

사건번호	20221허3659	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3396	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	광 케이블용 송신 장치 및 그 정렬 방법
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	인용

이 사건 정정발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않으므로 무효가 되어서는 안 된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효가 되어야 한다는 취지로 특허무효심판을 청구하였고, 이에 원고는 이 사건 특허발명의 제2렌즈부를 추가·한정하는 내용의 정정청구를 하였으나, 심판원은 정정청구를 부적하다고 본 후, 정정청구 전 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되므로 이 사건 특허를 무효로 하였다. 원고는 이에 불복하여 심결취소송을 제기하였고, 이 사건 심결취소소송 계속 중 원고는 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 정정심판 청구를 인용하는 심결을 하였고, 그 심결은 그대로 확정되어 정정공고 되었다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 결여 판단과 관련하여 이 사건 제1항 정정발명은 이에 대응되는 선행발명 1과의 차이점 1은 이 사건 제1항 정정발명의 광 송신장치의 '하우징'이 '바디(반사기, 제1렌즈 포함)와 '커버(제2렌즈, 광섬유도입부 포함)'의 결합으로 형성되는 반면, 선행발명 1의 대응 구성은 제1렌즈가 장착되는 제1장착부, 반사기, 제2렌즈가 장착되고 광섬유도입부를 구비한 제2장착부 및 커버체의 결합으로 형성되는 것이다. 선행발명 1에 따른 광 송신장치의 하우징을 이루는 각 세부 구성요소들(집광렌즈, 장착부 등)은 필요에 따라 일체로 제작될 수도 있고 분리 제작되어 결합될 수도 있으며, 이는 반사기에도 동일하게 적용될 수 있다. 나아가 통상의 기술자가 이와 같이 설계를 변경하는 데 과도한 노력이나 설계 변경이 필요하다거나, 이러한 변경으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다는 점을 엿볼 수 있는 별다른 사정도 존재하지 아니한다. 따라서 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명 1의 제1장착부에 제1집광렌즈와 반사부를 일체형으로 제작하고, 제2장착부에 제2집광렌즈와 커버체를 일체형으로 제작함으로써, 이 사건 제1항 정정발명의 '바디'와 '커버'를 쉽게 도출할 수 있다 할 것이다.
- (2) 차이점 2는 이 사건 제1항 정정발명이 "하우징의 높이는 1mm 미만"이라고 한정된 반면, 선행발명 1에는 이와 같은 한정이 없다는 것이다. 그런데 이 사건 정정발명의 명세서(갑 제13호 증)에서는 "최근의 임베디드 시스템 스펙은 표준 IC 패키지에 맞추어 광 송수신 장치의 전체 높이가 1mm 이하일 것을 요구하고 있다."라고 기재하고 있다. 또한 전자소자의 소형화는 일반적인 기술 발전 경향이고, 광 통신 관련 소자도 점차 소형화되는 추세이다. 이러한 점에 비추어 보면, 광 송수신 장치를 그 높이가 1mm 이하로 초소형화 하는 것 역시 해당 기술분

야의 기본적인 과제이자 업계의 요구사항임을 알 수 있다. 따라서 통상의 기술자라면 선행 발명 1의 광섬유 커플링 렌즈 및 커넥터도 기술발전 경향에 따라 초소형으로 제작될 것이라는 점을 알 수 있고, '하우징 높이가 1mm 미만'이라는 한정사항은 업계가 요구하는 구체적인 설계조건을 반영한 것에 불과하다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 정정발명의 위와 같은 한정사항을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

- (3) 차이점 3과 관련하여, 차이점 3은 이 사건 제1항 정정발명이 광 송신장치를 기판 위에 정렬할 때 정확한 위치에 정렬될 수 있도록 광 송신장치의 바디에 설치된 포스트들의 형상과 정렬방법을 한정하는 것이나, 선행발명 1에는 그와 같은 기재가 없다는 것이다. 한편, 선행발명 2의 경우 허용 오차범위 내에서 광소자와 광섬유를 정렬하는 방법에 관한 것으로서 그 명세서에 따르면 과제해결의 원리에 있어서는 이 사건 제1항 정정발명과 공통점을 갖는 것으로 보인다. 그러나 구체적인 과제해결 방법에 있어서는 이 사건 정정발명의 축경형 및 정원형 포스트를 채택한 구성과 상이하다 할 것이다. 나아가, 위와 같이 선행발명 2에서 채택한 포스트와 기준홀의 결합 구조는 억지 끼워 맞춤으로 광섬유 고정블록이 베이스플레이트에 결합될 때 삽입 초기부터 끝까지 제1포스트와 제1기준홀이 타이트하게 결합됨으로써 제1포스트에서 발생할 수 있는 변형을 방지하기 어렵다. 반면, 이 사건 제1항 정정발명의 경우 제1포스트가 축경형 칼럼 구조를 채택함으로써 바디가 기판에 억지 끼워 맞춤으로 설치될 때 제1포스트에서 발생하는 변형을 방지할 수 있다는 추가적인 이질적 효과를 가지게 된다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 축경형 칼럼 구조인 제1포스트를 쉽게 도출할 수 없다고 봄이 타당하다. 한편, 선행발명 5에는 원기둥 형상의 위치 결정핀이 선단을 향해 서서히 직경이 작아지는 테이퍼부를 가지는 구성이 개시되어 있기는 하다. 그러나 위치 결정핀과 결합되는 선행발명 5의 위치 결정용 핀구멍은 위치 결정핀의 형상에 맞춰 설계되고, 테이퍼부의 직경은 위치 결정용 핀구멍의 직경보다 작은 범위 내에서 변하는 것일 뿐, 본체가 광모듈에 억지끼움 방식으로 조립되는 경우 발생하는 변형을 방지할 수 없다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 5를 결합하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 축경형 구조의 제1포스트와 제1기준홀의 결합 구조를 쉽게 채택할 수 없다고 할 것이다. 나아가, 선행발명 1에 선행발명 2, 5를 결합하더라도, 선행발명 2의 포스트와 기준홀의 직경을 조절하는 방식을 선행발명 5의 위치 결정핀 또는 위치 결정용 핀구멍에 적용하여 위치 결정핀 또는 위치 결정용 핀구멍의 직경을 각각 조절할 수 있을 뿐, 이 사건 제1항 정정발명의 제1포스트와 같이 그 형상을 축경형으로 채택하고 제1기준홀에 삽입을 진행하면서 간극이 없이 맞닿는 위치에서 고정하는 방식을 쉽게 도출할 수 있다고 보기도 어렵다.
- (4) 이 사건 제1항 정정발명을 제외한 나머지 발명의 진보성이 부정되는지 여부와 관련하여 이 사건 제2항 내지 제10항, 제14항 내지 제17항 정정발명은, 이 사건 제1항 정정발명을 직·간접적으로 인용하는 발명으로 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소들을 모두 포함하고 있다. 따라서 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이 사건 제2항 내지 제10항, 제14항 내지 제17항 정정발명 역시 선행발명들에 의하여 그 각 진보성이 부정되지 아니한다. 또한 이 사건 제18항 정정발명은 광 통신 어셈블리에 관한 것으로서, 이 사건 제1항 정정발명의 광 송신장치를 세부구성으로 하는 것인바, 이 사건 제1항 정정발명과 마찬가지로 이유에서 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.
- (5) 그렇다면 이 사건 정정발명은 선행발명들에 의하여 그 각 진보성이 부정되지 아니하므로 그 특허가 무효로 되어서는 아니 된다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로, 그

취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 한다.

키워드: 특허, 진보성, 특허무효, 광 케이블용 송신 장치 및 그 정렬 방법

사건번호	2021허4256	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3625	심판결과	일부인용 일부기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	방음판 제조설비 및 그에 의한 방음판
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	인용

이 사건 제 1, 2, 3, 6, 9, 11항 특허발명은 인용된 선행발명 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 진보성 결여를 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 특허발명의 청구항 12는 진보성이 인정되지 않는다고 판단한 반면, 이 사건 특허발명의 청구항 1, 2, 3, 6, 9, 11항은 선행발명 1, 2, 8 내지 11, 15에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로 이 사건 특허발명의 청구항 1, 2, 3, 6, 9, 11항에 관한 심판청구는 기각하는 심결을 하였다. 그 실결에 불복한 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부와 관련하여, 차이점 1과 관련하여 일반적으로 압출, 냉각 등 공정에서 있어서 금형의 온도는 중요한 설계요소로서 사용되는 재료와 생산 사이클에 따라 적정한 온도제어가 필요하다는 것은 통상의 기술상식에 불과하므로 이 사건 제1항 발명에서 성형금형에 온도센서, 히터를 구비하여 온도제어를 하는 것은 통상의 기술자가 구체적인 설계환경에 따라 단순 선택할 수 있는 사항에 불과하므로 차이점 1은 쉽게 극복 가능한 것이다. 차이점 2와 관련하여서는 제1항 특허발명의 구성요소 9 알맹이 제거기는 다수 개의 방음원판을 적층하여 올려놓은 적재판을 에어 실린더의 작동에 의하여 기울여서 방음원판 내부의 알맹이를 일괄하여 제거할 수 있는 장치이다. 한편 일반적으로 중공부를 가지는 부재에 이물질이 개재되어 있는 경우, 외부로 개방된 구멍 방향으로 이물질을 이동시켜 제거하거나 이를 위해 부재 자체를 기울이는 방법은 기계, 가공 등 분야뿐 아니라 일상생활에서도 광범위하게 채택하는 방법이다. 게다가 선행발명 1에는 '천공기로 개구를 형성한 후, 개구와 연통된 챔버 내에 흡음재가 삽입되는 실시예'가 개시되어 있으므로 천공기로 개구를 형성하는 과정에서 챔버 내에 개재된 천공 찌꺼기를 흡음재의 삽입 전에 제거해야 하는 구체적인 동기를 제시하고 있고, 선행발명 1의 기술적 구성에 비추어 볼 때 천공 과정에서 발생한 물질을 제거하기 위하여 챔버를 기울이는 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. 그렇다면 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 방음판 제조 분야에서의 통상의 기술자라면 선행발명 1을 기초로 하여 일반적인 기술 상식과 주지관용 기술인 실린더를 결합하여 차이점 2를 극복하고 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 9를 쉽게 도출할 수 있다고 보아야 할 것이다.

- (2) 이 사건 제2항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여 이 사건 제2항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '압출기는 실린더 형태이며, 실린더의 길이와 내경의 비는 5:1인 것'을 특징으로 한다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같이 압출기의 형태에 따라 현저한 효과의 차이가 있는지, 길이와 내경의 비율이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있는지 알 수 있는 기재를 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라 이 사건에서도 위와 같은 기능 차이에 관하여 알 수 있는 자료를 제출하지 않았으므로, 이 사건 제2항 특허발명의 기술적 특징은 일반적으로 사용되는 압출기의 형태이거나 통상의 기술자가 우수한 방음판 원료를 생성하기 위하여 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 쉽게 도출할 수 있는 구성에 불과하다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 제2항 특허발명도 선행발명 1 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.
- (3) 이 사건 제3항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여 이 사건 제3항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '압출기의 성형금형 쪽 전방에 설치하여 수분과 가스를 배출하는 벤트부를 더 포함하는 것'을 특징으로 한다. 선행발명 9에는 '내부체 가이드홀 테두리 전면에 가스배출공을 형성하는 구성'이 개시되어 있으므로, 선행발명 9에는 이 사건 제3항 특허발명의 특징에 해당하는 내용이 동일하게 개시되어 있다. 선행발명 9의 금형에 형성된 가스배출공을 선행발명 1에 결합하는 데에 구성요소간 간섭 등 장애도 없고, 선행발명 1과 9는 모두 합성수지 압출 가공을 통해 패널을 제조한다는 점에서 구체적 기술분야가 공통되므로 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 9의 가스배출공을 결합하는 데 아무런 어려움이 없다. 따라서 이 사건 제3항 특허발명도 선행발명 1, 9 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.
- (4) 이 사건 제6항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여, 이 사건 제6항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '냉각기에 설치된 5단 냉각디스크를 더 포함하는 것'을 특징으로 한다. 선행발명 10에는 냉각 디스크가 개시되어 있는데 통상의 기술자는 선행발명 1의 냉각조 및 유동관에 그 냉각 효율의 향상을 위하여 추가적으로 냉각기를 부가할 수 있고, 선행발명 10의 냉각디스크와 같은 디스크 형태의 냉각장치를 선택할 수도 있다. 따라서 이 사건 제6항 특허발명은 선행발명 1 및 주지관용기술에 의하여 또는 선행발명 1, 10 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.
- (5) 이 사건 제9항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여 이 사건 제9항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '발포시트 끼움기는 방음원판의 내부를 통과시켜 다수개의 띠 형상의 발포시트를 끼우고 다시 방음원판 내로 각 발포시트와 함께 되돌아가 통과하는 다수개의 끼움밴드와, 끼움밴드를 감는 권취기를 포함하는 것'을 특징으로 한다. 이 사건 제9항 특허발명은 다수개의 끼움밴드를 구비한 반면, 선행발명 11에는 이에 관하여 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 특허발명 및 선행발명 1, 11과 동일한 기술분야에 속하는 선행발명 27의 명세서에는 패널 본체의 중공부들에 제진재를 동시에 삽입한다는 기재가 있고 이는 다수의 제진재에 대하여 다수의 스트랩체가 연결된 것을 전제로 하는 것이므로 다수의 스트랩체를 구비한 구성에 관하여 개시하고 있어 이를 선행발명 11의 발포탄성체 및 와이어에 적용할 수 있다. 따라서 이 사건 제9항 특허발명도 선행발명 1, 11, 27 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.

- (6) 이 사건 제11항 특허발명의 진보성 여부에 관하여, 이 사건 제11항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '방음원판의 타공된 구멍에 끼우는 고정버튼을 더 포함하고, 고정버튼은 상면에 홈이 형성되며 하단부 둘레는 톱니형상으로 형성된 것'을 특징으로 한다. 이 사건 제11항 특허발명의 고정버튼은 방음원판의 구성요소일 뿐 이를 제조하기 위한 방음판 제조설비의 구성요소는 아니고, 위 구성이 청구범위 기재의 방음판 제조설비의 특성에 영향을 미칠 만한 사정이 있다고 보이지도 않는점, 이 사건 제11항 특허발명의 고정버튼에 대응하여 동일한 기술분야에 속하는 선행발명 12에는 흡음재를 관통하기 위해 말단부의 끝단을 핀 형상으로 뾰족하게 처리한 처짐방지부가 개시되어 있으므로 통상의 기술자가 이러한 처짐방지부를 선행발명 1에 적용하여 이 사건 제11항 특허발명의 고정버튼을 도출할 수 있다.따라서 이 사건 제11항 특허발명도 선행발명 1 및 주지관용기술에 의하여 또는 선행발명 1, 12 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정된다.
- (7) 결과적으로 이 사건 제1, 2, 3, 6, 9, 11항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 9, 10, 11, 12, 27 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

키워드: 특허, 등록무효, 주지관용기술, 진보성, 방음판 제조설비 및 그에 의한 방음판

사건번호	2021허4263	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3625	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	방음판 제조설비의 발포시트 끼움기
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	인용

이 사건 특허발명은 인용된 선행발명들의 결합에 의해 진보성이 부정되므로 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● **사건 개요**

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 진보성 결여를 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 피고는 무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 위 정정청구를 인정하고, 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 실결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● **판시 요지**

- (1) 차이점 1에 관하여 이 사건 특허발명의 끼움밴드는 띠 형상인데, '띠'는 '너비가 좁고 기다랗게 생긴 물건을 통틀어 이르는 말'이고, 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소인 와이어는 줄 형상이다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 이러한 끼움밴드의 형상을 한정함에 따른 기술적 의의를 알 수 있는 기재를 찾아볼 수 없고 띠 형상으로 한정하여 선행발명 1의 와이어에 비해 현저한 효과가 있다는 사정을 찾을 수 없으므로, 통상의 기술자는 방음원판의 크기 및 형상, 발포시트의 재질 및 형상 등을 고려하고 공지된 기술을 참작하여 필요에 따라 적절히 형상을 선택하여 끼움밴드를 구성할 수 있다고 할 것이다. 또한 이 사건 특허발명의 끼움밴드는 다수개인데, 선행발명 1의 와이어는 그 수량에 관하여 명시적으로 기재되어 있지 않다. 그런데 이 사건 특허발명 및 선행발명 1과 구체적인 기술분야가 유사한 선행발명 9에는 패널 본체의 중공부들에 제진재를 동시에 삽입하는 구성이 개시되어 있고, 이는 다수개의 제진재에 대하여 다수개의 스트랩체가 연결된 것을 전제로 하는 것이므로 선행발명 9에는 다수개의 끼움밴드에 해당하는 내용이 동일하게 개시되어 있으며, 이를 선행발명 1의 발포 탄성체 및 와이어에 도입하는 데 어려움이 있다고 보이지 않는다. 따라서 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 9를 결합하여 차이점 1을 극복하고 다수개의 띠 형상의 끼움밴드를 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.
- (2) 차이점 2와 관련하여 이 사건 특허발명의 다수개의 띠 형상의 발포시트는 동시에 방음원판의 내부에 삽입되는 반면, 선행발명 1의 다수개의 발포 탄성체는 동시에 삽입되는지 여부에 관하여는 명시적으로 기재되어 있지 않다. 이 사건 특허발명 및 선행발명 1과 구체적인 기술분야가 유사한 선행발명 9에는 패널 본체의 중공부들에 제진재를 동시에 삽입하는 구성이 개시되어 있다. 이와 같이 선행발명 9에 개시된 다수개의 제진재를 동시에 패널 본체의 중공부에 삽입하는 구성을 선행발명 1의 발포 탄성체 및 와이어에 도입하는 데 어려움이 있다고

보이지 않는다. 따라서 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 9를 결합하여 차이점 2를 극복하고 다수개의 발포시트를 동시에 방음원판의 내부에 삽입하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다. 결과적으로, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 9를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 방음판 제조설비의 발포시트 끼움기

사건번호	2021허4386	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3627	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	방음판의 발포시트 끼움기
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

이 사건 제1 내지 5, 7 내지 10항 특허발명은 진보성이 인정된다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 진보성 결여 등을 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 피고는 무효심판절차에서 이 사건 특허발명 중 청구항 8항의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 위 정정청구를 인정하고, 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 진보성이 부정되지 않고, 청구항 1항의 종속항 발명인 이 사건 특허발명의 청구항 2 내지 5항, 7 내지 10항도 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 실결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1의 구성요소를 대비한 결과 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3, 4, 5는 '권취기와 방음원판 사이에 배치되어 각 끼움밴드가 풀릴 때 밀어주도록 회전하는 밀림롤러(구성요소 3)', '밀림롤러와 방음원판 사이에 배치되어 각 끼움밴드가 감길 때 잡아당겨주도록 회전하는 감김롤러(구성요소 4)', '밀림롤러는 상하로 한 쌍으로 배치되어 한 쌍의 밀림롤러 사이로 각각의 끼움밴드가 통과하도록 한 것(구성요소 5)'인데, 선행발명 1은 위 밀림롤러, 감김롤러에 대응하는 구성이 없다는 점에서 양 발명은 차이가 있다(이하 '차이점').
- (2) 이 사건 제1항 특허발명은 각 끼움밴드들이 수평으로 정확하게 이동하지 못하거나 제자리에서 벗어나 이동하는 경우 방음판 내부에 발포시트를 끼워 넣는 공정에 차질이 생겨 생산속도와 생산량이 떨어지는 선행발명 1의 문제점을 해결하기 위한 발명이다. 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 특허발명은 종래 선행발명 1의 '다수개의 끼움밴드 및 권취기'에 '한 쌍의 밀림롤러 및 감김롤러'를 형성함으로써(차이점) 신속하게 방음판 내부에 흡음 발포시트를 끼워 넣을 수 있도록 하는 효과를 달성할 수 있다. 그런데 선행발명 1에는 다수개의 끼움밴드들을 수월하게 풀리거나 감기도록 하는 구성의 필요성에 관한 암시나 동기가 제시되어 있지 않으므로 이 사건 제1항 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자라 하더라도 끼움밴드를 풀거나 감는 과정을 보조하거나 개선하기 위한 구성을 쉽게 부가하거나 개량할 수 없다.
- (3) 선행발명 1은 '합성수지를 압출 성형하고 그 내부에 발포시트를 넣어 방음판을 제조하는 설비'에 관한 발명인데, 선행발명 10은 '가역식 냉간압연방법 및 설비', 선행발명 11은 '전자사진프린트장치의 정착장치', 선행발명 13은 '고압하 압연방법과 그 압연 설비', 선행발명 14는 '금속박의 통판장치'에 관한 발명이다. 따라서 선행발명 10, 11, 13, 14는 선행발명 1과 기술

분야는 물론 가공의 대상이 되는 재료 및 결과물이 다르므로, 통상의 기술자가 구성요소 3, 4, 5를 도출하기 위하여 선행발명 1에 선행발명 10, 11, 13, 14를 쉽게 결합할 수 있다고 보기 어렵다.

- (4) 선행발명 1의 이송 대상인 다수개의 끼움밴드와 선행발명 10, 11, 13의 이송 대상은 목적과 작용이 다르므로 선행발명 1의 이송 대상인 다수개의 끼움밴드를 풀리고 감기도록 하는 구성으로 선행발명 10, 11, 13의 가공 및 이송을 위한 롤러 등 구성을 도입하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어렵다.
- (5) 선행발명 10, 11, 13, 14에 이 사건 제1항 특허발명의 밀림롤러 및 감김롤러에 대응하는 구성이 개시되어 있다고 하더라도, 선행발명 10, 11, 13, 14에는 방음원판과 같은 중공판이 나타나 있지 않으므로 선행발명 1의 방음원판 내부에 발포시트를 넣기 위한 끼움밴드에 끼움밴드를 풀거나 감아주는 밀림롤러 및 감김롤러를 결합하여 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3, 4, 5에 이르기 위하여는 선행발명 10, 11, 13, 14의 대응구성의 위치와 배열 관계를 변경하여야 한다. 한편 선행발명 12(갑 제7호증)는 스틸가설방음벽을 제조하는 설비에 관한 것인데, 선행발명 1과 방음판을 제조하기 위한 재료 및 그 성형 공정에 차이가 있어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 12를 쉽게 결합할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 14 및 선행발명 10 또는 선행발명 11 또는 선행발명 12 또는 선행발명 13을 결합하더라도 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다.
- (6) 이 사건 제2 내지 5, 7 내지 10항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여 이 사건 제2, 7, 8항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명이고, 이 사건 제3항 특허발명은 이 사건 제2항 특허발명의 종속항 발명, 이 사건 제4항 특허발명은 이 사건 제3항 특허발명의 종속항 발명, 이 사건 제5항 특허발명은 이 사건 제1 내지 4항 특허발명 중 어느 한 항의 종속항 발명, 이 사건 제9항 특허발명은 이 사건 제8항 특허발명의 종속항 발명, 이 사건 제10항 특허발명은 이 사건 제9항 특허발명의 종속항 발명으로, 모두 이 사건 제1항 특허발명의 기술적 특징을 포함한다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명의 진보성이 선행발명 1, 10 내지 14의 결합에 의하여 부정되지 않는 이상 이 사건 제2 내지 5, 7 내지 10항 특허발명 역시 선행발명 1, 10 내지 14의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 이 사건 제1 내지 5, 7 내지 10항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 10 내지 14로부터 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 방음판의 발포시트 끼움기

사건번호	2021허4492	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당958	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	비상 피난 구조물 및 그 시공 방법
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	인용

이 사건 특허발명은 인용된 선행발명들에 의해 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● **사건 개요**

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 진보성 결여를 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 제1, 2, 4 내지 10항 특허발명은 선행발명 1 내지 4에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● **판시 요지**

- (1) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 차이점 1, 2는 콘크리트 바닥체를 시공함에 있어 그 하면의 거푸집을 제거하는지 아니면 그대로 존치시키는지 여부에 관한 것이다. 거푸집에 관한 사전적 정의에 따른 일반적 상식 및 해당 분야의 기술상식에 따르면 선행발명 1이 콘크리트층으로 이루어진 바닥층 완성을 위하여 거푸집 역할을 하는 바닥판을 그 완성 후에도 제거하지 아니하는 것이라고 하더라도, 통상의 기술자로서는 위와 같은 기술상식을 고려하여 공사 환경에 맞추어 선행발명 1의 바닥판을 제거하는 것, 즉 위 바닥판을 '탈형 거푸집'으로 사용하는 것을 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 선행발명 1, 3은 '고층건물의 피난구조물' 또는 '건물일체형 화재대피 구조물'에 관한 것으로서, '비상 피난 구조물'에 관한 발명인 이 사건 특허발명과 그 기술분야를 같이 한다. 한편 '건축공사 표준상세도'라는 제목의 선행발명 6은 위에서 본 도면과 같이 콘크리트 재질의 아파트 등 공동주택의 발코니에 관한 내용을 포함하고 있는데, '발코니'의 정의에 따르면 이 사건 특허발명이나 선행발명 1, 3의 구조물은 모두 '발코니' 형태의 공간에 해당하므로, 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 6을 결합하는 것이 용이하다고 봄이 타당하다. 따라서 선행발명 6의 경우 선행발명 1과 기술분야를 달리 하므로 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 6을 결합할 수 없다는 취지의 원고들의 주장은 받아들이지 아니한다. 이러한 점들에 비추어 보면, 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 거푸집에 관한 주지관용기술 또는 선행발명 3, 6을 결합함으로써, 콘크리트를 타설한 후 배치된 거푸집을 제거하여 콘크리트 바닥체의 상면과 하면이 모두 외부로 노출되게 하는 구성요소 1-4, 1-5를 용이하게 도출할 수 있다 할 것이다. 차이점 3은, 구성요소 1-6의 난간 결합홈의 경우 외부 프레임의 가장자리 중에서 상부에 형성된 구성인 반면, 선행발명 1의 난간 고정홈은 외측판의 가장자리인 전측 중에서 하부에 형성된 구성이라는 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 발코니 형태의 구조물에 해당하는 이 사건 특허발명이나 선행발명 1의 경우, 사용자의 추락 등을 방지하기 위하여 난간을 설치하는 것이 통상적인 데다

가, 선행발명 1에도 난간을 설치하는 사상에 따른 '난간 고정홈'을 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 외부 프레임에 대응하는 '외측판' 역시 개시하고 있고, 나아가 통상의 기술자가 선행발명 6을 선행발명 1에 적용하는데 있어서 각별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 선행발명 6을 결합하여 선행발명 1의 난간 고정홈을 외측판의 상부에 형성함으로써 차이점 3을 용이하게 극복할 수 있다 할 것이다. 차이점 4에 해당하는 구성요소 1-7의 콘크리트 바닥체는 그 하면에 건물의 외벽으로 물의 흐름을 방지하는 물끊기 홈을 포함하는 구성인 반면, 선행발명 1의 피난구조물용 바닥부재는 물끊기 홈을 포함하고 있지 아니하다는 것이다. 그런데 선행발명 6의 도면에는 건물의 외벽으로 물의 흐름을 방지하기 위한 물끊기 홈이 콘크리트층으로 된 발코니의 하부에 형성되는 구성이 개시되어 있다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 1의 피난구조물에 선행발명 6에 개시된 물끊기 홈의 구성을 부가하여서 차이점 4를 쉽게 극복할 수 있다 할 것이다. 이상의 점들을 종합하여 보면, 통상의 기술자는 차이점 1, 2의 경우 선행발명 1, 3, 6과 주지관용기술의 결합을 통하여, 차이점 3, 4의 경우 선행발명 1, 6의 결합을 통하여 각각 쉽게 극복할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 특허발명은 그 진보성이 부정된다.

- (2) 이 사건 제2항 특허발명과 관련하여 이 사건 제2항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 특허발명에 "외부 프레임이 콘크리트 바닥체의 각 모서리에 대응되도록 배치되는 복수의 단위 프레임을 포함하는" 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 그러나 이는 선행발명 1에 개시된 "몸체의 외측판이 콘크리트층으로 형성된 바닥층의 각 모서리에 대응되도록 배치되는 복수의 단위 프레임으로서 일측단부, 타측단부, 전측단부 및 후측단부를 포함하는 구성"과 동일하다. 그러므로 이 사건 제2항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 6의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다.
- (3) 이 사건 제4항 특허발명과 관련하여 이 사건 제4항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 특허발명에 "함체는 외부 프레임의 공간부에 배치되어 건물에서 탈출하기 위한 피난 통로를 제공하는 상부 함체; 및 상기 상부 함체의 하측에 결합되며 상기 피난 통로를 연장시키는 하부 함체를 포함하는" 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 그런데 선행발명 3의 명세서 및 선행발명 4의 명세서에서 해당 기술적 특징을 개시하고 있고, 나아가 선행발명 1, 3은 통상의 기술자가 쉽게 결합할 수 있고, 선행발명 4 역시 아파트 등 고층건물에 설치되어 화재 등 비상시 피난 통로를 제공하는 화재피난장치라는 점에서 기술분야가 동일하다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 1 또는 선행발명 3이 구비하고 있는 관통구에 선행발명 4의 상부함체와 하부함체로 이루어진 함체부를 쉽게 결합할 수 있다. 그러므로 이 사건 제4항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 6의 결합 또는 선행발명 1, 3, 4, 6의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다.
- (4) 이 사건 제5항 특허발명과 관련하여, 이 사건 제5항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 특허발명에 "외부 프레임 및 함체가 스틸 재질로 이루어지는" 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 그러나 이는 선행발명 1에 개시된 구성과 실질적으로 동일하므로 이 사건 제5항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 6의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다.
- (5) 이 사건 제6항 특허발명과 관련하여 이 사건 제6항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 특허발명에 "상기 함체에 결합되어 피난 통로를 제공하는 피난 유닛을 더 포함하는" 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 그러나 이는 선행발명 1에 개시된

구성과 동일하므로 이 사건 제6항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 6의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다.

- (6) 이 사건 제7항 특허발명과 관련하여 이 사건 제7항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 특허발명에 “상기 외부 프레임 및 상기 콘크리트 바닥체 중 적어도 어느 하나의 외면에 설치되는 마감재를 더 포함하는” 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 그러나 이는 선행발명 1에 개시된 구성과 동일하므로 이 사건 제7항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 6의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다. 이상의 점들을 종합하여 보면, 이 사건 제2, 4 내지 7항 특허발명은 선행발명 1, 3, 6의 결합으로부터, 이 사건 제4항 특허발명은 선행발명 1, 3, 4, 6의 결합으로부터 그 각 진보성이 부정된다.
- (7) 이 사건 제8항 특허발명의 진보성 여부에 관하여, 선행발명 3의 구성과 대비해 볼 때 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 3의 고층건물에 화재대비 구조물을 설치할 때 거푸집을 이용하는 특징에다가, ‘탈형 거푸집’에 관한 기술상식 또는 선행발명 6에 개시된 아파트 등 공동주택에서 발코니의 하면이 외부로 노출되게 시공하는 특징으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. 차이점 2와 관련하여 선행발명 3에는 화재대피 구조물이 난간대를 포함하는 구성이라는 것이 개시되어 있고, 통상적으로 난간대는 설치하고자 하는 구조물에서 공간을 최대한 넓게 활용하기 위해서 가장자리의 상부에 설치하는 것이 기술상식이므로 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 개시된 피난구조물용 바닥부재의 가장자리인 외측판의 하부에 난간 결합홈을 형성하는 구성 및 선행발명 6에 개시된 아파트 등 공동주택의 발코니에서 가장자리인 테두리 부분의 상부에 난간 결합홈을 형성하는 구성으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. 차이점 3 통상의 기술자가 선행발명 3의 고층건물의 발코니 형태로 설치되는 화재대비 구조물에 선행발명 6에 개시된 아파트 등 공동주택에서 콘크리트층으로 이루어진 발코니의 하부에 건물의 외벽으로 물의 흐름을 방지하기 위한 물끊기 홈을 형성하는 구성을 채택하여 부가함으로써 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 제8항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 1, 6 또는 주지관용기술을 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
- (8) 이 사건 제9항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여, 이 사건 제9항 특허발명은 이 사건 제8항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제8항 특허발명에 “함체 내부에는 피난 통로를 제공하는 피난 유닛이 설치되는” 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 그러나 이는 선행발명 3에 개시된 구성과 동일하므로 이 사건 제9항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 1, 6 또는 주지관용기술의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다.
- (9) 이 사건 제10항 특허발명과 관련하여, 이 사건 제10항 특허발명은 이 사건 제8항 특허발명의 종속항으로서, 이 사건 제8항 특허발명에 “콘크리트 바닥체를 형성하는 단계 이전에, 상기 콘크리트 바닥체 외면에 마감재가 결합되도록 외부 프레임의 공간부에 상기 마감재를 배치하는 단계를 더 포함하는” 기술적 특징을 부가 한정된 것이다. 선행발명 3은 화재대피 구조물을 건물에 설치할 때 거푸집을 사용하되, 구조물의 기계적 강도 등에 따라 원하는 거푸집의 물성을 적절하게 선택하여 시공할 수 있다는 특징을 개시하고 있고, 선행발명 1은 고층건물의 바깥벽에 설치된 금속재질의 화재피난장치가 시간이 지남에 따라 부식되는 문제에 대하여 인식하고 이를 해결하는 것을 과제로 삼고 있다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 3의 화재대피 구조물을 고층건물의 외벽에 설치할 때, 빗물 등에 의해서 쉽게 부식되지 아니하면서도 외관이 미려해지도록 타일 등으로 이루어진 마감층을 이 사건 제10항 특허발명과

같이 콘크리트 바닥판부재를 형성하는 단계 이전에 거푸집으로서 배치하는 특징을 쉽게 착안하여 설계 변경할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 제10항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 1, 6 또는 주지관용기술의 결합을 통하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이다. 그러므로 이 사건 제9, 10항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 1, 6 또는 주지관용기술을 결합함으로써 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 그 각 진보성이 부정된다. 그러므로 이 사건 제9, 10항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 1, 6 또는 주지관용기술을 결합함으로써 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 그 각 진보성이 부정된다. 결과적으로 이 사건 제1, 2, 4 내지 10항 특허발명은 선행발명 1, 3, 6의 결합에 의하여, 이 사건 제4항 특허발명은 선행발명 1, 3, 4, 6의 결합에 의하여 그 각 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 한다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 비상 피난 구조물 및 그 시공 방법

사건번호	2021허4706	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당830	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	박스 자동 포장 장치
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

이 사건 제1항 특허발명은 인용된 선행발명들의 결합에 의해 쉽게 발명될 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는 다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구항 1항 등은 진보성이 결여되어 있다고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여 사건 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 이 사건 제1항 특허발명의 위치 설정 모듈은 '필름의 접착 위치를 결정하기 위하여 박스의 이송 높이를 결정하여 박스를 이송시키고, 이로 인하여 이 사건 특허발명의 박스 자동 포장 장치를 다양한 규격의 박스에 적용할 수 있으면서 밀폐 공정의 오차가 감소되도록 하는 효과가 있는 것'을 기술적인 특징으로 한다. 선행발명 4의 명세서 기재에 의하면, 오픈박스의 투명비닐포장지 포장장치에 오픈박스를 승강시켜 주는 승강기를 설치하여 오픈박스의 높낮이에 따라 승강기의 상하승강거리를 제어하는 구성을 개시하고 있다. 선행발명 1과 4는 기술분야가 동일하고, 그 목적이 공통되며, 선행발명 1의 명세서에 '투명커버의 접착 위치를 결정하기 위하여 오픈박스의 위치를 설정하는 구성'을 도입하는 것을 방해하는 취지의 기재가 없고, 선행발명 1에 선행발명 4의 승강기를 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 차이점 1을 극복하고 오픈박스를 이송시켜 오픈박스의 위치를 설정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.
- (2) 차이점 2와 관련하여, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 특허발명은 절단된 필름의 장력을 조절하기 위한 절단 필름 장력 조절 유닛을 포함함으로써 필름을 절단한 후에도 장력을 유지하면서 이송·부착할 수 있고, 이로 인하여 필름의 공급 공정과 절단 공정이 동시에 진행되어 작업 효율이 향상되는 효과가 있음을 알 수 있다. 오픈박스의 투명커버 포장장치의 작동과정에 관한 선행발명 1의 명세서 기재, 선행발명 5에는 '절단된 필름의 장력을 조절하는 구성'은 나타나 있지 않으므로, 선행발명 5에는 이 사건 제1항 특허발명의 절단 필름 장력 조절 유닛이 개시되거나 암시도 되어 있지 않고, 선행발명 1과 7의 기술분야, 그 목적 및 기술적 특징 등을 고려하면, 통상의 기술자가 선행발명 1에서 압착롤러와 가이드판을 제거한 후 선행발명 7의 벨트 장력 조절장치를 쉽게 도입할 수 있다고 볼 수 없으므로 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 4, 5, 7을 결합하

더라도 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 박스 자동 포장 장치

사건번호	2021허5006	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2021당825	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	박스 자동 포장 장치
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않으므로 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1, 5항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 다르고, 자유실시기술에 해당하므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었고, 선행 확정심결의 확인대상발명과 다르므로 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않고, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 위심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 일사부재리의 원칙에 위배되는지와 관련하여 선행 확정심결은 선행 확정심결의 실시주장발명이 아닌 선행 확정심결의 확인대상발명이 이 사건 제1, 5항 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 심결이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단하기 위하여는, 이 사건 확인대상발명과 선행 확정심결의 실시주장발명을 대비하는 것이 아니라 선행 확정심결의 확인대상발명을 대비하여야 하므로, 이 사건 확인대상발명의 도면과 선행 확정심결의 실시주장발명의 도면이 동일하다고 하더라도, 이 사건 확인대상발명과 선행 확정심결의 확인대상발명이 동일하지 않은 이상 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다. 나아가, 이 사건 확인대상발명은 선행 확정심결의 확인대상발명과 같이 '절단된 필름이 장력이 유지된 상태로 박스를 향해 이송되도록 하는 절단 필름 장력 조절 유닛'을 구비한다고 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실은 선행 확정심결에서의 그것과 다르다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다.
- (2) 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부와 관련하여, 이 사건 특허발명의 구성요소의 위치 설정 모듈은 박스의 이송 높이를 결정하는 구성인 반면, 이 사건 확인대상발명의 승하강조절수단은 박스의 높이에 따라 동체의 상부에 위치한 필름이송유닛의 높낮이를 조절하는 구성이라는 점에서 차이가 있고, 이 사건 제1항 특허발명의 '절단된 필름의 장력을 조절하기 위한 절단 필름 장력 조절 유닛' 구성에 대응하는 구성이 이 사건 확인대상발명에는 없다는 점에서 양 구성에 차이가 있다. 이 사건 특허발명의

명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 특허발명의 절단 필름 장력 조절 유닛은 필름이 절단 후에도 장력을 유지하면서 이송되고 박스에 부착될 수 있도록 하는 기능을 하고, 결과적으로 필름의 공급 공정과 절단 공정이 동시에 진행되는 것에 의하여 작업 효율이 향상되는 작용효과도 가질 것으로 보인다. 그런데 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 절단 필름 장력 조절 유닛에 대응하는 구성이 없을 뿐만 아니라 박스의 개방부면에 절단된 나머지 필름(21)을 접착하는 공정에서 필름을 절단한 후에도 장력을 유지하며 이송, 부착한다는 기술적 사상은 전혀 나타나 있지 않다. 따라서 절단된 필름의 장력을 조절하기 위한 절단 필름 장력 조절 유닛의 기능, 방식 및 효과를 다른 구성요소에서 실질적으로 수행한다고 볼 여지도 없다. 결과적으로 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 달리 위치 설정 모듈이 변경되어 있고, 절단 필름 장력 조절 유닛을 포함하고 있지 않아 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

- (3) 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제5항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부와 관련하여, 이 사건 제5항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소를 모두 포함하면서 이 사건 제1항 특허발명에 구성요소를 부가하거나 이 사건 제1항 특허발명을 한정하여 구체화한 것이므로, 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 이 사건 제5항 특허발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 따라서 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않고, 피고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1, 5항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 일사부재리, 확인대상발명, 박스 자동 포장 장치

사건번호	2021허6689	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당830	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	간섭가스에 의한 오알람을 방지하는 적외선 센서를 이용한 가스 감지 장치 및 방법
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

이 사건 특허발명은 복수의 선행발명 결합에 의해 쉽게 발명될 수 있으므로 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구한 1, 2, 4 내지 8, 10, 11, 12항은 진보성이 결여되어 있음을 주장하면서 이 사건 특허발명에 관한 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 주장을 인정하면서 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여 사건 특허발명의 명세서의 기재 및 선행발명 1의 명세서 기재에 따르면 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 5, 6이 공기에 포함된 가스가 흡수한 하나 이상의 흡수 파장대역을 결정하고, 그 조합에 따라 공기에 포함된 가스의 종류를 판단함을 명시적으로 기재하고 있는 것과 달리 선행발명 1이 NDIR 센서로 PFC 가스를 판단하는 기전에 관하여 구체적으로 명시하지 않았다고 하더라도, 통상의 기술자라면 앞에서 본 바와 같이 선행기술 1의 명세서 기재에 의하여 측정된 6개의 파장정보로 공기에 포함된 가스가 흡수한 파장대역을 결정한 후 PFC 가스인지 여부를 판단함을 알 수 있다고 할 것이다. 차이점 2는 공기에 포함된 가스의 종류(PFC 가스 또는 간섭가스)를 판단하기 위하여 이 사건 제1항 특허발명은 NDIR 센서의 출력 신호만으로 판단하는 반면, 선행발명 1은 NDIR 센서에서 측정된 결과 및 별도의 광이온화 검출기 센서에서 측정된 결과로 판단한다는 것이다. 선행발명 1과 2는 모두 가스 분자가 고유진동 에너지에 해당하는 에너지를 선택적으로 흡수하는 현상을 이용한다는 점에서 그 원리가 동일하고, 위와 같은 원리를 이용하여 화학 성분을 측정한다는 점에서 그 목적과 기술적 특징이 공통되며, 선행발명 1의 명세서에 '간섭가스가 흡수하는 영역의 에너지로 밴드패스 필터를 추가하는 구성'을 도입하는 것을 방해하는 취지의 기재가 없고, 선행발명 1의 NDIR 센서에 밴드패스 필터를 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. 따라서 통상의 기술자라면 여담이 도어의 상부에 형성된 회전프레임의 처짐을 방지하기 위하여 선행발명 1의 NDIR 센서에 '간섭가스를 판단할 수 있도록 주요 파장대역 및 필터를 추가 또는 변경하는 구성'을 도입할 수 있을 것이다. 차이점 3과 관련하여, 선행발명 1이 비록 알람을 출력한다고 할 뿐 알람을 출력하는 사건에 관하여 명시적으로 개시하고 있지 않더라도 통상의 기술자에게 위와 같은 선행발명 1의 간섭가스에 의한 오동작 또는 오알람을 방지한다는 목적을 고려하여 공기에 포함된 가스가 가연성 가스 또는 독성가스로 판단되면 알람을 출력하고, 간섭가스로 판단되면 알람을 출력하

지 않는 구성은 어렵지 않게 생각할 수 있는 통상의 창작범위에 속한다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

- (2) 이 사건 제2항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '상기 가스는 가연성 가스, 독성가스, 및/또는 간섭가스를 포함하고, 상기 가연성 가스 또는 독성가스는 C4F6, CH3F, CH2F2, COS, CH4 중 적어도 하나를 포함하는 것'을 특징으로 한다. 그런데 선행발명 1에는 '독성가스인 PFC 가스(C4F6, CH3F, CH2F2 등), 가연성 가스인 CH4, 독성가스인 COS, CO, 이소프로필 알코올(isopropyl alcohol), 에탄올(ethanol), 아세톤(acetone)과 콜란트(Coolant) 등의 간섭가스를 감지하기 위하여 각 NDIR 센서, 접촉연소식 센서, 전기화학식 센서, 광이온화 검출기(Photoionization detector) 센서를 사용하는 구성'이 개시되어 있으므로, 선행발명 1에는 이 사건 제2항 특허발명의 특징에 해당하는 가스 감지 장치가 공기에 포함된 C4F6, CH3F, CH2F2, COS, CH4를 포함한 가연성 가스 또는 독성가스 및/또는 간섭가스를 감지한다는 내용이 동일하게 개시되어 있다.
- (3) 이 사건 제4항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '상기 판단부는, 상기 복수 개의 필터 각각에 대한 출력신호를 바탕으로 가장 높은 출력신호를 기준으로 하고, 상기 가장 높은 출력 신호와 비교하여 미리 설정된 비율 이하 또는 미리 설정된 값만큼 작은 출력 신호를 생성한 필터의 파장대역을 상기 공기에 포함된 가스가 흡수한 것으로 판단하는 것'을 특징으로 한다. 선행발명 1에는 6개의 밴드패스 필터의 출력신호로부터 공기에 포함된 가스가 흡수한 파장대역으로 판단하는 방법에 관하여 구체화하지 않았다는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1의 NDIR 센서의 구성이 유사하고, 공기에 포함된 가스가 흡수한 파장대역으로 판단하기 위하여 기준을 설정하는 것은 필요에 따라 적절히 선택하여 구성할 수 있다고 할 것이므로 위와 같은 차이는 통상의 기술자가 공지된 기술을 참작하여 선행발명 1로부터 위와 같은 구성을 도출하여 극복할 수 있다.
- (4) 이 사건 제5항 특허발명과 선행발명 1의 대응구성이 필터의 수 및 그 파장대역에 차이가 있으나, 통상의 기술자는 감지하려는 가스 분자의 고유진동에 해당하는 파장대역을 고려하여 필터의 수 및 그 파장대역을 적절히 선택하여 구성할 수 있다고 할 것이다.
- (5) 이 사건 제6항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여, 이 사건 특허발명은 가스 분자가 고유진동 에너지에 해당하는 에너지를 선택적으로 흡수하는 현상을 이용하므로, 통상의 기술자는 공지된 기술로부터 감지하고자 하는 가스의 종류 별로 복수의 필터 각각에 대한 출력신호 값을 미리 저장하는 구성 및 위와 같이 저장한 가스의 종류별 출력신호 값과 비교하여 가스를 판단하는 구성은 어렵지 않게 생각할 수 있다고 보인다.
- (6) 이 사건 제7항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '상기 판단부는, 상기 가스의 종류가 가연성 가스 또는 독성가스로 판단되면 알람을 출력하는 것'을 특징으로 한다. 그런데 선행발명 1에는 제어부에서 설정된 값에 따라 알람을 출력하는 구성이 개시되어 있고, 공기에 포함된 가스가 가연성 가스 또는 독성가스로 판단되면 알람을 출력하는 구성은 어렵지 않게 생각할 수 있는 통상의 창작범위에 속함은 앞에서 본 바와 같다.
- (7) 이 사건 제8항 특허발명의 진보성 여부와 관련하여, 이 사건 제1항 특허발명은 '가스 감지 장치'에 관한 발명, 이 사건 제8항 특허발명은 이에 대응하는 '이 사건 제1항 특허발명의 가스 감지 장치의 가스 감지 방법'에 관한 발명으로, 이 사건 제1항 특허발명과 기술사상의 핵심이 실질적으로 동일하다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에

선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있음은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 사건 제8항 특허발명 역시 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.

- (8) 이 사건 제10항 특허발명은 이 사건 제4항 특허발명과 기술사상의 핵심이 실질적으로 동일하고, 이 사건 제4항 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있음은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 사건 제10항 특허발명 역시 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.
- (9) 이 사건 제11항 특허발명은 이 사건 제5항 특허발명과 기술사상의 핵심이 실질적으로 동일하고, 이 사건 제5항 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있음은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 사건 제11항 특허발명 역시 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.
- (10) 이 사건 제12항 특허발명은 '이 사건 제1항 특허발명의 가스 감지 장치의 가스 감지 방법'에 관한 발명으로, 이 사건 제8항 특허발명과 기술사상의 핵심이 실질적으로 동일하다. 다만 이 사건 제12항 특허발명에는 감지하고자 하는 가스 각각에 대해 복수 개의 필터에서 생성하는 출력신호를 측정하여 저장하는 단계 및 저장한 가스의 종류별 출력신호 값과 비교하여 가연성 가스 또는 독성가스인지 간섭가스인지 판단하는 구성이 부가되어 있다. 이 사건 특허발명은 가스 분자가 고유진동 에너지에 해당하는 에너지를 선택적으로 흡수하는 현상을 이용하므로, 통상의 기술자는 공지된 기술로부터 감지하고자 하는 가스의 흡수 스펙트럼을 측정하여 저장하는 구성 및 위와 같이 저장한 가스의 종류별 출력신호 값과 비교하여 가스를 판단하는 구성은 어렵지 않게 생각할 수 있다고 보인다. 이 사건 제1, 2, 4 내지 8, 10, 11, 12항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 따라서 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 그 특허가 무효로 되어야 한다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 간섭가스에 의한 오알람을 방지하는 적외선 센서를 이용한 가스 감지 장치 및 방법

사건번호	2021허3772	사건명	등록무효(특)
심판번호	2019당3955,3969(병합),3971(병합)	심판결과	인용, 각하
원고	참가인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	정맥내 항바이러스 치료
선고일	2022. 7. 8.	선고결과	기각

이 사건 정정발명은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 본 사례

● 사건 개요

피고들이 이 사건 특허발명의 특허권자인 바이오크리스트를 상대로 각 특허심판원 2019당3955호, 2019당3969호, 2019당3971호로 이 사건 특허발명의 청구항 전체에 대한 특허무효심판을 청구하여 특허심판원이 위 세 사건을 병합하여 심리하였고, 원고는 2020. 4. 3. 바이오크리스트를 돕기 위하여 이 사건 심판청구에 참가하였다. 이에 바이오크리스트는 2020. 7. 31. 1차 정정청구를 한 후 2020. 11. 5. 및 2020. 12. 24. 2차로 이 사건 특허발명의 청구항 제1항의 용량을 300mg 내지 400mg으로 한정하고, '단 1회 정맥내 투여'를 '단1회 인간의 정맥내 투여'로, '인간 계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한'을 '인간에서 계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한'으로, '정맥내 투여용 제약 조성물'을 '인간의 정맥내 투여용 제약 조성물'로 정정하고, 청구항 제2, 3, 4, 5, 8, 9항을 삭제하는 취지의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2021. 4. 20. "바이오크리스트의 이 사건 정정청구는 적법하며, 이 사건 정정발명은 비교대상발명 1 내지 3의 조합 또는 비교대상발명 3 내지 5의 조합에 의해 진보성이 부정되고, 그 중 이 사건 제10항 정정발명은 비교대상발명 7 단독, 비교대상발명 7과 4의 조합 또는 비교대상발명 7과 3의 조합에 의해서도 진보성이 부정된다"라는 이유로 바이오크리스트의 위 정정청구를 인용하고, 피고들의 이 사건 심판청구 중 제1, 6, 7, 10항에 관한 부분은 이를 인용하여 그 각 청구항의 특허를 무효로 하고, 나머지 청구항에 관한 부분은 이를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 정정발명은 공지된 페라미비르의 용도에 대하여 특정한 투여용법·투여용량을 부가한 것을 기술적 특징으로 하는 의약용도발명에 해당한다.

의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다. 의약발명에서 투여용법·투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약물질을 그 특정 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

그런데 이 사건 정정발명의 실시예 1에서는 인간에 대한 치료효과를 확인할 수 없는 점, 실시예 2도 효과를 확인한 시험례가 아닌 점, 정량적 데이터에 관한 기재를 찾아볼 수 없는 점 등에 비추어 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 설명은 '통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적을 것'이라는 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다.

키워드: 특허, 등록무효, 명세서 기재요건, 특허법 제42조 제3항 제1호

사건번호	2021허6443	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당263	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	공중전화박스
선고일	2022. 7. 8.	선고결과	인용

이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위배되었다고 볼 수 없으나, 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 1. 23. 피고를 상대로 “이 사건 등록디자인은 ① 피고가 아닌 원고가 창작한 것으로 디자인보호법 제3조 제1항에 위반한 무권리자 출원에 해당하고, ② 설사 그렇지 않더라도 원고와 피고가 공동으로 창작한 것으로 디자인보호법 제39조에 위반하여 등록된 것이며, ③ 비교대상디자인과 동일·유사한 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제1항에 위반되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 이유로 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2020당 263호로 심리한 후, 2021. 11. 5. “이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 및 제39조에 위배되지 않고, 비교대상디자인은 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인으로 볼 수 없으므로 디자인보호법 제33조 제1항에 해당되지 않는다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

조진훈이 원고에게 전달한 내용은 공중전화부스에 대한 기본적인 과제나 아이디어를 제공한 것에 불과하고 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여한 것이라고 보기는 어려운 점, 원고가 피고에게 전달한 스케치와 이 사건 등록디자인은 상이한 점, 원고가 조진훈이 원고에게 전달한 내용을 피고에게 전달했다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 이 사건 등록디자인의 창작자가 피고가 아니라고 단정하기 어려운 이상, 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록되었다고 볼 수 없다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 ① 전체적으로 직육면체 형태의 형상으로, ② 정면의 문에 창문이 형성되어 있는 점, ③ 문의 좌측(또는 우측)에 지주(기둥) 부분과 문 사이를 일정 간격으로 구분하는



지지판이 형성되어 있고(,) 이로 인하여 문이 다른 한 쪽으로 치우쳐 형성되어 있는 점, ④ 정면부에 상단이 넓게 형성되어 있는 점, ⑤ 문의 좌측에 손잡이가 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모서리의 각진 형태, 창문의 형태, 환풍구의 유무, 상단부의 형태 등에 차이가 있으나, 이는 모두 미세한 차이에 불과하거나 선행디자인 2 내지 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 선행디자인 2 내지 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 창작자, 용이창작, 디자인보호법 제3조 제1항 본문, 디자인보호법 제33조 제2항

사건번호	2021허2304	사건명	거절결정(상)
심판번호	2019원3780	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	BF-7
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	각하

상표등록의 출원이 취하된 경우에는 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로 심결의 취소를 구하는 것은 부적합하다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2017. 12. 18. 상표등록 제1237474호(표장: **BF-7**, 등록권리자: 원고)에 관하여 지정상품으로 '상품류 구분 제5류의 보충식품, 상품류 구분 제29류의 누에고치 추출물을 주성분으로 하는 건강기능식품, 채소 추출물을 주성분으로 하는 건강기능식품'을 추가하는 내용의 지정상품추가등록출원을 하였다. 이에 대해 피고 보조참가인은 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호의 사유가 있다는 취지의 이의신청을 하였고, 특허청 심사관합의체는 피고 보조참가인의 위 이의신청을 인용하는 취지의 이의결정을 하였고 특허청 심사관은 같은 날 위 이의결정의 이유와 같은 이유로 상표출원에 대하여 등록거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이후 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다가 추가등록출원을 취하였다.

● 판시 요지

상표등록의 출원이 취하된 경우에는 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 그 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없다(대법원 2016. 8. 18. 선고 2015후789 판결). 위 법리에 비추어 보면, 앞서 본 바와 같이 원고가 소의 계속 중 추가등록출원을 취한 이상 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 되고, 위 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 이익이 없게 된다. 따라서 심결의 취소를 구하는 소는 부적합하므로 이를 각하한다.

키워드: 상표, 거절결정, 지정상품추가등록출원, 소의 이익

사건번호	2021허3383	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당133	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	엘이디 광원을 이용한 접목묘 활착용 육묘 장치
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

특허발명은 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 명세서 기재요건을 위반하였다고 볼 수는 없고, 발명의 진보성이 부정될 수 없으므로 등록을 무효로 할 수 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2018. 9. 21. 특허심판원에 특허발명은 그 출원 전에 공지된 발명들에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 원고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 원고는 위 취소판결에 불복하여 대법원에 상고하였으나, 심리불속행 기각되어 위 취소판결은 그대로 확정되었다. 이에 따라 선행심결의 대상사건은 특허심판원으로 환송되었고, 특허심판원은 이 사건을 심리하였다. 원고는 위 심판절차에서 선행발명을 추가로 제출하였으나, 특허심판원은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

특허발명의 특허법 제42조 제3항 위반 여부와 관련해 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 적색광, 청색광, 백색광 등 엘이디광원의 종류, 광합성 광량자속밀도 및 조합비를 제어함으로써 별다른 어려움 없이 특허발명의 청구항에 기재된 발명을 이해하고 재현할 수 있다고 판단된다. 따라서 명세서 기재요건을 위반하였다고 볼 수 없다.

발명의 진보성과 관련하여서는 제1항 발명의 경우 구성요소 1-2에서 적색광과 청색광의 광합성 광량자속밀도는 선행발명의 대응 구성요소에 개시된 조합비와 일부 중첩되기는 하나, 선행발명의 대응 구성요소와는 달리 조합비를 1.4~2 : 1의 수치 범위로 한정하고 있다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 아울러 구성요소 1-3에 개시된 광합성 광량자속밀도의 수치 범위는 선행발명에 개시된 적색광 및 청색광의 광합성 광량자속밀도의 수치와 차이가 있다(차이점 2).

광은 그 파장 및 광합성 광량자속밀도의 조합을 통하여 광합성, 광주기성, 굴광성, 광형태형성 등 식물의 생태에 복합적으로 영향을 미친다. 또한 선행발명에 접목묘의 활착촉진단계에서 요구되는 광합성 광량자속밀도가 기재되어 있는 이상 통상의 기술자가 식물의 활착특성은 배제한 채 전력소모만을 고려하여 광합성 광량자속밀도를 낮출 것이라고 보기는 어렵다는 점 등으로 인하여 통상의 기술자는 선행발명으로부터 차이점 1과 차이점 2를 용이하게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. 또한 제4, 5항 발명의 경우 제1항 발명 및 제3항 발명을 인용하는 종속항으로서 각 진보성이 부정된다고 보기 어렵다.

이상을 종합하면, 제1항 발명은 선행발명 내지 선행발명과 공지기술들에 의하더라도, 제3, 4항 발명은 선행발명에 의하더라도, 제5항 발명은 선행발명과 공지기술들에 의하더라도 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 특허발명은 그 등록을 무효로 할 수 없다.

키워드: 특허, 등록무효, 통상의 기술자, 진보성, 접목묘 활착용 육묘 장치

사건번호	2021허5990	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1542, 2020당1545	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	(피고의 등록서비스표 1)  (피고의 등록서비스표 2) 라성아카데미타워 (선사용표장들) ①  , ② 라성, ③ 羅城, ④ 라성그룹
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

선사용표장들이 각 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일 당시에 특정인의 상품출처를 나타내는 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 5. 20. 특허심판원에 등록서비스표는 일반 수요자에게 선사용표장들의 상품이나 영업과 오인·혼동을 일으키게 하고, 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 선사용표장들이 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일 당시에 국내외 수요자나 거래자에게 특정인의 상품출처를 나타내는 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어려우므로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

구 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 '수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업'은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 위 규정을 적용함에 있어서 타인의 상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준 시는 등록상표의 등록출원시라고 보아야 한다.

그런데 선사용표장들이 각 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일 당시 국내에 알려진 정도와 관련해 판단할 때 원고가 제출한 증거들만으로는 선사용표장들이 각 등록서비스표의 출원일 및 등록결정일 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 부동산 분양업, 관리업, 임대업 등과 관련하여 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 선사용표장들의 사용은 위 각 건물들 및 호텔을 지칭하는 명칭이나 호텔 영업에 있어 상호 등으로 사용되거나 인식될 수 있다고 보여질 뿐 원고의 부동산 분양업, 관리업, 임대업의 출처 표시로서 사용되거나 인식된다고 보기 어렵다. 따라서 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 각 등록서비스표는 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호, 제12호에 해당하지 않는다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 없다.

키워드: 상표, 등록무효, 상품출처표시

사건번호	2021 허 2052	사건명	거절결정(특)
심판번호	2019 원 3734	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	수가용화(水加溶化)된 우르소데옥시콜산을 함유하는 염증성 피부질환 또는 중증 소양증 예방 또는 치료용 조성물
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

출원발명은 통상의 기술자가 주지기술을 바탕으로 선행발명 1, 2 를 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 '출원발명은 청구항이 불명확하고 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제2호의 각 규정을 충족하지 못하였으며, '통상의 기술자'가 선행발명 1과 2의 조합에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다'는 이유로 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 출원발명의 청구항을 보정하였으나, 특허청 심사관은 2019. 6. 26. '출원발명은 진보성이 부정된다'는 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고는 출원발명의 청구항 제6항, 제7항, 제12항 내지 제15항 및 제19항 내지 제21항을 삭제하고, 청구항 제1항의 pH 값을 3 내지 9, UDCA에 대한 말토덱스트린의 최소 중량비를 1:30으로, 제형을 '크림, 연고 또는 젤 형태의 피부 도포제'로 한정하였으며, 청구항 제17항도 청구항 제1항과 동일하게 pH 값 및 UDCA에 대한 말토덱스트린의 최소 중량비를 한정하면서 화장품의 형태를 '크림, 로션, 세럼 또는 에센스'로 보정하는 보정서를 제출하여 재심사를 청구하였다. 특허청 심사관은 출원발명의 2019. 6. 26.자 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 재심사 후 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 2019원3734로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 '출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다'는 이유로 위 거절결정에 대한 불복심판을 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

출원발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은, 유효성분이 우르소데옥시콜산(ursodeoxycholic acid, UDCA)이라는 점에서는 동일하고, 다만 구성요소 1은 활성성분인 UDCA를 그대로 사용하는 것이 아니라 다양한 pH 조건에서 침전물을 형성하지 않도록 일정 중량비로 한정된 말토덱스트린에 의해 수가용화한 UDCA(UDCA와 말토덱스트린을 최소 중량비 1:30으로 혼합하여 pH 3 내지 9에서 투명하도록 수가용화시켜 얻은 UDCA 수용액)를 사용한다는 점에서 차이가 있다. **위 차이점은 아래에서 보는 바와 같이 통상의 기술자가 해당 분야의 기술상식을 바탕으로, 선행발명 1의 UDCA를 선행발명 2의 수가용화된 UDCA로 변경하여 쉽게 극복할 수 있다.**

- 1) 선행발명 2는 출원발명과 기술분야가 동일하고 목적이 일부 공통된다. 선행발명 2의 명세서에는 출원발명의 구성요소 1과 같은 '원하는 pH 범위에서 원하는 농도로 UDCA를 가용화 하는데 필요한 말토덱스트린을 첨가하여 제조한 청정 UDCA 수용액'이 개시되어 있다.
- 2) 원고가 주장하는 'ph 3 내지 9' 내지 '최소 중량비 1:30'이라는 수치에 임계적 의의를 인정할

수 없다.

- 3) UDCA의 수난용성과 피부 자극성은 출원발명의 우선권 주장일 무렵 공지되어 있었다.
- 4) 선행발명 1의 기술적 목적과 명세서를 접한 통상의 기술자라면 UDCA를 유효성분으로 하는 염증성 피부 질환용 크림의 불리한 물성 개선을 위하여 다른 성분의 혼합을 시도할 동기가 있을 것이다.
- 5) 통상의 기술자라면 선행발명 2의 청구항으로부터 UDCA를 수가용화 할 경우, UDCA의 독성과 낮은 흡수성 등이 개선될 수 있고, 이러한 수가용화된 UDCA가 국소피부제제로도 사용될 수 있다는 점을 인식할 것이다.
- 6) 의약분야에서 약물은 가공하지 않은 상태로는 유효성과 안전성에 결점이 있을 뿐만 아니라 사용하기에 곤란하여, 제제화를 통해 약물의 유용성을 증대시켜 사용하는 것이 일반적이므로, UDCA에 말토덱스트린을 혼합하여 피부자극성, 난용성 등의 단점을 개선하는 것은 의약분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구에 해당한다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 1에 개시된 UDCA 제제의 유용성을 증대시키기 위하여 선행발명 2를 결합할 동기가 있을 것이다.

출원발명의 효과가 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측할 수 없었던 **현저한 효과에 해당한다고 볼 수 없다.**

- 1) 앞서 본 바와 같이 선행발명 2의 명세서를 접한 통상의 기술자라면 선행발명 1의 UDCA 피부 도포제를 선행발명 2의 수가용화된 UDCA로 치환할 경우, UDCA 피부 도포제의 피부발적 부작용이 감소하고 흡수율 및 안정성이 개선될 수 있다고 인식할 것이다.
- 2) 출원발명은 UDCA가 피부발적을 유발하는 이유를 UDCA가 산성 물질이며 결정형이 침상형이기 때문으로 인식하고, UDCA의 수가용화로 위 문제점들을 해결하였다는 점을 발명의 효과로 하고 있는데, 위 효과는 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 기술상식과 선행기술들을 바탕으로 예측할 수 있는 정도에 불과하다.
 - 가) 선행발명 1에 개시된 크림의 성분에는 UDCA 등의 활성성분 외에도 다양한 원료가 포함되어 있음을 알 수 있는데, 이처럼 의약분야에서 약물은 단일 유효성분만을 그대로 사용하는 경우는 거의 없고 다양한 성분들을 첨가하고 pH를 조정하는 등 제제화 과정을 거쳐 사용되는 것이 일반적이므로, 'UDCA의 물성으로 인한 피부자극성'도 의약분야에서 통상적으로 이루어지는 제제화 과정을 통하여 해결될 수 있는 부작용에 불과하다.
 - 나) 결정(crystal)은 용해되지 않은 고체 상태를 당연한 전제로 하는 바, 출원발명의 명세서에도 이와 같은 전제에서 기술하고 있다. 따라서 통상의 기술자라면 결정형 UDCA를 물에 용해시켜 피부에 적용할 경우 UDCA 결정에 의한 피부발적 문제도 해결될 것임을 쉽게 예측할 것이다.
 - 다) 그밖에 출원발명의 명세서에 기재된 피부발적 부작용에 관한 실험결과는 출원발명의 조성물에 대한 피험자들의 주관적인 의견에 불과한 점, 출원발명의 명세서에는 'UDCA 피부도포제'와 출원발명의 '수가용화된 UDCA 조성물'의 피부발적 정도를 비교실험한 결과 등도 찾아볼 수 없는 점, 출원발명의 현저한 효과를 확인할만한 다른 비교실험 결과 등이 제시되지 않은 점 등을 고려하면 출원발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 인정하기 부족하다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성 부정, 발명의 현저한 효과 부정, UDCA, 우르소데옥시콜산, 임계적 의의 부정, 의약분야, 제제화, 수가용화된 우르소데옥시콜산을 함유하는 염증성 피부질환 또는 중증 소양증 예방 또는 치료용 조성물, 염증성 피부질환, 담즙산을 가진 청정 수용액 제형의 제조방법

사건번호	2021 허 4393	사건명	등록무효(상)
심판번호	2019 당 4163	심판결과	기각
원고들	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

등록상표의 '만석장' 부분이 '만석'과 '장'으로 분리인식되지 않아, 전체적으로 선등록상표 '만석' 또는 '만석닭강정'과 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하지 않고, 등록상표와 선사용상표도 표장이 유사하지 않으며, 선사용상표가 '저명상표'에 해당한다거나 피고가 출원 당시 '부정한 목적'을 가지고 있었다는 점을 인정할 증거가 없는 등의 이유로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 11 호, 제 12 호, 제 13 호에 해당하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고들은 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2019당4163호로 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 무효심판절차에서 '등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하였다. 이에 대해 특허심판원은 '등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 아니한다.'라는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

등록상표는 '만석' 부분으로 분리되어 인식될 수 없다. 1)등록상표의 '만석장' 부분은 '만석'과 '장'으로 분리되어 인식되지 않고, 2)'만석장'은 선등록상표인 '만석닭강정' 또는 '만석'과 별개의 영업표지로서 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 출처표지로서 인식되었던 것으로 보이며, 3)선등록상표 중 '만석닭강정'이 아닌 '만석' 부분이 독자적인 식별력을 갖는다고 단정하기도 어렵기 때문이다.

1)-가)만석장은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있고, 3음절로 비교적 짧고 간단하여 일반 수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스럽다. 나)지정상품에 기재된 업종들은 대체로 동종 업체가 다수 존재하고, 사용하는 표장 또한 동일·유사한 문자를 포함하는 경우가 흔히 있을 수 있어, 일반수요자로서도 특별한 경우가 아닌 한 혼동의 여지가 없도록 그 표장을 일부가 아닌 전체로 호칭하는 경우가 좀 더 일반적이다. 다) 만석장은 '만석'과 접미사 장(莊)이 유기적 일체로 결합하여 전체적으로 '많은 곡식을 수확하는 집' 내지 '좌석이 가득찬 집'이라는 독자적이고 새로운 의미를 형성한다. 라)선등록상표 1은 특



허청으로부터 선등록 된 '만석이네'와 유사하여 등록거절결정을 받았는데, 원고 K가 이에 대하여 불복 심판을 청구하여, 특허심판원이 선등록상표 1은 "만석닭강정" 전체로 호칭되어 위 "만석이네"와 호칭이 다르다는 점 등을 들어 위 거절결정을 취소하는 심결을 함에 따라 등록될 수 있었다. 마)원고 K는 선등록상표 3을 출원한 후 특허청으로부터 선등록 된 '만석골'과 요부 '만석'이 동일·유사 하여 등록을 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지를 받았는데, 그에따라 원고 K는 "'만석'은 2음절의 '만석'으로 호칭되고 '만석골'은 3음절로서 '만석'과 '골'로 분리되어 호칭되기 어렵다"라는 내용의 의견을 제출하는 과정을 거쳐 선등록상표 3이 등록이 이루어지게 되었다.

2)-가) 경기문화재단 경기문화재연구원이 2017. 12. 29. 발행한 '북한산성 사료총서 제1권'에 '만석장



()이 소개되어 있는데, 위 자료는 고양시청 문화공보과에서 1970년대 하창지 부근 마을의 자료로 제공한 것이라고 표시되어 있다. 은평구가 2019. 9.경 발간한 스토리텔링 사진집인 '은평, 그 곳에 살다'에서는 피고가 운영하는 만석장을 3대째 가업을 이은 두부요리 전문점으로 소개하면서 '만석장'은 '돌이 많은 곳에 별장 같은 집'이라는 의미로, 1960년대부터 북한산성 계곡에서 식사와 추억을 만들어 준 공간이라는 설명을 하고 있다. 또한, 중소벤처기업부는 등록상표의 출원일 무렵인 2018. 8. 7. 피고가 운영하는 만석장 음식점을 백년가게 육성사업에 의한 백년가게로 선정하였고, 그 무렵 위와 같은 사실을 보도한 기사가 인터넷에 게시되기도 하였다. 나)원고 K가 속초시에서 육계판매업을 개시한 때로부터 10년 이상 앞선 시점에 이미 피고 측에서 '만석장' 상호를 사용하여 음식점 영업을 한 것으로 보이는 점, 피고가 1985년부터 등록상표의 등록결정일 무렵까지 '만석장'의 운영 등과 관련된 매출액의 규모와 그 가맹점 현황 및 각종 문헌 내지 언론의 보도 내용 등을 고려해 보면, '만석장'은 음식점 브랜드로서 상당한 인지도를 갖추고 있었던 것으로 판단된다.

3)-가)원고들은 2008. 7.경부터 닭강정전문음식점업 등을 영위하면서 간판, 상품포장 등에 선사용상



표()와 같은 표장, 즉 '만석'에 닭강정'이 결합한 '만석닭강정'



및 ')과 같은 닭 모양의 도형 내지 그림이 결합된 것을 주로 사용하였다. 나)등록상표의 등록결정일을 기준으로, 전국에서 영업 중인 음식점 중에서 '만석식당', '만석생고기', '만석식육식당' 등 '만석'이라는 문자가 포함된 영업표지를 사용한 음식점이 상당수 존재한다. 다)원고들이 제출한 증거들을 고려하더라도, 선등록상표 중 '만석닭강정'이 아닌 '만석' 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 인정하기 어렵다.

등록상표에 달리 요부라 할 만한 부분이 없어, 등록상표 전체인 '만석장'과 선등록상표인 '만석닭강

정'() 내지 '만석'() 등의 유사여부를 판단하면, 외관, 호칭, 관념 모두 상이하여 일반 수요자가 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없어 표장이 서로 비유사하여, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

(상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호, 제13호에 대한 부분 생략)

키워드: 상표, 등록무효, 분리인식 부정, 전체관찰, 만석장, 만석닭강정, 만석

사건번호	2021 허 4409	사건명	등록무효(상)
심판번호	2019 당 4164	심판결과	기각
원고들	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

2021 허 4393 사건 참조

사건번호	2021 허 6009	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2021 당 1853	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	밤바다
선고일	2022. 7. 7.	선고결과	기각

확인대상표장의 '밤바다' 부분이 요부에 해당하여 등록상표와 실질적으로 동일하다고 본 사례

● **사건 개요**

등록상표의 상표권자인 피고는 원고를 상대로 특허심판원 2021당1853호로 원고가 사용하는 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 “확인대상표장은 그 표장과 사용상품이 등록상표의 표장 및 지정상품과 동일하거나 유사하다 할 것이므로, 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● **판시 요지**

확인대상표장 는 와 같이 원과 그 내부 중앙에 배치된 등대 형상, 하단에 배치된 물결 형상, 그리고 우상단에서 좌하단을 관통하는 비스듬한 선 형상으로 이루어진 도형 부분과 평이한 서체의 한글 '제주', 세미콜론(;) 및 한글 '밤바다'(**밤바다**)로 구성된 문자 부분이 결합한 표장이다.

1)확인대상표장의 구성 중 도형 부분은 문자 부분과 연관지어 보면 등대가 비추는 '밤바다'를 묘사한 것으로 보이므로, 그 식별력이 문자 부분의 식별력을 압도한다고 보기 어렵고, 따라서 도형 부분만이 확인대상표장의 요부가 된다고 보기 어려운 점, 2)확인대상표장의 문자 부분 중 '제주'와 '밤바다'가 세미콜론(;)에 의하여 시각적으로 분리되어 있는 점, 3)그런데 확인대상표장의 사용상품(주점 프랜차이즈업)과 관련하여 확인대상표장의 문자 부분 중 '제주'는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 인정된다고 보기 어려운 반면 '밤바다'는 식별력이 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, **확인대상표장 구성 중 문자 부분에서 '밤바다' 부분은 요부에 해당한다.** 그런데 확인대상표장의 요부인 '밤바다' 부분은 등록상표와 외관, 호칭, 관념 면에서 실질적으로 동일하고, 확인대상표장이 등록상표와 동일·유사한 상품에 함께 사용되었을 때 수요자로 하여금 상품출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 보이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하다.

이에 대하여 원고는, 음식점·주점업과 관련하여서는 해당 음식점·주점 등의 종류, 형태, 콘셉트를 나타내는 식별력 없는 구성 부분도 포함하여 표장 전체로서 호칭·관념되는 것이 거래 실정으므로, 확인대상표장도 전체로서 또는 그 문자부분인 '제주밤바다'로서만 호칭·관념되므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 않다는 취지로 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

- 1) 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 주장하는 바와 같은 거래실정이 있음을 인정하기 어렵다. 원고가 전체로서만 호칭, 관념된다고 주장하는 사례 중 '양평해장국' 등은 식별력이 없는 '현저한 지리적 명칭'과 '기술적 표장'이 결합한 것이어서 전체로서 호칭, 관념될 수밖에 없는 것이고, '조식떡볶이' 등은 식별력 있는 요부와 기술적 표장이 결합된 것이어서 원고 주장과 같이 전체로서 호칭, 관념된다고 하더라도 요부를 대비하여 상표 유사 여부를 판단하는 것을 배제하는 것은 아니다.

- 2) 오히려 확인대상표장은 문자 부분 중 '제주'와 '밤바다'가 세미콜론(;)에 의하여 시각적으로 분리됨으로써 확인대상표장은 '밤바다'로만 관념될 여지도 많으며, 따라서 확인대상표장의 문자 부분의 관념이 '제주'와 '밤바다'가 시각적으로 분리되지 않고 연결된 '제주밤바다'의 그것과 같다고 보기는 어렵다.

키워드: 상표, 적극적 권리범위확인, 속, 요부관찰, 결합상표, 주점업, 밤바다, 제주;밤바다