

사건번호	2018허9114	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2017당1595	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	청문각
선고일	2019. 3. 28.	선고결과	기각

이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심결이 확정되지 아니하여 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판의 결과를 인용한 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

설령 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도, 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지되고, 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서 다투어지게 될 것이므로, 그와 별개의 절차로서 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차인 권리범위 확인심판이 확인의 이익이 없다고 할 수는 없다. 이와 같은 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

원고가 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 등록무효심판을 청구하였으나, 이 사건 변론종결일 현재까지 등록무효심결이 확정되지 아니한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그렇다면 이 사건 등록서비스표의 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상, 이 사건 등록서비스표에 무효사유가 있다는 점을 들어 이 사건 권리범위 확인심판이 확인의 이익이 없다는 취지의 원고의 주장은 그 자체로 이유 없다.

또한, 이 사건 전용사용권 설정계약이 무권리자로부터의 권리취득에 해당하여 무효라는 원고의 주장은 이 사건 등록서비스표가 무효임을 전제로 하는 것인데, 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상, 권리범위확인심판에서 그 무효 사유를 심리·판단하여 등록서비스표의 효력을 부정할 수는 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 무효임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

더 나아가, 당해 등록무효심결이 확정되지 않은 이상, 서비스표권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부는 구체적인 서비스표 사용행위에 대한 서비스표권침해소송에서 항변사항으로 주장하여야 할 대인적인 제한사유에 불과하고, 이 사건과 같은 권리범위 확인심판에서 다룰 수 있는 내용이 아니다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 무효이므로 이 사건 권리범위 확인심판 청구가 심판청구권의 남용에 해당한다는 원고의 주장도 받아들일 수 없다.

그렇다면 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 표장 및 지정(사용)서비스업이 동일·유사하여 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 것과 같은 위법 사유가 존재한다고 볼 수 없다.

키워드: 상표, 서비스표, 등록무효, 확인대상표장, 권리범위확인, 표장, 지정서비스업

사건번호	2018허5280	사건명	거절결정(특)
심판번호	2017원2815	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	레보플록사신 또는 그의 염 또는 그들의 용매화물을 함유하는 안감염증 치료용 점안제, 안감염증의 치료 방법, 레보플록사신 또는 그의 염 또는 그들의 용매화물, 및 그의 용도
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	기각

투여용법이 한정된 출원발명은 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

구성요소 2는 '1안당 1방울 1일 3회 점안되도록 이용하는 것'이라는 투여 용법을 한정한 것인데, 선행발명 1에는 위와 같은 투여용법에 관한 구체적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있지만, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2와 주지관용기술을 결합함으로써 이 사건 제1항 출원발명의 '1안당 1방울, 1일 3회' 투여용법을 도출해 내는 데 별다른 어려움이 없다고 판단된다. ①선행발명 1의 명세서에는 점안제의 투여량과 투여 사이의 시간과 관련하여 "투여량은 치료받는 대상체에게서 목적하는 결과를 달성하기 위한 일상적이고 널리 공지된 기술에 의해 용이하게 결정될 수 있다. 의사는 1일 투여 용량의 수, 용량 투여 사이의 시간, 및 조성물을 이용한 치료 기간을 조정할 수 있다."고 기재하고 있다. ②레보플록사신 항균제를 결막염뿐만 아니라 각막염의 치료 용도에 사용할 수 있다는 것이 개시되어 있다. ③이 사건 출원발명의 우선일 전에 레보플록사신을 비롯하여 다른 플루오로퀴놀론 계열 점안제의 결막염, 각막궤양 등의 안감염증에 유효한 1일 투여 용량의 수, 용량 투여 사이의 시간, 및 조성물을 이용한 치료 기간 등에 관해서는 다양한 투여 용량과 투여 용법 사례가 존재하고 있었다. ④결막염과 각막염 또는 각막궤양에 대해 동일한 투여 용량과 투여 용법을 사용하기도 하고(레보스타 점안액, 가티플로점안액, 아이목스점안액 등), 적응증에 따라 용법을 달리하여 투여하기도 한다[시프로플록사신 0.3% 용액(Ciloxan), 오플록사신 0.3% 용액(Ocuflox) 등]. ⑤레보플록사신은 국소투여 플루오로퀴놀론 항균제 중 방수 용해도가 가장 높은 약물이라는 것과 국소항생제 효과를 평가할 때 안구표면 전안방내 및 혈청 항균제 수준, 안방수(眼房水, aqueous humor) 수준 등을 모두 고려한다는 것이 개시되어 있다. 따라서 통상의 기술자가 1.5%(w/v) 레보플록사신을 결막염 치료용으로 투여하기 위하여 '투여 용량' 및 '투여 주기'를 결정함에 있어 대상으로 하는 조직 부위의 단위 시간별 농도의 변화를 관찰하여 투여 주기를 결정하는 것은 통상의 창작범주에 속하는 것으로 보이고 특별한 기술적 어려움이 있다고 할 수도 없다. ⑥감염의 종류와 정도, 안구의 해부학적 구조를 고려할 때 각막궤양에 사용되던 항균제를 결막염에 투여하는 경우 투여빈도 또는 투여량을 그대로 유지하거나 적절하게 변경하여 선택하여 적용할 수 있다는 것이 이 사건 출원발명 우선권 주장일 전에 알려져 있었으므로, 선행발명 1에 개시된 1.5%(w/v) 레보플록사신을 결막염에 적용하고자 하는 통상의 기술자는 적절한 투여용법을 결정하는 과정에서 종래에 알려진 결막염과 각막염에 대한 투여주기와 투여량 중 적절한 것을 선택하거나 이를 변경시켜 '1안당 1방울, 1일 3회' 투여용법을 도출하는데 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

키워드: 특허, 진보성, 투여용법, 투여용량, 점안, 레보플록사신

사건번호	2018허5631	사건명	거절결정(상)
심판번호	2017원1651	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	인용

출원인에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어려우므로 출원상표가 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 12 호에 해당하지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

① 선사용상표 'JELLO'가 미국에서는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 볼 수 있으나, 국내에서는 그와 같이 인식되어 있다고 보기 어려운 점, ② 이 사건 출원상표

 '와 선사용상표의 표장의 유사 정도가 높지 않은 점, ③ 이 사건 출원상표의 출원인과 선사용상표의 권리자 사이에 이 사건 출원상표 또는 선사용상표를 둘러싼 어떠한 교섭이나 거래관계도 없었던 점, ④ 이 사건 출원상표의 출원인인 ★★★은 친숙하고 귀여운 토끼를 컨셉으로 하여 독자적으로 이 사건 출원상표의 로고와 디자인 작업을 하였고, ★★★의 'PLAY JELLO' 선정 동기가 전후 사정에 비추어 허위 주장이라고 단정하기 어려우며, ★★★이 특허법률사무소에 아동, 유아 의류/가방/용품에 관해 이 사건 출원상표의 등록가능성을 문의하였을 당시 피고보조참가인의 선사용상표에 관해 아무런 고지를 받지 못했던 것으로 보이는 점, ⑤ 원고는 이후 이 사건 출원상표의 디자인과 로고 등이 이용된 원고 고유의 'PLAY JELLO 피크닉 백' 제품에 관해 세계 유수의 디자인 어워드를 수상하고, 국내와 국외에서 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하고 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이는 점, ⑥ 이 사건 출원상표와 선사용상표의 지정상품이 서로 동일·유사하다고 보기 어렵고, 경제적 건련성의 밀접성도 약한 것으로 보이는 점, ⑦ 이 사건 출원상표의 출원일 전에 선사용상표의 사용상품인 '젤리나 과자류'가 아닌 '의류나 가방'과 같은 상품류에서는 'JELLO'가 포함된 다수의 상표 출원 및 등록례가 존재하였던 점, ⑧ 피고보조참가인이 선사용상표의 표장을 이용하여 국내 또는 국외에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 종류의 제품(의류, 신발 등)을 생산, 판매하는 사업을 한 바 있다거나 그와 같은 사업을 할 개연성이 있다고 볼만한 아무런 증거가 없는 점, ⑨ 원고가 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이나, 양 표장의 출처에 관한 오인이나 혼동의 우려가 있었다거나 선사용상표의 가치에 손상을 가하였다고 볼만한 사례나 증거가 없는 점 등에 비추어, 이 사건 출원상표의 출원인인 ★★★이나 원고에게 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 가치에 손상을 주거나 피고보조참가인의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어렵다.

선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 시에 '젤리류, 과자류' 등과 관련하여 미국 내 일반수요자에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식된 표장에 해당하고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 요부의 호칭이 유사하여 서로 유사한 표장에 해당하나, 출원인인 ★★★이나 원고에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어렵다. 따라서 이 사건

출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않으므로 그 등록이 거절되어야 한다고 보기 어렵다.

키워드: 상표, 부정한 목적, JELLO, 선사용상표

사건번호	2018허8593	사건명	거절결정(상)
심판번호	2017원3041	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	인용

출원인에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어려우므로 출원상표가 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 12 호에 해당하지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

① 선사용상표 'JELLO'가 미국에서는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 볼 수 있으나, 국내에서는 그와 같이 인식되어 있다고 보기 어려운 점, ② 이 사건 출원상표

와 선사용상표의 표장의 유사 정도가 높지 않은 점, ③ 이 사건 출원상표의 출원인과 선사용상표의 권리자 사이에 이 사건 출원상표 또는 선사용상표를 둘러싼 어떠한 교섭이나 거래관계도 없었던 점, ④ 이 사건 출원상표의 출원인인 ★★★은 친숙하고 귀여운 토끼를 컨셉으로 하여 독자적으로 이 사건 출원상표의 로고와 디자인 작업을 하였고, ★★★의 'PLAY JELLO' 선정 동기가 전후 사정에 비추어 허위 주장이라고 단정하기 어려우며, ★★★이 특허법률사무소에 아동, 유아 의류/가방/용품에 관해 이 사건 출원상표의 등록가능성을 문의하였을 당시 피고보조참가인의 선사용상표에 관해 아무런 고지를 받지 못했던 것으로 보이는 점, ⑤ 원고는 이후 이 사건 출원상표의 디자인과 로고 등이 이용된 원고 고유의 'PLAY JELLO 피크닉 백' 제품에 관해 세계 유수의 디자인 어워드를 수상하고, 국내와 국외에서 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하고 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이는 점, ⑥ 이 사건 출원상표와 선사용상표의 지정상품이 서로 동일·유사하다고 보기 어렵고, 경제적 견련성의 밀접성도 약한 것으로 보이는 점, ⑦ 이 사건 출원상표의 출원일 전에 선사용상표의 사용상품인 '젤리나 과자류'가 아닌 '의류나 가방'과 같은 상품류에서는 'JELLO'가 포함된 다수의 상표 출원 및 등록례가 존재하였던 점, ⑧ 피고보조참가인이 선사용상표의 표장을 이용하여 국내 또는 국외에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 종류의 제품(의류, 신발 등)을 생산, 판매하는 사업을 한 바 있다거나 그와 같은 사업을 할 개연성이 있다고 볼만한 아무런 증거가 없는 점, ⑨ 원고가 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이나, 양 표장의 출처에 관한 오인이나 혼동의 우려가 있었다거나 선사용상표의 가치에 손상을 가하였다고 볼만한 사례나 증거가 없는 점 등에 비추어, 이 사건 출원상표의 출원인인 ★★★이나 원고에게 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 가치에 손상을 주거나 피고보조참가인의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어렵다.

선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 시에 '젤리류, 과자류' 등과 관련하여 미국 내 일반수요자에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식된 표장에 해당하고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 요부의 호칭이 유사하여 서로 유사한 표장에 해당하나, 출원인인 ★★★이나 원고

에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않으므로 그 등록이 거절되어야 한다고 보기 어렵다.

키워드: 상표, 부정한 목적, 선사용상표, JELLO

사건번호	2018허7736	사건명	등록무효(디)
심판번호	2017원2815	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	인용

등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하여 구 디자인보호법 제 5 조 제 1 항 제 3 호에 해당한다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 '전투기조정간'을 물품으로 하는 디자인인데, 이들을 대비하여 보면 양 디자인은 모두 ① 전체적으로 원통형의 구부러진 형상인 점, ② 조종간 몸체부의 상부에 형상이 각기 다른 6개의 버튼이 아래와 같이 서로 동일한 형상으로 형성된 점에서 공통점이 있다. 반면 양 디자인은 ㉠ 조종간 몸체부에 있어서, 이 사건 등록디자인은 몸체 형상이 하부에서 상부로 갈수록 몸체 폭이 내측으로 완만하고 라운드지게 좁아지는 형상이고 그 표면은 라운드지고 매끄럽게 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 몸체 형상이 하부에서 잘록한 형상을 이루다가 상부로 갈수록 몸체 폭이 넓어지는 형상이고 그 표면은 라운드지면서 울퉁불퉁하게 형성된 점, ㉡ 조종간 몸체부 상부의 6개 버튼의 배열 형상에 있어서 양 디자인은 그 배열 위치나 방향을 달리하고 있는 점, ㉢ 조종간 몸체부의 하부 형상에 있어서 이 사건 등록디자인은 단순히 단차가 표시된 형상이나, 선행디자인 1은 잘록한 부분의 둘레 아래로 분리된 몸체의 결합으로 나타난 틈새선과 그 위에 오목한 타원형의 홈부 안에 원형의 나사가 표현된 형상인 점 등에서 차이점이 있다.



양 디자인을 전체적으로 관찰하였을 때 손잡이 기동 부분을 중심으로 한 원통형의 구부러진 형상 및 양 디자인에서 대응하는 각각의 6개의 버튼이 서로 동일한 형상으로 좌, 우로 3개씩 배치된 점은 양 디자인의 가운데와 상부 부분에 위치하여 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 지배적인 특징에 해당한다고 할 수 있다. 반면, 차이점 ㉠은 몸체의 형상과 관련하여 그 폭이 상부로 갈수록 좁아지는지 아니면 넓어지는지에 관한 것으로 앞서 본 바와 같이 위와 같은 차이점이 발생하는 몸체의 형상이 전체적으로 원통형의 구부러진 형상으로 되어 있다는 공통점 ①이 지배적인 특징에 해당할 뿐만 아니라 위와 같은 차이의 정도가 그리 크다고 볼 수 없는 점에 비추어 위와 같은 차이점으로 인해 심미감의 형성에 큰 차이가 발생한다고 보기 어렵고, 그 표면이 매끄러운지 또는 울퉁불퉁한지는 쉽게 인식할 수 없는 미세한 차이에 불과하며, 차이점 ㉡은 6개의 버튼 하나하나를 개별적으로 살펴 보았을 때 그 배열 및 방향에 차이가 있음을 인식할 수 있을 뿐이어서 이러한 차이가 앞서 본 바와 같은 이 부분과 관련된 공통점, 즉 양 디자인에서 서로 대응하는 각 6개의 버튼이 동일한 형상으로 좌, 우로 3개씩 배치되었다는 점을 상쇄할 정도에 이르렀다고 보기 어렵다고 할 것이다. 한편 차이점 ㉢은 나사 및 틈새선 형상의 차이로 이는 조종간 하단부에 위치하여 자세히 보지 않으면 보이지 않는 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는다. 결국 양 디자인은 전체적으로 심미감이 유사하다.

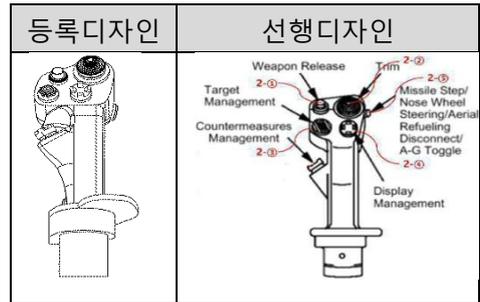
키워드: 디자인, 유사, 심미감, 전투기 조정간

사건번호	2018허7866	사건명	등록무효(디)
심판번호	2017당2187	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	기각

등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하여 구 디자인보호법 제 5 조 제 1 항 제 3 호에 해당한다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 전투기 조정간을 대상물품으로 하는 디자인으로서, 이들을 대비하면 ① 전체적으로 상부는 상단 변이 빗각을 이루는 사각형 형상이고 그 뒷부분은 유선형에 가까운 형상을 이루며 중간부의 손잡이 기둥은 구부러진 막대 형상으로 형성된 점, ② 상부의 버튼부는 그 빗사각형 안에 각기 형상이 서로 다른 4개 버튼이 배치위치 및 형상이 동일하게 형성된 점, ③ 손잡이 기둥의 좌측면에 있는 버튼 형상은 원통형상이 기둥부 내측으로 경사지게 형성되고 그 안의 둥근 버튼이 위로 돌출되게 형성된 형상인 점, ④ 손잡이 기둥의 배면에 있는 버튼 형상은 방아쇠의 형상인 점, ⑤ 손잡이 기둥의 하부에 있어서 기둥부 둘레 면을 따라 수평으로 돌출되어 호형을 이루는 판체 형상과 원통형 형상이 상하로 형성된 형상인 점 등에서 유사하다. 다만, 양 디자인은 ㉠ 상부의 버튼부에 있어서 이 사건 등록디자인은 버튼부 상단이 단차지고 둥근 곡면이 형성된 형상이나, 선행디자인은 버튼부 상단이 단차가 없는 평면으로 형성된 점, ㉡ 손잡이 기둥의 좌측면에 있는 버튼 형상에 있어서 이 사건 등록디자인은 '㉡'와 같은 형상이나, 선행디자인은 '㉡'와 같은 형상인 점, ㉢ 손잡이 기둥의 우측면에 있는 버튼 형상에 있어서 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 달리 둥근 형상의 버튼이 형성된 점, ㉣ 손잡이 좌측면 기둥에서 내측으로 경사진 원통형 형상의 상하부 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 상부는 내측으로 약간 둥글게 들어간 안착홈이 형성되고 하부는 내측으로 경사를 이루며 완만히 라운드지게 형성되어 있으나, 선행디자인은 상부는 평평한 형상이고 하부는 경사지게 돌출된 원통형 형상과 손잡이 기둥부가 둔각을 이루는 형상인 점, ㉤ 손잡이 기둥의 하부에 있어서 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 달리 기둥부 둘레 면을 따라 수평으로 돌출된 판체 형상이 오목하게 둔각을 이루는 형상으로 형성된 점 등에서 차이가 있기는 하다.



이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 손잡이 기둥의 상부인 몸체, 손잡이 기둥, 손잡이 기둥의 하부인 받침대 세 부분으로 이루어져 있다. 공통점 ①, ③, ④, ⑤는 위 세 부분의 전체적인 형상을 좌우하는 부분으로 이로 인하여 전체적인 심미감이 극히 유사하다. 또한 몸체의 버튼 부분은 조종간의 가장 윗부분에 위치하여 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이다. 반면, 차이점 ㉣ 중 안착홈 부분은 몸체 부분에 가려지고, 손잡이 기둥 좌측면에 있는 버튼 하단부 기둥 형상은 버튼 형상에 가려 잘 보이지 않는 부분에 불과하고, 나머지 ㉠, ㉡, ㉢, ㉤의 차이점은 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 정도라고 하기 어렵다. 따라서 양 디자인은 전체적으로 그 심미감이 유사하다고 할 것이다.

키워드: 디자인, 심미감, 유사, 전투기조종간, 버튼

사건번호	2018허2717	사건명	등록무효(특)
심판번호	2015당1184,2015당1185(병합),2015당186(병합),2015당1774(병합), 2015당1775(병합)	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	기각

특허발명은 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하는 경우라고 볼 수 없고, 이질적 또는 양적으로 현저한 효과가 인정되지 않으므로 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다. 다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다. 그러나 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없다. 따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다. 즉 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재요건이 완화될 필요가 있다.

선행발명에서 이 사건 제1항 발명의 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 이 사건 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 보아야 하므로, 이 사건은 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하는 경우라고 볼 수 없다. 그렇다면 앞서 본 선택발명의 정립된 판례 법리로 돌아가 제1항 발명의 진보성 유무를 판단하기 위해서 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지는지를 살펴야 하는 바, 특허발명 명세서에 제1항 발명이 선행발명에 비해 약동학적 특성 및 병용투여 효과 개선이라는 이질적 효과나 인자 Xa 친화력의 양적으로 현저한 효과에 관한 명확한 기재가 있다고 볼 수 없어 제1항 발명이 위와 같은 효과를 가지고 있다고 보기 어렵다. 따라서 제1항 발명은 선택발명으로서 선행발명에 비하여 이질적 또는 양적으로 현저한 효과를 가지고 있지 않으므로 진보성이 부정된다.

키워드: 선택발명, 진보성, 특허요건, 완화, 부정적 교시, 기술적 의의, 아픽사반, 상위개념, 일반화, 이질적 효과

사건번호	2018허9459	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1274	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 3. 29.	선고결과	각하

원고가 소송비용 담보제공을 이행하지 아니하여 행정소송법 제 8 조, 민사소송법 제 124 조에 따라 이 사건 소를 각하한 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

1. 다음 각 사실은 기록상 명백하거나 이 법원에 현저하다.

- ① 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 원고가 이 사건 소를 제기하자, 피고가 2019. 2. 1. 이 법원 2019카허1424호로 소송비용 담보제공 신청을 하였다. ② 이 법원이 위 신청을 받아들여 2019. 2. 21. 행정소송법 제8조, 민사소송법 제117조 제1항, 제120조 제1항, 제122조에 따라 원고에게 ‘이 결정이 확정된 날로부터 1주일 내에 소송비용의 담보로 15,656,600원을 공탁할 것’을 명하는 결정을 하였고, 위 결정이 2019. 3. 6. 그대로 확정되었다. ③ 그런데 원고가 위 결정의 확정일로부터 1주일이 도과하기 전까지는 물론, 이 판결을 하기까지도 위 결정이 명한 소송비용 담보제공을 이행하지 아니하였다.
2. 따라서 행정소송법 제8조, 민사소송법 제124조 본문에 따라 변론 없이 원고의 이 사건 소를 각하한다.

키워드: 소송비용, 담보제공, 소 각하