

사건번호	2021허3987	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020원375	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	gen:LOCK
선고일	2022. 9. 29.	선고결과	인용

이 사건 출원상표는 그 지정상품의 서비스 제공내용 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표
장만으로 된 상표라고 볼 수 없으므로 상표등록을 인정한 사례

● 사건 개요

원고는 이 사건 출원상표(**gen:LOCK**)를 출원하였으나 특허청 심사관은 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였고, 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였으나 최종적으로 등록거절 결정을 받았다. 이후 원고는 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였나, 특허심판원은 “이 사건 출원상표는 전체적으로 볼 때 그 지정상품과 관련하여 제공하는 서비스의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로 상표등록을 받을 수 없다”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결에 대한 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 출원상표인 **gen:LOCK**은 검은색의 고딕체로 영어 소문자 ‘gen’ 및 우측에 영어 대문자 ‘LOCK’이 표기된 문자 부분과 위 각 문자 사이에 검은색의 쌍점(콜론) ‘:’이 표기된 기호 또는 도형 부분의 조합으로 이루어진 결합상표로서 이 사건 출원상표의 구성 부분 중 기호 부분을 제외한 ‘genlock’은 ‘generator locking device(동기 결합 장치)’의 약어이고, 이 사건 출원상표의 지정상품은 컴퓨터 네트워크 또는 이동통신을 통한 애니메이션 시리즈 방송업, 방송정보제공업, 양방향 대화형 방송업, 컴퓨터 네트워크를 통해 전송되는 애니메이션 쇼의 연예오락서비스업 등으로, 전문가들에게만 서비스를 제공하는 특수한 서비스업이 아니므로, 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 기술적 표장에 해당하는지를 판단해보건대 ‘genlock’은 외국어로서 국내에서 흔히 사용하는 어휘가 아니어서 영상 분야 전문가나 영상 분야 전문거래자가 아닌 이 사건 출원상표의 각 지정상품에 관한 일반 수요자나 거래자의 주의력을 기준으로 볼 때 이 사건 출원상표는 사전에 찾아보거나 심사숙고하지 않는 한 직관적으로 어떤 관념을 형성한다고 할 수 없다. 더욱이 이 사건 출원상표는 소문자로 표기된 ‘**gen**’ 부분과 대문자로 표기된 ‘**LOCK**’ 부분 사이에 쌍점 ‘:’이 위치하고 있어 두 부분이 서로 분리 인식될 여지가 있는데 각 부분의 의미에 비추어 볼 때 청소년층을 포함한 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표를 생소한 단어인 ‘genlock’으로 인식하지 않고 고유한 의미를 내포한 ‘gen’과 ‘LOCK’의 두 개의 단어를 결합하여 만든 조어로 인식하거나 ‘gen’과 ‘lock’으로 분리하여 두 개의 단어로 인식할 가능성이 높아 보인다.

- (2) 피고는, 'genlock'이 젠록 기능이 있는 영상장비, 젠록 기능이 있는 방송장비를 뜻하는 것으로 알려져 있으므로, 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표를 보고 'genlock'의 의미를 인식할 것이라고 주장하나 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자들이 'genlock'의 의미를 알고 있었다고 보기 어렵고, 나아가 사전적으로 "동기 결합 장치"라는 등의 의미를 가지고 있는 위 'genlock'의 의미와 일반적으로 이 사건 출원상표의 지정상품이 제공하는 서비스의 성질을 감안하여 객관적으로 판단할 때, 이 사건 출원상표가 곧 지정상품의 용도, 서비스 제공내용 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 서비스 제공내용 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없으므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

키워드: 상표, 거절결정, 기술적 표장, 지정상품, **gen:LOCK**

사건번호	2021허5242	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당2365	심판결과	일부인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	듀얼 단방향 데이터 및 관리 정보 전송 시스템
선고일	2022. 9. 29.	선고결과	인용

이 사건 심판청구는 원고가 실시한다고 볼 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 보정 전 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구 하였다. 특허심판원은 피고의 확인대상발명의 보정은 적법하고, 확인대상발명은 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항, 제11항 발명과 차이점을 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었고, 피고가 특정한 확인대상발명과 원고가 실시하고 있는 발명은 모두 'l-oneNet DX V2.0'으로 실질적으로 동일하며, 확인대상발명은 이 사건 제11항 발명을 제외한 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 심판청구를 일부 인용하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 원고 실시발명(l-oneNet DX V2.0)이 확인대상발명과 동일한지 여부를 살펴보건대 확인대상발명은 관리 정책 정보의 경우 "수신된 정보 중 자신의 장치에 적용할 정보와 다른 장치에 적용할 정보가 '함께' 수신된 경우라면 자신의 정보는 자신의 장치에 적용하고 자신의 정보 이외의 정책 정보는 다음 단으로 전송"하는 한편, 관리 현황 정보의 경우 "수신된 관리 정보가 있고 자신의 관리 정보가 있다면 이들 관리 정보를 '함께' 전송 경로를 통하여 다음 단으로 전송"하는 것이다. 여기서 '함께'가 '한꺼번에 같이 또는 둘 이상의 대상이 한데 어울리거나 더붙어서'라는 의미를 가진 부사임에 비추어 보았을 때 확인대상발명은 관리 정책 정보 또는 관리 현황 정보를 전달함에 있어 2개 이상의 정보를 '한꺼번에 같이' 송신하거나 수신하는 것으로 봄이 타당하다. 그렇다면 이 부분의 쟁점은 원고 실시발명이 확인대상발명과 같이 관리 정책 정보 및 관리 현황 정보를 각 통제서버에 전달함에 있어 2개 이상의 정보를 한꺼번에 같이 송수신하는 구성(이하 '이 사건 쟁점구성'이라 한다)을 포함하고 있는지 여부에 있다.
- (2) 우선 'l-oneNet DX V2.0' 제품의 설계지침서 등에 따르면 'l-oneNet DX V2.0'은 서로 다른 영역(보안 영역과 비보안 영역) 간 서버 데이터를 보안정책에 따라 안전하게 전송해 주는 망간 자료전송 제품으로서, 보안 영역에 설치되는 보안 영역 전송통제서버(I-TX, I-RX)와 비보안 영역에 설치되는 비보안 영역 전송통제서버(O-TX, O-RX)로 구성되고, 관리 정책 정보 및 관리 현황 정보는 단방향의 전송 경로에 따라 통제서버들을 순차적으로 거쳐서 전송되는 사실만을 확인할 수 있을 뿐, 이를 통해 각 통제서버에서 관리 정책 정보 및 관리 현황 정보를 어떤 방식으로 전송하는지 알 수 없을 뿐만 아니라, 앞서 살펴본 이 사건 쟁점구성을 확인할 수 있는 기재 내지 암시도 없다.

- (3) 그런데 증거로 제출된 'I-oneNet DX V2.0' 제품에 사용된 프로그램 소스코드 및 동 제품의 로그 관련 증적 데이터를 살펴보면, 원고 실시발명에서 이루어지는 관리 정책 정보 및 관리 현황 정보의 전송에 관한 특징 및 과정에 비추어볼 때 원고 실시발명에서는 관리 정책 정보 및 관리 현황 정보가 전송될 때 ① 패킷 헤더에 설정된 목적지 정보에 따라 각각의 정보가 전송되고, ② 관리 정책 정보가 각 통제서버별로 개별 생성되어 목적지로 설정된 통제서버로 개별 전송되며, 각 통제서버에서 개별 생성된 관리 현황 정보도 목적지로 설정된 I-TX 통제서버로 개별 전송된다고 봄이 타당하다. 따라서 원고 실시발명에서는 각 통제서버별로 생성된 정보를 개별적으로 송수신할 뿐, 2개 이상의 정보를 '함께' 송수신하는 것으로 볼 수는 없다. 결국 이 사건 심판청구는 원고가 실시한다고 볼 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하다.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 실시발명, 확인대상발명, 듀얼 단방향 데이터 및 관리 정보 전송 시스템

사건번호	2021허6450	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3455	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	오염공기 탈취장치
선고일	2022. 9. 29.	선고결과	기각

선행발명 1 내지 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되거나 공연실시된 발명이라고 볼 수 없고, 설령 그렇지 아니하다고 하더라도 이 사건 제1항 발명은 대상 선행발명 각각에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니할 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 할 수 없어 그 진보성도 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소송에서의 선행발명 1 내지 2에 해당하는 비교대상발명은 선행문헌의 적격성이 인정되고, 이 사건 특허발명과 실질적으로 동일함을 알 수 있을 정도로 그 기술구성이 명확히 특정되므로 이 사건 특허발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정된다는 취지로 주장하면서 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 주장을 배척하면서 위 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 선행발명 1 내지 3이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지·공연실시되었는지 여부를 살펴보면 선행발명 1의 장치는 시험 가동 중 용접불량으로 인한 탈취액 누수 등의 문제가 발생하여 2019. 3.경 철거되었다는 사실 등과 선행발명 1, 2의 각 장치의 설치에 관한 구체적인 계약 내용 등을 알 수 있는 계약서나 물품공급 명세서 등의 자료가 없는 점까지 더하여 보면, 앞서 인정된 사실이나 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 특허발명의 출원 전에 선행발명 1, 2가 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다거나 그 각 장치가 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 선행발명 3의 경우 피고가 '중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률'에 따른 성능인증을 주목적으로 하여 위와 같이 선행발명 3의 장치를 일시 설치하였다가 2018. 11.경 곧바로 철거하고, 그 위치에 다른 탈취장치를 설치한 사실 등과 선행발명 3의 장치의 경우에도 그 설치에 관한 구체적인 계약 내용 등을 알 수 있는 자료가 없는 점까지 더하여 보면, 앞서 인정된 사실이나 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 특허발명의 출원 전에 선행발명 3도 선행발명 1 내지 2와 마찬가지로 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 인정하기 어렵다.
- (2) 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 내지 3 각각에 의하여 그 신규성이 부정되는지 살펴보면 대 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은, '탈취모듈을 통과한 탈취액 거품과 탈취공기를 탈취공기 세정 및 탈취액 회수 모듈에 구비된 제3 와류챔버에서 세정수와 함께 와류를 형성하도록 하여 탈취액 성분이 세정수에 녹아들게 하되, 세정수 저장조에 있는 세정수는 공급관을 통해 탈취수 저장조에 공급되도록 하여 탈취

액 성분이 회수되도록 하는 것'에 있고 나아가 이를 통하여 오염공기의 탈취 효율을 현저히 향상시킬 뿐만 아니라 탈취액 성분이 외부로 배출되는 것 없이 효과적으로 회수되도록 하는 작용효과를 갖는다. 그런데 선행발명 1 내지 3의 경우 모두 오염공기 탈취장치에 관한 것이기는 하나, 앞서 본 바와 같이 그 전체적인 외관에 관한 사진만 존재할 뿐 그 구체적인 내부 구성을 확인할 자료가 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3 각각에 의하여 그 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

- (3) 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 내지 3 각각에 선행발명 4를 결합하여 그 진보성이 부정되는지를 살펴보건대 선행발명 1 내지 3만으로는 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 파악하기 어렵고, 이 사건 제1항 발명과 동일한 구성 및 작용효과를 갖는 것인지 여부도 확인할 수 없다. 한편 선행발명 4는 '오염공기 탈취장치'에 관한 것으로서, 탈취모듈에 구비된 제1, 2 와류발생부에서 오염공기가 탈취액과 함께 와류가 발생하도록 하여 탈취를 하는 장치에 해당한다. 그리고 위 탈취장치는 탈취모듈과 배기팬 사이에 데미스터를 설치하여 배출되는 공기에서 액체 성분 또는 습기를 제거하되, 데미스터를 통과하는 탈취액 성분이 있는 경우에는 배기관에서 흘러내려 침수조로 회수될 수 있도록 탈취액 회수 모듈을 추가로 구비할 수 있는 구성을 개시하고 있다. 그런데 선행발명 4는 배기관에 탈취액 회수 모듈을 설치하여 사용하는 것에 따른 문제점을 가지고 있다. 이와 같이 선행발명 4에서는 배기관으로 배출되는 탈취액 성분을 배기관에서 흘러내리도록 하여 침수조로 회수되게 하는 탈취액 회수 모듈을 개시하고 있을 뿐, 앞서 본 바와 같은 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징에 관한 구성을 개시하고 있지 아니하다. 나아가 선행발명 4에는 배기관에 탈취액 회수 모듈을 설치하여 사용하는 것에 따른 문제점에 대한 인식이 있다거나, 이를 해결하기 위해 탈취액 거품과 탈취공기를 탈취공기 세정 및 탈취액 회수 모듈을 통과하도록 구성할 필요성에 대하여 인식하고 있다고 볼 만한 기재도 전혀 없다. 따라서 통상의 기술자로서는 선행발명 1 내지 3 각각에 선행발명 4를 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 결국 선행발명 1 내지 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되거나 공연실시된 발명이라고 볼 수 없고, 설령 그렇지 아니하다고 하더라도 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3 각각에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니할 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3 각각에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 할 수 없어 그 진보성도 부정되지 아니한다.

키워드: 특허, 등록무효, 선행문헌의 적격성, 신규성, 진보성, 오염공기 탈취장치

사건번호	2022허1667	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당2283	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 9. 30.	선고결과	인용

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 비유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 7. 29. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 2(, )와 동일 또는 유사한 상표에 해당하므로 상표법 제34조 제1항 제7호의 규정에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당2283호로 심리한 다음, “이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 2와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 2020. 9. 10. 피고를 상대로 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2021. 8. 12. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

화장품 관련 거래계에서 ‘volume’을 ‘피부 탄력’ 등의 의미로 사용하는 점, ‘tox’를 ‘항산화’ 등의 기능성 화장품 제품명에 흔히 사용하는 점, ‘volume tox’가 그 결합으로 새로운 관념을 형성하지 않고, 오히려 특정 기능성 화장품을 지칭하는 단어로 빈번히 사용되는 점 등에 비추어 ‘volume tox’가 식별력이 높다고 보기 어렵다.

이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 나머지 부분이 ‘volume tox’ 보다 식별력이 높거나 적어도 낮다고 보기 어렵다. 따라서 ‘volume tox’ 부분이 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 요부라고 보기 어려운 이상, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 서로 비유사하여 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

키워드: 상표, 등록무효, 유사, 요부, 상표법 제34조 제1항 제7호

사건번호	2022허1674	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당2284	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	Volume 77 Magic Volume Tox
선고일	2022. 9. 30.	선고결과	인용

2022허1667 사건 참조

사건번호	2022허2189	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당226	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	이온 주입 시스템의 이온 공급원의 수명 및 성능을 개선하기 위한 방법 및 장치
선고일	2022. 9. 30.	선고결과	기각

이 사건 발명은 선행발명 1에 선행발명 2 내지 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 1. 25. 원고를 상대로, 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 원고는 위 무효심판 절차에서 2021. 5. 6. 정정청구서를 제출하면서 이 사건 특허발명에 대하여 정정을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 심판청구 사건을 2021당226호로 심리한 후, 2021. 12. 29. 이 사건 정정을 인정하고, 이 사건 제35항, 제38항, 제42항, 제43항, 제45항 내지 제53항 및 제55항 내지 제59항 정정발명은 선행발명 1, 선행발명 2(또는 선행발명 5 또는 선행발명 7), 선행발명 3(또는 선행발명 5 또는 선행발명 6) 및 선행발명 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 특허발명을 무효로 하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 발명과 선행발명 1은 구성요소 1은 가스 혼합물 자체가 아니라, 가스 혼합물을 내부에 함유하는 가스 저장 및 분사 용기의 패키지 형태인 반면, 선행발명 1은 도판트 가스와 희석 가스가 아크 챔버로 들어가기 전에 도관에서 혼합되거나 아크 챔버에서 혼합되는 구조로, 도판트 가스와 희석 가스는 사전에 혼합되지 않고 별도로 구분되어 보관되는 가스 저장 및 분사 용기를 개시하고 있다는 점(차이점 1), 구성요소 3은 도판트 가스 및 존재하는 경우의 보조-종 가스 중 하나 이상은, 하나 이상의 동위원소가 자연 존재비 수준 초과량으로 동위원소-풍부한 것이라는 점을 그 기술적 특징으로 한정하고 있는데, 선행발명 1에는 도판트 가스를 구성하는 동위원소의 함량에 대한 구체적인 기재가 없다는 점(차이점 2), 구성요소 4는 가스 저장 및 분사 용기가 내부 압력-조절된 형태인 것이 특징인데, 선행발명 1에는 도판트 가스나 희석 가스를 저장·분사하는 용기가 개시되어 있을 뿐, 내부 압력-조절된 형태인지 여부에 대한 명시적인 기재가 없다는 점(차이점 3)에서 각 차이가 있다.

그런데 차이점 1은 선행발명 2에 개시되어 있고, 이 사건 발명의 방식에 특별히 우수한 효과가 있지도 않은 점, 차이점 2는 선행발명 3에 동위원소가 자연 존재비보다 많은 이온 주입용 소스를 사용하는 것 자체를 기술적 특징으로 개시되어 있어 변경이 용이한 점, 차이점 3은 선행발명 4에 개시되어 있는 점, 선행발명 1~4는 그 기술분야가 동일한 점, 선행발명 1~3은 이 사건 발명과 기술적 과제가 동일한 점, 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합할 동기가 시사되어 있는 점 등을 종합하면 이 사건 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 내지 4를 함께 결합함으로써 차이점 1 내지 3을 쉽게 극복할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 진보성, 이온 주입 시스템의 이온 공급원의 수명 및 성능을 개선하기 위한 방법 및 장치

사건번호	2022허2196	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당227	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	이온 주입에 사용하기 위한 패기지된 가스 혼합물
선고일	2022. 9. 30.	선고결과	기각

2022허2196 사건 참조

사건번호	2021허6283	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2021당1852	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	팽창흑연이 코팅된 발포성 폴리스티렌 수지 입자
선고일	2022. 9. 29	선고결과	기각

확인대상발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 있어 적법하고, 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로 심결의 취소를 구하는 원고의 청구가 이유 없다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 6. 18. 특허심판원에 원고를 상대로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은, 확인대상발명은 제1항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었고, 피고가 현재 실시하고 있을 뿐 아니라 장래에도 실시할 수 있는 가능성이 충분하나, 제1항 발명의 구성과 동일하거나 균등한 구성을 구비한 것으로 볼 수 없으므로 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 제1항 발명의 구성을 더욱 한정하고 있는 제2, 3항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다는 이유로 피고의 권리범위확인심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

한편 원고는 2022. 4. 20. 특허심판원에 특허발명에 대한 정정심판청구를 하였는데, 특허심판원은 정정심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 확인대상발명의 실시 또는 실시가능성 여부

확인대상발명은 발포성 폴리스티렌 수지입자에 무기물을 결합하여 단열성 및 난연성을 향상시킨 제품이므로, 피고가 현재 생산, 판매하고 있는 제품의 구성이 확인대상발명과 상이하다고 할지라도, 향후 피고가 확인대상발명의 구성과 동일한 제품을 판매할 가능성을 배제할 수 없다. 또한 확인대상발명의 설명에는 '이소시아네이트계 화합물은 접착성 수지와 반응하여 팽창흑연의 접착이 가능하도록 하는 경화성 수지'라는 내용이 기재되어 있고, 이소시아네이트계 화합물이 폴리올 성분의 접착성 수지와 화학반응하여 2액형의 폴리우레탄 접착제를 형성한다는 점은 기술 상식에 해당하므로, 통상의 기술자로서는 확인대상발명의 설명을 보고 접착성 수지의 종류를 적절히 선택하여 확인대상발명을 실시할 수 있을 것으로 판단된다.

2. 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

가. 제1항 발명과 확인대상발명의 구성요소대비

특허발명의 구성요소 1은 발포성 폴리스티렌 수지입자의 표면층을 산화 개질한 것인데 반하여, 확인대상발명의 대응구성은 표면층을 개질하지 않은 발포성 폴리스티렌 수지입자의 표면에 이소시아네이트계 화합물 10 ~ 15중량부를 분사 코팅한 것이라는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 구성요소 2는 팽창흑연의 함량이 10 ~ 50중량부이나, 확인대상발명의 대응구성은 팽창흑연의 함량이 55 ~ 65중량부라는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 3은 접착성 수지의 함량이 0.1 ~ 15중량부인데 반해, 확인대상발명의 대응구성은 접착성 수지의 함량이 18 ~ 30중량부라는 점에서 차이가 있다(차이점 3).

나. 확인대상발명이 문언상 제1항 정정발명의 권리범위에 속하는지 여부

제1항 발명의 구성요소 1 내지 3과 확인대상발명의 각 대응구성은 앞서 본 바와 같은 차이가 있으므로, 문언상 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다.

다. 확인대상발명의 제1항 정정발명과 균등관계에 있는지 여부

확인대상발명의 설명서 기재에 의하면, 확인대상발명은 '표면층이 개질되지 않은 발포성 폴리스티렌 수지입자의 표면에 이소시아네이트계 화합물을 분사 코팅하고 그 위에 팽창흑연을 분사코팅하며 그 위에 접착성 수지를 분사함으로써 이소시아네이트계 화합물이 접착성 수지와 반응하여 접착력을 높이는 것'에 기술적 특징이 있으므로, 기술사상의 핵심이 제1항 발명의 기술사상의 핵심과는 차이가 있어 그 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

또한, 확인대상발명의 실시예에 따른 열방출시험 결과는 총방출열량 6.3MJ/m^2 , 200kW/m^2 를 초과하는 시간 0초, 시험체를 관통하는 유해한 용융, 균열 및 수축이 없다는 것으로, 제1항 발명의 실시예에 비하여 발포 배율이 낮고 철판을 덧대지 않았음에도 '총방출열량' 및 '열방출량이 연속으로 200kW/m^2 를 초과하는 시간'의 항목에서 더 우수한 결과를 나타내고 있다. 따라서 양 발명은 작용효과에도 차이가 있다. 확인대상발명은 제1항 발명과 균등관계에 있지 않다.

3. 확인대상발명이 제2, 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

제2항 발명은 제1항 발명의 종속항이고 제3항 발명은 제2항 발명의 종속항으로서 모두 제1항 발명을 인용하고 있다. 따라서 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 제2, 3항 정정발명의 권리범위에도 속하지 아니한다.

이 사건 심판 청구는 확인의 이익이 인정되어 적법하고, 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 실시가능성, 균등한 발명, 팽창흑연이 코팅된 발포성 폴리스티렌 수지입자

사건번호	2022허1032	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당160	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	현금자동 지급기의 잔류지폐 회수장치
선고일	2022. 9. 29	선고결과	인용

정정발명의 경우 진보성을 부정할 수 없고, 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있으며, 청구항이 명확하고 간결하게 기재되어 있으므로 무효사유가 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 1. 19. 특허심판원에 특허발명은 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 특허발명은 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정되므로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

원고는 2022. 1. 5. 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 한편, 원고는 특허심판원에 특허발명을 정정하는 내용의 정정심판청구를 하였고, 특허심판원은 정정발명은 적법한 정정에 의한 것이고, 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 정정심판 청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

본 사안의 경우 최초 명세서 등에는 '지폐 적재부재에 지폐가 잔류한 경우에는 지폐 적재부재를 잔류 지폐가 자중에 의해 미끄러져 지폐 회수보관수단으로 회수될 수 있을 정도의 경사도를 가지는 지폐회수상태로 각회전시키고, 잔류 지폐가 지폐 회수보관수단에 회수된 후에는 지폐가 자중에 의해 미끄러질 수 없을 정도의 경사도를 가지는 지폐적재상태로 각회전시키는' 적재부재 회전수단에 관한 구성이 기재되어 있다고 보아야 하므로, 이 사건 보정사항은 최초 명세서 등에 기재된 범위 안에서 이루어진 것으로 요지의 변경에 해당하지 않는다.

이 사건 보정은 요지 변경에 해당하지 않으므로, 정정발명의 출원일이 보정서를 제출한 때로 늦추어지지 않는다. 정정발명의 출원일 이후에 공개된 선행발명 3은 진보성 판단시 선행발명으로서의 적격을 가지지 못하므로, 정정발명은 선행발명 또는 선행발명들의 결합에 의하여 진보성을 부정할 수 없다.

2. 정정발명의 구 특허법 제42조 제3항 위반여부

정정발명은 지폐 적재부재가 지폐적재상태 및 지폐회수상태의 2가지 상태를 가지고, 지폐적재상태에서는 지폐가 지폐 적재부재 위에 쌓여 있도록 하며, 지폐회수상태에서는 지폐가 지폐 적재부재로부터 지

폐 회수보관수단으로 미끄러져 회수되도록 하는 구성을 포함하고 있으므로, 지폐회수상태는 지폐 적재부재 위의 지폐가 지폐 적재부재로부터 지폐 회수보관수단으로 미끄러져 회수될 수 있을 정도의 경사도를 가지는 상태이고, 지폐적재상태는 지폐가 지폐 적재부재로부터 미끄러질 수 없을 정도의 경사도를 가지는 상태이다. 그리고 위와 같은 경사도는 현금자동 지급기에서 인출되는 통상적인 지폐들이 지폐 적재부재에 놓여 있는 상태에서 자중에 의하여 미끄러져 내려갈 수 있을 정도인지에 따라 특정될 수 있을 것으로 보이고, 그 기준이 불명확하다고 할 수 없다. 따라서 통상의 기술자가 정정발명의 명세서를 보고 정정발명을 실시하는데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없다.

3. 정정발명의 구 특허법 제42조 제4항 제2호 위반여부

통상의 기술자는 지폐가 자중에 의해 후방으로 미끄러질 수 없을 정도의 경사도를 손쉽게 특정할 수 있으므로, 통상의 기술자는 정정발명의 청구항의 기재로부터 정정발명을 명확하게 파악할 수 있다고 보는 것이 타당하고, 위 기재가 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 것으로 보이지 않는다. 따라서 정정발명은 구 특허법 제42조 제4항 제2호를 위반한 것으로 볼 수 없다.

정정발명은 선행발명 또는 선행발명들을 결합하여 쉽게 발명할 수 없고, 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있으며, 청구항이 명확하고 간결하게 기재되어 있으므로, 피고가 주장하는 무효사유가 존재하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 통상의 기술자, 기재요건, 현금자동 지급기의 잔류지폐 회수장치

사건번호	2022허2455	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당3706	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 9. 29	선고결과	기각

등록상표는 출처의 오인·혼동을 일으켜 소비자를 기만할 염려가 있으므로 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 12. 10. 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로, 등록상표는 피고의 선사용상표들과 표장이 동일·유사하여 상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키고, 선사용상표들을 모방한 것으로 부정한 목적으로 출원된 것이므로 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호 내지 제12호에 해당한다고 하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 2022. 2. 24. 등록상표는 등록결정일 당시 특정인의 상표 또는 주지 상표로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있는 선사용상표들과 유사하고 그 지정상품은 선사용상표들의 사용 상품과 경제적 건련성이 있으므로, 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 수 있기에 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

등록상표	선사용상표 1	선사용상표2	선사용상표3
	ACE	에이스	에이스침대

● 판시 요지

1. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실태 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다.

2. 사안의 검토

가. 선사용표장들이 피고의 상표로 알려졌는지 여부

피고는 선사용상표들을 침대, 매트리스, 침구류, 명품 가구 수입 및 판매업 등에 사용하여 왔고, 피고 제품의 시장점유율, 매출액, 광고비용, 언론보도 등을 종합해 볼 때 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들은 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 피고의 상표나 상품이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 보는 것이 타당하다.

나. 등록상표와 선사용상표들의 동일·유사여부

선사용상표들은 모두 'ACE' 또는 그 한글 음역이거나 이를 요부로 포함하고 있다. 이 사건 등록상표

 '는 다소 독특하게 도안화된 영문자 'ACE'로 구성되어 있다.

이 사건 등록상표  와 선사용상표 1 'ACE'는 모두 영문자 'ACE'로 구성되어 인식되므로, 외관이 유사하고 호칭 및 관념이 모두 동일하다. 그리고 선사용상표 2 '에이스'는 이 사건 등록상표와 호칭, 관념이 동일하고, 선사용상표 3 '에이스침대'는 그 요부인 '에이스'가 이 사건 등록상표와 호칭, 관념이 동일하다. 따라서 등록상표는 선사용상표 1 내지 3과 표장이 서로 유사하다.

다. 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려 여부

선사용상표들이 사용된 피고 제품과 동일, 유사하거나, 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진다고 보는 것이 타당하다.

선사용상표들은 특정인의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 등록상표는 그러한 선사용상표들과 동일 또는 유사한 상표로서 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제 7 조제 1 항 제 11 호 후단에 해당한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 상표, 등록무효, 출처의 오인·혼동,



사건번호	2022허2592	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당3705	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 9. 29	선고결과	기각

등록상표는 출처의 오인·혼동을 일으켜 소비자를 기만할 염려가 있으므로 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 12. 10. 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로, 등록상표는 피고의 선사용상표들과 표장이 동일·유사하여 상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키고, 선사용상표들을 모방한 것으로 부정한 목적으로 출원된 것이므로 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호 내지 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 2022. 3. 3. 등록상표는 등록결정일 당시 특정인의 상표 또는 주지 상표로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있는 선사용상표들과 유사하고 그 지정상품은 선사용상표들의 사용 상품과 경제적 관련성이 있으므로, 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 수 있기에 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

등록상표	선사용상표 1	선사용상표2	선사용상표3
	ACE	에이스	에이스침대

● 판시 요지

1. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 관련성의 정도 기타 일반적인 거래실태 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다.

2. 사안의 검토

가. 선사용표장들이 피고의 상표로 알려졌는지 여부

피고는 선사용상표들을 침대, 매트리스, 침구류, 명품 가구 수입 및 판매업 등에 사용하여 왔고, 피고 제품의 시장점유율, 매출액, 광고비용, 언론보도 등을 종합해 볼 때 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들은 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 피고의 상표나 상품이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 보는 것이 타당하다.

나. 등록상표와 선사용상표들의 동일·유사여부

선사용상표들은 모두 'ACE' 또는 그 한글 음역이거나 이를 요부로 포함하고 있다. 이 사건 등록상표



'는 다소 독특하게 도안화된 영문자 'ACE'로 구성되어 있다.



이 사건 등록상표 '와 선사용상표 1 'ACE'는 모두 영문자 'ACE'로 구성되어 인식되므로, 외관이 유사하고 호칭 및 관념이 모두 동일하다. 그리고 선사용상표 2 '에이스'는 이 사건 등록상표와 호칭, 관념이 동일하고, 선사용상표 3 '에이스침대'는 그 요부인 '에이스'가 이 사건 등록상표와 호칭, 관념이 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표 1 내지 3과 그 표장이 서로 유사하다.

다. 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려 여부

선사용상표들이 사용된 피고 제품과 동일·유사하거나, 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진다고 보는 것이 타당하다.

선사용상표들은 특정인의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 등록상표는 그러한 선사용상표들과 동일 또는 유사한 상표로서 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제 7 조제 1 항 제 11 호 후단에 해당한다.



키워드: 상표, 등록무효, 출처의 오인·혼동,

사건번호	2022허3526	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당3840	심판결과	인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	팽창흑연이 코팅된 발포성 폴리스티렌 수지 입자
선고일	2022. 9. 29	선고결과	기각

확인대상발명은 명세서 기재불비의 무효사유가 존재하지 않고, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 12. 30. 특허심판원에 이 사건 발명은 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명과 공지기술의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하며, 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 4. 8. 이 사건 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

한편 원고는 2022. 4. 20. 특허심판원에 정정심판청구를 하였는데, 특허심판원은 위 정정심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였고, 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

● 판시 요지

1. 명세서 기재불비의 무효 사유 존재여부

가. 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침요건 충족 여부

청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 제1항 발명의 명세서에는 통상의 기술자의 입장에서 제1항 발명의 청구범위 중 “표면층을 산화 개질한” 부분에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있으므로, 청구항 부분은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 보아야 한다.

나. 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능성 요건 충족 여부

제1항 발명의 명세서에는 다음과 같이 발포성 폴리스티렌 수지입자의 표면을 산화하여 친수성으로 개질하여 팽창흑연을 발포성 폴리스티렌 입자에 용이하게 접착 코팅한다는 기술적 특징과 발포성 폴리스티렌 수지입자 표면층을 산화 개질하고 팽창흑연으로 코팅하는 제조 공정이 구체적으로 기재되어 있다.

2. 특허발명의 진보성 부정 여부

가. 선행발명 2에 의한 진보성 부정여부

선행발명 2는 제1항 발명과 단열재인 발포성 폴리스티렌 수지입자를 이용한다는 점에서만 공통될 뿐 목적과 목적을 달성하기 위한 수단이 상이하다. 아울러 제1항 발명의 기술적 과제와 이에 대한 해결수단이 통상의 기술자에게 일반적으로 인식되거나 설계 시 고려되는 통상적인 설계요소라고 볼만한 사정이 없고, 이러한 과제나 이를 시사하는 기재가 선행발명 2에 나타나 있지도 않다. 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 2의 밀도, 열전도율, 굴곡강도, 압축강도로부터 위 시험 결과와 같은 이 사건 제1항 발명의 효과를 예측하기 쉽지 않을 것으로 판단된다.

나. 선행발명 1, 2에 의한 진보성 부정여부

제1항 발명의 명세서에서는 불연성이 향상된 효과를 입증하기 위하여 총 방출량(MJ/m^2), 열방출량이 연속으로 200kW/m^2 를 초과하는 시간(s), 심재의 전부용융, 관통하는 균열 및 구멍 등의 변화 측정값이 제시되어 있으나, 선행발명에서는 불연성을 측정한 결과 값이 제시되어 있지 않으므로, 통상의 기술자로서는 선행발명 및 선행발명의 결합에 의한 불연성 향상 효과를 예측할 수 없고, 달리 선행발명을 결합하면 제1항 발명에 이를 수 있다는 암시 또는 동기가 제시되어 있지도 않다.

3. 확인대상발명이 제2, 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

제2, 3항 발명은 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서, 제1항 발명이 선행발명 또는 선행발명의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이 사건 제2, 3항 발명의 진보성도 부정되지 않는다.

이 사건 특허발명에는 기재불비의 무효사유가 존재하지 않고, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하다.

키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 진보성, 팽창흑연이 코팅된 발포성 폴리스티렌 수지입자