

사건번호	2021허6276	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2021당195	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	위상각 산출에 의한 누설전류 측정 및 누전차단 방법
선고일	2022. 11. 3.	선고결과	기각

이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었으며, 확인대상발명은 이 사건 제8항 특허발명의 각 구성요소를 포함하고 있지 않고 이와 균등한 구성요소도 갖추고 있지 않으므로 이 사건 제8항 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로 이 사건 제8항 특허발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 제9항 내지 11항의 권리범위에도 속하지 않는다는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 확인대상발명이 이 사건 제8항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 살펴보면, 양 발명 간의 구성요소에 차이점이 있으므로 문언적으로 확인대상발명이 이 사건 제8항 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수는 없다. 따라서, 그 차이점이 균등관계에 있는지 여부를 살펴본다.
- (2) 확인대상발명이 이 사건 제8항 특허발명의 기술구성과 균등한 것인지 살펴보면, 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은 전압위상 검출부(26)에서 제공되는 전압위상값과 전류위상 검출부(50)로부터 제공되는 전류위상값을 이용하여 위상각 θ 를 계산하고, 위 위상각 θ 와 전류 측정 A/D 컨버터(48)에서 측정된 누설전류 백터합(Io)을 이용하여 저항성 누전전류(Igr)와 용량성 누설전류(Igc)를 계산한 후 사고의 원인이 되는 저항성 누전전류가 높은 경우에 전원 공급을 차단시키고 용량성 누설전류만 높은 경우에는 전원을 차단시키지 않는 구성을 채택함으로써 전원을 차단하지 않은 상태에서도 정확하고 안전하게 누전차단 동작을 하고자 함에 있는 바 확인대상발명과 이 사건 제8항 특허발명의 목적은 공통되나 누전 여부를 판단하는 값이 다르므로 이 사건 제8항 특허발명의 기술사상의 핵심이 구현되어 있지 않고, 나아가 이 사건 제8항 특허발명과 같은 과제해결원리를 채택하고 있다고 보기 어렵다.
- (3) 나아가, 이 사건 제10항 및 제11항은 이 사건 제8항 특허발명의 종속항 발명에 해당하므로 이 사건 제8항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 이 사건 제10항 및 제11항 특허발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 결과적으로 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제8, 10, 11항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

키워드: 특허, 권리범위확인심판, 확인대상발명의 특정, 균등관계, 위상각 산출에 의한 누설전류 측정 및 누전차단 방법

사건번호	2022허3496	사건명	등록무효(상)
심판번호	2021당504	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 신 동키닭
선고일	2022. 11. 3.	선고결과	기각

이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하여 등록상표의 무효를 인정한 사례

● 사건 개요



피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표(**신 동키닭**)는 “국내에서 수요자에게 특정인의 서비스를 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표를 부정한 목적을 가지고 모방하여 출원한 상표로서, 상품의 출처에 대하여 일반 수요자에게 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 있다 등을 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 피고의 주장을 인용하여 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 선등록서비스표 및 선사용상표는 아래와 같다.

등록상표 / 지정상품	선등록서비스표 / 지정서비스업	선사용상표 / 사용상품
 신 동키닭 지정상품: 상품류 구분 제43류의 음식점업 및 주점업	 동키치킨 Donky Chicken 지정서비스업: 상품류 구분 제 112류의 치킨에인업 등	 동키치킨 Donky Chicken 사용상품: 치킨프랜차이즈업 등

● 판시 요지

- (1) 선사용상표가 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지에 대해 먼저 살펴보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일로부터 약 33년 전인 1986년경부터 사용되어 왔고, 1990년대에는 TV광고를 통하여 홍보되기도 하였다는 점, 선사용상표와 동일한 형태의 선등록서비스표 역시 이 사건 등록상표의 등록결정일로부터 약 22년 전인 1997. 9. 6.

그 등록이 마쳐진 후 현재까지 사용되고 있다는 점, 피고는 2000. 5. 1.경부터 선사용상표 또는 선등록서비스표를 사용하여 치킨프랜차이즈업을 영위하고 있고, 피고가 운영하는 '디케이팩토리' 업체의 매출액이 2019년 29억 5,200여만 원, 2020년 38억 3,600여만 원에 이르는 점 등에 비추어 볼 때 피고가 프랜차이즈업에 사용하는 상표를 "DK CHICKEN"으로 변경하면서 2018년경부터 선사용상표를 사용하지 아니하였으나 사용기간 등에 비추어 보았을 때 일반 수요자나 거래자가 그로부터 2년도 채 경과하지 아니한 이 사건 등록상표의 등록결정일(2019. 7. 5.) 무렵에 선사용상표를 피고의 상표 또는 서비스표로 인식하지 아니하게 되었다고 단정할 수는 없고, 나아가 피고가 주장한 치킨프랜차이즈업과 관련하여 2018년경부터 선사용상표를 사용하지 아니하였다는 사실이 증명되었다고 보기 어렵다.

- (2) 다음으로 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 서로 동일·유사한지 여부를 살펴보건대, 이 사건 등록상표의 요부는 "DONKEY" 또는 "동키"로 봄이 타당하고, 선사용상표의 경우 선사용상표의 "동키치킨" 중 "동키" 부분이나 "Donky Chicken" 중 "Donky" 부분의 경우 '당나귀'를 의미하는 영단어인 'donkey'의 한글 음역이거나 이를 약간 변형한 조어로서, 사용상품과 관련하여 상품의 성질을 나타내거나 암시하지 아니하므로, 식별력이 인정되는 요부에 해당한다. 양 표장을 대비해 볼 때 외관에서 차이가 있으나 그것들의 요부가 동일하거나 매우 유사하고, 양 표장 모두 '동키'로 동일하게 호칭되며, 그 관념도 '당나귀'로 동일하므로, 양 표장은 유사하다 할 것이다.
- (3) 마지막으로 양 상품 사이에 출처의 오인·혼동이 발생할만한 특별한 사정이 있는지 여부에 관하여 살펴보건대, 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이나 그 지정상품과 사용상품 등의 동일 내지 유사성에다가, 이들 표장의 구체적인 사용실태나 사용되는 상품 또는 서비스 사이의 경제적인 건련의 정도, 그 밖에 일반적인 거래실정 등을 모두 종합하여 보면, 설령 구체적인 상품이나 서비스의 종류 및 그 성질 등에 있어서 다소 차이가 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표의 사용자인 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다 할 것이므로, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하다. 결과적으로 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표는 무효로 봄이 타당하다.



신 동키닭

키워드: 상표, 등록무효, 동일·유사, 오인·혼동,

사건번호	2021허6023	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021당579	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	2차원 도면에 기반한 3차원 자동 입체모델링 방법 및 프로그램
선고일	2022. 11. 4.	선고결과	기각

이 사건 정정발명은 선행발명 3, 4 또는 선행발명 선행발명 3, 4, 6에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2021. 2. 24. 원고를 상대로, '이 사건 제2, 3, 6, 8항 특허발명은 비교대상발명 1~5에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 특허심판원에 그 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2021당819호로 심리한 후, 2021. 10. 28. 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 원고는 이 사건 소송 중인 2022. 1. 7. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정심판을 청구하여 특허심판원은 정정심판청구 사건을 2022정2호로 심리한 후, 2022. 3. 31. 원고의 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 이는 그대로 확정되었다.

● 판시 요지

이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 9는 구성요소 6에서의 "인식된 선분의 꼭지점"은 "상기 도면이 미지 내에서 연속되는 상기 색상이 일방향에서 끊기는 지점"이라고 명시하고 있으나, 선행발명 3에는 Ras2Vec 프로그램이 이진(binary, 바이너리) 이미지를 폴리라인들로 변환할 때 이진 이미지(입력되는 평면도)에서 선분들의 정점(좌표)들을 파악하는 구체적인 방법에 관해서 명시하지 않고 있다는 점에서 차이가 있다. 그런데 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 9와 선행발명 4의 대응구성은 인식된 선분(1색의 선도형 데이터를 갖는 화소를 일렬로 정렬함으로서 형성된 래스터 형식의 선도형)의 꼭지점(정점)은 연속되는 색상이 일방향에서(1색의 화소값이 연속되는 방향이) 끊기는 지점(방향이 변경되는 지점, 화소값이 변경되는 지점)이라는 점에서 실질적으로 동일하다. 그리고 선행발명 3, 4, 6, 이 사건 정정발명의 기술분야가 동일한 점, 선행발명 3, 4의 기술적 과제가 동일한 점, 선행발명 6의 기재에 비추어 선행발명 3, 4의 결합에 기술적 어려움이 있다고 보기 어려운 점 등에 비추어 결합이 용이하다. 따라서 이 사건 제2항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3, 4또는 선행발명 3, 4, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 2차원 도면에 기반한 3차원 자동 입체모델링 방법 및 프로그램

사건번호	2021허6603	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당1401	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	수문 권양기의 긴급 차단장치
선고일	2022. 11. 4.	선고결과	기각

이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 5. 6. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1401호 사건으로 심리하여, 2021. 10. 27. 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 원고는 2021. 12. 29. 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대해 정정심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2021정152호로 심리하여 2022. 5. 19. 원고의 정정심판 청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에, 원고는 특허법원 2022허3786호로 심결취소소송을 제기하여 위 사건이 이 법원에 계속 중이다.

● 판시 요지

이 사건 특허발명의 구성요소 7의 '구동수단의 회전축에 설치된 전자브레이크'에 대응하는 구성요소가 선행발명 5에 나타나 있지 않다. 그런데 이 사건 특허발명이 속하는 수문 권양기 분야에서 '수문의 구동축에 별도의 브레이크를 설치할 수 있다는 것'과 '구체적인 브레이크로서 기계식 또는 전자식을 채택할 수 있다는 것'은 통상의 기술자가 구체적인 설계환경에 따라 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하다고 인정된다.

이 사건 특허발명의 구성요소 9의 역류감지수단 및 제어부에 대응하는 구성요소가 선행발명 5에 명시적으로 나타나 있지는 않다. 그런데 선행발명 5의 명세서 기재상 수문용 권양장치에 있어서 '역류감지수단'을 두는 것은 자명하거나 통상의 기술자가 쉽게 부가할 수 있는 구성요소이고, 제어부 역시 선행발명 5의 제어수단인 구성요소를 통해 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있고, 전자브레이크는 선행발명 5에 선행발명 1의 전자브레이크를 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 위 차이점은 선행발명 1을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

이 사건 특허발명의 구성요소 10은 권양기의 회전축에 연결되어 회전축의 회전 여부를 감지하기 위한 회전축회전감지수단에 관한 것인데, 구성요소 10에서 회전축의 회전동력을 계기판 바늘과 수문개도감지기로 전달하는 '동력전달부재'에 관한 기재가 선행발명 5에 명시적으로 나타나 있지 않다. 그런데 구성요소 10에서 회전축회전감지수단에 설치된 눈금과 바늘이 마련된 계기판과 수문의 개도 위치를 감지하는 수문 개도감지기는 선행발명 5에서 눈금과 바늘을 구비한 수문 개도 지시계를 통해 수문의 열림 정도를 지시하도록 한 것과 동일하다. 따라서 수문 개도 지시계가 수문의 열림 정도를 나타내기 위한 구성요소라는 점에서 '동력전달부재'는 통상의 기술자에게 자명한 사항에 불과하다.

따라서 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 수문 권양기의 긴급 차단장치

사건번호	2022허3786	사건명	등록정정(특)
심판번호	2021정152	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	수문 권양기의 긴급 차단장치
선고일	2022. 11. 4.	선고결과	기각

이 사건 정정은 요지변경에 해당하여 부적법하고, 이 사건 정정은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없고 청구범위의 기재도 명확하지 않아 부적법하다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2021. 12. 29. 특허심판원 2021정152호로 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 청구항 2를 삭제하고 청구항 2에 기재된 구성과 발명의 설명에 기재된 구성을 정정사항 1 내지 4로 구분하여 청구항 1에 추가하여 정정심판청구를 하였다. 그러나 특허심판원은 2022. 4. 7. 이 사건 정정에 의한 정정사항 2 내지 4가 발명의 설명 및 청구범위 기재에 관한 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허법 제136조 제5항의 규정에 위배된 것이라는 취지의 정정의견제출통지를 하였다. 원고는 2022. 4. 28. 이 사건 정정을 보정하였으나, 특허심판원은 2022. 5. 19. 이 사건 보정이 심판청구시의 정정사항을 새로운 정정사항으로 바꾸는 것이어서 요지변경에 해당하여 부적법하고, 이 사건 정정은 발명의 설명 및 청구범위에 관한 기재를 불비하게 하는 것이어서 특허법 제136조 제5항의 규정에 위반된다는 이유로 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

보정사항 1의 내용은 보정 전 명세서에 기재되지 않은 사항으로서 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것도 아니므로 이 사건 정정의 요지를 변경하는 것에 해당한다.

보정사항 2는 청구범위의 청구항 1에서 보정 전 '첫 번째 캠과 감지구는, 상기 레버를 수동으로 작동시켜 수문이 수동으로 자중 강하하게 했는지를 감지'를, '첫 번째 캠과 감지구는, 상기 레버를 수동으로 작동시킬 수 있는지를 감지'로 보정하는 것인데, 양자의 의미가 다른 점, 보정사항 2는 발명의 설명에 기재되어 있던 사항도 아닌 점, 통상의 기술자가 쉽게 이해할 수 있는 사항이라고 보기도 어려운 점 등에 비추어 요지변경에 해당한다.

그렇다면 이 사건 보정은 이 사건 정정의 요지를 변경하는 것이어서 부적법하다. 그러므로 이하에서는 이 사건 보정이 반영되지 않은 이 사건 정정을 기초로 정정의 적법 여부를 판단한다.

정정사항 2 내지 4는 발명의 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 것일 뿐만 아니라, 청구범위가 명확하지 않은 것이어서 특허법 제136조 제5항의 규정에 위반되므로 부적법하다. 따라서 이 사건 정정은 발명의 설명에 따라 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없고 청구범위의 기재도 명확하지 않으므로, 특허법 제136조 제5항 규정에 위배되어 부적법하다.

키워드: 특허, 등록정정, 보정, 요지변경, 특허법 제136조 제11항, 제140조 제2항, 제136조 제5항

사건번호	2022허1452	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020당1686	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	BLENDY 브렌디
선고일	2022. 11. 4.	선고결과	기각

이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 본 사례

● **사건 개요**

피고는 2020. 6. 3. 특허심판원에 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 없어 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.”라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다. 피고공동소송참가인은 위 심판에 당사자참가인으로 참가하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1686호로 심리한 다음, 2021. 12. 28. 아지노모토 AGF는 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당한다고 보기 어렵고, 청구인이 이 사건 등록상표를 사용하였다거나 이 사건 등록상표가 사용되지 아니한 데에 정당한 이유가 있다는 점에 관한 아무런 주장·입증도 없다.”는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● **판시 요지**

원고가 제출한 증거들만으로는 원고가 아지노모토 AGF에게 묵시적으로 이 사건 등록상표의 통상사용권을 부여하였다고 인정하기 부족하다. 오히려 원고와 몬텔레즈는 상표를 법적으로 비교적 철저히 관리해온 것으로 보여서, 원고가 아지노모토 AGF에게 통상사용권을 묵시적으로 부여하였다고 보기 어렵고, 원고가 국내에서 유통되었다고 주장하는 커피 제품들 역시 다른 사업자에 의해 유통된 것에 불과한 것으로 보인다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이를 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

키워드: 상표, 등록취소, 불사용취소, 묵시적 통상사용권 설정

사건번호	2022허2837	사건명	등록무효(디)
심판번호	2021당2582	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	누비 직물지
선고일	2022. 11. 4.	선고결과	기각

이 사건 등록디자인은 선행디자인 6 내지 9에 의하여 신규성이 부정된다고 본 사례

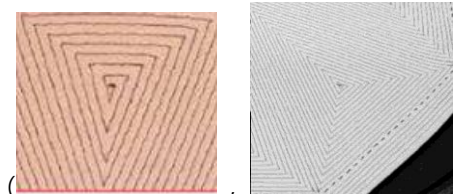
● 사건 개요

피고들은 2021. 8. 27. 원고를 상대로 “이 사건 등록디자인은 비교대상디자인들과 동일·유사하여 신규성을 상실하였거나, 비교대상디자인들에 의하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”는 이유로 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 제기하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2021당2582호로 심리하여 2022. 3. 17. “이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 4, 5와 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하므로, 나머지 피고들의 무효사유에 대하여 살펴볼 필요도 없이 그 등록이 무효가 되어야 한다.”는 이유로 피고들의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

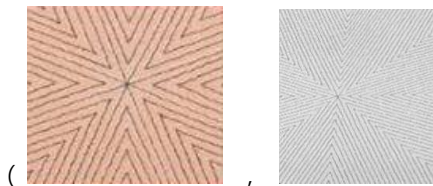
● 판시 요지

이 사건 등록디자인과 선행디자인 6 내지 9의 대상 물품은 모두 ‘누비 직물지’로 동일하다.

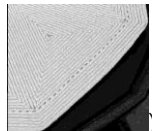
선행디자인 6 내지 9는 색상만 달리할 뿐 구체적인 형상과 모양이 모두 동일한 팔각형의 누비 직물지 제품이다. 그 중 선행디자인 6과 이 사건 등록디자인을 대비하면 ① 모두 팔각형의 누비 직물지로, 삼각 누비무늬 8개가 방사형으로 형성된 점, ② 삼각 누비무늬의 중심부 형상이 삼각형 형태인 점



(), ③ 각 삼각 누비무늬가 합쳐진 중심부의 형상이 방사형 모양인 점



(), ④ 테두리의 땀수 바느질 모양이 동일한 점(



) 등에서 공통된다.

위 각 공통점들은 이 사건 등록디자인과 선행디자인 6 내지 9의 지배적인 특징을 구성하는 것이어서 각 디자인은 전체적으로 심미감이 동일하므로, 결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인 6 내지 9와 동일·유사한 디자인에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 공지된 디자인과 동일·유사한 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제1항에 해당한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 신규성, 디자인보호법 제33조 제1항

사건번호	2021허131	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020당1335	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	원거리 자동 분무기
선고일	2022. 11. 01.	선고결과	기각

출원발명에 대한 보정각하결정은 적법하고, 출원발명은 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 2019. 12. 3. 원고에게 이 사건 출원발명은 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이에 원고가 명세서 등을 보정하였으나, 특허청 심사관은 보정에 의하더라도 출원발명은 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.

원고는 2020. 7. 15. 출원발명의 명세서를 보정하고 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 보정은 청구항을 확장하는 것에 해당한다는 등의 이유로 보정각하결정을 하였고, 출원발명은 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 재심사 특허거절결정을 하였다.

원고는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 보정은 특허법 제47조 제3항 및 제2항의 보정 요건을 충족하지 못하므로 보정각하 결정은 적법하고, 출원발명은 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 보정각하결정의 적법 여부

가. 판단기준

특허법 제47조 제3항에 의하면 재심사 청구에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우(제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(제3호)에 한하여 보정을 할 수 있다.

나. 판단

2020. 7. 15.자 보정은 그 보정사항 전부를 일체로 하여 보정의 인정 여부를 판단하여야 한다. 그런데 보정사항 1은 특허법 제47조 제3항의 보정 요건을 충족하지 못하므로, 나머지 점에 관하여 살필 필요 없이 2020. 7. 15.자 보정 전체가 부적법한 보정에 해당한다

2. 출원발명의 진보성 부정 여부

가. 출원발명과 선행발명 1의 구성요소 대비

출원발명의 구성요소 2에 개시된 노즐은 '원거리 노즐'과 '근거리 노즐'로 구분되어 있다는 점에서 선행발명 1과 차이가 있다(**차이점 1**). 출원발명의 구성요소 3은 '전자빔 가속기'를 채택한 것에 비하여, 선행발명 1은 '유도 전극부'를 채택하였다는 점에서 차이가 있다(**차이점 2**). 또한 출원발명의 구성요소 3은 수압을 16kgf/cm² 정도로, 대전효과를 50m 이상으로 각 한정하고 있으나, 선행발명 1은 수압과 대전효과를 명시하고 있지 않다(**차이점 3**). 출원발명의 구성요소 4는 노즐의 회전 방향과 분무 거리에 따라 노즐을 작동시키는 모터 및 반사 갈고리 모터를 구비하고 있으나, 선행발명 1은 그렇지 않다(**차이점 4**). 구성요소 5는 그 제어 방식을 논경계 X, Y, Z좌표를 CNC 컴퓨터프로그램에 입력시키는 CNC 기계 축제어 방식으로 한정한 반면 선행발명에는 구체적인 제어 방식이 나타나 있지 않다(**차이점 5**).

나. 차이점에 대한 검토

출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 있다고 할 수 없다.

3. 결론

보정각하결정은 적법하고, 이 사건 출원발명은 진보성이 있다고 할 수 없어 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

키워드: 특허, 거절결정, 청구범위보정, 발명의 진보성, 원거리 자동 분무기

사건번호	2022허15	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원2482	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	원거리 자동 분무기
선고일	2022. 11. 01	선고결과	기각

출원발명은 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 2020. 1. 20. 원고에게 출원발명은 발명이 명확하게 기재되지 않았고, 진보성이 부정된다는 이유로 의견제출통지를 하였다. 원고는 2020. 3. 12. 보정서를 제출하였고, 2020. 8. 24. 재심사를 청구하면서 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 이러한 보정에 의하더라도 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다. 원고는 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로 거절결정은 적법하다는 이유로 원고의 위 불복심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 출원발명의 진보성 부정 여부

가. 출원발명과 선행발명의 구성요소 대비

출원발명의 구성요소 3은 '원거리 밸브 모터', '근거리 밸브 모터'를 구비하고 있으나 선행발명은 위와 같은 구성이 명시되어 있지 않다(**차이점 1**). 출원발명의 구성요소 3은 '반사갈고리 모터'를 구비하고 있으나 선행발명은 위와 같은 구성을 명시하고 있지 않다(**차이점 2**). 출원발명의 구성요소 4는 논경계 X, Y, Z 좌표를 CNC 컴퓨터 프로그램에 입력시키는 CNC 기계 축제어 방식으로 그 제어 방식을 한정하는 반면, 선행발명은 구체적인 제어 방식을 명시하고 있지 않다(**차이점 3**).

나. 차이점에 대한 검토

통상의 기술자로서는 선행발명에 개시된 '원거리 개폐밸브 및 근거리 개폐밸브를 자동으로 제어하여 원거리 노즐 및 근거리 노즐을 개폐하는 구성'으로부터 위 각 개폐밸브를 자동으로 제어하기 위한 수단을 부가해야 할 필요성이 있고, 그러한 기술수단으로서 '원거리 밸브 모터' 및 '근거리 밸브 모터'를 쉽게 도출해 낼 수 있을 것으로 보인다(**차이점 1**).

통상의 기술자로서는 선행발명의 원거리 정전 살포 장치의 분사 효과를 높이기 위하여 약제를 미립화하려는 동기가 있다. 또한 선행발명의 명세서에는 위 주지관용 기술과의 결합을 방해할 만한 기재나 암시가 없다(**차이점 2**).

통상의 기술자로서는 CNC 프로그램의 입력 정보로 논경계 좌표를 선택하는 방안을 선행발명으로부터 쉽게 착안해 낼 수 있을 것으로 보인다. 또한 선행발명의 명세서에는 위 주지관용 기술과의 결합을 방해할 만한 기재나 암시가 없다(**차이점 3**).

2. 결론

출원발명은 진보성이 있다고 할 수 없어 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 특허, 거절결정, 발명의 진보성, 원거리 자동 분무기

사건번호	2022허1506	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3269	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	봉안함 밀폐 보관방법
선고일	2022. 11. 01.	선고결과	인용

특허발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 11. 2. 원고를 상대로 특허발명은 진보성이 부정되므로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2020당3269호로 심리한 다음, 2021. 12. 8. 특허발명은 진보성이 부정된다는 이유로, 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 특허발명의 진보성 부정 여부

가. 특허발명과 선행발명의 차이점

특허발명의 구성요소 1에는 봉안함을 식별하기 위한 표지를 부착할 수 있는 결합수단을 구비하고 있으나, 선행발명 1은 그러한 구성을 구비하고 있지 않다(**차이점 1**). 특허발명의 구성요소 3-③은 비활성 기체가 특정 비율(95%)을 충족하도록 비활성 기체를 추가로 주입하기 위한 사전 작업으로서 혼합된 기체를 배출하는 것인데 비하여, 선행발명 1의 대응 구성요소는 과도한 압력을 낮추기 위한 것이다(**차이점 2**). 특허발명의 구성요소 3-④, 4는 봉안함 밀폐 보관장치의 내부에 비활성 기체가 일정 비율(95%) 이상이 되도록 비활성 기체를 주입, 내부 공기와 혼합, 혼합된 기체를 배출하는 과정을 반복하는 것, 상기 비활성 기체는 질소, 헬륨, 아르곤 중 어느 하나인 것인데, 선행발명 1은 이러한 구성을 구비하고 있지 않다(**차이점 3, 차이점 4**).

나. 차이점에 대한 분석

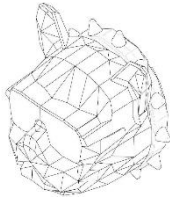
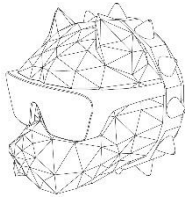
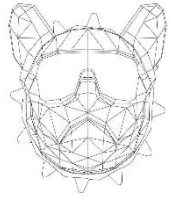
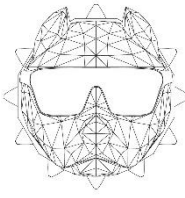
통상의 기술자는 선행발명을 결합하더라도 차이점 2, 3을 쉽게 극복할 수 없다고 판단된다. 선행발명과 특허발명은 기술적 특징 내지 기술적 사상이 다르다. 또한 선행발명 2는 선행발명 1의 문제점을 개선하기 위한 발명으로서 선행발명 1의 구성에 밀봉된 유골함을 수용하는 구성을 부가한 것이므로, 선행발명 2를 선행발명 1에 결합하는 것은 선행발명 2의 기술적 사상에 반하거나 그 기술적 의의를 잃게 하는 것에 해당한다. 특허발명은 선행발명들과 같이 보관장치 내부를 진공 또는 고압의 상태로 만드는 방법에 비하여 제조 내지는 유지보수 비용이 감소하는 효과를 얻을 수 있고, 이러한 효과는 선행발명들로부터 예측할 수 없는 현저한 효과에 해당한다.

2. 결론

특허발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없으므로, 등록을 무효로 할 수 없다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 특허, 등록무효, 발명의 진보성, 봉안함 밀폐 보관방법

사건번호	2021 허 5914	사건명	등록무효(디)
심판번호	2021 당 789	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	차량용 방향제 용기
선고일	2022. 11. 3.	선고결과	기각

구 분	등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
사시도			
정면도			

등록디자인이 선행디자인들과 유사한 디자인으로서 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

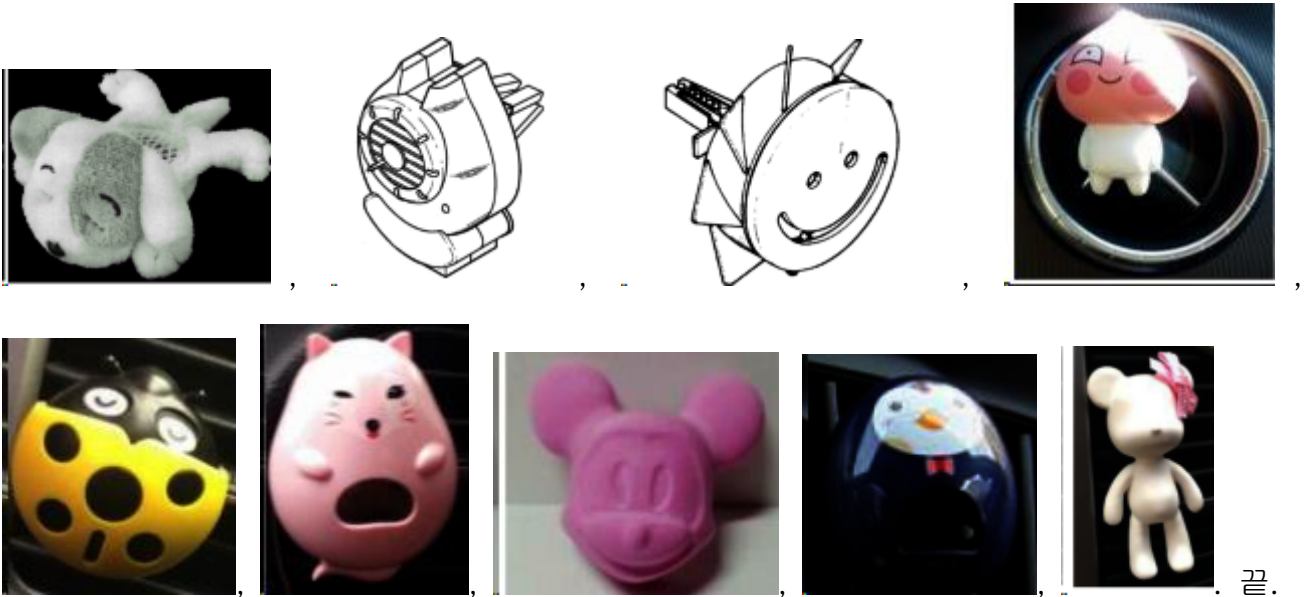
● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 등록디자인의 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 등록디자인은 선행 디자인 1, 2와 유사하여 신규성이 없어 용이 창작 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 위 청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

양 디자인은 모두 전체적으로 호전적인 느낌을 주는 '투견(鬪犬)의 형상', '고글 선글라스를 착용하고 있는 형상', '원뿔 돌기의 목줄을 두르고 있는 형상', '다각형(Polygon) 방식의 표현 형태'를 갖추고 있다는 점에 공통되므로, 그 주된 창작적 모티브 내지 주제를 같이 한다고 보인다. 또한, 아래와 같은 선행디자인들 이전에 나타난 차량의 내부 등에서 사용된 방향제 용기를 대상물품으로 하는 디자인의 구체적 형태와 그 발전 경향 등을 감안해 볼 때, 위와 같은 창작적 모티브 등은 '차량용 방향제 용기' 등과 관련하여 선행디자인들의 출원 전에는 해당 업계에서 통상적으로 사용되지 않다가 선행디자인들에서 새롭게 나타난 것으로 판단된다.

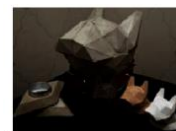
-아래-



그리고 앞서 본 양 디자인의 공통점은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 크고, 이를 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 이른바 '요부'에 해당되는 것으로 인정되어 그 지배적인 특징이 공통되므로, 양 디자인을 보는 사람으로 하여금 전체적으로 유사한 심미감을 느끼도록 할 것으로 보인다.

한편, 양 디자인의 차이점인 ㉠, ㉡는 귀와 이마 부위의 형상의 차이로, 이는 등록디자인의 귀의 크기를 상대적으로 크게 한 뒤 이마의 공간을 좁힌 정도의 것으로서 선행디자인들로부터 비교적 쉽게 변형할 수 있다고 보이는 등 그 창작수준이 높다고 보이지는 아니함과 아울러 전체적으로 볼 때 미감적 가치도 크지 않다고 판단된다. 또한, 차이점 ㉢인 등록디자인에 구현된 코와 입 주변이 수직으로 하고 있는 형상은 선행디자인들의 입 주변의 형상을 보다 간단하게 처리한 것으로서 측면에서 바라볼 때 인식될 수 있는 비교적 미세한 차이로서 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분이라고 보기는 어렵다. 차이점 ㉣인 배면부의 차이는 양 디자인의 대상물품으로 볼 수 있는 차량용 방향제 용기를 주로 차량 송풍구에 거치하여 사용하는 것과 같은 그 일반적인 사용태양 등을 감안해 보면, 그 사용 시 수요자들에게 지배적인 미감을 형성하는 부분이라고 보기는 어렵다.

결국 등록디자인은 선행디자인들과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면 그 지배적인 특징이 유사하므로 비록 세부적인 점에서 차이가 있더라도 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼도록 한다고 판단된다. 따라서 등록디자인은 전체적으로 볼 때 선행디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 것으로서, 선행디자인들과 유사한 디자인에 해당한다고 볼 것이다.



선행디자인들의 출원 전에 폴리곤 형태의 석고 방향제(), 블루투스 스피커



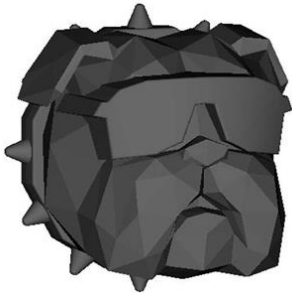
()가 존재했었던 사실은 인정된다. 그러나 위 석고 방향제 내지 스피커와 같은 형태의 디자인이 '차량용 방향제 용기'의 디자인으로 이미 공지되었거나 널리 사용된 디자인 기법 등에 해당한다 볼 만한 증거가 없고, 위 석고 방향제의 디자인과 선행디자인들은 그 얼굴 형상이 유사하지 않고, 눈, 코, 입 등의 배치와 형태가 전혀 다르며, 위 석고 방향제에는 선글라스를 착용한 부분이 표현되어 있지 않고, 나아가 위 스피커는 선행디자인들과 그 대상물품 및 구성 등이 다를 뿐만 아니라, 선행디자인들과 대비해

볼 때 선글라스를 제외한 표면이 모두 폴리곤 형식으로 구성된 것으로 인정됨과 아울러 스파이크 목줄의 존재 여부 등에 있어 분명한 차이가 존재하는 점 등을 앞서 살펴 본 사정들과 종합해 보면, 피고가 선행 디자인들의 특징으로 주장한 부분(불도그 계열의 개가 선글라스와 이른바 스파이크 목줄을 착용한 모습, 얼굴 및 머리 부분을 폴리곤 방식으로 표현한 부분)은 이미 공지되었거나 널리 사용된 디자인 기법 등에 해당되므로 그 중요도를 낮게 평가해야 한다는 취지의 원고의 주장은 이유 없다.

키워드: 디자인, 등록무효, 신규성 부정, 창작적 주제 내지 모티브 동일, 디자인의 발전 경향, 선행디자인에서 새롭게 나타난 창작적 모티브, 공통점 여부, 차이점 미세, 공지 부분 중요도 참작 부정, 차량용 방향제 용기, 불독, 투견, 폴리곤 방식, 선글라스, 스파이크 목줄

사건번호	2022 허 1841	사건명	등록무효(디)
심판번호	2021 당 1851	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	차량용 방향제
선고일	2022. 11. 3.	선고결과	기각

등록디자인이 선행디자인 2와 유사한 디자인으로서 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

구 분	등록디자인	선행디자인 2
사지도		
정면도		

●

사건 개요 및 판시 요지

2021허5914 판결 참조.

키워드: 디자인, 등록무효, 신규성 부정, 창작적 주제 내지 모티브 동일, 디자인의 발전 경향, 선행디자인에서 새롭게 나타난 창작적 모티브, 공통점 요부, 차이점 미세, 공지 부분 중요도 참작 부정, 차량용 방향제 용기, 불독, 투건, 폴리곤 방식, 선글라스, 스파이크 목줄