

판례평석 - 특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허1949 특허무효심판
심결에 대한 취소소송

최 덕 규*¹⁾

I 머리말

특허법원은 2016년 9월 특허심판원 2014당2172 특허무효심판 심결의 취소소송 청구를 기각하는 판결을 내렸다. 이 사건은 특허권자((주)알켄즈)가 2012년 10월 특허출원하여 2014년 8월에 특허등록된 특허 제 1430546호로서(이하, '본건특허'), “퍼징(fuzzing) 현상이 개선된 코팅사”에 관한 무효심판 사건이었다. 이 사건은 선행기술에 의하여 진보성이 없다는 이유로 무효심판이 제기된 것으로, 선행기술에 의한 진보성의 판단이 문제의 핵심이다. 하지만 이 사건 특허법원 판결은 진보성 판단에 있어서 많은 문제점을 드러내고 있다. 그 문제점에 대하여 구체적으로 살펴본다.

II 심판과 소송의 경위

1. 특허 내용 및 심판 경위

본건특허는 ‘코팅사’에 관한 것으로, 블라인더(커튼) 또는 바닥재를 제조하기 위한, 직경이 약 0.5mm 정도로 가는 철사와 같은 비교적 굵은 실에 관한 것이다. 이 코팅사는 폴리에스테르 원사를 PVC 수지로 코팅한 것으로, 중심부에는 폴리에스테르 원사가 있고, 그 주위를 PVC 수지로 코팅한 2중 구조로 이루어진다. 그런데 종전의 코팅사는 퍼징(fuzzing) 현상이라는 문제가 발생하였다. 퍼징 현상이란 블라인더나 바닥재를 절단하였을 때 그 절단 부위에서 내부에 있던 원사의 실 가닥이 외부로 빠져나오는 현상이다. 실 가닥이 외부로 빠져나오면, 외관이 좋지 않게 되는 일종의 불량을 초래한다. 이런 문제를 개선하기 위하여 개발된 것이 본건특허

1) 변리사, 명지특허법률사무소

이다.

퍼징 문제를 개선하기 위하여, 본건특허에서는 폴리에스테르 원사를 (1) 130~210℃의 용점과 (2) 5~20%의 수축율을 갖는 원사를 사용하였다. (종래에 사용되던 폴리에스테르 원사는 용점이 250~260℃이고, 수축율이 3~5%이었다) 이처럼 종래의 원사에 비하여 저용점, 고수축율을 갖는 폴리에스테르 원사를 사용했다니 퍼징 현상이 발생하지 않는다는 사실을 발견한 것이다. 본건특허는 산업 현장에서 실제로 발생하는 특정의 문제점을 인식하여 그것을 해결하고자 개발된 매우 유용한 기술이다.

이러한 특징을 갖는 본건특허에 대하여 무효심판이 제기되었다.²⁾ 무효사유는 본건특허가 선행기술인 일본공개특허 제2012-102414호(이하, “D1”) 및 일본공개특허 제2003-201627호(이하, “D2”)에 의하여 진보성이 없다는 것이다.

D1은 기타(guitar) 줄이나 테니스라켓 줄을 제조하기 위한 모노필라멘트에 관한 것으로, 이 모노필라멘트의 폴리에스테르 원사를 수지로 코팅한 것이다. (참고로, 원사는 하나 이상의 가닥으로 이루어지는데, 한 가닥으로 이루어진 원사를 모노필라멘트 원사라 하고, 두 가닥 이상으로 이루어진 원사를 멀티필라멘트 원사라 한다. 원사는 대부분이 최소한 수십개의 필라멘트로 이루어지는 멀티필라멘트 원사이며, 모노필라멘트는 기타줄이나 라켓줄과 같이 굵은 줄을 만들 때만 생산된다. 모노필라멘트는 일반적인 섬유로 사용되는 원사가 아니다. 모노필라멘트가 멀티필라멘트 보다 단순한 기술이라는 것은 아주 자명한 일이다).

D2는 ‘열접착성 장섬유’에 관한 것으로, 각각의 필라멘트가 중심부 및 그 중심부를 감싸는 외부로 이루어진다. 그리고 중심부는 일반 폴리에스테르 원사이고, 외부는 저용점 폴리에스테르이다. D2와 같은 원사를 ‘복합사’라 한다. (D2의 복합사는 본건특허의 코팅사와는 전혀 다른 것으로, 예를 들면, 안경담이 천이나 인조가죽(세무점퍼) 등을 제조하는데 사용된다. 복합사 자체로는 절대로 블라인드나 바닥재를 만들 수 있는 것이 아니다)

본건특허가 D1 및 D2에 의하여 진보성이 없다는 무효심판이 제기되자, 특허심판원에서는 본건특허가 D2에 의하여 진보성이 없다는 결론을 내렸

2) 심판번호 2014당2172(심판장 서울수, 주심 신주철, 심판관 이숙주)

다. 심판에서는, D1에 대해서는 거론조차 하지 않았다.

2. 소송 경위

특허권자는 D2에 대해서 진보성을 판단한 심결이 잘못되었다고 판단하여 특허법원에 소송을 제기하였다. 그러자 무효심판을 제기하였던 피고는 소송에서 D1을 다시 거론하였다. 즉 심결에서는 D2에 의해서만 진보성이 없다고 판단하였으나, 피고는 본건특허가 D1 및 D2에 의해서 진보성이 없다는 주장을 한 것이다. 이에 대하여 특허법원은 D1를 중심으로 본건특허의 진보성을 판단하고, D2에 대하여 부수적으로 판단하였다. 그 결과 본건특허가 D1 및 D2에 의하여 진보성이 없다는 결론을 내렸다. 이 부분에 대한 판결을 아래에 인용한다. (아래 인용한 판결 중에서 결론에 영향을 미치는 잘못된 부분에 대해서는 필자가 밑줄을 긋고, 고딕으로 처리하였다. 그리고 순서를 표시하기 위하여 (a), (b), (c)... 등으로 부기하였다)

“3. 이 사건 특허발명의 진보성 부정 여부³⁾

가. 청구항 1의 진보성

1) 선행발명 1과의 구성 대비 및 평가

구성 요소	청구항 1(갑3호증)	선행발명 1(D1)(을1호증)
1	코어원사 및 이의 외피에 코팅된 코팅 소재로 이루어진 코팅사로서,	연신된 폴리에스테르모노필라멘트의 표면에, 용점 110~180℃의 열가소성 수지로 이루어지는 두께 0.5~40 μ m의 코팅층을 형성한다(식별번호 [0011] 참조).
평가	【동 일】 이 부분에 관하여 원고는, 청구항 1은 멀티필라멘트 코어원사에 관한 것인데 반하여, 선행발명 1(D1)은 모노필라멘트의 코팅사에 관한 것이어서, 서로 다르다는 취지로 주장하나, <u>이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 청구항 1의 코어원사가 멀티필라멘트라고 불명한 기재는 존재하지 않고, 이 사건 특허발명이 원고의 주장과 같이 코어원사의 구조를 한정하고 있지도 않다(a).</u>	
2	코어원사가 130 내지 210℃의 용점을 갖는 폴리에	- 폴리에스테르 모노필라멘트의 제조방법은, 연신된 폴리에스테르 모노필라멘트의 표면에 평

3) 특허법원 2016허1949 (재판장 이정석, 판사 이호산, 판사 김기수)

	<p>스테인리스수로 이루어지고,</p>	<p>균입자 지름 5 μm 이하, 용점 110~180$^{\circ}\text{C}$ 열가소성수지를 5~40 wt% 함유하는 수계현탁액을 도포한 후, 정해진 길이 또는 이완 조건에서 150~200$^{\circ}\text{C}$의 온도로 열처리 하는 것으로서, 열가소성수지로 이루어지는 코팅층을 형성하는 것을 특징으로 한다 (식별번호 [0013]).</p> <p>- 수계현탁액 중의 열가소성 수지의 용점은 연신 폴리에스테르 모노필라멘트를 구성하는 열가소성 수지의 용점 보다 5$^{\circ}\text{C}$ 이상 낮은 것이 바람직하다(식별번호 [0028]).</p>
평가	<p>【차이점 1】</p> <p>양 구성 요소는 코어원사의 재질이 모두 폴리에스테르라는 점에서는 동일하나, 구성요소 2가 폴리에스테르의 용점을 130~ 210$^{\circ}\text{C}$로 한정하고 있는데 비하여, 선행발명 1의 대응 구성은 코팅층을 형성하는 열가소성 수지의 용점을 110~180$^{\circ}\text{C}$로 하고, 그 용점이 모노필라멘트의 용점 보다 5$^{\circ}\text{C}$ 이상 낮다고만 하였을 뿐, 구성요소 2와 같이 모노필라멘트의 용점을 직접 제시하지 않고 있다.</p>	
3	<p>165$^{\circ}\text{C}$ 에서 5 내지 20%의 수축율을 가지며,</p>	<p>- 대응 구성이 없음</p>
평가	<p>【차이점 2】</p>	
구성 요소	<p>청구항 1(갑3호증)</p>	<p>선행발명 1(을1호증)</p>
4	<p>코팅소재가 열가소성 수지를 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅사.</p>	<p>- 본 발명의 폴리에스테르 모노필라멘트에 있어서, …… (코팅층의) 열가소성 수지가 공중합 폴리에스테르로 이루어지는 경우에 한층더 뛰어난 효과를 취득할 수 있다(식별번호 [0012]).</p>
평가	<p>【동 일】</p>	

2) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1 부분

① 아래 이 사건 특허발명의 명세서(갑3호증) 기재에 따르면, 청구항 1의 구성요소 2가 코팅사의 코어 원사를 용점 130~210 $^{\circ}\text{C}$ 인 폴리에스테르로 한 이유는

코팅사로 직조된 직물에서 코팅 소재가 코어 원사보다 더 많은 수축을 해서 원사가 코팅소재 밖으로 돌출되는 이른바 퍼징현상(fuzzing effect)을 방지하기 위한 것임을 알 수 있다.

[판결문에서는, 본건특허 명세서의 [0002], [0004], [0015], [0016]을 그대로 인용하였으나, 여기서는 생략함]

그런데 위 명세서 기재에 의하면, 퍼징현상은 종래 코팅사의 코어 원사로 용점이 250~260℃인 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)가, 코팅 소재로 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 열가소성 폴리우레탄(TPU) 등이 사용되면서, 코팅사로 직물을 제조할 경우 코어 원사가 코팅 소재에 비하여 고융점 및 저수축 상태이기 때문에 텐터 및 건조 공정을 거치면서 코어 원사와 코팅 소재 사이의 열적 용착이 없고 물리적 표면 접촉이 저조한 결과 직조된 직물(원단)의 절단 후 코어 원사와 코팅 소재 간에 수축율의 차이가 발생한 데에 기인한 것이다.

그러므로 이 사건 특허발명이 코팅사에서 퍼징현상을 방지하는 효과를 발휘하기 위해서는 코팅 소재의 용점 및 수축율이 코어 원사의 그것들과 같거나 비슷하다는 점이 전제되어야 한다(b). 그러나 청구항 1은 구성요소 4에서 코팅 소재에 관하여 ‘열가소성 수지’ 라고만 한정하고 있을 뿐, 그 용점이나 수축율에 대하여 아무런 언급을 하지 않고 있으므로(c), 청구항 1 중 구성요소 2의 기술적 의의는 코팅사에서 코어 원사의 구성을 단순히 일정한 용점 범위 내로 한정하는 정도에 불과하다고 보아야 한다(d).

② 한편, 선행발명 1의 대응 구성에는 모노필라멘트 코팅사의 코팅층을 이루는 열가소성 수지의 용점이 110~180℃이고 이는 모노필라멘트의 용점보다 5℃ 이상 낮은 것이라고 되어 있다. 그러므로 결국 선행발명 1에서 통상의 기술자가 인식할 수 있는 모노필라멘트의 용점 범위는 115℃ 이상인 것이 되고, 선행발명 1의 명세서(을1호증)에 그러한 인식을 방해하는 기재도 찾아볼 수 없다. 따라서 선행발명 1에는 적어도 구성요소 2가 한정하고 있는 코어 원사의 용점 범위인 130~210℃를 포함하는 모노필라멘트(코어 원사)의 용점 범위가 제시되어 있다고 볼 수 있다(e),

나아가 선행발명 2의 명세서(갑4호증) 중 식별번호 [0013]에는 “초성분은 마찰이나 굴곡에 의한 심성분과의 박리하기 어려운 상용성이 있는 공중합 폴리에스테르가 바람직하다” 고 기재되어 있다. 따라서 선행발명 2는 퍼징현상의 근본적 원인인 코어 원사와 코팅 소재의 용착 부족을 코어 원사와 코팅 소재의 상용

성을 높여 그 용점들을 비슷하게 함으로써 극복하고자 하는 기술사상을 제시하고 있다고 볼 수 있으므로(f), 통상의 기술자라면 이로부터 종래 코팅사 중 높은 용점을 가지고 있었던 코어 성분을 구성요소 2와 같이 상대적으로 낮은 용점을 가진 코어 성분(코어 원사)으로 변경하고자 시도해 볼 가능성도 충분하다.

③ 그렇다면 통상의 기술자는 선행발명 1 그 자체나 선행발명 1에다가 선행발명 2를 결합하는 방법에 의하여 쉽게 차이점 1을 극복하여 구성요소 2를 쉽게 도출할 수 있다고 보아야 한다(g).

나) 차이점 2에 대하여

① 먼저 구성요소 3이 한정하고 있는 코어 원사의 수축율에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서(갑3호증)에는 그 식별번호 [0016], [0039]에서 "코어 원사는 수축율이 165℃에서 5 내지 20%일 수 있고, 예를 들어 6 내지 15%일 수 있다." 또는 "본 발명의 코팅사는 코어 원사와 코팅 소재 간의 용점과 수축율 차이가 종래보다 작은 것이 특징이다." 라고만 기재되어 있을 뿐, 코팅사에 있어 코어 원사의 수축율이 가지는 독자적인 기술적 의의에 대하여는 전혀 설명하지 않고 있다(h). 또한 이 사건 특허발명의 '수축율 측정'에 관한 시험예 2에서도 실시예 1에서 제조한 용점 207℃의 코어 원사를 165℃ 오븐에 30분간 넣은 뒤, 초기 길이에 대한 최종 길이의 비율을 산출하여 그 결과 값을 제시하고 있을 뿐, 정작 그러한 수축율이 코어 원사의 용점과 별도로 직물의 퍼짐현상에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는 아무런 언급이 없다(i). 더욱이 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 특허발명은 기본적으로 코어 원사와 코팅 소재 간의 열적 융착으로 인해 물리적 표면 접촉이 증대된 결과 코어 원사와 코팅 소재 간의 수축율 차이를 줄여서 퍼짐 현상을 방지하는 것이다.

② 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 구성요소 3에서 한정하고 있는 코어 원사의 수축율은 단지 구성요소 2의 용점을 가진 코어 원사가 갖는 수축율 범위를 기재한 것으로서 그러한 코어 원사의 물성을 중복하여 특정한 것에 불과하다고 보아야 한다. 따라서 앞서 살핀 바와 같이 선행발명 1에 이미 구성요소 2의 코어 원사의 용점 범위인 130~210℃와 대부분 중첩되는 모노필라멘트의 용점 범위가 제시되어 있는 이상, 선행발명 1의 모노필라멘트에도 구성요소 3의 수축율 범위가 내재되어 있다고 보아야 한다(j).

한편, 선행발명 2도 그 명세서의 식별번호 [0022]에서 150℃에서 심초 복합섬유의 건열 수축율을 20% 이하로 함으로써 메쉬 시트 등 제품의 치수 변화를 줄일 수 있다고 설명하고 있다. 이는 비록 복합섬유 전체의 수축율에 관한 것이어서, 코어 원사의 수축율에 관한 구성요소 3과 다소 차이가 있는 것이지만, 통

상의 기술자라면 선행발명 2로부터 종래 코팅사의 문제점인 코어 원사와 코팅 소재의 수축률의 차이에 따른 퍼짐현상의 발생을 방지하는 수단으로써 코어 원사의 수축율을 적절하게 조정하는 기술구성을 별다른 어려움 없이 착안해 낼 수 있을 것이다(k).

③ 그렇다면 통상의 기술자는 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 조합에 의하여 쉽게 차이점 2를 극복하고 구성요소 3을 도출해 낼 수 있다고 보아야 한다.

3) 기술분야 관련 원고의 주장에 관한 판단(1)

가) 이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명은 주로 블라인드나 바닥재 등으로 사용되는 멀티필라멘트 코어 원사의 코팅사에 관한 것인데 반하여, 선행발명 1은 기타 줄이나 테니스 라켓 줄로 사용되는 모노필라멘트에 관한 것으로서 이 사건 특허발명과 제조장치의 노즐 구조가 상이하고, 선행발명 2는 메쉬 시트나 성형봉을 형성하는데 사용되는 복합사에 관한 것으로서 거대한 방사설비를 갖춘 대기업에서 제조하는 등 이 사건 특허발명과 선행발명들은 섬유의 제조 과정과 제조설비 및 사용처 등이 달라서 동일한 기술분야에 속하는 발명들이라고 볼 수 없으므로, 통상의 기술자라도 선행발명들로부터 쉽게 청구항 1을 발명할 수는 없을 것이라는 취지로 다룬다.

나) 그러나 아래 이 사건 특허발명과 선행발명들의 각 명세서 기재에 비추어 보면, 청구항 1과 선행발명들은 모두 이른바 ‘산업용 섬유’에 관한 것으로서 (m), 의류 등에 사용되는 일반 섬유와는 달리, 산업상의 제품, 공정, 업무에서 사용되며 미적 또는 장식적 특성보다는 기술적·기능적인 목적으로 사용되는 등 (네이버 "지식경제용어사전" 참조) 그 추구하는 기술적 과제에 공통점을 가지고 있다. 더욱이 구체적인 섬유의 형태 측면에서도 선행발명 1은 이 사건 특허발명과 같은 코팅사를, 선행발명 2는 심성분과 피성분으로 구분되어 있는 심초 복합 섬유를 발명의 대상으로 한 것이라는 점에서 이 사건 특허발명의 코팅사와 대단히 유사하다(n).

[판결문에서는, 본건특허 명세서의 [0002], D1의[0001] 및 [0003], D2의 [0001] 및 [0017]을 그대로 인용하였으나, 여기서는 생략함]

따라서 섬유 분야에 종사하는 통상의 기술자라면 선행발명들에 나타나 있는 산업용 섬유 관련 기술을 이 사건 특허발명과 같은 코팅사에 적용하는 데에 어떠한 어려움이 있다고 할 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4) 대비 결과의 정리: 청구항 1의 진보성 부정

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 특허발명 중 청구항 1은 선행발명 1, 2 와 그 기술분야가 같거나 매우 밀접하고, 나아가 통상의 기술자가 이와 같은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 청구항 1을 발명해 낼 수 있을 것으로 보이므로 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다(o)."

III 판결의 문제점

1. 판결문의 난해성

특허에 관한 판결문은 거의 대부분 난해하다. 위에서 인용한 판결문 역시 그러하다. 그 이유는 기술 내용이 전문화되고 복잡하기 때문이라고도 할 수 있지만, 기본적으로 발명에 대한 이해가 부족하기 때문이다. 본 사건에서 본건특허나 선행기술인 D1 및 D2는 그리 어려운 내용이 아니다. 그 내용들은 아래와 같이 쉽게 이해될 수 있다.

본건특허는 블라인더(커튼) 또는 바닥재를 제조하기 위한 직경이 약 0.5mm 정도로 가는 철사와 같은 비교적 굵은 실에 관한 것이다. 멀티필라멘트로 방사(압출)한 폴리에스테르 원사를 PVC 수지로 코팅하였기 때문에, 간단히 '코팅사'라고 한다. 이러한 코팅사는 본건특허 출원전에도 이미 제조되어 시판되어 왔었다. 그런데 종전의 코팅사는 퍼징(fuzzing) 현상이라는 문제가 발생하였다. 퍼징 현상이란 블라인더나 바닥재를 절단하였을 때 그 절단 부위에서 원사의 실 가닥이 외부로 빠져나오는 현상이다. 실 가닥이 외부로 빠져나오면, 외관이 좋지 않게 되는 일종의 불량을 초래한다. 이런 문제를 개선하기 위하여 개발된 것이 본건특허이다.

퍼징 문제를 개선하기 위하여, 본건특허에서는 폴리에스테르 원사로서 (1) 130~210℃의 용점과 (2) 5~20%의 수축율을 갖는 원사를 사용하였다. 종래에 사용되던 원사는 용점이 250~260℃이고, 수축율이 3~5%이었다. 다시 말해서, 본건특허는 퍼징 현상을 해결하기 위하여 종래에 사용되던 고용점, 저수축율 원사 대신에 저용점, 고수축율을 갖는 원사를 사용한 것이다. 바닥재를 제조하는 코팅사는 이미 종전에도 제조되어 왔고, 코팅재료인 PVC 수지도 종전과 같으며, 단지 사용되는 원사가 고용점, 저수축율 원사에서 저용점, 고수축율 원사로 대체된 것이다.

이에 반해, 선행기술인 D1은 폴리에스테르 모노필라멘트를 수지로 코팅한 것으로, 그 용도는 기타 줄이나 테니스라켓 줄을 제조하기 위한 것이다. 또한 D2는 ‘열접착성 장섬유’로서, 중심부에 일반 폴리에스테르 원사가 위치하고, 그 주위를 저융점 폴리에스테르가 감싸는 형태로 이루어진다. 이를 쉽게 설명하면, 여러 가닥의 필라멘트가 동시에 압출되면서, 각각의 필라멘트가 중심부에 고용점 폴리에스테르, 그리고 그 외부에 저융점 폴리에스테르가 감싸는 구조를 이룬다. D2와 같은 원사를 ‘복합사’ 또는 ‘복합섬유’라 하는데, 이는 안경다리 천이나 인조가죽(세무점퍼) 등을 제조하는데 사용된다. 복합사 자체로는 절대로 블라인드나 바닥재를 만들 수 있는 것이 아니다. 복합사 제조기술은 매우 복잡한 기술이지만, 본건특허의 코팅사는 제조된 원사에 PVC 수지를 입히는(코팅하는) 복합사에 비하여 비교적 간단한 기술이다.

이상에서 보면, 본건특허는 바닥재를 제조하기 위한 코팅사이고, D1은 기타줄을 제조하는 모노필라멘트 코팅사이며, D2는 인조가죽 등을 제조하는 복합사라는 것을 쉽게 알 수 있다

본 사건의 논점은 바닥재로 사용되는 코팅사의 제조에 있어서 종래의 고융점, 저수축율 원사를 저융점, 고수축율 원사로 대체하여 퍼징 문제를 해결한 기술이 과연 기타줄을 제조하는 D1이나 인조가죽을 만드는 D2에 의하여 용이하게 개발할 수 있는지의 문제이다.

이처럼 이해하기 쉬운 내용임에도 불구하고, 기술의 핵심을 오히려 이해하지 못하고, 논점의 핵심을 이해하지 못하니까 그토록 난해한 판결문이 작성되는 것이다.

2. 진보성 판단의 문제점

신규성과 함께 가장 중요한 특허요건의 하나인 진보성은 어떤 발명이 선행기술보다 우수한지의 여부를 판단하는 것이다. A라는 선행의 코팅사가 있었는데, B라는 새로운 코팅사가 개발되었다고 하자. 이 경우 코팅사 분야의 보통의 기술자들이 B를 쉽게 개발할 수 있다고 판단되면 진보성은 인정되지 않는다. 진보성 판단은 이처럼 ‘보통의 기술자들이 B를 쉽게 개발할 수 있는지의 여부’에 달려 있기 때문에 주관적인 판단이 될 소지

가 있다. 이러한 주관적 요소를 배제하고 진보성의 여부를 정확히 판단하기 위하여 ‘발명의 목적, 구성, 작용효과’를 판단한다. 즉, B를 개발한 목적이 무엇이며, 어떤 구성이 A와의 차이점이며, 그 결과 B는 A와 비교하여 어떤 효과가 있는지를 파악하여 진보성의 여부를 결정하는 것이다. 이를 특허에서는 ‘진보성의 3단계 판단방법’이라 한다.

그리고 진보성은 기술분야가 동일한 경우에 한하여 판단한다. “A 코팅사가 B 코팅사 보다 우수하다(진보성이 있다)”라고 말하는 것은 이들이 동일한 기술분야이기 때문에 가능한 것이다. “이 운동화가 저 컴퓨터보다 우수하다(진보성이 있다)”라고 말하는 바보는 없다. 진보성은 이러한 개념에서 출발한다. 다시 말해서, 기술분야가 서로 다르면 진보성을 따질 수 없는 것이다.

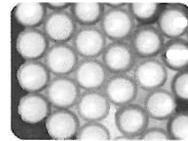
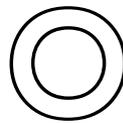
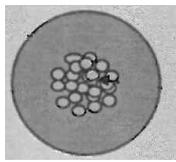
그런데, 본건특허는 바닥재를 제조하기 위한 코팅사이고, D1은 기타줄을 제조하는 모노필라멘트 코팅사이고, D2는 인조가죽 등을 제조하는 복합사이다. 이들 셋은 모두 기술분야가 다르다. 여기서는 “본건의 바닥재 코팅사가 D1의 모노필라멘트 코팅사보다 우수하다(진보성이 있다)”거나 “본건의 바닥재 코팅사가 D2의 복합사보다 우수하다(진보성이 있다)”는 말이 성립할 수 없다. 이들 셋은 서로 분야가 다르기 때문이다. D1과 D2는 이처럼 애초부터 본건특허의 진보성 판단대상이 되지 못하는 것이다.

양보해서, 이번에는 D1과 D2가 본건특허의 진보성 판단대상이라고 인정하고 진보성의 여부를 판단해 보자. 이 경우에는 진보성의 판단방법에 따라 발명의 목적, 구성, 작용효과를 살펴야 한다.

우선 발명의 목적을 살펴보면, 본건특허는 피징문제를 해결하겠다는 분명한 목적이 있다. D1의 모노필라멘트 코팅사에는 피징문제라는 개념이 없다. 모노필라멘트에서는 실 가닥이 빠져나오는 경우가 없기 때문이다. D1은 고강력성과 굴곡 피로성을 개선하기 위한 것이다. D2의 복합사에도 피징문제라는 개념이 없다. D2는 열처리시의 치수 변화, 가공성 향상, 열처리시의 강도 저하 방지를 목적으로 개발된 것이다. 이처럼 D1과 D2는 각각 서로 다른 목적을 가지고 개발된 것이다.

다음 발명의 구성을 살펴보면, 본건특허는 멀티필라멘트를 수지가 감싸는 구조인 반면, D1은 모노필라멘트를 수지가 감싸는 구조이고, D2는 각

각의 필라멘트를 저융점의 폴리에스테르가 감싸는 구조이다. 이들의 구조도 서로 다르다. 물론 본건특허는 멀티필라멘트를 수지가 감싸는 구조가 중요한 것이 아니고, 중심부에 위치하는 원사가 130~210℃의 융점과 5~20%의 수축율을 갖는다는 것이 중요한 것이다.



<본건특허 단면>

<D1의 단면>

<D2의 단면>

끝으로, 발명의 효과를 살펴보면, 본건특허는 퍼징문제를 해결하였고, D1은 고강력성과 굴곡 피로성을 개선하였고, D2 열처리시의 치수 변화, 가공성 향상, 열처리시의 강도 저하 방지 효과를 가져왔다. 이처럼 효과도 서로 다르다.

D1과 D2가 본건특허의 진보성 판단대상이라고 인정하고 진보성의 여부를 판단하더라도, 발명의 목적, 구성, 작용효과가 서로 다름을 알 수 있다. 이는 D1이나 D2가 본건특허의 진보성을 판단하는 대상이 아니라는 것을 말해주는 것이다.

3. D1 및 D2 인용의 문제점

본건특허가 D1 및 D2에 의하여 진보성이 없다는 무효심판이 제기되자, 특허심판원에서는 본건특허가 D2만을 검토하여 진보성이 없다는 결론을 내렸다. 심판에서는, D1에 대해서는 거론조차 하지 않았다. 무효심판의 증거로 제출된 증거가 거론조차 되지 않았다는 것은 일단 증거로서의 가치가 없다고 판단했을 가능성이 높다. 아니면 D2만으로도 충분한 무효사유가 성립하기 때문에 거론하지 않았을 수도 있다. 그렇다고 특허심판원에서 D1을 검토하지 않았단든지 그래서 D1이 무엇에 관한 발명인지도 모른 채 심리를 했을 가능성은 없다. 만일 D1을 검토하지 않고, D2만을 검

토하여 D2에 의한 결론을 내렸다면, 설사 그 이유가 타당하더라도, 그것은 실로 엄청난 직무유기에 해당하기 때문이다. 그렇다면, 심판에서는 최소한 D1도 검토하였지만, 진보성 증거로서의 가치가 없고, D2에 의한 판단이 확실하기 때문에 D2에 대해서만 진보성을 판단했다고 가정하더라도 전혀 무리될 것이 없다. 그런데 소송에서는 D1을 진보성 판단의 주 근거로 삼고 D2를 보조적으로 판단하였다.

진보성을 판단하기 위한 자료는 하나인 경우도 있지만, 통상 2개 이상인 경우도 허다하다. 2개 이상인 경우에는 반드시 판단하고자 하는 발명과 가장 유사한 선행자료(the closest prior art: '최근접 자료')가 있게 마련이다. 그런데 본 사건의 심판에서는 D2가 최근접 자료이었는데, 소송에서는 그것이 D1으로 바뀌었다. 이는 매우 심각한 문제다. 특허법원의 판단이 옳다면, 특허심판원은 최근접 자료도 제대로 판단하지 못할 만큼, 허술한 심리를 했다고 할 수 있기 때문이다. 특허심판원의 판단이 옳았다면, 특허법원 역시 최근접 자료가 무엇인지도 모르고 판단한 것이다. 누가 옳았는지 살펴보자.

D1은 기타줄 등을 제조하는 모노필라멘트 코팅사로서, 비록 그 외부에 수지가 코팅되어 있어서 본건특허와 유사한 구조를 갖는 것으로 볼 수도 있지만, 기본적으로 모노필라멘트라는 점이 본건특허와 다르며, 또한 피징문제와는 전혀 관계가 없고, 더구나 기타줄은 바닥재나 블라인더와는 거리가 멀다. 한편 D2는 본건특허의 코팅사와는 전혀 별개이고 피징이라는 개념도 없지만 멀티필라멘트로 이루어진다는 점이 본건특허와 어느정도 연관성이 있다고 볼 수도 있다. 따라서 이런 상황이라면 D2가 본건특허의 진보성 판단을 위한 최근접 자료가 되어야 한다. 한마디로 D1은 판단할 만한 가치조차 없다는 것이다. D1을 최근접 자료로 삼은 특허법원의 판단이 얼마나 허술했는지를 알 수 있는 대목이다.

D1을 최근접 자료로 삼아, 본건특허와 비교한 것이 위 판결의 표에 나와 있다. 표에서는 본건특허를 구성 1부터 구성 4까지로 분해하고, 구성 1과 4는 서로 동일하고, 구성 2는 서로 다르며, 구성 3은 D1에 없다고 판단하였다. 이러한 분석은 발명을 이해하지 못하고 기계적으로(또는 물리적으로 또는 외형적으로) 분석한 것이다. 이러한 분석은 진보성을 판단함에 매우 위험한 일이다. 진보성을 제대로 판단한다면 이런 분석은 해서는

안된다. 이는 자칫 나무를 보고 숲을 보지 못하는 결과를 가져오기 때문이다. 바닥재용 코팅사는 본건특허 전에도 이미 존재하였다고 하였다. 그렇다면 구성 1과 4는 이미 공지되었던 것이다. 이를 굳이 동일하다느니 다르다느니 판단할 필요가 없다. 본건특허의 핵심은 바닥재로 사용되는 코팅사의 제조에 있어서 종래의 고용점, 저수축율 원사를 저용점, 고수축율 원사로 대체한 것이다. 이것이 진보성의 유무를 판단해야 할 기술의 핵심이지, 구성 1 내지 4가 기술의 핵심이 아니다.

4. 판결문 작성 순서의 문제점

위 판결문을 보면, 진보성을 판단함에 있어서, (1) D1과 본건특허의 구성을 대비하여 평가하고, (2) 그들의 차이점들을 검토하여 진보성이 없다는 결론을 내리고, 마지막으로 (3) 원고 주장에 관한 판단을 하고 있다. 이러한 순서는 비단 이 판결문에만 있는 것은 아니다. 특허법원의 모든 판결문이 이러한 형식을 취하고 있고, 그 영향으로 특허심판원의 심결문도 또한 그러한 형식을 따르고 있다.

그러나 이러한 형식의 판결문은 심히 잘못된 것이다. 이미 선행기술과의 차이점을 검토하여 결론을 내린 다음에, 무엇 때문에 원고 주장을 검토하겠다는 것인가. 이미 결론을 내린 다음에 원고 주장을 검토하는 것은 진정한 검토가 아니라 이미 앞에서 내린 결론에 끼워맞추려는 요식행위에 불과하다.

판결문은 그렇게 작성되어서는 안된다. 원고의 주장 각각이 어떠한 논리 하에서 인정되고 배척되어야 하는지를 미리 논해야 한다. 그리고 나서 앞에서 논한 바에 따라 그에 합당한 결론을 내려야 한다. 그래서 판결은 대체로 다음과 같은 형식을 따르게 된다. 개략적으로, (1) 사실관계의 요약(Summary of Facts), (2) 논점 및 적용법규(Issues and Applied Provisions), (3) 검토의견(Discussion), (4) 결론(Conclusion) 순으로 작성된다.

사실관계에 대한 잘못된 판단과 잘못된 분석 그리고 그에 기초하여 잘못된 결론을 내리고, 원고 주장을 그 잘못된 결론에 끼워맞추려 하니까 논리도 없는 난해한 판결문이 만들어지는 것이다. 위 판결문의 문제점을

아래에 구체적으로 살펴본다.

5. 판결문 (a) 내지 (o)의 문제점

(1) (a)의 문제점

“이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 청구항 1의 코어원사가 멀티필라멘트라고 불렀던 기재는 존재하지 않고, 이 사건 특허발명이 원고의 주장과 같이 코어원사의 구조를 한정하고 있지도 않다(a)”

본 사건의 논점은 진보성이다. 그런데 느닷없이 기재가 잘못되었다는 기재미비에 대하여 설명한다. 코어원사(중심부)가 멀티필라멘트라는 기재가 없다는 것이다. 이 코팅사는 이미 종전에도 제조되어 왔다고 명세서는 설명한다. 따라서 코팅사가 모노가 아닌 멀티로 이루어져 있다는 것은 당업자라면 누구나 아는 일이다. 당업자가 다 아는 사실은 굳이 명세서에 기재하지 않아도 된다. 여기서 멀티필라멘트인 고융점, 저수축율 코어원사가 저융점, 고수축율 코어원사로 대체되었다는 것이 중요한 것이다.

(2) (b)의 문제점

“이 사건 특허발명이 코팅사에서 피징현상을 방지하는 효과를 발휘하기 위해서는 코팅 소재의 융점 및 수축율이 코어 원사의 그것들과 같거나 비슷하다는 점이 전제되어야 한다(b)”

코팅 소재(PVC)는 종전과 달라진 것이 없다. 피징문제를 해결하기 위하여 종전의 고융점, 저수축율 원사 대신에 저융점, 고수축율 원사를 사용했다는 것이 본 발명의 핵심이다. 왜 코팅 소재의 융점 및 수축율이 코어원사의 그것들과 같거나 비슷하다는 점이 전제되어야 한다는 것인지 알 수 없다. 그리고, 코팅 소재(PVC)가 종전과 달라진 것이 없고, 코어원사로 저융점, 고수축율 원사를 사용했다면, 그 자체가 이미 코팅 소재와 코어원사의 융점 및 수축율의 관계를 내포하고 있는 것이다.

(3) (c)의 문제점

“청구항 1은 구성요소 4에서 코팅 소재에 관하여 ‘열가소성 수지’ 라고만 한정하고 있을 뿐, 그 용점이나 수축율에 대하여 아무런 언급을 하지 않고 있으므로(c)”

코팅 소재(PVC)는 종전과 달라진 것이 없다. 퍼징문제를 해결하기 위하여 종전의 고용점, 저수축율 원사 대신에 저용점, 고수축율 원사를 사용했다는 것이 본 발명의 핵심이다. 이미 공지된 소재의 용점이나 수축율을 언급할 필요가 없는 것이다. 이를 거론하는 것은 특허청구범위의 작성에 관한 이해가 없기 때문이다.

(4) (d)의 문제점

“청구항 1 중 구성요소 2의 기술적 의의는 코팅사에서 코어 원사의 구성을 단순히 일정한 용점 범위 내로 한정하는 정도에 불과하다고 보아야 한다(d)”

본원발명의 핵심은 퍼징문제를 해결하기 위하여 종전의 고용점, 저수축율 원사 대신에 저용점, 고수축율 원사를 사용했고, 그 용점은 130~210℃이고, 수축율은 5~20%이라는 점이다. 어떤 기술적 문제를 해결하기 위해서는 수많은 요인을 검토해야 한다. 배터리가 폭발하는 이유를 찾기 위해서는 수많은 요인을 검토해야 한다. 퍼징문제만 하더라도, 그것을 해결하기 위하여 수많은 요인에 대한 연구가 있어야 한다. 원사의 굵기(‘데니어’라고 함), 필라멘트 수, 분자량, 비중, 밀도, 용점, 강도, 수축율, 공정 조건, 후처리 조건 등등 수도 없이 많다. 그중에서 저용점과 고수축율을 발견한 것이다. 그리고 그 범위가 130~210℃, 5~20%로 결정된 것이다. 그래서 퍼징문제를 개선할 수 있었던 것이다. 이를 두고 단순히 한정한 정도에 불과하다? 남이 하면 쉽고 내가 하면 어렵고, 남이 하면 불륜이고 내가 하면 사랑 그런거 아닐까? 종래에 어느 누구도 해결한 바가 없었던 퍼징문제를 해결했다는 사실만으로도 진보성 입증은 충분한 것이다.

(5) (e)의 문제점

“그러므로 결국 선행발명 1에서 통상의 기술자가 인식할 수 있는 모노필라멘트의 용점 범위는 115℃ 이상인 것이 되고, 선행발명 1의 명세서(을1호증)에 그러한 인식을 방해하는 기재도 찾아볼 수 없다. 따라서 선행발명 1에는 적어도 구성요소 2가 한정하고 있는 코어 원사의 용점 범위인 130~210℃를 포함하는 모노필라멘트(코어 원사)의 용점 범위가 제시되어 있다고 볼 수 있다(e)”

D1에 용점범위가 그대로 설명되어 있어도 그것은 본건특허의 진보성과 아무런 관계가 없다. 왜냐하면, D1은 기타줄에 관한 것이고, 본건특허는 바닥재용 코팅사이기 때문이다. 그리고 D1에는 퍼징문제도 발생하지 않는다. D1에는 그런 개념조차 없다. 그런데, D1에 그러한 인식을 방해하는 기재도 찾아볼 수 없어서, 코어원사의 용점 범위가 제시되어 있다고 볼 수 있다? 참으로 기막힌 논리가 아닐 수 없다.

(6) (f)의 문제점

“선행발명 2는 퍼징현상의 근본적 원인인 코어 원사와 코팅 소재의 용착 부족을 코어 원사와 코팅 소재의 상용성을 높여 그 용점들을 비슷하게 함으로써 극복하고자 하는 기술사상을 제시하고 있다고 볼 수 있으므로(f)”

이쯤 되면 기술을 소재로 소설을 쓰고 있는 수준이다. D2는 퍼징현상과 아무런 관련이 없다. D2는 멀티필라멘트로 이루어지는데 각각의 필라멘트가 중심부에 일반 폴리에스테르, 그 주위에 저용점 폴리에스테로 복합 방사하여 제조된다. 본건특허는 멀티필라멘트 전체가 PVC 수지로 코팅된다. D2는 본건특허와 같이 바닥재로 사용될 수 있는 것이 아니기 때문에 절단면이 생성되지도 않고 따라서 퍼징현상도 일어나지 않는다. D2가 어떻게 퍼징현상을 해결하기 위한 저용점과 고수축율을 제시한단 말인가?

(7) (g)의 문제점

“통상의 기술자는 선행발명 1 그 자체나 선행발명 1에다가 선행발명 2를 결합하는 방법에 의하여 쉽게 차이점 1을 극복하여 구성요소 2를 쉽게 도출할 수

있다고 보아야 한다(g)”

D1 자체 또는 D1에 D2를 결합하면 퍼징현상을 해결하는 저융점의 원사를 쉽게 도출할 수 있다고 하였다. 제품이 다르고 해결하고자 하는 목적이 다르며 효과가 다른데 쉽게 도출할 수 있다? 진보성을 판단함에 있어서는 ‘콜롬부스의 계란’처럼 사후적(事後的)으로 판단해서는 안된다. 발명을 보고 나서, 그것이 쉬운 것이라고 하지 마라는 것이다. 그래서 발명의 목적, 구성, 효과를 살펴보고, 그들이 서로 다르다면, 진보성을 부인하지 마라는 것이다. 퍼징현상을 개선한 본건특허가 퍼징현상과 무관한 D1의 기타줄이나 D2의 복합사에 의해서 쉽게 도출할 수 있다면, 계란을 낳는 닭이 그와 비슷한 오리알이나 메추리알도 쉽게 낳을 수 있다고 하는 것은 어떨까.

(8) (h)의 문제점

“코팅사에 있어 코어 원사의 수축율이 가지는 독자적인 기술적 의의에 대하여는 전혀 설명하지 않고 있다(h)”

본원발명의 핵심은 융점이 130~210℃이고, 수축율이 5~20%인 원사를 사용했더니 퍼징문제를 해결할 수 있었다는 것이다. 그 자체만으로 충분한 것이다. 수축율이 가지는 독자적인 기술적 의의? 누가 그 기술적 의의를 잘 설명할 수 있을까? 대학교수 아니면 공학박사? 서울을 가보지도 않은 사람이 서울에 대해 더 잘 설명할 수 있다는 말이 실감나는 대목이다.

(9) (i)의 문제점

“수축율이 코어 원사의 융점과 별도로 직물의 퍼징현상에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는 아무런 언급이 없다(i)”

(i)에 대한 문제점은 더 이상의 설명이 필요 없을 것이다.

(10) (j)의 문제점

“선행발명 1에 이미 구성요소 2의 코어 원사의 용점 범위인 130~210℃ 와 대 부분 중첩되는 모노필라멘트의 용점 범위가 제시되어 있는 이상, 선행발명 1의 모노필라멘트에도 구성요소 3의 수축율 범위가 내재되어 있다고 보아야 한다 (j)”

위 내용을 보면, 용점만 보면 수축율을 알 수 있고, 수축율을 보면 용점도 알 수 있다. 진보성을 판단하는 자의 수준은 ‘그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(‘당업자’)의 수준일 것을 가설한다. 하지만 이 판결은 당업자의 수준을 넘어 혜안을 가진 선지자 내지는 선각자의 수준에 이르고 있다.

(11) (k)의 문제점

“이는 비록 복합섬유 전체의 수축율에 관한 것이어서, 코어 원사의 수축율에 관한 구성요소 3과 다소 차이가 있는 것이지만, 통상의 기술자라면 선행발명 2로부터 종래 코팅사의 문제점인 코어 원사와 코팅 소재의 수축률의 차이에 따른 퍼징현상의 발생을 방지하는 수단으로써 코어 원사의 수축율을 적절하게 조정하는 기술구성을 별다른 어려움 없이 착안해 낼 수 있을 것이다(k)”

D2의 복합섬유(복합사)와 본건특허의 코팅사에 대하여 원고는 그 차이점을 다음과 같이 주장하였다.

“이건특허 발명은 코팅사에 관한 것인 반면, 선행발명 2(D2)는 복합사에 관한 것입니다. 이건특허의 코팅사는 이미 제조된 폴리에스테르 원사에 PVC와 같은 수지를 코팅하여 제조하는 반면, 선행발명 2의 복합사는 심성분[心成分: Core]과 초성분[칼집성분: Sheath]을 동시에 방사[spinning]하여 제조한 것입니다. 방사공정[spinning process]이란 중합공정(polymerization process)에 의하여 제조된 폴리머 칩(polymer chip)을 용융시켜 압출기와 노즐을 통하여 실의 형태로 뽑아내는 공정입니다. 이때 한 가닥의 실을 필라멘트(filament)라 하고, 여러 가닥의 필라멘트가 모여서 하나의 실로 생산되는 것을 멀티필라멘트(multi filament)라 합니다. 코팅사는 이러한 방사공정에 의해서 제조되는 것이 아니라, 방사공정에 의하여 제조된 실을 다시 간단한 코팅기를 사용하여 수지를 코팅하

는 공정에 의하여 제조됩니다. 방사장치는 건물 높이로 약 5층 내지 6층에 해당하는 거대한 규모의 장치로서 현재 우리나라에서 복합사를 제조하는 업체는 삼양사, 코오롱, 효성, 휴비스 정도입니다. 이들은 모두 대기업으로 이름만 들어도 누구나 알 수 있는 회사입니다. 이러한 방사설비는 대기업에서 설치할 수 있는 것입니다. 그러나 코팅기는 사람 키 높이도 되지 않는 정도의 간단한 장치로서 원고회사(알켄즈)를 비롯하여 헨터코리아, 동원산자와 같은 중소기업들입니다. 복합사를 제조하는 업체가 업스트림(up-stream) 업체라면, 코팅사를 제조하는 업체는 다운스트림(down-stream)이라 할 수 있습니다. 이처럼 이견특허 발명의 코팅사와 선행발명 2의 복합사는 중복되는 기술분야가 없는 전혀 별개의 기술분야라 할 수 있는 것입니다.”(원고의 준비서면 중에서)

D2의 복합사에는 퍼징 현상이라는 개념도 없는데, 본건특허의 코팅사의 문제점인 퍼징을 해결하기 위하여 수축율을 적절하게 조정하는 것이 어렵지 않다는 것은 해괴망칙한 논리가 아닐 수 없다.

(11) (m)의 문제점

“청구항 1과 선행발명들은 모두 이른바 ‘산업용 섬유’에 관한 것으로서 (m), 의류 등에 사용되는 일반 섬유와는 달리, 산업상의 제품, 공정, 업무에서 사용되며 미적 또는 장식적 특성보다는 기술적·기능적인 목적으로 사용되는 등 (네이버 "지식경제용어사전" 참조)”

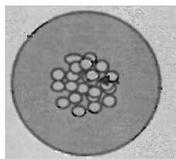
재판부는 본건특허의 코팅사와 D1의 기타줄 그리고 D2의 복합사를 모두 산업용 섬유라고 판단하였다. 그리고 친절하게도 네이버 "지식경제용어사전"을 참조하라고 제시하였다. 미안하지만 D1의 기타줄은 기타줄일 뿐이다. 기타줄을 산업용 섬유라 하지는 않는다. 그리고 D2의 복합사는 인조가죽이나 세무점퍼를 만드는 실이라고 하였다. 그러면 D2는 산업용이 아니라 의류용이다. 재판부는 본건특허와 D1 및 D2의 공통점을 찾는데 무척 노력한 흔적이 엿보인다. 원고가 발명의 목적, 구성, 효과를 설명하면서 그토록 차이점을 주장했는데도, 그러한 주장을 반박하려고 무척 노력한 것 같다. 이들이 모두 산업용 섬유라는 공통점이 있다면, 그것은 피고가 주장해야 할 일이다. 네이버 "지식경제용어사전"도 피고가 제출해야

할 증거이다. 그런데 재판부는 피고가 할 일을 대신하고 있다. 재판의 기본 원칙은, 신이 하듯 완벽할(perfect) 수는 없지만, 원고와 피고 쌍방에게 공정해야(fair) 한다는 것이다. 재판의 기본 원칙마저 무시해가면서, 판단해야 할 발명의 목적, 구성, 효과는 판단하지 않고 그를 뒤엎어 보고자 공통점을 찾고자 노력하였는데 헛다리를 짚고 만 것이다.

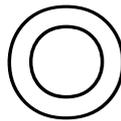
(12) (n)의 문제점

“더욱이 구체적인 섬유의 형태 측면에서도 선행발명 1은 이 사건 특허발명과 같은 코팅사를, 선행발명 2는 심성분과 피성분으로 구분되어 있는 심초 복합섬유를 발명의 대상으로 한 것이라는 점에서 이 사건 특허발명의 코팅사와 대단히 유사하다(n)”

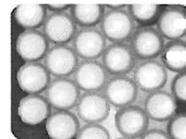
본건특허와 D1 및 D2의 구조는 다음과 같다.



<본건특허 단면>



<D1의 단면>



<D2의 단면>

이들 셋이 모두 바닥재를 제조하는 코팅사로 사용된다 하더라도, 이들 구조는 유사하다고 할 수 없다. 이들 셋이 모두 기타줄로 사용된다 하더라도, 이들 구조는 유사하다고 할 수 없다. 하물며, 본건특허는 바닥재를 만들고, D1은 기타줄을 만들고, D2는 인조가죽을 만든다. D1으로 바닥재나 인조가죽을 만들 수 없고, D2로 바닥재나 기타줄을 만들 수 없다. 그렇다면 이들 구조는 완전히 다른 것이다. 이들이 대단히 유사하다고 하는 것은 코미디 중의 코미디다.

(13) (o)의 문제점

“청구항 1은 선행발명 1, 2 와 그 기술분야가 같거나 매우 밀접하고, 나아가 통상의 기술자가 이와 같은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 청구항 1을 발명해 낼 수 있을 것으로 보이므로 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다(o)”

재판부가 내린 결론이다. 막은 내려졌다. 흑(黑)을 백(白)이라 해도 그렇게 믿어야 한다. 하지만 이 결론은 ‘무지(無知)’ 아니면 ‘거짓’이다. 기술을 모르고 특허를 모르는 ‘무지’, 아니면 기술을 속이고 진리를 속이고 양심마저 속인 ‘거짓’이란 말이다.

VI 결 어

발명의 진보성의 판단은 그 판단 대상부터 정확히 판단해야 한다. 진보성의 대상은 동일한 기술분야이어야 한다. 그래야 ‘이것이 저것보다 우수하다(진보적이다) 아니면 우수하지 않다(진보성이 없다)’를 판단할 수 있다. 이것은 신규성의 판단과 다른 점이다. 신규성은 서로 동일한 지의 여부를 판단한다. 따라서 신규성은 동일한 기술분야에 한정하지 않는다. 신규성은 모든 기술분야를 망라한다. 바닥재를 만드는 코팅사가 기타줄을 만드는 모노필라멘트와 동일한 구조를 갖는다면 그것은 신규성이 없는 것이다. 하지만 기술분야가 기타줄이나 복합사를 가지고 바닥재를 만드는 코팅사의 진보성을 논할 수는 없다.

우리의 특허심판이나 소송은 이런 기초적인 난관에 부딪혀 있다. 기술에 대한 이해가 부족하고 특허에 대한 이해가 부족하기 때문이다. 난해한 기술에 관한 문장들은 단어만 나열해 놓는다고 문장이 되는 것이 아니다. 더욱이 법의 생명인 논리를 갖춘다는 것은 기술을 속이지 않고 진리를 속이지 않고 양심을 속이지 않을 때에만 가능한 일이다.

Key Words:

Inventive Step, Novelty, Invalidation, Fuzzing, Coated Yarn, Blinder, Monofilament, Multifilament, Composite Yarn, Three Step Test For Inventiveness. Closest Prior Art

Abstract

A Case Study Regarding Patent Court Case No. 2016HUR1949 for Invalidation of Korean Patent No. 1430546 Based on Inventive Step

When we determine inventive step of an invention, cited prior arts should be correct, which means that the prior arts should have the identical technical field with that of the subject invention. This is a difference between inventive step and novelty. In determining novelty, the cited prior arts encompass all kinds of technology because the novelty is determined by identity of both inventions.

The subject invention relates to a coated yarn in which multi filament polyester is coated with PVC. The coated yarn is for fabric for blinder or floor fabric. The fabric has a drawback of fuzzing when installed. To solve the fuzzing problem, the subject invention was developed to use the multifilaments with low melting point and high shrinkage. D1 discloses a monofilament coated with PVC for guitar cord or tennis racket cord. D2 discloses a composite yarn (sea and island yarn). Neither D1 nor D2 has a drawback of fuzzing. How can the subject invention be invalidated as lack of inventive step in view of D1 over D2?