

특허청구범위가 제조방법으로 한정된 물건 발명의 진보성 판단 + 제조방법에 사용된 기술 용어를 사전적 의미 보다 한정하는 해석 불인정 - 특허무효: 특허법원 2019. 3. 8. 선고 2018허3901 판결



무효심판 대상 특허발명의 개요

제1항 발명은 '무선 충전기용 자기장 차폐시트'로서 청구범위가 전체적으로 **물건**으로 기재되어 있으면서

'상기 다수의 미세 조각은 분리되지 않은 박판 자성시트의 양 측면에 상기 보호 필름과 양면 테이프가 부착된 적층시트를 **플레이크 처리**하여 형성되고, 상기 플레이크 처리된 적층시트를 라미네이트 처리하여 상기 다수의 미세 조각 사이의 틈새로 상기 제1접착층의 일부와 제2접착층의 일부가 충전되고 적층시트가 평탄화 및 슬림화되는 것'을 특징으

로 한다는 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명이므로, 이는 '제조방법이 기재된 물건 발명'에 해당한다.

특허발명의 명세서의 "본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 무선 충전기용 자기장 차폐 시트(10)는 비정질합금 또는 나노결정립 합금의 리본을 열처리한 후 플레이크 처리하여 다수의 미세 조각(細片)(20)으로 분리 및/또는 크랙이 형성된 적어도 1층 이상의 다층 박판 자성시트(2), (중략) 포함하고 있다.", "상기 플레이크 처리된 적층시트(200)는 플레이크 처리시에 시트의 표면이 불균일이 발생할 수 있고 플레이크 처리된 리본의 안정화가 필요하다. 따라서, 플레이크 처리된 적층시트(200)는 미세 조각(20) 사이의 틈새(20a)로 접착제를 채움과 동시에 평탄화, 슬림화 및 안정화를 위한 라미네이트 공정을 실시한다 (S15). 그 결과 수분 침투를 방지함과 동시에 미세 조각(20)의 모든 면을 접착제로 둘러쌘에 의해 미세 조각(20)을 상호 분리시켜서 와전류 저감을 도모할 수 있다."와 같은 기재에 의하면,

1항 발명의 제조방법에 따른 무선 충전기용 자기장 차폐시트는 '박판 자성시트가 다수의 미세 조각으로 분리되고, 다수의 미세 조각 틈새로 제1접착층의 일부와 제2접착층의 일부가 충전되며, 평탄화 및 슬림화'된 구조와 성질을 가지고 있음을 알 수 있다.

당사자의 주장요지

특허권자 원고는, '플레이크'는 그 형상이 '불균일한 형상'을 의미하고, 특허발명의 명세서에 플레이크 처리에 의하면 미세 조각으로 분리되더라도 분리 전 시트의 원래 두께를 유지한다고 기재되어 있으므로, **1항 발명의 제조방법에 의한 무선 충전기용 자기장 차폐시트**는 플레이크 처리에 의해 미세 조각이 면적방향으로는 '불균일한 형상'이고, 수직방향으로는 '단일층 분리 구조'로 한정된다는 취지로 주장한다.

쟁점 - "플레이크" 처리 기술적 의미

특허법원의 판단요지

다음과 같은 점에서 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

- ① '플레이크(flake)'의 사전적 의미는 '(특히 다른 큰 것에서 떨어져 나온 얇은) 조각'이어서, '플레이크'라는 단어가 불균일한 형상과 균일한 형상 중 어느 하나만을 의미한다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명에도 '플레이크 처리'라고만 기재되어 있을 뿐 박판 자성 시트를 불균일한 형상으로 분할하는 것인지, 균일한 형상으로 분할하는 것인지 여부에

대하여 아무런 한정이 없으며, 앞서 본 바와 같이 특허발명의 명세서에도 플레이크 처리를 박판 자성시트를 다수의 미세 조각으로 분할(분리)한다는 취지의 기재만 있을 뿐, 플레이크 처리되어 분할(분리)된 미세 조각의 형상과 관련한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없다.

오히려 특허발명 명세서의 도 10에는 플레이크 처리에 의해 '균일한' 미세 조각(20)들이 '균일하게' 잘 정렬되어 있는 것으로 도시되어 있다. 더욱이 원고가 2016. 9. 7. 피고를 상대로 서울중앙지방법원 2016가합554445호로 피고가 원고의 정정 전 특허발명에 관한 특허권을 침해하였다고 주장하면서 제기한 특허침해금지 등 청구소송의 소장에서, 원고 스스로도 정정 전 제12항 발명의 플레이크 처리가 '박판 자성시트를 필요한 크기의 미세 조각들로 균일하게 분할하는 것'이라고 주장하기도 하였다.

② 원고가 제출한 'Powder Metallurgy Science(분말 야금학)' 또는 '금속 분말 형상에 관한 러시아 규격 GOST 25849'과 같은 금속 분야의 서적 등에서는 큐빅(cubic)과 같이 외부 형상이 균일한 것처럼 보이는 것을 제외한 나머지 형상 중 불균일한 측면에서 원고가 주장하는 '플레이크(flake)'와 크게 차이가 나지 않는 다른 형상들이 그 형상의 주된 특징을 잘 표현하는 명칭(예를 들어 'tear drop', 'sponge' 등)으로 분류되고 있을 뿐만 아니라, 더

나아가 '플레이크(flake)'가 불균일한 형상을 의미하는 것으로 정의되어 있지 않고 그와 같은 취지의 기재도 찾아볼 수 없다. 오히려 그 공고일(1994. 12. 26.)이 특허발명의 우선권주장일(2011. 12. 21.)로부터 약 17년 이전인 선행발명 6의 명세서(을 제6호증)에는 '자성비정질합금을 편상(片狀, flake)으로 하고'라고 기재되어 있어(2면 27행), 특허발명의 기술분야에서 'flake'는 '편상' 즉, '조각 형상' 등을 의미하는 것으로 보일 뿐이다.

③특허발명의 명세서 기재에 의하면, 플레이크 처리에 의해 박판 자성시트가 다수의 미세 조각으로 분리되므로 와전류 억제 효과가 발생하고, Q값이 상승하여 전력전송 효율이 증가하는 것으로 보일 뿐, 플레이크 처리에 의해 분할(분리)된 다수의 미세 조각이 불균일한 형상을 갖기 때문에 위와 같은 효과가 발생한다고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명의 명세서에서도 플레이크 처리에 의해 분할(분리)된 다수의 미세 조각이 불균일한 형상이기 때문에 위와 같은 효과가 발생한다고 기재하고 있지 않다.

④특허발명의 명세서에는 "본 발명에서는 롤-투-롤 방법으로 플레이크와라미네이팅 처리를 순차적으로 수행함에 의해 시트 성형이 이루어질 수 있어 시트의 원래 두께를 유지하면서 생산성이 높고 제조비용이 저렴하다."라고 기재되어 있는바, 위와 같은 기재만으로는 미세 조각으로 분리되기 전 시트의 원래 두께를 유지하는 것이 롤-투-롤 방법에 의한

플레이크 처리 단독에 의한 것인지 또는 플레이크 처리에 이어서 순차적으로 이루어지는 라미네이트 처리에 의한 것인지, 아니면 위 공정 모두에 의한 것인지 여부가 불분명할 뿐만 아니라, 오히려 위 기재에 앞서 본 바와 같이 특허발명의 명세서에 "플레이크 처리된 적층시트는 플레이크 처리시에 시트의 표면 불균일이 발생할 수 있고, 플레이크 처리된 리본의 안정화가 필요하다."라는 기재가 있는 것을 더하여 보면, 원고의 주장과 같이 플레이크 처리에 의하여 박판 자성시트가 하나의 층 내에서 수평방향으로만 분리되어 라미네이트 처리 없이도 시트의 원래 두께를 유지한다고 보기 어렵다.

이러한 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 4, 5 중 어느 하나와 지지관용기술을 결합하거나, 선행발명 1에 선행발명 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 이 사건 제5항 발명 역시 이 사건 제1항 발명과 동일한 선행발명들의 조합에 선행발명 3을 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2019. 3. 8. 선고 2018허3901 판결

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

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