

자동차용 금속강판 수치한정 발명의 진보성 불인정: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허

8265 판결



1. 출원발명과 선행발명의 대비

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	금속 시트(1)로서, 상기 금속 시트(1)는 강 기판(3)을 포함하고, 상기 강 기판의 적어도 한 면(5)은 욱에서 기판을 침지함으로써 디포징팅된 금속 코팅(7)으로 코팅되고	내부식 금속 코팅을 갖는 금속 스트립을 제조하는 방법에 관한 것으로, 용융 금속 욱을 통해 금속 스트립을 통과시키는 단계 포함됨(식별번호 [0010] 내지 [0011] 및 도 1 참조)
2	상기 금속 코팅은 0.2 내지 0.7 중량%의 Al 을 포함하고, 나머지는 Zn, 불가피한 불순물들 및 선택적으로 Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr, 또는 Bi로부터 선택된 하나 이상의 추가의 원소들이고, 상기 금속 코팅(7)의 각각의 추가의 원소의 중량 함량은 0.3% 미만이고	<ul style="list-style-type: none"> - 도금욕의 조성은 아연 또는 아연계 합금일 수 있지만, 알루미늄 또는 알루미늄 합금계일 수 있다(식별번호 [0046] 참조) - 도금욕의 조성은 Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr, 또는 Bi와 같은 선택적인 추가 원소의 중량%로 0.3%까지 함유할 수 있다(식별번호 [0047] 참조) - 표 1에서 Zn 99.7 중량 % 및 Al 0.3 중량 %로 구성된 시험예(시험 13 내지 15)가 나타나 있음(표 1 참조)
3	각 상기 금속 코팅(7)의 외부 표면은 선택적인 스킨 패스 작동 전, 0.35 μm 이하의 파상도 $W_{a0.8}$ 을 갖는	스킨 패스 전 파상도의 가장 낮은 값으로 0.53 μm 로 제시됨(표 1, 시험예 15 참조)

2. 수치한정 발명의 진보성 판단기준

특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의

차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.

다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

또한 수치한정 발명을 포함하여 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다

3. 구체적 사안의 판단

출원발명의 제1항 구성요소 3은 금속 코팅의 외부 표면이 '선택적인 스킨 패스 작동 전, 0.35 μm 이하의 파상도 Wa0.8을 갖는' 반면 선행발명 1은 가장 낮은 파상도 값으로 스킨 패스 전 0.53 μm 가 제시되어 있다는 점에서 차이가 있다.

위 제1항 발명과 선행발명 1, 2는 표면상태 개선을 위해 제조 공정 중 금속 시트의 파상도를 낮추고자 하는 점에 있어 그 과제 및 효과가 동일하다. 그런데 출원발명의 명세서에는 위 수치한정에 질적으로 상이한 효과 또는 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 포함되어 있지 않다. 한편 선행발명 1의 위 스킨 패스 전 파상도는 '각 특정 산화력의 분위기를 가진 와이핑 단계 및 감금 영역 단계에 금속 시트를 통과시킴'으로써 얻어질 수 있는 파상도에 관한 일 실시예의 효과로서 개시되어 있을 뿐이므로 그보다 낮은 파상도가 배제되는 것으로 볼 수 없고, 선행발명 2의 실시예에 개시된 냉연강판 상태의 파상도는 구성요소 3의 파상도인 0.35 μm 보다 낮은 0.29 내지 0.33 μm 의 범위 내에 있음을 감안하여 볼 때, 통상의 기술자는 출원발명의 출원 당시 선행발명 1, 2로부터 위 차이점에 해당하는 출원발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있었을 것이다.

따라서 제1항 발명은 그 진보성이 부정되고, 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다.

첨부: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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