

사건번호	2018허155	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당3668	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	발가락 지압기
선고일	2019. 1. 31.	선고결과	기각

양 발명은 과제해결원리가 동일하지 않고, 차이점에 해당하는 구성요소의 작용효과도 상이할 뿐만 아니라, 치환·변경하는 것이 용이한 것도 아니므로, 양 발명의 위 차이점이 균등의 범위에 있지 않다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 원고를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 특허심판원은 이를 인용하는 심결을 하였다.

이 발명과 확인대상발명의 구성을 대비하면, 확인대상발명을 전체로서 관찰하든 후단부 요부만 관찰하든 확인대상발명의 후단부 중앙에는 요홈이 형성되어 있지 않고 오히려 볼록부가 형성되어 있는 것이 명백하고, 이 발명은 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.

균등의 범위 내에 있는지 여부를 살핀다. 먼저 과제의 해결원리를 본다. 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. 그런데 확인대상발명은 착지판 후단부의 중앙이 볼록하고 중앙의 양 옆이 오목하여 이 발명과는 반대이므로 발바닥 접촉면적이 줄어들 뿐만 아니라 착지판 자체에 의한 밀착력 외에 착지판 후단부 자유단 구성에 의한 밀착력 강화 기능을 수행하기 어렵다.

작용효과면에서 이 발명의 명세서 기재에 의하면 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 얇아서 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 착지판으로 인해 나타나는 효과 외에 추가적으로 나타나는 이 발명과 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

나아가 확인대상발명은 두 개의 요홈부를 설치하고 요홈부가 얇아 착지판 후단부가 움직이기 어렵도록 설계한 것으로서 이와 같은 설계는 착지판과 발바닥의 접촉면적이 오히려 줄어들게 한다는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 이 발명이 가진 본래의 핵심적 기술사상을 해치면서까지 확인대상발명의 대응구성으로 용이하게 치환·변경할 수 있다고 보기 어렵다.

따라서 양 발명은 과제해결원리가 동일하지 않고, 차이점에 해당하는 구성요소의 작용효과도 상이할 뿐만 아니라, 치환·변경하는 것이 용이한 것도 아니므로, 양 발명의 위 차이점이 균등의 범위 내에 있다고 보기 어렵다.

키워드: 권리범위확인, 발가락 지압기, 균등론

사건번호	2018허6368	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당2943	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	해양구조물의 전극봉 식별 시스템
선고일	2019. 1. 31.	선고결과	인용

전극봉의 ID 정보(제품의 일련번호)를 분석하여 정품과는 다른 ID 정보가 검출될 경우 전극봉에 전원공급을 중단하도록 하는 구성은 범용적으로 이용되는 주지관용기술에 해당할 뿐만 아니라 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고를 상대로 진보성 부정을 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다.

이 발명과 선행발명의 구성을 대비하면, 이 발명과 선행발명 3은 각각 발생시키는 신호의 종류에 있어서 차이가 있다. 즉, 이 발명은 전극봉의 ID 정보(전극봉 제조업체 등을 표시하기 위하여 송신 모듈에 저장되어 있는 암호화된 데이터)에 관한 신호를 발신하는 것인 반면, 선행발명 3의 검지부로서의 전압센서는 전극 간 전압의 변화를 검지하여 전극의 소모 상태에 관한 정보를 발신하는 것이라는 점에서 차이가 있고, 이러한 구성의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 위 신호를 수신한 수신 모듈이 전극봉의 ID 정보를 분석하여 ID 정보가 검출되지 않거나 상이한 ID 정보가 검출될 경우(예를 들면, 정품의 전극봉이 아닌 경우) 전원공급부가 전원공급을 중단하도록 제어하는 반면, 선행발명 3은 위 신호를 수신한 제어부가 전극의 교환 시기에 관한 램프를 점등시킴과 동시에 전원의 상승을 방지하기 위해 전원을 제어하거나 전원공급을 정지시킨다는 점에서 차이가 있다.

그러나 다음과 같은 이유로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명들을 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것으로 보인다.

먼저 일반적으로 본체에 장착되는 교체품에 바코드(제품일련번호) 등의 식별표지를 부착하고, 위 교체품을 장착하여 사용하는 본체에는 교체품의 정품 여부를 식별하는 식별장치를 설치하여, 교체품이 정품이 아닌 경우 본체의 전원 공급을 차단하는 기술은, 이 사건 특허발명의 출원일 이전부터 특정 산업분야에 국한되지 않고 자동차 키, 프린터, 발전기 용 연료전지, 의료기기 등 다양한 기술분야에서 범용적으로 이용되던 주지의 관용기술이다. 또한 선행발명은 자외선 램프의 일련 번호를 바탕으로 물처리 시스템에 적합한 교체식 자외선 램프가 설치되었는지 여부를 판단하고, 이러한 판단에 근거하여 자외선 램프에 전원을 공급하는 기술사상이 암시 또는 시사되어 있다. 그렇다면 통상의 기술자가 선행발명의 위 구성을 채택하여 결합함으로써, 이 발명과 같이 전극봉의 ID 정보(제품의 일련번호)를 분석하여 정품과는 다른 ID 정보가 검출될 경우 전극봉에 전원공급을 중단하도록 하는 구성을 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

키워드: 전극봉, 등록무효, 진보성, 전원공급 중단, 주지관용기술

사건번호	2018허7590	사건명	거절결정(상)
심판번호	2017원2306	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 1. 31.	선고결과	기각

요부인 'CLT'만으로 분리 인식할 수 있어 선등록상표와 요부의 호칭에 있어 유사하다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고의 출원서비스표에 대하여 특허청 심사관은 구 상표법 제7조 제1항 7호에 해당한다는 이유로 거절 결정하고, 특허심판원도 원고의 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

이 사건 출원서비스표의 표장은 일단 도형 부분과 문자 부분으로 자연스럽게 분리 인식될 수 있고, 이들을 분리하면 자연스럽게 못할 정도로 전체적인 도형 및 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표의 표장은 도형 부분 및 'BOOKLISH', 'CLT', 'ENGLISH' 각각의 문자 부분으로 분리 인식될 가능성이 크다.

나아가 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 전체를 호칭할 경우 음절수가 11음절 정도로 상당히 긴 음절을 갖게 되어 한 번에 호칭하기에는 쉽지 않은 점, 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 상표를 기억하려는 경향이 있어 약칭될 가능성이 큰 점, 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'ENGLISH' 부분은 '영어'를 의미하는 단어로서 그 지정서비스업인 '영어학원 경영업' 등과 관련하여 식별력이 없고, 'BOOKLISH' 부분은 사전상 특별한 관념이 없는 조어이기는 하지만 '책, 서적' 등을 의미하는 쉬운 단어인 'BOOK'을 포함하고 있어 '책, 서적' 등과의 관련성을 쉽게 연상할 수 있는데다가 'BOOK'에 'ENGLISH'의 뒷부분인 '-LISH'가 결합된 형태로도 볼 수 있지만, 'CLT' 부분은 앞서 본 바와 같이 다양한 의미를 나타낼 수 있는 영문 약자로서 그 지정서비스업과의 관계 등에 있어 식별력이 부족하다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라 표장의 중앙 부분에 돋보이도록 배치되어 있고 그 문자의 크기 등에 있어서도 가장 큰 비중을 차지하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 항상 그 전체로서 호칭되기보다는 중앙의 식별력 있는 요부인 'CLT'만으로 분리 인식되어 그 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다

이 사건 출원서비스표의 'CLT' 및 선등록상표서비스표의 'CLTI'를 각 표장에서의 요부로 보게 되면, 일반적인 영어발음 경향에 따라 이 사건 출원서비스표의 'CLT'는 '씨엘티'로, 선등록상표서비스표의 'CLTI'는 '씨엘티', '씨엘티아이' 등으로 각 호칭될 것인바, 선등록상표서비스표의 'CLTI'가 '씨엘티'로 호칭될 경우에는 양 표장의 호칭이 동일하게 되고, '씨엘티아이'로 호칭될 경우에도 앞부분의 3음절이 공통되면서 마지막 부분 모음의 발음에 차이가 있을 뿐이어서 어두 부분이 강하게 발음되는 우리나라의 일반적인 언어 관행 등에 비추어 유사하게 청음될 것으로 보이므로, 결국 양 표장은 요부의 호칭에 있어서 유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다.

한편 원고가 제출한 갑 제4 내지 제10호증의 각 기재만으로는 이 사건 출원서비스표의 표장 중 'CLT' 부분이 일반 수요자 및 거래자에게 'Communicative Language Teaching'의 약자로서 '의사소통중심언어교육법'의 의미를 가지는 것으로 바로 인식될 수 있는 정도에 이르렀다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 결국 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: CLT, 거절결정, 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허8104	사건명	거절결정(상)
심판번호	2017원2036	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	大成 DENTONS
선고일	2019. 1. 31.	선고결과	기각

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 두 서비스표가 동일·유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 등록을 거절한 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고의 출원서비스표에 대하여 특허청 심사관은 구 상표법 제7조 제1항 7호에 해당한다는 이유로 거절 결정하고, 특허심판원도 원고의 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

표장의 동일 유사 여부를 본다. 두 표장은 글자체, 문자의 구성, 글자수 등에 차이가 있어 그 외관은 서로 다르다.

그러나 이 사건 출원서비스표는 다음과 같은 이유로 식별력 있는 요부에 해당하는 '大成'으로 호칭·관념될 수 있다. ① 이 사건 출원서비스표는 원고 상호의 일부인 'DENTONS'와 '大成'이 결합된 표장으로서, 이들의 결합으로 새로운 관념을 형성하지는 않는 것으로 보이고, 그 중 '大成'은 '크게 이루다'는 의미를 가지는 단어로 지정서비스업인 법률서비스업과의 관계에서 강한 인상을 주는 점에서 식별력을 가진다. ② '大成'이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 대하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있다는 등과 같이 식별력을 부정하거나 미약하게 할 만한 사정도 보이지 않는다. ③ 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업에 관한 일반 수요자나 거래자가 결합된 서비스표 전체로서 호칭 및 관념하는 거래실정이 있다고 볼 만한 증거가 없다. 오히려 국내 일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 '따청덴톤스'로 불리거나, 5음절의 '대성덴톤스'로 불릴 가능성 보다는 표장의 전반부를 구성하는 한자의 한글 음역에 해당하는 '대성'(大成)으로 호칭되고, '크게 이루다'는 관념으로 인식할 여지가 충분하다. ④ 이에 대하여 원고는, '大成 DENTONS'는 중국의 로펌(law firm)인 '따청(大成)'과 스위스의 로펌인 덴톤스(DENTONS)가 합병함에 따라 두 회사의 상호를 결합하여 만든 조어로서 세계 최대의 다국적 로펌이라는 새로운 관념을 형성한다고 주장하나, 갑 제6 내지 12호증의 각 기재만으로는 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없는 바, 이 사건 출원서비스표를 보고 원고가 주장하는 것과 같은 관념을 떠올릴 것이라고 쉽게 단정할 수 없다.

결국 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 두 서비스표가 동일·유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 결국 두 서비스표는 표장이 서로 유사하다.

키워드: 대성, 거절결정, 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허8111	사건명	거절결정(상)
심판번호	2017원2037	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	
선고일	2019. 1. 31.	선고결과	기각

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 두 서비스표가 동일·유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 등록을 거절한 사례

- 사건 개요 및 판시 요지

→ 위 2018허8104 참조.

키워드: 대성, 거절결정, 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2017허3492	사건명	등록무효(특)
심판번호	2014당2140	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	아몰퍼스 산화물 및 박막 트랜지스터
선고일	2019. 1. 31.	선고결과	기각

선행디자인 1은 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하는데, 원고가 주장하는 선행발명 4를 통하여 WIPO 사무국에 대한 요청 등의 절차를 거친 후 선행발명 1이 국내에 반입될 수 있었다는 사정만으로 공지 등이 되었다고 보기 어렵다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

선행발명 1은 2002. 9. 11. 일본 특허출원 특원2002-266012호로 출원된 것으로서, 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하고, 선행발명 4의 표지에는 위 출원번호(특원2002-266012호)가 기재되어 있다. 선행발명 1 자체가 우선일 당시 WIPO 웹사이트에 게시되지 않았던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 선행발명 1은 우선일 당시 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신 회선을 통해 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 수 없다. ①선행발명 1은 일본에 출원된 발명에 불과하고, 또한 WIPO 웹사이트에 게시되었거나 업로드된 사실이 없다. ②원고의 주장에 의하더라도, 선행발명 1은 선행발명 4가 공지된 시점인 2003. 5. 15.경에 되어서야 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 우편이나 팩스 등으로 받아볼 수 있다는 것이다. 가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 선행발명 4가 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다는 사실만으로는 그 무렵 출원번호만이 기재된 선행발명 1 자체가 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고 단정하기 어렵다. 즉, 선행발명 4를 통하여 WIPO 사무국에 대한 요청 등의 절차를 거친 후 선행발명 1이 국내에 반입될 수 있었다는 상태만으로 곧바로 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고는 볼 수 없다. ③선행발명 1을 국내에서 컴퓨터 화면 등을 통해 전자문서 형태로 언제든지 열람할 수 있거나 선행발명 1이 실제 국내에 반입되어 열람할 수 있는 상태에 놓여야 선행발명 1의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 즉 컴퓨터 화면을 통하여 볼 수 있는 전자문서로 존재하든지 아니면 종이문서로 존재하든지 간에 선행발명이 현실적으로 국내에서 열람할 수 있는 상태에 놓여 있어야 해당문서의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 그런데 선행발명 1이 실제로 국내에 반입되었거나 WIPO 웹사이트 외 다른 웹사이트에 게시되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이상 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 볼 수 없다. ④선행발명 1은 우선권 주장서류이므로 취지상 파리조약에 따른 우선권이 발생하였다는 것을 증명하기 위한 목적으로 제출된 것이지 공개를 목적으로 작성되어 제출된 서류로 볼 수 없으므로 '간행물'이라고 보기 어렵다. ⑤선행발명 1은 특허발명의 우선일 전에 인터넷에 게시되거나 업로드된 기록이 없는 이상 우편이나 팩스를 통하여 선행발명 1을 받아볼 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 1이 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기 어렵고, 원고 주장과 같이 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 '이메일'로 받을 수 있었다고 하더라도 이를 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기도 어렵다(원고가 제출한 증거만으로는 당시 위 절차를 거쳐서 이메일을 받을 수 있었다는 사실을 인정하기에도 부족하다).

키워드: 특허, 특허법 29조 1항, 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신회선을 통해 공중 이용가능