

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허4765 거절결정(실)
원 고 A

소송대리인 특허법인(유한) 유일하이스트

담당변리사 김은구

피 고 특허청장

소송수행자 정현주

변 론 종 결 2023. 4. 6.

판 결 선 고 2023. 5. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 8. 1. 2022원580호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원고안(갑 제7호증, 갑 제9호증, 을 제3호증)

1) 고안의 명칭: 골프티

2) 출원일/ 출원번호: 2020. 5. 14./ 제20-2020-0001619호

3) 재심사 보정 전 청구범위(2021. 10. 8. 보정된 것. 갑 제9호증)

【청구항 1】 봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체(이하 '구성요소 1'이라 한다); 상기 몸체가 삽입되는 홀이 구비된 판형상으로 형성되는 지지부 및 상기 지지부의 내측면에서 돌출형성되며 내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판;을 포함하며(이하 '구성요소 2'라 한다), 상기 탄성편의 내측단부에는 상기 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비되는(이하 '구성요소 3'이라 한다) 골프티(이하 '이 사건 제1항 출원고안'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭하며, 이를 통틀어 '이 사건 각항 출원고안'이라 한다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 탄성편은 상기 지지부의 내측면에서 원주방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 것을 특징으로 하는 골프티.

【청구항 3, 4】 기재 생략.

【청구항 5】 봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체; 상기 몸체가 삽입되는 홀이 구비된 판형상으로 형성되어, 상기 지지홈과 맞물리는 높이조절판;을 포함하며, 상기 높이조절판에는 상기 홀과 연결되며 상기 높이조절판을 경방향으로 절개하는 하나 이상의 슬릿 및 상기 슬

릿의 사이에 형성되는 탄성편이 구비되고, 상기 탄성편의 내측단부에는 상기 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비되는 골프티.

4) 재심사 보정에 따른 청구범위(2022. 1. 12. 보정된 것으로 밑줄 친 부분이 새로이 보정된 부분이다, 을 제3호증)

【청구항 1】 봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되고, 외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내는 마커가 표기되는 몸체; 상기 몸체가 삽입되는 홀이 구비된 판형상으로 형성되는 지지부 및 상기 지지부의 내측면에서 돌출형성되며 내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판을 포함하고, 상기 탄성편은 상기 지지부의 내측면에 원주방향으로 이격되며 다수 개 구비되고, 상기 탄성편의 내측단부에는 상기 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비되고, 상기 탄성편의 원주방향 양측에는 상기 탄성편을 절개하는 절개부가 구비되고, 상기 탄성편의 외측단부는 상하방향 두께가 상기 지지부보다 얇아지게 형성되는 골프티(이하 '이 사건 제1항 보정고안'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭하며, 이를 통틀어 '이 사건 각항 보정고안'이라 한다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 탄성편은 상기 지지부의 내측면에서 원주방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 것을 특징으로 하는 골프티.

【청구항 3, 4】 기재 생략.

【청구항 5】 삭제.

【청구항 6】 제1항에 있어서, 상기 탄성편은 상기 몸체에 지지되는 내측단부가 상기 지지부와 동일한 상하방향 두께를 가지고, 외측단부로 갈수록 상하방향 두께가 얇아지게 형성되는 것을 특징으로 하는 골프티.

5) 고안의 설명 및 도면의 주요 내용(갑 제7호증)

㉠ 기술분야

【0001】 본 실시예들은 골프티에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 지면에 박히는 깊이를 간편하게 조절할 수 있어 골퍼가 골프공을 지면으로부터 원하는 높이에 쉽게 위치시킬 수 있으며, 타구의 목표 진행 방향을 지시할 수 있는 골프티에 관한 것이다.

㉡ 배경기술

【0002】 일반적으로 필드에서 골프 라운딩을 하는 경우, 매 홀마다 티 지점에서 시작하며, 이때 골퍼들은 잔디의 상태 또는 본인의 신장에 알맞은 높이에 골프공을 띄워놓고 샷을 하기 위해 티 지점에 골프티를 꽂고 골프공을 올린 후에 티샷을 하게 된다.

【0003】 그런데 매 홀마다 잔디 또는 지면의 상태가 일정한 것이 아니므로, 골프공의 높이를 알맞게 조절하기 위해 다양한 길이의 골프티를 휴대하여야 하는 불편함이 있었다.

【0004】 이러한 문제를 해결하기 위해 골프티를 하부 및 상부의 2단 구조로 제작하여 지면에 박히는 하부에 상측으로 개구되는 홀을 형성하고 상부가 하부의 홀에서 상하로 높이 조절 가능하게 결합되게 하려는 다양한 시도가 있었다. 그러나 그 구조가 복잡하여 제작하기 까다롭고, 특히 상부의 높이 조절 시 하부가 지면으로 더 깊이 박히거나 지면에서 완전히 또는 살짝 뺄리는 경우가 빈번하여 사용이 불편하며, 또한 하부의 홀에 흙, 먼지가 들어가는 경우 높이 조절이 원활하지 못하고 청결한 관리가 어려운 문제가 있어 애용되지 않았다.

【0005】 또한, 특히 아마추어 골퍼들에 있어서, 골프공의 목표 진행 방향을 단지 육안으로 대략 파악한 후 티샷을 하는 경우가 많은데 이러한 경우 원하는 방향으로 골프공을 제대로 보낼 수 없음은 물론 헤드업을 하게 되는 문제가 있다.

㉢ 해결하고자 하는 과제

【0006】 본 실시예들은 전술한 배경에서 안출된 것으로서, 지면에 박히는 깊이를 간편하게 조절할 수 있어 골퍼가 골프공을 지면으로부터 원하는 높이에 쉽게 위치시킬 수 있으며, 타구의 목표 진행 방향을 지시할 수 있는 골프티에 관한 것이다.

㉣ 고안의 효과

【0008】 본 실시예들에 의하면, 지면에 박히는 깊이를 간편하게 조절할 수 있어 골퍼가 골프공을 지면으로부터 원하는 높이에 쉽게 위치시킬 수 있으며, 타구의 목표 진행 방향을 지시할 수 있다.

㉔ 고안의 실시를 위한 구체적인 내용

【0016】 본 실시예들에 의한 골프티(100)는, 봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈(111)이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체(110), 고리형상으로 형성되어 중심에 몸체(110)가 삽입되는 지지부(121) 및 지지부(121)의 내측면에서 돌출형성되며 내측 단부가 지지홈(111)에 결합되는 탄성편(122)을 포함하는 높이조절판(120)을 포함한다.

【0017】 도 1 내지 도 2를 참고하여 살펴보면, 몸체(110)는 봉형상으로 형성되어 하단부가 지면에 박히고 상단부에는 골프공(G)이 안착되게 된다.

【0018】 즉, 몸체(110)의 하측 끝단은 축경되며 테이퍼지게 형성되어 몸체(110)가 지면에 쉽게 박힐 수 있으며, 상측 끝단은 확경되며 테이퍼지게 형성되고 오목하게 함몰되어 골프공(G)이 쉽게 놓일 수 있다.

【0019】 몸체(110)의 중단부에는 높이조절판(120)이 결합되는 지지홈(111)이 구비되는데, 지지홈(111)은 몸체(110)의 외주면에서 함몰되며 둘레를 따라 한 바퀴에 걸쳐 형성될 수 있다.

【0020】 이러한 지지홈(111)은 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는데, 각 지지홈(111)에 높이조절판(120)이 결합될 수 있어 높이조절판(120)에 대한 몸체(110)의 상하방향 위치가 조절될 수 있는 것이다.

【0021】 높이조절판(120)은 지지부(121) 및 탄성편(122)을 포함하여 몸체(110)의 중단부에 수평으로 결합된다.

【0022】 지지부(121)의 중심에 몸체(110)가 삽입되고 탄성편(122)이 지지부(121)의 내측면에서 지지홈(111)에 결합되게 구비된다.

【0023】 즉, 탄성편(122)은 지지부(121)와 일체로 형성되되 외측단부는 지지부(121)에 연결되고 내측단부가 상하방향으로 탄성변형되게 구비되어 있어, 높이조절판(120)이 몸체(110)에서 상하방향으로 간편하게 위치조절될 수 있는 것이다.

【0027】 도 4를 참고하여 살펴보면, 몸체(110)의 외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내

도 1. 골프티의 분해사시도



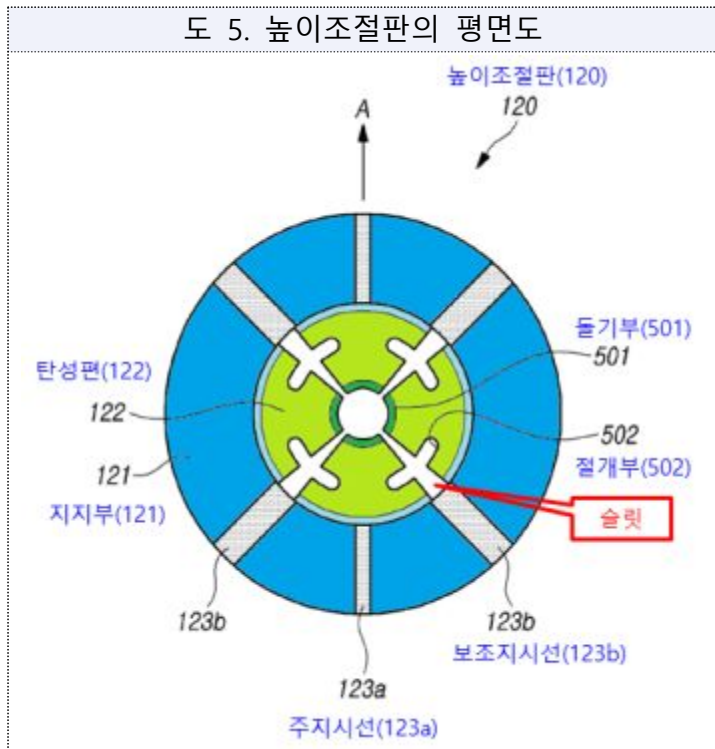
는 마커(112)가 표기될 수 있다.

【0028】 마커(112)는 높이조절판(120)과 결합되었을 때 몸체(110) 상측의 길이를 나타내게 되며, 도면에 도시된 바와 같이 숫자로서 표기되는 경우 상측으로 갈수록 작은 숫자가 표기된다.

【0029】 골퍼는 마커(112)를 참고하여 골프공(G)의 높이를 적절히 선택할 수 있다.

【0030】 도 5를 참고하여 살펴보면, 탄성편(122)은 지지부(121)의 내측면에 구비되는데, 도면에 도시된 바와 같이 원주방향으로 이격되며 다수 개 구비됨으로써 몸체(110)가 높이조절판(120)에 대해 견고히 결합되게 된다.

【0031】 다만, 몸체(110)가 높이조절판(120)에 대해 견고히 결합된다 함은 탄성편(122)이 지지홈(111)에 결합된 상태에서 몸체(110)가 높이조절판(120)에서 이탈되지 않음을 의미하는 것이지, 몸체(110) 및 높이조절판(120)의 위치조절이 어렵거나 큰 힘이 필요하다는 것과는 다른 것임을 유의하여야 한다.



【0032】 탄성편(122)은 대략 부채꼴 형상으로 형성되며, 내측단부로 갈수록 중심각이 커지게 형성된다. 다시 말해, 탄성편(122) 사이의 원주방향 간격은 내측단부로 갈수록 좁아지게 형성된다.

【0033】 즉, 탄성편(122)의 내측단부들이 거의 완전한 원을 형성하여 몸체(110)에 지지됨으로써 몸체(110)와 높이조절판(120)의 결합이 견고해질 수 있으며, 탄성편(122)의 사이에 소정의 간격이 형성됨으로써 흙, 먼지 등 이물질의 끼임이 방지되고 이물질이 묻더라도 쉽게 털어내거나 용이하게 세척할 수 있어 청결하게 관리할 수 있는 장점이 있게 된다.

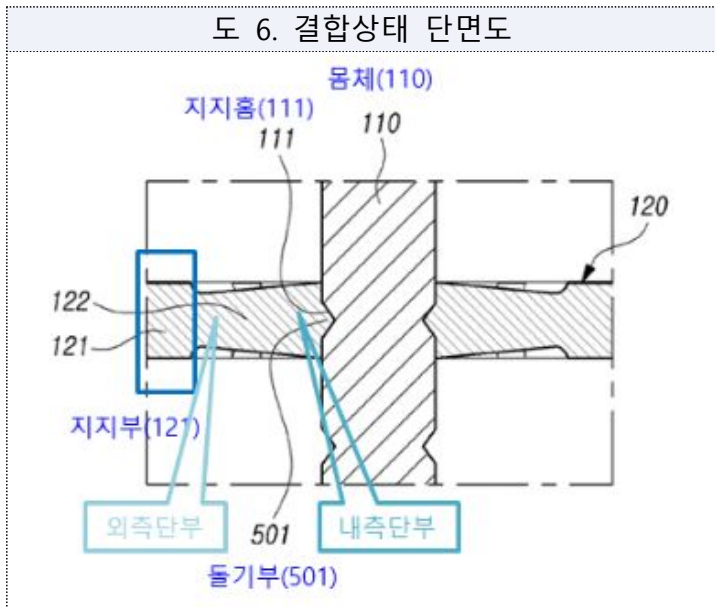
【0034】 도 6을 참고하여 살펴보면, 탄성편(122)의 내측면에는 지지홈(111)에 삽입되는 돌기부(501)가 구비된다.

【0035】 즉, 몸체(110)의 외주면에 지지되는 탄성편(122)의 내측면에 돌기부(501)가 구비된다.

【0036】 지지홈(111) 및 돌기부(501)는 상보적인 형상으로 형성되며, 도면에 도시된 바와 같이 대략 V자 형으로 테이퍼지게 형성되어 골퍼가 몸체(110)의 위치를 보다 손쉽게 조절할 수 있게 된다.

【0037】 탄성편(122) 내측면의 돌기부(501)가 형성되지 않은 부위는 수직한 면으로 형성되어 몸체(110)에 지지되며, 따라서 몸체(110)와 높이조절판(120)이 지지되는 면적이 증가되어 보다 안정적으로 결합될 수 있다.

【0038】 그리고 탄성편(122)은 몸체(110)에 지지되는 내측단부가 지지부(121)와 동일한 상하방향 두께를 가지되 외측단부로 갈수록 상하방향 두께가 얇아지게 형성될 수 있으며, 따라서



서 탄성편(122)의 강성이 저하되어 골퍼가 손쉽게 몸체(110)의 위치를 조절할 수 있게 된다.

【0039】 또한, 탄성편(122)의 원주방향 양측에는 탄성편(122)을 절개하는 절개부(502)가 구비될 수 있으며, 마찬가지로 절개부(502)에 의해 탄성편(122)의 강성이 저하되어 골퍼가 손쉽게 몸체(110)의 위치를 조절할 수 있으며, 흙, 먼지 등 이물질의 끼임이 방지될 수 있다.

【0040】 다시 도 2 및 도 5를 참고하여 살펴보면, 지지부(121)의 상면에는 경방향을 향하는 방향지시선(123)이 구비되어, 골퍼는 방향지시선(123)이 목표 진행 방향을 향하도록 높이조절판(120) 또는 높이조절판(120) 및 몸체(110)를 회전시킬 수 있다.

【0041】 여기서, 방향지시선(123)이 지지부(121)의 상면에 구비된다 함은 높이조절판(120)이 몸체(110)에 결합된 상태에서의 상면을 말하는 것이며, 방향지시선(123)은 지지부(121)의 양측면에 모두 구비될 수도 있다.

【0042】 골퍼들이 흔히 하는 실수 중 하나로서 클럽이 골프공에 맞기 전에 머리를 들어 볼의 궤적을 좇는 헤드업 현상이 있는데, 헤드업은 올바른 스윙 동작을 무너뜨려 정확한 샷을 방해한다.

【0043】 즉, 스윙 동작 시 골퍼는 티에 놓인 골프공을 바라보며 스윙 동작을 시작하는데, 이

때 골퍼의 시야에 들어오는 지지부(121)의 상면에 방향지시선(123)을 구비함으로써 골퍼는 초기 설정한 목표 진행 방향에 집중하며 머리를 들지 않고 보다 정확한 동작으로 샷을 할 수 있게 된다.

나. 선행고안들

1) 선행고안 1(갑 제4호증)

2004. 3. 31. 공고된 등록실용신안공보(제20-0346286호)에 게재된 '골프공 받침용 티'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

㉠ 기술분야

[0002] 본 고안은 골프 분야에 관련된 것으로, 좀 더 구체적으로는 골퍼(Golf Player)가 초기 티샷을 위해 골프공을 지면에서 약간 떨어진 상태로 지지시킬 때 이용하는 골프공 받침용 티에 관한 것이다.

㉡ 배경기술

[0009] 그러나 종래 이와 같은 골프공 받침용 티는 지면에 꽂히는 몸체의 외측 둘레부분이 매끄러운 상태로서 상기 지면에 꽂히는 깊이를 골퍼가 정확하게 조절할 수 없는 매우 단순한 구조이므로 사용과정에서 골퍼가 티의 몸체(1)를 지면에 꽂을 때 상기 지면과 골프공이 올려지는 받침편(2) 사이의 간격이 일정하지 못하고 매번 달라지고, 이에 따라 티샷을 위해 풀스윙 시 클럽 헤드의 골프공 타격 지점 또한 매번 달라지면서 골프공의 비행 거리 및 위치가 골퍼의 생각과는 완전히 달라지는 문제점이 있었다.

㉢ 고안이 이루고자 하는 과제

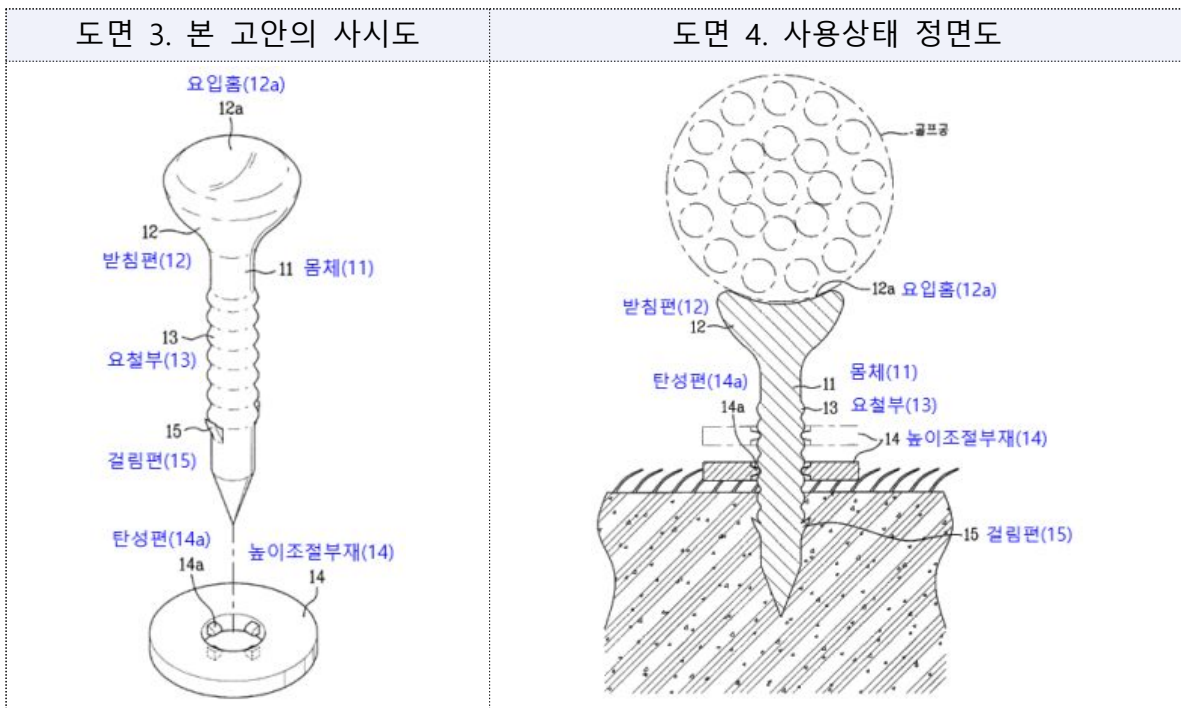
[0011] 본 고안은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로, 골프공을 받쳐주는 기본 구조에 상기 골프공이 받쳐진 상태에서 골프공과 지면 사이의 간격을 조절하여주는 부가 구조를 더하여 초보 골퍼라 하더라도 항상 초기 티샷을 위한 풀스윙 과정에서 클럽 헤드가 골프공의 정확한 부분을 타격하도록 하는데 그 목적이 있다.

㉣ 고안의 구성 및 작용

[0014] 첨부된 도 3은 본 고안 골프공 받침용 티를 나타낸 사시도이고, 도 4는 본 고안 골프공 받침용 티의 사용상태를 요부 절개하여 나타낸 정면도로서, 본 고안은 지면에 쉽게 꽂힐

수 있도록 하단이 날카로운 상태로서 수직을 이루는 몸체(11)가 구비되고, 상기 몸체의 상단에는 대략 수평상태를 유지하면서 골프공을 받쳐줄 수 있도록 상부면에 요입홈(12a)을 갖는 받침편(12)이 일체로 형성되며, 상기 몸체(11)의 외측둘레면에는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때는 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 일체 형성되고, 상기 몸체(11)의 요철부(13)에는 상하이동 시 상기 요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부로 복수 개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)가 끼워진 구조이다.

[0015] 또한 상기 몸체(11)중 요철부(13)의 직하방에는 하부에서 상부로 갈수록 바깥쪽으로 점점 더 벌어지면서 탄성력을 갖는 한 쌍의 걸림편(15)이 서로 대향되게 형성되어 상기 몸체(11)의 요철부(13)에 높이조절부재(14)가 끼워진 상태에서는 상기 각 걸림편(15)에 걸림에 따라 몸체(11)에서 중력방향으로 이탈됨이 없도록 한다.



[0019] 이와 같이 본 고안 구성요소의 하나인 높이조절부재(14)가 몸체(11)에 형성되어 있는 요철부(13)에 위치되도록 상기 몸체(11)에 끼운 상태에서 골퍼가 골프공을 올려놓기 위해 상기 몸체를 지면에 꽂기 전 단계에서 손을 이용하여 높이조절부재(14)를 상부로 가압시키거나 아니면 하부로 가압시키면 상기 몸체(11)의 외측둘레면에 일체화되어 있는 요철부(13)는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때는 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태임

은 물론 상기 높이조절부재(14)의 내경부에는 복수 개의 탄성편(14a)이 일체화되어 있음에 따라 결국 상기 높이조절부재(14)는 일체화된 각 탄성편(14a)의 탄성력을 받아 상기 요철부(13)의 돌기를 지나 홈에 선택적으로 수용되면서 걸리게 되고, 이에 따라 상기 몸체(11)의 상단에 형성된 받침편(12)과 높이조절부재(14) 사이는 골퍼가 원하는 높이를 유지하게 된다.

[0020] 이후 몸체(11)에 끼워진 높이조절부재(14)가 지면에 근접될 때까지 상기 몸체(11)를 지면에 꽂은 다음 상기 몸체의 상단에 형성되어 있는 받침편(12) 위로 골프공을 가볍게 올려 놓으면 결국 지면과 골프공은 골퍼가 원하는 높이를 유지하게 되므로 이후 골퍼가 초기 티샷을 위해 골프채를 손으로 잡고 풀스윙을 할 때 클럽 헤드가 골프공을 정확하게 타격하게 되어 상기 골프공이 원하는 방향으로 멀리 날아갈 수 있게 된다.

㉮ 고안의 효과

[0023] 그러므로 본 고안의 골프공 받침용 티는 지면에 꽂히는 몸체의 외측 둘레부분에 요철부(13)가 형성되고, 상기 요철부에는 상하로 위치이동 가능하도록 높이조절부재(14)가 끼워져 있으므로 사용과정에서 골퍼가 티의 몸체(1)를 지면에 꽂을 때는 높이조절부재(14)를 적절한 높이로 상하 위치이동 시킨 상태에서 상기 높이조절부재(14)가 지면에 근접되도록만 꽂으면 이후 몸체(1)의 상단에 형성된 받침편(12)에 골프공을 올려놓았을 경우 상기 지면과 이격된 골프공의 높이가 항상 일정할 것이고, 이에 따라 티샷을 위해 풀스윙 시 클럽 헤드의 골프공 타격 지점 또한 항상 일정해져 골프공의 비행 거리 및 위치가 골퍼의 생각과 크게 차이가 없어 실력향상이 가능해지는 효과가 있다.

2) 선행고안 2(갑 제6호증)

2012. 4. 16. 공개된 공개실용신안공보(제20-2012-0002590호)에 게재된 '분실 방지 및 방향 지시용 골프티 지지대'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 생략한다.

3) 선행고안 3(갑 제5호증)

2004. 10. 27. 등록된 일본 등록실용신안공보(제3106481호)에 게재된 '골프용 티 및 측정 세트'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 생략한다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 9. 23. 이 사건 출원고안에 대하여 원고에게 '① 이 사

건 출원고안의 청구범위가 고안의 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, ② 이 사건 출원고안의 청구항 1 내지 3은 선행고안 1과 동일하며, ③ 이 사건 출원고안의 청구항 4, 5는 이 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '**통상의 기술자**'라 한다)이 선행고안 1, 2에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안등록을 받을 수 없다.'는 이유로 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 10. 8. 이 사건 출원고안의 청구항 1에 돌기부를 부가하고, 이 사건 출원고안의 청구항 3을 삭제하며, 이 사건 출원고안의 청구항 5에 슬릿 및 돌기부를 부가하는 내용의 보정을 하였으나[이로써 앞서 본 가. 3)의 이 사건 각항 출원고안과 같이 보정되었다], 특허청 심사관은 2021. 12. 13. 위 보정에 의하더라도 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2022. 1. 12. 이 사건 출원고안에 대하여 재심사를 청구하면서, 이 사건 제1항 출원고안에 마커, 탄성편, 절개부를 부가하고, 이 사건 제5항 출원고안을 삭제하며, 이 사건 제6항 출원고안을 추가하는 내용의 보정을 하였다[이로써 앞서 본 가. 4)의 이 사건 각항 보정고안과 같이 보정되었다. 이하 '**이 사건 재심사 보정**'이라 한다]. 그러나 특허청 심사관은 2022. 2. 14. '**이 사건 재심사 보정에 의한 이 사건 제1항 보정고안은 통상의 기술자가 선행고안 1, 3의 결합에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이어서 새로운 거절이유가 발생하였다.**'는 이유로 이 사건 재심사 보정에 대하여 보정각하결정(이하 '**이 사건 보정각하결정**'이라 한다)을 하였고, 재심사 청구에 대하여는 2021. 9. 23.자 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.

4) 원고는 2022. 3. 16. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데(2022원580호), 특허심판원은 2022. 8. 1. '**이 사건 재심사 보정은 청구항을 신설한**

것이어서 특허법 제47조 제3항 제1호의 보정요건에 위배되고, 새로운 거절이유가 발생하였으므로, 이 사건 재심사 보정을 각하한 이 사건 보정각하결정은 적법하다. 이 사건 제1항 출원고안은 통상의 기술자가 선행고안 1 또는 선행고안 1, 2에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있다.'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 10호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 보정각하결정은 다음과 같은 이유로 부적법하다. 그런데도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으므로, 위법하여 취소되어야 한다.

가. 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안 또는 이 사건 제5항 출원고안을 감축한 것이다. 따라서 이 사건 재심사 보정은 특허법 제47조 제3항 제1호에 위배되지 않는다.

나. 이 사건 심결은 이 사건 보정각하결정에서 다루지 아니한 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하였으므로, 절차적으로 위법하다.

다. 이 사건 제1항 보정고안은 선행고안 1, 3 또는 선행고안 1 내지 3의 결합에 의하더라도 그 진보성이 부정되지 아니하므로, 이 사건 심결에 이르러 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 재심사 보정의 적법 여부

1) 재심사를 청구하는 경우의 보정은 특허법 제47조 제3항 제1호에 따라 청구항

을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 한하여 허용된다. 그런데 이 사건 재심사 보정은 다음과 같은 이유로 위 어느 경우에도 해당되지 아니하므로, 특허법 제47조 제1항 제3호에 위배되어 부적법하다.

가) 특허의 청구범위는 각 항이 상호 독립되므로, 독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 청구범위 감축에 해당하지 않는다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결 취지 참조. 정정심판에 관한 사안이나 이 사안에도 그대로 적용할 수 있다). 그런데 이 사건 재심사 보정은 독립항인 이 사건 제1항 출원고안의 구성을 일부 부가, 한정하여 이 사건 제1항 보정고안으로 남겨두고, 이 사건 제1항 보정고안의 종속항인 이 사건 제6항 보정고안을 청구범위에 새롭게 추가하는 형식을 취하고 있으므로, 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안의 청구범위 감축에 해당하지 않는다.

나) 다음과 같은 이유로 이 사건 제6항 보정고안이 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위 감축에 해당한다고 볼 수도 없다.

(1) 이 사건 제5항 출원고안은 몸체, 높이조절판, 슬릿, 탄성편, 돌기부로 구성되는 반면, 이 사건 제6항 보정고안은 몸체, 높이조절판, 절개부, 탄성편, 돌기부, 지지부로 구성된다. 이처럼 이 사건 제6항 보정고안은 문언적으로 이 사건 제5항 출원고안의 '슬릿' 구성을 포함하지 않는다.

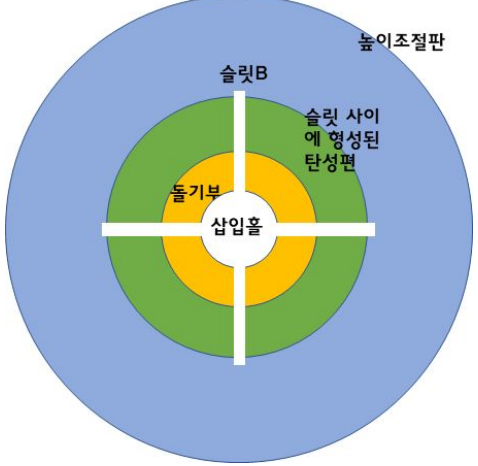
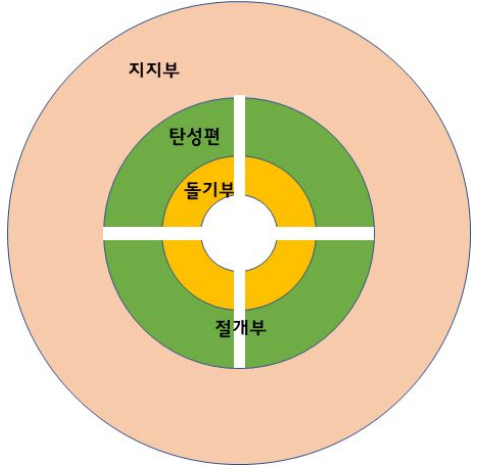
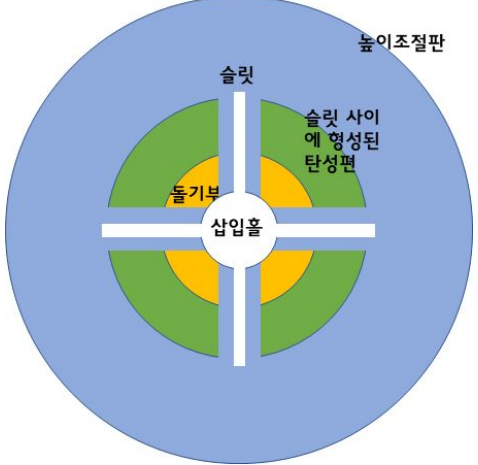
(2) 이 사건 제6항 보정고안은 "제1항에 있어서"라고 하여 이 사건 제1항 보정고안의 종속항이라는 형식을 취하고 있다. 따라서 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안을 보정한 이 사건 제1항 보정고안을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항일 뿐이지 이 사건 제1항 출원고안과는 독립항인 이 사건 제5항 출원고안의 청

구범위를 감축하는 보정고안이라고는 보이지 않는다.

나아가 이 사건 제6항 보정고안에서 부가, 한정하고 있는 '내측단부가 지지부와 동일한 상하방향 두께를 가지고, 외측단부로 갈수록 상하방향 두께가 얇아지는 탄성편'이라는 구성은 이 사건 제1항 출원고안의 탄성편을 한정하는 구성임이 명백하므로, 새삼스럽게 이 사건 제6항 보정고안을 이 사건 제5항 출원발명의 청구범위를 감축하는 보정고안이라고 볼 이유도 없다.

(3) 이 사건 제1항 출원고안과 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 비교하여 보면, ① 몸체, 탄성편 내측단부의 돌기부 구성은 동일하고, ② 높이조절판의 경우 이 사건 제1항 출원고안은 지지부와 탄성편으로 구성되는 반면 이 사건 제5항 출원고안은 탄성편이 구비될 뿐 지지부 구성을 별도로 두지 않고 있으며(이 사건 제1항 출원고안의 높이조절판 구성이 더 한정되어 있다고 할 수 있다), ③ 이 사건 제5항 출원고안에는 "높이조절판을 경방향으로 절개하는 하나 이상의 슬릿 및 상기 슬릿 사이에 형성되는 탄성편"이 추가로 구비되어 있다는 점에서 차이가 있다.

이 사건 제5항 출원고안에 추가로 구비된 '슬릿' 구성에 관하여 살펴건대, 이 사건 출원고안의 명세서에는 이에 관하여 명시하고 있지 않지만, 좁고 기다란 구멍 또는 틈이라는 "슬릿"의 사전적 의미를 감안하여 볼 때, 이는 "높이조절판을 절개하는 좁고 기다란 형태의 구멍으로 다른 슬릿과의 사이에 탄성편을 두고 있는 것"이라고 해석된다. 그렇다면 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위에는 아래 도면 1과 같이 슬릿이 탄성편과 직접 접하는 구성 뿐 아니라 도면 2와 같이 탄성편과 직접 접하지 않는 구성도 모두 포함된다고 보는 것이 타당하다.

이 사건 제5항 출원고안의 높이조절판	이 사건 제1항, 제6항 보정고안의 높이조절판
 <p>도면 1</p>	
 <p>도면 2</p>	

(4) 한편 이 사건 제1항 보정고안은 "마커가 표기되는 몸체, 지지부 및 탄성편을 포함하는 높이조절판, 탄성편 내측단부의 돌기부, 탄성편을 절개하는 절개부"로 구성되어 있고, 탄성편은 지지부의 내측면에서 원주방향으로 이격되어 다수 개 구비되며, 외측단부는 상하방향 두께가 지지부보다 얇아지게 형성되도록 한정되어 있다. 이러한 이 사건 제1항 보정고안의 청구범위에 따르면, 그 높이조절판은 탄성편이 이른바 슬릿에 직접 접하는 구성에 한정된다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 제5항 출원고안의 '슬릿'과 이 사건 제1항 보정고안의 탄성편 사이의 빈 공간은 동일한 구성이라고 볼 수

없다.

(5) 설령 원고가 주장하는 바와 같이 이 사건 제5항 출원고안의 '슬릿'이 이 사건 제1항 보정고안의 탄성편 사이의 빈 공간에 해당하는 것이라고 보더라도, 이 사건 제1항 보정고안은 이 사건 제5항 출원고안의 구성(몸체, 높이조절판, 슬릿, 탄성편, 돌기부)을 모두 포함하면서 부가하여 한정하는 구성을 구비한 것이 되어, 그 자체로 이 사건 제5항 출원고안의 감축에 해당한다고 볼 수 있다.

(6) 원고는 이 사건 재심사 보정 당시 보정서에 '이 사건 제5항 출원고안을 삭제하고 청구항 6(이 사건 제6항 보정고안)을 추가한다.'는 취지를 명시하였다. 또한 원고는 이 사건 제1차 변론기일 전까지는 이 사건 보정각하결정의 절차적 위법성만을 다투어 오다가 제1차 변론기일에 이르러 비로소 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제5항 출원고안을 감축한 것이라고 주장하였다. 이러한 보정 경위 및 소송의 경과에 비추어 보면, 이 사건 재심사 보정 당시 원고의 의사 역시 "이 사건 제6항 보정고안을 새로이 추가"하려는 것이었을 뿐 이로써 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 감축하려는 의도는 없었던 것으로 보인다.

2) 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 보정이 부적법하다고 판단할 수 있는지 여부

특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분

히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다룰 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결 취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견 진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.

이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3) 원고의 나머지 주장에 관한 판단

가) 원고는, 이 사건 심결이 이 사건 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하는 것은 특허법 제170조 제1항에 따라 허용되지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 특허법 제170조 제1항은 거절결정불복심판 절차에서 기존의 거절결정 이유와 다른 거절이유가 새로이 발견되는 경우에 적용되는 규정으로서, 이 사건에는 적용되지 않는다. 이와 다른 전제에 선 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 출원인이 거절결정서를 송달받은 날로부터 30일 이내(거절결정불복심판 청구 기간과 동일하다)에 분할출원을 할 수 있다는 전제 아래, 이 사건 심결이 이 사건 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하는 것은 출원인인 원고로부터 분할출원의 기회를 박탈하는 것이어서 부당하다는 취지로 주장한다.

그러나 분할출원은 둘 이상의 고안을 하나의 실용신안출원으로 한 경우 그 일부를 분할하여 출원할 수 있도록 하는 제도로써 거절결정이나 보정각하결정에 대한 불복절차와는 그 취지와 성격을 달리 한다. 설령 거절결정된 출원의 유지를 위한 방편으로서 분할출원 제도가 일부 이용된다고 하더라도, 이는 어디까지나 원고 스스로의 선택과 판단에 따라야 하는 것일 뿐이다. 따라서 이 사건 심결이 이 사건 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하였더라도, 이로 인하여 원고의 분할출원 기회가 박탈되었다고 볼 수는 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다) 원고는, 특허청의 심사기준에는 '재심사 청구가 있는 경우에 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 간과되었다면 이후 간과된 사유를 들어 보정각하해서는 아니되고, 재심사 청구 시 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하여 최초 거절이유통지나 최후 거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 보정각하해서는 아니된다.'고 규정되어 있으므로, 이 사건 보정각하결정 당시 간과된 사유를 이유로 심판절차에서 이 사건 보정각하결정을 유지하는 것은 위법하다는 취지로 주장한다.

특허청 심사기준은 다음과 같이 규정하고 있다(참고자료 1 참조).

제4장 재심사

2. 재심사절차

2.3. 보정의 적법성 검토

(3) 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 간과되었더라도 이 보정사항을 이유로 보정각하해서는 아니된다. 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

2.4. 보정을 승인한 후의 심사

(주의) 재심사청구 시의 보정사항 중 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초거절이 유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 되돌아가 보정각하하지 않는다.

그러나 특허청의 위 심사기준은 보정각하사유를 간과하여 일단 보정을 인정하였다면 이후 보정각하 사유를 발견하더라도 보정각하결정을 해서는 아니된다는 취지에 불과하므로, 이미 보정각하결정이 내려진 이 사건에는 적용되지 않는다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 제1항 출원고안의 진보성 부정 여부

1) 구성대비표

구성 요소	이 사건 제1항 출원고안	선행고안 1(갑 제4호증)
1	봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰 형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체;	본 고안은 지면에 쉽게 꽂힐 수 있도록 하단이 날카로운 상태로서 수직을 이루는 몸체(11)가 구비되고, 상기 몸체(11)의 외측 둘레면에는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때는 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 일체 형성되는 구성(식별번호 [0014], 도면 3 참조)
2	상기 몸체가 삽입되는 홈이 구비된 판형으로 형성되는 지지부 및 상기 지지부의 내측면에서 돌출형성되며 내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판;을 포함하며,	상기 몸체(11)의 요철부(13)에는 상하이동시 상기 요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부로 복수개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)가 끼워진 구조이다(식별번호 [0014], 도면 3 참조).
3	상기 탄성편의 내측단부에는 상기 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비되는 골프 티.	

2) 공통점 및 차이점

가) 구성요소 1

이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 1은 '봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체'이다. 선행고안 1의 대응 구성요소는 '외측 둘레면에 원주방향을 따라 독립적이면서 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 형성된 몸체(11)'이다. 양 구성요소는 전체적으로 봉형상으로 형성되고 봉의 상하방향[길이방향]¹⁾을 따라 외주면에 다수 개의 지지홈[요철부]이 이격되어 형성된 골프티 몸체라는 점에서 동일하다(이에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

나) 구성요소 2

이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 2는 '홀이 구비된 판형상으로 형성된 지지부 및 지지부의 내측면에서 돌출형성되며 내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판'이다. 선행고안 1의 대응 구성요소는 '요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부에 복수 개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)'이다. 양 구성요소는 내측면에 몸체의 지지홈[요철부]에 삽입되는 탄성편이 형성되어 있다는 점에서 동일하다. 다만 이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 2에서는 탄성편의 개수가 한정되지 않지만, 선행고안 1의 대응 구성요소에서는 복수 개의 탄성편으로 탄성편의 개수가 한정된다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

다) 구성요소 3

이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 3은 '탄성편의 내측단부에는 상기 지지홈

1) 대괄호 안에 표시된 것은 이 사건 제1항 출원고안에 대응하는 선행고안 1의 구성에 해당한다. 이하 같다.

에 삽입되는 돌기부가 구비'되는 것이다. 반면 선행고안 1에는 돌기부에 대응하는 구성이 명시되지 않았다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 2'라 한다).

3) 차이점에 관한 검토

앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 고려하면, 앞서 본 차이점들은 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 극히 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

가) 이 사건 출원고안의 명세서에는 "지지홈(111) 및 돌기부(501)가 상보적인 형상으로 형성되며, 도면에 도시된 바와 같이 대략 V자 형으로 테이퍼지게 형성되어 골퍼가 몸체(110)의 위치를 보다 손쉽게 조절할 수 있게 된다."라고 기재되어 있다(갑 제 7호증 식별번호 [0036] 참조). 이러한 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 출원고안의 기술사상은 탄성편이 몸체의 지지홈에 결합될 때, 탄성편에 형성된 'V'자형의 돌기부와 몸체에 형성된 'V'자형의 지지홈이 서로 맞물려 안정적인 결합구조를 갖도록 하는 것임을 알 수 있다.

나) 선행고안 1의 명세서에는 "높이조절부재(14)의 내경부에는 복수 개의 탄성편(14a)이 일체화되어 있음에 따라 결국 상기 높이조절부재(14)는 일체화된 각 탄성편(14a)의 탄성력을 받아 상기 요철부(13)의 돌기를 지나 홈에 선택적으로 수용되면서 걸리게 되고, 이에 따라 상기 몸체(11)의 상단에 형성된 받침편(12)과 높이조절부재(14) 사이는 골퍼가 원하는 높이를 유지하게 된다."라고 기재되어 있고, 탄성편과 몸체의 결합구조가 도시되어 있다(갑 제4호증 식별번호[0019], 도면 3, 도면 4 참조). 이러한 명세서 기재 및 도면에 의하면, 선행고안 1은 높이조절부재의 탄성편이 몸체의 요철부 홈에 수용되는 구조로서, 특히 탄성편 중 요철부와 결합하는 부분은 요철부를 향하여

돌출되는 V자형, 요철부의 홈은 내부로 수용되는 V자형으로 형성되어 서로 맞물려 결합됨을 알 수 있다.

다) 이와 같이 선행고안 1의 탄성편(특히 요철부와 결합하는 부분)과 이 사건 제1항 출원고안의 돌기부는 그 결합구조와 기능이 실질적으로 동일하다.

라) 비록 선행고안 1에는 복수 개의 탄성편이 높이조절부재의 내경부를 따라 이격되어 형성된다는 점에서 이 사건 제1항 출원고안의 '탄성편'과 차이가 있으나, 탄성편의 형태 및 개수는 통상의 기술자가 그 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순 설계변경사항에 불과하다.

4) 검토결과의 정리

이 사건 제1항 출원고안은 통상의 기술자가 선행고안 1에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

다. 소결

특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 참조). 이 사건 제1항 출원고안이 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원고안은 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤