

사건번호	2018허5488	사건명	등록무효(특)
심판번호	2013당1578	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	세라믹 막 분리 배양기
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

세라믹 막 분리 배양기에 대한 특허발명의 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

위 심결은 특허법원 2014허9208 판결로 취소되었는데, 해당 판결은 청구항 1의 진보성이 부정된다는 대법원 2016후564 판결로 파기환송되었다.

청구항 1의 세라믹 막 필터, 배지 살균용 막 필터, 배양기, 배지 제조 탱크의 구성은 선행발명 1의 멤브레인 생물반응기(MBR)에 동일하게 포함되어 있고, 청구항 1의 세라믹 막 필터와 선행발명 1의 생산용 막의 재질이 모두 세라믹 재질인 점도 동일하다. 또한 선행발명 1은 생산성이 떨어지는 종래의 회분식 배양기 방식을 극복하기 위해 세라믹 막을 장착하여 지속적으로 역제물질을 제거함으로써 고농도의 유산균을 얻고자 하는 기술사상 역시 청구항 1과 공통된다. 다만, 청구항 1은 세라믹 막 필터의 재질을 지르콘-알루미나(Zircon-alumina) 또는 지르콘-티타늄(Zircon-titanium)으로 한정하였는데, 선행발명 1에는 이러한 한정이 없다는 점에서 차이가 있다.

그런데 이러한 한정사항에 대하여 특허발명의 명세서에는 그 효과 또는 기술적 의의에 대해서 아무런 기재가 없다. 나아가 선행발명 1과 5, 을 제10-1호증(음식물 처리 및 바이오산업에 사용되는 관 모양의 세라믹 막 제품에 관한 카탈로그)은 모두 분리막이 막히지 않게 하는 목적을 달성하기 위한 것이거나 그러한 목적을 당연히 포함하고 있어, 통상의 기술자는 선행발명들을 적용하여 분리막에 이물질이 쌓이지 않도록 함으로써 관 내벽 마찰력을 감소시킬 것이다. 따라서 통상의 기술자가 위 선행발명들을 결합하거나 위 선행발명들을 통해 관 내벽 마찰력 감소 효과를 달성하는 것이 어렵다고 볼 수 없다. 청구항 1의 종속항인 청구항 2, 3, 4, 6 역시 선행발명 1에 동일한 부가 구성요소들이 나타나 있으며 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있을 것으로 보인다.

한편 청구항 5은 세라믹 막 필터 내부 섬유 내경을 2~4mm로 한정하였는데 선행발명 1에는 이러한 한정이 없다. 그런데 특허발명의 명세서에는 2~4mm로 한정된 내경의 수치를 채택하는 경우 이를 벗어난 수치에 비해 더 우수한 효과가 나타난다는 기재가 나타나 있지 않고, 을 제10-1호증에는 지르콘-티타늄(Zircon-titanium)의 재질을 가진 내부 섬유의 내경이 2.5mm와 3.5mm인 세라믹 막 필터가 기재되어 있으므로 청구항 5에서 'wall shear stress를 줄이기 위하여' 세라믹 막 필터의 내경을 한정하는 것은 선행발명 1에 을 제10호증의 1의 기술내용을 결합할 때 통상의 기술자가 당연하게 예상할 수 있는 정도의 유체 역학적 원리 또는 작용효과에 불과하다. 즉, 유체역학 분야에서는 유체가 관내를 유동함에 있어서 wall shear stress와 관의 형상에 관한 인자들과의 상관관계는 이미 널리 알려진 기술상식에 속한다.

또한 청구항 1의 직간접적 종속항인 청구항 8~11은 통상의 기술자가 일반적으로 고려하는 기술적 요소에 불과하거나 선행발명 1과 실질적으로 동일하고, 청구항 12~15에 나타난 세라믹 막 분리를 이용한 생활하수 분해, 메탄 생산, 만니톨 생산, 저 알코올 음료 숙성은 선행발명 1에 나타난 유산균 이용 산업분야에 대응된다.

이와 같이 특허발명은 그 전체 청구항의 진보성이 부정되어 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 특허, 진보성, 선행발명간 결합, 세라믹, 배양기

사건번호	2018허3567	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당133	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 이화고려정
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	인용

등록서비스표 '이화고려정'이 선등록서비스표 '고려정'과 유사하지 않다고 판시한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	선등록서비스표 1
 이화고려정	 高麗亭 KORYEO JEONG 고려정

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1의 지정서비스업은 모두 음식점업과 관련된 것으로서, 지정서비스업이 동일·유사하다는 점에서는 당사자 사이에 다툼이 없다.

그 외관을 대비하여 보면, 등록서비스표는 원형의 테두리와 그 내부의 꽃잎 모양으로 구성되어 있는 도형 부분과 그 우측으로 5자의 한글 "이화고려정"이 일정한 간격으로 연이어 써진 문자 부분이 결합된 표장인 반면, 선등록서비스표 1은 정자 모양의 도형 부분과 그 우측으로 일부 도형과 함께 한자 '高麗亭' 및 그 영문 음역 및 한글 음역이 차례대로 3단으로 배치되어 있는 문자부분이 결합되어 있어, 양 표장은 영문자 및 한자의 유무, 글자의 구성, 도형의 차이 등으로 말미암아 그 외관이 서로 상이하다.

또한 등록서비스표는 '이화고려정'으로 호칭·관념될 수 있을 뿐이고, '고려정' 부분만으로 호칭·관념되는 것을 보여 그 호칭·관념 또한 유사하지 않다. '고려정'은 등록서비스표의 출원일 당시 이미 전국적으로 다수의 한식당에서 상호로 사용되고 있었고, '고려(高麗)'는 대한민국의 영문표기인 "KOREA"의 기원이고, '정(亭)'은 음식점 명칭에 접미사로 흔히 사용되는 점까지 고려하면, '고려정'은 음식점업, 그 중에서도 특히 한식과 관련된 음식점업에 관하여 그 식별력이 미약하다고 보아야 한다. 한편 등록서비스의 '이화고려정'은 5음절에 불과하고 이들 문자가 특별히 강조되는 부분 없이 일정한 간격으로 나란히 쓰여 있어 통상의 경우 일반 수요자나 거래자는 문자 부분을 일체로서 호칭 및 관념할 것으로 보이고, 이와 달리 이 사건 등록서비스표가 문자 부분 중 뒷부분에 위치한 '고려정'만으로 약칭된다고 인정할 만한 사정은 찾아볼 수 없다. 한편 등록서비스표가 전체적으로 '이화고려정'으로 호칭·관념되는 경우, 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 우리나라의 일반적인 언어 관행상 어두 부분의 '이화'가 강하게 발음되고 인식될 것인 데 비하여, 선등록서비스표 1은 그 표장 중 문자 부분에 의하여 '고려정'으로 호칭·관념될 수 있을 것인바, 양 서비스표는 그 호칭 및 관념이 서로 상이하게 된다.

따라서 양 표장은 전체적으로 서로 유사하지 않은 표장이라고 보아야 하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 무효사유가 인정되지 아니한다.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허3604	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1320	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	airpot
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

등록상표에 대하여 부정목적, 기술적 표장, 식별력 결여 등 무효사유를 찾아볼 수 없다고 판시한 사례(1)

● **사건 개요 및 판시 요지**

등록상표는 ‘공기, 대기, 공중, 허공, 항공’ 등과 같은 다양한 의미를 가진 영어단어 ‘air’와 ‘둥글고 속이 깊은 냄비, 솥, 식품 저장용 병, 항아리, 통’ 등의 의미를 가진 영어단어 ‘pot’이 띄어쓰기 없이 나란히 써진 단어인데, 이는 지정상품 중 냄비류를 취급하는 거래계에서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 않았다고 인정하기에 부족하다. 따라서 등록상표는 지정상품 중 냄비류와의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제1호의 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.

‘airpot’이 등록상표의 등록 결정 당시 비전기식 커피포트를 취급하는 거래계에서 동종업자들 사이에 비전기식 커피포트를 가리키는 것으로 관용적으로 사용하게 되었다고 인정하기에 부족하므로 구 상표법 제6조 제1항 제2호의 그 상품에 대하여 관용하는 상표에 해당하지 않는다.

등록상표는 ‘공기처럼 가벼운 냄비’ 또는 ‘공기가 있는 냄비’ 등을 암시할 수는 있으나, 일반 수요자나 거래자에게 ‘공기처럼 가벼운 냄비’ 또는 ‘공기층이 형성되는 냄비’를 직감시킨다고 볼 수는 없는 등 일반 수요자나 거래자에게 그 지정상품 중 냄비류의 품질·효능·형상 등을 표시하는 것으로 직감되지 아니하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다.

등록상표는 달리 그 식별력이 부정된다고 볼 만한 사정이 없고, 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 자료 역시 찾아볼 수 없어 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 ‘기타 식별력이 없는 표장’에 해당한다고 볼 수도 없다.

등록상표가 ‘공기층이 형성된다’는 것을 직감시킨다고 볼 수 없는 이상 그 지정상품들이 본래 가지고 있는 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 할 수 없다. 또한 우리나라의 외국어보급 수준 등을 고려할 때, 일반 수요자나 거래자는 ‘airpot’을 ‘보온병’ 또는 ‘압력솥’을 뜻하는 것으로 이해하기보다는 ‘공기’를 의미하는 ‘air’와 ‘냄비, 솥, 식품 저장용 병, 항아리, 통’ 등 다양한 의미를 갖는 ‘pot’이 결합된 형태로 이해할 것으로 보이므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질 오인 상표에 해당하지 아니하고, 후단의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라 볼 근거도 없다.

한편, 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로, 부정한 목적이 있는지 여부도 당시의 출원인을 기준으로 판단하여야 하는데, 원고의 주장과 달리 미국 커티스사의 ‘중력식 에어포트 시스템’이 이 사건 등록상표의 출원 당시인 2009. 4. 21. 무렵 국내 또는 국외에서 특정인의 상표라고 인식되어 있었다고 인정하기에 부족하며, 당시의 출원인이 커티스사의 사용상표의 명성과 신용을 희석시키고 부당한 이득을 얻으려 하거나 커티스사에 손해를 가하려는 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였다고 인정할 만한 사정 역시 전혀 찾아볼 수 없다.

키워드: 상표, 구 상표법 제6조 제1항 제1호, 제2호, 제7호, 제11호, 제7조 제1항 제12호

사건번호	2018허3611	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1318	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	에어팟
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

등록상표에 대하여 부정목적, 기술적 표장, 식별력 결여 등 무효사유를 찾아볼 수 없다고 판시한 사례(2)

● **사건 개요 및 판시 요지**

‘에어팟’은 영어단어 ‘airpot’의 한글 음역에 해당하는 것으로 보인다.

→ 이하 특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허3604 판결 참조.

키워드: 상표, 구 상표법 제6조 제1항 제1호, 제2호, 제7호, 제11호, 제7조 제1항 제12호

사건번호	2018허3666	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1319	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	에어팟
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

등록상표가 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 볼 수 없어 등록취소사유를 인정한 사례(1)

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 제품 카탈로그가 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내의 기간에 해당하는 2015년경 제작된 것이라고 주장하나, 이 카탈로그는 2013년도에 출시되는 제품에 사용하기 위해 제작된 것일 가능성이 높다. 또한 설령 제품 카탈로그를 2015년에 추가로 제작한 사실이 있다고 하더라도, 단지 카탈로그를 제작한 것만으로는 상표의 사용에 해당할 수 없는 것이고 이와 같은 카탈로그가 상품의 포장에 부착되거나 또는 별도로 전시되거나 배포 등의 방법으로 널리 알려져야 할 것인데, 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일인 2017. 4. 26. 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품인 비전기식 냄비에 사용되었다고 볼 수 없다.

또한 주식회사 A가 이 사건 심판 계속 중인 2017. 11. 7.경 “2016. 10. 31.부터 원고로부터 이 사건 등록상표와 이 사건 영문상표가 표시된 찜통 등을 공급받아 판매 중이다”라는 내용의 확인서를 제출한 바 있으나, 이 확인서에 첨부된 사진은 그 촬영일자를 전혀 확인할 수 없고, 원고가 발행한 전자세금계산서의 품목란에 “airpot, 항공, 아카오, 니켈냄비”라고 기재되어 있기는 하나, 이는 거래당사자 간의 합의에 의하여 얼마든지 임의로 기재하여 신고할 수 있는 것에 불과하다. 나아가 원고는 이 사건 등록상표가 표시된 스티커를 제작하여 이를 원고에게 냄비를 공급하는 일본 제조업체에 보내어 냄비에 부착하도록 한 후 냄비를 수입하였다는 취지로 주장하나, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표가 표시된 냄비를 수입하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 오히려 원고가 일본으로부터 알루미늄 냄비를 수입할 당시 작성된 수입신고필증의 상표란에는 “No”라고 기재되어 있는 점을 고려하면 원고가 수입한 알루미늄 냄비에는 이 사건 등록상표가 표시되어 있지 않았던 것으로 보일 뿐이다.

따라서 원고는 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용되었다거나, 사용하지 아니한 데에 정당한 사유가 있었음을 증명하지 못하였고, 그에 따라 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

키워드: 상표, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호, 제 3 항 본문, 불사용취소

사건번호	2018허3673	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1321	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	airpot
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

등록상표가 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 볼 수 없어 등록취소사유를 인정한 사례(2)

● 사건 개요 및 판시 요지

→ 특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허3666 판결 참조.

키워드: 상표, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호, 제 3 항 본문, 불사용취소

사건번호	2018허5129	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당3110	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

등록상표가 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 볼 수 없어 등록취소사유를 인정한 사례(1)

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	실사용상표
	

원고가 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표를 표시한 이 사건 상품을 2007년도에 출시하였다는 것은 2007년경 이 사건 등록상표를 사용하였다는 것에 불과하므로, 이를 근거로 이 사건 등록상표가 그로부터 상당한 시간이 흐른 후로서 이 사건 취소심판청구일인 2016. 10. 7. 전 3년 이내에도 국내에서 그 지정상품 중 바디클렌저에 사용되었다고 인정할 수는 없다.

온라인쇼핑몰 A는 2014. 3. 19. 인터넷포털 네이버 블로그에, 온라인쇼핑몰 B는 2014. 2. 25. 인터넷포털 다음 블로그에 이 사건 상품의 사진을 포함하는 글을 게시하며 이를 포함한 다양한 생활용품을 판촉물로 판매한다는 내용의 글을 게시한 것이 인정된다. 그러나 쇼핑몰 A나 B가 이 사건 등록상표의 전용사용권자 또는 통상사용권자에 해당한다고 볼 만한 증거가 없는 이상, 이들이 이 사건 등록상표를 사용한 것을 두고 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의한 사용이라고 평가할 수도 없다.

따라서 원고는 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다거나, 사용하지 아니한 데에 정당한 사유가 있었음을 증명하지 못하였고, 그에 따라 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

키워드: 상표, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호, 제 3 항 본문, 불사용취소

사건번호	2018허5136	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당3111	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	BLUE SPA ESSENTIAL
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

등록상표가 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 볼 수 없어 등록취소사유를 인정한 사례(2)

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	실사용상표
BLUE SPA ESSENTIAL	

→ 이하 특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허5129 판결 참조.

키워드: 상표, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호, 제 3 항 본문, 불사용취소

사건번호	2018허1448	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당1839	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

선행발명 1 또는 이에 선행발명 2를 결합하여 1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

1항 특허발명은 세차작업모드가 예비세척, 거품솔, 고압행굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샴워세차로 이루어지는데 비하여, 선행발명 1은 수세공정, 세제공정으로 이루어지는 점에서 차이가 있으나, 다음과 같은 점에서, 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명의 출원 당시 사용되던 여러 종류의 세차작업모드 중 필요한 작업모드를 단순히 추가함으로써 쉽게 극복할 수 있다. ①특허발명의 명세서 중 종래기술의 기재에 의하면, 예비세척, 거품솔, 고압행굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샴워세차의 세차작업모드는 특허발명의 출원 전에 이미 사용되고 있던 세차작업모드이다. ②선행발명 1도 수세공정, 세제공정 등 복수의 세차공정을 전제로 하고 있고, 그 종래 기술에도 물, 세제, 왁스 등 여러 세차공정이 제시되어 있다. 그런데 세차작업모드를 단순히 추가하거나 변경하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 사항이므로, 통상의 기술자는 선행발명 1의 세차공정에 출원 당시에 이미 사용되고 있던 폼건세차, 하부세차, 샴워세차 등의 세차작업모드를 쉽게 추가할 수 있다. ③더구나 1항 특허발명은 한 장소에 일반셀프코인기, 폼건세차 코인기, 하부세차 코인기, 샴워세차 코인기와 같이 4개의 코인기로 분리된 것을 하나의 셀프세차시스템으로 일체화하고, 각 세차작업모드별로 세차시간의 감산속도를 달리 적용하는데 주된 기술적 특징이 있는 발명이지만, 세차작업모드 종류 그 자체에 주된 기술적 특징이 있는 발명은 아니다.

1항 특허발명은 하나의 세차작업모드 선택시 해당 작업모드를 진행하면서 세차시간이 설정된 속도로 감산되는데 비하여, 선행발명 1은 선불요금의 잔고가 설정된 환산율로 감산되는 점에서 차이가 있으나 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에다 선행발명 2를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있다. ①1항 특허발명은 종래 폼건세차, 하부세차, 샴워세차 등 원가가 높은 세차기능의 경우 개별적인 요금체계를 가진 별도의 코인기를 설치해야 하는 문제점을 개선하기 위해, 각 세차작업모드에 따라 시간 소모치를 차등화하여 하나의 셀프세차시스템에서 여러 작업모드를 함께 제공하고, 이용자가 세차시간을 작업모드별로 자유롭게 활용할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다. ②선행발명 1도 수세공정과 세제공정에 따라 '시간 대 요금 환산율' 내지 '타이머에 세팅되는 단위시간 데이터'를 달리하여 단위 금액당 사용할 수 있는 세차시간을 달리 정하고 있고, 이는 양 공정의 소요 경비가 다른 것을 반영하여 사용되는 세차작업모드의 종류에 따라 적정한 유료 세차를 가능하게 하기 위한 것이다. 결국 차이점 2와 관련하여, 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 해결하고자 하는 기술적 과제가 동일하다. ③이와 같은 기술적 과제 해결을 위해 채택한 구체적 수단에 있어서, 1항 특허발명은 세차작업모드별로 카운팅계수를 다르게 설정하는 반면에 선행발명 1은 공정별로 시간 대 요금의 환산율을 달리 정하고 있다. 결국 1항 특허발명과 선행발명 1은 세차작업모드별로 시간 경과에 따른 감산속도가 달라지는 점에서 동일하고, 다만 감산되는 것이 '시간'인지 아니면 '잔고(금액)'인지 여부에만 차이가 있다.

키워드: 특허, 특허법 29조 2항, 진보성, 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는방법

사건번호	2018허3444	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당3472	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	배연창 개폐장치
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

3항 발명의 구성요소 8과 확인대상발명의 대응 구성은 과제해결 원리가 동일하다고 볼 수 없고, 작용효과에 있어서 차이가 있으며, 통상의 기술자가 용이하게 치환하여 동일한 작용효과를 도출할 수 있다고 보기 어려우므로 균등관계에 있다고 볼 수 없다고 한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

3항 발명의 구성요소 8과 확인대상발명의 대응구성은 배연창의 폐쇄모드 시 신체의 일부가 끼는 것과 같은 안전사고를 예방하기 위하여 이상 상태가 발생하면 제어부가 모터를 역회전시키는 것이라는 점에서 공통된다.

배연창이 닫히는 도중에 신체의 일부가 창틀과 배연창 사이에 끼는 것과 같은 안전사고를 예방하기 위해, 3항 발명은 전류검출부에서 검출된 값이 이상 전류값에 도달하면 모터를 역회전시킨 후에 다시 모터를 정회전시키는 것인 반면, 확인대상발명은 회전수 및 회전시간 검출부에서 검출된 모터의 회전시간이 설정범위를 초과하면 모터를 역회전시킨 후에 모터를 그대로 정지시키는 것이라는 점에서 차이가 있다. 이러한 구성의 차이로 인해 3항 발명은 모터가 역회전 후에 다시 정회전함으로써 배연창 또는 창틀에 끼여 있는 신체의 일부를 완전히 창틀 또는 배연창으로부터 빼내지 못한 상태에서도 배연창이 다시 닫힐 염려가 있으나, 확인대상발명은 신체의 일부가 낀 경우 모터가 역회전 후에 정지함으로써 보다 오랜 시간을 두고 신체를 빼낼 수 있게 됨으로써 사고를 보다 잘 예방할 수 있게 되므로, 이러한 점에서 양 발명은 작용효과의 차이가 있다.

이에 대하여 원고는 위 차이점에도 불구하고 3항 발명의 구성요소 8과 확인대상발명의 대응 구성은 균등관계에 있다고 주장한다. 그러나 확인대상발명은 추가적인 사고의 발생까지 원천적으로 차단하고자 하는 기술사상을 채택하고, 회전수 및 회전시간 검출부에서 검출된 모터의 회전시간이 설정범위를 초과하면 모터를 역회전시킨 후에 모터를 그대로 정지시키는 것을 과제해결 원리로 제시하고 있으므로, 3항 발명과 과제해결 원리가 동일하다고 할 수 없다. 또한, 확인대상발명은 신체의 일부가 낀 경우 모터가 역회전 후에 정지함으로써 추가 사고를 방지할 수 있을 뿐만 아니라 오랜 시간을 두고 신체를 빼낼 수 있게 되는 작용효과가 있다. 이를 고려할 때 통상의 기술자가 위 구성을 용이하게 치환하여 동일한 작용효과를 도출할 수 있다고 보기도 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

키워드: 특허, 균등, 배연창 개폐장치

사건번호	2018허3918	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당2418	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	접착식 교구 및 이의 제조방법
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

1항 정정발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 4는 '표시부'가 베이스의 상부 일부분까지 커팅된 것임에 반해, 선행발명 1에는 표면지에만 커팅이 형성된 점에서 차이가 있다. 다음과 같은 점을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 이를 용이하게 도출할 수 없다. ①위 차이점은 표시부에 관한 것인데, 여기서 '표시부'는 문양분체들을 하나씩 제거하고 노출된 상부 및 하부 접착부재에 서로 다른 색상의 칼라호일을 밀착시켜 칼라호일의 색상을 입힐 수 있도록 각 문양분체들 사이에 커팅부를 형성한 것이다. ②1항 정정발명은 커팅부가 베이스의 일부에 까지 걸쳐 깊게 형성되어 있으므로, 본체를 살짝 구부릴 경우 문양분체의 경계면의 단면이 외부로 노출되어 이를 통해 손쉽게 분리할 수 있는데 반해, 선행발명 1은 중간대지의 표면에 표면지가 절단선만이 형성된 상태로 평면상으로 부착되어 있으므로, 이를 분리하기 위해서는 절단선 사이에 손톱 등을 사용하여 분리하여야 하므로, 깨끗하게 표면지가 분리되지 않는 등 문양분체 분리의 용이성 측면에서 차이가 있다. ③1항 정정발명의 주된 사용자인 유아나 어린이의 경우 아직 손의 움직임이 정교하지 못하여 얇은 표면지만을 분리하는데 어려움이 따를 것이므로, 위와 같이 커팅부가 베이스의 일부까지 형성된 결과 문양분체 분리를 용이하게 하는 작용효과는 인정되어야 한다. 이에 대하여 원고는 커팅부가 베이스의 일부까지 형성되는 경우, 문양분체를 분리할 때 베이스까지 문양분체와 함께 박리될 우려가 있으므로 그 작용효과를 인정할 수 없는 것이라고 주장하나, 이와 같은 원고의 주장은 베이스의 재료가 적절하지 않거나 가공상태가 불량한 것을 전제로 하는 것으로, 이러한 전제 하에 그 작용효과를 부정할 수는 없을 것이다. ④한편, 선행발명 2 내지 5에는 개별 문양분체들을 분리할 수 있는 표시부에서 커팅이 베이스부에까지 걸쳐서 형성된 것인지 여부가 명확히 나타나 있지 않다.

구성요소 4가 문양부가 베이스의 탄성에 의하여 끼워진 상태를 유지하는데 반해, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이가 있으나, 다음과 같은 점을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 이를 용이하게 도출할 수 없다고 봄이 상당하다. ①위 차이점은 '절개부'와 관련된 것들로서, '절개부'는 문양부를 완전히 떼어낼 수 있도록 문양시트와 베이스 전체를 관통하는 커팅부를 형성한 것을 말한다. ②구성요소 4의 '절개부'는 상부 시트에서 베이스까지 전체를 관통하여 커팅을 형성한 것이므로, 색상들이 입혀진 문양부를 절개부를 통하여 떼어내서 악세사리와 같이 손으로 별개로 휴대할 수 있고, 분리된 문양부를 베이스 재료의 탄성에 의하여 떼어낸 원래 자리의 본체의 적층 구조에 다시 끼워넣어 보관할 수 있으며, 하부 시트를 분리하여 노출된 하부 접착부재의 점착력을 사용하여 특정한 면에 부착하여 사용할 수도 있다. ③선행발명 1은 중간대지까지만 커팅부가 형성되므로 떼어낸 캐릭터의 밑면은 접착면에 의하여 노출되게 되므로, 악세사리와 같이 분리하여 개별적으로 휴대하기 어렵고, 일단 분리시킨 후에는 항상 특정 면에 부착시켜 사용할 수밖에 없으므로, 이를 다시 회수하여 탄성력에 의하여 중간대지의 분리된 공간에 다시 끼워넣어 보관하기도 쉽지 않은 점에서 작용효과상의 차이가 있다.

키워드: 특허, 균등, 접착식 교구 및 이의 제조방법

사건번호	2018허4614	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당355	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	Amity해변의조스찜닭 애미티해변의조스찜닭
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	인용

Amity해변의조스찜닭
등록서비스표 ‘애미티해변의조스찜닭’과 선출원서비스표 ‘조스떡볶이’가 유사하다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

선출원서비스표의 요부: 상어를 소재로 한 소설 또는 영화의 제목인 ‘조스’와 가래떡에 채소와 고추장 등의 양념을 넣어 만든 음식을 뜻하는 ‘떡볶이’가 결합된 표장이다. 선출원서비스표의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, ‘떡볶이’ 부분은 지정서비스업인 떡볶이 전문점과 관련하여 지정서비스업의 제공내용을 지칭하는 기술적 표장이어서 그 식별력이 미약하다. 반면, ‘조스’ 부분은 지정서비스업과의 관계를 고려할 때 다른 구성부분보다 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 식별력이 크며 전체 서비스표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라 할 수 있어 요부이다.

등록서비스표의 요부: 앞서 본 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록서비스표는 관념과 호칭에 있어서 ‘조스’만 요부가 되거나 아니면 ‘조스’ 또는 ‘애미티’ 부분이 각자 요부로 판단된다. ①등록서비스표의 상단 부분인 ‘Amity해변의조스찜닭’과 하단 부분인 ‘애미티해변의조스찜닭’은 모두 같은 호칭과 관념을 가지고, 다만 우호, 친선 등의 뜻을 가진 영단어인 ‘Amity(애미티)’부분만 영어와 한글로 각각 구성되어 있는데, ‘Amity’ 영어 어휘력의 수준에 비추어 볼 때, 하단의 한글 부분인 ‘애미티해변의조스찜닭’ 부분이 쉽게 인지되고 읽힐 수 있어 일반 수요자에게 상대적으로 강한 인상을 준다. ②등록서비스표는 각 문자부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵고, 거래실정상 지정서비스업과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기도 어려우며, 오히려 ‘애미티해변의조스찜닭’은 10음절로, 한 번에 부르기에는 쉽지 않고 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 서비스표를 기억하게 여지가 크다. ③그중 ‘찜닭’ 부분은 지정서비스업의 제공내용을 지칭하는 기술적 표장이어서 그 식별력이 미약하다. 반면, ‘애미티해변’ 부분은 가상의 해변으로서 상대적으로 식별력이 없다고 볼 수 없으나, ‘조스’ 부분에 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 식별력이 크다. 나아가 ‘애미티해변’과 ‘조스’는 앞의 체언을 관형어로 되게 하는 관형격 조사인 ‘의’로 연결되어 있어 ‘애미티해변’이 ‘조스’를 수식어로 사용되고 있다. 따라서 수식어인 ‘애미티해변’ 부분보다 피수식어인 ‘조스’가 보다 수요자에게 강한 식별력을 일으킬 여지가 크다. ④다만, 앞서 본바와 같이 식별력이 가장 강한 ‘조스’ 부분과 별도로 ‘애미티’ 부분은 등록서비스표 중 유일하게 영어와 한글이 병용되어 있는 점에 비추어 볼 때 상대적으로 그 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없어 독립하여 자타 서비스를 식별하는 기능을 할 여지도 있다. ⑤이상에서 살펴본 바를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 관념과 호칭에 있어서 ‘조스’만 요부가 되거나 아니면 ‘조스’ 또는 ‘애미티’ 부분이 각자 요부가 될 수 있다.

그렇다면, 등록서비스표는 관념과 호칭에 있어서 ‘조스’만 요부가 되거나 아니면 ‘조스’ 또는 ‘애미티’ 부분이 각자 요부가 될 수 있고, 그중 ‘조스’ 부분이 선출원서비스표의 요부인 ‘조스’와 동일하므로, 양 서비스표의 표장은 그 호칭과 관념이 유사하다고 봄이 상당하다.

키워드: 상표, 구 상표법 제8조 제1항, 유사판단, 조스

사건번호	2018허4652	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당161	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	MONSTER BEAN 
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

MONSTER BEAN  는 선등록상표 1. **MONSTER ENERGY** , 선등록상표 2 **MONSTER ENERGY** 와 유사하지 아니하다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표 및 선등록상표 1. **MONSTER ENERGY** , 선등록상표 2 **MONSTER ENERGY** 모두 “MONSTER”를 포함하고 있고, 여기에 다른 문자 또는 도형이 결합된 표장이라는 점에서 공통점이 있으므로, 공통적으로 포함된 ‘MONSTER’ 부분이 요부인지 여부에 관하여 본다.

등록상표와 선등록상표들은 모두 ‘MONSTER’를 포함하고 있다는 공통점이 있기는 하다. 그런데, 등록상표의 출원일 이전에 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품류에 관하여 ‘**디지털 몬스터 DIGITAL MONSTER**’, ‘**포켓 몬스터 POCKET MONSTER**’, ‘**PUNCH MONSTER**’, ‘**MONSTER MILK**’ 등과 같이 ‘MONSTER’나 그 한글 음역인 ‘몬스터’를 포함하는 다수의 상표들이 그 상표권자나 출원인을 달리하여 등록 또는 출원 공고되어 있었던 사실을 인정할 수 있고, 그 밖에 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’를 포함하는 다수의 상표들을 둘러싼 구체적인 거래실정 등을 종합하여 보면, 등록상표와 선등록상표들에서 공통되는 ‘MONSTER’ 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다. 따라서 등록상표와 선등록상표들에서 ‘MONSTER’ 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다.

등록상표의 ‘BEAN’ 및 ‘’ 부분은 ‘콩’ 또는 ‘커피콩’을 의미하거나 이를 도안화한 것으로, 그 지정상품인 볶은 커피콩, 분말 커피콩, 천연커피원두 등의 보통명칭을 표시하는 것으로 식별력이 없거나 미약하다. 또한 선등록상표들에 공통되는 문자부분인 ‘MONSTER ENERGY’ 중 ‘ENERGY’ 부분도 지정상품의 효능을 나타내는 것으로 직감되어 식별력이 없거나 미약하다.

그러므로 대비의 대상이 되는 문자를 기준으로 할 때 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 그 각 구성 부분이 식별력이 없거나 미약하므로, 결국 상표 전체를 기준으로 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

등록상표를 전체적으로 선등록상표들과 대비하여 보면, 글자수, 글자체, 배열, 도형의 포함 여부, 도형의 모양 등 외관에서 차이가 있고, 등록상표가 ‘몬스터빈’으로 호칭되는 반면, 선등록상표들은 이와 달리 ‘몬스터에너지’로 호칭되며, 등록상표가 ‘괴물 같은 콩’, ‘거대한 콩’ 정도의 의미를 가지는 데 비하여 선등록상표들은 ‘괴물 에너지’ 등의 의미를 가지게 되어 그 관념에서도 차이가 있다.

결국 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭, 관념 등 모든 면에서 차이가 있어 유사하다고 할 수 없다.

키워드: 상표, 유사판단, 요부, MONSTER

사건번호	2017나1537	사건명	손해배상(지)
제1심판결	서울중앙2015가합564148	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	벽체 매립형 수전용함, 벽제 매립형 수전함
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	항소기각

피고들이 생산한 부품이 이 사건 침해제품의 생산에만 사용되는 것이라 보기 어려워 간접침해에 해당하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 각 특허에 대한 무효심판청구를 기각한 특허심판원의 심결에 대하여 이 법원은 “이 사건 각 특허에 대한 원고의 정정청구가 인정되어 정정된 이 사건 각 특허는 통상의 기술자가 선행발명들 또는 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.”는 이유로 정정된 이 사건 각 특허가 무효라고 판단하여 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였고, 이는 대법원의 상고기각판결로 확정되었다. 그런데 이 사건 각 특허는 정정 전후를 통하여 실질적으로 동일하므로 정정 후 이 사건 각 특허의 진보성이 부정되는 이상 정정 전 이 사건 각 특허의 진보성도 부정된다고 할 것이어서, 정정되기 전의 이 사건 각 특허는 그에 대한 무효심결이 아직 확정되기 전이라고 하더라도 그 무효사유가 명백한 경우에 해당한다. 따라서 정정되기 전의 이 사건 각 특허에 기한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

살피건대, 이 사건 각 부품 중 제10, 11, 12, 14항 기재 각 부품이 이 사건 침해제품에 사용되는 사실을 인정할 증거가 없으므로, 위 각 부품에 관한 원고의 간접침해 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다. 또한, 이 사건 침해제품에는 이 사건 각 부품 중 제1 내지 9, 13, 15 내지 20항 기재 각 부품이 사용되는 사실을 인정할 수 있으나, 한편, ♣♣♣는 이 사건 침해제품 이외에도 ‘단구오픈수전함(발코니수전 관말용)’, ‘2PS, 3PS 내함오픈 SET(매립형 수전금구용)’ 및 ‘노출형 잡지꽃이·휴지걸이 Jump SET’ 등의 제품들을 판매하였는데, 이 사건 각 부품들은 소켓이나 너트 등 다양한 분야에서 일반적으로 사용되는 부품들이 포함되어 있어 위 제품들을 생산하는 데에도 사용되고 있는 사실, 그런데 위 제품들은 이 사건 각 특허의 구성요소 중 일부를 갖고 있지 않은 사실을 인정할 수 있는바, 이에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 각 부품 중 제1 내지 9, 13, 15 내지 20항 기재 각 부품이 이 사건 침해제품에만 사용되는 물건이라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 위 각 부품에 관한 원고의 간접침해 주장 역시 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다. 결국 원고의 간접침해 주장은 받아들여지지 아니한다.

키워드: 간접침해, 권리남용, 손해배상청구

사건번호	2017허6941	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당1489	심판결과	일부인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	이동 통신 단말기의 디스플레이 구조 변경 시스템 및 방법
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

1항 정정발명은 선행발명들에 의하여 신규성, 진보성이 부정되지 아니한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

차이점 1-1은 구성요소 1, 4 및 5가 디스플레이 구조를 변경하는 것이나, 선행발명 1은 탭 위치를 변경하고 있는 점이다. 이 사건 제1항 특허발명의 '디스플레이 구조 변경'과 선행발명 1의 '탭 위치 변경'이 실질적으로 동일한지 여부에 관하여 살핀다. 선행발명 1에서 "메인 스크린은 탭, 데이터베이스 윈도우 및 툴바로 구성되고, 탭을 데이터베이스 창에 있는 어플리케이션들을 구분하는데 사용하는 것으로, 데이터베이스 창은 현재 탭에서 보여줄 수 있는 모든 어플리케이션들을 보여주는 영역으로, 툴바는 배터리 잔량과 같은 정보와 가젯을 표시"하는 것으로 정의하고 있는 바, 이 사건 제1항 특허발명의 디스플레이 구조에 따른 대기화면에 실행가능한 어플리케이션의 아이콘들이 배치된 아이콘 영역이 나타나고, 그 밖에 어플리케이션 이미지 영역, 어플리케이션 명칭 영역이 포함될 수 있는 점에서, 선행발명 1의 메인 스크린은 이 사건 제1항 특허발명의 디스플레이 구조와 동일하다. 그런데 선행발명 1의 탭 위치 변경이 이 사건 제1항 특허발명의 디스플레이 구조 변경과 동일한지에 대해 살피건대, 이 사건 제1항 특허발명의 디스플레이 구조 변경은 디스플레이 화면을 구성하는 각 요소들의 상대적인 위치가 변경되는 것으로 볼 수 있다. 그러나 선행발명 1의 탭 위치 변경은 데이터베이스 창을 기준으로 탭의 위치만이 변경될 뿐, 툴바는 항상 화면 하단에 고정되어 있는 바, 선행발명 1은 탭 위치 변경에 따라 메인 스크린을 구성하는 각 요소들의 상대적인 위치가 변경된다고 볼 수 없다. 따라서 선행발명 1에서 탭 위치를 변경하는 것은 이 사건 제1항 특허발명의 디스플레이 구조를 변경하는 것이라 볼 수 없고, 결국 선행발명 1에 의하여 차이점 1-1은 용이하게 극복할 수 없다고 봄이 상당하다.

차이점 1-2는 구성요소 3에서 디스플레이 구조 데이터를 표시부에 표시의 방법과 그 작용효과에 있어서 선행발명 1과 상이하고, 또한 선행발명 1에는 구성요소 2가 명시적으로 개시되어 있지 않은 점이다. 선행발명 1의 General Preference 화면에서는 다섯 가지 탭 영역의 위치 데이터를 표시하고 있는 바, 선행발명 1에도 미리 저장된 관련 데이터를 검색하는 구성이 내재되어 있다고 볼 수 있으나, 선행발명 1의 General Preference 화면에서는 다섯 가지 탭 영역의 위치 데이터(UP, Down, Left, Right, None)를 텍스트 형태로 표시하고 있어, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2, 3에서의 이미지(그래픽) 형태를 표시하는 디스플레이 구조 데이터와 차이가 있다고 볼 수 있다. 또한 이 사건 제1항 특허발명은 디스플레이 구조 데이터를 이미지(그래픽) 형태로 표시함으로써, 사용자가 변경될 디스플레이 구조를 직관적으로 인식할 수 있는 효과를 예상할 수 있는 반면, 선행발명 1은 텍스트 형태로 표시함으로써 설정작업을 완료한 이후에 변경된 디스플레이 구조를 확인할 수 있는 바, 이 사건 제1항 특허발명과 동일한 작용효과를 얻는다고 볼 수도 없다. 따라서 양 발명의 대응구성으로 인한 작용효과에도 차이가 있다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명은 선행발명 1에 의하여 신규성 내지 진보성이 부정되지 아니한다.

키워드: 특허, 이동 통신 단말기의 디스플레이 구조 변경 시스템 및 방법, 신규성, 진보성

사건번호	2018허2670	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당3012	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	보합사
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

특허발명은 선행발명4에 선행발명1을 결합하여 쉽게 극복되므로 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

제13항 정정발명의 보합사 지지체는 보합사의 말단에 결합되고, 보합사 지지체의 양 말단부가 관통되도록 중공을 구비하고 있으며, 위가 잘린 원뿔형 또는 각뿔형으로 한정되어 있다. 그런데, 선행발명 1은 의료용 보합기에 관한 발명으로, 보합사가 연결고정되면서 보합사의 일부를 수용할 수 있는 수용부를 갖는 실지부재가 개시되어 있고, 실지부재는 그 수용부 내에 보합사를 끌어들이 상태에서 실을 고정수단에 의해 보합실을 조여서 고정하는 기능을 하는 것으로 기재되어 있으며, '보합사의 말단에 결합되면서 양 말단부가 관통되도록 복수의 구멍을 구비하고 있고, 양쪽에 개구부를 갖는 위가 잘린 원뿔형'의 실지부재를 비롯하여 다양한 형태의 실지부재가 실시예로 제시되어 있으며, 실지부재가 보합사의 말단에 결합되어 있는 형태가 나타나 있다. 살피건대, 선행발명 1과 선행발명 4는 의료용 보합사에 의해 조직을 꿰맬 때 사용하는 의료용 보합기 또는 고정장치에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하고, 선행발명 1의 실지부재와 선행발명 4의 말단 작용체는 조직을 꿰맨 후 조직 내에 있는 보합사를 고정하기 위하여 사용된다는 점에서 목적과 용도가 동일하며, 선행발명 4의 명세서에 통상의 기술자가 말단 작용체를 다른 형상으로 변형할 수 있음이 시사되어 있으므로 이를 선행발명 1의 '보합사의 말단에 결합되면서 양 말단부가 관통되도록 복수의 구멍을 구비하고 있고, 양쪽에 개구부를 갖는 위가 잘린 원뿔형'의 실지부재로 변형할만한 동기도 충분한 점, 선행발명 4에 선행발명 1의 실지부재를 결합함에 있어 커다란 구조변경이 필요하지 않고, 달리 선행발명 4와 선행발명 1의 결합을 방해할만한 장애요소를 찾기 어려운 점 등을 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1의 실지부재를 결합함으로써 차이점 1 및 2를 극복하는 데에 별다른 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

제13항 정정발명은 보합사의 앞말단과 뒷말단이 모여져 모두 한 방향으로 보합사 지지체의 중공을 관통하여 결합되는 것이다. 그런데, 선행발명 1에서 보합사의 일 말단은 실지부재의 소경 구멍을 관통한 상태에서 매듭지어지는 형태로 실지부재에 결합되어 있고, 보합사의 다른 말단은 보합바늘에 연결되어 보합바늘과 함께 실지부재의 개구부에 삽입되어 관통한 다음 실지부재를 변형시키는 등의 방법으로 보합사를 묶는 것임을 알 수 있다. 살피건대, 이 사건 제13항 정정발명의 보합사 지지체도 보합사가 통과할 수 있는 구멍을 하나 이상 가지고 있고, 그 청구범위에는 복수의 구멍 중에서 보합사의 앞말단과 뒷말단이 하나의 동일한 구멍으로 삽입되어 관통하는 것이라고 한정되어 있지 않은바, 이는 선행발명 1에서 보합사의 양쪽 말단이 모두 한 방향으로 실지부재를 관통하여 결합하되, 보합사의 일 말단은 실지부재의 중앙부 공간을 관통하고 다른 말단은 실지부재의 소경 구멍을 관통하는 것과 실질적으로 아무런 차이가 없다. 그렇다면, 위 가)의 (3)항 기재와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1의 보합사 양 말단이 실지부재를 관통하는 구성을 결합함으로써 차이점 3을 극복하는 데에 별다른 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

키워드: 특허, 보합사, 특허발명의 진보성

사건번호	2018허2687	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당3017	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	봉합사
선고일	2018. 11. 15.	선고결과	기각

확인대상발명은 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있으므로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상발명은 '봉합사 지지체'로서, ① 봉합사의 비(非) 말단에 결합되고, ② 직경이 봉합사의 직경보다 크고 봉합사가 통과할 수 있는 구멍을 하나 가지고, ③ 봉합사의 말단이 피부나 조직으로 딸려가지 않도록 봉합사의 이동을 억제하며, ④ 원통형이고, ⑤ 양쪽 말단부를 관통하는 중공을 구비하는 것을 특징으로 한다.

선행발명 1의 [도 5]에 개시된 '실지지부재'는 ② 직경이 봉합사의 직경보다 크고 봉합사가 통과할 수 있는 구멍(61)을 가지고, ④ 원통형이며, ⑤ 양쪽 말단부를 관통하는 중공을 구비하는 것이고, 선행발명 1의 [도 7]에 개시된 '실지지부재'는 ① 봉합사의 비(非) 말단에 결합되어 있는 것이다. 살피건대, 확인대상발명의 ①, ②, ④ 및 ⑤ 구성요소는 선행발명 1에 개시된 실지재부재의 각 대응 구성요소와 동일하다. 다만, 확인대상발명의 봉합사 지지체는 봉합사의 말단이 피부나 조직으로 딸려가지 않도록 봉합사의 이동을 억제하는 것인데, 선행발명 1의 실지지부재는 그러한 기능을 갖는지 여부에 관하여 명시적으로 기재되어 있지 않다. 그런데, 선행발명 1의 명세서에는 "실지지부재가 생체조직 등을 봉합사에 의해 꿰매는 의료용 봉합기의 접합강도와 봉합에서의 편의성, 신속성을 개선하기 위해 봉합사의 일부를 수용할 수 있는 수용부를 갖고, 생체조직을 꿰맨 후 실지지부재의 수용부 내에 봉합사를 끌어들이 상태에서 고정수단에 의해 실을 조여서 고정한다"는 취지로 기재되어 있고, 생체 조직 봉합은 그 작업의 특성상 벌어진 생체 조직을 모으거나 별개의 생체 조직을 하나로 연결하는 것으로 실의 한쪽 끝을 고정시켜 놓고 다른 쪽 끝을 당겨 조인 다음 매듭 등을 만들어 봉합하는 작업임은 통상의 기술자에게 자명하므로, 통상의 기술자라면 선행발명 1의 실지지부재가 봉합사의 말단에 결합되어 있거나 비(非)말단에 결합되어 있는 경우에도 봉합사의 말단이 피부나 조직으로 딸려가지 않도록 그 이동을 억제할 수 있다는 점을 충분히 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 1의 실지지부재로부터 봉합사의 말단이 피부나 조직으로 딸려가지 않도록 봉합사의 이동을 억제하는 확인대상발명의 봉합사 지지체를 도출하는 데에 어떠한 기술적인 어려움이 있다고 보기 어렵다.

그러므로 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 제13항 정정발명과 대비할 필요 없이 이 사건 제13항 정정발명의 권리범위에 속하지 않는다.

키워드: 특허, 봉합사, 자유실시기술

사건번호	2018허1967	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당2084	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	교체가 가능한 교량의 매립형 누수방지장치
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

특허발명은 선행발명2, 4에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 3과 선행발명 2의 대응구성은 매립 프레임의 삽입공간에 삽입되어 고정되는 배수판을 포함한 점에서는 공통된다. 그러나 구성요소 3은 배수판 본체의 양측에 굴곡부가 형성된 지지판이 형성된 데에 비하여, 선행발명 2의 대응구성에서는 신축 부재를 고정대를 사용하여 받침대의 고정홀에 고정하는 구조를 채택하고 있는 차이점이 있다. ① 구성요소 3의 지지판은 매립 프레임의 삽입통로를 통해 프레임 몸체의 내부 삽입공간에 삽입되고, 지지판의 하단부가 삽입공간의 하부 프레임 몸체에 지지되어 배수판 본체의 양측을 지지하는 것이다. 그에 반하여 선행발명 2는, 고정대의 높이 등에 관한 아무런 한정이 없어서 신축 부재가 받침대의 개구부를 통하여 삽입되는 것이라고 파악하기 어렵다. ② 오히려 받침대의 길이방향으로 슬라이딩되어 삽입되는 구조로 보인다. ③ 또한, 선행발명 2는 배수판 본체를 매립프레임에 고정시키기 위하여 별도의 고정대와 너트 등 부재가 필요한 점에서도 구성요소 3과는 그 구성 및 작용효과가 상이하다. ④ 따라서, 구성요소 3을 구비한 제1항 발명은 삽입의 용이성, 구조의 간편성 등의 측면에서 선행발명 2에 비해 현저한 작용효과를 가진다. 따라서 구성요소 3과 선행발명 2의 대응구성 간의 위와 같은 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 없는 것이다.

구성요소 3과 선행발명 4의 대응구성은 매립 프레임의 삽입공간에 삽입되어 고정되는 배수판을 포함한 점에서는 공통된다. 그러나 배수판을 고정하는 구성에 있어서, 구성요소 3은 지지판이 프레임 몸체의 삽입 공간을 통해 삽입되는 것임에 비하여, 선행발명 4는 클램핑 스트립과 펜스의 쐐기 구조에 의하여 폴딩 프로파일 스트립을 고정하는 것이고, 구성요소 3은 배수판 본체의 양측에 굴곡부가 형성된 지지판이 형성된 데에 비하여, 선행발명 4에는 굴곡부에 대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이가 있다. ① 구성요소 3의 지지판은 매립 프레임의 삽입통로를 통해 프레임 몸체의 내부 삽입공간에 삽입되고, 지지판의 하단부가 삽입공간의 하부 프레임 몸체에 지지되어 배수판 본체의 양측을 고정하는 것이다. 그에 반하여 선행발명 4에서는 클램핑 스트립과 림 플랜지 사이에 형성된 삼각형상의 공간에 쐐기작용에 의해 폴딩 프로파일 스트립을 고정하는 것이어서, 그 고정에 관한 구성이 상이하다. ② 이처럼 선행발명 4는 폴딩 프로파일 스트립의 쐐기 모양의 끝단부가 림 플랜지와 클램핑 스트립에 의하여 밀착 고정되는 것으로서, 비록 가이드레일 길이의 수직방향으로 삽입이 가능하다고 할지라도, 제1항 발명처럼 슬래브의 상측 유간을 통하여 이송시켜 간단히 고정시킨다는 기술사상이 개시되어 있지 않다. ③ 선행발명 4는 폴딩 프로파일 스트립을 고정하기 위해서 별도의 클램핑 스트립 및 펜스 등의 부재가 필요한 데 반해, 구성요소 3을 구비한 제1항 발명은 추가적인 부재 없이도 배수판 본체를 매립 프레임에 간편하게 고정할 수 있는 것으로서, 그 작용효과상에 현저한 차이가 있다. 따라서 구성요소 3과 선행발명 4의 대응구성 간의 위와 같은 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 없는 것이다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 교체가 가능한 교량의 매립형 누수방지장치

사건번호	2018허1981	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당2083	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	교체가 가능한 교량의 매립형 누수방지장치
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	인용

확인대상발명은 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하여 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 배수판을 슬라이딩으로 삽입되는 방식이 아니라 '슬래브 사이의 공간으로 위에서 아래로 밀어 넣는' 방식으로 별도의 고정을 위한 장치나 조작이 없이 프레임 몸체 내부에 형성된 '삽입공간'에 삽입·체결하는 데에 있다고 할 것이다. 그런데 이 사건 확인대상 발명은 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 제1항 발명과 차이가 없어서, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다고 할 것이다. 즉 ① 제1항 발명의 '하부돌출판'은 '상부돌출판'과 마찬가지로 슬래브 측면에 밀착되어 움직이지 않도록 지지해 주는 기능을 수행하는 구성으로서, 프레임 몸체가 슬래브에 더욱 안정적이고 견고하게 고정될 수 있도록 하는 작용효과를 가지는 것이라고 할 것이다. ② 위와 같이 슬래브 측면에 밀착되어 움직이지 않도록 지지한다는 '하부돌출판'의 기술사상은 '상부돌출판'과 다를 바가 없고, 여기서 '하부돌출판'이 '하부로 돌출'되는 형상이라거나 '상부돌출판'이 '상부로 돌출'되는 형상이라는 점도 결국 슬래브 측면에 밀착되는 부위를 증가시키기 위한 것에 불과하다. ③ 그런데 제1항 발명에서 '하부돌출판'과 '상부돌출판'의 구체적 크기에 관한 한정이 없는 이상, 이 사건 확인대상 발명이 구성변경 1에 따라 제1항 발명에 비하여 슬래브의 측면에 밀착되어 프레임을 안정되게 지지하는 기능이 현저하게 떨어진다고 보기도 어려운 것이다.

확인대상 발명은 제1항 발명과 마찬가지로, 배수판을 슬라이딩으로 삽입되는 방식이 아니라 '슬래브 사이의 공간으로 위에서 아래로 밀어 넣는' 방식으로 별도의 고정을 위한 장치나 조작이 없이 지지대 몸체 내부에 형성된 공간에 삽입·체결하는 구성을 통하여, 배수판의 설치 및 교체가 간편해지는 효과를 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 확인대상 발명은 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 할 것이다.

프레임에 돌출부를 두는 것은 이 사건 확인대상 발명이나 제1항 발명의 분야에서 슬래브와의 밀착을 통한 안정된 지지를 위하여 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다고 할 것이다. 그렇다면 이 사건 확인대상 발명처럼 상부돌출판의 구성부분을 두거나, 제1항 발명처럼 '상부돌출판 + 하부돌출판'의 구성부분을 두는 것은 통상의 기술자가 쉽게 생각해 볼 수 있는 선택사항이라고 봄이 타당하다. 또한 이 사건 확인대상 발명처럼 수평 부재를 엮어서 그 하부에 있는 부재에 지지되도록 하는 정도는 그 기술 분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다고 할 것이다. 따라서 구성변경은 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도이다.

이 사건 확인대상 발명은 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 봄이 타당하다.

키워드: 특허, 과제해결원리, 교체가 가능한 교량의 매립형 누수방지장치

사건번호	2018허2120	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당2642	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	슬립폼을 이용한 사일로 시공방법
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 발명은 내부콘의 부분 전시공 후 벽체와 내부콘을 연결함으로써, 내부콘의 상단부에 발생할 수 있는 “콜드 조인트”를 배제할 수 있고, 사일로 벽체의 연속시공이 가능하며, 이로써 사일로의 시공품질은 물론 구조적 안정성을 최대한 확보하며 공기 단축을 통한 공사비 절감효과를 얻을 수 있다. 이에 반해, 선행발명 1은 내부콘 상단부에 벽체의 콜드 조인트가 형성될 수밖에 없으므로 구조적 취약부가 형성되고, 슬립폼의 구축을 내부콘 상단에서 실시할 수밖에 없으므로 고소작업의 위험이 수반되는 문제가 발생된다는 점에서, 양 발명은 커다란 작용효과의 차이가 있다.

이에 대하여 원고는 선행발명 2에 나타나 있는 기술적 구성을 선행발명 1에 결합하면 위와 같은 차이를 극복할 수 있다고 주장하나, 이는 다음과 같은 이유로 받아들일 수 없다.

가) 선행발명 2는 건축물의 벽체와 슬라브의 연결시공에 관한 것일 뿐, 사일로의 내부콘과 벽체의 연결시공에 관한 것은 아니므로, 그 기술분야가 다르다. 또한, 선행발명 1에 선행발명 2에 나타나 있는 구성을 결합하면 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지 않고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아도 통상의 기술자가 용이하게 위와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정하기 어렵다. 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 사정도 발견되지 아니한다.

나) 설령 통상의 기술자가 선행발명 2를 참고할 수 있다고 하더라도, 선행발명 2에 기재된 구성은 건축물의 콘크리트벽체를 슬라이드폼공법으로 건축하되, 추후에 위 콘크리트벽체에 층간슬라브를 연결시공할 수 있도록 하기 위해 이용되는 연결철물의 설치방법에 관한 발명이다. 그런데 선행발명 2에는 콘크리트벽체에 층간슬라브(이 사건 제1항 발명의 내부콘에 상응하는 구성)를 연결할 때, 이 사건 제1항 발명과 같이 콘크리트벽체에 내부콘(층간슬라브)의 일부를 선 시공하는 것이 아니라, 콘크리트벽체를 선 시공한 후에 층간슬라브(내부콘) 전체를 후 시공하는 방법에 대해 기재되어 있을 뿐이다.

결국, 통상의 기술자라도 이 사건 제1항 발명을 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하여 도출하는 것은 용이하지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 부정되지 아니한다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 슬립폼을 이용한 사일로 시공방법

사건번호	2018허5273	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원5810	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각



출원상표

는 선출원상표



와 유사하여 등록될 수 없다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부는 문자 부분('WINEGOLD')이 아니라 도형 부분('G')으로 봄이 타당하다. ① ㉡ 이 사건 출원상표의 문자 부분('WINEGOLD')은 포도주를 뜻하는 'WINE'과 금을 뜻하는 'GOLD'가 합쳐진 단어이다. ㉢ 거래실정상 '와인 필링 스프너', '킨즈마라울리 와이너리 버블 스파', '참존 디에이지 레드 와인 콘트롤 크림', '블랑두 피노누아 스프레이 세럼', '마이뷰티다이어리 레드와인 마스크팩' 등 포도주 또는 금을 원재료로 하는 화장품이 다수 판매되고 있다. ㉣ 원고 역시 자신의 화장품 설명에 '입자 미세화를 통한 WINE 컬러 골드 함유 첨단소재'라고 기재하고 있다. 이러한 점을 종합하면, 'WINEGOLD' 부분은 지정상품인 화장품의 색상이나 원재료 등을 나타내는 성질 표시에 해당한다고 보일 뿐이므로 식별력이 미약하다. ② 이 사건 출원상표의 도형 부분('G')은 단순한 도안이나 형태로 되어 있지 않고, 이 사건 출원상표 전체 면적의 약 80% 정도에 이르는 큰 비중을 차지하고 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분에 해당한다. ③ 이 사건 출원상표의 도형 부분과 문자 부분은 상·하단의 이단구성으로 되어 있고 간격을 두고 떨어져 있으므로, 외관상 서로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다.

이 사건 출원상표의 도형 부분과 선출원상표의 외관을 대비하면, 양 표장은 모두 알파벳 대문자 'G' 2개를 좌우 대칭으로 포개어 놓은 형상으로 이루어져 있다. 양 표장은 모두 알파벳 'G'를 "와 같이 형상화하였고, 이에 따라 각 'G' 모양이 포개어지는 형상(㉤, ㉥) 역시 유사하다. 이처럼 이 사건 출원상표의 도형 부분과 선출원상표는 구성의 모티브가 동일할 뿐만 아니라 알파벳 'G'를 형상화한 방식 및 이를 포개어 표현한 방식까지 유사하여 양 표장은 전체적으로 볼 때 지배적인 인상이 유사하다. 관념 및 호칭에 있어, 이 사건 출원상표 중 도형 부분 및 선출원상표는 모두 도형상표로 특별한 관념·호칭이 도출되지 않아 관념·호칭을 대비할 수 없거나 모두 'GG도형', '지지도형' 정도로 관념·호칭되어 그 관념 및 호칭이 유사하다.

이 사건 출원상표와 선출원상표는 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보아야 하므로, 그 표장이 서로 유사하다고 봄이 타당하다. 이 사건 출원상표는 선출원상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 구 상표법 제8조 제1항에 해당하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 상표, 구 상표법 제8조 제1항, 선출원상표와 유사여부

사건번호	2018허6160	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당(취소판결)169	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	교체가 가능한 교량의 매립형 누수방지장치
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

확인대상발명은 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 배수판을 슬라이딩으로 삽입되는 방식이 아니라 ‘슬래브 사이의 공간으로 위에서 아래로 밀어 넣는’ 방식으로 별도의 고정을 위한 장치나 조작이 없이 프레임 몸체 내부에 형성된 ‘삽입공간’에 삽입·체결하는 데에 있다고 할 것이다. 그런데 이 사건 확인대상 발명의 STS배수판도 ‘AL고정대의 삽입통로를 통해 AL고정대 몸체의 내부 삽입공간에 삽입’되는 것으로서 ‘AL고정대 몸체에 지지되는’ 수평부를 두고 있으므로, 슬라이딩으로 삽입되는 방식이 아니라 ‘슬래브 사이의 공간으로 위에서 아래로 밀어 넣는’ 방식으로 별도의 고정을 위한 장치나 조작이 없이 AL고정대 몸체 내부에 형성된 ‘삽입공간’에 삽입·체결되는 것이다. 따라서 앞서 본 것처럼 제1항 발명의 ‘하단부가 삽입공간의 하부프레임에 지지되어 배수판 본체의 양측을 각각 지지하는’ 지지판의 구성이 이 사건 확인대상 발명에서 ‘STS배수판의 굴곡부에 형성되고 AL고정대 몸체에 지지되어 STS배수판을 지지하는’ 수평부로 변경되어 있음에도 불구하고, 이 사건 확인대상 발명은 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 제1항 발명과 차이가 없으므로, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다.

확인대상 발명은 제1항 발명과 마찬가지로, 배수판을 슬라이딩으로 삽입되는 방식이 아니라 ‘슬래브 사이의 공간으로 위에서 아래로 밀어 넣는’ 방식으로 별도의 고정을 위한 장치나 조작이 없이 지지대 몸체 내부에 형성된 공간에 삽입·체결하는 구성을 통하여, 배수판의 설치 및 교체가 간편해지는 효과를 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 확인대상 발명은 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 할 것이다.

확인대상 발명처럼 ‘STS배수판의 굴곡부에 형성되고 AL고정대 몸체에 지지되어 STS배수판을 지지하는’ 수평부의 구성을 두는 것은 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라고 할 것이다. 그 이유는 다음과 같다. ① 이 사건 심결 이전인 2013. 2. 20. 공고된 ‘지지대, 이를 이용한 교각 슬래브의 유간용 배수장치 및 시공방법’이라는 명칭의 발명의 등록특허공보(등록번호 제10-1235246호)에, ‘제1절곡수평판과 제2절곡수평판이 ... 제1, 제2 하부돌출부에 안착되어 지지한다.’라는 기술내용이 개시되어 있는 사실과 ② 특허발명의 출원과 이 사건 심결이 있기 이전인 2007. 8. 17. 공고된 ‘교체용 신축 이음 누수 방지장치’라는 명칭의 고안의 등록실용신안공보(등록번호 제20-0436436호)에, ‘걸이판에 행거가 분리 가능하게 끼워져 결합된다.’는 기술내용이 개시되어 있는 사실을 각 인정할 수 있다. 이 사건 확인대상 발명에서 STS배수판 굴곡부에 ‘수평부’를 형성한다는 기술구성은, 이 사건 심결 이전에 이미 공지된 것이었다는 점을 알 수 있다.

확인대상발명은 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 제1항 발명의 권리범위에 속한다.

키워드: 특허, 과제해결원리, 교체가 가능한 교량의 매립형 누수방지장치

사건번호	2018허6252	사건명	등록정정(특)
심판번호	2017정141	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	배선용 단자
선고일	2018. 11. 16.	선고결과	기각

정정발명이 청구범위를 실질적으로 변경하였다고 할 수 없으나 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

정정 전의 청구항 제1항에는 '색 표시부'에 대해 '절연 캡의 일측에는 발열 상태에 따라 색상이 변하는 도료가 입혀진'이라는 한정만 있을 뿐, 그 '색 표시부'가 3상 전원의 상을 확인하기 위하여 단일의 색상을 가지는지 여부에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않다. 그러나 정정 전의 발명의 설명에는 '절연 캡의 일부분에 3상 전원의 상을 표시하기 위한 색 표시부를 형성한다'는 취지의 내용이 해결하고자 하는 기술과제, 해결 수단 및 작용효과로서 일관되게 기재되어 있다. 또한, 단자의 상을 구별하기 위해 단자 캡에 특정 색상을 표시하도록 하는 것은 배선용 단자에 관한 기술분야의 특성을 고려할 때 통상의 기술자로서는 당연히 고려할 수 있는 기술사항에 해당한다. 그렇다면, 이를 정정 후의 청구항 제1항에 반영하여 '색 표시부'를 3상 전원의 상을 확인하기 위한 단일의 색상으로 정정한 이 사건 정정심판 청구 부분은 그 목적이나 작용효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 정정심판 청구에 의한 청구항 제1항의 정정은 청구범위를 실질적으로 변경하였다고 할 수 없어 특허법 제136조 제4항(구 특허법 제136조 제3항)의 정정요건을 충족하였다.

이 사건 제1항 정정발명의 색 표시부는 케이블 접속부의 압박 고정홈의 위치를 회피하도록 절연 캡의 일측에 형성되는 반면 선행발명 1은 절연 슬리브에 코팅되는 열 감응 도료가 그 일부분으로 한정되어 있지는 않다는 점에 차이가 있다. 선행발명 1에 따르면 선행발명 1은 '접속 단자의 접촉 불량이나 과부하 전류에 의해서 단자의 전선 접속부분의 이상 발열이 발생한다'는 점과 '전선의 삽입 또는 압착 상태, 즉 접촉상태를 투시하여 불 필요성'을 인식하고 있고, 이를 위하여 절연 슬리브를 내부 투시가 가능한 투명체로 형성하면서, 동시에 절연 슬리브의 외표면을 온도 변화에 의해서 변색하는 감온 색소를 혼합한 열 감응 도료로 도장하는 기술사항을 개시하고 있음을 알 수 있다. 한편 선행발명 1은 성형 후의 절연 슬리브를 분사 분무기 부스 내부를 통과시켜 분무 코팅하거나 도료조에 침적(浸漬)하는 방식을 사용하고 있어서, 선행발명 1에 적용된 열 감응 도료의 코팅 방식은 절연 슬리브의 전체뿐만 아니라 일부분에도 위 도료를 쉽게 형성할 수 있는 도포 방식이라 할 수 있다. 그런데 선행발명 2는 단자의 이상 과열을 육안으로 확인하기 위한 것을 목적으로 하고, 이를 위해 과열 표시부를 대경부의 일부에만 형성하는 기술사항이 아래와 같이 기재되어 있다. 그렇다면 선행발명 2의 과열 표시부를 대경부의 일부에 형성하는 것을 본 통상의 기술자가 이를 선행발명 1에 적용하여 절연 슬리브에 도포되는 열 감응 도료를 단자에 케이블이 고정되는 부위인 압박 고정홈을 가리지 않는 위치에 도포하는 것으로 변경하는 데 기술적인 어려움이 있다고 할 수 없고, 이는 선행발명 1이 추구하는 '전선의 삽입 상태나 압착 상태 확인'이라는 기술적 과제를 훼손하지 않는다. 따라서 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 특허발명의 정정요건