

# 특 허 법 원

## 제 5 부

## 판 결

사 건 2016허1338 등록무효(실)

원 고 A

피 고 B

변 론 종 결 2016. 7. 13.

판 결 선 고 2016. 8. 26.

## 주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2016. 1. 25. 2015당571호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록고안 (갑 제2호증)

1) 고안의 명칭 : C

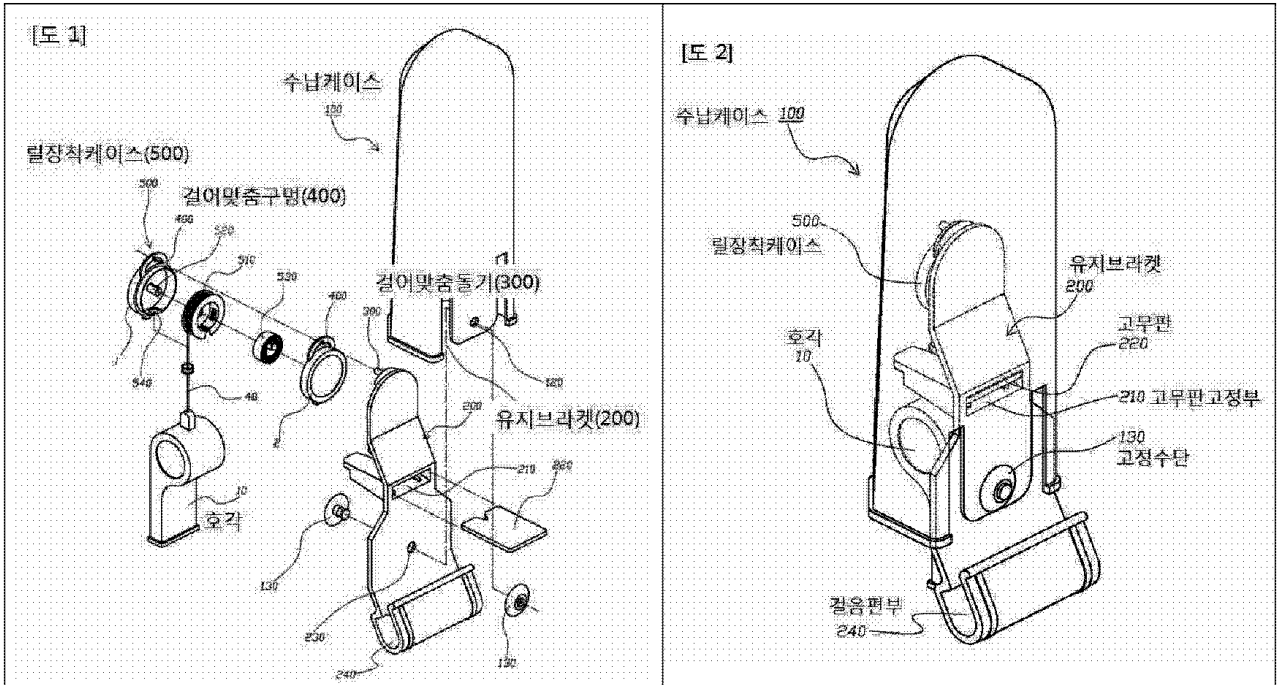
2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : D / E / F

3) 고안의 개요

일반적으로 건설 또는 산업현장에서는 호각으로 신호를 주고받으므로 호각의 휴대가 필요하다. 그러나 호각을 목에 걸거나 호주머니에 부착하는 방식에서는 작업자가 미처 챙기지 못하는 경우가 발생할 수 있고, 옷을 갈아입는 경우 호각 분실의 염려가 있었다. 이를 해결하기 위해 G 출원에서 건설 또는 작업장에서 반드시 착용하는 안전모에 호각을 형성하여 호각의 분실을 방지하는 호각 수납케이스가 제시되었다. 이 출원에서는 수납케이스에 호각이 탄력있게 유지되는 릴장착케이스를 사용하는데, 수납케이스의 유지브라켓에 3개의 관통구멍을 형성하고 릴장착케이스의 중앙 결합축과 결합축 양쪽에 튀어나온 돌기들을 유지브라켓의 관통구멍에 결합하여 일체로 유지되도록 하였다. 그러나 이 구조에는 수납케이스에 릴장착케이스의 결합이 용이하지 못하여 조립성이 떨어지는 문제와, 수납케이스로부터 릴장착케이스 또는 호각의 교체시 릴장착케이스 내의 스프링이 분리되는 등 분리결합이 용이하지 못한 결점이 있었다(식별번호 [0002] 내지 [0005] 참조).

이 사건 등록고안은 이를 해결하기 위해, 호각을 탄력있게 유지하는 릴장착케이스에는 걸어맞춤구멍을 형성하고 또한 수납케이스의 유지브라켓에는 걸어맞춤돌기를 형성하여, 상기 릴장착케이스의 걸어맞춤구멍을 유지브라켓의 걸어맞춤돌기에 걸어 맞추는 것으로 유지브라켓으로부터의 릴장착케이스의 분리 결합이 용이하도록 한다(식별번호 [0006] 참조).

4) 주요도면



## 5) 청구범위

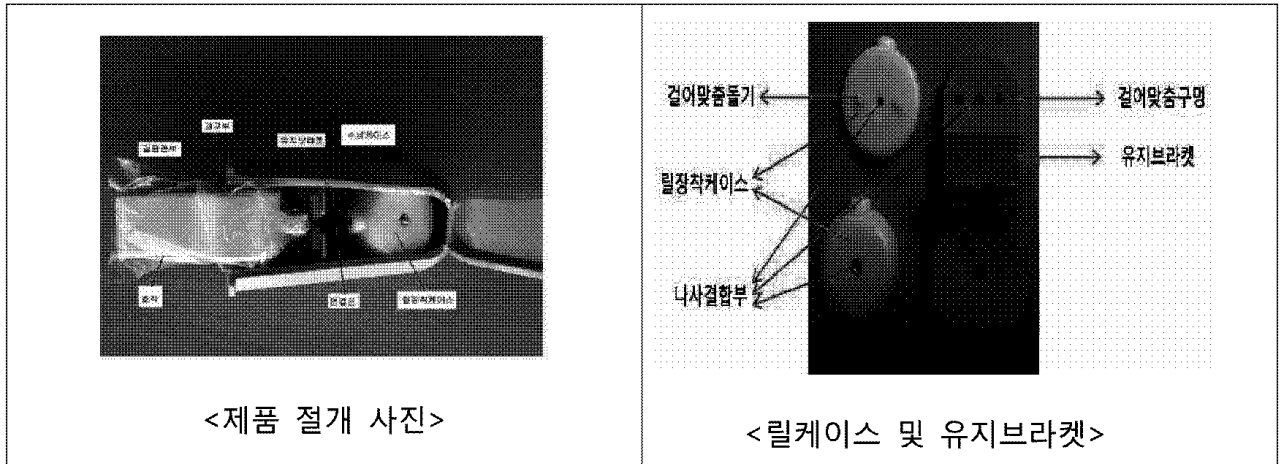
【청구항 1】 개구부를 가지는 통형상의 수납케이스(100)와; 상기 수납케이스(100)내에서 릴(510)이 감기방향으로 힘이 가하여지는 릴장착케이스(500)에 장착되고, 상기 수납케이스(100)에 노출되는 걸음편부(240)가 형성되어 있는 유지브라켓(200)과; 상기 릴(510)의 연결끈(40)에 연결되어 상기 수납케이스(100)의 개구부(110)에 탄력있게 유지되는 호각(10);이 형성되는 호각 수납케이스에 있어서, 릴장착케이스(500)에 걸어맞춤구멍(400)이 형성되고, 유지브라켓(200)에 걸어맞춤돌기(300)가 형성되어 상기 릴장착케이스(500)의 걸어맞춤구멍(400)이 상기 유지브라켓(200)의 걸어맞춤돌기(300)에 걸려 유지고정되도록 됨을 특징으로 하는 호각 수납케이스(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 상기 릴장착케이스(500)내에 릴(510)이 결합축(520)과의 태엽스프링(530)에 의하여 탄력있게 유지됨을 특징으로 하는 호각 수납케이스.

## 나. 선행고안들

### 1) 선행고안 1 (을 제1호증)

인터넷 쇼핑몰인 일본 아마존([www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0016VC2NK](http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0016VC2NK))에서 'Toyo Safety'가 판매하는 'TOYO 휘슬 홀더 그루브 NO.74-T'로 취급개시일이 2008. 3. 30.로 기재되어 있고, 그 주요 내용은 다음과 같다.



개구부를 가지는 통형상의 수납케이스, 상기 수납케이스 내에서 릴이 감기방향으로 힘이 가하여지는 릴장착케이스에 장착되고, 상기 수납케이스에 노출되는 걸음편부가 형성되어 있는 유지브라켓과 상기 릴의 연결끈에 연결되어 상기 수납케이스의 개구부에 탄력 있게 유지되는 호각이 형성되는 호각 수납케이스에 있어서, 릴장착케이스에 걸어맞춤돌기가 형성되고, 유지브라켓에 걸어맞춤구멍이 형성되어 서로 결합되며, 릴장착케이스와 유지브라켓이 릴장착케이스의 중심부에서 볼트와 너트로 결합하고 있다. 또한 릴장착케이스 내에 릴이 결합축과 태엽스프링에 의하여 탄력 있게 유지된다.

### 2) 선행고안 2 (을 제2호증)<sup>1)</sup>

2004. 12. 3. 공고된 등록실용신안공보 제20-0368811호에 기재된 '벽시계 부착구조'에 관한 고안이다.

1) 선행고안 2 내지 5는 이 사건 등록고안과 대비하지 아니하므로 간략히 기재한다.

### 3) 선행고안 3 (을 제3호증)

2008. 2. 28. 공개된 일본 공개실용신안공보 평3-81324호에 게재된 '착탈가능한 스모크 필름 부착 헬멧 실드'에 관한 고안이다.

### 4) 선행고안 4 (을 제4호증)

1999. 12. 6. 공개된 공개실용신안공보 제1999-0040598호에 게재된 '휴대 전화기용 홀더'에 관한 고안이다.

### 5) 선행고안 5 (을 제5호증)

2002. 11. 18. 공고된 등록실용신안공보 제295455호에 게재된 '진자대'에 관한 고안이다.

## 다. 이 사건 심결의 경위

피고는 2015. 2. 23. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록고안은 선행고안 1 내지 5에 의해 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2015당571호로 심리한 후, 2016. 1. 25. '이 사건 등록고안은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 선행고안 1, 2의 결합에 의해 극히 쉽게 고안할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증, 을 1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지.

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고 주장의 요지

선행고안 1이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다고 볼

수 없고, 선행고안 2 내지 5는 이 사건 등록고안과는 기술 분야가 다르므로, 이 사건 등록고안은 선행고안들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.

#### 나. 피고 주장의 요지

선행고안 1은 을 제1호증(Toyo Safety의 No.74-T 모델 판매입증 캡처자료) 및 을 제2호증(Toyo Safety의 구매 담당자와 No.74-T 모델에 대한 사양변경과 관련된 질의/응답 이메일)의 기재에 의하면 이 사건 등록고안의 출원일 전인 2008. 3. 30. 공지된 고안이고, 이 사건 등록고안은 통상의 기술자가 선행고안 1 또는 선행고안 1과 선행고안 2 내지 5에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

### 3. 판단

가. 선행고안 1이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었는지 여부

#### 1) 관련 법리

구 실용신안법(2009. 1. 30. 법률 제9371호로 일부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제4조 제1항에 의하면 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 고안인 경우에는 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 공연히 실시된 고안이라 함은 통상의 기술자가 그 고안의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 즉 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다(대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 참조).

#### 2) 판단

갑 제10호증의 1 내지 3, 을 제1, 6호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인

정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 인터넷 쇼핑몰인 일본 아마존(www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0016VC2NK)에 'Toyo Safety'가 판매하는 'TOYO 휘슬 홀더 그루브 NO.74-T'의 취급개시일이 2008. 3. 30.로 기재되어 있는 점, ② 위 'TOYO 휘슬 홀더 그루브 NO.74-T'의 외형 및 분해된 모습이 사진으로 촬영된 점, ③ 'Toyo Safety'의 구매 담당자(이메일 주소 'order@toyo-safety.com')로부터의 회신에 따르면 'TOYO 휘슬 홀더 그루브 NO.74-T'는 이 사건 등록고안의 출원일인 D보다 앞선 2008년에 이미 판매가 이루어졌고, 그 제품의 구조 변경은 부착 부품(이 사건 등록고안의 걸음편부에 대응)에서만 이루어지고 나머지 부분에서는 변경이 없는 점, ④ 위 'TOYO 휘슬 홀더 그루브 NO.74-T'는 통상의 기술자가 구매한 제품을 쉽게 분해하여 육안으로 그 내부 구성 및 작동 과정을 용이하게 파악할 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 선행고안 1은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다고 할 것이다.

#### 나. 이 사건 제1항 고안의 진보성 여부

##### 1) 구성의 대비

##### 가) 구성요소별 대응관계

이 사건 제1항 고안의 구성요소와 선행고안 1의 대응구성을 구성요소별로 대비하면 아래 표 기재와 같다.

구성 요소	이 사건 제1항 고안	선행고안 1
1	개구부를 가지는 통형상의 수납케이스(100)와; 상기 수납케이스(100)내에서 릴(510)이 감기방향으로 힘이 가하여지는 릴장착케이스(500)에 장착되고, 상기 수납케이	개구부를 가지는 통형상의 수납케이스, 상기 수납케이스 내에서 릴이 감기방향으로 힘이 가하여지는 릴장착케이스에 장착되고, 상기 수납케이스에 노출되는 걸음편부가 형성되어 있는 유지브라켓

	스(100)에 노출되는 걸음편부(240)가 형성되어 있는 유지브라켓(200)과; 상기 릴(510)의 연결끈(40)에 연결되어 상기 수납케이스(100)의 개구부(110)에 탄력있게 유지되는 호각(10);이 형성되는 호각 수납케이스에 있어서,	과 상기 릴의 연결끈에 연결되어 상기 수납케이스의 개구부에 탄력 있게 유지되는 호각이 형성되는 호각 수납케이스에 있어서,
2	릴장착케이스(500)에 걸어맞춤구멍(400)이 형성되고, 유지브라켓(200)에 걸어맞춤돌기(300)가 형성되어 상기 릴장착케이스(500)의 걸어맞춤구멍(400)이 상기 유지브라켓(200)의 걸어맞춤돌기(300)에 걸려 유지고정됨	릴장착케이스에 걸어맞춤돌기가 형성되고, 유지브라켓에 걸어맞춤구멍이 형성되어 서로 결합되며, 릴장착케이스와 유지브라켓이 릴장착케이스의 중심부에서 볼트와 너트로 결합됨.
도면	<p>[도 3]</p>	

(1) 구성요소 1의 대비

구성요소 1과 선행고안 1의 대응구성은 모두 수납케이스, 릴장착케이스, 걸음편부가 형성되어 있는 유지브라켓 및 호각을 구비하는 호각 수납케이스라는 점에서 구성이 동일하고, 나아가 양 대응구성은 릴이 장착된 릴장착케이스와 걸음편부가 형성된 유지브라켓이 수납케이스 내부에 포함되고, 릴의 연결끈에 호각이 연결되어 탄력있게



유지된다는 점에서 실질적으로 동일하다.

## (2) 구성요소 2의 대비

구성요소 2는 '릴장착케이스에 걸어맞춤구멍이 형성되고 유지브라켓에 걸어맞춤돌기가 형성되어 걸어맞춤구멍이 걸어맞춤돌기에 걸려 유지고정되는 것'이다. 이는 선행고안 1의 '릴장착케이스에 걸어맞춤돌기가 형성되고 유지브라켓에 걸어맞춤구멍이 형성되어 서로 결합'되는 구성에 대응된다.

구성요소 2와 관련하여 이 사건 제1항 고안의 청구항에는 걸어맞춤구멍과 걸어맞춤돌기의 형성 위치, 형태 및 그 결합관계에 관하여 구체적으로 한정되어 있지 않고, 발명의 상세한 설명에도 그 용어의 의미가 정의되어 있거나 해당 구조에 관하여 구체적인 내용이 기재되어 있지 않다(도 3은 그 실시례일 뿐이다). 따라서 이 사건 제1항 고안의 청구범위는 도면에 기재된 실시례의 형태로 한정되지 않고 릴장착케이스에 형성된 걸어맞춤구멍이 유지브라켓에 형성된 걸어맞춤돌기에 걸려 유지고정되는 모든 구조를 포함하게 된다. 양 대응구성은 모두 릴장착케이스와 유지브라켓이 걸어맞춤구멍과 걸어맞춤돌기로 서로 결합한다는 점에서는 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 고안은 걸어맞춤돌기(1개)가 유지브라켓에, 릴장착케이스에 걸어맞춤구멍이 형성되는데 비해 선행고안 1은 위치가 서로 변경된 형태로 걸어맞춤돌기(2개)가 릴장착케이스에, 유지브라켓에 걸어맞춤구멍이 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라고 한다). 그리고 이 사건 제1항 고안은 볼트와 너트 결합이 없는데 비해 선행고안 1에는 릴장착케이스 중심부에 볼트와 너트로 유지브라켓과 결합하는 구성이 있다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 2'라고 한다).

## 나) 차이점에 대한 검토

우선, 차이점 1에 대하여 보면, 선행고안 1에 걸어맞춤돌기와 걸어맞춤구멍이 개시되어 있는 이상 걸어맞춤돌기와 걸어맞춤구멍을 결합시키는데 있어서 그 각 위치를 단순히 서로 변경하는 것은 통상의 기술자가 극히 용이하게 변경할 수 있는 사항에 불과하다. 그리고 걸어맞춤돌기를 2개에서 1개로 하는 것도 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

다음으로, 차이점 2에 대하여 보면, 선행고안 1에는 걸어맞춤돌기 외에 추가로 볼트와 너트를 결합하는 구성요소가 있다. 이 사건 제1항 고안은 선행고안 1에서 볼트와 너트 결합 구성을 단순히 제거한 것에 불과하고 이로 인하여 예측할 수 없는 새로운 효과가 도출된다고 보기 어렵다.

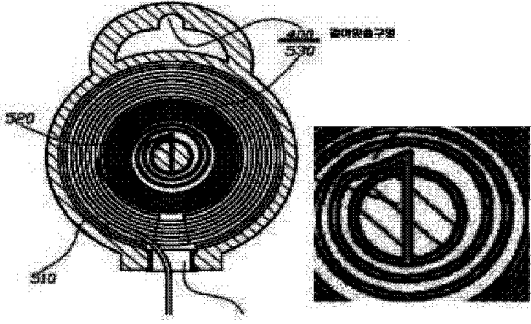
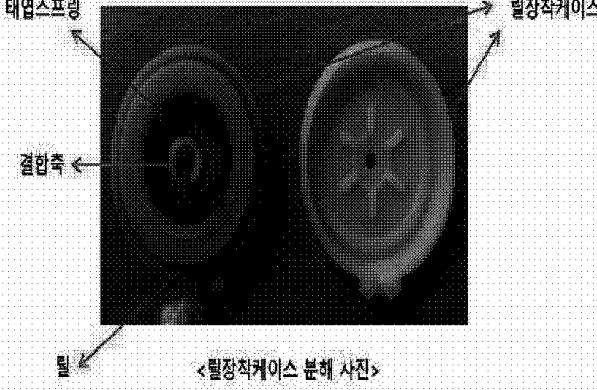
이에 대하여 원고는 이 사건 제1항 고안은 볼트와 너트의 결합 구성을 제거하여 유지브라켓으로부터 릴장착케이스의 '분리'를 용이하게 하고, 수납케이스로부터 릴장착케이스 및 호각의 교체시 볼트, 너트의 회전에 따른 분해 작업이 필요하지 않아 교체를 용이하게 하는 새로운 효과가 도출된다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이미 선행고안 1에 걸어맞춤돌기와 걸어맞춤구멍이 개시되어 있는 이상 위 구성에서 볼트와 너트 결합 구성을 추가로 적용하여 릴장착케이스를 유지브라켓에 단단하게 고정할지, 위 구성을 제거하여 유지브라켓으로부터 릴장착케이스의 분리를 용이하게 할지는 통상의 기술자가 선택할 수 있는 사항에 불과하다. 또한 볼트와 너트 구성을 제거한 결과 유지브라켓으로부터 릴장착케이스의 분리를 용이하게 하고, 수납케이스로부터 릴장착케이스 및 호각의 교체가 용이해진다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 것이므로 위 구성의 제거로부터 예측할 수 없는 새로운 효과가 도출된다고 보기도 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

## 2) 대비결과 정리

이 사건 제1항 고안은 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 극히 쉽게 고안할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

### 다. 이 사건 제2항 고안의 진보성 여부

#### 1) 구성의 대비

이 사건 제2항 고안	선행고안 1
 <p>[이 사건 등록고안, 도4a 일부]</p>	 <p>&lt;릴장착케이스 분해 사진&gt;</p>

이 사건 제2항 고안은 이 사건 제1항 고안의 '릴이 감기방향으로 힘이 가하여지는 릴장착케이스' 부분과 '릴의 연결끈에 연결되어 수납케이스의 개구부에 탄력 있게 유지되는 호각' 부분의 각 수단을 태엽스프링으로 구체적으로 한정한 것이다. 그런데 선행고안 1의 릴케이스 분해사진을 보면, 릴케이스 내부에 태엽스프링이 감겨있어서 이 사건 제2항 고안의 특징 구성이 개시되어 있다. 따라서 이 사건 제2항 고안은 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 극히 쉽게 고안할 수 있다.

이에 대하여 원고는 이 사건 제2항 고안은 릴장착케이스의 중앙에 볼트가 없어서 결합축에서 태엽스프링의 고정이 원활하고, 결합축을 작게 할 수 있어서 태엽스프링의 공간이 넓어짐으로 인하여 예측 불가능한 효과를 갖는다고 주장한다. 그러나 이 사건

제2항 고안은 태엽스프링의 끝단부를 직선으로 구성하고 있는데 비해 선행고안 1은 태엽스프링의 끝단부가 볼트를 감싸도록 구성하는 차이가 있는 정도에 불과하고 이로 인하여 고정력의 차이가 있다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 제2항 고안은 매우 가벼운 물체인 호각을 수납하는 호각 수납케이스로써, 특별히 강하거나 긴 태엽스프링이 사용되어야 할 이유가 없으므로 태엽스프링이 들어갈 수 있는 공간이 넓다고 하여 예측할 수 없는 새로운 효과가 도출된다고 보기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

## 2) 대비결과 정리

이 사건 제2항 고안은 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 극히 쉽게 고안할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

## 4. 결 론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.

재판장            판사            오영준

                  판사            권동주

                  판사            김동규