

[특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요: 특

허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결



【청구항 2】 베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉크(20)를 도포하는 단계와(이하 '구성요소 1'이라 한다), 베이스 필름(10)에 도포된 잉크(20)에 UV코팅액(30)을 도포하는 단계와(이하 '구성요소 2'라 한다), 잉크(20)와 UV코팅액(30)을 커버하도록, 베이스 필름(10)에 페트 필름(40; PET film)을 합포하는 단계와(이하 '구성요소 3'이라 한다), 페트 필름(40)이 합포된 베이스 필름(10)을 압착롤러(50)로 압착가공하는 단계와(이하 '구성요소 4'라 한다), 상기 압착가공 단계에서 압착된 네일 스티커가 UV건조기를 통과하는 건조단계와(이하 '구성요소 5'라 한다), 상기 베이스 필름(10)에서 페트 필름(40)을 제거하는 단계와(이하 '구성요소 6'이라 한다), 상기 페트 필름(40)이 제거된 네일 스티커를 일정 크기로 타발가공하는 타발단계로 구성되며(이하 '구성요소 7'이라 한다), 상기 베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉크(20)를 도포하는 단계에서, 베이스 필름(10)에 펠 또는 글리터 중 어느 하나를 인쇄방법으로 도포하는 것(이하 '구성요소 1-1'이라 한다)을 특징으로 하는 네일 스티커 제조방법.

진보성 부정 여부를 본다. 구성요소 5는 압착된 네일 스티커를 건조하는 단계로서, 이 사건 제2항 발명은 구성요소 3의 UV코팅액 압착단계를 거친 후 구성요소 5의 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명 1은 투명잉크층 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은 '압착'과 '건조'의 순서에 차이가 있다(이하 '차이점'이라 한다).

그런데 아래 (가)-(다)와 같은 이유로, 양 발명의 '압착'과 '건조'의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 보인다.

(가) 방법 발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이 '압착'과 '건조'의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다.

(나) 나아가 양 발명의 위와 같은 구성의 차이에 따른 작용효과에 관하여 보건대, 아래와

같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명은 잉크와 UV코팅액을 순차적으로 도포시킨 후 압착롤러로 압착시켜 줌으로써, 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다.

(다) 결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 그 구성에 있어 실질적인 차이가 있고, 이에 따른 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 존재하므로, 양 발명의 '압착'과 '건조'의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 봄이 상당하다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결

변리사 23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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