



A. 사건의 개요

◆ '10.02.24 특허심판원, 무효심판청구 (특허심판원, 2010당475)

제670926호 “저장조 지붕 조립구조”

- '11.04.25 기술설명회(특허청, 서울사무소)
- '11.05.27 무효심결(청구인용)

◆ '11.06.29 특허법원, 심결취소소송(특허법원, 2011허6505)

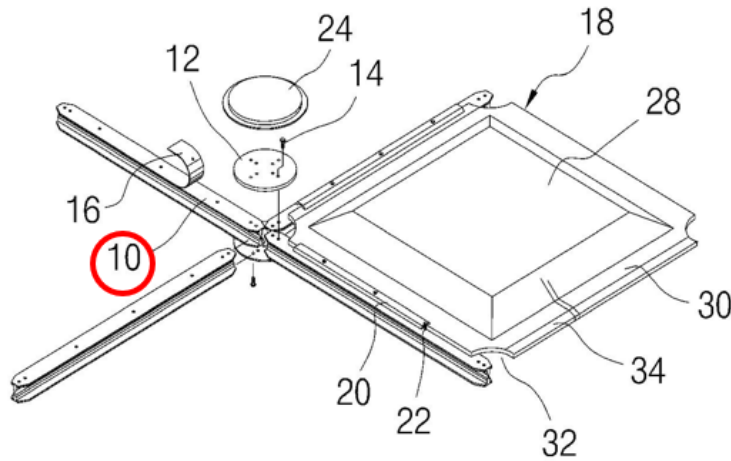
- '11.11.24 판결(원고청구 기각)

◆ '11.12.12 대법원, 상고(대법원, 2011후3889)

- '12.04.13 판결(상고기각)

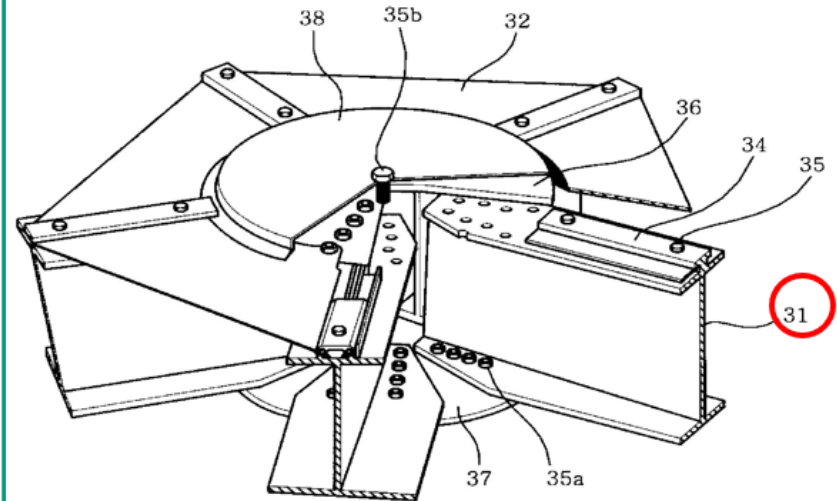
B. 이견발명 vs 비교발명

제1항 구성요소1



여러 개가 방사형으로 배치되면서 끝 단부가 상호 마주 접하여 설치되는 지지프레임(10)

비교대상 발명1

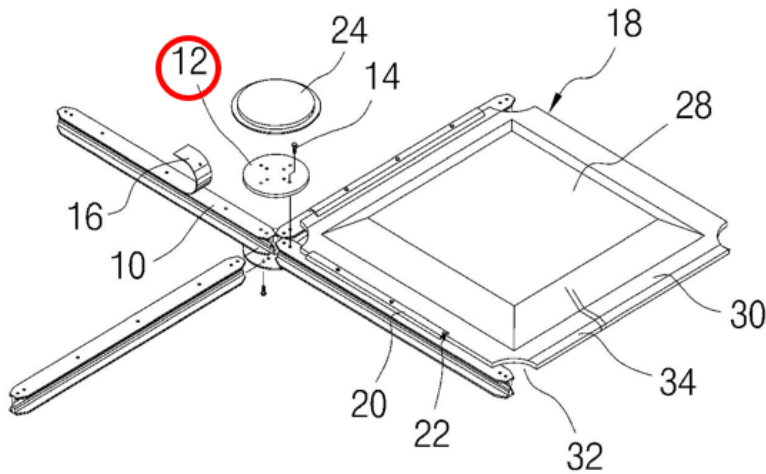


복수개가 방사상으로 배열되어 그 선단이 집중되게 설치되는 돔 지지대(31)

■ 검토의견

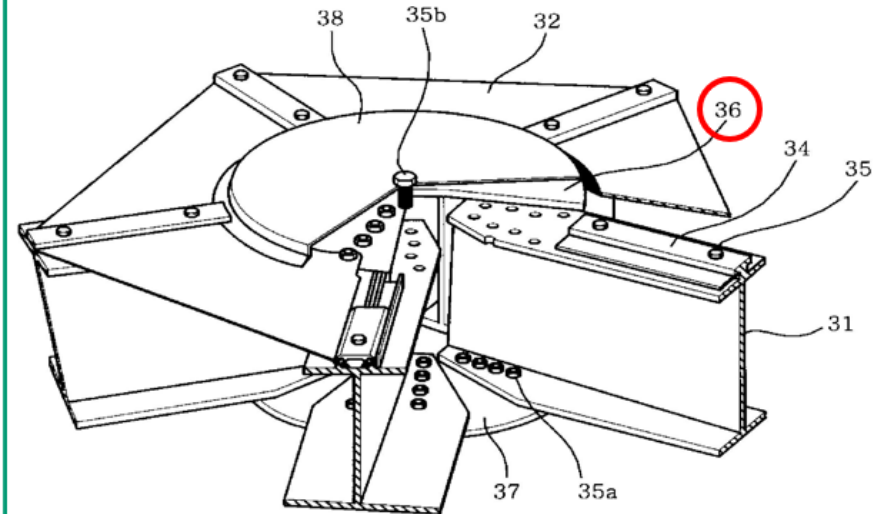
지지프레임과 돔 지지대는 패널(또는 금속패널)을 지지하는 작용을 하는 것이어서 그 작용효과가 동일하므로 양 구성은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다.

제1항 구성요소2



각각의 지지프레임(10) 끝 단부 상,하단 면에 조립나사(14)로 고정 설치되는 연결판(12)

비교대상 발명1



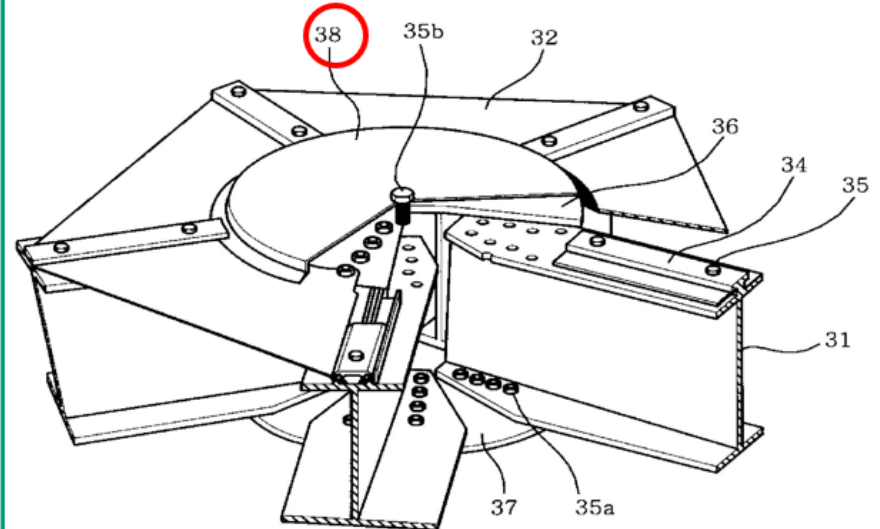
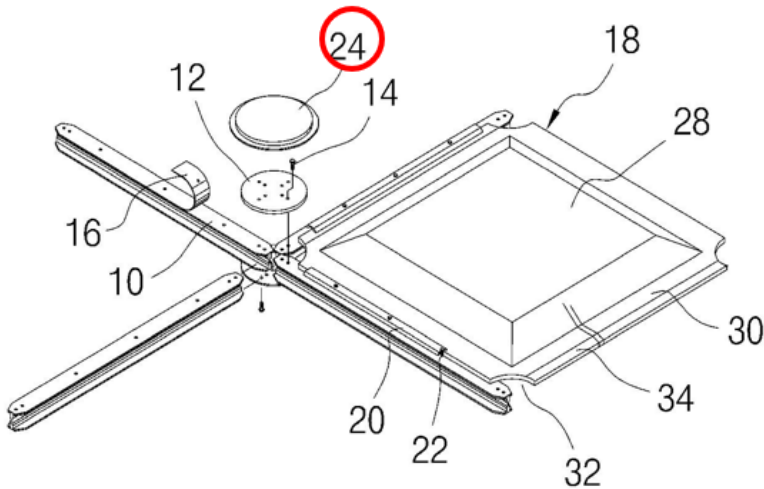
돔 지지대의 선단 상,하측에 볼트(35a)로 고정되는 상하부 고정판(36,37)

■ 검토의견

연결판 및 고정판은 지지프레임과 지지프레임의 끝 단부 또는 돔 지지대와 돔 지지대의 선단을 연결하는 작용을 하는 것이어서 그 작용효과가 동일하므로 양 구성은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다.

제1항 구성요소3

비교대상 발명1



연결판(12) 외측에 실리콘(26)으로 결합 되는 커버(24)

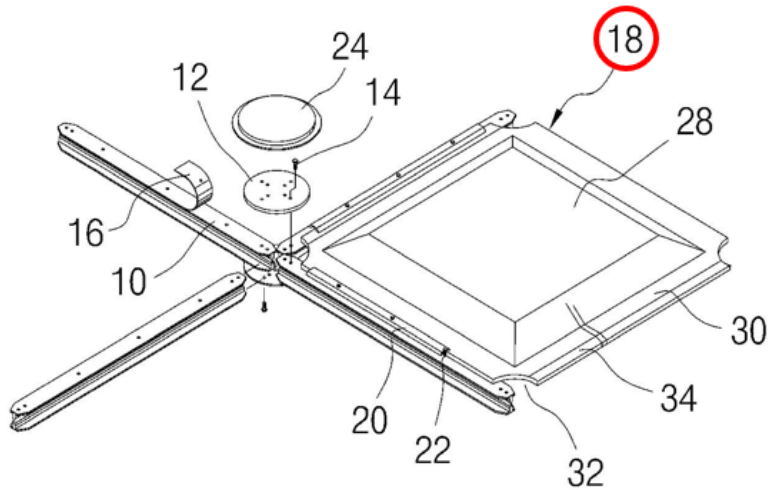
상부 고정판의 상측에 결합되는 덮개판(38)

■ 검토의견

커버 및 덮개판은 상부에 고정되는 연결판(또는 고정판)의 덮개로 작용하는 것이어서 작용효과가 동일하므로 양 구성은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다.

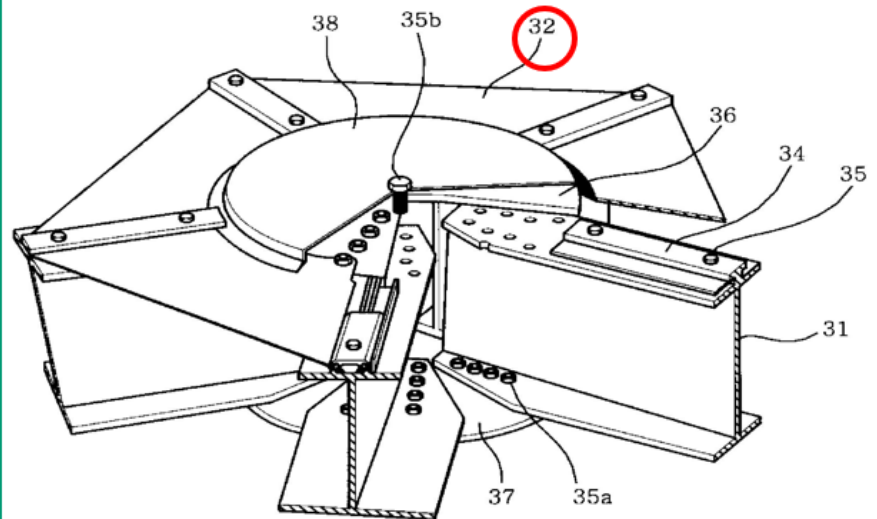
다만, 구성요소3의 경우 연결판에 커버를 결합하기 위하여 실리콘(26)을 사용한 점에서 미차가 있으나 연결판(12)에 커버(24)를 결합하기 위하여 실리콘(26)을 사용하는 것은 결합분야에서 일반적으로 사용되는 주지관용기술에 불과하므로 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없습니다.

제1항 구성요소4



각각의 지지프레임(10) 상부에 설치되는
패널(18)

비교대상 발명1

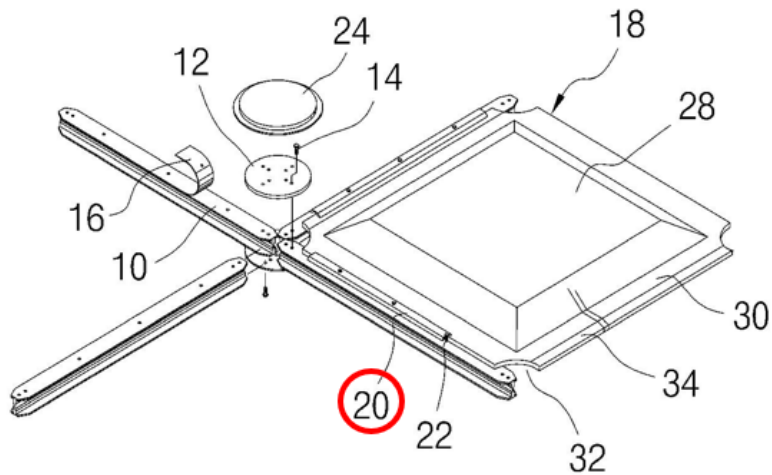


각각의 돔 지지대 상부에 설치되는
금속패널(32)

■ 검토의견

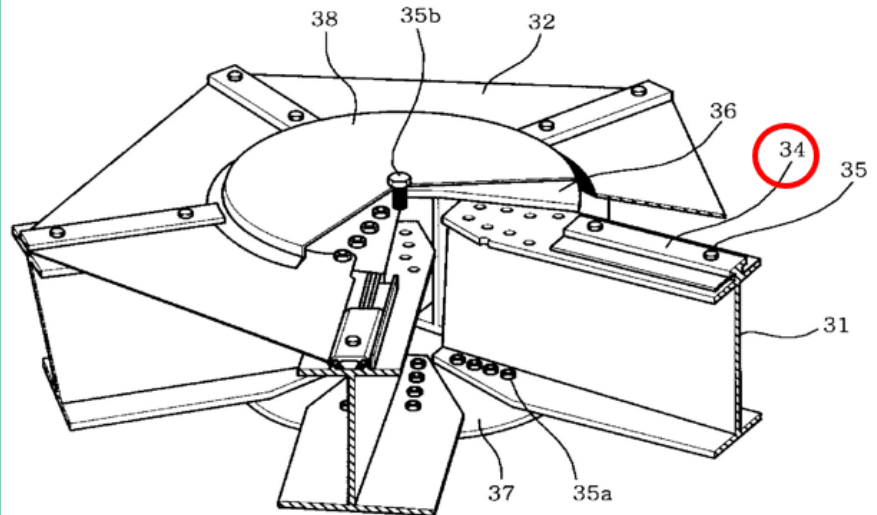
패널 및 금속패널은 저장조의 지붕으로 사용되어 저장조를 보호하는 작용을 하는 것이어서 작용효과가 동일하므로 양 구성은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다.

제1항 구성요소5



패널(18) 상부에 위치하면서 고정나사(22)로 지지프레임(10)상에 고정 설치되는 누름막대(20)

비교대상 발명1

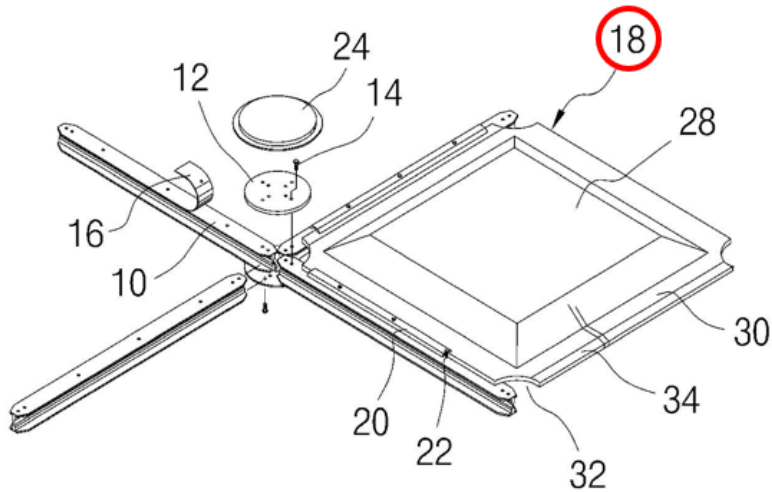


금속패널 상부에서 볼트(35)에 의해 돔 지지대(31)의 대상에 설치되는 누름판(34)

■ 검토의견

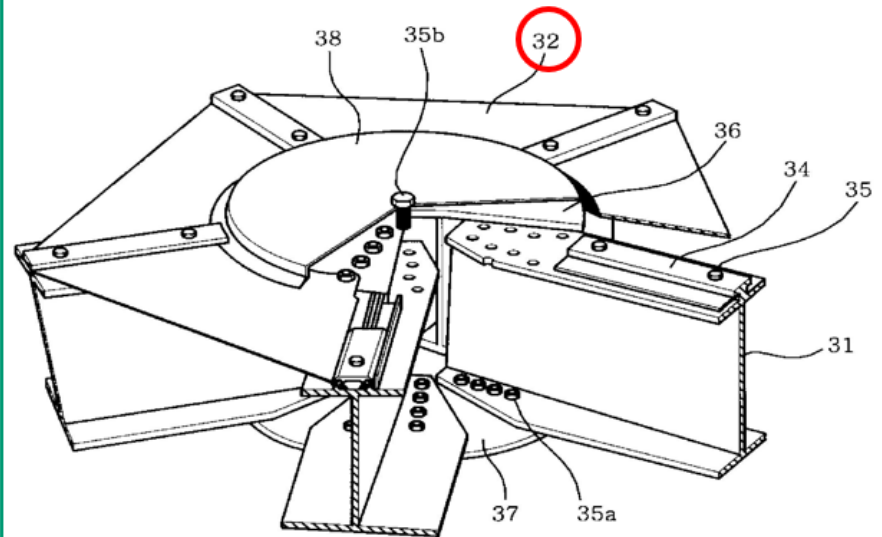
누름막대 및 누름판은 마주 접하는 패널(또는 금속패널)을 지지프레임(10) 또는 돔 지지대(31)의 상부에 고정하는 작용을 하는 것이어서 작용효과가 동일하므로 양 구성은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다.

제1항 구성요소6



지지프레임(10) 상단 면에 위치하는 2개의 패널(18)은 상호 끝단 면을 마주 접하게 하면서 설치되는 것

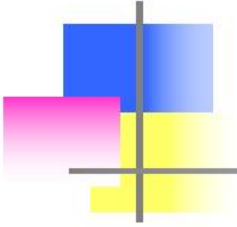
비교대상 발명1



돔 지지대 상에 위치하는 이웃하는 금속패널 (32)들의 끝단 면이 상호 마주 보도록 설치된 것

■ 검토의견

지지프레임(또는 돔 지지대) 상단 면에 위치하는 2개의 패널(또는 금속패널)의 끝단 면이 서로 마주 보도록 설치된 것이므로 양 구성은 동일합니다.

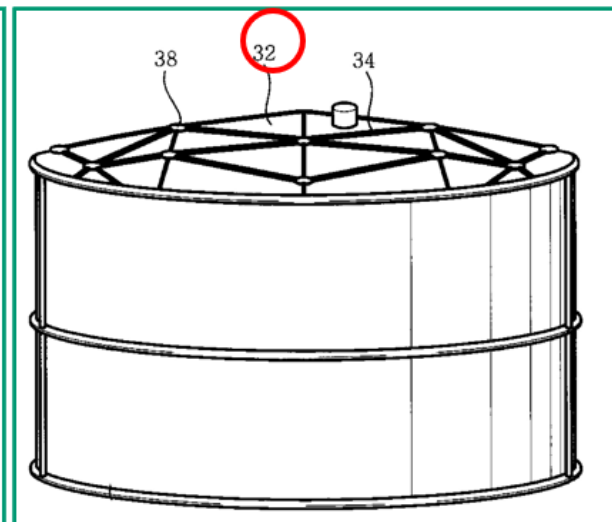
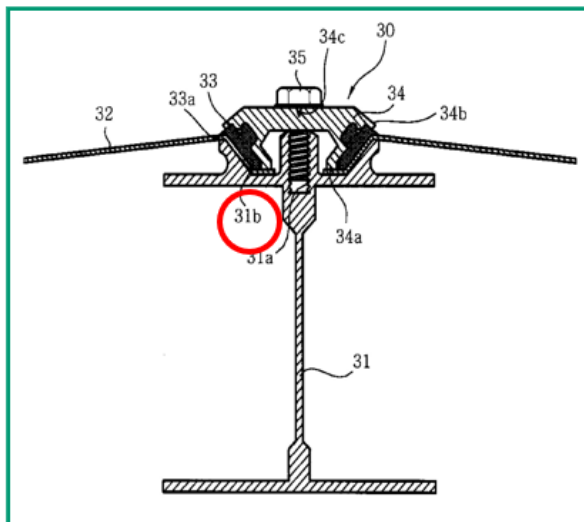
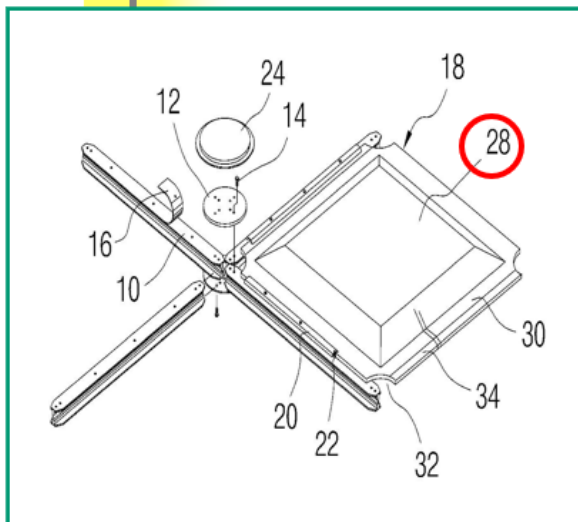


제1항발명은 진보성이 없습니다

앞의 구성요소1 ~ 6에서 살펴본 바와 같이,
이건 특허발명 제1항발명의 각 구성은 비교대상발명1에 모두 공지되어 있거나
주지관용기술에 불과한 것이고, 이들 각 구성을 결합하는데 기술적 곤란성이 있거나
그러한 결합으로 인해 공지된 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가
있다고도 인정되지 아니하므로 이건 특허발명 제1항발명은 당업자가 비교대상발명1
및 주지관용기술의 단순한 결합을 통해 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

제3항 특징적 구성(구성요소7)

비교대상 발명1



패널(18)에 형성된 사각형 모양의 보오드(28)

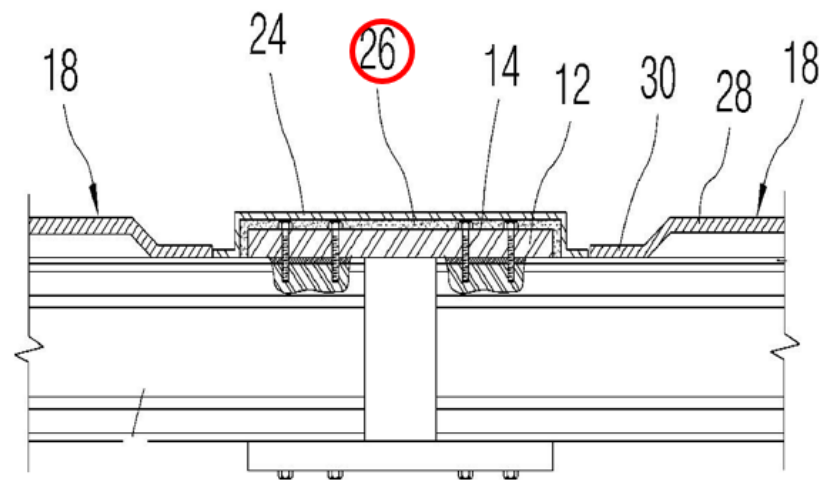
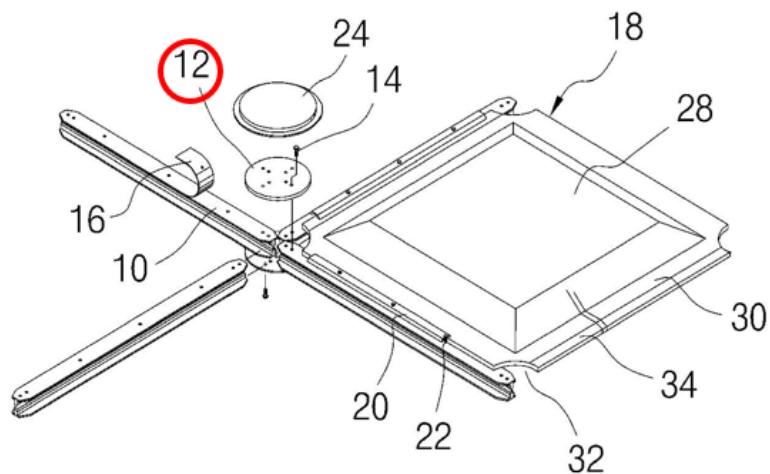
- 중앙도에는 경사면(31b)이 금속패널(32)의 선단에서 하향으로 절곡되고,
- 우도에는 삼각형 모양의 금속패널(32)이 개시됨

■ 검토의견

구성요소7의 사각형의 보오드(28)와 비교대상발명1의 삼각형의 금속패널(32)은 그 형상만 다를 뿐, 사각형 보오드에 관하여 이견 특허발명의 상세한 설명의 어디에도 그 효과가 기재되어 있지 않은 것이어서 비교대상발명1의 금속패널에서 예상되지 않는 새로운 효과를 갖는 것이라고 할 수도 없으므로 양 구성은 실질적으로 동일한 구성입니다.

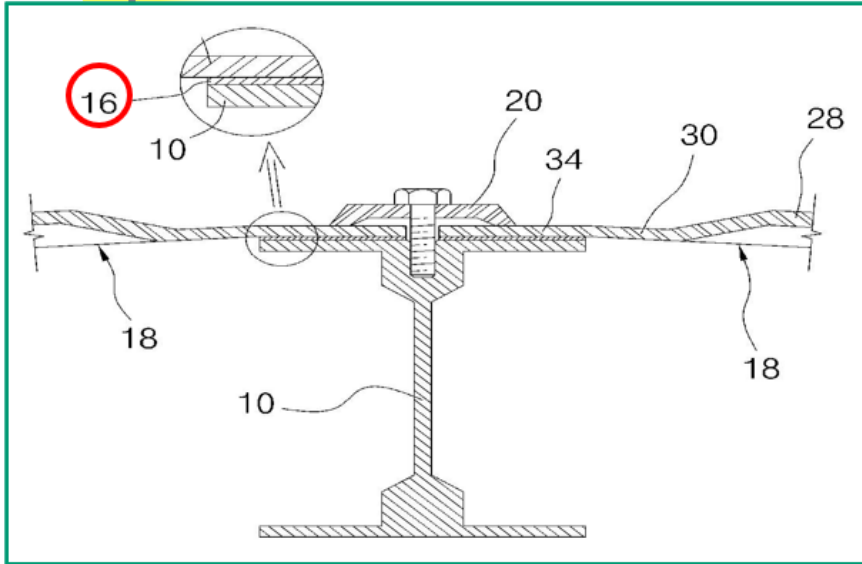
C. 피청구인 주장에 대한 반박

제1항 발명

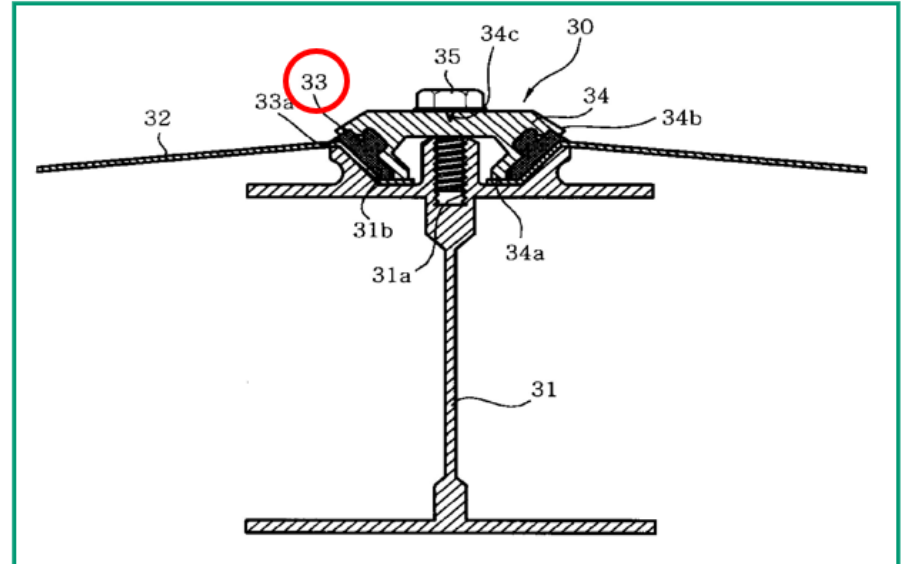


구분	피청구인 주장	반박
제1항 발명	연결판(12)과 커버(24)의 밀착력을 높이기 위한 연결판 외측의 실리콘(26)은 비교대상발명에 없음	연결판에 커버를 결합하기 위하여 실리콘을 사용하는 것은 당업자에게 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 주지관용기술에 불과함

제2항 발명



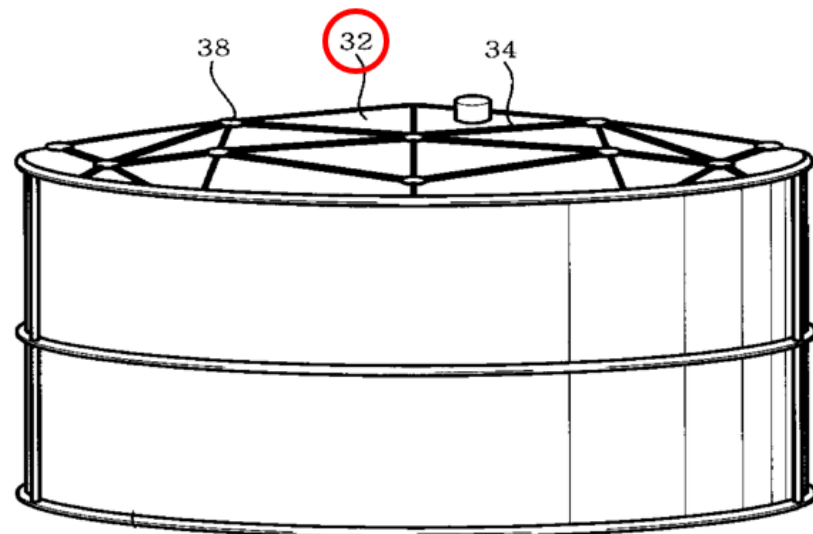
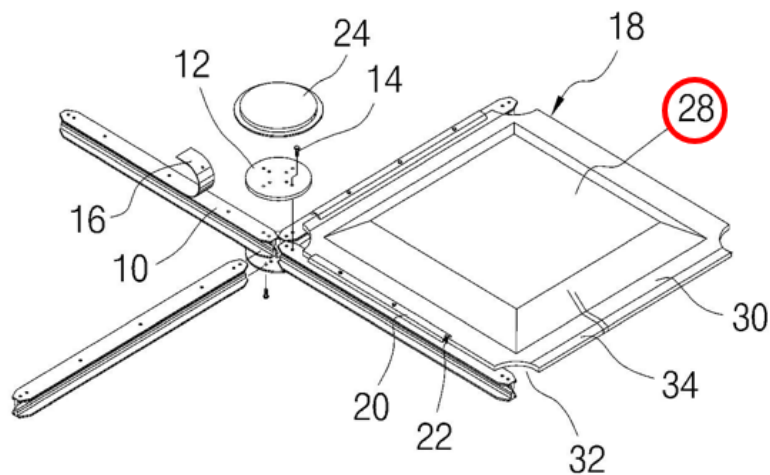
비교대상 발명1



구분	피청구인 주장	반박
제2항 발명	제2항발명의 패드(16)와 비교대상발명1의 가스켓(33)의 설치위치가 상이함	양 구성은 지지프레임(10)과 패널(18) 사이 또는 돔 지지대(31)와 금속패널(32) 사이의 <u>기밀작용</u> 을 하는 작용효과가 동일하므로 실질적으로 동일한 구성임

제3항 발명-특징1

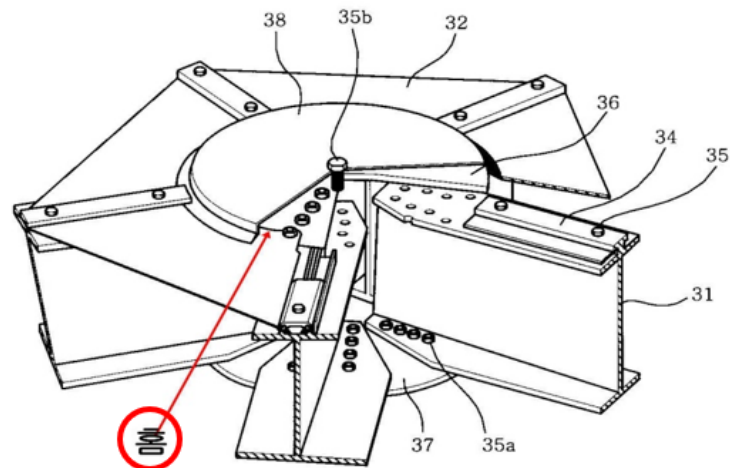
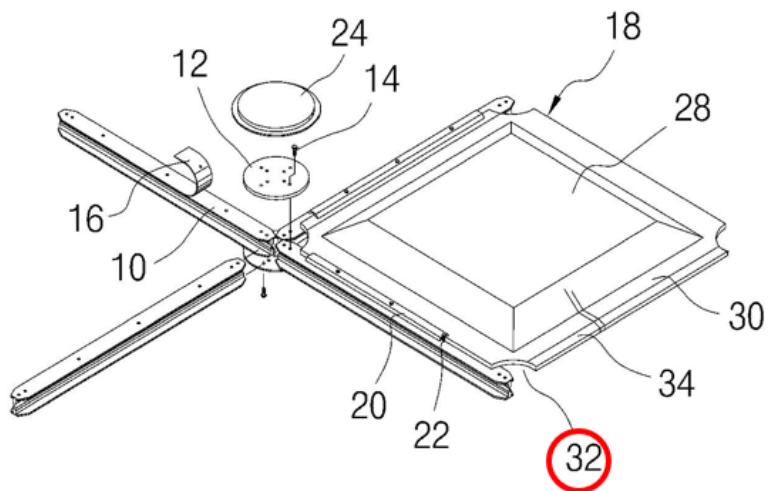
비교대상 발명1



구분	피청구인 주장	반박
제3항 발명 특징1	제3항발명의 사각형 모양의 보오드(28)에 대응되는 구성이 비교대상발명1에 없음	제3항발명의 사각형의 보오드(28)와 비교대상발명1의 삼각형의 금속패널(32)은 그 형상만 다를 뿐, 양 구성은 실질적으로 동일한 구성임(사각형 보오드에 관하여 이견 특허발명의 상세한 설명의 어디에도 그 효과가 기재되어 있지 않음)

제3항 발명-특징2

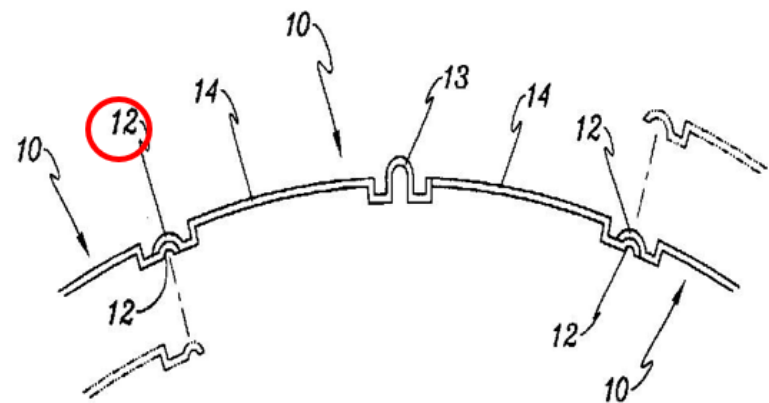
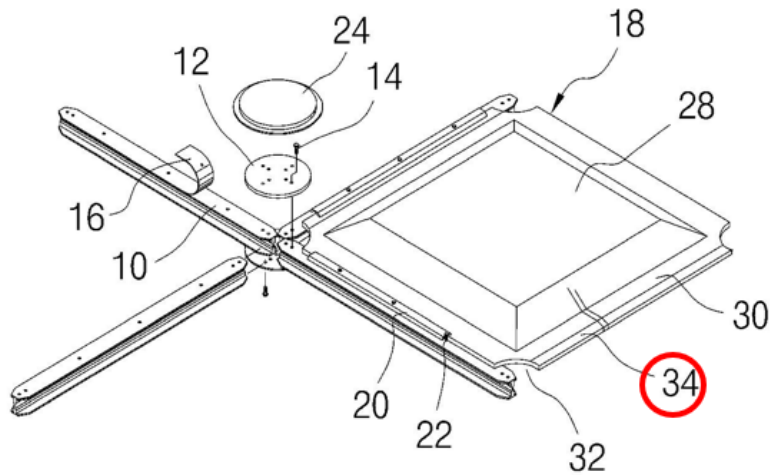
비교대상 발명1



구분	피청구인 주장	반박
제3항 발명 특징2	제3항발명의 스커트(30) 모서리 부분에 오목하게 형성된 홈(32)에 대응되는 구성이 비교대상발명1에 없음	제3항발명의 홈(32)은 비교대상발명1의 금속패널(32)의 모서리 부분에 형성된 홈 대응되므로 피청구인의 주장은 타당성이 없음

제4항 발명

비교대상 발명2



구분

피청구인 주장

반박

제4항
발명

제4항발명의 경사면(30)과 비교대상발명2의 연결리브(12)는 서로 상이함

스커트(30)에 소정의 각도로 굽혀진 경사면(34)은 금속패널(62)의 기울기를 고려한 것으로서, 비교대상발명2의 연결리브(12)와 실질적으로 동일한 구성임

D. 특허심판원 심결

특 허 심 판 원 제 5 부 심 결

심 판 번 호 2010당475

사 건 표 시 특허 제670926호 「저장조의 지붕 조립구조」의 무효

청 구 인 ○○○○○○○ 주식회사

경기 [redacted]

대리인 변리사 석○○

서울 [redacted]

피 청 구 인 주식회사 ○○○○

경기 [redacted]

대리인 변리사 김○○, 정○○

서울 [redacted]

심 결 일 2011. 5. 27.

주 문

1. 특허 제670926호의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

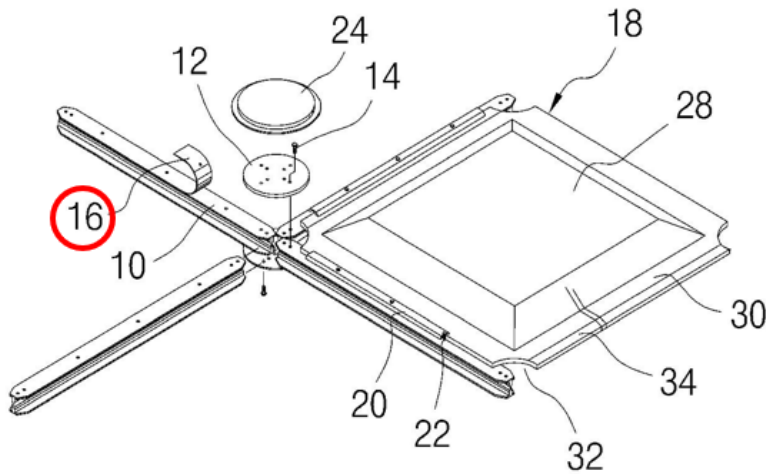
특허법원 변론

원고주장에 대한 피고의 반론

- 이 사건 특허발명의 청구항 제1항 및 제5항을 삭제하는 정정심판을 청구하였으며, 청구항 제2항 내지 제4항, 제6항 및 제7항의 발명은 진보성이 있으므로 이 사건 원심결(2010당475)이 취소되어야 한다고 주장하므로 이를 살펴보면,
- 제1항 및 제5항을 삭제하는 정정심판에 대한 심결이 확정되지 않은 바, 확정되지 않은 특허청구범위에 대하여 특허성을 논하는 것은 부적법할 것이고, 가사 원고의 청구대로 정정심판심결이 확정된다 하더라도 다음 같은 이유에서 이 사건 특허발명은 진보성이 없는 것입니다.

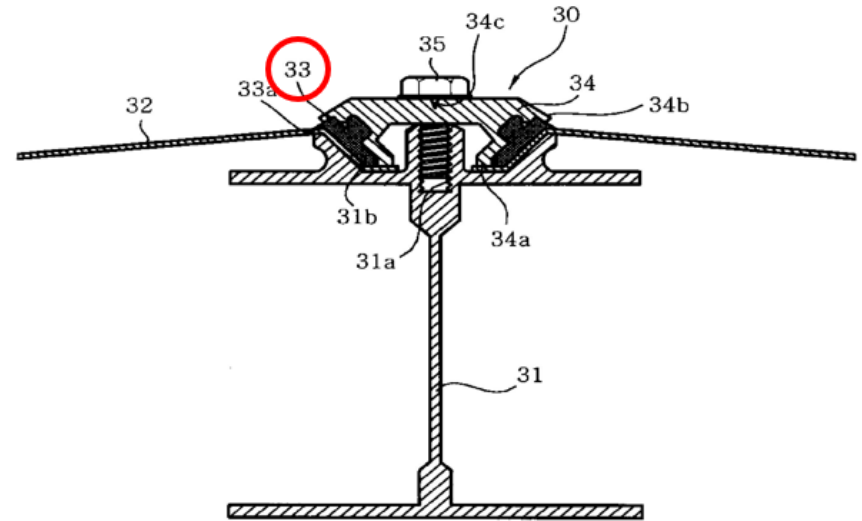
가. 원고주장-1(준비서면11, 12면)

제2항 특징적 구성



지지프레임(10)과 패널(18) 사이에 기밀작용을 하는 패드(16)

비교대상 발명1



금속패널(32)과 누름판(34) 사이에 설치된 가스켓(33)

■ 피고의견

패드 및 가스켓은 지지프레임(10)과 패널(18) 사이 또는 돔 지지대(31)와 금속패널(32) 사이의 기밀작용을 하는 것이어서 작용효과가 동일하므로 양 구성은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다.

나. 원고주장-2(준비서면13면)

제3항 특징적 구성 및 원고주장-A

청구범위해석 관련 대법원 판례

■ 제3항 발명 청구범위 기재사항-A

- 패널에는 사각형 모양으로 된 보오드

■ 원고의 주장

- 패널에 사각형 모양의 보오드가 돌출형성

■ 대법원 1997.5.28.선고, 96후1118 판결

- 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지는 것이 원칙이고,
- 명세서의 다른 기재에 의해 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

피고의 의견

■ 보오드(board)의 한글표기는 ‘판자, 판’ 을 의미함

- 2011.04.25. 특허청 기술설명회에서 원고는 ‘보오드’ 는 ‘board’ 의 한글표기라고 답변한 것을 고려하면 결국, ‘사각형 모양으로 된 보오드’ 는 ‘사각형 모양의 평편한 판’ 에 해당되어 비교대상발명 1의 ‘삼각형 금속패널(32)’ 과 실질적으로 동일한 것입니다.

제3항 특징적 구성 및 원고주장-B

제3항 발명

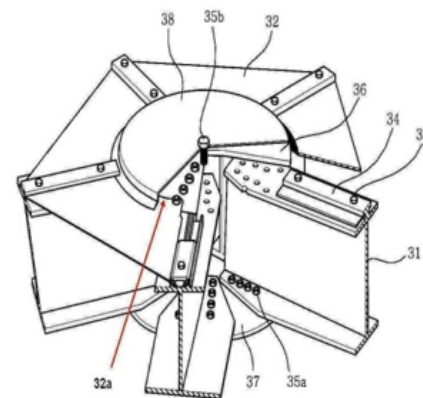
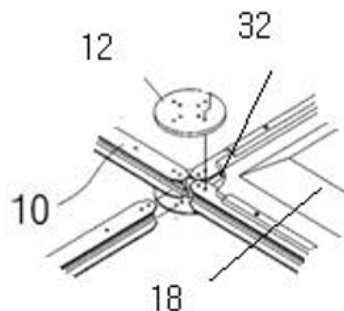
비교대상발명 1

■ 제3항 발명 청구범위 기재사항-B

- 보오드 외측에는 스커트가 연장형성되며, 스커트 모서리 부분에 연결판(12)이 위치하는 홈(32)이 오목하게 형성되는것

■ 원고주장

- 홈(32)은 연결판이 패널(18)과 결합됨이 없이 지지프레임(10)과 결합한 것



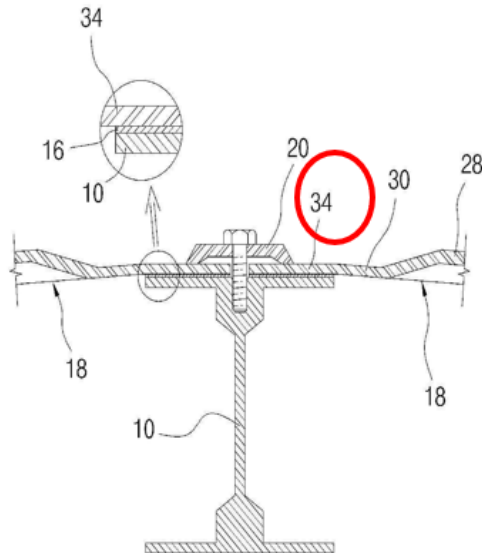
피고의 의견

■ 스커트의 모서리에 연결판이 위치하도록 오목하게 형성된 홈에 불과합니다

- 제3항발명의 청구범위에 기재된 바를 고려하면, 스커트의 모서리에 연결판이 위치하도록 오목하게 홈(32)이 형성된 것으로서, 이는 비교대상발명 1의 ‘금속패널(32)의 모서리 부분에 오목하게 형성된 홈(32a)’ 과 실질적으로 동일한 것입니다.

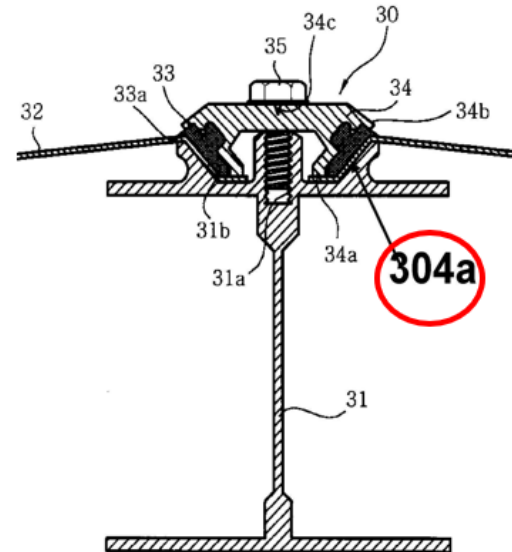
다. 원고주장-3(준비서면14면)

제4항 특징적 구성



패널(18)의 스커트(30) 중 횡 방향 측에 위치한 스커트(30)에 소정의 각도로 굽혀진 경사면(34)

비교대상 발명2



금속패널(32)에 대하여 소정의 각도로 굽혀진 경사면(304a)

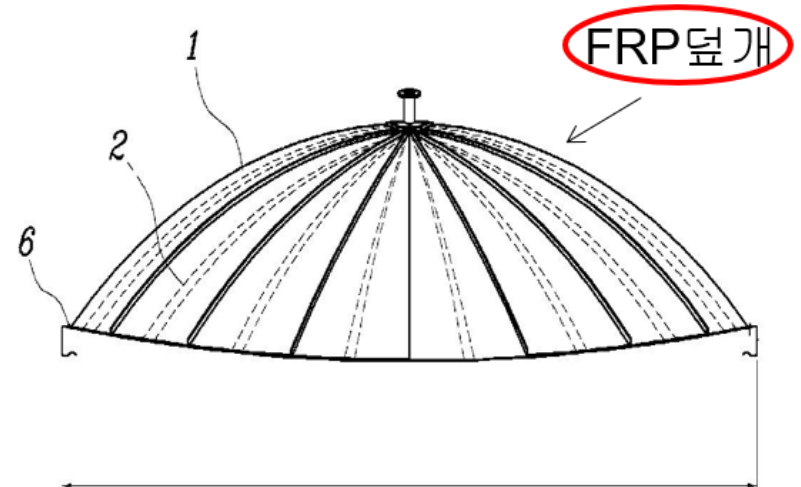
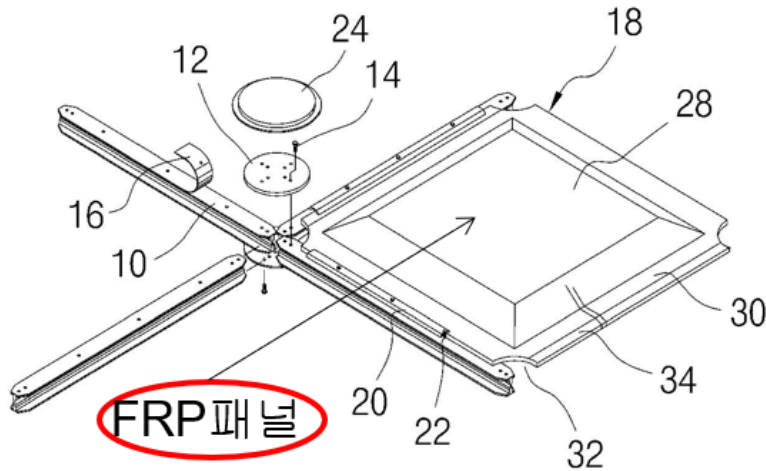
■ 피고의견

스커트(30)에 소정의 각도로 굽혀진 경사면(34)은 패널(18)의 기울기를 고려한 것으로서, 이는 비교대상발명2의 경사면(304a)과 기술적 사상이 동일하며, 반구형 건물구조체에서 기울기를 고려하여 경사면을 형성하는 것은 기술상식이고, 경사면이 있음으로 인하여 돔형의 지붕이 형성된다는 것은 자명하므로 제4항발명의 경사면(34)은 이 분야에서 널리 사용되고 있는 주지관용기술임

라. 원고주장-4(준비서면15)

제6항 특징적 구성

비교대상 발명3



원고는 “패널(18,60)의 재질을 에스엠씨 또는 에프알피로 한정된 제6항은 제2~4항의 종속항이므로, 제2~4항이 진보성이 있는 이상 그 종속항은 당연히 진보성이 있다” 고 주장함

조립판넬(10)이 FRP로 형성된 것

■ 피고의견

패널(18, 60)이 에스엠씨를 사용하는 점에서 다소 차이가 있으나, 이는 패널에 사용하는 공지된 재료 중의 하나를 선택하여 적용한 것으로서, 당업자에게는 통상의 창작능력의 발휘에 해당된다 할 것입니다.

마. 원고주장-5(준비서면15면)

제7항 특징적 구성

비교대상 발명3

원고는 “패널(18,60)이 가열로(38)에서 2시간 동안 60℃로 예열 된 후 표면이 도색 되어 만들어 지는 것으로 한정된 제7항은 제2~4항의 종속항이므로, 제2~4항이 진보성이 있는 이상 그 종속항은 당연히 진보성이 있다고 주장함

피도장물에 도료를 부여하기 전에 40~150도로 예열함

■ 피고의견

이들 구성들은 도색을 하기에 앞서 예열을 한다는 점에서 동일합니다. 다만, 제7항발명의 예열이 2시간 동안 이루어진다는 점에서 다소 차이가 있으나, 2시간 동안 예열함으로써 발생하는 특별한 효과가 이 건 특허발명의 상세한 설명에 전혀 기재되어 있지도 않고 그러한 효과를 뒷받침하는 자료가 첨부되어 있지도 아니하므로 단순한 한정에 불과하다 하겠습니다.

F. 특허법원 판결

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2011허6505 등록무효(특)
원 고	주식회사 김포시 하성면 석탄리 443-25 대표자 사내이사 소송대리인 변리사 정
피 고	월드 김포시 하성면 마조리 459-26 대표이사 탁 소송대리인 특허법인 조율 담당변리사 석
변 론 종 결	2011. 10. 25.
판 결 선 고	2011. 11. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

G. 대법원 상고

상 고 장

사 건 2011허6505
상 고 인 주식회사 강
(원 고) 김포시 하성면 석탄리
 대표자 사내이사 정
피 상 고 인 월드
(피 고) 김포시 하성면 마조리
 대표이사 탁

위 당사자간 특허법원 2011허6505 등록무효(특) 사건에 관하여 2011. 11. 24. 선고한
판결정본을 2011. 11. 28.에 송달 받았으나, 위 판결 결과에 불복하는바 상고인은 상고
제기 기간 내인 2011. 12. 12.자로 본 상고를 제기합니다.

원판결의 표시

1. 원고 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

상 고 취 지

1. 원심판결을 파기하고, 이 사건을 특허법원에 환송한다. 2. 소송비용은 모두 피상고인
(피고)의 부담으로 한다. 라는 판결을 구합니다.

상 고 이 유

상고이유는 추후 제출하겠습니다.

H. 대법원 판결

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2011후3889 등록무효(특)
원고, 상고인	주식회사 강 김포시 하성면 석탄리 대표자 사내이사 정 소송대리인 변리사 김
피고, 피상고인	월드 김포시 하성면 마조리 대표이사 탁 소송대리인 특허법인 조윤 담당변리사 석
원 심 판 결	특허법원 2011. 11. 24. 선고 2011허6505 판결

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.