

사건번호	2021허5198	사건명	취소결정(특)
심판번호	2020소113	심판결과	각하, 인용
원고	피심판청구인	피고	특허청장, (보조참가인)심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	액적 방출 화장료
선고일	2022. 7. 15.	선고결과	기각

**이 사건 정정발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 그 진보성이 부정된다고 본 사례**

● **사건 개요**

김인숙은 2020. 9. 18. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, '이 사건 특허발명의 제1항, 제4항, 제6항, 제7항, 제9항 및 제10항은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하며, 이 사건 특허발명에 대한 특허취소신청을 하였다. 이 사건 특허취소신청의 심판장은 2021. 5. 21. 원고에게 '취소신청인의 주장과 같이 비교대상발명들에 의하여 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 청구항 1, 4, 6, 7, 9 및 10을 쉽게 발명할 수 있다'는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 2021. 6. 15. 청구범위를 정정하였다. 특허심판원은 이 사건 특허취소신청을 2020소113호로 심리한 후, 2021. 8. 19. '원고의 이 사건 정정청구는 적법하여 인정되고, 삭제된 이 사건 제6항 및 제9항에 대한 취소신청은 각하하고, 이 사건 제1항, 제4항, 제7항 및 제10항 정정발명은 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다'는 이유를 들어 위 청구항 특허를 취소하는 결정을 하였다.

● **판시 요지**

구성요소 2, 3, 4, 5 및 7은 'Disteardimonium Hectorite' 물질이 복수개의 판상의 물질이고 내부에 공간을 가지는 다면구조체를 형성하며, 이와 같은 다면구조체 내부의 공간에 액적이 수용되는 다면복합체의 구조를 명시적으로 기재하고 있으나, 선행발명 1에서는 이와 같은 다면복합체의 형성과 그 구조에 대하여 명시되어 있지 않다는 점(차이점 1), 구성요소 6은 '다면복합체의 크기는 직경이 10 내지 45  $\mu\text{m}$ '인 것인데, 선행발명 1에는 이와 같은 다면복합체의 크기에 대하여 명시되어 있지 않다는 점(차이점 2), 구성요소 8은 '다면복합체의 다면구조체와 액적과 유향제의 함량은 0.1-20 중량부: 80 내지 99.9 중량부: 1 내지 50 중량부의 비율로 함유되어 있는 것'인데, 선행발명 1에는 이와 같은 다면복합체의 구성성분의 함량에 대하여 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

선행발명 1, 2는 모두 비실리콘 베이스 화장료를 제조하기 위해 Disteardimonium Hectorite를 주요 성분으로 한다는 점, 선행발명 2에서 Disteardimonium Hectorite가 판상 모양의 겔구조로 도시되어 있는 점, 또한 선행발명 3의 Hectorite 사진에서 Hectorite가 판상으로 적층되어 있는 형태를 보이고 있는 점, 판상 형태의 Disteardimonium Hectorite 물질이 요변성을 띠면서 공간구조를 잘 형성한다는 것은 자명한 기술적 사항인 점 등에 비추어 차이점 1은 쉽게 극복 가능하다.

이 사건 정정발명의 명세서 기재에 의하더라도 수치한정에 대한 근거를 찾기 어려운 점, 크기에 대한 조건, 제조공정 등에 대한 내용도 없는 점 등에 비추어 차이점 2의 수치한정은 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.

이 사건 정정발명의 명세서 기재에 의하더라도 수치한정에 대한 근거를 찾기 어려운 점, 통상의 기술자는 반복적 실험을 통해 최적 함량비를 찾을 것으로 예상되는 점, 선행발명과 함량비가 중첩되는 점 등에 비추어 차이점 3의 수치한정은 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.

이 사건 제1항, 제4항, 제7항, 제10항 각 정정발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 그 진보성이 부정된다.

**키워드:** 특허, 등록취소, 수치한정, 진보성

사건번호	2022허1070	사건명	등록무효(상)
심판번호	2021당711	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	PUS96
선고일	2022. 7. 15.	선고결과	기각

**이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례**

● **사건 개요**

김영종은 우진산업의 대표이고, 처 백양숙의 ECR의 실질적 운영자이며, 15. 12. 31. 우진산업을 폐업하고 19. 3. 14. 원고를 설립하여 원고의 최대주주이자 실질적 운영자이고, 김현일은 원고의 사내이사이다.

양문수는 ECR에 근무하였던 자로, 퇴직 후 16. 10. 18. 피고를 설립하고, 김해철과 함께 피고의 공동대표이사이며, 서인순은 양문수의 처이다.

김영종은 우진산업에서 신발 등 제조 및 판매업을 영위하면서 'EnCoree(엔코리)'라는 신발 브랜드를 운영하면서, 디자인에 따라 그 서브브랜드로 'PUS96', 'JEON93', 'SEO88' 등을 두고, EnCoree 등에 대하여 상표를 등록받고, 별개 브랜드 'OHO POSHER'도 등록받았다.

우진산업과 ECR에서 위 상표들이 사용된 신발을 판매하였다.

김영종은 15. 10. 12. 양문수에게 EnCoree 상표를 양도하고, OHO POSHER 상표 사용권을 허락하고, ECR의 모든 비품, 집기류, 재고 등을 양도하고, 고용을 승계하는 내용의 계약을 체결하였다.

양문수는 16. 10. 18. 피고를 설립하여, 피고는 EnCoree 및 PUS96을 이용하여 신발 판매업을 영위하였다.

김영종은 19. 3. 14. 설립되어 20. 1. 6. 이 사건 등록상표를 출원, 등록받았다.

피고는 2021. 3. 9. 특허심판원에 원고를 상대로 "이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2021당711호로 심리한 다음, 2021. 11. 15. "원고 측이 계약을 통하여 'PUS96'이라는 표장의 사용 권원을 피고 측에게 이전하고 피고 측이 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 알면서도 위 표장과 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표를 등록받은 것은, 피고 측에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되었다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

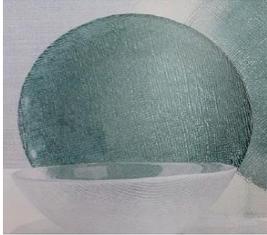
● **판시 요지**

이 사건 계약을 통하여 ECR의 모든 물적조직 및 인적조직 일부가 피고측에 양도된 점, 선사용상표는 EnCoree의 서브브랜드인 점, 선사용상표는 등록되지 않았던 점, 김영종은 피고의 영업에 아무런 항의를 하지 않은 점 등에 비추어 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자는 피고 측이라 할 것이고 원고 측의 김영종이라고 보기 어렵다. 따라서 원고는 그 최대주주 김영종과 양문수와의 이 사건 계약에 의하여 선사용상표의 사용 권원이 피고 측에 이전되어 피고 측이 선사용상표를 사용하고 있다는 것을 알면서도 그 선사용상표와 동일한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았다고 봄이 타당하다. 원고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.

**키워드:** 상표, 등록무효, 상표법 제34조 제1항 제20호

사건번호	2021허6122	사건명	등록무효(디)
심판번호	2019당2869	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	음식용 그릇
선고일	2022. 7. 14.	선고결과	기각

**등록디자인에 대한 등록무효심판 청구와 관련해 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다고 볼 수 없고, 비교대상디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않으므로 심결의 취소를 구하는 청구가 이유없다고 판단한 사례**

[등록디자인]	[비교대상 디자인]
	

#### ● 사건 개요

원고는 2019. 9. 5. 피고를 상대로 등록디자인은 출원 전에 공지된 '비교대상디자인 1'과 동일유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제1항 또는 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하고, 또한 출원 전에 공지된 '비교대상디자인 2'의 형상과 '비교대상디자인 3 내지 6'의 무늬와 격자를 결합하여 용이하게 창작할 수 있으므로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은, '비교대상디자인 1'은 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다고 볼 수 없고, 등록디자인은 통상의 디자이너가 '비교대상디자인 2 내지 6'으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지도 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

#### ● 판시 요지

간행물 디자인에 의한 등록무효여부와 관련하여서는, '2018 컬렉션(2018 COLLECTION)'이라는 제목의 간행물이 등록디자인이 출원된 2018. 9. 13. 전에 발간되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 본 간행물 디자인이 등록디자인의 출원 전에 공지되거나 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.

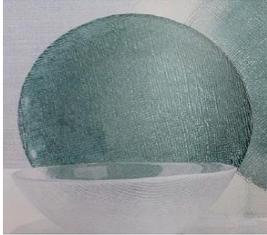
아울러 식기의 디자인에 의한 등록무효여부와 관련해 이 사건 식기들의 무늬 및 형태를 구체적으로 확인할 수 없어, 식기의 디자인이 이 사건 등록디자인과 동일, 유사하다거나 통상의 디자이너가 이 사건 식기의 디자인으로부터 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

이에 식기의 디자인이 등록디자인과 동일, 유사하다고 인정하기 부족하기에 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

**키워드:** 디자인, 등록무효, 통상의 디자이너, 용이창작성, 음식용 그릇

사건번호	2021허6146	사건명	등록무효(디)
심판번호	2019당2870	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	음식용 그릇
선고일	2022. 7. 14.	선고결과	기각

**등록디자인에 대한 등록무효심판 청구와 관련해 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다고 볼 수 없고, 비교대상디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않으므로 심결의 취소를 구하는 청구가 이유없다고 판단한 사례**

[등록디자인]	[비교대상 디자인]
	

#### ● 사건 개요

원고는 2019. 9. 5. 피고를 상대로 등록디자인은 출원 전에 공지된 '비교대상디자인 1'과 동일유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상디자인 1로부터 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제1항 또는 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하고, 또한 출원 전에 공지된 '비교대상디자인 2'의 형상과 '비교대상디자인 3 내지 6'의 무늬와 격자를 결합하여 용이하게 창작할 수 있으므로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은, '비교대상디자인 1'은 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당한다고 볼 수 없고, 등록디자인은 통상의 디자이너가 '비교대상디자인 2 내지 6'으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지도 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

#### ● 판시 요지

간행물 디자인에 의한 등록무효여부와 관련하여서는, '2018 컬렉션(2018 COLLECTION)'이라는 제목의 간행물이 등록디자인이 출원된 2018. 9. 13. 전에 발간되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 본 간행물 디자인이 등록디자인의 출원 전에 공지되거나 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.

아울러 식기의 디자인에 의한 등록무효여부와 관련해 이 사건 식기들의 무늬 및 형태를 구체적으로 확인할 수 없어, 식기의 디자인이 이 사건 등록디자인과 동일, 유사하다거나 통상의 디자이너가 이 사건 식기의 디자인으로부터 이 사건 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

이에 식기의 디자인이 등록디자인과 동일, 유사하다고 인정하기 부족하기에 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

**키워드:** 디자인, 등록무효, 통상의 디자이너, 용이창작성, 음식용 그릇

사건번호	2021허4041	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당1531	심판결과	각하
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	프라이팬 뚜껑
선고일	2022. 7. 13	선고결과	인용

**확인대상발명이 후등록 특허발명과 동일하지 않으므로, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 없으며, 확인의 이익이 있는 적법한 청구라고 판단한 사례**

● **사건 개요**

원고는 2020. 5. 19. 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상발명은 이 사건 제1, 5항 발명의 권리 범위에 속한다'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2020당1531호로 심리하여 2021. 4. 28. '확인대상발명은 피고의 이 사건 후등록 특허발명과 동일하고, 이 사건 제1, 5항 발명과 이용관계에 있지 않아 이 사건 심판청구는 이 사건 후등록 특허발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리의 확인을 구하는 것으로 부적법하다.'는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

● **판시 요지**

후출원에 의하여 등록된 발명(이하 '후등록 특허발명'라 한다)을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 양 발명이 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 해당하지 않는 한, 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 허용되지 아니하고(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조), 이러한 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없는 부적법한 청구로서 각하되어야 한다.

한편, 특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 않는 것이므로(대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결, 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결 등 참조), 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결 참조).

확인대상발명은 이 사건 후등록 특허발명과 동일하지 않으므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되더라도 등록된 이 사건 후등록 특허발명의 효력을 부인하는 결과를 초래하지 않는다. 따라서 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 없으므로 확인의 이익이 있는 적법한 청구에 해당된다.

이 사건 심결에는, 별지 기재와 같이 확인대상발명을 특정하였음에도 첨부된 도면만을 기준으로 확인대상발명과 이 사건 후등록 특허발명의 구성을 비교하여 서로 동일하다고 판단한 후, 이 사건 심판청구가 이 사건 후등록 특허발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에 해당하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다고 보고 각하한 위법이 있다. 따라서 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

**키워드:** 특허, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판, 확인의 이익, 비유사, 후라이팬 뚜껑