

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2016후380 거절결정(특)
원고, 상고인 원고
소송대리인 변호사 원유석
변리사 박보현 외 2인
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허1102 판결
판 결 선 고 2018. 7. 12.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정된 특허발명은 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있

을 뿐 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조).

2. 원심은, 이 사건 출원발명(출원번호 생략, 명칭 : '광학재료용 수지의 제조방법')의 2014. 6. 12. 보정된 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)에 대하여 아래와 같은 이유를 들어 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였다.

가. 이 사건 제1항 발명과 원심 판시 비교대상발명은 광학재료용(플라스틱 렌즈용) 수지의 원료로서 폴리티올 화합물을 폴리이소시아네이트 화합물과 혼합하여 중합성 조성물을 얻고, 이를 중합하는 광학재료용 수지의 제조방법이라는 점에서 같다. 다만 이 사건 제1항 발명은 폴리티올 화합물과 폴리이소시아네이트 화합물을 혼합한 '중합성 조성물'의 수분 함유량을 '10~300ppm'으로 수치한정하고 있는데, 비교대상발명의 대응 구성은 '중합성 조성물'의 수분 함유량에 관하여는 명시적으로 한정하지 않고, 중합성 조성물을 혼합할 때의 '분위기(기체상)'의 수분 함유량에 대해 '5g/m³' 이하로 한정하고 있다. 또한 이 사건 제1항 발명은 감압 하에서 질소 유통이나 증류를 통하여 '폴리티올 화합물'의 수분 함유량을 20~600ppm으로 저감하는 공정을 포함하고 있는데, 비교대상 발명에는 이에 대응되는 공정이 명시적으로 기재되어 있지 않다.

나. 이 사건 출원발명의 명세서를 보아도 이 사건 제1항 발명에서 밝힌 '중합성 조성물'이나 '폴리티올 화합물'의 수분 함유량이 그 수치범위 내외에서 렌즈의 맥리(脈理 : 광학 유리 등의 내부에 있는 굴절률이 불균일한 부분)나 백탁(白濁 : 뿌옇게 흐려짐) 발생 억제와 관련하여 현저한 효과를 갖는다고 인정할 만한 기재가 없다.

다. 수분에 민감하게 반응하는 이소시아네이트를 포함하는 화합물을 제조할 때 이소시아네이트와 수분의 부반응을 억제하기 위해서 수분이 제거된 반응물, 용매 및 충전제 등을 사용하고, 반응물로부터 수분을 제거하기 위하여 감압 하에서 질소를 유통하거나 증류하는 방법을 사용하는 것은 이 사건 출원발명의 출원 전부터 널리 실시되던 기술이므로, 이 사건 제1항 발명에서 '질소 유통이나 폴리티올 화합물의 수분 함유량을 20~600ppm으로 저감하는 공정'은 통상의 기술자가 비교대상발명에 주지·관용기술을 적용하여 쉽게 도출할 수 있다.

라. 이 사건 제1항 발명에서 중합성 조성물의 수분 함유량의 수치를 조절하여 달성하고자 하는 렌즈의 맥리나 백탁 발생 억제 효과는 비교대상발명에 동일한 내용이 기재되어 있거나, 비교대상발명의 기술사상에 내재되어 있던 효과를 확인한 것에 불과하다.

3. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 수치한정발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조재연

대법관 고영한

주 심 대법관 김소영

대법관 권순일