

심판절차에서의 증거조사 실사례 연구

2022. 5.

특허청

연구기관: 한남대학교 산학협력단

심판절차에서의 증거조사 실사례 연구

한남대학교 법학과
교수 김관식

목차

1. 서론	1
가. 증거와 증거(조사)신청(민사소송법 제3장 증거 §288-§384)	1
1) 증거	1
2) 불요증 사실	1
3) 증거의 신청 및 조사(민소법 §289-302)	1
나. 증거조사	1
1) 증거조사 절차	1
2) 증거조사의 종류	1
3) 증거의 보전(제8절 §375-§384)	2
2. 심판절차에서 증거조사 및 증거보전	3
가. 민사소송법의 준용	3
나. 준용의 예외	3
다. 과태료의 부과	3
3. 심판절차에서의 증거조사 사례	3
가. 검토 대상 심판	3
1) 증인당사자 신문 61건 목록	4

2) 사실조회 42건 목록	7
3) 현장검증 31건 목록	10
나. 증거조사 주요 사례 목록	12
다. 증거조사 주요 사례	14
1) 증인당사자 신문	14
2) 사실조회	75
3) 현장검증	99
 4. 증거조사의 절차 및 시사점	 127
가. 총괄	127
나. 증인·당사자 신문	127
다. 사실조회	133
라. 현장검증	135
마. 감정	141

1. 서론

가. 증거와 증거(조사)신청(민사소송법 제3장 증거 §288-§384)

1) 증거

-법원(심판원)이 법률의 적용에 앞서서 당사자가 주장하는 사실의 진위를 판단하기 위한 재료를 의미함

2) 불요증 사실

-당사자 자백이나 법원(심판원)에 현저한 사실은 증명할 필요가 없음 (민소법 §288)

-다만 진실에 어긋나는 자백은 착오로 인한 것임을 증명한 경우에는 취소가 가능함 (민소법 §288 단서)

3) 증거의 신청 및 조사(민소법 §289-302)

-증거 신청시에는 **증명할 사실**을 표시하여야 함

-증거 신청 및 조사는 **변론기일 전**에 할 수 있음

-증거신청의 **채택여부(채부, §290)**

·필요하지 않다고 인정되면 증거조사하지 않을 수도 있음(증거 채택의 부정)

·다만 주장 사실에 대한 유일한 증거인 경우는 필요하지 않다고 인정되더라도 증거조사를 하여야 함

-법원(심판원) **직권**에 의한 증거조사(§292)

·당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나, 그 밖에 필요한 경우에는 당사자의 증거 신청이 없더라도 법원(심판원)의 직권에 의한 증거조사가 가능함

-공공기관, 단체, 개인 등에게 업무에 속하는 사항에 관한 조사(**사실 조회**), 문서송부의 촉탁 (**문서송부 촉탁**)이 가능함

-법원 밖에서의 증거조사(예: **현장검증**) 가능

-거짓진술시 200만원 이하의 과태로 처분 가능(※ 다만 이 규정은 2022. 5. 현재 특허법에서의 준용에서 제외되어 있음)

나. 증거조사

1) 증거조사 절차

-증거(조사)의 신청(**입증취지**와 함께)→ 증거 **채부** 결정→ **증거조사** 실시→ **심증** 형성

2) 증거조사의 종류

가) 증인신문(민소법 제3장 제2절 §303-332)

-증인의 이름, 주소, 연락처, 직업, 증인과 당사자의 관계, 증인이 사건에 관여하거나 내용을 알게 된 경위를 밝혀야

-신문(訊問)사항을 기재한 서면, 증인진술서 등을 제출하여야

-신문의 순서(민소법 §327, 민사소송법시행규칙 §89)

·주신문: '증인을 신청한 **당사자**'가 최초로 증인에게 신문하는 것

·반대신문: 주신문 다음에 **상대 당사자**가 증인을 신문하는 것

·재(再) 주신문: 증인신청을 한 당사자의 재신문

·재판장(심판장)신문:

- 재판장은 주신문, 반대신문 다음에 할 수 있으나(§327-②), 언제든지 필요에 따라 신문을 할 수 있고(§327-③), 신문의 순서도 바꿀 수 있으며(§327-④), 신문이 중복되거나 쟁점과 관련이 없는 경우, 그 밖에 필요에 따라 당사자 신문을 제한 할 수 있음(§327-⑤)
- 합의부원(심판관)은 재판장에게 알린 후 신문할 수 있음(§327-⑥)

나) 당사자신문(제6절 §367-§370)

-직권 또는 당사자의 신청에 따라 당사자 본인을 선서 후 신문할 수 있음

-거짓진술의 경우 500만원 이하의 과태로(※ 다만 이 규정은 2022. 5. 현재 특허법에서의 준용에서 제외되어 있음)

다) 서증(제4절 §343-§363)

-문서를 '당사자가 제출'하거나 그 소유자에게 '제출하도록 명할 것을 신청'하는 방식으로 함

-문서 송부의 촉탁(囑託) 가능(§352)

-고의나 중대한 과실로 진실에 어긋나게 문서의 진정을 다투는 경우, 200만원 이하의 과태로 처분 가능(§363) (※ 다만 이 규정은 2022. 5. 현재 특허법에서의 준용에서 제외되어 있음)

-문서의 진정 성립

·공문서는 진정 성립 **추정**(§356)

·사문서는 진정 성립을 **증명**하여야(§358)

라) 감정(제3절 §333-§342)

-감정은 당사자, 법원(심판원) 이외의 '제3자'인 **감정인**에 의하여 이루어짐

-감정을 구하는 사항을 적은 서면(감정신청서, 감정을 요구하는 사항을 적은 서면)을 제출하여야 함(민사소송법시행규칙 §101-①)

마) 검증(제5절 §364-§366)

-검증은 법관(심판관)이 다툼이 있는 사실을 판단하기 위하여, 사실에 관련되는 사람·물건을 **법관(심판관)**의 감각으로 스스로 행하는 증거조사를 말함

-검증의 목적을 표시하여야(민소법 §364)

바) 기타 문서가 아닌 증거(제7절 §374)

-도면, 사진, 테이프, 디스크 등 문서가 아닌 증거는 감정, 서증, 검증에 준하여 대법원규칙(민사소송법시행규칙 §120-§123)으로 정함

3) 증거의 보전(제8절 §375-§384)

-미리 증거조사를 하지 않으면 증거를 사용하기 곤란한 경우로 인정되는 경우에는, 당사자의 신청에 의하여(소제기 전, 소제기 후) 또는 법원의 직권으로(소송 계속 중) 증거조사를 할 수

있음

-증거보전에 관한 기록은 본안소송의 기록에 있는 법원에 보내어야 함

2. 심판절차에서 증거조사 및 증거보전

가. 민사소송법의 준용

-심판에서, 당사자, 참가인, 이해관계인의 신청에 의하여 또는 **직권으로** 증거조사 및 증거보전이 가능함(특허법 §157)

-**민사소송법**의 ‘증거조사’ 및 ‘증거보전’에 관한 규정을 **준용**함(특허법 §157-② 전반부)

나. 준용의 예외

-다만, 심판관은, **과태료** 결정, **구인**을 명하는 행위, **보증금 공탁**을 하게 하는 행위는 하지 못함(특허법 §157-② 후반부)

다. 과태료의 부과

-일정한 경우, **특허청장**은 50만원 이하의 과태료를 부과·징수할 수 있음(특허법 §232, ※2022.

5. 현재 이를 500만원으로 증액하는 개정안이 발의 중에 있음)

·소명이나 당사자신문을 위하여 선서 후 거짓 진술한자(동조 ①항 1호), 증거조사·증거보전에 관한 서류·물건 등의 제출 명령을 받고 정당한 이유 없이 따르지 않는 자(①항 2호), 증인·감정인·통역인으로 소환된 경우, 정당한 이유없이 소환에 불응하거나, 선서, 증언, 감정, 통역 등을 거부한자(①항 3호)

3. 심판절차에서의 증거조사 사례

가. 검토 대상 심판

-증인당사자 신문 61건, 사실조회 42건, 현장검증 31건 등 도합 134건

1) 증인당사자 신문 61건 목록

Ref. no.	출원번호	권리	심판번호	심판청구일자	심판종류	주요 내용	비고	심결일자	심결주문
101	1020160022662	특허	2020100002929	20200924	무효	통상의 기술자 수준 증명 증언에서 실시불가능 언급	반대신문의 유효성 확인	20120120	심판진행중
102	1020140061846	특허	2020100001912	20200624	무효	모인특허(직무발명)	모인주장 입증 실패	20110923	심결각하
103	1020140061846	특허	2019100000658	20190225	무효	모인특허(직무발명)	모인주장 입증 실패	20130130	심결각하
104	1020150153418	특허	2016100002070	20160715	무효	모인특허	모인주장 입증 실패	20140207	기각
105	1020130035733	특허	2019100000611	20190219	무효	정당한권리자(발명자누락) 의약용도 발명 연세대 석사학위논문 공동발명	공동발명주장 입증 실패	20130208	기각
106	1020020005325	특허	2018100002210	20180716	무효	FinFET 사건		20140120	기각
107	1020120034169	특허	2018100001209	20180420	무효	정정후 일부 무효 복합트러스 거더교		20130704	일부인용, 일부기각
108	1020110031106	특허	2017100000880	20170323	무효	교구용 사다리	신규성 부정(직권 심리)	20140123	인용
109	1020090039907	특허	2017100001024	20170403	무효	칸막이 설치용 브라켓, 공사장에서 실시되어 신규성 상실	증거조사(감정)신청	20130422	기각
110	1020150070658	특허	2017100000818	20170316	무효	출석참고인을 증인으로 채택후 신문		20130826	기각
111	1020140059918	특허	2015100004806	20151005	무효	모인특허, 스마트 교육(키즈박스)	청구인 아이카이스트	20151228	기각
112	1020150135952	특허	2016100000376	20160215	무효	이윤차용 슬라이더 짐받이		20141105	일부기각, 일부각하
113	1019980030356	특허	2015100004412	20150831	무효	텅스텐 에칭 억제제를 포함하는 CMP 연마 조성물		20150728	일부인용, 일부각하
114	1020130113672	특허	2015100003615	20150618	무효	착화탄 제조 방법		20160531	일부인용, 일부각하
115	1020080108358	특허	2015100003744	20150701	무효	김양식망 공지기술 증언	공지기술 증언 채택 어려움	20160620	인용
116	1020110011595	특허	2014100001117	20140512	무효	일체형 백연 및 약취 처리장치 모인특허출원		20170418	기각
117	1020120111652	특허	2014100002369	20140924	무효	레이스편물, 신규성 진보성		20170118	기각
118	1020130019647	특허	2014100001895	20140731	무효	분류탑 및 증류탑 구성품의 정밀세정방법, 무권리자출원		20170529	인용
119	1020130058161	특허	2014100000088	20140113	무효	양봉용 훈증기	공지기술 입증	20160509	일부인용, 일부기각
120	1020037003903	특허	2013100001855	20130711	무효	GIST 치료 의약용도 발명	증언에 불구하고 진보성 부정	20171121	인용
121	1020087014985	특허	2013100001870	20130712	무효	노바르티스 서방제		20170531	기각

122	1020080051510	특허	2012100000892	20120326	무효	연속회분식 상징수 배출장치의 트위스트링트 구조, 신규성 진보성		20190812	기각
123	1020080071919	특허	2012100001658	20120618	무효	어로장비 체결장치 공지기술	어로장비 공지기술	20200908	인용
124	1020070025484	특허	2012100002088	20120731	무효	폐축전기 해체장치 모인발명	모인출원	20171121	인용
125	1020100005998	특허	2011100001080	20110512	무효	기술연수 모인발명	모인발명 증언	20200525	일부인용, 일부기각
126	1020047016991	특허	2012100001775	20120628	무효	이매티넵 정제(물건발명)의 진보성 부정	증언에 불구 진보성 부정	20180814	인용
127	1020010049070	특허	2011100002548	20111014	무효	법당시공 공지기술	시공기술 증언 불채택	20200525	기각
128	1020090106527	특허	2011100000847	20110413	무효	모인출원 증언		20200717	인용
129	1020100093379	특허	2011100000868	20110418	무효	항만관제 모인출원		20200715	기각
130	1020080036925	특허	2011100000395	20110222	무효	무권리자(직무발명) 출원	묵시적 양도 인정	20210331	기각
131	2020100007579	실용	2012100003116	20121206	무효	치과교정장치 심결문등 일부 문헌 확인안됨		20170703	기각
132	2020110002924	실용	2012100002329	20120831	무효	디스플레이 표면 보호필름, 진보성		20171121	인용
133	3020170032097	디자인	2019100000936	20190321	무효	물품적재용 깔판, 모인출원		20111214	인용
134	3020170051205	디자인	2018100003628	20181107	무효	난로		20120831	기각
135	3020180049657	디자인	2019100002066	20190625	무효	꼬치떡, 모인출원		20120919	인용
136	3020140016081	디자인	2016100001293	20160518	무효	무권리자 디자인		20140331	인용
137	3020090019600	디자인	2017100001026	20170403	무효	휴대폰 사진 디지털 포렌식 증거조사		20130325	기각
138	3020090019601	디자인	2017100001025	20170403	무효	칸막이 연결 브라켓		20130422	기각
139	3020070008621	디자인	2015100004767	20150930	무효	선박의 웨더타이트 도어		20151030	인용
140	3020030000180	디자인	2013100002097	20130808	무효	정당한권리자(모인출원) 헤어브러시		20170523	인용
141	3020110041001	디자인	2013100002484	20130911	무효	무권리자(모인출원)출원 변기뚜껑		20170322	기각
142	3020110053005	디자인	2013100002173	20130819	무효	공지기술(비닐하우스 개폐기)		20171120	인용
143	3020110040429	디자인	2013100000302	20130207	무효	디자인 모인출원		20170531	인용
144	3020080018751	디자인	2012100001657	20120618	무효	어로장비 모인출원		20190515	인용
145	4020160069888	상표	2018100000644	20180307	무효	신의성실원칙 위반 상표출원		20130329	기각
146	4119920003806	상표	2016100002072	20160715	무효	판도르 관용명칭 여부	제과업계의 관용명칭	20140123	기각
147	4020090047660	상표	2013100002135	20130813	무효	국외 부정목적 등록 상표	프랑스 IRO 상표	20170523	인용
148	4020080018044	상표	2011100000092	20110112	무효	국외 부정목적 등록 상표	스웨덴 로고		인용
149	4020060013208	상표	2015100001057	20150317	취소	불사용취소심판		20151229	기각

150	4520070003282	상표	2013100001712	20130628	취소	CPA 상표 불사용취소심판	병원 MD CPA 프로그램 증언	20191230	인용
151	4020010018649	상표	2011100001832	20110802	취소	불사용취소심판	하루온 핫팩	20190813	인용
152	1020090039907	특허	2016100002019	20160712	권리범위확인(적극)	권리범위확인심판 프레임연결부	증거조사(감정)신청, 증언 불채택	20140610	인용
153	1020140151114	특허	2016100001384	20160524	권리범위확인(소극)	고체형 항바이러스제 소극적권리범위확인심판	증인신문 없음?	20161123	일부인용, 일부기각
154	2020110002924	실용	2012100002431	20120914	권리범위확인(소극)	소극적권리범위확인심판 스마트폰보호필름	자유실시기술 인정	20171121	인용
155	3020140001126	디자인	2018100001169	20180416	권리범위확인(소극)	소극적권리범위확인심판 송풍기 디자인	자유실시 디자인	20130628	인용
156	3020090018219	디자인	2017100003474	20171109	권리범위확인(적극)	적극적권리범위확인심판 관로마개	공지디자인	20130311	기각
157	3020140052008	디자인	2015100005462	20151202	권리범위확인(적극)	적극적권리범위확인심판 신발디자인	공지디자인	20141023	기각
158	3020110040429	디자인	2012100003055	20121128	권리범위확인(적극)	적극적권리범위확인심판 빅벤자수디자인	공지디자인	20190509	기각
159	3020010020887	디자인	2012100001796	20120629	권리범위확인(적극)	적극적권리범위확인심판 비닐하우스 개폐안내기 디자인	공지디자인	20190219	인용
160	4119920003806	상표	2016100001592	20160614	권리범위확인(적극)	적극적권리범위확인심판 팡도르 상표	팡도르 보통명칭	20140430	기각
161	1020140151114	특허	2016100001376	20160524	권리범위확인(소극)	고체형 항바이러스제 소극적권리범위확인심판	x선 증인신청은 있으나, 신문조서는 없음	20140416	일부인용, 일부기각

2) 사실조회 42건 목록

Ref. no.	출원번호	권리	심판번호	심판 청구일자	심판종류	주요내용	사실조회 기관	사실조회 내용	심결일자	심결주문
201	1019940000147	특허	2011100001807	20110729	무효	유파틸린 항위염제 신규성부정 특허무효	서울여자대학교/국회 도서관	박사학위논문 공지시점	20121123	인용
202	1020100048620	특허	2011100002034	20110825	무효	불안함 안치단 신규성부정 특허무효	국립이천호국원	불안함 안치단 도면 사진 등	20120706	인용
203	1020100072811	특허	2011100002702	20111026	무효	공법변경서류가 공지되었는지 사실조회 사실확인서로 제출됨	충청남도 종합건설사업소	서류의 공지여부	20130417	인용
204	1020100062258	특허	2011100003099	20111207	권리범위 확인(적극)	고소작업차동충전장치 적극적권리범위확인	한전KDN주식회사	비교대상발명의 공지 여부	20120702	기각
205	1020070077107	특허	2011100003327	20111230	권리범위 확인(적극)	천정판 고정구조 적극적권리범위확인심판	여의도대우트럼프월드 아파트관리사무소	특허발명 공연실시여부 위한 하자보수 내역등	20120801	인용
206	1020070002016	특허	2012100000398	20120214	무효	단말기도광판 특허무효	엘지전자	서류의 비밀유지 여부 열람자 명단	20121002	기각
207	1020070119484	특허	2012100000879	20120322	권리범위 확인(소극)	실로스타줄 은행잎 조성물 소극적권리범위확인	건강보험심사평가원	기존 실로스타줄 의약품 처방 건수 질환명	20121221	인용
208	1020070077107	특허	2012100001459	20120523	무효	천정판구조 고정체 특허무효	여의도대우트럼프월드 아파트관리사무소	특허발명 공연실시여부 위한 하자보수 내역등	20130404	인용
209	1020110129619	특허	2013100000719	20130326	권리범위 확인(적극)	비아그라구강붕해필름 적극적권리범위확인	식품의약품안전처	피청구인 비아그라구강필름 품목 성분 확인→ 약사법에 의한 제출자료의 비밀보호로 회신 거절	20140115	심결각 하
210	2020090006156	실용	2013100001817	20130710	권리범위 확인(소극)	공조기그릴 적극적권리범위확인	광주디자인센터	비교대상발명의 공지여부 시점	20140923	기각
211	1020110059749	특허	2013101003423	20130503	거절결정 불복	의약조성물 비공개요청 학위논문의 초록을 인용발명으로 거절	고려대학교 도서관	초록이 비공개 서지사항에 포함되는지 여부	20140422	취소환 송
212	1020130058161	특허	2014100000088	20140113	무효	꿀벌방제용훈증기 확대된 선출원위반 특허무효	전주농업기술센터	훈증기 구입비용 지원여부> 구입비용지원사실은 있으나, 훈증기 동일여부는 모름	20141023	일부인 용, 일부기 각
213	1019990009607	특허	2014100000977	20140425	무효	강우자동경보 특허무효	산청군수	강우자동경보시설 공사 문서 공개시점 등> 복사본으로 공개되었음	20161111	인용
214	1020070058671	특허	2014100001360	20140611	권리범위 확인(적극)	PCB 라우팅장치 적극적권리범위확인심판	삼성전자	라우팅장치 공지 공용 여부	20160523	기각

215	1020130060593	특허	2014100001480	20140623	무효	배너스탠드 진보성부정 무효	네이버	블로그 사진의 공지시점, 일자 수정가능 여부>수정안됨	20141229	기각
216	1020010044414	특허	2014100002796	20141106	권리범위 확인(적극)	반도체테스트용도전쉬트 적극적권리범위확인	주식회사 티에스이	소켓의 보드 조립여부 사실조회> 조립사실 긍정 등	20151028	인용
217	1020010044414	특허	2014100003376	20141229	무효	반도체테스트용도전쉬트 신규성 진보성 부정 특허무효	주식회사 티에스이	소켓의 보드 조립여부 사실조회> 조립사실 긍정 등	20151028	기각
218	1020120072532	특허	2014101001314	20140228	거절결정 불복	거절결정불복심판	(주)아이티씨교육> 네이버	블로그등록 내용 및 비공개 여부>삭제당시는 공개상태	20140627	취소환 송
219	1020130121136	특허	2015100003101	20150506	권리범위 확인(소극)	전자담배 적극적권리범위확인	네이버	블로그 내용 수정 이력 및 게시 일자 등	20160630	인용
220	4020090018540	상표	2015100003239	20150519	취소	상표권 불사용취소심판	경기중소기업종합지원 센터	AIRPOT 상표 사용 여부	20161007	심판청 구(취 소신청) 취하
221	1020050009340	특허	2015100003602	20150617	무효	자동우량경보장치 특허 진보성 부정 무효	산천군청	기기제조 구매설치 문서 공개여부 및 시점	20160531	인용
222	3020060010539	디자인	2015100004077	20150728	무효	디자인 신규성, 진보성 무효	(주)무크	구두에 적힌 숫자의 의미> 자료 없음	20160826	인용
223	1020110080933	특허	2015100005328	20151118	권리범위 확인(적극)	휴대폰케이스특허 적극적권리범위확인	삼성전자	선행기술의 내용 확인	20160906	심결각 하
224	3020060010542	디자인	2015100005401	20151126	무효	구두관련 디자인 신규성, 진보성 무효	(주)무크/(주)금강	무크: 구두숫자의 의미, 금강:구두에 적힌 숫자의 의미, 생산자료	20160826	인용
225	3020150010057	디자인	2016100000967	20160415	무효	모인출원, 공지디자인 무효심판	수원지방법원안산지원	증인신문조서 요청(페이지 상이를 이유로) > 동일하다고 회신	20170428	인용
226	2020100001296	실용	2016100002536	20160822	무효	숙면베게고안 진보성부정 무효	네이버/카카오	블로그탑재일 확인>네이버 확인답장, 카카오톡 개인정보이유로 확인거부	20170823	인용
227	1020150001260	특허	2016100003818	20161201	무효	조명장치 신규성 진보성 부정 특허무효	종로/홍천/인천지방경 찰서	순찰차량 경광등 장착일자 수정여부 등	20180131	일부인 용, 일부기 각
228	1020160092699	특허	2017100000202	20170123	무효	무인방제장치 특허 신규성 부정 무효	남원시청 원예산업과	갑 제30호증, 25-27호증 동일여부 > 문서일부 위조	20190430	기각

229	1020160092699	특허	2017100000202	20170123	무효	파일 없음	청주시농업기술센터		20190430	기각
230	1020100137718	특허	2017100000250	20170126	무효	철도분기 진보성 부정 특허무효	한국철도시설공단	갑 제6호증 7호증 문서의 사본, 일자의 의미 등	20180720	인용
231	1020130130006	특허	2017100001090	20170410	권리범위 확인(적극)	씨디관 작극적 권리범위확인심판	네이버	네이버 블로그 게시일자 수정여부> 일자확인 수정불가능 확인: 카카오 카페 게시일자>회신 없음	20181123	인용
232	3020160021156	디자인	2017100001641	20170530	무효	가방캐리어 공지디자인 동일유사 무효	신한코리아	가방 판매 사실 여부 자료 등	20180620	기각
233	1020160101438	특허	2017100002263	20170717	무효	평장용봉안묘 신규성 부정 무효	조달청 공공물자국 물품관리과	조달청 목록정보시스템 등록일 및 공개여부	20180927	기각
234	1020130012457	특허	2019100000085	20190109	권리범위 확인(적극)	진단스틱절단장치 적극적권리범위 확인	아이센스 원주공장	확인대상발명을 납품받은 사실이 있는지 확인	20200617	인용
235	4020180017041	상표	2019100000594	20190218	무효	상표 무효심판 34-1-13호 등 >이중 13호는 철회	네이버	네이버 게시물 작성일자 수정일자 등> 수정내용보관기간 경과로 확인불가	20191121	기각
236	4020050014561	상표	2019100001073	20190404	취소	상표 불사용취소심판	이베이코리아	상표 사용 사실 조회	20200714	기각
237	4120100021954	상표	2019100001197	20190416	무효	히포크라테스사무로 사용의사없는 자의 상표로 무효	대한변호사협회	변호사 등록 여부	20190729	기각
238	4020120077803	상표	2019100001441	20190513	취소	상표 불사용취소심판	충청북도기업진흥원	제품입점 여부	20201007	기각
239	1020050023288	특허	2020100000871	20200317	권리범위 확인(적극)	볼밸브 적극적권리범위 확인심판	중소기업기술분쟁조정 중재위원회	피청구인 볼밸브의 구성확인 위한 서면 등	20210111	심결각 하
240	3020170059558	디자인	2020100000958	20200325	무효	아이새도 용기 디자인 무효	주식회사 신한코스텍	내용 미확인	20210531	기각
241	1020190033345	특허	2020100002871	20200918	무효	골프백지지홀더 특허 신규성 진보성 부정 무효	네이버	블로그 게시 일자 및 수정여부>개인정보 보호 회신 거부	20211018	일부기 각 일부각 하
242	1020150147513	특허	2021100001269	20210428	무효	위장질환치료용 의약조성물 허위데이터 기재불비 특허무효	서울중앙지방검찰청	허위실험 개연성 자료 요청→ 사실조회대상(피고의 주소 주민번호) 아니므로 회신불가	20220112	심판진 행중

3) 현장검증 31건 목록

Ref. no.	출원번호	권리	심판번호	심판 청구일자	심판종류	주요내용	세부사항	비고	심결일자	심결 주요 결론
301	1020070107541	특허	2011100000780	20110407	무효	작업대차 공지로 무효주장	현장검증 불응 → 주장불인정	작업대차 동영상 타 증거로 공지발명 인정	20120229	일부 인용, 기각
302	1020100062258	특허	2012100000371	20120210	무효	고소작업차 충전장치 공지로 무효주장	현장검증 → 사실조회로 확인	사실조회 증거로 채택	20120702	인용
303	1020100048620	특허	2011100002034	20110825	무효	봉안함 공지로 무효주장	현장검증	현장검증 후 무효	20120706	인용
304	1020080004625	특허	2013100002422	20130905	무효	방충재 공지로 무효주장	현장검증	현장검증 후, 구성차이 진보성 인정	20140430	기각
305	1019990030568	특허	2013100003003	20131114	무효	공지로 무효주장	현장검증	특허무효	20150528	인용
306	1020120073925	특허	2015100004399	20150828	무효	공지로 무효주장	현장검증	특허무효	20160930	인용
307	1020090023794	특허	2016100000722	20160322	정정무효	정정심판에 따른 정정무효 주장	현장검증 신청했으나 안함	정정후 진보성 부재로 정정무효	20170213	인용
308	1020090094946	특허	2019100001200	20190416	무효	진보성 부정 무효 주장	현장검증 신청있으나 하지 않음; 판결까지 검토되어야 함	청구기각	20191127	기각
309	3020140006286	디자인	2015100000646	20150302	무효	공지로 폐사체 투입구 디자인 무효 주장	현장검증	디자인 무효	20160926	인용
310	3020140001126	디자인	2018100003317	20181012	무효	공지로 팬 디자인 무효 주장	증인신문, 현장검증	디자인 무효	20200908	인용
311	4019970049045	상표	2012100000085	20120106	취소	상표 불사용취소심판	상표사용 확인	상표사용 실적 확인	20130607	기각
312	1020070107541	특허	2011100000781	20110407	권리범위확 인(소극)	지반보강용대차 소극적권리범위확인심판	현장검증 갔으나 불응, 의심	작업대차 동영상 증거로 공지인정	20120229	일부 인용, 기각
313	1020090041514	특허	2011100002706	20111027	권리범위확 인(적극)	PCB 측정 관련 적극적권리범위확인	검증으로 실시발명 확인	실시발명이 확인대상발명과 상이하여 각하	20120702	심결 각하
314	1020070077107	특허	2011100003327	20111230	권리범위확 인(적극)	천정판 고정 적극적권리범위확인	공지되지 않았다고 확인	공지불인정 후, 청구인용	20120801	인용
315	1020090030458	특허	2013100000453	20130226	권리범위확 인(적극)	난방용발열부재제조장치 적극적권리범위확인	검증으로 실시발명 확인	실시발명이 확인대상발명과 상이하여 각하	20130627	심결 각하

316	1020110043744	특허	2012100002822	20121030	권리범위확인(적극)	열교환기제조방법 적극적권리범위확인	검증으로 실시발명 확인	실시발명이 확인대상발명과 상이하 각하	20140123	심결 각하
317	1020120111579	특허	2014100000071	20140110	권리범위확인(적극)	양돈사료 급이기관 제조장치 권리범위확인심판	검증으로 실시발명 확인	실시발명이 확인대상발명과 상이하 각하	20141110	심결 각하
318	1020030056507	특허	2014100000338	20140204	권리범위확인(적극)	가로등기초 적극적권리범위확인	검증으로 실시발명 확인	확인대상발명(실시발명)과 청구범위 차이 인정 청구기각	20141217	기각
319	1020090119616	특허	2014100003041	20141126	권리범위확인(적극)	장갑생산방법 적극적권리범위확인	현장검증 신청 후 장갑제출	생산방법추정으로 청구인용	20160105	인용
320	1019990030568	특허	2014100001535	20140627	권리범위확인(적극)	롤원단 가공시스템 적극적권리범위확인	비교대상발명 공지 검증	특허발명 공지로 청구기각	20150528	기각
321	1020140065166	특허	2014100003220	20141216	권리범위확인(적극)	목재펠릿버너 적극적권리범위확인	실시발명 확인	확인대상발명과 청구범위 차이로 청구기각	20150722	기각
322	1020120121243	특허	2017100000778	20170314	권리범위확인(소극)	페트용기손잡이 소극적권리범위확인	실시발명 확인	자유실시기술로 청구인용	20170831	인용
323	1020100138139	특허	2017100001809	20170614	권리범위확인(적극)	집진장치 적극적권리범위확인	실시발명 확인	확인대상발명과 실시발명 차이로 각하	20180620	심결 각하
324	1020100075838	특허	2018100003812	20181121	권리범위확인(적극)	DMX스필리터 적극적권리범위	미확인	확인대상발명과 실시발명 차이로 각하	20201229	심결 각하
325	1020120012345	특허	2020100001908	20200624	권리범위확인(적극)	그을음제거제 적극적권리범위	적극에서 피청구인 현장검증 신청(법원절차까지 검토) 실시발명이 확인대상발명과 상이함 주장	법원의 감정 결과를 인정하여 확인대상발명을 실시발명으로 인정	20211028	인용
326	2020040021178	실용	2011100003049	20111201	권리범위확인(적극)	사료반송장치 적극적권리범위확인	실시발명 확인	청구인용	20120613	인용
327	2020040021178	실용	2012100000215	20120125	권리범위확인(적극)	사료반송장치 적극적권리범위확인	실시발명 확인	청구인용	20120613	인용
328	2020100002215	실용	2013100002766	20131016	권리범위확인(소극)	덧버선 소극적권리범위확인	실시발명 확인	청구인용(일부 실용신안권 무효로 인한 각하)	20140422	일부 인용/ 일부 각하
329	3020160060007	디자인	2017100003900	20171212	권리범위확인(적극)	공물과자노즐 디자인 적극적권리범위확인	검증신청 있으나 조서 없음	공지디자인으로 청구기각	20181023	기각
330	3020160046790	디자인	2018100002434	20180731	권리범위확인(적극)	운반용팔레트 디자인 적극적권리범위확인	실시발명 확인	공지디자인 부정후 청구인용	20190614	인용
331	3020140001126	디자인	2018100001169	20180416	권리범위확인(소극)	송풍기 디자인 소극적권리범위확인	현장+증인	공지디자인으로 청구인용	20200908	인용

나. 증거조사 주요 사례 목록

-증인당사자 신문 17건, 사실조회 9건, 현장검증 9건 등 도합 35건 (Ref. no.순)

Ref. no.	심판번호	심판청구 일자	권리	심판종류	증거조사 종류	주요 내용	비고	심결일자	심결주문
101	2020100002929	20200924	특허	무효	증인당사자신문	통상의 기술자 수준 증명 증언에서 실시불가능 언급	반대신문의 유효성 확인	20120120	심판진행중
106	2018100002210	20180716	특허	무효	증인당사자신문	FinFET 사건		20140120	기각
109	2017100001024	20170403	특허	무효	증인당사자신문	칸막이 설치용 브라켓, 공사장에서 실시되어 신규성 상실	증거조사(감정)신청	20130422	기각
110	2017100000818	20170316	특허	무효	증인당사자신문	출석참고인을 증인으로 채택 후 신문	특허법원 심결취소; 대법원 심리불속행기각	20130826	기각
120	2013100001855	20130711	특허	무효	증인당사자신문	GIST 치료 의약품도 발명	증언에 불구하고 진보성 부정	20171121	인용
121	2013100001870	20130712	특허	무효	증인당사자신문	노바르티스 서방제		20170531	기각
124	2012100002088	20120731	특허	무효	증인당사자신문	폐축전기 해체장치 모인발명	모인출원	20171121	인용
126	2012100001775	20120628	특허	무효	증인당사자신문	이매티닙 정제(물건발명)의 진보성 부정	증언에 불구 진보성 부정	20180814	인용
130	2011100000395	20110222	특허	무효	증인당사자신문	무권리자(직무발명) 출원	묵시적 양도 인정	20210331	기각
140	2013100002097	20130808	디자인	무효	증인당사자신문	정당한권리자(모인출원) 헤어브러시		20170523	인용
142	2013100002173	20130819	디자인	무효	증인당사자신문	공지기술(비닐하우스 개폐기)		20171120	인용
143	2013100000302	20130207	디자인	무효	증인당사자신문	디자인 모인출원		20170531	인용
146	2016100002072	20160715	상표	무효	증인당사자신문	판도르 관용명칭 여부	제과업계의 관용명칭	20140123	기각
150	2013100001712	20130628	상표	취소	증인당사자신문	CPA 상표 불사용취소심판	병원 MD CPA 프로그램 증언	20191230	인용
152	2016100002019	20160712	특허	권리범위확인(적극)	증인당사자신문	칸막이 설치용 브라켓	증거조사(감정)신청, 증언 불채택	20140610	인용
158	2012100003055	20121128	디자인	권리범위확인(적극)	증인당사자신문	적극적권리범위확인심판 빅벤자수디자인	공지디자인	20190509	기각
160	2016100001592	20160614	상표	권리범위확인(적극)	증인당사자신문	적극적권리범위확인심판 판도르 상표	판도르 보통명칭	20140430	기각
201	2011100001807	20110729	특허	무효	사실 조회	서울여대/ 국회도서관 유평틸린 항위염제 신규성부정 특허무효	박사학위논문 공지시점	20121123	인용

209	2013100000719	20130326	특허	권리범위확인(적극)	사실조회	식품의약품안전처	비아그라구강붕해필름 적극적권리범위확인	피청구인 비아그라구강필름 품목 성분 확인> 약사법에 의한 제출자료의 비밀보호로 회신 거절	20140115	심결각하
211	2013101003423	20130503	특허	거절결정불복	사실조회	고려대학교 도서관	의약조성물 비공개요청 허위노란의 초록을 인용발명으로 거절	초록이 비공개 서지사항에 포함되는지 여부	20140422	취소환송
214	2014100001360	20140611	특허	권리범위확인(적극)	사실조회	삼성전자	PCB 라우팅장치 적극적권리범위확인심판	라우팅장치 공지 공용 여부	20160523	기각
220	2015100003239	20150519	상표	취소	사실조회	경기중소기업종합지원센터	상표권 불사용취소심판	AIRPOT 상표 사용 여부	20161007	심판청구(취소신청) 취하
224	2015100005401	20151126	디자인	무효	사실조회	(주)무크/(주)금강	구두관련 디자인 신규성, 진보성 무효	무크: 구두숫자의미, 금강:구두에 적힌 숫자의 의미, 생산자료	20160826	인용
226	2016100002536	20160822	실용	무효	사실조회	네이버/카카오	숙면베게고안 진보성부정 무효	블로그탑재일 확인>네이버 확인답장, 카카오 개인정보이유로 확인거부	20170823	인용
241	2020100002871	20200918	특허	무효	사실조회	네이버	골프백지지홀더 특허 신규성 진보성 부정 무효	블로그 게시 일자 및 수정여부>개인정보 보호 회신 거부	20211018	일부기각, 일부각하
242	2021100001269	20210428	특허	무효	사실조회	서울중앙지방법검찰청	위장질환치료용 의약조성물 허위데이터 기재불비 특허무효	허위실험 개연성 자료 요청> 사실조회대상(피고의 주소 주민번호) 아니므로 회신불가	20220112	심판진행중(22년 심결)
301	2011100000780	20110407	특허	무효	현장검증		작업대차 공지로 무효주장	현장검증 불응 -> 주장불인정	20120229	일부인용, 일부기각
309	2015100000646	20150302	디자인	무효	현장검증		공지로 폐사체 투입구 디자인 무효 주장	현장검증	20160926	인용
311	2012100000085	20120106	상표	취소	현장검증		상표 불사용취소심판	상표사용 확인	20130607	기각
312	2011100000781	20110407	특허	권리범위확인(소극)	현장검증		지반보강용대차 소극적권리범위확인심판	현장검증 갔으나 불응, 의심	20120229	일부인용, 일부기각
313	2011100002706	20111027	특허	권리범위확인(적극)	현장검증		PCB 측정 관련 적극적권리범위확인	검증으로 실시발명 확인	20120702	심결각하
325	2020100001908	20200624	특허	권리범위확인(적극)	현장검증		그을음제거제 적극적권리범위	전극에서 피청구인 현장검증 신청(법원절차까지 검토) 실시발명이 확인대상발명과 상이함 주장	20211028	인용
326	2011100003049	20111201	실용	권리범위확인(적극)	현장검증		사료반송장치 적극적권리범위확인	실시발명 확인	20120613	인용
327	2012100000215	20120125	실용	권리범위확인(적극)	현장검증		사료반송장치 적극적권리범위확인	실시발명 확인	20120613	인용
330	2018100002434	20180731	디자인	권리범위확인(적극)	현장검증		운반용팔레트 디자인 적극적권리범위확인	실시발명 확인	20190614	인용

다. 증거조사 주요 사례

1) 증인당사자 신문

가) 특허

(1) 반대신문의 의의 (*참조번호 #101)

심판번호:	2020100002929
심판청구일:	2020. 9. 24.
심판종류:	특허무효심판
특허발명의 내용:	하수처리장의 생물 반응조에 침지시켜 여과처리하는 MBR용 분리막 여과장치
심판청구의 취지:	비교대상발명에 의한 진보성 부정으로 인한 특허무효
증인당사자신문의 취지:	• 증인 신청서 -신청자: 피심판청구인(권리자) -신청이유: 통상의 기술자 수준의 증명 2. 증인을 신청하는 이유(통상의 기술자로서의 증인) 가. 이 사건은 청구인이 피청구인 특허의 진보성이 없음을 주장하며 진보성 결여를 이유로 해서 무효를 주장하는 사건입니다. 그렇다면 청구인은 이 사건에서 주선행발명으로부터 이 사건 발명에 이르기까지의 과정을 증명하여야 할 책임이 있으며, 이 때 진보성의 판단은 통상의 기술자의 시각이어야 합니다. 나. 증인은 이 사건에서 가장 적합한 통상의 기술자입니다. → 심판 피청구인은, ‘증인신청서’의 서식을 통하여, 이 사건의 쟁점인 진보성 유무를 판단하기 위한 전제로, 통상의 기술자로서 이 사건 기술에 대하여 설명을 하여 심판부의 적정한 결론을 도출하도록 하는데 필요한 증인으로 기술하고 있음
증인신문 주요 내용:	• 심판장: 선서서에 의하여 선서를 하게 함 ※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 명시하고 위증의 벌을 경고하였으며, 선서서에 의하여 선서를 하게 하였다. • (심판 피청구인) 주신문

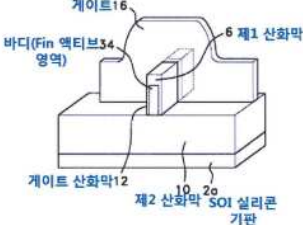
	(4) 이 사건 특허는 어떤 목적이나 기술적 과제를 위하여 발명된 것인가요? - 증인 : 이 사건은 분리막을 하수처리에 적용함에 있어 분리막의 여과성능을 향상시키는데 목적을 두고 있습니다. 기존 프레임을 개선하여 문제점을 보완하고, 이를 통해 전체적인 여과 성능을 향상시켰다고 볼 수 있습니다. (5) 분리막 모듈을 슬라이딩 방식으로 체결하는 점이 이 사건 특허의 가장 중요한 부분이자 특허의 이유라고 청구인은 주장하는데, 이 부분에 대해서 통상의 기술자 관점에서 어떻게 보십니까? - 증인 : 이 부분은 꼭 그렇지 않다고 생각합니다. 지금 보신 부분은 작업의 용이성을 관점으로 보는 부분이기 때문에 실질적으로 처리 성능에 포커스를 맞춰야 한다고 생각합니다. (6) 슬라이딩 방식으로 체결되는 것은 맞나요? - 증인 : 예, 슬라이딩 방식으로 체결되는 것은 맞습니다. (11) 갑 제6호증으로 표시된 특허에 대해 아신다면 설명해주시시오. - 증인 : 갑 제6호증 같은 경우에는 스미모토에서 낸 특허로 알고 있고 자세하게 살펴본진 못하였지만 모듈 형태나 이런 것을 봤을 때 유사하게 보입니다. 물론 'U'자 형태로 되어있지만 하부산기구조를 보면 여기 같은 경우는 바로 밑에 산기관이 바로 'U'자 밑에 들어와 있고 거기서 산기된 공기가 위를 통해서 나가게 되는데 보통 이런 경우에 대부분 하부모듈에서 분리막 쪽으로 갈 때 산기공을 이용하는 경우가 대다수입니다. 왜냐하면 산기공을 뒀을 때는 밑에서 바로 공급해도 잘 분사돼서 올라가는 형태가 이루어질 수 있거든요. 그런데 피청구인이 신청하신 분리막 모듈 같은 경우는 'U'자 형태가 있고 여기보시면 하단부에 보시면 'U'자 형태로 분리막은 꼬여있으나 그 옆에 부분이 완전히 비어있는 형태로 구성되어 있습니다. 이것은 무엇을 의미하냐면 분리막을 털 때 보통 일반적으로 작은 기포보다는 큰 기포가 분리막을 털기에 훨씬 더 용이하다고 문헌상에 알려져 있고 많이 그것을 실현하려고 노력하고 있습니다. 그러나 본 건과 같이 작은 산기관을 이용할 때는 각각의 산기관을 통해서 나가는 버블들이 크기가 작기 때문에 실질적으로 털어주는 효과가 감소될 수 있습니다. 그 부분을 적용하기 위해서 본 건 같은 경우는 보다 많은 개구면적을 확보하고 이격거리를 뒀서 그 부분을 전체적으로 커버할 수 있도록 해서 전체적으로 빠른 속도로 아래부터 분리막 상부까지 빠르게 치고 나갈 수 있게끔 함으로써 보다 오염물질을 빨리 털 수 있는 그런 구조로 개발되었다고 볼 수 있겠습니다. (12) 단순히 같은 'U'자라고 해서 같은 기술적 과제가 있는 것은 아니라는 거죠? - 증인 : 예. → 피청구인(권리자)에 의한 주신문에 대하여, 증인은 슬라이딩 방식으로 분리막을 체결하는 것이 이 사건의 특징이라고 확인하고 있음 → 또한 증인은 인용발명 중의 하나에서 분리막 모듈의 형태가 이 사건 발명과 같이 'U'자 형태를 가지고 있으나, 그 기술적 과제가 상이하다고 진술하고 있음 • (심판 청구인) 반대신문:
--	--

	(1) 증인은 말씀하시길 슬라이딩 방식이 특징이 아니라고 하였고, 분리막 모듈에서 중요한 부분은 성능이 중요하지 슬라이딩 방식은 중요한 사항이 아니라고 하셨지요? - 증인 : 그 부분에 대해서 다시 말씀을 드리면 하수처리장은 제일 첫 번째 목표가 여과 수량을 안정적으로 뽑고 얼마만큼 분리막을 잘 유지하느냐가 첫 번째 관점입니다. 그다음에 관점에 유지관리 측면이 되겠습니다. 유지관리 측면에서는 슬라이딩 방식도 굉장히 요소로 작용할 수 있다는 말씀을 드린 것입니다. 첫 번째에 의해서는 전체적인 여과량에 대한 부분이 제일 중요한 부분이고 그다음에 또 중요 부분이 유지관리라는 부분이라고 말씀드릴 수 있기에 그렇게 말씀드렸던 것 같습니다. (3) 피청구인 측 PT자료 중 분리막프레임 및 프레임 연결배관설치모습 사진에서 이 분리막 모듈이 슬라이딩 방식으로 체결되어 있습니까? - 증인 : 이것은 아닙니다. (4) 이 사건 특허대로 슬라이딩 방식으로 설계돼서 시공된 현장이 있습니까? - 증인 : 지금은 없습니다. (8) 실제로 현장 설치할 때 우그려 넣어 설치하신 사례가 있으신가요? - 증인 : 이것으로 시공한 형태는 없고 볼트 시공한 사례는 있습니다. (9) 그럼 이 건 특허발명이 실시가능한지를 전혀 입증하지 못하시는 것 아닙니까? - 증인 : 그렇게 말씀하시기에 어폐가 있는 것으로 생각됩니다. → 이 사건 특허발명의 특징인 ‘슬라이딩 방식’으로 시공된 현장은 없다는 진술을 이끌어 내어 이 사건 특허발명의 실시가능성에 대하여 의문이 야기될 수 있도록 하고 있음
심결 및 시사점:	※ 심판 계속 중 (2022. 5. 현재) 심판청구인은 ‘심판사건 의견서’에서, 위 증인신문 내용에 기초하여 특허발명의 무효사유로 ‘미완성 발명’을 추가하여 주장하고 있음 <u>목차</u> I. 이해관계의 소명 II. 무효사유의 추가 - 미완성 발명 III. 이 사건 특허 청구항 1의 구성 7과 비교대상발명 2의 대비

	IV. 이 사건 특허 청구항 3의 효과 관련 V. 이 사건 특허 단락 [0051]의 실시 불가능성 ☞ 무효심판 피청구인(특허권자)이 신청한 증인에 대한 ‘주신문’에서 증인은 이 사건 특허발명의 기술적 의의가 비교대상발명과 차이나는 것이어서 결국 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 진술하고 있음 ☞ 이어서 무효심판 청구인 측의 ‘반대신문’에서 ‘특허방법으로 시공된 현장이 없다’는 진술이 이루어지고 있고, 더구나 특허발명의 ‘실시가 불가능한 것’이 아닌가하는 반대신문에 대하여 증인은 적극적으로 항변하지 못함 → 무효심판 피청구인(특허권자)가 신청한 증인에 대한 무효심판 청구인의 반대신문에서 특허무효의 근거가 될 수도 있는 진술을 이끌어 냄 → 심판청구인은 이에 기초하여, ‘미완성 발명’을 무효사유로 추가하여 주장하고 있음 ☞ 무효심판 피청구인(권리자) 측에서 특허발명의 진보성을 주장하기 위하여 신청한 증인에 대한 적절한 반대신문에 의하여, 오히려 권리자에게 불리한 진술을 이끌어낼 수 있다는 점에서 ‘반대신문’의 의의를 확인할 수 있음
--	--

(2) 무권리자출원(FinFET 발명의 진보성·공동발명 여부) (*참조번호 #106)

심판번호:	2018100002210
심판청구일:	2018. 7. 16.
심판종류:	특허무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제458,288호 “이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법” 【청구항 1】 벌크 실리콘기판과(이하 ‘구성요소 1-1’이라 한다), 상기 벌크 실리콘기판에 연결되고 벌크 실리콘기판 상부 가운데에 단결정 실리콘으로 형성된 담장 모양의 Fin액티브 영역과(이하 ‘구성요소 1-2’라 한다), 상기 벌크 실리콘기판 표면에서 Fin액티브 영역의 일정 높이까지 형성된 제2산화막과(이하 ‘구성요소 1-3’이라 한다), 상기 제2산화막 위의 Fin액티브 영역 양쪽 측벽에 형성된 게이트 산화막과(이하 ‘구성요소 1-4’라 한다), 상기 Fin액티브 영역의 위쪽 표면에 게이트 산화막과 같거나 두껍게 형성된 제1산화막과(이하 ‘구성요소 1-5’라 한다), 상기 제1,2산화막 위에 형성된

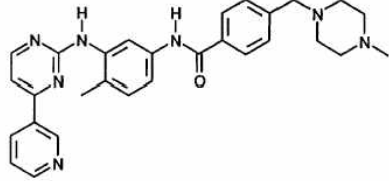
	게이트와(이하 '구성요소 1-6'이라 한다), 상기 게이트와 겹치는 Fin액티브 영역을 제외한 Fin액티브 영역 양쪽에 형성된 소스/드레인과(이하 '구성요소 1-7'이라 한다), 상기 소스, 드레인, 게이트의 콘택 부분에 형성된 콘택영역 및 금속층을(이하 '구성요소 1-8'이라 한다), 포함하는 이중-게이트 FinFET 소자(이하 '구성요소 1-9'라 한다).  [이 사건 특허 도 2a: 종래 이중 게이트 FinFET]  [이 사건 특허 도 3a: 이 사건 특허발명]
심판청구의 취지:	• 특허무효 -비교대상발명들에 의한 신규성·진보성 부정 -무권리자출원(공동발명, 직무발명 규정위반)으로 인한 특허무효
증인 당사자신문의 취지:	• 심판 피청구인에 의한 증인신청: -피심판청구인(특허권자, KAIST)이 사건 특허의 발명자인 이00를 증인으로 신청하여, 이00의 '단독발명'임을 증명하고 FinFET의 기술적 의의에 대하여 설명하고자 함 • 증인신청서 【신청이유】 피청구인은 이 사건 특허발명이 <u>단독발명이라는 사실을 확인하고자 이종호 교수를 증인으로 선정하고 그 신문을 신청합니다. 아울러, 증인 신문을 통해 이 사건 특허발명의 출원일 당시 관련 분야의 기술상식 및 FinFET의 기술적 의의 등을 확인하고자 합니다.</u> • 증인에 대한 신문내용

	[증인의 지위] 1. 증인은 현재 직업이 무엇입니까? 2. 증인의 경력을 간략히 말씀해 주세요. 3. 증인은 2002년 1월 출원된 「이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법」이라는 명칭의 등록번호 제458,288호 특허(이하 “이 사건 특허”)의 발명자이지요. 이 사건 특허발명에 관한 업적으로 수상한 사실이 있습니까? • 심판 청구인에 의한 증인신청: -심판청구인(삼성전자)에서 연구임원인 하00을 증인으로 신청하여, FinFET에 대한 통상의 기술자 수준에서 특허발명이 신규성, 진보성이 부정된다는 점을 입증하고자 함 ·증인신청서 1. 증인의 표시 하00 주소: (생략) 2. 입증취지 이에 청구인은 위 증인에 대한 신문을 통하여 이 사건의 기술적 쟁점사항들에 관한 진실을 밝힘으로써 궁극적으로는 이 사건 특허발명이 비교대상발명들로부터 신규성 내지 진보성을 결여하는 것으로서 무효라는 점을 입증하고자 합니다. ·증인 신문 내용 [증인의 지위] 1. 증인은 현재 직업이 무엇입니까? 2. 증인의 경력을 간략히 말씀해 주세요. 3. 증인은 2002년 1월 출원된 「이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법」이라는 명칭의 등록번호 제458,288호 특허(이하 “이 사건 특허”)의 발명자이지요. 이 사건 특허발명에 관한 업적으로 수상한 사실이 있습니까?
--	--

	[증인의 경력 및 배경지식 관련] 1. 증인의 전공은 무엇인가요? 2. (을 제7호증 버클리 대학교 강의자료 제55면을 제시하며) 증인은 버클리 대학교에서 FinFET에 관한 연구에 참가하였지요? (이하 생략)
증인신문 주요 내용:	• 무권리자의 출원 아님 발명자 이00은 증인신문 절차에서 이 사건 발명자는 자신의 단독발명이라고 주장하고, 원공대학교 산학협력단에서는 “이00 교수가 한국특허 및 대응 미국특허의 단독발명자이다.”라고 밝히고, 이00이 경북대학교에 재직 중이던 2003년 발표된 논문에서 이른바 벌크 FinFET의 실시례 중의 하나를 직접 시뮬레이션 한 결과를 단독으로 발표하였다고 증인신문에서 답변함(심결문 68면 참조, 3차구술심리 및 증인 신문(2019. 5. 17.)의 구체적 내용은 미확인)
심결 및 시사점:	☞ 진보성 긍정, 무권리자출원 부정 → 심판청구 기각 ☞ 증인의 진술 등을 근거로 발명일로부터 장기간(18년)이 경과한 점을 들어 연구노트 등의 제출 없이 단독발명임을 인정하여 무권리자에 의한 출원을 부정한 점이 주목됨 청구인은 구 특허법 제44조의 규정에 대하여 출원인 적격 등에 다툼이 있을 경우 특허권자가 자신이 정당한 발명자인지 여부에 대하여 입증책임을 부담해야 하는데 이에 대한 피청구인의 입증이 부족하다고 주장하나, 피청구인의 위 입증으로 이 사건 특허발명이 발명자 이종호의 단독발명으로 보기에 큰 어려움이 없고, 이 사건 특허발명의 완성이 지금으로부터 20여 년 전에 이루어진 점을 고려하면 현재 시점에 이르러 단순히 발명에 대한 연구 노트나 기록 등을 제출하지 않았다고 하여 이 사건 특허발명에 대한 정당한 발명자가 아니다거나 이에 대한 입증책임을 다하지 못하였다고 단정하기에는 무리가 있다.

(3) 통상의 기술자 수준(GIST 사건) (※참조번호 #120)

심판번호:	2013 10000 1855
심판청구일:	2013 7. 11.

심판종류:	특허무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제885,129호 “위장관의 기질 종양(GIST, Gastrointestinal Stromal Tumor)의 치료” 청구항 2. 하기 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐]-벤즈아미드 또는 그의 약제학적 조성물로 허용되는 염을 포함하는 위장관의 기질 종양 치료용 약제학적 조성물.  (I) 청구항 4. 제2항에 있어서, 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐]-벤즈아미드가 약제학적으로 허용되는 산 부가염의 형태인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물. 청구항 5. 제2항에 있어서, 약제학적으로 허용되는 염이 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐]-벤즈아미드의 메탄설포산염인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물. 청구항 6. 제2항에 있어서, 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐]-벤즈아미드의 모노메탄설포산염의 하루 용량이 200 내지 600 mg인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물.
심판청구의 취지:	신규성, 진보성 부정으로 인한 특허무효
증인 당사자 신문의 취지:	• 증인신청 -신청자: 피청구인(권리자) -증인: 유00, Heinrich 00 -신청이유: 통상의 기술자의 기술 인식에 관한 정보 제공(→ 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 취지)
증인신문 주요 내용:	▶증인 1(유00) • 피청구인(권리자) 주신문:

	(2-2) 글리벡 이전에 c-kit 활성 억제 메커니즘을 통하여 c-kit 의존성 암을 치료한 예가 있습니까? - 증인 : 없습니다. (2-3) Hirota 문헌에는 GIST에서 발견된 c-kit 돌연변이를 실험실에서 세포주 내로 도입하였을 때 그 세포주가 자가 증식하였다고 보고하고 있는데, 이로부터 2000년 당시 c-kit 활성의 억제로 직접 GIST 치료가 가능할 것으로 볼 수 있나요? 즉 이 논문으로부터 GIST 치료의 성공 여부를 기대할 수 있나요? - 증인 : Ba/F3 세포의 kit gene을 transfection해서 증양이 형성된다는 것을 관찰한 바는 있는데, 다른 gene이라고 하더라도 대부분 Ba/F3 gene의 transfection하는 경우에 증양 증식이 많이 관찰되고, 이것이 특이적이라고 할 수는 없습니다. 사실 억제효과가 있다고 하려면 GIST 세포에서 이 매티늄을 직접 투여한 결과가 있어야 될 것으로 생각하고 있고, Ba/F3 세포는 GIST의 세포도 아니고, murine 쥐에서 origin한 것이기 때문에 이것을 통해서 추측하기는 어렵다고 생각합니다. • 청구인(무효심판 청구인) 반대신문: <청구인 1, 7 : 2013당257, 1855> (1-1) (Singer 문헌을 제시하며) 증인에게서 방금 살펴본 STI 571의 GIST에 대한 임상이 시작되었다는 기재 앞부분에서는 GIST가 화학요법에 저항성인 것으로 악명이 높다는 사실이 언급되어 있는데, 이러한 GIST가 화학요법에 잘 반응하지 않는다는 기재 후에 STI 571의 임상초기 결과들이 흥미롭다고 기재하고 있다는 사실을 고려해보면, 'exciting'이라는 기재는 종래의 화학요법제에서와는 다른 긍정적인 실험 결과가 얻어졌음을 의미하는 것으로 볼 수 있을까요? - 증인 : 여기서 exciting하다는 표현은 원저를 인용하든지, 본인 데이터를 직접 보여 주든지 해야 할 것 같습니다. 아니면 이 문장을 가지고 효과가 있는지 없는지를 판단하기 어려울 것 같습니다. 저희가 판단하기에는 증거가 부족하다고 생각합니다. (1-2) 질문의 요지는 효과가 있다, 없다가 아니라 'exciting'이라는 기재로부터 다소 긍정적인 실험결과가 얻어졌다는 인식을 받을 수 있냐는 질문입니다. - 증인 : 이 문장만 가지고는 알 수 없습니다. 이것이 어느 정도 exciting 했느냐는 정도의 차이가 있을 것 같습니다. 예를 들자면 JX 594라는 간암치료제가 있습니다. 몇 명에게서 반응이 좋았다고 알고 있었지만, 결국 임상시험에서 실패해서 임상연구를 닫게 되었습니다. 그런 것을 보면 몇 명에게서 exciting 했다고 해서 효과가 있는 것이라는 결론을 내릴 수 없는 것이고, 저희는 임상시험결과가 최종적으로 밝혀지기 전까지는 판단을 보류합니다. <청구인 3, 4 : 2013당708,1309> (1-1) 증인은 성공 가능성 1% 미만이라고 하셨는데, 성공의 기준을 식약처에서 의약품으로 승인받는 것 기준으로 해서 1%라고 하신 게 맞으시죠? - 증인 : 그렇습니다. (1-2) 증인은 허가사항과 특허와의 관계에 대해서 아시는 것이 있습니까? - 증인 : 아는 바 없습니다. 저는 특허 출원한 적도 없습니다. ▶ 증인2(Heinrich 00) • 피청구인(권리자) 주신문:
--	---

(5-2) 상기 문헌을 보면 c-kit 관련 암 질환으로서 생식세포종양, 비만세포 종양, GIST, 소세포 폐암, 흑색종, 유방암, 급성 골수성 백혈병, 신경아세포종 등 여러 암질환들이 나열되어 있는데 이러한 암들 모두에 STI 571이 치료 효과를 나타낼 것으로 믿고 기재한 것이었나요?

- 증인 : 아닙니다. 이것은 단순히 이전 문헌에도 나왔던 것처럼 이 KIT가 이러한 일부 암에 대해서 어떤 관련성이 있을 수도 혹은 없을 수도 있다는 것을 반복해서 설명한 것일 뿐입니다.

(5-3) 930면 우측 칼럼 마지막 문장에는 '인간 암세포 치료를 위한 신규전략으로서 c-kit 키나제 활성 억제제의 잠재적 효능을 결정하기 위해서 추가연구가 반드시 실시되어야 하겠다.' 라고 기재되어 있는데 이로부터 2000년 당시 이매티닙이 GIST 치료에 효과적일 것으로 결론을 내릴 수 있었나요?

- 증인 : 아닙니다. 여기에서 말하는 것은 그것을 알아내기 위해서는 더 추가적인 연구가 있어야 된다는 것입니다. 즉 여러 가지 돌연변이에 대해서 이매티닙을 전임상시험도 해 봐야 되고, GIST 세포나 GIST 세포주에 대해서도 해 봐야 되고, 또 동물모델 테스트도 해 봐야 되고, 이러한 임상시험을 통해서 치료 효과가 있는지를 알아봐야 된다는 뜻입니다.

• 청구인 반대신문:

(1-1) (Hirota 논문을 제시하며) 주신문사항 1에 대해서 반대신문하겠습니다. GIST 치료 총 6개 중 5개에서 돌연변이가 관찰되었고, 이를 확률로 보면 대략 83%에서 c-kit 돌연변이가 발견된 것입니다. 이로부터 GIST 발병에 c-kit가 중요한 역할을 한다고 볼 수 있지 않을까요?

- 증인 : 여기에 c-kit 단백질 발현처럼 돌연변이가 발견되는 것은 여기에 관련성이 있다는 것만 말할 뿐입니다. 그리고 그것에 대해서 이 문서가 여러 번 언급하고 있습니다만, 이것이 세포에 생물학적으로 어떠한 중요성을 띠는지는 언급하지 않고 있습니다. 당시에는 이 돌연변이가 얼마나 자주 발생하는 것인지에 대한 많은 논란이 있었습니다. 이후에 출판된 문헌에서는 돌연변이 발생률이 50% 미만이라고 보고한 문헌도 있고 어떤 문헌은 10% 미만이라고도 보고했습니다.

(...)

(3-4) HMC-1과 GIST에서 발현되는 c-kit의 돌연변이의 차이점에 설명하셨습니다. 그 당시에 HMC-1은 엑손 17번, 11번에서 돌연변이가 있는 반면, GIST는 엑손 11번에 돌연변이가 있다는 식으로 다르기 때문에 HMC-1에서의 결과를 GIST에 확장 대처할 수 없을 것 같다는 취지로 말씀한 것이 맞습니까?

- 증인 : 예 맞습니다.

(3-5) 처음에 wild 타입에서 시험하고, 그 다음에 돌연변이에 대한 것에도 시험하신다고 말씀하셨습니다. wild 타입은 mutation이 없는 것이죠?

- 증인 : 예, 그렇습니다.

(3-6) 증인 논문에서 이매티닙은 wild 타입도 억제를 했죠?

- 증인 : 예.

(3-7) 그러면 mutated된 HMC 세포로 시험했을 때 이매티닙은 그것도 역시 억제했죠?

- 증인 : 예

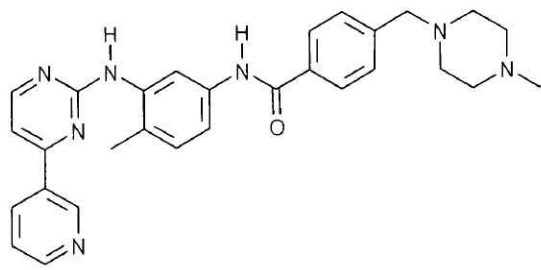
(3-8) mutation이 전혀 없는 c-kit도 이매티닙이 억제를 했습니다. 또한 이매티닙은 두 군데 11번과 17번 mutation이 있는 c-kit도 억제를 했습니다. 그런데 증인의 증언에 의하면 GIST에서 나오는 c-kit는 엑손 11번에만 mutation을 갖고 있습니다. 그렇다면 당업자가 wild 타입의 c-kit 억제를 하고 두 군데 mutation이 있는 c-kit 억제를 하는데 GIST에서 나오는 하나의 mutation을 갖고 있는 c-kit도 억제할 수 있다고 볼 수 있지 않을까요?

- 증인 : 아닙니다.

	☞ 피청구인(권리자)이 신청한 국내 임상 의료인(유00)과 인용발명의 저자의 1인인 외국 임상 의료인(Heinrich 00)은, 이 사건 특허발명의 진보성이 인용발명에 의하여 부정되지 않는다는 취지로 진술하고 있음
심결 및 시사점:	• 진보성 부정→ 특허무효 ☞ 특허권자가 신청한 증인은 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 인용발명에 의하여 부정되지 않는다는 취지의 진술에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 진보성이 인용발명에 의하여 부정된다고 판단하여 결국 이 사건 특허등록을 무효로 판단하고 있음 ☞ 특허발명의 진보성 여부는 ‘사실의 문제’가 아닌 ‘법률적 판단’의 문제로 보는 것이 통설적인 견해이므로, 진보성의 판단은 통상의 기술자의 기술적 인식에 관한 증인들의 증언 내용에 구속되지 않음 → 증인 신문의 내용은 발명의 기술적 의의를 파악하기 위한 참고 자료의 역할에 그친다는 점에서 일정한 한계가 있다고 볼 수 있음 ※ 한편 무효심결에 대하여 피청구인이 항소하여 특허법원(2014허4913))에서는 진보성을 긍정하여 심결취소의 판결을 한 바 있으나, 대법원(2016후502)에서는 진보성을 부정하여 원심을 파기환송한 바 있음

(4) 통상의 기술자 수준(이매티닙 약물의 고농도 정제) (※참조번호 #126)

심판번호:	2012 10000 1775
심판청구일:	2012 6. 28.
심판종류:	특허무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제728846호 “약물 함유량이 높은 정제” -이 사건 특허발명은, 급성골수성백혈병, GIST 등의 치료에 사용되는 ‘이매티닙’(Imatinib) 약물을 고농도(30 내지 80%)로 포함하는 정제에 관한 것임 -특허청구범위 (청구항 1-15 삭제)

	청구항 16. 정제의 총 중량을 기준으로 하여 활성 부분의 중량으로 30 내지 80%의 양으로 존재하는 하기 화학식 I의 화합물 I 또는 제약상 허용되는 그의 염을 약리학상 유효량으로 포함하는 정제. <화학식 I> 
심판청구의 취지:	신규성, 진보성 부정으로 인한 특허무효
증인 당사자신문의 취지:	• 증인신청 - 신청자: 피청구인(권리자) - 신청이유: 통상의 기술자의 기술 인식에 관한 정보 제공(→ 진보성이 부정되지 않는다는 취지)
증인신문 주요 내용:	• 피청구인(권리자) 주신문: (20-2) 제형전문가로서 증인은 습식과립화법이 물에 매우 잘 녹는 약물을 제조하는데 적합하다고 보는지요? - 증인 : 아닙니다. 습식과립화는 수용성이 높은 약물에 대해서는 좋은 방식이 못됩니다. (20-3) 그 이유는 무엇인가요? - 증인 : 왜냐하면 수용성이 굉장히 높은 약물과 같은 경우는 습식과립화하는 프로세스 내에서 물을 주입하게 되는데 그러한 약물은 용해가 됩니다. 그리고 나중에 과립화가 끝나고 해서 말리는 과정에서 그 물질이 다시 결정화가 되게 됩니다. 그렇게 결정화가 되었을 때 형태는 이전에 앞서 용해되기 이전의 형태와는 다른 형태를 띠게 됩니다. 그렇게 되면 과립의 성격이 바뀌게 되기 때문에 결과적으로 제형의 성격이 바뀌게 됩니다. 그리고 또한 습식과립법에서 가장 중요한 요소 중 하나가 과립화하는 용액을 첨가를 하는 것인데, 이 경우에는 그 용액이 물이 되겠습니다. 그런데 그러한 물, 이러한 용액을 아주 정확한 양으로 주입을 해야 합니다. 왜냐하면 약물이 용해가 되면서 아까 말씀드린 것을

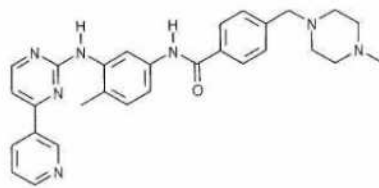
	피할 수 있어야 되기 때문입니다. 그렇기 때문에 어느 시점에 가서 물을 주입하는 것을 중단하느냐 즉 과립화되는 것을 어느 시점에서 끝내느냐, 그 종결점(end point)을 결정하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 이것을 정확한 종결점(end point)을 얻는다 라고 표현하는데 과립화에서는 이것이 중요합니다. 그리고 또한 약물이 수용성이 낮거나 수용성이 없는 약물 대비해서 수용성이 굉장히 높은 약물의 경우에는 그러한 과립화 종결점을 획득하기가 훨씬 더 어렵습니다. (21) 을 제3호증에 'Imatinib mesylate is very soluble' 라고 기재되어 있습니다. 이것은 이매티닙이 물성이 수용성이 매우 높다 이렇게 볼 수 있지요? - 증인 : 예, 그렇게 말할 수 있습니다 (22) 그렇다면 이매티닙은 습식과립화법에 적합하지 않은 방법이라고 보아도 되겠는지요? - 증인 : 예, 맞습니다. 그러한 것은 제가 아까 설명한 내용과 일치합니다. (23-1) 습식과립화법은 통상 입자크기가 100μm 미만인 활성물질에 적용되는 것이라고 보아도 되는지요? - 증인 : 예, 그렇습니다 • 무효심판 청구인 반대신문: (3-1) 주심문사항 11항 내지 13항 관련 증인은 빠른 용출을 위해서는 캡슐이 더 적합한 제형이라고 답변하셨습니다. 그러면 정제는 빠른 용출을 위해서 적합한 제형이 아니라고 할 수 있나요? - 증인 : 정제도 빠른 용출이 가능하지만 다른 기술과 이런 것들을 첨부해서 만들 수가 있다고 합니다. 선택은 거기에 대해서 보는 게 아니라고 합니다. (3-2) (타이레놀 500mg 시판품을 보여주며) 이 약은 최고혈중농도 도달시간이 0.5 내지 1시간으로 빨리 용출되는 것입니다. 이것이 정제인 것이 맞습니까? - 증인 : 잘 만들어진 정제입니다. (...) (7-1) 주심문사항 20항 관련해서, 습식과립화법은 용매로 꼭 물을 사용해야 하나요? - 증인 : 아닙니다. (7-2) 그러면 수용성물질은 다른 용매를 사용해서 습식과립화할 수 있지요? - 증인 : 사용할 수 있지만 시험적인 일이 있어야 합니다. 사용 가능한 용매는 거기에 맞는 용매를 쓸 수 있는 그런 용매들은 피해야 합니다. • 심판장의 질문 (1) 일반적으로 19.6%를 함유하는 정제가 공지되어 있었는데 필요에 의해서 30중량%까지 함유량을 높인 정제를 제조하려고 합니다. 연구 개발자로서 19중량부%의 정제를 30중량부%의 정제로 만드는데 과도한 실험이나 시행착오가 필요한가요? - 증인 : 예, 상당한 연구를 해야합니다.  피청구인(권리자)이 신청한 증인(외국 대학 교수)는 이 사건 특허발명 관련 된 기술적 사항에 대하여 이 사건 특허발명의 진보성이 인용발명에 의하여 부정되지 않는다는 취지로 진술하고 있음
심결 및 시사점:	

• 정정인정

『청구항 1 내지 15. (삭제)』

청구항 16. 정제의 총 중량을 기준으로 하여 활성 부분의 중량으로 30 내지 80%의 양으로 존재하는 하기 화학식 I의 화합물 I 또는 제약상 허용되는 그의 염을 약리학상 유효량으로 포함하되, 화학식 I의 화합물(이하 ‘이메티넵’이라 한다)이 염의 형태로 존재하는 경우 염의 중량은 90%를 초과하지 않고, 정제의 총 중량을 기준으로 10 내지 35 중량%인 가교된 폴리비닐피롤리디논을 포함하는 정제(이하 ‘이 사건 제16항 정정발명’이라 하고 나머지 청구항에 기재된 발명들도 같은 방법으로 부른다).

<화학식 I>



• 진보성 부정→ 특허무효

☞ 특허권자가 신청한 증인 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 인용발명에 의하여 부정되지 않는다는 취지의 진술에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 진보성이 인용발명에 의하여 부정된다고 판단하여 결국 이 사건 특허등록을 무효로 판단하고 있음

☞ 증인에 대한 심판장의 신문 내용으로, 정제의 함량을 19.6%에서 이 사건 특허발명의 하한 값인 30%의 정제를 개발하기 위하여 과도한 실험이나 시행착오 등이 필요한지 여부에 대한 질문에 대하여, 증인은 ‘그렇다’는 취지로 대답하고 있음에도, 심결에서는 인용발명(서증)을 들어 그 구성의 곤란성을 부정하여(심결문 20면) 진보성 판단에 긍정적인 효과를 미치지 못하고 있음이 주목됨

※ 심결문에서 진보성을 부정하기 위하여 증인의 증언 내용을 직접적으로 인용하는 부분은 보이지 않음

☞ 특허발명의 진보성 여부는 ‘사실의 문제’가 아닌 ‘법률적 판단’의 문제로 보는 것이 통설적인 견해이므로, 진보성 판단을 위한 통상의 기술자의 기술적 수준에 대한 증인들의 증거는 근본적으로 한계가 있을 수밖에 없다고 할 수 있음

(5) 통상의 기술자 수준(노파르티스 서방제) (※참조번호 #121)

심판번호:	2013 10000 1870
심판청구일:	2013. 7. 12.
심판종류:	특허무효 심판
특허발명의 내용:	• 특허 제1245919호 “오프레오티드 및 2종 이상의 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체를 포함하는 서방형 제제” -청구범위 【청구항 1】 활성성분으로서의 오프레오티드 또는 그의 제약상 허용되는 염과 2종의 상이한 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체(PLGA)를 포함하는, 마이크로입자 형태의 서방형 제약 조성물로서, 상기 PLGA는 락티드:글리콜리드 단량체 비율이 100:0 내지 40:60이고, PLGA의 고유 점도(inherent viscosity)가 클로로포름 중에서 0.9 dl/g 미만이며, 2종의 PLGA의 락티드:글리콜리드 단량체 비율이 서로 상이한 것인, 서방형 제약 조성물. 【청구항 2】 활성성분으로서의 오프레오티드 또는 그의 제약상 허용되는 염과 2종의 상이한 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체(PLGA)를 포함하는, 마이크로입자 형태의 서방형 제약 조성물로서, 상기 PLGA는 락티드:글리콜리드 단량체 비율이 100:0 내지 40:60이고, PLGA의 고유 점도(inherent viscosity)가 클로로포름 중에서 0.9 dl/g 미만이고, 2종의 PLGA가 중합체 블렌드로 존재하며 이들 2종의 PLGA 사이의 비율이 고정된 것인, 서방형 제약 조성물. 【청구항 3】 제1항 또는 제2항에 있어서, PLGA의 락티드:글리콜리드 단량체 비율이 90:10 내지 40:60인 제약 조성물. (나머지 4-13항 생략)
심판청구의 취지:	• 신규성·진보성 부정에 의한 특허무효 -이 사건 제1항 발명은 모든 구성이 비교대상발명 1에 개시되어 있고, 그 효과도 비교대상발명 2로부터 통상의 기술자가 용이하게 예측할 수 있는 정도에 불과하므로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되고, 나머지 청구항 발명도 비교대상발명 1내지 3에 의하여 그 신규성·진보성이 부정되므로 무효되어야 한다.

	구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1	비교
	기술 분야	옥트레오티드(또는 그의 제약상 허용되는 염)의 <u>서방형 제제</u>	<u>서방성 미립구의 혼합 제형</u> 을 제조하는 방법	동일
	목적 및 효과	장기간 투여가능하고 방출기간 동안 <u>약물의 혈장 수준 변동이 최소화</u> 된 옥트레오티드 서방형 제약 조성물을 제공	<u>과도한 초기 방출 혹은 시간 경과에 따른 방출량의 급격한 감소 또는 증가 등의 단점을 극복</u> 할 수 있는 미립구 혼합 제형의 효율적 제조 방법 제공	동일
	구성 1-1	활성 성분으로서의 <u>옥트레오티드</u> 또는 그의 제약상 허용되는 염과	<u>옥트레오티드 및 그의 염</u>	동일
	구성 1-2	<u>2종의 상이한 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체(PLGA)</u> 를 포함하는,	<u>RG502H와 R202H</u>	동일
	구성 1-3	<u>마이크로입자 형태의 서방형 제약 조성물</u> 로서,	<u>서방성 미립구의 혼합 제형</u>	동일
	구성	상기 PLGA는 락티드:글리콜리드	RG502H : <u>50:50</u> / R202H : <u>100:0</u>	동일
증인 당사자신문의 취지:	• 증인 신청서 -제출인: 피청구인(권리자) -증인: 독일 자연인 -신청이유: 진보성 판단을 위한 ‘출원당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구’ 등에 관한 사실 심리가 필수적으로 요구되므로, 위 내용에 관한 ‘통상의 기술자’의 증언을 심판원이 직접 청취하여 참작하도록 함			
증인신문 주요 내용:	• 피청구인(권리자) 주신문: (5) 증인은 마이크로입자 제형 분야에서 10년이 넘게 일해왔습니다. 증인의 경험에 비추어 옥트레오티드 마이크로입자 서방형 제형을 제조하는데 있어서 다른 펩티드 약물과 달리 특히 어려운 점이 있었다면 그것은 무엇입니까? -증인: 옥트레오티드 같은 경우에는 PLGA 중합체과 함께 encapsulation을 시키기에 굉장히 어려운 약물이었습니다. 옥트레오티드의 화학적인 면만 보더라도 옥트레오티드 안에 이 반응기 2개가 있는데, 이 두 곳이 중합체와 반응할 수가 있습니다. 또한, 제약적인 면에서 보더라도 옥트레오티드 같은 경우에는 그 마이크로입자가 굉장히 큰 버스트의 영향을 받을 뿐만 아니라, 그리고 굉장히 큰 확산 제어형 방출에도 영향을 받습니다. 그리고 또한 약물 동태와 약물 dynamics 면에서 봤을 때에도 옥트레오티드는 반감기가 짧은 편입니다. 그렇기 때문에 이 마이크로입자가 지속적으로 계속해서 환자를 혈류 체계 안으로 옥트레오티드를 공급해 주는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 또한, 마지막 포인트로서 치료적 효과를 내기 위해서는 옥트레오티드가 높은 혈중 농도를 가질 필요가 있습니다. 즉, ml당 약 1 ~ 2ng 정도의 농도가 필요합니다. 이를 위해서는 마이크로입자가 지속적으로 옥트레오티드를 혈류관 안으로 공급을 해 주어야 합니다. 그러면 여기에 대해서는 여기까지 하도록 하겠습니다.			

(6) 비교대상발명 5 Murty 문헌에는 옥트레오티드와 서방성 중합체 간의 화학 반응으로 인하여 불순물이 생성되는 문제점 및 초기 버스트 문제점을 소개하고 있는데 이러한 문제점은 다른 펩티드 약물에서도 발견되는 흔한 문제인가요? 아니면 옥트레오티드에서만 특히 심각한 문제라고 할 수 있나요?

-증인: 질문에서 2가지 문제를 지적해 주셨습니다. 불순물 문제가 있는데 말씀하신 것처럼 옥트레오티드는 폴리머와 반응을 합니다. 이것은 알려져 있는 문제입니다. 이것은 심각한 문제입니다. 왜냐하면, 바로 이러한 반응 때문에 이 약물이 폴리머 중합체와 결합을 하게 되는 경우 약물이 잘 방출되지 않기 때문입니다. 또 다른 문제로는 옥트레오티드가 중합체의 일부와 반응을 해서 전혀 새로운 화합물이 만들어질 수 있다는 것입니다. 이렇게 되면 옥트레오티드의 활성이 손실되게 됩니다. 그리고 또한, 이렇게 될 경우 옥트레오티드의 분자가 오히려 독성 물질로 바뀔 수가 있습니다. 질문이 "이러한 문제가 잘 알려져 있는가?"였는데 예, 알려져 있었습니다. 이 문제에 대해서 연구를 하는 많은 학자들 그룹이 있었고, 이 주제에 대해서 다양한 문헌들이 편찬되었습니다. 그다음에 두 번째 지적하셨던 문제가 버스트 문제입니다. 저희가 옥트레오티드와 관련해서 이러한 문제는 여러 번 관찰했습니다. 그리고 또한 제가 문헌을 살펴면서 옥트레오티드의 약물 방출 곡선이 달려져 있는 논문들을 보면, 대부분의 논문이 굉장히 큰 버스트를 다루고 있습니다. 그러면 본 질문에 대해서는 여기까지 설명

하도록 하겠습니다.

(7) 증인은 비교대상발명 1과 이 사건 특허발명이 동일한 기술적 효과를 달성하기 위하여 동일한 기술적 사상을 이용한다고 생각하는지요?

-증인: "동일한 기술 효과를 위해서 동일한 기술 사상을 사용했는지?"라고 여쭙보셨는데, 일단 기술 효과에 대해서 저는 동일하다고 생각하지 않습니다. 유사하다는 것이 더 맞는 표현 같습니다. 이 Peptron 같은 경우에는 방출되는 데이터가 7일 정도까지의 데이터가 있습니다. 그래서 그 데이터의 선을 앞으로 미래까지 더 한 번 그려본다고 하면, 아마 한 달 정도까지는 지속적으로 약물 방출이 가능한 것으로 보입니다. 그러나 한 달 이상은 아닙니다. 그러나 저희 특허의 기술효과 같은 경우에는 3개월에 걸쳐서 변동은 줄이면서 약물이 방출되는 효과입니다. 그래서 훨씬 더 약물 방출 기간이 장기이고, 더 야심찬 목표라고 생각합니다. 그래서 기술효과가 유사하지만 같지는 않다고 생각합니다. 그다음에 기술 사상에 대해서 여쭙보셨는데, 보다 명확한 답을 드릴 수 있을 것 같습니다. 저는 이 2가지 기술사상이 완전히 다르다고 생각합니다. 일단, Peptron의 기술적인 사상을 보면 이것은 여러 개의 조성물을 제공하고 있습니다. 그래서 이 각각의 개별 조성이 서로 조금씩 다 차이가 있는 여러 개의 조성물을 사용하고 있습니다. 이를 위해서 Peptron 관련 프로세스에서는 gradient 펌프 안에 2개의 중합체 용액을 주입하는데, 이 용액을 공급하는 속도를 계속해서 변경을 시킵니다. 그래서 마이크로입자의 조성이 조금씩, 조금씩 달라지는 여러 개의 조성을 얻게 됩니다. 그러나 저희의 기술적 사상은 굉장히 다릅니다. 저희는 혼합을 하는데, 2가지 매우 다른 조성을 섞는 것입니다. 이를 통해서 장기적인 방출 효과를 얻습니다. 그리고 제가 요청에 의해서 이 Peptron 특허 문헌을 굉장히 자세히 살펴봤습니다. 그때 살펴보니 이 문서에서도 특허문서 작성자 스스로도 문서 배경 부분에 자신들의 기술적인 사상은 이 2가지 서로 상이한 조성물을 섞는 것과는 다르다. 이것은 자신들의 기술적 사상이 아니라고 기술을 하고 있습니다. 그리고 저희가 사용하는 이 2가지 다른 것을 섞는 이 방법보다 자신들의 사상이 훨씬 더 뛰어나다고 말을 하고 있습니다. 그래서 이 질문에 대한 답으로서 저도 이 Peptron과 저희의 기술적 사상이 다른 사상이라고 생각하고 또 Peptron 발명자들도 이 2가지 기술사상이 서로 다르다고 생각하고 있습니다.

• 무효심판 청구인 반대신문:

	(4) 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하여 파악되는 이 사건 특허발명의 기술적 특징은 두 종류의 서로 다른 PLGA를 이용하여 옥트레오티드 방출 안정성을 달성하였다는 점이지 아닌가요? - 증인: 우리가 release stability라는 단어를 썼지만, 자기는 그렇게 표현하지 않고, 나라면 약물의 혈장 수준 변동이 감소된다는 효과라고 말할 텐데, 그 효과는 있습니다. - 청구대리인: 그 부분을 질문한 것이 아니라, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 기술적 특징이 무엇인지 확인을 부탁 드린 것입니다. - 증인: 예, 명세서에 그렇게 기재되어 있고 example도 있습니다. (5) 피청구인은 이 사건 제1항 정정발명이 방출기간 동안 약물의 혈장 수준 변동이 감소되는 효과를 나타낸다고 주장하고 있습니다. 이 사건 특허발명의 명세서 중 어떠한 기재를 통해서 그렇게 판단하고 계시는 것인가요? - 증인: 명세서에서는 어딘가에 쓰여져 있습니다. 왜 이 특허가 좋은지에 대해서 기재되어 있는 부분이 있는데, 지금 명세서를 주시면 제가 찾아볼 수 있습니다. 명세서 페이지 2 맨 마지막 문단에 관계된 statement가 있다고 합니다. - 피청구대리인: 대응 부분은 한국 명세서 [11] 단락입니다. (5-1) 그것과 관련해서 추가로 질문하겠습니다. 지금 그 기재는 정정 전의 이 사건 특허발명에 관한 것인데, 정정발명에 의한 효과입니까? 아니면 정정 전의 발명에 의한 효과입니까? - 증인: 명세서를 맨 처음 쓸 때, 이러한 효과에 대해서 기재하였습니다. • 피청구인 재(再)주신문: 다. 피청구인의 추가신문 (1) 반대신문 사항 5항에 대한 질문입니다. 5항에 대한 질문을 먼저 한번 읽어주시기 바랍니다. 이 사건 제1항 정정발명 즉, 2가지 조성인 혼합물 발명은 방출기간 동안 약물의 혈장 수준 변동이 감소되는 효과를 나타낸다고 피청구인이 주장한 바 있습니다. 그런데 “이 사건 특허 명세서 중에 어떤 기재에 의해서 그렇게 판단할 수 있는가요?”라는 질문을 하였습니다. 그런데 실시예 1-10에 대한 명세서 데이터를 보면, 혈장의 변동 수준의 변화가 변동을 일으킨다는 면에서 양호하다는 것을 표시하는 것이 아닌가요? -증인: 여기 1-10 예를 보면, 여기에 두 가지 혼합물을 이용해서 이 혼합물을 토끼에게 준 실험 결과가 있습니다. 여기 보면 버스트 값이 C_{max} 값이 약 9.6 얼마 정도가 나오고 있습니다. 저희 실험 문맥상에서 이 버스트 값을 한번 보면, 여기에 사용된 과반수의 조성물이 있었는데, 그 조성물의 버스트 값이 저희가 기대치 했던 것보다 훨씬 더 낮은 값으로 나온 것입니다. 저희 기대치는 ml와 약 20ng 정도를 생각했는데, 여기 실제로는 9.6 정도의 값만 나온 것입니다. 그래서 제가 방금 말씀드린 이것이 버스트의 수준이 감소가 되었기 때문에 전반적으로 변동이 감소되는 긍정적인 효과가 하나입니다. 두 번째 효과가 lag phase, lag 단계에서 볼 수가 있는데, 버스트 이후에는 약물의 방출량이 그다음에 낮아지는 기간이 나옵니다. 그것을 저희가 lag phase라고 부릅니다. 그리고 나서 다시 확장형으로 약물의 방출이 시작됩니다. 그리고 나서 이것이 두 번째 방출시기가 되는데, 두 번째 방출시기가 사실, 약물에서 더 중요한 방출시기입니다. 이 확산형 방출시기와 그다음에 침식형 방출시기 사이 그 기간 동안에 약물의 혈중 농도가 너무 낮게 떨어져서는 안 됩니다. 그래서 여기에서 어느 정도 약물의 농도를 높은 수준으로 유지하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 이 lag 단계, 그
--	--

	리고 침식 단계에서 사이에서 여기 자료를 보시면, 한 40일, 그리고 50일 사이의 자료를 보시면, 이 40일 정도에서의 최소값이 약 0.222로 나옵니다. 이것은 굉장히 높은 수준입니다. 그리고 다른 예를 보아도 그러한데요. 그래서 하나의 마이크로임자만 사용을 해서 component를 가지고 실험했던 것과 비교해 보면, 이 실험결과는 굉장히 개선된 결과입니다. 그래서 C_{min} 값을 보다 높은 수준으로 올릴 수가 있었기 때문에 전반적인 변동을 감소시킨 효과를 얻을 수 있었습니다. (2) 저희 질문 9번에 대해서 하겠습니다. 저희가 비교대상발명 1과 이 사건 특허발명의 기술적 효과에 대해서 물어봤었는데, 증인은 비교 1과 우리 발명의 효과가 유사하다고 하면서 방출기간은 비교대상발명은 한 달, 우리 발명은 석 달이라고 했습니다. 유사하다고 했던 답변의 의미는 서방출을 나타낸다는 면에서 유사하다는 의미이지, 방출기간이 유사하다는 의미는 아니지요? - 증인: 예, 맞습니다. 비교대상발명에서는 방출 데이터가 7일만 나와 있습니다. 제가 법정에서 제 의견 제시는 삼가달라는 요청을 받았기 때문에, 의견 제시는 할 수가 없지만, 여기 일주일 정도의 데이터를 가지고 만약에 그 곡선을 계속해서 나와 있는 기울기로 그려봤을 때, 1개월 정도까지 추측을 해 볼 수가 있습니다. 그래서 이 펄트론 특허에서는 7일까지 정도의 방출 데이터가 나와 있습니다. 저희는 3개월의 방출기간을 가지고 있습니다. 그래서 펄트론 특허의 일주일 정도 데이터를 가지고 그 이상의 기간에 대해서는 추론을 해 볼 수가 있겠습니다. 그리고 그 추론 방법에 대해서도 굉장히 복잡한 계산방법이 있습니다라는 여기에서 다 설명하기 힘들 것 같습니다. 옥트레오티드는 1개월 방출이 있습니다.
심결 및 시사점:	• 청구기각 -정정인정 -이 사건 정정후 특허발명은, 비교대상발명에 비하여 신규성·진보성이 부정되지 않고, 명세서 기재불비도 인정되지 않으므로, 심판청구는 이유가 없으므로 청구기각 ☞ 증인신문에서 이 사건 특허발명의 기술적 의의에 대한 증언이 있었고 이는 증인신문조서에 기록되어 있음 ☞ 다만, 심결문에서는 이러한 증인의 진술 내용이 증거로 명시적으로 기재되어 있지 않고 심결의 판단 부분에서 조서의 내용을 직접 인용하고 있지도 않음(비교대상발명 1 내지 5는 모두 특허공보, 외국 저널 등의 서증으로 구성되어 있을 뿐임) 다만 이러한 증언은 심결에서 발명의 신규성, 진보성 등이 인용발명에 의하여 부정되지 않는다는 심판관의 심증 형성에 적어도 일부 기여하였을 것으로 보임

(6) 무권리자출원(직무발명의 묵시적 양도여부) (*참조번호 #130)

심판번호:	201100000395
심판청구일:	2011. 2. 22.
심판종류:	특허등록 무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제965643호: ‘직선운동 및 2축 회전하는 힌지장치를 이용한 매립형 표시장치’

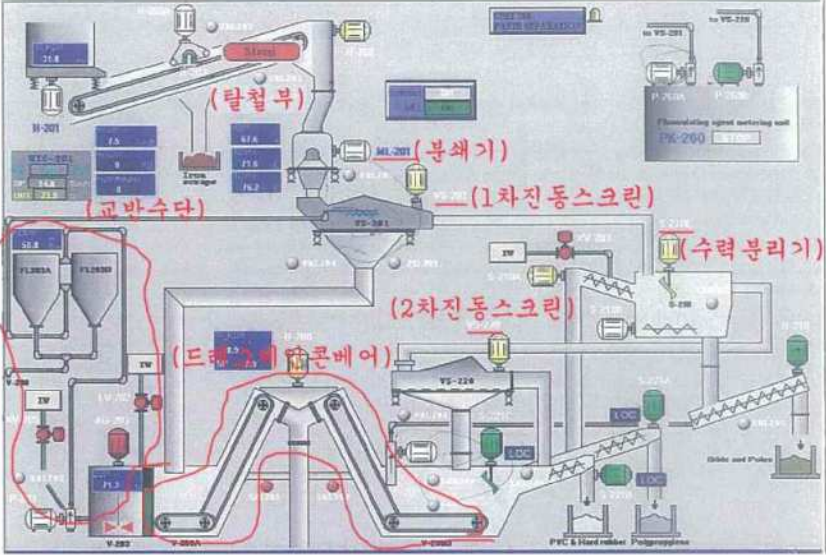
심판청구의 취지:	• 무권리자 출원으로 특허무효 -심판청구인 자신이 이 사건 특허발명에 관한 직무발명자인데 피청구인 회사에는 직무발명에 관한 보상규정이 없었고 직무발명에 대한 보상도 없었으며 명시적·묵시적인 양도 등의 절차가 없었음에도 피청구인인 사용자의 명의로 특허출원되어 등록되었으므로 무권리자에 의한 출원으로 특허등록이 무효로 되어야 한다.
증인 당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청이유: 피청구인 사용자의 회사 직원을 증인으로 채택하여, 종업원의 의사에 반하여 직무발명에 대한 권리의 승계가 이루어진 것임을 증명하고자 함 - 증인신문이 필요한 이유 피청구인은 이 사건 특허발명은 청구인의 의사에 따라 피청구인 명의로 출원된 것이라는 주장을 하고 있으므로 청구인이 피청구인의 종업원으로 근무할 당시에 역시 피청구인의 종업원으로 근무하면서 직무발명을 한 증인에 대한 증인신문을 통해 이 사건 특허발명은 청구인의 의사에 따라 피청구인 명의로 출원된 것이 아니라는 점을 분명히 밝히고자 함.
증인신문 주요 내용:	• (심결문에 기재된) 증인신문 내용 아울러, 청구인은 증인 오용인이 2011. 8. 11. 증인신문에서 '출원 당시의 정황에 비추어 볼 때 이 사건 특허발명을 피청구인 명의로 출원한 것은 종업원의 의사에 따른 것이 아니다'라고 증언했다는 점을 들어 이 사건 특허발명에 대한 특허 받을 권리가 피청구인에게 정당하게 승계되지 않았다는 취지의 주장을 하나, 증인 오용인의 증언만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 청구인의 위 주장은 이유 없다. → 피청구인 사용자의 직원은, 청구인의 직무발명을 피청구인 사용자의 명의로 출원한 것은 직무발명자인 청구인의 의사에 따른 것이 아니라고 증언함
심결 및 시사점:	• 발명자에 의한 묵시적 양도 인정

	그러나 위 인정사실에서 알 수 있는 바와 같이, 청구인은 변리사 없이 이 사건 특허발명의 명세서를 정리하고 출원절차를 진행(회사측에서 출원경비를 절감했으면 좋겠다고하여 변리사 없이 청구인이 직접 출원절차 진행)하는 등 이 사건 특허발명의 출원절차에 직접 관여하고 있었다는 점, 청구인은 과거 삼성 SDI에 근무하면서 직무발명, 출원절차, 출원인의 지위 및 발명자의 지위에 대해서 잘 알고 있었다는 점, 따라서 청구인은 (주)동진전자가 출원인으로 되었음을 알 수 있었을 것으로 보이는데 (주)동진전자의 연구소장이라는 상위직에 재직하고 있었음에도 불구하고 출원일 무렵부터 (주)동진전자에서 퇴사할 때까지 그 권리의 귀속관계에 대하여 별다른 이의를 제기하지 아니하다가 2011. 2. 22. 비로소 이 사건 심판을 청구하기에 이른 점 등의 사정에 비추어 보면, 청구인이 이 사건 특허발명의 출원 당시 특허받을 수 있는 권리를 (주)동진전자에게 양도하는 것에 대하여 묵시적으로 동의하였다고 할 것이다. → 청구인이 직무발명 제도에 관하여 잘 알고 있다는 점, 이 사건 특허출원과정에 적극적으로 관여하였다는 점 등을 들어, 사용자에게 의한 보상이 불명확함에도, 청구인(직무발명자)이 직무발명에 관하여 특허받을 수 있는 권리를 사용자에게 ‘묵시적으로’ 양도한 것으로 판단함 → 직무발명에 대한 무권리자 출원에 따른 특허무효 심판청구 기각 ☞ 회사 동료의 증언에 불구하고, 청구인이 직무발명에 관하여 잘 알고 있다는 사정, 특허출원에 직접적으로 관여하였다는 점, 특허등록 후 장기간이 경과한 후에 특허무효를 주장하고 있다는 점 등을 종합적으로 고려하여, 청구인에 의하여 특허받을 수 있는 권리의 사용자에게 대한 ‘묵시적 양도’가 있었다고 판단하고 있음
--	---

(7) 무권리자출원(폐축전지 해체장치 발명의 모인출원 여부) (*참조번호 #124)

심판번호:	2012100002088
심판청구일:	2012. 7. 31.
심판종류:	특허등록무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제784440호 ‘폐 축전지 해체장치’ 청구항 1 투입된 폐 축전지를 연속적으로 일측에 설치된 절단기(4)로 이송시켜 내부의 전해액을 제거하는 전해액 제거부(a)와; 상기 전해액 제거부(a)의 일측에 위치하여 전해액이 제거된 폐 축전지를 공급받아 일측에 설치된 탈철기(5)를 이용하여 철재류를 제거하는 탈철부(b)와;

	상기 탈철부(b)의 일측에 설치되어 철재류가 제거된 폐 속전지를 공급받아 일측에 설치된 분쇄기(7)로 이송시켜 분쇄를 실시하는 분쇄기(7)와; 상기 분쇄기(7)의 일측에 설치되어 분쇄물을 공급받아 100mesh의 크기를 기준으로 선별 분류하여 각각 분배 이송시키는 1차 진동 스크린(10)과; 상기 1차 진동 스크린(10)의 일측에 설치되어 100mesh 미만의 크기를 갖는 분쇄물인 페이스트를 공급받아 슬러지 형태로 축적시키는 드레그 체인 컨베이어(11)와; 상기 분쇄기(7)의 타측에 설치되어 100mesh 이상의 크기를 갖는 분쇄물인 스크랩을 공급받아 물에 뜨는 폴리프로필렌을 일측의 회수 수단으로 공급하고, 물에 가라앉는 세퍼레이터와 그리드를 내부 하측에 설치된 제1 스크류컨베이어를 통해 출구로 이송시키면서 공기를 분사하여 부유되는 세퍼레이터와 중 플라스틱을 일측의 2차진동 스크린으로 분리 공급하는 수력 분리기(12)와; 상기 수력 분리기(12)의 일측에 설치되어 세퍼레이터를 공급받아 포함된 물과 잔류 페이스트는 드레그 체인 컨베이어(11)로 공급하고 세퍼레이터는 일측의 스크류 컨베이어(21)를 통과시켜 회수하는 2차 진동 스크린(20)과; 상기 드레그 체인 컨베이어(11)의 일측에 설치되어 페이스트를 공급받아 일정량이 채워지면 소다회를 공급받아 교반하고 탈황된 물질은 여과기를 통과시키는 교반 수단(d); 으로 구성되는 것을 특징으로 하는 폐 속전지 해체장치. <이 사건 특허의 도 2>
심판청구의 취지:	• 모인출원으로 특허무효 -피청구인의 특허는 비교대상발명을 모인하여 출원한 것이 명백하므로, 무권리자의 특허출원으로 무효로 되어야 한다. -특허권자 피청구인은, 청구인이 이탈리아의 엔지텍으로부터 비교대상발명의 기초가 되는 설비를 도입하고 설치하는 과정에 관여하였다. -모인대상발명인 비교대상발명은 아래와 같다.

	비교대상발명은 이탈리아 업체인 엔지텍이 2003. 11. 20자로 청구인 (JOONG-IL METALS Inc. - ANSAN CITY KOREA)에게 제공한 사용자 매뉴얼에 기재된 발명으로서,1) 구체적으로 ‘배터리 분해 및 분리 설비’에 대한 매뉴얼입니다(갑 제5호증, "OPERATOR'S MANUAL for BATTERY BREAKING AND SEPARATION PLANT -C X").  <비교대상발명 38페이지의 ‘배터리 분쇄기와 페이스트 분리 부분’>
증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청이유: 피청구인이 모인대상발명으로부터 이 사건특허발명을 모인하여 출원하게 되는 과정을 증명하고자 함
증인신문 주요 내용:	▶증인1에 대한 신문 • 청구인 주신문: (2-5) 피청구인이 엔지텍 도면을 주면서 이를 참고해서 부영의 폐축전지해체장치 도면을 제작하라고 지시하였습니까? - 증인 : 예, 그렇습니다. (2-6) 이후에 증인은 엔지텍 도면을 폐기하였습니까? - 증인 : 도면은 다시 회수 했었고, CAD 파일은 폐기하라고 했습니다. (3-1) 이후에 피청구인의 회사가 상신금속에 배터리해체장치의 전처리설비를 제조해서 납품할 때 피청구인 이영훈 사장이 A2 크기의 엔지텍 도면을 보유하고 있었습니까? - 증인 : 전부 다는 아니고 몇 장은 보유하고 있었습니다. (3-2) 그것이 엔지텍 도면인지 어떻게 아셨나요? - 증인 : 엔지텍이라고 쓰여져 있는 것도 있었고 오려 낸 것도 있었습니다.

	(4-1) 2006년에 청구인(중일)이 피청구인 이영훈 사장을 영업비밀침해로 고소한 사실을 알고 있습니까? - 증인 : 예, 알고 있습니다. (4-2) 증인은 피청구인 회사에 근무하고 계셨죠? - 증인 : 예, 그렇습니다. (4-3) 이 때 피청구인 이영훈 사장이 자신이 준 엔지텍 도면파일 일체를 삭제하라고 지시한 사실이 있습니까? - 증인 : 그 당시에 파일을 삭제하라고 했습니다. 그래서 파일을 삭제했습니다. (4-4) 그 사건 이후 피청구인이 증인에게 앞서 말씀드린 수정된 도면을 근거로 특허출원 하라고 지시한 사실이 있습니까? - 증인 : 예, 맞습니다. (4-5) 당시 출원한 특허가 특허 등록 제784440호 및 제906181호가 맞습니까? - 증인 : 예, 맞습니다. 1건이 더 있습니다. • 피청구인 반대신문: (8-3) 기본적으로 특허사무소에 특허상담을 하면 초안을 기본적으로 작성해 주는데 초안 작업은 누가하셨나요? - 증인 : 초안 작업은 제가 직접해서 넘겨드렸습니다. (8-4) 그때 기술설명은 누가 하셨습니까? - 증인 : 그것은 모르겠습니다. 저랑 미팅했고, 초안 작업해서 넘겨주었고, 그 이후에 따로 미팅하고 그러한 것은 없었고, 필요한 부분이 있으면 제가 메일로 보내준다든지 그 정도였습니다. (8-5) 특허사무소의 담당자를 기억하고 계십니까? - 증인 : 이형우씨하고 박정... 누구라고 두 분이었습니다. • 심판장: (1) 증인이 피청구인으로부터 일부 도면을 받았다고 하셨는데, 받은 도면만으로 이 사건 특허발명을 발명할 수 있습니까? - 증인 : 예, 가능합니다. ▶ 증인 2에 대한 신문 • 청구인 주신문: (1) 증인은 2003년 청구인 회사 '중일'이 이탈리아 엔지텍 회사로부터 기술이전을 받으면서 폐축전지 해체장치를 수입해서 설비를 구축·제작한 사실을 알고 있습니까? - 증인 : 예, 알고 있습니다. (2-1) 증인은 2003년도 청구인('중일')이 엔지텍의 설비를 구축 제작한 업무에 참여한 사실이 있습니까? - 증인 : 예, 참여한 사실이 있습니다. (2-2) 그때 증인은 어떤 부분에서 어떤 역할을 담당하셨습니까? - 증인 : 당시에 처음 설비가 들어오는 것이라서 배관 플로우 부분에 대해서는 전문한 상태라 저희가 KS 규격, din 규격, ansi 규격, asme 규격들이 섞여져 있는 배관 파트 쪽 관련해서 견적을 내고, 견적 예산까지 잡아준 일이 있습니다. (4-1) 엔지텍 설비 이후에 피청구인 이영훈 사장이 증인에게 연락해서 중일의 폐배터리 분해 장치의 배관공사에 관련해서 문의한 사실이 있습니까? - 증인 : 제 다이어리를 보니, 2006년 3월 1일 자로 기억되는데, 그 전에도 몇 건 있었고, 실제로 저희가 관련된 자료를 넘겨준 것은 3월 1일 자로 기억을 하고 있습니다. (4-2) 증인은 피청구인(이영훈)에게 어떠한 내용을 알려주었습니까? - 증인 : 전처리 설비에 각 기기의 요소 간에 연결되는 플로우, 배관, 모터의 마력이 기재되어 있는 플로우 차트, 피앤아이드, 배관 스펙들을 건네준 적이 있습니다.
--	--

	• 피청구인 반대신문: (9) 2006년 3월경에 피청구인에게 배관공사 관련해서 문의한 사실이 있다고 했는데 맞습니까? - 증인 : 예, 맞습니다. (10) 배관공사와 수력분리기, 폐축전지해체장치 전체에 대한 플로우에 해당되는 부분이 있습니까? - 증인 : 예, 전부 다 나왔습니다. 처음부터 배터리를 공급하면서부터 파쇄, 분리하고 수력 분리해서 예지 스크린을 통과해서 하고, dewatering 반응시키고, filter press까지 페이스 트를 짜고 하는 전 공정이 나와 있습니다. 아울러 배관 layout도 나와 있고, 배관 아이소 도 나와 있었습니다. • 심판장: (1) 증인은 배관과 관련된 지식에 대해서 피청구인에게 많이 조언을 해 주었고, 지원을 해주 었다고 말씀을 하셨는데, 그 배관 관련 기술이 지금 청구인 회사에서 이탈리아의 회사로 부터 기술이전 받은 내용 중에 필수적인 기술인가요? 아니면 증인이 개인적으로 알고 있 는 것을 전달하신 것입니까? - 증인 : 그러한 플로우 차트가 없이 단순히 기계만 개발했을 경우에는 기기 간에 연동되 는 관계를 거의 알 수 없지만 그것을 보면 전 과정을 일목요연하게 볼 수 있어서 바로 눈에 확 들어오는 상태이기 때문에 금방 알아챌 수 있을 것이라고 생각합니다. (2) 그러한 사항이 지금 청구인측에서 비밀문서로 관리하고 있는 도면이라든지 매뉴얼에 있 는 내용이라는 말씀이시죠? - 증인 : 예, 그렇습니다. ▶ 증인3에 대한 신문 • 청구인 주신문: (3) 배터리 설비 작업과정에서 피청구인 이영훈 사장이 증인에게 엔지텍 설비의 구조나 운용 에 대해서 물어보고, 증인은 이를 알려준 사실이 있습니까? - 증인 : 예, 그렇습니다. 그동안에 피청구인 이영훈씨와 저의 관계는 굉장히 돈독했습니 다. 그러다 보니까 모든 설비의 분야들을 다 가르쳐주었습니다. 그렇기 때문에 전체 설비 의 동력이 '상신금속'하고 '중일'의 것이 일치할 것입니다. (4) 증인은 2007년도 6월 5일에 청구인('중일') 회사를 퇴사하였습니까? - 증인 : 예, 2007년 6월 5일에 권고사직으로 퇴사하게 되었습니다. (5-1) 피청구인(이영훈)은 증인이 '중일'을 퇴사한 이후에도 증인에게 연락을 자주 하였습니까? - 증인 : 예, 그렇습니다. '상신금속'에 설비를 구축하고 몇 가지의 의문점들이 있어 한 6개 월 정도 제대로 설비 운용을 하지 못하고 있을 때, 제가 '상신금속'의 설비에는 없었던 핵심적인 설비인 고분자 응집제 투입기에 대해 알려줘서 설비가 구축이 된 것입니다. 마 침 제가 그 때 '중일'을 그만두게 되었고, 그만두면서 '중일'에 대한 서운함이라든지 이러 한 것들이 굉장히 많이 있었습니다. (5-2) 피청구인(이영훈)이 증인한테 설비에 관련해서 어떠한 문의를 하였습니까? - 증인 : '상신금속'에 설비를 구축한다고 해서, 구두상으로 설비들의 핵심 부분들에 대해 알려주었습니다. 이영훈씨가 본인은 어느 정도의 도면만 있으면 제작하는데 아무 문제가 없다고 이야기도 한 적이 있습니다. • 피청구인 반대신문:
--	---

	(9) 증인은 피청구인이 증인에게 전체 설비에 대해서 문의했다고 하는데, 구체적으로 1, 2개 정도 말씀해 주실 수 있습니까? - 증인 : 설비를 진행하면서 hammer crusher부터 수력분리기의 패들의 모터 파워, 슬롯이 펌프 등을 가져다 가르쳐 주었습니다. 또한 스크류 컨베이어를 가동하면서 물을 수반해서는 안 되는 물을 배제하고 그리드만 옮겨야 하는데, 사실상 거의 물 반, 그리드 반 식으로 옮겨진다고 해서 상당히 애로점을 안고 저한테 문의를 했었습니다. 그래서 그때 스크류의 간격을 가르쳐 줘서 스크류 날개를 용접으로 붙여내서 간격을 상당히 크게 줌으로써 인해서 해결된 것이 있습니다. • 심판장: (1) 증인은 도면을 한 번도 본 적이 없다고 하시면서 도면에 대해서는 3명 정도만이 볼 수 있는 위치에 있었다고 말씀하셨는데, 피청구인이 도면을 가지고 있는 게 가능했습니까? - 증인 : 피청구인이 '상신금속'에 설비를 구축하면서 그 업체를 가르쳐 달라고 한 적이 있었습니다. 그래서 가르쳐 줬고 견적도 받은 것으로 알고 있습니다. 그러한 과정에서 도면도 입수한 적이 있을 것이라고 들었습니다.
심결 및 시사점:	• 사실인정: ② 청구인은, 피청구인이 위 배터리를 해체하여 처리하는 공정의 설비 중 일부 부품을 제조하는 협력업체로 참여하면서 입수한 엔지텍의 도면 등을 이용하여 이 사건 특허발명을 출원하였다는 취지의 당시 청구인 또는 피청구인 회사에서 근무했던 직원들(박세웅, 정종호 및 김용렬)의 진술서를 제출하였고(갑 제7호증 내지 제9호증 참조), 또한 피청구인이 2005. 9월경 청구인 회사에 근무하던 직원(조준식)에게 청구인 회사가 엔지텍으로부터 직접 구입한 설비인 세퍼레이터 수중력 분리기(S-210 등)에 관한 상세도면을 요청한 사실이 있다는 취지의 확인서를 제출하였다(갑 제13호증 참조). ③ 2013. 3. 11. 개최된 구술심리에서 청구인에 의해 증인으로 신청된 박세웅, 정종호 및 박정제는 아래의 “(나) 판단”에서 본 바와 같은 취지로 증언하였다. • 판단: 청구인이, 피청구인이 모인대상발명으로부터 이 사건 특허발명을 모인하여 출원하였다고 주장하는 주된 증거는 2013. 3. 11. 구술심리에서의 증인들의 증언으로 보이는데, 구술심리에서 증언하는 증인들의 전반적인 태도, 증언 내용 등이 일관성이 있어 보이고, 그 증언 내용도 매우 구체적인 점 등을 고려하면, 증인들의 증언은 상당히 신빙성이 있어 보이며, 그 구체적인 내용을 요약하면 아래와 같다. → 증인 3인에 의한 증언의 취지를 그대로 인정하고 있음 • 특허무효 심결: 3인 증언의 취지에 기초하여, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원으로 인정하여 특허무효로 심결함

	 청구인이 외국 회사로부터 도입한 설비제작 과정에 참여한 피청구인이, 위 설비에 관하여 특허받은 것에 대하여, 위 설비제작 과정에 참여한 3인의 일관되고 상세한 증언에 기초하여 모인출원으로 판단하고 있음
--	--

(8) 공지발명 증명 위한 증인·감정 신청 (칸막이 벽체 T형 연결 조립장치, ※참조번호 #152)

심판번호:	2016 10000 2019
심판청구일:	2016. 7. 12.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판 (※ 특허무효심판 심판번호 2017 10000 1024, ※참조번호 #109의 관련사건)
특허발명의 내용:	특허 제10-0934933호 ‘칸막이 벽체의 티형 연결 조립장치’
심판청구의 취지:	확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다.
증인당사자신문·증거조사(감정)의 취지:	▶증인신청: -신청이유: 피청구인의 실시제품을 습득하여 촬영한 바 있고, 벽체의 T형 연결 구조를 확인하면서 동영상 촬영한 바 있으므로 이 사건 특허발명의 신규성 사실과 관련하여 증언하고자 함 ▶증거조사(감정) 신청: -[증거](감정대상): 조00이 소지하고 있는 핸드폰 및 동 핸드폰으로 촬영한 사진 -[신청이유]: 조00이 촬영한 사진의 일자가 조작되지 않았다는 감정결과를 제출하였으나, 피청구인이 이를 부정하고 있어, 심판부가 선정한 제3의 감정기관에 의한 감정을 받으려고 함 -[입증취지]: 조00이 이 사건 특허발명과 구성이 동일한 공지발명을 습득하여 촬영한 사진파일의 일자를 증명하여 이 사건 특허발명이 공지된 발명임을 증명하고자 함 -[감정할 사항]: 조00의 핸드폰에 저장된 사진파일의 일자(2009. 2. 19.)가 맞는지 여부(촬영일자가 조작되었는지 여부)
증인신문 주요 내용:	▶증인신문
감정의 주요 내용:	• 청구인 주신문: - 00제약 신축공사장을 방문하여 칸막이 T형 조립과정을 보았고, 현장 사무실 근처에서 ‘칸막이 연결 브라켓’을 주워서 휴대폰으로 사진을 촬영하고, 심판청구 사실을 들은 후, 위 사진을 전달한 사실이 있음

	(3) 증인은 2008년 진북산업개발에 자재납품 및 현장미팅을 위하여 춘천 한화제약 신축 공사현장에서 방문한 사실이 있습니까? - 있습니다. (4) 증인은 위 현장 방문시 현장사무실 주변에서 '칸막이 연결 브라켓'을 주워서 가져온 사실이 있습니까? - 있습니다. (5) 증인은 2009년 2월 19일 12시35분에 회사 사무실에서 그 때 소지하고 있던 증인 핸드폰의 카메라를 이용하여 위 칸막이 연결 브라켓에 대한 사진을 촬영하였습니까? - 예. (6) 증인은 2016년 7월에 신일공영에서 후지산업으로 납품한 브라켓에 대해서 광견티앤씨로부터 등록 디자인에 기반한 심판이 청구되었다는 사실을 후지산업으로부터 전해 듣게 되었습니까? - 예. (7) 증인은 후지산업에게 위 사진을 전달한 사실이 있습니까? - 예. (8) (갑 제12호증, 갑 제13호증을 제시하며) 위 갑 제12호증의 상부연결브라켓 및 갑제13호증의 하부연결브라켓이 증인이 촬영한 사진이 맞습니까? - 예, 맞습니다. (9) (갑 제17호증, 갑 제18호증을 제시하며) 위 갑 제17호증 및 갑 제18호증은 증인이 촬영하였던 휴대폰을 촬영한 사진이 맞습니까? - 예, 맞습니다. (10) 위 갑 제17호증 및 갑 제18호증에는 사진을 촬영한 날짜가 기재되어 있는데 위 날짜가 사진을 촬영한 날짜가 맞습니까? - 예, 맞습니다. • 피청구인 반대신문: -00제약 공사장은 출입이 통제되지 않아 누구나 출입이 가능하였음 (17) 일반적으로 다른 회사가 시공하고 있는 현장을 쉽게 들어갈 수 있나요? 또, 다른 회사의 시공제품을 쉽게 가지고 나올 수 있나요? - 다 들어갈 수 있습니다. 대부분 통제하지 않기 때문에, 누구나 들어갈 수 있습니다. 그것을 고의적으로 훔치려고 한다면 그런 방법도 있을 수 있다고 생각합니다. • 심판부의 신문: -‘칸막이 연결 브라켓’의 용도를 알고 있었고, 그 형식이 특이해서 주었다고 대답함
--	---

(5) 브라켓 2개를 좁는 순간에 어디에 쓰는 물건인지 알았습니까?

- 저희들도 사용하고 있기 때문에 어느 것이라는 것은 보면 알 수 있습니다.

(6) 현장에 어떠한 부품들이 있었는지 기억나십니까? 브라켓을 주웠던 부근에 어떤 부품들이 있었는지?

- 지난 일이라서 정확하게 어떤지 기억하기가.

(7) 이런 종류의 부품들이 많이 사용되고 있다고 하셨는데, 그때 당시에도 굳이 주우신 이유는 무엇인가요?

- 형상들이 특이하니까, 왜냐하면 그것과 다른 부품들이 있는데 형상이 특이하기 때문에 저희들도 그것을 보는 순간 이런 부분이 필요하겠다는 생각을 한 것이죠.

(※ 증인신문 조서에 의함)

▶ 감정

- 청구인과 피청구인의 감정결과가 상이하여, 심판원에서 정한 한컴000에 감정을 의뢰함

- 감정결과에 따른 '모바일 포렌직 보고서'에 의하면, 파일의 조작여부를 확인할 수 없고, 휴대폰의 시간 설정메뉴에서 일자를 수동으로 변경하였는지 여부를 확인할 수 없음

다. 핸드폰에 저장된 사진파일들의 경렬(배열) 구조상 P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg 사진 파일들이 2009.2.19.에 촬영되었다고 단정할 수 있는지 여부

상태	형식	파일이름	내용	날짜	경로	비고
활성	JPG 사진	p090219003.jpg		2009/02/19 12:30:20	mmc1/system/cam/기본촬영	카메라 제조사 : SAMSUNG Electronics 카메라 모델 : Anycall SCH-W460 처음생성일시 : 2009/02/19 12:30:21 최근수정일시 : 2009/02/19 12:30:21 크기 : 640 * 480
활성	JPG 사진	p090219004.jpg		2009/02/19 12:31:16	mmc1/system/cam/기본촬영	카메라 제조사 : SAMSUNG Electronics 카메라 모델 : Anycall SCH-W460 처음생성일시 : 2009/02/19 12:31:16 최근수정일시 : 2009/02/19 12:31:16 크기 : 640 * 480
활성	JPG 사진	p090219005.jpg		2009/02/19 12:32:22	mmc1/system/cam/기본촬영	카메라 제조사 : SAMSUNG Electronics 카메라 모델 : Anycall SCH-W460 처음생성일시 : 2009/02/19 12:32:23 최근수정일시 : 2009/02/19 12:32:23 크기 : 640 * 480

-> 파일이름, 날짜 그리고 비고에 출력된 EXIF 의 정보에 따르면 위 3 개의 사진은 2009 년 2 월 19 일에 촬영되었다. 촬영한 날짜를 기반으로 파일이름을 만들고, 날짜 및 EXIF 정보의 처음생성일시와 최근수정일시가 촬영한 시각으로 저장된다. 단, 사용자가 휴대폰 시간 설정메뉴에서 날짜를 수동으로 변경하였는지 여부는 확인할 수 없다.

라. 조성열의 핸드폰에 저장되어 있는 사진파일들(P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg)이 조성열의 핸드폰에 의하여 촬영되었는지 여부

	-> SCH-W460 모델의 사진파일 이름규칙을 따르고 있으며, EXIF 정보에서도 확인 가능하듯이 위 3 개의 사진 파일의 촬영도구는 삼성 제조사의 SCH-W460 이 맞다. 마. 핸드폰에 저장되어 있는 사진파일들(P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg)이 2009.2.19.에 촬영되었는지 여부(촬영일자가 조작되었는지 여부) -> 다의 답변과 같다. (※ 심판부 통지서(모바일포렌식 보고서)에 의함)
심결 및 시사점:	• 공지일 확인 불가 -심판 청구인과 피청구인 각자에 의한 감정결과가 상이하여, 특허심판에서 정한 감정인에 의한 감정결과에서는 핸드폰에 저장된 사진의 저장일자의 조작 여부를 확인할 수 없어, 그 촬영일을 진정한 촬영일로 확정할 수 없음 (2) 피청구인이 제출한 법영상분석연구소의 ‘감정서’ 및 ‘사실조회서’(갑 제27, 28 및 38호증)에서는 위 사진을 위변조로 볼만한 특이사항이 발견되지 않은 것으로 확인하고 있고, 청구인이 제출한 디지털과학수사연구소의 ‘사진 촬영시간 분석 감정서’(을 제15호증)에서는 위변조 가능한 것으로 확인하고 있어, 양 당사자들이 제출한 감정서에서는 서로 상반된 결과를 보여주고 있으므로, 심판부는 피청구인의 요청에 따라 특허심판원에서 정한 ‘(주)한컴지엠디’에서 위 휴대폰에 대한 디지털 감정을 의뢰하였다. (주)한컴지엠디에서 보고받은 ‘모바일 포렌식 보고서’([별지 4]와 같다)에 따르면 피청구인이 제출한 Anycall PC Manager Plus 프로그램으로는 파일의 조작여부를 확인할 수 없고, 사용자가 휴대폰 시간 설정메뉴에서 날짜를 수동으로 변경하였는지 여부도 확인할 수 없다고 하고 있으므로, 그 촬영일을 진정한 촬영일로 확정할 수 없다고 할 것이다. (3) 결국 조성열이 촬영한 ‘칸막이 연결 브라켓’ 사진은 그 공지 시점에 대한 확정이 불가하므로 그 촬영일을 공지일로 인정할 수 없고, 따라서 비교대상발명 1의 출원 전 공지 또한 인정할 수 없다고 할 것이다. → 비교대상발명 1이 출원전 공지되었다고 할 수 없음 → 따라서 이 사건 특허발명의 신규성이 비교대상발명 1 등에 의하여 부정된다는 주장에 대해서는 살필 필요도 없음 → 확인대상발명은 자유실시기술에도 속하지 않고, 확인대상발명과 이 사건특허발명의 구성이 동일하여 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함 ☞ 특허발명이 출원전 공지된 발명인지 여부를 증명하기 위하여 휴대폰으로 촬

	영하여 저장된 사진의 촬영 일자가 쟁점이 되고 있음 ☞ 청구인과 피청구인에 의한 독자적인 감정 결과가 서로 상반될 때, 심판원에서 중립적이고 그 결과를 신뢰할만한 감정기관을 독립적으로 선정하여 감정의 증거조사를 진행하고, 그 감정결과에 기초하여 특허발명이 출원전 공지된 발명이어서 그 권리범위가 부정되는지 여부를 판단하고 있음 → 확인대상발명의 공지 시점을 알 수 없다는 감정결과에 기초하여 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판단하고, 나아가 확인대상발명은 자유실시기술에 해당하지 않으며 이 사건 특허발명의 구성 및 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하고 있음
--	--

(9) 공지발명 증명 위한 증인·감정 신청 (칸막이 벽체 T형 연결 조립장치, ※참조번호 #109)

심판번호:	2017 10000 1024
심판청구일:	2017. 4. 3.
심판종류:	특허무효 심판 (※ 적극적 권리범위확인심판 심판번호 2016 10000 2019, ※참조번호 #52의 관련사건)
특허발명의 내용:	특허 제10-0934933호 ‘칸막이 벽체의 티형 연결 조립장치’
심판청구의 취지:	이 사건 특허발명은 신규성 또는 진보성이 부정되므로 등록무효되어야 한다.
증인 당사자신문·증거조사(감정)의 취지:	▶ 증인신청: - 신청이유: 피청구인의 실시제품을 습득하여 촬영한 바 있고, 벽체의 T형 연결 구조를 확인하면서 동영상 촬영한 바 있으므로 이 사건 특허발명의 신규성 상 실과 관련하여 증언하고자 함 ▶ 증거조사(감정) 신청: - [증거](감정대상): 조00이 소지하고 있는 핸드폰 및 동 핸드폰으로 촬영한 사진 - [신청이유]: 조00이 촬영한 사진의 일자가 조작되지 않았다는 감정결과를 제출하였으나, 피청구인이 이를 부정하고 있어, 심판부가 선정한 제3의 감정기관에 의한 감정을 받으려고 함 - [입증취지]: 조00이 이 사건 특허발명과 구성이 동일한 공지발명을 습득하여 촬영한 사진파일의 일자를 증명하여 이 사건 특허발명이 공지된 발명임을 증명하고자 함 - [감정할 사항]: 조00의 핸드폰에 저장된 사진파일의 일자(2009. 2. 19.)가 맞는지 여부(촬영일자가 조작되었는지 여부)

증인신문 주요 내용: 감정의 주요 내용:	▶ 증인신문 • 청구인 주신문: - 00제약 신축공사장을 방문하여 칸막이 T형 조립과정을 보았고, 현장 사무실 근처에서 ‘칸막이 연결 브라켓’을 주워서 휴대폰으로 사진을 촬영하고, 심판청구 사실을 들은 후, 위 사진을 전달한 사실이 있음 • 피청구인 반대신문: - 00제약 공사장은 출입이 통제되지 않아 누구나 출입이 가능하였음 • 심판부의 신문: - ‘칸막이 연결 브라켓’의 용도를 알고 있었고, 그 형식이 특이해서 주었다고 대답함 (※ 증인신문 조서의 내용이 확인되지 않아, 청구인의 심판 의견서 기재에 의함) ▶ 감정 - 청구인과 피청구인의 감정결과가 상이하여, 특허심판원에서 정한 한컴000에 감정을 의뢰함 - 감정결과에 따른 ‘모바일 포렌직 보고서’에 의하면, 파일의 조작여부를 확인할 수 없고, 휴대폰의 시간 설정메뉴에서 일자를 수동으로 변경하였는지 여부를 확인할 수 없음 (※ 심결문 내용에 의함)
심결 및 시사점:	• 공지일을 확인할 수 없음 - 심판청구인과 피청구인 각자에 의한 감정결과가 상이하여, 특허심판에서 정한 감정인에 의한 감정결과에서는 핸드폰에 저장된 사진의 저장일자의 조작 여부를 확인할 수 없어, 그 촬영일을 진정한 촬영일로 확정할 수 없음 (2) 청구인이 제출한 범영상분석연구소의 ‘감정서’ 및 ‘사실조회서’(갑 제27, 28 및 38호증)에서는 위 사진을 위변조로 볼만한 특이사항이 발견되지 않은 것으로 확인하고 있고, 피청구인이 제출한 디지털과학수사연구소의 ‘사진 촬영시각 분석 감정서’(을 제15호증)에서는 위변조 가능한 것으로 확인하고 있어, 양 당사자들이 제출한 감정서에서는 서로 상반된 결과를 보여주고 있으므로, 심판부는 청구인의 요청에 따라 특허심판원에서 정한 ‘(주)한컴지엠디’에서 위 휴대폰에 대한 디지털 감정을 의뢰하였다.

	(주)한컴지엠디에서 보고받은 ‘모바일 포렌식 보고서’([별지 3]과 같다)에 따르면 청구인이 제출한 Anycall PC Manager Plus 프로그램으로는 파일의 조작여부를 확인할 수 없고, 사용자가 휴대폰 시간 설정메뉴에서 날짜를 수동으로 변경하였는지 여부도 확인할 수 없다고 하고 있으므로, 그 촬영일을 진정한 촬영일로 확정할 수 없다고 할 것이다. (3) 결국 조성열이 촬영한 ‘칸막이 연결 브라켓’ 사진은 그 공지 시점에 대한 확정이 불가하므로 그 공지일을 인정할 수 없고, 따라서 비교대상발명 1의 출원전 공지 또한 인정할 수 없다고 할 것이다. → 비교대상발명 1이 출원전 공지되었다고 할 수 없음 → 이 사건 특허발명의 신규성·진보성이 인용발명에 의하여 부정되지 않음 → 청구기각 ☞ 특허발명이 출원전 공지된 발명인지 여부를 증명하기 위하여 휴대폰으로 촬영하여 저장된 사진의 촬영 일자가 쟁점이 되고 있음 ☞ 청구인과 피청구인에 의한 독자적인 감정 결과가 서로 상반될 때, 심판원에서 중립적이고 그 결과를 신뢰할만한 감정기관을 독립적으로 선정하여 감정의 증거조사를 진행하고, 그 감정결과에 따라 특허발명이 출원전 공지된 발명인지 여부를 판단하고 있음
--	--

(10) 변론에 출석한 참고인을 증인으로 채택후 신문한 사례 (※참조번호 #110)

심판번호:	2017 10000 0818
심판청구일:	2017. 3. 16.
심판종류:	특허무효심판
특허발명의 내용:	특허 제1597489호 ‘적재공간 확장형 트레일러’
심판청구의 취지:	• 진보성 부정으로 특허무효 -이 사건 특허발명은 비교대상발명1 및 2와 동일한 발명이거나 이로부터 용이하게 도출할 수 있는 발명이므로, 진보성이 부정되므로 무효로 되어야 한다. -비교대상발명 1과 2는 증인 박정0와 이희0이 청구인으로부터 인도받은 ‘슬라이드 로러 트레일러’이다.

	(1) 비교대상발명 1(갑 제4호증의 3)은 증인 박정우가 2014. 11. 25. 청구인으로부터 인도받은 ‘슬라이드 롤러 트레일러’ 사진이다. (2) 비교대상발명 2(갑 제5호증의 3)는 증인 이희용이 2015. 03. 05. 청구인으로부터 인도받은 ‘슬라이드 실린더 롤러 트레일러’ 사진이다.
증인당사자신문의 취지:	• 증인 신청서 -증인: 박정0, 이희0 -제출인: 청구인 -신청이유: 청구인이 제출한 증거의 진정성립 및 신빙성을 확인하고자 함
증인신문 주요 내용:	▶증인출석요구서: 박정0, 이희0에게 증인출석요구서(신문사항 요지서 포함)를 송부함 특허심판원 제 4 부 증인출석요구서  3년의 혁신 30년의 성장 심 판 번 호 2017당818 사 건 의 표 시 특허 제1597489호 무효 (일부 생략) 1. 위 심판사건에 관하여 귀하를 증인으로 신문하고자 하오니 2017.06.13. 10:00에 특허심판원 심판정1(정부대전청사 2동 1501호실)에 출석하시기 바랍니다. (관계법령 : 특허법 제157조제2항) 2. 출석할 수 없는 경우에는 그 이유를 명시하여 신고하시기 바랍니다. 신고하지 아니하거나, 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 아니하는 때에는 과태료를 부과합니다. (관계법령 : 특허법 제232조) 심 문 사 항 요 지 - 갑 제5호증의 1 내지 3 사실확인 → 구술심리 및 증인신문 2017. 6. 13. (증인신문조서 미확인) ▶구술심리 ‘참고인’에 대한 ‘증인’ 신문: • 구술심리에 참석한 청구인 측 ‘참고인’ 박정0, 이희0을 ‘증인’으로 채택한 후, 선서를 한 후, 증인 신문함

	<심판번호 2017당818의 구술심리 중 양측 동의하에 구술심리에 참석한 청구인 측 참고인 ‘박정우’씨를 증인으로 채택하고, 증인신문을 실시함> ※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 밝히고 위증죄의 처벌을 경고하였으며, 선서를 시킨 후 증인석에서 신문함 ■ ‘증인 박정우’에 대한 신문: • 청구인 주신문: 1. 청구인 신문사항 (1) 증인은 이 매매계약서에 기재된 바와 같이 2014. 9. 2. 주식회사 대신정공으로부터 트레일러를 매수하는 매매계약을 체결한 사실이 있지요? - (증인) 예. (2) 이 매매계약서의 증인의 성명 옆의 서명은 증인이 직접 한 것이지요? - (증인) 예. (3) 증인은 이 사실확인서를 작성하고 증인의 성명 옆에 직접 서명 및 날인을 하였지요? - (증인) 예. (4) 증인은 이 계약에 따라 2014. 11. 25.경 주식회사 대신정공으로부터 트레일러를 인도 받았지요? - (증인) 예. • 피청구인 반대신문: 2. 피청구인 신문사항 (1) (화면을 보이며) 해달라고 요청했습니까? - (증인) 제가 해달라고 요청했습니다. (2) 어떤 경위로 이것을 알게 되었습니까? 요청할 때 이런 것이 있었다는 것을 알고 있었습니까? - (증인) 슬라이드를 장비에 들어 갔다 나왔다 하는 부분이 잘 안 돼서 이러한 것도 있다고 저도 알아본 결과 그렇게 해서 달아달라고 했습니다. • 심판부 신문:
--	--

	3. 심판부 신문사항 (1) 비교대상발명 1 우측에 요구했던 구성을 요구하실 때 그런 구성이 시중에 유통되고 있다, 나와 있다는 것을 들었다고 말씀하셨는데, 어디서 들었나요? - (증인) 주변 동료들한테. (2) 저런 구성이 있다고 얘기하고 보여줬습니까? 말만 들은 것입니까? - (증인) 말을 듣고 제가 봤습니다. (3) 다가서 확인하셨습니까? - (증인) 주변동료가 한 것을 본적 있습니다. ■ ‘증인 이희0’에 대한 신문: • 청구인 주신문: <심판번호 2017당818의 구술심리 중 양측 동의하에 구술심리에 참석한 청구인 측 참고인 ‘이희용’씨를 증인으로 채택하고, 증인신문을 실시함> ※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 밝히고 위증죄의 처벌을 경고하였으며, 선서를 시킨 후 증인석에서 신문함 1. 청구인 신문사항 (1) 증인은 이 매매계약서에 기재된 바와 같이 2015. 1. 13. 주식회사 대신정공으로부터 트레이일러를 매수하는 매매계약을 체결한 사실이 있지요? - (증인) 예. (2) 이 매매계약서의 증인의 성명 옆의 서명은 증인이 직접 한 것이지요? - (증인) 예. • 심판부 신문: 2. 심판부 신문사항 (1) 증인께서는 매매계약서와 세금계산서, 사실확인서에 첨부된 사진 이 네가지 증거를 확인했는데, 지금 보면 매매계약서와 같이 낸 세금계산서도 작성일자를 보면 2015. 3. 2.로 되어 있고요. 사실확인서에는 2015. 3. 5. 주식회사 대신정공으로부터 이 트레이일러를 인도 받았다. 차는 나중에 받았다는 얘기입니까? - (증인) 종종 그렇게 합니다. (2) 세금계산서로 결제한 후에, 먼저 결제하고 3일 있다가 받았다? - (증인) 예.
--	--

	(3) 증인께서는 차량을 인도 받을 때 구성에 대해 처음부터 해 온 것입니까? 증인이 요구한 것입니까? - (증인) 제가 차를 오래 쓰다 보니까 있으면 좋을 것 같아서 통상적으로 동료들도 한 사람이 있기 때문에 했습니다. 하면 돈들어 가는 것인데.
심결 및 시사점:	• 사실인정 - 서증(갑 제4호증, 을 제1호증 등), 증인신문, 구술심리의 취지를 종합하여, 아래 사실을 인정함 (1) 인정사실 갑 제4호증의 1 내지 3, 갑 제5호증의 1 내지 3, 을 제1호증, 을 제7호증 내지 제9호증의 각 기재, 증인신문 및 구술심리 전체의 취지를 종합하여 보면 아래의 각 사실들을 인정할 수 있다. (가) 피청구인은 2015. 05. 20. 이 사건 발명을 출원하면서 이 사건 발명이 2014. 05. 29. 납품으로 공지의예외적용대상이라는 취지를 특허출원서에 기재(을 제1호증)하고, 2015. 05. 27. 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장에게 제출(을 제7호증 내지 제9호증)하였다. (나) 비교대상발명 1은 증인 박정우가 2014. 11. 25. 청구인으로부터 인도받았고, 비교대상발명 2는 증인 이희용이 2015. 03. 05. 청구인으로부터 인도받았다. (다) 공지의예외주장발명, 비교대상발명 1, 2는 그 발명들이 동일하다는 것은 당사자 간에 다툼이 없다. • 판단 - 비교대상발명 1(공지일: 2014. 11. 25.), 비교대상발명 2(공지일: 2015. 3. 5.)는 ‘피청구인의 공지의예외주장발명의 공지’(공지일: 2014. 5. 29.)에 의해 ‘지득한 발명’이므로, 공지의예외적용 범위에 포함되는 것이어서, 비교대상발명 1, 2는 이 사건 특허발명의 신규성, 진보성 부정의 증거로 사용할 수 없다. 위에서 본 바와 같이, 피청구인이 공지의예외주장발명 외에 추가로 공개한 행위는 공지의예외주장 및 증명을 추가로 할 필요가 없이 공지 등의 예외 적용을 받는 것이고, 비교대상발명 1, 2는 청구인이 피청구인의 공지의예외주장발명의 공지에 의해 지득하여 발명한 것이라 할 것이어서 공지의예외적용 범위에 포함되는 것이며, 따라서 비교대상발명 1, 2는 이 사건 발명의 신규성 및 진보성을 부정하는 증거로 삼을 수 없는 것이다. ☞ 심결에서는 비교대상발명 1, 2가 공지의예외주장발명의 ‘공지에 의해 지득’하여 발명한 것이므로 이들도 공지의예외주장발명에 포함된다는 점을 전제로, 상기

	비교대상발명을 근거로 신규성, 진보성을 부정할 수 없다고 판단→ 청구기각→ 청구인 항소 ☞ 그런데, 특허법원(2017허5498)에서는, 어떤 발명과 동일한 물건이 매매, 도급 등을 원인으로 양도된 경우, 비밀유지의무가 부과되었다는 특별한 사정이 없다면, 외관을 통하여 그 기술적 구성을 용이하게 알 수 없다 하더라도, 통상의 기술자가 그 물건을 분해하거나 분석하여 그 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 있다면, <u>그 물건이 양도됨으로써 그 발명은 ‘공연히 실시된 것’</u>이므로, <u>선행발명 6(트레일러)는 2013. 2. 13. 경에 공연히 실시되었다</u>. 또한 트레일러를 인도받기 전에 피고(권리자)로부터 <u>트레일러의 구조가 그려진 도면을 팩스로 전송 받았음을 알 수 있으므로, 선행발명 7(트레일러를 그린 도면)은 2013. 2. 13. 이전에 공지되었다</u>. → 트레일러와 트레일러에 관한 도면인 선행발명 6, 7을 근거로, 진보성 부정(※ 특허법원의 선행발명 6, 7은 심판과정에서 검토된 비교대상발명 1 내지 4에 해당하지 않는 새로운 증거에 해당함) → 심결 취소 ※ 대법원 심리불속행 기각 → 특허등록 무효(2019. 8. 1.)
--	---

나) 디자인

(1) 공지디자인의 증명 (※참조번호 #142)

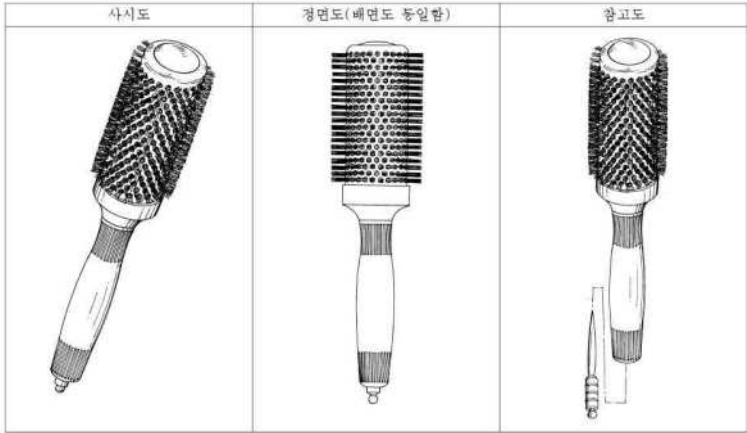
심판번호:	2013100002173
심판청구일:	2013. 8. 19.
심판종류:	등록무효심판
등록디자인의 내용:	디자인등록 제635337호 ‘비닐하우스용 개폐기’의 디자인 
심판청구의 취지:	이건 등록디자인은 출원전에 공지된 디자인임이 명백하므로, 무효로 되어야 한다.

	 출원 전 실시디자인
증인당사자신문의 취지:	• 피청구인(등록권자)이 유00(증인)에게 판매한 제품이 이 사건 등록디자인과 동일한 제품임을 증명하여, 이 사건 등록디자인이 출원전 공지된 디자인임을 증명하기 위함 (증인신청서 3면) 3. 이와 같이, 피청구인이 "유영선"에게 판매한 "동력 피복 개폐기 (HCM-145015B-S)" 3개가 갑제4호증의 실물사진제품임을 입증하기 위해 "유영선"을 2014. 3. 4 14:00에 개척되는 구술심리기일에 증인으로 신청하오니, 증인이 진실된 사실을 심판정에서 명백히 밝힐 수 있도록 증인신청을 허락하여 주시기 바랍니다.
증인신문 주요 내용:	• 청구인 주신문: (1) 갑 제3호증의 임금표와 거래명세표에 기재된 동력 피복개폐기(HCM-145015B-S)를 2011년 10월 6일 1개, 2011년 12월 9일 2개를 주식회사 에이치엔시에 직접 가서 구입한 사실이 있습니까? - 증인 : 예, 있습니다. (2) 증인이 구입한 동력 피복개폐기(HCM-145015B-S)는 아래의 실물사진 제품이 맞습니까? - 증인 : 예. • 피청구인 반대신문: (1) 증인은 갑 제3호증의 임금표와 거래명세표에 기재된 동력 피복개폐기의 규격이 "HCM-159015A-C" 또는 "HCM-145015B-S"로 기재되어 있으나 증인이 구입한 제품의 규격은 "HCM-14S"로 표시되어 있어 피청구인은 사회통념상이나 일반 상식으로 판단할 때 양 제품이 서로 다른 제품이라고 판단되는 바, 증인은 명세표 등에 기재된 제품과 증인이 구입한 제품이 동일한 제품이라고 주장하는 주관적인 주장 외에 객관적인 증거는 없습니까? - 증인 : 저는 같은 제품으로 알고 있습니다. (2) 본인이 주장하는 것 외에 객관적으로 입증할 다른 자료가 있습니까? - 증인 : 농사짓는 사람이 그것까지 알아야 하는지...

심결 및 시사점:	• 증인신문 조서 등에 기초하여 공지 디자인으로 인정 (2) 다음으로, 비교대상디자인의 공지여부에 대하여 청구인의 주장내용, 증거자료, 구술심리 내용 및 증인신문조서를 종합하여 살펴보면, 갑 제3호증은 피청구인이 발행한 입금표와 거래명세표로서 피청구인이 이 사건 등록디자인의 출원일(2011. 12. 13.) 전에 화훼업자인 ‘유영선’에게 2회(2011. 10. 6.와 2011. 12. 9.)에 걸쳐 비교대상디자인의 물품인 ‘비닐하우스용 개폐기’와 동일한 물품인 ‘HCM-145015B-S’ 규격의 동력피복개폐기 3대를 판매한 사실을 알 수 있으나, 갑 제4호증에서 비교대상디자인의 물품 규격은 ‘HCM-14S’로 표시되어 있어 양 증거자료의 제품이 서로 동일 형상인가에 대하여 의문의 여지가 없는 것은 아니지만, 갑 제9호증의 대전지방검찰청의 공소장(사건번호 2011년 형 제42120호)에 첨부된 피의자(피청구인의 대표이사 윤석진) 심문조서에 “HCM-14로 기재된 것은 SWM-104(피청구인이 동 물품의 디자인권을 이전받은 회사[세운에이텍]에서 사용하던 규격명)이고, HCM-14의 기본형은 HCM-14S로 기재된 것이고, HCM-145015B-S는 특수금속을 사용하여 ‘기어’가 강한 힘을 받아도 견딜 수 있도록 만든 것입니다.”라고 진술하고 있는 바, ‘기어’는 비닐하우스의 비닐을 개폐하기 위해 ‘개폐기 출력축’에 동력을 전달하는 기계장치로서 ‘개폐기 본체’내에 장착되어 있는 점, 개폐기의 본체의 금형이 정해져 있는 모델의 경우 이 모델의 기능 등이 개선되더라도 개폐기 본체의 금형 형상은 바뀌지 않는 것이 통상의 업계 현실 및 경험칙(갑 제4호증에서 ‘HCM-14’ 규격의 이 사건 등록디자인과 ‘HCM-14S’ 규격의 비교대상디자인은 형상이 동일)이라 할 것이므로, ‘HCM-14’와 ‘HCM-145015B-S’간의 규격 차이가 형상의 차이가 아닌 재질상의 차이 임을 알 수 있고, 또한 피청구인으로부터 비교대상디자인의 제품을 구매한 입금표와 거래명세표에 규격명이 ‘HCM-145015B-S’로 표시되어 있지만 피청구인으로부터 구입된 실제 제품은 규격명이 ‘HCM-14S’로 표시되어 있는 비교대상디자인의 제품과 동일 제품이라고 증언하므로 이러한 사실은 더욱 신빙성이 있다. (3) 그러므로, 갑 제4호증의 비교대상디자인의 제품(규격 : HCM-14S)과 갑 3호증의 입금표와 거래명세표에 기재된 동력피복개폐기(규격 : HCM-145015B-S)는 물품이 동일하고 그 물품의 형상도 동일·유사하므로, 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 불특정다수인 중의 한 사람인 화훼업자 ‘유영선’에게 비교대상디자인의 제품이 판매된 사실이 인정된다. 따라서, 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원일인 2011. 12. 13. 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이다. → 디자인등록 무효 심결
------------------	---

	증인신문조서, 기타 형사 사건 자료 등을 종합하여, 등록디자인은 출원 전에 판매 등에 의하여 공지·공연 실시 되었음을 인정
--	--

(2) 무권리자 출원(디자인 모인출원) (*참조번호 #140)

심판번호:	2013100002097
심판청구일:	2013. 8. 8.
심판종류:	디자인 등록무효
등록디자인의 내용:	• 디자인등록번호 제335769호 ‘헤어부러시’ -도면 
심판청구의 취지:	• 창작의 비용이성 불인정 -이 사건 등록디자인은 비교대상 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.(구 제5조 제2항 용이 창작) • 무권리자 출원 -이 사건 등록디자인의 진정한 창작자는 청구인 회사의 대표자로 이 사건 등록디자인의 형상, 모양을 결정, 제시하고 색채의 결합 변경 등을 지시하여 마지막 생산까지 주도한 Jean 00씨이므로, 피청구인은 단독의 창작자가 아님에도 단독으로 출원하여, 그 등록이 무효로 되어야 한다.(구 제3조 및 제10조 공동출원규정 위반 무권리자 출원)
증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청인: 심판청구인 -신청이유: 심판청구인(증인신청서에는 ‘피고회사’로 표기) 관련하여 브러시를 제작하는 회사의 이사로 근무한 증인 이00을 신문하여 이 사건 등록디자인의 창작자를 증명하고자 함

	o 증인신청의 이유 증인은 피고회사의 이사로 근무한 바 있고 더욱이 이 사건 등록디자인의 최초 시작부터 마지막까지 전 제작과정을 원고와 연락 상의한 자로 이 사건 등록디자인에 대하여 잘 아는 자임.
증인신문 주요 내용:	• 청구인 주신문: (12) 증인은 청구인이 피청구인에게 헤어브러시 도면을 보내면서 자기의 기존의 헤어브러시 모델(prothermal)을 이용하고 원형 몸통 구멍은 6각 구멍으로 하고, 캡, 몸통, 몸통받침, 손잡이, 링, 꼬챙이 부분에 대한 색채를 수차에 걸쳐서 변경 지시하였고, 최종적으로 손잡이부 상·하단부 모양을 기존의 수평 줄무늬에서 수직 줄무늬를 변경하도록 지시하였고, 이 사건 등록디자인의 샘플과 금형을 피청구인에게 제작 지시하고 이들을 피청구인으로부터 받았으며, 이 사건 등록디자인 헤어브러시를 피청구인으로부터 생산·수입한 자입니다. 특히 청구인은 피청구인에게 브러시에 붙이는 로고, 상호, 캡 부분의 숫자(크기별), 태그(tag)까지 상세히 기재하여 제작·의뢰하여 수입한 것이 틀림없는 사실이죠? - 예, 사실입니다. • 피청구인 반대신문: (28) 그런데 청구인은 브러시를 한 번도... 97년에 경성과 거래하기 전에 거래한 적도 없었고, 제조업자가 아니라 유통판매업자였지 않습니까? 그런데 이런 사람이 직접 제품의 흠의 깊이 나 직경의 크기나 곡률의 수치같이 구체적인 제품의 사이즈까지 지정해서 제품을 제작하도록 의뢰하는 경우도 많이 있나요? - 그 말씀이 꼭 나오길 바랍니다. 아까 설명하실 때 상당히 맞지 않고 다른 내용이 있어서 이 내용을 꼭 밝히고 싶었습니다. 미국의 진 레네뜨 회장님은 원래 엔지니어 출신이었고요. 사출기뿐만 아니라 전자제품도 직접 제조해서 만들었던 사람이에요. 그렇기 때문에 하나부터 열까지 경성 사장님 이상으로 논리적이고 이 제품에 대해 잘 압니다. (29) 진 레네뜨 그분이 말씀이 아니라, 경성에서 오랫동안 총괄업무를 다 했다고 하지 않았습니까? 그러면 올리비아뿐만 아니라 여러 다른 업체에서도 오더가 들어오실 텐데 그런 오더에 이렇게 구체적인 사이즈까지 다 지정해서 오는 경우가 많으나, 그것이 빈번한 일이라는 것입니다. - 많지는 않지만 가끔 있습니다. (30) 없지는 않아요? - 예, 있죠. 금형비까지 다 대줘서 하는 것도 있고요.
심결 및 시사점:	• 무권리자의 출원으로 인정

	쳐서 변경 지시하고, 최종적으로 손잡이부 상·하단부 모양을 기존의 수평 줄무늬에서 수직 줄무늬를 변경하도록 지시한 사실의 인정 등 청구인이 주장과 일치하고 피청구인이 이 사건 등록디자인의 창작에 실질적으로 참여했다는 정황보다는 타인의 제품을 카피 또는 모조품을 만들거나 동일하게 만들었던 것으로 증인이 진술한 점을 보태어 보면, 이 사건 등록디자인은 청구인이 디자인의 완성을 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 직접 창작한 것으로 판단된다. 사실 등을 고려하여 볼 때, 이 사건 등록디자인은 청구인이 피청구인에게 지침을 내리고 피청구인과 협의를 거쳐 최종안을 도출한 것으로 판단되며, 더욱이 피청구인의 회사에서 해당업무를 담당하였던 증인 심문에서도 청구인이 피청구인에게 헤어브러시 도면을 보내면서 자기의 기존의 헤어브러시 모델(prothermal)을 이용하고 원형몸통을 6각 구멍으로 하고, 캡, 몸통, 몸통받침, 손잡이, 일, 꼬챙이 부분에 대한 색채를 수차에 결 → 증인의 증언 등에 기초하여 디자인의 창작은 심판청구인(Jean 00)에 의하여 이루어진 것으로 인정하여, 디자인등록을 받을 수 있는 자(구 제3조 제1항)에 관한 규정을 위반한 출원을 이유로 디자인등록 무효로 심결함 ☞ 디자인을 적용한 제품의 설계 및 생산 과정에 직접적으로 관여하여 이 과정을 잘 알고 있는 증인의 증언이 디자인의 진정한 창작자를 판단하는데 중요한 역할을 하고 있는 것으로 평가할 수 있음
--	--

(3) 출원전 공지 여부(빅벤 디자인) (*참조번호 #158)

심판번호:	2012 10000 3055
심판청구일:	2012. 11. 28.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판 (※디자인 등록 무효심판 심판번호 2013 10000 0302, ※참조번호 #143의 관련사건)
등록디자인의 내용:	• 디자인 등록 제650645호 중 일련번호 M08 (복수디자인 등록출원) -출원일: 2011. 9. 29.

	
심판청구의 취지:	• 확인대상디자인의 도면 및 그 설명서에 기재된 ‘직물지’는 디자인 등록 제 650645(M08)호의 권리범위에 속한다. -확인대상디자인 

증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청자: 적극적 권리범위확인 심판 피청구인 -신청이유: 진정한 창작자 증명 【신청이유】 1. 본건 심판의 대상이 되는 디자인의 진정한 창작자와 창작경위를 입증하고자 함. 2. 증인은 대동하고 여비는 직불도록 하겠음.
증인신문 주요 내용:	(※ 증인신문조서에는 ‘청구인의 주신문’, ‘피청구인의 반대신문’으로 기재되어 있으나, 이는 관련사건인 무효심판에서의 증인신문조서의 내용에 따른 것으로, 각각 ‘피청구인의 주신문’, ‘청구인의 반대신문’의 오기로 보임) • 피청구인 주신문: 가. 청구인의 주신문 (1) 증인은 2011년 1월 10일 대구광역시 서구 와룡로 6기 7-6 소재 노곡자수에 입사하여 2012년 8월 13일 퇴사시까지 근무하면서 자수직물 원단도안 디자인 업무를 담당한 바 있어 노곡자수와 ㈜마이하우스 간의 디자인 분쟁에 대하여 잘 알고 있지요? - 증인 : 예 (2-1) 증인은 노곡자수에 근무하던 2011년 4월 6일경부터 약 일주일에 걸쳐서 파리 에펠탑과 빅벤 등을 조합한 이 사건 자수직물 도안 에펠탑 도안이라고 합니다. 이것을 직접 디자인한 적이 있지요? - 증인 : 예 (2-2) (을 제3호증 제시하며) 이것은 을 제3호증으로 제출된 원단 도안입니다. 이것이 증인이 디자인한 원도가 맞나요? - 증인 : 예 • 청구인 반대신문: 나. 피청구인의 반대신문 (1) 증인은 노곡자수에서 담당하셨던 그 업무가 어떤 직물에 맞추어서 도안화 작업을 하신 것이 맞으시죠? - 증인 : 예. (2) 그러면 그 원도 그러니까 지금 직물이라는 것은 아까 호증에 보시면 여러 가지 직물에 대한 원단 디자인들을 보여주는데 오로지 하나의 패턴 디자인만 표현된 것만 보여주셨거든요. 근데 실제 직물은 그렇지 않잖아요? - 증인 : 저희는 원단을 하는 게 아니라 그 원단에 들어가는 패턴 문양 디자인을 하는 거예요

	요. (3) 그것을 패턴을 하실 때 어떤 실제 제품에다가 적용하기 위해서 리퍼트 그러니까 같은 표현의 패턴 디자인을 반복시켜서 크기 원단 사이즈로 맞춰보시는 그런 작업들을 하시는 것이잖아요. - 증인 : 예, (4) 그러면 그 원단은 누가 작업을 하시는 것입니까? 패턴을 직접 창작하시는 것입니까? - 증인 : 제가 하죠. (5) 그렇다면 2011년 4월 6일 날 점심 식사 메뉴가 뭔지 기억나십니까? - 증인 : 아니요. (6) 그것은 기록을 해놓지 않으면 무엇을 먹었는지 사실 모릅니다. 혹은 그날 무슨 특별한 사항이 있었다든지, 근데 지금 얘기하시는 것은 2011년 4월 6일이라고 꼭 집어서 말씀을 하시거든요. 그 이유가 있습니까? - 증인 : 그때 제가 한 디자인에 대해서 어느 정도 사장님한테 어떤 얘기를 들으면 정리를 합니다. 수첩이나 달력이나 이런 데에 정리를 하고 그때 제가 그렇게 했던 기록이 있었기 때문이에요. (7) 혹시 그 기록을 나중에 제출해 주실 수 있겠습니까? - 증인 : 한번 찾아보겠습니다. (8) 청구인은 창작 전 도안이라고 하는 트레이싱페이퍼를 제출하였는데, 사실 선창작이다, 아니냐의 문제들은 실제 트레이싱페이퍼가 직접 먼저 만들어졌는지 아닌지에 대한 부분들을 확인을 해줘야 되는데 그 기일이 하나도 적혀 있지 않거든요. 그 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까? - 증인 : 그런데 저희들은 디자인을 할 때 그렇게 작업의 그런 날짜를 적고 그러지는 않아요. • 심판장 신문: 다. 심판장의 질의사항 (1) 증인에게서 아까 답변하실 때에 작업지시서가 아닌 구두상으로 요청받은 것에 의해서 작업을 한다고 했는데, 그렇다면 작업 중간에 확인하는 절차가 없는 것입니까? - 증인 : 제가 그 당시 사장님한테 들은 것은 유럽풍경 스케치한 느낌의 디자인을 했으면 좋겠다고 들었고, 구두상으로 얘기 했기 때문에 제가 그렇게 디자인을 몇가지 했던 것이고요. 그중에 선택한 것 같습니다. 이제까지는 그렇게 작업을 했었습니다. 제가 해외에 텍스타일과 같은 박람회나 있으면 가서 다음 시즌 트렌드나 컨셉이 될 만한 자료를 가지고 와서 여러(이삼백여개) 디자인을 해놓으면 다른 업체들이 와서 보고 그 회사에 맞는 컨셉을 저희한테 보충해서 얘기해 주시면 저희가 수정해서 디자인 하는 방법으로 서로서로 조율을 했습니다. (2) 그렇게 작업다 하신 다음에 보관이나 그런 것은 어떻게 하십니까? - 증인 : 펀칭프로그램에 있고, 도안은 저희가 다 가지고 있습니다. 그리고 예전에는 디자인들이 많았는데 요즘에는 한 시즌이 끝나면 워낙 디자인이 많이 나오기 때문에 거의 (보관하지 않습니다).
--	--

	(3) 지금도 프로그램에 나와 있습니까? - 증인 : 도안해서 편성한 것은 다 있습니다. (4) 어떤 종류의 정보들이 있나요? - 증인 : 누가 했는지는 없고, 날짜는 있습니다. (5) 작업은 보통 혼자 하셨나요? - 증인 : 제가 경력자라서 주로 하지만, 같이 일 할 때 같이 얘기를 합니다. (6) 그분들 중에서도 증인처럼 이러한 부분을 확인해줄 수 있는 분이 있습니까? - 증인 : 예, 있습니다. • 주심 심판관 신문: 라. 주심심판관의 질의사항 (1) 다마스크 문양도 증인이 디자인 했습니까? - 증인 : 그것은 제가 안 했습니다. (2) 지금 등록디자인 보면 복수디자인인데 그중에 에펠탑 즉, 이 사건 쟁점이 된 디자인이 있고, 피청구인측에서 말씀하신 을 제7호증의 1 청구서를 보면 다마스크 모양을 표현했다는 내용이 있습니다. 그렇다면 이것도 청구인 아니면 피청구인측에서 창작했다는 것처럼 보이는 데요, 혹시 그것도 증인께서 창작한 것입니까? - 증인 : 그것은 제가 한 것이 아닙니다. 3명이니까 돌아가면서 디자인하기 때문예요 다른 디자이너가 한 것 같습니다.
심결 및 시사점:	• 공지된 디자인 인정 -(심결문에 명시적인 기재는 없으나 증인이 자수 디자인을 완성하여 직물지를 납품하게 되었다는 증언 등에 기초하여.) 등록디자인에 관한 직물지가 피청구인에 의하여 청구인에게 2011. 8. 19. 납품되었고, 이에 따라 비교대상디자인2가 공지상태에 놓이게 되었다는 점 등에 기초하여, 비교대상디자인2는 출원일인 2011. 9. 29. 이전에 공지된 디자인으로 인정함 수 직물원단을 청구인에게 공급한 점 등에 비추어 볼 때, 거래사회의 통념상 피청구인이 2011. 8. 19. 공급한 자수 직물원단은 샘플 또는 시직(試織) 원단이 아니라 시장에 판매될 수 있는 완제품을 청구인에게 납품한 것으로 보여지고, 또 양 당사자간에 특별한 약정이 없는 한 피청구인은 제품 납품으로 청구인과의 (도급)계약이 최종적으로 이행됨

	으로써 계약당사자간의 상관습상 비밀유지의무도 소멸되는 것이므로 비교대상디자인2는 그 제품 납품이후에 피청구인회사나 그 직원들에게 공개된 것으로 볼 것인 점, iii) 또한 청구인의 주장과 같이 샘플작업지시서에 게재된 디자인(이 사건 등록디자인 및 비교대상디자인2와 거의 동일한 형상,모양의 디자인임)을 2011. 1. 25. 건외 유경자수에게 제적의뢰하였고, 유경자수가 청구인이 의뢰한 내용을 파일로 보관하고 있었다면, 이는 곧 비교대상디자인2가 이 사건 등록디자인의 출원전에 제3자인 유경자수의 직원들이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있었던 것으로 볼 것인 점, iii) 나아가 설령 피청구인이 2011. 8. 19. 청구인에게 공급한 자수 직물원단이 샘플이나 시직(試織) 원단에 해당한다 할지라도, 커튼지로 사용되는 직물지의 경우 납품받을 제품의 판촉활동을 할 필요성이 현저하므로, 청구인의 제품을 구매하는 고객들에게 전시될 수 있는 상태에 놓여질 개연성이 충분한 점 등을 고려할 때, 결국 비교대상디자인2는 이 사건 등록디자인의 출원전에 공지된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 이와 상반된 청구인의 주장은 받아들일 수 없다. → 피청구인이 납품한 직물원단(비교대상디자인 2)이 고객들에게 전시될 수 있는 상태에 놓여질 것이므로 비교대상디자인 2는 공지된 디자인이고, 이 사건 등록디자인은 출원전 공지된 비교대상디자인2과 동일·유사하여 신규성이 부정되므로 등록디자인의 권리범위를 인정할 수 없음 → 적극적권리범위확인 청구기각 심결 ☞ 증인의 디자인 창작 경위 및 디자인 관련 물품의 납품 경위 등에 대한 증언 등에 기초하여 등록디자인의 신규성을 부정하고 있음
--	---

(4) 무권리자 출원(디자인 모인출원) (*참조번호 #143)

심판번호:	2013100000302
심판청구일:	2013. 2. 7.
심판종류:	디자인 등록 무효심판 (※ 디자인 적극적 권리범위확인 심판, 심판번호 2012 10000 3055, 참조번호 #158의 관련사건)
등록디자인의 내용:	• 디자인 등록 제650645호 중 일련번호 M08 (복수디자인 등록출원) -출원일: 2011. 9. 29.

	
심판청구의 취지:	• 디자인 등록 제650645호 중 일련번호 M08의 디자인은 그 등록이 무효로 되어야 함 - 피심판청구인은 심판청구인이 창작하여 납품한 아래와 같은 디자인의 직물에 관한 디자인을 자신의 이름으로 출원하여 등록하였으므로, 이 진정한 창작자가 아닌 무권리자에 의한 출원으로 무효로 되어야 함 - 대법원 판례에 의하면 아래와 같이 본건 의장과 동일한 형상의 물품을 동종업자에게 ‘납품한 사실’이 있다면 신규성 내지 비밀성을 잃어 공지로 된다고 일관하여 판시하고 있음 또한 본조의 신규성 상실 사유와 관련하여 대법원 판례는, "공지공용이라 함은 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여져 공개적으로 비밀로 하고 있지 않는 상태에 놓여 있거나 불특정 다수인이 실시하고 있는 상태를 말하는 것으로, 본건의 의장과 동일한 형상 모양의 물품을 그 출원일 이전에 '동종업자에게 납품'한 사실이 있다면, 의장은 사람의 눈에 띄으로써 바로 알려져 모방할 수 있는 것이므로 그 신규성 내지 비밀성을 잃어 공지로 된다"고 하여(대법원 1982. 7. 13. 선고 81 후 74 판결, 2000. 12. 22. 선고 2000 후 3012 판결 등, 참고자료 1, 2 참조), 해당 디자인 출원일 전 동종업자에게 출원디자인과 동일한 디자인이 적용된 물품을 납품한 경우 그 출원디자인의 신규성은 상실된다고 일관되게 판시하고 있습니다. → 이 사건 등록 디자인은, 청구인이 이 사건 등록 디자인의 완제품을 제작 '납품함으로써 공지'된 비교대상디자인2와 동일 또는 극히 유사하여 신규성을 상실한 디자인이다.

	 비교대상디자인2
증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청자: 무효심판 청구인 -신청이유: 진정한 창작자 증명 【신청이유】 1. 본건 심판의 대상이 되는 디자인의 진정한 창작자와 창작경위를 입증하고자 함. 2. 증인은 대동하고 여비는 직불도록 하겠음.
증인신문 주요 내용:	• 청구인 주신문: (1) 증인은 2011년 1월 10일 대구광역시 서구 와룡로 6기 7-6 소재 노곡자수에 입사하여 2012년 8월 13일 퇴사시까지 근무하면서 자수직물 원단도안 디자인 업무를 담당한 바 있어 노곡자수와 ㈜마이하우스 간의 디자인 분쟁에 대하여 잘 알고 있지요? - 증인 : 예 (2-1) 증인은 노곡자수에 근무하던 2011년 4월 6일경부터 약 일주일에 걸쳐서 파리 에펠탑과 빅벤 등을 조합한 이 사건 자수직물 도안 에펠탑 도안이라고 합니다. 이것을 직접 디자인한 적이 있지요? - 증인 : 예 (2-2) (을 제3호증 제시하며) 이것은 을 제3호증으로 제출된 원단 도안입니다. 이것이 증인이 디자인한 원도가 맞나요?

	- 증인 : 예 • 피청구인 반대신문: (4) 그러면 그 원단은 누가 작업을 하시는 것입니까? 패턴을 직접 창작하시는 것입니까? - 증인 : 제가 하죠. (5) 그렇다면 2011년 4월 6일 날 점심 식사 메뉴가 뭔지 기억나십니까? - 증인 : 아니요. (6) 그것은 기록을 해놓지 않으면 무엇을 먹었는지 사실 모릅니다. 혹은 그날 무슨 특별한 사항이 있었다든지, 근데 지금 얘기하시는 것은 2011년 4월 6일이라고 꼭 집어서 말씀을 하시거든요, 그 이유가 있습니까? - 증인 : 그때 제가 한 디자인에 대해서 어느 정도 사장님한테 어떤 얘기를 들으면 정리를 합니다. 수첩이나 달력이나 이런 데에 정리를 하고 그때 제가 그렇게 했던 기록이 있었기 때문이에요. (7) 혹시 그 기록을 나중에 제출해 주실 수 있겠습니까? - 증인 : 한번 찾아보겠습니다. (8) 청구인은 창작 전 도안이라고 하는 트레이싱페이퍼를 제출하셨는데, 사실 선창작이다, 아니다의 문제들은 실제 트레이싱페이퍼가 직접 먼저 만들어졌는지 아닌지에 대한 부분들을 확인을 해줘야 되는데 그 기일이 하나도 적혀 있지 않거든요. 그 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까? - 증인 : 그런데 저희들은 디자인을 할 때 그렇게 작업의 그런 날짜를 적고 그러지는 않아요. • 심판장 신문: (5) 작업은 보통 혼자 하셨나요? - 증인 : 제가 경력자라서 주로 하지만, 같이 일 할 때 같이 얘기를 합니다. (6) 그분들 중에서도 증인처럼 이러한 부분을 확인해줄 수 있는 분이 있습니까? - 증인 : 예, 있습니다. • 주심 심판관 신문: (1) 다마스쿠 문양도 증인이 디자인 했습니까? - 증인 : 그것은 제가 안 했습니다. (2) 지금 등록디자인 보면 복수디자인인데 그중에 에펠탑 즉, 이 사건 쟁점이 된 디자인이 있고, 피청구인측에서 말씀하신 을 제7호증의 1 청구서를 보면 다마스쿠 모양을 표현했다는 내용이 있습니다. 그렇다면 이것도 청구인 아니면 피청구인측에서 창작했다는 것처럼 보이는 데요. 혹시 그것도 증인께서 창작한 것입니까? - 증인 : 그것은 제가 한 것이 아닙니다. 3명이니까 돌아가면서 디자인하기 때문이에요 다른 디자이너가 한 것 같습니다.
심결 및 시사점:	• 공지디자인 인정

	-납품된 디자인 물품(직물지)은 특별한 약정이 없는 한, 공중이 열람가능한 상태에 놓이게 됨 거래사회의 통념상 청구인이 2011. 8. 19. 공급한 자수 직물원단은 샘플 또는 시직(試織) 원단이 아니라 시장에 판매될 수 있는 완제품을 피청구인에게 납품한 것으로 보여지고, 또 양 당사자간에 특별한 약정이 없는 한 청구인은 제품 납품으로 피청구인과의 (도급) 계약이 최종적으로 이행됨으로써 계약당사자간의 상관습상 비밀유지의무도 소멸되는 것이므로 비교대상디자인2는 그 제품 납품이후에 청구인회사나 그 직원들에게 공개된 것으로 볼 것인 점, iii) 또한 피청구인의 주장과 같이 샘플작업지시서에 게재된 디자인 (이 사건 등록디자인 및 비교대상디자인2와 거의 동일한 형상,모양의 디자인임)을 2011. 1. 25. 건의 유경자수에게 제적의뢰하였고, 유경자수가 피청구인이 의뢰한 내용을 파일로 보관하고 있었다면, 이는 곧 비교대상디자인2가 이 사건 등록디자인의 출원전에 제3자인 유경자수의 직원들이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있었던 것으로 볼 것인 점, iv) 나아가 설령 청구인이 2011. 8. 19. 피청구인에게 공급한 자수 원단이 샘플이나 시직(試織) 원단에 해당한다 할지라도, 커튼지로 사용되는 직물지의 경우 납품받을 제품의 판촉활동을 할 필요성이 현저하므로, 피청구인의 제품을 구매하는 고객들에게 전시될 수 있는 상태에 놓여질 개연성이 충분한 점 등을 고려할 때, 결국 비교대상디자인2는 이 사건 등록디자인의 출원전에 공지된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 이와 상반된 피청구인의 주장은 받아들일 수 없다. → 증인의 증언 등에 기초하여, 등록디자인에 관한 직물지가 청구인에 의하여 피청구인에게 2011. 8. 19. 납품되었고, 그 디자인의 기초가 되는 비교대상디자인2가 공지상태에 놓이는 점 등에 기초하여, 비교대상디자인2는 출원일인 2011. 9. 29. 이전에 공지된 디자인으로 인정함 → 신규성 상실로 디자인등록 무효로 심결 ☞ 등록디자인에 관한 직물지의 창작과정 및 납품과정 등에 관한 증언 등에 기초하여 등록디자인을 신규성 상실을 이유로 무효로 판단하고 있음 → 무권리자 출원에 따른 등록무효의 주장에 대한 판단은 생략하고 있음
--	--

다) 상표

(1) ‘판도르’ 표장의 관용명칭 여부(*참조번호 #146)

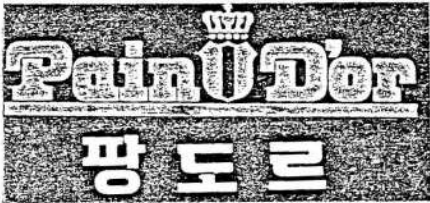
심판번호:	2016100002072
-------	---------------

심판청구일:	2016. 7. 15.
심판종류:	상표등록무효심판, 관용표장으로 식별력 없음
등록상표의 내용:	• 서비스표등록 제0022887호  -지정상품: 제43류 제과점업 (구 제112류)
심판청구의 취지:	• 빵도르(Pain D'or)는 제과업계에서 널리 사용되는 빵의 종류의 일종을 나타내는 보통명칭으로 식별력이 없는 상표이다. 사단법인 한국제과협회에 회원으로 가입되어 있는 전국 대부분의 제과점 사업자들은 이미 오래전부터 다양한 빵 종류 중에서, 「'브리오슈(Brioche)''' 반죽 방법으로 만들어져 계란의 노른자가 많이 들어가 빵의 속결이 황금색을 띠면서 식감이 부드럽고 단맛이 나는 빵으로서, 주로 빵들의 밑반침이 별표 모양으로 형성된 빵들에 의해 곱고, 별표 모양으로 생산된 빵의 상단에 슈가파우더를 뿌려 마치 눈 덮인 산을 연상시키는 형상으로 제조된 빵』을 나타내는 보통명칭으로 "Pain D'or(광도르)"를 사용하고 있습니다. (심판청구서 6면)
증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청인: 무효심판청구인 -신청이유: 청구인이 '빵도르'가 보통명칭임을 증명하기 위하여 증인을 신청함 4. 따라서 이 사건 등록서비스표의 등록일 이전인 1992년부터 1993년까지 2년간 김용일의 재직회사인 "유니레버코리아(주)"에서 전국 각 지역의 제과기능인들을 대상으로 실시한 "광도르(Pain D'or) 또는 판도르(Pandoro) 빵의 제조방법에 관한 시연회" 행사에 관한 구체적인 내용을 파악하고 확인하기 위해서는, 강제52호증의 사실확인자 김용일의 진술을 심판정에서 직접 청취할 필요성이 있기 때문에 증인신청을 하는 것입니다(증인여비는 청구인이 직접 지급하고 대동하겠습니다). 끝

	(심판사건 증인신청서 4면)
증인신문 주요 내용:	• 주신문: (9) 1993년 말 경에는 '유니레버코리아'사에서 전국 각 제과점 제과기능인들을 상대로 팡도르빵 시연회를 1년 6개월 동안 실시한 시점이기 때문에 제과업계는 '팡도르'라는 용어를 빵의 보통명칭으로 널리 사용하고 있었지요? - (증인) 예, 그때 제가 세미나를 했지만 그 이전에 벌써 이미 80년대... 제 기억으로는 80년대 이전으로부터 우리나라 제과업계에서는 '팡도르'를 다 알고 있었습니다. (10) 그 이전에도 있었다는 말씀이지요? - (증인) 예. • 반대신문: (8) 아주 소수지요? 전국의 제과점 몇 만개 중에서 2~3개라고 할 수밖에 없을 정도로 소수가 할 수는 있었겠죠. 그런데 그것을 가지고 365일 전국 제과인들에게 세미나를 했다? 그리고 그 가루가 여름이 되면 녹습니다. 그런데 그 여름에 그런 세미나를 한다? 세미나를 한다는 목적이 뭐겠습니까? 매출증대인데 그 업소에 매출증대가 됨으로서 재료가 소진이 될 텐데 환경에 맞지 않는 것을 1년 365일 계속 세미나를 했다는 것을 누가 믿겠습니까? 빵을 하는 사람이라면 누가 믿겠어요? - (증인) 빵집을 하고 있는 저보다 선배들이나 오래 된 분들한테 얘기하면 될 것이고요. (9) 증인도 '팡도르' 잘 아시지요? - (증인) 제가 1992년도인지 1993년도인지 1994년도인지 정확히 모르겠는데요. 그때 당시 공장장도 저한테 했습니다. 제가 그것은 확실히 기억합니다. 그때 당시 '팡도르' 공장장도 제 세미나에 참석했었습니다. 필요하시면 그 사람도 증인으로 불러드릴 수 있습니다. (10) 우리가 세상을 살면서 최소한의 관례라는 것이 있습니다. 판매하지 않는 빵을 계속 세미나를 한다면 누가 세미나를 갔겠습니까? - (증인) 저는 빵 기술자이기 때문에 제가 1992년도부터 팔고 있는 재료로 지금도 팔고 있는데요. 실제로 한 달에 500kg도 안 나가는 재료를 지금도 가져가고 있습니다. 독일의 펌퍼니클빵. 그 다음에 이태리 '팡도르'를 만들기 위해 쓰고 있는 내츄라비에스라는 재료를 저희가 판매하고 있는데요. 지난 20년 동안 아마 1억 원 어치도 안 나갔을 것 같습니다. 그런데 제가 기술자이기 때문에 똑바로 가르치고 싶어서 돈 버는 것도 중요하지만 돈이 안 벌린다고 세미나를 안 하고 제품을 안 가르쳐주는 것은 기술자의 도리가 아니기 때문에 저는 장사꾼이기도 하지만 분명한 것은 대한민국 제과기능장입니다. 기능장으로서 똑바로 가르쳐야 할 의무가 있어서 돈이 남든 안 남든 저는 수입해서 팔고 있는 제품이 저희 회사에 600개 제품 중 200가지가 넘는 제품이 돈이 안남아도 하고 있습니다. (11) 퇴직일이 1994년 8월인데, 창업을 언제 하셨습니까? - (증인) 퇴직하는 날 바로 했습니다. (12) 그러면 그 이후에 본인 회사에서 '팡도르'를 세미나 할 때 팜플렛이라고 하죠? 배합표와 감사전하고 일시를 표시해서 당연히 참석자들에게 배포하겠죠? 그때 그 자료는 지금 보유하고 있다고 생각합니다만 그것이 혹시 있나요? - (증인) 불행하게도 당시 3명이서 회사를 운영해서 그런 자료도 없고, 제가 그때 컴퓨터도 다룰 줄 몰랐고. 그래서 수기로 한 것들이 있는데, 불행하게도 제가 찾아보니까 그때 것은 없었습니다. 1997년도 이전 것은 자료가 거의 없더라고요.

심결 및 시사점:	• 상표의 ‘등록시’를 기준으로 보통명칭·관용명칭 부정 ⑤ 다국적 기업인 유니레버사의 한국법인 (주)유니레버코리아에서 기술부장으로 근무한 사실이 있는 김용일은 자신이 근무하던 시기인 1992. 6월부터 1994. 8월까지 2년간 전국의 제과기능인들을 상대로 ‘팡도르, Pain D’or’ 빵의 제조방법에 관한 순회 시연회를 수십회(1개월에 4회) 개최하고, 이 시연회를 자신이 직접 주관하여 실시한 사실을 알 수 있으나(을 제49호 내지 제55호증), ‘팡도르, Pain D’or’ 빵의 제조방법에 관한 순회 시연회를 하였다는 사실은 역설적으로 ‘팡도르, Pain D’or’가 거래업체나 수요자에게 일반적으로 알려진 빵이 아니라는 것을 말해주는 것이다. 살펴본 바와 같이 ‘팡도르, Pain D’or’는 이탈리아 전통 빵의 명칭인 ‘판도로, Pandoro’와 동일한 의미로 사용되는 동일한 용어이고, 제과업계에서는 이 두 용어를 혼용하여 사용하고 있는 사실은 인정되나 이러한 용어가 이 사건 등록서비스표의 등록당시에 제과업체나 수요자사이에 특정한 빵의 명칭으로 일반적으로 사용되었다고 볼 수 있는 증거가 부족하므로, 팡도르, Pain D’or’는 이 사건 등록서비스표의 등록당시에 특정한 빵의 보통명칭이거나 관용표장이라고 할 수 없는 것이다. → 무효심판 청구기각 ☞ 증인에 대한 적절한 반대신문에 의하여 보통명칭·관용명칭이라는 주장을 배척하고 있음
-----------	--

(2) ‘판도르’ 표장의 보통·관용명칭 여부(*참조번호 #160)

심판번호:	2016100001592
심판청구일:	2016. 6. 14.
심판종류:	적극적 권리범위확인심판 (*무효심판 참조번호 #146의 관련사건)
등록상표의 내용:	• 서비스표등록 제0022887호  -지정상품: 제43류 제과점업 (구 제112류)

심판청구의 취지:	확인대상 표장 ‘ 팡도르’은 등록상표의 권리범위에 속한다.
증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 - 신청인: 심판청구인 - 신청이유: 청구인이 ‘팡도르’가 ‘보통명칭’임을 증명하기 위하여 증인을 신청함 4. 따라서 이 사건 등록서비스표의 등록일 이전인 1992년부터 1993년까지 2년간 김용일의 재직회사인 "유니레버코리아(주)"에서 전국 각 지역의 제과기능인들을 대상으로 실시한 "팡도로(Pain D'or) 또는 판도로(Pandoro) 빵의 제조방법에 관한 시연회" 행사에 관한 구체적인 내용을 파악하고 확인하기 위해서는, 강제52호증의 사실확인자 김용일의 진술을 심판정에서 직접 청취할 필요성이 있기 때문에 증인신청을 하는 것입니다(증인여비는 청구인이 직접 지급하고 대동하겠습니다). 끝 (심판사건 증인신청서 4면)
증인신문 주요 내용:	• 주신문: (9) 1993년 말 경에는 '유니레버코리아'사에서 전국 각 제과점 제과기능인들을 상대로 팡도르빵 시연회를 1년 6개월 동안 실시한 시점이기 때문에 제과업계는 '팡도르'라는 용어를 빵의 보통명칭으로 널리 사용하고 있었지요? - (증인) 예, 그때 제가 세미나를 했지만 그 이전에 벌써 이미 80년대... 제 기억으로는 80년대 이전으로부터 우리나라 제과업계에서는 '팡도르'를 다 알고 있었습니다. (10) 그 이전에도 있었다는 말씀이지요? - (증인) 예. • 반대신문: (8) 아주 소수지요? 전국의 제과점 몇 만개 중에서 2~3개라고 할 수밖에 없을 정도로 소수가 할 수는 있었겠죠. 그런데 그것을 가지고 365일 전국 제과인들에게 세미나를 했다? 그리고 그 가루가 여름이 되면 녹습니다. 그런데 그 여름에 그런 세미나를 한다? 세미나를 한다는 목적이 뭘겠습니까? 매출증대인데 그 업소에 매출증대가 됨으로서 재료가 소진이 될 텐데 환경에 맞지 않는 것을 1년 365일 계속 세미나를 했다는 것을 누가 믿겠습니까? 빵을 하는 사람이라면 누가 믿겠어요? - (증인) 빵집을 하고 있는 저보다 선배들이나 오래 된 분들한테 얘기하면 될 것이고요.

	(9) 증인도 ‘팡도르’ 잘 아시지요? - (증인) 제가 1992년도인지 1993년도인지 1994년도인지 정확히 모르겠는데요. 그때 당시 공장장도 저한테 했습니다. 제가 그것은 확실히 기억합니다. 그때 당시 ‘팡도르’ 공장장도 제 세미나에 참석했었습니다. 필요하시면 그 사람도 증인으로 불러드릴 수 있습니다. (10) 우리가 세상을 살면서 최소한의 관례라는 것이 있습니다. 판매하지 않는 빵을 계속 세미나를 한다면 누가 세미나를 갔겠습니까? - (증인) 저는 빵 기술자이기 때문에 제가 1992년도부터 팔고 있는 재료로 지금도 팔고 있는데요. 실제로 한 달에 500kg도 안 나가는 재료를 지금도 가져가고 있습니다. 독일의 펄퍼니클빵. 그 다음에 이태리 ‘팡도르’를 만들기 위해 쓰고 있는 내츄라비에스라는 재료를 저희가 판매하고 있는데요. 지난 20년 동안 아마 1억 원 어치도 안 나갔을 것 같습니다. 그런데 제가 기술자이기 때문에 똑바로 가르치고 싶어서 돈 버는 것도 중요하지만 돈이 안 벌린다고 세미나를 안 하고 제품을 안 가르쳐주는 것은 기술자의 도리가 아니기 때문에 저는 장사꾼이기도 하지만 분명한 것은 대한민국 제과기능장입니다. 기능장으로서 똑바로 가르쳐야 할 의무가 있어서 돈이 남든 안 남든 저는 수입해서 팔고 있는 제품이 저희 회사에 600개 제품 중 200가지가 넘는 제품이 돈이 안남아도 하고 있습니다. (11) 퇴직일이 1994년 8월인데, 창업을 언제 하셨습니까? - (증인) 퇴직하는 날 바로 했습니다. (12) 그러면 그 이후에 본인 회사에서 ‘팡도르’를 세미나 할 때 팜플렛이라고 하죠? 배합표와 감사전하고 일시를 표시해서 당연히 참석자들에게 배포하겠죠? 그때 그 자료는 지금 보유하고 있다고 생각합니다만 그것이 혹시 있나요? - (증인) 불행하게도 당시 3명이서 회사를 운영해서 그런 자료도 없고, 제가 그때 컴퓨터도 다룰 줄 몰랐고. 그래서 수기로 한 것들이 있는데, 불행하게도 제가 찾아보니까 그때 것은 없었습니다. 1997년도 이전 것은 자료가 거의 없더라고요.
심결 및 시사점:	• ‘상표적 사용’ 부정 (2) 구체적 판단 확인대상표장  은 ‘흰갈매기가 나는 모습의 도형’ 과 ‘백구당’ 문자를 일체로 결합  ‘하고, 그 우측에 한글 ‘팡도르’와 그 아래 제품의 재료를 나타내는 ‘강력(미국, 캐나다)’ 및 ‘생크림(국내산) 버터(미국)’ 및 가격 표시 ‘₩5,000’이 표시된 것이다. 그런데 확인대상표장에서 자타 상품이나 서비스업의 출처를 표시하는 것은 흰갈매기가 나는 모습의 도형과 ‘백구당’ 문자가 일체로 결합된 것  ‘이고, 한글 ‘팡도르’는 자타 상품/서비스업의 출처를 표시하기 보다는 상품의 재료와 가격표시가 함께 표시되어 있으므로 인하여 ‘백구당’ 제과점에서 판매되는 상품의 가격표시에 사용된 것으로 판단된다. 따라서 확인대상 표장의 ‘팡도르’는 거

	래사회의 통념상 그 서비스업이 제공하는 내용 등을 표시하기 위한 용도로 사용된 것에 불과하여 상표법상의 상품/서비스업에 대한 식별표지로서 사용된 것은 아니라 할 것이다. 결국 확인대상표장의 '팡도르'는 상표법상의 상표나 서비스표로 사용된 것이 아니므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하는 것이다. → '상표적 사용' 부정하여 권리불속 • 보통명칭 등을 보통으로 사용하는 방법에 해당하여 상표권 효력 부정(구 상표법 제51조 제1항 제2호) (2) 인정사실 피청구인이 제출한 을 제1호증 내지 제55호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 당 심판부에서 직권으로 조사한 바에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다. ① 인터넷 포털 네이버 지식백과에서 한글 '팡도르'로 검색하면 판도로(Pandoro)와 동의어(관련어)로 설명하면서, "이탈리아 베로나에서 유래된 8각 별 모양의 달콤한 빵으로 크리스마스에 먹는다" 라고 설명하고 있다(을제9호증 내지 을제10호증). ② 위키 백과사전에 '판도로(Pandoro)'는 이탈리아 전통 빵으로서 크리스마스와 신년에 가장 많이 먹는 빵이며, 전통적으로 빵의 모양이 8각형의 원뿔 모양을 하고 있고, 빵의 상단에 슈가파우더를 뿌려 마치 이탈리아 알프스의 눈 덮인 봉우리를 닮은 형상이며, "왕의 빵" 또는 '황금 빵'로 알려져 있다고 소개하고 있다(을 제7호증 내지 제8호증). (3) 구체적 판단 살펴본 바와 같이 확인대상표장의 '팡도르'는 이탈리아 전통 빵의 명칭인 판도로(Pandoro)와 동일한 의미로 사용되는 용어이고, 제과업계에서는 이 두 용어를 혼용하여 사용하고 있는 사실, 국내 인터넷 방문자 수 1, 2위를 점하고 있는 네이버와 다음에서 팡도르(Pain D'or)를 키워드로 검색하면, 블로그, 카페, 뉴스, 쇼핑 창에 4,610건 이상이 노출되는 사실, 사단법인 대한제과협회 전국 회원 222명 등이 팡도르(Pain D'or)를 빵의 보통명칭으로 사용하고 있음을 인정하고 있는 사실, (주)유니레버코리아에서 1992. 6월부터 1994. 8월까지 2년간 전국의 제과기능인들을 상대로 '팡도르(Pain D'or) 빵의 제조 방법에 관한 순회 시연회'를 수십회(1개월에 4회) 개최한 사실 등을 감안하여 볼 때 '팡도르'는 이 사건 심결시를 기준으로 거래업계나 일반 수요자들에게 특정한 빵의 보통명칭으로 사용되고 있음이 인정된다. → 증인 신문 내용 등 및 심판부에 의한 인터넷 포털 사이트 등의 정보에 대한 직권조사 등에 비추어, '심결시'를 기준으로 '팡도르'를 보통명칭으로 사용되고 있음을 인정
--	---

	→ 따라서 설사 '상표적 사용'이 인정된다고 하더라도, '보통명칭'의 사용에 해당하여 상표권이 미치지 아니함 → 권리불속 ☞ 증인에 대한 신문내용 및 직권조사 내용을 근거로, '심결시'를 기준으로 '팡도르'가 빵에 대한 보통명칭으로 인정함 (* 이는 관련사건에서 상표 '등록시'를 기준으로 보통명칭으로 인정하지 아니하여 무효심판청구를 기각하고 있는 점과 차이가 있음)
--	--

(3) CPA 상표 불사용취소심판 (※참조번호 #150)

심판번호:	2013100001712
심판청구일:	2013. 6. 28.
심판종류:	상표등록 불사용취소 심판
등록상표의 내용:	• 등록표장: CPA -지정상품: 상품류 제9류 및 제42류
심판청구의 취지:	• 심판청구인: CPA Global limited.(IP 소프트웨어 등 총괄적인 법률 및 IP 지원 서비스 회사) • 상표서비스표등록 제45-24098호는 취소심판 청구일 전 계속하여 3년이상 국내에서 사용되고 있지 아니하므로 그 등록을 취소한다.
증인당사자신문의 취지:	• 증인신청 -신청인: 피청구인 -신청이유: 상표 사용을 증명하기 위함
증인신문 주요 내용:	• 피청구인 주신문: (8-1) 증인은 2012년 2월에도 생체정보기술 사업단에서 "CPA" 제품을 시연하여 공문을 받으신 적이 있는데, 당시 상황 설명을 해 주시겠습니까? - 증인 : 기술개발 사업단이라고 하는 것은 계명대학교에 있는 연구 사업단이고, 그때 '손창식' 박사, 사업단에 지금도 근무하고 계신데, '손창식' 박사님으로부터 생체정보기술 개발 사업단이 하고 있는 인공지능 알고리즘이 있습니다. 개발을 계속 진행하고 있는, 경북대 첨단 프로스트 사업단과 관련되어서 진행하고 있는 프로젝트가 있는데, 그것과 관련되

	어서 저희 "MDware"의 "CPA" 제품에 데이터를 연동하고 싶다. 그래서 그러한 "MDware"를 가지고 있는 CPA 제품에 대해서 소개하고 한번 협력할 수 있는 부분의 모델을 제시하기 위해서 연구를 같이 해보자."라는 내용을 요청받아서 저희들이 찾아뵙고 demonstration(입증, 시연)하고 시연을 한 상태였습니다. (8-2) 증인께서는 이 증거가 아까 질문 (7)과 연세의료원측과 생체기술정보단에서 그 당시에 "CPA" 프로그램을 시연하고, 보여주고 해서 냈던 것을 당사자들로부터 받은 증거죠? - 증인 : 예. (8-3) 여기 증거에 보면, "CPA"라는 프로그램이 상표(표장)로서 명확하게 나와 있고, 그것과 관련된 프로그램을 한 사실이 있죠? - 증인 : 예. • 심판 청구인 반대신문: (4) "CPA" 프로그램에 대한 브로셔나 라벨, 카탈로그, 팸플릿 같은 것은 제가 아직은 받은 적이 없는데, 그것들을 제작하셨거나 배포하신 적은 없으신가요? - 증인 : 예, 배포하고 작업한 적은 없습니다. 저희들이 지금 앞에서 말씀드렸다시피 "CPA"라고 하는 작업 자체가 시장성이 제한되어 있습니다. 왜냐하면, 저희들이 초기에 이 제품을 만들고, 사람들에게 홍보 활동을 할 때, 이것을 법면적으로 만들어서 배포할 수 있는 성격이 아니라고 내부적으로는 판단을 했고, 그래서 지인들을 통한, 또는 의료인들을 통한 일부 소개 자료로 저희들이 가지 있고 프레젠테이션 파일로 충분하다고 판단했기 때문에, 나름 특별한 팸플릿 자료는 하지 않은 상태입니다. (5) "CPA" 프로그램 제작하고 있는 회사들이 한국에도 다른 회사들이 있는지, 그리고 그 회사들은 어떠한 이름을 붙여서 지금 하고 있습니까? - 증인 : 제가 알고 있기로는 다른 곳은 없었고, 저희들이 최초로 한국에서 "CPA"라고 하는 이와 유사한 솔루션을 만들었는데, 아마 그 뒤에는 이름이 다를 수, 저도 지금 정확하거는 잘 모르겠고, 이러한 "CPA"와 관련된 부분들을 보통은 병원 내부에서 일부 전산인력을 이용해서 작업하는 경우도 있고, 또 다른 소프트 시스템, 만들어서 외부에서 병원에 들어가서 작업한 것으로는 제가 아직 알고 있지는 못한 상태입니다. • 심판장 신문: (1-1) 증인은 "CPA" 프로그램 자체가 CD나 FD로 보면 제작되어서 판매될 수가 없는 사항이라고 이야기를 하셨습니까? - 증인 : 예. (1-2) 제품 설명이나 시연이나 제작발표나 이러한 것은 많이 했다고 나와 있습니다. 실질적으로 그 프로그램을 아까 개발 비용이 10 ~ 12억 든다고 하셨는데, 접촉한 업체에 실질적으로 그 프로그램을 고객 맞춤형으로 깔아준 사실이 있나요? 아니면 설명만 하고 끝낸 상황인가요? - 증인 : 깔아드리지는 못하고, 설명을 한 상태입니다. 저희들이 'MDware' 내부적으로 가지
--	--

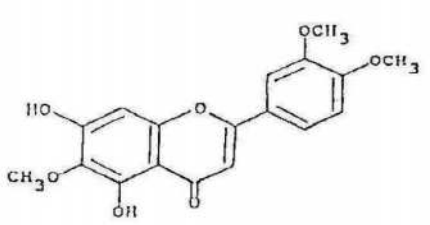
	고 있던 데이터베이스를 기준으로 해서 demonstration(입증, 시연) 시연을 하고, 그 demonstration(입증, 시연) 시연한 것 동영상을 만든다거나 이렇게 해서 보여드린 적은 있는데, 그 부분을 아까 앞에 말씀드렸다시피 기존 병원에 그것을 적용하려면 데이터베이스를 앞에 다 만들어야 하는데, 그것은 저희들 혼자서 할 수 있는 상황은 아닙니다. 병원 전산실이나 병원의 적극적인 도움을 받아야 하는데 그러한 부분까지를 병원에서 추가 투자를 한다거나 이렇게 하지는 못한 상태였기 때문에, 병원에 실질적인 demonstration(입증, 시연)을 할 수 있는 상태는 아니었습니다. (1-3) 시스템이 이러한 식으로 구축될 것이라고 하는 계획이지, 아직 그것에 기초해서 접촉했던 어느 병원에 이 제품을 아직은 개발 보급한, 고객 맞춤을 한 적은 없다는 그 말씀이시죠? - 증인 : 예.
심결 및 시사점:	• 인정사실: (7) 위 설명회 이외에 피청구인이 이 사건 등록상표서비스표가 사용된 지정상품(서비스업)을 실질적으로 판매를 하였거나, 사업 개시를 위하여 계약을 한 사실이 없다 (증인의 증언). • 판단: CPA 프로그램의 상표가 MDCPA라고 기재하고 있으므로 피청구인이 지정상품(서비스업)에 실제로 사용한 표장은 'CPA'가 아니라 'MDCPA' 또는 'MD - CPA'로 인정된다. 'MDCPA'와 'MD - CPA'는 이 사건 등록상표서비스인 'CPA'와 전체적인 외관과 칭호가 다르므로 서로 동일성이 없는 표장이다. 또한 피청구인은 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 연세의료원과 계명대학교 생체정보기술개발 사업단에서 CPA 프로그램에 대한 설명회 및 프리젠테이션 등을 개최한 사실을 들어 이 사건 등록상표서비스표가 지정상품(서비스업)과 관련하여 충분히 광고되었다고 주장하고 있으나, 2개의 의법기관에서 설명회 및 프리젠테이션 등이 개최된 사실만으로 이 사건 등록상표서비스표가 거래사회에서 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시되었거나 반포되었다고 하기에다 부족하다. 라. 소결론 그렇다면 이 사건 등록상표서비스표가 지정상품(서비스업)에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록의 취소를 면할 수 없다. → 일부 사용된 상표는 CPA가 아닌 MD-CPA이고, 2회의 설명회가 있었으나 이로서는 상표의 사용을 인정하기에 부족함

	→ 불사용에 의한 상표등록 취소 ☞ 증인의 증언에 기초한 사실인정 등에 근거하여 상표의 사용을 부정
--	---

2) 사실조회

가) 특허·실용신안

(1) 박사학위논문의 공지시점 확정 (※참조번호 #201)

심판번호:	2011 10000 1807
심판청구일:	2011. 7. 29.
심판종류:	특허등록무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제127777호 “유피티린¹⁾으로 된 향위염 및 향궤양제” -특허권자: 이00, 박00 -청구범위 청구항 1. 참쭉(<i>Artemisia mongolica</i>)에서 추출한 다음 구조식으로 표시되고,  용점이 232-233℃이며 분자량이 344인 담황색 침상결정을 가지는 유피티린(‘유피티린’의 오기로 보인다)을 주성분으로 하는 위염 및 궤양치료제(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하며, 위 화학구조식은 이하 ‘화학식 I’이라 부른다).
심판청구의 취지:	• 신규성 부정으로 인한 특허무효 -이 사건 특허발명은 인용발명(박사학위논문)과 동일하여 신규성이 없는 발명이다.
사실조회 취지:	• 박사학위 논문의 ‘공지 시점’ -학위논문의 열람가능 일자 -‘약쭉 추출물의 향 위염 및 위궤양 작용’에 관한 서울여대대학원 박사학위논문이 국회도서관(사실조회 1), 서울여자대학교(사실조회 2)에서 최초로 열람 가능하게 된 일자

1) ‘유피티린’(Eupatilin)의 오기임.

사실조회 회신 주요 내용:	• 서울여자대학교 '약썩 추출물의 항 위염 및 위궤양 작용'에 관한 서울여대대학원 박사학위논문의 일반인 열람가능일은 1995. 8. 1. 이후임 • 국회도서관 (회신 미확인)
심결 및 시사점:	• 도서관에 입고된 박사학위논문이 출원일 이전 공지된 것으로 인정 이에 청구인은 인용발명의 공지시점 확인을 위해 2012. 8. 9. 사실조회 신청을 하였으며, 당 심판부에서 국회도서관에 사실조회를 한 결과에 따르면, 인용발명이 국회도서관의 석박사학위논문실에 인계된 날짜를 의미하는 인용발명의 도서명세서 일자(1993. 3. 17.)임을 확인할 수 있고(2012. 8. 20. 시행 국회도서관 정보관리국 전자정보제작과 - 476 공문 참조), 국회도서관의 석박사학위논문실에 인계된 학위논문은 당일 또는 늦어도 수일 내에는 서가에 진열되거나 전자화를 통해 일반인이 열람할 수 있는 상태에 놓이게 되는 것이 통상적이라는 점이 인정되는바, 이 사건 특허발명의 출원일(1994. 1. 6.)이 인용발명의 도서명세서 일자(1993. 3. 17.)로부터 약 10개월이 경과한 시점이라는 점을 고려해 볼 때, 인용발명은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 서가에 진열되거나 전자화를 통해 일반인이 열람할 수 있는 상태에 놓이게 되었다고 봄이 경험칙에 비추어 상당하며, 달리 인용발명이 이 사건 특허발명의 출원일 이전에는 일반인의 열람이 불가능한 상태에 있었다고 볼만한 근거도 없다. - 따라서, 인용발명은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 것으로 인정되므로, 이 사건 특허발명이 인용발명에 비하여 신규성이 있는 것인지를 살펴보기로 한다. → 인용발명(박사학위논문)이 출원일 이전에 공지된 것으로 인정 후, 출원발명의 신규성 부정 → 특허무효 심결 ☞ 도서관 공지 시점에 관한 사실조회로 공지시점 결정 ※ 출원인이 항소(2012허11269), 상고(2013후1863)하였으나, 2013. 10. 11. 심리불속행기각으로 확정됨

(2) 비공개 요청된 학위논문의 공개범위(항비만 치료제, ※참조번호 #211)

심판번호:	2013 10100 3423
심판청구일:	2013. 5. 3.
심판종류:	거절결정불복심판
특허(출원)발명의 내용:	• 특허출원 제10-2011-0059749호 -청구범위 청구항 1. 공액리놀레산 및 피톤치드를 포함하는 비만의 예방 또는 치료용 의약 조성물(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고 나머지 청구항에 기재된 발명들도 같은 방식으로 부른다). 청구항 2 내지 10. (별지참조) • 심사단계에서 학위논문의 '초록'을 근거로 거절결정이 됨 비교대상발명은 전기통신최선인 학술연구정보서비스(http://www.riss.kr)에 개시된 'Dietary effect of colostrum and practical application for immune function enhancement(초유의 식이효과 및 면역기능 강화를 위한 실용적인 적용)'에 관한 박사학위논문의 초록으로서, 학위논문사항에 논문의 입고일로 추정되는 '2011. 2.'라는 날짜가 기재되어 있고, 초록의 내용으로는 축백나무로부터 추출한 피톤치드와 공액리놀레산이 항비만 효과가 있다고 기재되어 있다.
심판청구의 취지:	• 거절결정 취소 -학위논문 비공개 요청 시에는 서지사항만이 검색되고, 검색되는 서지사항에 '초록'은 검색되지 않으므로 이를 근거로 진보성 거절이 되지 않아야 함
사실조회의 취지:	• 도서관에서 비공개 요청된 학위논문의 경우라도 서지사항은 공개되는데, 공개되는 서지사항에 초록이 포함되어 공개되는지 여부 2011년 1월 당시 학위논문 비공개 요청서의 하단에 기재된 “온라인 및 책자 논문 비공개를 선택한 경우에도 온라인 제출 논문의 서지사항에 대한 검색을 제공합니다.” 라는 문구의 ‘서지사항’에는 초록은 제외된 것인지 여부의 확인.
사실조회 회신 주요내용:	• 비공개된 학위논문의 공개범위인 '서지사항'에 '초록'은 포함되지 않아 초록은 공개되지 않음

	3. 고려대학교 도서관의 홈페이지 검색시스템에서는 초록을 검색 대상 필드(인덱스)로 설정하고 있지 않으므로, 초록에 포함된 단어나 문장으로는 검색이 되지 않습니다. 따라서, 검색 대상이 되는 서지사항에 초록은 포함되지 않는다고 볼 수 있습니다. 이와 같이 회신합니다. 끝.
심결 및 시사점:	• 초록은 ‘비공개’되고 있고, 설사 공개되더라도 이는 ‘의사에 반한 공지’임 그러나 앞서 살핀 바와 같이 고려대학교 도서관은 비공개 요청된 학위논문에 대해서는 초록을 공개하지 않는다는 점에 비추어 보면, 비교대상발명은 비공개 기간 만료일인 2012. 1. 6. 이후 공개된 것이거나, 발명자들의 의사에 반하여 공지된 것으로 보는 것이 타당하다. → 원 거절결정 취소·환송 ☞ 비공개 요청된 학위논문의 공개범위에 ‘초록’이 포함되는지 여부의 사실에 관하여, 사실조회의 내용을 근거 및 일반적 상식 등에 기초하여 학위논문의 출원 전 공개를 부정함으로써, 사실조회에 따른 회신 내용이 공지 여부 판단의 결정적 근거가 됨

(3) 품목허가된 의약조성물 성분의 확인 가능 여부 (실데나필 시트르산 구강내 속봉해 필름제형, ※참조 번호 #209)

심판번호:	2013 10100 3423
심판청구일:	2013. 5. 3.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
특허(출원)발명의 내용:	• 특허 제1188594호 “쓴맛이 차단된 실데나필 시트르산의 구강내 속봉해 필름제형” 이 사건 특허발명은 그 특허청구범위(갑제2호증)에 기재된 바와 같이, 『실데나필 시트르산, 수산화나트륨 및 필름형성제를 함유하는 실데나필 시트르산 구강내 속봉해 필름제형(특허청구범위 제1항), 필름형성제는 폴루란, 젤라틴, 펙틴, 저점도 펙틴, 하이드록시프로필메틸셀룰로오스, 저점도 하이드록시프로필메틸셀룰로오스, 하이드록시에틸셀룰로오스, 하이드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈, 폴리비닐알콜, 폴리아크릴산, 메틸메타크릴레이트 공중합체, 카르복시비닐 중합체, 폴리에틸렌글리콜, 히드록시프로필 피 스타치, 알긴산, 저점도 알긴산, 알긴산 나트륨, 변성 전분, 카제인, 유장단백분리물,

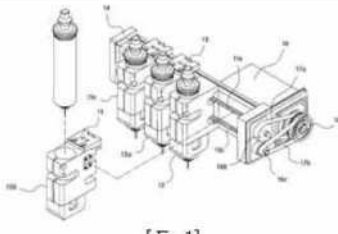
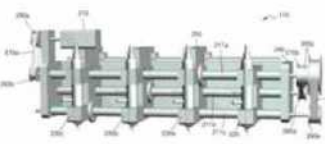
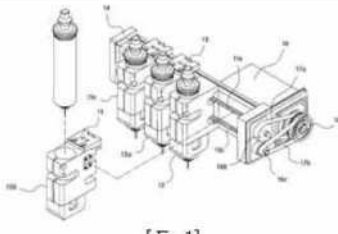
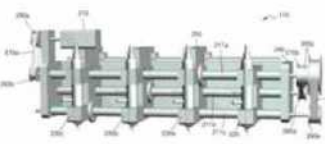
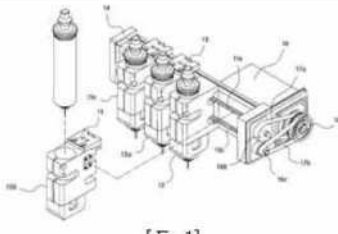
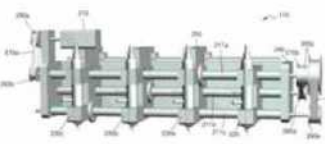
	콩단백분리물, 제인, 레반, 엘시난, 글루텐, 아카시아검, 카라기난, 아라비아 검, 구아 검, 로커스트빈 검, 잔탄 검, 겔란 검 및 아가로 이루어진 군으로부터 1 또는 2 종류 선택됨을 특징으로 하는 실테나필 시트르산 구강내 속봉해 필름제형(특허청 구범위 제8항) 등에 관한 것입니다.
심판청구의 취지:	• 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함 - 피청구인은 식품의약품안전청으로부터 ‘비아그라엘구강붕해필름100밀리그램’ 및 ‘- 50밀리그램’의 제품명으로, 품목허가를 받았음을 알 수 있고, 피청구인은 확인대상발명에 대하여 ‘비아그라엘구강붕해필름100밀리그램, 비아그라엘구강붕해필름50밀리그램’ 이라는 제품명으로 식품의약품안전청으로부터 2012. 5. 11.부로 품목허가를 받았습니다(갑제3호증, 식품의약품안전청 의약품정보 서비스 검색 결과) - 이를 한국 화이자제약에 완제의약품 공급계약을 체결하여 공급하고 있음이 확인됨(DART 전자 공시 시스템 검색 결과) → 피청구인은, 실테나필 시트르산염을 주성분으로 발기부전을 치료하기 위한 구강붕해필름인 ‘확인대상발명’을 실시하고 있고, 확인대상발명의 성분이 “실테나필 시트르산염, ‘수산화나트륨’ 및 필름형성제로 ‘폴루란’을 함유하는 실테나필 시트르산염 구강붕해필름 제형”임이 명백하므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함 • 이에 대하여, 피청구인은 확인대상발명을 실시하고 있지 않음을 주장함 - 구술심리 중, 피청구인에게 실시주장발명을 공개할 의사가 있는지 질문에 대하여, 피청구인은 ‘없다’고 답변함 - 피청구인이 실시하고 있는 제품의 성분이 무엇인지 밝힐 수 있는지 질문에 대하여, 청구인은 회사의 ‘제조 기록서’를 보거나, 식약처의 ‘허가사항’을 보는 방법이 있다고 답변함 • 또한 의견서에서 피청구인은, 확인대상발명을 실시하고 있지 않으며 그 기술적 구성은 ‘영업비밀’에 해당하여 밝힐 수 없고 확인대상발명의 실시 여부에 관한 입증책임은 청구인에게 있음을 주장 → 확인대상발명을 피청구인이 실시하고 있는지 여부를 확인하기 위하여, 피청구인이 실시하는 제품의 ‘구체적 성분’이 쟁점이 됨

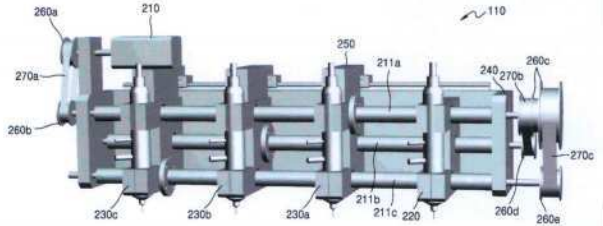
사실조회의 취지:	• 식품의약품안전처에, 피청구인 실시제품(품목허가 제품)의 성분 확인 - ‘수산화나트륨’ 함유 여부 - ‘플루란’을 필름형성제(부형제)로 함유하는지 여부 권리범위확인심판(적극)에서 확인대상발명의 실시 여부 확인 ① 서울제약 ‘비아그라구강필름’ 품목의 성분 중에 ‘수산화나트륨’을 함유하는지 여부 ② 서울제약 ‘비아그라구강필름’ 품목은 ‘플루란’을 필름형성제(부형제)로 함유하는지 여부
사실조회 회신 주요 내용:	• 약사법 제88조(제출된 자료의 보호) 제1항에 따라 공개할 수 없음을 들어, 사실조회 요청 사항에 대하여 확인 거부 - 회신내용: 2. 귀 원에서 2013.11.6.자 우리 처에 확인 요청하신 다음 사항에 대하여 「약사법」 제88조(제출된 자료의 보호)제1항에 따라 공개할 수 없음을 알려드립니다. <확인 요청사항> ○ 서울제약 ‘비아그라구강봉해필름’ 품목의 성분 중에 ‘수산화나트륨’을 함유하는지 여부 ○ 서울제약 ‘비아그라구강봉해필름’ 품목은 ‘플루란’을 필름형성제(부형제)로 함유하는지 여부. 끝. ※ 약사법 제88조(제출된 자료의 보호) ①식품의약품안전처장은 제31조, 제31조의2, 제32조부터 제34조까지, 제35조, 제35조의6 또는 제42조에 따라 제출된 자료에 대하여 <u>그것을 제출한 자가 이를 보호하여 줄 것을 문서로 요청하면 그 자료를 공개하여서는 아니 된다.</u> 다만, 공익을 위하여 자료를 공개할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 공개할 수 있다. <개정 2011. 6. 7., 2013. 3. 23., 2021. 7. 20.> ②제1항에 따라 보호를 요청한 제출 자료를 열람·검토한 자는 그 자료를 통하여 알게 된 내용을 외부에 공개하여서는 아니 된다.
심결 및 시사점:	• 피청구인이 확인대상발명을 ‘실시’하고 있는지 여부 확인 불가 또한 청구인은 청구인의 대리인이 2013. 8. 5.자로 식품의약품안전처에 발송한 ‘서울제약 비아그라구강필름제의 함유성분 확인요청’에 관한 내용 증명(소명자료 1)과 동일한 내용을 증거조사 대상으로 하여 당심판부에 2013. 8. 28. 증거조사 신청을 하였으며, 당심판부가 2013. 11. 6.자로 식품의약품안전처에 사실조회를 한 결과, 2013. 11.

	25. 식품의약품안전처로부터 약사법 제88조제1항에 따라 ‘비아그라엘구강붕해필름’ 품목의 성분 중에 ‘수산화나트륨’과 ‘폴루란’을 함유하는지 여부를 확인 혹은 공개할 수 없다고 회신받았으며, 이는 청구인의 대리인이 수신한, 소명자료 1에 대한 식품의약품안전처의 회신(소명자료 2)과 동일한 내용으로서 결국 당심판부의 증거조사에 의해서도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는 것인지 여부를 확인할 수 없는 것이다. • 심판청구인이 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 점을 입증하는 것(실험에 의한 ‘수산화나트륨’ 및 ‘폴루란’의 확인)이 ‘불가능한 사정’이 있다고 인정할 수도 없음 살피건대, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 피청구인이 실시하고 있는지에 관한 입증책임은 청구인에게 있는 것이고, 앞서 3.나.의 (2)에서 살펴본 바와 같이 청구인이 제출한 갑 제6~7호증으로는 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부를 알 수가 없으며, 달리 청구인에게 피청구인의 시판제품 중에 수산화나트륨 및 필름형성제로 폴루란이 함유되어 있다는 것을 실험을 통해 확인함으로써 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는 것을 입증하는 것이 불가능한 사정이 있다고 인정되지도 아니한다. 또한 특허법 제140조 제2항 제3호는 피청구인이 확인대상발명에 대하여 자신이 실시하는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시주장발명과 동일하게 확인대상발명을 보정하더라도 요지변경으로 보지 않는다는 규정일 뿐, 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명과 피청구인이 실제로 실시하고 있는 발명이 상이할 경우 피청구인이 반드시 확인대상발명과 실제로 실시하는 발명을 비교하여 다르다고 주장하면서 실시주장발명에 대하여 입증책임을 져야 한다는 취지의 규정은 아니라 할 것이므로, 위 청구인의 주장은 받아들일 수 없다. → 심판청구 각하 ☞ 적극적권리범위확인심판에서 피청구인이 실시하고 있는 확인대상발명의 구체적 성분을, 식품의약품안전처의 ‘품목허가’ 내용으로 확인할 수는 없음 ☞ 특허법 §140-②-3(실시주장발명으로 확인대상발명을 일치시키는 보정은 심판청구서의 요지변경이 아닌 보정으로 허용됨)의 규정은 피청구인이 확인대상발명에 대한 입증책임을 지는 취지의 규정은 아님
--	---

(4) 결과적으로 활용되지 못한 사실조회 (라우팅 장치, ※참조번호 #214)

심판번호:	2014 10000 1360
심판청구일:	2014. 6. 11.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
특허(출원)발명의 내용:	• 특허 제10-0881226호 (하나의 기판으로 제작된 다수의 PCB 기판을 각각의 PCT 기판으로 분리시키는) '라우팅 장치'에 관한 것임 -청구범위 청구항 제1항 피치가변형 다축 볼 헤드에 있어서, 다축 볼의 기준이 되는고정볼(12)이 설치된헤드 본체(14); 상기 헤드 본체의 일측에 설치되어 동력을 제공하는구동모터(10); 상기 구동모터의 회전축과 연결된 주동결 및 이 주동결과 연계되어 상기 주동결로부터 회전력을 동시에 전달받는 제1 및 제2 공동결을 포함하는동력전달부(16a, 16b, 16c, 17a, 17b); 상기 헤드 본체상에 위아래 수평으로 나란하게 배치되며 상기 동력전달부에 의해 회전되도록 상기 제1 및 제2 공동결에 각각 장착되는제1 및 제2 볼스크류(11a, 11b); 상기 고정볼의 양옆으로 나란하게 배치되며 상기 제1 볼스크류에 스크류 전동가능하게 결합되어 위치 이동이 가능한제1 및 제2 내측 가변볼(13a, 13b); 및 상기 제1 및 제2 내측가변볼 중 어느 한쪽 또는 양쪽의 바깥에 배치되며, 상기 제2 볼스크류에 스크류 전동가능하게 결합되어 위치 이동이 가능한외측 가변볼(13c)을 포함하는 것을 특징으로 하는 자동 피치가변형 다축 볼 헤드. 도 1
심판청구의 취지:	확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다. [도 2] 확인대상발명

	<table><tr><th colspan="2">이 사건 제1항 발명</th><th>확인대상발명</th><th>비교</th></tr><tr><td rowspan="5">구성</td><td></td><td>헤드본체(14)</td><td>헤드본체(240)</td><td>동일</td></tr><tr><td></td><td>구동모터(10)</td><td>구동모터(210)</td><td>동일</td></tr><tr><td rowspan="3">동력 전달부</td><td>주동절(16a)</td><td>제 1 풀리(260a)</td><td rowspan="3">실질적 동일</td></tr><tr><td>제 1 종동절(16b)</td><td>제 2 풀리(260b), 제 3 풀리(260c), 제 4 풀리(260d)</td></tr><tr><td>제 2 종동절(16c)</td><td>제 2 풀리(260b), 제 3 풀리(260c), 제 5 풀리(260e),</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="5">도면</td><td colspan="2">제 1 볼스크류(11a)</td><td>제 1 스크류(211a), 제 2 스크류(211b)</td><td>실질적 동일</td></tr><tr><td colspan="2">제 2 볼스크류(11b)</td><td>제 3 스크류(211c)</td><td>동일</td></tr><tr><td colspan="2">고정틀(12)</td><td>고정틀(220)</td><td>동일</td></tr><tr><td colspan="2">제 1 및 제 2 내측 가변틀(13a, 13b)</td><td>제 1 및 제 2 가변틀(230a, 230b)</td><td>동일</td></tr><tr><td colspan="2">외측 가변틀(13c)</td><td>제 3 가변틀(230c)</td><td>동일</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[도 1]</td><td>[도 2]</td></tr></table> 이 사건특허발명과 확인대상발명의 구성 비교	이 사건 제1항 발명		확인대상발명	비교	구성		헤드본체(14)	헤드본체(240)	동일		구동모터(10)	구동모터(210)	동일	동력 전달부	주동절(16a)	제 1 풀리(260a)	실질적 동일	제 1 종동절(16b)	제 2 풀리(260b), 제 3 풀리(260c), 제 4 풀리(260d)	제 2 종동절(16c)	제 2 풀리(260b), 제 3 풀리(260c), 제 5 풀리(260e),	도면	제 1 볼스크류(11a)		제 1 스크류(211a), 제 2 스크류(211b)	실질적 동일	제 2 볼스크류(11b)		제 3 스크류(211c)	동일	고정틀(12)		고정틀(220)	동일	제 1 및 제 2 내측 가변틀(13a, 13b)		제 1 및 제 2 가변틀(230a, 230b)	동일	외측 가변틀(13c)		제 3 가변틀(230c)	동일								[도 1]		[도 2]
이 사건 제1항 발명		확인대상발명	비교																																																		
구성		헤드본체(14)	헤드본체(240)	동일																																																	
		구동모터(10)	구동모터(210)	동일																																																	
	동력 전달부	주동절(16a)	제 1 풀리(260a)	실질적 동일																																																	
		제 1 종동절(16b)	제 2 풀리(260b), 제 3 풀리(260c), 제 4 풀리(260d)																																																		
		제 2 종동절(16c)	제 2 풀리(260b), 제 3 풀리(260c), 제 5 풀리(260e),																																																		
도면	제 1 볼스크류(11a)		제 1 스크류(211a), 제 2 스크류(211b)	실질적 동일																																																	
	제 2 볼스크류(11b)		제 3 스크류(211c)	동일																																																	
	고정틀(12)		고정틀(220)	동일																																																	
	제 1 및 제 2 내측 가변틀(13a, 13b)		제 1 및 제 2 가변틀(230a, 230b)	동일																																																	
	외측 가변틀(13c)		제 3 가변틀(230c)	동일																																																	
																																																					
		[도 1]		[도 2]																																																	
사실조회의 취지:	• 피청구인이 확인대상발명을 실시(생산, 양도)하는지 여부(2015. 5. 1.자 사실조회) - 피청구인으로부터 0000전자가 확인대상발명에 해당하는 라우팅장치(RD-SR06)을 납품받은 사실이 있는지 여부 - 피청구인으로부터 납품받은 상기 라우팅 장치(RD-SR06)의 구성이 확인대상발명의 구성과 ‘동일’한지 여부 1. 권리범위확인심판(적극)의 피청구인인 ㈜래디스(대표이사 민광식)로부터 2014. 4.경부터 2014. 7.경까지 2회에 걸쳐 삼성전자 베트남 법인이 35대 가량의 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)를 납품받은 사실이 있습니까? 2. 상기 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)를 납품받으면서 납품계약서에 장치 또는 부품에 대한 비밀유지준수 의무에 대한 사항이 있습니까? 3. 상기 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)의 유지 보수시 반드시 ㈜래디스의 직원이 방문하여 보수를 해야 하는 장치 또는 부품이 있습니까? 4. 상기 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)에서 청구인의 특허권을 침해했다는 부분인 ‘다축 톨헤드’의 구성과 관련하여 다음의 구성과 도면에 나타난 사항의 설치 여부를 확인해 주시기 바랍니다.																																																				

	o 구성 : 구동모터(210)에서 생성된 동력은 제1폴리(260a)로 전달되고, 제1폴리(260a)에 전달된 동력은 벨트(270a)를 통해 제2폴리(260b)로 전달되며, 제2폴리(260b)에 전달된 동력은 제1스크류(211a)를 통해 제3폴리(260c)로 전달됩니다. 그리고, 제3폴리(260c)에 전달된 동력은 벨트(270b) 및 벨트(270c)를 통해 제4폴리(260d) 및 제5폴리(260e)로 전달되고, 제1폴리(260a)로 전달된 동력에 의하여 제1스크류(211a)가 회전하여 가변틀(230a)의 위치가 이동되고, 제4폴리(260d)로 전달된 동력에 의하여 제2스크류(211b)가 회전하여 가변틀(230b)의 위치가 이동되며, 제5폴리(260e)로 전달된 동력에 의하여 제3스크류(211c)가 회전하여 가변틀(230c)의 위치가 이동된다.  5. 상기 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)를 납품받았다면, 상기 장치 중 ‘다축틀 헤드’ 관련 사진 또는 도면의 송부를 요청합니다.
사실조회 회신 주요 내용:	• 납품사실의 확인 - 피청구인으로부터 RD-SR06 모델의 라우팅 장치를 납품받은 사실은 있음 • 확인대상발명 구성의 존재 여부는 회신 거절 - 피청구인으로부터 납품받은 RD-SR06모델에 <u>확인대상발명의 ‘구성’이 있는 지 여부</u>에 대한 확인 및 도면, 사진 등의 제출은 거절 4. 상기 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)에서 청구인의 특허권을 침해했다는 부분인 ‘다축틀 헤드’의 구성과 관련하여 다음의 구성과 도면에 나타난 사항의 설치 여부를 확인해 주시기 바랍니다. (구성 및 도면 생략) 답변 : 상기의 구성 및 도면에 나타난 사항은 전문적인 내용이므로, 그 설치 여부를 당사 입장에서 확인하기에는 현실적·기술적인 한계가 있음을 양해하여 주시기 바랍니다. 5. 상기 라우팅 장치(모델명: RD-SR06)를 납품받았다면, 상기 장치 중 ‘다축틀 헤드’ 관련 사진 또는 도면의 송부를 요청합니다. 답변 : 삼성전자 베트남 법인으로 납품된 라우터 장치에 대한 도면이나 사진은 별도로 보유하고 있는 자료가 존재하지 아니하고, 현지의 여건과 절차상 직접 입수하기 곤란한 사정이 있습니다. 해당 장치의 도면, 사진 등은 (주)래딕스에 요청하시는 편이 보다 정확하고 효율적일 것으로 판단됩니다.
심결 및 시사점:	

• 확인대상발명은 피청구인이 실시하는 발명과 동일함

→ 피청구인 홈페이지의 ‘카탈로그’ 등에 의한 확인대상발명(2015. 10. 2. 최종보정)이 피청구인의 실시발명과 동일함은 구술심리에서 인정(2016. 4. 21. 구술심리 조서)

• 다만 확인대상발명과 이 사건 특허발명은 ‘구성’의 차이가 있음

구성	이 사건 제7항 발명	확인대상발명
1	피치가변형 다축 톨 헤드	라우팅장치에 적용되는 다축 톨 헤드
2	다축 톨의 기준이 되는 고정물이 설치된 헤드본체	다축 톨의 기준이 되는 고정물(220)이 설치된 헤드본체(240)
3	헤드본체의 일측에 설치되어 동력을 제공하는 구동모터	헤드본체(240)의 일측에 설치되어 동력을 제공하는 구동모터(210)
4	구동모터의 회전축과 연결된 주동절 및 이 주동절과 연계되어 상기 주동절로부터 회전력을 동시에 전달받는 제1 및 제2 종동절을 포함하는 동력 전달부	구동모터의 회전축과 연결된 제3 풀리(260c) 및 제3 풀리(260c)로부터 회전력을 동시에 전달받는 제4 풀리(260d) 및 제5 풀리(260e)
5	헤드본체 상에 위아래 수평으로 나란하게 배치되며 상기 동력전달부에 의해 회전되도록 상기 제1 및 제2 종동절에 각각 장착되는 제1 및 제2 볼스크류	헤드본체(240)의 위아래로 나란한 수평 배치되며 제4 풀리(260d) 및 제5 풀리(260e)에 각각 연결된 제2 스크류(211b) 및 제3 스크류(211c)
	고정물의 양옆으로 나란하게 배치되며 제1 볼스크류에 스크류 전동가능하게 결합되어 위치 이동이 가능한 제1 및 제2 내측가변물	고정물(220)의 일측으로만 나란하게 배치되며 제1 스크류에 결합하여 이동하는 제1 가변물(230a)과 제2 스크류(211b)에 결합하여 이동하는 제2 가변물(230b)
	제1 및 제2 내측가변물 중 어느 한쪽 또는 양쪽의 바깥에 배치되며, 상기 제2 볼스크류에 스크류 전동가능하게 결합되어 위치 이동이 가능한 외측가변물	제1 가변물과 제2 가변물의 바깥에 배치되며 제3 스크류에 결합하여 이동하는 제3 가변물(230c)
6	주동절은 2열로 이루어진 주동풀리이며, 제1 및 제2 종동절은 주동풀리의	제3 풀리(260c)는 2열로 이루어진 풀리이며, 제4 풀리(260d) 및 제5 풀리
	각 열에 각각 1개씩의 벨트로 연결된 종동풀리	(260e)는 제3 풀리(260c)의 각 열에 1개씩의 벨트로 연결됨
	제1 및 제2 볼스크류는 서로 다른 풀리비를 가지고 회전	제2 스크류 및 제3 스크류는 서로 다른 풀리비를 가지고 회전

→ 권리불속, 청구기각

☞ 확인대상발명과 실시발명의 ‘구성의 차이 여부’ 등과 같이 ‘판단’이 요구되는 사항에 대한 사실조회는 회신불가 등으로 실효성이 없을 가능성이 높음

☞ 확인대상발명과 특허발명의 ‘구성의 차이’로 인해서 권리불속이 된다면, 상기의 사실 확인은 애초에 무용한 것이 아닌지 의문

(5) 검찰청 사실조회 확인 대상의 범위 (알비스 의약조성물, ※참조번호 #242)

심판번호:	2021 10000 1269
심판청구일:	2021. 4. 28.
심판종류:	특허무효심판 ※무효심판 청구인: 특허청 심사관(특허법 제133조 제1항)
특허(출원)발명의 내용:	• 특허 제1583452호 “의약조성물” -청구범위 청구항 1. 라니티딘, 수크랄페이트 및 비스무트 서브시트레이트를 유효성분으로 포함하며, 하기 조건을 모두 만족하는 위장질환 치료용 의약 조성물로서(이하 ‘구성 1’이라 한다): (a) 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 25 μm(이하 ‘구성 2’라 한다), (b) <u>비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 μm</u>(이하 ‘구성 3’이라 한다), 수크랄페이트의 용출률이 알비스TM정의 수크랄페이트의 용출률과 동등한 수준이고, 상기 의약 조성물 내 라니티딘과 비스무트 서브시트레이트는 동일한 활성성분 용량을 갖는 알비스TM정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡선하면적(AUC)과 최고혈중농도(C_{max})를 나타내며(이하 ‘구성 4’라 한다); 상기 의약 조성물은 이중정의 형태로 제제화되지 않는 것을 특징으로 하는 의약 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방법으로 칭함) 청구항 2. (쟁점과 관련이 없으므로 그 기재를 생략함) 청구항 3. 제1항에 있어서, <u>비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 60 μm인 의약 조성물</u> 청구항 4. 제1항에 있어서, 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 20 μm이고 <u>비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 μm인 의약 조성물</u> 청구항 5. (삭제) 청구항 6. 제1항에 있어서, 추가로 수크랄페이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 1 내지 10μm, 2) d(50)은 3 내지 25μm, 3) d(90)은 5 내지 50μm 청구항 7. 제1항에 있어서, 추가로 <u>비스무트 서브시트레이트의 입도 분포가</u> 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: <u>1) d(10)은 5 내지 17 μm, 2) d(50)은 20 내지 70μm, 3) d(90)은 40 내지 130 μm</u> 청구항 8. 제1항에 있어서, 추가로 수크랄페이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하고, 1) d(10)은 1 내지 10μm, 2) d(50)은 3 내지 25μm, 3) d(90)은 5 내지 50μm, <u>비스무트 서브시트레이트의 입도 분포가</u> 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: <u>1) d(10)은 5 내지 17μm, 2) d(50)은 20 내지 70μm, 3) d(90)은 40 내지 130 μm</u>

청구항 9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 라니티딘 50 내지 300mg, 수크랄페이트 240 내지 1200mg 및 비스무트 서브시트레이트 80 내지 400mg을 포함하는 것인 의약 조성물

청구항 10. (쟁점과 관련이 없으므로 그 기재를 생략함)

청구항 11. (쟁점과 관련이 없으므로 그 기재를 생략함)

• 명세서 기재불비

발명의 설명에서상기 입도에 해당하는 비스무트 서브시트레이트를 포함하며 동일한 활성성분 용량을 갖는 알비스™정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡하면적(AUC)과 최고혈중농도(C_{max})를 나타내는제제를 구체적으로 기재하여야 이 사건 특허발명이 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 것으로 볼 수 있을 것임니다.

그러나 발명의 설명에서 이 사건 특허발명의 청구범위에 대응되는 제제로서 실험예 6의 제조예 12, 15, 16, 14 및 17이 기재되어 있기는 하나, 갑 제4호증에 따르면제조예 15 및 16에 해당하는 제제에 대해서는 실제 생동성 시험이 없이, 제조예 14 및 제17의 데이터를 이용하여 허위로 작성한 것임을 알 수 있습니다.

심판청구의 취지:

특허명세서 실험예6의 PK 시험결과			생동성 시험 결과			
제조예 12	β AUC=0.9282~1.1213	동등	3차생동	β AUC=0.9282~1.1213	동등	
(실시예)	β Cmax=0.9282~1.1539	동등	간 이 생 동	β Cmax=0.9282~1.1539	동등	
	γ AUC=0.8749~1.1967			γ AUC=0.8749~1.1967		
	γ Cmax=0.8681~1.12342			γ Cmax=0.8681~1.12342		
제조예 15	β AUC=0.9029~1.0108	동등	간 이 생 동	미확인	-	
(실시예)	β Cmax=0.8151~1.0280	동등		미확인		
	γ AUC=0.7672~1.1624			γ AUC=0.7672~1.1624		
제조예 16	γ Cmax=0.7717~1.1633	동등	간 이 생 동	γ Cmax=0.7717~1.1633	동등	
	β AUC=0.9085~1.0084			미확인		
	β Cmax=0.8912~1.0411			미확인		
제조예 16	γ AUC=1.1058~1.2785	동등	간 이 생 동	미확인	-	
	γ Cmax=1.0545~1.3188			미확인		
	β AUC=0.9085~1.0084			β AUC=0.9085~1.0084		
제조예 14	β Cmax=0.8912~1.0411	비동 등	2차생동	β Cmax=0.8912~1.0411	비동 등	
	γ AUC=0.5906~0.7805			γ AUC=0.5906~0.7805		
	γ Cmax=0.4538~0.6794			γ Cmax=0.4538~0.6794		
제조예 17	β AUC=0.9029~1.0108	비동 등	1차생동	β AUC=0.9029~1.0108	비동 등	
	β Cmax=0.8151~1.0280			β Cmax=0.8151~1.0280		
	γ AUC=1.8565~2.7649			γ AUC=1.8565~2.7649		
제조예 17	γ Cmax=2.0868~3.1544	등		γ Cmax=2.0868~3.1544	등	

갑 제4호증(공정거래위원회 의결서 제42면)

<그림 16>

비스무트 입도에 따른 생동성 시험 결과



발명의 설명에는 상기 수치한정범위 중에서 평균 입도가 42.698 μ m인 비스무트 서브시트레이트를 사용한 제제로는 제조에 12만을 기재하고 있을 뿐이고, 이외의 평균 입도를 갖는 비스무트 서브시트레이트를 포함하면서 동일 성분의 알비스™정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡하면적(AUC)과 최고혈중농도(C_{max})를 나타내는 제제에 관한 기재는 사실상 없는 것입니다.

→ 제조에 12의 입도(42.698 μ m)이외의 입도에 대해서는, 발명의 상세한 설명에 대응 기재가 없고, 이로부터 일반화 확장화 할 수 있는 범주에 속하는 것도 아니므로, 청구항의 25~75 μ m의 입도 중 상기 입도를 제외한 입도의 의약조성물은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않음

• 무효심판청구에 따른 정정청구

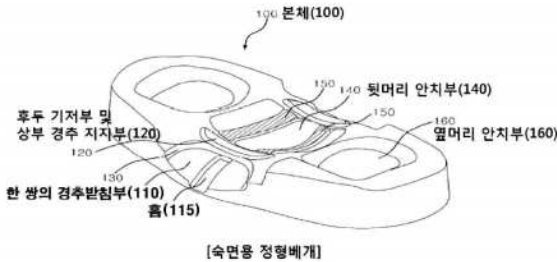
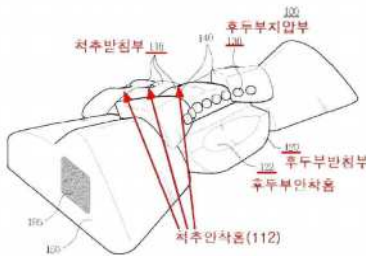
이 사건 정정발명은 정정청구를 통해 그 효과가 확인되는 제조에 12(수크랄페이트 평균입도 4.517 μ m, 비스무트 서브시트레이트 평균입도 42.698 μ m)를 제외하고 청구인이 그 효과를 확인할 수 없다고 주장하는 나머지 제조예들(제조예 14 내지 17)과 관련되는 사항은 특허청구범위, 발명의 상세한 설명 및 도면에서 모두 삭제하였다.

정정청구전	정정청구후(밑줄 친 부분이 정정사항)
청구항 1. 라니티딘, 수크랄페이트 및 비스무트 서브시트레이트를 유효성분으로 포함하며 ...(중략)... (a) 수크랄페이트의 평균입도가 2 내지 25μm, (b) 비스무트 서브시트레이트의 평균입도가 25 내지 70μm ...(중략)... 상기 의약 조성물은 이중정의 형태로 제제화되지 않는 것을 특징으로 하는, 의약 조성물.	청구항 1. 라니티딘, 수크랄페이트 및 비스무트 서브시트레이트를 유효성분으로 포함하며 ...(중략)... (a) 수크랄페이트의 평균입도가 <u>4.517μm</u>, (b) 비스무트 서브시트레이트의 평균입도가 <u>42.698μm</u> ...(중략)... 상기 의약 조성물은 이중정의 형태로 제제화되지 않는 것을 특징으로 하는, 의약 조성물.

사실조회의 취지:	• 명세서 기재가 허위인지 판단할 수 있는 자료의 요청 - 실험결과로 제시된 '42.698 μm의 실험결과'도 기타 실험결과와 마찬가지로 '허위'인지 여부를 판단할 수 있는 자료의 요청 - 이 사건 특허관련하여, 공정거래위원회에서는 허위의 실험결과를 바탕으로 특허(제1583452호)를 받아서, 공정거래질서를 혼란하게 하였다는 이유로 과징금 부과를 의결하고(공정위 의결 제2021-063호) 관련기관에 수사를 의뢰한 바 있음
사실조회 회신 주요내용:	• 회신내용 - 검찰청의 사실조회 회신 대상은, 민사사건 원고(피해자)가 가해자의 '주소'와 '주민번호'를 요청하는 경우에만 사실조회 회신을 하고 있다고 회신 - 다만, 기록관리과에 대하여 관련 형사사건의 '문서송부 촉탁'의 가능 여부를 확인하도록 요청하고 있음 1. 2021당1269 특허 제1583452호 무효(2021.-10. 1.) 관련입니다. 2. 당청 사실조회 회신의 대상은 고소인(피해자)이 민사사건에서 원고가 되고 피고소인(가해자)이 피고가 되는 사건에 대하여 민사사건 원고가 피고에 대한 주소와 주민등록번호를 요청하는 경우에 한하여 피고에 대하여 주소와 주민등록번호만 기재하여 법원에 회신하고 있으므로 해당 사실조회 사항은 회신 불가함을 통보합니다. 3. 아울러 당청 수신처 및 조회기관을 기록관리과로 지정하고, 조회 대상 형사사건을 특정하여 문서송부촉탁 방법 등으로 가능여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.
심결 및 시사점:	• 42.698μm의 평균입도만으로 '한정'하는 정정청구를 인정 - 공정거래법 위반으로 과징금을 부과받았다는 사정만으로는, 허위데이터를 삭제하는 정정청구 자체를 불허할 수는 없음 - 상기 입도는 생동성 시험에 성공한 의약조성물의 평균입도에 해당하고 이를 부정할 기타 이유 없음 ① 이 사건 제1항 정정발명의 평균입도(수크랄페이트의 평균입도 4.517μm, 비스무트 서브시트레이트 평균입도 42.698μm)의 의약 조성물에 대해서는, 앞서 본 바와 같이, 갑 제4호증(공정거래위원회 의결서 제2021-063호)의 제42면에 생동성 시험의 성공이 확인된 것으로 기재되어 있다. - 또한, 을 제3호증 내지 제7호증은 이 사건 제1항 정정발명의 의약 조성물이 갑 제4호증에서 생동성 시험이 성공한 것으로 확인된 의약 조성물과 같은 평균입도라는 것

	을 입증하기 위해 제출된 것인데, 을 제3호증 내지 제7호증은 분석기관의 실험결과 내지는 피청구인의 입도측정 자료로서 공문서는 아니나 다수인의 확인이 필요한 자료로 보이는데 다수인이 모두 공모하여 조작한 것으로 보기는 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 제1항 정정발명의 의약 조성물의 평균입도가 감 제4호증에서 생동성 시험에 성공한 것으로 확인된 의약 조성물과 같은 평균입도라는 것을 부정할 별다른 이유를 찾을 수도 없다. • ‘정정’에 따라 ‘기재불비’ 해소 → 정정인정, 무효심판청구 기각 ☞ 검찰청에 대한 사실조회의 대상은 주민번호, 주소에 한정(판단을 요하는 자료 제출 요청의 자제) ☞ 검찰청 기록관리과를 대상으로 하는 수사자료 문서송부 촉탁의 여지
--	--

(6) ‘개인정보’ 이유로 회신 거부 (C사, ※참조번호 #226)

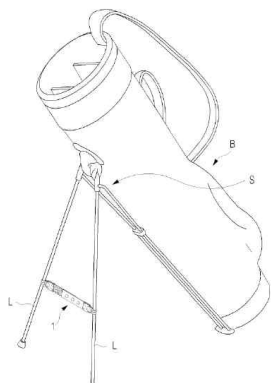
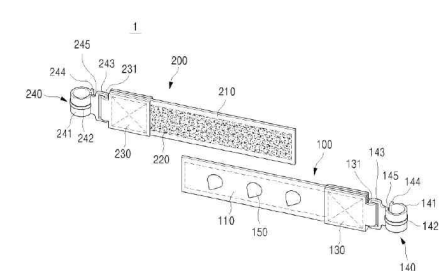
심판번호:	2016 10000 2536
심판청구일:	2016. 8. 22.
심판종류:	실용신안등록 무효
등록실용신안의 내용:	• 실용신안등록 제460780호 “숙면용 정형베게”  [숙면용 정형베게]
심판청구의 취지:	• 이 사건 등록고안은 비교대상고안에 의하여 진보성이 부정되므로 무효로 되어야 한다. 

	• 등록고안은 실용신안 권리자 중의 1인이고 고안자인 김00이 운영하는 블로그에 공개된 고안과 동일한 고안이므로 신규성이 부정되어 무효로 되어야 한다.
사실조회의 취지:	• 블로그 게시일자에 관한 사실조회 사실확인 세부사항 및 사진 첨부된 블로그 사진(2매)의 업로드일이 포스트 게재일과 동일한지 여부 및 다르다면 변경된 업로드일의 확인 요망 아래 이미지는 2016년 11월 24일 포스트 1에서 캡처된 이미지로서, 아래 이미지는 포스트 게재일로 표시된 2010년 1월 12일에 업로드된 것이 맞습니까? 아니면 언제 업로드된 것입니까? 
사실조회 회신 주요내용:	• 네00사(2017. 8. 4.): 2. 귀 청에서는 2017.07.24자 등기로 심판번호 2016당2536 사건에 관하여 무효심판에서 제출된 증거의 채택 여부를 판단하기 위해 < 포스트 「http://blog.naver.com/eproh2o/60100682731」 > 내용 중 「3. 가누다 정형배게」에서 확인되는 이미지는 포스트 게재일로 표시된 2010년 1월 29일에 업로드 된 것이 맞는지, 아니면 언제 업로드 된 것인지에 대해 사실확인요청을 하였습니다. 3. 이에 대해 아래와 같이 회신 드립니다. 네, 2010년 1월 29일에 업로드 된 게 맞습니다. 끝. • 카00사: 다 음 위원에서 요청하신 사실조회 사항은 이용자의 개인정보(서비스이용기록)에 해당하여 당사로서는 이를 누설할 수 없습니다(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 24 조의 2, 제 71 조제 1 항 3 호).

	※ “정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률”(약칭: 정보통신망법) 제24조의2(개인정보의 제공 동의 등) ① 정보통신서비스 제공자는 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공하려면 제22조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 경우 외에는 다음 각 호의 모든 사항을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항이 변경되는 경우에도 또한 같다. 1. 개인정보를 제공받는 자 2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 3. 제공하는 개인정보의 항목 4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 ② 제1항에 따라 정보통신서비스 제공자로부터 이용자의 개인정보를 제공받은 자는 그 이용자의 동의가 있거나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 개인정보를 제3자에게 제공하거나 제공받은 목적 외의 용도로 이용하여서는 아니 된다. ③ 제25조제1항에 따른 정보통신서비스 제공자등은 제1항에 따른 제공에 대한 동의와 제25조제1항에 따른 개인정보 처리위탁에 대한 동의를 받을 때에는 제22조에 따른 개인정보의 수집·이용에 대한 동의와 구분하여 받아야 하고, 이에 동의하지 아니한다는 이유로 서비스 제공을 거부하여서는 아니 된다. <신설 2011.4.5, 2016.3.22> [전문개정 2008.6.13.] 제71조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016.3.22, 2018.12.24> (1호-2호 생략) 3. 제24조, 제24조의2제1항 및 제2항 또는 제26조제3항(제67조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공한 자 및 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인정보를 제공받은 자 (4호-11호 생략) ② 제1항제9호의 미수범은 처벌한다. <신설 2016.3.22> [전문개정 2008.6.13] → 한편 상기 “정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률”(정보통신망법) 상의 개인정보 보호에 관한 해당 조항은, 개인정보 보호에 관하여 여러 법률에 산재되어 있던 유사·중복 조항을 ‘개인정보 보호법’으로 일원화하는 과정에서 2020. 2. 4. 삭제되었음
--	--

	☞ 위 조항의 취지에 해당하는 조항은 현재 ‘개인정보 보호법’ 제17조(개인정보의 제공), 제18조(개인정보의 목적 외 사용·제공 제한), 제19조(개인정보를 제공받은 자의 이용·제공 제한) 등에 규정되어 있음
심결 및 시사점:	• 네00사에서 회신한 블로그 게시일자에 근거하여 출원고안이 출원일 이전 공지된 고안과 동일한 고안으로 인정 → 신규성 부정, 무효심결 ☞ 블로그 게시 일자에 관한 사실조회 요청에 대하여, 국내 포털 사이트의 대응이 상이함 (※ 이후에는 네00사에서도 개인정보를 이유로 회신 거부)

(7) “통신비밀보호법”상의 ‘통신사실확인자료’ 이유로 회신 거부 (N사, ※참조번호 #241)

심판번호:	2020 10000 2871
심판청구일:	2020. 9. 18.
심판종류:	특허무효심판
특허의 내용:	• 특허 제2113342호 “골프백 스탠드지지 홀더”  1: 골프백 스탠드 지지 홀더, L: 레그, S: 스탠드, B: 골프백 [도면 1]  1: 골프백 스탠드 지지 홀더, B: 골프백, S: 스탠드, L: 레그, H: 홀더 -청구범위

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구성</th><th>청구항 1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구성 1</td><td>골프백을 받쳐서 세우는 스탠드의 양쪽 레그 사이에 연결되어 스탠드를 지지하는 홀더에 있어서,</td></tr> <tr> <td>구성 2</td><td>양쪽 레그에 각각 연결되는 제1밴드와 제2밴드가 분리된 채 구비되어 서로 탈착 가능하게 부착되고,</td></tr> <tr> <td>구성 3</td><td>띠 형상으로 이루어진 밴드띠; 밴드띠 일면에 부착되고 길이 방향을 따라 형성된 벨크로띠; 밴드띠 일단 측에 구비되어 밴드띠의 양면의 일부를 감싸도록 부착되고 고리홀이 형성된 보강부재; 및 고리홀에 회동 가능하게 연결되고 레그에 탈착 가능하게 연결되는 체결고리를 포함하고,</td></tr> <tr> <td>구성 4</td><td>제1밴드와 제2밴드의 벨크로띠들이 서로 탈착 가능하게 부착되고, 제1밴드와 제2밴드의 각 벨크로띠가 서로 겹쳐진 정도에 따라 홀더의 전체 길이가 조절되며, 제1밴드와 제2밴드의 부착시 전방에 위치하는 제1밴드는 전면에 복수 개의 스테드가 소정의 간격을 두고 형성되어 시인성을 갖고, 스테드 사이에 손가락을 위치시켜 파지할 수 있으며,</td></tr> <tr> <td>구성 5</td><td>상기 체결고리는, 레그와의 체결 및 분리를 위해 양 단부가 서로 이격된 틈새만큼 벌어지도록 형성되고, 외면 둘레를 따라 외부돌기가 형성되며, 일단부의 회동면이 고리홀에 연결되고, 타 단부는 외측으로 돌출된 파지돌기가 형성되며, 사용자는 손가락을 외부돌기와 파지돌기에 겹쳐시켜 체결고리를 잡은 상태에서 미끄러짐없이 레그에 대한 체결고리의 연결과 분리 및 체결고리의 상하 위치 이동이 용이하게 이루어지는 것을 특징으로 하는 골프백 스탠드 지지 홀더.</td></tr> </tbody> </table>	구성	청구항 1	구성 1	골프백을 받쳐서 세우는 스탠드의 양쪽 레그 사이에 연결되어 스탠드를 지지하는 홀더에 있어서,	구성 2	양쪽 레그에 각각 연결되는 제1밴드와 제2밴드가 분리된 채 구비되어 서로 탈착 가능하게 부착되고,	구성 3	띠 형상으로 이루어진 밴드띠; 밴드띠 일면에 부착되고 길이 방향을 따라 형성된 벨크로띠; 밴드띠 일단 측에 구비되어 밴드띠의 양면의 일부를 감싸도록 부착되고 고리홀이 형성된 보강부재; 및 고리홀에 회동 가능하게 연결되고 레그에 탈착 가능하게 연결되는 체결고리를 포함하고,	구성 4	제1밴드와 제2밴드의 벨크로띠들이 서로 탈착 가능하게 부착되고, 제1밴드와 제2밴드의 각 벨크로띠가 서로 겹쳐진 정도에 따라 홀더의 전체 길이가 조절되며, 제1밴드와 제2밴드의 부착시 전방에 위치하는 제1밴드는 전면에 복수 개의 스테드가 소정의 간격을 두고 형성되어 시인성을 갖고, 스테드 사이에 손가락을 위치시켜 파지할 수 있으며,	구성 5	상기 체결고리는, 레그와의 체결 및 분리를 위해 양 단부가 서로 이격된 틈새만큼 벌어지도록 형성되고, 외면 둘레를 따라 외부돌기가 형성되며, 일단부의 회동면이 고리홀에 연결되고, 타 단부는 외측으로 돌출된 파지돌기가 형성되며, 사용자는 손가락을 외부돌기와 파지돌기에 겹쳐시켜 체결고리를 잡은 상태에서 미끄러짐없이 레그에 대한 체결고리의 연결과 분리 및 체결고리의 상하 위치 이동이 용이하게 이루어지는 것을 특징으로 하는 골프백 스탠드 지지 홀더.
구성	청구항 1												
구성 1	골프백을 받쳐서 세우는 스탠드의 양쪽 레그 사이에 연결되어 스탠드를 지지하는 홀더에 있어서,												
구성 2	양쪽 레그에 각각 연결되는 제1밴드와 제2밴드가 분리된 채 구비되어 서로 탈착 가능하게 부착되고,												
구성 3	띠 형상으로 이루어진 밴드띠; 밴드띠 일면에 부착되고 길이 방향을 따라 형성된 벨크로띠; 밴드띠 일단 측에 구비되어 밴드띠의 양면의 일부를 감싸도록 부착되고 고리홀이 형성된 보강부재; 및 고리홀에 회동 가능하게 연결되고 레그에 탈착 가능하게 연결되는 체결고리를 포함하고,												
구성 4	제1밴드와 제2밴드의 벨크로띠들이 서로 탈착 가능하게 부착되고, 제1밴드와 제2밴드의 각 벨크로띠가 서로 겹쳐진 정도에 따라 홀더의 전체 길이가 조절되며, 제1밴드와 제2밴드의 부착시 전방에 위치하는 제1밴드는 전면에 복수 개의 스테드가 소정의 간격을 두고 형성되어 시인성을 갖고, 스테드 사이에 손가락을 위치시켜 파지할 수 있으며,												
구성 5	상기 체결고리는, 레그와의 체결 및 분리를 위해 양 단부가 서로 이격된 틈새만큼 벌어지도록 형성되고, 외면 둘레를 따라 외부돌기가 형성되며, 일단부의 회동면이 고리홀에 연결되고, 타 단부는 외측으로 돌출된 파지돌기가 형성되며, 사용자는 손가락을 외부돌기와 파지돌기에 겹쳐시켜 체결고리를 잡은 상태에서 미끄러짐없이 레그에 대한 체결고리의 연결과 분리 및 체결고리의 상하 위치 이동이 용이하게 이루어지는 것을 특징으로 하는 골프백 스탠드 지지 홀더.												
심판청구의 취지:	이 사건 특허발명은 블로그에 게시된 인용발명 등에 의하여 진보성이 부정되므로 무효로 되어야 한다.												
사실조회의 취지:	• 포털사이트의 블로그에 게시된 문서의 최초 게시일 이후 수정 여부 및 수정 일자 아래 네이버 블로그 게시글과 관련하여 1. 최초 게시일 이후 수정사항이 있는지 여부 2. 수정사항이 있었다면 수정된 일시 및 수정 내용을 확인하여 회신하여 주시기 바랍니다. 대상게시글 1 : 어뉴골프 ANEW 2019 신상품 어뉴골프백 스탠드백 입고 2019. 2. 20 게재 URL : https://blog.naver.com/golfmonster88/221470690521 대상게시글 2 : 어뉴골프 ANEWGOLF OG 스탠드백 2019 신상품 골프백 입고 2019. 3. 23 게재 URL : https://blog.naver.com/golfmonster88/221495728640 대상게시글 3 : 2019 신형/어뉴 골프백/ANEW 스탠드백/어뉴 신상품/어뉴골프/골프가방/캐디백 추천/커플 골프백/대세 어뉴/anew golf/의정부 민락2지구 골프샵/민트골프 2019. 2. 22 게재 URL : https://blog.naver.com/mintgolf/221472093075												
사실조회 회신 주요내용:	• 회신 거부(2021. 9. 8.) - “통신비밀보호법” 상의 ‘통신사실 확인자료’에 해당 2. 귀사에서 요청하신 심판번호 2020당2871 사실조회 요청사항에 통신비밀보호법 상의 통신사실확인자료에 해당하는 내용이 포함되어 있어 회신드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다. 끝												

	※ 통신비밀보호법 §2-11호 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2001. 12. 29., 2004. 1. 29., 2005. 1. 27.> 1호 내지 10호 (생략) 11. “통신사실확인자료”라 함은 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 전기통신사실에 관한 자료를 말한다. 가. 가입자의 전기통신일시 나. 전기통신개시·종료시간 다. 발·착신 통신번호 등 상대방의 가입자번호 라. 사용도수 마. 컴퓨터통신 또는 인터넷의 사용자가 전기통신역무를 이용한 사실에 관한 컴퓨터통신 또는 인터넷의 로그기록자료 바. 정보통신망에 접속된 정보통신기기의 위치를 확인할 수 있는 발신기지의 위치추적자료 사. 컴퓨터통신 또는 인터넷의 사용자가 정보통신망에 접속하기 위하여 사용하는 정보통신기기의 위치를 확인할 수 있는 접속지의 추적자료 12호 (생략) 제3조(통신 및 대화비밀의 보호) ①누구든지 이 법과 형사소송법 또는 군사법원법의 규정에 의하지 아니하고는 우편물의 검열·전기통신의 감청 또는 ‘통신사실확인자료’의 제공을 하거나 공개되지 아니한 타인간의 대화를 녹음 또는 청취하지 못한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 당해 법률이 정하는 바에 의한다. <개정 2000. 12. 29., 2001. 12. 29., 2004. 1. 29., 2005. 3. 31., 2007. 12. 21., 2009. 11. 2.> 1호 내지 5호 (생략)
심결 및 시사점:	• 인용발명 1 및 3은 출원일 이전에 공지된 것으로 인정할 수 없음 -인터넷블로그 등에 관한 인용발명 1 및 3의 게시일을 확인할 수 없음 -인터넷블로그 등에 관한 인용발명 1 및 3의 내용이 게재내용이 변경되지 않았음을 확인할 수 없음 → 기타 인용발명에 기초하여 정정인정, 심판청구 기각 ☞ 인터넷 블로그 내용의 게시일 및 수정 여부를 포털사이트 운영 회사로부터 확인받기 현실적으로 어려움 ※ 종전(2017. 8. 4.)에는 게시일자에 대하여 이를 회신한 바도 있으나, 이 사건(2021. 9. 8.)에서는 회신을 거부하고 있음

나) 디자인

(1) 공지디자인 관련 사실조회 (※참조번호 #224)

심판번호:	2015 10000 5401												
심판청구일:	2015. 11. 26.												
심판종류:	디자인 등록무효												
등록디자인의 내용:	• 디자인등록번호 30-0424626호 “신발 안창용 충격 흡수 패드” • 디자인창작내용의 요점: "재질은 합성수지, 고무 및 우레탄이고 이사건 등록 디자인은 신발 안창의 뒷굽 부분에 형성되며, 사용자의 보행시 발뒤꿈치에 가해지는 충격을 흡수하는 것이며 "신발 안창용 충격 흡수 패드"의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점"으로 합니다. 												
심판청구의 취지:	• 이 사건 등록디자인은 출원전부터 널리 사용되어 공지된 디자인에 해당하므로, 무효로 되어야 한다. (3) 이사건 등록디자인과 비교대상디자인의 대비 <table><tr><td>구분</td><td>이사건 등록디자인</td><td>비교대상디자인 1</td><td>대비</td></tr><tr><td>평면도</td><td></td><td></td><td>동일성이 있음</td></tr><tr><td>우측면도 (좌측면도 동일)</td><td></td><td></td><td>동일</td></tr></table>	구분	이사건 등록디자인	비교대상디자인 1	대비	평면도			동일성이 있음	우측면도 (좌측면도 동일)			동일
구분	이사건 등록디자인	비교대상디자인 1	대비										
평면도			동일성이 있음										
우측면도 (좌측면도 동일)			동일										

사실조회의 취지:	• 인용고안에 관한 구두제품의 제품번호(32306, 0110)의 의미(제조년도, 출시년도 등) • 완충용 안창패드가 2006. 3. 22. 이전에 동 구두제품에 사용된 사실이 있는지 여부 및 증명자료(거래내역서 등)
사실조회 회신 주요내용:	▶K사 -제품번호의 의미 나. 위 제품번호를 구성하는 영문자 및 숫자의 의미 위 제품번호를 구성하는 영문자 및 숫자의 의미는 아래와 같습니다. W: 화종(여화) D: 브랜드(다이아몬드) P: 외형(PUMPS) 0110: 제품코드 KR: 소재(소가죽) 1: 칼라(검정) 1: 생산처(부평) -완충패드 납품 사실에 관한 전산 자료는 없으나, 생산을 위한 발주 자료는 있어 이를 송부함 ▶M사 - 2010년 이전 전산 자료 없음
심결 및 시사점:	• 사실조회 자료 등에 기초하여, 구두 코드 중 맨 ‘앞자리 숫자’는 ‘제조년도’로 인정하여 공지 디자인으로 인정함

	J”와 같은 기제가 새겨져 있는데, 권외 ㉞금강제화 및 ㉞에스콰이어사가 작성, 확인한 증거자료(갑 제16, 17호증)에 의하면, ㉞금강제화가 제조한 구두에 새겨진 “WDP0110 K R11 235”, ㉞에스콰이어사가 제조한 구두에 새겨진 “GF65021 AC 245E Y”와 같은 표기내용 중 앞부분의 아라비아 숫자 “0110” 및 “65021”에서 맨 앞자리 숫자는 구두 제조년도를 지칭하는 것임이 확인되는바, 구두제조업체들은 관용적으로 구두에 제조회사명, 성별, 제조연도, 사이즈 등을 알 수 있는 제품 고유 식별번호를 사용하고 있는 것으로 보여 점에 비추어, 비교대상디자인이 표현된 구두에 새겨진 “MF 32306 225E AJ” 중 “32306”에서 맨 앞자리 숫자 “3”은 구두가 제조된 연도인 “2003”을 표시하는 것으로 보여 지는 점, ii) 갑 제4호증 실물사진 및 청구인이 2016. 6. 3.자 제출한 실물제품 • 비교대상 디자인이 출원 전 공지된 것으로 인정→ 출원디자인의 신규성 부정, 디자인등록 무효 심결 ☞ 구두에 표기된 코드의 의미에 대한 사실 조회 결과가 비교대상 디자인이 공지디자인으로 인정하는데 역할을 함
--	--

다) 상표

(1) 상표사용 사실 조회 (※참조번호 #220)

심판번호:	2015 10000 3239
심판청구일:	2015. 5. 19.
심판종류:	상표 불사용취소 심판
등록상표의 내용:	상표등록 제827730호 “airpot” 지정상품: 제21류 가스밥솥, 내열도기냄비, 냄비 등
심판청구의 취지:	이 사건 등록상표는 그 지정상품에 관하여 정당한 이유 없이 국내에서 3년 이상 사용하지 아니하였으므로, 취소되어야 한다.
사실조회 취지:	• “에어팟 AIRPOT” 상표의 사용 여부 경기중소기업종합지원센터에서 2013. 10. 9. ~ 12.까지 고양시 킨텍스 제2전시장에서 개최한 전시회 ‘2013 G-FAIR KOREA’ 에 ㉞삼미통상이 부스를 설치하여 운영하면서 그 부스 간판에 “에어팟 AIRPOT” 을 표시하였는지 또는 “삼미오븐콧 sammiovencook” 을 표시하였는지 여부에 대하여 사실조회해 주실 것을 요청합니다.
사실조회 회신 주요내용:	▶경기중소기업종합지원센터

	-“에어팟 AIRPOT” 간판 사용여부는 자료 없음으로 확인불가 4. 당시 전시회 장치용역사(㈜보인씨엔아이(대표자 : 박경식, 120-81-60882))에 의뢰한 결과 용역사는 ㈜삼미통상의 간판명 사용신청서에 따라 붙임한 사진과 같이 “삼미오븐콧 sammiovencook”으로 간판명을 제작한 것으로 확인해주었으며 ㈜삼미통상이 전시기간 중 부스간판을 “에어팟 AIRPOT”으로 변경하여 표시하였는지는 현재 자료를 갖고 있지 않아 센터가 확인해 드리는 것이 불가함을 알려드립니다. ▶M사 -“SAMMI AIRPOT” 표장의 사용 사실 확인 2. 2013. 12. 31. 당시 하이테크의 대표 고재숙은 인천광역시 부평구 청농로 64번길 19-8 ㈜삼미통상(대표 김차식, 정광순)에게 첨부 사진과 같은 냄비의 알미늄바디외피를 프레스공정하여 납품하고 그 댓가로 금 1,324,048원을 청구한 사실이 있습니다. 3. 첨부 사진과 같은 냄비외피의 바닥에 새겨진 영문자 “SAMMI AIRPOT”는 위 프레스공정당시에 각인하여 납품하였음을 확인합니다.
심결 및 시사점:	• 청구인, 심판청구 취하 ☞ 지정상품 제조 업체의 상표 ‘사용’ 사실 확인에 의하여, ‘심판청구 취하’로 종결됨

3) 현장검증

가) 특허·실용신안

(1) 현장검증의 목적 달성 실패 (※참조번호 #301)

심판번호:	2011 10000 0780
심판청구일:	2011. 4. 7.
심판종류:	특허무효심판
특허발명의 내용:	• 특허 제0824688호 “지반보강용 작업대차” -청구범위

청구항	구성요소	주요 특징 및 작용
제1항	작업대차(100)	전방,후방 및 수직프레임(110)(120)130)
	상하이동대차(200)	상하로 승강
	수평이동대차(300)	상하이동대차(200)의 전방에서 전후방으로 이동
	상하이동용리프트(400)	체인으로 상하이동대차를 상하로 이동
	수평이동용리프트(500)	유압력으로 수평이동대차를 전후방으로 이동
제2항	전방프레임(110)	저판프레임(111), 전방바퀴프레임(112), 이동바퀴(113)
제3항	후방프레임(120)	후방바퀴프레임(121), 이동바퀴(122)
제4항	수직프레임(130)	전방수직봉(132), 상단손잡이부(133), 높이조절부재(134), 후방수직봉(135), 하단손잡이부(136)
제5항	상하이동대차(200)	마구리관(210), 전방수직관(220), 전방수평봉(250)
제6항	마구리관(210)	접면고정관(211), 고정가이드핀(212)
제7항	수평이동대차(300)	받침지지대(310), 슬라이딩판 하우징(320), 슬라이딩판(330), 슬라이딩 지지판(340)
제8항	수평이동용리프트(400)	유압잭
제9항	상하이동용리프트(500)	받침관(410), 유압잭(430), 수직관(440), 체인(450), 체인고정대(460)
제10항	유압잭 작동수단(470)	페달(471), 지지바(472), 회전핸들(473)

• 이 사건 특허발명은 비교대상발명에 의하여 신규성·진보성이 부정되므로 무효되어야 한다.

• 비교대상발명:

[표 2] '비교대상발명'의 주요 구성표

구성요소	주요 특징 및 작용
작업대차(10)	전방,후방 및 수직프레임(11)(12)13)
상하이동대차(20)	상하로 승강
수평이동대차(30)	상하이동대차(20)의 전방에서 전후방으로 이동
상하이동용리프트(40)	체인으로 상하이동대차를 상하로 이동
수평이동용리프트(50)	유압력으로 수평이동대차를 전후방으로 이동

심판청구의 취지:

(가) 갑제5호증으로 첨부된 사실확인서에서 알 수 있듯이 비교대상발명은 이 건 특허권의 출원일(2007. 10. 25) 이전인 2006. 8. 21일자 및 2007. 9. 10일자에 대창유압기계 대표 김성준이 이 건 심판의 피청구인 중 1인인 주식회사고려이엔시 및 제일구조건설(주)에 판매한 장비와 동일한 발명입니다.

그리고, 피청구인 중 1인인 주식회사고려이엔시에 판매된 확인대상발명과 동일한 장비는 이 건 특허권의 출원일 이전인 2006년 8월에 광주 소재의 아파트 인상을 위한 공사에 사용되었으며(갑제6-1호증 참조), 제일구조건설(주)에 판매된 확인대상발명과 동일한 장비는 2007년 9월에 대구 소재의 증축 건물 기초보강 공사에 사용되었습니다(갑제6-2호증 참조).

즉, 비교대상발명은 이미 이 건 특허의 출원일 이전에 일반인 누구나 알 수 있는 상태에서 공연이 실시된 것으로 공지공용기술에 해당됩니다.

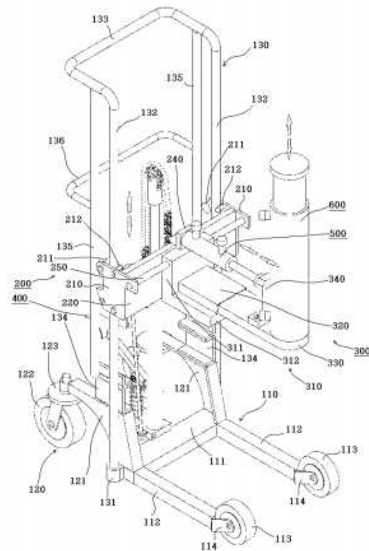


현장검증의 취지:	• 현장검증 신청서 【검증할 장소】 부산광역시 사상구 덕포동 305-5 대창유압기계 【신청이유】 피청구인이 갑제5호증 및 갑제8호증의 진정성립을 부정하고 있으므로 현장검증을 통해 그 증거방법에 대한 진위여부를 확인하고자 함. 【소명방법】 현장검증 신청의 용도는 갑제5호증과 갑제8호증에 첨부된 도면의 진위여부를 확인하고, 갑제8호증에 첨부된 세금계산서의 진위여부를 확인하며, 갑제5호증과 갑제8호증에 첨부된 사실확인서를 작성한 대창유압기계 대표 김성준의 진술을 현장에서 청취하기 위한 용도임. → 확인대상발명이 출원일 전에 ‘대창유압기계’에서 제작되어 거래된 사실이 있는지 여부 확인 • 현장검증실시 통지서: 아래와 같이 현장검증을 실시하오니 참석하시기 바랍니다. 1. 검증일자 : 2011. 10. 24. 14:00 2. 검증장소 : 부산광역시 사상구 덕포동 395-5 대창유압기계
현장검증 주요 내용:	• 현장검증 장소의 불협조 -대표이사, 컴퓨터 관리 책임자는 출타(열람 불허락) → 도면 확인 불가 -갑 제8호증의 세금 계산서는 이 사건 특허발명 출원일 이전에 작성된 것으로 확인 6. 검증결과 - 컴퓨터 관리 책임자의 연락을 1시간여 기다렸으나 출타 후 열람을 허락하지 않아 도면 확인불가 - 갑 제8호증에 첨부된 세금 계산서는 이 사건 특허발명의 출원일 전인 2006. 10. 14. 및 2007. 9. 10.에 각각 작성된 것으로 확인
심결 및 시사점:	• 갑 제8호증 도면의 일자는 확인이 불가능하고, 현장 검증시 업무를 핑계로 현장 검증에 불응하여, 도면의 작성 일자의 진실성을 믿을 수 없음 살피건대, 갑 제8호증의 확인서에 첨부된 작업대차 도면의 작성일자는 2004년 0월 0일을 비롯하여 2006년 8월 18일, 26일, 28일 작성한 것으로 되어 있어 도면 작성일자

	를 임의로 표기한 것으로 보일 뿐만 아니라, 청구인의 요청에 의하여 2011년 10월 24일 실시한 현장 검증시, 위 확인서 작성자가 업무를 핑계로 현장 검증에 불응함으로써 도면 상태 등을 확인할 수 없었던 점을 볼 때 도면 작성일자의 진실성에 일응 의심이 가는 점, 위와 같이 2006년 8월 28일 작성된 도면에 따라 작업대차를 제작하면 작업대차 → 갑 제8호증에 의하여, 이 사건 특허발명이 공지·공연실시된 발명이라고 할 수 없음 ※ 다만, 출원일 이전에 방영된 ‘영상물’(갑 제10호증)에 나타나 있는 작업대차의 작동모습에 기초하여, 제1항 내지 제5항 발명은 출원 전에 ‘공지된 발명’에 해당하여 신규성·진보성이 부정되어 이 사건 특허발명의 제1항 내지 제5항은 특허무효로 판단하였으나, 제6항 내지 제10항 발명의 신규성·진보성은 비교대상발명에 의하여 부정되지 않는다고 판단하여, 결국 일부 청구인용 일부 청구기각으로 심결하고 있음 ☞ 청구인 요청에 따른 현장 검증이 사전 조율이 없는 경우, 관련자의 비협조로 적정하게 이루어지지 않을 수 있음
--	---

(2) 현장검증의 목적 달성 실패 (※참조번호 #312)

심판번호:	2011 10000 0781
심판청구일:	2011. 4. 7.
심판종류:	소극적 권리범위확인 심판 ※ 동일한 일자의 특허무효심판, 심판번호 2011 10000 0780, 참조번호 #101의 관련사건임
특허발명의 내용:	• 특허 제0824688호 “지반보강용 작업대차” -청구범위

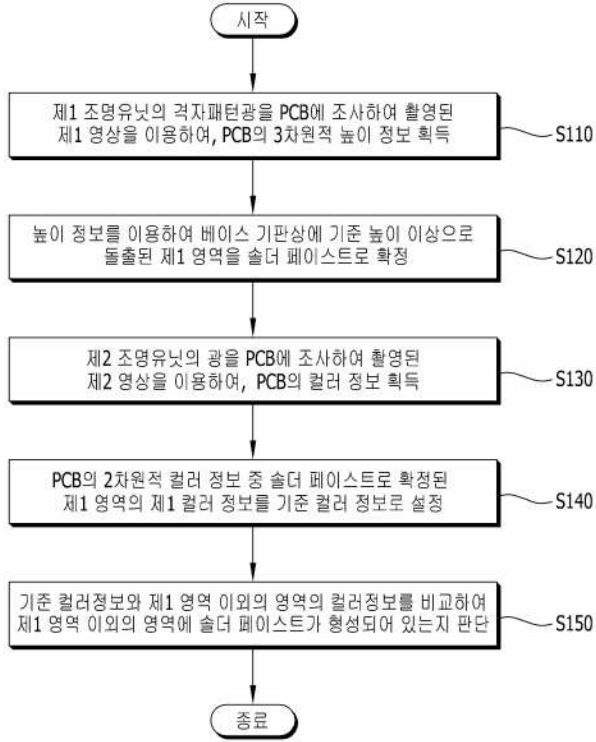
	청구항	구성요소	주요 특징 및 작용											
	제1항	작업대차(100)	전방, 후방 및 수직프레임(110)(120)130)											
		상하이동대차(200)	상하로 승강											
		수평이동대차(300)	상하이동대차(200)의 전방에서 전후방으로 이동											
		상하이동용리프트(400)	체인으로 상하이동대차를 상하로 이동											
		수평이동용리프트(500)	유압력으로 수평이동대차를 전후방으로 이동											
	제2항	전방프레임(110)	저판프레임(111), 전방바퀴프레임(112), 이동바퀴(113)											
	제3항	후방프레임(120)	후방바퀴프레임(121), 이동바퀴(122)											
	제4항	수직프레임(130)	전방수직봉(132), 상단손잡이부(133), 높이조절부재(134), 후방수직봉(135), 하단손잡이부(136)											
	제5항	상하이동대차(200)	마구리관(210), 전방수직관(220), 전방수평봉(250)											
제6항	마구리관(210)	접면고정관(211), 고정가이드핀(212)												
심판청구의 취지:	제7항	수평이동대차(300)	받침지지대(310), 슬라이딩판 하우징(320), 슬라이딩판(330), 슬라이딩 지지판(340)											
	제8항	수평이동용리프트(400)	유압잭											
	제9항	상하이동용리프트(500)	받침관(410), 유압잭(430), 수직관(440), 체인(450), 체인고정대(460)											
	제10항	유압잭 작동수단(470)	페달(471), 지지바(472), 회전핸들(473)											
														
	• 확인대상발명은 이 사건 특허출원시에 이미 국내에 있는 물건으로 특허권의 효력이 미치지 아니한다.													
	-확인대상발명의 구성													
<table><tr><th>구성요소</th><th>주요 특징 및 작용</th></tr><tr><td>작업대차(10)</td><td>전방, 후방 및 수직프레임(11)(12)13)</td></tr><tr><td>상하이동대차(20)</td><td>상하로 승강</td></tr><tr><td>수평이동대차(30)</td><td>상하이동대차(20)의 전방에서 전후방으로 이동</td></tr><tr><td>상하이동용리프트(40)</td><td>체인으로 상하이동대차를 상하로 이동</td></tr><tr><td>수평이동용리프트(50)</td><td>유압력으로 수평이동대차를 전후방으로 이동</td></tr></table>			구성요소	주요 특징 및 작용	작업대차(10)	전방, 후방 및 수직프레임(11)(12)13)	상하이동대차(20)	상하로 승강	수평이동대차(30)	상하이동대차(20)의 전방에서 전후방으로 이동	상하이동용리프트(40)	체인으로 상하이동대차를 상하로 이동	수평이동용리프트(50)	유압력으로 수평이동대차를 전후방으로 이동
구성요소	주요 특징 및 작용													
작업대차(10)	전방, 후방 및 수직프레임(11)(12)13)													
상하이동대차(20)	상하로 승강													
수평이동대차(30)	상하이동대차(20)의 전방에서 전후방으로 이동													
상하이동용리프트(40)	체인으로 상하이동대차를 상하로 이동													
수평이동용리프트(50)	유압력으로 수평이동대차를 전후방으로 이동													

	-확인대상발명은 출원일 이전에 ‘대창유압기계’로부터 구입하여 사용하고 있음 그런데, 강제4호증으로 첨부된 사진으로 확인되는 심판청구인이 현재 공사현장에서 사용하고 있는 지반보강용 작업대차는 심판외 제3자인 제일구조건설(주)(대표 김선영)이 이권 특허의 출원일(2007. 10. 25) 이전인 2007. 9. 10일자에 심판외 제3자인 대창유압기계(대표 김성준)으로부터 구입하여 사용하다가 심판청구인인 원우기술개발(주)가 인수받아 사용하고 있는 장비입니다. 이는 강제5호증으로 첨부된 대창유압기계 대표 김성준이 이권 특허발명과 동일한 장비를 이권 심판의 피청구인 중 1인인 주식회사고려이엔시 및 제일구조건설(주)에 판매하였음을 확인하는 확인서로부터 확인됩니다.
현장검증의 취지:	• 확인대상발명이 출원일 전에 ‘대창유압기계’에서 제작되어 거래된 사실이 있는지 여부 확인

	아래와 같이 현장검증을 실시하오니 참석하시기 바랍니다. 1. 검증일자 : 2011. 10. 24. 14:00 2. 검증장소 : 부산광역시 사상구 덕포동 395-5 대창유압기계
현장검증 주요 내용:	• 현장검증 장소의 비협조 -대표이사, 컴퓨터 관리 책임자는 출타(열람 불허락) → 도면 확인 불가 -갑 제7호증의 세금 계산서는 이 사건 특허발명 출원일 이전에 작성된 것으로 확인 6. 검증결과 - 컴퓨터 관리 책임자의 연락을 1시간여 기다렸으나 출타 후 열람을 허락하지 않아 도면 확인불가 - 갑 제7호증에 첨부된 세금 계산서는 이 사건 특허발명의 출원일 전인 2006. 10. 14. 및 2007. 9. 10.에 각각 작성된 것으로 확인
심결 및 시사점:	• 갑 제7호증 도면의 일자는 확인이 불가능하고, 현장 검증시 업무를 핑계로 현장 검증에 불응하여, 도면의 작성 일자의 진실성을 믿을 수 없음 ※ 다만, 출원일 이전에 방영된 ‘영상물’(갑 제9호증)에 나타나 있는 작업 대차의 작동모습에 기초하여, 제1항 내지 제5항 발명은 출원 전에 ‘공지된 발명’으로 인정하여, 이 사건 확인대상발명은 제1항 내지 제5항 발명의 권리범위에는 속하지 않으나, 제6항 내지 제10항 발명의 권리범위에는 속한다고 판단하여, 일부 청구인용 일부 청구기각으로 심결하고 있음 ☞ 청구인 요청에 따른 현장 검증이 사전 조율이 없는 경우, 관련자의 비협조로 적절하게 이루어지지 않을 수 있음

(3) 현장검증으로 실시발명 확인 후 각하 (PCB 측정방법, ※참조번호 #313)

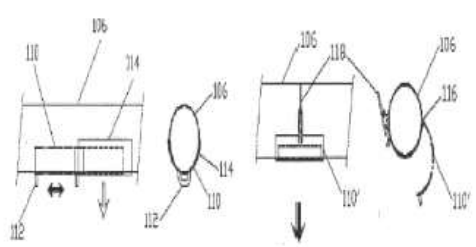
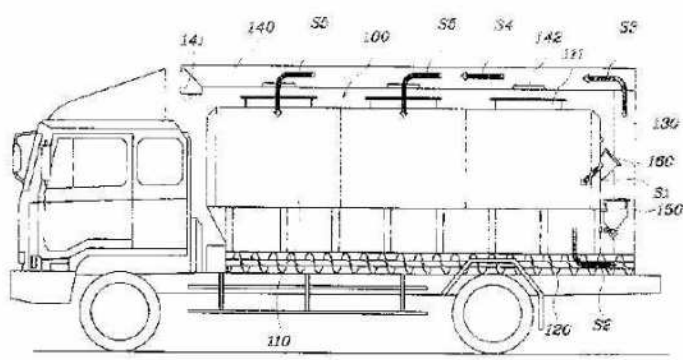
심판번호:	2011 10000 2706
심판청구일:	2011. 10. 27.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
특허발명의 내용:	• 특허 제1059697호: PCB의 솔더페이스트의 체적을 정확하게 측정하기 위하여, 일정한 높이 이상으로 도포된 경우에는 측정대상물로 확정하고, 기준 높이 이하의 영역 중 솔더 페이스트가 도포된 영역을 2차원 컬러 정보를 이용하여 측정대상물로 편입하는 ‘방법’을 제공

	 <pre> graph TD Start([시작]) --> S110[제1 조영유닛의 격자패턴광을 PCB에 조사하여 촬영된 제1 영상을 이용하여, PCB의 3차원적 높이 정보 획득 S110] S110 --> S120[높이 정보를 이용하여 베이스 기판상에 기준 높이 이상으로 돌출된 제1 영역을 솔더 페이스트로 확정 S120] S120 --> S130[제2 조영유닛의 광을 PCB에 조사하여 촬영된 제2 영상을 이용하여, PCB의 컬러 정보 획득 S130] S130 --> S140[PCB의 2차원적 컬러 정보 중 솔더 페이스트로 확정된 제1 영역의 제1 컬러 정보를 기준 컬러 정보로 설정 S140] S140 --> S150[기준 컬러정보와 제1 영역 이외의 영역의 컬러정보를 비교하여 제1 영역 이외의 영역에 솔더 페이스트가 형성되어 있는지 판단 S150] S150 --> End([종료]) </pre>
심판청구의 취지:	“인쇄회로기판상의 측정대상물의 측정방법”에 관한 확인대상발명은 특허 제1059697호의 권리범위에 속한다. - 확인대상발명: 갑 제3호증의 1, 2는 피청구인이 운영하는 홈페이지에 게재된 사항으로, 갑 제3호증의 1, 2에는 피청구인이 생산하여 판매하고 있는 납도포검사기(Solder Paste Inspection, SPI)가 개시되어 있습니다. 위 납도포검사기는 2D 컬러 영상과 3D 측정 데이터를 결합하여 납 도포 영역을 측정하는 장치인바, 피청구인은 확인대상발명을 현실적으로 실시하고 있습니다.
현장검증의 취지:	- 현장검증 신청 -신청인: 피청구인 -신청이유: 확인대상발명의 특정 -소명방법: 청구인이 피청구인이 실시하고 있다고 주장하는 ‘납도포검사기’를 검증장소에서 시연

	따라서 이 사건 심판청구는 피청구인이 실시하고 있는 것과 다른 것을 확인대상발명으로 하여 청구한 것이므로 부적법하여 각하되어야 한다. → 심판청구 각하 ☞ 이 사건 특허발명은 물건의 발명이 아닌 방법의 발명으로 물건으로는 그 실시발명을 확인하기 곤란함 ☞ 적극적 권리범위확인심판의 피청구인이 자신의 실시발명이 확인대상발명의 구성과 상이함에 근거하여 현장에서 실시발명이 구현되고 있는 기계를 작동하여 실시 방법발명의 구성을 확정할 수 있도록 함 ☞ 측정 방법의 단계로 구성되는 ‘방법발명’의 실시여부의 확인은 현장검증을 통한 기계 작동의 시연에 의하여 정확하게 확정될 수 있음
--	--

(4) 실시고안이 확인대상고안과 동일함을 확인 (사료반송장치, ※참조번호 #326)

심판번호:	2011 10000 3049
심판청구일:	2011. 12. 1.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
등록실용신안의 내용:	• 실용신안등록 제20-0365414호 “사료운반용 사료반송장치에 관한 것임” 청구항 1. 사료탱크(102)의 외부로 설치되고 내부에는 이송 스크류가 구비된 수직 이송관(104) 및 수평 이송관(106)과, 사료탱크(102)의 뒤편에 설치되고 상기 수직 이송축(104)과 연결되는 약품통(108)과, 사료를 반송하는 통상의 반송관을 구비하는 사료 운반차량용 사료 반송장치에 있어서, 상기 반송관은 그 일단이 사료탑(60)에 연결되고 타단은 상기 약품통(108)에 연결되며 그 내부에는 구동수단에 의해 회전되는 반송용 스크류(22)가 구비된 반송관(20)으로 이루어지며, 상기 수평 이송관(106)의 소정 위치에는 하나 이상의 개폐문(110, 110')을 구비하는 것을 특징으로 하는 사료 운반차량용 사료 반송장치.

	<관련 도면> 
심판청구의 취지:	• 확인대상고안 ‘사료 운반차량용 사료 반송장치’는 실용신안등록 제 20-0365414호의 권리범위에 속한다. 또한, 사료탑에서 사료탱크(100)로 사료를 이송하는 제2방법으로서, 사료탱크(100)의 약품통(150)에는 반송관(170)의 일단이 거치된다. 반송관(170)은 내부에 이송스크류가 내장되는 이송관으로, 해당 일단이 약품통(150)의 투입구에 연통되게 설치되고, 해당 타단이 사료탑의 토출구에 연통되게 설치된다. 이에 따라, 사료탑의 사료가 반송관(170)의 타단에 투입되면, 반송관(170)에 투입된 사료는 이송스크류의 이송 작동을 통해 반송관(170)의 일단 측으로 이동된 후, 약품통(150)의 투입구로 투입될 수 있다. 따라서, 반송대상의 사료는 제2방법으로 반송관 → 약품통 → 연결관 → 수직 이송관 → 수평 이송관 → 개방된 개폐문 하부에 위치한 전방 저장실을 경유하는 "제2경로로 이동되는 것(이하, "제2경로"라 한다)을 특징으로 하는 사료 운반차량용 사료 반송 장치인 것이다.  [도 5]

	• 피심판청구인의 주장: - 피청구인이 실시하는 고안의 구성은 확인대상발명의 구성과 다르므로, 심판청구를 각하하여야 한다. (1) 피청구인은 확인대상고안과 같이 최후방 저장실의 상부 투입도어에 상응하는 부분의 수평 이송관에 개폐문이 설치된 사료운반차량을 제작하지도 않았고 향후 제작할 계획이나 개연성이 전혀 없다. (3) 피청구인이 실시하고 있는 사료운반차량은 약품통을 경유하는 제2 경로를 통해 사료 반송을 실시하지 않고, 후방저장실의 투입구를 통하는 제1 경로인 “반송관 → 반송사료 투입구 → 최후방 저장실 → 하부 이송관 → 수직 이송관 → 수평 이송관 → 전방 저장실”을 통해 사료를 반송하고 있다.
현장검증의 취지:	실시발명에서 사료반송경로가 후방저장실의 투입구가 아닌 약품통을 경유하는지 여부를 확인하여 실시발명이 확인대상발명과 상이한지 여부를 확인
현장검증 주요 내용:	• 현장검증 조서 6. 검증결과 : 전북82사4195, 전북82사4177 차량 위 차량 소유자들이 사료 반송은 약품통을 경유하는 제2 경로를 통해 이루어지며, 이를 위해 피청구인을 통해 약품통과 수직 이송관을 관통 연결하는 이송스크류관의 관직경을 다음 그림 3, 4와 같이 통상의 8.6 cm가 아닌 11.4 cm로 확경 개조하였음을 인정하였으며, 또한 수평 이송관에는 분할된 3개의 사료탱크 저장실의 상부 개폐문에 상응하는 위치마다 3개의 개폐문이 각각 설치되어, 약품통을 통해 반송 대상이 되는 사료는 “반송관 → 약품통 → 연

	결관 → 수직 이송관 → 수평 이송관 → 개방된 개폐문 하부에 위치한 최후방 저장실”을 경유하여 최후방 저장실에 사료를 꼭 채울 수 있음을 확인할 수 있었고, 위 인정사실에 대해 전혀 양당사자 간 이견은 없었다. 그렇다면 별지 3의 피청구인의 실시주장고안과 달리 피청구인이 실제로 실시하고 있는 고안은 청구인이 특정한 확인대상고안에서 약품통을 경유하는 제2 사료 반송경로라고 할 것이다.     그림 3. 약품통 이송스크류관 직경(11.4 cm) 그림 4. 수평이송관 개폐문
심결 및 시사점:	• 피청구인이 실시하는 고안은 피청구인의 실시주장고안과 달리, 청구인이 특정한 확인대상고안에서 ‘약품통을 경유하는 제2 경로’를 통해 사료를 반송하는 것을 특징으로 하는 사료 운반차량용 사료 반송장치임(심결일: 2012. 6. 13.) → 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속함 → 청구인용 ☞ 피청구인이 실제 실시하는 고안이 확인대상고안과 동일하다는 점을 현장검증을 통하여 확인하여 결국 확인대상고안이 등록실용신안의 권리범위에 속한다고 판단하고 있음

(5) 실시고안이 확인대상고안과 동일함을 확인 (※참조번호 #327)

심판번호:	2012 10000 0215
심판청구일:	2012. 1. 25.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
등록실용신안의 내용:	• 실용신안등록 제20-0365414호 “사료운반용 사료반송장치에 관한 것임” 청구항 1. 사료탱크(102)의 외부로 설치되고 내부에는 이송 스크류가 구비된 수직 이송관(104) 및 수평 이송관(106)과, 사료탱크(102)의 뒷부분에 설치되고 상기 수직 이송축(104)과 연결되는 약품통(108)과, 사료를 반송하는 통상의 반송관을 구비하는 사료 운반차량용 사료 반송장치에 있어서, 상기 반송관은 그 일단이 사료탑(60)에 연결되고 타단은 상기 약품통(108)에 연결되며 그 내부에는 구동수단에 의해 회전되는 반송용 스크류(22)가 구비된 반송관(20)으로 이루어지며, 상기 수평 이송관(106)의 소정 위치에는 하나 이상의 개폐문(110,110')을 구비하는 것을 특징으로 하는 사료 운반차량용 사료 반송장치. <관련 도면>
심판청구의 취지:	• 확인대상고안 ‘사료 운반차량용 사료 반송장치’는 실용신안등록 제 20-0365414호의 권리범위에 속한다. • 확인대상고안의 기술적 특징:

이에 따라 사료 반송장치의 작동방식은 먼저, 반송대상의 사료는 반송관 → 약품통 → 연결관 → 수직 이송관 → 수평 이송관 → 개방된 개폐문 하부에 위치한 전방 저장실을 경유하는 경로로 이동되는 것을 특징으로 하는 사료 운반차량용 사료 반송 장치인 것이다.

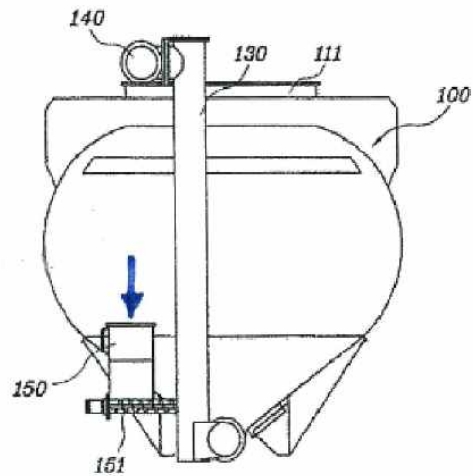
이러한 확인대상고안의 사료 반송장치에 의하면, 약품통을 통해, 사료가 사료탑에서 사료탱크로 직접 투입되므로, 사료탑에서 사료탱크로 사료를 원활하게 반송할 수 있다는 이점이 있다.

① 한국특장이 제조한천하제일사료의 차량번호경북81아5949호(갑제3호증 : 실물사진)의 경우 사진에서는 차량의 뒷부분에 약품통만이 보이고, 세로이송관을 거쳐 가로이송관으로 반송되고, 상기 가로이송관에는 개폐문이 형성된 것을 알 수 있고, 별도의"투입구"의 구성은 없는 것입니다.

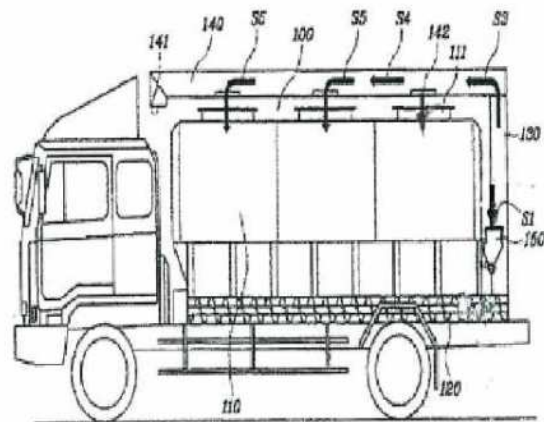
따라서, 청구항1, 3을 그대로 침해하고 있는 것입니다.

더구나, 한국특장이 제작한 차량 증약품통에서 세로이송관으로 들어가는 연결관이 굵고굵으며(지름 4인치=10.16cm)투입에약품통도 단순히 소량의 약품을 넣어 혼합하려는 것이 아니라 그 크기가 반송되는 사료를 충분히 여유있게 담을 수 있도록 별개로 제작한 것을 확인할 수 있는 것입니다(청구인의 제품 크기와 동일 유사함).





[도 4]



→ 피청구인이 제작하여 000사료, 000사료, 000양계, 000랜드에서 사용하는 차량의 사진을 보면, 청구항 1, 3을 그대로 침해하고 있다.

• 피청구인의 주장

-피청구인이 실시하는 고안의 구성은 확인대상발명의 구성과 다르므로, 심판청구를 각하하여야 한다.

(1) 피청구인은 확인대상고안과 같이 최후방 저장실의 상부 투입도어에 상응하는 부분의 수평 이송관에 개폐문이 설치된 사료운반차량을 제작하지도 않았고 향후 제작할 계획이나 개연성이 전혀 없다.

(3) 피청구인이 실시하고 있는 사료운반차량은 확인대상고안과 같이 약품통을 경유하는 S1 경로를 통해 사료 반송을 실시하지 않고, 후방저장실의 투입구를 통하는 경로인 “반송관 → 반송사료 투입구 → 최후방 저장실 → 하부 이송관 → 수직 이송관 → 수평 이송관 → 전방 저장실”을 통해 사료를 반송하고 있다.

	※ 동일한 당사자에 의한 동일쟁점에 대한 사건(위 ※참조번호 #326 사건)에서 청구인은 사료반송이 ‘제1경로’뿐만 아니라 ‘약품통을 경유하는 제2 경로’를 통하여 이루어지는 것으로 확인대상고안을 특정한 반면에, 이 사건에서는 ‘약품통을 경유하는 S1 경로’를 통하는 것으로 확인대상발명을 특정하고 있는 점에서 일부 차이가 있음 ※ 피청구인의 주장은 위 사건(※참조번호 #326 사건)에서의 피청구인 주장과 일부 표현은 상이하나 사료의 반송이 ‘약품통을 경유하는 경로’를 전혀 실시하고 있지 않다는 동일한 취지의 주장임
현장검증의 취지:	실시발명에서 사료반송경로가 후방저장실의 ‘투입구’가 아닌 ‘약품통’을 경유하는지 여부를 확인하여 실시발명이 확인대상발명과 상이한지 여부를 확인
현장검증 주요 내용:	• 현장검증 조서 (※ 검증조서의 내용은 위 ※참조번호 #326과 동일함) 6. 검증결과 : 전북82사4195, 전북82사4177 차량 위 차량 소유자들이 사료 반송은 약품통을 경유하는 제2 경로를 통해 이루어지며, 이를 위해 피청구인을 통해 약품통과 수직 이송관을 관통 연결하는 이송스크류관의 관직경을 다음 그림 3, 4와 같이 통상의 8.6 cm가 아닌 11.4 cm로 확경 개조하였음을 인정하였으며, 또한 수평 이송관에는 분할된 3개의 사료탱크 저장실의 상부 개폐문에 상응하는 위치마다 3개의 개폐문이 각각 설치되어, 약품통을 통해 반송 대상이 되는 사료는 “반송관 → 약품통 → 연결관 → 수직 이송관 → 수평 이송관 → 개방된 개폐문 하부에 위치한 최후방 저장실”을 경유하여 최후방 저장실에 사료를 꼭 채울 수 있음을 확인할 수 있었고, 위 인정사실에 대해 전혀 양당사자 간 이견은 없었다. 그렇다면 불지 3의 피청구인의 실시주장고안과 달리 피청구인이 실제로 실시하고 있는 고안은 청구인이 특정한 확인대상고안에서 약품통을 경유하는 제2 사료 반송경로라고 할 것이다.  

	  그림 3. 약품통 이송스크류관 직경(11.4 cm) 그림 4. 수평이송관 개폐문
심결 및 시사점:	(※ 심결일자는 2012. 6. 13.로 위 ※참조번호 #326과 동일함) • 피청구인이 실시하는 고안은 피청구인의 실시주장고안과 달리, 청구인이 특정한 확인대상고안에서 약품통을 경유하는 ‘S1 경로’를 통해 사료를 반송하는 것을 특징으로 하는 사료 운반차량용 사료 반송장치임 → 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속함 → 청구인용 ☞ (위 ※참조번호 #26과 마찬가지로) 피청구인이 실시하고 있는 고안이 확인대상고안과 동일하다는 점을 현장검증을 통하여 확인하고, 결국 확인대상고안이 등록실용신안의 권리범위에 속한다고 판단하고 있음 ※ 선행 심결이 확정되기 이전에 후행 심판청구가 이루어졌으므로, 일사부재리(§163)에 해당하지 않음 ※ 선행 심판이 계속 중에, 동일한 당사자, 동일한 청구(소송물)에 관한 것이므로 중복심판청구 금지(특허법 §154-⑧, 민소법 §259 동일사건 중복소제기 금지)에 위반한 청구로 볼 수 있음, 다만 이를 간과하고 심결하더라도 당연 무효나 재심사유로 되지는 않고, 확정된 양 심결이 모순 저촉된다면 후 심결이 재심사유로 될 뿐임(이시윤, 신민사소송법 제5판, 박영사, 2010, 257면)

(6) 특허법원의 감정 결과를 원용하여 실시발명 인정 (※참조번호 #325)

심판번호:	2020 10000 1908
심판청구일:	2020. 6. 24.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
특허발명의 내용:	• 특허 제1275019호 “전착도장 품질 향상을 위한 산화막 제거제 및 산화막 제거방법”

	• 금속가공 과정에서 용접에 의한 산화, 용접 그을음 등을 효과적으로 제거하여 전착도장의 품질 향상할 수 있는 산화막 제거제 및 산화막 제거방법 [정정된 청구항 제1항] 전착 도장 공정에서 금속 표면에 발생한 산화막 제거를 위하여 용매에 희석시 pH가 2 이상 5미만이고, 0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2~20w/v% 사용하여 산화막 제거제를 얻되, 상기 산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5~30ml가 되도록 조성함을 특징으로 하는 전착도장 품질 향상을 위한 산화막제거제. <table border="1" data-bbox="587 806 1434 918"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>용매에 희석시 pH가 2 이상 5미만</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2~20w/v% 사용</td></tr> <tr> <td>3</td><td>산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5~30ml가 되도록 조성</td></tr> </tbody> </table> <표 1> 이 사건 특허발명의 구성요소별 정리	구분	내용	1	용매에 희석시 pH가 2 이상 5미만	2	0.1N-KMnO ₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2~20w/v% 사용	3	산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5~30ml가 되도록 조성
구분	내용								
1	용매에 희석시 pH가 2 이상 5미만								
2	0.1N-KMnO ₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2~20w/v% 사용								
3	산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5~30ml가 되도록 조성								
심판청구의 취지:	• 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다. [확인대상발명] 전착 도장 공정에서 금속 표면에 발생한 산화막 제거를 위하여 용매에 희석시 pH가 4.22이고, 0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2.2w/v% 사용하여 산화막 제거제를 얻되, 상기 산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH의 소비량이 5.60ml가 되도록 조성된 그을음 제거제.(이때, 그을음은 금속 표면에 발생한 산화막을 의미합니다.) <table border="1" data-bbox="580 1541 1428 1653"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>용매에 희석시 pH가 4.22</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2.2w/v% 사용</td></tr> <tr> <td>3</td><td>산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5.60ml가 되도록 조성</td></tr> </tbody> </table> <표 2> 확인대상발명의 구성요소별 정리 • 피청구인 주장: -피청구인이 실시하는 발명은 확인대상발명과 동일하지 않다.	구분	내용	1	용매에 희석시 pH가 4.22	2	0.1N-KMnO ₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2.2w/v% 사용	3	산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5.60ml가 되도록 조성
구분	내용								
1	용매에 희석시 pH가 4.22								
2	0.1N-KMnO ₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2.2w/v% 사용								
3	산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5.60ml가 되도록 조성								

	상기 연구보고서(을 제4호증)에 기재된 분석결과 값을 그대로 인용하여 피청구인의 실시발명을 구체적으로 특정하면, 전착 도장 공정에서 금속표면에 발생한 산화막 제거를 위해 용매에 희석시 pH는 6.18이고, 0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정 가능한 킬레이트제를 0.072w/v% 사용하며, 산화막 제거시 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 3.73ml인 중성세정제(상품명:NDS 816)입니다. <table border="1"><tr><td rowspan="3">피청구인의 실시발명</td><td>용매에 희석시 pH</td><td>0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제</td><td>산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량</td></tr><tr><td>6.18</td><td>0.072w/v%</td><td>3.73ml</td></tr><tr><td colspan="3">알칼리염(K, Na)이 배합되어 중성 또는 염기성을 유지할 수 있도록 조성된 중성 세정제</td></tr></table> - 피청구인이 현재 실시하고 있는 실시발명 -	피청구인의 실시발명	용매에 희석시 pH	0.1N-KMnO ₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제	산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량	6.18	0.072w/v%	3.73ml	알칼리염(K, Na)이 배합되어 중성 또는 염기성을 유지할 수 있도록 조성된 중성 세정제		
피청구인의 실시발명	용매에 희석시 pH		0.1N-KMnO ₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제	산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량							
	6.18		0.072w/v%	3.73ml							
	알칼리염(K, Na)이 배합되어 중성 또는 염기성을 유지할 수 있도록 조성된 중성 세정제										
현장검증의 취지:	• 피청구인은 확인대상발명을 실시하고 있지 않고, 피청구인 회사가 사용하는 실시발명(NDS-816)이 확인대상발명과 동일성이 없다는 점을 현장검증을 통하여 확인하고자 함 【신청이유】 1. 피청구인은 확인대상발명을 실시하지 않습니다. 가. 피청구인은 이 사건 심판청구에서 청구인이 특정한 확인대상발명을 실시하지 않고 있을 뿐만 아니라 상기 확인대상발명과 피청구인이 과거 및 현재 실시하고 있는 실시발명은 동일성이 없기에 실제로 피청구인 회사에서 사용되고 있는 실시발명(상품명: NDS-816)에 대하여 현장검증을 신청합니다. • 청구인이 특정한 확인대상발명은 관련 심결취소송(2018허1219) 당시, 감정인이 감정의 목적물을 잘못 채취한 결과에 의한 것이다. (2) 청구의 감정인 홍창기는 감정의 목적물을 잘못 채취하였습니다. 소을 제1호증의 특허법원 감정인 심문조서에서는 별지 '감정의 목적물 및 감정할 사항'에서 감정의 목적물을 명확히 제시하고 있으며, 역시 소을 제3증의 시험결과보고서에서도 감정의 목적물을 구체적으로 제시하고 있습니다. 즉, 피청구인의 전착도장공정에 사용하는 NDS-816벌크(말통)제품(산화막제거제의 원액, 개봉전 상태)라고 명확하고 구체적으로 제시하고 있습니다.										

	하지만, 감정인은 2018. 8. 17. 피청구인 회사에서 NDS-816 약품과 NDS-816R 약품을 각각 채취할 때, NDS-816 약품을 개봉전 상태에서 채취한 것이 아니라 그 당시에 전착도장공정에서 사용되고 있는 NDS-816 약품을 채취하였습니다.
현장검증 주요 내용:	현장검증 없음(현장검증 신청은 2020. 9. 14. 있었던 것으로 확인되나 증거로 채택하지 않고, 심결에서는 특허법원의 감정결과를 원용하고 있음)
심결 및 시사점:	• 확인대상발명은 이 사건 관련하여 ‘특허법원’에서 피청구인이 실시하는 발명의 ‘감정 결과’에 따라 피청구인이 특정한 것으로 인정하여, 확인대상발명은 피청구인이 실시하는 발명으로 인정 가. 확인대상발명의 실시 여부 확인대상발명은 건 외 사건의 특허법원 소송¹⁾ 과정에서 실시한 감정 결과에 따라 특정한 것으로서 과거 피청구인이 실시한 적이 있는 것으로 인정된다. 이와 관련하여 피청구인은 “감정인이 전착도장공정 1라인에 설치된 1톤 저장탱크에서 채취한 NDS-816 약품은 개봉 전 상태의 순수한 NDS-816 약품이 아니라 저장탱크에 NDS-816R 약품이 담겨져 있는 상태에서 NDS-816 약품을 보충한 상태로 사용 중에 있던 NDS-816 약품(즉, NDS-816R 약품이 혼재되어 있는 NDS-816 약품)이고, 피청구인이 현재 실시하고 있는 발명은 보조참가인(삼양화학산업(주))이 공급하는 NDS-816 1) 권리범위확인심판(2016당1617)의 심결취소소송(2018하1219, 2019. 1. 26. 판결) 약품이므로, 확인대상발명은 피청구인이 현재 실시하는 발명과 다르다. 따라서, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 각하되어야 한다”라는 취지의 주장을 하고 있다. 이에 대해 살펴보면, 권리범위확인심판은 확인대상발명을 피청구인이 실시하고 있는 경우 또는 과거에 실시한 적이 있고 앞으로 실시할 가능성이 없다고 단정지을만한 사정이 없을 때 확인의 이익이 있는 것으로 인정되는데, 확인대상발명은 과거에 피청구인이 생산라인에서 실시한 적이 있는 것으로 인정되고 앞으로 실시할 가능성이 없다고 단정지을만한 근거를 발견할 수 없으므로, 피청구인이 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 여부와는 상관없이 이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 있는 것이고, 이에 반하는 피청구인의 주장은 받아들일 수 없다. → 적극적권리범위확인 심판청구 인용 ☞ 피심판청구인은 확인대상발명은 실시발명과 상이하고, 특허법원의 감정이 잘못되었다는 취지로 주장하고 있으나, 심결에서는 확인대상발명은

	‘특허법원에’서 피청구인이 실시하는 발명의 성분에 관한 ‘감정 결과’에 따라 특정된 것이므로, 확인대상발명은 피청구인이 실시하는 발명으로 인정하고 있음
--	--

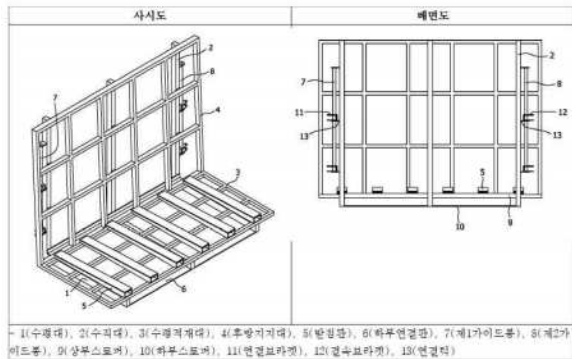
나) 디자인

(1) 공지 디자인 증명 (폐사체 매몰 탱크, ※참조번호 #309)

심판번호:	2015 10000 0646
심판청구일:	2015. 3. 2.
심판종류:	디자인 등록무효 심판
등록디자인의 내용:	디자인 등록 번호 제30-0749942호 “폐사체 매몰 탱크의 투입구 프레임”
심판청구의 취지:	등록디자인은 청구인이 강릉시청, 홍천군청 등에 납품하여 공지된 디자인과 동일 또는 극히 유사한 디자인이므로 등록 무효되어야 한다.
현장검증의 취지:	이 사건 등록디자인의 공지 여부 확인 강원도 강릉시 사천면 노동리 459-7(폐사체 매몰탱크 매립 현장) 갑 제1호증 및 갑 제5호증에 표시된 폐사체 매몰탱크가 2013년 4월에 강릉시청에 판매·매립되었다는 사실과 매립된 위 물품의 투입구프레임의 형태를 현장에서 조사하여 이 사건 등록디자인(30-0749942호)과 동일·유사한지 여부를 확인하고자 함.
현장검증 주요 내용:	- 현장검증 조서 -폐사체 매몰탱크가 매몰된 시점: 폐사체 매몰탱크의 납품 시점(2013. 4. 23.)에 대하여 강릉시청 공무원이 이를 사실로 확인함 -폐사체 매몰탱크 투입구의 형태 확인:  
심결 및 시사점:	현장검증에 의하여 비교대상디자인1(폐사체 매몰탱크)의 매몰시점을 확

	인하고 비교대상디자인1의 특징이 가능하므로, 이를 기초로 등록디자인과 동일·유사 여부를 판단함 이 사건 심판청구와 관련하여 심판청구인이 제출한 증거자료의 증거력 인정여부에 대하여 양 당사자 간 다툼이 있어, 양 당사자가 2016. 5. 24. '폐사체 매몰탱크' 매립현장을 방문하여, 갑 제1호증 및 갑 제5호증에 표시된 위 물품이 2104. 4. 23. 강릉시청에 판매·매립되었다는 사실과 매립된 위 물품의 투입구 프레임의 형태를 현장에서 조사한 결과, 이 사건 등록디자인과 비교대상이 되는 디자인이 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 강릉시청에 납품된 사실을 최종 확인하였는바, 아래 <표1>와 같이 현장 검증 실시하여 확인된 디자인인 비교대상디자인 1(갑 제1호증) 및 3(갑 제5호증)들은 이 사건 등록디자인의 비교대상디자인으로서 특징이 가능한 디자인인 것으로 판단하여 증거력을 인정하기에 충분하고, 비교대상디자인 2(갑 제4호증), 4(갑 제6호증), 5(갑 제8, 9호증)는 다른 증거에 의하지 아니하고 위 현장검증 실시에 따른 행정기관에 신뢰성, 언론보도 책임성 등을 고려하여 직권으로 그 증거력을 인정하고, 비교대상디자인 6(갑 제 → 이를 기초로 등록디자인은 출원전 공지된 디자인과 동일·유사한 디자인으로 판단 → 등록무효 심결 ☞ 현장검증에 의하여, 청구인 주장 비교대상디자인1을 등록디자인이 출원일 이전에 공지된 디자인임을 입증하는 증거로 활용함
--	--

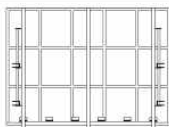
(2) 현장검증으로 공지디자인 부정 (운반용 팔레트, ※참조번호 #330)

심판번호:	2018 10000 2434
심판청구일:	2018. 7. 31.
심판종류:	적극적 권리범위확인 심판
등록디자인의 내용:	등록디자인 제914900호 “운반용 팔레트”  사시도 측면도 1(수평대), 2(수직대), 3(수평적재대), 4(후방지지대), 5(받침판), 6(하부연결판), 7(제1가이드봉), 8(제2가이드봉), 9(상부스트로버), 10(하부스트로버), 11(연결브라켓), 12(결속브라켓), 13(연결핀)

심판청구의 취지:

• 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다

<비교표>

구분	이 사건 디자인	확인대상디자인		비교
		사진	도면	
정면도				극히 유사
배면도				극히 유사
좌측면도				극히 유사
우측면도				극히 유사
사시도				동일 유사

현장검증의 취지:

• 현장검증 신청
-신청인: 심판청구인

-신청이유:

피청구인이 이 사건 등록디자인은 ‘금지된 디자인’이고, 확인대상디자인이 ‘자유실시 디자인’이라고 주장하면서 제출한 증거 사진(을 제1호증 내지 제4호증)으로 특징이 불가하므로, 을 제1호증 내지 제4호증에 해당하는 판유리 운반용 팔레트의 실물을 확인하고 자 함

※ 현장검증 신청은 심판청구인이 하였으나, 현장검증의 대상 물품을 피청구인이 준비하는 것으로 ‘협의’되었음을 참고사항으로 기재하고 있음이 주목됨

	4. 참고사항 청구인측 대리인과 피청구인측 대리인은 확인대상디자인(피청구인의 실시디자인)과 을 제1호증과 을 제4호증의 기재된 실제 물품을 피청구인이 준비하는 것으로 협의되었습니다.
현장검증 주요 내용:	• 현장검증 조서 - 피청구인이 확인대상 디자인을 실시하고 있음을 확인함  G13 G14 G15 G16 - ‘자유실시디자인’인지 여부는 팔레트의 생산연도를 알 수 없어 확인하지 못함 라. 심판부 확인사항 (1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 유사하다는 점에 대하여 양 당사자는 이견이 없음 (2) 확인대상디자인은 피청구인에 의하여 실시된 것으로 확인됨 (3) 피청구인은 K 시리즈와 G 시리즈 옆면에 생산 연도가 표기되었다고 주장하고 있으나, 그 숫자 표기가 구체적으로 무엇을 의미하는지 알 수 없으므로 객관적인 증거자료를 제출하도록 요구함
심결 및 시사점:	• 실시 팔레트의 제작연도를 확인할 수 없어 실시디자인이 자유실시디자인으로 인정할 수 없음 비교대상디자인 1, 2와 관련하여 제출된 증거자료를 종합해 보면, 비교대상디자인 1에 표기된 ‘HEG(주)’만으로는 제작년도 등의 실시일자를 확인할 수 없고, 비교대상디자인 2에 표기된 ‘신명글라스 L-1 06·12’ 가운데 ‘06’부분이 제작년도인 ‘2006년’을 나타낸다는 피청구인의 주장은 근거가 미약할 뿐 아니라, 을 제4호증으로 제출된 ‘타입 2(L-1)’ 모델의 사용사실확인서는 거래관계에 있는 사인간의 서류로서 그 진정성립을 쉽게 인정할 수 없어 비교대상디자인들의 실시일자를 뒷받침한다고 볼 수 없다. → 청구인용 ☞ 피심판청구인이 유리하지 않은 상황에서, 청구인과 피청구인의 ‘사전 협의’에 따라 현장검증의 대상이 되는 물품을 피청구인이 준비하기로 협의가 이루어져 있다는 점을 현장검증 신청서에 기재하고 있는 점이 주목됨

다) 상표

(1) 상표사용 사실의 확인 (NIDEK 상표, ※참조번호 #311)

심판번호:	2012 10000 0085
심판청구일:	2012. 1. 6.
심판종류:	상표 불사용취소 심판
등록상표의 내용:	• 상표등록 제428000호 N I D E K • 지정상품: -제1류: 미노광 감광필름 -제9류: “보통안경, 수중안경, 콘택트 렌즈, 선글라스, 안경테, 콘택트렌즈세척기, 비 의료용 온도계, 안경알, 카메라, 쌍안경, 실험용 유리기구 ”
심판청구의 취지:	등록상표는 제9류의 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 3년 이상 계속하여 사용한 사실이 없으므로 취소되어야 한다.
현장검증의 취지:	• 제조공장, 안경원 등에서 상표사용 사실의 입증 아래와 같이 현장검증을 실시하오니 참석하시기 바랍니다. 1. 검증일자 : 2013. 2. 15. 14:00 2. 검증장소 : 제조공장 대훈, 굿피플 안경원, 눈나라 안경원 등 - 피청구인이 신청한 현장검증청구는 받아 들이나, 이와 함께 신청한 구술심리신청, 증인신문신청은 그 동안 여러 차례의 서면공방 및 구술심리를 실시했으므로 심결 경제상 허용하지 않음을 양해바람.
현장검증 주요 내용:	• 현장검증 조서 -상표의 사용사실 확인 6. 검증결과 - 대훈, 대훈점광은 수년에 걸쳐 그 곳에서 제품을 생산해 오고 있음 - 제품이 여러 포장지에 나뉘어 포장되고 있음 - 포장지에 대한 제조는 중국에서 주문생산하며, 주문에 대한 근거가 없음 - 안경원에서 안경알은 따로 서랍에 상표별로 보관하고 있으며 제조일을 달리하는 여러 제품을 확인
심결 및 시사점:	• 상표의 사용 사실 인정:

	더구나, 을 제23호증으로 제출된 안경렌즈가 들어 있는 봉투들과 현장검증에서 확인된 안경렌즈봉투들의 제조일자로부터 이 사건 심판부는 심판청구일 기준으로 3년 이내에 이 사건 등록상표가 표시된 안경렌즈가 건외 대훈에서 생산되었다는 것을 확인할 수 있다. 따라서 종합적으로 볼 때 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 ㈜대훈정광과 대훈이 안경렌즈를 생산하여 이 사건 등록상표가 표시된 렌즈봉투에 넣어 굿피플안경원과 눈나라안경원에 양도한 사실과 이들 안경원들이 이 사건 등록상표가 표시된 안경렌즈를 판매한 사실을 인정하지 않을 수 없다. → 심판청구 기각 ☞ 현장검증에 의하여 상표 사실을 확인하고 있음
--	--

4. 증거조사의 절차 및 시사점

가. 총괄

- 증거는 심판관이 사실에 기초하여 법률적 판단을 하기 위한 전제로서, 당사자가 주장하는 사실의 진위 여부를 판단하기 위한 자료로서 그 중요성을 가짐
- 특허법에서 준용하는 민사소송법상의 증거조사에는, 증인신문, 당사자신문, 서증, 감정, 검증, 기타 비문서 증거 등이 있음
- 서증 및 도면, 사진 등의 비문서 증거는 당사자가 변론과정에서 제출하는 것이 일반적이고, 증인·당사자 신문, 사실조회, 검증, 감정 등은 당사자의 신청이나 심판원의 직권에 의하여 이루어짐
- 증거(조사) 신청시에는 ‘심판사건 신청서·취소신청사건 신청서’(특허법 시행규칙 [별지 33호 서식])를 활용하고, 입증취지(증명하고자 하는 사항)를 [신청의 이유], [소명방법], [첨부서류] 등의 항목에 기재하여 신청하여야 함(☞ Ref. no. #101(MBR용 분리막 여과장치)에서는 통상의 기술자로서 진보성 판단을 위한 기술설명을 하기 위함을, Ref. no. #106(FinFET 사건)에서는 단독발명과 특허발명의 기술적 의의를 설명하기 위함을 그 입증취지로 들고 있음)
- 당사자에 의하여, 증인신문, 사실조회, 검증, 감정 등의 증거(조사)신청이 있는 경우, 불필요하다고 인정되면 ‘결정’으로 증거채택을 하지 않을 수도 있으나(증거신청의 채부), 이러한 ‘증거채부의 결정’이 반드시 요구되는 것은 아님(대법원 1989. 9. 7. 89마694 판결)
- 심판관은 증거의 ‘증거능력’이 인정되더라도 그 내용에 구속되지 않고 그 ‘증거력’에 기초하여 자유롭게 심증을 형성할 수 있음(자유심증주의)(☞ Ref. no. #120(GIST 사건), #126(노파르티스 서방제 사건) 등에서는 구성의 곤란성이 인정된다는 취지의 증인 진술에 불구하고, 결국 특허발명의 진보성을 부정하고 있음, ☞ Ref. no. #130(직무발명의 묵시적양도)에서는 직무발명이 사용자의 명의로 출원된 것이 직무발명자의 의사에 의한 것이 아니라는 취지로 진술하였음에도, 결국 묵시적 양도를 인정하고 있음)

나. 증인·당사자 신문

- 증인의 증거조사 신청시에는 ‘심판사건 신청서·취소신청사건 신청서’(특허법 시행규칙 [별지 33호 서식]) 중 [신청구분] ‘증인’ 항목을 활용하여 아래와 같이 신청함

【서지사항】	
【서류명】	심판(취소신청)사건 신청서
【신청구분】	증인
【제출인】	
【명칭】	한국과학기술원
【특허고객번호】	3-1998-098866-1
【사건과의 관계】	피청구인
【대리인】	
【성명】	
【대리인번호】	9-2016-
【증인】	
【성명】	이-
【제출인 구분】	국내자연인
【주민등록번호】	660412-1XXXXXX
【전화번호】	02-
【우편번호】	08826
【주소】	서울특별시 관악구 관악로 1,
【신청이유】	이 사건 특허발명의 단독발명 사실을 증명하고자 증인을 신청합니다.
위와 같이 특허심판원장(심판장)에게 제출합니다.	

표 40 ‘증인 신청’의 예

- ‘증인’의 증거조사를 ‘채택’하는 경우, 아래와 같이 ‘증인출석요구서’를 심판장 명의로 발송함

증인출석요구서			
증	인	성 명	
		주 소	서울특별시 송파구
청	구	인	성 명 제약주식회사
		주 소	서울특별시 서초구
대	리	인	명 칭 특허법인
		주 소	서울특별시 강남구
		지정된 변리사	
피	청	구	인
		성 명	
		주 소	미국 메사추세츠
대	리	인	성 명
		주 소	서울특별시 종로구
심 판 번 호		2013당1855	
사 건 의 표 시		특허 제0885129호 무효	
1. 위 심판사건에 관하여 귀하를 증인으로 신문하고자 하오니 2014.04.24. 13:15에 특허심판원 심판정3(정부대전청사 2동 1501호실)에 출석하시기 바랍니다. (관계법령 : 특허법 제157조 제2항, 디자인보호법 제72조의21 제2항, 상표법 제77조의20 제2항) 2. 정당한 이유없이 출석요구에 응하지 아니하는 때에는 과태료에 처하게 됩니다. 출석할 수 없는 경우에는 그 이유를 명시하여 신고하여야 하며 신고하지 아니할 때에는 정당한 사유없이 출석하지 아니한 것으로 인정되어 위와 같은 제재를 받을 수 있습니다. (관계법령 : 특허법 제232조, 디자인보호법 제88조, 상표법 제98조)			
심 문 사 항 요 지			
증인은 국내 GIST 치료 전문의 및 임상의로써 이 사건의 신규성 및 진보성 쟁점과 관련하여 (i) 이 사건 특허발명의 우선일 당시 GIST 치료에 관한 당업계의 통상의 기술수준 및 인식 (ii) 비교대상발명의 개시 내용에 대한 통상의 기술자의 이해 등에 관하여 객관적이고 정확하게 진술할 수 있는 자이므로, 위 내용을 심문할 예정임.			
(이하 생략)			

표 41 ‘증인출석요구서’의 예

- 증인 신문(訊問)의 순서는 ‘증인을 신청한 당사자’(이는 심판 청구인이 될 수도 있고, 심판 피 청구인이 될 수도 있음)가 먼저 신문을 하고(주신문), 이어서 반대 당사자에 의하여 신문이 이루어지고(반대신문), 증인을 신청한 당사자에 의하여 다시 신문이 이루어질 수 있음(재(再)주신문) (☞ 재주신문이 있는 사례로, Ref. no. #121(노파르티스 서방제) 등, ☞ 피청구인 주신문을 청구인 주신문으로 잘못 기재한 예로 Ref. no. #158(빅벤 디자인)이 있음)
- 심판장은 주신문, 반대신문, 재주신문 다음에 신문하는 것이 원칙이나, 필요시 언제든지 신문을 할 수 있음
- 심판부원(심판관)은 심판장에게 알리고 신문할 수 있음
- ‘증인신문’의 내용에 대해서는 ‘증인신문 조서’의 문서로 기록함
- 변론기일에 출석한 참고인을 증인으로 채택한 후, 증인신문을 할 수도 있음(Ref. no. #110(적재공간 확장형 트레일러) 등)

증인신문조서

심 판 번 호 2013당1870

사 건 의 표 시 특허 제1245919호 『옥트레오티드 및 2종 이상의
폴리락티드-코-글리콜리드중합체를 포함하는 서방형 제제』의 무효
증 인 성 명 페터센, 홀거

주 소 독일 79591 아이멜딩겐 아카친베크 1()

※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 밝히고 위증죄의 처벌을 경고하였으며, 선서를 시킨 후
증인석에서 신문함

1. 증인 페터센, 홀거(Holger Petersen)의 신문사항

가. 피청구인의 주신문

(1) 증인은 중합체 기술에 관한 분야에서 박사학위를 받았으며, 2002년 ‘노바티스 파마 아
게’에 입사한 이후에도 동 기술에 관하여 꾸준히 연구하여 왔고, 특히 2003년 말부터는
PLGA를 이용하여 옥트레오티드가 2개월 이상 지속 방출될 수 있는 마이크로입자 서방성 제

(중략)

나. 청구인의 반대신문

(1) 증인은 2002년 피청구인 회사에 입사한 이후 지금까지 계속 피청구인 회사에서 연구
원으로 일하고 있다고 하였지요?

(중략)

다. 피청구인의 추가신문

(1) 반대신문 사항 5항에 대한 질문입니다. 5항에 대한 질문을 먼저 한번 읽어주시기 바랍
니다. 이 사건 제1항 정정발명 즉, 2가지 조성인 혼합물 발명은 방출기간 동안 약물의 혈장
수준 변동이 감소되는 효과를 나타낸다고 피청구인이 주장한 바 있습니다. 그런데 “이 사건
특허 명세서 중에 어떤 기재에 의해서 그렇게 판단할 수 있는가요?”라는 질문을 하였습니다.

(이하 생략)

표 42 ‘주신문’, ‘반대신문’, ‘재(再)주신문’의 사례

-아래는 ‘구술심리’에 참여한 ‘참고인’을 ‘증인’으로 채택하여 ‘증인신문’한 사례임

증 인 신 문 조 서

심 판 번 호 2017당818

사 건 의 표 시 특허 제1597489호 『적재공간 확장형 트레일러』의 무효

증 인 성 명 박

생 년 75.02

월 일

주 소 부산광역시 중구

<심판번호 2017당818의 구술심리 중 양측 동의하에 구술심리에 참석한 청구인 측 참고인 ‘박’ 씨를 증인으로 채택하고, 증인신문을 실시함>

※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 밝히고 위증죄의 처벌을 경고하였으며, 선서를 시킨 후 증인석에서 신문함

(중략)

2. 피청구인 신문사항

(1) (화면을 보이며) 해달라고 요청했습니까?

- (증인) 제가 해달라고 요청했습니다.

(중략)

3. 심판부 신문사항

(1) 비교대상발명 1 우측에 요구했던 구성을 요구하실 때 그런 구성이 시중에 유통되고 있다, 나와 있다는 것을 들었다고 말씀하셨는데, 어디서 들었나요?

(이하 생략)

표 43 ‘구술심리’에 참여한 ‘참고인’을 ‘증인’으로 채택하여 ‘신문’한 사례

- 증인신문은 ‘사실’에 관한 증거조사의 일환으로 이루어지는 것이므로, ‘진보성 유무’와 같은 ‘법률적 판단’을 구하는 것은 증인신문으로 이루어 질 수 없고, 다만 통상의 기술자를 상대로 통상의 기술자의 기술수준을 파악하기 위한 목적이나, 당해 발명의 기술적 의의를 파악하기 위한 목적으로 증인신문이 이루어질 수 있음(☞ Ref. no. #106(FinFET 사건), #120(GIST 사건), #121(노파르티스 서방제), #126(이매티닙 고농도 정제) 등)
- 비교적 간단한 기술내용인 경우, 발명이나 디자인이 출원 전에 공지되었는지 여부는 출원 발명·디자인에 관한 물건이 판매 되었다는 내용의 증인신문에 의하여 쉽게 인정될 수 있음(☞ Ref. no. #142(비닐하우스 개폐기), #158(빅벤 디자인) 등)
- 발명자가 아닌 타인이 발명을 모인하여 출원하였는지 여부를 판단하는 경우에는 증인의 증언이 결정적인 역할을 하는 경우가 다수 있음(☞ Ref. no. #124(폐축전기 해체장치 발명의 모인출원 여부), #140(헤어부러시) 등)
- 상표의 경우, 증인신문을 통하여, 특정 표장이 보통명칭·관용명칭에 해당하는 표장이었는지 여부에 관한 사실을 확인할 수 있음(☞ Ref. no. #146(팡도르 사건)의 ‘주신문’에서는 ‘팡도르 명칭’이 보통명칭·관용명칭에 해당한다는 취지로 진술하고 있으나 적절한 ‘반대신문’을 통하여 보통명칭·관용명칭에 해당하지 않음을 보이고 있음)
- 불사용취소심판의 대상이 되고 있는 상표의 ‘사용 사실’을 증명하기 위하여 증인신문을 활용할 수 있음(☞ Ref. no. #150(CPA 상표 불사용취소심판)에서는 증인에 대한 적절한 신문, 반대신문을 통하여, 상표의 불사용을 증명하고 있음)

다. 사실조회

- 사실조회는 공공기관, 단체, 개인 등에게 ‘그 업무에 속하는 사항’에 관하여 어떤 사실을 알아보는 것(사실조회)이고, 문서를 송부할 것을 촉탁(囑託)하는 것(문서송부 촉탁)도 가능함
- ‘사실조회’는 문언상, ‘사실’에 관한 조회이므로, 진보성 판단과 같이 ‘법률적 판단’이 전제로 되어야 하는 내용에 관해서는 사실조회는 형식으로 할 수 없음
- 사실조회는 간단한 사실의 여부에 관하여 조회하는 것이 바람직하고, 확인대상발명과 ‘동일한 구성’이 있는지 여부 등에 관한 확인 등과 같이 일종의 ‘판단’이 필요한 내용에 관한 사실조회는 지양하는 것이 바람직함(☞ Ref. no. #214(라우팅 장치)에서는 특정한 기계의 구입여부에 관한 사실확인에 대해서는 이를 회신하고 있으나, ‘확인대상발명의 구성’과 ‘동일한 구성’이 존재하는지 여부에 관한 사실조회에 대해서는 회신을 거부하고 있음)
- 도서관에서 발명의 공지시점 등과 같은 ‘사실’의 문제에 대하여, 이를 해당 기관(도서관 등)에 대한 사실조회를 통하여 확인할 수 있음(☞ Ref. no. #201(유파티린 항위염 항궐양제)에서 박사학위논문의 공지시점을 근거로 특허무효로 판단하고 있고, #211(항비만치료제) 사건에서는 비공개 요청된 학위논문의 공개범위에는 초록이 포함되지 않음을 근거로 출원발명의 신규성을 인정하고 있음)

특허심판원 제 부 사실조회



청 구 인 성 명 주식회사
주 소 경기도 성남시 중원구 사기막골로 (상대원동,
중원)

대 리 인 성 명 박
주 소 서울특별시 서초구 서초중앙로 69, 서초르네상스빌딩

피 청 구 인 성 명 이 외 1명
주 소 서울특별시 동작구 (대방동)

심 판 번 호 2011당1807

사 건 의 표 시 특허 제0127777호 무효

특허법 제157조 제2항(실용신안법 제33조, 상표법 제77조, 디자인보호법 제72조의21)이 준용하는 민사소송법 제294조의 규정에 의하여 위 사건에 관하여 사실조회 또는 귀 기관이 보관하고 있는 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

요 청 사 유 특허심판원에 계류 중인 2011당1807호 특허무효심판 사건의 증거자료로 필요함.

사 실 조 회 사 항 서울여자대학교 대학원 식품과학과 장혜옥의 박사학위논문인 “약속 추출
또 는 물의 항위염 및 위궤양 작용” (1993. 2.)이 (1) 서울여자대학교 도서관
송 부 촉 탁 문 서 에 입고된 날짜 및 (2) 일반인이 열람가능하게 된 날짜(전자적으로 일반
인이 열람가능하게 된 날짜 포함)의 확인.

(이하 생략)

표 44 도서관에 대한 ‘사실조회’의 사례

- 사실조회의 대상이 되는 내용은, ‘개인정보보호법’ 상의 보호대상이 되거나, ‘약사법’ 상의 보호대상이 될 수 있으므로 유의가 필요함(☞ Ref. no. #209(실데나필 시트르산 구강내 속봉해 필름제형)에서는 품목허가된 의약조성물의 성분은 약사법상 비공개 대상임을 근거로 사실조회 회신을 거절함, ☞ Ref. no. #242(알비스 의약조성물)에서는 특허명세서 상의 특정 수치 결과가 ‘허위인지 여부를 판단할 수 있는 자료’를 ‘사실조회’의 형식으로 검찰청에 요청하고 있으나, 검찰청에서는 이는 사실조회 회신 대상이 아니라는 점을 근거로 회신을 거절하고 다만 관련 형사사건 ‘문서송부 촉탁’의 활용으로 가능함을 회신하고 있음)
- 인터넷 포털 사이트에 블로그 등으로 게시되어 있는 자료의 게시일자, 변조여부 등에 대한 사실조회는 개인정보보호법상의 ‘통신사실 확인자료’에 해당할 가능성이 있으므로, 사실조회가 가능하지 않을 것으로 보임(☞ Ref. no. #226(숙면용 정형베게), #241(골프백 지지 홀더) 등)
- 사진 등에 기재된 문자, 기호 등의 일부 내용이 불명확하여 공지일 등의 사실 여부 확인이 힘든 경우, 사실조회를 통하여 문자, 기호 등의 의미를 파악하여 공지일 등의 사실 인정이 가능함(☞ Ref. no. #224(신발 안창용 충격 흡수 패드) 등)
- 불사용취소심판의 대상이 된 상표의 사용 사실 여부는 상표가 사용된 기관에 대한 사실조회를 통하여 쉽게 확인될 수 있음(☞ Ref. no. #220(에어팟)에서는 상표가 사용된 사실이 있다는 회신에 의하여 불사용취소심판 청구 취하로 사건이 조기 종결됨)

라. 현장검증

- 현장검증의 증거(조사)신청을 할 때에는, 검증의 목적을 표시하여야 함(민소 §364)
- 현장검증 신청인은 ‘심판사건 신청서·취소사건 신청서’(특허법 시행규칙 [별지 33호 서식])에서 [신청구분] ‘**현장검증**’ 항목을 이용하여 신청서를 작성하고, ‘검증할 장소’, ‘신청이유’, ‘소명방법’을 기재하여 신청함

【서지사항】

【서류명】	심판사건 신청서
【신청구분】	현장검증
【심판(취소신청)번호】	2015-당-000646
【제출인】	
【명칭】	(주)하
【특허고객번호】	1-2002- *****
【사건과의 관계】	청구인
【검증할 장소】	강원도 강릉시 사천면
【신청이유】	2013년 4월에 진행된 갑 제1, 5호증의 사축 저장 탱크를 (주)하 이 강릉시청에 판매 및 매립 했다는 사실의 진정성을 피청구인측 부인하고 있어서 현장 검증이 필요합니다.
【소명방법】	현장 검증을 통해 갑 제1, 5호증 제품(사축 저장 탱크) 제품이 2013년 4월에 강릉시청에 판매 및 매립되었다는 사실을 확인하고, 매립된 사축 저장 탱크를 발굴하여 투입구 프레임 형상이 등록디자인(30-0749942호)와 동일한지 확인.

(이하 생략)

표 45 ‘현장검증 신청서’의 예

-현장검증 증거조사의 필요성이 인정된다면 증거조사를 '채택'하여 당사자에게 '현장검증 실시 통지서'를 발송함

 특허심판원 제 부 현장검증실시통지서 	
청 구 인	성 명 (주) 하 주 소 충청남도 아산시 둔포면
대 리 인	성 명 정 주 소 대전광역시 서구 (월평동,)
피 청 구 인	성 명 (주) 코리아 외 1명 주 소 서울특별시 광진구 (광장동)
대 리 인	성 명 권 주 소 서울특별시 강남구 역삼로 (역삼동,
심 판 번 호	2015당646
사 건 의 표 시	디자인등록 제0749942호 무효
이 사건 2016.03.21. 현장검증신청을 검토한 결과, 위 심판사건에 대하여 현장검증을 아래와 같이 실시하오니 참석하시기 바랍니다.	
1. 검증일시 : 2016. 5. 24. 2. 검증장소 : 강원도 강릉시 사천면 노동리 459-7(폐사체 매몰탱크 매립 현장) 갑 제1호증 및 갑 제5호증에 표시된 폐사체 매몰탱크가 2013년 4월에 강릉시청에 판매·매립되었다는 사실과 매립된 위 물품의 투입구프레임의 형태를 현장에서 조사하여 이 사건 등록디자인(30-0749942호)과 동일·유사한지 여부를 확인하고자 함.	

표 46 '현장검증 실시통지서'의 예

-심판장은 현장검증을 실시할 심판관들에게 ‘현장검증 통지서’를 통하여 현장검증 할 것을 명함

특 허 심 판 원 제 부

심 판 번 호 2015당646

사 건 표 시 디자인등록 제749942호의 등록무효

현 장 검 증 일시 : 2016. 5. 24.

장 소 : 강원도 강릉시 사천면

디자인보호법 제145조에서 준용하는 민사소송법 제297조에 따라 상기 현장
검증(2016. 5. 24.)을 심판관 문 (합의체 심판장), 심판관 김 (합의체 주
심)에게 명한다.

결정일 : 2016. 5. 12.

표 47 ‘현장검증 통지서’의 예

-심판장은 증거조사에 소요되는 비용을 증거조사 신청인이 부담하도록 ‘심판비용예납요구서’를 증거조사 신청인에게 발송함



특허심판원 제 부 심판비용예납요구서



3년의 혁신
30년의 성장

(청구인, 피청구인 기재 생략)

심 판 번 호 2015당646

사 건 의 표 시 디자인등록 제0749942호 무효

위 심판사건에 관하여 신청한 현장검증의 비용 등 예납금명세에 따른 예납금 221,340 원을 2016.05.20.까지 아래 지정된 예납인의 이름으로 은행계좌에 입금하시기 바랍니다. 상기 제출기일은 연장할 수 없습니다.

- 예납인 :

- 은행 : 농협 계좌번호 : 676-01-

예금주 : 특허청(심판원예납금)

예 납 금 명 세 심판관 및 수행관 출장여비

심판관	출발지	목적지	교통비 (왕복)	식비	일비	합계	계
	정부 대전청사	강원도 강릉		25,000	10,000	35,000	*교통비 산출기준 : 자가용 이용 *왕복거리:580KM 유류가격:1375.56 (석유공사고시 기준)
	정부 대전청사	강원도 강릉		20,000	10,000	30,000	
	정부 대전청사	강원도 강릉		20,000	10,000	30,000	

운전원	정부 대전청사	강원도 강릉	96,340	20,000	10,000	126,340	
합 계			96,340	85,000	40,000	221,340	

(이하 생략)

표 48 ‘심판비용예납 요구서’ 사례

-검증의 결과는 ‘검증 조서’의 문서로 기록함

검 증 조 서

심 판 번 호 2012당85 일 시 : 2013.02.15. 14:00
사 건 의 표 시 상표등록 제0428000호 취소
심 판 장 심판관 장 소 : 제조현장 대훈 등,
굿피플안경원, 눈나라안경원
주 심 심판관
심판관 공개여부: 비공개

1. 검증목적물
 - 대훈 및 (주)대훈정광, 굿피플안경원, 눈나라안경원
2. 검증목적
 - 대훈 및 (주)대훈정광 : 회사의 존재여부 및 제조현장 확인
 - 굿피플안경원, 눈나라안경원 : 안경알의 판매 현장 확인 및 안경알의 진열상태확인 등
3. 검증장소의 위치(현장검증의 경우)
 - 대훈(부산시 사상구 덕포동 371-4), 대훈정광(부산시 사상구 덕포동 371-3)
 - 굿피플안경원(부산시 북구 금곡동 1874-3 농협하나로클럽 1층)
 - 눈나라안경원(부산시 사상구 덕포동 789 남영A상가 2-6)
4. 현장상황 (")
 - 대훈, 대훈정광 : 동일 건물에 두 회사가 존재하고 있으며, 안경알을 제조하는 공정
5. 당사자의 주장 또는 현장에 있는자의 지시설명
 - 피청구인 : 대훈, 대훈정광은 실존하는 회사이며, 안경알을 계속해서 만들어 오고 있음, 주문생산과 기성품 생산으로 생산과정이 분류됨, 대금 수금시 계산서에 구체적인 상표를 기재하지 않는 것이 일반적임
 - 청구인 : 여러 상표를 혼용해서 사용하고 있는가?, 안경원에 보관된 포장지가 제조일자에 비해 너무 깨끗함, 제조일자를 자위적으로 적어 넣을 수 있지 않는가? 등
6. 검증결과
 - 대훈, 대훈정광은 수년에 걸쳐 그 곳에서 제품을 생산해 오고 있음
 - 제품이 여러 포장지에 나뉘어 포장되고 있음
 - 포장지에 대한 제조는 중국에서 주문생산하며, 주문에 대한 근거가 없음
 - 안경원에서 안경알은 따로 서랍에 상표별로 보관하고 있으며 제조일을 달리하는 여러 제품을 확인
7. 검증실시시간
 - 14: 00-17:00

(이하 생략)

표 49 ‘검증조서’의 예

- 현장검증에 관하여 현장검증 할 장소의 협조가 없다면 현장검증이 적절하게 이루어지지 않을 가능성이 있음(☞ Ref. no. #301(지반보강용 작업대차의 특허무효사건) 및 #312(지반보강용 작업대차의 소극적권리범위확인심판)에서는 공지기술임을 확인하기 위하여 현장검증을 하였으나, 현장 담당자의 출타 및 비협조 등으로 현장검증이 적절하게 이루어지지 않아 소기의 목적을 달성하지 못함)
- 방법발명에 관한 적극적 권리범위확인심판의 경우, ‘실시발명’이 특허된 방법으로 작동하는지 여부는 기계의 작동에 관한 현장검증을 통하여 확인할 수 있음(☞ Ref. no. #313(PCB 측정 방법)에서는 현장검증을 통하여 피청구인의 ‘실시발명’이 확인대상발명의 작동 ‘방법’과 상이함을 확인하고, 심판청구를 ‘각하’하고 있음)
- 실시발명(고안)이 확인대상발명(고안)과 동일한지 여부에 다툼이 있는 경우, 현장검증을 통하여 이를 확인할 수 있음(☞ Ref. no. #326(사료운반장치), #327(사료운반장치)에서는 현장검증을 통하여 실시발명이 확인대상발명과 동일하다는 점을 확인하고 있음)
- 디자인이 공지된 디자인인지 여부가 현장검증을 통하여 쉽게 판단 할 수 있는 경우도 있음 (☞ Ref. no. #309(폐사체 매몰 탱크)에서는 현장검증을 통하여 등록디자인과 동일·유사한 디자인이 출원시점을 기준으로 공지되었다는 점을 확인하고 있음)
- 불사용취소심판의 대상이 되는 상표의 사용 여부를 현장검증을 통하여 확인할 수 있음(☞ Ref. no. #311(NIDEK 상표)에서는 안경원 등을 대상으로 현장검증을 실시하여 상표의 ‘사용 사실’을 확인하고 있음)
- 디자인의 공지 시점을 확인하기 위하여 현장검증을 하더라도, 물품의 ‘공지시점’을 확인하기 힘든 경우에는 현장검증의 소기의 목적을 달성하지 못할 수 있음(☞ Ref. no. #330(운반용 팔레트)에서는 현장검증에서 확인한 팔레트의 ‘생산시점’을 확인하기 곤란하여 결국 공지된 디자인인지 여부를 확인하지 못함)

마. 감정

- 심판 청구인이나 피청구인은 필요시 ‘감정’의 증거조사 신청을 할 수 있음
- 휴대폰과 같은 디지털 기기에 저장된 사진을 증거로 삼아 공지 등을 주장하는 경우, 사진이 특정 일자에 촬영된 사실을 믿을 수 있는 여부를 가리기 위하여, 심판원에서 중립적 기관을 선정하여 (당사자 신청 또는 직권으로) 감정을 의뢰할 수 있고, 그 디지털 포렌식 보고서의 결과에 따라 그 증거능력의 인정 여부 및 이에 따른 공지 여부를 판단할 수 있음(☞ Ref. no. #152(벽체 T형 연결구조)에서는 피청구인이 ‘감정’의 증거조사를 신청하고 이에 따라 심판부에서 제3자의 기관에 감정을 의뢰하고 있음)

-**감정**을 신청하는 경우, ‘**심판사건 신청서·취소신청사건 신청서**’(특허법 시행규칙 [별지 제33호 서식])의 ‘**증거보전(조사)**’항목을 활용하여 아래와 같이 신청함

【서지사항】

【서류명】 심판(취소신청)사건 신청서

【신청구분】 증거보전(조사)

【제출인】

【명칭】

【특허고객번호】 1-2009-

【사건과의 관계】 피청구인

【증거】

증거조사(감정) 대상은 이 소지하고 있는 핸드폰(모델 Anycall SCH-W460)과 이 2009. 2. 19. 핸드폰으로 촬영한 사진(P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg)

【신청이유】

1. 감정목적

피청구인은 조 이 2009. 2. 19. 촬영한 사진이 조작되지 않았다는 범영상분석연구소의 감정결과를 제출하였으나, 청구인이 감정결과를 부정하고 있으므로 심판부가 선정한 제3의 감정기관의 감정을 받고자 합니다.

2. 증거(감정대상)

조 이 소지하고 있는 핸드폰(모델 AnyCall SCH-W460)과 조성열이 소지하고 있는 핸드폰으로 2009. 2. 19. 촬영한 사진(P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg)

3. 입증취지

따라서 조 의 핸드폰에 저장되어 있는 사진파일의 촬영일자가 조작되지 않았음을 추가적인 감정을 통하여 증명함으로써 이 사건 특허발명은 출원 전에 공연히 실시되었고, 그 등록은 무효가 되어야 함을 입증하고자 합니다.

4. 감정할 사항

1) 조 의 핸드폰(모델 Anycall SCH-W460)에 저장되어 있는 사진파일
(P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg)이 조 핸드폰(모델 Anycall
SCH-W460)에 의하여 촬영되었는지 여부
(이하 생략)

표 50 ‘감정’의 증거조사 신청 사례

-아래는 '감정'의 '증거조사'를 결정으로 '채택'한 사례임

특 허 심 판 원
제 4 부
증 거 조 사 결 정

심 판 변 호 2016당2019

사 건 표 시 특허 제934933호 「칸막이 벽체의 티형 연결 조립장치」의
권리범위확인(적극)

청 구 인 ○ ○(주)

서울 광진구 아차산로 (자양동)

대리인 변리사

피 청 구 인 ○ ○(주)

서울 강남구 논현로2길 (개화동,)

대리인 특허법인

주 문

심판 피청구인의 증거조사 신청을 채택한다.

증거조사의 내용은 다음과 같다.

- 다 음 -

1. 조사 대상

- 을 제7호증 내지 8호증 : 조 ○(증인)이 소지하고 있는 핸드폰(모델 Anycall SCH-W460)과 조 ○이 소지하고 있는 핸드폰에 저장된 사진파일 중 그 촬영일자가 2009. 2. 19.로 표시된 사진파일들(P090219003.jpg, P090219004.jpg, P090219005.jpg)

2. 조사할 사항

가. 조 이 소지한 핸드폰기기(모델명 : Anycall SCH-W460) 자체의 특성상 기기 설정 변경 등을 통해 사진파일의 속성(촬영일자 등)을 변경할 수 있는지 여부

나. 피청구인이 제출한 을 제22호증 및 갑 제33호증의 감정서에서 분석도구로 활용한 'Anycall PC Manager Plus' 프로그램에 의해 사진파일 속성(촬영일자 등)의 조작이 확인되는지 여부

3. 조사방법

가. 모바일 포렌식 조사기관을 지정하여 위 2.항에 대해 증거조사 실시

나. 증거능력이 인정 될 수 있도록 조사방법 및 절차에 신뢰성 확보

4. 조사기관 : 한 GMD

5. 조사기간 : '17. 9. 26.~'17. 10. 25.

(이하 생략)

표 51 증거신청에 대한 증거조사(감정) 결정 예

-한편 당해 사건과 관련하여 '사실심'인 '특허법원'에서 이루어진 감정결과가 있다면, 심판에서 이를 원용하여 활용하는 것도 가능해 보임(☞ Ref. no. #325(전착도장 산화막 제거방법)에서는 실시발명이 확인대상발명과 상이하여 피청구인은 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 피청구인의 주장에 대하여, 관련사건에서 특허법원에서 이루어진 감정결과를 원용하여 피청구인은 확인대상발명을 실시하고 있다고 판단하고 있음)
