2차 거절결정 및 이 사건 심결에서의 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 주장은 진보성을 판단함에 있어서 필요한 전제 사실과 판단 과정이 달라진다. 즉, 2차 거절결정 및 이 사건 심결에서의 거절이유와 같이 선행발명 1과 대비하여 진보성이 있는지 여부를 판단하는 경우에는 구성요소 3의 굴절률의 차이의 관점에서, 위 구성요소가 가지는 기술적 과제 및 효과가 무엇인지, 이러한 기술적 과제나 효과가 선행발명 1에 나타나 있거나 해당 기술분야에서 일반적으로 인식하는 것인지, 그러한 기술적 과제를 해결하기 위해 어떤 기술적 수단들이 존재하는지, 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성요소를 결합할 암시, 동기나 있는지 등을 검토하여 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 판단할 것이다. 그러나 피고의 주장과 같이 선행발명 2와 대비하여 진보성이 있는지 여부를 판단하는 경우에는 구성요소 4의 계면 각도의 범위의 관점에서 위와 같은 사정을 검토하여 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 판단하게 된다.

③ 비록 심사 과정이나 심판 과정에서 선행발명 1이나 선행발명 2 중 어떤 발명을

주된 선행발명으로 하는 것인지를 명시하지는 않았으나, 거절이유로 '선행발명 1에 구성요소 1, 2, 4에 대응되는 구성이, 선행발명 2에 구성요소 3에 대응되는 구성이 나타나 있고, 이를 결합하여 진보성이 부정된다'는 사유를 든 점에 비추어 보면, 원고가 이러한 결합관계와 전혀 달리 구성요소 4에 대응되는 선행발명 1의 구성과 구성요소 1, 2, 3에 대응되는 선행발명 2의 구성을 결합하여 진보성이 부정되는지 여부까지 고려하여 이 사건 출원발명을 보정하거나 의견제출을 하리라고 기대하기 어렵다.

④ 이 사건 심결에서의 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 주장사유에 대해 출원인인 원고로서는 서로 다른 구성요소를 중심으로 진보성이 부정되지 않는다는 의견을 제출할 가능성이 높고, 서로 다른 방향으로 명세서의 보정을 시도할 가능성이 높다. 실제로 이 사건 소송에서 원고는 만약 피고 주장사유를 거절이유로 통지받았다면 계면 각도의 경계 값에 해당하는 3° 를 제외하는 보정을 하는 것으로 거절이유를 해소하고자 하였을 것이라고 주장하고 있다.

⑤ 나아가 피고가 이 사건 소송에서 주장하고 있는 사유는 1차 거절결정에 대한 불복심판에서 "인용문헌에는 켜기형부의 경사면과 출광면의 법선으로 만들어진 각도(θ)가 3도~15도의 범위인 것을 개시하고 있어 경계수치가 중복(계면 각도가 '3도'일 경우)되기는 하지만, ' θ 가 3도 미만이면, 관찰측 정면으로 확산광이 도달하지 않고, 휘도 향상 효과를 얻지 못하고, ... 시야각 제어 시트를 이용해 정면 휘도를 유지하기 위해서는 θ 가 3도~15도가 바람직한 범위이다'라고 기재되어 있어, 계면 각도를 3도 이상으로 구성해야 한다고 교시하고 있으므로, 인용문헌에서는 계면 각도를 3도보다 크지 않게 구성하는 이 사건 제1항 출원발명의 기술 구성을 명시적으로 배제하고 있다. 따라서 통상의 기술자가 인용문헌의 대응 구성으로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 도

출할 수 없다"는 사유를 들어 취소한 1차 거절결정과 논리 구조가 유사한 것으로, 원고로서는 인용문헌과 비슷한 기술사항이 나타나 있는 선행발명 2에 대해 동일한 거절 이유가 다시 적용되리라는 점을 고려하기 어려웠을 것으로 보인다.

다) 따라서 피고가 이 사건 심결의 결론을 적법하게 하는 사유로 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 2로부터 또는 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 진보성이 부정된다는 점을 드는 것은 출원인인 원고의 절차적 권리를 해하는 것으로서 허용될 수 없다.

3) 다만, 이하에서는 부가적으로 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 2를 주된 선행발명으로 하여 진보성이 부정되는지 여부에 대해서도 살펴보기로 한다.

나. 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 2의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 2 (갑 제8호증)
[구성요소 1] 광 제어 필름으로서, 광 입력 표면 및 광 입력 표면에 대향하는 광 출력 표면; 광 입력 표면과 광 출력 표면 사이에 배치된 교대로 있는 투과 영역 및 흡수 영역; 투과 영역과 인접 흡수 영역 사이의 제1 계면; 및	○ 시야각 제어 시트(S1)로서, 렌즈부(12)와 광원측 베이스 시트(11)가 접하는 표면, 렌즈부(12)와 관찰자측 베이스 시트(13)가 접하는 표면, 렌즈부(12), 썬기꼴부(14), 썬기꼴부(14)와 렌즈부(12)가 접하는 경사면(도 1, 문단번호 [24], [26])
[구성요소 2] 제1 계면과 광 출력 표면에 수직인 방향 사이의 각도로 정의되는 계면 각도 θ_1 을 포함하고,	○ 썬기꼴부(14)의 경사면 부분이 출광면의 법선과 이루는 각도(θ)(문단번호 [6, 9]). ○ 렌즈부를 구성하는 재료의 굴절률 N1, 썬기꼴부를 구성하는 주재료의 굴절률 N2(문단번호 [12]).
[구성요소 3] 각각의 투과 영역은 굴절률이 N1이고, 각각의 흡수 영역은 굴절률이 N2이며, N1-N2는 0.005보다 작지 않고,	○ 렌즈부를 구성하는 재료(굴절률 N1)인 광투과성 수지와 썬기꼴부를 구성하는 주재료(굴절률 N2)의 굴절률 차이를 $N2 < N1$로 크게

	하는 것(문단번호 [12]).
[구성요소 4] θ_1 은 3도보다 크지 않은, 광 제어 필름.	○ 켜기꼴부(14)의 경사면 부분이 출광면의 법선과 이루는 각도를 θ 라 했을 때, θ 가 $3^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$ 의 범위인 것(문단번호 [6], [9]).

다. 대비 결과

1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 2는, ① 구성요소 1에 있어서, 광 제어 필름(시야각 제어 시트)으로서, 광 입력 표면(렌즈부와 광원측 베이스 시트가 접하는 표면), 광 출력 표면(렌즈부와 관찰자측 베이스 시트가 접하는 표면), 투과 영역(렌즈부), 흡수 영역(썬기꼴부), 제1 계면(썬기꼴부와 렌즈부가 접하는 경사면)을 구비하는 점, ② 구성요소 2에 있어서, 제1 계면과 광 출력 표면에 수직인 방향 사이의 각도로 정의되는 계면 각도 θ_1 (썬기꼴부와 렌즈부가 접하는 경사면과 법선 사이의 각도인 θ)을 포함하는 점, ③ 구성요소 3에 있어서, 투과 영역과 흡수 영역의 굴절률의 차이 즉, $N_1 - N_2$ 가 0.005보다 작지 않은 점(렌즈부를 구성하는 재료와 광투과성 수지, 썬기꼴부를 구성하는 재료의 굴절률의 차이를 $N_2 < N_1$ 로서 크게 하고, 일례로 렌즈부 굴절률을 1.56, 썬기꼴부 굴절률을 1.48로 하는 점)에서는 서로 동일하다.

2) 한편, 구성요소 4에 있어서, 이 사건 제1항 출원발명은 계면 각도 θ_1 이 3도보다 크지 않은 반면에 선행발명 2는 썬기꼴부와 렌즈부가 접하는 경사면과 법선 사이의 각도 θ 가 $3^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$ 의 범위에 있는 점에서 서로 다르다.

라. 차이점에 대한 검토

갑 제7, 8호증, 을 제5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어보면, 통상의 기술자가 위 차이점을 쉽게 극복할 수 없다.

① 이 사건 출원발명은 예리한 시야 차단 각도를 제공하는 한편 광의 축방향 휘도

가 증가되고 시야각 내에서 더 균일한 휘도를 달성하는 광 제어 필름에 대한 것이다. 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4에서 계면 각도를 $\theta_1 \leq 3^\circ$ 의 범위로 하는 것은 비교적 큰 종횡비(H/W)를 갖는 홈을 형성하여 보다 낮은 시야각에서 보다 예리한 이미지 차단을 제공하기 위한 것이다(을 제5호증 문단번호 [15], [27] 참조).

② 선행발명 2는 엇보기 방지나 비침 방지 등의 효과가 있으면서 관찰자 측에 대한 광선 투과율이 높아 광의 이용 효율이 우수한 저렴한 시야각 제어 시트를 제공하고자 한다(갑 제8호증 문단번호 [4]). 선행발명 2의 명세서에는 "췌기꼴부의 경사면 부분이 출광면의 법선과 이루는 각도(θ)가 3° 미만이면 관찰측 정면으로 광원으로부터의 확산광이 충분히 도달하지 않아 휘도 향상 효과가 얻어지지 않으며, 한편 θ 가 15° 를 초과하면 광원으로부터의 확산광이 투과하는 렌즈부의 면적이 너무 작아져서 휘도가 저하되기 때문이다. 본 발명의 시야각 제어 시트를 이용하여 정면 휘도를 유지하기 위해서는, θ 는 3° 이상 15° 이하가 바람직한 범위이다"(갑 제8호증 문단번호 [9])라고 기재하고 있다. 위 기재에 의하면, 선행발명 2는 췌기꼴부의 경사면이 법선과 이루는 각도(θ)를 $3^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$ 의 범위로 함으로써 정면 방향으로 확산광이 충분히 도달하도록 하여 정면 방향에서의 휘도 향상의 효과를 얻고자 한다. 한편 선행발명 2가 엇보기 방지나 비침 방지 등도 발명의 목적으로 하고 있으나 이 사건 제1항 출원발명과 계면 각도의 수치 범위가 상이하여 이 사건 제1항 출원발명과 같이 낮은 시야각에서 보다 예리한 이미지 차단을 제공하는 효과를 가진다고 보기 어렵다. 결국 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 2는 계면 각도의 관점에서 해결하고자 하는 기술적 과제와 계면 각도로 인해 발생하는 효과가 서로 다르다.

③ 비록 선행발명 2의 췌기꼴부의 경사면이 법선과 이루는 각도(θ)가 이 사건 제1

항 출원발명의 계면 각도(θ_1)와 3° 에서 서로 중첩되나, 이는 양 발명의 수치 범위의 경계 값에 불과하고, 양 발명이 제시하는 각도의 수치 범위와 그로부터 달성하는 효과가 서로 다르므로, 선행발명 2의 썰기꼴부의 경사면이 법선과 이루는 각도(θ)를 $3^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$ 로 하는 구성요소는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4와 실질적으로 동일하다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4를 쉽게 도출할 수도 없다.

④ 피고는, 계면 각도를 0° 보다 크게 조절하여 광의 전반사를 제거하는 방법은 주지기술에 해당하므로, 통상의 기술자가 이러한 주지기술을 참조하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다. 그러나 을 제8, 9호증의 기재만으로는 계면 각도를 0° 보다 크게 조절하여 광의 전반사를 제거하는 것이 주지기술이라고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

⑤ 또한, 피고는, 선행발명 2에 0° 보다 큰 각도(θ)에 따른 물리적 강도 및 제조상의 장점이 개시되어 $0^\circ < \theta < 3^\circ$ 의 수치범위를 고려하고 있고, 선행발명 1에는 끼인 벽 각도를 6° 미만(즉, 계면 각도를 3° 미만)으로 하는 구성요소가 나타나 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다. 그러나 선행발명 2에 "썰기꼴부를 대략 등변사다리꼴 또는 좌우 비대칭 사다리꼴로 함으로써, 썰기꼴부의 윗변면의 꼭지각이 둔각이 되어 썰기꼴부를 제작하기 위한 금형 등을 용이하게 제조할 수 있고, 썰기꼴부의 강도가 향상되어 고품질의 시야각 제어 시트를 안정적으로 제조할 수 있다"(갑 제8호증 문단번호 [8])는 기재가 있으나, 이는 썰기꼴부의 형상에 따라 그 강도를 향상시킬 수 있다는 정도의 기재에 불과할 뿐 이어서, 이로부터 통상의 기술자가 구성요소 3의 계면 각도를 도출할 수 있다고 보기

는 어렵다. 나아가 선행발명 2는 일정한 각도(θ)의 범위를 채택하여 정면 휘도를 유지하고자 하는 것을 기술적 과제로 하고, 선행발명 1과 같이 끼인 벽 각도를 6° 미만(즉, 계면 각도를 3° 미만)으로 하는 경우 정면 휘도를 향상시키는 효과를 달성하기 힘들다고 보고 있다(갑 제8호증 문단번호 [9]). 달리 선행발명 2에 선행발명 1의 끼인 벽 각도에 대한 구성요소를 도입하고자 하는 암시나 동기가 나타나 있지 않다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 2에 선행발명 1을 쉽게 결합하여 위 차이점을 극복하기 어렵다.

마. 검토 결과

결국 선행발명 2를 주된 선행발명으로 하는 진보성 부정 주장은 원고에게 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유에 해당하여 이 사건 소송에서 주장할 수 없고, 이와 달리 보더라도 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 또는 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 쉽게 발명할 수 없는 것이어서 진보성이 부정되지 않는다.

5. 결론

그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장

판사

김환수

판사 윤주탁

판사 장현진