

[특허분쟁] 전기강판 관련 발명의 진보성 판단 무효심판 - 일부 청구항 파기 환송 후 2

차 심결 취소소송 판결: 특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허2991 판결



사건의 경위

무효심판 청구인(원고)은 특허심판원에 피고들 특허발명의 등록무효심판을 청구하고 특허심판원은 이를 인용하였다. 그러나 특허법원은 2017. 6. 2. "이 사건 제1, 3 내지 6항 발명은 진보성이 부정되나, 이 사건 제2항 발명은 진보성이 부정되지 않는다(통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 이 사건 제2항 발명의 '소정의 온도범위와 시간범위에서 2단에 걸쳐 소둔 열처리를 하는 구성'을 쉽게 도출할 수 없다)고 하여 취소판결하였고, 원고의 상고는 심리불속행기각됨에 따라 그 판결이 확정되었다.

특허심판원은 판결의 기속력에 따라서 제2항 발명의 진보성 인정 심결을 하였고, 무효심

판 청구인이 그와 같은 2차 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기한 것이다.

판결이유

명세서 기재불비 및 산업상 이용가능성

제2항 발명은 그 청구범위가 발명의 설명에 개시된 기술적 범위와 다르지 않은 것으로서 그 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에 냉간압연 집합조직을 나타내는 것으로 볼 수 없는 도4가 존재한다고 하더라도 단지 이를 이유로 이 사건 제2항 발명이 특허법 제29조 제1항 본문에 따른 산업상 이용가능성이 없는 것이라거나 그 명세서의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없다. 이 사건 특허발명의 냉연강판의 냉간압연 집합조직이 도4에 나타난 집합조직으로만 특정되는 것으로 이해하여야 할 이유도 없다.

2항발명의 진보성 부정 여부

이 사건 제2항 발명	선행발명 1(갑 제1호증)
냉연강판을 최종 소둔으로 800°C~1100°C의 1단 소둔로에서 열처리시간이 10초~600초로 1단 소둔하고, 1150°C~1370°C의 2단 소둔로에서 열처리 시간이 10초~600초로 2단 소둔함	냉연강판을 1200°C에서 직접등온소둔(direct isothermal annealing) 처리함

원고는 위 '소정의 온도범위와 시간범위에서 2단에 걸쳐 소둔 열처리를 하는 구성'에 관하여만 다툰다. 선행발명 1은 1,200°C에서 하나의 단에서 직접등온소둔 열처리를 하는 반면, 이 사건 제2항 발명은 2개의 단으로 구분하여 1단에서는 800°C~1,100°C의 온도에서 10~600초로 소둔 열처리하고 2단에서는 1,150°C~1,370°C의 온도에서 10~600초로 소둔 열처리하는 점에서 차이가 있다.

그런데 이 사건 제2항 발명은 그 강재의 구성성분 및 함량 그리고 2단 소둔공정에 의한 특징적인 열처리에서 선행발명 1을 비롯한 다른 선행발명들과 차이가 있고, 이러한 차이가 있는 경우 통상의 기술자가 위 선행발명들로부터 이 사건 제2항 발명에 따른 최종 강재의 양호한 결정조직을 얻을 수 있다고 단정할 수 없으며, 설령 위와 같은 결정조직을 얻을 수 있다고 하더라도 통상의 기술자에게 그러한 예견이 자명하다고 할 수도 없다.

결국 이 사건 제2항 발명은 그 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라거나 산업상 이

용가능성이 없는 것으로 볼 수 없고 그 진보성도 부정되지 않으므로, 이와 결론을 같이
한 이 사건 심결은 적법하다.

첨부: 특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허2991 판결

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

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