특허법원 판례연구회

2023
특허법원 주요판례모음

Patent Court of Korea

❖ 본 판례집에 수록된 판결들 중에는 미확정 판결(상고심 계속 중)도 포함되어 있으므로,
본 판례집에 수록된 판결을 소송이나 논문 등에서 인용할 때 주의하시기 바랍니다.

PROLOGUE

1998. 3. 1. 설립된 특허법원이 어느덧 설립 25주년을 맞이하였습니다. 토지관할이나 사물관할을 나눈 법원의 설립이 아니라 특허등 사건에 관하여 새로운 심급의 창설이라는 면에서 가히 유례를 찾기 어려운 일이었습니다. 어려운 환경에서 모든 것을 무에서 시작하여 특허법원의 틀을 갖추신 선배님들의 노고에 고개 숙여 경의를 표합니다.

현대사회에 이르러 컴퓨터와 정보통신, 인공지능 기술이 비약적으로 발전하면서 우리는 기술의 중요성을 어느 때보다 뼈저리게 느끼고 있습니다. 기술은 인류의 필수동반자이자 마치 의복과도 같은 존재가 되었고 그 기술을 법적으로 제어하는 특허를 비롯한 지식재산이야말로 우리의 미래가 아닐 수 없습니다. 세계 각국의 치열한 기술경쟁 속에서 지식재산 법제의 중요성은 아무리 강조해도 모자랄 것입니다.

이 '특허법원 주요판례모음'은 최근 1년간 특허법원에서 선고된 판결 중 선례로서의 가치가 있는 판결을 엄선하여 판시사항과 판결요지를 추출한 책입니다. 하나하나의 판결은 그 반향이 크지 않을지라도 그것이 모여서 지식재산법이라는 넓은 대양을 항해하시는 관련 업무 종사자들께 밤하늘의 별빛 역할을 할 수 있기를 기대합니다.

시경(詩經)에 학명우구고 성문우천(鶴鳴于九皐 聲聞于天)이라는 구절이 있습니다. '학은 깊은 언덕에서 울어도 그 소리는 하늘에까지 들리네'라는 뜻이라고 합니다. 이 책이 특허법원 법관들의 노력을 온 세상에 알리는 하나의 계기가 될 수 있기를 바랍니다.

특허법원장 김 용 석

CONTENTS

Ⅰ 소송요건 등 ····· 1

1. 심리범위 ····· 4

여정에 대한 루트 제공 방법 사건 (제3부) 2022. 10. 13. 선고 2021허223 판결 ····· 4

재심사 보정 시 구성요소가 추가 한정된 경우 새로운 거절이유에 해당하는 지 여부가 문제된 사례 (제5-2부) 2023. 2. 2. 선고 2022허3335 판결 ····· 7

캔틸레버 빔 사건 (제4-1부) 2023. 5. 31. 선고 2022허1971 판결 ····· 10

2. 일사부재리 ····· 13

장력 조절장치 사건 (제1부) 2023. 6. 8. 선고 2021허4485 판결 ····· 14

Ⅱ 특허법(실용신안법) ····· 19

1. 선행기술 공지 ····· 21

트리벤즈아졸 아민 유도체 사건 (제5-2부) 2023. 5. 25. 선고 2022허3809 판결 ····· 22

2. 발명의 동일성(신규성 등) ····· 25

교통카드 단말기 사건 (제4-2부) 2022. 10. 26. 선고 2022허1391 판결 ····· 26

차광커튼 및 제조방법 사건 (제4-2부) 2022. 12. 21. 선고 2022허1537 판결 ····· 28

3. 기술 분야 ····· 31

2행정 내연 엔진 사건 (제2부) 2022. 12. 14. 선고 2022허3267 판결 ····· 32

3차원 자동 입체모델링 프로그램 사건 (제2부) 2022. 11. 4. 선고 2021허6023 판결 ··· 36

4. 주지기술·관용기술 ····· 41

COVID-19 DNA 백신 사건 ····· 42

(제1부) 2023. 4. 27. 선고 2022허2530 판결

레보드로프로피진 함유 서방정 사건 (제1부) 2023. 7. 6. 선고 2022허5522 판결 ····· 45

5. 진보성 ····· 49

봉안함 밀폐 사건 (제3부) 2022. 11. 1. 선고 2022허1506 판결 ····· 50

풍력발전장치 사건 (제4-2부) 2023. 1. 26. 선고 2021허6849 판결 ····· 53
P2P 금융거래 시스템 사건 ····· 55
(제4-2부) 2022. 12. 14. 선고 2022허2431 판결
자기진화 인공지능 학습방법 사건 (제4-1부) 2023. 1. 18. 선고 2021허5501 판결 ··· 58
보호필름 부착장치 사건 (제2부) 2022. 10. 28. 선고 2021허4027 판결 ····· 60
고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 사건 ····· 64
(제2부) 2023. 3. 24. 선고 2021허3925 판결
지문 정보를 이용한 금융 거래 중계 시스템 사건 ····· 66
(제1부) 2023. 6. 1. 선고 2022허4079 판결
롤방충망 록킹구조 사건 (제3부) 2023. 5. 2. 선고 2022허4086 판결 ····· 70
정수기 사건 (제3부) 2023. 5. 2. 선고 2022허2608 판결 ····· 73

6. 수치한정발명 ····· 77
트레할로스 사건 (제3부) 2023. 6. 22. 선고 2020허7739 판결 ····· 78
소화 저항성 탄수화물 조성물 사건 (제3부) 2022. 10. 13. 선고 2021허4478 판결 ···· 81

7. 용도발명 ····· 85
랄록시펜 코로나바이러스 치료제 사건 ····· 86
(제4-2부) 2022. 11. 23. 선고 2021허5174 판결
혈관신생억제용 조성물 사건 (제4-2부) 2023. 2. 15. 선고 2022허1827 판결 ····· 89

8. 청구범위 해석 ····· 93
위치정보 제공서비스 사건 (제24-2부) 2022. 12. 28. 선고 2022나1128 판결 ····· 94
LNG 탱크 제작용 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어 사건 ····· 96
(제5-2부) 2023. 6. 15. 선고 2022허2790 판결
COVID-19 DNA 백신 사건 ····· 99
(제1부) 2023. 4. 27. 선고 2022허2530 판결

9. 실시가능 기재요건 ····· 103
폴리올레핀제 미다공막 사건 (제4-2부) 2023. 2. 1. 선고 2020허7760 판결 ····· 104
딤플형 다공판 사건 (제2부) 2023. 3. 10. 선고 2022허4710 판결 ····· 107

CONTENTS

10. 뒷받침 기재요건 ····· 111
고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 사건 ····· 112
(제2부) 2023. 3. 24. 선고 2021허3925 판결

11. 보정 및 정정 ····· 115
골프티 사건 (제1부) 2023. 5. 11. 선고 2022허4765 판결 ····· 116
금속파이프의 연결부속 사건 (제2부) 2022. 11. 25. 선고 2022허2202 판결 ····· 119

12. 권리범위 확인심판 ····· 121
야채 세절장치 사건 (제4-1부) 2022. 11. 30. 선고 2022허1766 판결 ····· 122
찐 갑각류 포장용 보온박스 사건 (제2부) 2022. 10. 28. 선고 2022허1377 판결 ····· 124

13. 균등침해 ····· 127
화장품 토출용기 사건 (제4-2부) 2022. 10. 12. 선고 2021허5266 판결 ····· 128
옵티마 자문계약 사건 (제24-1부) 2023. 3. 15. 선고 2022나1111 판결 ····· 131
CDK4/6 억제제 사건 (제2부) 2023. 6. 2. 선고 2022허6228 판결 ····· 134
보 구조용 거푸집 사건 (제2부) 2023. 6. 16. 선고 2022허5058 판결 ····· 137

14. 비 침해 항변 등 ····· 141
포대 자동 적재 장치 사건 (제21부) 2023. 4. 6. 선고 2022나1210 판결 ····· 142

15. 손해배상 ····· 145
골프존 vs. 카카오VX 사건 ····· 146
(제24-1부) 2023. 4. 12. 선고 2021나1510 판결

16. 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권 ····· 151
마스크팩 사건 ····· 152
(제24-2부) 2023. 3. 15. 선고 2021나1480(본소), 2021나1497(반소) 판결
죽염용융로 사건 (제22부) 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결 ····· 155
어류의 인공 동면 유도 방법 및 포장용기 사건 ····· 158
(제2부) 2023. 5. 19. 선고 2022허5584 판결

17. 실시권 ····· 161
아토피치료제 특허기술 라이선스 사건 ····· 162
(제24-2부) 2023. 5. 31. 선고 2021나1916 판결

18. 특허권 존속기간 연장 ····· 165
노바티스 가브스정 사건 ····· 166
(제4-1부) 2023. 7. 5. 선고 2022허3533, 2022허3557 판결

19. 직무발명 ····· 169
전략물자 관리 시스템 사건 (제21부) 2023. 4. 13. 선고 2022나1234 판결 ····· 170
듀얼 도어 전기로 사건 (제25-2부) 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결 ····· 174
엘지전자 직무발명보상금 사건 (제24-2부) 2023. 8. 30. 선고 2022나1791 판결 ·· 177
DVD 특허풀&크로스라이선스 사건 ····· 181
(제24-1부) 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결

20. 특허권과 독점규제 ····· 187
MSP 합성거더 사건 ····· 188
(제25-1부) 2023. 7. 20. 선고 2021나1398(본소), 2022나1227(반소) 판결
산수 블록 사건 ····· 190
(제25-2부) 2023. 8. 24. 선고 2021나1039 판결

Ⅲ 디자인보호법 ····· 195

1. 디자인의 창작 ····· 197
마스크팩 포장 사건 (제3부) 2022. 11. 24. 선고 2022허1780 판결 ····· 198
소떡소떡 재심 사건 (제2부) 2023. 4. 14. 선고 2022재허1001 판결 ····· 201

2. 선행디자인의 공지 ····· 205
근위절골술의 치료용 고정기구 사건 ····· 206
(제5-1부) 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결
의료기기 제조 허가증 사건 ····· 210
(제1부) 2023. 1. 19. 선고 2022허5065 판결

CONTENTS

3. 신규성 ····· 213
투견(鬪犬) 형상의 방향제 용기 사건 ····· 214
(제5-3부) 2022. 11. 3. 선고 2021허5914 판결
투명재질 음료용기 사건 (제4-1부) 2023. 1. 18. 선고 2022허3625 판결 ····· 216

4. 창작비용이성 ····· 219
휴대용 안마기 사건 (제5-3부) 2023. 2. 9. 선고 2022허3168 판결 ····· 220
건축외벽마감재 브래킷용 고정빔 사건 ····· 224
(제4-1부) 2023. 2. 1. 선고 2022허2462 판결
크록스 신발 사건 (제1부) 2023. 5. 11. 선고 2022허5102 판결 ····· 227

5. 권리범위 확인심판 ····· 231
권리범위확인 심판절차에서 직권심리와 의견진술 기회 ····· 232
(제1부) 2022. 11. 17. 선고 2022허2875, 2882 판결

Ⅳ 상표법 ····· 235

1. 상표의 등록적격성 일반 ····· 237
광천김 사건 (제2부) 2023. 6. 30. 선고 2022허5713 판결 ····· 238

2. 상표법 제33조 제1항 제3, 7호 ····· 241
리더스 사건 (제3부) 2022. 10. 13. 선고 2022허1858 판결 ····· 242
깔끔대장 사건 (제5-2부) 2022. 11. 24. 선고 2021허6368 판결 ····· 245
블랙 사파이어 사건 (제4-1부) 2022. 10. 12. 선고 21허4744 판결 ····· 248
물염색 사건 (제2부) 2023. 3. 24. 선고 2022허4406 판결 ····· 251
Cash App 사건 (제2부) 2022. 11. 25. 선고 2021허5945 판결 ····· 253
462빵판 사건 (제1부) 2023. 2. 16. 선고 2022허3083 판결 ····· 255
원플러스원 소프트웨어 사건 ····· 258
(제1부) 2023. 4. 27. 선고 2022허6532 판결
양탕국 사건 (제4-1부) 2023. 8. 30. 선고 22허6068 판결 ····· 260

3. 상표법 제33조 제1항 제4호 ····· 263
한반도 지도 사건 ····· 264
(제5-1부) 2023. 4. 20. 선고 2022허3229 판결

4. 상표법 제33조 제2항 ····· 267
한국금거래소 사건 (제3부) 2023. 7. 6. 선고 2022허5676 판결 ····· 268

5. 상표법 제34조 제1항 제7호 ····· 271
DB 사건 (제4-2부) 2022. 12. 28. 선고 2022허2684 판결 ····· 272
BeC 사건 (제2부) 2022. 12. 2. 선고 2022허2745 판결 ····· 274
아르보노브라 사건 (제1부) 2023. 6. 22. 선고 2022허5652 판결 ····· 276
캐리 사건 (제1부) 2023. 7. 6. 선고 2023허10354 판결 ····· 278

6. 상표법 제34조 제1항 제13호 ····· 281
투야스마트 사건 (제3부) 2023. 1. 12. 선고 2022허2615 판결 ····· 282
종로서적 사건 (제3부) 2022. 12. 15. 선고 2022허1216 판결 ····· 285

7. 상표법 제34조 제1항 제20호 ····· 289
바로병원 사건 (제4-1부) 2023. 2. 15. 선고 2022허3212 판결 ····· 290

8. 상표의 유사 ····· 293
cocod'or 사건 (제3부) 2023. 6. 22. 선고 2020허1212 판결 ····· 294
Hundai Connect 사건 (제2부) 2023. 7. 14. 선고 2022허5881 판결 ····· 297

9. 상품(서비스업)의 유사 ····· 299
DB 사건 (제4-2부) 2022. 12. 28. 선고 2022허2684 판결 ····· 300

10. 상표등록취소 ····· 303
매운 떡볶이 사건 (제3부) 2023. 1. 17. 선고 2022허1933 판결 ····· 304
비스타 사건 (제5-3부) 2022. 12. 1. 선고 2022허3663 판결 ····· 307
상아 사건 (제5-3부) 2022. 11. 24. 선고 2022허3281 판결 ····· 309

CONTENTS

당구용 점수판 사건 (제2부) 2022. 11. 25. 선고 2022허3519 판결 ····· 311
울쎄라 사건 ····· 313
(제1부) 2023. 5. 11. 선고 2022허5591, 5607 판결
RIMOWA 사건 (제4-2부) 2023. 3. 22. 선고 2022허4598 판결 ····· 316

11. 권리범위 확인심판 ····· 319
배선덕트 사건 (제4-1부) 2022. 5. 25. 선고 2021허6672 판결 ····· 320

12. 상표권 효력의 제한 ····· 323
하슬라 사건 (제2부) 2022. 11. 25. 선고 2022허2042 판결 ····· 324
리보니 사건 (제24-1부) 2022. 11. 16. 선고 2022나1494 판결 ····· 326

13. 손해배상 ····· 329
네트워크 치과 사건 ····· 330
(제21부) 2023. 6. 8. 선고 2022나2374 판결

V 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 ····· 333
어서오시게 사건 (제22부) 2023. 4. 7. 선고 2022나1548 판결 ····· 335

VI 저작권법 ····· 337
HOT 로고 사건 (제24-2부) 2022. 12. 14. 선고 2021나1534 판결 ····· 339
설송원 망개떡 사건 (제3부) 2023. 8. 31. 선고 2022나1913 판결 추가 ····· 342

I

소송요건 등

01 심리범위

여정에 대한 루트 제공 방법 사건

(제3부) 2022. 10. 13. 선고 2021허223 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 출발지 위치로부터 목적지 위치로의 여정에 대한 루트 또는 루트 소요 시간을 제공하기 위한 방법 및 컴퓨터 시스템

【심　　결】 특허심판원 2021. 11. 30.자 2021원110 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제62조, 제63조, 제170조

【참조판례】 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결

【판시사항】

특허출원 심사 단계에서 통지된 거절이유에 기재된 '출원발명과 주 선행발명과의 공통점과 차이점, 통상의 기술자가 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있을지'에 대한 판단이 달라질 경우, 이를 거절결정불복심판청구 기각 심결의 이유로 할 수 있는지(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 "출발지 위치로부터 목적지 위치로의 여정에 대한 루트 또는 루트 소요 시간을 제공하기 위한 방법 및 컴퓨터 시스템"에 관한 발명을 특허출원하였다[출원일(원출원의 출원일)/ 우선권 주장일/ 출원번호(원출원의 출원번호): 2019. 4. 18.(2018. 4. 19)/ 2017. 12. 21./ 제10-2019-0045438호(제10-2018-45558호)]. 특허청 심사관은 2020. 8. 27. 원고에게 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였는데, 해당 거절이유에는 청구항 1과 선행발명 1의 대응구성이 실질적으로 동일하거나, 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다는 취지의 내용만 포함되어 있었다. 특허청 심사관은 2020. 12. 29. 원고의 명세서 등 보정서와 의견서 제출에도 불구하고 종전에 통지된 거절이유가 해소되지 않았다는 취지로 거절결정을 하였다. 원고는 2021. 1. 15. 특허심판원에 이 사건 거절결정의 취소를

구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 2021. 11. 30. ① 청구항 1과 선행발명 1의 차이점을 제시하면서, ② 차이점 관련 구성이 선행발명 2의 대응구성과 동일하며, ③ 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 해당 차이점을 쉽게 극복할 수 있다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

▣ 실질적인 의견서 제출기회 부여 여부에 관한 판단

❍ 심사단계에서 통지된 거절이유는, 청구항 1의 각 구성요소들을 '선행발명 1의 대응구성과 동일하다', '선행발명 1의 대응구성과 실질적으로 동일하다', '선행발명 1에 개시된 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다(이끌어낼 수 있다)'와 같이 각 구성요소들과 대응되는 구성을 선행발명 1과 대비하여 (실질적으로) 동일하다거나 그로부터 용이하게 도출할(이끌어낼) 수 있다는 점만을 나열하고 있을 뿐, 청구항 1과 선행발명 1 사이의 차이점 및 차이점이 극복되는 이유는 제시하고 있지 않다.

❍ 그런데 이 사건 심결에서 청구항 1의 진보성이 부정된다고 판단한 주된 이유는, ① 청구항 1과 선행발명 1 사이에는 '수학적 랜덤변수를 사용하여 이동시간을 산출하는 구성'이 선행발명 1에 명시적으로 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있고, ② 차이점 관련 구성은 선행발명 2의 대응구성과 동일하며, ③ 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다는 것이다. 따라서 청구항 1과 선행발명 1 사이에 위 차이점 관련 구성의 기재 여부에서 차이가 있는지, 차이점 관련 구성이 선행발명 2의 대응구성과 동일한 것인지, 선행발명 1, 2의 결합이 용이한지, 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 차이점 관련 구성을 쉽게 도출할 수 있는지 등이 이 사건 심결에서 청구항 1의 등록무효사유의 존부에 관한 주요 쟁점에 해당한다고 할 것임에도 이에 관하여 원고에게 실질적인 의견제출기회가 주어졌다고 보기 어렵다.

❍ 피고는 심사 단계에서 통지된 거절이유와 이 사건 심결의 이유는 모두 청구항 1이 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출될 수 있다는 것으로 그 주된 취지가 동일하고, 이 사건 심결의 이유는 이 사건 거절이유를 더욱 구체적이고 자세히 적시하여 부연한 것일 뿐이라고 주장하나, 다음과 같은 이유로 피고의 위 주장은 이유 없다.

- 이 사건 심결의 주된 이유는 청구항 1과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점 및 이를 선행발명 1, 2의 결합을 통해 쉽게 극복할 수 있다는 것이고, 이는 심사 단계에서 통지된 거절이유에는 포함되어 있지 않다.

- 이 사건 심사단계에서 통지된 거절이유에 따르면, 선행발명 2는 단지 선행발명 1로부터 용이하게 도출 가능한 구성인 '(a) 출발지 위치 및 목적지 위치를 포함하는 요청을 수신하는 단계'가 선행발명 2의 대응구성으로부터도 용이하게 도출할 수 있다는 것에 불과하므로, 선행발명 2는 청구항 1의 진보성을 부정하는데 필수적이지도 않다. 그러나 이 사건 심결의 이유에서 선행발명 2는 선행발명 1과의 결합을 통해 청구항 1과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점을 쉽게 극복할 수 있도록 하는 것이다.

❍ 위에서 본 사정들을 종합하면, 이 사건 심결의 이유는 원고에게 실질적으로 의견서 제출의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 거절이유통지서에 그 취지와 이유가 기재되어 있다고 보기 어려우므로, 심사 단계에서 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는다고 할 수 없다.

재심사 보정 시 구성요소가 추가 한정된 경우 새로운 거절이유에 해당하는 지 여부가 문제된 사례

(제5-2부) 2023. 2. 2. 선고 2022허3335 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 습식 시공 가능한 발열 매트의 배선 연결 구조

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 25.자 2021원3007 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제47조, 제62조, 제63조, 제170조

【참조판례】 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후341 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결, 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결

【판시사항】

원고가 재심사 보정을 통해 출원발명에 대해 새로운 구성요소를 추가하여 한정하였고 이에 대해 특허청 심사관이 새로운 의견제출통지 없이 기 통지된 의견제출통지서에서의 선행발명과 동일한 선행발명을 근거로 거절결정을 한 사안에서, 특허거절결정의 이유는 기 통지된 의견제출통지서의 거절이유에서와 동일한 선행발명의 실시예 부분을 근거로 하고, 새로운 선행발명이 추가되거나 동일한 선행발명 중의 다른 실시예를 기초로 한 것이라고 볼 수 없으므로 이를 새로운 거절이유에 해당한다고 보기 어렵고, 원고가 재심사 보정 시 제출한 의견서의 내용에 비추어 보더라도 선행발명의 해당 대응부분에 관한 의견제출의 기회를 제공받지 못하였다고 볼 수 없다는 이유로 이 사건 거절결정 및 심결의 절차적 위법을 인정하지 않은 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 이 사건 제1항 출원발명에 대해 특허청 심사관은 선행발명의 해당 실시예에 관한 내용을 근거로 진보성 부정의 거절이유를 통지하면서 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 재심사 보정 시 일부 구성요소들을 추가하여 한정하였고, 특허청 심사관은 이에 대해 위 선행발명의 동일 실시예를 근거로 거절결정을 하였다. 이에 대해 원고는 거절결정

에 불복하여 심판을 청구하면서 거절결정에서 위 추가 구성요소들에 대해 대응되는 구성으로 제시된 선행발명의 대응구성요소는 거절이유로 처음 제시된 것으로, 이는 새로운 거절이유에 해당하므로 이에 관한 의견제출기회를 제공받지 못한 절차적 하자가 있다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 관련 법리

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 다만 거절결정이 의견제출통지서에 기재된 거절이유와 다른 별개의 새로운 이유로 거절결정을 한 것이 아니고, 의견제출통지서에 기재된 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 거절결정을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니고(대법원 1997. 11. 28. 선고 97후341 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결 등 참조), 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결 등 참조).

2. 이 사건 거절결정 및 심결의 절차의 위법성 여부

가. 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 원고의 재심사 보정에 의해 이 사건 출원발

명에 대한 새로운 거절이유가 발생하였다거나 의견서 제출기회를 제공하지 않은 절차상의 위법이 있다고 보기 어렵다.

1) 원고는 재심사 청구를 하면서 이 사건 제1항 출원발명을 보정하고 이와 동시에 의견서를 제출하였는데, 그 의견서 내용을 보면 선행발명의 해당 실시예의 기술적 내용을 검토한 후, '선행발명 문헌의 어디에도 이 사건 제1항 출원발명의 추가 구성요소에 대응하는 기술구성을 기재하거나 암시하고 있지 아니하다.'는 취지로 주장하고 있다. 따라서 원고가 이 사건 재심사 보정으로 추가한 구성부분에 대해 그 진보성 부정의 근거로 제시된 선행발명의 해당 대응부분에 관한 의견제출의 기회를 제공받지 못하였다고 볼 수 없다.

2) 원고의 재심사 보정을 통해 추가 한정된 스위치 박스의 구조에 대한 거절결정의 이유는 기 통지된 의견제출통지서의 거절이유에서와 동일한 선행발명의 실시예 부분을 근거로 하고, 새로운 선행발명이 추가되거나 동일한 선행발명 중의 다른 실시예를 기초로 한 것이라고 볼 수 없으므로, 이를 새로운 거절이유에 해당한다고 보기 어렵다.

3) 원고의 이 사건 재심사 청구에 대해서는 특허법 제47조 제1항 제3호에 따라 재심사 청구를 할 때에만 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있을 뿐이고, 다른 사정이 없는 한 추가적인 명세서 보정이 허용되지 않는다. 만일 원고의 주장과 같이 이 사건 재심사 청구에 따른 명세서 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것이라면, 특허청 심사관은 재심사 당시 결정으로 그 보정을 각하하였어야 한다(특허법 제51조 제1항).

나. 따라서 원고의 이 사건 출원발명에 대한 등록거절결정을 유지한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

캔틸레버 빔 사건

(제4-1부) 2023. 5. 31. 선고 2022허1971 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 캔틸레버식 마이크로-밸브와, 상기 밸브를 이용하는 잉크젯 프린터

【심　　결】 특허심판원 2021. 12. 29.자 2021원1755 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

【판시사항】

1. 선행발명들 간의 결합 용이성 유무(소극)
2. 주(主)선행발명의 변경을 가져오는 결합구도에 기초하여 진보성을 판단할 수 있는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 특허출원에 대하여 특허청 심사관은 선행발명 1에 선행발명 2 등을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 거절이유를 들어 특허거절결정을 하였다. 원고가 불복심판청구를 하였으나, 특허심판원은 제1항 발명이 선행발명 1·2에 의하여 진보성이 부정되어 특허 받을 수 없으므로 이 사건 출원발명은 전부 거절되어야 한다는 이유로 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다.

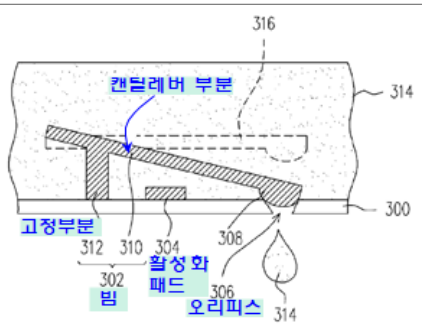
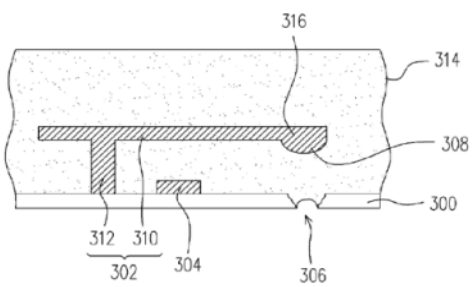
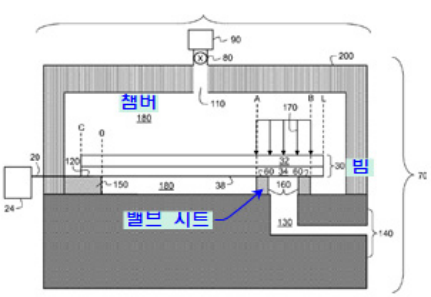
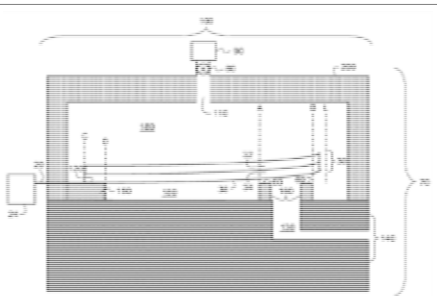
【판결요지】 심결취소

1. 결합의 용이성 유무

가. 선행발명 1은 밸브 구조를 개방형으로 유지한 채 밸브의 개폐 제어를 전기식 캔틸레버 빔을 이용하여 빠르게 제어하는 것을 주요한 기술내용으로 하고, 프린터 헤드 내 유체를 배출하는 방식에서도 밸브가 개방되면 유체가 연속적으로 배출되는 제1

항 발명과 달리 액적 형태로 배출되는 방식의 것이다. 그런데 선행발명 2에 개시된 대응구성은 챔버 내부 압력을 외부 압력보다 높게 유지한 상태에서 정상 폐쇄형 밸브를 이용하는 정상 폐쇄형 오리피스 구조의 것이다. 이처럼 선행발명 1과 선행발명 2는 기본적인 밸브 구조와 유체 배출 방식에서 근본적인 차이가 있다.

나. 선행발명 1과 선행발명 2는 캔틸레버 빔이 고속으로 밸브를 반복적으로 개폐하는 동작을 이용해 유체의 배출을 제어하는 점에서는 차이가 없다. 그러나 선행발명 2의 정상 폐쇄형 밸브는 내부와 외부의 압력 차이에 의해 유체가 연속적으로 배출되는 반면에, 선행발명 1의 정상 개방형 밸브는 내부와 외부의 압력이 동일한 상태에서 캔틸레버 빔 자체가 누르는 힘에 의해 국부적인 압력을 순간적으로 생성하여 배출하는 구조이다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2의 대응구성인 정상 폐쇄형 캔틸레버 빔을 결합하더라도 플레넘(챔버) 내부의 압력을 외부 압력보다 높여주지 않는 이상 밸브의 개폐에 따른 국부적인 압력에 의해서만 액적 형태로 배출되는 구조에 이를 수밖에 없다.

선행발명 1		
선행발명 2		

다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1을 기초로 하여 거기에 선행발명 2의 대응구성을 결합하려면, 선행발명 1의 프린터 헤드 내 유체를 배출하는 분사방식과 그 발명 전체의 유기적 관계에 놓여있는 개별적 기술구성들을 모두 변경하여야 하고, 단지 캔틸레버 빔이 밸브 시트를 개폐하는 구조만을 선행발명 2의 대응구성처럼 변경하는 정도로는 위의 결합에 이를 수 없다.

2. 심리범위

통상의 기술자가 선행발명 1·2의 결합에 이르는 기술적 동기를 찾을 수 있다고 하더라도, 그 결합은 통상의 기술자가 선행발명 2를 주선행발명으로 삼는다는 전제에서 선행발명 2의 정상 폐쇄형 오리피스 구조를 기초로 하되 피고가 제시하는 선행발명 2의 명세서 기재부분을 참작하여 앞서 본 정상 개방형 오리피스 구조의 선행발명 1의 일부 대응구성을 채용하는 방식으로서만 가능하다고 봄이 타당하다. 이러한 선행발명 1·2의 결합을 근거로 한 거절이유는 이 사건 출원발명에 관하여 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

02 일사부재리

장력 조절장치 사건

(제1부) 2023. 6. 8. 선고 2021허4485 판결

【권리내용】 [특허권] 건축물의 유·공압식 케이블 장력 조절장치

【심　　결】 특허심판원 2021. 7. 5.자 2020당2375 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제136조

【판시사항】

원고가 특허발명에 대해 등록무효심판을 청구하였으나 '비교대상발명들[1]에 의해 진보성이 부정되지 않는다'는 이유로 그 심판청구를 기각하는 심결이 확정된 후, 원고가 특허발명 청구항 제4항(이하 '제4항 발명'. 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭함)에 대해 '선행발명들에 의해 진보성이 부정된다'고 주장하면서 등록무효를 구한 사안에서, 제4항 발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하면서, 선행발명들은 종전 확정심결의 결론을 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거에 해당하지 아니하므로, 원고의 심판청구는 종전 확정심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구로서 특허법 제136조에 규정된 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

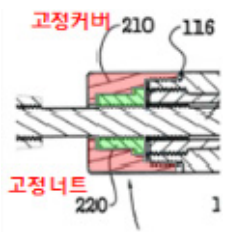
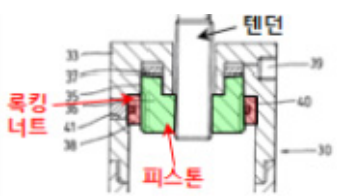
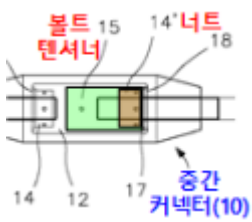
원고가 특허발명(제855206호)에 대해 등록무효심판을 청구하였으나 '비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다'는 이유로 그 심판청구를 기각하는 심결이 확정된 후, 원고는 다시 그 특허발명에 대해 '선행발명들에 의해 진보성이 부정된다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '제1, 2, 3, 5항 발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 없다. 선행발명들은 제4항 발명과 관련하여서는 종전 확정심결을 번복할 만한 유력한 증거가 아니므로, 제4항 발명에 대한 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다'는 이유로, 제1, 2, 3, 5항 발명에 대한 특허

1) 이 사건의 선행발명들과는 다른 발명들이다.

를 무효로 하고, 제4항 발명에 대한 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는, 제4항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2에 선행발명 4를 결합한 것으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 이 사건 심결 중 제4항 발명에 관한 부분의 취소를 구하였다.

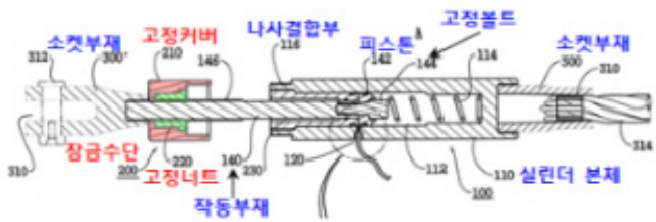
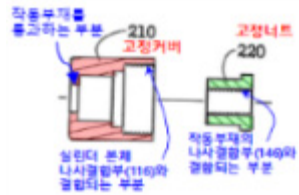
【판결요지】 청구기각

1. 제4항 발명과 선행발명 1 또는 선행발명 2를 대비한다. 제4항 발명의 경우 잠금장치는 고정커버(210)와 고정너트(220)로 구성되고, 고정커버(210)는 실린더 본체(110) 후단에 형성된 나사결합부(116)에, 고정너트(220)는 작동부재(140)에 형성된 나사결합부(146)에 각각 나사결합 된다. 반면 선행발명 1, 2에 있어 잠금장치는, 선행발명 1의 경우 피스톤 외주면 상의 나사산에 결합한 록킹너트(38)만으로, 선행발명 2의 경우 인장로드 상의 나사산에 결합한 너트(14')만으로 각 구성된다는 차이점이 있다.

제4항 발명(부분)	선행발명 1(부분)	선행발명 2(부분)
		

2. 다음과 같은 이유로, 위 차이점은 선행발명 1 또는 선행발명 2와 선행발명 4에 개시된 잠금너트의 결합에 의하여 쉽게 극복할 수 없다.

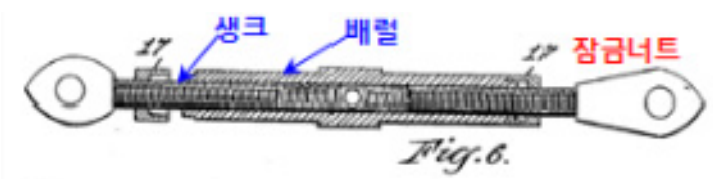
   제4항 발명은 고정너트(220)가 회전하더라도 고정커버(210)는 회전하지 않도록 구성되어 있다. 이러한 구성에 의하면, 작동부재(140)가 외력에 의하여 회전하고 이에 따라 작동부재(140)에 나사 결합된 고정너트(220)가 함께 회전하게 되더라도, 고정커버(210)는 독립하여 그 위치를 유지할 수 있다.

제4항 발명 일부확대 단면도	제4항 발명 분해상태도
	

특히 작동부재(140)가 회전으로 풀리는 경우 실린더와 결합한 고정커버(210)에 의하여 가로막히고, 작동부재(140)가 회전으로 잠기는 경우 고정너트가 실린더 내부의 결합너트에 가로막히므로, 작동부재(140)의 이동이 제한된다. 따라서 제4항 발명은 작동부재(140)가 장력 조절된 상태에서 강한 진동이나 충격 등으로 인하여 회전하더라도, 그 장력 상태를 견고하게 유지한다는 효과를 갖는다.

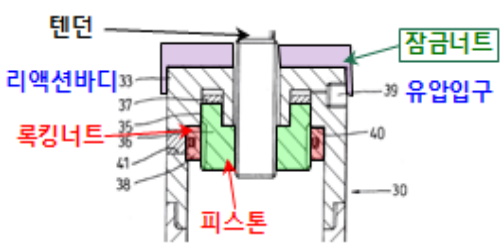
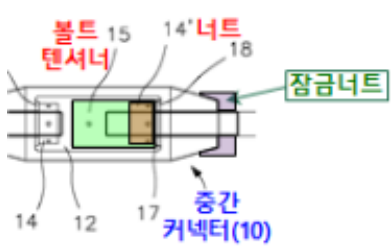
선행발명 4에는 배럴의 끝부분 및 생크와 나사 결합된 잠금너트(17)가 개시되어 있다. 아래 도면에 의하면, 외력에 의하여 생크가 풀리는 경우 장력을 유지할 수 없다는 점을 알 수 있다. 이와 같이 선행발명 4에 나타난 잠금너트(17)의 작용효과는 제4항 발명에 개시된 고정커버 및 고정너트 구성의 작용효과와 상이하다.

선행발명 4 턴버클 실시예



선행발명 1 또는 선행발명 2와 선행발명 4 잠금너트 구성의 결합이 용이하다고 볼 수도 없다. ① 앞서 본 바와 같이 제4항 발명은 고정너트가 회전하더라도 작동부재의 진퇴가 막혀 이동이 제한되므로, 장력이 그대로 유지되는 효과를 갖는다. 선행발명 1은 록킹너트(38)가 텐던과 결합한 피스톤에 나사 결합하여, 선행발명 2는 너트(14')가 인장부재에 나사 결합하여 각 장력을 유지하는 구조이다. 그러나 텐던 또는 인장부재가 회전하면, 나사 결합된 록킹너트(38) 또는 너트(14')가 함께 회전하며, 텐던의 경우 하방으로, 인장부재의 경우 중간 커넥터의 외측으로 이동할 수 있으므로, 장력을 유지할

수 없다. 선행발명 4는 잠금너트(17)가 생크 및 배럴의 끝부분에 나사 결합되어 장력을 유지하는 구조이지만, 외력에 의하여 생크가 회전하여 풀리는 경우 잠금너트(17)도 함께 회전하므로, 장력을 유지할 수 없다. 선행발명 1, 2, 4는 텐던, 인장부재, 생크가 회전하는 경우 장력을 유지할 수 없다는 점에서 제4항 발명과 선행발명들의 기술적 과제 및 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. ② 선행발명 1, 2에는 외력 등으로 인하여 작동부재가 회전하는 경우 장력이 유지되지 않는다는 문제점에 관한 인식 및 선행발명 4의 잠금너트 구성을 결합하려는 동기가 나타나 있지 않다. ③ 선행발명 1 또는 선행발명 2에 선행발명 4의 잠금너트(17)를 결합하여 제4항 발명에 이르기 위해서는 상당한 구조변경이 요구된다.

선행발명 1의 도 3(부분)	선행발명 2의 도 4(부분)
	

3. 제4항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2와 선행발명 4의 결합에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명 1, 2, 4는 종전 확정심결의 결론을 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거에 해당하지 아니하므로, 이 사건 심판청구는 종전 확정심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구로서 특허법 제136조에 규정된 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다. 이 사건 심결은 적법하다.

II

특허법(실용신안법)

01 선행기술 공지

트리벤즈아졸 아민 유도체 사건

(제5-2부) 2023. 5. 25. 선고 2022허3809 판결

【권리내용】 [특허권] 트리벤즈아졸 아민 유도체 및 이를 포함한 유기 전계 발광 소자

【심　　결】 특허심판원 2022. 5. 20.자 2020당3238호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제3항

【참조판례】 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결

【판시사항】

선행발명에 문언적으로 기재되어 있는 화합물이 제조할 수 없는 등 실시할 수 없는 화합물인 경우, 신규성 부정 또는 확대된 선출원 규정 위반 여부와 관련하여 선행발명에 개시된 것으로 볼 수 있는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 특허심판원에 원고를 상대로 '이 사건 제1 내지 4항 발명은 모두 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 위배된다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 특허발명은 선행발명에 의해 확대된 선출원 규정에 위배된다'는 이유로 이 사건 특허발명을 무효로 하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

선행발명에 문언적으로 기재된 화합물인 '화합물 (27)'은 이 사건 제1항 발명의 [화학식 1]의 트리벤즈아졸 아민 유도체에서 R1 내지 R3가 수소 원자인 화합물과 동일한 화합물에 해당하고, 이에 관하여는 당사자 사이에 다툼도 없다.

결국 이 사건 제1항 발명이 선행발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명으로 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 위배되는지와 관련하여 이 사건에서 쟁점이 되는 부분은, 선행발명의 화합물 (27)이 선행발명에 개시된 발명으로 볼 수 있는지 여부이다.

【판결요지】 청구기각

화합물 (27)이 선행발명에 개시된 발명인지 여부

1. 관련 법리

(1) 선행발명에 어떠한 화합물이 개시된 것으로 보기 위해서는 단순히 선행발명에 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 특정한 화합물이 이론상 포함된다는 점만으로는 부족하고, 구체적인 특정한 화합물에 대한 문언적인 기재가 있거나 통상의 기술자가 선행발명의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 특정한 화합물의 존재를 인식할 수 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결 참조).

(2) 한편, 선행발명에 특정한 화합물이 문언적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 직접적으로 그 존재를 인식할 수 있는 경우라도, 통상의 기술자가 선행발명의 기재 내용과 출원시의 기술상식 등에 기초하여 그 화합물을 제조할 수 없는 등 실시할 수 없는 화합물에 불과하다면, 이를 신규성 부정 또는 확대된 선출원 규정 위반 여부 판단과 관련하여 선행발명에 개시된 것으로 볼 수 없다.

2. 구체적 검토

(1) 선행발명의 화합물 (27)에 대한 구체적 기재 등

선행발명은 발광 효율과 전력 효율이 양호한 유기 EL 소자를 제공하는 것을 목적으로 하는 발명으로, 이를 달성하기 위해 유기 EL 소자의 캡핑층 재료로 일반식 (A-1)의 벤조아졸 고리 구조를 갖는 아민 화합물을 개시하고 있다. 선행발명은 일반식 (A-1)의 아민 화합물에 포함되는 바람직한 화합물의 구체예로 85개의 화합물을 구체적으로 개시하고 있는데, 그 중 화합물 (27)이 포함되어 있다. 따라서 선행발명에는 화학물 (27)의 존재에 대한 구체적인 문언적 기재가 존재하는 것으로 볼 수 있고, 통상의 기술자가 선행발명의 이와 같은 기재 내용으로부터 유기 EL 소자의 캡핑층 재료로 유용한 특정한 화합물인 화학물 (27)의 존재를 직접적으로 인식할 수 있다고도 볼 수 있다.

(2) 화합물 (27)의 실시 가능 여부

선행발명에 화합물 (27)의 제조예가 직접적으로 기재되어 있지는 않지만, 통상의

기술자는 선행발명의 기재내용과 선행발명의 출원시의 기술상식 등에 기초하여 선행발명으로부터 화합물 (27)의 제조에 이를 수 있다고 봄이 타당하다.

이에 대하여 원고는, 화합물 (27)을 제조하는 반응식 2의 출발 물질인 'APBO'는 바로 입수 가능할 정도의 상업적으로 흔히 제공되는 물질이 아니며 'APBO'를 제조하려면 전문 화학분야 유료 데이터베이스에서 정교한 검색을 통하여 서지사항을 찾고 다시 원문을 찾아 제조 가능성을 검토해야 하므로, 이러한 과정은 과도한 실험을 요하지 않는 정도로의 통상의 기술자의 노력 정도의 수준을 넘어서는 것이라고 주장한다.

그러나 출원일 당시의 기술수준, 즉 인터넷의 상용화와 검색 엔진 등의 발달로 관련 분야의 기술 정보에 대한 데이터베이스에 수시로 접속할 수 있고, 별도의 시간과 노력을 들이지 않고도 화합물의 명칭 또는 구조식으로 특정 화합물과 관련된 전 세계에서 발행된 논문을 쉽게 검색할 수 있으며, 해외에 소재하는 다양한 공급업체로부터 필요한 시약들을 구입하고 배송받는 것 또한 온라인을 통하여 신속하고 편리하게 이루어질 수 있다는 점을 고려할 때, 통상의 기술자가 앞서 본 을 제1호증 내지 을 제5호증으로부터 'APBO'의 제조 또는 입수가 가능한 것을 확인하고 이를 준비하는 것이 통상의 기술자의 입장에서 과도한 실험을 요구하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

02 발명의 동일성(신규성 등)

교통카드 단말기 사건

(제4-2부) 2022. 10. 26. 선고 2022허1391 판결

【권리내용】 [특허권] 다수의 사업자를 수용하는 교통카드 단말기

【심　　결】 특허심판원 2021. 12. 10.자 2021당494, 2021당120(병합) 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제1항, 제2항

【참조판례】 대법원 2018. 4. 24. 선고 2017후2154 판결

【판시사항】

이 사건 특허발명의 신규성과 진보성이 부정되는지 여부

【사안의 개요 및 쟁점】

피고들의 특허권자 원고를 상대로 한 무효심판청구에 대하여, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 선행발명 1과 동일한 것이어서 신규성 및 진보성이 부정되고, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원에 해당하며 공동출원의 규정에도 위배되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고들의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 특허발명의 각 구성요소는 선행발명 1의 각 대응 구성과 동일한 것이므로 이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되고, 신규성이 부정되는 이상 선행발명 1에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다고도 할 수 있으므로 그 진보성도 부정된다.

1. 선행발명 1에는 교통카드 사업자의 인식과 관련하여 기존 호환 방식인 '데이지 체인 방식'이 교통카드 사업자 수에 비례하여 카드 인식기간과 처리절차가 늘어나는 문제점을 가지고 있다고 기재함으로써 이 사건 특허발명의 기술적 과제를 명시적으로 기재하고 있고, 이러한 기술적 과제를 해결하기 위해 CONFIG DF를 도입한 이유에 대

해 설명하고 있는바, 선행발명 1은 이 사건 특허발명의 기술적 과제 및 도입취지를 그대로 포함하고 있다.

2. ㉠ 교통카드 사업자별로 지불거래를 수행하기 위해 이 사건 특허발명과 선행발명 1은 모두 교통카드 사업자를 구분해야 하고, ㉡ 선행발명 1에서 1단계로 CONFIG DF 선택을 통해 전국호환 교통카드 여부를 확인하고, 전국호환 교통카드인 경우 2단계로 지불거래 수행을 위해 교통카드 사업자별로 표준카드 DF를 선택하는 과정이 이루어지고 있는데, 1단계와 2단계 사이에서 EFCONFIG 데이터로부터 교통카드 사업자를 인식하는 과정이 수반되고 있다는 것을 알 수 있으므로, 선행발명 1은 개별 교통카드 사업자를 구분할 필요 자체가 없다는 원고의 주장은 이유 없다.

3. 선행발명 1에는 종래의 데이지 체인 방식이 카드 인식시간 및 처리절차가 늘어나는 문제점을 개선하고자 CONFIG DF를 도입한 이유에 대해 명시하고 있으므로, 선행발명 1의 기술적 과제 및 목적이 이 사건 특허발명과 동일하고, 이 사건 특허발명의 목적이 선행발명 1의 목적에 반한다고도 볼 수 없다. 또한, 선행발명 1에는 IDCENTER의 고유 식별정보값을 이용하여 복수의 교통카드 사업자를 구분하는 구성이 개시되어 있으므로, 기술의 흐름도 이 사건 특허발명과 동일하다.

차광커튼 및 제조방법 사건

(제4-2부) 2022. 12. 21. 선고 2022허1537 판결

【권리내용】 [특허권] 3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법

【심　　결】 특허심판원 2018. 10. 31.자 2018당1650 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제1항 제1호

【참조판례】 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결,
대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결

【판시사항】

1. 선행발명의 공연 실시 여부(적극)
2. 특허발명이 공연 실시된 선행발명과 동일하여 권리범위가 인정될 수 없다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고들(특허권자)이 원고를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 인용하는 심결을 하였으나, 특허법원은 '확인대상발명과 실시주장발명은 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없다.'라는 이유로 심결을 취소하는 환송 전 판결을 선고하였다. 피고들이 상고하였고, 대법원은 '이 사건 제1항 발명은 물건의 발명이므로 청구범위 중 제직 공정과 관련된 기재에도 불구하고 물건 자체에 관한 것으로 보아야 하는데, 원심은 부가적으로 기재된 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상발명이라고 한정하여 파악한 후 원고가 확인대상발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다.'라는 이유로 환송 전 판결을 파기하는 판결을 하였다. 환송 후 원피고들은 확인대상발명의 실시에 관하여는 다투지 않고, 위 파기환송 대법원 판결의 취지를 고려할 때 특허발명이 공연 실시된 선행발명과 동일하다고 볼 수 있는지를 다투었다.

【판결요지】 심결취소

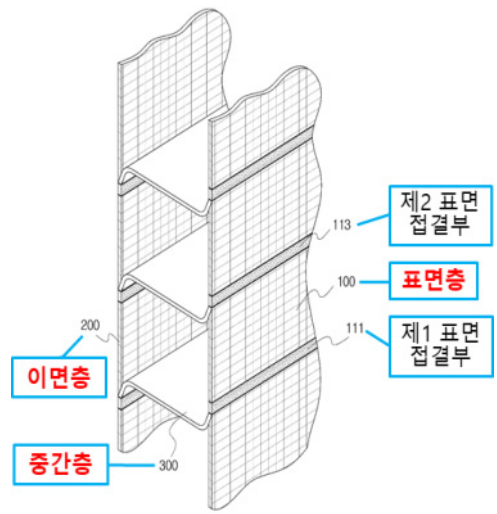
1. 선행발명의 공연 실시 여부

선행발명은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 국내에서 공연히 실시된 발명에 해당한다. ① 피고들은, 선행발명에 나타난 제품은 판매용이 아니고, A도 선행사건에서 납품의 청약을 하였다고만 주장하였을 뿐 납품한 사실은 없으므로 선행발명은 납품받은 불특정 다수인이 사용을 통해 선행발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 것이 아니어서 공연히 실시된 발명으로 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 납품(양도)은 불특정 다수가 선행발명의 내용을 인식할 수 있다고 볼 만한 유형 중 하나에 불과할 뿐이고 공연히 실시된 발명이 판매용으로만 한정되거나 실제로 판매되고 있어야만 하는 것은 아니므로 피고들의 위 주장은 받아들이기 어렵다. ② 또한 피고들은, 선행발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성 2, 5가 나타나 있지 않고, A는 납품의 청약을 하면서 구성 2, 5에 관한 설명을 하지 않아 불특정 다수인이 선행발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았으므로 공연히 실시된 발명이 아니라고 주장한다. 그러나 선행발명에 이 사건 제1항 발명의 구성 2, 5와 동일 구성이 개시되어 있는지는 선행발명의 적격 문제가 아닌 신규성 부정 여부에서 판단할 사항이고, 특정 구성의 존재 여부는 설명에 의해 좌우되는 것이 아니라 주장하는 구성이 선행발명에 개시되어 있는지에 관한 객관적 실체 판단의 문제이다. 따라서 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

2. 이 사건 제1항 발명과 선행발명이 동일한지 여부

이 사건 제1항 발명은 '① 표면부는 표면 경사만으로 직조되고 표면접결부는 표면 경사와 중간층을 구성하는 중간경사로 직조되며(구성요소 3), ② 이면부는 이면 경사만으로 직조되고, 이면접결부는 이면 경사와 중간경사로 직조되며(구성요소 4), ③ 중간층은 중간경사만으로 직조되는(구성요소 5)' 것이지만, 선행발명에는 이에 대해 구체적으로 개시된 것으로 보이지는 않는다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3 내지 5는 표면부, 이면부, 중간층, 표면접결부 및 이면접결부가 점착제나 접착제의 사용 없이 제직에 의해 상호 연결되는 형상이나 상태를 구체적으로 표현한 것이고, 이와 같은 개폐수단에 의해 접거나 펼치는 동작에 따라 중간층이 세워지거나 눕혀져 빛이 통과 또는 차폐되는 작용 효과를 발생시키는 것이다. 선행발명도 전면 망사형 커튼지,

후면 망사형 커튼지, 차광 커튼지, 전방 연결 매듭 및 후방연결 매듭이 점착제나 접착제의 사용 없이 제직에 의해 상호 연결되는 형상이나 상태를 구체적으로 표현한 것이고, 이들이 일정한 개폐수단에 의해 접거나 펼치는 동작에 따라 차광 커튼지가 세워지거나 눕혀져 빛이 통과 또는 차폐되는 작용 효과를 발생시키는 점에서 이 사건 제1항 발명과 구성과 효과 모두 동일하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명과 동일하므로 신규성이 부정된다.



이 사건 특허발명의 도 11

03 기술 분야

2행정 내연 엔진 사건

(제2부) 2022. 12. 14. 선고 2022허3267 판결

【권리내용】 [특허권] 2행정 내연 엔진, 2행정 내연 엔진의 작동 방법 및 2행정 엔진의 전환방법

【심　　결】 특허심판원 2022. 3. 23.자 2021당773 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

이 사건 특허발명은 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고들은 피고를 상대로 '이 사건 특허발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되므로 그 등록을 무효로 한다.'라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 피고는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제11항, 제17항, 제18항에 대하여 정정청구를 하였고, 특허심판원은 위 정정청구에 의한 정정을 인정하면서 '정정된 이 사건 특허발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.'라는 이유로 위 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부

   선행발명 1의 명세서에는 예비 연소실 내로 공급되는 파일럿 연료가 액체 연료인지 여부와 예비 연소실의 설치위치에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에서 구성요소 1-5와 차이가 있다(차이점 1). 구성요소 1-6과 1-8은 액체 연료를 연소실에 공급하는 백업주입기와 가스 연료를 대신하여 오직 백업주입기를 사용하여 액체 연료만으로

린번 2행정 내연 엔진을 작동할 수 있는 것인데, 선행발명 1은 액체 연료를 점화용 연료로 공급하는 연료분사장치가 있기는 하나, 액체 연료를 연소용 연료로 공급하는 구성이나 오직 액체 연료만으로 린번 2행정 내연 엔진을 작동시킬 수 있다는 기재가 없는 점에서 구성요소 1-6, 1-8과 차이가 있다(차이점 2).

선행발명 2, 4에 예비챔버를 통한 착화에 대한 기술이 나타나 있는 점, 선행발명 1, 2, 4 모두 이중연료엔진으로 디젤엔진을 기반으로 하는데, 디젤연료를 점화연료로 하는 것은 통상의 기술자에게 잘 알려져 있고, 예비연소실은 실린더 커버에 위치한다는 점 역시 잘 알려져 있어, 통상의 기술자가 이중연료엔진에서 예비 연소실을 실린더 커버에 설치하고 파일럿 연료로 액체연료를 채용하는 것에 어떠한 어려움이 있다고 보기 어렵다. 따라서 차이점 1은 선행발명 2, 4로부터 쉽게 극복할 수 있다.

선행발명 2도 이중연료엔진이어서 선행발명 1에 부가할 동기가 충분한 점, 이중연료엔진은 디젤엔진에 기반한 것으로 100% 디젤만으로 작동하는 기능은 본래적인 기능이어서 이를 유지할지는 선택할 수 있는 사항인 점, 디젤 모드로 작동하는 것도 선행발명 1에 내재되어 있거나 적어도 쉽게 채택할 수 있는 정도에 불과한 점, 종래의 디젤 엔진처럼 점화용 구성없이 디젤 연료만으로 엔진이 작동되도록 종래의 디젤 주입기를 백업용으로 부가적으로 구비하도록 하는 것이 선행발명 1의 위 기술적 과제에 반한다고 볼 수 없는 점, 2행정 디젤에서도 완전 디젤 모드를 제거하지 않더라도 가스 작동 모드만을 부가하면 2행정 이중연료엔진을 구현할 수 있다는 것을 어렵지 않게 알 수 있을 것으로 보이는 점, 연료분사장비는 ㉠ 실린더 벽과 ㉡ 실린더 커버 둘 중 하나에 위치할 수밖에 없으므로, 선행발명 1에 선행발명 2의 연료분사장비를 부가하면서 그 위치를 실린더 커버로 하는 것은 통상의 기술자가 연료분사장비의 설치위치로 쉽게 생각할 수 있는 위치인 점 등을 종합하면 선행발명 2에 의하여 차이점 2는 쉽게 극복할 수 있다.

결국 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 2 또는 선행발명 1과 4로부터 쉽게 발명할 수 있다.

2. 이 사건 제11항 정정발명의 진보성 부정 여부

구성요소 11-2 내지 구성요소 11-5는 이 사건 제11항 정정발명의 2행정 내연엔진의 작동방법의 전제부 구성인데, 선행발명 1에는 그에 대응하는 명시적인 기재가 없다는

점에서 차이가 있다(차이점 3).

구성요소 11-2 내지 11-5는 기존의 유니플로 형식의 2행정 이중연료엔진의 작동과정을 전제부에 기재한 것에 불과한 것으로 선행발명 1에 그와 같은 작동과정에 대한 기재가 없지만 그 엔진이 2행정 이중연료엔진이므로 그와 동일한 과정으로 작동할 것으로 보이는 점, 선행발명 3에는 이중연료 2행정 엔진의 작동방법이 개시되어 있는데, 여기에는 이 사건 구성요소 11-2 내지 11-5과 동일한 실린더의 하강 시 실린더에 설치된 도관을 통해 공기를 공급하는 단계(단계 b, c, d), 배기포트가 개방된 상태에서 상승하는 피스톤이 입구포트를 막은 후, 실린더로 공기가 들어가는 것을 중단하는 단계(단계 f), 하강하는 피스톤이 하사점을 지난 후, 실린더에 천연가스를 주입하는 단계(단계 e), 배기포트를 닫는 단계(단계 g)가 나타나 있는 점에 비추어 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1에 2행정 이중연료엔진의 기본 작동과정을 감안하거나 선행발명 1에 선행발명 3의 2행정 이중연료엔진의 기본 작동과정을 적용하면 쉽게 극복할 수 있다.

3. 이 사건 제18항 정정발명의 진보성 부정 여부

구성요소 18-1은 '액체 연료에 의해 작동되는 2행정 엔진을 린번 가스 작동식 2행정 엔진으로 전환시키는 전환 방법'에 관한 것인데, 선행발명 1은 린번 가스 작동식 2행정 엔진(2행정 이중연료엔진)이기는 하나, 처음부터 린번 가스 작동식 2행정 엔진으로 제작된 것인지 아니면 기존의 액체 연료에 의해 작동되는 2행정 엔진을 전환한 것인지는 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 6). 구성요소 18-3에서 노후된 실린더 커버를 제거하는 단계에 대응하는 구성은 선행발명 1에 나타나 있지 않고(차이점 7), 실린더 커버에 백업주입기를 배치하는 단계에 대응하는 구성이 선행발명 1에 나타나 있지 않다는 점에 차이가 있다(차이점 8).

차이점 6은 기존의 디젤엔진을 린번 가스 작동식 2행정 엔진으로 개조하는 것과 관련된 것이다. 그런데 선행발명 2는 2행정 디젤엔진을 2행정 이중연료엔진으로 전환하는 기술이 개시되어 있다(일반적으로 이중연료엔진은 이중연료엔진 전용으로 개발되기도 하며, 키트를 사용하여 디젤엔진을 이중연료엔진으로 전환하기도 한다). 따라서 차이점 6은 선행발명 1에 선행발명 2의 디젤엔진을 개조하여 린번 가스 작동식 엔진으로 변경하는 기술을 적용함으로써 쉽게 극복할 수 있다.

선행발명 2에 구형의 2행정 단일연료엔진을 2행정 이중연료엔진으로 개조한다는 기술적 사상이 개시되어 있음은 앞서 살펴본 바와 같은데, 구체적으로는 실린더 커버 전체를 교체하지 않고, 실린더 헤드(24)에 가스 작동을 위한 토치 셀(50)을 결합함으로써 이중연료엔진으로 개조하고 있다. 이처럼 선행발명 2는 실린더 커버 전체를 교체하는 것이 아니라 실린더 커버의 일부를 변경하는 것이나, 단일연료엔진을 2행정 이중연료엔진으로 개조함에 있어서 노후된 실린더 커버 전체를 제거하고 새로운 실린더 커버로 교체할 것인가 아니면 제거된 실린더 커버를 재사용하여 불필요한 부분은 제거하고 새롭게 교체할 것인가는 통상의 기술자가 개조 대상 엔진의 구조나 상태 등에 따라 결정할 수 있는 선택적 사항에 불과하다. 따라서 차이점 7은 선행발명 2를 참조하면 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

4. 나머지 정정발명들의 한정구성도 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

3차원 자동 입체모델링 프로그램 사건

(제2부) 2022. 11. 4. 선고 2021허6023 판결

【권리내용】 [특허권] 2차원 도면에 기반한 3차원 자동 입체모델링 방법 및 프로그램

【심　　결】 특허심판원 2022. 10. 28.자 2021당579 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

이 사건 제2, 3항 정정발명은 선행발명 3, 4 또는 선행발명 3, 4, 6에 의하여 쉽게 발명할 수 있고, 이 사건 제6, 8항 정정발명은 선행발명 3 또는 6으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로 '이 사건 제2, 3, 6, 8항 특허발명은 비교대상발명 1 내지 5에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 제2, 3, 6, 8항 특허발명은 비교대상발명 1, 3에 의해 진보성이 부정된다.'고 판단하여 피고의 심판청구를 인용하였다. 원고는 이 사건 소송 중 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정심판을 청구하여 특허심판원은 원고의 정정심판청구를 인용하였고, 이는 그대로 확정되었다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 여부

   이 사건 제2항 정정발명 중 구성요소 1 내지 4, 7은 선행발명 3과 ① 2차원 도면이미지(2D 이미지, 2차원 평면도)를 획득하는 점, ② 도면이미지 내(선만 남도록 처리한 후 코드에 따라 색상을 지정된 평면도) 선분을 추출하여{상이한 색상에 기초하여, 그 특정 구조체에 속하는 부분을 갖는 복수의 이진(binary) 버전들의 이미지로 파싱(parse)} 도형(또 다른 프로그램이 이진 이미지를 벡터 이미지, 즉 색칠된 영역의 윤곽

들의 폴리라인 설명으로 변환하여 도 9와 같이 폴리라인으로 변환된 평면도)을 생성하는 점, ③ 도형(폴리라인으로 변환된 평면도) 내 세부영역을 파악(구분)하고 세부영역의 공간유형을 파악하는 점, ④ 세부영역의 공간유형에 부합하는 높이정보를 적용하여 3차원 공간모형(각 세부공간별 높이를 다르게 적용된 3차원 이미지, 도 6)을 생성하는 점, ⑤ 상기 도면이미지는 각각의 RGB 값(색상-코딩된 폴리라인 접근법에서 사용되는 프로그램에 입력되는 이미지는 컬러로 코딩된 컬러 값)을 가지는 복수의 픽셀(래스터 방식으로 표현되는 이미지는 픽셀로 구성)을 포함하는 점에서 실질적으로 동일하다.

이 사건 제2항 정정발명 중 구성요소 5, 8은 도면이미지 내에서 선분을 나타내는 색상을 식별하여 선분을 인식하고 특정 RGB 값(흑색)을 외벽(벽)으로 인식한다는 점에서 선행발명 3 또는 6과 실질적으로 동일하다.

이 사건 제2항 정정발명 중 구성요소 6, 9는 선행발명 3과 인식된 선분의 꼭지점 좌표(정점 좌표)를 파악하고, 꼭지점 좌표(정점 좌표)를 기초로(연결하여) 도형을 형성한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

다만, 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 9는 구성요소 6에서의 "인식된 선분의 꼭지점"은 "상기 도면이미지 내에서 연속되는 상기 색상이 일방향에서 끊기는 지점"이라고 명시하고 있으나, 선행발명 3에는 Ras2Vec 프로그램이 이진 이미지를 폴리라인들로 변환할 때 이진 이미지(입력되는 평면도)에서 선분들의 정점(좌표)들을 파악하는 구체적인 방법에 관해서 명시하지 않고 있다는 점에서 차이가 있다.

그러나 위 차이점은 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 9는 상기 색상(특정 RGB 값)이 일방향(특정한 크기의 클러스터가 이동하는 방향이며, 특정 RGB 값을 갖는 픽셀들로 이루어진 선분을 따라가는 방향)에서 끊기는 지점(특정 RGB 값이 바뀌는 지점)을 선분의 꼭지점으로 파악하는 방법을 의미하고, 이는 선행발명 4와 인식된 선분(1색의 선도형 데이터를 갖는 화소를 일렬로 정렬함으로써 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 동일한 점, 선행발명 3, 4, 6, 이 사건 정정발명의 기술분야가 동일한 점, 선행발명 3, 4의 기술적 과제가 동일한 점, 선행발명 6의 기재에 비추어 선행발명 3, 4의 결합

에 기술적 어려움이 있다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 4의 결합 또는 선행발명 3에 선행발명 4, 6의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있다.

따라서 이 사건 제2항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 3, 4 또는 선행발명 3, 4, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

2. 이 사건 제3, 6, 8항 정정발명의 진보성 여부

이 사건 제3항 정정발명은 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 1 내지 8과 문언 그대로 동일하고, 구성요소 9를 '인식된 선분의 꼭지점 파악은 특정한 크기의 클러스터를 특정한 색상을 따라 일방향으로 이동하게 하면서 연속되는 특정한 색상이 끊기는 지점을 꼭지점으로 인식하는 것'으로 구체화한 것으로 통상의 기술자가 선행발명 3, 4 또는 선행발명 3, 4, 6으로부터 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

이 사건 제6항 정정발명은 이 사건 제2항 정정발명을 인용하는 종속항으로서 "상기 세부영역의 공간유형에 부합하는 구성요소를 적용하는 단계"를 추가로 한정하고 있다. 위 한정구성은 선행발명 3의 명세서 기재에 의하면 '블록 기반 접근법'에는 사용자가 가구를 추가하거나 특정 다각형에 대해서 특수 특징을 부가하는 등의 더 많은 파인 튜닝 동작을 수행할 수 있도록 하는 구성이 기재되어 있고, 도 11, 12에는 3D 모델에서 화장실, 세탁실, 거실, 침실과 같이 각 세부공간에 적합한 가구 및 창문, 방문 등이 도시되어 있는 점, 그리고 선행발명 6에도 발코니, 문, 창, 계단, 인테리어와 같은 세부영역에 대한 구성이 나타나 있는 점에 비추어 선행발명 3 또는 선행발명 6으로부터 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

이 사건 제8항 정정발명은 이 사건 제2항 정정발명을 인용하는 종속항으로서 "상기 공간유형에 상응하는 바닥 또는 벽의 재질을 파악하여, 3차원공간의 척도에 부합하도록 상기 바닥 또는 벽에 적용하는 단계 및 상기 공간유형 또는 상기 공간의 형태에 상응하는 집기류를 적용하는 단계"를 추가로 한정하고 있다. 위 한정구성은 선행발명 3에는 사용자가 텍스처링 파라미터를 미세하게 조정할 수 있는 프로그램과 이와 같은 텍스처링의 결과물이 도 7에 나타나 있고, 도 11, 12에도 가구 등을 부가하거나 각 공간유형에 맞게 바닥과 벽지의 색상과 질감이 다르게 표현한 구성이 나타나 있는 점,

그리고 선행발명 6에도 “마지막 단계에서 사용자는 재료를 할당하고 텍스처를 부착하여 인테리어와 파사드를 더욱 설득력 있고 심미적으로 매력적으로 만든다. 시스템은 재료와 텍스처를 절차적으로 생성하거나 이미지 소스에서 추출할 수 있다”라는 기재가 있는 점에 비추어, 선행발명 3 또는 선행발명 6으로부터 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

04 주지기술·관용기술

COVID-19 DNA 백신 사건

(제1부) 2023. 4. 27. 선고 2022허2530 판결

【권리내용】 [특허(출원)] COVID-19 항원용 단백질, 이를 코딩하는 DNA 단편 및 이를 포함한 유전자 백신

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 24.자 2021원3203 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

【판시사항】

1. 유전자 백신용 DNA 단편에 관한 청구항에 그것을 운반할 때 사용되는 재조합 벡터에 관한 기재를 포함시킨 경우, 재조합 벡터 부분을 위 DNA 단편의 기술적 구성요소로 볼 수 있는지 여부(소극)

2. 위와 같은 청구범위 해석을 바탕으로, 야생형 SARS-CoV-2 단백질의 10개 위치 아미노산 잔기를 알라닌(A), 글라이신(G), 프롤린(P)으로 치환한 것을 내용으로 하는 이 사건 출원발명의 청구항 제2항은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

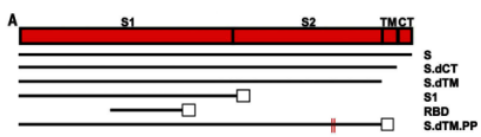
원고는 국방과학연구소법에 따라 설립된 특수법인으로, COVID-19 항원용 단백질을 코딩하는 유전자 백신용 DNA 단편 등에 관한 특허를 출원하였다(2020. 11. 12.자 원출원에 대한 제10-2021-0035382호 분할출원). 원고가 특허거절결정에 불복해 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 '청구항 제2항은 통상의 기술자가 선행발명들의 조합으로 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되고, 둘 이상의 청구항 중 어느 하나에라도 거절이유가 있으면 출원 전체가 거절되어야 한다'는 이유로 원고 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 청구범위 해석

제2항 발명이 보호받으려는 사항은 'DNA 단편'이고, 운반체인 벡터는 운반하려는 유전물질과는 구별된다. 원고는 제2항 발명에 기재된 '재조합 벡터 부분'에 관하여 이미 관련 특허를 등록받았는데, 관련 특허 청구항의 "표적 항원" 부분에는 무슨 백신을 만들려고 하는지에 따라 다른 항원이 들어갈 수 있고 위 'DNA 단편'이 그 예이다. 원고는 위 '재조합 벡터 부분'이 제조방법을 기재한 것이라고 주장하나, 원고도 인정하는 바와 같이 그것이 'DNA 단편' 자체의 제조방법이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 그로써 'DNA 단편'의 유전자 서열이 변경되지도 아니하므로, 위 '재조합 벡터 부분'은 제2항 발명의 대상인 'DNA 단편' 자체를 한정하는 기술적 구성요소라고 볼 수 없다.

2. 진보성 판단

구성요소	제2항 발명	선행발명 1
1	서열번호 4의 유전자 서열로 이루어진, (COVID-19 항원용 단백질을 코딩하는 COVID-19 유전자 백신용) DNA 단편	SARS-CoV-2 스파이크 단백질의 변이체 여섯 종류 
2	Y449A, N487A, Q493A, N501G, Y505G, R683G, R685G, R815G, K986P, V987P로 치환	S1/S2 퓨린 절단 부위 682-685의 GSAS 치환, 잔기 986, 987의 프롤린(P) 치환

제2항 발명의 구성요소 2 중 Y449A, N487A, Q493A, N501G, Y505G로 치환하는 구성(차이점 1)과 관련하여, 선행발명 2, 3에 SARS-CoV-2의 수용체와 밀접하게 상호작용하는 수용체-결합 모티프(Receptor-Binding Motif; RBM)의 위치가 449, 487, 489, 493, 501, 505번으로 개시되어 있었으므로, 통상의 기술자라면 그곳의 잔기부터 치환하려고 시도할 것이고, 아미노산 중 구조가 가장 간단한 비극성 아미노산인 알라닌(A) 또는 글라이신(G)으로의 치환을 먼저 고려할 것이다. 이 사건 출원발명 당시 알라닌 스캐닝 등 아미노산 잔기를 쉽게 치환하는 방법도 보편화되어 있었다. 제2항 발명의 구성요소 2 중 S1/S2 퓨린 절단 부위에서 R683G, R685G로 치환하는

구성(차이점 2), S2’ 절단 부위에서 R815G로 치환하는 구성(차이점 3)도, 선행발명들에 각 위치가 잔기 치환의 후보로 개시되어 있는 이상, 이를 글라이신(G)으로 치환하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 시도할 수 있는 일반적 창작능력의 범위 내에 있다. 원고가 제출한 증거만으로 제2항 발명이 선행발명들에서는 예측할 수 없는 현저한 효과를 가진다고 인정할 수도 없다.

따라서 제2항 발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 이 사건 심결은 적법하다.

레보드로프로피진 함유 서방정 사건

(제1부) 2023. 7. 6. 선고 2022허5522 판결

【권리내용】 [특허권] 레보드로프로피진 함유 서방정의 제조방법

【심　　결】 특허심판원 2022. 9. 5.자 2021당2952 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제4항 제2호, 제97조, 제2조 제3호

【참조판례】 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 / 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245 판결 / 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

【판시사항】

서방층 및 속방층에 각각 레보드로프로피진을 함유하고 있는 레보드로프로피진 함유 서방정의 제조방법에 관한 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명과 주지관용기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 없다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고가 원고를 상대로 이 사건 특허발명(제2246066호, 청구항 제1항 및 그 종속항)은 진보성이 없다는 등의 주장을 하면서 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2023. 7. 6. 이 사건 특허발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 원고는, 이 사건 특허발명은 명확성 원칙에 위배되지 않고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되며, 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있고, 선행발명 및 주지관용기술의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

제1항 발명은 타정 순서를 특정하고 있는 반면, 선행발명은 타정 순서를 특정하고 있지 않다는 점(이하 '차이점 1'), 제1항 발명은 정제의 경도를 8 내지 15kg/㎠, 타정기의 터렛 속도를 12 내지 28rpm, 본압 하부위치를 7 내지 12㎜로 한정하고 있으나, 선행발명에는 정제의 경도가 4~5kg/㎠로 개시되어 있을 뿐 터렛 속도와 본압 하부위치가 개시되어 있지 않다는 점에서 제1항 발명과 선행발명은 차이가 있다(이하 경도 관련 차이점을 '차이점 2', 터렛 속도 관련 차이점을 '차이점 3', 본압 하부위치 관련 차이점을 '차이점 4'). 그런데 다음과 같은 이유로 위 차이점들은 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있고, 제1항 발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 볼 수도 없으므로, 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

[차이점 1] 서방이층정제의 타정 순서는, 속방층 과립과 서방층 과립을 순서대로 또는 그 역순으로 충진한 다음 한 번에 타정하거나, 속방층 과립, 서방층 과립의 순서대로 두 차례에 걸쳐 타정하거나 또는 그 역순으로 두 차례에 걸쳐 타정하는 경우가 있을 뿐이므로, 통상의 기술자가 적합한 타정 순서를 선택하는 데 어려움이 있다고 볼 수 없다.

[차이점 2] 약학제제분야의 교재에는 '공업적으로 정제의 경도가 최소 약 4kg의 힘일 때 만족한 것으로 생각되고 있다.', '정제는 통상적으로 4 내지 10kg/㎠의 강도를 갖지만 지속방출정제는 더 높은 경도(10~20kg/㎠)를 갖도록 조절될 수 있다.'는 내용이 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자라면, 서방 이층정제에 적합한 경도 범위가 선행문헌 등에 구체적인 수치로 기재되어 있지 않다고 하더라도, 통상적이고 반복적인 실험을 거쳐 적합한 마손도와 용출률을 갖는 정제의 경도를 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 정제 경도를 수치 한정한 것의 기술적 의의나 그 범위의 임계적 의의를 인정할 만한 기재가 없다.

[차이점 3] 정제 제조과정에서 품질을 위하여 터렛 속도를 적절히 조절하는 것은 이 사건 특허발명 출원일 당시 주지관용기술에 불과하다. 터렛 속도 조절은 정제 생산에 있어 필수적으로 요구되는 일반적이고 통상적인 작업에 해당한다. 따라서 통상의 기술자라면 통상적이고 반복적인 실험을 거쳐 적합한 마손도와 용출률을 갖도록 하는 터렛 속도를

쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 타정기의 터렛 속도를 각 15, 21, 25, 31, 35rpm으로 설정하여 마손도 및 제제균일성을 측정한 실시예가 기재되어 있을 뿐인데, 마손도의 차이에 관한 구체적인 실험결과를 알 수 없으므로(마손도의 판정기준도 제시되어 있지 않다) 현저한 효과가 있다고 볼 수 없다. 따라서 터렛 속도를 수치 한정한 것의 기술적 의의나 그 범위의 임계적 의의를 인정할 수 없다.

[차이점 4] 타정압을 조절하여 적절한 경도의 정제를 제조하는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술에 불과하다. 타정압은 타정기의 상부펀치와 하부펀치가 다이에 채워진 원료 의약품을 압축할 때 가해지는 힘을 의미하므로, 본압 하부위치가 짧을수록 타정압이 상승하여 경도가 높아진다는 것은 기술상식에 해당한다. 통상의 기술자는 선행발명 등에 구체적인 수치가 기재되어 있지 않더라도 통상적이고 반복적인 실험을 거쳐 원하는 경도, 마손도, 용출률을 달성할 수 있는 본압 하부위치 값을 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 본압 하부위치를 13.26, 11.26, 9.26, 7.26, 5.26㎜로 설정하여 경도 및 마손도를 측정한 실시예가 기재되어 있는데, 마손도의 차이에 관한 구체적인 실험결과를 알 수 없고(마손도의 판정기준도 제시되어 있지 않다), 본압 하부위치가 7.26㎜인 경우와 5.26㎜인 경우 용출률에 있어서도 현저한 차이를 보인다고 할 수 없으므로, 본압 하부위치를 수치 한정한 것의 기술적 의의나 그 범위의 임계적 의의를 인정할 수 없다.

원고는, 제1항 발명은 '약물 효과를 유지하면서도 정제 안정성을 확보하고 대량 생산이 가능'한 제조방법의 제공을 해결하려는 과제로 삼고 있으므로 선행발명과 해결 과제가 상이하다는 취지로 주장한다. 그러나 제1항 발명과 선행발명은 모두 최적의 용출률을 찾아 약물효과를 높이려 한다는 점에서 해결 과제가 일부 공통된다. 비록 선행발명의 명세서에는 최적의 마손도, 경도를 유지시키면서도 대량 생산이 가능하게 한다는 해결 과제가 명시되어 있지는 않지만, 정제의 대량 생산 과정에서 적합한 경도 및 마손도를 확보, 유지해야 한다는 것은 제제분야에서 필수적으로 요구되는 사항이므로, 선행발명에도 당연히 내재되어 있다고 보는 것이 타당하다. 결국 제1항 발명이 해결하려는 과제가 선행발명의 해결 과제와 상이하다고 볼 수 없다.

원고는, 이 사건 특허발명은 속방층 및 서방층의 레보드로프로피진 함량, 방출제어 고분자 중량비, 속방층과 서방층의 중량비, 총중량의 수치 범위를 한정하고, 경도, 터렛 속도, 본압 하부위치의 범위 및 타정순서 등의 여러 구성요소들을 유기적으로 결합함으로써, 대량 생산 가능성과 안정성이 확보되면서도 최적의 용출특성을 갖는 레보드로프로피진 서방이층정제를 제공한다는 현저한 효과를 달성한 것이므로, 이 사건 특허발명을 각 구성요소로 분해하여 해당 구성요소가 선행발명에 개시되었는지 여부만을 가지고 진보성 여부를 판단해서는 아니 된다는 취지로 주장한다. 그런데 이 사건 특허발명에 개시된 속방층 및 서방층의 레보드로프로피진 함량, 방출제어 고분자 중량비, 속방층과 서방층의 중량비, 총중량을 포함하는 실시예가 선행발명에 이미 개시되어 있는 점, 경도, 터렛 속도, 본압 하부위치의 범위 및 타정순서로 인한 물성 변화가 크지는 않을 것으로 보이는 점, 타정순서, 본압 하부위치, 터렛 속도 등의 선택은 제제 과정에서 적용되는 주지관용기술에 해당하고, 그 범위는 단순한 수치한정에 불과하다는 점을 종합하여 보면, 비록 제1항 발명이 선행발명에 비하여 레보드로프로피진 함량, 방출제어 고분자 중량비, 속방층과 서방층의 중량비, 총중량의 수치범위 및 경도, 터렛 속도, 본압 하부위치의 범위, 타정순서 등의 구성요소를 포함하고 있다고 하더라도, 이를 통하여 통상의 기술자가 예측하지 못할 정도의 현저한 효과를 달성하였다고 볼 수 없다.

이 사건 특허발명은 진보성이 없으므로, 특허가 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 적법하다.

05 진보성

봉안함 밀폐 사건

(제3부) 2022. 11. 1. 선고 2022허1506 판결

【권리내용】 [특허권] 봉안함 밀폐 보관방법

【심　　결】 특허심판원 2021. 12. 8.자 2020당3269 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

주선행발명인 선행발명 1과 이 사건 특허발명의 기술사상이 다르고, 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 기술사상으로 치환하는 데 대한 시사나 암시가 나타나 있지 않으며, 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 것이 선행발명 2의 기술사상에 반하므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 없다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 '봉안함 밀폐 보관방법'에 관한 이 사건 특허발명을 특허등록하였다(출원일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 10. 10./ 2009. 10. 23./ 특허 제924282호). 피고는 2020. 11. 2. 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2021. 12. 8. "이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의해 쉽게 도출할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다."는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

다음과 같은 이유로 차이점 2, 3[2]은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 없다고 판단된다.

❍ 이 사건 특허발명은, 봉안함에 수용된 유골이 공기 중의 습기 또는 미세 세균 등의 오

2) 이 사건 특허발명과 선행발명 1의 대응 구성요소 간 차이점은 총 4개로 파악되었고, 그중 차이점 1, 4는 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합으로 쉽게 극복할 수 있다고 판단되었다.

염원으로 인해 부패 또는 변질되는 문제점을 해결하기 위하여, 봉안함 밀폐 보관장치 내부에 비활성 기체(질소, 헬륨, 아르곤 등)를 충전하는 동시에 충전 배출 자동기계로 내부 공기와 비활성 기체의 혼합기체를 배출하면서, 봉안함 내부의 비활성 기체 비율이 95%를 유지하도록 충전-유지-배출 단계를 반복하는 것을 기술사상으로 한다.

❍ 선행발명 1은, 봉안함에 보관된 유골의 부패 및 변질을 최소화하기 위하여, 납골함 수용 공간을 밀폐한 후 수용 공간 내부로 가스를 주입하여 고압력 상태를 만들거나, 고진공 상태를 유지하는 것을 기술사상으로 한다. 그런데 선행발명 1에는 이 사건 특허발명과 같이 비활성 기체를 주입하고 비활성 기체와 내부 공기가 혼합되도록 일정시간을 유지하면서 혼합된 공기를 외부로 배출하고 다시 비활성 기체를 주입하는 작업을 반복하여 오염원이 포함된 내부 공기를 비활성 기체로 치환하는 기술사상에 대한 시사나 암시가 나타나 있지 않다.

❍ 선행발명 2는, 봉안함을 완벽하게 밀폐하지 못하여 유골의 변질 또는 악취 발생을 저지하지 못한 종래 기술(선행발명 1)의 문제점을 해결하기 위한 발명으로, 이를 위하여 유골함을 밀폐한 뒤 밀폐된 유골함을 또 다른 유골함 수납함에 수용하고 이를 다시 밀폐한 뒤 해당 수납함 내부를 진공 상태로 만들거나 내부에 질소 가스를 충진하는 것을 기술사상으로 하고 있다. 선행발명 2에는 이 사건 특허발명과 같이 비활성 기체를 충전-유지-배출하는 구성이 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라 이에 대한 시사나 암시도 없다.

❍ 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 기술사상에 반하거나 그 기술적 의의를 잃게 하는 것에 해당한다.

❍ 이 사건 특허발명은 비활성 기체의 주입과 배출을 반복함으로써 보관장치 내부의 압력을 크게 높이지 않고도 보관장치 내부의 공기를 비활성 기체로 치환할 수 있다. 이 사건 특허발명은 이로 인하여 선행발명 1, 2와 같이 보관장치 내부를 진공 또는 고압의 상태로 만드는 방법에 비하여 제조 내지는 유지보수 비용이 감소하는 효과를 얻을 수 있고, 이러한 효과는 선행발명 1, 2로부터 예측할 수 없는 현저한 효과에 해당한다.

❍ 피고는, 보관장치 내부의 질소가스 함량을 높이기 위하여 주입된 질소가스와 보관장치 내부의 공기가 혼합된 혼합 기체를 배출하여야 한다는 것은 기술상식에 해당하므로 비록 선행발명 1에 명시되어 있지 않더라도 그러한 구성이 선행발명 1에 내재되어 있고, 그렇지 않더라도 선행발명 1에 위 기술상식을 결합하여 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다는 취지로 주장한다.

선행발명 1에도 내부의 가스를 배출하는 구성이 개시되어 있기는 하다. 그러나 선행발명 1에 개시된 가스 배출에 관한 구성은 수용공간부 내부에 과도한 압력이 발생한 경우 기체를 배출하여 수용공간부 내부의 압력을 낮추기 위한 것이다. 따라서 선행발명 1의 개시된 가스 배출에 관한 구성에는 이 사건 특허발명과 같이 보관장치 내부의 공기를 비활성 기체로 치환하여 보관장치 내부의 오염원을 제거하려는 기술사상이 내재되어 있지 않고, 이에 대한 인식도 없다고 보는 것이 타당하다.

풍력발전장치 사건

(제4-2부) 2023. 1. 26. 선고 2021허6849 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 복수의 전력 변환 장치를 가지는 부유식 풍력 발전 장치

【심　　결】 특허심판원 2021. 11. 2.자 2020원2193 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

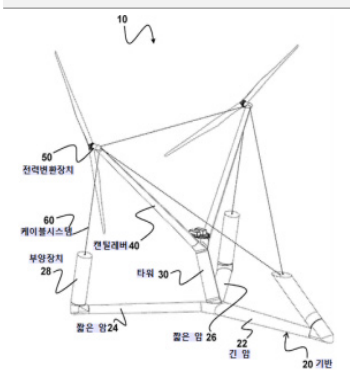
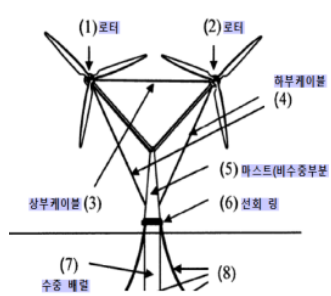
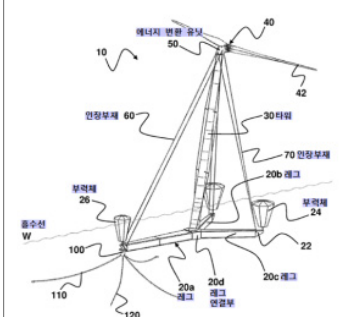
【참조판례】 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

【판시사항】

출원발명의 진보성이 부정되기 위한 선행기술들 간의 결합의 용이성

【사안의 개요 및 쟁점】

특허심판원은 '이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없다'는 이유로 원고의 거절결정 불복심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 출원발명	선행발명 1	선행발명 2
		

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점

선행발명 1은 두 개의 로터가 상부 케이블로 상호 연결되고, 각 로터는 중앙 샤프트의 상부 부분(마스트)과 하부 케이블로 연결되어, 3개의 케이블이 삼각형의 평면구조를 이루며 횡방향 평면에서 힘을 받게 된다. 이에 반해, 이 사건 제1항 발명은 각 전력 변환 장치가 케이블 시스템을 통하여 다른 전력 변환 장치 및 2개의 암과 연결되어 3차원의 입체적 구조를 가지고 있어 평면 내 공간적으로 분포된 지점에서 물에 잠겨 안정적이며, 케이블 시스템(60)은 후방 추력을 흡수하여 부양 장치로 도입하는 데에 기술적 특징이 있는 것으로 보인다. 이처럼 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 그 기술적 특징에 큰 차이가 있다.

2. 선행발명 1과 선행발명 2의 결합의 용이성

선행발명 1의 명세서에는, 종래 기술로서 세 가지 유형을 열거하며 그 중 '반잠수식 플로트 유형'에 대해 "우수한 안전성을 얻기 위해 많은 양의 재료가 필요하고 그 기능과 조화시키기 어려운 생산 비용이 발생한다."라며 그 단점을 지적하는 한편, '부유식 바지선 유형'의 문제점(파도와 팽창에 대한 높은 민감도)을 해결하기 위해 하부에 중앙 밸러스트가 포함되어 있는 SPAR(Single Point Anchor Reservoir) 유형의 플로팅 구조를 채택한다고 명시하고 있다.

반면, 이 사건 출원발명은 그 배경기술로 언급한 선행발명 1 및 SPAR 유형의 부양 장치의 문제점을 인식하고, 이를 해결하고자 SPAR 유형이 아닌 평면 내 공간적으로 분포된 지점에서도 물에 잠기는 반잠수식 부유 구조물에 관한 것임을 명시하고 있다. 이처럼 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 과제해결의 원리가 상이하다.

따라서 선행발명 1의 부유 구조물을 선행발명 2의 3개의 레그를 갖는 기반으로 치환하는 것이 통상의 창작영역에 속한다고 보기 어렵고, 통상의 기술자로서는 선행발명 1의 반잠수식 플로트 유형에 대한 위와 같은 부정적 교시 또는 시사 및 상이한 과제해결의 원리로부터 선행발명 2의 반잠수식 부유식 기반을 결합할 암시나 동기를 찾기 어렵다고 할 것이다.

P2P 금융거래 시스템 사건

(제4-2부) 2022. 12. 14. 선고 2022허2431 판결

【권리내용】 [특허권] 금융거래방법과 금융거래시스템

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 22.자 2020당2780 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

진보성 판단을 위한 선행기술 결합의 용이성

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 특허권자인 원고를 상대로 특허무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 "이 사건 제1 내지 5, 8 내지 10, 12, 13 및 16 내지 18항 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정된다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다. 원고가 심결취소소송을 제기하였고, 원고가 별도로 제기한 정정심판청구가 인용·확정되었다. 이에 피고는 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1, 2의 결합 또는 선행발명 1 내지 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 무효사유를 주장하였다.

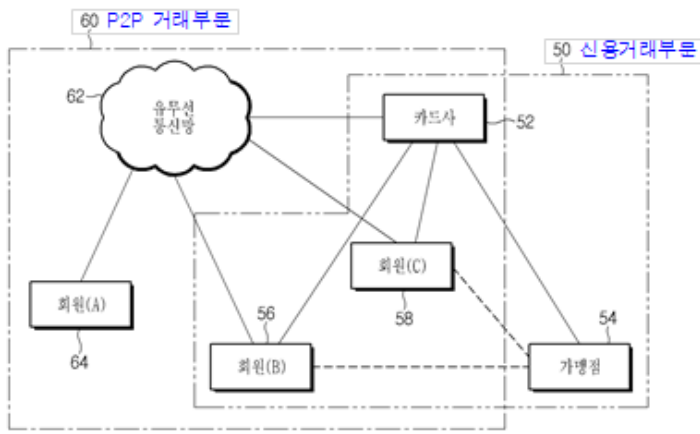
【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 5의 'P2P 서버가 회원간 채권액 및 채무액에 대한 양 당사자의 동의 정보를 확인하는 구성'에 대응하는 구성은 선행발명 1에는 기재되어 있지 않고(이하 '차이점 3'), 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 6은 가감 누적된 총수입이 거래한도를 넘어선 경우에 거래를 허여하지 않는데, 선행발명 1에는 이에 대한 내용이 기재되어 있지 않다(이하 '차이점 4').

2. 다음과 같은 사정 등에 비추어 보면, 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다고 봄이 타당하다.

즉 ① 선행발명 2는 기간별 정산이 수반되지 아니하는 개인 간의 일회성 금융 거래에 관한 것이나, 선행발명 1은 기간별 정산이 수반되는 누적적 금융 거래에 관한 것이다. 금융 거래의 종류 및 성격이 전혀 상이하여 선행발명 1에 선행발명 2를 참고하거나 결합할 동기가 없다. ② 선행발명 1은 거래가 있을 때마다 결제가 이루어질 경우 결제에 관련되는 비용과 부하가 증가하는 문제점을 해결하는 것을 기술적 해결 과제로 하고 있다. 그러나 선행발명 2는 사용자 온라인 계좌 간에 자금 이체가 발생할 때마다 결제가 수행되는 구조이므로 선행발명 1의 기술적 과제와 전면적으로 배치된다.

이 사건 특허발명의 금융거래방법



3. 다음과 같은 사정 등에 비추어 보면, 차이점 4는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1, 3에 의해 쉽게 극복할 수 없다고 봄이 타당하다.

즉 ① 선행발명 1에는 가감 누적된 총지출이 지불 한도를 초과하는 경우에 거래를 제한하는 구성만이 개시되어 있을 뿐, 가감 누적된 총수입이 지불 한도를 넘어선 경우에도 거래를 제한하는 구성에 대해서는 어떠한 개시나 암시가 없다. 가감 누적된 총수입이 거래한도를 넘어선 경우 거래를 허여하지 않는 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해서 쉽게 도출할 수 없다. ② 선행발명 3의 한코인의 '주고받기 행위'는 기간별 정산이 수반되지 아니하는 개인 간의 일회성 거래에 관한 것으로, 일정 기간 채권 및 채무를 누적했다가 정산 시점에 이를 정산하는 선행발명 1과 같은 기간별 정산이 수반되는 누적적 금융 거래와는 상이하다. 따라서 거래의 종류 및 성격이 전혀 상이하

므로, 선행발명 1에 선행발명 3을 참고하거나 결합할 동기가 없다.

4. 피고는, 선행발명 1, 2는 모두 신용 거래를 전제로 하는 개인 간의 금융 거래에 관한 것으로 그 기술 분야가 실질적으로 동일하므로, 선행발명 1, 2는 결합의 곤란성이 없다는 취지의 주장을 하나, 다음의 점들에서 위 주장은 받아들일 수 없다.

   즉 ① 선행발명 2는 PayDirect 서비스에 관한 것으로, 이러한 서비스에서 '신용카드를 등록하는 것은 당장 돈을 미리 넣지 않더라도 먼저 송금할 수 있도록 하기 위한 것'이라는 피고의 주장은 선행발명 2의 명시적인 기재에 반한다. ② 선행발명 2에서 온라인 계좌 간의 자금 이체 시 거래 한도를 온라인 계좌의 잔액과 무관하게 신용카드 한도로 설정할 수 있다고 기재되어 있다 하더라도 그 자체만으로는 신용 거래를 전제로 한다고 단정할 수 없다. ③ 선행발명 2에서 부정기적으로 사용자의 선택에 따라 자금의 '인출'만이 가능하다는 것은 이 사건 정정발명과 같이 각 회원별로 채권 및 채무가 가감 누적된 일정 기간별 최종의 수입액 또는 지출액을 결정하고, 이에 따라 카드사가 해당 회원에게 그 금액을 지급하거나 혹은 청구하는 '정산' 처리와는 아무런 관련이 없다.

자기진화 인공지능 학습방법 사건

(제4-1부) 2023. 1. 18. 선고 2021허5501 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 자기 진화 인공지능 학습 방법 및 그 시스템

【심　　결】 특허심판원 2021. 8. 31.자 2021원882 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

자기 진화 인공지능 학습 방법에 관한 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

특허청 심사관은 이 사건 출원발명이 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원도 같은 이유로 원고의 불복심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

이 사건 출원발명은 종래의 인공지능 강화학습 시스템에는 강화학습을 위한 별도의 시간이 필요하므로 인공지능 서비스를 실시간으로 제공하지 못하는 문제점을 해결하기 위하여 강화학습과 인공지능 서비스를 분리하여 각각 전담하도록 구성함으로써 인공지능 서비스 제공과정과 인공지능 진화과정을 병렬적으로 구성하여, 인공지능 서비스를 실시간으로 제공하면서 인공지능 진화과정도 동시에 수행한다. 실 가동 AI엔진의 학습파라미터를 해당 클론 AI엔진의 학습파라미터로 업데이트하는 방식으로 실 가동 AI엔진을 자기 진화시키기 때문에 실 가동 AI엔진은 스스로 강화학습을 수행하지 않고도 클론 AI엔진을 통해 자기 진화를 할 수 있다.

그러나 선행발명 1의 제1 모델 및 제2 모델(들)은 서비스 제공과 (학습)구축을 순차적으로 모두 수행하는 것이어서 이 사건 출원발명처럼 제1 모델과 제2 모델(들)을 인공지능

서비스를 제공하는 모델과 학습을 수행하는 모델로 그 기능을 분리하여 전담하도록 구성하기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 그리고 선행발명 1의 제2 모델(들)은 제1 모델보다 천천히 변하는 환경에서도 최적화된 동작을 제공하는 대안적인 모델들로 보일 뿐이지, 제1 모델에 대응되는 클론, 즉, 복제한 모델이라고 보기도 어렵다.

또한, 선행발명 2는 하나의 모델을 전제로 인공지능 서비스와 재학습을 반복하는 것이므로, 통상의 기술자라고 하더라도 선행발명 2로부터도 이 사건 출원발명과의 차이점들을 쉽게 극복하기 어렵다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성을 부정하기 어렵다.

보호필름 부착장치 사건

(제2부) 2022. 10. 28. 선고 2021허4027 판결

【권리내용】 [특허권]

【심　　결】 특허심판원 2021. 6. 7.자 2020당2337 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항, 제3항

【참조판례】 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

【판시사항】

이 사건 발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니하고, 확대된 선출원 규정을 적용받는다고 볼 수도 없다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고들을 상대로, 이 사건 발명에 대한 등록무효 심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 발명은 비교대상발명 1, 2의 결합 또는 비교대상발명 1, 2, 3의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 선출원 발명과 이 사건 발명의 발명자가 동일하므로 이 사건 제1 내지 4, 6항 발명은 확대된 선출원주의에 위배되지 않으며, 이 사건 제3항 발명은 무권리자에 의한 출원에 해당하지 않는다'라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 특허발명의 특유의 과제 해결원리 및 효과

   이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 도면의 도시를 참작하여 보면, 이 사건 특허발명은, 보호필름을 수작업으로 대상물에 부착하게 되면 작업성이 떨어지고 보호필름을 정확한 위치에 균일하게 부착하지 못하게 되는 문제가 있고, 특히 양측 코너에 곡면이

형성된 글라스를 채용하는 전자기기 글라스 표면에 보호필름을 부착시 기포 등의 불량이 더욱 쉽게 발생하고 기밀하게 부착되지 못하는 문제를 해결 과제로 한 발명이다. 따라서 이 사건 특허발명은 곡면 형상을 포함하는 글라스 표면에 보호필름을 기밀하게 부착시킬 수 있는 보다 편리하고 효과적인 보호필름 부착장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이를 위하여 이 사건 특허발명은 제1그리퍼가 보호필름의 일측을 고정시키고, '제2그리퍼가 보호필름의 타측을 상하방향으로 탄성지게 지지'하도록 함으로써, 필름부착부가 보호필름을 전자기기의 글라스 표면에 가압하여 부착시키도록 보호필름 일측에서부터 타측으로 이동할 때 제2그리퍼가 탄성적으로 점차 하강하도록 하여 필름 부착시 보호필름에 '균일한 장력'이 작용하면서 접착하게 하고, 이를 통해 곡면진 코너를 포함하는 글라스 표면에 보호필름 부착시 글라스 표면의 기포발생을 방지하면서 기밀하게 부착시킬 수 있는 특유의 작용효과를 가지는 것을 그 기술적 특징 내지 기술적 사상으로 하고 있다.

2. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은, 구성요소 1은 곡면진 코너가 형성되는 전자기기를 대상으로 한정하고 있는 점(차이점 1), 구성요소 5는 '보호필름의 타측이 상하방향으로 탄성지게지지'될 수 있는 것인데 비하여, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 그런데 차이점 2는, 이 사건 제1항 발명은 보호필름 부착시 기포발생을 방지하는 효과를 가지고 있고 그를 위해 구성요소 5가 구비되어 있는 것인데, 선행발명 1에는 그러한 구성이 전혀 없는 점, 선행발명 2에는 위 효과를 위한 문제의식 내지 기술사상이 없는 점 등에 비추어 보면 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 없다.

3. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 발명과 선행발명 2는, 구성요소 1은 곡면진 코너가 형성되는 전자기기를 대상으로 한정하고 있는 점(차이점 1)과, 구성요소 4의 제1그리퍼는 '보호필름의 일측을 고정'시키는데 비하여, 선행발명 2의 다우웰핀은 '탄성박판의 일측을 고정'시키는 점(차이점 2), 구성요소 5의 제2그리퍼는 '보호필름의 타측이 상하방향으로 탄성지게 지지' 될 수 있도록 구성되는 데 비하여, 선행발명 2의 베어링부는 '탄성박판의 타측

이 탄성지게지지' 될 수 있도록 구성되는 점(차이점 3)에서 차이가 있다. 그런데 차이점 2, 3은, 이 사건 특허발명은 앞서 본 바와 같은 작용효과를 가지는데 선행발명 2에 그러한 문제의식 및 이를 해결하기 위한 기술적 사상이 없는 점, 선행발명 2의 대응구성요소가 구성요소 4, 5와 동일하다고 보기 어려운 점, 선행발명 2를 결합하더라도 같은 작용효과를 가진다고 보기 어려운 점, 이 사건 특허발명과 같이 변형하면 선행발명 2의 기술적 의의를 상실하는 점 등에 비추어 선행발명 2로부터 극복할 수 없다.

4. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 3, 2의 결합에 의해 진보성이 부정되는지 여부

선행발명 3에 구성요소 1 내지 4, 6이 동일하게 개시되어 있고, 다만 구성요소 5인 '하우징의 일측에 분리하여 설치되어 상기 보호필름의 타측이 상하방향으로 탄성지게 지지될 수 있는 제2그리퍼'에 관한 구성이 개시되어 있지 않아 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다. 그런데 선행발명 2에서 '코일스프링'은 고무로울러의 이동에 수반하여 일어나는 '탄성박판'의 요동을 허용하기 위하여 채택하는 것인데, 선행발명 3은 탄성박판과 동일한 기능과 작용효과를 갖는 구성을 가지고 있지 아니하므로, 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2의 '반전축, 코일스프링이 설치된 베어링부'를 결합할 동기나 결합의 용이성을 인정하기 어려우므로 선행발명 3, 2의 결합하여 쉽게 극복할 수 없다.

5. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 4에 의해 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 발명과 선행발명 4는 '전자기기의 글라스 표면에 보호필름을 부착시킬 수 있는 보호필름 부착장치'라는 점에서 공통되나, 구성요소 1은 곡면진 코너가 형성되는 전자기기를 대상으로 한정하고 있는 점(차이점 1)과, 구성요소 5의 경우 제2그리퍼가 하우징의 일측에 분리하여 설치되며, 보호필름의 타측이 '상하방향'으로 탄성지게 지지될 수 있는 것인데 비하여, 선행발명 4는 '헤드 및 아암'이 베이스에 일체로 설치되며, 부착 시트의 타측이 '대각선방향'으로 탄성지게 지지되는 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 그런데 명세서의 기재와 도면의 도시를 참작하면 구성요소 5의 '상하방향'은 '상하방향'만을 의미한다고 봄이 상당하고 선행발명 4에서와 같은 '대각선방향'을 포함하는 경우를 의미한다고 보기 어려운 점, 이에 따라 양 발명은 효과가 다른 점 등에 비추어 선행발명 4로부터 쉽게 극복할 수 없다.

6. 이 사건 제1 내지 4, 6항 발명이 선출원 발명으로부터 확대된 선출원 규정에 위배된 것인지 여부

발명자가 공동발명자인 경우 특허법 제29조 제3항 단서에 따라 확대된 선출원 규정의 적용이 배제되기 위해서는, 그 특허출원과 다른 특허출원의 발명자 전원이 일치해야 한다. 이 사건 특허발명과 선출원 발명은 발명자 3인이 모두 완전히 일치하므로, 선출원 발명은 확대된 선출원의 지위를 갖는다고 볼 수 없어 이 사건 발명이 확대된 선출원 규정에 위배된다고 볼 수 없다.

고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 사건

(제2부) 2023. 3. 24. 선고 2021허3925 판결

【권리내용】 [특허권]

【심　　결】 특허심판원 2021. 4. 29.자 2019당1045 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

이 사건 정정발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 이 사건 특허발명의 등록을 무효로 한다는 심결을 하였다. 원고는 피고를 상대로 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하고, 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하기 위한 정정심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 정정을 인정하는 심결을 하였다. 피고는 원고를 상대로 위 정정심결에 의한 정정의 무효를 구하는 취지의 정정무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 피고의 심판청구를 기각하였다. 피고는 이에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소(특허법원 2022허4154호)를 제기하여 특허법원에 위 사건이 계속되어 있다.

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부

   이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-4는 제2도전부의 탄성물질보다 경질의 소재를 갖는 지지시트인데, 선행발명 1-1의 대응구성요소는 제2도전성 실리콘부보다 경질의 금속링인 점, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-5는 지지시트의 관통공은 상단에서 하단으로 직경이 감소되어 피검사 디바이스 단자가 관통공 가장자리에 안착되는

경우에도 관통공 중심을 향하여 이동될 수 있게 하며 지지시트 관통공 하단은 탄성도전시트의 제1도전부 직경과 동일한 것인데, 선행발명 1-1의 금속링은 상하방향으로 수직하여 반도체 패키지의 솔더볼이 제2도전성 실리콘부 상부 가장자리에 안착되더라도 금속링 중심으로 이동할 수 있다고 보기 어렵고 금속링 하단은 커넥터 몸체의 직경보다 작은 점에서 차이가 있다. 그런데 선행발명 2에 위치 옵셋 효과에 대한 인식이 나타나 있지 않는 점, 선행발명 3은 이 사건 제1항 정정발명과 같은 위치 옵셋 효과에 관한 인식이나 구성을 개시하고 있지 않고 이와 같은 효과를 기대하기도 어려운 점 등에 비추어 이 사건 제1항 정정발명은 위와 같은 선행발명의 결합에 의해서도 진보성이 부정되지 않는다.

2. 이 사건 제3항 정정발명의 진보성 부정 여부

이 사건 제3항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명과 비교하여 지지시트 관통공의 직경감소부 아래에 수직방향의 직경유지부를 더 부가한 것으로, 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 실질적으로 포함하고 있으므로 통상의 기술자가 선행발명 1-1, 2 및 3 또는 8에 의해 쉽게 도출할 수 없다.

3. 이 사건 제10항 정정발명의 진보성 여부

이 사건 제10항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 탄성도전시트 상면과 하면에 내부의 관통공과 경사면을 갖는 지지시트가 부착되는 것을 부가한 것으로, 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 실질적으로 포함하고 있으므로 선행발명 1-1, 2 및 3 또는 8에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없다.

지문 정보를 이용한 금융 거래 중계 시스템 사건

(제1부) 2023. 6. 1. 선고 2022허4079 판결

【권리내용】 [특허권] 다중 안전 잠금 기능을 구비하는 금융 거래 중계 시스템 및 그의 처리 방법

【심　　결】 특허심판원 2022. 5. 25.자 2022당336 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

지문 인식, 전화번호 인증 및 계좌 비밀번호 인증을 이용한 다중 안전 잠금 기능을 구비하는 온라인 금융 거래 중계 시스템으로서, 고객 단말기로부터 입력된 사용자의 지문 정보와 금융 거래 중계 시스템에 등록된 지문 정보를 대조하여 사용자 인증을 수행함으로써 별도의 추가 인증 없이 고객 단말기가 온라인 은행 거래 또는 전자 상거래 시스템에 접속되도록 기능하는 이 사건 특허발명의 제1, 4항 발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 이 사건 특허발명(특허 제1543222호) 중 제1, 4항 발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다고 주장하면서 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의해, 제4항 발명은 선행발명 1, 2에 의해 각 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다. 제4항 발명은 물건의 발명인 제1항 발명을 방법 발명으로 구성한 것으로서 제1항 발명의 내용과 실질적으로 동일하므로, 제1항 발명의 진보성 부정 여부가 이 사건의 쟁점이다.

【판결요지】 청구기각

제1항 발명은 고객 단말기와 온라인 은행 시스템 및 전자 상거래 시스템들 사이를 중계

하는 시스템으로서, 고객 단말기와 온라인 은행 시스템(또는 전자 상거래 시스템) 사이에서 거래를 중계하는 개인 금융 거래 중계 서버를 구축하고, 해당 서버에 사용자의 지문, 전화번호 및 계좌번호를 등록하고, 지문 정보를 이용하여 인증 업무를 처리하는 다중 안전 잠금 모듈을 구비하고 있다. 이와 대비하는 선행발명 1은 '실시간 지문 인식을 통한 사용자 인증 방법 및 그 시스템'에 관한 것으로서, 사용자 단말로부터 실시간으로 채취되어 전송되는 사용자의 지문을 인증 관리 서버에 저장된 지문과 대조하여 인증하는 방식을 채택하고 있다.

[차이점 1, 4의 용이 극복 여부] 제1항 발명의 '금융 거래 중계 시스템'은 고객 단말기로부터 입력된 사용자의 지문 정보와 금융 거래 중계 시스템에 등록된 지문 정보를 대조하여 사용자 인증을 수행함으로써 별도의 추가 인증 없이 고객 단말기가 온라인 은행 거래 또는 전자 상거래 시스템에 접속되도록 기능하는 것임을 알 수 있다. 선행발명 1은 인증 관리 서버의 금융거래 중계 여부가 명시되어 있지 않다는 점에서 제1항 발명과 차이가 있는 듯 보이나, 선행발명 1의 명세서에는 인증 관리 서버를 인터넷 뱅킹 거래에 적용할 수 있다는 점이 나타나 있고, 인증 관리 서버의 경우에도 일단 지문 데이터를 이용한 인증이 완료되면, 별도의 추가 인증 없이 인터넷 뱅킹, 전자 상거래 시스템에 접속할 수 있다는 점에서 이 사건 특허발명의 '금융 거래 중계 시스템'과 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다.

[차이점 2, 5의 용이 극복 여부] 선행발명 1은 계좌 비밀번호의 등록 및 입력 여부가 명시되어 있지 않다는 점에서 선행발명 1과 차이가 있다. 그러나 제1항 발명의 명세서에는 '고객 단말기로부터 지문 정보, 전화번호 및 계좌 비밀번호를 매칭시켜서 회원으로 등록하고, 지문 정보를 이용하여 인증 업무를 처리한다'는 내용만이 기재되어 있을 뿐, 인증 수단으로서의 '계좌 비밀번호' 자체가 가지는 독자적인 기술적 의의가 나타나 있지 않다. 따라서 계좌 비밀번호는 개인 금융 거래 중계 서버에 등록(저장)되는 고객 정보의 일종일 뿐 그 자체로 기술적 의의를 갖는다고 보기 어렵다. 통상의 기술자는 필요에 따라 선행발명 1에 개시된 등록 정보의 일부를 계좌 비밀번호로 변경할 수 있고 그러한 변경에 어떠한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.

[차이점 3의 용이 극복 여부] 선행발명 1은 사용자로부터 아이디와 패스워드를 입력 받고,

저장된 정보와 일치하는 경우에 비로소 사용자의 지문 정보를 추가로 입력받는다는 점에서 제1항 발명과 차이가 있으나, 다음과 같은 이유로 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다. 선행발명 1에서 아이디와 패스워드는 사용자가 인터넷 인증 서비스 회원인지 여부를 확인하고 데이터베이스에 미리 저장되어 있는 지문 데이터를 추출하기 위해 사용되는 것에 불과하고, 실질적인 인증은 사용자의 이동통신 단말기로부터 전송된 지문 데이터와 인증 관리 서버의 데이터베이스에서 추출한 고객에 관한 지문 데이터를 비교함으로써 이루어진다. 선행발명 1에서 아이디와 패스워드 입력 부분을 삭제하고, 선행발명 2 또는 선행발명 4에 개시된 것과 같이 지문 정보만으로 인증을 수행하는 것으로 변경하는 데에 어떠한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.

[차이점 7의 용이 극복 여부] 선행발명 1은 지문 인식 처리부, 계좌 비밀번호 처리부, 전화번호 인증 처리부로 구성되는 다중 안전 잠금 모듈을 구비하고 있지 않다는 점에서 제1항 발명과 차이가 있다. 제1항 발명의 '다중 안전 잠금 모듈'은 회원 가입 시에는 지문 정보 및 계좌 비밀번호를 등록하고 고객 단말기의 전화번호를 인증하며, 회원 가입 후에는 지문 정보만을 이용하여 인증한다는 점을 알 수 있다. 통상의 기술자는 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2 등으로부터 계좌 비밀번호를 등록하는 구성을, 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2 등으로부터 회원 등록 시 전화번호를 이용하여 인증하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 원고는 선행발명 1에 '계좌 비밀번호 처리부'를 추가하기 위해서는 미들웨어 구성을 변경해야 하고, 계좌 비밀번호 처리부의 작용효과가 현저하므로, 통상의 기술자가 계좌 비밀번호 처리부 구성을 쉽게 도출할 수 없다는 취지로 주장하나, 미들웨어 구성의 변경은 통상의 기술자가 그 필요에 따라 쉽게 변경할 수 있는 사항에 불과하다. 나아가 이 사건 특허발명의 명세서에는 계좌 비밀번호를 등록하는 구성 또는 계좌 비밀번호 처리부 구성이 갖는 고유의 효과가 기재되어 있지 아니하므로, 계좌 비밀번호 처리부 구성이 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없다.

[차이점 8의 용이 극복 여부] 제1항 발명은 '다중 안전 잠금 모듈이 미들웨어로 구비되며, 방화벽 기능을 더 구비'하는 것인데, 선행발명 1에는 이러한 구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나, 다음과 같은 이유로 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다. 서버 또는 클라이언트 컴퓨터에 데이터의 송신과 수신을 용이하게 하는 미

들웨어를 설치하는 것, 불법 접근 또는 데이터의 불법 유출을 방지하는 등 보안을 강화하기 위하여 방화벽을 설치하는 것은 분산 컴퓨팅 분야에서 기술상식 또는 주지관용기술에 해당한다. 선행발명 3에는 미들웨어로 구현되고 방화벽이 구비된 중간 장치(가입자 단말이 단말 장치에 원격 접속하는 것을 매개하는 장치)가 개시되어 있다. 제1항 발명에 개시된 개인 금융 거래 중개 서버 및 선행발명 1에 개시된 인증 관리 서버는 모두 통신망으로 연결된 고객 단말기와 데이터를 송수신한다. 따라서 통상의 기술자로서는 데이터의 원활한 송수신과 보안을 강화하기 위하여 선행발명 1의 인증 관리 서버를 미들웨어로 구현하거나 방화벽 기능을 추가할 만한 동기가 있다. 나아가 서버를 미들웨어로 구현하는 것이나 방화벽 기능을 추가하는 것은 통상의 기술자가 선행발명 3 또는 주지관용기술을 참작하여 필요에 따라 설계변경하거나 부가할 수 있는 구성에 불과하다. 미들웨어는 '통신망으로 연결된 여러 컴퓨터 사이에서 서로 데이터를 쉽게 주고받을 수 있도록 매개 역할을 하는 소프트웨어'로서 네트워크 시스템에서 그 필요에 따라 일반적으로 채택되는 구성에 불과하므로, 선행발명 3의 나머지 구성들과 분리될 수 없을 정도로 유기적으로 결합하고 있다고 볼 수는 없다.

[나머지 주장에 관한 판단] 원고는, 아이디와 패스워드를 입력하는 1단계, 실시간으로 촬영된 지문 영상 데이터를 전송하는 2단계, 실시간으로 촬영된 지문 영상 데이터와 보관된 지문 데이터를 비교하는 3단계의 절차를 거쳐야 하는 선행발명 1과는 달리, 제1항 발명은 사용자가 고객 단말기의 온라인 은행 거래 또는 전자 상거래 중 어느 하나를 선택하는 단 1회의 절차만으로 해당 시스템에 무인증 접속되게 한다는 점에서 목적의 특이성이 있다고 주장한다. 그러나 ① 제1항 발명의 경우에도 고객 단말기를 통하여 입력된 지문 정보를 개인 금융 거래 중계 서버로 전송하는 단계, 입력된 지문 정보와 저장된 지문 정보를 대조하기 위하여 데이터베이스에 저장된 지문 정보를 조회하는 단계를 거쳐야 한다는 점, ② 선행발명 1에 개시된 '아이디와 패스워드'는 기존에 등록된 지문 데이터를 조회하기 위한 수단에 불과하므로 '아이디와 패스워드를 입력하는 단계'는 필요에 따라 쉽게 삭제할 수 있는 점에 비추어 보면, 원고가 주장하는 '지문 입력만으로 해당 시스템에 접속되게 한다'는 목적 및 효과는 선행발명 1에 의하여서도 쉽게 예측할 수 있다고 판단된다.

롤방충망 록킹구조 사건

(제3부) 2023. 5. 2. 선고 2022허4086 판결

【권리내용】 [특허권] 롤방충망의 록킹구조

【심　　결】 특허심판원 2022. 6. 17.자 2021정154 심결

【사 건 명】 등록정정(특)

【참조조문】 특허법 제136조 제5항, 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결

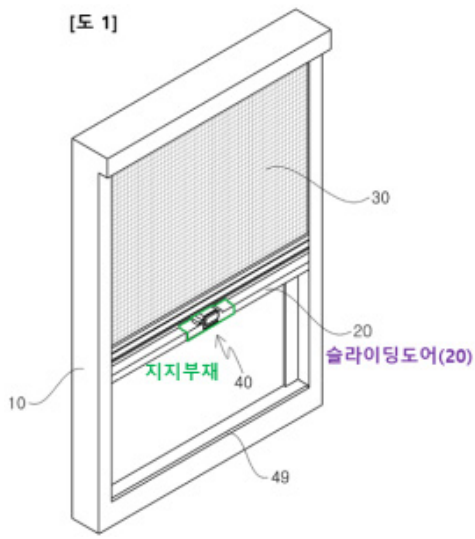
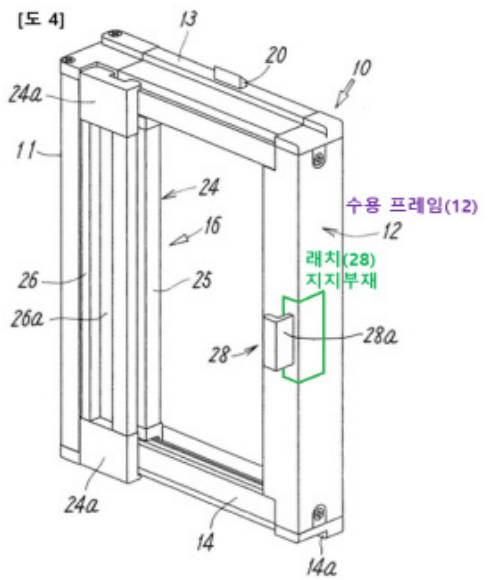
【판시사항】

통상의 기술자가 선행발명의 전체적인 기재를 통해 합리적으로 인식할 수 있는 선행발명의 기술적 과제, 기술적 특징을 고려하면, 선행발명 구성의 위치를 정정 후 제1항 발명과 같이 교환하는 시도는 선행발명의 기술적 과제에 반하는 것이거나 선행발명의 본래의 기술적 의의를 잃게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다는 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 정정 후 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없다고 한 사례.

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2021. 12. 31. '롤방충망의 록킹구조'라는 발명의 명세서에 대하여 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 6. 17. "이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항에서 규정한 정정요건은 충족하나, 이 사건 특허발명의 청구항 1항, 4항은 원고의 정정심판청구에 의하여 정정되더라도 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없으므로, 특허법 제136조 제5항에 반한다."는 이유로 원고의 정정심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

정정 후 제1항 발명	선행발명
	

정정 후 제1항 발명은 종래 기술과 달리 록킹부의 지지부재와 슬라이더와 스프링을 슬라이딩도어의 가운데에, 걸림부를 프레임의 타측에 각 형성하여(구성요소 2, 차이점 1, 3) 록킹구조를 간단하게 하면서도 이 경우 권취수단으로부터 작용하는 힘이 집중되어 슬라이더가 휘어져 변형되는 문제를 방지하기 위하여 ㉠ 지지부재(41)에 전후방향으로 이동공(42)을 관통하여 형성하고 걸림홈을 슬라이더의 전면에 형성하여 슬라이더를 이동공(42)에 전후방향으로 슬라이딩 가능하게 장착하고(구성요소 3, 4, 차이점 2), ㉡ 슬라이더의 양측에는 가이드돌기를 돌출 형성하고, 이동공의 양측에는 지지부재의 후면방향으로는 개방되고 전면방향으로는 폐쇄된 가이드홈을 형성하였다(구성요소 8, 차이점 4). ㉠과 같은 구성으로 ⓐ 록킹구조가 간단해졌고, ⓑ 이동공이 형성된 지지부재가 슬라이더의 측면을 감싸면서 권취수단으로부터 작용하는 힘을 슬라이더 전체로 분산시키므로 방충망이 장기간 전개되어 권취수단의 힘이 장기간 슬라이더에 작용하여도 슬라이더가 휘어져 변형되는 문제가 발생하지 않아 방충망을 견고하게 장시간 고정되도록 할 수 있으며, ⓒ 슬라이더는 한쪽 방향으로 치우치지 않고 이동공 전후방향으로 안정적으로 슬라이딩 이동을 할 수 있는 작용효과가 있다. 또한 ㉡과 같은 구성으로 ⓐ 스프링의 탄성

력에 의한 슬라이더의 전면방향 이동거리를 제한할 뿐만 아니라 ⓑ 슬라이더의 전후방향 이동을 안정적으로 할 수 있는 작용효과가 있다.

선행발명은 새시 프레임에 스크린 프레임을 설치하면서도 새시 프레임에 의해 얻어진 시야를 가급적 차단하지 않는 스크린 프레임을 구성하기 위하여 스크린 프레임에 가동 문틀이 겹쳐진 상태에서 가동 문틀의 가로 폭을 가급적 좁게 형성하는 것을 특징으로 하는 발명인데, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 가동 문틀의 단면이 조작부는 넓게, 본체부는 좁게 형성하여 넓은 조작부에는 손가락걸이용 요철을, 좁은 본체부에는 래치용 계합 가장자리를 각 형성하였다는 점을 합리적으로 인식할 수 있다. 그런데 정정 후 제1항 발명은 지지부재(41)를 슬라이딩도어(20)에 고정 결합하기 위하여 슬라이딩도어(20)에 장착홈을 형성하고(문단번호 [0033]), 정정 후 제1항 발명과 같이 선행발명의 래치(28) 지지부재, 래치(28), 스프링 및 장착홈에 대응하는 구성을 가동 문틀(16)에 형성하면, 가동 문틀의 가로 폭을 좁게 형성할 수 없다. 따라서 선행발명의 래치(28) 지지부재, 래치(28), 스프링과 래치용 계합 가장자리의 형성 위치를 교환하는 시도는 선행발명의 기술적 과제에 반하는 것이거나 선행발명의 본래의 기술적 의의를 잃게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보인다.

정정 후 제1항 발명은 구조가 비교적 간단하면서도 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있는 록킹구조를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 지지부재(41)에 형성하는 이동공(42)의 형상, 슬라이더(44)와 지지부재(41)의 장착 구조, 걸림홈(45)의 형성 위치를 이용하는 것을 그 해결수단으로 채택한 것인데, 슬라이더(44)의 전면에 걸림홈(45)을 형성하는 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 방충망을 견고하게 고정시킨다는 특유한 효과를 가지게 된다. 한편 결합 구조를 단순화할 필요성이나 권취수단으로부터 계합 갈고리(28b)에 작용하는 힘이 집중됨으로써 발생하는 문제점에 관하여 전혀 인식하고 있지 않은 선행발명을 접한 통상의 기술자가 구조의 단순화 및 견고한 고정력을 위하여 정정 후 제1항 발명처럼 지지부재(41)에 이동공(42)을 관통하여 형성하고 슬라이더(44)를 이동공(42)에 장착하면서 슬라이더(44)의 전면에 걸림홈(45)을 형성하도록 그 구성을 변경하는 것은 정정 후 제1항 발명의 내용을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 이상 쉽게 발명할 수 있다고 단정할 수 없다. 또한 위와 같은 정정 후 제1항 발명의 특유한 효과는 선행발명으로부터 예측하기 어렵다.

정수기 사건

(제3부) 2023. 5. 2. 선고 2022허2608 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 정수기

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 15.자 2021원2171 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결

【판시사항】

이 사건 출원발명은 선행발명 1의 문제점을 해결하기 위한 발명인데, 이 사건 출원발명의 청구항 1항의 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보고, 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하면, 진보성 판단의 대상이 된 이 사건 출원발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 이 사건 출원발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 이 사건 출원발명의 청구항 1항을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없다고 한 사례.

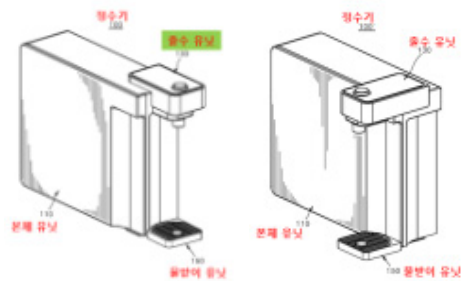
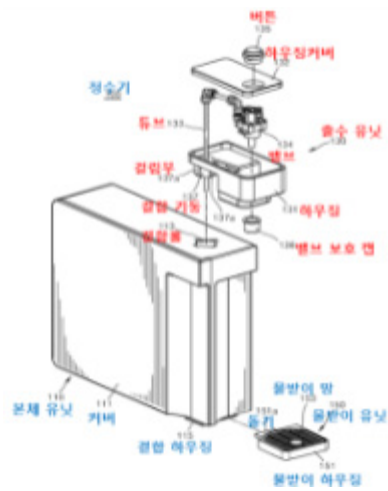
【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2019. 4. 11. '정수기'라는 명칭의 발명을 출원하였다(2018. 6. 11.자 원출원, 출원번호 제10-2019-0042327호). 원고는 특허거절결정에 불복하여 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 2. 15. "이 사건 출원발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점은 출수부를 형성하는 위치(차이점 1), 조작부의 구성(차이점 2), 조작부를 장착하는 위치(차이점 2), 출수부를 회전시켜 그 위

치를 변경시킬 수 있는 각도(차이점 3), 출수부·조작부가 회전하기 위한 구성 및 출수부·조작부가 회전하도록 하는 작동 원리(차이점 3, 4)가 다르다는 것이다.

구성 요소	이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
사시도		
분해 사시도		

선행발명 1은 사용자가 출수부를 본체 유닛으로부터 분리한 후 설정각도만큼 회전시키고 다시 결합하여 출수부의 위치를 변경시키는데, ⓐ 출수부의 위치를 변경하기 위해서는 분리 및 재결합하여야 하는 불편함이 있고, ⓑ 출수부의 반복적인 분리 결합 과정 중에 결합부위나 출수관에 손상이 발생할 수 있으며, ⓒ 출수부는 요홈이 형성된 설정된 위치로만 위치될 수 있고 임의의 지점에 위치될 수 없는 문제점이 있다. 이 사건 제1항 출원발명은 이러한 선행발명 1의 문제점을 해결하기 위한 발명이다.

이 사건 제1항 출원발명은 ㉠ 로테이터를 케이스 내부에 회전 가능하게 장착하고 출수부

를 프론트 커버에서 전방으로 돌출 형성하면서 출수부가 로테이터와 연결되어 케이스의 내측을 축으로 회전하도록 하므로(구성요소 2, 4), ⓐ 사용자의 간단한 회전 조작에 의해 물이 취출되는 출수부의 위치를 변경할 수 있을 뿐만 아니라 ⓑ 변경할 수 있는 출수부의 위치가 자유롭고, ⓒ 출수부의 반복적인 회전에도 배관이 꼬이거나 피팅이 손상되는 것을 방지할 수 있으며, ㉡ 물 취출을 위해 사용자가 조작하는 취출 버튼을 포함하는 조작부를 탑커버에 장착하고 로테이터의 상방에 동축으로 배치시켜 출수부가 회전하면 조작부가 탑커버에 장착된 상태에서 출수부와 연동하여 함께 회전하므로(구성요소 3, 5), ⓐ 물이 출수되는 위치에서 용이하게 조작할 수 있고, ⓑ 상태의 확인을 쉽게 할 수 있다.

선행발명 1은 출수 유닛(130)의 결합기둥(137)에 걸림부(137a)를 형성하여 본체 유닛(110)의 결합홀(113)과 결합하는 위치를 변경할 수 있도록 하는데, 이 사건 제1항 출원발명은 출수부가 케이스 내부에 회전 가능하게 장착된 로테이터와 연결되어 케이스의 내측을 축으로 회전한다. 즉, 이 사건 제1항 출원발명은 종래 선행발명 1의 '결합 기둥과 결합홀의 결합'에서 '로테이터의 회전'으로 '출수부를 회전시키는 작동 원리'를 변경하였는데, 출수부를 로테이터와 연결시킴으로써 출수부의 위치를 변경하는 경우 출수부를 분리한 후 다시 결합하는 불편함 없이 출수부의 위치를 설정된 위치 외에도 임의의 지점으로 회전시킬 수 있고, 조작부를 출수부로부터 분리하여 형성하되 로테이터의 상방에 동축으로 배치시킴으로써 물이 출수되는 위치에서 쉽게 조작하고 상태를 확인할 수 있으며 반복적으로 취출 버튼을 조작하더라도 손상을 방지할 수 있는 개선된 효과가 있다.

선행발명 2에는 캐비닛에 좌우 회전 가능하게 구비되는 회전부재(170) 및 회전부재로부터 연장되어 구비되고 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부(160)를 포함하고, 연장 코크부의 좌우 회전에 따라 연장 코크부를 통해 정수가 출수되는 위치가 가변되는 정수기가 개시되어 있다. 그러나 선행발명 2의 '회전부재(170) 및 연장 코크부(160)'만을 분리하여 선행발명 1에 도입하는 것은 선행발명 2의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보인다. 또한 선행발명 1과 선행발명 2는 출수 유닛(연장 코크부)을 회전시키는 원리가 다르고 선행발명 1의 '결합 기둥과 결합홀'은 설정된 위치로 변경할 수 있을 뿐 자유롭게 회전하지 않으나 선행발명 2의 '회전부재'는 재결합의 필요 없이 자유롭게 회전한다. 설정된 위치뿐만 아니라 자유롭게 위치를 설정하여야 할 필요성이나 분리 및 결합 과정이 번거롭다는 문제점에

관하여는 전혀 인식하고 있지 아니한 선행발명 1을 접한 통상의 기술자가 자유롭게 위치를 설정하기 위하여 선행발명 1의 '결합 기둥'을 선행발명 2의 '회전부재'로 변경하는 것은 이 사건 제1항 출원발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 판단하지 않는 이상 쉽다고 단정할 수 없다.

06 수치한정발명

트레할로스 사건

(제3부) 2023. 6. 22. 선고 2020허7739 판결

【권리내용】 [특허권] α,α-트레할로스 이수화물 결정 함유 분말의 제조방법[1)]

【심　　결】 특허심판원 2020. 10. 29.자 2019당2998 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결

【판시사항】

이 사건 특허발명은 발명 목적물인 트레할로스 분말이 용해도와 고경성에서 이점을 가지는 결정화도를 특정 수치범위로 한정하였으나, 선행발명에 결정화도를 과제해결수단으로서 인식할 수 있는 동기가 시사되어 있고, 이 사건 특허발명이 한정한 결정화도 수치범위에 임계적 의의가 없어, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 식품은 물론 시약급으로도 사용할 수 있는 물성을 가진 트레할로스 이수화물 결정 함유 분말에 관한 특허를 출원하였다(국제출원일/ 우선권주장일/ 번역문제출일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 9. 12./ 2011. 9. 21. 및 2012. 7. 30./ 2014. 4. 21./ 2015. 11. 12./ 제10-1570059호). 원고들은 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 “이 사건 특허발명이 선행발명들의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 없다.”는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

이 사건 특허발명은 선행발명으로부터 인식할 수 있는 과제와 이를 해결하기 위한 수단

1) 발명의 명칭은 제조방법으로 되어 있으나, 실제 청구항은 물건 발명으로 구성되어 있다.

으로서 해당 기술분야에서 일반적인 물성인 결정화도를 채택한 것에 불과하고, 한정된 수치범위 역시 통상의 기술자가 적절한 고결성과 용해성을 갖는 분말을 찾기 위해 선행발명의 분말에서 출발하여 그 결정화도를 조절해 가는 과정에서 검토할 것으로 충분히 예상되는 정도의 범위 내로 보이므로, 그 한정된 결정화도의 수치범위가 임계적 의의를 갖는다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

❍ 과제의 인식 가능성: 선행발명 역시 용해성과 고결성의 균형 잡힌 개선을 해결과제로서 인식하고 있었다. ① 선행발명이 트레할로스의 용도를 오직 최고 수준의 순도와 결정화도가 요구되는 특정 분야로 제한하고 있다고 보기 어렵다. ② 선행발명은 트레할로스가 부형제로서 적절한 용해성을 가지는 것을 해결 과제로서 인식하고 있었다. ③ 선행발명은 트레할로스를 부형제로 사용하는 데 있어 용해성과 마찬가지로 유동성과 보존성도 중요한 문제로 주목하였는데, 선행발명이 속한 기술분야에서 고결[2]이 분말 형태 제품의 보존성과 밀접한 관련을 맺고 있다는 것은 보편적으로 인식되고 있었으므로, 트레할로스의 고결 역시 유동성 및 보존성의 개선과 관련하여 해결해야 할 과제로서 선행발명으로부터 도출되거나, 최소한 암시된다고 보아야 한다.

❍ 과제해결수단의 인식가능성: 통상의 기술자가 과제해결수단으로서 결정화도 조절이라는 수단을 선택한 것이 이 사건 특허발명에 특유한 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명에서 택한 방법을 통해서만 결정화도를 이 사건 제1항 발명에서 특정한 수치범위로 조절할 수 있는 것도 아니다. ① 일반적으로 어떤 화합물을 구성하는 무정형과 결정형의 비율에 따라 결정화도가 달라지면 분말의 고결성과 용해성 등 물성이 달라진다는 것은 이 사건 특허발명의 우선일 당시 통상의 기술자에게 주지된 사실이다. ② 통상의 기술자가 용해성을 개선하고자 할 경우 결정화도를 낮출 것이나, 이 과정에서 분말의 고결 문제가 발생할 개연성 또한 높아지므로, 통상의 기술자라면 위와 같은 사정을 염두에 두고 고결성과 용해성에서 균형 잡힌 물성을 나타내는 분말을 얻기 위한 조절을 시도할 것이다. ③ 이 사건 특허발명에서 결정화도는 트레할로스 함

2) 고결이란 “건조 분말 입자(분체)가 물분자의 흡착을 시작으로 분체끼리의 액막 가교 등에 의한 부착단계를 거쳐, 다시 흡습, 건조를 반복하는 것에 의해 수분을 매개로 하는 굳은 덩어리를 형성하는 현상”을 말한다.

유 당액으로부터 트레할로스 결정을 석출하는 공정에서 냉각 속도를 제어하여 조절되는데, 결정화도는 냉각 속도 제어뿐만 아니라 과포화도 및 핵 생성 속도 등 결정화 매개변수에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인에 의해서도 달라질 수 있고, 이 역시 해당 기술분야에서 주지의 사실이다. ④ 이 사건 제1항 발명에서 한정한 결정화도는 이 사건 특허발명 특유의 제조방법에 의해서만 얻어질 수 있는 것이 아니라, 여러 선행문헌들에 나타난 다른 공정을 통해서도 달성 가능한 것으로 보인다.

❍ 수치한정의 임계적 의의 존부: 이 사건 특허발명에서 한정한 결정화도의 수치범위에 임계적 의의가 있다고 보기 어렵다. ① 이 사건 특허발명에는 96.8%라는 상한을 벗어나면 안 되는 이유나 임계적 의의를 파악할 수 있는 내용이 전혀 기재되어 있지 않다. ② 이 사건 특허발명에 기재된 고결성/용해성 시험은 고결/용해에 영향을 미치는 여러 조건 중 온도만 제시되어 있는 등 특정한 조건에서 수행된 하나의 사례에 불과하다. ③ 더욱이 해당 시험은 육안 관찰에 의존하고 있는데, 육안 관찰은 고결/용해의 정도를 객관적·연속적으로 확인할 수 있는 방법이라고 보기 어렵다.

소화 저항성 탄수화물 조성물 사건

(제3부) 2022. 10. 13. 선고 2021허4478 판결

【권리내용】 [특허권] 소화 저항성이거나 느리게 소화되는 탄수화물 조성물을 함유하는 식품 산물

【심　　결】 특허심판원 2021. 5. 31.자 2018당2990 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【판시사항】

이 사건 특허발명과 선행발명은 해결과제가 동일하고, 이 사건 특허발명의 과제해결수단이 선행발명에 시사되거나 암시되어 있으며, 이 사건 특허발명이 한정한 수치범위에 특별한 임계적 의의가 없으므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 '소화 저항성이거나 느리게 소화되는 탄수화물 조성물을 함유하는 식품 산물'에 관한 이 사건 특허발명을 특허등록하였다(우선권 주장일/ 국제출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 1. 25., 2006. 9. 15. 및 2006. 12. 14./ 2007. 1. 24./ 2015. 3. 4./ 제1500939호). 피고는 2018. 9. 12. 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대하여 기재불비와 신규성 및 진보성 부정을 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 원고는 2020. 7. 6. 해당 무효심판 절차에서 청구범위 일부를 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2021. 5. 31. "원고의 정정청구는 적법하므로 인정한다. 정정 후 이 사건 특허발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며, 발명이 명확하게 기재되어 있지 않다. 이 사건 제1, 2, 7, 11 및 16항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 차이점 2, 3의 용이 극복 여부(인정)

가. 차이점 2 관련 내용

❍ 이 사건 제1항 발명에는 수성 영양공급 조성물(전분 가수분해물)을 가열하는 구성과 가열 온도의 하한을 149℃로 설정한 데 대한 기술적 의의나 효과가 기재되어 있지 않다.

❍ 통상의 기술자는 선행발명에서 개시하고 있는 제조방법과 실시예로부터 반응을 활성화하기 위해 산 촉매와의 접촉 전 출발물질을 일정 온도까지 가열하여 출발물질의 수분 함량을 줄여야 한다는 점을 충분히 인식할 수 있다.

❍ 이 사건 제1항 발명에서 수성 영양공급 조성물을 산 촉매 접촉 전 최소한 149℃까지 가열하는 것은 반응의 활성화를 위한 통상적인 예비 과정으로서 통상의 기술자가 선행발명으로부터 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과하다.

나. 차이점 3 관련 내용

❍ 발명의 목적 및 기술적 특징: 이 사건 제1항 발명과 선행발명은 모두 소화 저항성을 갖거나 느리게 소화되는 물질을 생성한다는 점에서 기술적 과제가 동일하고, 수성 영양공급 조성물을 비-소화성 생성물이 형성되기에 충분한 시간 동안 고온에서 산 촉매와 접촉시킨다는 점에서 그 해결수단도 동일하다.

❍ 산 촉매의 선택: 이 사건 제1항 발명은 촉매로 작용하는 산의 종류를 무기산으로 한정하고 있으나, 명세서에는 산의 종류를 한정한 기술적 의미나 작용효과가 기재되어 있지 않다. 한편 선행발명은 통상의 기술자가 전분 또는 전분 가수분해물로부터 비-소화성 제품을 생산하기 위하여 무기산을 이용할 수 있다는 점을 쉽게 인식할 수 있는 내용을 개시하고 있다. 더욱이 무기산 또는 유기산을 사용하여 글루코스 등 전분 가수분해물로부터 소화가 잘 되지 않는 저칼로리 다당류를 생성하는 기술은 이 사건 특허발명의 출원 당시 이미 널리 사용되고 있었다.

❍ 산성도와 가열 시간: 이 사건 제1항 발명은 pH 범위를 '1.0 ~ 2.5'로, 가열 지속시간을 '0.1 ~ 15분'으로 한정하고 있으나, 명세서에는 이와 같은 수치한정의 기술적 의의나 효과가 기재되어 있지는 않다. 이 사건 제1항 발명의 수치한정은 통상

의 기술자가 단순 반복실험을 통해 선택할 수 있는 정도의 것으로서 임계적 의의가 없다. 선행발명은 통상의 기술자가 출발물질의 성분과 특성 등을 고려하여 적절한 산의 종류와 함량, pH 범위, 가열 온도, 가열 지속 시간 등과 같은 공정 조건을 적절히 선택하여야 한다는 점을 인식할 수 있는 내용을 개시하고 있다.

2. 차이점 1, 4의 용이 극복 여부(인정)

❍ 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명에서 한정한 '선형 및 비-선형 덱스트로스 올리고머 농도 비 및 비-선형 덱스트로스 올리고머의 중합도 범위' 등의 수치한정에 관한 기술적 의의나 효과가 기재되어 있지 않다.

❍ 통상의 기술자는 선행발명으로부터 그 생성 조성물의 비-선형 사카라이드 올리고머 농도가 선형 사카라이드 올리고머의 농도보다 최소 2배 이상 크고, 그 생성 조성물에 중합도가 최소 3 이상인 비-선형 덱스트로스 올리고머가 포함되었으리라는 것을 쉽게 인식할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 개시된 농도 비율과 중합도 범위에 관한 생성 조성물의 특성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출발물질의 성분과 특성, 반응 조건 등을 고려하여 쉽게 예측할 수 있는 사항에 불과하다.

07 용도발명

랄록시펜 코로나바이러스 치료제 사건

(제4-2부) 2022. 11. 23. 선고 2021허5174 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 랄록시펜을 이용한 코로나바이러스 감염증 개선용 조성물

【심　　결】 특허심판원 2021. 8. 17.자 2021원936 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결

【판시사항】

1. 약물재창출을 통해 규명된 '새로운 대상 질환에 대한 치료 효과'와 의약용도발명
2. 인공지능을 이용한 in silico screening이 선행발명으로 제시된 경우 그 진보성 판단

【사안의 개요 및 쟁점】

이 사건 제1항 출원발명의 청구범위는 '랄록시펜 또는 그의 약제학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 하는, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-229E, HCoV-OC43 및 SARS-CoV-2 중에서 선택된 코로나바이러스 감염증 개선용 조성물'이다. 특허청 심사관은 이 사건 출원발명이 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없다는 특허거절결정을 하였고, 특허심판원도 '이 사건 제1항 출원발명은 그 구성 및 효과가 선행발명에 기재된 랄록시펜의 SARS-CoV-2 코로나바이러스 감염증 치료효과로부터 쉽게 도출, 예상할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다.'는 이유를 들어 원고들의 불복심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 약물재창출(Drug-Repurposing, Drug-Repositioning)은 약물 재활용 또는 신약재창출이라고도 불리며, 이미 시판되어 사용되고 있어 안전성이 입증된 약물이나 임상시험에서 안전성은 있지만 효능이 충분히 입증되지 않아 허가받지 못한 약물을 대

상으로 새로운 대상 질환을 확인하는 신약 개발 방법이다. 특정 대상 질환에 효과가 있는 약물로부터 새로운 대상 질환을 규명하는 점에서 약물재창출을 통해 규명된 '새로운 대상 질환에 대한 치료 효과'는 의약용도발명의 '용도'에 해당할 수 있다. 한편 발명의 진보성은 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이에 대하여 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 차이점을 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부에 따라 판단을 달리해야 하는 것이므로, 진보성 판단에 있어서는 특정한 기술수단의 추상적인 우열을 비교할 것이 아니라 선행발명에 개시되거나 선행발명이 시사 또는 암시하는 구체적인 기술사상과 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 기술사상을 비교해야 한다.

2. 이 사건 제1항 출원발명은 청구범위에서 의약용도를 도출하는 방법을 한정하지 않고 있으나 발명의 명세서 기재를 종합해 보면 'in vitro' 방법으로 랄록시펜의 새로운 의약용도를 도출한 것으로 보이는 반면, 선행발명은 상관표시 매핑과 분자 도킹 분석을 조합한 'in silico'로 도출한 점에서 차이가 있다. 따라서 이 사건의 쟁점은 통상의 기술자가 in silico를 사용한 선행발명으로부터 이 사건 출원발명의 의약용도인 랄록시펜의 SARS-CoV-2 감염증에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는지에 있다.

3. 원고들은 '의약용도발명은 임상시험이나 in vivo, in vitro에 의한 결과가 약리효과로서 의약용도발명의 용도를 구성하는 것이고, 선행발명과 같은 in silico 가상 검색을 통해 선택된 의약품에 목적하는 효과가 있는지는 직접 실험을 해 보지 않고서는 알 수 없다. 이 사건 출원발명은 in vitro를 통해 랄록시펜의 효과를 직접 확인한 것인 반면 선행발명은 in silico 가상 검색을 통한 랄록시펜의 SARS-CoV-2 감염증의 치료 또는 예방용도를 예측한 것에 불과하다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 예측할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않는다.'라고 주장한다.

그러나 ① 이 사건 출원발명 우선일 이전에 이미 약물재창출 분야에서 in silico가 유용하게 널리 사용되고 있는 점, ② 다양한 종류의 in silico 방식을 단일 또는 조합하는 방법으로 약물의 용도 변경을 한 사례들이 알려져 있는 점, ③ 선행발명에서 사용된 분석법들 또한 이 사건 발명의 출원 이전부터 신약개발 분야에서 널리 사용되고 있

는 믿을만한 것들로 선행발명에는 위 분석법들을 통해 최종적으로 COVID-19에 대한 치료 효과를 가질 것으로 예측되는 9개의 약물 후보 중 하나로 랄록시펜이 명시적으로 개시되었다는 점 등을 종합하면, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 '랄록시펜이 SARS-CoV-2의 증식에 필요한 효소에 상대적으로 강하게 결합함으로써 위 바이러스의 활성을 억제시킬 수 있음'을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

혈관신생억제용 조성물 사건

(제4-2부) 2023. 2. 15. 선고 2022허1827 판결

【권리내용】 [특허(출원)] 줄풀 추출물을 이용한 혈관 신생 억제용 조성물

【심　　결】 특허심판원 2022. 1. 25.자 2021원1847 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결

【판시사항】

1. 이미 특정 물질의 의약용도로 특정되어 알려진 질병 또는 약효에 관한 약리기전을 청구범위에 기재하는 경우, 그 약리기전이 발명의 구성요소로서의 의미를 가지는지 여부(소극)
2. 위와 같은 청구범위 해석을 바탕으로, 이 사건 출원발명의 청구항 제1항은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 이 사건 출원발명[청구항 1: 줄풀 전초 추출물을 유효성분으로 포함하되, 상기 줄풀 추출물은 물과 에탄올의 혼합용매 추출물인 것을 특징으로 하는 혈관신생 억제용 조성물]에 대하여, 특허청 심사관은 이 사건 제1항 내지 제4항 발명이 선행발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다는 등의 이유를 들어 거절결정을 하였다. 원고가 거절결정 불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 청구범위 해석

이미 특정 물질의 의약용도가 해당 질병 또는 약효로 특정되어 알려져 있는 경우에는

당해 질병 또는 약효에 관한 것인 한 약리기전을 규명하여 이를 청구범위에 기재하더라도, 그 약리기전은 발명의 구성요소로서의 의미를 가지지 못한다고 할 것이며 진보성 인정의 근거가 될 수 없다.

이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 '혈관신생 억제'는 '혈관신생으로 인한 질환, 즉 암 등의 예방, 발병 억제 또는 지연(이하 '치료'라 한다)'을 포함하는 의미로 해석함이 타당하고, '혈관신생 억제'는 이와 같은 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서의 의미를 가질 뿐 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소로 보기는 어렵다.

원고는, 청구범위에 특정 질병의 치료 등이 아닌 '맥관형성 억제' 자체를 의약용도로 기재하였더라도 청구항의 기재가 명확하다고 판시한 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결을 근거로 '혈관신생 억제' 그 자체가 의약용도로 인정될 수 있고, '혈관내피세포의 증식, 부착, 이동의 억제'와 '혈관신생 유도인자에 대한 발현 억제'가 그 약리기전에 해당한다고 주장하나, 위 대법원 판결은 특허청구항의 명확성요건[구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제2호], 특허명세서의 실시가능요건(구 특허법 제42조 제3항) 등에 비추어 '맥관형성 억제'가 통상의 기술자에게 구체적인 약효로 인식되어 의약용도의 표현으로써 명확한지에 관하여 판단한 것일 뿐, '맥관형성 억제' 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 판단한 것으로는 보기 어렵다.

원고가 이 사건 제1항 발명의 약리기전이라 주장하는 '혈관내피세포의 증식, 부착, 이동의 억제'와 '혈관신생 유도인자에 대한 발현 억제'는 '혈관신생 억제'라는 약리기전의 개별적·구체적인 하위 기전으로 볼 수 있는바, 이러한 하위 기전을 포괄한 상위의 약리기전이라 하여 그 자체로 의약용도를 구성한다고는 보기 어렵다.

2. 진보성 판단

구성요소 2(혈관신생 억제용 조성물)는 용도를 '혈관신생 억제'로 한정한 데 반해, 선행발명의 대응 구성은 '세포자멸사를 통한' 항암 효과(암세포의 생존률 감소효과)인 점에서 차이가 있다.

통상의 기술자로서는 줄풀 추출물의 암세포 생존률 감소 실험결과가 개시된 선행발명

으로부터 암치료 용도를 용이하게 도출할 수 있고, 항암 효과를 검토하는 과정에서 '혈관신생 억제'를 검토해 보는 것은 선택 가능한 정도에 불과하다 할 수 있어, 이 사건 제1항 발명은 구성의 곤란성이 없으며 위 차이점은 쉽게 극복될 수 있다고 보아야 한다.

따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다. 이 사건 심결은 적법하다.

08 청구범위 해석

위치정보 제공서비스 사건

(제24-2부) 2022. 12. 28. 선고 2022나1128 판결

【사 건 명】 특허침해금지 및 손해배상청구의 소

【참조조문】 특허법 제97조, 제126조, 제128조

【참조판례】 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결

【판시사항】

청구범위의 해석

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업, 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 등을 목적으로 설립된 회사로서, 2019. 11. 4.부터는 '○○○맵'을 통하여 사용자들의 위치정보를 알려주는 '피고 위치정보 제공 서비스'를 제공해 왔다. 원고는 피고가 피고 ○○○맵 서비스 등을 운용하여 원고의 특허를 침해하였다고 주장하며 침해금지 및 폐기와 손해배상을 구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 1. 28. 선고 2019가합548250 판결

피고의 위치정보 제공 서비스는 이 사건 특허발명의 구성요소 5(위치 정보를 제공하기 위한 가입자를 그룹 구성원으로 등록하는 단계는, 그룹에 등록된 기존 구성원의 요청에 따라 신규 구성원을 초대하기 위한 초대 메시지를 상대방의 무선단말기로 전송하는 단계를 포함)를 포함하고 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하여, 원고 청구 기각 (원고 항소)

【판결요지】 항소기각/ 교환적 변경한 청구 기각

1. 원고는, 구성요소 5의 '기존 구성원'은 초대메시지를 보내는 단계를 시점으로 하여 그 요청 주체를 서술한 것으로서, 이는 '그룹에 등록된 기존 구성원이 신규 구성원을 초

대하는 것'뿐만 아니라 '그룹을 개설하고자 하는 자가 그룹을 구성할 구성원을 초대하는 것'(즉, 그룹 초대 요청은 과거에 하고 그 뒤에 스스로 그룹 구성원이 된 경우)도 포함하는 것으로 해석되어야 한다고 주장한다.

그러나 구성요소 5의 청구범위 기재 문언에 따라 해석하면, '이미 생성된 그룹에 이미 구성원으로 등록되어 있는 가입자의 요청에 따라 (아직 그 그룹에 속하지 않은) 다른 가입자를 해당 그룹의 새로운 구성원으로 초대하기 위하여 초대 메시지를 그 다른 가입자의 무선 단말기로 전송'하는 구성만이 이에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 구성요소 5는 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백하다. 구성요소 5를 원고의 주장과 같이 '아직 그룹이 생성되지 아니한 상태에서 신규 그룹을 생성하고자 하는 가입자가 (신규 구성원을 초대하기 위한) 초대메시지를 전송하는 경우'로 확대 해석할 수는 없다. 그렇다면 이 사건 특허발명은 신규 그룹을 생성하는 구성까지 그 특허발명의 기술적 범위로 하고 있음을 알 수 있고, 구성요소 5의 '기존 구성원의 요청에 따라 신규 구성원을 초대'하는 구성은 이미 그룹이 생성되었음을 전제로 하여 그룹에 등록된 기존 구성원이 신규 구성원을 초대하는 것을 의미한다고 보아야 하며, 이와 달리 원고의 주장처럼 그룹을 개설하고자 하는 자가 그룹을 구성할 구성원을 초대하는 것까지 포함하여 해석할 수는 없다.

2. 피고 위치정보 제공 서비스는 이 사건 특허발명의 구성요소 5를 포함하고 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는 것으로서 그 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.

LNG 탱크 제작용 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어 사건

(제5-2부) 2023. 6. 15. 선고 2022허2790 판결

【권리내용】 [특허권] LNG 탱크 제작용 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어

【심　　결】 특허심판원 2022. 3. 24.자 2021소71호 심결

【사 건 명】 취소결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

【판시사항】

1. 물건 발명의 용도 기재에 대한 청구범위 해석

【사안의 개요 및 쟁점】

특허심판원은 '이 사건 정정청구는 인정되나, 이 사건 제1, 2항 정정발명은 선행발명 1 내지 3과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정되거나, 선행발명 1 내지 3 중 어느 하나 또는 선행발명 1 내지 3의 결합 등에 의해 진보성이 부정되고, 이 사건 제3, 4항 정정발명은 선행발명 4 또는 선행발명 4, 7의 결합 등에 의해 진보성이 부정된다'는 이유로 특허취소신청을 받아들이는 결정을 하였다.

이에 원고는 '이 사건 특허발명은 9%Ni강을 모재로 하는 LNG 탱크 제작용 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어에 관한 것인 반면, 선행발명들은 9%Ni강이 아닌 스테인리스강을 모재로 하는 플럭스 코어드 와이어에 관한 것으로서 그 모재에 있어서 차이가 있다. 모재 합금의 종류, 물성 등을 고려하여 용접재료를 달리 선택하는 것이 기술상식이라는 점을 고려하면 통상의 기술자는 선행발명들로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 없다고 봄이 타당하다. 그럼에도 이 사건 결정은 이 사건 특허발명과 선행발명들 사이의 모재의 차이를 고려하지 않고 이 사건 특허발명의 신규성 또는 진보성이 부정된다고 판단하였으니 위법하다.'고 주장하며 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

이 사건의 쟁점은 이 사건 특허발명과 선행발명들 사이의 모재의 차이를 통상의 기술자

가 쉽게 극복할 수 있는지 여부이다. 이와 관련하여, 이 사건 특허발명의 모재에 대한 한정 부분, 즉 물건 발명의 용도 기재에 대한 청구범위 해석이 문제된다.

【판결요지】 청구기각

1. 관련 법리

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는데, 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 한다. 물질이 가지는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 개발한 것에 창작성을 인정하여 특허를 부여하는 것을 본질로 하는 용도발명(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결 참조)이 아닌 이상 물건의 발명의 청구범위에 기재된 물건의 용도는 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단(예컨대 특정한 용도에 적합한 구조나 성질을 가진 물건)으로서 그 의미를 가질 뿐이다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결, 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 등 참조). 따라서 물건의 용도가 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 특정한 용도 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 용도 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 부정되는지 여부를 살펴야 한다. 청구범위에 기재된 물건의 용도가 그 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미치지 않는 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 물건 자체의 신규성, 진보성이 부정되면 물건발명의 신규성, 진보성이 부정되는 것이고, 물건의 용도를 한정하였다는 점만으로 발명의 신규성이나 진보성이 부정되지 않는다고 볼 수 없다.

2. 구체적 검토

이 사건 제1, 2항 정정발명은 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어에 관한 물건의 발명으로 청구범위에 그 용도(모재가 9%Ni강인 LNG 탱크 제작용)를 한정하고 있다.

그런데 모재가 9%Ni강인 LNG 탱크 제작 용도로 사용한다는 한정 사항으로 인해 이 사건 제1, 2항 정정발명에서 조성성분 및 각 조성성분의 함량 비율의 수치 범위로 특정하고 있는 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어의 구조나 성질 자체가 달라진다고

보기는 어렵다. 따라서 이 사건 제1, 2항 정정발명은 그 용도 기재(9%Ni 강으로 모재를 한정)에 따라 물건 자체의 구조나 성질이 달라지지 않는 경우에 해당하므로, 물건 자체의 진보성이 부정되면 물건발명의 진보성이 부정되는 것이고, 물건의 용도를 한정하였다는 점만으로 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 볼 수 없다.

COVID-19 DNA 백신 사건

(제1부) 2023. 4. 27. 선고 2022허2530 판결

【권리내용】 [특허(출원)] COVID-19 항원용 단백질, 이를 코딩하는 DNA 단편 및 이를 포함한 유전자 백신

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 24.자 2021원3203 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

【판시사항】

1. 유전자 백신용 DNA 단편에 관한 청구항에 그것을 운반할 때 사용되는 재조합 벡터에 관한 기재를 포함시킨 경우, 재조합 벡터 부분을 위 DNA 단편의 기술적 구성요소로 볼 수 있는지 여부(소극)
2. 위와 같은 청구범위 해석을 바탕으로, 야생형 SARS-CoV-2 단백질의 10개 위치 아미노산 잔기를 알라닌(A), 글라이신(G), 프롤린(P)으로 치환한 것을 내용으로 하는 이 사건 출원발명의 청구항 제2항은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

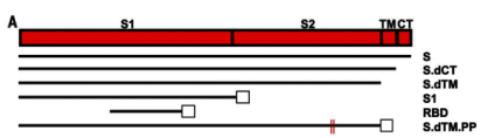
원고는 국방과학연구소법에 따라 설립된 특수법인으로, COVID-19 항원용 단백질을 코딩하는 유전자 백신용 DNA 단편 등에 관한 특허를 출원하였다(2020. 11. 12.자 원출원에 대한 제10-2021-0035382호 분할출원). 원고가 특허거절결정에 불복해 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 '청구항 제2항은 통상의 기술자가 선행발명들의 조합으로 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되고, 둘 이상의 청구항 중 어느 하나에라도 거절이유가 있으면 출원 전체가 거절되어야 한다'는 이유로 원고 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 청구범위 해석

제2항 발명이 보호받으려는 사항은 'DNA 단편'이고, 운반체인 벡터는 운반하려는 유전물질과는 구별된다. 원고는 제2항 발명에 기재된 '재조합 벡터 부분'에 관하여 이미 관련 특허를 등록받았는데, 관련 특허 청구항의 "표적 항원" 부분에는 무슨 백신을 만들려고 하는지에 따라 다른 항원이 들어갈 수 있고 위 'DNA 단편'이 그 예이다. 원고는 위 '재조합 벡터 부분'이 제조방법을 기재한 것이라고 주장하나, 원고도 인정하는 바와 같이 그것이 'DNA 단편' 자체의 제조방법이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 그로써 'DNA 단편'의 유전자 서열이 변경되지도 아니하므로, 위 '재조합 벡터 부분'은 제2항 발명의 대상인 'DNA 단편' 자체를 한정하는 기술적 구성요소라고 볼 수 없다.

2. 진보성 판단

구성요소	제2항 발명	선행발명 1
1	서열번호 4의 유전자 서열로 이루어진, (COVID-19 항원용 단백질을 코딩하는 COVID-19 유전자 백신용) DNA 단편	SARS-CoV-2 스파이크 단백질의 변이체 여섯 종류 
2	Y449A, N487A, Q493A, N501G, Y505G, R683G, R685G, R815G, K986P, V987P로 치환	S1/S2 퓨린 절단 부위 682-685의 GSAS 치환, 잔기 986, 987의 프롤린(P) 치환

제2항 발명의 구성요소 2 중 Y449A, N487A, Q493A, N501G, Y505G로 치환하는 구성(차이점 1)과 관련하여, 선행발명 2, 3에 SARS-CoV-2의 수용체와 밀접하게 상호작용하는 수용체-결합 모티프(Receptor-Binding Motif; RBM)의 위치가 449, 487, 489, 493, 501, 505번으로 개시되어 있었으므로, 통상의 기술자라면 그곳의 잔기부터 치환하려고 시도할 것이고, 아미노산 중 구조가 가장 간단한 비극성 아미노산인 알라닌(A) 또는 글라이신(G)으로의 치환을 먼저 고려할 것이다. 이 사건 출원발

명 당시 알라닌 스캐닝 등 아미노산 잔기를 쉽게 치환하는 방법도 보편화되어 있었다.

제2항 발명의 구성요소 2 중 S1/S2 퓨린 절단 부위에서 R683G, R685G로 치환하는 구성(차이점 2), S2' 절단 부위에서 R815G로 치환하는 구성(차이점 3)도, 선행발명들에 각 위치가 잔기 치환의 후보로 개시되어 있는 이상, 이를 글라이신(G)으로 치환하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 시도할 수 있는 일반적 창작능력의 범위 내에 있다. 원고가 제출한 증거만으로 제2항 발명이 선행발명들에서는 예측할 수 없는 현저한 효과를 가진다고 인정할 수도 없다.

따라서 제2항 발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 이 사건 심결은 적법하다.

09 실시가능 기재요건

폴리올레핀제 미다공막 사건

(제4-2부) 2023. 2. 1. 선고 2020허7760 판결

【권리내용】 [특허권] 폴리올레핀제 미다공막

【심　　결】 특허심판원 2020. 12. 2.자 2020당794 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제3항 제1호

【참조판례】 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후1747 판결, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2000후2958, 2001후65 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결

【판시사항】

파라미터 발명의 실시가능 기재요건에 관한 판단기준

【사안의 개요 및 쟁점】

이 사건 특허발명은 이차 전지의 분리막 등으로 널리 사용되고 있는 폴리올레핀제 미다공막에 관한 화학발명이자, '65℃에서의 폭 방향의 열 수축률(TD 열 수축률), 길이 방향의 열 수축률(MD 열 수축률) 및 이들 열 수축률의 비(MD/TD 열 수축률 비)' 등의 수치를 한정하고, 이를 조합하여 물건을 특정하는 파라미터 발명에 해당한다.

원고가 특허권자 피고를 상대로 무효심판청구를 하고 뒷받침 기재요건 위반, 진보성 부정, 확대된 선출원 등의 무효사유를 주장하였으나, 특허심판원은 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 심결취소소송을 제기하고 실시가능 기재요건 위반의 무효사유를 추가로 주장하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 특허법 제42조 제3항 제1호 규정과 참조판례의 법리는 성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하는 기재를 포함하는 특허발명인 이른바 파라미터 발명에도 마찬가지로

적용될 것인데, 발명자가 창작하거나 관용 파라미터를 새롭게 구성한 파라미터를 사용한 발명은 선행발명들을 찾기 어려워 신규성과 진보성을 쉽게 인정받을 수 있는 반면 발명가 외에는 파라미터의 기술적 의미를 쉽게 파악할 수 없고, 파라미터의 구현 조건을 맞추기가 쉽지 않아 재현이 어렵다. 따라서 파라미터 발명의 명세서 기재요건은 위와 같은 파라미터 발명의 고유한 특성을 감안하여 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 파라미터 발명의 구성과 효과와 관련된 사항을 명확히 이해하고 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단되어야 할 것이다.

여기서 '파라미터 발명의 고유한 특성을 감안한 구성과 효과와 관련된 사항'으로는 파라미터의 의의 또는 그 기술적 의미, 파라미터를 만족하는 물(物)의 제조방법, 파라미터와 관련된 변수들을 측정하기 위한 방법·조건·기구에 대한 설명, 파라미터를 만족하는 실시예와 만족하지 않는 비교예, 파라미터와 효과와의 상관관계, 파라미터에 수치한정 사항이 포함된 경우 그 수치범위와 수치를 한정한 이유 등을 들 수 있다. 다만, 위와 같이 열거한 항목들은 통상의 기술자가 명세서 기재를 보고 해당 발명을 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지 여부를 판단할 때 고려할 대표적인 것에 불과할 뿐이지 위 항목들 모두가 정확하고 상세하게 기재되는 경우만 실시가능하다고 보는 것은 아니다.

따라서 파라미터 발명에서 명세서의 실시 가능 요건의 충족 여부는, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준에 비추어 파라미터의 의의 또는 기술적 의미, 파라미터의 수치한정 이유, 파라미터의 구현 및 확인 방법, 파라미터와 효과와의 상관관계 등에 관한 명세서 기재를 통해, 발명의 전체 구성과 효과를 정확하게 이해하고, 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 이를 쉽게 재현할 수 있는지에 달려있다고 할 것이다.

2. 발명자가 임의로 창작한 파라미터나 관용 파라미터들을 새로이 조합한 경우 명세서에 이에 대한 기재가 없거나 불충분하다면 통상의 기술자는 해당 파라미터가 무엇이고 어떠한 기술적 의미가 있는지 알 수 없어 이를 이해하는 데 많은 노력과 실험 등이 요구될 수 있다. 따라서 통상의 기술자가 명세서 기재에 따라 파라미터 발명을 쉽게 실

시하기 위해서는 해당 파라미터의 의의나 기술적 의미를 쉽게 파악할 수 있어야 할 것이다.

3. 파라미터에 의해 한정되는 물질은 구성의 기재만으로는 그 제조방법을 쉽게 알 수 없는 경우가 많으므로, 명세서에 파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 구체적인 방법이나 공정 조건에 대한 기재가 불충분하다면 통상의 기술자는 그러한 파라미터를 얻기 위해 많은 조건을 변경하는 등 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가해야 할 것으로 보인다. 또한 파라미터를 측정하기 위한 방법, 조건, 기구 등이 정확하게 개시되지 않을 경우 생성된 물질이 파라미터에 의해 한정되는 것인지 확인이 어려워 실시가능 요건에 위배될 수 있다.

4. 통상의 기술자가 명세서 기재를 통해 공개된 발명을 쉽게 실시하기 위해서는 명세서에는 발명의 구성뿐 아니라 발명이 구현하는 효과가 명확히 드러나야 할 것이고, 특히 파라미터 발명의 특허성은 파라미터로 한정된 구성과 효과의 상관성에 의존하는 것이므로 구성과 효과와의 인과관계가 부족하거나 한정된 수치의 전 범위 내에서 유효성의 확인 내지 추인이 어려운 경우라면 통상의 기술자가 출원 당시 기술 수준에 비추어 해당 발명을 쉽게 재현할 수 있을 것으로 보기는 어렵다.

딤플형 다공판 사건

(제2부) 2023. 3. 10. 선고 2022허4710 판결

【권리내용】 [특허권]

【심　　결】 특허심판원 2022. 8. 5.자 2021당1925 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항, 특허법 제42조 제3항

【판시사항】

이 사건 정정발명에는 기재불비 사항이 없으나, 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고를 상대로, '정정 전 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 피고는 청구항 1 및 이와 관련된 명세서의 내용을 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 '이 사건 정정청구는 적법하고, 이 사건 정정발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.'는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 정정발명의 기재불비 여부에 관한 판단

   이 사건 정정발명의 청구항 1은 '합성수지 알갱이가 융착에 의해 서로 결합된 것으로 이루어지며, 여과지의 바닥에 설치되는 유공블록형 하부집수장치의 상부에 조립되어 여재층을 형성하는 여재를 지지하고, 여과수와 역세수 및 공기가 내부 공극을 통해 유동하면서 통과하도록 이루어진 다공판에 있어서, 상기 각각의 알갱이는 구형으로 이루어지며, 표면에 우묵하게 함몰된 다수의 홈이 분포되게 형성되어 골프공과 같이 딤플형의 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 하부집수장치용 딤플형 다공판'이다.

   '다수의 홈'의 의미가 명확하고, '다수의 홈이 "분포되게" 형성되어'와 관련하여, 통상

의 기술자라면 '분포되게' 형성된다는 것을 '알갱이 표면 어느 곳에 집중하여 다수의 홈이 형성되는 것이 아니라 알갱이 표면에 흩어지게 다수의 홈이 형성되는 것'으로 명확히 해석할 수 있는 점 등에 비추어 '다수의 홈이 분포되게 형성되어 골프공과 같이 딤플형의 구조로 이루어진'은 '알갱이'를 수식한다고 할 것인바, 다음과 같이 그 의미는 명확하다. 원고 주장과 같은 기재불비가 있다고 볼 수 없다.

2. 이 사건 정정발명의 진보성 부정 여부에 관한 판단

가. 이 사건 제1항 정정발명

구성요소 2는 '각각의 알갱이가 표면에 우묵하게 함몰된 다수의 홈이 분포되게 형성되어 골프공과 같이 딤플형의 구조로 이루어진 것'을 특징으로 하는데 비하여, 선행발명 1에는 이와 같은 기술내용이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

구성요소 2는 유체의 유동저항을 감소시키고, 공극을 확장시키는 기능을 제공하게 되어 눌어붙음 현상에 의해 공극의 크기가 감소하거나 폐쇄되는 것을 보다 효과적으로 감소시킬 수 있으며, 다공판이 이물질에 의해 폐쇄되거나 미생물이 부착 및 성장하는 것을 효과적으로 방지하는 효과가 있다. 그런데 선행발명 2에 다공판을 구성하는 HDPE 알갱이의 표면에 홈이 형성되어 있는 구조가 명확히 나타나 있는 점, 그 효과도 선행발명 2로부터 예측가능한 점, 결합의 곤란성이 있다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복 가능하다고 할 것이다. 또한 선행발명 5 등을 종합하면 표면에 홈을 갖는 고분자 알갱이로 형성된 다공판은 이 사건 정정발명의 출원일 이전에 널리 알려진 주지기술에 해당하고, 그 효과도 수반될 것으로 예상되므로, 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 극복 가능하다고 할 것이다.

나. 이 사건 제3항 정정발명

이 사건 제3항 정정발명의 기술적 특징이 선행발명 4에 그 대응 구성이 개시되어 있는 점, 이 사건 제3항 정정발명은 다공판이 상대적으로 작은 크기의 공극을 가지는 상층부와 상대적으로 큰 크기의 공극을 갖추는 하층부를 형성하는 점에 기술적 의의가 있는데 선행발명 4도 동일한 점, 이 사건 제3항 정정발명에서 수치 한정한 사항은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과한 점에 비추어 이 사건 제3항 정정발명은 통상

의 기술자가 선행발명 1, 2에다가 선행발명 4를 결합하거나, 또는 선행발명 1, 5에다가 선행발명 4를 결합하여 쉽게 도출할 수 있다.
결국 이 사건 정정발명은 청구범위 및 명세서에 원고 주장과 같은 기재불비 사항이 있다고 할 수는 없으나, 통상의 기술자가 선행발명들에 의해 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 할 것이다.

10 뒷받침 기재요건

고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 사건

(제2부) 2023. 3. 24. 선고 2021허3925 판결

【권리내용】 [특허권]

【심　　결】 특허심판원 2021. 4. 29.자 2019당1045 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제4항

【판시사항】

이 사건 정정발명에 뒷받침 요건이나 명확성 요건에 관한 기재불비의 등록무효사유가 없다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 이 사건 특허발명의 등록을 무효로 한다는 심결을 하였다. 원고는 피고를 상대로 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하고, 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하기 위한 정정심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 정정을 인정하는 심결을 하였다. 피고는 원고를 상대로 위 정정심결에 의한 정정의 무효를 구하는 취지의 정정무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 피고의 심판청구를 기각하였다. 피고는 이에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소(특허법원 2022허4154호)를 제기하여 특허법원에 위 사건이 계속되어 있다.

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 정정발명 명세서 식별번호 [0052]의 '상기 지지시트(120)보다 경질의 소재'의 해석

   이 사건 정정발명의 명세서를 살펴보면 절연성 지지부가 지지하는 것은 제1도전부이고, 지지시트가 지지하는 것은 제2도전부이므로 지지시트의 비교대상은 제2도전부임을 쉽게 알 수 있는 점 등에 비추어 '상기 지지시트보다 경질의 소재'는 '상기 제2도전

부(또는 제2도전부의 탄성물질)보다 경질의 소재'의 오기로 보는 것이 합리적이다.

2. 이 사건 정정발명의 기재불비(뒷받침, 불명확) 여부

이 사건 제1, 10항 정정발명의 '위치 옵셋 효과'는 정정을 통해 관통공이 충진된 상태에서도 발휘될 수 있는 점 등에 비추어 발명의 설명에 의해 뒷받침되고 명확하다.

3. 이 사건 제3항 정정발명의 '단자손상방지 효과'가 기재불비인지 여부

이 사건 정정발명의 지지시트 관통공은 도전성 입자 및 절연성 물질로 채워져 있으므로 '단자가 상기 지지시트의 관통공 내주면에 접촉'한다는 것은 지지시트와 관통공의 수직방향 경계면에 위치하는 직경감소부와 접촉한다는 것이 아니라 지지시트로 둘러싸인 관통공 내부에 충진된 제2도전부의 상부면 가장자리에 접촉하는 것으로 쉽게 이해할 수 있는 점 등에 비추어 발명의 설명에 의해 뒷받침되고 명확하다.

11 보정 및 정정

골프티 사건

(제1부) 2023. 5. 11. 선고 2022허4765 판결

【권리내용】 [실용신안(출원)] 골프티

【심　　결】 특허심판원 2022. 8. 1.자 2022원580 심결

【사 건 명】 거절결정(실)

【참조조문】 (실용신안법 제11조) 특허법 제47조 제3항 제1호

【참조판례】 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

【판시사항】

1. 보정각하결정에 없던 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당하다고 판단한 심결이 절차적으로 위법한지(소극)
2. 보정각하결정이 적법함을 전제로 출원고안의 진보성을 부정한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2020. 5. 14. 골프티에 관한 제20-2020-0001619호 실용신안을 출원하였는데, '출원고안의 청구범위가 고안의 설명으로 뒷받침되지 않고, 청구항 1, 2, 3이 선행고안 1과 동일하며, 청구항 4, 5는 선행고안 1, 2로 극히 쉽게 고안할 수 있다'는 의견제출통지를 받고 청구항을 보정하였으나, 거절결정을 받았다. 원고는 재심사를 청구하면서 청구항을 다시 보정하였으나(이하 '재심사 보정'), 특허청 심사관은 2022. 2. 14. 재심사 보정은 '선행고안의 결합으로 극히 쉽게 고안할 수 있어 새로운 거절이유가 발생하였다'는 이유로 각하하는 한편 재심사 청구에 대해서는 '거절이유를 해소하지 못하였다'는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 불복하였으나, 특허심판원은 2022. 8. 1. '재심사 보정은 청구항을 신설한 것이어서 보정요건에 위배되는 데다 새로운 거절이유가 발생하였으므로 보정각하결정은 적법하고, 출원고안은 선행고안들에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있다'는 이유로 원고 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 '제6항 보정고안은 제1항 또는 제5항 출원고안을 감축한 것으로서 특허법 제47조 제3항 제1호에 위배되지

않고, 위 심결은 보정각하결정이 다루지 않은 사유를 들어 각하결정을 유지하였으므로 절차적으로 위법하며, 제1항 보정고안은 진보성이 부정되지 아니한다'고 주장하면서 이 사건 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 재심사 보정의 적법 여부

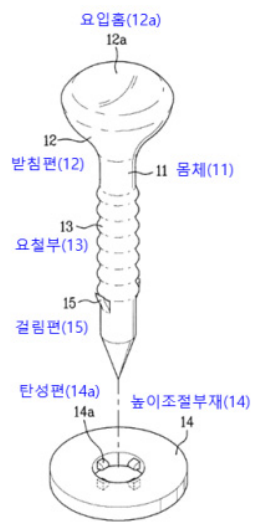
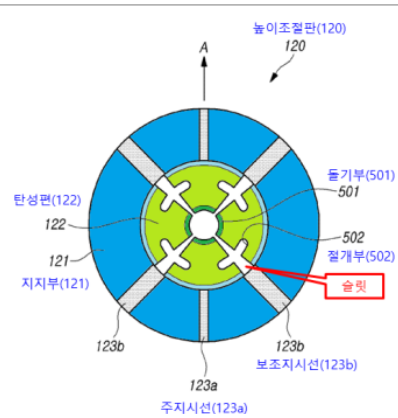
   독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만 추가하는 것은 청구범위 감축에 해당하지 않는다. 재심사 보정은 제1항 출원고안을 일부 부가, 한정하여 남겨두면서 그 종속항인 제6항 보정고안을 청구범위에 추가하는 형식을 취하고 있는바, 제6항 보정고안은 제1항 출원고안의 감축에 해당하지 않는다. 또한 제6항 보정고안은 제1항 보정고안의 종속항일 뿐이지 독립항으로서 구성상으로도 차이가 있는 제5항 출원고안의 감축이라 볼 수 없다. 재심사 보정 경위와 소송 경과에 비추어 보더라도 원고에게 제5항 출원고안을 감축하려는 의사는 없었다고 보인다.

   특허청 심사관이 보정을 각하하는 경우에는 거절결정과 달리 출원인에게 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 규정이 없는바, 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술 기회를 주지 않은 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 사유를 들어 각하결정이 정당한 것으로 판단했다 할지라도 심결에 취소해야 할 위법이 있다고 볼 수 없다. 이 사건에는 기존 거절결정 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 적용되는 특허법 제170조 제1항이나 일단 보정을 인정한 경우에 적용되는 특허청 심사기준 중 재심사절차에 관한 부분이 적용되지 않고, 보정각하결정으로 원고의 분할출원 기회가 박탈되었다고 볼 수도 없다.

2. 제1항 출원고안의 진보성 부정 여부

   제1항 출원고안의 돌기부는 선행고안 1의 탄성편(특히 요철부와 결합하는 부분)과 결합구조 및 기능이 실질적으로 동일하고, 선행고안 1에서 탄성편의 형태와 개수는 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순 설계변경사항에 불과하다.

   그렇다면 제1항 출원고안은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원고안은 [실용신안권]을 받을 수 없다.

구성요소	제1항 출원고안	선행고안 1
1	봉 형상으로 형성되고 외주면에서 함몰 형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체	지면에 쉽게 꽂힐 수 있도록 하단이 날카로운 상태로서 수직을 이루는 몸체가 구비되고, 몸체 외측 둘레면에는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부가 일체 형성되는 구성
2	몸체가 삽입되는 홀이 구비된 판형으로 형성되는 지지부 및 지지부 내측면에서 돌출 형성되며 내측단부가 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판	몸체 요철부에는 상하이동 시 요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부로 복수 개의 탄성편을 일체로 갖는 높이조절부재가 끼워진 구조
3	탄성편의 내측단부에는 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비되는 골프티	
		
		

금속파이프의 연결부속 사건

(제2부) 2022. 11. 25. 선고 2022허2202 판결

【권리내용】 [특허권(출원)]

【심　　결】 특허심판원 2022. 1. 20.자 2021원716 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항, 특허법 제42조 제3항, 제4항

【판시사항】

이 사건 보정은 그 의미가 명확하지 않아 부적법하고, 이 사건 출원발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고들이 명세서 등에 대한 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 '이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항 각 호 중 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 보정각하결정을 하였고, 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2에 의해 용이하게 도출해 낼 수 있어 진보성이 부정된다.'는 취지로 거절결정을 하였다. 원고들은 이 사건 보정각하결정 및 거절결정 등의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항 각 호에 규정하는 보정이 가능한 경우에 해당하지 않고, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.'는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 보정의 적법 여부에 관한 판단

   보정사항 1에서 '일측으로만 확관부를 구비하는 삽입관의 고정후렌지부' 부분은 문언적으로 '일측으로만 확관부를 구비'하는 것이 무엇을 수식하는지 의미가 명확하지 않고, '일측으로만 확관부를 구비하는'이 수식하는 대상이 '고정후렌지부'라고 해석하면

확관부가 의미하고자 하는 바가 무엇인지 명확하지 않게 되므로 이 사건 보정은 부적법하다.

2. 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부에 대한 판단

구성요소 6은 '삽입관의 후단에도 후렌지부가 구비되고 그 내측으로는 단턱테와 안착테가 동일하게 구비되는 것이고, 상기 삽입관의 후단에 삽입되는 금속파이프에도 후렌지부와 후렌지부의 전방이탈방지를 위한 조임링이 구비되고, 조임링의 선단으로는 가압링과 오링 및 패킹링이 안착테와 금속파이프의 선단에 위치되어져 후렌지부의 조임만으로 기밀이 유지되는 것'인데, 선행발명 1에는 대응되는 구성요소가 없는 점(차이점 1)에서 차이가 있다. 위 차이점은 선행발명 1의 또 다른 실시예인 도 6에는 본체를 대칭되도록 형성하여 결합을 위한 구성요소들을 동일하게 배치하고 있으므로 통상의 기술자는 선행발명 1에 나타나 있는 실시예들을 토대로 하여 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 할 것이다.

구성요소 7에는 '후렌지부가 조임결합될 경우에 이격간격이 발생되지 않고 긴밀하게 밀착가능하게 할 수 있다'는 기재가 있는 반면, 선행발명 1에는 동일한 기재가 나타나 있지 않은 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 위 차이점은 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재 및 도면의 내용을 참작하면 구성요소 7은 선행발명 1에서 가동플렌지와 고정플렌지가 조임 결합될 경우 조임링, 받침링, 패킹 등 결합부가 긴밀하게 밀착하는 것과 실질적으로 동일하다고 할 것이므로, 각 쉽게 극복 가능하다.

따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다.

12 권리범위 확인심판

야채 세절장치 사건

(제4-1부) 2022. 11. 30. 선고 2022허1766 판결

【권리내용】 [특허권] 개선형 회전구조가 구비된 세절장치

【심　　결】 특허심판원 2022. 1. 27.자 2020당3349 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조

【참조판례】 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결

【판시사항】

1. 확인대상발명의 특정과 파악
2. 확인대상발명의 실시 여부

【사안의 개요 및 쟁점】

피고가 제기한 적극적 권리범위확인심판청구에 대하여, 특허심판원은 원고가 확인대상발명을 실시함을 전제로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비하여 판단할 수 있을 정도로 적법하게 특정되어 있고, 위 심판청구가 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당하지 않으며, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 모든 구성요소를 동일하게 포함하고 있으므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

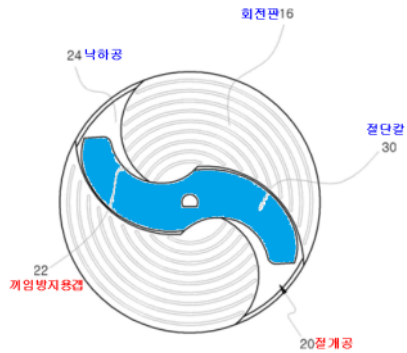
원고는 이 사건 심결취소소송을 제기하고, 확인대상발명은 원고의 실시제품(이하 '실시주장발명')과 차이가 있어 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 확인대상발명의 설명서 기재에 의하면, 확인대상발명의 '끼임 방지용 갭(22)'은 '회전판의 절개공과 절단칼이 중첩되지 않도록 절개공이 절단칼보다 더 크게 형성된 구조

로, 야채의 끼임을 방지하는 기능을 하고, 회전축으로부터 멀어질수록 그 면적이 점차 증가하는 구성'으로 특정된다.

2. 원고는 실시주장발명에서 확인되는 절단칼과 절개공 사이의 '끼임방지용 갭'은 회전축에서 멀어지더라도 면적이 넓어지지 않는다고 주장하는 반면, 피고는 절단칼을 정확히 체결한다면 절단칼과 절개공 사이에 해당하는 끼임방지용 갭이 회전축에서 멀어질수록 면적이 넓어지는 것을 확인할 수 있다고 주장한다.



실시주장발명에 위와 같은 '끼임방지용 갭'이 형성되어 있는지 보건대, 이 법원의 검증결과 등에 비추어 보면 원고의 실시주장발명에는 회전판의 절개공 면적이 절단칼보다 약간 크게 형성되어 회전축으로부터 멀어질수록 그 면적이 점차 증가하는 형상의 '끼임방지용 갭'이 형성되어 있다고 보는 것이 타당하다. [다만, 피고가 제출한 원고 실시제품의 '끼임방지용 갭' 과 비교해 볼 때 "회전축으로부터 멀어질수록" 점차 증가하는 면적의 정도가 상대적으로 적기는 하다. 그런데, 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하더라도 끼임 방지용 갭(22)은 '회전축으로부터 멀어질수록 그 면적이 점차 증가'하는 형상일 뿐 증가하는 면적의 비율이나 정도가 한정된 바 없으므로 원고가 제출한 원고 실시제품에도 회전축으로부터 멀어질수록 면적이 증가하는 '끼임방지용 갭'이 형성되어 있는 것으로 판단하는 것이 타당하다.]

3. 원고의 실시주장발명에는 확인대상발명의 '안내격벽' 및 '끼임방지용 갭'이 사실적 관점에서 동일하게 형성되어 있는 것을 확인할 수 있으므로 원고는 확인대상발명을 실시하는 것으로 보는 것이 타당하다.

찐 갑각류 포장용 보온박스 사건

(제2부) 2022. 10. 28. 선고 2022허1377 판결

【권리내용】 [실용신안권] 찐 갑각류의 포장용 보온박스

【심　　결】 특허심판원 2022. 1. 4.자 2021당2129 심결

【사 건 명】 권리범위확인(실)

【참조조문】 실용신안법 제33조, 특허법 제140조 제2항

【참조판례】 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결

【판시사항】

1. 소극적 권리범위확인심판에서 원고가 특정한 확인대상고안이 원고가 실제로 실시하는 고안과 동일하지 아니한 경우 확인의 이익이 없는지 여부(소극)
2. 보정 전후로 등록고안의 기술적 과제 달성 여부, 발명의 기능 및 작용효과에 차이가 있는 경우, 발명의 동일성이 유지되지 않아 요지변경에 해당하는지 여부(적극)
3. 이 사건 심판 단계에서의 확인대상고안 보정은 요지변경에 해당하고, 보정 전의 확인대상고안은 구체적으로 특정되었다고 할 수 없으며, 설사 확인대상고안 보정이 요지변경에 해당하지 않더라도 여전히 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다'고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 '확인대상고안의 보정은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경에 해당하지 않고, 확인대상고안은 이 사건 제1항, 제5항 및 제6항 등록고안의 권리범위에 속한다'고 판단하여, 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 소의 이익 여부

소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구

에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 되고, 또한 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있으므로, 피고의 주장과 같이 원고가 특정한 확인대상고안과 원고가 실시하는 발명이 다르다는 이유만으로는 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 없어 부적법하다고 볼 수 없다.

2. 심판청구서 보정의 요지변경 여부

이 사건 고안의 명세서상, 찐 갑각류가 보온박스에 수납되기 전의 액체 용기의 열용량(비열, 부피 등) 및 수납 시 온도는 이 사건 제1항 등록고안의 주요 구성인 점, 보정 전의 확인대상고안의 알루미늄 캔 온도 '40℃ 이하(내외) 또는 실온'은 위 기술적 과제를 달성하지 못할 것으로 보이나, 보정 후의 확인대상고안의 알루미늄 캔 온도 '40℃ ~ 68℃'는 일정 온도 범위에서는 위 기술적 과제를 달성할 것으로 보이므로, 보정 전후로 이 사건 등록고안의 기술적 과제 달성 여부가 달라지는 점, 보정 전 확인대상고안의 '40℃ 이하(내외) 또는 실온'인 알루미늄 캔은 찐 갑각류의 수납 당시 온도인 45℃ 내지 50℃보다 낮으므로 찐 갑각류의 보온 역할을 한다고 보기 어려우나, 보정된 확인대상고안의 '40℃ ~ 68℃'인 알루미늄 캔은 찐 갑각류의 보온 역할을 할 수 있을 것으로 보이므로, 보정 전후로 발명의 기능과 작용효과에 차이가 있게 되는 점 등에 비추어 이 사건 심판 과정에서 확인대상고안의 보정은 보정 전후로 발명의 동일성이 유지되지 않아서 요지변경에 해당한다.

3. 확인대상고안의 특정 여부

보정 전 확인대상고안은 수납공간 부피와 수납된 찐 갑각류의 중량, 액체 용기의 부피, 90분 경과 후 내부온도를 전혀 기재하지 않고 있으므로, 이 사건 제1항 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 없다.

설사 확인대상고안 보정이 적법하더라도, 보정 전후의 확인대상고안은 기능 및 작용효과에 현저한 차이가 있는 점, 보정 후 확인대상고안은 이 사건 고안의 권리범위에 속하기도 하고 속하지 않기도 하는 점 등에 비추어 보정된 확인대상고안 역시 이 사건 고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 없다.

13 균등침해

화장품 토출용기 사건

(제4-2부) 2022. 10. 12. 선고 2021허5266 판결

【권리내용】 [특허권] 화장품 용기

【심　　결】 특허심판원 2021. 8. 20.자 2021당177 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조

【참조판례】 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결

【판시사항】

확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있는지 여부

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 특허권자인 피고를 상대로, "원고가 실시하고 있는 확인대상발명은 피고의 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다."고 주장하면서, 그 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 "확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적인 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

특허발명이 복수의 과제해결원리를 가지고 있고 그 과제해결원리가 각각 다른 선행기술들에 의해 출원 당시 공지되거나 공지된 것과 다름없다 하더라도, 복수의 과제해결원리의 결합 자체가 공지되거나 통상의 기술자에게 자명한 것이 아니라면 특허발명의 기술사상의 핵심이 모두 공지되었다고 단정하기 어렵다. 더욱이 복수의 과제해결원리 중 일부는 공지되었더라도 나머지는 공지된 것으로 볼 수 없고, 균등 여부가 다퉈지는 구성요

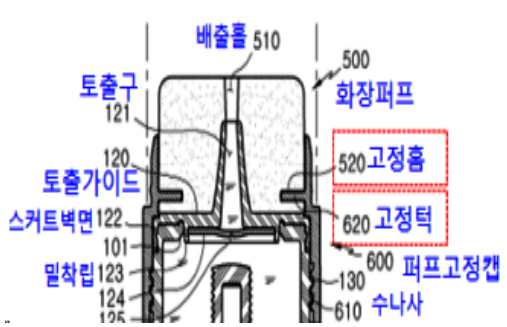
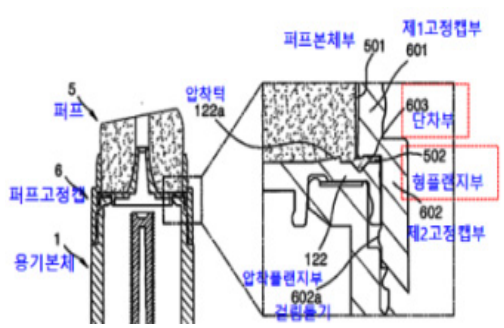
소는 공지된 과제해결원리와 무관한 것이라면, 양 발명의 과제해결원리의 동일성 여부를 검토하지 아니한 채 문제되는 구성요소들의 개별적 기능이나 역할 등의 비교로 나아가서는 아니될 것이다.

1. 과제해결원리의 동일 여부

이 사건 특허발명 명세서상 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 '㉮ 회전노브, 스크루로드 및 피스톤을 유기적으로 결합시킴으로써 회전노브의 회전으로 화장액이 소량씩 배출될 수 있도록 하여 편리한 사용 및 화장액 유출 방지를 도모하고, ㉯ 용기본체 상면 중앙에 충진홀을 형성하고 토출가이드와 퍼프-고정캡은 체결 및 분리가 용이하도록 형성하여 화장액 충진과 제품 생산 및 퍼프 교체를 용이하게 할 수 있도록 하는 것'에 기술사상의 핵심이 있다고 봄이 타당하다. 위 ㉮는 '출원 당시 공지되었으나, 위 ㉯까지 공지되었다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 발명은 적어도 위 ㉯와 관련하여서는 선행기술에 의해 해결되지 않았던 기술과제(또는 선행기술이 과제로서 인식하지 못했던 과제)를 해결하였다고 할 것이다.

확인대상발명에서도 용기본체(1) 상면 중앙에 충진홀을 형성하고 토출가이드(12)와 퍼프-고정캡(6)의 체결 및 분리가 쉽게 되도록 함으로써, 화장액 충진과 제품 생산 및 퍼프(5) 교체를 용이하게 할 수 있는 구성을 개시하고 있는바, 확인대상발명은 앞서 본 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 그대로 가지고 있다 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 동일한 과제 해결원리를 채택하고 있다.

2. 작용효과의 실질적 동일 여부

이 사건 제1항 발명	확인대상발명
	

이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 구성요소 6, 7, 즉 고정홈(520)이 있는 화장퍼프(500)[링형플랜지부(502)를 갖는 퍼프(5)], 고정턱(620)이 있는 퍼프-고정캡(600)[단차부를 갖는 퍼프-고정캡(6)]에서만 차이가 있다. 위 차이에도 불구하고 위 각 구성들은 모두 용기본체 상면 중앙홀을 통해 화장액을 용이하게 충진하고 토출가이드, 화장퍼프를 적층 후 퍼프-고정캡의 나사결합으로 용기본체에 견고하게 결합시키고, 화장퍼프의 교환 필요 시 그 결합을 쉽게 해제할 수 있는바, 그 작용효과가 실질적으로 동일하다.

3. 구성 변경의 용이성

확인대상발명의 대응 구성 6, 7은, 이 사건 제1항 발명의 퍼프의 고정홈(홈)과 퍼프-고정캡의 고정턱(돌기)의 홈과 돌기 구조를 서로 맞바꾸어, 퍼프의 링형플랜지부(돌기)와 퍼프-고정캡의 단차부(홈)로 치환한 것에 불과한바, 통상의 기술자로서는 별다른 기술적 노력 없이 퍼프 외주면 둘레의 고정홈을 외주면에 연장된 링형플랜지부로 변경하고, 퍼프-고정캡의 고정턱을 링형플랜지부를 가압하는 단차부로 쉽게 변경할 수 있다.

4. 소결

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성과 그 구성들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리 범위에 속한다.

옵티마 자문계약 사건

(제24-1부) 2023. 3. 15. 선고 2022나1111 판결

【사 건 명】 손해배상(건)

【참조판례】 대법원 2002. 2. 26. 선고 2000다48265 판결

【판시사항】

피고의 제품이 기술자문료 지급대상으로 정한 개량제품에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 정형외과 전문의인 원고는 자신이 개발한 척추고정장치 옵티마 제품과 관련하여 의료기기 제조 및 판매업을 하는 피고와 사이에 이 사건 자문계약을 체결하였다. 원고는 옵티마 제품을 생산·판매하여 오던 피고를 상대로 이 사건 자문계약에 따른 자문료 등의 지급을 구하는 1차 소를 제기하였고, 일부 인용 판결을 선고받았다. 그 항소심 계속 중 원·피고는 피고가 원고에게 2009년도부터 옵티마 및 그 개량제품(이하 '대상품목')의 매출액 2.0%에 해당하는 기술자문료를 지급하기로 하는 내용이 포함된 이 사건 조정합의를 하였다.

2. 피고는 2009년경부터 2012년경까지 PERFIX 제품을 생산·판매하였고, 2014년경부터 ANAX 제품과 LED 제품을 생산·판매하였으며, 브라질 A사에 OSSEA 제품군을 공급하여 왔고, 2009년경부터 프랑스 B사에 LDR 제품군을 공급하여 왔다. 원고는 피고를 상대로 PERFIX 제품에 관한 기술자문료 등의 지급을 구하는 2차 소를 제기하였고, 일부 인용 판결을 선고받았는데, 그 판결의 주된 이유는 PERFIX 제품은 '캡의 상단에 나사부의 내경보다 큰 외경으로 된 플랜지가 형성되어 그 플랜지가 나사부의 하단부와 함께 소성변형을 일으켜 캡에 삽입'되는 방식이라는 점에서 옵티마 제품과 동일하다는 데에 있었다.

3. 원고는 이 사건 소에서, ANAX 제품, LED 제품, OSSEA 제품군 및 LDR 제품군도 모두 PERFIX 제품과 마찬가지로 옵티마 제품의 '개량제품'으로서 대상품목에 해당한다고 주장하면서 2014년부터 2019년까지의 미지급 기술자문료의 지급을 구하였다.

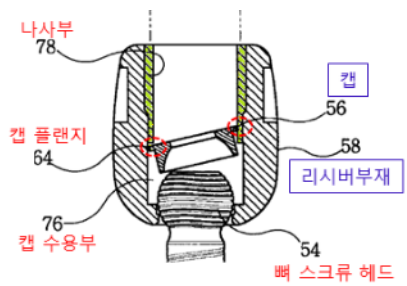
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 1. 28. 선고 2019가합513063 판결

피고의 ANAX 제품은 원고가 개발한 옵티마 제품의 개량제품에 해당하므로 피고는 원고에게 ANAX 제품 관련 매출액에 대한 자문료를 지급할 의무가 있다고 판단하여 원고의 청구를 일부 인용 (원고, 피고 항소)

【판결요지】 제1심판결 취소, 원고 청구 기각(피고 항소 인용)

1. 이 사건 조정합의 당시 원·피고가 대상품목에 포함시킨 개량제품은 '이 사건 특허의 기술내용 중 공지기술보다 개량되어 그 기술적 특징을 이루는 부분이 일부라도 이용된 제품'을 그 범위로 한다고 해석하여야 한다.

2. 명세서 기재들에 따르면, 이 사건 특허발명은 종래기술의 뼈 고정장치가 지지력이 약하고 조립이 용이하지 않는 문제점을 개선하여, 뼈 스크루의 지지력을 높여 움직임을 방지할 뿐만 아니라 조립이 용이하고 캡의 이탈을 방지하는 데에 있음



을 알 수 있고, 위와 같이 기술적 특징을 이루는 부분은 '캡의 상단에 나사부의 내경보다 큰 외경으로 된 플랜지가 형성되어 플랜지가 나사부의 하단부와 함께 소성변형을 일으켜 캡 수용부에 수용'된다는 캡의 삽입방법 등으로 파악된다.

3. 그런데 ANAX 제품에서는 캡의 플랜지의 외경이 나사부의 내경보다 작고 그 캡의 플랜지 부분이 나사부와의 접촉함이 없이 통과하다가 단차부에 끼워져 삽입되는 기술구성으로 변경되어 있다. 위와 같은 개별적 기술구성의 변경에 따라 캡 플랜지가 나사부의 하단부와 함께 소성변형을 일으킨다는 양 기술구성 간의 유기적 결합관계에까지 영향을 미쳐 캡 플랜지가 나사부와의 접촉 없이 통과하다가 단차부에 끼워져 삽입되는 기술구성으로 변경되어 있다. 따라서 이 사건 특허발명의 특징적 기술구성이 일체

성을 유지하면서 ANAX 제품에 그대로 이용되고 있다고 보기 어렵다.

4. ANAX 제품에서는 삽입·수용의 구조가 발명 전체의 유기적 결합관계에서 구체적으로 실현되도록 하는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심, 즉 리시버부재 나사부의 내경보다 큰 외경으로 된 플랜지가 캡의 상단에 형성되어 그 플랜지가 나사부의 하단부와 함께 결손을 일으켜 소성변형이 되도록 한다는 기술내용이 전혀 발견되지 아니하는 등에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명의 캡의 삽입방법에 관한 위 특징적 기술구성이 균등하게 이용되고 있다고 보기도 어렵다.

5. 따라서 ANAX 제품은 이 사건 특허의 기술내용 중 공지기술보다 개량되어 그 기술적 특징을 이루는 부분이 전부 또는 일부 이용된 제품이라고 볼 수 없으므로, ANAX 제품은 피고가 이 사건 조정합의에 따라 기술자문료를 지급하여야 할 개량제품에 해당하지 않는다.

CDK4/6 억제제 사건

(제2부) 2023. 6. 2. 선고 2022허6228 판결

【권리내용】 [특허권]

【심　　결】 특허심판원 2022. 11. 30.자 2022당603 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조 제1항

【참조판례】 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결, 2019. 1. 31. 선고 2016마5698 결정

【판시사항】

확인대상발명이 이 사건 제1항 및 제2항 발명과 과제해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 동일하다고 볼 수 없어 균등관계에 있지 아니하다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고를 상대로 '확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제4항 및 제8항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다'고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 '확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제4항 및 제8항 특허발명의 권리범위에 문언적으로 속하지는 않으나, 이 사건 제1항 내지 제4항 및 제18항 특허발명과 균등한 구성을 구비하고 있어 권리범위에 속한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 확인대상발명이 이 사건 제1항 및 제2항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부

가. 공통점 및 차이점

이 사건 제1항 및 제2항 특허발명의 구성요소 1, 3은 입자를 구성하는 화합물이 팔보시클립 유리 염기이고 '분말 X-선 회절 패턴'에 의해 결정다형 A의 입자인 것으로 한정한 것인데, 이에 대응하여 확인대상발명의 구성요소도 입자를 구성하는 화

합물이 팔보시클립 유리 염기이고, 분말 X-선 회절 패턴이 구성요소 1의 패턴과 동일하여 결정다형 A에 상응하는바, 확인대상발명은 이 사건 제1항 및 제2항 특허발명의 구성요소 1, 3을 그대로 구비하고 있다.

이 사건 제1항 및 제2항 특허발명의 구성요소 2는 입자의 입자크기 분포를 15㎛ ± 20% 내지 30㎛ ± 20% (12 내지 36㎛)의 D[4,3] 값, 30㎛ ± 20% 내지 65㎛ ± 20% (24 내지 78㎛)의 D90 값으로 각각 한정한 것인데, 이에 대응하여 확인대상발명은 10㎛ 이하의 D[4,3] 값, 20㎛ 이하의 D90 값을 갖는 것이어서, 대응되는 입도 분포의 수치 범위 값이 다르다는 차이가 있다.

나. 균등관계 여부

1) 과제 해결원리가 동일한지 여부

이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은 통상적인 염 파괴 과정에 의해 얻어진 팔보시클립 유리 염기의 재결정화를 통해 얻어진 팔보시클립 유리 염기가 '15㎛ ± 20% 내지 30㎛ ± 20%의 D[4,3] 값, 30㎛ ± 20% 내지 65㎛ ± 20%의 D90 값'의 입자 크기를 갖도록 함으로써 개선된 물리화학적 특성을 가진 팔보시클립 입자를 제공하는 것으로, 이 사건 제1항 및 제2항 발명과 확인대상발명은 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 동일하다고 볼 수 없으므로, 양 발명은 과제의 해결원리가 같지 아니하다.

2) 작용 효과가 동일한지 여부

이 사건 특허발명은 개선된 물리화학적 특성을 갖도록 특정 입자 크기 범위를 갖는 팔보시클립 결정다형 A를 제공하는 것이고, 한정된 수치 범위에 의해 펀치에 점착성이 감소되고 응집물을 형성하지 않아 후속 제제화가 가능하도록 하는 효과가 있는 것인데, 앞서 살핀 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 기술 사상의 핵심이 달라 그 작용효과가 같다고 볼 수 없다.

2. 확인대상발명이 이 사건 제3, 4항 및 제8항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제3항 및 제4항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하면서 결정형 A 입자로서의 특성을 XRD 회절 패턴에 의해 추가로 한정한 것이고, 이 사건 제8항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명에 따른 유리 염기의 결정다형 A의 입자의 의

약용도발명에 관한 것으로서, 이 사건 제1항 또는 제2항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하면서 다른 기술특징을 더욱 한정한 것인바, 앞서 살펴본 바와 같이 확인대상발명이 이 사건 제1항 또는 제2항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 제3항, 제4항 및 제8항 발명의 권리범위에도 속한다고 볼 수 없다.

보 구조용 거푸집 사건

(제2부) 2023. 6. 16. 선고 2022허5058 판결

【권리내용】 [특허권]

【심　　결】 특허심판원 2022. 8. 23.자 2021당2538 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조

【참조판례】 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

【판시사항】

확인대상발명이 이 사건 특허발명의 대응 구성요소와 문언상 차이가 있고, 균등관계에 있지도 아니하여 권리범위에 속하지 아니하다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로 '확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요소를 결여하고 있고, 구성요소에 차이가 있으므로 권리범위에 속하지 않는다'라고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 확인대상발명을 보정하였다. 특허심판원은 '확인대상발명이 이 사건 특허발명의 구성요소를 결여하고 있고, 균등한 관계에 해당하지도 않아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 제1항 발명의 권리범위 속부에 관한 판단

가. 문언적으로 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제1항 발명의 구성요소 4, 6은 '제1, 2 측판의 제1, 2 비드에 형성된 제1 안착홈에 삽입되어 결합되는 측판지지부재'인데, 확인대상발명에는 제1, 2 측판의 제1, 2 비드에 형성된 제1 안착홈에 삽입되거나 제1, 2 측판을 직접 결합하는 구성요소가 나타나 있지 않고, 다만 스트럽 지지부재가 개방형 스트럽에 결합되고, 개방형 스트럽이 제1, 2 비드 각각에 맞닿아 용접 결합되어 있다는 점에서 차이가 있어

양 발명의 대응 구성요소와 문언상 차이가 있다 할 것이므로 확인대상발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 균등관계 여부

이 사건 제1항 발명은 '보 콘크리트 거푸집의 구조적 강성을 향상시키고 시공상의 안전성 및 작업환경을 향상시키기 위해, 측판에 비드를 형성하고 그 비드에 측판지지부재의 양단부를 끼움 결합시키는 것'에 기술사상의 핵심이 있다. 그런데 선행발명에도 양측벽의 상단에 각기 외측을 향하여 수평하게 절곡되어지며 일정 간격으로 수개의 통공들이 뚫어지는 접지판을 형성하고, 틀체부의 양측벽 상단을 연결하여 지지하여 주도록 소정의 형상으로서 착탈가능하게 버팀부재를 형성함으로써, 버팀부재가 틀체부의 양측벽을 지지하게 결착되어서 그 양측벽이 필요 이상 외측으로 벌어지거나 내측으로 오므라지지 않게 하여 틀체부가 항시 정상적인 상태를 유지하여 주도록 지탱하고, 버팀부재를 틀체부의 양측벽 상단에 비교적 간단하게 결착시킬 수 있도록 하는 기술사상이 그대로 나타나 있다. 따라서 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이미 공지되어 있다고 할 것이므로 특유하다고 볼 수 없다. 따라서 양 발명에서 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 균등여부가 문제되는 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 구성요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

확인대상발명은 구성요소 4, 6의 양 측판을 지지하는 부재로서의 기능을 온전히 발휘할 수 없고 변형 가능성이 큰 점, 확인대상발명에서는 구성요소 4, 6과 달리 측판 간격을 일정하게 유지하는 별도의 공정이 필요한 점 등에 비추어 이 사건 제1항 발명에서 구성요소 4, 6의 측판지지부재 및 그 결합방식은 확인대상발명의 스트럽 지지부재와 기능과 역할에서 차이가 있어 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 할 수 없다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등한 구성요소를 포함하고 있지 않으므로 그 권리범위에 속하지 아니한다.

2. 이 사건 제3항 발명의 권리범위 속부에 관한 판단

가. 문언적으로 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제3항 발명의 구성요소 4, 5는 '제1, 2 측판의 제1, 2 비드에 측판지지부재

가 결합되고, 제1, 2 측판 및 하부판이 이루는 공간에 폐형스트럽이 더 구비되는 것'인데, 확인대상발명에는 제1, 2 측판을 직접 결합하는 구성요소가 나타나 있지 않고, 다만 스트럽 지지부재가 개방형 스트럽에 결합되고, 개방형 스트럽이 제1, 2 비드 각각에 맞닿아 용접 결합되어 있다는 점에서 차이가 있어 확인대상발명은 문언적으로 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 균등관계 여부

이 사건 제3항 발명은 '보 콘크리트 거푸집의 구조적 강성을 향상시키고 시공상의 안전성 및 작업환경을 향상시키기 위해, 측판에 비드를 형성하고 그 비드에 측판지지부재의 양단부를 결합시키는 것과 동시에 폐형스트럽을 배치하여 내부 전단응력을 보강하는 것'에 기술사상의 핵심이 있다.

그런데 거푸집의 구조적인 내부 강성을 향상시킬 뿐 아니라 시공상의 안전성 및 작업환경을 향상시키기 위해 선행발명은 '일체식 보거푸집'의 양측벽의 외측 상부면에 접지판을 절곡 형성하여 버팀부재의 양 단부에 형성된 결착구를 결합시키고 있고, 건축분야에서 보 구조에 폐형 스트럽이나 개방형 스트럽을 배근하여 내부 전단응력을 보강하는 것은 주지관용 기술이므로, 이 사건 제3항 발명의 기술사상의 핵심 역시 선행발명에 공지되어 있다.

따라서 균등여부가 문제되는 이 사건 제3항 발명과 확인대상발명의 구성요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 보건데, 이 사건 제3항 발명도 제1항 발명과 같이 '측판지지부재'를 두어 거푸집의 구조적인 내부 강성을 향상시킬 뿐 아니라 시공상의 안전성 및 작업환경을 향상시키는 기능 및 작용효과를 갖는다. 그런데 확인대상발명의 '스트럽 지지부재'가 이 사건 특허발명의 '측판지지부재'와 같은 기능과 역할을 하는 구성이라고 볼 수 없고, 그것이 측판과 결합하는 방식 역시 이 사건 제3항 발명과 차이가 있으므로, 확인대상발명이 사건 제3항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다고 할 수 없다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명과 균등한 구성요소를 포함하고 있지 않으므로 그 권리범위에 속하지 아니한다.

14 비 침해 항변 등

포대 자동 적재 장치 사건

(제21부) 2023. 4. 6. 선고 2022나1210 판결

【사 건 명】 특허권침해금지 청구의 소

【참조조문】 (특허법 제29조 제2항, 민법 제2조)

【참조판례】 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결, 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결

【판시사항】

피고 제품이 제10항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였다고 판단한 제1심판결을 취소하고 원고 청구를 기각한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고 회사는 2016. 6. 28. 등록된 '자동 적재 장치'에 관한 제1635995호 발명의 공동특허권자였다. 원고 회사는 피고 실시제품이 제10항 발명에 관한 특허권을 침해한다는 이유로 피고를 상대로 침해금지 및 피고 완제품 등의 폐기를 청구하였다. 원고 회사는 제1심 변론종결 전날인 2022. 3. 2. 파산선고를 받았고 그 파산관재인이 이 사건 소송절차를 수계하였다.

피고는 피고 제품이 제10항 발명의 구성요소를 모두 갖추고 있다는 사실을 다투지 않으면서도, 이들은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 제10항 발명의 진보성이 부정되거나 피고 제품이 자유실시기술에 해당한다고 주장하였다. 피고 대표이사는 선행발명 1의 공동발명자이자 공동특허권자이다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 4. 7. 선고 2020가합529637 판결

피고 제품이 제10항 발명에 관한 특허권을 침해한다는 이유로 원고 청구 대부분 인용(특허법 제2조 제3호 가호에 열거되어 있지 않은 '수출' 금지청구 부분 기각, 피고 항소)

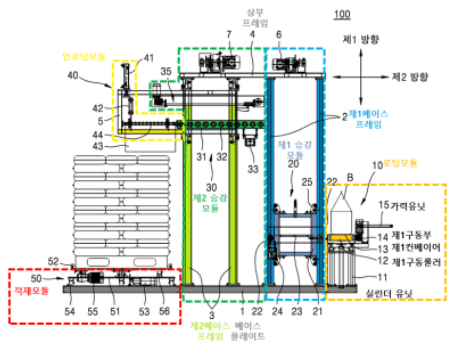
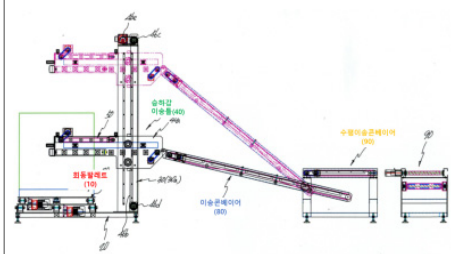
【판결요지】 제1심판결 일부 취소, 취소 부분 청구 기각

제10항 발명과 선행발명 1은 모두 쌀 포대 등을 팰릿(pallet)에 자동으로 적재하는 장치에 관한 발명이다.

제10항 발명에서는 승강(제1 방향)과 수평이동(제2 방향)이 구분되는 반면, 선행발명 1에서는 수직·수평이동 성분이 합쳐져 경사 이송 형태를 이룬다는 점에서 차이가 있다(구성요소 2, 차이점 1). 그러나 선행발명 1에 수직이동의 동기가 없다고 볼 수 없고, 수직이동을 담당하는 "승하강이송틀"이 이미 개시되어 있으며, 선행발명 1은 구성요소가 분리·재결합될 수 있는 모듈화된(modular) 구성을 갖고 있다. 선행발명 1은 포대를 팰릿에 적재하는 기술인 반면 선행발명 2는 팰릿 자체를 승강하는 장치에 관한 기술이라는 차이가 있으나, 이송할 물건이 포대인지 포대 등이 실린 팰릿인지에 따라 이송장치의 구조에 현저한 변경을 가져온다고 보기 어렵다. 엘리베이터는 늦어도 21세기가 되기 전 국내에서 대중화되었고, 수직·수평 동시 이동수단인 에스컬레이터와 수직이동수단인 엘리베이터는 일상에서 흔히 보는 대체적 이동수단이다. 따라서 차이점 1은 선행발명 1에 선행발명 2와 같은 승강장치를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

제10항 발명이 돌기를 가져 적재물이 이동될 때 진동을 전달하는 제2 롤러를 갖추고 있는 반면, 선행발명 1은 진동을 전달하는 롤러를 갖추고 있지 않다는 점에서도 차이가 있다(구성요소 3-2, 차이점 2). 그러나 선행발명 1에 포대 내부 분체를 고르게 분포하게 하는 수단을 결합할 동기가 없다고 볼 수 없고, 선행발명 3에 이미 분체 편중을 방지하기 위한 사각롤러가 공개되어 있었다. 선행발명 1의 이송바나 공회동바를 사각롤러로 교체하면서 컨베이어 벨트를 제외하는 것이 기술적으로 어렵다고 볼 수 없고, 선행발명 3의 사각롤러를 제10항 발명의 제2 롤러 형태로 변경하는 것도 통상의 창작능력 범위 내에 있다.

제10항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 무효로 될 것임이 명백하며, 그 특허권에 기초한 원고의 청구는 권리남용에 해당한다. 제10항 발명의 구성요소로 이루어진 피고 제품 역시 자유실시기술에 해당하므로, 제10항 발명의 권리범위에 속하지도 아니한다.

구성 요소	이 사건 제10항 발명	선행발명 1
대표 도면		
2	제1 방향으로 승강하며, 상기 로딩 모듈에서 적재물을 전달받아 제2 방향으로 전달하는 제1 승강 모듈	적재물을 이송하는 이송컨베이어(80)
3-2	상기 제1 롤러 사이에 배치되고, 외주면에서 돌출된 돌기를 구비하여 상기 적재물이 상기 제2 방향으로 이동 시에 상기 적재물에 진동을 전달하는 제2 롤러	

15 손해배상

골프존 vs. 카카오VX 사건

(제24-1부) 2023. 4. 12. 선고 2021나1510 판결

【사 건 명】 특허권 침해 금지 등 청구의 소

【참조조문】 특허법 제128조 제4항

【참조판례】 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결

【판시사항】

기여율의 산정

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 '비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법'에 관한 이 사건 특허발명의 특허권자이다. 피고는 스크린 골프장 구동을 위한 가상 골프 시뮬레이션 장치(이하 '피고 실시제품')를 출시하여 판매하였다. 원고는 피고를 상대로, 피고 실시제품이 이 사건 제1항 특허권을 침해한다고 주장하면서 제품생산 금지와 폐기 및 손해배상을 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2019. 9. 27. 선고 2016가합530982 판결

이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 아니하여 피고 실시제품의 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권 침해가 인정된다고 판단하여 원고의 청구를 일부 인용 (원고, 피고 항소)

【판결요지】 제1심판결 변경

1. 기여율의 산정

피고 실시제품과 같은 가상 골프 시뮬레이션 장치에는 이 사건 제1항 특허권과 같은 비거리 조정 기능 이외에도 야외 골프시설과 유사한 타격감, 거리감, 골프장 환경 등의 제공을 통한 실제 골프장에서 라운딩을 하는 것과 같은 현실감을 제공하기 위한 여

러 하드웨어(카메라센서, 프로젝터, 매트, 콘솔 등)와 소프트웨어(샷의 정확한 구현 및 현실 모사적 그래픽과 다양한 골프 코스, 교육 및 훈련 관련 프로그램 등)와 게임의 편의와 흥미를 높이기 위한 디자인과 관련 캐릭터 등 다른 지식재산권도 다수 포함되어 있고(을 제42, 59호증), 이러한 요소들과 피고의 자본력, 영업능력, 상표 및 기업의 신용도 등이 종합적으로 피고 실시제품의 이용에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 따라서 피고의 이익액 중 이 사건 제1항 특허발명의 침해와 관계된 부분의 기여율을 별도로 산정할 필요가 있다. 이 사건 제1항 특허권의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 종합적으로 평가하여 기여율을 산정하기로 한다.

① 불가결성 : 다음과 같은 이유에 비추어 보면 이 사건 제1항 특허권이 피고 실시제품으로 인한 전체 이익 발생 및 증가에 불가결한 요소였다고 단정하기는 어렵다.

㉮ 이 사건 제1항 특허발명은 가상 골프 시뮬레이션 장치 이용자가 타격 매트를 이용할 때 발생할 수 있는 여러 불편 중 하나를 해소하여 사용자 경험(User Experience)을 증진시키기는 하지만, 가상 골프 시뮬레이션 기능이 반드시 이 사건 제1항 특허권의 기술 사상에 의해서만 실현된다고 보이지는 않는다.

㉯ 자동으로 매트 조건과 지형 조건을 고려하는 기능이 가상 골프 시뮬레이션과 기능적으로 일체화되어 있다고 보기 어렵고, 구조적으로도 이 사건 제1항 특허권을 실시하지 않더라도 가상 시뮬레이션 장치를 제조하는 것이 불가능한 것도 아니다. 따라서 이 사건 제1항 특허권이 없으면 골프 시뮬레이션 장치가 목적으로 하는 기능을 실현할 수 없다고 보이지 않는다. 이는 이 사건 특허의 출원 당시 이미 미국을 비롯한 전 세계에서 골프 시뮬레이션 장치 관련 영업이 성업 중이었을 뿐만 아니라 대체 선행기술도 사용되고 있었던 점에 비추어 보면 더욱 그러하다.

㉰ 대체기술과 차별되는 이 사건 제1항 특허발명의 고유한 효과는, 골프 시뮬레이션 장치 이용자가 타격 매트를 이용하다가 가상 골프코스에 골프공이 놓은 지형과 서로 다른 매트 영역에서 타격을 하려는 경우 중에서도 '이용자가 플레이 도중 사전에 결정하였던 비거리 적용 여부와 다르게 게임을 진행하는' 매우 제한적인 상황에서의 이용자의 편의를 증진하는 데에 그칠 것으로 보인다.

② 중요성

다음과 같은 이유에 비추어 보면 이 사건 제1항 특허발명은 스크린 골프 시뮬레이션 장치의 기능을 일부 개선한 것으로 보이기는 하나 피고 실시제품에서 중요한 기능을 담당하였다고 단정하기는 어렵다.

㉮ 이 사건 제1항 특허발명은 별도의 하드웨어 추가 없이 매트 조건과 지형 조건을 동시에 고려하여 비거리 산정에 반영하는 구성을 도입하여 종래기술의 문제를 해결하였다. 뿐만 아니라 이 사건 제1항 특허발명은 게임 사용자의 편의 증진 및 하드웨어 설치에 소요되는 비용을 절감시키는 효과도 가지고 있어 개발 초기에는 가상 골프 시뮬레이션 장치 분야에서 상당히 중요한 기술로 평가받았을 것으로 보인다.

㉯ 그러나 이 사건 제1항 특허발명이 개발 초기를 넘어 2014년경부터 시작된 침해기간 동안에는 피고 실시제품의 매출 향상에 중요한 기여를 한 것으로 단정하기는 어렵다. '매 타격마다 매트 조건을 자동으로 인식하고 지형 조건과 일치 여부를 고려하여 비거리를 조정'하는 것은 가상 골프 시뮬레이션 제품에 포함되는 다양한 기술 중 일부에 불과하다.

㉰ 피고는 2019. 8. 16.경 소프트웨어 업데이트를 통해 매트 설정을 '지형별 매트' 옵션(지형조건과 일치하는 매트만 사용 가능)과 '페어웨이 매트' 옵션(지형조건과 무관하게 페어웨이 매트만 사용 가능)으로 구분하여 이용자가 수동으로 옵션을 선택하여 이용하는 방식으로 비거리 조정 방법을 변경하였다. 그런데, 변경 이후에도 전년 같은 기간 대비 라운드 수는 13%, 사용자 수는 14%가 증가한 사실이 인정되는 반면, 피고가 업데이트 이후 소프트웨어 판매대금이나 이용료 등 대가를 감액하였다는 등의 사정은 보이지 않는다. 이는 이 사건 제1항 특허발명이 원고 주장과 같이 '사실상의 표준'이라고 할 만큼 불가결하거나 중요한 기술로서 고객 흡인력이나 구입 동기의 주된 원인이 아니라는 것을 보여 준다.

③ 양적 비율

이 사건 제1항 특허권의 양적 비율로 참작할 만한 요소는 다음과 같다.

㉮ 피고 실시제품은 카메라센서, 프로젝터, 매트, PC 및 콘솔 등 하드웨어와 하드웨

어와의 통신, 가상 골프코스 지형에 관한 데이터, 가상 골프화면 그래픽 처리, 시뮬레이션 작업을 위한 물리적인 연산 등을 수행하기 위한 소프트웨어로 구성되어 있는 점, 그 중 소프트웨어 부분에 이 사건 제1항 특허권의 핵심이 있음은 앞서 살펴 본 바와 같다. 다만 가상의 골프 시뮬레이션 장치는 이 사건 제1항 특허권과 같은 비거리 조정 이외에도 많은 하드웨어 장치 및 소프트웨어 기술이 포함되므로 다수의 특허 등이 실시되고 있을 것으로 보인다. 그러나 피고 실시제품 중 소프트웨어가 차지하는 가격비율이나 시장가치를 직접 산정할 만한 자료는 제출되지 않았다.

㉯ 전체 소프트웨어 중 이 사건 제1항 특허발명과 관련된 부분이 차지하는 비중을 '소스코드의 분량(또는 분량의 비율)'으로 파악하여 보면, '지스윙' 소프트웨어는 전체 756,251줄 중 237줄, 'T-up Vision' 소프트웨어는 전체 813,344줄 중 182줄, 'T-up Vision 2'는 전체 741,833줄 중 235줄로 약 0.03%로 산정된다.

㉰ 피고 실시제품에 적용되는 특허 및 실용신안 등 기술은 이 사건 제1항 특허발명 이외에도 총 20개가 있는 것으로 확인되는데 그 중 티업비젼 1에만 적용되는 특허는 총 17개, 티업비젼 2에만 적용되는 특허는 총 16개, 지스윙멀티에만 적용되는 특허는 총 17개이다.

㉱ 침해 기간 동안의 피고 실시제품 매출액 중 소프트웨어 매출액이 차지하는 부분은 평균 15.7%로 확인된다{= (T-UP 소프트웨어 10,546,897,531원 + G캐시 매출 4,146,348,342원)/ 장비 및 소프트웨어 매출액 93,801,803,492원}.

④ 이 사건 제1항 특허권 이외에 이익 발생 및 증가에 기여한 요소 등

피고의 광고 및 홍보활동, 피고 실시제품에 적용된 소프트웨어의 성능과 디자인, 가격 경쟁력 등도 이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 보이므로 기여율 산정에 고려한다.

16 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권

마스크팩 사건

(제24-2부) 2023. 3. 15. 선고 2021나1480(본소), 2021나1497(반소) 판결

【사 건 명】 특허권이전채무부존재확인 등(본소), 특허권이전청구 등(반소)

【참조조문】 특허법 제33조 제1항

【참조판례】 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결

【판시사항】

1. 이 사건 특허권 및 디자인권의 발명자·창작자가 누구인지
2. 특허 등을 받을 수 있는 권리의 승계 또는 명의신탁 여부

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 피고는 2014년 4월경 A회사를 운영하던 원고 乙로부터 화장품을 함께 개발하자는 제안을 받았고, B라는 업체에서 일하면서 마이크로 니들을 제조하여 납품하는 업무를 시작하였다. 위 업체는 2015년부터는 마스크 팩을 생산하여 원고 甲회사에 납품하였으나 2015년 말부터 재정 상황이 악화되어 2016년 12월경 폐업하였다. 피고는 2016. 3. 3. 피고의 처를 대표이사로 C회사를 설립하여 마스크 팩, 마이크로 니들 등 제품을 제조하여 원고 甲회사에 납품하였다. C회사는 2017. 3. 14. 상호를 주식회사 D로 변경하였는데, 주식회사 D의 매출액은 2016년 87억 원, 2017년 99억 원 상당이었다. 주식회사 D의 매출액 중 원고 甲회사에 대한 매출액이 차지하는 비율이 2016년 99%, 2017년 97%, 2018년 90%라고 기재되어 있다. 원고들과 피고의 위와 같은 사업과정에서 다수의 특허권 및 디자인권(이하 '이 사건 특허권 등)의 등록이 이루어졌다.

2. 원고들은 원고 乙이 이 사건 특허권 등의 발명자 등에 해당하고, 설사 발명자 등으로 볼 수 없다고 하더라도 원고들은 피고로부터 특허 등을 받을 수 있는 권리를 명시적 또는 묵시적으로 이전받고 출원하여 설정등록을 마쳤으므로 이 사건 특허권 등의 권리자는 원고들이라고 주장하면서, 피고에 대하여 이 사건 특허권 등에 관한

이전등록 및 금전 지급 채무를 부담하지 않는다고 특허권이전채무부존재확인 등을 청구하였다.

3. 피고는 이 사건 특허권 등을 피고가 단독으로 발명 또는 창작하였으나 원고들과 피고는 이 사건 특허권 등을 이용해 투자금액을 유치할 목적으로 이 사건 특허 등을 원고들의 명의로 등록하는 내용의 '명의신탁약정'을 체결하였고 주장하였다. 피고가 2022. 11. 4.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달로 위 명의신탁계약을 해지하였으므로 원고들은 피고에게 이 사건 특허권 등에 관하여 명의신탁해지를 원인으로 한 각 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하며 반소를 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 5. 14. 선고 2019가합585327(본소), 2020가합554190(반소) 판결

원고들은 피고에 대하여 특허권 등 이전채무와 부당이득반환 등 금전지급 채무를 부담하지 않고, 피고가 위 권리 등록을 무효라고 다투면서 특허권이전청구와 부당이득반환청구를 하고 있는 이상 원고들로서는 위 각 채무의 부존재 확인을 구할 이익이 있으므로 원고들의 본소 청구를 인용하고, 피고의 반소 청구 기각함 (피고 항소)

【판결요지】 항소기각, 추가·변경 반소청구 기각

1. 이 사건 특허권 등의 발명자 등

증거에 의하여 인정되는 사실관계에 의하면, 피고가 발명과 관련된 기술적 과제를 해결하기 위하여 구체적 착상을 새롭게 제시하고, 착상한 내용을 구현하기 위한 구체적 수단과 방법을 마련한 것으로 보이므로 피고를 이 사건 특허권 등의 단독 발명자 등에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

원고들은, 원고 乙이 마스크 팩 제품 및 공정에 관한 충분한 지식과 이해를 갖추고 있었고 관련 특허를 등록하는 등 다수의 특허 출원 경험도 있으며, 이 사건 특허 등 개발 과정에서 피고와 구체적 기술을 함께 논의하거나 비용을 부담하였고 특허 등 등록 후 제품 제조를 위한 공장 부지나 설비를 제공하는 등 기여하였으므로 원고 乙도 발명자 등에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 원고 乙이 금전적 지원이나 특허 실시를 위한 장소와 설비를 제공한 것을 넘어 기술적 사상이나 디자인의 창작행위에 실질적으

로 기여하였다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

2. 특허 등을 받을 수 있는 권리의 승계 또는 명의신탁 여부

원고들과 피고 사이에 이 사건 특허권 등에 대하여 원고들 명의로 등록하기로 합의한 사실에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. 증거에 의하여 인정되는 사실과 사정에 비추어 보면 원고들이 피고로부터 이 사건 특허권 등을 받을 권리를 적법하게 승계하였다고 보는 것이 타당하고, 이를 지적하는 원고들의 주장은 이유 있다. 반면 피고는 이 사건 특허권 등 중에서 일부 특허권 및 디자인권을 원고들에게 명의신탁 하였다고 주장하나, 제출된 증거만으로는 그와 같은 명의신탁 사실을 인정하기 어렵다.

죽염용융로 사건

(제22부) 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결

【사 건 명】 손해배상(기)

【참조조문】 특허법 제99조의2 제1항, 구 하도급법 제35조, 제12조의3 제3항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

【판시사항】

1. 이 사건 특허발명의 권리자가 원고인지 여부(적극)
2. 원고가 피고에게 공급한 죽염고열로가 구 하도급법이 정하는 '제조위탁'의 대상이 되는 물품인지 여부(소극)
3. 피고가 이 사건 특허발명을 무단으로 등록받아 얻은 부당이득을 원고에게 반환하여야 한다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 피고에게 죽염법제로, 죽염용융로 등을 납품하는 내용의 계약을 체결하고 이를 납품하였고, 피고에게 죽염용융로의 도면 등을 제공하였으며, 위 납품 이후 죽염용융로의 유지, 보수 등을 이어가다가 원고가 이사하면서 다른 유지, 보수 업체를 소개해주었다. 피고는 원고로부터 납품받은 죽염용융로 및 도면 등의 기술적 내용을 바탕으로 이 사건 특허발명을 출원 및 등록받았다.
2. 원고는 피고를 상대로 피고가 등록받은 이 사건 특허권에 관하여 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 한 특허권이전등록절차의 이행과 100,000,100원 상당의 손해배상 또는 부당이득을 청구(일부청구)하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 10. 15. 선고 2020가합508579 판결

피고가 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 원고를 누락하

고 단독 명의로 특허출원을 하였으므로 이 사건 특허권 중 1/2 지분에 관하여 이전등록 절차를 이행할 의무가 있어 일부인용하고, 원고의 계약 위반, 구 부정경쟁방지법 제2조 제3호 가목 또는 라목 위반, 구 하도급법 제12조의3 위반에는 해당하지 않는다고 판단하여 손해배상 청구는 기각 (원고, 피고 각 항소)

【판결요지】 제1심판결 변경(확장청구 포함)

1. 특허권이전등록청구에 대한 판단

이 사건 특허발명의 기술적 사상은 죽염 용융로 내의 공기 순환과 열교환을 촉진시켜 송진과 같은 보조연료 없이도 높은 용융 온도를 얻는 것인데, 이를 구체화하는 이 사건 특허발명의 구성요소와 유사한 구성이 원고가 기존에 보유한 특허발명에 나타나 있는 점, 반면 피고가 위와 같은 기술적 사상을 가지고 있었음을 인정할만한 아무런 증거가 없는 점 및 이 사건 특허발명의 출원 경위 등에 비추어 이 사건 특허발명의 발명자는 원고의 직원 A이고, 원고가 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 그로부터 적법하게 양수하였으므로, 이 사건 특허발명의 권리자는 원고이다.

2. 금전지급에 대한 판단

가. 주위적 청구(구 하도급법 위반을 이유로 한 청구)

피고가 이 사건 계약의 이행을 통해 원고로부터 이 사건 제1도면, 제3도면을 제공받아 이를 이용해 2016. 11. 24. 이 사건 특허발명에 관한 출원을 하여 이를 유용하였으므로, 그 유용행위시 법률인 구 하도급법(2016. 12. 20. 법 제14456호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)이 적용된다. 구 하도급법은 법률의 적용대상이 되는 '제조위탁'의 대상이 되는 물품의 범위를 공정거래위원회 고시로 정하도록 위임하고 있고, 위 고시는 사업자가 물품의 제조를 업으로 하는 경우, 제조 등의 대상이 되는 완제품을 위탁하는 경우에는 위 법률이 적용되나, '당해 물품의 생산을 위한 기계·설비'는 그 대상에서 명시적으로 제외하고 있다. 그런데 피고는 죽염 생산 및 판매를 업으로 하는 회사로, 원고가 이 사건 계약을 통하여 피고에게 공급한 죽염고열로는 '죽염의 생산을 위한 기계·설비'임이 명백하다. 따라서 이 사건 계약을 통해 원고가 피고에게 공급한 죽염고열로는 구 하도급법이 정하는 '제조위탁'의 대상이 되는 물품이라고 할 수 없다.

나. 예비적 청구(부당이득반환 청구)

피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허발명을 등록받아 그 특허권에 기한 독점권을 보유함으로써 그로부터 발생되는 이익을 얻었다 할 것이고, 그로 인하여 특허등록을 받을 정당한 권리자인 원고는 그 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시권을 설정하지 못함으로써 적어도 그 특허권의 실시료 상당의 손해를 입었다고 할 것이다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 권리자로 등록한 기간 동안 취득한 이익을 원고에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다.

어류의 인공 동면 유도 방법 및 포장용기 사건

(제2부) 2023. 5. 19. 선고 2022허5584 판결

【권리내용】 [특허권] 어류의 인공 동면 유도 방법 및 포장용기

【심　　결】 특허심판원 2022. 10. 4.자 2022당1478 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제33조 제1항, 제37조 제1항, 발명진흥법 제2조 제2호

【참조판례】 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결, 대법원 2012. 12. 17. 선고 2011다67705 판결

【판시사항】

1. 이 사건 특허발명이 공동발명에 해당하는지 여부(소극)
2. 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하는지 여부(소극)
3. 특허 받을 수 있는 권리의 승계 여부(적극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고들은 피고를 상대로 '원고들은 이 사건 특허발명의 발명자들로서 이 사건 특허발명은 피고 설립 전에 완성된 것으로 자유발명에 해당하고, 원고들은 특허권자인 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 적이 없으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문을 위배한 무권리자 출원에 해당하여 무효가 되어야 한다.'라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하고, 직무발명에 관한 권리가 적법하게 피고에게 승계된 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 모인출원에 해당되지 않는다.'고 판단하여 원고들의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 특허발명이 공동발명에 해당하는지 여부

원고 1은 독일 킬(Kiel) 대학에서 동물생물학 박사학위를 받은 후 십 수 년간 해양생

물 및 해양생태계 등을 연구하였고, 2007. 5. 2. A회사를 설립하여 해양생물 양식 및 어류종묘생산 관련 연구 및 기술개발을 하였으며, 2016. 11.경부터 피고의 연구소장으로 근무하면서 이 사건 특허발명을 완성하였다. 한편, 원고 2는 2009. 6. 9.부터 2010. 7. 19.까지 A회사의 대표이사로 등재되어 있었고 이 사건 특허발명 등록공보에 공동발명자로 기재되어 있기는 하다. 그러나 원고 2는 원고 1의 아내이자 유아교육을 전공한 자로서 원고 1이 이 사건 특허발명의 출원 업무를 담당하면서 특허출원 대리인에게 공동발명자로 원고 2에 대한 인적사항을 제공하여 원고 2가 공동발명자로 기재된 것일 뿐, 달리 해양생물의 인공동면 유도와 관련하여 전문적 지식을 갖추었다거나 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼만한 아무런 자료가 없다.

따라서 원고 1이 이 사건 특허발명과 관련된 기술적 과제를 해결하기 위하여 구체적 착상을 새롭게 제시하고 착상한 내용을 구현하기 위한 구체적 수단과 방법을 마련한 것으로 보이며, 원고 2는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명은 원고 1의 단독 발명이다.

2. 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하는지 여부

이 사건 제1항 발명은 어류의 무수상태 동면유도시간을 36시간 이상 장시간 유지하기 위하여 동면준비시간을 23시간~25시간으로 구성하는 것이 기술적 특징(기술적 특징 1)임을 알 수 있는데, 이 사건 선출원 발명 명세서에서 이 사건 특허발명의 동면준비 단계에 대응되는 동면유도 최저수온 단계(S3)는 11 내지 13시간 동안 유지(바람직하게는 12시간 동안 유지)됨을 알 수 있고, 이는 이 사건 특허발명의 23 ~ 25시간과는 큰 차이가 있으며, 기술적 특징 1과 관련한 기재나 암시를 찾아볼 수 없다. 그리고 이 사건 제7항 발명은 어류의 무수상태 동면유도시간을 36시간 이상 장시간 유지하지 위하여 어류 포장시 산소공급부가 필요하고, 이러한 산소공급부로서 고체인 초과산화칼륨을 사용하되 초과산화칼륨의 발화 위험을 제거하기 위하여 초과산화칼륨과 석고를 20 : 80의 중량비로 혼합사용하는 것이 기술적 특징(기술적 특징 2)임을 알 수 있는데, 이 사건 선출원 발명의 명세서에는 기술적 특징 2에 관련한 기재나 암시를 찾아볼 수 없는 점에 비추어 이 사건 특허발명의 기술적 특징 1, 2는 피고가 설립되기 이전에 완성된 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명의 우선권주장일 이후 내지 출

원일 사이에 비로소 완성된 것으로 보는 것이 타당하다.

3. 특허 받을 수 있는 권리의 승계 여부

원고 1은 피고의 연구소장으로 근무하면서 어류의 인공동면 유도 기술 연구개발과 함께 특허 출원 업무를 담당하여 왔는데, 이 사건 선출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원시 스스로 출원인을 피고로 지정하여 특허출원 대리인으로 하여금 이 사건 특허발명을 출원하도록 하였고, 위와 같은 방식으로 이 사건 특허발명 이외에도 아래와 같이 출원인을 피고로 한 다수의 특허발명이 출원된 점, 원고들은 피고 설립 무렵 피고의 대표이사와 사이에 '1. 피고 대표이사와 원고 2의 지분을 1:1로 유지한다. 2. 원고들은 기술을, 피고 대표이사는 자본을 투자한다.'는 내용의 동업계약을 체결하였고, 이러한 동업계약에 따라 피고가 설립된 점에 비추어 원고 1과 피고 사이에 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 원고 1이 피고에게 승계하기로 하는 명시적 또는 묵시적인 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하므로 피고는 이 사건 특허발명의 발명자인 원고 1로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받았다고 봄이 타당하다.

17 실시권

아토피치료제 특허기술 라이선스 사건

(제24-2부) 2023. 5. 31. 선고 2021나1916 판결

【사 건 명】 전용실시권설정등록 말소등록 등 청구의 소

【참조조문】 민법 제543조, 제546조, 제550조

【참조판례】 대법원 1995. 2. 28. 선고 94다42020 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2009다88303 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002다41435 판결

【판시사항】

라이선스 계약 해지 여부와 그 청산의무

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고 2와 이 사건 라이선스 계약을 체결하였고, 이후 피고 2의 계약상 지위는 A사 및 피고 1에게 순차적으로 승계되었다. 원고는 이 사건 라이선스 계약에는 이행불능, 이 사건 라이선스 계약상 약정해지 사유가 발생하였고, 이를 이유로 한 원고의 해지 의사표시가 피고 1에 도달함으로써 위 계약은 적법하게 해지되었다고 주장하면서 청산의무의 이행으로 각 전용실시권 설정등록 말소를 구하였다. 또한 원고는 피고 2에 대하여 이 사건 해외특허 중 1/2 지분에 관하여 주위적 청구로 이 사건 라이선스 계약의 당사자로서 또는 명의수탁자로서 이전등록절차를 청구하고, 제1 예비적으로 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록절차의 이행을, 제2 예비적으로 대위청구를 통해 이전등록절차의 이행을 구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 10. 1. 선고 2020가합502908 판결

피고 1이 원고에 대하여 이 사건 라이선스 계약의 실시의무를 부담한다고 보기 어렵고, 설령 실시의무를 부담한다고 하더라도 이를 위반하였다고 인정하기 부족하며, 원고 및 A사 등과 사이의 이 사건 3자 합의의 효력이 당사자가 아닌 피고 2에게까지 미친다고 할 수 없다고 판단하여 원고의 청구를 전부 기각 (원고 항소)

【판결요지】 교환적 변경한 청구 일부 인용

1. 피고 1에 대한 각 전용실시권 설정등록 말소 청구에 관한 판단

   이 사건 라이선스 계약상의 지위를 순차 승계한 피고 1은 적어도 국내에서 의약품 품목허가를 완전하게 취득할 때까지 임상시험 수행 등 개발을 계속할 의무가 있다. 그러나 이 사건 라이선스 계약은 사회생활상 경험칙이나 거래통념상 이행불능 상태에 이르렀다고 보이므로 원고는 계약의 이행불능 및 계약의 해지에 관한 민법의 일반 법리에 따라 그 계약관계를 해지함으로써 그 효력을 장래에 향하여 소멸시킬 수 있다고 봄이 타당하다. 설령, 이 사건 라이선스 계약이 이행불능이 아니라고 보더라도, 이 사건 라이선스 계약상 약정 해지권이 발생하였고, 원고의 위 약정 해지권에 기한 해지 의사표시가 피고들에게 송달되었으므로 이 사건 라이선스 계약은 적법하게 해지되었다고 할 것이다.

   따라서 피고 1은 원고에게 이 사건 라이선스 계약 해지에 따른 청산의무의 이행으로 이 사건 제1특허권에 관한 전용실시권설정등록 및 이 사건 제2특허권에 관한 전용실시권설정등록에 대하여 해지를 원인으로 한 말소등록절차를 이행할 의무가 있다.

2. 피고 2 등에 대한 청구에 관한 판단

   원고는 이 사건 라이선스 계약 해지에 의하여 피고 1에 대한 원상회복청구권(피보전채권)이 있고, 피고 1은 피고 2에 대하여 이 사건 해외특허 중 1/2지분에 관하여 이 사건 현물출자계약을 원인으로 한 이전등록절차의 이행을 청구할 수 있는 채권(피대위채권)이 존재한다. 따라서 원고가 피고 1을 대위하여 구하는 이 사건 청구에 따라 피고 2는 피고 1에게 이 사건 해외특허 중 1/2 지분에 관하여 이 사건 현물출자계약을 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

18 특허권 존속기간 연장

노바티스 가브스정 사건

(제4-1부) 2023. 7. 5. 선고 2022허3533, 2022허3557 판결

【권리내용】 [특허권] N-치환된 2-시아노피롤리딘

【심　　결】 특허심판원 2022. 5. 2.자 2021당(취소판결)113 심결, 특허심판원 2022. 5. 2.자 2021당(취소판결)114, 2021당(취소판결)115(병합)

【사 건 명】 존속기간연장무효(특)

【참조조문】 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제89조, 제91조, 제134조

【참조판례】 대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844 판결, 특허법원 2017. 3. 16. 선고 2016허4498 판결

【판시사항】

의약품 수입품목허가가 심사절차 중 어느 심사부서에서 보완요구가 있는 날로부터 그 보완자료가 제출된 날까지의 기간(이하 '보완기간')을 구 특허법 제91조 제2항이 정한 '특허권자에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간'(이하 '귀책기간')으로 추정할 수 있는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

피고의 'GALVUS'라는 이 사건 의약품에 대한 수입품목허가를 구 특허법 제89조에서 정한 허가로 정한 이 사건 연장등록에 대하여, 원고들이 무효심판청구를 하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 인용하는 선행심결을 하였고, 특허법원은 이를 취소하는 선행판결을 하였다. 그 후 특허심판원이 위 심판청구를 기각하는 원심심결을 하였다. 원고들은 이 사건 심결취소소송을 제기하고, 보완기간을 귀책기간으로 추정하여야 한다는 주장을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 보완기간을 귀책기간으로 법률상 추정한다거나 간주한다는 규정이 없고, 보완기간을

귀책기간으로 추정할 수 있다는 법리도 현재까지 설시된 바가 없으며, 나아가 보완기간을 귀책기간으로 사실상 추정하는 것이 경험칙에 타당하다고 볼 합리적 근거도 발견되지 아니한다.

즉 ① 1986년 개정 특허법에 의하여 허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장제도가 도입된 이래 현재까지, 특허법 등 관련 법령은 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 특허권자 등에게 '책임 있는 사유'로 소요된 기간을 연장기간에서 제외하도록 규정하여 왔을 뿐이고, 보완기간을 귀책기간으로 법률상 추정하거나 간주하는 규정을 둔 적이 없다. ② 식품의약품안전청 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그동안 식품의약품안전청의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다는 대법원 2017후844 판결 등의 법리는, 위 대법원판결이 귀책기간의 주장·증명책임이 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자에게 있다는 것을 원칙적 법리로 설시한 점 등에 비추어 볼 때, 원고 1의 주장처럼 식품의약품안전청 내 어느 심사부서의 보완요구에 따른 보완기간의 소요에 원칙적으로 특허권자 등의 귀책사유가 있다고 추정함을 전제로 하는 것이라고 볼 수 없다. ③ 특허권자 등에게 모든 자료가 완비되었을 때에만 일괄적으로 품목허가신청 및 심사의뢰를 하여 모든 심사절차가 동시에 진행되도록 조치할 주의의무가 있다고 볼 수 없고, 특허권자 등이 안유심사 등의 개별 심사를 의뢰할 때에 '필요한' 심사 자료를 '모두' 구비하여 제출할 주의의무가 있다고 할 수도 없다. ④ 심사·허가 절차 및 구조 등 현실의 주어진 여건 하에서 사회통념상 일반적으로 요구되는 정도의 주의의무를 넘어서, 특허권자 등의 자료제출의무가 그 자료제출에 관한 식품의약품안전청의 보완요구가 있을 가능성을 배제할 정도의 것이라거나, 식품의약품안전청의 보완요구에 의하여 같은 정도의 자료제출의무가 새로이 발생한다고 보기 어려우므로, 보완요구 존재의 점을 들어 특허권자 등의 귀책사유를 추정할 수는 없다. ⑤ 원고들은 보완기간을 귀책기간으로 사실상 추정하는 것이 공평관념에 부합한다는 취지로 주장한다. 그러나 특허청

이 귀책기간 산정에 관한 일반적 기준을 마련하거나 개별적인 연장등록 사안에서 그 무효심판 청구인이 특허권자 등의 귀책사유를 주장·증명하는 것에 현실적인 어려움이 있다고 하더라도, 그러한 점은 보완기간을 귀책기간으로 법률상 추정하거나 간주하는 규정을 마련할지 여부를 둘러싼 입법적 고려사항에 해당할 수 있을지는 차치하고, 구 특허법 제89조, 제91조 제2항, 제134조 제1항 제3호 등을 해석·적용하는 이 법원이 사실상의 추정에 적용되는 경험칙을 도출할 사정으로 삼기는 어렵다.

2. 이 사건에서 기간 2의 개시 전후로 이 사건 약리임상 확인자료 및 이 사건 제조판매증명서에 대한 식품의약품안전청의 보완요구가 있기는 하였으나, 그 보완요구에 따른 보완기간 내에 기간 2가 포함되어 있다는 사정만으로 기간 2가 피고 측의 귀책기간에 해당한다고 추정할 수 없다. 이에 기간 2에 대한 피고 측의 구체적 귀책사유에 관한 원고들의 주장을 살펴보는데, 심사의뢰·신청 취하로 인한 귀책사유 주장과 유럽품목허가 지연의 귀책사유 주장 등은 모두 받아들일 수 없다.

19 직무발명

전략물자 관리 시스템 사건

(제21부) 2023. 4. 13. 선고 2022나1234 판결

【사 건 명】 직무발명보상금청구

【참조조문】 구 발명진흥법(2021. 4. 20. 법률 제18094호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제10조, 제15조, 구 직무발명규정(2018. 8. 28. 대통령령 제29123호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조, 제10조, 제16조, 제17조

【판시사항】

1. 공공의 목적을 위하여 국가기관의 장이 특허청장으로부터 무상실시 승인을 받아 국유특허권을 직접 실시하는 행위가 '국유특허권의 무상처분'에 해당하는지 여부(적극) / 국가기관의 장이 특허청장의 승인을 받지 아니한 채 국유특허권을 직접 실시하였더라도 국유특허권의 발명자는 무상처분에 따른 보상금을 지급받을 수 있는지 여부(적극)
2. 국유특허권으로 등록된 제1발명에 관하여 피고(대한민국)가 이를 실시한 사실이 인정되지 않는다는 이유로 발명자인 원고의 직무발명보상금 청구를 기각한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고를 공동발명자로 하는 제1발명(제10-0927553호, 전략물자 관리 네트워크 및 이를 이용한 전략물자 관리방법)이 2009. 11. 12. 특허등록되었으며, 그 특허권은 2010. 2. 4. 국유특허권으로 등록되었다.
2. 원고는 피고(대한민국)를 상대로, 원고가 산업자원부에 재직하면서 그 직무와 관련하여 전략물자 수출입관리 정보시스템인 '예스트레이드'의 토대가 되는 제1발명 및 관련된 제2, 3발명을 발명하였고, 피고는 구 발명진흥법 제10조 제2항에 따라 위 각 발명에 대한 권리를 승계하였는데, 피고가 예스트레이드 인터넷 사이트를 운영하면서 제1 내지 3발명을 실시하고 있으며 이는 위 각 발명을 무상으로 처분한 것과 같다고 주장하면서, 구 직무발명규정 제17조 제2항에 따른 직무발명보상금의 일부로서 2억 100만 원을 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 4. 15. 선고 2019가합566296 판결

제1발명이 예스트레이드에서 실시되었다고 보기 부족하고, 제2, 3발명은 특허법상 보호대상이 되는 발명에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하여 원고의 청구를 전부 기각 (원고 항소)

【판결요지】 항소기각/ 추가청구기각

1. 구 발명진흥법에 따르면, 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하고 승계한 특허권 등은 국유나 공유로 하며(제10조 제2항), 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리는 특허청장이 관장하고(제10조 제4항), 공무원의 직무발명에 대한 권리를 국가나 지방자치단체가 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다(제15조 제7항). 구 직무발명규정에 따르면, 발명기관의 장은 특허권을 국가승계하거나 특허출원 중인 직무발명이 특허결정 되었을 때에는 국유특허권의 등록을 요청하여야 하고, 특허청장은 국가 명의로 국유특허권의 등록을 하여야 한다(제9조 제1항, 제2항). 국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 하고(제10조 제1항), 국유특허권의 처분은 유상으로 하여야 하지만, 발명기관의 장을 포함한 국가기관의 장이 공공의 목적을 위하여 특허청장의 승인을 받아 국유특허권을 직접 실시하려는 경우에는 국유특허권의 처분을 무상으로 할 수 있으며(제10조 제2항 제2호), 국가기관의 장이 위와 같은 무상실시의 승인을 받으려면 승인신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(제10조 제3항). 특허청장은 국유특허권을 무상으로 처분한 경우에는 유상으로 처분할 경우의 처분수입금에 상당하는 금액의 50/100을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다(제17조 제2항).

   이러한 법령에 따르면, 직무발명에 대한 보상, 국유특허권의 처분·관리는 특허청장의 업무에 속하고, 공공의 목적을 위하여 국가기관의 장이 특허청장으로부터 무상실시 승인을 받아 국유특허권을 직접 실시하는 행위는 '국유특허권의 무상처분'에 해당한다. 이 때 국가기관의 장이 특허청장의 승인을 받도록 한 구 직무발명규정 제10조 제3항은 특허권자인 국가 내부에서 국유특허권의 처분·관리 및 직무발명에 대한 보상 업무를 주관하는 특허청장으로 하여금 국유특허권의 실시 여부를 확인하고 보상금 지급 등 관련 업무를 수행할 수 있도록 하기 위한 규정일 뿐이고, 국가기관의 장이 특허

청장의 승인을 받지 아니한 채 국유특허권을 직접 실시하였더라도 발명자를 보호하는 법령의 취지상 국유특허권의 처분은 있다고 볼 것이므로, 국유특허권의 발명자는 무상처분에 따른 보상금을 지급받을 수 있다고 보는 것이 타당하다.

2. 이 사건에서는 피고가 예스트레이드를 통하여 제1 내지 3발명을 직접 실시하였다고 볼 수 있는지가 쟁점이 된다.

3. 먼저 제1발명의 실시 여부에 관하여 살펴보면, 다음과 같은 이유로 피고가 예스트레이드를 통하여 제1발명을 직접 실시하였다고 볼 수 없다.

① 제1발명의 구성요소 중 '네트워크 엔터티'는 자체 데이터베이스를 구비하고, 사용자로부터 입력받은 물품상세정보를 위 데이터베이스에 저장하며, 전략물자 해당 여부를 자체 판정하는 기능을 수행한다.

② 위 '네트워크 엔터티'에 대응하는 예스트레이드의 구성은 '사용자 단말기'이다. 그런데 증거를 종합하더라도, '사용자 단말기'가 자체 데이터베이스를 구비하고 있다고 인정하기에 부족하다. 사용자 단말기가 저장장치의 일종인 메모리를 구비하고 있기는 하나, 메모리는 자료를 구조화하여 저장하는 시스템에 해당하지 않고, 여러 사람에게 공유되지도 않으므로, 이를 데이터베이스라고 볼 수 없다. 나아가 증거를 종합하더라도, 예스트레이드의 논리적·물리적 구조 및 데이터 이동 내역을 파악할 수 없어, 사용자 단말기가 자체적으로 전략물자를 판단한다고 인정하기에 부족하다(예스트레이드가 전략물자 판단에 필요한 데이터를 다른 시스템에 전송하고 해당 시스템으로부터 판정 결과를 전송받아 사용자에게 보여주는 기능만을 한다고 볼 여지도 배제할 수 없다).

4. 다음으로 제2, 3발명의 실시 여부에 관하여 살핀다.

이 사건에서 발명진흥법상 '발명'이란 특허법·실용신안법·디자인보호법에 따라 보호대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말하고(발명진흥법 제2조 제1호), 특허법상 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며(특허법 제2조 제1호), 특허법의 영역에 있어서는 '기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지할 수 있는 발명'만이 보호대상이 된다(특허법 제1조).

원고는 제2, 3발명이 전략물자관리시스템의 안내포털, 허가서비스를 이용하는 방법이라고 주장하는데, 이러한 주장에 의하더라도 제2, 3발명의 기술적 범위를 구체적으로 특정할 수 없어 제2, 3발명이 특허법 또는 구 발명진흥법의 보호 대상이 되는 발명이라고 볼 수 없다. 설령 제2, 3발명이 특허법 또는 구 발명진흥법의 보호 대상이 되는 발명이라고 하더라도, 원고가 제2, 3발명을 발명한 사실을 인정하기에 부족하다.

5. 원고는, 제1예비적 청구로, 만약 제1발명이 예스트레이드에서 실시되고 있지 않다면, 피고가 원고의 발명과 상이한 내용으로 특허를 출원한 것이 되고, 이는 피고는 발명자인 원고로부터 직무발명에 관한 권리를 승계하였음에도 그 출원을 유보한 것에 해당하므로, 구 직무발명규정 제16조에 따라 직무발명보상금을 지급할 의무가 있으며, 제2예비적 청구로, 피고는 발명자인 원고로부터 제1 내지 3발명의 묶음발명에 관한 권리를 모두 승계하여 예스트레이드에서 실시하면서도 위 묶음발명에 관한 특허 출원을 유보하고 있으므로, 같은 조에 따른 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다는 내용의 청구를 추가하였다.

   그러나 원고는 원고의 '직무상 발명'과 제1발명과의 차이점 및 '묶음발명'을 구체적으로 주장, 증명하고 있지 못하다.

6. 따라서 원고의 주위적 청구 및 제1, 2 예비적 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 정당하다.

듀얼 도어 전기로 사건

(제25-2부) 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결

【사 건 명】 직무발명보상금청구

【참조조문】 발명진흥법 제15조 제1항

【참조판례】 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결

【판시사항】

사용자가 직무발명을 실시하여 원가 절감의 이익을 얻은 경우 직무발명보상금의 산정 방법

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 전기로에 사용되는 듀얼 도어에 관한 직무발명을 완성하였고, 피고는 이를 승계하여 특허등록을 받았고 인천공장, 포항공장, 당진공장 등 9기의 전기로에 듀얼 도어를 적용하였다.
2. 피고는 듀얼 도어에 관한 특허발명을 제3자에게 라이선스하거나 특허발명을 적용한 듀얼 도어를 제3자에게 공급하는 등의 사업화 방안을 검토하였으나 실제로 사업화는 이루어지지 않았다.
3. 원고는, 피고가 전기로에 듀얼 도어를 적용함으로써 제강회수율 향상, 전력 사용량 절감 등 원가 절감의 이익을 얻었음을 근거로, 위 원가 절감 이익에 기초한 직무발명보상금을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.
4. 쟁점 : 사용자가 직무발명을 실시하여 원가 절감의 이익을 얻은 경우 직무발명보상금의 산정방법

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 7. 16. 선고 2019가합545220 판결

청구 기각 (원고 항소)

【판결요지】 제1심판결 변경/ 원고 청구 일부 인용

1. 피고가 직무발명을 적용한 제품을 제3자에게 판매한 것이 아니라 직무발명을 적용한 제품을 제조하여 스스로 사용하기만 한 상황에서는, 피고가 무상의 통상실시권을 갖는 이상 직무발명의 사용으로 인해 '원가가 절감되었다는 사실' 자체만으로 독점적·배타적 이익을 누렸다고 단정할 수 없다. 이 사건에서 피고가 듀얼 도어를 전기로에 적용하여 상당한 원가 절감의 이익을 얻었다고 하더라도, 이와 같은 원가 절감 상당의 이익은 피고가 직무발명을 승계하지 아니한 채 특허발명에 대한 무상의 통상실시권을 가진 상태에서도 누릴 수 있었던 이익으로 볼 수 있기 때문이다.

2. 이러한 상황에서 피고가 직무발명으로 인해 얻은 독점적·배타적 이익은, 단순히 피고가 직무발명을 실시함으로써 원가 절감을 하였다는 것이 아니라, 피고가 피고와 경쟁관계에 있는 제3자(이하 '경쟁사업자'라 한다)로 하여금 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 얻은 초과 이윤, 즉, 피고만이 이 사건 제2내지 5특허발명을 실시함으로써 경쟁사업자들에 비하여 원가를 낮추거나 그 밖의 경쟁상의 우위를 점하게 되어 시장점유율을 높이고 매출을 향상시킴으로 인한 이익을 의미한다고 할 것이다. 따라서 '원가 절감'의 이익이 바로 '사용자의 이익'에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이기 어렵다.

3. 피고가 이 사건 특허발명을 실시함으로 얻은 독점적·배타적 이익은, 피고만이 이 사건 특허발명으로 인해 상당한 원가 절감의 이익을 누리고 경쟁사업자는 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없음으로 인해 시장에서 가지게 되는 경쟁상의 유리한 지위라고 볼 수 있는데, 피고가 가지는 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위는 이 사건 특허발명의 전용실시권자가 누리는 지위와 유사하다. 즉, 만일 피고가 특허발명을 승계받지 않은 상태에서 이와 같은 지위를 누리고자 하였다면 전용실시료 상당의 비용을 특허권자에게 지급해야 할 것인데, 피고는 위 각 특허발명을 승계 받음으로써 전용실시료 상당의 비용을 지급하지 않은 채 위와 같은 유리한 지위를 누릴 수 있게 된 것이다. 한편, 피고는 이 사건 특허발명을 승계하지 않았더라도 위 특허발명에 관한 무상의 통상실시권을 가지게 되므로, 이러한 무상의 통상실시권을 고려할 경우, 피고가 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위를 누리기 위해서 추가로 지불했어야 하는 비용은 전

용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액이라고 할 것이다. 따라서 피고는 직무발명을 승계함으로써 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액 상당의 비용을 절감하는 이익을 얻은 것으로 볼 수 있다.

4. 듀얼 도어의 제조원가 및 통계자료 등에 근거하여 피고의 듀얼 도어 사용으로 인한 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액을 사용자의 독점적·배타적 이익으로 산정한 후 이를 기초로 직무발명보상금의 지급을 명한 사례.

엘지전자 직무발명보상금 사건

(제24-2부) 2023. 8. 30. 선고 2022나1791 판결[1)]

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 발명진흥법 제15조

【판시사항】

특허 등 양도계약의 해석, 타사실시보상 인정 요건, 직무발명보상금 채권의 성격과 환율의 적용시점, 처분보상금 지급 관련 지연손해금의 기산점

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고들은 피고의 종업원으로 재직 중 직무발명을 완성하였고, 피고가 이를 승계하였다. 원고들은 다음과 같은 이유를 들어 직무발명보상금의 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 처분보상금 : 피고가 제3자와 작성한 특허(직무발명 포함) 양도 계약서에는 특허 양도 대가로 피고가 위 제3자 사이에 합의된 감액 실시료 상당액이 기재되었다(이 사건 양도 계약). 피고의 종업원인 원고들은 피고를 상대로 계약서에 기재된 감액 실시료 상당액을 기준으로 직무발명의 양도에 따른 처분보상금의 지급을 구하였다.
   피고는, 불용특허의 형식적 양도에 불과할 뿐이어서 직무발명의 양도로 인하여 피고에게 이익이 발생하지 않았으므로 처분보상금을 지급할 의무가 없다고 주장하였다.

3. 타사실시보상금 : 원고들은, H사가 직무발명을 무단으로 실시하였으므로 피고는 H사에 대해 특허침해를 원인으로 한 손해배상채권을 보유하게 되는 등 독점적, 배타적 이익을 얻었으므로 타사실시보상금을 지급할 의무가 있다고 주장하였다.

4. 직무발명의 처분보상금에 대한 지연손해금의 기산일에 대해 원고들은 직무발명의 양도일로, 피고는 소장부본 송달일 다음날부터 지체책임을 진다고 주장하였다. 또한

1) 유사쟁점의 엘지전자 직무발명보상금 사건이 제25-2부 2023. 4. 20. 선고 2020나2134 판결로 선고된 바 있는데, 위 판결에서는 처분보상금 부분에 있어서 처분문서의 증명력 등에 따라 특허 양도계약의 양도대금 전부를 특허 처분 대가로 인정하였고, 위 각 사건은 대법원에 상고되어 상고심 계속 중임

원고들은 직무발명보상금채권이 외화채권이므로 사실심 변론 종결 당시의 기준 환율을 적용하여 원화로 환산해야 한다고 주장하는 반면, 피고는 양도계약 당시의 매매기준율을 적용해야 한다고 주장하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 7. 22. 선고 2018가합586484 판결

원고들의 처분보상금 일부 인용 (쌍방 항소)

【판결요지】 원고들의 항소, 이 법원에서 확장한 원고들의 청구, 피고의 항소 모두 기각

1. 처분보상금 (일부 인용)

피고와 제3자 사이의 일련의 실시료 감면 협상 내역, 이 사건 양도 계약의 경위, 양도 대상 특허의 가치, 기타 사정 등을 종합해 보면 이 사건 양도계약은 그 형식이 특허의 양도에 불과하기는 하나 그 실질은 '특허권의 양도' 뿐만 아니라 '크로스 라이선스 계약에 따른 실시료 감면약정'이 모두 포함된 것으로 해석하는 것이 타당하다. 따라서 특허권 양도의 대가로 기재된 '실시료 감면액 상당의 이익'에는 특허권 양도의 대가 외에도 크로스 라이선스 실제 실시료 감면 협상에 따른 감면액도 포함된 것으로 보아야 한다. 다만, 이 사건 양도계약은 특허권 양도 및 크로스 라이선스 계약의 실시료 감면 협상을 계약의 주된 내용으로 모두 포함하고 있으나 일반적인 특허권 양도계약처럼 처음부터 특허 양도를 주된 교섭의 대상으로 하여 그 기술적·경제적 가치를 평가한 후 이에 대응하여 실시료 감면액을 정한 것으로 보이지 않는다.

앞서 살펴 본 피고와 제3자 사이의 크로스 라이선스 계약 관계 및 실시료 감면 협상 내역, 피고가 그동안 지급해 온 감면된 실시료 상당액, 이 사건 양도계약의 대상이 된 패밀리 특허의 개수와 감면 실시료 상당액의 규모, 2015. 9. 30. 한 차례 더 지급하였던 감면 실시료 상당액과 양도 대상이 된 패밀리 특허의 수, 이 사건 직무발명을 포함한 양도 대상 특허의 관리 내역 및 피고가 자체적으로 평가한 직무발명의 가치 등을 모두 종합해 보면, 이 사건 양도계약서에 기재된 실시료 감면액 중 양도대상 특허 자체의 처분으로 인한 대가는 20% 상당액으로 평가하는 것이 타당하다.

피고가 정리해 온 장부에 기재된 각 특허의 잔존가치가 어떠한 근거로 산정된 것인알 수 없어 각 양도대상 특허권의 가액을 이 사건 직무발명의 가치에 관한 객관적 자료로

보기는 어렵다. 다만, 피고가 정기적으로 독립된 외부 감사인에 의한 회계감사를 받고 있는 점, 특허 등 무형 자산에 대해서도 가치를 산출하여 회계처리를 해 오고 있는 점 등에 비추어 보면, 피고의 장부(을 제32호증)는 양도대상이 된 특허권들 사이의 가치의 우열이나 상대적인 비중을 반영하는 자료로는 볼 수 있으므로 위 장부상 평가액은 어 이 사건 양도계약에서 특허 자체의 처분으로 인한 대가 중 개별 특허권이 차지하는 비중을 판단하는 근거는 될 수 있다.

2. 타사실시보상금 (기각)

불법행위를 이유로 배상하여야 할 손해는 현실로 입은 확실한 손해에 한하므로, 가해자가 행한 불법행위로 인하여 피해자가 채무를 부담하게 된 경우 피해자가 가해자에게 그 채무액 상당의 손해배상을 구하기 위해서는 채무의 부담이 현실적·확정적이어서 실제로 변제하여야 할 성질의 것이어야 하고, 현실적으로 손해가 발생하였는지 여부는 사회통념에 비추어 객관적이고 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 10. 15. 선고 2017다278446 판결 등 참조). 채무의 인정에 관한 위와 같은 법리는 채권의 취득으로 인한 이익의 인정 여부에도 유추 적용될 수 있으므로 제3자의 불법행위(특허법 제65조 제1항에 따른 경고 또는 출원 공개된 발명임을 알았음에도 불구하고 출원발명을 실시하는 행위)로 인하여 발생한 손해배상청구권을 사용자가 얻은 독점적·배타적 이익으로 보아 직무발명보상금을 청구하기 위해서는 위 손해배상청구권의 취득(또는 발생)이 현실적·확정적이어서 침해자를 상대로 한 손해배상 청구소송 등 별도의 절차 없이도 배상을 받을 수 있을 정도에 이르러야 할 것이다. 이 사건에서 피고가 H사로부터 이 사건 직무발명에 관한 특허권에 관하여 실시료 또는 특허권 침해에 따른 손해배상금을 지급받거나 받기로 약정 또는 합의하였다거나, H사가 이 사건 직무발명에 관한 특허권을 침해하여 피고에게 이에 따른 손해배상청구권이 현실적·확정적으로 발생하였음을 인정할 아무런 증거도 없다.

3. 환율의 적용시점

직무발명보상금채권은 경제적 약자인 종업원을 보호하고 발명을 진흥하기 위한 것으로서 발명진흥법이 규정한 요건을 충족할 때 발생하는 법정채권에 해당한다. 그리고 법정채권은 그 법규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것으로 해석되므로 직무

발명보상금 채권은 원화채권으로 판단된다. 따라서 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻었더라도 직무발명 보상규정이나 사용자와 종업원과의 약정에 의하여 그에 따른 직무발명보상금을 외화로 지급하기로 약정하지 아니한 이상 원화채권에 해당하는 직무발명보상금 채권의 성격은 변하지 않는다. 그러나 한편, 직무발명보상금 산정은 사후에 발생한 사용자의 이익에 여러 요소를 반영하여 이를 승계시점으로 되돌려 정당한 보상액을 정하는 점에 비추어 보면, 사용자가 수년간에 걸쳐 외화로 실시료 등의 이익을 얻었고 해당 기간 중 환율에 변동이 있었던 경우 법원은 그 이익에 대하여 해당 기간 중 연도별 평균 환율 내지 해당기간 전체에 걸친 평균 환율 등을 적용하는 등 상당한 방법으로 원화를 기준으로 한 이익을 산정할 수 있다고 봄이 타당하다(특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결). 결국, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 보상금 액수로 정할 수 있는데, 위에서 살펴본 바와 같이 직무발명보상금채권은 외화채권이 아닌 원화채권에 해당하고, 위 직무발명보상금 제도의 취지 및 채권의 성격, 보상금 산정 방식 등을 고려해 볼 때, 제1심 판결에서 변론 종결 당시의 매매기준율을 적용한 직무발명보상금액은 정당한 보상금이라고 판단된다.

4. 지연손해금의 기산점 (소장부본 송달일 다음날)

① 구 특허법과 발명진흥법은 직무발명보상금채권의 이행기를 규정하지 않았고, 이는 피고의 직무발명 보상규정 및 직무발명 보상심의 규칙도 마찬가지인 점, ② 피고의 직무발명 보상규정 중 실시료 수익보상은 직무발명의 승계 사실 뿐만 아니라 회사 명의로 등록되고 그 후 양도 또는 실시 허여 등으로 회사가 유형의 이익을 얻은 사실을 지급요건으로 하고, 보상금 지급을 위해서는 피고의 직무발명 보상심의 규칙에서 정한 일련의 절차를 거쳐야 하는 점, ③ 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 직무발명의 양도 경위에 비추어 보면 직무발명을 승계할 당시 처분이 예정되어 있었다고 보기는 어려운 점, ④ 직무발명보상금채권은 구 특허법 또는 발명진흥법에 따라 발생하는 법정채권이고, 채권의 발생원인 자체가 본래 있어야 할 상태나 법익을 위법하게 박탈하는 것도 아닌 점 등을 종합하면, 피고는 민법 제387조 제2항에 따라서 원고들로부터 이행청구를 받은 다음 날인 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 지체책임을 진다고 보는 것이 타당하다.

DVD 특허풀&크로스라이선스 사건

(제24-1부) 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제1항, 제2항

【판시사항】

1. 특허풀로부터 받은 실시료, 크로스 라이선스 계약으로 받은 균형 보상금 및 같은 계약으로부터 면제받은 실시료 상당의 사용자 이익 산정
2. 직무발명보상금채권의 성격과 외화로 받은 실시료의 사용자 이익 산정 방법

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 피고에 근무하던 1998년경 실시간 기록/재생 정보에 관한 4건의 이 사건 직무발명의 신고서를 제출하였다. 피고는 이 사건 직무발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 국내에서 각 특허출원을 하였는데 출원서에는 원고만이 발명자로 기재되었다. 피고는 이 사건 직무발명에 대한 국내 특허출원 후 위 각 특허출원을 우선권 주장의 기초로 출원하여 이 사건 특허발명의 등록을 받았다. 또한 피고는 이 사건 특허발명을 미국 등 여러 나라에 국제출원을 하여 특허등록을 받았다. 이 사건 특허발명 중 '기록 매체에 저장된 파일이 실시간 기록/재생 파일인 경우 그 속성 정보를 ICB Tag의 파일 타입에 저장한다.' 부분은 DVD 국제표준기구인 DVD 포럼 및 블루레이 디스크 국제표준기구인 BDA(Blue-ray Disc Association)에서 표준규격 필수특허로 채택되었다.

2. 피고는 2003년경부터 A, B, C 등 외국회사들과 이 사건 특허발명을 포함하여 DVD 및 블루레이 디스크와 관련된 피고 및 상대방 회사들이 보유하거나 장래 보유하게 될 특허권 등에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하는 것을 주된 내용으로 하는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결하였다. 피고는 A, B, D, E 등 외국회사로부터

이 사건 각 크로스 라이선스 계약에 의하여 실시료 지급을 면하는 것 외에 추가로 균형 보상금을 받았다. 피고는 'DVD 6C', 'One-Blue' 각 특허풀에 가입하여 각 2007년, 2012년부터 실시료를 분배받았다.

3. 원고는 피고가 이 사건 직무발명으로 2019년까지 얻었거나 얻었을 이익에 발명자 공헌도를 반영한 직무발명보상금으로 원고가 구하는 일부금 30억 원 및 이에 대한 지연손해금을 청구하였다.

【제1심판결】 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결

이 사건 특허로 피고가 얻은 이익은 91,934,815 달러(이 사건 변론종결일 기준 달러 환율 적용하면 111,516,930,595원), 발명자 보상률 3%, 공동발명자 중 원고의 기여도 84%에 따라 직무발명보상금 2,810,226,650원 및 지연손해금을 인정하여 원고들의 청구를 일부 인용 (쌍방 항소)

【판결요지】 제1심판결 일부취소(피고 항소 일부 인용)

1. 특허풀로부터 받은 실시료 상당의 사용자 이익

피고가 이 사건 특허발명을 특허풀에 제공하고 특허풀로부터 받아 온 실시료는 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익에 해당한다. 다만 특허풀에는 이 사건 특허발명을 비롯한 피고의 다수 표준규격 필수특허가 포함되어 있으므로 이 사건 직무발명으로 인한 사용자 이익을 특정하기 위해서는 직무발명의 기여도를 반영하여야 한다. 다만 각 특허풀에 포함된 발명 중 일부는 표준필수특허 등으로 분류되는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 이 사건 특허발명이 차지하는 비중을 단순히 포함된 특허의 개수를 기준으로 정하는 것을 기술 가치를 제대로 반영한 정당한 평가로 볼 수 없다. 피고가 각 특허풀에 가입하거나 각 특허풀로부터 실시료를 받을 때 이 사건 특허발명의 기술적 가치를 개별적·구체적으로 평가한 자료나 나머지 표준규격 필수특허들이 차지하는 비중과 구분할 수 있을 만한 자료도 없는 대신 피고가 내부적으로 관리해 온 특허풀 실시료 수익과 해당 특허발명에 대한 분배액 비율이 있다면 해당 자료로부터 산출할 수 있는 경우라면 '이 사건 특허발명에 분배된 금액/특허풀로부터 받은 실시료 수익'의 비율의 평균값에 근접한 %를 직무발명의 기여도로 보는 것이 합리적이다.

2. 이 사건 크로스 라이선스 계약으로 받은 균형 보상금 상당의 사용자 이익

피고가 지급받은 균형 보상금(balance compensation)은 이 사건 크로스 라이선스 계약을 전제로 하되 '라이선스 및 특약의 대가, 추가 라이선스의 대가 또는 연장 기간에 대한 균형 보상금' 등으로 일정한 금액을 지급한다는 것이므로 실시료에 해당한다. 실시료는 특허라는 독점권을 종업원으로부터 승계하였기 때문에 비로소 발생한 이익에 해당하므로 사용자가 가지는 통상실시권만으로는 얻을 수 없는 점에서 특별한 사정이 없으면 위 균형 보상금으로 얻은 수익은 직무발명에 의한 독점적 이익이다. 다만, 균형 보상금 수익 중 이 사건 직무발명으로 인한 이익을 특정하기 위해서는 마찬가지로 이 사건 직무발명의 비중을 고려해야 할 것이다. 피고 스스로가 내부적인 기준에 따라 발명의 가치를 산정한 다음 상대방으로부터 받은 실시료 중 이 사건 직무발명이 차지하는 부분에 해당하는 액수를 정한 것은 이 사건 직무발명이 기여한 정도를 상당히 객관적이고 정확히 반영한 것으로 보이므로 위와 같이 산정한 비율을 기여도로 반영한다.

3. 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 면제받은 실시료 상당의 사용자 이익

가. 직무발명을 포함한 현재 및 장래의 특허권 등 일체를 계약 대상으로 하여 상대방과 서로 실시료를 지급하지 않기로 하는 내용의 크로스 라이선스 계약을 체결하는 경우 사용자는 상대방이 보유하는 특허발명을 실시료 지급 없이 사용할 수 있으므로 실시료 상당의 이익을 얻을 수 있다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 무상의 크로스 라이선스 계약을 통해 면제받은 실시료가 있다면 그 중 직무발명이 차지하는 부분은 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익이 될 것이다. 다만 크로스 라이선스 계약의 특성상 실시료를 면제받는 대신 자신의 특허 등도 무상으로 제공해야 하므로 면제받은 실시료 전부를 사용자가 얻은 이익으로 단정할 수는 없으므로 계약의 체결 경위, 목적 및 구체적인 내용을 종합하여 사용자 이익의 여부 및 규모(액수)를 판단해야 할 것이다.

나. 한편 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 '사용자가 얻을 이익'은 사용자와 종업원 간의 분배 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한될 것이고 이

러한 법리는 포괄적 크로스 라이선스 계약을 통해 면제받은 실시료 상당의 이익 중 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익 산정에도 적용될 수 있다. 따라서 특별한 사정이 없으면 이 부분 사용자 이익액은 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 면제받은 실시료 중 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분에 한정하되, 직무발명의 기여도를 반영하여 산정해야 한다.

4. 정당한 보상금의 산정

가. 직무발명보상금채권은 법정채권으로 사용자가 종업원의 발명에 관한 특허 등을 받을 권리를 승계한 시점에 이미 발생하지만(청구권의 발생 시기), 보상금은 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 '예견'되는 이익을 기초로 정해지게 된다. 다만, 승계 시점에 그 이익을 예견하는 것은 사실상 불가능하고, 직무발명으로 인한 사용자의 이익은 승계 이후에야 비로소 실현되므로 이후에 발생한 이익에 발명자의 공헌도, 기여도 등을 반영한 금액을 승계시점으로 되돌려 정당한 보상액을 정할 수밖에 없다. 여기서 사용자가 승계 이후 얻게 되는 이익의 산정에는 해당 발명 내지 특허권 자체의 가치뿐 아니라 승계 이후의 시장상황, 사용자 및 종업원의 각 기여도, 경쟁제품의 유무 등 수많은 요인이 관련된다 할 것이다. 따라서 법원이 정당한 직무발명 보상액을 산정하는 경우에는 사용자가 승계 이후 얻은 이익은 보상액 산정의 기초가 되는 모수(母數)에 해당할 뿐 그 구체적인 금액이 법원을 기속한다고 볼 수는 없다.

나. 직무발명보상금채권은 법정채권에 해당하고, 법정채권은 그 법규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것으로 해석되므로 구 특허법에 기한 직무발명보상금채권은 원화채권으로 판단된다. 따라서 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻었더라도 직무발명 보상규정이나 사용자와 종업원과의 약정에 의하여 그에 따른 직무발명보상금을 외화로 지급하기로 약정하지 아니한 이상 원화채권에 해당하는 직무발명보상금채권의 성격은 변하지 아니한다고 볼 것이다. 한편, 사용자는 외화로 받은 실시료에 대하여 그 취득 당시의 환율로 환산한 가치에 상응하는 원화 상당의 이익을 얻은 것으로 볼 수 있고, 직무발명자(또는 종업원)는 사용자의 그와 같은 이익에 기하여 원화채권으로서의 직무발명보상금채권을 가진다고 할 것이다. 사용

자가 수년간에 걸쳐 외화로 실시료 등의 이익을 얻었고 해당 기간 중 환율에 변동이 있었던 경우 법원은 그 이익에 대하여 해당 기간 중 연도별 평균 환율 내지 해당기간 전체에 걸친 평균 환율 등을 적용하는 등 상당한 방법으로 원화를 기준으로 한 이익을 산정할 수 있다고 봄이 타당하다.

20 특허권과 독점규제

MSP 합성거더 사건

(제25-1부) 2023. 7. 20. 선고 2021나1398(본소), 2022나1227(반소) 판결

【사 건 명】 기술료 청구의 소

【참조조문】 특허법 제133조 제3항

【참조판례】 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결

【판시사항】

특허권의 등록무효로 인해 특허권 양도계약이 소급적으로 무효가 되는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 피고와의 사이에 교량용 합성거더의 하나인 MSP 합성거더와 관련한 특허권 등 산업재산권의 50% 지분을 10억 원에 양도하기로 하는 계약(이 사건 계약)을 체결하였고, 이에 따라 MSP 합성거더에 관련된 9건의 실용신안 및 특허에 관한 50%의 공유지분을 피고에게 이전하였다.
2. 원고는 피고에게 MSP 합성거더와 관련한 기술료의 지급을 구하는 본소청구를 하였고, 항소심에 이르러 피고는 이 사건 계약에 의해 양도받은 특허권 중 일부가 무효가 되는 등 소멸하였으므로 이에 따라 이 사건 계약의 일부가 무효로 되었다고 주장하며, 원고를 상대로 그 무효로 된 부분(50%)에 대응하는 양도대금 5억 원 상당의 부당이득반환을 구하는 반소청구를 하였다.
3. 쟁점 : 특허권의 등록무효로 인해 특허권 양도계약이 소급적으로 무효가 되는지 여부

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 4. 23. 선고 2019가합556909 판결
원고의 기술료 청구를 일부 인용 (피고 항소)

【판결요지】 제1심판결 변경/ 반소청구 기각

1. 본소청구와 관련하여, 피고의 자백 취소 주장을 받아들여 제1심에서 인정한 기술료를 일부 감액하였다.

2. 반소청구와 관련하여, 특허등록을 무효로 한다는 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되지만(특허법 제133조 제3항), 무효사유가 내재되어 있는 특허라도 유효한 거래의 대상이 될 수 있고, 특허권 양도계약 체결 이후 특허무효심결이 확정된 경우 법률상 의제된 특허무효의 소급효에 의해 이미 유효하게 성립한 특허권 양도계약이 그 목적물이 애초에 존재하지 않았던 경우와 같이 원시적 불능 상태로서 무효로 된다고 할 수 없다고 판단하여, 피고의 부당이득반환청구를 기각하였다.

산수 블록 사건

(제25-2부) 2023. 8. 24. 선고 2021나1039 판결

【사 건 명】 기술료 등 청구의 소

【참조조문】 민법 제103조

【참조판례】 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022다287383 판결

【판시사항】

특허 등 실시계약에서 권리가 소멸되더라도 실시료를 감액할 수 없도록 정한 특약이 무효인지 여부(한정적극)

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 이 사건 실시계약을 통해 피고에게 산수 블록 제품과 관련한 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 기술노하우 등을 포괄적으로 실시 허락하였는데, 피고가 산수 블록 제품을 제조, 판매하면서도 원고에게 실시료를 제대로 지급하지 않자 위 실시계약에 근거한 실시료(기술료)의 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
2. 피고는 실시계약의 목적물인 실용신안 등이 무효가 되었으므로 실시료를 지급할 의무가 없거나 실시료가 감액되어야 한다고 항변한다.
3. 그런데 이 사건 실시계약 제18조 제1항은 '이 사건 계약은 특허권 및 의장권 등의 취득, 취하, 기각, 소멸 여부에 관계없이 계약기간 동안 존속하고, 피고는 이를 이유로 기술료의 감액을 청구할 수 없다'는 취지로 규정하고 있다.
4. 쟁점 : 특허 등 실시계약에서 권리가 소멸되더라도 실시료를 감액할 수 없도록 정한 특약이 무효인지 여부

【제1심판결】 대구지방법원 2020. 12. 17. 선고 2018가합203887 판결

원고의 기술료 등 청구를 일부 인용 (쌍방 항소)

【판결요지】 제1심판결 변경/ 원고의 기술료 등 청구를 일부 인용

1. 민법 제103조에 따라 무효로 되는 반사회질서 행위는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우, 그 권리의무의 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법률적으로 이를 강제하거나 그 법률행위에 반사회질서적인 조건 또는 금전적 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성격을 띠는 경우, 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우 등을 포괄하는 개념이다. 법률행위의 일방 당사자로서 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게 과도한 반대급부 내지 부당한 부담을 지우는 것으로 이를 강제하는 것이 사회적 타당성이 없다고 평가할 수 있는 경우 역시 이에 해당하여 무효가 된다.

   그런데 특허 실시계약에서 특허 무효 등으로 특허권이 소멸된 경우에도 계약기간 종료 시까지 그 실시계약이 계속 존속하도록 하고, 특허권 소멸 후 계약기간 종료 시까지 실시계약에서 정한 실시료를 변함없이 계속 지급하도록 하는 조항을 포함시키는 것은, 특허권이 소멸로 인해 특허권자가 더 이상 실시계약을 이행할 수 없게 된 기간 동안에도 실시권자로부터 실시료를 수취할 수 있도록 보장하는 결과가 되어 특허권자에게 부당한 이득을 허용하고 실시권자에게 부당한 부담을 지우는 약정으로 평가될 여지가 있다. 특히 특허권자가 자신의 우월한 거래상의 지위를 이용하여 이와 같은 조항을 특허발명 실시계약에 포함시킨 경우에는, 위와 같은 조항을 포함시킬 합리적인 이유가 인정되지 않는 이상 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라고 한다)위반의 소지가 있을 뿐 아니라 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 그 사법상 효력 또한 부정될 여지가 있다.

2. 그러나 이와 같이 계약 등 법률행위의 내용이 민법 제103조에서 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효인지 여부는 일률적인 추상적 기준에 의해 판단할 것이 아니라 구체적 사안에서 계약 등의 실질을 살펴 판단하여야 한다(대법원 2023. 2. 23. 선고 2022다287383 판결 참조). 특히 복수의 특허발명에 관하여 실시계약을 체결하거나 특허권 외에 상표, 디자인, 노하우(know-how)나 영업비밀 등과 같은 다른 지식재산권과 함께 실시계약이 체결되는 경우, 복수 개의 권리 중 일부가 소멸하였을 때 실시료를 어떻게 조정할 것인지는 양 당사자 사이의 협상 결과에 따라

합리적인 범위 내에서 정해질 수 있는 것이고, 당사자들의 계약 자유의 원칙을 제한하면서 소멸되는 권리와 실시료 감액에 관한 일률적인 규칙을 부과하는 것이 언제나 공평하고 합리적인 결과를 도출한다고 볼 수는 없다. 따라서 단순히 특허 실시계약에서 일부 권리 소멸 이후 실시료 감액을 인정하지 아니하여 권리 소멸 이후의 실시료의 수취를 인정하는 결과를 초래하게 되었다는 사정만으로 그와 같은 약정에 이르게 된 경위 등을 구체적으로 살피지 아니한 채 곧바로 그와 같은 약정이 공정거래법위반에 해당한다거나 당연 무효에 해당한다고 단정하여서는 안 된다.

또한, 특허권자가 특허발명에 관한 독점권을 가지고 있다는 사실만으로 실시계약에서 우월한 거래상의 지위가 있다는 점이 당연히 도출되는 것이 아니고, 실시계약의 목적이 된 특허권의 특성과 시장점유율, 특허권자의 실시권자의 경제력의 차이, 실시계약의 체결 경위와 실시계약의 내용 등을 구체적으로 고려하여 특허권자에게 우월한 거래상 지위가 있었는지 여부를 판단해야 한다.

3. 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다.

이 사건 실시계약의 목적물은 산수 블록 제품과 관련된 특허, 디자인, 상표, 실용신안, 기술노하우 등 다양한 지식재산권을 포괄하고 있고, 향후 원고의 기술개발에 따른 개량 기술도 실시계약의 목적물로 추가될 가능성도 있는바, 이 사건 계약 체결 당시 이 사건 계약에서 정한 실시료율을 개별 지식재산권별로 정확하게 배분하기는 어려웠을 것으로 보인다. 또한 이 사건 계약의 당사자들은 '산수 블록 제품'을 국내에서 제조, 판매할 수 있는 권한을 부여하는 것에 주된 관심이 있었을 뿐 위 산수 블록 제품과 관련된 개별 지식재산권의 구체적인 개수나 내용이 계약 체결 및 기술료율 산정의 핵심적인 요소는 아니었다. 이 사건 계약기간은 실시계약 목적물의 잔존 족속기간에 비해 상대적으로 단기(3년)여서 계약 종료 후 실시계약을 갱신할 때 소멸된 권리 등을 갱신 계약의 기술료율에 어느 정도로 반영할 것인지에 관하여 양 당사자 사이에 새롭게 협상을 할 수 있는 여지가 있고, 경우에 따라 더 이상 실시계약을 갱신하지 아니하고 계약을 종료시킬 가능성도 있어, 이 사건 계약 제18조 제1항에 의해 일부 권리 소멸 후에도 최초 기술료율을 그대로 유지하는 것이 피고에게 다소 불리한 측면이 있다고 하더라도 그와 같은 계약에 구속되는 기간이 불합리하게 장기간이라고 보이지는 않는다. 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려하면, 이 사건 계약 제18조에서 개별 지식재

산권의 소멸 여부에 관계없이 계약기간 동안 계약이 존속하도록 하고, 이를 이유로 기술료 감액을 구하지 못하도록 규정한 것이 현저히 합리성을 상실한 규정이라고 단정하기 어렵다.

또한 원고가 국내에서 독점권을 가지고 있는 산수 블록 제품이 콘크리트 옹벽블록 등의 시장에서 어느 정도의 시장 점유율을 가지고 있는지 기록상 나타나 있지 않고, 원고 보유의 특허권 등을 실시하지 않고는 콘크리트 옹벽블록 시장에 진입하기 어렵다고 볼 근거도 없으며, 원고와 피고 사이에 대등한 협상이 어려울 정도로 경제력의 차이가 있다는 자료도 없는바, 이 사건 계약에서 위와 같은 규정이 포함된 것이 원고의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 피고와 거래한 결과라고 단정할 수도 없다.

따라서 피고가 주장하는 사정만으로 이 사건 계약 제18조가 민법 제103조 위반으로 무효에 해당한다고 볼 수 없고, 달리 피고 주장을 인정할 증거가 없다.

4. 나아가 이 사건 계약 제18조의 유효성에도 불구하고 신의성실의 원칙이나 형평의 관념에 따라 기술료 감액을 인정할 수 있을지 여부에 관하여 살펴보더라도, 이 사건 계약기간 중 계약목적물 중 하나인 401 실용신안이 무효로 소멸되었지만, 제3자는 여전히 401 실용신안의 기술적 범위를 모두 포함하고 있는 449 특허의 독점적·배타적 효력에 따라 401 실용신안의 보호범위 내에 있는 기술을 실시할 수 없게 되므로, 결국 원고가 이 사건 계약에 따라 피고에게 제공하는 통상실시권의 실질적인 내용에는 별다른 차이가 발생하지 않는 점 등에 비추어 볼 때, 원고가 이 사건 계약에 따른 실시료를 그대로 청구하는 것이 신의칙에 위반된다고 보기도 어려우므로, 피고의 위 감액 주장은 이유 없다.

III

디자인보호법

01 디자인의 창작

마스크팩 포장 사건

(제3부) 2022. 11. 24. 선고 2022허1780 판결

【권리내용】 [디자인권] 마스크팩 포장용 상자

【심　　결】 특허심판원 2022. 1. 25.자 2020당774 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제3조

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

【판시사항】

1. 디자인을 출원하여 그 등록을 받은 사람이 그 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인에 해당하지 않다거나, 그 디자인이 공동출원 규정에 위배되어 출원되었다는 점에 대한 증명책임(= 디자인등록의 무효를 주장하는 사람)
2. 등록디자인의 창작 과정, 해당 디자인이 반영된 제품의 출시 과정에 비추어 창작자를 특정하고, 해당 디자인이 제품의 기획 측과 판매 측 중 어느 쪽의 직무디자인에 해당하는지 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 마스크팩 포장용 상자에 관한 디자인을 등록하였다(출원일/ 등록일/ 등록번호: 2019. 2. 7./ 2019. 12. 9./ 제1036817호). 원고는 2020. 3. 10. "이 사건 등록디자인은 원고의 직원에 의하여 창작된 원고의 직무디자인이고, 피고는 창작자로부터 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 아니므로, 이 사건 등록디자인은 무권리자인 피고에 의하여 출원, 등록된 것이어서 디자인보호법 제3조 제1항에 위배된다."라고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 제기하였다. 특허심판원은 2022. 1. 26. '이 사건 등록디자인은, 피고의 직원인 노OO이 피고의 직무에 관하여 창작한 디자인으로서 피고가 이를 정당하게 승계받아 출원하여 등록받은 것이다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

▣ 이 사건 등록디자인의 창작자

다음과 같은 이유로 이 사건 등록디자인은 노○○이 단독으로 창작한 것으로 보이고, 원고가 제출하는 증거만으로는 원고의 직원이었던 김○○이 이 사건 등록디자인을 단독으로 창작하였다거나 노○○의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 인정하기 부족하다.

① 이 사건 등록디자인의 출원일(2019. 2. 7.) 보다 무려 8개월 이상 앞선 2018. 5. 28. 노○○은 아내이자 피고의 이사인 손○○에게 이 사건 등록디자인과 매우 유사한 디자인 시안들을 전송하면서 의견을 구하였다. ② 원고는 이 사건 무효심판을 청구할 당시에는 이 사건 등록디자인의 창작자가 원고 직원인 송○○이라고 주장하다가 이 사건 소송에 이르러 김○○이라고 주장하는 등 이 사건 등록디자인의 창작자가 누군지에 관하여 일관된 주장을 하지 못하고 있다. ③ 원고는 이 사건 등록디자인이 적용된 이 사건 제품을 출시하기 전 관련 제품들을 출시하였는데, 관련 제품들의 디자인 창작 과정에서 드러나는 노○○과 김○○의 각 역할과 업무 분담, 작업방식 등에 비추어 보면, 노○○은 주로 원고의 제품들의 컨셉과 디자인의 제작 방향을 결정하고, 디자인의 전체적인 미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하며 그 착상을 구체화하기 위한 세부적인 아이디어를 제시하고, 김○○은 노○○의 구체적인 지시사항을 그대로 이행하여 도면 작성에 필요한 작업들을 수행하여 왔던 것으로 보인다. ④ 노○○은 원고가 설립되기 전부터 피고 제품의 기획, 개발, 포장 디자인 등 업무를 수행하였고, 노○○이 기획한 제품들은 홈쇼핑 등에서 상당한 성과를 거두었다.

▣ 이 사건 등록디자인이 원고에게 귀속되는지

❍ 원고는, 노○○의 디자인 창작은 원고의 업무에 속하는 것이어서 이 사건 등록디자인은 원고의 직무디자인에 해당하므로, 피고는 이 사건 등록디자인의 적법한 승계인이 아니라고 주장한다.

그러나 ① 피고와 A회사는 2016. 4. 15. '원고 설립 후 사내유보금이 3억 원이 될 때까지를 원고 육성기간으로 정하며 육성기간 중 A브랜드를 활용하여 피고가 피고의 비용으로 제품을 개발하고, 피고는 제품 기획 단계, 유통 채널과 계약 단계에서 원고

와 협의한 후 진행해야 한다'는 내용이 담긴 이 사건 합작계약을 체결하였고, 그에 따라 2016. 4. 22. 원고가 설립되었으며, 이 사건 등록디자인의 출원일 무렵까지 원고의 사내유보금이 3억 원을 초과한 적이 없다. ② 원고는 2016. 7. 6. 피고와 '원고는 피고에게 제조판매업의 전반에 대한 권리를 부여하고, 그 권리는 A이펙트 전 제품에 대한 제품기획, 부자재 사입 및 관리 등 제조 전반에 걸친 업무로 한다.'는 내용의 제조판매업 위탁계약을 체결하였다. ③ 이 사건 제품의 기획, 개발, 디자인, 제조에 관한 업무를 피고가 직접 또는 하청업체에 발주하는 방식으로 수행하였고, 그 과정에서 발생하는 비용 역시 피고가 부담하였으며, 원고는 피고가 기획, 개발, 디자인, 제조를 하여 완성한 이 사건 제품을 납품받고 그 대금을 피고에게 지급하였다. 위와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 제품의 기획은 피고의 업무에 속한다고 보아야 하고, 이 사건 등록디자인은 이 사건 제품의 포장에 관한 디자인으로서 그 창작은 이 사건 제품의 기획 업무에 해당하여 피고의 업무에 속한다고 보는 것이 타당하다. 결국 이 사건 등록디자인은 원고의 직무디자인에 해당하지 않으므로, 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 원고에게 귀속되었다고 볼 수 없다.

소떡소떡 재심 사건

(제2부) 2023. 4. 14. 선고 2022재허1001 판결

【권리내용】 [디자인권] 꼬치떡

【재심대상판결】 특허법원 2021. 7. 15. 선고 2020허5351 판결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 민사소송법 제451조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 1997. 12. 26. 선고 97다42922 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결

【판시사항】

증인 A의 허위 진술이 없었더라도 'B는 이 사건 등록디자인의 창작자이거나 적어도 공동창작자라고 인정하기 어렵다'는 판단이 달라졌을 것이라고 볼 수 없어 재심대상판결의 주문에 영향을 미쳤다고 볼 수 없는 이상, 민사소송법 제451조 제1항 제7호에 규정된 재심사유가 인정되지 않는다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고들은 원고들을 상대로 '이 사건 등록디자인은 피고 회사측의 B가 창작한 디자인임에도 원고들이 모인출원하여 그 등록을 받은 것이므로 디자인보호법 제3조 제1항에 위배되고, ② 적어도 B가 공동창작자임에도 출원인으로 포함되지 아니하여 디자인보호법 제39조에 위배되며, ③ 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 동일하여 신규성이 부정되거나, 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 2로부터 용이하게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항에 해당하므로, 그 등록이 무효이다'라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 등록디자인은 선행디자인 2로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로, 피고들의 심판청구를 인용하였다. 이에 원고들은 위 심결의 취소를 구하는 소(특허법원 2020허

5351호)를 제기하였고, 특허법원은 '① B가 이 사건 등록디자인의 창작자이거나 공동창작자임을 전제로 한 피고들의 모인출원 내지 공동출원 규정 위반 주장은 모두 받아들일 수 없고, ② 선행디자인 1은 디자인보호법 제36조 제1항 본문, 제2항에 따라 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 아니하여 이 사건 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항에 따라 그 신규성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어 근거자료가 될 수 없으며, ③ 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어려우므로, 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 피고들의 주장은 받아들일 수 없다'는 이유로 이 사건 심결을 취소하는 재심대상판결을 선고하였다. 피고들은 재심대상판결에 불복하여 상고하였으나(대법원 2021후10756호), 심리불속행 기각되어 재심대상판결은 2021. 11. 26. 그대로 확정되었다.

한편 A는 재심대상판결의 법정에 증인으로 출석하여 위증을 하였다는 혐의로 벌금 5,000,000원의 약식명령이 내려졌고, 그 약식명령이 확정되었다. 이에 피고들은 A의 거짓 진술이 재심대상판결의 주문에 영향을 미쳤으므로 민사소송법 제451조 제1항 제7호의 재심사유가 인정된다고 주장하며 이 사건 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

증인 A의 증언 중 A가 증언한 내용을 알게 된 '경위'는 위증죄가 인정된 허위 진술이므로 사실에 부합하지 아니하나, 그 이외 그가 이 사건 등록디자인의 창작 경위에 대하여 증언한 내용은 다른 증거에 의해 뒷받침되고 사실에 부합한다. 또한, 증인 A의 증언을 제외하더라도, 피고 회사가 기존에 소시지를 떡으로 감싼 제품('비엔떡', '하꼬호꼬 떡햄바' 등)을 생산한 사실 이외에는 B가 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 인정할 증거가 없다. 오히려, 원고 C가 피고 회사에 이 사건 등록디자인의 실시 제품 생산을 의뢰하면서 매우 구체적으로 그 형태를 지시하며 샘플 제작을 의뢰했던 것으로 보이고, B 및 D는 그 지시에 따라 단순히 그 제품을 직접 제작하였던 것에 불과한 것으로 보일 뿐이어서, B 또는 D가 디자인의 전체적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 새로운 착상을 디자인적으로 구체화하거나, 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 이 사건 등록디자인을 완성할 수 있게 하였다고 볼 수 없

어 이들을 이 사건 등록디자인의 디자인권자 혹은 공동 디자인권자라고 보기 어렵다.

따라서 A의 위 허위 진술부분이 없었더라도 'B가 이 사건 등록디자인의 창작자이거나 적어도 공동창작자라고 인정하기 어렵다'는 판단이 달라졌을 것이라고 볼 수 없다. 즉, 증인 A의 위증이 없었더라면 재심대상판결의 주문이 달라질 수도 있을 것이라는 개연성이 인정되지 아니한다.

02 선행디자인의 공지

근위절골술의 치료용 고정기구 사건

(제5-1부) 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결

【권리내용】 [디자인권] 개방성 내측 근위절골술의 치료용 고정기구

【심　　결】 특허심판원 2022. 9. 5.자 2020당3923 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호

【참조판례】 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결

【판시사항】

1. 등록디자인의 양도인이 해당 등록디자인에 관하여 무효심판청구를 하는 것이 금반언 원칙(assignor estoppel)에 위반되어 부적법한지 여부(소극)
2. 의료기기 허가증에 게재된 디자인이 공지된 것인지 여부(한정 소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고 및 피고는 이 사건 등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데, 이후 원고는 자신의 지분을 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유하게 되었다. 그런데 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 공지디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 무효에 해당한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 위 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였고, 원고는 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다.

이에 피고는, 원고가 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구한 것은 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(assignor estoppel)에 위반되는 행위이므로, 이 사건 심판청구 및 이 사건 소는 부적법하다고 본안 전 항변을 하였다.

이 사건의 쟁점은 (1) 등록디자인의 양도인이 해당 등록디자인에 관하여 무효심판청구를 하는 것이 금반언 원칙에 위반되어 부적법한지 여부와 (2) 의료기기 허가증에 게재된

디자인이 공지된 것인지 여부이다.

【판결요지】 청구기각

1. 본안 전 항변에 대한 판단

구 디자인보호법 제68조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 등 참조).

이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다. 피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없기 때문이다.

따라서 이 사건 심판청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반됨을 전제로 하는 이 사건 본안 전 항변은 이유 없다.

2. 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부

가. 관련법리

구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호가 정하는 '공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없고 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하며, '공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 상태에서 실시된 것을 의미한다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조). 한편 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에서 정한 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라는 점은 디자인등록이 무효라고 주장하는 사람이 주장·증명하여야 하나, 비밀유지의무의 존재는 디자인의 공지 또는 공연 실시를 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 한다(특허법원 2019. 12. 13. 선고 2019허3823 판결 참조).

나. 구체적 판단

(1) 식약처는 '의료기기전자민원창구'(이하 '이 사건 인터넷 사이트'라 한다)를 통해 허가된 의료기기의 세부 허가정보를 공개하고 있기는 하지만, 이 사건 인터넷 사이트에는 2012. 8. 31. 이후에 허가된 의료기기부터 세부 허가정보를 공개하고 있는바, 2009. 11. 23.자 최초 허가에 기초한 이 사건 허가증은 원칙적으로 이 사건 인터넷 사이트를 통해 공중에 공개되는 정보가 아니고, 달리 이 사건 허가증에 게재된 선행디자인 1이 이 사건 인터넷 사이트를 통해 공개되었음을 인정할 증거가 없다.

(2) 공공기관의 정보 공개에 관한 법률(이하 '정보공개법'이라 한다) 제9조 제1항 단서 제7호 본문은 법인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 인정되는 정보는 공개하지 아니할 수 있다고 정하고 있고, 식약처 정보공개 운영 규정(식약처훈령 제21호, 2013. 4. 5. 시행) 제9조 제1항 2문은 정보공개법 제9조 제1항에 따른 식약처 비공개 세부기준을 정하고 있는데, 이에 의하면 정보공개법 제9조 제1항 제7호에 해당하는 비공개 대상 정보로서 의료기기 허가를 위하여 제출된 자료로 법인이 보유하는 생산기

술 또는 영업상의 정보를 정하고 있다. 한편, 정보공개법 제11조 제3항은 청구된 대상 정보의 일부 또는 전부가 제3자와 관련이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 제3자에게 지체 없이 통지해야 하고 필요한 경우 그의 의견을 들을 수 있다고 정하고 있으며, 의료기기법 제45조는 제조허가를 받기 위하여 자료를 제출한 자가 자료의 보호를 요청하면 식약처장은 그 제출된 자료를 공개하여서는 아니 된다고 정하고 있다.

앞서 살펴본 사정 등을 위 관련 법령에 비추어 보면, 일반인이 이 사건 인터넷 사이트에 접근하는 방법이 아니라 식약처에 정보공개청구를 하는 방법에 의하여 이 사건 허가증의 내용을 파악하고자 하더라도, 이 사건 허가증은 비공개 대상 정보에 해당한다는 이유로 그 공개가 거절되거나 원고의 공개에 대한 반대 의견 표시로 그 공개가 거절될 수 있으므로, 실제로 정보공개청구에 의한 정보공개가 이루어지지 않았던 이상 이론상 정보공개청구가 가능하다는 사정만으로는 불특정 다수인이 이 사건 허가증에 포함된 선행디자인 1을 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기 어렵다.

(3) 이 사건 허가증 관련 업무를 담당한 식약처 소속 공무원은 업무 처리 과정에서 선행디자인 1의 내용을 인지하고 있었을 것으로 보이기는 하나, 공무원은 일반적으로 직무상 알게 된 비밀을 엄수할 의무가 있을 뿐 아니라(국가공무원법 제60조), 민원 처리와 관련하여 알게 된 민원의 내용에 포함되어 있는 특정한 정보를 민원 처리 목적 외의 용도로 사용하여서는 안 되며 정보주체의 동의 없이 무단으로 제3자에게 제공할 수도 없다(민원 처리에 관한 법률 제7조). 따라서 식약처 담당 공무원이 선행디자인 1의 내용을 인지하고 있었다고 하더라도, 선행디자인 1이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 보기 어렵다.

의료기기 제조 허가증 사건

(제1부) 2023. 1. 19. 선고 2022허5065 판결

【권리내용】 [디자인권] 의료용 실

【심　　결】 특허심판원 2022. 8. 23.자 2022당533 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제1호, 제3호, 제121조 제1항 제2호, 의료기기법 제6조 제1항 본문, 제2항, 의료기기법 시행규칙 제5조 제2항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호, 제7호

【참조판례】 대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후425 판결

【판시사항】

1. 식품의약품안전처장이 발급한 의료기기 제조 허가증에 게재된 디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 규정한 '국내에서 공지된 디자인'에 해당하는지(적극)
2. 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 발급된 의료기기 제조 허가증에 게재되어 공지된 선행디자인과 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2016. 1. 29. 등록된 미용 또는 성형시술에 사용하는 의료용 실에 관한 제838042호 디자인의 권리자이다. 피고는 "이 사건 등록디자인은 식품의약품안전처장이 2015. 2. 13. 발급한 의료기기 제조 허가증(이하 '이 사건 허가증'이라 한다)에 게재된 HSGG type 봉합사 디자인과 유사하거나 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다."라는 이유로 위 등록디자인의 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2022. 8. 23. '위 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다.

원고는 이에 불복하여 이 사건 소를 제기하면서 '선행디자인은 이 사건 등록디자인 출원

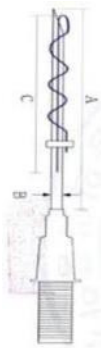
전 공지된 디자인이 아니고, 이 사건 허가증의 사진과 도면만으로는 선행디자인인 봉합사의 구체적 형상을 육안으로 파악할 수 없어 위 등록디자인과 유사 여부를 판단할 수 없다'고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

디자인보호법 제33조 제1항 제1호의 '국내에서 공지된 디자인'은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없고 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말한다. 이 사건 허가증은 의료기기법 제6조 제1항 본문, 제2항, 같은 법 시행규칙 제5조 제2항에 따라 발급된 것으로서, 공개가 금지되는 등 제한을 받지 않고, 오히려 누구라도 식품의약품안전처 의료기기 전자민원창구(https://emed.mfds.go.kr)에서 의료기기 제조허가를 받은 제품에 관한 정보를 허가 다음 날부터 열람할 수 있다. 설령 이 사건 허가증을 발급받은 A 회사나 그 발급절차에 관여한 공무원들에게 계속하여 비밀유지의무가 있다고 하더라도, 위 허가증은 발급됨과 동시에 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었으므로, 선행디자인은 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지되었다. 이 사건 등록디자인 출원 전 A 회사 외에는 이 사건 허가증 발급 이력이 없고 의료기기 제조 허가를 받은 후 제품을 생산하거나 영업한 사실이 없다고 하더라도 마찬가지이다. 이 사건 허가증에 기재된 정보가 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호 또는 제7호가 정한 비공개 대상 정보에 해당한다고 볼 수도 없다.

이 사건 허가증의 사진, 도면 및 설명을 경험칙으로 보충하면 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 봉합사의 형상과 모양을 충분히 파악할 수 있다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 대상 물품은 모두 미용 또는 성형 목적으로 시술, 수술을 할 때 주사기 침관에 끼워 체내에 삽입하는 금으로 만든 의료용 실로, 그 용도와 기능이 동일하다. 또한 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 그 형상과 모양이 ① 전체적으로 가늘고 긴, 원기둥 형상의 '중심부'와 나선형 '주변부'로 구성되어 있는 점, ② 중심부는 주사침 내부에 삽입되는 부분으로 직경이 일정하고 세로로 길게 뻗어 있는 점, ③ 주변부는 중심부에서 연장되어 주사침 외부를 감싸는 부분인데, 중심부 바깥 둘레를 나선형으로 감싸면서 내려오는 점 등에서 공통된다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 형상과 모양 또는 이들의 결합에 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 유사한 디자인이다.

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 공지된 선행디자인과 유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 디자인보호법 제121조 제1항 제2호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 적법하다.

주요 도면	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		

03 신규성

투견(鬪犬) 형상의 방향제 용기 사건

(제5-3부) 2022. 11. 3. 선고 2021허5914 판결

【권리내용】 [디자인권] 차량용 방향제 용기

【심　　결】 특허심판원 2021. 10. 5.자 2021당789 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항

【참조판례】 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결

【판시사항】

등록출원된 디자인이 선행디자인과 그 주된 창작적 모티브를 같이하고, 그 창작적 모티브가 선행디자인에서 새롭게 나타났다는 이유 등으로 등록출원된 디자인과 선행디자인의 세부적 차이에도 불구하고 양 디자인이 유사한 디자인에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 등록디자인권자인 원고를 상대로 원고의 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 및 제2항에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 '원고의 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하자, 원고가 그에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

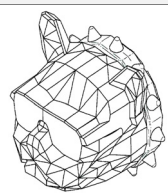
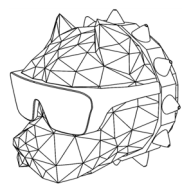
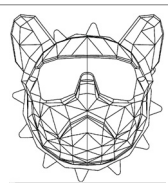
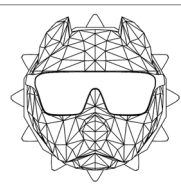
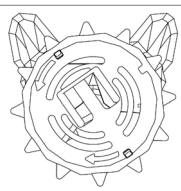
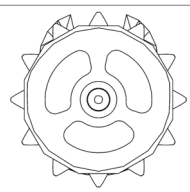
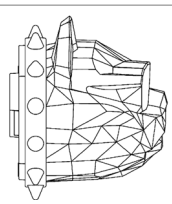
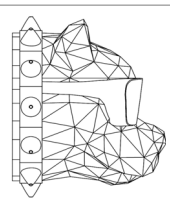
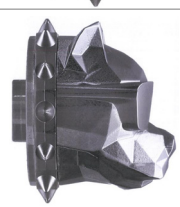
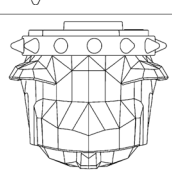
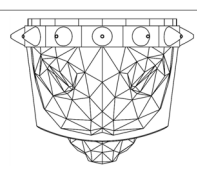
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다.

이 사건 등록디자인 ' , '과 선행디자인 1 ' , ' 및 선행디자인 2 ' , '를 대비하여 보면, 양 디자인은 모두 전체적으로 호전적인 느낌을 주는 '투견(鬪犬)의 형상', '고글 선글라스를 착용하고 있는 형상', '원뿔 돌기의 목줄을 두르고 있는 형

상', '다각형(Polygon) 방식의 표현 형태'를 갖추고 있다는 점에 공통되므로, 양 디자인은 그 주된 창작적 모티브 내지 주제를 같이 한다고 보인다.

또한, 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.

따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면 그 지배적인 특징이 유사하므로 비록 세부적인 점에서 차이가 있더라도 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼도록 한다고 판단되므로, 선행디자인들과 유사한 디자인에 해당한다고 볼 것이다. 따라서 그와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

구 분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
사시도			
정면도			
배면도			
좌측면도			
평면도			

투명재질 음료용기 사건

(제4-1부) 2023. 1. 18. 선고 2022허3625 판결

【권리내용】 [디자인권] 음료용기 속뚜껑

【심　　결】 특허심판원 2022. 5. 10.자 2021당1492 심결

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제122조

【참조판례】 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결, 대법원 2010. 8. 26. 선고 2009후4148 판결

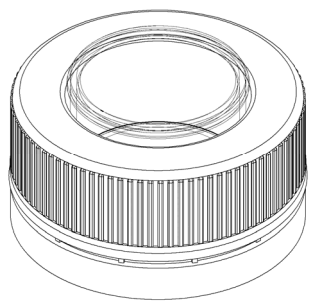
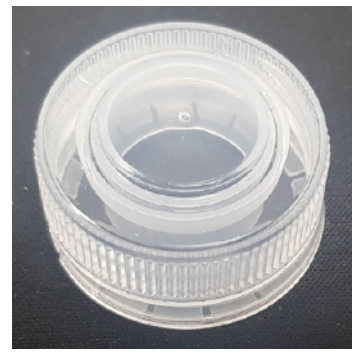
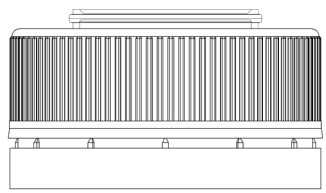
【판시사항】

1. 등록디자인과 확인대상 디자인의 대비 방법
2. 등록디자인과 확인대상 디자인의 유사 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고들은 피고(디자인권자)를 상대로 확인대상 디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상 디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 권리범위에 속한다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

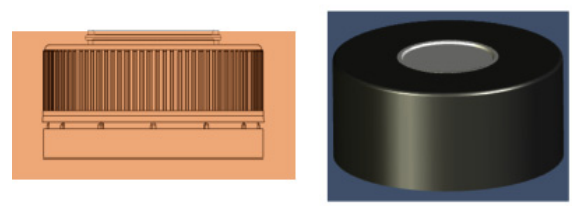
【판결요지】 심결취소

주요 도면	이 사건 등록디자인	확인대상 디자인
사시도		
정면도		

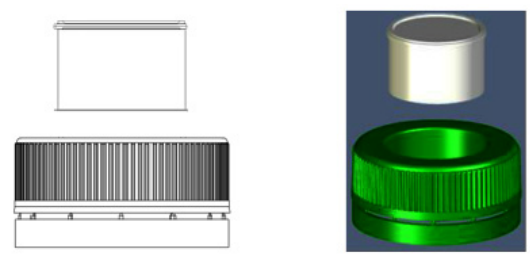
1. 대비 방법

두 디자인의 유사 여부 판단은 겉뚜껑과 결합되지 않은 상태인 이 사건 등록디자인의 등록디자인공보 및 피고가 특정한 확인대상 디자인에 대한 설명 및 도면 등을 기준으로 대비하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 겉뚜껑과 결합된 형태로 사용 및 거래되는 점을 감안하여 겉뚜껑과 결합된 상태도 참작하고, 이 사건 등록디자인은 그 기능적 구조상 사용 시 투명 부분과 불투명 부분이 분리되는 형태의 변화가 당연히

이 사건 등록디자인의 음료 등 복용 전 형상



이 사건 등록디자인의 음료 등 복용 시 형상



수반될 것으로 보이므로 이러한 형태의 변화도 참작하여 유사여부를 판단한다.

2. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 차이점들로 인한 심미감의 차이

확인대상 디자인은 하단이 개방된 투명한 원통형의 보조내용물 수용부가 나머지 몸체부와 일체형으로 구성되어 있고, 투명 재질로 인해 청량감뿐만 아니라 대부분의 구성을 여러 각도에서 쉽게 볼 수 있는 입체감을 주는 반면, 이 사건 등록디자인은 투명 재질의 보조내용물 수용부가 불투명 재질의 몸체부에 블록과 같이 삽입되어 간결하고 단단한 인상을 줄 것으로 보인다. 이러한 전체적인 심미감의 차이로 인하여 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인은 서로 유사한 디자인이라고 보기는 어렵다.

04 창작비용이성

휴대용 안마기 사건

(제5-3부) 2023. 2. 9. 선고 2022허3168 판결

【권리내용】 [디자인권] 안마기

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 14.자 2021당1188 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항

【참조판례】 대법원 2008. 7. 24. 선고 2006후2646 판결

【판시사항】

디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 선행디자인들만으로는 그 디자인의 요지 파악이 불가능한 경우에 해당하여 선행디자인들의 결합에 의하여 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 인정하기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

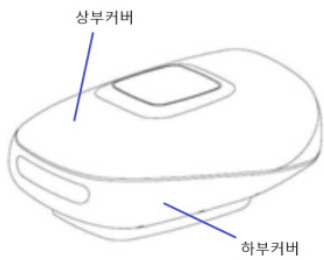
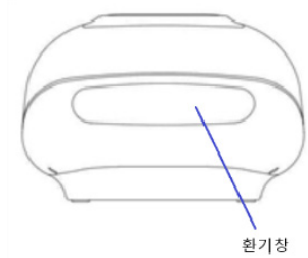
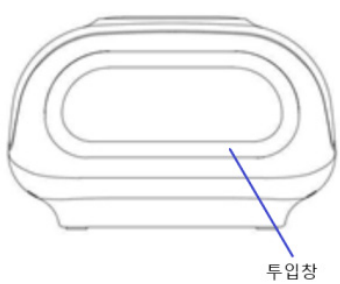
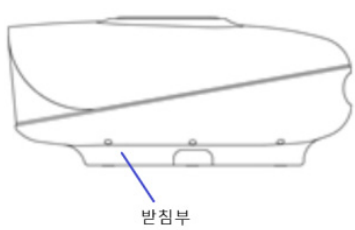
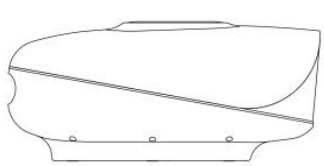
원고는 등록디자인권자인 피고를 상대로 선행디자인들에 의하면 피고의 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항에 해당되므로 그 등록이 무효가 되어야 한다는 내용의 심판을 청구하였는데, 특허심판원이 원고의 심판청구를 기각하자, 원고가 그에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

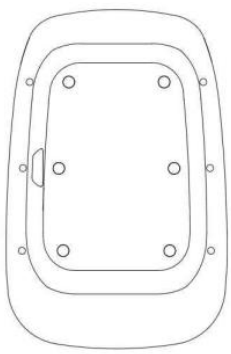
【판결요지】 청구기각

디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다 할 것이나, 인용된 디자인만으로는 디자인의 요지 파악이 불가능한 경우에는 그

대비 판단을 할 수 없다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2의 전체적인 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
    	 	

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
		

이 사건 등록디자인의 전체적인 형상은 모서리가 라운드 처리된 직육면체의 형태로, 전체적인 구성은 상부커버와 하부커버, 환기창, 투입창 및 받침부 등으로 되어 있는 것으로 보인다. 대상 물품이 '안마기'인 이 사건 등록디자인의 위와 같은 전체적인 형상과 그 일반적인 사용방식과 사용태양 등을 고려해 보면, 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상, 위 상부커버와 하부커버의 구성 및 형상, 위 환기창과 투입창의 형상 및 구조, 위 상부커버와 하부커버의 결합면의 구성, 위 상부커버와 투입창의 결합 라인의 형상, 위 하부커버와 받침부의 형상(이하 '쟁점 디자인 부분'이라 한다) 등이 이 사건 등록디자인의 구조적인 특징을 잘 나타내는 부분으로서, 위 디자인을 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분에 해당된다고 판단된다.

그런데 선행디자인 1, 2로부터 쟁점 디자인 부분과 대비하여 판단할 수 있는 부분들의 형상과 모양 등을 충분히 알거나 추측하기 어렵고, 경험칙 등에 의한 보충으로도 그 요지의 파악이 가능하다고 보이지 않는다. 따라서 쟁점 디자인 부분과 대비되는 선행디자

인 1, 2의 해당 부분의 형상과 모양의 파악이 용이하지 아니하는 등으로 그 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 부분을 충분히 파악할 수 없다고 보이므로, 선행디자인 1, 2는 이 사건 등록디자인과 동일 또는 그 유사 여부를 대비하여 판단할 수 없다고 할 것이어서, 원고의 심판 청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

건축외벽마감재 브래킷용 고정빔 사건

(제4-1부) 2023. 2. 1. 선고 2022허2462 판결

【권리내용】 [디자인권] 건축외벽마감재 브래킷용 고정빔

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 3.자 2020당3087 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제2항

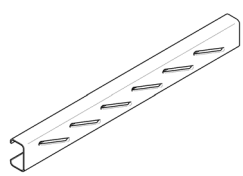
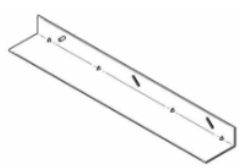
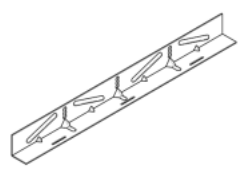
【참조판례】 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결

【판시사항】

1. 디자인의 용이 창작을 위한 선행디자인 결합의 용이성
2. 선행디자인들 간의 외관적 특징의 관련성이 부족하다는 등의 이유로 선행디자인들의 결합이 용이하지 않다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고가 디자인권자 피고를 상대로 디자인등록 무효심판을 청구하고, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1로부터 쉽게 창작될 수 있다고 주장하였으나, 특허심판원은 심판청구를 기각하였다. 이에 원고는 심결취소소송을 제기하고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하거나, 선행디자인 1에 선행디자인 2와 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 주장하였다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3
			

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 차이점은 다음과 같다. 즉 ① 이 사건 등록디자인은 위쪽 끝 단부가 내측 아래쪽으로 한 번 더 꺾여 있는 데에 비하여, 선행디자인 1은 그와 같이 굴곡이 보이지 아니한다. ② 이 사건 등록디자인에서는 경사진 다수의 개구가 그 경사방향의 상·하향이 지그재그로 반복되어 마치 영문자 V가 연속하여 배열된 것처럼 보이는 형상이다. 이에 비하여, 선행디자인 1에서는 경사진 다수의 개구가 동일한 경사방향으로 연속하여 배열된 형상이다(이하 '쟁점차이').

   살피건대, 차이점 ①부분은 양 디자인에서 미세한 사항이어서 그로 인하여 전체적인 미감의 차이까지 가져온다고 보기는 어려우나, 차이점 ②부분 즉 쟁점차이는 양 디자인의 전체적인 미감에 큰 간극을 가져오는 부분이라고 보아야 한다. 이 사건 등록디자인처럼 경사진 다수의 개구가 지그재그로 반복·배열된 형상이라거나 선행디자인 1처럼 경사진 다수의 개구가 동일한 경사방향으로 연속·배열된 형상이라는 점은 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 요부에 해당하는 것으로서, 동일한 경사방향으로 배열된 선행디자인 1의 개구들은 전체적으로 단순하고 정돈된 미감을 주는 반면에, 지그재그로 배열된 이 사건 등록디자인의 개구들은 전체적으로 역동적이고 다채로운 미감을 준다고 보이기 때문이다(쟁점차이가 상업적·기능적 변형에 따른 것으로서 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다고 볼 만한 사정에 관한 주장·증명이 없다).

2. 다음의 이유로 선행디자인 1과 선행디자인 2의 결합 또는 선행디자인 1과 선행디자인 2, 3의 결합에 이르는 것이 통상의 디자이너에 용이하다고 보기 어렵다.

   즉 ① 선행디자인 1은 대략 '⊏'의 단면 형상의 것이 길게 연장된 것으로서 그 단면의 전체적 형상이 'ㄷ'자를 이룬다고 볼 수 있다. 그에 비하여 선행디자인 2는 그 디자인의 왼쪽 면과 오른쪽 면을 표현한 도면 1.4 및 1.5에서 보듯이 그 단면의 전체적 형상이 'ㄴ'자를 이룬다. 이러한 점에서 선행디자인 1과 선행디자인 2는 통상의 디자이너가 형태간의 결합을 통한 새로운 창작으로 나아가기에는 그 공지형태들의 외관적 특징의 관련성이 부족하다. ② 선행디자인 1의 경사진 부분은 다수의 개구임에 비하여, 선행디자인 3의 경사진 부분은 돌출된 엠보싱이

도면 1.4

도면 1.5

라는 점과, 선행디자인 3도 선행디자인 2와 마찬가지로 그 단면의 전체적 형상이 'ㄴ' 자를 이룬다는 점에서, 통상의 디자이너가 형태간의 결합을 통한 새로운 창작으로 나아가기에는 선행디자인 1의 공지형태와는 외관적 특징의 관련성이 매우 부족하다. ③ 선행디자인 1은 외벽 장식재를 장착하기 위한 물품을 대상으로 하고, 선행디자인 2, 3은 외벽 마감 벽돌이나 조적벽체를 스스로 지지하기 위한 물품을 대상으로 한다는 점에서, 통상의 디자이너가 위 선행디자인들의 디자인 요소를 결합하는 데에 쉽게 이를 수 있다고 보기에는 그 대상 물품 간에 거리가 있다. ④ 그밖에 달리 해당 디자인 분야에서 선행디자인 1과 선행디자인 2의 결합 또는 선행디자인 1과 선행디자인 2, 3의 결합에 이르는 것이 통상의 디자이너에게 용이하다고 볼 만한 디자인창작의 경향이 일반적으로 존재한다고 추단할 사정도 발견되지 아니한다.

3. 더욱이 통상의 디자이너가 선행디자인 1 중에서 쟁점차이를 가져오는 부분을 선행디자인 2, 3의 공지형태로 변형·변경 또는 전용하여 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 볼 만큼의 형태가 선행디자인 2, 3에 개시되어 있다고 보기도 어렵다.

크록스 신발 사건

(제1부) 2023. 5. 11. 선고 2022허5102 판결

【권리내용】 [디자인권] 신발

【심　　결】 특허심판원 2022. 8. 8.자 2021당3663 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것) 제5조 제1항, 제2항, 제68조 제1항 제1호

【참조판례】 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결

【판시사항】

신발에 관한 등록디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들과 해당 디자인 분야의 공지형태를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로서 무효로 되어야 한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

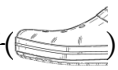
피고(Crocs, Inc.)는 2012. 9. 10. 등록된 제684535호 디자인의 권리자이다(미국 디자인특허 D691,351 S에 기초한 우선권주장일 2012. 3. 9.). 원고는 위 등록디자인의 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2022. 8. 8. '위 등록디자인은 선행디자인들을 결합하여 쉽게 창작할 수 없다'는 등의 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다. 원고는 이에 불복하여 이 사건 소를 제기하였다.

한편 피고는 서울중앙지방법원 2021가합567469호로 디자인권 침해를 이유로 원고를 상대로 그 제품의 사용금지 및 손해배상 등을 청구하는 소를 제기하였다. 위 법원은 2022. 8. 12. '위 등록디자인은 선행디자인들을 결합하여 쉽게 창작할 수 있으므로 그에 기초한 청구는 권리남용에 해당한다'는 이유로 피고의 청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

선행디자인 4는 2010. 3. 2. 미국 디자인특허 D610,784 S로 등록된 '신발(Footwear)'

디자인으로, 피고가 위 등록 전에 그 출원에 관한 권리를 양수하여 디자인특허권을 보유하고 있다(이하 이 사건 등록디자인과의 차이점 검토를 위주로 요약하였음).

❶ 이 사건 등록디자인은 신발 중창(midsole) 앞부분에서 측면 1/3 정도 지점까지 장식밴드가 있는 반면( ), 선행디자인 4에는 그러한 장식밴드가 없다(). 그러나 선행디자인 1, 2, 5에 장식밴드가 나타나 있고, 이 사건 등록디자인처럼 장식밴드 끝부분을 모서리가 완만한 둥근 곡선으로 처리하는 것은 선행디자인 6, 7, 9, 12에 비추어 공지된 형태 또는 흔한 창작수법이라고 인정되며, 장식밴드 위쪽에 중창 일부가 드러나거나 겉창(outsole)이 전부 드러나는 형상은 선행디자인 1, 2, 5, 12에 공지되어 있다.

❷ 이 사건 등록디자인은 신발 중창을 가로지르는 줄무늬가 중창 높이의 위에서부터 1/5~2/5 정도 지점에 배치된 반면( ), 선행디자인 4에는 중창 가운데에 배치되어 있다( ). 그러나 신발 중창의 줄무늬를 위아래로 옮겨 배치하는 것은 선행디자인 6, 7, 9 내지 12 등에 비추어 신발 디자인 분야에서 공지된 형태 또는 흔한 창작수법이라고 인정된다.

❸ 이 사건 등록디자인은 밴드형 고리의 폭이 발뒤꿈치에 걸리는 중앙부에서 다소 넓게 형성되었으나( ), 선행디자인 4에서는 그 폭이 일정하다( ). 이러한 차이점은 통상의 디자이너가 선행디자인 4에 선행디자인 1, 2, 3 중 하나를 결합해 쉽게 창작할 수 있다고 인정될 뿐 아니라, 우선권 주장의 기초가 된 미국 디자인특허는 밴드형 고리 부분 전체를 청구범위에서 아예 제외하였다.

한편 피고는 '선행디자인 4의 중창 뒤축에 점선으로 표시된 직사각형 부분( )은 로고 패치를 부착하는 등 여러 디자인적 요소가 결합될 수 있고, 그러한 직사각형 없이 중창 뒤축 전체에 줄무늬를 두른 이 사건 등록디자인과 차이가 있다'고 주장하였다. 그러나 위 직사각형 부분은 선행디자인 4의 권리범위에서 제외되어 있고, 이를 제외하면 중창 뒤축 전체에 줄무늬를 두른 이 사건 등록디자인과 다를 바가 없다. 선행디자인 4 출원 당시 위 직사각형 부분이 제외된 실시례가 제출된 바도 있다.

이 사건 등록디자인은 선행디자인 4에 선행디자인 1, 2, 3, 5와 해당 디자인 분야의 공

지형태를 결합함으로써 쉽게 창작할 수 있으므로, 구 디자인보호법 제5조 제2항에 위반되고, 같은 법 제68조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

주요도면	이 사건 등록디자인	선행디자인 4
사시도		

05 권리범위 확인심판

권리범위확인 심판절차에서 직권심리와 의견진술 기회

(제1부) 2022. 11. 17. 선고 2022허2875, 2882 판결

【권리내용】 [디자인권] 조립식 앵글선반용 부재

【심　　결】 특허심판원 2022. 3. 29.자 2021당2858, 2857 심결(법원 접수 순서 바뀜)

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제145조 제1항, 제5항, 제147조 제1항

【참조판례】 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결, 대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결, 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결

【판시사항】

1. (2022허2875) 관련사건에서 제출된 후등록디자인을 근거로 심판청구를 각하한 심결은 디자인보호법 제145조 제5항, 제147조 제1항을 위반한 것으로서 절차적으로 위법하다.
2. (2022허2882) 원고에게는 피고가 제출한 후등록디자인에 관하여 의견을 진술할 기회가 실질적으로 주어졌다고 볼 수 있고, 후등록디자인을 확인대상디자인으로 한 적극적 권리범위확인심판은 부적법하다.

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2019. 6. 11. 출원하여 2020. 2. 26. 등록된 제1048370호 디자인의 권리자이다. 피고는 2020. 8. 21. 출원하여 2021. 1. 14. 등록된 제1091861호 후등록디자인의 권리자이다. 원고는 무볼트 조립식 앵글선반(상품명: 심플랙)의 부품으로서 수직기둥(2021당2858), 위 수직기둥과 이를 부분품으로 포함하는 무볼트 조립식 앵글선반(상품명: 심플랙, 2021당2857)이 원고 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 피고는 위 2021당2857 사건에서 피고 등록디자인의 공보를 제출하면서 '확인대상디자인들은 원고 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는

다'는 내용의 답변서를 제출하였다. 원고는 위 2021당2857 사건에서 청구취지를 하나로 특정하라는 심문서를 받고 확인대상디자인을 위 수직기둥으로 특정하였다. 특허심판원은 2022. 3. 29. '확인대상디자인은 후등록디자인과 동일하고, 원고 심판청구는 권리대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이어서 부적법하다'는 이유로 원고의 각 심판청구를 모두 각하하였다.

원고는 각 심결(2021당2858, 2857)에 불복하여 이 사건 각 소(2022허2875, 2882)를 제기하면서 '피고가 확인대상디자인이 후등록디자인과 동일·유사하다거나 원고의 심판청구가 부적법하다는 주장을 하지 아니하였음에도, 이 사건 각 심결은 이를 직권으로 심리하면서 원고에게 의견을 진술할 기회를 주지 않았으므로 부적법하고, 후등록디자인은 신규성이 없거나 확대된 선출원 규정을 위반하여 권리범위를 인정할 수 없으며, 확인대상디디자인은 원고 등록디자인의 권리범위에 속한다'고 주장하였다.

【판결요지】 (2022허2875) 심결취소, (2022허2882) 청구기각

1. 2022허2875

   디자인보호법 제145조 제5항, 제147조 제1항은 공익상 요구에 기인하는 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 증거조사를 하면서 당사자 등에게 의견서 제출 기회를 주지 않거나 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술 기회를 주지 않은 채 한 심결은 원칙적으로 위법하다. 특허심판원은 직권으로 '확인대상디자인이 피고의 후등록디자인과 실질적으로 동일하다'고 판단하여 원고의 심판청구를 각하하면서, 그 판단 자료로 같은 날 청구되어 동시에 진행된 2021당2857 심판에서 제출되었던 후등록디자인을 심결문 각주에 기재하였다. 그러나 특허심판원은 그와 같이 직권으로 증거조사를 하면서도 원고에게 의견서를 제출할 기회를 주지 않았고, 원고가 이 사건과 동시에 진행된 관련사건으로 인해 후등록디자인 등록공보의 존재와 내용을 사실상 알고 있었다는 사정만으로 원고에게 실질적으로 후등록디자인에 대한 의견서 제출 기회가 주어졌다고 보기 어렵다. 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여도 원고에게 의견진술 기회가 주어지지 아니하였다. 이 사건 심결은 절차적으로 위법하므로 취소되어야 한다.

2. 2022허2882

피고는 후등록디자인의 등록공보를 심판청구 사건의 을 제1호증으로 첨부해 답변서를 제출하였고, 원고도 위 답변서와 증거를 송달받음으로써 그에 관한 의견을 진술할 기회가 충분히 있었으며, 특허심판원의 심문서를 송달받은 후 숙고 끝에 확인대상디자인을 특정하였다. 특허심판원이 피고가 신청하지 않은 이유에 대하여 심리하면서 원고에게 형식적으로 의견제출 기회를 주지 않았다고 하더라도 실질적으로는 의견진술 기회가 주어졌다고 볼 수 있으므로, 이 사건 심판절차에는 절차위반의 위법이 없다.

다른 사람의 등록디자인을 확인대상디자인으로 한 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 밖에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 후등록디자인은 확인대상디자인과 형상, 모양 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인이다. 후등록디자인의 신규성이 부정되거나 후등록디자인이 선출원주의에 위반하였다고 하더라도, 이 사건은 후출원에 의하여 등록된 디자인을 확인대상디자인으로 하여 선출원에 의한 원고 등록디자인의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판이므로 부적법하다. 원고의 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 적법하다.

Ⅳ

상표법

01 상표의 등록적격성 일반

광천김 사건

(제2부) 2023. 6. 30. 선고 2022허5713 판결

【권리내용】 [상표권] 광천김

【심　　결】 특허심판원 2022. 10. 12.자 2021당552 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 구 상표법 제2조 제1항 제3호의2

【참조판례】

【판시사항】

1. 지리적 표시 및 지리적 표시 단체표장 규정의 입법 목적 및 '본질적으로 특정 지역에서 비롯된 경우'의 의미
2. 피고가 '지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인'에 해당하는지 여부(적극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고를 상대로 '이 사건 표장은 등록 당시의 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제2조 제1항 제3호의2의 '지리적 표시'와 같은 항 제3호의4의 '지리적 표시 단체표장'의 정의에 합치하지 않는다.'고 주장하면서 이 사건 표장에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 표장은 구 상표법 제2조 제1항 제3호의2 및 같은 항 제3호의4에서 규정하는 '지리적 표시' 및 '지리적 표시 단체표장'의 정의에 합치되지 않는다고 할 수 없다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 표장이 구 상표법 제2조 제1항 제3호의2에 따른 지리적 표시의 정의에 합치되는지 여부

   지리적 표시 및 지리적 단체표장 규정의 입법 목적은 산지 또는 현저한 지리적 명칭

등에 해당하는 상표라도 지리적 표시 단체표장으로 출원된 경우에는 등록을 받을 수 있게 함으로써 지리적 표시 단체표장권자 및 그 소속 단체원의 영업상의 신용유지를 도모하고, 지리적 표시를 사용하는 상품의 거래자 및 수요자를 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 여기서, 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 '본질적으로 특정 지역에서 비롯된 경우'란 상품의 품질이나 명성 또는 특성이 특정 지역의 기후, 토양, 지형 등의 자연환경적 요인이나 전통적인 생산비법, 시설 등의 인적 요인 등을 포함하는 지리적 환경과 연관되어 있어 그와 같은 지리적 환경이 없다면 당해 상품의 품질이나 명성 또는 그 밖의 특성이 나타나기 어려운 경우를 말한다고 할 것이다. 한편, 구 상표법은 '상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정 지역에서 비롯된 경우'라고 규정하여 지리적 표시의 요건으로 '품질·명성 또는 그 밖의 특성'을 병렬적으로 규정하고 있으므로, 그 문언상 상품의 품질, 명성, 그 밖의 특성은 개별적인 지리적 표시의 요건이라고 할 것이고, 따라서 상품의 품질, 명성 또는 그 밖의 특성 중 어느 하나만 특정 지역에서 비롯되면 족하다고 할 것이다.

광천읍은 1990년대 이전부터 재래김의 유통판매시장으로서 명성을 가진 점, 2000년대부터는 광천읍 일대에서 조미김의 생산·판매량이 늘어나자, 광천읍 일대 상인, 김 가공업체 및 지방자치단체인 홍성군 등은 종래의 광천읍의 재래김 유통판매시장으로서 명성을 조미김의 산지로서의 명성으로 바꾸고자 노력한 점, 이와 같은 노력의 결과, 광천김은 2013년 및 2014년 중앙일보 미디어그룹이 주최하고 지식경제부 및 농림수산식품부가 후원하는 '국가브랜드대상'에서 브랜드 인지도와 브랜드 대표성·만족도·충성도 등 개별 값에 브랜드 종합 호감도의 가중치를 부여한 산출한 국가브랜드 경쟁력 지수에서 김 부문 1위에 선정된 점에 비추어 이 사건 표장 등록 당시 '광천'이 '조미구이 김의 산지'로서 명성을 가지고 있었다고 봄이 상당하다.

광천읍은 예전부터 재래김의 유통판매지로서의 명성을 가지고 있었던 점, 그런데 천수만 간척 사업 등으로 재래김 유통시장이 쇠락기미를 보이자, 광천읍 상인, 광천읍 소재 조미김 생산업체 및 지방자치단체인 홍성군 등이 기왕의 유통판매지로서의 명성을 활용하여 광천읍을 조미김 산지로서의 명성으로 바꾸고자 노력하여 '광천토굴새우젓·재래맛김 대축제' 등을 개최하여 조미김을 지역특산물로 적극 홍보하기 시작한 점, 나아가 홍성군은 광천김 특화농공단지를 지정하여 조미김 가공업체를 유치하는

등 조미김 산업을 육성하였고, 이에 따라 이 사건 표장 등록 당시에는 광천읍 일대에 30여 개의 조미김 가공업체가 들어서 조미김을 생산·판매하여 온 점, 이러한 광천읍 상인들, 광천읍 소재 조미김 생산업체 및 지방자치단체인 홍성군의 노력으로 광천김은 2013년 김 부문 브랜드 경쟁력 지수 1위에 선정되기도 한 점 등에 비추어 보면 앞서 본 광천의 조미김 산지로서의 명성은 종래의 재래김 유통판매지로서의 명성을 바탕으로 광천읍 상인들의 위 축제 등을 통한 지역특산물로서의 조미김 홍보 활동, 광천읍 소재 조미김 생산업체의 품질 유지 활동과 홍보 활동 그리고 지방자치단체인 홍성군의 조미김 산업 육성지원 활동 등이 서로 합쳐져 이루어진 것이라고 할 것이고, 이러한 환경이 없었다면 광천의 조미김 산지로서의 명성은 얻기 어렵다고 할 것이므로, 광천의 조미김 산지로서의 명성은 본질적으로 광천읍의 지리적 환경, 그 중 인적 요인에서 비롯되었다고 봄이 타당하다.

2. 피고가 구 상표법 제3조의2에 따른 지리적 표시 단체표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하는지 여부

피고는 구 수산업법 제9조의2에 따라 설립된 영어조합법인으로 실체는 민법상 조합이지만, 농어업경영체법에 의하여 특별히 법인격을 부여받은 것인바, 법인격을 전제로 한 사항에 대하여는 법인으로 취급되어야 한다. 따라서 피고가 구 상표법 제3조의2에서 정하는 '지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인'인지 여부를 살펴봄에 있어서는 피고가 그 구성원인 조합원과는 구별되는 별개의 법인격을 가진다는 것을 전제하여 판단하여야 한다. 법인격이 인정되는 법인은 정관으로 정하는 목적의 범위 내에서 활동하고, 또 구성원의 가입, 탈퇴 등으로 인한 변경에 관계없이 단체 그 자체가 존속되는 점에서 조합체와 구별되는 점, 피고가 정관 제8조에서 정하는 바와 같이 '광천김 생산(제조 또는 가공)에 종사하는 자로서 광천읍에 거주하는 자'만으로 구성된 법인인 점, 조합원 자격이 없는 자가 피고의 조합원으로 가입되어 있다고 하더라도 피고의 실체는 여전히 정관이 정하는 바에 따라 이 사건 표장인 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인에 해당하는 점 등에 비추어 피고는 '지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 법인'에 해당한다.

02 상표법 제33조 제1항 제3, 7호

리더스 사건

(제3부) 2022. 10. 13. 선고 2022허1858 판결

리더스

【권리내용】 [상표권] LEADERS

【심　　결】 특허심판원 2021. 12. 21.자 2020당3497 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항[1] 제3호, 제7호

【참조판례】 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결

【판시사항】

이 사건 등록상표가 상표등록결정 당시는 물론 후발적으로 식별력을 상실하였다거나, 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않은 경우에 해당하지 않는다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 지정서비스업 서비스업류 구분 제44류의 피부과전문병원업, 피부과전문의료업, 피부과전문의원업, 성형외과업으로 하는 이 사건 등록서비스표를 등록하였다(출원일/ 등록일/ 등록번호: 2002. 7. 19./ 2006. 1. 5./ 서비스표등록 제125877호). 원고는 2021. 8. 2. 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 1. 26. “이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 같은 법 제71조 제1항 제5호에 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 선사용서비스표가 등록결정일 당시 식별력을 상실하였는지(소극)

이 사건 등록서비스표의 표장이 ‘선두, 선도자’를 의미하나, 그러한 사정만으로는 이

1) 현행 상표법 제33조 제1항

사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기는 어렵다.

2. 선사용서비스표가 후발적으로 식별력을 상실하였는지(소극)

① 이 사건 등록서비스표의 출원 이전에 '리더' 또는 'Leader'를 포함하고 지정서비스업을 제44류로 정한 상표 출원 2건이 거절된 사실, ② 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 '리더', '리더스' 또는 영문 'Leader'를 포함하고 지정서비스업을 제44류로 정한 상표 6건이 출원되어 등록된 사실, ③ 반면 이 사건 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 다음과 같은 이유로 위와 같은 사실만으로는 이 사건 등록서비스표가 후발적으로 식별력을 상실하였다고 인정하기 부족하고, 이 사건 등록서비스표를 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않다고 보이지도 않는다.

㉮ 위 ①과 같이 출원이 거절된 상표의 표장은 "헬스리더", "뷰티리더"와 같이 "헬스", "뷰티"와 "리더"가 결합된 것으로, 각 표장이 각각 "건강으로 인도하는 상품(서비스)", "아름다움의 선도자"라는 의미가 있어 지정서비스업의 성질을 직감하게 하거나 지정서비스업에 사용하는 경우 식별력이 없다는 이유로 거절된 것이다.

㉯ 위 ②와 같이 등록된 상표들의 표장은 '바이오 리더스', 'SOUL Leader & SOUL Reader', ' ', '

', 'S 리더'와 같이 리더스 문자열과 다른 문자열 또는 도형 등이 결합된 표장으로서, 그 전체로서의 식별력이 인정되어 등록을 받은 것이다. 나아가 리더스 문자열이 포함된 결합 표장의 식별력이 인정된다고 해서 곧바로 리더스 문자열이 고유의 식별력을 상실하였다고 단정할 수는 없다.

㉰ 위 ③과 같이 이 사건 등록서비스표의 등록 이후 출원이 거절된 건들의 대부분은 '리더스 아카데미', '아이피 리더스', '리더스 스포츠아카데미', 'leader's easy bed', '리더스 갤러리 수', LEADERS WEALTH', '오토리더스 Auto Leaders'와 같이 리더스 문자열과 지정서비스업 또는 지정상품을 의미하는 단어가 결합된 결합표장

으로, 위 결합표장들이 지정서비스업의 성질을 직감하게 하거나 지정서비스업에 사용되는 경우 식별력이 없다는 이유로 거절된 것이다.

㉱ 위 ④에서와 같이 상호에 리더스 문자열을 포함하고 있는 병원 대다수는 치과병원과 동물병원이고, 이 사건 등록상표의 지정서비스업과 유사한 '피부과전문병원업' 등을 운영하는 병원은 10여 개에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표와 유사한 상호를 다수가 사용하여 식별력을 상실할 정도에 이르렀다고 보기는 어렵다.

㉲ 상표법은 선출원주의와 등록주의를 채택하여 상표권자를 보호하고 있으므로, 특정 상표가 등록된 이후 그 등록 상표의 표장과 유사한 표장이 다수 사용되었다는 사실만으로 곧바로 그 등록 상표가 고유의 식별력을 상실하게 되었다거나 그 등록 상표를 특정인에게 독점시키는 것이 공익에 반하게 되었다고 볼 수는 없다.

깔끔대장 사건

(제5-2부) 2022. 11. 24. 선고 2021허6368 판결

【권리내용】 [상표(출원)] ‘깔끔대장’ (일반상표)의 표장

【심　　결】 특허심판원 2021. 11. 3.자 2020원1886 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결, 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결

【판시사항】

1. 이 사건 출원상표의 표장인 ‘깔끔대장’은 그 지정상품 중 ‘물때제거제, 오염방지제, 청소용 세제, 세탁용 세제, 주방용 세제, 변기용 소독클리너, 공기정화제, 세척용 솔’ 등에 사용될 경우 그 지정상품의 품질, 용도, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 ‘깔끔대장’ 표장에 대해 상품류 구분 제1류의 ‘물때제거제, 오염방지제 등’과, 제3류의 ‘세제, 세탁용 세제, 주방용 세제, 가정용 세탁세제 등’, 제5류의 ‘변기용 소독클리너 가정용 탈취제 등’을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원하였다. 원고가 상표등록 거절결정에 불복하여 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘이 사건 출원표장은 상표법 제33조 제1항 제3호의 성질표시 표장에 해당하거나 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고, 원고가 제출한 자료들만으로 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 어렵다.’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결 등 참조).

2. 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제33조 제2항 해당 여부

가. 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 이 사건 출원상표 '깔끔대장' 표장은 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다고 판단된다.

1) '깔끔대장'이라는 표장 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당하나, '깔끔'은 '생김새 따위가 매끈하고 깨끗함'이라는, '대장'은 '한 무리의 우두머리, 어떤 일을 잘하거나 즐겨 하는 사람을 놀림조로 이르는 말'이라는 각 사전적 의미가 있고, '~대장'은 '~를 잘 하는 사람(또는 물건)이라는 의미로 사람들에게 널리 인식, 사용되고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 이 사건 출원상표를 이루는 각 구성의 의미를 단순히 결합하면, 일반 수요자 및 거래자는 이 사건 출원상표로부터 '깨끗하게 세정/세척/정화되는 데(→깔끔), 무척 뛰어난 품질/효능을 지니고 있다(→대장)'는 의미를 직접적으로 인식할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 이 사건 심결일 당시 그 지정상품에 사용될 경우 거래계의 거래자나 수요자들에게 '물 때 제거, 오염방지, 세척이나 소독이 매끈하고 깔끔하게 잘 되는 제품(다른 제품들과 비교할 경우 대장이 되는 제품)'이라는 의미로 인식되어 그 지정상품의 품질, 용도, 효능 등을 직감시킨다고 봄이 타당하다.

2) 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 청소 관련 제품 등을 생산· 유통하거나 관련 사

업을 영위하는 과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하고, 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인들에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않은 것으로 보인다.

나. 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표 '깔끔대장' 표장이 상표법 제33조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 어렵다.

다. 따라서 원고의 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 유지한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

블랙 사파이어 사건

(제4-1부) 2022. 10. 12. 선고 21허4744 판결

【권리내용】 [상표(출원)] **BLACK SAPPHIRE**

【심　　결】 특허심판원 2021. 6. 22.자 2020원1766 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결

【판시사항】

출원상표의 표장이 지정상품의 품종을 지칭하는 것으로 사용되고 인식되어 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

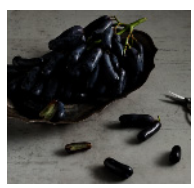
1. 원고의 상표출원에 대하여 특허청 심사관은 '① 미국에서 개발된 포도의 신품종과 동일한 표장으로서 지정상품의 성질표시(원재료, 품질 등)에 해당되고(상표법 제33조 제1항 제3호), ② 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는지를 식별할 수 없는 상표에 해당할 뿐 아니라 해당 거래업계에서 누구나 자유롭게 사용되어야 할 표장이며(상표법 제33조 제1항 제7호), ③ 일반수요자로 하여금 그 지정상품의 내용이 미국에서 개발된 신품종 포도인 것으로 상품의 품질을 오인하게 할 우려가 있다(상표법 제34조 제1항 제12호 전단).'라는 거절이유가 해소되지 못하였다며 이 사건 거절결정을 하였다.

2. 원고의 불복심판 청구에 대하여 특허심판원은 '이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자들에게 포도의 한 품종으로 인식되고 있어 지정상품의 출처표시로서 기능하기 어렵고, 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 않아, 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.'라는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

3. 이 사건 소송에서, 피고는 이 사건 출원상표의 표장이 지정상품의 품종을 지칭하는 것으로 사용되고 인식되어 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 상표등록 거절사유가 있다고 주장하였고, 이에 원고는 원고가 개발한 'IFG Six'라는 신품종 포도의 상표로서 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 사정이 없다고 다투었다.

【판결요지】 심결취소

이 사건 출원상표는 '검정색'을 의미하는 영어단어 'BLACK'과 '사파이어, 청옥'을 의미하는 영어단어 'SAPPHIRE'가 결합된 문자 상표이다. 피고는 위와 같은 문자들로 구성된 이 사건 출원상표의 표장(**BLACK SAPPHIRE**)이 지정상품인 '신선 포도(신선한 과실)'의 품종을 지칭하는 것으로 사용되고 인식되어 있다고 주장한다.



그러나 ① 인터넷 검색 사이트 '나무위키'에 오른쪽과 같은 형상·색채의 이 사건 포도에 관하여 우리나라에서 불리는 이름 중 하나가 '블랙사파이어'라는 내용이 게재되어 있지만, 이 사건 포도의 품종명칭이 'Sweet Sapphire'라는 내용이 아울러 게재되어 있고, 나라별 이름이 영어권에서는 'Sweet Sapphire Grapes, Moon Drops'이고, 우리나라에서는 '블랙사파이어, 가지포도'이며, 일본에서는 'スウィートサファイア(Sweet Sapphire)'라는 등으로, 비교적 일관되지 아니한 정보들이 함께 게재되어 있는 점에서, 이 사건 포도에 관해 우리나라에서 불리는 이름 중 하나가 '블랙사파이어'라는 위 단편적인 게재내용을 들어 이 사건 포도의 품종명칭이 'Black Sapphire'라고 볼 근거로 삼기는 어렵다. ② 이 사건 출원상표의 표장이 지정상품의 품종을 지칭하는 것으로 사용되고 인식되어 있다는 피고의 위 주장은 결국 이 사건 출원상표가 그 지정상품을 가리키는 보통명칭처럼 되었다는 취지이다. 그런데 어느 상표가 지정상품의 보통명칭으로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하며, 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 할 것이다. ③ 몇몇 인터넷 기사들과 인터넷포털사이트의 블로그·카페 글 등에서 이 사건 포도에 관해 '블랙사파이어'라는 이름이 사용되고 있기는 하나, '블랙사파이어'라는 이름은

‘스위트사파이어’, ‘가지포도’, ‘문드롭’, ‘마녀포도’ 등의 다양한 이름들과 혼용되고 있음을 알 수 있을 뿐이고, 달리 ‘BLACK SAPPHIRE(블랙사파이어)’가 이 사건 포도의 품종명칭이라고 직접적으로 지적하는 내용은 찾을 수 없다. ④ 더욱이 원고가 미국에서 이 사건 포도 품종에 관한 특허출원·등록을 마쳤는데 그 특허명세서 중 품종명칭 란에 ‘IFG Six’라고 기재되어 있고, 국립종자원의 해외 등록 품종 국내 신고 현황에 이 사건 포도가 품종명칭을 ‘아이에프지식스(IFG Six)’로, 이명(상품명)을 ‘스위트사파이어’로 하여 등재되어 있고, 이 사건 포도를 수입·판매하는 묘목 업체들도 국립종자원에 품종명칭을 ‘아이에프지식스’로 하여 신고하고 있다.

사정이 이러한 이상 이 사건 출원상표의 표장이 지정상품인 ‘신선 포도(신선한 과실)’의 품종을 지칭하는 것으로 사용되거나 인식되고 있다고 할 수 없고, 이와 다른 전제에서 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력이 인정되기 어렵다거나 공익상 특정인에게 이 사건 출원상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 상표등록 거절사유가 있다고 할 수 없다.

물염색 사건

(제2부) 2023. 3. 24. 선고 2022허4406 판결

【권리내용】 [상표(출원)] **물염색**

【심　　결】 특허심판원 2022. 7. 4.자 2021원3285 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호

【참조판례】 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결

【판시사항】

이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 이 사건 출원상표(지정상품: 상품류 구분 제3류의 모발염색제, 모발염색제제거제 등)에 대하여 상표등록 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 "이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다. 한편, 지정상품 중 '모발염료, 모발염색제, 모발염색제제거제, 화장용 염료, 화장용 염색제'에 대해서는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있으나, '애완동물용 모발염색제' 등 나머지 지정상품에 대해서는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 없으므로, 이 사건 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다."는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

종래 '물염색'이라는 용어가 '물을 섞어 사용하는 염색'이라는 의미로 다수 사용되어 온 점, 물을 섞어 사용하는 염색 제품과 관련하여 '물염색'이 포함된 제품이 다수 존재했던

점, 원고측에 의해서도 '물염색'은 다른 출처표시와 함께 사용된 점, '물염색'이 물을 섞어 사용하는 염색 제품이라는 의미로 다수 표시된 점 등을 종합하면 이 사건 출원상표는 일반 수요자들에게 그 지정상품인 '모발염색제' 등 헤어 제품과 관련하여 '물을 섞어 사용하는 염색 제품'으로 그 용도나 사용방법 등을 표시하는 것으로 직감되므로, 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

그리고 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 '물을 섞어 사용하는 염색 제품'으로 인식되고 있고, '물염색'이 포함된 다수의 상표가 출원·등록되어 있으며, 거래계에서 '물을 섞어 사용하는 염색 제품'이라는 의미로 제품의 표장에 '물염색'이 포함된 다수의 헤어 제품이 유통되고 있으므로, 이 사건 출원상표는 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

Cash App 사건

(제2부) 2022. 11. 25. 선고 2021허5945 판결

【권리내용】 [상표(출원)] Cash App

【심　　결】 특허심판원 2021. 9. 8.자 2020원581 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결, 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결

【판시사항】

원고의 국제등록출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 식별력이 없는 상표에 해당한다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 국제등록출원상표[지정상품: 상품류 구분 제9류의 Downloadable software for enabling the transfer of financial instruments(금융기관 이전용 내려받기 가능한 소프트웨어 등)]에 대하여, 상표등록 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 '이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

   이 사건 도형 부분은 심결일 이전에 이미 다수 존재하는 형태여서 특별히 새로운 형태로 보기도 어렵고 금융 관련 분야에서 다수 사용되던 점, 문자 부분은 그 본래적 의미 및 거래계에서 사용되는 의미에 비추어 금융관련 어플리케이션과 관련하여 그 효능이

나 용도 등을 나타내는 표장이고, 실제 거래계에서도 뱅킹 서비스를 제공하는 어플리케이션 또는 포인트를 적립하여 이를 현금처럼 사용할 수 있도록 하는 휴대폰 어플리케이션 등을 지칭하거나 이를 설명하는 데 매우 흔하게 사용되고 있으므로 식별력이 없거나 미약한 점, 도형과 문자가 결합하여 새로운 관념이 형성되지도 않는 점 등에 비추어 이 사건 국제등록출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 식별력이 없는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

2. 타국 등록례에 의한 식별력 인정 여부

이 사건 국제등록출원상표가 호주, 알제리, 이스라엘, 일본, 마다가스카르 등에서 등록된 바 있으나, 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품 · 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것이 아니고, 위 상표가 사용된 원고의 어플리케이션은 국내에서는 실행되지 않고 있다는 것은 원고 스스로도 인정하고 있다. 따라서 위와 같은 사정만으로는 위 상표의 식별력이 인정된다고 보기 어렵다.

3. 국내에서 원고의 출처 표시로 알려졌는지 여부

원고는 이 사건 국제등록출원상표가 국내에서 어느 정도 원고의 출처 표시로 알려졌으므로, 이 사건 국제등록출원상표를 원고가 독점하더라도 공익에 반하지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 원고 제출 자료들은 미국 내에서의 'Cash App'의 인지도 및 원고 회사에 대한 동향 및 투자 정보 등을 알리는 내용에 불과하여 이 사건 국제등록출원상표의 식별력에 대한 우리나라 일반 수요자의 인식으로 보기는 어려운 점, 원고도 자인하는 바와 같이 국내에서는 이 사건 국제등록출원상표가 사용된 원고 어플리케이션을 스마트폰 등에 다운로드받아 설치하더라도 제대로 기능하지 않는 점, 앞서 본 바와 같이 'Cash App' 문자 자체로만 보더라도 '자금(또는 현금)과 관련 있는 앱(어플리케이션)'을 의미할 뿐만 아니라, 이 사건 심결일 이전에 이미 국내에서는 금융과 관련하여 이 사건 도형 부분과 같은 형태가 다수 사용되었고, 이 사건 문자 부분도 '자금(또는 현금)과 관련 있는 앱(어플리케이션)'을 지칭하거나 설명하는 내용으로 다수 사용된 점 등에 비추어 원고 위 주장은 받아들이기 어렵다.

462빵판 사건

(제1부) 2023. 2. 16. 선고 2022허3083 판결

【권리내용】 [상표] 462빵판

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 7.자 2021당2716 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호

【참조판례】 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결, 대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1770 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결

【판시사항】

'462빵판' 상표는 그 지정상품인 '비전기식 와플 굽는 틀, 비귀금속 빵틀'에 관하여 보통명칭이라거나 그 등록 후 후발적으로 기술적 상표가 되어 식별력을 상실하였다고 볼 수 없다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 상품류 제21류 '비전기식 와플 굽는 틀, 비귀금속 빵틀'을 지정상품으로 2005. 3. 31. 등록결정되어 2005. 5. 31. 등록된 제619674호 상표(표장: 462빵판)의 상표권자이다. 원고는 2021. 9. 14. 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 동종 업자들이 '가로 400㎜, 세로 600㎜, 높이 20㎜ 빵판'에 대하여 그 등록결정일 전부터, 혹은 적어도 그 등록 후 관용적으로 사용한 표장이거나, 위 규격 아닌 빵판에 사용될 경우 상품의 품질을 오인시킬 염려가 있다'는 이유로 특허심판원에 위 등록상표의 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 4. 7. 원고의 심판청구를 기각하였다. 원고는 법원에서 '이

사건 등록상표가 그 출원 전부터 위 규격 빵판을 표시하는 기술적 표장이었거나, 혹은 적어도 그 등록 후 기술적 표장이 되었다'고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 등록상표는 그 등록결정일인 2005. 5. 31.을 기준으로 그 지정상품인 '비전기식 와플 굽는 틀, 비귀금속 빵틀'에 관하여 상품의 품질 · 원재료 · 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없다. 위 상표에서 '빵판' 부분은 식별력이 없고, 숫자 '462' 부분과 분리하여 인식된다. 그런데 거래계에서는 직사각형 모양 빵판을 표시할 때 대체로 긴 변을 가로로 보고 규격을 표시해 왔고, 이는 원고와 피고도 마찬가지였다. '462' 부분이 '가로 400㎜, 세로 600㎜, 높이 20㎜ 빵판'의 각 앞자리 숫자와 겹친다 하더라도, 그 지정상품과 관계에서 위 규격 빵판을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 직감케 한다고는 보기 어렵다. 위 규격 빵판이 1998년 출시되었다 하여 그 빵판이 그때부터 '462 빵판'으로 널리 호칭되었다고 보기 어렵고, 피고 대표이사 형제가 운영하는 공업사의 제품 카탈로그만으로 거래계에서 '462 빵판'과 같은 표시가 일반화된 것으로 볼 수 없다. 오히려 2018. 2. 9. 및 2019. 5. 9. 기준으로 "462" 및 "빵판"을 동시에 구글 검색하면 위 규격 빵판은 10건 미만이 검색되었을 뿐이고, 원고 주장대로라면 '462 빵판'이라고 표시할 때 별도로 규격을 표시할 필요가 없었을 것임에도 원고가 제출한 증거들에서는 대부분 규격을 병기하고 있다.

이 사건 등록상표는 그 등록 후 후발적으로 기술적 상표가 되어 식별력을 상실했다고 보기도 어렵다. 앞서 본 바와 같이 '462' 부분이 빵판 규격을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 직감케 한다고는 보기 어렵다. 원고가 제출한 카탈로그나 인터넷 홈쇼핑 화면의 '462 빵판' 제품 중에는 피고 제품, 피고로부터 납품받은 업체가 광고한 제품, 원고 등 피고의 경쟁업체들이 피고 상표권을 침해하여 광고한 제품이 상당수 포함되어 있다. 오히려 2018. 2. 9. 및 2019. 5. 9. 기준으로 "462" 및 "빵판"을 동시에 구글 검색하면 위 규격 빵판은 10건 미만이 검색되었을 뿐이다. 나아가 네이버 검색결과에 따르면 현재까지 위 규격 빵판을 '462' 등으로 간략하게 호칭하지 않고 일반적 방법으로 규격을 표시하여 제품을 특정한 경우가 상당수 있고, 피고는 2021년 7월경부터 원고를 비롯한 경쟁업체들에 상표권 침해행위를 중단하라는 내용증명을 보내거나 그 업체들을 형사고소 하는 등

이 사건 등록상표를 보호하기 위한 적극적 조치를 취하였다.

이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호에 해당한다고 볼 수 없으므로, 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되고, 이 사건 심결은 적법하다.

원플러스원 소프트웨어 사건

(제1부) 2023. 4. 27. 선고 2022허6532 판결

【권리내용】 [상표(출원)] 원플러스원

【심　　결】 특허심판원 2022. 11. 25.자 2021원1925 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호

【참조판례】 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결

【판시사항】

'원플러스원' 표장이 지정상품인 '소프트웨어' 등과 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 상품류 제9류 '소프트웨어, 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 플랫폼' 등을 지정상품으로 '**원플러스원**' 표장을 상표 출원하였다(제40-2020-78371호). 특허청 심사관은 위 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 따른 성질표시 표장, 같은 항 제7호에 따른 식별력 없는 표장에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하였고, 원고가 이에 불복하여 심판을 청구하였으나 특허심판원도 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 출원상표의 표장은 지정상품인 '소프트웨어' 등과 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다. 위 표장은 평범한 글씨체의 한글 '원', '플

러스', '원'이 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 문자 표장으로 그 외관이 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. '원플러스원'은 '상품 한 개를 사면 한 개를 덤으로 주는 판촉 방법'이라는 의미로 상품 유통에서 일반적으로 사용되는 용어이고, 우리나라 영어 보급 수준에 비추어 일반 수요자 및 거래자들도 그 의미를 인식할 수 있을 것으로 보인다. 이 사건 출원상표는 지정상품인 애플리케이션, 소프트웨어 등의 유통 과정에서 누구에게나 필요한 표시에 해당하여 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않다. 문자열 '원플러스원' 등으로 구성된 상표가 등록된 예가 있으나, 그것이 이 사건 출원상표가 등록되어야 하는 근거가 될 수도 없다.

이 사건 출원상표는 등록이 거절되어야 하고(상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지는 나아가 살피지 아니한다), 이 사건 심결은 적법하다.

양탕국 사건

(제4-1부) 2023. 8. 30. 선고 22허6068 판결

【권리내용】 [상표] **양탕국**

【심　　결】 특허심판원 2022. 11. 4.자 2022당1459 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호 및 제7호

【참조판례】 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결

【판시사항】

등록상표의 표장이 지정상품의 옛 명칭으로서 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 피고는 원고(상표권자)를 상대로 상표등록 무효심판을 청구하고, 이 사건 등록상표는 그 지정상품(서비스업)인 '커피전문점업, 간이식당업' 등에서 제공되는 서비스에 관련된 물품의 명칭으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 무효 사유를 주장하였다. 특허심판원은 피고의 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였는데, 그 이유는 이 사건 등록상표가 일반 수요자나 거래자들에게 '커피의 옛 명칭'으로 위 지정상품(서비스업)의 성질표시 표장으로 인식된다는 것이었다.

2. 원고가 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하고, '양탕국'은 커피의 옛 명칭이 아닐 뿐더러 일반 수요자나 거래자들에게 커피의 옛 명칭으로 알려져 있지 않았고, 원고 스스로 이 사건 등록상표인 '양탕국'을 알리기 위하여 노력해 왔다면서, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 이유로 그 상표등록이 무효로 되어서는 안 된다고 주장하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 판단의 기초가 되는 법리

가. 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적(相對的)·유동적(流動的)인 것이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 참조). 이처럼 상표의 식별력이 상대적·유동적으로 달라질 수 있다는 법리는, 특정인이 상당한 기간 독점적·계속적으로 상표로 사용한 결과 그 상표가 사용된 상품에 관한 일반 수요자나 거래자가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러 상표사용에 의한 식별력을 취득하는 경우뿐만 아니라, 상표를 구성하는 문자의 언어가 가지고 있는 관념이 상품의 성질을 직감하게 하는 것으로서 식별력이 없다가 상당한 기간 일반 공중에 그 언어가 사용되어 온 결과 상품의 성질을 암시·강조하는 정도에 그쳐 해당 상품과의 관계에서 식별력을 취득하는 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다.

나. 상품의 명칭이라는 관념은 시대의 변천에 따라 일반 수요자나 거래자가 인식하는 정도가 변화하는 통시적(通時的)인 것이고, 상품의 과거 명칭이라는 관념은 상품의 명칭이라는 점과 그 명칭이 과거의 것이라는 점에 관한 이중의 연상을 거쳐 인식되는 것이라고 할 수 있다. 따라서 상품의 과거 명칭은 시간의 경과에 따라 일반 수요자나 거래자에게 상품의 명칭으로 연상되는 정도와 그 명칭이 과거의 것이라고 연상되는 정도의 상대적 비중이 변화할 수 있고, 그 결과 상품의 성질을 직감하게 하는지 또는 그 성질을 암시·강조하는 정도에 그치는지가 달라질 수 있다. 상표의 관념은 등록결정 당시를 기준으로 하여 일반 수요자나 거래자가 직관적으로 이해할 수 있는 것이라는 점에서 볼 때, 시대의 변천이나 시간의 경과에 따른 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식의 변화를 불문하고 상품의 과거 명칭이기만 하면 모두 상품의 성질을 직감하게 한다거나 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시로서 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 단정할 수 없다. 이와 달리 어떤 상표가 상품의 과거 명칭으로 인식된다는 점만을 들어 그 식별력을 부정하는 것은 상품의 명칭이라는 관념이 가지는 위와 같은 통시적 성격 등에 비추어 출원인의 상표선택의 자유를 지나치게 제한하는 결과를 초래한다.

다. 그렇다면 어떤 상표가 상품의 과거 명칭으로 구성된 것으로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 사유를 들어 상표등록 무효심판을 청구하는 자는, 그 명칭의 사용기간, 일반 수요자나 거래자의 언어사용태양 및 언어습관 등에 비추어 그 상표가 등록결정일 당시 상품의 성질을 직감하게 하는 정도로 인식되고 있다고 볼 만한 구체적 사정을 주장·증명할 책임을 진다고 할 것이다.

2. 이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'이라는 용어가 등록결정일 당시 일반 수요자나 거래자들 사이에서 커피를 지칭하는 옛 명칭으로 인식되어 있었다고 보기 어렵다. 설령 그와 같은 인식의 점이 인정된다고 하더라도, 등록결정일 당시 '양탕국'이라는 용어에 관한 일반 수요자나 거래자들의 인식이 커피에 관한 상품의 성질을 직감하게 하는 정도에 이른다고 볼 만한 사정이 없으므로, 이 사건 등록상표가 기술적 표장이라거나 독점적응성이 없는 표장이라고 볼 수 없다.

03 상표법 제33조 제1항 제4호

한반도 지도 사건

(제5-1부) 2023. 4. 20. 선고 2022허3229 판결

【권리내용】 [상표(출원)] 한반도 지도 형상( )의 표장

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 14.자 2021원111 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제4호

【참조판례】 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결

【판시사항】

1. 상표법 제33조 제1항 제4호에서 정하는 '지도'라 함은 세계지도(그 일부를 포함한다) 또는 국가의 지도 등을 의미하고, 정확한 지도는 물론 사회통념상 이러한 지도임을 인식할 수 있는 정도의 것도 이에 포함하는지 여부(적극)

2. 위와 같은 상표법 규정 해석을 바탕으로, 실제 대한민국 지도와 다른 색채로 표현한다거나 해안선을 단순하게 표현한다거나 한반도와 그 부속도서의 비율을 일부 왜곡하여 표현하는 등의 표현 방법 등은 대한민국 지도를 나타내는 통상적인 표현 방법에 불과한 것으로 보이므로 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 대한민국 지도 외에 다른 관념이나 인상을 갖도록 한다고 보기 어려워 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 한반도 지도 형상인 ' ' 표장에 대해 상품류 구분 제29류의 '조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김'을 지정상품으로 하여 상표등록을 출원하였다. 원고가 상표등록거절결정에 불복하여 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 '이 사건 출원표장은 현저한 지리적 명칭인 한반도를 사실적으로 표시한 지도만으로 구성된 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하고, 원고가 제출한 자료들만으로 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 어렵다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각

하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다. 이러한 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 규정의 취지가 있다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 등 참조).

2. 상표법 제33조 제1항 제4호 및 제33조 제2항 해당 여부

가. 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 이 사건 출원상표 ' '는 대한민국 지도만으로 된 상표, 즉 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다고 판단된다.

1) 이 사건 출원상표 ' '는 두 줄의 녹색 선으로 표현된 한반도, 제주도, 울릉도, 독도 모양 도형으로 구성되어 있다.

2) 상표법 제33조 제1항 제4호에서 규정하는 '지도'라 함은 세계지도(그 일부를 포함한다) 또는 국가의 지도 등을 의미하고, 정확한 지도는 물론 사회통념상 이러한 지도임을 인식할 수 있는 정도의 것도 이에 포함된다.

3) 실제 대한민국 지도와 다른 색채로 표현한다거나 해안선을 단순하게 표현한다거나 한반도와 그 부속도서의 비율을 일부 왜곡하여 표현하는 등의 표현 방법은 대한민국 지도를 나타내는 통상적인 표현 방법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 출원상표가 ' '와 같이 바깥쪽은 굵고 안쪽은 가는 두 줄의 선으로 표현되어 있기는 하나, 그와 같은 표현 방법은 자세히 보아야 알 수 있는 정도에 불과하여 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 대한민국 지도 외에 다른 관념이나 인상을 갖도록 한다고 보기 어렵다.

라. 이와 같이 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 이상, 이 사건 출원상표는 상품출처표시로서 식별력을 갖추었다고 보기 어렵고, 특정인에게 이를 독점하도록 하는 것도 부적절하다고 판단된다.

나. 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표 ‘ ’가 상표법 제33조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 어렵다.

다. 따라서 원고의 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 유지한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

04 상표법 제33조 제2항

한국금거래소 사건

(제3부) 2023. 7. 6. 선고 2022허5676 판결

【권리내용】 [상표(출원)] **한국금거래소**

【심　　결】 특허심판원 2022. 9. 23.자 2021원775 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제2항

【참조판례】 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등

【판시사항】

원고가 상당 기간 출원상표를 사용하면서, 지정상품이 꾸준한 홍보활동으로 다수 소개되었으며 매출 규모도 상당한 정도에 이르렀음에도 불구하고 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵고, 원고가 식별력 취득을 입증하기 위해 시행한 설문조사 역시 표본 설계, 문항 등을 고려할 때 식별력 취득의 근거로 삼기 부적절하다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 상품류 구분 제14류의 금, 금지금으로 하는 상표를 출원하였으나(출원일/ 등록번호: 2020. 10. 26./ 출원번호 제40-2020-189561호), 특허청 심사관은 2021. 2. 25. 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 출원상표에 대한 등록무효심판을 청구하면서 상표법 제33조 제2항에 의한 식별력 취득을 주장하였다. 특허심판원은 2022. 9. 23. “출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록받을 수 있는 상표에도 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다(출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 해당한다는 점에는 다툼이 없다).

【판결요지】 청구기각

❍ 사용에 의한 식별력 취득 여부(소극)

원고가 최소한 2011년경부터 지정상품에 출원상표도 함께 표시된 표장을 사용하였

고, 지정상품이 꾸준한 홍보활동을 통해 시장 거래자에게 다수 소개되었으며, 그 매출 규모도 상당한 정도에 이른 것으로 보이기는 한다. 그러나 다음과 같은 이유로 위와 같은 사정만으로는 원고가 독점적, 계속적으로 출원상표를 사용함으로써, 출원상표가 일반 수요자에게 지정상품의 출처를 표기하는 것으로 인식될 수준에 이르러 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어렵다.

① 출원상표가 지정상품에 상품의 출처 표시로서 일관된 방식으로 부착되었다고 보이지 않는다. 또한, 소규모 점포의 간판 등을 제외하면 출원상표가 지정상품의 출처로서 단독으로 사용된 경우는 드물고, 대부분 다른 등록상표 또는 실사용상표와 함께 사용된 것으로 보인다. 이는 원고 스스로도 출원상표 단독으로는 상품의 출처로서 식별력이 낮다고 인식한 데 따른 조처였을 가능성이 높다. ② 온라인 마켓의 상품 목록에 출원상표가 상품 명칭과 함께 표시된 것으로 보이기는 하나, 출원상표의 본질적인 식별력이 낮을 뿐만 아니라 해당 상품 목록에서도 실사용상표가 아니라 상품의 이미지가 훨씬 큰 비중을 차지하는 점을 고려하면, 출원상표가 지정상품의 출처로서 그리 높은 주목을 받았을 것으로 보이지 않는다. ③ '한국', '금', '거래소'가 포함된 상표 등록 및 상표출원 현황, 포털 검색 결과 등에 비추어 볼 때, 출원상표는 다수 경업자들에 의하여 그 구성부분을 포함하는 상표로서 경합적으로 사용되었으므로, 원고가 출원상표를 독점적으로 사용하였다고 보기도 어렵다. ④ 원고는 출원상표 외에 '순금나라' 등과 같은 다수 브랜드로 다양한 사업을 운영하고 있고, 출원상표가 각인된 골드바 외에 타사가 제조하여 원고의 상표가 표시되지 않은 골드바도 판매하였을 뿐만 아니라 실버바나 보석, 장신구를 비롯한 여러 귀금속류도 취급하였으므로, 원고의 매출이 온전히 출원상표가 표시된 지정상품의 매출이라고 보기 어렵다. 더욱이 지정상품인 '금'은 그 특성상 매출원가 자체가 높고, 안전자산으로서 금리, 경기 상황, 안전자산 선호 심리와 같은 거래환경에 큰 영향을 받으므로, 원고의 매출 추세가 출원상표의 인지도를 그대로 반영한다고 보기 어렵다.[1] ⑤ 원고의 자금이 집행된 광고·홍보활동의 구체적인 내용 등에 비추어 홍보활동이 출원상표의 인지도에 미친 영향은 제한적인 것으로 보인다.

1) 일례로 지정상품의 매출은 2021년 급증하였다가 2022년 급감하였는데, 이와 같은 매출의 변화는 코로나로 인한 안전자산 선호 심리, 금리 변화 등에 따른 것일 뿐 해당 상표의 식별력과는 무관한 것으로 보인다.

❍ 원고가 시행한 설문조사 결과를 사용에 의한 식별력 취득의 근거로 삼을 수 있는지(소극)

다음과 같은 이유로 이 사건 설문조사 결과는 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판가름할 자료로 삼기 어렵다.

① 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명에 불과하다(상표심사기준 제4부 제9장 참조). ② 지정상품 중 '금'은 일상적인 거래실정에 비추어 볼 때 우리나라의 일반 성인이 광범위하게 수요자에 포섭되어야 한다. 그런데 이 사건 설문조사는 '골드바 구입 및 금 투자'에 관심이 없다고 응답한 경우를 조사 대상에서 배제하였다. ③ 이 사건 설문조사는 E-mail 발송을 통한 온라인 패널 조사 방식으로 이루어졌다. 이 경우 응답자는 설문지 전체를 한 눈에 볼 수 있고, 이를 통해 설문의 의도를 사전에 파악한 채 설문에 응답하는 것이 가능하다. ④ 수요자들은 '한국○○거래소'라는 형태의 표장을 그 사용 실적과 무관하게 표장의 형태 자체로부터 일반 명칭이 아니라 특정 회사의 상호나 상표로 인식할 가능성도 있는데, 원고는 이러한 사용 실적과 무관한 응답을 통계에서 제외하기 위하여 '한국가상화폐거래소', '한국보석거래소' 등과 같이 출원상표와 유사한 형태이면서 본질적 식별력을 인정하기 어려운 표장을 대조군으로 제시하지 않았다.

05 상표법 제34조 제1항 제7호

DB 사건

(제4-2부) 2022. 12. 28. 선고 2022허2684 판결

【권리내용】 [상표권] DB

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 24.자 2020당2382 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결

【판시사항】

1. 표장의 유사 여부
2. 상품의 유사 여부

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고(상표권자)를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제6호, 제7호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표는 ① 'DB'가 저명한 상호의 약칭에 해당한다고 보기 어려워 상표법 제34조 제1항 제6호에 해당하지 않고, ② 선등록·사용상표와 표장이 유사하다고 보기 어려워 같은 항 제7호, 제12호에 해당하지 않으며, ③ 선등록·사용상표가 저명상표라고 보기 어려워 같은 항 제11호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

피고의 이 사건 등록상표	원고의 선등록상표	선사용상표들
DB	DB	DB, DB

1. ① 두 표장의 문자 부분은 'DB'로 동일하지만 글자체와 색상이 다르고, 도형 부분은 색상 및 구성 도형의 종류와 크기들이 모두 다른 점에서 그 외관이 동일·유사하다고 보기는 어렵다. ② 도형 부분으로부터 특별한 관념을 도출하기 어렵고, 화장품, 비누 등 지정상품 분야에서 'DB'가 특별한 의미를 지닌 것으로 사용되고 있음을 인정할 만한 자료도 없으므로 두 상표의 관념을 비교하기는 어렵다. ③ 각 도형 부분은 그 구성이나 형상에 비추어 볼 때 특정한 명칭으로 불리기 어려워 보인다. 반면 두 상표의 문자 부분은 우리나라 일반 소비자나 거래자들의 평균적인 영어교육 수준에 비추어 볼 때 '디비'로 동일하게 불릴 것으로 보인다. 따라서 두 상표의 호칭은 동일하다고 보는 것이 타당하다.

   오늘날 광고 등 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하다고 보는 것이 타당하다.

2. 피고는 문자 부분 'DB'가 간단하고 흔한 표장이자 데이터베이스(database), 데시벨(decibel) 등의 약어로 널리 알려져 있고, 다수의 회사들이 상호나 식별표지로 사용하는 등 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없어 도형 부분만이 요부가 되므로 표장이 유사하지 않다고 주장한다.

   그러나 상표가 간단하고 흔한 표장이라 하더라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록을 받을 수 없다는 것에 그칠 뿐이고 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로, 상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 해당 부분이 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다. 이 사건의 경우 도형이 그 형상에 비추어 지정상품과의 관계에서 문자 부분의 식별력을 압도한다고 보기 어렵고, 도형 부분 그 자체로 칭호나 관념을 도출할 수도 없는 반면 문자 부분은 일반 소비자들의 영어교육 수준에 비추어 쉽게 호칭이 가능하고 화장품, 비누 등 지정상품과의 관계에서 문자 부분의 식별력이 낮거나 없다고 단정하기는 어렵다. 이러한 이유에 비추어 보면 두 상표의 문자 부분이 도형 부분과 비교하여 상대적인 식별력이 미약하다고 단정할 수는 없다.

3. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '삼푸와 천연비누'와 선등록상표의 지정상품 중 '인체용비누, 물비누'는 신체를 세정하는데 사용하는 제품의 일종으로 그 용도가 유사하고, 각 제품의 생산자와 수요자도 거의 동일한 점에서 거래통념상 유사하다고 보는 것이 타당하다. 또한 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품들은 모두 미용목적의 '화장품'이나 피부보호 목적의 비의료용 로션 등에 해당하는 것들로, 화장품 등의 생산을 위한 시설에서 제조되어 화장품만을 판매하는 전문 상점 뿐 아니라 일반적인 상가에서 널리 판매되고 있고, 비의료적 피부 개선이나 미용목적 등으로 누구나 쉽게 구매할 수 있는 제품들인 점에서 선등록상표의 지정상품 중 '화장품'과 동일·유사하고 볼 것이다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.

BeC 사건

(제2부) 2022. 12. 2. 선고 2022허2745 판결

【권리내용】 [상표(출원)] natura BeC

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 17.자 2020원2548 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결, 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결

【판시사항】

이 사건 국제등록출원상표가 선등록상표 1, 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 이 사건 국제등록출원상표에 대하여, 상표등록 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 '이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표 1, 2와 표장이 유사하고, 그 지정상품도 동일 · 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부

   이 사건 국제등록출원상표 중 'natura' 부분은 평범한 서체인 점, 작은 비중인 점, 국내 수요자에게 그 의미가 쉽게 인식되고 거래계에서도 빈번하게 사용되는 점, 그 지정상품의 성질을 표시하는 부분으로 인식될 것으로 보이는 점 등에 비추어 상대적 식별력이 낮다.

반면 ' ' 부분은 영문이기는 하나 도안화되어 강한 인상을 주는 점, 높은 비중을 차지하는 점, 그 지정상품(상품류 구분 제3류의 Aromatics[essential oils], balms other than for medical purposes, hair conditioners 등)과 관련하여 아무런 관련이 없는 조어에 해당하는 점, 위 부분만으로 SNS 등에서 사용되고 있어 'natura' 부분과 분리 불가능하게 결합되어 있다고 보기 어려운 점, 'natura' 부분이 국내에서 주지성을 갖추었다고 인정하기 어려운 점 등에 비추어 상대적 식별력이 높아 결국 이 부분이 요부에 해당한다.

그렇다면 이 사건 국제등록출원상표의 요부와 선등록상표 1(Natura), 2(NATURA)는 외관, 호칭, 관념이 모두 달라 선등록상표 1, 선등록상표 2와 유사하지 않으므로, 이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

아르보노브라 사건

(제1부) 2023. 6. 22. 선고 2022허5652 판결

【권리내용】 [상표권] arbonobra 아르보노브라

【심　　결】 특허심판원 2022. 10. 5.자 2021당2067 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결

【판시사항】

이 사건 등록상표(arbonobra 아르보노브라)의 요부는 그 지정상품과의 관계에서 '아르보(arbo)' 또는 '아르보노(arbono)' 부분이라고 보아야 하므로, 선등록상표들(아르보, 아르보)과 관념을 대비하기는 어려우나, 외관이 유사하고, 호칭이 동일하거나 유사하여, 서로 유사하다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서, 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 위 심판청구를 인용하였다.

원고는 이 사건 소송에서, 이 사건 등록상표는 아르본(arbon)과 노브라(nobra)를 결합하되 문자열의 좌우가 가운데 'n'을 중심으로 서로 대칭되도록 구성한 상표로서 특별한 요부가 없어 일반 수요자들에게 문자 부분 '아르보노브라' 전체로 인식되고, 설령 그렇지 않더라도 이 사건 등록상표 중 '브라' 부분은 일반 수요자들에게 여성용 속옷으로 직감되어 식별력이 미약하여, '아르보노' 부분이 이 사건 등록상표의 요부가 되므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 않다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 등록상표(arbonobra 아르보노브라)의 구성 부분 중 '브라(bra)' 부분은 그 지정상품인 '속옷', '의류' 등과의 관계에서 보통명칭의 표시에 해당하여 식별력이 없거나 미약하고, '노브라(nobra)' 부분은 그 지정상품인 '속옷', '의류' 등과의 관계에서 성질 표시에 해당하여 식별력이 없거나 미약하다. 반면 이 사건 등록상표 중 '아르보(arbo)' 부분 또는 '아르보노(arbono)' 부분은 지정상품과의 관계에서 위와 같은 관념을 직감케 할 수 없어 식별력이 약하다고 보기 어렵다. 나아가 '아르보(arbo)' 부분과 '아르보노(arbono)' 부분을 비교할 때 그중 어느 것이 나머지에 비하여 상대적으로 식별력이 강하거나 약하다고 할 수 없으므로, '아르보' 부분과 '아르보노' 부분은 모두 요부가 될 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품과의 관계에서 '아르보(arbo)' 또는 '아르보노(arbono)' 부분이 그 요부라고 보는 것이 타당하다.

이 사건 등록상표와 선등록상표들(

, 아르보)은 관념을 대비하기는 어려우나, 외관이 유사하고, 호칭이 동일하거나(이 사건 등록상표의 요부를 '아르보'로 보는 경우) 유사하다(이 사건 등록상표의 요부를 '아르보노'로 보는 경우). 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용된다면 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 서로 유사하다.

이 사건 등록상표의 지정상품 중 '의류', '속옷'은 선등록상표들의 지정상품인 '거들, 나이트가운, 브래지어, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 슬립, 잠옷, 캐미솔, 코르셋, 파자마' 등을 포함한다. 따라서 양 상표의 지정상품은 서로 유사하다.

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 적법하다.

캐리 사건

(제1부) 2023. 7. 6. 선고 2023허10354 판결

【권리내용】 [상표권] CARRIE 캐리

【심　　결】 특허심판원 2023. 1. 3.자 2022당2151 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결

【판시사항】

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관이 유사하지 않고, 호칭이 '캐리' 또는 '카리'와 '케이리' 또는 '크리'로 유사하지 않으며, 관념을 대비할 수 없으므로, 서로 유사하지 않다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사하다고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장이 유사하지 않다는 이유로 위 심판청구를 기각하였다.
2. 원고는 이 사건 소송에서, 이 사건 등록상표는 '캐리' 또는 '카리'로 호칭되고, 선등록상표들은 'KARI'로 인식되어 '캐리' 또는 '카리'로 호칭되므로, 이 사건 등록상표 및 선등록상표들이 '캐리'로 호칭, 관념되는 경우 표장이 유사하다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 등록상표의 요부는 ' '이고, 선등록상표 2의 요부는 ' '이다. 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관이 동일하거나 유사하지 않다.

이 사건 등록상표	선등록상표 1	선등록상표 2

이 사건 등록상표는 그 요부에 의하여 '캐리' 또는 '카리'로 호칭된다. 반면 선등록상표들은 모두 'K RI'로 인식되고, '케이리' 또는 '크리'로 호칭된다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 호칭이 동일하거나 유사하지 않다. 이 사건 등록상표는 일반적으로 여성 이름의 애칭으로 관념되나, 선등록상표 1, 2는 조어로서 관념을 형성하지 못한다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 관념을 대비할 수 없다.

원고는 선등록상표들에 포함된 ' ' 부분은 전체 모양이 영문자 'A'와 동일한 형상이어서 수요자들에게 영문자 'A'로 인식될 수 있다고 주장한다. 그러나 ① '' 부분은 그 크기가 나머지 글자 부분에 비하여 두드러지게 크고, ② 상단과 하단이 단절되고 내부의 기둥 형태( )가 양 끝단과 맞닿지 않아 문자 'A'와는 그 형태가 상이하며, ③ 전체적인 형태가 위로 솟은 산, 세워진 로켓, 비행기 등과 유사한 인상을 준다. 이러한 사정을 종합하면, 일반 수요자들은 이를 문자 'A'로 인식하기보다는 산 등을 형상화한 도안으로 인식할 것으로 보인다.

이 사건 등록상표는 선등록상표들과 외관, 호칭이 동일하거나 유사하지 않고, 관념을 대비할 수 없으므로, 결국 선등록상표들과 그 표장이 동일하거나 유사하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제34조 제1항 제7호에서 정한 무효 사유가 있다고 할 수 없다. 이 사건 심결은 적법하다.

06 상표법 제34조 제1항 제13호

투야스마트 사건

(제3부) 2023. 1. 12. 선고 2022허2615 판결

투야스마트

【권리내용】 [상표권] Tuya smart

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 9.자 2020당1070 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제13호

【참조판례】 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결

【판시사항】

원고의 영업 및 투자유치활동에 관한 언론매체 기사 게재 현황, 원고의 수상 실적, 원고의 기업가치 등과 같은 사정을 종합할 때, 원고의 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 중국 내 수요자들에게 원고 상품(서비스업)의 출처표시로서 널리 알려졌다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

<table>
<tr><th colspan="4">피고의 이 사건 등록상표</th></tr>
<tr><td colspan="2">출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 11. 5./ 2019. 8. 14./ 2019. 9. 4./ 제1517469호</td><td colspan="2">투야스마트
Tuya smart</td></tr>
<tr><th colspan="4">원고의 선사용상표</th></tr>
<tr><td>1</td><td>tuya</td><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">Powered by tuya Intelligence Inside</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tuya Smart</td></tr>
</table>

원고는 2020. 4. 2. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 2. 9. 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 중국의 수요자 사이에서 원고 상품(서비스업)의 출처표시로 널리 알려져 있었다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 선사용상표들이 이 사건 등록상표 출원 당시 특정인의 출처표시로 알려져 있었는지 (적극)

   ❍ 원고가 영위한 주된 영업 분야에 비추어 볼 때, 피고와 같이 사물인터넷용 통신장치가 탑재되어 사물 간 통신이 가능하도록 제작된 제품을 생산하는 기업들은 원고 상품(서비스업)의 수요자에 해당한다.

   ❍ 원고와 관련하여 유명 기업과의 협업, 거액의 투자 유치, 전시 및 수상 등에 관한 기사가 지속적으로 보도됨으로써, 원고는 상당한 홍보 효과를 누리게 되었을 뿐만 아니라, 수요자들에게도 널리 인식되었을 것으로 보인다.

   ❍ 포브스, 딜로이트, 페이스북 등이 원고를 주목할 만한 기업으로 선정한 시점은 2019년이지만, 해당 선정은 이 사건 등록상표의 출원 이전 자료를 기초로 이루어진 것으로 보아야 한다.

2. 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 동일·유사(인정)

   이 사건 등록상표는 선사용상표 3과 대비할 때 'Tuya Smart'의 한글 음역에 해당하는 '투야스마트'가 추가되고 영문 'T'의 오른쪽 위에 안테나를 연상케 하는 파장 형태의 도안이 추가되었다는 점에서만 차이가 있을 뿐이어서 외관이 유사하고, 호칭 역시 동일하다. 다만 '투야스마트', 'Tuya smart'는 조어에 불과하여 이 사건 등록상표와 선사용상표 3의 관념을 비교하기는 어렵다. 이처럼 이 사건 등록상표는 선등록상표 3과 대비할 때 외관이 유사하고 관념은 비교가 어려우나 호칭이 동일한 상표에 해당하므로, 유사한 표장에 해당한다.

3. 부정한 목적(인정)

   ❍ 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 중국의 수요자들에게 원고 상품(서

비스업)의 출처표시로 알려져 있었으므로, 관련 업계에 종사하는 피고로서도 선사용상표들을 알고 있었을 것으로 보인다.

❍ 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2의 'a' 부분 도안과 안테나를 형상화한 도안의 외관과 배치에 공통점이 있다.

❍ 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품 중 상당수가 동일 또는 유사하거나 경제적 견련관계가 인정된다.

❍ 원고의 기존 영업활동('SONOFF'라는 상호 사용)과 'Tuya Smart'라는 문자열을 이용한 상표 출원 사이에 관련이 없고, 원고가 'SONOFF & TUYA SMART'라는 명칭의 인터넷 카페를 개설한 것 외에 이 사건 등록상표를 이용하여 사업을 준비한 정황을 찾을 수 없다.

종로서적 사건

(제3부) 2022. 12. 15. 선고 2022허1216 판결

【권리내용】 [상표권] JBC 종로서적 북카페

【심　　결】 특허심판원 2021. 12. 21.자 2020당3497 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제13호

【참조판례】 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결

【판시사항】

1. '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'의 판단에 있어 해당 상표의 권리자 또는 사용자의 명칭이 구체적으로 알려져 있어야 하는 것인지(소극)

2. 선사용서비스표가 국내 수요자들에게 동일하고 일관된 출처인 '구 종로서적'의 서비스표로 인식되는 이상, 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

이 사건 등록서비스표	선사용서비스표 및 선등록서비스표	
출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 11. 5./ 2019. 8. 14./ 2019. 9. 4./ 제1517469호 JBC 종로서적 북카페	1	종로서적
	2	JRB 종로서적
	3	JRB 鐘路書籍

종로서적(이하 '**구 종로서적**'이라 한다)은 1907년 서울 종로구 종로 66 지상에 개점한 우리나라 최초의 근대식 서점으로 약 95년간 운영되어 오다가 2002년 폐업하였다. 원고는 2016. 10. 26. 설립되어 도서판매(도, 소매업) 및 위탁업, 서점운영업 등을 영위하

는 회사로서, 같은 해 말부터 '종로서적'이라는 상호의 서점을 개설하여 운영해 오고 있다(이하 원고가 운영하는 서점을 '**신 종로서적**'이라 한다). 원고는 2020. 11. 22. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2021. 12. 21. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제34조 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 선사용서비스표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지(적극)

   피고는, 선사용서비스표가 국내 수요자들에게 구 종로서적의 서비스표라고 인식되어 있다고 하더라도, 구 종로서적이 취득한 선사용서비스표의 주지성이 구 종로서적의 폐업 후에야 설립된 원고에게 승계되지 않았고, 선사용서비스표가 원고의 서비스를 표시하는 것이라고 인식되지도 않으므로, 선사용서비스표는 국내의 수요자들에게 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 해당하지 않는다고 주장한다.

   그러나 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'란 '동일하고 일관된 출처'로 인식될 수 있으면 충분하고 그 권리자 또는 사용자의 명칭이 구체적으로 알려져야만 하는 것은 아니므로, 선사용서비스표가 국내 수요자들에게 동일하고 일관된 출처인 '구 종로서적'의 서비스표로 인식되는 이상 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 해당한다. 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

2. 부정한 목적(인정)

   다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 원고에게는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용서비스표를 모방함으로써 선사용서비스표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 부정한 목적이 있었다고 판단된다.

   ❍ 이 사건 등록서비스표는 그 출원일 당시 국내 수요자들에게 널리 알려져 있었던 선사용서비스표와 매우 유사하다. 또한, '북카페'는 일반적으로 서점 등에서 일부 공

간을 카페 형태로 운영하면서 식음료를 판매하는 형태로 운영된다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업인 '북카페업'에 사용되는 경우 선사용서비스표가 사용된 서적판매업과 그 형식이나 내용 면에서 매우 유사하다.

❍ 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시 구 종로서적 및 원고가 개설하는 신 종로서적에 관한 다수의 정보를 쉽게 얻을 수 있었고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표의 출원 과정에서 선사용서비스표를 모방한 것으로 보인다. 그 이유는 다음과 같다.

① 피고는 원고와 사이에 신 종로서적 관련 점포개발 업무 등을 수행하고 그 대가로 소정의 수수료를 지급받는 계약을 체결한 뒤 위 계약에 따른 업무를 수행하였다. ② 피고는 원고의 사내이사로 재직하던 중 자신의 명의로 이 사건 등록서비스표를 출원하였다. ③ 원고의 대표이사는 '신 종로서적이 구 종로서적의 복원'이라는 점에 홍보 활동의 중점을 두었고, 이러한 내용은 피고에게 공유되었다. ④ 원고가 신 종로서적을 개점할 무렵인 2016년 말 구 종로서적이 부활하였다거나 신 종로서적이 구 종로서적을 계승한다는 기사들이 다수 언론에 보도됐다. ⑤ 피고의 회사는 '종로서적 북카페' 가맹사업을 추진하였다.

07 상표법 제34조 제1항 제20호

바로병원 사건

(제4-1부) 2023. 2. 15. 선고 2022허3212 판결

【권리내용】 [상표권] **바로병원**

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 15.자 2021당567 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제20호

【참조판례】 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결, 대법원 1987. 6. 23. 선고 86다카2951 판결, 대법원 1997. 10. 14. 선고 95다22511, 22528 판결, 대법원 1999. 3. 12. 선고 98다54458 판결

【판시사항】

1. 선사용상표들에 관한 상표등록을 받을 수 있는 권리가 동업계약에 기한 조합재산에 속하는지 여부(적극)
2. 망인의 탈퇴(사망)로 위 권리가 남은 조합원인 피고에게 귀속되었고, 피고가 망인의 사망 이후 선사용상표들의 사용을 통제·관리하여 왔다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 피고가 원고들(상표권자)을 상대로, 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호, 제34조 제1항 제4호, 제7호, 제20호에 해당한다고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다.
2. 이 사건 심결취소소송에서 피고가 주장한 상표등록무효 사유는 다음과 같다. ① '바로병원'(이하 '이 사건 병원')

이 사건 등록상표

바로병원

선사용상표 1

바로병원

선사용상표 2

을 망 이철우(이하 '망인')와 동업으로, 망인이 사망한 후에는 단독으로 운영하여 오면서 선사용상표들을 사용하였고, 또 망인의 사망 이후 망인을 상속한 원고들과 사이에 망인의 지분에 관한 정산까지 마쳤다. ② 그런데 원고들은 선사용상표들이 피고가 사용하고 있는 것들임을 알면서 그와 유사한 표장과 동일·유사한 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다. ③ 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 그 상표등록이 무효로 되어야 한다.

3. 이에 대하여 원고들은, 망인이 선사용상표들에 관한 권리를 단독으로 소유하면서 피고와의 동업 당시 피고에게 그 사용을 허락한 것에 불과하고, 망인으로부터 선사용상표들에 관한 권리를 상속받은 원고들이 위 정산 당시 피고에게 그 권리를 양도한 바도 없다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 피고와 망인이 이 사건 병원을 공동운영하기로 한 이 사건 동업계약에 기한 두 사람의 계약관계는 민법상 조합에 해당하고, 망인은 사망함으로써 그 조합관계로부터 당연히 탈퇴되었으며, 이 사건 동업계약서에 동업자 중 1인이 사망할 경우 그 지위를 상속인이 승계하기로 정한 바 없다. 따라서 망인의 조합원으로서의 지위는 상속인인 원고들에게 승계되지 않고, 이 사건 동업계약에 기한 조합재산은 남은 조합원인 피고의 단독소유에 속한다.

2. 그렇다면 이 사건 동업계약 이후 망인의 탈퇴에 이르기까지 선사용상표들을 사용하여 온 사람이 누구인지, 즉 선사용상표들에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 원고들의 주장처럼 망인인지 아니면 피고의 주장처럼 망인과 피고였는지가 이 사건의 실질적 쟁점이고, 이는 결국 위 권리가 이 사건 동업계약에 기한 조합재산에 속한다고 볼 것인지 여부이다. 증거에 의하여 인정되는 사실관계로부터 추단되는 사정들을 종합하여 보면, 선사용상표들에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리는 이 사건 동업계약에 기한 조합재산에 속하는 것이었고, 그 후 망인의 탈퇴에 따라 피고에게 귀속되었다고 봄이 타당하다.

3. 피고는 망인의 사망 이후부터 선사용상표들을 사용하면서 이 사건 병원을 단독으로 운영하여 왔으므로, 선사용상표들의 사용을 통제하거나 선사용상표들을 사용한 병원업을 관리하여 온 사람은 피고라고 할 것이다. 그리고 원고들은 이 사건 동업계약이 체결될 당시나 적어도 피고와 이 사건 정산약정을 체결할 당시에 피고가 이 사건 병원을 운영하면서 선사용상표들을 사용하고 있음을 알고 있었다고 봄이 타당하다. 이 사건 등록상표의 표장과 선사용상표들의 각 표장이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품이 동일·유사하다는 점에 관하여는 당사자들 사이에 다툼이 없다.

4. 위의 점들을 종합하면, 원고들이 이 사건 정산약정이라는 계약관계를 통하여 선사용상표들이 피고가 사용하고 있는 상표들임을 알면서 그와 유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 등록출원을 하였다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 정한 상표등록 무효사유가 있다.

08 상표의 유사

cocod´or 사건

(제3부) 2023. 6. 22. 선고 2020허1212 판결

【권리내용】 [상표권] cocod'or

【심　　결】 특허심판원 2019. 12. 3.자 2019당1273 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호

【참조판례】 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결

【판시사항】

원고의 등록상표인 cocod'or 에서 "coco" 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 해당 상표는 "cocod'or" 전체로서 인식되므로, 해당 상표와 선등록상표인 COCO는 전체로서 대비하여야 하는데, 대비 결과 양 등록상표의 표장이 서로 유사하지 않다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 이 사건 등록상표	피고의 선등록상표
등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제1333843호/ 2016. 12. 15./ 2018. 2. 23.	등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제59639호/ 1978. 3. 7./ 1979. 1. 17./ 2018. 11. 8.
cocod'or	COCO

피고는 2019. 4. 23. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 등록무효를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019. 12. 3. 이 사건 등록상표는 "coco" 부분이 요부에 해당하고, 이를 기준으로 대비하면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유에 해당한다는 이유로 피고의 심판청구를

인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 등록상표 중 “coco” 부분이 요부에 해당하는지(소극)

❍ 이 사건 등록상표는 “coco“와 ”d'or“를 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 횡서한 것으로, 시각적으로 “coco” 부분과 “d'or” 부분이 분리되지 않는다.

❍ “d'or”는 프랑스어로 ‘~의’를 뜻하는 “de”와 ‘황금’을 뜻하는 “or”의 조합으로 전체적으로 ‘황금의’라는 의미를 갖는데, 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 비추어 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 인식하기 어렵다. 일반 수요자들로서는 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 표시된 “cocod'or”를 굳이 “coco” 부분과 “d'or” 부분으로 분리하기보다는 “cocod'or”의 일체로 인식하는 것이 자연스럽다.

❍ 이 사건 등록상표의 호칭은 ‘코코도르’의 4음절에 불과하고, 그중에서 ‘코코’의 2음절 문자 부분이 ‘도르’라는 2음절 문자 부분에 비하여 높은 비중을 차지한다고 보기 어렵다. 일반 수요자들로서는 이 사건 등록상표를 ‘코코도르’라고 호칭하는 것이 자연스럽다고 보는 것이 타당하다.

❍ 또한, 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표 중 “coco” 부분이 “d'or” 부분에 비하여 강한 식별력을 갖는다고 보기도 어렵다.

- 선등록상표가 널리 알려진 표장으로서 국내에서 상당한 매출을 올리고 다양한 매체를 통해 광고가 이루어진 사실은 인정되나, 피고의 광고 및 제품에는 선등록상표와 함께 피고의 상호인 “CHANEL”이 표시된 사실 또한 인정되므로, “CHANEL” 표시 없이 “coco”만으로 구성된 선등록상표가 독자적으로 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 단정할 수 없다.

- “d'or”라는 단어가 일부 화장품 및 향수에서 제품명의 일부 또는 제품의 색상명의 일부로 사용된 사실, 일부 방향제, 아로마오일, 디퓨저 등 제품의 원액이 투명한 노란빛을 띄는 사실은 인정된다. 그러나 “d'or”라는 단어가 제품명에 사용된 방향제 제품의 개수는 3개에 불과하므로, “d'or”가 방향제류에서 ‘금색’의 색채를 의미하는 단어로서 일반적으로 사용된다고 보기 어렵고, 방향제, 아로마오일,

디퓨저 등의 원액이 일반적으로 노란색을 띈다고 단정할 수도 없다.

- 따라서 “d'or” 부분이 이 사건 등록상품의 지정상품 중 일부인 방향제, 아로마, 디퓨저 등에 사용되는 경우 일반 수요자들에게 그 속성(색상), 원재료 등을 표시하는 것으로 직감된다고 보기 어렵다.

2. 이 사건 등록상표와 선등록상표가 유사한지(소극)

이 사건 등록상표와 선등록상표는 문자열의 구성 및 서체가 달라 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표는 ‘코코도르’로, 선등록상표는 ‘코코’로 각 호칭되어 호칭이 상이하며, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 별다른 관념을 형성하지 아니하여 관념을 대비할 수도 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 서로 유사하지 않다.

Hundai Connect 사건

(제2부) 2023. 7. 14. 선고 2022허5881 판결

【권리내용】 [상표권] **Hyundai Connect**

【심　　결】 특허심판원 2022. 9. 28.자 2020당3136 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 특허법원 2006. 12. 29. 선고 2006허8620 판결, 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허4355 판결

【판시사항】

1. 상표법 제34조 제1항 제7호의 판단기준

2. 일반 수요자나 거래자들이 대규모기업집단 소속 기업의 상호 및 상표를 인식함에 있어서는 대규모기업집단의 명칭에 개별 기업의 업종을 나타내는 명칭을 결합한 표장을 그 기업의 상호 및 상표로 인식하는 것이 보통이라고 보아 'Hyundai'를 포함하는 양 표장을 전체관찰로 대비한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 선등록상표들(HYUNDAI)에 대한 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 등록상표는 선등록상표들과 그 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 상표법 제34조 제1항 제7호 판단기준

   상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하기 위한 요건으로서 상표가 '유사'하다는 것은

두 개의 상표가 동일하지는 않으나 외관·호칭·관념의 면에서 근사(近似)하여 이를 동일·유사 상품에 사용할 경우 거래통념상 일반 수요자나 소비자가 그 출처가 동일하다고 오인할 염려가 있는 것을 의미한다. 또한 상표의 유사 여부 판단은 상표의 등록 허부 등을 결정하기 위한 상표법적 목적으로 행해지는 규범적 판단이고, 상표의 본질적 기능인 '출처의 혼동'을 고려한 법률적 평가이므로, 양 상표를 외관·호칭·관념 면에서 대비하는 것에서 나아가 그로 인하여 종국적으로 일반 수요자나 거래자에게 '상품 출처에 대한 혼동이 있을지'를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 동일 · 유사 여부

이 사건 등록상표의 상표등록결정일 당시 'Hyundai'라는 표장이 범 현대그룹 집단 및 그 계열사를 지칭하는 명칭으로 널리 알려져 있던 점, 일반 수요자나 거래자들이 대규모기업집단 소속 기업의 상호 및 상표를 인식함에 있어서는 대규모기업집단의 명칭에 개별 기업의 업종을 나타내는 명칭을 결합한 표장을 그 기업의 상호 및 상표로 인식하는 것이 보통인 점, 현재 다수의 범 현대그룹 소속기업들이 'Hyundai'에 개별 기업의 업종을 표시하는 명칭을 결합한 표장을 다양한 업종에서 상표로 사용하고 있는 거래실정이므로 일반 수요자들이 기업집단 명칭인 '현대'또는 'HYUNDAI', 'Hyundai'가 포함된 표장들 사이에서는 표장 전체로서 출처를 구분하여 인식하는 것이 보통이라 할 것인 점, 요부관찰의 법리는 주지·저명한 상표에 대하여 신용을 쌓아온 상표권자를 보호함과 동시에 그 상표에 화체된 신용에 대한 일반 수요자나 거래자의 이익, 즉 공공의 이익을 보호하기 위한 것인데, 이 사건 등록상표의 상표권자는 범 현대가와 전혀 관련이 없는 기업으로 일반 수요자나 거래자들이 인식하고 있는 'HYUNDAI' 또는 'Hyundai' 표장에 화체된 신용을 담고 있는 기업활동을 하고 있지도 않는바, 이와 같은 경우 '요부관찰'의 법리를 곧바로 적용하는 것은 위와 같이 요부관찰의 법리를 채택한 기본적인 이유에도 부합하지 아니하는 점 등에 비추어 이 사건 등록상표가 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 전체로써 대비함이 상당하다.

따라서 양 상표는 전체로서 관찰하면 외관 · 호칭 · 관념이 모두 유사하지 아니하므로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사한 표장이라고 할 수 없다.

09 상품(서비스업)의 유사

DB 사건

(제4-2부) 2022. 12. 28. 선고 2022허2684 판결

【권리내용】 [상표권] DB

【심　　결】 특허심판원 2022. 2. 24.자 2020당2382 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결

【판시사항】

1. 표장의 유사 여부
2. 상품의 유사 여부

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고(상표권자)를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제6호, 제7호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표는 ① 'DB'가 저명한 상호의 약칭에 해당한다고 보기 어려워 상표법 제34조 제1항 제6호에 해당하지 않고, ② 선등록·사용상표와 표장이 유사하다고 보기 어려워 같은 항 제7호, 제12호에 해당하지 않으며, ③ 선등록·사용상표가 저명상표라고 보기 어려워 같은 항 제11호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

피고의 이 사건 등록상표	원고의 선등록상표	선사용상표들
DB	DB	DB, DB

1. ① 두 표장의 문자 부분은 'DB'로 동일하지만 글자체와 색상이 다르고, 도형 부분은 색상 및 구성 도형의 종류와 크기들이 모두 다른 점에서 그 외관이 동일·유사하다고 보기는 어렵다. ② 도형 부분으로부터 특별한 관념을 도출하기 어렵고, 화장품, 비누 등 지정상품 분야에서 'DB'가 특별한 의미를 지닌 것으로 사용되고 있음을 인정할 만한 자료도 없으므로 두 상표의 관념을 비교하기는 어렵다. ③ 각 도형 부분은 그 구성이나 형상에 비추어 볼 때 특정한 명칭으로 불리기 어려워 보인다. 반면 두 상표의 문자 부분은 우리나라 일반 소비자나 거래자들의 평균적인 영어교육 수준에 비추어 볼 때 '디비'로 동일하게 불릴 것으로 보인다. 따라서 두 상표의 호칭은 동일하다고 보는 것이 타당하다.

   오늘날 광고 등 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하다고 보는 것이 타당하다.

2. 피고는 문자 부분 'DB'가 간단하고 흔한 표장이자 데이터베이스(database), 데시벨(decibel) 등의 약어로 널리 알려져 있고, 다수의 회사들이 상호나 식별표지로 사용하는 등 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없어 도형 부분만이 요부가 되므로 표장이 유사하지 않다고 주장한다.

   그러나 상표가 간단하고 흔한 표장이라 하더라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록을 받을 수 없다는 것에 그칠 뿐이고 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로, 상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 해당 부분이 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다. 이 사건의 경우 도형이 그 형상에 비추어 지정상품과의 관계에서 문자 부분의 식별력을 압도한다고 보기 어렵고, 도형 부분 그 자체로 칭호나 관념을 도출할 수도 없는 반면 문자 부분은 일반 소비자들의 영어교육 수준에 비추어 쉽게 호칭이 가능하고 화장품, 비누 등 지정상품과의 관계에서 문자 부분의 식별력이 낮거나 없다고 단정하기는 어렵다. 이러한 이유에 비추어 보면 두 상표의 문자 부분이 도형 부분과 비교하여 상대적인 식별력이 미약하다고 단정할 수는 없다.

3. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '삼푸와 천연비누'와 선등록상표의 지정상품 중 '인체용비누, 물비누'는 신체를 세정하는데 사용하는 제품의 일종으로 그 용도가 유사하고, 각 제품의 생산자와 수요자도 거의 동일한 점에서 거래통념상 유사하다고 보는 것이 타당하다. 또한 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품들은 모두 미용목적의 '화장품'이나 피부보호 목적의 비의료용 로션 등에 해당하는 것들로, 화장품 등의 생산을 위한 시설에서 제조되어 화장품만을 판매하는 전문 상점 뿐 아니라 일반적인 상가에서 널리 판매되고 있고, 비의료적 피부 개선이나 미용목적 등으로 누구나 쉽게 구매할 수 있는 제품들인 점에서 선등록상표의 지정상품 중 '화장품'과 동일·유사하고 볼 것이다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.

10 상표등록취소

매운 떡볶이 사건

(제3부) 2023. 1. 17. 선고 2022허1933 판결

【권리내용】 [상표권]

【심　　결】 특허심판원 2021. 12. 30.자 2019당3921 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결, 대법원 2002. 11. 13.자 2000마4424 결정

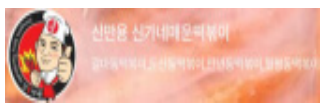
【판시사항】

1. 상표가 표시된 정보공개서를 공정거래위원회에 등록하는 행위가 상표법 제2조 제1항 제11호에 규정된 상표의 '사용'에 해당하는지(소극)

2. 가맹계약 체결 당사자에게 해당 정보공개서를 제공한 행위가 상표의 '사용'에 해당하는지(소극)

3. 피고가 가맹본부에 관한 정보공개서에 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용표장 1을 표시하고 공정거래위원회에 등록한 행위, 피고와 가맹계약을 체결한 김○○에게 해당 정보공개서를 제공한 행위가 상표법 제2조 제1항 제11호에 규정된 '상표의 사용'에 해당한다고 볼 수 없고, 피고가 상표로서 사용한 실사용표장 2에서 7은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되지 않는다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

<table>
<tr><th colspan="6">피고의 실사용표장</th></tr>
<tr><td>1</td><td> </td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3"> </td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>2</td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>  </td></tr>
<tr><td>6</td><td> </td><td>7</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

피고는 2019. 12. 9. 특허심판원에 이 사건 등록상표(등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제48955호/ 2013. 5. 29./ 2014. 4. 9.)의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 1. 3. “이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 실사용표장 4, 6, 7을 사용하였고, 피고가 이 사건 등록서비스표를 사용함으로써 수요자로 하여금 서비스업 출처의 오인·혼동을 생기게 하였다고 볼 수 없다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 피고가 실사용표장 1이 표시된 정보공개서를 공정거래위원회에 등록한 행위가 상표법 제2조 제1항 제11호에 규정된 상표의 ‘사용’에 해당하는지(소극)

❍ 피고가 공정거래위원회에 정보공개서를 등록하는 것은 가맹사업법상 등록 의무에 의한 것으로서, 가맹희망자들이 가맹본부의 신뢰성 등을 확인할 수 있도록 가맹본부의 현황에 관한 정보를 등록하는 것에 불과하다.

❍ 정보공개서에 이 사건 등록서비스표를 표시한 것은 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위한 것이 아니다.

❍ 공정거래위원회는 거래당사자가 아니므로, 공정거래위원회에 등록되는 정보공개

서는 상표법 제2조 제1항 제6호에서 정한 '거래서류'에 해당하지 않는다.

2. 김○○에게 정보공개서를 제공한 행위가 '상표의 사용'에 해당하는지(소극)

❍ 정보공개서가 그 자체로 가맹계약의 내용이 되는 것은 아니다. 또한, 피고와 김○○가 작성한 가맹계약서에는 실사용표장 2의 사용을 허락한다는 내용만 기재되어 있을 뿐 실사용표장 1의 사용을 허락한다는 내용이 명시되어 있지 않다.

3. 이 사건 등록상표와 선등록상표가 유사한지(소극)

❍ 이 사건 등록서비스표 중 '辛萬龍' 부분과 도안 부분(,)은 일반 수요자나 거래자의 시선을 집중시키거나 그들에게 강한 인상을 줄 수 있으므로, 해당 부분이 생략될 경우, 일반 수요자나 거래자에게 두드러지게 인식되는 구성 부분에 변경이 초래된다. 반면에 이 사건 등록서비스표와 실사용표장이 공통으로 포함하고 있는 한글 문자열 '매운떡볶이' 부분은 그 사용상품 또는 사용서비스업의 성질을 직감하게 하므로 식별력이 높지 않다.

❍ 실사용표장 3에서 7에 표시된 요리사 도안 또는 흰색 캡을 쓴 남성의 얼굴을 형상화한 도안은 요리사를 독특하게 도안화한 것으로서 일반 수요자나 거래자의 시선을 집중시키는 부분이므로, 일반 수요자나 거래자들에게 이 사건 등록서비스표와는 전혀 다른 인상을 준다.

비스타 사건

(제5-3부) 2022. 12. 1. 선고 2022허3663 판결

【권리내용】 [상표권] 비스타

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 22.자 2020당2907 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결

【판시사항】

등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하는 경우라 함은 등록서비스표와 동일한 서비스표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 서비스표라고 함은 등록서비스표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표를 포함하나, 유사서비스표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 등록서비스표권자인 원고를 상대로 원고의 등록서비스표가 3년 간 국내에서 서비스표권자 등에 의하여 사용된 사실이 없다는 이유로 그 등록서비스표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 '원고의 등록서비스표는 피고의 위 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정서비스업 중 1 이상에 대하여 사용되지 않았으므로 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하자, 원고가 그에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구

일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는데, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 볼 것이다.

이 사건 등록서비스표(비스타)는 한글 세 글자인 '비스타'가 띄어쓰기 없이 일렬로 결합된 표장이다. 그에 비해 제1실사용표장(금 강 비 스 타)과 제2실사용표장(**금강비스타**)은 모두 한글 두 글자인 '금강'과 한글 세 글자인 '비스타'가 띄어쓰기 없이 일렬로 결합된 표장이고, 제3-1, 3-2실사용표장(,)은 제2실사용표장에 도형 부분(등)이 좌측에 결합된 표장이다. 또한, 제4실사용표장( )은 문자 부분과 비교하여 상대적으로 크기가 큰 도형 부분( )이 위 '금강비스타'의 문자 부분의 상단에 결합되어 있는 표장으로 그 외관이 동일하다고 볼 수는 없다.

또한, 이 사건 등록서비스표를 그 한글의 발음에 따라 '비스타'로 호칭할 것으로 보임에 반해, 이 사건 실사용표장들의 '금강' 부분은 위 실사용표장들의 '비스타' 부분과는 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적으로 결합되어 사용된 것으로 보여 이 사건 실사용표장들은 '금강비스타'라고 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록서비스표와 이 사건 실사용표장들은 그 호칭도 동일하다고 인정하기는 어렵다.

한편, 이 사건 실사용표장들은 위 '금강' 부분과 '비스타' 부분이 결합되었더라도 그 음절수가 5음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자에 의하여 '금강'과 '비스타' 부분으로 분리되어 호칭·관념되기보다는 '금강비스타' 전체로 호칭·관념되는 등, 이 사건 실사용표장들은 '금강' 부분 내지 위 도형 부분의 결합 등으로 거래사회의 통념상 '비스타'로만 구성된 이 사건 등록서비스표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성한다고 봄이 타당하다고 판단된다.

따라서 설령 원고가 이 사건 실사용표장들을 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 사용한 사실이 있다고 하더라도, 그와 같은 사용은 이 사건 등록서비스표와 거래 사회통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 인정할 수는 없으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

상아 사건

(제5-3부) 2022. 11. 24. 선고 2022허3281 판결

【권리내용】 [상표권] 상 아

【심 결】 특허심판원 2022. 4. 15.자 2020당3911 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결

【판시사항】

구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 하고, "식품판매대행업"은 타인의 식품을 제3자에게 판매하여 주고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업을 의미한다고 볼 것인데, 등록서비스표권자 등이 그 등록서비스표권을 지정서비스업인 식품판매대행업에 사용하였음을 인정할 수 없고, 그 불사용에 대한 정당한 이유도 인정할 수 없다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고의 등록서비스표가 식품판매대행업 등에 계속하여 3년 동안 국내에서 사용되지 않았다는 이유로, 원고의 등록서비스표의 지정서비스업 중 식품판매대행업 등의 등록취소를 구하는 내용의 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 원고가 위 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 원고의 등록서비스표를 식품판매대행업 등에 사용하였다거나 이를 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있었음을 증명하지 못하였다고 인정하여 피고의 심판청구를 인용하자, 원고가 그에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서

지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 하는데, "판매대행업"이란 '타인의 상품을 대신 제3자에게 판매하여 주는 서비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업'이라고 볼 것이므로, "식품판매대행업"은 타인의 식품을 제3자에게 판매하여 주고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업을 의미한다고 봄이 타당하다.

원고는, 원고로부터 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락받은 것으로 보이는 甲이 '식품판매대행업'을 영위하였다는 사실에 관한 증거로, 상품공급계약서를 제출하였으나, 위 계약서는 甲과 소외 乙 사이에 체결된 상품공급계약으로, 乙이 생산한 제품에 甲의 상표를 부착함과 아울러 그 판매대금도 원칙적으로 甲이 위 제품을 공급받은 거래처로부터 직접 지급받는 내용으로 되어 있는 점, 위 계약서는 이른바 "ODM(Original Development Manufacturing) 계약"이라는 점을 명시하고 있는데, ODM 계약은 주문자가 제조업체에게 상품의 생산을 위탁하면, 제조업체가 주문받은 상품을 개발·생산하여 이를 주문자에게 납품하며, 주문자는 제조업자로부터 납품받은 상품을 주문자의 명의와 계산으로 유통·판매하는 거래구조를 갖는 것이 일반적이라고 판단되는 점 등을 위 계약서의 형식과 내용 등과 종합해 볼 때, 위 계약서의 내용만으로는 甲이 식품판매대행업을 영위하였다고 보기는 어렵다.

원고는, 甲이 '식품판매대행업'을 영위하였다는 사실을 뒷받침할 증거로 계좌별 거래내역상세정보와 입출거래내역도 제출하였으나, 위 거래내역상세정보 등의 구체적 내용 등에 비추어 볼 때, 위 거래내역상세정보 등에 기재된 금전의 거래내용만으로는 甲이 타인인 乙의 상품을 판매하고, 그 대가로 수수료를 받는 서비스업을 영위하였다는 사실을 단정할 수도 없다. 한편, 2018. 10. 10.자로 발급된 甲의 사업자등록증에는 甲의 사업의 종류로서 업태가 '도소매', 품목이 '유통전문판매업, 건강기능식품, 화장품, 무역, 통신판매'로 기재되어 있을 뿐이다.

따라서 이 사건 등록서비스표가 그 등록서비스표권자인 원고 등에 의하여 피고의 심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 식품판매대행업 등에 정당하게 사용되었음이 인정되지 아니하고, 이처럼 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다고 볼 자료도 없다. 따라서 식품판매대행업 등에 대한 이 사건 등록서비스표의 등록은 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 정한 등록취소사유에 해당하여 취소되어야 한고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

당구용 점수판 사건

(제2부) 2022. 11. 25. 선고 2022허3519 판결

빌리보드

【권리내용】 [상표권] billiboard

【심　　결】 특허심판원 2022. 4. 11.자 2020당원1253 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결, 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결

【판시사항】

원고가 사용한 실사용표장은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되고, 원고가 사용한 상품은 '당구용 점수판'에 해당한다고 봄이 타당하여 이 사건 등록상표에 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 않는다고 본 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '당구용 점수판'에 대하여 그 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 '이 사건 등록상표의 지정상품 중 당구용 점수판은 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 해당된다.'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다.

【판결요지】 심결취소

1. 이 사건 등록상표가 동일성을 유지하면서 사용되었는지 여부

원고가 사용한 실사용표장 'BILLIBOARD 빌리보드'는 이 사건 등록상표의 영문자와 한글음

역을 모두 포함하고 있으므로 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로의 변형에 불과하여 동일성이 인정된다.

2. 이 사건 등록상표가 지정상품 '당구용 점수판'에 사용된 것인지 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 '당구용 점수판'이 전자식 또는 디지털 형식의 점수판을 포함한다고 봄이 타당한 점, 원고는 원고 상품인 태블릿 컴퓨터가 원고가 개발한 프로그램 전용으로 사용되도록 하면서, 일반적인 태블릿 컴퓨터로서 기능할 것을 예정하지 않은 것으로 보이는 점, 원고 상품은 '당구용 점수판'과 주요 용도가 동일하고, 그 사용방법 역시 대동소이한 점, 원고 상품은 각종 당구용품 판매업체 등에 의하여 유통되고, 당구장에 의하여 소비되는 것이어서 '당구용 점수판'과 그 유통경로, 수요자 등이 일치하는 점, 당구업 분야에서도 역시 원고 상품을 '당구용 점수판'으로 인식하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 원고 상품은 '당구용 점수판'에 해당한다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '당구용 점수판'에는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소 사유가 존재하지 않는다.

울쎄라 사건

(제1부) 2023. 5. 11. 선고 2022허5591, 5607 판결

【권리내용】 [상표권] ULTHERA

【심　　결】 특허심판원 2022. 9. 28.자 2020당3916, 3917 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제7호, 제3항, 제57조, 제73조 제1항 제3호, 제4항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결, 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후3319, 3326 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결, 대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결

【판시사항】

초음파 피부 리프팅 시술 기기를 제조·판매하는 피고의 표장이 통상사용권자에 의해 지정서비스업 중 적어도 피부치료의료서비스업에 대하여도 사용되었다고 인정한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

피고(Ulthera, Inc.)는 다국적 제약회사 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA(이하 '멀츠')의 자회사로서, 서비스업 제44류 병원업, 피부치료의료서비스업 등 7개 서비스업을 지정서비스업으로 하여 2012. 10. 17. 등록된 제242431호 서비스표(표장: ULTHERA, 이하 '이 사건 등록서비스표')의 서비스표권자이다. 피고는 상품 제10류 초음파치료장치, 의료용 초음파영상진단장치를 지정상품으로 하여 2007. 8. 14. 등록된 제764357호 상표(이하 '관련 등록상표')도 보유하고 있다.

피고는 멀츠의 아시아 영업을 총괄하는 Merz Asia Pacific Pte. Ltd.(이하 '멀츠 아시아')에 '피고의 초음파 피부 리프팅 시술 기기 등을 대한민국에서 하위 유통업체 등을 통해 독점 판매할 권리', '위 기기 등 상품과 포장, 그에 관한 광고 등에 피고 표장을 사용

할 권리' 등을 부여하는 내용의 유통계약을 체결하였다. 멀츠 아시아는 A 피부과의원 등에 피고 표장이 표시된 홍보물을 사용할 권리를 부여하는 내용의 계약을 체결하였다.

원고는 '이 사건 등록서비스표는 병원업, 피부치료의료서비스업 등 5개 지정서비스업에 대하여(2022허5591), 또는 그 지정서비스업 전부에 대하여(2022허5607), 정당한 이유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였다'는 이유로 피고를 상대로 특허심판원에 위 등록서비스표의 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 '위 등록서비스표가 심판 청구일 전 3년 안에 통상사용권자에 의해 피부치료의료서비스업, 피부건강관리업 등에 대하여 사용되었다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

원고는 "A 피부과의원 등은 피고 기기 구매자로서 그에 부수하여 무상으로 제공되는 홍보물을 사용할 수 있음은 별론 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 대한 통상사용권자에 해당하지 않고, 관련 등록상표가 사용되었다 하여 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 대하여 사용되었다고 볼 수 없다. A 피부과의원 등은 'ULTHERA'를 자기 서비스업의 출처가 아닌 초음파 피부 리프팅 시술의 종류를 가리키는 명칭으로 사용하였고, 의료업계와 수요자 사이에도 시술의 명칭으로 사용되고 있다."라고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

피고는 관련 등록상표와 이 사건 등록서비스표에 관하여 유통계약으로 정한 범위에서 멀츠 아시아에 독점적 통상사용권을 설정하였고, 멀츠 아시아로부터 피고 표장이 표시된 홍보물을 사용할 권리를 부여받은 A 피부과의원 등은 이 사건 등록서비스표 등의 통상사용권자라고 봄이 타당하다. A 피부과의원 등은 웹페이지에서 피고 기기를 이용한 피부 리프팅 시술 등 의료서비스를 홍보하면서 피고 표장을 사용하였다.

A 피부과의원 등은 웹페이지에서 그 서비스가 피고의 정품 기기를 이용하여 제공된다는 점 등을 강조하고 있다. 이때 사용된 "ULTHERA" 등 표장이 시술의 종류를 일반적으로 가리키는 보통명칭이나 관용표장으로 사용되었다고 볼 수 없다. 소비자들도 "ULTHERA", "Ulthera" 또는 "울쎄라"라는 이름을 내걸고 제공되는 초음파 피부 리프팅 시술이 과연 피고 정품 기기를 이용하여 제공되는지, 피고가 우수하다고 인정한 의료진에 의하여 제공되는지, 그 '출처'를 확인하려 할 것으로 보인다.

원고는 '피고와 같은 의료기기 제조·판매업체가 의료서비스업에도 진출하는 것이 일반적이라고 볼 수 없기 때문에, A 피부과의원 등이 피고 기기 구매자로서 그 홍보물을 사용한 것만으로는 관련 등록상표는 별론 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업에 대하여 사용되었다고 볼 수 없다'고 주장하였다. 그러나 A 피부과의원 등이 허락받은 것은 피고 기기를 이용한 피부 리프팅 시술, 즉 피부치료의료서비스 제공과 그 사실의 홍보이고, 피고 기기 자체의 판매가 아니다. 피고는 국내 병·의원이 피고나 멀츠 아시아로부터 "울쎄라 시술 우수병원" 인증 등을 받았음을 홍보할 수 있게 허용함으로써 피고 기기를 이용한 피부치료의료서비스가 피고와의 직·간접적 관련하에, 때로는 더 밀접한 관련성을 갖고 제공된다는 점이 표시되게 하였고, A 피부과의원 등도 위와 같은 홍보를 통해 자신들의 서비스는 피고 기기를 사용하는 다른 병·의원들보다 피고로부터 제공되는 정식 서비스에 더 가깝다는 점을 소비자들에게 인식시키려 하였다.

이 사건 등록서비스표의 통상사용권자인 A 피부과의원 등이 이 사건 심판 청구일 전 3년 안에 위 등록서비스표를 심판청구에 관계된 지정서비스업 중 적어도 피부치료의료서비스업에 대하여 사용하였다고 인정되는 이상, 원고의 심판청구는 이유 없다.

RIMOWA 사건

(제4-2부) 2023. 3. 22. 선고 2022허4598 판결

【권리내용】 [상표권] RIMOWA

【심　　결】 특허심판원 2022. 6. 22.자 2021당252 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결

【판시사항】

이 사건 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고(상표권자)를 상대로, 이 사건 등록상표에 관한 불사용에 기한 상표등록 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표가 피고에 의하여 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품인 가정용 전기식 블렌더에 사용되었다는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 않는 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 소송에서 피고는 다음과 같은 상표사용을 주장하였다. ① 피고는 가정용 전기식 블렌더 제품(이하 '이 사건 제품') 25개를 이 사건 등록상표가 표시된 상태로 국내에서 양도 또는 인도할 목적으로 중국의 주문자상표부착생산(OEM) 업체로부터 수입하였다. ② 다만 피고는 블렌더 제품을 처음 취급하는 것이라 시장성을 알 수 없었고, 당시 중국에서 발생한 코로나-19로 인하여 국내외로 물류가 원활하지 못했던 사정 등을 감안하여 제품의 상품성, 판매가격의 적정성, 시장의 예상 수요 등 시장조사를 겸하여 피고의 자매회사인 A의 인터넷 사이트를 통해 판매할 목적으로 25개만을 수입하게 된 것이다. ③ 피고는 이 사건 제품을 수입하면서 전기용품 및 생활용품 안전관리법 상의 안전인증 및

전파법 상의 적합성평가를 면제받았으므로, 피고의 수입행위는 이 사건 등록상표의 정당한 사용이라고 보아야 한다.

【판결요지】 심결취소

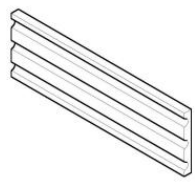
이 사건 제품에 이 사건 등록상표가 표시된 채로 수입되었다 하더라도, 아래와 같은 사정에 비추어 보았을 때, 이 사건 제품을 국내에서 정상적으로 유통시킬 목적 없이 단순히 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 수입한 것에 불과하다고 보이므로, 피고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다고 보기 어렵다. ① 이 사건 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 '안전인증대상전기용품'에 해당하여 안전인증기관의 안전인증을 받아야 하며, 전파법의 '방송통신기지자재 등'에 해당하여 방송통신기자재 적합성평가를 받아야 한다. 그러나 피고는 이 사건 제품이 '제품의 연구 및 기술 개발 등에 사용하기 위한 기자재'라는 것으로 안전인증 및 적합성평가를 면제받았다. 이는 통상적으로 유통시킬 목적으로 수입한 것이 아니라는 점을 소명하여 관련 절차를 면제 받은 것으로 보인다. ② 피고는 당초부터 '샘플'을 구입하여 살펴보고 싶다는 명목으로 최소 주문량이 모델 당 3,000개인 제품에 대해 모델 당 5개씩 총 25개의 소량을 구입할 수 있었다. ③ 실제로 이 사건 제품은 단 한 개도 판매되지 않았다. ④ 피고가 블렌더 제품을 중국 업체로부터 주문자상표부착제조방식으로 제작하여 수입할 것을 처음 타진한 2019년 9월경은 원고가 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표에 관한 별도의 등록무효심판(2019당2765)을 청구한 2019. 8. 28. 이후이다.

따라서 이 사건 등록상표가 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

11 권리범위 확인심판

배선덕트 사건

(제4-1부) 2022. 5. 25. 선고 2021허6672 판결

【권리내용】 [상표권]  (입체상표)

【심　　결】 특허심판원 2018. 7. 20.자 2017당1455 심결

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조조문】 상표법 제121조

【참조판례】 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결

【판시사항】

확인대상 표장이 상표로 사용되었는지 여부(적극)

【사안의 개요 및 쟁점】

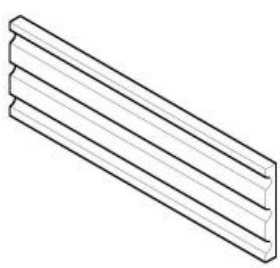
원고(상표권자)는 피고를 상대로, 피고가 배선덕트에 사용하는 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상 표장이 배선덕트의 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것은 아니라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

원고는 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 환송 전 법원은 원고가 제출한 증거들만으로는 확인대상 표장이 피고가 판매하는 배선덕트의 출처표시 기능까지 갖는다고 보기 어렵다고 판단하여 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다. 원고는 환송 전 판결에 대하여 상고하였다. 대법원은 확인대상 표장은 디자인이 될 수 있는

형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 상표로서 사용되었다는 이유로 환송 전 판결을 파기하였다.

【판결요지】 심결취소

증거들에 의하여 인정되는 사실관계에다가 다음의 사정들을 참작하여 알 수 있는 이 사건 등록상표가 표시된 원고의 상품이 사용・공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용・기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 이 사건 등록상표는 피고가 확인대상 표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있고, 확인대상 표장은 디자인적으로만 사용되었다기보다는 상표로도 사용되었다고 보는 것이 타당하다.

이 사건 등록상표	확인대상 표장
	(실선 부분) 사용상품 : 배선덕트

즉 ① 피고가 확인대상 표장을 배선덕트에 사용한 2017년 당시 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 보기는 어렵다. ② 피고 사용상품에 표시된 확인대상 표장의 크기와 위치 등을 보면 그 사용 형태가 원고의 등록상표와 크게 다르지도 않다. ③ 피고는 2005년경부터 배선덕트를 판매하는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하는 관계에 있었으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알고 있었던 것으로 보인다. 이러한 상황에서 피고가 세 줄의 홈 형상을 가진 이 사건 확인대상 표장을 유사한 상품에 사용해 온 것은 이 사건 확인대상 표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 것으로 판단된다.

12 상표권 효력의 제한

하슬라 사건

(제2부) 2022. 11. 25. 선고 2022허2042 판결

【권리내용】 [상표권] **하슬라**

【심　　결】 특허심판원 2022. 1. 19.자 2021당1713 심결

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조조문】 상표법 제90조 제1항 제1호

【참조판례】 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결

【판시사항】

1. 적용 법조와 관련하여 상표법 제90조의 적용이 개정 상표법 부칙 제2조 제1항이나 제9조의 적용 대상인지 여부(소극)

2. 확인대상표장이 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않는다고 한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고를 상대로 '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표(

)의 권리범위에 속한다.'고 주장하며 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 '확인대상표장은 거래통념상 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하고, 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없어 이 사건 등록서비스표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 적용 법조

개정 상표법 제2조 제2항은 '이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후

심판청구한 경우부터 적용한다.'고 규정하고 있고, 동법 제121조는 '상표권자 등은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.'고 규정하고 있으므로, 원고가 개정 상표법 시행일 이후인 2021. 6. 4. 권리범위 확인심판을 청구한 이 사건 심결에는 개정 상표법을 적용함이 타당하다. 또한, 상표법 제90조의 적용 문제는 개정 상표법 부칙 제2조 제1항이나 제9조의 적용 대상이라고 보기 어렵다.

2. 확인대상표장이 '상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시'한 것인지 여부

확인대상표장은 특별히 식별력 갖는 형태로 표현되지 않은 점, 'cafe'는 '가배'의 영문 표기로 인식될 것으로 보이는 점, 좌측 세로 간판은 피고의 상호 일부를 반복하여 표기한 것으로 보이는 점, 전구 형태의 장식은 흔히 사용되는 것인 점 등에 비추어 확인대상표장은 피고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.

3. 피고에게 부정경쟁의 목적이 인정되는지 여부

이 사건 등록서비스표가 주지저명성을 갖추었다고 보기 어려운 점, 원피고 점포의 위치가 거리가 상당하고, 인테리어 콘셉트가 달라 피고가 이 사건 등록서비스표의 인지도에 편승할 의도가 있었다고 단정하기 어려운 점, 피고의 개업 즈음에는 '하슬라'가 강릉시 일대에서 널리 사용되고 있어 피고는 강릉시에서 카페업을 영위하기 위하여 강릉시 일대에서 흔히 사용되던 강릉시의 옛 명칭 '하슬라'와 '커피'의 옛 명칭인 '가배'를 조합하여 상호를 창안한 것으로 보이고, 원고의 이 사건 등록서비스표를 모방하여 상호를 선정한 것으로 보이지는 않는 점 등을 종합하면 피고가 부경경쟁의 목적으로 자기의 상호를 사용하였다고 단정하기 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

따라서 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다.

리보니 사건

(제24-1부) 2022. 11. 16. 선고 2022나1494 판결

【사 건 명】 상표권침해금지 등

【참조조문】 상표법 제90조 제1항 제2호

【참조판례】 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결

【판시사항】

1. 피고들의 사용 표장이 상표법 제90조 제1항 제2호의 '상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부(소극)
2. 원고의 상표권 행사가 권리남용에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 2010. 12.경 '리보니'라는 상호로 통신판매업 신고 및 사업자등록을 마친 후 인터넷 쇼핑몰을 개설하여 리본헤어핀, 목걸이 등 패션 액세서리를 판매하였고, 2015. 4. 1. 위 상호와 동일한 문자구성의 이 사건 등록상표를 등록받았다. 피고들은 2018. 4.경부터 쇼핑몰, 인스타그램 등에서 여성용 신발 제품을 판매하며, 광고에 주로 '리보니'라는 표장을 사용하면서, 그 영문 표기에 해당하는 'RIBONNIE', 'Ribonnie'라는 표장들도 함께 사용하였다.

리보니

이 사건 등록상표

2. 원고는 피고들이 2018. 4. 1.부터 2022. 3. 8.까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 '리보니' 또는 'RIBONNIE', 'Ribonnie'라는 표장을 사용하여 피고들 제품을 광고함으로써 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해하였고,

피고들의 쇼핑몰 홈페이지 화면

위와 같은 광고행위로 인하여 이 사건 등록상표의 이미지가 훼손된 결과 원고로서는 더 이상 이 사건 등록상표를 원고의 액세서리 판매업에 사용하기 어렵게 되는 손해를 입었다고 주장하면서, 침해행위의 금지, 침해조성물의 폐기 및 상표법 제110조 제3항 또는 같은 조 제6항에 따른 손해배상 일부금 518,293,000원을 청구하였다.

【제1심판결】 부산지방법원 2022. 3. 16. 선고 2021가합44902 판결

상표법 제110조 제6항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 정하여 원고의 청구를 일부 인용 (피고 항소)

【판결요지】 제1심판결 일부취소(항소일부인용)

1. 피고들은, 피고들의 사용 표장 '리보니' 등은 '리본'에다 접미사 '-이'를 붙인 것으로서, 리본이 달린 신발의 형상을 표시한 것에 불과하므로, 상표법 제90조 제1항 제2호(기술적 표장) 또는 같은 항 제4호(관용표장)에 따라 피고들의 사용 표장에는 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 미치지 않는다고 주장하였다.

   그러나 본 판결은 ① 피고들의 사용 표장 '리보니' 등이 수요자로 하여금 피고들 제품을 고려하였을 때 그 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감하도록 할 수 있는 것이라고 보기 어려우므로, 상표법 제90조 제1항 제2호의 '상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당한다고 볼 수 없고, ② 피고들 사용 표장 '리보니' 등이 관용표장에 해당한다고 볼 만한 사정에 관하여 아무런 주장·증명이 없다는 이유로 위 주장을 받아들이지 아니하였다.

2. 피고들은 또, 이 사건 등록상표의 지정상품(서비스업) 중 '신발'과 관련된 부분에 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용으로 인한 상표등록 취소사유가 존재함에도, 원고가 피고들에 대하여 이 사건 침해금지 및 폐기를 구하는 것은 권리남용에 해당한다고 주장하였다.

   그러나 본 판결은 피고들의 위 주장은 이 사건 등록상표에 일부 상표등록 취소사유가 존재한다는 점을 다투는 취지의 것에 불과하고, 그것만으로는 원고의 피고들에 대한 이 사건 침해금지 및 폐기청구가 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요

자 사이에 혼동을 초래한다거나 피고들에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 보기는 어렵다고 보아 위 주장을 받아들이지 아니하였다.

3. 한편 본 판결은, 침해행위를 조성한 물건의 폐기는 그 현존 여부를 밝힌 다음 그 소유자나 처분권한이 있는 자에게 명하여야 할 것인데, 피고들이 '리보니' 표장을 신발류의 피고들 제품에 직접 표시한 적이 없을 뿐만 아니라, 특별한 사정이 없는 한 상표권을 침해하는 표장의 제거를 넘어서 그 표장이 표시된 상품의 폐기까지 명하는 것은 그 필요성을 인정하기 어렵다는 이유로, 상품의 폐기를 구하는 원고의 주장부분은 받아들일 수 없다고 보았다(항소일부인용).

13 손해배상

네트워크 치과 사건

(제21부) 2023. 6. 8. 선고 2022나2374 판결

【사 건 명】 손해배상(기)

【참조조문】 상표법 제110조 제6항

【판시사항】

네트워크 치과의 회원으로 가입된 치과의원을 양수하여 상호를 변경하지 않고 운영한 치과의사의 손해배상액 감액 주장을 받아들이지 않은 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 치과병원 경영컨설팅업 등을 영위하는 회사로, 서비스업 제44류 치과업을 지정서비스업으로 2011. 7. 13. 등록된 제410213409호 상표(서비스표)의 상표권자이다. 치과의사 A(1심 공동피고)는 2019. 1. 23. 원고와 월회비를 88만 원(부가가치세 포함)으로 정한 ☆☆치과 네트워크 회원계약을 체결하고 '○○○ ☆☆치과'를 운영하다가 2020. 4. 28. 피고에게 위 치과의원을 양도하기로 하는 사업양도·양수계약을 체결하였다. 피고는 2020. 5. 29.경부터 위 치과의원을 운영하였고, 원고가 2020. 8. 4.경 피고에게 회원계약 체결의사를 확인하는 내용증명을 보냈으나 피고는 계약체결을 거절하였다. 피고는 2021. 12. 14.경까지 위 상호를 그대로 사용하여 치과의원을 운영하다가 상호를 '☆□치과'로 변경하였다. 원고는 피고를 상대로 상표권 침해를 원인으로 월 88만 원 비율로 계산한 손해액 16,632,000원의 배상을 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 10. 28. 선고 2020가합604583 판결

피고가 원고의 상표권을 침해하였다고 인정되나, 원고 회원계약상 월회비에는 상표 사용뿐 아니라 개원 컨설팅, 정기·비정기 교육, 대내외 행사와 모임 등 원고가 제공하는 다른 서비스에 대한 대가도 포함되어 있다는 등의 이유로 손해배상액을 1,000만 원 및 지연손해금으로 인정(피고 항소).

【판결요지】 항소기각

피고는 '원고가 A와 체결하였던 회원계약의 내용을 설명하거나 그 내용대로 계약을 체결하라고 적극적으로 권유한 바 없다'고 주장하나, 피고는 A와 사업양도·양수계약을 체결함으로써 회원계약상 권리와 의무를 포괄적으로 양수하였으므로, 위 주장은 이유 없다.

피고는 '제1심법원이 3,326,400원을 초과하여 배상액을 인정한 부분은 과도하다'는 취지로도 주장하나, 다음 사정에 비추어 보면, 1심법원이 인정한 손해액이 재량의 합리적 범위를 벗어났다고 볼 수 없다. ① 회원계약상 월회비 중 상표 사용으로 인한 부분이 피고가 주장하는 정도의 금액에 그친다고 단정할 수 없고, 피고도 사업상 이익을 누리기 위하여 A가 2019. 1. 23.경부터 사용하였던 원고 상표를 2020. 5. 29.경부터 2021. 12. 14.경까지 18개월 이상 그대로 이어서 사용했다고 봄이 타당하다. ② 피고는 '미납 회비를 납부하거나 상표 사용을 중단하라'는 원고의 요청에 제대로 대응하지 않다가 이 사건 소장 부본을 2020. 12. 23. 송달받고도 1년이 지난 뒤에야 비로소 상표 사용을 멈추었고, 이 사건 소송은 2년 6개월이 지나도록 마무리되지 않고 있다. ③ 피고처럼 무단으로 상표를 사용하는 행위가 방치되면 상표의 가치는 훼손될 수밖에 없고 끝내 상표권 소멸로 이어질 수도 있다. ④ 손해배상제도의 근본이념은 피해자가 실제로 입은 손해를 전보함으로써 손해가 발생하기 전 상태로 회복시키는 데 있고, 이를 위해서는 손해액 산정에 있어서도 앞서 본 바와 같은 침해행위의 모습, 교섭 및 소송의 경과 등이 고려되어야 한다.

제1심판결 중 피고에 관한 부분은 정당하므로, 피고의 항소는 이유 없어 기각한다.

V

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

어서오시게 사건

(제22부) 2023. 4. 7. 선고 2022나1548 판결

【사 건 명】 부정경쟁행위금지 등 청구의 소

【참조조문】 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

【판시사항】

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목이 정한 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'에 해당 여부(적극)

2. 원고들 표장(또는 로고), 박스, 간판 및 매장 내·외부 인테리어 중 로고 부분은 원고들의 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'에 해당하고, 피고가 원고들의 위와 같은 성과를 무단으로 사용한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에 해당한다고 판단하여, 그 사용금지와 손해배상을 인정한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고들은 2019. 11.경부터 대게 테이크아웃 전문점인 어서오시게 1호점을 개업하였고, 피고는 2020. 1.경 원고들과 동업계약을 체결하고 어서오시게 2호점을 운영하였다가 2020. 4. 22. 동업관계에서 탈퇴한 후 어서오시게 2호점을 '헬로크랩'이라는 상호로 변경하고 동일한 영업을 하였다.

2. 원고들은 피고를 상대로, '어서오시게' 매장의 표장(또는 로고), 박스, 그리고 간판과 내·외부 인테리어 등을 포함한 원고들 영업의 종합적 이미지는 원고들이 상당한 투자와 노력을 기울여 만든 성과인데, 피고가 원고들의 성과를 모방하여 '헬로크랩' 상호로 피고 매장을 운영한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에 해당한다고 주장하면서 사용금지 및 손해배상으로 5,000만 원을 청구하였다.

【제1심판결】 수원지방법원 2022. 7. 6. 선고 2020가합21780 판결

피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에 해당한다고 판단하여 원고들의 청구를 전부 인용 (피고 항소)

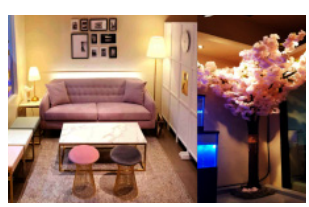
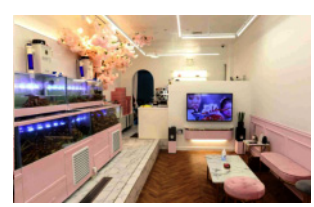
【판결요지】 제1심판결 변경

피고는, 동업관계 탈퇴 시 피고가 위 매장 인테리어를 그대로 사용하는 것으로 원고들과 합의가 있었으므로 무단 사용이 아니라고 주장하였다. 본 판결은 피고의 주장을 일부 받아들여 다음과 같은 이유로 제1심판결 중 금지청구 부분을 '원고들 표장, 박스, 간판 및 매장 내·외부 인테리어 중 로고 부분의 사용을 금지'하는 것으로 변경하였다.

1. 피고가 원고들의 표장(또는 로고), 박스, 간판 및 매장 내·외부 인테리어 중 로고 부분의 성과를 무단으로 사용한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에 해당한다.

2. 다만, 매장 내·외부 인테리어 중 로고를 제외한 나머지 부분은, 피고가 동업관계 탈퇴 시 그대로 사용하는 것으로 원고들과 사이에 합의가 있었던 사실이 인정되어 무단 사용이라 볼 수 없으므로, 이 부분 원고들의 청구를 기각한다.

[어서오시게 vs. 헬로크랩]

	어서오시게	헬로크랩
표장	어서오시게	헬로크랩
박스		
매장		

VI

저작권법

HOT 로고 사건

(제24-2부) 2022. 12. 14. 선고 2021나1534 판결

【사 건 명】 상표권 침해금지 등

【참조조문】 구 저작권법(2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호, 제8조 제1항 제1호, 제2항, 제9조

【참조판례】 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결, 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결

【판시사항】

상표를 구성하는 일부 도형('이 사건 도형',)의 저작물 여부 및 저작자 판단

【사안의 개요 및 쟁점】

제1, 2서비스표	이 사건 상표
H.O.T	

1. 원고는 ㈜에스엠엔터테인먼트 등에서 연예인 매니지먼트 업무 등을 담당하였고, 1996년경 활동을 시작한 위 업체 소속 H.O.T 그룹은 1997년경부터 이 사건 도형을 음반 등 상품에 광범위하게 사용하며 활동하다가 2001년경 활동을 중단하였다. 원고는 1996년경 제1, 2서비스표(지정서비스업: 공연기획업 등)를, 2009년경 이 사건 상표(지정상품: 무대조명장치 등)를 각 출원하였다(원고는 1997년경 이 사건 도형에 관한 상표 출원을 하여 출원공고가 이루어지기도 하였다). H.O.T 그룹 가수들의 2018. 2.경 방송 출연을 계기로 공연기획업체인 피고는 2018. 10.경 개최된 H.O.T 재결합 콘서트를 기획·주최하였다. 피고는 위 콘서트의 개최와 홍보 과정에서 "H.O.T", "forever H.O.T", "club H.O.T" 표장을 사용하였고, 무대 발광 스크린, 응원봉, 우비에 이 사건 도형과 유사한 로고를 사용하였다.

2. 이에 원고는, 피고가 이 사건 도형을 도용한 로고를 작성하여 위 콘서트 관련 굿즈와 광고, 홍보 등에 사용함으로써 원고의 저작재산권 중 복제권, 배포권, 2차적저작물작성권을, 원고의 저작인격권 중 성명표시권, 동일성유지권을 각 침해하였다고 주장하

면서, 저작권 침해행위의 금지 및 손해배상 일부금으로 저작재산권 침해로 인한 2,500만 원 및 저작인격권 침해로 인한 2,500만 원의 합계 5,000만 원의 지급을 구하였다(원고는 제1심에서 제1, 2서비스표 및 이 사건 상표에 관한 권리 침해를 원인으로 한 손해배상도 구하였으나, 제1심판결 선고 전에 위 각 상표에 관한 등록무효 심결이 확정되어 이 부분 청구는 기각되었다).

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 5. 21. 선고 2018가합593277 판결

원고가 이 사건 도형을 창작하였다거나 위 도형의 원본이나 복제물에 저작자로서의 실명 또는 이명으로 널리 알려진 것이 일반적인 방법으로 표시된 자라고 인정하기 부족하다고 판단하여 원고의 청구를 기각 (원고 항소)

【판결요지】 항소기각

1. 상표법상 상표를 구성할 수 있는 도형 등이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 있다. 이 사건 도형은 영문자 H, O, T를 독특하게 변형하고 모두 겹치게 배치함으로써 가장 크기가 큰 'T'로 인하여 전체적으로 역삼각형 형상을 이루도록 표현하여 창작성을 갖춘 저작물로, 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것으로서 디자인 등을 포함하는 응용미술저작물(구 저작권법 제4조 제1항 제4호)에 해당한다고 볼 수 있다.

2. 원고가 이 사건 도형을 창작하였다는 주장에 부합하는 듯한 증거들은 모두 원고의 지인들이 2019. 12.경 원고의 주장대로 작성하여 출력된 문서에 서명, 날인을 한 사실확인서에 불과하여 이를 그대로 믿기 어렵다. 다른 증거들에 의하면, H.O.T 그룹 가수인 J가 2018년에 이 사건 상표들을 사용하기에 앞서 원고에게 허락을 구하였던 사실은 인정되나, 이는 당시 원고가 이 사건 상표들의 권리자로 등록되어 있었기 때문이라고 보인다. 원고가 이 사건 도형을 상표로 출원하여 등록받았고 이에 대하여 A 법인이 20여년 넘게 이의제기를 하지 않았다는 점 등 원고가 주장하는 사정과 제출 증거만으로는 원고가 이 사건 도형을 창작한 자로서 그 저작자라거나 저작권자라고 인정하기에 부족하다.

3. 오히려, 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 앨범에 표시된 '커버, 로고 및 그래피티 디자인: 자크 블라클리, 돈 워드(이하 '자크 등'이라 한다)'라는 기재로 인하여 자크 등이 구 저작권법 제8조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 도형의 저작자로 추정되는 점, ② 공식 팬클럽 회보에서 앨범 재킷에 실린 그림과 각종 로고 등은 미국 LA 지역의 그래피티 아티스트가 그려준 것이라고 소개하고 있고, 자크 등을 인터뷰한 TV 프로그램에서 이들이 제작한 대표적인 '그래피티 로고'로 이 사건 로고를 소개한 점, ③ 이 사건 도형과 (자크 등의) 다른 그래피티 도안에서 공통적인 표현 수법이 나타나는 점, ④ 고용관계 등 실질적인 지휘·감독관계가 인정되기 어려운 자크 등이 창작하여 제공한 이 사건 도형이 구 저작권법 제9조의 단체명의 저작물에 해당한다고 볼 수 없는 점, ⑤ 원고가 1997년경 이 사건 도형을 상표 출원하여 그 출원인으로 표시된 것만으로는 저작자로 표시된 것이라 볼 수 없는 점, ⑥ 이 사건 앨범은 'STAFF' 항목에서 '커버, 로고 및 그래피티 디자인' 외에도 '앨범 디자인' 등 세부적으로 항목을 나누어 참여자를 상세하게 표시하고 있는데, 원고는 '제작 코디테이터' 중 1인으로 표시되었을 뿐인 점 등을 종합하면, 자크 등이 이 사건 도형의 저작자라고 봄이 타당하다.

설송원 망개떡 사건

(제21부) 2023. 8. 31. 선고 2022나1913 판결

【사 건 명】 간판 철거 등 청구의 소

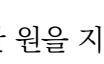
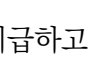
【참조조문】 상표법 제107조, 제109조, 제110조 제4항, 제6항, 저작권법 제4조 제1항 제4호, 제123조, 제125조 제2항, 제126조

【참조판례】 대법원 1996. 8. 23. 선고 94누5632 판결

【판시사항】

1. '망개떡' 등을 지정상품으로 한 상표의 통상사용권자인 피고들이 '떡 전문카페업' 등을 지정서비스업으로 한 원고의 서비스표권을 침해하였는지(소극)
2. 피고들이 '설송원', '망개떡' 손글씨에 관한 저작재산권을 변동 등록한 원고의 저작권을 침해하였는지(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

甲은 1996년경부터 떡을 제조·판매하다가 2003년경 상호를 '설송원'으로 변경하고 2008년경부터 '설송원 망개떡'을 시판하였다. 甲은 2009년 9월경 캘리그래피 작가 A에게 200만 원을 지급하고 '  ', '  ' 손글씨(이하 '이 사건 각 글씨')를 받았고, 2010. 7. 7. 망개떡 등을 지정상품으로 한 상표 제829111호(표장: **설송원 雪松園**)를 등록받았다[이하 '이 사건 상표권']. 乙은 甲에 대한 지급명령 정본에 기초한 압류, 특별현금화명령에 따라 위 상표권을 3,000만 원에 매수, 등록권자 명의를 변경하였다. 한편 '설송원 망개떡 ○○○잠실점'이라는 상호로 떡을 제조·판매하던 ○○○는 2016. 4. 4. 떡 전문카페업 등을 지정서비스업으로 하여 상표 제354810호(표장: **설송원**)를 등록받았다[이하 '이 사건 서비스표권']. 원고는 2019. 6. 20. 甲으로부터 이 사건 각 글씨(미술저작물〉서예)에 관한 저작재산권을 양수하였다'는 취지의 저작권 권리변동 등록을 마쳤고, 2019. 12. 9. ○○○로부터의 이 사건 서비스표권 이전등록을 마쳤다. 피고들은 이 사건 상표권을 매수한 乙과 가맹계약 및 이 사건 상표권의 통상사용권 설정계약을 체결하고 각자 매장을 운영하고 있다. 원고는 피고들을 상대로 이 사건 서비스표권 침해, 이 사건

각 글씨에 관한 저작권 침해를 이유로 간판 철거 및 손해배상 등을 구하고 있다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 8. 12. 선고 2020가합533193 판결

피고들은 이 사건 상표권의 통상사용권 범위 내에서 표장을 사용하였으므로 이 사건 서비스표권을 침해했다고 볼 수 없고, 이 사건 각 글씨는 저작권법의 보호를 받을 만한 창작성이 부족하여 저작물로 볼 수 없다는 이유로 원고 청구 전부 기각(원고 항소)

【판결요지】 항소 기각

원고는 피고들이 이 사건 상표권의 지정상품인 망개떡 외에도 다른 종류의 떡과 음료를 판매하면서 실사용표장을 사용하였으므로 떡 전문카페업 등을 지정서비스업으로 한 이 사건 서비스표권을 침해한 것이라고 주장한다. 그러나 이 사건 상표권의 지정상품에 곡물가공식품 등 상품류 구분 제30류의 상품이 다양하게 포함되어 있는 점, 乙은 2019. 4. 26. 떡 도·소매업 등을 지정상품(서비스업)으로 하여 "**설송원**" 표장을 상표 출원한 점(변론종결 후인 2023. 7. 28. 상표 제2059589호로 등록, 이하 '제2서비스표권'), 이 사건 상표권, 이 사건 서비스표권, 제2서비스표권이 (적어도 현재로서는) 유효하게 공존하고 있는 상황에서, 어떤 상품이나 서비스업이 이 사건 상표권(및 제2서비스표권)의 지정상품(지정서비스업)에 완벽히 포섭되지 않는다 하여 곧바로 이 사건 서비스표권의 지정서비스업에 해당하는 것은 아닌 점 등에 비추어 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

원고는 제1심법원에서 이 사건 각 글씨가 저작권법 제4조 제1항 제4호의 "서예"이자 "응용미술저작물"이라고 주장하다가, 이 법원에서는 "서예"라고 주장한다. 그러나 다음 사정에 비추어 피고들이 이 사건 각 글씨에 관한 원고의 '저작(재산)권'을 침해했다고 볼 수 없다. ① 이 사건 각 글씨는 甲의 의뢰를 받아, 그 상호와 상품을 구별하기 위해 "로고"로서 작성된 것이다. A의 미적 표현은 그러한 실용적, 기능적 측면에 제약을 받는다. ② 이 사건 각 글씨는 줄곧 출처표시 등 정보전달에 주된 목적을 두고 사용되었을 뿐이므로, 일반적 서예작품과 다르다. 원고에게도 이 사건 각 글씨가 갖는 의미는, 이 사건 상표권, 이 사건 서비스표권, 제2서비스표권이 공존하게 된 마당에는 더더욱, 그 출처를 시각적으로 구별하는 데 있고, 이 사건 각 글씨를 저작권 등록한 실질적 목적도 거기에 있다고 보이는바, 이 사건 각 글씨가 가지는 일부 미적인 요소조차 실용적 기능과 완전히

분리되기 어렵다. ③ 피고들이 간판 등에 사용한 표장( )은 이 사건 각 글씨의 심미적 요소, 예컨대 갈필(渴筆)로 인한 붓의 거친 질감을 다소 생략하는 등으로 도안화한 글자체이고, 이 사건 각 글씨 자체가 아니다. 그와 같은 도안은 실용적 기능과 별도로 독립적인 예술적 특성이나 가치를 갖는 창작물에 해당하지 않는 한 저작권법의 보호대상은 아니다. 피고들의 실사용표장 중 이 사건 각 글씨와 동일하거나 유사한 부분의 심미적 측면이 정보전달 기능을 압도할 정도에 이르러, 글자는 심미적 표현을 위한 하나의 계기가 된 것에 불과한 수준이라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 각 글씨 자체가 서예로 저작물 등록되었다는 것이 결론에 바로 영향을 줄 수 없고, 한국저작권위원회는 '저작물에 해당하지 아니함이 명백한지'만 심사한다는 점에서 더욱 그러하다.

2023년 특허법원 주요판례모음

인 쇄 2023년 10월
발 행 2023년 10월
발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터
주소. 대전시 서구 둔산중로 69
전화. 042-480-1559
인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214