

사건번호	20221허4058	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3607	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	클램프
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	기각

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

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 정정 전 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 피고는 이 사건 특허발명에 대하여 정정청구를 하였고, 특허심판원은 정정청구를 인정하였다. 특허심판원은 정정에 따라 삭제되지 아니한 이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항, 제8항, 제10항 정정발명은 비교대상발명 1 내지 8에 의하여 그 각 진보성이 부정되지 아니하므로 이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항, 제8항, 제10항 정정발명에 대한 심판청구를 기각하고, 이 사건 제6항 정정발명에 대한 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 차이점 1과 관련하여 이 사건 제1항 정정발명의 가장 큰 특징은 두 개의 클램프를 상호 마주보도록 체결하여 고정물을 고정한다는 것이다. 그런데 선행발명 8의 명세서에서는 “본 발명은 C형 클램프의 조임폭을 임의로 조정하여 하나의 클램프로서 다양한 환경에 대처하도록 하기 위한 것”이라고 명시하고 있다. 이처럼 선행발명 8의 경우 이 사건 제1항 정정발명과 같이 두 개의 클램프를 사용한다는 점에 대하여 아무런 인식이나 암시가 없다. 한편, 선행발명 1의 경우 “판재가 이에 인접하는 평면체 등의 구조물에 대하여 미끄럼이동, 이격이동 등이 발생되지 않도록 판재를 구조물에 가압부착 고정하는 데 이용되는 장치”에 관한 것으로서, 이동 가능한 조작 볼트 한 개가 고정 대상이 되는 판재의 일측면만을 가압하고 있을 뿐 이어서, 두 개의 클램프를 이용하여 고정물을 고정하는 이 사건 제1항 정정발명과는 발명의 목적이나 효과, 세부 구성 등을 전혀 달리 할 뿐만 아니라, 선행발명 8과 마찬가지로 두 개의 클램프를 사용하여 물체를 고정하는 이 사건 제1항 정정발명에 이르는 동기나 암시가 전혀 개시되어 있지 아니하다. 선행발명 9의 경우 양 방향에서 두 개의 클램프를 이용하는 구성이 개시되어 있기는 하다. 그러나 선행발명 9의 클램프의 경우 양 방향의 클램프를 이용하여 클램프 사이에 있는 물체(벽체) 자체를 고정하는 것이 아니라, 오히려 이미 고정되어 있는 건물의 벽체를 한 쪽에서 양 방향 클램프를 이용하여 협지(挾持)한 다음 연결부재를 통하여 가설 발판 등이 연결된 다른 쪽과 연결함으로써, 건축물의 구축시 이용되는 가설 발판을 건축물에 고정하는 장치에 관한 것이어서, 고정되지 아니한 고정물을 두 개의 클램프 사이에 위치시켜 두 개의 클램프로 고정하고자 하는 이 사건 제1항 정정발명과는 그 목적이나

효과를 달리 한다. 또한, 선행발명 10, 11은 모두 '케이블용 행거'에 관한 것으로서, '건물 내 천정의 보강 횡보를 이용하여 전선 케이블을 가설함에 있어 행거를 고정하기 위하여, 행거의 가로지지대(횡보)의 양 단부에 대칭으로 형성된 두 개의 좌우 클램프를 이용하는 구성'을 채택하고 있다. 그러나 선행발명 10, 11 역시 두 개의 클램프가 그 사이에 위치하는 물체(건물 내 천정의 보강 횡보)를 고정하기 위한 것이라기보다는, 이미 고정되어 있는 건물 내 천정의 보강 횡보에 케이블용 행거를 두 개의 클램프를 이용하여 고정한 후 행거의 양측에 형성된 걸고리에 걸칠 수 있게 한 것이어서, 그 목적이나 효과가 두 개의 클램프 사이의 고정물(을 고정하고자 하는 이 사건 제1항 정정발명과)은 상이하다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 8에 선행발명 1, 9 내지 11을 결합하더라도, 두 개의 분리된 클램프를 이용하여 클램프 사이에 있는 물체를 고정한다는 이 사건 제1항 정정발명의 기술 사상을 용이하게 도출할 수 없다고 봄이 타당하다.

- (2) 차이점 2와 관련하여 이 사건 제1항 정정발명의 가장 큰 특징은 두 개의 클램프의 각각의 고정부가 이 사건 제1항 정정발명의 구성이 아닌 별도의 설치물에 체결된다는 것이다. 그런데 선행발명 8은 물체를 고정하는 역할을 하는 고정부와 조임부가 장치의 한 구성인 몸체와 결합되어 있는 것이고, 달리 고정부와 조임부가 몸체와는 별도의 설치물에 체결되는 구성에 대한 동거나 암시가 전혀 없다. 또한 선행발명 9 내지 11도 벽체나 건물 내 천정의 보강 횡보에 고정되는 양 방향의 클램프가, 선행발명 9의 경우 강관 또는 대경관, 소경관에, 선행발명 10, 11의 경우 가로지지대 또는 횡보에 각각 체결되어 일체를 이루고 있을 뿐, 위 클램프가 별도의 설치물에 체결되지 아니하고, 그에 대한 동거나 암시도 각각의 명세서에 전혀 개시되어 있지 아니하다. 한편, 선행발명 1의 경우 클램프부가 선행발명 1의 구성에 해당하지 아니하는 별도의 연결파이프와 같은 '파이프 등의 축체'에 체결되는 구성을 채택하고 있기는 하다. 그러나 선행발명 1의 경우 앞서 본 바와 같이 이동 가능한 조작 볼트 한 개가 고정 대상이 되는 판재의 일측면만을 가압하고 있을 뿐이어서, 두 개의 클램프를 별도의 설치물에 체결하여 이용하는 이 사건 제1항 정정발명과 발명의 목적이나 효과, 세부 구성 등을 달리 한다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 8에 선행발명 1, 9 내지 11을 결합하더라도, 두 개의 클램프의 각각의 고정부가 별도의 설치물에 체결되어 클램프 사이의 물체를 고정한다는 이 사건 제1항 정정발명의 기술 사상을 용이하게 도출할 수는 없다고 봄이 타당하다.

- (3) 차이점 3은, 선행발명 8의 경우 접촉면과 관련하여 이 사건 제1항 정정발명의 가압부에 형성되어 있는 압착 홈, 가압 몸체, 밀착편과 같은 세부 구성을 명시하고 있지 아니하다는 것이다. 구조물을 고정하는 장치인 선행발명 1의 명세서에서는 가압부가 중앙부가 융기된 형태를 가지며, 세부적으로 고정 물체에 밀착하는 가압기체 및 그 하부에 위치하여 고정 대상과 밀착되는 고무부재로 구성됨을 개시하고 있다. 나아가, 이 사건 제1항 정정발명이나 선행발명 1과 같이 압력을 가하여 구조물을 고정하는 장치의 경우, 압력을 가하는 장치의 부분과 고정 대상이 되는 물체와 사이의 고정력을 높이는 것은 해당 기술분야의 기본적 과제라고 할 것이다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 8에 선행발명 1을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명의 가압부의 세부 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

- (4) 차이점 4-1은, 선행발명 8의 경우 조임부와 몸체를 체결하는 강관 클램프와 관련하여 이 사

건 제1항 정정발명의 고정부에 형성되어 있는 고정 몸체, 덮개, 조임부와 같은 세부 구성을 명시하고 있지 아니하다는 것이다. 그런데 선행발명 1의 명세서에서는 장치가 선행발명 1의 구성에 해당하지 아니하는 별도의 연결파이프에 체결됨에 있어 연결파이프가 위치하는 클램프부를 개시하고 있고, 그 클램프부는 클램프 본체, 가동상악부 및 가동하악부, 가동볼트부 및 체결너트를 포함하는 구성을 채택하고 있는바, 이는 이 사건 제1항 정정발명의 고정 몸체, 덮개, 조임부와 그 기능 및 효과가 실질적으로 동일하다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 8에 선행발명 1을 결합하여 고정 몸체, 덮개, 조임부의 세부 구성을 포함하는 이 사건 제1항 정정발명의 고정부를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

- (5) 차이점 4-2와 관련하여 이 사건 제1항 정정발명의 특징은, 클램프 몸체를 관통하는 스크류가 '고정부 덮개가 회전되는 방향과 수직인 방향으로 직선 이동되는 구성'임을 명시하고 있다는 것이다. 그런데 선행발명 8의 명세서 도면 1에서는, 이 사건 제1항 정정발명의 고정부에 대응하는 강관 클램프가 조임부와 몸체를 체결하는 과정에서 몸체를 감싸고 있고, 그와 같이 강관 클램프가 감싸고 있는 방향과 수직인 방향으로 활동 나사부가 이동하는 구성이 개시되어 있다. 물론 이 사건 제1항 정정발명의 경우 고정부가 별개의 설치물에 결합되는 반면, 선행발명 8의 경우 강관 클램프가 장치의 일부 구성인 몸체에 결합된다는 점에서 차이가 있음은 앞서 본 바와 같다. 결국 차이점 4-2와 관련하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성과 선행발명 8의 대응 구성은 실질적으로 동일하거나, 적어도 통상의 기술자가 선행발명 8을 통하여 이 사건 제1항 정정발명의 해당 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 이상의 점들을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 8 내지 11로부터 쉽게 발명할 수 없다 할 것이므로, 그 진보성이 부정되지 아니한다.
- (6) 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항, 제8항, 제10항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항들로서, 이 사건 제1항 정정발명의 특징적인 구성을 그대로 포함하고 있다. 따라서 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항, 제8항, 제10항 정정발명 역시 선행발명들에 의하여 그 각 진보성이 부정되지 아니한다. 결과적으로 이 사건 정정발명은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 진보성, 특허무효, 클램프

사건번호	2021허6627	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원2298	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	모듈형 I G B T를 이용한 고속전철용 추진제어장치의 전력스택
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	기각

이 사건 각 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하여 이 사건 특허출원에 대한 특허거절결정은 적법하다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 '모듈형 I G B T를 이용한 고속전철용 추진제어장치의 전력스택'이라는 명칭의 발명(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다)을 출원하였으나 특허청 심사관은 진보성 결여를 이유로 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다. 원고는 이 사건 제1보정을 통해 출원발명의 청구항 1항, 2항에 '제1, 2 게이트 드라이브 유니트(이하 'GDU'라고도 한다)와 스너버 커패시터(이하 'SC'라고도 한다)가 모듈형 IGBT가 배치된 기판들 사이의 빈 공간에 배치되는 구성'을 부가하여 한정하는 내용의 보정서 및 위 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 이 사건 제1 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면(이하 '최초 명세서 등'이라 한다)에 기재된 사항의 범위에서 한 것이 아니므로 이 사건 출원발명의 청구항 1항 및 2항에 대한 거절이유가 포함된 의견제출 통지를 하였다. 원고는 제2보정서를 제출하였으나 특허청 심사관은 이 사건 제2 보정은 '제1, 2 GDU와 SC가 기판들 사이의 빈 공간에 배치되면서 다른 구성들과 연결되는 구성'을 여전히 포함하고 있으므로 위의 거절이유가 해소되지 않았다는 등의 이유로 이 사건 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 이 사건 각 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로 특허거절사유가 있다는 이유 등으로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 각 보정이 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 한 것인지 여부에 관하여 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 실시예로 제1, 2 GDU가 제1, 2 IGBT와 제3, 4 IGBT를 구동하기 위하여 각각 제1, 2 IGBT와 제3, 4 IGBT에 연결되고, SC가 안정적인 턴-오프 동작을 위하여 연결된다는 모듈형 IGBT를 이용한 고속전철용 추진제어장치의 전력스택의 구성 및 그 기능, 제1 내지 4 IGBT, 제1, 2 GDU 및 SC 사이의 연결 구조에 관하여만 기재하고 있을 뿐 제1, 2 GDU와 SC가 배치되는 위치에 관하여는 전혀 기재하고 있지 않다. 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 고속전철용 추진제어장치의 전력스택에 대한 회로도로서 도면 3과 도면 5를 제시하고 있는데, 위 각 도면은 IGBT(전력반도체소자(IG)와 다이오드(D)), 제1, 2 GDU, SC 사이의 연결 구조를 나타내고 있을 뿐이어서 통상의 기술자가 위 각 도면으로부터 각 소자들이 전력스택에 대한 회로도 내에서 어느 위치에 배치되는지 또는 어떤 소자들이 일면 또는 반대편인 타면에 배치되는지 등을 알 수 있거나 그 위치를 추정할

수도 없다고 할 것이다.

- (2) 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 고속전철용 추진제어장치의 전력스택에 대한 구조도로 도면 4와 도면 6을 제시하고 있는데, 위 각 도면은 디스크형 IGBT 또는 모듈형 IGBT가 배치된 기판들이 냉각기 아래에 설치되어 있음을 나타내고 있을 뿐이어서 통상의 기술자가 위 각 도면으로부터 위 각 도면에 전혀 나타나지 않은 제1, 2 GDU와 SC가 전력스택의 어느 위치에 배치되는지를 전혀 알 수 없다.
- (3) 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 의하면, 모듈형 IGBT와 히트 파이프 및 냉각기의 연결 구조도로 도면 7을 제시하고 있는데, 위 도면은 히트 파이프가 냉각기로부터 수직으로 연장되어 모듈형 IGBT가 배치된 기판과 연결되거나 냉각기로부터 수직으로 연장되고 빈 공간을 통해 굴곡되어 기판과 연결되고 있음을 나타내고 있을 뿐이어서 통상의 기술자가 위 도면으로부터 제1, 2 GDU와 SC가 어느 위치에 배치되는지를 알 수 있거나 추정할 수 없다. 그런 견지에서, 이 사건 각 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당한다. 따라서 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 거절결정, 보정, 모듈형 IGBT를 이용한 고속전철용 추진제어장치의 전력스택

사건번호	2021허6887	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당1439	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	유아용 머리 보호대
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	기각

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

● 사건 개요

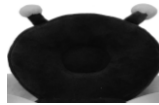
피고는 원고를 상대로 원고의 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 동일. 유사하거나 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 이 사건 등록디자인의 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당된다고 판단하여 피고의 무효심판 청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인 및 선행디자인은 아래의 표와 같다.

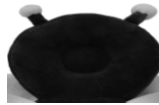
	등록디자인	선행디자인
정면도		
배면도		

● 판시 요지

(1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 대비하여 보면, ① 전체적으로 꿀벌의 형상을 모티브로

하여 원 모양의 머리부와 아래쪽으로 갈수록 좌우로 볼록한 타원 모양의 몸통부로 구성되어 있는 점, ② 머리부의 상단에는 좌.우측 대칭으로 한 쌍의 더듬이가 이격되어 형성되어 있는데, 더듬이의 끝부분은 구 모양으로 형성되어 있는 점, ③ 머리부와 몸통부의 경계 부분에 좌.우 대칭으로 날개가 형성되어 있는 점, ④ 몸통부에는 가로 방향으로 굽은 두 줄의 줄무늬가 형성되어 있는 점, ⑤ 몸통부의 하부에 하단 방향으로 꼬리가 형성되어 있는 점, ⑥ 몸통부에는 유아가 양팔을 끼워 착용할 수 있도록 좌.우 대칭으로 어깨끈이 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.



(2) 이 사건 등록디자인의 머리부는  와 같이 중앙에 홈이 형성되어 원 모양으로



이루어진 반면 선행디자인의 머리부는  와 같이 중앙에 구멍이 형성되어 도넛



모양으로 이루어진 점, ㉔ 이 사건 등록디자인은  와 같이 두 쌍의 날개가 형성되어 있는데, 상부 날개 한 쌍은 좌우로 뻗어 있는 형상, 하부 날개 한 쌍은 아래로 내려



간 형상임에 비하여 선행디자인은  와 같이 한 쌍의 날개가 아래로 내려간 형상인



점, ㉕ 이 사건 등록디자인의 꼬리는  와 같이 역삼각형 모양으로 형성되어 있는 반면



선행디자인의 꼬리는  와 같이 반원 모양으로 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, ③, ④는 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 ⑥와 같은 공통점으로 인하여 전체적으로 관찰하였을 때 미적 느낌과 인상을 좌우하는 지배적인 특징이 유사하다. 비록 양 디자인 사이에 차이점이 있으나 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 디자인이다. 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공연히 실시된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하므로 이 사건 등록디자인은 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

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

사건번호	2021나1312	사건명	상표권침해금지 등
제1심판결	2016가합534229	제1심결과	일부인용
항소인	원고 및 피고	피항소인	피고 및 원고
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	청구일부인용

이 사건 등록상표가 피고 사용표장과 유사하고, 이 사건 등록상표는 보통명칭, 기술적표장에 해당하지 않으며, 피고에게 선사용권이 인정되지 않고, 피고의 후출원 등록상표가 이 사건 등록상표와 유사한 이상 침해가 인정된다고 보아 원고의 손해배상청구를 일부 인용한 사례

● 사건 개요

원고는 이 사건 등록상표의 권리자이고, 피고는 15. 12. 18. 컴퓨터 데이터 복구업 등을 목적으로 설립된 회사로, '데이터팩토리' 등을 사용하였다. 피고는 이 사건 소송 계속 중 '  데이터팩토리 ' 상표를 등록받았으나, 환송 전 판결에서 피고의 침해가 인정되자 18. 9. 22. 상호를 '주식회사 데이터세이프'로 변경하고 이를 홍보, 사용하였다.

원고는 피고의 2016. 1. 1.부터 2021. 5.경까지의 이 사건 등록상표 침해를 원인으로 한 손해배상액 약 4.3억원 중 일부로 3억원 및 이에 대한 지연손해금을 구한다.

● 판시 요지

원고의 이 사건 등록상표의 요부는 'DATA FACTORY' 부분이고, 따라서 피고 사용표장들과 유사하다. 피고 사용서비스업 '데이터 복구 및 메모리 복구업'과 이 사건 등록상표의 지정상품 '컴퓨터 수리 및 판매업'은 모두 '컴퓨터'에 관련된 것으로, 컴퓨터와 관련된 기술들로 유사한 점, 컴퓨터 소프트웨어 개발업을 영위하는 자는 데이터 복구와 관련된 컴퓨터 소프트웨어 개발도 가능할 것인 점 등에 비추어 유사하나, 피고 사용서비스업 중 '컴퓨터 단순 판매업'은 비유사하다. 원고가 피고에게 경고한 점 등에 비추어 피고의 과실도 인정되므로, 피고는 원고의 이 사건 등록상표를 침해하였다.

'데이터팩토리'는 보통명칭이나 기술적표장이라고 보기 어렵다.

피고의 사용기간, 피고 홈페이지의 게시물 조회수, 매출액, 광고내역 등에 비추어 피고 제출의 증거만으로 피고의 사용표장이 피고의 출처표시로 인식되었다고 인정하기 부족하여 선사용권을 인정할 수 없다.

피고가 상표를 등록받았더라도 선출원 등록상표인 이 사건 등록상표와 유사한 이상 침해가 성립한다.

한편, 피고가 상호를 변경하고, 그 상호로 활동한 사실은 인정되나, 인터넷에 이전 상호를 사용한 내역이 남아있는 점, 피고가 상호변경을 안내하면서 상호변경 전 회사와 상호변경 후 회사가 동일하다는 것을 알리는 수단으로 피고 사용표장을 사용한 점 등에 비추어 침해기간은 2021. 5.까지로 봄이 상당하다.

한편, 피고의 매출액 중 상당부분이 컴퓨터 및 주변기기, 게임소프트웨어 등의 단순 판매 사업에 의한 것인데, 이는 이 사건 등록상표의 지정서비스업과 비유사한 점, 국세청 귀속경비율을 그대로 적용한 액수가 피고의 이익액이라고 단정하기 어려운 점 등에 비추어 구 상표법 제67조 제5항 또는 상표법 제110조 제6항에 따라 손해액을 산정하면, 원고의 매출액, 피고가 상호변경 이후에는 소극적 방식으로 침해

한 점, 앞서 본 피고의 매출 구성 등을 종합하여 총 2,500만원으로 정한다.

키워드: 상표, 유사여부, 보통명칭, 기술적표장, 선사용권, 침해기간, 손해액 산정

사건번호	2021나2063	사건명	특허권전용실시권설정등록 말소등록청구
제1심판결	2020가합588674	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허권	권리명칭	코일 부품용 판형 코일 및 코일 부품 제조 방법
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	항소기각

이 사건 전용실시권 설정계약은 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라고 볼 수 없어, 이 사건 거래기본계약의 해지되었으므로 이 사건 전용실시권 설정계약이 해지되었음을 전제로 한 원고의 청구가 이유 없다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 에이프로로부터 이 사건 특허발명을 양수받아 20. 2. 20. 이전등록을 마친 자이고, 피고는 18. 5. 15. 에이프로로부터 이 사건 특허발명의 전용실시권 설정등록을 받은 자이다.

피고는 16년 진산테크 등과 이 사건 특허발명을 발명하여, 제품화를 위해 에이프로에 금형설계를 의뢰하고, 에이프로와 진산테크가 이 사건 특허발명을 공동으로 출원하는 것을 논의하였으나, 에이프로가 단독으로 출원, 등록받았다.

피고와 에이프로는, 17. 1. 24. 피고는 이 사건 특허발명의 실시업체로 에이프로와 진산테크를 지정하고, 에이프로는 이에 동의하지 않으며, 에이프로가 이 사건 특허발명 실시제품을 생산, 피고가 납품받아 판매하는 내용의 이 사건 거래기본계약을 체결하였다.

피고와 에이프로는 17. 9. 25. 이 사건 거래기본계약과 관련된 대금지급 등과 관련하여 이 사건 제1합의를 하였고, 17. 9. 29. 에이프로가 피고의 동의 없이 이 사건 특허발명을 양도하거나 질권, 전용실시권을 설정하지 않는다는 취지의 이 사건 제2합의를 하였다.

피고는 18. 5. 15. 에이프로로부터 이 사건 특허발명에 대한 전용실시권을 설정받았는데, 에이프로는 20. 9. 17. 피고에게 이 사건 거래기본계약을 해지하고 손해배상을 청구할 예정이라는 내용이 담긴 내용증명을 발송하였다.

● 판시 요지

전용실시권은 설정범위 내에서 특허권과 유사한 권리를 가지는 것이어서 기본계약과 별개의 효력을 가지는 점, 이 사건 거래기본계약, 제2합의 등의 내용에 전용실시권 설정해준다는 취지의 내용이 없는 점, 이 사건 전용실시권은 이 사건 특허발명 존속기간만료일까지로 되어 있어 이 사건 거래기본계약과 내용이 다른 점, 에이프로의 이 사건 특허발명 출원 경위, 에이프로의 내용증명에 이 사건 전용실시권이 언급되지 않은 점 등을 종합하면 이 사건 전용실시권 설정계약은 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 거래기본계약이 해지되었으므로 이 사건 전용실시권 설정계약이 해지되었다는 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

키워드: 상표, 전용실시권, 계약해지, 부수한 계약인지 여부

사건번호	2020허3508	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2019당2742	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	샤워 필터 장치
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	기각

확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● **사건 개요**

피고는 2019. 8. 26. 특허심판원에 원고를 상대로, '확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.'라고 주장하며 그 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2019당2742호로 심리한 후 2020. 3. 17. '확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과는 다른 구성과 작용효과를 가지므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 또한 확인대상발명은 이 사건 제2항 및 제3항 발명의 구성요소를 포함하고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 제2항 및 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명이므로, 이 사건 제2항 및 제3항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다.'라는 이유로 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● **판시 요지**

구성요소 1은 필터 본체의 바닥 중심부에 '호스 연결 볼트'가 형성된 반면에, 확인대상발명의 대응구성은 필터 케이스의 바닥 중심부(타측)에 샤워기 헤드부와 나사 결합되는 '연결 너트'가 형성된 점, 구성요소 3은 필터 본체 상부에 '연결 너트'가 형성된 상부캡을 체결한 반면에, 확인대상발명의 대응구성은 필터 케이스 상부에 호스와 나사 결합되는 '호스 연결 볼트'를 형성한 점, 구성요소 4는 공지된 '샤워 수도꼭지의 배수관 볼트와 호스의 연결 너트 사이에 체결'되는 샤워 필터 장치에 관한 것인 반면에, 확인대상발명의 대응구성은 '샤워기 헤드부와 호스 사이에 체결'되는 샤워기 필터부에 관한 것인 점에서 차이가 있다.

이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은 ① '상부캡'을 필터 본체에 체결하여 필터의 교체가 쉽도록 하는 것과, ② 필터 본체 외주면에 '투시부'를 형성하여 필터 사용 상태를 육안으로 쉽게 식별하도록 하는 것인데, 이는 선행발명에서 모두 공지된 것인 점, 차이점 1과 관련하여 이 사건 발명의 '호스 연결 볼트'와 확인대상발명의 '연결 너트'는 그 체결대상이 완전히 다르고 교환될 수 있는 것도 아니어서 '호스 연결 볼트'와 '연결 너트'의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 없는 점, 차이점 2와 관련하여 대응구성이 체결대상이 다르고, 그 작용효과도 다른 점, 차이점 3과 관련하여 대응구성의 체결대상이 다르고, 그로 인하여 효과도 다른 점 등에 비추어 이 사건 발명의 구성요소 1, 3, 4는 확인대상발명의 각 대응구성은 동일하지 않을 뿐만 아니라 그 작용효과도 동일하지 아니하여 균등한 구성으로 볼 수 없다.

키워드: 특허, 소극적 권리범위확인, 균등

사건번호	2020허3515	사건명	등록무효(특)
심판번호	2019당2743	심판결과	일부 인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	샤워 필터 장치
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	기각

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과의 관계에서 신규성 및 진보성이 부정되고, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2019. 8. 26. 특허심판원에 원고를 상대로 '이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 동일하여 신규성이 부정되고, 이 사건 제2항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2, 3을 결합하여, 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2019당2743호 사건으로 심리한 후 2020. 3. 17. '이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 부정되고, 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 1, 4에 의하여 진보성이 부정된다. 그러나 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.'는 이유로 이 사건 심판청구를 일부 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 제1항 발명의 필터 장치는 샤워를 위한 용도인 반면에, 선행발명 1의 필터 장치는 보조 정수기 용도인 점에서 차이가 있으나, 이 사건 특허발명이나 선행발명 1 모두 수도물 속의 녹이나 중금속 등의 유해성분 등을 정수하여 깨끗한 물을 공급하기 위한 필터 장치에 관한 것으로 기술분야가 동일한 점, 이 사건 특허발명이 출원되기 전에 이미 수도물 음용을 위한 정수기뿐만 아니라 샤워기에도 여러 형태의 정수 또는 여과 장치가 사용되고 있었던 점, 이 사건 제1항 발명 및 선행발명 1 모두 수도꼭지에 장착하여 수도물 속의 이물질을 여과하는 필터 장치에 관한 것인 점 등을 고려하여 보면, 선행발명 1을 접한 통상의 기술자는 별다른 어려움 없이 보조 정수기 용도의 필터 장치를 샤워를 위한 용도로 채택하여 적용할 수 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 신규성이 부정되고, 설사 신규성이 인정되더라도 진보성이 부정된다.

이 사건 제3항 발명은 "상기 필터 본체 내부의 입수관과 배수관 사이에 통공이 형성된 비타민 C 입자관이 장착된 것"으로 기재되어 있으나, 그 명세서 기재, 도면 기재, 종속항으로 해석하면 구성 파악이 곤란하고 발명의 목적을 달성하기 어려운 점 등에 비추어 독립항으로 해석함이 상당하다.

이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 '정수로가 형성된 원통형 필터'를 '통공이 형성된 비타민 C 입자관'으로 치환한 발명이므로, 선행발명 1과 대비해 볼 때 그 구체적인 사용용도(샤워 용도인지, 보조 정수기 용도인지) 및 치환 구성에 차이가 있는데, 이 사건 제3항 발명의 치환 구성은 선행발명 4의 '유입구가 형성되고 비타민 성분이 함유된 약제키트'와 실질적으로 동일하여 선행발명 1의 '필터부(30)'를 위 구성으로 대체하여 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에다 선행발명 4를 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 신규성, 진보성, 청구범위해석

사건번호	2020허5481	사건명	등록무효(특)
심판번호	2019당2756	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	샤워 필터 장치
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	기각

이 사건 발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2019. 8. 28. 특허심판원에 원고를 상대로 '이 사건 제1항 및 제3항 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1에다 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2019당2756호 사건으로 심리하여, 2020. 7. 17. '이 사건 제1항 및 제3항 발명은 선행발명 1에다 선행발명 2를 결합하여 진보성이 부정된다'는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 제1항 발명의 필터 장치는 샤워를 위한 용도인 반면에, 선행발명 1의 필터 장치는 정수기 용도인 점, 성요소 1은 바닥 중심부에 호스와 체결되는 호스 연결 볼트가 형성되어 있는 반면에, 선행발명 1은 바닥 중심부에 돌출부가 형성된 점, 구성요소 3은 상부캡의 상측에 연결 너트가 형성되어 수도꼭지와 체결되는 반면에, 선행발명 1은 제2 외주틀체 상측에 수도꼭지물림쇠가 형성되어 수도꼭지와 체결되는 점에서 차이가 있다.

그런데 양 발명은 사용자가 필터 교체시기를 외부에서 확인하여 필터를 쉽게 교체할 수 있는 점에서 이 사건 제1항 발명과 그 목적 및 효과가 실질적으로 동일한 점, 모두 수도꼭지에 체결되는 것인 점, 차이점 1과 관련하여 기술분야가 동일하여 쉽게 극복할 수 있는 점, 차이점 2, 3과 관련하여 선행발명 1에다 선행발명 2의 '상단접속구' 및 '하단접속구'를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있는 점 등에 비추어 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에다 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

제3항 발명에 대하여는 2020허3515 판결 참조

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 청구범위해석

사건번호	2020허3881	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당2529	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	변압기 및 어댑터
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	기각

이 사건 특허발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 5를 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고들은 2018. 8. 7. 특허심판원에 원고를 상대로 '이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 이유로 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2018당2529호 사건으로 심리하여, 2020. 3. 16. '이 사건 특허발명은 선행발명 1 내지 4에 의하여 진보성이 부정되므로 그 특허가 무효로 되어야 한다.'라는 이유로, 피고들의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고는 2020. 5. 6. 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 한편, 이 사건 소송이 계속 중이던 2020. 7. 30. 특허심판원에 이 사건 특허발명을 정정하는 내용의 정정심판청구를 하였고, 특허심판원은 이를 2020정70호 사건으로 심리한 다음, 2020. 11. 30. '이 사건 정정발명은 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항 규정을 모두 만족하는 적법한 정정이고, 선행발명 1 내지 4에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.'라는 이유로, 원고의 정정심판 청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.

● 판시 요지

이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 3, 4는 '1차 코일부에 형성되는 복수의 차폐부 중 제1 차폐부가 일부분이 개방된 열린 곡선 형태의 차폐 패턴을 가지는 것'이고, 구성요소 5는 '단일 곡선이 2회 이상 감긴 짜리 형상의 차폐 패턴을 가지며, 2차 코일부에 인접한 측에 형성되는 제2 차폐부'인데, 선행발명 1에는 이러한 구성이 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

그런데 선행발명 2, 4에 개방형 차폐층이 나타나 있는 점, 선행발명 3, 5에 곡선형 차폐부가 나타나 있는 점, 선행발명 5의 차폐구조는 이 사건 특허발명의 제2차폐부와 동일한 점, 변압기 소형화는 이 사건 특허발명 기술분야에서 알려진 과제인 점, 선행발명 1, 2는 변압기에 관한 발명이고 선행발명 5 역시 기술분야가 동일, 유사한 점, 변압기에 전자기 차폐가 필요한 것은 기술적 상식인 점 등에 비추어 위 차이점들은 선행발명 1에 선행발명 2, 5의 결합으로 쉽게 극복할 수 있다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성

사건번호	2021허3628	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당1801	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	분쇄, 혼합, 가열기능을 갖는 유리조리용기를 구비한 식품가공기기
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	인용

확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 6. 15. 특허심판원에 원고를 상대로, 원고가 실시하고 있는 확인대상발명은 피고의 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1801호 사건으로 심리하여, 2021. 5. 7. 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명과 동일한 구성요소들을 그대로 포함하고 있어 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

구성요소 1-3에서는 온도감지센서가 손잡이부의 상단 내부에 설치되는 반면에, 확인대상발명에서는 용기 베이스의 모듈받침판에 설치된다는 점에서 차이가 있다. 따라서 확인대상발명은 문언적으로 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

이 사건 제1항 특허발명은 금속소재의 조리용기가 갖고 있는 문제점을 해결하기 위해, '조리용기를 유리조리용기로 적용함으로써 조리용기의 무게를 늘려 안정성을 향상시키고, 밀면이 개방된 유리조리용기를 사용하더라도 유리조리용기의 내부에 들어있는 조리재료를 분쇄나 혼합 또는 가열이 가능하도록 하는데'에 기술사상의 핵심이 있는데, 이는 출원 당시 공지된 것이어서 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단하여야 한다.

이 사건 제1항 특허발명은 조리재료의 온도를 일정하고 정확히 감지할 수 없는 반면, 확인대상발명은 조리재료의 양과 상관없이 유리조리용기의 내부 온도를 일정하고 정확하며 효과적으로 감지할 수 있어 작용효과에 차이가 있어 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명과 그 실질적인 작용효과에 있어서 동일하다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 문언침해, 균등침해

사건번호	2021허6894	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당93	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중 합체 단편복합체 및 그의 제조방법
선고일	2022. 7. 22.	선고결과	기각

이 사건 정정발명에는 구 특허법 제29조 제1항 본문, 제42조 제3항, 제42조 제4항 제1호의 등록무효사유가 없고, 신규성 및 진보성도 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2017. 1. 11. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 특허발명은 명세서 기재 요건을 충족하지 못하고, 보정에 의해 신규사항이 추가되었으며, 비교대상발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2017당93호로 심리하여 2018. 1. 31. 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 2018. 3. 19. 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 환송전 법원은 위 심결취소소송을 2018허2915호 사건으로 심리하여, 2019. 1. 25. 이 사건 제3, 6항 발명의 청구범위에 기재된 '난용성' 및 '평균 분자식 : C₉.83H₁₂.33N₃.72O₆.01PNa'라는 기재는 발명이 명확하고 간결하게 기재되었다고 보기 어려워 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반되고, 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.

피고는 2019. 2. 11. 대법원에 상고를 제기하면서, 2019. 3. 27. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위 제3항의 '평균 분자식'을 'DNA 단편 혼합물을 구성하는 데옥시리보뉴클레오타이드의 평균 분자식'으로, '분자량'을 'DNA 단편의 분자량 범위'로 한정하는 내용의 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 정정심판을 2019정34호 사건으로 심리한 다음 2019. 4. 23. 위와 같은 내용의 정정은 구 특허법 제136조에 규정된 정정요건을 충족하는 것이라는 이유로 정정을 인정하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다. 대법원은 위 상고사건을 2019후10296호 사건으로 심리하여, 2021. 12. 30. 이 사건 제1, 3항 발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제3항 발명 중 '난용성'과 '평균 분자식' 부분은 그 의미를 명확하게 파악할 수 있어 구 특허법 제42조 제4항 제2호 규정의 기재요건을 충족한다는 이유로 환송전 판결을 파기하고 이 법원에 환송하는 내용의 판결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 정정발명의 명세서에는 '효소분해공정'과 관련하여 'pH 7.0 ~ 7.4, 43 ~ 47°C 온도범위의 용액에 넣고 효소분해시킨다.', '용액의 pH를 7.2로 조절', '용해기의 온도가 45°C가 되었는지 확인하여' 등과 같이 기재되어 있고, 이는 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 '효소분해공정'과 대응되는 기재와 동일한 점, 이 사건 정정발명은 개방형 청구범위로 기재되어 있고, 실시예에 기재된 모든 요소를 그대로 청구범위에 기재하여야 하는 것은 아닌 점 등에 비추어 이 사건 제1항 정정발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 볼 수 없다.

이 사건 제3항 정정발명과 관련하여, '난용성'은 어떤 물질이 물이나 그 밖의 용매에 잘 녹지 않는 성질을 의미하는 것으로 일반적으로 사용되는 용어이고, 이 사건 기술분야인 제약 분야에서도 통상의 기술

자들 사이에서 위와 같은 의미로 사용되는 점, DNA가 물에 녹는다는 사정만으로 이 사건 제3항 정정발명이 실시 불가능한 발명이라거나 미완성 발명이라고 볼 수는 없는 점, 난용성은 사전적으로 '물이나 그 밖의 용매에 잘 녹지 않는 성질'을 의미하므로, 이러한 사전적 정의에 '조금 녹는다' 및 '녹기 어렵다'라는 성질이 배제된다고 보기 어려운 점 등에 비추어 이 사건 제3항 정정발명의 '난용성'인 DNA 단편 혼합물 부분은 실시가 불가능하거나 발명으로서 성립하지 못한 미완성 발명이라고 볼 수 없고, 명세서 기재 요건에 위배된다고 볼 수 없다.

이 사건 제3항 정정발명의 '평균 분자식이 $C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa$ '인 DNA 단편 혼합물이 실시 불가능하거나 미완성 발명에 해당한다고 볼만한 아무런 증거도 없다.

이 사건 정정발명 출원 전에 판매된 제품에 의하더라도 유효성분인 PDRN을 제조하는 방법이나 단위체(dAMP, dTMP, dGMP, dCMP)의 비율, 기타 분자식을 추정할만한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없는 점, 원고의 실험결과에 의하더라도 마찬가지인 점 등에 비추어 이 사건 제3항 정정발명은 그 출원 전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 미완성발명, 기재불비, 신규성, 진보성

사건번호	2021허2977	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당2343	심판결과	일부인용, 일부기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	비연결식 접속 관리 방법
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	기각

제4항 내지 제8항 발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있고, 진보성이 부정되지 않으므로 그 등록을 무효로 할 수 없고, 심결은 이와 결론이 같아 적법하다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 8. 4. 피고를 상대로, 특허심판원에 제4 내지 17항 발명은 비교대상발명 1 내지 6에 의하여 그 진보성이 부정되므로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 제11항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되나, 제4항 내지 제10항, 제12항 내지 제17항 발명은 비교대상발명 1 내지 6에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구 중 제11항 발명에 관한 부분은 인용하여 특허를 무효로 하고, 나머지 청구항에 관한 부분은 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 제4항 발명의 진보성 여부 검토

심결의 위반여부와 관련해 선행발명 1에 의한 진보성 부정 여부를 검토한다. 제4항의 구성요소 4-2는 제1 사용자 단말의 고유 식별자에 매칭된 접속 순번이 있는지를 확인하는 것이나, 선행발명 1은 쿠키의 데이터 문자열 중에 정리 번호가 포함되어 있는지를 확인하는 것인 점에서 차이가 있다(차이점 1). 또한 구성요소 4-5는 대기 시간을 제공한 제1 사용자 단말의 접속을 해지하는 구성이나, 이에 대응하여 선행발명 1에는 클라이언트 단말로부터 접속 요구를 받고 접속을 거부할 경우 접속 요구를 다시 실행시키는 접속 요구 실행 프로그램을 클라이언트 단말에 전송한다고 기재되어 있을 뿐 클라이언트 단말에 대한 접속을 해지하는지 여부에 대하여 명시적으로 기재하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 차이점 2의 경우 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

제4항 발명은 '사용자 단말의 고유 식별자에 매칭된 접속 순번'에 의하여 최초 접속인지 확인하는 구성을 채택함으로써 접속 순서의 탈취와 같은 공격에 취약한 선행발명 1이 가지는 문제점을 개선하는 효과가 있다. 그렇다면 차이점 1과 관련된 구성은 선행발명 1에 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라 그로 인하여 개선된 효과도 있으므로, 통상의 기술자가 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 내용을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다.

선행발명 1과 선행발명 5, 6, 7, 8, 9 중 하나 이상의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지를 검토하더라도 선행발명 5와 선행발명 8에도 사용자 단말의 고유 식별자와 동일한 구성이 개시되어 있지 않고, 이를 단말의 최초 접속인지를 판단하는데 사용하거나 이를 이용한 접속제어에 활용하고자 하는 아무런 인식도 없다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 5 또는 선행발명 8을 결합하더라도 차이점 1을 쉽게 극복할 수 없다(선행발명 6, 7, 9에도 차이점 1과 관련된 구성은 개시되어 있지 않다.) 아울러 제4항 발명은 선행발명 8 또는 선행발명 8과 선행발명 1, 5, 6, 7, 9 중 하나 이상의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

2. 제12항 발명의 진보성 여부 검토

구성요소 12-2는 리소스를 할당한 사용자 단말의 접속 순번(대기표)을 할당 리스트에 등록하여 관리하는 구성인 반면 선행발명 1의 대응 구성은 접속 요구시 리소스를 할당받을 수 있는 단말의 정리 번호를 등록하여 관리하기 위한 구성으로서, 선행발명 1은 구성요소 12-2와는 달리 '리소스를 할당한 사용자 단말의 접속 순번'을 등록하여 관리하는 구성이 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3). 그러나 선행발명 1에는 차이점 3 관련 구성이 개시되어 있지 않고 있다. 또한 선행발명 5역시 구성요소 12-2와는 달리 '리소스를 할당한 사용자 단말의 접속 순번'을 등록하여 관리하는 구성을 개시하고 있지 않다. 그 외 선행발명 6, 7, 8, 9에는 구성요소 12-2에 대응하는 구성을 포함하고 있지 않고 있다. 제12항 발명은 선행발명 1, 선행발명 5 내지 9 또는 이들의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

3. 제5항 내지 제8항, 제13항 내지 제15항 발명의 진보성 여부 검토

제5항 내지 제8항 발명은 제4항 발명을 부가, 한정된 종속항이고, 제13항 내지 제15항 발명은 제12항 발명을 부가, 한정된 종속항으로, 4항, 제12항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 제5항 내지 제8항, 제13항 내지 제15항 발명의 진보성 역시 부정되지 않는다.

4. 제4항 내지 제8항 발명이 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되는지 여부

IP 주소만으로는 복수의 사용자 단말이 공유 IP 주소를 사용하는 경우 사용자 단말을 식별할 수 없다거나, 이동전화번호를 네트워크 시스템에서 획득할 수 없다는 등의 사정만으로는 통상의 기술자가 제4항 내지 제8항 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 볼 수 없다. 따라서 제4항 내지 제8항 발명이 특허법 제42조 제3항 제1호를 위반한 것으로 볼 수 없다.

제4항 내지 제8항 발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있고, 제4항 내지 제8항, 제12항 내지 제15항 발명은 진보성이 부정되지 않으므로, 그 등록을 무효로 할 수 없다. 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

키워드: 특허, 등록무효, 통상의 기술자, 진보성, 발명의 상세한 설명

사건번호	2021허2984	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당2901	심판결과	일부각하, 일부기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	비연결식 접속 관리 방법
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	인용

확인대상발명은 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 확인대상발명은 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않음에도 불구하고 이와 결론을 달리하여 판단한 심결이 부적법하다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 9. 21. 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로 특허심판원에 원고가 실시하는 확인대상발명이 제4항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 3. 31.에 확인대상발명은 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되지 않았고, 제4항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로, 원고의 위 심판청구 중 청구범위 제5항 내지 제10항에 관한 부분을 각하하고, 청구범위 제4항에 관한 부분을 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 확인대상발명이 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있도록 특정되었는지 여부

제5항 내지 제10항 발명의 일부 구성요소에 대비되는 확인대상발명의 구성요소가 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않다고 하더라도, 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 보는 것이 타당하다.

2. 확인대상발명이 제4항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

제4항 발명은 사용자 단말의 고유 식별자에 매칭된 접속 순번이 있는지를 확인하여 최초 접속 여부를 판단하나, 확인대상발명은 사용자 단말(200)로부터 전송된 페이지 요청 신호에 식별 정보가 포함되어 있는지를 확인하여 최초 접속 여부를 판단한다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제4항 발명의 구성요소 3은 최초 접속인 경우 중복되지 않는 최소의 접속 순번을 사용자 단말에 대응하여 부여하는 것인 반면, 확인대상발명의 대응 구성요소는 최초 접속인 경우 사용자 단말(200)로부터 전송된 페이지 요청 신호에 'wcCookie' 값이 존재하는지를 판단하여, 값이 존재하지 않는다면 이를 생성한 후 사용자 단말(200)의 IP 주소 정보와 함께 접속 대기자 큐(Queue)에 등록하는 것이라는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 또한 제4항 발명은 사용자 단말이 재접속한 경우에도 최초 접속한 경우와 마찬가지로 리소스 할당이 가능하지 않으면 대기 시간 동안 접속 대기한 후 접속할 것을 지시하는 대기 알림 메시지를 전송하는 것이나, 확인대상발명은 재접속한 경우에는 최초 접속한 경우와는 달리 대기자 수만이 포함된 응답 메소드를 전송할 뿐 대기 시간에 관한 정보는 전송하지 않는다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).

아울러 제4항 발명의 구성요소들과 종합하여 살펴보면, 제4항 발명의 기술사상의 핵심은 '네트워크 시스템이 그에 접속한 사용자 단말에게 현재 리소스 할당이 가능하지 않으면 대기 시간 동안 접속 대기한 후 접속할 것을 지시하는 대기 알림 메시지를 전송하고 그 사용자 단말과의 접속을 해지하는 구성'을 구

비함으로써 한정된 리소스를 구비한 네트워크에 접속된 사용자 단말의 숫자를 일정 수준 이하로 유지하여 리소스를 보호하고 원활한 서비스를 제공하도록 하는 것이다. 제4항 발명의 기술사상의 핵심은 이미 공지되었고, 제4항 발명과 확인대상발명의 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 볼 때 그 작용효과가 상이하므로, 확인대상발명은 제4항 발명과 균등관계에 있지 않다.

3. 확인대상발명이 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

제5항 내지 제10항 발명은 제4항 발명을 직접 또는 간접적으로 인용하는 종속항이므로, 확인대상발명은 이 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다.

따라서 확인대상발명은 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 확인대상발명은 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않는다. 그럼에도 이와 결론을 달리하여 이 사건 심판 청구 중 청구 범위 제5항 내지 제10항에 관한 부분을 각하하고, 청구범위 제4항에 관한 부분을 기각한 심결은 부적법하다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용한다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 균등관계, 비연결식 접속 관리 방법

사건번호	2021허3291	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당2343	심판결과	일부인용, 일부기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	비연결식 접속 관리 방법
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	기각

제11항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되므로 이와 결론을 같이 한 심결의 판단이 적법하다고 본 사례

:

● 사건 개요

피고는 2020. 8. 4. 특허심판원에 제4 내지 17항 발명은 비교대상발명 1 내지 6에 의하여 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 3. 31. 제11항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되나, 제4항 내지 제10항, 제12항 내지 제17항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 보았다. 이에 피고의 심판청구 중 제11항 부분은 인용하여 특허를 무효로 하고, 나머지 청구항에 관한 부분은 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

제11항 발명과 선행발명을 비교하였을 때 선행발명에 의한 진보성이 부정되는지 판단한다. 제11항 발명 구성요소 5는 대기 시간을 제공한 제1 사용자 단말과의 접속을 해지하는 구성인데, 이에 대응하여 선행발명 1에는 클라이언트 단말로부터 접속 요구를 받고 접속을 거부할 경우 접속 요구를 다시 실행시키는 접속 요구 실행 프로그램을 클라이언트 단말에 전송한다고 기재되어 있을 뿐 클라이언트 단말에 대한 접속을 해지하는지 여부에 대하여 명시적으로 기재하고 있지 않고 있다.

그러나 통상의 기술자는 선행발명으로부터 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 가령, 선행발명의 명세서에는 클라이언트 단말로부터 접속 요구를 받는 서버의 부하를 경감하고 클라이언트 단말로부터의 접속 요구에 대해 신속하고 확실한 처리를 실행시키도록 하는 효과가 있다고 개시하고 있다. 또한 선행발명은 접속 요구한 클라이언트 단말의 접속을 거부하면서 그 접속을 해지하는 구성이 내재되어 있거나 이를 당연히 전제하고 있다고 보는 것이 타당하다. 설령 그렇지 않더라도 선행발명 역시 접속 서버 측의 부하를 경감시키기 위하여 소정의 시간 후에 재접속하도록 하는 프로그램을 전송하는 수단을 제시하고 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 구성을 쉽게 착상할 수 있을 것으로 보인다.

제11항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다. 심결은 이와 결론이 같아 적법하다. 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

키워드: 특허, 등록무효, 통상의 기술자, 진보성, 비연결식 접속 관리 방법

사건번호	2021허6016	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020당1893	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	888
선고일	2022. 7. 20.	선고결과	기각

등록상표가 명목상의 사용이 아닌 출처표시로서 정당하게 사용되었으므로, 등록취소 사유가 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 6. 23. 피고를 상대로 특허심판원 2020당1893호로 '이 사건 등록상표'는 그 지정상품 중 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다'고 주장하며 이 사건 등록상표에 관한 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 10. 15. '이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 통상사용권자에 의해 그 지정상품 중 티켓취급서비스업[오락], 게임정보제공업, 골프장 예약업, 크루즈 카지노 게임 정보 제공업, 크루즈 여행 예약 서비스업, 크루즈 여행 안내업에 사용되었으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하지 아니한다'는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.



● 판시 요지

상표불사용으로 인한 취소제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있으므로, 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고하거나 상표를 그 지정상품에 표시하는 방법으로 사용한 사실이 있다고 하더라도, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 하거나 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조). 그러나, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 그 등록상표의 '사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조). 또한, 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후970 판결 등 참조).

여행수토리는 이 사건 카페의 메인 화면 좌측에 ★ 888 ★ 골프 예약이라는 제목의 게시판을 두었는데, 카페 방문자 등이 위 글 클릭하면 골프예약과 관련된 글이 게시된 하위 게시판(이하 '이 사건 하위 게시판'이라 한다)을 확인할 수 있다. 여행수토리는 2016. 11. 26.부터 2020. 5. 5.까지 이 사건 하위 6회에 걸쳐 '888'이라는 말머리를 단 골프 여행 소개글을 게시하였다.

이 사건 등록상표가 사용된 형식, 여행수토리가 사용하고 있는 자체개발 상표의 활용 현황 등을 더해 보면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 여행수토리가 이 사건 등록상표를 롯데관광이 개발·제공하는 골프장 예약 및 여행 상품을 국내의 일반 수요자들에게 소개 및 알선하면서 여행수토리가 사용해 온 여러 하위 BI(Brand Identity) 상표 중 하나로 하여 골프장 예약 및 여행 등을 소개하는 글을 이 사건

카페에 게시하는 방식으로 광고하는 등 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용해 왔음을 넉넉히 인정할 수 있다. 따라서 이는 불사용취소를 피하기 위한 명목상의 사용이 아닌 서비스의 출처 표시로 정당하게 사용한 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서, 이 사건 등록상표가 골프장 예약업에 사용된 이상 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당되어 그 등록이 취소되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

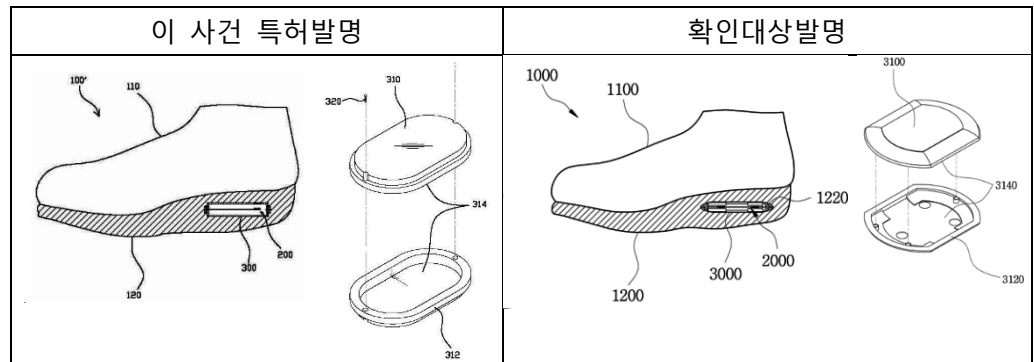
키워드: 상표, 불사용취소, 명목상 사용, 888

사건번호	2021허3338	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당1742	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	혈류 개선을 위한 진동장치가 구비된 기능성 건강신발
선고일	2022. 7. 20.	선고결과	기각

확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 제2항 발명을 이용한 발명으로서 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다 라고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 6. 8. 원고를 상대로 "원고가 실시하는 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다"는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. 특허심판원



은 이를 2020당1742호로 심리하여, "확인대상발명은 자유실시기술에 해당되지 않고, 이 사건 제2항 발명은 미완성발명이라고 할 수 없으며, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다."는 이유로 피고의 이 사건 심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 하는바(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조), 이때 자유실시기술의 근거가 되는 위 공지기술은 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지를 다투는 특허발명의 출원 전에 공지 내지 공연실시되었어야 한다.

구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항 본문은 '특허 출원한 발명(이하 '후출원' 또는 '후출원 발명'이라 한다)이 그 출원일 전에 출원하여 후출원 발명의 출원 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 특허출원(이하 '선출원' 혹은 '선출원 발명'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없다'는 취지로 규정하고 있다. 위 조항은 선출원 발명과 후출원 발명이 실질적으로 동일한 경우 선출원이 공지되지 아니한 상태에서 후출원의 등록을 배제하는 이른바 '확대된 선출원의 지위'를 갖는다는 것으로서 후출원 발명의 특허요건 하자에 관한 조항일 뿐, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부 내지 특허발명의 진보성 여부 판단 시 선출원 발명의 공지시점을 출원 시로 소급하여 인정하여 주는 조항이 아니다. 따라서 마치 구 특허법 제29조 제3항에 의하여 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지되지도 아니한 선행발명 2가 확인대상발명에 대해 자유실시기술이 될 수 있음을 전제로 한 원고의 주장은 이유 없다.

확인대상발명이 이 사건 제2항 특허발명의 권리범위에 속하는지 살펴보면, 이 사건 제2항 발명의

구성요소 4는 진동판(200)이 케이싱(300)에 일단이 직접 고정되는 구성인데 반하여, 확인대상발명의 대응 구성은 케이싱(3000)의 내부 공간에 링 형상의 테두리부(2100)를 더 구비하고, 진동장치(2000)의 일단이 테두리부(2100)에 고정된다는 점에서 다소 차이가 있으나, 나머지 구성인 구성요소 4의 하나 이상의 진동판(220), 진동판(220)의 타단 끝단부에 부착되는 제1자석(230) 및 케이싱(300)에 위치되어 제1자석(230)과 척력 작용을 하는 척력자석(240)이 포함되는 구성과 확인대상발명의 3개의 진동판(2200), 진동판(2200)의 타단 끝단부에 부착되는 제1자석(2300) 및 케이싱(3000)에 위치되어 상기 제1자석(2300)과 척력 작용을 하는 척력자석(2400)이 포함되는 구성은 실질적으로 동일하다. 그렇다면, 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 4를 그대로 포함하고, 거기에 링 형상의 테두리부(2100)만을 더 부가한 것이다. 또한, 확인대상발명과 이 사건 제2항 발명은 “보행 시 발생하는 진동판의 진동을 배가시키기 위해 자석간 척력을 이용한다”는 측면에서 기술적 사상 및 작동원리가 동일하다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 기술적 사상 및 구성을 그대로 포함하고 ‘테두리부’라는 새로운 구성만 더 부가한 것이므로 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명을 이용한 발명으로서 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다.

결국 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 제2항 발명을 이용한 발명으로서 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

키워드: 특허, 적극적 권리범위확인, 속함, 자유실시기술, 기능성 건강신발

사건번호	2021나1794	사건명	특허권침해금지 등
제1심판결	서울중앙지방법원 2021. 8. 20. 선고 2016가합522332 판결	선고결과	청구기각
원고	특허권자, 항소인	피고	피항소인
권리유형	특허	권리명칭	기동형 입자를 가지는 테스트 소켓
선고일	2022. 7. 20.	선고결과	항소기각

이 사건 제2항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 피고 실시 제품에 그대로 포함되어 있다고 할 수 없으므로, 피고 실시제품이 이 사건 제2항 발명의 보호범위에 속하는 것으로서 그 특허권을 침해한다고 볼 수 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는, 피고 실시제품(리버형 테스트 소켓)이 이 사건 제2항 발명(기동형 입자를 가지는 테스트 소켓)의 구성요소들과 동일하거나 균등한 기술구성을 빠짐없이 포함하고 있으므로, 특허권자로서 피고에 대하여 침해행위의 금지 및 침해행위 조성 물건의 폐기를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

● 판시 요지

1) 이 사건 제2항 발명의 청구범위에는, 구성요소 2의 '상단은 피검사 디바이스의 전극과 접촉가능하며 하단은 테스트장치의 패드와 접촉가능하고, 상단과 하단 사이에는 다수의 도전성 입자가 탄성물질 내에 상하방향으로 배향되어 있는 다수의 도전부'라는 기재와 구성요소 4. 5의 '도전성 입자는 일 방향으로 연장된 기동의 형태를 이루고 있는 기동 형 입자이되, 도전성 입자는 구형 입자를 더 포함'한다는 기재 및 구성요소 6 중 '기동 형 입자는 상단이 피검사 디바이스의 전극과 접촉할 수 있도록 도전부의 상측에 배치되고, 구형 입자는 그 기동 형 입자의 하측에 배치'된다는 기재가 있다. 위와 같은 청구범위 주요 기재에 따른 발명 전체의 유기적 관계 속에서 '상하방향으로 배향'이라는 청구범위 기재가 어떠한 기술적 의미를 가지는지가 이 사건의 주된 쟁점이다.

구성요소 2에 관한 청구범위 기재 중 '다수의 도전성 입자가 탄성물질 내에 상하방향으로 배향되어 있는'이라는 기재부분에서 볼 때, '상하방향으로 배향'이 되는 것이 원고가 주장하는 '도전부'가 아니라 피고가 주장하는 '도전성 입자'들임은 명백하게 파악할 수 있다. 구성요소 2에 관한 청구범위 기재 중 '배향'이라는 용어는 물리적으로 원하는 방향으로 위치시키는 것을 의미한다고 봄이 타당하다. 이 사건 제2항 발명에서 '상하방향으로 배향'은 도전성 입자가 기동 형 입자일 경우 물리적으로 도전부의 방향 즉 자기장의 방향과 평행하도록 위치시키는 것을 의미한다고 보아야 한다. 이 사건 제2항 발명은 결국 기동형 입자를 도전부의 자기장 방향과 평행하도록 물리적으로 위치시킴으로써 기동 형 입자의 길이방향의 상부 또는 하부에서 면 접촉이 가능하도록 하는 것을 주요한 기술적 특징으로 한다고 봄이 타당하다.

2) 이 사건 제2항 발명과 피고 실시제품은 모두 피검사 디바이스의 전극과 테스트장치의 패드를 전기적으로 연결시켜 피검사 디바이스의 전기적 검사를 수행하는 테스트 소켓에 관한 것이고, 도전부를 서로 절연시키면서 지지하는 절연지지부를 포함한다는 점에서 동일하다.

그러나 피고 실시제품의 기동 형 입자는 U자형 입자로서 대부분 두개씩 결합한 형상(이하 'U자형 결합형상'이라 한다)으로 도전부 상단에 분포되어 있고, 그 하단에는 울퉁불퉁한 구형 입자가 분포되어 있다. 그런데 U자형 결합형상 중 일부는 상하방향으로 배향되어 그 상단이 피검사 디바이스의 전극과 접촉 가능하도록 배치되어 있으나, 대부분의 U자형 결합형상은 옆으로 누워 있거나 비스듬한 상태로 배치되어 있고, 더욱이 U자형 입자 중에는 U자형 결합형상을 이루지 않고 단일한 형태로 존재하는 것도 상당수에 이른다. 따라서 피고 실시제품은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 2, 6과 관련한 기술적 특징, 즉 도

전부의 상측에 배치되는 기둥 형 입자를 도전부의 자기장 방향과 평행하도록 물리적으로 위치시킴으로써 기둥 형 입자의 길이방향의 상부 또는 하부에서 면 접촉이 가능하도록 한다는 기술구성을 동일하게 포함하고 있다고 할 수 없다. 또한 피고 실시제품은 대부분의 U자형 결합형상이 옆으로 누워 있거나 비스듬한 상태로 배치되어 있는 이상, 이 사건 제2항 발명처럼 우수한 면 접촉이 가능하거나 접촉 가능 면적이 확대되어 안정적인 전기적 접촉을 달성한다는 작용효과를 실질적으로 동일하게 도출할 수도 없다고 할 것이므로, 이 사건 제2항 발명의 위 기술적 특징을 이루는 기술내용과 균등한 구성을 포함하고 있다고 보기도 어렵다.

3) 따라서 이 사건 제2항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 피고 실시제품에 그대로 포함되어 있다고 할 수 없다. 따라서 피고 실시제품이 이 사건 제2항 발명의 보호범위에 속하는 것으로서 그 특허권을 침해한다고 볼 수 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 청구원인 주장은 받아들일 수 없다.

키워드: 특허, 침해금지, 청구범위 해석, 도전성 입자, 배향, 기둥형 입자를 가지는 테스트 소켓

사건번호	2021나1626	사건명	손해배상(기)
제1심판결	서울중앙지방법원 2021. 6. 18. 선고 2019가합541525 판결	선고결과	청구기각
원고	상표권자, 항소인	피고	피항소인
권리유형	상표	권리명칭	어뉴, ANEW
선고일	2022. 7. 20.	선고결과	항소기각

피고 사용표장이 상표(식별표지)로서 사용되었다고 보기 어려우므로, 원고1의 등록상표권 침해 또는 원고 2의 영업표지에 대한 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고들은, “피고는 원고1의 이 사건 등록상표와 유사한 피고 사용표장(‘SC어뉴’)을 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘골프가방, 골프채용 가방’과 유사한 서비스업인 ‘골프용품 수입. 판매업’에 사용하여 왔고, 이 사건 표지(‘ANEW’)는 국내에 널리 인식된 원고2의 ‘골프용품 도소매업’에 관한 영업표지에 해당하는데, 피고는 이 사건 표지와 유사한 피고 사용표장을 위 ‘골프용품 수입. 판매업’에 사용하여 원고2의 영업상 시설, 활동과 혼동하게 하였으므로, 피고 사용표장을 이용한 피고의 골프용품 수입. 판매업 행위는, 원고1의 이 사건 등록상표의 상표권에 대한 침해행위이고, 원고2에 대하여는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위에 해당한다”고 주장하며, 피고에 대하여 침해행위의 금지와 침해물건의 폐기 및 손해배상금의 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.



● 판시 요지

1) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다. 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목이 규정하고 있는 부정경쟁행위는 등록 여부와 관계없이 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 일체의 행위를 의미하는 것이므로, 그 영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에 특별한 제한은 없으나(대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결 등 참조), 실제 거래계에서 그 표시된 영업표지가 영업출처의 식별표지로서 사용되고 있지 아니한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위가 될 수 없다고 보아야 한다.

살피건대, 피고 사용표장의 구체적 사용태양과 피고 브랜드(‘핑’)의 주지성 및 그에 기한 피고의 사용 의도와 경위 등에 비추어 볼 때, 피고 사용표장의 사용이 피고의 골프용품 수입. 판매업에 관한 상표의 사용으로 인식될 수 있었다거나 피고 사용표장이 같은 영업에 관한 식별표지로서 사용되었다고 보기는 어렵다.

2) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에서 타인의 영업임을 표시한 표지가 ‘국내에 널리 인식된’

것에 해당하려면 단순히 그 표지를 이미 사용하고 있다는 정도로는 부족하고 계속적인 사용, 품질개량, 광고 선전 등으로 우월적 지위를 획득할 정도에 이르러야 하며, 그와 같이 '국내에 널리 인식'되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다(대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다52995 판결, 2006. 4. 13. 선고 2003도7827 판결, 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

살피건대, 이 사건 표지의 본질적 식별력이 부족한 점에다 원고2가 이 사건 표지를 사용하기 시작한 것으로 보이는 2018. 3.경부터 피고 사용표장이 사용되기 시작한 2019. 2.경까지는 약 1년의 비교적 단기간에 불과한 점을 비롯하여 피고 사용표장의 사용 당시나 그로부터 현재에 이르기까지 이 사건 표지가 국내에서 널리 인식되어 왔다고 보기 어렵다.

3) 피고 사용표장이 이 사건 등록상표 및 이 사건 표지와 유사하다고 볼 수도 없다.

4) 따라서 이와 전제를 달리하는 원고들의 청구원인 주장은 어느 모로 보더라도 받아들일 수 없다.

키워드: 상표, 영업표지, 부정경쟁행위, 침해금지, 손해배상, 식별표지, 주지성, 골프가방, 어뉴

사건번호	2021허3864	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당1931	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	보안인쇄기능을 지원하는 장치
선고일	2022. 7. 21.	선고결과	인용

특허발명은 선행발명 1 과의 관계에서 특허법 제 29 조 제 3 항 소정의 확대된 선출원 규정을 위반한 것이 아니고, 선행발명 2, 3, 4 각각 또는 선행발명 2, 4 의 결합 또는 선행발명 3, 4 의 결합 또는 선행발명 2, 3 의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하고, 그 심판 절차에서 “특허발명은 비교대상발명 1에 개시된 것과 실질적으로 동일하여 확대된 선원에 위배되거나 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 비교대상발명 2 또는 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 그 특허가 무효로 되어야 한다.”라고 주장하였다. 이에 특허심판원은 “특허발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 확대된 선원에 위반하여 등록되었고, 나아가 비교대상발명 2 또는 3에 의하여 진보성이 부정된다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 아래와 같은 사정들을 고려하면, 특허발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점들은 과제해결을 위한 구체적수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 해당한다고 보기 어렵다(확대된 선출원 규정 위반이 아님).

가) 종래에는 일반용지를 사용하도록 제작된 상용 인쇄장치가 보안용지를 감지하고 그 결과에 따라 인쇄 동작을 제어하기 위해서는 기존 인쇄장치의 운영소프트웨어를 수정하거나 신규 개발을 해야 하며, 특히 인쇄장치 제조사의 지원이 불가능한 경우에는 인쇄장치를 교체해야 하는 문제점이 있었다. 특허발명은 이러한 문제점을 해결하고자 상용 인쇄장치의 기존 운영소프트웨어를 수정·교체하거나 기존 인쇄장치를 교체하지 않고서도 일반용지의 사용을 제한할 수 있도록 외부에서 연결할 수 있는 보안기능 지원장치를 제공하려는 것인데, 이를 위하여 특허발명은 구성요소 5의 신호처리모듈이 보안라벨 검출모듈로부터 일반용지를 검출한 신호를 수신한 경우, 즉 제어부로부터 인쇄기능 중지명령을 수신한 경우 그 신호를 상용 인쇄장치에서 일반용지 사용 시에 생성되는 커버 오픈 신호, 잼(jam) 발생 신호 및 정지버튼 입력신호 중 적어도 하나의 신호로 변환시켜 이를 상용 인쇄장치의 제어부에 전달함으로써, 상용 인쇄장치의 인쇄기능이 중지되도록 하는 구성을 취하였다. 이러한 구성을 비롯하여 선행발명 1과의 차이점들에 해당하는 구성요소 내지 구성을 통하여 특허발명의 보안기능 지원장치는 ‘원래’ 일반용지를 사용하도록 제작된 상용 인쇄장치를 대상으로 하여 그 외부에서 그와 연결되어, 그 상용 인쇄장치의 운영소프트웨어를 수정하거나 그 상용 인쇄장치를 교체하지 않고도 그 상용 인쇄장치에서 일반용지를 사용하는 것을 제한할 수 있도록 하는 효과를 나타낸다.

나) 그런데 선행발명 1에는 보안제어부에서 인쇄제어부로 “인쇄 중단신호(PSS)가 인가되면 그에 따

라 인쇄제어부가 통상의 방법에 따른 용지에의 인쇄를 중단시키고, 또한 용지의 배출을 위한 기계적 동작도 중단시켜, 예를 들어 용지 재밍(jamming) 상태가 되게 한다.”라는 기재만 있을 뿐이고, 인쇄 중단신호(PSS)의 구체적인 기술적 구성이나 내용에 대하여 구체적인 한정이 없으므로, 선행발명 1의 위와 같은 기재만으로는 인쇄 중단신호(PSS)가 인가되면 그에 따라 인쇄제어부가 인쇄 및 용지 배출동작을 모두 중단시켜 재밍상태와 같은 결과에 이르도록 한다는 것만 알 수 있을 뿐, 인쇄 중단신호(PSS)가 ‘일반용지 사용시에 생성되는 기존 신호인 커버 오픈 신호, 잼(jam) 발생 신호 및 정지버튼 입력신호 중 적어도 하나의 신호’에 해당하는지를 알 수 없다. 또한, 특허발명은 기존 상용 인쇄장치에 부가되는 보안기능지원장치임을 전제로 기존 상용 인쇄장치에서 인식할 수 있도록 상용 인쇄장치에서 사용하는 전용 신호로 변환하는 신호처리모듈을 포함한다는 점을 명시한 반면, 선행발명 1에는 특허발명의 신호처리모듈에 해당하는 구성에 대하여 아무런 언급이 없는 점에 비추어 보면, 선행발명 1의 인쇄 중단신호(PSS)가 상용 인쇄장치에서 기존부터 사용하는 전용 신호인지, 아니면 보안제어부가 부가됨에 따라 새로 추가된 신호인지도 명확하지 않다.

2) 다음과 같은 사정들을 고려하면, 특허발명과 선행발명 2, 3, 4의 차이점들은 특허발명의 명세서에 기재된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 선행발명 2, 3, 4 각각 또는 선행발명 2, 4의 결합 또는 선행발명 3, 4의 결합 또는 선행발명 2, 3의 결합으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것으로 보기 어렵다(진보성이 부정되지 않음).

가) 선행발명 2, 3, 4는 모두 ‘애초부터’ 보안용지 내지 특수전사지만을 사용하도록 하는 보안기능이 내재된 복사기 내지 인쇄장치를 대상으로 하는 것일 뿐, ‘보안인쇄기능을 구비해야 할 상용 인쇄장치에 외부로부터 연결되어 보안인쇄기능을 부여하는 별도의 장치인 보안기능 지원장치’에 대응하는 구성은 전혀 나타나 있지 아니할 뿐만 아니라 그에 관한 암시나 시사도 없다.

나) 오히려 특허발명의 명세서에는 선행발명 2, 3, 4와 같이 애초부터 보안인쇄 전용의 인쇄장치에 포함된 보안인쇄기능을 일반용지 인쇄용 상용 인쇄장치에 부가하려면 기존의 운영소프트웨어와 기존의 인쇄장치에 상당한 수준의 수정 및 신규 개발이 필요하다는 취지의 기재가 있을 뿐만 아니라, 복사기 등 상용 인쇄장치는 제어 유닛과 각종 센서, 액츄에이터, 입력 장치 등이 블록으로 연결되어 미리 설정된 신호를 상호 교환하며 작동되는 것이 일반적이므로, 이러한 상용 인쇄장치에 새로운 기능인 보안인쇄기능을 부가하려면 그에 따른 구성요소 및 제어 프로그램의 추가, 수정 및 통합 등에 상당한 기술 및 비용이 소요될 것임은 자명하다.

키워드: 특허, 등록무효, 확대된 선원 위반 부정, 진보성 인정, 보안인쇄기능을 지원하는 장치, 상용 인쇄장치, 보안용지에의 인쇄를 제어하기 위한 장치, 보안용지 식별 가능한 급지장치, 인쇄용지 감지장치 및 인쇄제어방법, 복사장치 및 문서관리시스템