

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2017허6668 거절결정(특)
원 고 가부시키가이샤 시게마쯔 세이사쿠쇼(株式會社 重松製作所)
일본국
피 고 특허청장
소송수행자
변 론 종 결 2018. 5. 25.
판 결 선 고 2018. 6. 29.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 7. 20. 2015원3815호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원발명

1) 발명의 명칭 : 코부분 쿠션 부착 마스크

2) 출원일/ 국제출원일/ 우선권주장일/ 출원번호 : 2011. 12. 7./ 2009. 9. 30./
2009. 6. 12./ 제10-2011-7029233호

3) 청구범위(을 제5호증)

【청구항 1】 분진을 여과하는 필터로 되는 마스크 본체와, 장착하기 위한 조임핀으로 구성되어 있는 마스크에 있어서(이하 '구성요소 1'이라 한다), 상기 마스크 본체는 그 중심선을 안면의 콧대의 선에 맞춰서, 좌우로 전개된 직사각형의 필터 중앙부와 그 직사각형의 긴 변의 상하에 삼각형상의 필터가 일체로 구성되어 있으며(이하 '구성요소 2'라 한다), 상기 필터의 상연부(上緣部)를 접어서 겹쳐 플랩을 설치하고, 그 내측에 스펀지체를 첩부(貼付)하여 코부분 양 옆의 오목부에 밀착하도록 함과 동시에(이하 '구성요소 3'이라 한다), 상기 좌우의 상하부 삼각형상의 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 굳힌 들보를 설치한 것(이하 '구성요소 4'라 한다)을 특징으로 하는 코 부분 쿠션 부착 마스크(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 좌우의 상부 삼각형상의 필터를 고무줄로 연결하는 것을 특징으로 하는 코 부분 쿠션 부착 마스크

【청구항 3 및 4】 (삭제)

4) 주요내용

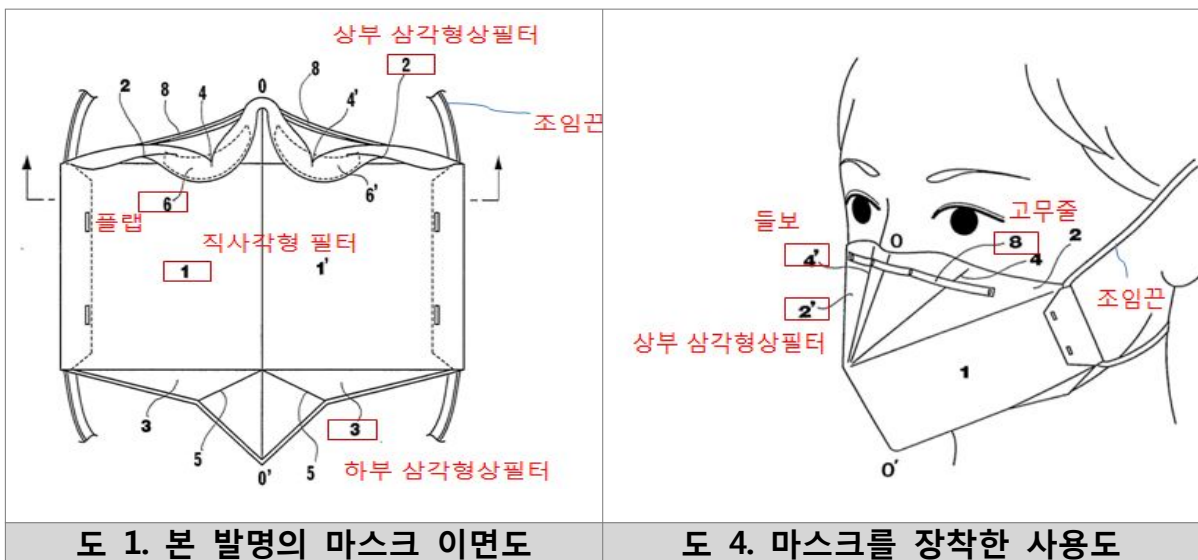
☐ 배경기술 및 기술적 과제

본 발명은 의료, 식품위생, 화분(花粉) 대책, 감염예방 대책 및 일상생활에 있어서 위생상 사용되는 마스크 및 일반산업용으로 사용되는 마스크에 관한 것으로, 특히 장착자의 안면에 밀착시키는 것이 곤란한 코부분의 밀착성을 높인 마스크에 관한 것으로, 코부분의 기복에 추종하여 밀착성을 높여, 쿠션성과 높은 방호성능이 얻어지는 구조의 마스크를 제공하는 것을 목적으로 한다(문단번호 [0001], [0009] 참조).

㉔ 주요구성

도 1은 본 발명의 마스크의 이면(안쪽면) 정면도로서, 이 마스크는 중심선(0, 0')에 대해서 좌우 대칭으로 중앙부에 직사각형 필터(1, 1')를 가지고, 그 직사각형의 상부에 삼각형상 필터(2, 2')를, 하부에 삼각형상 필터(3, 3')를 일체적으로 설치하여 마스크 본체를 구성한다. 마스크 본체의 양측연은 조임끈을 사이에 끼우고 접어서 겹친다.

마스크에는 입체적 형상을 보유·유지하고 또한 접기 쉽도록 **상부 삼각형상 필터**에 초음파 용착 등에 의해 굳힌 **들보(4, 4')**를, 하부 삼각형상 필터에도 동일하게 초음파 용착 등에 의해 굳힌 **들보(5, 5')**를 설치한다.



도 1. 본 발명의 마스크 이면도

도 4. 마스크를 장착한 사용도

그리고, 본 발명에 있어서는 이러한 마스크의 코부분 부근을 안면과 밀착하는 쪽으로 접어서 겹쳐 **플랩(6, 6')**을 설치하고, 접어서 겹친 플랩(6, 6')의 내측에 스펀지체(7, 7')를 개재시킨다(문단번호 [0004] -[0020] 참조).

㉔ 효과

본 발명의 마스크는 코부분의 기복에 추종하도록 코부분의 양 옆의 오목부에 따르는 플랩을 설치하고, 그 내측에 우레탄 폼 등의 스펀지를 붙였기 때문에, 안면과 마스크의 밀착성이 양호한 마스크를 제공할 수 있다(문단번호 [0021] 참조).

나. 선행발명들

1) 선행발명 1(을 제1호증)

1953. 4. 14. 공고된 미국 특허공보 제2,634,724호에 실린 '일회용 호흡 마스크'에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

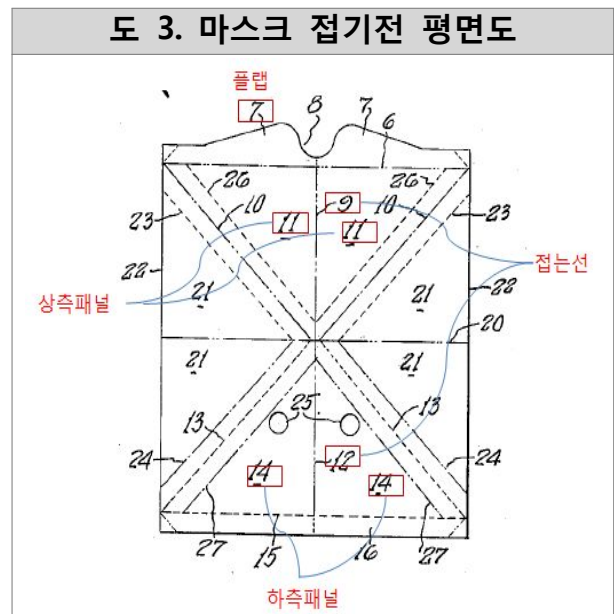
㉠ 기술적 과제

살균과 처리비용이 높은 종래 마스크의 문제점을 해결하기 위하여 얇은 종이를 자르고 접어서 만들 수 있는 저렴한 일회용 호흡 마스크를 제공하는 것이고, 둘째로, 접어서 컴팩트하게 만들어 보관을 용이하게 하는데 그 목적이 있다(컬럼 1, 34줄 내지 46줄 참조).

㉡ 주요 구성

전면부(101)는 전면부를 아랫방향으로 가로지르는 접는선(9, 12)이 형성되는데, 위쪽에 위치한 접는선(9)은 사용자의 코와 일치하도록 앞으로 돌출되고, 아래쪽에 있는 접는선(12)는 숨쉬는 공간을 형성하도록 앞으로 돌출되어 있다. 도 3에서 마스크를 구성하는 네 개의 면 중에서, 상측 패널부(11)는 마스크의 상부에 있는 두 개의 면을 만들고, 하측 패널부(14) 마스크의 하부에 있는 두 개의 면을 만들어, 상기 네 개의 면이 피라미드와 같은 형상을 구성한다(컬럼 3, 15줄 내지 57줄 참조).

도 3. 마스크 접기전 평면도



플랩(7)의 안쪽으로 면(cotton)이나 발포 고무 등 탄력성이 있는 재료로 만들어진 패드(30)가 설치되어 플랩(7)을 불과 코의 양면 쪽으로 압력을 가하는데, 플랩(7)과 패드(30)는 스

테이플러(31)에 의하여 고정된다. 플랩(7)은 패드(30)에 의하여 보강되어 코의 양쪽면으로 공기가 새어나가면서 눈을 자극하는 것을 막아준다(컬럼 4, 31줄 내지 45줄 참조).

2) 선행발명 2(을 제2호증)

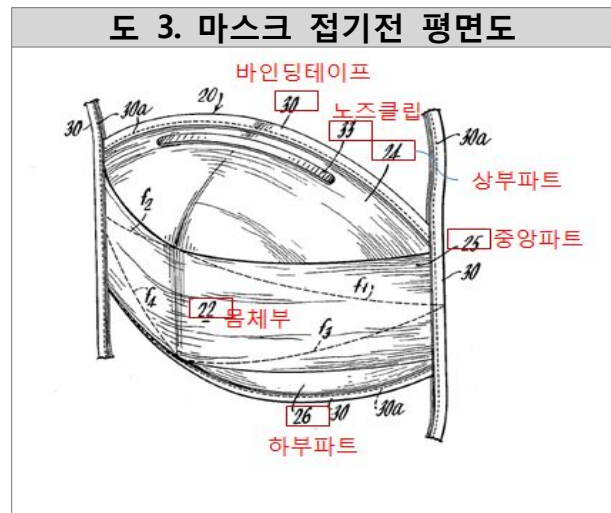
1976. 7. 27. 공고된 미국 특허공보 제3,971,369호에 실린 '접는 컵모양 외과용 안면 마스크'에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

㉠ 기술적 과제

입과 코에서 일정거리를 두어 공간부를 가지고, 저렴하며 쉽고 빠르게 접을 수 있는 컵모양의 외과용 마스크를 제공하는 것을 목적으로 한다(컬럼 2, 3줄 내지 6줄 참조).

㉡ 주요 구성

마스크(20)는 몸체부(22), 몸체부의 상부, 하부, 사이드부에 바느질로 고정된 바인딩테이프(30), 알루미늄과 같은 연성재료로 만들어진 노즈클립(33)으로 구성된다. 몸체부(22)는 상부파트(24), 하부파트(26), 중앙파트(25)로 구성되는데 중심파트의 한가운데에 접는선(52)이 마련되어 뒤로 접혀질 수 있다. 상부파트(24)는 위쪽으로 돌출되는데 착용자의 뺨과 코 부분과 접촉한다. 하부파트(26)는 아래쪽으로 돌출하여 목부터 턱에 이르는 부분을 감싼다(컬럼 4, 9줄 내지 37줄 참조).



3) 선행발명 3(을 제3호증)

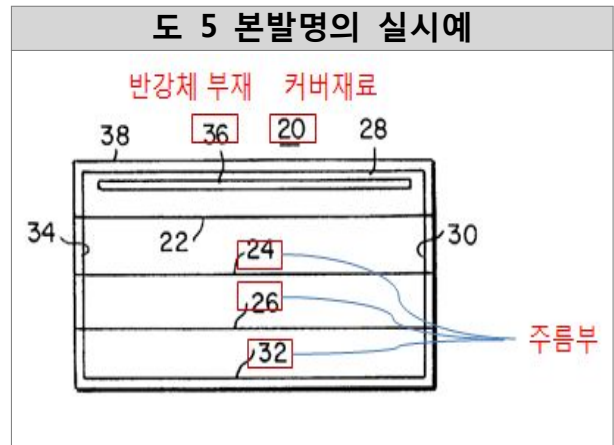
1999. 8. 10. 공고된 미국 특허공보 제5,934,275호에 실린 '탄성띠를 가지는 마스크'에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

㉔ 기술적 과제

쉽고 빠르게 착용할 수 있고, 저렴한 비용으로 생산할 수 있는 저자극성의 편안한 소재로 착용자의 얼굴에 단단히 고정시킬 수 있는 마스크를 제공하는 것을 목적으로 한다(컬럼 2, 8 줄 내지 11줄 참조).

㉔ 주요 구성

마스크는 사각형 모양의 커버재료(20), 상기 커버재료(20)가 착용자의 입과 코 부위에 펼쳐질 수 있도록 주름부(24, 26, 32), 커버재료(20)의 상부 모서리에는 약간 뺏뺏한 반강체 부재(36)가 착용자의 코 부위로 얼굴의 형상에 맞도록 몰딩되어 형성된다(컬럼 11, 11줄 내지 22줄 참조).



4) 선행발명 4(을 제4호증)

1983. 11. 29. 공고된 미국 특허공보 제4,417,575호에 실린 '마스크'에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

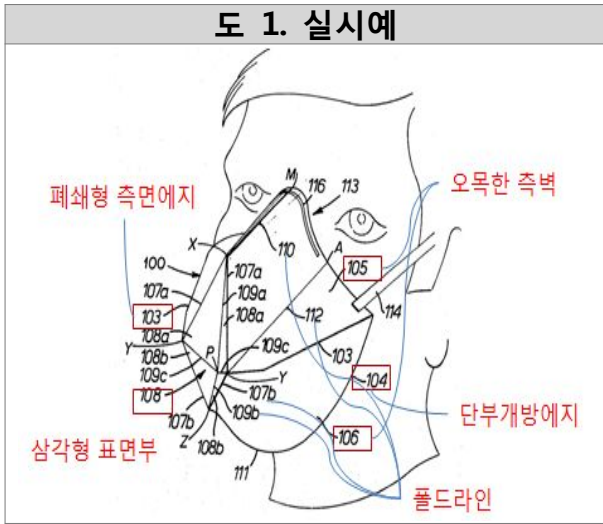
㉔ 기술적 과제

종래 삼각형 표면으로 구성되어 V자형 채널을 가지는 마스크가 삼각형 표면이 펼쳐져 원래의 배열로 돌아가려고 하고 또는 들숨시 착용자의 얼굴에 맞닿아 붕괴되는 문제점을 해결하기 위한 것으로, 착용자의 얼굴을 감싸는 부분이 V자형 채널이 아닌 원추형의 오목부를 가지는 마스크를 제공하는 것을 목적으로 하는 것이다(컬럼 1, 20 줄 내지 31줄 참조).

㉔ 주요 구성

마스크는 가요성 여과 시트 재료로 제조되는데, 도 1에서, 마스크 본체는 착용자의 코부위를 덮는 오목한 측벽(105), 착용자의 턱 아래에 놓이는 오목한 측벽(106), 삼각형 표면부(108)

에 의하여 마스크 안쪽으로 U자 형상의 공간을 형성하며, 상기 면들을 연결하는 폐쇄형 측면에지(103), 단부 개방에지(104), 폴드라인(107, 109, 110, 112)을 가진다. 마스크의 안면부는 두 장의 시트지를 접합하여 사용한다. 폐쇄형 포켓(100)을 형성하기 전, 그와 동시에 또는 후에, 폴드 라인(107, 109 및 110 내지 112)이 형성된다. 이러한 폴드 라인 및 에지(102 및 103)를 따른 용접부의 일부 또는 전부는 길이 방향 강성의 정도를 갖는 간단한 평면 용접일 수 있는 용접 또는 용접부를 따라 재료가 접히는 경향을 증가시키도록 또는 폴드 라인의 길이 방향 강도를 증가시키도록 하는 용접에 의해 형성될 수 있다. 본 발명에 의한 마스크는 평면으로 접어서 보관할 수 있다(컬럼 4, 4줄 내지 18줄 참조).



에, 폴드 라인(107, 109 및 110 내지 112)이 형성된다. 이러한 폴드 라인 및 에지(102 및 103)를 따른 용접부의 일부 또는 전부는 길이 방향 강성의 정도를 갖는 간단한 평면 용접일 수 있는 용접 또는 용접부를 따라 재료가 접히는 경향을 증가시키도록 또는 폴드 라인의 길이 방향 강도를 증가시키도록 하는 용접에 의해 형성될 수 있다. 본 발명에 의한 마스크는 평면으로 접어서 보관할 수 있다(컬럼 4, 4줄 내지 18줄 참조).

다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2015. 2. 27. 원고에게 이 사건 출원발명의 전항이 선행발명 1 내지 4에 의하여 진보성이 부정된다는 내용의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2015. 4. 27. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2015. 6. 3. 보정된 이 사건 출원발명의 청구항 제1항과 제2항은 선행발명 1 내지 4에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2015. 7. 2. 거절결정불복심판(2015원3815)을 청구하였고, 특허심판원은 2017. 7. 20. 이 사건 출원발명의 청구항 제1항과 제2항은 비교대상발명 1 내지 4에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론

전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 당사자의 주장

1) 원고

이 사건 출원발명은 다음과 같은 이유로 선행발명 1 내지 4에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

가) 이 사건 출원발명의 구성요소 2는 '삼각형상의 필터'이지만 대응되는 구성인 선행발명 2의 '반원뿔형의 측벽(24, 26)'은 구 형상의 곡면의 일부인 점에서 서로 형상이 다르고, 이에 따라 선행발명 1과 선행발명 2를 결합하는 것은 용이하지 않다.

나) 이 사건 출원발명의 구성요소 4의 '들보'는 선행발명 1의 '접이용 주름부(2)'와 설치 위치가 상이하고, 명함모양으로 작게 접어 휴대를 용이하게 하는 기능이 없는 점에서 그 구성 및 기능이 다르며, 선행발명 1에는 이 사건 출원발명의 '접이용 들보'에 대응되는 구성이 없으므로 선행발명 1과 선행발명 4를 결합할 동기가 없다.

다) 이 사건 출원발명은 마스크를 명함 모양으로 반듯하게 정리된 형태로 접을 수 있는 점에서 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 현저한 효과가 있다.

2) 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명은 진보성이 부정된다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

가) 이 사건 출원발명은 선행발명 1 내지 4와 기술분야와 목적이 동일하고, 구성요소 1 내지 4는 선행발명 1 내지 4에 의하여 모두 공지된 것으로 선행발명들을 결합하여 용이하게 도출할 수 있다.

나) 이 사건 출원발명에는 '들보'의 형상 및 필터면 내에서의 위치 등이 한정되어 있지 않고, 발명의 상세한 설명에도 이와 관련된 구체적 구성이나 접는 방법이 나타나 있지 않아, 원고가 주장하는 마스크를 명함 모양으로 반듯하게 정리된 형태로 접는 효과를 인정할 수 없다.

나. 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무

1) 관련 법리

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이

때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2) 기술분야의 대비

앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명의 기술분야는 마스크에 관한 것으로서 선행발명 1 내지 4의 기술분야와 동일하다(원고도 이를 다투지 아니한다).

3) 구성 및 작용효과의 대비

가) 구성요소별 대응관계

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1을 대비하여 보면 다음 표와 같다.

구성 요소	이 사건 제1항 발명 (갑 제2호증, 을 제5호증)	선행발명 1(을 제1호증)
1	분진을 여과하는 필터로 되는 마스크 본체와, 장착하기 위한 조임끈으로 구성되어 있는 마스크에 있어서	- 도 2는 먼지 또는 페인트 스프레이 마스크를 도시하며, 그 주요 부분은 전면부(101) 및 탄성밴드(4)를 포함(컬럼 3, 1줄 내지 3줄, 도 2 참조)
2	상기 마스크 본체는 그 중심선을 안면의 콧대의 선에 맞춰서, 좌우로 전개된 직사각형의 필터 중앙부와 그 직사각형의 긴 변의 상부에 삼각형상의 필	- 마스크를 구성하는 네 개의 면 중에서, 상측 패널부(11)는 마스크의 상부에 있는 두 개의 면을 만들고, 하측 패널부(14)는 마스크의 하부에 있는 두 개의 면을 만

	터가 일체로 구성되어 있으며	들어, 상기 네 개의 면이 피라미드와 같은 형상을 구성(컬럼 3, 15줄 내지 57줄).
3	상기 필터의 상연부(上緣部)를 접어서 겹쳐 플랩을 설치하고, 그 내측에 스펀지체를 접부(貼付)하여 코부분 양 옆의 오목부에 밀착하도록 함과 동시에	- 플랩(7)의 안쪽으로 면이나 발포 고무 등 탄력성이 있는 재료로 만들어진 패드(30)가 설치되어 플랩(7)을 불과 코의 양면 쪽으로 압력을 가하는데 ...(중략)... 플랩(7)은 패드(30)에 의하여 보강되어 코의 양쪽면으로 공기가 새어나가면서 눈을 자극하는 것을 막아준다(컬럼 4, 31줄 내지 36줄, 42 내지 45줄).
4	상기 좌우의 상하부 삼각형상의 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 굳힌 들보를 설치한 것	-

나) 대비 결과

위 대비표에 의하여 확인할 수 있는 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구체적인 공통점과 차이점은 다음과 같다.

(1) 공통점

(가) 구성요소 1에 있어서, 먼지(분진) 등을 여과하기 위한 것으로 마스크 본체(전면부)¹⁾와 장착을 위한 조임끈(탄성밴드)를 구비한 마스크이다.

(나) 구성요소 2에 있어서, 마스크 본체(전면부)는 안면의 중심선을 기준으로 좌우 대칭으로 형성된 삼각형상의 필터가 일체로 구성된다.

1) 괄호 안에 병기한 것은 이 사건 출원발명의 구성요소에 대응하는 선행발명 1의 구성요소이다. 이하 같다.

(다) 구성요소 3에 있어서, 마스크의 상부를 접어 플랩을 형성하고, 그 내측으로 스펀지체(탄성재료)를 두어 코의 측면과 마스크가 밀착하는 점에서 서로 동일하다.

(2) 차이점

(가) 구성요소 2는 반으로 접히는 직사각형 필터(1, 1')와 그 직사각형의 상부와 하부에 각 위치하는 두 개의 삼각형상의 필터에 의하여 호흡공간을 형성하는데 비해, 선행발명 1은 한 쌍의 상부 삼각형 패널(11)과 한 쌍의 하부 삼각형 패널(14), 총 네 개의 삼각형 패널에 의하여 피라미드 형상의 호흡공간을 형성하고 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

(나) 구성요소 3은 첩부(발라서 붙이는 방식)에 의하여 탄성 재료를 고정하는데 비해, 선행발명 1은 스테이플러(31)에 의하여 탄성재질을 고정하고 있다(이하 '차이점 2'라 한다).

(다) 구성요소 4는 상하부 삼각형상의 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 굳힌 들보를 설치한데 비해, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 나타나 있지 않다(이하 '차이점 3'이라 한다).

4) 차이점에 대한 검토

가) 차이점 1에 관하여

차이점 1은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 방법에 따라 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

(1) 구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성의 차이

구성요소 2는 직사각형 필터 중앙부(1, 1'), 상기 직사각형 필터 중앙부의 상

부 및 하부에 각 구비된 삼각형상 필터로 구성되는데 비해, 선행발명 1은 한 쌍의 상부 삼각형 패널(11) 및 다른 한 쌍의 하부 삼각형 패널(14)의 총 네 개의 삼각형 패널로 마스크의 필터부가 구성되어 있는 점에서 차이가 있다. 즉, 구성요소 2는 직사각형 필터 중앙부가 반으로 접히면서 만들어지는 두 개의 직사각형 중앙 필터부(1, 1')가 이루는 두 개의 면과, 상기 두 개의 직사각형 중앙 필터부의 상측 및 하측에 연장되어 설치된 두 개의 삼각형상 필터가 이루는 면에 의하여 호흡공간이 형성한다.

이에 비해 선행발명 1은 한 쌍의 상부 삼각형 패널(11)과 다른 한 쌍의 하부 삼각형 패널(14)의 총 네 개의 삼각형 패널에 의하여 피라미드 형상의 호흡공간을 형성한다. 따라서 구성요소 2는 선행발명 1에 비하여 삼각형상 필터들 사이에 '직사각형 필터 중앙부(1, 1')가 부가된 것임을 알 수 있다.

(2) 선행발명 1과 선행발명 2의 결합의 용이성 여부

(가) 검토

마스크 상하에 삼각형 모양의 필터를 마스크 중앙부 필터와 일체로 설치하는 것은 이 사건 출원발명이 속하는 분야에서 출원일 이전부터 널리 알려진 주지관용의 기술에 해당한다고 판단된다(피고의 2018. 5. 23.자 준비서면에 첨부된 참고자료 7 참조). 선행발명 2에는 사각형상의 필터인 몸체부(22)과 그 상하면에 일체로 형성된 대략 삼각형상의 상부파트(24)와 하부파트(26)의 구성이 나타나 있으므로, 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 발명을 도출하기 위하여 선행발명 1에 제시된 삼각패널들로 구성된 마스크를 중심으로 선행기술 2의 사각형상의 중앙 필터를 채용하여 용이하게 결합할 수 있었을 것이라고 봄이 타당하다. 나아가 선행발명 2에는 이 사건 제1항 발명과 동일한 방식으로 한 장의 시트지를 접어서 마스크의 입체공간을 형성하되 중앙부에 사

각형상의 필터인 몸체부(22)를 형성한 실시예가 제시되어 있다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 구성요소 2를 도출하기 위한 동기도 충분해 보인다(을 제2호증 컬럼 7, 20줄 내지 컬럼 8, 61줄, 도 8 내지 도 13 참조).

(나) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 선행발명 2의 사각형상 필터인 몸체부(22)의 상하면에 일체로 형성된 상부파트(24)와 하부파트(26)는 삼각형상이 아닌 사각형상의 곡면을 이루고 있어 구성요소 2와 차이가 있으므로 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 것이 용이하지 않다고 주장한다.

그러나 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 '삼각형상'의 필터라고만 기재하고 있을 뿐 '평면인 삼각형'으로 한정하지 않았고, 마스크의 형상은 얼굴의 곡선에 맞추어 제작되어야 하는 것이므로 '삼각형상'이란 '전체적으로 파악하여 삼각형과 같이 보이는 형상'을 의미하는 것으로 해석함이 타당하다. 따라서 선행발명 1과 2의 결합이 용이하지 않다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 차이점 2에 관하여

차이점 2는 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

(1) 구성요소 3은 '첩부' 방식(발라서 붙이는 방식)에 의하여 탄성 재료를 고정하는데 비해, 선행발명 1은 '스테인플러(31)'에 의하여 탄성재질을 고정하는 점에서 차이가 있다.

(2) 그러나 아래와 같은 위 각 발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 '플랩부와 그 내부에 설치되는 탄성 재료'는 코와 뺨 부분의 밀착성을 확

보호하기 위한 동일한 기능 및 작용효과를 수행하기 위한 것임을 알 수 있다.

(가) 이 사건 출원발명의 명세서에는, '본 발명의 마스크는 그 이면에 코부분의 오목부에 상당하는 개소에 플랩을 설치하고, 그 플랩의 내측에 우레탄 폼 등의 스펀지를 넣은 것으로, 그 스펀지체를 넣음으로써 반발력이 생기고, 코부분에 적당한 압력이 가해져, 높은 밀착성을 확보하는 것이 가능해지는 동시에, 스펀지체의 완충성에 의해 통증을 느끼는 경우는 없다. 또한, 분진을 포집하는 필터로 스펀지체를 덮고 있기 때문에, 스펀지체의 단면 방향으로부터의 새어 들어감도 없다.'고 기재하고 있다(을 제5호증 문단번호 [0016] 참조).

(나) 선행발명 1도 '탄력성 재료로 만들어진 플랩(7)부가 뺨과 코의 양측면으로 밀착된다.'고 기재하고 있다(을 제1호증 컬럼 4, 42 내지 45줄).

(3) 구성요소 3은 '그 내측에 스펀지체를 첩부하여'라고만 기재하고 있어, 스펀지체를 플랩부에 고정하는 구체적인 방법에 대해서 명시하고 있지 않다. 선행발명 1의 명세서에는 '마스크의 두 가지 형태 모두에서, 접합부는 접착제를 사용하지 않고 스테이플러에 의해서만 고정되지만, 임의의 편리한 고정 수단들 또는 고정 수단들의 조합을 사용하는 것은 본 발명의 범위 내에 있다.'고 기재하여(을 제1호증, 컬럼 6, 46줄 내지 40줄), 스테이플러 외의 다양한 고정 수단들이 사용될 수 있음을 시사하고 있다.

(4) 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 나타나 있는 플랩부의 내측에 스펀지체를 첩부하고 통상적으로 사용될 수 있는 고정 수단을 채용함으로써 쉽게 극복할 수 있고, 그에 따른 작용효과도 충분히 예측할 수 있다고 판단된다.

다) 차이점 3에 관하여

선행발명 1에는 차이점 3에 해당하는 대응 구성이 포함되어 있지 않다. 그러나

차이점 3은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 선행발명 4를 결합하는 방법에 따라 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

(1) 이 사건 출원발명의 명세서에는, '이 마스크에는 입체적 형상을 보유·유지하고 또한 접기 쉽도록 상부 삼각형상의 필터에 초음파 용착 등 의해 굳힌 들보(4, 4')를, 하부 삼각형상 필터에도 동일하게 초음파 용착 등에 의해 굳힌 들보(5, 5')를 설치한다.'고 기재하고 있다(을 제5호증 문단번호 [0019]). 이에 따르면, '들보'는 초음파 용착 등에 의하여 형성되고 마스크가 입체적인 형상을 가지며 접기 쉽도록 하기 위한 것이다.

(2) 선행발명 4의 명세서에는 ① '폴드 라인(fold line)(110)과 함께 이러한 폴드 라인(112)은 상부 벽(105)에 착용자의 코에 놓이고 착용자의 얼굴의 형상으로 포켓의 상부 벽(105)을 확실하게 맞추는 역 V자형 채널(113)을 형성하여 코 주변과 코와 뺨 사이의 에지(가장자리) 밀봉 누출(edge seal leakage)을 감소시킨다.'(을 제4호증, 컬럼 3, 59줄 내지 65줄; 참고자료 4 식별번호 [27]), ② '폐쇄형 포켓(100)을 형성하기 전, 그와 동시에 또는 후에, 폴드 라인(107, 109 및 110 내지 112)이 형성된다. 이러한 폴드 라인 및 에지(102 및 103)를 따른 용접부의 일부 또는 전부는 길이 방향 강성의 정도를 갖는 간단한 평면 용접일 수 있는 용접 또는 용접부를 따라 재료가 접히는 경향을 증가시키도록 또는 폴드 라인의 길이 방향 강도를 증가시키도록 하는 용접에 의해 형성될 수 있다.'고 기재하고 있다(을 제4호증, 컬럼 4, 10줄 내지 18줄; 참고자료 4 식별번호 [30]). 따라서 선행발명 4는 '코 주변의 폴드 라인(접는 선)을 용접에 의하여 형성할 수 있고 용접에 의하여 형성된 모서리부가 강성을 가진다.'는 기술적 사상을 내포하고 있다.

(3) 원고는 선행발명 2의 삼각형상의 필터부에 선행발명 4에 나타나 있는 들보를 설치하더라도 이 사건 출원발명과 같이 작게 접을 수 있는 효과가 없는 점을 들

어 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2와 선행발명 4를 결합하여 용이하게 도출할 수 없다고 주장한다. 그러나 선행발명 4에서 본 바와 같이, 마스크 등의 필터부에 용접부를 두어 강성을 주거나 쉽게 접힐 수 있도록 하는 것은 이 사건 출원발명이 속하는 기술 분야에서 널리 알려진 기술에 불과할 뿐만 아니라, 구성요소 4에는 상하부 삼각형상의 필터에 접이용 들보가 설치되어 있을 뿐, 들보가 작게 접힐 수 있도록 하는 것과 관련된 구성이 나타나 있지 않다. 따라서 원고의 위와 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

(4) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 들보가 초음파 용착에 의해 제조되는 것으로 한정하는데 비해 선행발명 4는 초음파 용착 기술에 대해 명시적으로 기재되어 있지는 않다. 그러나 구성요소 4의 들보의 형상 및 기능이 선행발명 4의 폴더라인을 통해 접힌 형상 및 기능과 동일하고 초음파 용착기술이 이 사건 출원발명의 출원일 이전부터 널리 사용되는 기술이라는 점을 고려하면, 통상의 기술자는 초음파 용착에 의해 제조되는 들보의 구성을 쉽게 도출할 수 있었을 것으로 보인다.

(5) 따라서 가장자리의 기밀 누출을 줄이도록 코의 가장자리를 따라서 폴드를 포함하는 것으로 추가적으로 변경하고, 마스크가 입체적인 형상을 가지고 용접에 의하여 모서리부에 강성을 부여하기 위해, 선행발명 4에 나타나 있는 용접부의 구성을 채용하여 결합하는 것은 통상의 기술자에 의해 쉽게 도출될 수 있었다고 판단된다.

라) 작용효과의 차이 여부

(1) 원고의 주장

이 사건 제1항 발명은 직사각형 모양의 작은 형상(명함 모양)으로 접을 수 있는 반면에 선행발명들은 이와 같은 기능이 없어 현저한 효과의 차이가 있다.

(2) 검토

이 사건 출원발명의 청구범위 제1항에는 '상기 좌우의 상하부 삼각형상의 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 균한 들보를 설치한 것'이라고 기재하고 있을 뿐이고, '접이용 들보'의 설치 위치, 형상, 개수에 대한 기재가 없고, 마스크를 접는 방법에 대해서도 아무런 기재가 없으며, 접은 후의 구성이 명함 모양으로 형성되는지 여부에 관해서는 특별히 한정하고 있지 않다(오히려 이 사건 출원발명의 특허출원서의 명세서에는 '마스크의 형상에 대해서도 특별한 한정은 없고'라고 기재하고 있다(갑 제2호증, 식별번호 <0015> 참조).).

설령 이 사건 제1항 발명이 직사각형 모양으로 접히는 효과가 있다고 하더라도 선행발명 4에서 폴더라인을 포함하고 있고 선행발명 1에서 주름부를 형성하여 직사각형 형태로 접을 수 있는 구성을 포함(도 14 참조)하고 있으므로, 원고가 주장하는 위와 같은 효과는 선행발명 1, 2, 4를 결합한 구성으로부터 쉽게 도출될 수 있다고 판단된다.

5) 검토 결과의 정리

앞에서 본 바와 같이 통상의 기술자는 선행발명 1의 대응구성을 기초로 하여 선행발명 2와 선행발명 4의 대응구성을 결합함으로써 쉽게 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있다고 판단된다. 또한 이 사건 제1항 발명은 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 위와 같은 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어려우므로 선행발명 1, 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 거절결정의 적법 여부

하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우, 그 중 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 2009. 12. 10. 선

고 2007후3820 판결 등 참조). 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 출원발명 중 나머지 청구항에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다.

3. 결 론

그렇다면 이와 결론을 같이하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하고, 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

 판사 우성엽

 판사 이진희