

사건번호	20221허5532	사건명	등록무효(실)
심판번호	2021당324	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	실용신안	권리명칭	무선 이어폰 케이스용 비접착 커버 유닛
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

**이 사건 정정고안의 제1항 및 제2항은 선행고안들에 의해 진보성이 인정되므로 무효가 되어서는 안 된다
고 본 사례**

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록고안의 청구항 제1항 내지 제3항은 선행고안 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 이에 피고는 이 사건 등록고안의 제1항 내지 제3항에 대해 정정청구(이하 '이 사건 정정고안'이라 한다)를 하였다. 이에 특허심판원은 정정을 인정한 후 이 사건 정정고안은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 정정고안의 진보성 부정 여부를 살펴보면 이 사건 제1항 정정고안과 선행고안 3과의 차이점 1 내지 3은, ① 이 사건 제1항 정정고안의 '힌지 부재'와 그 세부 구성 및 기능에 대응되는 구성이 선행고안 3에 명시적으로 기재되어 있지 아니하다는 것과, ② 이 사건 제1항 정정고안은 비접착 커버 유닛인 반면 선행고안 3은 스티커를 이용하는 접착식 커버 유닛이라는 것이다. 우선, 선행고안 3에 선행고안 1을 결합하여 위 차이점들이 쉽게 극복될 수 있는지 여부를 살펴보면 선행고안 1에는 하측 커버 부재, 상측 커버 부재(상측 내부 돌기)와 힌지 부재의 유기적인 결합에 의해 무선 이어폰 케이스를 비접착식으로 분리 및 재장착하고, 임의로 분리되지 아니하도록 하는 이 사건 정정고안의 기술적 원리가 포함되어 있지 아니하고, 나아가 선행고안 1의 커버 유닛의 프레임을 제외한 모든 부분이 탄성 및 유연성을 가지는 실리콘으로 형성되어 있어 무선 이어폰 케이스가 수용되지 아니한 상태에서 상측 커버 부재와 하측 커버 부재가 일정 공간을 형성할 수 있다고 보기는 어려울 뿐만 아니라 그 연결부재의 경우에도 무선 이어폰 케이스를 수용한 상태에서 커버 유닛이 열리거나 닫힘에 따라 펼쳐지거나 수축되는 등 형태가 변경되므로 일정 회전 반경을 갖는 '힌지 부재'로서의 기능을 할 수 있을 것으로 보이지 아니한다. 결국 선행고안 1은 이 사건 정정고안의 명세서에서 종래기술로 제시한 것에 불과하고, 그 '연결부재' 역시 통상적인 '힌지 부재'가 아니라, 단지 상측 커버 부재와 하측 커버 부재를 연결하면서 무선 이어폰 케이스의 노출되는(후면)부분을 보호하거나 양면 테이프가 떨어질 경우 상측 커버 부재의 분실을 방지 하는 등의 다른 목적을 갖는 수단으로 보일 뿐이다. 또한 이 사건 정정고안과 같이 무선 이어폰 케이스의 힌지부와 커버 유닛의 힌지 부재가 함께 구성되는 경우 두 개의 힌지가 상호 간섭

없이 회전하기 위해서 양 힌지부의 회전축의 위치를 일치시키는 것이 필요할 것인데 이를 위해서는 선행고안 1의 연결부재의 위치를 고정하는 것과 같은 추가적인 설계변경 역시 필요할 것으로 보인다. 결국, 통상의 기술자가 선행고안 3에 선행고안 1을 결합하더라도 과도한 설계변경 없이 이 사건 제1항 정정고안의 상측 내부 돌기와 힌지 부재 및 그 각 구성의 기술적 원리를 극히 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

다음으로 선행고안 3에 선행고안 2, 5를 결합하여 위 차이점들을 극히 쉽게 극복할 수 있는지 여부를 살펴본다. 선행고안 3에는 힌지 부재에 대응되는 구성이 존재하지 아니하며, 하측 케이스는 하측 커버 부재에 끼워서 고정되고, 이와는 별개로 상측 케이스는 스티커를 이용하여 상측 커버 부재에 접착·고정되는데 미관을 저해하는지 여부와 무관하게, 위와 같은 고정방식만으로도 무선 이어폰 케이스와 커버 유닛이 임의로 분리되지 아니하고 충분히 고정되는 효과 자체는 달성될 수 있을 것으로 보인다. 그렇다면 이 사건 정정고안의 힌지 부재를 인지하고 난 후가 아닌 이상, 선행고안 3에 선행고안 2 또는 선행고안 5의 힌지를 도입할 특별한 이유나 동기가 있다고 보이지는 아니한다. 나아가, 설령 통상의 기술자가 선행고안 3에 선행고안 2 또는 선행고안 5의 힌지를 도입하는 것을 착안하였다고 하더라도, 선행고안 2 또는 선행고안 5의 힌지부를 선행고안 3에 단순히 결합하기 위해서는 여전히 선행고안 2 또는 선행고안 5의 힌지부의 구조 변경, 힌지 축의 위치를 일치시키는 등의 추가적인 설계변경이 필요할 것으로 보이는 등 통상의 기술자로서는 선행고안 3에 선행고안 1을 결합하거나, 선행고안 3에 선행고안 2 또는 선행고안 5를 결합하는 것이 곤란하고, 선행고안들로부터 위 차이점들을 극복하고 이 사건 제1항 정정고안의 구성요소들을 극히 쉽게 도출하기는 어렵다고 봄이 타당하다.

- (2) 이 사건 제2항 정정고안의 진보성 부정 여부와 관련하여 이 사건 제2항 정정고안은 이 사건 제1항 정정고안을 인용하면서 상측 외부 돌기를 부가한 종속항이므로 이 사건 제1항 정정고안의 진보성이 선행고안들에 의하여 부정되지 아니하는 한, 이 사건 제2항 정정고안 역시 그 진보성이 부정되지 아니한다. 결과적으로 이 사건 제1, 2항 정정고안은 통상의 기술자가 선행고안들에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 없어 그 각 진보성이 부정되지 아니하므로, 그 실용신안등록이 무효라고 할 수 없다.

키워드: 실용신안, 진보성, 등록무효, 무선 이어폰 케이스용 비접착 커버 유닛

사건번호	2022허1056	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당1862	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	영상데이터 전송방법
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	인용

이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정되므로 그 특허가 무효가 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 “이 사건 특허발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있고, 산업상 이용 가능하며, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다”는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보면 이 사건 특허발명의 구성요소와 이에 대응되는 비교대상발명의 구성요소 차이점 1은, 우선 구성요소 1의 경우 ‘원본 영상데이터를 발신측 이동통신 전화망이 허용하는 용량 이하로 변환하여 이동통신 전화망을 통해 전송하는 구성’을 개시하고 있는 반면, 선행발명 1에는 ‘위치 정보를 포함하는 영상데이터를 JPEG로 압축하여 저장’하는 구성만이 기재되어 있을 뿐 ‘영상데이터를 허용 용량 이하의 크기로 변환하여 이동통신 전화망을 통하여 전송하는 기술적 특징’이 포함되어 있지 아니하다는 것이다. 그러나 선행발명 2의 명세서 기재내용에 따르면 선행발명 2에는 동영상과 같은 콘텐츠를 멀티미디어 메시지(MMS)에 첨부하여 전송함에 있어 첨부된 콘텐츠를 일정하게 통신망의 종류에 따라 허용된 용량 이하로 축소한 다음 이를 전송하는 방법에 대하여 개시하고 있고, 통신망의 종류에는 제한이 없어 ‘전화망’도 당연히 위 ‘통신망’에 포함됨을 알 수 있다. 이처럼 선행발명 2의 경우 ‘이동통신 전화망’을 ‘이동통신 데이터망’과 명확히 구별하여 인식하고 있을 뿐만 아니라, 원본 영상데이터를 ‘이동통신 전화망’이 허용하는 용량 이하로 변환하여 이를 ‘이동통신 전화망’을 통하여 전송하는 기술 역시 개시하고 있다. 나아가, 선행발명 2는 통신망 종류에 따라 멀티미디어 메시지에 첨부된 이미지를 리사이징하여 전송하는 방법에 관한 것으로서 “저속 데이터망의 데이터 전송 효율을 극대화하기 위해 통신망 종류에 따라 멀티미디어 메시지에 첨부된 이미지를 리사이징하여 전송할 수 있는 효과”를 가지고 있는바, 이는 ‘이동통신 전화망으로 영상데이터를 전송함으로써 통신비용 절감과 안정적 통신을 도모’하여 궁극적으로 전송 효율을 높이하고자 하는 이 사건 제1항 특허발명과 목적 및 효과를 같이 한다고 볼 수 있다. 한편 선행발명 2에서는 구성요소 1 중 ‘사용자 단말기의 어플리케이션을 작동’시키는 구성을 명시하고 있지는 아니하나 어플리케이션의 의미, 선행발명 1, 2는 명세서에서 모두 사용되는 단말기로 스마트폰을 언급하고 있는 점 및 이 사건 특허발명 출원일 당시 이미 다양한 종류의 스마트폰이 전세계적으로 상용화된

상황이었던 점 등에 비추어 보면, 위 '사용자 단말기의 어플리케이션을 작동'시키는 구성은 이 사건 특허발명의 출원일 당시 주지관용기술이었다고 봄이 타당하다. 따라서, 통상의 기술자로서는 선행발명 1의 '위치 정보가 포함된 영상데이터를 생성하는 구성'에 선행발명 2의 '멀티미디어 메시지에 첨부된 이미지를 리사이징하는 구성' 및 '어플리케이션 작동'이라는 주지관용기술을 결합하여 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다 할 것이다. 다음으로 차이점 2와 관련하여 차이점 2는, '영상데이터를 발신측 이동통신 전화망을 거쳐서 착신측 이동통신 전화망 또는 유선 전화망을 통하여 사업자 단말기의 데이터베이스에 저장하는 단계적 구성'이 선행발명 1에 기재되어 있지 아니하다는 것이다. 그런데 선행발명 2에서는 '단말기에서 리사이징된 MMS 메시지를 이동통신망으로 전송하는 구성'을 개시하고 있고 위와 같이 전송된 메시지는 수신장치에 의하여 수신되어 수신자가 확인할 것인바, 이는 메시지에 대한 발신측 이동통신망의 수신 및 착신측 이동통신망의 수신, 수신측 단말기 또는 서버의 데이터베이스에의 저장을 당연히 전제하고 있는 것이고, 선행발명 5에서는 멀티미디어 메시징 서비스 사례를 기반으로 송신자의 이동단말의 MMS Client나 웹 인터페이스를 통하여 멀티미디어 메시지를 작성하고 업로드하는 과정을 시작으로 수신자가 메시지 수신을 요청하면 해당 MMS Client의 정보를 조회하고 필요한 경우 미디어 변환을 수행하여 수신자의 MMS Client에 다운로드하는 과정'을 개시하고 있기도 하다. 무엇보다 전송된 데이터가 '발신측 단말기 → 발신측 전화망 → 착신측 전화망 → 착신측 사업자 단말기 → 착신측 사업자 데이터베이스를 순차적으로 경유하여 착신측 사용자 단말기로 도달되는 구성'은 이동통신 분야에서 데이터 전송을 위해서 당연히 전제되어야 하는 일반적인 구성에 불과하므로 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 선행발명 2, 5 및 주지관용기술을 결합하여 차이점 2 역시 쉽게 극복할 수 있다 할 것이다.

- (2) 이 사건 제3항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보건대 이 사건 제3항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명을 인용하는 종속항으로서, '사용자 단말기의 캡처한 영상데이터는 사용자 단말기의 화면에 표시된 영상을 캡처한 정지영상일 것'을 부가 한정하고 있다. 그러나 선행발명 1은 촬영부에서 피사체를 촬영한 영상데이터를 정지영상의 일종인 JPEG형태로 저장부에 저장하는 기술적 구성을 개시하고 있는 점, 화면 캡처 기술은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 해당 분야에서 널리 알려진 기술에 해당하는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
- (3) 이 사건 제4항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보건대 이 사건 제4항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명을 인용하는 종속항으로서, '취득된 영상데이터의 영상 품질이 미리 설정한 기준 미만인 경우, 상기 사용자 단말기로 상기 영상데이터가 미리 설정한 기준을 만족하는 영상데이터가 취득될 때까지 영상데이터 재취득 알림을 발생시켜, 미리 설정한 기준 이상의 영상 품질을 가지는 영상데이터를 원본 영상데이터로 생성하는 것'을 부가 한정하고 있다. 그런데 '어플리케이션을 작동'키는 것은 주지관용기술에 해당하는 점, '취득한 영상데이터가 기준 품질 미만일 때 영상데이터를 재취득하는 기능'은 통상의 기술자라면 특별한 어려움 없이 구현할 수 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제4항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
- (4) 이 사건 제6항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보건대 이 사건 제6항 발명은

이 사건 제1항 특허발명을 인용하는 종속항으로서, '위치정보가 사용자 단말기에 저장되어 있는 주소에 대응하는 경도 및 위도 값을 포함하는 주소정보에 의하여 보정되는 것'을 부가 한정하고 있다. 그런데 선행발명 1의 명세서에 따르면 '위치 정보 제공부가 GPS 신호를 수신하여 세계표준좌표체계에 의거한 위치 좌표(위도, 경도) 및 고도 정보를 제공한다'라는 취지로 기재하고 있는 점, GPS가 수신한 위치정보의 보정에 관한 기술은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 널리 알려진 기술인 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제6항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.

- (5) 이 사건 제7항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보건대 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제1항 특허발명을 인용하는 종속항으로서, '데이터베이스에 저장된 변환 영상데이터를 사업자 단말기가 고객 단말기로 전송하는 제5단계'를 부가 한정하고 있다. 그런데 전송된 데이터가 '발신측 단말기로부터 착신측 사업자 데이터베이스를 순차적으로 경유하여 착신측 사용자 단말기로 도달되는 구성'은 이동통신 분야에서 데이터 전송을 위해서는 당연히 전제되어야 하는 일반적인 구성에 불과한 점, 선행발명 2, 5도 위와 같은 일반적 데이터 전송방식을 전제하거나 개시하고 있는 점, 변환 영상데이터를 사업자 단말기가 고객 단말기로 전송하는 구성이 다른 단계의 영상데이터 전송 구성과 기술적으로 큰 차이가 있다고 보기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제7항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
- (6) 이 사건 제8항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보건대 이 사건 제8항 발명은 이 사건 제7항 특허발명을 인용하는 종속항으로서, '원본 영상데이터의 전송을 요청하는 경우, 사용자 단말기는 사업자 단말기로 원본 영상데이터를 이동통신 데이터망을 통하여 전송하는 제6단계'를 부가 한정하고 있다. 그런데 이 사건 제8항 특허발명에서 부가 한정하는 사항은 데이터의 리사이징 과정을 거치지 아니한 일반적인 데이터 전송 과정에 불과하므로, 이것만으로는 다른 단계에서의 데이터 전송과 비교하여 기술적 곤란성이 인정될 수 없다. 따라서 이 사건 제8항 발명은 제7항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
- (7) 이 사건 제9항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보건대 이 사건 제9항 발명은 이 사건 제8항 특허발명을 인용하는 종속항으로서, '단말기는 수신한 원본 영상데이터를 데이터베이스에 저장하는 것'을 부가 한정하고 있으나 이 사건 제8항의 진보성 부정 사유와 동일한 사유에 의해 그 진보성이 부정된다. 결국, 이 사건 특허발명을 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정되므로 그 특허는 무효로 되어야 한다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 영상데이터 전송방법

사건번호	2021허5556	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당696	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	본인 실명 확인을 위한 인증 토큰 발급 방법, 인증 토큰을 이용하는 사용자 인증 방법 및 이를 수행하는 장치
선고일	2022. 9. 2.	선고결과	기각

이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 3. 8. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 제1항 내지 제5항, 제8항, 제9항, 제11항, 제14항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 이 사건 제1항 내지 제5항, 제8항, 제9항, 제11항, 제14항 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 피고의 심판청구를 2021당696호 사건으로 심리한 다음, 2021. 9. 2. “이 사건 제1항 내지 제5항, 제8항, 제9항, 제11항, 제14항 특허발명은 선행발명 1, 4의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 취지의 심결을 하였다.

● 판시 요지

피고는 이동통신 3사 등을 회원으로 하여 인증산업발전을 위한 정책 연구 등의 활동을 하고 있는 사단법인이라고 할 것이고, 이동통신 3사를 비롯한 피고의 구성원인 개개 회원들은 이 사건 특허발명의 무효 여부와 이해관계가 있다고 할 것이다. 이러한 경우 동업자 단체로 볼 수 있는 피고가 회원들을 대표하여 원고를 상대로 특허무효심판을 청구할 이해관계가 있다.

이 사건 발명과 선행발명 1은 이 사건 특허발명은 얼굴 이미지, 지문 이미지 및 주민 등록 번호를 포함하는 주민 등록 정보를 기반으로 사용자 본인 확인을 진행하는 반면에, 선행발명 1은 공인 인증서를 이용하거나 인증번호 메시지를 전송·회신하는 방식으로 사용자 본인 확인을 하는 점(차이점 1), 인증 토큰[모바일 신분증]을 사용자 단말[사용자 단말기]로 전송하는 단계에서, 구성요소 1-3은 인증 토큰의 생성에 이용된 사용자 단말의 식별번호와 인증 토큰이 발급될 사용자 단말의 식별번호를 비교하는 절차를 거치고 위 식별번호가 일치하는 경우에 한하여 인증 토큰을 전송하는 데에 비하여, 선행발명 1은 식별번호 비교 절차에 대한 명시적 구성이 없다는 점(차이점 2), 구성요소 1-4는 인증 토큰을 실행하는 시점에서 인증 토큰의 생성에 이용된 사용자 단말의 식별번호와 생성된 인증 토큰이 실행되는 사용자 단말의 식별번호를 확인하는 구성인데, 선행발명 1에는 모바일 신분증을 실행하는 시점에서 사용자 단말기의 식별번호를 확인하는 구성에 대한 명시적인 기재가 없는 점(차이점 3) 등에서 차이가 있다.

그러나 차이점 1은, 선행발명 4에는 주민 등록 정보에 기반을 두어 사용자 본인 확인을 진행하는 구성을 개시하고 있어 이를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. 차이점 2는, 사용자 단말의 식별번호에 이동통신 전화번호가 포함되는 점, 선행발명 1의 모바일 신분증의 전송 단계에는 ‘인증부의 인증’ 단계가 내포되어 있는 점 등에 비추어 선행발명 1에 내재되어 있으며, 차이점 3은, 선행발명 1이 모바일 신분증을 실행하는 과정에서 정당한 사용자만 모바일 신분증을 이용하는 방안을 일부 개시하여 선행발명 1에 내재되어 있다고 봄이 상당하다.

이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 발

명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 진보성, 이해관계, 본인 실명 확인을 위한 인증 토큰 발급 방법, 인증 토큰을 이용하는 사용자 인증 방법 및 이를 수행하는 장치

사건번호	2021허6108	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021원1450	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	오디오북의 트리거를 인식하여 세컨드 콘텐츠를 매칭하는 방법
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

출원발명의 경우 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기에 특허등록을 받을 수 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 출원발명의 청구항은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고, 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 청구항을 변경하고 청구범위를 한정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 위 보정에도 불구하고 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 원고는 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 여전히 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다.

원고는 특허심판원에 특허거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 제1항 출원발명은 진보성이 부정되므로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

가. 구성요소 1

제1항 출원발명의 구성요소와 선행발명 1의 대응 구성요소는 오디오북을 재생하는 동안에 트리거를 발견하면 오디오북의 재생을 중단하고 세컨드 콘텐츠를 실행한다는 점에서 공통된다.

반면 출원발명은 트리거를 발견한 오디오 매칭 모듈이 자동으로 세컨드 콘텐츠를 실행하지만 선행발명 1의 대응 구성요소는 사용자가 각주 표시를 직접 선택하여야만 각주창 등이 생성되는 점(차이점 1), 출원발명은 세컨드 콘텐츠를 오디오 형태로 출력하지만 선행발명 1은 각주창 등을 화면에 영상으로 표시한다는 점(차이점 2), 출원발명은 세컨드 콘텐츠의 재생이 종료되면 자동으로 오디오북을 이어서 재생하지만 선행발명 1에는 각주창 등의 종료 후 오디오북을 이어서 재생하는지에 관하여 명시하지 않다는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

나. 구성요소 2

출원발명의 구성요소는 세컨드 콘텐츠를 '음악 및 광고 중 어느 하나'로 한정된 것인데, 선행발명 1의 대응 구성요소는 각주창에 표시되는 '텍스트 형식의 해설' 또는 '찾기, 책갈피, 사전 기능과 연결하는 링크'로서, 양 구성은 오디오북과는 별도로 제작, 관리되는 콘텐츠라는 점에서 공통되나, 그 구체적인 형식과 내용에서 차이가 있다(차이점 4).

다. 차이점

차이점 1은 명세서 기재요건을 살펴보았을 때 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. 차이점 2와 관련, 세컨드 콘텐츠 등의 출력 방식의 변경은 단순 설계변경 사항에 불과하므로, 통상의 기술자가 세컨드 콘텐츠의 형식 및 내용 등을 고려하여 적절히 선택할 수 있다. 차이점 3은 세컨드 콘텐츠의 종료 후 오디오북을 자동으로 이어서 재생할지는 단순 설계변경 사항에 불과하므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있다. 차이점 4는 명세서 기재요건을 살펴보았을 때 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 결합하거나 선행발명간 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

2. 소결

이상을 종합하면, 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 주지관용기술을 바탕으로 선행발명에 의하여 또는 선행발명 간 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다. 특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다. 제1항 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 출원발명은 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 통상의 기술자, 오디오북의 트리거를 인식하여 세컨드 콘텐츠를 매칭하는 방법

사건번호	2021 허 6269	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020 당 1402	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	이물질 제거 기능을 갖는 수문 권양장치
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 “특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1402호 사건으로 심리하여, ‘특허발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니 한다’는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 특허청구범위 해석

다음과 같은 이유로 특허발명은 제어부의 동작으로 수문을 자중 하강시킬 때 동력연결 해제동작이 추가적으로 이루어지는 것을 포함하고 있다고 보기 어렵다.

가) 특허발명 청구항 1항(이 사건 제1항 발명)의 청구범위에는 ‘전자브레이크의 제동력을 해제하여 수문이 자중에 의해 신속하게 하강하도록’이라고 기재되어 있을 뿐 ‘동력연결 해제동작’에 관한 기재가 없다.

나) 특허발명의 ‘발명의 설명’에도 전자브레이크의 제동력 해제 이후 수문이 자중에 의해 하강하는 것과 관련한 부분에 동력연결 해제동작에 대한 기재가 없다. 특허발명의 ‘도면’에서 전자브레이크의 제동력 해제를 통해 별다른 동력연결 해제 없이 수문이 자중에 의해 하강할 수 있는 구조의 수문 권양장치가 도시되어 있다.

다) 이 사건 제1항 발명에 ‘수문 틀의 레일을 따라 승/하강하도록 설치된 수문에 동력을 전달하는 구동수단’라는 기재가 있으므로, 구동수단의 회전축이 전자브레이크의 제동력 해제에 의해 회전 가능한 상태가 되면 별다른 조작이 없더라도 수문이 자중에 의해 하강할 것으로 보인다.

라) 만일 이 사건 제1항 발명에서 수문의 자중하강 시 ‘제어부의 동작’과 ‘동력연결 해제동작’이 이루어진다면 자동 제어가 있음에도 추가적으로 수동 조작이 필요한 것으로서 이러한 조작, 제어 방식은 통상의 기술상식상 효율적이지 않고 일반적인 방식이라고 보아도 않는다.

2) 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 4, 5의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부를 본다.

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1을 대비 해 보자면, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7과 10에 대응하는 구성요소가 선행발명 1에는 나타나 있지 않다(**차이점 1**). 구성요소 8은 수문 틀의 역류감지수단이 역류를 감지하는 경우에 전자브레이크에 전기를 공급하는 반면, 선행발명 1은 비상강하 스위치가 on인 경우에 디스크 브레이크에 전원을 공급하는 점에서 차이가 있고(**차이점 2**), 구성요소 8은 제어부가 구동수단의 주위에 설치되는 반면 선행발명 1의 제어부는 관리실 등에 구비된 점에서 차이가 있다(**차이점 3**).

이 사건 제1항 발명과 선행발명 5를 대비하여 보자면, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7과 10은 수문 틀의 이물질을 제거하기 위해 수문을 상하 왕복운동시키는 동작이 ‘회전축의 회전 여부 감지’를 통

해 이루어지는 반면, 선행발명 5는 '기설정된 시간이 초과한 이후에 수문이 폐쇄되었는지 여부에 대한 감지'를 통해 이루어지는 점에서 차이가 있다(**차이점 1-1**). 또한 구성요소 7은 수문의 상하 왕복 시간을 결정하는 타이머를 구비한 반면, 선행발명 5에는 이에 대한 기재가 없다(**차이점 1-2**). 선행발명 5는 기설정된 시간을 초과하여 제2 리미트스위치가 작동하지 않는 경우에 수문이 완전 폐쇄되지 않은 것으로 보고 수문을 반복적으로 강하하는 것으로, 특허발명에서 언급한 종래 기술의 문제점을 그대로 포함하고 있다. 이 사건 제1항 발명의 이러한 기술적 과제와 이에 대한 해결수단이 통상의 기술자에게 일반적으로 인식되거나 설계 시 고려되는 통상적인 설계요소라고 볼만한 사정도 없고, 나아가 이러한 과제나 이를 시사하는 기재는 선행발명 4, 5에도 나타나 있지도 않은 점까지 감안하면, 결국 구성요소 7과 10에 의한 **차이점 1-1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 4, 5의 결합에 의하여 쉽게 극복할 수 없다**. 차이점 1-2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. 차이점 2, 3도 통상이 기술자가 쉽게 극복할 수 있다. 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 4, 5의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.

이 사건 제1항 발명은 선행발명 2, 4, 5의 결합 또는 선행발명 7, 4, 5, 6의 결합 또는 선행발명 8, 4, 5의 결합에 의하여서도 진보성이 부정되지 않는다. 특허발명의 나머지 청구항들은 이 사건 제1항 발명을 직, 간접적으로 인용하는 종속항으로서 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성요소를 모두 포함하는 청구항이므로, 이 사건 제1항 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는 이상, 특허발명의 나머지 청구항들의 진보성도 부정되지 않는다.

키워드: 특허, 등록무효, 청구범위 해석, 진보성 인정, 이물질 제거 기능을 갖는 수문 권양장치, 수문권양기용 비상강하장치, 수문 강하 제어시스템, 수문권양기 및 이의 작동방법, 호환성이 우수한 수문 인디케이터, 수문용 권양장치, 자중강하, 타이머, 클러치기어

사건번호	2021 허 6252	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020 당 1399	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	수문 권양장치
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	인용

특허발명이 선행발명 1 또는 선행발명 1과 선행발명 6의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 “특허발명은 ‘통상의 기술자’가 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1399호 사건으로 심리하여, ‘특허발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다’라는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

특허발명 청구항 1(이 사건 제1항 발명)을 선행발명 1과 구성요소를 대비 해 보건대, 이 사건 제1항 발명 구성요소 6은 수문 틀에 역류를 감지하는 역류감지수단을 구비한 반면, 선행발명 1에는 대응되는 기재가 없고(차이점 1-1), 구성요소 6은 제어부가 저속모터의 주위에 설치되는 반면, 선행발명 1의 제어부는 관리실 등에 구비된 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 7은 역류감지수단이 역류를 감지하는 경우 전자브레이크에 전기를 공급하는 반면, 선행발명 1은 비상강하스위치가 on인 경우에 디스크 브레이크에 전원이 공급되는 점에서 차이가 있다(차이점 1-2)

차이점 1-1과 차이점 1-2는 모두 역류감지수단에 관한 것으로서, 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

- 1) 선행발명 1에서 수위에 따라 수문을 강하시키는 것에 대한 필요성을 구체적으로 시사하고 있다.
- 2) 선행발명 1에는 작업자가 비상강하스위치를 on, off 상태로 조작한다는 기재가 나타나 있고, 수문, 하천 등에 수위계가 설치되는 것은 자명한데, 선행발명 1의 작업자는 수문에 설치된 수위계를 통해 수위 상승을 확인한 후 비상강하스위치를 조작하게 될 것임도 자명하다.
- 3) 역류감지수단에 의한 신호를 직접 수문의 제어에 사용할 것인지 또는 작업자의 최종 판단을 거친 후 수문을 제어할 것인지 여부는 수문의 규모, 용도 등 구체적인 설계환경에 따라 통상의 기술자가 일반적으로 선택할 사항에 해당한다.

차이점 2도 구체적인 설계환경에 따라 통상의 기술자가 용이하게 선택할 사항에 불과하다.

피고는 이 사건 제1항 발명은 제어부의 동작으로 수문을 자중 하강시킬 때 동력연결해제 동작이 추가적으로 이루어지지 않아 수문이 바닥에 근접 시 저속모터에 전원을 공급하여 수문을 저속하강시킬 수 있는 반면, 선행발명 1은 자중 강하 시 구동수단과 수문 사이의 동력연결이 해제된 상태이므로 클러치수단을 통한 동력연결 동작을 부가하지 않고는 자중강하하는 수문이 구동수단으로 마저 하강하도록 제어할 수 없다는 점에서 **차이가 있다고 주장**하는데, 다음과 같은 이유로 선행발명 1은 ‘제어부의 동작으로 디스크 브레이크에 전원이 공급되어 브레이크 작동이 해지될 때, 동력연결 해제동작이 이루어지지 않은 상태에서 자중하강하고, 하강하는 수문이 기준높이 이하로 바닥에 근접 시 구동수단에 의해 저속하강할 수 있다’는 점을 인정할 수 있으므로 **피고의 주장을 받아들일 수 없다**.

- 1) 선행발명 1에는 디스크 브레이크 및 제어부 등을 더 구비하여 수문을 제어하는 기재가 나타나

있고, 이는 이 사건 제1항 발명의 전자브레이크 및 제어부에 대응된다.

- 2) 선행발명 1에서 '비상강하 스위치 ON' 동작에 의해 별도의 동력연결 해제동작 없이 제어부가 수문을 자중하강시키는 것임을 알 수 있다.
- 3) 선행발명 1에서 제어부에 의한 전원 인가로 디스크 브레이크의 제동력이 해제되어 수문이 자중 하강하다가, '수문높이가 기준높이 이하일 경우, 디스크 브레이크의 전원공급이 차단되면서 동수단에 전원이 공급된다'는 기재가 있으므로 이를 통해 기준높이 이하에서 감속과 구동수단에 의한 하강이 이루어짐을 쉽게 이해할 수 있다.
- 4) 선행발명 1의 도면에 따르면 '디스크브레이크, 구동수단, 구동축, 구동기어, 클러치기어, 전화기어, 전달기어, 회전축, 체인이 직렬로 연결됨으로써 구동수단에 의해 수문을 상승시킨 후 디스크브레이크의 제동력만 해제하더라도 별도의 동력연결해제 동작 없이 수문이 자중하강할 것으로 보인다.

특허발명 청구항 3, 4, 5, 6, 7은 선행발명 1에 의하여, 청구항 8, 9는 선행발명 1, 6에 의하여 각 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성 부정, 이물질 제거 기능을 갖는 수문 권양장치, 수문권양기용 비상강하장치, 무인 완전자동화 하천수문 개폐시스템, 역류감지수단, 자중강하, 저속강하

사건번호	2021 허 5167	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020 당 2331	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	3D MESH CUSHION (3D MESH CUSHION)
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

등록상표가 상표법 제 33 조 제 1 항 제 3 호(성질표시 표장), 제 7 호(기타 식별력 없는 표장), 제 34 조 제 1 항 제 12 호 전단(품질오인 표장)에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 특허심판원 2020당2331호로 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 무효심판절차에서 “등록상표는 상표법 제33조 제1항 제1호, 제2호, 제3호 및 제7호에 해당하므로 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다.”라고 주장하였다. 특허심판원은 “등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.”라는 이유로 피고의 위 무효심판청구를 모두 인용하여 등록상표의 상표등록을 모두 무효로 한다는 취지의 심결을 하였다.

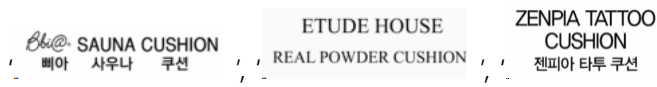
● 판시 요지

등록상표는 다음과 같은 이유를 고려했을 때, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.

- 1) 등록상표는 ‘3D’라는 문자부분과 영어 단어 ‘MESH’ 및 ‘CUSHION’이 평이한 서체로 띄어쓰기한 채 횡서되어 결합된 상표로서 이러한 구성 외에 외관상 상표의 식별력에 영향을 줄 만한 다른 특별한 점이 없다.
- 2) 그런데 등록상표의 등록결정일 당시 화장품과 관련하여 ‘쿠션(Cushion)’은 화장품을 찍어 바르는 쿠션 형태의 스펀지 또는 퍼프를 가리키는 보통명칭으로 사용되었고, ‘MESH’는 ‘그물망, 철망’ 등을 뜻하는 영어단어로, 거래계에서는 ‘망사’를 가리키는 용어로 흔히 사용되었으며, ‘3D’는 ‘3차원의 형태, 입체감, 입체 효과’ 등의 의미로 흔히 사용되는 단어로서, 화장품과 관련하여 ‘입체감을 표현할 수 있는 (화장품)’ 또는 ‘입체형상으로 구성된 (화장품)’ 등의 의미로 흔히 사용되었다.
이러한 점을 고려하면, 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표 중 ‘MESH CUSHION’ 부분은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 망사가 사용된 쿠션을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보인다. 나아가 ‘3D’라는 단어의 의미를 고려하면 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표인 ‘3D MESH CUSHION’은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다.
- 3) 등록상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제03류의 중에서도 화장품(G1201B)에 속하는 상품들이다.

등록상표는 위에서 본 사정에다가, 다음과 같은 사정을 보태어 보면 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다.

- 1) 등록상표의 등록결정일 당시 , EFFET 3 D , , PERIOE 3D White , , Amos 3D corecell technology , , LANEIGE POWDER MESH CUSHION , , 3CE MESH FOUNDATION ,


 등과 같이 '3D', 'MESH', 'CUSHION'을 포함한 상표들이 화장품류에 속하는 상품들을 지정상품으로 하여 다수 출원·등록되었다.

- 2) 앞서 본 바와 같이 등록상표는 '3D', 'MESH', 'CUSHION'의 결합을 통하여 위 단어들이 가지는 본래적 의미를 넘어서 새로운 의미를 형성한다고 보기 어렵고, 나아가 이러한 결합의 형태가 이례적이거나 특이성을 나타내어 수요자의 특별한 주목을 끈다고 보기도 어렵다.

앞서 본 바와 같이 등록상표는 그 등록결정 당시 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 'MESH CUSHION' 또는 입체적 형상을 가진 'MESH CUSHION'의 의미로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 등록상표가 그 지정상품 중 'MESH CUSHION'이 적용되지 않는 상품에 사용될 경우에 수요자들은 'MESH CUSHION'이 적용되는 상품으로 오인할 우려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 소정의 품질오인표장에 해당한다.

키워드: 상표, 등록무효, 성질표시 표장 인정, 기타 식별력 없는 표장 인정, 품질오인 표장 인정, 3D MESH CUSHION, 쿠션(Cushion), Mesh, 3D, 화장품, 메시쿠션(MESH CUSHION), 다수 등록에 의한 식별력

사건번호	2021 허 3710	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020 당 96	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구투여용 약제학적 제제
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있고, 확인대상발명은 이 사건 제 1 항, 제 3 항, 제 5 항 내지 제 9 항 특허발명의 균등관계에 있지 않다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 1. 10. 특허권자인 원고를 상대로, ‘확인대상발명(펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하는 경구 투여용 정제)은 이 사건 제1항, 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.’라고 주장하면서, 그 확인을 구하는 **소극적 권리범위확인심판**을 청구하였다(이 사건 심판청구). 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2020당96호 사건으로 심리하여, ‘확인대상발명은 이 사건 제1항, 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정된 것으로 볼 수 있고, 확인대상발명은 심판청구인(피고)이 장래 실시할 예정인 발명임이 인정되므로 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다. 그리고 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 핵심적 기술구성 중 일부가 결여되어 있어 이 사건 제1항 특허발명과 과제 해결원리가 상이할 뿐만 아니라, 확인대상발명의 ‘HPMC(‘히드록시프로필메틸셀룰로오스’의 영어 약자)’는 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위와 균등의 범위에서도 속하지 않는다. 나아가 확인대상발명이 독립항인 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 필수 구성요소를 그대로 포함하면서 추가의 구성들로 더욱 한정하고 있는 종속항인 이 사건 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명과 구체적으로 대비할 필요도 없이 당연히 그 권리범위에 속하지 않는다.’라는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다.

2) 확인대상발명과 이 사건 제1항 특허발명의 대응 구성관계가 균등관계에 있는지 여부

이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3과 확인대상발명의 대응 구성은 결합제로 사용된 구체적인 물질이 다르다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다. 이와 같은 차이가 균등관계에 있는지 여부를 본다.

가) 과제 해결원리가 동일한지

이 사건 특허발명 명세서의 내용 및 그 출원 당시의 공지기술을 참작해 볼 때, 이 사건 특허발명의 출원 당시에는 다음과 같은 사항, 즉 경구용 제제의 용출률을 높이는 방법으로 주성분의 입자크기를 작게 하는 방법이 널리 사용되고 있었다는 것, 다만 주성분의 입자크기가 작을수록 용출률은 향상되지만 표면적이 증가하기 때문에 제제에 포함되는 다른 첨가제들과 반응할 수 있어 제제의 안정성이 저하될 수 있다는 것, 경구 투여 제형인 정제를 제조할 때 첨가제로서 통상적으로 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제가 사용된다는 것, 나아가 펠루비프로펜과 같은 COX-II 억제제도 위 부형제(락토스 등), 결합제(HPC 등), 붕해제(전분 등), 활택제(스테아린산 마그네슘 등)의 첨가제와 함께 정제로 제조될 수 있다는 것 등이 알려

져 있었다.

이러한 상황에서 이 사건 제1항 특허발명은, 펠루비프로펜을 주성분으로 함유하는 경구 투여용 제형화를 시도하는 과정에서 펠루비프로펜의 신속한 효과 발현을 담보할 수 있는 수준의 향상된 용출률을 보이는 입자 크기 범위가 1~30 μ m라는 것을 입자 크기에 따른 용출률 변화 실험을 통해 찾아내고, 이렇게 찾아낸 특정 입자 크기를 갖는 펠루비프로펜에 정제를 만들기 위해 통상적으로 필요한 첨가제인 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 첨가하되, 이들 각 첨가제로서 사용될 수 있다고 알려진 1군의 구체적인 물질들을 각 첨가제의 후보군으로 두고 첨가제 스크리닝 과정을 거침으로써 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 보통 사용되는 물질들 중에서 일부의 특정 물질들만이 특정 입자 크기의 펠루비프로펜과 안정적으로 제제학적 조성을 이룰 수 있다는 것(낮은 유연물질 증가율을 보인다는 것)을 찾아낸 데에 기초하여 이루어진 발명으로 보아야 한다. 그렇다면, **이 사건 제1항 특허발명**은 펠루비프로펜이 우수한 소염진통 활성성분으로 판명이 났음에도 불구하고 주사제, 첩부제 형태 등 비경구적 경로로만 적용할 수 있을 뿐 복용이 편리한 경구 투여 제형으로는 만들 수 없었는데 처음으로 만들어 냈다거나 경구 투여 제형에서 약물의 용출률에 입자 크기가 영향을 미친다거나 첨가제가 구체적인 물질 종류에 따라 약물과 서로 다른 배합적 합성을 보인다는 것을 처음으로 알아내 이를 펠루비프로펜 함유 경구 투여 제형의 설계에 최초로 적용하였다기보다는, 펠루비프로펜을 함유하는 경구 투여 제형을 설계하면서 적절한 용출률이 확보되는 펠루비프로펜의 입자 크기 범위를 찾아내고, 이러한 입자 크기를 갖는 펠루비프로펜과 배합적합성을 가져 제제 안정성에 문제가 되지 않으면서 소정의 기능을 수행할 수 있는 특정한 첨가제들의 조합을 첨가제 스크리닝 실험을 통해 공지의 첨가제들 중에서 찾아낸 것이고, 이 점이 이 사건 제1항 특허발명이 해당 기술분야의 기술발전에 기여한 정도이며 그 기술사상의 핵심을 형성하는 것이라 할 것이다.

그런데 **확인대상발명**은, 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심을 형성하는 ‘특정한 첨가제들의 조합, 즉 히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검, 카라기난에서 선택되는 1 이상의 결합제를 포함하는 첨가제들의 조합’이 변경되어 ‘히드록시프로필메틸셀룰로오스인 결합제를 포함하는 첨가제들의 조합’을 가져, 확인대상발명에는 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심을 형성하는, 용출률이 높으면서도 안정성을 갖는 펠루비프로펜 함유 경구 투여용 제제를 위한 조성인 ‘히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검, 카라기난에서 선택되는 1 이상의 결합제를 포함하는 특정 첨가제들의 조합’ 자체가 존재하지 아니하므로, 이 사건 제1항 특허발명과 확인대상발명은 그 해결수단이 기초하는 기술사상의 핵심에서 차이가 있어 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수는 없다.

나) 변경된 구성이 의식적으로 제외된 것인지

확인대상발명의 첨가제로 포함된 결합제인 ‘히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다.

키워드: 특허, 등록무효, 심판청구 이익(확인외 이익) 인정, 과제 해결원리 비동일, 의식적 제외 인정, 권리범위 부속, 펠루비프로펜, 경구투여용 약제학적 제제, 용출률, 첨가제, 정제, 안정성, 제형화, 스크리닝, HPMC

사건번호	2021 허 3703	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020 당 80	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구투여용 약제학적 제제
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있고, 확인대상발명은 이 사건 제 1 항, 제 3 항, 제 5 항 내지 제 9 항 특허발명의 균등관계에 있지 않다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 특허권자인 원고를 상대로, '확인대상발명(펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하는 경구 투여용 정제)은 이 사건 제1항, 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.'라고 주장하면서, 그 확인을 구하는 **소극적 권리범위확인심판**을 청구하였다(이 사건 심판청구). 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2020당80호 사건으로 심리하여, '**(2021허3710 사건 참조)** ... 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있고, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 핵심적 기술구성 중 일부가 결여되어 있어 이 사건 제1항 특허발명과 과제 해결원리가 상이할 뿐만 아니라, 확인대상발명의 '유당 수화물과 미결정셀룰로오스의 조합'과 'HPMC'는 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위와 균등의 범위에서도 속하지 않는다. (2021허3710 사건 참조) ... 권리범위에 속하지 않는다.'라는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다

2) 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응 구성요소가 균등관계에 있는지

확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1, 2, 4, 6과 동일한 구성을 구비하고 있지만, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3, 5와 차이가 나는 대응 구성(결합제, 활택제로 사용된 구체적인 물질이 다르다)을 가지므로, 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다. 이하에서는 위와 같은 차이가 균등관계에 있는지를 본다.

가) 과제 해결원리가 동일한지 : 2021허3710 사건 참조

나) 변경된 구성이 의식적으로 제외된 것인지 : 2021허3710 사건 참조

키워드: 특허, 등록무효, 심판청구 이익(확인의 이익) 인정, 과제 해결원리 비동일, 의식적 제외 인정, 권리범위 부속, 펠루비프로펜, 경구투여용 약제학적 제제, 용출률, 첨가제, 정제, 안정성, 제형화, 스크리닝, HPMC

사건번호	2021 허 3697	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2019 당 4144	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구투여용 약제학적 제제
선고일	2022. 9. 1.	선고결과	기각

이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있고, 확인대상발명은 이 사건 제 1 항, 제 3 항, 제 5 항 내지 제 9 항 특허발명의 균등관계에 있지 않다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2019. 12. 27. 특허권자인 원고를 상대로, '확인대상발명(펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하는 경구 투여용 정제)은 이 사건 제1항, 제3항, 제5항 내지 제9항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.'라고 주장하면서, 그 확인을 구하는 **소극적 권리범위확인심판**을 청구하였다(이 사건 심판청구). 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2019당4144호 사건으로 심리하여, 2021. 4. 9. '**(2021허3710 사건 참조)**...이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있고, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 핵심적 기술구성 중 일부가 결여되어 있어 이 사건 제1항 특허발명과 과제 해결원리가 상이할 뿐만 아니라, 확인대상발명의 'HPMC' 'HPMC'와 '스테아릴푸마르산나트륨'은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위와 균등의 범위에서도 속하지 않는다. **(2021허3710 사건 참조)**... 권리범위에 속하지 않는다.'라는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다..

● 판시 요지

- 1) 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다
- 2) 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응 구성요소가 균등관계에 있는지
(2021허3703 사건 참조)

키워드: 특허, 등록무효, 심판청구 이익(확인의 이익) 인정, 과제 해결원리 비동일, 의식적 제외 인정, 권리범위 부속, 펠루비프로펜, 경구투여용 약제학적 제제, 용출률, 첨가제, 정제, 안정성, 제형화, 스크리닝, HPMC