

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허4874 등록무효(특)

원 고 A

피 고 B

변 론 종 결 2018. 9. 11.

판 결 선 고 2018. 10. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 5. 30. 2018당519 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

## 1. 기초사실

### 가. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제1, 2호증)

(1) 발명의 명칭 : 네일 스티커 제조방법

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2016. 2. 25./ 2017. 4. 13./ 특허 제1728432호

(3) 청구범위(2018. 4. 27. 정정청구<sup>1)</sup>된 것)

【청구항 1】 (삭제)

【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.

(4) 발명의 주요 내용

☞ 기술분야

1) 청구항 1을 삭제하는 내용이다.

【0001】 본 발명은 네일 스티커 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 베이스 필름에 도포된 잉크를 압착롤러로 압착가공하는 네일 스티커 제조방법에 관한 것이다.

▣ 배경기술 및 문제점

【0002】 대한민국 특허등록 제10-1413858호(2014. 6. 24. 등록)에 “네일 스티커 및 그 제조 방법”이 소개되어 있다.

【0004】 그러나 상기 네일 스티커 제조 방법은 평면광이 발생하고, 잉크가 묻어나지 않도록 하는 공정이 소개되어 있지 않다.

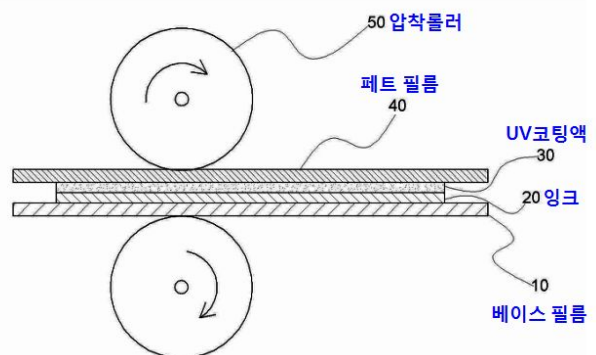
▣ 해결과제

【0005】 따라서, 본 발명의 목적은 베이스 필름에 인쇄방법으로 잉크를 도포하고, 페트 필름을 합포한 상태에서 압착롤러로 압착가공함으로써, 잉크에 포함된 기포가 제거되어, 평면광이 발생하고, 또한, 잉크 대신에 펄 또는 글리터일 경우, 압착롤러에 의해 압착됨으로써, 펄 또는 글리터가 묻어나지 않는 네일 스티커 제조방법을 제공하는 것이다.

▣ 발명의 구체적인 내용

【0019】 도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 네일 스티커 제조 방법은 베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉크(20)를 도포하는 단계와, 베이스 필름(10)에 도포된 잉크(20)에 UV코팅액(30)을 도포하는 단계와, 잉크(20)와 UV코팅액(30)을 커버하도록, 베이스 필름

<도 4> 압착가공하는 상태를 도시한 측단면도



(10)에 페트 필름(40; PET film)을 합포하는 단계와, 페트 필름(40)이 합포된 베이스 필름(10)을 압착롤러(50)로 압착가공하는 단계와, 상기 압착가공 단계에서 압착된 네일 스티커가 UV건조기를 통과하는 건조단계와, 상기 베이스 필름(10)에서 페트 필름(40)을 제거하는 단계와, 상기 페트 필름(40)이 제거된 네일 스티커를 일정 크

기로 타발가공하는 타발단계로 구성되는 것을 특징으로 한다.

【0020】 또한, 상기 베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉크(20)를 도포하는 단계에서, 잉크(20)는 펄, 또는 글리터로 대체할 수 있다.

【0022】 상기와 같은 본 발명에 따른 네일 스티커 제조방법은 베이스 필름(10) 위에 잉크(20)를 도포한 상태에서, 압착롤러(50)로 인쇄층을 압착가공함으로써, 잉크(20)에 포함된 기포를 제거하고, 평면광이 발생하는 효과가 있고, 또한, 잉크 대신에 펄 또는 글리터 중 어느 하나를 도포한 상태에서, 압착롤러(50)로 인쇄층을 압착가공함으로써, 펄 또는 글리터가 묻어나지 않게 된다.

## 나. 선행발명들

### (1) 선행발명 1(갑 제8호증)

2011. 10. 6. 공개특허공보 제2011-109165호로 공개된 '손톱 스티커 제조방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

#### ㉠ 기술분야

【0001】 본 발명은 손톱에 스티커 형태로 부착하여 미적 감각을 발휘토록 한 손톱 스티커 제조방법에 관한 것으로서 구체적으로는 PVC 수지와 키시렌을 혼합한 다양한 색상, 무늬 및 형상의 스티커 원단을 손톱의 내측 라운딩 부위와 조화롭게 결합 가능하고 손톱의 외측에는 손톱의 형태에 따라 손쉽게 제거 가능하도록 함으로서 부착 및 제거가 편리하고 간편하도록 하면서 미적 감각을 발휘 가능하도록 한 손톱 스티커 제조방법에 관한 것이다.

#### ㉡ 배경기술 및 문제점

【0005】 손톱에 스티커를 장식물로 부착하여 사용되고 있으나 대부분이 평

면적인 단순한 구성으로 되어 있으며, 촉감이 좋지 않은 단점이 지적되고 있다.

【0006】 그러므로 그림 또는 무늬모양의 다양한 색상의 손톱 스티커의 제조가 가능하여, 자신만의 개성을 연출하며 시각적인 외관을 향상시킬 수 있고, 스티커타입으로 구성되어 사용할 수 있어, 보다 손쉽게 자신의 취향에 맞는 스타일로 연출이 가능하도록 하며, 스티커를 붙인 다음 스티커의 모양이 손톱에 조화가 이루어지지 않거나 식상할 경우 스티커를 다시 떼어 붙일 수 있음으로써, 언제든지 간편하게 분리/부착하여 사용함이 용이하고, 적당한 두께를 유지되도록 인쇄(Nail Art)가 잘 이루어져, 색상 및 디자인의 선명도를 유지함에 따라 외관을 좋게 할 수 있으며, 저렴한 가격으로 제조가 되어 구입비용에 따른 부담을 줄일 수 있는 손톱 스티커의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정이다.

#### ㉔ 해결과제

【0007】 본 발명인 손톱 스티커 제조방법은 상기와 같은 요구에 부응하기 위한 것으로서,

【0009】 본 발명은 종이 즉, 이형지에 점착제를 도포한 후 PVC 수지와 키시렌을 혼합한 다양한 색상의 스티커 원단을 도포하고 그 위에 투명잉크로 코팅처리한 후 그 위에 투명 점착 필름지를 로울러로 가압하고 다양한 무늬 및 형상으로 절취토록 구비함으로써 상기 이형지로부터 스티커 원단과 부착된 점착 필름지를 분리한 다음 사용자 손톱의 내측 라운딩 부위와 조화롭게 결합 가능하고 손톱의 외측에는 손톱의 형태에 따라 손쉽게 제거 가능하도록 하고 상기 점착 필름지를 제거함으로써 부착이 편리하고 간편하며 제거시 사용자가 손쉽게 제거가 가능하도록 하면서 미적 감각을 발휘 가능하도록 함에 또 다른 목적이 있다.

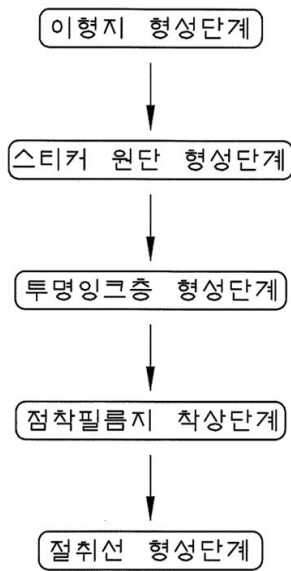
#### ㉕ 과제의 해결 수단

【0010】 이형지 표면에 수성 점착제를 스크린 도포하여 점착제층을 형성한 후 70°C에서 40초간 건조하는 이형지 형성 단계와, 상기 이형지의 점착제층에 액상의 PVC 수지 30%와 키시렌 70%를 혼합한 혼합물을 스크린 전사하여 스티커

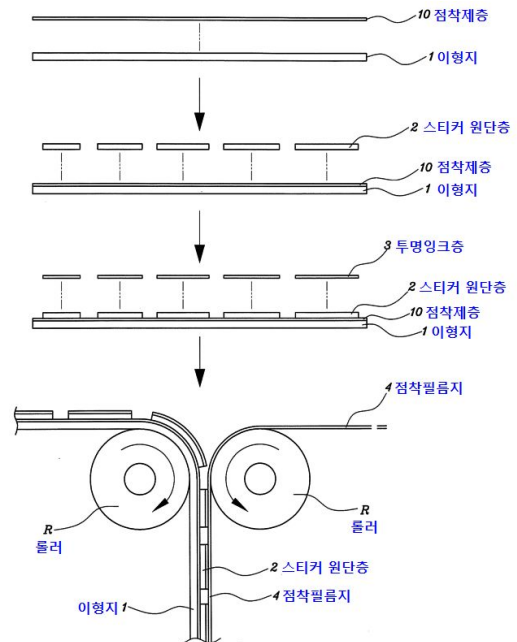
원단층(2)을 형성한 후 70°C에서 40초간 건조하는 스티커 원단 형성단계와, 상기 스티커 원단층에 투명잉크를 스크린 도포하여 투명잉크층을 형성한 후 70°C에서 40초간 건조하는 투명잉크층 형성단계와, 상기 투명잉크층에 투명 점착필름지를 착상한 후 30kg/cm<sup>2</sup>의 압력의 로울러로 가압하여 상기 투명잉크층에 투명의 점착필름지를 착상토록 한 점착필름지 착상단계와, 상기 이형지, 스티커 원단층, 투명잉크층, 점착필름지가 순차적으로 적층된 상태에서 사용자가 사용 편리하도록 절취선을 형성하는 절취선 형성단계로 이루어진 것과,

【0011】 바람직하게는, 상기 스티커 원단층을 이루는 혼합물은 다양한 색상을 표출 가능하도록 한 것]을 그 구성적 특징으로 함으로서 상기의 목적을 달성할 수 있다.

[도 1] 손톱 스티커 제조방법의 제조 흐름도



[도 4] 손톱 스티커 제조과정



(2) 선행발명 2(갑 제9호증)

1998. 7. 25. 공개특허공보 특1998-33311호로 공개된 '반짝이 입체 스티커 제조 방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

## ㉠ 기술분야 및 종래기술

본 발명은 장식용 입체스티커(EMBOSSING STICKER)에 관한 것으로서, 스티커 제조과정시 도안의 무늬모양이 입체감을 갖도록 양각화 하고, 시각적 효과가 발생되도록 UV(ULTRAVIOLET)잉크 인쇄시 반짝이 수지를 혼합하여 스티커를 제조함으로써, 책가방, 학용품의 장식 또는 인형스티커 등에 장식효과를 높이도록 된 반짝이 입체스티커 제조방법에 관한 것이다.

종래의 판박이 스티커는 이형지위에 점착제를 도포한 다음 열처리하여 표면을 건조시키게 되므로 이형지 상부에 도포된 점착제는 건조로를 거치면서 열처리에 의해 경화되어 불규칙한 결합면이 생기게 되며 다시 그 위에 전사지가 적층된 다음 압착롤러를 거치면서 접착이 이루어지도록 제조한 것이다. 따라서, 전사지 내면에 스티커가 입체감 없이 얇게 형성됨은 물론 불규칙한 결합면에 의하여 사용시 이형지에서 전사지(투명보호테이프)를 이탈시킨 후 점착된 스티커를 판박이 하고자 하는 대상물에 대응시킨 후 상부의 전사지 외면을 문지른 다음 전사지를 떼어내면 스티커가 판박이 하고 있으나 이때 판박이 작업이 숙달되지 못한 사람은 전사지를 떼어내는 과정에서 스티커가 대상물에 판박이 되지 않고 전사지와 같이 떨어지게 되므로 어린이들이 인형으로 된 스티커에 옷을 갈아입히는 판박이 놀이시에 스티커가 부분적으로 떨어지게 되므로 아이들에게 짜증을 유발시키게 되며, 스티커 판박이가 완성되었다 하더라도 스티커 자체에 입체감이 없어 장식 및 시각적인 효과가 떨어지는 문제점이 있었다.

## ㉡ 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 발명한 것으로서, 스티커 제조시 촉광 안료와 방향료를 혼합 또는 각각 첨가하여 성형한 후 이에 부분적으로 반짝이가 혼합된 수지는 실크스크린 UV(ULTRAVIOLET)잉크 인쇄한 다음 UV건조 하여 입체화된 반짝이 스티커를 제조할 수 있게 된 것이다.

## ㉔ 발명의 구성

실시에 1, 도안지에 스티커를 기획 및 도안 후 필름작업, 제판작업을 한 다음 이형지(코팅지, 필름지, 셀로판지 등)에 점착제 인쇄하여 건조(자연건조 또는 열풍에 의한 강제건조함)하고 컬러잉크 인쇄하되 색상이 다양할 경우에는 각각의 색상별로 인쇄 건조를 반복한 다음 반짝이(METALLIC)수지와 실크스크린 UV잉크 인쇄(ULTRAVIOLET)하여 숙성한다. 이때 UV잉크 인쇄시 발생된 기포제거 및 UV잉크가 편평하게 퍼지도록 자연상태에서 약 3-5분 정도 방치하게 된다. 이렇게 숙성작업과 UV건조를 마친 후 다시 UV잉크 인쇄 및 UV건조 작업을 반복하면 엠보싱(EMBOSSING)된다.

실시에 3, 상기의 실시예 1의 반짝이 입체 스티커 제조공정과 실시예 2의 반짝이 입체 스티커 제조공정에 있어서, 컬러잉크 인쇄 또는 UV잉크 인쇄 공정 중에 잉크에 반짝이(METALLIC)를 혼합하여 옅은 인쇄와 실크스크린 인쇄 또는 실링 인쇄와 실크스크린 인쇄를 실시하여 반짝이 입체 스티커를 제조하게 된다.

## 다. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

(1) 원고는 2018. 2. 23. 특허심판원에 피고를 상대로, "이 사건 특허발명(청구항 1, 2)은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1, 2 및 특허공보 특1992-610호 발명(1992. 1. 17. 공고)<sup>2)</sup>에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다"고 주장하면서 등록무효심판(2018당519)을 청구하였다.

(2) 위 무효심판절차에서 피고는 2018. 4. 27. 이 사건 특허발명의 청구범위 중 청구항 1을 삭제하는 내용의 정정청구를 하였다.

(3) 특허심판원은 2018. 5. 30. "피고의 정정청구는 적법하고, 이 사건 특허발명의

2) 이 사건 심결에서의 비교대상발명 2에 해당하는 것인데, 이 사건 소송에서는 선행발명으로 제출되지 않았다.



청구항 2에 기재된 발명(이하 '이 사건 제2항 발명'이라 한다)은 선행발명 1, 2 및 특허 공보 특1992-610호 발명에 의하더라도 그 진보성이 부정되지 않는다"는 이유로 정정을 인정하면서 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 8, 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

다음과 같은 이유로 이 사건 제2항 발명은 그 진보성이 부정될 뿐만 아니라 그 명세서 기재요건도 충족하지 못한 것으로서 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

(1) 선행발명 1은 '투명잉크 도포-열건조-롤러 압착'의 순서로 시행되는 것으로서 'UV코팅액 도포-롤러 압착-UV건조'의 순서로 시행되는 이 사건 제2항 발명과 '압착'과 '건조'의 순서에 차이가 있으나, 이는 이 사건 제2항 발명이 코팅수단으로 UV코팅을 채택함으로써 필연적으로 수반되는 것일 뿐이고, 선행발명 1의 투명잉크는 UV잉크와 용도가 동일하며, UV잉크 인쇄 및 UV건조는 선행발명 2에 개시되어 있어, 선행발명 1의 투명잉크를 UV잉크로 교체하는 것은 통상의 기술자에게 용이하므로, 이 사건 제2항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

(2) 이 사건 제2항 발명의 구성요소 1-1은 잉크인쇄시 펄/글리터를 '혼합'하여 인쇄하는 것으로 해석되는 반면, 그 발명의 설명에는 잉크 대신 펄/글리터로 '대체'하는 것으로 기재되어 있어, 구성요소 1-1의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로, 이 사건 제2항 발명은 특허법 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이다.

나. 이 사건 제2항 발명의 진보성 부정 여부

(1) 선행발명 1과의 구성요소별 대비표

구성요소	이 사건 제2항 발명	선행발명 1(갑 제8호증)
1	베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉크(20)를 도포하는 단계	이형지(1)의 점착제층(10)에 PVC 수지와 키시렌을 혼합한 혼합물을 스크린 전사하여 스티커 원단층(2)을 형성한 후 70°C에서 40초간 건조(식별번호 [0020] 내지 [0022] 참조)
2	베이스 필름(10)에 도포된 잉크(20)에 UV 코팅액을 도포하는 단계	스티커 원단층(2)에 투명잉크를 스크린 도포하여 투명잉크층(3) 형성한 후 70°C에서 40초간 건조(식별번호 [0024] 참조)
3	잉크(20)와 UV코팅액(30)을 커버하도록, 베이스 필름(10)에 페트 필름(40, PET film)을 합포하는 단계	스티커 원단층(2)에 투명잉크층(3)이 구비된 상태에서 투명잉크층(3)에 투명 점착 필름지(4)를 착상(식별번호 [0026] 참조)
4	페트 필름(40)이 합포된 베이스 필름(10)을 압착롤러(50)로 압착가공하는 단계	투명 점착 필름지(4)를 착상한 후 로울러로 가압(식별번호 [0026] 참조)
5	상기 압착가공 단계에서 압착된 네일 스티커가 UV건조기를 통과하는 건조단계	
6	상기 베이스 필름(10)에서 페트 필름(40)을 제거하는 단계와,	점착필름지(4)를 분리(식별번호 [0028] 참조)
7	상기 페트 필름(40)이 제거된 네일 스티커를 일정 크기로 타발가공하는 타발단계로 구성되며,	이형지, 스티커 원단층, 투명잉크층, 점착 필름지가 순차적으로 적층된 상태에서 사용자가 사용이 편리하도록 절취선을 형성하는 절취선 형성단계(식별번호 [0010] 참조)
8	상기 베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉	

구성요소	이 사건 제2항 발명	선행발명 1(갑 제8호증)
	크(20)를 도포하는 단계에서, 베이스 필름(10)에 펄 또는 글리터 중 어느 하나를 인쇄방법으로 도포하는 것을 특징으로 하는 네일 스티커 제조방법	

## (2) 공통점 및 차이점

### (가) 구성요소 1 관련

구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 베이스 필름(이형지)에 잉크(PVC 수지와 키시렌을 혼합한 혼합물)를 도포(스크린 전사)한다는 점에서 동일하다.

### (나) 구성요소 2 관련

구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성은 도포된 잉크(스티커 원단층)에 UV코팅액(투명코팅액)을 도포한다는 점에서 동일하다.

### (다) 구성요소 3, 4 관련

구성요소 3, 4와 선행발명 1의 각 대응구성은 UV코팅액(투명잉크층)에 페트 필름(투명 점착필름지)을 합포(착상)한 후 압착롤러(로올러)로 압착(가압)한다는 점에서 동일하다.

### (라) 구성요소 5 관련

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(3) 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은 '압착'과 '건조'의 순서에 차이가 있다(이하 '차

이점'이라 한다).

(마) 구성요소 6, 7 관련

구성요소 6, 7과 선행발명 1의 각 대응구성은 페트 필름(점착필름지)을 제거(분리)하며, 네일 스티커를 일정 크기로 타발가공(절취선을 형성)하는 점에서 동일하다.

(바) 구성요소 1-1 관련

구성요소 1-1은 베이스 필름에 펄 또는 글리터 중 어느 하나를 인쇄방법으로 도포하는 것인바, 선행발명 1에 이에 대응하는 구성이 나타나 있지 않기는 하다.

그러나 선행발명 2에는 '컬러잉크 인쇄 또는 UV잉크 인쇄 공정중에 잉크에 반짝이(METALLIC)를 혼합하여 읍셋인쇄와 실크스크린 인쇄를 실시'하는 구성이 기재되어 있는바(갑 제9호증의 2면 참조), 이 사건 제2항 발명의 구성요소 1-1과 선행발명 2의 위 대응구성은 잉크 인쇄 과정에서 글리터 또는 반짝이를 인쇄한다는 점에서 동일하고, 선행발명 2는 손톱 등에 사용되는 스티커 제조 방법이라는 점에서 양 발명의 기술분야가 동일하여 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하는 데 별다른 어려움이 없으므로, 구성요소 1-1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다.

### (3) 차이점의 용이 극복 가능 여부

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

(가) 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 각각 "네일 스티커 제조방법", "손톱

스티커 제조방법"에 관한 것으로서 모두 방법 발명에 해당한다. 그런데 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. 게다가 이 사건 제2항 발명은 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 목적을 달성하기 위하여 그 수단으로 '압착 후 건조' 순서를 구성으로 채택한 데 그 기술사상의 핵심이 있는 것이므로, 양 발명의 '압착'과 '건조'의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 있어서의 차이점을 단순한 순서 변경, 기존 단계의 생략 또는 다른 단계의 대체 등에 불과한 것으로 보기도 어렵다.

(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.

**【0004】** 그러나, 상기 네일 스티커 제조 방법은 평면광이 발생하고, 잉크가 묻어나지 않도록 하는 공정이 소개되어 있지 않다.

**【0016】** 따라서, 본 발명에 따른 네일 스티커 제조방법은 베이스 필름 이에 잉크를 도포하였을 때, 압착롤러에 의해 압착됨으로써, 잉크에 포함된 기포가 제거되어, 평면광이 발생하

는 효과가 있고, 또한, 펄 또는 글리터를 도포하였을 때, 압착롤러에 의해 압착됨으로써, 펄 또는 글리터가 묻어나지 않는 효과가 있다.

【0022】상기와 같은 본 발명에 따른 네일 스티커 제조방법은 베이스 필름(10) 위에 잉크(20)를 도포한 상태에서, 압착롤러(50)로 인쇄층을 압착가공함으로써, 잉크(20)에 포함된 기포를 제거하고, 평면광이 발생하는 효과가 있고, 또한, 잉크 대신에 펄 또는 글리터 중 어느 하나를 도포한 상태에서, 압착롤러(50)로 인쇄층을 압착가공함으로써, 펄 또는 글리터가 묻어나지 않게 된다.

반면, 선행발명 1은 잉크와 투명코팅액을 도포한 후 바로 소정의 열처리 건조조건에 따라 열처리 건조시키는 공정을 둠으로써 인쇄층이 건조된 후에 압착하는 것이어서, 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하는 공정을 압착에 의하여 수행하는 것이라고 보기는 어렵다. 오히려 선행발명 1의 "상기 투명잉크층에 투명 점착 필름지를 착상한 후 30kg/cm<sup>2</sup>의 압력의 로울러로 가압하여 상기 투명잉크층에 투명의 점착필름지를 착상토록 한 점착필름지 착상단계"라는 기재(갑 제8호증의 식별번호 [0010] 참조) 및 선행발명 2의 "종래의 판박이 스티커는 ... 다시 그 위에 전사지가 적층된 다음 압착롤러를 거치면서 접착이 이루어지도록 제조한 것이다"라는 기재(갑 제9호증의 1면 참조) 등에 비추어, 선행발명 1, 2의 스티커 제조공정에서 압착롤러로 가압하는 것은 이 사건 제2항 발명과 같이 잉크의 기포를 제거하는 등의 용도가 아닌 단순한 점착(접착)의 용도로 사용되는 것으로 보일 뿐이다.

(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.

#### (4) 원고의 주장에 대한 판단

(가) 원고는, "이 사건 제2항 발명은 UV코팅을 채택함에 따라 UV건조 후에는 압착가공이 불가능하므로 UV건조기를 통과하기 전에 압착가공이 이루어질 수밖에 없는 것이고, 선행발명 1의 투명 코팅액은 UV코팅액을 포함하는 개념으로서 이 사건 제2항 발명의 UV코팅액과 그 용도가 동일하며, 선행발명 2에는 UV인쇄 및 UV건조가 개시되어 있으므로, 선행발명 1의 투명잉크를 UV코팅으로 대체하는 것은 용이하다"는 취지로 주장한다.

그러나 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

① 이 사건 제2항 발명은 UV코팅을 채택함에 따라 UV건조 후에는 압착가공이 불가능하므로 UV건조기를 통과하기 전에 압착가공이 이루어질 수밖에 없는 것이라는 원고의 주장은, 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하는 공정을 압착에 의하여 수행하려는 이 사건 제2항 발명의 목적을 전제로 하였을 경우에만 타당한 것일 뿐으로서, 선행발명 1, 2와 같이 '압착'을 단순한 점착(접착)의 용도로 사용하는 경우에는 원고의 주장과 달리 UV건조 후의 압착가공이 불가능하다고 할 수 없다.

② 비록 원고의 주장과 같이 투명 코팅액이 UV코팅액을 포함하는 개념이기는 하지만, 선행발명 1은 투명 코팅액을 사용하는 모든 경우에 건조 후 압착의 순서에 의하도록 하는 방법을 채택하고 있을 뿐 그 중 UV코팅액에 관하여 별도로 압착 후 건조의 순서에 의하도록 하는 방법을 제시하지는 않고 있다.

③ 앞서 본 바와 같이 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 방법 발명을 이루고 있는 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있고, 그 차이가 단순히 코팅액의 대

체 등에 불과하다고 볼 수도 없으며, 그로 인한 작용효과에도 현저한 차이가 있다.

④ 한편, 선행발명 2는 "반짝이 입체 스티커 제조 방법"에 관한 것으로서, 선행발명 2에는 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3 내지 5에 대응하는 페트 필름을 합포하는 공정, 압착공정, 압착 후 건조하는 공정이 없는 점에서, 양 발명의 대응되는 공정에 차이가 있다. 나아가 작용효과 측면을 보건대, 선행발명 2에서 '숙성작업'을 수행함으로써 UV잉크 인쇄시 발생된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 펴지도록 한다는 점에서 이 사건 제2항 발명의 압착가공으로 인한 작용효과가 동일하다고 볼 수 있으나, 이 사건 제2항 발명은 그 수단이 "압착롤러(50)로 압착"하는 것인 반면, 선행발명 2는 그 수단이 "자연상태에서 약 3-5분 정도 방치"하는 것으로서 그 실시방법에서 차이가 있고, 이 사건 제2항 발명은 압착롤러로 압착함으로써 선행발명 2에 비하여 잉크의 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하는 공정을 신속하게 처리할 수 있어 작업성을 높일 수 있는 효과가 있을 것으로 예상되는 점에서 선행발명 2의 작용효과와 현저한 차이가 있다고 볼 수 있다.

(나) 원고는, "이 사건 제2항 발명의 평면광을 증가시키고 펄 등이 묻어나지 않는 효과는 UV코팅 자체의 효과일 뿐 건조 전 압착가공으로 인한 효과는 아니다"라는 취지로도 주장한다.

그러나 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장도 이를 받아들일 수 없다.

① 원고의 주장과 같이 이 사건 제2항 발명의 평면광을 증가시키고 펄 등이 묻어나지 않는 효과가 UV코팅 자체의 효과일 뿐이라는 점을 인정할 증거는 없다.

② 오히려 선행발명 1에는 투명잉크층(3)과 관련하여 "상기 투명잉크층(3)을 구비



하는 것은 상기 스티커 원단층(2)으로 이루어진 스티커 원단을 사용자의 손톱 등에 사용할시 외관에서 볼 때 광택이나 기타 미적 감각의 탁월함과 더불어 외부 이물질이나 먼지 등등의 부착을 최소화하기 위한 것이다"라는 기재(갑 제8호증의 식별번호 [0024] 참조)가 있는바, 위 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명의 UV코팅과 같은 코팅액의 효과는 광택을 냈과 더불어 외부 이물질의 부착을 최소화하기 위한 것으로 볼 수 있을 뿐이다.

③ 게다가 앞서 본 바와 같이 이 사건 제2항 발명에서 건조 전 압착으로 인한 효과가 예상되는 이상, 그 효과의 증대에 UV코팅이 함께 기여하는 바가 있다고 하여 그것만으로 건조 전 압착으로 인한 효과 자체를 부정할 수 있는 것도 아니다.

#### **(5) 검토결과**

결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명1, 2에 의하여 쉽게 극복할 수 없는 것이므로, 이 사건 제2항 발명은 선행발명 1, 2에 의하더라도 그 진보성이 부정되지 않는다.

### **다. 이 사건 제2항 발명의 명세서 기재불비 여부**

#### **(1) 관련 법리**

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 그 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원

당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다 (대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

## (2) 특허법 제42조 제4항 제1호 위배 여부

이 사건 제2항 발명의 구성요소 1-1은 "상기 베이스 필름(10)에 인쇄방법으로 잉크(20)를 도포하는 단계에서, 베이스 필름(10)에 필 또는 글리터 중 어느 하나를 인쇄방법으로 도포하는 것"으로 기재되어 있다. 한편, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에는 "또한, 상기 베이스 필름에 인쇄방법으로 잉크를 도포하는 단계에서, 잉크는 필, 또는 글리터로 대체되는 것을 특징으로 한다. ... (중략) ... 또한, 상기 베이스 필름에 인쇄방법으로 잉크를 도포하는 단계에서, 잉크(20)는 필, 또는 글리터로 대체할 수 있다. ... (중략) ... 또한, 잉크 대신에 필 또는 글리터 중 어느 하나를 도포한 상태에서"라고 기재되어 있다(식별번호 [0014], [0020] 및 [0022] 참조).

이와 관련하여 원고는, "이 사건 제2항 발명 청구범위의 구성요소 1-1은 문언해석상 잉크에 필 또는 글리터를 혼합하여 도포하는 것으로 해석되는데, 발명의 설명에는 잉크를 대체하여(대신에) 필 또는 글리터를 도포한다고만 기재되어 있을 뿐 잉크에 필 또는 글리터를 혼합하여 도포하는 구성은 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 제2항 발명은 그 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것이다"라는 취지로 주장한다.

그러나 필 또는 글리터는 광물가루, 플라스틱 조각으로 이루어진 것으로서 단독으로 인쇄도포가 어렵고 액체 시료와의 혼합이 필수적이라는 점은 당해 기술분야의 기술상식에 해당한다. 따라서 액체 시료의 형태를 갖는 잉크에 필 또는 글리터를 혼합하

여 도포하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항에 불과하고, 이와 같이 잉크에 펄 또는 글리터를 혼합하는 것은 잉크 중 일부가 펄 또는 글리터로 대체되는 것과 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있으므로, 통상의 기술자라면 '잉크를 대체하여(대신에) 펄 또는 글리터를 도포한다'는 발명의 설명을 '잉크 중 일부만이 펄 또는 글리터로 대체되는 것'으로, 즉 청구범위 해석의 내용과 같이 '잉크에 펄 또는 글리터를 혼합하여 도포하는 것'으로 이해할 수 있을 것으로 보인다.

따라서 이 사건 제2항 발명은 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것이므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

### **(3) 검토결과**

결국 이 사건 제2항 발명에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못한 기재불비의 무효사유가 없다.

### **라. 이 사건 심결의 위법 여부**

이 사건 제2항 발명은 선행발명 1, 2에 의하더라도 그 진보성이 부정되지 않고 그 명세서에 기재불비도 존재하지 않아 그 등록을 무효로 볼 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

## **3. 결 론**

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            이제정

판사      나상훈

판사      이지영