

|        |                   |        |        |
|--------|-------------------|--------|--------|
| 사건번호   | 2018나1190         | 사건명    | 사해행위취소 |
| 제1심 판결 | 서울중앙 2016가합579840 | 제1심 결과 | 인용     |
| 항소인    | 피고                | 피항소인   | 원고     |
| 권리유형   | 피보전채권             | 권리명칭   | -      |
| 선고일    | 2019. 4. 11.      | 선고결과   | 항소기각   |

**양도행위 이후에 무효로 특허권에 대한 처분행위가 사해행위로 판단하고, 무효로 되지 않은 특허권에 대한 무효사유가 있다는 주장을 배척한 사례**

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고의 위 구상금 채권은 이미 일부 발생하였거나 가까운 장래에 발생하리라는 대위변제에 따라 발생하리라는 고도의 개연성이 인정되고 실제로 그 개연성이 현실화되어 채권이 발생하였으므로 피보전채권이 된다. 또한 특허권 지분 양도계약 및 주식양도계약의 목적물인 각 특허권 지분과 주식은 B의 책임재산 대부분을 차지하고 있었고, B의 양도행위에 정당성이 인정되지도 않는 점 등을 종합하면, 위 양도계약은 일반채권자를 해할 의사로써 한 사해행위에 해당한다.

특허권에 대한 무효심결이 확정되는 경우 특허권은 특허법 제 133 조 제 3 항의 규정에 따라 같은 조 제 1 항 제 4 호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그렇다고 하여 해당 특허권을 둘러싼 법률관계 모두가 소급하여 효력을 잃게 되는 것은 아니고, 해당 특허권이 더 이상 존속하지 않게 되었으므로 그를 둘러싼 법률관계를 무효로 확정된 이후의 장래를 향하여 정리할 수 있도록 할 뿐, 위 특허권을 둘러싼 기존의 법률관계나 특허권의 존재로 인하여 발생한 직·간접적 법률적 이익은 유효한 것으로 취급되는 것이다. 이러한 이유로 가령 특허권에 대한 실시계약이 체결된 경우에, 해당 특허권에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 위 실시계약이 원시적 이행불능 상태에 빠져있었다고 보지 않고, 단지 그때부터 해당 실시계약이 이행불능 상태에 빠지는 것으로 보아, 실시권자가 무효로 확정된 이후에는 더 이상 실시료를 지급할 의무는 없게 되지만 무효로 되기 전에 이미 지급한 실시료의 반환을 구할 수는 없도록 하고, 또한 무효로 되기 전 독점배타적 효력을 가지는 특허권의 존재로 인하여 정당한 실시권을 가지지 아니한 제 3 자가 해당 특허발명을 실시하는 것이 금지됨으로써 실시권자로서 향유할 수 있었던 '특허침해소송의 위험이 없이 해당 특허발명을 제 3 자의 개입 없이 실시할 수 있다'는 이익은 그대로 유효한 것으로 보는 것이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012 다 42666, 42673 판결 참조).

따라서 양도된 특허권이 양도행위 후에 그에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 해당 특허권이 무효로 확정되기 전 위 양도행위 당시에 이미 재산적 가치가 전혀 없었다는 특별한 사정이 없는 이상 무효로 확정되었다는 점만으로 그 양도행위가 사해행위취소를 구할 수 없는 행위로 되는 것은 아니라 할 것이다.

피고는 752, 664 특허권 외에 나머지 4 건의 특허권 역시 위 특허권들과 동일하게 진보성이 흠결되는 무효사유가 있다고 주장하나, 특허발명이 진보성 흠결의 무효사유를 가진다는 것은 이를 주장하는 측에서 증명하여야 하는 것으로서, 그 증명은 특허발명과 이와 대비대상이 되는 선행발명(들)을 구성면에서 대비하여 어떠한 점에서 공통점과 차이점을 가지는지를 분석한 후에, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 위 차이점을 쉽게 극복함으로써 특허발명을 도출할 수 있다는 것을 증명함으로써 이루어지는 것이다. 그런데, 이 사건에서 위 피고는 나머지 4 건의 특허발명의 구성을 선행발명(들)과 대비하는 것이 아니라, 무효로 된 752 특허발명의 구성과 대비하여 그와 실질적으로 동일 또는 짜깁기하여 모방한 정도에 불과하거나(320 특허권), 752 특허발명과 약간의 구성상 차이는 있지만 이는

통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이라고 주장하고 있다(296, 297, 298 특허권, 피고들의 2017. 9. 25.자 준비서면 참조). 그런데 특허발명의 진보성은 앞서 본 바와 같이 각 청구항에 기재된 특허발명들을 선행발명(들)과 구성면에서 대비하여 차이점이 쉽게 극복가능하다는 점을 증명하여 하는 것이므로, 설령 위 피고의 주장과 같이 해당 특허발명이 이미 진보성이 흠결로 판단되어 무효로 된 특허발명으로부터 쉽게 도출가능하다고 하더라도 당연히 그 진보성이 부정되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 피고의 주장은 그 자체로 이유 없다(나아가 피고 글로텍은 752, 664 특허권에 관한 무효심결 취소소송에 승계참가하여 위 각 특허권의 진보성이 부정되지 않아 유효하다고 주장하기도 하였는데(을 제 8 호증의 1, 2), 이는 이 사건에서 피고 글로텍의 위 주장과는 모순되기도 하는 것이다).

**키워드:** 특허, 지분양도, 무효, 소급효, 사해행위

|      |              |      |                                   |
|------|--------------|------|-----------------------------------|
| 사건번호 | 2018허8272    | 사건명  | 등록무효(특)                           |
| 심판번호 | 2018당1862    | 심판결과 | 기각                                |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인                            |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 갱폼 가이드부재 및 이를 이용한 이<br>동용 거푸집 시스템 |
| 선고일  | 2019. 4. 11. | 선고결과 | 인용                                |

**이 사건 특허발명이 선행발명 1에 의해 진보성이 부정됨에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 제1항 발명의 구성요소 1-2의 갱폼 가이드부재는 선행발명 1의 비계 가설대-파이프 브레이스-웨일러로 구성된 조합체에 대응된다. 다만 구성요소 1-2에는 갱폼 가이드부재가 갱폼에 부착되어 갱폼이 상승 및 하강할 때 갱폼의 방향을 가이드한다고 기재되어 있는 반면, 선행발명 1에는 이에 대한 명시적 기재가 없고(이하 '차이점 1'), 구성요소 1-2에는 '갱폼 가이드부재는 갱폼을 상승시킬 때에 갱폼이 정착되었을 때에 비해 갱폼이 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하는 것임'을 기재하고 있는 반면, 선행발명 1에는 이에 대한 명시적 기재가 없는 점(이하 차이점 2)에서 차이가 있다.

차이점 2와 관련해 피고는, '구성요소 1-2의 갱폼 가이드부재는 갱폼을 상승시킬 때에 갱폼이 정착되었을 때에 비해 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하는 것인데 반해, 선행발명 1은 갱폼이 정착된 상태에서 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 하는 것이므로 선행발명 1에는 구성요소 1-2에 대응하는 구성이 없다고 주장한다. 그러나, 구성요소 1-2의 "갱폼을 상승시킬 때에는 갱폼이 정착되었을 때에 비해 건물 외벽에서 더 멀리 떨어진다는 것"은 기능적 표현으로서, 이는 이 사건 특허발명의 명세서 기재 등을 참작하면, '갱폼의 상승과 이격이 연동되거나 동시에 이루어지고 갱폼 상승시 발생하는 이격이 갱폼 정착 시보다 상대적으로 크다'는 의미로 해석되고, 선행발명 1에도 거푸집 골조체의 상승과 이격이 연동되거나 동시에 이루어지고 리프트 볼트가 비계가설대의 수직 슬롯의 하단에서 상단까지 이동하는 과정 동안 거푸집 골조체의 웨일러가 상승하면서 거푸집 골조체가 정착되었을 때에 비해 건물 벽에서 더 멀리 떨어지도록 하는 구성이 나타나 있다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

차이점 1도 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1의 '웨일러가 상승 및 이격시 웨일러 하단을 지지하는 리프트 볼트의 상하 이동이 수직 슬롯에 의해 제약(가이드)되는' 것으로부터 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. ① 이 사건 특허발명은 갱폼을 이용한 콘크리트 타설 작업 중 크레인이 갱폼을 인양하는 과정에서 발생하는 안전사고를 방지하기 위한 것이고, 이를 위해 갱폼에 작업대 및 거푸집과 함께 작업대의 방향을 가이드하고 작업대를 상승시킬 때에 작업대가 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 하는 '갱폼 가이드부재'를 도입하는 것을 핵심 기술사상으로 하고 있다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 가이드레일은 건물 외벽에 부착된 고정슈와 맞물리고, 고정슈에 대해 상승 또는 하강할 수 있도록 되어 있으며, 조절클립부로 인해 메인레일이 상승시 외벽에서 일정한 거리의 이격이 발생한다.

② 위와 같은 이 사건 특허발명의 목적, 핵심 기술사상, 명세서 기재내용 등을 종합하면, 구성요소 1-2의 "가이드"는 '갱폼이 상승 및 하강시 건물의 외벽으로부터 완전히 분리되거나 결합되지 않은 채 일정한 간격을 유지한 상태로 상승 및 하강할 수 있도록 구속을 가하는 것'으로 볼 수 있다. ③ 아울러 명세서 기재 등을 고려해 보면, 구성요소 1-2의 "상승"은 '이격이 발생하여 완성되는 기간 동안 갱폼이 위로 수직 이동하는 것' 또는 '이격 발생 동안의 상승을 포함하여 이격이 완료된 후 갱폼 전체가 위로 수직 이동하는 것'이고, "하강"은 "상승"과 반대로 '아래로 수직 이동하는 것'으로 볼 수 있다. ④ 결국 구성요소 1-2의 '갱폼이 상승 및 하강할 때 갱폼의 방향을 가이드하는 것'은 갱폼이 건물의 외벽으로부터 완전히 분리되거나 결합되지 않은 채 일정한 간격을 유지한 상태로 상승 및 하강할 수 있도록 구속을 받는다는 의미로서, 선행발명 1의 '웨일러가 상승 및 이격할 때 웨일러 하단을 지지하는 리프트 볼트의 상하 이동이 수직 슬롯에 의해 제약을 받는 것'에 실질적으로 동일하게 대응된다. 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의해 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

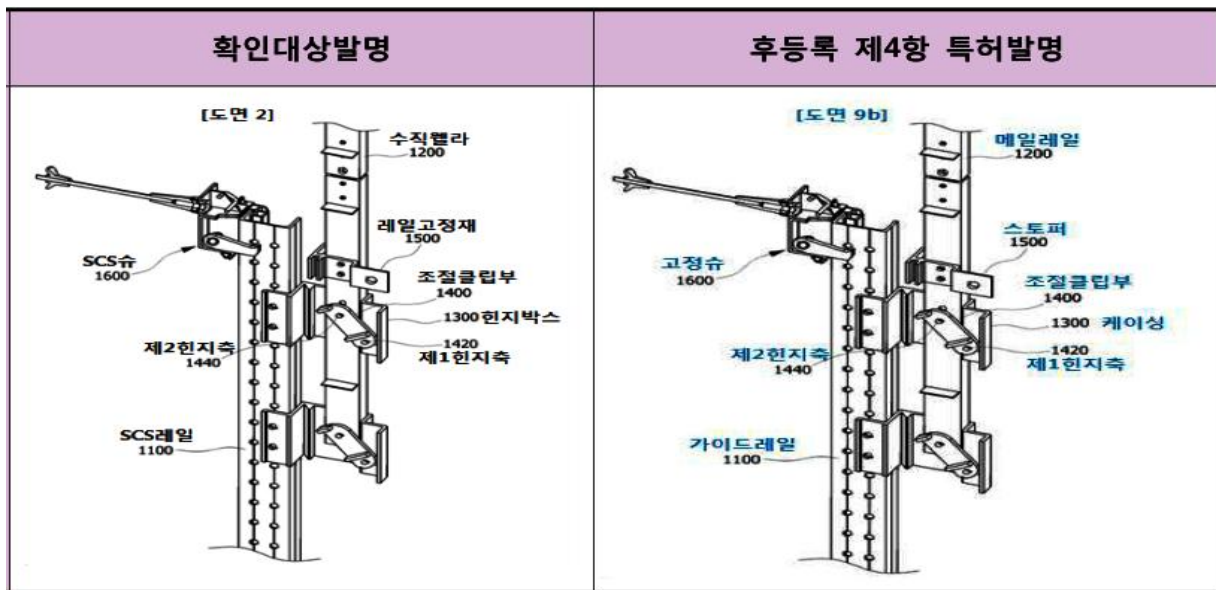
**키워드:** 특허, 등록무효, 선행발명, 통상의 기술자, 진보성, 갱폼, 가이드부재

|      |              |      |                           |
|------|--------------|------|---------------------------|
| 사건번호 | 2018허8289    | 사건명  | 권리범위확인(특)                 |
| 심판번호 | 2018당2097    | 심판결과 | 인용                        |
| 원고   | 피심판청구인       | 피고   | 심판청구인                     |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 갱폼 가이드부재 및 이를 이용한 거꾸집 시스템 |
| 선고일  | 2019. 4. 11. | 선고결과 | 기각                        |

**확인대상발명과 후등록 제4항 특허발명이 동일하지 않아 권리 대 권리간 적극적 권리범위확인심판이 아니므로 이용관계를 살필 필요도 없이 피고들의 심판청구가 적법하다고 본 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결, 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 등 참조).



상기와 같은 확인대상발명과 후등록 제4항 특허발명을 대응하는 구성요소 (a) 내지 (g)로 나누어 대비해 보면 두 발명은 구성요소 (a) 내지 (d), (e) 및 (f)에서 동일하거나 실질적으로 동일하다.

그러나 확인대상발명은 'SC스레일(1100)이 SC스슈에 대해 하강할 때 SC스슈에 걸려 SC스레일(1100)이 하강하지 못하도록 하는 "볼트머리"가 SC스레일(1100)에 형성된 것'인 반면, 후등록 제4항 특허발명의 청구항에는 볼트머리에 대응하는 구성이 없다.

따라서 확인대상발명과 후등록 제4항 특허발명은 동일하지 않으므로 이용관계를 살필 필요도 없이 피

고들의 심판청구는 적법하다.

**키워드:** 특허, 적극적 권리범위확인심판, 권리 대 권리, 확인대상발명, SCS 레일, SCS 슈, 볼트머리

|      |              |      |               |
|------|--------------|------|---------------|
| 사건번호 | 2018허3710    | 사건명  | 거절결정(특)       |
| 심판번호 | 2016원4331    | 심판결과 | 기각            |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 특허청장          |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 캐드 자격시험의 처리방법 |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각            |

**1 항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

청구항 1의 경우 시험준비 처리단계(A)에서 '캐드 응용프로그램을 실행하여 답안저장 폴더를 생성'하고, 문제확인 처리단계(B)에서 '부품도면과 조립도면을 화면으로 출력하며 공용부품의 다운로드 파일을 제공하며, 조립도면에 동작 시뮬레이션을 위한 구동용 부품을 지정'하고, 답안작성 처리단계(C)에서 '답안을 설정된 파일형식으로 변환하여 저장하고, 3차원 모델링 작성, 답안도면 작성 등 일련의 과정을 거쳐 생성되는 데이터를 답안저장 폴더에 저장'하는 데 비하여, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구체적인 단계들이 제시되어 있지 않다는 점에서 차이를 보이고 있다.

다음과 같은 이유로 청구항 1의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성요소 사이에 존재하는 위 차이점 역시 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하는 방법에 의해 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다. ①출원발명은 온라인상에서 이루어지는 캐드 자격시험의 처리방법에 관한 것이지만, 선행발명 1은 온라인상에서 이루어지는 자격시험의 처리방법에 관한 것이고, 선행발명 2, 3은 캐드 프로그램의 일종인 인벤터 자격시험 등을 대비한 인터넷강좌에 관한 것으로서, 이 사건 출원발명과 선행발명들은 그 발명이 속하는 기술분야가 동일하거나 밀접하게 관련되어 있다. 그런데 선행발명 1은 구체적으로는 오릴 테스트 기능을 가지는 온라인 네트워크를 이용한 평가 시스템 및 그 방법을 제공하는 것을 목적으로 하지만, 기본적으로 인터넷이나 인트라넷과 같은 네트워크를 이용하여 "각종 시험" 평가를 수행할 수 있는 온라인 네트워크를 이용한 평가 시스템 및 그 방법에 관한 것이고, 다양한 자격시험을 온라인 네트워크를 통해 보다 편리하게 시행 및 관리하고자 하는 것은 해당 분야의 일반적인 과제라고 할 수 있으므로, 온라인 네트워크를 이용한 평가 시스템 및 방법에 관한 선행발명 1을 접한 통상의 기술자라면 선행발명 1에 인벤터 자격시험에 관한 선행발명 2, 3의 결합을 시도해 볼 동기가 충분하다. ②한편, 선행발명 3에는 '인벤터를 실행하여 프로젝트를 구성하거나 새 파일을 생성'하는 구성이 제시되어 있는데, 통상의 기술자는 이와 같이 프로젝트를 구성한다는 기재로부터 다양한 작업파일들을 저장하는 폴더를 생성하는 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 새 파일을 생성하는 경우에는 이를 저장할 폴더를 생성하게 된다는 것 역시 쉽게 예측할 수 있는 사항이다. 나아가 캐드 프로그램을 실행하여 다양한 작업파일들을 저장할 폴더를 생성하는 것은 출원발명이 속하는 기술분야에서 기술상식 또는 주지관용기술에 불과하다고 볼 수도 있다. 결국 통상의 기술자는 선행발명 3의 위 구성으로부터 구성요소 2 중 '캐드 응용프로그램을 실행하여 답안저장 폴더를 생성'하는 부분을 쉽게 도출할 수 있다. ③또한 구성요소 2 중 '부품도면과 조립도면을 화면으로 출력하고, 공용부품의 다운로드 파일을 제공하며, 조립도면에 동작 시뮬레이션을 위한 구동용 부품을 지정'하는 부분과 '수험자의 답안을 설정된 파일형식으로 변환하여 저장하고, 3차원 모델링 작

성, 답안도면 작성 등 일련의 과정을 거쳐 생성되는 데이터를 답안저장 폴더에 저장'하는 부분은, ㉔캐드 자격시험의 일반적인 과정을 단순히 구체적으로 적시하여 나열한 것으로서 캐드 자격시험에 당연히 포함되는 절차에 불과할 뿐만 아니라, ㉔구성요소 2 중 '부품도면과 조립도면을 화면으로 출력하고, 공용부품의 다운로드 파일을 제공하며, 조립도면에 동작 시뮬레이션을 위한 구동용 부품을 지정'하는 부분은 선행 발명 3에서 답안 작성을 위하여 부품 모델링 파일, 조립품 모델링 파일, 템플릿 파일, 프리젠테이션 파일 등을 제공하는 구성으로부터 통상의 기술자가 어렵지 않게 도출할 수 있으며, ㉔구성요소 2 중 '수험자의 답안을 설정된 파일형식으로 변환하여 저장하고, 3차원 모델링 작성, 답안도면 작성 등 일련의 과정을 거쳐 생성되는 데이터를 답안저장 폴더에 저장'하는 부분은 통상의 기술자가 선행발명 3의 도면 작성을 수행하고, 3D 형상으로 제작하는 구성 및 선행발명 2의 작성된 도면을 PDF로 생성하는 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

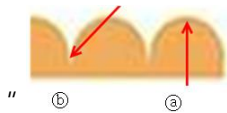
**키워드:** 특허, 진보성, 캐드 자격시험, 평가 시스템, 파일변환, 폴더

|      |              |      |           |
|------|--------------|------|-----------|
| 사건번호 | 2018 허 8852  | 사건명  | 권리범위확인(디) |
| 심판번호 | 2018 당 138   | 심판결과 | 인용        |
| 원고   | 피심판청구인       | 피고   | 심판청구인     |
| 권리유형 | 디자인          | 권리명칭 | 벽 보호대     |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각        |

**등록디자인의 공지된 부분을 고려하여 확인대상디자인과 대비한 결과 비유사하다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

벽 보호대에 관한 등록디자인과 확인대상디자인은 다음과 같은 차이가 있다. ①도면에서 확인할 수 있는 바와 같이 등록디자인은



“ ㉠ ”와 같이 상면의

돌출부(㉠)가 바닥면에서 높고 동그란 형상으로 형성되어 있고, 반복적으로 형성된 동그란 돌출부 사이의 골(㉡)이 깊게 형성되어 골의 최저점에서 바닥까지의 간격이 좁은 데 비하여, 확인대상디자인은



“ ㉢ ”와 같이 상면의 돌출부(㉢)가 상대적으로 낮고 납작하게 형성되어 전체적으로 옆으로 더 넓은 타원형을 이루고 있고, 돌출부 사이의 골(㉣)이 비교적 얇게 형성되어 골의 최저점에서 바닥까지의

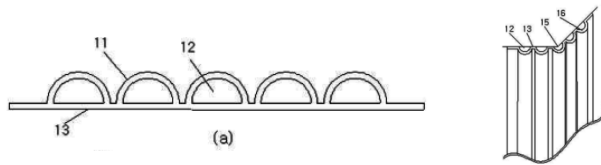
간격이 상대적으로 넓다. ②등록디자인의 좌, 우측 돌기의 하단 모서리는 “ ㉤ ”와 같이 직선으로



형성되어 있는 데 비하여, 확인대상디자인의 경우 해당 부분이 “ ㉥ ”와 같이 곡면으로 형성되어 있다. ③등록디자인은 상면에 15개의 돌출부가 나란히 배열되어 있는 데 비하여, 확인대상디자인은 7개가 배열되어 있고, 양 디자인은 보호대의 가로 대 세로의 비율이 서로 다르다. ④등록디자인의 색채는 전체적으로 황토색인 데 비하여, 확인대상디자인은 특별한 색채를 띠고 있지 않다.

다음과 같은 이유로 등록디자인과 확인대상디자인은 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않다고 보아야 한다. ①즉, 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 보호범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없다. ②그런데 등록디자인과 확인대상디자인에 공통되는 부분인, 상면에 둥근 형태의 돌출부가 형성되어 있는 점, 위 돌출부가 가로 방향으로 서로 접하여 연속적으

로 배치되어 있는 점, 바닥면은 편평하게 형성되어 있는 점, 보호대의 전체적인 형상이 직사각형인 점은 아래 각 도면에서 보는 바와 같이 선행디자인에 그대로 나타나 있는 것이어서 등록디자인의 출원 전에 이미 공지된 부분에 해당하므로, 디자인권의 보호범위를 정함에 있어서는 그 중요도를 낮게 평가하여야



한다.

③반면, 등록디자인과 확인대상디자인의 차이점들 중에 상면 돌출부의 구체적인 형상 부분과 좌·우측 돌기의 하단 모서리 형상 부분은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이므로 양 디자인의 요부에 해당한다고 할 것인데, 양 디자인은 그 요부에서 앞서 본 바와 같은 차이가 있고, 이러한 형상의 차이는 양 디자인의 전체적인 심미감에 차이를 가져온다. 결국 양 디자인은 요부를 중심으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로, 전체적으로 유사하지 않다.

**키워드:** 디자인, 유사 판단, 공지된 부분의 보호범위, 벽 보호대, 돌출부, 개수

|       |                  |       |         |
|-------|------------------|-------|---------|
| 사건번호  | 2018나1596        | 사건명   | 손해배상(지) |
| 제1심판결 | 서울중앙2017가합554930 | 제1심결과 | 일부인용    |
| 항소인   | 피고               | 피항소인  | 원고      |
| 권리유형  | 상표               | 권리명칭  |         |
| 선고일   | 2019. 4. 12.     | 선고결과  | 항소일부인용  |

**상표 등록명의자인 원고가 서비스표권 침해로 인한 손해배상채권을 행사할 수 있다고 보고, 동업계약이 이행불능에 빠진 이후의 서비스표 사용은 서비스표권 침해를 구성한다고 보아 손해배상 의무가 있다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

피고가 원고의 이 사건 등록서비스표()를 사용하였음을 이유로 피고에게 상표권 침해에 따른 손해배상을 구하는 이 사건에서 피고는 이 사건 서비스표권은 원고의 단독소유가 아니라 원고, A 과 망 B 3 인이 공동소유하는 것으로서 단지 원고에게 명의신탁한 것이고, 원고, A 과 망 B 3 인이 2010. 4. 9.경 공동의 지분으로 해우리 가맹사업에 관한 ★★★홀딩스를 설립한 이후에는 ★★★홀딩스가 이 사건 서비스표권에 대한 배타적인 권리자라고 보아야 하므로 원고에게 이 사건 서비스표권 침해로 인한 손해배상청구권이 인정되지 않는다고 주장한다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 등록원부에는 원고만이 등록권리자로 등록되어 있다. 따라서 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이므로 대외적인 관계에서 서비스표권자로서 권리를 행사할 수 있다(설령 원고, A 및 망 B 3 인이 이 사건 등록서비스표를 공동으로 소유하고 이를 원고에게 명의신탁한 것이라 하더라도 대외적인 관계에 있어서는 명의수탁자인 원고가 서비스표권자에 해당하므로 명의신탁자가 아닌 피고와의 관계에서는 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자로서 권리를 행사할 수 있다). 또한 원고, A 및 망 B 3 인이 공동으로 ★★★홀딩스를 설립하였다는 사실만으로 ★★★홀딩스가 이 사건 등록서비스표의 배타적인 소유권자가 되었다고 인정하기 어렵다(또한 상표법 제 96 조 제 1 항 제 1 호에 따라 서비스표권의 이전은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는데, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록원부에는 원고만이 등록권리자로 등록되어 있을 뿐이고, ★★★홀딩스로 서비스표권 이전등록이 되지 않았으므로, 원고가 아닌 ★★★홀딩스를 이 사건 등록서비스표의 배타적인 소유권자라고 인정할 수 없다). 이 사건 합의서, 이 사건 계약서와 이 사건 확인서는 ★★★이 2016. 12. 31.까지 투자 유치를 받거나 매각되는 경우 이 사건 등록서비스표의 서비스표권을 망 B 또는 망 B 이 지정하는 자에게 양도하기로 하고, 그 전까지 ★★★에 이 사건 등록서비스표권을 위임하여 ★★★의 서비스표 사용을 허락하는 내용인데, 앞에서 살펴본 바와 같이 ★★★의 투자 유치나 매각은 실패하였고 이에 B 이 2016. 12. 30. 자살하여 사망하였으므로, 이 사건 합의서, 이 사건 확인서와 이 사건 계약서는 그 무렵 그 목적을 달성할 수 없는 사실상의 이행불능의 상태에 이르게 되어 효력을 상실하였다고 봄이 타당하다.

이 사건 합의서, 이 사건 확인서와 이 사건 계약서는 2016. 12. 31.경 사실상의 이행불능의 상태에 이르게 되어 그 효력을 상실하였으므로 이에 따라 ★★★이나 ★★★홀딩스도 이 사건 서비스표권에 관한 권리를 모두 상실하게 되었다고 봄이 타당하고, 피고 역시 원고로부터 이 사건 등록서비스표의

사용에 관한 2017. 1. 3.자 내용증명을 송달받은 2017. 1. 4.부터는 원고의 허락 없이는 이 사건 등록서비스표를 사용할 수 없게 되었다고 할 것이다. 따라서 피고는 9,102,025 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

**키워드:** 상표, 침해, 손해배상, 등록명의자, 이행불능

|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허8296    | 사건명  | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2017당812     | 심판결과 | 기각      |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인  |
| 권리유형 | 상표           | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각      |

**등록상표는 선출원상표와 표장이 유사하지 아니하므로 구 상표법 제 8 조 제 1 항에 해당하지 않는다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 선출원상표(상쾌한 하루)중 '하루' 부분은 요부에 해당하지 않는다. ① 먼저 '하루'라는 문자부분이 주지.저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 만한 아무런 자료가 없다. ② 그리고 선출원상표를 구성하는 전체 문자는 5음절에 불과한데, 그 중에서 '하루'라는 2음절의 문자부분이 다른 구성 부분인 3음절의 '상쾌한'과의 결합상태와 정도에 비추어 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. ③ 나아가 '하루'라는 문자부분이 다른 구성 부분인 '상쾌한'이라는 문자부분과 비교할 때 상대적인 식별력 수준이 높다거나, 지정상품과의 관계 및 거래실정 등에 비추어 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기도 어렵다. '상쾌한'이라는 문자부분은 '느낌이 시원하고 산뜻하다'라는 뜻으로 선출원상표의 지정상품인 의료용 온열팩, 의료용 냉팩과 관련하여 신체온도를 높이거나 낮추는 등에 의한 통증완화에 따라 사용자가 받는 주관적 감정을 표현하는 데에 그친다. 따라서 '상쾌한' 부분 자체로 통증완화라는 지정상품의 효능을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 또한 '하루'라는 문자부분도 위 지정상품과 관련하여 통증완화라는 효능의 '지속기간'을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수 없다. 이와 같이 양 구성부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정될 수 없음은 마찬가지이고, 그 사이에 상대적인 식별력의 우열이 있다고 보이지 아니한다. 갑 제10호증의 기재에 의하면, 2016년 5월경 발행된 '순차적 냉.온 요법이 척추 수술 후 통증과 통증 조절 만족도, 안위, 주관적 반응에 미치는 효과'라는 제목의 논문에 '통증은 생리적 현상이라기보다 심리적, 사회적, 문화적, 환경적 요인이 복합적으로 영향을 미친 결과'라는 내용이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있지만, 그러한 사정만으로는 위 '상쾌한'이라는 문자부분 등에 관한 위와 같은 판단에 장애가 되지 아니한다. 선출원상표가 등록상표의 등록일 당시 '하루'라는 문자부분만으로 호칭되거나 관념되었다고 볼 만한 자료가 없다. 오히려 '상쾌한'이라는 문자부분이 이어오는 '하루'라는 문자부분과 관념적으로 결합하여 전체적으로 일반 수요자에게 '느낌이 시원하고 산뜻한 하루'라는 일체화된 의미로 인식된다고 보인다.

이에 선출원상표와 등록상표(하루)를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하건대, 양 상표는 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 동일.유사한 지정상품에 사용되는 경우 그 출처의 오인.혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 이는 피고가 2009. 12. 2. 등록상표 "하루"를 출원하여 2013. 8. 28. 등록받았고, 그로부터 현재까지 약 6년간 등록상표와 선출원상표가 공존하여 왔으며, 또한 위 등록번호 제 567918호의 "하루" 상표와 선출원상표는 약 8년간 공존하여 온 점에 비추어 더욱 그러하다.

**키워드:** 상표, 유사여부, 하루, 상쾌한, 요부, 전체

|      |             |      |         |
|------|-------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허8302   | 사건명  | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2017당810    | 심판결과 | 기각      |
| 원고   | 심판청구인       | 피고   | 피심판청구인  |
| 권리유형 | 상표          | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2019. 4. 12 | 선고결과 | 기각      |

**등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 아니하므로 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호에 해당하지 않는다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 선출원상표(상쾌한 하루)중 '하루' 부분은 요부에 해당하지 않는다. ① 먼저 '하루'라는 문자부분이 주지.저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 만한 아무런 자료가 없다. ② 그리고 선출원상표를 구성하는 전체 문자는 5음절에 불과한데, 그 중에서 '하루'라는 2음절의 문자부분이 다른 구성 부분인 3음절의 '상쾌한'과의 결합상태와 정도에 비추어 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. ③ 나아가 '하루'라는 문자부분이 다른 구성 부분인 '상쾌한'이라는 문자부분과 비교할 때 상대적인 식별력 수준이 높다거나, 지정상품과의 관계 및 거래실정 등에 비추어 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기도 어렵다. '상쾌한'이라는 문자부분은 '느낌이 시원하고 산뜻하다'라는 뜻으로 선출원상표의 지정상품인 의료용 온열팩, 의료용 냉팩과 관련하여 신체온도를 높이거나 낮추는 등에 의한 통증완화에 따라 사용자가 받는 주관적 감정을 표현하는 데에 그친다. 따라서 '상쾌한' 부분 자체로 통증완화라는 지정상품의 효능을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 또한 '하루'라는 문자부분도 위 지정상품과 관련하여 통증완화라는 효능의 '지속기간'을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수 없다. 이와 같이 양 구성부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정될 수 없음은 마찬가지이고, 그 사이에 상대적인 식별력의 우열이 있다고 보이지 아니한다. 갑 제10호증의 기재에 의하면, 2016년 5월경 발행된 '순차적 냉·온 요법이 척추 수술 후 통증과 통증 조절 만족도, 안위, 주관적 반응에 미치는 효과'라는 제목의 논문에 '통증은 생리적 현상이라기보다 심리적, 사회적, 문화적, 환경적 요인이 복합적으로 영향을 미친 결과'라는 내용이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있지만, 그러한 사정만으로는 위 '상쾌한'이라는 문자부분 등에 관한 위와 같은 판단에 장애가 되지 아니한다. 선출원상표가 등록상표의 등록일 당시 '하루'라는 문자부분만으로 호칭되거나 관념되었다고 볼 만한 자료가 없다. 오히려 '상쾌한'이라는 문자부분이 이어오는 '하루'라는 문자부분과 관념적으로 결합하여 전체적으로 일반 수요자에게 '느낌이 시원하고 산뜻한 하루'라는 일체화된 의미로 인식된다고 보인다.

이에 선출원상표와 등록상표(하루)를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하건대, 양 상표는 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 동일·유사한 지정상품에 사용되는 경우 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 이는 피고가 2009. 12. 2. 등록상표 "하루"를 출원하여 2013. 8. 28. 등록받았고, 그로부터 현재까지 약 6년간 등록상표와 선출원상표가 공존하여 왔으며, 또한 위 등록번호 제 567918호의 "하루" 상표와 선출원상표는 약 8년간 공존하여 온 점에 비추어 더욱 그러하다.

**키워드:** 상표, 유사 여부, 상쾌한, 하루, 요부, 전체 대비

|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허8319    | 사건명  | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2017당811     | 심판결과 | 기각      |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인  |
| 권리유형 | 상표           | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각      |

**등록상표는 선출원상표와 표장이 유사하지 않으므로 구 상표법 제 8 조 제 1 항에 해당하지 않는다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 선출원상표(상쾌한 하루)중 '하루' 부분은 요부에 해당하지 않는다. ① 먼저 '하루'라는 문자부분이 주지.저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 만한 아무런 자료가 없다. ② 그리고 선출원상표를 구성하는 전체 문자는 5음절에 불과한데, 그 중에서 '하루'라는 2음절의 문자부분이 다른 구성 부분인 3음절의 '상쾌한'과의 결합상태와 정도에 비추어 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. ③ 나아가 '하루'라는 문자부분이 다른 구성 부분인 '상쾌한'이라는 문자부분과 비교할 때 상대적인 식별력 수준이 높다거나, 지정상품과의 관계 및 거래실정 등에 비추어 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기도 어렵다. '상쾌한'이라는 문자부분은 '느낌이 시원하고 산뜻하다'라는 뜻으로 선출원상표의 지정상품인 의료용 온열팩, 의료용 냉팩과 관련하여 신체온도를 높이거나 낮추는 등에 의한 통증완화에 따라 사용자가 받는 주관적 감정을 표현하는 데에 그친다. 따라서 '상쾌한' 부분 자체로 통증완화라는 지정상품의 효능을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 또한 '하루'라는 문자부분도 위 지정상품과 관련하여 통증완화라는 효능의 '지속기간'을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수 없다. 이와 같이 양 구성부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정될 수 없음은 마찬가지이고, 그 사이에 상대적인 식별력의 우열이 있다고 보이지 아니한다. 갑 제10호증의 기재에 의하면, 2016년 5월경 발행된 '순차적 냉.온 요법이 척추 수술 후 통증과 통증 조절 만족도, 안위, 주관적 반응에 미치는 효과'라는 제목의 논문에 '통증은 생리적 현상이라기보다 심리적, 사회적, 문화적, 환경적 요인이 복합적으로 영향을 미친 결과'라는 내용이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있지만, 그러한 사정만으로는 위 '상쾌한'이라는 문자부분 등에 관한 위와 같은 판단에 장애가 되지 아니한다. 선출원상표가 등록상표의 등록일 당시 '하루'라는 문자부분만으로 호칭되거나 관념되었다고 볼 만한 자료가 없다. 오히려 '상쾌한'이라는 문자부분이 이어오는 '하루'라는 문자부분과 관념적으로 결합하여 전체적으로 일반 수요자에게 '느낌이 시원하고 산뜻한 하루'라는 일체화된 의미로 인식된다고 보인다.

이에 선출원상표와 등록상표(하루)를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하건대, 양 상표는 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 동일.유사한 지정상품에 사용되는 경우 그 출처의 오인.혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 이는 피고가 2009. 12. 2. 등록상표 "하루"를 출원하여 2013. 8. 28. 등록받았고, 그로부터 현재까지 약 5년간 등록상표와 선출원상표가 공존하여 왔으며, 또한 위 등록번호 제 567918호의 "하루" 상표와 선출원상표는 약 8년간 공존하여 온 점에 비추어 더욱 그러하다.

**키워드:** 상표, 유사 여부, 상쾌한, 하루, 요부, 전체 대비

|      |              |      |                                              |
|------|--------------|------|----------------------------------------------|
| 사건번호 | 2018허5563    | 사건명  | 등록무효(특)                                      |
| 심판번호 | 2017당61      | 심판결과 | 기각                                           |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인                                       |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 음향광변조기를 이용하여 미세 홈 또는 구멍을 가공하기 위한 레이저 장치 및 방법 |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 인용                                           |

**제 1 항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 발명과 선행발명 2는 모두 회절광학소자를 이용하여 레이저를 분기하고 제3렌즈를 이용하여 분기된 레이저를 포집한다는 점에서 그 구성 및 작용효과가 동일하다. 다만 이 사건 제1항 발명에서는 회절광학소자를 이용하여 광섬유에서 방출된 연속파레이저를 분기시키는 반면, 선행발명 2에서는 광원에서 방출된 펄스 레이저를 분기시키는 점에서 차이가 있다.

그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1과 같이 연속파 레이저가 음향광 변조기를 통해 펄스 변조되는 경우 선행발명 2의 펄스 레이저를 연속파 레이저로 단순히 변경함으로써 차이점 1을 쉽게 극복해 낼 수 있다고 봄이 타당하다. ① 양 발명 모두 궁극적으로는 펄스 레이저 또는 펄스 변조된 레이저를 대상물에 조사한다는 점에서 일치한다. ② 대상물에 펄스(또는 펄스 변조) 레이저를 조사하기 위해서, 선행발명 2와 같이 렌즈를 통과한 레이저가 별도의 레이저 펄스 변조 수단을 거치지 않고 대상물에 조사되는 경우에는 렌즈를 통과하는 시점에 펄스 형태로 입사해야 하나, 이 사건 특허발명에서와 같이 렌즈를 통과한 레이저가 별도의 레이저 펄스 변조 수단(이 사건 특허발명의 음향광 변조기 등과 같은 수단)을 거쳐 대상물에 조사되는 경우에는 렌즈를 통과하는 시점에 펄스 레이저를 사용할 필요가 없음은 통상의 기술자에게 자명하다. ③ 레이저 발진동작은 크게 나누어 연속파 발진 동작과 펄스 발진 동작으로 나누어지는데, 이러한 레이저는 다양한 분야에서 활용되고 있는 오래된 기술로서, 펄스 및 연속 레이저를 포함한 다양한 종류의 레이저의 특성은 잘 알려져 있으므로, 통상의 기술자가 그 활용 목적에 따라 레이저를 선택하여 사용하는 데 있어서 별다른 어려움이 없다.

특허발명 명세서의 기재에 의하면, 특허발명은 광섬유에서 나온 레이저를 광학소자로 1차 분기하고 이렇게 분기된 레이저 각각을 개별적으로 펄스 레이저를 추출하여 조사하고 순차적으로 배치된 음향광변조기로 안내하며, 대상물의 이송과 정지를 반복적으로 시행함으로써 정지 상태에서 대면적에 1회의 레이저를 조사하여 직렬과 병렬로 배치되는 다수의 미세 홈을 한꺼번에 가공하는 효과가 있음을 알 수 있다. 반면에 선행발명 1에서는 1회 가공으로 일렬로 배치되는 미세 홈을 가공할 수 있을 뿐, 행렬 형태로 미세 홈을 가공하기 위해서는 가공 대상물의 이송이 필수적으로 수반되어야 한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 2에는 '이러한, 회절 광학 소자는 매트릭스 형태로 펄스 레이저를 분기하나, 일실시에에 대한 설명을 보다 용이하게 하기 위하여, 도 1 및 도 2는 길이 방향으로만 미세 홈들을 도시킨 것이다.' 라고 하여 1회 레이저 조사로 가공 대상물에 '행렬(매트릭스)' 형태의 미세 홈을 가공한다는 기술적 사상이 나타나 있으며, 그에 따른 효과 또한 나타나 있다고 볼 수 있다. 따라서 선행발명 2로부터 이 사건 특허발명에서와 같은 효과를 기대할 수 있고, 선행발명 1과 2의 결합으로부터 동일한 효과를 기대할 수 있음은 자명하다.

**키워드:** 특허, 진보성, 레이저, 발진, 펄스, 회절광학소자, 광원, 분기

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 사건번호 | 2018허7491    | 사건명  | 거절결정(특)         |
| 심판번호 | 2016원4793    | 심판결과 | 인용              |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 특허청장            |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 도전성 페이스트 및 태양전지 |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각              |

**제 1 항 발명에 포함된 수치한정이 상이한 과제를 위한 기술수단이거나 그로 인해 이질적 효과가 생기는 경우라고 볼 수 없고, 임계적 의의도 인정되지 않는다고 보아 제 1 항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다고 본 사례.**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

유리 프리트를 구성하는 성분들의 전체 조성비에 관한 수치범위의 한정에서 출원발명과 선행발명 1은 차이가 있다. 아래의 사정들을 종합하여 볼 때, 조성비 차이점과 관련한 구성요소 2의 'Te는 산화물 환산 35~90mol%, Zn은 산화물 환산 5~50mol%, Bi는 산화물 환산 1~20mol%, Li, Na 및 K 중에서 선택된 적어도 1종은 산화물 환산 0.1~15mol%의 각 수치범위로 함유'한다는 기술구성은, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이므로, 통상의 기술자로서는 양 발명의 조성비 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

가) 먼저 구성요소 2의 수치한정이 선행발명 1과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다. ① 양 발명은 모두 태양전지의 전극 형성에 사용되는 도전성 페이스트에 관한 것으로서, 전지 특성이 양호한 태양전지를 제공한다는 것을 주요한 해결과제로 한다는 점에서 별다른 차이가 없다. ② 양 발명은 유리 프리트에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 효과의 점에서도 질적인 차이가 없다. 출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 제1항 발명에서 유리 프리트에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, "파이어 스루성"의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 선행발명 1의 명세서 기재에 의하면, 선행발명 1에서 유리 프리트에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, 충분한 "오믹 콘택트"의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 위와 같이 제1항 발명에서는 "파이어 스루성"을 확보한다는 효과가 개시되어 있고, 선행발명 1에서는 충분한 "오믹 콘택트"를 확보한다는 효과가 개시되어 있기는 하다. 그러나 양자는 에너지 변환효율이 높은 전지 특성이 양호한 태양전지를 추구한다는 점에서 실질적으로 동일한 내용이라고 할 것이다. 나) 그리고 제1항 발명의 구성요소 2의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수도 없다. 출원발명의 명세서 기재들은, 유리 프리트에 포함되는 Bi 및 알칼리 금속 원소의 적정량을 그 성분의 특성에 따라 단순히 특정한 정도로 보일 뿐이고, 그로부터 위 각 수치범위 내외에서 발생하는 작용효과에 어떠한 차이가 있는지를 알기 어렵다.

선행발명 1의 대응구성을 기초로 하여 제1항 발명에 이르는 것은, 통상의 기술자에게 특별한 기술적 어려움이 없다고 할 것이므로, 제1항 발명은 그 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 위와 같은 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

**키워드:** 특허, 진보성, 도전성 페이스트, 태양전지, 수치한정, 작용효과

|      |              |      |             |
|------|--------------|------|-------------|
| 사건번호 | 2018허5204    | 사건명  | 등록무효(특)     |
| 심판번호 | 2017당2978    | 심판결과 | 인용          |
| 원고   | 피심판청구인       | 피고   | 심판청구인       |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 엘이디 램프 구동장치 |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각          |

**1 항 발명은 선행발명 2 또는 선행발명 2 에 1, 3, 4, 9, 10 중 어느 하나를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 1-1의 공진 캐패시터부와 공진 스위칭부는 각 2개의 캐패시터와 스위치로 이루어지는 반면, 선행발명 2의 대응 구성요소는 각 1개의 캐패시터와 스위치로 이루어진다는 점에서 차이가 있으나, 다음과 같은 점에서 선행발명 2로부터 용이하게 도출할 수 있다. ①구성요소 1-1은 동일한 기능을 수행하는 캐패시터와 스위치 조합을 단지 직렬로 2개 배치한 것이어서, 이를 등가회로로 표현하면 선행발명 2의 대응 구성요소처럼 1개의 캐패시터와 스위치 조합으로도 표현 가능하다. ②구성요소 1-1의 “전압검출기의 출력단에 제3 트랜지스터 및 제4 트랜지스터의 게이트가 연결되고”라는 기재에 따르면, 구성요소 1-1의 스위치는 전압검출기의 출력단에 의해 동시에 동일하게 제어됨을 알 수 있고, 그렇다면 구성요소 1-1의 각 트랜지스터는 기능상 그 역할이 구분되지 않고, 이와 조합을 이루는 각 캐패시터도 마찬가지다. ③특허발명의 명세서 및 도면 전체를 보더라도, 공진 캐패시터부와 공진 스위칭부에 포함되는 각 캐패시터와 각 트랜지스터를 특별히 구별하여 볼 수 있을 만한 어떠한 기재나 단서를 찾을 수 없다. ④통상의 기술자라면 선행발명 2를 회로 형태로 구체화하는 경우 필요에 따라 특별한 기술적 어려움 없이 구성요소 1-1에 서처럼 캐패시터 및 스위치 조합을 복수로 배치할 수 있다고 할 것이다. 또한 위 차이점은 다음과 같은 점에서 선행발명 2에 선행발명 1, 3, 9, 10 중 어느 하나를 추가적으로 감안하여도 쉽게 도출할 수 있다. ①선행발명 1의 도5,6에는 캐패시터 및 스위치 조합을 1쌍만 구현한 실시례(C3+K1)와 동일한 조합을 2쌍으로 구현한 실시례(C3+K1, C4+K2)가 모두 개시되어 있다. ②선행발명 3, 9, 10의 캐패시터 및 스위치 조합도 아래 도면과 같이 2쌍으로 구현되어 있으며, 선행발명 1, 3, 9, 10의 2쌍으로 구현된 캐패시터 및 스위치 조합은 그 구체적 구현 형태와 상관없이 모두 동일한 제어신호에 의해 제어된다는 점에서도 공통된다. ③비록 선행발명 1, 3, 9, 10은 형광등 안정기와 LED를 연동시키는 구동회로에 관한 것이 아니지만, 선행발명 1, 3, 9, 10의 캐패시터 및 스위치 조합 모두는 스위치의 ON/OFF 여부에 따라 공진경로 상에 캐패시터를 포함시키거나 해당 캐패시터가 포함된 공진경로를 차단시키는 기능을 수행하는 구성요소이고, 선행발명 2의 캐패시터와 양방향 스위치)조합도 동일한 기능을 수행하는 구성요소이므로, 통상의 기술자라면 선행발명 2의 제1 회로가 포함된 공진경로를 실제 구현하는 데 있어서 선행발명 1, 3, 9, 10 중 어느 하나를 감안하여 캐패시터와 양방향 스위치 조합을 복수로 배치하는 형태를 쉽게 구체화할 수 있다고 할 것이다.

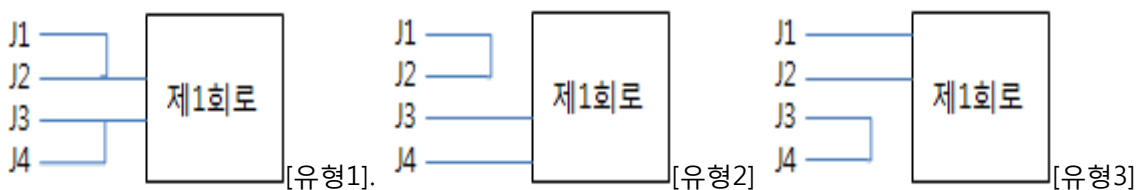
**키워드:** 특허, 진보성, 트랜지스터, 캐패시터, 스위치, 조합, 엘이디 램프 구동장치

|      |              |      |             |
|------|--------------|------|-------------|
| 사건번호 | 2018 허 5662  | 사건명  | 권리범위확인(특)   |
| 심판번호 | 2018 당 389   | 심판결과 | 인용          |
| 원고   | 피심판청구인       | 피고   | 심판청구인       |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 엘이디 램프 구동장치 |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각          |

**확인대상발명은 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

선행발명 2에는 제1 회로가 전자 안정기의 단자에 연결된다고만 기재되어 있을 뿐, 확인대상발명의 구성 요소 C와 같이 세부 단자 간의 구체적인 연결 관계까지는 기재되어 있지 않은 점에서, 양 발명은 차이가 있다. 확인대상발명은 구성요소 C인 입력단자 J1과 J2를 단락시키는 구성, 즉 '커패시터부, 스위치부, 전압 제어부로 이루어진 회로보호부를 입력단자 중 J3과 J4에 연결하고, 나머지 입력단자인 J1과 J2를 단락'시키는 구성을 취함으로써 'J1-J2-J3-커패시터부 및 스위치부-J4'를 포함하는 직렬 공진경로를 형성하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라 확인대상발명은 구동 전압에 기초한 전압제어부의 제어에 의해 스위치부를 ON 또는 OFF 시킴으로써 위 직렬 공진경로를 통해 공진이 일어나도록 하거나 위 직렬 공진경로를 차단(개방)시키는 방식으로 동작할 것이다. 아래에서는 이러한 동작 원리에 기초하여 위 차이점의 용이 도출 여부를 살핀다. 구성요소 C를 고려한 확인대상발명의 공진경로가 선행발명 2의 공진경로와 동일하지는 않지만, 갑 제2호증, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래의 사정 등에 비추어 볼 때, 위 차이점은 선행발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있다고 할 것이다. ①선행발명 2의 도면 4에 따르면, 선행발명 2의 4개의 전극은 드라이버(1) 및 LED 회로(2)까지 연결되기 이전에 좌우측에 각각 배치된 부하(load)를 통해 먼저 연결되어 있음을 알 수 있다. ②선행발명 2의 도면 4에서, 오른쪽 2개의 전극쌍을 J1, J2라 하고, 왼쪽 2개의 전극쌍을 J3, J4라 하며, 각 전극쌍에서의 부하를 감안하지 않고 보면, 각 전극과 제1 회로(10)의 연결 구조를 아래 [유형 1]과 같이 단순화하여 도시할 수 있을 것이다.



③그런데 위와 같은 연결 구조는 결국 J1 내지 J4 중에서 2개의 단자만을 제1 회로(10)에 대한 실질적인 입력 단자로 사용하는 것을 의미한다고 볼 수 있고, 그렇다면 2개의 단자만을 입력 단자로 사용한다는 의미를 벗어나지 않는 범위 내에서 아래와 같은 연결 구조로도 확장될 수 있을 것인데, 그중 [유형 2]는 구성요소 C에 해당한다. 이에 대해 원고는 위 [유형 1]과 [유형 2]는 매우 다르다는 취지의 주장을 하나, 4개의 단자 중에서 2개의 단자만을 사용하는 경우 J1 내지 J4 중 어떠한 단자든지 2개만을 선택하여 사용할 수 있고, 또한 어느 단자를 사용하는지 여부에 따라 나머지 단자의 단락 여부가 쉽게 결정될 수 있으며, 이는 형광등용 전자 안정기를 이용하여 LED 램프를 점등시키고자 하는 기술분야에서 널리 사용되어 오던 방식에도 해당된다는 점에 비추어 볼 때, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. ⑤나아가 선행발

명 2는 앞서 본 바와 같이 '제3 회로의 입력단'이 LED 회로의 구동 전압을 제공하는 제2 회로의 출력단에 직렬 연결된 2개 저항의 중간점'과 연결되는 구성을 포함한다. 여기서 선행발명 2의 '제2 회로의 출력단에 직렬 연결된 2개 저항'은 추가 검출기를 의미하는데, 위 추가 검출기는 정류기의 출력 양단에 존재하는 전압에 기초하여 제1 회로의 양방향 스위치(12)의 제어 여부를 결정하는 신호를 제3 회로에 입력하기 위한 것이며, 제어 여부 결정시 전압이 예상 범위를 벗어나는지 여부가 관건으로 작용한다. 그렇다면, 확인대상발명과 선행발명 2는 적어도 구동 전압(출력 양단에 존재하는 전압)에 기초하여 트랜지스터(양방향 스위치)의 ON/OFF 여부(제어 여부)를 결정한다는 점에서도 일치한다고 할 것이다. ⑥더 나아가 확인대상발명의 구성요소 A~C를 함께 보더라도, 트랜지스터(양방향 스위치)의 ON/OFF 여부에 따라 캐패시터 및 트랜지스터(양방향 스위치)가 포함된 공진경로를 통해 공진이 일어나거나 해당 공진경로가 차단된다는 점에서도 선행발명 2와 다르지 않다.

설령 구체적인 공진경로상의 차이로 인해 위 차이점을 선행발명 2로부터 쉽게 도출할 수 없다고 가정하더라도, 이는 아래의 이유로 선행발명 4를 추가적으로 감안한다면 쉽게 도출할 수 있는 정도의 것이라고 할 것이다.

①선행발명 4의 명세서에는 다음과 같은 기재가 포함되어 있다.

본 발명의 LED 형광등에 있어서는 도2의 (1)에서와 같이 a' , b' 단자 사이에 필라멘트를 삭제하고 브릿지 정류회로블럭[1]을 추가하여 여기서 얻어지는 직류전원으로 LED 매트릭스 어레이[B2]를 발광시키는 것이다. 브릿지 정류 회로블럭 [1]은 4개의 다이오드[D1~D4]와 하나의 콘덴서[C1]로 구성된다. 그리고 도2의 (1)에서 c' , d' 단자는 쇼트(short)해 두는 것이다. (중략)

이 경우의 부하전류 경로를 살펴보면 형광등안정기로부터 교류전원이 a단자로 출력되어 d단자로 궤환될 때에는 처음 반주기는 (중략) 의 경로로 부하전류가 흐르고, 다음 반주기는 (중략) 의 경로로 부하전류가 흐른다. (중략)

한편 형광등안정기의 [a,b]단자가 LED형광등의 [c' , d' ]단자에 연결되고 형광등 안정기의 [c,d] 단자가 LED형광등의 [a' ,b' ]단자로 서로 교차해서 연결된다면, 처음 반주기는 (중략) 의 경로로 부하전류가 흐르고 다음 반주기는 (중략) 의 경로로 부하전류가 흐른다.

②선행발명 4의 위 기재에 따르면, 4개의 다이오드로 구성된 브릿지 정류회로 블럭(1, 전파정류기)에 연결되지 않는 나머지 2개의 단자는 단락(쇼트)시키는 구성이 명확히 개시되어 있다고 할 것이다. ③또한 선행발명 4가 형광등 안정기와 LED형광등 구동장치의 단자를 서로 교차해서 연결하는 것도 가능하다고 밝히고 있는 이상, 선행발명 4를 알고 있는 통상의 기술자라면 선행발명 2를 회로도 수준으로 구체화할 경우 확인대상발명과 같이 제1 회로는 J3, J4에 연결하고 나머지(J1, J2)는 서로 단락시키는 형태로 쉽게 구현할 수 있을 것이다.

**키워드:** 특허, 자유실시기술, 캐피시터, 트랜지스터, 단락, 연결, 연결관계 엘이디 램프 구동장치

|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허5440    | 사건명  | 등록무효(특) |
| 심판번호 | 2017당3688    | 심판결과 | 인용      |
| 원고   | 피심판청구인       | 피고   | 심판청구인   |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 미용가위    |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 기각      |

**5항 발명은 선행발명 1에 2 등을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

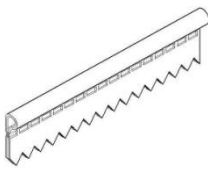
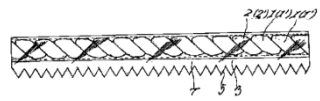
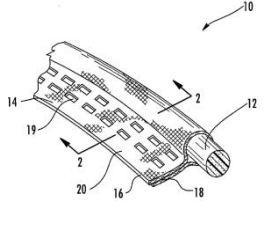
5항 발명의 구성요소 5는 “상기 중간제1가위 절단날부(10-5)와 상부제1가위 절단날부(100-5)의 톱날의 위치는 지그재그가 되도록 형성”되는 것인데, 선행발명 1에는 대응 구성요소가 없는 점에서 차이가 있으나, 선행발명 2를 결합하여 용이하게 도출할 수 있다. ①지그재그는 일반적으로 ‘W자가 연속된 형태’를 의미하는 점, 이 사건 특허발명 명세서에 구성요소 5의 기술적 의미에 대해서 달리 정의하거나 설명하지도 아니한 점을 고려하면, 구성요소 5에서 ‘중간 절단날부와 상부 절단날부의 톱날의 위치가 지그재그가 되도록 형성된다’는 것은 중간 절단날부의 각 톱날의 끝단과 상부 절단날부의 각 톱날의 끝단을 순차로 연결하면 ‘W자가 연속된 형태’가 된다는 것을 의미하고, 이는 곧 전체적으로 보아 중간 절단날부의 각 톱날과 상부 절단날부의 각 톱날이 교차로 배치되는 형태를 의미한다고 보아야 할 것이다. ②5항 발명과 같이 톱니 형상의 절단날을 갖는 톱닝 가위가 여러 개 중첩되어 결합되는 경우에 전체적으로 보았을 때 각 톱날의 위치가 교차로 배치되도록 하여야 함은 통상의 기술자에게 자명한 사항이다(중간 절단날부의 각 톱날과 상부 절단날부의 각 톱날이 같은 위치에 중첩적으로 배치되는 형태인 경우에는 중간 절단날부의 각 톱날과 상부 절단날부의 각 톱날이 동일한 머리카락을 절단하게 되므로 중간 절단날부와 상부 절단날부를 따로 둘 이유가 없다). ③또한, 선행발명 2에는 “맨 아래에 30개, 그 위에 35개, 그 위에 40개의 잇수를 가지는 가윗날이 형성된 연결가위 몸체를 차례대로 연결하면, 가윗날의 잇수가 많을수록 머리숱이 많이 감소하게 되므로, 모근 쪽은 머리숱이 적게 감소하고 머리카락 끝 쪽은 많이 감소하여 머리숱을 한 번의 가위질로 정리할 수 있을 뿐 아니라, 숏가위만으로도 커트와 같은 효과를 낼 수 있게 된다. ... 상기한 실시예에서 가윗날의 잇수를 30, 35, 40개로 나타내었으나 본 발명은 여기에 한정되는 것은 아니며 다른 잇수 또는 날을 가진 가위도 사용될 수 있다.”라는 기재가 있다. 비록 선행발명 2에 아래쪽 가위의 가윗날 이와 위쪽 가위의 가윗날 이가 지그재그 형태로 배치된다고 명시된 것은 아니지만, 선행발명 2의 위 실시예(상부 가윗날의 잇수가 40개, 중간 가윗날의 잇수가 35개)와 같이 상부 가윗날의 잇수와 중간 가윗날의 잇수를 달리하는 경우에 상부 가윗날의 각 이의 끝단과 중간 가윗날의 이의 각 끝단을 순차로 연결한 선은 ‘W자가 반복되는 형태’, 즉 지그재그 형태가 된다는 점은 통상의 기술자에게 자명하므로, 구성요소 5는 선행발명 2에도 나타나 있다고 봄이 타당하다. ④나아가 선행발명 1에 선행발명 2의 위와 같은 구성을 적용하여 가위(1)의 빗형상부의 각 이와 가위의 빗형상부의 각 이를 교차로 배치함으로써 전체적으로 보아 가위(1)의 빗형상부의 각 이의 끝단과 가위의 빗형상부의 각 이의 끝단을 연결한 선이 지그재그 형태가 되도록 하는 데 기술적으로 특별한 어려움이 있다고 보기는 어렵다. 나아가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 것이 선행발명 1, 2에 나타난 기술사상에 반한다거나 선행발명 1, 2에 이러한 결합을 방해하는 취지의 기재가 있다고 보기도 어렵다.

**키워드:** 특허, 진보성, 미용가위, 톱날, 지그재그, 빗형상부,

|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018 허 7897  | 사건명  | 등록무효(디) |
| 심판번호 | 2018 당 699   | 심판결과 | 기각      |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인  |
| 권리유형 | 디자인          | 권리명칭 | 장식밴드    |
| 선고일  | 2019. 4. 12. | 선고결과 | 인용      |

**장식밴드에 관한 등록디자인은 선행디자인 5 에 4 의 톱날 형상을 결합하여 쉽게 창작할 수 있다고 본 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

| 등록디자인                                                                              | 선행디자인 4                                                                            | 선행디자인 5                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

등록디자인은 시접부 하단이 톱날 형상이나, 선행디자인 5는 시접부 하단이 직선인 점에서 차이가 있으나, 선행디자인 5의 시접부 하단에 선행디자인 4의 톱날 형상을 결합하여 쉽게 창

작할 수 있다고 봄이 타당하다. ①선행디자인 4, 5 모두 상단은 원통형의 파이핑부로 형성되고, 하단은 두 개의 직물이 겹쳐져 형성된 시접부로 이루어졌다는 점에서 공통되므로 통상의 디자이너가 선행디자인 5에 선행디자인 4의 시접부 하단의 톱날 형상을 결합하는 데 특별한 창작적 노력이 필요하다고 보기는 어렵다. ②핑킹 가위를 이용하여 직물 시접의 끝단이 톱날 형상이 되도록 하는 직물의 시접 정리방법은 직물의 울이 잘 풀리지 않도록 하는 기능적 수단일 뿐만 아니라, 등록디자인의 출원일 이전에 이미 여러 인터넷 블로그 등에 위와 같은 시접 정리방법이 소개된 점에 비추어 보면 이는 등록디자인의 출원 당시 직물과 관련된 분야에서 널리 쓰이는 창작수법에 불과한 것으로 보인다. ③선행디자인 4의 “시접의 좌우 양 측부를 굴곡시켜 봉착할 경우의 수단으로서 톱날 형상을 연속해 형성한다.”라는 기재에 비추어 보면, 시접부 하단의 톱날 형상은 장식밴드 등의 굴곡을 용이하게 하기 위한 기능적 수단에도 해당하므로, 통상의 디자이너로서는 선행디자인 5가 용이하게 굴곡되도록 하기 위해서 선행디자인 5의 시접부 하단을 선행디자인 4의 톱날 형상으로 변경할 동기를 가질 수 있을 것으로도 보인다.

등록디자인은 시접부 중간 부분에 직사각형의 홈이 1열로 형성되었지만, 선행디자인 5는 시접부 중간 부분에 직사각형의 홈이 2열로 형성된 점에서 차이가 있으나, 선행디자인 5로부터 쉽게 창작할 수 있다. ①등록디자인과 선행디자인 5에서 직사각형의 홈들은 직물을 초음파 용접으로 접합하는 과정에서 초음파 용접기의 형상에 따라 형성되는 형상에 불과하다. 더욱이 선행디자인 5에는, 시접부에 직사각형의 홈으로

된 초음파 용접부가 하나 이상, 즉 1열 이상으로 형성될 수 있다고 명시되었으므로, 통상의 디자이너로서는 접합의 강도 등을 고려하여 1열의 초음파 용접부만 형성되도록 초음파 용접을 함으로써 선행디자인 5의 2열의 직사각형 홈을 이 사건 등록디자인과 같이 1열의 직사각형의 홈으로 쉽게 변경할 수 있을 것으로 보인다. ②등록디자인의 출원일 이전에 직물과 관련된 디자인 분야에서 초음파 용접에 의하여 직물을 접합하여 1열의 직사각형 홈이나 직사각형 모양이 형성되는 디자인이 공연히 실시된 바도 있다.

**키워드:** 디자인, 창작성, 장식밴드, 시접부, 톱날형상, 변경