



특허법원 판결속보

제2호

2024년 2월 22일

특허법원 판례연구회

- [1] **[상표]** 정당인 증명사진 상표등록거절 사건 (제2부) 2023. 10. 27. 선고 2023허10361 판결 [2](#)
- [2] **[특허]** 복층유리 제조방법 특허등록거절 사건 (제1부) 2023. 12. 7. 선고 2023허 10583 판결 [4](#)
- [3] **[특허]** 목재섬유 회수방법 특허등록거절 사건 (제1부) 2023. 12. 7. 선고 2023허 11234 판결 [6](#)
- [4] **[특허]** 모바일 장치용 전원공급장치 특허침해 사건 (제21부) 2024. 1. 16. 선고 2022 나2350 판결 [8](#)
- [5] **[특허]** 리바스티그민의 경피투여 용도발명 특허침해 사건 (제25-1부) 2024. 1. 18. 선고 2021나1787 판결 [10](#)
- [6] **[특허]** 응원봉 조명 무선 제어 시스템 특허침해 사건 (제21부) 2024. 2. 1. 선고 2021 나2087 판결 [14](#)
- [7] **[특허]** FLEX 스태드/소켓 어셈블리 사건 (제24-1부) 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결 [17](#)

[일러두기]

1. 원칙적으로 「특허법원 판결속보 제1호」 수록 대상 기간 다음 날인 2024. 1. 16.부터 2024. 2. 15.까지 선고된 판결 중에서 선별하였으나, 위 기간 전의 판결이 일부 포함되어 있습니다.
2. 판결은 선고일자 순으로 수록하였습니다.
3. 확정 여부는 판결속보 발행일을 기준으로 확인한 것으로, 이후에 변경될 수 있습니다.
4. 판결속보는 독자 편의를 위해 특허법원 판례위원회에서 판결을 선별하고 요약한 자료로서, 판결 원문과 다릅니다. 판결을 인용하실 때는 반드시 판결 원문을 직접 확인하여 주시기 바랍니다.

정당인 증명사진 상표등록거절 사건
(제2부) 2023. 10. 27. 선고 [2023허10361](#) 판결



【권리내용】 [출원상표] (제16류 문방구 등, 제35류 문방구 소매업 등)

【심 결】 특허심판원 2022. 12. 28. 자 2021원2107 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제2조 제1항 2호, 제33조 제1항 제3호, 제7호, 제34조 제1항 제6호, 제38조 제1항, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (타)목

【참조판례】 대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 1993. 12. 28. 선고 93후1018 판결, 대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1696 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후310 판결, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결

【판시사항】

특정인의 증명사진이 일부 지정상품에 관하여 사회통념상 자타상품의 식별력을 가지고 있지 않고, 사용에 의한 식별력을 취득했다고 볼 수도 없다고 판단한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 상품류 제16류, 제35류를 지정상품으로 하여 2021. 2. 3. 자신의 증명사진을 상표로 출원하였다. 특허청 심사관은 2021. 6. 15. 상표법 제33조 제1항 제7호를 근거로 등록거절결정을 하였고, 특허심판원도 2022. 12. 28. 원고 심판청구를 기각하였다. 원고는 자신이 주지 저명한 정치인이자 유명인이어서 초상 자체만으로 본원적인 식별력이 있기 때문에 출원상표가 등록되어야 한다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

상표법은 인물사진도 표장으로 사용될 수 있음을 전제하고 있다고 봄이 타당하므로 (제2조 제1항 2호, 제34조 제1항 제6호 단서), 인물사진이라 하여 곧바로 상표로 사용될 수 있는 표장 적격이 없다고 할 수는 없다. 그러나 '자타상품에 대한 식별력'을 가지고

있지 않은 경우는 부등록사유에 해당하므로(제33조 제1항), 인물사진이 상표로서 식별력을 가지는지도 다른 표장과 마찬가지로 구성 자체의 외관·호칭·관념뿐 아니라, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정, 일반 수요자나 거래자의 인식 정도를 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 인간의 얼굴은 기본적 구성이나 형상이 유사하여 인물사진이 모든 지정상품에 대하여 일률적으로 식별력을 갖는다고 단정할 수는 없고, 해당 사진이 특정 지정상품과 관련해 사용되었을 때 식별력을 가질 수 있는지를 개별적으로 따져 보아야 한다. 특정인의 인물사진이 매우 특징적 형상을 가지고 있거나, 특정인이 일정 영역에서 주지 저명한 인사이고 해당 영역과 관련된 사람들이 주된 수요자나 소비자인 지정상품이라면 그 사진이 상표로서 식별력을 가질 수 있으나, 일반 수요자가 해당 표장을 특정인의 출처표시로 인식하기 위하여 교육을 필요로 하거나 다른 부가적인 표시를 요구한다면 그 표장은 본질적 식별력을 가졌다고 할 수 없다. 또한 우리 법제에서는 사용에 의한 식별력 취득을 원인으로 하는 경우가 아닌 한 상표출원인의 특정 지정상품에 대한 사용사실, 사용형태 등에 관계없이 출원인이 출원 시 지정한 모든 지정상품에 대하여 등록이 되는 점을 더하여 보면, 표장이 일부 특수한 사용태양에 따라서는 수요자에게 출처표시로 인식될 개연성을 부인할 수 없더라도 다른 일반적인 사용태양은 식별력을 인정하기 어렵다면 해당 지정상품에 대하여는 상표등록을 불허함이 마땅하다.

출원상표는 일반적인 인물 증명사진의 형상으로, 사진 자체만으로 특징적인 형상을 가지고 있지 않다. 따라서 피사체가 원고임을 구분해 낼 수 없는 수요자들은 위 상표를 단순히 '검은색 양복을 입고 붉은 넥타이를 맨 중년 남성의 상반신만으로 구성된 사진'으로 인식, 관념할 것이다. 문방구, 학용품은 성년자를 수요자에서 배제할 수는 없어도 미성년자들이 주요 수요자 층을 이룬다 할 것인데, 선거권자가 아닌 미성년 학생들에게까지 원고가 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다. 원고가 널리 알려졌다고 하더라도 지정상품 중 서적, 포스터 등에 사용되는 경우 일반 수요자는 사진에 나타난 인물이 관련 내용을 집필한 사람이라고 인식하거나, 인물사진이 물품 내용을 설명·홍보하거나 대표하는 이미지로 사용된 것으로 인식할 가능성이 커서 출원상표가 위 지정상품들과 관련하여 식별력이 있다고 보기 어렵다.

원고는 '상표권 관련 인식조사' 결과를 들어 일반 수요자들이 인물사진을 상품의 출처표시로도 인식한다고 주장한다. 그러나 위 조사는 문항들이 적절하지 않고, 인물사진이 상표로 사용되고 있다고 생각하게 하여 결론을 유도하고 있다. 간판·포장·광고 등에 인물사진이 사용된 경우가 있으나, 원고가 제출한 사진들은 등록번호나 사진 속 인물의 이름을 나타내는 문자와 결합하여 사용된 것들로 출원상표와 같이 인물사진이 단독으로 사용되지 않았는바, 위 사진들을 근거로 출원상표도 식별력이 있다고 볼 수 없다. 출원상표가 보온 물병 등에 사용된 사실은 인정되나, 원고가 출원상표를 특히 앞서 식별력을 인정하기 어렵다고 본 지정상품들 전부에 사용하여 수요자들이 출처표시로 인식하게 되었다는 점을 인정하기도 부족하다.

출원상표는 그 지정상품 중 일부에 관하여는 식별력을 인정할 수 없으므로 지정상품 전체에 대하여 상표등록을 받을 수 없다.

복층유리 제조방법 특허등록거절 사건
(제1부) 2023. 12. 7. 선고 [2023허10583](#) 판결 (확정)

【권리내용】 [출원특허] 테두리가 투명한 복층유리 제조방법

【심 결】 특허심판원 2023. 1. 31. 자 2022원2266 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

【판시사항】

선행발명들의 결합으로 출원발명의 진보성이 부정되지 아니한다는 원고(출원인) 주장을 기술상식, 주지관용기술 등을 바탕으로 받아들이지 아니한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 출원발명의 진보성이 없음을 이유로 한 특허거절결정에 불복하여 심판을 청구했으나, 특허심판원은 기각하였다. 원고는 선행발명들에서 테두리가 투명한 복층유리나 PMMA[poly(methyl methacrylate)] 간봉(間棒)이 도출될 수 없다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 출원발명의 간봉은 PMMA 재질인 반면 주선행발명인 선행발명 1의 간봉은 실리콘 폼 스페이서이고, 출원발명에서는 PMMA 패널을 절단한 뒤 절단부위를 연마하여 PMMA 간봉을 만드는데 선행발명 1에는 그러한 구성이 개시되어 있지 않다. 그러나 선행발명 2에는 두 장 유리 사이 테두리에 투명 아크릴을 배치하여 사이 공간을 밀봉함과 동시에 안쪽의 진열품을 더 잘 보이게 하고 외적인 미려함도 개선하는 구성이 개시되어 있다. '아크릴'은 아크릴산 또는 아크릴레이트 기반 고분자와 수지를 통칭하는 말로 유리제품 등이 속한 기술분야에서 '투명 아크릴'이 PMMA를 가리킨다는 것은 기술상식인바, 출원발명의 PMMA 간봉과 선행발명 2의 투명 아크릴은 실질상 같다. PMMA 패널을 절단해 간봉을 만들 때 투명도 저하를 방지하기 위하여 절단면을 연마하는 것도 통상의 기술자에게 일반적인 공정이다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 위 차이점들을 쉽게 극복할 수 있다.

2. 출원발명의 양면테이프는 '1mm 아크릴 발포 테이프 양면에 폴리에틸렌 필름이 씌워진 투명한 것'이라고 특정되어 있는 반면, 선행발명 1에서는 점착테이프가 투명한지나 점착 테이프 종류가 구체적으로 쓰여 있지 않다. 그러나 복층유리 테두리가 시야를 가리지

않게 하기 위해 투명한 간봉을 도입할 때 유리에 붙이는 테이프도 투명해야 한다는 것은 통상의 기술자에게 당연하다. 또한 출원발명의 테이프는 시중에 판매되고 있던 제품으로 원고도 제조사에 문의해 그 제품을 추천받았다는 것인바, 통상의 기술자가 통상적, 반복적 실험을 거쳐 시중 여러 제품들 중 최적의 양면테이프를 선택하는 것에 어려움이 있다고 볼 수 없다. 출원발명이 테이프 두께를 1mm로 한정해 기술적, 임계적 의의가 있다고 볼 수도 없다.

3. 출원발명은 복층유리 가압 후 6~20시간 양생하는 단계를 포함하나, 선행발명 1에는 그러한 구성이 개시되어 있지 않다. 그러나 양생(養生, curing)은 접착제 도포 후 적당한 온도에 일정 시간 방치하여 최적의 접착 성능이 나타나도록 숙성시키는 과정인바, 양생 시간을 조절하여 접착력을 향상시키는 것은 기술상식에 해당하고, 그때 접착 면을 고정하기 위해 집게와 같은 보조도구를 사용하는 것도 널리 알려지고 일반적으로 사용되는 기술적 관례에 불과하다. 출원발명 테이프의 제품설명서에 따르면 그 최종 결합 강도는 실온에서 20분 후 50%, 24시간 후 90%, 72시간 후 100%에 이르게 되는바, 출원발명의 양생시간 한정은 제품 특성을 반영하여 알맞은 범위를 선택한 것에 불과하고 그 한정된 수치범위 안팎에서 이질적이거나 현저한 효과 차이가 나타난다고 볼 자료가 없다.

4. 출원발명에서는 복층유리를 12~13N/m²로 40초씩 연속 2회 가압하나, 선행발명 1에는 가압조건이 명시되어 있지 않다. 유리와 간봉을 단단하게 접착하기 위하여 유리가 파손되지 않는 범위에서 되도록 높은 압력으로 접합부를 일정 시간 가압하는 것에 특별한 기술적 의의가 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자는 통상적, 반복적 실험을 통해 적절한 압력범위를 비롯한 가압방식을 선택할 수 있다. 그런데 출원발명이 명시한 12~13N/m²를 환산하면 1.224~1.326kgf/m² 또는 0.00174~0.00189psi인바, 이는 테이프 제조사가 추천하는 15psi보다 지나치게 낮다. 통상의 기술자는 기술상식에 기초하여 위 범위의 압력을 채택하지 않을 것이고, 40초씩 두 번으로 나누어 가압했을 때 한 번에 80초 동안 같은 압력으로 가압하는 것과 어떤 효과 차이가 발생하는지를 확인할 수 있는 기재나 근거도 없다(원고는 재판부 지적을 받고 변론종결 후에 위 범위는 "120~130N/m²"를 잘못 쓴 것이라는 취지의 참고서면을 제출했으나, 새로운 수치도 정확한지 의문이고 그러한 수치 한정에 임계적 의의가 있다고 볼 근거도 없다).

5. 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 것이 곤란하다고 볼 수 없다. 원고는 '선행발명 1의 제1, 2 실란트부에는 검은색 부틸고무, 실리콘, 치오콜을 쓰기 때문에 선행발명 2와 결합할 때 테두리가 투명하게 되는 것을 저해한다.'라고 주장한다. 그러나 선행발명 1의 제1 실란트로 쓰이는 부틸은 폴리이소부틸렌으로 일반적으로 무색 또는 옅은 노란색을 띠는 소재이고, 명세서에도 반드시 검은색 부틸을 써야 한다는 기재는 없다. 제2 실란트로도 치오콜이 아니라 무색투명하거나 약간 탁한 흰색인 실리콘을 쓰면 테두리가 투명한 복층유리 제작을 저해한다고 볼 수 없다. 선행발명 2 명세서를 접한 통상의 기술자에게 선행발명 1의 실링 구조를 삭제하고 실리콘 폼 간봉을 PMMA 간봉으로 치환하는 구성을 시도할 기술적 동기도 있다.

6. 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

목재섬유 회수방법 특허등록거절 사건
(제1부) 2023. 12. 7. 선고 [2023허11234](#) 판결 (확정)

【권리내용】 [출원특허] 폴리 코팅 및 적층 폐지로부터 목재섬유의 회수방법

【심 결】 특허심판원 2023. 3. 22. 자 2022원944 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항, 제51조 제1항

【참조판례】 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015후499 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

【판시사항】

출원발명이 해결하려는 과제, 출원발명의 구성, 작용효과가 선행발명과 다르다는 원고(출원인) 주장을 받아들이지 아니한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 출원발명이 해결하려는 과제가 선행발명과 같지 않고, 그 구성 및 작용효과도 선행발명과 다르다고 주장하면서 특허거절결정 및 특허심판원 심결을 다투었다.

【판결요지】 청구기각

1. 출원발명의 명세서에는, '약품 사용으로 환경오염을 일으키고 열에너지를 낭비함이 없이 오염물을 분리·제거할 수 있는 목재섬유 회수방법을 제공하는 데 목적이 있다'고 쓰여 있다.

그러나 출원발명도 직접적인 목적은 선행발명처럼 목재섬유[펄프 가루]에 섞인 오염물[펄름 찌꺼기]을 효율적으로 분리·제거하는 데 있고, 이를 위하여 두 발명 모두 기계적 전단력을 이용할 뿐 펄핑 공정 중에 약품을 사용하지는 않기 때문에, 결과적으로 약품 사용으로 인한 환경오염을 방지하고 열에너지 소비를 줄일 수 있다는 점에서는 같다. 원고가 든 '유해성 약품, 열에너지 등 비용 절감'은 출원발명이 직접 해결하는 과제라기 보다는 기계적 전단력으로 오염물을 분리·제거했기 때문에 약품 사용이 불필요하게 됨으로 인한, 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 당연하고 부수적인 효과를 찾아낸 것에 불과하다.

2. 출원발명과 선행발명 모두 커팅된 폴리코팅 및 적층 폐지[재단된 라미네이트 폐지]에 니더(kneader)로 기계적 전단력을 가하는 단계를 포함하나, 출원발명이 전단 충격량(shear impact)을 20~60kWh/t으로 한정한 반면, 선행발명에는 그러한 수치한정이 없어 차이가 있다.

그러나 위 차이는 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통해 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다. 한정된 수치 범위 안팎에서 어떤 이질적이거나 현저한 효과 차이가 생기는지 알 수 있는 아무런 기재나 암시가 없다. 출원발명 명세서에 전단 충격량을 좌우하는 요소로 명시된 '지료 처리량'은 폐지 농축액의 농도에 따라 달라진다고 볼 수 있는데, 출원발명과 선행발명에서 폐지 농축액의 바람직한 농도는 각각 25~40중량%, 20~40중량%로 제시되어 실질적으로 차이가 있다고 볼 수 없고, 그렇다면 바람직한 전단 충격량의 범위도 다른 조건이 같다면 비슷할 것이라고 예상할 수 있다. 선행발명 명세서에는 펄프 슬러리 농도와 니딩 시 온도가 필름 제거 효율에 미치는 영향을 실험으로 측정한 결과가 나타나 있는바, 필름 제거 효율을 높이기 위해 펄프 슬러리 농도와 온도를 조절하는 대신 전단 충격량 범위를 한정하는 것도 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 사항에 해당한다.

3. 원고는, '출원발명에서는 선행발명에서처럼 온도를 높여 폐지 함유농도를 조절하는 농축 공정이 불필요하다'는 취지로 주장한다. 그러나 출원발명 명세서에서 '물과 폴리코팅 및 적층 폐지는 95:5 비율로 이루어질 수 있다'는 문장은 농축액 폐지 함유농도가 5중량%라는 뜻으로 해석되고, '폴리 코팅 및 적층 폐지 농축액 함유농도는 25~40중량%가 되도록 한다'는 서술도 있으므로, 함침 공정 이후 니딩 단계에 앞서 "농축액"의 폐지 함유농도가 5중량%에서 25~40중량%로 진행되는 과정, 즉 농축(濃縮) 공정이 내포되어 있다고 볼 수밖에 없다.

4. 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

모바일 장치용 전원공급장치 특허침해 사건

(제21부) 2024. 1. 16. 선고 [2022나2350](#) 판결

【권리내용】 [특허권] 변압기 및 어댑터(제1452827호), 코일 부품 및 이를 포함하는 전원 공급장치(제1475677호)

【사 건 명】 특허권침해금지 청구의 소

【참조조문】 (특허법 제126조)

【참조판례】 대법원 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결, 대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결

【판시사항】

- [1] 청구범위의 "권선되고", "권선되는"에서 '권선(捲線)'은 '이미 감긴 상태'를 의미할 뿐 '감는 행위'를 뜻하는 '권취(捲取)'와 달리 피동형 동사로 해석될 수 없는지(소극)
- [2] 피고 제품이 제16항 정정발명의 문언적 권리범위나 균등범위에 속하지 아니한다는 이유로, 원고 금지청구를 기각한 제1심판결에 대한 원고의 항소를 기각한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2016. 3. 9. 제1452827호 발명 및 제1475677호 발명의 특허권을 이전받았다. 원고가 2018. 4. 19. 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하자 피고 등은 위 발명들의 무효 심판을 청구했다. 특허심판원은 2020. 11. 30. 제1475677호 특허발명 중 제16항(나머지 청구항은 무효 확정)의 무효심판에서, 원고 정정을 인정하면서도 정정된 제16항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 특허를 무효로 한다고 심결하였다. 원고는 심결 취소를 구하는 소를 제기한 후 2021. 4. 28. 위 발명을 '제16항 정정발명'으로 정정받았고, 특허법원은 2021. 7. 2. 위 심결을 취소하였다. 원고는 피고 제품이 제16항 정정발명의 구성요소를 모두 포함하여 원고 특허권을 침해하고, 문언침해가 아니라도 균등범위에 속하거나 이용발명에 해당한다고 주장하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 11. 11. 선고 2018가합527096 판결

피고 제품이 제16항 정정발명을 문언침해하거나 균등침해한다고 보기 어렵고, 나머지 특허발명은 무효로 확정되어 처음부터 없었던 것으로 되었다는 이유로 원고 청구 기각

【판결요지】 항소기각

1. 피고 제품에서 제16항 정정발명의 구성요소 ③ 제2 코일부(40)에 대응되는 [와이어 권선]은, 코어가 아니라 가압 부재(70)에 대응되는 구성요소인 [캡]의 돌출부에 감기므로

제16항 정정발명과 차이가 있다. 원고는, "권선(捲線)은 '이미 감긴 상태'를 뜻하는 말로 '감는 행위'를 뜻하는 권취(捲取)와 구별되고, 피고 제품의 [와이어 권선]은 코어를 중심으로 감겨 얹히므로 구성요소 ③과 다르지 않다."라고 주장한다. 그러나 우리말 용법상 '-되다'는 일부 명사 뒤에 붙어 '피동'의 뜻을 더하고 동사를 만드는 접미사로 흔히 쓰이는바, 구성요소 ③ "권선되고", "권선되는"에서 "권선"이 '이미 감긴 상태'만 뜻한다고 볼 근거가 부족한 점, 원고는 제16항 정정발명에서 코일 권선 공정을 생략함이 전제되어 있다고 주장하나 원고가 들고 있는 명세서 기재는 코일을 감는 공정을 아예 생략한다는 취지가 아니라 종래 방식과 같이 따로 보빈(bobbin)을 두어 거기에 직접 코일을 감을 필요는 없게 된다는 것에 불과한 점, 피고 제품에서 [와이어 권선]을 코어에 직접 닿게 하지 않고 그 사이에 [캡 돌출부]를 개입시킨 것은 절연성 측면에서 제16항 정정발명과 다른 효과를 가질 것인 점 등에 비추어 보면, 원고 주장은 받아들일 수 없다.

2. 다음으로, 피고 제품은 도전성 비아(conductive via)로 인해 [다층 PCB]의 도체 패턴 일부는 코어 중족(中足)에서 거리를 띄워 형성되는 반면, 나머지 턴들(42b, 42c)에 대응되는 코일은 거리를 띄우지 않고 [캡 돌출부] 중심으로 차례로 감겨 반드시 도체 패턴을 따라 감기진 않게 된다는 점에서 제16항 정정발명과 다르다. 원고는, "제16항 정정발명에서 제1 코일부와 제2 코일부는 완전히 같은 윤곽을 가질 필요 없이 가깝게 대응되는 정도로 권선되면 충분하고, 피고 제품도 다르지 않다."라는 취지로 주장한다. 그러나 제16항 정정발명은 두 코일부 간 결합계수(coupling coefficient)를 높이고 누설 인덕턴스(leakage inductance)를 최소화하는 효과가 있는 발명으로, 그러한 효과를 발휘하려면 권선부(42)가 최대한 도체 패턴과 가까운 선상에 놓인다는 의미로 해석함이 타당하므로, 원고 주장은 받아들일 수 없다.

3. 제16항 정정발명의 구성요소 ⑦은 코어(10)가 내측리드선 밑에 배치되는 적어도 하나의 인출홈(127)을 포함한다는 등의 구성인데, 피고 제품은 내측리드선 인출홈이 코어가 아니라 가압 부재(70)에 대응되는 [캡]에 형성된다는 점에서 차이가 있다. 원고는 "피고 제품 코어에도 홈이 있고, 홈과 내측리드선 사이에 캡 등 다른 구성이 추가·개재되더라도 제16항 정정발명의 권리범위에 속한다."라고 주장하나, 피고 제품 코어에 형성된 홈은 내측리드선 인출을 위한 것이 아니라 그 위에 캡을 얹어 고정하기 위한 것이므로, 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

4. 피고 제품은 제16항 정정발명과 구성상 차이가 있으므로 제16항 정정발명의 문언적 권리범위에 속하지 아니한다. 피고 제품은 제16항 정정발명과 과제해결원리가 같다고 볼 수 없고 절연성 등 측면의 작용효과도 달라 제16항 정정발명의 균등범위에 속하지도 아니한다. 피고 제품이 제16항 정정발명의 이용발명에 해당한다고 볼 수도 없다. 따라서 피고 제품은 제16항 정정발명에 관한 특허권을 침해하지 아니한다.

리바스티그민의 경피투여 용도발명 특허침해 사건

(제25-1부) 2024. 1. 18. 선고 [2021나1787](#) 판결

【권리내용】 [특허권] 페닐 카르바메이트의 경피투여용 약학적 조성물(제121596호)

【사 건 명】 특허권침해금지 등 청구의 소

【참조조문】 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것) 제53조, 특허법 제128조 제4항

【참조판례】 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결, 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결, 대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844 등 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019다226135 판결, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결, 대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733 판결, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 대법원 2000. 6. 13. 선고 98다35389 판결, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결, 대법원 2018. 1. 24. 선고 2017다37324 판결, 대법원 2018. 3. 29. 선고 2013다2559 판결, 대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결, 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결

【판시사항】

- [1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것) 제53조의 존속기간 연장승인처분에 소급효가 있는지(적극)
- [2] 존속기간연장승인처분 전의 특허침해행위가 위법한지(위법)
- [3] 존속기간연장승인처분 전의 특허침해행위에 과실이 있다고 인정되는지(한정 적극)
- [4] 통계에 의한 공헌이익률을 곱하는 방법으로 특허법 제128조 제4항의 침해이익액을 산정할 수 있는지(적극)
- [5] 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액 산정 시 특허침해품의 해외 매출을 고려할 수 있는지(한정 적극)
- [6] 모회사인 특허권자가 직접 특허 제품을 생산·판매하지 않고 자회사를 통해 특허를 실시했다는 사정만으로 일실손해가 발생하지 않았다고 볼 것인지(소극)
- [7] 특허침해로 인한 손해배상에서 과실상계가 가능한지(적극)
- [8] 특허침해의 과실이 인정되지 않는 기간에 부당이득반환의무가 인정되는지(적극)

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 구 특허법 제53조에 근거하여 리바스티그민의 경피투여 용도에 관한 특허권의 존속기간 연장을 신청하였으나 특허청장은 불승인하였고, 원고는 그 불승인처분을 취소하는 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결을 받았으며, 특허청장은 2019. 2. 15. 위 판결에 따라 존속기간의 873일 연장을 승인하였다. 피고는 위 승인 전, 특허발명을 침해하는 리바스티그민 패치제 제네릭 의약품('피고 제품')을 생산하여 유럽 각지로 수출하였다. 이 사건에서 피고는, '존속기간연장승인 전의 피고 실시행위는 위법하지 않거나 과실이 없고, 유럽 수출 매출은 손해액 산정에 고려되어서는 안 된다.'라고 주장하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 8. 20. 선고 2016가합511134 판결

특허침해로 인한 손해배상금 등 25억 원 인정(피고 해외 매출과 원고 손해 사이의 상당인과관계 불인정, 쌍방 항소)

【판결요지】 제1심판결 변경(손해배상금 120억여 원 및 지연손해금)

1. 구 특허법 제53조의 존속기간연장승인처분은 원존속기간 만료일로 소급하여 효력을 가지므로, 이 사건 특허권의 존속기간은 연장승인처분으로 원존속기간 만료일인 2012. 4. 21.에서 2014. 9. 11.까지로 연장되었다고 보아야 한다.
2. 피고가 연장된 존속기간 만료일 이전에 국내에서 피고 제품을 생산한 것은 특허권을 침해하는 행위로 특별한 사정이 없는 한 위법하고, 특허등록원부상 원존속기간이 만료되었음을 신뢰했다는 것은 과실 추정이 깨지는지를 판단할 때 고려할 사정일 뿐, 특허침해의 위법성을 조각하는 사정이라고 볼 수 없다(연장승인처분의 소급효가 피고에게 미치지 않는다거나 연장된 존속기간 내의 피고 실시행위가 위법하지 않다고 보게 되면, 불승인처분 취소를 확정된 대법원 판결을 무용하게 만든다).
3. 다만, 구 특허법에는 존속기간연장신청이 있음을 공시할 방법에 관한 규정이 없었고, 피고는 특허공보나 등록원부 등 기재만으로는 원존속기간이 종료되었음을 알 수 있을 뿐 존속기간연장신청이 있었음을 파악할 수 없었으므로, 피고가 원고로부터 내용증명을 송달받기 전까지는 특허법 제130조의 과실 추정이 깨진다고 보아야 한다.

한편, 과실 인정의 전제가 되는 주의의무는 행위 당시 인식하고 있던 사실과 예견할 수 있었던 사실 등 구체적 사정에 따라 달라질 수 있는데, 특허침해 가능성에 관하여 주의를 촉구받았다면 특허침해 결과를 회피할 주의의무가 더욱 강화된다고 볼 수 있다. 원고가 내용증명으로 피고에게 존속기간연장신청 사실을 알렸으므로, 피고는 특허권의 존속기간이 연장되어 자신의 실시행위가 존속기간이 연장된 특허권을 침해할 가능성을 검토할 주의의무가 있었다고 봄이 타당하고, 불승인처분이 취소되면 피고 제품 생산이 특허권을 침해하는 결과가 될 수 있음을 충분히 예견하고 회피할 수 있었다. 그럼에도 피고는 만연히 존속기간이 연장되지 않으리라고 신뢰하거나 특허침해의 위험성을 감수하면서 피고 제품을 생산하여 특허침해행위를 계속하였으므로, 내용증명 송달 이후의 침해행위에 과실이 있었다고 인정된다.

4. 특허권을 침해한 자가 침해제품을 생산·판매하여 이익을 얻은 경우 특허법 제128조 제4항의 '침해행위로 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총판매수익에서 침해제품 제조·판매를 위해 추가로 투입된 비용을 공제한 공헌이익(contribution margin)으로 산정할 수 있다. '침해제품 제조·판매를 위해 추가로 투입된 비용'을 직접적 증거로 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 위 조항 적용이 불가능하다고 숙단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 공헌이익률을 적용해 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우, 침해제품의 판매수익에 공헌이익률을 곱하는 방법으로 한계이익을 산정할 수 있다.

5. 원고가 유럽에서 이 사건 특허권에 기하여 리바스티그민 패치제를 독점적으로 생산·판매할 수는 없으므로, 피고가 국내에서 생산하여 유럽으로 수출한 피고 제품 수량이 모두 원고가 유럽에서 판매할 수 있었던 수량이라고 보기는 어렵다. 그러나 그와 같은 사실만으로 피고 제품의 유럽 판매가 원고 제품의 유럽 판매에 아무런 영향을 미치지 않았다고 단정할 수는 없다. 명백한 경쟁 제품인 피고 제품의 유럽 시장 진출은 원고 제품의 유럽 매출 감소에 기여했다고 볼 수 있기 때문이다. 피고 제품은 특허침해행위가 없었다면 존재할 수 없었던 제품이므로, 특허침해와 원고의 유럽 매출 감소 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 있다. 국내에서의 특허침해행위가 있는 이상 특허권자는 그와 상당인과관계 있는 손해를 배상받을 수 있고, 그 손해가 반드시 국내에서 발생한 손해에 한정되어야 하는 것은 아니다. 특허권의 속지주의 원칙은 특허실시에 관한 독점·배타적 권리인 특허권의 효력이 특허권이 등록된 국가 안에만 미친다는 의미이고, 그 손해가 국내에서 발생한 것에 국한되어야 함을 의미하는 것은 아니기 때문이다.

6. 모회사인 원고와 자회사인 판매법인들은 별개의 법인격 주체이므로 자회사의 판매량 감소 자체가 원고의 손해라고 볼 수는 없다. 그러나 모회사인 특허권자가 전체적 판매 전략을 지휘하며 100% 자회사를 통해 특허 제품을 생산·판매하는 경우, 자회사가 실행하는 특허 제품 판매 전략의 성공 또는 실패, 그로 인한 이익과 손실 중 일부는 어떠한 방식으로든 궁극적으로 특허권자에게 귀속될 가능성이 크다. 매출감소로 인한 자회사 손실은 모회사에 대한 배당감소 또는 모회사가 보유하고 있는 자회사 주식의 가치 하락 등 형태로 모회사에 영향 미치게 되는데, 이로 인한 모회사의 손해는 경제적 관점에서 손실로 볼 수 있을 뿐 아니라 그 일부(특히 배당감소)는 법적인 손해로 평가하기에 충분하다. 단순히 특허권자가 직접 특허 제품을 생산·판매하고 있지 않다는 사정만으로 특허침해로 인한 손해가 발생하지 않았다고 볼 수 없다.

7. 불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 피해자에게도 과실이 있으면 손해배상의 범위를 정할 때 당연히 참작해야 하고, 과실 비율을 정할 때 손해의 공평 부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려해야 하며, 과실상계 사유에 관한 사실인정이나 비율 결정이 사실심의 전권사항이라 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리해서는 아니 된다. 이러한 법리는 특허법 제128조에 따라 특허권 침해로 인한 손해액을 산정할 때도 마찬가지로 적용된다.

8. 특허권자 허락 없이 특허발명을 실시한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 실시료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 특허권자에게 그 금액 상당의 손해를 입혔다고 보아야 하므로, 특허권자는 부당이득으로 실시자가 실시 허락을 받았더라면 대가로 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있고, 부당이득 액수를 산정할 때는 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 산정할 수 있다.

응원봉 조명 무선 제어 시스템 특허침해 사건

(제21부) 2024. 2. 1. 선고 [2021나2087](#) 판결

【권리내용】 [특허권] 무선 조명 제어 시스템(제1932527호)

【사 건 명】 특허권침해금지 등 청구의 소

【참조조문】 특허법 제97조

【참조판례】 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결, 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결

【판시사항】

- [1] 응원봉에 관한 제1항 정정발명(중 "미리 설정된 그룹" 부분)의 청구범위 해석
- [2] 피고 실시서비스가 제1항 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로, 원고의 청구를 기각한 제1심판결에 대한 원고의 항소를 기각한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2018. 12. 19. 등록된 제1932527호 발명의 특허권자이고, 피고는 2011. 11. 4. 설립되어 2019년 뉴이스트, EXO, 슈퍼주니어, NCT, 태연 등 아티스트들의 콘서트에서 관객 응원봉 조명을 제어하는 서비스를 제공하였다. 원고는 위 발명의 청구항 전부에 대한 취소절차에서 청구항 제1항을 정정하는 청구를 하였고, 2020. 11. 16. 정정사항이 공고되었다. 피고가 2020. 12. 4. 위 정정의 무효심판을 청구하여 특허심판원이 2021. 5. 24. 정정을 무효로 한다고 심결하였으나, 특허법원에서 2021. 11. 25. 심결을 취소한다는 판결이 선고되어 그대로 확정되었다. 원고는 피고 실시서비스가 제1항 정정발명을 침해한다고 주장하면서 침해금지, 4억 5,000여만 원의 손해배상 등을 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2021. 12. 9. 선고 2020가합508241 판결

'제1항 정정발명은 슬레이브 조명 장치가 그룹에 관한 정보를 미리 저장함을 전제하나 피고 실시서비스는 그러한 구성을 전제하지 않는다'는 것을 전제로, 원고 청구 기각

【판결요지】 항소 및 확장청구 기각

1. 제1항 정정발명의 청구범위 해석

청구범위의 문언상 제1항 정정발명에서 "그룹"이란, '그룹별로 같은 색상을 표시하기 위해, 적어도 그룹별 제어 정보를 보내기 전에 매핑된 좌석 정보에 기초하여 묶은 복수 슬레이브 조명 장치들의 집합'을 뜻한다. 발명의 설명 기재 및 도면을 보충하여 보면,

구체적으로, 제1항 정정발명에서는 같은 색을 낼 슬레이브 조명 장치를 묶어 "그룹"을 설정하므로 공연에서 나타나는 시각적 경계가 곧 그룹의 경계가 되고, '공연 안정성'을 위해 공연 시작 전에 미리 그룹을 설정하기 때문에 한 그룹에 속한 장치들은 공연 내내 함께 동작한다. 반면 피고 실시서비스는 조명 장치를 가상 좌표 평면 여러 개에 매핑한 뒤 한 평면을 골라 좌푯값을 기준으로 제어한다. 여기서 좌표는 특정한 동작을 염두에 둔 것이라기보다는 위치를 지정하기 위한 것이고, 기본적으로 2차원 평면의 좌표이다. 원고가 의식적, 명시적으로 제외한 구성인 '그룹으로 설정된 특정한 영역 내에서 별도로 설정된 패턴 정보에 따라 그룹을 제어하는 방식'도 쉽게 구현할 수 있다. 원고는 "피고 실시서비스에서 여러 개 조명 장치(좌석)가 하나의 좌표로 묶이는 경우가 있고, 이것은 제1항 정정발명의 '그룹'에 해당하며, 피고 실시서비스 중 일부라도 제1항 정정발명의 권리범위에 속하면 피고는 원고 특허권을 침해한 것이다."라는 취지로 주장한다. 그러나 출원 과정 등에서 본 것처럼, 제1항 정정발명은 '공연장 조명 장치 여러 개를 그룹으로 묶어서 함께 제어하는 시스템' 전반에 부여된 특허가 아니다.

FLEX 스테드/소켓 어셈블리 사건
(제24-1부) 2024. 2. 15. 선고 [2023나10204](#) 판결

【권리내용】 [특허권] 캠 고정 전극 클램프(제1708060호)

【사 건 명】 특허권침해금지 등 청구의 소

【참조조문】 특허법 제42조 제4항 제1호, 제97조, 제127조 제1호, 제128조 제4항, 제7항

【참조판례】 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결, 대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결, 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결

【판시사항】

- [1] 제1항 발명(중 "디스크 스프링 스택 및 스테드는 소켓의 베이스부에서 소켓과 단단하게 접촉되도록 배열" 부분, 이하 '구성요소 ①')의 청구범위 해석
- [2] 피고의 특허권 소진 항변을 배척한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 반도체 생산을 위한 'FLEX' 제품군의 식각 장비를 제조하여 국내 반도체 생산 업체들에 판매하는 미국 회사이다. 피고는 2017. 2. 14.부터 '스테드/소켓 어셈블리' 제품(이하 '피고 제품')을 제조해 위 생산업체들에 판매하면서, 피고 홈페이지에 피고 제품이 원고의 'FLEX' 제품군에 사용되는 것임을 명시하였다. 원고는, '피고 제품은 특허발명의 디스크 스프링 스택, 스테드, 소켓 구성을 그대로 포함하는 것으로 특허발명의 캠 고정 전극 클램프 생산에만 사용하는 물건이므로, 간접침해 제품에 해당한다.'고 주장하면서 피고를 상대로 침해금지, 침해품 폐기, 손해배상 등을 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 2. 15. 선고 2020가합593102 판결

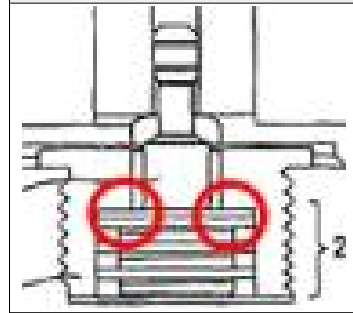
구성요소 ①를 '디스크 스프링 스택의 외주면 전체가 소켓 내주면 하부 전체에 단단하게 접촉하는 것'이라고 해석하여, 디스크 스프링 스택 외주면과 소켓 내주면 사이에 공간이 있는 피고 제품은 간접침해 제품에 해당하지 않는다는 이유로 원고 청구 기각

【판결요지】 제1심판결 변경(침해금지, 손해배상금 34억 원 및 지연손해금 등)

1. 구성요소 ①에서 스테드가 소켓과 '단단하게 접촉되도록' 배열된다는 것은 기능적 표현에 해당하므로 그 기술적 의의를 고찰하여 객관적·합리적으로 해석할 필요가 있다.

특허발명은 ㉠를 통해 전극과 백킹 플레이트 사이에 양호한 열 접촉을 보장한 것으로 이해되고, 압축된 디스크 스프링 스택이 탄성 복원력으로 인해 소켓 상부 부재의 하부에서 소켓과 단단하게 접촉하게 되는 구조를 고려할 때 '소켓의 베이스부'는 디스크 스프링 스택이 소켓과 구체적으로 접촉하는 부분인 소켓 상부 부재 하면(下面)을 가리킨다고 보는 것이 명세서 전체 기재·도시에서 파악되는 기술적 의의에 비추어 합리적이다. 이를 전제할 때 스테드가 소켓과 '단단

특허발명 도 2b 발체



하게 접촉되도록' 배열된다는 기능적 표현을 포함한 구성요소 ㉠의 청구범위는, 디스크 스프링 스택의 최상부면이 소켓의 상부 부재 하면을 압박하는 형태로 접촉되도록 배열된다는 것을 기술내용으로 한다고 봄이 타당하다. 피고는, 피고 제품은 디스크 스프링 스택과 소켓 베이스부인 '소켓 하부 부재의 내주면' 사이에 여유 공간이 존재하여 구성요소 ㉠를 결여했다고 주장하나, 이는 소켓 베이스부가 '소켓 상부 부재 하면'이 아니라 '소켓 하부 부재 내주면'이라고 보는 독자적 해석에 따른 것이어서 받아들이지 않는다.

2. 피고는 '국내 반도체 생산업체들이 원고 FLEX 제품군 식각 장비의 단순 소모부품을 피고 제품으로 교체하더라도 특허권 소진 법리에 따라 침해가 성립하지 않으므로, 피고 제품을 제조·판매한 것이 간접침해에 해당하지 않는다.'고 주장한다. 그러나 특허발명의 캠 고정 클램프 중 스테드/소켓 어셈블리는 본질적 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 않으며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 캠 고정 클램프 구입 시에 이미 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원고는 고객 편의를 위해 스테드/소켓 어셈블리만 따로 제조·판매하고 있었다. 특허발명의 스테드/소켓 어셈블리를 피고 제품으로 교체하는 행위는 사용의 일환으로 허용되는 수리의 범주를 벗어나는, 실질적으로 새로운 생산행위에 해당하므로, 위 교체행위에 특허권 소진 법리가 적용됨을 전제로 한 피고 주장은 받아들일 수 없다.