

사건번호	2018나1572	사건명	저작권침해금지 등 청구의 소
제1심판결	2014가합588369	심판결과	일부인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형		권리명칭	휴대전화 케이스 등
선고일	2019. 1. 24.	선고결과	일부인용

민법 제720조에 정한 '부득이한 사유'에 기하여 적법하게 조합의 해산을 청구한 것으로 볼 수는 없고, 일방적으로 탈퇴한다는 의사를 표시한 것으로 보아, 조합계약에 따라 매출총이익의 1/2을 정산금으로 인정한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 브랜드마케팅, 디자인 컨설팅 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고는 스마트폰 액세서리의 제조·도소매업, 인터넷 판매업 등을 목적으로 하는 회사이다.

이 사건 통지 무렵까지 원고와 피고 사이에서는 이 사건 조합계약의 수익배분 및 비용분담의 조건을 변경하기 위한 협의가 계속 이루어졌는데, 이 사건 조합계약과 관련하여 조합의 해산청구를 할 만한 '부득이한 사유'가 없었고, 피고가 이 사건 조합계약을 위반하였다거나 원고를 기망하였다고 볼 만한 뚜렷한 증거도 없는바, 원고의 이 사건 통지는 민법 제720조에 정한 '부득이한 사유'에 기하여 적법하게 조합의 해산을 청구한 것으로 볼 수는 없고, 다만 이 사건 조합관계의 종료와 그에 따른 정산을 무조건적으로 요구함으로써 원고가 이 사건 조합으로부터 탈퇴한다는 의사를 표시한 것으로 보아야 할 것이다.

탈퇴한 조합원과 다른 조합원 간의 계산은 민법 제719조 제1항에 의하여 탈퇴 당시의 조합재산상태에 의하여 하는 것이므로 그 지분계산에 있어서 자산평가의 기준 시기는 탈퇴 당시라고 보아야 한다. 따라서 원고와 피고 사이에는 탈퇴 시점을 기준으로 이 사건 조합계약에서 약정한 내용과 방식에 따른 정산관계('이 사건 사업기간 동안 발생한 매출총이익(= 매출액 - 매입액) × 1/2'로 봄이 타당하다.)가 남게 되었다고 할 것이다.

그러므로 감정축탁결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 볼 때, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 정산금 561,966,738원[= (7,025,835,217원 - 6,696,616,209원) × 1/2 + 397,357,234원] 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

그 중 기지급정산금인 67,774,269원은 위 정산금에서 공제되어야 한다. 또한 이 사건 조합계약(제4조 제5항 단서)에 따르면 원고는 피고에게 금형 및 제조비용의 절반의 금액인 1억 5,000만 원(2011. 5. 23.부터 3개월에 나누어 매회 5,000만 원씩 3회분)을 지급할 의무가 있는바 그중 3회분이 지급되었다는 사실을 인정할 증거가 없으므로, 그 미지급된 3회분 5,000만 원도 위 정산금에서 공제되어야 한다.

따라서 피고는 원고에게 정산금 444,192,469원(= 561,966,738원 - 67,774,269원 - 5,000만 원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

· **키워드:** 조합, 정산금, 탈퇴, 민법 제720조, 민법 제719조

사건번호	2018허6801	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당1362	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	EVERKO
선고일	2019. 1. 24.	선고결과	기각

문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소인 점 등을 고려할 때 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 지정상품/지정서비스업과 동일·유사한 상품/서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품/서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 원고를 상대로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원은 이를 인용하는 심결을 하였다.

이 사건 등록상표 ‘**EVERKO**’는 영문 대문자로 구성된 표장이고, 선등록상표 1 ‘**에바코**’는 한글로 구성된 표장이며, 선등록상표 2 ‘**ebaco**’는 영문 소문자로 구성된 표장으로서, 이들 표장은 전체적인 외관이 서로 다르다.

이 사건 등록상표 ‘EVERKO’는 사전적 의미가 없는 조어로서, 우리나라 일반 수요자의 영어 발음 습관에 의할 때 한글 ‘에버코’ 내지 ‘에바코’ 정도로 발음될 수 있다.

이와 대비되는 선등록상표 1 ‘에바코’ 및 선등록상표 2 ‘ebaco’도 사전적 의미가 없는 조어로서, ‘에바코’로 발음될 것으로 보인다.

그렇다면 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 사전적 의미가 없는 조어로서 서로 관념을 대비할 수는 없지만, 이 사건 등록상표가 ‘에바코’로 발음될 경우 선등록상표들과 그 호칭이 서로 동일하고, ‘에버코’로 발음될 경우에도 ‘에○코’의 3개 음절 중 2개의 음절이 동일하고, 두 번째 음절도 ‘버’과 ‘바’로 초성은 동일한 상태에서 모음 ‘ㅓ’와 ‘ㅏ’ 정도의 차이가 있을 뿐으로서 그 차이가 미세하여 서로 유사하게 청감되므로, 결국 이들 상표는 호칭이 동일하거나 유사하다.

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 비록 서로 외관이 상이하고 그 관념을 대비할 수 없기는 하지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 ‘에바코’로 발음될 경우 선등록상표들과 호칭이 동일하고, ‘에버코’로 발음될 경우에도 선등록상표들과 호칭이 유사한 점, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소인 점 등을 고려할 때 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 지정상품/지정서비스업과 동일·유사한 상품/서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품/서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 표장이 서로 유사하다고 봄이 상당하다.

나아가 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 지정상품은 모두 의료기기 관련 제품이라는 점에서 일반 거래의 통념상 서로 동일 또는 유사한 지정상품에 해당한다.

·키워드: 동일 또는 유사, 에바코, 등록무효, 에버코

사건번호	2018허7712	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1774	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	Fairmont
선고일	2019. 1. 24.	선고결과	인용

피고상표는 겔옷, 티셔츠, 모자 등을 지정상품으로 하나, 호텔브랜드 업체들이 의류업등으로 사업영역을 확장 해 오고 있는 점 등의 제반사정을 감안하면 경제적 건련관계가 있어 피고 출원에 부정한 목적이 인정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 피고를 상대로 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 지정서비스업 사이에 경제적 건련관계가 없다는 이유로 이를 기각하였다.

먼저 선등록서비스표 등의 사용 기간, 방법, 태양, 광고·선전 내역, 수상 내역, 거래 실적 등을 고려하면 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11. 무렵 호텔업과 관련하여 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자나 거래자들에게 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었다고 볼 수 있다.

표장의 동일 유사 여부를 보면 각 표장들은 대소문자 여부, 글자체, 도안의 결합 여부 등의 차이만 있을 뿐 전체적인 구성과 문자의 배열이 유사하여 그 외관이 전체적으로 유사하다. 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 모두 한글 음역에 해당하는 '페어몬트' 내지 '페어먼트'로 발음되므로 호칭이 동일하고, 각 표장은 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다(피고는, 이 사건 등록상표가 미국 웨스트 버지니아주의 도시 이름에서 따온 것이라고 주장하나, 일반 소비자의 입장에서 이 사건 등록상표를 보고 미국의 도시를 떠올리기는 쉽지 않은 것으로 보인다).

이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 외관과 호칭이 동일·유사하므로 전체적으로 유사하다.

나아가 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11.경 북미 지역을 비롯한 외국에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 표장이다. 반면 피고가 우연한 기회에 선등록서비스표 등과 유사한 이 사건 등록상표를 스스로 창작해 내었다고 보기는 어려운 점, 지정상품 중 겔옷, 티셔츠, 모자는, 원고가 호텔 내 매장과 온라인 스토어에서 직접 판매하고 있는 셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등과 동일하거나 유사한 점, 유명 호텔 브랜드를 가진 업체들이 그동안 소비자들로부터 확보한 신뢰감 및 양질감 등을 활용하여 호텔 브랜드와 연계하여 의류업 등으로 사업 영역을 확장 해 오고 있는 점 등을 감안하면 경제적 건련관계가 있는 것으로 보인다.

결국 이 사건 등록상표는 지정 상품에 대하여 그 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자들에게 원고의 호텔업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선등록서비스표 등을 모방하여 선등록서비스표 등에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. .

키워드: 페어몬트, Fairmont, 등록무효, 부정한 목적, 상표법 제7조 제1항 제11호

사건번호	2018허6610	사건명	등록무효(디)
심판번호	2017당1652	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	도어록용 레버
선고일	2019. 1. 24.	선고결과	인용

선행디자인 2는 공지 등이 되었고, 등록디자인은 선행디자인 2로부터 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있어 구 디자인보호법 5조 2항에 해당한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 2010. 10.경 선행디자인 2가 게재된 카타로그를 납품받은 사실을 인정할 수 있는바, 경험칙에 비추어 원고가 당시 제작·납품받은 카타로그를 그 무렵 배부·반포하였을 것이라고 봄이 상당하고, 원고가 당시 제작한 카타로그를 배부·반포하지 아니하고 사장하였다는 점은 경험칙상 수긍하기 어려우므로(대법원 1992. 2. 14. 선고 91후1410 판결 등 참조), 선행디자인 2는 등록디자인의 출원일인 2010. 12. 20. 이전에 공지되었다고 봄이 타당하다.



등록디자인과 선행디자인 2는 ① 키가 삽입되는 부분이 원형이고, 키가 삽입될 수 있도록 키 실린더가 설치되어 있는 부분은 원통의 형상을 띠고 있는 점, ② 손잡이 부분은 키가 삽입되는 부분의

원형의 지름보다 좁은 너비를 갖는 곡선의 형태로 시작되고, 점차 그 너비가 완만하게 굽어지는 곡선의 형태로 이어지다가 끝부분에서 다시 너비가 좁아지는 곡선의 형태를 띠는 점, ③ 손잡이는 중간 부분에서 위로 약간 돌출되었다가 다시 끝으로 갈수록 아래로 굴곡져 있고, 그 두께가 중간 부분에서 가늘어졌다가 끝으로 갈수록 두꺼워 지는 점 등에서 매우 유사하다. 한편, 등록디자인은 ① 키 실린더가 설치되어 있는 부분의 가장 하단의 일부에 단턱이 형성되어 있는 점, ② 키 실린더와 일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분이 개시되어 있는 점에서 선행디자인 2와 차이가 있다. 살피건대 등록디자인과 선행디자인 2가 갖는 위 공통점들은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당한다. 한편, 등록디자인과 선행디자인 2가 갖는 위 차이점들 중 ②항은 물품이 설치될 경우 도어 내부에 삽입되어 보는 사람들의 눈에 띄지 않는 부분인 반면 도어록용 레버로서 당연히 갖추어야 할 부분 내지 그 기능을 확보하는 데 필요한 형태에 해당하므로, 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 그 중요도가 낮게 평가될 수밖에 없을 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 공지된 키 실린더 형태를 참고하여 용이하게 창작할 수 있다고 할 것이다. 또한, 위 차이점들 중 ①항은 물품이 설치될 경우 도어에 매우 밀접히 위치하게 되어 보는 사람들의 눈에 잘 띄지 않거나 보는 사람들이 상당한 주의를 기울여야 확인할 수 있는 미세한 차이에 불과할 뿐만 아니라 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다. 위 차이점들은 양 디자인에서 차지하는 비중이 크지 않을 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 흔한 창작수법이나 공지된 형태에 의하여 용이하게 창작해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 봄이 타당하다.

키워드: 디자인, 구 디자인보호법 5조 2항, 창작비용이성, 카타로그의 반포 여부, 도어록용 레버

사건번호	2018허8630	사건명	등록무효(상)
심판번호	2014당2867	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	APM24
선고일	2019. 1. 24.	선고결과	인용

등록상표는 선등록서비스표들과 표장 및 지정서비스업이 유사하여 구 상표법 7조 1항 7호에 해당한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록서비스표 **APM24**와 선등록서비스표들 **DETAX mall** 디텍스몰 **A.P.M** **storage** 스토리지 **A.P.M** **apmluxe**를 대비하면, 선등록서비스표들이 문자를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것도 아니고, 영문문자 "A.P.M"과 "apm"이 차지하고 있는 부분이 표장 전체로 볼 때도 그 비중이 식별력을 부인할 만큼 결코 작지 않다고 할 것이므로 위 영문자 부분이 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분으로서 위 모두 에이피엠으로 호칭될 것이다. 등록서비스표는 일반적으로 '에이피엠 이십사'라고 호칭될 것이나, 호칭의 간략화 현상에 따라 단순히 '에이피엠'으로 호칭될 수도 있다. 등록서비스표가 '에이피엠'으로 호칭될 경우 선등록서비스표들과 그 호칭이 유사하므로, 등록서비스표의 표장은 선등록서비스표들과 그 표장이 유사하다.

등록서비스표는 지정서비스업을 '백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업'으로 한다. 선등록서비스표들은 의류, 우산, 신발, 모자, 장신용품, 패션잡화, 화장품류 등을 판매대행하거나 판매알선, 도, 소매업하는 서비스 등을 제공하는 것이다. 살피건대, 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표들의 지정서비스업 중 판매대행, 알선업 및 소매업은 의류 및 패션잡화 등을 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질, 내용, 제공방법이 유사하고, 서비스 제공에 관련된 물품과 수요자도 공통된다.

등록서비스표의 지정서비스업은 일정한 장소에서 다양한 제품을 판매한다는 점에서 선등록서비스표들의 지정서비스업과 차이가 있지만, 다음과 같은 사정에 비추어 보면 양 서비스업에 동일 또는 유사한 서비스표를 사용할 경우 일반 거래의 통념상 동일한 영업주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있다.

①등록서비스표의 등록결정 당시 거래의 실정을 보면 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있었다. ②특히 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다는 거래의 실정을 감안하면 백화점업과 선등록서비스표들의 지정서비스업이 취급하는 제품들은 상당 부분 중복된다. ③원고가 선등록서비스표들을 출원할 당시 백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업 등의 '포괄명칭'을 서비스업 명칭으로 지정할 수 없었기 때문에 그와 같은 포괄명칭의 지정서비스업을 영위하고자 하는 경우에는 취급할 상품들에 대한 판매대행, 도·소매 서비스업을 하나하나 열거하여 서비스업으로 지정할 수밖에 없었다. ④백화점이나 대형할인마트 내부의 점포들은 제조업체로부터 물품을 공급받아 수요자들에게 직접 판매하고, 백화점이나 대형할인마트의 영업주체에게 임대료나 수수료를 지급하는 것이 대부분이어서 일반적인 의류, 잡화 소매점들과 운영방식이 유사하다.

키워드: 상표, 구 상표법 7조 1항 7호, 백화점, 대형마트업, 의류·잡화 소매업

사건번호	2018허4591	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당1205	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	중압혼합분사 주입장치 및 이를 이용한 주상형 구조체 시공방법
선고일	2019. 1. 24.	선고결과	기각

1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명1과 2를 결합함으로써 용이하게 발명할 수 있다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

차이점 1은 제1항 발명과 달리 선행발명 1은 급결제 주입구가 별도로 존재하지 않고 이에 따라 Y 자관 및 이송호스에 대응하는 구성이 존재하지 않는다는 점이다. 한편, 선행발명 1에서는 압축공기가 급결제와 시멘트밀크를 혼합하는 역할을 추가적으로 수행할 필요 없이 단지 급결제가 함유된 응결조절 속도 시멘트에 분출압력을 공급하는 역할만은 수행한다는 점에 차이점 2가 있다.

선행발명 1은 이 사건 특허발명과 기술분야가 동일하고 선행발명 2는 거꾸집을 사용할 수 없는 작업면에 시멘트밀크 또는 콘크리트밀크와 급결제를 혼합하여 일정압력으로 분사하는 장치에 관한 발명들이라는 점에서 기술적 공통점이 있다. 당해 기술분야에서 시멘트밀크와 경화제를 별도의 투입구로 공급하는 것은 주지관용기술로 보는 것이 타당하다. 또한 선행발명 1과 선행발명 2는 모두 시멘트밀크와 콘크리트밀크의 경화 효율을 향상하기 위해 분사 이전에 시멘트밀크와 콘크리트밀크에 급결제가 혼합된 상태로 작업면에 분사될 수 있도록 한다는 점에서 기술적 공통점이 있다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 1의 급결첨가제가 포함된 응결속도조절시멘트 대신 일반적인 시멘트를 사용하여 공급하되 급결제를 별도로 공급하는 선행발명 2의 구성을 채용할 동기가 충분해 보인다.

다음으로 선행발명 2의 Y형 혼합관 및 유입관을 선행발명 1의 압축공기주입구에 적용함에 있어서 기술적 어려움이 있는지 여부에 대해 살펴본다. 선행발명 2의 슛크리트 타설장비는 분사공이 지상에 위치하고 이에 따라 상기 Y형 혼합관 및 유입관이 분사공에 근접한 위치에 설치되어 있음을 확인할 수 있다. 한편 선행발명 1은 분사노즐이 지하에 형성되어 있으므로 이미 압축공기 주입구는 물론 응결속도조절 시멘트 주입구도 지상에 설치되어 있다. 따라서 선행발명 2의 Y형 혼합관 및 유입관을 선행발명 1에 적용하고자 할 경우 선행발명 1의 압축공기 주입구 설치 위치에 적용하는 것에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 이와 같이 선행발명 1에 선행발명 2의 일부 구성요소를 결합하더라도 선행발명 1의 다른 구조를 변경할 필요가 없다. 다음으로 구성요소 1-7의 분사직전에 와류현상에 의해 시멘트밀크와 급결제 및 압축공기가 혼합되는 구성에 대해 살펴본다. 선행발명 1은 급결제가 포함된 응결속도조절 시멘트가 공급되므로 압축공기분사노즐의 입구에서 응결속도조절시멘트에 압축공기가 공급되는 과정에서 이 사건 특허발명과 같이 시멘트밀크와 급결제를 혼합하는 과정이 추가적으로 발생하지 않는다 하더라도 압축공기의 공급에 의해 응결속도조절시멘트밀크에 와류 현상이 발생할 것이라는 것은 자명하다. 또한 선행발명 2의 명세서의 아래 기재에서 보는 바와 같이 선행발명 2는 Y형 혼합관을 통해 공급된 건식급결제 및 압축공기가 혼합수단 내에서 단시간 내에 콘크리트밀크와 혼합됨을 특징으로 하고 있음을 확인할 수 있고, 상기 혼합하는 과정에 와류현상이 발생한다는 것은 기술상식에 해당한다. 따라서 선행발명 2의 Y형 혼합관 및 유입관을 선행발명 1에 결합하면 시멘트밀크, 급결제 및 압축공기가 와류현상에 의해 혼합되는 구성은 통상의 기술자에게 자명하게 예측된다고 봄이 상당하다.

키워드: 특허, 진보성, 중압혼합분사 주입장치 및 이를 이용한 주상형 구조체 시공방법

사건번호	2017허3720	사건명	거절결정(특)
심판번호	2015원2751	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	금속 코팅된 강철 스트립
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	기각

선행발명간 결합에 의하여 출원발명의 파라미터 또는 수치범위의 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다. 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다. 한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

출원발명의 “직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화” 부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

한편 수치한정발명으로 본다면 하더라도, 코팅 두께를 30 μ m 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 파라미터, 수치한정

사건번호	2018허2915	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당93	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	인용

‘난용성’, ‘분자식 평균’ 등 청구범위에 사용된 용어가 불명료하여 기재불비 사유가 있다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명의 최초 명세서의 청구항 제3항과 발명의 상세한 설명에는 ‘용해도: 물과 알칼리에 거의 녹지 않으며, 알콜에 매우 조금 녹으며, 에테르와 아세톤에 불용성’이라고 기재되어 있었으나, 피고는 이 사건 특허발명 출원 과정에서 심사관의 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 극복하기 위해 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’를 ‘난용성’으로 보정하였다.

특허의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙에서 정한 용어의 정의에 따라 기재하여야만 하는 것은 아니고, 특허출원인은 스스로 사전편찬자(his own lexicographer)가 되어 새로운 의미를 나타내는 용어를 정의하고 사용할 수 있다고 할 것이다. 이 사건에서 피고는 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’의 의미를 벗어나지 않는 대응되는 기재로 ‘난용성’이라는 용어를 선택하여 사용한 것으로 보이고, ‘난용성’이라는 용어 자체에 위 당초 기재에 포함되어 있지 않은 별다른 기술적 사항이 추가되었다고 보이지 않는다. 따라서 이러한 보정이 구 특허법 제47조 제2항 규정을 위반하여 신규사항을 추가한 것이라고 보기 어렵다.

그런데 제3항 발명의 청구범위에는 ‘난용성’의 구체적인 의미나 범위에 관한 기재는 없고, 구 대한약전, 일반 화학 교과서와 두산백과 등의 관련 문헌이나 자료를 참고하는 통상의 기술자는 보통 용매 1L당 10g에서 1g 녹는 용질은 ‘녹기 어렵다’로, 1g에서 0.1g 녹는 용질의 경우 ‘매우 녹기 어렵다’로 파악하고, 이 두 가지 경우를 통칭하여 ‘난용성’으로 인식할 것으로 보이는 반면, 용매 1L당 0.1g 보다 적게 녹는 용질은 ‘거의 녹지 않는다’로 파악하고 ‘불용성’으로 인식하게 될 것으로 보인다. 그러나 피고는 특허출원의 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’의 기재를 모두 ‘난용성’이라는 동일한 용어를 선택하여 보정하였는데 그럼에도 명세서에는 ‘난용성’의 의미에 관하여 정의한 기재가 없을 뿐만 아니라, 오히려 피고는 답변서에서 “이 사건 특허명세서의 용해도 관련 용어는 구 대한약전에서 정의한 용해도에 관한 용어와는 무관하고, 구체적으로 보정 전 알콜에 대한 용해도를 나타내는 ‘매우 조금 녹으며’라는 기재는 구 대한약전 통칙 제29항에서 규정하고 있는 용해도에 관한 용어가 아니다.”라고 주장하고 있으며, 나아가 위 용해도 관련 기재가 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물에 공통으로 내재된 특성을 단순히 표현하고 있다고 볼만한 특별한 사정도 없다. 따라서 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 기재 부분은 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.

또한 제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘분자식 평균’은 그 분자식의 내용과 분자량의 크기에 비추어 볼 때 ‘실형식 평균’의 의미를 가지고 있음에도 ‘분자식 평균’이라는 용어로 사용된 것으로 보인다. 따라서 제3항 발명 중 ‘분자식 평균 : $C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa$ ’ 기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.

키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 구 특허법 제 47 조 제 2 항, 제 42 조 제 4 항 제 2 호

사건번호	2018허4751	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원5670	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	차량용 에어클리너 필터엘리먼트
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	기각

선행발명간 결합 또는 선행발명과 주지관용기술의 결합으로 출원발명의 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 출원발명의 구성요소 2와 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 모두 일정한 폭과 너비로 이루어지되 전체적으로 휘어진 'U'형상의 필터라는 점에서 공통된다. 그러나 구성요소 2의 필터는 '여과지를 지그재그로 접어서' 형성되는데 비하여, 선행발명 1은 필터엘리먼트의 종류에 대해 특별히 한정하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'). 또한 제1항 출원발명의 구성요소 5와 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 모두 측판의 내측면에 하나 이상의 연결바를 구비한다는 점에서 공통된다. 그러나 선행발명 1에는 구성요소 5의 걸림홈 및 걸림턱에 대응하는 구성이 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 2').

차이점 1에 대하여 보면, 통상의 기술자는 선행발명 1의 필터엘리먼트를 선행발명 3의 지그재그형 여과지로 변경할 동기가 충분하다고 보여진다. 또한, 선행발명 3에 여과지를 지그재그로 접어서 원형 형태의 에어필터를 제작하는 실시예가 나타나 있으므로 상기 지그재그형 여과지로 평면형상은 물론 일부 구간이 반원형상인 선행발명 1의 'U'자형으로 제작함에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 선행발명 1의 필터엘리먼트를 지그재그형 여과지로 변경하더라도 선행발명 1의 다른 구조를 변경할 필요가 없으며, 달리 선행발명 1과 3의 결합을 방해할 만한 요인을 찾아볼 수 없다.

차이점 2에 대하여 보면, 선행발명 1은 필터엘리먼트를 안정적으로 고정시키고자 함을 기술적 과제로 하고 있고, 이를 위해 걸림턱 이외에도 가열용접, 핫멜트 및 연결바 등 다양한 수단을 채용하고 있음을 확인할 수 있으며, 걸림턱과 걸림홈은 플라스틱 등으로 제작된 두 물체를 결합력을 강화하기 위해 일반적으로 사용되는 결합방식임을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명 1의 필터와 측판 및 출구측프레임 사이의 고정력을 강화하기 위해 상기 걸림턱 및 걸림홈을 이용한 결합방법을 시도해 볼 동기가 충분하다. 또한 상기 결합방법을 선행발명 1에 적용할 경우 플라스틱 등으로 제작되는 측판 및 출구측프레임에 적용한다는 것은 기술상식에 해당하며, 상기 걸림턱과 걸림홈의 구성을 선행발명 1의 측판과 출구측프레임에 적용하는데 있어서 다른 구조를 변경할 필요가 없고 달리 이를 방해할 만한 요인을 찾아볼 수 없는 점 등을 종합하면 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 옳다.

따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하거나 선행발명 1에 선행발명 2 내지 3을 결합하는 방법으로 제1항 출원발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 구성상의 차이를 쉽게 극복하여 이 사건 제1항 출원발명에 이를 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 그 구성의 곤란성이 인정되지 않는다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성

사건번호	2018허6061	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2016당2102	심판결과	각하
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	오니 수거장치
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	인용

확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

권리범위확인심판의 청구대상이 되는 확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등). 특히 확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는 통상의 기술자가 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 있다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 판결 참조).

제1항 발명의 쟁점 구성의 컨트롤부는 준설오니펌프회전유압모터와 브러시회전모터에 연결되어 이들을 작동하여 조종하는 '기능'을 수행한다. '컨트롤부'라는 용어가 특허발명이 속하는 기술 분야에서 특정 장치를 통제하고 조절하는 수단을 간략히 표시하는 데 일반적으로 사용되는 용어로 볼 수 있고, 그 기재 자체만으로 그것이 의미하는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 있으므로, '컨트롤부'의 기재는 위 기능을 달성하는 기술적 구성을 나타내는 용어로 볼 수 있다. 따라서 '컨트롤부'는 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 특허발명의 출원 당시의 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있다.

또한 확인대상발명의 대응 구성은 통상의 기술자가 '회전브러쉬모터와 준설오니펌프에 연결되어 이들의 작동을 제어하는 핸들을 구비한 컨트롤부'가 개시된 것으로 파악할 수 있다고 할 것이다. 일반적으로 운전이나 조작장치 등에서 '컨트롤부'라는 명칭의 구성요소가 제어하는 대상은 수동식 제어를 제외한 유압식, 전자식 제어를 수행하는 모든 장치라고 봄이 타당하다. 따라서 확인대상발명에서도 '컨트롤부'는 핸들을 조작하여 이로부터 수중 오토퇴적물을 제거하는 데 있어서 필요한 모든 유압식, 전자식 제어 장치를 말하고, 이러한 유압식, 전자식 제어 장치에는 확인대상발명의 회전브러쉬모터와 준설오니펌프도 포함됨은 통상의 기술자에게 자명하다고 판단된다. 설령 확인대상발명에서 회전브러쉬모터 및 준설오니펌프가 핸들이 아닌 다른 조종수단에 연결되는 것이라고 하더라도, 회전브러쉬모터 및 준설오니펌프가 작동하여 제어되기 위해서는 위 조종수단이 구비된 컨트롤부가 필요할 것임은 자명하다. 따라서 통상의 기술자는 확인대상발명에 '회전브러쉬모터와 준설오니펌프에 연결되어 이들의 작동을 제어하는 위 조종수단을 구비한 컨트롤부'가 개시된 것으로 인식할 것이어서 제1항 발명의 쟁점 구성과 서로 대비하여 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정된 것으로 볼 수 있다.

따라서 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않아 이 사건 심판청구가 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 심판청구에 해당한다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 확인대상발명 특정

사건번호	2018허1202	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2016당2788	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	전착도장 품질 향상을 위한 산화막 제거제 및 산화막 제거방법
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	인용

2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정이 요지변경에 해당하여 그 보정을 각하하지 않은 이 사건 심결이 위법하다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

2016. 11. 21.자 확인대상발명에 대하여 2017. 7. 13. 보정된 확인대상발명은 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 0.0~0.03w/v% 사용하며(보정사항 3)'을 추가하였다. 이는 새롭게 부가한 것에 해당할 뿐, 보정 전에 기재된 구성에 대하여 불명확한 부분을 구체화한 것이라고 볼 수 없다.

다음과 같은 이유로 보정사항 3은 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것이라 할 수 없다. ① 먼저, 킬레이트제의 함량에 대한 적정법의 부가에 관하여 본다. 보정사항 3 중 킬레이트제의 측정 방법은 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'으로 기재되어 있다. 특허명세서의 기재에 의하면, '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'은 킬레이트제가 상온에서는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)에 의하여 산화되지 않아 그 소비량이 없고, 열에 의한 높은 온도에서 산화되어 그 소비량을 측정할 수 있는 원리를 이용하여 그 함량이 적정함을 알 수 있다. 따라서 킬레이트제를 측정할 때 한편으로는 시료를 상온 조건에서 측정하고, 다른 한편으로는 '끓인 후'에 황산(H₂SO₄)을 넣고 열에 의한 높은 온도 조건에서 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄) 시약으로 측정함을 알 수 있다. 한편 화학분야의 교과서인 분석화학에는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)을 표준용액으로 하여 환원성 물질을 적정하는데, 이때 황산(H₂SO₄)을 첨가하여 적정함을 알 수 있고, 주의 사항으로는 적정법을 적용함에 있어 황산(H₂SO₄)과 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)은 적정 온도가 낮으면 반응이 진행되지 않아 반응의 종말점을 알 수 없으므로 온도를 80℃ 정도로 유지하여야 함이 기재되어 있다. 그렇다면 이 사건 특허명세서에 기재된 '끓인 후'의 의미는 끓여서 높은 열이 있는 높은 온도의 상태, 적어도 킬레이트제의 함량을 측정하기에 충분한 상태의 높은 온도로 봄이 타당하다. 따라서 보정사항 3의 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'은 제1항 발명의 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'과 동일한 것이다. ② 다음으로 측정된 킬레이트제의 함량에 관하여 본다. 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 포스포산 금속 킬레이트제는 모두 킬레이트제로 작용하는 것으로 중성세정제 전체 중 20~40중량%를 포함하는 반면, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트 측정값은 '0w/v%'을 포함하는 것으로 기재되어 있고 이는 킬레이트제가 존재하지 않는 것을 의미한다. 따라서 2017. 7. 13.자 확인대상발명은 중성세정제 중에 20~40중량%를 포함하는 킬레이트제가 존재한다는 부분과 킬레이트제가 존재하지 않는다는 부분을 모두 포함하고 있어 서로 모순된다. 2016. 11. 21.자 확인대상발명으로부터 킬레이트제 함량이 0w/v%'을 포함하여 '0~0.03중량w/v%'로 적정되고 부가되는 것은 통상의 기술자에게 예측할 수 없는 구성의 추가에 해당한다. 그렇다면, 보정사항 3 중 킬레이트제 함량인 '0~0.03중량w/v%'의 부가는 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로 보기 어렵다.

키워드: 특허, 요지변경, 특허법 제 140 조 제 2 항,

사건번호	2018허1219	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2016당1517	심판결과	각하
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	전착도장 품질 향상을 위한 산화막 제거제 및 산화막 제거방법
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	기각

원고의 적극적 권리범위확인 심판청구는 피고가 실시하고 있는 발명을 대상으로 한 것이 아니므로 확인의 이익이 없다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상발명의 구성요소 1은 '전착도장공정에서 금속 표면에 발생한 열영향부 그을음(산화막) 제거를 위하여 용매에 희석시 pH 5~7'인 것인데, 피고가 실시하고 있는 실시발명의 산화막 제거제가 전착도장공정에서 금속 표면에 발생한 산화막을 제거하기 위한 것이라는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 이 법원 감정인 홍창기의 감정결과에 의하면, 피고의 실시발명의 산화막 제거제를 상온(25℃)에서 교정이 된 pH 미터를 사용하여 측정한 결과 피고의 실시발명을 구성하는 산화막 제거제의 pH가 4.22인 사실을 인정할 수 있다. 따라서 피고의 실시발명의 산화막 제거제의 pH 4.22가 확인대상발명의 구성요소 1의 산화막 제거제의 pH 5~7의 범위에 포함되지 않음은 명백하다. 그렇다면 확인대상발명의 구성요소 1과 피고의 실시발명의 대응구성은 서로 다르다고 보아야 한다.

확인대상발명의 구성요소 2는 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 2~10w/v% 사용하여서 그을음 제거제(산화막 제거제)를 얻는 구성이다. 이에 대응되는 피고의 실시발명의 산화막 제거제의 킬레이트제 농도에 대하여 살피건대, 이 법원 감정인 홍창기의 감정결과에 의하면 피고의 실시발명의 산화막 제거제를 다음과 같은 측정방법으로 측정한 3개의 시험편의 평균 킬레이트제 농도는 2.2w/v%인 사실을 인정할 수 있다. 위 인정 사실에 의하면, 피고의 실시발명의 산화막 제거제의 킬레이트 농도 2.2w/v%는 확인대상발명의 구성요소 2의 산화막 제거제의 킬레이트 농도 2~10w/v의 범위에 포함된다. 따라서 확인대상발명의 구성요소 2와 피고의 실시발명의 대응구성은 실질적으로 동일하다.

확인대상발명의 구성요소 3은 '상기 그을음 제거제(산화막 제거제) 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5~10ml가 되도록 조성'하는 구성이다. 이에 대응되는 피고의 실시발명의 산화막 제거제의 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량에 대하여 살피건대, 이 법원 감정인 홍창기의 감정결과에 의하면 "시료액 5mL를 매스홀 피펫으로 250mL 삼각플라스크에 옮긴 후 탈이온수 50mL를 가하고 지시액 페놀프탈레인을 3~5방울 적하한 다음 0.1N-NaOH로 적정하고 무색에서 핑크색을 나타내는 점을 종점으로 하여 그 소비 mL수를 측정"하는 방법으로 0.1N-NaOH 소비량을 측정한 결과 3개의 시험편의 평균 0.1N-NaOH 소비량은 5.60ml인 사실을 인정할 수 있다. 위 인정 사실에 의하면, 피고의 실시발명의 산화막 제거제의 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량 5.60ml는 확인대상발명의 구성요소 3의 산화막 제거제 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 5~10ml의 범위에 포함된다. 따라서 확인대상발명의 구성요소 3과 피고의 실시발명의 대응구성은 실질적으로 동일하다.

따라서 확인대상발명은 피고의 실시발명과 동일하다고 할 수 없다.

키워드: 특허, 확인의 이익, 전착도장 품질 향상을 위한 산화막 제거제 및 산화막 제거방법

사건번호	2018허5181	사건명	권리범위확인(실)
심판번호	2018당129	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	실용신안	권리명칭	원자력발전소의 건설에서 사용되는 파이프슬리브
선고일	2019. 1. 25.	선고결과	기각

확인대상고안은 제1항 고안의 구성요소 3, 5에 대응되는 구성이 결여되어 있고 확인대상고안과 균등관계에 있다고 볼 수 도 없어 제1항 고안의 보호범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상고안에는 슬리브고정구들이 몸체의 일단에만 설치되어 있어, 구성요소 3의 몸체의 타단에 설치된 슬리브고정구들에 대응하는 구성이 나타나 있지 않다. 등록고안의 명세서의 아래와 같은 기재에 의하면, 등록고안은 원자력발전소의 건설에서 사용되는 구조물들과 파이프슬리브의 내구성 및 정밀도를 향상시키는 것을 발명의 목적으로 기재하고 있고, 구성요소 3의 '몸체의 좌우 양단에 슬리브고정구들을 설치'함으로써 거푸집과의 고정력을 증가시킴과 아울러 파이프슬리브의 설치위치 오차를 최소화하는 작용효과를 제공한다. 반면에, 확인대상고안은 앞서 본 바와 같이 구성요소 3의 몸체의 타단에 설치된 슬리브고정구들에 대응하는 구성을 구비하고 있지 않고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 거푸집과의 고정력을 증가시키고 파이프슬리브의 설치위치 오차를 최소화하는 작용효과를 기대할 수 없다. 따라서, 확인대상고안은 구성요소 3 중 '몸체의 타단에 설치된 슬리브고정구들'의 구성이 결여된 것으로 이러한 구성상의 차이로 인해 현저한 작용효과상의 차이를 가지게 되고, 이러한 차이는 균등관계에 있다고 할 수 없다.

구성요소 5와 확인대상고안의 대응 구성은, 슬리브고정구들을 몸체 끝에서 이격거리를 두고 설치하는 구성은 동일하되, 그 이격거리에 있어서 구성요소 5는 10~15mm인 반면, 확인대상고안은 6mm인 점에 차이가 있다. 원고는, 양 고안 모두 거푸집과 슬리브고정구 사이의 이격거리로 인해 볼트 조임시 장력이 증가되는 것은 동일하므로, 확인대상발명의 대응 구성은 제1항 고안의 구성요소 5와 균등관계에 있다고 주장하나 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다. ① 원고는 구성요소 5의 이격거리를 10~15mm로 한정하게 된 경위와 관련하여, 시공현장의 거푸집과 슬리브고정구의 두께, 슬리브고정구에 체결되는 볼트 길이 등의 치수를 고려하여 반복적으로 실험한 결과 바람직한 적정 이격거리를 얻게 된 것이라는 취지로 설명하고 있다. ② 구성요소 5에는 거푸집에 볼트 조임시 장력을 '증가'하는 것을 특징으로 한다고 기재되어 있고, 이 사건 등록고안의 상세한 설명에도 10~15mm 이격되게 설치된 것에 의한 효과로서 장력이 '증가'한다고 일관되게 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 비록 등록고안은 명시적으로 기재는 되어 있지는 않지만 슬리브고정구들이 몸체 끝에서 이격되게 설치됨으로써 장력이 '발생'될 수 있음을 그 기술적 전제로 하여, 나아가 위 ①에서 본 바와 같이 그 이격거리가 10~15mm의 범위내에 있을 경우 이에 따라 제1항 고안이 예정하고 있는 적절한 장력 '증가'의 효과가 발생한다는 내용을 기술적 특징으로 한다고 해석된다.

이상에서 살핀 바를 종합하면, 확인대상고안은 제1항 고안의 구성요소 3, 5에 대응되는 구성이 결여된 것이고, 확인대상고안과 균등관계에 있다고 볼 수도 없으므로, 확인대상고안은 제1항 고안의 보호범위에 속하지 않는다.

키워드: 특허, 균등관계, 원자력발전소의 건설에서 사용되는 파이프슬리브