

물성으로 특정되는 화합물, 금속구조물 특허발명의 신규성 판단 - 선행발명에 물성 기재

없고 발명자도 인식하지 못했지만 객관적으로 동일한 물건인 경우 신규성 상실: 특허법

원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결



#### 특허청구범위

【청구항 1】 기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 된 구조물이 형성된 복합구조물로서(이하 '구성요소 A-1'이라 한다), 상기 구조물은 다결정이고(이하 '구성요소 A-2'라 한다), 상기 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않고

(이하 '구성요소 A-3'이라 한다), 또한 상기 구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부로 되어 있고(이하 '구성요소 A-4'라 한다), 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 500nm 이하이고(이하 '구성요소 A-5'라 한다), 치밀도가 70% 이상 100% 이하인 것(이하 '구성요소 A-6'이라 한다)을 특징으로 하는 복합구조물.

【청구항 2】 (기재 생략)

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 100nm 이하이고(이하 '구성요소 A-7'이라 한다), 치밀도가 95% 이상 100% 이하인 것(이하 '구성요소 A-8'이라 한다)을 특징으로 하는 복합구조물.

#### 특허청구범위 제1항 발명 및 제3항 발명의 신규성 부정

특허법원 판결요지 – 판단기준 법리 실시 부분

**“물성에 의하여 특정되는 화합물이나 금속구조물 등의 물질을 대상으로 하는 특허발명은**

물건의 발명이므로 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 발명 등과 같은 선행발명에 의

하여 그와 동일한 물질이 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정된다면, 그 특허발명은

신규성이 부정된다.

나아가 선행발명에 특허발명의 대상이 되는 물질과 동일한 물질을 제조하는 방법까지 개시된 경우, 특히 그 방법이 특허발명의 명세서에 개시된 제조방법과 실질적으로 동일한 경우에, 그 물질은 특허발명의 출원 전에 이미 공지되었을 뿐만 아니라 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 이를 제조할 수 있으므로, 특허발명의 발명자가 기술발전에 기여한 것은 사실상 이미 공지된 물질의 물성을 확인한 것에 불과하고, 이러한 사람에게 그 물질에 대한 독점권을 부여하는 것은 특허법의 목적에 반하는 점을 고려하면,

비록 선행발명에 그 물질의 물성에 대한 기재가 없고, 특허출원 이후에 선행발명에 의하여 공지된 물질의 물성이 비로소 특허발명의 대상인 물질의 물성과 동일한 것으로 확인되었더라도, 그 특허발명이 이러한 물성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 특허발명은 이미 선행발명에 의하여 공지된 물질을 발명의 대상으로 하는 것이어서 신규성이 부정되며, 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 공지된 물질과 특허발명의 물질이 동일하다는 것을 알 수 없었더라도 마찬가지로 할 것이다.”

### 구체적 사안의 판단

아) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 선행발명 10의 막 구조물은 395 특허 제1항 발명의 각 구성요소를 모두 포함하고 있으며, 설령 선행발명 10의 기재에 의하여 395 특허발명의 구성요소 A-3을 통상의 기술자가 인식할 수 없다고 하더라도, 위에서 본 바와 같이 선행발명 10에는 선행발명 10의 막 구조물의 증착법이 개시되어 있어 통상의 기술자로서는 이에 따라 395 특허발명의 출원 당시 선행발명 10의 막 구조물을 증착할 수 있었을 것으로 보이므로, 앞서 본 법리에 비추어 395 특허 제1항 발명은 선행발명 10에 의하여 신규성이 부정된다.

나아가 선행발명 10은 395 특허 제3항 발명에서 추가로 한정된 사항도 모두 포함하고 있으므로, 395 특허 제3항 발명 역시 선행발명 10에 의하여 신규성이 부정된다.

따라서 395 특허 제1항 발명 및 제3항 발명은 모두 그 특허가 무효로 되어야 한다.

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

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