

사건번호	2021허3420	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당1372	심판결과	일부기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	투과도가 다른 복수 개의 층을 갖는 SiC 반도체 제조용 부품 및 그 제조방법
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

이 사건 정정발명은 모두 선행발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 정정 전 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의해 그 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 원고는 심결 중 정정청구를 통해 이 사건 특허발명을 정정하였다. 특허심판원은 이 사건 정정발명에 대한 적법성을 인정하였으나 이 사건 제9하 내지 제17항 정정발명은 선행발명들에 의해 그 각 신규성 및 진보성을 일부 인정하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 정정발명에 기재불비의 무효사유가 있는지 여부를 살펴보건대 이 사건 정정발명의 경우 'SiC 반도체 제조용 부품 또는 그 제조방법'에 관한 발명으로서 이 사건 정정발명의 명세서에서는 SiC 반도체 제조용 부품을 제조함에 있어 화학적 기상 증착 챔버 내에서 유지하면서 다른 도입구균을 사용하여 각 층을 적층하고, 이러한 과정에서 적층된 각 층은 완전히 냉각되지 아니한 상태에서 인접한 다른 층의 SiC를 포함하는 성분이 증착됨으로써 인접한 층과의 경계에서 색이 점진적으로 변하게 되는 제조과정이 구체적으로 기재되어 있다. 그렇다면 이 사건 제9항 내지 제17항에서 직접 또는 간접적으로 인용하고 있는 이 사건 제1항 정정발명에서의 구성요소 4의 '각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는' 구성은, SiC 반도체 제조용 부품을 제조함에 있어 화학적 기상 증착 챔버 외부로 꺼내어 냉각시킨 후 다시 층을 형성하는 재생부 형성 단계와는 달리, 화학적 기상 증착 챔버 내에서 유지하면서 다른 도입구균을 사용하여 각 층을 적층하는 과정에서 도출되는 결과에 해당한다는 점을 통상의 기술자가 명확하게 인식할 수 있다고 봄이 타당하고, '점진적'의 사전적 의미에 따라 '각 층의 색이 중첩되면서 조금씩 변하는 것'을 의미하는 것임이 명백하다 할 것이고, 이는 별도의 판단 기준 없이도 통상의 기술자가 쉽게 관찰하여 인식할 수 있다고 봄이 타당하다. 나아가, 이 사건 정정발명의 기술적 특징에 비추어 볼 때 실험데이터를 필수적으로 기재하여야만 그 발명과 작용효과의 관계를 명확히 이해할 수 있는 기술분야에 해당한다고 보기도 어렵다.
- (2) 이 사건 제9항 정정발명의 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보건대 이 사건 제9항 정정발명의 구성요소와 선행발명 4의 대응 구성요소를 대비하여 보면 선행발명 4의 경우 구성요소 3 내지 5에 관한 구성은 포함하고 있지 아니하다는 점에서 차이가 있으므로, 이 제 사건 정정발명은 선행발명 4에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니한다. 나아가, 명세서의 기재에 따르면 선행발명 4는 이 사건 제9항 정정발명과 그 기술분야와 목적, 효과를 달리하는 점, 선행발명 4에 따라 제조된 물질의 SiC층의 경우 결정 구조 및 조성이 동일한 '단결정

구조'라는 특성을 갖게 된다 할 것이므로 이 사건 제9항 정정발명에서와 같은 적층구조 및 층간 경계나 그 경계에서의 색이 점진적으로 변하는 특징을 나타낼 수 없다고 봄이 타당한 점, 이 선행발명 4의 명세서에는 인접한 각 SiC층들의 투과도를 다르게 하거나 그 사이의 경계에서 색을 점진적으로 변하도록 하고자 하는 점에 관한 어떠한 기재나 암시도 없는 점까지 더하여 보면, 통상의 기술자가 선행발명 4로부터 위 차이점을 극복하고 구성요소 3 내지 5를 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다 할 것이다.

- (3) 이 사건 제9항 정정발명이 선행발명 4와 선행발명 5, 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부에 대해 살펴본다. 우선, 선행발명 4와 5는 기술분야 및 발명의 목적을 달리하고, 양 발명은 구체적인 기술적 효과 역시 달리하며, 이에 더하여 선행발명 5에는 이 사건 제9항 정정발명이나 선행발명 4와 같이 서로 다른 도입구군을 이용하여 SiC층을 적층한다는 점에 관하여 어떠한 기재나 암시도 없는 점 등까지 더하여 보면, 통상의 기술자가 선행발명 4, 5를 쉽게 결합할 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 근거가 없다. 다음으로 선행발명 4와 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부와 관련하여 선행발명 1은 이 사건 제9항 정정발명의 기술적 특징이나 광 투과도가 상이한 복수 개의 SiC층의 적층 구조 및 경계에서의 색의 점진적 변화에 대하여 전혀 개시하거나 암시하고 있지 아니하다. 선행발명 2의 경우 역시도 그러하다. 나아가 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1이나 선행발명 2를 결합할 별다른 동기를 찾아볼 수 없다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1, 2를 결합하여 위 차이점을 극복하고 이 사건 제9항 정정발명을 쉽게 발명할 수 있다고 보기도 어렵다. 한편, 주선행발명을 달리 하여 보더라도 서로 다른 도입구군을 이용하여 SiC층을 증착한다는 점에 관하여 명세서에 어떠한 기재나 암시도 없거나 광 투과도가 다른 복수 개의 층을 갖는 플라즈마 처리장치에서 사용되는 SiC 반도체 제조용 부품의 기술적 특징이나 광 투과도가 상이한 복수 개의 SiC층의 적층 구조 및 경계에서의 색의 점진적 변화 등에 대하여 전혀 개시하거나 암시하고 있지 아니하므로 통상의 기술자가 선행발명 5, 1, 2 각각으로부터 이 사건 제9항 정정발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없다.
- (4) 주선행발명을 선행발명 6으로 정하는 경우 선행발명 6의 경우 구성요소 1, 3 내지 5에 관한 구성은 포함하고 있지 아니하여 이 사건 제9항 정정발명과는 차이가 있으므로, 이 사건 제9항 정정발명은 선행발명 4에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니한다. 나아가, 선행발명 6은 앞서 본 바와 같이 '복수의 도입구군을 교차 사용'함으로써 'SiC를 포함하고 인접한 다른 층과 서로 다른 광 투과도 값을 가지며 각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는' SiC층을 적층하는 구성에 관하여 전혀 개시하거나 암시하고 있지 아니하며, 이를 통하여 비정상 결정의 성장을 억제한다는 인식도 포함하고 있지 아니한 점 및 비록 선행발명 6에서 이 사건 제9항 정정발명의 '복수의 도입구군'에 대응하여 '노즐 5가 폐색한 것과 같은 경우에는 노즐 5를 적당히 전환 사용'하는 구성요소를 포함하고 있다고 하더라도, 통상의 기술자로서는 도입구가 폐색될 경우 나머지 도입구를 통하여 증착을 계속한다는 정도의 기술사상만을 알 수 있을 뿐, 사후적 고찰 없이 이 사건 제9항 정정발명의 '도입구를 순차로 사용하여 비정상결정의 성장을 억제'하는 기술사상을 쉽게 파악할 수 있다고 보기 어렵다. 한편, 이 사건 제9항 정정발명이 선행발명 6 및 5의 결합에 의해 진보성이 부정되는지를 살펴보면 선행발명 5와 6은 발명의 기술적 과제 및 과제해결원리를 달리하고, 양 발명은 구체적인 기술적 효과 역시 달리 하며 이에 더하여 선행발명 5에도 이 사건 제9항 정정발명과 같이 서로 다른 도입구군을 이용하여 SiC층을 증착한다는 점에 관하여 어떠한 기재나 암시도 없는 점 등까지 더하여

보면, 통상의 기술자가 선행발명 4, 5를 쉽게 결합할 수 있다거나, 위와 같은 결합을 통하여 이 사건 제9항 정정발명을 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 근거가 없다.

- (5) 이 사건 제10항 내지 제17항 정정발명의 신규성 내지 진보성이 부정되는지 여부에 대해 살펴보면 이 사건 제9항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하므로, 이 사건 제9항 정정발명의 종속항이거나 그 구성요소를 모두 포함하고 있는 이 사건 제10항 내지 제17항 정정발명 역시 그 각 진보성이 부정되지 아니한다. 결국 이 사건 제9항 내지 제17항 정정발명은 모두 선행발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다.

키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 신규성, 진보성, 투과도가 다른 복수 개의 층을 갖는 SiC 반도체 제조용 부품 및 그 제조방법

사건번호	2021허3529	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당1372	심판결과	일부인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	투과도가 다른 복수 개의 층을 갖는 SiC 반도체 제조용 부품 및 그 제조방법
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

이 사건 정정발명의 적법성은 인정되나 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 정정 전 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의해 그 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 원고는 심결 중 정정청구를 통해 이 사건 특허발명을 정정하였다. 특허심판원은 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 정정발명은 선행발명 5에 의하여 그 각 신규성 또는 진보성이 부정되고, 이 사건 제7항, 제8항 정정발명은 선행발명 5와 선행발명 3의 결합에 의하여 그 각 진보성을 일부 부정하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 정정발명에 기재불비의 무효사유가 있는지 여부를 살펴보건대 이 사건 정정발명의 경우 'SiC 반도체 제조용 부품 또는 그 제조방법'에 관한 발명으로서 이 사건 정정발명의 명세서에서는 SiC 반도체 제조용 부품을 제조함에 있어 화학적 기상 증착 챔버 내에서 유지하면서 다른 도입구균을 사용하여 각 층을 적층하고, 이러한 과정에서 적층된 각 층은 완전히 냉각되지 아니한 상태에서 인접한 다른 층의 SiC를 포함하는 성분이 증착됨으로써 인접한 층과의 경계에서 색이 점진적으로 변하게 되는 제조과정이 구체적으로 기재되어 있다. 그러면 이 사건 제1항 정정발명에서의 구성요소 4의 '각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는' 구성은, SiC 반도체 제조용 부품을 제조함에 있어 화학적 기상 증착 챔버 외부로 꺼내어 냉각시킨 후 다시 층을 형성하는 재생부 형성 단계와는 달리, 화학적 기상 증착 챔버 내에서 유지하면서 다른 도입구균을 사용하여 각 층을 적층하는 과정에서 도출되는 결과에 해당한다는 점을 통상의 기술자가 명확하게 인식할 수 있다고 봄이 타당하고, '점진적'의 사전적 의미에 따라 '각 층의 색이 중첩되면서 조금씩 변하는 것'을 의미하는 것임이 명백하다 할 것이고, 이는 별도의 판단기준 없이도 통상의 기술자가 쉽게 관찰하여 인식할 수 있다고 봄이 타당하다. 나아가, 이 사건 정정발명의 기술적 특징에 비추어 볼 때 실험데이터를 필수적으로 기재하여야만 그 발명과 작용효과의 관계를 명확히 이해할 수 있는 기술분야에 해당한다고 보기도 어렵다.
- (2) 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보건대 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 4의 '적층된 층의 각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는' 구성은 연속증착 과정의 결과물로서, 이를 위해서는 '적층된 각 층이 완전히 냉각되지 아니하도록 화학적 기상 증착 챔버 내에서 SiC 반도체 제조용 부품을 유지하는 것'과 '연속적인 증착 과정을 단절

하는 것'이 필요하다. 이와 마찬가지로 선행발명 5의 경우에도 증착 조건 중 온도를 변경시키면 증착 반응이 일어나는 수준 이하로 온도를 낮추지는 아니하면서(즉 완전히 냉각되지 아니하도록 하면서) 화학적 기상 증착 챔버 내에서 증착을 반복 진행하여(이 경우 증착 과정은 연속적이지 아니하고 단절적임은 자명하다) SiC 성형체를 제조하는 방법(실시에 1 내지 3)과 이를 통하여 입자 성장(결정 조직)이 다른 SiC층을 형성할 수 있다는 점이 개시되어 있다. 비록 선행발명 5에서 '적층된 층의 각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는' 결과를 명시하고 있지 아니하더라도, 통상의 기술자로서는 선행발명 5에 개시된 대로 온도 조건을 변경하고 완전히 냉각되지 아니하도록 하면서 화학적 기상 증착 챔버 내에서 증착을 반복 진행할 경우, 이 사건 제1항 정정발명에서와 같이 입자 성장(결정 조직) 및 광 투과도가 다른 SiC층을 쉽게 형성할 수 있을 것이고, 이에 따라 각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는 결과가 도출될 수 있다고 봄이 타당하다. 한편, 원고는, 선행발명 5에는 비정상 결정 성장을 차단하고자 하는 이 사건 정정발명의 기술적 사상이 전혀 개시되거나 암시되어 있지 아니하다는 취지로 주장하나 선행발명 5는 고순도로 내열성이나 강도 특성 등이 우수한 SiC 성형체를 제조하기 위하여 여러 개의 SiC층으로 이루어진 SiC 성형체를 제조하는 것을 핵심적인 기술사상으로 하는바, 통상의 기술자로서는 그와 같은 과정에서 내부에 비정상 결정이 존재할 수 있고 그 해결이 필요하다는 점을 쉽게 인식할 수 있다고 봄이 타당한 점, 비정상 결정 성장 억제를 위하여 증착 과정을 단절시키는 이 사건 정정발명과 핵심적인 기술사상으로 하는 내용이 또 다른 선행발명에 의해 개시되어 있다는 점 등에 비추어 볼 때 원고의 주장은 이유 없다. 원고는 선행발명 5에는 이 사건 제1항 정정발명과 달리 도입구에 대한 기재 자체가 없고, 층의 경계가 점진적이 아니라 단절적, 구분적으로 형성될 수밖에 없으며 그러한 결과를 의도한 발명이라는 취지로 주장하나 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 구성요소 4의 경우 "상기 적층된 층의 각 층의 경계에서 색이 점진적으로 변하는 것"으로서 그 자체로 구성을 알 수 없거나 그 범위를 확정할 수 없는 경우에 해당한다고 볼 수도 없는 점, 이 사건 정정발명의 명세서에서는 색이 점진적으로 변하는 것이 '순간적인 도입구 변경' 혹은 '분사되는 원료가스의 방향성'에 기인하는 것임을 개시하거나 암시할 만한 어떠한 기재도 없는 점, 이 사건 정정발명의 명세서에 의하더라도 색의 점진적 변화를 결정하는 직접적인 인자가 '복수의 도입구군 사용'이나 '순간적인 도입구 변경'에 따라 방향성이 상이한 원료가스가 섞임'에 따른 것이라고도 단정하기 어려우므로 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

- (3) 이 사건 제3항 내지 제8항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부에 대해 살펴보면 이 사건 제3항, 제4항 및 제6항 정정발명의 경우 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서 그 각 한정사항이 선행발명 5에 개시되어 있으므로 선행발명 5에 의해 그 각 진보성이 부정된다. 나아가, 이 사건 제5항, 제7항 및 제8항 정정발명의 경우 이 사건 제5항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항이고, 이 사건 제7항 정정발명은 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 정정발명의 종속항이며, 이 사건 제8항 정정발명은 이 사건 제7항 정정발명의 종속항으로

서 이 사건 제5항 정정발명은 선행발명 5의 기술적 특징을 구현하는 과정에서 기존에 발생한 비정상 결정의 성장이 단절된다는 것은 통상의 기술자라면 충분히 예측할 수 있는 효과에 해당하므로 진보성이 부정된다. 이와 더불어 이 사건 제7항 및 제8항 정정발명은 이 사건 정정발명의 재생부 형성과정과 동일한 과정을 기재하고 있는 선행발명3과 선행발명 5의 결합에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 제1항, 제3항 내지 제8항 정정발명은 모두 선행발명 5 또는 선행발명 3, 5의 결합에 의하여 그 각 진보성이 부정된다 할 것이다.

키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 진보성, 투과도가 다른 복수 개의 층을 갖는 SiC 반도체 제조용 부품 및 그 제조방법

사건번호	2022허1292	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2021당349	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	강관 제조를 위한 연속 가접 장치
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	인용

이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확임심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 청구항 1항의 구성요소 및 이에 균등한 요소를 포함하고 있어 이 사건 특허발명의 청구항 1항의 권리범위에 속하고, 이 사건 특허발명의 청구항 1항의 종속항인 3항 내지 5항의 권리범위에도 속한다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 살펴 본다. 우선, 이 사건 제1항 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 2인 조준 감지구에 대응하는 구성요소를 포함하고 있지 않고, 나아가 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4인 위치 감지수단을 포함하고 있지 않으므로 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 위 차이점이 균등관계에 있는지 여부를 살펴본다.
- (2) 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 기술구성과 균등한 것인지 여부를 살펴 본다. 우선, 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 이송부에 의하여 강판을 이송하고, 감지 정렬수단으로 강판의 심 라인을 정렬하여 이송 가이드수단으로 강판의 심 라인에 접촉하면서 강판의 일방향 이송을 유도하며, 위치 감지수단으로 측방 접촉 롤러가 정확한 접촉지점에 접촉하도록 유도한 후 연속 용접수단에 의하여 심 라인을 따라 연속적으로 가접을 실시하는 구성을 채택함으로써 강관 제조를 위한 일련의 가접 작업을 연속적이면서도 신속하고 효율적으로 실시하고자 함에 있다고 인정된다. 이 사건 제1항 특허발명이 채택하고 있는 위 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있었고, 이러한 선행발명을 참작하면 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심은 측방 접촉 롤러의 승강을 유도하는 기능을 하는 구성을 채택하여 강관의 심 라인을 가용접하기 위한 일련의 자동화 공정을 위 공정까지 적용하고 선행기술과 주요한 기능은 동일하지만 다른 방식으로 작동하는 구성요소를 채용한 것에 있다고 할 것이다. 또한, 이 사건 제1항 특허발명의 기술사상의 핵심이 구현되어 있지 않고 이 사건 제1항 특허발명과 같은 과제해결원리를 채택하고 있다고 보기 어렵다. 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 살펴보면 대 '강판의 심 라인을 용접하는 공정을 자동적, 연속적, 효율적으로 수행한다'는 기술사

상이 이 사건 제1항 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 특허발명의 '조준 감지구'와 확인대상발명의 '강관(1)'에 표시되어 있는 마킹부와 구동롤러의 마킹부, 이 사건 제1항 특허발명의 '위치 감지수단(300)'과 확인대상발명의 '강관의 직경을 입력하여 측면가압롤러(60)가 상하 방향, 좌우 방향으로 이동하도록 하는 구성'의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 2인 감지 정렬수단과 이 사건 확인대상발명의 대응하는 구성요소 사이에 작동방식이 다름으로 인하여 실질적으로 동일한 작용효과를 갖는다고 보기 어렵고, 나아가 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4인 위치 감지수단은 이 사건 확인대상발명의 대응하는 구성요소 사이에 작동방식이 다름으로 인하여 실질적으로 동일한 효과를 갖는다고 할 수 없다.

- (3) 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구항 3항 내지 5항의 권리범위에 속하는지 여부에 대해 살펴보면 이 사건 특허발명의 청구항 3항 내지 5항은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로, 이 사건 특허발명의 청구항 3항 내지 5항은 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소를 모두 포함하면서 이 사건 제1항 특허발명에 구성요소를 부가하거나 이 사건 제1항 특허발명을 한정하여 구체화한 것이다. 결국, 이 사건 확인대상발명은 일부 구성이 이 사건 제1항 특허발명과 달리 변경되어 있고, 그 변경된 부분으로 인해 과제해결원리 및 작용효과도 달라졌으므로, 이 사건 제1항 특허발명의 '조준 감지구(120)', '위치 감지수단(300)'과 균등한 요소를 포함하고 있지 않아 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않고, 나아가 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 이 사건 특허발명의 청구항 3항 내지 5항의 권리범위에도 속하지 않는다.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 청구범위, 균등관계, 강관 제조를 위한 연속 가접 장치

사건번호	2022허2738	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당3515	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	원터치 결합방식의 낚시추 조립체
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

이 사건 특허발명은 명세서 기재요건을 충족하고, 나아가 진보성도 부정되지 않은 것으로 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되고, 해당 청구범위가 명확하지 않다는 이유로 기재불비를 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 주장을 모두 배척하고 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 특허발명에 명세서 기재불비가 있는지 살펴보건대 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3-3은 스프링이 소켓하우징의 내향단턱과 원줄고리 사이에 탄성 지지되어 있는 것으로 스프링의 구성을 한정하고 있고, 스프링이 중앙홀의 하단으로 연결봉의 상단부가 진입했을 때 상단돌부를 눌러주는 것으로 스프링의 기능을 한정하고 있다. 이와 같은 청구항 기재 및 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 스프링의 구성 및 기능을 명확하게 알 수 있고, 낚시추 결합체의 단면을 도시한 도면 6에도 도시되어 있다. 더욱이, 이 사건 제1항 특허발명의 출원 당시에 위와 같이 다양한 형태의 스프링은 이미 널리 알려져 있었던 것으로 보이고, 위와 같은 형태의 스프링은 그 자체로 구성요소 3-3의 구성을 충족시킨다. 따라서 통상의 기술자는 위와 같이 공지된 기술로부터 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3-3의 구성을 명확하게 파악할 수 있다고 보인다.
- (2) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 부정 여부에 대해 살펴보건대 이 사건 제1항 특허발명은 선행발명 4의 문제점을 해결하기 위한 발명으로서 원터치 동작만으로 본체와 헤드를 조립 및 분리할 수 있고, 추출더와 연결소켓이 서로 결합된 상태에서는 스프링이 상단돌부를 눌러주므로 추출더가 사용자의 의지와 상관없이 연결소켓에서 분리 및 분실될 우려가 없으며, 스프링은 소켓하우징의 내향단턱과 원줄고리 사이에 탄성 지지되어 있으므로 탄성에 의한 스프링의 분실을 방지하도록 하는 개선된 효과가 있다. 한편, 선행발명 1에는 이 사건 제1항 특허발명과 같은 스프링을 소켓하우징의 내향단턱과 원줄고리 사이에 탄성 지지되도록 하는 구성에 대응되는 기술사상을 제외한 나머지 기술사상은 나타나 있고, 선행발명 3의 명세서 기재에 의하면 '코일 스프링이 암형 수용부의 기부플레이트 내에 위치하면서 낚싯대 로드 선두 단부가 기부 플레이트를 가압함에 따라 코일 스프링이 압축되는 구성'의 원터치 결합 방식을 개시하고 있다. 그러나, 이 사건 제1항 특허발명 및 선행발명 1은 선행발명 3과 그 구체적인 기술분야가 상이하고, 그 기능, 크기 및 작동 환경이 상이한 점, 선행발명 3에 원터치 결합 방식의 기술이 개시되어 있다고 해도 이는 낚싯대의 기존 손잡이에서 다양한 길이의 낚시 로드를 쉽게 교체하기 위한 것일 뿐, 이 사건 제1항 특허발명에서 인식한 위와 같은

종래 낚시용 봉들의 나사 결합 방식의 문제점을 해결하기 위한 것이 아닌 점, 선행발명 1의 각 구성요소들의 형태, 크기 및 위치 관계를 대폭적으로 변경해야만 하므로, 이와 같은 구조의 변경이 통상의 기술자가 단순히 설계변경할 수 있는 것에 해당된다고 보기도 어려운 점 등 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하더라도 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다.

- (3) 선행발명 3과 4의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부에 대해 살펴본다. 선행발명 4는 종래의 문제점을 해결하기 위해 추의 내주면 하부 측에 형성된 제1 나사부와 바의 외주면 하부 측에 형성된 제2 나사부가 체결되고, 바의 외주면 상부 측에 형성된 제3 나사부와 캡의 내주면 하부 측에 형성된 제4 나사부가 체결되도록 하고 추와 캡을 서로 다른 방향으로 회전시켜 홀더에 캡을 체결하는 나사 방식으로 결합하도록 함으로써 캡뿐만 아니라 추도 홀더에 결합함으로써 추와 캡을 홀더에 안정적으로 고정하고 견고하게 체결할 수 있는 작용효과가 있다. 한편, 선행발명 3에는 선행발명 3에는 '코일 스프링이 암형 수용부의 기부플레이트 내에 위치하면서 낚시대 로드와 선두 단부가 기부 플레이트를 가압함에 따라 코일 스프링이 압축되어지는 구성'이 개시되어 있다. 그러나 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 4는 선행발명 3과 그 구체적인 기술분야, 기능, 크기 및 작동 환경이 상이한 점, 선행발명 3에 원터치 결합 방식의 기술이 개시되어 있다고 해도 이는 낚시대와 기존의 손잡이에서 다양한 길이의 낚시 로드를 쉽게 교체하기 위한 것일 뿐, 이 사건 제1항 특허발명에서 인식한 위와 같은 종래 낚시조립체의 나사 결합 방식의 문제점을 해결하기 위한 것이 아닌 점, 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 4는 기술사상의 핵심을 달리하므로 통상의 기술자가 선행발명 4의 결합구성을 변경하여 이 사건 제1항 특허발명의 결합구성을 쉽게 생각해 내는 것은 어려운 것으로 보이는 점 등 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 3을 결합하더라도 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다. 결국, 이 사건 제1항 특허발명은 그 청구범위에 발명이 명확하게 적혀 있다고 할 것이고, 통상의 기술자가 선행발명 1과 3 또는 선행발명 4와 3으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 진보성, 원터치 결합방식의 낚시조립체

사건번호	2020나2080	사건명	손해배상(기)
제1심판결	2019가합512412	제1심결과	일부인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 10. 14.	선고결과	항소인용(청구기각)

피고 A가 사문서 위조를 통하여 이 사건 유럽연합 상표권을 피고 B 명의로 이전하였다고 하더라도, 이 사건 유럽연합 상표권의 권리자는 피고 B 이므로 원고에게 손해가 인정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고와 피고 B는 11. 11. 23. 피고 B가 원고에게 ‘몰랑’이라는 캐릭터의 상품화 권리를 부여하고, 원고는 피고 B에게 라이선스료를 지급하기로 하는 내용의 이 사건 상품화계약을 체결하였다. 그런데 원고는 피고 B에게 정산금 지급 의무를 제대로 이행하지 않았고, 이에 피고들이 항의하여 원고는 피고측과 14. 3. 5. 주식회사 몰랑을 설립하여 위 회사가 원고로부터 위 사업권을 양수받아 사업을 진행하기로 하는 내용의 합의를 하였다. 원고 사내이사 C는 위 회사에 대한 주식 17.5%를 소유하고 있었으나, 14. 7. 29. 피고 A에게 그 소유의 주식을 모두 이전하였다. 원고와 피고들은 원고가 코트라로부터 받는 지원금을 활용하기 위하여 원고 명의로 이 사건 유럽연합 상표권을 출원, 등록받았다. 위 회사가 피고 B에게 이익금을 제대로 정산하지 아니하자, 피고 B와 위 회사 사이에 사업권양도양수계약을 해지한다는 취지의 조정이 성립하였다.

● 판시 요지

원고와 주식회사 몰랑 사이에 이 사건 상품화계약의 당사자 지위 승계를 목적으로 하는 계약인수의 합의가 있었고, 피고 B가 피고 A를 통하여 명시적으로 또는 적어도 묵시적으로 위 합의를 동의 또는 승낙하였으므로, 14. 3. 1.부터는 주식회사 몰랑이 이 사건 상품화계약의 주체가 되었고, 피고 B와 원고 사이에는 아무런 계약관계가 존재하지 않는다.

피고 B와 주식회사 몰랑 사이의 조정에서 ‘사업권양도양수계약해지’는 이 사건 상품화계약 해지를 의미한다고 봄이 상당하므로, 위 조정으로 이 사건 상품화계약은 종료되었다.

이 사건 유럽연합 상표권 출원 당시 원고는 물론, 원고 사내이사 C 등도 ‘몰랑’ 캐릭터에 대하여 아무런 권리가 없었던 점, 원고 명의로 이 사건 유럽연합 상표권이 출원, 등록되었더라도 이는 피고 B 또는 주식회사 몰랑의 권리를 일시적으로 명의신탁받은 것에 불과하다고 봄이 타당한 점 등에 비추어 이 사건 유럽연합 상표권의 권리는 피고 B에게 귀속된다.

따라서 이 사건 유럽연합 상표권의 진정한 권리자가 원고임을 전제로 한 원고의 주장은 이유 없다.

키워드: 상표, 계약인수, 명의신탁

사건번호	2020나2080	사건명	서비스표권침해금지 및 손해배상청구
제1심판결	2020가합527662	제1심결과	일부인용
항소인	피고 및 원고	피항소인	원고 및 피고
권리유형	서비스표	권리명칭	리더스 LEADERS
선고일	2022. 10. 14.	선고결과	항소기각

이 법원에서 새로이 제출된 증거를 보더라도 제1심판결이 인정한 손해액이 타당하다고 본 사례(인용판결임)

사건번호	2022허2288	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2021당2366	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	분리가 용이한 고 기밀성 단열 커튼 월
선고일	2022. 10. 14.	선고결과	기각

확인대상발명은 이 사건 발명의 구성요소를 결여하고 있으므로 확인대상발명은 이 사건 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 8. 3. 특허심판원에 원고를 포함한 특허권자를 상대로 확인대상발명이 이 사건 발명의 구성요소를 결여하고 있어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 2021. 12. 28. 확인대상발명을 보정하는 내용의 설명서 및 도면을 제출하였다. 특허심판원은 이를 2021당2366호로 심리한 다음, 2022. 1. 25. '확인대상발명에 대한 보정이 적법하다고 하면서, 이 사건 발명의 구성요소 중 일부가 확인대상발명에 나타나 있지 않고, 균등한 구성요소도 나타나 있지 아니하므로 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

구성요소 10, 11 및 13은 '외측연결부재와 마감부재 사이에 아크릴수지, 메틸메타크릴수지, 폴리에틸렌수지, 폴리아미드수지, 폴리스티렌수지, 폴리우레탄수지 및 셀룰로이드수지 중에서 선택되는 하나의 재질로 이루어진 외측단열부재가 개재되어 피스결합에 의해 외측연결부재 및 마감부재와 결합된 것'인데 확인대상발명에는 외측단열부재가 나타나 있지 않다. '외측단열부재'는 외측연결부재와는 분리되어 추가적인 단열 기능을 하는 것으로서 피스결합에 의해 결합되는 구성요소이다.

그런데 확인대상발명에는 외측연결부재와 마감부재 사이에 별개의 부품으로서 피스에 의해 결합되는 구성요소인 '외측단열부재'가 나타나 있지 않으므로 이 사건 발명의 구성요소를 결여하고 있다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 발명의 구성요소를 결여하고 있으므로 확인대상발명은 이 사건 발명의 권리범위에 속하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 문언침해, 균등침해

사건번호	2021허223	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021원110	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	출발지 위치로부터 목적지 위치로의 여정에 대한 루트 또는 루트 소요 시간을 제공하기 위한 방법 및 컴퓨터 시스템
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	인용

의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다고 판단한 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 2020. 8. 27. 원고에게 출원발명의 청구항 1 내지 3은 비교대상발명 1, 2에 의하여, 청구항 4 내지 6은 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 등의 취지로 의견제출통지를 하였다.

원고는 2020. 10. 26. 명세서 등 보정서와 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 종전에 통지된 거절이유가 해소되지 않았다는 취지로 거절결정을 하였다. 원고는 2021. 1. 15. 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 청구항은 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 심결 관련 법리

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 사유에 대해 의견 제출의 기회를 주어야만 한다.

또한 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서 출원발명을 주 선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있을지 심리한다.

2. 실질적인 의견서 제출기회 부여 여부에 대한 판단

진보성과 관련하여서는 청구항과 선행발명 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 쉽게 극복할 수 있으므로 청구항은 그 진보성이 부정된다.

거절결정과 관련하여서는 심사단계에서 통지된 거절이유는, 각 구성요소들과 대응되는 구성을 선행발명과 대비하여 동일하다거나 그로부터 용이하게 도출할 수 있다는 점만을 나열하고 있을 뿐, 청구항과 선행발명 사이의 차이점 및 차이점이 극복되는 이유는 제시하고 있지 않다.

심결의 주된 이유가 거절이유에 포함되어 있지 않고, 이 사건 심결과 거절이유는 부 선행발명의 역할,

부 선행발명에서 인용되는 청구항의 대응 구성에 관한 부분이 전혀 상이하므로, 심결의 이유가 심사 단계에서 통지된 거절이유와 그 주된 취지가 부합한다거나, 심사 단계에서 통지된 거절이유를 더욱 구체적이고 자세하게 부연한 것에 불과하다고 볼 수 없다.

이 사건 심결은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 것이므로 위법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 특허, 거절결정, 의견제출통지, 진보성, 출발지 위치로부터 목적지 위치로의 여정에 대한 루트 또는 루트 소요 시간을 제공하기 위한 방법 및 컴퓨터 시스템

사건번호	2021허4478	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당2990	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	소화 저항성이거나 느리게 소화되는 탄수화물 조성물을 함유하는 식품 산물
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

정정발명의 경우 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2018. 9. 12. 특허심판원에 원고를 상대로 특허발명은 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 원고는 2020. 7. 6. 위 무효심판절차에서 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2018당2990호로 심리한 다음, “정정청구는 적법하므로 이를 인정한다. 정정 후의 특허발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며, 발명이 명확하게 기재되어 있지 않다. 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.”라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 정정청구의 적법 여부

특허발명에 대한 정정청구가 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하는지는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 그런데 정정사항 3내지 7은 청구범위를 감축한 것에 해당하여 청구범위를 확장하거나 변경한 것으로 볼 수 없다.

2. 특허발명의 진보성 부정 여부

가. 제 1 항 정발명의 진보성 부정여부

1) 정정발명의 구성요소 1, 5 는 생성 조성물의 성분과 그 중합도를 명시하고 있으나, 선행발명의 대응 구성은 생성 조성물의 성분과 그 중합도를 명시하고 있지 않다는 차이가 있다(**차이점 1**).

2) 구성요소 2 는 수성 영양공급 조성물을 최소한 149℃의 온도까지 ‘가열’하는 구성을 포함하고 있으나, 선행발명에는 ‘가열’에 관해서는 개시하고 있지 않다(**차이점 2**). 또한 구성요소 2 는 산의 종류를 무기산에 해당하는 염화수소산, 황산, 인산 또는 이들의 조합으로 하면서 산성도를 pH1.0 ~ 2.5, 지속시간을 0.1 ~ 15 분으로 개시하고 있으나, 선행발명의 대응 구성은 산의 종류를 유기산에 해당하는 식용

다- 또는 트라이-염기 카르복실산으로 하였을 뿐 산성도(pH) 및 지속 시간을 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(**차이점 3**).

3) 제 1 항 정정발명 구성요소 3 의 생성 조성물은 비-선형 덱스트로스 올리고머 농도가 선형 덱스트로스 올리고머 농도의 최소한 2 배이고 건조 고형중량에 기준하여 최소 50% 농도에서 중합도가 최소 3 인 비-선형 덱스트로스 올리고머를 포함하는 특징을 갖는데 반해, 선행발명의 대응 구성은 비-선형 덱스트로스 올리고머의 농도 및 중합도를 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(**차이점 4**).

나. 차이점들에 대한 검토

차이점 2와 관련, 제1항 정정발명에서 수성 영양공급 조성물을 산 촉매 접촉 전에 최소한 149℃까지 가열하는 것은 반응의 활성화를 위한 통상적인 예비 과정으로서 통상의 기술자가 선행발명으로부터 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과하므로 차이점 2는 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

차이점 3과 관련, 특허발명과 선행발명의 목적 및 기술적 특징, 산의 선택 및 산성도와 가열시간을 고려해 볼 때 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

차이점 1, 4와 관련하여서도 이는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다. 제1항 정정발명의 구성요소 3에 개시된 생성 조합물의 특성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출발물질의 성분과 특성, 반응 조건 등을 고려하여 쉽게 예측할 수 있는 사항에 불과하다.

3. 결론

제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각한다.

키워드: 특허, 등록무효, 정정청구의 적법성, 진보성, 소화 저항성이거나 느리게 소화되는 탄수화물 조성물을 함유하는 식품 산물

사건번호	2021허4546	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당2991	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	소화 저항성이거나 느리게 소화되는 탄수화물 조성물을 함유하는 식품 산물
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

정정발명의 경우 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2018. 9. 12. 특허심판원에 원고를 상대로 특허발명은 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 원고는 2020. 7. 6. 위 무효심판절차에서 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2018당2991호로 심리한 다음, “정정청구는 적법하므로 이를 인정한다. 정정 후의 특허발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며, 발명이 명확하게 기재되어 있지 않다. 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.”라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 정정청구의 적법 여부

특허발명에 대한 정정청구가 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하는지는 청구범위 자체의 형식적인 기재 뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 그런데 정정사항 1 내지 4-4는 청구범위를 감축한 것에 해당하여 청구범위를 확장하거나 변경한 것으로 볼 수 없다.

2. 특허발명의 진보성 부정 여부

1) 차이점 1

제 1 항 정정발명의 구성요소 1 은 생성 조성물의 성분을 개시하고 있으나, 선행발명의 대응 구성은 생성 조성물의 성분을 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

2) 차이점 2

제 1 항 정정발명 구성요소 2 의 생성 조성물은 비-선형 텍스트로스 올리고머 농도가 선형 텍스트로스 올리고머 농도의 최소한 2 배이고, 중합도가 최소 3 인 비-선형 텍스트로스 올리고머의 농도는 건조 고형중량에 기준하여 최소 50% 농도가 되며, 텍스트로스 올리고머는 2 ~ 30 범위의

중합도를 나타내는 것인데 비하여, 선행발명의 대응 구성은 비-선형 텍스트로스 올리고머의 농도 및 중합도를 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

3) 검토

차이점 1, 2는 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 판단된다.

가. 특허발명과 선행발명의 목적

특허발명과 선행발명의 목적에 비추어 보면, 제1항 정정발명과 선행발명은 모두 소화 저항성을 갖거나 느리게 소화되는 물질을 생성한다는 점에서 기술적 과제가 동일하다. 또한 양 발명에 의한 생성 조성물은 수성 영양공급 조성물이 가수분해와 축합반응을 거쳐 생성되었다는 점에서 그 해결수단이 동일하다.

나. 선행발명에 의한 예측 가능성

제1항 정정발명의 구성요소 3에 개시된 '선형 및 비-선형 텍스트로스 올리고머 농도 비 및 비-선형 텍스트로스 올리고머의 중합도 범위'에 관한 생성 조성물의 특성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출발물질의 성분과 특성, 반응 조건 등을 고려하여 쉽게 예측할 수 있는 사항에 불과하다.

다. 효과의 현저성

특허발명의 명세서에는 생성 조성물의 효과와 안정성을 확인한 구체적인 실험 자료나 임계적 의의를 보여주는 실시예가 없으므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과를 갖는다고 볼 수 없다.

이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각한다.

키워드: 특허, 등록무효, 정정청구의 적법성, 진보성, 소화 저항성이거나 느리게 소화되는 탄수화물 조성물을 함유하는 식품 산물

사건번호	2021허5594	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020당2666	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	DYMOS
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	인용

표장들의 사용은 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장의 사용으로 보는 것이 타당하므로 심결의 취소를 구하는 원고의 청구가 타당하다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 9. 1. 특허심판원에 원고를 상대로, 등록서비스표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정서비스업 중 '기계디자인업, 산업디자인업, 자동차설계 및 디자인업, 항공기설계 및 디자인업'에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 2021. 9. 1. 원고가 등록서비스표를 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있음을 증명하지 못하였으므로, 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 관련 규정 및 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서는 등록상표를 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 취소심판청구사유로 들고 있으며, 구 상표법 제2조 제1항 제7호에서는 상표의 사용에 대해 규정하고 있다.

그런데 서비스표는 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 ① 서비스업에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, ② 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, ③ 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다

2. 서비스표의 사용 여부

원고는 2019년 초경부터 이 사건 변론종결일 무렵에 이르기까지 완성차 업체로부터 발주를 받아 자동차 부품을 설계·디자인하여 제조한 후, 제조된 부품의 표면에 ''와 같은

표장을 표시하여 공급하였다. 아울러 원고가 공업생산방식으로 제조되는 물건인 자동차 부품을 설계, 디자인하여 제조한 다음 완성차 업체에 공급하는 것은 산업디자인업을 영위한 것으로 보아야 한다.



DYMOS

, '는 등록서비스표 '와 동일한 영문자로 구성된 것으로 그 외관, 호칭, 관념에 있어서 차이가 없으므로, 위 표장들의 사용은 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장의 사용으로 보는 것이 타당하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 상표, 등록취소심판, 등록서비스표, 상표의 동일성, **DYMOS**

사건번호	2022허1858	사건명	등록무효(상)
심판번호	2021당2354	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	리더스 LEADERS
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

등록서비스표의 경우 기술적 표장에 해당하지 않으며, 식별력이 없다거나 사후적으로 식별력을 상실한 것이 아니라고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2021. 8. 2. 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 같은 법 제71조 제1항 제5호에 해당한다고 주장하면서 피고를 상대로 특허심판원에 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2021당2354호로 심리하여 2022. 1. 26. 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 같은 법 제71조 제1항 제5호에 해당하지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

등록서비스표는 '리더스'와 'LEADERS'를 상하 2열로 구성된 표장으로, 'LEADERS'라는 영문자 부분과 그 한글 음역에 해당하는 '리더스'라는 한글문자 부분으로 구성되어 있다. 그런데 영단어 'LEADER'는 '지도자, 대표 또는 산업 부문 등에서의 선두, 선도자'를 의미할 뿐 그 지도자, 대표, 선두 또는 선도자가 속한 산업 부문 자체에 관하여는 아무런 의미를 갖지 않는다. 따라서 등록상표가 지정서비스업에 사용된다 하더라도 해당 분야에서의 선두, 선도자를 표방한다고 암시하는 정도를 넘어 그 지정서비스업인 피부과전 문병원업, 피부과전문의료업, 피부과전문의원업, 성형외과업 자체의 성질을 직감하게 한다고 할 수는 없다.

2. 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호 및 제71조 제1항 제5호에 해당하는지 여부

등록서비스표의 표장이 '선두, 선도자'를 의미한다는 점은 앞서 본 바와 같으나, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기는 어렵다.

아울러 등록서비스표가 후발적으로 식별력을 상실하였는지와 관련해, ① 등록서비스표의 출원 이전에 '리더' 또는 'Leader'를 포함하고 지정서비스업을 제44류로 정한 상표 출원 2건이 거절된 사실, ② 등록서비스표의 등록 이후 '리더', '리더스' 또는 영문 'Leader'(리더스 문자열)를 포함하고 지정서비스업을 제44류로 정한 상표 6건이 출원되어 등록된 사실, ③ 등록서비스표의 등록 이후 리더스 문자열을 포함하는 상표 출원 12건이 거절된 사실, ④ 변론종결일 현재 리더스 문자열을 포함하고 있는 의원 또는 치과병원,

동물병원 등의 상호가 130여 개에 이르는 사실은 인정된다.

그러나 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 위와 같은 사실만으로는 등록서비스표가 후발적으로 식별력을 상실하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 나아가 등록서비스표를 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 보이지도 않는다.

이와 같이 등록서비스표가 출원 당시 식별력이 없다거나 그 등록 후 사후적으로 식별력을 상실하였다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호 및 같은 법 제71조 제1항 제5호에 해당하지 않는다. 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

리더스

키워드: 상표, 등록무효, 기술적 표장, 상표의 식별력 , **LEADERS**

사건번호	2022허2639	사건명	거절결정(특)
심판번호	2015원6977	심판결과	기각/ 대법원 : 환송판결
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	마크롤리드 고체상 형태
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	인용

출원발명과 선행발명 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없으므로, 출원발명은 진보성이 부정되지 않다고 판단한 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 2014. 12. 15. 원고들에게 출원발명은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고, 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 원고들은 명세서를 보정하였으나 특허청 심사관은 종전에 통지된 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고들은 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서 심사전치 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 여전히 거절이유를 해소하지 못하였다며 위 거절결정을 유지하였다. 이후 특허심판원은 제1항 출원발명은 진보성이 부정된다는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

원고들은 이에 불복하여 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 선행발명에 의해 제1항 출원발명의 진보성이 부정된다고 보아 원고들의 청구를 기각하는 판결(환송전 판결)을 하였다.

원고들은 이에 불복하여 2018. 6. 11. 대법원에 상고하였는데, 대법원은 2022. 3. 31. 피고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기 어렵다는 이유로 환송전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 취지의 판결(환송판결)을 하였다.

● 판시 요지

1. 관련 법리

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명

으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2022. 3. 31. 선고 2018 후10923 판결 참조).

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

2. 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

1) 공통점과 차이점

제1항 출원발명과 선행발명은 모두 타일로신을 활성성분으로 포함하는 화합물이라는 점에서 공통된다. 다만, 이 사건 제1항 출원발명은 타일로신 화합물의 X선 회절 분석 결과 회절각(2θ)이 5.0, 9.0 및 10.5°로 특정된 제 I 형 결정형인데 반하여, 선행발명에는 타일로신 고체화합물이 결정형인지 여부 및 그 X선 회절 분석 결과에 관한 기재가 없다는 점에서 차이가 있다.

2) 차이점에 대한 검토

선행발명은 타일로신의 담황색 고체 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 출원발명의 출원 당시 타일로신이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없다.

또한 선행발명에 제Ⅱ형 결정형 수준의 열역학적 안정성을 보유하거나 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형 수준의 흡습성을 나타내는 타일로신의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 피고가 제출한 자료만으로는 위와 같은 정도로 제Ⅱ형 결정형에 비해 우수한 열역학적 안정성을 가지고 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형에 비해 낮은 흡습성을 나타내는 제 I 형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.

제1항 출원발명과 선행발명 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 특허, 거절결정, 발명의 진보성, 결정형 발명, 마크롤리드 고체상 형태

사건번호	2022허3397	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2021당15	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	음식물 쓰레기 처리기
선고일	2022. 10. 13.	선고결과	기각

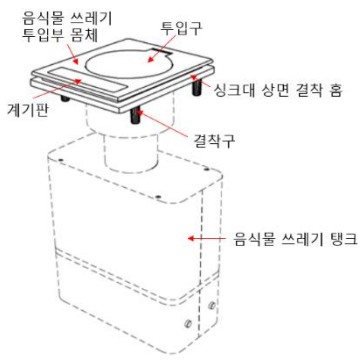
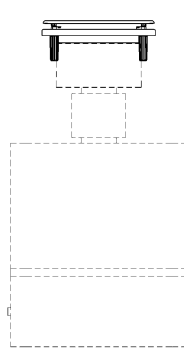
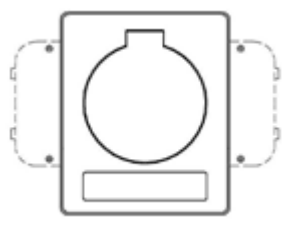
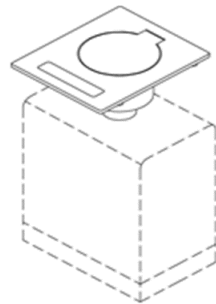
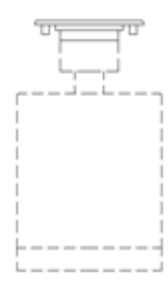
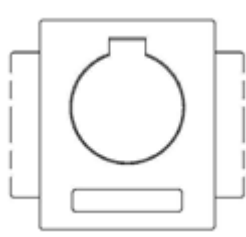
등록디자인은 권리범위가 부정되지 않고, 확인대상디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 1. 6. 특허심판원에 원고의 확인대상디자인이 피고의 등록디자인과 유사하므로 그 권리 범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2021당15호로 심리한 후, 확인대상디자인은 등록디자인과 대상물품이 동일하고 전체적으로 느껴지는 심미감이 유사하여 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

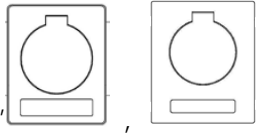
	사시도	정면도	평면도
이 사건 등록 디자인			
확인 대상 디자인			

1. 등록디자인의 권리범위가 부정되는지 여부

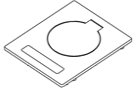
등록디자인과 선행디자인 간 차이점은 대상 물품에서 수요자들의 눈에 잘 띄는 부분이어서 주의를 끌기 쉽고 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징에 해당하므로, 전체적으로 상이한 미감을 형성한다. 등록디자인은 선행디자인과 동일하거나 유사하지 않다.

2. 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부

① 사각판형의 내부에 형성된 투입구와 계기판 사이의 이격된 정도 및 상대적인 비율이



와 같이 약간 차이가 있고, ② 등록디자인은 '  '와 같이 투입구 몸체

가 상부패널과 하부패널이 이격되어 있는 샌드위치 패널의 형상이나, 확인대상디자인은 '  '와 같이 단일 패널의 형상인 점에서 차이가 있다.

양 디자인은 앞에서 본 바와 같이 투입구와 계기 패널 사이의 이격 정도 및 상대적인 비율, 측면의 세부적인 형상에 있어서 일부 차이가 있으나, 이는 자세히 보아야만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 변형에 불과하여 미감적 차이를 일으키지 않는다고 보인다. 따라서 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 음식물 쓰레기 처리기에 관한 것으로 대상 물품이 동일하고 디자인이 서로 유사하므로, 확인대상디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다.

3. 결론

등록디자인은 권리범위가 부정되지 않고, 확인대상디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 디자인의 권리범위, 디자인의 유사성, 음식물 쓰레기 처리기