

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016허1321 등록무효(특)

원 고 A

피 고 1. B

2. C

변 론 종 결 2016. 7. 5.

판 결 선 고 2016. 8. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 1. 25. 2015당3137호 사건에 관하여 한 심결 중 특허 D 발명의 청구범위 제1, 2, 4항에 대한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 사안의 개요

가. 절차의 경위

1) 원고는 2015. 5. 8. 특허심판원에 피고들을 상대로 명칭이 "E"인 발명(출원일/ 등록일/ 등록번호/ 특허권자: F/ G/ D/ 피고들)(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)에 대하여 등록무효심판(2015당3137호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 1. 25. 원고의 청구가 이유 없다며 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 특허발명

1) 청구범위

【청구항 1】 수직프레임(10)의 내측에 나란하게 수용홈(11)이 형성되어 상기 수용홈에 수평프레임(20)의 단부가 끼움되되 상기 수직프레임(10)은 상기 수용홈(11)의 내측에 수용홈과 나란한 고정홈(12)이 더 형성되고(이하 '구성요소 1'이라 한다), 상기 수용홈(11)의 내부로 마감부재(14)를 삽입하되 수용홈의 상단부와 하단부의 일부가 개방되어 수평프레임(20)의 단부가 끼움되는 삽입공간부(16)를 마련하고(이하 '구성요소 2'라 한다), 상기 수평프레임(20)의 단부에 수직방향으로 결합되는 연결부재(30)가 구비되되, 연결부재의 상부가 수평프레임(20)의 내측면에서 소정의 높이로 돌출되는 고정부(31)가 구비되도록 설치되어(이하 '구성요소 3'이라 한다), 연결부재(30)가 고정홈(12)으로 삽입되되, 고정부(31)가 마감부재(14)의 저면으로 인입되도록 슬라이딩되며 끼움되고, 마감부재(14)와 고정부(31)를 관통하며 수직프레임에 삽입되는 체결피스(33)를 통해 고정되는 것(이하 '구성요소 4'라 한다)을 특징으로 하는 도어의 수직 및 수평프레임의 연결

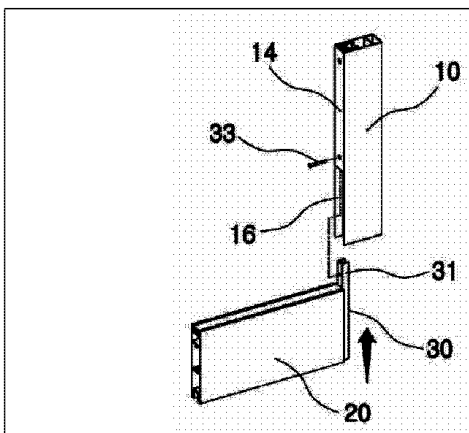
구조(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 고정홈(12)의 상부 양측 모서리에서 내측방향으로 돌출되는 안내돌기(13)가 구비되고, 상기 연결부재(30)는 안내돌기(13)의 형상에 대응하는 안내홈(34)이 형성되어, 연결부재(30)가 고정홈(12)의 내부에서 이동될 때 이탈되는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 도어의 수직 및 수평프레임의 연결구조.

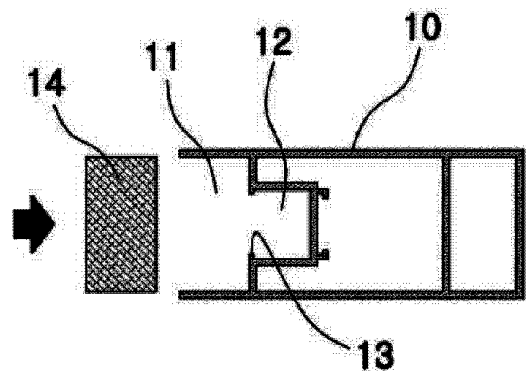
【청구항 3】 기재 생략

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 수직프레임(10)의 하단부에는 도어의 이동이 용이하도록 하우징(41)의 내부에 롤러(42)가 설치된 호차(40)를 구비하되, 상기 호차(40)는 수평방향으로 삽입되어 하우징(41)을 관통하며 연결부재(30)에 삽입되는 고정피스(43)를 통해 고정되는 것을 특징으로 하는 도어의 수직 및 수평프레임의 연결구조.

2) 주요 도면

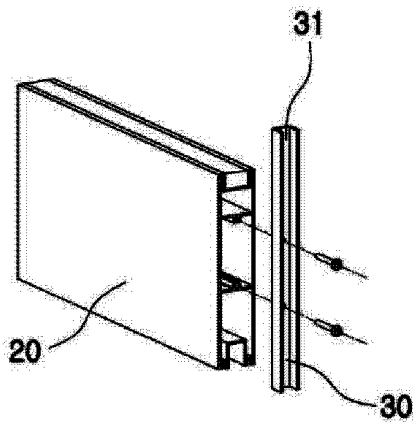


[도 3] 수직 및 수평프레임의 결합 개략도

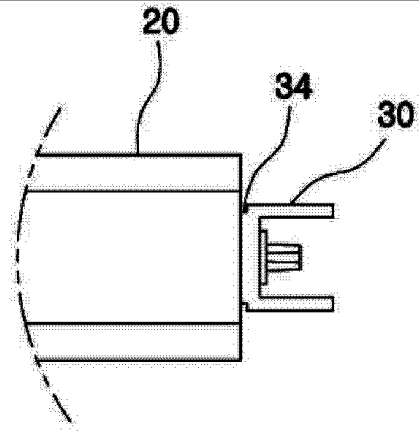


[도 4] 수직프레임의 수평절단면도

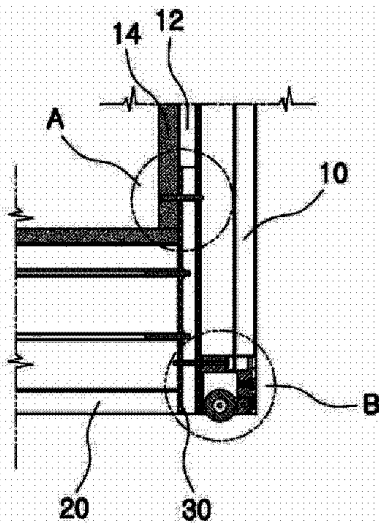
1) 호차(戶車): 미닫이가 잘 여닫아지도록 문짝 아래에 홈을 파고 끼우는 작은 쇠바퀴.



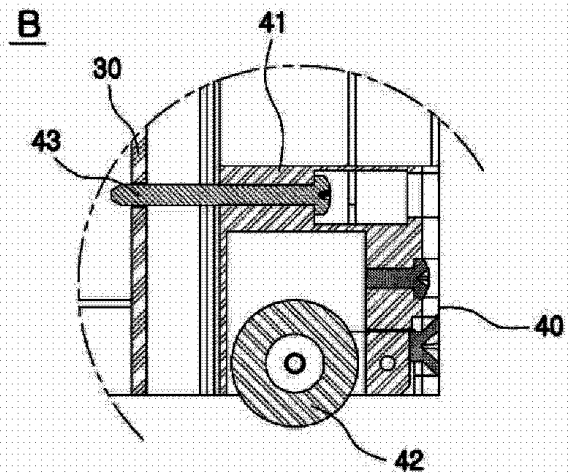
[도 5] 수평프레임과 연결부재의 결합 개략도



[도 6] 수평프레임의 일측 단부 평면도



[도 7] 수직 및 수평프레임의 결합된 상태의 수직절단면도



[도 9] 도 7의 일부분을 확대한 단면도

다. 이 사건 심결의 요지

1) 원고가 제출한 선행발명 1은 2013. 11. 30. 최종 설계변경된 도어용 알루미늄 수평프레임(AL-2608 및 AL-2656)과 수직프레임(AL-2757 및 AL-2758)의 설계도면(갑 제3호증의 1 내지 4)이다.

2) 이 사건 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 없으므로, 진보성이 부정되지 않는다.

라. 이 사건 소송에서 추가로 제출된 선행발명

1) 선행발명 2는 2004. 10. 30. 등록된 대한민국 등록실용신안공보 20-367115호(갑 제4호증)에 게재된 '미서기²⁾ 도어 조립체'에 관한 것이다.

2) 선행발명 3은 2013. 8. 28 등록된 대한민국 등록특허공보 10-1303277호(을 제2호증)에 실린 '미단이 창호의 도어 어셈블리 및 이의 조립방법'에 관한 것이다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제2호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결 취소사유의 요지

이 사건 제1, 2, 4항 발명은 선행발명 1, 2, 3에 의하여 진보성이 부정되므로 이 사건 심결 중 이와 결론을 달리한 이 사건 제1, 2, 4항 발명에 대한 부분은 위법하다.

3. 이 사건 제1, 2, 4항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 제1항 발명

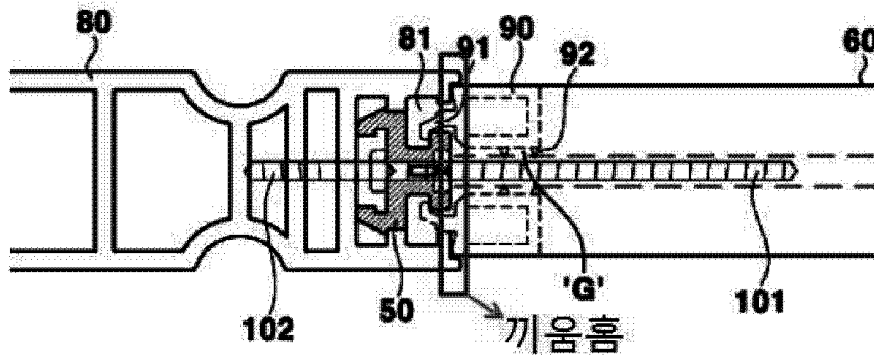
1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2의 구성요소 대비

구분	이 사건 제1항 발명	선행발명 2
구성 요소 1	수직프레임(10)의 내측에 나란하게 수용 홈(11)이 형성되어 상기 수용홈에 수평프 레이م(20)의 단부가 끼움되되 상기 수직프 레이م(10)은 상기 수용홈(11)의 내측에 수 용홈과 나란한 고정홈(12)이 더 형성되고	수직바(80)의 내측에 나란하게 수평바 (60)의 단부가 끼워져 수용되는 ‘끼움홈’ (아래 도 6c 참조)이 형성되고, 수직바 (80)는 끼움홈의 내측에 끼움홈과 나란한 결합홈(81)이 더 형성되는 것(갑 제4호증 4면 1문단 및 도 6c 참조)
구성 요소 2	상기 수용홈(11)의 내부로 마감부재(14) 를 삽입하되 수용홈의 상단부와 하단부의 일부가 개방되어 수평프레임(20)의 단부 가 끼움되는 삽입공간부(16)를 마련하고	끼움홈의 내부로 비드(90)를 삽입하되 끼 움홈의 상단부와 하단부의 일부가 개방되 어 수평바(60)의 단부가 끼움되는 끼움공 간부를 마련하는 것(갑 제4호증 도 6a,

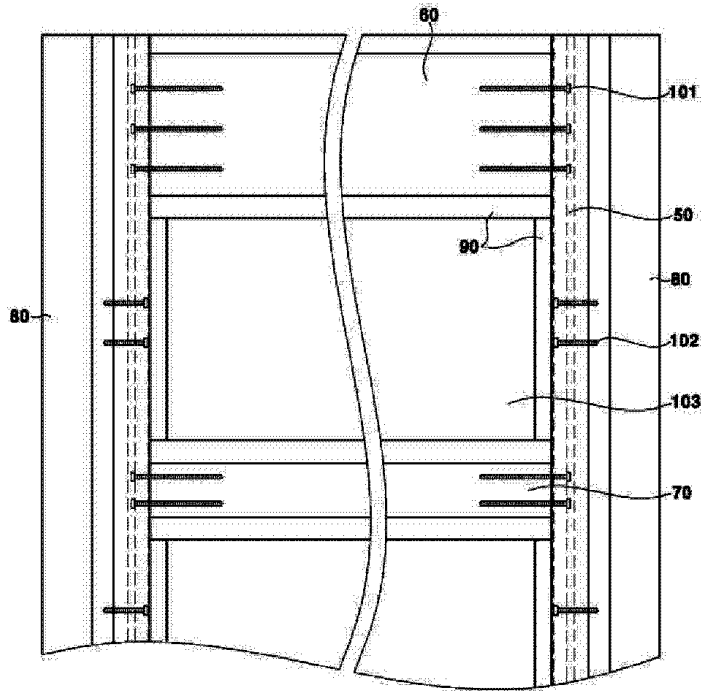
2) 미세기라고도 한다. 방문 두 짝을 한편으로 밀어 겹쳐서 여닫는 문으로, 미단이라는 달리 반만 열릴 수 있게 되어 있다.

		6c 참조)
구성 요소 3	상기 수평프레임(20)의 단부에 수직방향으로 결합되는 연결부재(30)가 구비되되, 연결부재의 상부가 수평프레임(20)의 내측면에서 소정의 높이로 돌출되는 고정부(31)가 구비되도록 설치되어	수평바(60)의 단부에 수직방향으로 결합되는 조립바(50)가 구비되되, 조립바(50)의 상부가 수평바(60)의 내측면에서 돌출되어 상하 수평바(60)를 연결하는 것(갑 제4호증 4면 1문단 및 도 7a, 8a 참조)
구성 요소 4	연결부재(30)가 고정홀(12)으로 삽입되되, 고정부(31)가 마감부재(14)의 저면으로 인입되도록 슬라이딩되며 끼움되고, 마감부재(14)와 고정부(31)를 관통하며 수직프레임에 삽입되는 체결피스(33)를 통해 고정되는 것	조립바(50)가 결합홀(80)에 삽입되되, 후크(hook) 방식으로 결합홀(80)에 끼움되어 비드(90)의 저면에 놓고, 수직바(70)에 삽입되는 제2체결부재(102, 체결피스)를 통해 고정되는 것(갑 제4호증 도 6a, 6c, 8a 참조)

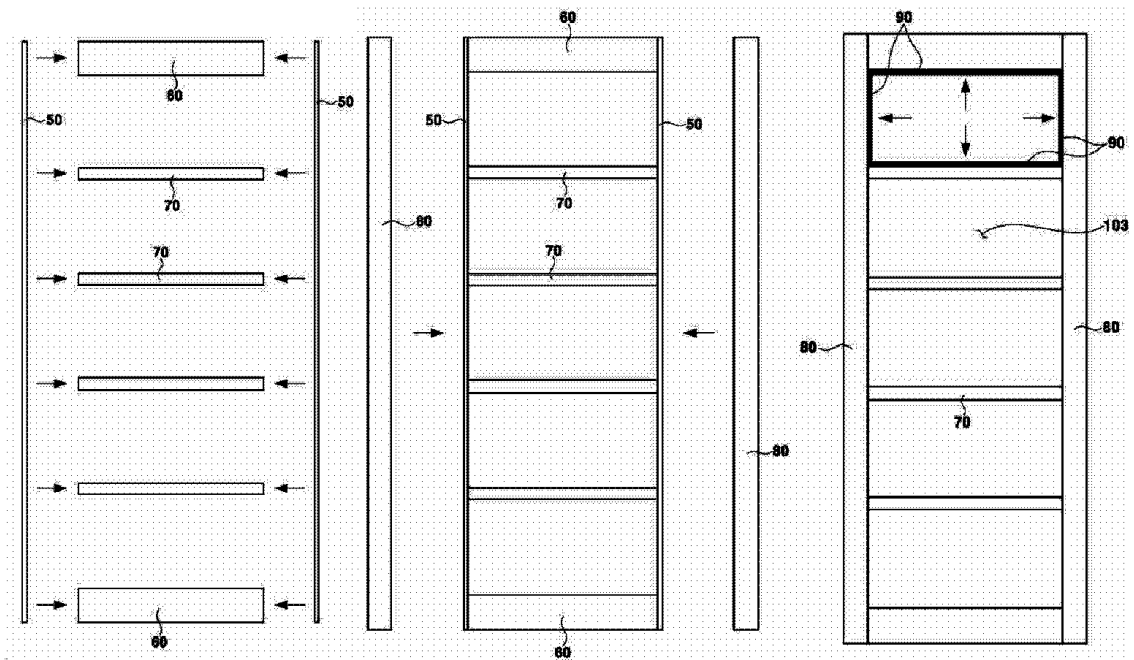
<선행발명 2의 주요 도면>



[도 6c] 미서기 도어 조립체의 상세도



[도 6a] 미서기 도어 조립체의 상세도



[도 7a, 8a, 9a] 미서기 도어 조립체의 조립과정

2) 양 발명의 일치점 및 차이점 분석

가) 구성요소 1 부분

양 발명의 대응 구성요소는 동일하다.

나) 구성요소 2 부분

양 발명의 대응 구성요소는 동일하다.

다) 구성요소 3 부분

양 발명의 대응 구성요소는 수평프레임(수평바)의 단부에 수직방향으로 결합되는 연결부재(조립바)가 구비되되, 연결부재(조립바)의 상부가 수평프레임(수평바)의 내측면에서 돌출되는 점에서 동일하다.

다만 이 사건 제1항 발명은 연결부재가 구성요소 4에서 보듯이 마감부재의 저면으로 인입될 수 있도록 돌출되었을 뿐 상하 수평프레임을 연결하지는 않는데, 선행발명 2는 조립바가 상하 수평바를 연결하는 점(이하 '차이점 ①'이라 한다)에서 차이가 있다.

라) 구성요소 4 부분

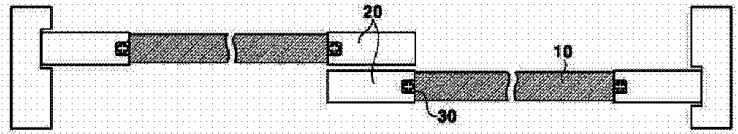
양 발명의 대응 구성요소는 연결부재(조립바)가 고정홈(결합홈)으로 삽입되고, 고정부(조립바의 돌출 부분)가 마감부재(비드)의 저면에 놓이며, 고정부(조립바의 돌출 부분)를 관통하며 수직프레임(수직바)에 삽입되는 체결피스(제2체결부재)를 통해 고정되는 점에서 동일하다.

다만 ㉠ 이 사건 제1항 발명의 연결부재는 슬라이딩되며 끼워지는데, 선행발명 2의 조립바는 후크 방식으로 끼워지는 점(이하 '차이점 ②'라 한다), ㉡ 이 사건 제1항 발명은 마감부재가 연결부재를 고정하는 체결피스를 통해 고정되는데, 선행발명 2의 비드는 결합돌기가 형성되어 조립바에 형성된 결합홈에 끼워지는 방식으로 고정되는 점(이하 '차이점 ③'이라 한다)에서 차이가 있다.

3) 차이점에 대한 검토

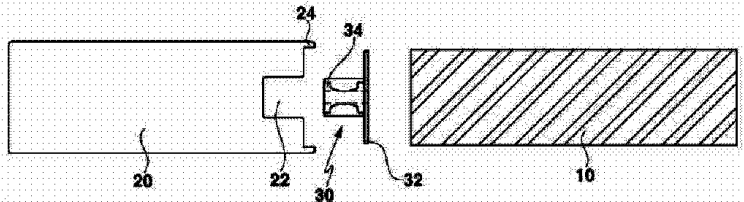
가) 차이점 ①에 대하여

선행발명 2의 명세서에 종래기술로 상하 수평바에 대응하는 지지바(20)가 둘을 연결하지 않는 별도의 '조립부재(30)'를 통하여 수직바에 대응하는 지지바(20)에 결합되는 것이 개시되어 있으므로(갑 제4호증 3면 5 내지 10문단 및 도 2, 3, 4), 통상의 기술자라면 위 종래기술의 '조립부재'를 참고하여 선행발명 2의 '조립바'를 중간살의 개수나 위치 등에 따라 상하 수평프레임을 연결하지 않을 정도의 길이로 형성하는 것을 쉽게 생각해낼 수 있다.



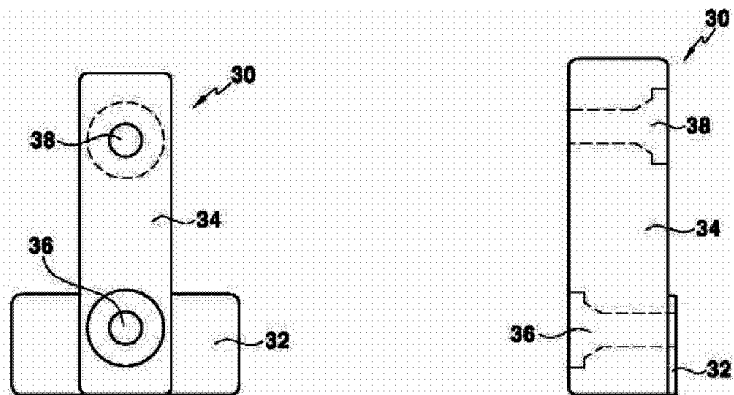
선행발명 2의 [도 2] 종래기술 중간살과 지지바의

조립된 상태의 횡단면도



선행발명 2의 [도 3] 종래기술 중간살과 지지바의

조립된 상태의 횡단면도



선행발명 2의 [도 4] 종래기술의 조립부재 단면도

나) 차이점 ②에 대하여

(1) 판단 기준

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고

한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22 선고 2011후927 판결 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 제1항 발명은 물건발명이므로 차이점 ②와 관련하여, 고정부가 마감부재의 저면으로 인입되도록 슬라이딩되며 끼워진다는 제조방법 자체를 기술적 구성으로 볼 것이 아니라 그러한 제조방법을 통하여 "마감부재, 고정부, 수직프레임" 순으로 배치되어 결합되는 구조를 기술적 구성으로 보아야 한다.

그런데 선행발명 2도 후크 방식으로 끼워지기는 하나 최종적으로는 "비드, 조립바, 수직바" 순으로 배치되어 결합되는 구조를 가지므로, 이 점에서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 선행발명 2의 대응 구성요소는 차이가 없다.

다) 차이점 ③에 대하여

이 사건 제1항 발명의 구성요소 4처럼 연이어 배치된 여러 부재를 모두 관통하는 체결피스로 고정하는 것은 이 사건 특허발명의 출원 전부터 널리 사용되던 주지·관용

기술이다.

따라서 통상의 기술자라면 선행발명 2에서 연이어 배치된 비드, 조립바, 수직바가 결합돌기와 결합홈 및 체결피스와 같이 각각 다른 방식을 사용하여 고정하는 대신에 위 주지·관용기술을 적용하여 모두를 관통하는 체결피스를 사용하는 방식만으로 고정할 수도 있다.

4) 피고들의 주장에 대한 판단

가) 피고들은 선행발명 2의 '끼움홈'은 수평바가 약간 겹쳐 끼워지도록 하기 위한 부분에 불과하여 이 사건 제1항 발명처럼 마감부재가 외부로 돌출되지 않도록 전부 삽입될 수 없으므로 이 사건 제1항 발명의 수용홈과 다르다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 수용홈의 내부로 마감부재를 삽입한다고만 기재되어 있을 뿐 삽입의 정도가 한정되어 있지 않으므로(도 3, 4와 나와 있는 것처럼 수용홈을 마감부재가 외부로 돌출되지 않도록 전부 삽입될 수 있는 형상으로 제한하여 해석할 수 없음은 당연하다), 선행발명 2의 끼움홈처럼 비드의 일부만 삽입되어도 이 사건 제1항 발명의 수용홈과 다르다고 할 수 없다.

나) 피고들은 선행발명 2의 '비드'는 유리를 끼워넣기 위한 것으로서 마감부재가 아니라고 주장한다.

그러나 선행발명 2의 비드(90)는 유리를 수용할 뿐만 아니라 수직바(80)의 끼움홈 내부로 삽입되어 끼움홈을 막는 마감 기능을 하고(갑 제4호증 4면 4문단 및 도 5a, 6c), 이 사건 제1항 발명의 '마감부재'에는 유리를 수용하는 기능을 가진 것도 포함될 수 있으므로(갑 제2호증 문단번호 [0027]), 선행발명 2의 '비드'는 이 사건 제1항 발명의 '마감부재'와 동일하다.

5) 검토 결과

따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 2와 주지·관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.

나. 이 사건 제2항 발명

1) 이 사건 제2항 발명과 선행발명 2의 구성요소 대비

이 사건 제2항 발명	선행발명 2
제1항에 있어서, 상기 고정홈(12)의 상부 양측 모서리에서 내측방향으로 돌출되는 안내돌기(13)가 구비되고, 상기 연결부재(30)는 안내돌기(13)의 형상에 대응하는 안내홈(34)이 형성되어, 연결부재(30)가 고정홈(12)의 내부에서 이동될 때 이탈되는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 도어의 수직 및 수평프레임의 연결구조	결합홈 내측에 내측 방향으로 돌출되는 돌기가 구비되고, 조립바는 후크 타입으로 형성되어 위 내측에 형성된 돌기와 맞물려지는 것(갑 제4호증 4면 5문단 및 도 6c 참조)

2) 판단

양 발명의 대응 구성요소는 안내돌기(돌기)와 안내홈(후크)을 가지는 점에서 동일하다.

다만 이 사건 제2항 발명은 안내돌기가 고정홈의 상부 모서리에 형성되고, 선행발명 2는 결합홈의 내측벽 중간 부근에 형성되는 점에서 차이가 있으나, 이러한 위치 차이는 별다른 작용효과의 차이가 없는 단순한 형상 변경에 불과하므로 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있다.

따라서 이 사건 제2항 발명은 선행발명 2와 주지·관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제4항 발명

1) 이 사건 제4항 발명과 선행발명 2의 구성요소 대비

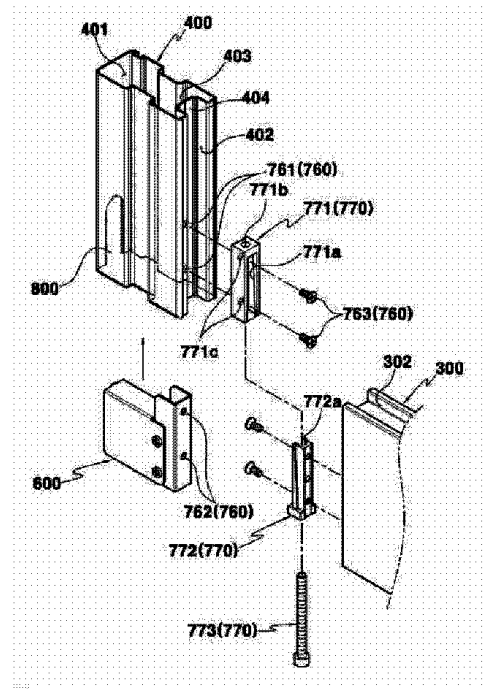
이 사건 제4항 발명	선행발명 2
제1항에 있어서, 상기 수직프레임(10)의 하단 부에는 도어의 이동이 용이하도록 하우징(41)의 내부에 롤러(42)가 설치된 호차(40)를 구비하되, 상기 호차(40)는 수평방향으로 삽입되어 하우징(41)을 관통하며 연결부재(30)에 삽입되는 고정피스(43)를 통해 고정되는 것을 특징으로 하는 도어의 수직 및 수평 프레임의 연결구조.	대응 구성요소 없음

2) 판단

가) 선행발명 2에는 이 사건 제4항 발명의 호차에 대응되는 구성요소가 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

나) 그런데 선행발명 2처럼 도어 조립체를 대상으로 하는 선행발명 3에는 도어의 수직프레임(500)의 내측면에 고정되되, 수평방향으로 삽입되는 제1볼트(763)를 통해 고정되는 호차(600)가 개시되어 있다(갑 제5호증 문단번호 [0011], [0012] 및 도 2, 3 참조).

따라서 통상의 기술자라면 선행발명 2의 수직바에 선행발명 3의 호차를 추가하는 것을 쉽게 도출할 수 있고, 그러한 과정에서 고정피스를 이용한 통상적인 고정방식에 따라 호차를 수직바와 조립부재를 수평방향으로 관통하는 고정피스로 고정하는 것도 쉽게 생각해낼 수 있다.



선행발명 3의 [도 2] 도어 어셈블리의 요부 분해 사시도

다) 한편, 이 사건 제4항 발명에서 '수평으로 삽입되어'라는 부분이 '호차'를 수식하는 것으로 보면, 선행발명 2의 '수직'으로 삽입되는 '호차'와 차이가 있다고 할 수 있으나, 그러한 결합 방식의 차이는 별다른 작용효과의 차이가 없는 단순한 방식 변경에 불과하므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있다.

라) 결국 이 사건 제4항 발명은 선행발명 2, 3 및 주지·관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결 중 위와 결론을 달리한 이 사건 제1, 2, 4항 발명 부분은 위법하고, 그 부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수

판사 최종선

판사 장현진