

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 사건번호 | 2021 허 4461  | 사건명  | 등록무효(특)         |
| 심판번호 | 2020 당 2802  | 심판결과 | 기각              |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인          |
| 권리유형 | 특허           | 권리명칭 | 벽돌 적재 방법 및 그 장치 |
| 선고일  | 2022. 10. 6. | 선고결과 | 인용              |

### **정정발명 1~4 가 선행발명 1, 2 의 결합 또는 선행발명 1~3 의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례**

#### ● 사건 개요

원고는 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로 전체 청구항에 대한 특허무효심판을 청구하고, 그 심판절차에서 '특허발명의 명세서는 구 특허법(2011. 5. 24. 법률 제10716호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에 규정된 기재요건(실시가능요건)에 위반될 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 각 청구항은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되므로 그 특허가 모두 무효로 되어야 한다'는 취지로 주장하였다. 이에 피고는 위 무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구범위와 명세서 중 발명의 설명 부분을 정정하는 취지의 정정청구를 하였다('이 사건 정정청구').

특허심판원은 피고의 위 정정청구를 인정하고 정정발명 1~4는 구 특허법 제42조 제3항에 위반되지 않고, 선행발명들에 의하여 진보성도 부정되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

#### ● 판시 요지

##### 1) 정정발명 3(물건의 발명)의 진보성

정정발명의 명세서에서 공지된 종래기술에 관한 것이라 명시된 도 1, 2에는 벽돌을 수량조절수단으로 이송하는 공급 컨베이어가 2개의 컨베이어로 이루어져 있는 것으로 도시되어 있기는 하다. 그러나 이 사건 정정발명의 명세서에 도 1, 2 외에 '제1, 2 컨베이어로 분할된 구조의 공급 컨베이어 구성'이 공지되었음을 인정할 만한 다른 기재나 도면이 없는 점, 오히려 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서는 도 1에 도시된 공급 컨베이어가 단일 컨베이어로 이루어진 것으로 이해될 여지도 있는 점, 달리 원고가 정정발명 출원 전 정정발명이 속하는 기술분야에서 위 구성이 공지된 것임을 인정할만한 증거자료를 제출하지 못한 점 등에 비추어 선행발명 1에 의하여 '공급 컨베이어가 라인별로 제1, 2컨베이어를 포함하는 구성'이 이 사건 정정발명의 출원 전에 공지되었다고 단정하기는 어렵다.

통상의 기술자는 아래와 같은 이유로 주지관용기술인 '저장 컨베이어' 또는 '버퍼 컨베이어' 등을 참작하여 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 차이점 1, 2를 극복하고 구성요소 2, 3을 쉽게 도출할 수 있다.

- 가) 정정발명 명세서 기재에 비추어 보면, 정정발명 3은 각 라인별 공급 컨베이어를 선택적으로 구동되도록 함으로써 세로방향으로 공급되는 벽돌의 수, 즉 공급라인의 수를 선택적으로 조절할 수 있도록 한다는 데 그 기술적 의의가 있다.
- 나) 그런데 선행발명 2에는 '공급벨트는 복수의 평행벨트로 구성되고, 각 벨트는 개별적으로 구동 및 제어됨으로써 이동벨트에 공급되는 벽돌의 세로줄의 수를 변화시킬 수 있다'는 구성이 개시되어 있다. 이러한 구성은 정정발명 3에서 제1, 2 컨베이어별로 하나의 라인을 구동하는 구동모터 하나와 인접하는 2개의 라인을 동시에 구동하는 하나 이상의 구동모터를 포함하도록 하고,

이를 선택적으로 제어한다는 구성과 실질적으로 동일하다. 나아가 선행발명 2의 이러한 공급벨트 구성을 선행발명 1의 공급벨트에 적용하는 데 별다른 기술적 어려움도 없어 보인다.

- 다) 한편, 정정발명 3에서 컨베이어를 이루는 다수 개의 라인을 선택적으로 제어하는 구성이 갖는 효과, 즉 공급라인의 수를 조절하는 효과는, 다수 개의 공급라인이 하나의 컨베이어에 의하여 구동되는 종래 기술에서도 적재가 필요한 라인들에만 벽돌을 공급함으로써 달성되는 효과와 별다른 차이가 없다.
- 라) 나아가 개별 구동되는 여러 라인의 컨베이어를 설치하고, 물류 이송량이나 속도에 따라 필요한 라인을 개별 제어하는 것은 통상의 기술자의 통상의 창작범위 내에 있다고 할 것이고, 그에 따른 효과 역시 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도이다.
- 마) 정정발명의 출원 당시 상류 측에서 이송되어 오는 재료를 저장하고 있다가 하류 측의 처리공정이 완료되면 하류 측에 즉각적으로 재료를 이송할 수 있도록 하는 이른바 '재료 투입용 컨베이어' 또는 '도입 컨베이어' 또는 '저장 컨베이어' 또는 '버퍼 컨베이어'는 다양한 컨베이어 시스템에서 사용되어 온 주지관용기술로 보인다. 그런데 정정발명 명세서의 기재에 비추어 보면 정정발명 3에서 제2 컨베이어는 위와 같은 저장 컨베이어에 해당하는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 정정발명 3과 같은 컨베이어 시스템에서 공급 컨베이어를 제1 컨베이어만으로 구성할 것인지, 제2 컨베이어와 같은 저장 컨베이어를 추가로 둘 것인지는 통상의 기술자가 필요에 따라 선택하여 적용할 수 있는 단순설계사항에 해당한다고 봄이 타당하며, 이것에 각별한 기술적 특징이 있거나 이것이 통상의 창작범위를 넘어서는 것이라고 보기는 어렵다.

## 2) 정정발명 1, 2, 4의 진보성

정정발명 4는 정정발명 3을 인용하는 종속항으로서, '중량이 개방된 공간을 형성하는 어느 하나 이상의 공급 컨베이어 하부에는 공압 실린더로 승강하는 팔레트를 구비하여 공급 컨베이어 상에서 이동하는 벽돌을 상부로 들어 올린 다음 다시 안착시킬 수 있게 되어 벽돌 공급라인에서 공급되는 벽돌의 양을 조절하는 다'는 구성이 부가된 것이다. 그런데 컨베이어 장치에서 상하 이동하는 장치로 수량을 조절하는 것은 선행발명 3의 그룹핑 리프트에 개시되어 있고, 이는 정정발명 4의 팔레트와 구성 및 기능에서 실질적으로 동일하며, 통상의 기술자가 선행발명 3의 그룹핑 리프트를 선행발명 1에 적용하는 데 별다른 기술적 어려움도 없어 보인다. 따라서 정정발명 4는 통상의 기술자가 컨베이어 시스템 분야의 주지관용기술을 참작하여 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 봄이 타당하다.

특허발명 청구항 1 및 그 종속항인 정정발명 2는 정정발명 3과 발명의 카테고리만 다를 뿐(방법의 발명) 그 기술적인 구성이 실질적으로 동일하고, 정정발명 1, 2의 한정사항들은 모두 정정발명 3에서 벽돌의 공급라인이 선택적으로 구동되는 것의 하나의 예에 불과하고, 이러한 한정사항은 통상의 기술자가 적재조건에 따라 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 정정발명 3의 진보성 부정과 같은 이유로 정정발명 1, 2는 모두 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.

**키워드:** 특허, 등록무효, 벽돌 적재 방법 및 그 장치, 벽돌, 소성대차, 저장 컨베이어, 버퍼 컨베이어, 공급 컨베이어, 컨베이어, 진보성 부정, 물건의 발명 및 방법의 발명, 용이도출 인정

|      |              |      |                         |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 사건번호 | 2021 허 6795  | 사건명  | 거절결정(상)                 |
| 심판번호 | 2020 원 2255  | 심판결과 | 기각                      |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 특허청장                    |
| 권리유형 | 상표           | 권리명칭 | 동서가구<br>( <b>동서가구</b> ) |
| 선고일  | 2022. 10. 6. | 선고결과 | 기각                      |

#### 원고에게 “부정한 목적”이 있었다고 본 사례

##### ● 사건 개요

특허청 심사관은 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 취지로 등록거절결정을 하였고, 이에 대하여 원고가 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원도 동일한 이유로 위 심판청구를 기각하였다.

##### ● 판시 요지

인정사실과 아래의 사정들을 종합 해 보면 원고에게 출원상표의 출원에 의하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 권리자들에게 손해를 가하려고 하는 등의 “부정한 목적”이 있었다고 봄이 상당하다.



- 1) 출원상표와 표장이 유사한 선사용상표(  동서가구 , 사용상품 가구류)의 사용기간과 그 사용



상품의 매출액, 소멸상표(등록번호 제128743호, 구성  동서가구 , 지정상품 상품류 분류 제26류의 의장 등)의 권리자와 사용자의 관계 등에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자는 원고가 아니라 소멸상표의 효력 소멸 당시 존재하던 공유상표권들 전원이라 봄이 타당하다. 원고뿐만 아니라 박OO 등 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과 선사용상표는 출원상표의 출원 당시 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질의 이미지가 계속 유지되었던 것으로 판단된다. 사정이 그러하다면, 선사용상표에 관한 권리도 위 공유상표권자들 전부에게 귀속되고, 이들 사이에 선사용상표에 관한 이익의 정산 등 합의가 이루어지지 않은 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수 없다.

- 2) 그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 먼저 상표를 출원한 경우에 부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면, 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 해당 선출원등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 될 것이므로, 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다. 이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 1인이 등록상표권을 독점하게 되는 것은, 나머지 공유권리자들이 상표 등록에 따른 권리를 포기하거나 적어도 공유권리자들 중 1인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하는 상황을 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.
- 3) 출원상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 ‘가구류’와 각 상품의 속성, 주된 수요자 등에 있어 밀접한 관계에 있으므로, 그 각 상품 사이의 경제적 건련관계가 높다. 또한, 원고 및 원고가

운영하는 회사들은 출원상표의 지정상품에 관한 사업을 (준비)하고 있다고 인정할 만한 객관적 자료도 충분하지 않다.

- 4) 나아가, 선사용상표의 사용 등과 관련하여 원고와 박OO 등 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었고, 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상표의 권리자들 및 그와 밀접한 관련이 있는 회사 등에 의하여 다수 출원된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고가 선사용상표의 다른 권리자들을 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품에 관하여 출원상표를 선점함으로써 선사용상표의 다른 권리자들의 영업이 방해되리라는 점은 원고도 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다.
- 5) 공유상표권을 사용하던 공유상표권자들 중 1인이 권리 소멸 후에 후속 출원을 통하여 상표권을 확보하는 것이 상표법 제34조 제1항 제13호 등에 의하여 허용되지 않는다면 제3자가 해당 상표권을 확보하는 경우 공유상표권자들에게 불이익이 발생할 수 있다는 견해도 제기될 수 있으나, 제3자의 출원 역시 위 규정에 의하여 허용될 수 없게 된다고 할 것이므로, 위와 같이 해석한다고 하여 공유상표권자들에게 불이익한 결과가 발생한다고 볼 수 없다.
- 6) 원고는, '출원상표가 등록되더라도 선사용상표는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표 내지 주지성을 취득한 상표에 해당한다는 판결이 확정되어 있어, 원고를 제외한 소멸상표의 공유상표권자들은 상표법 제99조에 따라 보호되는 사정 등에 비추어 볼 때, 원고에게는 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제99조 제1항, 제3항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 상표법 제99조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부가된 권리에 불과할 뿐이고, 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사정 등을 고려해 보면, 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용의 권리를 상표법 제99조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다.

**키워드:** 상표, 거절결정, 동서가구, 동서, 분쟁경위, 공유상표권자, 부정한 목적 인정, 선사용에 따라 상표를 계속 사용할 권리, 상표법 제99조

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 사건번호 | 2021 허 6801  | 사건명  | 거절결정(상)         |
| 심판번호 | 2020 원 2256  | 심판결과 | 기각              |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 특허청장            |
| 권리유형 | 상표           | 권리명칭 | 동서( <b>동서</b> ) |
| 선고일  | 2022. 10. 6. | 선고결과 | 기각              |

**원고에게 “부정한 목적”이 있었다고 본 사례**

● **사건 개요 및 판시 요지**

2021허6795 판결 참조

**키워드:** 상표, 거절결정, 동서가구, 동서, 분쟁경위, 공유상표권자, 부정한 목적 인정, 선사용에 따라 상표를 계속 사용할 권리, 상표법 제99조