

|      |               |      |                            |
|------|---------------|------|----------------------------|
| 사건번호 | 2021허3796     | 사건명  | 거절결정(특)                    |
| 심판번호 | 2020원1806     | 심판결과 | 기각                         |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 특허청장                       |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 제휴된 도메인 사이에서의 자격 이전의<br>중개 |
| 선고일  | 2022. 11. 17. | 선고결과 | 기각                         |

### 이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다고 본 사례

#### ● 사건 개요

원고의 발명을 특허출원(이하 '이 사건 출원발명')하였고, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명은 진보성이 부정된다는 이유로 특허 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 심판원은 "이 사건 제14항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 특허출원에서 청구범위와 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

#### ● 판시 요지

- (1) 이 사건 제14항 발명의 진보성 여부를 살펴보건대, 비록 제14항 발명과 선행발명 1은 '하드웨어 프로세서를 사용하여 자격 원장에 이전에 대응하는 원장 엔트리를 생성하는 구성'이 선행발명 1에는 명시적으로 개시되어 있지 않은 차이점이 있으나 이 사건 출원발명의 명세서에 따르면 이 사건 제14항 발명의 '자격 원장'은 자격 이전의 내역이 기록되는 장부로, '원장 엔트리'는 자격 원장에 기록되는 자격 이전의 개별 내역으로 해석함이 타당하다. 나아가, 선행발명 2의 명세서에 따르면 사용자가 자신이 승인을 가지고 있는 제1 콘텐츠 도메인과 다른 제2 콘텐츠 도메인의 콘텐츠에 액세스하기 위한 임시 승인이 선택적으로 요금 또는 다른 조건과 연관될 수 있는 구성과, 계정 관리자가 비용 관리, 대여 및 구매시 미결제 요금 등의 지불 등의 관리를 위한 구성이 개시되어 있음을 알 수 있다. 이러한 점에 비추어 보면, 사용자가 자격을 가지고 있지 아니한 도메인의 콘텐츠의 액세스와 관련된 요금의 지불 내역 등을 지속적으로 기록하고 관리할 수 있는 장부로서 '자격 원장'은, 앞서 본 선행발명 2의 구성에 포함되어 있거나 적어도 그 구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 선행발명 2에 개시된 '사용자가 자격을 가지고 있지 아니한 도메인의 콘텐츠의 액세스와 관련된 요금의 지불 내역을 기록 및 관리하는 구성'을 결합하여 차이점을 쉽게 극복할 수 있다 할 것이다.
- (2) 그 밖에 원고는 이 사건 제14항 발명의 경우 각 도메인이 주체적, 독립적, 개별적으로 다른 도메인과의 자격 이전을 발생시킬 수 있는 피어-투-피어(P2P) 형태로 작동하도록 구성되어 있는 반면, 선행발명 1의 경우 도메인 제여기가 장치 그룹의 멤버십을 모두 관리하는 중앙 제어형 구성으로서, 양자는 차이가 있다는 취지로도 주장하나 이 사건 제14항 발명의 청구항에서는 '도메인'의 작동 형태에 관하여 아무런 제한을 두고 있지 아니하므로, '도메인'을 원고

의 주장과 같은 형태로 작동하는 것으로 제한 해석할 수 없다 할 것이다. 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다. 결과적으로 이 사건 제14항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행 발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 나아가 사건 제14항 발명이 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

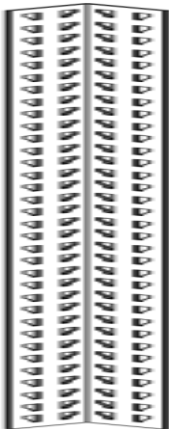
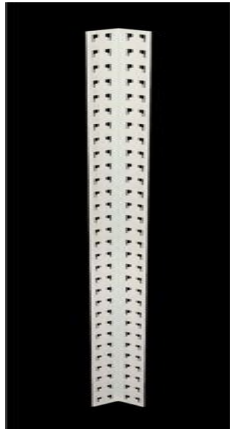
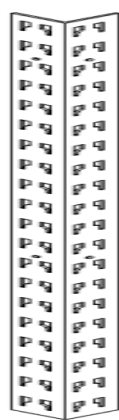
**키워드:** 특허, 거절결정, 진보성, 제휴된 도메인 사이의 자격 이전의 중개

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 사건번호 | 2022허2875    | 사건명  | 권리범위확인(디)    |
| 심판번호 | 2021당2858    | 심판결과 | 각하           |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인       |
| 권리유형 | 디자인          | 권리명칭 | 조립식 앵글선반용 부재 |
| 선고일  | 2022. 11. 7. | 선고결과 | 인용           |

**확인대상디자인이 이 사건 후등록디자인과 동일하여 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리 범위확인 심판이라는 이유로 원고의 심판청구를 각하한 심판원의 심결은 위법하다고 본 사례**

### ● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 피고의 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 “확인대상디자인은 피고가 디자인권자인 이 사건 후등록디자인과 동일하고, 원고의 심판청구는 선등록 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 제기하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이어서 부적법하다”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인 및 후등록디자인의 전체적인 사시 형태는 아래의 표와 같다.

| 등록디자인의 전체적인 형태                                                                      | 확인대상디자인의 전체적인 형태                                                                    | 이 사건 후등록디자인의 전체적인 형태                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

### ● 판시 요지

- (1) 이 사건 심판절차에 절차위반의 위법이 있는지 여부를 살펴보건대 ① 피고는 원고의 이 사건 권리범위확인심판에서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다는 내용의 답변서를 제출한 사실, ② 특허심판원은 확인대상디자인이 이 사건 후등록디자인과 동일하여 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 함으로써 확인대상디자인이 등록디자인인지 여

부에 관하여 직권으로 심리한 사실, ③ 특허심판원은 확인대상디자인이 피고가 출원하여 등록을 마친 이 사건 후등록디자인과 실질적으로 동일한 디자인에 해당한다는 자료로서 직권으로 이 사건 후등록디자인을 비교대상디자인으로 인용하면서 심결문에 각주 2)로 “동일자로 청구된 ‘2021당2857’ 심판에서의 확인대상디자인 및 비교대상디자인과 이 사건 심판의 확인대상디자인 및 비교대상디자인이 서로 동일하다”고 기재한 사실을 인정할 수 있다.

- (1) 위 인정사실에 의하면, 특허심판원은 직권으로 증거조사를 하였음에도 당사자인 원고에게 그 증거조사의 결과를 송달하고 기간을 정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주지 않았고, 달리 원고에게 실질적으로 이 사건 후등록디자인에 대한 의견서 제출의 기회가 주어졌다고 볼 자료가 없고, 또한 특허심판원은 직권으로 심리한 이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 심판청구를 각하하는 심결을 하였으므로 이 사건 심판절차에 절차위반의 위법이 있다. 심판절차에 절차위반의 이 사건 심결에는 디자인보호법 제147조 제1항의 강행규정을 위반한 위법도 있다.

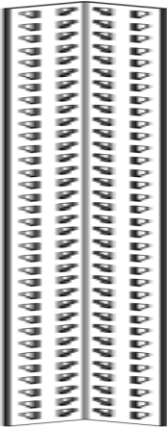
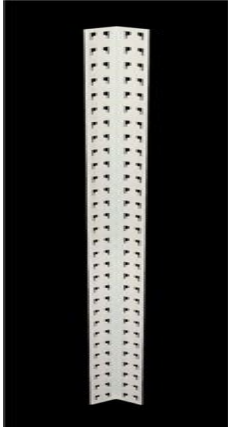
**키워드:** 디자인, 강행규정, 직권증거조사, 심판절차위반, 조립식 앵글선반용 부재

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 사건번호 | 2022허2882    | 사건명  | 권리범위확인(디)    |
| 심판번호 | 2021당2857    | 심판결과 | 각하           |
| 원고   | 심판청구인        | 피고   | 피심판청구인       |
| 권리유형 | 디자인          | 권리명칭 | 조립식 앵글선반용 부재 |
| 선고일  | 2022. 11. 7. | 선고결과 | 기각           |

원고의 심판청구는 후출원에 의하여 등록된 피고의 이 사건 후등록디자인을 확인대상디자인으로 하여 선출원에 의한 원고의 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 본 사례

### ● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 피고가 실시하는 디자인을 확인대상디자인 1 및 확인대상디자인 1을 부분품으로 포함하는 무볼트 조립식 앵글선반(완제품)의 디자인을 확인대상디자인 2로 하여 각 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 “확인대상디자인은 피고가 디자인권자인 이 사건 후등록디자인과 동일하고, 원고의 심판청구는 선등록 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 제기하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이어서 부적법하다”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인 및 후등록디자인의 전체적인 사시 형태는 아래의 표와 같다.

| 등록디자인의 전체적인 형태                                                                      | 확인대상디자인의 전체적인 형태                                                                    | 이 사건 후등록디자인의 전체적인 형태                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

### ● 판시 요지

- (1) 이 사건 심판절차에 절차위반의 위법이 있는지 여부를 살펴보건대 ① 피고는 원고의 이 사건 권리범위확인심판에서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 해당하

지 않는다는 내용의 답변서를 제출한 사실, ② 특허심판원은 확인대상디자인이 이 사건 후등록디자인과 동일하여 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 함으로써 확인대상디자인이 등록디자인인지 여부에 관하여 직권으로 심리한 사실이 인정되나 ① 이 사건 후등록디자인에 관한 자료는 특허심판원이 직권으로 새로이 채택한 증거가 아니라 이 사건 심판절차에서 피고에 의하여 적법하게 제출된 증거인 점, ② 특허법상 특허심판원이 권리범위확인 심판청구를 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주지 않아도 되는 점, ③ 피고가 제출원 답변서 및 증거를 송달받은 원고는 이 사건 심판청구가가 권리대 권리간의 적극적 권리범위확인심판청구에 해당될 수 있다는 사정에 관하여 충분히 알았거나 알 수 있었으므로 이에 관한 의견진술의 기회가 충분이 있었다는 점, ④ 확인대상디자인이 등록디자인인지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라는 점, ⑤ 원고는 피고의 답변서 제출받고 특허심판원의 심문서를 송달받은 후, 숙고 끝에 확인대상 디자인을 조립식 앵글 부재인 확인대상디자인으로 특정하였다는 점에 비추어 볼 때 이 사건 심판절차에는 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 직권심리를 하면서 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 않은 절차위반의 위법이 없다.

- (2) 다음으로 심판청구의 적법 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 후등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품은 '조립식 앵글 진열대용 수직 부재'로 그 용도와 기능이 동일하고, 나아가 그 형상, 모양 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하므로 이 사건 후등록디자인의 신규성이 부정된다거나 선출원주의에 위반하였다고 하더라도, 이 사건 심판청구는 후 출원에 의하여 등록된 피고의 이 사건 후등록디자인을 확인대상디자인으로 하여 선 출원에 의한 원고의 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다.

**키워드:** 디자인, 직권증거조사, 동일·유사, 심판절차위반, 조립식 앵글선반용 부재