

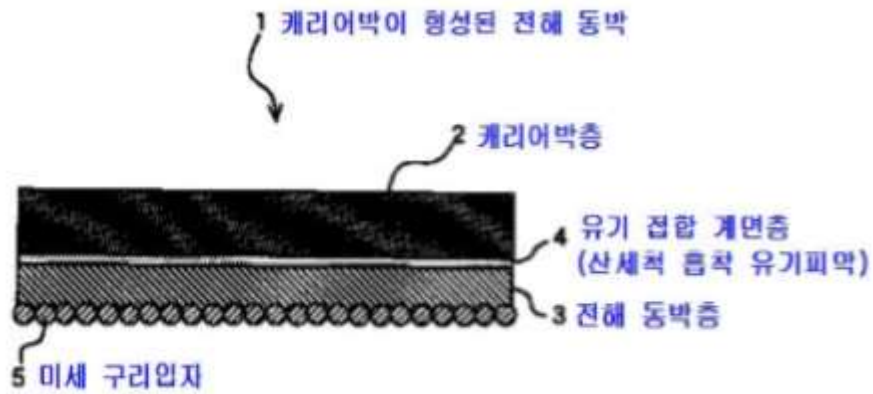


## 1. 기초사실

### 가. 원고의 이 사건 출원발명(을 제1호증)

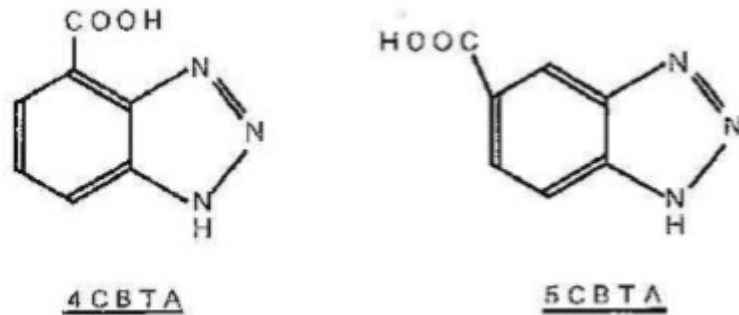
- 1) 발명의 명칭: 캐리어 부착 동박, 동장 적층판 및 프린트 배선판
- 2) 특허출원일(우선권 주장일)/출원번호: 2016. 2. 15.(2015. 7. 1.)/제10-2016- 16978호
- 3) 청구범위(2016. 4. 29. 보정된 것)

【청구항 1】 캐리어박, 박리층 및 극박(極薄) 동박을 이 순서대로 구비한 캐리어 부착 동박으로서(이하 '전제부'라 한다), 상기 박리층이, 5-카르복시벤조트리아졸(5CBTA)을 단독으로 포함하거나(이하 '구성요소 1'이라 한다), 또는 5-카르복시벤조트리아졸(5CBTA) 및 4-카르복시벤조트리아졸(4CBTA)을 포함하여 이루어지고, 상기 박리층에 있어서의 5-카르복시벤조트리아졸의 부착량의 4-카르복시벤조트리아졸의 부착량에 대한 비인, 5CBTA/4CBTA비가 3.0 이상인(이하 '구성요소 2'라 한다) 캐리어 부착 동박(이하 '이 사건 제1항 출원발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).



## 2. 선행발명과 출원발명의 구성 차이점

선행발명1에 유기접합 계면층의 재료를 CBTA라는 상위개념적 구성만 기재함. 이는 4CBTA, 또는 5CBTA, 또는 4CBTA 및 5CBTA의 혼합물이 있을 수 있음.



출원발명의 제1항 발명의 구성요소1이 캐리어 부착 동박의 박리층을 형성하는 유기제의 재료를 CBTA의 하위개념인 5CBTA로 특정하고 있음

### 3. 선택발명의 진보성 판단기준 법리

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결 등 참조).

### 4. 구체적 사안의 판단 - 진보성 흠결

통상의 기술자가 출원발명과 같이 고온 또한 장시간의 열이력을 부여해도 캐리어박의 박리 강도가 안정화한 캐리어 부착 동박을 제공한다는 목적을 가지고 선행발명 1을 실시하여 그 목적 달성의 가능성을 검토하기 위해서는 구체적으로 4CBTA, 5CBTA 각 단일 상태 또는 4CBTA와 5CBTA의 혼합 상태에 해당하는 물질 중 하나를 선택하여 사용할 것이 이미 내재적으로 전제되어 있다. 즉, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있다.

한편, 4CBTA의 용점(녹는점)이 261~263°C이고 5CBTA의 용점이 300~305°C임을 알 수 있

는바, 이는 통상의 기술자라면 당연히 알고 있는 기술상식이며, 나아가 통상의 기술자에게는 유기 화합물의 용점이 높을 경우 고온의 열이력 하에서 그 물리화학적 성질이 좀 더 안정적이라는 점도 또한 자명하다고 봄이 상당하다. 그리고 최근 프레스 가공 환경을 고려할 때, 통상의 기술자로서는 선행발명 1을 실시함에 있어 300°C 전후의 고온 프레스 가공의 열이력을 받아도 캐리어박의 전해 동박층으로부터의 박리 강도를 포함한 유기 접합 계면층의 물리화학적 물성이 안정화될 수 있는 점을 고려하여 용점이 261~263°C인 4CBTA 보다는 용점이 300~305°C인 5CBTA를 CBTA의 구체적 물질로 우선적으로 단순히 선택함으로써 구성요소 1의 구성을 쉽게 착상하고 실현할 수 있는 것으로 보인다.

제1항 출원발명의 230°C에서 1시간의 프레스를 2회 실시한 후의 박리강도는 구성요소 1에 해당하는 예 6의 경우 17gf/cm이다. 한편, 선행발명 1에서 위 실시례보다 고온인 300°C에서 1시간 프레스 후의 박리강도가 21gf/cm이다. 결국 출원발명의 명세서에서 안정한 박리강도의 바람직한 범위로 10~20 gf/cm를 예시하고 있는 점에 비추어 보면, 양 발명의 박리강도의 최종 크기에 있어서 현저한 차이가 있다고 보기에 어렵다.

제1항 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있다고 보기도 어려우므로

로, 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)