

사건번호	20221허4652	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당1699	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	온수매트 제조장치 및 제조방법
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 모두를 완비하고 있지 않고 있을 뿐만 아니라 자유실시기술에도 해당하므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 확인대상발명은 원고의 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명의 구성요소는 ① 구성요소 3의 '누름판'의 경우 공구삽입구멍외에 '다수 개의 방출구멍'이 형성되어 있는 반면, 확인대상발명의 '케이스'에는 공구 홀 외에 방출구멍이 형성되어 있지 아니한 점, ② 구성요소 3의 '누름판'은 만곡 형상인 반면, 확인대상발명의 '케이스'는 수평한 저면과 경사진 평면 형태의 측면으로 이루어진 구성이라는 점 및 ③ 구성요소 4의 이송장치는 부직포 겹면을 고정하는 테이블 및 공구대를 모두 이송하는 구성인 반면, 확인대상발명의 이송장치는 부직포 겹면이 안착되는 작업대는 이동 불가능 상태로 고정되어 있고 공구대만을 X축, Y축 방향으로 이송하는 구성이라는 점에서, 양 구성은 차이가 있으므로 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응 구성요소는 위와 같은 차이점들로 인하여 문언적으로 동일하지 아니하다.
- (2) 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있는지 여부와 관련하여, 명세서의 기재 내용에 따르면, 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 '홈파기 공구와 누름판을 장착한 공작기계를 사용하여 부직포 겹면에 직접 온수 파이프를 수용하는 홈을 형성할 수 있도록 함으로써 작업능률과 생산성 향상을 도모하고, 온수 파이프가 부직포 겹면 위로 돌출되지 아니하도록 하여 사용자에게 편안한 온수매트를 제작할 수 있도록 하는 것'이라고 판단된다. 그러나 이 사건 특허발명의 출원일 당시 선행발명들 등에 의해 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 위와 같은 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 기술사상의 핵심은 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 아니하였던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다. 따라서 앞서 본 법리에 따라 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

- (3) 이 사건 제1항 발명은 구성요소 3에서 만곡 형상이고 절단된 부직포 칩을 방출하는 구멍이 다수 개 형성되어 있는 '누름판'에 대응하는 확인대상발명의 케이스는 만곡 형상이 아닌 평면 형상이어서 '케이스'를 부직포 겹면에 밀착하여 이동시킬 때 이 사건 제1항 발명의 '누름판'의 경우보다 큰 마찰이 발생하게 되고, 절단된 부직포 칩이 부직포와 케이스 사이에 남아 작업에 방해가 되므로 별도의 흡인 및 집진 장치를 필수적으로 구비하여야 하므로 차이점 1, 2와 관련하여 확인대상발명의 '케이스'는 이 사건 제1항 발명의 '누름판'과 그 기능 및 작용 효과에 있어서 각별한 차이가 있다고 봄이 타당하다. 나아가 양 발명은 절단된 부직포 칩을 배출하는 방식에 있어서 핵심적 기술사상의 차이가 크므로, 통상의 기술자가 확인대상발명 '케이스'의 형상을 이 사건 제1항 발명 누름판의 형상으로 설계 변경할 동기가 있다고 볼 수 없으므로 통상의 기술자가 단순 설계변경을 통하여 이 사건 제1항 발명을 확인대상발명으로 쉽게 도출할 수 있는 것이라고 보기는 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등관계에 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.
- (4) 확인대상발명이 자유실시기술인지 여부와 관련하여, 차이점 1은 확인대상발명의 경우 유연한 소재인 부직포 겹면에 온수 호스를 수용하는 홈을 형성하는 온수매트 제조장치인 반면, 선행발명 2는 경질의 소재인 전자기기의 프린트 기판에 회로 배선을 위한 홈을 형성하는 프린트 기판 가공기라는 것인데, 이 사건 특허발명의 출원 전에 발행된 신문 기사를 통하여 아크릴이라는 제한적인 소재의 가공 분야에서만 활용되던 선행발명들과 같은 종래의 구멍 형성 장치 등이 기술의 발전에 따라 이 사건 제1항 발명의 온수매트 제조장치의 작업 대상인 부직포 겹면과 같이 유연한 소재에도 적용할 수 있는 라우터 제품으로 개발되어 판매되고 있다는 점이 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 통상의 기술자에게 널리 알려져 있었으므로 따라서 통상의 기술자로서는 주지관용기술을 참작하여 선행발명 2로부터 확인대상발명의 CNC 라우터와 같이 유연한 소재인 부직포 겹면에 홈을 형성하는 구를 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 차이점 2는 확인대상발명의 '이송장치'의 경우 작업대는 고정되고 공구 대만을 X, Y축 방향으로 이동하는 구성인 반면, 선행발명 2의 '이송기구'는 테이블은 X, Y축 중 어느 한축으로 이동하고, 크로스슬라이드는 그의 상대 축으로 이동하는 구성이라는 것이인데, 확인대상발명의 CNC 라우터의 경우 프린트 기판에 비해 크기가 크고 무거운 부직포 겹면을 작업 대상으로 한다. 따라서 선행발명 2와 같이 작업대에 여러 개의 부직포 겹면을 동시에 올려놓고 작업대가 이동하면서 작업하도록 장치를 구성하게 되면 장치의 크기와 복잡성이 너무 커지기 때문에 바람직하지 아니하다는 것은 통상의 기술자가 해당 분야의 기술 상식으로 쉽게 파악할 수 있다. 결과적으로 확인대상발명은 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 출원 전에 발행된 신문 기사를 참작하여 선행발명 2로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유 실시기술에 해당한다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 동일하거나 균등관계에 있는 구성요소를 모두 포함하지 아니할 뿐만 아니라, 자유실시기술에도 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다 할 것인바, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 균등론, 자유실시기술, 온수매트 제조장치 및 제조방법

사건번호	2021허6733	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원128	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	공기소통 배수필터
선고일	2022. 7. 18.	선고결과	기각

이 사건 제1항 출원발명은 진보성이 부정되어 특허거절결정은 적법하다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 보정전 이 사건 제1항 출원발명에 대해 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 하였고, 그 이후 원고는 수차례 보정서를 제출하였으나 특허청 심사관은 여전히 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 이에 대해 원고는 특허심판원에 거절결정불복 심판을 청구하였으나 특허심판원은 특허청 심사관과 동일한 사유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1은 “공기 또는 유체가 통과할 수 있는 구멍이 있고”라고 기재하고 있는데, 위 ‘구멍’이 어떠한 구성요소에 형성되어 있는지 명확하지 아니하다. 이 사건 제1항 출원발명의 명세서 및 도면을 참작해 볼 때 위 ‘구멍’은 ‘배수필터(위 도 3의 거름망)’의 일부분에 형성된 것으로 배수필터체 자체의 격자 구멍과는 별도의 공기소통 구멍’을 의미하는 것으로 해석함이 타당하다. 마찬가지로 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2는 “입구에 거름망을 적용할 수 있는 공기통로를 위쪽 또는 아래쪽으로 돌출시키고, 상기 거름망은 유체의 이물질을 걸러내는 필터인 것”이라고 기재하고 있는데, 위 ‘입구’가 어떠한 구성요소의 입구인지, 위 ‘위쪽 또는 아래쪽’이 어느 구성요소를 기준으로 한 것인지 명확하지 아니하다. 이 사건 제1항 출원발명의 명세서, 도면 등을 참작해 볼 때 구성요소 2 중 ‘위쪽 또는 아래쪽’의 기준은 배수 유입구 위에 설치된 ‘배수필터’로 해석함이 타당하다.
- (2) 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 차이점 1은, 이 사건 제1항 출원발명은 기본적으로 ‘배수필터 세트’에 관한 것이고 ‘공기통로’를 ‘배수필터’의 위쪽 또는 아래쪽으로 돌출시킨 구성인 반면, 선행발명은 ‘기본적으로 ‘교량용 집수구’에 관한 것이고 ‘에어 가이드봉’을 교량용 집수구에 구비된 ‘격판’의 위아래로 돌출시킨 구성이라는 것이다. 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명은 모두 ‘공기통로[에어 가이드봉]’를 적용하여 배수효율을 증대시키기 위한 배수시설에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야와 목적을 같이 한다. 나아가, 이 사건 제1항 출원발명은 ‘공기소통 배수필터’에 관한 것이고, 선행발명의 명세서의 기재에 따른 격판 역시 역시 액체인 물과 함께 유입되는 쓰레기 등의 이물질을 걸러내는 구성으로서, ‘부유물 및 기타 불순물을 걸러내는’ 기능을 수행하는 이 사건 제1항 출원발명의 ‘필터(거름망)’와 같은 기능을 하는 것으로 볼 수 있고, ‘필터’의 사전적 의미에도 부합하는 등 통상의 기술자로서는 배수효율을 증대시키기 위한 배수시설에 관한 선행발명에서 배수시 이물질을 걸러내는 기능을 하는 ‘격판’으로부터, 그와 같은 목적을 가진 배수필터 세트에 관한 이 사

건 제1항 출원발명 중 '필터(거름망)'를 쉽게 도출할 수 있다 할 것이다. 차이점 2는 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2의 경우 공기통로의 입구에 거름망을 적용할 수 있다고 명시하고 있는 반면, 선행발명에는 그와 같은 기재가 없다는 것이다. 이 사건 제1항 출원발명의 명세서 기재에 비추어 볼 때 구성요소 2의 '공기통로 입구에 적용할 수 있는 거름망'은 이 사건 제1항 출원발명의 필수적인 구성요소에 해당한다고 보기는 어려운 점, '거름망을 적용할 수 있는' 공기통로 입구의 조건에 관한 기재가 전혀 나타나 있지 아니하고, 달리 공기통로 입구에 거름망을 적용함에 있어 특별히 요구되는 형상이나 그 밖의 조건이 있다고 볼 만한 사정도 찾아볼 수 없는 점 및 배수장치의 입구에 필터나 거름망을 구비하면 배수관 내부로 이물질이 유입되는 것을 방지할 수 있다는 점은 해당 분야의 기술상식에 해당하므로 구성요소 2의 공기통로 입구에 적용 가능한 거름망은 필수적 구성요소에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 선행발명의 에어 가이드봉의 입구에 필터(거름망)를 적용함으로써 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. 그 밖의 원고의 주장에는 이유가 없으므로 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하고, 이 사건 심결이 위법함을 전제로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 거절결정, 청구범위, 진보성, 공기소통 배수필터

사건번호	2021허6832	사건명	거절결정(특)
심판번호	2018원4827	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	태핑 인식 장치
선고일	2022. 7. 18.	선고결과	기각

이 사건 제1항 출원발명(보정에 의한 것)은 진보성이 부정되어 특허거절결정은 적법하다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 청구항 1항 등은 진보성이 부정된다는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였고, 원고는 보정서 및 위 거절이유에 대한 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 여전히 거절이유가 해소되지 못하였다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 이에 대해 원고는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 특허청 심사관과 동일한 사유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 그 후 원고는 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 “위 심결은 주선행발명을 선행발명 3으로 변경하였는바, 위와 같이 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다고 한 심결은 위법하고, 이 사건 출원발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없다.”는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였으며, 위 판결은 2021. 5. 1. 확정되었다. 위 심결취소 판결에 따른 거절결정취소 심판청구 사건에서 특허심판원은 원고에게 “이 사건 출원발명의 청구항 1항, 3항, 4항, 7항은 통상의 기술자가 선행발명 3, 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있다.”라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였고, 원고는 위 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허심판원은 “이 사건 출원발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명 3, 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 [진보성이 부정되어] 특허를 받을 수 없고, 이 사건 출원발명의 청구항 1항의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명의 나머지 청구항도 특허를 받을 수 없다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서 기재와 선행발명 3의 명세서 기재 및 도면의 도시에 따르면 차이점 1, 2는 선행발명 3의 태핑 검출기, 태핑 특징(또는 패턴) ID 컴포넌트 및 제어 맵핑 컴포넌트, 음향 및 진동 모델이 내장된 데이터베이스를 포함하는 신호 프로세서의 각 기능을 담당하는 컴포넌트에 대응되는 구성으로 이 사건 출원발명은 ‘저장부’와 ‘처리부’로 달리 분류한 것에 불과하고, 프로세서 내부의 각 컴포넌트의 기능을 통합할 것인지 아니면 분리할 것인지는 그 기능의 유사성, 정보처리의 효율성 등을 고려하여 구성할 수 있다고 할 것이므로, 저장부에 기준 태핑 패턴들 및 이에 대응하는 제어 신호들을 모두 저장하는 구성 및 처리부에서 태핑 패턴의 비교 및 제어 신호의 획득을 모두 처리하는 구성은 기술의 성격이나 사용의 편리성 측면에서 통상의 창작범위 내에 속한다고 할 것이다. 따라서 차이점 1, 2는 통상의 기술자가 선행발명 3의 대응구성요소를 적절히 변경하여 쉽게 극복할 수 있다고 보인다. 나아가 이 사건 출원발명의 명

세서 기재와 선행발명 4의 기재에 따르면 선행발명 4는 사용자 인터페이스의 컨트롤을 정지 중(주차, 차속 0) 작동 가능한 인터페이스 컨트롤과 주행 중(차속 15 MPH 이상, 어그레시브한 운전 스타일) 작동 가능한 인터페이스 컨트롤을 구분하여 운용하는 기술사상을 개시하고 있고, 위 각 인터페이스 컨트롤에 의하여 차량의 전자기기 또는 와이퍼 등 차량 시스템의 제어 신호가 생성되므로, 결국 구성요소 5와 같은 차량의 주행 정보를 참고하여 차량의 정지 또는 주행에 따라 전자기기 등의 작동, 제어 등을 위한 '인터페이스(기준 태핑 패턴)를 최적(정지) 또는 비최적(주행)으로 구분하여 운용하는 구성'이 선행발명 4에 나타나 있음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 출원발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 4를 결합하여 차이점 3을 극복하고 '저장부의 기준 태핑 패턴을 주행 중 작동 가능한 패턴과 정지 중 작동 가능한 패턴으로 구분하여 운용하는 구성'을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.

- (2) 나아가, 선행발명 3과 선행발명 4는 모두 차량 인터페이스(VI) 또는 차량의 사용자 인터페이스(UI)에 관한 발명이어서 기술분야가 유사하고, 선행발명 3, 4는 모두 차량 시스템에 대한 제어 기능(사용자 인터페이스) 조작 등으로 인한 운전자의 차량 작동 능력 저하나 주의력 분산을 방지하고자 한다는 점에서 기술적 과제가 공통되므로 통상의 기술자라면 필요한 경우 선행발명 3에 선행발명 4의 '사용자 인터페이스의 컨트롤을 정지 중 작동 가능한 인터페이스 컨트롤과 주행 중 작동 가능한 인터페이스 컨트롤로 구분하여 운용하는 구성'을 도입할 동기가 충분하다. 또한, 선행발명 3에 선행발명 4의 인터페이스를 구분하여 운용하는 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다. 따라서, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 4를 결합한 것에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없으므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 특허, 거절결정, 청구범위, 진보성, 태핑 인식 장치

사건번호	2021허4584	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원1819	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	농업 네스팅 장치 및 농업 네스팅 방법
선고일	2022. 8. 19.	선고결과	기각

이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출이 가능하다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 2019. 7. 24. 이 사건 출원발명의 출원인인 원고에게 청구항 제1항 내지 제8항에 기재된 발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고가 2020. 1. 23. 이 사건 출원발명의 명세서 등에 대한 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 5. 13. 원고의 보정에 의하더라도 청구항 제1항 내지 제6항은 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 하였다. 이에 대하여 원고는 2020. 7. 17. 특허심판원에 2020원1819호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 6. 23. 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1 및 2로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 따라서 원고의 이 사건 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다

● 판시 요지

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5 내지 9에 대응되는 구성이 선행발명 1에 기재되어 있지 않다는 점에서 양 발명은 차이가 있다.

그런데 이 사건 출원발명의 구성요소 5, 6과 선행발명 2의 대응구성은 네스팅 서버(컴퓨터 또는 매핑 시스템)에 할당 지역(식재 지역) 정보 및 종자 묘목(식재되는 식물의 종) 정보가 제공된다는 점에서 공통되고, 구성요소 7, 9와 선행발명 2의 대응구성은 네스팅 서버(컴퓨터 또는 매핑 시스템)가 네스팅 정보(식재 패턴)를 생성한다는 점, 네스팅 정보(식재 패턴)는 할당 지역 정보에 따른 폐 영역 내에(하나 이상의 식재 지역에서) 종자 또는 묘목을 최대로 심을 수 있는 위치값(적어도 한 종의 식물의 식재 위치, GPS좌표 포함)이 종자 또는 묘목에 따른 최소 이격 거리를 근거로(적어도 한 종의 식물과 관련된 밀도 수준을 기초로) 하여 산출된다는 점 등에서 공통되며, 구성요소 8과 선행발명 2의 대응구성은 무인 항공기(식재 플랫폼)에 네스팅 정보(식재 패턴 정보)를 송신(업로드)한다는 점에서 공통된다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점인 구성요소 5 내지 9는 선행발명 2의 대응구성과 실질적으로 동일하거나 선행발명 2로부터 쉽게 도출될 수 있는 것이다.

선행발명 1, 2는 그 기술분야가 매우 인접하고, 그 응용분야가 실질적으로 동일하여 결합의 동기가 있는 점, 작물재배와 관련하여 무인 항공기를 이용하여 생성되는 정사보정 영상(출력 지도 및 보강된 출력지도)에 작물들의 패턴차(식물에 대한 식재요건)를 이용하여 세부구획(식재 지역)을 구분한다는 기술적인 공통점이 있는 점, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합함에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보이지도 않는 점 등에 비추어 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 농업 네스팅 장치 및 농업 네스팅 방법

사건번호	2021허2076	사건명	등록무효(특)
심판번호	2019당964	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	휴대용 화재대피 후드 마스크
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

특허발명의 정정 전 청구항들이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 기각한 원 심결이 정당하므로 등록무효심판이 부적합하다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2019. 3. 25. 특허심판원에 특허발명의 정정 전 청구항들은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되므로 무효가 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 특허발명의 정정 전 청구항들은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 등록무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 피고는 2021. 12. 28. 특허심판원에 특허발명의 정정 전 청구항들에 대한 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였으며, 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

● 판시 요지

1. 명세서 기재불비의 위법이 있는지 여부

가. 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능성 요건 충족여부

통상의 기술자는 스위치의 형상이나 배선 설계, 무선 연결 등의 기술상식을 바탕으로, 코드락안전핀이 제1, 2전원스위치를 모두 제어하는 기술 구성을 별다른 어려움 없이 재현할 수 있다고 판단된다. 이는 조임버튼과 이에 연결된 코드락안전핀이 LED등과 위치추적기의 사이에 위치하게 되더라도 마찬가지이다.

나. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부

갑 제3호증에 의하면, 특허발명의 명세서에 “위치추적기는 조임줄의 일측에 구비되어 화재나 재난상황 발생시 GPS를 기반으로 착용자의 위치를 추적할 수 있다.”라고 기재된 사실을 인정할 수 있다. 이와 같이 발명 청구기재범위에 기재된 ‘조임줄의 일측에 구비된 위치추적기’의 구성에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있으므로, 위 구성은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 보아야 한다.

2. 산업상 이용가능한 발명인지 여부

이 사건 특허발명의 명세서에는 코드락안전핀이 제1, 2전원스위치 모두를 제어하는 기술 구성이 기재되어 있고, 통상의 기술자가 스위치의 형상이나 배선 설계, 무선 연결 방법 등의 기술상식을 바탕으로 위와 같은 기술 구성을 별다른 어려움 없이 재현할 수 있다. 따라서 특허발명은 산업상 이용가능성이 없다고 할 수 없다.

3. 진보성 여부

가. 차이점

제1항 발명의 구성요소 5는 외부에서 유입되는 오염된 공기를 여과하는 보조필터인데, 선행발명 7에는 이에 대응하는 구성이 구비되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제1항 발명의 구성요소 7

과 선행발명 7의 대응 구성요소는 광원을 제공하여 착용자의 시야 확보를 돕고 착용자의 발견을 용이하게 한다는 점에서 동일하다. 반면 제1항 발명의 구성요소 7은 전기에 의하여 구동되나 선행발명 7의 대응 구성요소는 발광봉을 꺾어 흔들어 발광봉 내부 화학물질의 화학반응으로 발광한다는 점, 제1항 발명의 구성요소 7은 조임줄 상에, 특히 조임버튼의 아래쪽에 위치하나 선행발명 7의 대응 구성요소는 마스크의 하단이라는 것 외에는 위치를 한정하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 제1항 발명의 구성요소 8은 조임줄의 일측에 구비되어 착용자의 위치정보를 전송하는 위치추적기인데, 선행발명 7에는 그러한 구성이 구비되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3). 제1항 발명의 구성요소 9는 전원을 제1, 2전원공급부로 동시에 공급하거나 제1, 2전원공급부로 공급하던 전원을 동시에 차단하는 기능을 하는 코드락안전핀에 관한 것인데, 선행발명 7은 그러한 구성을 구비하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 4). 제1항 발명의 구성요소 10은 LED등을 조임줄에 연결하는 조임줄연결부이나, 선행발명 7은 그러한 구성을 구비하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 5). 제1항 발명의 구성요소 11, 12는 평상시에 제1전원공급부와 발광부의 사이에 위치하여 전원을 차단하고 있던 코드락안전핀이, 후드마스크 착용 과정에서 조임버튼을 밀어 올리는 동작에 의하여 조임버튼을 따라 이동하여 기존의 전원 차단 위치에서 이탈함으로써 제1전원스위치의 전극단자를 서로 연결시켜 제1전원공급부에서 발광부로 전원을 공급하는 구성이다. 반면 선행발명 7은 그러한 구성을 구비하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 6).

나. 진보성 검토

‘차이점 1, 4’의 경우에는 통상의 기술자가 선행발명을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

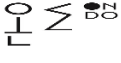
반면 ‘차이점 2’는, 제1항 발명의 LED등 조임줄에 설치되나, 선행발명 17에 개시된 LED 광원은 후드 상단에 설치된다는 점, 선행발명 16은 머리 위쪽을 외부의 물리적 충격으로부터 방어하는 휴대용 안전모에 관한 것으로, 선행발명 7, 17과는 기술분야와 기술적 과제에 차이가 있다는 점을 고려해 볼 때 통상의 기술자가 쉽게 극복하기 어렵다.

차이점 3의 경우 선행발명 17은 조명 수단과 위치알림 수단을 구비한 보호 후드를 제공하는 것만을 기술적 과제로 삼고 있고, 그 해결을 위하여 후드에 조명 수단과 위치알림 수단이 구비된 구성을 채택하고 있을 뿐 후드 착용 행위에 의하여 GPS 수신기에 전원을 공급하는 구성은 채택하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명과 그 기술적 과제 및 해결 수단에 차이가 있다. 이는 통상의 기술자가 쉽게 극복하기 어렵다.

차이점 6의 경우 코드락안전핀의 동작 원리는 통상의 기술자가 선행발명 7에 선행발명 16, 17, 10을 결합하더라도 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 7, 10, 16, 17의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

이 사건 특허발명은 명세서 기재불비 및 산업상 이용가능성 흠결의 무효사유가 존재하지 않고, 진보성이 부정되지도 않는다. 심결은 이와 결론이 같아 정당하다.

키워드: 특허, 등록무효, 통상의 기술자, 진보성, 휴대용 화재대피 후드 마스크

사건번호	2021허5976	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2020당3009	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	(피고 등록상표)  (원고 확인대상표장) 
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

등록상표는 성질표시 표장에 해당하지 않고, 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하므로 심결의 취소를 구하는 것이 이유없다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 10. 6. 특허심판원에 피고들을 상대로 확인대상표장이 피고들의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상표장은 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품이 등록상표의 지정상품과 유사하므로, 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 등록상표의 상표법 제90조 제1항 2호(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 해당여부

‘온도’라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, ‘온도’라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 따라서 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

2. 등록상표와 확인대상표장의 유사여부

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표이므로, 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단한다.

이 사건 등록상표 는 ‘온도’의 한글 표기를 도형화한 부분의 우측 상단에 영문자열 ‘ONDO’를 2단으로 표시한 를 결합한 것이다. 확인대상표장은 영문자열 ‘owndo°’의 우측 상단에 온도를 표시하는 단위를 형상화한 를, 하단에 한글 문자열 ‘온도’를 결합한 것이다.

외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글 문자열 ‘온도’의 도형화 여부, 영문자열의 구성 및 글씨체, 위치 등이 달라서 외관이 서로 다르다. 호칭 및 관념을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 ‘온도’로 호칭, 인식될 것이고, 확인대상표장 또한 한글 부분에 의하여 ‘온도’로 호칭, 인식될 것으로 보인다. 따라서 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다. 심결의 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없으므로 기각한다.

키워드: 상표, 권리범위확인, 성질표시 표장, 상표의 유사성

사건번호	2021재허18	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원4	심판결과	기각
원고 (재심원고)	심판청구인	피고 (재심피고)	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	모터를 시동과 동시 발전기로 발전하여 축전기에 충전하는 친환경 전기 자동차의 이론 및 구조
선고일	2022. 8. 18.	선고결과 (재심)	각하

출원발명의 경우 산업상 이용가능성이 없고, 발명의 실시가능성을 충족시키지 못하고, 진보성이 없다는 이유로 특허거절이 되었고, 거절결정에 대한 심판청구가 기각되었으나 재심판단 역시 누락된 부분이 없어 재심의 소는 부적합하다고 본 사례

：

● 사건 개요

1. 특허출원 및 거절결정

원고는 2014. 8. 27. 이 사건 출원발명을 특허출원하였다. 그러나 특허청 심사관은 ① 출원발명의 전체 청구항은 미완성 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 없고, ② 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있지 않고, ③ 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다는 내용의 거절이유를 통지하였다. 이에 원고는 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정서에 의하더라도 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 원고는 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 재심사 특허거절결정을 하였다.

2. 불복심판

원고는 특허심판원에 위 재심사 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

3. 재심대상판결의 확정

원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 이 사건 출원발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 할 수 없으므로, 이 사건 출원발명에 대한 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 원고는 재심대상판결에 불복하여 상고하였으나, 심리불속행 기각되어 재심대상판결은 그대로 확정되었다.

● 판시 요지

1. 재심의 소의 적법여부

재심대상판결은 이 사건 출원발명이 '전기자동차'에 관한 것이라는 전제에서 특허법 제29조 제1항 본문의 특허요건을 결여하였다고 판단하였을 뿐 이 사건 출원발명이 '전기엔진장치'로서 위 특허요건을 결여하였는지에 관해서는 판단을 누락하였으므로, 재심대상판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제9호의 재심사유가 있다.

2. 민사소송법 제451조 제1항 제6호 재심사유에 관한 부분

원고는 재심대상판결의 소송절차에서 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조되었다는 사실 및 위와 같이 증거가 된 문서, 그 밖의 물건에 관한 위조 또는 변조 행위에 관하여 유죄의 판결 등이 확정되었거나 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결 등을 할 수 없었다는 사실에 관하여 구체적으로 주장하고 있지 않고, 증거도 없다. 따라서 민사소송법 제451조 제1항 제6호에 기한 재심의 소는 부적법하다.

3. 민사소송법 제451조 제1항 제9호 재심사유에 관한 부분

원고가 재심대상판결에 대하여 상고를 제기하였으나 심리불속행 판결에 의하여 그 상고가 기각된 사실은 앞서 본 바와 같다. 이와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 재심대상판결에 대하여 판단누락에 기한 재심의 소를 제기할 수는 없다고 보아야 한다. 따라서 민사소송법 제451조 제1항 제9호에 기한 이 부분 재심의 소 역시 부적법하다.

이 사건 재심의 소는 모두 부적법하므로, 이를 각하한다.

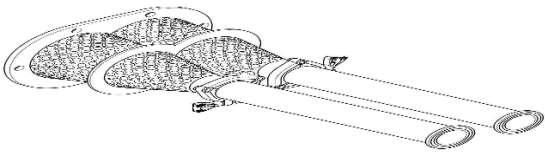
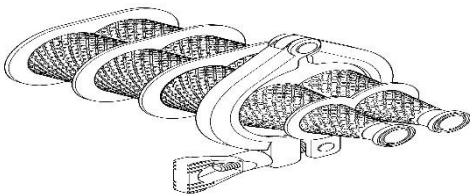
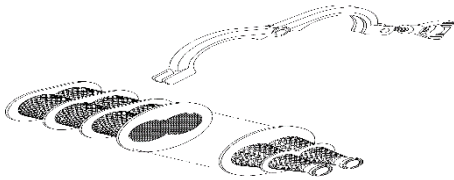
키워드: 특허, 거절결정, 불복심판, 재심사유, 진보성, 친환경 전기 자동차의 이론 및 구조

사건번호	2022허1087	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2020당2815	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	농산물 착즙기용 압출관
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 디자인에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 9. 15. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 심리한 후, 확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

확인대상디자인	선행디자인 22
	
선행디자인 13	
	

● 판시 요지

1. 확인대상디자인의 자유실시디자인 해당여부

가. 물품의 동일성

확인대상디자인과 선행디자인 13, 22의 대상물품은 모두 농산물 착즙기용 압출관으로서 그 용도와 기능이 공통된다

나. 확인대상디자인이 선행디자인 22에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인인지 여부

확인대상디자인의 압출관 헤드 끝부분은 일정한 두께로 돌출된 테두리로 둘러싸여 있으나 선행디자인 22의 압출관 헤드 끝부분에는 그러한 돌출 테두리가 형성되지 않은 점, 확인대상디자인의 경우 1개의 보호링이 형성되어 있으나, 선행디자인 22의 경우 2개의 보호링이 형성되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 상업적, 기능적 변형에 불과하다.

다. 확인대상디자인이 선행디자인 13과 22의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인인지 여부

통상의 디자이너로서는 별다른 어려움 없이 선행디자인 22에서 사용된 보호링의 개수를 선행디자인 13과 같이 1개로 변경할 수 있을 것으로 보이고, 아울러 선행디자인 22의 압출관 헤드의 끝부분에 선행디자인 13과 같이 돌출된 테두리 부분을 부가할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 통상의 디자이너로서는 별다른 어려움 없이 선행디자인 22에서 사용된 보호링의 개수를 선행디자인 13과 같이 1개로 변경할 수 있을 것으로 보이므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 없다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 자유실시디자인, 디자인의 유사여부

사건번호	2021 허 4645	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020 원 2293	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	유기 오니의 처리장치 및 처리방법
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

출원발명 청구항 1 이 선행발명 1, 2 에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 출원발명의 출원인인 원고에게 “출원발명의 청구항 5, 9, 10은 청구범위 기재방식에 위배되었고, 청구항 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없다.”라는 거절이유를 적시한 의견제출통지를 하였다. 이에 원고가 출원발명의 청구항 5, 9, 10을 정정하는 취지의 보정서를 제출하였으나, 특허청 여전히 위 거절사유 중 일부가 해소되지 않았다는 이유로 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다. 이에 원고가 출원발명의 청구범위를 보정하는 취지의 보정서를 제출하고 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 원고가 2020. 9. 16. 특허심판원 2020원2293호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2021. 6. 22. “출원발명의 청구항 1은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 차이점 1

출원발명의 청구항 1은 유기 오니를 ‘최하단 사이클론을 제외한’ 프리히터 사이클론의 원료 슈트로부터 예열원료를 분취한다고 명시적으로 한정한 반면, 선행발명 1에는 이러한 한정이 없다. 그러나 아래와 같은 이유를 고려했을 때, 이러한 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있고, 그에 따른 출원발명의 청구항 1의 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다.

가) 출원발명의 청구항 1에서 최하단 사이클론을 제외한 프리히터 사이클론의 원료 슈트로부터 예열원료를 분취하는 구성만으로는 열 로스가 커지는 것을 회피할 수 있는 효과 및 발열반응에 의한 제어가 어려워지는 것을 회피할 수 있는 효과가 반드시 나타난다고 보기 어렵고, 그에 따라 (에너지) 비용이 절감되는 효과가 반드시 나타난다고 보기도 어렵다.

나) 위 구성은, 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2로부터 중간 소성재(중간 공정품)를 분취할 프리히터 단으로, 최하단 대신에 최하단의 바로 위 상단이나 중단의 사이클론을 선택하거나, 선행발명 1의 복수 단의 사이클론에서 중간 소성재를 분취하는 구성을, 선행발명 2의 중단의 사이클론에서 중간 공정품을 분취하는 구성으로 단순히 설계 변경할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 예측할 수 있는 정도에 해당한다.

다) 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 2를 결합하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기도 어렵다.

2) 차이점 2

출원발명의 청구항 1은 예열원료의 '현열'을 사용하여 유기 오니를 건조한다고 명시된 반면, 선행발명 1은 중간 소성재의 현열을 사용한다는 점에 대한 명시적인 기재가 없다. 그러나 아래와 같은 이유들을 고려하면, 차이점 2 역시 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2에 의해 쉽게 극복할 수 있고, 차이점 2에 따른 출원발명의 청구항 1의 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다.

- 가) 출원발명의 청구항 1의 '유기 오니와 예열 연료가 혼합되어 유기 오니를 건조시키는 구성'에서 유기 오니를 건조시키기 위하여 현열만을 사용한다고 보기는 어렵고, 수화반응($\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$)도 필연적으로 수반되므로 수화반응에 의하여 발생하는 수화열 역시 유기 오니를 건조시키는 데 사용된다고 봄이 타당하다.
- 나) 출원발명의 청구항 1과 마찬가지로 선행발명 1, 2에서도 사이클론에서 분취한 중간 소성재 또는 중간 공정품이 현열을 갖고 있음을 통상의 기술자라면 쉽게 알 수 있고, 그에 따라 이러한 중간 소성재 또는 중간 공정품을 오니와 혼합함으로써 오니를 건조시킬 수 있음도 통상의 기술자로서는 쉽게 유추할 수 있을 것으로 보인다.
- 다) 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2로부터 오니를 최하단 사이클론을 제외한 사이클론으로부터 중간 소성재 또는 중간 공정품을 분취하는 구성을 쉽게 도출할 수 있으므로, 이로부터 통상의 기술자라면 최하단 사이클론에서 분취한 중간 소성재 또는 중간 공정품에 비하여, 최하단의 바로 위 상단 또는 중단 사이클론에서 분취한 중간 소성재 또는 중간 공정품은 생석회(CaO) 함량의 감소로 인하여 생석회에 의한 수화반응은 더 적게 일어나고, 생석회 이외의 나머지 성분들의 현열을 사용하는 반응(건조 반응)이 더 증가할 것이라는 점도 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.
- 라) 통상 시멘트 생산 설비에서 프리히터(서스펜션 예열기) 자체가 킬른으로부터 배출되는 배기가스의 현열(폐열)을 이용해서 시멘트 원료를 예열·건조하는 장치라는 점 등을 고려하면, 시멘트 생산설비에서 현열을 사용한다는 것은 통상의 기술자가 쉽게 착안할 수 있는 사항에 해당한다고 봄이 타당하다.
- 마) 출원발명의 청구항 1에서 분취한 예열원료의 현열을 사용하여 유기 오니를 건조시키는 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성 부정, 결합의 용이성 인정, 효과의 현저성 부정, 유기 오니 처리장치, 하수, 유기질, 처리방법, 시멘트 클링커 소성장치

사건번호	2021 허 5785	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021 당 557	심판결과	청구항 1 : 인용 청구항 2, 3, 4, 5 : 기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	신축성 허리벨트가 구비된 의류 및 그 제조방법
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	인용(청구항 5)

특허발명 청구항 5가 선행발명 1 또는 2와 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2021. 2. 23. 피고를 상대로, '피고의 특허발명 청구항 제1항 및 제5항 발명은 선행발명 1과 동일하므로 신규성이 부정되어 무효이고, 제3항 및 제4항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 생각해 낼 수 있어 진보성이 부정되어 무효이다.'라는 취지로 주장하면서 특허심판원에 그 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2021당557호로 심리한 후, 2021. 9. 30. '이 사건 제1항 발명은 선행발명 1의 대응구성과 동일하므로 신규성이 부정되나, 이 사건 제5항 발명은 선행발명 1의 대응구성과 차이가 있어 신규성이 부정되지 않으며, 이 사건 제3항 및 제4항 발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.'라는 이유로 원고의 청구 중 이 사건 제1항 발명에 대한 청구는 인용하고, 이 사건 제3항 내지 제5항 발명에 대한 청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 선행발명 1의 공지 또는 공연 실시 여부

선행발명 1은 특허발명의 출원일(2019. 1. 25.) 이전에 원고의 인터넷쇼핑몰을 통해 불특정다수인에게 판매되고 있었다고 볼 것이므로, 특허발명의 출원 당시 이미 국내에서 공지된 발명 또는 공연히 실시된 발명에 해당한다

가) 선행발명 1이 네이버 쇼핑에 처음 등록된 시점이 2017. 9.로 보이고, 원고의 인터넷쇼핑몰에서 선행발명 1이 2017. 9. 7. 상품으로 등록되었으며, 2017. 9. 14. 선행발명 1에 대한 최초 리뷰가 등록되었고, 2017. 9. 15. 최초 상품문의에 대해 원고가 2017. 9. 18. 답변한 사실을 인정할 수 있는 이상, 선행발명 1은 특허발명의 출원 전에 이미 제조되어 판매되고 있었던 것으로 볼 수 있다.

나) 선행발명 1의 사진으로 제출된 증거들에 의하면, 부착되어 있는 상품 태그가 동일하고 그 제조연도가 모두 2017년으로 표시되어 있다.

다) 선행발명 2는 인터넷 아카이브(Internet Archive, <https://www.archive.org>)를 통해 확인할 수 있는 2018. 10. 19. 당시 원고의 인터넷쇼핑몰 화면인데, 선행발명 1과 대비해보면 제1, 2시접부, 탄성밴드, 허리부 및 허리단의 결합 관계가 동일한 것으로 보이는 사정과 함께, 선행발명 2의 기술분야와 해당 기술분야의 발전경향, 해당 업계의 요구 등을 고려해 보면, 통상의 기술자라고 하더라도 선행발명 1과 다른 제조방법을 상정하기는 어렵다고 판단된다.

피고는, '선행발명 1에 부착되어 있는 상품 태그 상에 표시된 제조연도가 해당 상품의 실제 제조년도를 보증하지는 못하는 사정과 동일한 네이버 블로그 내용인 을 제1호증에 존재했던 상품 태그 부착사

진이 을 제2호증에서는 삭제된 사정 등을 고려하면, 위 상품 태그만을 근거로 선행발명 1이 실제로 2017 년도에 제작·판매되었다고 인정할 수는 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 ① 의류의 상품 태그에 표시된 제조년도가 실제 제조년도보다 과거의 년도를 표시하게 될 경우, 일반적으로는 해당 상품이 일반 수요자에게 재고품으로 인식되는 등으로 그 가치도 낮아질 가능성이 크다고 할 것이므로, 의류 제조업체에서 실제보다 과거의 제조년도가 표시된 상품 태그를 부착할 이유나 동기 등은 없다고 보이는 점, ② 을 제1호증에 기재된 네이버 블로그 내용의 작성시점이 피고가 원고를 상대로 서울중앙지방법원 2021카합20026호로 특허침해금지 가처분신청을 제기한 2021. 1. 7.보다 이전인 2019. 5. 16.로 보이는 점, 이 사건 소 제기 이전에 있었던 특허발명과 관련된 원고와 피고 사이의 분쟁 경위와 그 전개양상, 원고와 피고의 이 법원에서 이르기까지 각 주장 내용 및 을 제1, 2호증의 작성 동기과 그 구체적 내용 등과 종합해 볼 때, 피고가 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 피고의 이 부분 주장은 이를 받아들일 수 없다.

2) 공통점 및 차이점

선행발명 1은 이 사건 제5항 발명의 구성요소 1 내지 4에 해당하는 제조 단계를 실질적으로 동일하게 적용해서 제조된 것으로서 그 유기적인 결합 관계에 있어서도 실질적인 차이가 없다고 판단된다. 피고는 원고에 대한 특허침해금지 가처분신청 사건에서 선행발명 1을 침해금지 물품으로 특정하여 '선행발명 1은 이 사건 제5항 발명의 방법을 적용하여 제조된 것이다.'라는 취지로 주장하였던 것으로 보이는 점 및 이 사건 제5항 발명과 선행발명 1의 대응 구성요소가 실질적으로 동일하다는 점에 대하여는 피고가 이 법원에서 다투지는 않고 있는 사정까지 보태어 보면, 선행발명 1이 특허발명의 출원 전에 공지된 것인 이상, 이 사건 제5항 발명은 선행발명 1에 의하여 그 신규성이 부정된다.

선행발명 2는 선행발명 1과 실질적으로 동일한 것으로 인정할 수 있고, 이 사건 제5항 발명이 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되는 이상, 선행발명 2에 의해서도 그 신규성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 신규성 부정, 신축성 허리벨트가 구비된 의류 및 그 제조방법, 인터넷 쇼핑몰, 상품 태그 제조년도, 공지 또는 공연실시 인정

사건번호	2021 허 5921	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021 당 557	심판결과	청구항 1 : 인용 청구항 2, 3, 4, 5 : 기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	신축성 허리벨트가 구비된 의류 및 그 제조방법
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각(청구항 1)

특허발명 청구항 1 이 선행발명 1 또는 2 와 실질적으로 동일하여 그 신규성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

2021허5785 사건 참조

● 판시 요지 *2021허5785 사건과 중복되지 않는 범위 내에서 실시

선행발명 2는 선행발명 1과 대비해보면 의류를 구성하는 제1, 2시접부, 탄성밴드, 허리부 및 허리단의 결합 관계가 동일한 것으로 보인다.

원고는, '선행발명 2는 허리부의 상단이 탄성밴드와 중첩되도록 길게 연장되어 있기 때문에 탄성밴드의 하단은 허리부의 상단과 상하 대칭을 이루고 있지 않아 이 사건 제1항 발명과는 차이가 있다'라는 취지로도 주장한다. 그러나 선행발명 2에서는 허리부의 상단이 탄성밴드와 중첩되도록 길게 연장된 구조임을 확인할 만한 객관적 증거 등을 발견할 수 없는 점, 통상의 기술자가 의류인 선행발명 2 허리부의 상단이 탄성밴드와 중첩되도록 길게 연장할 만한 기술적 이유나 동기도 없다고 판단되는 점(허리부의 상단을 길게 연장하게 되면 허리부에 해당하는 옷감이 불필요하게 추가 소비되는 문제 등이 발생할 여지가 크다)을 선행발명 2의 기술분야와 그 목적 등에 비추어, 통상의 기술자라면 선행발명 2로부터 탄성밴드의 하단이 허리부의 상단과 결과적으로 상하 대칭을 이루고 있는 구조라고 인식할 것이다.

키워드: 특허, 등록무효, 신규성 부정, 신축성 허리벨트가 구비된 의류 및 그 제조방법, 인터넷 쇼핑물, 상품 태그 제조년도, 공지 또는 공연실시 인정

사건번호	2021 허 6238	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021 당 538	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	연결식 비닐봉투용 분리수거함
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

특허발명이 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되고, 그와 같이 판단한 심결에 원고가 주장한 바와 같은 위법이 없다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 2. 19. 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 특허심판원 2021당538호로 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하고, 그 심판절차에서 무효사유로 “특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.”라고 주장하였다. 특허심판원은 2021. 10. 27. 아래와 같은 이유로 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 보아, 피고의 위 무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

- 1) 특허발명은 복수의 몸체로 된 분리수거함인 반면 선행발명 1은 단일의 몸체로 된 기저귀 수거함이라는 점에서 양 발명은 차이가 있다. 그러나 각 몸체들은 사용자에 의하여 임의로 분류된 수거 대상인 재활용 품목의 종류만 상이할 뿐 재활용 품목을 수거한다는 점에서는 선행발명 1의 대응구성과 그 기능이 상이하다 할 수 없는바, 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 선행발명 1의 수거함의 개수를 증가시켜 설계변경할 수 있는 것에 지나지 않는다.
- 2) 선행발명 1은 특허발명의 구성요소 1에 비하여 사각형상 단면의 원환체 카트리지를 부가하고 있고, 내측몸체의 상부가 개폐 가능한 내측커버로 부가되어 있다는 점, 그리고 구성요소 1이 비닐봉투를 몸체에 삽입시키는 반면, 선행발명 1은 비닐봉투가 삽입되어 있는 사각형상 단면의 원환체 카트리지를 몸체에 삽입시킨다는 점을 제외하면, 선행발명 1은 특허발명의 구성요소 1의 기술적 특징을 모두 구비하고 있고, 양 발명은 모두 적층된 연결식 비닐봉투를 몸체 내에 삽입시켜 고정시키는 기술적 구성을 통하여 비닐봉투의 설치 및 교체가 용이하게 된다는 기술적 효과를 달성하고 있다. 따라서 이는 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 설계변경하여 극복할 수 있는 것이다.
- 3) 선행발명 1은 구성요소 4의 재활용 쓰레기 구분을 위하여 커버의 상측 면에 네임카드를 삽입하거나 부착할 수 있는 표시부가 없다는 점에서 양 발명은 차이가 있다. 그러나 선행발명 1은 수거함이 단일의 몸체를 구비하고 있어서 단지 그 몸체 커버에 쓰레기 종류를 기입한 네임카드가 필요 없기 때문에 네임카드를 구비하고 있지 않은 것일 뿐이지 선행발명 1도 그 몸체 커버의 상측 면에 상품명이 형성되어 있어서 몸체 커버 상부에 부착되는 글자가 내용상으로는 상이하더라도 기능적으로는 식별가능한 정보를 제공한다는 점에서 구성요소 4와 다를 바 없는 것이다. 이러한 취지에서 본다면, 수거함의 몸체 커버 상측 면에 재활용 쓰레기 등의 식별이나 구별 또는 상품명 등을 형성하는 것은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 부가할 수 있는 것으로 이해된다.

● 판시 요지

원고는 특허발명은 쓰레기를 종류에 따라 분리 배출하는 분리수거함에 관한 것인 반면에, 선행발명 1은 단일 종류의 폐기저귀 수납을 위한 생활쓰레기통에 관한 것으로, 양 발명은 기술분야가 상이하다고 주장한다. 그러나 양 발명 공히 결국 쓰레기를 수거하는 수거함에 관한 것인 점에서 특허발명과 선행발명 1은 그 기술분야가 실질적으로 동일하다고 보기에 충분하고, 설령 원고가 주장하듯이 구체적인 세부 기술분야에 있어 다소 차이가 있다고 하더라도, 선행발명 1에서 단일 몸체의 수거함이 내측몸체, 외측몸체 등을 포함하고, 연결식 비닐봉투에 쓰레기를 수거한 후 커터를 이용하여 분리하는 구성 등은, 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 특허발명의 복수의 몸체의 분리수거함에도 충분히 전용가능한 것에 불과하다.

원고는 특허발명은 '분리수거함의 하방이 오픈되는 방식'이고, '외측 몸체의 하측에 외부로 노출되도록 커터부가 결합'되는데 비하여, 선행발명 1은 '수거함의 하방이 폐쇄된 방식'이고, 냄새 차단을 위해 '몸체의 하측에 노출되지 않는 커터가 결합'되는 것으로, 양자는 구조적 차이가 있다고 주장한다. 그러나 특허발명의 청구범위에는 '분리수거함의 하방이 오픈되는 방식'이라는 한정이 전혀 없고, 커터부와 관련하여서도 '외측몸체의 하측에 커터가 결합된 고리 형상의 커터부가 형성된다'고 한정되어 있을 뿐, 원고가 주장하듯이 '커터부가 외측몸체의 하측에 외부로 노출'되도록 한정되어 있지도 않다. 또한, 특허발명이 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백하지 않다고 보기도 어려우므로, 특허발명의 명세서 중 발명의 설명 및 도면을 참작하여 특허발명의 청구범위의 기재를 원고 주장과 같이 제한하여 해석할 수도 없다.

원고는 선행발명 1은 카트리지가 적용되어 소모품 비용이 과다한 데 비하여, 특허발명은 카트리가 생략되어 경제적 효과의 측면에서 개선되었으므로, 효과의 현저성이 인정되어야 한다고 주장한다. 특허발명은 '외측몸체와 내측몸체의 사이에는 길이 방향으로 연장되어 적층된 비닐봉투의 일측이 고정'되는 것인데, 선행발명 1의 '카트리지'도 결국 내부에 비닐봉투가 길이 방향으로 연장되어 적층되어 있고, 외측몸체와 내측몸체의 사이에 비닐봉투의 일측이 고정되는 것이어서, 특허발명의 청구범위가 선행발명 1의 '비닐봉투가 적층 삽입된 카트리지'를 배제한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 나아가 설령 원고 주장대로 경제적 효과가 일부 개선된다고 하더라도, 이는 단순히 비닐봉투를 편리하게 착탈할 수 있도록 구성된 카트리지를 포기함으로써 얻어진 부수적 효과에 불과하므로, 이러한 효과를 두고 특허발명이 선행발명에 비하여 효과가 현저하다거나 이질적이라고 보기는 어렵다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성 부정, 연결식 비닐봉투용 분리수거함, 쓰레기통, 명세서 참작에 의한 청구항 제한해석 부정, 효과의 현저성 부정

사건번호	2021 허 6863	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021 원 728	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	풋귤 추출물을 이용한 피부 주름 개선 또는 피부 보습용 조성물
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

출원발명 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 선행발명 1과 2의 결합을 통해 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 '출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 2를 단순히 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 특허를 받을 수 없다.'라는 취지의 거절이유를 제시하면서 원고에게 의견제출 통지를 하였다. 원고는 출원발명의 청구항에 대한 정정·삭제 등을 기재한 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 '위 보정된 출원발명은 위 거절이유가 해소되지 않았다.'라는 이유로 출원발명에 대해 거절결정을 하였다. 원고는 재심사를 청구하면서 출원발명의 청구항 제1항에 대한 정정을 기재한 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 23. '위 보정된 출원발명도 위 거절이유가 해소되지 않았다.'라는 이유로 재심사 후 출원발명에 대해 거절결정을 하였다. 원고는 2021. 3. 23. 특허심판원에 특허심판원 2021원728호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2021. 11. 30. '출원발명 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없으므로, 나머지 청구항에 관하여 살펴볼 필요 없이 출원발명을 거절한 위 거절결정은 적법하다.'라는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

출원발명 청구항 1과 선행발명 1의 대응 구성은 모두 과실과 과피를 포함하는 귤의 추출물을 유효 성분으로 포함하는 피부 주름 개선용 조성물이라는 점에서 공통된다. 다만, 귤 종류가 이 사건 제1항 발명은 '풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)'인데 반하여, 선행발명 1은 '청귤'로 기재되어 있고(차이점 1), 추출 용매를 출원발명 청구항 1은 50% 에탄올로 한정하고 있으나, 선행발명 1에는 이에 대한 명시적인 기재가 없다(차이점 2).

차이점 1은 다음과 같은 이유로 선행발명 1과 실질적으로 동일하거나 적어도 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보인다.

- 1) 선행발명 1에 기재된 청귤은 '익지 아니한 푸른 귤'을 의미하는 것으로 인정함이 타당하고, 국내에서 일반적으로 귤이라고 하면 학명이 'Citrus unshiu'인 온주귤을 가리킨다고 보이므로 통상의 기술자라면 선행발명 1의 '청귤'은 '풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)'을 지칭하는 것으로 충분히 인식할 수 있다고 판단된다. 따라서 선행발명 1에도 청귤 수분 크림의 성분으로 출원발명 청구항 1의 '풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)'이 실질적으로 개시되어 있다고 볼 수 있다.
- 2) 설령, 선행발명 1의 '청귤'이 '풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)'을 지칭하는 것이라고 볼 수는 없다고 하더라도, 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 차이점 1을 극복하는데 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보이지 않는다. : 가) 탄제린과 오렌지는 귤 품종인 'Citrus

unshiu'와 동속이종의 관계에 있는 것으로 보이고, 선행발명 1의 전성분으로 기재된 탄제린껍질추출과 달리 오렌지는 오렌지추출물로 기재되어 있어 과육과 과피를 포함할 것으로 판단된다. 나) 선행발명 1이 속한 기술분야에서 과일 등 특정 식물이 가지는 특징이나 용도 등을 발견하기 위해 그와 동속이종의 관계에 있는 과일 등과 그 활성 내지 안정성 등을 비교 실험 해 보는 것은 일반적인 경우라 보인다. 다) 출원발명의 명세서 등에서, 피부 주름 개선용 조성물이 'Citrus unshiu', 즉 온주귤을 포함할 경우가, '탄제린'이나 '오렌지'를 포함할 경우와 비교해 볼 때, 그 효과가 현저히 우수하다고 볼 만한 객관적 근거 등도 충분하지 않다.

차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

- 1) 선행발명 1에는 추출 용매에 대한 명시적인 기재가 없으나, 선행발명 2에는 청피(귤나무인 Citrus unshiu Markovich 또는 Citrus reticulata Blanco의 덜 익은 열매껍질) 추출물이 피부 주름 예방 또는 치료에 사용되며, 추출 용매로 물, 탄소수 1 내지 4의 알코올 등으로부터 선택된 하나 이상의 용매를 사용할 수 있다는 기재와 함께, 구체적으로는 에탄올을 개시하고 있다.
- 2) 선행발명 2에는 추출 용매로 물, 에탄올 등이 기재되어 있을 뿐, 에탄올의 농도가 구체적으로 개시되어 있지 않으나, 목적 물질을 잘 녹이고 농축 조작을 용이하게 하기 위해 적절한 용매를 선택하는 것은 일반적으로 널리 알려져 있는 사실에 해당하므로, 해당 기술 분야의 통상의 기술자라면 충분히 선행발명 2를 토대로 반복 실험 등을 통해 적절한 농도의 용매를 찾아 이를 선택하여 실시할 수 있을 것으로 보인다.
- 3) 선행발명 2는 피부 주름 예방 또는 치료에 사용되는 청피 추출물에 관한 것으로, 선행발명 1과 기술분야가 실질적으로 동일하므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 구성을 결합하고 반복 실험 등에 의해 '50% 에탄올'의 추출 용매를 도출하는데 특별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 만한 사정 등을 찾기 어렵다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성 부정, 풋귤, 추출물, 피부 주름 개선, 피부 보습, 조성물, 청귤, 청피, 수분크림, 추출 용매, 동속이종

사건번호	2022 허 1315	사건명	거절결정(특)
심판번호	2017 원 3154	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	진행하는 철 합금 시트의 처리 방법 및 이를 실시하기 위한 처리 라인
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	인용

출원발명 청구항 1은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 출원발명의 청구항 전항은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고, 또한 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고는 이에 대하여 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 원고의 보정에 의하더라도 출원발명의 청구항 전항은 위 의견제출통지서상의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다. 원고는 다시 의견서 및 보정서를 제출하며 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 출원발명의 청구항 전항은 선행발명으로부터 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 이에 불복하여 특허심판원 2017원3154호로 위 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 3. 15. '출원발명 중 청구항 1은 선행발명으로부터 진보성이 부정되므로 나머지 청구항을 더 살펴볼 필요 없이 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다'는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

원고는 이에 불복하여 특허법원에 특허법원 2019허3847호로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2019. 12. 6. 선행발명에 의해 출원발명 청구항1의 진보성이 부정된다고 보아 원고의 청구를 기각하는 판결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 대법원에 상고하였는데(대법원 2019후12094호), 대법원은 2022. 1. 13. '선행발명으로부터 출원발명 청구항1을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없으므로, 출원발명 청구항1은 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다'는 이유로 이 사건 환송전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 취지의 판결을 하였다.

● 판시 요지

출원발명 청구항1은 용융 산화물 욕의 점도가 $0.3 \cdot 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s} \sim 3 \cdot 10^{-1}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 이고, 욕의 출구에서의 철 합금 시트의 표면들에 잔류하는 산화물들의 잔류물들이 제거되는 반면, 선행발명의 대응구성은 용융 욕의 점도가 바람직하게는 100포이즈 이하이고, 욕 외로 취출 후 강대 표면의 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리된다는 점, 출원발명 청구항1은 용융 산화물들 욕 조성물 중 Li_2O 함량이 $10\text{w}\% \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\text{w}\%$ 을 만족하나, 선행발명의 대응구성인 Li_2O 함량은 0 ~ 6.0중량%를 만족하는 점에서 차이가 있다. 그러나 위와 같은 차이점들은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 없다고 봄이 타당하다. 다른 차이점에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 출원발명 청구항 1은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

- 1) 출원발명 청구항1은 철 합금 시트의 표면에 존재하는 산화물들을 화학적 결합에 의해 제거하기 위해 철 합금 시트를 용융 산화물 욕에 침지(浸漬)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 철 합금 시트의 표면처리 방법에 관한 발명이다.

- 2) 선행발명은 '강대(鋼帶)의 소둔법(燒鈍法)'에 관한 발명으로 100포이즈를 초과하지 않는 점도를 가지는 950℃ 이상의 용융 염욕(鹽浴)에 강대를 침지시킴으로써 강대를 소둔하고, 강대를 욕외로 취출함으로써 강대 상에 염의 응고 피막을 형성하며, 냉각에 의해 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리하는 것을 특징으로 한다.
- 3) 선행발명에는 용융 염욕의 바람직한 점도가 '100포이즈 이하'라고 기재되어 있고 점도의 하한이 기재되어 있지 않으므로, 위 기재 부분만 볼 때에는 선행발명의 점도 범위에 출원발명 청구항1의 점도 범위가 포함되는 것처럼 보이는 한다. 그러나 선행발명은 용융 염욕에 침지시킨 강대 표면에 응고 피막을 형성시킬 수 있을 정도의 부착성이 있는 점도 범위를 전제로 하는 발명이므로, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도가 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있다. 한편 점도가 100포이즈에 비해 지나치게 낮아서 출원발명 청구항1과 같이 ' $0.3 \cdot 10^{-3}\text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1}\text{Pa.s}$ '의 범위, 즉 '0.003포이즈 ~ 3포이즈'의 범위가 되면, 강대를 염욕에 침지시킨 후 취출하더라도 용융 염이 강대 표면에 부착되지 않아 몇몇 액적만이 강대의 표면에 잔류할 뿐 응고 피막이 형성될 수 없다. 따라서 선행발명의 점도를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도인 ' $0.3 \cdot 10^{-3}\text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1}\text{Pa.s}$ '의 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어렵다고 보인다.
- 4) 선행발명에는 "Li₂O은 응고 피막의 열 팽창 계수를 높이지 않고 욕의 용융 온도를 낮게 할 목적으로 6.0%까지 첨가할 수 있다. 6.0%를 초과하는 Li₂O의 첨가는 응고 피막과 강대 표면의 밀착성이 지나치게 양호하여, 응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것이다."라고 기재되어 있다. 이는 용융 염욕 조성과 관련하여 6.0w%를 초과하는 Li₂O의 첨가에 관한 부정적 교시로 볼 수 있으므로, 출원발명 청구항1을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li₂O의 조성비율을 $10\text{w}\% \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\text{w}\%$ 로 변경하기는 어렵다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성 인정, 부정적 교시 인정, 철 합금, 용융, 욕(浴), 강대의 소둔법, 응고 피막

사건번호	2022 허 1414	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020 당 3236	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	JEDA(JEDA)
선고일	2022. 8. 18.	선고결과	기각

등록상표가 '도메인이름의 사용을 상표법상 상표의 사용으로 볼 수 있는 경우'에 해당하지 않고, 등록상표를 수질측정기에 사용한 것은 불사용취소를 면하기 위하여 명목상 사용한 것에 불과하므로 등록상표를 정당하게 사용한 것이라 볼 수 없다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 10. 29. 등록상표가 그때까지 계속하여 3년 간 국내에서 그 지정상품(상품류구분 제9류의 농도계 등)에 사용되지 않았다는 이유로 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 등록상표에 대한 상표등록취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 "원고가 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였으므로, 등록상표는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다."라는 이유로 피고의 취소심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

원고가 1999. 11. 24. 등록상표를 계측기로 주로 판매하는 원고 운영의 사이트의 도메인이름으로 'jeda.co.kr'을 등록하여 현재까지 사용하고 있는데, 다음과 같은 사실 및 사정 종합 해 보면, 위 도메인이름은 단순히 위 사이트의 도메인이름으로 사용되었을 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것이라고 볼 수 없고, 달리 위 도메인이름이 상품의 출처표시로 사용되었다고 볼 만한 증거가 없다

- 1) 위 도메인이름에 의하여 연결되는 위 사이트 홈페이지에는 그 좌상단에 " "표장이 표시되어 있을 뿐이고, 위 도메인이름이 위 사이트의 홈페이지나 하부 페이지에 따로 표시된 바 없다.
- 2) 원고는 위 도메인이름 외에도 위 표장의 문자부분과 동일한 'www.SECHANG.com'이라는 도메인이름도 사용하는데, 이에 의해서도 위 사이트에 연결된다.
- 3) 위 표장의 문자부분 중 'SECHANG'은 원고의 상호 중 세창(世昌) 부분의 알파벳 음역에 해당한

다. 또한, 위 사이트의 회사소개 부분에는 위 표장과 유사한 " '표장이 원고의 심볼마크이자 시그니처라고 소개되어 있다.

원고는 2008년부터 현재까지 등록상표가 표시되어 있는 수질측정기를 위 사이트에 양도(판매)할 목적으로 전시하여 왔고, 위 수질측정기는 ph 수소이온농도를 측정하여 수질을 측정하는 기구이므로 원고는 위 취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 그 지정상품('농도계'를 의미하는 것으로 보인다)의 출처표시로 사용하였다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유들을 종합하여 보면, 등록상표를 위 수질측정기에 사용한 것은 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광

고행위를 하거나 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도에 그친 것에 불과하므로, 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 볼 수 없다.

- 1) 특정한 시점에 위 사이트에 위 수질측정기의 소비자 가격은 “가격문의(VAT 별도)”가 아니라 “현재 품절입니다.”라고 기재되어 있었던 사실, 원고 직원과 제3자(수질측정업체 직원) 사이에 이루어진 전화통화 당시 위 수질측정기가 ‘재고는 없고, 판매를 안 한지 오래되어 위 수질측정기의 생산국 등 관련한 자료가 없는 상태’이었던 사실이 인정된다. 이러한 인정사실에다가 원고가 이 법원에 이르기까지 위 수질측정기의 생산량이나 판매량 등에 관한 어떠한 자료도 제출하지 않은 점, 위 수질측정기의 개발이 완료될 무렵인 2008년 이후로 위 수질측정기가 원고 운영의 위 사이트 외에 다른 인터넷 쇼핑몰 등에 원고 또는 제3자가 직접 판매 상품으로 등재하거나 위 사이트를 링크하는 방식으로 게시되었음을 인정할 자료도 없는 점, 위 전화통화 내역을 제외하고는 위 수질측정기에 관하여 구매나 견적을 위한 다른 소비자나 문의가 있었음을 인정할 자료도 없는 점 등 변론에 나타난 제반 사정을 종합하여 보면, 설령 위 수질측정기가 등록상표의 지정상품에 해당한다고 하더라도, 등록상표가 표시된 위 수질측정기의 사진을 원고가 위 사이트에 게시한 것은 위 수질측정기를 국내에서 정상적으로 유통하거나 유통할 것을 예정한 것이 아니라 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 정도에 불과하다고 봄이 타당하므로, 이를 두고 원고가 등록상표를 정당하게 사용하였다고 볼 수는 없다.

키워드: 상표, 등록취소, 도메인이름 상표의 사용 부정, 상표의 명목적 사용 인정, JEDA, 농도계