발 간 등 록 번 호
11-1430000-000486-08

ISSN 1975-3470
심판관 보수교육 교재 Ⅲ-3
2016년 4월 ~ 2016년 9월

특허·실용신안 판례

(전기·전자·정보·통신분야)

(통권 제45호)

2016. 12.

특허심판원
Intellectual Property Trial and Appeal Board



>>> 일러두기

1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허・실용신안)로 대별하고, 특허・실용신안에 대하여는 기계・금속・건설, 화학・생명공학, 전기・전자・정보・통신 분야로 구분하여 발간하였습니다.

2. 본 책자에 게재된 판결문은 2016년 4월 ~ 2016년 9월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다.

3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 “후”자는 특허상고사건을, “허”자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 “당”자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, “원”자는 특허심판원 사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다.

4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완・발전시켜 나가도록 하겠습니다.



목 차 | CONTENTS

특허심판원

Intellectual Property Trial and Appeal Board

Ⅰ. 결정계 • 1

1. 2014허9376 거절결정(특) ····· 3

▸ 이 사건 제1항 출원발명은 출력 전압에 따라 가변적인 제1 주기를 가지고, 스위치의 스위칭 동작 제어에 이용되며, 스위치제어부가 그 레벨의 감지결과에 따라 버스트 모드를 제어하는 '제1 신호'가 기재되어 있는 반면, 비교대상발명 1의 명세서에는 ① 'Vfdbk'이 출력 전압(Vup)의 증감에 따라 같은 방향으로 증감하는 것만 개시되어 있고, Vfdbk의 주기가 변동하는 것은 개시되어 있지 않으며, Vfdbk에 따라 스위칭 수파수가 변동되더라도 스위칭 제어신호의 주기가 변동되는 것일 뿐 Vfdbk의 주기가 변동되는 것은 아니고, ② 스위칭 장치에 인가되는 스위칭 신호인 'Vhalf-bridge'가 버스트 모드의 제어가 결정되면 그에 따라 스위칭 장치를 제어한다는 것만 개시되어 있고, 레벨의 감지결과가 버스트 모드 제어 결정에 사용된다는 것은 개시되어 있지 않으므로, 비교대상발명 1의 'Vfdbk'와 'Vhalf-bridge'는 이 사건 제1항 발명의 '제1 신호'와 동일하지 않고, 달리 비교대상발명 1로부터 '제1 신호'를 쉽게 도출할 수 있다고 볼 만한 자료도 없으므로, 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 사례.

2. 2015허6633 거절결정(특) ····· 15

▸ 원고는 피고가 이 사건 소송에 이르러서야 비로소 제출한 제7 내지 12호증에 나타난 선행기술들은 피고의 거절결정 당시 그 거절사유로 반영되지 않았던 것이므로 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 없다고 주장하였다. 그러나, 위 증거들은 이미 통지된 거절이유에서 진

보성 부정의 근거로 내세운 선행발명 1, 2를 보충하여 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료로 제출된 것일 뿐 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술의 증거로 제출된 것이 아니므로 이 부분에 대한 원고의 주장은 받아들일 수 없고, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1과 주지관용기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 한 사례.

3. 2015허7391 거절결정(특) ····· 35

▸ 이 사건 제1항 발명은 물건발명이므로, 구성요소 3의 기술적 의의는 'Tg(A) 부근에서 연신하여 나타나는 음의 복굴절값을 갖는 수지층의 음의 복굴절 특성'이 아니라, 구성요소 3에 기재된 그대로 'A층과 B층의 수지를 유리전이온도의 차이에 의해 특정하는 정도'로만 보아야 한다. 이러한 구성요소 3의 기술적 의의를 바탕으로 보면, 구성요소 3의 A층과 B층의 수지 중 일부는 각각 선행발명 1의 A 필름과 B 필름과 동일하고, 유리전이온도는 수지가 갖는 고유 물성으로서 수지의 종류에 따라 달라지므로, 양 발명의 수지가 동일한 범위에서 이들 수지의 유리전이온도의 차이도 동일하다고 할 것이므로, 구성요소 3이 실질적으로 선행발명 1에 내재되어 있다고 볼 수 있고, 구성요소 5의 'Σnz〉Σny-0.002'로 한정한 수치는 이 사건 출원발명의 명세서에는 이러한 수치한정에 관하여 아무런 기술적 설명이 없어 임계적 의의가 없는 단순한 수치한정에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 한 사례.

Ⅱ. 무효 • 53

1. 2015허5012 등록무효(특) ····· 55

▸ 이 사건 정정발명과 동일한 선행발명 1-1이 공지되었거나, 공연실시 되었는지 여부가 주요쟁점인 판결에서, 선행발명 1-1을 대상으로 하지 않는 '사용자요구규격서'에 대한 규정은 단지 '사용자요구규격서'를 외부로 유출

할 수 없다고 규정할 뿐이고, 갑 제13호증(양도양수계약서)의 기재에 의하면 안국약품과 양도인(에프에이전자 대표 신용관), 양수인(피고)은 양도양수계약을 이행하는 과정에서 얻은 각종 정보에 대한 비밀유지의무를 부담하게 될 뿐이고, 또한 KGMP 규정은 의약품의 품질, 안정성을 보증할 수 있는 우수한 의약품을 제조하기 위한 최소한의 기준을 정하는 것이어서 선행발명 1-1을 대상으로 하는 선행발명 1-1의약품의 제조장비나 검사장비의 기술에 대한 비밀유지의무 부과와는 직접적인 관련이 없으므로, 결론적으로 안국약품에 선행발명 1-1에 대한 비밀유지의무가 존재한다는 점에 대한 주장·입증이 없는 이상, 선행발명 1-1은 이 사건 정정발명의 출원일인 2011. 8. 30. 이전인 2011. 5. 13. 안국약품 향남공장에 설치될 무렵 공지되었거나 공연 실시되었다고 판단한 사례.

2. 2016허90 등록무효(특) ····· 70

▶ 이 사건 보정사항은 '매입승인 요청 단계'가 '거래내역 전송 단계'보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용을 구성요소로 추가한 것인데, 매입승인 요청 단계가 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044] 기재와 같이 '실시간으로' 이루어지는 것이라고 보더라도, 그것만으로 매입승인 요청 단계가 거래내역 전송 단계보다 먼저 수행된다고 단정할 수 없고, 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 매입승인 요청 단계와 거래내역 전송 단계의 시간적 선후 관계에 관하여 '이전', '이후', '동시' 가운데 어느 것도 기재되어 있지 않은 것은, 이 사건 특허발명의 출원 당시 양 단계를 시간적인 순서에 따라 한정한다는 인식 자체가 없었던 것으로서 그에 관한 기술적 사상이나 내용이 전혀 없었던 것으로 보일 뿐이므로, 이 사건 보정사항은 이 사건 특허발명에 존재하였던 기술적 사상이나 내용을 선택하여 감축한 것이라기보다는 당초 존재하지 않았던 새로운 기술적 사상이나 내용을 추가한 것에 불과하다고 판단한 사례

Ⅲ. 정정 • 83

1. 2015허8073 정정심판(특) ····· 85

▸ 이 사건 정정심판 청구의 심리 과정에서는 1회의 정정의견제출통지가 있었는데, 그 정정의견제출통지에는 구 특허법 제136조 제1항 및 제2항에 해당하는 특허법 제136조 제1항 및 제3항에 관하여만 기재되어 있었을 뿐, 이 사건 심결이 이 사건 정정심판 청구를 기각함에 있어 그 근거로 들고 있는 특허법 제136조 제4항(구 특허법 제136조 제3항에 대응된다)의 독립특허요건에 관한 내용은 전혀 언급되어 있지 않으므로 이 사건 심결의 기각 사유는 정정의견제출통지서에 기재된 사유와는 전혀 다른 새로운 사유이고, 나아가 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일하다거나 정정거절이유를 보충하는 정도라고 볼 수도 없으므로, 이 사건 심결에는 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각한 절차상 하자가 있다고 판단한 사례

Ⅳ. 권리범위확인 • 93

1. 2015허3412 권리범위확인(적극) ····· 95

▸ 이 사건은 확인대상발명의 실시 여부가 쟁점인 판결인데, 심판원은 피청구인의 실시발명이 850℃~1000℃에서 소금이 용융되어 소금블록으로 제작되는 것이어서 단층이 생긴다는 주장에 대해, 제품에는 단층이 전혀 없는 것으로 판단되므로 확인대상발명의 용융온도 1200℃ 내지 2000℃를 이용하여 소금 불록을 제작한 것으로 판단하였으나, 특허법원에서는 소금 불록이 1200℃ 이상인 경우에만 가능하다고 단정할 수 없고, 또 법원의 검증결과 및 감정인에 의한 감정결과에 의하면 소금불록을 제조할 때 가열온도 또는 용융된 소금 온도가 1100℃를 넘지 아니하였으며 그런 상황에서 1분에 2~3개 제조되므로, 피청구인이 확인대상발명을 실시한다고 인정할 수 없다고 판단한 사례.

2. 2015허7490 권리범위확인(적극) ····· 106

▶ 적극적 권리범위확인 심판청구 사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있으며, 원고와 피고가 이 사건 특허발명에 관한 특허사용계약을 체결한 바 있고 피고가 자신의 상품과 관련하여 특허를 받은 상품이라는 취지의 광고를 하였다는 사실만으로는 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 단정하기에 부족하고, 피고의 금융상품이 확인대상발명에서 정한 금융펀드의 런칭 조건과 운용서버의 작동 단계에 의해서만 구현된다고 보기 어려우며, 확인대상발명에서 제시한 투자전략은 확인대상발명과 달리 운용서버가 아닌 전문인력에 의해서도 별다른 어려움 없이 구현할 수 있는 것이므로, 원고가 제출한 증거자료만으로는 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없어 원심결이 타당하다고 한 사례

3. 2015허8608 권리범위확인(적극) ····· 118

▶ 이 사건은 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부가 쟁점인 판결인데, 선행발명 1, 2는 모두 전선 케이블 접속용 아웃렛 박스에 관한 것으로서 그 기술분야가 동일하고, 특히 선행발명 1의 록킹부와 선행발명 2의 탄성편은 모두 직경이 상이한 2종류의 전선 케이블과 맞물릴 수 있도록 한다는 동일한 목적을 가진 전선 케이블의 고정수단이어서 해당 기술분야에서 통상의 기술자라고 한다면 전선 케이블의 결합력을 강화시키기 위하여 선행발명 1의 록킹부를 선행발명 2의 탄성편으로 대체하는 것을 어렵지 않게 착안해 낼 수 있고, 이와 같은 변경에 있어 별다른 구조의 변경이 수반되는 것도 아니며, 선행발명 1의 시트부 벽면에 설치된 록킹부(19)를 선행발명 2의 탄성편(110, 120)으로 대체할 경우, 시트부(24, 25) 하단에 형성된 안착부(26) 부분을 변형시켜 일정 간격으로 절개된 걸림턱이 있는 탄성편을 형성하는 데에도 별다른 기술적인 어려움은 없어 보여, 결국 탄성편의 위치를 시트부의 하단에 형성하는 것 역시 단순 설계변경에 불과하므로, 확인대상발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 발명이므로, 원심결이 적법하다고 판단한 사례.

Ⅴ. 정정무효 • 131

1. 2015허7209 정정무효(특) ····· 133

▸ 이 사건 제1항 정정발명은 이 사건 제1항 정정 전 발명에 없는 새로운 목적과 효과를 갖게 되어 청구범위가 실질적으로 변경된 것으로, 가) 정정사항 1로 인하여 '상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것이 차단됨으로써 빗물 유입에 따른 고정대, 신축부재, 고정대와 신축부재의 결합부재 등의 손상을 방지하는' 효과가 생기는데, 이는 정정 전 청구범위에 기재되어 있지 않던 '고정홈'의 형상을 한정함으로써 비로소 발생한 것이고, 나) 위 효과는 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않았던 것이고, 그 효과가 명세서에 기재된 목적 및 효과인 '유간의 내부에 U자형으로 설치되어 모든 누수를 방지하는 것'과 동일하거나 이에 부수적인 것에 불과한 것이라고 보기 어려우며, 다) 설령 정정사항 1인 고정홈의 형상이 [도 3, 4]에 그대로 도시되어 있어 위 효과가 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 하더라도, 청구범위의 실질적인 변경 여부는 정정 전후의 청구범위 전체를 대비하여야 하는데, 정정 전 청구범위에는 고정홈의 형상에 관하여 아무런 기재가 없으므로, 위 효과가 정정 전 청구범위에 내재되어 있다고 보기 어렵고, 이에 이 사건 정정이 특허법 제136조 제3항의 요건을 위배한 것으로 판단한 사례(상고 중).

I



결정계

1. 2014허9376 거절결정(특)

2. 2015허6633 거절결정(특)

3. 2015허7391 거절결정(특)

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2014허9376 거절결정(특)
원 고	페어차일드코리아반도체 주식회사 부천시 원미구 평천로850번길 55(도당동) 대표이사 김○○, 강○○, 김○○ 소송대리인 유미특허법인 담당변리사 민기원, 오원석
피 고	특허청장 소송수행자 정헌주
변 론 종 결	2016. 3. 8.
판 결 선 고	2016. 4. 7.

주 문

1. 특허심판원이 2014. 11. 24. 2014원2676호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 사안의 개요

가. 절차의 경위

1) 원고는 2007. 7. 27. 특허청에 명칭이 '컨버터[1] 및 그 구동 방법'인 발명

1) 컨버터(converter): 반도체 소자를 스위치로 사용하여 전력을 요구하는 형태로 변환시키는 장치. 컨버터에 연결된 부하가 감소할수록 스위칭 주파수는 출력 전압을 유지하

(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다)을 출원번호 제10-2007-75584호로 출원하였다.

2) 특허청 심사관은 2014. 3. 31. 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2014. 4. 30. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판청구(2014원2676호)를 하였는데, 특허심판원은 2014. 11. 24. 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 출원발명

1) 청구범위(2014. 5. 30. 심사 전치 과정에서 보정된 것)

【청구항 1】 적어도 하나의 스위치를 이용하여 입력 신호를 구형파 신호[2]로 변환하는 구형파 생성부(이하 '**구성요소 1**'이라 한다), 상기 구형파 신호를 전달받아, 출력 전압을 생성하는 전압 공급부(이하 '**구성요소 2**'라 한다) 및 상기 출력 전압에 따라 가변적인 제1 주기를 가지는 제1 신호를 생성하고, 상기 제1 신호를 이용하여 상기 스위치의 스위칭 동작을 제어하며(이하 '**구성요소 3**'이라 한다), 상기 출력 전압, 상기 스위치에 흐르는 제1 전류 및 상기 제1 신호의 레벨을 감지하고, 감지 결과에 따라 버스트 모드를 제어하는(이하 '**구성요소 4**'라 한다) 스위치 제어부를 포함하는 컨버터(이하 '**이 사건 제1항 발명**'이라 한다).

【청구항 2 내지 20】 (각 기재 생략)

2) 주요 도면: 별지 1과 같다.

기 위하여 증가하고 스위칭 주파수가 증가하면 스위칭 손실이 증가하므로 이를 방지하기 위하여 버스트 모드로 구동함(을 제1호증 [배경기술] 참조).

- 버스트 모드(burst mode): 컨버터의 스위칭 손실을 최소화하기 위해 한 번에 수회의 스위칭을 하고 일정 시간 동안 스위칭 동작을 멈추고 다시 스위칭 동작을 반복하는 동작 모드(을 제2호증 [기술분야] 참조).

2) 구형파(矩形波, square wave): 전신부호와 같이 직사각형 모양으로 된 전파나 전류의 파형.

다. 이 사건 심결의 요지

1) 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 아래 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

2) 선행발명 1, 2

가) 선행발명 1: 미국 특허공보 제6,018,467호(2000. 1. 25. 등록, 갑 제2호증)에 게재된 "효율적인 저전력 대기 모드를 갖는 공진 모드 전원공급장치"에 관한 발명(주요 도면은 별지 2와 같다)

나) 선행발명 2: 미국 특허공보 제7,102,340호(2006. 9. 5. 등록, 갑 제3호증)에 게재된 '듀얼 모드 PFM 부스트 컨버터'에 관한 발명

3) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1, 2의 대비

구분	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
구성요소 1	적어도 하나의 스위치를 이용하여 입력 신호를 구형파 신호로 변환하는 구형파 생성부	스위칭 소자 Tr1, Tr2를 통하여 변압기 1차 측에 구형파 신호를 입력(도 1)
	양 발명의 대응구성요소는 실질적으로 동일하다.	
구성요소 2	상기 구형파 신호를 전달받아, 출력 전압을 생성하는 전압 공급부	변압기 2차 측에 정류하고 출력 전압을 생성하는 정류부(D3, D4, D5, C3)(도 1)
	양 발명의 대응구성요소는 실질적으로 동일하다.	
구성요소 3	상기 출력 전압에 따라 가변적인 제1 주기를 가지는 제1 신호를 생성하고 상기 제1 신호를 이용하여 상기 스위치의 스위칭 동작을 제어하며	출력 전압을 검출(저항 R1, R2)하고 버스트 모드의 주기가 가변적으로 동작하는 것($V_{half-bridge}$)(도 1, 3, 5)
	양 발명의 대응구성요소는 실질적으로 동일하다.	
구성요소	상기 출력 전압, 상기 스위치에 흐르는 제1 전류 및 상기 제1 신	스위치 전류를 검출(저항 R_{SENSE})하고, 출력 전압을 검출(저항 R1,

구분	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
4	호의 레벨을 감지하고, 감지 결과에 따라 버스트 모드를 제어하는 스위치 제어부	R2)하며, 이를 바탕으로 Iaux 파형과, 이를 바탕으로 버스트 모드로 동작하는 하프브리지 전압(Vhalf-bridge) 파형의 제어기(IC)(도 3, 5, 6)
	- 양 발명의 대응구성요소는 실질적으로 동일하다. - 선행발명 2의 "출력 전류(LED 전류)와 스위치의 전류를 기반에 따라 가변 주파수 제어 및 버스트 모드 제어하는 것"에서 '출력 전류'를 '출력 전압'으로 통상의 기술자가 변경하여 쉽게 도출할 수도 있다.	

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

선행발명 1, 2에는 이 사건 제1항 발명의 ① 출력 전압에 따라 가변적인 제1 주기를 가지고, ② 스위치의 스위칭 동작 제어에 이용되며, ③ 스위치제어부가 그 레벨의 감지 결과에 따라 버스트 모드를 제어하는 '제1 신호'가 개시되어 있지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

나. 피고의 주장

이 사건 제1항 발명의 '제1 신호'는 선행발명 1의 'Vfdbk' 또는 'Vhalf-bridge'와 동일하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되고, 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 법원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 제1 신호와 선행발명 1의 Vfdbk이 동일한지 여부

다음과 같은 사정을 고려하면 이 사건 제1항 발명의 제1 신호와 선행발명 1의 Vfdbk은 동일하지 않다.

1) 선행발명 1의 명세서(갑 제2호증)의 아래 기재에 의하면, 논리 회로(16)가 Vfdbk에 따라 VCO/구동 타이밍 제어기(26)를 통해 스위칭 장치(Tr1, Tr2)의 스위칭 동작을 제어하고, Vfdbk이 미리 설정된 값 이하로 떨어져야 버스트 모드를 종료하는 등 그 레벨의 감지결과를 버스트 모드 제어 결정에 사용한다.

그러나 선행발명 1의 명세서에는 Vfdbk이 출력 전압(Vup)의 증감에 따라 같은 방향으로 증감하는 것만 개시되어 있고, Vfdbk의 주기가 변동하는 것은 개시되어 있지 않다.

> 광 커플러는 전원 공급 장치의 조절 전압을 제어하기 위해 사용되고, 발광기(D8)로부터 출력되는 빛을 감지하기 위한 센서(Tr3)를 더 포함한다. 센서(Tr3)로부터의 출력은 제어기(IC)의 피드백(FDBK) 입력에 연결되고, 제어기(IC)는 또한 저항(R5) 및 커패시터(C5)를 통해 접지된다. (8면 4칼럼 8~13행)
>
> 제어기(IC)의 FDBK 입력에서의 전압에 따라, 논리 회로(16)는 VCO/구동 타이밍 제어기(26)를 통해 스위칭 장치(Tr1, Tr2)의 스위칭 주파수를 조절하고, 스위칭 주파수가 높을수록 출력 전력이 낮아진다. (9면 5칼럼 9~13행)
>
> 대기 모드를 적용하기 위해, 마이크로 프로세서(미도시)는 스위치(S1)를 개방하고 스위치(S2, S3)를 폐쇄하여 출력 커패시터(C3)로부터 주출력 전력을 제거하고, 제거된 전력을 마이크로 프로세서 커패시터(C4)에 인가한다. 마이크로 프로세서 커패시터(C4)의 부가 전력은 전압 제어 출력 전압이 미리 설정된 레벨을 초과하게 하고, 이에 따라 발광 다이오드(D8)는 최대 광량을 발생시킨다. 이것은 광 센서(Tr3)에 의해 검출되며, 이에 반응하여 광 센서(Tr3)는 최대 제어 전압을 제어기(IC)에 인가한다. (9면 5칼럼 14~23행)
>
> 광 센서(Tr3)의 최대 제어 전압에 따라, 논리 회로(16) 및 피드백 연산 증폭기(24)는 광 센서(Tr3)의 최대 제어 전압에 의해 나타나는 출력 전압을 감소시키기 위해 스위칭 장치(Tr1, Tr2)의 스위칭 주파수를 초고주파수로 밀어낸다. (9

면 5칼럼 35~40행)

동작 주파수에 최대 한계치를 설정함으로써, 한계치가 초과되면 최대 주파수 제어 회로(17)는 제어 신호를 논리 회로(16)에 인가하고, 그에 따라 논리 회로(16)는 구동 타이밍 제어 회로(26)를 제어하여 스위칭 장치(Tr1, Tr2)의 스위칭을 중지시킨다. 이력 제어 회로(15)는 FDBK 입력상에서 제어 전압을 감지하고, 제어 전압이 미리 설정된 값 아래로 떨어질 때까지 논리 회로(16)가 스위칭을 재시작하지 않도록 한다(도 4 참조). (9면 5칼럼 41~50행)

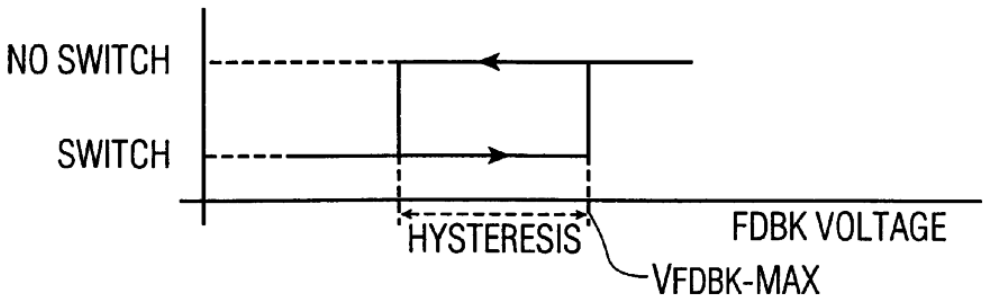


FIG. 4

도 5는 스위치(S1, S2, S3)의 스위칭 신호, 커패시터(C3)상의 주출력 전압, FDBK 입력상의 전압(V_{FDBK}) 및 커패시터(C4)에 걸친 전압(V_{up}), 스위칭 장치(Tr1, Tr2) 중 하나에 인가되는 스위칭 신호, 보조 전압(V_{AUX}), 제어기(IC)의 V_{AUX} 입력의 전류(I_{AUX}) 그래프다. (9면 5칼럼 66행~6칼럼 4행)

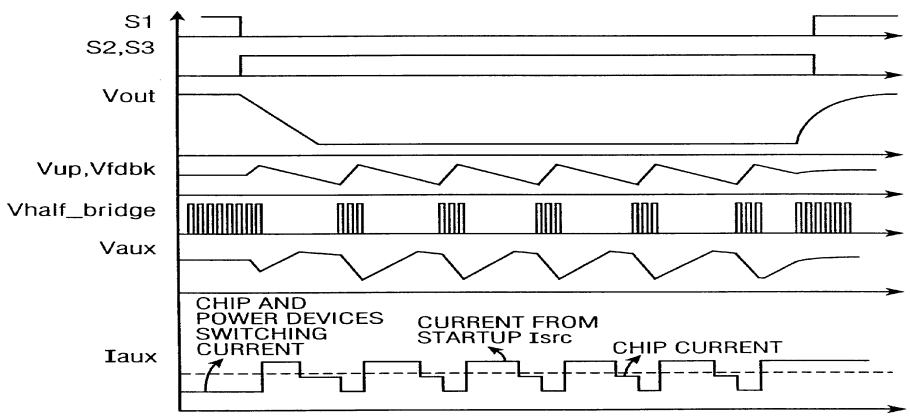


FIG. 5

2) 피고는, 선행발명 1에서 Vfdbk에 따라 논리회로(16)가 VCO/구동 타이밍 제어기(26)를 통해 스위칭 장치(Tr1, Tr2)의 스위칭 주파수를 조절하므로, Vfdbk이 가변적인 주기를 갖는다고 주장한다.

그러나 Vfdbk에 따라 스위칭 주파수가 변동되더라도 스위칭 제어신호의 주기가 변동되는 것일 뿐이고 Vfdbk의 주기가 변동되는 것은 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 제1항 발명의 제1 신호와 선행발명 1의 Vhalf-bridge가 동일한지 여부

선행발명 1에서 Vhalf-bridge는 스위칭 장치에 인가되는 스위칭 신호로서(갑 제2호증 9면 6칼럼 2~3행 및 도 5), 출력 전압(Vup)에 따라 주기가 변경되고, 스위칭 장치의 동작 제어에 이용된다.

그러나 선행발명 1의 명세서에는 Vhalf-bridge가 버스트 모드의 제어(개시 또는 종료)가 결정되면 그에 따라 스위칭 장치를 제어한다는 것만 개시되어 있고, Vhalf-bridge 레벨의 감지결과가 버스트 모드 제어 결정에 사용된다는 것은 개시되어 있지 않다.

따라서 선행발명 1의 Vhalf-bridge도 이 사건 제1항 발명의 제1 신호와 동일하지 않다.

다. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이 선행발명 1의 'Vfdbk'와 'Vhalf-bridge'는 이 사건 제1항 발명의 제1 신호와 동일하지 않고, 달리 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 제1 신호를 쉽게 도출할 수 있다고 볼 만한 자료도 없다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 달리하여 이 사건 출원발명에 대한 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수 _____

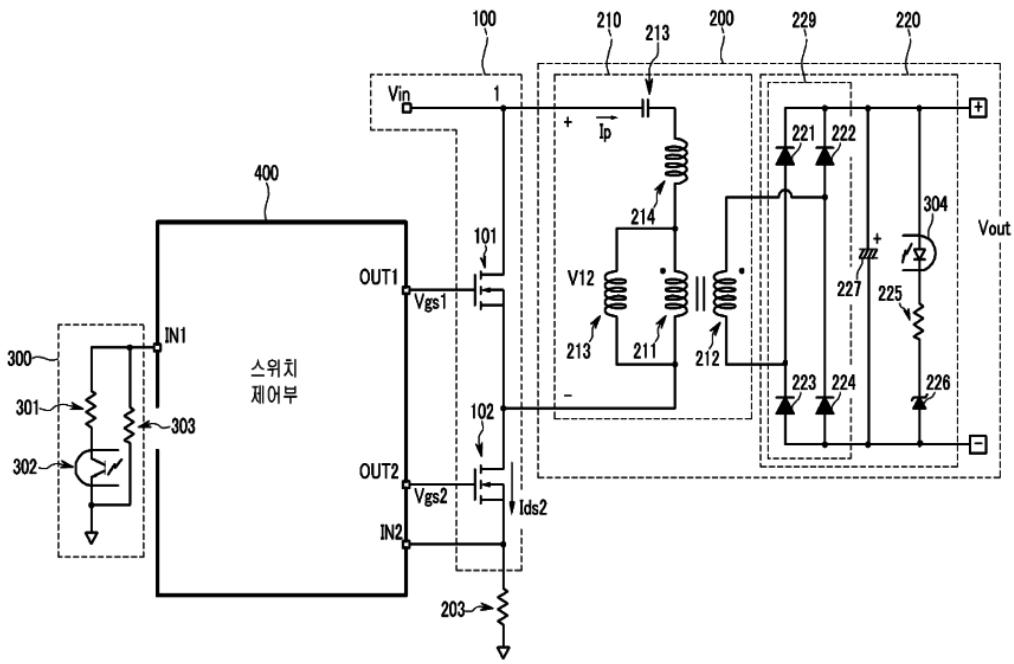
판사 최종선 _____

판사 장현진 _____

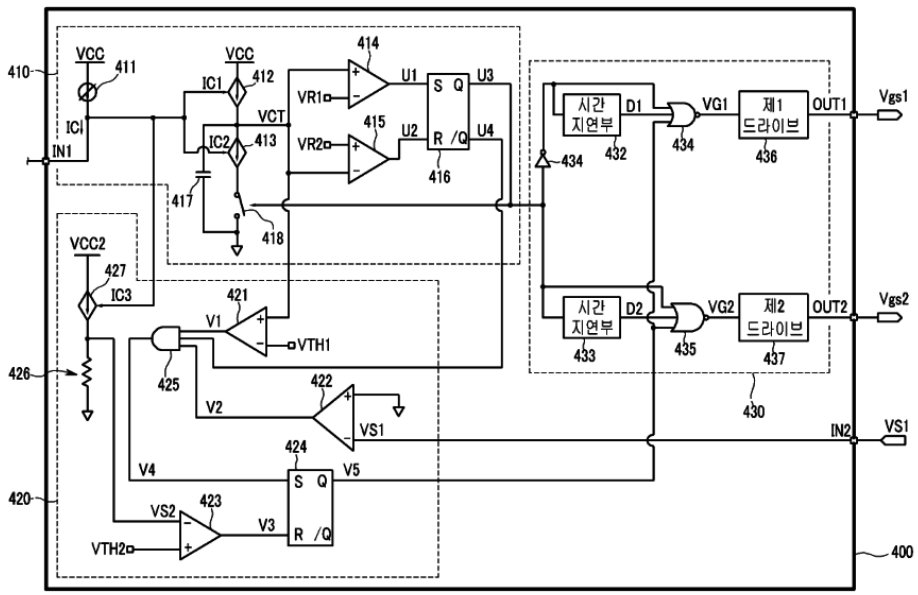
〔별지 1〕

이 사건 출원발명의 주요 도면

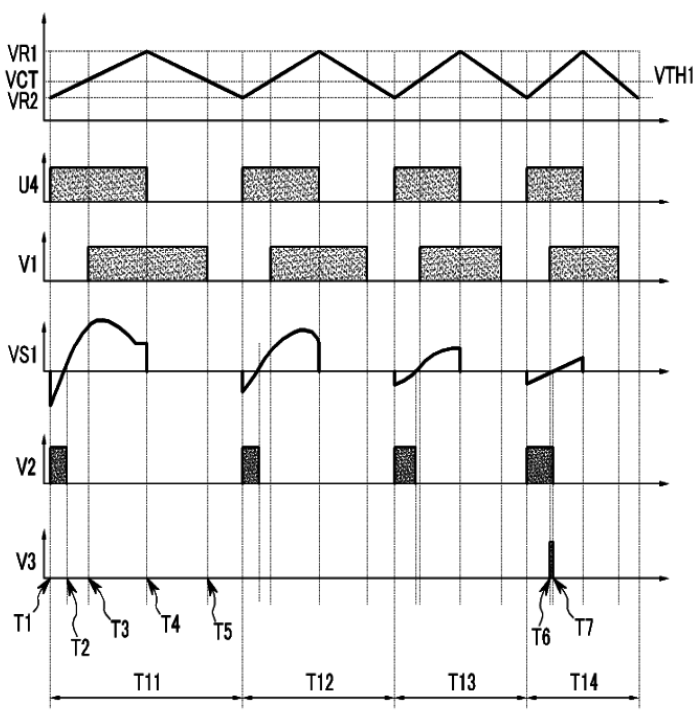
[도 2] 본 발명의 컨버터 구성도



[도 4] 본 발명의 스위치 제어부(400)



[도 5] 본 발명의 스위치 제어부(400)의 신호를 나타내는 파형도

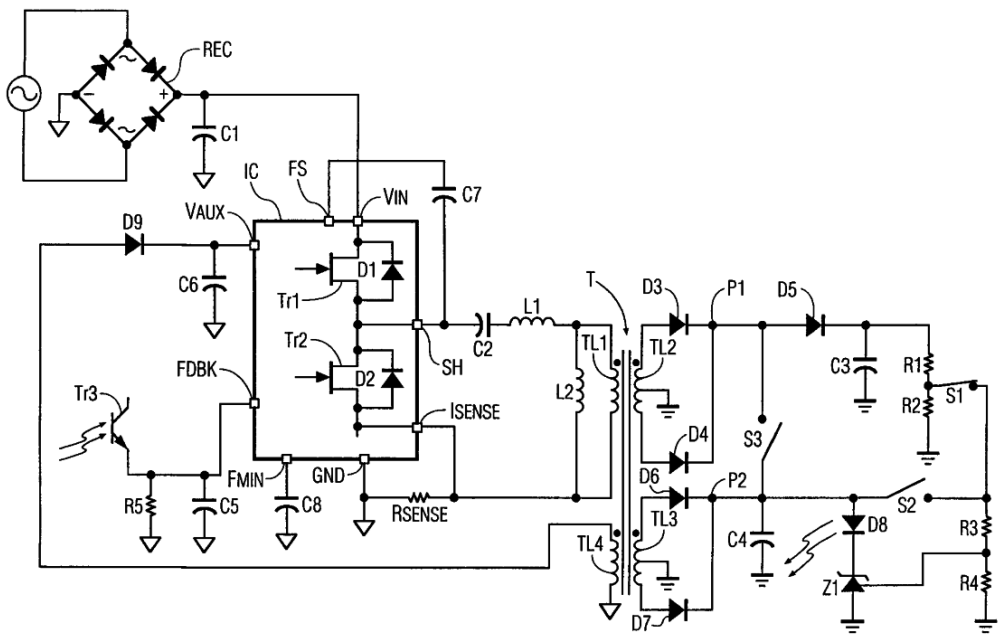


끝.

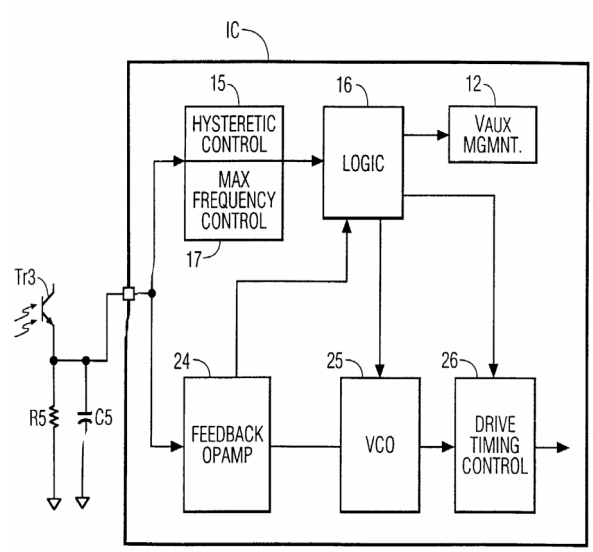
〔별지 2〕

선행발명 1의 주요 도면

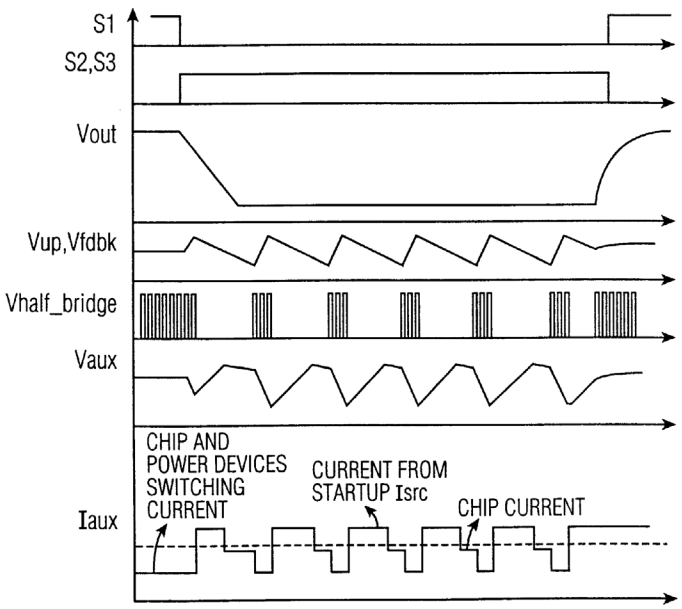
[도 1] 공진 모드 전원 공급 장치의 구성도



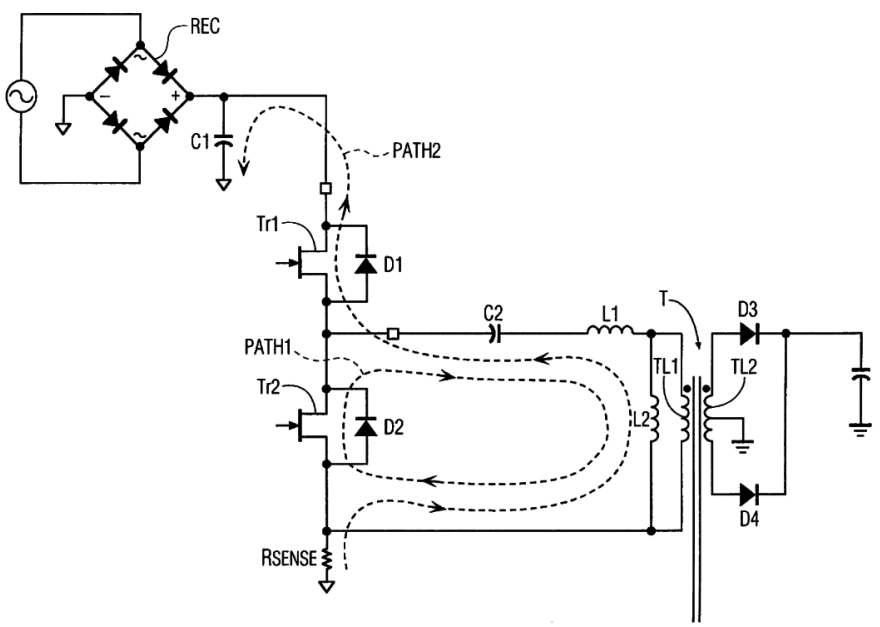
[도 3] 제어기(IC)의 일부 블록도



[도 5] 버스트 모드 동장 중의 다양한 전압과 전류를 나타내는 그래프



[도 6] 전류 경로를 나타내는 도 1의 장치의 간략화된 개략도



끝.

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2015허6633 거절결정(특)
원 고	지○○
	이천시
피 고	특허청장
	소송수행자 한지혜
변 론 종 결	2016. 5. 19.
판 결 선 고	2016. 6. 17.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 9. 22. 2014원5535호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원의 경과

1) 원고는 2012. 6. 11. 피고에게 출원번호 제10-2012-62298호로 “반구형 통 입구에 제1프레임을 통하여 평판의 반사경 물체를 설치하고 그 내부의 기체압력을 가감하여 평면의 반사물체를 오목렌즈 혹은 볼록렌즈로 만드는 기체압을 이용한 가변초점 반사렌즈에 관한 것과 그에 또 하나의 제1프레임과 제2프레임의 앞뒤 양쪽에 투명한 강성체 유리를 설치하고 그 내부에 액체를 넣어

그 액체의 압력을 가감함으로써 가변초점 굴절식 액체렌즈를 형성하는 프레임을 더 결합하여 사용하는 것과 상기의 두 가지 렌즈를 분리하여 각각이 독립적으로 사용할 수 있는 다용도 다기능의 렌즈인 기체압과 액체압력을 이용한 가변초점렌즈"의 발명에 관하여 특허출원을 하였다(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다).

2) 그 후 원고는 2013. 7. 26. 이 사건 출원발명을 "반구형 통 입구에 제1프레임을 통하여 평판의 반사경 물체를 설치하고 그 내부의 기체압력을 가감하여 평면의 반사물체를 오목반사경 혹은 볼록반사경으로 만드는 기체압을 이용한 가변초점 광학기기에 관한 것과 그에 또 하나의 제1프레임과 제2프레임의 앞뒤 양쪽에 투명한 강성재질인 유리를 설치하고 그 내부에 액체를 넣어 그 액체의 압력을 가감함으로써 가변초점 굴절식 액체렌즈를 형성하는 프레임을 더 결합하여 사용하는 것과 두 가지 반사경과 렌즈를 분리하여 각각이 독립적으로 사용할 수 있는 다용도 다기능의 렌즈인 기체압과 액체압력을 이용한 가변초점 광학기기"에 관한 발명으로 정정하는 내용의 보정을 하였다.

3) 특허청 심사관은 2013. 7. 30. 원고에게 "이 사건 출원발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 그 출원일 전에 공개된 선행발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다"는 등을 고지하고 의견제출통지를 하였다.

4) 이에 원고는 2013. 12. 26. 다시 이 사건 출원발명을 "반구형통 입구에 제1프레임을 통하여 평판의 반사경 물체를 설치하고 그 내부의 기체압력을 가감하여 평면의 반사물체를 오목반사경 혹은 볼록반사경으로 만드는 기체압을 이용한 가변초점 광학기기에 관한 것과 상기에 더하여 제1프레임과 제2프레임 사이에 투명한 강성재질인 유리를 설치하고 그 내부에 액체를 넣어 그 액체의 압력을 가감함으로써 가변초점 굴절식 액체렌즈 기능을 더 포함하는 기체압과 액체압력을 이용한 가변초점 광학기기"에 관한 발명으로 정정하는 내용의 보정을 하였다.

나. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 4. 28. “원고의 위 보정에 의하더라도 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 그 출원일 전에 공개된 선행발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다”는 이유로, 특허법 제62조에 따라 이 사건 출원에 대하여 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2014. 6. 26. 이 사건 출원발명을 “반구형통 입구에 제1프레임을 통하여 평판의 반사경 물체를 설치하고 그 내부의 기체압력을 가감하여 평면의 반사물체를 오목반사경 혹은 볼록반사경으로 만드는 기체압을 이용한 가변초점 광학기기”에 관한 발명으로 정정함과 동시에 아래 다.항 기재와 같이 이 사건 출원발명의 명칭, 청구범위, 발명의 상세한 설명 등 명세서의 내용을 정정하는 보정서를 제출하면서 재심사를 청구하였다.

3) 특허청 심사관은 2014. 8. 1. 재심사를 거쳐 위 1)항 기재와 동일한 이유로, 특허법 제62조에 따라 이 사건 출원에 대하여 거절결정을 하였다.

4) 원고는 2014. 9. 1. 특허심판원 2014원5535호로 위 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 9. 22. “이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 그 출원일 전에 공개된 선행발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다”는 이유로, 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 출원발명(을 제4호증, 2014. 6. 26.자 보정에 의한 최종명세서에 따른 것)

1) 발명의 명칭: 가변 초점 광학기기

2) 청구범위(이하 이 사건 출원발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 하고, 나머지 청구항도 동일한 방법으로 부른다)

> 【청구항 1】 한쪽이 밀폐되고 다른 한쪽이 개방된 반구형통(10)과; 상기의 반구형통(10)의 개방된 일면에 구성된 원형 평판거울(40)과; 상기의 반구형통(10)과 상기의 원형 평판 거울(40)을 분해 또는 결합할 수 있게 하려는 제1프레임(20)(이하 ‘**구성요소 1**’)과; 상기의 반구형통(10) 내부에 기체압력을 가감

하여 원형 평판거울(40)의 곡면도를 조절할 수 있게 하려는 펌프(14)와; 기체 압력을 측정할 수 있는 압력측정기(12)와; 압력을 차단할 수 있는 압력차단 밸브(17)(이하 '**구성요소 2**')로; 구성된 것을 특징으로 하는 가변 초점 광학기기.

【청구항 2】 제1항에 있어서; 원형 평판 거울(40)이 고무, 비닐 또는 알루미늄을 포함하는 유연재질의 박막거울(가요성)인 것을 특징으로 하는 가변초점 광학기기.

【청구항 3】 제1항에 있어서; 원형 평판 거울(40)이 유리 또는 스텐리스 등 강성재질의 거울인 것을 특징으로 하는 가변초점 광학기기.

【청구항 4 내지 11】 (삭제)

3) 발명의 개요

이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 아래와 같은 내용에 비추어 보면, 이 사건 출원발명은 가변초점 반사경을 제작함에 있어 그 곡면의 가공에 소요되는 과다한 경비를 절감하고 대형화하더라도 무게를 줄일 수 있도록 곡면을 형성하는 것을 기술적 과제로 하고, 이를 해결하기 위하여 반구형 통의 입구에 각종 재질의 원형평판의 반사경 물체를 설치하고 그 통 내부에 기체 압력을 가감하여 평판의 반사경 물체를 오목거울 또는 볼록거울로 만들거나 그 곡면을 변경하는 방법을 택하고 있음을 알 수 있다([별지 1]의 각 도면 참조).

가) 기술분야

본 발명은 반구형 통 입구에 제1프레임을 통하여 평판의 반사경 물체를 설치하고 그 내부의 기체압력을 가감하여 평면의 반사물체를 오목반사경 혹은 볼록 반사경으로 만드는 기체압을 이용한 가변초점 광학기기에 관한 것이다.

나) 종래 기술의 문제점

기존의 각종 집광기기들 중 아크릴재질로 된 프리넬렌즈는 비교적 가볍고 가공이 쉬워 경제적이지만 재질의 특성상 기계적인 내구성이 약해 대형화가 어렵고, 유리 등의 강성재질은 대형화할 경우 정확한 곡면형성이 어렵고 파손의 위험성이 있으며 과다한 초기제작비용과 고도한 기술로 인해 어려운 과제가 있다. 액체렌즈의 경우 대형화할 경우 정확한 곡면형성이 어렵고 액체

가 중력에 의해 원형을 유지하지 못하는 과제와 함께 대형화할 경우 액체의 두께로 인한 빛의 투과율이 저하되는 등 원천적인 과제를 안고 있다. 또한 파라볼릭형의 반사식 집광장치는 비교적 넓은 면적의 빛을 값싼 제작비로 받아 모을 수는 있지만 빛의 산란률이 높고 초점을 작게 모으는 것이 매우 어려운 과제를 안고 있다.

다) 해결하고자 하는 과제

본 발명은 기존의 일반적인 집광기술들이 가지고 있는 과제를 해결하고자 하는 것으로, 평면인 강철판, 유리, 플라스틱, 알루미늄 박막, 비닐, 고무 유연막 등 재질에 제한을 받지 않고 수 미터 정도의 소형 집광장치부터 수십 미터 이상의 집광장치도 경제적인 가격으로 가볍고 튼튼하게 제작가능한 발명이다. 본 발명은 가변초점 반사경을 제작함에 있어 그 곡면의 가공에 소요되는 과다한 경비를 절감하고 대형화하더라도 무게를 줄일 수 있도록 곡면을 형성하는 것을 기술적 과제로 한다.

라) 과제의 해결수단

본 발명은 반구형 통의 입구에 각종 재질의 원형평판의 반사경 물체를 설치하고 그 통 내부에 기체 압력을 가감하여 평판의 반사경 물체를 오목거울 또는 볼록거울로 만들거나 그 곡면을 변경하는 방법을 통하여 가변초점 광학기기를 만들 수 있게 한다. 본 발명은 대형의 집광기기 필요한 태양열 집광이나 천체 망원경을 위한 집광분야에 있어서 적은 비용으로 정교한 대형 광학기기를 제작할 수 있게 한다.

라. 선행발명들

1) 선행발명 1 (을 제5호증)

선행발명 1은 2008. 4. 8. 공개된 한국 공개특허공보에 제10-2008-31299호로 공개된 '렌즈'에 관한 발명으로, 그 명세서에 아래와 같은 내용이 기재되어 있다([별지 2] 가.항의 각 도면 참조).

가) 기술분야, 종래 기술의 문제점 및 기술적 과제

본 발명은 렌즈, 특히 팽창가능한 렌즈에 관한 것이다([0004]). 팽창가

능한 렌즈는 가변 초점 길이를 갖기 때문에 유용하다([0005]). 이런 팽창가능한 렌즈의 문제점은 가요성[3] 박막 또는 필름에 의해 형성되는 굴곡이 박막의 전체 영역에 걸쳐 일정하지 않다는 것이다([0008]). 가요성 박막의 에지가 하우징 내에 클램핑 되어야만 하기 때문에 박막의 에지에 근접한 렌즈의 굴곡은 박막의 중앙에서의 굴곡과 동일하지 않다. 결과적으로 유효하게 사용할 수 있는 렌즈 개구는 가요성 박막의 실제 크기보다 매우 작다([0009]). 또한, 팽창가능한 렌즈는 중력에 의해서도 영향을 받는데, 그 이유는 유체가 렌즈의 최하부로 유동하는 경향이 있고, 결과적으로 렌즈의 최하부를 향한 융기(bulging)를 초래하기 때문이다. 이런 융기는 렌즈의 전체 영역에 걸쳐 비균일 곡률을 초래한다([0010]). 따라서 개선된 팽창가능한 렌즈가 필요하다([0012]).

나) 과제해결 수단

본 발명의 일 태양에 따라서, 그 중앙 영역을 향해 점진적으로 더 얇아지는 제1 가요성 벽과, 제2 벽을 포함하는 렌즈가 제공되고, 제1 벽 및 제2 벽은 공동 내의 유체의 체적을 제어함으로써 다양한 렌즈 형상이 형성될 수 있도록 유체를 수용하기 위한 공동을 한정한다([0013]). … 렌즈는 유체가 관통 유동할 수 있는 공동 내로의 적어도 하나의 포트를 더 포함할 수 있다. 렌즈는 유체가 관통 유동할 수 있는 공동 내로의 복수의 포트를 포함할 수 있으며, 복수의 포트는 렌즈의 원주 둘레로 이격 배치된다([0028]). … 유체는 오일, 글리세린 및 수분에 기초한 제품 중 하나를 포함할 수 있다([0029]). 각각의 가요성 벽은 탄성일 수 있다([0030]). 각각의 가요성 벽은 가변 팽창할 수 있는 광학적으로 투명한 합성 균질 재료로 된 신장 가능하고 유연하며 여러 가지 형태의 디스크를 포함하는 구성요소로 형성될 수 있다([0031]). … 렌즈는 공동과 유체 연통하는 유체 저장소를 더 포함할 수 있다([0033]). 렌즈는 저장소로부터 유체를 방출하거나 렌즈 공동으로부터 유체를 배출하기 위해 펌프, 피스톤, 플런저, 종래의 포커스 배럴(focus barrel) 또는 저장소의 바깥쪽으로 인가된 임의의 힘 제공기(force-provider)를 더 포함할 수 있다([0034]).

도4a 및 도4b는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 렌즈를 도시한다. 렌즈는 그 중앙 영역을 향해 더 얇아지는 가요성 벽(40) 및 강성 메니스커스

(meniscus)[4] 오목 벽(42)을 포함한다. 벽(40, 42)은 유체(44)를 수용하기 위한 공동을 한정한다. … 본 실시예에서, 벽(40, 42)은 서로 직접 접촉한다. 본 실시예 및 다른 실시예에 대해 접합이 개시되지만, 예를 들면 용접 또는 배럴 장착부의 사용과 같은 벽을 함께 유지하기 위한 다른 기구도 실시될 수 있다는 것은 당업자에게 명확하다. … 유체(44)는 포트(43)를 통해 공동 내로 삽입되고 공동으로부터 제거되며, 포트(43)는 공동과 유체 저장소(도시 생략) 사이의 유체 연통을 제공한다. 공동의 유체(44)의 체적을 제어함으로써, 가요성 벽(40)은 다양한 렌즈 형상이 형성될 수 있도록 이동될 수 있다([0140]). 따라서 본 실시예에서, 렌즈는 제1 가요성 벽(40) 및 유체(44)를 수용하기 위한 공동을 한정하는 제2 벽(42)을 포함한다. 다양한 렌즈 형상이 공동 내의 유체의 체적을 제어함으로써 형성될 수 있으며, 제1 벽(40) 및 제2 벽(42)은 함께 접합, 용접 또는 융합된다([0141]). 예를 들어, 도4a에서, 유체(44)의 양이 제어됨으로써, 가요성 벽(40)은 강성 벽(42)에 대해 가장 근접한 제1 표면(46)이 볼록하고 강성 벽(42)으로부터 가장 먼 제2 표면(48)이 오목하도록 위치된다([0142]).

2) 선행발명 2 (을 제6호증)

선행발명 2는 1991. 11. 26. 공개된 일본 공개특허공보 특개평3-264901호로 출원공개된 '가변 초점 렌즈'에 관한 것으로, 그 명세서에 아래와 같은 내용이 기재되어 있다([별지 2] 나.항의 각 도면 참조).

가) 기술분야 및 종래 기술의 문제점

본 발명은 단체(單體)의 렌즈, 예를 들어 오목 렌즈 또는 볼록 렌즈의 초점이 자유롭게 변화할 수 있는 렌즈에 관한 것이다. 종래, 초점을 변화시킬 수 있는 렌즈는 없었다. 종래, 광학 렌즈는 유리로 성형되어 있어, 이 초점은 항상 일정하여 이것을 변화시키는 데에는 지점(支點)[5] 거리를 바꾸는 것 외

3) 가요성(可撓性): 외부의 힘에 의하여 물체가 구부러져 휘는 성질

4) 메니스커스(meniscus): 모세관 속의 액체 표면이 만드는 곡선으로 반월편을 의미한다. '초승달'을 뜻하는 그리스어에서 유래한 것이다. 광학계에서는 오목볼록렌즈 또는 볼록오목렌즈의 형태를 가진 단(單)렌즈를 통상 메니스커스렌즈라고 부른다.

에는 없었다.

나) 과제해결 수단

본 발명은 고체의 유리 대신에 적당한 경도의 투명판과 투명 액체를 액압 펌프를 사용하고, 빛의 굴절을 변화시켜 초점을 자유 위치로 하였다. 액압의 고, 저, 부로 오목, 볼록 렌즈가 되고 그 초점이 자유로워진다. 제3도에 있어서, 원형 또는 적당한 형상의 투명 또는 대략 투명한 복수장의 적당한 평판으로서 이 2장은 두껍고 1장은 얇고, 이들 판으로 두꺼운 판을 외측으로 하여 각 판의 상호 간격은 소정 간격을 유지하여, 이 적당한 전체 둘레를 각 사이마다 가동 기밀(氣密)상으로 폐쇄함으로써, 내부를 밀폐시키고, 이 밀폐된 편방측 공간은 적당한 투명액이 삽입되고 이 적당한 일부에서 압력 개방되고, 다른 기밀 공간에는 적당한 액압 펌프와 연통하고 있다. 이 박판 사이에 연통하는 가부압의 공기압 펌프의 작동을 통하여, 두꺼운 판과 얇은 판 사이의 액압을 가압하여 박판을 만곡 돌출된 형상으로 하고, 평렌즈로부터 오목 렌즈상으로 변화시키고, 반대로 평판 사이의 액압을 부압화하여 박평판을 만곡 철몰된 형상으로 하고, 평렌즈로부터 볼록 렌즈상으로 변형시키고, 펌프의 가압도, 부압도에 의해 박판의 요철이 자유롭게 변화되도록 함으로써 두꺼운 판과 얇은 판 및 이 사이에 존재하는 투명액의 렌즈 효과에 의해 초점을 자유롭게 바꿀 수 있다. 이상의 발명에 있어서 가변 평판을 액압 또는 기압의 고저, 부압으로 소정의 요철 형상으로 변형되도록 평판에 반력차를 부가한 것으로서 평판을 소정 위치에 있어서 두께가 상이하도록 성형한 것이다.

[인정근거] 갑 제3 내지 10호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 출원발명은 기체를 이용하여 가볍고 정밀하며 경제적인 대형 태양광 집광을 위한 광학거울의 제작을 목적으로 하고, ① 공동 내에 기체를 가감하고 그 압력을 조절함으로써 곡면도를 변화시켜 거울의 초점을 변경할 수

5) 지점(支點, supporting point): 구조물을 지지하는 점으로, 끝단을 의미한다.

있다는 점, ② 빛을 반사시키는 거울을 부착하여 빛을 모은다는 점에서, 공동 내에 액체를 가감하여 렌즈의 굴절율을 조절하고 렌즈를 통하여 빛을 투과시키는 방식인 선행발명 1, 2에 비하여 그 목적에 특이성이 있고, 선행발명 1, 2와 그 기술분야 및 구성에서 차이가 있다.

2) 한편, 피고가 이 사건 소송에 이르러서야 비로소 제출한 을 제7 내지 12호증에 나타난 선행기술들은 피고의 거절결정 당시 그 거절사유로 반영되지 않았던 것이므로 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 없다.

3) 따라서 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 출원발명의 진보성 유무

가. 관련 법리

특허법 제29조 제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명 등에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 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 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 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 복

수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 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).

나. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 유무

1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명들의 목적 및 기술분야

가) 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명은 내부의 기체압력을 가감하여 평면의 반사물체를 오목반사경 혹은 볼록반사경으로 만들어 초점을 변화시키는 가변초점 광학기기에 관한 것이다. 그런데 이 사건 제1항 출원발명은 최초 출원 당시 “기체압과 액체압을 이용한 가변초점 렌즈”에 관한 발명이라고 기재되어 있었고, 이후 보정을 통하여 “기체압과 액체압력을 이용한 가변초점 광학기기”에 관한 발명으로 정정되었으며, 최종적으로 “기체압을 이용한 가변초점 광학기기”에 관한 발명으로 정정되었고, 청구범위에도 “가변 초점 광학기기”라고 기재되어 있다.

한편, 선행발명 1은 가변 초점 길이를 갖는 팽창가능한 렌즈에 있어서, 공동 내의 유체의 체적을 제어하여 가요성 벽의 형상을 변화시켜 다양한 렌즈 형상을 형성하는 것이고, 선행발명 2는 공기압 펌프의 작동을 통해 초점을 자유 위치로 변화시키는 가변 초점 렌즈에 관한 것이다.

살피건대, 일반적으로 ‘광학기기’는 ‘광학거울’과 ‘광학렌즈’를 포괄하는 용어로 사용되고 있고, 이 사건 제1항 출원발명의 명세서에도 이 사건 제1항 출원발명이 ‘광학렌즈’를 제외한다는 명시적인 기재는 찾아볼 수 없고, 설령 광학

거울과 광학렌즈가 빛의 반사 또는 굴절과 같은 성질을 각기 달리 이용한 것이라고 하더라도[6], 양자는 빛을 초점으로 모으는 광학기기라는 점에서 공통된다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 광학기기에 관한 것으로서 그 기술분야가 동일하다고 볼 수 있고, 광학기기의 초점을 변경하기 위하여 유체의 압력을 조절하여 평판 또는 벽의 곡면도를 변화시키는 방법을 그 수단으로 채택하였다는 점에서 기술적 과제 및 과제해결 수단도 공통된다고 할 수 있다.

나) 나아가 이 사건 제1항 출원발명은 기체를 이용하여 가볍고 정밀하며 경제적인 대형 광학기기의 제작을 목적으로 하고 있고, 이는 공동 내에 가감되는 유체로 액체가 아닌 기체를 사용함으로써 달성될 수 있는 것인데, 앞서 살펴본 바와 같이 선행발명 2에도 “가변 평판을 액압 또는 기압의 고저, 부압으로 소정의 요철 형상으로 변형”시켜 가변 초점 렌즈를 제작하는 방법을 개시하고 있고, 공동 내에 가감되는 유체로 기체의 사용을 배제하지 않고 있다. 그러므로 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 공동의 내부에 들어가는 기체 또는 액체의 압력을 제어함으로써 평판 또는 벽의 형상을 곡면으로 변화시켜 초점을 변경할 수 있는 광학기기를 제조하기 위한 것이라는 점에서 그 목적도 공통된다고 할 것이다.

다) 따라서 이 사건 제1항 출원발명이 기체를 이용하여 가볍고 정밀하며 경제적인 대형 태양광 집광장치의 제작을 목적으로 하는 가변 초점 광학거울에 관한 것이어서 선행발명 1, 2에 비하여 그 목적이 특이하고, 선행발명 1, 2와 기술분야가 다르다는 취지의 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 선행발명 1과의 대비

가) 구성요소 대응관계

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1을 구성요소별로 대비하면 아래와 같다.

---

6) 빛은 동일한 매질을 통과할 때에는 직진하지만, 다른 매질을 만나면 반사 또는 굴절한다. 빛이 진행하다가 다른 물질의 경계면에 도달하면 경계면에서 일부는 반사되고, 나머지는 다른 물질 속으로 굴절된다. 볼록렌즈와 오목거울은 빛을 모으는 성질을 갖고, 오목렌즈와 볼록거울은 빛을 퍼뜨리는 성질을 갖는다는 점에서 유사하다.

구성요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	한쪽이 밀폐되고 다른 한쪽이 개방된 반구형통(10)과; 상기의 반구형통(10)의 개방된 일면에 구성된 원형 평판거울(40)과; 상기의 반구형통(10)과 상기의 원형 평판 거울(40)을 분해 또는 결합할 수 있게 하려는 제1프레임(20)	오목 벽(42), 가요성 벽(40), 벽(40, 42)을 접합, 유지하기 위한 배럴 장착부([0140], 도 4a, 4b 참조)
2	상기의 반구형통(10) 내부에 기체압력을 가감하여 원형 평판거울(40)의 곡면도를 조절할 수 있게 하려는 펌프(14)와; 기체압력을 측정할 수 있는 압력측정기(12)와; 압력을 차단할 수 있는 압력차단 밸브(17)	힘 제공기(펌프)가 공동 내·외부로 유체를 펌핑하여 공동의 유체(44)의 체적을 제어함으로써, 가요성 벽(40)의 형상이 변형([0034], [0119], [0140], 도 4a, 4b 참조)

나) 공통점 및 차이점 분석

⑴ 먼저 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 각 구성요소별 공통점을 살펴보면, ① 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 모두 한쪽이 밀폐되고 다른 한쪽이 개방된 반구형 통(선행발명 1의 '오목 벽')과 원형 평판(선행발명 1의 '가요성 벽')을 구비하고, 이들이 제1 프레임(선행발명 1의 '배럴 장착부')으로 결합되어 원형 평판과 반구형 통(선행발명 1의 '오목 벽'과 '가요성 벽') 사이에 공동을 형성하고 있는 점에서 동일하고, ② 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성은 모두 펌프를 포함하고, 펌프를 통해 공동 내에 유체(다만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명은 주입 또는 배출되는 유체가 '기체'인 데 반해, 선행발명 1은 '액체'라는 점에서 차이가 있다)를 가감하여 압력을 조절함으로써 원형 평판(선행발명 1의 '가요성 벽')의 곡면도(선행발명 1의 '벽의 형상' 또는 '곡률')를 변경할 수 있다는 점에서 실질적으로 동일하다.

⑵ 그런데 한편, ① 이 사건 제1항 출원발명은 '공동 내에 기체를 가감하고 그 압력을 조절함으로써 곡면도를 변화시켜 초점을 변경할 수 있는 거울'을

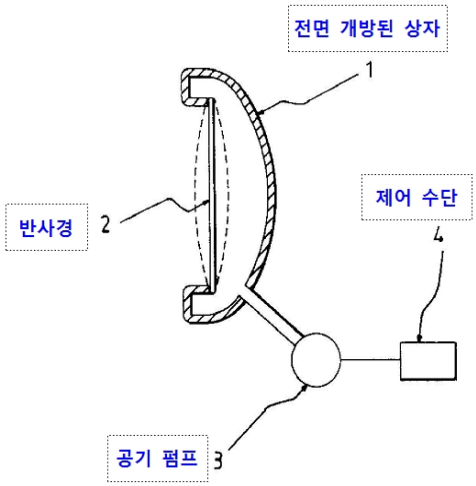
제시하고 있는 반면, 선행발명 1은 '공동 내에 액체를 가감하고 그 압력을 조절함으로써 굴절율을 변화시켜 초점을 변경할 수 있는 렌즈'를 제시하고 있는 점(이하 '**차이점 1**'), ② 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2는 '공동 내에 가감되는 기체의 압력을 측정할 수 있는 압력측정기와 압력을 차단할 수 있는 압력차단 밸브'를 명시적으로 포함하고 있는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 나타나 있지 않은 점(이하 '**차이점 2**')에서 차이가 있다.

다) 차이점들에 대한 검토

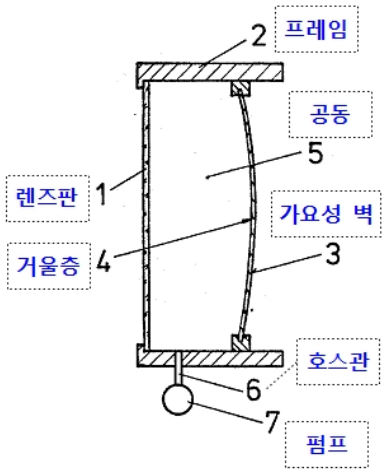
⑴ 차이점 1

㈎ 을 제8, 9호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 1998. 8. 5. 한국 공개특허공보에 특1998-037240호로 공개된 발명은 '곡률 가변형 룸 미러'에 관한 것으로, 그 발명은 아래 〈도 1〉과 같이 운전자의 필요에 따라 룸 미러에 부착된 반사경의 곡률을 자유롭게 조절하기 위하여, 룸 미러는 그 내부가 상자(1)와 반사경(2)에 의해 밀폐되어 있으며, 운전자가 제어 수단(4)을 통해 공기 펌프(3)를 조작하여, 룸 미러 내부의 공기량을 증가 또는 감소시킴에 따라 그 공기압에 의해서 룸 미러의 반사경(2) 곡률이 변화될 수 있다는 점을 제시하고 있는 사실, ② 1976. 8. 3. 미국에서 제3,972,600호로 특허등록된 발명은 '초점 거리 가변 거울'에 관한 것으로, 그 발명은 아래 〈도 2〉와 같이 평면에 평행한 투명 렌즈판(1), 원통형 프레임(2), 및 원통형 프레임(2)을 감싼 호일(3)을 포함하는 초점 거리 가변 거울은 유리판 방향으로 렌즈판(1)을 통과하여 들어오는 빛을 거울층(4)에서 반사시킬 수 있으며, 대기압에서는 평평하고 거울층(4)을 구비한 가요성 벽(3)이, 펌프(7)에 의해 오목 거울이 될 수 있도록, 공기는 공동(5)으로 펌프되고, 공동(5)의 압력은 증가하게 된다는 점을 제시하고 있는 사실을 인정할 수 있고, ③ 선행발명 2가 액체 또는 기체의 압력을 높이거나 낮춤으로써 가변 평판을 요철 형상으로 변형시켜 가변 초점 렌즈를 제작하는 방법을 제시하고 있다는 점은 앞서 본 바와 같다.

〈도 1〉



〈도 2〉



위 인정사실에 의하면, 공동 내에 기체를 주입하거나 배출하고 그 압력을 조절하여 렌즈 또는 거울의 곡면도를 변화시키는 기술은 주지관용기술에 해당하므로(이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다), 통상의 기술자가 선행발명 1의 대응구성, 즉 '공동 내에 액체를 가감하여 굴절율을 변화'시키는 구성에 위 주지관용기술을 보충함으로써 이 사건 제1항 출원발명이 갖는 '공동 내에 기체를 가감하여 곡면도를 변화'시키는 구성으로 용이하게 변경하여 도출할 수 있다고 할 것이다.

[원고는, 이 사건 소송에 이르러서야 비로소 제출된 을 제7 내지 12호증에 나타난 선행기술들은 피고의 거절결정 당시 그 거절사유로 반영되지 않았던 것이므로 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 없다고 주장한다. 그러나 위 증거들은 이미 통지된 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 내세운 선행발명 1, 2를 보충하여 이 사건 제1항 출원발명의 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료로 제출된 것일 뿐, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술의 증거로 제출된 것이 아니므로 이는 위에서 인정한 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 증거로 삼을 수 있다고 봄이 타당하다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조). 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다].

㈏ 한편, 이 사건 제1항 출원발명이 곡면도의 변화에 따라 초점이 변경

되는 '거울'을 구성요소로 한 것에 특별한 기술적 의의가 있는지 여부에 관하여 살펴본다.

선행발명 1은 '굴절율 변화에 따라 초점이 변경되는 렌즈'를 제시하고 있다. 그런데 이 사건 제1항 출원발명도 그 최초 출원 당시에는 "기체압을 이용한 가변초점 반사렌즈, 가변초점 굴절식 액체렌즈 및 기체압과 액체압력을 이용한 가변초점렌즈"에 관한 것이었고, 최종적으로 보정된 명세서에도 "본 발명에서 상기와 같이 적시한 기체압력과 액체압력을 이용한 가변초점 광학기기는 … 유연막 거울을 포함하여 강성재질인 유리나 스텐레스 강판 등 평판 그 자체를 가지고 기압과 액체압력으로 사용목적에 맞는 렌즈 혹은 광학기기의 곡면을 형성하도록 하여 사용"한다고 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 거울과 렌즈를 포함한 일반적인 광학기기에 두루 적용되는 기술을 제시하고 있다고 보아야 할 것이다.

또한 렌즈와 거울은 입사되는 빛을 초점으로 모으는 광학기기라는 점에서 공통되고, 그 초점 위치가 곡률반경에 의존한다는 점에서 동일한 광학적 성질을 가지고 있으므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 렌즈를 거울로, 거울을 렌즈로 용이하게 변경할 수 있다는 점은 광학기기 분야에서 일반적으로 널리 알려진 기술상식에 해당한다고 할 수 있다. 그리고 을 제10호증의 기재 및 영상에 의하면, 2010. 4. 19. 한국 공개특허공보에 10-2010-0040316호로 공개된 발명은 '액체 렌즈 시스템'에 관한 것으로, 그 명세서에 "렌즈 시스템의 일 챔버가 수은과 같은 반사성 재료에 의해 충전되므로, 미러형 렌즈 시스템을 제조하는 것이 가능하다. … 동일한 효과가 광학적 액티브 부분의 일 측에 미러를 간단하게 배치함으로써 얻어질 수 있다([0038])"고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 이에 의하여도 이 사건 제1항 출원발명의 출원 당시 통상의 기술자가 필요에 따라 렌즈를 거울로, 거울을 렌즈로 변경하는 것은 어렵지 않게 도출할 수 있는 사항이라고 할 수 있다.

따라서 이 사건 제1항 출원발명이 곡면도의 변화에 따라 초점이 변경되는 '거울'을 구성요소로 한 것은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 사항에 해당할 뿐 거기에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

㈐ 그렇다면, 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행

발명 1에 주지관용기술을 결합하여 용이하게 극복하여 도출할 수 있다고 할 것이고, 위 차이점으로 인한 효과, 즉 기체를 이용하여 가볍고 정밀하며 경제적인 대형 가변 초점 태양광 집광이 가능하다는 것 또한 이 사건 제1항 출원발명이 채택하고 있는 구성 자체로부터 예측할 수 있는 범위를 벗어나지 못하는 이상, 그것으로 인한 현저한 효과가 있다고 보기도 어렵다.

⑵ 차이점 2

㈎ 앞서 본 바와 같이 선행발명 1에는 공동 내부에 유체를 주입하거나 공동으로부터 유체를 배출하기 위하여 펌프, 피스톤, 플런저, 종래의 포커스 배럴(focus barrel) 또는 저장소의 바깥쪽으로 인가된 임의의 힘 제공기(force-provider)를 더 포함할 수 있다는 점이 이미 제시되어 있다([0034]). 그런데 펌프 등을 통하여 공동 내부에 유체를 주입함으로써 일정한 곡률의 렌즈를 형성하기 위해서는 공동 내부에 주입되는 유체의 양과 압력을 측정할 수 있는 압력측정기 등이 필요하고, 일정한 곡률의 렌즈가 형성된 이후에는 그 곡률을 유지하기 위하여 더 이상 유체가 주입되거나 배출되지 않도록 공동 내부의 유체의 양과 압력을 유지할 수 있도록 하는 압력차단 밸브 등이 필요하다는 점은 통상의 기술자에게 자명하다고 할 것이다.

㈏ 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다고 하겠고, 위 차이점으로 인한 효과도 이 사건 제1항 출원발명이 택하고 있는 구성으로 인해 발생하는 새롭고 현저한 효과라고 보기 어렵다.

3) 검토 결과

이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 위 차이점들은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1과 주지관용기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 그 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허등록을 받을 수 없다.

다. 종합 : 이 사건 심결의 위법 여부

특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하는 것이므로(대법원

2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명이 그 진보성이 부정되어 특허등록을 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

4. 결론

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

재판장 판사 박형준 _____

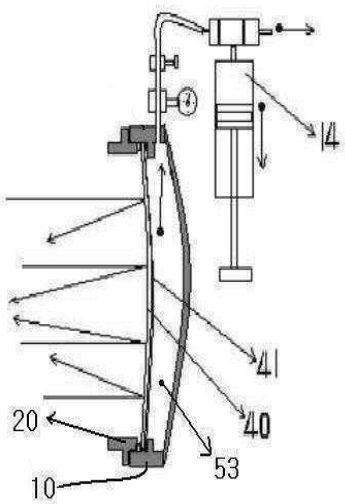
판사 이혜진 _____

판사 진현섭 _____

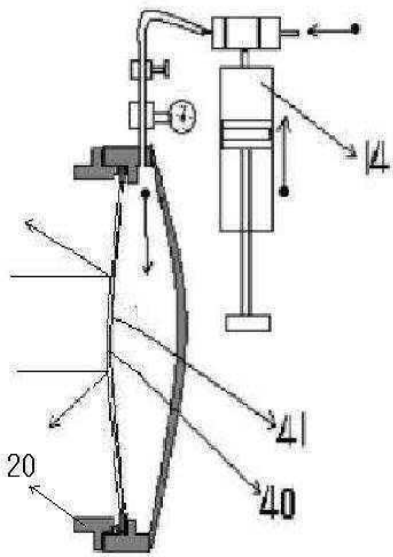
〔별지 1〕

이 사건 출원발명

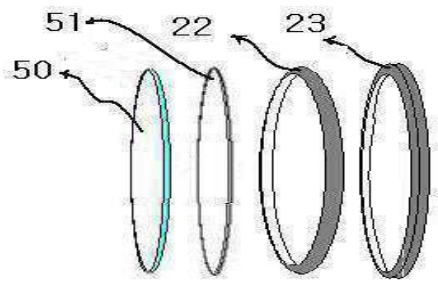
〈도면 1〉



〈도면 2〉



〈도면 3〉



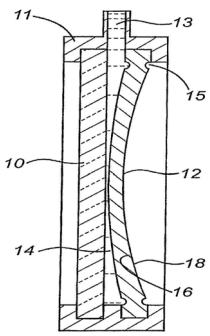
10 : 반구형 통, 20 : 제1프레임, 40 : 거울, 14 : 펌프
22 : 고무링, 23 : 평와셔

〔별지 2〕

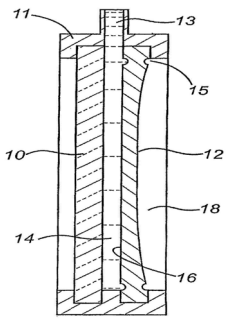
선행발명들

가. 선행발명 1

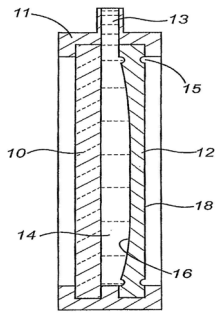
【도 1a】



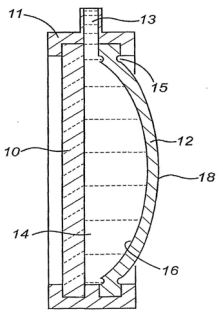
【도 1b】



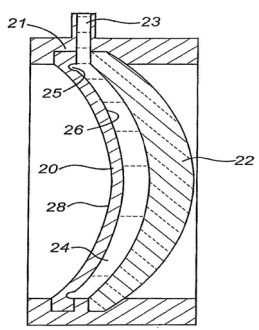
【도 1c】



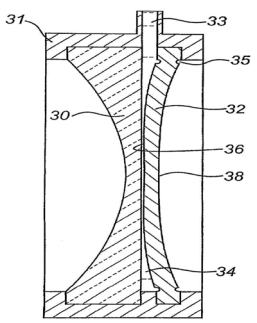
【도 1d】



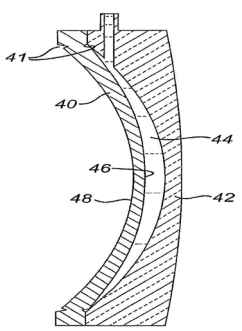
【도 2a】



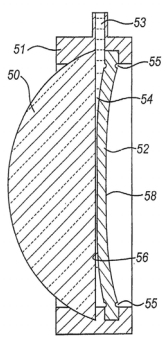
【도 3a】



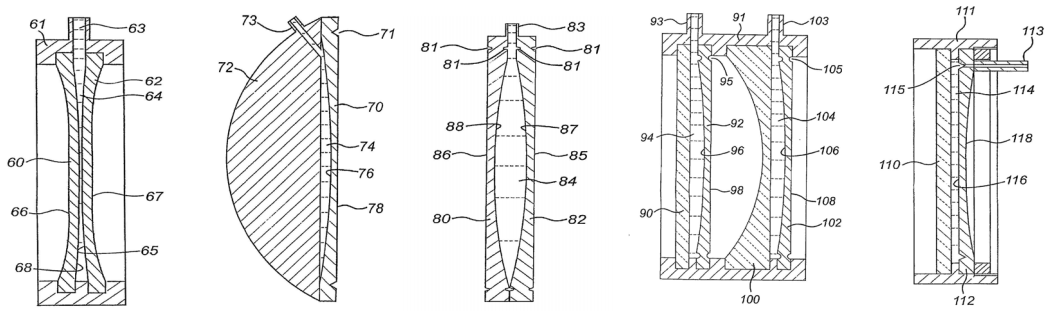
【도 4a】



【도 5a】

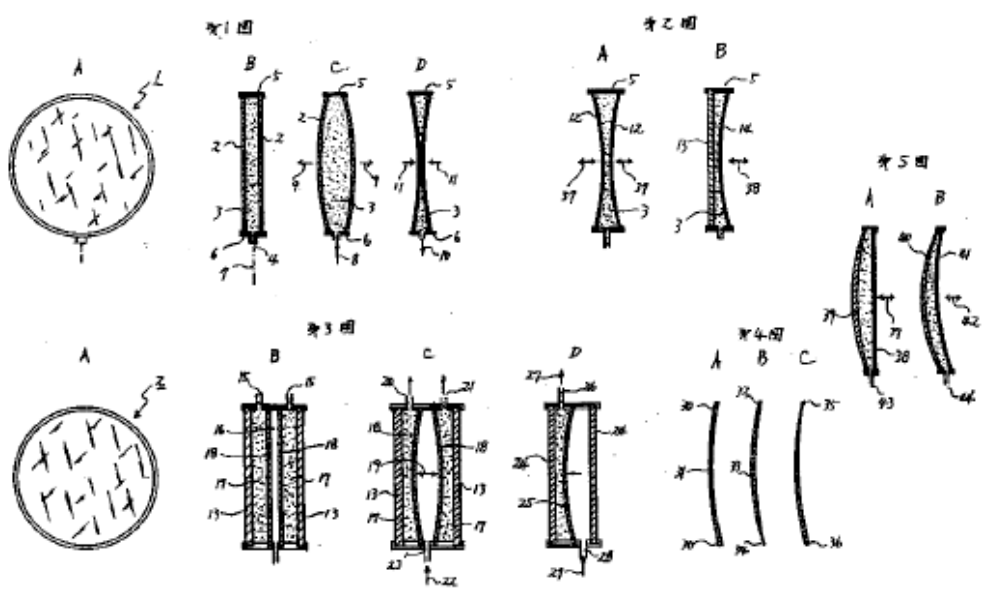


【도 6a】 【도 7a】 【도 8a】 【도 9a】 【도 10a】



10 : 강성 벽(아크릴 벽), 11 : 장착부, 12 : 가요성 벽, 13 : 포트
14 : 공동(유체) 15 : 환형홈, 16, 18 : 제1, 2 표면

나. 선행발명 2



3 : 투명액, 5 : 지지체, 12 : 곡면판

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2015허7391 거절결정(특)
원 고	니폰 제온 가부시키가이샤(日本 ゼオン 株式會社) 일본국 도쿄도 치요다구 마루노우치 1쵸메 6반 2고 (日本國 東京都 千代田区 丸の內東 1丁目 6番 2号) 대표자 다나카 키미아키(田中 公章) 소송대리인 제일특허법인 담당변리사 이동욱
피 고	특허청장 소송수행자 정헌주
변 론 종 결	2016. 5. 10.
판 결 선 고	2016. 6. 9.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 9. 17. 2014원8178 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2013. 10. 31. 원고에게 이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 20(이하 이 사건 출원발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 발명'이라 하고,

나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다)이 이 사건 출원발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1 내지 4로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 통지하였다.

2) 원고는 2014. 4. 30. 이 사건 출원발명을 보정하였으나, 특허청 심사관은 2014. 9. 30. 이 사건 출원발명을 다시 심사하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2014. 12. 31. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 2015. 1. 30. 심사전치절차를 위한 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청 심사관은 이 사건 제1 내지 20항 발명이 여전히 위 거절결정의 이유를 극복하지 못하였다는 이유로 위 거절결정을 유지하였다.

4) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2014원8178호로 심리한 다음, 2015. 9. 17. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 4에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고의 이 사건 출원발명(을 제1호증)

1) 발명의 명칭: 광학 적층체, 광학 소자 및 액정 표시 장치

2) 분할출원일/ 원출원일/ 국제출원일/ 우선권주장일/ 출원번호: 2013. 9. 17./ 2012. 5. 29./ 2005. 3. 22./ 2004. 3. 23./ 제10-2013-7024719호

3) 발명의 개요

이 사건 출원발명은 광학 적층체, 광학 소자 및 액정 표시 장치에 관한 것으로, 3차원의 굴절률 제어에 의해 액정 디스플레이의 모드에 맞춰 광학 보상할 수 있고, 시야각에 의한 위상차 변화가 적은 액정 표시 화면을 부여할 수 있는 것을 목적으로 한다(문단번호 [0001], [0017] 참조).

이 사건 출원발명은 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층(A층)에 투명한 수지로 이루어진 실질적으로 무배향의 층(B층)을 적층하고 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층의 면내 레타데이션의 절대치(|Re(A)|)가 투명한 수지로 이루어진 실질적으로 무배향의 층의 면내 레타데이션의 절대치(|Re(B)|)보다 큰 광학 적층체, 이 광학 적층체를 이용하여 이루어진 광학 소자

및 액정 표시 장치이다(문단번호 [0018] 참조).

고유 복굴절값이 음인 수지로서는, 바이닐 방향족계 중합체(폴리스타이렌 및 스타이렌과 무수 말레산의 공중합체 등이 있다), 폴리아크릴로나이트릴계 중합체, 폴리메틸메타크릴레이트계 중합체, 셀룰로스 에스터계 중합체, 이들의 다원공중합체 등을 들 수 있다(문단번호 [0044], [0045] 참조). 실질적으로 무배향의 층을 형성하는 투명한 수지로서는, 예컨대 지환식 구조를 갖는 수지, 메타크릴 수지, 폴리카보네이트, (메트)아크릴산에스터-바이닐 방향족 화합물 공중합체 수지, 폴리에터설폰 등을 들 수 있다(문단번호 [0046] 참조).

A층의 수지 및 B층의 수지의 유리전이온도를 각각 Tg(A)(℃), Tg(B)(℃)로 할 때, Tg(A)〉Tg(B)+20인 것이 바람직하다. 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 미연신의 수지층(a층)과 투명한 수지로 이루어진 미연신의 수지층(b층)이 적층된 미연신 적층체를 공연신할 때, 온도 Tg(A)(℃) 부근에서 연신하면, 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 A층의 복굴절 특성을 충분하고 또한 균일하게 발현시킬 수 있다. 이 때, 투명한 수지로 이루어진 미연신의 수지층(b층)은 그 유리전이온도 Tg(B)보다도 20℃ 이상 높은 온도로 연신되기 때문에 고분자는 거의 배향하지 않고, 실질적으로 무배향의 상태로 된다(문단번호 [0054] 참조).

파장 550nm의 광으로 측정한 광학 적층체의 두께 방향의 굴절률을 Σnz, 두께 방향에 수직인 서로 직교하는 2방향의 굴절률을 Σnx 및 Σny (단, Σnx〈Σny, Σnx〈Σnz)로 할 때, Σnz〉Σny-0.002를 만족하는 것이 바람직하다(문단번호 [0056] 참조). 두께 방향의 굴절률 Σnz를 Σny-0.002보다 크게 함으로써, 액정 표시 장치에 있어서, 액정 셀 중의 액정에 의한 위상차의 보상과 편광자의 보상을 할 수 있고, 투과광에 의해 생기는 복굴절을 효과적으로 보상하여 빛의 누출을 막고, 전방향각에 있어서 높은 콘트라스트를 얻을 수 있다(문단번호 [0060] 참조).

4) 청구범위(2015. 1. 30. 보정된 것)

【청구항 1】 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층(A층)의 적어도 한 면에 투명한 수지로 이루어진 실질적으로 무배향의 층(B층)을 적어도 1층 적층하여 이루어진 광학 적층체(C)에 있어서(이하 '구성요소 1'이라 한다), 고유 복

굴절값이 음인 수지로 이루어진 미연신의 수지층(a층)과 투명한 수지로 이루어진 미연신의 수지층(b층)이 적층된 미연신 적층체(c)를 공연신하여 이루어지고(이하 '구성요소 2'라 한다), A층의 수지 및 B층의 수지의 유리전이온도를 각각 Tg(A)(℃), Tg(B)(℃)로 할 때, Tg(A)〉Tg(B)+20이며(이하 '구성요소 3'이라 한다), 파장 400 내지 700nm의 광으로 측정한 A층의 면내 레타데이션 및 B층의 면내 레타데이션을 각각 Re(A), Re(B)로 할 때, |Re(A)|〉|Re(B)|를 만족하고(이하 '구성요소 4'라 한다), 파장 550nm의 광으로 측정한 광학적층체(C)의 두께 방향의 굴절률을 Σnz, 두께 방향에 수직인 서로 직교하는 2방향의 굴절률을 Σnx 및 Σny(단, Σnx〈Σny, Σnx〈Σnz)로 할 때, Σnz〉Σny-0.002를 만족하는(이하 '구성요소 5'라 한다), 인플레인 스위칭(IPS) 모드의 액정 표시 장치의 광학 보상에 사용되는(이하 '구성요소 6'이라 한다) 연신 광학 적층체.

【청구항 2 내지 20】(생략)

다. 선행발명들

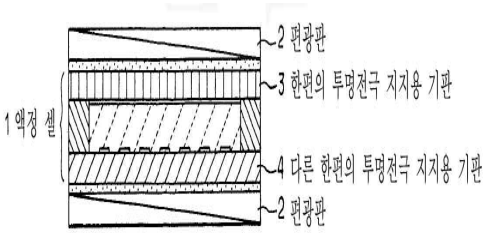
1) 선행발명 1(갑 제8호증, 을 제2호증의 1)

1989. 5. 11. 공개된 일본 공개특허공보 평1-118819호에 실린 '광학적 위상 기능을 가진 기판으로 이루어진 액정 표시 패널'에 관한 발명으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다.

선행발명 1은 광학적 위상 기능을 갖는 기판으로 이루어진 액정 표시 패널로, 경량화, 박막화를 확보하면서도 색조의 중성색화에 의한 콘트라스트의 개선이나 시각 의존성을 해소한 액정 표시 패널을 제공한다(108면 좌측 컬럼 36~40줄 참조).

선행발명 1은 액정셀(1)의 양측에 편광판(2), (2)을 배치한 액정 표시 패널에 있어서, 액정셀(1)을 구성하는 한쪽의 투명전극 지지용 기판(3)이, 배향된 합성수지 필름으로 이루어진 광학적 위상차 소막 필름(A) 또는 그

[도 1] 액정표시패널의 단면도



적어도 한 면에 광등방성 비정질 필름(B)이 적층된 적층 필름으로 이루어진 광학적 위상차 기판으로 이루어지고, 또 액정셀(1)의 다른 쪽의 투명전극 지지용 기판(4)이, 단층 또는 복층의 광등방성 비정질 필름(B)으로 이루어진 광학적 등방성 기판으로 이루어진다(107면 청구항 1 참조).

광학적 위상차 소막 필름(A)으로서는 폴리카보네이트, 페녹시 수지, 폴리파라반산 수지, 푸마르산 수지, 폴리아미노산 수지, 폴리스티렌, 폴리설폰, 폴리에테르설폰, 폴리아릴렌 에스테르, 폴리비닐알콜, 에틸렌-비닐알콜 공중합체, 폴리염화비닐, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리에스테르, 셀룰로스계 고분자 등의 고분자로 이루어진 분자 배향된 필름이 이용된다. 광등방성 비정질 필름(B)으로서는 폴리카보네이트, 폴리파라반산 수지, 푸마르산 수지, 폴리스티렌, 폴리에테르설폰, 폴리아릴렌에스테르, 셀룰로스계 고분자, 내투기성 합성수지, 가교성 수지 경화물 등을 바람직한 예로 들 수 있다(109면 우측 컬럼 2~12줄, 36~40줄 참조).

2) 선행발명 2(을 제4호증의 1)

2000. 5. 23. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2000-141567호에 실린 '다층 적층 연신 폴리에스테르 필름'에 관한 발명으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다.

선행발명 2는 다층 적층 연신 폴리에스테르 필름으로, 굴절률의 낮은 층과 높은 층을 교대로 규칙적으로 배치시켜, 층간의 구조적인 간섭에 의해서 빛을 선택 반사시키는 다층 적층 연신 폴리에스테르 필름에 관한 것이다(문단번호 [0001] 참조).

선행발명 2는 평균 입경이 0.01~2μm의 불활성 입자를 0.001~0.5중량% 함유하는 폴리에틸렌(polyethylene)-2, 6-나프탈레이트(naphthalate)로 이루어지는 층(A층)과 융점이 210℃에서 245℃의 코폴리 에틸렌(ethylene) 테레프탈레이트(terephthalate)로 이루어지는 층(B층)을 교대로 총 11층 이상 적층하여, A층과 B층의 유리전이점(Tg)의 차이가 40℃ 이상이며, 한편 A층 및 B층의 각 1층의 두께가 0.05~0.3μm인 것을 특징으로 하는 적어도 한 방향으로 연신된 다층 적층 연신 폴리에스테르 필름이다(문단번호 [0015] 참조).

다층 적층 연신 폴리에스테르 필름의 A층과 B층의 유리전이점(Tg)의 차이

는 40℃ 이상인데, 이 범위이면 A층의 Tg에 알맞은 온도로 연신하면 그 온도는 B층의 폴리머에 있어서는 과대한 연신 온도가 되어, 연신에 의한 배향이 억제되어 거의 유동(플로우 연신)에 가깝게 된다. 따라서 A층의 폴리머는 연신에 따라 배향해 굴절률이 증대하지만, B층의 폴리머는 배향이 억제되어 양자의 굴절률 차이가 커진다(문단번호 [0031] 참조).

3) 선행발명 3(을 제5호증의 1)

2004. 2. 26. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2004-58369호에 실린 '적층 구조체 및 위상차 필름'에 관한 발명이다.

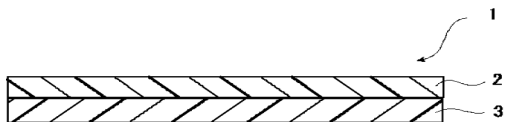
4) 선행발명 4(갑 제9호증, 을 제3호증의 1)

2003. 3. 28. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2003-90912호에 실린 '위상차판'에 관한 발명으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다.

선행발명 4는 고유 복굴절값이 양인 수지로 이루어진 연신 필름과, 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 연신 필름을 가진 위상차판에 관한 것이다(문단번호 [0001] 참조).

선행발명 4는 고유 복굴절값이 양인 수지로 이루어진 제1층과, 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 제2층을 가지며, 제1층과 제2층은 복굴절을 가지고, 또 제1층과 제2층의 지상축을 서로 직교시켜 적층해서 이루어진 것을 특징으로 하는 위상차판이다(문단번호 [0006] 참조).

[도 1] 제1 실시예



1: 위상차판,
2: 고유 복굴절값이 양인 수지로 이루어진 층
3: 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증, 을 제1 내지 5호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고 주장 요지

이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2의 결합 또는 선행발명 1, 4의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니함에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1과의 구성 대비

구성요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1	비교
1	고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층(A층)의 적어도 한 면에 투명한 수지로 이루어진 실질적으로 무배향의 층(B층)을 적어도 1층 적층하여 이루어진 광학 적층체(C)에 있어서	배향된 합성수지 필름으로 이루어진 광학적 위상차 소막 필름(A) 또는, 상기 광학적 위상차 소막 필름(A)의 적어도 한면에 광등방성 비정질 필름(B)이 적층된 적층 필름으로 구성되는 광학적 위상차 기판(109면 좌측 컬럼의 15~20줄)	
2	고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 미연신의 수지층(a층)과 투명한 수지로 이루어진 미연신의 수지층(b층)이 적층된 미연신 적층체(c)를 공연신하여 이루어지고	광학적 위상차 기판은 광학적 위상차 소막 필름(A)과 광등방성 비정질 필름(B)을 접착제를 이용하여 적층 접합하여 제조함(109면 우측 컬럼의 22~25줄)	
3	A층의 수지 및 B층의 수지의 유리전이온도를 각각 Tg(A)(℃), Tg(B)(℃)로 할 때, Tg(A)>Tg(B)+20이며	– (선행발명 1의 A, B 재료의 유리전이온도 차이에 관하여 명시적인 기재가 없다)	
4	파장 400 내지 700nm의 광으로 측정한 A층의 면내 레타데이션 및 B층의 면내 레타데이션을 각각 Re(A), Re(B)로 할 때, |Re(A)|>|Re(B)|를 만족하고	광학적 위상 소막 필름(A)의 레타데이션은 60nm 이상이며, 광등방성 비정질 필름(B)의 레타데이션은 50nm 이하임(109면 우측 컬럼 26~29줄, 110면 좌측 컬럼 21~23줄)	동일
5	파장 550nm의 광으로 측정한 광학 적층체(C)의 두께 방향의 굴절률을 Σnz, 두께 방향에 수직인 서로 직교하는 2방향의 굴절률을 Σnx 및 Σny(단, Σnx<Σny, Σnx<Σnz)로 할 때, Σnz>Σny−0.002를 만족하는 것	– (명시적인 대응구성이 없다)	
6	인플레인 스위칭(IPS) 모드의 액정 표시 장치의 광학 보상에 사용되는 것	액정으로서는 STN(슈퍼 트위스티드 네마틱) 액정이 적합하게 이용됨(111면 우측 컬럼 1~2줄)	

2) 공통점과 차이점

구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 모두 2층의 수지로 적층되어 이루어진 광학 적층체라는 점에서 동일하나, 선행발명 1의 대응구성에는 '고유 복굴절값이 음인 수지(A)'라는 기재가 명시적으로 없다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성은 모두 2개의 수지층을 적층한다는 점에서 동일하나, 구성요소 2는 2개의 미연신의 수지층을 공연신하는 구성인 반면 선행발명 1의 대응구성은 공연신이 아니라 접착제를 이용하여 적층한다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 2'라 한다).

구성요소 3에 대응하는 구성이 선행발명 1에 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 3'이라 한다).

구성요소 4와 선행발명 1의 대응구성은 모두 A층과 B층의 레타데이션의 크기 조건인 $|Re(A)| > |Re(B)|$를 충족한다는 점에서 동일하고, 이에 대하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없다.

구성요소 5에 대응하는 구성이 선행발명 1에 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 4'라 한다).

구성요소 6과 선행발명 1의 대응구성은 모두 액정 표시 장치의 광학 보상에 사용된다는 점에서 동일하나, 사용되는 용도 즉 액정 모드의 종류가 서로 다르다(이하 '차이점 5'라 한다).

3) 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1이나 선행발명 1, 2, 4로부터 위 차이점을 극복하고 쉽게 이 사건 제1항 발명을 발명할 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다.

가) 차이점 1(구성요소 1 부분)

다음과 같은 이유로 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 동일하다.

(1) 구성요소 1의 A층과 B층의 수지 중 일부는 선행발명 1의 A, B 필름의 수지와 동일하다. 즉, 구성요소 1의 A층은 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어지고 B층은 실질적으로 무배향인 투명한 수지로서, 이들 수지의 종류는 이 사건 출원발명의 명세서에 아래와 같이 기재되어 있고, 선행발명 1에도 A, B

필름의 수지가 아래와 같이 기재되어 있다. 이들을 비교해 보면, 구성요소 1의 A층과 선행발명 1의 A는 모두 '폴리스타이렌(폴리스티렌)', '폴리메틸메타크릴레이트'라는 동일한 수지가 이용되고 배향되어 있다는 점에서, 또한 구성요소 1의 B층과 선행발명 1의 B도 모두 '폴리카보네이트', '폴리에테르설폰(Polyethersulfone)'이라는 동일한 수지가 이용되고 무배향의 투명한 상태라는 점에서 동일하다.

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
[A층 수지] 고유 복굴절값이 음인 수지로서는, 바이닐 방향족계 중합체, 폴리아크릴로나이트릴계 중합체, 폴리메틸메타크릴레이트계 중합체, 셀룰로스 에스터계 중합체, 이들의 다원공중합체 등을 들 수 있다. 이들 고유 복굴절값이 음인 수지는 1종을 단독으로 이용할 수 있거나, 또는 2종 이상을 조합시켜 이용할 수 있다(문단번호 [0044] 참조). 바이닐 방향족계 중합체로서는, 예컨대 폴리스타이렌, 스타이렌, α-메틸스타이렌, o-메틸스타이렌, m-메틸스타이렌, p-메틸스타이렌, p-클로로스타이렌, p-나이트로스타이렌, p-아미노스타이렌, p-카복시스타이렌, p-페닐스타이렌, p-메톡시스타이렌, p-t-뷰톡시스타이렌 등과, 에틸렌, 프로필렌, 뷰텐, 뷰타다이엔, 아이소프렌, (메트)아크릴로나이트릴, α-클로로아크릴로나이트릴, (메트)아크릴산메틸, (메트)아크릴산에틸, (메트)아크릴산, 무수 말레산, 말레이미드, 아세트산바이닐, 염화바이닐 등의 공중합체 등을 들 수 있다. 이	[광학적 위상차 소막 필름(A)의 수지] 광학적 위상차 소막 필름(A)으로서는 유리 전이점이 60℃ 이상인 비정질 고분자, 예를 들면 폴리카보네이트, 폐녹시 수지, 폴리파라반산 수지, 푸마르산 수지, 폴리아미노산 수지, 폴리스티렌, 폴리설폰, 폴리에테르설폰, 폴리아릴렌에스테르, 폴리비닐알콜, 에틸렌-비닐알콜 공중합체, 폴리염화비닐, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리에스테르, 셀룰로스계 고분자 등의 고분자로 이루어진 분자 배향된 필름이 이용된다. 광학적 위상차 소막 필름(A)은, 상술한 바와 같이 고분자 필름을 적당한 온도 조건하에서 분자 배향시키고, 또 필요에 따라서 에이징(열완화)을 실시함으로써 작성된다. 광학적 위상차 소막 필름(A)을 연신에 의해 얻는 경우, 연신 온도, 연신 배율, 에이징 온도, 에이징 시간 등의 조건은, 사용하는 고분자의 종류에 따라 다르므로 일률적으로 규정할 수 없지만, 예를 들면, 연신 온도는 유리 전이점 이상(특히, 유리 전이점 보다 10℃ 이상 높은 온

들 중에서, 폴리스타이렌 및 스타이렌과 무수 말레산의 공중합체를 적합하게 이용할 수 있다(문단번호 [0045] 참조). [B층수지] 실질적으로 무배향의 층을 형성하는 투명한 수지는 두께 1mm의 시험편을 이용하여 측정한 전광선 투과율이 70% 이상인 것이 바람직하고, 80% 이상인 것이 보다 바람직하고, 90% 이상인 것이 더 바람직하다. 이러한 수지로서는, 예컨대 지환식 구조를 갖는 수지, 메타크릴 수지, 폴리카보네이트, (메트)아크릴산에스터-바이닐 방향족 화합물 공중합체 수지, 폴리에터설폰 등을 들 수 있다. 이들 중에서, 지환식 구조를 갖는 수지를 적합하게 이용할 수 있다(문단번호 [0046] 참조). 지환식 구조를 갖는 중합체 수지는, 구체적으로는 (1) 노보넨계 중합체, (2) 단환의 환상 올레핀계 중합체, (3) 환상 공액 다이엔계 중합체, (4) 바이닐 지환식 탄화수소 중합체 및 이들의 수소화물 등을 들 수 있다. 이들 중에서도, 투명성이나 성형성의 관점에서 노보넨계 중합체가 보다 바람직하다(문단번호 [0047] 참조).	도), 연신 배율은 1.1~8배 정도, 에이징 온도는 유리 전이점 이상, 에이징 시간은 1~300초 정도로 하는 것이 많다. 연신은 1축 방향으로 실시하는 것이 통상이지만, 고분자에 의해서는 2축 방향으로 실시할 수 있는 경우도 있다(109면 우측 컬럼 2줄~좌측 컬럼 27줄 참조). [광등방성 비정질 필름(B)의 수지] 광등방성 비정질 필름(B)으로서는 폴리카보네이트, 폴리파라반산 수지, 푸마르산 수지, 폴리스티렌, 폴리에테르설폰, 폴리아릴렌에스테르, 셀룰로스계 고분자, 내투기성 합성수지, 가교성 수지 경화물 등을 바람직한 예로 들 수 있다(109면 우측 컬럼 36~40줄 참조). 광등방성 비정질 필름(B)으로서는 상기에 예시한 것 외에 폴리에스테르, 폴리설폰, 폴리메틸메타아크릴레이트, 폴리염화비닐, 폴리염화비닐리덴, 폴리아세테이트, 폴리-4-메틸펜텐-1, 폴리페닐렌옥사이드계 수지 등의 필름도 이용할 수 있다(110면 우측 컬럼 13~19줄 참조).

(2) 비록 선행발명 1의 A의 수지 중 일부는 고유 복굴절값이 양인 것(예, 폴리카보네이트)도 있어 그 범위 내에서 구성요소 1의 A층과 다르지만, 선행발명 1의 A의 수지 중 다른 일부는 고유 복굴절값이 음인 것(예, 폴리스타이렌, 폴리메틸메타크릴레이트)이 명백하므로 그 범위 내에서는 구성요소 1의 A

층과 동일하고, 통상의 기술자라면 양 또는 음의 고유 복굴절값을 갖는 수지 중 어느 하나를 쉽게 선택할 것이므로, 구성요소 1의 A층이 선행발명 1에 내재되어 있다고 볼 수 있다. 나아가 구성요소 1은 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 물건발명으로 볼 수 있는데, 선행발명 1에 구성요소 1과 동일한 물건이 그대로 공지되어 있으므로, 구성요소 1과 다른 물건(고유 복굴절값이 양인 수지로 이루어진 것)도 함께 공지되어 있다는 이유만으로 양 발명이 서로 다르다고 할 수 없다.

(3) 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조). 구성요소 1에는 B층을 제조하는 방법에 관하여 아무런 한정이 없고, 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성의 제조방법이 서로 다르다고 하더라도, 그 제조 결과물인 양 대응구성이 모두 무배향 즉 비정질 상태에 있다는 점에서 아무런 차이가 없으므로, 이러한 점에 비추어 보아도 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 동일하다.

나) 차이점 2(구성요소 2 부분)

(1) 구성요소 2는 '미연신 적층제(c)를 공연신하여 광학 적층제(C)를 제조한다'는 제조방법에 관한 것이고, 이 사건 제1항 발명은 그 본질이 광학 적층체라는 물건발명이므로, 구성요소 2의 기술적 의의는 그 제조방법으로 특정되는 최종 생산물의 구조인 '고유 복굴절값이 음인 수지와 투명한 수지로 이루어진 적층 구조'로 한정되어야 한다. 이러한 구성요소 2의 기술적 의의는 선행발명 1의 '음의 고유 복굴절값을 갖는 수지(예, 폴리스타이렌, 폴리메틸메타크릴레이트)층과 광등방성의 비정질 수지(예, 폴리카보네이트, 폴리에테르설폰)층의 적층 구조'와 동일하다.

(2) 뿐만 아니라 선행발명 4에 노르보르넨계 수지와 스티렌 무수 말레산 수지가 적층된 미연신의 적층체를 공연신하는 구성이 개시되어 있는데(문단번호 [0053] 참조), 선행발명 1, 4의 목적과 기술분야가 공통된 점을 고려하면,

통상의 기술자가 선행발명 4의 대응구성을 선행발명 1에 결합하여 위 차이점 2를 쉽게 극복할 수도 있다.

(3) 이에 대하여 원고는, 구성요소 2가 선행발명 1에 전혀 개시되지 않았고 이 사건 제1항 발명의 '고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층의 두께 불균일이나 공연신 시의 파단을 저감하는 효과'가 선행발명 1로부터 기대할 수 없으며, 구성요소 2의 '고유 복굴절값이 음인 수지의 유리전이온도 부근의 온도에서 공연신함으로써 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 층의 복굴절 특성을 충분, 균일하게 하고, 투명한 수지로 이루어진 층의 배향을 실질적으로 무배향으로 만든다'라는 기술적 의의가 선행발명 2, 4에도 개시되지 않았으므로, 이러한 차이점에 의해 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.

그러나 원고가 주장하는 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 위 효과 차이는 제조방법의 차이에서 비롯된 것이라 할 수 있는데, 비록 양 발명의 제조방법이 서로 다르지만, 이 사건 제1항 발명이 제조방법으로 기재된 물건발명이므로, 그 최종 생산물이 아니라 제조방법 자체에 의해서만 발휘되는 효과는 특허요건 판단 시에 고려할 것이 아니어서, 원고의 위 주장은 이를 받아들이지 아니한다.

다) 차이점 3(구성요소 3 부분)

(1) 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 위 차이점 3을 극복하고 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3을 쉽게 도출할 수 있다. 먼저 선행발명 2에는 아래와 같은 기재가 있고, 이러한 기재에 의하면 구성요소 3과 선행발명 2의 대응구성은 모두 A층과 B층의 유리전이온도의 차이가 40℃ 이상이고 이러한 온도 차이를 둠으로써 상대적으로 높은 A층의 유리전이온도 근처에서 연신할 때 A층의 수지는 배향을 시켜 복굴절 특성을 발현시키는 반면 B층의 수지는 배향이 억제되어 복굴절 특성이 나타나지 않도록 한다는 기술적 사상이 동일하다. 비록 구성요소 3은 고유 복굴절값이 음인 수지를 대상으로 하는 반면 선행발명 2는 고유 복굴절값이 양인 수지를 대상으로 한다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자라면 양 또는 음의 복굴절 특성 중 어느 것을 발현시킬지에 따라 고유 복굴절값이 양 또는 음인 수지를 선택할 것이므로, 통

상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 구성요소 3을 도출하는 것은 어렵지 않다고 할 것이다.

> 본 발명에서 다층 적층 연신 폴리에스테르 필름의 A층과 B층의 유리 전이(glass transition)점(Tg)의 차이는 40℃ 이상이다. 이 범위이면 A층의 Tg에 알맞은 온도로 연신하면 그 온도는 B층의 폴리머(polymer)에 있어서는 과대한 연신 온도가 되어, 연신에 의한 배향이 억제되어 거의 유동(플로우 연신)에 가깝게 된다. 따라서 A층의 폴리머(polymer)는 연신에 따라 배향해 굴절률이 증대하지만, B층의 폴리머(polymer)는 배향이 억제되어 양자의 굴절률 차이(refractive index difference)가 커진다. Tg 차이는 40℃ 미만에서는 A층 폴리머(polymer)에 배합한 연신 온도와 B층 폴리머(polymer)의 Tg 차이가 작아져, 연신 후 A층, B층의 굴절률 차이(refractive index difference)가 불충분하게 된다(선행발명 2, 을 제4호증의 1, 문단번호 [0031] 참조).

(2) 이에 대하여 원고는, 구성요소 3의 기술적 의의가 '음의 복굴절값을 갖는 수지층의 음의 복굴절 특성을 충분히 발현시키는 것'이고, 이러한 기술적 의의는 선행발명 1, 2, 4에 전혀 개시되지 않아, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4로부터 구성요소 3을 쉽게 도출할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.

그러나 아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면, 원고 주장의 기술적 의의가 인정되기 위해서는 구성요소 3 이외에도 'A층 수지의 유리전이온도인 Tg(A) 부근에서 연신한다'는 구성도 추가되어야 하므로, 구성요소 3만으로는 원고 주장의 기술적 의의가 있다고 보기 어렵다.

> 본 발명에 있어서는, A층의 수지 및 B층의 수지의 유리전이온도를 각각 Tg(A)(℃), Tg(B)(℃)로 할 때, Tg(A)〉Tg(B)+20인 것이 바람직하고, Tg(A)〉Tg(B)+24인 것이 보다 바람직하다. 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 미연신의 수지층(a층)과 투명한 수지로 이루어진 미연신의 수지층(b층)이 적층된 미연신 적층체를 공연신할 때, 온도 Tg(A)(℃) 부근에서 연신하면, 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 A층의 복굴절 특성을 충분하고 또한 균일하게 발현시킬 수 있다. 이 때, 투명한 수지로 이루어진 미연신의 수지층(b층)은 그 유리전이온도 Tg(B)보다 20℃ 이상 높은 온도로 연신되기 때문에 고분자는 거의

배향하지 않고, 실질적으로 무배향의 상태로 된다. 미연신 적층체를 공연신함으로써, 별도로 연신한 A층과 B층을 접합 적층하는 경우에 비해 제조공정을 단축하여 제조비용을 저감할 수 있다. 또한, 고유 복굴절값이 음인 수지로 이루어진 미연신 필름은 단독으로는 연신하기 어렵고, 연신 불균일이나 파단 등이 생기는 경우가 있지만, 유리전이온도가 낮은 다른 투명한 수지와 적층함으로써 안정하게 공연신하는 것이 가능하고, 또한 A층의 두께 불균일을 작게 할 수 있다(문단번호 [0054] 참조).

또한 이 사건 제1항 발명은 물건발명이므로, 구성요소 3의 기술적 의의는 'Tg(A) 부근에서 연신하여 나타나는 음의 복굴절값을 갖는 수지층의 음의 복굴절 특성'이 아니라, 구성요소 3에 기재된 그대로 'A층과 B층의 수지를 유리전이온도의 차이에 의해 특정하는 정도'로만 보아야 한다. 이러한 구성요소 3의 기술적 의의를 바탕으로 보면, 구성요소 3의 A층과 B층의 수지 중 일부는 각각 선행발명 1의 A 필름과 B 필름과 동일하고, 유리전이온도는 수지가 갖는 고유 물성으로서 수지의 종류에 따라 달라지므로, 양 발명의 수지가 동일한 범위에서 이들 수지의 유리전이온도의 차이도 동일하다고 할 것이므로, 구성요소 3이 실질적으로 선행발명 1에 내재되어 있다고 볼 수 있다.

이러한 점에서 구성요소 3의 기술적 의의와 관련한 원고의 이 부분 주장 역시 이를 받아들이지 아니한다.

라) 차이점 4(구성요소 5 부분)

(1) 관련법리

어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 출원발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나 수치

한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 진보성이 부정되지 아니한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

(2) 구체적인 판단

구성요소 5는 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특성을 'Σnz>Σny-0.002'의 수치로 한정한 것이다.

이 사건 제1항 발명의 기술적 과제 및 효과는 'IPS 모드에 있어서 문제가 되는 비스듬한 방향에서 화면을 볼 때 콘트라스트 저하의 문제점을 막고, 투과광에 의해 생기는 복굴절을 효과적으로 보상하여 빛의 누출을 막는' 것이고, 선행발명 1의 기술적 과제 및 효과는 '콘트라스트의 개선과 시각 의존성을 해소하기 위한 액정표시패널을 제공하는 것'이다.

따라서 구성요소 5와 관련한 이 사건 제1항 발명의 과제와 효과는 선행발명 1의 기술적 과제와 효과의 연장선상에 있다고 보이고, 구성요소 5가 선행발명 1과는 다른 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서의 의의가 있거나 효과가 이질적이라고 할 수 없다. 그런데 이 사건 출원발명의 명세서에는 이러한 수치한정에 관하여 아무런 기술적 설명이 없어 구성요소 5와 관련한 이 사건 제1항 발명의 임계적 의의가 있다고 할 수 없으므로, 구성요소 5는 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여, 구성요소 5에 의해 이 사건 제1항 발명의 진보성이 인정된다고 볼 수 없다.

마) 차이점 5(구성요소 6 부분)

다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 차이점 5를 쉽게 극복하여 구성요소 6을 도출할 수 있다고 보인다.

(1) 구성요소 6은 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 용도를 한정하는 것으로 볼 수 있는데, 용도에 따라 물건 자체의 속성이 달라지는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 물건발명의 용도를 한정하는 것만으로는 발명의 진보성을 인정하기 어렵다.

(2) 선행발명 1이 STN 모드의 액정에 사용되는 광학적 위상차 기판을 개

시하고 있는데, 이러한 선행발명 1의 내용이 다른 모드의 액정 표시장치에 사용되는 것을 배제하는 것으로 볼 수 없다.

(3) 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명이 IPS 모드 이외에 다른 액정 모드에 적용될 수 있고, '방위각 45도 방향에서의 광 누출 방지, 전방향각에 있어서의 높은 콘트라스트를 얻을 수 있는 효과'가 다른 액정 모드에도 있다고 기재되어 있다(문단번호 [0084], [0086] 참조).

(4) 원고가 이 사건 제1항 발명이 IPS 액정 모드에서만 현저한 효과가 생긴다는 것을 입증하기 위해 실험증명서(갑 제11호증)를 제출하였다. 위 실험증명서에는 이 사건 제1항 발명의 광학 적층체의 특성과 조건이 IPS 액정 모드에 적용한 경우(시뮬레이션 ⑧, ⑨)와 다른 액정 모드에 적용한 경우(시뮬레이션 ⑩, ⑪) 사이에 서로 다른 효과가 발생한다는 점이 제시되어 있다. 그러나 아래 표(갑 제11호증의 [표3])와 같이 시뮬레이션 ⑧, ⑨에 사용된 광학 적층제와 시뮬레이션 ⑩, ⑪에 사용된 광학 적층체가 다른 것이어서, 위 실험증명서의 기재로 이 사건 제1항 발명이 IPS 액정 모드에서만 현저한 효과가 생긴다는 것을 입증한다고 볼 수 없다.

	시뮬레이션 ⑧	시뮬레이션 ⑨	시뮬레이션 ⑩	시뮬레이션 ⑪
액정 모드	IPS	IPS	VA	STN
광학 적층제	Re：120nm Rth:-60nm nx 1.5788, ny 1.5800 nz 1.5800	Re：50nm Rth:-185nm nx 1.5777, ny 1.5782 nz 1.5798	Re：60nm Rth:-90nm nx 1.5823, ny 1.5785 nz 1.5860	Re：60nm Rth:-90nm nx 1.5823, ny 1.5785 nz 1.5860

다. 이 사건 심결의 위법 여부

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의해 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 그 중 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항들에 대하여 더 나아가 살

펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

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

재판장 판사 김우수 _____

판사 김부한 _____

판사 나상훈 _____

Ⅱ



무 효

1. 2015허5012 등록무효(특)

2. 2016허90 등록무효(특)

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2015허5012 등록무효(특)
원 고	주식회사 엔클로니 서울 구로구 디지털로 285, 909호(구로동, 에이스트윈타워1차) 대표이사 이○○ 소송대리인 특허법인 씨엔에스 담당변리사 조호영, 황우택
피 고	주식회사 에프에이전자 서울 구로구 디지털로31길 20, 401호(구로동, 에이스테크노타워 5차) 대표이사 신○○ 소송대리인 법무법인 선화 담당변호사 김원중 변리사 김강호
변 론 종 결	2016. 7. 21.
판 결 선 고	2016. 8. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 6. 9. 2014당2458 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 10. 2. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였다.

2) 피고는 2015. 2. 17. 이 사건 특허발명의 청구범위 청구항 1, 5와 발명의 설명(문단번호 [0028]), 도 4를 정정하는 정정청구를 하였다(이하에서는 위와 같이 정정된 이 사건 특허발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부르며, 정정청구된 발명 전체를 '이 사건 정정발명'이라 부른다).

3) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014당2458호로 심리한 다음, 2015. 6. 9. '정정청구는 적법하고, 이 사건 제1 내지 5항 정정발명이 선행발명 1 내지 3에 의하여 신규성이 부정되지 아니하고, 위 선행발명들로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 아니한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

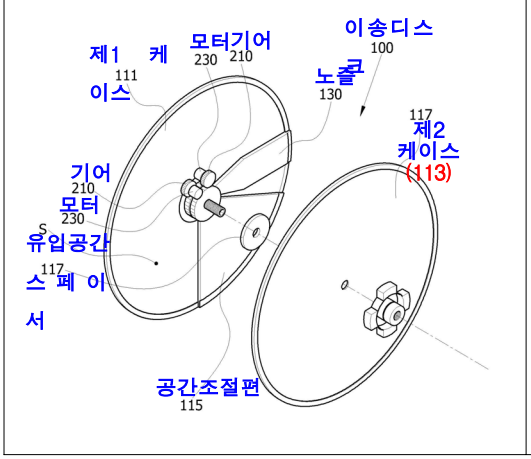
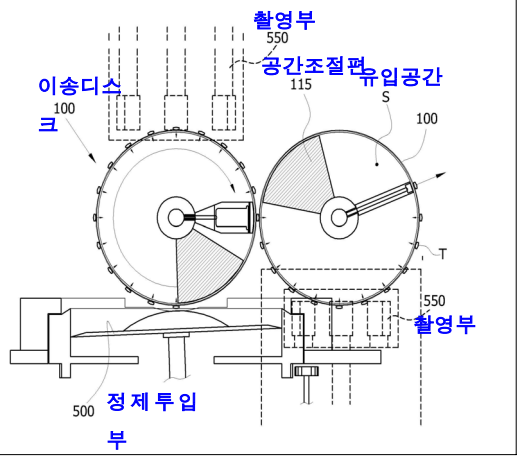
1) 발명의 명칭: 정제 검사기용 이송디스크

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2011. 8. 30./ 2012. 10. 22./ 특허 제1195229호

3) 발명의 주요 내용

이 사건 특허발명은 정제 검사기용 이송디스크에 관한 것으로(문단번호 [0001] 참조), 회전 시 정제를 원주방향에 순차로 압착 지지하여 공급하도록 하면서 원하는 위치에서 정제를 분리공급하도록 하고 정제의 공급위치를 자유롭게 조절할 수 있도록 하며, 최소의 공간에서 정제를 신속하게 공급할 수 있도록 하고, 정제를 크기에 상관없이 지지하여 공급할 수 있도록 하는 정제 검사기용 이송디스크를 제공하는 것을 목적으로 한다(문단번호 [0011] 참조).

이 사건 특허발명은 원판상으로 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한 정제의 압착이 가능하도록 설치되면서 회전되는 디스크(110) 및 디스크의 내측에 고정 설치되면서 진공압보다 상승되는 분사압이 작용하도록 설치되는 하나 이상의 노즐(130)을 포함하는 정제 검사기용 이송디스크(100)이다(문단번호 [0012], 도 4, 5 참조).

[도 4] 이송디스크의 분해도	[도 5] 이송디스크의 동작상태도
	

4) 청구범위(2015. 2. 17. 정정청구된 것)

【청구항 1】 원판상으로 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한 정제의 압착이 가능토록 설치되면서 회전되고 접시형상의 제1 케이스와 제2 케이스로 이루어진 하나 이상의 디스크(이하 '구성요소 1'이라 한다) 및 상기 디스크의 상기 회전하는 제1 케이스와 제2 케이스 사이에 고정 설치되면서 분사압이 작용토록 설치되는 하나 이상의 노즐(이하 '구성요소 2'라 한다)을 포함하는 구성으로 이루어진 정제 검사기용 이송디스크

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 디스크는 내측에 노즐에 연결되면서 진공압이 작용하는 유입공간을 조절토록 공간조절편이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 디스크는, 진공압에 의한 정제의 밀착력을 높이도록 정제에 대응되는 지지홀이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 노즐 또는 공간조절편은 수동에 의해 회전시키거나 노즐 또는 공간조절편의 일측에 기어와 구동모터가 구비되어 외부 전원에 의해 회전가능토록 설치되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.

【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 디스크는 상기 제1 케이스와 제2 케이스 사이에 개재되는 스페이서로서 상기 제1 케이스와 제2 케이스 사이의 간격조절이 가능토록 설치되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.

다. 선행발명들

1) 선행발명 1[7)]

가) 선행발명 1-1(갑 제6 내지 8호증)

선행발명 1-1은 2010. 12. 16. 피고측(에프에이전자 대표 신용관)[8)]과 주식회사 안국약품(이하 '안국약품'이라 한다) 사이에 체결된 장비납품계약에 따라, 피고가 2011. 5. 13. 안국약품의 향남공장에 설치한 '자동 정제 외관 검사기(DVS-500T)'이다. 그 주요내용은 별지 기재와 같다.

나) 선행발명 1-2(갑 제9, 10, 22호증)

선행발명 1-2는 피고가 2011. 6. 14.~17. 고양 킨텍스에서 열린 '제약화장품산업전(COPHEX 2011)'에 출품하여 전시한 '자동 정제 외관 검사기(DVS-500T)'이다.

2) 선행발명 2(갑 제11호증)

선행발명 2는 2005. 12. 7. 공고된 일본 특허공보 제3724583호에 게재된 '정제, 캡슐제의 외관검사장치'에 관한 것이다.

---

7) 원고는 주식회사 안국약품의 향남공장에 설치된 자동 정제 외관 검사기(모델명 DVS-500T)와 2011. 6. 14.~17. 동안 고양 킨텍스에서 열린 '제약화장품산업전(COPHEX 2011)'에 전시된 자동 정제 외관 검사기(모델명 DVS-500T)를 모두 선행발명 1이라고 하였으나, 그 설치(전시)일자, 설치(전시) 장소가 서로 상이하므로 이를 각각 구분하여 선행발명 1-1, 1-2로 부른다.

8) 에프에이전자 대표 신용관은 2010. 12. 16. 안국약품과 위 장비납품계약을 체결하였고, 피고가 2011. 2. 17. 설립되었으며, 그 후 2011. 7. 27. 안국약품과 에프에이전자 사이의 위 장비납품계약에 따른 권리·의무를 피고가 양수하기로 하는 양도양수계약이 체결되었다.

3) 선행발명 3(갑 제12호증)

선행발명 3은 2001. 7. 11. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2001-66959호에 게재된 '정제 외관검사장치'에 관한 것이다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 12, 22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고 주장

1) 이 사건 정정발명은 특허출원 전 안국약품에 판매되어 설치된 선행발명 1-1에 의하여 공지 또는 공연실시된 것이므로 신규성이 부정된다.

2) 이 사건 정정발명은 특허출원 전 전시회에 출품된 선행발명 1-2에 의하여 신규성이 부정된다.

3) 이 사건 정정발명은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 쉽게 발명을 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하고 발명이 명확하게 기재되어 있지 아니하다.

4) 이 사건 정정발명은 선행발명 2, 3에 의해 신규성과 진보성이 부정된다.

나. 피고 주장

1) 안국약품은 선행발명 1-1에 대하여 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무가 있으므로, 선행발명 1-1이 공지 또는 공연실시된 것이 아니어서 이 사건 정정발명은 선행발명 1-1에 의해 신규성이 부정되지 아니한다.

2) 전시회에 출품된 선행발명 1-2의 내부 구성이 공지되었다는 증거가 없으므로, 이 사건 정정발명이 선행발명 1-2에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.

3) 이 사건 정정발명은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 쉽게 발명을 실시할 수 있도록 기재되어 있고 발명이 명확하게 기재되어 있어 기재불비가 없다.

4) 이 사건 정정발명은 선행발명 2, 3에 의해 신규성과 진보성이 부정되지 아니한다.

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 선행발명 1-1이 이 사건 정정발명 출원 전에 공지 또는 공연실시된 것인지 여부

가) 관련법리

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '공연히 실시되었다'고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).

나) 구체적인 판단

(1) 선행발명 1-1의 인도

갑 제6, 8, 13호증, 을 제4, 8, 21호증의 각 기재 및 영상과 증인 어철선의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 에프에이전자를 운영하던 피고의 대표이사 신용관은 2010. 12. 16. 안국약품에 '자동 정제 외관 검사기(DVS-500T)'를 납품하기로 하는 장비납품계약을 체결한 사실, 피고가 2011. 2. 17. 설립된 사실, 피고가 2011. 5. 13. 안국약품 향남공장에 선행발명 1-1을 설치한 사실, 위 설치 이후 안국약품이 선행발명 1-1을 사용한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 안국약품에 선행발명 1-1에 대한 비밀유지의무가 존재한다는 점에 대한 주장·입증이 없는 이상, 선행발명 1-1은 이 사건 정정발명의 출원일인 2011. 8. 30. 이전인 2011. 5. 13. 안국약품 향남공장에 설치될 무렵 공지되었거나 공연 실시되었다고 할 것이다.

(2) 안국약품의 비밀유지 존재 여부

이에 대하여 피고는, 안국약품과 안국약품의 직원에게 계약상 또는 상관습상 선행발명 1-1에 대하여 비밀유지의무가 있다고 주장하나, 다음과 같은 이유로 피고의 이 부분 주장은 이를 받아들이지 아니한다.

(가) 계약상 비밀유지의무 존재 여부

안국약품이 피고(측)와 사이에 선행발명 1-1에 대한 비밀유지의무를 부담하기로 하는 명시적 또는 묵시적 계약이 있었다고 인정할 만한 증거가 없다{다만 을 제4호증(사용자요구규격서)의 기재에 의하면 장비 공급업체인 피고측에게 '사용자요구규격서'를 외부로 유출할 수 없다고 규정할 뿐이고, 갑 제13호증(양도양수계약서)의 기재에 의하면 안국약품과 양도인(에프에이전자 대표 신용관), 양수인(피고)은 양도양수계약을 이행하는 과정에서 얻은 각종 정보에 대한 비밀유지의무를 부담하게 될 뿐이다}.

(나) 신의칙상 또는 상관습상 비밀유지의무가 있는지 여부

아래 각 증거에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 여러 사정 등을 종합하면, 안국약품측에게 선행발명 1-1에 대한 신의칙상 또는 상관습상 비밀유지의무가 있었다고 볼 수 없다.

① 갑 제16 내지 19호증의 각 기재에 의하면, 피고(측)는 2010. 9. 29. 영진약품공업 주식회사와, 2011. 3. 22. 환인제약 주식회사와, 2013. 6. 11. 알리코제약 주식회사와, 2014. 3. 14. 풍림무약 주식회사와 각 자동 정제 외관 검사기 납품계약을 체결하면서, 납품을 받는 업체에게 비밀유지의무를 부과하는 약정을 한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 비추어 납품을 받는 업체에게 비밀유지의무를 부과하는 것은 계약의 중요한 내용으로 보인다.

② 이 사건 장비납품계약은 피고측이 안국약품에 선행발명 1-1에 대한 기술이전을 목적으로 하는 것이 아니다.

③ 갑 제20, 21호증의 각 기재와 증인 어철선의 일부 증언에 의하면, 안국약품이 한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(Korea Good Manufacturing Practice, KGMP) 규정에 따라 피고와 함께 선행발명 1-1에 대하여 밸리데이션[9] 등을 수행하며 선행발명 1-1이 설치된 공장에 대한 외부인의 출입을 통제한 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위 KGMP 규정은 의약품의 품질, 안정성을 보증할 수 있는 우수한 의약품을 제조하기 위한 최소한의 기준을 정하는 것이어서 의약품의 제조장비나 검사장비의 기술에 대한 비밀유지의무 부과와는 직접적인 관련이 없다.

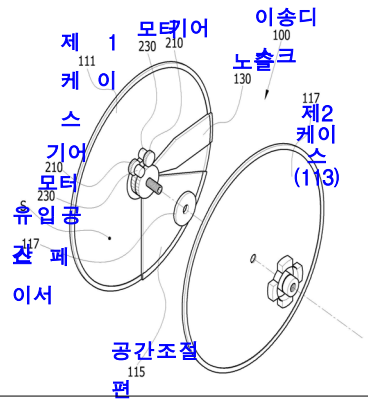
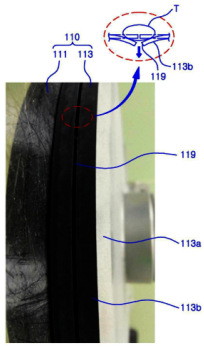
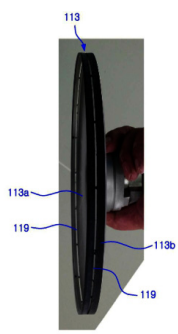
---

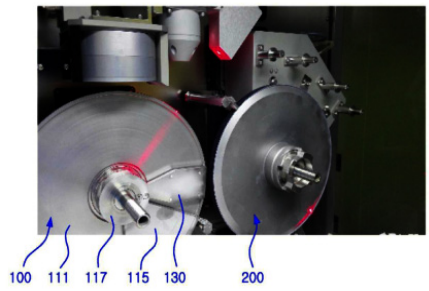
9) 밸리데이션: 특정한 공정, 방법, 기계설비 또는 시스템이 미리 설정되어 있는 판정기준에 맞는 결과를 일관되게 도출한다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것을 말한다.

④ 을 제19호증의 기재에 의하면, 안국약품은 2010. 12. 14.경 피고측에 부도가 발생할 경우 위 자동 정제 외관 검사기를 외주업체를 통해 수리가능하도록 조치한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 비추어 위 자동 정제 외관 검사기가 외부업체에게도 공개될 가능성이 있던 것으로 보인다.

나. 이 사건 제1항 정정발명의 선행발명 1-1에 의한 신규성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1-1의 구성요소 대비표

구성요소	이 사건 제1항 정정발명	선행발명 1-1
1	원판상으로 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한 정제의 압착이 가능토록 설치되면서 회전되고 접시형상의 제1 케이스와 제2 케이스로 이루어진 하나 이상의 디스크	원판 형상을 갖고 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한 정제의 압착이 가능하도록 설치되면서, 원판형의 제1 케이스(111)와 제1 케이스(111)를 덮어 내부공간을 형성하도록 제2 케이스(113)로 이루어진 제1 이송디스크(100)(갑 제6호증 17면 13~21행, 20면 도 9, 21면 도 10 참조)
2	상기 디스크의 상기 회전하는 제1 케이스와 제2 케이스 사이에 고정 설치되면서 분사압이 작용토록 설치되는 하나 이상의 노즐	디스크(110)의 내측에 고정 설치되면서 진공흡입에 의한 흡착압보다 높은 분사압이 작용하도록 설치되는 노즐(130)(갑 제6호증 17면 15~17줄, 16면 도 5 참조)
도면	[도 4]  	[도 9]  [도 10] 

		[도 5] 

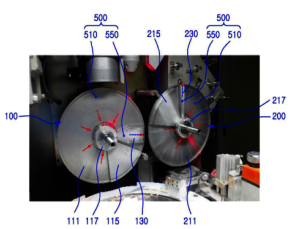
2) 공통점과 차이점 분석

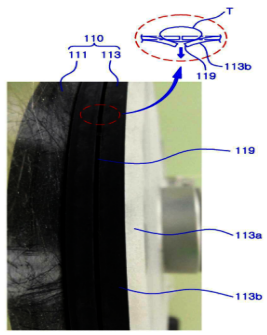
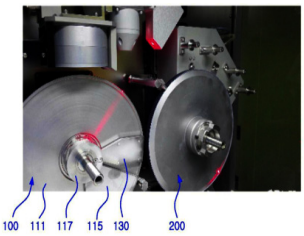
이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2는 각각 선행발명 1-1의 제1 이송디스크(100), 노즐(130)과 동일하고, 이 점에 대하여 당사자 사이에 다툼도 없다.

따라서 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1-1에 그대로 포함되어 있으므로, 양 발명은 동일하여, 이 사건 제1항 정정발명의 신규성은 부정된다.

다. 이 사건 제2 내지 5항 정정발명의 선행발명 1-1에 의한 신규성 부정 여부

1) 이 사건 제2 내지 5항 정정발명과 선행발명 1-1의 구성요소 대비표

	이 사건 제2 내지 5항 정정발명	선행발명 1-1	
제2항	제1항에 있어서, 상기 디스크는 내측에 노즐에 연결되면서 진공압이 작용하는 유입공간을 조절토록 공간조절편이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.	제1 이송디스크(100)는 디스크(110)의 내측에 진공압이 작용하는 진공압 영역(510)의 크기를 조절할 수 있도록 탈착 가능한 공간조절편(115)이 설치됨(갑 제6호증 18면 4~6줄, 32면 도 6 참조)	[도 6] 

제3항	제1항에 있어서, 상기 디스크는, 진공압에 의한 정제의 밀착력을 높이도록 정제에 대응되는 지지홀이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.	제2 케이스(113)는 금속재질의 제2 케이스몸체(113a)의 외주면에 정제(T)의 흡착을 위한 흡입력이 전달되도록 지지홀(119)이 형성됨(갑 제6호증 18면 17~19줄, 20면 도 9 참조)	[도 9] 
제4항	제1항에 있어서, 상기 노즐 또는 공간조절편은 수동에 의해 회전시키거나 노즐 또는 공간조절편의 일측에 기어와 구동모터가 구비되어 외부 전원에 의해 회전가능토록 설치되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.	노즐(130) 또는 공간조절편(115)은 회전하는 디스크(110)와는 달리 고정된 위치를 유지하게 되며, 필요한 경우 수동으로 그 설치위치를 조절하여 분사압 영역(550)과 진공압 영역(510)의 위치를 조절할 수 있음(갑 제6호증 18면 9~11줄 참조)	
제5항	제1항에 있어서, 상기 디스크는 접시형상의 제1 케이스와 제2 케이스로 이루어져 사이에 개재되는 스페이서로서 디스크 사이의 간격조절이 가능토록 설치되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.	제1 케이스(111)와 제2 케이스(113)의 사이에는 스페이서(117)가 탈착가능하게 설치되고, 이러한 스페이서(117)에 의해 제1 케이스(111)와 제2 케이스(113) 사이의 간격이 일정하게 유지되도록 하거나, 간격의 조절이 가능하게 됨(갑 제6호증 18면 13~15줄, 16면 도 5 참조)	[도 5] 

2) 공통점과 차이점 분석

이 사건 제2, 3, 5항 정정발명의 한정사항은 각각 선행발명 1-1의 공간조절편(115), 지지홀(119), 스페이서(117)와 동일하고, 이 사건 제4항 정정발명의 한정사항과 선행발명 1-1의 대응구성은 모두 '노즐 또는 공간조절편은 수동으로 회전될 수 있다'는 점에서 동일하고, 이 점들에 대하여 당사자 사이에 다툼도 없다.

따라서 이 사건 제2 내지 5항 정정발명은 선행발명 1-1에 그대로 포함되어 있으므로, 양 발명은 동일하여, 이 사건 제2 내지 5항 정정발명의 신규성은 부정된다.

라. 이 사건 심결의 적법 여부

이 사건 정정발명은 특허출원 전 공지되었거나 공연실시된 선행발명 1-1에 의해 신규성이 부정되므로, 당사자들의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우수 _____

판사 김부한 _____

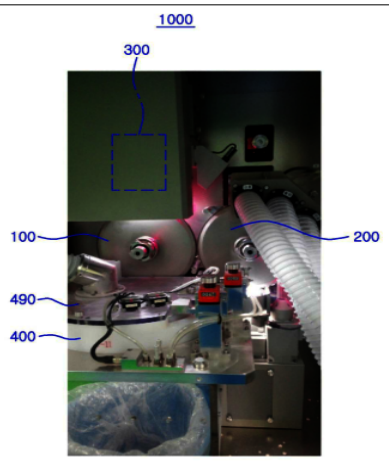
판사 나상훈 _____

〔별지〕

선행발명 1-1의 주요 내용

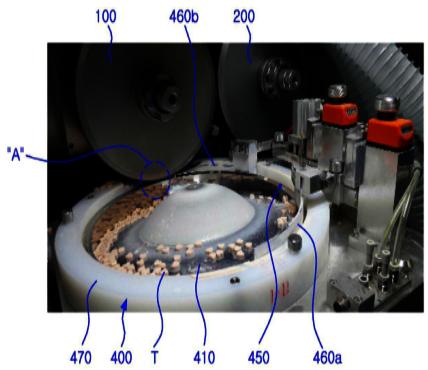
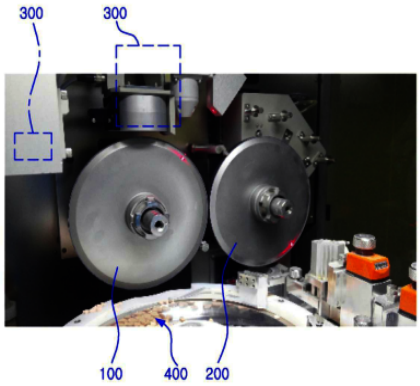
선행발명 1-1은 정제의 외관을 자동으로 검사할 수 있는 자동 정제 외관 검사기이다. 선행발명 1-1은 정제를 회전 이송하기 위한 제1 이송디스크(100) 및 제2 이동디스크(200), 제1 이동디스크(100)에 정제를 하나씩 순차적으로 공급하기 위한 정제공급부(400), 그리고 제1 이동디스크(100) 및 제2 이동디스크(200)를 통하여 이송되는 정제의 상태를 촬영하기 위한 촬영부(300)를 포함하여 구성된다(도 2 참조).

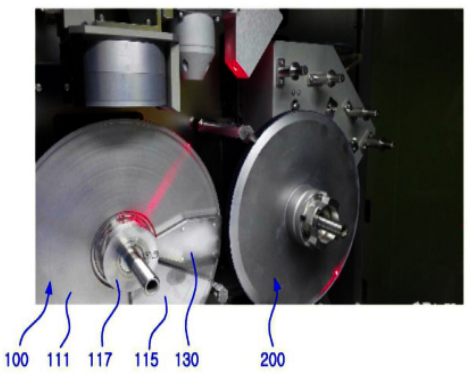
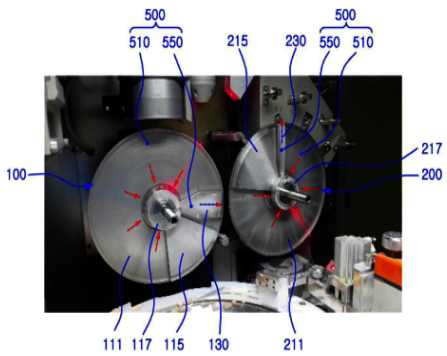
[도 2]



제1 이송디스크(100)는 정제공급부(400)를 통하여 순차로 일렬 공급되는 정제(T)를 원주방향에 순차로 일렬 흡착하여 공급하도록 하면서 정제(T)의 일측 상태를 촬영부(300)에 의해 촬영하도록 하는데 사용되고, 제2 이송디스크(200)는 제1 이송디스크(100)로부터 순차로 공급되는 정제(T)를 반대방향에서 흡착하여 원주방향으로 공급하면서 정제(T)의 타측 상태를 촬영부(300)에 의해 촬영하도록 하는데 사용된다.

이를 위하여, 제1 이송디스크(100)는 원판 형상을 갖고 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한 정제의 압착이 가능하도록 설치되면서 구동모터(170)의 구동력에 의해 시계방향으로 회전하는 디스크(110) 및 디스크(110)의 내측에 고정 설치되면서 진공흡입에 의한 흡착압보다 높은 분사압이 작용하도록 설치되는 노즐(130)을 포함한다.

[도 3]	[도 4]
	

[도 5]	[도 6]
	

도 9를 참조하면, 제1 이동디스크(100)는 내부에 오목한 공간이 형성된 원판형(접시형상)의 제1 케이스(111)와 제1 케이스(111)를 덮어 제1 디스크(111)와의 사이에서 내부공간을 형성하도록 제1 디스크(111)에 부착되는 제2 케이스(113)를 구비한다.

제1 이송디스크(100)는 내측 중앙에 진공흡입구(140)를 구비하여 미도시된 진공장치에 의한 흡입력을 제1 이송디스크(100)의 진공압 영역(510)에 제공하고, 노즐(130)은 미도시된 공기공급장치에 의한 공기 분사가 이루어지는 분사압 영역(550)을 형성하게 된다.

제1 이송디스크(100)는 디스크(110)의 내측에 진공압이 작용하는 진공압 영역(510)의 크기를 조절할 수 있도록 탈착 가능한 공간조절편(115)이 설치되고,

설치되는 공간조절편(115)의 크기에 따라 진공압 영역(510)의 크기를 변경할 수 있다. 이와 같이 공간조절편(115)의 크기를 조절하게 되면 진공압력을 형성하기 위한 압축기 등의 사용전원을 최소화 시킬 수 있다.

노즐(130) 또는 공간조절편(115)은 회전하는 디스크(110)와는 달리 고정된 위치를 유지하게 되고, 필요한 경우 수동으로 그 설치위치를 조절하여 분사압 영역(550)과 진공압 영역(510)의 위치를 조절할 수 있으므로 원하는 압력의 제공이 가능하며 원하는 위치에서 정제(T)를 투사할 수 있게 된다.

그리고 제1 케이스(111)와 제2 케이스(113)의 사이에는 스페이서(117)가 탈착 가능하게 설치된다. 이러한 스페이서(117)에 의해 제1 케이스(111)와 제2 케이스(113) 사이의 간격이 일정하게 유지되도록 하거나 간격의 조절이 가능하게 된다.

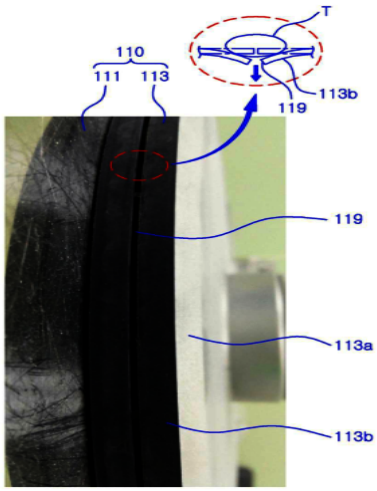
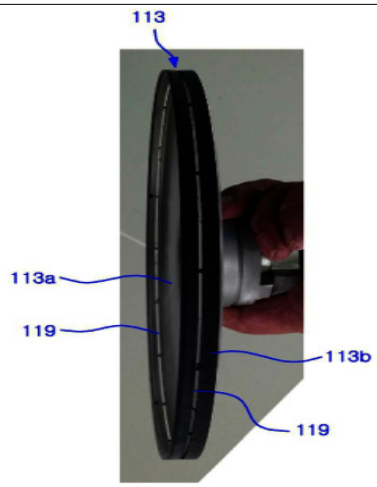
도 9 및 도 10을 참조하면, 제2 케이스(113)는 금속재질의 제2 케이스몸체(113a)의 외주면에 정제(T)의 흡착을 위한 흡입력이 전달되도록 지지홀(119)이 형성되어 있고, 제2 케이스몸체(113a)의 외주면에는 유연한 재질의 실리콘 링(113b)이 덮여 있다.

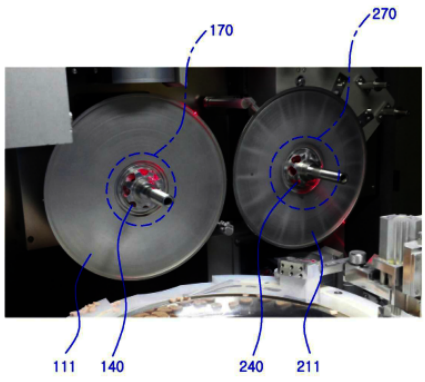
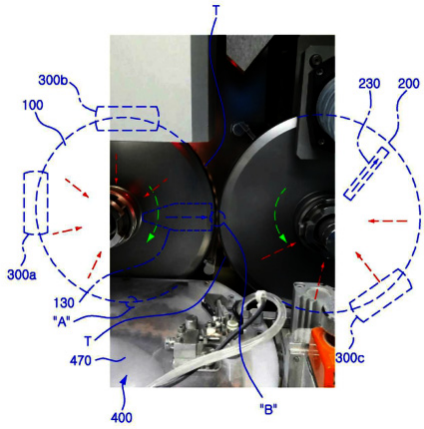
실리콘 링(113b)은 제2 케이스몸체(113a)의 지지홀(119)에 대응하는 위치에 지지홀(119)이 형성된 구조를 가진다. 이러한 실리콘 링(113b)은 제1 케이스(111)와 제2 케이스(113)가 결합될 때 제1 케이스(111)와 밀착되어 제1 케이스(111) 및 제2 케이스(113)의 접촉면을 실링하는 역할을 수행할 수 있다.

도 9 우측의 확대 단면도를 참조하면, 정제(T)는 실리콘 링(113b) 사이의 지지홀(119)에 작용하는 흡입력에 의해 실리콘 링(113b)의 지지홀(119) 부근에 밀착된 상태로 흡착된다. 이와 같이 정제(T)가 실리콘 링(113b)에 흡착되는 경우, 진공 흡입력에 의해 유연한 재질을 갖는 실리콘 링(113b)의 지지홀(119) 영역이 내측 방향으로 휘어지거나 압축될 수 있다. 따라서 정제(T)가 실리콘 링(113b)과 넓은 영역에서 접촉하게 되므로 안정적인 흡착 상태를 유지할 수 있다.

제2 이송디스크(200)의 경우에도 제1 이송디스크(100)와 마찬가지로 제1 케이스(211)와 제2 케이스로 이루어지고, 진공압에 의한 정제의 흡착이 가능하도록 설치되는 디스크, 분사압이 작용하도록 설치되는 노즐(230)과 흡입력을 제

공하는 진공흡입구(240), 진공압 영역(510)의 크기를 조절할 수 있도록 탈착 가능한 공간조절편(215), 탈착 가능한 스페이서(217)를 구비한다.

[도 9]	[도 10]
	

[도 8]	[도 14]
	

끝.

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2016허90 등록무효(특)
원 고	주식회사 이비카드 서울 금천구 가산디지털2로 179, 롯데센터 7층(가산동, 롯데정보통신) 대표이사 이○○ 소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 김철환, 황정훈, 하성재 소송복대리인 변리사 김명훈
피 고	주식회사 한국스마트카드 서울 중구 후암로 110(남대문로5가) 대표이사 최○○ 소송대리인 특허법인 충정 담당변리사 김환석
변 론 종 결	2016. 8. 23.
판 결 선 고	2016. 9. 29.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 11. 9. 2015당3545 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제1호증)

(1) 발명의 명칭 : 신용카드 선승인 충전을 이용한 선불 모바일 전자화폐 사용금액의 신용결제 방법

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 7. 24./ 2013. 4. 23./ 특허 제1258831호

(3) 청구범위

【청구항 1 ~ 3】 각 삭제

【청구항 4】 모바일 카드가 내재되어 있는 모바일 단말, 선불카드사 서버, 신용카드사 서버로 구성된 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 시스템에서, 상기 선불카드사 서버가 결제를 수행하는 방법에 있어서, 상기 모바일 단말로부터 전달받은 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 상기 사용한도 금액을 결제할 신용카드 정보, 상기 모바일 카드 정보, 상기 모바일 카드의 USIM 정보 중 상기 USIM 정보와 상기 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계; 상기 모바일 단말로부터 잔여 충전 금액에 대한 환불이 요청되면, 상기 신용카드사 서버로 상기 모바일 단말에 대응되는 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계; 상기 선승인이 취소되면, 상기 모바일 단말이 사용한 금액에 대해 상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 매입승인이 통보되면, 상기 모바일 단말의 USIM 정보와 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계를 포함하며, 제공한 재화나 용역에 대한 비용을 상기 모바일 카드로 청구하는 결제 단말기를 포함하며, 상기 결제 단말기는 상기 모바일 카드와 거래한 거래 내역을 설정된 주기 간격으로 상기 선불카드사 서버로 전송하며, 상기 신

용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기 모바일 카드와 거래한 거래 내역을 전송받기 이전에 수행[10]됨을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법(이하 '**이 사건 제4항 발명**'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 5】 제4항에 있어서, 상기 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계 이전에, 상기 모바일 단말로부터 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 상기 사용한도 금액을 결제할 신용카드 정보, 상기 모바일 카드 정보, 상기 모바일 단말의 USIM 정보를 제공받는 단계; 상기 모바일 카드 정보와 상기 USIM 정보를 대응시켜 저장하며, 상기 신용카드사 서버로 USIM 정보와 신용카드 정보를 제공하는 단계; 상기 USIM 정보와 상기 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계를 수행함을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

【청구항 6】 제5항에 있어서, 상기 모바일 단말의 USIM 정보를 제공받는 단계 이전에, 상기 모바일 단말은 이동통신사 서버로부터 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 어플리케이션을 다운로드받아 설치함을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

【청구항 7】 제6항에 있어서, 상기 사용한도는 최저 금액과 최고 금액 내에서 하나를 설정하며, 상기 모바일 단말은 현 시점이 잔여 충전 금액에 대한 환불을 요청하는 시점인지 실시간으로 확인함을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

【청구항 8】 모바일 카드가 내재되어 있는 모바일 단말, 선불카드사 서버, 신용카드사 서버로 구성된 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 시스템에서, 상기 선불카드사 서버가 결제를 수행하는 방법에 있어서, 상기 모바일 단말로부터 전달받은 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 상기 사용한

10) 밑줄 친 부분은 이 사건 특허발명의 재심사 단계에서 2013. 2. 19.자 거절결정에 대한 피고의 2013. 3. 20.자 보정서 등에 의하여 추가된 구성요소로서 이하 '**이 사건 보정사항**'이라 한다. 아래【청구항 8】의 밑줄 친 부분도 같다.

도 금액을 결제할 신용카드 정보, 상기 모바일 카드 정보, 상기 모바일 카드의 USIM 정보 중 상기 USIM 정보와 상기 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계; 상기 모바일 단말로부터 잔여 충전 금액에 대한 정보가 수신되면, 상기 신용카드사 서버로 상기 모바일 단말에 대응되는 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계; 상기 선승인이 취소되면, 상기 모바일 단말이 사용한 금액에 대해 상기 신용카드사 서버로 매입을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 매입승인이 통보되면, 상기 모바일 단말의 USIM 정보와 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 모바일 단말이 사용한 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 모바일 단말이 사용한 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계를 포함하며, 제공한 재화나 용역에 대한 비용을 상기 모바일 카드로 청구하는 결제 단말기를 포함하며, 상기 결제 단말기는 상기 모바일 카드와 거래한 거래 내역을 설정된 주기 간격으로 상기 선불카드사 서버로 전송하며, 상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기 모바일 카드와 거래한 거래 내역을 전송받기 이전에 수행됨을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

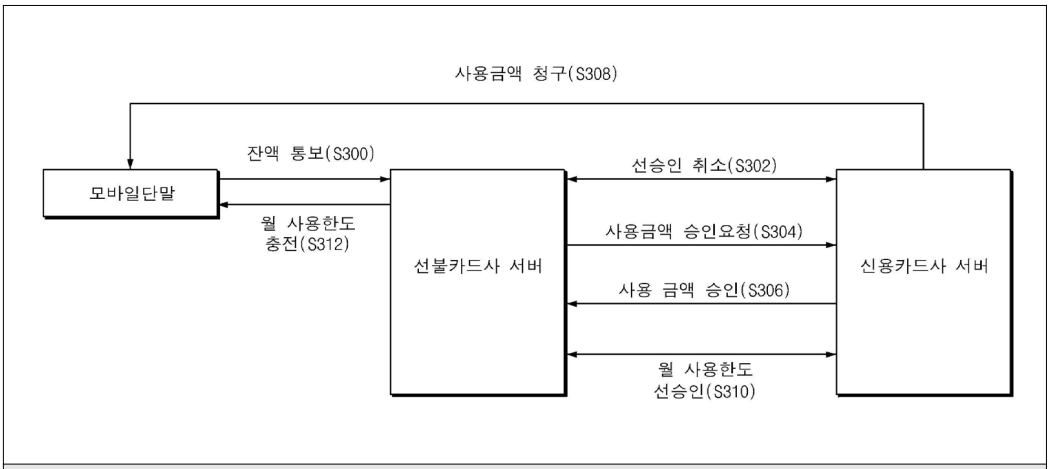
(4) 주요 내용 및 도면

이 사건 특허발명은 신용카드 선승인 충전을 이용한 선불 모바일 전자 화폐 사용금액의 신용결제 방법에 관한 것으로, 모바일 카드가 내재되어 있는 모바일 단말, 선불카드사 서버, 신용카드사 서버로 구성된 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 시스템에서 선불카드사 서버가 결제를 수행하는 방법을 개시하고 있다.

선불형 전자 화폐 기능을 이용하면서도 신용카드처럼 설정된 주기 단위로 사용 금액을 추후 청구하는 방식의 전자 화폐를 제공하는 데 그 목적이 있다.

이 사건 특허발명에 따른 전자 화폐 결제 방법은 ① 모바일 단말로부터 전달받은 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 사용한도 금액을 결제할 신용카드 정보, 모바일 카드 정보, 모바일 카드의 USIM 정보 중 USIM 정

보와 사용한도 금액을 신용카드사 서버로 제공하며, 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계와, 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 사용한도 금액을 모바일 카드에 충전하는 단계, ② 모바일 단말로부터 잔여 충전 금액에 대한 환불이 요청되면, 신용카드사 서버로 모바일 단말에 대응되는 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계와, 선승인이 취소되면, 모바일 단말이 사용한 금액에 대해, 결제 단말기로부터 모바일 카드와 거래한 거래내역을 전송받기 이전에 수행되도록 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계, ③ 신용카드사 서버로부터 매입승인이 통보되면, 모바일 단말의 USIM 정보와 사용한도 금액을 신용카드사 서버로 제공하며, 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계와, 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 사용한도 금액을 모바일 카드에 충전하는 단계를 포함한다.



도면 3. 전자 화폐를 이용하는 결제 시스템에서 사용 및 청구 형태

나. 선행발명들[11]

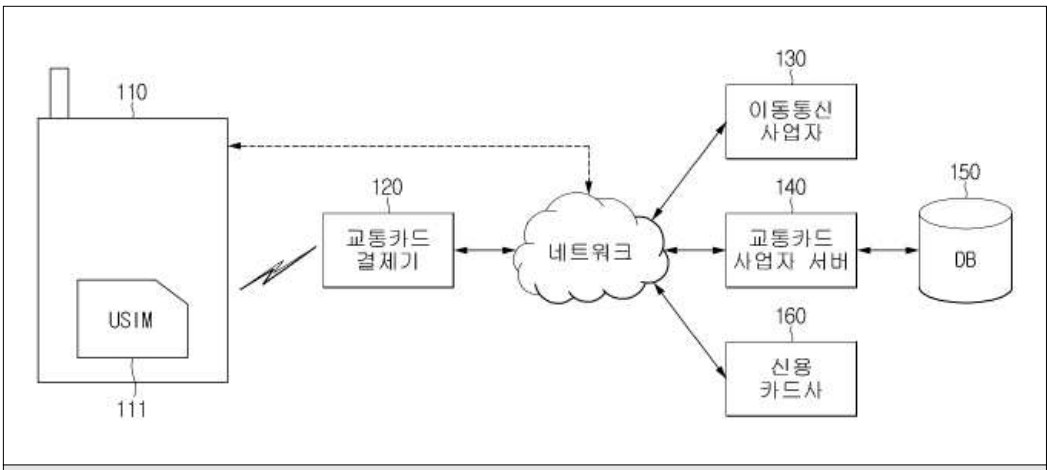
(1) 선행발명 1(갑 제5호증)

2012. 4. 13. 공개되어 국내공개특허공보 제10-2012-0035026호에 게재된 '선불 방식 교통카드를 이용한 후불 방식 서비스 제공 방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

11) 피고는 심판 단계에서 제출하였던 선행발명들 중 선행발명 1, 2를 제외한 나머지 3개의 선행발명들은 이 사건 소송에서 제출하지 않았다.

선행발명 1은 교통카드 기능이 탑재된 USIM 카드를 구비한 휴대 단말기(110), 교통카드 사업자 서버(140) 및 DB(150), 신용카드사 서버(160), 결제하는 교통카드의 키 값과 결제금액을 네트워크를 통해 실시간 또는 일정기간 간격으로 교통카드 사업자 서버로 전달하는 교통카드 결제기(120)를 포함한 교통카드 시스템에 있어서, 휴대 단말기에 탑재된 선불 방식 교통카드를 후불 방식 교통카드처럼 사용할 때 교통카드의 잔액이 부족하여 정상적인 결제가 이루어지지 않는 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

이러한 목적을 달성하기 위하여 선불 방식과 후불 방식을 상호 전환 가능하도록 서비스하는 방법과 선불 금액 충전을 불가능하게 하고 후불 방식만을 사용하는 서비스 방법을 개시하고 있다. 교통카드 사용자가 후불 방식의 서비스를 이용하고 나서 이에 대한 요금을 지불 하지 않을 경우에 교통카드 사업자의 손해를 최소화할 수 있도록 교통카드 사용자가 후불방식으로 사용할 수 있는 금액의 한계를 미리 설정하거나 교통카드 사용자의 신용도를 고려하여 후불 방식의 거래를 사전에 거부할 수 있는 방법도 함께 제시하고 있다.



도면 1. 교통카드 시스템 구성

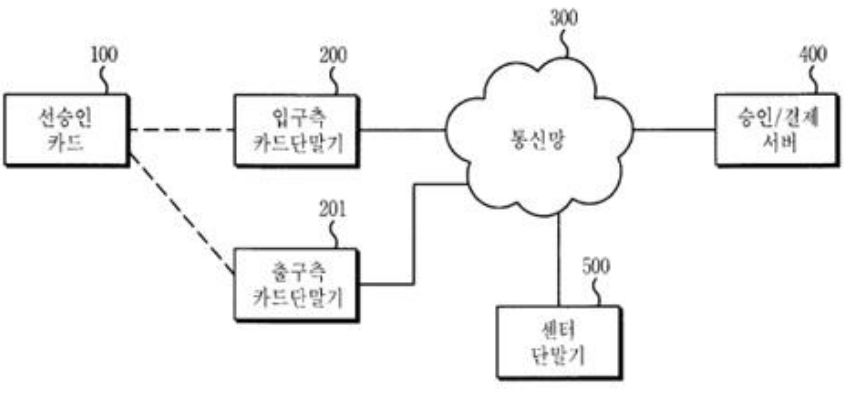
(2) 선행발명 2(갑 제6호증)

2005. 9. 14. 공고되어 국내등록특허공보 제515087호에 게재된 '선승인 방식의 카드결제 시스템 및 방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

선행발명 2는 고속도로 톨게이트나 주차장과 같이 신속성을 필요로 하면서

도 이용요금이 적은 대금결제의 경우, 온라인 조회에 따른 통신비용이나 조회 비용 및 관리비용이 과다하게 소요되는 문제점을 해결하는 것을 목적으로 한다.

이러한 목적을 달성하기 위하여 IC 카드 등으로 구성되어 카드 발급사로부터 미리 선승인 받은 선승인 카드, 승인/결제서버, 입구 및 출구 카드 단말기(200, 201)와 센터 단말기(500)를 포함한 카드결제 시스템을 제안하고, 이러한 카드결제 시스템의 입구 및 출구 카드 단말기(200, 201)와 센터 단말기(500)를 이용하여 선승인 카드를 조회 및 결제할 수 있는 방법을 제안하고 있다.



도면 1b. 선승인 방식의 카드결제 시스템

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2015. 6. 11. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로, “이 사건 보정사항은 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서 그 어디에도 기재되어 있지 않았던 구성요소의 추가로서 특허법 제47조 제2항에 위배되는 신규사항 추가일 뿐만 아니라, 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배되는 기재불비에도 해당한다. 이 사건 특허명세서에 기재된 ‘선불카드’의 의미와 청구범위에서 사용된 의미가 서로 달라 특허법 제42조 제4항 제2호 및 특허법 제42조 제3항에 위배되어 기재불비의 무효사유가 존재한다. 이 사건 특허발명의 모든 청구항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것에 불과하므로, 각 그 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다”는 취지로 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2015당3545)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2015. 11. 9. “이 사건 특허발명은 보정에 의해 신규사항이 추가된 것이 아니므로 특허법 제47조 제2항의 규정에 위배되지 않고, 기재불비 사유도 없어 특허법 제42조 제3항 및 동법 제42조 제4항의 규정에 반하지 않으며, 선행발명들에 의해 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이어서 그 진보성이 부정되지 않아 특허법 제29조 제2항의 규정에 위배되지 않는다”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

원고의 아래 주장과 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

(1) 신규사항 추가

이 사건 보정사항은 신규사항 추가에 해당하므로, 이 사건 제4, 8항 발명은 물론 이 사건 제4항 발명을 직·간접적으로 인용하는 이 사건 제5 내지 7항 발명에는 신규사항 추가의 무효사유가 존재한다.

(2) 기재불비

이 사건 보정사항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다.

(3) 신규성 및 진보성 부정

이 사건 제4 내지 8항 발명은 선행발명 1과 실질적으로 동일하여 그 신규성이 부정되거나, 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다.

나. 이 사건 보정사항이 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가에 해당하는지 여부

(1) 관련 법리

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있고, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초

명세서 등'이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 등 참조).

(2) 구체적 검토

앞서 본 바와 같이, 이 사건 보정사항은 '상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기 모바일 카드와 거래한 거래내역을 전송받기 이전에 수행'부분이다. 즉, '매입승인 요청 단계'가 '거래내역 전송 단계'보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용을 구성요소로 추가한 것이다.

이와 관련하여 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 다음과 같은 기재가 있다.

이 사건 특허발명의 최초 명세서
【0044】 월 사용한도 복원은 월 단위로 하며, 정해진 시간에 수행한다. 상술한 바와 같이 모바일 단말에서 설치되어 있는 어플리케이션은 잔액을 환불하고, 최초 설정한 월 사용한도 금액을 새로 충전받는다. 선불카드사 서버는 실제 모바일 단말 사용자가 사용한 금액에 대해 신용카드사 서버로 **'실시간' 매입승인**을 **요청**한다. 매입승인 금액은 상술한 바와 같이 월 사용한도에서 환불처리된 금액을 차감한 금액이다. 【0048】 결제 단말기(402)는 모바일 단말(100)과의 통신을 통해 제공한 용역이나 재화에 대한 비용을 청구한다. 이후 결제 단말기(402)는 **'설정된 주기 단위로'** 선불카드사 서버로 모바일 단말과의 **거래내역**을 **제공**한다.

위 기재에 근거하여 이 사건 심결은 이 사건 보정사항이 신규사항 추가에 해당하지 않는다고 판단하였고, 피고도 같은 취지로 주장하고 있다.

즉, 매입승인 요청 단계와 거래내역 전송 단계는 순서상 독립적으로 작용할 수 있는 것인데, 매입승인 요청 단계는 '실시간으로' 이루어지고, 거래내역 전송 단계는 '설정된 주기 단위로' 이루어지므로, 일반적으로는 매입승인 요청이 먼저 이루어지고 이후에 거래내역 전송이 이루어진다고 보는 것이 타당하다는 것이다.

그러나 아래와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 '매입승인 요청 단계'가 '거래내역 전송 단계'보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용이 기재되어 있었다거나 기재되어 있었던 것과 마찬가지라고 보기 어려우므로, 이 사건 보정사항은 신규사항 추가에 해당한다.

① 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 매입승인 요청 단계가 '실시간으로' 이루어진다는 위 기재와 정면으로 배치되는 기재가 공존한다.

- 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 다음과 같이 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044]에 기재된 '실시간' 매입승인 요청과 정면으로 배치되는 기재가 있다.

이 사건 특허발명의 최초 명세서
【0050】 선불카드사 서버(404)는 사용자 단말로부터 월 사용한도 및 결제 카드 정보를 제공받으며, 설정된 주기 단위로 월 사용한도를 충전한다. 선불카드사 서버(404)는 신용카드사 서버(406)로 월 사용한도에 대한 선승인 요청하며, '**설정된 주기 단위로**' 실제 사용한 금액에 대한 **매입승인**을 **요청**한다. 이를 위해 선불카드사 서버(404)는 실제 사용한 금액에 대한 매입승인 요청 시점에 선승인한 월 사용한도에 대한 취소를 요청한다.

따라서 이 사건 특허발명에서 매입승인 요청 단계가 '실시간으로' 이루어지는 것이라고 단정할 수 없다.

② 이 사건 특허발명에서 매입승인 요청 단계는 '실시간으로' 이루어지는 것이 아니라 '설정된 주기 단위로' 이루어지는 것으로 봄이 상당하다.

- 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 "매입승인 (요청) 금액은 월 사용한도에서 환불처리된 금액을 차감한 금액이다. 잔액을 환불하고, 최초 설정한 월 사용한도 금액을 새로 충전받는다(문단번호 [0044])"는 기재가 있다. 위 기재에 의하면 매입승인 요청은 사용한도 금액에서 환불처리된 금액을 차감한 금액만큼 이루어지며 환불 후에는 새로이 월 사용한도 금액만큼 충전되는 것임을 알 수 있다. 따라서 매입승인 요청은 '환불' 및 '충전'이 연동하여 이루어질 것을 전제로 하는 것이다.

그런데 이 사건 특허발명의 최초 명세서 기재(문단번호 [0046], [0050] 등)에 의하면, 월 사용한도 금액의 '충전'은 '설정된 주기 간격으로' 이루어지는 것이므로, 월 사용한도 금액의 충전과 연동하여 수행되는 매입승인 요청도 '설정된 주기 간격으로' 이루어지는 것으로 봄이 상당하다.

따라서 '결제 단말기(402)가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사 서버로 전송하는 단계'와 '선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계'가 각자의 설정된 주기를 가지고 있으므로, 각 주기들이 어떻게 설정되느냐에 따라 '선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계'가 '결제 단말기(402)가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사 서버로 전송하는 단계'보다 나중에 수행될 수 있다.

③ 설령 매입승인 요청 단계가 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044] 기재와 같이 '실시간으로' 이루어지는 것이라고 보더라도, 그것만으로 매입승인 요청 단계가 거래내역 전송 단계보다 먼저 수행된다고 단정할 수도 없다.

- 앞서 본 바와 같이, 매입승인 요청은 '환불' 및 '충전'이 연동하여 이루어질 것을 전제로 하고 있다. 즉, 매입승인 (요청) 금액은 월 사용한도에서 환불처리된 금액을 차감한 금액이므로, 선불카드사 서버가 신용카드사 서버에 매입승인을 요청하기 위해서는 우선 모바일 단말로부터 환불을 위한 잔액 통보를 받아야 한다.

그런데 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 이러한 '환불'의 전제조건인 잔액 통보에 관하여 다음과 같은 기재가 있다.

이 사건 특허발명의 최초 명세서
【0026】 S300(잔액 통보)[12] 단계에서 모바일 단말은 현재 시점이 이용한 용역이나 재화를 사용한 결제금액에 대한 정산시점인지 판단한다. 모바일 단말은 현재 시점이 용역이나 재화를 사용한 결제금액에 대한 정산시점이면 현재 모바일 단말에 충전되어 있는 잔여 충전 금액을 확인한다. 모바일 단말은 현재 남아 있는 충전 금액을 환불하기 위해 남아 있는 충전 금액에 대한 정보를 선불카드사 서버로 제공한다.

위 기재에 의하면, '환불'이 이루어지기 위한 잔액 통보는 카드 결제시마다 이루어지는 것이 아니라 '정산시점'이 되어야 비로소 이루어지는 것이다. 따라서 선불카드사 서버가 위 잔액 통보를 받은 후에 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044] 기재와 같이 '실시간으로' 신용카드사 서버로 매입승인 요청을 한다고 하더라도 이는 이미 위 '정산시점'이 도래하였음을 전제로 하는 것으로서 결제 단말기로부터 선불카드사 서버로의 거래내역 전송 단계보다 먼저 수행된다고 단정할 수 없다.

- 결국 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044]에서의 '실시간'의 기재는 선불카드사 서버가 위 잔액 통보를 받은 후에는 지체 없이 신용카드사 서버로 매입승인 요청을 한다는 것을 강조하는 의미에 불과할 뿐이고, 반면에 매입승인 요청이 거래내역 전송보다 먼저 이루어지게 된다는 것을 의미하는 것으로 보기는 어렵다.

(3) 검토결과

따라서 '선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계'가 '결제 단말기(402)가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사 서버로 전송하는 단계'보다 먼저 수행된다는 내용의 이 사건 보정사항은 신규사항의 추가에 해당한다.

(4) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 특허발명의 출원시의 기술 상식에 비추어 보아 이 사건 보정사항은 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않을 뿐 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있으므로, 이 사건 보정사항에서 거래내역 전송 이전에 매입승인 요청 단계를 실행하도록 한 것은 최초 명세서에 기재된 것과 마찬가지인 시간적 순서인 '이전', '이후', '동시' 중 '이전'을 선택하여 감축한 것으로 볼 수 있다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 매입승인 요청 단계와 거래내역 전송 단계의 시간적 선후 관계에 관하여 '이전', '이후', '동시' 가운데 어느 것도 기재되어 있지 않은 것은, 이 사건 특허발명의 출원 당시 양 단계를 시간적

12) 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 괄호 안의 '잔액 통보'가 기재되어 있지 않지만, 이해의 편의상 해당 내용을 추가 기재하였다.

인 순서에 따라 한정한다는 인식 자체가 없었던 것으로서 그에 관한 기술적 사상이나 내용이 전혀 없었던 것으로 보일 뿐이다(피고도 이 사건 특허발명의 심사과정에서 특허청 심사관의 제안으로 이 사건 보정사항을 추가하게 된 것이라고 진술하고 있다).

따라서 이 사건 보정사항은 이 사건 특허발명에 존재하였던 기술적 사상이나 내용을 선택하여 감축한 것이라기보다는 당초 존재하지 않았던 새로운 기술적 사상이나 내용을 추가한 것에 불과하므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(5) 이 사건 심결의 위법 여부

결국, 이 사건 보정사항이 직접 추가된 이 사건 제4, 8항 발명은 물론 이 사건 제4항 발명을 직·간접적으로 인용하는 이 사건 제5 내지 7항 발명도 신규사항 추가금지의 요건을 흠결하였으므로, 이 사건 제4 내지 8항 발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.

따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다.

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우수 _____

판사 김부한 _____

판사 나상훈 _____

Ⅲ



정 정

1. 2015허8073 정정심판(특)

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건	2015허8073 등록정정(특)
원 고	주식회사 신흥정밀 안성시 서운면 제3공단3길 53 대표이사 정○○ 소송대리인 특허법인 정안(담당변리사 김원식, 김지훈, 배성렬) 소송복대리인 변리사 최형준
피 고	특허청장 소송수행자 정헌주
피고보조참가인	주식회사 세우테크 오산시 가장산업동로 28-6(가장동) 대표이사 전○○ 소송대리인 특허법인 태산(담당변리사 김정옥)
변 론 종 결	2016. 3. 30.
판 결 선 고	2016. 4. 15.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 11. 13. 2015정71 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 나머지 부분은 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 특허발명(갑2호증)

1) 발명의 명칭 : 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2000. 7. 11. / 2002. 9. 11./ 제354072호

3) 특허권자 : 원고

4) 청구범위

【청구항 1】 롤상의 인쇄용지를 수용하여 일정 스텝 단위로 공급하도록 지지하는 프레임과; 상기 인쇄용지의 롤직경 변화를 근거로 그 소진상태를 비접촉식으로 검출할 수 있도록 상기 프레임에 이동 가능하게 설치되는 인쇄용지 검출수단과; 상기 인쇄용지의 초기 롤직경에 따라 상기 인쇄용지 검출수단의 초기 세팅위치를 조정할 수 있도록 상기 프레임에 이동 가능하게 설치되어 상기 인쇄용지 검출수단을 연동시키는 위치조정수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 인쇄용지 검출수단은, 상기 프레임에 형성된 투광 가능한 검출창과, 상기 검출창으로 광을 출사하여 반사되어 오는 광을 검출함으로써 전기적인 신호를 출력하는 광센서모듈과, 상기 프레임상에 유동 가능한 상태로 설치되어 상기 광센서모듈을 지지하는 하우징을 포함하는 것을 특징으로 하는 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치

【청구항 3~16】 각 기재 생략

나. 선행발명들[13)]

1) 선행발명 1(을2호증의 1)

1998. 2. 3. 등록되어 그 무렵 미국 특허공보에 공개된 특허번호 제

13) 아래에서 보는 바와 같이 선행발명들은 이 사건 특허발명과의 대비에 사용되지 아니하므로, 그 자세한 내용에 관한 설명은 이들을 모두 생략한다.

5,713,678호의 ‘적은 종이 감지 장치(LOW-PAPER SENSING APPARATUS)’에 관한 것이다.

2) 선행발명 2(갑3호증의 1)

1998. 10. 13. 등록되어 그 무렵 미국 특허공보에 공개된 특허번호 제5,820,068호의 ‘종이 종료 검출 프린터(PRINTER WITH PAPER END DETECTION)’에 관한 것이다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2015. 7. 13. 특허심판원에 아래 밑줄 친 부분 기재와 같이 이 사건 특허발명 중 청구항 1, 2와 발명의 설명 중 일부를 정정하는 내용의 이 사건 정정심판을 청구하였다.

구 분	이 사건 특허발명(갑2호증)	2015. 7. 13.자 정정명세서
청구항 1	롤상의 인쇄용지를 수용하여 일정 스텝 단위로 공급하도록 지지하는 프레임과; 상기 인쇄용지의 롤직경 변화를 근거로 그 소진상태를 비접촉식으로 검출할 수 있도록 상기 프레임에 이동가능하게 설치되는 인쇄용지 검출수단과; 상기 인쇄용지의 초기 롤직경에 따라 상기 인쇄용지 검출수단의 초기 세팅위치를 조정할 수 있도록 상기 프레임에 이동가능하게	롤상의 인쇄용지를 수용하여 일정 스텝 단위로 공급하도록 지지하는 프레임과, 상기 인쇄용지의 롤직경 변화를 근거로 그 소진상태를 비접촉식으로 검출할 수 있도록 상기 프레임에 이동가능하게 설치되며, 상기 프레임에 형성된 투광 가능한 검출창과, 상기 검출창으로 광을 출사하여 반사되어 오는 광을 검출함으로써 전기적인 신호를 출력하는 광센서모듈을 포함하는 인쇄용지 검출수단과, 상기 인쇄용지의 초기 롤직경에 따라 상기 인쇄용지 검출수단의 초기 세팅위치를 조정할 수 있도록 상기 프레임에 이동가능하게

구 분	이 사건 특허발명(갑2호증)	2015. 7. 13.자 정정명세서
	설치되어 상기 인쇄용지 검출수단을 연동시키는 위치조정수단; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치	설치되어, 상기 프레임에 회전가능한 상태로 설치되는 회전노브를 구비하며, 기 회전노브는 그 회전구동을 위한 손잡이로서 회전노브의 몸체 일측으로 연장 돌출된 구동레버를 가지며, 상기 회전노브의 회전운동에 의해 상기 인쇄용지 검출수단을 연동시켜서, 인쇄용지의 단위롤 직경에 따라 상기 센서모듈을 상기 검출창에 대해 이동시키는 위치조정수단 을 포함하는 것을 특징으로 하는 (삭제) 인쇄용지 소진 검출장치
청구항 2	제1항에 있어서, 상기 인쇄용지 검출수단은, 상기 프레임에 형성된 투광 가능한 검출창과, 상기 검출창으로 광을 출사하여 반사되어 오는 광을 검출함으로써 전기적인 신호를 출력하는 광센서모듈과, 상기 프레임상에 유동 가능한 상태로 설치되어 상기 광센서모듈을 지지하는 하우징을 포함하는 것을 특징으로 하는 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치.	제1항에 있어서, 상기 인쇄용지 검출수단은, (삭제) 상기 프레임상에 이동 가능한 상태로 설치되어 상기 광센서모듈을 지지하는 하우징을 포함하고, 상기 위치조정수단은 인쇄용지의 단위롤 직경에 따라 상기 광센서모듈을 상기 검출창에 대해 상방 또는 하방으로 이동시키는 것을 특징으로 하는 (삭제) 인쇄용지 소진 검출장치.

구 분	이 사건 특허발명(갑2호증)	2015. 7. 13.자 정정명세서
발명의 설명	상기한 바와 같은 조정이 필요한 경우, 본 발명에 따른 프린터 인쇄용지 소진 검출장치는 도 8에 도시된 바와 같이 상기 회전레버(320)를 a 또는 b 방향으로 회동시키면,(이하 생략, 4면 27, 28행)	상기한 바와 같은 조정이 필요한 경우, 본 발명에 따른 프린터 인쇄용지 소진 검출장치는 도 8에 도시된 바와 같이 상기 구동레버(320)를 a 또는 b 방향으로 회동시키면,(이하 생략, 식별번호 〈0038〉)

2) 그리하여 특허심판원이 위 심판청구를 2015정71 사건으로 심리하던 중, 특허심판원 심판관은 2015. 10. 23. 원고에게 「"프린터의 인쇄용지 소진 검출장치"를 "인쇄용지 소진 검출장치"로 정정하는 것은 특허법 제136조 제1항 각 호에서 규정하고 있는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우의 어디에도 해당되지 않는다. 또한 위 정정사항은 "프린터의"라는 구성을 삭제함으로써 청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하는 것에 해당하여 특허법 제136조 제3항의 요건을 만족하지 않는다.」는 취지의 정정의견제출통지를 하였다.

3) 이에 원고는 2015. 10. 27. 당초의 정정 내용 중 청구항 1, 2의 "인쇄용지 소진 검출장치"를 다시 "프린터의 인쇄용지 소진 검출장치"로 변경하는 내용의 정정명세서 등 보정서를 제출하였다.

4) 그런데 특허심판원은 2015. 11. 13. 「이 사건 정정심판 청구는 특허법 제136조 제1항 내지 제3항의 정정요건은 충족한다. 그러나 정정 후 청구항 1은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자')이 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 정정심판 청구는 특허법 제136조 제4항의 독립특허요건을 충족하지 못하여 부적법하다.」라는 이유를 들어 이 사건 정정심판 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑1~7호증, 을1~3호증(각 가지번호 생략), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

특허심판원은 원고에게 이 사건 정정심판 청구에 따른 정정 후 청구항 1이 특허법 제136조 제4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였다는 부분은 미리 통지하여 의견서를 제출할 기회도 주지 아니한 채 이 사건 정정심판 청구를 기각하였다.

따라서 이 사건 심결은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제4항[14]을 위반한 절차상 하자가 있어 취소되어야 한다.

나. 이 사건 심결에 절차 위반의 위법이 있는지 여부

1) 구 특허법 제136조 제4항은, '심판관은 정정심판 청구가 제136조 제1항 각 호에서 정한 정정요건을 충족하지 아니하거나, 제136조 제2항 또는 제3항을 위반한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.'고 규정하고 있다. 이와 같이 의견서 제출의 기회를 부여하도록 한 것은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인한 것이어서, 위 규정은 이른바 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다.

2) 그런데 앞서 본 바와 같이, 이 사건 정정심판 청구의 심리 과정에서는 1회의 정정의견제출통지가 있었는데, 그 정정의견제출통지에는 구 특허법

14) 이 사건에서 원고는 이 사건 심결이 특허법 제136조 제5항을 위반하였다고 주장한다. 그러나 이 사건 특허발명은 2000. 7. 11.에 출원된 것이어서, 이 사건 정정심판 청구와 관련하여 적용해야 할 법률은 2001. 2. 3. 개정되기 전의 구 특허법이고, 특허법 제136조 제5항에 대응되는 규정은 구 특허법의 조항은 제136조 제4항이다. 따라서 이하에서는 이 사건 심결이 구 특허법 제136조 제4항을 위반하였는지 여부에 관하여 따져본다.

제136조 제1항 및 제2항에 해당하는 특허법 제136조 제1항 및 제3항에 관하여만 기재되어 있었을 뿐, 이 사건 심결이 이 사건 정정심판 청구를 기각함에 있어 그 근거로 들고 있는 특허법 제136조 제4항(구 특허법 제136조 제3항에 대응된다)의 독립특허요건에 관한 내용은 전혀 언급되어 있지 않았다. 그러므로 이 사건 심결의 기각 사유는 정정의견제출통지서에 기재된 사유와는 전혀 다른 새로운 사유이고, 나아가 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일하다거나 정정거절이유를 보충하는 정도라고 볼 수도 없다. 그렇다면 이 사건 심결에는 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각한 절차상 하자가 있다고 보아야 한다.

다. 피고 보조참가인의 주장에 관한 판단

이에 대하여 피고 보조참가인은, 원고가 이 사건 정정심판 청구를 할 당시 이미 정정 후 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 취지의 의견을 충분히 피력한 바 있고, 원고에게 이 부분에 관하여 별도로 의견서 제출의 기회를 주었더라도 심결의 결론이 달라지지 아니하였을 것이므로, 이 사건 심결은 적법하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고가 이 사건 정정심판 청구를 하면서 정정 후 발명의 진보성에 관한 의견을 피력한 사실이 있었다고 하더라도, 원고가 송달받은 정정의견제출통지에 진보성에 관한 언급이 없었기 때문에, 원고로서는 정정 후 발명에서 진보성은 문제가 되지 않을 것으로 신뢰하였을 가능성이 높고, 그 결과 진보성에 관한 의견서나 정정명세서 등 보정서를 제출함으로써 정정거절이유를 해소할 기회를 상실하였다고 볼 수 있다. 또한 앞서 본 바와 같이 의견서 제출의 기회를 부여하게 한 규정은 공익상의 요구에 기인한 절차적 강행규정이므로, 정정심판 청구를 기각하면서 그 기각 사유에 관하여 미리 의견을 제출할 기회를 주지 아니하였다면, 그 심결의 결론 자체의 당부와는 무관하게 그 심결은 위법한 것으로 보아야 한다. 따라서 피고보조참가인의 주장은 받아들일 수 없다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 구 특허법 제136조 제4항 위반의 절차적 하자가 있어 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

재판장 판사 이정석 _____

판사 이호산 _____

판사 김기수 _____

Ⅳ



권리범위확인

1. 2015허3412 권리범위확인(적극)

2. 2015허7490 권리범위확인(적극)

3. 2015허8608 권리범위확인(적극)

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2015허3412 권리범위확인(특)
원 고	주식회사 썬월드 경산시 용성면 원효로 1229 대표이사 곽○○ 소송대리인 법무법인 대구 담당변호사 이재동
피 고	심○○ 고양시 소송대리인 법무법인 지유 담당변호사 권영식 특허법인 아주양헌 담당변리사 박대진
변 론 종 결	2016. 6. 7.
판 결 선 고	2016. 7. 7.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 4. 23. 2014당1476호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명

1) 명칭: 소금을 이용한 원적외선 방출 구조물 및 그 제조 방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2004. 9. 21./ 2006. 7. 7./ 제601190호

3) 특허권자: 피고

4) 청구범위

【청구항 1】 소금을 이용한 원적외선 방출 구조물에 있어서, 합판이나 금속판, 플라스틱 판 등으로 구성되고, 실내 벽면(160)에 접착제(164), 피스못, 나사, 콘크리트못 및 못 등을 이용하여 고정 설치하는 지지판(162)과; 원적외선을 발산하며, 정화 작용을 하는 소금을 1,200℃ 내지 2,000℃의 고온으로 용융하여 액화시키고 프레임(140)을 이용하여 정형화된 원형 또는 다각형으로 굳혀 구성하고 턱을 형성한 홀(152)이 형성된 다수의 소금 고형체(150); 상기 지지판(162)에 상기 소금 고형체를 굳힐 때 형성된 상기 홀(152)과 대응하여 결합시키는 고정부재(154)와; 상기 고정부재(154)의 상부를 메우고, 상기 소금 고형체(150)의 사이사이 틈을 메우기 위하여 성형하여 굳힌 상기 소금 고형체(150)를 파쇄한 후 이를 물과 함께 반죽하여 점착성을 가미한 소금 반죽(156)을 포함하는 것을 특징으로 하는 소금을 이용한 원적외선 방출 구조물.

【청구항 4】 소금을 이용한 원적외선 방출 구조물 제조 방법에 있어서, 상기 소금(122)을 벽면 및 밑면을 단열 세라믹으로 구성하여 1,200℃ 이상의 열에 견딜 수 있도록 구성한 적재함(120)에 안정되게 쌓는 단계와; 상기 적재함(120)에 쌓여진 상기 소금(122)을 버너(110)로 1,200℃ 내지 2,000℃로 직화 가열하여 액체 형태의 소금(122)이 배출로(130)를 통해 흘러내려 금속이나, 세라믹 재질로 이루어진 원형 또는 다각형 형태로 제조된 프레임(140)에 고이도록 하는 단계와; 상기 프레임(140)에 담수된 소금물을 상온에서 경화시킨 후, 경화된 소금 고형체(150)를 프레임(140)로부터 분리하면 상기 고형체 프레임(140)의 모양을 따르며, 상기 소금 고형체(150)에 고정부재(154)를 끼워 고정시킬 수 있는 홀(152)이 형성되도록 형성된 소금 고형체(150)를 얻는 단계와; 건물 내부의 벽면(160) 또는 벽면에 고정시킨 지지판(162)에 상기 고정부재를 고정시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 소금을 이용한 원적외선 방출 구조물 제조 방법.

【청구항 2, 3, 5】 (각 삭제)

5) 주요 도면: 별지 1과 같다.

나. 이 사건 확인대상발명

피고가 원고의 실시 물건 및 방법이라고 특정한 '소금블록 구조물 및 시공방법'으로서 그 설명서 및 도면은 별지 2와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2014. 6. 23. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2014당1476호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 4. 23. 원고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있고, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 있다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건의 쟁점

① 원고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부, ② 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 있는지 여부이다.

3. 원고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부

가. 판단기준

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와

같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

나아가 적극적 권리범위확인심판에 대한 심판사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있다.

나. 피고의 주장 및 인정되는 사정

심판청구인인 피고는 원고가 소금을 1,200℃~1,300℃로 용융하여 액화시켜 소금블록(50)을 생산하는 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있다고 주장한다.

그러나 다음과 같은 이유로 피고 제출의 증거만으로 원고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있다고 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

① 을 제2호증의 1 내지 을 제6호증의 각 기재에 의하면, 원고가 생산한 소금블록이 피고가 이 사건 특허발명을 실시하여 생산한 소금블록처럼 단층이 없는 사실을 인정할 수 있으나, 그러한 형상의 소금블록 생산이 소금을 용융시키는 온도가 1,200℃ 이상인 경우에만 가능하다고 단정할 수 없다.

② 을 제8, 15, 16, 19, 20호증의 각 기재에 의하면, 원고 회사에서 소금블록 업무에 관여했던 경연성, 김성규, 최배곤이 원고 회사의 소금 용융온도가 1,200℃ 이상이 되리라고 진술한 사실을 인정할 수 있으나, 그러한 진술이 정확한 측정에 기초하여 이루어졌다고 볼 만한 자료가 없다.

③ 을 제10호증은 이 사건 확인대상발명의 도면 6처럼 특허권자인 피고의 공장 소금저장탱크에서 벤추리 버너 3개를 이용하여 소금블록을 생산할 때의 가열온도를 측정한 것인데, 피고의 공장 소금저장탱크와 원고의 공장 소금저장탱크가 동일한 조건이라고 볼 만한 자료가 없다.

④ 이 법원의 검증결과 및 감정인 권해욱의 감정결과에 의하면, 원고가 자신의 공장에서 소금블록을 제조할 때 가열온도 또는 용융된 소금 온도가 1,100℃를 넘지 아니하였고, 그런 상황에서 1분에 2~3개의 소금블록이 제조되었다.

다. 판단

이상에서 본 바와 같이, 피고의 적극적 권리범위확인 심판청구는 피심판청구인인 원고가 실시하지 않은 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 나머지 쟁점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위와 결론을 달리하여 피고의 적극적 권리범위확인심판청구를 각하하지 아니하고 본안에 대하여 판단한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

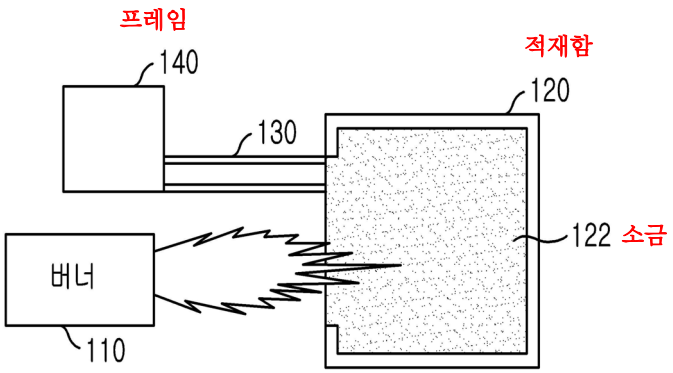
재판장 판사 김환수 _____

판사 최종선 _____

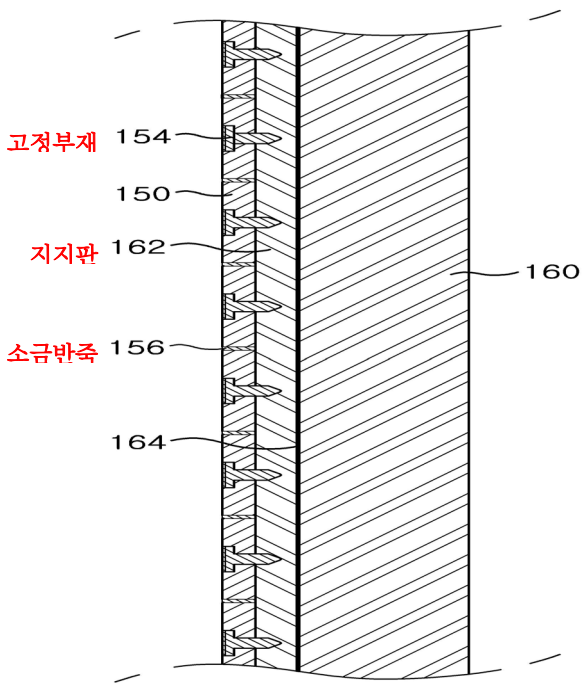
판사 장현진 _____

〔별지 1〕

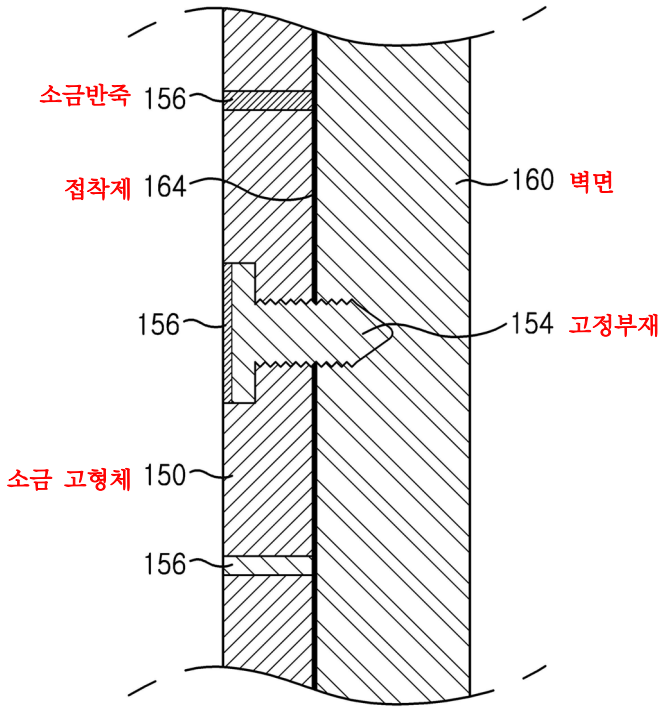
이 사건 특허발명의 주요 도면



[도 1] 소금 고형체를 제조 설비의 구성을 나타낸 평면도



[도 3] 소금을 이용한 원적외선 방출 구조물 단면도



[도 4] 도 3을 보다 상세하게 나타낸 단면도

끝.

〔별지 2〕

이 사건 확인대상발명의 설명서 및 도면

1. 이 사건 확인대상발명의 명칭

소금블록 구조물 및 시공방법

2. 이 사건 확인대상발명의 도면

도 1은 이 사건 확인대상발명에 따른 소금블록의 구조물을 나타내는 단면도

도 2는 이 사건 확인대상발명의 형틀을 나타낸 실물사진

도 3은 이 사건 확인대상발명의 체결공을 뚫기 전의 소금블록을 나타낸 실물사진

도 4는 이 사건 확인대상발명의 체결공을 뚫기 후의 소금블록을 나타낸 실물사진

도 5는 이 사건 확인대상발명에 따른 소금이 적재된 도가니를 나타낸 실물사진

도 6은 이 사건 확인대상발명의 버너의 가열상태 및 액체소금이 형틀에 유입되는 상태를 나타낸 실물사진

도 7은 이 사건 확인대상발명의 단열시트를 나타낸 실물사진

도 8은 이 사건 확인대상발명의 소금블록 구조물의 시공상태를 나타낸 실물사진

3. 이 사건 확인대상발명의 상세한 설명

이 사건 확인대상발명은 소금블록 구조물에 관한 것으로, 소금을 1,000℃~1,300℃에서 용융시켜 소금블록을 제조하고, 제조된 소금블록을 벽체에 부착하도록 한 소금블록 구조물에 관한 것이다.

구체적으로, 이 사건 확인대상발명은 소금블록 구조물에 있어서, 발포합성수지로 구성되어 실내의 목제벽면(60)에 타카핀(75)을 이용하여 부착되는 단열시트(70)와, 소금을 1,200℃~1,300℃로 용융하여 액화시키고 형틀(40)을

이용하여 육각형으로 굳힌 후 턱을 갖는 체결공(52)을 드릴로 뚫은 소금블록(50)과, 상기 소금블록(50)에 후가공으로 뚫은 체결공(50) 및 단열시트(70)를 관통하여 목제벽면(60)에 체결되는 직결피스(54)와, 상기 직결피스(54)의 상부 및 소금블록(50) 상호간의 틈을 메우기 위하여 파쇄된 소금블록(50)을 물과 혼합하여 점착성을 가미한 소금반죽(56)으로 이루어진 소금블록 구조물을 특징으로 한다.

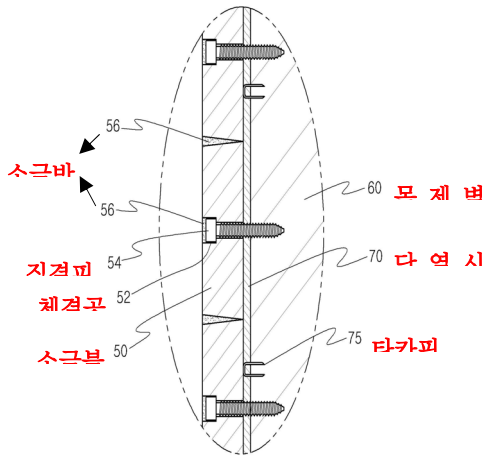
그리고 이 사건 확인대상발명의 구성에 있어서, 1,000℃ 이상의 열에 견딜 수 있도록 제작된 도가니(20)에 적재되는 고체 소금(22)은 불순물 및 미네랄 성분이 제거된 고순도의 염화나트륨 결정체인 정제염을 사용하고 있으며, 상기 온도에 의하여 용출된 액체소금은 도가니(20)의 일측으로 개방된 용출구(30)를 통하여 형틀(40)로 유입된다.

이때, 실제 도가니(20)의 내부에서 측정되는 소금용융온도는 개략 1,200℃~1,300℃ 사이의 범위를 유지한다.

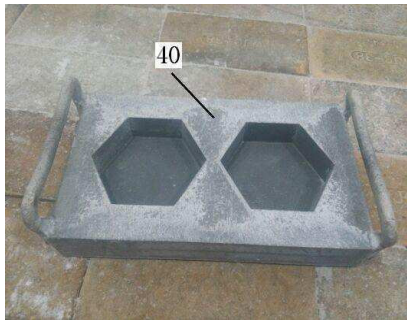
그리고 이 사건 확인대상발명의 소금블록(50)은 목제벽면(60)에 설치되며, 상기 목제벽면(60)에 부착되는 단열시트(70)는 도 7에 도시된 바와 같이 단열용으로 흔히 유통되는 발포합성수지로 된 시트지이다.

그리고 벽면 시공 시 직결피스(54)의 헤드 부분은 소금블록(50)의 체결공(52)에 형성된 턱까지 삽입되어 미관을 저해하므로, 파쇄한 소금블록(50)을 물과 반죽하여 점착성을 가미한 소금반죽(54)으로 상기 체결공(52)의 상부를 메움과 아울러 다수의 인접한 소금블록(50) 사이에 형성되는 틈새 또한 소금반죽(56)으로 메운다.

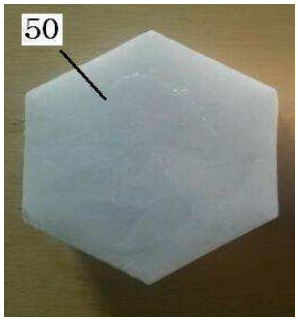
4. 필요한 도면



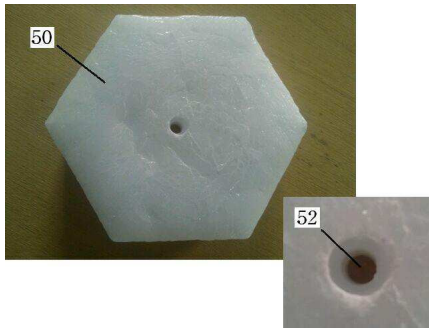
〈도 1〉



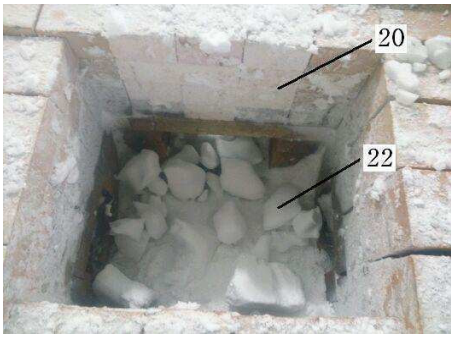
〈도 2〉



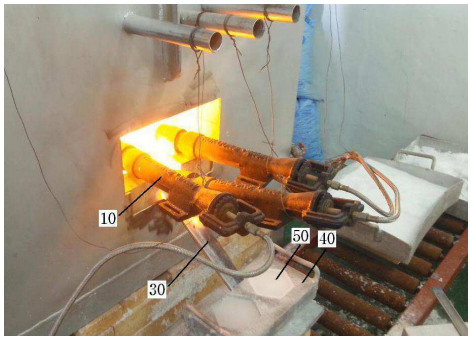
〈도 3〉



〈도 4〉



〈도 5〉



〈도 6〉



〈도 7〉



〈도 8〉



〈도 9〉



〈도 10〉

끝.

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건	2015허7490 권리범위확인(특)
원 고	조○○ 서울시 소송대리인 특허법인 대한(담당변리사 이동기)
피 고	키움투자자산운용 주식회사 서울 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동, 키움파이낸스스퀘어 빌딩) 대표이사 윤○○ 소송대리인 법무법인 케이씨엘(담당변호사 김범희)
변 론 종 결	2016. 5. 25.
판 결 선 고	2016. 7. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 10. 20. 2015당3479 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

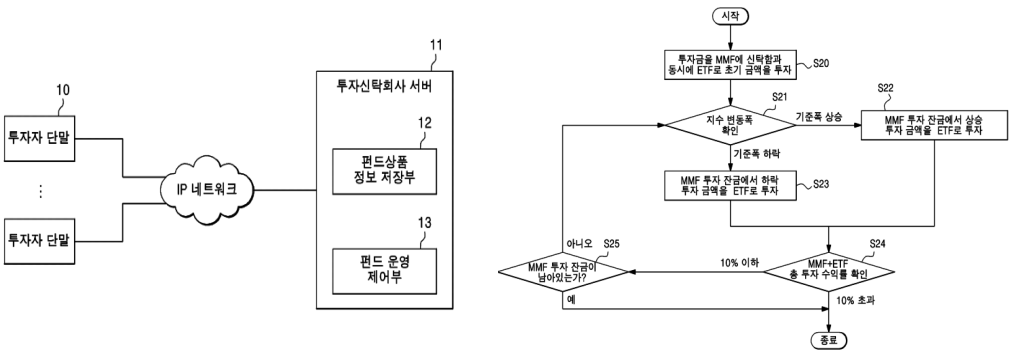
가. 원고의 이 사건 특허발명(갑2, 3호증)

1) 발명의 명칭 : 금융펀드 운용방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2007. 2. 2./ 2008. 8. 19./ 제854246호

3) 주요 도면

[도 1] 금융펀드 운용시스템 구성도 [도 2] 금융펀드 운용방법 동작 플로차트



4) 청구범위

【청구항 1】 투자자 단말이 수시 입출금이 가능한 이자 지급부 펀드와 상장지수펀드 혼용 운용상품의 투자선택에 따라 설정된 초기 투자 금액, 재투자를 위한 지수변동폭, 지수 변동에 따른 투자금액 및 총 투자 수익률의 투자정보를 네트워크에 전송하는 단계와; 투자신탁회사 서버는 초기 투자금액을 수시 입출금이 가능한 이자 지급부 펀드에 투자함과 동시에 이중에서 상기 지수 변동에 따른 투자금액을 다시 상장지수펀드에 투자하는 단계와; 상기 투자신탁회사 서버는 상기 네트워크로부터 수신된 투자정보에 따라 주가지수가 상기 재투자를 위한 지수변동폭 이상으로 변동하였는지 확인하는 단계와; 상기 투자신탁회사 서버는 상기 지수 변동에 따른 투자금액을 상장지수펀드에 투자하는 단계와; 상기 투자신탁회사 서버는 총투자 수익률을 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 금융펀드 운용방법

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 지수 변동에 따른 투자금액 중 지수가 하락하여 설정된 지수변동폭 이상으로 변동하는 경우의 하락투자금액은 지수가 상승하여 설정된 지수변동폭 이상으로 변동하는 경우의 상승투자금액보다 큰 것을 특징으로 하는 금융펀드 운용방법

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 총투자 수익률이 설정된 값 이하이

면, 수시 입출금이 가능한 이자 지급부 펀드에 남은 잔금을 확인하는 단계를 더 포함하여, 수시 입출금이 가능한 이자 지급부 펀드에 남은 잔금이 있는 경우, 상기 재투자를 위한 지수변동폭을 확인하는 단계로 진행하는 것을 특징으로 하는 금융펀드 운용방법

【청구항 4~7】 각 삭제

나. 확인대상발명(2015. 9. 22. 보정된 것)[15]

1) 발명의 명칭 : 금융펀드 운용방법

2) 발명의 상세한 설명 및 도면

[기술분야]

확인대상발명은 금융펀드 운용방법에 관한 것이다.

[확인대상발명의 목적]

확인대상발명은 투자자금을 안정적으로 운용하면서 수익률을 최대화하는 금융펀드 운용방법이다.

[확인대상발명의 구성]

확인대상발명은 투자자금을 안정적으로 운용하면서 일정 수준 이상의 수익률을 얻을 수 있는 금융펀드 운용방법으로, 상기 확인대상발명을 구성하는 주체는 수익자, 판매회사, 집합투자업자, 신탁업자로 이루어진다.

상기 집합투자업자는 투자신탁, 즉 펀드와 같은 금융상품의 설정 및 해지를 비롯하여 투자신탁재산의 운용·운용지시 등을 하고, 상기 신탁업자는 주로 투자신탁재산의 보관 및 관리를 비롯하여 상기 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행 등을 하며, 판매회사는 금융상품을 개인이나 기관(법인) 투자자인 수익자에게 실질적으로 판매한다.

따라서, 확인대상발명을 운용하는 주체는 집합투자업자와 신탁업자이며, 상기 집합투자업자를 구성하는 운용역은 단말(이하, '운용역 단말'이라 한다.)을 통해 집합투자업자 또는/및 신탁업자가 보유한 운용서버와 정보를 주고받으며 금융펀드를 운용한다. 즉, 확인대상발명을 실질적으로 운용하는 주체는 운용역 단말과

15) 갑1호증 중 [별지 2]의 「2. 보정 후 확인대상발명」 부분(15~18면)에 해당하고, 이 사건에서 원고에 의하여 피고가 실시하고 있다고 특정된 발명이다.

운용서버이다.

확인대상발명은 'KOSEF 국고채 ETF','KOSEF 통안채 ETF', 'KOSEF 단기자금 ETF' 등과 같은 채권형 ETF와 'KOSEF 200 ETF', 'KODEX 200 ETF' 등과 같은 주식형 ETF를 투자대상으로 하며, 이하에서는 채권형 ETF와 주식형 ETF를 결합한 상품을 '운용상품'이라 한다.

운용역 단말은 운용상품을 운용하기 위한 초기투자금액, 투자변동폭, 지수 변동에 따른 투자금액 및 목표수익률을 포함하는 투자정보를 운용서버로 전송하면서 운용상품에 대한 금융펀드를 런칭(launching)한다.

상기 운용서버는 운용역 단말에 의해 전송받은 투자정보를 통해 초기투자금액을 채권형 ETF와 주식형 ETF에 투자하게 되며, 투자 변동폭을 확인하고 기준지수가 투자변동폭 이상 변동시 지수 변동에 따른 투자금액을 주식형 ETF에 투자한다.

이때, 상기 지수 변동에 따른 투자금액은 기준지수가 상승하여 설정된 투자변동폭 이상으로 변동시 투자되는 금액인 상승투자금액과, 기준지수가 하락하여 설정된 투자변동폭 이상으로 변동시 투자되는 금액인 하락투자금액이 있으며, 하락투자금액을 상승투자금액보다 크게 함으로써 투자이익이 증대되도록 한다.

한편, 상기 운용서버는 금융펀드가 운용되는 동안 운용상품의 수익률을 확인하여, 운용상품의 수익률이 설정된 목표수익률에 도달하지 못한 경우, 기준지수가 투자변동폭 이상 변동시 지수 변동에 따른 투자금액을 주식형 ETF에 투자하는 과정을 반복적으로 수행하며, 운용상품의 수익률이 설정된 목표수익률에 도달하는 경우, 주식형 ETF의 비율을 소정의 비율로 낮추며 운용상품을 리밸런싱한다.

[확인대상발명의 효과]

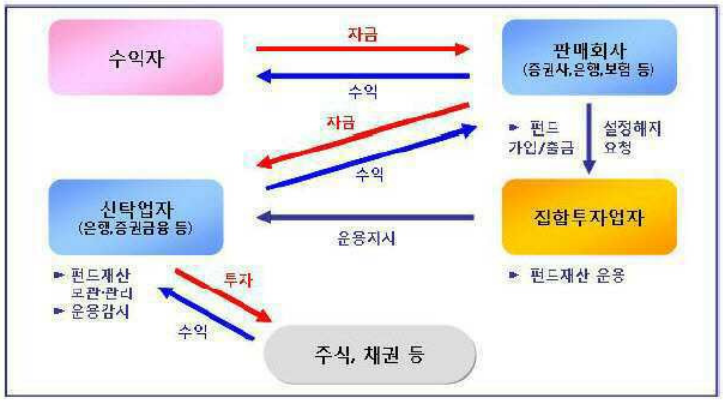
상기와 같은 확인대상발명에 따르면, 채권형 ETF와 주식형 ETF를 동시에 운용하고, 특히 주식형 ETF를 정해진 룰에 따라 자동으로 매수/매도되도록 함으로써 투자자금을 안정적으로 운용하면서 수익률을 최대화할 수 있게 된다.

[확인대상발명 도면의 간단한 설명]

〈도 1〉은 확인대상발명의 구성도, 〈도 2〉는 확인대상발명의 운용전략 예시도, 〈도 3〉은 확인대상발명의 리밸런싱 예시도.

[확인대상발명의 도면]

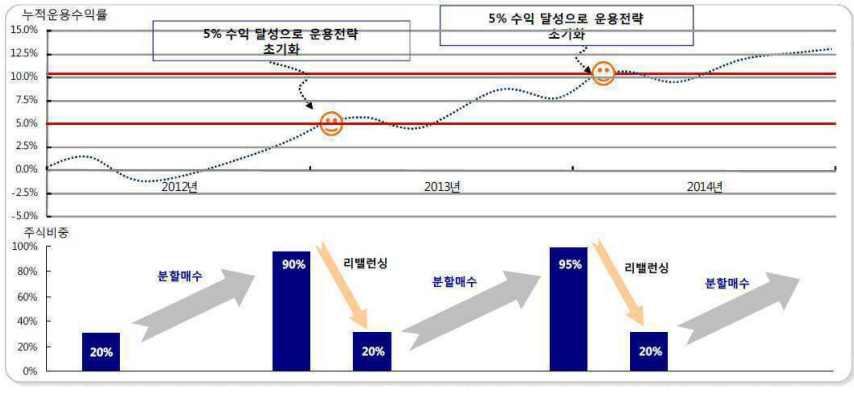
〈도 1〉



〈도 2〉



〈도 3〉



다. 이 사건 심결의 경위(갑1호증)

1) 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고는 2015. 6. 5. 특허심판원에 피고를 상대로, 피고가 실시하고 있는 보정 전의 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하면서, 보정 전의 확인대상발명에 대한 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2015당3479호 사건으로 심리하게 되었다.

2) 그 후 원고는 위 사건이 진행 중이던 2015. 9. 22. 보정 전의 확인대상발명을 확인대상발명과 같이 보정하였고, 특허심판원은 2015. 10. 20.「피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없는 이상, 원고의 이 사건 심판청구는 피고가 실시하고 있다고 할 수 없는 발명을 대상으로 한 것에 불과하므로, 확인의 이익이 없어 부적법하다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

1) 먼저 피고의 금융상품에 대한 투자설명서 및 상품판매 제안서 등에 의하면, 피고가 확인대상발명을 실시하고 있음이 분명한 이상, 원고의 이 사건 심판청구는 그 확인의 이익이 인정된다.

2) 나아가 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 특허발명의 보호범위에 속한다.

3) 그런데도 이 사건 심결은 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 없다고 보고서, 본안에 대한 판단에까지 나아가지도 아니하였으니 위법하다.

나. 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있는지 여부

1) 관련 법리

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이

인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다.

또한 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다. 나아가 적극적 권리범위확인 심판청구 사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있다.

2) 인정되는 사실관계

가) 피고는 2010. 6. 24. 원고와 사이에, 『우리 Smart Investor 자산배분 증권투자신탁[주식혼합 - 재간접형]』 및 그 시리즈 펀드에 이 사건 특허발명을 사용하여 운용하기로 하는 특허사용계약을 체결하였다(갑30호증). 그 후 피고는 2012. 4. 24. '특허 받은 ETF자동매매시스템, 우리 Smart Investor'라는 내용으로 피고의 금융상품에 대한 광고를 하는가 하면(갑4호증), 피고의 『우리 Smart Investor 적립식 자산배분 증권투자신탁 1호[주식혼합 - 재간접형]』라는 금융상품에 대한 상품설명서에도 '특허 받은 신개념 적립식 투자전략 "Smart Investor", 분할투자, 지수적립 방법에 대한 특허권 확보'라는 기재가 있었다(갑5호증).

나) 그러나 피고는 2013. 11.경 원고에게 '피고는 "Smart Investor" 시리즈 펀드가 이 사건 특허발명을 실시하는 것으로 믿고 특허사용계약을 체결하였는데, 최근 법무법인을 통하여 검토한 결과, 피고의 펀드 운영방식은 이 사건 특허발명을 실시하지 않는다는 점을 확인하였다. 따라서 이 사건 특허발명에 대한 특허사용계약은 착오에 의한 것이므로 취소되어야 한다.'는 취지의 통지를 하였다(을2호증).

다) 현재 피고는 『키움 Smart Investor 분할매수 증권 자투자신탁 1호

[주식혼합 – 재간접형]』(갑6호증), 『키움 Smart Investor 레버리지 분할매수 목표전환형 증권 투자신탁 1호[채권 혼합]』(갑7호증), 『키움 Smart Investor 1.5배 레버리지 분할매수 증권 투자신탁 제1호[주식혼합 – 재간접형]』(갑8호증), 『키움 공모주 스마트 채움 플러스 증권 투자신탁 제1호[채권혼합]』(갑18, 25호증), 『키움 코어밸류 스마트 채움 플러스 증권 투자신탁 제1호[채권 혼합]』(갑19, 26호증), 『키움 뉴 스마트인베스터 분할매수 증권 투자신탁 제1호[주식혼합 – 재간접형]』(갑27호증) 등의 금융상품을 개발하여 판매하고 있다. 그런데 위 각 금융상품에 대한 투자상품설명서와 상품판매 제안설명서에는 다음과 같은 취지의 기재와 도면들이 포함되어 있다.

❑ 이 투자신탁은 최초 설정 시 주식 관련 자산에 투자신탁 순자산 총액의 20% 수준으로 투자한 후, KOSPI 200 지수의 가격이 사전에 정해진 구간에서 다른 구간으로 이동하면, 주식 관련 자산을 정해진 투자비율로 분할 적립할 예정이다(“Smart Investor 전략”). 또한 정해진 수익률을 충족할 때마다 주식 관련 자산의 투자 비중을 투자신탁 순자산총액의 20% 수준으로 조정한 후 주식 관련 자산을 다시 분할 적립할 예정이다(갑6, 8, 27호증).

❑ 이 투자신탁은 최초설정일부터 운용전환일까지는 채권(국공채 및 통안채 등)을 주된 투자대상으로 하되, KOSPI 200 지수의 가격이 사전에 정해진 구간에서 다른 구간으로 이동하면, 주식 관련 자산을 정해진 투자비율로 분할 적립하는 전략(“Smart Investor 전략”)을 활용해 주식 관련 자산에 적립식으로 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본이득을 추구한다. 또한 정해진 수익률을 충족할 때마다 주식 관련 자산의 투자 비중을 투자신탁 순자산총액의 5% 수준으로 조정한 후 주식 관련 자산을 다시 분할 적립할 예정이다(갑7호증).

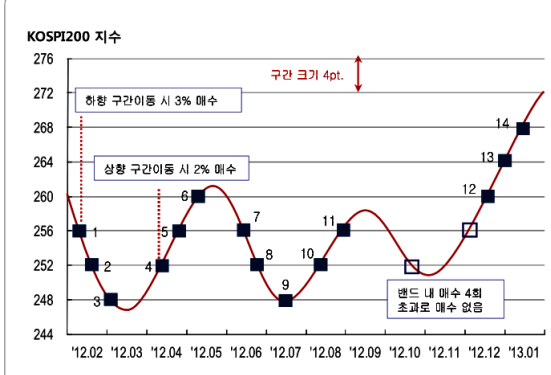
❑ 이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 90% 이하를 국공채를 비롯한 채권 등에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하고, 투자신탁 자산총액의 30% 이하를 국내주식에 투자하여 자본이득을 추구한다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 일정 부분에 대하여 “Smart Investor 전략”을 실행할 예정이다. “Smart Investor 전략”은 다음과 같다. 최초 설정 시 주식 관련 자산에 투자한 후, KOSPI 200 지수의 가격이 사전에 정해진 구간에서 다른 구간으로 이동하면,

주식 관련 자산을 정해진 투자비율로 분할 적립할 예정이다. 또한 정해진 수익률을 충족할 때마다 주식 관련 자산의 투자 비중을 조정한 후 주식 관련 자산을 다시 분할 적립할 예정이다(갑25, 26호증).

❑ 스마트 인베스터 전략 : 자동 분할매수와 자동 리밸런싱으로 최적의 수익률과 관리 가능, KOSPI 200 지수의 4pt 등락마다 자동 분할매수(상향 터치 시 2%, 하향 터치 시 3%), 운용 펀드 매 5% 수익률 달성마다 주식 비중을 초기 비중(20%)으로 자동 리밸런싱(갑18, 19호증)

[갑6호증의 15면]

[예시 1] Smart Investor 분할매수 전략 예시



■ 초기 주식 관련 자산에 20% 투자

■ 기준지수 기준으로 4pt.(최초설정시)로 상하 구간 설정

■ 구간 상향 이동 시 투자신탁 순자산총액의 약 2%수준으로 주식 관련 자산 매수

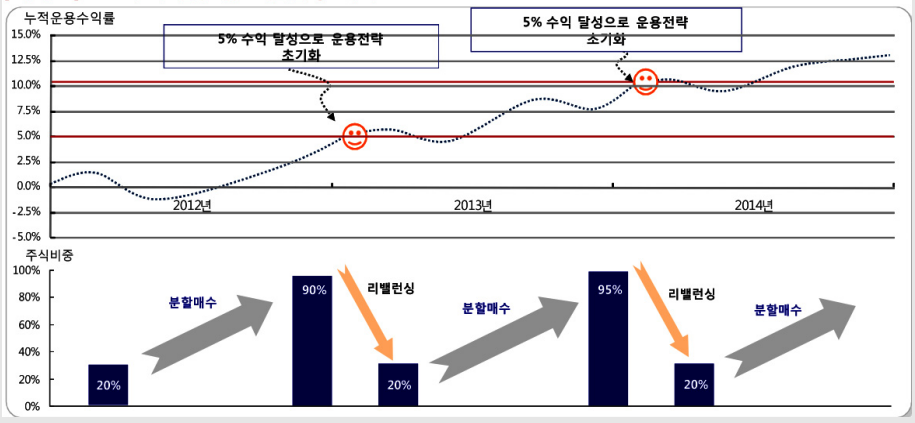
■ 구간 하향 이동 시 투자신탁 순자산총액의 약 3%수준으로 주식 관련 자산 매수

■ 특정 구간 내 최대 매수 한도 4회로 제한하여 매입단가 평균 효과 확보

※주식 관련 자산의 매입의 기준이 되는 구간은 최초설정시에는 4pt.로 설정되며, 5% 수익 달성시 마다 달성 당시 KOSPI200지수의 1.5% 수준으로 재설정 됩니다.(기준지수가 260pt.이면 4pt.(260pt*1.5%) 간격으로 구간 설정)

[갑6호증의 16면]

[예시 2] 5% 수익 달성 및 리밸런싱 예시



[갑19호증의 9면]



2. 운용전략 – 스마트 인베스터 전략

9

2-1. 스마트 인베스터 전략

▶ 자동 분할매수와 자동 리밸런싱으로 최적의 수익률과 관리 가능

- KOSPI200지수의 4pt 등락 마다 자동 분할매수(상향 터치 시 2%, 하향 터치 시 3%)
  - 기존의 시간분할 식 분할매수가 아닌 가격을 분할해서 자동 매수가 가격 평균 효과(cost average)가 큼
  - 같은 구간에서의 최대 매수 횟수를 4회로 제한하여 왜곡된 매수를 사전에 방지(긴 횡보 구간 발생 시)
  - 주식형/채권형 ETF로만 매매하여 개별종목 리스크 회피 및 절세효과

- 운용 펀드 매 5% 수익률 달성 마다 주식 비중을 초기비중(20%)으로 자동 리밸런싱
  - 정해진 수익률 달성 마다 자동으로 주식 비중을 낮추어 위험관리, 2012년 설정 이후 총 4번의 리밸런싱을 실행 함
  - 위 전략으로 운용되는 "키움 Smart Investor분할매수" 공모 펀드를 동 펀드에 최대 15%수준까지 편입하여 운용 함

▶ 매매 예시

- 초기 주식형 ETF에 20% 투자
- 기준지수 기준으로 4pt로 상하 밴드 설정 (기준지수가 260pt. 이면 4pt 간격으로 밴드 설정)
- 밴드 상향 이동 시 순자산액의 약 2% ETF 매수 밴드 하향 이동 시 순자산액의 약 3% ETF 매수
- 밴드 내 최대 매수 한도 4회로 제한, 매입단가 평균 효과 확보

※ 기준지수는 '키움 Smart Investor 분할매수 증권 모투자신탁[주식혼합-재간접형]'의 최초설정일 당시의 KOSPI200 지수의 종가로 결정됩니다. 추후 5% 수익 조건 달성 시에는 조건 달성일의 KOSPI200 지수 종가로 재조정됩니다.

※ 장중 실시간으로 KOSPI200지수의 가격 변동을 관찰하여 주식 관련 자산을 매입할 예정이나 가격 변동 등의 요인으로 주식 관련 자산을 매입하지 못할 수 있는 가능성이 있습니다. 특히, 가격 변동 등의 요인으로 인하여 주식 관련 자산을 매입하는 당시의 실제 주식 관련 자산의 거래 가격보다 높은 가격에서 주식 관련 자산을 매입할 수 있습니다.

※ 하단/상단 지수대를 터치하지 않고 반등/락 시에는 매수 되지 않습니다.

※ 상기의 투자예시는 이 투자신탁의 이해를 돕기 위해 제시된 "사례"로서 실제 투자성과를 의미하지는 않습니다

- 동 펀드에는 "키움 Smart Investor분할매수 증권자투자신탁 제1호" 공모펀드가 15%수준 편입됩니다.

키움투자자산운용

3) 구체적인 검토

그런데 앞서 본 법리에다가 아래와 같은 사정들을 보태어 볼 때, 위 인정사실과 갑4~8, 12, 13, 18, 19, 25~27, 30호증의 각 기재만으로는 원고의 주장과 같이 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수는 없고, 이와 달리 볼 만한 증거도 없다.

가) 먼저 원고와 피고가 이 사건 특허발명에 관한 특허사용계약을 체결한 바 있다거나, 피고가 자신의 금융상품과 관련하여 특허를 받은 상품이라는 취지의 광고를 하였다는 사실만으로는, 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 단정하기에 부족하다. 즉, 피고가 이 사건 특허발명 또는 확인대상발명을 사용하고 있는지는 피고가 운용하고 있는 금융펀드 시스템의 투자정보 전송 및 처리 단계 등을 구체적으로 살펴보아야 알 수 있을 터인데, 위 특허사용계약이나 광고 내용들은 실제 피고가 운용하는 금융펀드 시스템의 구체적인 내용을 파악할 수 있는 자료가 되지 못한다. 나아가 원고는 피고의 금융펀드

시스템의 설계 및 구축 과정에 직접 참여하였다고 주장하면서도, 금융펀드 시스템의 설계 관련 자료나 작동 매뉴얼 등 실제 피고가 운용하고 있는 금융펀드 시스템의 작동상태를 확인할 수 있는 어떠한 자료도 제출하지 못하고 있다.

나) 다음 원고가 제출한 투자상품설명서(갑6~8, 18, 19, 25~27호증)의 각 기재에 의하면, 피고의 금융상품은 자산총액의 일정 비율만큼을 주식 관련 자산에 투자하고, KOSPI 200 지수의 가격이 사전에 정해진 구간에서 다른 구간으로 이동하면, 주식 관련 자산을 정해진 투자비율로 분할매수하며, 정해진 수익률을 충족할 때마다 주식 관련 자산의 투자 비중을 조정한 후, 주식 관련 자산을 다시 분할 적립하여 리밸런싱 하는 투자전략에 따라 운용되고, 위와 같은 분할매수와 리밸런싱이 자동으로 이루어진다는 점 정도만 알 수 있을 뿐이고, 여전히 위와 같은 투자전략이 확인대상발명에서 정한 금융펀드의 런칭(launching) 조건과 운용서버의 작동 단계에 의해서만 구현된다고 보기는 어렵다.

다) 나아가 확인대상발명은 운용역 단말이 운용상품을 운용하기 위한 초기투자금액, 투자변동폭, 지수 변동에 따른 투자금액 및 목표수익률을 포함하는 투자정보를 운용서버로 전송하면 운용상품에 대한 금융펀드가 런칭(launching) 되고, 이후 운용서버는 운용역 단말로부터 전송받은 투자정보를 기초로 초기투자, 투자변동폭 확인, 지수 변동에 따른 투자금액 투자, 운용상품 수익률 확인, 리밸런싱 등의 단계를 순차적·자동적으로 수행하게 된다. 그런데 위와 같은 투자전략은 확인대상발명과 달리 운용서버가 아닌 전문인력에 의해서도 별다른 어려움 없이 구현할 수 있다. 실제 원고가 제출한 피고의 금융상품들에 대한 투자상품설명서(갑6~8, 25~27호증)에는 책임운용 전문인력의 개입에 의한 금융펀드의 운용에 관한 사항이 기재되어 있는 등 피고가 위 금융상품들을 운용함에 있어 확인대상발명과 달리 전문인력의 의사결정을 개입시키고 있다고 볼 여지도 충분하다.

3. 결 론

그렇다면 확인대상발명에 대한 원고의 이 사건 심판청구는 피고가 실제 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 것에 불과하여, 그 확인의 이익을 인정

할 수 없어 부적법하므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 살필 필요도 없이 각하되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장 판사 이정석 _____

판사 이호산 _____

판사 김기수 _____

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건	2015허8608 권리범위확인(특)
원 고	주식회사 대교에이스 화성시 향남읍 발안로 725 대표이사 구○○ 소송대리인 특허법인 해담(담당변리사 박준영)
피 고	주식회사 진성테크 김포시 통진읍 율마로256번길 70-3 대표이사 노○○ 소송대리인 특허법인 웰(담당변리사 최재희)
변 론 종 결	2016. 4. 27.
판 결 선 고	2016. 6. 3.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 12. 1. 2015당3486 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 특허발명(갑2, 3호증)

1) 발명의 명칭: 전선 케이블 접속용 아웃렛 박스[16)]

2) 출원일/ 등록일/ 특허번호: 2014. 3. 18/ 2015. 1. 5./ 제1480707호

3) 청구범위

【청구항 1】 전선 케이블이 인입되는 적어도 하나 이상의 인입공이 형성되는 플레이트와, 상기 인입공 외연을 따라 하방으로 연장 돌출 형성되는 연장 가이드벽부와, 상기 연장 가이드벽부의 하단부에 상기 연장 가이드벽부의 외연을 따라 일정 간격으로 절개되고 상기 인입공의 내측 방향으로 절곡되어 경사지도록 돌출되는 걸림턱 조각이 형성되어 상기 전선 케이블의 외측에 탄성적으로 결착되는 탄성 걸림부를 포함하는 전선 케이블 인입부와; 상기 플레이트의 하단에 일체로 또는 탈착 가능하게 결합되되, 상기 인입공으로 인입되는 전선 케이블이 수납되는 공간이 형성되는 수납케이스를; 포함하여, 상기 전선 케이블의 외면에는 요철이 형성되어, 상기 인입공으로 인입되는 전선 케이블이 상기 연장 가이드벽부의 내측으로 가이드되어 상기 걸림턱에 상기 전선 케이블의 외면이 슬라이딩되면서, 상기 내측으로 경사진 걸림턱 조각들이 인입공의 외측방향으로 펼쳐지고, 상기 걸림턱이 다시 탄성 복원되어 상기 전선 케이블의 외면에 형성되는 요철의 홈부분에 결착되는 것을 특징으로 하는 전선 케이블 접속용 아웃렛 박스

【청구항 2~7】 각 기재 생략

나. 확인대상발명(갑7호증)

원고가 피고가 실시 중인 제품이라면서 특정한 '아울렛 박스'에 관한 것으로서, 그 설명서 및 도면은 아래와 같다.

> 확인대상발명은 전선 케이블 접속이 용이한 아웃렛 박스에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 전선 케이블을 아웃렛 박스에 고정시키기 위한 캡 역할을 하는 탄성 걸림부를 아웃렛 박스와 일체로 성형시켜, 구조가 간단하면서도 전선 케이블 접속이 매우 용이한 아웃렛 박스에 관한 것이다.

16) '아웃렛 박스(outlet box)'는 전기 공사에서 배관의 종단 또는 중간에 부착되어 전선의 인출과 전기 기구류의 부착에 사용되는 박스를 말한다(출처 : 네이버 지식백과 [건축용어사전]).

[도 1]은 확인대상발명의 아웃렛 박스 실물 사진이고, [도 2]는 확인대상발명의 아웃렛 박스에 전선 케이블이 설치된 상태의 단면구조를 나타낸 도면이다.

도면을 참조하면, 확인대상발명의 아웃렛 박스는 수납케이스(200)[17]와 전선 케이블 인입부(100)가 일체로 사출 성형되는 구조로서, 수납케이스(200)는 팔각형상의 함체로 수납케이스(200)의 상부에는 전선 케이블 인입부(100)가 일체로 성형된다(이하 '**구성요소 1**').

전선 케이블 인입부(100)는 수납케이스(200) 상부에 일체로 결합되는 플레이트(110)와, 플레이트(110)의 상방으로 직선관으로 이루어진 커넥터(400)가 일체로 연장 돌출 형성된다. 그리고 커넥터(400)에는 전선 케이블(A)이 인입될 수 있는 복수개의 인입공(110a)이 형성되고, 인입공(110a)의 하방으로 연장 돌출 형성되는 연장 가이드벽부(120)가 연장 형성된다. 이러한 연장 가이드벽부(120)는 인입공(110a)으로부터 인입되는 전선 케이블(A)이 직하방으로 일정 길이로 가이드 되도록 형성된다. 그리고 연장 가이드벽부(120) 또한 인입공(110a)과 마찬가지로 전선 케이블(A)의 외연과 대응되는 형상으로 전선 케이블(A)의 단면 형상 크기와 대응되거나 조금 더 크게 형성된다(이하 '**구성요소 2**').

연장 가이드벽부(120)의 하단부에는 탄성 걸림부(130)가 형성되며, 이러한 탄성 걸림부(130)는 연장 가이드벽부(120)의 외연을 따라 일정 간격으로 절개되며, 인입공(110a)의 내측 방향으로 절곡되어 경사지도록 돌출되는 걸림턱(130a) 조각이 형성된다. 인입공(110a)을 통해 인입되는 전선 케이블(A)이 연장 가이드벽부(120)의 내측으로 가이드 되면서 걸림턱(130a)에 전선 케이블(A)의 외면이 접하게 되는데, 이때 걸림턱(130a)에 전선 케이블(A)의 외면이 슬라이딩되면서, 경사진 걸림턱(130a)조각들이 인입공(110a) 외측 방향으로 펼쳐지게 되며, 다시 걸림턱(130a) 조각들이 내측으로 용이하게 탄성 복원되어 전선 케이블(A) 요철의 홈부분에 결착된다. 이에 따라 인입공(110a)에 삽입된 전선 케이블(A)을 다시 반대로 잡아당기게 되면 걸림턱(130a)이 전선 케이블(A)의 홈부분에 끼워져 빠지지 않게 된다(이하 '**구성요소 3**').

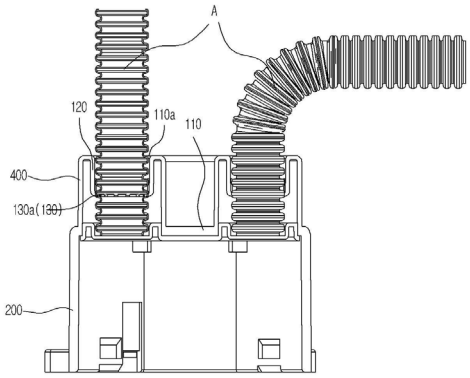
---

17) 괄호 안의 숫자는 확인대상발명의 주요 도면 표시 도면부호를 의미한다. 이하 이 사건 특허발명과 확인대상발명 및 선행발명들의 각 해당 부분을 모두 같은 방식으로 표기한다.

[도 1]



[도 2]



다. 선행발명

1) 선행발명 1(갑4호증)

2003. 6. 25. 공개되어 유럽 공개특허공보 EP 1322011 B1호에 실린 '전기 부품용 매립 박스(Flush-mounted box for electrical elements)'에 관한 것으로서, 그 주요 내용과 주요 도면은 아래와 같다.

선행발명 1의 전기 부품용 매립 박스는, 전기 부품을 위한 매립 박스 하우징의 벽(3, 4, 5, 6)에 한 개 또는 그 이상의 입구부(7, 8, 9, 10)가 형성되고, 그 입구들 가운데 적어도 하나는 적어도 두 개의 서로 다른 직경(D1, D2)의 플렉시블 튜브(13, 14)에 대응되는 고정수단들(12)을 포함하며, 고정수단들(12)은 두 직경 가운데 가장 적은 것(D1)을 가진 플렉시블 튜브(13)뿐만 아니라, 큰 것(D2)을 가진 플렉시블 튜브(14)에도 체결될 수 있도록 구성되어 있다.

돌출부(16)에는 축 방향으로 각각 플렉시블 튜브의 직경(D1, D2)에 적합하도록 형성된 직경(D3, D4)을 가지는 2개의 시트부(24, 25)가 형성되어 있고, 시트부(24, 25)에는 록킹부(19, 20)가 형성되어 있다.

외면에 요철이 형성되어 있는 플렉시블 튜브(13, 14)가 돌출부(16)에 삽입되면, 록킹부(19, 20)에 플렉시블 튜브의 외면이 슬라이딩되면서, 록킹부(19, 20)가 외측 방향으로 밀려지고, 록킹부(19, 20)가 다시 탄성적으로 플렉시블 튜브의 외면에 형성되어 있는 요철의 홈부에 결착된다.

이와 같이 고정 수단에 여러 개의 록킹부를 구비함으로써, 직경이 상이한 최소 2종류 이상의 플렉시블 튜브와 맞물릴 수 있다.

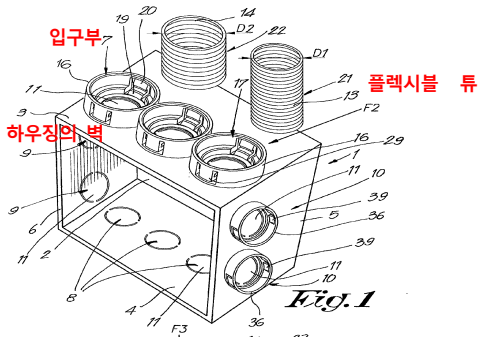


Fig.1

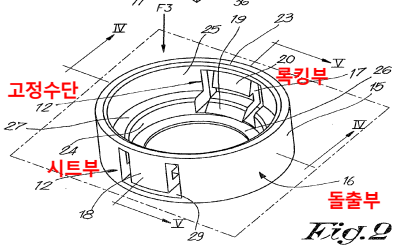
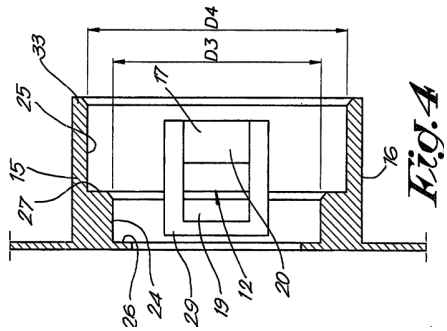
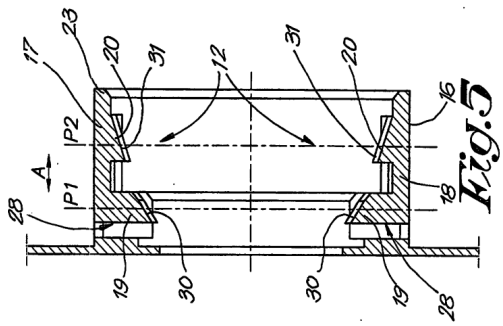


Fig.2


Fig.4


Fig.5

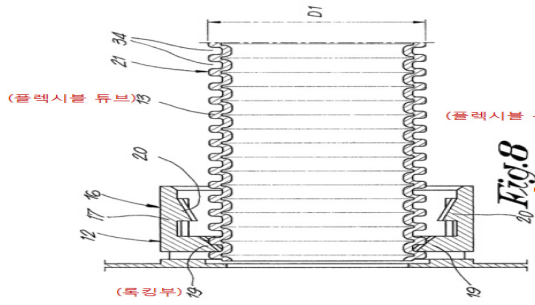


Fig.8

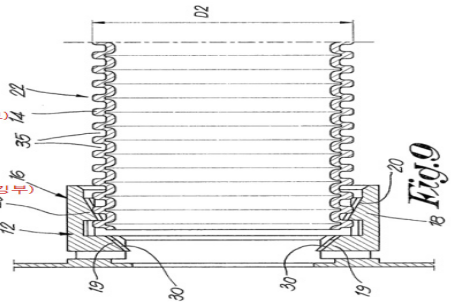


Fig.9

2) 선행발명 2(갑6호증)[18]

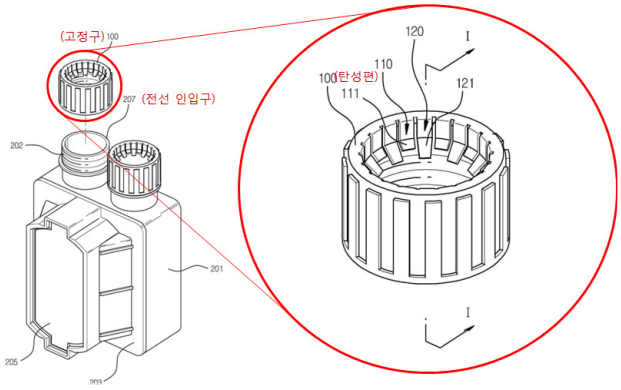
2006. 12. 11. 공고되고 2006. 12. 4. 등록되어 등록실용신안공보 제433370호에 게재된 '단자함의 전선 인입구용 고정구'에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.

18) 실제로는 등록실용신안공보에 게재된 '고안'이나, 이하 이 사건 특허발명과 대비함에 있어서는 편의상 '발명'이라고 호칭한다.

선행발명 2의 단자함의 전선 인입구용 고정구는, 내부가 빈 링 구조의 고정구(100) 본체와 위 고정구 본체의 단부로부터 중심부를 향해 서로 다른 길이를 이루며 연장된 다수개의 제1탄성편(110)과 제2탄성편(120)으로 구성되어 있다.

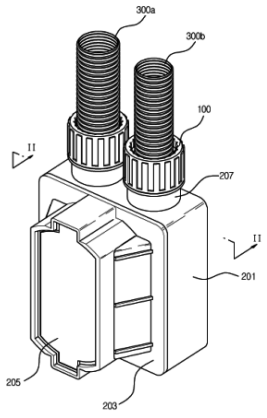
위 고정구를 주름관체(300a, 300b)가 설치되는 단자함의 전선 인입구(207)에 결합시킴으로써, 서로 상이한 직경을 갖는 주름관체들을 그 직경에 상관없이 빠지지 않도록 단자함의 전선 인입구에 고정할 수 있게 된다.

[도 4]



[도1]

[도 5]



라. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고는 2015. 6. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, 피고가 실시하고 있는 확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 보호범위에 속한다고 주장하면서 확인대상발명에 대한 적극적 권리범위확인심판(갑7호증)을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당3486 사건으로 심리하여, 2015. 12. 1. 「확인대상발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자')이 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 것으로서 자유실시기술에 해당한다. 따라서 확인대상발명은 청구항 1과 대비할 필요도 없이 그 보호범위에 속하지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 ~~안용~~하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다.

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

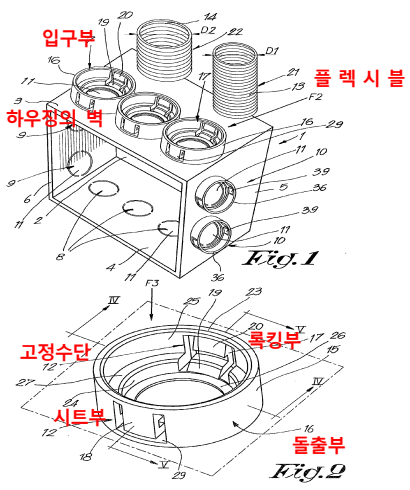
가. 원고의 주장 요지

확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 없어 자유실시기술에 해당하지 않고, 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 구성을 모두 포함하고 있으므로 청구항 1의 보호범위에 속하는 것인데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

나. 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부

1) 선행발명 1과의 대비

가) 구성요소별 대응 관계

구성요소	확인대상발명(갑7호증)	선행발명 1(갑4호증)
1	수납케이스(200)와 전선 케이블 인입부(100)가 일체로 사출 성형되는 구조의 아웃렛 박스	- 매립박스(1)와 플렉시블 튜브가 인입될 수 있도록 형성된 입구부가 일체로 형성된 전기 부품용 매립 박스
2	전선 케이블 인입부(100)	- 플렉시블 튜브가 인입될 수 있도록 형성된 입구부(7)
3	연장 가이드벽부의 하단부에 형성된 탄성 걸림부(130)	- 시트부(25)에 형성된 록킹부(19)
주요 도면		

나) 공통점 및 차이점 분석

⑴ 구성요소 1 부분

확인대상발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 모두 수납 케이스(하우징)[19]와 전선 케이블 인입부(플레시블 튜브 입구부)가 일체로 형성되는 구조의 아웃렛 박스(전기 부품용 매립 박스)라는 점에서 동일하고, 이에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

⑵ 구성요소 2 부분

확인대상발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성은 모두 수납 케이스(매립 박스)의 상부 플레이트(하우징벽)에 연장 돌출 형성된 커넥터(돌출부)와 커넥터의 인입공 하방으로 전선 케이블의 외연과 대응되는 형상으로 연장 돌출 형성되는 연장 가이드벽부(돌출부의 축 방향으로 플렉시블 튜브의 직경에 적합하도록 형성된 직경을 가지는 시트부)로 구성된 인입부(입구부)라는 점에서는 공통된다.

다만, 확인대상발명의 인입부는 커넥터의 외벽과 연장 가이드벽부가 별개로 형성된 이중벽 구조로 되어 있고, 커넥터의 외벽이 절개되지 않은 형태인 데 반하여, 선행발명 1의 대응 구성은 돌출부(16)의 벽(15)과 시트부가 단일벽 구조로 되어 있고, 그 벽면의 일부가 U자형으로 절개되어 있다는 점에서 차이가 있다(이하 '**차이점 1**').

⑶ 구성요소 3 부분

확인대상발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성은 모두 연장 가이드벽부(시트부)의 일부분에 형성되어 탄성적으로 전선 케이블(플렉시블 튜브)를 결착하는 고정수단이라는 점에서는 일치한다.

그러나 확인대상발명의 탄성 걸림부는 연장 가이드벽부의 하단부에 형성되어 연장 가이드벽부의 외연을 따라 일정 간격으로 절개된 걸림턱 조각이 인입공의 내측 방향으로 절곡되어 경사지도록 돌출된 구조인 반면, 선행발명 1의 록킹부는 시트부(24, 25) 벽면의 U자형으로 절개된 곳에 형성되어 입구부 내

19) 괄호 안에 함께 적은 것은 확인대상발명의 구성요소와 대응되는 선행발명 1의 구성요소이다. 이하 확인대상발명과 선행발명들을 대비함에 있어서는 모두 같은 방식으로 표기한다.

측으로 경사지도록 돌출되었다는 점에서는 상이하다(이하 '**차이점 2**').

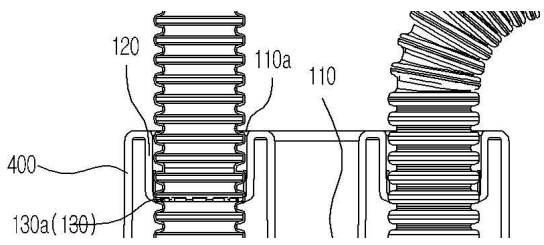
2) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1의 경우

(1) 다음과 같은 이유로 통상의 기술자는 선행발명 1을 단순 설계변경하는 방법에 의하여 쉽게 확인대상발명과 사이에 존재하는 차이점 1을 극복하고 확인대상발명에 이를 수 있다고 보아야 한다.

㉮ 먼저 확인대상발명의 커넥터(400) 외벽과 연장 가이드벽부(120)의 이중벽 구조는 우측 도면과 같이 확인대상발명의 [도 2]를 통해 확인할 수 있는 것이기는 하지만, 정작 원고가 특정한 확인대상발명의 설명서에는 위 이중벽 구조에 관하여 구체적인 언급이 없다.

갑7호증 [도 2]의 부분 확대도



㉯ 나아가 이 사건 특허발명의 명세서(갑3호증) 중 식별번호 [0048] 내지 [0050]의 기재와 [도 10a], [도 10b]에는 확인대상발명과 동일한 실시 예 2가 제시되어 있음에도 불구하고, 원고는 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 그와 같은 커넥터의 외벽과 연장 가이드벽부의 이중벽 구조를 포함시키지 않았다. 이는 원고 스스로도 이 사건 특허발명의 출원 당시 위 이중벽 구조를 진보성 있는 구성으로 보지 않았음을 반증하는 것이기도 하다.

㉰ 또한 확인대상발명의 이중벽 구조를 채택하는 데에 어떠한 기술적 어려움이 있다거나 이중벽 구조 자체에 특별한 기술적 의의가 있다고 볼 만한 아무런 근거가 없다. 따라서 커넥터의 외벽과 연장 가이드벽부를 단일벽 구조로 형성할 것인지, 아니면 확인대상발명과 같이 이중벽 구조로 형성할 것인지는 통상의 기술자가 선택할 수 있는 사항에 불과하다고 보아야 한다.

㉱ 다음 선행발명 1의 U자형 절개부는 돌출부의 내측에 록킹부를 형성하기 위한 것으로서, 만일 선행발명 1의 돌출부를 이중벽 구조로 형성하게 된다면 그 내벽 부분에 절개부를 형성하면 족하고 굳이 외벽에 따로 U자형

절개부를 남겨둘 이유가 없다. 그런데 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 선행발명 1의 돌출부의 단일벽 구조를 이중벽 구조로 변경하는 데에 아무런 기술적 어려움이 없다고 보는 이상, 선행발명 1의 돌출부를 이중벽 구조로 변경하고, 확인대상발명과 같이 돌출부 외벽의 절개부를 제거하는 것 역시 단순 설계변경의 범주에 포함된다.

⑵ 이 부분 원고의 주장에 관한 판단

㉮ 이에 대하여 원고는 먼저, 확인대상발명의 이중벽 구조는 전선 케이블이 강하게 휘어지더라도 커텍터의 돌출된 단부면이 파손되지 않도록 하는 효과가 있으나, 단일벽 구조를 취하는 선행발명 1의 돌출부는 전선 케이블이 휘어질 경우 돌출부의 단부면이 쉽게 파손될 것이므로, 양 구성 사이에는 현저한 효과의 차이가 있어 통상의 기술자라도 선행발명 1로부터 확인대상발명의 이중벽 구조를 쉽게 도출할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 일반적으로 아울렛 박스(전기 부품용 매립 박스)를 만들 때 전선 케이블이 휘어지더라도 파손되지 않을 정도의 강도로 커넥터(돌출부)를 만들어야 한다는 것은 통상의 기술자에게는 기술상식에 불과하다. 또한 예를 들면 단일벽 구조로 만들더라도 커넥터 벽면의 두께를 두껍게 만드는 등의 방법으로 전선 케이블이 휘어지더라도 커넥터(돌출부)가 파손되지 않을 정도의 강도를 달성할 수 있으므로, 반드시 이중벽 구조를 채택해야만 한다고 볼 수도 없다. 나아가 이중벽 구조로 인한 강도의 증가 효과 역시 통상의 기술자라면 충분히 예측할 수 있는 것이라고 보아야 하는 만큼, 선행발명 1로부터 확인대상발명의 이중벽 구조를 도출하는 데에 어떠한 기술적인 어려움이 존재한다고 볼 수 없으므로, 결국 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

㉯ 다음 원고는, 확인대상발명의 연장 가이드벽부는 전선 케이블이 내측면에 밀착되도록 형성되어 전선 케이블의 빠짐을 방지함과 아울러, 연장 가이드벽부 내측으로 이물질이 유입되지 않도록 하는 효과가 있는 데 반하여, 선행발명 1의 시트부는 전선 케이블과 밀착되는 구조가 아니어서 전선 케이블이 휘어질 때 매우 쉽게 탈락되고, 이물질의 내부 침투를 방지할 수 없는 효과의 차이가 있다는 취지로 다툰다.

그러나 선행발명 1의 명세서 중 식별번호 [0018]에는 “돌출부는 축 방향으로

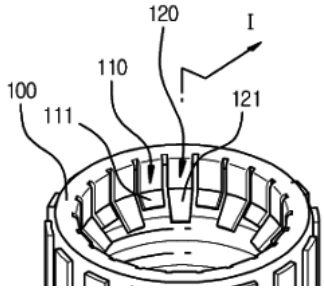
각각 플렉시블 튜브의 직경(D1, D2)에 적합하도록 형성된 2개의 시트부가 형성되어 있고, 위 각 시트부의 직경(D3, D4)은 되도록 위 각 플렉시블 튜브의 직경(D1, D2)과 실질적으로 일치하도록 형성한다."는 기재가 있다. 따라서 통상의 기술자라면 위 명세서의 기재에 따라 플렉시블 튜브와 시트부의 직경이 실질적으로 일치하도록, 즉 시트부에 플렉시블 튜브에 가급적 밀착되는 구조로 시트부를 형성할 수 있을 것으로 보이고, 이와 같이 형성된 시트부는 확인대상발명의 연장 가이드벽부와 마찬가지로 전선 케이블(플렉시블 튜브)을 삽입할 때 직하방(축 방향)으로 일정 길이 가이드하는 기능을 수행함을 물론, 전선 케이블(플렉시블 튜브)이 휘어질 경우 쉽게 빠지지 않도록 지지하고, 이물질의 유입을 방지하는 기능도 충분히 담당할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들이기 어렵다.

나) 차이점 2의 경우

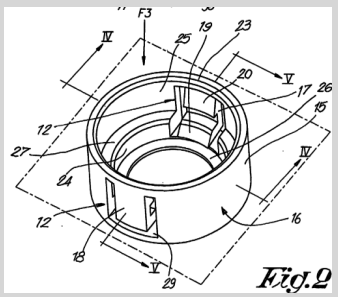
나아가 다음과 같은 이유로 통상의 기술자라면 선행발명 1에다가 선행발명 2를 결합함으로써, 선행발명 1과 확인대상발명 사이에 존재하는 차이점 2를 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 옳다.

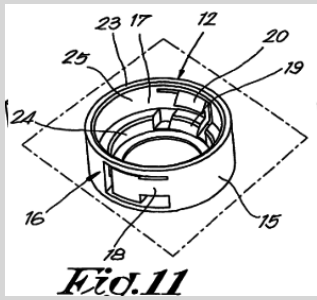
⑴ 먼저 우측 도면에서 보는 바와 같이 선행발명 2의 전선 인입구용 고정구에 형성된 다수개의 탄성편(110, 120)은 일정 간격으로 절개된 걸림턱 조각(121)이 인입공의 내측 방향으로 절곡되어 경사지도록 돌출된 구조라는 점에서 확인대상발명의 탄성 걸림부와 아무런 차이가 없다.

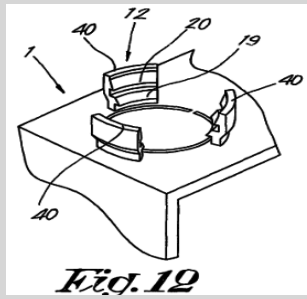
갑6호증 [도 1]의 부분 확대도



⑵ 한편, 선행발명 1의 명세서(갑4호증) 기재와 아래 도면들에 의하면, 선행발명 1의 록킹부는 여러 가지 형태로 변형될 수 있다. 이는 통상의 기술자가 선행발명 1의 록킹부를 관련 기술 분야의 전선 케이블 고정수단들을 참고하여 여러 가지 형태로 변경시킬 동기가 제시되어 있음을 의미한다.



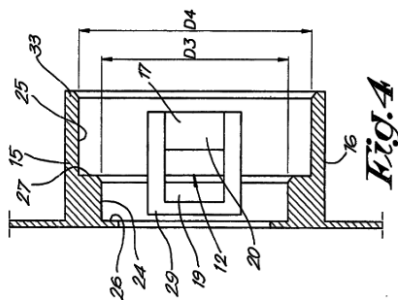




⑶ 더욱이 선행발명 1, 2는 모두 전선 케이블 접속용 아웃렛 박스에 관한 것으로서 그 기술분야가 동일하고, 특히 선행발명 1의 록킹부와 선행발명 2의 탄성편은 모두 직경이 상이한 2종류의 전선 케이블과 맞물릴 수 있도록 한다는 동일한 목적을 가진 전선 케이블의 고정수단이다. 따라서 해당 기술분야에서 통상의 기술자라고 한다면 전선 케이블의 결합력을 강화시키기 위하여 선행발명 1의 록킹부를 선행발명 2의 탄성편으로 대체하는 것을 어렵지 않게 착안해 낼 수 있을 것으로 보이고, 이와 같은 변경에 있어 별다른 구조의 변경이 수반되는 것도 아니다.

⑷ 또한 통상의 기술자가 선행발명 1의 시트부 벽면에 설치된 록킹부(19)를 선행발명 2의 탄성편(110, 120)으로 대체할 경우, 시트부(24, 25) 하단에 형성된 안착부(26) 부분을 변형시켜 일정 간격으로 절개된 걸림턱이 있는 탄성편을 형성하는 데에도 별다른 기술적인 어려움은 없어 보인다. 결국 탄성편의 위치를 시트부의 하단에 형성하는 것 역시 통상의 기술자에게는 단순 설계변경에 불과하다.

갑4호증의 [도 4]



3) 검토 결과의 종합

이상에서 살핀 바를 종합하면, 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명들의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 발명으로서 자유실시기술에 해당한다.

3. 결 론

그렇다면 확인대상발명이 자유실시기술이라고 보는 이상, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구항 1과 대비할 필요도 없이 그 보호범위에 속하지 않는다고 하겠으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 더 나아가 따져볼 필요도 없이 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장 판사 이정석 _____

판사 이호산 _____

판사 김기수 _____

V



정정무효

1. 2015허7209 정정무효(특)

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2015허7209 정정무효(특)
원 고	고○○ 전주시 소송대리인 변리사 류철
피 고	1. 박○○ 광주시 2. 주식회사 리노이엔지 광주시 초월읍 경충대로 1049-11(쌍동리) 대표이사 박○○ 피고들 소송대리인 변리사 김용준, 소송복대리인 변리사 이재완
변 론 종 결	2016. 4. 5.
판 결 선 고	2016. 5. 12.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 9. 25. 2014당1975 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 피고들은 2013. 5. 16. 특허심판원에 아래 표와 같이 이 사건 특허발명의 청구항 1, 13 및 발명의 설명 일부를 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 정정심판 청구를 2013정48호로 심리한 다음 2013. 6. 28. 위 청구를 받아들였다(밑줄 친 부분이 정정된 부분이다. 이하 '이 사건 정정'이라 하고, 이 사건 정정 전 발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 정정 전 발명'이라 하며, 이 사건 정정 후 발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

정정 전(갑 제3호증)	정정 후(갑 제4호증)
[청구항 1] 교량의 상부 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이(유간[20])에 설치되는 신축이음장치에 있어서, 상기 각각의 슬래브(8) 측면에 고정홈(11)을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 매립되고, 상기 각각의 고정홈(11)에는 고정대(20)가 끼워지면서 고정되며, 상기 각각의 고정대(20)에는 신축부재(22)의 양단이 결합되므로서 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이의 유간에서 U자형으로 설치되어 누수가 방지되게 한 것을 특징으로 하는 교체용 신축이음 누수방지 장치	[청구항 1] 교량의 상부 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이(유간)에 설치되는 신축이음장치에 있어서, 상기 각각의 슬래브(8) 측면에<u>는 내측으로 상향경사가 상부에 형성된</u>(이하 '정정사항 1'이라 한다) 고정홈(11)을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 매립되고, 상기 각각의 고정홈(11)에는 고정대(20)가 끼워지면서 고정되며, 상기 각각의 고정대(20)에는 신축부재(22)의 양단이 결합됨으로써 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이의 유간에서 U자형으로 설치되어 누수가 방지되게 한 것을 특징으로 하는 교체용 신축이음 누수방지 장치

20) 유간(遊間, laying gap): 원래 레일과 레일의 이음에 만드는 틈새로서, 레일의 팽창을 이 유간으로 처리한다(토목용어사전, 네이버지식백과사전 참조). 여기서는 레일이 아니라 교량 상판의 콘크리트 슬래브가 고온에 의하여 팽창하였을 때 뒤틀어지는 것을 방지하기 위하여 콘크리트 슬래브의 군데군데 일정한 간격을 두는 것을 말한다.

[청구항 13] 교량의 상부슬래브(8)와 슬래브(8) 사이(유간)에 설치되는 신축이음장치에 있어서, 상기 각각의 슬래브(8) 측면에 고정홈(11)을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 돌출되어 설치되고, 상기 각각의 고정홈(11)에는 고정대(20)가 끼워지면서 고정되며, 상기 각각의 고정대(20)에는 신축부재(22)의 양단이 결합되므로서 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이의 유간에서 U자형으로 설치되어 누수가 방지되게 한 것을 특징으로 하는 교체용 신축이음 누수방지 장치	[청구항 13] (삭제) (이하 '정정사항 2'라 한다)
[명세서 4면, '발명의 구성'의 부분 3~4줄] … 각각의 슬래브(8) 측면에 고정홈(11)을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 매립되거나…	[명세서 4면, 문단번호 7] …각각의 슬래브(8) 측면에는 내측으로 상향경사가 상부에 형성된(이하 '정정사항 3'이라 한다) 고정홈을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 매립되거나…

2) 원고는 2014. 8. 12. 특허심판원에 피고들을 상대로 이 사건 정정은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이고, 그로 인해 새로운 목적 및 효과를 갖게 되어 청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로 무효라고 주장하면서 정정무효심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 위 정정무효심판청구사건을 2014당1975호로 심리한 다음, 2015. 9. 25. '이 사건 정정이 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 한 것이고, 청구범위를 감축한 것이며, 그로 인해 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이 아니고, 이 사건 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원시에 특허를 받을 수 없다고 볼 수도 없으므로, 특허법 제136조 제1항 내지 제4항의 규정을 충족한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 피고들의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

1) 발명의 명칭: 교체용 신축이음 누수방지 장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 10. 17./ 2007. 4. 6./ 특허 제707484호

3) 발명의 주요 내용

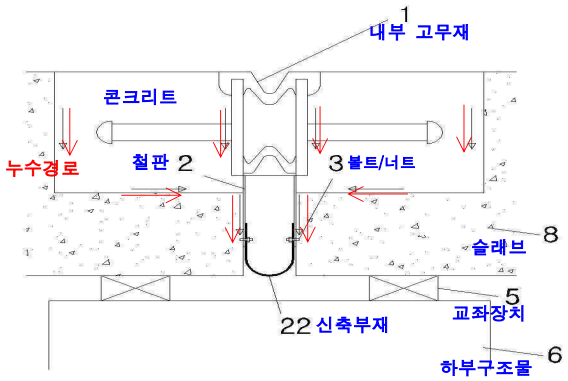
가) 기술분야

이 사건 특허발명은 교량의 신축이음 누수방지 장치에 관한 것이다(3면, '발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술' 부분의 1줄).

나) 종래기술의 문제점

신축이음의 누수 경로는 도로교의 경우 [도 1]과 같이 기존 콘크리트와 후 타설 콘크리트의 사이에 균열이 발생하거나, 신축이음과 후 타설 콘크리트와의 사이에 균열이 발생하여 이 균열 사이로 누수가 발생한다. 종래의 신축이음 누수방지 장치를 신규 설치 시에는 신축이음 본체에 철판(2)을 용접하여 철판과 방수 신축부재(22)를 볼트(3)로 고정시켰으나 볼트(3) 고정 지점의 신축부재(22) 파손과 노후화에 의한 누수 발생시, 하부구조물 및 유간의 협소로 상부 신축이음장치의 철거 없이 방수 신축부재만 별도 교체가 불가하여, 많은 예산이 소요되고 적기에 보수를 하지 못하여 구조물에 영향을 주고 있는 문제가 있다(4면, 4~10줄).

[도 1] 종래의 슬래브 상부에 고무재를 사용한 신축이음



다) 해결하고자 하는 과제와 해결 수단

본 발명은 모든 누수를 방지할 수 있게 하며, 신축부재 노후 시 신축부재만 교량 유간 양끝에서 밀어 넣고 뺄 수 있도록 구성하여 경제적이면서도, 유지관리가 용이하여 교량의 내구성을 유지시키는 것을 목적으로 한다(4면, '발명이 이루고자 하는 기술적 과제' 부분의 4~5줄).

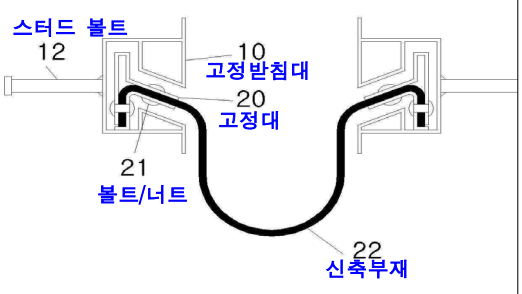
본 발명은 교량의 상부 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이(유간)에 설치되는 신축이음장치로, 상기 각각의 슬래브(8) 측면에 고정홈(11)을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 매립되거나 돌출되어 설치되고, 상기 각각의 고정홈(11)에는 고정대(20)가 끼워지면서 고정되며, 상기 각각의 고정대(20)에는 신축부재(22)의 양단이 결합됨으로써 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이의 유간에서 U자형으로 설치되어 누수가 방지되게 한 것을 특징으로 한다(4면, '발명의 구성' 부분의 2~5줄).

먼저 슬래브(8)의 측면에 매립되거나 돌출되어 설치되는 고정받침대(10)가 구성되고, 상기 고정받침대(10)의 전면에는 고정홈(11)이 이 방향을 따라 형성되며, 상기 고정받침대(10)의 뒷면(14)에는 슬래브 철근(15)에 용접되는 스터드 볼트(12) 다수개가 길이 방향을 따라 동일한 간격으로 설치된다(5면, 10~13줄). 고정받침대(10)는 견고한 강재 재질이며 고정홈(11)은 "ㄱㄱ" "Ω" 등 여러 형태로 구성할 수 있으며, 신축부재(22)를 고정시키는 고정대(20)의 형상은 고정홈(11)과 같은 형상으로 고정, 교환이 가능하도록 구성할 수 있다(4면, '발명의 구성' 부분의 15~17줄).

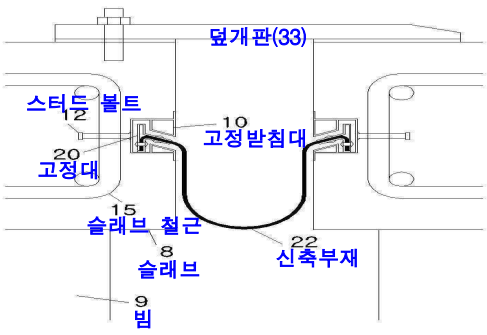
상기 고정홈(11)에는 지지역할을 하는 고정대(20)가 끼워져 결합되고, 상기 고정대(20)에는 누수를 방지하는 신축부재(22)의 일단부가 결합되는데, 이때 상기 고정대(20)에는 볼트, 너트(21)가 결합되어 상기 신축부재(22)의 끝단부를 고정시킴으로써, 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이에서 "U" 자형으로 고정 설치되어 있게 한다(5면, 14~16줄).

라) 주요 도면

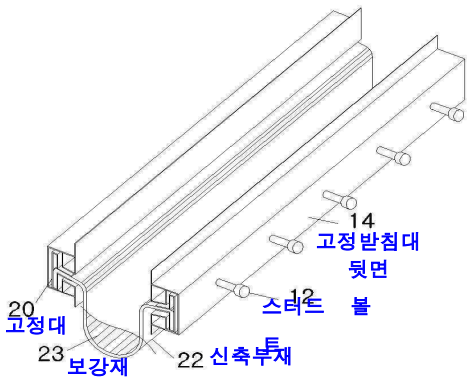
[도 3] 본 발명의 정면도



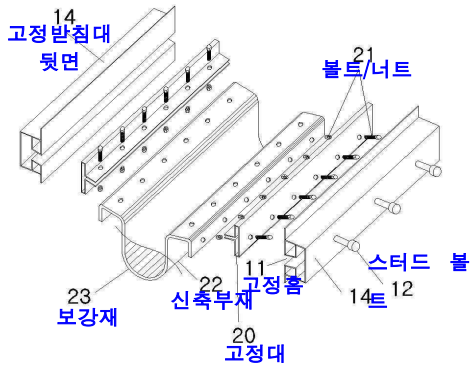
[도 4] 본 발명의 설치 상태



[도 5] 본 발명의 사시도



[도 6] 본 발명의 분리사시도



[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지 및 사건의 쟁점

가. 원고 주장

이 사건 정정으로 이 사건 제1항 정정발명이 '내측으로 상향경사가 상부에 형성되는 고정홈의 형상을 통해 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는' 기능을 새로이 갖고, 이로 인해 '누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 차단함으로써 빗물 유입에 따른 고정대, 신축부재, 고정대와 신축부재의 결합부재 등의 손상을 방지하는' 새로운 목적 및 효과를 갖게 되어, 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하므로, 이 사건 정정은 무효가 되어야 한다.

나. 피고들 주장

이 사건 정정으로 인한 '고정받침대의 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는' 기능 내지 효과는 당초 이 사건 정정 전 발명에 내재되어 있던 것에 불과하고, 그 정정사항들은 이 사건 특허발명의 [도 3, 4]에 도시된 사항을 그대로 반영한 것이어서, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없으므로, 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것이 아니다.

다. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 정정이 특허법 제136조 제3항의 정정요건에 위배되는지 여부이다(이 사건 정정의 정정된 부분은 정정사항 1 내지 3이 있는데, 정정사항 2, 3에 관하여는 정정요건 위배에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이하에는 정정사항 1에 대하여만 판단한다).

3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 이 사건 정정(정정사항 1)이 정정요건에 위배된 것인지 여부

1) 관련법리

특허법 제136조 제3항에 따라 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위에서 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는데, 그 해당 여부는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 발명이 한정되어 형식적으로는 청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다(대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단

다음과 같은 이유로 이 사건 정정으로 말미암아 이 사건 제1항 정정발명이 이 사건 제1항 정정 전 발명에 없는 새로운 목적과 효과를 갖게 되어 청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로, 이 사건 정정이 특허법 제136조 제3항의 요건을 위배한 것이다.

가) 정정사항 1로 인하여 '상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것이 차단됨으로써 빗물 유입에 따른 고정대, 신축부재, 고정대와 신축부재의 결합부재 등의 손상을 방지하는' 효과가 생긴다. 그런데 위 효과는 정정 전 청구범위에 기재되어 있지 않던 '고정홈'의 형상을 한정함으로써 비로소 발

생한 것이고 이 사건 제1항 정정 전 발명에서는 기대할 수 없었던 것이다.

나) 위 효과는 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않았던 것이고, 그 효과가 명세서에 기재된 목적 및 효과인 '유간의 내부에 U자형으로 설치되어 모든 누수를 방지하는 것'과 동일하거나 이에 부수적인 것에 불과한 것이라고 보기 어렵다.

다) 설령 정정사항 1인 고정홈의 형상이 [도 3, 4]에 그대로 도시되어 있어 위 효과가 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 하더라도, 청구범위의 실질적인 변경 여부는 정정 전후의 청구범위 전체를 대비하여야 하는데, 정정 전 청구범위에는 고정홈의 형상에 관하여 아무런 기재가 없으므로, 위 효과가 정정 전 청구범위에 내재되어 있다고 보기 어렵다.

3) 피고들의 주장에 대한 판단

가) 피고들은, 이 사건 정정으로 인한 '고정받침대의 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는' 효과는 당초 이 사건 제1항 정정 전 발명에 내재되어 있던 것에 불과하고, 그 정정사항들은 이 사건 특허발명의 [도 3, 4]에 도시된 사항을 그대로 반영한 것이어서, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없으므로, 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것이 아니라고 주장한다.

그러나 피고들 주장의 위 효과는 이 사건 특허발명의 [도 3, 4]에만 도시된 사항에서 도출되는 것일 뿐, 정정 전 청구범위에 기재된 사항으로부터 도출될 수 있는 것이 아니다. 이 사건 정정으로 추가된 구성으로 말미암아 당초의 정정 전 청구범위에 있었던 '유간의 내부에 U자형으로 설치되어 모든 누수를 방지하는' 효과 이외에 추가로 '고정받침대의 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는' 효과가 새롭게 발생한 것이고, 위 효과가 정정 전 청구범위에 내재되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하므로 피고들의 이 부분 주장은 이를 받아들이지 아니한다.

나) 피고들은 또한, [도 3]이 이 사건 특허발명의 대표도로 표시되어 있으므로 정정 전 청구범위에는 고정홈의 형상이 '내측으로 상향 경사가 상부에 형성된 것'이 의도되어 있다고 주장하나, 다음과 같은 이유로 피고들의 이 부분

주장도 이를 받아들이지 아니한다.

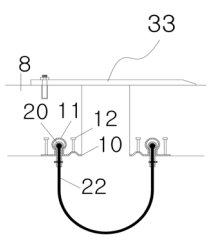
① 정정 전 청구범위에는 위와 같이 고정홈의 형상이 한정되어 기재되어 있지 않다.

② 특정 도면을 대표도로 하고 있다는 사정만으로 청구범위에 기재되지 않은 사항을 마치 기재된 것처럼 해석할 수 없다.

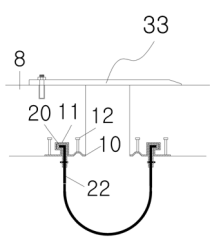
③ 이 사건 특허발명의 [도 7a 내지 7d]에는 아래와 같이 다양한 형태의 고정홈의 형상이 도시되어 있고, [도 7d]에는 '내측으로 상향 경사 없는 평행면이 상부에 형성된 것'이 도시되어 있어 정정 전 청구범위의 고정홈의 형상이 '내측으로 상향 경사가 상부에 형성된 것'만을 의도하고 있다고 보기 어렵다.

[도 7a ~7d] 본 발명의 여러 모양을 나타내는 정면도

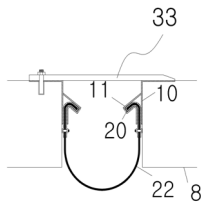
[도 7a]



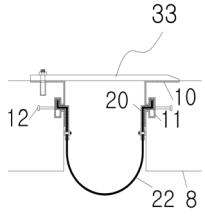
[도 7b]



[도 7c]



[도 7d]



나. 이 사건 심결의 적법 여부

따라서 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하여 특허법 제136조 제3항에 의해 무효이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우수 _____

판사 김부한 _____

판사 나상훈 _____

특허·실용신안 판례

(전기·전자·정보·통신 분야)

(통권 제45호)

발 행 : 특허심판원

발행일 : 2016년 12월

편 찬 : 심판정책과

대전광역시 서구 청사로 189

Tel : (042) 481-8207

Fax : (042) 472-3474

ISSN 1975-3470