

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2018허155 권리범위확인(특)

원 고 A

소송대리인 변리사 황병도

피 고 주식회사 더블유에이치비에스

소송대리인 변리사 김민규

변 론 종 결 2019. 1. 8.

판 결 선 고 2019. 1. 31.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 6. 14. 2017당3668 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제2, 3호증)

(1) 발명의 명칭 : 발가락 지압기

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2013. 12. 6./ 2015. 7. 13./ 특허 제1537865호

(3) 청구범위

【청구항 2】 발가락부 형태처럼 만곡형으로 형성된 하부 지지체(1)의 저면에 발에 눌러졌을 때 신축 탄성을 발휘하도록 계곡형 골(3)이 형성되고, 상면에는 발가락과 발바닥 경계부의 오목부에 접속되도록 만곡면으로 구성되며, 상기 하부 지지체(1) 상면에는 발가락 사이에 끼워 물려지도록 복수의 지압돌기(2)를 형성한 발가락 지압기에 있어서, 상기 발가락 지압기를 발에 착용시 발바닥의 적어도 일부와 밀착되고, 보행시 발바닥에 눌러져 밀착된 상태로 고정되며, 밀착 고정력이 향상되도록 하부지지체(1)의 후단부에 실리콘 재질의 얇고 넓은 판형으로 구성된 일체형 착지판(10)을 형성하고, 상기 일체형 착지판(10)의 후단부 중앙에 요홈부(11)를 형성하여 착지판(10)의 후단부가 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단(A)(B)을 구비한 것을 특징으로 하는 발가락 지압기(이하 '이 사건 제2항 발명'이라 한다).

(4) 발명의 주요 내용

☐ 기술분야

【0001】 본 발명은 발가락에 착용하는 실리콘 재질의 발가락 지압기에 관한 것으로, 발

가락 지압기를 착지한 상태로 생활할 때 지압기의 유동 및 이탈의 우려가 없이 사용할 수 있는 넓은 면의 착지판을 일체로 가진 발가락 지압기에 관한 것이다.

㉮ 배경기술

【0006】 선행기술은 지지체(1)의 폭이 매우 좁아서 발바닥에 부착되고 눌러지는 면적이 작기 때문에 발에 착용한 상태로 보행할 때, 지압기가 전후로 유동하거나 이탈되는 등 제 자리를 고수하지 못하는 문제점이 있어 발가락 지압기에 대한 지압 및 교정의 기능이 저하되고 효과도 미흡한 실정이다

㉮ 해결과제

【0007】 본 발명의 목적은 발가락 지압기를 착용한 상태로 보행 또는 생활할 때 지압기의 유동 및 이탈의 우려가 없이 사용할 수 있도록 넓은 면의 착지판을 지압기 몸체와 일체형으로 형성한 발가락 지압기를 제공하는 것이다.

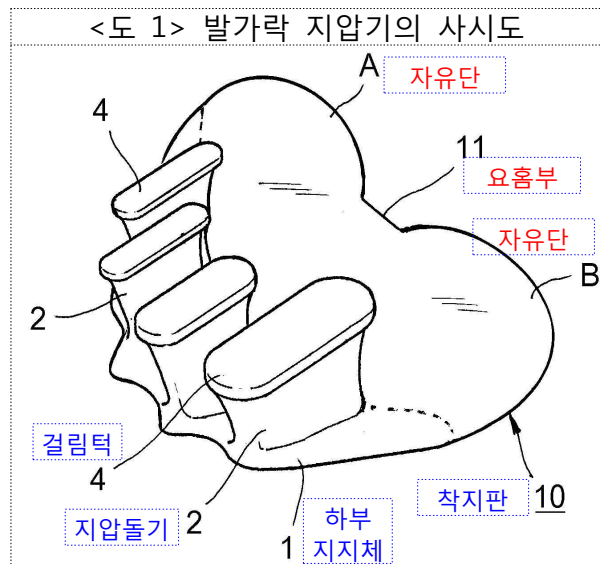
㉮ 해결수단

【0008】 본 발명은 지압돌기와 하부 지지판을 가진 발가락 지압기에서 하부지지판을 발바닥 쪽으로 길게 연장 형성하여 얇고 유연한 넓은 면의 일체형 착지판을 형성한 것을 특징으로 한 것이다.

【0011】 본 발명은 도 1에서와 같이 발가락 부 형태를 따라서 만곡형으로 형성된 하부 지지체(1)를 기본골격으로 하며 유연성 실리콘 재질로 형성되어 있다.

【0012】 하부 지지체(1)의 저면에는 발에 눌러졌을 때 신축 탄성을 발휘하도록 계곡형 골(3)이 형성되고, 상면에는 발가락과 발바닥 경계부의 오목부에 접속되도록 만곡면으로 구성되어 있다.

【0013】 상기 하부 지지체(1) 상면에 수직상으로 돌출 형성된 복수의 지압돌기(2)는 각 발가락 사이에 끼워 물리도록 벌림 간격을 가지며 각각 두께 차이를 갖도록 형성되고, 각 지압돌기의 상단에는 걸림턱(4)을 구비하고 있다.

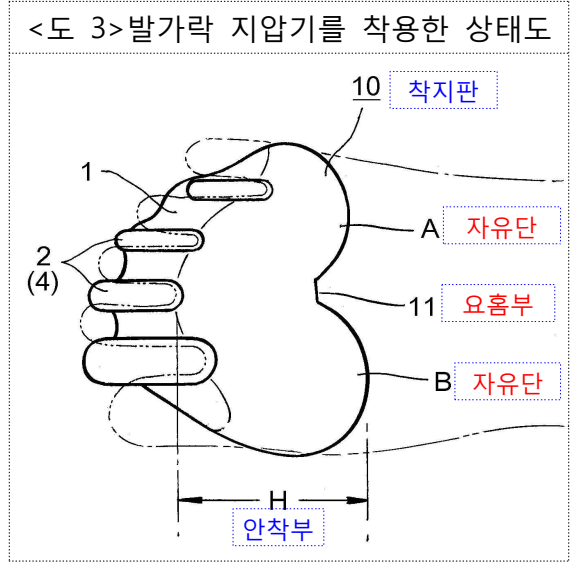


【0014】 본 발명은 상기 하부 지지체(1)의 후단부에, 얇고 넓은 판형의 착지판(10)을 일체로 형성한 것을 특징으로 한 것이다.

【0015】 상기 일체형 착지판(10)은 하부 지지체(1)와 동일한 실리콘 재질로 형성되어 있다. 착지판(10)은 발 밑에 눌러도 두께에 의한 이질감이 느껴지지 않도록 함과 아울러 발 바닥에 대한 부착력과, 바닥면에 대한 착지력이 좋도록 얇게 그리고 넓게 형성하고 유연성 재질의 특성을 발휘하도록 구성한 것이다.

【0016】 상기 일체형 착지판(10)은 도 3과 같이 발바닥 선단의 안착부(H)에 접속되도록 넓은 폭과 긴 기장으로 형성되어 있어 발에 착용시 밀착되어 일체감을 느끼도록 구성한 것이다.

【0017】 또한 상기 일체형 착지판(10)은 후단부 중앙에 요홈부(11)를 형성하여 착지판의 후단부를 양쪽으로 분리 형성하여 각각 개별적으로 움직일 수 있는 자유단(A)(B)을 구비하였으며, 착지판의 후단이 단일 통판으로 형성한 것에 비해서 양쪽으로 분리된 자유단(A)(B)은 유연한 밀착력과 부착력을 제공하여 안정된 지압



효과를 수행할 수 있게 한 것이다. 본 발명은 착지판이 양분되지 않은 통판으로 형성하는 것도 사용될 수 있으며, 분리형과 기능이 약간의 차이가 있어도 밀착 고정력의 기능 수행에는 효과가 있다.

【0018】 본 발명은 도 3과 같이 지압구를 발가락에 끼워 물려서 착용한 후 양말을 신으면 발바닥 밑의 안착부(H)에 지압구의 착지판(10)이 위치되며, 보행을 하면 발가락 지압구의 착지판(10)이 발바닥에 눌러져 밀착된 상태로 고정되며, 보행 중 유동되거나 이탈될 우려가 없이 지압 효과와 교정 효과를 수행하는 것이다.

【0019】 또한 지압구를 착용한 상태로 양말과 신발을 신고 보행할 경우에도 착지판이 발바닥에 밀착되어 눌러지므로 마치 접착제로 붙여 놓은 것처럼 고정된 상태로 사용된다.

나. 확인대상발명

피고가 특정한 '발가락 지압기'에 관한 것으로, 그 설명서 및 도면은 다음과 같다.

1. 확인대상발명의 설명서

가. 확인대상발명의 명칭 : 발가락 지압기(제품명 '듀트/Dutt')

나. 도면의 간단한 설명

도 1은 확인대상발명의 평면도이다.

다. 확인대상발명의 간단한 설명

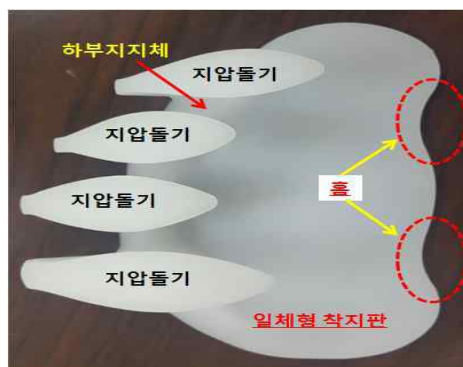
(1) 확인대상발명의 목적 및 효과

확인대상발명은 교정과 지압을 통하여 혈액 순환을 도와주어 발가락의 굳은살, 티눈 등을 예방할 수 있으며, 잘못된 습관으로 일어나는 발가락의 변형을 방지함과 동시에 변형된 발가락을 교정할 수 있도록 하는 발가락 지압기이다.

(2) 확인대상발명의 구성

발가락부 형태처럼 만곡형으로 형성된 하부 지지체의 저면에 발에 눌러졌을 때 신축 탄성을 발휘하도록 계곡형 골이 형성되고, 상면에는 발가락과 발바닥 경계부의 오목부에 접속되도록 만곡면으로 구성되며, 상기 하부 지지체 상면에는 발가락 사이에 끼워 물려지도록 복수의 지압돌기를 형성한 발가락 지압기에 있어서, 상기 발가락 지압기를 발에 착용시 발바닥의 적어도 일부와 밀착되고, 보행시 발바닥에 눌러져 밀착된 상태로 고정되며, 밀착 고정력이 향상되도록 하부지지체의 후단부에 실리콘 재질의 얇고 넓은 판형으로 구성된 일체형 착지판을 형성하고, 일체형 착지판 후단 좌우에는 '두 개의 얇은 홈'이 형성되고, 이 홈에 의하여 착지판의 후단부가 세 개로 분리된 모양으로 형성된다. 다만 이 홈이 얇아서 '후단부가 개별적으로 움직이기는 어렵도록' 형성된다.

2. 도면(도 1)



다. 선행발명들

(1) 선행발명 1(을 제1호증의 1)

1991. 7. 9. 일본실용신안공보 평3-32347호로 공고된 '발가락부 흡습구'에

관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

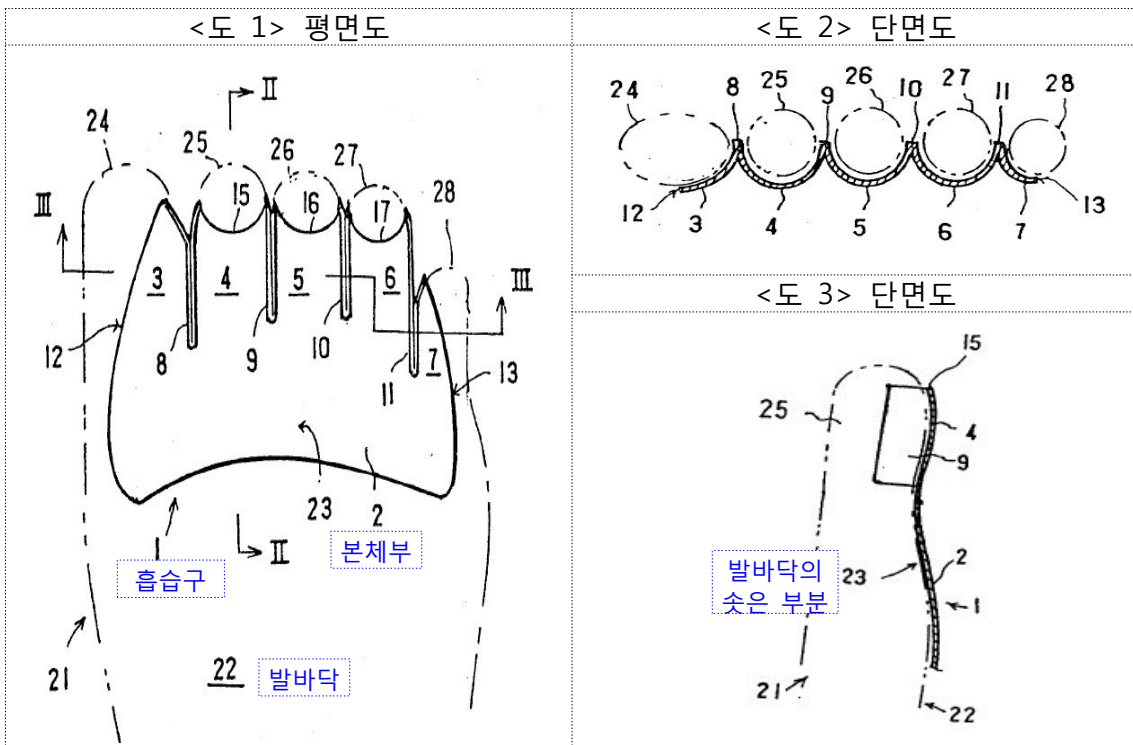
㉠ 기술분야

본 고안은 발가락부 흡습구, 특히 발가락 사이에 발생하는 땀 등의 습기를 흡수하는 발가락부 흡습구에 관한 것이다(111면 컬럼 1의 24~26행).

㉡ 발명의 내용

발가락부 흡습구(1)를 발바닥(22)의 솟은 부분(23) 및 제1 내지 제5발가락부(24 내지 28)의 발가락 뒷부분에 당접시키면 보행 또는 주행시 등에 흡습구(21)의 제2 내지 제4 발가락 이격편(8 내지 11)이 제1 내지 제5 발가락에 의해 협지됨과 더불어 흡습구 본체부(2)가 발바닥의 솟은 부분(23)의 앞측에서 압하되므로, 발바닥(22)부에 장착된 흡습구(1)가 멋대로 흔들릴 염려가 없다(113면 컬럼 5의 44행~컬럼 6의 8행).

㉢ 주요 도면



(2) 선행발명 2(을 제1호증의 2)

1988. 5. 17. 일본실용신안공보 소63-17361호로 공고된 '발가락 확대구'에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

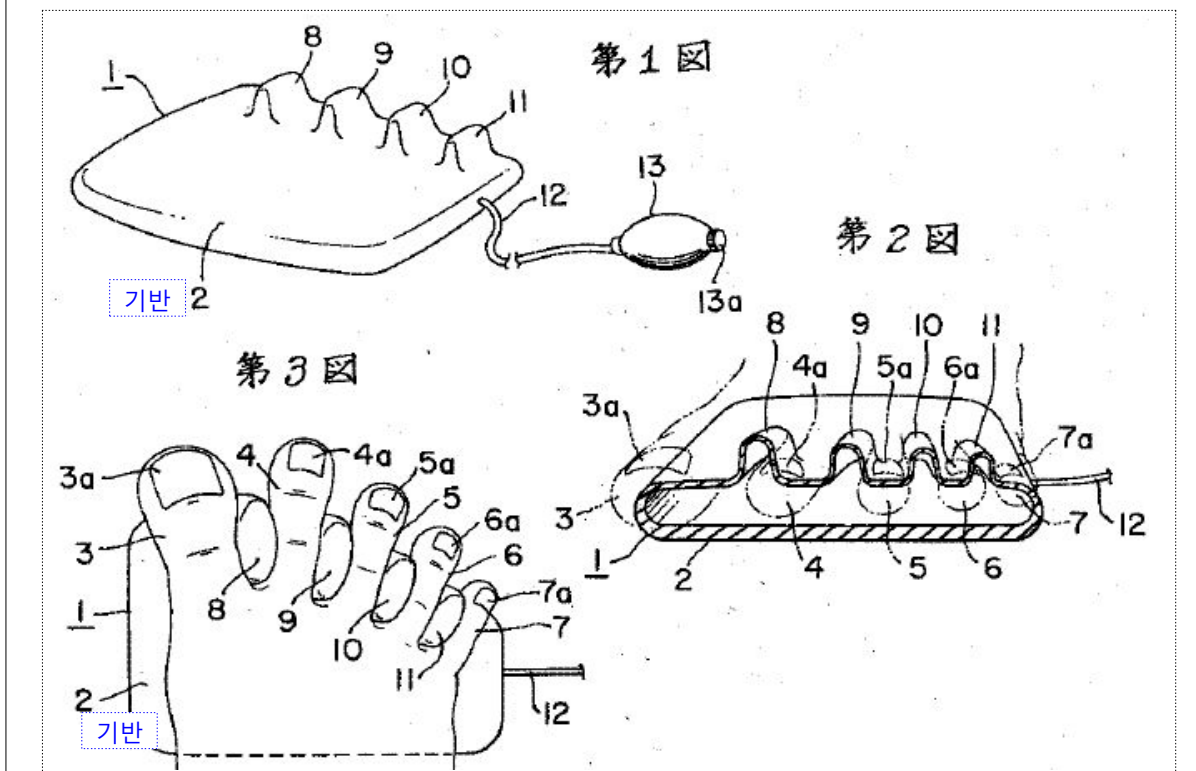
㉠ 기술분야

본 고안은 발가락 확대구에 관한 것으로, 특히 건강기구를 겸하여 발톱의 메니큐어 도포 건조에 사용시 최적인 발가락 확대구에 관한 것이다(1면 컬럼 1의 9~11행).

㉡ 구체적인 내용

본 고안에 의한 발가락 확대구(1)는 고무 등의 탄성 재료로 이루어지며, 발바닥 전 반부에 대응하는 크기의 기반(2)의 상면에, 엄지발가락(3)과 검지발가락(4) 검지발가락(4)과 중지(5), 중지(5)와 약지(6), 약지(6)와 새끼(7) 각 발가락 사이에 개입할 수 있는 4개의 팽창돌출부(8,9,10,11)가 발가락 간격에 맞추어 돌출 설치된다(1면 컬럼 2의 17~22행).

㉢ 도면



(3) 선행발명 3(을 제1호증의 3)

2010. 2. 1. 국내 공개특허공보 제10-2010-10192호로 공개된 '발가락 지압기'

에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

㉠ 기술분야 및 배경기술

【0001】 본 발명은 발가락 지압기에 관한 것으로서, 더 상세하게는 발가락을 지압하여 경혈을 자극함으로써 혈액순환을 촉진함으로써 건강에 도움을 줌과 아울러 발가락의 기형을 완화할 수 있는 발가락 지압기에 관한 것이다.

【0008】 발가락을 지압할 수 있는 지압기가 제안된 바 있는데, 특허출원 제 10-2004-0072903호 "발가락 지압기의 제조방법"에서 볼 수 있는 발가락 지압기가 그것이다. 이러한 종래의 발가락 지압기는 발가락을 지압하는 데만 중점을 두고 개발된 것임에 따라 발가락의 기형을 교정하는 것에는 특징적인 효과를 나타내지 못한다.

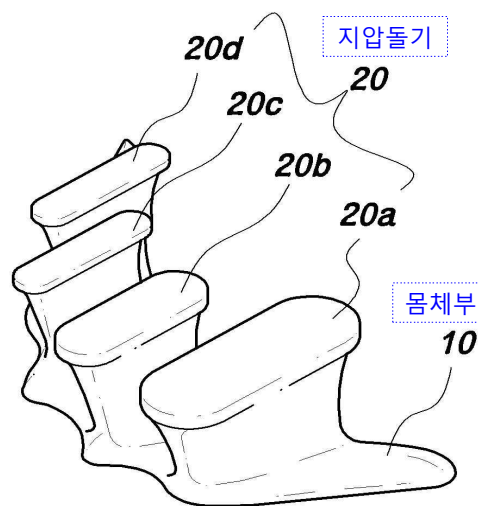
㉡ 해결수단

【0017】 도시된 바와 같이 본 발명에 의한 발가락 지압기는 실리콘 재질로 된 것으로서 바닥에 접하는 몸체(10)의 상부에 횡 방향으로 다수 개의 지압돌기(20)가 형성되어 있는 구성을 기본으로 한다.

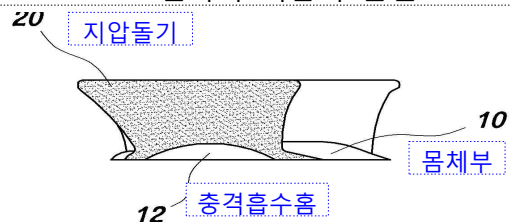
【0024】 한편, 상기 발가락 지압기의 몸체부(10) 아랫면에는 충격흡수홈(12)이 형성되어 있다. 이 홈은 발가락 지압기를 착용한 상태에서 걸어다닐 경우 탄성적으로 충격을 흡수할 수 있게 하는 구성으로서, 이를 통해 발의 피로를 줄일 수 있게 된다.

【0028】 특히 실리콘 재질의 특성상 수축과 이완이 자유로워 걸을 때마다 전해지는 압력에 의해 수축과 이완을 하면서 반복적으로 지압을 하여 준다.

<도 1> 발가락 지압기 사시도



<도 3> 발가락 지압기 단면도



다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2017. 11. 23. 특허심판원에 원고를 상대로, "확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 문언적으로나 균등관계로 속하지 않을 뿐만 아니라, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1 내지 3에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 불과하다"는 취지로 주장하면서, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2017당3668)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2018. 6. 14. "확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 동일하거나 균등한 구성을 구비하고 있지 않으므로 그 권리범위에 속하지 않는다"는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1호증(가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

다음과 같은 이유로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는데도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

(1) 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명과 문언상 동일하고, 실령 문언상 차이가 있다고 하더라도 이 사건 제2항 발명과 균등하므로, 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다.

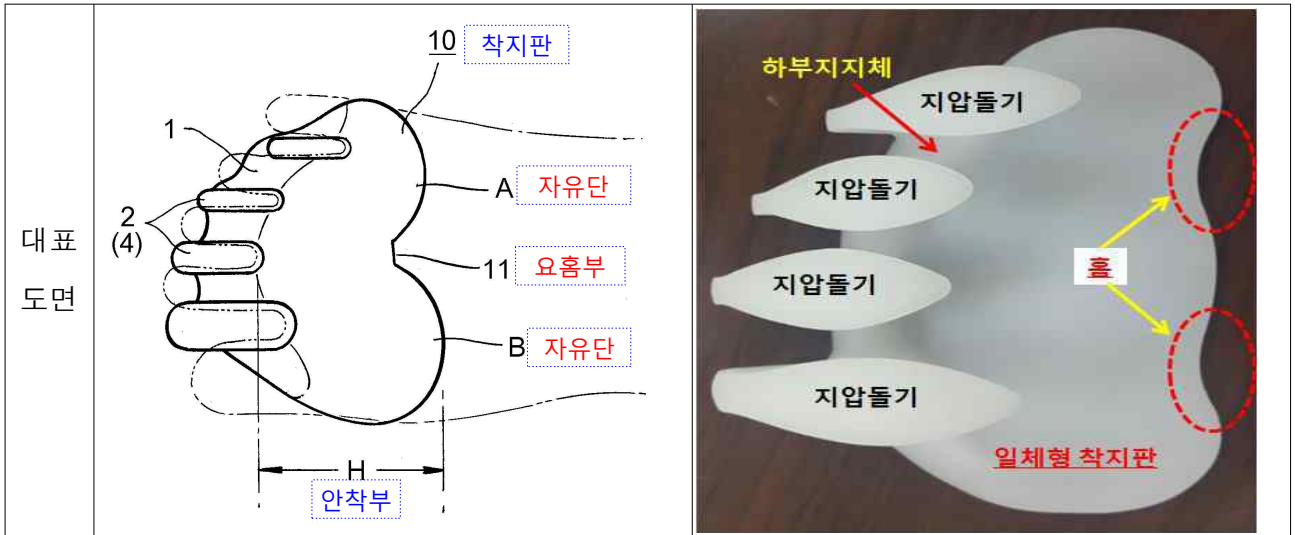
(2) 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 선행발명 1 내지 3으로부터 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 없는 것이므로, 자유실시기술에 해당

하지 않는다.

나. 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

(1) 구성요소별 대비표

구성 요소	이 사건 제2항 발명	확인대상발명
1	발가락부 형태처럼 만곡형으로 형성된 하부 지지체(1)의 저면에 발에 눌러졌을 때 신축 탄성을 발휘하도록 계곡형 골(3)이 형성되고, 상면에는 발가락과 발바닥 경계부의 오목부에 접속되도록 만곡면으로 구성되며, 상기 하부 지지체(1) 상면에는 발가락 사이에 끼워 물려지도록 복수의 지압돌기(2)를 형성한 발가락 지압기에 있어서,	발가락부 형태처럼 만곡형으로 형성된 하부 지지체의 저면에 발에 눌러졌을 때 신축 탄성을 발휘하도록 계곡형 골이 형성되고, 상면에는 발가락과 발바닥 경계부의 오목부에 접속되도록 만곡면으로 구성되며, 상기 하부 지지체 상면에는 발가락 사이에 끼워 물려지도록 복수의 지압돌기를 형성한 발가락 지압기에 있어서,
2	상기 발가락 지압기를 발에 착용시 발바닥의 적어도 일부와 밀착되고, 보행시 발바닥에 눌러져 밀착된 상태로 고정되며, 밀착 고정력이 향상되도록 하부지지체(1)의 후단부에 실리콘 재질의 얇고 넓은 판형으로 구성된 일체형 착지판(10)을 형성하고,	상기 발가락 지압기를 발에 착용시 발바닥의 적어도 일부와 밀착되고, 보행시 발바닥에 눌러져 밀착된 상태로 고정되며, 밀착 고정력이 향상되도록 하부지지체의 후단부에 실리콘 재질의 얇고 넓은 판형으로 구성된 일체형 착지판을 형성하고,
3	상기 일체형 착지판(10)의 후단부 중앙에 요홈부(11)를 형성하여 착지판(10)의 후단부가 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단(A)(B)을 구비한 것	일체형 착지판 후단 좌우에는 ‘ <u>두 개의 얇은 홈</u> ’이 형성되고, 이 홈에 의하여 착지판의 후단부가 <u>세 개로 분리된 모양으로 형성된다</u> . 다만 이 홈이 얇아서 ‘ <u>후단부가 개별적으로 움직이기는 어렵도록</u> ’ 형성된다.



(2) 공통점 및 차이점

(가) 구성요소 1, 2

위 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제2항 발명의 구성요소 1, 2는 확인대상발명의 대응구성과 동일하다(이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

(나) 구성요소 3

이 사건 제2항 발명의 구성요소 3은 일체형 착지판 후단부 중앙에 요홈부를 형성하여 착지판의 후단부가 양쪽으로 분리되고 개별적으로 움직일 수 있는 자유단을 구비한 것이고, 확인대상발명의 대응구성은 일체형 착지판의 후단부 좌우에 두 개의 얇은 홈이 형성되어 착지판의 후단부가 세 개로 분리되고 홈이 얇아서 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있는 것인바, 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3은 일체형 착지판의 후단부 중앙에 요홈부를 형성한 것인 반면, 확인대상발명은 착지판 후단 좌우에 얇은 홈을 형성한 것이라는 점에서, 양 발명은 요홈이 형성된 위치와

개수 등에 차이가 있다.

(3) 위 차이점이 문언의 범위 내에 있는 것인지 여부

원고는, "확인대상발명은 홈이 2개 형성되어 있고 이 2개의 홈을 전체로서 관찰하면 이 홈은 착지판의 후단부 중앙에 형성되어 있는 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 제2항 발명과 문언상 동일한 것이다"라는 취지로 주장한다.

그러나 확인대상발명을 전체로서 관찰하든 후단부 요부만 관찰하든 확인대상발명의 후단부 중앙에는 요홈이 형성되어 있지 않고 오히려 볼록부가 형성되어 있는 것이 명백하다.

게다가 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3은 착지판의 후단부가 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단을 구비한 반면, 확인대상발명의 대응구성은 착지판의 후단부에 형성된 홈이 얇아서 후단부가 개별적으로 움직이기는 어렵게 되어 있다는 점에서도 차이가 있다.

이와 같이 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 확인대상발명의 대응구성 사이에 분명한 문언적인 차이가 존재하는 이상, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(4) 위 차이점이 균등의 범위 내에 있는 것인지 여부

아래 (가) 내지 (다)에서 보는 바와 같이, 양 발명은 과제해결원리가 동일하지 않고, 차이점에 해당하는 구성요소 3의 양 발명에 있어서의 작용효과도 상이할 뿐만 아니라, 구성요소 3을 확인대상발명의 대응구성으로 치환·변경하는 것이 용이한 것도 아니므로, 양 발명의 위 차이점이 균등의 범위 내에 있다고 보기 어렵다.

(가) 과제 해결원리의 상이

이 사건 특허발명의 명세서에는 "종래 발가락 지압기의 지지체 폭이 매우 좁아서 발바닥에 부착되는 면적이 작기 때문에 발에 착용한 상태로 보행할 때 지압기가 전후로 유동하거나 이탈되는 문제점이 있고(식별번호 [0006]), 이러한 문제점을 해결하기 위해 발가락 지압기의 하부 지지판을 발바닥 쪽으로 길게 연장하여 넓은 면의 착지판을 형성한 것을 특징으로 한다(식별번호 [0008])"는 기재가 있다. 위 기재만을 놓고 볼 때 이 사건 특허발명의 특징적 구성은 지압기 하부 지지판에 연장된 착지판으로 보이기는 한다.

그런데 이 사건 특허발명의 출원경과를 보면, 최초 출원서에 첨부된 명세서의 [청구항 1]에서는 착지판을 핵심 구성으로 기재하면서 그 종속항인 [청구항 2]에서는 요홈부 및 자유단 구성을 더 부가하고 있었는데, 그 후 심사단계에서 심사관의 선행기술에 의한 진보성 부정 통지에 대해 원고가 착지판을 핵심구성으로 하는 [청구항 1]을 삭제하는 보정을 함으로써, 결과적으로 보정 후 청구범위에는 [청구항 1]에 비해 요홈부 및 자유단 구성이 더 부가된 [청구항 2]만 남게 되었다.

그리고 착지판과 관련된 선행기술을 보면, 선행발명 1에는 발가락 흡습구가 흔들리지 않도록 발바닥에 압착되는 본체부([도 1]의 도면부호 2)가 개시되어 있고, 선행발명 2에도 발바닥 전반부에 대응하는 크기의 기반([도 1 내지 3]의 도면부호 2)이 나타나 있는바, 선행발명 1의 본체부와 선행발명 2의 기반은 발바닥과 밀착된다는 점에서 모두 이 사건 제2항 발명의 착지판과 같은 기능을 수행하고, 또한 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1, 2는 발에 착용하는 건강 보조기구에 관한 것으로 기술분야에 있어서도

별다른 차이가 없으므로, 이 사건 제2항 발명의 착지판은 이 사건 특허발명 출원 전에 이미 해당 기술분야에서 널리 사용되던 기술임을 알 수 있다.

위와 같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재와 그 출원경과 및 선행기술을 참작하면, 이 사건 제2항 발명에서 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 착지판 자체로 인한 기술적 특징에 있는 것이 아니라, 구성요소 3의 착지판 후단 중앙의 요홈부 및 요홈부에 의해 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단 구성과 그로 인해 발가락 지압기의 밀착력이 더욱 강화되는 특징에 있는 것으로 보인다.

그리고 이 사건 제2항 발명의 요홈부에 의해 착지판의 후단부가 양쪽으로 분리된 구성이 발바닥에 접촉하는 상태를 보면, 분리된 2개의 구성 중 한 부분은 엄지발가락 아래 발바닥의 볼록한 부분에 밀착되고 나머지 한 부분은 새끼발가락 아래 발바닥의 볼록한 부분에 밀착되도록 설계함으로써 발바닥 가운데 오목부에 닿는 면적보다 발바닥 양쪽의 볼록부에 접촉되는 면적을 크게 하여 착지판의 전후 유동이 줄어들게 함을 알 수 있다.

그런데 확인대상발명의 요홈은 착지판 후단의 중앙에 위치하지 않고 요홈의 개수도 2개이며 요홈에 의해 착지판의 후단부가 3개로 분리된 구조인바, 이와 같은 구조는 미감을 향상시킬 수는 있을지언정 발바닥 양쪽이 착지판에 접촉되는 면적을 오히려 줄어 들게 함을 알 수 있다. 즉, 착지판 후단부 중앙에 요홈이 있어 중앙이 오목하고 양옆이 볼록한 이 사건 제2항 발명과 달리 확인대상발명은 착지판 후단부의 중앙이 볼록하고 중앙의 양 옆이 오목하여 이 사건 제2항 발명과 반대의 구조를 가지므로 발바닥 접촉면적이 줄어들 수밖에 없다. 게다가 확인대상발명은 요홈이 얇아서 후단부가 개별적

으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 착지판 자체에 의한 밀착력 외에 이 사건 제2항 발명과 같이 착지판 후단부 자유단 구성에 의한 밀착력 강화 기능을 수행하기 어렵다.

따라서 이 사건 제2항 발명과 확인대상발명은 기술사상의 핵심을 달리하고 있고 그 결과 양 발명의 과제해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

(나) 작용효과의 상이

1) 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 제2항 발명의 핵심구성인 요홈부 및 자유단으로 인한 작용효과와 관련하여 아래와 같은 기재가 있다.

【0017】 일체형 착지판(10)은 후단부 중앙에 요홈부(11)를 형성하여 착지판의 후단부를 양쪽으로 분리 형성하여 각각 개별적으로 움직일 수 있는 자유단(A)(B)을 구비하였으며, 착지판의 후단이 단일 통판으로 형성한 것에 비해서 양쪽으로 분리된 자유단(A)(B)은 유연한 밀착력과 부착력을 제공하여 안정된 지압효과를 수행할 수 있게 한 것이다. 본 발명은 착지판이 양분되지 않은 통판으로 형성하는 것도 사용될 수 있으며, 분리형과 기능이 약간의 차이가 있어도 밀착 고정력의 기능수행에는 효과가 있다.

위 기재로 보아 이 사건 제2항 발명은 요홈부에 의해 착지판 후단이 양쪽으로 분리되고 자유단이 움직일 수 있어서 착지판 자체에 의한 밀착력 강화 효과 외에 추가적으로 유연한 밀착력과 부착력을 제공함을 알 수 있다. 반면, 확인대상발명은 요홈이 중앙에 있지 않은데다가 알아서 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 착지판으로 인해 나타나는 효과 외에 추가적으로 나타나는 이 사건 제2항 발명과 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

2) 이에 대하여 원고는, "자유단이 형성된 것과 그렇지 않은 것에 있어서

본질적인 차이가 있는 것이 아니고 자유단이 있는 것이 조금 더 나은 효과가 있을 뿐이다"라는 취지로 주장한다.

살피건대, 이 사건 제2항 발명은 '개별적으로 움직일 수 있는 자유단'이라고 착지판 후단부 구성을 기능적으로 한정하여 착지판 후단부가 움직일 수 있지만 하면 모두 포함하는 것으로 기재되어 있다. 이와 같은 기재는 확인대상발명과 같이 착지판 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있어도 움직일 수만 있으면 포함되는 것으로 볼 여지가 있기는 하다.

그러나 앞서 본 바와 같이 자유단 구성을 제외하고 착지판과 나머지 구성만을 포함했던 이 사건 특허발명의 [청구항 1]은 삭제되었고, 이 사건 제2항 발명은 종래의 착지판 자체에 의한 밀착력 외에 밀착력을 추가적으로 향상시키기 위해 착지판에 자유단을 더 부가한 구성을 포함하고 있으므로, 이 사건 제2항 발명의 기술적 특징은 자유단을 포함하는 착지판 후단부 구성에 있다고 봄이 상당하다. 즉, 이 사건 제2항 발명은 자유단 기능이 실질적으로 제한되어 자유단으로 인한 추가적인 밀착력 강화 기능 및 효과를 나타내지 않거나 또는 그 기능 및 효과가 미미하여 종래 착지판의 기능과 구별되는 차이가 나타나지 않는 구성까지 권리범위로 포함하는 것은 아니라고 할 것이다.

그런데 확인대상발명은 착지판 후단부에 형성된 홈이 얇아서 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 확인대상발명의 후단부 구성만으로는 종래의 자유단을 포함하지 않은 채 착지판만을 포함한 기술에 비해 추가적인 밀착력 향상 효과를 기대할 수 없다. 따라서 밀착력 향상의 관점에서 보면, 확인대상발명은 종래기술과 마찬가지로 추가적인 효과를 나타내지 않으므로 개별적으로 움직이는 자유단을 포함하고 이

로 인해 추가적인 밀착력 강화 효과를 보이는 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 보기 어렵다.

따라서 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(다) 치환·변경의 비용이성

앞서 본 바와 같이 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3은 발바닥 가운데 오목부보다 양쪽의 볼록부에 접촉되는 면적을 크게 하기 위해 착지판 후단 중앙에 요홈부를 두고 양쪽에 자유단을 설치한 것인데, 확인대상발명은 두 개의 요홈부를 설치하고 요홈부가 얇아 착지판 후단부가 움직이기 어렵도록 설계한 것으로서 이와 같은 설계는 착지판과 발바닥의 접촉면적이 오히려 줄어들게 한다. 이러한 점을 고려하면 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3을 확인대상발명의 대응구성으로 치환·변경하는 것은 이 사건 제2항 발명의 착지판이 발바닥에 접촉되는 면적을 크게 하는 효과에 반하는 결과가 초래된다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 제2항 발명이 가진 본래의 핵심적 기술사상을 해치면서까지 구성요소 3을 확인대상발명의 대응구성으로 용이하게 치환·변경할 수 있다고 보기 어렵다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

결국 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 동일하거나 균등한 구성을 포함하지 않고 있으므로, 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 적법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 나상훈

 판사 이지영