

신규 액정조성물, 화학물질 BUT 공지요소 결합발명의 진보성 판단 - 효과 예측의 어려

움은 구성결합의 곤란성 인정 근거: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 액정조성물 특허발명의 제1, 2 성분은 선행발명 4에 개시되어 있고, 그 차이점에 해당하는 제3 성분이 선행발명 5에 개시되어 있음.
- (2) 선행발명 4의 1, 2 구성요소 + 선행발명 5의 3 구성요소 = 특허발명의 1,2,3 구성요소
- (3) 쟁점 - 공지 구성요소 결합발명의 진보성 판단, 구성요소 결합의 곤란성 및 효과의 현저성 판단

2. 특허법원 판결요지

액정조성물 분야에서 액정 분자의 응답속도를 개선하고자 하는 기술적 과제 하에 중합성 화합물을 첨가하여 이를 해결하는 방향으로 기술발달이 이루어진 점을 고려하여 기존의 액정조성물(VA 모드의 액정조성물)인 선행발명 4에 중합성 화합물을 포함한 선행발명 5를 결합하는 것이 쉽고(구성 결합의 곤란성 부정), 다만, 이 사건 정정발명에서는 선행발명 4, 5의 결합으로 예측되는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과가 있음(효과의 현저성 인정). 결합발명의 구성의 곤란성은 인정되지 않지만 효과의 현저성 인정되므로 진보성 부정되지 않는다고 판결

3. 대법원 판결요지 - 효과의 현저성도 결국 구성요소 결합의 곤란성 근거

통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 제1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판단. 원심이 결합이 쉽다고 한 점은 잘못되었지만 결론

은 타당하다고 판결함

4. 법리 - 공지요소 결합발명의 진보성 판단기준

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

5. 실무적 함의 Comment

(1) 대법원은 공지요소의 결합으로 인한 효과를 예측하기 어려운 경우 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판시한 것. 즉 결합 후 효과를 쉽게 예측하지 못한다면 효과의 현저성

을 판단하기 앞서 결합 자체가 용이하지 않다는 의미, (2) 대법원 2005후3284 판결의 기준과 어떻게 연관되는지 구체적 실시 없으나 구성의 곤란성 중시한 것으로 보임 - “쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 없다고 인정할 수 있어야 진보성이 부정된다”, (3) 결국 공지요소 결합을 저해하는 기술적 난관이 있는지 여부, 반대로 다양한 결합 사례가 있어 결합이 쉽다는 것을 보여주는 사례가 있는지 여부 등에 따라 결론이 달라질 것으로 보임.

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com