

사건번호	2018나1732	사건명	디자인권침해금지
환송판결	2018다215893	환송판결결과	상고인용
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	디자인	권리명칭	스마트폰 케이스
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 도과 하여 부정경쟁방지법 2조 1호 자목 및 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 상품형태 모방행위에 대한 청구에 관하여, 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날을 보호기간의 기산점으로 하여 그로부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위에서 제외하는 바, 원고가 원고 제품의 시제품을 2014. 9. 4. 제작한 사실은 원고 스스로 인정하고 있고, 이 사건 변론종결일인 2018. 10. 4. 당시 원고 제품의 시제품 제작일로부터 3년이 경과되었음은 역수상 명백하므로 이부분 청구는 이유없다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 관하여, 위 (자)목 단서 (1)에서 정한 보호기간인 3년이 지난 후 다시 같은 호 (차)목을 적용할 수 있다면 위 (자)목의 존재근거는 상실될 수 있는 점 등을 보태어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고의 행위가 원고에 대한 관계에서 '경쟁자가 상당한 투자나 노력에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에 근거한 원고의 청구도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없으므로 기각하여야 한다. 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

키워드: 디자인, 부정경쟁방지법 2조 1호 자목, 부정경쟁방지법 2조 1호 차목, 보호기간의 기산점,

사건번호	2018허1233	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당2272	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	약물 송달 및 다른 용도를 위한 신속 용해형 마이크로 퍼포레이터를 포함하는 어레이
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

‘퍼포레이터의 용해 시간’을 수십 초 내지 수 시간으로 특정한 것 등의 차이점은 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

피고는 원고 특허의 진보성 부정을 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

진보성 유무를 살핀다. 선행발명과 구성요소를 대비하면 이 발명 구성요소3은 ‘퍼포레이터의 용해 시간’을 수십 초 내지 수 시간으로 특정한 반면, 선행발명 1은 ‘장치의 약물 전달 시간’을 수 초 내지 수 시간으로 개시하고 있는 점에서 서로 차이가 있다(차이점).

살피건대, 선행발명 1에 기재된 ‘약물을 수 초에서 수 시간에 걸쳐 전달’은 마이크로 니들 장치가 피부나 기타 조직에 부착된 상태에서 그 형태의 변동이 없는 경우에 대한 것으로 보인다. 즉, 원고의 주장과 같이 여기에서의 ‘수 초에서 수 시간’은 구성요소 3의 ‘수십 초 내지 수 시간’과는 그 시간의 유래 자체에 있어서는 별개의 것이다. 구성요소 3의 ‘수십 초 내지 수 시간’이 마이크로 퍼포레이터가 용해되는 시간이고 약물 송달에 있어 용해 가능한 마이크로 퍼포레이터의 용해 시간의 기술적 의미가 약물 송달 시간임을 감안할 때, 약물 송달 시간을 개시한 선행발명 1에는 구성요소 3의 ‘마이크로 퍼포레이터의 용해 시간인 수십 초 내지 수 시간’이 충분히 시사되어 있는 것으로 보인다. 게다가 선행발명 1에는 생분해성 폴리머로 제조된 마이크로니들의 경우 그 약물 방출 속도가 폴리머 분해 속도에 의해 조절될 수 있음도 개시되어 있다. 뿐만아니라 이 사건 특허발명의 명세서에는 구성요소 3의 기술적 의의 또는 특별한 효과에 대하여 기재되어 있지도 않다. 그러므로 통상의 기술자는 선행발명 1의 ‘약물 전달 시간인 수 초에서 수 시간’으로부터 구성요소 3을 착상하여 구성요소 3과 선행발명 1의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 결국 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

나아가 이 사건 제2 내지 4항 정정발명은 2항은 1항의, 3항 및 4항은 2항의 종속항으로서 마이크로 퍼포레이터의 매트릭스 재료의 종류를 한정하고 있는 것인데, 선행발명에는 이미 체내에서 생분해되는 다양한 폴리머들이 개시되어 있고 통상의 기술자가 이를 바탕으로 중합체 또는 탄수화물 유도체로 된 용해성 생체재료를 선택하는 데 특별한 구성의 곤란성이 있는 것으로 보이지 않고, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에 그 매트릭스 재료에 대한 설명이나 효과가 전혀 기재되어 있지 않아 이로 인한 특별한 효과 또한 인정할 수 없다. 제8항 발명의 ‘교두형 단면 모양’은 단순히 침투력을 고려하여 마이크로 퍼포레이터의 끝 부분을 다양한 모양으로 변형한 정도에 불과한 것임을 알 수 있고, 9항 및 10항발명도 선행발명에 의해 각 진보성이 부정된다.

결국 이 사건 제1 내지 4, 8 내지 10항 정정발명은 모두 그 진보성이 부정되므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 마이크로퍼포레이터, 생분해성 폴리머

사건번호	2018허3185	사건명	거절결정(특)
심판번호	2017원4946	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	압축배관내 유수분 분리장치
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

선행발명의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정되어 등록을 거절한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 발명의 구성요소 1은 몸체부 외부로 배출된 이물질을 수용하는 수용용기와 이를 배출하는 배수밸브로 이루어진 반면 선행발명 1에는 오수 배출구만 설치된 점(차이점 1)에서 차이가 있다. 하지만 선행발명의 기재로부터, 통상의 기술자가 선행발명 1에 관용기술을 부가하거나, 선행발명 2의 '수분을 흡수하는 흡수부와 수위 값에 따라 배출구를 개폐하는 밸브'나 선행발명 3의 '필터 공간부 하부의 드레인 밸브'와 같은 구성을 도입함으로써 쉽게 극복할 수 있다.

구성요소 1은 선행발명 1과 달리 분리가 가능한 캡이 몸체부와 나사결합되며 캡의 하부에는 유수분제거부가 결합되는 것이라는 점(차이점 2)에는 별다른 기술적 의의가 있다고 보기 어렵고, 선행발명 1에 이에 대응하여 압축 공기 출구와 압력 용기 설비 플랜지의 상부를 포함하는 외부 쉘의 상단부 구성이 개시되어 있다.

이 발명에는 압축공기 유도부의 구체적인 형상이 기재되어 있으나, 선행발명에는 압축공기가 외부 쉘 내부로 접선 유동 진입하여 외부 쉘 내벽에 인접하여 회전시킨다는 기재만 있다는 점에서 차이가 있다(차이점3). 그러나 이 점에 관하여도 선행발명 2의 유입유로가 원주방향을 따라 하향 절곡되는 형상을 가지는 것이라는 기재로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 원고는 제조과정상의 용이점에 관하여도 주장하나, 명세서에는 그에 관한 언급조차 없어 기술적 의의를 부여하기 어렵고, 그 공정상의 효과가 달리 나타날 것으로 보기도 어려우므로 원고들의 주장부분은 인정될 수 없다.

다음으로 이 발명에는 압축공기에 함유된 잔여수분을 제공하는 원통형 필터와 그 내부에 활성알루미늄 겔 또는 실리카겔로 이루어진 흡착제층이 구비되고 형상을 유지하는 강도를 부여하기 위해 원통형 메쉬망이 구비된 점과 잔여수분 및 잔여유분 이물질을 최종적으로 제거하는 원판형 필터가 더 구비되어 있다(차이점4). 그런데 유수분제거부의 세부 구성과 유사한 기능을 하는 대응구성이 선행발명 3에 나타나있고, 선행발명과의 차이는 통상의 기술자가 단순한 설계변경을 통해 조정할 수 있는 것이다.

마지막으로 원판형 필터의 하부에 원통형 필터 상부 일부가 수용되어 결합되는 점과, 그 외주연이 직접 나사 결합되는 것인 점 및 결합부위에 오링이 구비되어 있다는 점에 차이가 있다(차이점5). 그러나 이는 이에 대한 별도의 기재가 없을 정도로 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 관용적으로 흔히 채용하는 것에 불과하고, 필터 캡의 재질이 쿠션을 가지도록 구성하여 캡이 밀착되는 상하부에 미세틈새가 발생하지 않게 되도록 하는 점에 대해 기재되어 있어 이를 오링으로 대체하는 데 별다른 어려움이 없다.

나아가 선행발명들은 모두 압축공기에 있어서 수분이나 이물질을 효율적으로 분리하여 제거할 수 있는 압축공기 유수분 분리를 제공하고 있다는 점에서 기술분야 및 기술적 과제가 공통되는 것일 뿐만 아니라, 이러한 기술적 과제를 달성하기 위하여 기수분리기 내에서 분리기능이 있는 요소를 결합하여 배치하여야 할 동기도 가지고 있으므로 결합의 용이성도 인정된다.

키워드: 특허, 진보성, 선행발명, 결합의 용이성, 유수분 분리장치

사건번호	2018허4430	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당120	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	단열성 벽체프레임
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

선행발명에 그 차이점을 극복할 만한 시사나 동기가 전혀 기재되어 있지 않으므로 진보성을 인정한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 발명의 진보성 부정 여부를 본다. 이 발명의 내측프레임은 전면에 서로 대향되는 한 쌍의 내벽지지부가 돌출 형성되고, 내벽지지부와 정해진 거리 이격되어 외벽지지부가 평행하게 돌출 형성되는 반면, 선행발명 1은 전면에 서로 대향되게 한 쌍의 역사다리꼴 형상의 슬라이딩 홈이 형성되는 점(차이점 1), 이 발명은 외벽지지부와 마주보는 내벽지지부 측면에 길이방향을 따라 복수의 걸림홈이 형성되는 반면, 선행발명 1 별도의 걸림홈이 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-1), 단열재는 측벽의 일단 내면에 복수의 걸림돌부가 형성되어 내벽지지부 측면에 형성된 복수의 걸림홈에 걸림 고정되는 반면, 선행발명 1은 별도의 걸림돌부가 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-2), 구성요소 3의 차단벽은 체결부재의 통과 방향을 따라 정해진 각도 굽어져 있는 반면, 선행발명 1은 서로 맞닿도록 밀착되는 점(차이점 3)에서 차이가 있다. 또한 구성요소 4의 체결부재는 그 말단이 내벽지지부 사이로 진입되어 내측프레임에 관통 체결되는 반면, 선행발명 1의 체결부재는 그 말단이 단열재의 제1, 2이음벽 사이에 체결되는 점에서 차이가 있다(차이점 4).

선행발명 1에는 차이점 1을 극복할 만한 시사나 동기가 전혀 기재되어 있지 않다. 이 발명은 커튼월에 서 단열재를 슬라이딩 방식으로 결합함으로써 인해 작업이 어려운 문제점과, 단열재가 체결부재로 고정되지 않아 고정력이 견고하지 못한 문제점을 동시에 해결하고자 하는 발명으로서, 차이점1으로써 단열재 일단이 내, 외벽지지부 사이로 삽입 결합할 수 있음과 동시에, 외측프레임을 관통하는 체결부재가 내벽지지부 사이로 진입하여 내측프레임에 관통 체결할 수 있도록 하는 것을 과제 해결수단으로 하고 있다. 선행발명에 제1항 발명과 같은 내, 외벽지지부 사이로 단열재 일단이 삽입 결합되는 방식으로 변경할 만한 시사나 동기가 기재되어 있는 것도 아니다.

차이점2에 관하여는 그 구성 자체는 공지된 것으로 볼 수 있으나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 선행발명 1의 내측프레임 전면에 형성된 슬라이딩 홈과 제1, 2 단열재의 결합돌부는 슬라이딩 방식으로 결합되는 것이어서, 선행발명 2의 요철구조와 선행발명 5의 톱니 결합구조를 선행발명 1에 적용할 경우 표면에 요철이 형성되어 슬라이딩을 방해하는 요인으로 작용할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5를 결합할 아무런 동기가 없다. 더구나 차이점 2가 복수의 걸림홈 및 걸림돌부가 내벽지지부 측면 및 단열재 측벽에 길이방향을 따라 형성되는 구조에 관한 것인 점을 감안하면 슬라이딩 방식으로 결합하기는 더욱 어려울 것이기 때문이다. 차이점3의 차단벽의 굽어진 형상 자체도 선행발명에 공지된 것이나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 이음벽을 절곡구조로 변경할 동기가 없고 체결부재를 관통시킬 경우 이음벽이 훼손되어 그 본래의 목적을 달성하지 못하게 되기 때문이다. 차이점4에 관하여도 선행발명 1은 서로 분리된 제1, 2 이음벽을 서로 밀착하여 공간부를 형성함으로써 단열 성능을 개선시킨 발명이므로 차이점4를 극복하면 그 본래의 목적을 달성할 수 없으므로 이를 극복할 아무런 동기가 없다.

결국 이 발명은 선행발명의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 특허, 단열성 벽체프레임, 진보성, 등록무효

사건번호	2018허4720	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원4535	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	셀룰로오스를 이용한 생분해성 조성물과 그의 제조방법 및 상기 조성물을 이용한 방수제 및 성형품
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것일 뿐만 아니라, 선행발명들에 비하여 현저한 효과가 있다고 할 수도 없으므로 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고의 출원은 진보성 부정을 이유로 거절결정 및 거절결정심판청구에서 기각되었다.

선행발명과 구성요소를 대비하여 본다. 구성요소 1의 '셀룰로오스'와 선행발명 1의 '헤미셀룰로오스'의 차이(차이점1)는, 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스가 그 사용되는 기술분야, 기술적 과제 및 작용에 있어 공통되어 그 치환에 별다른 어려움이 없는 점 등을 고려하면, 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 극복할 수 있는 것으로 보인다.

조성물 각 성분 함량비의 수치한정에 관한 차이는(차이점2), 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 혼합할 수 있는 단순한 수치한정으로서 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다. 이 발명에서는 셀룰로오스와 펄프의 함량비에 대하여 아래와 같이 제품의 용도나 특성에 따라 자유롭게 혼합하는 것으로 기재하고 있을 뿐, 수치 범위를 한정 한 이유는 기재하고 있지 않다. 생분해성 조성물 중의 물의 함량비에 관하여도 수치한정함에 따른 기술적 이유나 효과의 기재를 찾아 볼 수 없다.

서로 다른 직경을 갖는 셀룰로오스의 혼합이 선행발명 1에 기재되어 있지 않다는 점(차이점3) 또한 선행발명 2에는 셀룰로오스가 여러 가지 식물체로부터 얻어지며 그 굵기가 1~100 μ m라는 점이 기재되어 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명 2로부터 이 사건 제1항 발명의 셀룰로오스의 직경 범위를 쉽게 도출할 수 있다. 셀룰로오스 직경 범위와 관련하여서도 이 사건 출원발명은 그 명세서에서 셀룰로오스의 직경을 특별히 300 μ m~1nm로 한정함에 따른 어떠한 임계적 효과를 나타내지 못하고 있으므로, 위 직경 범위 수치의 한정은 단순한 수치한정에 해당한다.

결국 이 사건 제1항 발명은 그 구성이 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것일 뿐만 아니라, 선행발명들에 비하여 현저한 효과가 있다고 할 수도 없으므로, 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 거절결정, 셀룰로오스

사건번호	2018허5471	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당3971	심판결과	인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

등록상표는 선등록상표와 요부가 동일하고 지정상품에 있어서도 동일 유사하므로 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 원고의 등록상표가 선등록상표와 유사하고 지정상품과 동일 유사하다고 하면서 무효심판을 청구하여 특허심판원은 이를 인용하였다.

먼저 외관의 유사여부를 본다. 이 사건 등록상표 는 도안과 문자가 결합된 것으로, 도안부분은 붉은색과 주황색으로 구성된 도형 위에 고딕체의 한글 '정화'가 배치된 형태이고, 문자부분은 도안 부분의 오른쪽으로 고딕체의 한글 '룡다리'가 결합된 형태이다.

선등록상표 "아참오징어룡다리"는 HY목판L체의 한글 '아참·옴오징어룡다리'로 구성된 표장이다.

두 상표는 도형의 유무, 글자체 및 글자수의 차이로 인해 외관이 유사하지 않다.

관념 및 호칭의 유사여부를 본다. 증거의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 각 '룡다리'가 요부에 해당하므로 두 표장의 호칭과 관념은 동일하다. 도안 부분 에서 '정화'는 '깨끗하게 함', '어떤 사물의 순수한 알짜' 등의 의미가 있는 한글 단어이기는 하나, 원고 회사명의 일부에 불과하고, '정화' 아래의 도형 또한 특별한 의미를 연상시키는 문양이라 보기 어렵다. 이에 비하여, 문자 부분 '룡다리'는 '긴'을 뜻하는 영어 단어 'long'의 한글 음역 '롱'과 한글단어 '다리'가 결합된 '다리가 길다'는 의미를 가진 조어로, 전체 표장 중 상당히 큰 비중을 차지하고 있고 한글로 구성되어 쉽게 인지되고 읽힐 수 있어 도안 부분에 비하여 일반 수요자에게 상대적으로 강한 인상을 준다. 도안 부분 와 문자 부분 '룡다리'는 결합되어 일체로서 새로운 관념이나 일체화되고 한정된 관념을 형성하지 않아 그 결합의 정도도 약하다. 나아가 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 '룡다리'가 포함된 상표의 등록현황은 5건 정도에 불과하고, 그 중 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 건어물 등의 상표로 등록된 사례는 없어 '룡다리'를 그 지정상품과 경쟁관계에 있는 다수의 업자들이 사용하고 있거나 사용을 원하는 상태에 있었다고 보기도 어렵다.

지정상품 '오징어포, 명태포, 대구포, 가공된 생선, 가다랑어포, 생선가공식품' 등은 선등록상표의 지정상품인 '오징어'와 생선, 사용처, 수요자의 범위 등이 공통되므로 거래통념상 동일·유사한 상품에 해당한다.

이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 상표, 아참오징어룡다리, 정화룡다리, 동일유사, 요부

사건번호	2018허3208	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원2628	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	조명장치, 노광장치, 노광방법 및 디바이스 제조방법
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	인용

1항 발명은 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 2, 4는 제1광학계에 의하여 제1입사구에 입사되는 '제1광속(光束)'과 제2광학계에 의하여 제2입사구에 입사되는 위 제1광속과는 다른 광량분포를 갖는 '제2광속'이 라이트 가이드 장치에서 합성된다는 특징을 포함하는 반면, 선행발명 1은 위 특징을 명시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있고, 다음과 같은 점에서 선행발명 1, 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 이를 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. ①출원발명 명세서에 의하면 (i)조명릴레이 광학계에 의해 릴레이된 광원으로부터의 조명광만이 입사구로부터 라이트 가이드 파이버에 입사한 경우 플라이아이렌즈의 입사 측 근방에서의 조명광의 광량분포는 광축 근방의 광량이 그 외주부의 광량보다도 적은 윤대조명과 동일한 조명 특성을 가지고 있는 반면, (ii)조명릴레이 광학계에 의해 릴레이된 광원으로부터의 조명광만이 입사구로부터 라이트 가이드 파이버에 입사한 경우 플라이아이렌즈의 입사 측 근방에서의 조명광의 광량분포는 광축 근방의 광량이 그 외주부의 광량보다 많고, 광축 근방에 광량이 집중한 조명 특성을 가지게 되고, (iii)그 결과 입사구로부터 라이트 가이드 파이버에 조명광을 입사시킨 경우에는, 플라이아이렌즈의 입사 측 근방에서의 조명광의 광량분포는, 광축 근방의 광량과 그 외주부의 광량이 대략 균일한 광량분포를 갖게 된다는 점을 알 수 있다. 그렇다면 구성요소 2, 4에서 제1광학계에 의한 '제1광속'과 위 제1광속과는 다른 광량분포를 가지는 제2광학계에 의한 '제2광속'이 라이트 가이드 장치에서 합성된다는 기술적 특징은, 제1광학계에 의하여 광축 근방의 광량이 그 외주부의 광량보다 적은 제1광속과, 제2광학계에 의하여 광축 근방의 광량이 그 외주부의 광량보다 많은 제2광속을 합성하여, 광축 근방과 그 외주부의 광량이 대략 균일하도록 하는 작용효과를 갖는 것으로 보아야 한다. 그러나 선행발명 1, 2로부터 구성요소 2, 4에 기재된 위 기술적 특징 및 이러한 기술적 특징에 따른 작용효과를 개시하고 있거나 암시하고 있다고 볼만한 기재를 찾아볼 수 없다. ②구성요소 2의 제1광학계 및 제2광학계에 대응되는 선행발명 1의 광원 유닛과 관련하여, 선행발명 1에는 위 광원 유닛의 구성은 동일하다는 취지의 기재가 있으므로, 선행발명 1에서는 구성요소 2, 4처럼 제1광속을 갖는 제1광학계와 제1광속과는 다른 광량분포의 제2광속을 갖는 유형의 제2광학계를 결합하는 것 자체가 곤란한 것으로 보아야 하고, 결국 선행발명 1은 구성요소 2, 4처럼 제1광학계에 의한 '제1광속'과 위 제1광속과는 다른 광량분포를 가지는 제2광학계에 의한 '제2광속'을 합성하는 특징을 개시 또는 암시하고 있다고 볼 수 없다. ③선행발명 2의 실시례들은 광원과 라이트 가이드의 입사단 사이에 원뿔 프리즘, 분할 렌즈군 및 렌즈계, 변형 렌즈를 배치하여, 플라이아이-인티그레이터의 사출면 근방의 광강도 분포를 윤대 형상으로 갖도록 하는 것일 뿐, 구성요소 2, 4처럼 제1광학계에 의하여 광축 근방의 광량이 그 외주부의 광량보다 적은 제1광속과, 제2광학계에 의하여 광축 근방의 광량이 그 외주부의 광량보다 많은 제2광속을 합성하여, 광축 근방과 그 외주부의 광량이 대략 균일하도록 하는 것과는 관련이 없다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, 진보성, 조명장치, 노광장치, 노광방법 및 디바이스 제조방법

사건번호	2018허3512	사건명	거절결정(특)
심판번호	2015원7335	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	마그네슘 합금판 및 마그네슘 합금 부재
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

1항 발명은 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

1항 발명의 구성요소 2 및 3은 마그네슘 합금판의 조직을 이루는 금속간 화합물의 크기 및 비율을 수치로 명시하고 있고, 표면에 존재하는 균일한 두께의 산화막을 명시하고 있는 반면, 선행발명에는 이에 관한 기재가 없는 점에서 차이가 있으나 다음과 같은 점에서 선행발명으로부터 용이하게 극복할 수 있다. ①명세서에 의하면 1항 발명의 구성요소 2, 3에서 한정하고 있는 합금 조직은 용체화 공정 이후의 제조 공정에서 150℃ 내지 300℃ 이내로 유지하는 총 합계 시간을 1 ~ 12시간으로 제어함으로써 얻어지는 것임을 알 수 있다. ②선행발명의 명세서에는 열처리 조건을 350℃ 이내로 하고 열처리 시간을 3시간 이내로 한정하는 이유에 관하여 “350℃ 초과 또는 3시간 초과에서는 결정립이 지나치게 조대화되어 벤딩 성능을 악화시키기 때문이다.”라고 기재되어 있고, 시험예 1에 제시된 압연 전 판의 온도가 최대 350℃, 시험예 2에 제시된 압연 전 판의 온도 중 가장 높은 것이 300℃로 나타나 있는 등 모두 350℃ 이내의 온도 조건에서 실시된 시험예가 제시되어 있으며, 선행발명의 목적이 “충분한 강도를 가짐과 더불어 우수한 벤딩 가공성을 갖는 마그네슘 합금판을 제공하는 것”이므로, 선행발명은 압연 단계에서 압연판의 온도를 350℃ 이내로 제한하는 조건을 적용하고 있다고 봄이 타당하다. 또한, 선행발명에서 압연 전에 판의 온도를 상온으로 유지하되 150℃ 이상으로 가열된 롤을 통과하는 사례의 경우 압연판이 압연롤을 통과한 때부터 자연 냉각되어 압연판의 온도가 100℃ 이하로 냉각되기까지 압연판의 온도가 100℃ 이상 지속되는 시간은, 열처리 단계의 100~350℃ 유지 시간인 5분 내지 3시간을 합하더라도 12시간을 넘지 않을 것으로 보이고, 압연판을 100℃ 이상으로 가열하는 사례의 경우 100℃ 이상으로 가열된 압연판을 압연하는 열간 압연이 마그네슘 합금판의 압연 작업에 일반적으로 사용되고 있기는 하지만 선행발명은 압연판을 100~350℃로 유지하는 열처리 시간이 3시간을 넘지 않도록 할 것이므로 선행발명에서 압연판을 100℃ 이상으로 가열하여 압연을 수행하더라도 압연판이 100℃ 이상으로 유지되는 시간은 12시간을 넘지 않을 것으로 봄이 상당하다. 그렇다면, 통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 공정이 압연 단계 및 열처리 단계에서 압연판의 온도를 100℃ 이상 350℃ 이하로, 시간을 12시간 이내로 각 제한하는 조건을 포함하고 있다는 점을 충분히 인식할 수 있다고 할 것인바, 1항 발명이 한정하고 있는 조건 즉, 소재를 용체화 처리 이후 150℃~300℃의 온도 영역에서 총 1~12시간 동안 유지하도록 제어한다는 조건과 중복되고, 통상 합금발명의 경우 그 제조방법에 의존하는 것이어서 합금의 성분과 조성범위가 동일하더라도 그 제조방법에 따라 합금의 조직형태가 달라질 수 있는 반면, 동일한 성분 및 조성범위에다가 동일한 제조방법을 적용한다면 합금의 조직상태 역시 동일하게 나타날 수밖에 없다는 점은 이 분야의 기술상식에 해당하므로, 결국 양 발명의 합금 제조방법이 동일함에 따라 동일한 조직의 마그네슘 합금 조직이 생성될 것임은 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있다고 할 것이다.

키워드: 특허, 특허법 29조 2항, 진보성, 마그네슘 합금판 및 마그네슘 합금 부재

사건번호	2018허3628	사건명	등록무효(실)
심판번호	2016당3051	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	실용신안	권리명칭	자석식 보강판 및 이를 포함하는 휴대기기 케이스
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

1항 고안은 선행고안 1, 2로부터 극히 쉽게 고안할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

1항 고안은 메인레이어의 자석판 삽입홀에 자기차폐판 및 자기차폐링이 함께 삽입되는 것인 반면, 선행고안 1은 메인레이어의 자석판 삽입홀에 자석판만이 내장되어 있는 것인 점에서 차이가 있다. 그런데 선행고안 2의 명세서 기재에 비추어 보면, 선행고안 2의 영구자석이 삽입되는 요크는 영구자석으로부터 방출되는 자력을 상쇄시키는 기능을 하고, 상면이 개방된 원통형상으로 형성될 수 있으며, 고투자율의 금속으로 제작될 수 있음을 알 수 있으므로, 이는 1항 고안의 자기차폐링 및 자기차폐판과 그 기능이 동일하고, 형상 및 배치위치가 동일하며, 재질 또한 동일하다고 할 수 있다. 다만, 1항 고안의 자기차폐링과 자기차폐판은 분리가 가능한 반면, 선행고안 2의 요크는 일체형이라는 점에서 차이가 있으나, 자석의 측면과 하면 방향으로 미치는 자기력을 차단하기 위한 자기차폐링과 자기차폐판을 일체로 제작하거나 분리할 수 있도록 별개로 제작하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 설계변경사항에 불과하므로, 그와 같은 변경에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵고, 그로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 넘어서는 것이라고 보기 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 선행고안 1에 선행고안 2의 요크를 결합함으로써 이를 극히 용이하게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

선행고안 1과 선행고안 2의 결합이 용이한지 여부에 관하여 살피건대, 선행고안 1과 선행고안 2는 자석이 내장된 휴대기기 케이스에 관한 고안이라는 점에서 양 고안의 기술분야가 동일한 점, 자석이 전자제품에 근접하는 경우 전자제품에 오작동 및 꺼짐을 유발할 수 있다는 것은 이 분야의 기술상식에 해당하고, 휴대기기 케이스에 부착된 자석에 의한 자력이 휴대기기에 미치는 영향을 제어하기 위해 다양한 차폐수단을 사용하는 것은 앞서 본 바와 같이 주지관용기술에 해당하는 점, 선행고안 1의 자석을 선행고안 2의 요크가 결합된 차폐자석으로 변경하더라도 선행고안 1의 다른 구조를 변경할 필요가 없고 달리 선행고안 1과 2의 결합을 방해할 만한 요인을 찾아볼 수 없는 점 등을 종합하면 통상의 기술자가 선행고안 1에 선행고안 2의 일부 구성요소를 결합하는 데에 별다른 어려움이 있다고 할 수 없고, 나아가 위와 같은 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 새롭고 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 선행고안 1과 선행고안 2를 결합하는 것은 통상의 기술자에게 극히 용이하다고 봄이 타당하다.

키워드: 실용신안, 실용신안법 4조 2항, 진보성, 자석식 보강판 및 이를 포함하는 휴대기기 케이스

사건번호	2018허4584	사건명	등록정정(실)
심판번호	2016정124	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	실용신안	권리명칭	홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

정정 후 1항 고안은 선행발명 1, 2, 3으로부터 극히 쉽게 고안할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

정정 후 1항 고안의 구성요소 1의 휴대폰 케이스는 후면부 뒤로 젖혀질 수 있는 것인 반면, 선행고안 1의 외장형 케이스는 후면부 뒤에까지 완전히 젖혀질 수는 없고 일정각도로 열릴 수 있는 구조라는 점에서 차이가 있다. 살피건대, 선행고안 3에는 휴대폰의 전면, 후면 및 일측면을 감싸는 형태로 구성되되 전면부가 후면부 뒤로 젖혀지는 휴대폰 케이스가 개시되어 있고, 1항 고안의 출원일 이전에 휴대폰 케이스의 전면이 후면 뒤로 접힐 수 있는 플립형 케이스가 인기를 끌고 있다는 내용의 인터넷 신문 기사가 게시되어 있고, 그 기사에 전면이 후면 뒤로 접힐 수 있는 플립형 케이스의 형상을 확인할 수 있는 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이를 종합하면 1항 고안의 출원일 이전에 이미 휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 이루어진 휴대폰 케이스가 널리 알려져 있었음을 알 수 있고, 선행고안 1의 휴대폰 케이스와 선행고안 3의 휴대폰 케이스는 모두 휴대폰 조작시에는 케이스 전면을 열어 사용하고 휴대폰을 보호하고자 할 경우에는 케이스 전면을 닫는다는 점에서 기본적인 사용원리가 동일하다. 그렇다면, 통상의 기술자가 선행고안 1의 휴대폰 케이스를 선행고안 3에 개시된 휴대폰의 전면, 후면 및 일측면을 감싸는 형태로 변경하여 전면부가 후면부 뒤로 젖혀지는 케이스를 도출하는 데에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

구성요소 2는 영구자석과 요크로 구현된 차폐자석인 반면, 선행고안 1에는 차폐역할을 하는 구성요소가 나타나 있지 않고, 이에 따라 차폐자석이 휴대폰의 후면에 위치한 경우 자력신호를 감소시키는 구성도 선행고안 1에 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 살피건대, 선행고안 2의 명세서에 의하면 선행고안 2의 요크를 일측에 장착한 차폐자석은 '자력의 강도를 약화시켜야 할 필요가 있을시 사용'할 수 있고 '자기력으로 인하여 그 기능에 오류가 예상되는 전기 전자부품의 보호에 있어서 이를 차폐'하는 데 사용할 수 있음을 알 수 있다. 또한, 2012. 7. 22. 유튜브에 게시된 동영상에는 넥서스 7의 휴대폰 케이스에 자석 및 자석 차폐판을 설치하는 모습이 나타나 있는 사실을 인정할 수 있다. 이를 종합하면, 1항 고안의 출원 이전에 이미 전자기기에 내장된 자석에 의한 자력이 전자기기에 미치는 영향을 인식하고 이를 기술적으로 해결하고자 하는 발명 등이 개발되고 있었고, 그 과정에서 자력이 전자기기에 미치는 영향을 제어하기 위해 다양한 차폐수단이 사용되고 있었음을 알 수 있으므로, 이로부터 통상의 기술자가 선행고안 2의 요크를 전자제품에 해당하는 선행고안 1의 홀IC가 장착된 휴대폰의 케이스에 결합하는 것은 용이하다고 봄이 타당하고, 특정 방향으로의 자력을 차단하기 위해 자석 일측에 요크 또는 차폐판을 설치하는 선행고안 2의 구성을 선행고안 1에 적용함에 있어 휴대폰이 접하는 면에 자석이 오도록 배치하고 배면에 요크를 설치한다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다.

키워드: 실용신안, 실용신안법 4조2항, 진보성, 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰케이스

사건번호	2018허5228	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1115	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

등록서비스표와 거래통념상 동일한 서비스표를 전기공사업 등에 관한 광고 등에 표시하는 방법으로 사용하였다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지



피고는 2014년경부터 2015년경까지 사이에 “”와 같은 표장이 표시되어 있는 지명원을 제작, 배포하면서 태양광 발전장치 제작, 판매 및 설치업 등을 홍보하였고, 실제로 위 기간 동안 태양광 발전장치 제작 및 설치공사를 낙찰받아 지사초등학교 및 옥정2고등학교 현장에서 태양광 발전장치 제작 및 설치공

사를 시행하였으며, 공사를 완료한 후에는 준공도면에 “”, 학교현장에 설치한 발전기 설



비에는 “”와 같이 표시하였음을 알 수 있다. 이에 비추어 보면, 피고는 2014년경부터 2015년경까지 사이에 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 전기공사업, 태양광 발전설비 설치공사에 관한 광고 등에 위 표장들을 표시하고 이를 반포하였거나, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 위 표장들을 표시하는 방법으로 위 표장들을 사용하였다고 봄이 타당하다.

나아가 위 지명원, 준공도면, 발전기 설비 등의 표장이 거래통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 것인지 여부에 관하여 살피건대, 등록서비스표는 상단에 영어 알파벳 대문자인 “R”을 사람의 눈 모양을 본떠 도안화한 형상이 배치되어 있고, 하단에는 피고의 상호인 “라온”을 영문으로 표기한 “RaOn”이 배치되어 있으며, 바탕은 붉은색, 눈 모양을 도안화한 형상은 흰색 및 검정색, “RaOn” 표기는 흰색으로 된 구성인바, 위 지명원 등에 표기된 표장들도 이 사건 등록서비스표와 동일한 형태로 이루어져 있고, 위 지명원 등에 표기된 표장들의 하단 부분에 작은 글씨로 표기된 “라온태양광”은 피고의 상호 및 대상 물품을 그대로 표기한 것이어서 식별력이 없거나 미약하며, 색상의 차이는 있지만 표장의 전체적인 바탕이 붉은 계열의 색으로 채워져 있으므로, 이 사건 등록서비스표와 위 지명원 등에 표기된 표장들은 그 외관과 호칭에 있어서 거의 동일하다고 할 수 있을 정도로 유사하다. 그러므로 등록서비스표와 위 지명원 등에 표기된 표장들은 서비스표들은 거래통념상 동일한 서비스표로 봄이 타당하다.

키워드: 상표, 상표법 119조 1항 3호, 불사용취소심판, Raon

사건번호	2018허5235	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1116	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

등록서비스표와 거래통념상 동일한 서비스표를 전기공사업 등에 관한 광고 등에 표시하는 방법으로 사용하였다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 2014년경부터 2015년경까지 사이에 “”와 같은 표장이 표시되어 있는 지명원 또는 “”, “”와 같은 표장이 표시되어 있는 홍보 브로슈어를 제작, 배포하면서 태양광 발전장치 제작, 판매 및 설치업 등을 홍보하였고, 회사 인터넷 홈페이지와 직원 근무복에 등록서비스표를 표시하는 한편, 실제로 위 기간 동안 태양광 발전장치 제작 및 설치공사를 낙찰받아 지사초등학교 및 옥정2고등학교 현장에서 태양광 발전장치 제작 및 설치공사를 시행하였고, 공사를 완료한 후에는 준공도면에 “”와 같이 표시하였음을 알 수 있다. 이에 비추어 보면, 피고는 2014년경부터 2015년경까지 사이에 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 전기공사업, 태양광 발전설비 설치공사에 관한 광고 등에 위 표장들을 표시하고 이를 반포하였거나, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 위 표장들을 표시하는 방법으로 위 표장들을 사용하였다고 봄이 타당하다.

나아가 위 지명원, 홍보책자, 준공도면 등에 표시된 표장이 거래통념상 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 것인지 여부에 관하여 살피건대, 등록서비스표는 태양광 발전설비를 도안화한 형상이 좌측 첫머리에 배치되어 있고, 그 옆으로 피고 상호인 “라온테크”를 영문으로 표기한 “RaOn” 및 “Tech”가 배치되어 있으며, “RaOn”과 “Tech” 사이에는 영어 알파벳 대문자인 “R”을 사람의 눈 모양을 본떠 도안화한 형상이 배치되어 있고, 태양광 발전설비를 도안화한 형상은 파란색, “R”은 흰색, 나머지 영문 알파벳은 검정색, 눈 모양을 도안화한 형상은 주황색으로 된 구성인바, 위 지명원에 표기된 표장은 등록서비스표와 동일하고, 나머지 표장들도 색상의 차이만 있을 뿐 등록서비스표와 동일한 형태로 이루어져 있으므로, 색상의 차이는 있지만 표장의 전체적인 바탕이 붉은 계열의 색으로 채워져 있으므로, 등록서비스표와 위 지명원 등에 표기된 표장들은 그 외관과 호칭에 있어서 완전히 동일하거나 거의 동일하다고 할 수 있을 정도로 유사하다. 그러므로 등록서비스표와 위 지명원 등에 표기된 표장들은 서비스표들은 거래통념상 동일한 서비스표로 봄이 타당하다.

키워드: 상표, 상표법 119조 1항 3호, 불사용취소심판, Raon

사건번호	2018허5242	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1117	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

등록서비스표와 거래통념상 동일한 서비스표를 전기공사업 등에 관한 광고 등에 표시하는 방법으로 사용하였다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 2014년경부터 2015년경까지 사이에 " "와 같은 표장이 표시되어 있는 지명원 또는 " ", " "와 같은 표장이 표시되어 있는 홍보 브로슈어를 제작, 배포하면서 태양광 발전장치 제작·판매 및 설치업 등을 홍보하는 한편, 실제로 위 기간 동안 태양광 발전장치 제작 및 설치공사를 낙찰받아 지사초등학교 및 옥정2고등학교 현장에서 태양광 발전장치 제작 및 설치공사를 시행하였고, 공사를 완료한 후에는 준공도서에 " "와 같이 표시하였음을 알 수 있다. 이에 비추어 보면, 피고는 2014년경부터 2015년경까지 사이에 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 전기공사업, 태양광 발전설비 설치공사에 관한 광고 등에 위 표장들을 표시하고 이를 반포하였거나, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 위 표장들을 표시하는 방법으로 위 표장들을 사용하였다고 봄이 타당하다.

나아가 위 지명원, 홍보책자, 준공도서 등에 표시된 표장이 거래통념상 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 것인지 여부에 관하여 살피건대, 등록서비스표는 태양광 발전설비를 도안화한 형상이 좌측 첫머리에 배치되어 있고, 그 옆으로 피고 상호인 "라온테크"를 한글로 표기하였으며, "라온"과 "테크" 사이에는 영어 알파벳 대문자인 "R"을 사람의 눈 모양을 본떠 도안화한 형상이 배치되어 있고, 태양광 발전설비를 도안화한 형상은 파란색, "라"는 흰색, 나머지 한글은 검정색, 눈 모양을 도안화한 형상은 주황색으로 된 구성 인바, 위 준공도서에 표기된 표장은 등록서비스표와 동일하고, 나머지 표장들도 피고 회사의 상호를 한글이 아닌 영문으로 표기한 것에만 차이가 있을 뿐 등록서비스표와 동일한 형태로 이루어져 있으므로, 등록서비스표와 위 지명원 등에 표기된 표장들은 그 외관과 호칭에 있어서 완전히 동일하거나 거의 동일하다고 할 수 있을 정도로 유사하다. 그러므로 등록서비스표와 위 지명원 등에 표기된 표장들은 서비스표들은 거래통념상 동일한 서비스표로 봄이 타당하다.

키워드: 상표, 상표법 119조 1항 3호, 불사용취소심판, Raon

사건번호	2018허3345	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당3136	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	낙시용 집어등
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	인용

1항발명은 선행발명1에 선행발명 2,6,7을 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명은 엘이디 램프로부터 발산되는 빛의 확산력을 향상시켜 양의 주광성을 갖는 어종의 집어 효과의 향상과, 집어등이 낙시줄에 끼이는 것을 방지하기 위한 낙시용 집어등에 관한 것이다.

특허발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성은 모두 하부의 커버체 내부에 배터리가 수용되어 소켓으로 전원을 인가함으로써 엘이디 램프를 점등시키는 점과 하부의 커버체의 외측 단부에 커버체고리를 형성하는 점에서 별다른 차이가 없다. 다만, 구성요소 3의 하부의 커버체는 그 내주면이 8각면으로 형성된 것인데 반해, 이에 대응되는 구성으로 선행발명 1의 하부 하우징은 그 표면에 이칭에 의해 스트라이프 구조가 형성되어 있는 점에서 차이가 있고(차이점 1), 또한 선행발명 1에는 구성요소 3의 '커버체 내측에 크롬코팅층이 형성된 배터리팩을 내장한 구성'이 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다(차이점 2).

차이점1과 관련하여 커버체의 내주면을 8각면으로 형성한 것은 빛을 확산 분산시키고자 함인데, 선행발명2에서 투명한 통형상을 가진 오징어 낙시용 미끼의 횡단면을 다각 형상으로 하는 구성이 개시되어 있고, 특히 횡단면이 8각 형상인 구성이 개시되어 있다. 따라서 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

차이점2와 관련하여 크롬코팅층이 형성된 구성은 엘이디 램프로부터 발산되는 빛을 확산시키고자 하는 것인데, 선행발명6에는 낙시용 발광 루어 내부에 위치한 배터리의 표면에다가 은, 거울 등으로 광반사면을 형성하여 엘이디 빛이 반사될 수 있게 하였다. 따라서 차이점 2도 통상의 기술자가 선행발명 6에 의하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

구성요소 4와 선행발명 1의 대응구성은 모두 물의 흐름에 의해 집어등이 회전하여 낙시줄이 끼이게 되는 문제점을 해결하기 위하여 집어등에 회전 가능하게 장착된 상부고리부에 관한 것이라는 점에서 별다른 차이가 없다. 다만, 구성요소 4의 상부고리부는 수나사부, 마감캡 및 회전고리를 포함하여 구성되어 나사결합에 의해 서로 결합되는 구조로 되어 있는데 반해, 선행발명 1의 지지링은 상부 하우징의 외측 상단부에 끼워서 결합되는 구조로 되어 있는 점에서 차이가 있다(차이점 3). 한편, 선행발명 7에는 회전고리가 집어등 본체에 나사결합되고 그 사이에 있는 핀고리의 회전에 의하여 낙시 도중 낙시줄이 끼이는 문제점을 방지할 수 있다고 기재되어 있다. 결국 구성요소 4의 상부고리부와 선행발명 7의 낙시용 회전고리는 집어등 몸체와 나사결합될 때 암나사의 기능을 수행하는지 수나사의 기능을 수행하는 지에서만 차이가 있을 뿐이므로 차이점 3도 통상의 기술자가 선행발명 7에 의하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

키워드: 특허, 특허법 29조 2항, 진보성, 낙시용 집어등

사건번호	2018허4027	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원3999	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	공압식 물질반송시스템에서의 방법 및 장치
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	기각

특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 과 2 의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명은 진공반송시스템과 같은 공압식 반송시스템에 관한 것으로, 특히 생활쓰레기와 같은 쓰레기의 수집 및 반송에 관한 것이다.

제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성요소는 공기가 공급탱크의 출구 구멍 부근으로 공급되고 쓰레기 물질이 출구 구멍 쪽으로 안내되며 공급되는 공기가 쓰레기 물질의 배출에 영향을 미친다는 점에서 공통된다. 다만, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 칸막이 벽 요소에 의해 쓰레기 물질이 출구 구멍 쪽으로 안내되는 반면, 선행발명 1은 수평 방향 파이프에 위치한 벤드에 의해 쓰레기가 쓰레기 배출 밸브 쪽으로 이송된다는 점에서 차이가 있다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 "본 발명은, 공급 탱크 내에, 좁아지는 내부 벽, 즉 칸막이 벽이 구비되어 있다는 기술적 사상에 기초한 것으로, 이에 의하여 보급공기는 내부벽과 외부벽 사이의 공간을 유도되며, 이로부터 바람직하게는 고리형상 간격을 통하여 출구 구멍 부근과의 연결이 이루어진다. 보급 공기가 공급 탱크의 출구 구멍 부근으로 유도되고, 상기 물질이 칸막이 벽 요소에 의하여 출구 구멍 쪽으로 안내되어, 상기 보급 공기가 적어도 배출 단계 동안에 상기 출구 구멍 부근에서 배출되는 상기 물질에 영향을 미치게 되는 것을 특징으로 한다."고 기재되어 있어 이에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 칸막이 벽 요소는 물질을 출구 구멍 쪽으로 안내하는 기능을 하는 것임을 알 수 있으나, 칸막이 벽의 구조나 형상에 관하여 어떠한 한정이 되어 있지 않고, 보급 공기를 공급 탱크의 출구 구멍 부근으로 유도하는 수단에 관하여도 한정되어 있지 않으며, 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 "보급 공기를 공급 탱크의 출구 구멍 부근으로 유도하기 위한 수단"과 "반송되는 물질을 출구 구멍 쪽으로 안내하는 칸막이 벽 요소"가 별도의 독립된 구성요소인 것처럼 기재되어 있으므로, 보급 공기가 칸막이 벽 요소에 의하여 공급 탱크의 출구 구멍 부근으로 유도되는 것이라고 제한하여 해석될 수 없다. 그런데, 선행발명 1에서 파이프 벤드는 그 구조상 쓰레기 물질을 저장 볼륨에서 쓰레기 배출 밸브를 경유하여 이송 파이프 방향으로 배출하도록 안내하는 기능을 수행하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 칸막이 벽 요소와 동일한 기능을 수행함을 알 수 있다. 또한, 선행발명 2의 내부 콘은 유동 가능한 물질을 수용하기 위한 흡입 상단부와 이로부터 개방된 하단부로 유동가능한 물질을 배출하기 위해 개방된 배출 하단부를 포함하는 것인데, 이로부터 위 내부 콘이 어셈블리 내에 설치되어 벌크 물질을 안내하는 기능을 수행함을 알 수 있으므로, 이는 이 사건 제1항 발명의 칸막이 벽 요소와 동일하다. 따라서 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1의 대응 구성요소로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2의 내부 콘을 결합함으로써 용이하게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

키워드: 특허, 특허법 29조 2항, 진보성, 공압식 물질반송시스템에서의 방법 및 장치

사건번호	2018허4201	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당(취소판결)36	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	인트라 예측 모드 복호화 방법
선고일	2018. 11. 1.	선고결과	인용

특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지 등을 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 당사자가 심판에서 방어권을 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 절차상 위법이 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

원고의 2015. 4. 24. 2015당2972 심판청구에 대하여 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 종전 심결을 하였다. 피고는 특허법원 2016허9820호로 종전 심결에 대하여 불복하였고, 위 법원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하는 판결을 하였다(종전 심결취소판결). 원고는 이에 불복하여 대법원에 2017후2628호로 상고하였으나 상고기각되었다.

종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심판번호인 2018당(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었음을 통지하였다. 특허심판원은 심판번호 및 심판관 지정통지일 다음날인 2018. 3. 20. 원고와 피고에게 우선심판하기로 결정되었음을 통지하였다. 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결통지를 하였고, 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다. 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. '특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.'는 이유로 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

원고는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이를 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정 되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

특허법 제189조 제3항에서는 "제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다."고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이다. 그리고 같은 조 제2항에서는 "심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다."고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로 심판청구인으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 한다.

따라서 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다.

키워드: 특허, 절차상 위법, 특허법 제 189조 제2항

사건번호	2017허6743	사건명	등록무효(특)
심판번호	2015당4116	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	장식판재 결합체를 구비한 옹벽패널 및 이를 이용한 옹벽 시공 방법
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

선행발명에 의하여 옹벽패널 및 옹벽시공 방법에 대한 특허발명의 진보성이 부정된다고 판시한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명 청구항 1의 경우 결합체의 전면부에 환형의 홈이, 장식판재의 일면에 안착홈이 각각 형성되고, 위 환형의 홈과 안착홈 사이에 스프링이 장착됨으로써 장식판재가 패널몸체를 기준으로 일정한 각도로 경사지게 장착되는 경우에도 스프링의 탄성력에 의해 장식판재가 안정적으로 지지되는 구성인데, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 제시되어 있지 않다는 점에서 차이를 보이고 있다. 그런데 스프링의 안정적 장착을 위해 스프링의 장착부에 스프링의 단면 형상과 동일하게 환형의 홈 또는 안착홈을 형성하는 것은 다양한 기술분야에서 널리 사용되는 기술에 불과하고, 토목공사 현장의 구조물을 시공함에 있어서 설계 기준에 맞도록 외벽이나 외장재의 평탄도나 수평도를 조절하는 것은 기술상식에 해당한다. 통상의 기술자는 선행발명 1의 옹벽패널에 있어서 패널본체의 전면에 자연석재를 장착하는 구조를 개선하기 위하여 선행발명 4에 제시되어 있는 라이닝 패널의 평탄도를 조정하기 위해 라이닝 패널과 벽 사이에 스프링을 설치하는 기술을 선행발명 1에 도입해 볼 동기가 충분하고, 여기에 별다른 기술적 어려움도 없다.

한편 청구항 1에는 '나사를 체결 시, 장식판재가 패널몸체를 기준으로 일정한 각도로 경사지게 장착하는 경우에도 스프링의 탄성력으로 장식판재는 안정적으로 지지되는 것'으로 기재되어 있는데, 청구범위의 해석상 여기에는 장식판재가 패널몸체를 기준으로 경사지게 장착되는 구조와 평행하게 장착되는 구조 모두가 포함된다고 보아야 한다. 이는 선행발명 4에도 제시되어 있으므로, 이를 선행발명 1에 결합하게 되면 특허발명과 같이 자연석재가 패널을 기준으로 평행하게 장착되어 스프링의 탄성력에 의해 지지될 수 있는 구성이 도출될 수 있다.

청구항 3은 청구항 1의 종속항으로서, 옹벽패널이 패널몸체의 상면과 좌측면에 형성된 결합홈과 위 결합홈에 안착되도록 패널몸체의 하면과 우측면에 형성되는 결합돌기를 더 포함하는 것으로 추가 한정된 것에 기술적 특징이 있다. 그런데 선행발명 1에도 패널의 상측과 하측에 각각 결합홈과 결합돌기가 형성된 구성이 제시되어 있으며, 선행발명 1의 패널의 좌우 측면에도 동일한 결합홈과 결합돌기의 쌍이 형성되어 있거나 형성될 수 있다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다. 청구항 4는 청구항 1 또는 청구항 3에 기재된 옹벽패널을 이용한 옹벽 시공방법으로서, 철근부재 설치 단계, 옹벽패널 설치 단계, 철근부재 결합 단계 및 채움 단계를 포함하는 것에 기술적 특징이 있는데, 이는 선행발명 1과 실질적으로 동일하다. 따라서 청구항 3, 4 모두 선행발명 1, 4에 의하여 진보성이 부정된다.

따라서 특허발명의 전체 청구항은 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 특허, 진보성, 스프링, 시공, 패널

사건번호	2018허33390	사건명	등록정정(특)
심판번호	2017정142	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	장식판재 결합체를 구비한 옹벽패널 및 이를 이용한 옹벽 시공 방법
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

정정청구항의 진보성이 부정되므로 정정심판청구의 독립특허요건이 결여되었다고 판시한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명 청구항 1의 경우 결합체의 전면부에 환형의 홈이, 장식판재의 일면에 안착홈이 각각 형성되고, 위 환형의 홈과 안착홈 사이에 스프링이 장착됨으로써 장식판재가 패널몸체를 기준으로 일정한 각도로 경사지게 장착되는 경우에도 스프링의 탄성력에 의해 장식판재가 안정적으로 지지되는 구성인데, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 제시되어 있지 않다는 점에서 차이를 보이고 있다.

그런데 선행발명 2에는 석고 보드에 단일 패널이 적층된 구조의 라이닝 패널을 벽에 고정함에 있어서, 라이닝 패널과 벽 사이에 스프링을 설치하고 고정수단의 조임력을 조절함으로써 라이닝 패널의 평탄도를 조정하는 기술이 제시되어 있다. 또한 선행발명 2에서 평탄도를 조정한다는 것은 고정수단의 조임력을 조절함으로써 스프링의 탄성력에 의해 벽에 대한 라이닝 패널의 상대 거리를 조정할 수 있다는 것인데, 이러한 상대거리의 조정에 의해 이웃하는 라이닝 패널의 양 끝단을 정확하게 수평으로 맞출 수 있을 뿐만 아니라, 라이닝 패널의 양 끝단을 일정한 패턴으로 서로 엇갈리게 할 수도 있다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다.

또한 토목공사 현장의 구조물을 시공함에 있어서 설계 기준에 맞도록 외벽이나 외장재의 평탄도나 수평도를 조절하는 것은 기술상식에 해당하므로, 이와 관련하여 통상의 기술자는 선행발명 1의 옹벽패널에 있어서 패널본체의 전면에 자연석재를 장착하는 구조를 개선하기 위한 시도를 할 것인데, 그 경우 선행발명 2에 제시되어 있는 라이닝 패널의 평탄도를 조정하기 위해 라이닝 패널과 벽 사이에 스프링을 설치하는 기술을 선행발명 1에 도입해 볼 동기가 충분하고, 통상의 기술자가 필요에 따라 스프링 장착면에 환형의 홈과 안착홈과 같은 주지관용의 안착부를 추가하는 것은 통상의 창작능력 범위 내의 것이다.

따라서 정정청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 보아야 하고, 정정심판청구는 정정심판에서의 독립특허요건을 결여한 것이어서 허용될 수 없다.

키워드: 특허, 정정심판청구, 독립특허요건, 진보성

사건번호	2018허4157	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당2664	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

등록상표와 선등록·선사용상표가 유사하지 않으므로 출처의 오인·혼동 우려가 있다거나 부당한 이득을 목적으로 등록된 상표라 볼 수 없다고 판시한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	선등록·선사용상표
 농구관련 오락/정보를 담고 있는 음악이 아닌 오디오녹음물, 농구관련 출판물, 스포츠가방 등	 스포츠헬멧, 스티커, 가방, 의류, 에너지 및 스포츠 음료 등

등록상표는 농구공을 기초로 도안된 공의 표면에 좌측 하단에서 우측 상단 쪽으로 3개의 선이 굽기가 다른 모양으로 표시된 도형 부분과 농구공을 둘러싸고 있는 원형 도형 내부에 영문자 'TORONTO RAPTORS'가 결합되어 구성된 상표이고, 선등록·선사용상표는 'MONSTER ENERGY'와 같은 문자 부분 위에 'M'와 같은 도형 부분이 배치되어 있는 도형과 문자의 결합 상표이다. 양 표장의 각 도형부분은 각 문자부분과 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵고, 전체에서 차지하는 비중이나 인상 등에 비추어 볼 때 요부에 해당한다. 각 도형 부분은 선의 길이와 굽기, 구성, 방향, 선 사이 간격, 배열 형태 등 전체적 인상에서 오는 심미감의 차이가 뚜렷하고, 각 문자 부분의 내용과 배치 상태가 상이한 점까지 보태어 보면 양 표장은 전체적으로 그 외관이 상이하다. 호칭에 있어도 등록상표는 '토론토 랩터스'로, 선등록·선사용상표는 '몬스터 에너지' 또는 '몬스터'로 불릴 것이므로 양 표장은 서로 상이하다. 나아가 등록상표는 '토론토 육식조의 발톱' 또는 '농구공'으로 관념될 수 있을 것인 반면 선등록·선사용상표는 '괴물의 M자형 발톱 자국' 또는 '괴물 에너지에 의한 M자형의 발톱자국'으로 관념될 수 있어 '발톱 자국'이라는 공통점에도 불구하고 그 관념이 같다고 할 수 없다.

따라서 양 표장이 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로 등록상표는 제7조 제1항 제11호 및 제12호 하에 국내외 수요자 간에 특정인의 상표로 널리 알려진 선등록·선사용상표와 유사하여 출처의 오인·혼동 우려가 있고 선등록·선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 등록된 상표라고 할 수 없다.

키워드: 상표, 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호, 제 11 호 및 제 12 호

사건번호	2018허4843	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당3174	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	TOMS ROASTING CO.
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

등록상표와 선등록서비스표 등이 유사하지 않으므로 무효사유가 존재하지 않는다고 판시한 사례(1)

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	선등록서비스표 1	선등록상표 2	선등록상표 3	선등록상표 4
TOMS ROASTING CO.	TOM·N·TOMS			

등록상표 출원일 이전에 상품류 구분 제30류의 커피 등과 동일·유사한 상품이나 서비스에 관하여

"TOM'S CABIN", "Tom's ville", "TOMCAT", "TOMTOM", "  ", "Tom&Paul", "  ", "TOM MORRIS", "BYTOM", "탐's 비어", "TOMDON", "Tom's Table" 등 "TOM" 또는 "TOM'S"를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 사실이 인정되어, 등록상표 중에서 "TOM" 또는 "TOMS" 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다. 따라서 "TOMS" 부분은 그 상표등록출원 시나 등록결정 시를 기준으로 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다. 또한 "ROASTINGS CO." 부분은 지정상품인 '커피' 등과 관련하여 상품의 생산방법 또는 가공방법을 나타내는 기술적 표장과 회사를 나타내는 보통명칭으로서 요부가 될 수 없다.

따라서 전체로서 등록상표를 선등록서비스표 등과 비교하여 보면, 외관상으로는 선등록서비스표 1과는 구성문자의 내용과 형태에, 선등록상표 2~4와는 도형의 형태 및 구성문자의 내용과 형태에 있어 차이가 있다. 호칭은 '톰스 로스팅 코'와 '톰 앤 톰스'로 서로 다르고, 다만 관념에 있어서는 Thomas의 애칭 등을 의미하는 'TOM'의 복수형인 'TOMS'로 인하여 일부 유사한 측면이 있을 뿐이다. 그렇다면 등록상표는 선등록상표, 선등록서비스표와 유사하다고 보기 어려우므로 지정상품의 유사여부 등에 대해 더 나아가 살펴볼지 않더라도 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없다.

키워드: 상표, 요부, 호칭, 외관, 관념, 유사, 구 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허4829	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당3173	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

등록상표와 선등록서비스표 등이 유사하지 않으므로 무효사유가 존재하지 않는다고 판시한 사례(2)

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	선등록서비스표 1	선등록상표 2	선등록상표 3	선등록상표 4
	TOM·N·TOMS			

등록상표 출원일 이전에 상품류 구분 제30류의 커피 등과 동일·유사한 상품이나 서비스에 관하여

“TOM'S CABIN”, “Tom's ville”, “TOMCAT”, “TOMTOM”, “”, “Tom&Paul”, “”, “TOM MORRIS”, “BYTOM”, “탐's 비어”, “TOMDON”, “Tom's Table” 등 “TOM” 또는 “TOM'S”를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 사실이 인정되어, 등록상표 중에서 “TOM” 또는 “TOMS” 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다. 따라서 “TOMS” 부분은 그 상표등록출원 시나 등록결정 시를 기준으로 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다. 또한 “ROASTINGS CO.” 부분은 지정상품인 ‘커피’ 등과 관련하여 상품의 생산방법 또는 가공방법을 나타내는 기술적 표장과 회사를 나타내는 보통명칭으로서 요부가 될 수 없다.

따라서 전체로서 등록상표를 선등록서비스표 등과 비교하여 보면, 외관상으로는 선등록서비스표 1과는 도형의 유무에, 선등록상표 2~4와는 도형의 형태나 구성문자에 있어 차이가 있다. 호칭은 ‘툼스 로스팅 코’와 ‘툼 앤 톼스’로 서로 다르고, 다만 관념에 있어서는 Thomas의 애칭 등을 의미하는 ‘TOM’의 복수형인 ‘TOMS’로 인하여 일부 유사한 측면이 있을 뿐이다. 그렇다면 등록상표는 선등록상표, 선등록서비스표와 유사하다고 보기 어려우므로 지정상품의 유사여부 등에 대해 더 나아가 살펴보지 않더라도 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없다.

키워드: 상표, 요부, 호칭, 외관, 관념, 유사, 구 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2017나2721	사건명	상호사용금지 및 위약금 지급 등
제1심 판결	서울중앙 2016가합551187	제1심 결과	인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	상호 및 서비스표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	일부인용

당사자간 확약서에 따라 상호 및 서비스표 사용 간판 등을 철거·폐기하고 위약금의 지급 등을 명한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 판결에서 고쳐 쓰거나 추가하는 것을 제외하고는 제1심판결을 민사소송법 제420조 본문에 의하여 그대로 인용한다.

원고는 피고가 상호 또는 상호의 일부로서 “하꼬야” 또는 “HAKOYA”를 사용하지 못하도록 하는 상호 사용금지, 영업소 내외부 및 벽면, 유리창에 설치 또는 부착된 위와 같은 상호와 관련 서비스표가 표시된 간판, 광고물, 홍보 포스터, 메뉴판, 그릇을 철거하고 폐기할 것을 청구하였다. 또한 이행 완료 시까지의 위약금도 청구하였다.

피고가 원고에게 기지급한 금액은 이 사건 확약서에 따른 분할납부 약정에 의한 것으로 보이고 피고의 주장과 달리 확약서 작성 사실이 없었다거나 로열티와 홍보대금 명목의 지급이었다고 보기는 어렵다. 확약서에 따라 피고는 약정금 잔금으로 미수금 잔금 및 위약금 잔금과, 계약종료일 다음 날부터 소 제기 전까지 발생한 위약금 약정에 따른 위약금, 그리고 “하꼬야” 또는 “HAKOYA”가 표시된 간판 등을 철거하고 폐기할 의무의 이행을 완료할 때까지 1일당 300,000원의 비율로 계산한 돈을 지급할 의무가 있다. 이 인정범위를 초과한 제1심 판결을 취소한다.

키워드: 상호, 서비스표, 위약금, 폐기의무

사건번호	2018허3048	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당121	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	하이힐용 연질 중창
선고일	2018. 11. 2	선고결과	인용

특허발명은 선행발명1로부터 쉽게 발명될 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 1의 상부 보조판은 '베이스판 상부의 앞꿈치부에서부터 말단까지 연장 형성'되는 것으로서, 선행발명 1의 중창 내피가 여기에 대응되며, 양 구성은 베이스판(중창 베이스) 상부에 형성된다는 점에서는 차이가 없다. 다만 구성요소 1의 상부 보조판은 '베이스판 상부의 앞꿈치부'에서부터 형성되는 것에 비하여, 선행발명 1의 중창 내피는 그러한 한정이 없이 중창 베이스의 상부에 형성된다는 점에서 구체적인 형성 위치상의 차이가 있다(차이점 1). 특허발명에는 상부 보조판과 하부 보조판은 전단의 위치가 서로 엇갈리도록 베이스판에 결합된다는 기술구성이 구성요소 2로서 개시되어 있다. 그런데 선행발명 1에는 그에 대응하는 기술구성이 명시되어 있지 아니한 점에서 양 발명은 차이가 있다(차이점 2).

무엇보다도 특허발명의 '상부 보조판과 하부 보조판을 베이스판에 결합'시킨다는 기술구성 자체는, 선행발명 1에 '중창 내피와 쿠션부를 중창 베이스에 결합'시킨다는 대응구성으로서 그대로 개시되어 있다. 그렇다면 특허발명이나 선행발명 1과 같이 신발용 중창이라는 비교적 단순한 실용품에 관한 기술분야에서, 더욱이 '상부 보조판(중창 내피) - 베이스판(중창 베이스) - 하부 보조판(쿠션부)'이라는 3중 결합구조의 기술구성과 하부 보조판(쿠션부)이 베이스판(중창 베이스) 하부의 앞꿈치부(용천 부분)에 결합된다는 기술구성이 모두 공지된 점을 기술적 배경으로 한다면, 상부 보조판(중창 내피)의 형성 위치나 전단 위치에 관하여 변경을 가하는 것 자체는 통상의 기술자가 얼마든지 시도해 볼 수 있는 창작능력 발휘의 범위 내에 있다고 할 것이다. 위와 달리 ① 상부 보조판(중창 내피)을 하부 보조판(쿠션부)이 결합되는 '베이스판(중창 베이스) 상부의 앞꿈치부(용천 부분)'에서부터 형성한다거나, ② 상부 보조판(중창 내피)의 전단 위치를 하부 보조판(쿠션부)의 전단 위치와 서로 엇갈리도록 형성한다는 "구성상"의 차이점만으로 특허를 부여한다면, 위와 같은 통상적인 창작능력 발휘의 여지를 원천적으로 차단하는 결과를 초래할 수 있다.

더욱이 특허발명의 위와 같은 특징적 개시구성이 어떠한 원리에 의하여 위와 같은 힘의 작용에 독립적으로 관여하는지를 알기 어렵고, 오히려 위와 같은 힘의 작용 그 자체는 신발용 중창이 가지는 일반적인 작용효과로 보일 뿐이다(피고도 위 기재가 어떠한 기술적 의미를 가지는지를 밝히지 못하고 있다). 따라서 특허발명에 있어서 상부 보조판(중창 내피)의 형성 위치나 전단 위치 등에 관한 기술적 한정사항을 통하여 발생하는 것으로서 선행기술과 대비되는 특별한 효과상의 차이를 인정할 만한 자료가 없다.

이상과 같이, 차이점 1과 차이점 2를 가져오는 특허발명의 특징적 개시구성들은 통상의 기술자가 얼마든지 시도해 볼 수 있는 창작능력 발휘의 범위 내에 있는 것으로서 선행발명 1과 대비할 때 특별한 효과상의 차이가 발생하지 아니하는 것이므로, 결국 선행발명 1을 접하는 통상의 기술자로서는 위와 같은 차이점들을 쉽게 극복할 수 있다고 할 것이다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 하이힐용 연질 중창

사건번호	2018허3734	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원3588	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	온라인 상에서 이미지를 이용한 성격 유형 및 심리 검사 방법
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

출원발명은 선행발명1에 선행발명2,3 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

출원발명과 선행발명1에는 다음과 같은 차이점이 있다. ① 사용자에게 제시되는 질문이 그 의미를 파악하기 어려운 계층이 쉽게 파악할 있도록 각종 ‘이미지’ 문항으로 변형되어 구성되고, 사용자로부터 검사에 대한 답안으로 입력되는 정보도 ‘이미지’ 정보이다(**차이점 1**). ② 검사를 위한 질문은, 사용자의 성별, 연령별, 가족관계, 직업 또는 종교에 따라 각각 다르게 구성되며, 사용자의 성별 및 연령이 남자 아이인 것으로 판단되는 경우에는 검사 문항 그림의 주인공을 남자 아이로 표현하고, 여자 아이인 것으로 판단되는 경우에는 검사 문항 그림의 주인공을 여자아이로 표현하며, 성별, 연령별, 직업 또는 종교에 따라 사용자의 성향과 가까운 검사 문항 그림의 주인공으로 표현한다(**차이점 4**). ③ 이미지 정보가 입력되는 단계는, 도형 입력, 이미지 입력, 그리기 입력, 색채 입력을 포함한다(**차이점 3**). ④ 입력된 이미지 정보를 분석하여 이와 매칭될 수 있는 기저장된 이미지를 식별한 후, 매칭될 수 있는 것으로 식별된 기저장된 이미지에 대응하는 성격 유형 또는 심리 상태 데이터가 추출된다(**차이점 2**).

차이점1과 관련하여, 선행발명 2의 명세서에는 웹 서버가 이미지를 포함하는 성격유형 판단 웹 페이지를 표시하면 사용자가 표시된 복수의 이미지 중 하나를 선택하여 입력하는 대응구성이, 선행발명 3의 명세서에는 심리검사를 위한 질문이 이미지로 이루어지는 대응구성이 개시되어 있어 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에다 선행발명 2, 3의 각 대응구성을 결합함으로써 극복될 수 있는 것이다. 차이점4와 관련하여, 심리 검사 시에 피검자가 이미지를 통해 느끼는 사고는 해당 피검자의 성별, 연령, 사회적 지위, 개인적 경험 등에 따라 차이가 있을 수 있다는 것 또한 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 볼 수 있다. 따라서 정확한 검사 결과를 얻기 위하여 피검자의 다양한 특성들을 고려하여 심리 검사를 수행하도록 하는 기술은 출원발명의 출원 당시 그와 같은 심리 검사에 관한 분야에서 주지관용기술에 해당한다고 할 것이다. 차이점3과 관련하여 선행발명2에는 필기 입력이 가능한 마우스, 펜 마우스 등을 이용하여 사용자로부터 복수의 이미지 중 하나를 선택받을 수 있다고 기재되어 있다. 따라서 차이점 3도 통상의 기술자가 선행발명 1에다 선행발명 2의 대응구성을 결합함으로써 극복될 수 있는 것이다. 차이점2와 관련하여 선행발명 2의 대응구성은, 사용자로부터 제공받은 이미지 정보와 미리 구축되어 웹 서버에 저장되어 있는 성격 유형 별 이미지 정보를 비교(입력된 이미지 정보를 분석하여 이와 매칭될 수 있는 기저장된 이미지를 식별)함으로써 성격 유형 데이터가 추출된다는 점에서 실질적으로 동일하다. 따라서 차이점 2도 통상의 기술자가 선행발명 1에다 선행발명 2의 대응구성을 결합함으로써 극복될 수 있는 것이다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 온라인 상에서 이미지를 이용한 성격 유형 및 심리 검사 방법

사건번호	2018허3963	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당261	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	CARULITE 200
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	인용

CARULITE 200 이 선사용상표 CARULITE와 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

선사용상표의 사용기간, 전 세계적인 수출현황, 국내에 판매된 기간 및 수출액, 국내 및 미국의 각종 특허공보에 원고의 상품으로 기재된 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록상표의 출원일(2014. 12. 5.) 무렵에 선사용상표는 이미 객관적으로 상당한 정도로 알려짐으로써, 적어도 국내와 미국의 수요자 사이에 그 사용상품인 '탄화수소, 일산화탄소, 오존, 수소 및 약취를 제거하기 위한 대기오염제어 촉매'를 표시하는 것으로 인식되는 정도에 이르렀다고 봄이 타당하다.

선사용상표의 알려진 정도에다 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 선사용상표에 존재하는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당한다 할 것이다. ① 이 사건 등록상표(**CARULITE 200**) 중 상대적으로 식별력이 강한 부분으로 보이는 '**CARULITE**'라는 문자 부분이, 선사용상표와 대비할 때 그 외관이 유사하고 호칭이 동일하다. 또한 앞서 본 것처럼 원고는 현재 CARULITE 촉매제에 관하여 'CARULITE 110TR', 'CARULITE 200', 'CARULITE 300' 등의 시리즈 형태로 제조·판매하고 있는 점까지 보태어 볼 때, 이 사건 등록상표를 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자에게 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기에 충분하다. 따라서 양 상표는 표장이 극히 유사하다고 판단된다. ② 거래실정상 'CARULITE'라는 표장이 상품 출처를 표시하기 위해 사용된 사례는, 원고의 선사용상표 사용례 외에 찾아보기 어렵다. ③ 앞서 본 것처럼, 원고는 2007년부터 2014년까지의 기간만 보더라도 국내에 선사용상표가 부착된 촉매제를 약 3,680,000,000원 상당 수출하였고, 원고와 피고 사이에도 6차례에 걸친 거래가 있었던 것을 고려하면, 피고는 선사용상표가 원고의 상품 표지임을 충분히 알고 있었음에도 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보인다. ④ 이 사건 등록상표의 지정상품인 '배오존 파괴촉매제'는 선사용상표의 사용상품과 극히 유사한 것이다(피고가 실제로 판매하는 촉매식 오존분해장치도 마찬가지로 선사용상표의 사용상품과 매우 유사하다). ⑤ 앞서 본 것처럼, 부산시 상수도사업본부 덕산정수사업소가 조달청 입찰공고를 통해 'CARULITE 200' 제품을 구입하려고 하자, 피고는 위 사업본부에 원고의 제품을 납품받지 않을 것을 요청하였다. 사정이 이러하다면, 이 사건 등록상표의 위 지정상품에 대하여 선사용상표와 유사한 이 사건 등록상표가 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자들로서는 원고의 사용상품을 표시하는 것으로 인식되는 선사용상표에 체화된 원고의 영업상 신용에 상당한 영향을 받게 될 것임은 넉넉히 추단된다.

키워드: 상표, 상표법 제7조 제1항 제12호

사건번호	2018허4577	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2016당2242	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	물의 순환이 양호한 두족류 양식장치
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

확인대상발명은 특허발명과 대응구성이 다르고 균등관계에 있지도 않아 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 발명의 구성요소 1과 확인대상발명의 대응구성은 모두 두족류를 넣어두기 위하여 해수가 통과하는 구멍이 형성된 통체와 뚜껑으로 구성된 장치라는 점에서는 공통된다. 그러나 구성요소 1의 '통체에 먹이를 투입하기 위해 형성되는 뚜껑'에 대응하는 확인대상발명의 구성은 그 설명서 문언에 의하면 "상기 통체의 상측에서 끼움 결합되어 개방된 일면을 폐쇄하도록 양측에 길이방향을 따라 레일이 형성되고, 상기 구획공간과 마주하는 표면에 복수개의 통공이 형성된 뚜껑"으로 되어 있는데, 그 기재와 도시를 참조하면 이는 '통체에 슬라이딩 결합되는 뚜껑'으로 해석함이 타당하다. 따라서 구성요소 1의 위 구성은 확인대상발명의 대응 구성과 차이(차이점 1)가 있다. 이 사건 제1항 발명의 뚜껑은 두족류의 양식 장치인 통체 내에 먹이를 투입하기 위한 부분이 구비되어 있어 별도로 뚜껑을 열지 않고서도 위 먹이 투입구 부분을 통하여 먹이를 손쉽게 투입할 수 있는 반면, 확인대상발명의 뚜껑은 통체에 레일을 통해 슬라이딩 형식으로 체결되는 것으로 달리 먹이를 줄 수 있도록 형성된 부분이 뚜껑에 구비되어 있지 않고, 굳이 먹이를 주려고 한다면 슬라이딩 형식으로 체결된 뚜껑을 열어서 주어야 하므로 그 과정에서 두족류가 밖으로 이탈해 나올 가능성이 있다. 따라서 양 대응 구성은 그 기술적 과제 및 과제 해결원리를 달리하고, 작용효과에도 분명한 차이가 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

제1항 발명의 구성요소 2는 '통체의 상부는 직경이 넓고, 하부 해수배출부는 직경이 좁은 상광하협형의 형상'인 것인데, 이에 대응하여 확인대상발명에는 통체의 폭이 짧은 쪽의 측면에서 상부 및 하부 간격을 측정해보면 상부 간격이 하부 간격에 비해 큰 것'이라고 기재되어 있고, 양 대응구성은 통체의 형상이 상부가 넓고 하부가 좁은 상광하협형의 모양을 가진다는 점에서는 공통된다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 '하부'에 해수배출부를 가지는 것인 반면, 확인대상발명은 '폭이 긴 일측면에 형성된 복수개의 1자형 통수공'을 통해 배출된다고 기재되어 있어 차이(차이점 2)가 있다. 제1항 발명은 해수의 순환상태를 양호하게 하고 두족류 배설물의 배출이 잘되게 하기 위한 것을 그 해결하고자 하는 과제로 하고 있다. 이를 위해, 구성요소 2는 상부는 '상광하협'의 형상을 갖춤으로써, 베르누이의 원리에 의하여, 뚜껑에 형성된 넓은 해수 유입부보다 하부에 위치한 좁은 해수 배출부가 유속이 빨라지는 효과가 나타날 수 있도록 형성된 것이다. 반면, 확인대상발명은 통체의 내부 구획공간에 일정 기간 두족류를 보관하기 위한 두족류 보관장치라는 점에 그 발명의 주된 의의가 있는데, 통체의 하부에 해수배출부로 작용할 수 있는 통수공의 구성이 없고, 그 해수의 흐름에 있어서도 이 사건 제1항 발명과 큰 차이가 있으므로 베르누이 원리가 적용될 여지가 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 과제해결의 원리, 균등관계, 물의 순환이 양호한 두족류 양식장치

사건번호	2017허7289	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당171	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	인용

피고 소송대리인이 등록상표의 무효사유에 대한 증거를 현실로 제출하지 아니하였고, 달리 선사용상표가 피고의 상표임을 인정할 증거가 없으므로 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록된 상표에 관하여 상표법에서 정한 무효사유가 있음을 주장하는 경우 그 무효사유에 대한 주장·증명 책임은 그 등록상표에 대한 무효심판을 청구한 자에게 있고, 그 심판청구인이 특허심판원의 심결에서 승소하여 그 심결의 취소를 구하는 무효소송에서 피고의 지위에 있다고 하여 그 무효사유에 관한 주장·증명 책임이 상표등록권자에게 전환되는 것은 아니다. 한편, 이 사건 소송절차에는 변론주의가 적용되므로 당사자가 주장하지 않은 사항이나 제출하지 아니한 증거에 대하여는 이 법원이 판단할 수 없고, 당사자가 특허심판원에서 제출한 증거가 당연히 이 사건 소송절차에서 제출된 증거로 간주되지 않으며, 특히 서증은 법원 외에서 조사하는 경우 이외에는 당사자가 변론기일 또는 준비절차기일에 출석하여 현실적으로 제출하여야 하고, 이는 서증이 첨부된 소장 또는 준비서면 등이 진술간주되는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

다음의 사실은 기록상 명백하다. 원고가 이 사건 심결의 위법 사유를 주장하며 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하자, 피고 소송대리인은 2018. 5. 8. 답변서를 제출하면서 등록상표에는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는 무효사유가 있다고 주장하면서 이를 뒷받침하는 서증으로 을 제1 내지 7호증을 첨부하였다. 원고 소송대리인이 2018. 6. 18. 위 답변서의 내용을 반박하는 취지의 준비서면을 제출하자 피고 소송대리인은 2018. 7. 17. 원고의 위 준비서면의 내용을 반박하는 취지의 준비서면을 제출하였다. 2018. 7. 25. 열린 이 사건 제1회 변론기일에는 원고 소송대리인만 출석하였고 피고 및 피고 소송대리인은 출석하지 아니하였다. 이에 따라 원고 소송대리인만 그 주장사실을 변론하고 증거를 제출하였으며, 피고 소송대리인이 제출한 위 답변서 및 준비서면은 진술간주되었다. 2018. 9. 14. 열린 이 사건 제2회 변론기일에도 원고 소송대리인만 출석하여 변론하였고 피고 및 피고 소송대리인은 출석하지 아니하였으며, 당일 이 사건 변론이 종결되었다.

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고 소송대리인이 2018. 5. 8.자 답변서에 첨부한 서증은 이 법원에 현실적으로 제출되지 아니하였으므로 이를 증거로 삼을 수 없다. 또한 선사용상표가 등록상표의 출원 전에 이 사건 협업계약에 따라 피고가 제조·공급한 육포 제품에 사용된 사실은 인정되나, 그러한 사실만으로 곧바로 선사용상표가 피고의 상표라거나 구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 정한 '타인'의 상표라는 점을 인정하기에 부족하고, 그 밖에 피고가 선사용상표가 피고의 상표라고 주장하는 구체적 논거들에 대하여는 이를 인정할 증거가 없다. 그러므로 이 사건 선사용상표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호 소정의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 '타인'이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 전제로 한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

키워드: 상표, 등록상표의 등록무효 사유의 주장, 증명책임, 진술간주와 증거제출, 선미 육포

사건번호	2018허3758	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당2451	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	자체탈수식 판형 대걸레
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	인용

확인대상발명은 1 항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

아래와 같은 이유로, 확인대상발명의 가이드 날개부 및 위치결정부가 각각 구성요소 2의 가이드 날개 및 위치결정 스트립과 동일한 구성이라고 볼 수 없다. ①구성요소 2의 가이드 날개는 가이드 블록의 정상부에 양측으로 연장하여 형성되어 있는 반면, 확인대상발명의 가이드 날개부는 가이드 블록의 정상부가 아닌 가이드 블록의 양측면에 설치되어 있다. ②구성요소 2의 위치결정 스트립은 조정 헤드와 조정 슬리브를 고정되게 연결하는 2개의 연결 스트립의 마주하는 측면에 설치되는 반면, 확인대상발명의 경우 단일의 연결스트립에 의해 조정 헤드와 조정 슬리브가 고정되게 연결되고, 위치결정부는 조정 슬리브 내부에 홈이 형성된 것에 불과하다. ③아래에서 보는 바와 같이 구성요소 2의 가이드 날개는 위치결정 스트립과 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 하게 하는 반면, 확인대상발명의 가이드 블록, 가이드 날개부 및 조정 슬리브 내부에 설치된 위치결정부는 조정 슬리브와 조정 헤드가 슬라이딩을 하는 동안 어떠한 구성요소와도 접촉하지 않을 뿐더러 가이드 날개부가 위치결정부와 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 한다고 볼 수 없다. ④1항 발명의 종속항 발명인 2항 발명은 1항 발명에 조정 슬리브의 최고 슬라이딩 위치를 한정하는 위치결정 유닛의 구성을 추가한 것이다. 그리고 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 2항 발명의 위치결정 유닛은 대걸레 막대에 위치결정 돌출점을 설치하고, 조정슬리브에 위치결정 홈을 설치하여 조정 슬리브가 높은 위치에 있을 때 위치결정 돌출점을 위치결정 홈에 체결시키는 방식을 사용하여 조정 슬리브와 조정 헤드가 전체적으로 위치결정되고 아래로 내려가지 못하게 하는 기능을 한다. 그런데 ㉠확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 피고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성 중 조정 슬리브에 설치된 위치결정부는 U자 모양의 홈에 가이드 블록이 삽입 결합되어 조정 슬리브가 최상부에서 고정되도록 하는 기능을 하는 것으로 보이는 점, ㉡확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 확인대상발명에서 가이드 블록 양측에 구비된 '가이드 날개부'라고 명명된 구성도 대걸레 막대에 설치된 돌출된 부분인 가이드 블록을 통해 조정 슬리브 상단부 내측면에 형성된 홈인 위치결정부에 착탈 가능하도록 결합시키는 기능을 하는 것으로서 위치결정부와 체결되어 조정 슬리브의 최고 위치를 한정하는 기능을 하는 것으로 보이는 점 등에 비추어, 원고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성은, 결국 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 이 사건 제2항 발명의 위치결정 유닛의 구성 중 하나인 '대걸레 막대에 설치된 위치결정 돌출점'과 '조정슬리브에 설치된 위치결정 홈'에 대응하는 것으로서 슬라이딩을 정지시키기 위한 구성에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명의 가이드 블록, 가이드 날개 및 위치결정 스트립이 조정 슬리브와 조정 헤드의 슬라이딩을 원활하게 안내하는 구성과는 명백히 구별된다.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 발명의 동일 여부, 자체탈수식 판형 대걸레

사건번호	2017허8466	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당1433	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	자체탈수식 판형 대걸레
선고일	2018. 11. 2.	선고결과	기각

확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

1항 발명의 구성요소 2는, ① 대걸레 막대에 가이드 블록이 설치되어 있고, ② 가이드 블록의 정상부에는 양측으로 연장하는 가이드 날개가 형성되어 있으며, ③ 조정 헤드와 조정슬리브는 2개의 연결 스트립에 의해 고정되게 연결되고, ④ 2개의 연결 스트립의 마주하는 측면에 위치결정 스트립이 설치되어 있으며, ⑤ 위치결정 스트립은 가이드 날개와 대걸레 막대 사이에 끼워져 설치되어 위치결정 스트립이 가이드 날개의 위치 한정 하에서 대걸레 막대를 따라 상대적으로 슬라이딩하도록 하는 구성이다.

그런데 확인대상발명의 설명서에는 1항 발명의 구성요소 2의 '가이드 블록'에 대응하여 대걸레 막대의 중앙부 일측면에 '돌기'가 구비되어 있고, 그 돌기가 조정 슬리브 상단부 내측면에 형성된 홈에 착탈가능하게 결합되는 것으로 기재되어 있을 뿐 1항 발명의 구성요소 2의 '가이드 날개'와 '위치결정 스트립'에 대하여는 아무런 기재가 없으므로 일응 '가이드 날개'와 '위치결정 스트립'에 대응하는 구성이 존재하지 않는다고 해석되고, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명도 굳이 가이드 날개와 위치결정 스트립을 필수적 구성요소의 하나로 특정하여 청구항에 포함함은 물론 가이드 날개와 위치결정 스트립에 따른 효과를 발명의 특징적인 효과로 상세한 설명에서 반복하여 기재하고 있는 것에서 알 수 있듯이, 이 기술분야에서 가이드 날개와 위치결정 스트립의 존재가 당연히 전제된다고 볼 수는 없는 점 등을 종합하면, 이 부분에 관하여 아무런 기재가 없는 확인대상발명은 가이드 날개와 위치결정 스트립을 포함하지 않는 구성을 나타낸 것으로 보아야 할 것이므로, 확인대상발명은 1항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

권리의 속부 판단은 2018 허 3758 사건 참조.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 확인대상발명의 특정 여부, 자체탈수식 판형 대걸레