

사건번호	2018허3864	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당3481	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	차집관거의 토사 유입 방지장치
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	기각

확인대상발명과 9 항 발명이 균등관계에 있다고 볼 수 없어 확인대상발명은 9 항 발명의 보호범위에 속하지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 2의 개방 스톱퍼는 회전축의 '후방'인 하수 유입홀의 둘레나 차집관거의 후방벽에 설치되는 구조인 데 반하여, 이에 대응되는 확인대상발명의 단속수단은 회전축의 '전방'으로서 프레임의 양측에 설치된 제1 물막이판의 상단에 하향 결합되어 승강되는 밀판이 제2 물막이판의 상단에 접촉되는 구조라는 점에서 차이를 보이고 있다. 다음과 같은 이유로 구성요소 2와 확인대상발명의 대응 구성요소는 균등관계에 있다고 할 수 없다. ①청구항 9항 발명과 확인대상발명은 회전 개폐판의 회전 궤도 상에 개방 각도를 조절하는 단속수단을 두었다는 점에서 기술사상의 핵심이 같으므로, 양 발명의 과제해결원리는 동일하다고 보아야 한다. ②작용효과의 동일 여부에 관하여 보면, 확인대상발명은 앞서 본 바와 같은 구성의 변경에도 불구하고, 회전 개폐판이 단속되는 개방 각도 이상으로 상향 회전하지 않게 하여 그 개방 각도를 조절함으로써 우수 초기에 토사가 하수와 함께 차집관거로 유입되는 현상을 방지할 수 있다는 점에서 청구항 9의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있을 정도로 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 수 있다. ③구성 변경의 용이성 여부에 관하여 보면, 청구항 9 중 구성요소 2의 개방 스톱퍼는 회전축의 후방인 하수 유입홀의 둘레나 차집관거의 후방벽에 설치되는 데 비하여, 확인대상발명은 하수 유입홀의 둘레나 차집관거의 후방벽과는 별도의 부재로서 회동 가능한 프레임의 양측에 결합된 제1 물막이판을 구비하고, 단속수단이 하수 유입홀의 둘레나 차집관거의 후방벽이 아니라 회전축의 전방으로서 위와 같이 별도로 구비된 제1 물막이판의 상단에 하향 결합하여 설치되는 것으로 변경된 것이다. 그런데 확인대상발명은 단속수단이 하수 유입홀이나 차집관거의 후방벽에 직접 결합하는 것이 아니라 별도로 설치된 제1 물막이판에 결합하고 이에 따라 추가적으로 프레임과 제1 물막이판의 결합 구성을 구비하고 있으며, 단속수단이 하수 등과 직접 접촉하지 않는 위치에 설치되기 때문에 물과 함께 유입되는 협잡물 등의 이물질이 단속수단에 쌓이는 것을 방지할 수 있다는 점에서, 확인대상발명의 단속수단이 단순히 구성요소 2의 개방 스톱퍼를 회전축의 후방에서 전방으로 그 위치만 변경하여 쉽게 도출할 수 있는 것에 해당한다고 단정할 수는 없다. 나아가 확인대상발명의 위 구성이 이 사건 특허발명의 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다거나 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이라고 인정할 만한 자료도 없다. 결국 구성요소 2의 개방 스톱퍼를 확인대상발명의 단속수단으로 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과한 것이라고 볼 수는 없다.

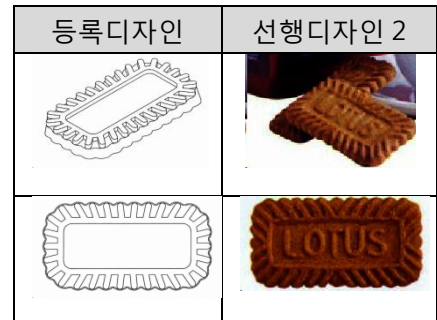
키워드: 특허, 균등, 차집관거의 토사 유입 방지장치, 단속수단, 물막이판, 통상의 기술자

사건번호	2018허5037	사건명	등록무효(디)
심판번호	2017당901	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	인용

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2 로부터 쉽게 창작할 수 있으므로 무효사유가 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록디자인과 선행디자인 2 는 다음과 같은 공통점이 있다. ① 전체적인 형상이 대략 직사각형이고, 모서리가 약간씩 둥글려져 있다. ② 평면도 및 사시도를 기준으로 평면의 모든 테두리 부분에 일정한 굵기의 요철 형상이 도드라지게 형성되어 있고, 위 요철은 평면의 직사각형 각 변의 중심 부분을 기준으로 양 끝단의 모서리쪽을 향하여 서로 대칭적으로 기울어져 있다. ③ 평면 상부의 중앙 부분에는 장방형의 사각 요홈이 형성되어 있다. ④ 양 디자인은 평면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 직사각형의 가로와 세로 비율, 평면 상부의 중앙 부분 요홈이 전체 직사각형에서 차지하는 비율이 거의 동일하고, 그에 따라 테두리 요철 형상부의 폭 역시 4 면 모두 동일하게 확보되어 있다. 반면 다음과 같은 차이점이 있다. ㉠ 평면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인은 테두리 부분 요철 형상이 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 양측으로 멀어질수록 점진적으로 기울어지도록 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2 의 경우 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 동일한 기울기를 가진 평행한 다수의 요철이 형성되어 있다. ㉡ 평면도에서 보았을 때 등록디자인의 각 변의 중심에는 변에 거의 수직인 형태의 요철이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2 의 경우 가운데 부분이 전체적으로 꽃봉오리 형상을 이루고 있다. ㉢ 등록디자인의 중앙 부분 요홈은 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태이고 직사각형의 몸체 부분은 특별한 모양 없이 편평하게 이루어져 있는 데 비하여, 선행디자인 2 는 요홈의 직사각형 모서리가 각진 형태이고, 그 내부에 영문자 "LOTUS"가 도드라지게 새겨져 있다. ㉣ 이 사건 등록디자인은 요철의 아래 부분 테두리의 하단이 상단보다 약간 넓어 경사진 형태로 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2 는 거의 수직인 단면을 이루고 있다.



차이점 ㉠~㉣에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 2 로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다. ① 먼저 차이점 ㉠, ㉡는 주어진 테두리 형상부의 폭에 요철의 기울어진 각도만 다소 상이하게 조절한 것으로 통상의 디자이너가 별도로 상당한 정도의 창작적 노력의 필요 없이 쉽게 시도해 볼 수 있는 것에 불과하다. ② 차이점 ㉢는 원고의 상호명에 불과할 뿐만 아니라 별도의 도안 없이 평범한 서체로 이루어진 것에 불과하다는 점에서 이를 삭제하는 것은 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하고, 그로 인해 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수도 없다. 나아가 중앙 부분 요홈의 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태라는 부분 역시 선행디자인 2 를 그 디자인분야에서 흔한 표현방법으로 변경한 것에 불과하다.

키워드: 디자인, LOTUS, 창작성, 심미감, 변경

사건번호	2018허7217	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당1438	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	무탈피 전선이음 커넥터용 터미널 및 이를 갖는 전선이음 커넥터
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	기각

특허발명은 직무발명에 해당하고, 피고와 ★★★ 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

아래의 사정에 비추어 보면, 피고와 ★★★ 사이에는 특허발명이 이루어지기 전에 ‘★★★이 피고에 고용되어 있는 동안 피고의 사업이나 제품과 관련하여 창안한 발명 등에 대한 독점적인 권리, 명의 등을 피고에 양도하고, ★★★이 현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련 기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하며, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않기로 동의 또는 합의한다’는 내용의 ‘직무발명의 예약승계에 관한 계약’이 존재한다고 판단된다.

1) 이 사건 주식매매계약은 ★★★과 피고 사이에 특허권을 비롯한 각종 IP 재산에 관해 아래와 같은 내용을 정하고 있다. “매도인(★★★) 그리고/또는 피고는 특허권이 있는, 특허권을 인정받을 수 있는 그리고/또는 특허권을 인정받을 수 없는, 완성된 그리고/또는 진행 중인 제품, 발명, 아이디어, 개념, 도면, 랜더링, 디자인, 특허권, 상표권, 저작권, 노하우 및 기술, 그리고 JOW 커넥터, e-클램프 및 과거에 생산이 되었거나 미래에 생산이 될 수 있는 기타 제품 그리고/또는 품목을 포함하며 그러한 것들에 국한하지 않는, 특정한 지적 재산의 소유주/소유주들이다. ... 첫 번째 거래 종결일(2014. 11. 14.)부로, IP 재산에 대한 모든 권리와 소유권은 피고에 이전되고 양도되며 부여된다.”

2) 이 사건 주식매매계약에 따라, 2014. 11. 13. ★★★(매도인), KRS Group, LLC(매수인), 피고 사이에 ‘경쟁금지 및 비밀유지협약’(Non-Compete and Confidentiality Agreement, 이하 ‘이 사건 협약’이라 한다)이 체결되었고, ★★★이 당사자로 서명한 이 사건 협약은 아래와 같은 내용을 정하고 있다. “하기 서명인(★★★)은, 피고가 과거에, 현재에 또는 미래에 실행하는 피고의 사업과 또는 피고의 서비스나 제품의 제공과 어떠한 방식으로든 관련하여, 하기 서명인이 피고에 고용되어 있는 동안 근무 시간 중에는 근무 이외의 시간 중에는 독자적으로 또는 다른 사람이나 법인과 함께 발명, 발견한, 고안한 또는 창안한 모든 개선, 발명, 공정, 기구, 방법, 프로그램, 시스템, 디자인 또는 기타 창작물이 피고의 독점 재산이라는 것에 동의한다. 하기 서명인은 위에 언급된 발명 또는 창작물에 대한 독점적인 그리고 전체적인 권리, 명의 및 이해관계를 피고에 양도한다. 따라서 하기 서명인은 그에 대한 어떠한 소유권적 권리나 이해관계를 갖지 않으며, 필요한 경우, 하기 서명인은 그러한 발명 또는 창작물에 대한 소유권이나 이해 관계를 피고에 이전하여야 한다.”

3) 2014. 11. 17. ★★★은 피고에게 각서를 작성하여 제출하였는데, 이 사건 각서는 아래와 같은 내용을 정하고 있다. “★★★이 현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련 기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하여, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않을 것임을 약속함”

따라서 이 사건 특허발명의 출원인 및 발명자인 ★★★이 구 특허법 제33조 제1항 본문에서

정한 이 사건 특허발명에 관하여 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없어 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 특허, 직무발명, 예약승계, 특허를 받을 수 있는 권리, 정당한 권리자, 무효

사건번호	2018허4331	사건명	정정무효(특)
심판번호	2017당3680	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	홈페이지 생성, 등록 및 관리 서비스 제공 시스템 및 방법
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	인용

정정청구항은 정정 전 청구항에 비하여 청구범위가 감축되었다고 볼 수 없어 구 특허법 제 136 조 제 1 항 제 1 호 요건을 충족하지 못한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 사정에 비추어 보면, 정정사항 1, 2에 의하여 정정 전 청구항 1에서 ① 홈페이지 레이아웃 파일이 복수의 프로그래밍 언어로 작성되는 구성이 생략되었고, ② 정보기기 또는 정보이용자 정보기기에 적합한 언어를 선택하여 홈페이지를 구현하는 구성도 HTML이라는 고정된 언어로 홈페이지를 구현하는 구성으로 변경되었으므로, 정정청구항 1은 정정 전 청구항 1에 비하여 그 청구범위가 감축되었다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 정정은 구 특허법 제136조 제1항 제1호의 정정요건을 충족하지 아니한다.

① 정정 전 청구항 1에 기재된 '홈페이지 레이아웃 파일이 다양한 프로그래밍 언어별로 작성되어'는 홈페이지 레이아웃 파일이 복수의 언어로 작성되거나 적어도 복수의 언어로 홈페이지 레이아웃 파일을 작성할 수 있는 기술적 특징을 내재하고 있다는 의미로, '상기 홈페이지가 상기 정보제공자 정보기기 또는 상기 정보이용자 정보기기에 적합한 언어로 구현'은 정보기기에 따라 그에 맞추어 적합한 언어로 홈페이지가 구현된다는 의미로 각각 해석된다. ② 정정사항 1은 홈페이지 레이아웃 파일이 다양한 프로그래밍 언어별로 작성되는 것을 HTML로 작성되는 것으로 정정한 것인데, 이로 인하여 홈페이지 레이아웃 파일이 복수의 언어로 작성되는 것과 관련된 정정 전 청구항 1의 구성이 더는 존재하지 않게 되었다. 한편 정정청구항 1에 홈페이지 레이아웃 파일을 HTML 이외의 다른 언어로 작성하는 구성이 달리 기재되어 있지도 않다. 그렇다면, 정정청구항 1에서는 정정 전 청구항 1의 위와 같은 구성이 삭제된 것으로 보아야 한다. ③ 정정사항 2는 정보기기에 적합한 언어로 홈페이지가 구현되는 것을 HTML로 홈페이지가 구현되는 것으로 정정한 것인데, 그 문언 자체를 비교하더라도 이를 청구범위의 감축으로 볼 수 없음이 명백하다. 나아가 살펴봐도, 위 정정사항 2로 인하여 정보제공자 정보기기 또는 정보이용자 정보기기에 적합한 언어가 HTML이 아닐 때도 '정보기기에 적합한 언어'를 선택하여 홈페이지를 구현할 가능성을 내재하고 있는 정정 전 청구항 1의 구성이 더는 존재하지 않게 되었다. 그렇다면, 정정청구항 1에서는 정정 전 청구항 1의 위와 같은 구성이 삭제된 것으로 보아야 한다. ④ '정정 전 제1항 발명의 구성 1 내지 구성 6은 모두 구비되고, 홈페이지 레이아웃 파일과 홈페이지가 모두 HTML만으로 작성되고 구현'되는 실시태양이 이 사건 정정발명의 권리범위에 속함은 명백하다. 그런데 위 가)항의 해석에 따르면, 위 실시태양에는 이 사건 정정 전 제1항 발명의 '홈페이지 레이아웃 파일은 다양한 프로그래밍 언어별로 작성'되는 구성이나, '정보기기에 적합한 언어로 구현'되는 구성이 존재하지 아니한다고 보아야 하므로, 위 실시태양은 이 사건 정정 전 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다. 결국, 위 실시태양은 이 사건 정정으로 인하여 이 사건 정정 전 제1항 발명의 권리범위 내로 포섭되었다고 평가할 수 있다.

키워드: 특허, 정정, 감축, 부적법, 구성, 삭제

사건번호	2018허5099	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원6329	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	네라티닙을 이용한 유방암의 치료법
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	기각

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

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 2와 선행발명의 대응구성은 모두 ErbB-2 과발현 또는 증폭 유방암의 치료를 의약 용도로 한다는 점에서는 동일하되, 구성요소 2는 유방암의 단계가 '조기'인데 반해, 선행발명의 대응 구성은 '진행성 또는 전이성'이라는 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 사정들을 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명의 ErbB-2 과발현 진행성 또는 전이성 유방암에 대한 네라티닙의 항암 효과로부터 조기 유방암에 대한 치료 효과를 예측하는데 아무런 어려움이 없으므로, 결국 차이점 1은 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.

(1) 유방암은 그 진행 정도에 따라서 0~4기로 나뉘고 진행 정도가 비교적 초기인 조기 유방암은 종양의 크기가 작고 재발도 잘 되지 아니하며 생존율도 매우 높지만, 진행성 유방암은 종양이 크거나 다른 조직으로 전이가 진행되어서 생존율이 떨어진다고 알려져 있다. 또한, 큰 종양에서는 약제 내성을 일으키는 돌연변이 암종이 발생할 확률이 높으므로 작은 종양이 일반적으로 큰 종양에 비해 치유하기 쉽고 종양 성장 초기에 항암제를 투여하면 치유가 쉽다는 점도 알려져 있었다. 이러한 사정들을 고려하면, 진행성 유방암이 조기 유방암보다 치료하기가 더 힘들다는 것이 출원발명 우선권 주장일 당시 해당 기술분야의 공통된 인식이었던 것으로 보인다. (2) 2006 한국 유방암학회 제2차 유방암 진료권고안에 의하면, 조기 유방암과 진행성 또는 전이성 유방암의 항암화학요법에 있어서 ErbB-2 수용체에 선택적으로 결합하는 약제인 트라스투주맙을 포함하여 동일한 항암제로 구성된 항암화학요법들이 기재되어 있다. 여기에 "국소진행성 유방암에서 약제 선택은 강력한 효과 약제를 선택하는 것이 권장된다.", "항암제의 단독요법이나 병용요법에 따른 효과의 차이는 없으며 환자의 상태와 치료목적에 따라 효능이 알려진 약제를 선택하면 된다."와 같은 기재들을 보태어 보면, 조기 유방암에 효과를 나타내는 약제 가운데 효과가 강력한 약제가 진행성 또는 전이성 유방암에 사용되고, ErbB-2에 선택적으로 결합하는 표적치료제도 조기 유방암과 진행성 및 전이성 유방암에 모두 투여가 가능하다는 것을 알 수 있다. (3) 나아가 선행발명 명세서에는 네라티닙의 항암활성에 대하여, 적합한 환자는 전이성 또는 진행단계의 ErbB-2 양성 유방암 환자들이고, 이전 트라스투주맙 치료를 받았거나 받지 않았던 ErbB-2 양성 종양이 있는 유방암 환자로 구성된 제2상 임상시험의 예비 결과는 네라티닙이 효과적이라는 것을 뒷받침한다고 기재되어 있다. 따라서 선행발명은 일반적으로 치료가 더 어려운 것으로 알려진 진행성 또는 전이성 유방암 환자에서 네라티닙이 항암 효과가 있다는 점을 명시하고 있으므로, 앞서 본 (1), (2)의 사정에 비추어 보면 선행발명을 접한 통상의 기술자는 조기 ErbB-2 과발현 또는 증폭 유방암의 치료에 대한 네라티닙의 효과를 예측하는 데 어려움이 있다고 할 수 없다. (4) 게다가 출원발명의 명세서에는 ErbB-2 과발현 또는 증폭 유방암에 대한 표준 보조 요법 후 재발 위험을 감소시키고자 하는 기술적 과제와 그 해결수단에 대해서만 기재되어 있을 뿐이고, 조기 유방암으로 한정함에 따른 기술적 의의는 별도로 기재되어 있지 아니하다.

키워드: 특허, 진보성, ErbB-2, 네라티닙, 유방암, 트라스투주맙

사건번호	2018허5822	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당3583	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	농약 살포장치
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	인용

제 1 항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 3 에 선행발명 1 의 회전접속구 구성을 결합한 것으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 1-1은 웜기어와 웜휠을 사용하였는데 비해 선행발명 3의 대응구성요소는 웜기어와 웜휠이 아닌 기어드모터, 풀리, 전동벨트, 베벨기어, 기어열 등을 사용하였다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 그러나 특허발명의 구성요소 1-1은 위 차이점에도 불구하고 다음과 같은 이유에서 선행발명 3으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다. ① 선행발명 3에는 비록 웜기어와 웜휠에 대해서 명시되어 있지 않지만 구동모터의 구동력을 공급관에 전달하는 여러 가지 기계요소가 나열되어 있고, 이러한 구성을 웜기어와 웜휠로 변경하는 것에는 아무런 기술적 제약이 없다. 구성요소 1-1의 웜기어와 웜휠은 널리 알려진 기계요소로서 주지관용기술이고, 이러한 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. ② 명세서에는 명시되어 있지 않지만, 웜기어와 웜휠을 사용하여 얻을 수 있는 일반적인 기능이나 효과 측면에서도 구성요소 1-1과 선행발명 3의 대응구성요소는 동일하다. 이 사건 특허발명의 웜기어와 웜휠은 구동모터로부터 회전축이 평행하게 위치한 공급관에 동력을 전달하기 위해 사용되었는데, 선행발명 3의 구동풀리와 종동풀리를 전동벨트로 연결한 구성도 구동모터와 공급관의 회전축이 평행한 관계에서 동력을 전달하기 위해 사용되었으므로 동일하다.

구성요소 1-3에는 연결부재가 복수개 설치되는 데 비해 선행발명 1에는 회전접속구가 하나 설치되어 있다는 점, 구성요소 1-3은 “T”형태인데 비해 선행발명 1의 회전접속구는 십자형태라는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 그러나 다음과 같은 점을 고려하면, 구성요소 1-3과 선행발명 1의 대응구성요소 사이의 차이는 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. ① 선행발명 1에는 회전접속구의 구체적 재질, 형상, 치수 등은 한정하지 않고 자유롭게 설정가능하다고 기재되어 있어 설계변경의 가능성을 열어두었으므로 공급관(송급파이프)의 길이나 농약살포량, 농약공급량을 조절하는 경우에는 필요에 따라 연결부재(회전접속구)를 여러 개 설치할 수 있다. ② 또한, “T”형태에 바이패스 호스를 더 연결한 구조인 십자형태의 회전접속구에서 바이패스 호스가 필요하지 않을 경우 이를 제거하는 것은 단순한 설계변경사항으로 보인다. ③ 선행발명 1에는 “T”형태의 바이패스 호스용 접속구도 존재하여 이러한 형태를 이미 고려하고 있었다. ④ 구성요소 1-3을 선행발명 1의 대응구성요소로부터 쉽게 도출할 수 있다는 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 1의 회전접속구 구성을 결합한 것으로부터 쉽게 발명할 수 있다. 따라서 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 농약 살포장치, 웜기어, 풀리, 베벨기어, 동력전달, 설계변경

사건번호	2018허7071	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원7038	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	콘크리트 구조물의 이음부를 여러 층으로 보수하는 방법
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	기각

제 1 항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 3, 5로부터 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 출원발명의 구성요소 2는 급결시멘트 내부에 패커를 삽입하고 발포용수지를 주입하는 반면, 선행발명 1은 이에 대한 구성이 나타나 있지 않다는 점(차이점 1)에서 차이가 있다. 차이점 1은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. ① 선행발명 1에는 급결시멘트 내부에 패커를 삽입하고, 발포용수지를 주입하는 구성이 나타나 있지 않다. 그러나 콘크리트 균열부 등에 급결지수제를 타설하고 패커나 유압용호스를 통하여 발포용수지를 주입하는 기술이 주지관용기술인 점은 당사자 사이에 다툼이 없다. ② 구성요소 2와 선행발명 2는 홀에 패커를 삽입한 후, 급결시멘트를 타설하고, 급결시멘트와 홀의 하단 사이에 발포용수지를 주입한다는 점에서 그 구성이 실질적으로 동일하다. ③ 구성요소 2는 급결시멘트가 1차적으로 누수를 차단하고, 2차적으로 발포용수지에 의해서 이음부의 홀 단면 내부에 형성된 균열부위로 침투하여 누수를 막는 역할을 수행한다. 선행발명 2 역시 균열부를 통한 누수 현상을 단시간에 차단하는 효과를 가지는데, 1차적으로 급결지수제에 의하여 누수를 차단하고, 발포성우레탄에 의하여 2차적으로 균열부의 누수를 차단하는 것은 자명하다. 따라서 구성요소 2와 선행발명 2는 그 작용효과에서도 별 차이가 없다.

구성요소 4는 시트부재의 상하부에 모르타르가 타설되고, 치핑공간의 하부면 및 충전재의 직상부 전체 영역에 제1모르타르가 타설되어 덮히는 반면, 선행발명 1은 사이틈의 상부에 위치한 신축패드의 상부와 하부 단면공간에 충전재가 충전되고, 신축패드의 상단 전체 영역에 보수용 몰탈이 타설되지 않는 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 차이점 2는 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다. ① 출원발명 명세서 기재에 따르면 모르타르와 시트부재를 치핑공간과 충전재의 상부에 덩으로써 충전재의 이탈방지와 방수의 효과를 가지게 됨을 알 수 있다. 한편 선행발명 1의 명세서의 기재에 따르면 단면공간의 하부면 및 충전재의 상부에 보수용 몰탈을 타설하고 그 위에 신축패드를 눌러 고정하며, 신축패드 상부에 보수용 몰탈을 타설함으로써 모르타르와 시트부재를 치핑공간과 충전재의 상부에 덩으로써 충전재의 이탈방지와 방수의 효과를 가지게 됨을 알 수 있는바, 이는 앞서 본 구성요소 4의 효과와 실질적으로 동일하다. ② 출원발명 명세서의 '발명의 배경이 되는 기술'의 기재에 따르면 콘크리트 구조물의 연결부재가 콘크리트 구조물의 수축 팽창 시 신축적으로 대응하지 못할 경우 쉽게 파손된다는 점을 알 수 있고, 출원발명의 모르타르와 시트부재 역시 그러한 신축적인 대응을 하지 못하면 파손되는 것은 자명하다. 결국, 시트부재를 고정하기 위하여 사이틈의 상부에 위치한 신축패드의 상부와 하부에 해당하는 단면공간에 타설되는 재료를 사이틈의 양측면에 형성된 단면공간에 타설된 재료와 동일한 재료를 타설할 것인지 또는 다른 재료로 타설할 것인지는 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 사항에 속한다.

키워드: 특허, 진보성, 콘크리트 구조물, 이음부, 여러층, 보수, 타설, 재료, 균열부, 누수

사건번호	2018허7804	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당1853	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	전동칫솔
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	기각

제 1 항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

선행발명에는 '케이스를 포함하는 헤드를 본체 상부에 착탈 가능하게 고정'한다는 대응구성이 개시되어 있음을 파악할 수 있다. 구성요소 2의 ⑥기술구성과 선행발명의 위 대응구성을 대비하여 보면, '고정구를 하우징 상부에 착탈 가능하게 고정'한다는 점에서는 양자가 동일하다. 다만 구성요소 2의 ⑥기술구성은 '고정구에 삽입홈'을 형성하여 고정구를 하우징의 상부에 '록킹수단'에 의해 착탈 가능하게 고정한다는 내용이고, 선행발명에는 그와 같은 구체적인 체결구조에 관한 명시가 없다는 점에서 차이가 있기는 하다. 다음의 점들을 종합하여 볼 때, 선행발명에 제1항 발명과 같은 구체적인 체결구조에 관한 명시가 없다는 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 것이라고 봄이 타당하다.

선행발명의 명세서를 접하는 통상의 기술자로서는 그로부터 '본체의 상부가 헤드의 단부 내부로 안내되는 삽입홈'을 형성하여 케이스를 포함하는 헤드를 본체의 상부에 '홈과 돌기'라는 스냅 형식'에 의해 착탈 가능하게 고정한다는 기술구성이 선행발명에 내재되어 있음을 특별한 어려움이 없이 파악할 수 있고, 이러한 기술구성은 구성요소 2의 ⑥기술구성 즉 '고정구에 삽입홈'을 형성하여 고정구를 하우징의 상부에 '록킹수단'에 의해 착탈 가능하게 고정한다는 내용과 실질적으로 동일하다. 그 이유는 아래와 같다. (1) 선행발명의 명세서에 '핸들을 구성하는 중공 본체와 헤드가 스냅 형식으로 착탈 가능'한 기술구성이 명시되어 있는 점은 앞서 본 바와 같다. 그리고 선행발명의 도 1에는 본체와 헤드가 직접 결합된 부분에 홈과 돌기 형태의 구성이 도시되어 있다. (2) 이러한 도시 내용까지 보태어 볼 때, ① 선행발명의 전동칫솔에는 '본체의 상부가 헤드의 단부 내부로 안내되는 삽입홈'이 존재한다고 할 것이고, ② 본체의 상부가 헤드의 단부에 삽입되어 '홈과 돌기'가 결합하는 기술내용이 위 '스냅 형식'의 구체적 태양으로 도시되어 있다고 할 것이다. (3) 그렇다면 선행발명에는 ① '본체의 상부가 헤드의 단부 내부로 안내되는 삽입홈'을 형성하여 ② 케이스를 포함하는 헤드를 본체의 상부에 '홈과 돌기'라는 스냅 형식'에 의해 착탈 가능하게 고정한다는 기술구성이 내재되어 있다고 봄이 타당하고, 이러한 기술구성은 구성요소 2의 ⑥기술구성 즉 ① '고정구에 삽입홈'을 형성하여 ② 고정구를 하우징의 상부에 '록킹수단'에 의해 착탈 가능하게 고정한다는 내용과 실질적으로 동일하다고 평가된다.

이상을 종합하면, 선행발명의 대응구성을 기초로 제1항 발명에 이르는 것은 통상의 기술자에게 특별한 어려움이 없어 용이하다 할 것이므로, 제1항 발명은 결국 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 진보성, 전동칫솔, 체결구조, 록킹수단, 삽입홈, 케이스, 착탈

사건번호	2018나1671	사건명	상표권침해금지청구 등의 소
제1심판결	서울중앙2017가합548959	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표	권리명칭	Wells wells
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	항소 기각, 추가 청구 기각

혼동가능성이 있다는 수요자 설문조사 결과에도 불구하고 등록상표 ‘Wells’, ‘wells’

‘와 피고 표장 ‘Wellness’, ‘웰니스’가 비유사하다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표와 피고 표장들은 모두 ‘well(WELL)’ 또는 그 한글 음역인 ‘웰’을 포함하는 점에서 공통되지만, ‘well’은 ‘잘, 좋게, 제대로, 철저히, 완전히, 잘, 아주, 상당히’, ‘좋은, 건강한’ 등의 의미를 갖는 영어 단어로 상품의 품질이나 효능을 표시하기 위하여 국내에서도 다양한 상품에 널리 사용되는데 식별력이 없거나 매우 미약할 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 아니하므로 요부로 볼 수 없다. 외관을 보면, 등록상표와 피고 표장은 서체의 도안화 등에서 차이가 있으므로 외관이 유사하지 아니하다. 호칭을 보면, 등록상표는 ‘웰스’로 호칭될 것인 반면, 피고 표장들은 ‘웰니스’로 호칭될 것으로 보인다. 그런데 등록상표와 피고 표장은 위와 같이 음절 수가 다르고, 또한 피고 표장들에서 ‘웰니스’ 부분은 ‘웰’과 ‘스’ 사이에 ‘니’를 포함하여 발음되어 전체적으로 ‘웰스’와는 청감이 다르며, 더욱이 국내 수요자나 거래관계자는 ‘well’과 구분하기 위하여 ‘wellness’에서 ‘ness’ 부분도 강하게 발음할 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 등록상표와 피고 표장이 호칭 면에서 유사하다고 보기 어렵다. 관념을 보면, ‘우물들’이라는 의미의 등록상표와 ‘건강함, 좋음’이라는 의미의 피고 표장은 관념이 다르다. 다만 영어 단어 ‘well’이 국내 수요자나 거래관계자에게 ‘우물’이라는 의미보다는 ‘잘, 좋게, 제대로, 철저히, 완전히, 잘, 아주, 상당히’ 등의 의미나 ‘건강한, 건강이 좋은, 상태’ 등의 의미로 더 알려진 것으로 보이는 점을 고려하면 ‘wells’는 위와 같은 문법적·사전적 의미에도 불구하고, 국내 수요자나 거래관계자에게 ‘건강한’, ‘좋은’ 등의 의미로 직감될 여지도 있다.

원고가 증거로 제출한 수요자 설문조사보고서에서 상당수의 응답자가 등록상표와 피고 표장이 혼동될 여지가 있다는 취지로 답변한 것 역시 등록상표에 ‘well’이라는 부분이 포함됨으로 인하여 피고 표장들 중 ‘wellness’ 부분과 외관, 호칭, 관념 등에서 유사하다는 느낌을 받았기 때문으로 보인다. 그런데 앞서 본 바와 같이 ‘건강한’, ‘좋은’ 등의 의미를 가지는 영어 단어 ‘well’은 상품의 품질이나 효능을 표시하기 위하여 국내에서도 다양한 상품에 널리 사용되는 단어로서 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 아니하며, 이는 이 사건 각 등록상표의 지정상품이자 피고 표장들의 사용상품인 ‘가정용 정수기’의 경우도 마찬가지이다. 이처럼 식별력이 없고 공익상 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 아니한 ‘well’ 부분이 등록상표와 피고 표장들에 공통적으로 존재함으로써 나타나는 유사성으로 인하여 양측 표장을 유사하다고 본다면, 이는 결국 식별력 없는 부분에 식별력을 인정하는 결과가 되어 부당하다.

위에서 본 바와 같이 등록상표와 피고 표장들은 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 아니하여 이를 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용하더라도 수요자가 거래관계자가 상품의 출처를 혼동할 우려가 없을 것으로 보이므로, 양측 표장은 유사하지 아니하다.

키워드: 상표, 유사 판단, 수요자 설문조사, 웰스, wells, wellness, 독점, 요부

사건번호	2018 나 2025	사건명	특허권침해금지 청구
제 1 심판결	서울중앙 2016 가합 554445	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	항소 기각

제조방법이 기재된 물건발명인 1 항 발명의 구조와 성질을 특허권자가 주장하는 구조와 성질로 볼 수 없고, 특허발명은 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

청구항 해석에 관한 판결요지는 2018 허 3901 참조.

진보성 판단에 관한 판결요지는 2018 허 4546 참조.

키워드: 특허, 제조방법이 기재된 물건발명, PBP, 청구범위 해석, 진보성, 자기장 차폐시트

사건번호	2018허3901	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당468	심판결과	일부 인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	기각

제조방법이 한정된 물건에 관한 발명인 1 항 발명의 구조와 성질을 특허권자가 주장하는 구조와 성질로 볼 수 없고, 이러한 해석에 따라 그 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

1항 발명은 '무선 충전기용 자기장 차폐시트'로서 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 '상기 다수의 미세 조각은 분리되지 않은 박판 자성시트의 양 측면에 상기 보호 필름과 양면 테이프가 부착된 적층시트를 플레이크 처리하여 형성되고, 상기 플레이크 처리된 적층시트를 라미네이트 처리하여 상기 다수의 미세 조각 사이의 틈새로 상기 제1접착층의 일부와 제2접착층의 일부가 충전되고 적층시트가 평탄화 및 슬림화되는 것'이라는 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명이므로, 이는 '제조방법이 기재된 물건발명'에 해당한다. 특허발명의 명세서의 "본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 무선 충전기용 자기장 차폐시트(10)는 비정질합금 또는 나노결정립합금의 리본을 열처리한 후 플레이크 처리하여 다수의 미세 조각(細片)(20)으로 분리 및/또는 크랙이 형성된 적어도 1층 이상의 다층 박판 자성시트(2), (중략) 포함하고 있다.", "상기 플레이크 처리된 적층시트(200)는 플레이크 처리시에 시트의 표면이 불균일이 발생할 수 있고 플레이크 처리된 리본의 안정화가 필요하다. 따라서, 플레이크 처리된 적층시트(200)는 미세 조각(20) 사이의 틈새(20a)로 접착제를 채움과 동시에 평탄화, 슬림화 및 안정화를 위한 라미네이트 공정을 실시한다(S15). 그 결과 수분 침투를 방지함과 동시에 미세 조각(20)의 모든 면을 접착제로 둘러쌈에 의해 미세 조각(20)을 상호 분리시켜서 와전류 저감을 도모할 수 있다." 와 같은 기재에 의하면, 1항 발명의 제조방법에 따른 무선 충전기용 자기장 차폐시트는 '박판 자성시트가 다수의 미세 조각으로 분리되고, 다수의 미세 조각 틈새로 제1접착층의 일부와 제2접착층의 일부가 충전되며, 평탄화 및 슬림화'된 구조와 성질을 가지고 있음을 알 수 있다.

이에 대하여 원고는, '플레이크'는 그 형상이 '불균일한 형상'을 의미하고, 특허발명의 명세서에 플레이크 처리에 의하면 미세 조각으로 분리되더라도 분리 전 시트의 원래 두께를 유지한다고 기재되어 있으므로, 1항 발명의 제조방법에 의한 무선 충전기용 자기장 차폐시트는 플레이크 처리에 의해 미세 조각이 면적방향으로는 '불균일한 형상'이고, 수직방향으로는 '단일층 분리 구조'로 한정된다는 취지로 주장한다. 그러나 다음과 같은 점에서 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다. ① '플레이크(flake)'의 사전적 의미는 '(특히 다른 큰 것에서 떨어져 나온 얇은) 조각'이어서, '플레이크'라는 단어가 불균일한 형상과 균일한 형상 중 어느 하나만을 의미한다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명에도 '플레이크 처리'라고만 기재되어 있을 뿐 박판 자성시트를 불균일한 형상으로 분할하는 것인지, 균일한 형상으로 분할하는 것인지 여부에 대하여 아무런 한정이 없으며, 앞서 본 바와 같이 특허발명의 명세서에도 플레이크 처리를 박판 자성시트를 다수의 미세 조각으로 분할(분리)한다는 취지의 기재만 있을 뿐, 플레이크 처리되어 분할(분리)된 미세 조각의 형상과 관련한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없다. 오히려 특허발명 명세서의 도 10에는 플레이크 처리에 의해 '균일한' 미세 조각(20)들이 '균일하게' 잘 정렬되어 있는 것으로 도시되어 있다. 더욱이 원고가

2016. 9. 7. 피고를 상대로 서울중앙지방법원 2016가합554445호로 피고가 원고의 정정 전 특허발명에 관한 특허권을 침해하였다고 주장하면서 제기한 특허침해금지 등 청구소송의 소장에서, 원고 스스로도 정정 전 제12항 발명의 플레이크 처리가 '박판 자성시트를 필요한 크기의 미세 조각들로 균일하게 분할하는 것'이라고 주장하기도 하였다. ② 원고가 제출한 'Powder Metallurgy Science(분말 야금학)' 또는 '금속 분말 형상에 관한 러시아 규격 GOST 25849'과 같은 금속 분야의 서적 등에서는 큐빅(cubic)과 같이 외부 형상이 균일한 것처럼 보이는 것을 제외한 나머지 형상 중 불균일한 측면에서 원고가 주장하는 '플레이크(flake)'와 크게 차이가 나지 않는 다른 형상들이 그 형상의 주된 특징을 잘 표현하는 명칭(예를 들어 'tear drop', 'sponge' 등)으로 분류되고 있을 뿐만 아니라, 더 나아가 '플레이크(flake)'가 불균일한 형상을 의미하는 것으로 정의되어 있지 않고 그와 같은 취지의 기재도 찾아볼 수 없다. 오히려 그 공고일(1994. 12. 26.)이 특허발명의 우선권주장일(2011. 12. 21.)로부터 약 17년 이전인 선행발명 6의 명세서(을 제6호증)에는 '자성비정질합금을 편상(片狀, flake)으로 하고'라고 기재되어 있어(2면 27행), 특허발명의 기술분야에서 'flake'는 '편상' 즉, '조각 형상' 등을 의미하는 것으로 보일 뿐이다. ③ 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 플레이크 처리에 의해 박판 자성시트가 다수의 미세 조각으로 분리되므로 와전류 억제 효과가 발생하고, Q값이 상승하여 전력전송 효율이 증가하는 것으로 보일 뿐, 플레이크 처리에 의해 분할(분리)된 다수의 미세 조각이 불균일한 형상을 갖기 때문에 위와 같은 효과가 발생한다고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명의 명세서에서도 플레이크 처리에 의해 분할(분리)된 다수의 미세 조각이 불균일한 형상이기 때문에 위와 같은 효과가 발생한다고 기재하고 있지 않다. ④ 특허발명의 명세서에는 "본 발명에서는 롤-투-롤 방법으로 플레이크와 라미네이팅 처리를 순차적으로 수행함에 의해 시트 성형이 이루어질 수 있어 시트의 원래 두께를 유지하면서 생산성이 높고 제조 비용이 저렴하다."라고 기재되어 있는바, 위와 같은 기재만으로는 미세 조각으로 분리되기 전 시트의 원래 두께를 유지하는 것이 롤-투-롤 방법에 의한 플레이크 처리 단독에 의한 것인지 또는 플레이크 처리에 이어서 순차적으로 이루어지는 라미네이트 처리에 의한 것인지, 아니면 위 공정 모두에 의한 것인지 여부가 불분명할 뿐만 아니라, 오히려 위 기재에 앞서 본 바와 같이 특허발명의 명세서에 "플레이크 처리된 적층시트는 플레이크 처리시에 시트의 표면 불균일이 발생할 수 있고, 플레이크 처리된 리본의 안정화가 필요하다."라는 기재가 있는 것을 더하여 보면, 원고의 주장과 같이 플레이크 처리에 의하여 박판 자성시트가 하나의 층 내에서 수평방향으로만 분리되어 라미네이트 처리 없이도 시트의 원래 두께를 유지한다고 보기 어렵다.

이러한 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 4, 5 중 어느하나와 주지관용기술을 결합하거나, 선행발명 1에 선행발명 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 이 사건 제5항 발명 역시 이 사건 제1항 발명과 동일한 선행발명들의 조합에 선행발명 3을 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 제조방법, 기재, 물건발명, PBP 청구항, 성질, 구조, 청구범위 해석, 자기장 차폐시트

사건번호	2018 허 4546	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017 당 468	심판결과	일부 인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치
선고일	2019. 3. 8.	선고결과	인용

12 항 발명은 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 12-3은 플레이크 처리 이후에 라미네이트 처리까지 더 수행하여 적층시트의 평탄화 및 슬림화와 함께 적층시트의 위 아래 접착층 일부를 다수의 미세 조각 틈새로 충전시키는 구성요소인 반면, 선행발명 1에는 대응되는 구성요소가 기재되지 않은 점에서 차이가 있지만 다음과 같은 점에서 선행발명 1에 선행발명 2, 3, 4 중 어느 하나와 라미네이트 처리에 의해 적층시트가 평탄화 및 슬림화되는 것에 관한 주지관용기술을 결합하거나, 선행발명 1에 선행발명 5를 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. ①선행발명 2, 3, 4에는 '다수의 미세 조각 사이의 틈새에 위 아래에 있던 접착층을 침투시키는 기술'이 개시되어 있다. ②비정질 합금으로 이루어진 박판 자성시트를 분쇄하는 기술개념을 포함하는 이 사건 제12항 발명의 진보성 부정 여부 판단을 위해 선행발명 1에 선행발명 2, 3, 4 중 어느 하나를 결합할 동기가 없다고 보기 어렵다. ③선행발명 1의 명세서 기재에 의하면 "박판형 자성체를 복수의 자성체편으로 분할함으로써 전류로가 분단되고 결과적으로 와전류 손실을 줄일 수 있다."는 점을 명확히 인식한 상태에서 발명된 것임을 알 수 있다. 선행발명 1을 알고 있는 통상의 기술자 입장에서 보았을 때 분할된 복수의 자성체편 사이의 틈새(공극)를 상하면에 부착되었던 접착층으로 상당부분 채워 충전시킨다면 전류로가 더 확실히 차단되어 와전류 저감 효과를 더 거둘 수 있을 것이라는 판단 하에 앞서 본 선행발명 2, 3, 4의 '다수의 미세 조각 사이의 틈새에 위 아래에 있던 접착층을 침투시키는 기술'을 적극적으로 채용할수 있다고 보아야 한다. ④선행발명 1과 선행발명 2, 3, 4 중 어느 하나의 결합에 의해 박판형 자성체를 복수의 자성체편으로 분쇄하고 그 분쇄된 복수의 자성체편 사이로 위 아래에 있던 접착층을 침투시키는 기술 구성요소를 도출할 수 있고, 통상의 기술자라면 분쇄 과정에서 자성체편 사이의 틈새(공극)로 접착제가 충분히 채워지도록 접착제의 성분, 점도, 두께 등을 적절히 선택하는 방향으로 이를 구체화하여 충분한 와전류 저감 효과를 달성할 수 있다고 할 것이다. ⑤적층된 박판 자성시트의 평탄화 및 슬림화를 위하여 이를 라미네이트 처리하는 기술은 특허발명의 우선권주장일 이전에 자성 시트 및 전자파 차단 시트 등의 관련 기술분야에서 보편적으로 이용되어 왔던 주지관용기술이라고 인정된다. ⑥특허발명의 라미네이트 처리의 실시예로 '가온 및 가압에 의한 롤 프레스 또는 유압 프레스 타압의 라미네이트 공정'은 주지관용기술에 개시된 자성 시트 제조에 통상적으로 사용되는 주지관용기술과 그 구성이 동일하다. ⑦주지관용기술에는 라미네이트 공정을 통하여 자성 시트의 조각의 틈새로 접착층의 일부가 충전되는 효과에 관하여는 명시적인 기재가 없으나, 선행발명 1에 위 주지관용기술 즉, 가온 및 가압을 통한 프레스 공정을 결합하면, 외력에 의하여 다수의 미세 조각으로 분할된 박판 자성 시트의 틈새 사이로 접착층의 일부가 스며들 수밖에 없게 된다. ⑧선행발명 5는 '이미 분쇄된 비정질 합금편(2)의 위 아래로 2매의 판(여기서 2매의 판의 내측, 즉 비정질 합금편과 접하는 면에는 바인더 수지가 있다)이 배치된 상태에서, 가열 및 가압에 의해 바인더 수지를 용해시키고 그 용해된 바인더 수지를 비정질

합금편 사이에 침투시키는 구성'을 포함하고 있다. ⑩선행발명 5의 위 구성에서 '가열 및 가압'한다는 것은 특허발명에서 말하는 라미네이트 공정에 해당함이 명백하므로, 분쇄된 자성 시트에 라미네이트 공정을 더 부가하여 위 아래에 있는 접착층을 침투시키는 구성은 이 사건 특허발명의 우선권주장일(2011. 12. 21.)보다 약 17년 이상 앞서 1994. 12. 26. 공고된 선행발명 5에 이미 개시되었다고 보아야 한다. 또한 적층시트가 평탄화 및 슬림화되는 것은 선행발명 5에서 적층시트를 가열 및 가압할 경우 압력에 의해 시트 표면이 평탄해지고 시트 두께가 얇아짐으로써 당연히 얻어지는 결과라고 보아야 하고, 이는 갑 제8 내지 12호증에 개시되어 있는 것처럼 이 사건 특허발명의 우선권주장일 전부터 자성시트 분야에서 일반적으로 사용되던 주지관용기술이라고 할 것이다. ⑪선행발명 5의 비정질 합금편은 2매의 판 사이에서 분할되는 것이 아니라 미리 분할된 것이라는 점에서 이 사건 제12항 발명 및 선행발명 1과 차이가 있다. 그러나 선행발명 1의 박판형 자성체나 선행발명 5의 자기 시일드재는 모두 자기장을 차단하기 위한 것이어서 양 발명의 기술분야가 다르다고 볼 수 없고, 자기장 차단을 위해 사용한 재료도 비정질 합금이라는 점에서 공통되며, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 분할 과정 중 이미 자성체편 사이의 틈새로 접착제가 일부 스며들 수도 있는 것이어서, 선행발명 1을 알고 있는 통상의 기술자라면 분할된 복수의 자성체편 사이의 틈새(공극)를 상하면에 부착되었던 접착층의 접착제로 상당부분 채워 충전시킨다면 전류가 더 확실히 차단될 것이라는 점과 이 사건 제12항 발명과 같이 분할한 경우 일부 인접한 분할된 자성체편이 서로 겹치면서 당초보다 더 두껍게 울퉁불퉁해진 부분이 생길 수도 있을 것이라는 점을 자명하게 인식할 것이고, 그러한 인식 하에 선행발명 1의 분할 공정 이후에 선행발명 5의 가열 및 가압 공정(라미네이트 공정)을 쉽게 부가할 수 있을 것이다.

키워드: 특허, 진보성, 자기장 차폐시트, 적층시트, 평탄화, 접착제, 복수, 라미네이트