

사건번호	2022허1520	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당1441	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	유아용 머리 보호대
선고일	2022. 6. 23.	선고결과	기각

이 사건 등록디자인은 출원 전에 공연히 실시된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당되어 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 원고의 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 동일, 유사하거나 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 이 사건 등록디자인의 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당된다고 판단하여 피고의 무효심판 청구를 인용하는 심결을 하였다. 원고는 이 사건 심결에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인 및 선행디자인은 아래의 표와 같다.

등록디자인	선행디자인
	

● 판시 요지

- (1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비하여 보면, ① 전체적으로 꿀벌의 형상을 모티브로 하여 중앙에 구멍이 있는 도넛 모양의 머리부와 아래쪽으로 갈수록 좌우로 볼록한 타원 모양의 몸통부로 구성되어 있는 점, ② 머리부의 상단에는 좌.우측 대칭으로 한 쌍의 더듬이가 형성되어 있는데, 더듬이의 끝부분은 구 모양으로 형성되어 있는 점, ③ 몸통부에는 가로 방향으로 굵은 두 줄의 노란색 줄무늬가 형성되어 있고, 좌.우 대칭으로 날개가 형성되어 있는 점, ④ 몸통부에는 유아가 양팔을 끼워 착용할 수 있도록 좌.우 대칭으로 흰색의 어깨끈

이 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

- (2) 반면, ㉠ 이 사건 등록디자인은 '몸통부의 측면 부분에 형성된 두 쌍의 날개가 좌우로 뻗어 있는 형상임에 비하여 선행디자인은 머리부와 몸통부의 경계 부분에 형성된 한 쌍의 날개가 아래로 내려간 형상으로 되어 있는 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 인접하여 형성된 한 쌍의 더듬이가 짙은 갈색만으로 이루어진 반면 선행디자인은 이격되어 형성된 한 쌍의 더듬이가 끝부분은 노란색으로 이루어진 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 꼬리에 해당하는 부분이 없는 반면 선행디자인은 몸통부의 하부에 하단 방향으로 반원 모양의 꼬리가 형성되어 있는 점, ㉣ 이 사건 등록디자인의 머리부는 배면이 그물망의 형태로 이루어진 반면 선행디자인의 머리부는 정면과 배면의 재질이 동일하게 형성된 점, ㉤ 이 사건 등록디자인의 몸통부는 배면에는 줄무늬가 형성되어 있지 않은 반면 선행디자인의 몸통부는 정면과 배면 모두 가로 방향으로 굵은 두 줄의 노란색 줄무늬가 형성되어 있는 점 등에서 차이가 있다
- (3) 양 디자인에서 일반 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 주요 부분이라 할 수 있는 머리부와 몸통부의 형상과 모양을 중심으로 살펴보면, 양 디자인의 공통점 중 ①, ③은 종래 유아용 머리 보호대에서는 흔히 찾아보기 어려운 참신한 형상이면서 물품의 전체 외관에서 차지하는 비중이 크고 디자인의 구조적 특징을 잘 나타내는 부분이고, 양 디자인은 위 ① 내지 ④와 같은 공통점으로 인하여 전체적으로 관찰하였을 때 미적 느낌과 인상을 좌우하는 지배적인 특징이 유사한 반면, 양 디자인은 위 ㉠ 내지 ㉤의 차이점이 있기는 하나, 양 디자인에서 더듬이와 꼬리는 상대적으로 작게 형성되어 있어 차이점 ㉡, ㉢이 머리 보호대에서 느껴지는 별꼴 형상이라는 지배적인 특징에 영향을 미치는 부분이라고 보기 어려운 점, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 디자인이 표현된 물품을 사용하는 경우 외관에 의한 심미감을 고려하여야 하는데, 머리 보호대는 유아가 양팔을 어깨끈에 끼워 가방처럼 착용하고 위와 같이 머리 보호대를 사용하는 상태에서는 배면 부분을 인식하기 어려워 차이점 ㉣, ㉤은 디자인이 표현된 물품만을 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과한 점, 차이점 ㉠으로 인하여 이 사건 등록디자인이 선행디자인보다 날개 부분이 차지하는 비중이 크게 표현된 차이는 있으나, 이로써 이 사건 등록디자인이 선행디자인과는 다른 심미감을 느끼게 할 정도에 이르렀다고 볼 수는 없는 점 등을 종합하여 보면, 차이점 ㉠ 내지 ㉤이 양 디자인의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 심미감을 가지게 할 정도라고 보기는 어려우므로, 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 위와 같은 차이에도 불구하고 지배적 특징이 유사하고, 그에 따라 양 디자인으로부터 전체적으로 느껴지는 심미감 역시 별다른 차이가 없어 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인이므로 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공연히 실시된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당되고, 따라서 이 사건 등록디자인은 등록무효로 되어야 한다.

키워드: 디자인, 동일·유사성, 지배적 특징, 등록무효, 유아용 머리 보호대

사건번호	2021허2311	사건명	권리범위확인(실)
심판번호	2019당3820	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	실용신안	권리명칭	휴대용단말기 고정 기구
선고일	2022. 6. 23.	선고결과	인용

확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속하고, 자유실시기술에 해당되지도 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 피고가 실시하고 있는 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하면서 확인대상고안에 대한 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 '밀착링'이 생략되어 있다는 이유로 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 그 심결에 불복한 원고가 심결취소소송을 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 등록고안의 구성요소 4와 확인대상고안의 대응 구성은 체결부재가 체결될 때 타측면에서 '밀착링'이 개제된체 너트로 체결되는 것인 반면, 확인대상고안의 대응 구성의 경우 '밀착링'에 대한 언급이 없다는 점에서 차이가 있으므로 양 고안의 문언적으로 동일하지 않다.
- (2) 확인대상고안의 '밀착링'을 제거하는 변경이 이 사건 제1항 등록고안의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는지 여부를 살펴보면, 이 사건 등록고안의 명세서의 기재를 종합하면, 이 사건 제1항 등록고안의 기술사상의 핵심은 휴대용단말기를 즉시 사용하기가 불편한 문제점을 해결하기 위하여 ① 고정부재, ② 고정부재의 일측면에 체결되고 휴대용단말기 또는 휴대용단말기의 케이스에 구비된 자석과 탈착 가능한 자석, ③ 자석과 고정부재를 관통한 후 너트로 체결되는 볼트 형상의 체결부재, ④ 사용자가 착용한 의류의 고리에 체결되는 고리 형상의 걸이구를 포함하는 휴대용단말기 고정 기구를 제공함으로써, 택배 서비스 종사자가 착용한 의류에 휴대용단말기를 고정하여 간단하고 편리하게 사용할 수 있고, 직원 또는 고객과 신속하게 연락이 가능하며, 휴대용단말기의 탈부착이 용이하고, 자석의 교체가 가능하도록 하는' 것에 있다 할 것인데, ① 이 사건 제1항 등록고안의 특유한 과제 해결원리가 공지되지 않았다는 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼이 없는 점, ② 확인대상고안은 제1항 등록고안에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 그대로 가지고 있으므로 이 사건 제1항 등록고안과 동일한 과제 해결원리를 채택하고 있는 점, ③ 이 사건 등록고안과 확인대상고안은 동일한 작용효과를 갖는 점 및 ④ 이 사건 제1항 등록고안에서 '밀착링'을 제거하는 변경은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 것으로 봄이 타당하여 변경이 용이하므로, 결국 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안과 균등관계에 있다. 따라서 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속한다.

- (3) 확인대상고안이 자유실시기술에 해당하는 여부에 관하여 살펴보면, 확인대상고안은 선행고안 1과 대비해 볼 때 ① 확인대상고안의 체결부재 및 자석의 용이한 교체를 가능하게 하는 체결부재의 기능에 대응하는 기재가 선행고안 1에는 없는 차이점이 있고, 선행고안 1의 경우 내장된 자석을 교체해야 상황을 상정하거나 내장된 자석을 교체하고자 하는 기술적 과제 인식을 갖고 고안된 것이라고 볼 수는 없으며, 비록 선행고안 2에 체결볼트와 너트가 개시되어 있다고 하더라도 이를 선행고안 1에 결합할 동기가 있다고 보기도 어려운 점 등, ② 확인대상고안의 휴대용단말기 고정 기구는 '일정한 이격된 거리가 확보되어 체결된 상태에서 휴대용단말기의 화면을 용이하게 확인'할 수 있는 기능을 갖는데, 이에 대응하는 구성이나 기능이 선행고안 1에 명시적으로 기재되어 있지 아니한 차이점이 있고, 확인대상고안의 기술적 특징과 선행고안 1의 기술적 특징이 전혀 다른 점 및 선행고안 2도 휴대폰이나 휴대용단말기의 부착에 관한 것이 아니므로 휴대용단말기의 화면을 용이하게 확인할 수 있는 기술적 특징은 개시되어 있지 아니한 점, ③ 확인대상고안의 길이구에 대응되는 구성이 선행고안 1에 기재되어 있지 아니한 차이점이 있고, 선행고안 1과 선행고안 3에 개시되어 있는 구성의 결합을 통해 일정한 이격거리를 확보할 수 있는 것으로 보이는는 하나 그러한 결합에 의할 경우 휴대폰이 브로치 본체에 부착되어 브로치 본체, 사슬, 혹은 길이만큼 흔들리게 되어 선행고안 1이 갖는 '보행시 휴대폰이 흔들거리지 아니하도록 몸에 간단히 고정, 부착할 수 있는 휴대폰부착 목걸이 겸용 브로치를 제공'하고자 하는 기술사상의 범위를 벗어나게 되는 점 등을 고려할 때 확인대상고안은 통상의 기술자가 선행고안들로부터 극히 쉽게 고안된다고는 할 수 없다 할 것이므로, 자유실시기술에 해당하지 아니한다. 그러므로, 확인대상고안은 이 사건 제1항 등록고안의 권리범위에 속하고, 자유실시기술에 해당하지도 아니하게 되어 이와 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 이 사건 심결을 취소한다.

키워드: 실용신안, 권리범위확인심판, 자유실시기술, 균등관계, 휴대용단말기 고정 기구

사건번호	2021허2823	사건명	등록취소(실)
심판번호	2020소17호	심판결과	인용
원고	실용신안권자	피고	특허청장
권리유형	실용신안	권리명칭	휴대용단말기 고정 기구
선고일	2022. 6. 23.	선고결과	인용

이 사건 제1항 등록고안은 통상의 기술자가 선행고안들로부터 극히 쉽게 고안될 수 고안할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

신청인은 이 사건 등록고안의 청구항 1 및 2항의 고안은 통상의 기술자가 선행고안들에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있다고 주장하면서 이 사건 등록고안에 관한 등록취소신청을 하였다. 특허심판원은 신청인의 신청을 인용하는 취소결정을 하였다. 이에 대해 이 사건 등록고안의 권리자인 원고가 심판원 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 등록고안의 구성요소 3에 해당하는 체결부재 및 구성요소 5에 해당하는 자석의 용이한 교체를 가능하게 하는 체결부재의 기능에 대응하는 기재가 선행고안 1에 기재되어 있지 않은 차이점이 있으나, 선행고안 2에는 제1항 등록고안의 위의 구성요소에 대응하는 구성요소를 기재하고 있으므로 해당 사안의 쟁점은 통상의 기술자가 선행고안 1에 선행고안 2의 체결부품(체결볼트와 너트)을 도입하는 것이 쉬운 것인지 여부이다. 살피건대, 선행고안 1의 경우 내장된 자석을 교체해야 상황을 상정하거나 내장된 자석을 교체하고자 하는 기술적 과제인식을 갖고 고안된 것이라고 볼 수는 없으며, 비록 선행고안 2에 체결볼트와 너트가 개시되어 있다고 하더라도 이를 선행고안 1에 결합할 동기가 있다고 보기도 어려운 점 등이 있다.
- (2) 또한, 확인대상고안의 휴대용단말기 고정 기구는 '일정한 이격된 거리가 확보되어 체결된 상태에서 휴대용단말기의 화면을 용이하게 확인'할 수 있는 기능을 갖는데, 이에 대응하는 구성이나 기능이 선행고안 1에 명시적으로 기재되어 있지 아니한 차이점(차이점 5)이 있고, 확인대상고안의 기술적 특징과 선행고안 1의 기술적 특징이 전혀 다른 점 및 선행고안 2도 휴대폰이나 휴대용단말기의 부착에 관한 것이 아니므로 휴대용단말기의 화면을 용이하게 확인할 수 있는 기술적 특징은 개시되어 있지 아니하다. 이와 더불어, 확인대상고안의 걸이구에 대응되는 구성이 선행고안 1에 기재되어 있지 아니한 차이점(차이점 3)이 있고, 선행고안 1과 선행고안 3에 개시되어 있는 구성의 결합을 통해 일정한 이격거리를 확보할 수 있는 것으로 보이기는 하나 그러한 결합에 의할 경우 휴대폰이 브로치 본체에 부착되어 브로치 본체, 사슬, 혹은 길이만큼 흔들리게 되어 선행고안 1이 갖는 '보행시 휴대폰이 흔들거리지 아니하도록 몸에 간단히 고정, 부착할 수 있는 휴대폰부착 목걸이 겸용 브로치를 제공'하고자 하는 기술사상의 범위를 벗어나게 되는 점 등이 있다. 그러므로 통상의 기술자가 선행고안

1에 선행고안 2, 3을 결합한다고 하더라도 이 사건 제1항 등록고안의 '일정한 이격된 거리가 확보되어 체결된 상태에서 휴대용단말기의 화면을 용이하게 확인할 수 있는' 기술적 특징이 쉽게 도출될 수 있다고 보기는 어렵다.

- (3) 결국 이 사건 제1항 등록고안은 통상의 기술자가 선행발명들로부터 극히 쉽게 고안된다고는 할 수 없다 할 것이므로, 그 진보성이 부정되지 아니하며, 이 사건 제2항 등록고안은 이 사건 제1항 등록고안의 종속항으로서 구성요소를 부가하여 한정한 것으로서 이 사건 제1항 등록고안의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이 사건 제2항 등록고안 역시 선행고안들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다. 따라서 이 사건 결정은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 한다.

키워드: 실용신안, 등록취소, 진보성, 휴대용단말기 고정 기구

사건번호	2021허6177	사건명	등록취소(특)
심판번호	2020소144호	심판결과	인용
원고	특허권자	피고	특허청장
권리유형	특허권	권리명칭	유기 광전자 소자용 화합물, 유기 광전자 소자 및 표시 장치
선고일	2022. 6. 23.	선고결과	인용

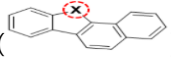
이 사건 제1 내지 4, 10 내지 14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 진보성이 인정되는 것으로 판단한 사례

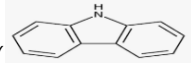
● 사건 개요

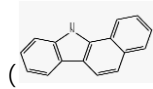
신청인은 이 사건 특허발명의 청구항 1내지 4, 10 내지 14항은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 주장하면서, 이 사건 특허발명에 관하여 특허취소신청을 하였다. 특허심판원은 원고에게 취소이유를 통지하면서 의견서를 제출할 기회를 주었고, 원고는 청구항 1, 2, 3, 4항의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하면서 취소이유에 관한 의견서를 제출하였다. 특허심판원은 원고의 정정청구를 인정하였으나 “이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 4, 10 내지 14항은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 특허가 취소되어야 한다.”라는 이유로 특허취소신청을 인용하는 결정을 하였다. 이에 대해 이 사건 특허발명의 권리자인 원고가 심판원 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

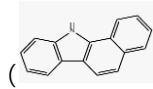
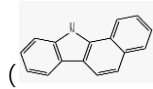
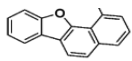
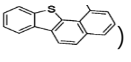
● 판시 요지

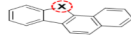
- (1) 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정여부를 판단하기 위해 우선 구성의 곤란성을 살펴보았다. 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 1A]의 화합물과 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의

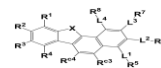
화합물은 모핵 구조()와 치환기들은 동일하고 모핵 구조의 X가 O 또는 S(이 사건 제1항 정정발명)와 N(선행발명)라는 점에서만 차이가 있다. 종래기술의 문제점에 관한

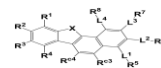
선행발명의 명세서 기재에 의하면 선행발명은 카바졸 골격()을 가지는 화합물에 주목하고 있음을 알 수 있고, 선행발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 기존의 재료보다 발광 효율 및 소자 수명이 좋고 적색계로 발광하는 우수한 골격의 유기 전자재료용 화합물을 제공하는데 그 목적이 있고, 위 목적을 달성하기 위하여 선행발명은 벤조카바졸에 다양하게 치환된 헤테로아릴이 결합한 화합물을 제시하고 있다. 선행발명은 유기 전자재료용 화합물에 관한 것이고 화학식 1 및 화학식 9에서 각각 X는 -O-, -S-, -CR12R13- 또는 -NR14- 및 X는 -O-, -S-, -CR12R13- 또는 -NR14-이었으므로 위 기재 부분만 볼 때에는 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에서 X를 O 또는 S로 변경하여 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 1A]에 해당하는 대응 화합물을 도출할 수 있는 것처럼 보이는 것은 하나, 그러나 화합물질에 관한 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 않은 채 화학분야의 이론 및 상식만으로 당연히 화학반응의 결과를 예측하는 것이 용이하지 않은데, 통상의 기술자는 위와 같은 선행발명의 명세서 기재를 통해 벤조카바졸



()을 골격으로 하는 경우 상대적으로 우수한 작용효과를 발휘할 것이라고 인식할 것이고, 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에서 X를 O 또는 S로 변경하는 것은 위와 같은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로 이 사건 제1항 정정발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이를 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보이는 점, 선행발명에서 구체적으로 개시하고 있는 화합물들 중 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물들은 선행발명의 [화학식 1], [화학식 9]에서 모핵 구조는 , X는 NR14인 유기 전자재료용 화합물인데, 통상의 기술자가 위와 같은 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에서 보다 쉽게 변경할 수 있는 치환기가 아닌 모핵 구조의 X를 O로 변경시켜 벤조디벤조퓨란() 구조를 채택하거나 S로 변경시켜 벤조디벤조티오펜() 구조를 채택할 동기가 있다거나 그에 대한 시사가 있다고 할 수 없다는 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없다.

- (2) 작용효과의 현저성이 있는지 여부를 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서 기재에 의하면, 유기 발광 소자의 성능은 유기층에 포함된 유기 재료의 영향을 많이 받는데, 이 사건 제1항 정정발명은 정공 및 전자의 이동성을 높이는 동시에 전기화학적 안정성을 높일 수 있는 유기 재료를 개발하여 고효율 및 장수명의 유기 광전자 소자를 구현할 수 있는 유기 광전자 소자용 화합물을 제공함을 목적으로 하고, 이를 위하여 이 사건 제1항 정정발명은 [화학식 1A]의 화합물을 제시하며, 위 화합물은 고효율 및 장수명의 유기 광전자 소자를 구현할 수 있는 효과가 있다. 이 사건 정정발명의 명세서에 모핵 구조가  이고 X가 O인 모든 화합물의 작용효과에 관하여 명시적으로 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자는 위와 같은 발명의 설명의 기재로부터 모핵 구조  에서 X가 O인 경우 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음을 인식하거나 추론할 수 있고, 고효율 및 장수명의 유기 광전자 소자를 구현할 수 있는 효과가 있다는 내용의 이 사건 정정발명의 명세서의 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다고 할 것이다. 원고는 출원일 이후인 2021. 12. 14. 추가적인 실험 자료로 해당 화합물의 발광효율 및 수명을 측정한 데이터를 제출하였고, 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 1A]의 화합물인 A6, A7, A8, A9 화합물들이 이에 대응하는 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에 비하여 효율은 49% 이상, 수명은 140% 이상 보다 개선된 효과를 보임을 알 수 있다. 나아가, 원고가 제출한 추가적인 실험자료에

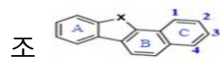


비추어 볼 때 이 사건 정정발명의 명세서로부터 [화학식 1A]  에서 X가 황(S)인 경우에 해당하는 화합물들도 작용효과가 있음을 인식하거나 추론할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명은 현저한 작용효과가 있다고 할 것이다. 따라서, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

- (3) 이 사건 제2, 3항 정정발명의 진보성 인정 여부와 관련하여 살피건데, [화학식 1A]의 화합물을 청구범위로 하는 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다면, 이 사건 제1항 정정발명의 종속항 발명인 이 사건 제2, 3항 정정발명 역시 선행발명에 의하여 진보성이 부

정되지 않는다.

- (4) 이 사건 제4항 정정발명의 진보성 인정 여부에 관하여 살펴건데, 제4항 정정발명은 모핵 구조



조에서 X가 모두 O 또는 S로 특정되고, 여기서 Inv-001 내지 Inv-042, Inv-118 및 Inv-119의 44개 화합물들은 C 고리의 1번 위치에, Inv-046 내지 Inv-067의 22개 화합물들은 C 고리의 2번 위치에, Inv-068 내지 Inv-084 및 Inv-113 내지 Inv-117의 22개 화합물들은 C 고리의 3번 위치에, Inv-085 내지 Inv-112의 28개 화합물들은 C 고리의 4번 위치에 각각 질소를 포함하는 육각 헤테로 고리 치환기가 치환된 것을 특징으로 하고 있다. 그런데 선행발명에는 이 사건 제4항 정정발명과 동일한 모핵 구조와 치환기를 가지는 화합물은 전혀 개시되어 있지 않고, 나아가 이미 살펴본 바와 같이 이 사건 제4항 정정발명의 화합물을 포함하는 [화학식 1A] 화합물도 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50 화합물들로부터 쉽게 도출할 수 없는 이상 이 사건 제4항 정정발명의 화합물들도 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50 화합물들로부터 쉽게 도출될 수 없다. 또한 이 사건 제4항 정정발명에 속하는 화합물에서 C고리의 치환위치가 변경된 화합물 20, 57, 73, 104, 65에 대해서 단독 호스트 녹색 소자를 제조하여 측정한 효율 및 수명특성 효과가 선행발명의 화합물 B3, B7 및 B8과 대비하여 현저히 개선된 효과도 제시되었으므로, 결국 이 사건 제4항 정정발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정된다고 보기는 어렵다.

- (5) 이 사건 제10 내지 14항 정정발명의 진보성 부정 여부에 관하여 살펴건데, 이 사건 제10항 정정발명은 이 사건 제1 내지 4항 정정발명의 종속항 발명이고, 이 사건 제11항 정정발명은 이 사건 제10항 정정발명의 종속항 발명이며, 이 사건 제12, 13항 정정발명은 이 사건 제11항 정정발명의 종속항 발명이고, 이 사건 제14항 정정발명은 이 사건 제13항 정정발명의 종속항 발명이다. 이 사건 제1 내지 4항 정정발명의 진보성이 선행발명에 의하여 부정되지 않는 이상 이 사건 제10 내지 14항 정정발명 역시 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 이 사건 제1 내지 4, 10 내지 14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 결정의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용하기로 하여 이 사건 정정발명에 대한 등록취소결정을 취소한다.

키워드: 특허, 등록취소, 진보성, 유기 광전자 소자용 화합물, 유기 광전자 소자 및 표시 장치

사건번호	2020허6774	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2019당789	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	해중림초 해양동식물 이식 기능성 소파블록 및 이를 이용한 소파구조물
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

확인대상발명은 이 사건 정정발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2019. 3. 7. 원고를 상대로, '확인대상발명은 이 사건 제1항 및 제3항 내지 제5항 발명의 권리 범위에 속하지 아니한다.'고 주장하면서 특허심판원에 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 심판청구 사건을 2019당789호로 심리한 다음, 2020. 8. 31. 피고의 심판청구를 모두 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 특허발명과 확인대상발명은 구성요소 2는 '단위소파블록(A)의 상, 하부 V자형 개구부에 수평판이 각각 볼트 결합되어지되, 상기 수평판에 다수개의 유수공이 형성되고, 상기 수평판의 양측 단부는 상기 V자형 개구부에 맞대어지도록 경사면이 형성되어지는 것'인데, 확인대상발명의 소파블록에는 상, 하부 V자형 개구부에 아무런 수단도 구비되어 있지 않다는 점(차이점 1), 구성요소 3-1은 각 구배저항판에 다수의 유수공이 형성된 것인 반면, 확인대상발명은 각 가지부에 하나의 흐름공만 형성된다는 점(차이점 2), 구성요소 3-2 및 4의 단위소파블록은 길이 방향으로 인접하여 배치되어 수평연장부가 서로 연결되는 경우에도 요부와 철부가 서로 겹쳐지게 배치되어 정합을 가능하게 하는 특징을 갖는 반면, 확인대상발명의 지지부는 그 단부 양측에 돌출부가 형성되고 소파블록을 서로 연결하는 경우 그 돌출부끼리 맞닿게 된다는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

차이점 1과 관련하여, 구성요소 2의 수평판에 구비된 유수공은, 하부 V자형 개구부에 유입된 파랑의 파력을 감쇠시키는 기능을 하는 구성이고, 상, 하부 V자형 개구부에 결합되어 평탄면을 함께 제공하고 있는바, 위 '수평판'은 파랑의 파력을 감쇠시키는 기능에 더하여 해중림초 해양동식물 이식 기능도 수행하고 있는 구성이며, 수평판은 V자형 개구부에 조립되는 구조로서 하나의 단위소파블록을 구성한다. 그러나 확인대상발명은 V자형 개구부에 유입된 파랑의 파력을 감쇠시키기 위한 유수공이 V자형 개구부의 상, 하부에 별도로 구비되어 있지 않을 뿐만 아니라 V자형 개구부에 평탄면도 형성되어 있지 않아 유수공을 통해 유입된 파랑이 그 흐름상 개구부를 통해 소파구조물 밖으로 배출될 뿐 위와 같은 수평판에 의한 파랑 감쇠효과를 가질 수 없어 확인대상발명은 이 사건 정정발명과 동일한 기능과 작용효과를 갖지 못한다.

차이점 3과 관련하여, 이 사건 특허발명은 설치상 안정감이 있으면서도 구조가 간단하여 설치의 견고성 및 설치의 간편성이 양호한 소파블록을 제공하는 것을 목적으로 하는 발명인데, 이를 위해 정정발명은 구성요소 3-3 및 4에서 요부와 철부를 어긋나게 형성함으로써, 소파블록을 연결할 때 정합을 가능하게 함과 아울러 파랑이 폭방향으로 진행되더라도 연결된 소파블록의 결합관계가 흐트러지는 문제를 예방할 수 있는 특유한 효과를 가지나, 확인대상발명은 지지부의 단부인 돌출부가 단순한 일자형으로 형성되어 있어 소파블록을 연결할 때 정합을 가능하게 하는 기능과 작용효과를 기대할 수 없다.

확인대상발명은 이 사건 정정발명에서 구성요소 2의 수평판에 대응하는 구성이 결여되어 있고, 차이점 3과 관련하여 이 사건 제1항 정정발명이 갖는 특유한 효과를 갖지도 아니한다. 따라서 확인대상발명은 차이점 2에 대해서는 더 살펴볼 필요 없이 사건 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 균등론

사건번호	2021허2601	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1655	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 한국요양보호사중앙회 Korea Association of Care Workers
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

선사용상표에 대한 권리가 이전되었다고 볼 수 없어 그 이전을 전제로 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12, 20호에 각 해당한다는 주장은 이유 없다고 본 사례

● 사건 개요

원고와 피고는 각 요양보호사단체인 한국요양보호사협회(이하 '원고 단체'), 한국요양보호사중앙회(이하 '피고 단체')의 회장으로 재직하던 자이다. 원고와 피고는 원피고 단체를 통합하기로 합의하여 통합추진위원회를 구성하여 통합 단체의 창립총회를 개최하고 통합정관을 결의하였다. 그런데 피고가 통합 단체의 회장으로 재직 중 통합 해지를 선언하고 피고 단체의 회장으로만 활동하고 있고, 통합 단체는 그 후 피고를 회장에서 해임하고 원고를 회장으로 새로 선임하는 결의를 하였다.

원고는 2020. 6. 1. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호, 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 제기하였다. 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2020당1655호로 심리한 다음, 2021. 3. 15. "이 사건 등록상표는 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표라고 볼 수 없고, 상표법상 권리능력없는 사단이 그 명의로 상표를 출원할 수 있는 규정이 없기 때문에 그 대표자인 피고 개인 명의로 출원·등록한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제12호와 제34조 제1항 제20호에 해당하지 아니한다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

원고는 통합 단체의 대표자로서, 피고 또는 피고 단체와의 관계에서 선사용상표 또는 이 사건 등록상표를 둘러싼 분쟁의 당사자 또는 당사자의 대표자로 이해관계인에 해당한다.

원피고 단체는 비법인사단에 해당한다.

상법상 회사의 합병 등과 달리 민법의 규정 등에 비추어 보면 비법인사단의 합병이나 통합은 원칙적으로 인정되지 않는다. 따라서 원피고 단체의 통합으로 상법상 합병의 효과가 발생한다고 할 수 없다.

그러나 비법인사단이 해산절차, 재산처분절차, 통합 단체 설립 절차 등을 일일이 거쳐 통합하는 것은 가능하고, 다만 그 결의는 사단법인 해산결의에 관한 민법 제78조가 유추적용된다. 그런데 피고 단체의 정관은 총회 결의사항으로 규정하고 있는데, 피고 단체가 그러한 총회 결의를 거쳤다고 볼만한 증거가 없고, 통합 총회의 대의원이 피고 단체의 대의원도 아닌 이상 통합 총회 결의로 피고 단체 총회 결의를 갈음할 수도 없다. 따라서 피고 단체의 재산이 통합 단체에 포괄적으로 승계되었다고 할 수 없다.

한편, 선사용상표가 이전되면 피고 단체는 그 명칭을 더 이상 사용하기 어려운 점, 선사용상표의 사용상품은 피고 단체의 목적 사업에 해당하는 점 등에 비추어 선사용상표 처분은 기본재산 처분에 해당하거나 그에 준하여 처분할 재산이라고 보아야 한다. 따라서 선사용상표 이전을 위해서는 피고 단체의 총회 결의가 있어야 할 것이다.

설사 이사회 결의로 충분하다고 가정하더라도 이사회가 통합추진위원회 구성을 의결했다는 점만으로는 피고 단체의 재산 처분 권한을 모두 위임했다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 선사용상표에 대한 권리

가 통합 단체에 특정승계 되었다고 볼 수도 없다.

그렇다면 선사용상표에 대한 권리가 통합 단체에게 있음을 전제로, 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호, 제20호에 각 해당한다는 원고의 주장은 모두 받아들일 수 없다.

키워드: 상표, 등록무효, 비법인사단, 비법인사단의 통합, 상표법 제34조 제1항 제12호, 제20호

사건번호	2021허2618	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1656	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

2021허2601 사건 참조

사건번호	2021허2625	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1657	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 한국요양보호사중앙회 Korea Association of Care Workers
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

2021허2601 사건 참조

사건번호	2021허2632	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1658	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 한국요양보호사중앙회 KACW Korea Association of Care Workers
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

2021허2601 사건 참조

사건번호	2021허2649	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1659	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

2021허2601 사건 참조

사건번호	2021허2656	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1660	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

2021허2601 사건 참조

사건번호	2021허4416	사건명	취소결정(특)
심판번호	2020소104	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	웨이퍼 형상 물품들의 액체 처리를 위한 방법 및 장치
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

이 사건 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

조세형은 이 사건 특허발명의 등록공고일로부터 6개월 이내인 2020. 8. 31. 원고를 상대로 특허심판원에 '이 사건 특허발명은 선행발명 1 내지 8에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되므로 등록이 취소되어야 한다'고 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 특허취소신청을 하였다. 특허취소신청 사건의 심판장은 원고에게 '이 사건 특허발명은 선행발명 1 내지 8에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정된다'는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 2021. 3. 8. 의견서와 함께 이 사건 특허발명의 청구항 1 및 10을 정하는 내용이 포함된 정정청구서를 제출하였다. 특허취소신청 사건의 심판장은 2021. 4. 14. '이 사건 특허발명은 선행발명 1 내지 8 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다'는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고는 2021. 5. 6. 의견서를 제출하였다. 특허심판원은 2021. 5. 31. '이 사건 정정청구는 적법하나, 정정된 이 사건 특허발명의 전체 청구항은 선행발명 1 내지 8 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다'는 이유를 들어 이 사건 특허발명의 특허를 취소하는 결정을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 정정발명의 구성요소 3과 선행발명 2의 대응 구성요소는 가열 엘리먼트[히터]와 웨이퍼 사이에 배치되면서 가열 엘리먼트[히터]를 커버하는 부재가 형성된 점에서 동일하다. 그러나 이 부재가 구성요소 3에서는 '투명' 플레이트인 반면, 선행발명 2에서는 '금속재료'의 원반이라는 차이가 있다.

이 사건 정정발명은 구성요소 3의 투명 플레이트의 형상이나 구조를 한정하고 있지 않는 점, 선행발명 2의 원반과 구성요소 3의 플레이트가 기능에 차이가 없는 점, 투명 플레이트를 가열수단과 웨이퍼 사이에 두는 것은 주지관용기술인 점 등에 비추어 이 사건 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 취소결정, 진보성

사건번호	2021허4812	사건명	취소결정(특)
심판번호	2020소116	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	웨이퍼 형상 물품들의 액체 처리를 위한 방법 및 장치
선고일	2022. 6. 24.	선고결과	기각

2021허4416 사건 참조

사건번호	2021허209	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3589	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	무동력 배기가스 재순환을 통한 초저녹스 보일러 및 그 연소 제어방법
선고일	2022. 6. 23.	선고결과	인용

특허발명의 경우 진보성이 부정되지 않고, 기재불비 및 산업상 이용가능성 흠결의 무효사유도 존재하지 않으므로 특허발명이 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 본 심결은 위법하다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 11. 27. 특허심판원에 원고를 상대로 특허발명은 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있고, 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 원고는 특허발명의 청구항 제8항의 일부 중복 기재된 부분을 삭제하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 이 사건 정정청구는 적법하고, 피고가 주장하는 명세서 기재불비 사유가 존재하지 않으나, 정정발명은 선행발명을 결합하거나 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 특허발명에 명세서 기재불비의 위법이 있는지와 관련하여 이에 대해서는 특허발명의 '무동력 배기가스 재순환'은 특허발명의 배기가스 재순환을 위한 일체의 동력장치가 필요하지 않다는 것이 아니라 FGR통로에 별도의 배기가스 재순환 송풍기를 구비하지 않고도 가스순환기에 포집된 배기가스를 송풍기의 입구 측으로 이송하는 것이 가능하다는 것을 의미한다고 보는 것이 타당하고, 이와 같은 구성은 명세서에 뒷받침되어 있으며, 통상의 기술자가 위 기재로부터 특허발명의 무동력 배기가스 재순환을 쉽게 구현할 수 있다고 보인다. 또한 통상의 기술자라면 발명의 명세서에서 댐퍼조절기의 조절손잡이가 데이터 입출력 포트를 통하여 제어유닛과 전기적으로 연결되어 FGR댐퍼 및 연소용 공기댐퍼의 개도량 제어 신호를 주고받는 구성을 쉽게 추론할 수 있다고 보인다. 아울러 통상의 기술자라면 발명의 명세서에서 보일러 부하 단위 구간별로 제어유닛이 자동으로 조절하거나 보일러 운전자가 조작패널에 설치된 댐퍼조절기를 수동으로 조절하면서 NOx 배출기준을 충족하는 각각의 'FGR댐퍼 및 공기댐퍼의 개도값'을 찾는 것임을 알 수 있을 것으로 보이고, 수동으로 FGR댐퍼와 공기댐퍼의 개폐량을 조절하는 단계는 시험운전모드에서 FGR댐퍼 및 공기댐퍼의 개도량을 조절하는 방법에 해당하는 것임을 알 수 있다고 보인다. 이에 제5항 내지 제7항 정정발명의 시운전 모드에 관한 구성은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고, 통상의 기술자가 특허발명의 명세서의 기재로부터 이를 쉽게 실시할 수 있다고 보인다. 이에 특허발명에는 기재불비 사유가 존재하지 않는다.

2) 산업상 이용가능한 발명인지 여부와 관련하여서는 특허발명의 무동력 배기가스 재순환은 특허발명의 배기가스 재순환을 위한 일체의 동력장치가 필요하지 않다는 의미가 아니라, FGR통로(FGR-P)에 별도의 배기가스 재순환 송풍기를 구비하지 않고도 가스순환기에 포집된 배기가스를 송풍기의 입구 측으로 이송하는 것이 가능하다는 것을 의미하고, 위 구성에 따른 배기가스의 재순환의 원리가 발명의 명세서에 구체적으로 기재되어 있으며, 통상의 기술자가 이를 쉽게 구현할 수 있다. 따라서 특허발명은 산업상 이

용가능성이 없다고 할 수 없다.

3) 특허발명의 진보성이 인정되는지 여부와 관련하여 제1항 정정발명의 경우 구성요소 1-7은 배기가스 배출통로와 FGR통로 사이에 설치된 가스순환기에 의하여 배기가스의 압력이 증가되어 제1유입구로 이송되는 것이나, 선행발명에는 이에 대응하는 구성요소가 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 아울러 구성요소 1-8은 송풍기의 연소용 공기흡기구에 공기댐퍼가 설치되어 산소투입제어값에 따라 개폐되는 것이나, 선행발명에는 이에 대응하는 구성요소가 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 또한 구성요소 1-10은 보일러 부하 단위 구간별 제어 정보가 미리 설정된 메모리와 부하감지기를 구비하고, 현재 부하량을 감지하여 메모리에 저장된 제어 정보로부터 현재 부하량에 대응하는 제어값을 연산하는 것인 반면, 선행발명은 보일러 부하량 및 NO_x배출량에 대응하는 제어신호가 저장된 메모리, 부하감지기, NO_x센서를 구비하고, 현재 부하량 및 NO_x배출량을 감지하여 이에 대응하는 제어신호를 메모리로부터 액세스하여 인버터 및 댐퍼에 공급하는 것이다(차이점 3). 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다. 제2항, 제5항, 제8항 정정발명의 진보성 및 제3항, 제4항, 제6항, 제7항, 제9항, 제10항 정정발명의 경우에도 진보성이 인정된다. 결론적으로 특허발명은 진보성이 부정되지 않고, 기재불비 및 산업상 이용가능성 흠결의 무효사유도 존재하지 않으므로 특허발명이 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 본 심결은 위법하다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 산업상 이용가능성, 진보성, 보일러 및 연소제어방법

사건번호	2021허5686	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021원1446	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	휴대 단말용 케이스
선고일	2022. 6 23	선고결과	기각

출원발명은 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되며, 특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있을 때에는 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 없다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 출원발명에 대하여 원고에게 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 특허거절 결정을 하였다. 원고는 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 재차 특허거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 제1항 출원발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되므로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

출원발명의 진보성 판단과 관련해 제1항 출원발명과 선행발명의 구성요소를 대비해 보면, 이 사건 출원발명의 구성요소 2는 가이드가 케이스 보디의 세로 방향으로 길게 형성되는데 비하여, 선행발명의 대응 구성요소는 가이드 레일이 휴대폰 케이스의 가로 방향으로 형성되는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 아울러 이 사건 출원발명의 구성요소 3 내지 5는 받침판의 받침 부분에 복수 개의 손가락 구멍이 형성되어 있는데 비하여, 선행발명 각 구성요소에는 손가락 구멍에 관한 구성이 명시되어 있지 않은 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 차이점들의 경우 통상의 기술자가 선행발명을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 보인다. 이에 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 제1항 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 출원발명은 특허를 받을 수 없다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

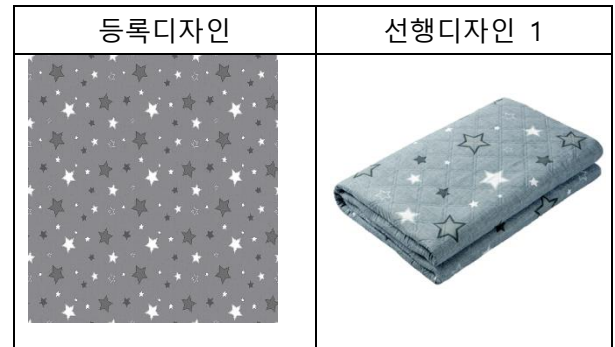
키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 휴대 단말용 케이스

사건번호	2021허6467	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당2551	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	침구용원단 디자인
선고일	2022. 6. 22.	선고결과	인용

등록디자인은 이를 확대 및 회전하여 대비할 때 출원일 전에 국내에서 공지된 선행디자인과 유사하므로 등록 무효라고 판단한 사례

● **사건 개요**

원고는 2020. 8. 24. 피고를 상대로 특허심판원 2020당2551호로 '이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항을 위반하였다'고 주장하며 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 11. 30. "이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1 내지 3과 심미감이 서로 다른 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 규정에 위반하여 등록된 것으로 볼 수 없다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.



● **판시 요지**

이 사건 등록디자인은 구성단위(반복되는 기본패턴)가 상하 및 좌우로 연속 반복되는 도면인 반면, 선행디자인 1은 전기담요가 접힌 상태의 실물사진이다. 두 디자인의 대상 물품이라고 볼 수 있는 침구용 원단이나 담요는 그 기능 내지 속성상 사용할 때 접거나 펴는 등 형태의 변화가 쉽게 일어나는 것이므로 두 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 대비한 다음 전체적으로 판단하여야 한다. 한편, 선행디자인 1은 접혀진 상태의 사진으로 전면을 확인하기는 어렵지만, 전기담요 외피에 구현된 평면의 직물지 디자인으로 이 사건 등록디자인과 마찬가지로 구성단위가 상하 및 좌우로 연속 반복되고, 보는 방향에 따라서 느껴지는 미감이 달라질 수도 있다. 따라서 두 디자인의 각 구성단위를 추출하여 대비하되, 이 사건 등록디자인은 표면도에서 구성단위가 포함되어 있으면서 선행디자인 1에 대응되는 것으로 보이는 일부분만을 확대 및 회전(180도)하고, 선행디자인 1은 시계방향으로 약 45도 가량 회전하여 전체적인 미감을 대비하기로 한다.

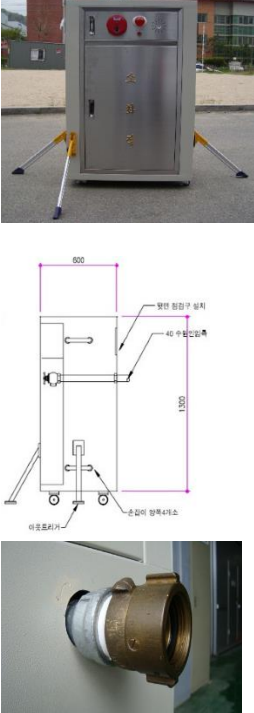
두 디자인은 각 구성단위 안에 배열된 별의 종류, 상대적인 크기, 개수, 색채의 구성, 기본적인 채색 구도가 거의 유사하고, 각 구성단위 안에 별들이 배열된 순서와 상대적 위치가 거의 동일하여 전체적인 심미감이 유사하다. 한편, 차이점의 경우 검은색 테두리별은 각 구성단위 안에 배열된 별 중 가장 크기가 큰 것으로 보이기는 하나, 두 디자인 모두 비교적 두꺼운 검은색 테두리를 사용하여 별의 윤곽을 강조하고 있는 점, 위 검은색 테두리별을 포함한 심미감에 지배적인 영향을 미치는 구성단위(반복되는 기본패턴)가 유사한 점에 비추어 보면, 구성단위에 포함된 일부 문양의 채색에 차이가 있다고 하더라도 관찰자가 두 디자인을 보면서 느끼는 전체적인 심미감에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 유사한 디자인으로 보는 것이 타당하다.

따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원일 전에 국내에서 공지된 선행디자인 1과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하므로 원고의 나머지 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 디자인 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 유사, 침구용원단, 전기담요, 별무늬

사건번호	2021 허 2892	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2020 당 528	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	교육용 소화전 실습기
선고일	2022. 6. 23	선고결과	기각

통상의 디자이너가 선행디자인 1 에 선행디자인 4, 6 을 용이하게 결합하여 확인대상디자인을 실시할 수 있으므로 확인대상디자인은 자유실시디자인임을 인정한 사례

확인대상디자인	선행디자인 1	선행디자인 4	선행디자인 6
			

● 사건 개요

피고는 2020. 2. 18. 등록디자인권자인 원고를 상대로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 특허심판원 2020당528호로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 3. 10. '확인대상디자인은 그 출원 전 공지된 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 2, 4, 6의 결합에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 등록디자인이 확인대상디자인과 유사한지를 살펴볼 필요도 없이, 확인대상디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다'는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

㉓확인대상디자인은 캐리어 가방의 내부에 직육면체 형상의 소화전이 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 캐리어 가방 내부가 비어있고, 그 비어있는 부분이 직육면체 형상을 형성하는 점에 차이가 있다. 그러나 선행디자인 4에는 확인대상디자인의 소화전 형상과 실질적으로 동일한 형상의 소화전이 이미 개시되어 있고, 선행디자인 1의 내부 형태와 선행디자인 4의 소화전의 형태는 모두 직육면체형으로 동일하고, 선행디자인 1의 내부 크기에 맞게 소화전의 규격을 변형시켜 삽입하는 것은 **별다른 어려움이 없을 것**으로 보인다.

㉔확인대상디자인은 캐리어 가방의 좌측면에 원통형의 수원 인입구가 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1은 이와 같은 수원 인입구가 존재하지 않는다. 그러나 확인대상디자인의 소화전 좌측에 형성된 인입구 형상에 대응하는 부분으로서, 선행디자인 4의 후면부에는 소화전 인입구 형상이 개시되어 있다. 이는 확인대상디자인의 대응 부분과 소화전 인입구 형상이 후면부에 있는지 측면부에 있는지 여부에 있어서만 차이가 있을 뿐이고, 위와 같은 차이는 소화전 내 급수관 또는 수원의 위치 등에 따라 달라질 수 있는 단순한 **상업적·기능적 변형**에 불과하며, 이와 관련하여 선행디자인 6에도 수원 인입구를 좌측부에 형성한 소화전 형상이 개시되어 있는 점 등을 고려하면, 선행디자인 4의 수원 인입구 형상과 확인대상디자인의 대응 부분은 **전체적인 심미감에 있어서는 별다른 차이가 없거나 통상의 디자이너가 그 위치를 쉽게 변경하여 실시할 수 있고, 나아가 선행디자인 6의 대응 부분을 결합하여 쉽게 실시할 수 있을 것**으로 보인다.

㉕확인대상디자인은 배면에 열쇠 걸이부가 형성되어 있으나, 선행디자인 1은 해당 열쇠걸이부가 형성되어 있지 않고, ㉖확인대상디자인은 그 내부 상측이 편평하게 형성되어 있으나, 선행디자인 1의 내부 상측에는 삼각뿔 형상의 돌기가 서로 엇갈리게 다수 형성된 쿠션부가 있는 점 등에 차이가 있다. 그러나 이는 통상의 디자이너가 필요에 따라 캐리어 가방의 열쇠부나 쿠션부를 형성하거나 형성하지 않을 수 있는 단순한 **상업적·기능적 변형**에 불과하다고 봄이 타당하다.

결국 선행디자인 1과 선행디자인 4, 6의 결합의 용이성과 관련하여, 다음 사실 및 사정에 비추어 보면, 통상의 디자이너는 캐리어에 관한 선행디자인 1에 선행디자인 4의 소화전 형상 및 수원 인입구 부분을 결합하거나 선행디자인 1에 선행디자인 4의 소화전 형상 및 선행디자인 6의 수원 인입구 형상 부분을 각 결합하여 **별다른 어려움 없이 확인대상디자인을 실시할 수 있었을 것**으로 보인다.

- 1) 종래 소화전 디자인 분야에서는 이미 교육 등의 목적을 위하여 아래와 같이 소화전 하단에 바퀴나 손잡이 등을 장착하여 이동식으로 활용하고자 하는 경향이 존재하였다.



- 2) 또한 등록디자인의 출원일 이전에 등록디자인과 그 기능·용도가 유사한 물품인 '소화기'를 이동하기 위하여 캐리어 가방에 소화기를 수납하여 사용한 디자인 제품들이 이미 생산, 판매되고 있었다.



- 3) 나아가 등록디자인의 출원 전에 비록 물품 분야가 다르기는 하나, 아래와 같이(이동식 실습 장치, 휴대용 조리대, 이동식 휴지통, 이동식 화장도구, 캐리어 실습기) 캐리어와 다른 물품을 결합함으로써 해당 물품에 이동성을 갖도록 하는 디자인이 다양하게 창작되고, 제품화되어 생산·판매된 바 있다.



키워드: 디자인, 소극적 권리범위확인, 자유실시디자인 인정, 결합의 용이성 인정, 교육용 소화전 실습기, 캐리어 가방, 소화전, 이동식, 물품 분야, 수원 인입구 위치

사건번호	2021 나 1824	사건명	디자인권 침해 등
제 1 심판결	서울중앙 2019 가합 509576	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고들
권리유형	디자인	권리명칭	엘이디 전구
선고일	2022. 6. 23.	선고결과	항소기각

선행디자인이 등록디자인의 출원 전 공지 또는 공연실시되었음이 인정되고, 등록디자인이 선행디자인과 유사하여 신규성이 부정되므로, 그에 대한 등록무효심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없어 피고들 제품의 침해가 부정된 사례

● 사건 개요

등록디자인의 디자인권자인 원고는 피고들이 판매하는 각 엘이디 전구들(‘피고들 제품’)이 원고의 등록디자인과 유사하여 원고의 디자인권을 침해하였다고 주장하면서 피고들 제품의 생산 등의 금지, 폐기 및 손해배상청구를 구하였다.

피고 M, L은 등록디자인의 디자인권자인 원고를 상대로 ‘등록디자인은 공지된 디자인과 유사하거나 공지된 디자인의 결합 등에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것으로서 신규성과 창작비용이성이 부정된다’는 취지로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 위 피고들은 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 ‘등록디자인은 출원일 이전에 공지된 선행디자인(이 사건의 선행디자인과 같다)과 유사한 디자인으로서, 다른 선행디자인과 유사 여부나 결합으로 인한 창작용이성 주장에 관해 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다’는 이유로 위 피고들의 청구를 인용하고 위 심결의 취소를 명하는 판결을 선고하였다. 원고는 이에 불복하여 대법원에 상고하였으나, 대법원은 위 상고에 대해 심리불속행으로 기각하는 판결을 하여 위 특허법원 판결은 그대로 확정되었다. 위 판결에 따른 위 심결의 취소환송사건이 특허심판원에 계류되어 심리 중이다.

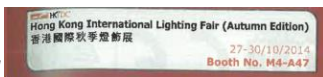
● 판시 요지

1) 선행디자인이 등록디자인의 출원 전에 공지 또는 공연실시되었는지 여부

선행디자인은 HKTDC(Hong Kong Trade Development Council)가 2014. 10. 27.부터 2014. 10. 30.까지 홍콩에서 열린 조명박람회(Hong Kong International Lighting Fair)에 참석한 사람들을 상대로 배부한 ‘lighting’ 잡지(Magazine)의 2014년 10월호(‘간행물’) 141쪽에 게재된 ‘엘이디 전구’에 관한 디자인이다.

다음과 같은 이유로, 등록디자인의 출원일인 2016. 5. 20. 이전인 2014. 10. 무렵 선행디자인은 국외에서 반포된 간행물에 게재되어 공중이 이용할 수 있게 되었다고 봄이 타당하다.

가) 선행디자인이 수록된 간행물의 표지 우측 상단에는 “OCTOBER 2014”가 표시되어 있고, 선행디

자인이 게재된 해당 쪽의 좌측 상단에도 ‘’가 표시되어 있어 간행물이 2014. 10. 무렵 발간된 것임을 알 수 있다.

나) HKTDC의 홈페이지에 위 간행물 사진을 발견할 수 없는 것은 사실이나, 다른 ‘lighting’ 잡지들은 발견할 수 있다. 이들은 모두 책자의 좌측 상단에 HKTDC의 로고와 함께 “LIGHTING”이라는

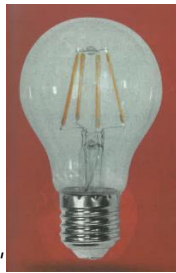
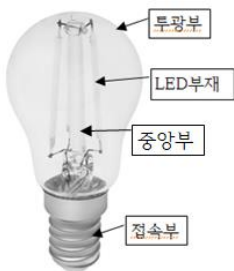
제목이 기재되어 있으며('LIGHTING'), 우상단에는 그 발행일이('JULY 2020'), 우하단에는 'since



1967'이라는 표시가 기재되어 있다(''). 간행물의 표지 형식이 HKTDC 홈페이지에서 발견되는 해당 간행물의 그것을 따르고 있는 점, 간행물이 발행된 날짜로부터 7년 이상이 경과한 점에 비추어 해당 홈페이지에서 발견되지 않는 것이 경험칙에 현저히 반한다고 보기 어려운 점, 제1심의 변론기일에서 '피고들 대리인이 2014. 10. 무렵 발간한 HKTDC 기관지 원본을 제시하고 원고 대리인이 이를 확인하다'라고 기재되어 있어 원고 대리인도 간행물을 법정에서 직접 확인하였던 점, 간행물의 형식이나 내용 등에 비추어 특별히 위조되거나 사후 조작되었다는 부분을 찾아볼 수 없는 점 등을 종합하면, 간행물은 2014. 10. 무렵에 발간된 것으로 볼 수 있다.

2) 등록디자인이 선행디자인에 의하여 신규성이 부정되는지 여부

양 디자인은 ① 전체적으로 투광부, LED부재, 중앙부, 접속부로 구성되어 있으며



(' , 등록디자인), ('). ② 원통형의 폭이 얇은 LED부재 4개가 원통형의 중앙부를 중심으로 상협하광의 사각뿔 형상을 이루며 결합부재와 결합되어 있는 점이 공통된다. 양 디자인의 위와 같은 공통점들은 양 디자인의 대상 물품인 엘이디 전구를 사용하거나 보는 사람의 시선을 끌기 쉬운 정면부의 주요 구성 형태에 해당한다. 특히 등록디자인의 설명에 "전구의 내부에 기둥을 중심으로 4방향으로 위쪽으로부터 상협하광의 경사지게 세워진 엘이디램프가 설치되어, 전구의 사방으로 램프의 빛이 발광될 수 있는 것"이라고 기술되어 있다. 이와 같은 공통점은 일반 수요자들의 주의를 가장 끌기 쉽고 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징으로, 이로 인하여 양 디자인은 모두 사각뿔 형상의 필라멘트가 투광부 내부에 존재하는 백열전구를 형상화하는 것과 같은 심미감을 느끼게 하므로 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감이 유사하다.

선행디자인에도 LED 접합 부분의 상부가 '+자' 형상으로 돌출된 형상은 개시되어 있는 것으로 보



이므로(''), 선행디자인과 등록디자인은 차이가 있다는 취지의 원고의 주장은 받아들이기 어렵다. 또, 선행디자인에도 접속부와 LED 부재의 연결부 하단에 위치한 원기둥의 상부가 중앙으로 좁아졌다



가 다시 약간 넓어지는 형상은 개시되어 있는 것으로 보이고(''), 나아가 이 부분은 일반 수요자의 관점에서 그 차이를 쉽게 알아차리기 어려울 정도의 미세한 차이에 해당하므로, 앞서 살펴본 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 심미감을 능가하는 다른 심미감을 일으킨다고 볼 수 없다.

따라서 등록디자인은 선행디자인과 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감이 유사하므로, 선행디자인과 유사한 디자인에 해당한다. 대상물품도 양 디자인 모두 '엘이디 전구'로 그 용도와 기능이 동일한 물품에 해당한다.

키워드: 디자인, 신규성 부정, 선행디자인과 유사성 인정, 출연 전 공지 또는 공연실시 인정, 간행물의 반포, 간행물에 게재된 디자인, 관련사건 무효심결, 침해 부정, 엘이디 전구