

2018. 10. 26. 선고 2018허4904 판결



1. 출원일 전 제작 판매된 제품

	제품의 사진 및 도면
'FB09881-J-900209' 제품	
'FB09881-K-900209' 제품	
설계도면	

2. 등록디자인과 제품 비교

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1(을 제5호증)
사시도		
정면도		

배면도		
좌측면도		
평면도		
저면도		

3. 구체적 판단 - 공연실시 디자인

㉠MKS사에서 생산하는 원격 플라즈마 발생장치(품명: ASTRON EX, 이하 'ASTRON EX 제품'이라 한다)에는 규격이 'FB09881'인 스월 노즐이 부품으로 포함되는데, ASTRON EX 제품에 대한 카탈로그는 2002년에 제작된 점, ㉡ASTRON EX 제품에 대한 제품 설명서에 "예방적 유지보수를 위해 MKS사에 연락하라(Contact MKS to discuss preventative maintenance)."는 내용이 포함되어 있는 점 등에 비추어 위 제품 설명서는 MKS사 내부에서 사용되는 문서가 아니라 고객들에게 제공되는 제품 설명서로 보이고, 위와 같은 제품 설명서의 최초 공개일이 2001. 10. 15.인 점 등에 비추어 보면, MKS사의 ASTRON EX 제품은 등록디자인의 출원일(2010. 11. 22.) 이전에 이미 생산 및 판매되었고, 이에 따라 ASTRON EX 제품에 부품으로 포함되는 규격이 'FB09881'인 스월 노즐 또한 등록디자인의 출원일 이전에 이미 생산 및 판매된 것으로 보이는 점,

㉢한편 ㉠규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면은 2001. 7. 24. 최초로 제작되어 이후 총 7회에 걸쳐 수정이 이루어졌는 바, 등록디자인의 출원일 이후에는 2015. 10. 27. 제품의 형태와 직접적인 관계가 없는 것으로 보이는 테플론 코팅의 기재를 삭제하는 내용의 수정(REVISION M)만 있었던 점, ㉣2002. 4. 15.자 수정사항(REVISION J)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 실물, 2004. 11. 30.자 수정사항(REVISION K)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 실물 및 2015. 10. 27.자 최종 수정사항(REVISION M)이 적용된 규격이 'FB09881'인 스월 노즐의 설계도면에 도시된 스월 노즐의 형태는, 모두 분사구가

형성된 부분이 경사져 있는 원기둥의 형태이고, 경사진 단면에는 작은 분사구 11개가 오각형의 모양으로 형성되어 있으며, 위 오각형 모양의 분사구 주위에는 둘레를 따라 타원형의 통공이 방사상으로 14개 형성되어 있고, 한쪽은 직선이고 다른 한쪽은 오목한 곡선으로 형성된 커버가 몸체부의 기둥에 형성되어 있는 동일한 형태인 점 등에 비추어 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에도 규격이 'FB09881'인 스월 노즐은 위 각 스월 노즐의 실물 및 위 설계도면에 도시된 것과 동일한 형태이었을 것으로 보이는 점,

③MKS사와 그 거래 상대방들 사이에 계약상 또는 신의칙상 선행디자인에 관한 비밀유지 의무가 존재한다고 볼 만한 아무런 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 선행디자인 1은 등록디자인의 출원일 이전에 공연히 실시된 디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허4904 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com