

사건번호	2020허5740	사건명	취소결정(특)
결정번호	2019소126	결정결과	인용
원고	피신청인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	광학재료용 조성물
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	인용

광학재료용 조성물에 관한 파라미터발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

소외 A는 2019. 11. 1. 원고를 상대로 “이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2 또는 선행발명 1, 3에 의하여 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 특허심판원에 특허취소신청을 하였고, 특허심판원은 원고에게 “이 사건 제1 내지 4, 6 내지 8항 특허발명은 선행발명들 각각 또는 선행발명 1 내지 3의 결합으로부터, 이 사건 제5, 9항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 내지 3의 결합으로부터 진보성이 부정된다.”라는 취지의 의견제출통지를 하였고, 2020. 6. 25. “이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다.”라는 이유로 이 사건 특허발명을 취소하는 결정을 하였다.

● 판시요지

이 사건 특허발명은 구성요소로 황을 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때의 탁도값이 10ppm이하’인 것으로 특정한 것으로, 황이 이황화탄소에 용해되었을 때의 물리적 특성 값인 탁도를 이용하여 구성요소를 특정한 것으로 파라미터 발명에 해당한다. 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성요소는 광학재료용 조성물이 황을 함유하는 점에서는 동일하나, 구성요소 1은 ‘황’의 탁도값을 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때 10ppm 이하’로 한정하는 점에서 차이가 있다. 그런데 이는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 있고 그 효과도 이질적인 부분을 포함하고 있는 것이어서 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이를 쉽게 극복할 수 없을 것으로 나타난다.

이 사건 특허발명은 종래 플러스 도수렌즈라고 불리는 중심두께가 두꺼운 렌즈에서 기존 방식으로는 여전히 백탁이 해소되지 않아 손실이 생기는 문제점을 인식하여, 황과 에피설파이드 화합물을 포함하는 조성물에서 백탁 발생을 억제하고, 중합 경화 전의 단계에서 경화 후의 백탁의 발생 유무를 예측·판별하여 양부의 판단이 가능한 광학재료용 조성물을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 하고 있다. 반면 선행발명 1은 종래 티올을 포함하는 조성물을 중합 경화시켰을 때 백탁이 발생하는 문제점을 개선한다는 인식이 있을 뿐, 황과 에피설파이드 화합물을 포함하는 플러스 도수렌즈에서 종래 방식으로는 여전히 백탁이 해소되지 않은 문제점과 관련하여서는 별다른 인식이 없다.

이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 파라미터의 대상 물질이 각각 ‘황’과 ‘폴리티올’로 다를 뿐만 아니라, 탁도값의 범위나 측정횟수도 각각 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때의 10ppm 이하 및 1회 측정’과 ‘초기값이 0.5 ppm 이하이며, 50℃에서 7일간 보존 후의 탁도값이 0.6 ppm 이하 및 7일 간격을 두고 2회 측정’으로 상이하다. 선행발명 1에 황을 첨가할 수 있다는 구성은 개시되어 있으나, 황의 탁도 측정을 위해 ‘30질량%의 이황화탄소 용액’에 대한 탁도값을 측정한다는 구성은 전혀 나타나 있지 않고, 오히려 폴리티올 그 자체의 탁도를 기준으로 하고 있다. 또한 피고 주장대로 황이 이황화탄소에 용해된다는 것이 주지관용기술이라 하더라도, 더 나아가 황의 이황화탄소에 대한 탁도를 파라미터로 하여 백탁을 억제할 수 있다는 것까지 주지관용기술이라고 볼 증거는 없다.

이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 효과가 백탁을 억제하고, 중합 경화 전의 단계에서 경화 후

의 백탁의 발생 유무를 예측, 판별하여, 양부의 판단이 가능하다는 점에서는 일부 공통되나, 선행발명 1은 백탁을 방지하기 위하여 '폴리티올'의 탁도값을 '초기값이 0.5ppm 이하이며, 또한 50°C에서 7일간 보존 후의 탁도값이 0.6ppm 이하'로 한정하고 있어, 광학재료용 조성물이 반드시 '폴리티올'을 변수로 조절하여야만 백탁을 억제할 수 있고, 탁도값도 7일 간격을 두고 2회 측정하여야 하는데 비하여, 이 사건 제1항 특허발명은 백탁을 방지하기 위하여 '황'의 탁도값을 '30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때 10ppm 이하'로 한정하고 있어, '폴리티올'이 포함되지 않은 광학재료용 조성물의 백탁도 억제할 수 있으며, 백탁 억제를 위하여 탁도값도 1회만 측정 가능하다는 점에서, 선행발명 1로부터 예측할 수 없는 이질적 효과를 갖는다.

나아가 이 사건 제1항 특허발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3 또는 이를 선택적으로 결합한 것에 의해 진보성이 부정된다고 볼 수 없다. 선행발명 2는 중합성 조성물을 중합·경화시켜 얻을 수 있는 경화물의 악취를 저감시키기 위하여 에피설파이드기를 갖는 화합물을 포함하는 중합성 조성물에 향료 성분을 첨가하는 것이고, 선행발명 3은 중합성 조성물의 예비 중합 반응에 걸리는 시간을 단축하여 광학 렌즈의 생산성을 제고하기 위한 것으로, 선행발명 1과 목적이 달라 발명의 결합이 용이하다고 볼 수 없고, 선행 발명 이들 발명을 결합하더라도 그와 목적이 다른 이 사건 제1항 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다. 또한 황의 탁도값이 황의 순도(불순물의 양)에만 관련된다고 볼 수 없으므로, 황의 순도에 관한 구성을 개시하고 있는 선행발명 2 또는 3을 선행발명 1에 결합하더라도 황의 이황화탄소 용액에 대한 탁도값을 파라미터로 하는 이 사건 제1항 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다.

따라서 이와 결론을 달리하여 특허를 취소한 이 사건 결정은 위법하므로 취소되어야 한다.

키워드: 특허, 등록취소, 진보성, 파라미터발명, 황, 탁도, 광학재료용 조성물

사건번호	2020허7593	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당533	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	수납식 관람석의 록킹장치
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	기각

원고는 공지 예외 규정의 적용을 받을 수 없고, 선행발명 1은 이 사건 특허발명 출원 전에 공연히 실시되었으며, 특허발명은 선행발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 특허발명의 청구항 1항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항을 위반하였다'라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 2020. 5. 20. 위 무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 "원고의 위 정정청구를 인정하고, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제133조 제1항 제1호, 제29조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시요지

이 사건의 쟁점은 ① 무효심결취소소송 계속 중 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 규정 적용의 주장을 할 수 있는지 여부, ② 선행발명 1이 특허법 제29조 제1항 제1호에서 정하는 이 사건 특허발명 출원 전에 공연히 실시된 발명인지 여부, ③ 이 사건 특허발명의 진보성이 인정되는지 여부이다.

특허법의 목적, 특허법 제30조 규정의 내용 및 취지, 특허출원일 이후에도 공지 예외 적용의 주장을 할 수 있도록 하되 그 시기를 제한한 개정 취지에 비추어 보면, 선출원주의를 취하는 특허법은 발명의 보호와 자유로운 이용을 조화하기 위하여 특허법 제30조에서 정한 기간에 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지 예외 규정에 해당한다는 주장을 한 경우에만 그 발명에 의하여 신규성 및 진보성을 판단할 수 없도록 하는 한편 특허법 제30조에서 정한 기간에 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지 예외 규정에 해당한다는 주장을 하지 않은 경우에는 공지 예외 규정의 적용을 받게 될 수는 없도록 하였다. 원고가 이 사건 특허발명 출원 당시 그 특허출원서에 선행발명 1을 실시하였다는 점에 관하여 기재하지 않았고, 특허법 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간, 특허법 제66조에 따른 특허결정을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간에도 위와 같은 주장을 하지 않았음은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 원고가 이 사건 소송 계속 중 공지 예외 규정에 해당한다는 주장을 하였다고 하더라도 공지 예외 규정의 적용을 받을 수 없으므로, 무효심결취소소송 계속 중에도 공지 예외 적용의 주장을 할 수 있다는 원고의 주장은 이유 없다.

선행발명 1은 이 사건 특허발명 출원 전에 공연히 실시되었다. 2017년 7월 작성한 영덕국민체육센터의 준공도면에 원고가 설치한 수납식 관람석이 포함되어 있는 사실, 영덕국민체육센터가 2017. 10. 27. 개관하였고, 가동단위관람석이 인출된 경우 위 수납식 관람석의 측면으로 피고는 무효심판청구 전 수납식 관람석의 구성을 촬영하였던 사실을 인정할 수 있는바, 원고는 2017년 7월 이전에 영덕국민체육센터에 수납식 관람석을 설치하였고, 이 사건 특허발명 출원 전인 2017. 10. 27. 영덕국민체육센터가 개관하면서 위 수납식 관람석 역시 공중에 개방되었으며, 위 수납식 관람석은 측면이 개방되어 있어 통상의 기술자가 수납식 관람석을 분해하거나 철거하지 않고도 쉽게 이 사건 특허발명의 구성요소에 대응하는 선행발명 1

의 구성요소를 알 수 있었으므로, 선행발명 1은 이 사건 특허발명 출원 전 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였었다고 할 것이다.

이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합한 것에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 이 사건 특허발명의 구성요소 12, 13은 '단위관람석의 수평프레임(400) 측면에는 수평프레임(400) 간의 간격을 유지하고 각 단위관람석의 매끄러운 인출 및 수납을 위한 간격유지롤러(600)가 배치된 구성(구성요소 12), 수평프레임(400)의 양쪽 측면에는 각 단위관람석의 수납 작동을 순차적이고 안정적이게 하는 접속포켓(700)이 설치되어 수평프레임의 내측 방향에 배치된 접속포켓(700)과 수평프레임(400)의 외측 방향에 배치된 접속포켓(700)이 상호 마주보며 대칭 형상으로 배치된 구성(구성요소 13)'인데, 선행기술 1은 이에 대응하는 구성이 없다. 그런데 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 수납식 관람석 분야에서의 통상의 기술자라면 선행발명 1을 기초로 하여 여기에 선행발명 2에 개시된 '단위관람석의 받침대(12) 측면에 간격유지롤러(600)를 형성하는 구성 및 받침대 외측면 후방에 연결되는 접속경사편(122) 및 받침대의 내측면 전방에 걸림경사편(123)을 구비하여 접속경사편(122)과 걸림경사편(123)이 대칭으로 형성되도록 하는 구성'을 쉽게 결합하여 차이점을 극복하고 이 사건 특허발명의 구성요소 12, 13을 쉽게 도출할 수 있다고 보아야 할 것이다.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 등록무효, 공지에외, 공연실시, 진보성, 록킹장치, 수납식 관람석

사건번호	2021허1103	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당879	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	TDI 라인 이미지 센서
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	인용

원고는 원고의 정정청구가 적법함을 주장한 뒤 정정불인정 이유를 통지받으면서 의견서를 제출할 기회를 부여받지 못하여 그 실질적 방어권을 보장받지 못하였으므로 정정청구를 불인정한 이 사건 심결은 절차적으로 위법하다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항을 위반하였다고 주장하면서 이 사건 특허발명의 청구항 1항에 관한 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 위 무효심판 절차에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 원고의 정정청구는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않은 구성을 부가하는 것이므로 위 정정청구를 불인정하고, 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제133조 제1항 제1호, 제29조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시요지

특허무효심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 참조).

원고가 2020. 5. 29. 무효심판절차에서 정정청구를 한 후 피고가 2020. 8. 3. 정정에 관한 의견서를 제출하였고, 이에 원고는 피고의 의견에 대하여 반박하는 내용의 서면을 제출한 사실, 원·피고는 2020. 11. 12. 무효심판의 구술심리에서 원고의 정정청구의 적법 여부에 관하여 의견을 진술한 사실은 인정된다. 그러나 원고는 정정청구가 인정될 것으로 예상하면서 위 무효심판절차에서 정정 후 발명의 진보성에 관한 주장을 지속적으로 하였던 점, 무효심판절차에서 정정청구가 부적법하다는 피고의 주장에 반박하면서 정정청구가 적법함을 주장하는 내용의 서면을 제출하거나 구술심리에서 의견을 진술하였다고 하더라도, 특허심판원으로부터 정정불인정 이유를 통지받으면서 의견서를 제출할 기회가 주어지지 않은 이상 앞서 본 강행법규의 취지에 비추어 원고는 자신의 정정청구가 인용될 것이라 기대함이 상당하고, 그로 인하여 원고는 정정청구에 대한 특허심판원의 사전적·예비적 판단을 확인한 후 정정청구를 보정하거나 정정불인정 이유를 극복하기 위한 의견을 제출할 기회를 실질적으로 부여받지 못하였다고 평가되는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 주장하는 사정만으로는 원고에게 실질적으로 방어권이 보장되었다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 심결은 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제6항을 위반한 절차적 위법이 있다.

키워드: 특허, 등록무효, 정정청구, 의견서 제출 기회, 실질적 방어권

사건번호	2020허4990	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당2173	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	자동차 번호판 장착용 플레이트
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	기각

이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없어 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 그 신규성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2018. 7. 12. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 출원 전 공지된 것으로 신규성이 없다는 취지로 주장하며 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2020. 5. 29. '이 사건 제1 내지 제3항 특허발명은 선행발명 1, 2와 동일하고, 선행발명 1, 2가 특허법 제30조 제1항 제2호에 규정된 의사에 반한 공지에 해당하지 않으므로, 그 신규성이 부정된다.'라는 취지로 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

선행발명 1 내지 4는 모두 원고가 이 사건 특허발명을 실시하여 생산한 제품으로서, 선행발명 1이 이 사건 제1항, 제2항, 제3항 각 특허발명의 각 구성 및 그 유기적 결합관계를 모두 그대로 가지고 있음은 아래 구성대비표 기재와 같고, 선행발명들이 이 사건 특허발명과 동일함은 당사자 사이에 다툼이 없다.

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 아이머큐리 직원이나 그 지인 및 '클럽 말리부' 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 아이머큐리 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 '공지'는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 아이머큐리에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 '판매'하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 아이머큐리로부터 통지받지 못했다고 하더라도, 아이머큐리가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

키워드: 특허, 신규성, 의사에 반한 공지, 자동차 번호판 장착용 플레이트

사건번호	2021허1622	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당297	심판결과	각하/일부인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	마그네틱 커플러를 이용한 반응발효 교반 장치
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	기각

이 사건 제3항 정정발명에 기재불비 사유가 인정되지 아니하고, 그 특유의 작용효과 등에 비추어 선행발명들의 결합에 의하여 그 진보성을 부정할 수 없다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 1. 29. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 특허발명은 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 취지로 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 피고는 위 무효심판청구에 대한 심리가 진행 중이던 2020. 4. 2. 이 사건 제2항 정정발명을 삭제하고, 이 사건 제1항, 제3항 및 제7항 정정발명을 감축하는 취지의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 위 무효심판청구를 2020당297 사건으로 심리한 다음, 2020. 12. 29. 위 정정청구를 인정하고, 정정청구에 의하여 삭제된 이 사건 제2항 정정발명에 대한 원고의 무효심판청구를 각하하며, 이 사건 제1항, 제4항, 제6항 및 제7항 정정발명은 그 진보성이 부정된다고 하여 원고의 무효심판청구를 인용하였으나, 이 사건 제3항 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다고 하여 원고의 무효심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 특허명세서에는 이 사건 제3항 정정발명의 '취합부'의 구조를 통상의 기술자가 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 명확하게 상세하게 기재되어 있는 등 이 사건 제3항 정정발명에 기재된 것과 대응되는 사항은 이 사건 특허명세서에 그대로 기재되어 있고, 달리 이 사건 제3항 정정발명에 특허명세서에 기재되지 아니한 사항이 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 초래할 우려가 있다고 볼 만한 사항은 없다. 따라서 이 사건 제3항 정정발명에 대하여 실시가능요건이나 뒷받침요건을 위배한 기재불비 사유가 인정되지 아니하므로, 이 부분 원고의 주장은 이유 없다.

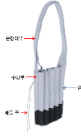
이 사건 제3항 정정발명의 구성요소 5는 하부 임펠러의 상부에 추가로 설치되는 연장축 및 임펠러에 관한 것인데, 선행발명 3에는 이에 대응되는 기술 특징이 나타나 있지 아니한 점에서 차이가 있다. 그런데 이 사건 제3항 정정발명은 구성요소 3-1, 3-2의 '하부 임펠러'와 구성요소 5의 '연장축에 설치된 임펠러'가 유기적으로 결합하여 서로 다른 형태의 임펠러를 사용함으로써 '다양한 방향의 유동을 형성'하여 균일한 교반이 보다 신속하게 가능하도록 하는 특유의 작용효과를 가지게 되는 반면 선행발명들은 그러한 특유의 작용효과를 가지고 있지 않는 점 등에 비추어 이 사건 제3항 정정발명과 선행발명 3 사이에 존재하는 차이점은 선행발명 1, 2를 추가로 고려하더라도 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 있다고 보기 어렵고, 따라서 이 사건 제3항 정정발명은 선행발명 3에 선행발명 1, 2를 결합하여 그 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 기재불비, 진보성, 마그네틱 커플러를 이용한 반응발효 교반장치

사건번호	2021허2281	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2019당2921	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	기각

확인대상디자인은 선행디자인 3으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하여 이 사건 등록 디자인과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2019. 9. 10. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상디자인()이 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2019당2921호로 심리한 후, 2021. 1. 28. "확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에

서 통상의 디자이너가 선행디자인 3()으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인이므로, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

확인대상디자인과 선행디자인 3은, ① 확인대상디자인과 선행디자인의 색상이 서로 다른 점, ② 확인대상디자인은 수납부 상단과 하단의 색상이 구분되는 선이 직선이나, 선행디자인 3은 완만한 커브형인 점, ③ 확인대상디자인은 매듭 끈이 있으나 선행디자인 3에서는 매듭 끈의 유무를 확인하기 어려운 점에서 차이가 있다. 그러나 확인대상디자인에서 가장 눈에 잘 띄는 지배적인 특징은 가방을 접을 수 있도록 플리츠면이 형성되어 있고 수납부 상·하부의 색상이 다르게 구성되어 있다는 것인데, 이는 선행디자인 3에도 동일한 형상과 모양이 그대로 나타나 있으므로, 양 디자인은 전체적으로 동일. 유사한 심미감을 갖는다고 할 것이다. 나아가 차이점들은 다음과 같은 사정, 즉 (1) 차이점 ①은 양 디자인의 색상에 관한 것으로서 심미감에 차이가 생긴다고 보기 어려운 점, (2) 차이점 ②는 전체 디자인에서 자세히 살펴보아야만 알 수 있는 부분에 해당하고 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법에 불과하므로 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없는 점, (3) 차이점 ③은 선행디자인 3에 원고의 주장과 같이 매듭 끈이 형성되어 있지 않다고 하더라도 통상의 디자이너가 선행디자인 3의 '창작성 관련 디자인' 중 수납부 상단에 형성된 매듭 끈을 결합하여 별다른 어려움 없이 부가할 수 있는 상업적 변형에 불과한 점 등에 비추어 보면, 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 것으로 보인다.

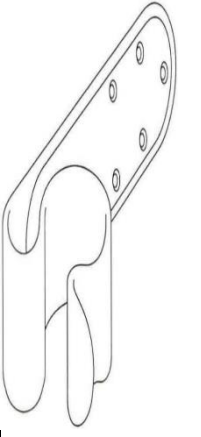
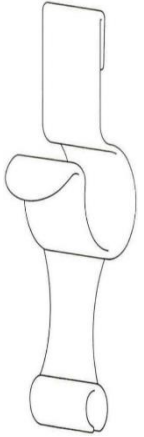
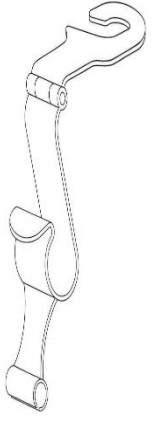
따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 자유실시디자인, 가방

사건번호	2020나1537	사건명	손해배상(기)
제1심판결	2019가합518594	판결결과	일부인용, 일부기각
항소인	원고, 피고	피항소인	원고, 피고
권리유형	디자인	권리명칭	자동차용 우산보관기구
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	일부인용, 일부기각

피고의 제품이 원고의 디자인권을 침해하였다는 이유로 구 디자인보호법 제115조 제6항에 의한 손해배상액을 산정한 사례

● 사건 개요

제 1 디자인	제 2 디자인	제 3 디자인	제 1 피고제품	제 2 피고제품	제 3 피고제품
					

원고는 피고가 자신의 디자인권을 침해하였다는 이유로 소송을 제기하였다. 제1심법원은 피고가 원고의 디자인권을 침해하였다는 이유로 원고의 손해배상 청구를 일부인용, 일부기각하였다.

● 판시 요지

양 디자인은 ① 클립부의 형상에서, 정면은 세로형의 직사각형을 이루고 배면은 정면의 판넬이 뒤로 이어져 겹쳐진 형상인 점, ② 우산수납부에서, 가로 방향의 원통형으로 구성되고 상부의 일측이 터진 형상으로 구성된 점, ③ 수납가이드편에서, 반원형의 모양으로 형성되어 클립부와 거의 직각을 이루고 있는 점, ④ 우산수납부의 하부와 걸레건조봉 결합홀더가 중심부에 세로선 결합된 지지구로 연결되어 있는 점에서 공통된다.

㉠ 정면에서 보았을 때, 제2디자인은 상부 및 하부는 세로형 및 가로형의 직사각형을 이루고 지지는 좌우측이 안쪽으로 오목한 형상이나, 제2피고제품은 상부는 세로형의 직사각형을 이루고 하부는 역사다리꼴의 형상인 점, ㉡ 좌측면에서 보았을 때, 제2디자인은 클립부에서 걸레건조봉 결합홀더까지 직선으로 구성되고 수납가이드편은 직각을 이루고 있으나, 제2피고제품은 클립부에서 걸레건조봉 결합홀더까지 호형을 이루고 수납가이드편은 상부로 약 45° 정도로 형성된 점, ㉢ 걸레건조봉 결합홀더에서, 제2디자인은 하부가 개방된 원통형의 형상이나, 제2피고제품은 안쪽으로 갈고리의 형상으로 형성된 점에서 차이가 있다.

그런데 제2디자인에서 보는 사람의 심미감을 일으키는 지배적인 형태적 요소는 눈에 잘 보일 뿐만 아니라 디자인의 창작성이 발휘된 것으로 보이는, 클립부의 정면 및 배면의 형상, 수납가이드편의 반원형의 모양으로 형성되어 클립부와 거의 직각을 이루고 있는 형상, 우산수납부의 하부와 걸레건조봉 결합홀

더가 그 중심부에 세로선 결합된 지지구로 연결되어 있는 형상(공통점 ①, ③, ④)이라고 할 것이다. 반면 양 디자인의 차이점은 오목한 형태의 지지구를 역 사다리꼴의 형상으로 전용하고(차이점 ㉞), 클립부에서 걸레건조봉 결합홀더까지의 형상 수납가이드편의 각도 등을 일부 조정하고(차이점 ㉟), 걸레건조봉 결합 홀더의 하부의 원통형 형상을 갈고리의 형상으로 변형한 것인데, 이는 제2디자인 중 일부분을 우산보관 기구 관련 분야의 물품에서 흔히 사용되는 디자인으로 단순히 치환하는 등 흔한 창작수법이나 표현방법을 적용한 것에 불과하여 전체 디자인의 미감에 미치는 영향이 크지 않다.

따라서 제2피고제품은 제2디자인과 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 지배적인 특징이 유사하므로 세부적인 점에서 다소 차이가 있다고 하더라도 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다고 보아야 한다. 제2피고제품과 제2디자인은 전체적으로 유사한 디자인에 해당하고, 모두 자동차용 우산 보관기구에 관한 것이므로 물품이 동일하다. 따라서 피고들이 각 등록디자인과 유사한 피고제품들을 생산, 판매한 행위는 원고의 각 등록디자인권의 침해에 해당한다. 디자인보호법 제116조에 따라 피고들의 침해 행위에 과실이 있는 것으로 추정되므로, 피고들은 특별한 사정이 없는 한 원고에게 침해행위로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

각 등록디자인의 실시품의 생산원가를 증명하기 위하여 원고가 제출한 증거인 갑 제11호증 및 갑 제14호증의 1 내지 3은 원고가 주장하는 생산원가 및 그 세부내역을 정리한 표에 불과하여 실제 생산원가를 확인할 수 있는 객관적인 자료로 보기 어렵고 달리 각 실시품의 생산원가를 확인할 수 있는 자료가 제출된 바 없으므로, 구 디자인보호법 제115조 제1항을 적용하여 손해액을 산정하는 것은 가능하지 않다.

이 사건은 원고와 경업관계에 있는 피고들의 디자인권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생된 것은 인정되나 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 법원이 구 디자인보호법 제115조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다. 앞서 든 증거들, 을 제12, 31, 32호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는, 피고들이 피고 제품들을 양도한 수량, 양도가액, 그로 인하여 피고들이 얻은 매출액, 피고 제품들의 판매로 인하여 발생한 각종 비용(수수료, 광고료 등), 피고들이 원고의 실시품 판매액에 비하여 현저히 낮은 가격으로 피고 제품들을 판매하여 원고가 사실상 정상적인 영업을 할 수 없었을 것으로 보이는 사정 등 제반 사정을 고려하면, 피고들의 디자인권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 피고 유지연의 경우 2,000,000원, 피고 이축복의 경우 400,000원, 피고 전상은의 경우 1,200,000원, 피고 김다혜의 경우 1,300,000원으로 정함이 상당하다.

제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 위 인정금액을 초과하여 지급을 명한 피고들 패소 부분은 부당하므로 이를 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 항소와 피고의 나머지 항소는 이유 없어 각 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

키워드: 디자인, 디자인권침해, 손해배상, 구 디자인보호법 제 115 조 제 6 항, 우산보관기구

사건번호	2020허6606	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원1153	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	깊은 압축의 깊이를 갖는 강화 유리
선고일	2022. 8. 19.	선고결과	기각

수치한정발명에 해당하는 파라미터 발명이 진보성을 흠결하였다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 원발명의 청구항 전항에 대하여 발명이 명확하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 1, 7, 15, 22는 선행발명으로부터 신규성이 부정되고, 청구항 1 내지 37은 선행발명 등으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어, 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였는데, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 1은 선행발명으로부터 진보성이 부정되고, 청구항 2 내지 37은 선행발명 등으로부터 진보성이 부정되므로 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고는 재심사를 청구하면서 명세서 등 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명의 청구항 1은 선행발명에 의해 진보성이 부정되고, 청구항 2 내지 37은 선행발명 등에 의하여 진보성이 부정되어, 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 재심사 후 거절결정을 하였다. 이에 불복하여 원고는 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되므로, 나머지 청구항에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 취지로 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건에서 통상의 기술자의 기술수준은 화학공학 또는 재료공학 분야의 학사학위 소지자로서 유리 제품 제조 관련 산업분야에서의 실무 경력이 3년 정도인 사람을 기준으로 한다.

제1항 발명 구성요소 2는 두께 t 가 0.5mm 미만일 경우에 유리 표면으로부터의 압축의 깊이(DOC)는 $0.17 \cdot t > \text{DOC} \geq 0.1 \cdot t$ 이고 두께 t 가 0.5mm 이상일 경우에 유리 표면으로부터의 압축의 깊이(DOC)는 $153 \mu\text{m} > \text{DOC} \geq 100 \mu\text{m}$ 으로 한정되어 있는 반면, 선행발명에는 위와 같은 한정사항이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제1항 발명 구성요소 5는 깊이(dc)가 $16 \mu\text{m}$ 이하로 한정된 것인 반면에, 선행발명의 깊이(dc)는 약 $35 \mu\text{m}$ 라는 점에서 차이가 있다(차이점 2).

아래와 같은 사실과 사정 등을 종합해 볼 때, 상기 차이점들과 관련된 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 제1항 발명의 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다.

구성요소 2에서 “두께 $t < 0.5\text{mm}$ 인 경우 $0.17 \cdot t > \text{DOC} \geq 0.1 \cdot t$ 이고 $t \geq 0.5\text{mm}$ 인 경우 $153 \mu\text{m} > \text{DOC} \geq 100 \mu\text{m}$ ” 부분은 유리 제품의 ‘두께 t ’와 ‘표면으로부터의 앞축의 깊이(DOC)’를 변수로 하여 이들의 상관 관계를 통하여 발명의 구성요소를 특정한 것이고, 이는 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않으므로, 파라미터에 해당한다.

“두께 $t < 0.5\text{mm}$ 인 경우 $0.17 \cdot t > \text{DOC} \geq 0.1 \cdot t$ 이고 $t \geq 0.5\text{mm}$ 인 경우 $153 \mu\text{m} > \text{DOC} \geq 100 \mu\text{m}$ ” 부분과 관련하여 출원발명의 명세서에는 아래와 같은 기재가 존재하는 바, 이에 따르면 1차 이온교환 단계 후의 압축 응력층은 적어도 약 $45 \mu\text{m}$ 의 DOC를 가지며 두께가 0.5mm를 초과할 경우에는 $55 \mu\text{m}$ 또는 $60 \mu\text{m}$ 초과

의 DOC가 좀 더 바람직하고, 2차 이온교환 단계 후의 압축 층은 적어도 약 $70\mu\text{m}$ 의 DOL을 가지거나 약 $90\mu\text{m}$ 내지 $130\mu\text{m}$ 범위의 DOL을 가질 수 있다는 것을 알 수 있을 뿐이고, 위 기재로부터는 “두께 $t < 0.5\text{mm}$ 인 경우 $0.17 \cdot t > \text{DOC} \geq 0.1 \cdot t$ 이고 $t \geq 0.5\text{mm}$ 인 경우 $153\mu\text{m} > \text{DOC} \geq 100\mu\text{m}$ ” 부분이 어떠한 기술적 의의를 가지는 것인지 알 수 없다. 그 밖에 출원발명의 명세서에는 유리의 두께에 따라 DOC 범위를 “두께 $t < 0.5\text{mm}$ 인 경우 $0.17 \cdot t > \text{DOC} \geq 0.1 \cdot t$ 이고 $t \geq 0.5\text{mm}$ 인 경우 $153\mu\text{m} > \text{DOC} \geq 100\mu\text{m}$ ”와 같이 한정하는 것이 어떠한 기술적 의의 또는 임계적 의의가 있다는 것인지 알 수 있는 기재가 없고, 나아가 유리 두께 t 를 0.5mm 미만인 경우와 그 이상인 경우로 나누어 DOC의 범위를 위와 같이 한정한 이유에 대한 기재도 없다. 그렇다면, 구성요소 2의 파라미터는 공지된 발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 가진다고 볼 수 없다고 할 것이므로, 그 도입 자체에 대하여는 기술적 의의를 인정할 수 없다.

출원발명의 명세서에는 강화 유리가 마모된 링-온-링 시험시 적어도 10kgf 의 등이축 휨 강도를 가지고, 인버티드 볼 낙하 시험에서 100cm 높이에서 낙하된 경우 60% 의 생존율을 가지며, 강화된 유리 제품은 3 미만의 취약성 지수를 가진다는 등의 효과가 있음이 기재되어 있기는 하다. 그러나 이러한 효과와 차이점 1과 관련된 구성요소 2를 포함하여 제1항 발명의 구성에 따른 것인지를 확인할 수 있는 아무런 기재가 없다. 출원발명의 명세서에는 아래와 같이 마모된 링-온-링(AROR) 시험에 의한 등이축 휨 강도의 시험 결과가 기재되어 있고 그로부터 2단계 이온교환 공정을 거쳐 강화된 유리 A가 더 높은 표면 강도를 가진다는 것은 확인되지만 유리 A가 제1항 발명의 유리 제품에 해당하는 것인지를 알 수 있는 기재가 없으므로 위 효과가 차이점 1과 관련된 구성요소 2를 포함하여 제1항 발명의 구성에 따른 작용효과라는 것을 인정하기 어렵다. 따라서 출원발명에 기재된 효과는 유리의 두께에 따라 DOC 범위를 “두께 $t < 0.5\text{mm}$ 인 경우 $0.17 \cdot t > \text{DOC} \geq 0.1 \cdot t$ 이고 $t \geq 0.5\text{mm}$ 인 경우 $153\mu\text{m} > \text{DOC} \geq 100\mu\text{m}$ ”와 같이 한정함으로 인한 것으로 볼 수 없고, 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 수치한정과 명세서 기재의 효과 사이의 인과관계를 추론할 수 있다고 볼 근거도 없다.

결국 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다.

구성요소 5의 ‘dc’는 제2부분이 시작하는 깊이이자 제1 부분과 제2부분 사이에 존재하는 전이 영역이 끝나는 부분의 깊이를 의미한다. 구성요소 3의 제1부분은 압축 응력프로파일 상에서 평균 기울기와 제1부분의 깊이를 가지는 것으로 정의되는 영역이고, 구성요소 4의 제2부분은 압축 응력프로파일 상에서 평균 기울기와 제2부분의 깊이를 가지는 것으로 정의되는 영역이며, 구성요소 5의 전이 영역은 제1부분과 제2부분의 사이에 존재하고 제1부분의 기울기에서 제2부분의 기울기로 전이하는 기울기를 가지는 것으로 정의되는 영역인 바, 이와 같은 다양한 변수 사이의 상관관계에 따라 제1, 2부분과 전이 영역, 제1부분의 기울기와 깊이 제2부분의 기울기와 제2부분의 깊이 등 발명의 구성요소가 특정되는 것이므로, 제2부분의 깊이 ‘dc’는 파라미터에 해당한다.

그런데 출원발명의 명세서에는 제1항 발명의 구성요소 5 중 제2부분의 깊이가 어떠한 기술적 의미를 가지는지에 대하여 아무런 기재가 없다. 출원발명의 명세서에는 ‘제2부분의 깊이’ 및 이를 $16\mu\text{m}$ 이하로 수치한정하는 것이 어떠한 기술적 의의를 알 수 있는 기재가 없다. 나아가 명세서의 기재만으로부터 ‘제2부분의 깊이’ 및 이를 $16\mu\text{m}$ 이하로 수치한정하는 것이 가지는 기술적 의의가 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 보이지도 않는다. 따라서 제1항 발명의 구성요소 5의 ‘제2부분의 깊이’라는 파라미터의 도입 자체에 어떠한 기술적 의의가 있다고 볼 수 없다.

출원발명의 명세서에 나타나 있는 마모된 링-온-링 시험 및 인버티드 볼 낙하 시험에 따른 등이축 휨 강도, 생존율 등의 효과가 제1항 발명의 구성과 관련된 효과인지를 알 수 있는 기재가 없으므로, 위와

같은 효과들이 차이점 2와 관련된 구성요소 5의 '제2부분의 깊이(dc)'를 $16\mu\text{m}$ 이하로 한정함에 따른 것으로 볼 수 없다. 따라서 출원발명에 기재된 위 각 효과는 '제2부분의 깊이'를 수치한정함에 따른 효과, 즉 위 파라미터와 인과관계가 있다고 볼 수 없고 달리 통상의 기술자가 출원발명의 명세서의 기재로부터 위 파라미터의 기술적 의의와 인과관계를 추론할 수 있다고 볼 만한 근거도 없다. 이에 의하면 구성요소 5의 '제2부분의 깊이'의 수치 한정은 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 보아야 한다.

결국 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다.

이상에서 검토한 바를 종합하면 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 출원은 일체로서 거절되어야 하는데, 제1항 발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 결국 출원발명은 일체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 파라미터, 수치한정발명, 임계적 의의, 강화유리

사건번호	2020허6842	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원1154	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	매우 깊은 압축의 깊이를 갖는 강화 유리
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	기각

수치한정발명에 해당하는 파라미터 발명이 진보성을 흠결하였다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 출원발명의 청구항 전항은 명확하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 12는 명확하게 기재되어 있지 않고, 청구항 1은 선행발명으로부터 신규성이 부정되며, 청구항 1 내지 13은 선행발명 등으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였는데, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 1은 선행발명으로부터 진보성이 부정되고, 청구항 2 내지 13은 선행발명 등으로부터 진보성이 부정되어 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고는 재심사를 청구하면서 명세서 등 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 1은 선행발명에 의해 진보성이 부정되고, 청구항 2 내지 4, 6 내지 13은 선행발명 등에 의해 진보성이 부정되어 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 재심사 후 거절결정을 하였다. 이에 불복하여 원고는 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되므로 나머지 청구항에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건에서 통상의 기술자의 기술수준은 화학공학 또는 재료공학 분야의 학사학위 소지자로서 유리 제품 제조 관련 산업분야에서의 실무 경력이 3년 정도인 사람을 기준으로 한다.

제1항 발명 구성요소 4는 제2 깊이가 $3\mu\text{m}$ 내지 $15\mu\text{m}$ 로 한정된 것인 반면에, 선행발명의 깊이는 약 $35\mu\text{m}$ 라는 점에서 차이가 있다(차이점). 아래와 같은 사실과 사정 등을 종합해 볼 때, 차이점과 관련된 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 제1항 발명의 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다.

구성요소 4의 '제2깊이'는 '제2부분'의 시작 깊이를 의미하는 것이고, 제2부분은 제2깊이로부터 압축의 깊이(DOC)로 연장되고 압축 응력프로파일 상에서 기울기 mc 를 가지는 것으로 정의되는 영역인바, 제2깊이는 위와 같은 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 특정한 발명의 구성요소이므로 파라미터에 해당한다. 그런데 출원발명의 명세서에는 구성요소 4의 '제2 깊이'가 어떠한 기술적 의미를 가지는지 아무런 기재가 없다. 제1항 발명의 구성요소 4는 제2 깊이의 수치를 $3\mu\text{m}$ 내지 $15\mu\text{m}$ 의 수치범위로 한정하고 있으나, 출원발명의 명세서에는 위 수치범위의 최소값 $3\mu\text{m}$, 최대값 $15\mu\text{m}$ 및 위와 같은 수치로 한정하는 것이 어떠한 기술적 의의 내지 효과를 가지는지에 관하여도 아무런 기재가 없다. 그리고 출원발명의 명세서의 기재로부터 제2깊이 및 이를 위 수치범위로 한정하는 것에 따른 기술적 의의가 통상의 기술자에게 자명한 것이라고 볼 아무런 근거도 없다. 따라서 제1항 발명의 구성요소 4는 '제2깊이'라는 파라미터의

도입 자체에 어떠한 기술적 의의가 있다고 볼 수 없다.

출원발명의 명세서의 아래 기재로부터, 강화된 유리 제품은 3 미만의 취약성 지수를 가지고, 인버티드 볼 낙하 시험에 의해 개선된 내파단성 또는 내손상성을 가지며, 마모된 링-온-링 시험에 의한 개선된 표면 강도를 나타내는 효과가 알 수 있음을 알 수 있다. 그러나 출원발명의 명세서에는 위 각 효과가 차이점과 관련한 구성요소 4를 포함하여 제1항 발명의 구성에 따른 것인지를 알 수 있는 아무런 기재가 없고, 특히 차이점과 관련된 구성요소인 “제2깊이를 $3\mu\text{m}$ 내지 $15\mu\text{m}$ 로 한정”한 것으로 인한 효과가 무엇인지에 관하여 아무런 기재가 없다. 따라서 출원발명의 명세서에 기재된 효과는 제2깊이의 범위를 수치한정함에 따른 효과, 즉 파라미터와 인과관계가 있는 효과에 해당한다고 보기 어렵고, 통상의 기술자가 출원발명의 명세서 기재로부터 이를 추론할 수 있다고 볼 근거도 없다. 결국 구성요소 4의 제2깊이의 수치한정은 한정된 수치범위 내에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통해 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 보아야 한다.

이상에서 검토한 바를 종합하면 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 출원은 일체로서 거절되어야 하는데, 제1항 발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 결국 출원발명은 일체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 파라미터, 수치한정발명, 임계적 의의, 강화유리

사건번호	2021허1646	사건명	등록취소(상)
심판번호	2019당2996	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 (색채상표)
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	기각

등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제3호의 취소사유가 없다고 본 사례

● 사건 개요

등록상표	실사용상표 1, 2	대상상표들
		

원고는 2019. 9. 20. 피고를 상대로, 특허심판원에 등록상표·서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호, 제3호에 각각 해당하므로 등록이 취소되어야 한다고 주장하며, 등록상표·서비스표에 대한 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

앞서 인정한 사실이나 거시 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 비추어 보면, 실사용상표들 중 적어도 실사용상표 1의 경우 등록상표·서비스표와 동일성의 범위 내에 있다고 봄이 타당하다.

먼저 양 표장의 외관에 관하여 살펴보건대, 등록상표·서비스표의 경우 별다른 도형 부분 없이 푸른 색의 영어 대문자인 'MELISSA'로 이루어진 문자 표장이다. 한편, 실사용상표 1의 경우 역시 별다른 도형 부분 없이 검은색의 영어 소문자인 'melissa'로 이루어진 문자 표장이다. 이와 같이 등록상표·서비스표와 위 실사용상표1은 모두 영어 알파벳으로 이루어진 문자 표장으로서, 소문자와 대문자 여부, 글자체, 색상에서 다소 차이가 있으나, 모두 동일한 영어 알파벳으로 이루어진 문자 표장이라는 점에서 외관에 있어 상당히 유사하다.

다음으로 양 표장의 호칭에 관하여 살펴보건대, 국내의 일반적인 영어 보급 수준 및 일반 수요자나 거래자의 자연스러운 발음 사례 등을 고려하여 볼 때, 등록상표·서비스표와 실사용상표는 모두 3음절의 '멜리사' 또는 '멀리사'로 각 호칭될 것으로 보인다. 따라서 양 표장은 호칭에 있어서 동일하다.

나아가 양 표장의 관념에 관하여 살펴보건대, 'Melissa'는 통상 영어로 된 흔한 여성의 이름을 나타내는 것으로서, 같은 영어 알파벳으로 이루어진 양 표장은 위와 같은 관념을 동일하게 불러일으킨다 할 것이다.

따라서 실사용상표 1은 등록상표·서비스표와 비교하여 호칭과 관념이 동일하고 외관도 상당히 유사한데다, 영어 대·소문자 여부, 글자체 및 색상에서 일부 인정되는 외관상의 차이는 거래사회 통념상 식

별표지로서 상표의 동일성을 해치지 아니하는 범위 내에서 등록상표·서비스표를 일부 변경한 것에 불과하다고 봄이 타당하다. 따라서 위 실사용상표는 거래사회의 통념상 등록상표·서비스표와 동일성 범위 내에 있다고 할 것이다.

결국 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표·서비스표와 동일성 범위 내에 있는 위 실사용상표를 사용하였다고 할 것이므로, 등록상표·서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다.

그리고 앞서 인정한 사실과 거시 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 피고의 실사용상표들 사용으로 인하여 일반 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다고 볼 수 없다.

또한 위와 같이 피고가 이 사건 총판계약에 따라 원고로부터 대상상표들이 부착된 원고의 진정상품의 국내 유통·판매를 허락받아 영업을 영위하는 과정에서 실사용상표들을 사용한 이상, 피고에게 등록상표·서비스표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하는 것에 대한 고의가 있었다고 볼 수도 없다.

결국 피고의 실사용상표들 사용으로 인하여 일반 수요자로 하여금 상품의 품질이나 출처표시에 관하여 오인 내지 혼동이 발생하였다고 볼 수 없고, 피고에게 부정사용의 고의도 없었다 할 것이므로, 실사용상표들이 등록상표·서비스표와 유사한 상표인지 여부 등에 대하여 더 판단할 필요 없이 등록상표·서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 볼 수 없다.

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다

키워드: 상표, 등록취소, 구 상표법 제 73 조 제 1 항 제 2 호, 구 상표법 제 73 조 제 1 항 제 3 호, MELISSA

사건번호	2021허2779	사건명	등록무효(특)
심판번호	2015당1184, 2015당1185(병합), 2015당1186(병합), 2015당1774(병합), 2015당1775(병합)	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	인용

선택발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고, 개선된 효과도 있으므로, 진보성을 흠결하지 않았다고 본 사례

● 사건 개요

아주약품 주식회사 원고는, 피고 주식회사 네비팜, 피고 주식회사 인트로파마는 2015. 3. 20. 2015당1184, 2015당1185, 2015당1186호로, 피고 알보젠코리아 주식회사, 피고 주식회사 휴온스는 2015. 4. 2. 2015당1774호, 2015당1775호로 각각 특허심판원에 특허발명은 선택발명으로서 통상의 기술자가 용이하게 효과를 파악하여 실시할 수 있을 정도로 이질적인 효과나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적인 기재가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하므로, 진보성이 부정된다는 이유로, 등록무효 심판을 각 청구하였다. 특허심판원은 각 심판청구를 병합하여 심리한 다음, 특허발명은 선행발명 1에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 일부로 하는 선택발명으로서, 선행발명 1의 효과에 비하여 질적인 차이가 없을 뿐만 아니라 양적으로도 현저한 차이가 있다고 볼 수 없으므로, 진보성이 부정된다는 이유로, 각 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

이에 원고는 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 원고의 청구를 기각하는 판결(환송 전 판결)을 하였다. 원고는 대법원에 상고하였는데, 대법원은 환송 전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 취지의 판결(환송판결)을 하였다.

● 판시 요지

제1항 발명은 선행발명 1에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 것으로서 선택발명에 해당한다.

선행발명 1에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명 1에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명 1에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 및 개선되는 효과 등을 모두 종합하여 보았을 때, 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 위 법리에 비추어 보았을 때 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 봄이 타당하다.

선행발명 1은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물 등을 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 66개의 질소 함유 헤테로비시클릭 구조를 모핵(母核)으로 갖는 화합물 군이 인자 Xa의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있다.

선행발명 1은 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각 모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류와 선택 가능한 원자 등을 다양하게 나열하고 있다. 여기서 제시된 화학식은 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지이상의 화합물을 포함하게 된다.

한편, 특허발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체 등을 제공하기 위한 것으로, 락탐 고리를 가지는 화합물들이 인자 Xa 억제제로서 유용하고 우수한 약동학적 성질을 가진다는 것을 밝혀냈다는 점에 발명의 특징이 있다. 제1항 발명은 락탐 고리를 가지는 화합물 중 아픽사반 및 그의 제약상 허용되는 염에 관한 것이다. 선행발명 1에 일반식으로 기재된 화합물로부터 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명 1에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 1단계 실시태양으로 우선순위 없이 나열된 66개의 모핵 중 제1 모핵을 선택한 후 다시 위 모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다. 특히 제1항 발명의 효과를 나타내는 핵심적인 치환기로 볼 수 있는 락탐 고리는 제1 모핵의 치환기 A에 연결된 치환기 B 부분에 위치하여야 하는데, 선행발명 1에는 위와 같은 락탐고리가 구체적으로 개시되어 있지도 아니하다. 선행발명 1의 '보다 바람직한 실시태양'으로 기재된 34개의 모핵 구조에서 치환기 B로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없다. 선행발명 1의 '보다 더더욱 바람직한 실시태양'으로 기재된 총 107개의 구체적화합물들을 살펴보더라도 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다.

그리고 제1항 발명은 선행발명 1과 비교하여 보았을 때 개선된 효과를 가진다고 봄이 타당하다.

특허발명의 명세서에 의하면 제1항 발명은 공지된 인자 Xa 억제제와 비교하여 개선된 Xa 억제활성 및 선택성을 보유하고 있음을 알 수 있다. 특허발명의 명세서 기재 내용에 의하면, 제1항 발명은 선행발명 1과 비교하여 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선하였다는 점 역시 알 수 있다. 더욱이 위와 같은 제1항 발명의 병용투여 개선 효과는, 2006. 12. 19.부터 2010. 4. 2.까지 사이에 수행된 아픽사반에 관한 대규모 임상시험인 "ARISTOTLE" 시험의 결과에 의하여 뒷받침되기도 한다. 즉, 임상시험 결과에 의하면, 아픽사반 이외에 다른 약물을 함께 복용하고 있는 다수의 환자들을 포함한 9088명의 환자에게 대하여 아픽사반을 투여하였는데, 임상시험 대상 환자군에서 아픽사반 투여 환자군은 종래약품인 와파린 투여 환자군에 비하여 뇌졸중, 전신성 색전증의 예방에 우수한 효과를 보였고, 주요 출혈 및 사망률 등 부작용 또한 감소하였음을 알 수 있다.

나아가 특허발명의 출원일 이후 침팬지를 대상으로 하여 아픽사반 및 선행발명 1의 화합물을 포함하는 다른 인자 Xa 억제제를 투여하는 방법으로 실시한 전임상시험 결과에 의하면, 아픽사반이 선행발명 1의 시험이 이루어진 화합물들에 비하여 청정률이 낮고, 분포용적이 작으며, 경구투여 생체이용률이 개선되었음을 알 수 있다.

이와 같이 제1항 발명은 선행발명 1과 비교하여 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정률과 분포용적)와 수용제에서 활성 약물의 농도를 증가시키는 인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과 역시 개선하였음을 알 수 있다.

또한 특허발명이 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비의 무효사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 피고들의 주장은 이유 없다. 그리고 이와 다른 전제에서 오렌지북의 기재만으로 제1항 발명의 신규성이 부정된다는 피고들의 주장 역시 이유 없다.

결국 제1항 발명은, 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비의 무효사유가 없는 가운데 선행발명 1, 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지도 아니한다. 나아가 아픽사반을 청구범위로 하는 제1항 발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다면, '하기 화학식 1(아픽사반)로 표시되는 화합물'을 청구범위로 하는 제2항 발명 역시 신규성 및 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 등록무효, 선택발명, 진보성, 아픽사반

사건번호	2020나1391	사건명	특허권 침해금지 등
제1심번호	서울중앙지방법원 2019가합508344	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	영업비밀	권리명칭	당적밤 제조 노하우
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	일부각하/일부기각

원고가 금지를 구하는 영업비밀은 피고의 방어권을 보장하고 집행가능하도록 명확히 특정되었다고 볼 수 없고, 원고가 주장하는 영업비밀은 비밀관리성이 인정되지 않는다고 판단한 사건

● 사건 개요

원고는 원고 회사 전직 임직원(피고 A, B), 그들이 설립한 동종업계 회사(피고 C), 경쟁자(피고 D) 등을 상대로, 피고들이 실시하는 발명은 '당절임 밤' 생산방법에 관한 원고 특허권의 권리범위에 속하고, 위 A, B는 원고의 영업비밀을 누설하였으며 피고 C, E 등은 그 누설사실을 알면서 이를 이용하였으며, 피고들 제품은 원고 제품의 형태 등을 모방한 것이라 주장하며, 침해행위 금지와 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 그 청구를 전부기각한 제1심판결 선고 이후 이 법원에서 청구를 변경하였다.

● 판시 요지

(1) 영업비밀로 주장된 개별 정보 및 금지청구의 내용과 침해행위 태양, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계, 강제집행가능성 등을 고려하면, 원고가 청구취지 1.의 나.항에서 특정한 당적밤 노하우의 내용만으로는 피고들이 그 제조방법의 구체적인 내용에 관하여 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 갖춘 것인지에 관하여 적절한 방어권을 행사할 수가 없고, 이 법원으로서 원고가 제출한 자료만 가지고는 그 제조방법의 개요와 일반적 의미 정도를 넘어서 구체적인 실제 내용을 알 수 없으며, 원고의 청구취지에 따른 판결의 집행도 불가능할 것으로 봄이 타당하다. 따라서 영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 청구취지 1.의 나.항은 특정되었다고 볼 수 없어 부적법하다.

(2) 원고 특허발명에 개시된 '밤 가공식품의 제조방법'과 갑 제24 내지 26호증에 개시된 원고 당적밤 노하우의 대응 구성을 대비한 결과는 다음과 같다. 원고 특허발명과 당적밤 노하우의 각 전처리 단계, 당적 단계는 온도·시간 조건이 크게 다르지 않으며, 정제수와 함께 투입하는 용질이 소금, 설탕으로 일치하고, 용질의 비율도 어느 정도 일치하는 것으로 보인다. 원고 당적밤 노하우의 전처리 단계에서도 마찬가지로 용매로 '물'이 사용되는데, 원고 특허발명 명세서에는 제조방법 중 전처리 단계에서 용매로는 '물(증류수)'이 가장 보편적으로 사용된다고 설명한다. 원고 특허발명은 '전처리된 밤의 과육에 설탕과 용매를 투입하고 진공상태로 당적하는 단계'를 포함하는 반면 원고 당적밤 노하우의 당적 단계는 진공상태에서 이루어지지 아니한다는 차이가 있다. 그러나 원고 주장에 의하더라도 진공상태에서 당적하는 구성은 작업 시간 단축의 이점이 있지만 비용이 과도하게 소요되고 생략하더라도 결과물의 품질에 차이가 없음을 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 알 수 있는 것이어서 이를 용이하게 생략할 수 있었을 것으로 보인다. 원고 당적밤 노하우의 제조방법에 구체화된 염도, 당도, 온도, 시간 등의 수치가 임계적 의의가 있거나 원고 특허발명에 한정된 범위에 비해 특별한 경제적 유용성을 주는 수치라고 볼 만한 증거가 없다. 그 외에 원고는 원고가 특허로 출원한 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하거나 주장, 증명하지도 아니하였다. 그렇다면, 원고가 주장하는 당적밤 노하우의 상당 부분은 2016. 10. 6. 등록특허공보 게재로 공개된 원고 특허발명의 명세서에 개시된 밤 가공식품의 제조방법을 실시함에 있어 염도·당도 등 구체적인 조건을 맞추기 위한 원고의 업무 매뉴얼 내지 그 실시에 사용되는 기계의 작동 매뉴얼, 작업자의 주의사항, 밤에 관한 일반적 정보 등에 불과한 것으로, 원고 특허발명에 그 주요 내용이 개시된 것으로 보인다.

(3) 원고의 주장에 의하더라도 갑 제24 내지 26호증은 원고 회사가 생산직 근로자를 교육하기 위하여 만든 자료이기에 그 내용이 근로자들에게 알려졌을 것으로 보이고, 그 자료가 영업비밀임을 알 수 있는 대외비나 비밀자료 등 특별한 표시도 되어 있지 않다. 원고가 피고 B와 작성한 근로계약서 어디에도 비밀유지에 관한 정함이 없고, 이러한 정보를 비밀로 유지하도록 하는 계약·각서·취업규칙을 작성하거나 보안교육을 시켰다는 등의 사정도 보이지 아니하며, 달리 생산직 근로자들이 갑 제24 내지 26호증의 내용에 관하여 비밀유지의무를 지고 있다고 볼 만한 증거가 없다. 이러한 사정 등을 고려하면, 원고가 주장하는 '당적밤 노하우'의 영업비밀이 합리적 노력에 의해 비밀로 유지되었다고 보이지 않는다.

키워드: 영업비밀, 제조방법, 영업비밀 특정 부정, 비밀관리성, 당적밤, 밤조림, 밤가공식품

사건번호	2020나1995	사건명	부정경쟁행위금지 등 청구의 소
제1심번호	서울중앙지방법원 2018가합561911	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표, 상품/영업표지	권리명칭	    
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	기각

등록상표 등의 '2차원 바코드 도형'은 식별력이 없으므로 피고의 표장사용행위는 등록상표권의 침해나, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (가), (나)목, (카)목의 부정경쟁행위로 볼 수 없다 판단한 사건

● 사건 개요

(1) 원고는 2003년 무렵 설립되어 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 등을 목적으로 하는 회사로, 음성 변환용 2차원 바코드 'AD코드' 규격을 개발하여 국내에 보급하고, 그러한 2차원 바코드의 생성, 판독을 위한 컴퓨터프로그램과 리더기 등을 생산, 판매하고 있다. 피고는 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 개발용역업 등을 목적으로 하는 회사로서, 피고 사용표장과 같은 음성 변환용 2차원 바코드를 생성하는 컴퓨터프로그램 등을 생산, 판매하고 있다.

원고 사용표장	피고 사용표장
	  

(2) 원고는 피고를 상대로 피고가 컴퓨터 프로그램 및 자료전환 서비스업, 자료 및 문서의 디지털 처리업에 관하여 사용표장(2차원 바코드) 생성을 위한 솔루션프로그램을 판매한 행위는, 원고 등록상표권들의 간접침해행위이자, 국내에서 주지된 원고의 상품, 영업표지와의 관계에서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목의 부정경쟁행위에 해당하고, 상당한 투자와 노력을 들인 성과인 원고 사용표장들을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하는 것으로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며, 상표권침해금지, 부정경쟁행위금지와 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

● 판시 요지

(1) 원고의 상표권침해, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가, 나목 관련 주장은 원고 등록상표, 사용표장의 '검색 패턴과 외곽선 내에 데이터 패턴이 포함된 2차원 바코드 형상 도형' 내지 '검색 패턴과 외곽선으로 표현된 2차원 바코드 형상 도형'(이하 'AD 코드 도형'이라 한다)의 식별력이 있음을 전제로 하고 있다. 원고 등록상표들이 2차원 바코드 그 자체인, 정보통신단체표준의 '시각장애인용 AD 2차원 바코드' 자체는 원고가 개발한 것으로 원고의 '보이스아이 코드'와 형상이 동일·유사한 점은 다툼이 없다.

원고가 개발한 'AD 코드'는 국내에서 음성·점자변환 2차원 바코드에 관한 표준으로 기능하고 있으며, 일반 수요자와 거래자 대다수에게 알려졌다고 보인다. 'AD 코드'는 원고 전 대표자의 공헌에 따라 단체표준, 국가표준으로 제정되었으며, 원고는 한국정보통신기술협회장에게 제1 등록상표권 등에 관한 '표준 관련 지적재산권 취급 약서'를 제출하였다. 원고는 AD 코드 생성 소프트웨어 '보이스아이'를 각종 관공서·기업 및 공익단체 등에 납품하거나 무상 제공하여 제증명, 교육·홍보자료 등 인쇄물의 우측 상단에 AD 코드가 표시되게 하였으며, 시각장애인 등을 대상으로 사용 교육을 진행하기도 하였다. 원고가 제작, 판매한 판독기, 음성변환기, 음성변환 어플리케이션 등 제품은 성질상 다수인이 빈번하게 접하고 이용하는 것이다. '시각장애인용 AD 2차원 바코드' 단체표준을 따르는 시각장애인용 음성변환 2차원 바코드는 '검색

패턴'과 '외곽선'을 포함하는 모양으로 형성되어야 하는 바, 이를 준수하는 AD 코드는 데이터 영역 패턴이 달라질 수는 있겠지만 외곽선의 차이를 거의 알기 어려울 것으로 보인다. 원고 등록상표들의 AD 코드 도형 부분은 검색 패턴과 외곽선, 데이터 영역을 모두 갖춘 것이어서 외곽선이 거의 동일하게 관찰된다. AD 코드 도형은 시각장애인용 음성변환 2차원 바코드의 일반적인 형상이고, 이는 국내의 일반 수요자, 거래자들에게 알려져 있었던 것으로 볼 수 있다.

원고가 제출한 '표준관련 지적재산권 취급 협약서'는 표준기술이 설정될 경우 그에 포함된 특허권 등 지식재산권의 보유자가 관련 시장에서 시장지배력을 획득하여 라이선스를 차별적으로 적용하는 등 남용행위를 할 위험이 있으므로, 표준선택 이전에 취소불가능한 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 라이선스를 하겠다는 약속을 자발적으로 선언하도록 하는 것이다. '시각장애인용 AD 2차원 바코드'에 관한 정보통신단체표준은 성질상 인쇄물 등에 AD 코드가 표시되는 것을 당연한 전제로 하고 있는데 인쇄물 등에 AD 코드가 표시되는 순간 이는 지정상품, 사용상품의 '음성변환용 바코드'에 해당하게 되므로, 특정인이 AD 코드에 관한 표장을 독점적으로 사용할 경우 사실상 그 특정인이 AD 코드에 관한 표준을 독점하게 되는 결과가 된다. 이상을 종합하면, 원고 등록상표들의 AD 코드 도형은 원고 등록상표들의 지정상품, 피고 사용표장들의 사용상품의 각 형상, 내용, 성질을 직접적으로 표시하는 표장일 뿐만 아니라 독점적응성도 없는 바, 식별력이 없다.

원고로부터 '보이스아이' 소프트웨어 등을 구매하거나 제공받은 기관, 단체 등이 사용권자로서 상표 사용의사를 가지고 'AD 코드'를 사용하였다고 보기 어려운 점, AD 코드는 음성변환용 2차원 바코드 형상 그 자체를 직접적으로 나타내는 것이어서 본질적 식별력이 없고 원고의 출처 표시임을 특별히 강조하는 취지로 표시된 것은 기록상 거의 보이지 아니하는 점 등을 고려하면, AD 코드 도형은 사용에 의한 식별력을 구비하였다거나 국내에서 원고의 영업, 상품표지로 주지되었다고도 볼 수 없다.

(2) 제1 등록상표 중 식별력 있는 요부 **VOICEYE**는 피고 사용표장들과 유사하지 않다. 원고 제 2~5 등록상표는 무효로 될 것이 명백해서 그에 기한 청구는 권리남용에 해당한다. 피고는 납품계약을 체결하며 상표사용을 허락하는 등의 취지가 포함된 계약을 체결하지 않았으며 피고는 이러한 사용표장들이 '음성변환 바코드'에 관한 것임을 적극적으로 안내하였고 피고 사용표장들과 함께 상호, 표장 등과 같이 명확히 피고의 출처로 인식되는 표시를 별도로 표기하였던 점 등을 고려하면 피고 사용표장들은 상표로서 사용되었다고도 볼 수 없다. 피고의 표장 사용행위는 원고의 등록상표권 간접침해행위, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

(3) 원고는 'AD 코드'의 보급·홍보와 표준 지정에 상당한 투자와 노력을 기울였고 그 결과 'AD 코드'는 시각장애인을 위한 음성변환용 2차원 바코드로서 국내에서 사실상 표준으로 기능하고 있는 점 등은 인정되나, 원고 사용표장들에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력, 원고가 침해를 주장하는 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 속하는 점, 공공의 이익 및 이익균형 등을 종합하면, 원고의 사용표장들은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 카목이 정한 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'에 해당한다고 볼 수 없다. 원고 이전에도 '2차원 바코드' 규격은 다양하게 존재하였으며 피고 사용표장이 단체표준을 명백히 위반하였다고 보이지 아니한 점 등을 고려하면, 피고가 피고 사용표장들과 같은 음성 변환용 바코드를 제작하여 사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 카목이 정한 '원고 사용표장들을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 부정한 방법으로 무단으로 사용한' 경우에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

키워드: 상표, 부정경쟁행위 부정, 식별력 부정, 주지성 부정, 성과 등 부정, 상거래 관행에 반하는 방법 부정, 단체표준, 국가표준, 2차원 바코드, FRAND

사건번호	2021나1190	사건명	손해배상(기)
제1심번호	서울중앙지방법원 2020가합524410	제1심결과	일부인용
항소인	원고	피항소인	피고들
권리유형	서비스표	권리명칭	취풍덕
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	항소기각(불이익변경금지)

등록서비스표를 상호로 하는 음식점의 영업양도로써 영업주체를 불문하고 소재지에서 동일성을 유지하며 동종영업을 영위함을 전제로 기한 없는 상호 및 서비스표 사용권을 설정해 주었다고 인정된 사건

● 사건 개요

원고는 T 명의로 등록서비스표를 출원, 등록받아 같은 상호의 중국음식점업을 운영하다가, 피고 1에게 중국음식점 이 사건 점포의 영업을 양도해 주었다. 원고는 그 후 인근지역에서 같은 상호의 중국음식점을 개업하였는데, 피고 1은 상법 제41조 제1항의 경업금지가처분을 신청해 이를 받아들이는 결정을 받았다. 이 사건 점포는 피고 2, 3에게 영업양도되었다. 그 후 원고는 피고들은 등록서비스표의 사용허락기간이 종료되었음에도 계속 사용함으로써 등록서비스표권을 침해하였고, 원고의 주지된 영업표지를 사용함으로써 부정경쟁행위를 하였다고 주장하며, 그로 인한 손해의 배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

● 판시 요지

(1) 이 사건 계약의 주된 법적 성격은 원고와 피고 1 사이에서 이 사건 식당에 관하여 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 영업양도계약이라 할 수 있다. 그런데 이 사건 계약 당시 위 영업양도 계약에 부수하여 원고의 임차권을 피고 1에게 양도하는 계약이 있었고, 이 사건 계약이 이러한 임차인 지위의 승계에 대한 확인 및 보장에 관련된 내용을 담고 있음은 분명하다. 이는 ① 이 사건 계약이 임대차계약서 양식이 아니라 '점포권리양도계약서' 양식을 취하고 있는 점, ② 원고가 피고 이정훈으로부터 임대차보증금 5,000만 원을 수령한 점, ③ 이 사건 식당의 영업을 양도한 이후 이 사건 식당에 관한 임차권의 권리관계에서 원고의 지위를 유지시켜야 할 이익을 인정할 수 없는 점, ④ 임차권의 양도인인 원고가 피고 1에게 임차권의 양도에 관한 임대인의 동의를 받음으로써 원고와 임대인 사이에 임대차관계가 성립하도록 하여 줄 의무와 이를 이행하지 못할 경우를 대비한 담보책임이 제5조에 규정되어 있는 점, ⑤ 이 사건 계약 특약사항 2항에서 이 사건 계약은 1층식당(취풍덕)뿐만 아니라 '단독주택'을 포함한다는 취지로 규정되어 있는 점에 비추어 알 수 있다. 한편 특약사항 1항에는 '본계약은 임대인과의 임대차계약과는 별도로 권리양도에 관한 계약에 한한다'라고 규정되어 있는데, 문언상 '임대인과의 임대차계약'이 별도로 명시되어 있을 뿐이므로, 위 규정에 따라 임차인 지위의 승계에 대한 확인 및 보장 관련 내용이 이 사건 계약에서 제외된다고 볼 수 없다.

나아가 이 사건 계약에는 아래 나.항에서 보는 바와 같이 위 영업양도 계약에 부수하여 이 사건 상호 및 이 사건 등록서비스표를 사용할 권한(이하 '이 사건 상호 및 서비스표 사용권'이라 한다)을 설정해 주는 계약도 포함되어 있다고 볼 수 있다. 이에 대해서는 원고도 다투지 않고, 다만 이 사건 상호 및 서비스표 사용권 설정 계약이 기한부 계약이라고 주장하고 있을 뿐이다. 그렇다면 쟁점은 이 사건 상호 및 서비스표 사용권 설정 계약이 기한부 계약인지 여부라 할 수 있다. 이하에서는 먼저 이 사건 상호 및 서비스표 사용권 설정 계약 유무에 관하여 살펴보고, 이어서 이 사건 상호 및 서비스표 사용권 설정 계약이 기한부 계약인지 여부를 살펴보기로 한다.

(2) 원고와 피고 1은 권리금을 '상호 취풍덕'에 대한 '점포 권리의 매매 금액'이라고 정하였으며, 원고가 피고 1에게 이전하여 줄 권리의 목적은 원고가 '계약당일 보유하고 있는 일체'로 매우 넓게 특정하

고, 하단 '특약사항'에는 '본 계약은 1층식당(취풍덕) 전체와 단독주택을 포함한다'고 기재되어 있다. 이와 같은 이 사건 계약(갑 제2호증)의 기재를 종합하면, 원고가 피고 1로부터 지급받은 권리금에는 이 사건 식당 1층 영업의 상호인 '취풍덕'의 사용 권한을 설정하여 준 대가도 포함된 것으로 보인다. 영업을 양도한 경우에 다른 약정이 없으면 양도인은 10년간 동일, 인접 지역에서 동종영업을 하지 못한다(상법 제41조 제1항). 이 사건 계약 체결 당시 상법 제41조의 적용을 배제한다는 취지의 합의가 있었다는 사정이 보이지 아니하므로, 원고는 영업양도일인 이 사건 계약일로부터 10년간 이 사건 식당의 소재지는 물론 인접 지역에서 동종 영업을 하지 못하는 바, 이 사건 상호가 이 사건 식당의 소재지에서 동일성을 유지하며 동종 영업에 사용된다고 하더라도 원고의 영업이 큰 불이익을 입을 것으로 보이지는 아니한다. 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다. 원고는 피고 이정훈에게 이 사건 식당의 영업을 양도하고 권리금을 수령함으로써 이 사건 상호에 축적된 신용에 대한 재산적 가치를 회수하였고, 달리 이 사건 영업이나 상호의 양도를 금지하는 등의 특약을 하지 아니하였다. 그렇다면 원고와 피고 1은 이 사건 계약 당시, 추후에 피고 1이 제3자에게 이 사건 식당의 영업을 양도하며 이 사건 상호에 축적된 신용에 대한 재산적 가치를 회수할 수 있음을 예견하였을 것으로 보인다.

(3) 원고는 이 사건 상호 및 서비스표 사용권 설정 계약은 종기부 법률행위로서 그 종기가 도래하여 이미 발생한 이 사건 상호 및 서비스표 사용권이 소멸하였다고 주장하므로, 위 종기의 존재 및 그 도래는 권리소멸 사유로서 법률행위의 효력을 다투는 원고가 증명하여야 한다. 그러나 그러한 종기의 존재 사실이 인정되지 아니한다. 이 사건 계약에는 영업양도 계약뿐만 아니라 임차인 지위의 승계에 대한 확인 및 보장 관련 내용도 포함되는 점에다가 같은 계약서 내에서 '임대차기간'이라는 용어가 각기 다른 의미로 사용된다는 것은 이례적인 점을 덧붙여 고려하면, 이 사건 계약 제2조에서 '임대차기간은 인도일로부터 2016년 4월 20일까지로 한다'고 규정한 것은 임차인 지위의 승계에 대한 확인 및 보장에 관한 것으로서, 임차권의 양도인인 원고가 임대인과의 관계에서 새로운 임차인이 될 피고 1의 임대차기간을 보장해주는 의미에서 최소한의 임대차 기간을 정한 것으로 봄이 합리적이다. 이 사건 계약 어디에도 2016. 4. 20. 이 도래한 이후 영업양수인은 이 사건 상호를 사용할 수 없다는 등의 취지는 전혀 언급되어 있지 않다. 원고가 이 사건 등록서비스표에 화체된 신용을 식당 영업에 이용할 수 없었던 사정을 고려하면, 이 사건 계약 당시를 기준으로 원고가 피고 이정훈에게 일정기간 이후 이 사건 상호의 사용을 금지하더라도 얻을 수 있는 실익이 있었다고 보이지 아니한다.

(4) 그렇다면, 원고는 이 사건 계약을 통하여 피고 1에게 영업주체를 불문하고 이 사건 식당 소재지에서 동일성을 유지하며 동종 영업을 영위하는 것을 전제로 상호 및 서비스표 사용권을 설정하여 주었으므로, 피고 1과 그로부터 이 사건 식당의 영업과 상호 및 서비스표 사용권한을 함께 양수한 피고 2, 3이 식당에 상호를 동일성을 유지하며 동종 영업에 사용하였다 하더라도 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다. 이와 다른 전제에 서 있는 원고의 서비스표권침해 관련 청구는 받아들일 수 없다.

(5) 이 사건 표지가 원고의 영업표지로서 주지성을 갖추었다고 볼 수 없고, 원고는 피고 1에게 상호 및 서비스표 사용권한을 설정해 주었으므로, 부정경쟁행위 관련 청구도 이유 없다.

키워드: 서비스표, 서비스표권침해 부정, 통상사용권 인정, 영업양도, 상표적 사용 부정, 부정경쟁방지법 부정, 취풍덕

사건번호	2020허7708	사건명	등록무효(특)
심판번호	2019당3031	심판결과	인용
원고	피심판청구인(특허권자)	피항소인	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	RFID를 이용한 승강장 스크린도어 연동시스템의 제어방법
선고일	2021. 8. 20.	선고결과	인용

특허발명 청구범위의 '가용한 주파수 채널을 순환하면서 부여하고'라는 쟁점기재사항은 명확성과 간결성을 갖추었고, 발명의 설명에 의해 뒷받침되며, 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있다고 인정한 사건

● 사건 개요

피고는 이 사건 특허발명(제1196803호)은 명확 간결히 기재되지 않았고 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않으며 진보성이 부정된다 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 “이 사건 특허발명의 '가용한 주파수 채널을 순환하면서 부여하고' 등의 기재는 그 기재만으로 기술적 구성이나 범위를 확정할 수 없고 발명의 설명에도 이에 관한 설명이나 실시예가 거의 나타나 있지 않아서 이 사건 특허발명은 청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하였다고 볼 수 없고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수도 없으며, 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재한 것으로 볼 수 없어 그 등록이 무효이다.”라는 이유로 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

(1) 이 사건 특허발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는지 여부를 본다. 제3항 발명의 청구범위에 기재된 '가용한 주파수 채널을 순환하면서 부여'(이하 '이 사건 쟁점 기재사항'이라 한다)와 관련하여, '가용한' 및 '순환하면서'는 각각 문언상 '사용할 수 있는', '주기적으로 되풀이하여 돌면서'를 의미하므로, 이 사건 쟁점 기재사항의 사전적 의미는 “사용할 수 있는 주파수 채널을 주기적으로 되풀이하면서 부여”하는 것이라고 볼 수 있다. 또한 쟁점기재사항과 관련하여 특허발명의 발명의 설명에는 차상제어장치에 부여하는 주파수 채널을 가용한 범위에서 순환하면서 부여하는 등의 실시예가 기재되어 있다. 위의 기재에 의하면 '가용한 주파수 채널'은 '차량과 통신할 주파수 채널'을 의미하는 것으로 볼 수 있고 이러한 주파수 채널을 '순환하면서 부여'의 예로서 상행선의 경우에는 CH9~CH12에 해당하는 주파수 채널을 부여하고 하행선의 경우에는 CH1~CH4에 해당하는 주파수 채널을 차상제어장치(30)와 통신하기 위하여 부여함을 든 것으로 이해할 수 있다. 따라서 발명의 설명에 의하면 이 사건 특허발명에서 '가용한 주파수 채널을 순환하면서 부여'한다는 의미는 “통신이 가능한 주파수 채널을 돌아가면서 부여”하는 것으로 파악할 수 있는데, 이는 위에서 살펴본 문언적 의미인 “사용할 수 있는 주파수 채널을 주기적으로 되풀이하면서 부여”에 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하여 파악되는 기술적 의미가 반영된 것이고, 이와는 다른 의미를 가진다거나 그 의미가 불명료하다고 볼 수 있는 기재는 이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명 및 도면에 나타나 있지 아니하다.

그러므로 이 사건 쟁점 기재사항의 의미는 명확하게 파악할 수 있는 것이어서 이 사건 특허발명은 명확하고 간결하게 기재되어 있는 것이다.

(2) 이 사건 특허발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부를 본다. 다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 볼 수 없다. 이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명에는 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 사항과 동일한 내용이 기재되어 있다. 또한 이 사건 제3항 발명의 구성요소 1 내지 4의 모든 단계에 대하여 발명의 설명에는 S10 단계부터 S80 단계까지 구체적으로 구분되어 상세하게 기재(식별번호 [0031] 내지 [0044])되어 있고, 이 사건 제7항 발명에 대응하는 사항도 기재(식별번호 [0041])되어 있으며, 달리 이 사건 특허발명과 모순되는 내용은 기재되어 있지

아니하다. 그러므로 이 사건 특허발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것이다.

(3) 발명의 설명이 이 사건 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있는지 여부를 본다. 다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명이 이 사건 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않다고 볼 수 없다. 이 사건 특허발명의 출원인은 그 출원 과정에서 특허청 심사관의 '주파수 변경식 PSD 제어 시스템'에 관한 인용발명(출원번호 10-2006-011318호)에 기한 진보성 부정 취지의 의견제출통지에 대하여 그 거절이유를 극복하기 위해 인용발명과 대응되는 청구항을 삭제하고 종속항들과 결합하여 권리범위를 축소하는 보정을 하면서, '위 인용발명은 블루투스 통신 방식으로 많은 주파수 채널을 이용하여 역사별로 차상제어수단 주파수를 고정적으로 할당한 반면, 이 사건 특허발명은 역사별로 차상제어수단에 저장되어 있는 주파수 채널을 변경하여 전동차와 승강장을 식별하여 가용한 주파수 채널을 순환하면서 새롭게 할당한 것으로 상이하다'는 의견서를 제출하였다. 이러한 출원경과와 특허발명에 관한 발명의 설명 중 종전 기술의 문제 등에 관한 기재를 함께 고려하면, 이 사건 특허발명은 종래 역사별로 주파수 채널을 고정적으로 할당한 '고정식 주파수 채널 방식'의 문제점을 극복하기 위하여 할당의 대상이 되는 주파수 채널의 범위를 매번 새롭게 변경한 데 그 기술적 의의가 있음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 특허발명의 청구범위와 발명의 설명은 이러한 기술적 의의를 고려하여 해석을 하여야 한다.

이 사건 특허발명의 '가용한 주파수 채널을 순환하면서 부여'는 앞에서 살펴본 바와 같이 "통신이 가능한 주파수 채널을 돌아가면서 부여"하는 것을 의미하고, 이에 대하여 발명의 설명에는 지상제어장치의 주파수 채널이 다수개 운영될 때 차상제어장치와 통신하기 위해 차상제어장치에 부여하는 주파수 채널을 가용한 범위에서 순환하면서 부여하는 구성의 설명이 기재되어 있다. 발명의 설명의 기재에 의하면 '가용한 주파수 채널을 순환하면서 부여'하는 단계가 이루어지는 것은, 종합제어반(50)이 RFID장치(20)로부터 차량정보를 전달받아 승강장과 차량정보에 따라 지상제어장치(40)로 주파수 채널을 부여하고, 지상제어장치(40)가 종합제어반(50)으로부터 부여받은 주파수 채널에 대한 정보를 차상제어장치(30)로 송신하는 데, 여기서 주파수 채널은 지상제어장치가 보유하고 있는 통신 가능한 주파수 채널이 중복되지 않게 돌아가면서 새롭게 부여됨으로써 이루어지는 것으로 이해할 수 있다. 예를 들면 상행선과 하행선에 무선모뎀이 4개씩 장착되는 경우 상행선에는 CH9~CH12에 해당하는 주파수 채널이 부여되고 하행선의 경우에는 CH1~CH4에 해당하는 주파수 채널이 부여되는 것으로 볼 수 있다. 또한 이 사건 특허발명은 RFID장치, 종합제어반, 지상제어장치, 차상제어장치에 의하여 수행되는 구성요소 1 내지 4의 단계를 포함하는 승강장 스크린도어 연동시스템을 제어하는 방법에 관한 것인데, 발명의 설명 중 식별번호 [0020] 내지 [0029]에는 RFID장치, 종합제어반, 지상제어장치, 차상제어장치의 각 기능과 상호 연관 관계에 대하여 상세하게 기재되어 있고, 식별번호 [0031] 내지 [0044]에는 구성요소 1 내지 4의 각 단계에 대하여 구체적으로 기재되어 있으며, 이를 이해하는 데 어려움이 없다. 특허발명에 대한 발명의 설명에는 이 사건쟁점 기재사항에 대하여 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 기재가 되어 있다.

키워드: 특허, 명확하고 간결한 기재 인정, 발명의 설명에 의한 뒷받침 인정, 명확성 간결성 인정, RFID를 이용한 승강장 스크린도어 연동시스템의 제어방법

사건번호	2020 허 7524	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2019 당 2369	심판결과	각하
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	전기분해를 이용한 리크센서장치
선고일	2021. 8. 17.	선고결과	기각

이 사건 심판청구는 피고가 실시한다고 볼 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상발명은 피고가 실시하고 있다는 주장하는 발명과 다르고, 달리 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 만한 근거가 없다고 하여, 원고의 청구를 각하하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건의 쟁점은 피고 실시 제품이 확인대상발명과 같이 리크센서의 전극들 사이에 전압을 순차적으로 높여서 인가하여 특정 전압값에서 전류값이 급격하게 상승하면 해당 전압값이 기준분해전압으로 설정되어 있는 전해액이 누출된 것으로 판단하는 방식(이하 '이 사건 쟁점 구성'이라 한다)을 채택하고 있는지에 있다.

그러나 원고가 제출한 증거만으로는 피고 실시 제품이 이 사건 쟁점 구성을 채택하고 있다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 적극, 전기분해, 리크센서장치, 확인의이익, 심판청구각하

사건번호	2021 허 2885	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2020 당 1694	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	FIST BUMP
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	인용

확인대상표장은 원고가 영위하는 광고대행업의 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수 없다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 원고의 확인대상표장이 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

원고는 확인대상표장을 이 사건 이벤트의 명칭으로서 이 사건 이벤트를 지칭하기 위하여 사용하였음이 인정될 뿐만 아니라 국내 수요자들과 거래관계자들도 확인대상표장을 이 사건 이벤트의 명칭으로 인식할 것으로 보인다.

원고가 이 사건 모바일앱 및 'THE CHEF' 페이스북 계정 등에 게시한 이 사건 이벤트의 홍보



이미지(이하 '이 사건 홍보이미지'라 한다)에는 확인대상표장뿐만 아니라 'THE CHEF' 등과 같이 원고가 영위하는 광고대행업의 출처표시로서 사용되는 표장도 함께 표시되어 있다. 이 사건 홍보이미지에는 확인대상표장의 바로 옆에 '이벤트'라는 문구가 병기되어 있어 이를 본 수요자나 거래관계자로서는 확인대상표장이 이 사건 이벤트의 명칭임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보인다. 이 사건 홍보이미지는 이 사건 이벤트를 소개하는 내용만 담겨 있을 뿐 원고가 영위하는 광고대행업에 대해서는 아무런 언급이 없다. 이 사건 모바일앱에 게시된 이 사건 홍보이미지는 이 사건 모바일앱의 메인 화면에는 나타나지 않고 메인 화면을 하단으로 끝까지 스크롤하여야 나타나는 최하단의 이벤트 배너를 클릭하여야 비로소 화면에 표시된다. 피고 주장과 같이, 원고가 광고대행서비스를 제공하는 이 사건 모바일 앱에서 확인대상표장을 표시하여 이 사건 이벤트를 시행한 것이 원고가 영위하는 광고대행업에 부수하는 활동이고, 그 결과 원고의 광고대행 서비스 이용 고객을 유치하는 데 도움이 되었다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 확인대상표장이 원고가 영위하는 광고대행업의 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수 없다. 이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 이벤트가 시행되던 2018년 5월경은 물론 이 사건 심결일 당시 광고대행업과 관련하여 국내 수요자나 거래관계자에게 주지되었다거나 적어도 특정인의 출처표시로서 알려져 있었다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록상표서비스표의 인지도로 인하여 국내 수요자나 거래관계자가 위에서 본 바와 같은 확인대상표장의 구체적인 사용태양에도 불구하고 확인대상표장을 광고대행업 등의 출처표시로 인식할 우려가 있다고 볼 수도 없다.

키워드: 상표, 권리범위확인, 소극, FIST BUMP, 이벤트명칭, 상표적사용아님

사건번호	2020 나 2073	사건명	손해배상(지)
제 1 심판결	대전지법 2019 가단 135199	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	구이김 자동 절단 및 수납장치
선고일	2021. 8. 19.	선고결과	항소기각

원고의 피고에 대한 공동불법행위에 기한 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되었다고 본 사례

● 사건 개요

원고의 대표이사 A는 소외 회사가 이 사건 특허권을 침해하여 제품을 제조·판매한다고 주장하며 2011. 1. 13. 소외 회사를 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구의 소(이하 '관련사건 소')를 제기하였다.

● 판시 요지

A 와 그로부터 이 사건 특허권을 양수받은 원고는 관련사건 소제기일인 2011. 1. 13. 이미 피고가 소외 회사의 대표이사인 것을 알고 있었던 점, 관련사건 소제기 전에 이미 A 는 소외 회사(대표이사 피고)를 수신인으로 하여 경고장을 보냈고 피고를 피청구인으로 하여 특허무효심판을 제기한 점, 재판상 청구를 소멸시효의 중단사유로 정한 민법 제 168 조 및 시효의 중단에 필요한 재판상 청구는 소를 제기한 때 그 효력이 생긴다고 한 민사소송법 제 265 조의 취지 등을 종합해 보면, A 는 늦어도 소외 회사에 대한 관련사건 소제기일인 2011. 1. 13. 피고가 소외 회사의 대표이사로 업무집행을 하는 과정에서 소외 회사의 특허침해행위가 있었고 이것이 불법행위로 피고에 대한 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 알고 있었다고 판단된다(관련사건이 대법원에서 파기환송판결이 선고되어 장기간에 걸친 끝에 2019. 1. 31. 비로소 관련사건 판결이 확정됨에 따라 소외 회사 책임도 확정되었고 그 과정에서 소외 회사가 폐업하여 실질적으로 원고가 손해배상금을 받지 못하였다는 사정만으로 달리 판단될 수 없고, 당초 관련사건에서 피고를 공동피고로 삼지 않거나 그 과정에서 따로 권리행사를 하지 않아 생긴 소멸시효 완성의 불이익은 원고가 부담해야 한다).

그런데 그로부터 3 년이 경과하였음이 역수상 명백한 2019. 11. 29. 피고를 상대로 손해배상을 구하는 이 사건 소가 제기되었으므로 원고의 피고에 대한 공동불법행위에 기한 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되었다.

키워드: 특허, 소멸시효, 대표이사, 공동불법행위, 3 년