

발 간 등 록 번 호

11-1430097-000052-08

ISSN 2093-9035



공공누리



출처표시



상업용금지



변경금지

공공저작물 자유이용허락

심결취소소송 정리집

- 결정계 사건을 중심으로 -

(통권 제36호)

2023. 12.



특허심판원
송 무 과

일러 두기



1. 본 책자는 결정계 심결취소소송 사례를 통해 최근 법원의 판단경향을 분석하고 정리함으로써 심사·심판 및 소송수행 업무에 도움을 주고자 발간한 것입니다.
2. 본 책자는 '23년 5월 ~ '23년 10월 선고된 후 확정된 특허법원 및 대법원 사건에 대한 원·피고 간의 주장, 심결·판결 요지 및 소송수행관의 검토 의견을 쟁점중심으로 정리하였으며, 판결문에 나타나지 않은 구체적인 입증방법(증거자료)등을 수록하였습니다.
3. 가능하면 다수의 판례를 분석하여 수록함으로써, 법원의 판단경향을 심사·심판관 및 소송수행관의 다양한 업무수행에 활용할 수 있도록 앞으로도 계속 보완·발전시켜 나가도록 하겠습니다.
4. 아울러, 이 책자에 기재된 작성자의 의견은 법원이나 특허심판원의 공식적인 입장과는 관련이 없음을 밝혀둡니다.



I. 상표디자인 분야

1. 2022허4031 거절결정(상) 2023. 6.21. 선고, 심결취소	3
---	---

- 마이산농원사파이어

2. 2022허5744 거절결정(상) 2023.10. 5. 선고, 청구기각	8
---	---

- 

3. 2022허5775 거절결정(상) 2023. 6.22. 선고, 청구기각	32
---	----

- 

4. 2022허5911 거절결정(상) 2023. 6.30. 선고, 청구기각	36
---	----

- **막장집**

5. 2023허10491 거절결정(상) 2023.10.19. 선고, 청구기각	39
--	----

- 마이산농원사파이어

6. 2023허10569 거절결정(상) 2023. 8.25. 선고, 청구기각	44
--	----

- 창의코딩

7. 2023허11500 거절결정(상) 2023.10.19. 선고, 청구기각	59
--	----

• **ZEZU**

8. 2023허11654 거절결정(상) 2023.10. 5. 선고, 청구기각	62
--	----

•  **대한제약**
DAEHAN PHARM

II. 기계금속건설 분야

1. 2022허4086 등록정정(특) 2023. 5. 2. 선고, 심결취소	81
---	----

- 롤방충망의 록킹구조

2. 2022허4383 거절결정(특) 2023. 5.24. 선고, 청구기각	92
---	----

- 자동차용 선바이저

3. 2022허4512 거절결정(특) 2023. 5.24. 선고, 청구기각	98
---	----

- 에너지 변환 장치

4. 2022허4673 거절결정(특) 2023. 7.13. 선고, 청구기각	104
---	-----

- 접이식 문 연결구

5. 2022허4758 거절결정(특) 2023. 6.29. 선고, 심결취소	110
---	-----

- 보강된 주름형 박막을 구비하는 탱크

6. 2022허5089 거절결정(특) 2023. 6.21. 선고, 청구기각	120
---	-----

- 자율주행을 지원하는 실내형 전천후 도로 및 그 네트워크 체계

7. 2022허5133 거절결정(특) 2023. 5.26. 선고, 청구기각	126
---	-----

- 합금 분말 조성물, 몰딩들과 몰딩들의 제조 방법, 및 인덕터들의 록킹구조

8. 2023허10323 등록정정(특) 2023. 8.31. 선고, 청구기각	129
• 콘크리트 부유체 및 이를 이용한 부유조립체	
9. 2023허10996 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 청구기각	138
• 트랙터의 보호구조물용(ROPS)용 유닛 어셈블리	

Ⅲ. 화학생명공학 분야

1. 2021허2182 취소결정(특) 2022. 1.21. 선고, 청구기각 2022후10180 취소결정(특) 2023. 7.13. 선고, 상고기각	155
• 장세척 조성물	
2. 2022허121 거절결정(특) 2023. 6. 22. 선고, 청구기각	184
• 쌀가루를 활용한 도우넛	
3. 2022허1971 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 심결취소	191
• 캔틸레버식 마이크로-밸브와, 상기 밸브를 이용하는 잉크젯 프린터	
4. 2022허2608 거절결정(특) 2023. 5. 2. 선고, 심결취소	214
• 정수기	
5. 2022허2950 거절결정(특) 2023. 6.22. 선고, 청구기각	240
• 다발성 경화증 치료용 S1P 수용체 조절제	
6. 2022허4147 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 청구기각	243
• 코비드-19 예방 구강 백신 및 치료용 의약품으로서 인플라마솜 경쟁자 덤손	
7. 2022허4239 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 청구기각	245
• 알츠하이머병 혹은 뇌졸중의 뉴로인플라마섬의 치료제로서 디디에스 혹은 그 유도체	
8. 2022허4765 거절결정(실) 2023. 5.11. 선고, 청구기각	267
• 골프티	

9. 2022허5171 거절결정(특) 2023. 8.31. 선고, 심결취소	288
• 용기 마개용 폴리머 조성물	
10. 2022허5416 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각	298
• 섬유화 조직으로부터 정상 조직을 재생하기 위한 조성물	
11. 2022허5614 거절결정(특) 2023. 6. 8. 선고, 청구기각	303
• 어린이 캐리어	
12. 2022허6389 거절결정(특) 2023. 5.26. 선고, 청구기각	321
• 대용량 용기(일명 말통용기) 보조 배출구	
13. 2023허10279 거절결정(특) 2023.10.26. 선고, 청구기각	335
• HAPLN1을 유효성분으로 함유하는 연골 재생용 조성물	

IV. 전기전자·정보통신 분야

1. 2022허53 취소결정(특) 2023. 8. 9. 선고, 청구기각	341
• 가요성을 가지는 칫솔 헤드	
2. 2022허3359 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각	347
• 공적 정보에 기반한 부동산 매물의 거래정보를 제공하는 서버 및 이의 동작방법	
3. 2022허 5232거절결정(특) 2023. 7.21. 선고, 심결취소	361
• 지역 열 에너지 분배 시스템용 로컬 열 에너지 소모기 조립체 및 로컬 열 에너지 발생기 조립체	
4. 2022허5980 거절결정(특) 2023. 8.24. 선고, 청구기각	368
• 가공통신케이블 가입자선의 설치구조	
5. 2022허6099 등록정정(특) 2023. 6. 8. 선고, 청구기각	376
• 몰디드 리드리스 패키지 및 이를 이용한 LED 패키지	

6. 2022허6594 거절결정(특) 2023.11.11. 선고, 심결취소	382
• 화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시 장치	
7. 2023허10262 거절결정(특) 2023. 9.20. 선고, 청구기각	388
• 산소포화도등 생리현상 측정을 위한 원거리 대상자 이미지 기반 언택트 헬스케어 모니터링 시스템, 및 그 이용방법	
8. 2023허10422 거절결정(특) 2023. 9. 8. 선고, 청구기각	397
• 마리나 주유용 범용 유증기회수장치 및 유증기회수어댑터	
9. 2023허10705 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각	408
• 유도가열식 미세입자발생장치	
10. 2023허10811 거절결정(특) 2023. 9.22. 선고, 청구기각	413
• 금속 구조물 가공 서비스 방법	
11. 2023허11036 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 청구기각	420
• 카드 거래 서비스를 관리하는 서버, 방법 및 시스템	

I. 상표디자인 분야

1. 2022허4031 거절결정(상) 2023. 6.21. 선고, 심결취소
2. 2022허5744 거절결정(상) 2023.10. 5. 선고, 청구기각
3. 2022허5775 거절결정(상) 2023. 6.22. 선고, 청구기각
4. 2022허5911 거절결정(상) 2023. 6.30. 선고, 청구기각
5. 2023허10491 거절결정(상) 2023.10.19. 선고, 청구기각
6. 2023허10569 거절결정(상) 2023. 8.25. 선고, 청구기각
7. 2023허11500 거절결정(상) 2023.10.19. 선고, 청구기각
8. 2023허11654 거절결정(상) 2023.10. 5. 선고, 청구기각

1. 2022허4031 거절결정(상) 2023. 6.21. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	마이산농원사파이어	
지정상품	♦ 제31류의 포도나무, 포도묘목, 포도종자, 감묘목, 과일식물 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2019-142751호	2021원933
주요쟁점	♦ 상표법 제33조 제1항 제7호 및 제34조 제1항 제12호 전단 ♦ 일반 수요자가 ‘사파이어’를 포도 품종으로 인식하는지 여부	
심결요지	○ 이 사건 출원상표 ‘마이산농원사파이어’는 크기와 글자체가 동일한 한글 9자가 횡으로 구성된 문자 표장으로, 그 구성 중 ‘마이산’은 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘농원’은 이 사건 지정상품인 ‘묘목’ 등을 가꾸는 농장을 의미하므로 지정상품의 출처를 표시하거나 다른 상품과 식별되게 기능을 발휘한다고 볼 수 없으며, ‘사파이어’는 포도 품종인 ‘블랙사파이어’ 또는 ‘스위트사파이어’를 의미하는 표장으로 지정상품의 품종을 나타내는 것이어서 식별력이 없다. 나아가 이 사건 출원상표 ‘마이산농원사파이어’는 식별력 있는 도형과 결합되거나 문자의 인식력을 압도할 정도로 도안화된 표장이 결합된 것이 아니라 현저한 지리적 명칭인 ‘마이산’과 지정상품의 제공 장소인 ‘농원’과 포도품종인 ‘사파이어’가 단순하게 결합된 표장에 지나지 아니하여 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다. ○ 포도의 품종이 ‘캠벨얼리’, ‘델라웨어’, ‘거봉’ 등으로 다양하고, ‘사파이어’ 품종은 ‘블랙사파이어’, ‘스위트사파이어’ 또는 ‘사파이어포도’ 등으로 인식되거나 사용되고 있는 거래실정을 고려할 때, 이 사건 출원상표의 구성부분인 ‘사파이어’를 ‘블랙사파이어’, ‘스위트사파이어’ 또는 ‘사파이어포도’ 품종이 아닌 지정상품 “포도나무(사파이어 품종이 아닌	

	것에 한정한다), 포도묘목(사파이어 품종이 아닌 것에 한정한다), 포도종자(사파이어 품종이 아닌 것에 한정한다), 유실수 묘목(사파이어 포도 품종이 아닌 것에 한정한다)”에 사용할 경우, 사파이어 품종으로 오인하게 할 우려가 있다.
판결요지	○ 소외 인터내셔널 프루트 제네틱스 엘엘씨(이하 ‘소외 회사’라 한다)는 자사가 개발한 신품종 포도 내지 포도나무(이하 ‘신품종 포도’라 한다)에 ‘SWEET SAPPHIRE’, ‘BLACK SAPPHIRE’라는 상표를 표시하여 판매해 왔고, 이러한 신품종 포도는 2018년경부터 우리나라에 수입되어 유통된 사실, 신품종 포도는 특이한 모양과 높은 당도 등으로 크게 인기를 끌었고 인터넷 기사들과 인터넷 포털 사이트의 블로그 게시물 등에서 ‘사파이어 포도’라는 이름이 사용되고 있는 사실은 인정된다. 그러나 위 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 다른 사정, 즉 소외 회사는 신품종 포도의 품종명을 ‘아이에프지식스(IFG Six)’로 등록하였고 국립종자원에도 이와같은 품종명이 등재되어 있는 점, 신품종 포도는 ‘사파이어 포도’ 외에도 ‘가지포도’, ‘칠레포도’, ‘스위트 사파이어 포도’ 등의 다양한 이름들과 함께 혼용되고 있으며 거래유통 시 이러한 명칭들을 품종명으로 기재하고 있지 아니한 점, 소외 회사는 2019년경지정상품을 ‘신선 포도(신선한 과실), 포도나무(살아있는 식물)’로 하여 이 사건 관련상표를 출원하였으나, ‘상표법 제33조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표’라는 이유로 거절결정을 받고 그에 대한 불복심판청구도 기각되었는데, 그 심결취소소송에서 특허법원은 2022. 10. 12. 위 각 상표는 지정상품의 품종을 지칭하는 것으로 사용되고 인식되어 있다고 보기에 매우 부족하다고 판단하여 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였고(2021허4737, 2021허4744 판결), 그에 대한 상고가 기각되어 위 판결이 확정된 점 등에 비추어 보면, ‘SWEET SAPPHIRE’, ‘BLACK SAPPHIRE’가 포도나 포도나무의 일반 수요자나 거래자에게 포도의 품종명으로 인식되어 있다고 보기 어렵다.

◆ 원고 주장

- (1) 이 사건 출원상표는 ‘마이산’ , ‘농원’ , ‘사파이어’ 라는 문자가 결합된 상표로 지정상품의 산지표시를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 할 수는 없고, 미국에서 개발된 가지포도 품종은 ‘블랙사파이어’ 이므로 일반 수요자에게 있어 이 사건 출원상표의 구성 중 ‘사파이어’ 라는 명칭이 미국에서 개발된 ‘가지포도’ 품종인 ‘블랙사파이어’ 를 직감시킬 수가 없다.
- (2) 이 사건 출원상표의 구성부분인 중 ‘사파이어’ 는 ‘보석의 명칭’ 으로서 미국에서 개발된 ‘블랙사파이어’ 라는 포도 품종과는 전혀 다른 명칭으로 ‘사파이어’ 가 특정한 포도의 품종을 의미한다고 볼 수가 없다.
- (3) 원고는 장미품종과 관련된 지정상품을 삭제하였으므로, 이 사건 출원상표는 더 이상 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하지 는다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원상표 ‘마이산농원사파이어’ 는 크기와 글자체가 동일한 한글 9자가 횡으로 구성된 문자 표장으로, 그 구성 중 ‘마이산’ 은 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘농원’ 은 이 사건 지정상품인 ‘묘목’ 등을 가꾸는 농장을 의미하므로 지정상품의 출처를 표시하거나 다른 상품과 식별되게 기능을 발휘한다고 볼 수 없으며, ‘사파이어’ 는 포도의 한 종류로 일반수요자에게 인식되고 있는 ‘블랙사파이어’ 또는 ‘스위트사파이어’ 를 의미하는 표장으로 식별력이 없습니다. 나아가 이 사건 출원상표 ‘마이산농원사파이어’ 는 식별력 있는 도형과 결합되거나 문자의 인식력을 압도할 정도로 도안화된 표장이 결합된 것이 아니라 현저한 지리적 명칭인 ‘마이산’ 과 지정상품의 제공 장소인 ‘농원’ 과 포도품종인 ‘사파이어’ 가 단순히 결합된 표장에 지나지 아 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당합니다.

◆ 검토 의견

주심 재판관은 동일 재판부에서 이전에 소외 ‘SWEET SAPPHIRE’ 와 ‘BLACK SAPPHIRE’ 가 지정상품의 품종으로 인식되지는 않는다고 판단하여 심결취소 판결하였고 상고도 기각되어 확정된 것을 뒤집고 다른 판단을 하기 매우 어려운 상황이었음

- 다만 판결문 각주에서 “피고는 사파이어가 포도의 공식적인 품종명이 아니라 하더라도 상당히 많은 수요자는 이를 포도의 한 종류로 인식하고 있으므로 다른 품종의 포도 모종에 이 사건 출원상표를 표시하는 것은 품질 오인을 초래할 수 있고, 원고는 최근 인기가 높은 신품종 포도에 편승하려는 의도가 보인다는 취지의 주장을 한다. 그러나 이는 상표출원에 대한 심사 단계 내지 거절결정에 대한 심판절차에서의 사유와는 다른 것으로서 거절이유로 통지된 바도 없는 것인바, 이 법원은 심사 및 심판단계에서의 거절이유의 당부를 판단할 뿐 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다 “고 하여 심결 취소 후 심사단계에서 다시 판단할 수 있는 여지를 준 점은 평가할 만함

□ 특허심판원의 판단

포도의 품종이 '캠벨얼리', '델라웨어', '거봉' 등으로 다양하고, ‘사파이어’ 품종은 ‘블랙사파이어’, ‘스위트사파이어’ 또는 ‘사파이어포도’ 등으로 인식되거나 사용되고 있는 거래실정을 고려할 때, 이 사건 출원상표의 구성부분인 ‘사파이어’를 ‘블랙사파이어’, ‘스위트사파이어’ 또는 ‘사파이어포도’ 품종이 아닌 지정상품 “포도나무(사파이어 품종이 아닌 것에 한정한다), 포도묘목(사파이어 품종이 아닌 것에 한정한다), 포도종자(사파이어 품종이 아닌 것에 한정한다), 유실수 묘목(사파이어 포도 품종이 아닌 것에 한정한다)”에 사용할 경우, 사파이어 품종으로 오인하게 할 우려가 있다.

□ 특허법원의 판단

- 1) ‘블랙 사파이어’와 ‘스위트 사파이어’ 및 ‘사파이어’ 모두 포도나무 등의 품종 명칭으로 볼 수 없음은 앞에서 본 바와 같다. 따라서 ‘사파이어’가 특정한 포도 품종으로서 거래자나 수요자에게 그 품질에 대한 신뢰가 형성되어 있음을

전제로 한 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.

2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 과실수의 묘목, 종자, 나무, 식물 등으로 일반수요자나 거래자는 적어도 묘목 등을 이용하여 농사를 짓거나 원예 등을 취미로 하려는 사람들이다.

3) 종자산업법 법령에 따라 종자라 묘를 판매하거나 보급하려는 자는 종자 또는 묘의 용기나 포장에 품종의 명칭, 종자업 내지 육묘업 등록번호 등을 필수적으로 표시하여 판매하여야 하고, 이에 따라 이 사건 지정상품인 제31류 묘목 등에 품종 명칭을 표시하여 거래하는 것이 일반적인 거래 형태라고 볼 수 있다.

2. 2022허5744 거절결정(상) 2023.10. 5. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표		
지정상품	♦ ‘서비스업류 구분 제35류의 트레일러 구매대행업, 트레일러 도매업, 트레일러의 부품 및 부속품 소매업 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제41-2016-29573호	2021원63
주요쟁점	♦ 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표인지 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원서비스표는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 서비스업에 등록출원한 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하여 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 원고는 Tirsan과의 수입계약 등의 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 Tirsan이 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서 신의칙에 위반하여 선사용상표와 유사한 이 사건 출원서비스표를 유사한 지정서비스업에 출원한 것으로 봄이 타당하고, 이와 달리 원고가 이 사건 출원서비스표에 대한 상표등록을 받을 수 있는 정당한 권리자라고 인정하기 어렵다. 또한 원고가 제출한 증거들만으로는 2012년경부터 캐스보러 트레일러가 수입 중단되었다는 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없을 뿐 아니라, 갑 제13호증, 을 제17 내지 22호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2012년경에도 선	

	 사용상표만이 사용된 트레일러()가 여전히 유통되고 있었던 것으로 보이고, 선사용자 Tirsan은 2017년경 이후 별건 상표 ‘’를 세미트레일러 등에 사용한 것으로 보이는 하나 ‘’, ‘’, ‘’과 같이 선사용상표 역시 사용해 오고 있었던 것으로 보이므로 Tirsan이 선사용상표의 사용을 단념하였다고 단정하기 어려운 점 등을 종합하면, 선사용상표의 권리자인 선사용자들은 선사용상표를 국내에서 사용 및 사용 준비 중이었다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다고 본 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.
--	--

◆ 원고 주장

원고는 터키의 “Tirsan”에 대한 신의칙을 위반하여 출원한 것이 아닌, 2003년도부터 “트레일러 판매업”에 사용해 오고 있던 상표()에 대한 적법한 승계인으로서 이 사건 출원서비스표를 출원한 것이며, 선사용자(이의신청인)의 선사용상표는 이 사건 출원서비스표 출원일 전에 국내에서 사용하거나 사용 예정에 있지 아니 하였다.

◆ 피고 주장

선사용자 ‘KÜSSBOHRER Fahrzeugwerke GmbH(이하 ‘캐스보로’라 한다)는 1893년 독일에서 설립된 트레일러 등 자동차를 제조하는 회사로, 현재는 1997년 무렵 터키에서 설립된 트레일러 판매회사 ‘Tirsan Treysler Sanayi Ticaret ve Nakliyat A.S.’ (이하 ‘Tirsan’이라 한다)의 계열사이며(을 제6호증 내지 을 제8호증),

건외 진성 주식회사(이하 ‘진성’이라 한다)는 2002년 무렵 캐스보로와 Tirsan 그룹 소속 회사들이 제작하고 운영하는 차량에 대하여 국내를 비롯한 중국, 베트남, 일본, 싱가포르, 말레이시아에서의 독점판매권을 가지는 것 등을 내용으로 하는 계약을 체결하였고(2006. 12. 31. 계약 해지)(을 제9호증),

진성은 그에 따라 서비스표등록 제100630호()를 출원등록

(2003.1.9. 출원, 2004.5.11. 등록)하였으며, 그 후 독점판매권을 2007년 12월 무렵 주식회사 한국캐스보로(이하 ‘한국캐스보로’라 한다)에 양도하였고(을 제10호증), 서비스표등록 제100630호의 등록원부에 기재된 내용을 살펴보면, 2003. 1. 9. 출원하여 2004. 5. 11. 등록된 서비스표로, 2019. 12. 7. 불사용 취소심판에 의해 등록취소가 확정되었고, 서비스표 최초 권리자는 ‘(주)진성특장(위 ’진성’과 동일인으로 보여진다)’이나, 2007. 12. 17. ‘(주)한국캐스보로’에 권리가 이전되었고, 다시 2014. 6. 20. 원고인 ‘이장범’에게 그 권리가 이전된 것을 알 수 있습니다(을 제10호증). 그러나 원고가 (주)한국캐스보로와 맺은 매매계약에서 Tirsan으로부터 받은 영업권이 구체적으로 기재되어 있지 으나 양수한 서비스표권에 비추어 ‘트레일러 판매대행업’으로 볼 수 있을 뿐이고(을 제10호증 내지 을 제11호증), 건외 등록서비스표(제100630호)(을 제9호증)도 선사용자인 캐스보로가 진성과 계약관계를 맺으면서 이 사건 출원서비스표와 동일한 구성의 건외 등록서비스표를 출원 및 등록받을 수 있는 권리에 대해 일체 허락받은 바 없이 진성이 무단으로 출원하여 등록받은 것으로, 등록 후 건외 등록서비스표를 지정서비스업에 대해서도 사용하지 아 등록 취소된 사실이 있는 점을 고려해보면, 원고가 현재 이 사건 출원서비스표를 사용하고 있는지 여부에 대해서는 살필 필요 없이 이 사건 출

원서비스표와 그 지정서비스업에 대한 출원 및 등록을 받은 권리까지 양수받았다고 볼 수 없으며, 원고는 2014. 5. 1. ‘삼원특장종합정비’ 라는 상호로 사업장 소재지를 ‘경남 창원시 진해구 안골동 835-6’ 으로 하여 자동차종합정비에 관한 사업자등록을 마친 후, 2014. 6. 10. 주식회사 삼원캐스보르(이하 ‘삼원캐스보르’ 라 한다)를 설립하여 대표로 취임하고 무역업 등에 사업자등록을 하였으며(을 제12호증), 원고는 2014. 5. 12. 한국캐스보로와 사이에 양수대금을 1억 2,000만 원으로 정하여 캐스보로 상표권{서비스표등록 제100630호



()} 등을 포함한 한국캐스보로의 영업권 등 일체를 양수하는 내용의 영업양도계약을 체결하였으나, 그 후 2014. 6. 19. 다시 한국캐스보로와 사이에 양수대금을 1억 1,000만 원으로 변경하여 캐스보로 상표권 등을 포함한 한국캐스보로의 영업권 등 일체를 양수하는 것 등을 내용으로 하는 영업양도계약을 최종적으로 체결하였으며(을 제11호증), 삼원캐스보르와 Tirsan 사이에 이루어진 세미트레일러 차량 수입송장(Invoice, 2014. 6. 3., 2015. 8. 20.) 및 수입신고필증에 따르면, 원고가 대표로 있는 삼원캐스보르가 Tirsan으로부터 2014. 8. 26. 및 2014. 9. 12.자로 ‘세미트레일러 차량(MARK : KASSBOHRER)’ 을 수입하였고, ‘컨테이너 부속품(MARK : KASSBOHRER)’ 도 2016. 1. 25. 수입신고를 하였다는(을 제13호증) 등의 사실을 고려해 보면, 원고는 **선사용자와 구상표법 제7조 제1항 제18호에서 규정하는 ‘업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계’ 에 있는 자에 해당하고,**

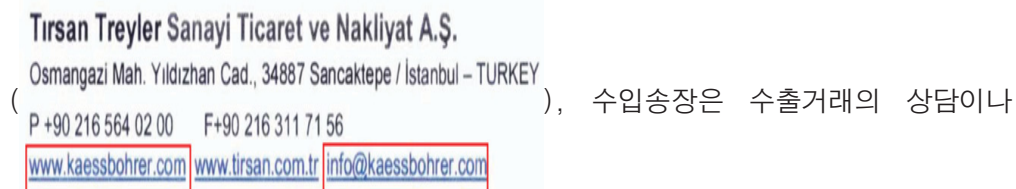
또한 i) 원고는 삼원캐스보르를 설립하기 이전인 2014. 5. 12. 한국캐스보로와 사이에 캐스보로 상표권 등을 포함한 한국캐스보로의 영업권 등 일체를 양수하는 내용의 영업양도계약을 체결하면서 Tirsan이 제조하는 ‘캐스보로(kassbohrer)’ 트레일러 관련하여 국내에서의 영업을 준비한 점, ii) 삼원캐스보르와 Tirsan 사이에 세미트레일러 차량 수입을 위한 송장(Invoice) 일자가 삼원캐스보르의 설립 이전인 2014. 6. 3.이고, 이후 상표가 ‘KASSBOHRER’ 인 세미트레일러 차량을 삼원캐스보르가 Tirsan으로부터 2014. 8. 25. 및 2014. 9. 6.자 수입하였고, 2014. 11. 18. 및 2014. 11. 19. Tirsan 측과 트레일러 수입과 관련한 회의를 진행한 점, iii) 삼원캐스보르의 2014. 8. 26. 및 2014. 9. 12.자 수입신고필증, Tirsan의 2015. 8. 20.자 수입송장 일자가 이 사건 출원서비스표의 출원

일(2016. 6. 25.) 이전인 점, iv) 원고가 삼원캐스보르 명칭으로 법인을 설립할 때 법인 명칭의 일부로 ‘캐스보르’ 명칭을 사용하였고 원고가 관련업계의 종사자인 점 등을 종합해 보면(을 제10호증 내지 을 제13호증), Tirsan과 원고 사이에 지정서비스업과 동일 유사한 서비스업에 대해 영업권 계약 등을 직접 체결한 사실은 확인할 수 없지만 원고가 이 사건 출원서비스표 출원일 전에 선사용 표장을 알고 있었던 것으로 보는 것이 타당하여, 원고는 삼원캐스보르 설립 전후로 Tirsan과 사이에 트레일러 수입 등과 관련하여 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 준하는 일정한 신의관계가 형성된 상태에 있었다고 볼이 상당하다고 판단됩니다. 다음으로 구 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목에서는 상표의 사용의 한 형태로서 ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위’를 규정하고 있고, 수출입 과정에서 수수되는 송장은 위 조항에서 정한 거래서류의 하나라고 할 수 있다(대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 참조)라고 판시하고 있는 것처럼, Tirsan이 원고에게 교부한 위 2014. 6. 3.자 견적송장



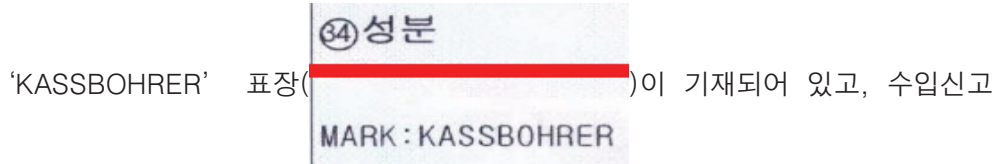
’에 비록 Tirsan의 상호와 주

소 등에 관한 내용이 기재되어 있지만 그 하단의 홈페이지 이름과 관련 안내 주소로 선사용표장과 동일성이 있는 단어가 표기되어 있는 점



협의과정에서 작성되는 송장으로서 수출자가 작성하여 수입자에게 보내는 것으로, 수입송장에 Tirsan이 선사용표장이 표시된 세미트레일러 등을 판매하고 삼원캐스보르는 그 수입자로서 국내에 있는 거래상대방인 원고에게 매매목적물인 트레일러의 종류, 수량, 가격, 대금지급 시기(Payment term : 100% full payment before the delivery) 등이 기재되어 있는 점, 그리고 원고가 삼원캐

스보르 설립 전후로 Tirsan과 사이에 트레일러 등을 수차례에 걸쳐 수입하였고, 이러한 트레일러 등을 수입한 내용이 기재된 위 수입신고필증에



필증에 기재된 위 표장이 선사용표장 ‘**Kässbohrer**’와 동일성의 범위 내에 있는 점(을 제13호증), 원고가 2014년부터 2017년 현재까지 약 510여 건의 캐스보로 트레일러를 수리한 점(을 제14호증) 등을 종합해 보면, 선사용 표장이 이 사건 출원서비스표의 출원일(2016.6.25.) 전에 이미 Tirsan에 의해 국내에서 사용되었다고 봄이 상당하고 원고도 이러한 사실을 알고 있었던 것으로 보입니다. 더불어 구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 규정하고 있는 ‘타인’이라 함은 출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성되어 있는 자로서 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함하는바, 앞서 본 바와 같이 터키 회사 Tirsan은 선사용자(이의신청인) 캐스보로를 계열사로 두고 이를 통해 진성과 트레일러를 수입하는 등의 독점판매권을 맺은 바 있고, 진성은 한국캐스보로에게 독점판매권을 양도한 사실이 있고, 그 후에 원고는 한국캐스보로와 사이에 영업권 등 일체를 양수하는 내용의 영업양도계약을 체결하였고, 원고가 삼원캐스보르 설립 전후로 Tirsan과 사이에 트레일러 등을 수차례에 걸쳐 수입 등을 통해 계약관계나 업무상 거래관계 등을 맺어 온 점으로 보아 Tirsan이 선사용표장을 이 사건 출원서비스표의 출원일 전에 국내에서 사용하였다고 할 것이며(을 제9호증 내지 을 제14호증), 이러한 사실은 2018. 7. 6.자 블로그에 “캐스보로는 2003년에 국내에 첫 출시, 컨테이너 샤시계에서 한바탕 폭풍을 일으킬정도로 대단했는데요...캐스보로는 총 5번의 디자인 변화가 일어났습니다... 초기형 2003년부터 2004년까지 특징 : 녹색프레임(상징적입니다), SAF엑슬, 극초기형은 스피드라인 알루미늄휠이 적용,고임목 홀더 및 타이어 홀더가 있음... 1차 기능 개선형 2004년 후반 부터 2005년초반까지 특징 : 주황색프레임, 진성특장에서 주력으로 관리, SAF엑슬, 랜딩기어 개선, 고임목 홀더 사라짐... 2차 기능 개선형 2006년 부터 2008년까지 특징 : 주황색 프레임, BPW엑슬로 변경, 후방 사다리 등장...3차 기능 개선형 2009년부터 2010년까지 특징 : 프레임 개선 프레임 부분이 엄청 깔끔해졌습니다... 4차 기능 개선형 2011년부터

대략 2015, 2016년까지 특징 : 후방디자인 변경... 5차 기능 개선형 2017년부터 ~ 특징 : TIRSAN 브랜드 , 프레임 전체 개선 (옆쪽에 구멍이 뽕뽕 림) .. TIRSAN , 국내 수림정공에서 독자적으로 판매 시작했습니다... 디자인적으로 이 한국스러워진 느낌이 납니다.[출처] Kassborher 캐스보로 어떻게 바뀌었나|작성자 그리피노” 라는 사실이 위 소개되어 사용되고 있었던 사실이 있는 등(을 제15-1호증 내지 제15-4호증), 거래 당사자 중 1인이 외국에 소재한다는 사실만으로 국내에서 상품 등을 수입하는 위와 같은 계약관계나 업무상 거래관계가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 의미하는 계약관계나 업무상 거래관계에 해당하지 는다고 보기 어렵다 할 것입니다. 이에 더해 **건의 수림정공이 2016. 11. 5. 트럭타임스에 게재한 기사에 따르면** “국내 시장에 트레일러의 시장을 호령했던 스테디 셀러 캐시보로(KASSBOHRER)가 TIRSAN이란 이름으로 국내에 재 등록했다. TIRSAN 트레일러의 공식 수입업체인 수림정공은 2015년 12월에 TIRSAN그룹과 한국 및 극동 아시아 총판권을 획득하며 수입 판매를 개시했다. TIRSAN그룹과 캐시보로(KASSBOHRER)를 인수하면서 수입 중단된지 3년만이다.” 와 같이 일시적으로 수입 중단이 있었다고 볼 수는 있으나, 이 사건 출원서 비스표의 출원일 전인 2015. 12.에 수입 판매를 개시하였다고 밝히고 있고(을 제16호증), 자동차온라인커뮤니티 ‘보배드림’ 의 2010. 8. 27. 일자 커뮤니티 인기글에 “샤시도 국내메이커와 유럽 업계 1/2/3위 메이커 품질을 보면 차원이 다릅니다. 가격은 국내 메이커가 악세사리 줄줄이달고 더 비싸고요. kassbohrer이나 네덜란드 d tec은 이미 한국에 딜러가 있는데 아마 가격이 4~5천 할겁니다. 환율이 떨어져서 요즘엔 쌀지도 모르겠네요..” 라는 댓글이 2015.4.29. 일자에 게재된 점(을 제17호증) 등으로 보아 Tirsan이 선사용표장을 이 사건 출원서비스표의 출원일 전에 국내에서 사용하였다고 볼 수 있습니다. 한편 원고는 2023.8.28.일자 준비서면에서 “ ‘Kassbohrer 트레일러’ 는 2012년에 단종되어 국내로 더 이상 유입되지 아니하고, 2015년 12월에 ‘Tirsan 트레일러’ 로 ’ 수림정공(대표, 전형률) ‘에 의하여 국내로 수입되고 있는 것을 알 수가 있는데, 피고는 이 사건 출원 상표를 전후하여 ’ Kassbohrer 상표가 사용된 트레일러 ‘가 국내에서 판매되었다거나 사용한 증거를 전혀 제출하지 고 막연히 ’ Tirsan ‘이 국내에서 ’ Kassbohrer 트레일러 ‘를 사용하고 있다고 부당하게 주장하고 있다 “라고 말하고 있는데, 이미 위에서 살펴본 것처럼 Tirsan이 원고에게 교부한 위 2014. 6.



3.자 견적송장 ‘ ’ 에 비록 Tirsan의

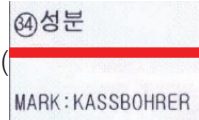
Tırsan Treyler Sanayi Ticaret ve Nakliyat A.Ş.
 Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad., 34887 Sancaktepe / İstanbul – TURKEY
 P +90 216 564 02 00 F+90 216 311 71 56
www.kaessbohrer.com www.tirsan.com.tr info@kaessbohrer.com

상호와 주소 등에 관한 내용이 기재되어 있지만 그 하단의 홈페이지 이름과
 관련 안내 주소로 선사용표장과 동일성이 있는 단어가 표기되어 있고

Tırsan Treyler Sanayi Ticaret ve Nakliyat A.Ş.
 Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad., 34887 Sancaktepe / İstanbul – TURKEY
 (P +90 216 564 02 00 F+90 216 311 71 56), 원고가 삼원캐스보르 설립 전후로 Tirsan
www.kaessbohrer.com www.tirsan.com.tr info@kaessbohrer.com

과 사이에 트레일러 등을 수차례에 걸쳐 수입하였고, 이러한 트레일러 등을 수입

한 내용이 기재된 위 수입신고필증에 ‘KASSBOHRER’ 표장(



이 기재되어 있고, 수입신고필증에 기재된 위 표장이 선사용표장

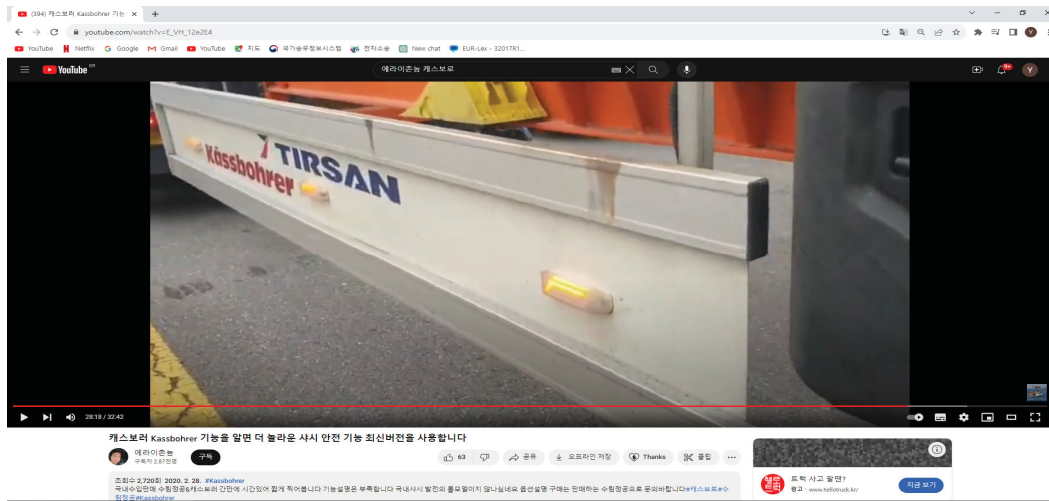
‘**Kässbohrer**’ 와 동일성의 범위 내에 있으며(을 제13호증), 원고가
 2014년부터 2017년 현재까지 약 510여 건의 캐스보로 트레일러를 수리하였다는
 사실과(을 제14호증),

여기에 추가로 캐스보로 홈페이지에 1893년부터 시작해 서울을 포함한 55개국에
 고객이 존재한다고 밝히고 있고(을 제18호증), 2022.7.8. 유튜브에서 ‘캐스보로
 2017년식 운행후 재구입한 차주입니다..’ 라는 영상을 확인할 수있으며(을 제19
 호증), 특히 아래의 2022.2.28. 일자 유튜브 영상을 보면 영상 내용에서 이 사건
 출원일(2016.6.25.)과 동일한 해인 2016년식 트레일러에 티아산(Tirsan)과 캐스

보로(Kassborer) 상표가 ‘ ’ 이와 같이 동시에 사용



되고 있는 것을 확인할 수 있고(을 제20호증),



또한 2021.9.16. 일자 네이버 블로그에서 국내 트레일러 등록 건수에 티아산(Tirsan)과 캐스보로(Kassborer) 상표가 동시에 사용되고 있고, 2019년 이전에는 단 3개의 브랜드(오르타우스, 캐스보로, 티아산)만 존재하였다는 언급(을 제21-1~3호 중) 등을 종합해 보면, 선사용표장이 이 사건 출원서비스표의 출원일(2016.6.25.) 전또는 이후에도 이미 Tirsan에 의해 국내에서 사용되었다고 봄이 상당하고 원고도 이러한 사실을 알고 있었던 것으로 보이므로 이러한 원고의 주장은 전혀 타당하지 않다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 서비스업에 등록출원한 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하여, 상표등록을 받을 수 없다 할 것이므로 기각되어야 할 것이다.

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부 가. 판단기준

구 상표법 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등

을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

구 상표법 제7조 제1항 제18호는 상표법이 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정될 당시 신설된 규정으로, 그 취지는 국내에서 상표사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한 권원 없이 같은 상표를 먼저 출원한 경우와 같이 상표등록출원과정에서 신의칙에 반하는 상표출원에 대하여 상표등록이 이루어지는 것을 방지하고자 함에 있고, 이는 출원과정상의 하자를 묻는 것으로서 신의칙에 반하는 상표등록출원인지의 여부는 출원이라는 사실행위로부터 판단함이 타당한 이상 위 규정에 해당하는지 여부는 상표출원 당시를 기준으로 판단함이 타당하다(더욱이 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 제34조 제2항에서는 구 상표법 제7조 제1항 제18호와 동일한 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정한다 규정하고 있다).

나. 구체적 판단

(1) 이 사건 출원서비스표와 선사용표장의 동일·유사 여부

이 사건 출원서비스표 ‘’는 상하 2단으로 구성된 표장으로

로서, 상단에는 영문자 ‘K’가 도형화되어 ‘’ 형태로, 그 하단에는 영

문자 ‘Kässbohrer’가 붉은 색으로 표기되어 결합된 표장으로 각각이 일요부라 할 것이고, 선사용표장 ‘**Kässbohrer**’는 영문자만으로 구성된 표장

이다. 따라서 이 사건 출원서비스표의 일요부 ‘**Kässbohrer**’와 선사용 표장은 외관에 있어, 글자색과 기울어진 형태 등의 차이는 있으나, 관념은 독일 사람 이름 ‘캐스보르’로 동일하고, 호칭에 있어서도 ‘캐스보르’로 동일하므로, 양 표장은 유사하다 할 것이다.

(2) 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 선사용표장의 사용상품과의 유사여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 ‘트레일러 구매대행업, 트레일러 도매업, 트레일러 소매업, 트레일러 중개업, 트레일러 판매알선업, 전자상거래를 통한

트레일러 판매대행업, 전자상거래를 통한 트레일러 수입 판매대행업’ 등이고, 선사용표장의 사용상품은 ‘세미트레일러’로, 모두 ‘트레일러’ 상품을 취급하는 밀접한 관련이 있어 그 지정서비스업과 사용상품은 유사한 상품(서비스업)에 해당한다 할 것이다.

(3) 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 동일·유사한 상표를 출원한 것인지 여부

(가) 선사용자인 이의신청인이 제출한 이의신청서 및 청구인이 제출한 심판청구서를 종합하여 살펴보면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 이의신청인 ‘KÖSSBOHRER Fahrzeugwerke GmbH(이하 ‘캐스보로’라 한다)는 1893년 독일에서 설립된 회사로, 현재는 1997년 무렵 터키에서 설립된 트레일러 판매회사 ‘Tirsan Treysler Sanayi Ticaret ve Nakliyat A.S.’(이하 ‘Tirsan’이라 한다)의 계열사이다.

② 건외 진성 주식회사(이하 ‘진성’이라 한다)는 2002년 무렵 캐스보로와 Tirsan 그룹 소속 회사들이 제작하고 운영하는 차량에 대하여 국내를 비롯한 중국, 베트남, 일본, 싱가포르, 말레이시아에서의 독점판매권을 가지는 것 등을 내용으로 하는 계약을 체결하였고(2006. 12. 31. 계약 해지), 진성은 그에 따라 서비스표등록 제100630호()를 출원등록하였으며, 그 후 독점판매권을 2007년 12월 무렵 주식회사 한국캐스보로(이하 ‘한국캐스보로’라 한다)에 양도하였다.

③ 서비스표등록 제100630호의 등록원부¹⁾에 기재된 내용을 살펴보면, 2003. 1. 9. 출원하여 2004. 5. 11. 등록된 서비스표로, 2019. 12. 7. 불사용 취소심판에 의해 등록취소가 확정되었다. 그리고 서비스표 최초 권리자는 ‘(주)진성특장(위 ‘진성’과 동일인으로 보여진다)’이나, 2007. 12. 17. ‘(주)한국캐스보로’에 권리가 이전되었고, 다시 2014. 6. 20. 청구인 ‘이장범’에게 그 권리가 이전된 것을 알 수 있다.

④ 청구인은 2014. 5. 1. ‘삼원특장종합정비’라는 상호로 사업장 소재지를 ‘경남 창원시 진해구 안골동 835-6’으로 하여 자동차종합정비 등에 관한 사업자등록을 마친 후, 2014. 6. 10. 주식회사 삼원캐스보르(이하 ‘삼원캐스보르’라 한다)를 설립하여 대표로 취임하고 무역업 등에 사업자등록을 하였다.

1) 서비스업류구분 제35류의 트레일러 판매대행업

⑤ 청구인은 2014. 5. 12. 한국캐스보로와 사이에 양수대금을 1억 2,000만 원으로 정하여 캐스보로 상표권{서비스표등록 제100630호()} 등을 포함한 한국캐스보로의 영업권 등 일체를 양수하는 내용의 영업양도계약을 체결하였으나, 그 후 2014. 6. 19. 다시 한국캐스보로와 사이에 양수대금을 1억 1,000만 원으로 변경하여 캐스보로 상표권 등을 포함한 한국캐스보로의 영업권 등 일체를 양수하는 것 등을 내용으로 하는 영업양도계약을 최종적으로 체결하였다. 그리고 청구인은 국내에서 'kassbohrer 트레일러'에 대한 A/S가 가능한 유일한 자로 2014년부터 2017년 현재까지 약 510여 건의 캐스보로 트레일러를 수리하였다고 밝히고 있다.

⑥ 삼원캐스보르와 Tirsan 사이에 이루어진 세미트레일러 차량 수입송장(Invoice, 2014. 6. 3.) 및 수입신고필증에 따르면, 청구인이 대표로 있는 삼원캐스보르가 Tirsan으로부터 2014. 8. 26. 및 2014. 9. 12.자로 '세미트레일러 차량(MARK : KASSBOHRER)'을 수입하였고, '컨테이너 부속품(MARK : KASSBOHRER)'도 2016. 1. 25. 수입신고하였다.

(나) 위 인정사실과 다음과 같은 사정을 종합하면, 청구인은 Tirsan과의 트레일러 수입계약 등의 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 Tirsan이 'KASSBOHRER' 상표를 사용하고 있는 상표임을 알면서 그 상표와 유사한 이 사건 출원서비스표를 유사한 지정서비스업에 출원한 것으로 봄이 타당하다.

① 청구인은 삼원캐스보르를 설립하기 이전인 2014. 5. 12. 한국캐스보로와 사이에 캐스보로 상표권 등을 포함한 한국캐스보로의 영업권 등 일체를 양수하는 내용의 영업양도계약을 체결하면서 Tirsan이 제조하는 '캐스보로(kassbohrer)' 트레일러 관련하여 국내에서의 영업을 준비한 점, ② 삼원캐스보르와 Tirsan 사이에 세미트레일러 차량 수입을 위한 송장(Invoice) 일자가 삼원캐스보르의 설립이전인 2014. 6. 3.이고, 이후 상표가 'KASSBOHRER'인 세미트레일러 차량을 삼원캐스보르가 Tirsan으로부터 2014. 8. 25. 및 2014. 9. 6.자 수입하였고, 2014. 11. 18. 및 2014. 11. 19. Tirsan 측과 트레일러 수입과 관련한 회의를 진행한 점, ③ 삼원캐스보르의 2014. 8. 26. 및 2014. 9. 12.자 수입신고필증, Tirsan의 2015. 8. 20.자 수입송장 일자가 이 사건 출원서비스표의 출원일(2016. 6. 25.) 이전인 점, ④ 청구인이 삼원캐스보르 명칭으로 법인을 설립할 때 법인 명칭의 일부로 '캐

스보르' 명칭을 사용하였고 청구인이 관련업계의 종사자인 점, ⑤ 청구인이 국내에서 'kassbohrer 트레일러'에 대한 A/S가 가능한 유일한 자임을 밝히면서 2014년부터 캐스보로 트레일러를 수리해오고 있었던 점 등을 종합해 보면, Tirsan과 청구인 사이에 지정서비스업과 동일 유사한 서비스업에 대해 영업권 계약 등을 직접 체결한 사실은 확인할 수 없지만 청구인이 이 사건 출원서비스표 출원일 전에 선사용 표장을 알고 있었던 것으로 보는 것이 타당하여, 청구인은 삼원캐스보르 설립 전후로 Tirsan과 사이에 트레일러 수입 등과 관련하여 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 준하는 일정한 신의관계가 형성된 상태에 있었다고 봄이 상당하다.

(다) 그리고 구 상표법 제2조 제1항 제7호는, 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다고 규정하고 있고(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조), 구 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목에서는 상표의 사용의 한 형태로서 '상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위'를 규정하고 있고, 수출입 과정에서 수수되는 송장은 위 조항에서 정한 거래서류의 하나라고 할 수 있다(대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 참조).

그렇다면 Tirsan이 청구인에게 교부한 위 2014. 6. 3.자 견적송장

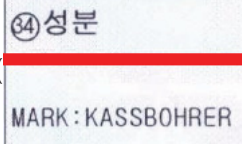


에 비록 Tirsan의 상호와 주소 등에 관한 내용이 기재되어 있지만 그 하단의 홈페이지 이름과 관련 안내 주소로 선사용표장과

동일성이 있는 단어가 표기되어 있는 점(),

수입송장은 수출거래의 상담이나 협의과정에서 작성되는 송장으로서 수출자가 작성하여 수입자에게 보내는 것으로, 수입송장에 Tirsan이 선사용표장이 표시된 세미트레일러 등을 판매하고 삼원캐스보르는 그 수입자로서 국내에 있는 거래상대방인 청구인에게 매매목적물인 트레일러의 종류, 수량, 가격, 대금지급 시기(Payment term : 100% full payment before the delivery) 등이 기재되어 있는 점, 그리

고 청구인이 삼원캐스보르 설립 전후로 Tirsan과 사이에 트레일러 등을 수차례에 걸쳐 수입하였고, 이러한 트레일러 등을 수입한 내용이 기재된 위 수입신고필증에

‘KASSBOHRER’ 표장()이 기재되어 있고, 수입신고필증에 기

재된 위 표장이 선사용표장 ‘**Kässbohrer**’와 동일성의 범위 내에 있는 점, 청구인이 2014년부터 2017년 현재까지 약 510여 건의 캐스보로 트레일러를 수리한 점 등을 종합해 보면, 선사용표장이 이 사건 출원서비스표의 출원일 전에 이미 Tirsan에 의해 국내에서 사용되었다고 봄이 상당하고 청구인도 이러한 사실을 알고 있었던 것으로 보인다.

(4) 한편 청구인은 이 사건 출원서비스표가 타인이 국내에서 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당하지 아니하고, 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장을 적법하게 현재까지 사용하고 있어 어떠한 부정한 목적이 없어 영업상의 신용유지를 위하여 이 사건 출원서비스표를 출원한 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 규정하고 있는 ‘타인’이라 함은 출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성되어 있는 자로서 국내외 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체나 외국인도 포함하는바, 앞서 본 바와 같이 터키 회사 Tirsan은 이의신청인 캐스보로를 계열사로 두고 이를 통해 진성과 트레일러를 수입하는 등의 독점판매권을 맺은 바 있고, 진성은 한국캐스보로에게 독점판매권을 양도한 사실이 있다. 그 후에 청구인은 한국캐스보로와 사이에 영업권 등 일체를 양수하는 내용의 영업양도계약을 체결하였고, 청구인이 삼원캐스보르 설립 전후로 Tirsan과 사이에 트레일러 등을 수차례에 걸쳐 수입 등을 통해 계약관계나 업무상 거래관계 등을 맺어 온 점으로 보아 Tirsan이 선사용표장을 이 사건 출원서비스표의 출원일 전에 국내에서 사용하였다고 할 것이며, 이러한 사실이 인터넷 블로그에 소개되어 사용되고 있었던 사실이 인정된다²⁾. 따라서 거래 당사자 중 1

2) 2018. 7. 6.자 블로거 ‘그리피노’에 따르면 위 수입송장들이 발행된 일자를 중심으로 캐스보로의 디자인 변경은 4차 기능 개선으로 트레일러에 부착되어 사용되고 있는 표장 ‘**Kässbohrer**’은 초기형부터 계속 사용되었고 “저 샤시가 들어온지 벌써 15년이나 됐다는게 안 믿깁니다. 그 사이에 엄청나게 바뀌었고 주인도 많이 바뀌었습니다. (중략) 한국 시장에서 곳곳히 뿌리를 박은 캐스보로를 볼

인이 외국에 소재한다는 사정만으로 국내에서 상품 등을 수입하는 위와 같은 계약관계나 업무상 거래관계가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에서 의미하는 계약관계나 업무상 거래관계에 해당하지는 않는다고 보기 어렵다 할 것이다.

그리고 건외 수림정공이 2016. 11. 5. 트럭타임스에 게재한 기사에 따르면 “국내 시장에 트레일러의 시장을 호령했던 스티디 셀러 캐시보로(KASSBOHRER)가 TIRSAN이란 이름으로 국내에 재 상륙했다. TIRSAN 트레일러의 공식 수입업체인 수림정공은 2015년 12월에 TIRSAN그룹과 한국 및 극동 아시아 총판권을 획득하며 수입 판매를 개시했다. TIRSAN그룹과 캐시보로(KASSBOHRER)를 인수하면서 수입 중단된지 3년만이다.” 와 같이 일시적으로 수입 중단이 있었다고 볼 수는 있으나, 이 사건 출원서비스표의 출원일 전인 2015. 12.에 수입 판매를 개시하였다고 밝히고 있고, 자동차온라인커뮤니티 ‘보배드림’에서 2012. 9. 28. 유럽산 트레일러로 캐스보로가

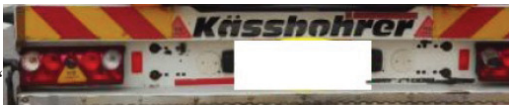
매마다 참 대단하다는 느낌밖에 안듭니다.”라고 소개하고 있다(초기형 : 2003년부터 2004년까지



, 1차 기능 개선형 : 2004년 후반부터 2005년 초반까지



, 2차 기능 개선형 : 2006년부터 2008년까지



, 3차 기능 개선형 : 2009년부터 2010년까지



, 4차 기능 개선형 : 2011년부터 2016년까지



, 5차 기능 개선형 : 2017년부터 현재까지





소개()되어 조회수가 7,461회에 달하며, “케스보로

샤시네요 한국에서 제일 알아주는 산이죠 원산지는 터키” 라는 댓글이 2012. 9. 29. 에 게재된 점 등으로 보아 Tirsan이 선사용표장을 이 사건 출원서비스표의 출원일 전에 국내에서 사용하였다고 볼 수 있다.

한편 청구인은 이 사건 출원서비스표의 출원전인 2014년부터 이 사건 출원서

비스표와 동일한 ‘’ (서비스표등록 제100630호, 서비스업류

구분 제35류 트레일러 판매대행업)를 적법하게 현재까지 사용하고 있다고 주장하고 있다.

그러나 위에서 살핀바와 같이 건외 등록서비스표의 권리가 2007. 12. 17. ‘(주)진성특장(위 ’ 진성 ‘과 동일인으로 보여진다)’에서 ‘(주)한국캐스보로’ 로, 2014. 6. 20. ‘(주)한국캐스보로’ 에서 청구인 ‘이장범’ 에게 그 권리가 이전된 것을 알 수 있고, 이의신청인에 의해 2016. 12. 21. 불사용 취소심판이 청구되어(특허심판원 2016당4081, 특허법원2019. 11. 14. 선고 2018허7873 판결) 2019. 12. 7. 불사용에 의한 등록취소가 확정되어 폐쇄된 것이 확인된다. 그리고 청구인이 진성 및 (주)한국캐스보로와 맺은 매매계약에서 Tirsan으로부터 받은 영업권이 구체적으로 기재되어 있지 으나 양수한 서비스표권에 비추어 ‘트레일러 판매대행업’ 으로 볼 수 있을 뿐이고, 건외 등록서비스표도 이의신청인 캐스보로가 진성과 계약관계를 맺으면서 이 사건 출원서비스표와 동일한 구성의 건외 등록서비스표를 출원 및 등록받을 수 있는 권리에 대해 일체 허락받은 바 없이 진성이 무단으로 출원하여 등록받은 것으로, 등록 후 건외 등록서비스표를 지정서비스업에 대해서도 사용하지 아 등록 취소된 사실이 있는 점을 고려해보면, 청구인이 현재 이 사건 출원서비스표를 사용하고 있는지 여부에 대해서는 살필 필요없이 이 사건 출원서비스표와 그 지정서비스업에 대한 출원 및 등록을 받은 권리까지 양수받았다고 볼 수 없다. 또한 영업권 양수 후 지속적으로 사용하여 영업상 신용을 축적한 사용증거로 명함, 서류봉투 등의 자료를 제출

하였으나, 이러한 증거만으로 이 사건 출원서비스표의 출원 및 등록을 받은 권리까지 양수받았다고 볼 수 없고 이를 인정할 만한 증거 또한 없다.

결국 위와 같은 내용을 종합해 보면 청구인이 Tirsan과의 업무상 거래관계 등을 통해 선사용표장의 사용 사실 등을 모르고 출원한 경우라 보기 어렵고 거래대상이 되는 제품의 상표를 선점할 목적으로 출원한 것이 신의칙에 반하지는 않는다고 보기 어렵다 할 것이어서, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 출원서비스표는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 서비스업에 등록출원한 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하여, 나아가 다른 이유에 대하여는 살필 필요 없이 그 등록이 거절되어야 할 것이다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

원고는 선등록서비스표를 적법하게 양수하여 국내에서 오랫동안 사용해 오면서 영업상의 신용을 축적해 온 자로서 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자에 해당하므로 이 사건 출원서비스표의 등록출원은 선사용자들과의 관계에서 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없고(이하 ‘원고의 제1 주장’이라 한다), 선사용자들은 이 사건 등록상표의 등록출원 당시 선사용상표를 국내에서 사용 또는 사용 준비 중이 아니었으므로(이하 ‘원고의 제2 주장’이라 한다), 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 원고의 제1 주장에 대한 판단

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그

상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 ‘대상 선사용상표’라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 대상 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 대상 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 대상 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 대상 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 대상 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).

2) 인정사실

가) 캐스보러는 1893년 독일에서 설립된 회사로, 유럽 등지에서 세미트레일러 제조업 등을 영위하여 왔고, 현재는 1997년 무렵 터키에서 설립되어 트레일러 판매업 등을 영위하는 Tirsan 그룹의 계열회사로 소속되어 있다(을 제6 내지 8호증).

나) 진성 주식회사(이하 ‘진성’이라고 한다)는 2002년경 캐스보러와 다음과 같은 내용을 포함하고 있는 독점판매계약을 체결하였다(을 제9호증).

을 제9호증
제휴 계약서 캐스보러와 진성 사이에 캐스보러와 Tirsan 그룹의 회사들이 제작하고 운영하는 차량의 동아시아 지역 판매에 대한 제휴 계약서 1 - 지역 판매 지역은 다음 국가를 포함한다: 대한민국, 중국, 일본, 싱가포르, 말레이시아 이 국가에서 진성은 캐스보러 제품에 대한 독점판매권을 가진다. 2 - 진성/캐스보러의 의무 진성은 서신 교환, 회사 서류, 명함, 사무실 및 영업 장비 그리고 표지판에 캐스보러 명칭과 K를 사용할 수 있다. 원 속의 ‘K’와 마름모 속의 ‘K’는 에보부스-제트라(Ebobus-Setra)의 권한이므로 사용할 수 없다. 상표, 글자의 크기와 색깔에 대해서는 진성은 캐스보러의 지시를 받게 되며 진성은 이를 엄격히 준수해야 한다. 3 - 기간 본 계약은 2004. 12. 31.까지 유효하며 만료 3개월 전에 양측 중 한 측이 서면으로 해지하지 않으면 자동으로 2년씩 연장된다.

다) 진성특장³⁾은 2003. 1. 9. ‘트레일러 판매대행업’을 지정서비스업으로 하여

선등록서비스표  ‘Küssbohrer’를 등록출원하여 2004. 5. 11. 서비스표등록을 받았고, 2007. 12. 17. 한국캐스보로에게 선등록서비스표에 관한 권리 전부를 이전하였다.

라) 원고는 2014. 5. 12. 한국캐스보로로부터 ‘캐스보러 상표권’ 및 ‘국내 캐스보러 영업권’ 등을 대금 1억 2,000만 원에 양수하는 것을 그 내용으로 하는 영업 양수 계약을 체결하였고(위 계약은 2014. 6. 19. 양수대금을 1억 1,000만 원으로 하는 등의 변경된 내용으로 최종적으로 확정되었다), 2014. 6. 20. 한국캐스보로로부터 선등록서비스표에 관한 권리 전부를 이전받았다.

마) 원고는 2014년경부터 2017년경까지 선사용상표가 표시된 트레일러(이하 ‘캐스보러 트레일러’라 한다) 약 510여 건을 수리해 왔다(을 제14호증).

Elite(Standard axle)’, ‘Container Chassis Semi-trailer(only 40ft)’, ‘Heavy Duty Platform’ 각 1대]에 관한 견적송장을 교부하였고, 원고가 대표자로 있는 주식회사 삼원캐스보르⁴⁾(이하 ‘삼원캐스보르’라고 한다)는 Tirsan으로부터 수입한 위 트레일러들에 대하여 2014. 8. 26.자 및 2014. 9. 12.자로 각 수입신고를 하였다. Tirsan은 2015. 8. 20. 삼원캐스보르에게 컨테이너 부속품[‘Container Chassis’ (SHG.S 40-12-27 3 Axle)]에 대한 견적송장을 교부하였고, 2016. 1. 25. Tirsan으로부터 수입한 위 컨테이너 부속품에 대하여 수입신고를 하였다(을 제13호증).

바) Tirsan은 2014. 6. 3. 원고에게 트레일러들[‘Container Chassis Semi-trailer [인정근거] 앞서 본 사실, 을 제6 내지 14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

3) 구체적 판단

앞서 인정한 사실과 을 제1, 8, 15, 17호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 원고는 Tirsan

3) 을 제9호증의 제후 계약의 당사자로 표시된 ‘진성’과 선등록서비스표를 출원한 ‘진성특장’이 동일한 회사라는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

4) 원고는 2014. 5. 1. ‘삼원특장종합정비’라는 상호로 사업장소재지를 ‘경남 창원시 진해구 안골동 835-6’으로 하여 자동차종합정비업 등에 관한 사업자등록을 마쳤고, 원고가 대표자로 있는 주식회사 삼원캐스보르는 2014. 6. 10. 동일한 주소지에 무역업에 관하여 사업자등록을 마쳤다(을 제12호증).

과의 수입계약 등의 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 Tirsan이 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서 신의칙에 위반하여 선사용상표와 유사한 이 사건 출원서비스표를 유사한 지정서비스업에 출원한 것으로 봄이 타당하고, 이와 달리 원고가 이 사건 출원서비스표에 대한 상표등록을 받을 수 있는 정당한 권리자라고 인정하기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 제1 주장은 받아들일 수 없다.

가) 선사용자들과 원고의 내부 관계에 관하여 보건대, 선사용자 캐스보러는 선사용상표가 사용된 상품인 캐스보러 트레일러를 제조하여 공급하는 자의 지위에 있고, 진성, 한국캐스보로 및 원고(이하 ‘원고 등’ 이라 한다)는 캐스보러 트레일러를 선사용자들로부터 공급받아 국내에서 이를 판매하는 자의 지위에 있다.

나) 선사용상표의 개발 및 선정 경위에 관하여 보건대, **Kässbohrer**는 선사용자 캐스보러의 창립자 Karl Heinrich Kässbohrer의 성명의 일부일 뿐만 아니라 캐스보러의 상호의 일부로서, 그 개발 및 선정 과정은 선사용자들이 주도하였다고 보이고 원고 등이 어떠한 역할을 맡았다거나 기여를 했다고 볼 만한 아무런 자료가 없다.

다) 진성과 캐스보러가 2002년경 체결한 계약의 문언 및 체계, 계약 체결 경위, 앞서 살펴본 당사자의 지위 등을 종합하면, 진성은 위 계약에 의하여 캐스보러로부터 선사용상표에 대하여 대한민국을 포함한 독점판매권을 가지는 지역에서의 사용권을 허락받았을 뿐, 선사용상표에 대한 권리를 이전받았다고 볼 수는 없다. 즉, 진성이 위 계약에 의하여 국내에서 선사용상표의 사용에 관하여 그 권리를 독점하여 캐스보러조차도 진성의 허락을 받아야 한다거나, 캐스보러의 허락 없이 그의 독자적 결정에 의하여 타인이 선사용상표와 동일한 표장을 동일한 지정상품에 대하여 사용하는 것을 배제할 수 있다거나 타인에게 선사용상표에 관한 전용사용권 혹은 통상사용권을 설정해줄 수 있다고 해석하기 어렵다. 오히려 위 계약은 캐스보러에게 진성의 구체적인 선사용상표 사용 태양을 통제할 수 있는 권한을 부여하고 있고, 진성에게는 캐스보러의 그와 같은 상표 사용에 관한 지시에 따를 의무를 부여하고 있다. 한편, 한국캐스보로 및 원고가 선사용자들로부터 선사용상표에 관하여 국내에서 진성이 부여받은 권리 이상을 부여받았다고 인정할 만한 아무런 자료가 없다.

라) 트레일러 및 그 관련 서비스업에 관한 거래실정 및 일반 수요자와 거래자들의 인식에 비추어 보더라도, 선사용상표가 사용된 상품인 캐스보러 트레일러의 성질 또

는 품질을 관리하여 온 주체는 제조업체인 선사용자들이지, 그로부터 캐스보러 트레일러를 그대로 공급받아 판매하는 유통업체인 원고 등이라고 보이지는 않는다.

마) 이에 대하여 원고는, 진성이 2002년경 캐스보러로부터 국내에서 선사용상표를 트레일러 ‘판매업’에 대하여 독점적으로 사용할 권리를 부여받았고, 원고는 진성의 위와 같은 한국 내 지위를 양수받은 한국캐스보러로부터 선등록서비스표를 전전 양수한 자로서 이 사건 출원서비스표의 등록출원은 선사용자들과의 관계에서 신의칙에 반하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 원고가 한국캐스보러로부터 양수한 선등록서비스표의 지정서비스업은 트레일러 ‘판매대행업’에 국한되어 있었는데, 판매대행업은 타인의 상품을 타인을 대신하여 제3자에게 판매해 주는 서비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업으로 판매업과 구별되는 것이라는 점(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005후650 판결 참조)에 비추어 보면, 원고가 트레일러 ‘판매업’과 관련하여 선등록서비스표를 독점적으로 사용할 권한이 있었다고 보기는 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

바) 또한 원고는, 선등록서비스표가 트레일러 판매대행업에 대하여만 출원등록된 것은, 당시 시행되던 상표 관련 법령의 미비로 인하여 어쩔 수 없이 발생한 상황이고, 실제로 원고 등이 선사용자들로부터 부여받은 권한은 선사용상표를 국내에서 트레일러 판매업 등에 독점적으로 사용할 권한이었다는 취지로 주장한다.

그러나 진성이 선등록상표를 출원한 2003. 1. 9. 당시 시행되고 있었던 상표법 및 상표법 시행규칙, 특허청 예규에서 정하는 서비스업의 류 구분은 어떤 서비스업이 등록받을 수 있는 것인지를 한정적으로 열거하기 위한 것이 아니므로, 트레일러 판매업에 관한 선등록상표의 출원이 캐스보러와의 관계에서 상표부등록 사유에 해당할 수 있음은 별론으로 하더라도, 그 당시 법령에 의해 트레일러 판매업에 관한 상표출원이 원천적으로 불가능하였다고 보기는 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

사) 원고는, 원고가 2014, 2015년에 트레일러 차량을 Tirsan으로부터 수입한 것은 맞지만, 2015년도에 ‘수림정공’을 운영하는 전형률과 원고의 직원들의 공모에 의한 트레일러 수입 판매 계약 가로채기로 인해 이 사건 출원서비스표의 출원일 이전에 이미 원고와 Tirsan은 거래관계가 끊어져 신뢰관계가 형성되어 있지 않은 상태이므로, 이 사건 출원서비스표의 출원 당시 신의칙 위반이 인정되는 거래관계 자

체가 존재하지 있다고 주장한다.

그러나 구 상표법 제7조 제1항 제18호는 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하는 것을 허용하지는 규정으로 출원 당시까지 타인과의 계약관계나 업무상 거래관계 등이 지속되고 있을 것을 요건으로 하는 것이 아니다. 따라서 이와 다른 전제에 있는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 원고의 제2 주장에 대한 판단

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제18호의 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 구 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 인정한 사실과 갑 제13호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 위 법리에 비추어 보면, 선사용상표의 권리자인 선사용자들은 선사용상표를 국내에서 사용 및 사용 준비 중이었다고 봄이 타당하므로, 이에 반하는 원고의 제2 주장은 받아들일 수 없다.

가) 선사용자 캐스보러가 선사용상표를 세미트레일러 상품에 표시하고 이를 원고 등을 통하여 국내에 수출한 뒤 국내에서 양도 등의 방법으로 유통되도록 한 사실은 앞서 본 바와 같다.

나) 캐스보러 트레일러는 위와 같이 수입·유통되기 시작한 시점부터 현재에 이르기까지 그 상품의 형상이 변경되거나 기술 개선이 있어 왔던 것은 사실이나, 선사용상표는 꾸준히 지속적으로 표시되어 왔던 것으로 보인다.

다) 국내에서 유통된 캐스보러 트레일러 중 선사용상표가 보이지 않게 가려지거나 선사용상표와 표장의 거래통념상 동일성이 인정되지 않을 정도로 변형이 가해진 상

표가 사용되었다는 등의 사정을 찾아볼 수 없는 이상, 캐스보러 트레일러는 선사용
자들에 의하여 선사용상표가 표시된 그대로 국내에서 정상적인 거래에서 양도, 전시
등의 방법으로 유통되어 온 것으로 보인다.

라) 이에 대하여 원고는, 선사용자 Tirsan은 2012년경부터 캐스보러 트레일러를
더 이상 국내에 수입되도록 하지 고, 선사용상표를 별건 상표



로 교체한 트레일러를 판매하기 시작하였으므로, 선
사용자들은 선사용상표를 더 이상 국내에서 사용 또는 사용 준비 중이 아니었다는
취지로 주장한다.

그러나 원고가 제출한 증거들만으로는 2012년경부터 캐스보러 트레일러가 수입
중단되었다는 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없을 뿐 아니
라, 갑 제13호증, 을 제17 내지 22호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,



2012년경에도 선사용상표만이 사용된 트레일러()가 여
전히 유통되고 있었던 것으로 보이고, 선사용자 Tirsan은 2017년경 이후 별건 상표



를 세미트레일러 등에 사용한 것으로 보이기는 하나

이므로 Tirsan이 선사용상표의 사용을 단념하였다고 단정하기 어려운 점 등을 종합
하면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

라. 소결론

이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다고 본 이 사건
심결에는 원고가 주장하는 위법이 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

3. 2022허5775 거절결정(상) 2023. 6.22. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표		
지정상품	◆ 제43류의 카페서비스업, 제과점업 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2020-16024호	2021원1696호
주요쟁점	◆ 상표법 제34조 제1항 제7호  ◆ 출원상표와 선등록상표  의 동일·유사 여부	
심결요지	○ 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로, 양 상표를 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우, 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기에 충분하다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.	
판결요지	○ 이 사건 출원상표의 요부인 ‘  ’ 부분과 선등록서비스표 ‘  ’을 대비하면, 외관은 유사하고, 호칭은 동일하며, 관념에 있어서도 사전적인 의미로 ‘도읍의 성, 서울의 옛 이름(京城)’, ‘정신을 차려 그릇된 행동을 하지도록 타일러 깨우침(警醒)’, ‘단단한 성질(硬性)’, ‘상서로운 별(景星)’ 등 그 의미가 다양하여, 경우에 따라 그 관념이 동일하거나 대비하기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표의 요부와 선등록서비스표는 표장이 서로 유사하다.	

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표의 ‘**경성**’ 부분은 식별력이 없어 요부가 될 수 없고, ‘**경성빵공장**’ 전체로서만 호칭·관념되므로, 선등록서비스표 ‘**경성**’과 표장이 비유사하다. 그리고 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘제과점업, 카페서비스업’은 선등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘카페테리아업’과 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

원고가 운영하는 베이커리 매장에는 ‘경성’을 두드러지게 표시한 건외 상표



‘경성빵공장’^{*}를 실제 사용하고 있고, 매장 내 메뉴에도 ‘경성’만으로 분리한 표장이 사용되고 있는 점 등으로 보아 ‘경성빵공장’ 전체로서만 사용되고 있다고 보기도 어렵습니다. 따라서 ‘경성빵공장’이 전체로서만 호칭되어 ‘경성’만으로 분리되지는 않는다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

◆ 검토 의견

‘카페테리아’를 정의하자면 본래는 ‘커피 파는 곳’이라는 스페인어이고 오늘날 한국에서는 ‘커피판매를 기본으로 하는 간이 식음료점’을 의미합니다. 원고는 ‘카페서비스업’을 지정상품으로 출원하였지만 출원표장의 사용실태를 살펴보면 빵과 커피, 디저트를 함께 판매하고 있어 이는 전형적인 ‘카페테리아업’이다.

즉 오늘날 한국사회에서 빵은 주식인지 간식인지 구분이 불명확하며 소비자의 의도, 소비시간의 따라 간식도 되고, 주식도 되고, 디저트도 되는 것이다. 저명한 카페서비스업체인 스타벅스를 비롯하여 은 카페에서도 커피 외에도 빵과 디저트를 파는 것이 보편화되어 있으므로 카페와 카페테리아의 구분은 매우 어려운 유사한 지정서비스업임에 명백하다.

□ 특허심판원의 판단

청구인은 '경성빵공장'이 5음절로서 함께 호칭하는데 아무런 어려움이 없 으며, 글 자체, 글자크기 및 간격이 동일하므로 '경성빵공장'은 전체로 호칭되는 것이 자연스러우며, '제과점, 카페서비스, 레스토랑' 등의 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 보고 '경성'이라 약칭할 가능성은 매우 낮다고 주장하나, 청구인이 운영하는 베이커리

매장에는 '경성' 을 두드러지게 표시한 건외 상표 , 를 실제 사용하고 있고, 매장 내 메뉴에도 '경성' 만으로 분리한 표장이 사용되고 있는 점 등으로 보아 '경성빵공장' 전체로만 사용되고 있다고 보기도 어렵다. 따라서 '경성빵공장' 이 전체로만 호칭되어 '경성' 만으로 분리되지 는다는 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

□ 특허법원의 판단

(1) 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 상표등록을 받을 수 없는 상표로서 '지리적 명칭' 은 원칙적으로 현존하는 것에 한하고, 다만 특정 지역의 옛 이름은 일반 수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우여야 한다.

(2) 그런데 '경성(京城)' 은 '서울' 의 옛 이름이라는 의미도 있지만, '도읍의 성으로 보통 수도를 이르는 말' 로서 조선 이전에 고려의 개경이나 신라의 서라벌을 경성이라고 쓰기도 하고 중국, 일본 등에서 수도를 뜻하는 일반명사로도 이 사용되던 단어에 해당하고(갑 제7 내지 9호증, 을 제5호증 참조), '정신을 차려 그릇된 행동을 하지 도록 타일러 깨우침(警醒)', '단단한 성질(硬性)', '상서로운 별(景星)' 등 다양한 의미의 단어로 사용되고 있어, '경성' 이라는 한글 표장 자체가 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에 이르렀다고 보기 어렵다.

(3) '경성' 은 일제강점기 당시 서울시 '경성부(京城府)' 를 뜻하기도 하지만, 함경북도의 행정구역으로서 '경성군(鏡城郡)' 을 뜻하기도 하는 바(갑 제9호증), 함경북도 외에도 대전, 부산 등지에서 지리적 명칭인 '서울의 옛 이름' 과 무관하게 사용되어 온 사용실적도 확인된다.

(4) 그 외에 원고가 제출한 증거들만으로는 ‘**경성**’ 이 일반 수요자 및 거래자들 사이에서 통상적으로 사용된 결과 ‘서울’ 이라는 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

4. 2022허5911 거절결정(상) 2023. 6.30. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	막장집	
지정상품	♦ 제43류의 간이음식업점, 관광음식업점, 선술집업, 셀프서비스식당업 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2020-188599호	2021원1405호
주요쟁점	♦ 상표법 제33조 제1항 제7호 ♦ 출원상표의 식별력 보유 유무	
심결요지	○ 이 사건 출원상표 ‘막장집’은 구성 및 거래실정 등에 비추어 ‘허드레로 먹기 위하여 간단하게 담근 된장을 재료로 하는 음식을 제공하는 곳 또는 막장을 제공하는 곳’으로 직감되어 지정상품 ‘간이음식업점, 관광음식업점, 선술집업, 셀프서비스식당업, 식당 및 음식물 조달 서비스업, 한식점업’ 등에 사용되는 경우 지정상품의 성질(제공내용 등)을 강하게 연상시키거나 직감될 것으로 보여 보통의 방법으로 표시한 표장에 불과하여 자타상품의 식별력이 없다 할 것입니다. 나아가 이 사건 출원상표는 앞에서 본바와 같이 각각의 구성 부분은 물론 전체적인 결합에 의하여서도 원래 부분이 가지는 의미 이상의 특별한 관념을 낳는다거나 외관상의 특별현저성을 충족한다고 인정할 수 없고, 이러한 표장은 된장을 주 원료로 하는 음식점 업계에서 누구나 사용할 수 있도록 개방되어야 할 것이므로 공익상으로 보아도 특정인에게 독점시키는 것은 적당하지 은 표장에 해당하여 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.	
판결요지	○ 이 사건 출원상표인 ‘ 막장집 ’은 일반 수요자들에게 그 지정상품인 ‘간이음식점업, 한식점업’ 등과 관련하여 ‘허드레로 먹기 위하여 간단하게 담근 된장을 제공하는 음식점’이라는 의미로 인식되어 그 지정상품의 원재료를 표시하는 것으로 직감되므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 봄이 타당하다.	

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 중 ‘막장’은 거래사회 통념상 ‘보통 사람의 상식과 도덕적 기준으로 받아들이거나 이해하기 어려운 상태’로 사용하는 경우가 지배적이고, ‘막장’을 지정상품인 ‘간이음식점업’에 사용할 경우 ‘보통 사람의 상식과 도덕적 기준으로 받아들이거나 이해하기 어려운 막장 서비스’로 인식될 가능성이 상당하여 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원상표는 구성 및 거래실정 등에 비추어 ‘허드레로 먹기 위하여 간단하게 담근 된장을 재료로 하는 음식을 제공하는 곳 또는 막장을 제공하는 곳’으로 직감되어 지정상품 등에 사용되는 경우 지정상품의 성질을 강하게 연상시키거나 직감시킬 뿐 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 바람직하지 않으므로, 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다.

◆ 검토 의견

이 사건 출원상표인 ‘**막장집**’은 일반 수요자들에게 그 지정상품인 ‘간이음식점업, 한식점업’ 등과 관련하여 ‘허드레로 먹기 위하여 간단하게 담근 된장을 제공하는 음식점’이라는 의미로 인식되어 그 지정상품의 원재료를 표시하는 것으로 직감되므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 봄이 타당하다.

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표와 같이 ‘막장집’으로 인터넷 검색 결과, 음식점 명칭으로 ‘대전 막장집’, ‘막장집 청주가경점’ 등이 검색되고 해당 음식점에서 제공하는 음식 등에 대해 소개되고 있어, 일반 수요자로 하여금 지정상품과 관련하여 밀접한 관련이 있는 것으로 인식하는 것이 자연스럽다 할 것이어서 청구인의 주장과 같이 ‘막장’이 좋은 서비스를 제공하는 가게의 의미로 사용되는 경우를 찾아 볼 수 없을 뿐만 아니라, 청구인의 주장을 인정할 만한 증거가 없어 받아들일 수 없다. 그리

고 인터넷 검색 시 ‘막장 드라마’, ‘막장 서비스’ 등과 같이 ‘막장’ 단어와 ‘드라마’, ‘서비스’ 등의 단어를 결합하여 입력할 경우에도 부정적인 의미로 사용되는 검색 결과를 다수 알 수 있을 뿐이다

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표인 ‘**막장집**’은 ‘막장’과 ‘집’이라는 두 개의 단어가 단순 결합된 문자상표이다.

이 사건 출원상표 중 ‘막장’은 음식과 관련하여 ‘허드레로 먹기 위하여 간단하게 담근 된장’이라는 의미를 가지고 있고, 실제 거래계에서 수요자들에게 된장 등과 같은 ‘장류’의 일종으로 음식 재료로써 사용되고 있다. 그리고 장류와 관련된 상품 명칭에 ‘막장’이 포함된 다수의 상품이 존재하고, ‘막장’을 재료로 하는 음식을 제공하는 음식점에도 상호나 영업표지에 ‘막장’이 포함된 사례가 상당수 있다.

이 사건 출원상표 중 ‘집’은 ‘고깃집’과 같이 일부 명사 뒤에 붙어 물건을 팔거나 영업을 하는 가게를 나타내는 장소적 개념으로 사용되거나, 음식점업과 관련하여서는 고기를 연탄불에 구워 먹는 식당인 ‘연탄집’, ‘뚝배기’에 음식을 담아서 제공하는 ‘뚝배기집’ 등과 같이 그 음식점에서 제공하는 요리의 성격이나 종류를 나타내는 표현으로 사용되기도 한다.

그리고 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라 ‘막장’을 재료로 하는 음식 등과 관련하여 누구라도 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다고 봄이 타당하다.

5. 2023허10491 거절결정(상) 2023.10.19. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	마이산농원사파이어	
지정상품	제30류의 간장(순창에서 생산된 제품에 한함), 누룩(순창에서 생산된 제품에 한함), 된장(순창에서 생산된 제품에 한함), 마요네즈(순창에서 생산된 제품에 한함), 베이킹파우더(순창에서 생산된 제품에 한함), 샐러드드레싱(순창에서 생산된 제품에 한함) 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2014-47041호	2020원2595
주요쟁점	- 구 상표법 제7조 제1항 제11호 - 선사용상표의 알려진 정도 및 출원상표와의 오인·혼동 여부	
심결요지	○ 매출액과 관련한 청구인의 주장은 위 특허심판원 심결(2015당 2711호 심결)에서 『선사용상품의 매출액이 2011년에 약 82억 5천만 원이었던 것이 2012년에는 약 106억 3천만 원에 달할 정도로 매출이 대폭 신장되었다는 점』을 선사용상표가 특정인의 상품으로 인정되는 근거 중 하나로 삼고 있고, 이의결정에서 『② 선사용상표 제품에 대한 홈플러스, 롯데마트 등 대형 매장 및 소형마트에서의 매출액은 2011년 약 82억 원, 2012년 약 106억 원, 2013년 약 170억 원, 2014년 약 240억 원, 2015년 약 323억 원, 2016년 약 351억 원, 2017년 약 375억 원, 2018년 약 392억 원에 달하여 지속적으로 증가되고 있는 점』과 같이 기재한 내용은 위 심결의 2011년과 2012년의 매출액과 거의 동일하고, 그 이후의 2013년부터 2018년까지의 매출액이 추가된 것이어서, 청구인의 주장과 같이 이를 이의신청인이 작성한 내부자료에 불과하여 그 증거능력 또는 증명력이 없다고 보기가 어렵다. 다음으로 당시 장류 제품에는 선사용상표가 부착되지 않은 '사조마을', '옹가네'가 부착된 제품들도 함께 판매되었기 때문에	

	선사용상표에 대한 매출액으로 인정될 수 없다는 청구인의 주장과 관련하여, 위 심결에서 『청구인이 선사용상표 외에 ‘사조마을’, ‘옹가네’ 등의 상표를 사용하였기 때문에 청구인이 제출한 매출액이 선사용상표를 사용한 상품의 매출액으로만 구성되어 있지 아 선사용상표의 명확한 매출액을 산정할 수 없더라도, 선사용상표를 사용하게 된 경위가 국내의 장류시장에 본격적으로 진출하기 위해 사용하였다는 점이 인정되고, 신제품 출시와 함께 유명 연예인을 통한 집중적인 TV 광고를 실시하는 동시에 대형할인점에 판촉행사와 함께 제품을 공급하여 후발주자로서의 약한 인지도를 높이려고 했던 점, TV 광고는 ‘해표순창궁’에 대한 것으로 ‘옹가네’, ‘사조마을’에 대한 광고가 없었다는 점』 등을 근거로 하여, 위와 같은 청구인의 주장을 배척하였고, 이 사건에서도 위 심결에서 인정한 주변 여건이 다를바 없으므로 위와 같은 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.
판결요지	○ 참가인이 선사용상표들을 사용한 기간, 선사용상표들을 부착한 고추장, 된장, 쌈장의 생산·판매량 및 시장점유율, 참가인이 선사용상표들을 부착한 제품을 출시하면서 광고·선전한 매체의 종류 및 범위, 참가인이 출시 당시 지출한 광고비의 액수, 관련 업계에서 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려할 때, 참가인이 선사용상표들을 사용함으로써 이 사건 출원상표의 등록여부 결정 시점에 참가인이 사용한 선사용상표들이 고추장을 포함한 장류에 관한 수요자 사이에 참가인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 보인다. ○ 이 사건 출원상표는 ‘순창궁’으로 호칭되고, 선사용상표 1의 요부 중 하나인 ‘순창宮’은 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 그 문자 부분에 의하여 ‘순창궁’으로 호칭된다. 이 사건 출원상표와 선사용상표1의 요부 중 하나는 그 호칭이 동일하다. ○ 이 사건 출원상표는 ‘전라북도에 위치한 순창군에 있는 궁전 또는 궁궐’ 정도의 의미로 인식될 것이고, 선사용상표 1의 요

	 부 중 하나인 ‘순창궁’ 중 도형 부분은 특정한 관념이 연상되기 어려운 형태이므로 문자 부분인 ‘순창’, ‘궁’에 의하여 ‘순창군에 있는 궁전’의 의미로 인식될 것이다. 따라서 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 요부 중 하나는 관념이 동일하다.
--	---

◆ 원고 주장

(1) 이의결정서에서는 선사용상표의 알려진 정도를 판단함에 있어 ① 2011년 및 2012년의 광고활동, ② 2011년에서 2018년까지의 매출액, ③ 2011년 및 2012년의 광고 횟수와 광고비 지출액, ④ 2011년에 신문에서 선사용상표에 대해서 보도된 횟수, ⑤ 2012년부터 2019년까지의 정보 분석기업 닐슨(Nielsen)의 보고서에 따른 시장점유율, ⑥ Grape Communication의 2012년 광고효과 보고서를 근거로 삼았다.

그런데 이의결정서에서 근거로 삼은 6가지 이유 중 4가지(①, ③, ④, ⑥)는 이 사건 출원상표의 거절결정일보다 약 8~9년 이전의 사실로서 그 정도의 시간이 경과되었을 때에는 소비자들에게 상표에 대한 인식도가 상당히 바뀔 수 있는 시간이라 할 것이다. 또한 위 판단 근거 ②, ⑤와 관련하여 선사용상표 상품에 대한 홈플러스, 롯데마트 등 대형 매장 및 소형 마트에서의 매출액이 2011년부터 2018년까지 증가했다는 내용은 내부 자료에 근거한 것일 뿐 아니라, 당시 장류 제품에는 선사용상표가 부착되지 않은 '사조마을', '용가네'가 부착된 제품들도 함께 판매되었기 때문에 선사용상표에 대한 매출액으로 인정될 수 없으며, 닐슨 보고서에 따라 선사용상표 상품에 대한 시장 점유율이 2012년부터 2019년까지 꾸준히 상승하였다는 것도 이의신청인의 내부 자료일 뿐 아니라 원고가 입수한 aT한국농수산식품유통공사가 발간한 <2018 가공식품 세분시장 현황-고추장 시장>편 자료와 대조하여 볼 때 약 3~4% 더 높게 기재되어 있다.

따라서 선사용상표는 이 사건 출원상표의 등록여부결정시기준으로 국내의 수요자에게 특정인의 출처표시라고 알려졌다고 볼 수 없다.

(2) 이의신청인은 선사용상표에 대한 상표등록이 거절되었음에도 불구하고, 타인의 유사 선등록상표를 침해하고 있는 것을 인식하면서도 자신의 출처표시로서 계속 사용하였으므로 이러한 불법적인 사용이 주지성 획득의 근거가 될 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표 “**순창궁**”은 한글 ‘순창궁’이 띄어쓰기 없이 결합되어 있어 자연스럽게 ‘순창궁’으로 호칭되는 표장이고, 선사용상표



“**순창궁**”은 도형이 결합된 ‘해표’와 한글 ‘순창’, ‘궁’ 그리고 한자 ‘궁’이 결합된 표장으로서 ‘순창궁’으로 약칭될 수 있는 표장입니다.

이 사건 선사용상표를 구성하는 ‘순창궁’은 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처를 표시할 수 있는 식별력 있는 요부에 해당합니다. (특허법원 2018. 11. 21. 선고 2018허5761 판결, 대법원 2019. 4. 5. 2018후12301 판결 참조) 따라서 선사용상표가 ‘순창궁’으로 약칭될 경우 이 사건 출원상표와 그 호칭 및 관념이 동일하여, 양 표장은 전체적으로 동일·유사한 표장에 해당한다.

2. 선사용상표의 알려진 정도

특허심판원에서 2017. 5. 23.자에 『선사용상표(**해표 순창궁**)는 2012. 10. 30.경에 그 사용상품인 ‘고추장, 된장, 쌈장’과 관련하여 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되어 있다』라는 취지의 심결을 하여(2015당 2711호 심결 참조), 2012년도에 이미 선사용상표가 특정인의 상표에 해당함을 인정받았고, 그 이후에도 매출액이 지속적으로 증가하고, 시장점유율도 일정 수준 이상을 유지하고 있는 점을 고려할 때, 선사용상표 상품에 관한 일반 수요자들의 인식도가 원고의 주장과 같이 변하거나 떨어졌다고 볼 수 없습니다.

◆ 검토 의견

원고는 선사용상표에 대한 상표등록이 거절되었음에도 불구하고, 타인의 유사 선등록상표를 침해하고 있는 것을 인식하면서도 자신의 출처표시로서 계속 사용하였으므로 이러한 불법적인 사용이 주지성 획득의 근거가 될 수 없다는 주장하고 있다.

그러나 구 상표법 제7조 제1항 제11호는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하기 위함에 그 목적이 있으므로, 원고가 주장하는 사유는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 판단할 때 고려할 사항이 아니라고 할 것이다.

□ 특허심판원의 판단

청구인은 2012. 10. 30. 등록된 상표등록번호 제40-0938994호 “순창궁”을 2013. 11. 11.에 적법하게 이전등록 받은 후, 2014. 7. 14. 이 사건 출원상표를 상표등록출원하는 절차를 거쳤으나, 이의신청인은 선사용상표에 대한 상표등록이 거절되었음에도 불구하고, 먼저 시장에 진입하였는데, 이로 인해 청구인이 “순창궁”에 대한 권리를 게 되는 것은 불합리하다는 주장에 대한 판단

위 판단기준에서 언급하고 있는 바와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제11호는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하기 위함에 그 목적이 있으므로, 청구인이 주장하는 사유는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 판단할 때 고려할 사항이 아니라고 할 것이다.

□ 특허법원의 판단

오늘날 인터넷의 광범위한 보급과 스마트폰, 태블릿 피씨, 노트북 등 시청각 매체를 통한 광고나 상품판매 및 상품주문이 증가하고 있어 결합상표의 유사

여부를 판단함에 있어서 호칭 못지 않게 외관도 중요한 요소로 평가하더라도, 앞에서 본 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 이 사건 출원상표와 선사용상표 1의 외관에 현저한 차이가 있다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보이므로, 원고의 주장은 받아들이지 는다.

6. 2023허10569 거절결정(상) 2023. 8.25. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	창의코딩	
지정상품	♦ ‘상품류 구분 제16류의 단행본, 서적, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2020-193138호	2021원3308
주요쟁점	♦ 이 사건 출원상표가 식별력이 있는지 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘창의코딩’은 ‘창의적인 코딩’, ‘새로운 코딩 만들기’ 정도의 의미로 인식되는데 이를 지정상품인 ‘교재, 단행본, 서적, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지’ 등과 관련하여 볼 때, 지정상품의 품질, 제공내용 등이 직감되는(즉 ‘창의적인 코딩 작성과 관련된 내용의 서적’ 등) 기술적 표장만으로 구성된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하며, 또한 이러한 기술적 표장은 공익상 특정인에게 독점시키는 것도 적당하지 아니한 표장이라 할 것이므로 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 지정상품 중 교재, 단행본, 서적, 인쇄물, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지 등과 같은 상품에 사용될 경우 일반 수요자들은 ‘창의적인 코딩 방법과 관련된 내용의 교재, 단행본, 서적, 인쇄물, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지’라는 의미로 지정상품의 효능, 용도 등을 직감하게 된다고 할 것이어서 이러한 이 사건 출원상표의 표시는 코딩에 대한 서적에 관한 거래 등에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 으며,	

	또한, ‘창의코딩’이라는 표시는 위 지정상품과 관련하여 거래 사회에서 흔히 사용되는 표시라고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 “창의코딩”은 지정상품의 성질을 암시 또는 강조할 정도로는 볼 수 있다고 하더라도, 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이 아니며, 일반수요자나 거래자가 그와 같이 인식할 수도 없다 할 것이고, 달리 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청이 있다거나 그 식별력을 부인할 이유가 없는 전체로서 식별력을 가지는 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 동조 동항 제7호에 해당하지는 않는다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원상표 ‘창의코딩’은 보통서체의 한글 4자로 구성된 문자표장으로, 사전 상 ‘새로운 의견을 생각하여 냄 또는 그 의견, 앞장서서 정의를 부르짖음, 국난을 당하였을 때 나라를 위하여 의병을 일으킴, 벼슬아치가 평상시에 입던 웃옷’ 등의 뜻이 있는 ‘창의’ (을 제1호증)와, 영어단어 ‘coding’의 한글음역으로 ‘어떤 일의 자료나 대상에 대하여 기호를 부여하는 일, [정보·통신] 작업의 흐름에 따라 프로그램 언어의 명령문을 써서 프로그램을 작성하는 일’ 등의 의미를 가진 ‘코딩’ (을 제2호증)이 결합한 형태로, ‘창의코딩’은 전체적으로 ‘창의적인 코딩’, ‘기존에 없던 새로운 코딩 만들기’ 정도의 의미를 지닌다고 볼 수 있고, 그 자체로는 사전상 의미가 없는 조어 상표에 해당한다고 볼 수도 있습니다.

그러나, ‘창의코딩’을 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘교재, 단행본, 서적, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지’ 등과 관련하여 살펴볼 때, 일반수요자나 거래자는 ‘창의적인 코딩 작성과 관련된 내용의 서적’, ‘새로운 방식의 코딩 작성과 관련된 학습지’ 등으로 인식할 가능성이 매우 높다고 할 것이므로 이는 지정상품의 품질, 제공내용 등을 표시한 성질표시 표장으로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하며, 나아가 이 사건 출원상표 ‘창의코딩’은 지정상품인 상품류 구분 제16류의 ‘교재, 출판물, 서적, 학습지’ 등과 이의 유사범주에 속하는 지정상품인, 제41류 ‘교과서/서적/학습지 출판업’과 이러한 책자, 학습지 등 출판물을 이용하여 유치원생, 초등학생, 중고등학생, 대학생, 성인을 대상으로 이루어지는 ‘교육업’, ‘개인교수업’ 등과 관련하여 다수인이 현실적으로 사용하고 있어(을 제4호증 내지 을 제26호증) 누구나 이 사건 출원상표를 자신의 상표로 사용하고 싶어 할 것이며, 이를 누구에게나 사용할 수 있도록 할 공익상 필요성도 충분하다고 봄이 타당하므로 이 사건 출원상표는 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다고 판단되는데, 그 사유는 다음과 같습니다.

먼저, 원고는 특허청에 이미 ‘창의’와 결합된 표장이 이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제16류의 ‘교재, 출판물, 서적, 학습지’ 등과 이의 유사범주에 속하는 지정상품인, 제41류 ‘교과서/서적/학습지 출판업, 교육업, 개인교수업’ 등과 관련하여 ‘창의적 교수법’, ‘창의연산’, ‘창의원에’, ‘창의 그리고 놀이책’, ‘창의와 탐구’, ‘창의력 여행’ 등이 등록되어 있다고 주장하나, 표장의 식별력 여부는 상표마다 구체적인 상품과의 관계에서 개별적이고 객관적으로 판단하여야 하는 것으로서 구체적 사안을 달리하는 다른 등록례에 구애받아야 할 것은 아니며, 이 사건 출원상표와 같이 ‘창의’를 포함하는 표장인 ‘창의영재’, ‘창의학습’, ‘창의디베이트’, ‘창의사고’, ‘창의체험’, ‘창의리더’, ‘창의독서논술’, ‘창의교육’, ‘창의코칭’, ‘창의메이커코딩’, ‘창의콘텐츠’, ‘창의체험플러스’, ‘스스로알아가는 창의수학’, ‘창의역사’, ‘창의도형’, ‘창의사고’, ‘창의쑥쑥’ 등이 “일반수요자에게 지정상품의 성질(품질, 제공내용 등)을 직감시키는 성질표시이고, 또한 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없다.”라는 동일한 사유로 거절(을 제3호증)되었듯이 이 사건 출원상표도 당연히 식별력이 있다고 단정할 수 없다 할 것입니다.

다음으로 거래사회의 실정을 살펴보면, 이 사건 출원상표 ‘창의코딩’에서 ‘코딩(coding)’은 정부에서 중학생은 2018년부터, 초등학생은 2019년부터 SW 교육을 필수로 받도록 교육과정을 개편하면서 ‘코딩(coding)’과 관련한 교육 프로그램이 다수 개설되고 있음을 알 수 있고(을 제4호증 내지 을 제5호증), 이와 관련하여 ‘창의코딩’을 심결시(2023.1.18.)를 기준으로 이전 10년간(2013.1.19.~2023.1.18.) 국내 대표 인터넷 포털인 네이버에서 검색해보면, 이 사건 출원상표 ‘창의코딩’은 지정상품인 상품류 구분 제16류의 ‘교재, 출판물, 서적, 학습지’ 등과 이의 유사범주에 속하는 지정상품인, 제41류 ‘교과서/서적/학습지 출판업, 교육업, 개인교수업’ 등과 관련하여, i) 2022.6.24. 네이버 블로그에서 “(대구 장기동 하늘정원 유치원) 7세 창의 - 코딩...우리 하늘정원 유치원 친구들이 제일 좋아하는 코딩시간 !! 새로운 코딩책을 보며 설레는 마음으로 함께 책을 살펴보았어요..”(을 제6호증), ii) 2022.10.5. 네이버 VIEW에서 “웅진씽크빅 척척창의코딩, 유아코딩부터 초등코딩교육까지 흥미롭게!.. 웅진씽크빅 척척창의코딩 유아코딩 제가 유아코딩으로 골라 본 웅진씽크빅 척척창의코딩은 한 달 4주 단위로 아이와 코딩을 접할 수 있고 초등코딩교육까지 충분히 커버할 수 있을 것 같은 장기적인 커리큘럼이 있는...”(을 제7호증), iii) 2018.8.16. 네이버 블로그에서 “[시흥시] 2018 창의코딩멘토링 여름캠프 : 시흥시청소년, 서울대에서 창의인재 역량을 기르다.. 시흥시는 시흥시-서울대학교 창의인재육성 멘토링의 초 등 대상 프로그램인 ‘창의코딩 멘토링’ 여름캠프를 지난 10일부터 11일까지 서울대학교에서 진행했습니다. 시흥시-서울대학교 창의인재육성 멘토링은 다양한 교육기회 제공 및 지역교육 경쟁력 강화를 위해 시흥시-시흥교육지원청-서울대학교 사범대학이 협력하여 2010년부터 추진 중인 사업입니다. 중·고등 학생을 대상으로 학습방법 및 진로 상담을 진행하는 교과 멘토링과 초등학생을 대상으로 VR, 코딩로봇, 뇌파 장비 등을 소프트웨어 코딩 교육 차원에서 창의적으로 탐구하는 창의코딩 멘토링으로 구성됩니다...(을 제8호증), iv) 2017.11.2. 네이버 카페에서 ” 뫼비우스교육센터 창의코딩 및 사고력수학 11월 무료체험수업.. 뫼비우스교육센터에서 창의코딩 및 사고력수학 11월 무료 체험수업을 실시합니다. 체험수업은 1~2명씩 팀으로 이루어집니다...◆ 창의 코딩 (6-10세) - 처음 코딩수업을 시작하기에 적합한 프로그램 - 컴퓨팅의 기본개념과 원리를 바탕으로 문제해결력을 키워주는 교육 - 다양한 언플러그

드 코딩교구 사용 (오조봇, 알버트, 대시, 코코넛, 큐베토, 큐비코, 퍼플렉스, 코딩보드게임)등등..활용 -컴퓨터를 활용한 코딩(블록클리, 스크래치, 엔트리)...(을 제9호증), v) 2019.8.27. 네이버 카페에서 “창의코딩대회 수상결과.. 지난 8월 17일 구리 시립체육관에서 열린 창의코딩대회에서 센터에서 출전한 팀들이 상위권을 수상했습니다. 대회준비 기간 성원해주신 학부모님께 감사드립니다...(을 제10호증), vi) 2021.9.15. 네이버 블로그에서 ” 코딩창의 지도사 과정 참관기-용산구청 평생학습..세상이 참 이 변했다. 요즘 초등학교생들도 배운다는 코딩이 무엇인지 난 모른다. 그냥 컴퓨터와 관련있다는 것만 알 뿐. 나이타 하면서 새로운 문물을 나몰라라 하면 안되는 시대 용산구에서 코딩창의 지도사 과정을 개설하고 있길래 참관해 보았다...(을 제11호증), vii) 또한 창의 코딩 사용사례(을 제12호증 내지 을 제26호증) 등에서 보는 것처럼 ‘창의코딩’은 ‘유치원, 초등, 중등 학생용 창의코딩 책자’, ‘창의코딩 초등 교육교구’, ‘코딩창의 개발능력 기출문제집’, ‘창의코딩 놀이의 교구(교재)’ ‘창의코딩 캠프’, ‘창의코딩 교육 학원’, ‘창의과학 배움교실’, ‘창의코딩 강사 양성과정’, ‘창의코딩 집중캠프’ 등 ‘창의적인 코딩 작성과 관련된 내용의 서적’, ‘기존에 없던 새로운 방식의 코딩 작성과 관련된 학습지’ 또는 이를 이용한 교육 등의 의미로 인식되고 다수인이 현실적으로 사용하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

따라서 위에서 살펴본 것처럼 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 제공내용 등을 나타내는 기술적 표장만으로 구성된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 또한, 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 다수인이 현실적으로 사용하고 있는 기술적 표장에 해당하여 공익상 특정인에게 독점시키는 것도 적당하지 아니한 표장이라 할 것이므로 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다 하겠습니다.

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질표시의 상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2128 판결 등 참조).

그리고 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 ‘제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2014후1020 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

이 사건 출원상표 ‘창의코딩’은 한글 4자로 구성된 문자표장으로 ‘창의’는 ‘새로운 의견을 생각하여 냄 또는 그 의견’을 의미하고, ‘코딩’은 영어단어 ‘coding’의 한글음역으로 ‘하나 이상의 관련된 추상 알고리즘을 특정한 프로그래밍 언어를 이용해 구체적인 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 기술(나무위키)’을 의미하므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 ‘창의적인 코딩’, ‘새로운 코딩 만들기’ 정도의 의미로 인식되는데 이를 지정상품인 ‘교재, 단행본, 서적, 정기간행

물, 참고서, 출판물, 학습지’ 등과 관련하여 볼 때, 지정상품의 품질, 제공내용 등이 직감되므로(즉 ‘창의적인 코딩 작성과 관련된 내용의 서적’ 등), 이 사건 출원 상표는 지정상품의 성질표시에 해당한다.

이에 대한 일반 수요자나 거래자의 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 살펴보기 위해 네이버, 구글 등 포털사이트를 검색해 보면, ‘창의코딩연구원’ 5), ‘창의코딩놀이 Lesson2(엔트리)’ 6), ‘코딩창의개발능력(CDT)’ 7), ‘MJ 창의영재코딩아카데미’ 8), ‘영남이공대 2022 영이공 창의코딩경진대회 시상식 개최’ 9), ‘나주고 AI·SW 창의융합코딩캠프 성료’ 10), ‘두잉창의코딩학원’ 11), ‘준썸창의코딩로봇보습학원’ 12) 등이 검색되는바, ‘창의코딩’은 프로그래밍 교육 등과 관련하여 ‘창의적인 코딩’의 의미로 인식되고 거래되고 있음을 알 수 있다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 제공내용 등을 나타내는 기술적 표장만으로 구성된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.

또한, 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 기술적 표장에 해당하여 공익상 특정인에게 독점시키는 것도 적당하지 아니한 표장이라 할 것이므로 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다 하겠다.

다. 소결론

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고, 이에 반하는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

5) 중·고등학생의 창의력을 향상시키기 위해 코딩 관련 교육프로그램을 개발하거나 강사진을 육성하는 직업(한국직업사전)

6) 쉽고 재미있게 놀이로 배우는 코딩 교육!! · 컴퓨팅 사고력 향상을 위한 창의 놀이!!(네이버 도서)

7) 컴퓨팅의 기본 개념과 원리를 이해하고 알고리즘 사고를 통해 창의적이고 절차적으로 문제를 해결하는 능력을 객관적으로 평가하는 시험(<https://www.ctce.or.kr/examguide/exam1.html>)

8) <https://www.mjeduplus.com/>

9) <http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=439146>

10) <https://blog.naver.com/chosununi/222961724088>

11) 인천 서구 청라루비로 소재 컴퓨터학원

12) 경기 부천시 원미로 소재 교습학원

□ 특허법원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 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 동종상품과의 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 등 참조).

상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제7, 8호증, 을 제1, 2, 4 내지 10, 12 내지 19, 21 내지 24호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 종합하면 다음의 사실이 인정된다.

가) 창 의’ 는 한자어(創意, 唱義, 唱衣, 擎衣)의 음역으로 한자어에 따라 ‘새로운 의견을 생각하여 냄(創意)’, ‘앞장서서 정의를 부르짖음(唱義)’, ‘승려가 죽은 뒤에 그 유물을 정해진 법도에 따라 나눔(唱衣)’, ‘벼슬아치가 평상시

에 입던 옷(襜褕)’ 등의 의미가 있고, ‘코딩’은 영어 단어(coding, cording, chording)의 음역으로 영어 단어에 따라 ‘정보·통신 작업의 흐름에 따라 프로그램 언어의 명령문을 써서 프로그램을 작성하는 일(coding)’, ‘끈 실이나 코드로 된 끈 따위를 써서 여러 가지 무늬를 수놓는 서양 자수 기법(cording)’, ‘합창의 화음이 맞음(chording)’ 등의 의미가 있다.

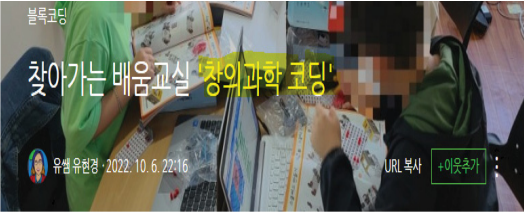
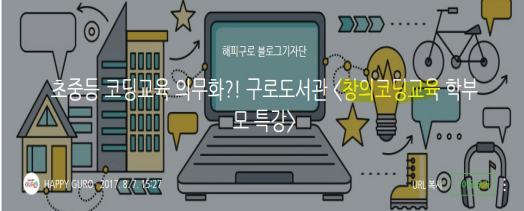
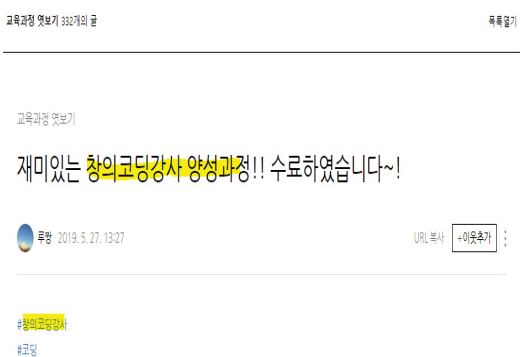
나) 교육부는 2015년 교육과정을 개정하면서, 소프트웨어(Software) 교육을 통하여 논리적·창의적 사고를 익히고 문제해결 능력을 높이는 교육환경을 조성하기 위하여 국내 초·중학교 교육과정을 개편하여, 중학교는 2018년부터, 초등학교는 2019년부터 소프트웨어 교육이 필수 교육과정이 되도록 개편하였다.

다) 소프트웨어 교육이 공교육 과정으로 편입되어 수업이 진행되면서, 코딩은 ‘정보·통신 작업의 흐름에 따라 프로그램 언어의 명령문을 써서 프로그램을 작성’하는 의미로 널리 알려지고 사용되고 있다.

라) 이 사건 심결 당시를 기준으로 국내 인터넷 포털인 네이버 통합검색에서 ‘창의코딩’을 검색하면 ‘코딩교육, 코딩학습’과 관련하여 아래와 같이 검색된다.

게재일 (서증번호)	내용
2022. 6. 24. (을 제6호증)	(대구 장기동 하늘정원 유치원) 7세 창의 - 코딩  하늘정원 · 2022. 6. 24. 17:56 URL 복사 +이웃 우리 하늘정원 유치원 친구들이 제일 좋아하는 코딩시간 !! 새로운 코딩책을 보며 설레는 마음으로 함께 책을 살펴보았어요.
2022. 10. 5. (을 제7호증)	 두마리코끼리의 육아보따리♥ 2022.10.05. 웅진씽크빅 척척창의코딩, 유아코딩부터 초등코딩교육까지 흥미... 웅진씽크빅 척척창의코딩 유아코딩 제가 유아코딩으로 골라 본 웅진씽크빅 척척창의코딩은 한 달 4주 단위로 아이와 코딩을 접할 수 있고 초등코딩교육까지 충분히... 
2022. 12. 21. (을 제7호증)	 조선대학교 공식 블로그 2022.12.21. 조선대 SW중심대학사업단, 나주교 AI·SW 창의융합코딩캠프 성료 조선대 SW중심대학사업단, 나주교 AI·SW 창의융합코딩캠프 성료 호남권 최초 소프트웨어중심대학인 조선대학교 SW중심대학사업단은 최근 '2022년 나주고등학교 ... 

2018. 8. 16. (을 제8호증)	[시흥시] 2018 창의코딩멘토링 여름캠프 : 시흥시 청소년, 서울대에서 창의인재 역량을 기르다  시흥시 2018. 8. 16. 15:52 URL 복사 +이웃추가
2017. 11. 2. (을 제9호증)	외비우스교육센터 창의코딩 및 사고력수학 11월 무료체험수업  일지매스텝 카페스텝 1:1 채팅 2017.11.02. 10:49 조회 922 댓글 19 ◆ 창의코딩 (6-10세) - 처음 코딩수업을 시작하기에 적합한 프로그램 - 컴퓨팅의 기본개념과 원리를 바탕으로 문제해결력을 키워주는 교육 - 다양한 언플러그드 코딩교구 사용 (오조봇, 알버트, 대시, 코코넛, 큐베토, 큐비코, 퍼플렉스, 코딩보드게임)등등..활용 -컴퓨터를 활용한 코딩(블록클리, 스크래치, 엔트리)
2019. 8. 27. (을 제10호증)	창의코딩대회 수상결과  레고에듀 카페매니저 1:1 채팅 2019.08.27. 14:42 조회 128 댓글 1 URL 복사 창의코딩대회 수상결과 지난 8월 17일 구리 시립체육관에서 열린 창의코딩대회에서 센터에서 출전한 팀들이 상위권을 수상했습니다. 대회준비기간 성원해주신 학부모님께 감사드립니다.
2018. 4. 2. (을 제13호증)	병과목 묻고 답해주기 > 창의수학, 창의코딩 교육 받는 곳 있을까요?  공기좋은등 입문멤버 1:1 채팅 2018.04.02. 21:12 조회 550 댓글 1 URL 복사 현재 컴퓨터 강사입니다. 코딩수업은 병학특강으로 한적있으나 코딩 강사로 전향하고싶은데.. 교육후 알선해주는 업체 있을까요? 창의수학이나 창의수학교딩 과목 교육후 업체있으면 알려주세요~

2022. 10. 6. (을 제14호증)	 2022년에도 찾아가는 배움교실 경기도 도민강사로 활동하고 있습니다. 매해 진행되고 있는 사업인데 2019년부터 강사로 활동하고 있으며, 경기도에서 지원하는 다양한 코딩 교구를 활용한 교육을 진행할 수 있고, 다양한 장소에서 많은 아이들을 만날 수 있어서 여건이 되면 최대한 참여하여 진행하려고 하고 있습니다. 올해는 도서관 수업에 열심히 참여했던 친구들에게도 수업을 권유하여 인연을 이어오고 있는데 수업 후 늘 재미있다고 다음주가 기다려진다고 이야기하며 헤어지는 아이들이 있어서 힘이 나는 것 같아요. 저학년부터 고학년까지 수업을 진행하고 있는데 동생과 친구를 챙겨주며 사이좋게 수업하는 모습이 모두들 무척 예쁘답니다. 네모보드, 말랑말랑 코딩여행, 센서타마 등 다양한 교구를 접할 수 있도록 지도하고 있고 아이들이 좋아하는 엔트리 게임만들기 수업도 틈틈히 진행하고 있습니다.
2017. 8. 7. (을 제15호증)	 전문가의 영역으로만 여겨지던 코딩(컴퓨터 프로그래밍)이 2018년 중학교, 2019년 초등학교 교육과정 에 포함된다고 합니다. 4차산업혁명을 앞두고 코딩교육 의무화 시대가 열린 것인데요. 코딩교육에 대한 학부모들의 관심이 부응해 지난 7월 17일 오전 10시 구로도서관에서 노훈 아이유채널 대표의 <창의코딩교육 학부모 특강>이 열렸습니다.
2019. 5. 27. (을 제16호증)	 교육과정 엿보기 재미있는 창의코딩강사 양성과정!! 수료하였습니다~! URL 복사 +이웃추가 #창의코딩강사 #코딩

2017. 11. 27. (을 제17호증)	2017 미래산업 창의인재 육성사업- 창의 코딩 캠프 (언플러그드활동)  vitahee · 2017. 11. 27. 10:00 URL 복사 +이웃추가 창의 코딩 캠프 언플러그드, 피지컬컴퓨팅, 사물인터넷과 아두이노 전북 창조경제혁신센터와 함께 전북 코딩캠프(11월 25일 ~ 26일)를 열었습니다. 
2018. 8. 10. (을 제18호증)	순천대 로봇과학교육센터, 지역청소년 대상 '창의코딩 집중캠프' 실시  scnu2015 · 2018. 8. 10. 18:41 URL 복사 +이웃추가  국립순천대학교 로봇과학교육센터에서는 지난 7월 23일부터 8월 4일까지 광양·고흥·곡성 지역의 초·중학생 200명을 대상으로 '창의코딩 집중캠프'를 실시했습니다.
2017. 6. 17. (을 제19호증)	초등코딩교육 창의코딩 큐비코 있네요  마미브라운에이 · 이쁜말버 111개팅 2017.06.17. 08:18 조회 10 초등코딩교육 창의코딩 큐비코 있네요 나눔4단계 206,001 회 초대하기 비율: 25.070% 게시글: 5,181 회 유리카래깅 수: 1,406 회 주제 교육 > 교육일반 카래깅 가입하기 카래깅 제팅 검색

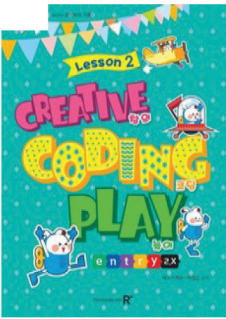
2022. 2. 19. (을 제21호증)	아이블럭교육원 iblock5623214	전신우, 류보건 창의코딩 창의코딩 반~ / 2022년 1월 2022. 2. 19. 10:53
---------------------------	--------------------------	---

마) 이 밖에도 아래와 같이 ‘창의코딩’이라는 단어는 코딩교육용 책의 제호로도 사용되고 있다.

3) 판단

가) 위 인정사실에 비추어 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 고려하면, 이 사건 출원상표인 ‘**창의코딩**’은 그 지정상품인 ‘교재, 단행본, 서적, 인쇄물, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지’ 등에 사용하는 경우, 일반 수요자나 거래자들에게 ‘창의적인 코딩 방법과 관련된 내용의 교재, 단행본, 서적, 인쇄물, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지’ 등의 의미로 직감된다고 할 것이므로, 그 지정상품의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 할 것이다.

2021. 5. 7. (을 제12호증)	2020. 2. 5. (을 제22호증)
 [웅진씽크빅] 미래직업을 위한 창의코딩 출시 웅진씽크빅 이성희 대표이사 1:1 채팅 2021.05.07. 10:14 조회 148 안녕하세요~ 오늘은 미래직업을 위해 꼭 배워야 하는 필수 학습 비밀번호를 소개해 드립니다~	 창의코딩 놀이랑 초딩게임만들기 난이도요~ low2day 일문일해 1:1 채팅 2020.02.05. 23:40 조회 911 창의코딩놀이랑 초딩게임만들기 난이도요~ 수업자료는 얼마 1:2학년은 몇단계까지 가능하냐 3-4학년은 어떤단계일까요? 하나라요~ 해당책소 코딩특성교재인 초딩게임만들기 수업이 3-4학년으로 하면 교학연한데는 맞나요?? low2day님의 게시물 더보기 좋아요 3 댓글 17 공유 신고

을 제23호증	을 제24호증 ¹³⁾
CDT코딩창의개발능력 1급 스크래치3.0 - YES24 2022.02.01. 핵심만 수록 예제는 행행 코딩창의개발능력 1급 스크래치 3.0 완전 정복코딩창의개발능력(Coding creative Development Test)은!! 논리적 사고와 창의적 문제 해결 능력을 갖춘 인재 양성의 일환으로 S/W 코딩(프로그래밍)을 기반으로 한.. 정가 18,000원 판매가 16,200 원 (10% 할인) 영재스쿨 창의 코딩 놀이 엔트리2X Lesson 2 - YES24 쉽고 재미있게 놀이로 배우는 코딩 교육!! 컴퓨터 사고력 향상을 위한 창의 놀이!!코딩 기술을 쉽게 .. CDT 코딩창의개발능력 2급 엔트리 - YES24 핵심만 수록 예제는 행행 코딩창의개발능력 2급 엔트리 완전 정복코딩창의개발능력(Coding creati.. 관련문서 더보기 productkyobobook.co.kr > detail 엔트리 메이커 창의코딩연구소 - 교보문고 엔트리 메이커 이 책은 볼록형 코딩 프로그램인 엔트리로 다양한 작품을 쉽게 만들 수 있도록 구성하였습니다. 각 Chapter의 도입부에 코딩을 위한 문제 해결 과정을 한눈에 볼 수 있게 제시하여, 프로그래밍 개념..... 발행(출사)일자 2018년 05월 15일 쪽수 168쪽 평점 8.5/10 3점여 창의적 코딩교육 조쉬 글드웰 - 교보문고	 600원 캐시적립 영재스쿨 창의 코딩 놀이 엔트리 2X Lesson 2, 렉스미디어, 2권 10% 12,000  500원 캐시적립 [렉스미디어닷컴]영재스쿨 창의 코딩 놀이 스크래치 3.0 : Lesson 1, 렉스미디어닷컴

① 이 사건 출원상표의 표장인 ‘창의코딩’은 보통서체로 띄어쓰기 없이 결합된 문자표장이다.

② ‘창의’와 ‘코딩’은 각각 다양한 사전적인 의미가 있고, ‘창의코딩’이라는 단어 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당하기는 한다. 그러나 2015년 교육과정 개정 이후 소프트웨어 교육이 초·중학교의 공교육 과정에 편성되면서, ‘정보·통신 작업의 흐름에 따라 프로그램 언어의 명령문을 써서 프로그램을 작성’하는 의미로서의 코딩이란 표현이 널리 알려지고 사용되었다.

③ 이 사건 심결 당시 ‘창의코딩’이라는 단어를 포함하는 소프트웨어 교육 과정들이 사교육 시장에 다수 개설되어 있고, 코딩 교육용 책의 제호로도 사용되었다.

④ 위와 같은 사정과 함께 우리나라의 영어보급수준과 소프트웨어 교육 수준을 고려하면, ‘창의코딩’이란 의미는 ‘창의적인 코딩 방법’과 같은 의미로 일반 수요자에게 인식될 것으로 보이고 다른 의미가 관념된다고 보기 어렵다.

⑤ 결국 ‘창의코딩’이 이 사건 출원상표의 지정상품 중 교재, 단행본,

13) 을 제22호증의 기재에 의하여 을 제24호증의 서적이 2020. 2. 5. 이전에 출판되었음을 알 수 있다.

서적, 인쇄물, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지 등과 같은 상품에 사용될 경우 일반 수요자들은 ‘창의적인 코딩 방법과 관련된 내용의 교재, 단행본, 서적, 인쇄물, 정기간행물, 참고서, 출판물, 학습지’ 라는 의미로 지정상품의 효능, 용도 등을 직감하게 된다고 할 것이다. 이러한 이 사건 출원상표의 표시는 코딩에 대한 서적에 관한 거래 등에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다.

나) 또한, 앞서 본 바와 같이 ‘창의코딩’ 이라는 표시는 위 지정상품과 관련하여 거래사회에서 흔히 사용되는 표시라고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당한다고 할 것이다.

나. 소결론

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

2. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

7. 2023허11500 거절결정(상) 2023.10.19. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	ZEZU	
지정상품	♦ 제5류의 식이보충제(dietary supplements), 미용효과가 있는 식이보충제(dietary supplements with a cosmetic effect) 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2020-147000호	2022원203
주요쟁점	♦ 상표법 제33조 제1항 제4호 및 제7호 ♦ 출원상표의 현저한 지리적 명칭인지 및 식별력 보유 유무	
심결요지	○ 이 사건 출원상표는 특별한 사전적 의미가 존재하지는 조어에 불과하여 대한민국의 유명 관광지이자 행정구역으로서 현저한 지리적 명칭인 ‘JEJU’를 떠난 새로운 관념을 낳는 것도 아니고, 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘JEJU’와 영문자 ‘Z’와 ‘J’의 차이로 인해 외관에 다소 차이가 있지만 호칭이 모두 ‘제주’로 동일·유사하여 일반 수요자들도 ‘JEJU’와 ‘ZEZU’를 혼용하고 있으며, 상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 출원상표의 표장이 현저한 지리적 명칭과 반드시 엄밀하게 동일할 것을 요하는 것은 아니고 그것이 일반 수요자나 거래자에게 현저한 지리적 명칭으로 인식되어 식별력을 인정할 수 없으면 족한 것이므로, 결국 상표법 제33조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당한다.	
판결요지	○ 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’의 일반적인 영문 명칭인 ‘JEJU’ 또는 ‘CHEJU’와 외관상 차이는 있으나, 일반 수요자에게 우리나라의 유명 관광지로서 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’로 인식되어 호칭·관념될 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당한다.	

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 “ZEZU”는 ‘제주’ 또는 ‘재주’로 발음될 수 있어 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’와 호칭은 동일 또는 유사하나, 짧게 구성된 4개의 영문자 중에서 첫 번째 및 세 번째 알파벳이 ‘Z’로 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’의 영문표기인 ‘JEJU’와 명확히 구분되고, ‘ZEZU’로부터 연상되는 다른 의미의 단어(무엇을 할 수 있는 타고난 능력 등) 또한 존재하므로 즉각적인 지리적 감각을 일으킨다고 보기 어렵다.

이 사건 출원상표는 외관상 식별력이 인정되지 는 상표라거나 은 사람들이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 는 상표 또는 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하다고 인정되지 는 상표에 해당하지 는다.

◆ 피고 주장

상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 출원상표의 표장이 현저한 지리적 명칭과 반드시 동일할 것을 요하는 것은 아닌 점, 이 사건 출원상표는 우리나라의 일반적인 영어발음 습관 등에 따라 ‘제주’로 호칭될 가능성이 높은 점(일반적으로 한글 ‘재주’의 관념상의 영문표기는 ‘SKILL’ 또는 ‘GIFT’ 등이고, 호칭상의 영문표기는 ‘ZAEZU’ 또는 ‘JAEJU’ 정도임), ‘제주’로 호칭될 경우 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’를 떠난 새로운 관념을 낳는 것도 아닌 점, 일반 수요자들이 인터넷 블로그 등에 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’의 영문 명칭을 ‘JEJU’와 ‘ZEZU’ 또는 ‘CHEJU’로 혼용하고 있는 점을 고려하면 ‘JEJU’가 절대적 표기 방식이라 보기 어려우므로 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

◆ 검토 의견

‘청정이미지를 강조하는 업계에서 ‘제주’라는 상징을 누구나 사용하고 있고, 사용하기 원하므로 이 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 것으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 아니한 상표이다.

□ 특허심판원의 판단

청구인은 일반 수요자나 거래자들에게 잘 알려진 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’의 영문 정식명칭은 ‘JEJU’ 이므로 이 사건 출원상표와 영문자 구성의 차이가 있고, 이 사건 출원상표가 ‘제주’로 호칭될 경우에는 ‘무엇을 잘 할 수 있는 타고난 소질이나 능력’ 또는 ‘재산이나 재물의 임자’ 등의 다양한 의미로 해석되어 현저한 지리적 명칭에 해당하지 으며, 현저한 지리적 명칭과 호칭이 유사함에도 불구하고 등록된 기존의 심사 사례들이 있다는 주장을 하나, 위에서 살펴본 바와 같이 상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 출원상표의 표장이 현저한 지리적 명칭과 반드시 동일할 것을 요하는 것은 아닌 점, 이 사건 출원상표는 우리나라의 일반적인 영어발음 습관 등에 따라 ‘제주’로 호칭될 가능성이 높은 점(일반적으로 한글 ‘제주’의 관념상의 영문표기는 ‘SKILL’ 또는 ‘GIFT’ 등이고, 호칭상의 영문표기는 ‘ZAEJU’ 또는 ‘JAEJU’ 정도이다), ‘제주’로 호칭될 경우 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’를 떠난 새로운 관념을 낳는 것도 아닌 점, 일반 수요자들이 인터넷 블로그 등에 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’의 영문 명칭을 ‘JEJU’와 ‘ZEJU’로 혼용하고 있는 점, 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 상표법의 규정을 토대로 개별적으로 판단되어야 하고 종전의 심사 사례에 구애받을 것은 아닌 점(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조) 등을 고려하면 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

□ 특허법원의 판단

1. 제주가 ‘우리나라 가장 남쪽에 있는 섬인 제주도, 또는 그 섬으로 이루어진 특별자치도인 제주특별자치도’로서 현저한 지리적 명칭에 해당한다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다.
2. 이 사건 출원상표의 호칭이 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’와 동일 또는 유사하다는 점 역시 당사자 사이에 다툼이 없다.
3. 이 사건 출원상표는 ‘ZEJU’라는 문자열로만 구성된 상표이고, 해당 문자열은 특별한 사전적 의미가 존재하지는 조어에 불과하므로, 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’를 떠나 새로운 관념을 낳는 것도 아니다.

8. 2023허11654 거절결정(상) 2023.10. 5. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표		
지정상품	‘상품류 구분 제3류의 화장품, 인체용 비누, 화장용 마스크팩, 화장용 면봉 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2020-129022호	2021원3278
주요쟁점	이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 외관이 상이하고, 관념 및 호칭이 동일·유사하므로, 오늘날 방송 등 광고 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 상표의 유사 여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이어서(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 참조), 동일 또는 유사한 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 표장이라고 할 것이므로 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 이 사건 출원상표와 선등록상표들을 전체적으로 보더라도 도형 부분을 그 구성이나 형상에 비추어 특정한 명칭으로 부르기는 어렵다. 그러나 문자 부분의 경우, 이 사건 출원상표와 선등록상표 2는 상단의 한글부분인 ‘대한제약’이 동일하고 하단의 각 영문 부분	

	도 ‘대한제약’ 을 영어로 단순 음역한 것에 불과하므로 4음절의 한글로 구성된 널리 사용되는 단어들의 조합인 ‘대한제약’ 으로 쉽게 불릴 것이다. 선등록상표 1의 문자 부분 또한 우리나라 일반 소비자나 거래자들의 평균적인 한문 교육 수준에 비추어 볼 때 ‘대한제약’ 이라고 쉽게 불릴 수 있을 것으로 판단되므로 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭은 동일하다. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 전체적으로 대비할 때 외관이 다르지만 관념과 호칭이 동일하고, 특히 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있는 점에서 (대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등), 이 사건 출원상표가 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처를 오인·혼동하게 할 우려가 클 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 출원상표는 선출원에 의한 타인의 등록상표인 선등록상표들과 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 것이므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 및 선등록상표들의 문자 부분 중 ‘대한’ , ‘大韓’ , ‘DAEHAN’ , ‘DAIHAN’ 등은 ‘대한민국’ 을 뜻하는 한글, 한자 또는 그 영어 음역으로서, 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘제약’ , ‘製藥’ , ‘JEYAK’ 등은 ‘약을 만든다’ 는 뜻을 가진 한글, 한자 또는 그 영어 음역이고, ‘PHARM’ 은 ‘제약’ 을 뜻하는 영어 ‘pharmaceutical’ 의 약어로서 모두 업종을 나타내는 것이어서 모두 식별력이 없거나 미약하므로, 이 사건 출원상표는 상표의 구성 중 식별력이 있는 도형 부분이 현저하게 상이한 선등

룩상표들과는 전체적으로 관찰할 때 외관은 물론, 관념에 있어서도 서로 달라 일반수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어려워, 선등록상표들과 유사한 상표에 해당하지 는다.

◆ 피고 주장



이 사건 출원상표 ‘ 대한제약 DAEHAN PHARM’에서 표장 왼쪽에 위치하고 그 모양을 특정할 수 없는 특정할 수 형태의 도형은 그 관념과 호칭을 특정할 수 없고, 문자 부분인 ‘대한제약’과 ‘DAEHAN PHARM’에서 지정상품인 ‘비타민함유 화장품’ 등과 관련하여 업종을 나타내는 ‘제약’과 ‘PHARM’은 식별력이 없으므로 일 제외한 “이십사절기, 매우 심한 추위, 조선 고종 34년(1897)에 새로 정한 우리나라의 국호(國號), 크게 일어난 가뭄, 커다란 원한, 목숨이 있는 한도 “ 등 다양한 의미를 가지고 있는 ‘대한’ (을 제1호증)과 이의 로마자 표기인 ‘DAEHAN’은 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘화장품, 비타민함유 화장품’ 등과 관련하여 품질, 용도 등을 직감한다고 보기 어려운 임의선택 표장으로 각각 식별력이 있는 요부로 볼 수 있고, 원고인 ‘주식회사 각’은 인수합병이 논의되고 있는 대한제약(주)의 한방화장품 브랜드인 ‘Invisible Skin 氣’를 상품판매와 인력 채용 시 사용하고



있으며 대한제약(주)은 주로 한글 영어 병기 표장인 ‘ 대한제약 DAEHAN PHARM’을 사용하고 있음을 알 수 있습니다(을 제1호증 내지 을 제6호증).

< 원고인 ‘주식회사 킁’ 의 대한제약(주) 사용 사례 등(을 제1호증 내지 을제6호증) >

youtube.com 대한제약 연구소장이 들려주는 기(氣)의 탄생 - YouTube

국가등록... IE에서 가져온... 경상국립대학... eMadrid... 스페인... 공우원연급공... 대학원생... TIREAU... 国家知识产权局... 赤-ム | 経済... EUIPO - Home... United States... 나라배

YouTube KR

검색

Invisible Skin 氣

| 장영호 소장
대한제약 연구소 소장

안녕하세요 저희 대한제약은 자체 화장품 연구개발 및 제조까지

0:12 / 1:30

Gik
GIK CO., LTD.

오류

마스크팩 스킨케어 > 클렌징&바디&헤어 선크어 NMN 미용기기 해외 BEST 기획세트 전체상품

홈 > 해외 BEST(총 307개) > | 다른상품보기 >

Invisible Skin 氣 천공향 데일리 하이드라 루틴 5종 SET / 인비저블 스킨 기 / 선물세트 / 한방화장품

268,000원

moonpine님만을 위한 혜택

최대 적립 포인트	3,330원 [?]
기본적립	2,680원
+최대 18,680원	
TIP. 포인트 더 받는 방법	
최대 5% 적립... 무료 시착 >	8,680원
네이버 현대카드 회원 결제 시 >	10,000원
2% 네이버페이 마니로 결제 시 >	5,360원

브랜드 최대 15% 추가 할인 받기

23. 8. 2. 오전 10:38

[주식회사 GIK] [주식회사 GIK] 화장품 온라인MD 경력직 채용 - 사람인

나 GIK

채용중 5



[회사 GIK] 화장품 온라인MD 경력직 채용



대한제약(주), 화장품 제조유통 전문 주식회사 GIK 인수합병 추진

GIK 주식회사 GIK 2020. 8. 3. 15:11

URL 복사 +이웃추가



대한제약
DAEHAN PHARM

대한제약주식회사는 2020년 12월 사육(공장)이 완공예정이며, 건강식품, 일반약품 및 특수화장품등을 제조하는 회사로 주식회사인 GIK(GIK CO.,LTD) 인수합병을 진행 할 예정입니다.

대한제약주식회사 조세형 대표이사는 "전문적으로 화장품 제조 및 유통망을 넓히기 위해 중국, 캐나다, 베트남 수출 기반이 되어있는 전문회사인 주식회사 GIK(GIK CO.,LTD)을 인수합병하여 화장품 사업부문으로 확대할 나날 계획"이라고 밝혔습니다.

주식회사 GIK(GIK)은 자사화장품 브랜드 GIK, C'C1, REJUCURE 등이 있고, 뷰티디바이스브랜드로 HENK를 가지고 있는 탄탄하고 미래유망한 회사로 중국 상해 피안테(SHANGHAI PAMTEK CO., LTD)인 중국 유통파트너와 함께해 중국의 온라인과 오프라인의 유통을 책임지고 있습니다.

이 합병이 이루어지면 대한제약주식회사는 대한민국을 대표하는 제약 및 화장품, 건강식품까지 제조부터 자사브랜드 유통까지 빠른 성장을 이룰 예정으로 상해 피안테도 대한제약주식회사와 합병할 예정입니다.

앞으로 GIK의 행보를 주목해주세요!



한국면세뉴스
KOREA DUTYFREE NEWS

LG Style
Objet

전체기사 DF산업 DF정책 브랜드-유통 포커스 여행-레저 핫뉴스 보도자료 기사검색

HOME > 핫뉴스 > 생활

화장품 제조사 '각', 대한제약주식회사와 합병 예정

김 하남수 | 2020.07.17 11:45 | 댓글 0



화장품 제조 및 화장품 브랜드 주식회사 '각'이 대한제약주식회사와 인수합병을 할 예정이라고 17일 밝혔다.

① X

[2023 비대면 3차 지원 모집]

채무통합지원센터 자세히 알

'각'은 국내유통 뿐만 아니라 중국, 캐나다, 베트남 등 국외의 수출기반을 갖추고 있다. 자사와 장품 브랜드로는 GIK, cc1, REJUCURE 등을 보유하고 있다.

또 중국 유통 파트너로 중국 상해 피안테와 협력 중이기 때문에 현지 내 온오프라인 유통 구조가 탄탄한 것으로 알려졌다.

이번 합병이 성사되면 건강식품, 일반약품, 특수화장품까지 제조할 수 있는 조건을 갖추게 되어 더욱 성장할 수 있을 것으로 기대된다.

최신뉴스

- 스마일게이트, 아동청소년 영호
- 현대차-올리브영, 캐스퍼 출고 90일 보증 기획전
- 컨버스, 스케이프 스니커즈 'AS K Car
- 지을 막 X 골든구스, 할 스타의
- 에이서, G마켓서 '2023 에이서 데아' 프로모션, 최..



KDFN 인터뷰

리베이트 방조 의혹 쫓아...
알다 전 리베이트를 시도했다가 적발된 A회사의 한 영업사원이 회사 보

Samsung Electronics Ann...
On the 25th, Samsung Electronics recorded financial results for the June

BBQ Chicken Opened In 2...
BBQ is accelerating to enter into the United States by opening stores in 25

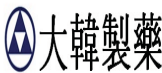
What's NEW

지민, 토제, 플로렌스 류, ...
티피니(Tiffany & Co.)는 다양한 스킨 로 선보이는 쥘리엠티, 링, 이어링, 그리

비온세, 사카고&뉴욕 로...
특정 과 흡수해 시달리는 미국, 다른 환경으로는 비온세의 단독 술로 투어

따라서 이 경우 일반수요자는 한글 ‘대한’을 “이십사절기, 매우 심한 추위, 조선 고종 34년(1897)에 새로 정한 우리나라의 국호(國號), 크게 일어난 가뭄, 커다란 원한, 목숨이 있는 한도” 등 다양한 의미를 가지고 있는 것으로 인식할 수도 있으며(을 제7호증), “조건을 붙여 내용을 제한함. 또는 그 조건, 약재를 섞어서 약을 만듦. 또는 그 약, 위력이나 위엄으로 약한 사람을 누름, 물체의 운동을 제한하는 경우 가해지는 조건. 국소적 공간, 진행 경로 따위를 제한할 수 있다.” 등의 뜻을 갖는 ‘제약’ (을 제2호증)과 결합하여,

‘대한제약(大韓製藥)’ 전체를 요부로 볼 수 있고, 이 경우 ‘대한제약(大韓製藥)’은 조어표장으로 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘화장품, 비타민함유 화장품’ 등과 관련하여 품질, 용도 등을 직감한다고 보기 어려우므로 식별력이 있고,

선등록상표 ‘大韓製藥’, 과 ‘대한제약 DAIHAN JEYAK’ 중 표장 왼쪽에

위치한 도형 ‘’은 그 관념이나 호칭을 특정하기 어렵고, 오른쪽에 위치한 문자부분은 한자 4자로 구성된 ‘大韓製藥’ 및 한글 4자로 구성된 ‘대한제약’ 전체와 그 하단에 ‘대한’의 로마자 표기인 ‘DAIHAN’과 ‘제약’의 로마자 표기인 ‘JEYAK’이 결합한 형태의 표장으로 지정상품과 관련하여 업종을 나타내는 ‘제약’과 ‘JEYAK’을 제외한 ‘대한’과 ‘DAIHAN’을 각각 식별력을 가진 요부로 볼 수 있습니다.

비록 원고가 주장하고 있는 것처럼 ‘대한’과 ‘大韓’을 ‘대한민국’을 지칭하는 현저한 지리적 명칭으로 볼 여지는 있으나 ‘24절기의 하나인 대한(大寒)’ 등 다양한 의미를 가지고 있는 ‘대한’을 일반수요자가 반드시 ‘대한민국’을 지칭하는 것으로 인식한다고 보기 어렵습니다. 국내 대표 인터넷 검색 포털인 네이버에서 ‘대한’으로 검색해보면 24절기의 하나인 ‘대한(大寒)’이 가장 먼저 소개되고 있고(을 제4호증(출원상표 1), 을 제9호증(출원상표 2)), ‘대한산업’, ‘대한사료’, ‘대한농산’, ‘대한제분’, ‘대한곰창’, 인터넷 쇼핑몰 업체인 ‘대한’, ‘건설업체인 (주)대한’ 등 ‘대한’을 회사명으로 쓰고 있는 기업이 다수 존재하고 있는 것을 볼 수 있는데(을 제4호증 내지 을 제7호증(출원

상표 1), 을 제9호증 내지 을 제13호증(출원상표 2)), 이들 기업이 반드시 현저한 지리적 명칭으로서의 ‘대한’ 만을 의미한다고 보기는 어렵다고 판단됩니다.



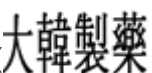
또한 심결일인 2023.4.4.일자 기준으로 ‘ 대한제약 DAIHAN JEYAK’은 78년의 역사를 가진 코스닥상장기업으로 기초 수액제 제품을 주력으로 하는 중견 제약회사인 ‘대한약품공업 주식회사’의 선등록상표로 전체적으로 ‘대한민국의 제약’의 의미 보다는 제약과 관련된 특정회사의 상표로 인식되어지고¹⁴⁾(을 제8호증 내지 을 제9호증(출원상표 1), 을 제14호증 내지 을 제15호증(출원상표 2)), 거래업계에서 흔히 사용되어 특정인에게 독점권을 부여 하는 것이 공공의 이익을 반하는 것이라 볼 만한 증거를 찾아보기 어려우므로 ‘대한제약’은 전체적으로 특별 현저성을 가진 표장으로 봄이 타당하다고 판단됩니다.

따라서 이상과 같은 사정을 종합하면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관이 유사하다고 할 수 없겠으나, 이 사건 출원상표와 선등록상표에서 도형 부분과 문자 부분이 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로 도형 부분과 문자 부분으로 분리하여 관찰할 수 있



고, 문자 부분 중 이 사건 출원상표 ‘ 대한제약 DAEHAN PHARM’의 요부인 ‘대한제약’의

요부인 ‘ 大韓製藥 (대한제약)’과 선등록상표 ‘ 大韓製藥’,

‘ 대한제약 DAIHAN JEYAK’의 요부인 ‘대한제약( 大韓製藥)’의 관념 및 호칭

이 동일하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동할 개연성이 매우 크다고 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 서로 유사하다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당되어 등록될 수 없다는 원심결은 적법·타당한 것이고 원고의 청구는 이유 없는 것이므로 기각되어야 할 것이다.

14) 이는 앞서 예를 들고 있는 ‘대한산업’, ‘대한사료’, ‘대한농산’, ‘대한제분’, ‘대한곡창’이 특정회사의 상표(또는 회사명 상표)로 인식되고 있는 사유와 동일(을 제5호증 참조)

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사여부

(1) 판단기준

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조). 또한 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

(2) 구체적인 판단

(가) 이 사건 출원상표 ‘ 대한제약’은 ‘’와 같은 도형과 한글 4

자인 ‘대한제약’, 그 하단에 영단어 ‘DAEHAN’와 ‘PHARM’이 구성된 표장인데, 한글 4자 ‘대한제약’이 식별력이 있는지 살펴보면, 우선, 이 사건 출원상표 및 선등록상표들의 구성 중 업종을 나타내는 단어인 ‘제약/JEYAK’은 지정상품 관련하여 식별력이 없거나 미약하다. 또한, 한글 2자인 ‘대한’ 및 한자 2자인 ‘大韓’은 현저한 지리적 명칭인 ‘대한민국’의 약어로 볼 여지는 있으나, 일반 수요

자들이 한글자 2자인 ‘대한’을 보고, ‘대한민국’의 약칭이라고만 인식하기보다는 24절기 중 24번째 절기로 ‘큰 추위’, ‘한증의 하나’ 등의 다의적 뜻으로도 인식할 것이다.

더 나아가, 인터넷 네이버 등 사용실태를 아래와 같이 검색을 해보면, 다의적인 개념으로 일반 수요자들이 사용하고 있어 식별력이 없거나 미약하지만, ‘대한’과 ‘제약’이 결합하여 전체적으로 ‘대한민국의 제약’의 의미 보다는 제약과 관련된 특정회사의 상표로 인식되어지고, 거래업계에서 흔히 사용되어 특정인에게 독점권을 부여 하는 것이 공공의 이익을 반하는 것이라 볼 만한 증거가 없으며, 또한, 어느 상표가 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하는지 여부는 결국 그 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐, 즉 그 상표가 타인의 상품과 구별함에 족한 특별 현저성을 가진 상표인가의 여부에 따라 결정하여야 할 것이므로(대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결, 1993. 12. 28. 선고 93후1018 판결, 특허법원 2003. 3. 20. 선고 2003허601 판결 각 참조), ‘대한제약’은 전체적으로 특별 현저성을 가진 표장으로 봄이 타당하다.



(나) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장 유사여부

앞서 살핀 바와 같이 이 사건 출원상표 중 ‘대한제약’ 부분과 선등록상표들의 ‘대한제약’ 부분은 요부에 해당함으로 각 구성 부분 전체를 대비하여 유사여부를 살펴보도록 한다.

1) 외관면에서, 이 사건 출원상표 ‘ 대한제약 DAEHAN JEYAK’와 선등록상표 1

‘ 大韓製藥’, 선등록상표 2 ‘ 대한제약 DAIHAN JEYAK’은 도형부분, 글씨체, 영문자,

구성 등의 차이로 그 외관이 상이하다.

2) 호칭 및 관념면에서, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 사전상 관념 없는 조어지만, ‘대한의 제약’ 정도의 관념이 인식되고, 영문자와 그 한글음역이 병기되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자는 영문표기보다는 한글표기에 따라 이를 호칭하는 것이 일반적이므로, 이 사건 출원상표는 문자 그대로 ‘대한제약’으로 호칭되고, 선등록상표들도 ‘대한제약’으로 호칭되므로 양 상표들은 관념, 호칭이 유사하다.

3) 대비결과

그렇다면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 외관이 상이하고, 관념 및 호칭이 동일·유사하므로, 오늘날 방송 등 광고 선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 상표의 유사 여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이어서(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 참조), 동일 또는 유사한 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 표장이라고 할 것이다.

나. 지정상품의 유사여부

이 사건 출원상표의 상품류 구분 제3류의 지정상품인 ‘각질제거용 팩, 겔 및 오일(화장품), 겔아이스마스크, 기능성 화장품용 스킨케어제, 넥팩(화장용), 메이크업 화장품, 모공수축팩(화장품), 비타민함유 화장품, 스킨 모이스처라이저 마스크, 스킨케어용 화장품, 페이스 팩, 페이스 및 바디로션, 피부세안용 품, 헤어케어로션, 화장용 마스크팩, 화장품 ‘ 등은 선등록상표들의 상품류 구분 제35류의 지정상품(서비스업)인 ‘화장품판매대행업’ 등과는 상품의 속성인 품질과 용도가 동일하고 상품의 제조·판매자, 수요자 범위 등이 일반 거래 통념상 일치하는 서로 동일한 상품이다.

다. 소결론

그렇다면, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고, 이에 반하는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

1. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지

가. 요부관찰 여부

1) 주장

원고들은, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 문자 부분 중 ‘대한’은 현저한 지리적 명칭에 해당하고 지정상품과의 관계에서 ‘제약’ 또한 식별력이 없어 도형 부분이 요부에 해당하는데 도형 부분은 큰 차이가 있어 동일·유사하지 않는 취지로 주장한다. 이에 대하여 피고는, 문자 부분인 ‘대한제약’ 자체가 요부이므로 서로 동일하고, 지정상품과의 관계를 고려하여 ‘대한’을 요부로 보더라도 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 요부가 동일하기는 마찬가지라는 취지로 주장한다.

2) 관련법리

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조). 한편 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단할 필요가 있다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 따라서 요부관찰은 요부가 인정되는 경우에 거래 현실과 수요자의 인식에 기초한 혼동가능성에 대한 적절한 결론을 도출하기 위해 보충적 수단으로 채택될 수 있을 것이다(특허법원 2022. 9. 30. 선고 2022허1667 판결 참조).

3) 검토

① 위와 같은 법리에 비추어 이 사건을 살펴보면, 먼저 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 도형 부분은 아래에서 실시하는 바와 같이 특별한 관념을 내포하는 것으로 보기 부족하고, 지정상품과의 관계에서도 문자 부분의 식별력을 압도한다고 단정하기 어려우며, 전체 상표에서 차지하는 상대적인 크기에도 별 차이가 없으며, 그

구성과 형상에 비추어 볼 때 특별한 관념을 도출한다거나 일반 수요자나 거래자들이 쉽게 호칭을 할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 전체 상표 중 도형 부분이 일반 수요자나 거래 당사자들에게 강한 인상을 주는 부분으로 보이지 는다.

② 한편, 이 사건 출원상표와 선등록상표들 2의 문자 부분 중 ‘대한’은 우리나라의 국어 교육 수준에 비추어 보면 일반 소비자나 거래 당사자들은 ‘24절기 중 24번째 절기, 아시아 대륙 동쪽에 있는 한반도와 그 부속 도서로 이루어진 공화국인 대한민국의 줄임말, 크게 일어난 가뭄, 커다란 원한 등’ 다양한 의미를 가진 단어임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보인다. 그런데 여기에 이 사건 출원상표와 선등록상표 2의 나머지 문자 부분(제약)과 사람의 건강이나 미용과 관련이 큰 지정상품의 성격을 더하여 보면 ‘대한’을 접하는 일반 소비자들이나 거래 당사자들은 ‘대한’의 여러 의미 중 ‘한반도와 그 부속 도서로 이루어진 공화국’에 해당하는 ‘대한민국’의 줄임말로 주로 인식할 것으로 판단된다. 그리고 선등록상표 1의 문자 부분 중 ‘大韓’은 우리나라의 한자 교육 수준에 비추어 보면 일반 소비자와 거래 당사자들은 ‘한반도와 그 부속 도서로 이루어진 공화국을 지칭하는 大韓民國의 줄임말’로 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 사정을 모두 종합해 보면 이 사건 출원상표 및 선등록상표들 중 ‘대한, 大韓’ 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하므로 식별력이 크다고 보기는 어렵다.

③ 이 사건 출원상표 및 선등록상표 2의 문자 부분 중 ‘제약’ 또한 우리나라 소비자와 거래 당사자들이 받은 국어 교육 수준에 비추어 보면 ‘약을 만들다’, ‘한계를 설정하다’ 등의 다양한 의미를 가진 단어로 인식되지만 사람의 건강 및 미용과 관련이 큰 지정상품의 종류를 참작해 보거나 이 사건 출원상표의 영문자 부분 중 ‘製藥’을 뜻하는 ‘PHARM’의 의미를 더하여 보면 ‘약을 만들다’로 쉽게 인식할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 선등록상표 1의 문자 부분 중 ‘製藥’은 우리나라 소비자와 거래 당사자들의 한자 교육 수준에 비추어 보면 ‘약을 만들다’는 의미를 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표 및 선등록상표들 중 ‘제약, 製藥’ 또한 지정상품과의 관계에 비추어 볼 때 식별력이 강한 부분이라고 단정하기는 어렵다.

4) 소결론

결합상표에서 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 도형 부분과

문자 부분 모두 식별력이 낮음은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 이 사건에서는 전체관찰의 방식으로 상표의 동일·유사 여부를 판단하는 것이 타당하다.

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장 유사 여부

1) 외관의 대비



이 사건 출원상표 ‘ 대한제약 DAEHAN PHARM’은, 왼쪽의 도형 부분과 오른쪽의 문자 부분이 결합된 표장이다. 그 중 도형 부분은 원의 지름을 기준으로 위쪽은 빨간색, 아래쪽은 파란색으로 구성되되, 원의 중심에는 흰색의 작은 반원과 전체 원 위에는 9줄의 흰색 가로선이 부가된 형상이다. 문자 부분은 한글 고딕체의 ‘대한제약’을 상단에, ‘대한’의 영문알파벳 표기인 ‘DAEHAN’과 제약을 의미하는 축약영단어로 보이는 ‘PHARM’을 결합한 영문 고딕체인 ‘DAEHAN PHARM’을 하단에 배치한 구성이다.

선등록상표 1 ‘ 大韓製藥’과 선등록상표 2

‘ 대한제약 DAIHAN JEYAK’ 또한 왼쪽에 도형 부분이 오른쪽에 문자 부분이 결합된 표장이다. 그 중 도형 부분은 흰색 바탕에 진한 남색선으로 표기된 원 안에 진한 남색의 작은 삼각형 세 개가 피라미드 형상으로 배치된 구성으로 전체적으로는 하나의 원 안에 큰 삼각형이 배치된 형상을 이룬다. 선등록상표 1의 문자 부분 (大韓製藥)은 4음절의 명조체로 구성된 ‘대한제약’의 한자(번체) 표기이다. 선

대한제약

등록상표 2의 문자 부분(DAIHAN JEYAK)은 도형 부분과 같은 색상의 굵은 고딕체의 4음절 한글인 ‘대한제약’을 상단에 배치하고, 상대적으로 작은 크기의 ‘대한제약’의 영문알파벳표기인 ‘DAIHAN JEYAK’을 하단에 배치한 구성이다.

이 사건 출원상표는 선등록상표 1과는 문자 부분, 도형 부분 모두 다르고, 선등록상표 2와는 일부 문자 부분은 ‘대한제약’으로 동일하지만 글자체, 배치 및 하단의 영문알파벳 표기도 다르며, 도형 부분은 색상 및 구성 도형의 종류와 크기들이 모두 다르므로 외관이 동일·유사하다고 보기 어렵다.

2) 관념의 대비

도형 부분과 문자 부분이 결합한 상표의 경우에 도형 부분 자체로부터 특정한 관념이나 호칭이 도출되지 않는 한 그 상표는 통상적으로 문자 부분에 의하여 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조).

이 사건 출원상표와 선등록상표들을 전체로 관찰할 때 도형 부분의 구조와 형상에 비추어 보면 도형으로부터 특별한 관념을 도출하기는 어렵다. 이 사건 출원상표의 도형 부분이 ‘대한민국’의 국기 중 중앙의 ‘태극’을 연상시킨다고 하더라도 이는 문자 부분 ‘대한’의 의미를 더해 주는 것 이상의 다른 관념을 내포하고 있다고 판단하기 어려운 것은 마찬가지다.

문자 부분의 경우 ‘화장품판매대행업 등’ 지정상품 분야에서 ‘대한’이 특별한 의미를 지닌 것으로 사용되고 있음을 인정할 만한 자료가 없기는 하다. 그러나 위 가.항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 ‘대한제약’은 아랫단의 ‘DAEHAN PHARM’ 및 지정상품과의 관계에서, 선등록상표 1의 ‘大韓製藥’은 우리나라 일반 소비자나 거래 당사자들의 한자 교육 및 일반 교양 수준에 비추어 볼 때, 선등록상표 2의 ‘대한제약’ 또한 인간의 건강과 피부 미용과 밀접한 관련이 있는 지정상품과의 관계를 감안해 보면 모두 ‘대한민국의 제약’으로 인식될 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 관념이 동일하다.

3) 호칭의 대비

이 사건 출원상표와 선등록상표들을 전체적으로 보더라도 도형 부분을 그 구성이나 형상에 비추어 특정한 명칭으로 부르기는 어렵다. 그러나 문자 부분의 경우, 이 사건 출원상표와 선등록상표 2는 상단의 한글부분인 ‘대한제약’이 동일하고 하단의 각 영문 부분도 ‘대한제약’을 영어로 단순 음역한 것에 불과하므로 4음절의 한글로 구성된 널리 사용되는 단어들의 조합인 ‘대한제약’으로 쉽게 불릴 것이다. 선등록상표 1의 문자 부분 또한 우리나라 일반 소비자나 거래자들의 평균적인 한문 교육 수준에 비추어 볼 때 ‘대한제약’이라고 쉽게 불릴 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 호칭은 동일하다.

4) 소결론

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 전체적으로 대비할 때 외관이 다르지만 관념과 호칭이 동일하다. 특히 오늘날 방송 등 광고선전매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈

번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있는 점에서(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등), 이 사건 출원상표가 선등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처를 오인·혼동하게 할 우려가 클 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장이 유사하다고 보는 것이 타당하다.

다. 지정상품의 동일·유사 여부

상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니된다 할 것이고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 할 것이다(대법원 1994. 2. 8. 선고 93후1421, 1438 판결, 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결 등 참조).¹⁵⁾

이 사건 출원상표의 상품류 구분 제3류의 지정상품은 모두 사람의 피부에 직접 적용하여 신체 위생 및 피부 미용의 목적으로 사용하는 제품들과 이와 관련된 도구들이다. 위 상품들은 선등록상표들의 상품류 구분 제35류의 지정상품(서비스업)인 ‘화장품판매대행업’의 대상물품이고, 이 사건 출원상표의 지정상품들의 판매장소와 선등록상표들의 지정상품(서비스업)의 제공장소 및 수요자 등 거래 실정도 거의 같으므로 이 사건 출원상표를 선등록상표들의 지정상품(서비스업)에 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려를 충분히 예상할 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 지정상품도 유사하다고 판단된다.

라. 소결론

이 사건 출원상표는 선출원에 의한 타인의 등록상표인 선등록상표들과 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 것이므로 상표법 제34조 제1항

15) 상표법 개정으로 ‘지정서비스업’ 대신 ‘지정상품’으로 표기되기는 하나 상품과 서비스업의 동일·유사 여부를 판단하는 기준이 변경된 것은 아니므로 위와 같은 법리에 따라 판단한다.

제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

2. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

Ⅱ. 기계금속건설 분야

1. 2022허4086 등록정정(특) 2023. 5. 2. 선고, 심결취소
2. 2022허4383 거절결정(특) 2023. 5.24. 선고, 청구기각
3. 2022허4512 거절결정(특) 2023. 5.24. 선고, 청구기각
4. 2022허4673 거절결정(특) 2023. 7.13. 선고, 청구기각
5. 2022허4758 거절결정(특) 2023. 6.29. 선고, 심결취소
6. 2022허5089 거절결정(특) 2023. 6.21. 선고, 청구기각
7. 2022허5133 거절결정(특) 2023. 5.26. 선고, 청구기각
8. 2023허10323 등록정정(특) 2023. 8.31. 선고, 청구기각
9. 2023허10996 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 청구기각

1. 2022허4086 등록정정(특) 2023. 5. 2. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	롤방충망의 록킹구조	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제1234527호	2021정145
쟁점사항	<진보성> ♦ 정정 후 제1항 발명이 선행발명으로부터 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	1. 을 제1호증: 이 사건 정정심판청구서 2. 을 제2호증: 이 사건 정정의견제출통지서 3. 을 제3호증: 선행발명의 전문 번역문 4. 을 제4호증: 2010. 5. 21. 네이버 블로그(롤방충망) 5. 을 제5호증: 2011. 1. 18. 네이버 블로그(롤방충망) 6. 을 제6호증: 2011. 1. 31. 네이버 블로그(롤방충망) 7. 을 제7호증: 2005. 2. 18. 유리신문기사(롤방충망) 8. 을 제8호증: 이 사건 특허발명에 의해 거절결정된 후출원 발명 9. 을 제9호증: 후출원 발명의 의견제출통지서 10. 을 제10호증: 후출원 발명의 거절결정서 11. 을 제11호증: 등록실용신안공보 제20-0389392호	
심결요지	도어의 후면에서 선택적으로 체결되도록 구성된 비교대상발명을 전면에서 체결되도록 그 형상을 변경하면서 도어 프레임에 설치된 잠금(해제) 장치인 비교대상발명의 래치의 설치위치를 이 사건 제1항 정정발명과 같이 도어로 변경하여 구성하는 것은 문이나 창문에 설치된 통상의 잠금(해제) 장치의 설치 위치 및 그 체결구조에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 쉽게 착상하여 구성할 수 있는 것이다. 비교대상발명은 받침틀(12)에 형성된 통로와 그 통로 상에 형성된 걸림턱과 수직부에 의해 가압자(28a)와 갈고리부(28b)가 통로 내에서 슬라이딩 이동하고 그 이동거리가 제한된다는 점에서 이 사	

	건 제1항 정정발명의 가이드돌기와 가이드홈의 기능을 동일하게 수행하고 있고, 이 사건 제1항 정정발명의 가이드돌기와 가이드홈에 의한 작용효과가 비교대상발명에 비해 새롭다거나 현저히 우수하다고 보이지도 않는 점에서, 단순 설계변경 사항에 해당하는 것으로 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 쉽게 변경하여 구성할 수 있는 것에 지나지 않는다.
판결요지 (청구기각)	선행발명의 래치(28) 지지부재, 래치(28), 스프링과 래치용 계합 가장자리의 형성 위치를 교환하는 시도는 선행발명의 기술적 과제에 반하는 것이거나 선행발명의 본래의 기술적 의의를 깨는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보인다. 정정 후 제1항 발명은 슬라이더(44)의 전면에 걸림홈(45)을 형성하는 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 방충망을 견고하게 고정시킨다는 특유한 효과를 가지게 되는데, 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 판단하지는 이상 쉽게 발명할 수 있다고 단정할 수 없다. 선행발명이 계합 갈고리(28b)의 구조를 이용하여 래치(28)의 전면방향 이동거리를 제한하므로, 선행발명은 가이드홈 및 가이드돌기 구성을 채용할 필요성이 없어 선행발명으로부터 가이드돌기(46) 및 가이드홈(43) 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성 요소	이 사건 정정 후 제1항 발명	비교대상발명
1	전후방향으로 개방된 ㉔프레임과; 상기 프레임의 안쪽에서 슬라이딩 가능하게 장착된 ㉕슬라이딩도어와; 일단이 상기 슬라이딩도어에 연결되고 타단이 상기 프레임의 일측에 연결되어 상기 슬라이딩도어의 이동시 권취되면서 상기 프레임으로부터 인출 또는 인입되는 ㉖방출망과; 상기 슬라이딩도어를 상기 프레임의 타측에 선택적으로 잠금 또는 해제하는 ㉗록킹부로 이루어진 롤방출망에 있어서,	㉔스크린틀(10)과 받침틀(12) ㉕가동문틀(16) ㉖스크린(15) ㉗래치(28)
2	상기 록킹부는 상기 슬라이딩도어의 가운데에 형성되며, 상기 슬라이딩도어에 고정 결합되고, 전후방향으로 이동공이 관통하여 형성된 ㉘지지부재와; 상기 이동공에 전후방향으로 슬라이딩 가능하게 장착되고, ㉙전면에 걸림홈이 형성된 슬라이더와; 상기 슬라이더의 후면에 배치되어 상기 슬라이더를 상기 방출망의 반대방향으로 탄성 지지하는 ㉚스프링과; 상기 프레임의 타측에 형성되고 상기 슬라이더가 배치되는 후방향으로 절곡되어 상기 걸림홈에 선택적으로 삽입되는 ㉛걸림부로 이루어지되,	㉔<도4>에 도시된 받침틀(12) 중앙에 위치하여 래치(28)를 받침틀(12)에 고정하는 부재 ㉕받침틀 내에서 슬라이딩하는 가압자(28a)와 갈고리부(28b) ㉖스프링(29) ㉗가동문틀(16)에 형성된 고정구(25a)
3	상기 슬라이더는 상기 슬라이딩도어의 슬라이딩방향에 대한 수직방향인 전후방향으로 이동하여 상기 걸림부와 결합되며,	가압자(28a)는 가동문틀(16) 이동방향에 수직으로 작동하고, 그 후면의 갈고리부(28b)가 고정구(25a)와 결합

4	상기 슬라이더의 양측에는 ①가이드돌기가 돌출 형성되어 있고, 상기 이동공의 양측에는 상기 가이드돌기가 삽입되고 안내되는 ①가이드홈이 형성되어 있으며,	①①<도8>에 도시된 가압자(28a)와 갈고리부(28b)를 연결하는 부재와 받침틀(12)에 고정된 부재가 만드는 구조에 의해 래치(가압자)의 이동이 제한
5	상기 가이드홈은 상기 지지부재의 후면방향으로 개방되고 전면방향으로는 폐쇄되어 있어 상기 스프링의 탄성력에 의한 상기 가이드돌기의 전면방향 이동거리를 제한하고,	
6	상기 슬라이더의 전면은 상기 스프링의 탄성력에 의해 상기 이동공을 관통하여 돌출 형성되고,	가압자(28a)가 스프링(29) 힘에 의해 받침틀(12)에 고정된 부재를 관통하여 돌출 형성
7	상기 스프링의 탄성복원력에 의해 상기 슬라이더의 전면에 형성된 상기 걸림홈에 상기 걸림부가 삽입되고,	가압자(28a) 후면에 설치된 갈고리부(28b)가 고정구(25a)와 결합되는 구조
8	상기 슬라이더의 전면을 상기 스프링 방향으로 누르면, 상기 스프링이 압축되면서 상기 슬라이더의 전면에 형성된 상기 걸림홈은 상기 걸림부로부터 이탈되는 것을 특징으로 하는 롤방충망의 록킹구조.	가압자(28a)를 누르면 스프링(29)이 압축되어 갈고리부(28b)가 고정구(25a)에서 이탈

◆ 원고 주장

다음과 같은 이유로 이 사건 정정 후 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정되므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

- 1) 구성요소 10의 슬라이더의 전면이 이동공을 관통하여 돌출 형성되는 구성의 의미 및 이로 인한 작용효과를 고려하지 고, 선행발명의 대응 구성과 동일하다고 판단하였다.
- 2) 구성요소 6의 걸림부가 슬라이더가 배치되는 후방향으로 절곡되어 있는 구성의 의미 및 이로 인한 작용효과를 고려하지 고, 선행발명의 대응 구성과 동일하다고 판단하였다.

- 3) 가동 문틀(16)에 래치를 형성하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 깨는 것이어서 생각해내기 어렵고 이러한 형상의 가동 문틀(16)에는 가이드돌기, 가이드홈을 도입할 수도 없다.

◆ 피고 주장

다음과 같은 이유로 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족하지 못하였다.

- 1) 정정 후 제1항 발명과 선행발명은 잠금 방식이나 잠금 구조가 동일하고, 지지부재, 슬라이더를 슬라이딩도어에, 걸림부를 프레임의 타측에 각 형성하는 것은 일반적인 방충망에서 볼 수 있는 주지관용기술에 해당하므로, 선행발명의 래치(28) 지지부재[래치(28), 스프링 포함]와 래치용 계합 가장자리(25a)의 위치만 변경하면 정정 후 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.
- 2) 정정 후 제1항 발명의 가이드돌기와 가이드홈은 선행발명의 대응하는 구성과 형상 및 형성 위치에 차이가 있을 뿐 기능이 동일하고 가이드돌기와 가이드홈은 다양한 기술분야에서 널리 이용되는 구성이므로, 선행발명의 대응하는 구성의 형상 및 위치를 변경하여 차이점을 쉽게 극복할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 차이점 1, 3(록킹부와 걸림부의 위치), 차이점 2(슬라이더의 전면에 걸림홈을 형성), 차이점 4(가이드돌기 및 가이드홈)의 용이 도출 여부인데, 특허법원은 차이점 1, 3은 선행발명의 기술적 과제에 반하거나 기술적 의의를 깨는 것이어서 쉽게 극복할 수 없고, 차이점 2는 특유한 효과를 갖는 것이고 선행발명에는 이의 필요성이나 문제점 등을 인식하고 있지 않아 쉽게 극복할 수 없으며, 차이점 4는 선행발명에 대응구성이 존재하여 차이점 4와 같은 구성을 채용할 필요성이 없으므로 쉽게 극복할 수 없다고 판단함

□ 특허심판원의 판단

먼저 차이점 1에 대해 살펴보면, ① 비교대상발명은 받침틀(12)인 도어 프레임에 래치(28)가 형성되어 있고, 이 사건 제1항 정정발명은 슬라이딩 도어 자체에 록킹부가 형성되어 있어서 외견상 래치와 록킹부의 설치 위치에 차이가 있어 보이지만, 통상적으로 문이나 창문의 잠금(해제) 장치의 경우 프레임(틀)이 아닌 문이나 창에 설치되어 있는 것에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 록킹부와 같은 잠금(해제) 장치의 설치 위치를 프레임(틀)에서 도어로 변경하여 형성하는 것을 쉽게 착상하여 구성할 수 있다고 인정되며, ② 마찬가지로 문이나 창문에 설치된 통상적인 잠금(해제) 장치의 경우 썬기형 걸림구조를 활용하여 문이나 창문의 전면 또는 후면 또는 측면에서 잠금 또는 해제가 이루어지도록 구성되어 있다는 점에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 썬기형 걸림구조에 해당하는 고정구(25a)와 갈고리부(28b)에 의해 후면에서 체결(선택적 결합)되도록 구성된 비교대상발명을 이 사건 제1항 정정발명과 같이 전면에서 체결되는 방식으로 변경하는 것에 어떠한 어려움도 없을 것이라고 인정되는바, 차이점 1은 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

다음으로 차이점 2의 경우, ③ 비교대상발명 역시 받침틀(12)에 형성된 통로와 그 통로 상에 형성된 걸림턱 및 가압자(28a)와 갈고리부(28b)를 일체로 연결하기 위해 형성된 수직부에 의해 가압자(28a)와 갈고리부(28b)가 통로 내에서 슬라이딩 이동하고 그 이동거리가 제한된다는 점에서 이 사건 제1항 정정발명의 가이드돌기와 가이드홈의 기능을 동일하게 수행하고 있다고 보아야 할 것이고, 이 사건 제1항 정정발명의 가이드돌기와 가이드홈에 의한 작용효과가 비교대상발명에 비해 새롭다거나 현저히 우수하다고 보이지도 않는 점에서, 차이점 2는 단순 설계변경 사항에 해당하는 것으로 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 쉽게 변경하여 구성할 수 있는 것에 지나지 않는다.

따라서 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

살피건대, ① 도어의 후면에서 선택적으로 체결되도록 구성된 비교대상발명을 전면에서 체결되도록 그 형상을 변경하면서 도어 프레임에 설치된 잠금(해제) 장치인 비교대상발명의 래치의 설치위치를 이 사건 제1항 정정발명과 같이 도어로 변경하여 구성하는 것은, 위에서 살펴본 바와 같이 문이나 창문에 설치된 통상의 잠금

(해제) 장치의 설치 위치 및 그 체결구조에 비추어 볼 때, 비록 설계변경과 관련하여 비교대상발명에 명시적인 기재가 없다 하더라도, 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 쉽게 착상하여 구성할 수 있는 것이고, ② 비교대상발명의 가동문틀(16)의 조작부(26)에 형성된 거꾸로 된 ‘U’ 자 형태의 구조가 비교대상발명에서 반드시 유지되어야 하는 필수구조가 아니라는 점에서, 통상의 기술자라면 필요에 따라 얼마든지 비교대상발명의 가동문틀(16)의 조작부(26)의 형상을 변경하여 가동문틀(16)의 조작부(26)에 슬라이더를 설치할 수 있도록 구성할 수 있을 뿐만 아니라, ③ 마찬가지로 받침틀(12)에 형성된 댐퍼 구조 역시 반드시 사용되어야 하는 필수구조가 아니기 때문에, 댐퍼를 제거하거나 받침틀(12)의 위치를 변경하는 등의 설계변경 역시 통상의 기술자라면 언제든지 필요에 따라 어려움 없이 수행할 수 있는 것이라고 인정되는바, 이를 종합하여 볼 때, 청구인의 주장은 모두 받아들일 수 없다.

□ 특허법원의 판단

4) 차이점에 대한 검토

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).

아래와 같은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, ㉠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 아 방충망을 견고하게 장시간 고정되도록 할 수 있으며, ㉣ 슬라이더는 한쪽 방향으로 치우치지 고 이동공 전후방향으로 안정적으로 슬라이딩

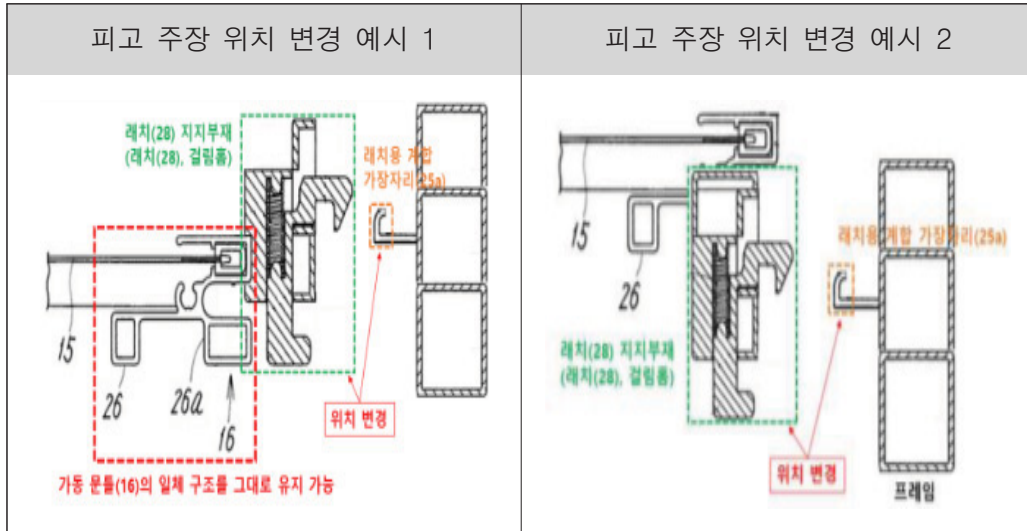
이동을 할 수 있는 작용효과가 있다. 또한 ㉠과 같은 구성으로 ㉡ 스프링의 탄성력에 의한 슬라이더의 전면방향 이동거리를 제한할 뿐만 아니라 ㉢ 슬라이더의 전후방향 이동을 안정적으로 할 수 있는 작용효과가 있다.

이러한 정정 후 제1항 발명의 기술적 특징에 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한 통상의 기술자가 선행발명으로부터 정정 후 제1항 발명의 ‘지지부재, 슬라이더를 슬라이딩도어의 가운데에, 걸림부를 프레임의 타측에 형성하는 구성’, ‘슬라이더의 전면에 걸림홈을 형성하는 구성’, ‘슬라이더의 양측에 가이드돌기를, 이동공의 양측에 가이드홈을 형성하는 구성’을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것이다.

① 선행발명의 래치(28) 지지부재, 래치(28), 스프링을 가동 문틀(16)에 형성하고, 래치용 계합 가장자리(25a)를 수용 프레임에 형성하면 정정 후 제1항 발명과의 위와 같은 차이를 극복할 수 있는 것처럼 보이는 한다. 그러나 선행발명은 새시 프레임에 스크린 프레임을 설치하면서도 새시 프레임에 의해 얻어진 시야를 가급적 차단하지는 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 고정결합하기 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 깨는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보인다.

② 이에 대하여 피고는, 아래 표에 도시된 것과 같이 통상의 기술자는 선행발명에서 래치(28) 지지부재, 래치(28), 스프링을 가동 문틀(16)로, 래치용 계합 가장자리

(25a)를 수용 프레임으로 그 형성 위치를 변경할 수 있고 아래 표 왼쪽과 같이 변경하면 가동 문틀의 본체부와 조작부 구성을 유지할 수 있으므로 가동 문틀의 기술적 의의를 지는다고 주장한다.



그러나 왼쪽과 같이 래치(28)와 래치용 계합 가장자리(25a)의 형성 위치를 변경하는 경우 가동 문틀의 조작부와 본체부 구성은 유지할 수 있다고 하더라도 가동 문틀이 스크린 프레임에 접하는 상태에서 래치(28) 지지부재, 래치(28), 스프링으로 인하여 가동 문틀의 가로 폭이 넓어져 시야를 차단하고, 시야를 가리지 않도록 오른쪽과 같이 변경하는 경우 손가락걸이용 요철(26a)을 제거하여야 하고 래치, 래치 지지부재가 전방으로 돌출하게 되므로, 래치(28)와 래치용 계합 가장자리(25a)의 형성 위치를 변경하는 것은 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 없다.

③ 앞에서 본 바와 같이 정정 후 제1항 발명은 지지부재(41)에 전후방향으로 이동공(42)을 관통하여 형성하고 슬라이더(44)를 이동공(42)에 전후방향으로 슬라이딩 가능하게 장착하면서 슬라이더(44)의 전면에 걸림홈(45)을 형성하여 권취수단으로부터 작용하는 힘을 슬라이더 전체로 분산시켜 방충망을 견고하게 장시간 고정되도록 하였다. 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

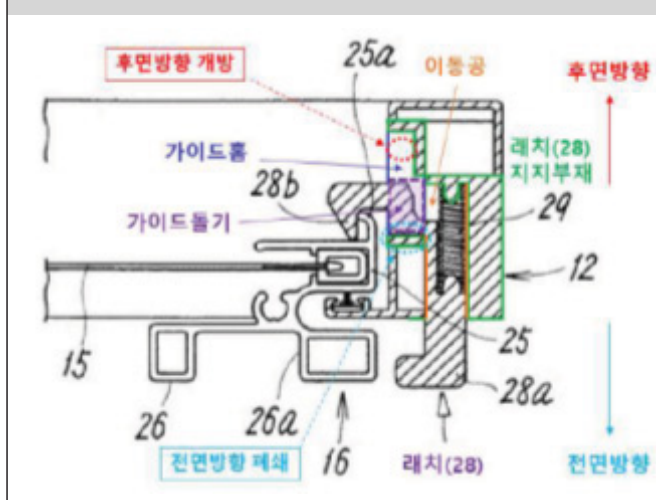
(44)의 전면에 걸림홈(45)을 형성하는 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 방충망을 견고하게 고정시킨다는 특유한 효과를 가지게 된다.

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 판단하지는 이상 쉽게 발명할 수 있다고 단정할 수 없다. 또한 위와 같은 정정 후 제1항 발명의 특유한 효과는 선행발명으로부터 예측하기 어렵다.

④ 차이점 4는 정정 후 제1항 발명은 슬라이더(44)의 양측에는 가이드돌기(46)가 돌출 형성되어 있고, 이동공(42)의 양측에는 가이드홈(43)이 형성되어 있으며, 가이드홈(43)은 지지부재(41)의 후면방향으로 개방되고 전면방향으로는 폐쇄되어 있는 반면, 선행발명은 이동공의 내단 측에 래치(28)의 가압자(28a)와 계합 갈고리(28b)가 연결되면서 계합 갈고리(28b)가 안내되는 부분에 그 형상에 맞추어 공간이 형성되어 있고, 그 공간은 전면방향과 후면방향으로 폐쇄되어 있다는 것이다.

이에 대하여 피고는, 오른쪽 표에 보라색으로 표시된 ‘래치(28)의 가압자(28a)와 계합 갈고리(28b)가 연결되는 부분’은 가이드돌기(46)에 대응하는 구성, 파란색으로 표시된 ‘그 후면방향의 공간’은 가이드홈(43)에 대응하는 구성이고, 선행발명은 정정 후 제1항 발명과 그 형상 및 형성 위치에 차이가 있을 뿐 이러한

피고가 주장하는 가이드돌기 및 가이드홈 구성



계합 갈고리(28b)의 구조를 이용하여 래치(28)의 전면방향 이동거리를 제한하여 정정 후 제1항 발명과 동일한 기능을 하므로, 선행발명으로부터 가이드돌기(46) 및 가

이드홈(43)을 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다.

그러나 앞에서 본 바와 같이 정정 후 제1항 발명의 가이드돌기(46) 및 가이드홈(43) 구성은 스프링의 탄성력에 의한 슬라이더(44)의 전면방향 이동거리를 제한하는 기능을 할 뿐만 아니라 슬라이더(44)가 안정적으로 전후방향 이동을 할 수 있도록 하는 기능을 하므로, 정정 후 제1항 발명의 위와 같은 구성이 특유한 효과가 없다고 볼 수 없고, 위와 같은 효과는 선행발명으로부터 예측하기 어렵다. 선행발명이 위와 같이 계합 갈고리(28b)의 구조를 이용하여 래치(28)의 전면방향 이동거리를 제한하므로, 선행발명은 가이드홈 및 가이드돌기 구성을 채용할 필요성이 없어 선행발명으로부터 가이드돌기(46) 및 가이드홈(43) 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다.

⑤ 선행발명은 래치용 계합 가장자리(25a)가 가동 문틀(16)의 슬라이딩방향으로, 계합 갈고리(28b)가 슬라이딩방향에 대한 수직방향인 전후방향으로 이동하여 래치용 계합 가장자리(25a)와 계합 갈고리(28b)가 결합하지만, 정정 후 제1항 발명은 고정된 프레임(10)의 타측에 걸림부(49)를 형성하고 이동하는 슬라이딩도어(20)에 슬라이더(44)를 형성하여 슬라이더(44)에 형성된 걸림홈(45)이 슬라이딩도어(20)의 슬라이딩방향에 대한 수직방향인 전후방향으로 이동하여 걸림홈(45)과 걸림부(49)가 결합하도록 한다. 따라서 선행발명은 래치용 계합 가장자리(25a)와 계합 갈고리(28b)가 모두 이동하여 록킹부의 잠금상태가 임의로 해제될 수 있으나, 정정 후 제1항 발명은 전후방향으로 이동하는 슬라이더(44)의 형성 위치를 슬라이딩도어(20)의 가운데로 구성하면서 걸림홈(45)만 이동하도록 구성함으로써 록킹부의 잠금상태가 임의로 해제되는 것을 방지하여 안정적으로 결합하도록 하는 개선된 효과도 있다.

5) 검토 결과 정리

그렇다면 정정 후 제1항 발명은 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명으로부터 또는 선행발명에 주지관용기술을 참고하여 차이점들을 극복하고 쉽게 도출할 수 없다고 할 것이므로, 결국 정정 후 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

2. 2022허4383 거절결정(특) 2023. 5.24. 선고, 청구기각

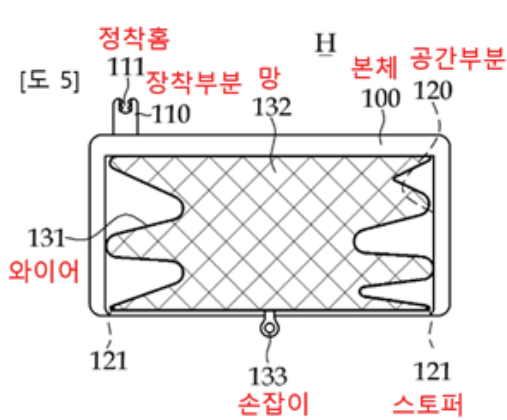
◆ 사건 요약

발명의 명칭	자동차용 선바이저	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-0052215	2021원1913
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 비교대상발명 1,2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증 내지 을 제10-3호증	
심결요지	비교대상발명 2의 ‘수납부(43)로부터 꺼내면 프레임(42a)자체의 탄성력에 따라 프레임(42a)이 본래의 형상으로 복원하여 전개되고, 사용 후에는 접어서(강제로 휘게 해서) 수납되는 보조 선셰이드(42)’의 구성에 그대로 나타나 있는 것이어서, 비교대상발명 1의 보조 바이저(13) 대신에 비교대상발명 2의 보조 선셰이드(42)를 적용함에 의해 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것으로 파악된다. 따라서, 구성요소 4, 5의 차폐막은 비교대상발명 2의 대응구성과 전혀 다른 구성과 작용효과를 가진다는 청구인의 주장은 받아들여질 수 없다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 1의 명세서의 “미리 성형한 보조 바이저(13)나 걸어맞춤 바(31), 손잡이(32) 등의 각 파트를 조립함으로써 제작할 수 있다.”(을 제2호증, [0015])라는 기재에 비추어 보면, 선행발명 1의 보조 바이저(13)는 별도의 부품으로 제작하여 조립할 수 있고, 위 보조 바이저(13)의 재질을 이 사건 제1항 발명의 차폐막과 같이 쉽게 휠 수 있는 유연한 것으로 변경하는 데에는 별다른 제한이나 방해가 없으며 이를 배제할 만한 요소도 없는 것으로 보인다. 나아가, 을 제10호증의 기재에 비추어 보면 자동차용 선바이저를 포함하여 자동차로 유입되는 햇빛을 차단하는 장치 분야에서 유연한 재질로 차폐막을 만들어 접거나 흰 상태로 본체에 보관하고 필요시 빼내는 기술은 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 이미 널리 활용되고 있었던 것으로 보인다. 이러한 점들을 종합해 보면 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합할 동기는 충분하다고 판단된다.	

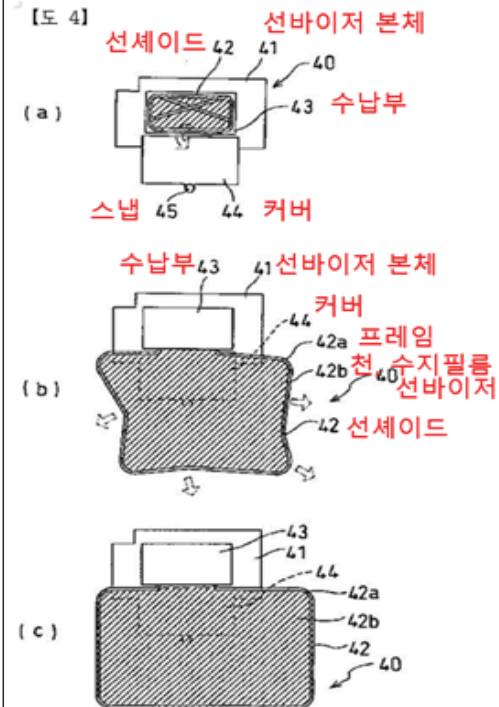
◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1, 2
자동차의 헤드 라이너(10)에 장착한 피벗 암(30)에 강제로 끼워 놓고 억지로 돌릴 수 있게 장착하는 본체(100)를 포함하되,(이하 ‘구성 1’ 이라 합니다) 상기 본체(100)에는, 한쪽에 피벗 암(30)에 끼울 수 있게 형성한 장착 홈(111), 그리고 상기 장착 홈(111)의 마주하는 면에 각각 돌출하되 돌출한 사이에 피벗 암(30)이 강제로 끼워지게 하여 고정하는 적어도 3개의 고정 돌기(112)를 갖춘 장착 부분(110);(이하 ‘구성 2’ 라 합니다) 상기 본체(100)의 한쪽 가장자리 부분을 통해 내부에 삽입할 수 있게 형성하되, 입구 부분에는 양쪽에 각각 서로 마주하게 쌍으로 돌출한 두 쌍의 스톱퍼(121)를 갖춘 공간 부분(120);(이하 ‘구성 3’ 이라 합니다) 유연한 재질을 이용하여 상기 공간 부분(120)보다 넓은 크기로 이루어진 망(132)과 상기 망(132)의 가장자리에 장착하여 형태를 잡아주는 가능한 와이어(131)를 포함하되, 상기 와이어(131)는 공간 부분(120)의 측면과 스톱퍼(121) 사이를 통해 공간 부분(120)에서 인출과 수납할 수 있게 장착하고, 상기 망(132)은 서로 마주하는 스톱퍼(121) 사이에 끼워지게 설치한 차폐막(130)을 포함하되,(이하 ‘구성 4’ 라 합니다) 상기 차폐막(130)은 상기 와이어(131)가 상기 공간 부분(120)의 안쪽과 스톱퍼(121)	[비교대상발명 1] 이 고안의 보조 바이저 내장 선바이저(11)는 자동차의 창문을 따라 지지 바(41)를 통해 자유로운 목 움직임이 가능하게 장착한 선바이저 본체(12)와, 그 선바이저 본체(12)를 따라 슬라이드 가능하게 장착한 보조 바이저(13)를 구비하고 있는 것이다. [비교대상발명 2] 선셰이드(42)의 일 구성예를 도 4에 나타낸다. (a)는 선셰이드(42)를 전개하기 전의 상태, (b)는 선셰이드(42)를 전개 중인 상태, (c)는 전개 후의 상태를 나타낸다. 이 구성예에서는, 선셰이드(42)를 전개한 상태를 유지시키기 위해서, 예를 들어 가요성의 와이어로 프레임(42a)을 형성하고, 프레임(42a)에 상기 천 또는 수지 필름(4

사이의 공간에서 탄성 변형을 통해 강제로 휘게 하여 상기 공간 부분(120) 안에 수납하게 한 것(이하 ‘구성 5’라 합니다)을 특징으로 하는 자동차용 선바이저(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 합니다).



2b)을 첨부한 것이다. 이 구성에 의하면, 프레임(42a)을 임의의 형상으로 접어 구부릴 수 있고, 또한 프레임(42a)에 첨부된 천 또는 수지 필름(42b)도 임의의 형상으로 폴딩할 수 있다.



◆ 원고 주장

원고는 이 사건 제1항 출원발명의 제1,2 연동기어가 접속틀체(3) 내부에 수용되는 반면, 선행발명 1의 기어체(20)가 수용되는 케이스체(18)는 파이프체(5)의 상부에 노출되는 점에서 차이가 있으므로 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 없다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명의 제1,2 연동기어가 접속틀체(3) 내부에 수용되는 것은 선행발명 1의 한쌍의 기어체(20)와 압입용 케이스부(22)가 파이프체(5) 내부에 수용되도록 케이스체(18)의 외경을 줄이거나 또는 케이스체(18)를 단순히 제거하는 것으로부터 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 선행발명 1의 보조 바이저(13) 대신 선행발명 2의 선셰이드(40)로 치환되어 선행발명 1,2가 결합할 수 있는지 여부에 관한 것이나, 특허법원에서는 선행발명 1은 슬라이드 조작이 쉽고 슬라이드 가이드 부분에 문제가 발생하지는 보조 바이저를 내장한 선바이저를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있고(을 제2호증의 [0005]), 선행발명 2도 전개 및 수납이 용이한 자동차의 선셰이드를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로 목적이 서로 동일하므로 선행발명 1,2를 서로 참작하여 결합할 동기가 충분하다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

청구인은, 구성요소 4, 5의 차폐막은 강제로 휘게 해서 본체의 공간 부분(120)에 수납 또는 인출하게 하는 구성으로, 본체에서 바로 잡아당기면 바로 펼쳐지면서 차폐 기능을 할 수 있는 구성인 반면, 비교대상발명 2는 접어서 수납부에 수납하는 구성으로, 접힌 선셰이드를 펼쳐야 사용할 수 있는 상태가 되는 구성인 점에 차이가 있어서, 비교대상발명 2의 대응구성을 적용하더라도 차이점 2를 극복할 수 없다고 주장하고 있다. 그러나, 청구인의 위의 주장 내용은 위의 ① 항에서 살핀바와 같이 비교대상발명 2의 ‘수납부(43)로부터 꺼내면 프레임(42a)자체의 탄성력에 따라 프레임(42a)이 본래의 형상으로 복원하여 전개되고, 사용 후에는 접어서(강제로 휘게 해서) 수납되는 보조 선셰이드(42)’의 구성에 그대로 나타나 있는 것이어서, 비교대상발명 1의 보조 바이저(13) 대신에 비교대상발명 2의 보조 선셰이드(42)를 적용함에 의해 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것으로 파악된다. 따라서, 구성요소

4, 5의 차폐막은 비교대상발명 2의 대응구성과 전혀 다른 구성과 작용효과를 가진다는 청구인의 주장은 받아들여질 수 없다.

□ 특허법원의 판단

① 선행발명 2에는 ‘유연한 재질로 이루어진 천(42b)과 그의 둘레에 배치된 탄성력이 있는 가요성 와이어 프레임(42a)을 포함하는 선셰이드(42)를 선바이저 본체(41)에 폴딩한 상태로(임의의 형상으로 접어서) 수납하는 구성’이 개시되어 있는데, 이는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4, 5와 실질적으로 동일한 것으로 보인다.

② 선행발명 1은 햇빛을 차단하는 용도로 사용하는 보조 바이저를 내장한 자동차용 선바이저에 관한 것이고, 선행발명 2 역시 햇빛을 차단하는 용도로 사용하는 선셰이드를 내장한 자동차용 선바이저에 관한 것으로, 기술 분야가 동일하다(을 제2호증의 [0001], 을 제3호증의 [0001]). 또한 선행발명 1은 슬라이드 조작이 쉽고 슬라이드 가이드 부분에 문제가 발생하지는 보조 바이저를 내장한 선바이저를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있고(을 제2호증의 [0005]), 선행발명 2도 전개 및 수납이 용이한 자동차의 선셰이드를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로(을 제3호증의 [0007]) 목적이 서로 동일하다. 이와 같이 선행발명 1, 2는 기술 분야 및 목적이 동일하므로 통상의 기술자라면 선바이저 본체에 수납되는 보조 바이저 또는 선셰이드의 재질 및 수납 구조의 개선과 관련하여 두 발명의 기술 내용을 서로 참작하고 결합해 볼 동기가 충분할 것으로 보인다.

③ 선행발명 2는 선셰이드를 접거나 펼 수 있는 재질로 하여 자동차용 선바이저 본체에 휘어서 수납하고 필요시 인출하는 발명으로, 이 사건 출원발명의 출원일보다 20여년 정도 앞선 점4)에 비추어 보면, 자동차용 선바이저 분야에서 햇빛을 차단하는 차폐막을 선바이저 본체에 접거나 휘어서 수납하다가 필요시 인출하는 것은 해당 기술 분야의 기본 과제일 뿐 아니라 기술의 발전방향에 비추어 볼 때 당연한 고려 사항으로 보인다.

④ 선행발명 1의 명세서의 “미리 성형한 보조 바이저(13)나 걸어 맞춤 바(31), 손잡이(32) 등의 각 파트를 조립함으로써 제작할 수 있다.”(을 제2호증, [0015])라는 기재에 비추어 보면, 선행발명 1의 보조 바이저(13)는 별도의 부품으로 제작하여 조립할 수 있고, 위 보조 바이저(13)의 재질을 이 사건 제1항 발명의 차폐막과 같이 쉽게 펼 수 있는 유연한 것으로 변경하는 데에는 별다른 제한이나 방해가 없으며 이

를 배제할 만한 요소도 없는 것으로 보인다. 나아가, 을 제10호증의 기재에 비추어 보면 자동차용 선바이저를 포함하여 자동차로 유입되는 햇빛을 차단하는 장치 분야에서 유연한 재질로 차폐막을 만들어 접거나 흰 상태로 본체에 보관하고 필요시 빼내는 기술은 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 이미 널리 활용되고 있었던 것으로 보인다. 이러한 점들을 종합해 보면 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합할 동기는 충분하다고 판단된다.

3. 2022허4512 거절결정(특) 2023. 5.24. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	에너지 변환 장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-0077110	2021원1991
쟁점사항	<산업상 이용 가능성> ♦ 이 사건 출원발명이 산업상 이용할 수 있는 발명인지 여부	
입증방법	1. 을 제1호증: 이 사건 최종명세서	
심결요지	제1, 2 벨로즈(20, 30)의 교호적 압축 및 팽창 작용과 제1, 2 외기 개폐부(130, 132)의 교호적 개폐 작용에 의해 실린더의 압력 공간(제1, 2 가압공간)을 진공 상태와 공압 상태로 교대로 압력 차이를 형성함으로써 피스톤(100)의 왕복 운동을 유도하는 구성을 적용하여 입력 에너지보다 출력 에너지가 더 게 할 수 있다는 이 사건출원발명은 에너지 보존법칙에 어긋나는 것이다. 이 사건 출원발명은 제1, 2 모터와 발전기 사이에 추가된 장치의 구조와 상관없이 그 목적(피스톤의 운동 에너지를 추가적으로 생성하여 발전기에 전달함으로써 추가적인 전기 에너지를 생산하도록 하는 것)을 달성할 수 없다.	
판결요지 (청구기각)	제1항 발명에서 발전기(G)로 하여금 필요 에너지를 생산하기 위해서는, ① 제1.2모터를 이용하여 제1.2 벨로즈(20, 30)를 교대로 압축하는 과정(전기 에너지 → 진공.압축 상태 에너지), ② 외기 개폐부를 통해 제1.2 압력공간으로 진공펌프와 외기와 연결을 선택적으로 개폐하는 과정(전기 에너지 → 진공 펌프 → 진공상태 에너지)을 통해, ③ 피스톤이 왕복 이동함으로써 운동에너지로 변환되고 ④ 피스톤 로드와 연결된 발전기에서 전기에너지로 변환되는 과정 등을 거쳐야 함은 자명하다. 그런데 어떠한 에너지가 다른 형태의 에너지로 변환될 때 변환 전후의 에너지 총합은 항상 일정하여 특정 시스템에서 출력 에너지는 입력 에너지보다 클 수 없다는 에너지 보존의 법칙을 고려하면,	

	제1항 발명에서 피스톤에 의한 운동에너지 또는 발전기에 의해 생산되는 출력 에너지인 전기에너지는 에너지 변환 과정에서 발생하는 손실로 인해 결국 입력 에너지보다 작아질 수밖에 없다. 에너지 생산(생성) 장치에 관한 제1항 발명은 에너지 보존의 법칙이라는 자연법칙에 반하는 것이라고 보아야 한다. 원고는, 제1항 발명에서 입력 에너지(전기에너지)가 투입되는 에너지의 전부라는 관점에서 바라본다면 자연법칙에 위배될 것이지만, 입력 에너지(전기에너지) 외에 공압 차이에 따라 발생하는 에너지를 더 고려한다면 최종적으로 에너지 보존의 법칙에 위배되지는 않는다고 주장하나, 원고가 지적하는 공압 차이는 진공 펌프의 연결에 의하여 발생하는 것이고, 이러한 진공 펌프는 결국 입력 에너지(전기에너지)를 투입하여 작동시키는 것으로 파악된다. 따라서 원고가 지적하는 공압 차이에 따라 발생하는 에너지는 입력 에너지(전기에너지)와 별개가 아니므로, 이를고려하더라도 원고 스스로 인정하는 것처럼 제1항 발명에서 입력 에너지(전기에너지)가 투입되는 에너지의 전부라는 관점에서 자연법칙에 위배된다는 판단에 어떠한 장애가 되지 아니한다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원발명은 제1, 2 벨로즈(20, 30)를 이용하여 피스톤(100) 양 공간의 기압차 형성을 통해 더 큰 에너지를 얻는 것이고 단순히 실린더 내부의 압력차를 형성하여 에너지를 얻는 것이 아니기 때문에 전체 계(system) 측면에서 에너지 보존법칙을 위배하지 않으므로, 이 사건 출원발명은 산업상 이용 가능성이 있는 것이고, 발명의 설명도 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하게 기재된 것이다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원발명은 전기를 ‘입력에너지’로 하고, 발전기로 얻는 전기를 ‘출력 에너지’로 하는데, 에너지 보존법칙에 따르면 출력에너지는 항상 입력에너지보다 작을 수밖에 없는 것이므로, 더 큰 (출력)에너지를 얻을 수 있다는 이 사건 출원발명은 에너지보존법칙에 위배되는 것이고, 어떠한 작동방식이나 작동원리에 의해 작동되는지도 명확하게 기재되어 있지 않다.

◆ 검토 의견

특허법원은, 이 사건 제1항 출원발명은 자연법칙에 위배되어 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 판단함

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원발명의 에너지 변환 장치가 발전기를 통해 전기 에너지를 생산하기 위해서는 외기 개폐부의 작동을 통해 제1 압력공간 및 상기 제2 압력공간으로 각각 외기를 선택적으로 개방 및 폐쇄하는 과정과 제1, 2 모터(2)를 통해 제1, 2 벨로즈 가압부(50, 60)에 구동력을 전달하고, 전달된 구동력을 제1, 2 벨로즈(20, 30)의 압축 및 팽창 운동과 피스톤(100)의 왕복 운동으로 변환되는 과정을 거쳐야 한다. 그런데 에너지가 다른 형태의 에너지로 변환될 때 변환 전후의 에너지의 총합은 항상 일정하여 특정 시스템에서 출력 에너지는 입력 에너지 보다 클 수 없다는 에너지 보존법칙을 고려하면, 이 사건 출원발명에서 출력 에너지, 즉 발전기를 통해 생산되는 전기에너지는 그 과정 중에 제1, 2 벨로즈(20, 30)의 압축 및 팽창 운동과 피스톤(100)의 왕복 운동 등과 상관없이 제1, 2 모터 및 외기 개폐부를 작동하는데 필요한 에너지(이하 ‘입력 에너지’라 한다)를 초과할 수 없다. 게다가 이 사건 출원발명은 제1, 2 모터 및 외기 개폐부를 작동하는 과정, 제1, 2 벨로즈 사이의 유체 이동 과정, 일측 벨로즈가 압축되어 일측 압력공간의 압력 감소가 발생하는 과정, 피스톤이 왕복 운동하는 과정, 발전기에서 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 과정 등을 거쳐야 하며, 이 경우 제1, 2 모터, 외기 개폐부 및 발전기의 작동에 따른 마찰, 제1, 2 벨로즈 내 유체의 이동에 따른 마찰, 피스톤의 작동에 따른 마찰 등은 에너지 손실로 작용하므로 발전기에서 출력되는 전기 에너지는 제1, 2 모터 및 외기 개폐부의 작동을 위해 공급하는 전기에너지보다 항상 작게 되므로 결과적으로 에너지를 생산하는 장치라고 할 수 없다.

따라서 제1, 2 벨로즈(20, 30)의 교호적 압축 및 팽창 작용과 제1, 2 외기 개폐부(130, 132)의 교호적 개폐 작용에 의해 실린더의 압력공간(제1, 2 가압공간)을 진공 상태와 공압 상태로 교대로 압력 차이를 형성함으로써 피스톤(100)의 왕복 운동을 유도하는 구성을 적용하여 입력 에너지보다 출력 에너지가 더 게 할 수 있다4)는

이 사건 출원발명은 에너지 보존법칙에 어긋나는 것이다.

이 사건 출원발명은 실린더 내의 압력공간을 진공 상태와 공압 상태로 양분하여 교대로 압력 차이를 형성함으로써 피스톤(100)의 왕복 운동을 유도하고 발전기(G)로 하여금 전기를 생산하는 에너지 변환 장치(발전장치)에 관한 것이나, 위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원발명과 관련하여 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 자연법칙에 위배되는 사항을 포함하고 있어 통상의 기술자가 구현할 수 없는 것이고, 발명의 설명 어디에도 이를 극복할 수 있는 기술적 사항에 대해 설명할 수 있는 과학적인 이론(원리)이나 객관적으로 뒷받침할 수 있는 실험데이터에 대해서는 전혀 기재되어 있지 아니하다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하게 기재되지 않은 것으로 인정된다.

□ 특허법원의 판단

제1항 발명은 그 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 볼 때, ‘제1.2 압력공간으로 각각 외기를 선택적으로 개방·폐쇄하는 외기 개폐부의 교호적 개폐와 내부에 유체를 포함하고 제1.2 압력공간에 각 구비되어 압축·팽창하는 제1.2 벨로즈의 교호적 작용으로 실린더의 제1.2 압력공간을 진공 상태와 외기 상태로 교호적으로 형성함으로써 피스톤의 왕복운동을 유도하고 이를 이용하여 전기에너지를 생산(생성)하는 장치’를 기술내용을 한다고 해석하는 것이 객관적·합리적이다.

위와 같은 제1항 발명에서 발전기(G)로 하여금 필요 에너지를 생산하기 위해서는, ① 제1.2모터를 이용하여 제1.2 벨로즈(20, 30)를 교대로 압축하는 과정(전기 에너지 → 진공·압축 상태 에너지), ② 외기 개폐부를 통해 제1.2 압력공간으로 진공 펌프와 외기와 연결을 선택적으로 개폐하는 과정(전기 에너지 → 진공 펌프 → 진공 상태 에너지)을 통해, ③ 피스톤이 왕복 이동함으로써 운동에너지로 변환되고 ④ 피스톤 로드와 연결된 발전기에서 전기에너지로 변환되는 과정 등을 거쳐야 함은 자명하다.

그런데 어떠한 에너지가 다른 형태의 에너지로 변환될 때 변환 전후의 에너지 총합은 항상 일정하여 특정 시스템에서 출력 에너지는 입력 에너지보다 클 수 없다는 에너지 보존의 법칙을 고려하면, 제1항 발명에서 피스톤에 의한 운동에너지 또는 발전기에 의해 생산되는 출력 에너지인 전기에너지는 에너지 변환 과정에서 발생하는

손실로 인해 결국 입력 에너지보다 작아질 수밖에 없다. 이러한 사정에다 아래의 점들까지 보태어 보면, 에너지 생산(생성) 장치에 관한 제1항 발명은 에너지 보존의 법칙이라는 자연법칙에 반하는 것이라고 보아야 한다.

(1) 제1항 발명에서는 위와 같은 기술적 구성을 통해 실린더 내부에 벨로즈를 설치함으로써 실린더 내 진공을 효율적으로 형성하여 이러한 진공 상태를 에너지 변환. 생산(생성)에 이용한다는 기술사상이 발견되기는 한다.

그러나 벨로즈의 압축.팽창 시 벨로즈와 유체 이동관이 연결된 부분에 관로의 급격한 수축.확대로 인해 발생하는 에너지 손실, 유체 이동관으로 흐르는 유체와 배관 사이에 발생하는 마찰 등에 의한 에너지 손실, 벨로즈와 실린더 내부와 마찰에 의한 에너지 손실이 추가적으로 발생할 수밖에 없는데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 실린더 내부에 벨로즈를 설치하고 진공 펌프를 연결하여 교호적으로 개폐시킬 경우 위와 같은 다양한 경로의 에너지 손실을 극복하고 벨로즈가 없는 구성에 비해 효율적으로 에너지를 변환.생산(생성)할 수 있는지에 관한 기술내용의 개시가 없다.

(2) 한편 원고는, 제1항 발명에서 입력 에너지(전기에너지)가 투입되는 에너지의 전부라는 관점에서 바라본다면 자연법칙에 위배될 것이지만, 입력 에너지(전기에너지)외에 공압 차이에 따라 발생하는 에너지를 더 고려한다면 최종적으로 에너지 보존의 법칙에 위배되지 않는다고 주장한다.

살피건대 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘피스톤 로드(110)의 일 방향으로 운동하는 경우에는 제1 외기 개폐부(130)를 통해 진공 펌프가 연결되어 제1 압력공간(122)에 진공 상태를 형성하고 … 이후 반대 방향으로 운동하는 경우에는 제2 외기 개폐부(132)를 통해 진공 펌프가 연결되어 제2 압력공간(124)에 진공 상태를 형성하고 제1 외기 개폐부(130)를 개방하여 제1 압력공간(122)에 대기 상태를 형성함으로써 반복적, 교호적으로 실린더(120)의 양분된 압력공간(122, 124)에 압력 차이를 형성한다.’ 라는 기재가 있다(식별번호 [0032]). 위 기재에 비추어 보면, 원고가 지적하는 공압 차이는 진공 펌프의 연결에 의하여 발생하는 것이고, 이러한 진공 펌프는 결국 입력 에너지(전기에너지)를 투입하여 작동시키는 것으로 파악된다. 따라서 원고가 지적하는 공압 차이에 따라 발생하는 에너지는 입력 에너지(전기에너지)와 별개가 아니므로, 이를 고려하더라도 원고 스스로 인정하는 것처럼 제1항 발명에서 입력 에너지(전기에너지)가 투입되는 에너지의 전부라는 관점에서 자연법칙에 위배된다는 판단에 어떠한 장애가 되지 아니한다. 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

이상을 종합하면, 제1항 발명은 자연법칙에 반하는 것이어서 자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서의 발명이라고 보기 어려우므로, 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못한다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장, 즉 제1항 발명은 벨로즈의 압축과 팽창의 연동으로 실린더 공간의 진공을 효율적으로 형성할 수 있도록 하여 에너지 변환의 효율을 높이는 에너지 변환 장치일 뿐이어서 자연법칙에 어긋나는 발명이라고 보아서는 안 된다는 취지의 주장은 받아들이지 아니한다.

4. 2022허4673 거절결정(특) 2023. 7.13. 선고, 청구기각

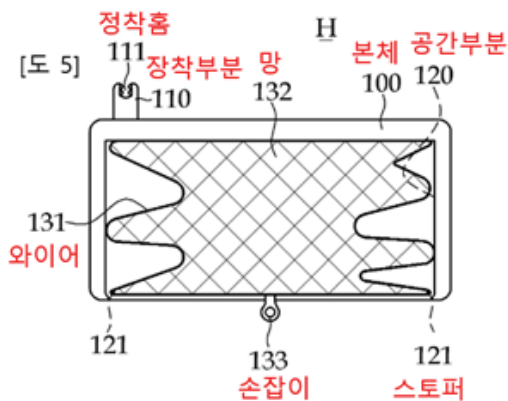
◆ 사건 요약

발명의 명칭	접이식 문 연결구	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0157135	2021원2922
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증 내지 을 제4호증	
심결요지	비교대상발명 1은 기어체와 압입용 케이스부와의 안정적 결합을 위해 중간에 케이스체를 둔 것으로 보이고, 케이스체는 파이프체가 단부에서 연장된 것으로 볼 수 있으며 결국 비교대상발명 1의 기어체 역시 (연장 형성된) 파이프체 외부로 노출되지 는 위치에서 체결되는 것이므로, 비교대상발명 1의 힌지 유니트(17)에 있어서 단순히 파이프체와 케이스체를 일체화함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것이고, 이러한 구조변경에 특별한 기술적 어려움이 있어 보이지도 는다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 1의 명세서의 “미리 성형한 보조 바이저(13)나 걸어 맞춤 바(31), 손잡이(32) 등의 각 파트를 조립함으로써 제작할 수 있다.” (을 제2호증, [0015])라는 기재에 비추어 보면, 선행발명 1의 보조 바이저(13)는 별도의 부품으로 제작하여 조립할 수 있고, 위 보조 바이저(13)의 재질을 이 사건 제1항 발명의 차폐막과 같이 쉽게 휠 수 있는 유연한 것으로 변경하는 데에는 별다른 제한이나 방해가 없으며 이를 배제할 만한 요소도 없는 것으로 보인다. 나아가, 을 제10호증의 기재에 비추어 보면 자동차용 선바이저를 포함하여 자동차로 유입되는 햇빛을 차단하는 장치 분야에서 유연한 재질로 차폐막을 만들어 접거나 흰 상태로 본체에 보관하고 필요시 빼내는 기술은 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 이미 널리 활용되고 있었던 것으로 보인다. 이러한 점들을 종합해 보면 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합할 동기는 충분하다고 판단된다.	

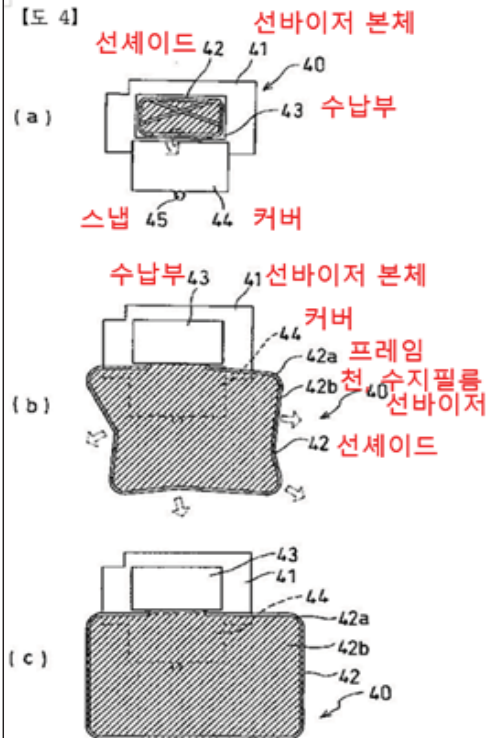
◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1, 2
자동차의 헤드 라이너(10)에 장착한 피벗 암(30)에 강제로 끼워 놓고 억지로 돌릴 수 있게 장착하는 본체(100)를 포함하되,(이하 ‘구성 1’ 이라 합니다) 상기 본체(100)에는, 한쪽에 피벗 암(30)에 끼울 수 있게 형성한 장착 홈(111), 그리고 상기 장착 홈(111)의 마주하는 면에 각각 돌출하되 돌출한 사이에 피벗 암(30)이 강제로 끼워지게 하여 고정하는 적어도 3개의 고정 돌기(112)를 갖춘 장착 부분(110);(이하 ‘구성 2’ 라 합니다) 상기 본체(100)의 한쪽 가장자리 부분을 통해 내부에 삽입할 수 있게 형성하되, 입구 부분에는 양쪽에 각각 서로 마주하게 쌍으로 돌출한 두 쌍의 스토퍼(121)를 갖춘 공간 부분(120);(이하 ‘구성 3’ 이라 합니다) 유연한 재질을 이용하여 상기 공간 부분(120)보다 넓은 크기로 이루어진 망(132)과 상기 망(132)의 가장자리에 장착하여 형태를 잡아주는 가능한 와이어(131)를 포함하되, 상기 와이어(131)는 공간 부분(120)의 측면과 스토퍼(121) 사이를 통해 공간 부분(120)에서 인출과 수납할 수 있게 장착하고, 상기 망(132)은 서로 마주하는 스토퍼(121) 사이에 끼워지게 설치한 차폐막(130)을 포함하되,(이하 ‘구성 4’ 라 합니다) 상기 차폐막(130)은 상기 와이어(131)가 상기 공간 부분(120)의 안쪽과 스토퍼(121) 사이의 공간에서 탄성 변형을 통해 강제로	[비교대상발명 1] 이 고안의 보조 바이저 내장 선바이저(11)는 자동차의 창문을 따라 지지 바(41)를 통해 자유로운 목 움직임이 가능하게 장착한 선바이저 본체(12)와, 그 선바이저 본체(12)를 따라 슬라이드 가능하게 장착한 보조 바이저(13)를 구비하고 있는 것이다. [도 5] [비교대상발명 2] 선셰이드(42)의 일 구성예를 도 4에 나타낸다. (a)는 선셰이드(42)를 전개하기 전의 상태, (b)는 선셰이드(42)를 전개 중인 상태, (c)는 전개 후의 상태를 나타낸다. 이 구성예에서는, 선셰이드(42)를 전개한 상태를 유지시키기 위해서, 예를 들어 개요의 와이어로 프레임(42a)을 형성하고, 프레임(42a)에 상기 천 또는 수지 필름(4

회게 하여 상기 공간 부분(120) 안에 수납하게 한 것(이하 ‘구성 5’라 합니다)을 특징으로 하는 자동차용 선바이저(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 합니다).



2b)을 첨부한 것이다. 이 구성에 의하면, 프레임(42a)을 임의의 형상으로 접어 구부릴 수 있고, 또한 프레임(42a)에 첨부된 천 또는 수지 필름(42b)도 임의의 형상으로 폴딩할 수 있다.



◆ 원고 주장

원고는 이 사건 제1항 출원발명의 제1,2 연동기어가 접속틀체(3) 내부에 수용되는 반면, 선행발명 1의 기어체(20)가 수용되는 케이스체(18)는 파이프체(5)의 상부에 노출되는 점에서 차이가 있으므로 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 없다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명의 제1,2 연동기어가 접속틀체(3) 내부에 수용되는 것은 선행발명 1의 한쌍의 기어체(20)와 압입용 케이스부(22)가 파이프체(5) 내부에 수용되도록 케이스체(18)의 외경을 줄이거나 또는 케이스체(18)를 단순히 제거하는 것으로부터 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 선행발명 1의 보조 바이저(13) 대신 선행발명 2의 선셰이드(40)로 치환되어 선행발명 1,2가 결합할 수 있는지 여부에 관한 것이나, 특허법원에서는 선행발명 1은 슬라이드 조작이 쉽고 슬라이드 가이드 부분에 문제가 발생하지는 보조 바이저를 내장한 선바이저를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있고(을 제2호증의 [0005]), 선행발명 2도 전개 및 수납이 용이한 자동차의 선셰이드를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로 목적이 서로 동일하므로 선행발명 1,2를 서로 참작하여 결합할 동기가 충분하다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

청구인은, 구성요소 4, 5의 차폐막은 강제로 휘게 해서 본체의 공간 부분(120)에 수납 또는 인출하게 하는 구성으로, 본체에서 바로 잡아당기면 바로 펼쳐지면서 차폐 기능을 할 수 있는 구성인 반면, 비교대상발명 2는 접어서 수납부에 수납하는 구성으로, 접힌 선셰이드를 펼쳐야 사용할 수 있는 상태가 되는 구성인 점에 차이가 있어서, 비교대상발명 2의 대응구성을 적용하더라도 차이점 2를 극복할 수 없다고 주장하고 있다. 그러나, 청구인의 위의 주장 내용은 위의 ① 항에서 살핀바와 같이 비교대상발명 2의 ‘수납부(43)로부터 꺼내면 프레임(42a)자체의 탄성력에 따라 프레임(42a)이 본래의 형상으로 복원하여 전개되고, 사용 후에는 접어서(강제로 휘게 해서) 수납되는 보조 선셰이드(42)’의 구성에 그대로 나타나 있는 것이어서, 비교대상발명 1의 보조 바이저(13) 대신에 비교대상발명 2의 보조 선셰이드(42)를 적용함에 의해 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것으로 파악된다. 따라서, 구성요소

4, 5의 차폐막은 비교대상발명 2의 대응구성과 전혀 다른 구성과 작용효과를 가진다는 청구인의 주장은 받아들여질 수 없다.

□ 특허법원의 판단

- ① 선행발명 2에는 ‘유연한 재질로 이루어진 천(42b)과 그의 둘레에 배치된 탄성력이 있는 가요성 와이어 프레임(42a)을 포함하는 선셰이드(42)를 선바이저 본체(41)에 폴딩한 상태로(임의의 형상으로 접어서) 수납하는 구성’이 개시되어 있는데, 이는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4, 5와 실질적으로 동일한 것으로 보인다.
- ② 선행발명 1은 햇빛을 차단하는 용도로 사용하는 보조 바이저를 내장한 자동차용 선바이저에 관한 것이고, 선행발명 2 역시 햇빛을 차단하는 용도로 사용하는 선셰이드를 내장한 자동차용 선바이저에 관한 것으로, 기술 분야가 동일하다(을 제2호증의 [0001], 을 제3호증의 [0001]). 또한 선행발명 1은 슬라이드 조작이 쉽고 슬라이드 가이드 부분에 문제가 발생하지는 보조 바이저를 내장한 선바이저를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있고(을 제2호증의 [0005]), 선행발명 2도 전개 및 수납이 용이한 자동차의 선셰이드를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로(을 제3호증의 [0007]) 목적이 서로 동일하다. 이와 같이 선행발명 1, 2는 기술 분야 및 목적이 동일하므로 통상의 기술자라면 선바이저 본체에 수납되는 보조 바이저 또는 선셰이드의 재질 및 수납 구조의 개선과 관련하여 두 발명의 기술 내용을 서로 참작하고 결합해 볼 동기가 충분할 것으로 보인다.
- ③ 선행발명 2는 선셰이드를 접거나 펼 수 있는 재질로 하여 자동차용 선바이저 본체에 휘어서 수납하고 필요시 인출하는 발명으로, 이 사건 출원발명의 출원일보다 20여년 정도 앞선 점4)에 비추어 보면, 자동차용 선바이저 분야에서 햇빛을 차단하는 차폐막을 선바이저 본체에 접거나 휘어서 수납하다가 필요시 인출하는 것은 해당 기술 분야의 기본 과제일 뿐 아니라 기술의 발전방향에 비추어 볼 때 당연한 고려 사항으로 보인다.
- ④ 선행발명 1의 명세서의 “미리 성형한 보조 바이저(13)나 걸어 맞춤 바(31), 손잡이(32) 등의 각 파트를 조립함으로써 제작할 수 있다.”(을 제2호증, [0015])라는 기재에 비추어 보면, 선행발명 1의 보조 바이저(13)는 별도의 부품으로 제작하여 조립할 수 있고, 위 보조 바이저(13)의 재질을 이 사건 제1항 발명의 차폐막과 같이 쉽게 펼 수 있는 유연한 것으로 변경하는 데에는 별다른 제한이나 방해가 없으며 이

를 배제할 만한 요소도 없는 것으로 보인다. 나아가, 을 제10호증의 기재에 비추어 보면 자동차용 선바이저를 포함하여 자동차로 유입되는 햇빛을 차단하는 장치 분야에서 유연한 재질로 차폐막을 만들어 접거나 흰 상태로 본체에 보관하고 필요시 빼내는 기술은 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 이미 널리 활용되고 있었던 것으로 보인다. 이러한 점들을 종합해 보면 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합할 동기는 충분하다고 판단된다.

⑤ 따라서, 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1의 보조 바이저(13)를 선행발명 2의 ‘유연한 재질로 이루어진 천(42b)과 그의 둘레에 배치된 탄성력이 있는 가요성 와이어 프레임(42a)을 포함하는 선셰이드(42)’로 변경함으로써 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다.

또한 기체를 이용한 처리장치에 관한 선행발명 2는 아티클의 균일한 온도제어를 기술적 과제로 삼고 있고, 이 사건 출원발명의 배경기술에서 나타나 있듯이 액체를 이용한 처리장치에서도 아티클의 균일한 온도제어를 중요한 기술적 과제로 삼고 있음을 보더라도, 액체를 이용한 처리장치와 기체를 이용한 처리장치 모두에서 아티클의 온도를 균일하게 하는 것은 기술적으로 중요하게 고려되어지는 사항 내지 기술적 과제를 알 수 있다. 따라서 선행발명 2에 위와 같은 기술적 과제를 해결할 수 있는 기술적 수단인 램프가 개시되어 있는 이상, 통상의 기술자가 선행발명 2의 램프를 액체를 이용한 처리장치에 도입할 동기는 충분하다고 할 것이다. 또한 선행발명 1의 식별번호 [0030]에는 이면 세정용 노즐(50)을 통해 세정액인 약액이나 린스액인 순수한 물뿐만 아니라 액막 파괴용의 가스(예를 들면 질소 가스)를 웨이퍼(W)의 이면을 향해 공급하는 이면 세정용 노즐(50)이 설치되어 있다고 기재되어 있고, 선행발명 2의 식별번호 [0054]에도 증착 프로세스가 열 처리로서 웨이퍼(W)상에서 실행되는 경우에 증착 가스는 질소(N₂) 가스와 같은 캐리어 가스와 함께 처리 챔버(42) 내의 처리 공간(S) 내로 제공된다고 기재되어 있다. 따라서 이 사건 기술분야에서의 통상의 기술자라면 선행발명 1에 선행발명의 2를 결합해 보는 것을 충분히 고려해 볼 수 있다고 할 것이다.

5. 2022허4758 거절결정(특) 2023. 6.29. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	보강된 주름형 박막을 구비하는 탱크	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2017-7026964	2021원3053
쟁점사항	<진보성> ◆ 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	1. 을 제1호증: 2020. 6. 16. 보정된 명세서 2. 을 제2호증: 선행발명 2(갑 제5-1호증)의 전문번역문(한국대응 특허) 3. 을 제3호증: 2004년 발행 간행물(LNG 운반선 특허분석) 일부 발췌 4. 을 제4호증: 2005년 발행 논문(특집 LNG 선박의 최근 동향) 5. 을 제5호증: 1980년 공개된 특허문헌(JP 55-122600 U) 6. 을 제6호증: 1980년 공개된 특허문헌(JP 55-078896 A) 7. 을 제7호증: 1996년 발행 간행물(용접된 강관) 일부 발췌	
심결요지	구성 2의 박막의 재질이 스테인레스 스틸인데 반해 비교대상발명 1의 베리어는 파이버-글래스 강화 폴리에스테르로 되어 있어 재질에 차이가 있으나, 이러한 차이는 저장대상물의 종류나 컨테이너(탱크)의 전제 형상, 쉘 구조 등을 고려하여 통상의 기술자가 선택할 수 있는 사항이다. 비교대상발명 1에는 보강 요소에 해당하는 ‘반원형 파이버글래스 파이프(41)’가 개시되어 있을 뿐, 구성 4에 나타난 ‘내부 통로(9)와 보강 웹(10)’에 대응되는 구성이 나타나 있지 아 차이가 있으나 비교대상발명 2에는 ‘모듈케이스(3) 내부에 설치되고 보강용 리브(1)’가 개시되어 있고, 위 보강용 리브에는 방사형상, 격자형상 등으로 되어 모듈케이스 내부를 복수의 섹션들로 분할하고 모듈케이스 내부에 걸쳐서 연장되는 웹부재가 개시되어 있어, 위 차이는 비교대상발명 1의 반원형 파이버글래스 파이프를 비교	

	대상발명 2의 보강용 리브와 같은 형상으로 변경하여 적용함으로써 극복할 수 있는 것이다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명의 ‘주름’ 이 형성된 ‘주름형 금속 시트’ 에 대응되는 선행발명 1의 ‘공동(34)’ 이 형성된 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조로 된 1차 배리어 패널에서, ‘공동(34)’ 은 가스를 탐지를 위한 가스 유동 통로를 확보하는 기능만 있을 뿐, 극저온에서 열적 수축 등에 의하여 신축 변형이 되는 기능이 없는 치수 안정적인 것이다. 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조로 된 1차 배리어 패널은 극저온에서도 치수안정적이도록, 즉 신축 변형이 되지 않도록 개발된 것인데, 선행발명 1에서 ‘신축 조인트(주름)’ 를 갖는 ‘주름형 금속 시트’ 를 다시 채택하는 것은 선행발명 1의 기술적 의미를 완전히 어버리게 하는 변경 사항이다. 선행발명 2의 ‘보강용 립(1)’ 은 이 사건 제1항 발명의 하층을 지지하는 ‘보강 요소’ 를 보강하는 ‘보강 웨브’ 와는 그 목적과 기능이 전혀 다르다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 ‘보강용 립(1)’ 으로부터 제2 쟁점 구성인 ‘보강 웨브’ 를 쉽게 도출해 낼 수 있다고 보기는 어렵다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	액화천연가스(LNG)를 이송하기 위한 액체밀봉된 그리고 열적으로 절연된 탱크로서, 상기 탱크의 하나 이상의 벽은 상기 탱크 내에 수용된 제품과 접촉하도록 의도된 액체밀봉 박막 및 상기 박막에 인접한 지지부	액화된 천연 가스의 저장을 위한 안전하고 신뢰성 있는 각기둥형(prismatic) 컨테이너(8)가, 단열을 제공하는 것과 전체적으로 “S” 로 표시된 2차 액체 및 증기 불침투성 배리어를 형성하는 것을 동시에 하기 위하여 계단형 단열 패널들

	를 포함하고	(13)을 화물공간(9)의 안쪽 별들에 덧대는 것에 의해서 형성할 수 있다. 이어서 새롭게 개선된 치수적으로 안정적인 복수의 적층된 1차 배리어 패널(14)들이 상기 2차 배리어 위에 놓이는데, 전체적으로 “P” 로 표시된 1차 배리어를 형성하기 위해 유효하게 연속적이고 액체 및 증기 밀봉되게 배열된다(칼럼 3의 11행~24행 및 [도 1, 2]).
2	상기 박막은 스테인리스 스틸로 제조된 전체적으로 장방형 평면 형상인 하나 이상의 주름형 금속 시트를 포함하고, 상기 주름형 금속 시트(1)는 하나 이상의 주름(2, 3)을 가지고,	치수적으로 안정된 1차 배리어 패널들(14)은 새롭게 개선된 적층체들로부터 만들어지는데 상기 적층체들은 극저온에서 야기되는 열응력을 견딜 수 있는 섬유유리 강화된 폴리에스테르 시트들(30) 및 금속박(31)의 적층체들이다. 예를 들어 알루미늄 박, 구리 박, 또는 스테인리스강 박이 특히 적합하다(칼럼 3의 75행~칼럼 4의 4행 및 [도 2, 3]). 이를 위해, 계면들에 의해 형성된 도관들 자체가 도 3에 도시된 바와 같이 2차 배리어 패널들의 편평한 내측면과 1차 배리어 패널들에 미리 형성된 공동들(34)의 조합에 의해 형성된 채널들(33)에 의해 가스탐지가(32)에 직접 연결된다(칼럼 4의 14행~23행 및 [도 2, 3]).
3	상기 탱크의 하나 이상의 벽은 상기 박막과 상기 지지부 사이에서 상기 주름 아래에 삽입된 보강 요소(5)를 포함하고, 상기 보강 요소가 외측 봉입체를 포함하고 상기 외측 봉입	채널 조인트 및/또는 전체 채널 자체가 [도 3]에 도시된 바와 같이 적절하게 성형된 반원형 섬유유리 파이프(41)에 의해 강화될 수 있다(칼럼 4의 36행~40행 및 [도 3]).

	체의 형상이 상기 보강 요소가 아래 쪽에 삽입되는 주름의 형상에 실질적으로 상응하고,	
4	상기 보강 요소는 상기 보강 요소의 길이방향으로의 두 대향 단부들을 관통하는 내부 통로(9)를 구비하고 상기 내부 통로는 상기 주름과 상기 지지부 사이에서 가스가 상기 보강 요소를 관통하여 유동할 수 있게 허용하고, 상기 보강 요소는 상기 외측 봉입체 내부에 배치된 하나 이상의 보강 웹(10)을 포함하고 상기 하나 이상의 보강 웹(10)은 상기 내부 통로(9)를 복수의 섹션들로 분할하도록 상기 내부 통로(9)에 걸쳐 연장하는 것	본 발명에 따르면 그리고 도 2에 도시된 바와 같이 1차 배리어 및 2차 배리어 사이의 미접촉 계면은 1차 배리어(P)를 통해 누출되었을 수 있는 가스의 존재를 지속적으로 모니터링한다. 이를 위해, 계면들에 의해 형성된 도관들 자체가 도 3에 도시된 바와 같이 2차 배리어 패널들의 편평한 내측면과 1차 배리어 패널들에 미리 형성된 공동들(34)의 조합에 의해 형성된 채널들(33)에 의해 가스탐지기(32)에 직접 연결된다(칼럼 4의 14행 ~23행 및 [도 2, 3]).

◆ 원고 주장

이 사건 제1항 발명은 다음과 같은 이유로 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되지 아니하는바, 이와 다른 전제에 선 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

- 1) 선행발명 1에는, 이 사건 제1항 발명의 스테인리스 스틸로 제조된 '주름형 금속 시트'가 나타나 있지 않고, 오히려 이에 대해 부정적 시사가 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1의 플라스틱-금속박 적층체를 스테인리스 스틸로 제조된 주름형 금속 시트로 변경할 동기가 없다.
- 2) 선행발명 2는 정수 분야의 기술로서 선행발명 1과는 그 기술 분야가 다르고, 선행발명 2의 보강용 립은 정수 필터를 모듈 케이스에 접합하는 접착제가 분리되는 것을 방지하기 위한 것이므로, 이를 액화천연가스 이송용 탱크에 관한 발명인 선행발명 1에 적용하기 어렵다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명은 아래와 같은 이유로 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로 진보성이 부정되는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

- 1) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 '박막은 주름형 금속 시트를 포함한다'고 기재되어 있는데, 이는 선행발명 1의 플라스틱-금속박 적층체를 포섭하는 것이다. 설령, 이 사건 제1항 발명의 박막이 주름형 금속 시트만으로 구성된다고 할지라도, 이는 당해 기술 분야의 주지관용기술에 불과한 것으로 통상의 기술자가 선행발명 1의 플라스틱-금속박 적층체를 주름형 금속 시트로 변경할 수 있다.
- 2) 관 형상의 변형을 방지하기 위해 관의 내부에 웨브와 같은 부재를 이용하는 것은 널리 알려진 주지관용기술이므로, 통상의 기술자로서는 일반적인 이와 같은 주지관용기술이나 선행발명 2를 참작하여, 선행발명 1의 반원형 섬유유리 파이프의 기계적 강도 향상을 위해 웨브와 같은 구성을 추가하는 것은 쉽게 도출해 낼 수 있다.

◆ 검토 의견

특허법원은 신축 조인트(주름)를 제거하여 개량한 선행발명 1에서 '신축 조인트(주름)'를 갖는 '주름형 금속 시트'를 다시 채택하는 것은 선행발명 1의 기술적 의미를 완전히 어버리게 하는 변경 사항이고, 선행발명 2의 '보강용 립(1)'은 이 사건 제1항 발명의 하중을 지지하는 '보강 요소'를 보강하는 '보강 웨브'와는 그 목적과 기능이 전혀 다르고 판단함

□ 특허심판원의 판단

(나) 구성 2

이 사건 제1항 발명의 구성 2는 '상기 박막은 스테인리스 스틸로 제조된 전체적으로 장방형 평면 형상인 하나 이상의 주름형 금속 시트를 포함하고, 상기 주름형 금속 시트(1)는 하나 이상의 주름(2, 3)을 가지는 것'인데, 이에 대응되는 것으로

비교대상발명 1에는 하나 이상의 채널(33, 구성 2의 주름에 해당)을 가진 시트(30, 구성 2의 시트에 해당)로 이루어진 주 베리어(P, 박막에 해당) 구성이 개시되어 있다. 다만 구성 2의 박막의 재질이 스테인레스 스틸인데 반해 비교대상발명 1의 베리어는 파이버-글래스 강화 폴리에스테르로 되어 있어 재질에 차이가 있으나, 이러한 차이는 저장대상물의 종류나 컨테이너(탱크)의 전체 형상, 셸 구조 등을 고려하여 통상의 기술자가 선택할 수 있는 사항이고, 재질에 따른 작용효과의 차이는 통상의 기술자라면 충분히 예상할 수 있는 정도의 것이므로, 박막의 재질에 따른 기술적 특징은 인정되기 어렵다.

따라서 구성 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이고, 재질의 차이에 대한 청구인의 주장 i)은 받아들일 수 없다.

(다) 구성 3

이 사건 제1항 발명의 구성 3은 ‘상기 탱크의 하나 이상의 벽은 상기 박막과 상기 지지부 사이에서 상기 주름 아래에 삽입된 보강 요소(5)를 포함하고, 상기 보강 요소가 외측 봉입체를 포함하고 상기 외측 봉입체의 형상이 상기 보강 요소가 아래쪽에 삽입되는 주름의 형상에 실질적으로 대응하는 것’ 이고, 이에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에는 채널(33, 구성 3의 주름에 해당) 아래에 삽입된 반원형 파이버글래스 파이프(41, 구성 3의 보강요소의 봉입체에 해당)가 외측 형상이 채널의 형상에 맞도록 설치되어 있는 구성이 개시되어 있어(도 3 참조), 양 발명은 구성 3에 관하여 차이가 없다.

(라) 구성 4

구성 4는 ‘상기 보강 요소는 상기 보강 요소의 길이방향으로의 두 대향 단부들을 관통하는 내부 통로(9)를 구비하고 상기 내부 통로는 상기 주름과 상기 지지부 사이에서 가스가 상기 보강 요소를 관통하여 유동할 수 있게 허용하고, 상기 보강 요소는 상기 외측 봉입체 내부에 배치된 하나 이상의 보강 웹(10)을 포함하고 상기 하나 이상의 보강 웹(10)은 상기 내부 통로(9)를 복수의 섹션들로 분할하도록 상기 내부 통로(9)에 걸쳐 연장하는 것’ 이고, 비교대상발명 1에는 보강 요소에 해당하는 ‘반원형 파이버글래스 파이프(41)’가 개시되어 있을 뿐, 구성 4에 나타난 ‘내부 통로(9)와 보강 웹(10)’에 대응되는 구성이 나타나 있지 아 차이가 있다.

그러나 비교대상발명 2에는 ‘모듈케이스(3) 내부에 설치되고 보강용 리브(1)’가

개시되어 있고, 위 보강용 리브에는 방사형상, 격자형상 등으로 되어 모듈케이스 내부를 복수의 섹션들로 분할하고 모듈케이스 내부에 걸쳐서 연장되는 웹부재(구성 4의 보강 웹브에 해당)가 개시되어 있어(청구항 3 및 도 1 내지 도 7 참조), 위 차이는 비교대상발명 1의 반원형 파이버글래스 파이프를 비교대상발명 2의 보강용 리브와 같은 형상으로 변경하여 적용함으로써 극복할 수 있는 것이고, 이러한 형상 변경에 있어서 비교대상발명 1의 과도한 구조 변경이나 특별한 기술적 어려움이 수반된다고 보기도 어렵다.

□ 특허법원의 판단

(3) ‘주름형 금속 시트’ 및 ‘보강 요소’의 용이 도출 여부

다음과 같은 사정을 종합해 보면, 제1-1, 제1-2쟁점 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 도출해 낼 수 없다고 봄이 타당하다.

(가) 앞서 본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명의 ‘주름’이 형성된 ‘주름형 금속 시트’ 및 ‘보강 요소’가 유기적으로 결합되어 있는 제1-1, 제1-2쟁점 구성은 극저온에서 열적 수축 등에 의해 발생하는 응력을 흡수하도록 신축 변형이 가능한 ‘주름’이 형성되어 있는 ‘주름형 금속 시트’를 포함하는 박막 구조를 채택하고, 이러한 ‘주름’이 신축 변형할 수 있도록 지지하며 소성 변형되지 않도록 하기 위하여 ‘주름’의 아래쪽에 ‘보강 요소’를 삽입한 것이다.

그러나 이 사건 제1항 발명의 ‘주름’이 형성된 ‘주름형 금속 시트’에 대응되는 선행발명 1의 ‘공동(34)’이 형성된 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조로 된 1차 배리어 패널에서, ‘공동(34)’은 가스를 탐지를 위한 가스 유동 통로를 확보하는 기능만 있을 뿐, 극저온에서 열적 수축 등에 의하여 신축 변형이 되는 기능이 없는 치수 안정적인 것이고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보강 요소’에 대응되는 ‘반원형 섬유유리 파이프’는 1차 배리어 패널의 ‘공동(34)’에 의해 형성된 채널을 구조적으로 보강하기 위한 것일 뿐, ‘공동(34)’이 신축 변형할 수 있도록 지지하며 소성 변형이 되지 않도록 하는 구성은 아니다.

이와 같이 제1-1, 제1-2쟁점 구성과 선행발명 1의 대응 구성은 그 기술적 과제가 상이하고, 그 기능 및 효과가 상이하다는 점에서, 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘공동(34)’이 형성되어 있는 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’

구조로 된 1차 배리어 패널 및 ‘반원형 섬유유리 파이프’로부터 이 사건 제1항 발명의 ‘주름’이 형성되어 있는 ‘주름형 금속 시트’ 및 ‘보강 요소’가 유기적으로 결합되어 있는 제1-1, 제1-2 쟁점 구성을 쉽게 도출해 낼 수 있다고 보기는 어렵다.

(나) 또한, 이 사건 제1항 발명의 ‘주름’이 있는 ‘주름형 금속 시트’로 된 박막은 극저온에서 열적 수축 등의 영향에 의해 생성되는 응력을 제한하기 위하여 박막의 신축 변형을 허용하는 것을 전제로 개발된 기술인 반면, 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조로 된 1차 배리어 패널은 극저온에서도 치수안정적이도록, 즉 신축 변형이 되지 않도록 개발된 것이다.

이와 같이 이 사건 제1항 발명의 ‘주름형 금속 시트’와 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조로 된 1차 배리어 패널은 동일한 기술적 과제와 기술 개발의 방향성을 가지고 개발된 것이 아니라, 서로 반대되는 기술적 지향점을 향하여 개발된 것이라는 점에 비추어 보아도, 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조로 된 1차 배리어 패널로부터 이 사건 제1항 발명의 ‘주름형 금속 시트’를 도출해 내는 것이 쉽다고 보기는 어렵다.

(다) 한편, 선행발명 2는 수처리에서 사용되는 중공사 막 모듈에 관한 것으로(갑 제5호증의 2면 칼럼 1의 상단 20행~24행), 액화천연가스를 이송하는 탱크에 관한 발명인 선행발명 1과 그 기술 분야가 전혀 상이하고, 선행발명 2에는 제1-1, 제1-2 쟁점 구성과 동일하거나 유사한 구성이 전혀 나타나 있지도 않으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 결합이 용이하지 않고, 설령 이를 결합하더라도 제1-1, 제1-2 쟁점구성을 도출해 내기도 어렵다.

(라) 피고는, 이 사건 제1항 발명의 ‘주름형 금속 시트’는 당해 기술 분야에서 주지관용기술에 해당하고(을 제3호증 내지 을 제6호증 참조), 통상의 기술자라면 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조를 갖는 1차 배리어 패널과 주지관용기술인 ‘주름형 금속 시트’의 장단점을 비교하여 선택할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘주름형 금속 시트’는 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’를 갖는 1차 배리어 패널을 주지관용기술로 변경하여 쉽게 도출해 낼 수 있다고 주장한다.

살피건대, 피고가 주지관용기술이라고 주장하는 ‘주름형 금속 시트’는 선행발명

1에서 [종래 기술]로 기재하고 있는 ‘신축 조인트(주름)’를 갖는 1차 배리어 패널과 동일한 것인데, 선행발명 1은 이러한 ‘신축 조인트(주름)’를 갖는 1차 배리어 패널이 갖는 문제점을 개선하여 극저온에서도 치수와 형상이 변화하지 않는 치수 안정성을 갖는 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’ 구조를 채택함으로써 기존의 ‘주름형 금속 시트’와 같은 1차 배리어 패널에서 필수적으로 채택할 수밖에 없는 ‘신축 조인트(주름)’를 제거한 것임은 앞서 본 바와 같다.

이와 같이 극저온에서 열적 수축 등에 의해 신축 변형이 가능한 ‘신축 조인트(주름)’를 제거하여 개량한 선행발명 1에서 ‘신축 조인트(주름)’를 갖는 ‘주름형 금속 시트’를 다시 채택하는 것은 선행발명 1의 기술적 의미를 완전히 어버리게 하는 변경 사항이다. 따라서 이러한 점에 비추어 보면, ‘주름형 금속 시트’가 주지 관용기술이라고 하더라도 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’를 ‘주름형 금속 시트’로 변경할 기술적 동기가 있다고 보기는 어렵다.

설명, 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’로 된 1차 배리어 패널을 ‘주름형 금속 시트’로 변경할 동기가 있다고 하더라도, 선행발명 1에서 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’로 된 1차 배리어 패널을 제거하게 되면 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’로 된 1차 배리어 패널에서 누수 가스 탐지를 위한 가스 유동 통로를 확보하기 위해 형성된 ‘공동(34)’ 또한 함께 제거된다는 점에 비추어 보면, 선행발명 1의 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’로 된 1차 배리어 패널을 ‘주름형 금속 시트’로 변경할 때 ‘섬유유리 강화된 폴리에스테르 및 금속박 적층체’로 된 1차 배리어 패널에 형성된 ‘공동(34)’과 유기적으로 결합되어 이를 구조적으로 보강하는 ‘반원형 섬유유리 파이프’만 남기고 변경하는 것은 이 사건 출원발명의 내용을 미리 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지는 한 쉽게 도출하기 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(1) 차이점 2에 관한 이 사건 제1항 발명의 구성(이하 ‘제2 쟁점 구성’이라 한다)은 박막의 ‘주름’을 지지하는 ‘보강 요소’의 구성(제1-2 쟁점 구성)에 ‘보강 웹’을 부가한 것이다. 제1-2 쟁점 구성인 ‘보강 요소’는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출해 낼 수 없는 것임은 앞에서 본 바와 같은바, 이와 같은 ‘보강 요소’에 ‘보강 웹’을 부가한

제2쟁점 구성 역시 통상의 기술자가 쉽게 도출해 낼 수 없다고 봄이 자연스럽다.

(2) 설령 이를 달리 보더라도 선행발명 2는 다음과 같은 사정, 즉 ① 선행발명 2의 ‘보강용 립(1)’은 중공사 막을 모듈 케이스에 접합하는 접착제가 분리되어 중공사막이 분리되는 것(응집 파괴)을 방지하는 것인 점(갑 제5호증의 6면 칼럼 2의 하단 9행~12행), ② 선행발명 2의 모듈 케이스는 내부에서 수처리를 위한 물이 흐를 뿐, 외부에서 하중이 가해지는 것이 아니어서 ‘보강용 립(1)’을 하중을 지지하는 구조체로 보기 어려운 점(갑 제5호증의 [도 8])에 비추어 보면, 선행발명 2의 ‘보강용 립(1)’은 이 사건 제1항 발명의 하중을 지지하는 ‘보강 요소’를 보강하는 ‘보강 웹’와는 그 목적과 기능이 전혀 다르다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 ‘보강용 립(1)’으로부터 제2쟁점 구성인 ‘보강 웹’를 쉽게 도출해 낼 수 있다고 보기는 어렵다.

(3) 피고는 제2쟁점 구성은, 선행발명 1에 주지관용기술(을 제7호증)을 부가하여 용이하게 도출할 수 있다고도 주장한다.

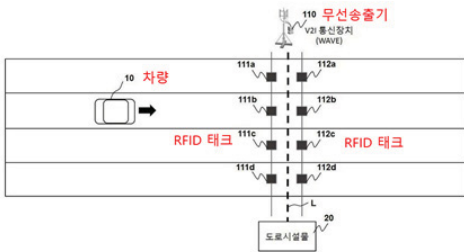
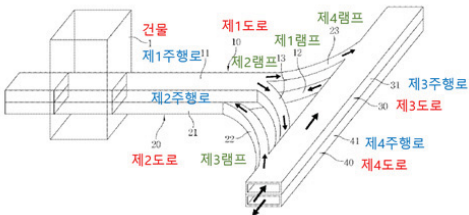
살피건대, 을 제7호증은 ‘WELDED STEEL PIPE’라는 제목을 가진 ‘용접된 강관을 사용한 송수관 및 배전 시스템 설계’에 관한 선행문헌으로 이 사건 제1항 발명과 그 기술분야가 상이하다. 또한, 이 사건 제1항 발명의 ‘보강웹’에 유사한 것은 위 간행물에 게재된 사진(을 제7호증의 4면)에 나타난 강관 내부 구조물(열십자 형태)인데, 이는 대형 강관의 이송 중 형태 유지나 이송의 편의를 위하여 임시로 설치된 것으로 보일 뿐, 실제 설치된 후에는 물의 원활한 흐름을 위해 제거되는 것이 일반적이므로 강관의 외부에서 가해지는 하중으로부터 강관을 보강하기 위한 부재로 보기는 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘반원형 섬유유리 파이프’로부터 피고가 들고 있는 위 주지관용기술을 보태어 이 사건 제1항 발명의 제2쟁점 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

6. 2022허5089 거절결정(특) 2023. 6.21. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

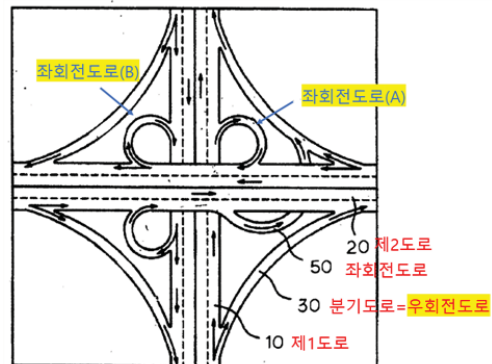
발명의 명칭	자율주행을 지원하는 실내형 전천후 도로 및 그 네트워크 체계	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-73223	2021원2666
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증 내지 을 제16호증	
심결요지	구성 1에 대해 살펴보면 차폐된 구조의 실내형 도로로 형성하면 날씨에 영향을 적게 받으면서 보행자와 야생동물의 출입도 차폐할 수 있다는 것은 해당 기술분야에서 기술상식이다. 또한, 차폐된 구조의 실내형 도로는 지하 도로 및 지상 터널과 같이 통상적으로 실시되는 것에 불과하고, 비교대상발명 2에도 지하도로 형태의 제1 내지 제4 도로(10, 20, 30, 40)가 차폐된 구조의 실내형 도로로 형성하는 것이 개시되어 있다. 실내형 도로를 자율 주행 기반시설을 구비하여 자율주행용 도로로 사용할 것인지, 그냥 일반주행용 도로로 사용할 것인지는 통상의 기술자가 단순히 선택할 수 있는 사항에 불과하므로, 이 사건 제1항 출원발명의 구성 1과 같이 자동차 자율주행을 위한 도로 공간을 차폐된 구조의 실내형 도로로 형성하는 것이 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이 있다거나 각별한 기술적 의의가 있다고 보기는 어렵다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 1과 2는 일반 차량뿐만 아니라 자율주행을 지원하는 도로로도 사용되는 것이므로 그 용도를 한정할 수 없고, 자율주행 전용도로로 설계된 을 제11호증의 지하도로도 일반도로를 기반으로 하고 있다는 점에 비추어 보면 일반도로를 ‘자율주행 전용도로’에 적용하여 하나의 단일한 자율주행 환경을 구현하는 것이 이미 널리 알려져 있었다. 따라서 통상의 기술자는 일반도로 또는 자율주행을 지원하는 도로로 사용되는 선행발명 1과 2를 ‘자율주행 전용도로’에 쉽게 적용시킬 수 있을 것으로 보인다.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
【청구항 1】 자동차 자율주행을 위한 도로 공간으로써, 덮지붕 형태의 천장, 상기 천장에 대향하여 형성되는 도로면, 상기 천장 및 상기 도로면에 인접하여 상기 천장 및 상기 도로면과 함께 주행공간을 형성하는 벽면으로 구성되어, 실내 도로 구조로 형성되는 특징을 내포한 도로를 포함하고, 상기 도로는 보행자와 야생동물의 출입이 차폐된 구조로 형성되며(이하 ‘구성 1’), 상기 도로는 일직선으로 이어지는 직선 도로 구조로써, 도로면의 종방향 경사도와 횡방향 경사도가 각각 0인 특징적 구조로 형성되고(이하 ‘구성 2’), 상기 도로는 차량의 주행 방향이 일 방향인 제1도로 및 상기 제1도로와 나란히 배치되고, 차량의 주행 방향이 상기 제1도로와 반대 방향인 제2도로를 포함한 왕복도로로 구성되며(이하 ‘구성 3’), 두 개 이상의 상기 왕복도로가 서로 다른 높이로 교차하는 지점에서는 직진 및 우회전 램프(170, 171, 172, 173)를 이용한 우회전, 좌회전 램프(175, 176, 177, 178)를 이용한 좌회전 및 두 개의 좌회전 램프(175, 178 또는 176, 177 또는 177, 175 또는 178, 176)를 이용한 유턴이 동시다발적으로 가능한 입체 교차로가 형성되는(이하 ‘구성 4’), 자율주행을 지원하는 실내형 전천후 도로 및 그 네트워크 체계(이하 ‘이 사건 제1항 출	[비교대상발명 1] 본 발명은 도로표지판, 합류부/진출부, 도로 전광표지판(Variable-message sign) 등 주요 도로시설물(20)이 설치된 지점의 도로위에 무선송출기로서 유효 통신범위를 확보하는 V2I 통신장치(110)를 설치한 것이다.  [비교대상발명 2] 본 발명은 지하에 도로를 구축하여 교통의 흐름을 원활하게 하며 3방향의 입체교차로를 시공하여 지하도로망을 형성할 수 있도록 하고 또한 지하도로와 건물과 직접 연계하는 연결로를 제공하려는 데 목적이 있다. 

[비교대상발명 3]

본 발명은 입체 교차로의 연결구조에 관한 것으로, 삼거리 혹은 사거리의 입체 교차로에 설치되어 좁은 공간에서의 좌회전, 우회전 및 직진의 교차가 이루어지게 하는 것에 의해 입체 교차로에서의 차량의 정체를 감소시킬 수 있도록 함은 물론, 지형에 맞게 다른 교차도 활용할 수 있도록 된 입체 교차로의 연결구조를 제공하는데 목적이 있다.



원고는 이 사건 출원발명은 자율주행 전용도로인 반면, 선행발명들은 비자율주행 전용도로이므로 이 사건 출원발명과 선행발명들은 서로 다른 발명임으로 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 없다.

i) 선행발명 1, 식별번호 [28]에는 도로표지판, 합류부/진출부, 도로 전광표지판(Variable-message sign) 등 주요 도로시설물(20)이 설치된 지점의

도로위에 무선송출기로서 유효 통신범위를 확보하는 V2I 통신장치(110)를 설치한다고 기재되어 있어서, 자율주행차량에 도로시설물 정보를 인식할 수 있도록 V2I 통신장치(110)를 설치한 도로가 기재되어 있고, ii) 선행발명 2의 콘크리트 박스 실내구조 도로, 선행발명 3의 입체교차로의 기술적 구성이 i) 특정 산업분야(자율주행도로)에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 ii) 이 사건 제1항 출원발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이므로 선행발명 2, 3의 기술적 구성을 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 발명 및 선행발명 1은 자율주행을 지원하는 도로에 관한 것이고, 선행발명 2, 3은 일반도로에 관한 것이므로 선행발명 1 내지 3이 결합할 수 있는지 여부에 관한 것이나, 특허법원에서는 지하도로 등 ‘실내도로’를 자율주행용도로로 활용한다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 전에 널리 알려진 것이므로(을 제11호증 및 을 제12호증), 지하도로용 입체복합도로에 관한 발명인 선행발명 2 또한 ‘자율주행을 지원하는 도로’에 적용할 수 있는 기술이라고 보는 것은 타당하므로 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3을 쉽게 결합할 수 있다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

청구인은 이 사건 제1항 출원발명은 도로를 변화시키는 자율주행 방식으로 도로는 전 구간이 차폐된 구조로 된 전천후 실내형 도로이므로, 날씨 등에 상관없이 자율주행이 가능한 효과가 있고, 교차로 램프 구간을 제외한 전 구간이 일직선이면서 평탄한 구조를 가지며, 자율주행 알고리즘을 단순화할 수 있는 효과가 있으므로, 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지는 않는다는 취지로 주장한다.

그러나, 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명과 같이 도로의 전 구간을 차폐된 구조의 실내형 도로로 하고, 일직선이면서 평탄한 구조를 가지도록 하는 것은 통상의 기술자가 비교대상발명 2 및 3의 도면에 도시된 구성 및 통상적인 도로설

계에 의해 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다. 또한, 날씨 등에 상관없이 자율주행이 가능한 효과, 자율주행 알고리즘을 단순화하는 효과 역시 도로의 전 구간을 차폐된 구조의 실내형 도로로 하면서 일직선이면서 평탄한 구조로 함에 따라 당연히 예측되는 정도의 효과에 불과하며, 이 사건 제1항 출원발명에는 도로의 전 구간을 차폐된 구조의 실내형 도로로 하면서 일직선이면서 평탄한 구조인 것으로 한정하여 기재된 것도 아니므로 이를 이유로 한 청구인의 주장은 이유 없다.

또한, 청구인은 이 사건 제1항 출원발명의 도로는 차폐된 구조의 도로 형상에 의해 v2v 통신과 v2i 통신을 위한 통신용 장비를 저비용이면서 효율적으로 설치할 수 있고 무정차 주행이 가능한 효과가 있으므로, 일반주행용 도로와는 상이한 도로라고 주장하나, 이 사건 제1항 출원발명은 자율주행만을 목적으로 도로에 v2v 통신과 v2i 통신을 위한 통신용 장비를 구비하는 것으로 한정된 것도 아니므로, 상기 청구인의 주장 역시 받아들일 수 없는 주장이다.

□ 특허법원의 판단

(1) 원고는, 이 사건 제1항 발명은 자율주행 전용도로에 관한 것으로, 자율주행이 되지는 기존의 일반도로에 관한 발명인 선행발명 1 내지 3으로 대비하는 것에 오류가 있다고 주장하나, 아래와 같은 사정을 종합해 보면 위 주장을 받아들이기는 어렵다.

① 이 사건 제1항 발명의 청구항에는 “자동차 자율주행을 위한 도로 공간으로써”, “자율주행을 지원하는 실내형 전천후 도로” 라고만 기재되어 있으므로, 위 발명은 ‘자율주행 전용도로’가 아닌 ‘자율주행을 지원하는 도로’를 대상으로 한다.

선행발명 1의 명세서에는 “안정적인 자율주행을 지원하는 차량 및 도로시설물 정밀 위치정보 제공 시스템에 관한 것이다”(을 제4호증의 [0001]), “도로표지판, 합류부/진출부, 도로 전광표지판(Variable-message sign) 등 주요 도로시설물(20)이 설치된 지점의 도로위에 무선송출기로서 유효 통신범위를 확보하는 V2I 통신장치(110)를 설치한다.(중략) V2I 통신장치(110)는 주행하는 자율주행 차량(10)이 수신할 수 있도록 통신 메시지를 주기적으로 브로드캐스팅 한다.”(을 제4호증의 식별번호 [0028])라고 기재되어 있다. 따라서 두 발명은 모두 ‘자율주행을 지원하는 도로’에 관한 것임이 명확하다.

② 지하도로 등 ‘실내도로’를 자율주행용 도로로 활용한다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 전에 널리 알려진 것이므로(을 제11호증 및 을 제12호증), 지하도로용 입

체복합도로에 관한 발명인 선행발명 2 또한 ‘자율주행을 지원하는 도로’에 적용할 수 있는 기술이라고 보는 것은 타당하다. 따라서 ‘자율주행을 지원하는 도로’에 관한 발명인이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로서 선행발명 1과 2를 채택하는 것에는 아무런 문제가 없다.

③ 설령, 이 사건 제1항 발명을 ‘자율주행 전용도로’로 한정하여 해석한다고 하더라도, 앞에서 살펴본 바와 같이 선행발명 1과 2는 일반 차량뿐만 아니라 자율주행을 지원하는 도로로도 사용되는 것이므로 그 용도를 한정할 수 없고, 자율주행 전용도로로 설계된 을 제11호증의 지하도로도 일반도로를 기반으로 하고 있다는 점에 비추어 보면 일반도로를 ‘자율주행 전용도로’에 적용하여 하나의 단일한 자율주행 환경을 구현하는 것이 이미 널리 알려져 있었다. 따라서 통상의 기술자는 일반도로 또는 자율주행을 지원하는 도로로 사용되는 선행발명 1과 2를 ‘자율주행 전용도로’에 쉽게 적용시킬 수 있을 것으로 보인다.

7. 2022허5133 거절결정(특) 2023. 5.26. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	합금 분말 조성물, 몰딩들과 몰딩들의 제조 방법, 및 인덕터들의 록킹구조	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0046910	2022원1253
쟁점사항	◆ 이 사건 심판청구 기간을 준수하지 못한 것이 원고의 책임질 수 없는 사유에 해당하는지 여부	
입증방법	1. 갑 제1호증: 심결문 2. 갑 제2호증: 거절결정서 3. 갑 제3호증: 거절결정서접수확인증 4. 갑 제4호증: 책임질 수 없는 사유 입증	
심결요지	책임질 수 없는 사유에 대한 근거로 제출한 갑 제4호증은 이 사 건 출원발명의 대리인과 이 사건 출원 및 심판 외 제3자 사이의 사문서로서 지시 사항에 해당하는 내용만이 개시되어 있을 뿐이고, 이러한 사정만으로 이 사건 출원발명의 대리인이 해임되었다거나 사임하였다고 보기 어려우며, 대리인의 해임 또는 사임에 관한 서 류가 특허심판원에 제출된 바도 없으므로, 책임질 수 없는 사유로 심판청구 기한을 지킬 수 없었다고 볼만한 사정이 인정될 수 없다.	
판결요지 (청구기각)	특허법 시행규칙 및 관련 법리에 비추어 보면, 원고가 특허청에 소송대리인 해임사유를 신고하지 아니하였고 이에 따라 적법하게 송달된 거절결정등본에 대하여 원고가 불변기간을 지키지 못한 것 이 ‘원고가 책임질 수 없는 사유’ 라고 볼 수 없다.	

◆ 원고 주장

이 사건 출원 절차를 대리한 변리사 000, 000은 원고가 대만 소재 변호사를 통해 해임의 의사를 담아 보낸 이 사건 이메일 고지를 통해 이 사건 특허출원과 관련하여 대리권을 상실하였으므로, 변리사 000이 특허거절결정등본 수령과 관련하여 대리권이 없었다. 따라서 이 사건 심판청구는 원고가 책임질 수 없는 사유로 제소기간을 준수하지 못한 것으로서 특허법 제17조에 따라 소송행위의 추후 보완 요건을 충족하는 적법한 심판청구임에도 이를 각하한 이 사건 심결은 위법하다.

◆ 피고 주장

원고의 심판청구는 심판청구 기간을 도과한 부적법한 것이므로, 이를 각하한 이 사건 심결은 적법한 것이다.

◆ 검토 의견

특허법원은 원고가 특허청에 대리인 해임사유를 신고하지 아니하였고, 그에 따라 대리인에게 적법하게 송달된 거절결정등본에 대하여 원고가 불변기간을 지키지 못한 것은 ‘원고가 책임질 수 없는 사유’ 라고 볼 수 없다고 판단하였음

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원발명은 2022. 3. 15. 거절결정되어 그 등본은 2022. 3. 16. 이 사건 출원발명의 대리인에게 송달되었고, 2022. 6. 14.에 기간 경과 구제신청서가 제출되면서 거절결정불복심판이 청구되었다.

특허법 제132조의 17의 규정에 의하면 거절결정에 대한 심판청구는 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 청구되어야 하고, 이 사건 심판청구는 거절결정등본을 송달받은 2022. 3. 16.로부터 2022. 4. 15. 이내에 청구되어야 함에도 불구하고, 이 사건 심판청구는 그 법정기간을 경과한 이후인 2022. 6. 14.에 청구된 것이다.

이에 대하여 청구인은, 기간 경과 구제신청서를 통해 책임질 수 없는 사유로 심판 청구 기한을 지키지 못했으므로, 이 사건 심판청구는 특허법 제17조의 규정에 의한 절차의 추후 보완 요건을 충족하는 적법한 심판청구라고 주장하고 있으나, 청구인이 책임질 수 없는 사유에 대한 근거로 제출한 갑 제4호증은 이 사건 출원발명의 대리인과 이 사건 출원 및 심판 외 제3자 사이의 사문서로서 지시 사항에 해당하는 내용만이 개시되어 있을 뿐이고, 이러한 사정만으로 이 사건 출원발명의 대리인이 해임되었다거나 사임하였다고 보기 어려우며, 대리인의 해임 또는 사임에 관한 서류가 특허심판원에 제출된 바도 없으므로, 책임질 수 없는 사유로 심판청구 기한을 지킬 수 없었다고 볼만한 사정이 인정될 수 없다.

따라서 이 사건 심판청구는 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 것이므로, 특허법 제142조의 규정에 의하여 이 사건 심판청구를 각하하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

1) 원고는, 이 사건 출원 절차와 관련하여 변리사 000, 000을 대리인으로 선임하여 출원절차를 진행한 이후 이들에게 ‘소송대리인 해임’을 정식으로 통지한 사실이 없음은 자인하면서도, 이 사건 이메일 고지가 소송대리인 해임 취지의 법률행위였다고 주장한다. 그러나 앞서 보았거나 이 사건 변론에 나타난 사정을 종합하여 알 수 있는 이 사건 이메일 고지의 경위 및 시기, 내용, 고지의 방식 및 상대방, 이메일 고지 이후 원고의 행위 등을 종합해 보면, 이 사건 이메일 고지는 이 사건 출원 절차에서 특허청으로부터 송달받은 의견제출통지서에 대하여 아무런 대응을 하지 말라는 취지로 해석될 뿐, 이를 넘어서서 이 사건 출원 절차와 관련하여 000, 000을 소송대리인에서 해임한다는 의사표시로 보기 어렵다. 따라서 피고가 000에게 이 사건 거절결정등본을 송달한 것은 적법하다.

2) 나아가 앞서 본 바와 같은 특허법 시행규칙 및 관련 법리에 비추어 보면, 원고가 특허청에 소송대리인 해임사유를 신고하지 아니하였고 이에 따라 000에게 적법하게 송달된 거절결정등본에 대하여 원고가 불변기간을 지키지 못한 것이 ‘원고가 책임질 수 없는 사유’라고 볼 수 없다.

3) 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

8. 2023허10323 등록정정(특) 2023. 8.31. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	콘크리트 부유체 및 이를 이용한 부유조립체	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제977015호	2022정66
쟁점사항	<진보성> ♦ 정정 후 제1항 발명이 선행발명 1, 2로부터 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	1. 을 제1호증: 이 사건 정정심판청구서 2. 을 제2호증: 플라스틱(네이버 지식백과) 3. 을 제3호증: 폴리에틸렌(네이버 지식백과-1) 4. 을 제4호증: 폴리에틸렌(네이버 지식백과-2) 5. 을 제5호증: 단열재의 종류와 특징(2008. 9. 10. 네이버 블로그) 6. 을 제6호증: 콘크리트 부유식 파도 저감장치(1997년 PCI 저널)-일부 번역 포함 7. 을 제7호증: 부유체 콘크리트 타설 영상(2013. 2. 22. 유튜브)	
심결요지	비교대상발명 1에는 폴리머 코팅이 외부의 열을 차단하는 단열 부재로 사용된다는 시사나 암시의 기재는 찾아볼 수 없으나 비교대상발명 2에서 공지된 바와 같이 폴리머 재료의 단열효과는 폴리머 재료가 기본적으로 가지는 내재적 효과이다. 비교대상발명 1의 폴리머 코팅은 바람직하게는 폴리에틸렌 코팅으로 한다고 기재되어 있는데, 일반적으로 폴리에틸렌은 주방용품 등에 사용되는 재료로서 내열성 및 내구성이 상당히 있는 재료로 알려져 있으므로, 비교대상발명 1에 명시적으로 기재되어 있지는 않으나, 폴리머 코팅이 콘크리트(18)의 거푸집으로 사용됨을 어렵지 않게 예상할 수 있다고 할 것이다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 1의 폴리머 코팅(16)은 일정한 두께를 가지면서도 콘크리트보다 열전도율이 낮아 단열성능을 발휘하는 구성요소라고 봄이 타당하다.	

	단열부재 등 부력공간의 벽면을 거푸집으로 사용하는 것은 부유체 제작을 위해 콘크리트를 타설할 때 통상적으로 사용하는 방법에 불과하다. 선행발명 1의 명세서에도 ‘폴리머 코팅(16)을 거칠게 처리하거나 마모 또는 주름을 형성하여 콘크리트(18)와 결합을 용이하게 한다’는 기재가 있는바(식별번호 [0015]) 폴리머 코팅(16)이 콘크리트 본체(18)와 직접 부착되어 일체가 됨을 전제하고 있고, 실제로 콘크리트를 타설할 때 그 폴리머 코팅(16)이 내부 거푸집처럼 사용될 수밖에 없을 것으로 보인다. 설령 선행발명 1은 폴리머 코팅(16)이 얇은 막이어서 별도의 단열부재를 갖추지 아니한 것이라고 보더라도, 통상의 기술자가 이 사건 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보는 결론에는 영향이 없다. 이 사건 정정발명의 단열부재는 부력부재와 동일하거나 유사한 재질인 스티로폼, 우레탄, 글라스 울 등으로 형성하므로(이 사건 특허발명 명세서 식별번호 [0011, 0013, 0032, 0033]), 부유체에 필요한 부력의 일부도 분담하게 된다. 결국 이 사건 정정발명이 스티로폼, 우레탄, 글라스 울 등 부력이 큰 부재를 부력부재와 단열부재로 개념상 구분하고 있기는 하나, 각 부재의 재질, 기능, 역할이 같거나 유사하다는 점에서 단일부재를 별도로 둘 특별한 기술적 의미를 찾기 어렵다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제1항 정정발명	선행발명 1
1	부력을 제공할 수 있게 내부에 밀폐된 부력공간(21)이 마련되고, 하단부가 상단부보다 내측으로 인입될 수 있도록 상측에서 하측으로 갈수록 단면이 작아지도록 사다리꼴로 형성되며, 콘크리트 재질로 성형되는 본체(20)	[0014] 각 유닛(10)은 폴리머 코팅(16)에 감싸지는 부력코어(14), 부력코어(14)와 폴리머코팅(16)을 감싸는 콘크리트(18)를 포함

2	상기 본체(20)의 크랙에 의하여 상기 부력공간(21)으로 물이 유입되는 것을 차단할 수 있도록 상기 부력공간(21)에 충전되며, 물보다 비중이 작은 부력부재(26)	[0014] 부력코어(14)
3	상기 본체(20) 외부의 열이 상기 부력부재(26)로 전달되는 것을 방지하기 위해 상기 본체(20)의 내벽면을 따라 상기 부력부재(26)를 감싸도록 설치된 단열부재(29);를 구비하되, 상기 단열부재(29)는 상기 본체(20)를 제작하기 위한 콘크리트 타설시, 거푸집 내에 설치되어 상기 본체(20) 내벽면의 거푸집으로 사용되는 것을 특징으로 하는 부유체	[0014, 0015] 부력코어(14)를 감싸는 폴리머 코팅(16)은 폴리에틸렌 코팅이 바람직하고, 콘크리트(18)와 결합 용이하게 하기 위해 거칠게 처리됨이 바람직. 수분 접촉으로 물에 젖는 것을 방지하고, 수분, 화학물질 그 밖에 부력코어(14)를 열화시키는 경향이 있는 물질에 노출되는 것을 방지

◆ 원고 주장

선행발명 1의 폴리머 코팅(16)은 코어(14)가 물에 젖는 것을 방지하고, 코어(14)가 수분, 화학 물질 및 코어(14)를 약화시키는 경향이 있는 다른 물질에 노출되는 것을 방지하는 구성이어서, 이 사건 제1항 정정발명의 본체(20) 외부의 열이 부력부재(26)로 전달되는 것을 방지하는 단열부재(29)와 다르고, 이 사건 제1항 정정발명의 단열부재(29)는 거푸집으로 기능할 정도의 두께를 가져 부력부재와 분리되어 단독으로 거푸집으로 사용될 수 있으므로 보다 간편하게 콘크리트 부유체를 제조할 수 있는 반면, 선행발명 1을 포함하는 종래의 콘크리트 부유체는 콘크리트 부유체의 내벽면을 형성하기 위해 별도의 내부 거푸집을 사용하여 내벽면을 형성한 다음에 거푸집을 제거한 후 부력부재를 부력공간에 위치시켜야 하므로 콘크리트 부유체의 제조시간이나 비용이 이 소용되는 문제가 있다

◆ 피고 주장

선행발명 1의 폴리머 코팅(16)은 폴리에틸렌 코팅이 될 수도 있는 것인데, 이러한 폴리머(플라스틱) 코팅 내지 폴리에틸렌 코팅이 단열 기능을 한다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 일반적인 기술상식 정도에 불과하고, 선행발명 2에도 폴리에틸렌 등의 폴리머 재료는 단열 특성을 제공한다고 명시되어 있으며, 부유체 제작을 위한 콘크리트 타설시, 거푸집 내에 미리 부력 코어(void)를 배치하고 이를 그대로 내부 거푸집으로 사용하는 것은 해당 기술분야의 통상적인 제작방식에 불과하고, 선행발명 1의 부력 코어(14)도 폴리머 코팅(16)이 된 상태로 내부 거푸집으로 사용됩니다.

◆ 검토 의견

특허법원은 선행발명 1의 폴리머 코팅(16)은 일정한 두께를 가지면서도 콘크리트 보다 열전도율이 낮아 단열성능을 발휘하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 단열부재 등 부력공간의 벽면을 거푸집으로 사용하는 것은 부유체 제작을 위해 콘크리트를 타설할 때 통상적으로 사용하는 방법에 불과하다고 판단함

□ 특허심판원의 판단

(나) 공통점과 차이점

이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1은 물 위에 뜨는 부유체(부유유닛)에 관한 것으로서, 콘크리트 본체(콘크리트), 부력부재(부력코어)로 구성된다는 점에서 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 정정발명의 구성 3은 부력부재(26) 전체를 감싸는 단열부재(29)이나, 비교대상발명 1은 부력코어(14)를 둘러싸는 폴리머 코팅(16)인 점에서 차이가 있고(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 이 사건 제1항 정정발명의 구성 3은 단열부재(29)가 본체(20)를 제작하기 위한 콘크리트 타설시, 거푸집 내에 설치되어 상기 본체(20) 내벽면의 거푸집으로 사용되는 것이나, 비교대상발명 1의 폴리머 코팅은 거푸집으로 사용된다는 기재가 없는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

(다) 차이점 검토

차이점 1과 관련하여 비교대상발명 1의 폴리머 코팅이 단열 기능이 있는지를 살펴보면, 비교대상발명 2에는 “음향 복합층을 형성하는 섬유 재료는 폴리에스테르, 폴리프로필렌과 같은 폴리머계 열가소성 재료 및 유리 섬유와 같은 강화 섬유를 포함한다(명세서 식별번호 [0014] 참조)”와 “음향 복합층(12) 및 제1열 층 모두 음향 및 열 절연 특성들을 제공한다는 것이 이해되어야 한다(명세서 식별번호 [0033] 참조)” 라고 기재되어 있다. 위 기재로부터 폴리머 재료는 단열효과를 가지는 것을 알 수 있다. 따라서 비교대상발명 1에는 폴리머 코팅이 외부의 열을 차단하는 단열 부재로 사용된다는 시사나 암시의 기재는 찾아볼 수 없으나 비교대상발명 2에서 공지된 바와 같이 폴리머 재료의 단열효과는 폴리머 재료가 기본적으로 가지는 내재적 효과이다.

차이점 2와 관련하여 비교대상발명 1의 폴리머 코팅은 바람직하게는 폴리에틸렌 코팅으로 한다고 기재되어 있는데(명세서 식별번호 [0015] 참조), 일반적으로 폴리에틸렌은 주방용품 등에 사용되는 재료로서 내열성 및 내구성이 상당히 있는 재료로 알려져 있으므로, 비교대상발명 1에 명시적으로 기재되어 있지는 않으나, 폴리머 코팅이 콘크리트(18)의 거푸집으로 사용됨을 어렵지 않게 예상할 수 있다고 할 것이다.

이에 대하여 청구인은 이 사건 정정발명의 단열부재(29)는 거푸집으로 이용될 수 있을 정도의 두께를 가지고 있어 콘크리트를 타설하여 콘크리트 부유체의 내벽면을 형성하기 위해 별도의 내부 거푸집을 사용하지 않아도 되나, 비교대상발명 1은 폴리머 코팅(16)이 얇아 견고하지 아니하여 거푸집으로 이용될 수 없으므로, 콘크리트 부유체의 내벽면을 형성하기 위해 별도의 내부 거푸집을 사용하여 내벽면을 형성한 다음에 거푸집을 제거한 후 코어 등을 부력공간에 위치시켜야 하므로, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.

살피건대, 비교대상발명 1의 폴리머 코팅은 일정 두께를 가지는 것으로 표시되어 있고(도 1 참조), 구조상 보더라도 콘크리트가 부력코어를 둘러싸고 있어 통상의 기술자가 별도의 거푸집으로 콘크리트를 만들고 거푸집을 제거한 후 다시 부력코어를 삽입하는 번거로운 공정을 채택하기 보다는 부력코어에 폴리머가 코팅된 상태로 콘크리트 타설하는 것이 편의성이 높다는 점이 상식적일 뿐만 아니라, “코팅(16)은 바람직하게는 콘크리트(18)에 대한 결합을 용이하게 하기 위해 거칠게 되며, 마모되거나 부속물, 주름 등을 가질 수 있다(명세서 식별번호 [0015] 참조)” 는 기재를 보

더라도 별도의 거푸집을 만든 후 부력체를 삽입하는 것이 아니라 부력코어에 폴리머 코팅이 된 상태로 타설한다는 것을 시사하고 있으며, 나아가 비교대상발명 1의 폴리머 코팅층이 얇다고 가정하더라도, 부력코어의 강성이 있는 한, 부력코어를 둘러싸는 폴리머 코팅은 콘크리트의 거푸집으로서 작용하게 되는 것이고, 이로부터 차이점 2와 관련된 구성(단열부재(29)는 본체(20)를 제작하기 위한 콘크리트 타설시, 거푸집 내에 설치되어 상기 본체(20) 내벽면의 거푸집으로 사용되는 구성)을 도출하는데 각별한 어려움은 없다고 보아야 할 것이다.

따라서, 이 사건 제1항 정정발명의 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

□ 특허법원의 판단

나. 공통점과 차이점 분석

이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1은 모두 콘크리트 부유체에 관한 발명으로, ① 역사다리꼴 단면을 가지는 콘크리트 재질 본체(20)[유닛(10)] 내부에 부력공간(21)[부력코어(14)가 차지하는 공간]이 마련되고, ② 부력공간을 채우는 부력부재(26)[부력코어(14)]가 있다는 점에서 공통된다.

그러나 ③ 선행발명 1에는 이 사건 제1항 정정발명에서처럼 ‘본체 내벽면을 따라 부력부재를 감싸면서 콘크리트를 타설할 때 거푸집으로 사용되는 단열부재(14)’에 관한 명시적 기재가 없다(이하 ‘이 사건 차이점’이라 한다).

다. 차이점 검토

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 을 제2 내지 10호증 각 기재 또는 영상 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

1) 외부환경에 노출될 장비나 시설을 설계할 때 내부 부품 보호를 위한 단열, 보강부재 등을 부가하는 것은 흔한 기술이고, 어떤 수단을 부가할지는 구체적 설계환경에 따라 선택되는 사항에 불과하다. 선행발명 1의 명세서에는 “부력코어(14)가 수분, 화학물질 등 코어(14)를 열화시키는 경향이 있는 물질에 노출되지 게 ‘폴리머 코팅(16)’을 형성할 필요가 있다.”라는 취지로 기재되어 있고(식별번호 [0015]), 태양광에 바로 노출되는 해상환경 특성상 부유체를 설계할 때 단열부재를

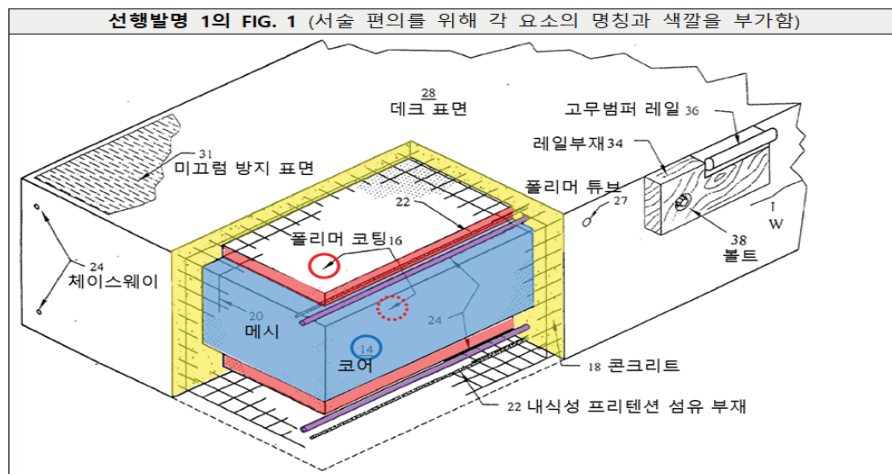
부가하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 사항에 해당한다.

2) 선행발명 1의 폴리머 코팅(16)은 일정한 두께를 가지면서도 콘크리트보다 열전도율이 낮아 단열성능을 발휘하는 구성요소라고 봄이 타당하다.

가) 폴리머 코팅(16)은 부력코어(14)의 노출 방지를 위한 요소이므로, 그와 일체로 결합되는 콘크리트를 타설할 때의 충격과 압력을 견딜 수 있어야 하고, 그 본체(18)에 장기적으로 균열이 발생하더라도 같이 깨지거나 터지지 는 견고한 구조여야 한다.

나) 폴리머 코팅(16)은 콘크리트(18)와 결합을 위해 거칠게 처리함이 바람직하고, 마모되거나 주름을 가질 수 있다(선행발명 1 명세서 식별번호 [0004, 0015]). 그런데 일정한 두께가 없이는, 표면을 거칠게 처리하거나 마모시키고 그 표면에 주름(요철)을 형성하는 것이 불가능하거나 의미 없게 된다.

다) 도면을 보더라도, 폴리머 코팅(16)의 두께는 포스트 인장 부재(26; [별지 2] FIG. 3 참조)를 수용하는 체이스웨이(24)보다 두껍게 그려져 있다. 즉, 아래 그림에서 붉은색 판상의 두께가 보라색 체이스웨이(24)의 직경보다 두껍다.



라) 폴리머 코팅(16), 특히 바람직한 실시례로 제시된 폴리에틸렌 코팅은 콘크리트보다 열전도율이 낮아, 부력코어(14) 표면에 일정한 두께로 형성될 경우 외부에서 콘크리트(18)를 통해 열이 전달되는 것을 일부 막거나 지연시킬 수 있을 것으로 보인다.

마) 이에 대하여 원고들은, “코팅(coating)은 정의상 ‘얇은 막’ 을 뜻하고, 위 도면은 복수의 체이스웨이(24)와 내식성 프리텐션 섬유 부재(22)가 부력코어(14) 내

부에 매립되는 구조를 보여주기 위해 코어(14) 일부를 절개하여 도시한 것으로서, 여기서 폴리머 코팅(16)은 붉은 판 부분이 아니라, 측면에 그와 같은 붉은 판이 없음을 고려하면 단지 코어(14) 자체의 겉면(푸른색 표면)을 가리킨다고 보아야 한다.” 라고 주장한다.

그러나 앞에서 본 사정에 더하여, 막이 얇은지 두꺼운지는 상대적인 개념으로 부력코어(14)보다 얇은 두께로 감싸는 판상 구조를 ‘코팅’이라 부르지 못할 바 없는 점, 위 도면에서 폴리머 코팅(16) 위쪽 지시선(붉은색 실선 동그라미)은 부력코어(14) 상면에 형성된 폴리머 코팅(16)의 형상, 크기, 단면 등을 구체적으로 보인 것이고 아래로 내려간 지시선(붉은색 점선 동그라미)은 그러한 형상이 부력코어(14) 측면에도 똑같이 적용됨을 가리킨 것이라 볼 수 있는 점, 원고들 주장에 따르면 붉은 판 부분의 실체와 기능이 불분명하게 되는 점 등에 비추어 보면, 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 단열부재 등 부력공간의 벽면을 거푸집으로 사용하는 것은 부유체 제작을 위해 콘크리트를 타설할 때 통상적으로 사용하는 방법에 불과하다. 선행발명 1의 명세서에도 ‘폴리머 코팅(16)을 거칠게 처리하거나 마모 또는 주름을 형성하여 콘크리트(18)와 결합을 용이하게 한다’ 는 기재가 있는바(식별번호 [0015]) 폴리머 코팅(16)이 콘크리트 본체(18)와 직접 부착되어 일체가 됨을 전제하고 있고, 실제로 콘크리트를 타설할 때 그 폴리머 코팅(16)이 내부 거푸집처럼 사용될 수밖에 없을 것으로 보인다.

원고들은 “이 사건 제1항 정정발명에서는 부력부재(26)와 분리된 단열부재(29)만으로도 거푸집으로 사용될 수 있을 정도의 두께를 갖기 때문에 더 간편하게 콘크리트 부유체를 제조할 수 있는 반면, 선행발명 1의 폴리머 코팅(16)은 얇아서 그러한 기능을 할 수 없다.” 라는 취지로도 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 폴리머 코팅(16)이 내벽면 거푸집으로 기능하지 못할 정도로 얇다고 단정할 수 없다. 한편 원고들 주장처럼 단열부재만으로 거푸집처럼 쓰자면 스티로폼 등으로 형성되는 단열부재가 콘크리트 측압까지 견딜 수 있게 단열에 필요한 두께보다 더 두꺼워져야 하고, 이를 지지하는 부재를 쓰더라도 그것을 설치하고 제거하는 번거로운 과정을 거쳐야 할 뿐 아니라, 그 지지부재에 힘이 집중되어 별도의 보완이 필요하게 될 수도 있는바, 시공상 이점이 크다. 뒤에서도 보는 바와 같이, 선행발명 1처럼 일체로 결합되는 것에 비해 단열부

재와 부력부재가 분리된 채로 결합되는 것에 어떤 새롭고 현저한 효과가 있다고 보이지도 아니한다.

원고들의 위 주장도 이유 없다.

4) 설령 선행발명 1은 폴리머 코팅(16)이 얇은 막이어서 별도의 단열부재를 갖추지 아니한 것이라고 보더라도, 통상의 기술자가 이 사건 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보는 결론에는 영향이 없다.

이 사건 정정발명의 단열부재는 부력부재와 동일하거나 유사한 재질인 스티로폼, 우레탄, 글라스 울 등으로 형성하므로(이 사건 특허발명 명세서 식별번호 [0011, 0013, 0032, 0033]), 부유체에 필요한 부력의 일부도 분담하게 된다.

그렇다면 이 사건 정정발명에서 단열부재와 부력부재의 전체 부피는 크기가 같은 부유체로서 별도로 단열부재를 채택하지 않은 것에 형성된 부력부재의 부피와 비슷할 것이라고 생각할 수 있다. 그리고 단열부재를 채택하지 아니한 부유체라 하더라도 부력부재의 재질인 스티로폼, 우레탄, 글라스 울 등에는 단열성능이 있기 때문에 부력부재의 바깥쪽 부분이 안쪽에 대해서는 단열부재처럼 기능할 수도 있다. 결국 이 사건 정정발명이 스티로폼, 우레탄, 글라스 울 등 부력이 큰 부재를 부력부재와 단열부재로 개념상 구분하고 있기는 하나, 각 부재의 재질, 기능, 역할이 같거나 유사하다는 점에서 단일부재를 별도로 둘 특별한 기술적 의미를 찾기 어렵다.

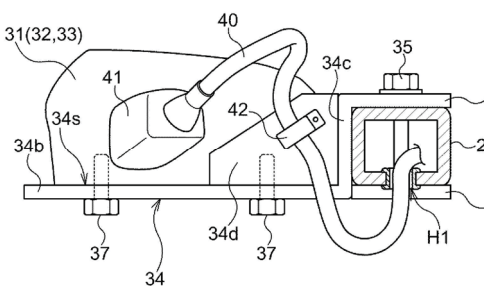
9. 2023허10996 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

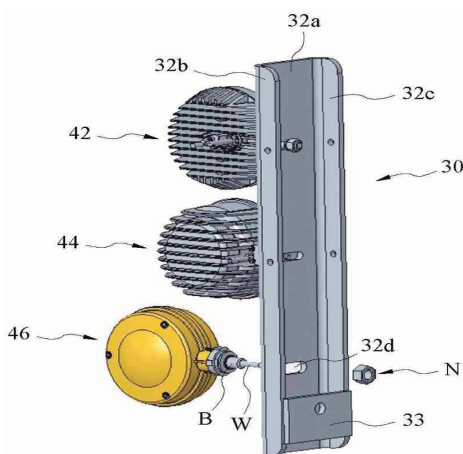
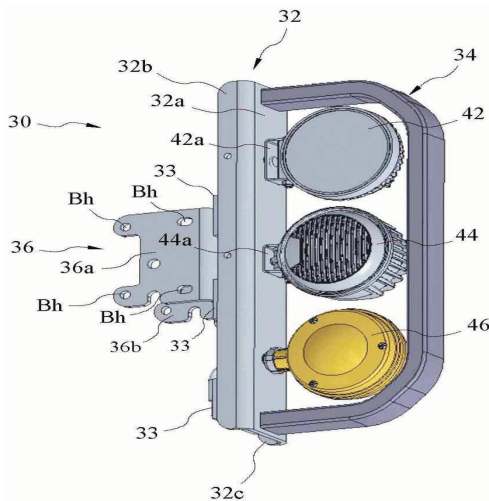
발명의 명칭	트랙터의 보호구조물용(ROPS)용 유닛 어셈블리	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0174111	2022원2347
쟁점사항	<진보성> ◆ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	◆ 갑 제5호증: 선행발명 1 ◆ 갑 제6호증: 선행발명 2 ◆ 갑 제7호증: 선행발명 3	
심결요지	청구인이 말하는 이 사건 제1항 발명의 체결볼트(B) 내부에 관통공을 형성함으로써 유닛을 체결 및 지지하는 제1 기능과 전선을 외부 노출없이 통과시키는 제2 기능을 갖도록 하는 것은, 앞서 살펴본 바와 같이, 출원 전 공개된 다수 문헌에서 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 널리 쓰이는 기술에 불과하다. 또한 청구인이 주장하는 전선을 위한 공간을 가지는 베이스프레임(32)과 체결볼트(B)의 유기적 연결관계라는 것도, 전원공급이 필요한 유닛을 위하여 전선을 설치할 때에 전선 보호나 외관 개선을 위하여 프레임 내부의 공간에 전선이 배치되도록 하는 정도는 통상의 기술자가 필요에 따라서 선택할 수 있는 단순 설계사항에 지나지 음을 감안하면, 별다른 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 있다고 볼 수가 없다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명에 개시된 ㄷ형 단면을 가진 베이스 프레임(32)과 전선이 외부로 노출되지 도록 하면서 유닛을 체결하는 중 공형의 볼트는 전기적 연결을 위한 기술 분야에서 널리 알려진 수단에 불과하고, ㄷ형 단면에 특별한 기술적 의의나 예상할 수 없는 효과를 찾아볼 수 없으며, 선행발명 1의 일부 실시예에도 적재부(34b) 또는 캐노피(44)에 각각의 유닛이나 모듈을 고정하고 이들	

	유닛들이 전기적으로 연결되어 있고 전선이 외부로 노출되지 는 구성이 개시되어 있으며, 선행발명 2의 차량에 설치된 안개등(40)에도 차체로부터 전력을 공급하기 위해 전선으로 연결된 구성이 있는데 전선이 외부로 노출되지 도록 하여 전선을 보호하는 것은 일반적인 기술사항에 불과한 점 또한 이미 검토한 바와 같다. 따라서 원고가 주장하는 이 사건 출원발명의 유기적 결합관계라는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하거나 선행발명들을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하다.
--	---

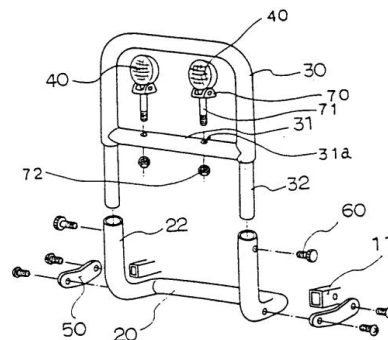
◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1, 2
【청구항 1】 양측의 측면부(2)와, 상기 측면부(2)의 상단부를 연결하는 상단연결부(24)로 구성되고, 트랙터에 설치되는 보호구조물(ROPS)에 장착되는 것으로(이하 ‘구성요소 1’ 이라 한다); 보호구조물(ROPS)에 착탈 가능하게 결합되는 체결브라켓(36)과(이하 ‘구성요소 2’ 라 한다); 상기 체결브라켓(36)에 착탈 가능하게 결합되는 베이스 프레임(32)(이하 ‘구성요소 3’ 이라 한다); 그리고 상기 베이스 프레임(32)에 대하여 동일한 구조를 가지고 착탈 가능하게 결합되고, 시각 인식유닛과 청각 인식유닛을 포함하는 다수 개로 구성되는 유닛(42,44,46)으로 구성되고(이하 ‘구성요소 4’ 라 한다); 상기 베이스 프레임(32)은, 전면(32b) 및 후면(32c), 그리고 전면(32b)과 후면(32c)을 연결하는 외측면(32a)로 구성되는 C형 단면을 가져서 유	[선행발명 1] 운전자가 앉을 수 있는 운전석(19), 운전석 전방에 구비된 후드(5), 위성 위치 정보를 수신하는 안테나 유닛(32)을 포함하는 트랙터가 제공된다. 전면에서 보았을 때 보호구조물(26)의 상부 단부와 안테나 유닛(32)의 적어도 일부분이 서로 중첩된다(요약).  [선행발명 2] 차체(10)이 엔진실(1) 전방에 설치되는 보호프레임을 하부 보호프레임(20)과 상부

닛(42,44,46)으로 전기를 공급하는 전선을 위한 공간을 확보하고(이하 ‘구성요소 5’라 한다); 상기 각각의 유닛(42,44,46)은, 그 내측에 구비되는 체결볼트(B)가 베이스 프레임(32)의 외측면(32a)에 성형된 체결공(32d)을 관통한 상태에서 너트와 체결되는 것에 의하여 베이스 프레임(32)에 지지되고, 체결볼트(B)는 그 중심에 전선이 통과하는 관통공이 성형되어 있는(이하 ‘구성요소 6’이라 한다) 트랙터의 보호구조물(ROPS)용 유닛 어셈블리(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).

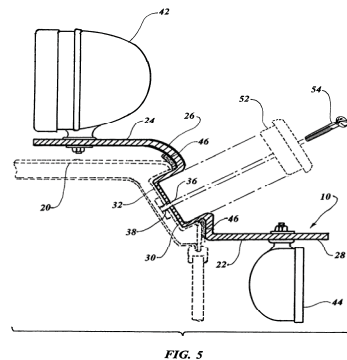


보호프레임(30)으로 분리 성형하는 한편, 하부 보호프레임(20)에 상부 보호프레임(30)을 승강이 자유롭게 설치하고, 상부 보호프레임(30)의 횡봉(31)에 형성한 관통공(31a)에 안개등(40)이 지지되는 지지브라켓트(70)의 지지볼트(71)를 관통시켜 안개등(40)을 회동이 자유롭게 설치한 것을 특징으로 하는 전륜구동자동차의 엔진실 조명장치(청구항 1)



[선행발명 3]

본 발명은 픽업 트럭의 지붕 상에 사용되는 대부분의 전형적인 부속품을 수용할 수 있다. 전조등, 노면등, 안개등, 화물적재등, LED 특징등, 방향지시등, 오디오 스피커, 안테나, 비상등 등 거의 모든 형태의 부속품이 브래킷에 장착될 수 있다.



◆ 원고 주장

이 사건 출원발명은 전선이 외부로 노출되지 는 것을 주된 목적으로 하고, 이러한 목적을 달성하기 위해 관통공을 구비하는 체결볼트(B)와 전선을 위한 공간을 가지는 베이스프레임(32)의 유기적 결합을 이용한다. 반면 선행발명들이나 주지관용 기술에는 이와 같은 기술사상이 개시되거나 암시된 바 없으므로 이들의 결합에 의하더라도 진보성이 부정되지 는다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원발명은 선행발명 1 내지 3에 개시되거나 주지관용기술들에 불과한 ‘ㄷ형 단면의 브라켓’ 및 ‘중심에 관통공이 성형된 체결볼트’를 단순히 조합한 것에 불과하므로 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 전선을 외부로 노출시키지 는 ‘ㄷ형 단면을 갖는 베이스 프레임’을 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부인데, 특허법원은 ㄷ형 단면의 브라켓은 공지된 수단에 불과하고 판단하고 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

나. 구성 및 효과의 대비

1) 구성 1, 2 및 4

구성 1은 비교대상발명 1이 양측의 종프레임부(26a)와 상기 종프레임부(26a)의 상단부를 연결하는 횡프레임부(26b)로 구성되고 트랙터에 설치되는 보호구조물(26)에 장착되는 트랙터 보호구조물용 안테나 유닛 설치 어셈블리인 것(청구항 1 내지 13, 도 1 내지 6 참조)과 동일하다.

구성 2의 체결브라켓(36)은 비교대상발명 1의 보호구조물(26)에 착탈 가능하게 결합되는 설치브라켓(34) 중 설치부(34a)(도 5, 6 참조)와 실질적으로 동일하다.

구성 4의 다수 개의 유닛(42, 44, 46)은 비교대상발명 1의 설치브라켓(34)의 적

재부(34b)에 장착되는 안테나 유닛(32) 및 위성항법 유닛(33)에 대응되는데, 다만 구성 4의 경우 다수 개의 유닛(42, 44, 46)은 시각 인식유닛과 청각 인식유닛을 포함하고 베이스 프레임(32)에 대하여 동일한 구조를 가지고 착탈 가능하게 결합되는 반면, 비교대상발명 1에는 이러한 구성이 명시적으로 나타나 있지 다는 점에서 차이가 있다.

그런데 비교대상발명 3을 보면, 차량에 설치된 브라켓(10)에 복수의 전조등, 노면등, 안개등, 방향지시등, 제동등, 오디오 스피커 등의 시각 인식유닛 및 청각 인식유닛이 동일하거나 유사한 구조로 착탈 가능하게 장착하는 것이 나타나 있으므로(각령 2의 제54 내지 제61행, 도 4 및 5 참조), 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 함)이라면 비교대상발명 1 및 3으로부터 구성 4를 쉽게 도출할 수 있다고 인정된다.

2) 구성 3 및 5

구성 3의 베이스 프레임(32)은 비교대상발명 1의 보호구조물(26)에 착탈 가능하게 결합되는 설치브라켓(34) 중 적재부(34b)(도 5, 6 참조)에 대응된다. 다만 구성 3의 베이스 프레임(32)은 체결브라켓(36)에 착탈 가능하게 결합되는 데 비하여, 비교대상발명 1의 적재부(34b)는 설치브라켓(34)의 설치부(34a)에 일체로 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다.

그런데 비교대상발명 2를 보면, 차량의 고정프레임(11)에 안개등(40)을 장착하기 위하여 하부/상부 보호프레임(20, 30), 연결고정편(50) 등 복수 부재들을 착탈 가능하게 결합시키는 것이 나타나 있으므로(청구항 1, 제2쪽 상단, 도 1 내지 3 참조), 통상의 기술자라면 비교대상발명 1 및 2로부터 구성 3을 쉽게 도출할 수 있다고 인정된다.

다음으로 구성 5는 베이스 프레임(32)이 전면(32b) 및 후면(32c), 그리고 전면(32b)과 후면(32c)을 연결하는 외측면(32a)으로 구성되는 ㄷ형 단면을 가져서 유닛(42, 44, 46)으로 전기를 공급하는 전선을 위한 공간을 확보한다는 것인데, 이러한 베이스 프레임(32)의 구체적인 형상은 비교대상발명 1 및 2에 명시적으로 나타나 있지 다.

그런데 비교대상발명 1에서 설치브라켓(34)의 적재부(34b)에 장착되는 안테나 유닛(32) 및 위성항법 유닛(33)이나 비교대상발명 2에서 하부/상부 보호프레임(20, 30), 연결고정편(50) 등을 통하여 장착되는 안개등(40)에는 모두 차량 본체로부터

전기를 공급하는 전선이 연결될 것임을 알 수 있는데(비교대상발명 1의 도 7, 8 참조), 이러한 전선의 배치를 위하여 비교대상발명 1의 적재부(34b)나 비교대상발명 2의 하부/상부 보호프레임(20, 30) 및 연결고정편(50)에 전선을 위한 공간을 마련하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 생각할 수 있는 것이다. 또한 내부에 이러한 전선 배치 공간 확보를 위하여 비교대상발명 1의 적재부(34b)와 같은 부재가 C자형 단면을 갖도록 하는 정도는 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 단순 설계사항에 불과하다.

따라서 구성 5도 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있다.

3) 구성 6

구성 6 중에서 각각의 유닛(42, 44, 46)이 그 내측에 구비되는 체결볼트(B)가 베이스프레임(32)의 외측면(32a)에 성형된 체결공(32d)을 관통한 상태에서 너트와 체결되는 것에 의하여 베이스 프레임(32)에 지지되는 것은 비교대상발명 2에서 안개등(40)에 구비되는 체결볼트(31)가 상부 보호프레임(30)의 횡봉(31)에 성형된 체결공(31a)을 관통한 상태에서 너트(72)와 체결되는 것에 의하여 횡봉(31)에 지지되는 것(청구항 1, 도 1, 3 참조)과 실질적으로 동일하다.

다만 구성 6 중에서 ‘체결볼트(B)는 그 중심에 전선이 통과하는 관통공이 성형되어 있는’ 것은 비교대상발명 2에 명시적으로 나타나 있지 않는 점에서 차이가 있다.

그런데 구성 6처럼 조명기구와 같은 시각 인식유닛 또는 스피커와 같은 청각 인식유닛을 장착할 때에 각 유닛에 구비된 체결볼트의 내부에 관통공을 형성하고 이 관통공에 전원공급용 전선이 통과되도록 하는 것은, 이 사건 출원발명의 출원 전에 공개된 다수의 문헌에서 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 이미 널리 알려져 있는 기술에 불과하다. 또한 비교대상발명 1에도 배선(40)이 인입홀(45H)에 의해 컬럼부재(45)에서 외부로 노출됨이 없이 안테나부(32)에 바로 연결되는 구성이 나타나 있기도 하다(도 26, 27 참조).

따라서 구성 6 중에서 체결볼트(B)는 그 중심에 전선이 통과하는 관통공이 성형되어 있는 것은 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 또는 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

이에 대해 청구인은, “이 사건 제1항 발명의 체결볼트(B)는, 유닛(42, 44, 46)을 체결하여 지지하는 제1기능과 중심에 성형된 관통공을 통하여 전선이 외부 노출

없이 통과되도록 하는 제2기능을 동시에 가지고 있어, 비교대상발명들에 개시 또는 암시되어 있지 않음이 명백하다. 또한 이 사건 제1항 발명의 베이스프레임(32)과 체결볼트(B)의 유기적 연결관계에 대해서도 비교대상발명들을 조합한다고 하더라도 쉽게 도출할 수 없다.” 라고 주장한다.

그러나 청구인이 말하는 이 사건 제1항 발명의 체결볼트(B) 내부에 관통공을 형성함으로써 유닛을 체결 및 지지하는 제1 기능과 전선을 외부 노출없이 통과시키는 제2 기능을 갖도록 하는 것은, 앞서 살펴본 바와 같이, 출원 전 공개된 다수 문헌에서 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 널리 쓰이는 기술에 불과하다. 또한 청구인이 주장하는 전선을 위한 공간을 가지는 베이스프레임(32)과 체결볼트(B)의 유기적 연결관계라는 것도, 전원공급이 필요한 유닛을 위하여 전선을 설치할 때에 전선 보호나 외관 개선을 위하여 프레임 내부의 공간에 전선이 배치되도록 하는 정도는 통상의 기술자가 필요에 따라서 선택할 수 있는 단순 설계사항에 지나지 않음을 감안하면, 별다른 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 있다고 볼 수가 없다.

따라서 청구인의 주장은 모두 받아들일 수 없으며, 구성 6은 모두 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 또는 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

다. 소결

이상 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 그 목적이 비교대상발명들과 비교하여 차별성이 없고, 그 구성은 모두 비교대상발명들에 나타나 있거나 그로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이며, 비교대상발명들로부터 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항에 따른 진보성 요건을 만족하지 못한다.

□ 특허법원의 판단

나. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1) 기술 분야 및 목적의 대비

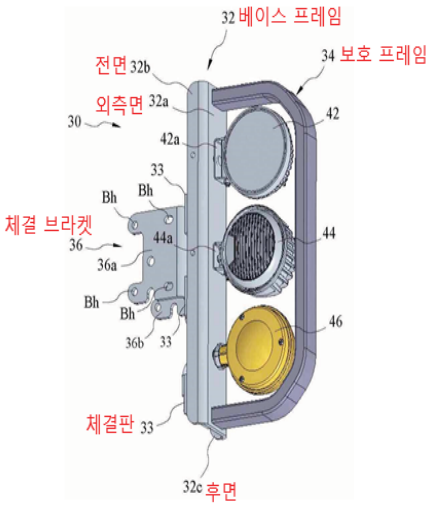
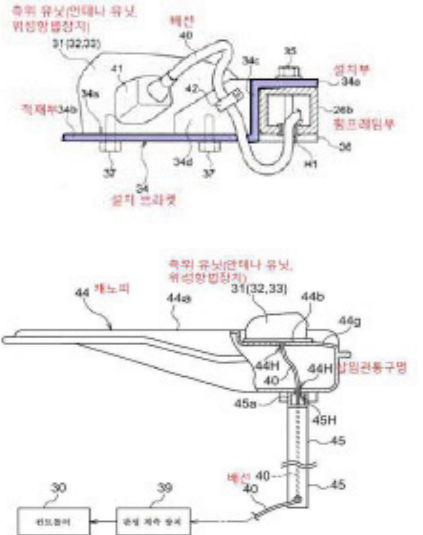
가) 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 모두 작업 차량에 장착되는 보호 구조물에 관한 것이다.

선행발명 2는 차량의 전방에 설치되는 보호 프레임(20, 30)을 이용하는 엔진실 조명장치에 관한 것이고(갑 제6호증 청구항 1), 선행발명 3은 픽업 트럭의 지붕에 설치되는 부속품을 장착하기 위한 브래킷(10)에 관한 것이다(갑 제7호증 칼럼 2의 제54 내지 61줄).

따라서 이 사건 출원발명과 선행발명 1 내지 3은 모두 차량 또는 작업차량의 구조물에 장착하는 모듈이나 유닛 어셈블리에 관한 것으로 그 기술 분야가 서로 같다.

2) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 대비
구성요소 간 대응 관계는 아래 표와 같다.

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	양측의 측면부(2)와, 상기 측면부(2)의 상단부를 연결하는 상단연결부(24)로 구성되고, 트랙터에 설치되는 보호구조물(ROPS)에 장착되는 것으로;	종프레임부(26a)와 종프레임부(26a)의 상단부를 연결하는 횡프레임부(26b)로 구성되고, 트랙터에 설치되는 보호구조물(26)(도 3)
2	보호구조물(ROPS)에 착탈 가능하게 결합되는 체결브라켓(36)과;	보호구조물(26)에 탈착 가능하게 결합하는 설치브래킷(34)(도 5)
3	상기 체결브라켓(36)에 착탈 가능하게 결합되는 베이스 프레임(32);	설치브래킷(34)에 일체로 형성되어 있는 적재부(34b)
4	그리고 상기 베이스 프레임(32)에 대하여 동일한 구조를 가지고 착탈 가능하게 결합되고, 시각 인식유닛과 청각 인식유닛을 포함하는 다수 개로 구성되는 유닛(42,44,46)으로 구성되고;	설치브래킷(34)의 적재부(34b)에 장착되는 안테나 유닛(32) 및 위성항법 유닛(33)(도 4 및 5)
5	상기 베이스 프레임(32)은, 전면(32b) 및 후면(32c), 그리고 전면(32b)과 후면(32c)을 연결하는 외측면(32a)로 구성되는 ㄷ형 단면을 가져서 유닛(42,44,46)으로 전기를 공급하는 전선을 위한 공간을 확보하고;	설치브래킷(34)의 적재부(34b)에 장착된 안테나 유닛(32) 및 위성항법 유닛(33)에 연결되는 전선(40)이 외부로 노출되어 있는 구조도

6	상기 각각의 유닛(42,44,46)은, 그 내측에 구비되는 체결볼트(B)가 베이스 프레임(32)의 외측면(32a)에 성형된 체결공(32d)을 관통한 상태에서 너트와 체결되는 것에 의하여 베이스 프레임(32)에 지지되고, 체결볼트(B)는 그 중심에 전선이 통과하는 관통공이 성형되어 있는 트랙터의 보호구조물(ROPS)용 유닛 어셈블리	
대표도면		

가) 공통점과 차이점

(1) 구성요소 1, 2

이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 트랙터에 설치되는 보호구조물에 관한 것으로 이는 선행발명 1의 종프레임부(26a)와 횡프레임부(26b)로 구성되는 보호구조물(26)과 구성 및 작용효과가 서로 동일하다.

이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 보호구조물에 착탈 가능하게 결합되는 체결브라켓(36)에 관한 것으로 이는 선행발명 1의 보호구조물(26)에 착탈 가능하게 결합되는 설치브라켓(34)과 동일하다.

(2) 구성요소 3

이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 체결브라켓(36)에 착탈 가능하게 결합되는

베이스 프레임(32)으로, 이에 대응되는 선행발명 1의 구성인 적재부(34b)는 설치브래킷(34)과 ‘일체로 형성’된 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

(3) 구성요소 4

이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 베이스 프레임(32)에 ‘동일한 구조’를 가지고 착탈 가능하게 결합되고 시각 인식유닛과 청각 인식유닛을 포함하는 다수 개로 구성되는 유닛에 관한 것이다 이에 대응되는 선행발명 1의 구성은 설치브래킷(34)의 적재부(34b)에는 안테나 유닛(32) 및 위성항법 유닛(3)이 장착되는 것이기는 하나, 선행발명 1에는 구성요소 4와는 달리 ‘동일한 구조’가 명시적으로 개시되지 않은 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

(4) 구성요소 5

이 사건 제1항 발명의 구성요소 5는 ‘ㄷ형 단면’을 가져서 ‘유닛으로 전기를 공급하는 전선을 위한 공간이 확보’된 베이스 프레임(32)에 관한 것으로, 이에 대응되는 선행발명 1의 구성은 설치브래킷(34)의 적재부(34b)에 장착된 안테나 유닛(32) 및 위성항법 유닛(3)에 연결되는 ‘전선(40)이 외부로 노출’된 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다).

(5) 구성요소 6

이 사건 제1항 발명의 구성요소 6은 각각의 유닛(42, 44, 46)이 관통공이 성형된 체결볼트(B)와 너트에 의해 베이스 프레임(32)에 고정 설치되고, 체결볼트의 중심에 전선이 통과하는 관통공이 성형된 것인데, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 개시되지 않은 차이가 있다(이하 ‘차이점 4’라 한다).

나) 차이점에 대한 판단

(1) 차이점 1

(가) 구성요소 3은 보호구조물에 착탈 가능하게 결합되는 체결브라켓(36)에 착탈 가능하게 결합되는 베이스 프레임(32)에 관한 것이다. 이와 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘모든 유닛(42, 44, 46)을 공통적인 구조를 가지고 프레임(32)에 착탈 가능하도록 설치한다는 것은, 각각의 유닛(42, 44, 46)의 위치를 서로 변경하는 것이 가능할 뿐만 아니라, 향후 다른 유닛으로 교체함으로써 필요에 따라 다른 사양의 유닛을 장착하는 것도 용이하다는 것을 의미한다.’(문단번호 [0017])라고 기재되어 있다. 위 명세서 기재내용을 종합해 보면 이 사건 출원발명은 체결브라켓(36)에 착탈 가능하게 결합되는 베이스 프레임(32)을 적용함으로써 각 유닛의 위치

변경뿐만 아니라 다른 사양의 유닛을 장착할 수 있는 데 기술적 의의가 있는 것으로 보인다.

선행발명 1의 적재부(34b)는 설치브래킷(34)과 ‘일체로 형성’된 차이가 있기는 하다. 그러나 선행발명 1의 기술적 구현을 위해 적재부와 설치브래킷이 반드시 일체형으로 형성되어야 한다고 보기 어렵고, ‘일체형’을 ‘착탈이 가능한 형태’로 변형하는 데에 특별한 기술이 요구된다거나 어려움이 있다고 볼만한 자료도 없다. 따라서 유닛이나 모듈을 장착하기 위한 브래킷(브래킷)을 일체형이나 분리형으로 할지는 통상의 기술자가 설치 환경과 목적 등을 참작하여 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과한 것으로 판단된다.

또한 유닛과 프레임을 착탈 가능하도록 설치하는 것은 각 유닛의 위치 변경 및 다양한 사양의 유닛의 장착을 용이하게 하는 것 이외에 이질적이거나 현저한 효과로도 모한다고 보기 어려운 반면, 위와 같은 효과는 해당 기술 분야의 통상적인 요구사항에 불과하다

(나) 또한 선행발명 2에도 안개등(40)을 부착하기 위해 ‘연결고정편(50), 하부 보호프레임(20) 및 상부 보호프레임(30)’ 등 복수개의 연결부재를 사용하는 구성이, 선행발명 3에도 조명기구 및 오디오 스피커 등이 브래킷(10)에 착탈 가능하게 결합하여 모듈화시키는 구성이 각 개시되어 있다.

따라서 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1을 필요에 따라 적절히 선택하여 변형하거나 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

(2) 차이점 2 (구성요소 4)

이 사건 제1항 발명의 구성요소 4의 다수의 유닛은 동일한 구조를 가지고 착탈 가능하게 베이스 프레임에 결합하는 것인 반면, 선행발명 1에는 안테나 유닛과 위성항법장치 등 다수의 유닛이 설치브래킷의 적재부에 장착되는 구성은 개시되어 있으나, 위와 같은 다수의 유닛이 ‘동일한 구조’를 가지는 것으로 한정되지는 않는다.

그러나, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하더라도 다수의 유닛을 ‘동일한 구조’로 한정하는 의의나 이로 인한 특유의 효과는 개시되어 있지 않다. 그렇다면 다수의 유닛의 구조는 각 유닛의 기능과 목적, 설치의 편의 등을 고려하여 동일한 구조나 서로 다른 구조로 선택할 수 있는 사양에 불과하므로 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있을 것으로 보인다.

뿐만 아니라 선행발명 3에도 픽업트럭에 드라이빙 조명, 오프-로드 조명(42) 등과 같은 한정되지 는 모든 유형의 액세서리가 브래킷과 함께 사용되는 것이 명시적으로 개시되어 있으므로 위와 같이 한정되지 는 모든 유형에는 동일한 구조도 포함되는 것으로 보는 것이 타당하다.

따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있을 것으로 판단된다.

(3) 차이점 3 (구성요소 5)

(가) 구성요소 5는 전면(32b) 및 후면(32c), 전면과 후면을 연결하는 외측면(32a)으로 구성되는 C형 단면을 가져 구조적 강도를 충분히 확보하고 그 내부에 전선을 배치하기 위한 공간을 확보하는데 기술적 의의가 있다(문단번호 [019]). 선행발명 1의 적재부(34b)도 각 유닛(32, 33)을 고정하는 받침대 역할을 하므로 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5와 같은 기능을 하는 것으로 보인다. 그러나 ‘C형 단면’도 없고 각 유닛(32, 33)에는 전기적 연결을 위한 배선(40)의 일부가 외부로 노출된 차이가 있음은 앞서 살펴 본 바와 같다.

(나) 그런데 선행발명 1의 일부 실시예에는 각 유닛(32, 33)에 전기적 결선을 위하여 좌우의 지주 부재(45)와 연결 지주부(45a), 연결 지주부(45a)의 상단에 결합된 캐노피(4)에 각각 도입 구멍(45H) 및 삽입 관통 구멍(44H)을 두고 이를 통해 배선(40)을 연결하고 있다. 따라서 선행발명 1 또한 배선이 외부로 노출되지 고 유닛(32, 33)에 전기적으로 연결되어 있는 구성이 개시된 것으로 확인된다(갑 제5호 증, 문단번호 [0012] 내지 [0124], 도 26 및 27).

(다) 그런데 차량에 설치된 각종 부속물 등이 작동되기 위해서는 차로부터 전기를 공급하는 전선이 안개등이나 부속물까지 연결되어야 하는데, 안전을 위해 전선이 외부로 노출되지 게 하는 것은 해당 기술 분야의 당연한 과제에 불과하다. 그리고 전기적으로 연결이 필요한 유닛을 설치하기 위해 지지대 역할을 하고 전기 배선이 노출되지 게 하는 ‘C형 단면’을 가지는 브라켓(브래킷)은 ‘공지된 수단’에 불과할 뿐이고, 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼도 없으며, 브라켓이 ‘C형 단면’을 가져야만 전선이 외부로 노출되지 는 효과가 발생한다고 볼 만한 자료도 없다.

(라) 따라서 선행발명 1의 ‘설치브래킷에 일체로 형성된 적재부(34b)의 형상’을 ‘C형 단면’으로 정하여 전선을 외부로 노출시키지 게 하는 것은 통

상의 기술자가 설치될 위치나 현황 등에 따라 쉽게 선택하거나 변경할 수 있는 사항으로 판단된다. 따라서 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있을 것으로 판단된다.

(4) 차이점 4 (구성요소 6)

이 사건 제1항 발명의 구성요소 6은 ‘각각의 유닛(42, 44, 46)을 베이스 프레임(32)에 고정하고, 중심에 전선이 통과될 수 있는 관통공을 형성하여 전선이 외부로 노출되지 않게 하는 것’ 인 반면 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 개시되지 않은 차이가 있음은 앞서 살펴 본 바와 같다.

선행발명 1의 일부 실시예에서 ‘전선이 외부로 노출되지 않고 좌우의 지지부재(45)와 연결 지지부(45a), 연결 지지부 상단에 결합된 캐노피(4)에, 각각 도입 구멍(45H) 및 삽입 관통 구멍(44H)을 통해 전선(40)을 배치’ 하는 구성이 개시된 점은 앞서 살펴 본 바와 같다. 그리고 전기적 결선과 유닛의 체결에 사용되는 ‘내부에 관통공이 형성된 볼트(중공형 볼트)’가 지지관용 수단에 불과하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 선행발명 1의 위와 같은 구성에 지지관용 기술인 중공형 볼트를 적용하여 ‘중심으로 전선을 통과시키면서 도입 및 삽입 관통 구멍(44H, 45H)에 결합’ 시키는 것은 통상의 기술자가 설계 조건, 조립 구조, 제작의 용이성 등을 고려하여 쉽게 선택하거나 변경할 수 있는 것에 불과하다.

따라서 위 차이점도 통상의 기술자가 선행발명 1에 지지관용 기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다.

다) 소결론

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 지지관용기술을 결합하거나 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정되지 아니한다.

2) 원고의 나머지 주장에 대한 판단

가) 주장의 취지

‘ㄷ형 브라켓’과 ‘중앙에 관통공이 성형된 체결볼트’는 모두 지지관용 기술이기는 하지만 이 사건 출원발명은 ‘체결볼트(B)가 베이스프레임(32)의 외측면(32a)에 성형된 체결공(32d)을 관통한 상태에서 너트와 체결’되도록 구성되어 트랙터의 보호구조물에 장착되는 것으로 각 구성요소들의 유기적 결합관계로 인해 진보성이 부정되지 않는다. 그러나 선행발명들에는 전선이 외부로 노출되지 않도록 하는

구조에 대한 암시나 동기가 없어 결합이 곤란할 뿐 아니라 이 사건 출원발명의 유기적 결합관계는 선행발명들의 단순한 결합만으로는 쉽게 도출할 수 없다.

나) 판단

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술 분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다(대법원 209. 10. 29. 선고 209후164 판결).

이 사건 출원발명과 선행발명들은 모두 기술 분야 및 목적이 동일한 점, 특허 선행발명 1의 목적은 명시적으로는 안테나가 GPS 신호를 안정적으로 수신하고 손상되는 것을 방지하기 위한 것이지만 ‘안테나 손상 방지’에는 안테나 자체뿐만 아니라 안테나와 관성 측정 장치(39)를 전기적으로 연결해 주는 전선(40)의 손상을 방지하는 개념까지 포함하는 것인 점, 전기적 연결을 위한 전선은 안전 및 외관상 완성도를 높이기 위해 노출되지 않도록 배선하는 것이 해당 기술 분야의 기본적인 과제이자 업계의 요구사항인 점은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 선행발명들에 전선이 외부로 노출되지 않도록 하는 구조에 대한 암시나 동기가 없어 결합이 곤란하다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 이 사건 제1항 발명에 개시된 ㄷ형 단면을 가진 베이스 프레임(32)과 전선이 외부로 노출되지 않도록 하면서 유닛을 체결하는 중공형의 볼트는 전기적 연결을 위한 기술 분야에서 널리 알려진 수단에 불과하고, ㄷ형 단면에 특별한 기술적 의의나 예상할 수 없는 효과를 찾아볼 수 없으며, 선행발명 1의 일부 실시예에도 적재부(34b) 또는 캐노피(44)에 각각의 유닛이나 모듈을 고정하고 이들 유닛들이 전기적으로 연결되어 있고 전선이 외부로 노출되지 않는 구성이 개시되어 있으며, 선행발명 2의 차량에 설치된 안개등(40)에도 차체로부터 전력을 공급하기 위해 전선으로 연결된 구성이 있는데 전선이 외부로 노출되지 않도록 하여 전선을 보호하는 것은 일반적인 기술사항에 불과한 점 또한 이미 검토한 바와 같다. 따라서 원고가 주장하는 이 사건 출원발명의 유기적 결합관계라는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하거나 선행발명들을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고

보는 것이 타당하다 .

따라서 각 구성요소들의 유기적 결합관계로 인해 진보성이 부정되지 는다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용 기술을 결합하거나 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하거나 선행발명 1에 선행발명 2와 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

Ⅲ. 화학생명공학 분야

1. 2021허2182 취소결정(특) 2022. 1.21. 선고, 청구기각
2022후10180 취소결정(특) 2023. 7.13. 선고, 상고기각
2. 2022허121 거절결정(특) 2023. 6. 22. 선고, 청구기각
3. 2022허1971 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 심결취소
4. 2022허2608 거절결정(특) 2023. 5. 2. 선고, 심결취소
5. 2022허2950 거절결정(특) 2023. 6.22. 선고, 청구기각
6. 2022허4147 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 청구기각
7. 2022허4239 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 청구기각
8. 2022허4765 거절결정(실) 2023. 5.11. 선고, 청구기각
9. 2022허5171 거절결정(특) 2023. 8.31. 선고, 심결취소
10. 2022허5416 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각
11. 2022허5614 거절결정(특) 2023. 6. 8. 선고, 청구기각
12. 2022허6389 거절결정(특) 2023. 5.26. 선고, 청구기각
13. 2023허10279 거절결정(특) 2023.10.26. 선고, 청구기각

1. 2021허2182 취소결정(특) 2022. 1.21. 선고, 청구기각
2022후10180 취소결정(특) 2023. 7.13. 선고, 상고기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	장세척 조성물	
관련사건	특허번호	심판번호
	10-1981069	2019소146
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 특허발명이 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 비교대상발명 1	
취소결정 요지	이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 장세척 조성물에 관한 기술이라는 점에서 기술분야가 공통되고, 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분을 포함하는 장세척 조성물을 제공하고자 한다는 점에서 그 목적도 공통된다. 이 사건 제1항 발명의 <u>구성 2 및 3에서 한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위, 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위에 대한 수치한정</u>은 임계적 의의가 없고, 따라서 이들 수치한정은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 기재된 대응 구성을 두루 참고한 후 그에 기초하여 장세척 조성물의 장세척 효과, 복용 편의성 내지 순응도, 안전성을 적절히 확보하기 위해 통상적인 단순 반복실험을 수행함으로써 쉽게 도출할 수 있는 것으로 보아야 한다. 또한, 권리자가 추가로 제출한 자료에 의해 검토할 수 있는 사항, 즉, PEG 성분 함량의 하한치인 140g, 상한치인 180g 및 아스코르베이트 성분 함량의 상한치인 55g이 임계적 의의를 갖는지 여부에 대한 검토결과와 상관없이, 이 사건 제1항 발명의 구성 2 및 3에서 한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위, 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위의 모든 상·하한치에 대한 임계적 의의가 입증되지 <u>아 결과적으로 위 구성 2 및 3에서 한정하고 있는 수치범위에 대한 임계적 의의가 인정되지</u> 는다.	

판결요지 (청구기각)	제1항 발명이 선행발명 1이 가지는 구성요소의 범위를 상이한 수치로 한정하여 표현한 경우에 해당하고, 제1항 발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어 제1항 발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하다고 보이지는 아니한다. 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트 성분을 사용하여 복용량을 줄이면서도 우수한 장세척 효과를 얻고자 한다는 점에서 그 기술적 과제 및 작용효과가 공통된다. 제1항 발명은 리터당 포함되는 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량이 ‘140g 이상 180g 이하’로, 아스코르베이트 성분의 함량이 ‘45g 이상 55g 미만’으로, 아스코르베이트 성분에 포함되는 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비가 ‘3.5:1 내지 5:1’로 각 수치한정이 되어있는데, 전항의 기재에서 실시예 1로 제시되고 있는 조성물은 위 한정된 수치범위 중에서 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량이 ‘160g’으로, 아스코르베이트 성분의 함량이 ‘50g’ (= 40.6g + 9.4g)으로, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비가 ‘약 4.3:1(≒ 40.6:9.4)’로 특정된 장세척 조성물일 뿐이고, 위 한정된 수치범위 전체의 기술적 의의를 파악할 만한 자료가 되기 어렵다. <u>수치범위 내외에서 임계적인 의의가 있다는 것을 확인하기 위해서는 상한과 하한 내외에서 효과를 비교해야 할 것이나, 위 실험데이터에는 수치범위의 하한 내외에서 제1항 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험결과가 나타나 있지</u> 고, 장세척 조성물의 안전성에 영향을 주는 요소인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관해서는 구체적인 수치가 제시되어 있지 <u>아니하다.</u>
-------------------------------	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구분	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
구성1	장세척 용액을 제조하기 위한 장세척 조성물로서, 평균 분자량 2,000 내지 8,000의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함하고,	– 그러므로 본 발명은 첫 번째 측면에서 결장세척 용액이 다음으로 구성되는 것을 제시한다: a) 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염, 또는 이의 혼합물로부터 제공되는 리터당 300 내지 2000 ml의 아스코르베이트 음이온; 및 b) 리터당 10 내지 200 g의 폴리에틸렌글리콜.(식별번호 [0014]~[0016]) – 아스코르베이트 음이온은 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염, 또는 아스코르브산 및 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물에서 제공될 수 있다. 편의를 위해서 여기서는 “아스코르베이트 성분”으로 표기한다.(식별번호 [0018]) – 세척용액은 폴리에틸렌글리콜을 포함한다. 폴리에틸렌글리콜(PEG)은 예를 들면, 평균 분자량 2000 내지 8000, (후략)(식별번호 [0031])
구성2	상기 폴리에틸렌글리콜 성분의 함량은 140 g 이상 180g 이하이고, 상기 아스코르베이트 성분의 함량은 45g 이상 55 g 미만이고,	– 세척용액은 리터당 PEG 10 내지 200 g를 포함한다.(식별번호 [0032]) – 리터당 50 내지 450 g의 아스코르베이트 성분을 포함하는 본 발명의 액체에서 아스코르베이트 성분은 아스코르브산; 하나 이상의 아스코르브산 염; 또는 아스코르브산 및 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물이다.(식별번호 [0026])
구성3	상기 아스코르베이트 성분은 중량비 3.5:1 내지 5:1의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨을 포함하며,	– 대안적인 실시예에 있어서, 아스코르베이트 성분은 소듐 아스코르베이트 및 아스코르브산을 포함한다(또는 기본적으로 구성된다). (중략) 소듐 아스코르베이트: 아스코르브산 중량비율은 1:10 내지 10:1, (후략)(식별번호 [0028])
구성4	상기 장세척 용액이 리터당 상기 함량의 성분들을	– 리터당 50 내지 450 g의 아스코르베이트 성분을 포함하는 본 발명의 액체에서 아스코르

	포함하도록 하는 장세척 조성물.	베이트 성분은 아스코르브산; 하나 이상의 아스코르브산 염; 또는 아스코르브산 및 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물이다.(식별번호 [0026]) – 세척용액은 리터당 PEG 10 내지 200 g를 포함한다.(식별번호 [0032]) – 또한, 본 발명은 본 발명의 용액을 준비하기 위한 조성물(예를 들면, 건조 조성물, 예를 들면 분말)을 제공한다.(식별번호 [0083])
--	-------------------	---

◆ 원고 주장

- ① 선행발명 1에는 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트 성분의 함량에 관한 수치범위와 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관한 수치범위가 너무 광범위하게 개시되어 있고, ② 이 사건 특허발명의 명세서와 원고가 제출한 추가실험데이터에 의하면, 제1항 발명의 수치범위 내외에서 현저한 장세척 효과와 안전성 증가 효과가 확인되므로, 제1항 발명의 수치한정에는 임계적인 의의가 존재하므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.

◆ 피고 주장

이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 수치한정 차이점의 용이 극복 여부인데, 특허법원은 이에 대해 수치범위 내외에서 임계적인 의의가 있다는 것을 확인하기 위해서는 상한과 하한 내외에서 효과를 비교해야 할 것이나, 특허발명의 실시예와 비교예, 그리고 추가로 제출한 실험결과로부터 상한과 하한 내외에서의 효과를 확인 할 수 없다고 판단하고 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 관련 법리

특허등록된 발명이 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조). 다만 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 참조).

2) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명은 장세척 조성물에 관한 것으로(식별번호 [0001] 참조), 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분을 포함하는 장세척 조성물을 제공하고자 하는 것이다(식별번호 [0009] 참조).

이에 대하여 비교대상발명 1은 결장세척용액을 사용하여 결장을 세척하는 방법, 그리고 이와 관련된 조성물 및 키트에 관한 것으로(식별번호 [0001] 참조), 결장세척에 사용 가능한 용액(구체적으로, 아스코르베이트 음이온 및 폴리에틸렌글리콜을 포함하는 용액), 이를 포함하는 키트, 이를 이용한 장세척 방법을 제공하고자 하는 것이고(식별번호 [0010], [0014]~[0016] 참조), 비교대상발명 2는 위장관 정결용 세척 조성물로도 알려진 기립성 세척 용액, 완하제 또는 장세척 조성물 및 이러한 조성물의 사용 방법에 관한 것으로(컬럼 1의 2번째 문단 참조), 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염, 또는 아스코르브산과 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물을 포함하는 장세척 조성물을 제공하고자 하는 것이다(컬럼 4의 2번째 문단 참조).

살피건대, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 장세척 조성물에 관한 기술이라는 점에서 기술분야가 공통되고, 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분을 포함하는 장세척 조성물을 제공하고자 한다는 점에서 그 목적도 공통된다.

3) 구성 및 효과 대비

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2의 대응 구성은 아래의 표와 같다.

구분	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1	비교대상발명 2
구성 1	장세척 용액을 제조하기 위한 장세척 조성물로서, 평균 분자량 2,000 내지 8,000의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함하고,	- 그러므로 본 발명은 첫 번째 측면에서 결장세척 용액이 다음으로 구성되는 것을 제시한다: a) 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염, 또는 이의 혼합물로부터 제공되는 리터당 300 내지 2000 ml의 아스코르베이트 음이온; 및 b) 리터당 10 내지 200 g의 폴리에틸렌글리콜.(식별번호 [0014]~[0016]) - 아스코르베이트 음이온은 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염, 또는 아스코르브산 및 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물에서 제공될 수 있다. 편의를 위해서 여기서는 "아스코르베이트 성분"으로 표기한다.(식별번호 [0018]) - 세척용액은 폴리에틸렌글리콜을 포함한다. 폴리에틸렌글리콜(PEG)은 예를 들면, 평균 분자량 2000 내지 8000, (후략)(식별번호 [0031]) - 또한, 본 발명은 본 발명의 용액을 준비하기 위한	- 제조될 수용액 1리터당 하기 성분을 포함하는 물과 혼합하기 위한 건조 조성물을 제공한다. a) 80 내지 350g의 폴리에틸렌글리콜; b) 3 내지 20g의 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염 또는 아스코르브산과 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물; (후략)(컬럼 4의 2번째 문단) - 본 발명의 조성물에 사용되는 폴리에틸렌글리콜(PEG)은 바람직하게는 평균 분자량이 2000 이상이다. (중략) 바람직하게는 PEG는 평균 분자량이 4500 이하이다. (후략)(컬럼 6의 2번째 문단)

		조성물(예를 들면, 건조 조성물, 예를 들면 분말)을 제공한다. (식별번호 [0083])	
구성 2	상기 폴리에틸렌글리콜 성분의 함량은 140 g 이상 180g 이하이고, 상기 아스코르베이트 성분의 함량은 45g 이상 55 g 미만이고,	- 세척용액은 리터당 PEG 10 내지 200 g를 포함한다.(식별번호 [0032]) - 리터당 50 내지 450 g의 아스코르베이트 성분을 포함하는 본 발명의 액체에서 아스코르베이트 성분은 아스코르브산; 하나 이상의 아스코르브산 염; 또는 아스코르브산 및 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물이다.(식별번호 [0026])	- 제조될 수용액 1리터당 하기 성분을 포함하는 물과 혼합하기 위한 건조 조성물을 제공한다. a) 80 내지 350g의 폴리에틸렌글리콜; b) 3 내지 20g의 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염 또는 아스코르브산과 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물; (후략)(컬럼 4의 2번째 문단)
구성 3	상기 아스코르베이트 성분은 중량비 3.5:1 내지 5:1의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨을 포함하며,	- 대안적인 실시예에 있어서, 아스코르베이트 성분은 소듐 아스코르베이트 및 아스코르브산을 포함한다(또는 기본적으로 구성된다). (중략) 소듐 아스코르베이트: 아스코르브산 중량비율은 1:10 내지 10:1, (후략)(식별번호 [0028])	- 아스코르브산의 바람직한 염은 알칼리 금속 및 알칼리 토금속 염, 예를 들어 아스코르브산 나트륨, 아스코르브산 칼륨, 아스코르브산 마그네슘 및 아스코르브산 칼슘이다. 특히 바람직한 아스코르브산 염은 아스코르브산 나트륨이다. 바람직하게는 아스코르베이트 성분은 아스코르브산 및 이의 하나 이상의 염을 모두 포함한다. 바람직하게는 아스코르브산 및 이의 염(들)은 1:9 내지 9:1 범위의 중량비로 존재한다. (후략)(컬럼 7의 4번째 문단)

구성 4	상기 장세척 용액이 리터당 상기 함량의 성분들을 포함하도록 하는 장세척 조성물.	- 리터당 50 내지 450 g의 아스코르베이트 성분을 포함하는 본 발명의 액체에서 아스코르베이트 성분은 아스코르브산; 하나 이상의 아스코르브산 염; 또는 아스코르브산 및 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물이다.(식별번호 [0026]) - 세척용액은 리터당 PEG 10 내지 200 g를 포함한다.(식별번호 [0032]) - 또한, 본 발명은 본 발명의 용액을 준비하기 위한 조성물(예를 들면, 건조 조성물, 예를 들면 분말)을 제공한다.(식별번호 [0083])	- 제조될 수용액 1리터당 하기 성분을 포함하는 물과 혼합하기 위한 건조 조성물을 제공한다. a) 80 내지 350g의 폴리에틸렌글리콜; b) 3 내지 20g의 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염 또는 아스코르브산과 하나 이상의 아스코르브산 염의 혼합물; (후략)(컬럼 4의 2 번째 문단)
---------	--	---	--

이 사건 제1항 발명의 구성요소별로 비교대상발명 1, 2와 대비한다.

가) 구성 1 및 4

이 사건 제1항 발명의 ‘구성 1’ 과 비교대상발명 1의 대응 구성은, 평균 분자량 2,000 내지 8,000의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함하고 장세척 용액을 제조하기 위한 조성물이라는 점에서 그 구성이 같고, 비교대상발명 2에도 평균 분자량 2000 내지 4500의 PEG(이 사건 제1항 발명의 구성 1인 평균 분자량 2000 내지 8000에 포함되므로 동일하다) 및 아스코르베이트 성분에 해당하는 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염 또는 아스코르브산과 아스코르브산 염의 혼합물을 포함하는 장세척 용액 제조용 건조 조성물이 기재되어 있어 이 사건 제1항 발명의 ‘구성 1’ 과 그 구성이 동일하다.

그리고 이 사건 제1항 발명의 ‘구성 4’ 와 비교대상발명 1, 2의 대응 구성은 해당 장세척 조성물의 성분 함량이 장세척 용액의 리터당 포함되는 것이고, 해당 조성물이 장세척 용액을 제조하기 위한 것이라는 점에서 그 구성이 같다.

나) 구성 2 및 3

이 사건 제1항 발명의 ‘구성 2’는 폴리에틸렌글리콜(PEG) 성분의 함량이 140g 이상 180g 이하이고, 아스코르베이트 성분의 함량이 45g 이상 55g 미만인 데 비해 비교대상발명 1은 PEG의 함량이 10 내지 200g이고, 아스코르베이트 성분의 함량이 50 내지 450g이며, 비교대상발명 2는 PEG의 함량이 80 내지 350g이고, 아스코르베이트 성분의 함량이 3 내지 20g인바, 위 ‘구성 2’와 비교대상발명 1, 2의 대응 구성은 상응하는 두 성분인 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위에서 차이가 있다(위 ‘구성 2’의 각 수치 범위가 비교대상발명 1, 2의 대응 구성에 비해 좁거나 일부 겹치거나 다르므로 차이가 난다).

그리고 이 사건 제1항 발명의 ‘구성 3’은 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비가 3.5:1 내지 5:1인 데 비해 비교대상발명 1, 2는 대응하는 중량비가 각각 10:1 내지 1:10 및 9:1 내지 1:9이어서 그 중량비 범위에서 차이가 있다(위 ‘구성 3’의 수치 범위가 비교대상발명 1, 2의 대응 구성에 비해 좁으므로 차이가 난다).

아래에서 이 사건 제1항 발명의 ‘구성 2 및 3’과 비교대상발명 1, 2의 대응 구성 사이에 존재하는 위 차이점들에 대해 함께 살피기로 한다.

(1) 이 사건 제1항 발명의 구성 2 및 3에서 한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위, 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위가 비교대상발명 1, 2와 차이가 있는 것을 제외하고, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 그 대응 구성이 동일함에 비추어 볼 때, 위 수치한정된 ‘PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위’, ‘아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위’는 진보성 판단에 보충적인 사항이라고 할 수 없다.

그리고 이 사건 제1항 발명에서 위 함량 범위와 중량비를 수치한정한 것은 ‘복용량을 줄여 복용 편의성 및 순응도를 향상시키고, 안전하고 우수한 장세척 효과를 나타내기 위한 것인데(식별번호 [0005]~[0008], [0126] 참조), 비교대상발명 1에 적은 양의 장세척 용액으로 결장에서 대변이 만족스럽게 배출돼 환자의 순응도를 개선한다는 내용이 기재되어 있고(비교대상발명 1의 식별번호 [0009], [0012] 참조), 비교대상발명 2에 적은 양으로 투여할 때 효과적이며 맛이 좋은 장세척 조성물이 제공된다는 내용 및 아스코르브산과 아스코르브산 염을 모두 포함하는 세정액이 이들 둘 중에 어느 하나만 포함하는 세정액보다 부작용, 세정 작용 효과 면에서 우수하다는 내용이 기

재되어 있는 데다(비교대상발명 2의 컬럼 3의 마지막에서 2번째 문단 및 컬럼 9의 마지막에서 2번째 문단 참조), 장세척 조성물의 조성 성분의 함량 내지 함량비를 적절히 조절하여 장세척 조성물의 장세척 효과를 유지 내지 개선하는 동시에 복약 순응도를 위해 복용량, 부작용을 줄이고자 하는 시도는 해당 기술분야에서 통상적으로 추구하는 과제의 범위에 든다고 보이므로, 위 함량 범위와 중량비에 대한 수치한정이 비교대상 발명들과 상이한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서 의의를 가지고 있다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명이 진보성을 인정받기 위해서는 위 함량 범위와 중량비에 대한 수치한정이 임계적 의의를 가져야 한다.

(2) 그런데 이 사건 특허발명 명세서의 실시예 부분을 보면(아래 글상자 참조), ① PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위와 관련하여 이 사건 제1항 발명의 PEG 성분 함량인 140g 이상 180g 이하와 아스코르베이트 성분 함량인 45g 이상 55g 미만을 벗어나는 예로서 PEG 80g 및 아스코르베이트 성분 102.61g(83.32g+19.29g)을 포함하는 비교예 1만 기재되어 있는데(식별번호 [153]의 ‘표 12’ 참조), 위 PEG 80g은 PEG 성분의 함량인 140~180g의 하한치인 140g보다 60g이 적은 값으로서 PEG 함량의 전체 폭인 40g(140~180g)의 1.5배에 해당하는 거리만큼 하한치로부터 떨어져 있고, 위 아스코르베이트 성분 102.61g은 아스코르베이트 성분의 함량인 45~55g의 상한치인 55g보다 약 48g이 적은 값으로서 아스코르베이트 성분 함량의 전체 폭인 10g(45~55g)의 약 5배에 해당하는 거리만큼 상한치로부터 떨어져 있는 값임에 비추어 볼 때, 비교예 1의 PEG 80g 및 아스코르베이트 성분 102.61g은 각 성분 함량의 하한치 및 상한치를 상당히 벗어나는 수치인 점, ② 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위와 관련하여 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비인 3.5:1 내지 5:1을 벗어나는 예로서 아스코르브산보다 아스코르브산나트륨이 더 많이 포함된 비교예 2 내지 4만 기재되어 있어(식별번호 [153]의 ‘표 12’ 참조), 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비의 하한치인 3.5:1 바로 아래에 해당하는 1:1에서 3.5:1까지의 범위에 대한 효과를 확인할 수 없는 점, ③ 게다가 PEG 함량의 상한치인 180g의 위로, 아스코르베이트 성분 함량의 하한치인 45g의 아래로, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비의 상한치인 5:1의 위로 벗어난 수치에서의 실험 결과는 전혀 기재되어 있지 않은 점 등을 종합해 볼 때, 이 사건 특허발명 명세서의 실시예와 비교예에는 이 사건 제1항 발명의 구성 2 및 3에서 수치한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위 및 아스코르브산 및 아스

코르브산나트륨의 중량비 범위 내외를 모두 포함하는 충분한 실험결과가 제시되어 있지 아 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보이지 는바, 이 사건 제1항 발명의 위 함량 범위와 중량비에 대한 수치한정은 임계적 의의를 갖는다고 인정되지 는다.

– 실시예 1 및 비교예 1 내지 4 조성물의 성분 및 함량은 하기 표 12와 같으며, 전체 약액 부피가 1L가 되도록 물에 녹여 제조하였다.

표 12

성분 (g)	실시예 1	비교예 1	비교예 2	비교예 3	비교예 4
PEG	160	80	160	160	160
Na ₂ SO ₄	18	18	18	18	18
NaCl	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
KCl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
아스코르브산	40.6	83.32	24.48	19.58	7.34
아스코르브산나트륨	9.4	19.29	27.54	33.05	46.82
전체 약액 부피	1 L				

(중략)

표 15

	장 세척도 (마리)				
	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급
실시예 1	3	2	1	0	0
비교예 1	0	3	2	1	0

(중략)

표 16

	장 세척도 (마리)				
	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급
실시예 1	3	2	1	0	0
비교예 2	0	1	5	0	0

(중략)

표 17

	장 세척도 (마리)				
	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급
실시예 1	4	1	1	0	0
비교예 3	0	3	3	0	0
비교예 4	0	3	3	0	0

(후략)(식별번호 [0152]~[0176])

(3) 그리고 “본 발명의 장세척 조성물 및 장세척 용액에 포함되는 폴리에틸렌글리콜은 충분한 장세척 효과를 발휘하기 위한 양으로 포함되어야 하며, 상기 양보다 이 포함될 경우, 장세척제의 맛이 떨어지게 되어 복용순응도 및 편의성이 낮아지는 문제가 발생할 수 있고, 장세척제의 삼투압을 과도하게 높여 안전성에도 문제가 생길 수 있다.” (식별번호 [0022]), “상기 아스코르베이트 성분은 과량 섭취시 신장 장애 등의 독성 문제가 있을 수 있으며, 위에 자극을 주어 오심, 구역, 속쓰림 등을 유발할 수 있다. 따라서 본 발명의 아스코르베이트 성분은 상기 범위 내에서 포함될 수 있다.” (식별번호 [0028]), “본 발명의 장세척 조성물 또는 장세척 용액에 포함되는 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 특정 함량비에 따라, 본 발명의 장세척 용액은 혈중 Na⁺, AST(Aspartate aminotransferase), ALT(Alkaine aminotransferase) 등에 대한 혈액 검사에서 수치 변화가 현저히 적어, 우수한 안전성을 가지는 장세척제로 사용될 수 있다. ~ (중략) ~ 본 발명의 장세척 조성물 또는 장세척 용액은 상기와 같은 범위의 아스코르브산 및 아스코르브산염을 포함하여 우수한 장세척 효과를 나타낼 뿐 아니라 장세척 용액의 맛을 향상시켜 용액 복용 시 이질감 및 거부감을 줄이고 충분한 장세척 효과를 얻기 위해 필요한 양의 용액을 잘 섭취할 수 있는 복용의 편의성을 달성할 수 있다.” (식별번호 [0039]~[0040])라는 이 사건 특허발명 명세서의 관련 기재를 보더라도 이 사건 제1항 발명에 수치한정된 위 함량 범위와 중량비가 충분한 장세척 효과, 우수한 복용 순응도 및 안전성을 위해서라는 정도의 기술적 의미를 파악할 수 있을 뿐이어서, 이 사건 제1항 발명의 위 수치한정이 임계적 의의를 갖는다고 인정되지 음은 마찬가지다.

(4) 이를 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 2 및 3에서 한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위, 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위에 대한 수치한정은 임계적 의의가 없고, 따라서 이들 수치한정은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 기재된 대응 구성을 두루 참고한 후 그에 기초하여 장세척 조성물의 장세척 효과, 복용 편의성 내지 순응도, 안전성을 적절히 확보하기 위해 통상적인 단순 반복실험을 수행함으로써 쉽게 도출할 수 있는 것으로 보아야 한다.

(5) 설령 권리자가 추가로 제출한 자료인 을 제3호증 및 을 제4호증을 함께 살펴보더라도, 아스코르베이트 성분 함량의 하한치(45g) 아래로, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비의 상한치(5:1) 위로 벗어나게 되면 장세척 조성물의 효과

가 어떻게 변하는지를 파악할 수 있는 구체적 예가 없어 상기 하한치 및 상한치가 임계적 의의를 갖는다고 여전히 인정되지 는 점 및 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비인 3.5:1 내지 5:1을 벗어나는 예가 추가로 제출되지 아 상기 중량비의 하한치인 3.5:1에 대해서 여전히 확인할 수 있는 것은, 이 하한치 바로 아래인 1:1에서 3.5:1까지의 범위를 건너뛰어 아스코르브산보다 아스코르브산나트륨이 더 이 포함된, 이 사건 특허발명 명세서의 비교예 2 내지 4에 관한 실험결과뿐이어서, 상기 하한치(3.5:1)가 임계적 의의를 갖는다고 여전히 인정되지 는 점을 고려할 때, 권리자가 추가로 제출한 자료에 의해 검토할 수 있는 사항, 즉, PEG 성분 함량의 하한치인 140g, 상한치인 180g 및 아스코르베이트 성분 함량의 상한치인 55g이 임계적 의의를 갖는지 여부에 대한 검토 결과와 상관없이, 이 사건 제1항 발명의 구성 2 및 3에서 한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위, 아스코르베이트 성분인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위의 모든 상·하한치에 대한 임계적 의의가 입증되지 아 결과적으로 위 구성 2 및 3에서 한정하고 있는 수치범위에 대한 임계적 의의가 인정되지 는다.

(6) 그 외 권리자는, 동일한 장세척 용액을 분할 투여 하는 이 사건 제1항 발명과 달리 비교대상발명 1의 경우는 서로 다른 두 용액을 정확한 순서로 순차적으로 복용하여야 하기 때문에 환자에게 복용하는 약액의 조제 및 복용 순서 등에 혼동을 주어 복용순응도가 떨어지고, 비교대상발명 2의 경우는 이 사건 특허발명의 장세척 조성물보다 은 약액을 복용해야 해 복용순응도가 떨어지므로 이 사건 제1항 발명의 장세척 조성물은 비교대상발명 1, 2보다 우수한 효과를 갖는다는 취지로 주장하므로, 이 점에 관해 살펴보면, 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 장세척 조성물이 투여되는 방법 및 용량과 같은 내용, 즉 분할 투여에서 각각의 용량이 동일한 조성일 수 있다는 내용 및 500ml씩 2회 분할 투여 할 수 있다는 내용이 기재되어 있는 점(비교대상발명 1의 식별번호 [0076], [0078] 참조), 앞서 ‘3.가.3)나)(2), (3), (4)’에서 본 대로 이 사건 제1항 발명의 구성 2 및 3에서 수치한정하고 있는 PEG 및 아스코르베이트 성분의 함량 범위, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비 범위 내외에서 복용순응도 관련 효과를 비롯하여 장세척 효과, 안전성 효과에서 현저한 차이가 생긴다고 보이지 는 점 등을 참작해 볼 때, 권리자의 주장과 달리 이 사건 제1항 발명의 장세척 조성물은 비교대상발명 1, 2보다 현저히 우수한 효과를 갖는다고 인정되지 는다.

4) 대비 결과 정리

이상에서 살핀 바를 종합해보면, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 기

술 분야 및 목적이 공통되고, 그 구성이 비교대상발명 1, 2로부터 쉽게 도출될 수 있는 것이며, 그 효과 역시 충분히 예상되는 정도인바, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의해 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다 할 것이다.

나. 이 사건 제4항 내지 제9항, 제12항 내지 제21항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 이 사건 제9항 발명

이 사건 제9항 발명은, 이 사건 제1항 발명의 장세척 조성물이 장세척 용액으로 제조되었을 때의 성분 함량 및 함량비를 몰 농도 및 몰비로 표현한 것으로, 그 구성의 실체가 비교대상발명 1, 2와의 대비 관계에서 이 사건 제1항 발명과 사실상 동일한바, 이 사건 제9항 발명도 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

2) 이 사건 제4항, 제12항 발명

이 사건 제4항 및 제12항 발명은 각각 이 사건 제1항 및 제9항 발명을 인용하면서 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 각 함량을 수치한정하고 있는데, 이 사건 제1항, 제9항에서 한정하고 있는 이들 두 성분의 중량비 내지 몰비에서 나아가 이들 두 성분 각각의 함량 범위를 따로 한정함으로 인해 그 함량 범위에서 임계적 의의를 가지게 된다고 볼 아무런 근거가 없는데, 위 발명들에서 추가로 한정된 구성은 통상의 기술자가 통상적인 단순 반복실험을 통해 선택한 것에 불과하므로 이 사건 제4항 및 제12항 발명은 각각 이 사건 제1항 및 제9항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

3) 이 사건 제5항, 제6항, 제13항, 제14항 발명

이 사건 제5항, 제6항 및 제13항, 제14항 발명은 각각 이 사건 제1항 및 제9항 발명을 직간접적으로 인용하면서 황산나트륨(황산염)을 성분으로 부가하고 PEG와의 중량비 내지 몰비, 그 함량(이 사건 제6항 발명의 경우, 무수물 형태)을 수치한정하고 있는데, 비교대상발명 1에 황산나트륨이 부가되는 내용, 그 함량 및 PEG와의 중량비가 이 사건 제5항, 제6항, 제13항, 제14항 발명에 기재된 범위와 사실상 겹친다는 것을 확인할 수 있는 내용 및 무수물 형태로 사용될 수 있다는 내용이 기재되어 있고(비교대상발명 1의 식별번호 [0044]~[0045], [0137] 참조), 달리 위 청구항 발명들에서 수치한정하고 있는 중량비, 몰비, 함량 범위가 임계적 의의를 가진다고 볼 근거도 없는바, 이 사건 제5항, 제6항 및 제13항, 제14항 발명은 각각 이 사건 제1항 및 제9항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

4) 이 사건 제7항, 제8항, 제15항, 제16항 발명

이 사건 제7항, 제8항 및 제15항, 제16항 발명은 각각 이 사건 제1항 및 제9항 발명을 인용하면서 염화나트륨 내지 염화칼륨을 성분으로 부가하고 그 함량을 수치한정하고 있는데, 비교대상발명 1에 염화나트륨 내지 염화칼륨이 부가되는 내용, 그 함량이 이 사건 제7항, 제8항, 제15항, 제16항 발명에 기재된 범위와 겹친다는 것을 확인할 수 있는 내용이 기재되어 있고(비교대상발명 1의 식별번호 [0039]~[0042] 참조), 달리 위 청구항 발명들에서 수치한정하고 있는 함량 범위가 임계적 의의를 가진다고 볼 근거도 없는바, 이 사건 제7항, 제8항 및 제15항, 제16항 발명은 각각 이 사건 제1항 및 제9항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

5) 이 사건 제17항 내지 제19항 발명

이 사건 제17항 내지 제19항 발명은 이 사건 제9항 발명을 직간접적으로 인용하면서 장세척 용액에 포함되는 나트륨, 칼륨 및 염화 이온 농도를 수치한정하고 있는데, 비교대상발명 1에 이들 이온을 생성하게 하는 동일한 성분인, 겹치는 함량 범위로 포함되어 있음은 앞서 ‘3.나.1), 3), 4)’에서 본 바와 같고, 달리 위 청구항 발명들에서 수치한정하고 있는 이온 농도 범위가 임계적 의의를 가진다고 볼 근거도 없는바, 이 사건 제17항 내지 제19항 발명은 이 사건 제9항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

6) 이 사건 제20항 발명

이 사건 제20항 발명은 이 사건 제9항 발명을 인용하면서 장세척 용액의 특성을 고장성으로 한정하고 있는데, 이는 해당 장세척 용액의 물질적 조성 및 조성비에서 비롯되는 특성을 단순 한정된 것이고, 비교대상발명 1에 장세척 용액이 혈액보다 삼투력이 더 커 고-삼투력이라고 기재되어 있는바(비교대상발명 1의 식별번호 [0074] 참조), 이 사건 제20항 발명은 이 사건 제9항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

7) 이 사건 제21항 발명

이 사건 제21항 발명은 이 사건 제9항 발명을 인용하면서 장세척 용액의 복용량을 수치한정하고 있는데, 비교대상발명 1에 이와 겹치는 범위의 복용량이 기재되어 있는바(비교대상발명 1의 식별번호 [0077]~[0078] 참조), 이 사건 제21항 발명은 이 사건 제9항 발명과 마찬가지로 이유로 비교대상발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정된다.

다. 소결

이상 살핀 바와 같이, 이 사건 제1항, 제4항 내지 제9항, 제12항 내지 제21항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다.

□ 특허법원의 판단

나. 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점

가) 제1항 발명의 조성물은, ‘장세척 용액을 제조하기 위한 장세척 조성물’로서 ‘평균 분자량 2,000 내지 8,000의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함’한다. 선행발명 1의 명세서(을 제1호증)에는, 선행발명 1의 조성물이 ‘결장세척용액을 사용하여 결장을 세척하는 조성물’이라는 기재(식별번호 [0001]), 위 세척용액이 ‘a) 아스코르브산, 하나 이상의 아스코르브산 염, 또는 이의 혼합물로부터 제공되는 리터당 300 내지 2000ml의 아스코르베이트 음이온 및 b) 리터당 10 내지 200g의 폴리에틸렌글리콜’로 구성된다는 기재(식별번호 [0014]~[0016]) 및 위 세척용액은 ‘폴리에틸렌글리콜을 포함한다. 폴리에틸렌글리콜(PEG)은 예를 들면, 평균 분자량 2000 내지 8000, 예를 들면 2500 내지 4500Da, 예를 들면 3000 내지 4000Da이다.’라는 기재(식별번호 [0031])가 있다.

제1항 발명의 구성요소와 선행발명 1의 대응구성은, 장세척 조성물이 장세척 용액을 제조하기 위한 것이고, 평균 분자량 2,000 내지 8,000인 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함하는 것이라는 점에서 실질적으로 동일하다.

나) 제1항 발명의 장세척 조성물은, ‘폴리에틸렌글리콜 성분의 함량은 140g 이상 180g 이하’이고, ‘아스코르베이트 성분의 함량은 45g 이상 55g 미만’이며, ‘아스코르베이트 성분은 중량비 3.5:1 내지 5:1의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨을 포함’하고, 장세척 용액이 ‘리터당’ 위와 같은 함량의 성분들을 포함하는 것이다. 선행발명 1의 명세서(을 제1호증)에는, 선행발명 1의 조성물이 ‘리터당 10 내지 200g의 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 포함’한다는 기재(식별번호 [0032]), ‘리터당 50 내지 450g의 아스코르베이트 성분을 포함’한다는 기재(식별번호 [0026]) 및 ‘아스코르베이트 성분은 소듐 아스코르베이트 및 아스코르브산을 포함한다. …

소듐 아스코르베이트:아스코르브산 중량비율은 1:10 내지 10:1, 예를 들면 2:8 내지 8:2, 예를 들면 3:7 내지 7:3, 예를 들면 1.4:1 내지 1.8:1일 수 있다.’ 라는 기재 (식별번호 [0096])가 있다.

제1항 발명의 구성요소와 선행발명 1의 대응구성은, 장세척 조성물에 리터당 포함되는 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트 성분의 함량에 관한 수치범위와, 아스코르베이트 성분 중 아스코르브산과 아스코르브산나트륨(소듐 아스코르베이트)의 중량비에 관한 수치범위를 각 한정하고 있다는 점에서 공통된다. 다만 제1항 발명은 리터당 포함되는 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량이 ‘140g 이상 180g 이하’ 로, 아스코르베이트 성분의 함량이 ‘45g 이상 55g 미만’ 으로, 아스코르베이트 성분에 포함되는 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비가 ‘3.5:1 내지 5:1’ 로 각 수치한정이 되어있는 반면에, 선행발명 1은 리터당 포함되는 폴리에틸렌글리콜 (PEG) 함량이 ‘10 내지 200g’ 으로, 아스코르베이트 함량이 ‘50 내지 450g’ 으로, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비가 ‘1:10 내지 10:1’ 로 각 수치한정이 되어있다. 이와 같이 양 발명은 구체적인 수치범위에서 차이가 있다(이하 ‘수치한정차이점’ 이라고 한다).

2) 수치한정차이점의 용이 극복 여부

제1항 발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 수치한정차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있는 것에 불과하다. 그 이유는 아래와 같다.

가) 무릇 특허등록이 된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 는다면 그 특허발명은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 특허발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 특허발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다(대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결, 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

나) 앞서 살펴본 것처럼 제1항 발명이 선행발명 1이 가지는 구성요소의 범위를 상이한 수치로 한정하여 표현한 경우에 해당하고, 제1항 발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어 제1항 발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하다고 보이지는 아니한다. 이에 원고는, 선행발명 1에는 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트 성분의 함량에 관한 수치범위와 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관한 수치범위가 너무 광범위하게 개시되어 있어, 그러한 사정만으로 제1항 발명의 한정된 수치범위는 선행발명 1에 비하여 그 구성에 곤란성이 있다고 보아야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 이러한 원고의 주장은 앞서본 법리와 그 기초를 달리하는 것으로서 그대로 받아들일 수 없고, 이하에서는 위 법리에 따라 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는지를 살펴보기로 한다.

다) 먼저 다음의 점들에서 볼 때, 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 선행발명 1에 비하여 이질적인 효과가 생긴다고 볼 수 없다.

(1) 제1항 발명은 장세척 조성물에 관한 것으로서 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분을 포함하는 조성물을 이용하여 안전하게 높은 장세척 효과를 제공하는 것이다(갑 제2호증, 식별번호 [0001], [0009]). 선행발명 1도 아스코르베이트와 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 포함하는 결장세척용액을 사용하여 결장을 세척하는 방법을 제공하는 것이다(을 제1호증, 식별번호 [0001], [0010]). 이처럼 제1항 발명과 선행발명 1은 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트를 채용한 장세척 조성물에 관한 것이라는 점에서 그 기술 분야가 동일하다.

(2) 또한 제1항 발명은 우수한 장세척 효과를 보이면서도 약액의 복용량을 줄여 복용 용이성을 높이려 하는 것이다(갑 제2호증, 식별번호 [0007], [0126]). 선행발명 1의 결장세척 용액도 적은 용량을 복용하더라도 결장에서 대변이 만족스럽게 배출되도록 함으로써 환자의 순응도를 개선하는 효과를 도출하는 것이다(을 제1호증, 식별번호 [0009], [0012]). 이와 같이 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 폴리에틸렌글리콜(PEG)과 아스코르베이트 성분을 사용하여 복용량을 줄이면서도 우수한 장세척 효과를 얻고자 한다는 점에서 그 기술적 과제 및 작용효과가 공통된다. 즉 제1항 발명은 그 기술적 과제 및 효과가 선행발명 1의 연장선상에 있고 수치한정의 범위에서만 차이가 있는 경우에 해당한다.

라) 이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)에는, 장세척 용액의 복용 편의성과

장세척 효과를 증가시키고 안전성을 높이기 위해 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분의 함량, 아스코르브산과 아스코르브산나트륨의 중량비를 개시된 수치 범위 내에서 조절할 수 있다는 취지의 아래와 같은 기재들이 있기는 하다.

(1) 이 사건 특허발명의 명세서에는 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분의 함량에 관하여, ‘폴리에틸렌글리콜은 충분한 장세척 효과를 발휘하기 위한 양으로 포함되어야 하며, 상기 양보다 이 포함될 경우, 장세척제의 맛이 떨어지게 되어 복용 순응도 및 편의성이 낮아지는 문제가 발생할 수 있고, 장세척제의 삼투압을 과도하게 높여 안전성에도 문제가 생길 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0022]), ‘아스코르베이트 성분은 과량 섭취 시 신장 장애 등의 독성 문제가 있을 수 있으며, 위에 자극을 주어 오심, 구역, 속 쓰림 등을 유발할 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0028]), ‘장세척 조성물 또는 장세척 용액의 장세척 효과 및 안전성을 높이기 위해서는 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분의 함량비를 조절하는 것이 중요하다.’ 라는 기재(식별번호 [0029]) 및 ‘실시에 1 용액의 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분의 함량에 따른 장세척 효과가 월등히 우수함을 알 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0161]) 등이 있다.

(2) 이 사건 특허발명의 명세서에는 아스코르베이트 성분의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관하여, ‘본 발명의 장세척 조성물 또는 장세척 용액에 포함되는 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 특정 함량비에 따라 ... 우수한 안전성을 가지는 장세척제로 사용될 수 있다. 일 실시양태에서, 본 발명의 장세척 용액은 동일한 폴리에틸렌글리콜 및 아스코르베이트 성분 함량을 포함하지만 아스코르브산나트륨의 함량비가 본 발명의 장세척 용액보다 더 높은 장세척 용액과 비교하여 동물실험에서 혈중 AST 수치 및 Na^+ 수치 등의 변화량이 현저히 적어, 안전성이 우수한 용액임을 확인하였다.’ 라는 기재(식별번호 [0039]), ‘본 발명의 장세척 조성물 또는 장세척 용액은 상기와 같은 범위의 아스코르브산 및 아스코르브산염을 포함하여 우수한 장세척 효과를 나타낼 뿐 아니라 장세척 용액의 맛을 향상시켜 용액 복용 시 이질감 및 거부감을 줄이고 충분한 장세척 효과를 얻기 위해 필요한 양의 용액을 잘 섭취할 수 있는 복용의 편의성을 달성할 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0040]), ‘아스코르베이트 성분을 중량비 3.5:1 내지 5:1의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨으로 특정한 본 발명의 장세척 조성물 또는 용액은 장세척 효과가 우수함과 동시에 안전성을 높인 것을 특징으로 한다.’ 라는 기재(식별번호

[0113]), ‘실시에 1 용액은 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨 비율이 상이한 비교예 2, 3, 4 용액에 비해 장세척 능력이 우수하다는 점을 알 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0173]), ‘비교예 2, 3 및 4 용액을 복용한 랫드의 혈중 AST 수치 및 Na⁺ 수치 변화가 실시예 1 용액을 복용한 랫드에 비해 훨씬 높음을 확인하였다.’ 라는 기재(식별번호 [0174]) 및 ‘본 발명에 따라 아스코르브산 함량 비율이 높은 조성물의 복용 선호도가 더 우수한 조성물임을 알 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0211]) 등이 있다.

마) 그러나 다음의 점들에 비추어 볼 때, 전항의 기재들만으로는 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 발생한다고 보기 어렵다.

(1) 앞서 본 것처럼 제1항 발명은 리터당 포함되는 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량이 ‘140g 이상 180g 이하’ 로, 아스코르베이트 성분의 함량이 ‘45g 이상 55g 미만’ 으로, 아스코르베이트 성분에 포함되는 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨

성분 (g)	실시예 1	비교예 1	비교예 2	비교예 3	비교예 4
PEG	160	80	160	160	160
Na ₂ SO ₄	18	18	18	18	18
NaCl	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
KCl	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
아스코르브산	40.6	83.32	24.48	19.58	7.34
아스코르브산나트륨	9.4	19.29	27.54	33.05	46.82
전체 약액 부피	1 L				

이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증) 중 식별번호 [0153]의 표 12

의 중량비가 ‘3.5:1 내지 5:1’ 로 각 수치한정이 되어있는데, 전항의 기재에서 실시예 1로 제시되고 있는 조성물은 위 한정된 수치범위 중에서 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량이 ‘160g’ 으로, 아스코르베이트 성분의 함량이 ‘50g’ (= 40.6g + 9.4g)으로, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비가 ‘약 4.3:1(≒ 40.6:9.4)’ 로 특정된 장세척 조성물일 뿐이고, 위 한정된 수치범위 전체의 기술적 의의를 파악할 만한 자료가 되기 어렵다.

(2) 위 비교예 3, 4의 조성물의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비는 약 0.59:1(≒ 19.58:33.05) 또는 약 0.16:1(≒ 7.34:46.82) 등으로 제시되어 있는데, 이는 제1항 발명이 위 중량비에 관하여 한정하고 있는 수치범위인 ‘3.5:1 내지 5:1’ 에서 지나치게 벗어난 수치들이다.

(3) 전항의 기재들 중 나머지 부분들은 대부분 정성적인 기재들이어서 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 발생한다고 볼 근거가 되기에 매우 부족하다.

바) 원고는, 갑 제5호증(장 정결도 실험보고서), 제6호증(안전성 실험보고서), 제8호증(안전성 실험보고서) 등의 추가실험데이터에 의하면, 제1항 발명에 한정된 아스코르베이트 성분의 함량에 관한 수치범위와 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관한 수치범위를 만족하면서 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량에 관한 수치범위의 상·하한을 벗어나는 경우 현저한 장세척 효과의 차이가 있고, 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량에 관한 수치범위 상한을 벗어나는 경우 현저한 안전성 차이가 발생하는 점을 알 수 있으므로, 제1항 발명의 수치한정은 그 임계적인 의의가 인정된다는 취지로 주장한다.

그러나 다음의 점들에 비추어 볼 때, 위 추가실험데이터에 나타난 실험결과들에 의하더라도 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 발생한다고 보기 어렵다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) 먼저 갑 제5호증(장 정결도 실험보고서)에 나타난 실험설계 및 실험결과를 요약하면 다음과 같다.

[시험 조성물]

조성물	PEG	AS	Na2SO4	NaCl	KCl
1	100	45.03	18	2.7	1
2	120	45.03	18	2.7	1
3	140	45.03	18	2.7	1
4	150	45.03	18	2.7	1
5	160	50.00	18	2.7	1
6	180	45.03	18	2.7	1
7	180	53.75	18	2.7	1
8	200	53.75	18	2.7	1

조성 No.	PEG (g/L)	AS (g/L)	장 정결도 등급 (마리)					전체 등급 중 1, 2 등급%
			1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	5 등급	
1	100	45.03	-	5	4	1	-	50%
2	120	45.03	1	5	4	-	-	60%
3	140	45.03	2	7	1	-	-	90%
4	150	45.03	5	3	1	-	-	88%
5	160	50.00	4	5	1	-	-	90%
6	180	45.03	3	6	1	-	-	90%
7	180	53.75	7	3	-	-	-	100%
8	200	53.75	3	5	2	-	-	80%

살피건대, 원고는 조성물 1~8에서 아스코르베이트 성분의 함량과 아스코르브산·아스코르브산나트륨의 중량비가 제1항 발명에 한정된 수치범위 내에 포함되므로, 위 추가실험데이터에 의해 폴리에틸렌글리콜(PEG) 성분 함량의 수치범위에 대한 임계적인 의의를 인정할 수 있다고 한다. 그러나 조성물 1~8에서 아스코르베이트 성분의 함량이 장세척 조성물 리터당 45.03g, 50.00g, 53.75g 등과 같이 다양하게 제시되어 있고, 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관해서는 구체적인 수치가 제시되어 있지 않다.

또한, 위 실험결과처럼 장 정결도의 효과를 확인함에 있어서 전체 등급인 1~5 등급 중 1, 2등급만을 선택하여 이들을 합산한 백분율(이하 ‘전체 등급 중 1, 2 등급%’라 한다)이라는 것은 장 정결 효과를 판단하기에 자의적인 기준으로 보인다. 설령 전체 등급 중 1, 2 등급%를 계산한 결과로 판단하더라도, 다음의 점들에서 그 실험결과를 그대로 신뢰하기는 어렵다. 즉 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 리터당 180g 포함하는 조성물 7과 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 리터당 150g 포함하는 조성물 4는 모두 제1항 발명의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량에 관한 수치범위인 리터당 ‘140g 이상 180g 이하’에 속하는데, 조성물 7의 경우 전체 등급 중 1, 2 등급%가 100%이고 조성물 4의 전체 등급 중 1, 2 등급%는 88%로서, 후자가 전자보다 12% 정도 차이가 있다. 그런데 조성물 8은 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 리터당 200g 포함하여 제1항 발명의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 함량에 관한 수치범위인 리터당 ‘140g 이상 180g 이하’에 속하지 아니하는 것임에도, 전체 등급 중 1, 2 등급%가 80%라서 조성물 4과 대비하여 8%밖에는 차이가 나지 아니한다(한편 조성물 4의 경우 다른 조성물들에 비해 1마리 적은 9마리의 동물 모델에서 장 정결 효과를 평가하였다).

(2) 그리고 제6호증(안전성 실험보고서) 및 제8호증(안전성 실험보고서)에 나타난 실험설계 및 실험결과를 요약하면 다음과 같다.

조성물	PEG	AS	Na2SO4	NaCl	KCl
1	140	53.03	18	2.7	1
2	160	53.03	18	2.7	1
3	180	53.03	18	2.7	1
4	200	53.03	18	2.7	1

조성물	PEG (g/L)	식 1의 계산값(%)					
		Na		BUN		HCT	
		7h	8h	7h	8h	7h	8h
1	140	-7.69	-6.92	-34.87	-8.29	-14.28	-21.27
2	160	-6.54	-7.69	-36.20	-17.24	-24.05	-26.76
3	180	-3.46	-0.38	-46.80	-16.32	-14.91	-17.11
4	200	20.00	22.69	13.62	48.84	8.55	5.49

[식 1] (측정값 - 최대 정상 수치) / (최대 정상 수치 - 최소 정상 수치) ÷ 100

살피건대, 수치범위 내외에서 임계적인 의의가 있다는 것을 확인하기 위해서는 상한과 하한 내외에서 효과를 비교해야 할 것이나, 위 실험데이터에는 수치범위의 하한 내외에서 제1항 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험결과가 나타나 있지 않고, 장세척 조성물의 안전성에 영향을 주는 요소인 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관해서는 구체적인 수치가 제시되어 있지 아니하여, 위 실험결과만으로는 PEG 성분의 수치 변화에 따른 효과인지를 제대로 파악하기 어렵다.

더욱이 위 실험데이터는, 혈중 Na⁺ 농도, 혈중요소질소(Blood Urea Nitrogen: BUN), 혈구용적비(Hematocrit: HCT)의 각 정상범위 폭을 고려하여 안전성을 평가한 결과를 제시하면서도, 위 [식 1]에서 보듯이 측정값이 최대 정상 수치를 벗어나는 정도에 관해서만 평가하고 있고, 측정값이 최소 정상 수치를 벗어나는 정도에 관해서는 그 평가결과를 제시하고 있지 않다.

3) 검토결과의 정리

이상을 종합하면, 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

다. 제4항 내지 제9항, 제12항 내지 제21항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 제4항 발명

제4항 발명은 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 아스코르브산의 함량을 ‘35 내지 45g’의, 아스코르브산나트륨의 함량을 ‘8 내지 11g’의 각 수치로 하는 한정사항을 더 두고 있다. 그러나 앞서 살펴본 것처럼 제1항 발명의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 중량비에 관한 수치한정에 임계적인 의의가 인정되지 아니하는 것과 마찬가지로, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제4항 발명의 위 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 만한 자료가 발견되지 아니한다. 따라서 제4항 발명의 위 수치범위도 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.

제4항 발명도 제1항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

2) 제5항 발명

제5항 발명은 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 조성물이 ‘황산나트륨’을 더 포함하면서 PEG 및 황산나트륨의 중량비를 ‘7:1 내지 12:1’의 수치

로 한다는 한정사항을 더 두고 있다.

살피건대 선행발명 1(을 제1호증)의 명세서에는, ‘세척용액에는 하나 이상의 알칼리 금속 설페이트 …을 포함할 수 있다. … 바람직하게는, 설페이트 성분은 소듐 설페이트이거나 또는 이를 포함한다.’ 라는 기재(식별번호 [0044]), ‘바람직한 알칼리 금속 또는 알칼리 토금속 설페이트는 본 발명의 용액과 관련하여 상기에서 언급한 바와 같다. 예를 들면, 상기 조성물은 설페이트 성분(예를 들면 소듐 설페이트)을 PEG에 대한 중량비율 0.01 내지 0.50으로 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 조성물은 설페이트 성분(예를 들면 소듐 설페이트)을 PEG에 대한 중량비율 0.02 내지 0.25:1, 예를 들면 0.03 내지 0.22:1, 예를 들면 0.05 내지 0.20:1, 예를 들면 0.10 내지 0.20:1로 포함할 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0137])가 있다. 또한 위 명세서 중 실시예의 용액 A3에는 물 750mL에 PEG 및 황산나트륨이 각각 100g, 9g이 포함되어 있는데(식별번호 [0584]), 이를 PEG 및 황산나트륨의 중량비로 환산하면 약 11:1인 용액이 된다. 이와 같이 선행발명 1은 제5항 발명의 한정사항에 포함되는 수치범위를 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제5항 발명의 위 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제5항 발명도 제1항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

3) 제6항 발명

제6항 발명은 제5항 발명의 종속항 발명으로서, 황산나트륨이 무수물로서 ‘16 내지 20g’의 함량으로 포함된다는 한정사항을 더 두고 있다.

살피건대 선행발명 1(을 제1호증)의 명세서에는 “용액에 설페이트 성분을 리터당 2 내지 20g의 농도로 … 포함할 수 있다. 하나 이상의 설페이트 염이 어떠한 약학적으로 서용 가능한 형태로서 무수 형태 또는 수화물 형태로서도 제공될 수 있다. ‘라는 기재(식별번호 [0045])가 있다. 이와 같이 선행발명 1은 제6항 발명의 한정사항과 유사한 수치범위의 황산나트륨을 포함한다는 대응구성을 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제6항 발명의 위 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제6항 발명도 제5항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

4) 제7, 8항 발명

제7항 발명은 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 조성물이 ' 2 내지 3.5g '의 염화나트륨을 포함한다는 한정사항을 더 두고 있다. 제8항 발명은 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 조성물이 ' 0.5 내지 2g '의 염화칼륨을 포함한다는 한정사항을 더 두고 있다.

살피건대 선행발명 1(을 제1호증)의 명세서에는, '세척 용액은 하나 이상의 전해질을 포함할 수 있다. 전해질에는 소듐, 포타슘, 칼슘 및 마그네슘, 특히 소듐 및 포타슘 염; 클로라이드, 아이오다이드, 바이카보네이트 및 카보네이트, 특히 클로라이드 염이 포함된다.' 라는 기재(식별번호 [0039]), '예를 들면, 용액에 리터당 1 내지 10g 농도의 소듐 클로라이드를 포함할 수 있다.' 라는 기재(식별번호 [0041]), '예를 들면, 용액에 리터당 1 내지 10g 농도의 포타슘 클로라이드를 포함할 수 있다.' 라는 기재(식별번호 [0042])고 기재되어 있다. 이와 같이 선행발명 1은 제7, 8항 발명의 각 한정사항과 유사한 수치범위의 염화나트륨(소듐 클로라이드)이나 염화칼륨(포타슘 클로라이드)을 포함한다는 대응구성을 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제7, 8항 발명의 위 각 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제7, 8항 발명도 각 제1항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

5) 제9항 발명

제9항 발명은 '평균 분자량 2,000 내지 8,000의 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함하고, 상기 폴리에틸렌글리콜의 함량은 40mM 이상 55mM 이하이고, 상기 아스코르베이트 성분의 함량은 250mM 이상 300mM 미만이고, 상기 아스코르베이트 성분은 물 비 4:1 내지 6:1의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨을 포함하는 장세척 용액' 에 관한 것으로서, 그러한 장세척 용액을 제조하기 위한 장세척 조성물에 관한 제1항 발명과 기술적 특징을 같이한다.

살피건대 앞서 살펴본 것처럼 선행발명 1은 평균 분자량 2,000 내지 8,000인 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 아스코르베이트 성분을 포함하고, 그 아스코르베이트 성분은 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨을 포함한다는 대응구성을 개시하고 있다. 또한 앞서 살펴본 것처럼 제1항 발명의 PEG와 아스코르베이트성분의 함량이나 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 구성비에 관한 각 수치한정에 임계적

인 의의가 인정되지 아니하는 것과 마찬가지로, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제9항 발명의 위 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 만한 자료가 발견되지 아니한다. 따라서 제9항 발명의 위 수치범위도 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.

제9항 발명도 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

6) 제12항 발명

제12항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 아스코르브산의 함량을 ‘200 내지 255mM’ 의, 아스코르브산나트륨의 함량을 ‘40 내지 55mM’ 의 각 수치로 하는 한정사항을 더 두고 있다. 그러나 앞서 살펴본 것처럼 제9항 발명의 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 몰 비에 관한 수치한정에 임계적인 의의가 인정되지 아니하는 것과 마찬가지로, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제12항 발명의 위 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 만한 자료가 발견되지 아니한다. 따라서 제12항 발명의 위 수치범위도 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.

제12항 발명도 제9항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

7) 제13항 발명

제13항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 용액이 ‘황산염’ 을 더 포함하면서 PEG 및 황산염의 몰 비를 ‘1:2 내지 1:3.5’ 의 수치로 한다는 한정사항을 더 두고 있다.

앞서 위 2)항에서 살펴본 것처럼 선행발명 1은 장세척 용액이 황산나트륨(황산염)을 더 포함하면서 PEG 및 황산나트륨(황산염)의 중량비를 약 11:1로 한다는 대응구성을 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제13항 발명의 위 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제13항 발명도 제9항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

8) 제14항 발명

제14항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 황산염의 함량을 ‘110 내지

140mM'의 수치로 한다는 한정사항을 더 두고 있다.

앞서 위 3)항에서 살펴본 것처럼 선행발명 1은 제14항 발명의 한정사항과 유사한 수치범위의 황산나트륨(황산염)을 포함한다는 대응구성을 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제14항 발명의 위 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제14항 발명도 제9항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

9) 제15, 16항 발명

제15항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 용액이 '35 내지 60mM'의 염화나트륨을 포함한다는 한정사항을 더 두고 있다. 제16항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 용액이 '7 내지 27mM'의 염화칼륨을 포함한다는 한정사항을 더 두고 있다.

앞서 위 4)항에서 살펴본 것처럼 선행발명 1은 제15, 16항 발명의 각 한정사항과 유사한 수치범위의 염화나트륨(소듐 클로라이드)이나 염화칼륨(포타슘 클로라이드)을 포함한다는 대응구성을 개시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 제15, 16항 발명의 위 각 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제15, 16항 발명도 각 제9항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

10) 제17항 내지 제19항 발명

제17항 발명은 제9항 또는 제15항 발명을 선택적으로 인용하는 종속항 발명으로서, 나트륨 이온의 농도를 '200 내지 500mEq/L'의 수치로 한다는 한정사항을 더 두고 있다. 제18항 발명은 제16항 발명을 인용하는 종속항 발명으로서, 칼륨 이온의 농도를 '5 내지 30mEq/L'의 수치로 한다는 한정사항을 더 두고 있다. 제19항 발명은 제15항 또는 제16항 발명을 선택적으로 인용하는 종속항 발명으로서, 염화 이온의 농도를 '30 내지 90mEq/L'의 수치로 한다는 한정사항을 더 두고 있다.

앞서 위 4)항에서 살펴본 것처럼 선행발명 1은 제17항 내지 제19항 발명의 나트륨 이온, 칼륨 이온 또는 염화 이온을 생성하는 '염화나트륨(소듐 클로라이드)·염화칼륨(포타슘 클로라이드)'을 포함한다는 대응구성을 개시하고 있고, 이 사건

특허발명의 명세서에서 제17항 내지 제19항 발명의 위 각 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니한다.

제17항 발명도 제9항 또는 제15항 발명과 마찬가지로, 제18항 발명도 제16항 발명과 마찬가지로, 제19항 발명도 제15항 또는 제16항 발명과 마찬가지로 각 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

11) 제20항 발명

제20항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 용액이 ‘고장성’이라는 한정사항을 더 두고 있다. 살피건대 선행발명 1의 명세서(을 제1호증)에는 ‘바람직하게는, 상기 결장세척 용액은 고-삼투력(hyper-osmotic)이다. 그것은 인체에서 혈액보다 삼투력이 더 큰 것을 의미한다. ‘라는 기재(식별번호 [0074])로써, 위 한정사항과 실질적으로 동일한 대응구성을 개시하고 있다.

제20항 발명도 제9항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

12) 제21항 발명

제21항 발명은 제9항 발명의 종속항 발명으로서, 장세척 용액이 ‘ 1200mL 이하 ‘의 용량으로 복용되는 것이라는 한정사항을 더 두고 있다.

살피건대 이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증) 중 ‘ 복용량을 줄이면서 복용의 편의성 및 장세척 효과를 달성할 수 있는 장세척제의 개발이 여전히 필요한 실정이다. 본 발명자들은 위 문제점을 해결하고자 노력한 결과, 약액의 복용량을 줄이면서도 우수한 장세척 효과를 보이고, 장세척제로서 필요한 상당량의 약액을 용이하게 섭취할 수 있으며, 안전한 장세척 조성물을 완성하였다.’ 라는 기재(식별번호 [0007], [0008])에서 보듯이, 위 한정사항은 이 사건 특허발명이 추구하는 기술적 과제 자체라고 이해된다. 선행발명 1의 명세서(을 제1호증)에도 ‘ 은 환자들이 은 용량의 복용하는 것을 불쾌해하거나 또는 어려워 환자 순응도가 낮은 것이 문제로 남아있다. 작은 용량을 복용하여 효과적인 대안적 결장세척 용액의 필요성이 여전히 남아있다.’ 라는 기재(식별번호 [0009]) 및 ‘1회 용량 처치를 위하여, 본 발명의 상기 용액은 700 내지 1500ml 용량 복용될 수 있다. 예를 들면 환자가 용액 750ml 내지 1300ml를, 예를 들면 800 내지 1200ml를, 예를 들면 900 내지 1100ml를, 예를 들면 1000ml가 복용될 수 있다.’ 라는 기재(식별번호

[0077])가 있어서, 선행발명 1을 접하는 통상의 기술자로서도 위와 같은 기술적 과제를 충분히 인식할 수 있다고 보인다. 그럼에도 이 사건 특허발명의 명세서에는 제21항 발명의 위 수치범위가 어떠한 임계적인 의의를 가진다고 볼 자료가 발견되지 아니하고, 더욱이 제21항 발명의 위 수치범위를 도출하는 기술수단이 될 수 있는 PEG와 아스코르베이트성분의 함량이나 아스코르브산 및 아스코르브산나트륨의 구성비 등에 관하여 그 임계적인 의의를 인정할 수 있는 수치범위가 개시되어 있지 아니하다는 점도 앞서 살펴본 바와 같다.

제21항 발명도 제9항 발명과 마찬가지로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

라. 이 사건 결정의 적법

이상과 같이 제1항, 제4항 내지 제9항, 제12항 내지 제21항 발명은 모두 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되므로, 이 사건 특허발명은 그 특허가 모두 취소되어야 한다. 이 사건 결정은 이와 결론을 같이하여 정당하고, 취소되어야 할 원고 주장의 위법 사유가 없다.

3. 결론

이 사건 결정의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

2. 2022허121 거절결정(특) 2023. 6.22. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	쌀가루를 활용한 도우넛	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-0170285	2022원717
쟁점사항	<기재불비> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1의 기재불비 여부	
입증방법	♦ 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제2호, 제42조 제4항 제1호 및 제2호 ♦ 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 ♦ 대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결 ♦ 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결	
심결요지	♦ 발명의 설명의 기재만으로는 재료들 간의 결합관계를 명확하게 알 수 없고, 각 재료들을 어떻게 처리한다는 것인지도 명확하게 파악할 수 없어 이 사건 출원발명의 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 다. ♦ 이 사건 제1항 발명에 기재된 “본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의 생산성 가치를 높이고 시장성 확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다”라는 내용은 발명의 설명에 기재되어 있지고, 위와 같은 기재로 인하여 발명의 카테고리가 “물건”, “방법”, “제조방법” 중 무엇인지 명확히 알 수 없으며, 기술적 내용으로 볼만한 구성도 기재되어 있지 아, 보호받고자 하는 발명의 대상을 명확하게 알 수 없다.	
판결요지 (청구기각)	♦ 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 「(계량)」, (공정)」에 대해 문단번호 [0020]에 기재되어 있으나, 이러한 기재만으로는 2차 발효, 중간 발효, 3차 발효의 그 대상 및 조건을 쉽게 알 수 없고, 3차 발효의 단위도 명확하게 기재되어 있지 다. ♦ 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술에 관하여 기재되어 있지 다. ♦ 이 사건 출원발명의 청구항에는 “본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의생산성가치를높이고 시장성확보에 도움이되는 제품이 될 수 있다”라고 기재되어 있으나, 이러한 기재만으로는 통상의 기술자가 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 없다.	

◆ 원고 주장

거절결정의 내용은 배합에 사용되는 재료(플레인 요플레)를 이해할 수 없고, 반죽 배합의 단위가 (그램)이라고 되어 있어 마땅하지 못하다는 것인데, 이에 관하여 심판을 청구한다.

◆ 피고 주장

청구항 1은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않고, 보호받고자 하는 발명의 대상을 명확하게 알 수 없으며, 이 사건 출원발명 내 발명의 설명에서 청구항 1을 뒷받침할 수 있는 예시를 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하고, 이 사건 출원발명의 발명의 배경이 되는 기술에서 ‘마침표(.)’ 만 기재되어 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 청구항 1의 기재불비 여부인데, 특허법원은 청구항에 기재된 “본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의 생산성 가치를 높이고 시장성 확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다” 는 기재불비가 있다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 원결정의 위법 여부(이 사건 출원발명에 기재불비 거절 사유가 존재하는지 여부)

가. 특허법 제42조 제3항 제1호 관련

이 사건 출원발명의 발명의 설명의 문단번호 [0019] 내지 [0020]에 기재된 “(계량)” 항목의 “1차 계량” 단계에는 “1) 물과 우유를 35도 데워준다.”, “2) 생이스트 10그램, 설탕 10그램을 물에 녹인다.”, “3) 강력분을 이스트 녹인 물에 잘 섞어 준다.” 등으로 기재되어 있으나, 여기서 물과 우유는 각각 데운다는 것인지 아니면 혼합하여 데운다는 것인지 명확하게 파악되지 않는다. 설령 물과 우유를 각각 데우는 것으로 선택하여 볼 경우에도 우유는 어떻게 혼합되는 것인지 명확하게 파악되지 않는다. 그리고 “(공정)” 항목에는 “1) 1차 계량, 반죽”, “2) 1차 발효: 28~29도씨 20분”, “3) 2차 배합, 반죽”, “4) 2차 발효: 30~40분”, “5) 분할: 50그램”, “6) 중간발효: 10분”, “7) 성형: 충전물을 반죽에 둥글게 싸서 만든다.”, “8) 3차발효:

10~20” , “9) 튀김: 180도씨 예열온도에튀긴다.” 등으로 기재되어 있는데, 이러한 기재만으로는 “(계량)” 항목의 1차 계량 재료와 2차 계량 재료를 어떻게 처리한다는 것인지 명확하게 파악할 수 없고, 분할, 중간발효, 성형, 3차발효, 튀김은 각각 어떤 대상을 분할, 중간발효, 성형, 3차발효, 튀김한다는 것인지도 명확하게 파악할 수 없다. 나아가 “8) 3차발효: 10~20” 은 수치의 단위가 명확하지 다. 따라서 이 사건 출원 발명의 발명의 설명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’ 라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있는 것이라고 할 수 없는바, 기재불비 거절사유를 가지고 있는 것이다.

청구인은, 거절 사유는 배합에 사용되는 재료(플레인 요플레)를 이해할 수 없고, 반죽 배합의 단위가 (그램)이라고 되어 있어 마땅하지 못한 것이라고 하면서, 이에 대하여 불복한다는 취지로 주장한다. 살피건대, 거절이유의 취지는 단순히 재료나 배합 단위가 문제라는 데 있는 것이 아니라, 이를 포함하는 발명의 설명의 기재만으로는 재료들 간의 결합관계를 명확하게 알 수 없고, 각 재료들을 어떻게 처리한다는 것인지도 명확하게 파악할 수 없어 이 사건 출원발명의 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 다는 것이므로, 청구인의 주장은 이유 없다.

나. 특허법 제42조 제3항 제2호 관련

이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술에 관하여 적혀 있지 으므로, 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 기재불비 거절사유를 가지고 있는 것이다(청구인은 이에 관하여 의견을 제출하거나 석명을 하지 았다).

다. 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제2호 관련

이 사건 제1항 발명에 기재된 “본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의 생산성 가치를 높이고 시장성 확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다” 라는 내용은 발명의 설명에 기재되어 있지 고, 위와 같은 기재로 인하여 발명의 카테고리가 “물건” , “방법” , “제조방법” 중 무엇인지 명확히 알 수 없으며, 기술적 내용으로 볼만한 구성도 기재되어 있지 아, 보호받고자 하는 발명의 대상을 명확하게 알 수 없는바, 이 사건 제1항 발명은 기재불비 거절사유를 가지고 있는 것이다(청구인은 이에 관하여 의견을 제출하거나 석명을 하지 았다).

라. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 고, 배경이 되는 기

술을 기재하고 있지도 으며, 이 사건 제1항 발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 고, 명확하게 적혀 있지도 은바, 이 사건 출원에 대하여 거절한 원결정은 위법하지 아니한다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 심판절차에 절차적 위법이 있는지 여부

특허거절결정에 대한 심판에서 특허출원인은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다(특허법 제170조 제1항, 제47조 제1항 제1호, 제2호).

갑 제2, 3호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 이 사건 심판청구 후인 2022. 4. 22. 특허심판원에 보정서를 제출하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2022. 5. 9. ‘거절결정에 대한 불복심판을 청구하는 경우 명세서 등 보정서를 제출할 수 없으므로 원고가 제출한 서류를 반려하고, 이에 관하여 의견이 있는 경우 2022. 6. 1.까지 의견을 제출할 수 있으며, 거절결정 불복심판을 청구한 이유에 관한 보정은 심판사건 보정서로 제출하여야 한다’ 는 내용의 서류반려이유를 통지한 사실, 원고는 2022. 8. 23. 특허심판원에 ‘심판사건의견서’ 로 이 사건 출원발명의 명세서 중 청구범위, 발명의 설명을 변경하는 내용의 서류를 제출한 사실, 특허심판원은 원고가 2022. 3. 7. 재심사를 청구하면서 보정한 청구범위 및 발명의 설명으로 이 사건 출원발명에 관하여 판단한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 원고가 2022. 8. 23. 특허심판원에 제출한 심판사건의견서에는 이 사건 출원발명의 거절결정에 관한 의견이 기재되어 있지 았고, 원고의 2022. 8. 23.자 보정은 보정할 수 있는 기간에 한 것이 아니어서 특허심판원이 이를 반영하지 고 판단하였다고 하더라도(특허심판원이 2022. 5. 9. 원고가 제출한 서류를 반려하면서 보정할 수 있는 기간에 관하여 안내한 이상 원고의 2022. 8. 23.자 서류를 반려한다거나 이를 반영하지 은 이유에 관하여 별도로 판단하지 았다고 하더라도) 이 사건 심결에 절차적 위법이 있다고 할 수 없다. 원고의 주장은 이유 없다(원

고는 이 사건 변론종결 후인 2023. 5. 17. 이 사건 출원발명의 명세서를 보정한다는 내용의 보정신청서를 제출하였으나, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서는 명세서를 보정할 수 없으므로, 이에 관하여 별도로 판단하지 는다).

나. 이 사건 출원발명의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족하는지 여부

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다 231829 판결 참조).

이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 「(계량)」 항목의 ‘1차 계량’ 단계로 “1)물과 우유를 35도 데워준다., 2)생이스트 10그램, 설탕10그램을 물에 녹인다., 3)강력분을 이스트 녹인 물에 잘 섞어준다.” 고 기재되어 있다(문단번호 [0020]). 그런데 여기서 ‘물’ 과 ‘우유’ 를 별도로 데우는 것인지 또는 ‘물과 우유’ 를 혼합하여 데우는 것인지, 별도로 데운다면 우유를 어느 단계에 혼합하는지 쉽게 알 수 없다. 또한 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 「(공정)」 항목에 “1) 1차 계량, 반죽, 2) 1차 발효: 28~29도씨 20분, 3) 2차 배합, 반죽, 4) 2차 발효:30~40분, 5) 분할: 50그램, 6) 중간발효: 10분, 7) 성형: 충전물을 반죽에 둥글게싸서 만든다., 8) 3차 발효: 10~20, 9) 튀김: 180도씨 예열 온도에 튀긴다.” 고 기재되어 있다(문단번호 [0020]). 그런데 이러한 기재만으로는 2차 발효, 중간 발효, 3차 발효의 그 대상 및 조건을 쉽게 알 수 없고, 3차 발효의 단위도 명확하게 기재되어 있지 다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있지 으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

다. 이 사건 출원발명의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제2호의 요건을 충족하는지 여부

특허출원서의 발명의 설명에는 그 발명의 배경이 되는 기술을 적어야 한다(특허법

제42조 제3항 제2호) 그런데 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술에 관하여 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 특허법 제42조 제3항 제2호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

라. 이 사건 출원발명의 청구범위가 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하는지 여부

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다(대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결 등 참조).

이 사건 출원발명의 청구항에는 “본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의 생산성가치를 높이고 시장성확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다” 라고 기재되어 있다. 그러나 이러한 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

마. 이 사건 출원발명의 청구범위가 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하는지 여부

특허법 제42조 제4항 제2호에서 특허출원의 청구범위는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하고, 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자

하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 등 참조).

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 청구항에는 “본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의생산성가치를높이고 시장성확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다” 라고 기재되어 있다. 그런데 이러한 기재만으로는 통상의 기술자가 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명의 청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

바. 소결론

이 사건 출원발명은 명세서의 발명의 설명이 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 고 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술이 적혀 있지 다. 또한 이 사건 출원발명은 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 고 명확하게 적혀 있지 다. 따라서 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

3. 2022허1971 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	캔틸레버식 마이크로-밸브와, 상기 밸브를 이용하는 잉크젯 프린터	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2015-7035059	2021원1755
쟁점사항	♦ 통상의 기술자가 선행발명 1의 정상 개방형 마이크로밸브에 선행발명 2의 정상 폐쇄형 캔틸레버 빔을 채택하여 이 사건 제1항 발명의 정상 폐쇄형 구성을 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 비교대상발명 1 ♦ 을 제2호증: 비교대상발명 2	
심결요지	(1) 차이점 1(‘압전층’ 캔틸레버 빔) 비교대상발명 1은 기본적으로 오리피스의 개폐에 대해 마이크로-전자기계 기술방식(MEMS)을 채택하고 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 기본적 작동원리가 공통되며, 비교대상발명 1의 명세서 기재 전반에 있어서 ‘압전 잉크젯 기술’에 대하여 언급하고 있을 뿐 아니라, 비교대상발명 2에서처럼 압전층을 채택하여 전기적 신호를 인가하는 방식이 이 사건 출원발명의 출원전에 공지되어 있는바(식별번호 [0038] 등의 기재 및 청구항 13 참조), 이 기술분야의 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 캔틸레버식 빔의 전압차에 의한 오리피스의 개폐동작을 비교대상발명 2의 다층 구조의 압전 소자를 포함하는 캔틸레버 빔(30)을 쉽게 채택하여 적용할 수 있다. (2) 차이점 2(캔틸레버 빔의 위치) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 바이어스된 기계적 힘에 의해 캔틸레버 빔이 원래 위치(이 사건 제1항 발명에서 다운 위치, 비교대상발명 1에서 업 위치)에 있다가, 전기 신호가 인가되면	

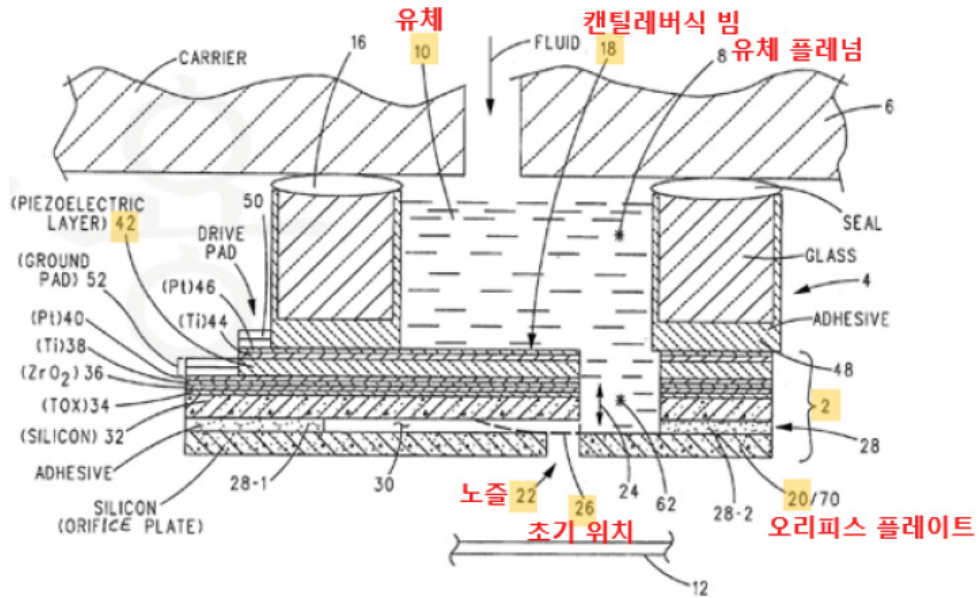
	(이 사건 제1항 발명에서 압전층에 의해, 비교대상발명 1에서는 전압차에 의해), 업(이 사건 제1항 발명) 또는 다운(비교대상발명 1) 방향으로의 위치변경에 의해 오리피스로 유체를 배출하게 되는 기본적인 작동 원리가 동일하여, 통상의 기술자에게 유체 배출을 위한 오리피스의 개폐를 위하여 채택될 수 있는 설계 변경에 불과하다는 점에서, 이 사건 제1항 발명의 해당 구성은 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출될 수 있다. 아울러, 비교대상발명 2에 있어서도 케틸레버 빔(32, 34)이 전극층(38)의 전기 인가에 따라 출구 포트(130)으로 유체를 배출하는 구성이 개시되어 있다(도 1A의 기재 참조). 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1에 이 사건 출원 발명의 출원시 기술상식을 결합하거나, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라 할 것이다. (3) 차이점 3(노즐 형상) 이 사건 발명의 상세한 설명에는 이러한 노즐 또는 오리피스의 직선 구조에 대해 구체적인 설명이 없으며 이로 인한 효과 또한 기재하고 있지 아니하다. 이와 관련하여, 비교대상발명 1에 있어서는 노즐 또는 오리피스의 형상에 대하여 깔대기, 보울형 등을 예시적으로 제시하면서 다양한 형상이 가능한 것으로 기재하여 직선형 노즐을 배제하고 있지 아니하다. 아울러, 유체의 배출 태양에 대하여도 비교대상발명 1에 구체적으로 기재되어 있지 으나 도 3B의 도시된 바를 고려할 때 직선으로 배출되는 것으로 이해될 수 있다. 이 사건 제1항 발명의 직선형 노즐 및 유체의 직선 배출 태양은 통상의 기술자라면 오리피스 형상에 관한 일반적 기재 및 도 3B에 도시된 바 또는 당해 기술분야의 기술 상식에 따라 적의 선택할 수 있는 것에 불과하다. (4) 차이점 4(분출되는 유체의 용적) 노즐의 개폐에 의해 유체가 배출되는 시스템에서 유체의 배출량
--	--

	이 노즐의 개방시간에 의존하는 것은 일반적인 기술 상식이라 할 수 있으며, 비교대상발명 1에 있어서, ‘높은 유체 배출 속도 (10-9초 레벨)’로 유체를 배출하고(식변번호 [0040] 참조), ‘배출되는 유체의 양을 정밀하게 제어’하기 위한 목적(식변번호 [0010] 참조)과 이를 위하여 채택된 구성 등을 고려할 때 배출량이 오리피스에 개방 시간에 의존하는 것은 자명하다 할 것이고, 비교대상발명 2에 언급된 ‘캔틸레버 빔들에 대한 공진 주파수’에는 오리피스 또는 노즐의 개방 시간이 내포되어 있다고 할 수 있다.
판결요지 (청구인용)	(1) 차이점들 가) 차이점 1: 플레넘 내부 압력과 외부 압력의 관계 나) 차이점 2: 정상 폐쇄형 vs. 정상 개방형 오리피스 구조 다) 차이점 3: ‘압전층’ 캔틸레버 빔 라) 차이점 4: 유량의 용적이 노즐 개방 시간량의 함수 (2) 차이점 3, 4의 용이 극복 여부 가) 차이점 3 을 제3호증 내지 제8호증의 각 기재에 의하면, 캔틸레버 빔을 이용한 밸브 개폐장치에서 압전 액추에이터를 채용하는 기술내용은 이 사건 출원발명의 출원 당시 주지관용 기술에 불과하다는 점을 알 수 있다. 통상의 기술자가 선행발명 1에 위 주지관용 기술을 결합함으로써 제1항 발명의 캔틸레버식 빔이 하나 이상의 압전층으로 구성된다는 한정사항을 도출하여 차이점 3을 쉽게 극복할 수 있다. 나) 차이점 4 압력의 차이로 인해 유체의 흐름이 발생하는 밸브 구조에서 밸브의 개방 시간을 늘리면 유체가 흐르는 시간이 증가하여 용적이 증가하는 것은 기술적으로 자명한 사항에 불과하고, 이는 마이크로 전자기계 시스템(MEMS)을 이용한 밸브의 분야에서도 마찬가지이다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1을 기초로 위 기술상식을 고려하고 통상의 창작능력을 발휘함으로써 제1항 발명의 오리피스

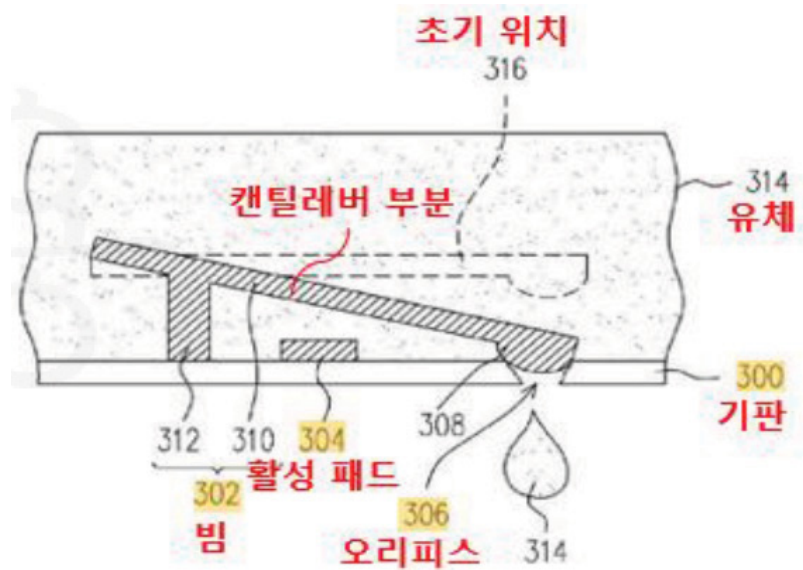
	를 통과하는 유량의 용적이 노즐이 개방되는 시간량의 함수라는 한정구성을 도출하여 차이점 4를 쉽게 극복할 수 있다. (3) 차이점 1, 2의 용이 극복 여부 선행발명 1도 기존 정상 개방형 오리피스 구조의 문제점들을 해결하려는 발명이라는 큰 관점에서는 제1항 발명과 어느 정도 공통되나, 프린팅 속도가 대략 마이크로 초 수준이고 분사되는 잉크의 양을 추가로 감소시키기 어려운 종래의 압전 잉크젯 장치의 문제점을 해결하고, 유체 분사 속도를 향상시키고 분출되는 유체의 양을 정밀하게 제어할 수 있는 유체분출장치를 구현하려는 발명이라는 점에서 본다면 구체적인 해결과제가 제1항 발명과는 다르다. 무엇보다도 선행발명 1은 플레넘(챔버)의 내부 압력과 외부 압력이 동일한 상태의 정상 개방형 오리피스 구조를 그대로 유지하는 것을 기술적 전제로 한다는 점에서 제1항 발명과 확연히 구별된다. 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. 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.
--	--

◆ 대표도면

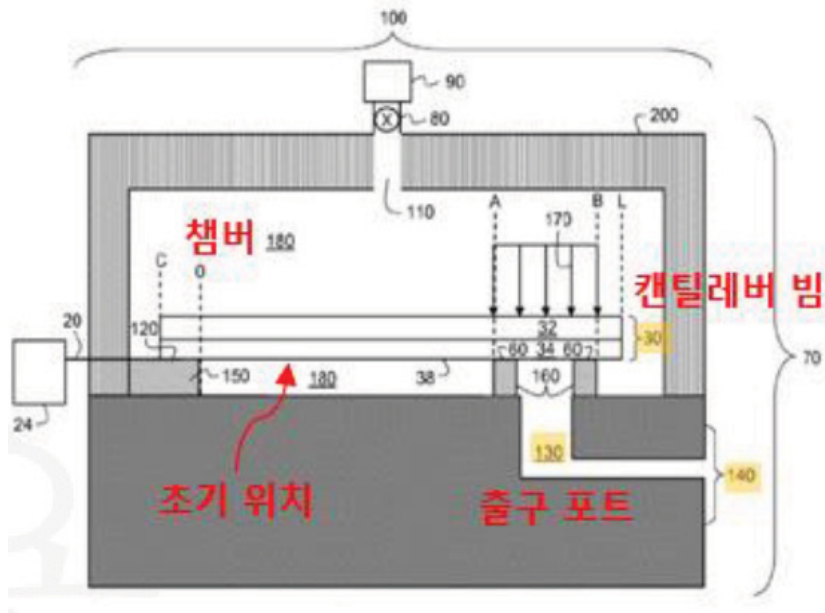
(1) 이 사건 출원발명(도 2)



(2) 선행발명 1(도 3B)



(3) 선행발명 2(도 1A)



◆ 원고 주장

이 사건 출원발명의 특징적 기술구성은 압전층을 이용하여 캔틸레버 빔과 유량을 제어하는 것인데, 이러한 기술구성은 선행발명 1·2에서 쉽게 도출될 수 없고, 나아가 선행발명 1과 선행발명 2는 상이한 방식의 것들이어서 통상의 기술자가 위 선행발명들을 쉽게 결합할 수 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 출원발명은 위 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다. 그럼에도 이 사건 심결은 위와 결론을 달리하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지하였으므로 결국 부적법하다.

◆ 피고 주장

가) 제1항 발명은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다.

- (1) 제1항 발명과 선행발명 1·2는 종래 프린터 헤드가 가지는 문제점을 개선하고자 하는 점에서 목적이 공통되고, 프린터 헤드 분야에서 캔틸레버 빔에 압전층을 채용하는 구성은 주지관용 기술에 불과하다.
- (2) 선행발명 1·2는 캔틸레버 빔을 이용하여 노즐을 개폐하고 있다는 점에서 기

본적 작동원리가 동일하다. 선행발명 2에는 정상 폐쇄형과 정상 개방형을 동등하게 개시하고 있어, 선행발명 1의 정상 개방형 구조를 선행발명 2의 정상 폐쇄형 구조로 변경하는 방법으로 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없다.

나) 따라서 제1항 발명은 특허를 받을 수 없고, 이와 결론을 같이하여 이 사건 출원발명의 전체 청구항의 특허를 거절한 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

◆ 검토 의견

- 선행발명 1은 정상개방형을 전제로 한 구조이고, 챔버 내 압력을 높게 할 수 없는 구조임
- 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명처럼 정상폐쇄형을 채용하는 것은 상당한 구조 변경을 거쳐야 하고, 선행발명 1 본래의 기술적 의미를 깨는 것으로 볼 수 있음
- 오히려 선행발명 2가 이 사건 제1항 발명과 기술적 사상이 유사하다고 볼 수 있으나, 주선행발명을 변경하는 것은 새로운 거절이유에 해당함(대법원 판례)
- 따라서 특허법원 판결이 타당하다고 생각됨

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단

1) 기술분야 대비

이 사건 제1항 발명은 캔틸레버식 마이크로-밸브 시스템에 관한 것이고, 비교대상발명 1은 잉크젯 프린터에 적합한 유체 토출 장치, 제조 방법 및 그 동작 방법에 관한 발명이며, 비교대상발명 2는 압축 유체 제어용 마이크로 밸브에 관한 발명으로 상기 발명들은 마이크로 밸브 등 유체토출 장치에 관한 발명이라는 점에서 기술분야가 동일하다. 아울러, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1 및 2는 모두 유체 배출을 효율적으로 제어하는 것을 공통의 기술과제로 하는바, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명에 도달함에 있어 충분한 기술적 동기가 있다고 볼 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성을 판단

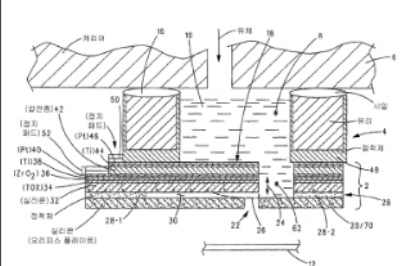
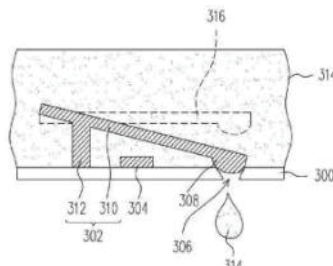
함에 있어 비교대상발명 1, 비교대상발명 2 및 이들의 결합을 고려할 수 있다.

2) 구성 및 효과 대비

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1에 기재된 대응구성을 대비하면 다음 표와 같다.

구분	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1	판단
구성 1	전체 길이에 대해 직선인 노즐을 구비하는 오리피스 플레이트;	오리피스(306)를 구비한 기판(300)	동일
구성 2	작동 동안에 외부 압력보다 더 높은 내부 압력을 갖도록 구성된 유체 플레넘(fluid plenum); 및	유체(314)가 충전된 유체 토출 장치(30) 내부 cf. 비교대상발명 2의 마이크로 밸브 인클로저(70), 챔버(180)	동일
구성 3	상기 오리피스 플레이트에 이격된 관계로 결합되는 캔틸레버식 빔(cantilevered beam)으로서, 상기 노즐이 상기 캔틸레버식 빔에 의해 개폐되는 위치들 사이에서 이동가능한, 상기 캔틸레버식 빔을 포함하며,	기판(300)에 이격된 관계로 결합되어 오리피스(306)가 개폐되는 위치들 사이에서 이동가능한 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)	동일
구성 3-1	상기 캔틸레버식 빔은 하나 이상의 압전층으로 구성되고;	활성화 패드(304)의 전압인가에 의해 활성화 패드(304)와 빔(302)사이의 전압차에 따른 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)이 이동하여 오리피스(306)를 개폐하는 마이크로-전자기계 시스템(Microelectromechanical system, MEMS) 전도성 금속으로 이루어진 활성화 패드와 빔(302)의 전압차에 의해 오리피스(306)의 개폐동작 수행 cf. 비교대상발명 2의 다층 구조의 압전 소자를 포함하는 캔틸레버 빔(30)	일부 차이

구성 3-2	상기 캔틸레버식 빔은 상기 노즐을 개방하는 업 위치(up position)로 이동하도록 구성되어, 상기 캔틸레버식 빔의 하나 이상의 압전층에 하나 이상의 전기 신호가 인가될 때 상기 캔틸레버식 빔의 일단부 주위로, 상기 노즐 전체를 통해 직선으로, 그리고 상기 노즐 외부로 유체가 흐르게 하고;	빔(302)의 캔틸레버 부분(310)은 유체(314)를 오리피스(306) 외부로 배출하기 위해 초기 위치로부터 오리피스(306)를 향해 아래로 끌어당겨지는 구성(비교대상발명 1의 식별번호 [0027], 비교대상발명 1의 도 3B 참조)	일부 차이
구성 3-3	상기 캔틸레버식 빔은 기계적 바이어스를 갖도록 구성되어, 상기 캔틸레버식 빔은 전기 신호가 인가되지 않을 때 상기 기계적 바이어스의 힘에 의해 상기 노즐을 폐쇄하는 다운 위치(down position)에 있고,	“고정부(312)는 예를 들어 기판(300) 상에 형성된 기둥 구조이고 캔틸레버부(310)를 지지하도록 구성되며(비교대상발명 1의 식별번호 [0025], 비교대상발명 1의 도 3a 참조), 활성화에 인가된 전압이 제거될 때, 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)은 오리피스(306)로부터 멀리 이동하고, 예를 들어, 그의 원래 위치(316)로 복귀한다.(비교대상발명 1의 식별번호 [0029], 비교대상발명 1의 도 3c 참조)	일부 차이
구성 3-4	상기 노즐로부터 분출되는 유체의 용적은 상기 노즐이 개방하는 시간량의 함수인,	나노(10^{-9})-초 레벨 속도로 유체를 배출(식별부호 [0010]) cf. 비교대상발명 2의 ‘압축된 유체 유동은 마이크로밸브의 작동 주파수에 의해 조절’ (식별부호 [0067])	동일

 도1	 도3B
마이크로-밸브 시스템	압축유체 제어용 마이크로 밸브

가) 공통점 및 차이점 분석

상기 구성 대비표에서 보는 바와 같이, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 마이크로-밸브 시스템에 있어서, 노즐을 구비하는 오리피스 플레이트(구성 1)[오리피스(306)]; 작동 동안에 외부 압력보다 더 높은 내부 압력을 갖도록 구성된 유체 플레넘(fluid plenum)(구성 2)[유체(314)]; 및 상기 오리피스 플레이트에 이격된 관계로 결합되는 캔틸레버식 빔으로서, 상기 노즐이 상기 캔틸레버식 빔에 의해 개폐되는 위치들 사이에서 이동가능한, 상기 캔틸레버식 빔을 포함하는(구성 3)[캔틸레버 빔(302)] 구성이다(괄호 [] 안에 적은 것은 이 사건 제1항 발명의 구성 요소와 대응되는 비교대상발명 1의 구성 요소이다).

따라서, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 오리피스, 유체 플레넘, 및 캔틸레버식 빔으로 구성되며, 마이크로-전자기계 기술에 의해 캔틸레버 부분이 작동하여 노즐을 개폐하는 방식으로 유체의 배출을 제어한다는 점(구성 3-1내지 구성 3-4의 일부)에서 기본 구성 및 작용원리가 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 발명은 ① 캔틸레버식 빔이 하나 이상의 압전층으로 구성되고(구성 3-1)(이하 ‘차이점 1’ 라 한다), ② 압전층에 전기 신호가 인가될 때 캔틸레버식 빔이 노즐을 개방하는 업 위치로 이동하도록 구성되며(구성 3-2의 일부), 캔틸레버식 빔이 기계적 바이어스를 갖도록 구성되어 전기 신호가 인가되지 않을 때 기계적 바이어스의 힘에 의해 상기 노즐을 폐쇄하는 다운 위치에 있도록 구성되며(구성 3-3)(이하 ‘차이점 2’ 라 한다), ③ 노즐이 전체 길이에 대해 직선이고, 노즐이 개방되는 경우, 캔틸레버식 빔의 일단부 주위로, 노즐 전체를 통해 직선으로, 노즐 외부로 유체가 배출되고(구성 1 및 구성 3-2의 일부) (이하 ‘차이점 3’ 라

한다), 및 ④ 상기 노즐로부터 분출되는 유체의 용적은 상기 노즐이 개방하는 시간량의 함수인 점(구성 3-4)(이하 ‘차이점 4’ 라 한다)에서 비교대상발명 1과 차이가 있다.

나) 차이점에 대한 판단

(1) 차이점 1

차이점 1에 대하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 캔틸레버식 빔이 하나 이상의 압전층¹⁶⁾으로 구성되고(구성 3-1), 압전층에 전기 신호가 인가됨에 따라 노즐을 개폐하도록 구성되는 데 반하여, 비교대상발명 1의 유체토출장치에 있어서는 활성화 패드(304)에 전압이 인가되고 이에 따라 형성되는 활성화 패드(304)와 빔(302) 사이의 전압차에 의해 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)이 이동하여 오리피스(306)를 개폐하는 구성을 개시하고 있어(비교대상발명 1의 도 1 및 식별번호 [0011] 내지 [0013] 등 참조) 전기적 신호의 인가 방식에 차이가 있다. 즉, 비교대상발명 1은 오리피스의 개폐를 위한 마이크로-전자기계 기술방식(MEMS)에 있어, 이 사건 제1항 발명에서의 압전층을 대신하여, 전도성 금속으로 이루어진 활성화 패드와 빔(302)의 전압차에 의해 오리피스(306)의 개폐동작을 수행하는 구성을 채택하고 있다.

그러나 비교대상발명 1이 기본적으로 오리피스의 개폐에 대해 마이크로-전자기계 기술방식(MEMS)을 채택하고 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 기본적인 작동원리가 공통되며, 비교대상발명 1의 명세서 기재 전반에 있어서 ‘압전 잉크젯 기술’에 대하여 언급하고 있을 뿐 아니라, 비교대상발명 2의 다층 구조의 압전 소자를 포함하는 캔틸레버 빔(30)에서와 같이 압전층을 채택하여 전기적 신호를 인가하는 방식이 이 사건 출원발명의 출원전에 공지되어 있는바(식별번호 [0038] 등의 기재 및 청구항 13 참조), 이 기술분야의 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 캔틸레버식 빔의 전압차에 의한 오리피스의 개폐동작을 비교대상발명 2의 다층 구조의 압전 소자를 포함하는 캔틸레버 빔(30)을 쉽게 채택하여 적용할 수 있다.

16) 압전층의 압전효과는 결정구조를 가진 재질 내에서 기계적-전기적 상태 사이의 상호작용을 통해 나타나는 것으로, 해당 재질에 기계적 변화(압축 혹은 인장)를 주면 전기적인 신호가 발생하고, 거꾸로 전기적인 신호를 가하면 기계적인 변화가 발생하는 것임이 공지되어 있고(<https://news.samsungdisplay.com/27245/참조>), 잉크젯 프린터에서 압전 잉크젯 기술이 사용되는 것 또한 이 사건 특허발명의 출원 시에 공지되어 있다(비교대상발명 1 및 비교대상발명 2의 명세서 기재 참조)

따라서 상기 차이점 1과 관련된 이 사건 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

(2) 차이점 2

차이점 2에 대하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 있어서 캔틸레버식 빔이 압전층에 전기 신호가 인가될 때 노즐을 개방하는 업 위치로 이동하여 유체가 배출되도록 구성되고(구성 3-2), 전기 신호가 인가되지 않을 때 기계적 바이어스의 힘에 의해 노즐을 폐쇄하는 다운 위치에 있도록 구성(구성 3-3)되는 데 반하여, 비교대상발명 1에 있어서는 활성화패드에 전압이 인가되는 경우 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)이 유체(314)를 오리피스(306) 외부로 배출하기 위해 초기 위치로부터 오리피스(306)를 향해 아래로(다운 위치로) 끌어당겨지게 구성되고(비교대상발명 1의 식별번호 [0027], 비교대상발명 1의 도 3B 참조), 활성화 패드에 인가된 전압이 제거될 때, 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)은 오리피스(306)로부터 멀리 이동하여 원래 위치(316)로 복귀하도록 구성되어 있어(비교대상발명 1의 식별번호 [0029], 비교대상발명 1의 도 3c 참조) 오리피스(노즐)의 개폐 시 캔틸레버 빔의 위치에 차이가 있다.

그러나, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 전기적 신호 및 기계적 수단에 따라 캔틸레버 빔을 업-다운하도록 하여 오리피스 또는 노즐을 개폐하여 유체 배출을 제어하는 점이 동일하며, 바이어스된 기계적 힘에 의해 캔틸레버 빔이 원래 위치(이 사건 제1항 발명에서 다운 위치, 비교대상발명 1에서 업 위치)에 있다가, 전기 신호가 인가되면(이 사건 제1항 발명에서 압전층에 의해, 비교대상발명 1에서는 전압차에 의해)시, 업(이 사건 제1항 발명) 또는 다운(비교대상발명 1) 방향으로의 위치변경에 의해 오리피스로 유체를 배출하게 되는 기본적인 작동 원리가 동일하여, 통상의 기술자에게 유체 배출을 위한 오리피스의 개폐를 위하여 채택될 수 있는 설계 변경에 불과하다는 점에서, 이 사건 제1항 발명의 해당 구성은 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출될 수 있다. 아울러, 비교대상발명 2에 있어서도 캔틸레버 빔(32, 34)이 전극층(38)의 전기 인가에 따라 출구 포트(130)으로 유체를 배출하는 구성이 개시되어 있다(도 1A의 기재 참조).

따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1에 이 사건 출원 발명의 출원시 기술상식을 결합하거나, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라 할 것이다.

다) 차이점 3

차이점 3에 대하여 보면, 출원인은 2020. 11. 27자 보정을 통하여, 이 사건 제1항 발명에 있어서 노즐이 전체 길이에 대해 직선이고, 노즐이 개방되는 경우, 노즐 전체를 통해 직선으로, 노즐 외부로 유체가 배출되는 것으로 한정(구성 1 및 구성 3-2의 일부)하였는데, 이는 도 3에 도시된 바를 기초로 한 것으로 발명의 상세한 설명에는 이러한 노즐 또는 오리피스 직선 구조에 대해 구체적인 설명이 없으며 이로 인한 효과 또한 기재하고 있지 아니하다. 이와 관련하여, 비교대상발명 1에 있어서는 노즐 또는 오리피스의 형상에 대하여 깔대기, 보울형 등을 예시적으로 제시하면서 다양한 형상이 가능한 것으로 기재하여 직선형 노즐을 배제하고 있지 아니하다. 아울러, 유체의 배출 태양에 대하여도 비교대상발명 1에 구체적으로 기재되어 있지 으나 도 3B의 도시된 바를 고려할 때 직선으로 배출되는 것으로 이해될 수 있다. 이 사건 제1항 발명의 직선형 노즐 및 유체의 직선 배출 태양은 통상의 기술자라면 오리피스 형상에 관한 일반적 기재 및 도 3B에 도시된 바 또는 당해 기술분야의 기술 상식에 따라 적의 선택할 수 있는 것에 불과하다.

따라서 차이점 3과 관련된 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1의 대응 구성과 실질적으로 동일하거나 이로부터 용이하게 도출될 수 있는 것이다.

라) 차이점 4

마지막으로 차이점 4에 대하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 있어서, 노즐로부터 분출되는 유체의 용적은 상기 노즐이 개방하는 시간량의 함수인 것으로 한정하고 있으나, 비교대상발명 1에는 이러한 기재가 없다.

그러나, 노즐의 개폐에 의해 유체가 배출되는 시스템에서 유체의 배출량이 노즐의 개방시간에 의존하는 것은 일반적인 기술 상식이라 할 수 있으며, 비교대상발명 1에 있어서, ‘높은 유체 배출 속도(10^{-9} 초 레벨)’로 유체를 배출하고(식변번호 [0040] 참조), ‘배출되는 유체의 양을 정밀하게 제어’하기 위한 목적(식변번호 [0010] 참조)과 이를 위하여 채택된 구성 등을 고려할 때 배출량이 오리피스의 개방시간에 의존하는 것은 자명하다 할 것이고, 비교대상발명 2에 언급된 ‘캔틸레버 빔들에 대한 공진 주파수’에는 오리피스 또는 노즐의 개방 시간이 내포되어 있다고 할 수 있다.

따라서 차이점 4와 관련된 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1의 대응 구성과 실질적으로 동일하거나 비교대상발명 1 또는 2, 이들의 결합으로 부터

용이하게 도출될 수 있는 것이다.

3) 대비 결과

이상 살핀 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 기술분야가 동일하고, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성도 인정되지 는 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 및 2의 결합으로부터 진보성이 부정된다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 특허 받을 수 없는 것이고, 특허청구범위가 여러 청구항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원발명은 거절되어야 할 것이므로, 나머지 청구항에 대해 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 이 사건 출원발명은 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이하는 원결정은 정당하고 이에 반하는 청구인의 주장은 이유 없다.

□ 특허법원의 판단

나. 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 제1항 발명과 선행발명 1의 구성요소 대비

구성요소	제1항 발명	선행발명 1
전체 구성	마이크로-밸브 시스템(micro-valve system)	마이크로 전자기계 시스템(MEMS: micro-electromechanical system) 유체분출장치 [0002]
1	전체 길이에 대해 직선인 노즐을 구비하는 오리피스 플레이트	유체분출장치(30)는 기판(300), 빔(302) 및 활성화 패드(304)를 포함한다. 기판(300)은 기판 상에 형성된 오리피스(306)를 포함한다. [0024]
2	작동 동안에 외부 압력보다 더 높은 내부 압력을 갖도록 구성된 유체 플레넘(fluid plenum)	유체(314)가 채워진 유체분출장치(30) 내부 [도 3b 등]
3	오리피스 플레이트에 이격된 관계로 결합되는 캔틸레버식 빔(cantilevered	빔(302)은 고정 부분(312) 및 캔틸레버 부분(310)을 포함하며, 여기서 캔

	beam)으로서, 노즐이 캔틸레버식 빔에 의해 개폐되는 위치들 사이에서 이동가능한 캔틸레버식 빔	틸레버 부분(310)은 오리피스(306) 위에 배치된다. [0024]
4	캔틸레버식 빔은 하나 이상의 압전층으로 구성	고정 부분(312)은, 예를 들어 기관(300) 상에 형성된 기둥(pillar) 구조체이고, 캔틸레버 부분(310)을 지지하도록 구성된다. [0025]
5	캔틸레버식 빔은 노즐을 개방하는 업 위치(up position)로 이동하도록 구성되어, 캔틸레버식 빔의 하나 이상의 압전층에 하나 이상의 전기 신호가 인가될 때 캔틸레버식 빔의 일단부 주위로, 노즐 전체를 통해 직선으로, 그리고 노즐 외부로 유체가 흐르게 하고; 캔틸레버식 빔은 기계적 바이어스를 갖도록 구성되어, 캔틸레버식 빔은 전기 신호가 인가되지 않을 때 기계적 바이어스의 힘에 의해 노즐을 폐쇄하는 다운 위치(down position)에 있음	전압이 유체분출장치(30)의 활성화 패드(304)에 인가된다. 전압 차가 활성화 패드(304)와 빔(302) 사이에 발생된다. 그 결과, 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)은 오리피스(306) 밖으로 유체(314)를 분사하기 위해 오리피스(306)를 향해 초기 위치로부터 아래로 당겨진다. [0027] 활성화에 인가된 전압이 제거된 경우, 빔(302)의 캔틸레버 부분(310)은 오리피스(306)로부터 멀어지게 이동되고, 예를 들어, 원래 위치(316)로 복귀된다. [0029]
6	노즐로부터 분출되는 유체의 용적은 노즐이 개방하는 시간량의 함수	

2) 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점들

가) 전제구성, 구성요소 1·3

제1항 발명의 마이크로-밸브 시스템은 선행발명 1의 마이크로 전자기계 시스템 유체분출장치와 대비할 때 전제부의 구성으로서 별다른 차이가 없다. 제1항 발명의 구성요소 1·3은 전체 길이에 대해 직선인 노즐을 구비하는 오리피스 플레이트와 오리피스 플레이트를 개폐하는 캔틸레버 빔으로서, 이는 선행발명 1에 개시된 대응구성 즉 기관(300)에 형성되고 전체 길이에 대해 직선 형태로 도시된 오리피스(306), 오리피스(306)를 개폐하는 캔틸레버 빔(302)과 실질적으로 동일하다(이러한 대비결과에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).

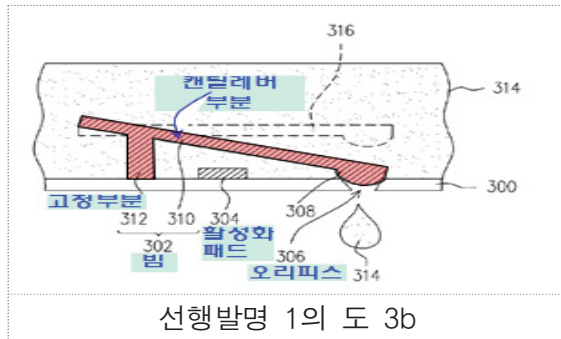
나) 구성요소 2·4·5·6

(1) 제1항 발명의 구성요소 2는 유체 플레넘 내부 압력이 외부 압력보다 높다는

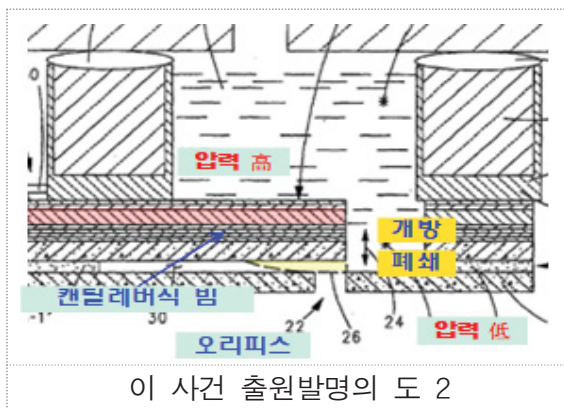
것이다. 이에 비하여 선행발명 1은 위와 같은 내·외부 압력이 서로 동일하다는 점에서 제1항 발명과 차이가 있다(이하 ‘**차이점 1**’ 이라 한다).

(2) 제1항 발명의 구성요소 5 중 압전층에 전기 신호가 인가되면 캔틸레버 빔이 변형되어 위치가 이동한다는 구성부분은, 선행발명 1의 캔틸레버 빔이 활성화 패드(304)에 전기 신호가 인가되면 변형되어 위치가 이동하는 것과 실질적으로 동일하다. 그러나 제1항 발명의 구성요소 5 중 오리피스 폐쇄 위치에서 개방 위치로 캔틸레버 빔이 이동한다는 구성부분(이하 ‘**정상 폐쇄형 오리피스 구조**’ 라 한다)은, 선행발명 1의 캔틸레버 빔이 오리피스 개방 위치에서 폐쇄 위치로 이동한다는 대응구성(이하 ‘**정상 개방형 오리피스 구조**’ 라 한다)과 차이가 있다(이하 ‘**차이점 2**’ 라 한다).

(3) 제1항 발명의 구성요소 4는 캔틸레버식 빔이 하나 이상의 압전층으로 구성된다는 것이다. 이에 비하여 선행발명 1의 빔(302)은 전압 차를 이용한 마이크로-전자기계 시스템(MEMS)으로 구성된다는 점에서 양자는 차이가 있다(이하 ‘**차이점 3**’ 이라 한다).



(4) 제1항 발명의 구성요소 6은 오리피스를 통과하는 유량의 용적이 노즐이 개방되는 시간량의 함수로 한정된다는 것인데, 선행발명 1에는 이러한 한정구성이 없다는 점에서 양자는 차이가 있다(이하 ‘**차이점 4**’ 라 한다).



3) 차이점 3·4의 용이 극복 여부

가) 차이점 3

(1) 선행발명 1은 잉크젯 프린터 헤드에서 마이크로 전자기계 시스템(MEMS)을 이용하여 잉크를 배출하는 장치에 관한 것이고(을 제1호증, 식별번호 [0002]), 제1항 발명도 잉크젯 프린터 헤드에서 잉크 배출을 위해 사용되는 마이크로-밸브에 관

한 것이다(갑 제7호증, 식별번호 [0002]). 그런데 위와 같은 마이크로 전자기계 시스템(MEMS)의 밸브(마이크로-밸브)에서 캔틸레버 빔의 굽힘 변형을 일으키는 힘을 제1항 발명에서는 하나 이상의 압전층을 이용하여 발생시키고 있고, 선행발명 1은 전압 차를 이용하여 발생시키고 있으며, 이것이 차이점 3이다.

(2) 그런데 을 제3호증 내지 제8호증의 각 기재에 의하면, 캔틸레버 빔을 이용한 밸브 개폐장치에서 압전 액추에이터를 채용하는 기술내용은 이 사건 출원발명의 출원 당시 주지관용 기술에 불과하다는 점을 알 수 있다[선행발명 2의 명세서(을 제2호증)에도 ‘캔틸레버형 열 액추에이터의 열-기계 벤더 부분의 형상이 성능에 영향을 미친다는 것이 잘 알려져 있다. 이와 유사하게, 캔틸레버형 압전 액추에이터의 압전 벤더 부분의 형상은 성능에 영향을 미친다.’ 라는 기재(식별번호 [0038])가 있다].

(3) 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 위 주지관용 기술을 결합함으로써 제1항 발명의 캔틸레버식 빔이 하나 이상의 압전층으로 구성된다는 한정사항을 도출하여 차이점 3을 쉽게 극복할 수 있다.

나) 차이점 4

(1) 압력의 차이로 인해 유체의 흐름이 발생하는 밸브 구조에서 밸브의 개방 시간을 늘리면 유체가 흐르는 시간이 증가하여 용적이 증가하는 것은 기술적으로 자명한 사항에 불과하고, 이는 마이크로 전자기계 시스템(MEMS)을 이용한 밸브의 분야에서도 마찬가지이다. 압전 방식의 캔틸레버 빔을 이용하는 밸브 구조에서 밸브 개방 시간을 제어하여 유량을 제어하도록 한정하는 것은 통상의 기술자라면 설계조건, 경제성, 작동구조, 조립이나 제작의 용이성 등을 참작하여 적절히 부가할 수 있는 사항으로 보인다.

(2) 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1을 기초로 위 기술상식을 고려하고 통상의 창작능력을 발휘함으로써 제1항 발명의 오리피스를 통과하는 유량의 용적이 노즐이 개방되는 시간량의 함수라는 한정구성을 도출하여 차이점 4를 쉽게 극복할 수 있다.

4) 차이점 1·2의 용이 극복 여부

가) 제1항 발명과 선행발명 1의 기술적 차이

(1) 제1항 발명

가) 이 사건 출원발명의 명세서(갑 제7호증)에는 다음의 기재들이 있다. 즉 ‘주위로 실질적으로 개방하는 오리피스를 갖는 프린트 헤드는 오리피스 내와 그 근방의 잉크의 고착된 잔여물 상에 낙하하여 가뒀진 공기 중 오염물의 특성에 의해 야

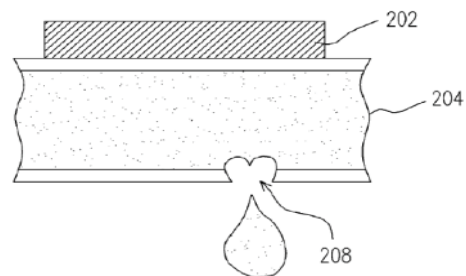
기된 각종 문제점을 가진다. 그 가장 단순한 형태에서 개방된 오리피스 주위에서 이상화(puddling)를 야기하는 먼지가 가뒹진다.’ 라는 기재(식별번호 [0004]), ‘개방된 오리피스 외부로 액적을 강제하는 프린트 헤드는 통상적으로 걸핑(gulping)으로 불리는 문제점을 나타낼 수 있다. 걸핑은 분사 이벤트 동안에 배출하지 은 보어 또는 노즐 내로 유체의 흐름 또는 석백(suckback) 내에 다시 가뒹진 공기/가스에 의해 야기된다. ... 가뒹진 공기는 흐름 차단 효과를 통해 낮은 액적 용적을 야기할 수 있다.’ 라는 기재(식별번호 [0005]), ‘본원에는 유체 입구 측 및 유체 출구 측을 가지며 하나 이상의 별개의 노즐(또는 오리피스)를 구비하는 가압된 유체 플레넘에 의해 액적 분출이 기능하는 잉크젯 프린터가 개시되어 있다. ... 각각의 오리피스는 더욱 높은 플레넘 내부 압력 대 외부 주위 압력의 디퍼렌셜에 의해 야기되는 정압 구매, 기계적 바이어스 또는 전기적 바이어스를 통해 비 분사 상태로 압전 캔틸레버식 빔에 의해 독립적으로 밀봉될 수 있다. 이는 통상적으로 폐쇄된 위치로 지칭되며, 바람직하게 캔틸레버식 빔에 전원을 요구하지 는다.’ 라는 기재(식별번호 [0013]) 및 ‘액적 분출이 소망되면, 전기 신호가 캔틸레버식 빔으로 보내져서(또는 그로부터 보류되어), 캔틸레버식 빔이 노즐을 밀봉하는 통상적으로 폐쇄된 위치로부터 오리피스가 개방되는 개방 위치로 멀어지게 기울여서 만족하게 한다.’ 라는 기재(식별번호 [0014]) 등이다.

(나) 위 기재들에 비추어 보면, 제1항 발명은 정상 개방형 오리피스 구조에서 낮은 액적 용적이 야기되는 종래 기술의 문제점들을 해결하기 위해 정상 폐쇄형 오리피스 구조로 변경하여 오리피스가 개방될 경우 유체가 배출될 수 있도록 내부 압력을 외부 압력보다 높게 설정하는 데에 주요한 기술적 의의가 있다고 할 수 있다.

(2) 선행발명 1

(가) 선행발명 1의 명세서(을 제1호증)

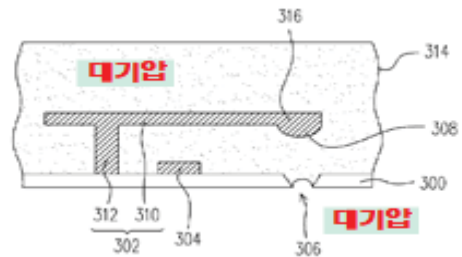
에는 다음의 기재들이 있다. 즉 ‘도 2c (종래 기술의 압전 잉크젯 장치를 작동하는 방법 및 잉크젯 헤드를 도시하는 개략도)를 참조하면, 수정에 대한 전기의 공급이 차단되면 수정(202)은 잉크(204)를 끌어당기기 위해 원래 사이즈로 수축된다. 압전 잉크젯 기술의 프린팅 속도 또한 대략



선행발명 1의 도 2c

마이크로 초 수준이다. 문제는 분사되는 잉크의 양을 추가로 감소시키는 것이 가능하지 않는 것이다.’ 라는 기재(식별번호 [0009]), ‘따라서, 본 발명은 나노초(nano-second) 수준의 속도로 유체를 분사하고 이에 의해 분사되는 유체의 양을 정밀하게 제어하도록 구성된 유체분출장치에 관한 것이다. 유체분출장치는 잉크젯 프린터를 위해 적합하다.’ 라는 기재(식별번호 [0010]), ‘본 발명은 유체 분사 속도를 향상시키고 이에 의해 분출되는¹⁷⁾ 유체의 양을 정밀하게 제어할 수 있는 유체분출장치를 작동하는 방법에 관한 것이다.’ 라는 기재(식별번호 [0012]) 및 ‘본 발명의 유체분출장치는 마이크로-전자기계 기술을 이용하여 제조되므로, 오리피스로부터 유체를 고속으로 분출할 수 있을 수 있을 뿐만 아니라, 분출되는 유체의 양이 매우 적은 유체분출장치가 될 수 있다.’ 라는 기재(요약 부분 참조) 등이다.

(나) 위 기재들에 비추어 보면, 선행발명 1도 기존 정상 개방형 오리피스 구조의 문제점들을 해결하려는 발명이라는 큰 관점에서는 제1항 발명과 어느 정도 공통되나, 프린팅 속도가 대략 마이크로 초 수준이고 분사되는 잉크의 양을 추가로 감소시키기 어려운 종래의 압전 잉크젯 장치의 문제점을 해결하고, 유체 분사 속도를 향상시키고 분출되는 유체의 양을 정밀하게 제어할 수 있는 유체분출장치를 구현하려는 발명이라는 점에서 본다면 구체적인 해결과제가 제1항 발명과 다르다. 무엇보다도 선행발명 1은 플레넘(챔버)의 내부 압력과 외부 압력이 동일한 상태의 정상 개방형 오리피스 구조를 그대로 유지하는 것을 기술적 전제로 한다는 점에서 제1항 발명과 확연히 구별된다. 즉 선행발명 1은 위 기술적 전제에서 마이크로-전자기계 기술을 이용하여 캔틸레버 빔을 통해 내부의 유체를 배출하는 속도를 빠르



선행발명 1의 도 3c

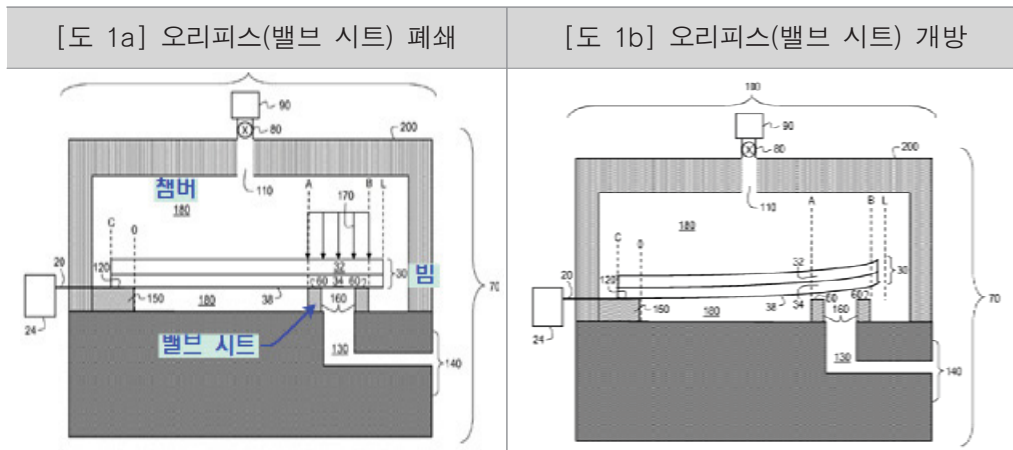
게 하고 분출되는 유체의 양을 정밀하게 제어하는 데에 그 기술적 의의가 있고, 밸브 구조를 개방형으로 유지한 채 밸브의 개폐 제어를 전기식 캔틸레버 빔을 이용하여 빠르게 제어하는 것을 주요한 기술내용으로 한다.

나) 선행발명 2의 대응구성 개시

(1) 선행발명 2의 명세서(을 제2호증)에는 다음의 기재들이 있다. 즉 ‘압축 유체 유동을 제어하기 위한 마이크로 전자기계 장치가 제공된다. 챔버(180)는 유체 유

17) 선행발명 1의 명세서 중 식별번호 [0012]의 ‘rejected’는 ‘ejected’의 오타로 보인다.

동 입구 포트(110), 30bar를 초과하는 고압 영역, 및 유체 유동 출구 포트(130)를 포함한다. 가동형 마이크로 전자기계 밸브는 제1 위치에 있을 때 유체 유동 출구 포트(130)와 접촉하도록 위치된다. 가동형 마이크로-전자기계 밸브에 대한 전기 연결부는, 고압 영역과 유체 유동 출구 포트로부터 하류인 저압 영역 사이의 유체 연통을 제어하기 위해 밸브를 이동시키도록 10KHz 이상의 속도로 밸브를 작동시키게끔 가동형 마이크로-전자기계 밸브에 전기 펄스 트레인을 제공한다.’ 라는 기재(식별번호 [0015]) 및 ‘압축 유체 유동을 제어하는 방법은, 적어도 30bar의 압력 하에 있는 압축 유체의 소스를 제공하는 단계; 마이크로 전자기계 장치를 제공하는 단계[위 마이크로 전자기계 장치는, 압축 유체의 소스와 유체 연통되는 유체 유동 입구 포트, 고압 영역 및 유체 유동 출구 포트를 포함하는 챔버와, 가동형 마이크로 전자기계 밸브(가동형 마이크로 전자기계 밸브는 제1 위치에 있을 때 유체 유동 출구 포트와 접촉되도록 위치됨) 및 가동형 마이크로 전자기계 밸브에 대한 전기 연결부를 포함함] 및 고압 영역과 유체 유동 출구 포트로부터 하류의 저압 영역 사이의 유체 연통을 제어하기 위해 전기 연결부를 사용하여 가동형 마이크로 전자기계 밸브에 전기 펄스 트레인을 제공함으로써 가동형 마이크로 전자기계 밸브를 10KHz 이상의 속도로 작동시키는 단계를 포함한다.’ 라는 기재(식별번호 [0016]) 등이다.



(2) 위 기재·도시들에 의하면, 선행발명 2는 챔버(180)에 30bar 이상의 고압으로 유체를 압축하고 마이크로 전자기계 밸브를 이용하여 선택적으로 내부 유체를 배출하고 캔틸레버 빔이 밸브 시트를 폐쇄하는 구조로 되어있음을 알 수 있다. 이처럼 선행발명 2는 내부 압력을 외부 압력보다 높게 유지한 상태에서 정상 폐쇄형 밸브를

이용하는 구조 즉 정상 폐쇄형 오리피스 구조라는 점에서 제1항 발명과 실질적으로 동일하다. 이하에서는 선행발명 1에 선행발명 2의 위와 같은 대응구성을 결합하는 것이 통상의 기술자에게 쉽다고 볼 수 있는지를 살펴본다.

다) 선행발명 1·2 결합의 용이 여부

(1) 선행발명 1은 앞서 본 것처럼 기존의 정상 개방형 오리피스 구조를 그대로 유지한 채 나노 초 수준으로 유체를 배출하고 배출되는 유체의 양을 정밀하게 제어하기 위한 것으로 내부의 유체는 액적 형태로 배출되는 특징이 있다. 즉 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 제1항 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.

(2) 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 높여주는 이상 밸브의 개폐에 따른 국부적인 압력에 의해서만 액적 형태로 배출되는 구조에 이를 수밖에 없다.

(3) 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.

(4) 한편 선행발명 2는 명세서에는 ‘본 발명의 다른 양태에 따르면, 고압 영역으로부터 저압 영역으로의 압축 유체의 유동을 제어하기 위한 정상 폐쇄형 또는 정

상 개방형 마이크로 전자기계 밸브 유닛이 제공된다.’ 라는 기재(식별번호 [0019])가 있다. 피고는 위 기재부분을 들어, 선행발명 2가 정상 폐쇄형과 정상 개방형을 동등하게 개시하고 있으므로, 선행발명 1의 정상 개방형 오리피스 구조를 선행발명 2의 대응구성처럼 정상 폐쇄형 오리피스 구조로 변경하는 방법으로 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없다고 주장한다. 그러나 다음의 이유로 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(가) 선행발명 2의 명세서에는 피고가 제시하는 위 기재부분에 이어서 ‘벤더 부분을 포함하는 편향 가능한 캔틸레버형 요소는, 밸브 시트와 밀봉 접촉되는 제1 위치에서 또는 밸브 시트로부터 이격되거나 그와의 접촉으로부터 제거된 제2 위치에서 상주하는 자유 단부 팁까지 베이스 요소의 앵커로부터 연장된다. 제1 위치에 있을 때 캔틸레버형 요소는 고압 영역과 저압 영역 사이의 유체 연통이 제한되도록, 밸브 시트에 의해 둘러싸인 캔틸레버형 요소의 부분에서만 불균형 힘을 경험한다. 제2 위치에 있을 때 캔틸레버형 요소는 고압 영역과 저압 영역 사이의 유체 연통을 허용한다.’ 라는 기재(식별번호 [0019])가 있고, 이는 정상 폐쇄형 오리피스 구조에 해당하는 기술내용을 설명하는 것으로 보일 뿐이며, 달리 선행발명 2의 명세서에서 정상 개방형 오리피스 구조를 정상 폐쇄형 오리피스 구조와 동등한 정도로 그 기술내용을 개시하고 있는 부분은 발견되지 아니한다.

그렇다면 선행발명 2의 명세서 중 피고가 제시하는 위 기재부분만으로는 통상의 기술자가 선행발명 1의 정상 개방형 오리피스 구조를 선행발명 2의 대응구성처럼 정상 폐쇄형 오리피스 구조로 변경하는 방법으로 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 데에 나아갈 기술적 동기가 존재한다고 보기 어렵다.

(나) 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주(主)선행발명(출원발명과 가장 가까운 선행발명)을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 참조).

위 법리에 비추어 본다. 설령 피고가 제시하는 위 기재부분에 의하여 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 위 기재부분을 참작하여 앞서 본 정상 개방형 오리피스 구조의 선행발명 1의 일부 대응구성을 채용하는 방식으로만 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.

(5) 이상을 종합하면, 선행발명 1에 선행발명 2의 대응구성을 결합하는 것이 통상의 기술자에게 쉽다고 볼 수 없다.

5) 검토결과와 정리

이상과 같이, 제1항 발명은 피고가 제시하는 주선행발명인 선행발명 1과 대비할 때 차이점 1·2가 있고, 위 차이점들은 피고가 주장하는 선행발명 2와의 결합에 의하여 쉽게 극복될 수 없다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1·2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

다. 이 사건 심결의 위법

제1항 발명이 선행발명 1·2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 그 특허가 거절될 수 없고, 이와 다른 전제에서 이 사건 출원발명의 전체 청구항의 특허가 거절될 수도 없다. 위와 결론을 달리하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 결국 위법하다.

4. 2022허2608 거절결정(특) 2023. 5. 2. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	정수기	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-0042327	2021원2171
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 갑 제5호증: 비교대상발명 1 ♦ 갑 제6호증: 비교대상발명 2	
심결요지	정수기의 구성 4는 로테이터의 회전 방식에 있어서 비교대상발명 1과 차이가 있으나, 비교대상발명 1에 출수 유닛(130)의 회전각도 및 회전 방식을 변경하고자 하는 인식이 드러나 있고, 비교대상발명 2에는 정수기의 외형을 형성하는 캐비닛 내부에 좌우 회전 가능하게 구비되는 회전부재(구성 4의 로테이터에 대응된다) 및 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부가 개시되어 있어, 비교대상발명 1에 출수 유닛의 위치 및 회전 각도를 변경하려는 기술사상이 개시되어 있는 이상 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자라면 <u>비교대상발명 1의 출수 유닛(130)의 결합기둥(137)이 담당하는 회전 가능하게 출수 유닛의 위치 및 각도를 변경시키는 기술 수단으로 비교대상발명 2의 정수를 출수하는 연장 코크부와 일체로 좌우 회전 가능한 회전 부재를 채택하여, 구성 4의 출수부를 특별한 기술적 어려움 없이 도출할 수 있다.</u>	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점은 출수부를 형성하는 위치(차이점 1), 조작부의 구성(차이점 2), 조작부를 장착하는 위치(차이점 2), 출수부를 회전시켜 그 위치를 변경시킬 수 있는 각도(차이점 3), 출수부·조작부가 회전하기 위한 구성 및 출수부·조작부가 회전하도록 하는 작동 원리(차이점 3, 4)가 다르다는 것이다. 선행발명 1은 사용자가 출수부를 본체 유닛으로부터 분리한 후 설	

	정각도만큼 회전시키고 다시 결합하여 출수부의 위치를 변경시키는 데, ㉠ 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. 선행발명 2의 명세서 기재에 의하면, 회전부재(170) 및 연장 코크부(160)를 좌우 회전 가능하도록 하기 위하여 선행발명 2는 회전부재(170)를 캐비닛(110)(선행발명 1의 본체 유닛에 해당)에 고정시키기 위한 고정부(152, 175)를 구비하고, 회전부재(170)의 상부에는 고정부(175)로 둘러싸인 회전 가이드(171)를 구비하여 회전부재(170)가 고정부(152, 175)와 회전 가이드(171)를 통해 캐비닛(110)에 대해서 좌우로 회전하도록 함을 알 수 있다. 선행발명 1은 ‘결합 기둥과 결합홀의 결합’으로 출수 유닛을 설정된 위치로 변경시키는 원리를 가진 반면, 선행발명 2는 ‘회전부재의 회전’으로 연장 코크부를 회전시키는 원리를 가졌다. 위와 같이 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 으나 선행발명 2의 ‘회전부재’는 재결합의 필요 없이 자유롭게 회전한다. <u>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 판단하지는 이상 쉽다고 단정할 수 없다.</u>
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명 1의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
1	전면의 외관을 형성하는 프론트 커버와, 상면을 형성하는 탑 커버를 포함하여, 정수기의 외형을 형성하는 케이스;	본체 유닛(110)은 커버(111)를 포함한다. (중략) 상기 커버(111)는 직육면체의 형태로 형성되어 있는데, 상기 커버(111)의 형태가 이에 한정되는 것은 아니며 다양한 형태로 형성될 수 있다(식별번호 [0014]).
2	상기 프론트 커버에서 전방으로 돌출 형성된 출수부;	출수 유닛(130)은 상술한 바와 같이 상기 본체 유닛(110)에 착탈 가능하게 결합되며(식별번호 [0019]) 본체 유닛(110)의 전방으로 돌출 형성된 출수 유닛(130)(도 1 참조)
3	상기 탑커버에 장착되며, 가독성 향상을 위해 전방을 향하도록 경사지게 배치된 조작부를 구비하되, 상기 조작부는, 물 취출을 위해 사용자가 조작하는 취출 버튼과, 사용자에게 선택된 결과 및 정수기의 동작 상태를 표시하는 표시수단을 포함하되	출수 유닛(130)은 튜브(133), 밸브(134), 하우징(131, 132) 및 버튼(135)을 포함한다(식별번호 [0020]). 버튼(135)이 상기 홀을 통해 상기 하우징 커버(132)에 결합되고, 상기 밸브(134)와 연결되어 있어 상기 밸브(134)가 상기 정수수를 토출하는 명령을 전달하는 역할을 한다(식별번호 [0023]).
4	상기 출수부는 상기 케이스 내부에 회전 가능하게 장착된 로테이터와 연결되어 상기 케이스의 내측을 축으로 회전하고	출수 유닛(130)이 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전되는 각도는 전술한 바와 같이 90° 이다. 따라서 상기 결합기둥(137)에 형성된 상기 걸림부(137a)의 상호 이격되는 각도는 상기 출수 유닛(130)이 회전되는 각도와 동일한 90° 이다(식별번호 [0027]).
5	상기 조작부는 상기 출수부와 연동하여, 출수부가 회전하면 탑커버에 장착된 상태에서 함께 회전하며, 상기 조작부는 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는 것을 특징으로 하는	출수 유닛(130)은 상기 본체 유닛(110)에 설정 각도만큼 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전하여 고정될 수 있는 것이며(식별번호 [0015]) 출수 유닛(130)은 튜브(133), 밸브(134), 하우징(131, 132) 및 버튼(135)을 포함한다(식별번호 [0020]). 버튼(135)이 상기 홀을 통해 상기 하우징 커버(132)에 결합되고(식별번호 [0023])

	정수기.	정수기.
도 면		

◆ 원고 주장

이 사건 제1항 발명의 정수기의 조작부, 출수부, 동축 결합 관계는 비교대상 발명 1, 2으로부터 도출할 수 없다. 또한 이 사건 제2항 내지 제23항 발명은 이 사건 제1항 발명의 정수기를 이용한 제어방법에 관한 것으로 비교대상 발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 주지관용기술에 의하여 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 특허법 제29조제2항에 의하여 특허를 받을 수 없다. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명의 나머지 청구항도 특허를 받을 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 조작부가 ㉠ 탭커버에 장착된 상태에서 ㉡ 출수부가 회전하면 출수부와 연동하여 함께 회전하고 ㉢ 로테이터의 상방에 동축으로 배치하는 점인데, 특허법원은 이에 대해 통상의 기술자가 사후적으로 판단하지 않고 선행발명 1로부터 도출하기 어려워, 이 사건 출원발명은 진보성이 있다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명은 크기가 작고 컴팩트하게 구성되어 설치 공간에 제약을 적게 받는 정수기, 특히 물이 취출되는 출수부가 사용자의 간단한 회전 조작에 의해 회전되어 사용 편의성을 향상시키는 정수기를 제공하기 위한 것이고(식별번호 [0001], [0010] 및 [0015] 참조), 비교대상발명 1은 사용자가 출수되는 위치를 임의로 변경할 수 있어 공간의 제약을 받지 않고 설치할 수 있는 정수기를 제공하기 위한 것이며(식별번호 [0006] 참조), 비교대상발명 2는 출수 위치를 가변시킬 수 있어 사용이 편리한 정수기를 제공하기 위한 것이다(식별번호 [0021] 참조).

먼저, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 정수기에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 공통된다.

목적을 살펴보면, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 출수 위치를 가변시킬 수 있어 설치 공간에 제약을 적게 받도록 함으로써 사용이 편리한 정수기를 제공한다는 점에서 그 목적에 차이가 없다.

2) 구성 및 효과 대비

가) 구성의 대응관계

이 사건 제1항 발명은 정수기에 관한 것으로, 이에 대응하는 비교대상발명 1의 구성은 아래 표와 같다.

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
전면의 외관을 형성하는 프론트 커버와, 상면을 형성하는 탑 커버를 포함하여, 정수기의 외형을 형성하는 케이스(이하 ‘구성 1’이라 한다);	본체 유닛(110)은 커버(111)를 포함한다. (중략) 상기 커버(111)는 직육면체의 형태로 형성되어 있는데, 상기 커버(111)의 형태가 이에 한정되는 것은 아니며 다양한 형태로 형성될 수 있다(식별번호 [0014] 참조).
상기 프론트 커버에서 전방으로 돌출 형성된 출수부(이하 ‘구성 2’라 한다);	출수 유닛(130)은 상술한 바와 같이 상기 본체 유닛(110)에 착탈 가능하게 결합되며(식별번호 [0019] 참조) 본체 유닛(110)의 전방으로 돌출 형성된 출수 유닛(130)(도 1 참조)

상기 탭커버에 장착되며, 가독성 향상을 위해 전방을 향하도록 경사지게 배치된 조작부를 구비하되, 상기 조작부는, 물 취출을 위해 사용자가 조작하는 취출 버튼과, 사용자에게 의해 선택된 결과 및 정수기의 동작 상태를 표시하는 표시수단을 포함하되(이하 ‘구성 3’ 이라 한다),	출수 유닛(130)은 튜브(133), 밸브(134), 하우징(131, 132) 및 버튼(135)을 포함한다(식별번호 [0020] 참조). 버튼(135)이 상기 흡을 통해 상기 하우징 커버(132)에 결합되고, 상기 밸브(134)와 연결되어 있어 상기 밸브(134)가 상기 정수수를 토출하는 명령을 전달하는 역할을 한다(식별번호 [0023] 참조).
상기 출수부는 상기 케이스 내부에 회전 가능하게 장착된 로테이터와 연결되어 상기 케이스의 내측을 축으로 회전하고(이하 ‘구성 4’ 라 한다),	출수 유닛(130)이 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전되는 각도는 전술한 바와 같이 90° 이다. 따라서 상기 결합기둥(137)에 형성된 상기 걸림부(137a)의 상호 이격되는 각도는 상기 출수 유닛(130)이 회전되는 각도와 동일한 90° 이다(식별번호 [0027] 참조).
상기 조작부는 상기 출수부와 연동하여, 출수부가 회전하면 탭커버에 장착된 상태에서 함께 회전하며, 상기 조작부는 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는 것을 특징으로 하는(이하 ‘구성 5’ 라 한다)	출수 유닛(130)은 상기 본체 유닛(110)에 설정 각도만큼 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전하여 고정될 수 있는 것이며(식별번호 [0015] 참조) 출수 유닛(130)은 튜브(133), 밸브(134), 하우징(131, 132) 및 버튼(135)을 포함한다(식별번호 [0020] 참조). 버튼(135)이 상기 흡을 통해 상기 하우징 커버(132)에 결합되고(식별번호 [0023] 참조)
정수기.	정수기.

나) 공통점과 차이점의 분석 및 검토

(1) 구성 1

구성 1은 프론트 커버 및 탭 커버를 포함하는 케이스에 관한 것으로, 이에 대응하여 비교대상발명 1에 직육면체 형태의 커버를 포함하는 본체유닛(110)이 전면 외관을 형성하는 커버 및 상면을 형성하는 커버를 포함하는 것이 개시되어 있어(식별번호 [0014] 및 도면 1 참조), 양 대응구성은 프론트 커버 및 탭 커버를 포함하는 케이스(본체 유닛(110))라는 점에서 동일하다.

(2) 구성 2

구성 2는 전방으로 돌출 형성된 출수부에 관한 것인데, 비교대상발명 1에도

본체 유닛(110)에 착탈 가능하도록 전방으로 돌출 형성된 출수 유닛이 개시되어 있어(식별번호 [0019] 및 도면 1 참조), 양 대응구성은 전방으로 돌출 형성된 출수부(출수 유닛(130))라는 점에서 실질적으로 동일하다.

(3) 구성 3

구성 3의 조작부는 비교대상발명 1의 본체 유닛(110)의 상측에 장착되고, 정수수의 토출 명령을 전달하는 버튼(135)에 대응되는데, 구성 3은 탑커버(본체 유닛(110)의 상측)에 장착되며, 물 취출을 위해 사용자가 조작하는 취출 버튼(버튼(135))을 포함하는 조작부라는 점에서 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하다.

다만 구성 3의 조작부는 전방을 향하도록 경사지게 배치되며, 표시수단을 더 구비하고 있어, 조작부의 형상 및 구성에 있어서 비교대상발명 1과 차이가 있다.

위 차이점에 대하여 살펴보면, 비교대상발명 1과 기술분야가 동일한 출수 위치를 가변시킬 수 있는 정수기에 관한 비교대상발명 2에 “사용자 인터페이스(140)는 사용자가 조작하기 위한 구성 및 조작 결과를 표시하기 위한 구성을 포함할 수 있다. 이러한 사용자 인터페이스(140)를 조작함으로써 출수 모드를 선택할 수 있고 선택된 출수 모드가 표시될 수 있다”(식별번호 [0056] 참조)라고 기재되어 있고, 사용자 인터페이스(140)가 캐비닛(11)의 전면(111) 전방에 구비된 정수기가 도시되어 있어(도면 2 참조), 출수 모드의 선택 및 선택된 출수 모드가 표시되는 것을 사용자가 쉽게 확인할 수 있도록 표시 수단인 사용자 인터페이스(140)가 캐비닛 전방에 구비되어 있음을 알 수 있으므로, 구성 3은 통상의 기술자가 필요에 따라 비교대상발명 1의 정수 취출 버튼에 더불어 선택사항을 안내하는 표시수단으로 비교대상발명 2의 사용자 인터페이스(140)의 구성을 채택하여 쉽게 도출할 수 있는 것이다. 더욱이 비교대상발명 1에는 직결식 형태의 정수기로 한정된 것이 아니며, 직결식 형태라도 버튼 조작에 따라 정수수의 출수 모드가 변경되는 것이 기재되어 있어(식별번호 [0013] 및 [0024] 참조), 통상의 기술자에게 비교대상발명 1의 정수기에 선택 사항을 알려주는 표시 수단을 채택하려는 동기도 충분히 드러나 있다.

나아가 일반적으로 정수기는 정수 취출이 쉽도록 사용자의 손이 닿기 쉬운 높이에 설치되어 정수기의 조작부는 사용자의 눈높이보다 낮게 위치된다는 점을 고려하면, 구성 3의 조작부의 형상은 이 기술분야의 통상의 기술자가 사용자의 가독성 향상을 위해 비교대상발명 2의 표시 수단이 구비된 조작부의 설치 위치에 따라 비교대상발명 1의 버튼(135)을 포함하는 조작부의 형상을 전방을 향하도록 경

사지게 배치하여 특별한 기술적 곤란성 없이 도출할 수 있는 단순 설계변경 사항이라 할 수 있다.

따라서 구성 3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

(4) 구성 4

구성 4는 로테이터와 연결되어 케이스 내측을 축으로 회전하는 출수부에 관한 것으로, 구성 4의 출수부가 연결된 로테이터는 비교대상발명 1의 출수 유닛(130)의 결합기둥(137)에 대응되는데, 본체 유닛(110) 하단에 돌출된 구조인 비교대상발명 1의 결합기둥(137)을 중심으로 출수 유닛(130)은 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전하여 고정되는 것이므로, 양 대응구성은 회전 가능하게 장착된 로테이터(결합기둥(137))와 연결되어 케이스(본체 유닛(110))의 내측을 축으로 회전하는 출수부(출수 유닛(130))라는 점에서 실질적으로 동일하다.

다만 구성 4의 로테이터는 케이스 내부에 회전 가능하게 장착되는데 반해, 비교대상발명 1의 출수 유닛(130)은 결합기둥(137)을 통해 본체 유닛(110)의 상단에 착탈 가능하게 결합되어 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전 가능하게 출수 유닛의 위치를 변경하므로, 구성 4는 로테이터의 회전 방식에 있어서 비교대상발명 1과 차이가 있다.

위 차이점에 대하여 살펴보면, 비교대상발명 1에 “본 실시예에서는 상기 걸림부(137a)들과 상기 요홈부(113a)들이 90° 각도로 상호 이격되어 형성되어 있으나, 상호 이격되는 설정 각도는 제작자에 의해 다양하게 변경될 수 있다”(식별번호 [0028] 참조)라고 기재되어 있어, 출수 유닛(130)의 회전각도 및 회전 방식을 변경하고자 하는 인식이 드러나 있다.

또한 비교대상발명 2에는 정수기의 외형을 형성하는 캐비닛 내부에 좌우 회전 가능하게 구비되는 회전부재(구성 4의 로테이터에 대응된다) 및 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부가 개시되어 있어(식별번호 [0060], [0061] 및 도면 4 내지 6 참조), 회전부재가 정수기 내부에 장착되어 정수기의 일체로써 회전 기능을 수행하는 것을 알 수 있는데, 비교대상발명 1에 출수 유닛의 위치 및 회전 각도를 변경하려는 기술사상이 개시되어 있는 이상 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 출수 유닛(130)의 결합기둥(137)이 담당하는 회전 가능하게 출수 유닛의 위치 및 각도를 변경시키는 기술 수단으로 비교대상발명 2의 정수를 출수하는 연장 코크부와 일체로 좌우 회전 가능한 회전

부재를 채택하여, 구성 4의 출수부를 특별한 기술적 어려움 없이 도출할 수 있다.

따라서 구성 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있다.

(5) 구성 5

구성 5는 출수부가 연동하여 나란히 회전하는 조작부에 관한 것으로, 이에 대응하여 비교대상발명 1에는 출수 유닛(130) 상단 하우징 커버(132)에 장착된 버튼(135)이 기재되어 있어, 구성 5의 버튼(135)은 출수 유닛(130)의 회전에 따라 함께 회전하는 것이므로, 양 대응구성은 조작부(버튼(135))는 출수부(출수 유닛(130))와 함께 회전한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

다만 구성 5의 조작부는 탑커버에 장착된 상태에서 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는데 비해, 비교대상발명 1의 버튼(135)이 장착된 출수 유닛(130)은 착탈식 결합 방식으로 회전 및 고정되며, 버튼(135)은 출수 유닛(130) 일 측의 밸브 상측에 구비되어 있어, 구성 5는 조작부의 설치 위치에 있어서 비교대상발명 1과 차이가 있다.

위 차이점에 대하여 살펴보면, 위 ‘3. 가. 2) 나) (4)’의 ‘구성 4’ 항목에서 살핀바와 같이, 비교대상발명 2에 정수기 내부에 구비되어 정수기의 일체로써 회전 기능을 수행하는 회전부재를 통해 출수 위치를 가변시키는 구조가 개시되어 있고, 비교대상발명 1에 출수 유닛(130)과 버튼(135)이 출수 설정 위치에 따라 함께 변경되는 기술사상이 개시되어 있으므로, 구성 5의 조작부의 설치 위치와 탑커버와의 결합관계에 따라 조작부를 로테이터와 동축으로 배치하여 함께 회전하도록 하는 것은 통상의 기술자에게 단순 설계변경 사항에 불과하고, 그에 따른 효과도 예측가능하다.

따라서 구성 5는 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

3) 기타 청구인 주장에 대한 검토

청구인은 비교대상발명 1의 조작부에 해당하는 버튼(135)은 밸브의 상단에서 누름 조작에 의해 물의 토출을 조절하므로, 버튼(135)을 회전축과 동축으로 배치하려면 부가의 전기적, 기계적 설계변경이 요구되므로 통상의 기술자에게 동기가 없고, 단순한 설계변경만으로 구성 5의 조작부를 도출하는 것이 불가능하다고 주장한다.

청구인의 위 주장에 대하여 살펴보면, 일반적으로 유체 배관의 개폐를 처리하는 밸브와 밸브의 작동을 조정하는 버튼은 다양한 방식으로 연결될 수 있는 것으로 이

기술분야에 널리 상용화된 기술 구성이라는 점을 고려하면, 비교대상발명 1의 버튼(135)의 위치를 변경하는 것에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보이지 않고, 설령 밸브와 버튼이 맞닿아 위치하여야 배관 개폐의 설정을 수행한다고 하더라도, 비교대상발명 1의 밸브(134) 및 버튼(135)의 위치를 회전 축 방향으로 이동시키고 밸브(134) 말단에 연장된 취출 노즐을 설정 등 단순한 설계변경으로 조작부의 설치 위치를 조정할 수 있다고 보인다. 더욱이 비교대상발명 1에는 “상기 정수기가 직결식 형태인 것을 예로 들어 설명하기로 하나, 이에 한정되는 것은 아님을 미리 밝히도록 한다” (식별번호 [0013] 참조)라고 정수수의 토출 모드가 변경될 수 있음이 시사되어 있는데, 토출 모드 변경은 취출 방식 및 조작부 구성의 변경과 병행되는 것으로 이러한 정수기의 토출 방식이 이 기술분야의 일상에서 널리 실시되고 있다는 점을 고려하면, 비교대상발명 1의 버튼(135) 위치의 설계변경에 동기도 없고 기술적 어려움이 있다는 청구인의 주장은 이유없다.

4) 대비 결과

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 비교하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 있다고 할 수 없다.

나. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없는 것이고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원은 전부가 거절되어야 하므로, 이와 결론을 같이하는 원결정은 적법하다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 판단

가. 관련 법리

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증

거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것인지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결 등 참조).

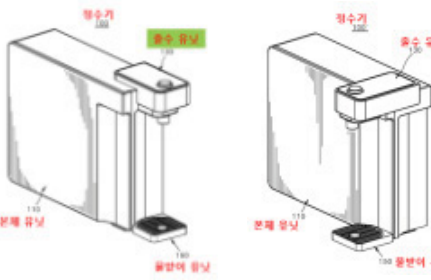
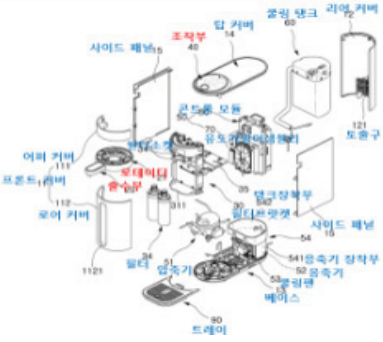
나. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 인정 여부

1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성요소 대비

이 사건 제1항 출원발명의 각 구성요소에 대응하는 선행발명 1의 각 구성요소는 아래 표 기재와 같다.

구성요소	이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
1	전면의 외관을 형성하는 프론트 커버와, 상면을 형성하는 탑 커버를 포함하여, 정수기의 외형을 형성하는 케이스;	○ 상기 본체 유닛(110) 은 커버(111)를 포함한다. 상기 커버(111)는 직육면체의 형태로 형성되어 있는데, 상기 커버(111)의 형태가 이에 한정되는 것을 아니며 다양한 형태로 형성될 수 있다(문단번호 [0014]).

2	상기 프론트 커버에서 전방으로 돌출 형성된 출수부;	○ 상기 출수 유닛(130)은 상기 본체 유닛(110)에 착탈 가능하게 결합되되, 설정 각도만큼 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하여 결합되고 고정되는 것이다(문단번호 [0019]). ○ 출수 유닛(130)은 본체 유닛(110)의 상면에서 결합[도 1]
3	상기 탑커버에 장착되며, 가독성 향상을 위해 전방을 향하도록 경사지게 배치된 조작부를 구비하되, 상기 조작부는, 물 취출을 위해 사용자가 조작하는 취출 버튼과, 사용자에게 의해 선택된 결과 및 정수기의 동작 상태를 표시하는 표시수단을 포함하되,	○ 상기 출수 유닛(130)은 튜브(133), 밸브(134), 하우징(131, 132) 및 버튼(135)을 포함한다(문단번호 [0020]). ○ 상기 하우징 커버(132)에는 상기 버튼(135)이 결합될 수 있는 홀이 형성되어 있다. 상기 버튼(135)이 상기 홀을 통해 상기 하우징 커버(132)에 결합되고, 상기 밸브(134)와 연결되어 있어 상기 밸브(134)가 상기 정수수를 토출하는 명령을 전달하는 역할을 한다(문단번호 [0023]).
4	상기 출수부는 상기 케이스 내부에 회전 가능하게 장착된 로테이터와 연결되어 상기 케이스의 내측을 축으로 회전하고,	○ 상기 출수 유닛(130)이 상기 본체 유닛(110)에 설정 각도만큼 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하여 결합하는 것은 상기 하우징(131, 132)에 의한 것이며, 이를 위해 상기 하우징(131, 132)에는 상기 결합홀(113)을 관통하여 상기 커버(111)에 삽입되는 결합기둥(137)이 형성된다(문단번호 [0025]). ○ 상기 출수 유닛(130)이 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전되는 각도는 전술한 바와 같이 90° 이다. 따라서 상기 결합기둥(137)에 형성된 상기 걸림부(137a)의 상호 이격되는 각도는 상기 출수 유닛(130)이 회전되는 각도와 동일한 90° 이다(문단번호 [0027]).

5	상기 조작부는 상기 출수부와 연동하여, 출수부가 회전하면 탑커버에 장착된 상태에서 함께 회전하며, 상기 조작부는 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는 것을 특징으로 하는 정수기.	○ 상기 출수 유닛(130)은 상기 본체 유닛(110)에 설정 각도만큼 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하여 고정될 수 있는 것이며(문단번호 [0015]) ○ 상기 출수 유닛(130)은 튜브(133), 밸브(134), 하우징(131, 132) 및 버튼(135)을 포함한다(문단번호 [0020]). ○ 상기 버튼(135)이 상기 홀을 통해 상기 하우징 커버(132)에 결합되고(문단번호 [0023])
사시도		
분해 사시도		

2) 공통점 및 차이점의 분석

가) 구성요소 1

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1과 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 전면의 외관을 형성하는 프론트 커버와, 상면을 형성하는 탑 커버를 포함하여, 정수기의 외형을 형성하는 케이스[본체 유닛(110)]라는 점에서 동일하다(이에 대

하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

나) 구성요소 2

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2와 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 출수부[출수 유닛(130)]라는 점에서 공통된다. 다만 구성요소 2의 출수부는 프론트 커버에서 전방으로 돌출 형성된 반면, 선행발명 1의 출수 유닛(130)은 본체 유닛(110)의 상면에서 본체 유닛에 착탈 가능하게 결합된다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

다) 구성요소 3

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3과 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 물 취출을 위해 사용자가 조작하는 취출 버튼[버튼(135)]을 포함한다는 점에서 공통된다. 다만, 구성요소 3은 조작부가 탑커버에 장착되고 전방을 향하도록 경사지게 배치되며 취출 버튼과 사용자에게 의해 선택된 결과 및 정수기의 동작 상태를 표시하는 표시수단을 포함하는 반면, 선행발명 1은 버튼(135)이 출수 유닛(130)의 하우징 커버(132)에 결합되고 버튼(135)이 경사지게 배치하는지 여부에 관하여 명시하지 않았으며 표시수단에 대응하는 구성이 없다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

라) 구성요소 4

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4는 출수부가 케이스 내부에 회전 가능하게 장착된 로테이터와 연결되어 케이스의 내측을 축으로 회전하는 반면, 선행발명 1은 출수 유닛(130)의 하우징(131)에 결합기둥(137)이 형성되어 결합기둥(137)에 형성된 걸림부(137a)가 상호 이격되는 각도만큼 출수 유닛(130)이 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하여 본체 유닛(110)에 결합한다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다).

마) 구성요소 5

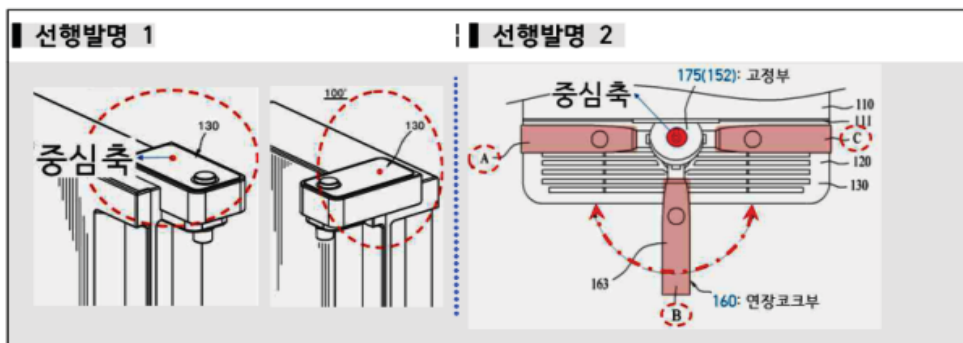
(1) 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5와 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 조작부[버튼(135)]가 출수부[출수 유닛(130)]와 함께 회전한다는 점에서 공통된다. 다만, 구성요소 5는 출수부가 회전하면 조작부는 탑커버에 장착된 상태에서 출수부와 연동하여 함께 회전하고 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는 반면, 선행발명 1은 버튼(135)을 포함하는 출수 유닛(130)이 본체 유닛(110)에 설정 각도만큼 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하여 고정될 수 있다는 점에서 차이가 있

다(이하 ‘차이점 4’ 라 한다).

(2) 이에 대하여 피고는, 사용자가 선호에 따라 출수부가 회전하면 조작부가 출수부와 연동하여 함께 회전하도록 구성하거나 출수부가 회전하더라도 조작부는 고정되도록 구성할 수 있다고 하면서 회전하는 세부 구성에 차이가 있다고 하더라도 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 실질적으로 동일하다는 취지로 주장하나, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지므로, 이러한 구성이 청구범위에 적혀 있는 이상 피고의 주장과 같이 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 특징에 해당하지는 않는다고 볼 수는 없고, 뒤에서 보는 바와 같이 이러한 구성으로 사용자가 물이 출수되는 위치에서 정수기를 쉽게 조작하고 그 상태를 확인할 수 있으므로, 개선된 효과도 있어 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5와 선행발명 1의 대응 구성요소는 차이가 있다고 할 것이다. 피고의 이러한 주장은 이유 없다.

(3) 또한 피고는, ‘조작부가 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는 것’은 시각적으로 보이지는 회전운동의 중심이 존재한다는 것으로, 구성을 이루는 모든 점은 동축을 중심으로 회전하고, 아래 표에 도시된 바와 같이 선행발명 1도 중심축(●)을 중심으로 출수 유닛(130)과 버튼(135)이 동축으로 배치되어 회전하므로, 양 구성은 실질적으로 동일하고, 선행발명 2도 중심축(●)을 중심으로 연장 코크부(163)와 출수 버튼(162)이 동축으로 배치되어 회전하는 구성이 개시되어 있다고 주장한다.

피고가 주장하는 선행발명 1, 2의 동축으로 배치되는 구성



그러나 ‘동축’은 ‘동일한 축을 중심으로 회전하게 하는 일’을 말하고, 이 사건 출원발명의 [도 1], [도 3]에도 조작부가 로테이터의 위쪽에 위치하면서 로

테이터와 동일한 축을 중심으로 회전하도록 배치되어 있다. 따라서 구성요소 5의 ‘조작부가 로테이터의 상방에 동축으로 배치되는 것’은 조작부를 로테이터의 상방에 배치하되, 로테이터의 축과 조작부의 축이 동일하도록 배치하는 것을 의미한다고 보아야 한다. 선행발명 1도 로테이터와 동축으로 배치되는 구성과 실질적으로 동일한 구성을 갖고 있다는 취지의 피고의 주장도 받아들이지는 않는다[선행발명 1, 2는 버튼(135)이 출수 유닛(130)의 하우징 커버(132)에 결합되어 있어 출수 유닛이 회전하면 버튼은 그 위치가 변경될 뿐 버튼이 그 축을 중심으로 회전하는 것이 아니고 선행발명 2도 출수 버튼(162)이 코크 핸들(163)의 상면에 구비되어 있어 연장 코크부(16)가 회전하면서 출수 버튼의 위치가 변경될 뿐 출수 버튼 자체가 축을 중심으로 회전하는 것이 아니다. 따라서 선행발명 1의 버튼(135), 선행발명 2의 출수 버튼(162)은 축을 갖고 있다고 볼 수도 없다].

(4) 한편 피고는, 정수기를 조작하기 위한 취출 버튼과 정수기의 동작 상태를 표시하는 표시수단을 적절한 위치에 배치하고 출수부의 위치를 변경하는 것은 디자인적인 요소로, 디자인 출원에서도 흔히 볼 수 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 특징에 해당하지는 않는 취지로도 주장한다. 을 제2호증에서 을 제6호증에 의하면, 이 사건 출원발명 출원 당시 출수부가 회전하고 취출 버튼, 표시수단을 적절한 위치에 배치한 정수기에 관한 디자인이 다수 등록되어 있었다고 인정할 수 있으나, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5는 조작부가 출수부와 연동하여 함께 회전하는 것이고, 출수부와 조작부 또는 출수부와 표시수단이 연동하여 함께 회전하는 구성을 가진 디자인이 아닌 이상 위 인정사실만으로는 이러한 구성이 디자인적인 요소에 해당할 뿐 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 특징에 해당하지는 않는다고 볼 수는 없다. 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3) 차이점에 대한 검토

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점은 출수부를 형성하는 위치(차이점 1), 조작부의 구성(차이점 2), 조작부를 장착하는 위치(차이점 2), 출수부를 회전시켜 그 위치를 변경시킬 수 있는 각도(차이점 3), 출수부·조작부가 회전하기 위한 구성 및 출수부·조작부가 회전하도록 하는 작동 원리(차이점 3, 4)가 다르다는 것이다. 그런데 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명은 이 사건 출원발명의 명세서에 개시되어 있는 내용을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지는 한 이 사건 출

원발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 이러한 차이점들을 극복하고 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어렵다.

① 아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면, 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 출원발명의 명세서]

[0005] 대한민국등록특허 제1381803호에는 본체 유닛의 상단부에 물이 취출되는 출수부가 구비되고, 상기 출수부는 상기 본체 유닛으로부터 분리된 후 설정각도만큼 회전시킨 후 다시 결합시킬 수 있도록 하는 정수기가 개시되어 있다. 이와 같은 구조의 정수기는 본체의 위치를 유지시킨 상태에서 사용자가 출수부를 분리 및 재결합하여 출수부의 위치를 설정된 위치로 변경할 수 있게 된다. 따라서, 정수기의 설치 공간의 제약을 받지 않고 설치할 수 있게 되는 이점이 있다.

[0006] 그러나, 종래 기술에 의한 정수기는 다음과 같은 문제점이 있다.

[0007] 첫째, 상기 출수부의 위치를 변경하기 위해서는 상기 출수부를 상기 본체 유닛으로부터 분리하여 위치를 변경시킨 후 재결합하여야 하는 불편함이 있다. 그리고, 상기 출수부의 반복적인 분리 결합 과정 중에 결합부위의 손상이 발생할 수 있는 문제점이 있다.

[0008] 둘째, 상기 출수부에는 출수관이 연결된 상태이므로 상기 출수부의 분리 결합과정에서 출수관의 손상이 발생할 경우 누수가 발생할 수 있는 문제점이 있다. 또한, 상기 출수부의 반복적인 회전 조작시 상기 출수관 또는 출수관이 접속되는 피팅부의 손상이 발생할 수 있으며 이로 인한 누수가 발생할 수 있는 문제점이 있다.

[0009] 셋째, 상기 출수부의 위치는 상기 본체 유닛에 형성되는 결합홀의 요홈에 의해 결정된다. 따라서 상기 출수부는 요홈이 형성된 설정된 위치로만 위치될 수 있으며, 임의의 지점에 위치될 수 없는 문제점이 있다.

아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 출원발명은 ㉠ 로테이터를 케이스 내부에 회전 가능하게 장착하고 출수부를 프론트 커버

에서 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.

[이 사건 출원발명의 명세서]

[0015] 본 발명의 목적은, 물이 취출되는 출수부가 사용자의 간단한 회전 조작에 의해 회전되어 사용 편의성을 향상시키는 정수기를 제공하는 것에 있다.

[0016] 본 발명의 목적은, 다양한 설치환경에 맞추어 출수부의 위치를 회전 조작하여 변경시킬 수 있도록 하는 정수기를 제공하는 것에 있다.

[0017] 본 발명의 목적은, 출수부의 반복적인 회전에도 배관이 꼬이거나 피팅이 손상되는 것을 방지할 수 있는 정수기를 제공하는 것에 있다.

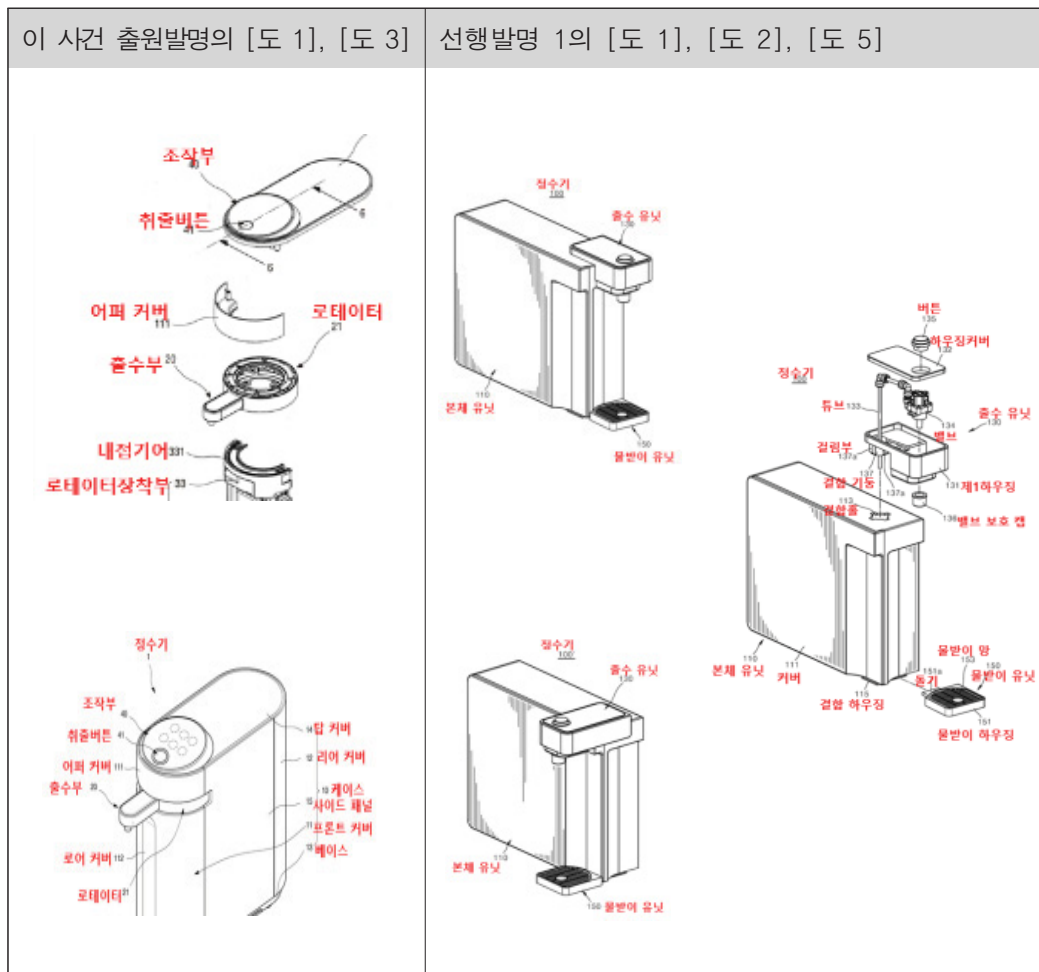
[0117] 그리고, 본 발명의 실시예에 의한 정수기는 출수 노즐이 구비되는 출수부가 돌출되는 구조를 가지며, 로테이터의 회전에 의해 자유롭게 회전될 수 있는 구조를 가진다. 따라서 사용자가 용이하게 조작할 수 있는 위치로의 변경이 자유롭게 되어 사용 편의성이 향상되는 효과가 있다.

[0118] 또한, 상기 출수부의 회전에 의해 다양한 설치 환경에 제약을 받지 않고 적절한 위치로 상기 출수부를 이동시켜 사용할 수 있으므로 사용 편의성이 향상되는 효과를 기대할 수 있다.

[0119] 또한, 상기 출수부의 회전시 상기 조작부가 함께 회전되도록 구성되어 출수되는 위치에서의 용이한 조작이 가능하게 되고, 상태의 확인이 용이하게 이루어질 수 있어 사용 편의성이 보다 향상될 수 있다.

아래 표에 도시된 바와 같이 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 가능하

게 장착된 로테이터와 연결되어 케이스의 내측을 축으로 회전한다. 즉, 이 사건 제1항 출원발명은 종래 선행발명 1의 ‘결합 기동과 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.



② 선행발명 2에는 캐비닛에 좌우 회전 가능하게 구비되는 회전부재(170) 및 회전부재로부터 연장되어 구비되고 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크

부(160)를 포함하고, 연장 코크부의 좌우 회전에 따라 연장 코크부를 통해 정수가 출수되는 위치가 가변되는 정수기가 개시되어 있다(문단번호 [0026]).

그리고 아래와 같은 선행발명 2의 명세서 기재에 의하면, 회전부재(170) 및 연장 코크부(160)를 좌우 회전 가능하도록 하기 위하여 선행발명 2는 회전부재(170)를 캐비닛(110)(선행발명 1의 본체 유닛에 해당)에 고정시키기 위한 고정부(152, 175)를 구비하고, 회전부재(170)의 상부에는 고정부(175)로 둘러싸인 회전 가이드(171)를 구비하여 회전부재(170)가 고정부(152, 175)와 회전 가이드(171)를 통해 캐비닛(110)에 대해서 좌우로 회전하도록 함을 알 수 있다.

[선행발명 2의 명세서]

[0033] 상기 회전부재는 상기 메인 코크 상부에서 상기 메인 코크에 대해서 상대적으로 좌우 회전되도록 구비될 수 있다. 그리고, 상기 메인 코크를 상기 캐비닛에 고정시키는 메인 코크 고정부를 포함하고, 상기 회전부재는 상기 메인 코크 고정부에 회전 가능하게 고정됨이 바람직하다.

[0034] 이를 통해서, 상기 회전부재 그리고 연장 코크부는 실질적으로 상기 메인 코크 고정부 그리고 메인 코크를 중심으로 좌우 회전될 수 있다. 따라서, 메인 코크와 회전부재를 실질적으로 캐비닛의 좌우 중심에 위치시키는 것이 가능하게 된다. 이를 통해서, 사용자는 연장 코크부의 기능 및 사용방법을 직관적이고 용이하게 파악하는 것이 가능하게 된다.

[0127] 상기 회전부재(170)를 캐비닛(110)에 고정시키기 위한 고정부(152, 175)가 구비될 수 있다. 상기 회전부재(170)는 상기 고정부(152, 175)를 통해 상기 캐비닛(110)에 대해서 좌우로 회전함이 바람직하다. 도 4에는 상기 회전부재(170)의 상하에 각각 고정부가 구비된 일례가 도시되어 있다.

[0128] 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 회전부재(170)는 고정부(175)에 회전 가능하게 구비된다. 즉, 상기 고정부(175)의 z축 중심을 기준으로 회전 가능하게 구비된다. 이를 위해서, 상기 회전부재(170)의 상부에는 회전 가이드(171)가 구비되고, 상기 고정부(175)를 상기 회전 가이드(171)를 둘러싸도록 구비될 수 있다. 물론, 그 반대인 것도 가능할 것이다.

피고는, 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘출수 유닛(130)’을 선행발명 2의 ‘회전부재(170) 및 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부(160)’로 치환하거나 선행발명 1에 이러한 구성을 추가하여 구성요소 4를 도출할 수 있다고 주

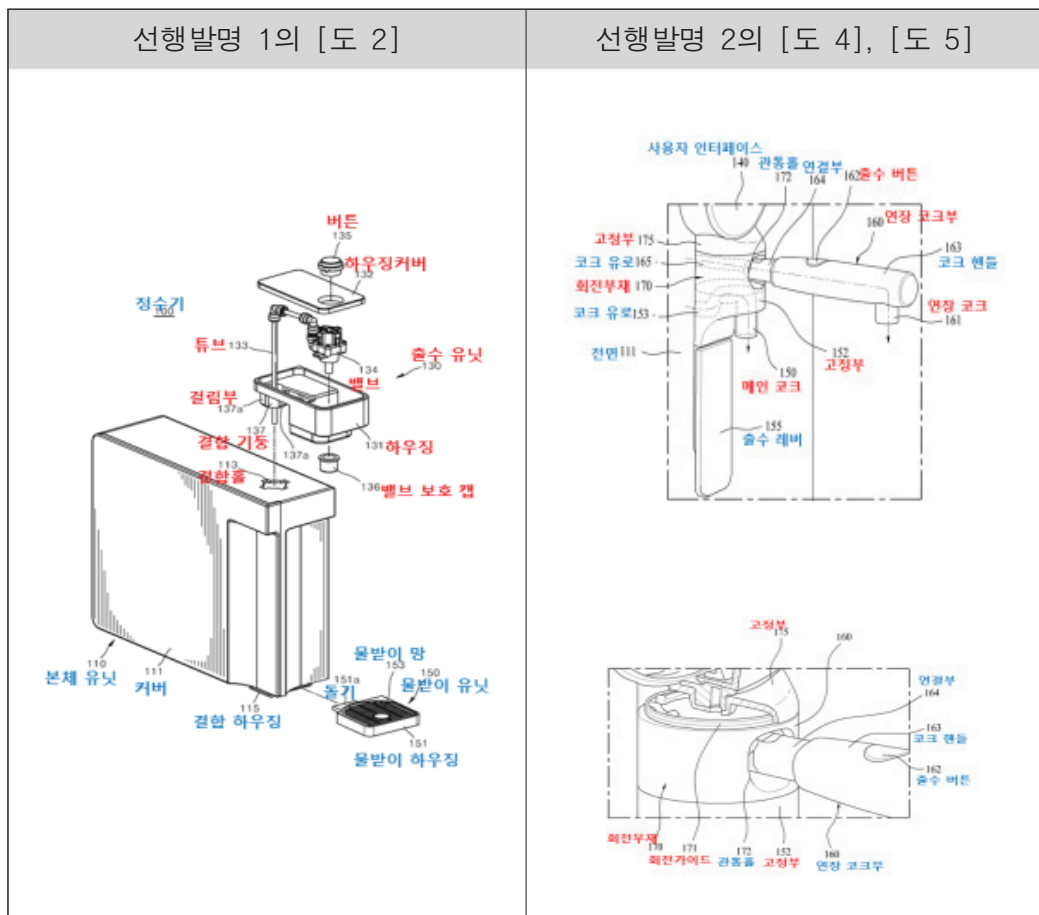
장한다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘출수 유닛(130)’에 선행발명 2의 ‘회전부재(170) 및 연장 코크부(160)’를 결합하여 차이점 3을 극복하고 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4를 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다.

㉠ 선행발명 2는 정수가 출수되는 위치가 고정되는 ‘메인 코크 및 출수 레버’와 함께 출수 위치를 가변시킬 수 있는 ‘연장 코크 및 출수 버튼’을 구비하여 사용자는 공급받고자 하는 정수의 양이나 용기에 따라 메인 코크와 연장 코크부를 선택적으로 사용할 수 있는 것을 특징으로 한다(문단번호 [0032]). 따라서 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 1의 출수 유닛(130)의 축선상에 선행발명 2의 ‘회전부재(170) 및 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부(160)’를 추가하면 선행발명 1의 출수 유닛(130)과 선행발명 2의 회전부재(170) 및 연장코크부(160)가 설치되므로 하나의 정수기에 회전하는 기능을 하는 출수부 두 개가 마련되는 것이어서 통상의 기술자가 이러한 구성을 채택할 이유가 없다.

㉡ 앞서 본 바와 같이 선행발명 1은 ‘결합 기둥과 결합홀의 결합’으로 출수 유닛을 설정된 위치로 변경시키는 원리를 가진 반면, 선행발명 2는 ‘회전부재의 회전’으로 연장 코크부를 회전시키는 원리를 가졌다. 위와 같이 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 으나 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 는 이상 쉽다고 단정할 수 없다.

㉢ 또한 아래 표에 도시된 바와 같이 선행발명 1에서 출수 유닛(130)을 회전시키는 구성은 ‘결합 기둥(137), 걸림부(137a), 결합홀(113)’로 이루어져 있고, 결합 기둥(137)이 위쪽에서 본체 유닛(110)의 상면에 형성된 결합홀(113)에 아래쪽으로 삽입되는 반면, 선행발명 2에서 연장 코크부(160)를 회전시키는 구성은 ‘회전

부재(170), 고정부(152, 175), 회전 가이드(171), 관통홀(172), 연결부(164)' 로 이루어져 있고, 회전부재(170)가 캐비닛(110)의 앞쪽에 형성된 고정부(152, 175)를 따라 캐비닛(110)의 앞쪽에서 회전한다. 따라서 선행발명 1의 '출수 유닛(130)'을 선행발명 2의 '회전부재(170) 및 이와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부(160)'로 치환하기 위하여는 (ㄴ) 선행발명 1의 '결합홀(113)'의 형상을 변경하고, (ㄷ) 선행발명 2의 '고정부'에 대응하는 구성을 선행발명 1의 본체 유닛(110)의 상면에 형성하며, (ㄹ) '회전부재(170)'가 회전할 수 있도록 하는 선행발명 2의 '회전가이드(171)'를 선행발명 1의 본체 유닛(110)의 상면에 형성된 '고정부'로 둘러싸기 위하여 '회전부재(170)'의 하부에 위치하도록 하고, 출수 버튼을 반복적으로 조작하더라도 회전부재(170)가 이탈하지 않도록 본체 유닛(110)의 상면의 형상을 변경하여야 한다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 '회전부재(170) 및 연장 코크부(160)'를 선행발명 1에 적용하여 앞서 본 차이점을 쉽게 극복할 수 없다.



또한 선행발명 1은 출수 유닛(130)의 걸림부(137a)와 본체 유닛(110)의 결합홀(113)이 결합하는 위치를 변경하여 출수 유닛(130)을 회전시키므로 출수 유닛(130)은 본체 유닛(110)에 착탈 가능하도록 본체 유닛(110)의 상면에서 위치하는 반면, 이 사건 제1항 출원발명은 출수부가 로테이터와 연결되어 회전하므로 출수부는 로테이터가 위치한 프론트 커버에 위치하는데(차이점 1), 앞에서 본 바와 같이 선행발명 1의 ‘출수 유닛(130)’을 선행발명 2의 ‘회전부재(170) 및 회전부재와 일체로 좌우 회전 가능한 연장 코크부(160)’로 치환하는 것이 쉽다고 단정할 수 없는 이상 선행발명 1의 출수 유닛(130)이 본체 유닛(110) 전방에서 돌출 형성되도록 변경할 이유나 동기가 없다.

③ 선행발명 2는 정수기(100)가 사용자가 조작하기 위한 구성 및 조작 결과를 표시하기 위한 구성을 포함하는 사용자 인터페이스(140)를 개시하고 있고(문단번호 [0011], [0056], [0107]에서 [0111], [0121]), 사용자가 쉽게 조작하도록 조작부를 경사지게 배치하는 것은 주지관용의 기술이므로, 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 ‘조작부를 전방을 향하도록 경사지게 배치하고 사용자에게 의해 선택된 결과 및 정수기의 동작 상태를 표시하는 표시수단을 포함하는 구성’을 쉽게 도출할 수 있다(이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

그런데 앞에서 본 바와 같이 선행발명 1은 출수 유닛(130)의 결합 기둥(137)에 형성된 걸림부(137a)가 위쪽에서 본체 유닛(110)의 결합홀(113)에 삽입되므로 선행발명 1의 출수 유닛(130)은 본체 유닛(110)의 상면에서 본체 유닛에 착탈 가능하게 결합되고(구성요소 2) 선행발명 1의 ‘버튼(135)’은 사용자가 쉽게 조작하도록 출수 유닛(130)의 하우징 커버(132)에 형성하였다. 설령 피고의 주장과 같이 선행발명 1의 ‘출수 유닛(130)’을 선행발명 2의 ‘회전부재(170) 및 연장 코크부(160)’로 치환하여 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4를 도출한다고 하더라도, 선행발명 2의 ‘회전부재(170) 및 연장 코크부(160)’는 본체 유닛(110)의 상면에 위치하므로, 선행발명 1의 ‘버튼(135)’을 이 사건 제1항 출원발명의 ‘조작부’와 같이 본체 유닛(110)의 상면에 위치하도록 변경할 이유나 동기가 없다.

또한 아래와 같은 선행발명 2의 명세서 기재에 의하면, 선행발명 2는 코크 핸들(163)의 회전 위치와 무관하게 출수 버튼(163)이 항상 사용자의 시야에 노출되도록 하고 사용자가 코크 핸들(163)에 대한 회전 조작과 출수 버튼(163) 조작을 동시 또는 순차적으로 용이하게 할 수 있도록 하기 위하여 코크 핸들(163)의 상면에 출수

버튼(162)을 구비한다는 것을 알 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명 2의 연장 코크부(160) 구성에서 출수 버튼(162)만 분리하여 그 위치를 탑커버에 장착하는 것으로 변경하기는 어렵다.

[선행발명 2의 명세서]

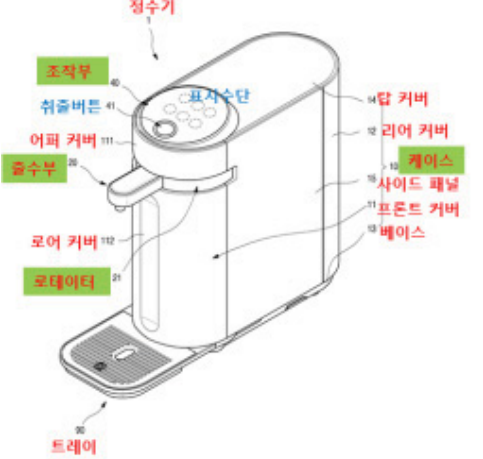
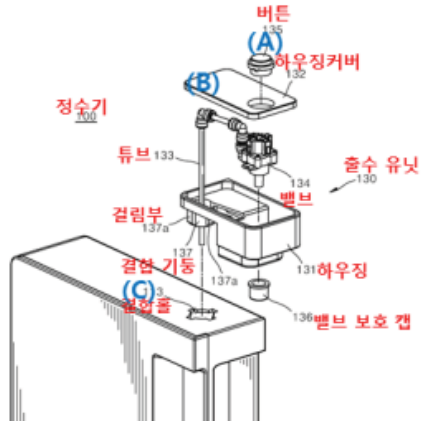
[0074] 구체적으로, 상기 메인 코크(150)를 통해 출수하기 위한 출수 레버(155)와 별도로 상기 연장 코크(161)를 통해 출수하기 위한 출수 버튼(162)은 별도로 구비됨이 바람직하다. 상기 메인 코크(150)와 레버(155)는 도 1에 설명된 구성들과 동일하거나 유사할 수 있다. 그러나, 상기 연장 코크(161)의 출수를 위한 출수 버튼(162)은 상기 연장 코크부(160)에 별도로 마련됨이 바람직하다. 예를 들어, 상기 연장 코크부(160)는 상기 출수 버튼(162)을 포함함이 바람직하다.

[0140] 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 코크 핸들(163)에는 출수 버튼(162)이 구비됨이 바람직하다. 보다 구체적으로는 상기 코크 핸들(163)의 상면에 출수 버튼(162)이 구비됨이 바람직하다. 왜냐하면, 상기 코크 핸들(163)의 회전 위치와 무관하게, 상기 출수 버튼(163)이 항상 사용자의 시야에 가시적으로 노출되도록 하기 위함이다. 아울러, 사용자가 상기 코크 핸들(163)에 대한 회전 조작과 상기 출수 버튼(163) 조작을 동시 또는 순차적으로 용이하게 할 수 있도록 하기 위함이다.

한편 피고는, 이 사건 제1항 출원발명의 조작부는 탑커버에 장착되고 선행발명 1의 버튼(135)은 출수 유닛(130)의 하우징 커버(132)에 결합된다고 하더라도, 이는 문언상의 차이일 뿐 정수기의 윗부분에 조작부[버튼(135)]를 형성한다는 것이어서 실질적으로 동일하고 작용효과에도 차이가 없다고 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명의 조작부는 출수부와 별도의 구성으로 탑커버에 장착함으로써 사용자가 출수를 위하여 취출 버튼을 반복적으로 조작하더라도 출수부의 손상을 방지할 수 있고 사용자가 조작부를 조작할 때에도 정수기의 구조를 안정적으로 유지할 수 있는 효과가 있으므로, 피고의 이 부분 주장은 받아들이지는다.

따라서 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 통상의 기술자가 구성요소 3의 조작부가 탑커버에 장착되는 구성을 쉽게 도출할 수 없다고 보아야 한다.

④ 이 사건 제1항 출원발명의 조작부는 ㉠ 탑커버에 장착된 상태에서 ㉡ 출수부가 회전하면 출수부와 연동하여 함께 회전하고 ㉢ 로테이터의 상방에 동축으로 배치된다(구성요소 5).

이 사건 제1항 출원발명의 조작부 위치	이 사건 제1항 출원발명의 조작부 위치에 대응하도록 선행발명 1의 버튼(135) 위치를 변경하는 경우
	

이 사건 제1항 출원발명의 조작부에 대응하는 선행발명 1의 구성요소인 ‘버튼(135)’은 선행발명 1의 정수기에서 위 표 도면 중 (a) 위치에 결합되므로, 탑커버에 장착되지고, 로테이터의 상방에 동축으로 배치되지는다. 선행발명 1의 ‘버튼(135)’을 아래 도면 중 (b) 위치에 배치하는 경우 탑커버에 장착되지고, 아래 도면 중 (c) 위치에 배치하는 경우 출수부가 회전하면 출수부와 연동하여 함께 회전하지고 로테이터의 상방에 동축으로 배치되지는다. 그렇다면 이 사건 제1항 출원발명에서 조작부의 기술적 특징은 선행발명 1의 정수기에서 버튼(135)의 위치를 변경하는 것만으로는 쉽게 도출할 수 없다.

선행발명 1의 ‘버튼(135)’은 출수 유닛(130)의 하우징 커버(132)에 결합되고 밸브의 상방에 배치되어 밸브의 열림과 닫힘을 조절함으로써 물을 토출시키는 기능을 하는데, 선행발명 1의 버튼(135)을 ‘출수부가 회전하면 탑커버에 장착된 상태에서 출수부와 연동하여 함께 회전하고 로테이터의 상방에 동축으로 배치’되도록 변경하기 위해서는 선행발명 1의 ㉑ 출수 유닛(130)의 하우징(131) 및 하우징 커버(132)를 제거하고, ㉒ 밸브 보호 캡(136)과 동축에 위치하는 버튼(135)의 위치를 결합홀(113)의 상방으로 배치시키며, ㉓ 밸브(134)도 버튼(135)의 바로 아래로 위치시키고, ㉔ 정수기 외부에서 출수가 이루어질 수 있도록 밸브 보호 캡(136)과 밸브(134) 사이를 별도의 관으로 연결시켜야 한다. 위와 같이 선행발명 1의 버튼(135)과

결합홀(113)의 상대적인 배치관계뿐만 아니라 버튼(135)과 연결된 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경해야 하는데, 선행발명에 그러한 암시와 동기가 제시되어 있지는 이 사건에서 이 사건 제1항 출원발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지는 한 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 출원발명의 이러한 구성을 쉽게 도출하기 어렵다. 또한 선행발명 1에 주지관용기술을 참작하더라도 조작부를 출수부와 연동하여 함께 회전하여 사용자가 물이 출수되는 위치에서 쉽게 조작하고 상태를 확인할 수 있도록 하겠다는 이 사건 제1항 출원발명의 작용효과가 쉽게 예측된다고 볼 수도 없다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5를 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명들로부터 개선된 효과도 있다.

4) 검토 결과 정리

그렇다면 이 사건 제1항 출원발명은 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 차이점들을 극복하고 쉽게 발명할 수 없다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 인정된다.

나. 소결론

따라서 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 인정되므로, 이 사건 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

5. 2022허2950 거절결정(특) 2023. 6.22. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	다발성 경화증 치료용 S1P 수용체 조절제	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-7007465	2020원3090
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명	
심결요지	의약발명에서 공지된 의약물질의 약리 효과는 유지하고 투약의 편의성을 증진하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않도록 적절한 투여용량, 투여용법을 찾는 것은 통상의 기술자의 통상적인 창작능력의 범위 내에 속함. 선행발명에서 조합물을 투여하는 것은 단일 치료법과 비교하여 잇점이 있다는 정도로 기재하여 단독 사용을 단념시키는 것은 아니며 이 사건 출원발명 명세서도 조합되어 사용할 수 있다고 함. 선행발명은 다발성 경화증이 4가지 유형 형태로 분류된다고 하는데 재발-완화형은 이의 일종으로 가장 이 발생하는 유형이므로 선행발명은 재발-완화형도 치료하고자 한다고 보는 것이 타당함. 1일 0.5 mg 투여량은 선행발명에 예시된 범주 중 통상적인 창작능력을 발휘하여 선택한 정도이며, 이 사건 출원발명 0.5 mg 의 효과는 1.25 mg의 효과와 동등한 정도로서 그 설정은 통상적인 창작능력 범위 내에 속함	
판결요지 (청구기각)	핑골리모드의 단독 사용에 관한 특별한 기술적 의의를 알 수 있는 명세서 기재 또는 자료 제출이 없고, 명세서는 핑골리모드를 조합하여 투여할 수 있다고도 하고 있으며, 선행발명의 관련 개시는 병용 투여가 잇점이 있을 수 있다는 것이므로, 단독 사용 구성은 쉽게 도출할 수 있는 것임. 선행발명은 다발성 경화증이 4가지 유형으로 분류된다고 하는데 재발-완화형은 환자의 85%가 초기에 경험하는 것이어서 대부분이고, 재발-완화형 다발성 경화증 치료	

	에 핑골리모드가 효과적일 것이라고 하는 논문 자료가 있으며, 이 사건 출원발명에도 재발-완화증에의 사용의 특별한 기술적 의의를 알 수 있는 기재가 없으므로, 통상의 기술자가 재발-완화형 다발성 경화증에 핑골리모드를 적용할 수 있음. 공지된 의약물질의 투여 용량을 최적화하는 것은 통상 행하여지는 것이고, 을 제6,7호증에 핑골리모드 투여 용량에 관한 개시가 있으며, 핑골리모드의 신맥관형성억제 매커니즘으로 접근하여야만 이 사건 제1항 발명의 투여용량을 도출할 수 있다고 볼 수 없고 림프구 감소증은 임상 효능과 관계가 있지만 그 상관성은 불완전하므로 림프구 고갈 임계치를 달성하기 위하여 고용량만 시도할 것이라고 볼 수 없음. 이 사건 발명에 전체적으로 부작용이 감소하거나 복약의 편의성이 증진된다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 투여용량이 줄어들면 부작용이 감소하는 것은 쉽게 예측되는 것이므로, 선행발명으로부터 예측할 수 있는 것을 넘는 현저하거나 이질적인 효과라고 보기 어려움
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명
S1P 수용체 조절제가 2-아미노-2-[2-(4-옥틸페닐)에틸]프로판-1,3-디올 또는 그의 제약상 허용되는 염으로 선택되는 S1P 수용체 조절제를 포함하는, 재발-완화형 다발성 경화증(RR-MS) 치료용 제약 조성물로서, 상기 S1P 수용체 조절제가 직전 부하 용량 투여법 없이 0.5mg의 일일 투여량으로 경구 투여되는 제약 조성물.	S1P 수용체 조절제가 2-아미노-2-[2-(4-옥틸페닐)에틸]프로판-1,3-디올 또는 그의 제약상 허용되는 염(FTY720) - 탈수초성 질환, 예를 들어 다발성 경화증 또는 이에 관련된 장애 또는 길라인-바레(Guillain-Barre) 증후군 치료 - 다발성 경화증은 재발-완화형(RR-MS), 2CK-진행형(SP-MS), 1차-진행형(PP-MS), 진행-재발형(RR-MS)으로 분류됨 - 핑골리모드가 다발성 경화증에 대해 가장 널리 사용되는 동물모델인 EAE 모델에서 효과를 보임

	- 동물에게 질병을 유발한 후 2주 동안 1일 1회 경구 0.3mg/kg 투여한 경우 대조군과 비교하여 2개월 이상 질환 진행 방지 - 1일 투여량은 다양한 요인에 의해 결정되고, 일반적으로 작용제는 1일 0.03 내지 2.5mg/kg, 특히 0.1 내지 2.5mg/kg, 특히 0.1 내지 2.5mg/kg 투여되며, 경구투여에 적합한 단위 투여량 형태는 0.02 내지 50mg의 활성 성분을 포함
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 발명은 1일 0.5 mg의 경구투여량이 재발 완화형 다발성 경화증에 치료 효과가 있다는 것을 밝힌 점에 특징이 있으나, 선행발명은 그와 같은 투여량을 구체적으로 개시하지 않고, 또한 이 사건 발명은 핑골리모드 단독 치료법인데 선행발명은 그렇지 않고 재발-완화형 다발성 경화증 치료에 관해 개시하지 으며, 그러한 구성들을 부정적으로 교시하고 있음

◆ 피고 주장

선행발명은 핑골리모드(FTY720)의 재발-완화형 다발성 경화증 치료 의약 용도를 개시하고, 출원발명 투여량을 포함하는 투여량 범위를 개시하며, 출원발명 1일 0.5 mg의 경구투여량이 특별히 통상의 기술자가 예측할 수 없을 정도로 현저한 효과를 가진다고 볼 수도 없음

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 단독사용, 재발-완화형에의 적용, 및 0.5 mg/일의 투여용량에 진보성이 인정되는지 여부인데, 특허법원은 각각 기술적 의의가 인정되지 않고, 다발성 경화증의 가장 이 발생하는 형태로서 적용하기에 어려움이 없으며, 투여용량의 최적화는 통상적인 것이므로, 진보성이 인정되지 않는다고 하였음

6. 2022허4147 거절결정(특) 2023. 5.31 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	코비드-19 예방 구강 백신 및 치료용 의약품으로서 인플라마솜 경쟁자 답손	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0102931	2021원2791
쟁점사항	<기재불비> ♦ 이 사건 발명의 설명이 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것인지 여부	
입증방법	♦ 각별히 없음	
심결요지	이 사건 출원발명은 답손을 투여하여 SARS-CoV-2 및 COVID-19와 관련한 질환을 치료하기 위한 의약품도 발명에 해당하며, 답손은 이미 알려진 화합물이지만 신규 치료 용도에 해당하는 SARS-CoV-2 및 COVID-19와 관련한 다양한 질환을 치료하는 용도로 사용될 수 있음을 확인할 수 있는 구체적이고 객관적인 약리 효과가 발명의 설명에 기재되어야 하는데 명세서의 답손의 약리 작용에 관해 선행기술로 기재된 것, 임상 연구 결과의 논문은 그러한 것이 아니고, 추후로 제출된 후속 실험 결과를 탑재한 논문의 COVID-19 환자에서 나타나는 급성 호흡곤란증후군의 발현이 답손의 투여로 감소되는 것은 명세서 기재가 아니며, 선출원주의 하에서 출원시점에 의약품도발명으로 완성되어 있어야 할 필요가 있으므로 명세서에 그 약리 효과를 확인할 수 있는 시험에 등의 구체적인 내용이 기재되어 있어야 하는데, 출원일 후 발간된 논문의 기재에 의하여 의약품도발명의 명세서 기재불비를 해소할 수 있도록 허용한다면 의약품도발명의 출원일을 부당하게 앞당겨서 인정해주는 결과가 초래되는 것임	
판결요지 (청구기각)	답손의 SARS-CoV-2에 대한 약리효과를 나타내는 약리기전이 이 사건 출원발명 출원 전에 명확히 밝혀졌다는 사실을 인정할 만한 자료가 제출된 바 없고, 명세서에도 이 사건 제1, 2항 발명의 청구범위에 대응하는 투여량, 투여방법, 투여 대상의 규모, 치료가 되었다고 평가한 비율, 투여 전후의 구체적인 상태 비교, 안전성 등이 나타난 약리데이터 등을 찾아볼 수 없음	

◆ 원고 주장

답손의 약리 작용은 선행기술인 비특허문헌으로 명세서에 기재되어 있고 환자 투약의 임상 연구 결과가 논문으로 발표되어 있어서, 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 수행하는 데 과도한 노력과 시행 착오가 수반되지 않음

◆ 피고 주장

이 사건 출원발명의 우선일 전 답손이 COVID-19를 치료하는 약리기전이 명확히 밝혀진 바 없으며, 우선일 후 공개된 자료는 명세서 기재요건 판단에 고려될 수 없고, 명세서에는 답손이 COVID-19를 치료하는 효과를 확인할 수 있을 정도의 내용이 구체적인 약리데이터 등으로 기재되어 있지도 않음

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 명세서 기재로부터 답손의 SARS-CoV-2에 대한 약리효과를 인정할 수 있는지 또는 그 약리효과가 출원 전 명확히 밝혀졌는지 여부인데, 특허법원은 명세서 기재로부터 답손의 SARS-CoV-2에 대한 약리데이터를 찾아볼 수 없고 제출된 자료는 출원 후 간행물에 게재된 것이어서 출원 전에 명확히 밝혀졌다고 볼 수 없다고 판단하였음

7. 2022허4239 거절결정(특) 2023. 5.31. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	알츠하이머병 혹은 뇌졸중의 뉴로인플라마섬의 치료제로서 디디에스 혹은 그 유도체	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0109757	2021원2784
쟁점사항	◆ 이 사건 제3항 및 제5항 발명의 명확성 요건 충족 여부 ◆ 이 사건 출원발명이 명세서 기재요건을 충족하는지 여부 ◆ 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부 ◆ 이 사건 제2항 발명이 비교대상발명 2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	◆ 을 제1호증: 비교대상발명 1 ◆ 을 제2호증: 비교대상발명 2	
심결요지	가. 이 사건 출원발명의 진보성 여부 (1) 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단 의약 발명에 있어서 질병을 치료하는 유효성분의 용량은 통상의 기술자가 실험을 통해서 약효를 확인하는 과정을 통해 조절하고 최적의 용량 범주를 정할 수 있는 의약 개발 과정에서 통상적으로 이루어지는 기술에 해당하고, 이 사건 제1항 발명의 100~600mg은 비교대상발명 1에 기재된 50~300mg과 일부 중복되는 수치 범위에 해당하며, 한정된 수치 범위에서 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 인정할만한 근거가 없어 임계적 의의가 있다고도 할 수 없다. 따라서 차이점 1은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이다. 차이점 2는 치매의 예방 또는 치료가 ‘뉴로인플라마섬(neuroinflammasome)에 대한’ 억제 활성을 통하여 이루어진다는 답손의 약리기전으로서, 이를 고려한다고 하더라도 답손이 작용하는 이 사건 제1항 발명의 의약 용도가 ‘치매를 예방 또는 치료하기 위한’ 것임은 변함이 없고, 차이점 2는 답손이 가지는 내재	

	된 속성 중에서 어떤 활성을 통해서 치매를 예방하고 치료하는 것인지에 대해서 뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)을 통해서 효과를 확인한 것에 불과하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 답손 100~600mg 포함하고 경구로 치매를 예방 또는 치료한다는 의약 용도는 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 공지된 기술 내용으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다. 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 한센병 환자를 치료할 목적으로 답손을 투여하거나 투여하지는 조건에서 일정 기간 동안 추적 조사하여 알츠하이머성 치매 환자의 발현율을 비교 분석하였다는 점에서 치매에 대한 약효를 알아보는 실험 모델이 실질적으로 동일하고, 단지 한센병 환자를 대상으로 데이터를 분석한 시기¹⁸⁾에 차이가 있다는 점을 고려한다면, 이 사건 제1항 발명의 효과가 비교대상발명 1에 비해서 치매의 예방 또는 치료 효과가 객관적으로 현저하게 우수하다고 인정할 수 없다. (2) 이 사건 제2항 발명의 진보성 판단 이 사건 제2항 발명에서 ‘뉴로인플라마좀에 대한’ 억제 활성을 통한다는 뇌졸중을 예방 또는 치료하기 위한 답손의 약리기전을 고려한다고 하더라도, 이로 인해 답손이 작용하는 이 사건 제2항 발명의 의약 용도가 ‘뇌졸중을 예방 또는 치료하기 위한’ 것임은 변함이 없다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 유효성분으로 답손 100~600mg 포함하고 경구로 뇌졸중을 예방 또는 치료한다는 의약 용도는 통상의 기술자가 비교대상발명 2에 공지된 기술 내용으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다. 이 사건 제2항 발명의 답손 투여에 의한 뇌졸중 치료 효과를 살펴보다도, 비교대상발명 2에서 답손을 200mg 경구 투여하여 뇌졸중 환자에서 67%의 신경을 보호하는 약리 효과에 비하여 이
--	--

18) 비교대상발명 1의 출원일이 1993.4.5.인 점을 고려하면, 대상 환자를 분석한 시기는 그 이전으로 추정할 수 있음.

	사건 제2항 발명이 통상의 기술자가 예측하기 어려울 정도로 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 인정되지 는다. (3) 대비 결과 정리 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 하루 100~600mg의 답손을 포함하는 경구 약학 조성물로서 치매를 치료하기 위한 것인데 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있고, 이 사건 제2항 발명은 유효성분으로 하루 100~600mg의 답손을 포함하는 경구 약학 조성물로서 뇌졸중을 치료하기 위한 것인데 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의해 그리고 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 2에 의해 발명의 진보성이 모두 부정된다. 나. 이 사건 제1항 내지 제5항 발명이 명확하게 기재된 것인지 여부 ‘치료’ 라는 용어의 사전적 의미는 ‘병이나 상처를 잘 다스려 낫게 함’ 으로 이는 질병을 치료하는 행위를 의미하는 표현으로서, 이는 특허법 제2조 제3호에서 정하는 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명 어디에도 해당하지 는 것이다. 따라서 이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 ‘치료’ 는 특허법 제2조 제3호에서 정하는 발명의 범주 어디에도 속하지 아, 발명의 보호 받고자 하는 사항을 명확하게 기재하였다고 볼 수 없으므로 특허법 제42조 제4항 제2호 요건을 충족하지 는 것이다.
판결요지 (청구기각)	가. 이 사건 출원발명의 청구범위의 명확성 요건 충족 여부 발명의 범주는 출원인의 주장이 아니라 청구항 및 그 명세서의 기재에 의해 객관적으로 파악되어야 할 것인바, 이 사건 출원발명은 그 청구항이나 명세서 기재에 비춰 보더라도 새로운 물건의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명이라고 볼 수 없고, 이미 존재하는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도를 새로이 발견한 ‘의약용도발명’ 이거나, 특정 질병에 대한 치료방법의 발명으로 볼 여지가 있을 뿐이다. 원고는 이 사건 출원발명은 의약용도발명이 아니고 위 청구범위에 기재된 “치료” 라는 단어는 치료제 또는 치료방법만을 의미하

는 것은 아니며 발명의 세 가지 범주 모두에 속한다 '는 주장을 할 뿐이며 달리 이 사건 출원발명의 범주를 명확히 파악할 자료가 부족하다. 이러한 점에 비추어 보더라도 이 사건 출원발명의 청구범위는 불명확하다고 하지 을 수 없다.

나. 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제1항 발명의 100mg ~ 600mg은 그 수치범위가 선행발명 1에 기재된 50mg ~ 300mg과 상당부분 중복되고, 한정된 수치 범위에서 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 인정할 만한 자료도 제출되지 았을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 명세서로부터 그에 따른 효과를 추론할만한 기재도 찾아볼 수 없다. 나아가 의약발명 분야에서 적절한 투여용량을 찾는 것은 이 분야에서 필수적으로 해결해야 할 기술적 과제에 속하며, 이를 찾아나가는 과정과 그 방법 또한 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있으므로, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 답손을 투여하거나 투여하지 은 한센병 환자를 일정기간 동안 추적 조사하여 알츠하이머병 환자의 발현율을 비교 분석하였다는 점에서 그 실험 모델이 실질적으로 동일하다.

그밖에 선행발명 등과 비교하여 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과를 확인할만한 비교실험 결과 등이 제시되지 은 점 등을 고려하면 이 사건 제1항 발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 인정하기 부족하다.

2) 이 사건 제2항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

선행발명 2에 개시된 각 구성요소들은 이 사건 제2항 발명의 각 대응 구성요소들과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 제2항 발명은 통상의 발명자가 선행발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

	다. 검토결과 정리 이 사건 출원발명의 각 청구항은 특허법 제42조 제4항 제2호의 청구항의 명확성 요건에 위배된다. 또한, 이 사건 제1, 2항 발명은 각기 선행발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 위배되고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 참조).
--	--

◆ 원고 주장

- 1) 이 사건 출원발명의 청구항 끝 부분에 기재된 ' 치료 '는 그 의미하는 바가 명확하며, 발명의 카테고리가 모호하다는 점에서 이 사건 출원발명과 유사한 선행발명 1은 미국에서 특허등록되었다. 또한 치매는 증후군으로서 다양한 질환과 증상을 수반하므로 이 사건 제3, 5항 발명에 기재된 ' 관련 전신 질환 '의 의미가 명확하다. 따라서 이 사건 출원발명은 명확성 원칙에 위반되지 않는다.
- 2) 이 사건 출원발명의 명세서에는 답손으로 뇌졸중 환자를 치료한 사례가 기재되어 있으며, 실제로도 위 약리효과를 뒷받침하는 이 사건 출원발명의 출원 이후 논문 등이 존재하므로, 이 사건 출원발명이 명세서 기재요건을 위반하였다고 할 수 없다.
- 3) 선행발명 1이 인식한 치매의 병리기전은 만성염증으로서 인플라마즘에 의한 염증과 구분되는 것이므로, 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 약리기전을 인식할 수 없다. 또한 치매는 5년 내 발병하지 않으므로 5년간의 통계자료에 기초한 선행발명 1은 답손의 치매 치료효과를 확인한 문헌이라고 보기 어렵고 이 사건 출원발명의 출원전 치매에 대한 답손의 치료효과를 부정적으로 교시하는 논문도 다수 존재한다. 따라서 선행발명 1로부터 10년 이상의 연구를 기초로 답손의 인플라마즘 억제 기전 및 치매 치료효과를 밝힌 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.
- 4) 이 사건 제2항 발명의 치료 대상 질병은 허혈성 뇌졸중인데 반해 선행발명의 치료 대상 질병은 뇌조직이 괴사되고 회복 불능 상태에 이른 뇌경색이라는 점에서

차이가 있으므로, 선행발명 2로부터 이 사건 제2항 발명의 진보성이 부정되지는 않는다.

◆ 피고 주장

- 1) 이 사건 출원발명의 청구항 끝 부분에 기재된 ‘치료’는 ‘병이나 상처를 잘 다스려 낫게 함’을 뜻하므로, 이 사건 출원발명은 특허법에서 정하는 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명 어디에도 해당하지는 않는다. 또한 이 사건 출원발명의 청구항에는 질병 등의 치료 대상이 아닌 ‘neuroinflammasome’이 치료 대상으로 기재되어 있고, 이 사건 제3, 5항 발명의 ‘관련 질환’ 부분은 그 대상 또는 범위를 특정할 수 없으므로 이 사건 출원발명은 명확성 원칙에 위반된다.
- 2) 이 사건 출원발명의 명세서에는 답손을 투여하였을 때 치매 및 뇌졸중의 치료효과를 확인한 약리데이터가 기재되어 있지 않다. 또한 이 사건 제3 내지 5항 발명의 청구항에 기재된 ‘치매 관련 전신 질환’, ‘수술 후 뇌졸중 또는 관련 전신 질환’, ‘신경질환과 관련된 유전, 전신, 대사, 감염, 호르몬 및 염증성 질환’에 대한 답손의 약리효과도 마찬가지로 이 사건 명세서에 기재되어 있지 않고 그 약리기전이 이 사건 출원발명의 출원 전에 명확히 밝혀졌다고 볼 수도 없으므로 이 사건 출원발명은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다.
- 3) 이 사건 제2항 발명의 청구항에 기재된 ‘neuroinflammasome에 대한’은 약리기전을 표현한 것에 불과하고, 선행발명 2에 이 사건 제2항 발명과 동일한 의약품질 및 그 용도가 개시되어 있으므로 이 사건 제2항 발명은 선행발명 2로부터 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 내지 제5항 발명은 청구항의 말미가 “치료”라고 되어 있어 발명의 카테고리가 불명확하다는 점이 명백하므로 심결 및 판결은 타당함.

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 출원발명의 진보성 여부

(1) 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단

가) 발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명은 ‘치매를 예방하고 치료하기 위해 하루 100mg~600mg의 답손 또는 적절한 용량의 유도체를 뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한 경구 백신 또는 치료제로 복용하는 치료’를 청구하고 있으나, 특허청구범위 말미의 ‘치료’라는 표현은 청구하고자 하는 바를 명확하게 특정하기 어려우며(하기 3.나. 특허청구범위 기재불비에 대한 판단 참조), 발명의 설명에 기재된 내용을 전반적으로 살펴보자면 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 하루 100mg~600mg의 답손을 포함하고, 뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한 억제 활성을 통해 치매를 예방 또는 치료하기 위한 경구용 약학 조성물인 의약품도 발명인 것으로 판단된다.

비교대상발명 1에는 답손 또는 프로민(답손 유도체 화합물)을 투여, 간헐적 투여 또는 미투여한 한센병 환자를 대상으로, 5년에 걸쳐서 알츠하이머형 치매 환자의 발생 빈도를 측정한 실험 결과를 기재하고 있다. 또한 답손의 경구 투여 용량으로 일일 10~200mg, 매주 2회 200~400mg 또는 매주 1회 300~600mg이고, 통상의 투여량으로는 일일 50~300mg이 기재되어 있다(요약, 컬럼 2 내지 4, Table 1, 및 청구항 제1항 내지 제11항 참조).

따라서 이 사건 제1항 발명은 유효성분이 답손이고 경구 투여를 통해 치료하고자 하는 의약품 용도가 치매라는 점에서 유효성분과 의약품 용도의 구성이 비교대상발명 1과 동일하다.

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 구성 차이를 살펴보면, 답손의 용량이 이 사건 제1항 발명은 하루 100~600mg이고 비교대상발명 1은 통상의 투여량이 일일 50~300mg으로 기재되어 있는 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 이 사건 제1항 발명은 의약품 용도인 치매를 ‘뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한’이라는 표현으로 한정하고 있다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

차이점 1을 살펴보면, 의약품 발명에 있어서 질병을 치료하는 유효성분의 용량은 통상의 기술자가 실험을 통해서 약효를 확인하는 과정을 통해 조절하고 최적의 용량

범주를 정할 수 있는 의약 개발 과정에서 통상적으로 이루어지는 기술에 해당하고, 이 사건 제1항 발명의 100~600mg은 비교대상발명 1에 기재된 50~300mg과 일부 중복되는 수치 범위에 해당하며, 한정된 수치 범위에서 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 인정할만한 근거가 없어 임계적 의의가 있다고도 할 수 없다. 따라서 차이점 1은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

차이점 2와 관련하여, ” 의약용도 발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 참조). 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다. “(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238 등 판결 참조)라는 판단 기준에 따라 살펴본다.

차이점 2는 치매의 예방 또는 치료가 ‘뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한’ 억제 활성을 통하여 이루어진다는 답손의 약리기전으로서, 이를 고려한다고 하더라도 답손이 작용하는 이 사건 제1항 발명의 의약 용도가 ‘치매를 예방 또는 치료하기 위한’ 것임은 변함이 없고, 차이점 2는 답손이 가지는 내재된 속성 중에서 어떤 활성을 통해서 치매를 예방하고 치료하는 것인지에 대해서 뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)을 통해서 효과를 확인한 것에 불과하다.

따라서 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 답손 100~600mg 포함하고 경구로 치매를 예방 또는 치료한다는 의약 용도는 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 공지된 기술 내용으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

(나) 효과 대비

발명의 설명에 기재된 이 사건 제1항 발명의 치매를 예방 또는 치료하는 것을 뒷받침하는 약리 효과를 살펴보면, 소록도 국립병원에서 답손을 투여하고/투여하지 않은 한센병 환자를 대상으로 2005.1.부터 2020.6.까지 15년 동안 발생한 알츠하이머형 치매의 발현 빈도를 비교 분석한 실험 결과가 기재되어 있으며, 답손을 투여하지 않은 한센병 환자에 비해서 답손을 투여받은 환자군에서 알츠하이머성 치매 발생의 빈도가 더 적다는 것을 알 수 있다([도 5] 및 [도 6] 참조).

한센병 환자에서 알츠하이머성 치매의 발생 빈도를 측정한 시기에 따라서 2005년에서 2020년으로 갈수록 답손을 투여받지 않은 한센병 환자에서의 알츠하이머성

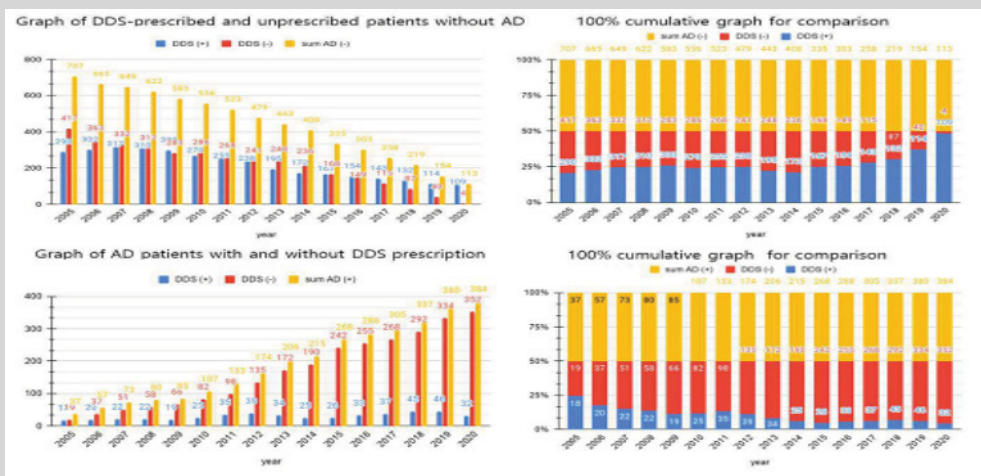
치매가 발생한 절대적인 환자수가 급격하게 증가하였고, 답손을 투여받은 환자에 비해서 상대적인 비율도 현저하게 증가하는 양상을 보이고 있다(도 5 참조).

[도 5]

Year	AD(+)			AD(-)			P-value*
	DDS (+)	DDS (-)	Total	DDS (+)	DDS (-)	Total	
2005	18	19	37	290	417	707	.3583
2006	20	37	57	302	363	665	.1324
2007	22	51	73	317	332	649	.0024**
2008	22	58	80	310	312	622	.00028**
2009	19	66	85	300	283	583	<.00001**
2010	25	82	107	270	286	556	<.00001**
2011	35	98	133	255	268	523	<.00001**
2012	39	135	174	238	241	479	<.00001**
2013	34	172	206	195	248	443	<.00001**
2014	25	190	215	172	236	408	<.00001**
2015	26	242	268	167	168	335	<.00001**
2016	33	255	288	154	149	303	<.00001**
2017	37	268	305	143	115	258	<.00001**
2018	45	292	337	132	87	219	<.00001**
2019	46	334	380	114	40	154	<.00001**
2020	32	352	384	109	4	113	<.00001**

*The relation between DDS and AD at each year was analyzed by chi-square test. A P-value < .05 was considered significant.
** means P- value is < 0.05

[도 6]



이에 대비하여, 비교대상발명 1에도 답손 또는 프로민(답손 유도체 화합물)을 투여, 간헐적 투여 또는 미투여한 한센병 환자를 대상으로 5년 동안 알츠하이머형 치매의 발생 빈도를 측정한 실험 결과가 기재되어 있고, 답손을 투여하지 거나 (6.25%), 간헐적으로 투여받은 환자군(4.83%)에 비해서 답손을 투여받은 환자군 (2.9%)에서 알츠하이머형 치매 환자의 발생 비율이 낮다는 것을 확인하였다(TABLE 1. 참조).

TABLE 1															
AGE	CASES TREATED FOR 5 YEARS					CASES NOT TREATED FOR 5 YEARS					INTERMITTENTLY TREATED CASES				
	Total	Demented		With Strokes		Total	Demented		With Strokes		Total	Demented		With Strokes	
RANGE	No.	No.	%	No.	%	No.	No.	%	No.	%	No.	No.	%	No.	%
65-69	529	4	0.76	7	1.32	489	5	1.02	11	2.25	211	1	0.47	7	3.31
70-74	410	6	1.46	10	2.44	445	7	1.57	9	2.02	176	3	1.70	3	3.31
75-79	257	8	3.11	7	2.72	376	23	6.10	13	3.46	122	4	3.28	2	1.64
80-84	150	15	10.0	5	3.33	286	36	12.55	13	4.55	69	8	11.59	4	5.80
≥85	64	8	12.5	3	4.67	165	39	23.60	11	6.67	43	14	32.56	2	4.65
OVERALL															
≥65	1410	41	2.9	32	2.27	1761	110	6.25	57	3.24	621	30	4.83	18	2.90

따라서, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 한센병 환자를 치료할 목적으로 답손을 투여하거나 투여하지 는 조건에서 일정기간 동안 추적 조사하여 알츠하이머성 치매 환자의 발현율을 비교 분석하였다는 점에서 치매에 대한 약효를 알아보는 실험 모델이 실질적으로 동일하고, 단지 한센병 환자를 대상으로 데이터를 분석한 시기¹⁹⁾에 차이가 있다는 점을 고려한다면, 이 사건 제1항 발명의 효과가 비교대상발명 1에 비해서 치매의 예방 또는 치료 효과가 객관적으로 현저하게 우수하다고 인정할 수 없다.

(2) 이 사건 제2항 발명의 진보성 판단

가) 발명의 구성 대비

이 사건 제2항 발명은 ‘뇌졸중을 예방하고 치료하기 위해 하루 100mg~600mg의 답손 또는 적절한 용량의 유도체를 뉴로인플라마솜(neuroinflammasome)에 대한 경구 백신 또는 치료제로 복용하는 치료’를 청구하고 있으나, 특허청구범위 말미의 ‘치료’라는 표현은 청구하고자 하는 바를 명확하게 특정하기 어려우며

19) 비교대상발명 1의 출원일이 1993.4.5.인 점을 고려하면, 대상 환자를 분석한 시기는 그 이전으로 추정할 수 있음.

(하기 3.나. 특허청구범위 기재불비에 대한 판단 참조), 발명의 설명에 기재된 내용을 전반적으로 살펴보면 이 사건 제2항 발명은 유효성분으로 하루 100mg~600mg의 답손을 포함하고, 뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한 억제 활성을 통해 뇌졸중을 예방 또는 치료하기 위한 경구용 약학 조성물인 의약품도 발명인 것으로 판단된다.

비교대상발명 2에는 급성 혈전-색전 뇌졸중(acute thrombo-embolic brain stroke) 환자에게 답손을 200mg 경구로 투여한 경우 뇌손상이 67% 보호되었다는 약리 효과가 기재되어 있다(실시에 2, [0050] 내지 [0054] 및 Fig 3, 청구항 제1항 내지 제4항 참조).

따라서 이 사건 제2항 발명은 유효성분으로 하루 100~600mg의 답손을 포함하고, 경구 투여로 치료하고자 하는 의약품도 뇌졸중이라는 점에서 유효성분과 의약품도의 구성이 비교대상발명 2와 동일하다.

다만 이 사건 제2항 발명은 의약품도인 뇌졸중을 ‘뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한’이라는 표현으로 한정하고 있다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다). 하지만 차이점 3에 대한 판단은 상기 3.가.(1)에서 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에서 ‘차이점 2’에 대하여 판단한 바와 같이 답손이 뇌졸중을 치료하는 효과를 나타내는 약리기전에 해당한다.

따라서 이 사건 제2항 발명에서 ‘뉴로인플라마좀(neuroinflammasome)에 대한’ 억제 활성을 통한다는 뇌졸중을 예방 또는 치료하기 위한 답손의 약리기전을 고려한다고 하더라도, 이로 인해 답손이 작용하는 이 사건 제2항 발명의 의약품도가 ‘뇌졸중을 예방 또는 치료하기 위한’ 것임은 변함이 없다.

따라서 이 사건 제2항 발명은 유효성분으로 답손 100~600mg 포함하고 경구로 뇌졸중을 예방 또는 치료한다는 의약품도는 통상의 기술자가 비교대상발명 2에 공지된 기술 내용으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

(나) 효과 대비

발명의 설명에 기재된 이 사건 제2항 발명의 뇌졸중을 예방 또는 치료하는 것을 뒷받침하는 약리 효과를 살펴보면, 뇌졸중 환자에서 답손을 투약한 치료 일지가 기재되어 있고([도 8] 참조), 추가로 제출한 논문²⁰⁾에는 답손이 뇌경색 환자에서 동맥

20) Neurological Focus, Vol. 52, No. 3, pp. 1-8 (2022.3.) “Neuroprotective effect of dapsone in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial”

류 지주막하 출혈을 보호하는 약효를 알아보기 위한 임상 실험 결과가 공지되어 있다(요약부, Table 2 내지 4, 및 Fig. 1. 내지 3. 참조).

이에 대비하여, 비교대상발명 2에는 쥐의 뇌졸중(brain stroke) 손상모델에서 답손을 9.375mg/kg 또는 12.5mg/kg 경구로 투여한 경우 대조군에 비해서 각각 93% 및 91%의 뇌손상 보호 효과를 나타내는 것을 확인하였고(실시예 2, [0046] 내지 [0049] 및 Fig. 1 및 2 참조), 급성 혈전-색전 뇌졸중(acute thrombo-embolic brain stroke) 환자에게 답손을 200mg 경구로 투여한 경우 뇌손상이 67% 보호되었다는 약리 효과가 기재되어 있다(실시예 2, [0050] 내지 [0054] 및 Fig 3, 청구항 제1항 내지 제4항 참조).

이 사건 제2항 발명의 답손 투여에 의한 뇌졸중 치료 효과를 살펴보더라도, 비교대상발명 2에서 답손을 200mg 경구 투여하여 뇌졸중 환자에서 67%의 신경을 보호하는 약리 효과에 비하여 이 사건 제2항 발명이 통상의 기술자가 예측하기 어려울 정도로 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 인정되지 않는다.

[도 8]

Date	Cerebral Infarct	DDS intake	CT exam/MRI exam/observation	culture
10-05-2020 04:00 11:00	Abnormal behaviour (suspicious) Restless, Crawl without walking	DDS 2T po bid/ ibuprofen 2T po		S. pneumonia & H. influenza (20-05-2020)
11-05-2020	Suspicious Cerebral Stroke, Abnormal behaviours, but normal conversation & Orientation	9:00am DDS 2T po/18:00pm Stop DDS	MRI: A few lacunar infarctions in bilateral basal ganglia. Otherwise unremarkable	
12-05-2020	Morning, Verbal Conversation, Both extremity - Grade 4+/ At noon, Hemiparesis, Rt. Extremity - Grade 1+	Stop DDS	Diffusion MR: Increased area of acute infarction in left posterosuperior Temporal lobe / Perfusion MR: Decreased perfusion at left MCA and PCA territories.	
13-05-2020	Hemiparesis, Rt. Extremity - Grade 1+	Stop DDS	CT of abdomen & pelvis: No abnormality in liver, gall bladder, spleen and BK. / Chest CT: Patchy pneumonia in LLL. Maybe Minimal pneumonia in RLL. A small calcified granuloma in LUL. Dependent atelectasis in BLL. Small lt. pleural effusion. Cardiomegaly. Maybe Pulmonary arterial hypertension.	
14-05-2020	Hemiparesis, Rt. Extremity - Grade 1+	08:50 Restart DDS, 2T po tid		
20-05-2020	Hemiparesis, Rt. - Grade 1+	DDS, 2T po tid	The patient's condition is stable, recognizable, and unable to speak.	
30-06-2020	Hemiparesis, Rt. - Grade 1+	DDS, 1T po tid	The patient recovered from pneumonia, condition is stable, identifiable, able to express intention, and has a good complexion.	

(3) 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은 이 사건 출원발명에서는 답손이 알츠하이머성 치매나 뇌졸중을 치료하

는 약리기전으로 답손의 뉴로인플라마좀의 활성을 억제하는 효과를 밝혔다는 점에서 발명의 진보성을 주장하고 있으나, 인플라마좀(inflammasome)은 생체내에서 염증 반응을 유도하고 Caspase-1의 활성을 조절하는 과정에서 주요한 역할을 하는 선천적인 면역계 수용체로서, 알츠하이머병이나 파킨슨병과 같은 신경 퇴행성 질환을 포함하는 다양한 자가염증질환이나 자가면역질환의 발병과 연관되어 있다는 것을 밝힌 연구 결과들이 이 기술 분야에 이미 잘 알려져 있다²¹⁾(초록 및 681쪽 인플라마좀과 알츠하이머병 부분 참조).

따라서 통상의 기술자라면 어떤 질병의 발병과정에서 염증 작용과 관련한 약리기전을 밝히기 위해 인플라마좀의 역할이나 활성을 통한 질병의 염증에 관한 약리기전과의 상관성에 관한 연구를 할 수 있는 것으로, 치매 또는 뇌졸중의 발병이나 치료 과정에서 염증과 연관된 타겟으로 ‘뉴로인플라마좀’을 통한 약리 기전을 연구하여 이를 이 사건 제1항 및 제2항 발명에서 치료 대상 질병에 한정하여 기재할 수 있는 것이다.

하지만 상기 3.가.(1)㉠에서도 언급한 바와 같이 의약용도 발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약 용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐이며, 이 사건 제1항 및 제2항 발명에서 약리 기전에 해당하는 ‘뉴로인플라마좀에 대한’ 억제 활성을 고려한다고 하더라도, 궁극적인 의약 용도가 치매 또는 뇌졸중이라는 점이 달라지는 것은 아니므로 청구인의 위 주장은 받아들여지기 어려운 것이다.

(4) 대비 결과 정리

이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 하루 100~600mg의 답손을 포함하는 경구 약학 조성물로서 치매를 치료하기 위한 것인데 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있고, 이 사건 제2항 발명은 유효성분으로 하루 100~600mg의 답손을 포함하는 경구 약학 조성물로서 뇌졸중을 치료하기 위한 것인데 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의해 그리고 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 2에 의해 발명의 진보성이 모두 부정된다.

21) Nature Medicine, Vol. 21, No. 7, 2015.7. “Inflammasome: mechanism of action, role in disease, and therapeutics”

나. 이 사건 제1항 내지 제5항 발명이 명확하게 기재된 것인지 여부

특허법 제97조에 의하면 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 같은 법 제94조에 의하면 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, 특허법 제2조 제3호에는 실시의 형태를 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법으로 구분하여 그에 해당하는 행위를 각각 정하고 있으므로, 특허청구범위의 각 청구항에 기재된 발명의 카테고리는 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명 중 어느 한 형태로 명확하게 기재되어야 한다.

이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 경우, 유효성분으로 100mg~600mg의 답손(dapsone)을 투여하여 질환을 치료하는 발명으로 청구하고자 하는 바에 해당하는 말미를 ‘치료’라는 용어로 기재하고 있다. ‘치료’라는 용어의 사전적 의미는 ‘병이나 상처를 잘 다스려 낫게 함’으로 이는 질병을 치료하는 행위를 의미하는 표현으로서, 이는 특허법 제2조 제3호에서 정하는 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명 어디에도 해당하지는 것이다.

예를 들자면, 이 사건 제1항 내지 제5항 발명에서 청구하고자 하는 발명이 물건의 발명일 경우 유효성분으로 질병을 예방 또는 치료하기 위한 의약 용도에 해당하는 ‘약학적 조성물’로 기재하고, 방법의 발명일 경우 유효성분으로 질병을 예방 또는 치료하기 위한 ‘치료 방법’²²⁾으로 기재하고, 물건을 생산하는 방법 발명의 경우 ‘~을 제조하는 방법’으로 특허청구범위의 말미를 기재하여야 청구하고자 하는 발명의 카테고리를 명확하게 기재한 것이라고 볼 수 있는바, ‘치료’라는 표현은 발명의 세 가지 카테고리에서 어느 것을 의미하는 것인지 명확하게 특정지을 수 없는 불명확한 표현이다.

따라서 이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 ‘치료’는 특허법 제2조 제3호에서 정하는 발명의 범주 어디에도 속하지아, 발명의 보호 받고자 하는 사항을 명확하게 기재하였다고 볼 수 없으므로 특허법 제42조 제4항 제2호 요건을 충족하지는 것이다.

다. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1

22) 특허청구범위를 질병의 ‘치료 방법’으로 기재할 경우, 의료 행위에 해당하는 발명으로 특허법 제29조 제1항 본문에 의해 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것이니 참조 바람.

로부터, 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 따라 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하며, 이 사건 제1항 내지 제5항 발명은 청구하는 바가 명확하게 기재되지 아 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에도 위배되므로 심사관이 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

가. 이 사건 출원발명의 청구범위의 명확성 요건 충족 여부

1) 관련 법리

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 규정하고 있는데, 그 취지는 특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다는 것이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조²³⁾).

특허법은 발명의 범주(카테고리)에 관한 명시적인 규정을 두고 있지는 않지만, 제2조 제3호에서 발명의 ‘실시’의 태양을 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명의 세 가지로 나누어 규정하고 있다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 ‘실시’할 권리를 독점하며(특허법 제94조 제1항) 특허법 제2조 제3호의 ‘실시’의 태양은 특허권자의 독점권의 내용을 정의하는바, 그 내용은 제2조 제3호에서 보는 바와 같이 발명의 범주에 따라 다르게 구현된다. 결국 특허법은 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다고 할 것이다.²⁴⁾ 특허권은 권리자에게 독점적인 권리를 부여하는 무체재산권으로서 특허권자는 물론 일반 대중에게도 그 권리범위의 경계가 명확하여야 하고, 발

23) 위 각 조문 중 “특허청구범위”가 “청구범위”로 개정되기 전의 구 특허법(법률 제12753호로 2014. 6. 11. 개정) 시행 당시의 판례이나, 개정된 조문의 내용이 실질적으로 동일하므로 현행 특허법 조문에 맞게 수정하여 쓴다.

24) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결은 “특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다.”고 판시한 바 있다.

명의 범주에 따라 그 경계(독점권의 범위) 또한 달라지는바, 청구범위의 기재에 의해 발명의 범주가 명확하게 파악되어야 한다. 따라서 현행 특허법상 청구범위에 기재된 사항으로부터 발명의 범주를 알 수 없는 경우에는 청구범위의 명확성 요건을 갖추지 못하였다고 보아야 한다.

2) 구체적 판단

앞서 든 증거들과 을 제3호증의 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 출원발명의 각 청구범위는 발명의 보호받고자 하는 사항을 명확하게 기재하였다고 볼 수 없어, 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족한 것으로 보기 어렵다.

가) 이 사건 제1항 발명의 청구항에는 “치매를 예방하고 치료하기 위해 하루 100mg ~ 600mg의 답손 또는 적절한 용량의 유도체를 neuroinflammasome에 대한 경구 백신 또는 치료제로 복용하는 치료” 라고 기재되어 있으므로, 끝 부분에 기재된 ‘치료’가 보호받고자 하는 대상으로 기재되어 있음을 알 수 있고, 나머지 청구항들도 마찬가지로 그 보호받고자 하는 대상이 “치료”라고 기재되어 있다.

나) ‘치료’의 사전적 의미는 ‘병이나 상처 따위를 잘 다스려 낫게 함’(을 제2호증, 국립국어원 표준국어대사전 참조)인바, 위와 같은 청구항의 기재만으로는 이 사건 출원발명이 물건의 발명, 방법의 발명 중 어떠한 범주에 속하는지 분명하지 다.

다) 발명의 범주는 출원인의 주장이 아니라 청구항 및 그 명세서의 기재에 의해 객관적으로 파악되어야 할 것인바, 이 사건 출원발명은 그 청구항이나 명세서 기재에 비춰 보더라도 새로운 물건의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명이라고 볼 수 없고, 이미 존재하는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도를 새로이 발견한 ‘의약용도발명’이거나, 특정 질병에 대한 치료방법의 발명으로 볼 여지가 있을 뿐이다.

그러나 사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되고, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명도 허용될 수 없다(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결, 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 등 참조), 원고는 이 사건 출원발명은 의약용도발명이 아니고 위 청구범위에 기재된 “치료”라는 단어는 치료제 또는 치료방법만을 의미하는 것은 아니며 발명의 세 가지 범주 모두에 속한다 ‘는 주장을 할 뿐이며 달리 이 사건

출원발명의 범주를 명확히 파악할 자료가 부족하다. 이러한 점에 비추어 보더라도 이 사건 출원발명의 청구범위는 불명확하다고 하지 을 수 없다.

라) 원고는, 미국 등록특허인 선행발명 1도 이 사건 출원발명과 마찬가지로 그 보고받고자 하는 대상이 ‘치료’ 라고 기재되어 있는 점에 비추어 이 사건 출원발명은 명확성 원칙에 위반되지 는다고 주장하나, 선행발명 1은 그 보호받고자 하는 대상이 방법(method)으로 기재되어 있으므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

마) 한편, 이 사건 제3항 발명에는 치료 대상 질환이 “치매 관련 전신 질환” 으로, 이 사건 제4항 발명에는 “수술 후 뇌졸중 또는 관련 전신 질환” 으로, 이 사건 제5항 발명에는 “신경 질환과 관련된 유전, 전신, 대사, 감염, 호르몬 및 염증성 질환” 이라고 각 기재되어 있다. 그런데 통상의 기술자라 하더라도 위 각 청구항에 기재된 ‘질환’ 내지 ‘관련 전신 질환’ 이 의미하는 구체적인 질병 및 그 범위를 알 수 없다.

나. 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부

1) 관련 법리

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등 참조), 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결).

2) 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

가) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1(을 제1호증)
1	치매를 예방하고 치료하기 위해	치매의 치료용도 (컬럼 1의 9행 내지 12행)
2	하루 100mg ~ 600mg의 답손 또는 적절한 용량의 유도체를	전형적인 답손 투여량은 하루 50mg ~ 300mg (컬럼 2의 7행 내지 10행)
3	neuroinflammasome에 대한 경구 백신 또는 치료제로 복용하는 치료	경구 투여가 바람직함 (컬럼 2의 10행 내지 11행)

나) 공통점 및 차이점

(1) 구성요소 1의 대비

구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 치매의 치료용도라는 점에서 동일하다.

원고는, 이 사건 제1항 발명의 치료대상 질병은 ‘치매 증후군’으로서의 치매를 의미하므로 선행발명 1의 치료대상 질병인 ‘알츠하이머병’과 다르다는 취지로 주장한다. 그러나 선행발명 1에는 치료대상 질병이 치매²⁵⁾라고 기재되어 있고, 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으므로, 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재된 ‘치매’가 치매가 발생하기 전의 상태인 ‘치매 증후군’이라는 의미로 제한·변경될 수 없다. 따라서 위 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 구성요소 2의 대비

구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 유효성분이 답손이라는 점에서 공통된다.

이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 답손을 100mg ~ 600mg 투여하는 것인데, 선행발명 1의 대응 구성요소는 답손을 50mg ~ 300mg을 투여하는 것이라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘이 사건 차이점’이라 한다).

(3) 구성요소 3의 대비

구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 투여경로가 경구라는 점에서 공통된다.

한편 이 사건 출원발명의 명세서에는 답손이 neuroinflammasome의 작용을 억제하고 치매를 치료한다는 취지의 내용이 기재되어 있는데(식별번호 [0039], [0044]), 앞서 본 법리에 비추어 보면 구성요소 3의 ‘neuroinflammasome에 대한’이라는 부분은 답손의 약리기전을 표현한 것이므로 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다. 따라서 위 차이를 이유로 구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성요소에 실질적인 차이가 있다고 볼 수 없다.

다) 이 사건 차이점에 대한 검토

이 사건 제1항 발명의 100mg ~ 600mg은 그 수치범위가 선행발명 1

25) 원문에는 치매를 뜻하는 ‘dementia’로 기재되어 있다.

에 기재된 50mg ~ 300mg과 상당부분 중복되고, 한정된 수치 범위에서 현저하게 우수한 효과를 나타낸다고 인정할 만한 자료도 제출되지 않았을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 명세서로부터 그에 따른 효과를 추론할만한 기재도 찾아볼 수 없다. 나아가 의약발명 분야에서 적절한 투여용량을 찾는 것은 이 분야에서 필수적으로 해결해야 할 기술적 과제에 속하며, 이를 찾아나가는 과정과 그 방법 또한 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있으므로, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

라) 이 사건 제1항 발명의 작용효과에 대한 검토

이 사건 출원발명 명세서의 도면 5, 6(별지와 같다)에는 국립소록도병원의 한센병 환자를 대상으로 2005년경부터 2020년경까지 약 15년 동안 발생한 알츠하이머병의 발현 빈도를 비교 분석한 실험 결과가 기재되어 있는데, 이는 답손을 투여받은 환자군에서 그렇지 않은 환자군보다 알츠하이머성 치매 발생의 빈도가 더 적다는 것을 나타낸다.

한편, 아래 표에서 보는 바와 같이 선행발명 1의 표 1에도 일본의 13개 국립 나병 병원과 3개 사립 나병 병원의 한센병 환자를 대상으로 약 5년 동안 알츠하이머병의 발생 빈도를 비교 분석한 실험 결과가 기재되어 있고, 이로부터 답손을 투여받지 않거나(6.25%) 간헐적으로 투여받은 환자군(4.83%)과 비교하여 답손을 투여받은 환자군(2.9%)에서 알츠하이머형 치매 환자의 발생 비율이 낮다는 것을 알 수 있다(을 제1호증 컬럼 2의 62 내지 컬럼 3의 21행, 표 1 참조).

따라서 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 답손을 투여하거나 투여하지 않은 한센병 환자를 일정기간 동안 추적 조사하여 알츠하이머병 환자의 발현율을 비교 분석하였다는 점에서 그 실험 모델이 실질적으로 동일하다.

선행발명 1 (을 제1호증)

표 1

AGE RANGE	CASES TREATED FOR 5 YEARS					CASES NOT TREATED FOR 5 YEARS					INTERMITTENTLY TREATED CASES				
	Total	Demented		With Strokes		Total	Demented		With Strokes		Total	Demented		With Strokes	
	No.	No.	%	No.	%	No.	No.	%	No.	%	No.	No.	%	No.	%
65-69	529	4	0.76	7	1.32	489	5	1.02	11	2.25	211	1	0.47	7	3.31
70-74	410	6	1.46	10	2.44	445	7	1.57	9	2.02	176	3	1.70	3	3.31
75-79	257	8	3.11	7	2.72	376	23	6.10	13	3.46	122	4	3.28	2	1.64
80-84	150	15	10.0	5	3.33	286	36	12.55	13	4.55	69	8	11.59	4	5.80
≥85	64	8	12.5	3	4.67	165	39	23.60	11	6.67	43	14	32.56	2	4.65
OVERALL															
≥65	1410	41	2.9	32	2.27	1761	110	6.25	57	3.24	621	30	4.83	18	2.90

그밖에 선행발명 등과 비교하여 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과를 확인할만한 비교실험 결과 등이 제시되지 않은 점 등을 고려하면 이 사건 제1항 발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 인정하기 부족하다.

마) 원고의 주장에 대한 검토

원고는, 치매는 5년 내 발병하지 않으므로 5년간의 통계자료에 기초한 선행발명 1은 답손의 치매 치료효과를 확인한 문헌이라고 보기 어렵고 이 사건 출원발명의 출원전 치매에 대한 답손의 치료효과를 부정적으로 교시하는 논문이 다수 존재하므로 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지는 않는다고 주장한다.

그러나 의약품도 발명에서는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없으며(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후 502 판결 참조), 치매에 대한 답손의 치료효과를 부정적으로 교시하는 다수의 문헌들이 증거로 제출된 바도 없다. 따라서 선행발명의 내용과 어긋나는 일부 선행문헌이 존재한다고 하더라도 통상의 기술자로서는 여러 선행문헌들을 참작하여 적절한 선택을 할 수 있는 것이므로 위 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

바) 소결

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

3) 이 사건 제2항 발명의 진보성 부정 여부

가) 이 사건 제2항 발명과 선행발명 2의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제2항 발명	선행발명 2
1	뇌졸중을 예방하고 치료하기 위해	1. 다음 단계를 포함하는 급성 뇌졸중의 치료 방법: 급성 뇌졸중 치료제로 제조된 답손을 사용하는(청구항 1)
2	하루 100mg ~ 600mg의 답손 또는 적절한 용량의 유도체를	4. 제3항에 있어서, 상기 현탁액이 200mg 답손으로 구성되는 것인 방법. (청구항 4)
3	neuroinflammasome에 대한 경구 백신 또는 치료제로 복용하는 치료	2. 제1항에 있어서, 상기 약제가 경구 투여 용인 방법. (청구항 2) 3. 제2항에 있어서, 상기 경구 투여용 약제가 현탁액인 방법. (청구항 3)

나) 공통점 및 차이점

(1) 구성요소 1의 대비

구성요소 1과 선행발명 2의 대응 구성요소는 모두 뇌졸중의 치료용도 또는 치료방법이라는 점에서 실질적으로 동일하다.

원고는, 선행발명 2의 치료 대상 질환은 뇌경색이므로 뇌손상이 발생하기 전의 뇌졸중 상태를 치료하는 이 사건 제2항 발명과 다르다는 취지로 주장한다. 그러나 선행발명 2의 청구항에는 치료대상 질병으로 급성 뇌졸중²⁶⁾이 기재되어 있고, 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으므로, 이 사건 제2항 발명의 청구항에 기재된 ‘뇌졸중’이 ‘뇌졸중이 진행중인 상태’라는 의미로 한정·변경될 수 없다. 따라서 위 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 구성요소 2의 대비

구성요소 2는 답손을 100mg ~ 600mg 투여하는 것인데, 선행발명 2의 대응 구성요소인 답손 200mg을 포함하므로, 양 대응 구성요소는 실질적으로 동일하다.

(3) 구성요소 3의 대비

구성요소 3과 선행발명 2의 대응 구성요소는 모두 투여경로가 경구라는 점에서 공통된다.

한편 이 사건 출원발명의 명세서에는 답손이 neuroinflammasome의 작용을 억제하여 뇌졸중을 치료한다는 취지의 내용이 기재되어 있는데(식별번호 [0040], [0059], [0061]), 앞서 본 법리에 비추어 보면 구성요소 3의 ‘neuroinflammasome에 대한’이라는 부분은 답손의 약리기전을 표현한 것이므로 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다. 따라서 위 차이를 이유로 구성요소 3과 선행발명 2의 대응 구성요소에 실질적인 차이가 있다고 볼 수 없다.

라) 소결

앞서 살펴본 바와 같이 선행발명 2에 개시된 각 구성요소들은 이 사건 제2항 발명의 각 대응 구성요소들과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 제2항 발명은 통상의 발명자가 선행발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

26) 원문에는 ‘brain stroke’라고 기재되어 있다.

다. 검토결과와 정리

이 사건 출원발명의 각 청구항은 특허법 제42조 제4항 제2호의 청구항의 명확성 요건에 위배된다. 또한, 이 사건 제1, 2항 발명은 각기 선행발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 위배되고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후 3820 판결 참조).

8. 2022허4765 거절결정(실) 2023. 5.11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	골프티	
관련사건	출원번호	심판번호
	2020년 실용신안출원 제1619호	2022원580
쟁점사항	◆ 재심사 단계에서 청구항을 신설한 보정에 대한 보정각하결정의 적법 여부 ◆ 선행발명에 의해 보정 전 제1항 고안의 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	◆ 갑 제4호증: 비교대상고안 1(선행고안 1) ◆ 갑 제5호증: 비교대상고안 2(선행고안 2)	
심결요지	가. 보정각하결정의 적법 여부 1) 이 사건 제1항 보정고안의 진보성 여부 (1) 구성 1 비교대상고안 3에는 핀 본체(4) 측부에 실(seal)부재를 붙이거나 인쇄되는 눈금(18)의 구성이 그대로 개시되어 있으므로(식별번호 [0023], 도 1 참조), 이를 알고 있는 통상의 기술자라면 비교대상고안 1의 몸체 외주면에 비교대상고안 3의 눈금(18)을 단순히 채용할 수 있다 할 것이어서, 이 사건 제1항 보정고안의 구성 1은 통상의 기술자가 비교대상고안 1 및 3으로부터 극히 쉽게 도출할 수 있는 것이다. (2) 구성 4 이 사건 제1항 보정고안의 구성 4는 ‘상기 탄성편의 원주방향 양측에는 상기 탄성편을 절개하는 절개부가 구비되고, 상기 탄성편의 외측단부는 상하방향 두께가 상기 지지부보다 얇아지게 형성되는’ 인데, 이 사건 출원고안의 명세서에는 구성 4의 절개부와 관련하여 “절개부에 의해 탄성편의 강성이 저하되어 골퍼가 손쉽게 몸체의 위치를 조절” 외에는 각별한 기술적 의미를 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라, 그로 인해 통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과가 발생한다고 보이지도 않는다. 또한 이 사건 제1항 보정고안과 비교대상고안 1은 모두 골프공을 지면으로부터 원하는	

	높이에 쉽게 위치시킬 수 있는 골프티를 제공하고자 한다는 점에서 해결하고자 하는 과제 및 그 해결원리가 동일한 이상, 통상의 기술자가 비교대상고안 1의 탄성편의 형상을 이 사건 출원고안의 부채꼴 형상으로 설계하는 데에 별다른 구성의 곤란성 있다고 보기 어려운 점 등을 고려하면, 상기 차이점 2와 관련된 구성은 통상의 기술자가 비교대상고안 1의 탄성편(14a)을 단순히 설계 변경하여 극히 쉽게 도출할 수 있는 것이다. (3) 대비 결과 정리 따라서 이 사건 제1항 보정고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1 및 3의 결합에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항의 규정에 해당하여 진보성이 부정된다. 2) 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 것인지 여부 2022. 1. 12.자 보정으로 이 사건 제1항 보정고안에 추가된 ‘외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내는 마커가 표기되는’ 구성은 보정 전의 청구범위에 기재된 바 없는 사항이고, 이에 대응하여 보정각하결정에서 진보성 판단 시에 비교대상고안 3이 추가되어 인용되었으므로, 이는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 경우에 해당한다. 게다가, 이 사건 제6항 보정고안은 청구항을 신설한 것으로, 이는 청구항을 정리하면서 불가피한 경우에 해당하거나, 이에 대해 의견을 명백히 밝히고 있는 것도 아니므로, 특허법 제47조 제3항의 요건 어디에도 해당되지 않는다. 따라서 실용신안법 제11조에서 준용하는 특허법 제51조 제1항에 의하여 2022. 2. 14.자 보정을 각하한 것은 적법한 것이다. 3) 소결론 따라서 이 사건 제1항 보정고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1 및 3의 결합에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이고, 이는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 것으로 인정될 뿐만 아니라, 특허법 제47조 제3항의 요건 어디에도 해당되지 않는 청구항을 신설한 것에 해당되므로, 이 사건 보정각하결정은 적법하다.
--	---

	나. 원결정의 적법 여부 위의 ‘가. 보정각하결정의 적법 여부’ 에서 살핀 바와 같이 보정각하결정은 적법하므로, 보정 전 이 사건 출원고안으로 돌아가 이 사건 제1항 고안이 비교대상고안 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부를 살펴본다. 1) 이 사건 제1항 고안의 진보성 여부 이 사건 제1항 고안은 이 사건 제1항 보정고안에서 2022. 1. 12.자 보정에 의해 추가된 ‘마커, 절개부, 탄성편의 외측단부 형상’ 을 제외하고는 이 사건 제1항 보정고안과 그 구성이 동일하다. 따라서 위 ‘이 사건 제1항 보정고안의 진보성 여부’ 에서 살펴본 바와 동일한 취지로 이 사건 제1항 고안은 비교대상고안 1에 의해 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항의 규정에 해당하여 진보성이 부정된다.
판결요지 (청구기각)	가. 이 사건 재심사 보정의 적법 여부 1) 이 사건 재심사 보정은 다음과 같은 이유로 위 어느 경우에도 해당되지 아니하므로, 특허법 제47조 제1항 제3호에 위배되어 부적법하다. 가) 이 사건 재심사 보정은 독립항인 이 사건 제1항 출원고안의 구성을 일부 부가, 한정하여 이 사건 제1항 보정고안으로 남겨두고, 이 사건 제1항 보정고안의 종속항인 이 사건 제6항 보정고안을 청구범위에 새롭게 추가하는 형식을 취하고 있으므로, 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안의 청구범위 감축에 해당하지 는다. 나) 다음과 같은 이유로 이 사건 제6항 보정고안이 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위 감축에 해당한다고 볼 수도 없다. 이 사건 제5항 출원고안은 몸체, 높이조절판, 슬릿, 탄성편, 돌기부로 구성되는 반면, 이 사건 제6항 보정고안은 몸체, 높이조절판, 절개부, 탄성편, 돌기부, 지지부로 구성된다. 이처럼 이 사건 제6항 보정고안은 문언적으로 이 사건 제5항 출원고안의 ‘슬릿’ 구성을 포함하지 는다. 이 사건 제6항 보정고안은 “제1항에 있어서” 라고 하여 이

	사건 제1항 보정고안의 종속항이라는 형식을 취하고 있다. 따라서 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안을 보정한 이 사건 제1항 보정고안을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항일 뿐이지 이 사건 제1항 출원고안과는 독립항인 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 감축하는 보정고안이라고는 보이지 않는다. 나아가 이 사건 제6항 보정고안에서 부가, 한정하고 있는 ‘내측단부가 지지부와 동일한 상하방향 두께를 가지고, 외측단부로 갈수록 상하방향 두께가 얇아지는 탄성편’이라는 구성은 이 사건 제1항 출원고안의 탄성편을 한정하는 구성임이 명백하므로, 새삼스럽게 이 사건 제6항 보정고안을 이 사건 제5항 출원발명의 청구범위를 감축하는 보정고안이라고 볼 이유도 없다. 2) 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 보정이 부적법하다고 판단할 수 있는지 여부 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어 지지 아니한 새로운 사유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
--	--

	나. 이 사건 제1항 출원고안의 진보성 부정 여부 1) 공통점 및 차이점 이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 2에서는 탄성편의 개수가 한정되지 않지만, 선행고안 1의 대응 구성요소에서는 복수 개의 탄성편으로 탄성편의 개수가 한정된다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’ 이라 한다). 이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 3은 ‘탄성편의 내측단 부에는 상기 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비’ 되는 것이다. 반면 선행고안 1에는 돌기부에 대응하는 구성이 명시되지 았다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’ 라 한다). 2) 차이점에 관한 검토 다음과 같은 사실 내지 사정을 고려하면, 앞서 본 차이점들은 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 극히 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다. 가) 이 사건 출원고안의 명세서에는 “지지홈(111) 및 돌기부(501)가 상보적인 형상으로 형성되며, 도면에 도시된 바와 같이 대략 V자 형으로 테이퍼지게 형성되어 골퍼가 몸체(110)의 위치를 보다 손쉽게 조절할 수 있게 된다.” 라고 기재되어 있다(갑 제7호증 식별번호 [0036] 참조). 이러한 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 출원고안의 기술사상은 탄성편이 몸체의 지지홈에 결합될 때, 탄성편에 형성된 ‘V’ 자형의 돌기부와 몸체에 형성된 ‘V’ 자형의 지지홈이 서로 맞물려 안정적인 결합구조를 갖도록 하는 것임을 알 수 있다. 나) 선행고안 1의 명세서에는 “높이조절부재(14)의 내경부에는 복수 개의 탄성편(14a)이 일체화되어 있음에 따라 결국 상기 높이조절부재(14)는 일체화된 각 탄성편(14a)의 탄성력을 받아 상기 요철부(13)의 돌기를 지나 홈에 선택적으로 수용되면서 걸리게 되고, 이에 따라 상기 몸체(11)의 상단에 형성된 받침편(12)과 높이조절부재(14) 사이는 골퍼가 원하는 높이를 유지하게 된다.” 라고 기재되어 있고, 탄성편과 몸체의 결합구조가 도시되어 있다(갑 제4호증 식별번호[0019], 도면 3, 도면 4 참조). 이러한 명세서 기재 및 도면에 의하면, 선행고안 1은 높
--	---

	이조절부재의 탄성편이 몸체의 요철부 홈에 수용되는 구조로서, 특히 탄성편 중 요철부와 결합하는 부분은 요철부를 향하여 돌출되는 V자형, 요철부의 홈은 내부로 수용되는 V자형으로 형성되어 서로 맞물려 결합됨을 알 수 있다. 다) 이와 같이 선행고안 1의 탄성편(특히 요철부와 결합하는 부분)과 이 사건 제1항 출원고안의 돌기부는 그 결합구조와 기능이 실질적으로 동일하다. 라) 비록 선행고안 1에는 복수 개의 탄성편이 높이조절부재의 내경부를 따라 이격되어 형성된다는 점에서 이 사건 제1항 출원고안의 ‘탄성편’과 차이가 있으나, 탄성편의 형태 및 개수는 통상의 기술자가 그 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순 설계변경사항에 불과하다. 3) 검토결과와 정리 이 사건 제1항 출원고안은 통상의 기술자가 선행고안 1에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 보정각하결정은 다음과 같은 이유로 부적법하다. 그런데도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으므로, 위법하여 취소되어야 한다.

1. 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안 또는 이 사건 제5항 출원고안을 감축한 것이다. 따라서 이 사건 재심사 보정은 특허법 제47조 제3항 제1호에 위배되지 않는다.
2. 이 사건 심결은 이 사건 보정각하결정에서 다루지 아니한 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하였으므로, 절차적으로 위법하다.
3. 이 사건 제1항 보정고안은 선행고안 1, 3 또는 선행고안 1 내지 3의 결합에 의하더라도 그 진보성이 부정되지 아니하므로, 이 사건 심결에 이르러 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니다.

◆ 피고 주장

다음과 같은 이유로 이 사건 심결은 적법하다.

1. 이 사건 출원에 대한 2022.01.12.자 재심사 청구시 보정은 (i) 청구항 제6항의 신설로 인해 구 실용신안법에서 준용하는 구 특허법 제47조제3항의 보정 요건을 충족하지 못하고, (ii) 청구항 제1항에 대한 보정으로 선행고안 1과 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유가 새롭게 발생하였는바, 상기 (i) 및 (ii)의 두 가지 모두 구 실용신안법에서 준용하는 구 특허법 제51조제1항의 보정각하 사유에 해당하므로, 이 사건 보정각하결정은 정당하다.
2. 이 사건 제1항 고안(2021.10.08.자 보정된 것)은 2022.01.12.자 보정에 의해 추가된 ‘마커, 절개부, 탄성편의 외측단부 형상’을 제외하고는 이 사건 제1항 보정고안과 그 구성이 동일한바, 이 사건 제1항 고안은 선행고안 1, 또는 선행고안 1, 2에 의해 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항의 규정에 해당하여 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

• 재심사 청구 단계의 청구항 신설은 보정 요건에 위반됨이 명백한바, 심결 및 판결은 공히 타당함.

□ 특허심판원의 판단

가. 보정각하결정의 적법 여부

이 사건 제1항 보정고안이 비교대상고안 1 및 3의 결합에 의해 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보고, 이 거절이유가 보정에 따라 새롭게 발생하였다고 판단한 것이 적법한지 여부를 살펴본다.

1) 이 사건 제1항 보정고안의 진보성 여부

가) 기술분야 및 목적의 대비

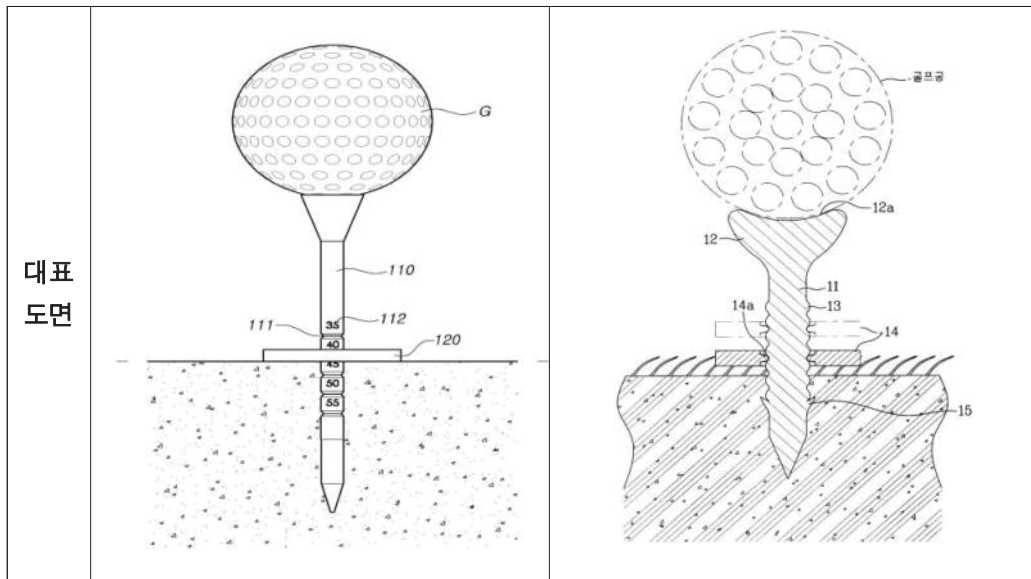
이 사건 제1항 보정고안은 지면에 박히는 깊이를 간편하게 조절할 수 있어 골퍼가 골프공을 지면으로부터 원하는 높이에 쉽게 위치시킬 수 있는 골프티를

제공하는 데 그 목적이 있고(식별번호 [0006] 참조), 비교대상고안 1은 골프공과 지면 사이의 간격을 조절하여 주는 부가 구조를 더하여 초보 골퍼라 하더라도 항상 초기 티샷을 위한 폴스윙과정에서 클럽 헤드가 골프공의 정확한 부분을 타격하도록 하는 데 그 목적이 있으며(식별번호 [0011] 참조), 비교대상고안 3은 초기 티샷을 위한 골프용 티를 제공함에 그 목적이 있는바(식별번호 [0001] 참조), 이 사건 제1항 보정고안과 비교대상고안 1, 3은 모두 골프공을 지면으로부터 원하는 높이에 쉽게 위치시킬 수 있는 골프티를 제공하고자 한다는 점에서 기술분야 및 목적에 공통점이 있다.

나) 구성 및 작용효과 대비

이 사건 제1항 보정고안은 골프티에 관한 것으로 비교대상고안 1과 비교하면 아래의 대비 표와 같다.

구분	이 사건 제1항 보정고안	비교대상고안 1
구성 1	봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수개 구비되고, 외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내는 마커가 표기되는 몸체;	하단이 날카로운 상태로서 수직을 이루는 몸체(11)가 구비되고, 상기 몸체(11)의 외측 둘레면에는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때는 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 일체 형성되는 구성(식별번호 [0014], 도면 3 참조)
구성 2	상기 몸체가 삽입되는 홈이 구비된 판형상으로 형성되는 지지부 및 상기 지지부의 내측면에서 돌출형성되며 내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판을 포함하고,	몸체(11)의 요철부(13)에는 상하이동시 상기 요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부로 복수개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)가 끼워진 구조이다. (식별번호 [0014], 도면 3 참조)
구성 3	상기 탄성편은 상기 지지부의 내측면에 원주방향으로 이격되며 다수개 구비되고,	높이조절부재(14)의 내경부에는 복수개의 탄성편(14a)이 일체화되어 있다. (식별번호 [0019], 도면 3 참조)
구성 4	상기 탄성편의 원주방향 양측에는 상기 탄성편을 절개하는 절개부가 구비되고, 상기 탄성편의 외측단부는 상하방향 두께가 상기 지지부보다 얇아지게 형성되는 골프티.	높이조절부재의 내경부에 원주방향을 따라 복수 개 형성된 탄성편의 두께가 몸체 쪽으로 갈수록 점점 더 얇아지게 도시되어 있다(도면 3 참조)



(1) 구성 1

이 사건 제1항 보정고안의 구성 1은 ‘봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰 형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수개 구비되고, 외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내는 마커가 표기되는 몸체’인데, 이는 비교대상고안 1의 ‘하단이 날카로운 상태로서 수직을 이루는 몸체(11)가 구비되고, 상기 몸체(11)의 외측 둘레면에는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때는 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 일체 형성되는 구성몸체의 외측 둘레부분에 요철부(13)가 형성되는 티의 몸체(11)’ (식별번호 [0014], 도면 3 참조)에 대응된다.

양 구성은 봉형상의 외주면 몸체에 지지홈(요철부)이 상하방향으로 다수 개 이격되어 형성된다는 점에서 동일하나, 구성 1의 몸체 외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내는 마커가 표기된다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 하다).

위 차이점 1을 비교대상고안 3과 대비하면, 비교대상고안 3에는 핀 본체(4) 측부에 실(seal)부재를 붙이거나 인쇄되는 눈금(18)의 구성이 그대로 개시되어 있으므로(식별번호 [0023], 도 1 참조), 이를 알고 있는 통상의 기술자라면 비교대상고안 1의 몸체 외주면에 비교대상고안 3의 눈금(18)을 단순히 채용할 수 있다 할 것이고, 그 결합에 있어서 다른 구성들의 변경이 필요해 보이지도 으며, 비교대상고안 1, 3에 위와 같은 결합을 방해하는 취지의 내용으로 불만한 기재를 찾을 수도 없

으므로, 통상의 기술자가 이들을 결합하여 구성 1의 마커가 표기되는 몸체에 이르는 데에 어떠한 어려움이 있을 것으로 보이지 는다.

따라서 이 사건 제1항 보정고안의 구성 1은 통상의 기술자가 비교대상고안 1 및 3으로부터 극히 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

(2) 구성 2

이 사건 제1항 보정고안의 구성 2는 ‘상기 몸체가 삽입되는 홀이 구비된 판 형상으로 형성되는 지지부 및 상기 지지부의 내측면에서 돌출 형성되며 내측단부가 상기 지지홀에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판을 포함하며’ 인데, 이는 비교대상고안 1의 ‘몸체(11)의 요철부(13)에는 상하이동시 상기 요철부의 각 홀에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부로 복수개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)가 끼워진 구조이다.’ (식별번호 [0014], 도면 3 참조)에 대응되고, 이는 표현만 달리할 뿐 그 기능도 실질적으로 동일하다.

(3) 구성 3

이 사건 제1항 보정고안의 구성 3은 ‘상기 탄성편은 상기 지지부의 내측면에 원주방향으로 이격되며 다수 개 구비되고’ 인데, 이는 비교대상고안 1의 ‘높이조절부재(14)의 내경부에는 복수 개의 탄성편(14a)이 일체화되어 있다.’ (식별번호 [0019], 도면 3 참조)에 대응된다.

대비하면, 구성 3과 비교대상고안 1의 대응 구성은 지지부의 내측면(내경부)에 원주방향으로 다수개의 탄성편이 이격 형성되어 있다는 점에서 동일하고, 그 효과도 충분히 예측가능하다.

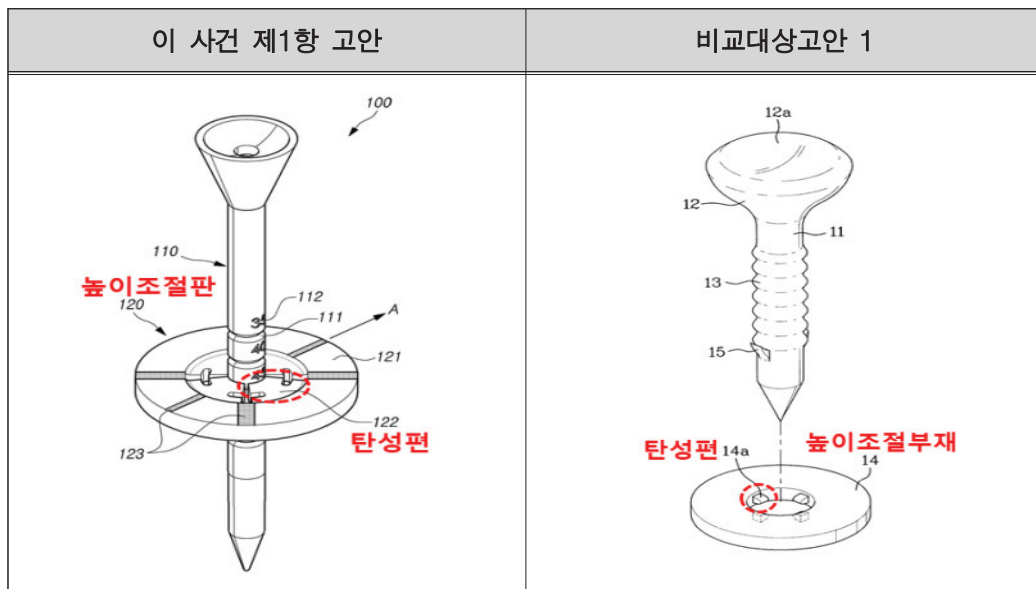
(4) 구성 4

이 사건 제1항 보정고안의 구성 4는 ‘상기 탄성편의 원주방향 양측에는 상기 탄성편을 절개하는 절개부가 구비되고, 상기 탄성편의 외측단부는 상하방향 두께가 상기 지지부보다 얇아지게 형성되는’ 인데, 이는 비교대상고안 1의 ‘높이조절부재의 내경부에 원주방향을 따라 복수 개 형성된 탄성편의 두께가 몸체 쪽으로 갈수록 점점 더 얇아지게 도시된 구성’ (도면 3 참조)에 대응된다.

양 구성은 탄성편의 외측단부는 상하방향 두께가 상기 지지부(내경부)보다 얇아지게 형성된다는 점에서 동일하나, 구성 4는 탄성편을 절개하는 절개부를 더 구비하고 있다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’ 라 한다).

그런데, 이 사건 출원고안의 명세서에는 구성 4의 절개부와 관련하여 “절개

부에 의해 탄성편의 강성이 저하되어 골퍼가 손쉽게 몸체의 위치를 조절” 외에는 각별한 기술적 의미를 찾아 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그로 인해 통상의 기술자가 예측할 수 없는 새로운 효과가 발생한다고 보이지도 않는다. 또한 이 사건 제1항 보정고안과 비교대상고안 1은 모두 골프공을 지면으로부터 원하는 높이에 쉽게 위치시킬 수 있는 골프티를 제공하고자 한다는 점에서 해결하고자 하는 과제 및 그 해결원리가 동일한 이상, 통상의 기술자가 비교대상고안 1의 탄성편의 형상을 이 사건 출원고안의 부채꼴 형상으로 설계하는 데에 별다른 구성의 곤란성 있다고 보기 어려운 점 등을 고려하면, 상기 차이점 2와 관련된 구성은 통상의 기술자가 비교대상고안 1의 탄성편(14a)을 단순히 설계 변경하여 극히 쉽게 도출할 수 있는 것이다.



다) 대비 결과 정리

비교대상고안 1 및 3은 이 사건 출원고안과 그 기술분야가 동일하고 고안의 목적에 공통점이 있다는 점에서 통상의 기술자에게 이 사건 출원고안의 해결하고자 하는 과제를 도출해 낼 수 있는 동기를 제시하고 있으며, 또한 구성에 있어서도 비교대상고안 1의 몸체에 비교대상고안 3에 개시되어 있는 눈금(18)을 채택하여 적용하는 데에 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다는 점에서, 비교대상고안 1 및 3의 구성의 결합에 어떠한 곤란성이 있는 것으로 볼 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 보정고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1 및 3의 결

합에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항의 규정에 해당하여 진보성이 부정된다.

2) 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 것인지 여부

2022. 1. 12.자 보정으로 이 사건 제1항 보정고안에 추가된 ‘외주면에는 지면으로부터의 높이를 나타내는 마커가 표기되는’ 구성은 보정 전의 청구범위에 기재된 바 없는 사항이고, 이에 대응하여 보정각하결정에서 진보성 판단 시에 비교대상고안 3이 추가되어 인용되었으므로, 이는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 경우에 해당한다.

게다가, 이 사건 제6항 보정고안은 “제 1 항에 있어서, 상기 탄성편은 상기 몸체에 지지되는 내측단부가 상기 지지부와 동일한 상하방향 두께를 가지고, 외측단부로 갈수록 상하방향 두께가 얇아지게 형성되는 것을 특징으로 하는 골프티”의 내용으로 청구항을 신설하는 보정을 하였다. 직권으로 살펴보면, 이 사건 제6항 보정고안은 청구항을 신설한 것으로, 이는 청구항을 정리하면서 불가피한 경우에 해당하거나, 이에 대해 의견을 명백히 밝히고 있는 것도 아니므로, 특허법 제47조 제3항의 요건 어디에도 해당되지 않는다.

따라서 실용신안법 제11조에서 준용하는 특허법 제51조 제1항에 의하여 2022. 2. 14.자 보정을 각하한 것은 적법한 것이다.

3) 소결론

따라서 이 사건 제1항 보정고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1 및 3의 결합에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이고, 이는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 것으로 인정될 뿐만 아니라, 특허법 제47조 제3항의 요건 어디에도 해당되지 않는 청구항을 신설한 것에 해당되므로, 이 사건 보정각하결정은 적법하다.

나. 원결정의 적법 여부

위의 ‘가. 보정각하결정의 적법 여부’에서 살핀 바와 같이 보정각하결정은 적법하므로, 보정 전 이 사건 출원고안으로 돌아가 이 사건 제1항 고안이 비교대상고안 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부를 살펴본다.

1) 이 사건 제1항 고안의 진보성 여부

이 사건 제1항 고안은 이 사건 제1항 보정고안에서 2022. 1. 12.자 보정에 의해 추가된 ‘마커, 절개부, 탄성편의 외측단부 형상’을 제외하고는 이 사건 제1항 보정고안과 그 구성이 동일하다. 따라서 위 ‘이 사건 제1항 보정고안

의 진보성 여부' 에서 살펴본 바와 동일한 취지로 이 사건 제1항 고안은 비교대상고안 1에 의해 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항의 규정에 해당하여 진보성이 부정된다.

2) 소결론

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항의 규정에 의해 등록받을 수 없고, 실용신안등록출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 더 나아가 이 사건 출원고안의 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원고안을 거절한 원결정은 적법하다.

다. 소결

따라서, 2022. 2. 14.자 보정각하결정 및 이 사건 출원고안을 거절한 원결정은 적법하며, 이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 없다.

□ 특허법원의 판단

가. 이 사건 재심사 보정의 적법 여부

1) 재심사를 청구하는 경우의 보정은 특허법 제47조 제3항 제1호에 따라 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 한하여 허용된다. 그런데 이 사건 재심사 보정은 다음과 같은 이유로 위 어느 경우에도 해당되지 아니하므로, 특허법 제47조 제1항 제3호에 위배되어 부적법하다.

가) 특허의 청구범위는 각 항이 상호 독립되므로, 독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 청구범위 감축에 해당하지 않는다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결 취지 참조. 정정심판에 관한 사안이나 이 사안에도 그대로 적용할 수 있다). 그런데 이 사건 재심사 보정은 독립항인 이 사건 제1항 출원고안의 구성을 일부 부가, 한정하여 이 사건 제1항 보정고안으로 남겨두고, 이 사건 제1항 보정고안의 종속항인 이 사건 제6항 보정고안을 청구범위에 새롭게 추가하는 형식을 취하고 있으므로, 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안의 청구범위 감축에 해당하지 않는다.

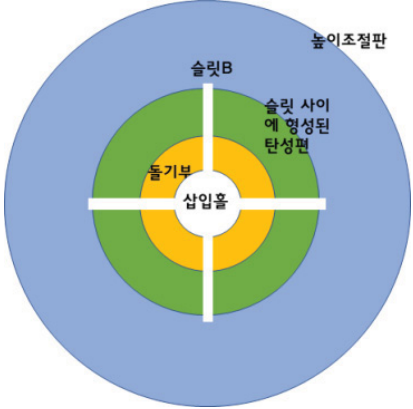
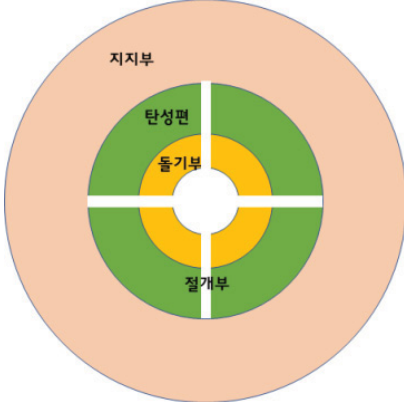
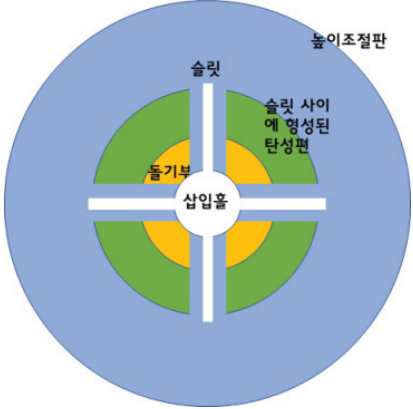
나) 다음과 같은 이유로 이 사건 제6항 보정고안이 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위 감축에 해당한다고 볼 수도 없다.

(1) 이 사건 제5항 출원고안은 몸체, 높이조절판, 슬릿, 탄성편, 돌기부로 구성되는 반면, 이 사건 제6항 보정고안은 몸체, 높이조절판, 절개부, 탄성편, 돌기부, 지지부로 구성된다. 이처럼 이 사건 제6항 보정고안은 문언적으로 이 사건 제5항 출원고안의 ‘슬릿’ 구성을 포함하지 않는다.

(2) 이 사건 제6항 보정고안은 “제1항에 있어서” 라고 하여 이 사건 제1항 보정고안의 종속항이라는 형식을 취하고 있다. 따라서 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안을 보정한 이 사건 제1항 보정고안을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항일 뿐이지 이 사건 제1항 출원고안과는 독립항인 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 감축하는 보정고안이라고는 보이지 않는다. 나아가 이 사건 제6항 보정고안에서 부가, 한정하고 있는 ‘내측단부가 지지부와 동일한 상하방향 두께를 가지고, 외측단부로 갈수록 상하방향 두께가 얇아지는 탄성편’이라는 구성은 이 사건 제1항 출원고안의 탄성편을 한정하는 구성임이 명백하므로, 새삼스럽게 이 사건 제6항 보정고안을 이 사건 제5항 출원발명의 청구범위를 감축하는 보정고안이라고 볼 이유도 없다.

(3) 이 사건 제1항 출원고안과 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 비교하여 보면, ① 몸체, 탄성편 내측단부의 돌기부 구성은 동일하고, ② 높이조절판의 경우 이 사건 제1항 출원고안은 지지부와 탄성편으로 구성되는 반면 이 사건 제5항 출원고안은 탄성편이 구비될 뿐 지지부 구성을 별도로 두지 고 있으며(이 사건 제1항 출원고안의 높이조절판 구성이 더 한정되어 있다고 할 수 있다), ③ 이 사건 제5항 출원고안에는 “높이조절판을 경방향으로 절개하는 하나 이상의 슬릿 및 상기 슬릿 사이에 형성되는 탄성편” 이 추가로 구비되어 있다는 점에서 차이가 있다.

이 사건 제5항 출원고안에 추가로 구비된 ‘슬릿’ 구성에 관하여 살펴건대, 이 사건 출원고안의 명세서에는 이에 관하여 명시하고 있지 않지만, 좁고 기다란 구멍 또는 틈이라는 “슬릿”의 사전적 의미를 감안하여 볼 때, 이는 “높이조절판을 절개하는 좁고 기다란 형태의 구멍으로 다른 슬릿과의 사이에 탄성편을 두고 있는 것”이라고 해석된다. 그렇다면 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위에는 아래 도면 1과 같이 슬릿이 탄성편과 직접 접하는 구성 뿐 아니라 도면 2와 같이 탄성편과 직접 접하지 는 구성도 모두 포함된다고 보는 것이 타당하다.

이 사건 제5항 출원고안의 높이조절판	이 사건 제1항, 제6항 보정고안의 높이조절판
 도면 1	
 도면 2	

(4) 한편 이 사건 제1항 보정고안은 “마커가 표기되는 몸체, 지지부 및 탄성편을 포함하는 높이조절판, 탄성편 내측단부의 돌기부, 탄성편을 절개하는 절개부”로 구성되어 있고, 탄성편은 지지부의 내측면에서 원주방향으로 이격되어 다수 개 구비되며, 외측단부는 상하방향 두께가 지지부보다 얇아지게 형성되도록 한정되어 있다. 이러한 이 사건 제1항 보정고안의 청구범위에 따르면, 그 높이조절판은 탄성편이 이른바 슬릿에 직접 접하는 구성에 한정된다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 제5항 출원고안의 ‘슬릿’과 이 사건 제1항 보정고안의 탄성편 사이의 빈 공간은 동일한 구성이라고 볼 수 없다.

(5) 설령 원고가 주장하는 바와 같이 이 사건 제5항 출원고안의 '슬릿' '이 사건 제1항 보정고안의 탄성편 사이의 빈 공간에 해당하는 것이라고 보더라도, 이 사건 제1항 보정고안은 이 사건 제5항 출원고안의 구성(몸체, 높이조절판, 슬릿, 탄성편, 돌기부)을 모두 포함하면서 부가하여 한정하는 구성을 구비한 것이 되어, 그 자체로 이 사건 제5항 출원고안의 감축에 해당한다고 볼 수 있다.

(6) 원고는 이 사건 재심사 보정 당시 보정서에 '이 사건 제5항 출원고안을 삭제하고 청구항 6(이 사건 제6항 보정고안)을 추가한다. '는 취지를 명시하였다. 또한 원고는 이 사건 제1차 변론기일 전까지는 이 사건 보정각하결정의 절차적 위법성만을 다투어 오다가 제1차 변론기일에 이르러 비로소 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제5항 출원고안을 감축한 것이라고 주장하였다. 이러한 보정 경위 및 소송의 경과에 비추어 보면, 이 사건 재심사 보정 당시 원고의 의사 역시 "이 사건 제6항 보정고안을 새로이 추가" 하려는 것이었을 뿐 이로써 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 감축하려는 의도는 없었던 것으로 보인다.

2) 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 보정이 부적법하다고 판단할 수 있는지 여부

특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.

이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3) 원고의 나머지 주장에 관한 판단

가) 원고는, 이 사건 심결이 이 사건 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하는 것은 특허법 제170조 제1항에 따라 허용되지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 특허법 제170조 제1항은 거절결정불복심판 절차에서 기존의 거절결정 이유와 다른 거절이유가 새로이 발견되는 경우에 적용되는 규정으로서, 이 사건에는 적용되지 않는다. 이와 다른 전제에 선 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 출원인이 거절결정서를 송달받은 날로부터 30일 이내(거절결정불복심판 청구 기간과 동일하다)에 분할출원을 할 수 있다는 전제 아래, 이 사건 심결이 이 사건 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하는 것은 출원인인 원고로부터 분할출원의 기회를 박탈하는 것이어서 부당하다는 취지로 주장한다.

그러나 분할출원은 둘 이상의 고안을 하나의 실용신안출원으로 한 경우 그 일부를 분할하여 출원할 수 있도록 하는 제도로써 거절결정이나 보정각하결정에 대한 불복절차와는 그 취지와 성격을 달리 한다. 설령 거절결정된 출원의 유지를 위한 방편으로서 분할출원 제도가 일부 이용된다고 하더라도, 이는 어디까지나 원고 스스로의 선택과 판단에 따라야 하는 것일 뿐이다. 따라서 이 사건 심결이 이 사건 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 이 사건 보정각하결정을 유지하였더라도, 이로 인하여 원고의 분할출원 기회가 박탈되었다고 볼 수는 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다) 원고는, 특허청의 심사기준에는 ‘재심사 청구가 있는 경우에 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 간과되었다면 이후 간과된 사유를 들어 보정각하해서는 아니되고, 재심사 청구 시 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하여 최초 거절이유통지나 최후 거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 보정각하해서는 아니된다. ‘고 규정되어 있으므로, 이 사건 보정각하결정 당시 간과된 사유를 이유로 심판절차에서 이 사건 보정각하결정을 유지하는 것은 위법하다는 취지로 주장한다.

특허청 심사기준은 다음과 같이 규정하고 있다(참고자료 1 참조).

제4장 재심사

2. 재심사절차

2.3. 보정의 적법성 검토

(3) 재심사 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 간과되었더라도 이 보정사항을 이유로 보정각하해서는 아니된다. 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것이다.

2.4. 보정을 승인한 후의 심사

(주의) 재심사청구 시의 보정사항 중 부적법한 보정이 있었으나 이를 간과하고 최초 거절이유통지나 최후거절이유통지 또는 특허결정을 하였다면 그 후에 보정이 부적법한 사실을 발견하더라도 되돌아가 보정각하하지 는다.

그러나 특허청의 위 심사기준은 보정각하사유를 간과하여 일단 보정을 인정하였다면 이후 보정각하 사유를 발견하더라도 보정각하결정을 해서는 아니된다는 취지에 불과하므로, 이미 보정각하결정이 내려진 이 사건에는 적용되지 는다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 제1항 출원고안의 진보성 부정 여부

1) 구성대비표

구성 요소	이 사건 제1항 출원고안	선행고안 1(갑 제4호증)
1	봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체;	본 고안은 지면에 쉽게 꽂힐 수 있도록 하단이 날카로운 상태로서 수직을 이루는 몸체(11)가 구비되고, 상기 몸체(11)의 외측 둘레면에는 원주방향을 따라 독립적이면서 전체적으로 볼 때는 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 일체 형성되는 구성(식별번호 [0014], 도면 3 참조)
2	상기 몸체가 삽입되는 홀이 구비된 판형으로 형성되는 지지부 및 상기 지지부의 내측면에서 돌출형성되며	상기 몸체(11)의 요철부(13)에는 상하이동 시 상기 요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경

구성 요소	이 사건 제1항 출원고안	선행고안 1(갑 제4호증)
	내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판;을 포함하며,	부로 복수 개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)가 끼워진 구조이다(식별번호 [0014], 도면 3 참조).
3	상기 탄성편의 내측단부에는 상기 지지홈에 삽입되는 돌기부가 구비되는 골프티.	

2) 공통점 및 차이점

가) 구성요소 1

이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 1은 ‘봉형상으로 형성되고 외주면에서 함몰형성되는 지지홈이 상하방향으로 이격되며 다수 개 구비되는 몸체’이다. 선행고안 1의 대응 구성요소는 ‘외측 둘레면에 원주방향을 따라 독립적이면서 길이방향을 향해 연속 반복되는 형태로 요철부(13)가 형성된 몸체(11)’이다. 양 구성요소는 전체적으로 봉형상으로 형성되고 봉의 상하방향[길이방향]²⁷⁾을 따라 외주면에 다수 개의 지지홈[요철부]이 이격되어 형성된 골프티 몸체라는 점에서 동일하다(이에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

나) 구성요소 2

이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 2는 ‘홀이 구비된 판형상으로 형성된 지지부 및 지지부의 내측면에서 돌출형성되며 내측단부가 상기 지지홈에 결합되는 탄성편을 포함하는 높이조절판’이다. 선행고안 1의 대응 구성요소는 ‘요철부의 각 홈에 선택적으로 수용되면서 돌기에 걸리도록 그 내경부에 복수 개의 탄성편(14a)을 일체로 갖는 높이조절부재(14)’이다. 양 구성요소는 내측면에 몸체의 지지홈[요철부]에 삽입되는 탄성편이 형성되어 있다는 점에서 동일하다. 다만 이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 2에서는 탄성편의 개수가 한정되지 않지만, 선행고안 1의 대응 구성요소에서는 복수 개의 탄성편으로 탄성편의 개수가 한정된다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘**차이점 1**’이라 한다).

27) 대괄호 안에 표시된 것은 이 사건 제1항 출원고안에 대응하는 선행고안 1의 구성에 해당한다. 이하 같다.

다) 구성요소 3

이 사건 제1항 출원고안의 구성요소 3은 ‘탄성편의 내측단부에는 상기 지지 홈에 삽입되는 돌기부가 구비’ 되는 것이다. 반면 선행고안 1에는 돌기부에 대응하는 구성이 명시되지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘**차이점 2**’ 라 한다).

3) 차이점에 관한 검토

앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 고려하면, 앞서 본 차이점들은 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 극히 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

가) 이 사건 출원고안의 명세서에는 “지지홈(111) 및 돌기부(501)가 상보적인 형상으로 형성되며, 도면에 도시된 바와 같이 대략 V자 형으로 테이퍼지게 형성되어 골퍼가 몸체(110)의 위치를 보다 손쉽게 조절할 수 있게 된다.” 라고 기재되어 있다(갑 제7호증 식별번호 [0036] 참조). 이러한 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 출원고안의 기술사상은 탄성편이 몸체의 지지홈에 결합될 때, 탄성편에 형성된 ‘V’ 자형의 돌기부와 몸체에 형성된 ‘V’ 자형의 지지홈이 서로 맞물려 안정적인 결합구조를 갖도록 하는 것임을 알 수 있다.

나) 선행고안 1의 명세서에는 “높이조절부재(14)의 내경부에는 복수 개의 탄성편(14a)이 일체화되어 있음에 따라 결국 상기 높이조절부재(14)는 일체화된 각 탄성편(14a)의 탄성력을 받아 상기 요철부(13)의 돌기를 지나 홈에 선택적으로 수용되면서 걸리게 되고, 이에 따라 상기 몸체(11)의 상단에 형성된 받침편(12)과 높이조절부재(14) 사이는 골퍼가 원하는 높이를 유지하게 된다.” 라고 기재되어 있고, 탄성편과 몸체의 결합구조가 도시되어 있다(갑 제4호증 식별번호[0019], 도면 3, 도면 4 참조). 이러한 명세서 기재 및 도면에 의하면, 선행고안 1은 높이조절부재의 탄성편이 몸체의 요철부 홈에 수용되는 구조로서, 특히 탄성편 중 요철부와 결합하는 부분은 요철부를 향하여 돌출되는 V자형, 요철부의 홈은 내부로 수용되는 V자형으로 형성되어 서로 맞물려 결합됨을 알 수 있다.

다) 이와 같이 선행고안 1의 탄성편(특히 요철부와 결합하는 부분)과 이 사건 제1항 출원고안의 돌기부는 그 결합구조와 기능이 실질적으로 동일하다.

라) 비록 선행고안 1에는 복수 개의 탄성편이 높이조절부재의 내경부를 따라 이격되어 형성된다는 점에서 이 사건 제1항 출원고안의 ‘탄성편’ 과 차이가 있으나, 탄성편의 형태 및 개수는 통상의 기술자가 그 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는

단순 설계변경사항에 불과하다.

4) 검토결과와 정리

이 사건 제1항 출원고안은 통상의 기술자가 선행고안 1에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

다. 소결

특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 참조). 이 사건 제1항 출원고안이 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원고안은 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

9. 2022허5171 거절결정(특) 2023. 8.31. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	용기 마개용 폴리머 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2017-116076	2022원1102호
쟁점사항	<진보성> 이 사건 제1항의 구성요소 3인 「중량평균분자량과 점도」, 「등온결정화 하프타임」, 「완전노치크리프 시험값」의 수치범위 구성에 진보성이 있는지 여부	
입증방법	- 갑 제9호증: 비교대상발명 1 - 갑 제10호증: 비교대상발명 2	
심결요지	- 이 사건 출원발명의 구성3의 중량평균분자량, 일정 주파수에서의 점도, 및 등온 결정화 하프타임, 및 완전 노치 크리프 시험값에 대응하는 구성이 비교대상발명 1에는 구체적으로 명시된 바가 없으나, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 에틸렌 호모폴리머와 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물로서 구성성분이 공통되고, <u>에틸렌 코폴리머 중 코모노머 함량이 공통되므로, 실질적으로 그 성분 및 용융유량지수 또는 용융유동지수(MFR₂)가 공통되는 비교대상발명 1의 에틸렌 중합체 조성물에도 이 사건 제1항 발명의 분자량 및 점도 특성이 내재된 것</u>이라고 볼 수 있다. <u>비교대상발명 2는 HDPE(High Density Polyethylene)을 포함하는 스크류 캡에 관한 것으로, 에틸렌 단독중합체과 에틸렌 공중합체를 포함하고, 에틸렌 단독중합체의 중량평균 분자량(Mw)이 에틸렌 공중합체의 Mw보다 낮은 것이며, 폴리머 조성물의 물리적 특성으로 3~10g/10min의 MFR₂, 적어도 50kD의 중량평균 분자량(실시에 1의 Mw는 100,000 이상), 0.05~2.5wt%의 코모노머의 함량, 적어도 15시간의 FNCT, 965kg/m³(0.965g/cm³)의 밀도가 기재되어</u> 있어, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 기재된 것으로부터	

	이 사건 출원발명 구성3의 중량평균분자량 및 점도를 쉽게 도출할 수 있다. ♦ <u>비교대상발명 1의 에틸렌 공중합체 내 알파-올레핀 단위의 함량이 이 사건 제1항 발명의 코모노머 함량 범위와 공통되어 이 사건 제1항 발명의 실시예 3, 4의 폴리머 조성물이 나타내는 특성인 등온 결정화 하프타임(ICHT)과 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)과 실질적으로 동일하거나 유사한 특성치를 내재하고 있다고 볼 수 있다.</u>
판결요지 (심결취소)	♦ 이 사건 제1항 발명의 구성 3 중 중량평균 분자량은 선행발명1의 다중모드성 폴리머 조성물과 선행발명 2의 HDPE 조성물의 성분 및 특성으로부터 쉽게 도출할 수 있다. ♦ 실시예 3, 4, 및 비교예 1로부터, 이 사건 제1항 발명에서 폴리머 조성물의 점도가 반드시 중량평균 분자량(또는 용융유량), 및 코모노머 함량에 의해 결정된다고 보기는 어려우며, 이 사건 제1항 발명과 같은 에틸렌 호모폴리머 및 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물에 있어서, 폴리머 조성물의 점도($\eta 0.01$)가 '적어도 20,000Pa·s' 인 것이 이 기술분야에서 폴리머 조성물의 통상적인 점도 범위라고 볼 만한 증거도 없다. ♦ 선행발명 1 및 2의 어디에도 폴리머 조성물이 이 사건 제1항 발명과 같은 '<u>123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임</u>' 및 '<u>적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값</u>' 을 동시에 갖는 것에 대하여는 개시되어 있지 고, 완전 노치 크리프 시험은 중량평균 분자량(Mw)뿐 아니라 분자량 분포(MWD), 코모노머의 함량과 분포, 고분자 사슬의 장쇄 분지(LCB) 함량 등 여러 인자에 의해 영향받아 결정되는 것으로, 단순히 중량평균 분자량(또는 용융유량) 및 코모노머의 함량의 공통된다고 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)까지 공통된다고 볼 수 없다. 따라서 선행발명 1, 2로부터 이 사건 출원발명의 구성 3의 점도, '<u>123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임</u>' 및 '<u>적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값</u>'을 쉽게 도출할 수 없다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
1	에틸렌 호모폴리머 및 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물로서,	○ 에틸렌 단독중합체(A) 및 에틸렌/알파-올레핀 공중합체(B)를 함유하는 다중 모드성 에틸렌 중합체 조성물(문단번호 [0011]~[0013]).
2	상기 에틸렌 코폴리머는, ① 상기 에틸렌 코폴리머 중의 <u>모노머의 총량을 기준으로 하여, 적어도 0.55mol%의 양으로</u> 코모노머를 포함하고, ② 상기 에틸렌 코폴리머는 상기 에틸렌 호모폴리머보다 더 높은 중량평균 분자량을 갖고	○상기 <u>에틸렌/알파-올레핀 공중합체(B)</u> 는 에틸렌 유래 단량체 단위 및 탄소수 3~12인 알파-올레핀 유래 단량체 단위를 함유하는 공중합체이고, <u>공중합체 내 알파-올레핀 단위의 함량은 0.5~2 몰%</u> 인 경우 특히 양호가 결과가 수득됨(문단번호 [0013]). ○에틸렌 단독중합체(A)의 용융유동지수(Melt Flow Index) MI2가 80 내지 200g/10분인 경우 양호한 결과를 제공하고, 상기 에틸렌/알파-올레핀 공중합체(B)의 MI2가 0.08 내지 0.8g/10분인 경우 양호한 결과를 제공함(문단번호 [0014],[0015]).
3	상기 폴리머 조성물은 ① 0.950g/cm ³ 내지 0.965g/cm ³ 범위의 밀도, ② 적어도 0.3g/10분의 용융유량 MFR ₂ , ③ 적어도 100,000g/mol 의 중량평균 분자량, ④ 적어도 20,000Pa·s의, 0.01 [1/s]의 각 주파수에서의 점도 η 0.01를 가지며, ⑤ 상기 폴리머 조성물은: 123℃에서 10분미만의 등온 결정화 하프타임(Isothermal Crystallization Half-Time); 및 ⑥ 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값(Full Notch Creep Test);을 갖는 폴리머 조성물.	○다중 모드성 에틸렌 중합체 조성물은 ① 표준밀도(SD)는 일반적으로 965 kg/m ³ 를 초과하지 고, SD 는 바람직하게는 960 kg/m ³ 를 초과하지 고, 더욱 특히는 958 kg/m ³ 을 초과하지 는 다. SD 는 바람직하게는 951 kg/m ³ 이상이다(문단번호 [0007]). ② 1.4 내지 1.8 g/10분의 용융유동지수 MI2가 특히 매우 바람직하다(문단번호 [0008]).

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 폴리머 조성물은 구성성분이 동일하고, 용융유동지수(MFR₂)도 선행발명 1의 수치범위와 동일하므로, 선행발명 1의 조성물은 이 사건 제1항 발명의 분자량 및 점도 특성과 동일하다고 볼 수밖에 없으며, 임계적 의의가 없는 단순 수치한정에 해당한다.
2. 120℃ 정도의 온도에서 폴리머의 ICHT가 10분 이하로 되는 것이 기술적으로 특별한 의미가 없고, 용기 마개의 생산성을 빠르게 하기 위해 통상의 기술자가 설정할 수 있는 임의적인 수치이며(을제3 내지 제6호증), 임계적 의의가 없는 단순수치한정에 해당한다.
3. 선행발명 1의 밀도, 중량평균 분자량의 수치범위가 동일하다는 점에 비추어 보면, 동일한 FNCT의 물성을 가진다고 볼 수 있고, 선행발명 2에 적어도 15시간의 FNCT 등이 기재되어 있어, 용기 마개용으로 사용하기 적합한 폴리머 조성물의 성능평가를 위해 등온 결정화 하프타임(ICHT)과 완전 노치 크리프 시험값(FNCT) 한정사항을 도출하는데 별다른 어려움이 없다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명의 「점도, 등온결정화 하프타임(ICHT), 완전 노치크리프 시험값(FNCT)」는 비교대상발명들로부터 용이하게 도출될 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 에틸렌 코폴리머의 모노모 총량 및 에틸렌 코폴리머의 중량평균 분자량이 동일한 경우, 해당 에틸렌 코폴리머의 점도, 등온 결정화 하프타임 및 완전 노치 크리프 시험값의 물성이 동일한지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 실시예 및 비교예로부터 코폴리머의 모노모 총량 및 에틸렌 코폴리머의 중량평균 분자량과 점도의 상관관계가 있다고 할 수 없고, 점도, 등온 결정화 하프타임 및 완전 노치 크리프 시험값은 단순히 중량 평균 분자량 뿐 아니라 분자량 분포, 코모노머의 함량과 분포, 및 고분자 사슬의 장쇄 분지 함량 등 여러 인자에 의해 영향을 받는 것이므로, 비교대상발명 1에 기재되어 있는 에틸렌 코폴리머의 모노모 총량 및 중량평균 분자량이 이 사건 제1항 발명의 에틸렌 코폴리머와 동일하다고, 동일한 점도, 등온 결정화 하프타임 및 완전 노치 크리프 시험값이 내재되어 있다고 볼 수 없다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명1·2의 결합으로 진보성이 부정되는지 여부

2) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항과 비교대상발명 1, 2는 에틸렌 단독중합체 및 에틸렌 공중합체를 포함하는 폴리머 조성물에 관한 것으로, 기술분야가 동일하고, 용기의 마개용으로 사용가능한 재료특성의 폴리머 조성물을 제공하는 점에 목적이 공통된다.

3) 구성 및 효과 대비

(1) 구성요소 1

에틸렌 호모폴리머(단독중합체) 및 에틸렌 코폴리머(공중합체)를 함유하는 ‘폴리머 조성물’이라는 점에서 차이가 없다.

(2) 구성요소 2

에틸렌 공중합체(에틸렌/알파-올레핀 공중합체) 내의 코모노머(알파-올레핀 단위)의 함량이 중복되므로, 양 발명은 차이가 없다.

(3) 구성요소 3

(ii) 비교대상발명 1의 용융유동지수(MI₂)는 1.4 내지 1.8g/10분으로 수치범위를 그대로 포함하고 있어, 양 발명의 용융유량지수(MFR₂) 또는 용융유동지수(MI₂)는 실질적인 차이가 없다.

(iii) 비교대상발명 1은 표준밀도 0.965g/cm³ 이하로, 수치범위의 하한에 대한 한정에 다소 차이가 있으나, 한정에 따른 예측할 수 없는 현저한 효과가 있는 것도 아니므로, 양 발명은 밀도범위에 별다른 차이가 없는 것으로 볼 수 있다.

(iv) 비교대상발명 1에, 중량평균 분자량과 점도(η 0.01), 등온 결정화 하프타임(ICHT) 및 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에 차이가 있다.

3-3) 위 차이점(폴리머 조성물의 중량평균 분자량, 점도, ICHT, FNCT)을 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부

(1) 중량평균 분자량 및 점도

(i) 용융지수에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 분자량과 분자량분포이므로, 평균 분자량 대신 용융지수로 비교하는 것이 일반적이며, 분자량과 용융지수의 관계는 반비례로, 예로서 고분자량(저용융지수)의 폴리에틸렌의 경우에 강성, 내응력 균일성 등의 물성은 개선되지만 점도가 저하되므로 가공성이 나빠지게 되고, 저분자량(고용융지수)

의 경우는 그 반대의 현상이 나타나는 것이 이미 잘 알려져 있다.

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 에틸렌 호모폴리머[에틸렌 단독중합체(A)]와 에틸렌 코폴리머[에틸렌/알파-올레핀 공중합체(B)]를 포함하는 폴리머 조성물[다중 모드성 중합체 조성물]로서 구성성분이 공통되고, 에틸렌 코폴리머 중 코모노머 함량이 공통되므로, 실질적으로 그 성분 및 용융유량지수 또는 용융유동지수(MFR₂)가 공통되는 비교대상발명 1의 에틸렌 중합체 조성물에도 이 사건 제1항 발명의 분자량 및 점도 특성이 내재된 것이라고 볼 수 있다.

(iv))비교대상발명 2는 HDPE(High Density Polyethylene)을 포함하는 스크류 캡에 관한 것으로, 에틸렌 단독중합체과 에틸렌 공중합체를 포함하고, 에틸렌 단독중합체의 중량평균 분자량(Mw)이 에틸렌 공중합체의 Mw보다 낮은 것이며, 폴리머 조성물의 물리적 특성으로 3~10g/10min의 MFR₂, 적어도 50kD의 중량평균 분자량(실시에 1의 Mw는 100,000 이상), 0.05~2.5wt%의 코모노머의 함량, 적어도 15시간의 FNCT 등이 기재되어 있다. …(중략)… 또한, 965kg/m³(0.965g/cm³)의 밀도 ~ 기재되어 있어, 이 사건 제1항 발명의 폴리머 조성물과 공통되거나 유사한 특성을 가지고 있다고 할 수 있는바, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있는 상기 기술내용들을 통해, 이 사건 제1항 발명의 에틸렌 호모폴리머 및 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물이 용기 마개 제품으로 사용할 수 있는 특성을 발현할 수 있도록 중량평균 분자량, 점도 등의 물성을 한정하는 정도는 쉽게 도출할 수 있다고 본다.

(2) 등온 결정화 하프타임(ICHT) 및 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)

(i) 이 사건 명세서 기재를 보면, [표 2]와 [표 3]의 실시예 3, 4 및 비교예 1은 스크류 캡의 전형적인 MFR₂ 및 밀도에 해당하는 폴리에틸렌 조성물로서, ① 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)은, 코모노머 함량(0.55mol% 이상) 범위와 관계가 없으나, ② 등온 결정화 하프타임(ICHT)은, 실시예 3(코모노머 함량 0.60mol%)의 ICHT(9시간)과 실시예 4(0.63mol%)의 ICHT(8시간) 보다 비교예 1(0.46mol%)의 ICHT(11시간)가 높은 값을 가지므로, 이 사건 제1항 발명의 코모노머 함량(0.55mol% 이상) 범위가 결정화 속도를 나타내는 등온 결정화 하프타임(ICHT)에 영향을 주는 것을 알 수 있다.

(ii) 관련해서 비교대상발명 1의 에틸렌 공중합체 조성물에 있어서도, 공중합체 내에 알파-올레핀 단위의 함량이 이 사건 제1항 발명의 코모노머 함량 범위와 공통되므로, 이 사건 제1항 발명의 실시예 3, 4의 폴리머 조성물이 나타내는 특성인 등온 결정화 하프타임(ICHT)과 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)과 실질적으로 동일하거나 유

사한 특성치를 내재하고 있다고 볼 수 있다. 또한, 비교대상발명 2에서도 최종 HDPE 폴리머 조성물의 물리적 특성으로 실시예 1의 Mw는 100,000 이상, 0.05~2.5wt%의 코모노머의 함량, 60~85%의 결정성(DSC 분석), 적어도 15시간의 FNCT 등이 기재되어 있어, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용기 마개용으로 사용하기 적합한 폴리머 조성물의 성능평가를 위해 등온 결정화 하프타임(ICHT)과 완전 노치 크리프 시험값(FNCT) 한정사항을 도출하는데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

(3) 효과에 있어서도, 이 사건 제1항 발명은 결정화 속도와 우수한 균형을 이루면서 완전 노치 크리프 시험(FNCT)으로 측정된 높은 응력 균열 저항성을 갖는 폴리머 조성물을 제공하고, 캡에서의 높은 응력 저항성, 빠른 사이클시간 및 사출 동안의 우수한 유동성 효과를 갖는 것으로 기재하고 있는데, 비교대상발명 1에서도 스크류 캡 조성물이 느린 크래킹에 대한 양호한 저항성, 샤르피 충격강도 저항성 등 용기의 마개용으로 사용되기 위한 최적 특성을 나타내는 것이 기재되어 있고, 비교대상발명 2에서도 스크류 캡 조성물이 용기 마개용으로 사용되기 위한 환경 응력 균열 저항성(ESCR), 샤르피 충격강도 등 성능평가에서 우수한 결과를 보여주는 것을 기재하고 있는바, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 충분히 예측할 수 있는 것이다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 결정의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부

2) 공통점과 차이점

가) 구성요소 1 : 동일하다.

나) 구성요소 2 : 동일하다.

다) 구성요소 3

폴리머 조성물이 적어도 100,000g/mol의 중량평균 분자량, 적어도 20,000Pa·s의, 0.01[1/s]의 각주파수에서의 점도 η 0.01를 가지며, 123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임(Isothermal Crystallization Half-Time) 및 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값(Full Notch Creep Test)을 갖는 것인데 반해, 선행발명 1에는 이에 대하여 개시하고 있지 않은 점에 차이점이 있다.

3) 차이점에 대한 검토

을2호증의 기재, 변론 전체 취지 등에 의해 종합하여 보면, 통상의 기술자는 차이점

에서 (i) ‘적어도 100,000g/mol의 중량평균 분자량’ 인 부분은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있으나, (ii) ‘적어도 20,000Pa · s의 점도’ , ‘123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임’ 및 ‘적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값’ 의 부분은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보기 어렵다.

가) 중량평균 분자량 관련 부분

(1) …(중략)… 폴리머 조성물의 중량평균 분자량을 ‘적어도 100,000g/mol’ 으로 한정된 것에 대해 특별한 기술적 의의나 임계적 의의가 기재되어 있지 다.

(2) …(중략)…이러한 선행발명 2의 HDPE 조성물의 성분 및 특성은 이 사건 제1항 발명의 폴리머 조성물의 성분 및 특성과 공통되거나 유사하다.

따라서 선행발명 2의 내용을 접합 통상의 기술자라면, 선행발명 2의 HDPE 조성물과 그 용융유동지수가 공통되는 선행발명 1의 다중모드성 폴리머 조성물에 있어서도 캡의 제조를 위한 최적 특성을 발현할 수 있도록 중량평균 분자량을 ‘적어도 100,000g/mol’ 으로 한정하는 정도는 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

나) 점도 관련 부분

(1) …(중략)… 이 사건 제1항 발명에서 폴리머 조성물의 점도(η 0.01)를 ‘적어도 20,000Pa · s’ 인 것으로 한정된 이유는, 높은 분자량과 넓은 분자량 분포를 갖는 폴리머 조성물에 있어서 위와 같은 높은 점도 값을 부여하기 위한 것으로써 이들 구성을 채택함으로써 폴리머 조성물은 등온 결정화 하프타임, 완전 노치 크리프 시험에 의해 측정된 응력 균열 저항성 등에서 우수한 특성을 갖는 것임을 알 수 있다.

(2) 한편, 선행발명 1 및 2는 모두 캡의 제조를 위한 폴리머 조성물에 관한 것으로 선행발명 1에는 폴리머 조성물이 1.4g 내지 1.8g/10분의 용융유동지수 MI_2 를 갖는 것이 개시되어 있고(갑 제9호증, 문단번호[0008]), 선행발명 2에는 폴리머 조성물이 0.3~15g/10분의 용융유량 MFR2 및 90~150 kD의 중량평균 분자량을 갖는 것이 개시되어 있으나(갑 제10호증, 문단번호 [0027]), 선행발명 1 및 2의 어디에도 폴리머 조성물이 이 사건 제1항 발명과 같은 ‘적어도 20,000Pa · s’ 의 점도(η 0.01)를 갖는 것에 대하여는 개시되어 있지 다.

(3) 그런데 갑 제11, 12호증, 을 제2호증의 기재에 의하면, 고분자의 점도는 중량평균 분자량(M_w)뿐 아니라 분자량 분포(MWD), 고분자 사슬의 장쇄 분지(Long Chain Branching) 함량 등 여러 인자에 의해 영향 받아 결정되는 것임을 알 수 있다. 따라서

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1 및 2의 폴리머 조성물이 중량평균 분자량(또는 용융 유량)이 공통된다고 하여 점도까지 공통된다고 볼 수는 없다.

(4) …(중략)… 이 사건 출원발명의 폴리머 조성에 관한 [표 2]를 참조하더라도, 실시예 3, 4와 비교예 1의 경우 폴리머 조성물의 용융유량(MFR₂)에서 아무런 차이가 없음에도 실시예 3, 4가 비교예 1에 비해 더 높은 점도(η 0.01) 값을 나타내고 있고, 또한 실시예 1 내지 5의 경우 폴리머 조성물의 분자량(Mw) 및 점도(η 0.01)가 비례하는 것도 아니므로, 이 사건 제1항 발명에서 폴리머 조성물의 점도가 반드시 중량평균 분자량(또는 용융유량)에 의해 결정된다고 보기는 어렵다.

(5) 이에 더하여 이 사건 제1항 발명과 같은 에틸렌 호모폴리머 및 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물에 있어서, 폴리머 조성물의 점도(η 0.01)가 ‘적어도 20,000Pa·s’인 것이 이 기술분야에서 폴리머 조성물의 통상적인 점도 범위라고 볼 만한 증거도 없다.

(6) 이에 대하여, 피고는 위 ‘[표 2] 폴리머 조성’에 의하면 코모노머 함량이 0.55 몰% 이상일 때 점도(η 0.01)가 20,000Pa·s 이상이 되는 것을 알 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 공통되는 코모노머 함량을 갖는 선행발명 1의 폴리머 조성물에도 이 사건 제1항 발명의 점도 특성이 내재되어 있다고 주장한다.

그러나 피고의 이 부분 주장은 다음과 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

(가) 고분자의 점도는 중량평균 분자량(Mw), 분자량 분포(MWD), 고분자 사슬의 장쇄 분지(LCB) 함량 등 여러 인자에 의해 결정되는 것이므로, 코모노머 함량이 공통된다고 하여 선행발명 1에 같은 점도 특성이 내재되어 있다고 볼 수는 없다.

(나) 실시예 1의 코모노머 함량은 실시예 2의 코모노머 함량보다 더 높음에도 실시예 1의 점도는 실시예 2의 점도보다 오히려 낮으므로, 폴리머 조성물의 점도가 코모노머의 함량에 비례하는 것도 아니다,

(다) 갑 제15호의 기재에 의하면, 폴리머 조성물의 점도가 반드시 코모노머의 함량에 의해 영향을 받는다고 볼 수도 없다.

나) 등은 결정화 하프타임(ICHT) 및 완전 노치 크리프 시험값(FNCT) 관련 부분

(1) 이 사건 명세서의 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 종래 캡 및 마개를 위한 폴리머 조성물은 최종 사용자 및 캡 제조자 모두의 요구를 만족시킬 만큼 환경 응력 균열 저항성 및 빠른 사이클 시간 특성이 충분하지 못한 문제점을 개선하기 위하여, 결정화 속도와 우수한 균형을 이루면서 완전 노치 크리프 시험으로 측정된 높은 응력 균열 저항성을 갖는 폴리머 조성물을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 삼고 있다.

(2) 한편, 이 사건 출원발명의 명세서에는 위 과제의 해결수단이 구성요소 3에 기재된 바와 같이, 폴리머 조성물이 123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임(ICHT) 및 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)을 갖는 것에 있고, 이로써 캡(cap)에서의 높은 응력 균열 저항성, 빠른 사이클 시간 및 우수한 유동성을 달성할 수 있다고 기재되어 있다.

요컨대, 이 사건 제1항 발명에서 폴리머 조성물의 등온 결정화 하프타임 및 완전 노치 크리프 시험값에 대한 수치범위는 서로 균형을 이루면서, 캡에서의 높은 응력 균열 저항성, 빠른 사이클 시간 및 우수한 유동성을 달성케 하는 기술적 의의를 갖는 것임을 알 수 있다.

(3) 선행발명 1 및 2의 어디에도 폴리머 조성물이 이 사건 제1항 발명과 같은 ‘123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임’ 및 ‘적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값’을 동시에 갖는 것에 대하여는 개시되어 있지 않다.

(4) 갑 제12, 13, 14호증의 각 기재에 의하면 고분자의 등온 결정화 하프타임은 주로 점도에 영향을 받는 것이고, 완전 노치 크리프 시험으로 측정되는 환경 응력 균열 저항성(ESCR)은 중량평균 분자량(Mw)뿐 아니라 분자량 분포(MWD), 코모노머의 함량과 분포, 고분자 사슬의 장쇄 분지(LCB) 함량 등 여러 인자에 의해 영향받아 결정되는 것임을 알 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1 및 2의 폴리머 조성물이 중량평균 분자량(또는 용융유량), 코모노머의 함량이 공통된다고 하여 그 등온 결정화 하프타임(ICHT) 및 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)까지 공통된다고는 볼 수 없다.

(5) 에틸렌 호모폴리머 및 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물에 있어서, ‘123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임’ 및 ‘적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값’을 동시에 갖는 것이 이 기술분야에서 폴리머 조성물의 통상적인 물리적 특성이라고 볼 만한 증거도 없다.

(6) 선행발명 1 및 2에는 개별적으로 공지된 구성요소를 결합하여, ‘123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임’ 및 ‘적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값’의 구성을 도출할 만한 개시나 암시가 없다.

4) 검토 결과의 정리

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 그 진보성이 부정되지 않는다.

10. 2022허5416 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	섬유화 조직으로부터 정상 조직을 재생하기 위한 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-7024745	2022원774
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명	
심결요지	이 사건 제1항 발명의 ‘줄기세포의 성장 및 분화에 의해’ 및 ‘줄기세포를 섬유화 간의 정상 조직세포로 분화시키기 위한’은 이 사건 제1항 발명의 약학적 조성물이 ‘섬유화 간으로부터 정상 간을 재생’이라는 의약용도에 있어 ‘약리기전’에 해당하는 것인데, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성일 뿐이므로, 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소에 해당한다고 볼 수 없음. 더욱이 간에는 성숙한 간세포와 난원세포라는 줄기 세포가 있으며, 간세포는 높은 재생력으로 자가증식함으로써 간 재생에 중요한 역할을 하는 것이 이 기술분야에 널리 알려진 사항이라는 점을 고려하면, 정상 간으로의 재생에 있어서 줄기세포의 성장 및 분화가 관여한다는 것은 통상의 기술자에게 자명함 이 사건 제1항 발명은 간 섬유화 환자를 장기 이식만이 치료법인 중증 간 섬유화 환자로 한정하고 있으나, 장기 이식만이 치료법인 중증 간 섬유화 환자는 섬유화 자극이 지속되는 섬유화 간을 가지며, 정상 간으로의 재생 및 알부민 발현 레벨 상승이 요구되는 환자인데, VA-lip-siRNAg46가 간세포에서 콜라겐 분비를 억제하고, 섬유화 자극이 계속되는 상태에서 섬유화를 감소시키며, 간 조직의 회복, 즉 재생 및 알부민 수치를 정상화하는 것은 이미 공지되었으므로, 이 사건 제1항 발명의 환자는 선행발명의 대상 환자와 별다른 차이가 없음	

판결요지 (청구기각)	이 사건 출원발명과 선행발명의 차이점 1 ‘장기 이식만이 치료법인 중증 간 섬유화 환자’ 는, 간 이식이 선행발명의 중증 간 섬유화 환자에서 치료법으로 고려될 수 있는 점, 해당 환자군에 대한 치료효과를 확인할 수 있는 기재가 명세서에 없는 점, 이 사건 출원발명 동물 모델이 선행발명과 중복되고, 차이점 1 환자군을 대표하는 모델이라고 볼 수 없는 점, 선행발명에서 주된 효과를 살펴본 DMN 모델이 담관 결찰 유도 모델보다 더 치명적인 간 섬유증을 유발하므로 정상적인 간 기능이 잔존하고 있는 모델이라고 볼 수 없는 점 등을 고려하면, 선행발명과 차별화되는 새로운 환자군이라고 볼 수 없음 이 사건 출원발명과 선행발명의 차이점 2 ‘줄기세포 성장 및 분화에 의한 간의 재생’ 은, 이 사건 출원발명에 기재된 그 효과가 별도로 이식한 간 줄기세포가 조합되어 나타나는 효과이나, 이 사건 출원발명은 줄기세포를 본래 존재하는 것으로도 기재하고 있는 점, 간에는 본래부터 간 줄기세포가 존재하여 간세포의 재생 능력이 더는 작동하지 는 경우에 활성화되어 정상조직을 재생하는 점 등을 고려하면, 그 줄기세포를 이식한 줄기세포로 제한 해석해야 할 이유가 없어 통상의 기술자가 극복 가능함 이 사건 출원발명에는 섬유화 조직에 축적된 콜라겐의 감소에 의해 생성된 공간에 줄기세포가 증식분화하여 정상 조직을 재생하는 것 등의 효과가 기재되어 있지만, 심한 간 손상으로 간세포 자체 증식이 한계점에 도달하는 경우 간 줄기세포의 일종인 난원세포가 활성화된다는 것이 주지인 점, 세포는 저밀도 조건에서 더 잘 증식분화하는 것이 주지인 점, 선행발명은 간 섬유증의 회복을 개시하는 점 등을 고려하면, 상기 기재된 효과는 선행발명에서 암시된 효과를 확인하여 기재한 것에 불과함
-------------------------------	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명
콜라겐의 생산 또는 분비를 저해하는 HSP47에 대한 siRNA가 담지된 레티노이드 결합 리포솜 구성 담체를 포함하고, 상기 레티노이드는 콜라겐 생산 세포에 siRNA를 특이적으로 전달하며, 상기 조성물은 섬유화 자극을 계속 받고 있는 섬유화 간을 갖고 있는 인간 개체 (1), 섬유화 간으로부터 정상 간의 재생이 필요한 인간 개체(2) 및 섬유화 간으로 인한 알부민 발현 레벨 감소를 겪는 인간 개체(3)에 투여하기 위한 것이고, 상기 인간 개체는 장기 이식만이 치료법인 중증 간 섬유화 환자이고; 섬유화 간이 섬유화 자극을 계속 받고 있는 동안 섬유화 간에 축적된 콜라겐의 감소로 형성된 공간에서 줄기세포의 성장 및 분화에 의해 인간 개체 내 섬유화 간으로부터 정상 간을 재생시키기 위한 약학적 조성물로서, 상기 조성물은 줄기세포를 섬유화 간의 정상 조직세포로 분화시키기 위한 것이고, 간의 알부민 발현레벨을 증가시키기 위한 것을 특징으로 하는, 약학적 조성물	○ 콜라겐의 생산 또는 분비를 저해하는 gp46 (인간 HSP47의 래트 상동체)에 대한 siRNA가 담지된 레티노이드 결합 리포솜 구성 담체(VA8)-lip-siRNAgp46) ○ Vitamin A는 콜라겐 생산세포(간 정상세포; HS 세포, Hepatic Stellate Cell)에 siRNA를 특이적으로 전달함 ○ 간경변증 동물 모델(DMN9) 유도, CCl4 유도, 담관 결찰(BDL10)) 유도)에서 콜라겐 합성 억제에 의해 간 경변을 역전할수 있고, 재생능이 시사됨 - DMN 유도 모델은 진행성 및 치명적섬유증 유발하므로 주 연구 모델로 선택하였다고 기재 - CCl4 유도 모델은 치명적이지 않고 DMN 모델보다 경미한 특징의 섬유증 모델로 기재 - 담관 결찰 유도 모델은 담즙 역류로 인한 만성적인 연속 자극에 의해 간경변증을 유도하는 동물 모델로 기재 ○ DMN 래트에서 VA-lip-siRNAgp46 치료 70일에 알부민 수준이 거의 또는 완전히 정상적인 수준임이 확인됨 ○ 간경변증 또는 섬유증은 모든 형태의 만성 간 손상에서 최종적인 병리학적으로, 전 세계적으로 이환율과 사망률에 큰 영향을 미침 ○ 간경변증 동물 모델(DMN 유도, CCl4 유도, 담관 결찰(BDL) 유도)에서 축적된콜

	라겐의 감소 효과 확인 - HS 세포의 콜라겐 합성 억제와 동시에 콜라게나제에 의한 축적된 콜라겐 분해 - HS 세포자멸사에 의해 콜라겐 생성 세포 감소 - 프로콜라겐 I mRNA 생성 억제 ○간경변증 치료 후 간이 거의 완전히 정상적인 간 구조로 복원되어 간 조직의 재생 능이 시사됨 ○알부민 수준이 정상 수준으로 회복됨
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 출원발명은 투여대상이 장기 이식만이 치료법인 중증 간 섬유화 환자의 콜라겐 분비 억제에 의한 간 섬유화 억제뿐만 아니라 정상조직으로의 재생 효과에 관한것으로서 선행발명과 상이한 질병에 대한 의약용도를 제공하는 것임. 이 사건 출원발명은 지속적인 섬유화 자극을 받고 있는 섬유화 조직에서 섬유화조직 분해 및 콜라겐 제거 효과를 나타내므로 선행발명에 비해 현저한 효과가 있는 것이고, 줄기세포를 통한 정상 조직 세포로의 분화 및 정상 조직 재생은 선행발명의 간 섬유화 조직의 회복과 대비하여 이질적인 효과를 나타내는 것임.

◆ 피고 주장

선행발명은 담관 결찰 유도 모델과 DMN 유도 모델 등을 대상으로 시행된 연구이고, 이는 이 사건 제1항 발명이 대상으로 한 섬유화 자극을 계속 받고 있는 섬유화 간과 실질적으로 다를 바 없음. 선행발명과 이 사건 출원발명은 적용 대상이 간 섬유화 환자라는 점에서 실질적으로 동일함. 이 사건 출원발명의 ‘섬유화 자극을 계속 받고 있는 섬유화 간’ 이 선행발명과 달리 특별한 의미가 있다거나, 이 사건 출원발명의 유효성분이 장기 이식만으로 치료될 수 있는 중증 간 섬유화 환자에게 특별한 작용 효과가 있다고 보기 어려

움. 선행발명과 이 사건 출원발명은 실질적으로 같은 약물 조성물을 투여함으로써 섬유화 영역을 감소시키고 정상 간 구조로 복원시키는 동일한 작용효과를 나타내며 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비해 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다고 볼 수 없음

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 ‘간 섬유증 환자가 장기 이식만이 치료법인 중증인 것’ 및 ‘줄기세포 성장 및 분화에 의한 간의 재생’ 인데, 특허법원은 이에 대해 본래의 병태 또는 상태에 수반되는 것이어서 특별한 기술적 의미를 부여하기 어렵다고 판단하고 진보성이 부정된다고 판시하였음

11. 2022허5614 거절결정(특) 2023. 6. 8. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	어린이 캐리어	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019- 0046050	2022원538
쟁점사항	♦ 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출해낼 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 비교대상발명 1 ♦ 을 제2호증: 비교대상발명 2	
심결요지	비교대상발명 2에 ‘아기가 크면 지퍼형태로 캐리어부분으로부터 분리할 수 있는 목받침대’ (9, 10쪽 참조)가 개시되어 있는바, 통상의 기술자가 비교대상발명 1에서 목받침(140)을 수용할 수 있는 수용공간(115) 대신 비교대상발명 2의 목받침대와 캐리어부분을 연결하는 지퍼를 채택하여 필요에 따라 목받침(140)을 사용하도록 하는 데 별다른 어려움이 없다고 보이고, 이로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 상기 차이점 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다. 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 아기를 지지하는 힙 지지 부분(123)[지지커버(160)]의 상대적 위치에서 차이가 있는데, 힙 지지 부분(123)[지지커버(160)]을 허리 스트랩(111)[허리밴드(120)]과 숄더 스트랩(112)[어깨밴드(130)] 사이에 설치할지 아니면 허리 스트랩(111)[허리밴드(120)]과 몸통지지 부분(122)[등판(110)] 사이에 설치할지는 통상의 기술자가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 것이고 이로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 이 사건 제1항 발명에서 ‘2개의 숄더 스트랩(112)의 고정 단부	

	들(112a)이 각각 2개의 이격 위치에서 허리 스트랩(111)과 고정 연결되는’ 구성은 2021. 8. 17. 보정에서 도 6 및 7에 도시된 특징들을 청구항에 부가한 내용으로 이와 관련한 구성 및 작용효과는 이 사건 출원발명의 명세서에 전혀 기재되어 있지 다. 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 상기 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 설계변경하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 출원발명 명세서에는 “숄더 스트랩의 고정 단부가 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 라는 부분의 의미가 명시되어 있지는 다. 그러나 “인접”의 사전적 의미는 “이웃하여 있음 또는 옆에 닿아 있음” 이므로, “숄더 스트랩의 고정 단부가 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 는 것은 그 문언상, 숄더 스트랩이 허리 스트랩과 서로 맞닿은 상태에서 연결된 것 뿐 아니라 서로 맞닿지 았더라도 인접한 상태에서 연결되었다고 볼 수 있는 경우까지를 포함한다고 해석하는 것이 합리적이다. 청구범위는 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 다만 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충할 수 있으나, 명세서에도 기재되어 있지 은 사항을 이유로 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 ‘숄더 스트랩이 허리 스트랩과 직접 맞닿아 연결되는 구조(또는 구성)를 갖는다’ 고 한정하는 내용이 기재되어 있지 다. 따라서 이 사건 제1항 발명 청구범위의 “2개의 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 는 부분은 숄더 스트랩(의 고정 단부들)이 허리 스트랩과 직접 연결되는 것뿐만 아니라 다른 구성을 통하여 간접 연결되는 것 모두를 의미한다고 해석하는 것이 타당하다. 이상과 같은 해석에 기초하면, 구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성은 실질적으로 동일하다. 이 사건 제1항 발명의 목 지지 부분은 어린이의 목을 지지하여

	안정감을 높인다는 점에서 선행발명 2에 개시된 목 받침대와 그 목적과 기능이 동일하다. 또한 양 대응 구성은 목 지지 부분[목받침대]과 몸통 지지 부분[캐리어부분]이 파스너[지퍼]에 의해 탈착 가능하다는 점에서 그 구조가 동일하다. 선행발명 1, 2는 모두 아기띠에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하다. 선행발명 1의 목받침과 선행발명 2의 목 받침대 모두 아기의 머리를 받치도록 형성된 것으로(을 제1호증 식별번호 <15>, <24>, 을 제2호증 9~10면 참조), 그 기능과 목적이 동일하다. 선행발명 1 명세서에는 ‘목받침을 접어서 등판의 내부에 수용할 수 있다’ 는 내용이 기재되어 있어(을 제1호증 식별번호 <31>, <32>, <45>), 필요에 따라 목받침을 장착하거나 제거하려는 동기가 나타나 있다. 선행발명 1의 목받침에 선행발명 2의 지퍼를 도입하는 데에 어떠한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1의 목받침에 선행발명 2의 지퍼를 결합하는 것에 특별한 어려움이 있다고 보이지 는다. 결국 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2의 목받침대와 지퍼 구성을 부가하여 쉽게 이를 수 있고, 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 탈착이 가능한 목받침대를 부가함으로써 안전성과 편안함, 편의성을 제공한다는 효과를 쉽게 예측할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에 비하여 현저한 효과를 가진다고 볼 수 없다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 제1항 발명은 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 직접 연결되는 반면, 선행발명 1은 어깨밴드가 지지커버에 의하여 허리밴드에 간접 연결되므로, 구성이 상이하다. 이 사건 제1항 발명은 선행발명들에 비하여 현저한 효과를 가진다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 없으므로, 진보성이 부정되지는 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

- 1) 이 사건 제1항 발명은 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 직접 연결된 것으로 한정되지 않고, 선행발명 1에서와 같이 숄더 스트랩이 지지커버 등에 의해 간접 연결된 것을 포함한다.
- 2) 설령 이 사건 제1항 발명이 '고정 단부들이 허리 스트랩과 직접 연결되는 것'으로 한정된다고 하더라도, 선행발명 1의 지지커버는 어깨밴드를 허리밴드에 연결하는 역할을 할 뿐이므로 2개의 어깨밴드가 허리밴드로 직접 연결되도록 변경하는 것은 통상의 기술자에게 용이하다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 발명에서 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 “직접 연결된다”고 한정하고 있지 않은 점 및 도면에서 직접 연결되지 않은 구성요소들간의 연결도 동일한 방식으로 표현하고 있는 점을 볼 때 이 사건 판결에서의 청구항 해석이 타당함

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단

1) 기술분야 대비

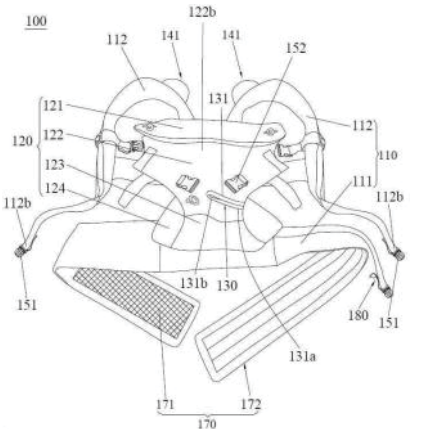
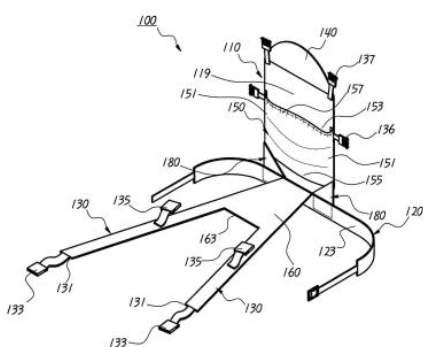
이 사건 제1항 발명은 사용 시에 편리하고 융통성이 있는 어린이 캐리어에 관한 것이다(식별번호 [0006] 참조). 이에 대하여 비교대상발명 1은 아기가 하방으로 낙하하지도록 지지할 수 있고, 목받침의 수용이 가능하며, 엮기, 앞보기 겸용으로 사용할 수 있고, 신생아용으로 사용이 가능할 뿐만 아니라, 휴대가 간편한 하방 받침 기능을 가지는 아기띠에 관한 것이다(식별번호 [0001] 참조), 비교대상발명 2는 착용자도 아기도 편한 힙시트 아기띠에 관한 것이다(1쪽 참조).

보건대, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 어린이 캐리어(아기띠)에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 동일하다.

2) 구성 및 효과 대비

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 대응구성을 대비하면 다음 표와 같다(대비의 편의를 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 요소에 도면 부호를 부기한다).

구분	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1의 대응구성
구성 1	어린이 캐리(100)어에 있어서, 상기 어린이 캐리어는 허리 스트랩(111)과 2개의 숄더 스트랩(112)을 포함하는 수용 하네스(110); 및 상기 수용 하네스(110)와 연결된 어린이 지지 부분(120)을 포함하며, 상기 어린이 지지 부분은 파스너에 의해 서로 착탈식으로 연결된 목 지지 부분(121)과 몸통 지지 부분(122)을 포함하되,	일반적으로 아기띠(100)는 ... 아기(B)를 덮을 수 있도록 직물지로 형성된 등판(110)과 상기 등판(110)의 하방에 부착되어 허리에 감기어 결합되도록 구성된 허리밴드(120)와 상기 허리밴드(120)와 등판(110)의 양쪽에 연결되어 양 어깨에 걸려지는 어깨밴드(130)와 상기 등판(110)의 상단에서 상방으로 돌출되어 아기(B)의 머리를 받치도록 직물지로 형성된 목받침(140)으로 구성(식별번호 [0024])
구성 2	상기 파스너는 목 지지 부분(121)을 몸통 지지 부분(122)과 연결하기 위해 결합되고 목 지지 부분(121)을 몸통 지지 부분(122)으로부터 제거하기 위해 분리되며,	목받침(140)이 등판(110) 내측으로 수용이 가능하도록 ... 수용공간(115)이 형성(식별번호 [0031])

구성3	2개의 숄더 스트랩들(112)은, 각각, 허리 스트랩(111)과 인접하게 고정 연결된 개별 고정 단부(112a), 및 몸통 지지 부분(122) 또는 허리 스트랩(111)에 착탈식으로 체결되도록 작동될 수 있는 원위 단부(112b)를 가지고, 2개의 숄더 스트랩(112)의 고정 단부들(112a)은 각각 2개의 이격 위치에서 허리 스트랩(111)과 고정 연결되며, 2개의 숄더 스트랩들(112)은 허리 스트랩(111)으로부터 원위 단부들(112b)로 서로로부터 멀어지는 방향으로 연장되고, 몸통 지지 부분(122)은 원위 단부(112b)와 고정 단부(112a) 사이의 중간 위치에서 2개의 숄더 스트랩(112) 각각에 착탈식으로 체결되도록 작동될 수 있는 것을 특징으로 하는 어린이 캐리어	어깨밴드(130)가 등판(110)에 연결되기 위해서, 상기 허리밴드(120) 내측면(123, 신체가 접하는 면)에 아기(B)의 사타구니를 커버하여 지지하는 지지커버(160)가 부착되고, 상기 지지커버(160)의 종단부(163)에 상기 어깨밴드(130)가 연결되어 구성된다. 그리고 상기 어깨밴드(130)가 등판(110)에 착탈되도록 하기 위해서 어깨밴드(130)의 종단부(131)에 상부결속수단(133)이 연결되고, 상기 상부결속수단(133)과 지지커버(160) 사이에 위치하도록 미들결속수단(135)이 또한 어깨밴드(130)에 연결되어 구성된다. 그리고 상기 등판(110)에 있어서 상단 양측에 상기 미들결속수단(135)에 탈착되는 결속수단(137)이 연결되고, 상기 등판(110)에 있어서 결속수단(137) 하방의 양측에 상기 상부결속수단(133)에 착탈되는 결속수단(136)이 연결된다.(식별번호 [0028])
주요 도면		

보건대, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 허리 스트랩(111)[허리밴드(120)], 2개의 숄더 스트랩(112)[어깨밴드(130)], 목 지지 부분(121)[목받침(140)], 몸통 지지 부분(122)[등판(110)]을 포함하고, 몸통 지지 부분(122)[등판(110)]은 원위 단부(112b)[종단부(131)]와 고정 단부(112a)[지지커버(160)]의 종단부(163)에 상기 어깨밴드(130)가 연결된 부분 사이의 중간 위치[미들결속수단(135)]에서 2개의 숄더 스트랩(112)[어깨밴드(130)] 각각에 착탈식으로 체결되도록 작동되는 어린이 캐리어[아기띠(100)]라는 점에서 차이가 없다(괄호 [] 안에 적은 것은 이 사건 출원발명의 구성 요소에 대응되는 비교대상발명 1의 구성 요소이다). 또한 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 “어린이 캐리어(100)가 사용될 때, 숄더 스트랩(112)들의 원위 단부(112b)들에서 커넥터(151)들은 몸통 지지 부분(122)의 커넥터(152)들에 고정될 수 있으며, 몸통 지지 부분(122)의 커넥터(142)들은 각각 숄더 스트랩(112)의 커넥터(141)들과 결합될 수 있다. 그에 따라, 몸통 지지 부분(122)은 숄더 스트랩(112)들에 결합될 수 있으며, 숄더 스트랩(112)들은 각각 보육자의 팔이 통과할 수 있도록 하기 위해 2개의 폐회로를 형성할 수 있다.” (식별번호 [0036] 참조)라고 기재되어 있고, 비교대상발명 1에는 “아기(B)가 서너 살 된 경우에는 도 11에서처럼, 수용주머니(150) 위에 아기(B)를 놓게 된다. 이 상태에서 상기 미들결속수단(135)을 등판(110)의 상단에 구성된 결속수단(137)에 연결하게 되면, 지지커버(160)가 아기(B)를 앉힐 수 있도록 하방을 지지하게 된다. 그리고, 어깨밴드(130)를 전방으로만 곡시켜서 상부결속수단(133)을 등판(110)의 측방에 연결된 결속수단(136)에 연결시키면, 팔을 넣어서 어깨에 걸칠 수 있게 된다.” (식별번호 [0041] 참조)라고 기재되어 있어서, 이 사건 출원발명과 비교대상발명 1은 2개의 숄더 스트랩(112)[어깨밴드(130)]의 중간 위치에 설치된 커넥터(141)[미들결속수단(135)]들이 몸통 지지 부분(122)의 [등판(110)]의 상부에 결합되고, 숄더 스트랩(112)[어깨밴드(130)]의 원위 단부에 설치된 커넥터(151)[상부결속수단(133)]들이 몸통 지지 부분(122)[등판(110)]에 결합됨으로써 각각 보육자의 팔이 통과할 수 있도록 하는 2개의 폐회로를 형성하는 작용에서도 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 발명은 목 지지 부분(121)과 몸통 지지 부분(122)을 연결 또는 분리하기 위한 파스너를 구비한 것인 데 비하여, 비교대상발명 1은 목받침(140)이 등판(110) 내측으로 수용이 가능하도록 수용공간(115)을 구비한 점에서 차이가 있고(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 이 사건 제1항 발명은 2개의 숄더 스트랩(112)

의 고정 단부들(112a)이 각각 2개의 이격 위치에서 허리 스트랩(111)과 고정 연결되는 것으로 한정하고 있는 데 비하여, 비교대상발명 1은 어깨밴드(130)가 허리밴드(120)에 부착된 지지커버(160)의 종단부(163)에 연결 고정되어 있는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’ 라 한다).

가) 차이점 1

먼저 차이점 1에 대해 보면, 비교대상발명 2에 ‘아기가 크면 지퍼형태로 캐리어부분으로부터 분리할 수 있는 목받침대’ (9, 10쪽 참조)가 개시되어 있는바, 통상의 기술자가 비교대상발명 1에서 목받침(140)을 수용할 수 있는 수용공간(115) 대신 비교대상발명 2의 목받침대와 캐리어부분을 연결하는 지퍼를 채택하여 필요에 따라 목받침(140)을 사용하도록 하는 데 별다른 어려움이 없다고 보이고, 이로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 상기 차이점 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

나) 차이점 2

다음으로 차이점 2에 대해 보면, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 “어린이 지지 부분(120)은 각각 어린이 지지 부분(120)의 맞은편에 있는 2개의 단부 부분들에서 숄더 스트랩(112)들과 허리 스트랩(111)에 연결될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어린이 지지 부분(120)은 목 지지 부분(121), 서로 맞은편에 있는 내측 표면(122a)(도 6에 잘 도시됨)과 외측 표면(122b)(도 1-3에 잘 도시됨)을 가진 몸통 지지 부분(122), 힙 지지 부분(123) 및 2개의 허벅지 지지 부분(124)들을 포함할 수 있다. … (중략) … 힙 지지 부분(123)은 허리 스트랩(111)과 몸통 지지 부분(122) 사이에 배열되고 각각 이들과 연결된다. 2개의 허벅지 지지 부분(124)들은 힙 지지 부분(123)의 좌측 및 우측면에 대해 횡단 방향으로 서로 맞은편에 배열되며, 각각 힙 지지 부분(123)과 연결된다.” (식별번호 [0012] 참조)라고 기재되어 있어서, 이 사건 출원발명은 어린이 지지부분(120)의 몸통 지지 부분(122)이 힙 지지 부분(123)을 통해 허리 스트랩(111)에 연결되고, 2개의 숄더 스트랩(112)이 각각 이격 위치에서 허리 스트랩(111)과 고정 연결되어 있는 것임을 알 수 있다. ② 그런데 비교대상발명 1에 “어깨밴드(130)가 등판(110)에 연결되기 위해서, 상기 허리밴드(120) 내측면(123, 신체가 접하는 면)에 아기(B)의 사타구니를 커버하여 지지하는 지지커버(160)가 부착되고, 상기 지지커버(160)의 종단부(163)에 상기 어깨밴드(130)가 연결되

어 구성된다.” (식별번호 [0028] 참조)라고 기재되어 있어서, 비교대상발명 1은 등판(110)이 허리밴드(120)에 연결되고, 어깨밴드(130)가 지지커버(160)의 종단부에 고정 연결되어 지지커버(160)를 통해 허리밴드(120)에 연결되어 있다. ③ 보건대, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 아기를 지지하는 힙 지지 부분(123)[지지커버(160)]의 상대적 위치에서 차이가 있는데, 힙 지지 부분(123)[지지커버(160)]을 허리 스트랩(111)[허리밴드(120)]과 숄더 스트랩(112)[어깨밴드(130)] 사이에 설치할지 아니면 허리 스트랩(111)[허리밴드(120)]과 몸통지지 부분(122)[등판(110)] 사이에 설치할지는 통상의 기술자가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 것이고 이로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. ④ 이 사건 제1항 발명에서 ‘2개의 숄더 스트랩(112)의 고정 단부들(112a)이 각각 2개의 이격 위치에서 허리 스트랩(111)과 고정 연결되는’ 구성은 2021. 8. 17. 보정에서 도 6 및 7에 도시된 특징들을 청구항에 부가한 내용으로 이와 관련한 구성 및 작용효과는 이 사건 출원발명의 명세서에 전혀 기재되어 있지 다.

위와 같은 점들을 종합하여 보면, 상기 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 설계변경하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

3) 대비 결과

이상 살핀 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 기술분야가 동일하고, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성도 인정되지 는 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2의 결합으로부터 진보성이 부정된다.

나. 소결

따라서 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 특허 받을 수 없는 것이고, 특허청구범위가 여러 청구항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 청구항이라도 거절 이유가 있는 경우에는 그 출원발명은 거절되어야 할 것이므로, 나머지 청구항에 대해 더 나아가 살필 필요도 없이 이 사건 출원발명은 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이하는 원결정은 정당하고 이에 반하는 청구인의 주장은 이유 없다.

□ 특허법원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1) 구성요소별 대응 관계

구성 요소	이 사건 제1항 발명 (갑 제1호증의6)	선행발명 1(을 제1호증)
1	어린이 캐리어에 있어서, 상기 어린이 캐리어는 허리 스트랩과 2개의 숄더 스트랩을 포함하는 수용 하네스 및 상기 수용 하네스와 연결된 어린이 지지 부분을 포함하며, 상기 어린이 지지 부분은 파스너에 의해 서로 착탈식으로 연결된 목 지지 부분과 몸통 지지 부분을 포함하되	아기를 덮을 수 있도록 직물지로 형성된 등판과 상기 등판의 하방에 부착되어 허리에 감기어 결합되는 허리밴드와 상기 허리밴드와 등판의 양측에 연결되어 양 어깨에 걸리는 어깨밴드와 상기 등판의 상단에서 상방으로 돌출되어 아기의 머리를 받치도록 형성된 목받침으로 구성된 아기띠에 있어서; 상기 등판의 내측면에 양 측방부가 부착되고 하단부가 부착된 직물지인 수용주머니가 구성된다(식별번호 <15>, 청구항 1 등).
2	상기 파스너는 목 지지 부분을 몸통 지지 부분과 연결하기 위해 결합되고 목 지지 부분을 몸통 지지 부분으로부터 제거하기 위해 분리되며	상기 목받침(140)이 등판(110) 내측으로 수용이 가능하도록 (중략) 내측판(111)과 외측판(113) 사이에는 수용공간(115)이 형성된다(식별번호 <31>). 수용공간(115) 내부에 목받침(140)이 수용되어 내측판(111)에 부착되어 구성됨으로써 상기 목받침(140)을 접어서 수용공간(115) 내부로 집어넣을 수 있다(식별번호 <32>).
3	2개의 숄더 스트랩들은, 각각, 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된 개별 고정 단부 및 몸통 지지 부분 또는 허리 스트랩에 착탈식으로 체결되도록 작동될 수 있는 원위 단부를 가지고, 2개의 숄더 스트랩의 고정 단부들은 각각 2개의 이격 위치에서 허리 스트랩과	어깨밴드는 허리밴드와 등판의 양측에 연결되어 양 어깨에 걸린다. 상기 허리밴드에 아기의 사타구니를 커버하여 지지하는 지지커버가 부착되어 구성되며, 상기 지지커버의 종단부에 상기 어깨밴드가 연결되어 구성되고, 상기 어깨밴드의 종단부에 상부결속수단이 연결되고, (중략) 상기 결속수단 하방의 등판 양측에 상기 상부결속수단에 착탈되는

	고정 연결되며 2개의 숄더 스트랩들은 허리 스트랩으로부터 원위 단부들로 서로로부터 멀어지는 방향으로 연장되고	결속수단이 연결되어 구성된다(식별번호 <15>, <28>, 청구항 1). 2개의 어깨밴드(130)의 종단부(131)는 허리 밴드(120)로부터 멀수록 서로 멀어진다(도면 4, 5, 9).
4	몸통 지지 부분은 원위 단부와 고정 단부 사이의 중간 위치에서 2개의 숄더 스트랩 각각에 착탈식으로 체결되도록 작동될 수 있는 것을 특징으로 하는 어린이 캐리어.	상부결속수단과 지지커버 사이에 위치하도록 미들결속수단이 어깨밴드에 연결되어 구성되고, 등판의 상단 양측에 상기 미들결속수단에 탈착되는 결속수단이 연결된다(식별번호 <15>).

2) 공통점과 차이점 분석

가) 구성요소 1, 2

이 사건 제1항 발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 허리 스트랩[허리밴드]²⁸⁾과 2개의 숄더 스트랩[지지커버와 그 종단부에 연결된 2개의 어깨밴드]을 포함하는 수용 하네스[허리밴드, 지지커버와 어깨밴드] 및 상기 수용 하네스[허리밴드, 지지커버와 어깨밴드]와 연결된 어린이 지지 부분[등판, 목받침]을 포함하는 어린이 캐리어로서, 어린이 지지 부분[등판, 목받침]이 서로 연결된 목 지지 부분[목받침]과 몸통 지지 부분[등판]으로 구성된다는 점에서 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2에 개시된 어린이 지지 부분의 목 지지 부분과 몸통 지지 부분은 파스너에 의해 탈착식으로 연결되어 필요에 따라 탈착이 가능한 반면, 선행발명 1의 대응 구성요소인 목받침과 등판은 탈착식이 아니라는 점(이하 ‘**차이점 1**’ 이라 한다), 선행발명 1에는 탈착을 위한 파스너가 명시되어 있지 않는 점(이하 ‘**차이점 2**’ 라 한다)에서 차이가 있다.

나) 구성요소 3

(1) “2개의 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 는 의미

원고는, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재 중 “2개의 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 라는 부분은 숄더 스트랩(의 고정 단부들)이 허리 스트랩에 직접 연결된다는 의미인데, 선행발명 1은 어깨밴드가

28) 대괄호로 표시된 것은 선행발명 1 또는 선행발명 2의 대응 구성에 해당한다. 이하 같다.

지지커버에 연결되어 있을 뿐 허리밴드에 직접 연결되어 있지 않으므로 양 발명은 구성의 차이가 있다는 취지로 다룬다. 따라서 이하에서는 “2개의 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 라는 부분의 의미에 관하여 먼저 살피기로 한다.

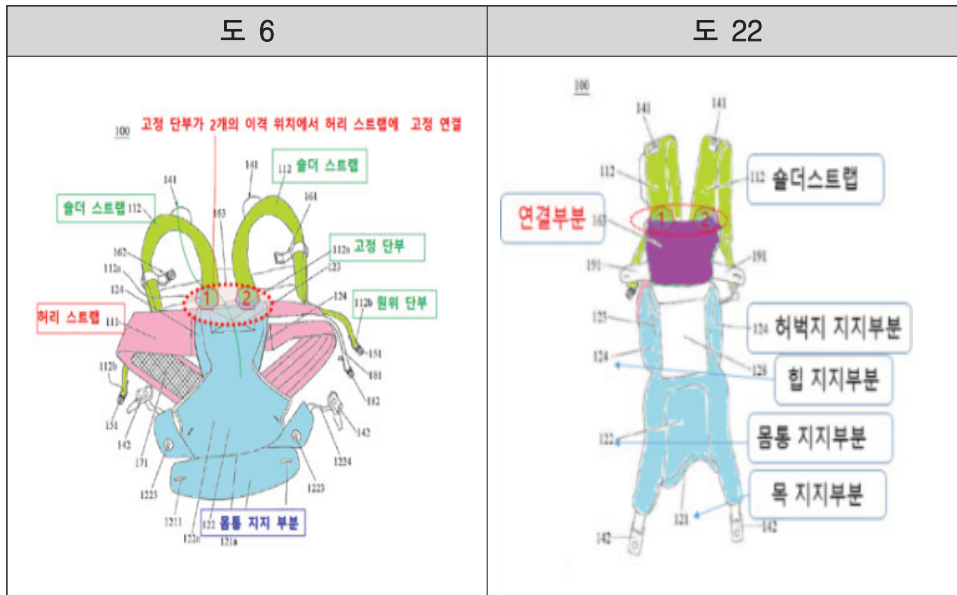
다음과 같은 이유로 이 사건 제1항 발명 청구범위의 “2개의 숄더 스트랩의 고정 단부들이 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 는 부분은 숄더 스트랩(의 고정 단부들)이 허리 스트랩과 직접 연결되는 것뿐만 아니라 다른 구성을 통하여 간접 연결되는 것 모두를 의미한다고 해석하는 것이 타당하다.

(가) 이 사건 출원발명 명세서에는 “숄더 스트랩의 고정 단부가 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다” 라는 부분의 의미가 명시되어 있지는 않다. 그러나 “인접”의 사전적 의미는 “이웃하여 있음 또는 옆에 닿아 있음”이므로, “숄더 스트랩의 고정 단부가 허리 스트랩과 인접하게 고정 연결된다”는 것은 그 문언상, 숄더 스트랩이 허리 스트랩과 서로 맞닿은 상태에서 연결된 것 뿐만 아니라 서로 맞닿지 않았더라도 인접한 상태에서 연결되었다고 볼 수 있는 경우까지를 포함한다고 해석하는 것이 합리적이다.

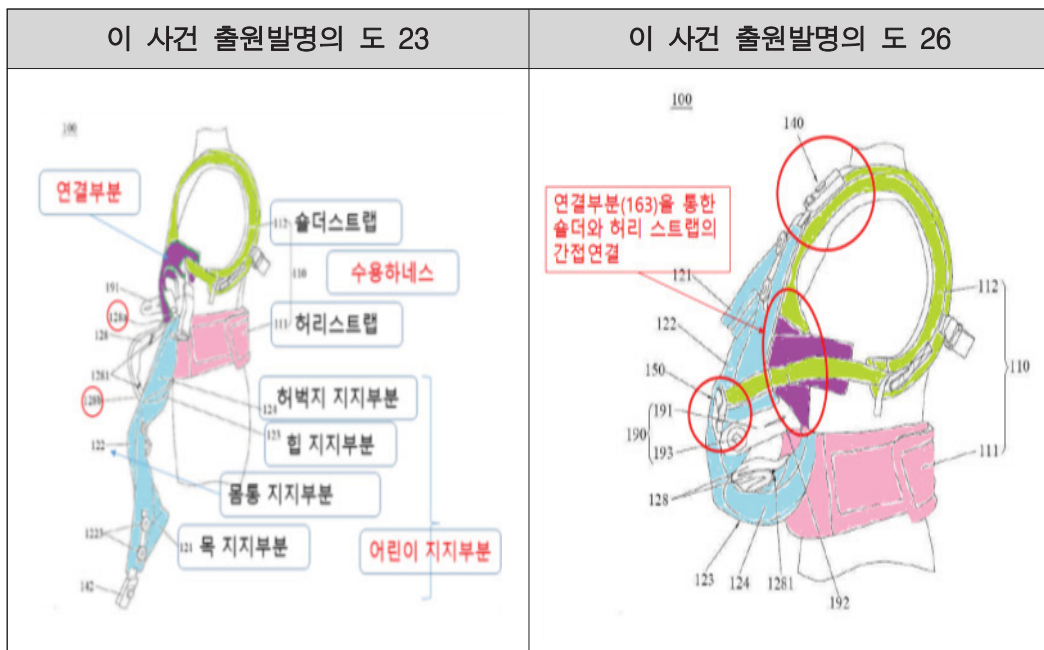
(나) 청구범위는 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 다만 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충할 수 있으나, 명세서에도 기재되어 있지 않은 사항을 이유로 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 ‘숄더 스트랩이 허리 스트랩과 직접 맞닿아 연결되는 구조(또는 구성)를 갖는다’고 한정하는 내용이 기재되어 있지 않다.

(다) 이 사건 출원발명의 도 6에는 다음과 같이 숄더 스트랩이 허리 스트랩(111)과 맞닿아 직접 연결된 것으로 표시되어 있다. 반면 도 22에는 숄더 스트랩이 연결부분(163)을 통하여 허리 스트랩(111)에 간접 연결된 것으로 표시되어 있다(갑 제1호증의 6 도 6, 22 참조).

이에 대하여 원고는 도 22에서는 숄더 스트랩과 허리 스트랩이 연결되는 지점인 고정 단부가 연결부분으로 덮여 가려져 있어 숄더 스트랩이 허리 스트랩에 직접 연결된다는 점이 나타나지 않았지만, 갑 제4호증의 1의 영상에는, 숄더 스트랩이 허리 스트랩에 직접 연결된다는 점이 드러나 있다고 주장한다. 갑 제4호증의 1의 영상은 피고가 실시하는 제품에 관한 것인데, 위 피고 실시 제품의 구성이 이 사건



제1항 발명의 구성과 동일하다고 단정할 수 없다. 오히려 이 사건 출원발명의 도면 (도 23, 도 36)에 의하면, 위 도 22에 나타난 숄더 스트랩은 (허리 스트랩이 아니라) 숄더 스트랩과 허리 스트랩 사이에 형성된 연결 부분에 연결되어 있다고 봄이 타당하다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.



이상과 같은 해석에 기초하면, 구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성은 다음과 같이 실질적으로 동일하다.

- 316 -

다) 구성요소 4

이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 선행발명 1의 대응 구성은 몸통 지지 부분[등판의 상단 양측의 결속수단(137)]이 원위 단부[어깨밴드의 종단부에 연결된 상부결속수단]와 고정 단부[어깨밴드와 지지커버가 연결된 부분 또는 지지커버가 허리밴드에 연결된 부분] 사이의 위치에서 2개의 숄더 스트랩 각각[어깨밴드의 미들결속수단]에 탈착식으로 체결된다는 점에서 동일하다(이에 관하여는 양 당사자 사이에 다툼이 없다).

3) 차이점의 용이 극복 여부

다음과 같은 이유로 차이점 1, 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 목받침대와 지퍼 구성을 부가하여 쉽게 극복할 수 있다.

가) 이 사건 출원발명의 명세서에는 “본 명세서에 기술된 목 지지 부분(121)은 어린이의 머리를 위한 적절한 지지력을 제공하기 위해 어린이의 크기에 따라 용이하게 조절될 수 있다. 그에 따라, 목 지지 부분(121)은 어린이를 위해 편안하고 안전한 지지력을 제공할 수 있다.”, “목 지지 부분(121)은 파스너에 의해 몸통 지지 부분(122)의 상부에 탈착식으로 연결될 수 있는데, 파스너의 한 예는 지퍼 파스너(126)일 수 있다. 파스너는 목 지지 부분(121)을 몸통 지지 부분(122)에 연결하도록 결합될 수 있으며, 몸통 지지 부분(122)으로부터 목 지지 부분(121)을 제거하도록 분리될 수 있다. 그에 따라, 보육자는 필요 시에 목 지지 부분(121)을 용이하게 제거하고 장착할 수 있다.” 라고 기재되어 있다. 위 기재에 의하면, 목 지지 부분은 어린이의 머리를 지지하기 위한 것으로, 필요 시 용이하게 장착하거나 제거하기 위하여 ‘파스너에 의해 몸통 지지 부분과 탈착식으로 연결됨’을 알 수 있다(갑 제1호증의 6 식별번호 <0023>, <0047> 참조).

나) 선행발명 2에는 ‘생후 3개월의 아기는 몸에 힘이 완전히 없기 때문에 목받침대를 사용하면 더욱 안정감이 있다’는 내용이 기재되어 있고, 다음 도면과 같이 일측면에 지퍼가 형성되어 있어 캐리어 부분과 탈착이 가능한 목받침대가 개시되어 있다(을 제2호증 9~10면). 이 사건 제1항 발명의 목 지지 부분은 어린이의 목을 지지하여 안정감을 높인다는 점에서 선행발명 2에 개시된 목 받침대와 그 목적과 기능이 동일하다. 또한 양 대응 구성은 목 지지 부분[목받침대]과 몸통 지지 부분[캐리어부분]이 파스너[지퍼]에 의해 탈착 가능하다는 점에서 그 구조가 동일하다.

선행발명 2의 도면(을 제2호증)



다) 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행발명 1의 목받침에 선행발명 2의 지퍼를 결합하는 것에 특별한 어려움이 있다고 보이지는 않는다.

(1) 선행발명 1, 2는 모두 아기띠에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하다. 선행발명 1의 목받침과 선행발명 2의 목 받침대 모두 아기의 머리를 받치도록 형성된 것으로(을 제1호증 식별번호 <15>, <24>, 을 제2호증 9~10면 참조), 그 기능과 목적이 동일하다.

(2) 선행발명 1 명세서에는 ‘목받침을 접어서 등판의 내부에 수용할 수 있다’는 내용이 기재되어 있어(을 제1호증 식별번호 <31>, <32>, <45>), 필요에 따라 목받침을 장착하거나 제거하려는 동기가 나타나 있다.

(3) 선행발명 1의 목받침에 선행발명 2의 지퍼를 도입하는 데에 어떠한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.

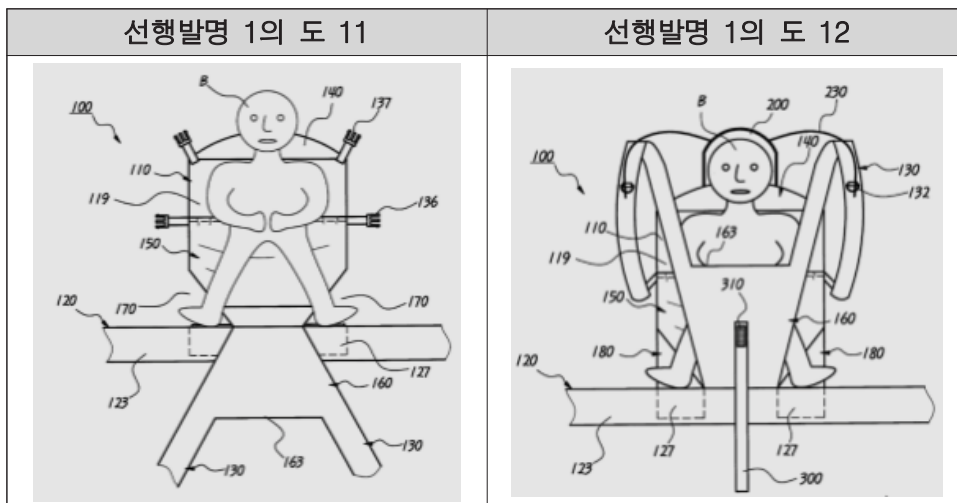
4) 작용효과의 현저성

가) 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2의 목받침대와 지퍼 구성을 부가하여 쉽게 이를 수 있고, 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 탈착이 가능한 목받침대를 부가함으로써 안전성과 편안함, 편의성을 제공한다는 효과를 쉽게 예측할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에 비하여 현저한 효과를 가진다고 볼 수 없다.

나) 원고는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 숄더 스트랩은 허리 스트랩에 직접 연결되어 있어서 ① 어린이 지지 부분은 허리 스트랩으로부터 바깥쪽으로 위치하여 보육자와 어린이가 모두 편안하게 착용 가능하고, ② 허리 스트랩이 보육자의 허리 둘레 전체에 밀착되어 어린이의 안정적 지지가 가능하며, ③

숄더 스트랩이 어린이의 움직임에 따른 간섭을 받지 을 뿐만 아니라 보육자의 몸체에 밀착되고, ④ 숄더 스트랩이 어린이의 무게에 의하여 허리 스트랩을 잡아 당기므로 허리 스트랩의 지지 무게를 분담하게 되어 보육자의 허리에 가해지는 부하를 줄일 수 있어서 장시간 착용 시 피로감이 적은 효과가 있는 반면, 선행발명 1은 지지커버에 의해 아기의 엉덩이가 허리밴드(120)의 안쪽에 위치하고, 어깨 밴드가 지지커버에 연결되어 있을 뿐 허리밴드에 직접 연결되어 있지 않아서 보육자의 허리에 밀착되지 으므로, 위와 같은 효과를 기대하기 어렵다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(1) 원고의 주장은 이 사건 제1항 발명의 숄더 스트랩이 허리 스트랩과 직접 연결된다는 것을 전제로 한다. 그런데 이 사건 제1항 발명에는 숄더 스트랩이 허리 스트랩과 직접 연결되는 구성 뿐만 아니라 간접 연결되는 구성이 모두 포함된다는 것은 앞서 본 바와 같으므로, 원고가 주장하는 효과는 이 사건 제1항 발명에 특유한 효과라고 볼 수 없다.



(2) 선행발명 1 명세서의 “상기 어깨밴드(130)가 등판(110)에 연결되기 위해서, 상기 허리밴드(120) 내측면(123, 신체가 접하는 면²⁹⁾)에 아기(B)의 사타구니를 커버하여 지지하는 지지커버(160)가 부착되고, 상기 지지커버(160)의 종단부(163)에 상기 어깨밴드(130)가 연결되어 구성된다.”, “상기 허리밴드(120)의 상단에 형성된 등판(110)”이라는 기재(을 제1호증 식별번호 <28>, <30>) 및 도 11, 12의 도시

29) 보육자의 신체를 의미한다.

에 의하면, 캐리어에 수용된 어린이의 복부, 사타구니는 지지커버(160)에 맞닿고 등, 엉덩이는 등판(110)에 맞닿게 된다고 보는 것이 타당하다. 그렇다면 선행발명 1의 지지커버에 어린이의 엉덩이가 위치한다거나 어린이가 허리밴드와 보육자의 몸통 사이에 놓이게 된다고 보기 어렵다.

(3) 선행발명 1의 경우에도 허리 스트랩을 조여 보호자에게 밀착하여 착용할 수 있을 것으로 보이고, 그 경우 원고가 주장하는 효과를 쉽게 달성할 수 있을 것으로 보인다.

나. 소결

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 참조). 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

12. 2022허6389 거절결정(특) 2023. 5.26. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	대용량 용기(일명 말통용기) 보조 배출구	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0028729	2022원1506
쟁점사항	♦ 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출해낼 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 을 제2호증: 비교대상발명 1 ♦ 을 제3호증: 비교대상발명 2	
심결요지	이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1 및 2는 대용량 액체용기에 관한 것으로 기술분야가 동일하고 목적 또한 공통된다. 비교대상발명 1과 2는 배출구의 구조를 통해 내용물을 배출 시 효율성을 고려하고 있다는 점에서 목적하는 바가 공통되므로, 이 사건 제1항 발명에서 비교대상발명 1과의 차이는 통상의 기술자가 비교대상발명 2에 개시된 액체 용기의 모서리부에 구부를 형성하는 구성을 선택하여 비교대상발명 1의 말통용기에서 중간부에 경사지게 형성된 보조 배출구를 모서리부에 형성되도록 위치를 변경함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것이고, 보조 배출구를 통한 공기 유입과 배출 시 모서리 쪽으로 기울어지게 함으로써 점도가 높은 내용물과 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있게 하며 용기를 용이하게 세척할 수 있는 효과 또한 충분히 예측되는 것이다. 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없고, 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점[이 사건 제1항 출원발명의 보조 배출구(130)는 모서리의 한쪽 끝 부분인 꼭짓점 부근에 형성되는데 비하여, 선행발명 1의 작은 원통형 배출구(2)는 모서리 중간 부분에 형성되는 점]은 다음과 같은 이유들을 종합적	

	으로 고려해볼 때 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 구성을 부가함으로써 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. ① 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 액체를 보관, 운반 및 적재 등을 위한 용기라는 점에서 그 기술분야가 서로 동일한데, 용기 내 액체의 배출을 자연스럽게 하고, 잔여 내용물의 최소화, 보관장소 최소화를 위해 다층의 상단 적재나 적치가 가능하도록 하는 것은 해당 기술분야의 기본적인 과제이자 기술상식에 해당된다. ② 선행발명 2에는 이 사건 제1항 출원발명의 보조 배출구(130) 설치 위치와 동일한 위치에 구부가 설치되어 있다. 이와 같이 구부가 용기의 모서리부와 모서리가 만나는 꼭지점 지점에 형성됨으로써 용기가 구부를 향해 기울어지는 형상을 띄게 되고, 이에 따라 잔류 내용물이 쉽게 배출되는 구조임을 알 수 있다. ③ 선행발명 1과 2는 모두 배출구 구조를 변경하여 내용물 배출 시 효율성을 고려하고 있다는 점에서 공통의 목적이 있는바, 선행발명 1의 모서리 중간에 설치된 작은 원통형 배출구(2)의 위치를 선행발명 2의 모서리 한쪽 끝부분에 설치된 구부와 같이 설치 위치를 변경함에 근본적인 구조의 변경이 수반되거나 결합을 방해하는 요소가 있다고 볼 수는 없다. ④ 이 사건 출원발명의 발명의 설명에도 “보조 배출구(130)의 적용 부위를 변경하여 사용하는 것이 가능하고 다양하게 수정 및 변형이 할 수 있다” 라고 기재되어 있는 바와 같이(식별번호 [0046] 내지 [0048]), 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응되는 구성요소 간의 설치 위치의 차이는 통상의 기술자가 선행발명 2에 개시된 액체 용기의 꼭짓점 부근에 구부를 형성하는 구성을 채택하여 쉽게 도출 가능하다. ⑤ 작용효과면에서도 선행발명 1은 원통형 주입구(10)의 반대편에 원통형 배출구(2)를 형성하고, 또 원통형 배출구(2) 주변에 단턱이 형성되어 있지도 다. 이에 따라 용기 내의 액체 배출 시 공기 유입 통로가 형성되어 배출시간이 단축되고 잔류 내용물을 줄일 수 있는 효과는 자명하게 예측되는 사항으로 이 사건 출원발명의 효과는 선행발명 1, 2를 결합한 것으로부터 예측되는 효과 이외에 이질
--	---

	적이거나 현저히 향상된 효과가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다.
--	---

◆ 원고 주장

보조 배출구가 없는 기존 사각 대용량 용기의 경우, 내용물 배출 시 내용물이 입구를 막아 배출 속도가 저하되고 울렁거리는 현상이 발생하며, 그 구조상 점도가 매우 높은 양념 등을 사용하는 경우에는 잔여 내용물 전부를 배출하는 데에 적지 않은 어려움과 상당한 시간이 소요된다.

한편, 선행발명 1은 보조 배출구를 갖추고 있으나 용기 폭이 좁아 상단 적재가 불가능하며, 점도가 없거나 낮은 유체에만 제한적으로 사용이 가능하고, 선행발명 2는 보조 배출구가 없어 내용물 배출 시 기존 대용량 용기와 같이 울렁거림과 배출속도 지연이라는 단점을 그대로 가지고 있다.

이에 반해 이 사건 출원발명은 대용량 용기 한 쪽 모서리에 보조 배출구를 구비함으로써 내용물 배출 속도를 증가시켜 작업 시간을 단축하고, 또 용기 구조상 용기 안에 남아 있는 최종 내용물을 극소화하며, 용기 재활용도 가능하고, 또 상단 적재가 가능하여 공간 이용을 극대화할 수 있는 등 명확한 성능 향상과 효과를 가진다.

따라서 이 사건 출원발명은 신규성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 선행발명들에 비해 작용효과가 현저하여 진보성이 부정되지 않는다.

◆ 피고 주장

선행발명 1의 도 1 등에 도시된 말통 용기도 작은 원통형 배출구(2)가 상면 우측 모서리에 형성되어 있어, 선행발명 1의 말통용기는 이 사건 제1항 발명의 구성 1을 만족한다.

엄밀히 말해 구성 2는 구성 1의 보조 배출구에 의해 달성되는 효과를 기재한 것이고, 선행발명 1의 말통 용기도 보조 배출구에 의해 공기 유입을 할 수 있고, 점도가 높은 내용물도 쉽게 배출할 수 있으며, 용기의 소량 또는 잔여 내용물을

쉽게 배출할 수 있고, 용기를 용이하게 세척할 수 있는바, 구성 2를 만족한다.
별도의 구멍을 통해 공기가 유입할 수 있도록 하면 울렁거림 없이 점도가 높은 내용물도 잔여 내용물까지 쉽게 배출할 수 있다는 점은 해당 기술 분야의 통상의 기술자까지 갈 것도 없이 일반인의 경험칙에 비추어 보더라도 당연히 예상되는 효과이다.

선행발명 1은 말통 용기에서 주입구 외에 별도의 배출구를 채용하는 것이 종래 기술 수준에서 일반적인 기능 구조라는 점을 기재하고 있고, 이 역시 말통용기에 배출구 이외에 별도의 공기구멍이 존재해야 원활한 흐름으로 내용물이 깨끗하게 배출될 수 있다는 점이 통상의 기술자에게 자명하다는 근거가 된다.

선행발명 1과 2는 모두 말통용기에 관한 발명으로 기술분야가 동일한 점, (ii) 선행발명 2에 제시된, 상단 부분이 사각형 모양이고 꼭지점에 구부(4)가 존재하는 액체용기가 소량 또는 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있을 것이라는 점은 해당 기술 분야의 통상의 기술자에게 자명한바, 통상의 기술자는 유체의 낭비적인 배출에 의한 손실을 예방하고자 하는 선행발명 1의 모서리부에 위치하는 보조배출구에 대신하여 선행발명 2의 꼭지점에 위치하는 구부(4)의 구성을 채용하고자 할 것이라는 점, 및 (iii) 달리 선행발명 1과 2의 결합을 방해할만한 사정이 존재한다고 볼 수 없는 점을 고려할 때, 선행발명 1, 2의 결합의 용이성이 인정된다.

◆ 검토 의견

점도가 높은 내용물을 울렁거림 없이 빠르게 배출할 수 있다는 점은 말통 용기에 두 개의 개구부가 존재하여 하나가 배출구로, 다른 하나가 공기 유입 구멍으로 기능함에 따라 나타나는 효과로서 선행발명 1 역시 해당 효과를 가지는바 이를 이 사건 제1항 발명에 특유한 효과라고 볼 것은 아닌바, 심결 및 판결은 타당함.

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

(1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명은 대용량 용기 상단 모서리에 보조 배출구를 형성함으로써 내용물을 배출시 내용물이 울렁거림 없이 쉽게 배출되도록 하고 내용물의 잔량이 남지 않도록 하는 대용량 용기를 제공하고자 하는 것이고, 비교대상발명 1은 용기 상면부 좌우측에 크기가 다른 개구를 형성하여 유체를 외부로 부을 때 유체 배출을 자연스럽게 할 수 있는 말통용기를 제공하고자 하는 것이며, 비교대상발명 2는 상면부의 모서리부에 구부를 형성한 액체용기를 제공하고자 하는 것이다.

따라서, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1 및 2는 대용량 액체용기에 관한 것으로 기술분야가 동일하고 목적 또한 공통된다.

(2) 구성 및 효과 대비

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 대응구성을 대비한다.

구분	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
1	용기 상단 우측 또는 좌측 모서리 한쪽에 보조 배출구(120)가 형성되는 대용량 용기로서,	용기 상면부 좌우측에 큰 원통형(10)과 작은 원통형(2)의 개구 구조가 형성된 말통 용기
2	보조 배출구(120)는 공기 유입을 할 수 있게 하여, 점도가 높은 내용물도 쉽게 배출될 수 있게 하며, 보조 배출구(120)를 통해, 용기의 소량 또는 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있고, 용기를 용이하게 세척할 수 있는 것을 특징으로 하는	작은 원통형(2)의 개구 구조는 약간 경사가 진 본체 용기 구조로 되어 용기를 들어 부을 때에 자연스럽게 유체가 배출이 되게 한 기능을 고려한 것

이 사건 제1항 발명은 대용량 용기의 상단 우측 또는 좌측 모서리 한쪽에 보조 배출구(120)가 형성된다는 것으로, 발명의 설명에는 ‘발명의 배경이 되는 기술’로 종래 주 배출구만 있는 대용량 용기는 사용 시 용기 안에 공기가 제대로 주입되지 않아 처음에는 내용물이 울렁거리며 제대로 나오지 않고 특히 내용물의 점도가 높은 용액일 경우 그 정도가 더욱 심하며, 내용물이 전부 배출되는 것도 어려우며 세척도 쉽지 않으므로, 이런 문제점을 해결하기 위해서 공기가 용기 안으로 쉽게 유입되며 잔여 내용물이 배출될 수 있도록 용기 한쪽에 보조

배출구(120)를 만드는데, 대용량 용기에 별도의 배출구가 있는 기존 제품은 물, 기름과 같은 점도가 낮은 내용물에 제한적으로 사용 가능하다고 기재되어 있다(식별번호 [0004] 내지 [0013] 참조). 한편, 발명의 설명에는 “대용량 용기(일명 말통용기) 한 쪽에 뚜껑이 있는 보조 배출구(120)를 만든다. 잔여 내용물을 쉽게 배출하기 위해, 보조 배출구를 용기 구조에 맞게 직각 또는 α 각($30 < \alpha < 60$)으로 만든다.”(식별번호 [0021] 내지 [0023])고 기재하고 있을 뿐, 발명의 설명 어디에도 보조 배출구가 ‘모서리’ 한쪽에 형성된다고 명시된 바는 없으나, 대용량 용기에 별도의 배출구가 있는 기존 제품과 구별되는 것으로 기재하고 있고, 도면의 도시를 참고하여 보조 배출구가 모서리 한쪽에 형성되는 것으로 한다.

이에 대응하여 비교대상발명 1의 말통용기는 상부면 좌우측에 큰 원통형(10)과 작은 원통형(2)의 개구 구조가 형성되고, 작은 원통형의 개구 구조는 약간 경사가 진 본체 용기 구조로 되어 용기를 들어 부을 때에 자연스럽게 유체가 배출이 되게 한 기능을 고려한 것이라고 기재되어 있다(청구항 1, 4면 두 번째 문단 및 도면 7 참조).

대비해 보면, 양 발명의 대용량 용기는 상단에 주 배출구 이외에 크기를 달리하는 별도의 배출구를 형성함으로써, 용기를 들어 내용물을 배출시킬 때 용기 안으로 공기가 주입되도록 하여 내용물의 배출을 용이하게 한다는 점에서 구성 및 효과가 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명은 보조 배출구를 모서리 한쪽에 형성하여 점도가 높은 내용물도 쉽게 배출될 수 있게 하고 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있도록 한다는데 비해, 비교대상발명 1은 배출구를 약간 경사진 구조로 형성하여 자연스럽게 유체가 배출이 되게 하는 기능은 고려하고 있으나 배출구가 모서리가 아닌 용기의 한쪽 중간부에 형성되는 것이므로, 양 발명은 보조 배출구가 형성되는 위치에 차이가 있다.

그런데, 비교대상발명 2는 액체 용기에서 구부를 모서리부에 형성하는 것으로(청구항 1 및 도면 1 참조) 발명의 설명에 이에 따른 효과를 기재하고 있지는 으나, 용기 내의 내용물을 배출할 때 일반적인 말통의 경우 구부 아래 턱과 양쪽 턱에 내용물이 잔류할 수 있으나, 비교대상발명 2와 같이 구부를 모서리부에 형성하는 경우에는 내용물을 배출할 때 용기가 구부를 향해 기울어짐에 따라 내용물의 잔류 없이 전량을 배출할 수 있다고 봄이 자명하다.

살피건대, 비교대상발명 1과 2는 배출구의 구조를 통해 내용물을 배출 시 효율성을 고려하고 있다는 점에서 목적하는 바가 공통되므로, 이 사건 제1항 발명에서 비교대상발명 1과의 차이는 통상의 기술자가 비교대상발명 2에 개시된 액체 용기의 모서리부에 구부를 형성하는 구성을 선택하여 비교대상발명 1의 말통용기에서 중간

부에 경사지게 형성된 보조 배출구를 모서리부에 형성되도록 위치를 변경함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것이고, 보조 배출구를 통한 공기 유입과 배출 시 모서리 쪽으로 기울어지게 함으로써 점도가 높은 내용물과 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있게 하며 용기를 용이하게 세척할 수 있는 효과 또한 충분히 예측되는 것이다.

한편, 청구인은 용기의 형태(모양)는 내용물의 성질과 그 용도에 따라 결정되는 것으로, 이 사건 제1항 발명은 보조 배출구를 통하여 점도가 높은 내용물의 배출을 쉽게 하고 점도가 없거나 낮은 경우 내용물 전부를 배출할 수 있는 것인데, 비교대상발명 1은 용기 상단 부분의 폭이 좁은 형태를 갖고 있어 상단 적재가 어렵고 모서리에 보조 배출구를 형성하기 곤란하여 보이며, 점도가 없거나 낮은 액체류에 사용되는 것이므로 모서리에 보조 배출구를 만들 이유가 없다고 주장한다.

그런데, 비교대상발명 1에는 유체를 들어 부을 때에 자연스럽게 배출되게 하는 기능 뿐만 아니라 말통용기의 운반과 적치 효율성을 고려하고 있으므로, 비교대상발명 1의 말통용기 또한 상단 적재가 가능한 것이고, 비교대상발명 1에 저장되는 내용물을 점도가 없거나 낮은 액체류로 한정할 바가 없을 뿐만 아니라, 보조 배출구를 형성하여 내용물의 효율적인 배출을 위해 고려되어야 하는 사항은 점도에 따라 차이는 있으나 모든 액체 내용물에 대해 동일하게 적용되는 것이라 하겠으며, 발명의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙으로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1이 용기에 저장하는 내용물의 성질과 용도를 달리하여 이에 따라 보조 배출구의 구성에 영향을 미친다고 볼 수도 없으므로, 용기에 저장되는 내용물의 성질과 용도의 차이를 이유로 이 사건 제1항 발명과 달리 비교대상발명 1은 보조 배출구를 모서리 쪽에 설치할 필요가 없는 것이라는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

(3) 정리

결국, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 및 2와 대비하여 기술분야 및 목적이 공통되고, 비교대상발명들을 결합하여 이 사건 제1항 발명의 전체 구성에 도달하는데 어떠한 어려움이 있다거나 이로 인한 예기치 못한 효과가 있다고 보이지도 않는다.

나. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없고, 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

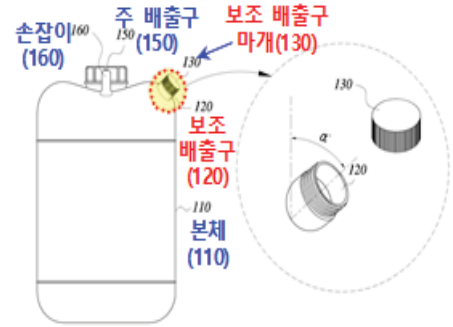
1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명의 1의 대비

가) 기술분야

이 사건 출원발명은 액체를 운반하거나 보관하기 위한 대용량 용기에 관한 것이고, 선행발명 1도 액체를 운반, 저장 및 적재나 적치가 가능한 사각 육면체의 밀폐된 용기에 관한 것으로 그 기술분야가 서로 동일하다.

나) 구성요소의 대비

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 각 구성요소별 대응관계는 다음과 같다.

구성요소	이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
1	용기 <u>상단 우측 또는 좌측 모서리 한 쪽에 보조 배출구(120)가 형성되는</u> 대용량 용기로서,	용기 상부면 좌측에 큰 원통형 주입구(10)와, 반대편 우측에 작은 원통형 배출구(2)를 가지는 말통용기(식별번호 [0007], 청구항 1, 도 1 참조)
2	보조 배출구(120)는 공기 유입을 할 수 있게 하여, 점도가 높은 내용물도 쉽게 배출될 수 있게 하며, 보조 배출구(120)를 통해, 용기의 소량 또는 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있고, 용기를 용이하게 세척할 수 있는 것을 특징으로 하는 대용량 용기	작은 원통형 배출구(2)는 약간 경사지게 형성되어 자연스럽게 유체가 배출이 되게 한 구조(식별번호 [0005] 참조)
대표도면		

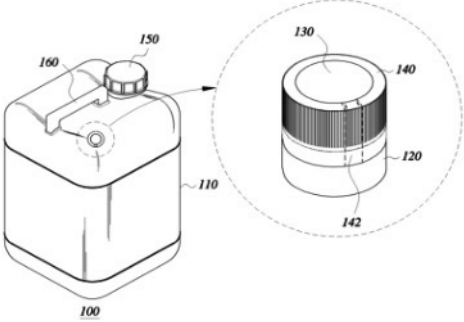
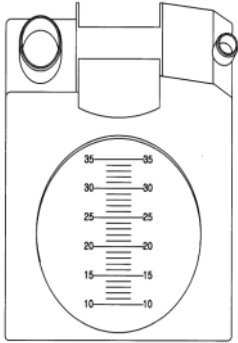
다) 구성요소의 공통점과 차이점

위 대비표에 의하여 확인할 수 있는 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 공통점과 차이점은 다음과 같다.

(1) 구성요소 1

(가) 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1은 ‘보조 배출구(120)가 용기 상단 우측 또는 좌측 모서리 한 쪽에 형성되는 것’이다. 한편, ‘모서리’는 입체도형에서 면과 면이 만나 이루는 선분을 의미하며, ‘꼭짓점’은 입체도형에서 3개 이상의 모서리가 만나는 점을 의미하는데,³⁰⁾ 이 사건 출원발명의 명세서 및 도면에 비추어 보면, 보조 배출구(120)는 용기 모서리의 어느 한쪽 끝 지점인 꼭짓점 부근에 형성되는 것으로 해석함이 타당하다(도면 3 참조).

(나) 반면, 선행발명 1의 말통용기는 상부면 좌우측에 각각 큰 원통형 주입구(10)와 작은 원통형 배출구(2)가 형성되는데, 선행발명 1의 명세서 및 도면에 비추어 보면, ‘작은 원통형 배출구(2)’는 큰 원통형 주입구(10)의 반대편 모서리의 중앙부에 설치된다(도면 7 참조).

[이 사건 출원발명의 도 3]	[선행발명 1의 도 7]
	

(다) 따라서 이 사건 제1항 출원발명의 보조 배출구(120)와 선행발명 1의 작은 원통형 배출구(2)는 그 설치 위치에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다).

(2) 구성요소 2

(가) 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2는 ‘보조 배출구(120)’의 기능 및 작용효과에 관한 것인데, 보조 배출구(120)의 기능 및 효과로, 보조 배출구(120)

30) 천재학습백과 참조.

는 공기 유입을 할 수 있게 하여, 점도가 높은 내용물도 쉽게 배출될 수 있게 하며, 보조 배출구(120)를 통해, 용기의 소량 또는 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있고, 용기를 용이하게 세척할 수 있는 것을 들고 있다.

(나) 이에 대응되는 선행발명 1의 구성요소 2는 작은 원통형 배출구(2)는 약간 경사지게 형성되어 자연스럽게 유체가 배출이 되게 한 구조로 기재하고 있다.

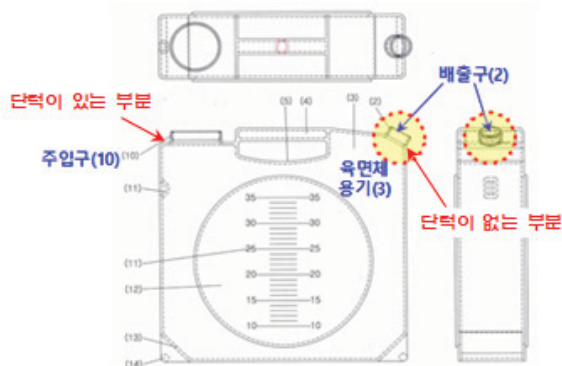
(다) 앞서 본 사실 및 앞서 든 증거와 을 제5호증, 을 제6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 구성요소 2, 즉 이 사건 출원발명의 보조배출구(120)와 선행발명 1의 작은 원통형 배출구(2)의 기능 및 효과는 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

① 하나의 입구만을 가진 유체 용기의 경우, 유체 배출 시에 유체의 울렁거림에 의해 배출 시간이 지연되고 배출되는 양을 조절하기 힘든 문제가 있는데, 이러한 문제 해결을 위해 유체 배출구 이외에 공기흡입구나 주입구 등을 따로 형성해주면 용기 안의 유체 배출이 자연스러워지고, 배출 속도가 증가되며, 배출되는 양을 조절하기도 쉬워지는 것은 일반적인 기술상식이다.

② 선행발명 1은 원통형 주입구(10)의 반대편에 원통형 배출구(2)를 형성하도록 하는데, 이와 같이 선행발명 1이 원통형 주입구(10)의 반대편에 원통형 배출구(2)를 형성하는 것은 유체 배출 시 유체의 울렁거림을 방지하기 위하여 원통형 배출구(2)의 반대편에 있는 원통형 주입구(10)를 개방하여 공기의 유입을 통해 울렁거림 없이 자연스럽게 유체를 배출하고 배출되는 양을 조절하기 위한 것이라고 봄이 타당하다.

③ 나아가 선행발명 1의 구성요소 2는 작은 원통형 배출구(2)는 약간 경사지게 형성되어 자연스럽게 유체가 배출이 되게 한 구조를 가질 뿐만 아니라 선행발명 1의 용기 원통형 주입구(10)는 단턱이 형성되어 있으나 반대편의 원통형 배출구(2)는 단턱이 없는

선행발명 1 [도 1]



구조이다(우측 도 1 참조). 이러한 구조에 비추어 보면, 원통형 배출구(2)를 통해 용기 내의 소량 또는 잔여 내용물을 쉽게 배출할 수 있다고 보인다.

④ 선행발명 1은 유체의 점도에 대해서는 특별히 언급하고 있지는 않고, 운반과 배출에 사용하는 대상 유체에 대해 아래와 같이 특별한 제한을 두고 있지 않다. 이에 비추어 보면, 선행발명 1의 용기 역시 점도가 높은 내용물에 사용가능하고, 그 내용물을 쉽게 배출가능하다고 할 것이다.

선행발명 1의 명세서(을 제2호중)
본 고안은 유체를 용기에 넣어 휴대와 운반, 저장 할 수 있는 사각 육면체의 밀폐된 용기로서 손잡이와 주입구와 배출구 구조로 되어 운반과 보관을 할 수가 있고 구조가 사각통 ³¹⁾ 의 구조에 바닥면이 평면으로 되어 적재나 적치가 평지에 가능하도록 되어졌다. 특히 밀폐된 공간 구조로 되어 유체를 저장하여 운반과 배출 사용하는 모든 대상에 사용되는 용기이고 (후략) “ (식별번호 [0002] 참조).

⑤ 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2는 보조 배출구(120)의 기능 및 효과의 하나로 용기를 용이하게 세척할 수 있는 점을 들고 있음에 비하여, 선행발명 1에는 이에 대하여 명시적으로 기재되어 있지는 않다. 그러나 선행발명 1에 ‘각 구조와 결합구조에 있어서도 호환성이 있도록 하게 하여 결합품인 상면부의 좌우측 뚜껑의 구조와 크기와 색채를 동일하거나 몇 종류로 제조가 되게 하여 분실이나 파손 등에서 호환적으로 폐품이나 신품 구입이 가능하도록 규격화가 되어 지게 하였고 (후략)’ 라고 기재되어 있는바(식별번호 [0004] 참조), 이와 같이 상면부 좌우측의 뚜껑을 분실하거나 파손되는 경우를 대비하여 폐품이나 신품 구입이 가능하도록 규격화하고 있는 점을 고려해볼 때, 선행발명 1의 말통용기도 1회용이 아니라 재사용을 전제로 하고 있음을 시사하고 있으며, 나아가 활용한 말통용기를 세척하여 재사용하는 것은 해당업계의 기술상식에 불과하고, 재사용시 말통용기 세척은 당연히 고려되는 사항에 불과하다고 할 것인데, 선행발명 1 역시 원통형 주입구(10)와 별도로 둔 원통형 배출구(2)를 통하여 용기를 용이하게 세척할 수 있는 것으로 보인다.

2) 차이점의 용이 극복 여부

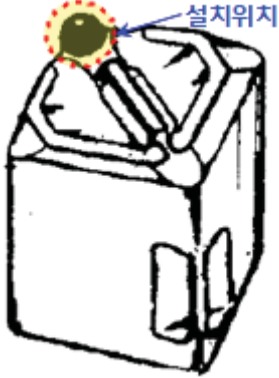
이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점[이 사건 제1항 출원발명의 보조 배출구(130)는 모서리의 한쪽 끝 부분인 꼭짓점 부근에 형성되는데 비하여, 선행발

31) ‘사각통’의 오기로 보인다.

명 1의 작은 원통형 배출구(2)는 모서리 중간 부분에 형성되는 점]은 다음과 같은 이유들을 종합적으로 고려해볼 때 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 구성을 부가함으로써 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 액체를 보관, 운반 및 적재 등을 위한 용기라는 점에서 그 기술분야가 서로 동일한데, 용기 내 액체의 배출을 자연스럽게 하고, 잔여 내용물의 최소화, 보관장소 최소화를 위해 다층의 상단 적재나 적치가 가능하도록 하는 것은 해당 기술분야의 기본적인 과제이자 기술상식에 해당된다.

② 선행발명 2에는 이 사건 제1항 출원발명의 보조 배출구(130) 설치 위치와 동일한 위치에 구부가 설치되어 있다. 이와 같이 구부가 용기의 모서리부와 모서리가 만나는 꼭지점 지점에 형성됨으로써 용기가 구부를 향해 기울어지는 형상을 띄게 되고, 이에 따라 잔류 내용물이 쉽게 배출되는 구조임을 알 수 있다.

[이 사건 출원발명의 도 3(부분)]	[선행발명 1의 도 1(부분)]	[선행발명 2의 도 1]
		

③ 선행발명 1과 2는 모두 배출구 구조를 변경하여 내용물 배출 시 효율성을 고려하고 있다는 점에서 공통의 목적이 있는바, 선행발명 1의 모서리 중간에 설치된 작은 원통형 배출구(2)의 위치를 선행발명 2의 모서리 한쪽 끝부분에 설치된 구부와 같이 설치 위치를 변경함에 근본적인 구조의 변경이 수반되거나 결합을 방해하는 요소가 있다고 볼 수는 없다.

④ 이 사건 출원발명의 발명의 설명에도 “보조 배출구(130)의 적용 부위를 변경하여 사용하는 것이 가능하고 다양하게 수정 및 변형이 할 수 있다” 라고 기재되어 있는 바와 같이(식별번호 [0046] 내지 [0048]), 이 사건 제1항 출원발명의 구

성요소 1과 선행발명 1의 대응되는 구성요소 간의 설치 위치의 차이는 통상의 기술자가 선행발명 2에 개시된 액체 용기의 꼭짓점 부근에 구부를 형성하는 구성을 채택하여 쉽게 도출 가능하다.

3) 원고 주장에 대한 판단

가) 원고 주장

이 사건 출원발명은 대용량 용기 한 쪽 모서리에 보조 배출구를 구비함으로써 내용물 배출 속도를 증가시켜 작업 시간을 단축하고, 또 용기 구조상 용기 안에 남아 있는 최종 내용물을 극소화하며, 용기 재활용도 가능하고, 또 상단 적재가 가능하여 공간 이용을 극대화할 수 있는 등 선행발명 1, 2에 비하여 현저한 효과와 목적이 있어 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 없다.

나) 판단

앞서 본 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원발명이 선행발명 1, 2에 비하여 독특한 목적이 있다거나 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵다. 이 부분 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

① 다층으로 상단 적재 가능하고, 운반이 가능한 말통용기 분야에서 내용물 배출 시 울렁거림이 없도록 하여 내용물을 신속하게 배출하고, 잔류 내용물을 최소화하는 것은 해당 기술분야의 기본적 과제이자 해당 업계의 요구라고 할 수 있고, 울렁거림이 없도록 배출구의 반대쪽에 공기가 유입되는 통로를 형성해 주고 배출구의 단턱을 없애 잔류 내용물을 최소화하는 것은 기술상식에 해당한다.

② 선행발명 1과 2는 다층으로 상단 적재 및 운반할 수 있는 말통용기에 관한 것이다. 원고는 선행발명 1은 상단 적재가 어렵다고 주장하나, 아래와 같은 선행발명 1의 명세서 기재에 의하면, 선행발명 1 역시 상단 적재가 가능함을 알 수 있다.

선행발명 1의 명세서(을 제2호증)

... 손잡이의 우측부에는 배출구와 그 사이는 약간 경사가 진 본체 용기 구조로 되어 용기를 들어부를 때에 자연스럽게 유체가 배출이 되게 한 기능과 외관의 미학을 고려한 것이다. 경제면으로는 대량생산으로 인한 원가의 최소화로 경제성을 고려하였고 좌우측면 바닥부와 바닥부의 손잡이와 홈구조로 유체의 낭비적인 배출 과실로부터 손실 예방의 효과와 취급 효율성의 경제성, 수출시에 외화의 획득이 가능한 경제성으로 볼³²⁾ 수가 있으며 기능면으로는 전술한 구조와 기능적인 역할로 **안전하고 쾌적하게 용기로서 운반과 적치 배출을 시킬 수가 있는 효과**로 되어졌다(식별번호 [0005] 참조).

32) ‘볼’의 오기로 보인다.

또한 선행발명 1의 작은 원통형 배출구(2)의 위치를 선행발명 2의 구부의 위치와 같이 한 쪽 모서리 끝부분으로 위치를 변경함으로써 적재나 운반이 불가능해 진다고 볼 수도 없다.

③ 작용효과면에서도 선행발명 1은 원통형 주입구(10)의 반대편에 원통형 배출구(2)를 형성하고, 또 원통형 배출구(2) 주변에 단턱이 형성되어 있지도 다. 이에 따라 용기 내의 액체 배출 시 공기 유입 통로가 형성되어 배출시간이 단축되고 잔류 내용물을 줄일 수 있는 효과는 자명하게 예측되는 사항으로 이 사건 출원발명의 효과는 선행발명 1, 2를 결합한 것으로부터 예측되는 효과 이외에 이질적이거나 현저히 향상된 효과가 있다고 볼 수 없다.

④ 이 사건 출원발명은 잔여 내용물을 최소화하여 깨끗하게 세척 및 재활용이 가능한 용기를 목적으로 하고 있다. 한편, 선행발명 1에는 이러한 목적이 명시적으로 기재되어 있지는 아니하나, 앞서 본 바와 같이, 선행발명 1에도 상면부 좌우측의 뚜껑을 분실하거나 파손되는 경우를 대비하여 폐품이나 신품 구입이 가능하도록 규격화하고 있는 점을 고려해볼 때, 선행발명 1의 말통용기도 1회용이 아니라 재사용을 전제로 하고 있음을 시사하고 있고, 나아가, 활용한 말통용기를 세척하여 재사용하는 것은 해당업계의 기술상식에 불과하고, 재사용시 말통용기 세척은 당연히 고려되는 사항에 불과한 점에 비추어 보면 이 사건 출원발명의 목적의 특이성이 있다고 보기 어렵다.

⑤ 이 사건 출원발명은 기존 유체 용기는 고점도 유체에 사용하기 어려운 문제를 해결하기 위한 것을 또 다른 목적으로 하고 있으나, 선행발명 1 역시 앞서 본 바와 같이 유체의 점도에 대해서는 특별히 언급하고 있지는 않지만 운반과 배출에 사용하는 대상 유체에 대해 특별한 제한을 두고 있지 고 있으므로, 위와 같은 기재만으로 이 사건 출원발명에 목적의 특이성이나 고유한 해결과제가 있다고 보기 어렵다.

나. 소결

따라서 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다.

13. 2023허10279 거절결정(특) 2023.10.26. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	HAPLN1을 유효성분으로 함유하는 연골 재생용 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2018-0098497	2021원2253
쟁점사항	<진보성> ◆ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	◆ 을 제1호증: 선행발명	
심결요지	이 사건 제1항 발명의 퇴화나 손상된 연골로서 HAPLN1의 유전자에 결함이 없는 구성은, 이 사건 발명 명세서의 퇴화된 연골 조직과 선행발명 연골 조직이 동일하게 프로테오글리칸의 감소가 확인된 것인 점, 노화된 연골에서 HAPLN1 유전자 결함이 없다고 단정할 수 없는 점, 출원발명 DMM 모델의 연골 조직도 유전자 발현 수준이 정상 대조군과 다른 점 등을 고려하면, 유전자 결핍에 의해 발생한 연골 조직 이상과 각별히 차별화된다고 볼 수 없음 이 사건 출원발명 명세서에 연골조직이 HAPLN1 단백질에 의해 증가되거나 연골조직 구성 단백질에 상응하는 유전자의 발현이 증가되는 효과의 기재가 있으나, 선행발명에는 HAPLN1 유전자 결핍 후 그 유전자를 구제하면 그 구제의 발현수준 의존적으로 연골 기능에 필요한 거대분자 조직을 형성하는 결과와, HAPLN1 단백질이 어그레칸 및 콜라겐 타입 II을 상향 조절하는 성장인자 특성을 갖는다는 기재가 있고, N-말단 HAPLN1 단백질은 성장인자로 작용할 수 있는 가능성이 있는 것이고, HAPLN1이 연골 집합체의 구조적 안정성 제공하고 기타 연골 기질의 단백질 수준을 증가시켜 연골 발달을 촉진한다는 기재가 있으므로, 예상하지 못할 정도로 현저히 우수한 효과의 기재라고 볼 수 없음	

판결요지 (청구기각)	선행발명에서 유전자 도입에 따라 발현된 것은 HAPLN1의 N-말단에서 절단된 것이지만, 선행발명은 HAPLN1 자체의 기능을 명시적으로 개시하는 것으로 전체와 N-말단에서 절단된 것을 엄격히 구분하고 있지 음 HAPLN1 유전자에 결함이 없는 퇴화나 손상된 연골을 재생하는 것과 관련하여, 형질전환 동물을 이용하여 단백질의 역할을 규명하는 것은 통상적인 것인데, 선행발명은 HAPLN1 유전자를 제거한 마우스 배아에서의 실험 결과를 바탕으로 HAPLN1이 연골 아그레칸과 히알루로난 집합체의 구조적 안정성을 제공하고 세포외 연골 기질 단백질을 증가시키는 기능을 시사하고 있고, 유전적인 결함으로 인한 연골 장애와 후천적인 연골 장애는 연골 기질의 손실 상태라는 점에서는 유사하고, 퇴행성 골관절염의 경우 연골 관련 유전자 결함이 하나의 원인이 될 수 있으며, 골관절염의 연구에 유전적으로 변형된 동물모델이 이용되기도 했던 점 등에 비추어, 서로 관련성이 없다고 하기 어려우므로, 각별한 기술적 특징이 인정되지 음 이 사건 제1항 발명의 효과는 HAPLN1 유전자 결함이 없는 개체의 퇴화나 손상된 연골의 기질 수준을 회복하는 것이나 선행발명에 HAPLN1 유전자 발현에 따라 연골 기질 수준이 정상화되었다는 개시로부터 예상되는 정도의 효과임
-------------------------------	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명
히알루론산과 프로테오글리칸 연결 단백질 1(hyaluronan and proteoglycan link protein 1; HAPLN1)을 유효성분으로 함유하는 연골 재생용 약학 조성물로서,	- HAPLN1 단백질 - HAPLN1 유전자를 녹-아웃시킨 후 개체에 HAPLN1 유전자를 도입한 결과, 발달 과정에서 HAPLN1의 발현 수준에 따라 골격 이상이 구제됨

TGF-β 수용체 I(TβR1) 유전자에 대한 전사를 유도하지 않고 TGF-β 수용체 I(TβR1) 단백질의 반감기를 증가시키며, 세포 표면에 제시되고 있는 TGF-β 수용체 I(TβR1) 단백질의 발현 수준이 증가되도록 하는, HAPLN1 유전자에 결함이 없는 개체의 퇴화나 손상된 연골에 대한, 연골 재생용 약학 조성물	- HAPLN1의 한 가지 기능은 아그레칸 및 히알루로난과 상호 작용하여 연골 집합체의 구조적 안정성을 제공하는 것이고, 예상치 못한 추가 기능은 프로테오글리칸 및 II형 콜라겐과 같은 기타 연골 기질 단백질의 수준을 증가시켜 연골 발달을 촉진하는 것임
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 발명의 유효성분은 HAPLN1의 전체 단백질이나 선행발명 유효성분은 N-말단에서 절단된 것이고, 이 사건 발명은 HAPLN1의 유전자에 결함이 없는 퇴화나 손상된 연골을 재생하는 것이나 선행발명은 유전자 이상의 마우스 모델에서의 연구이므로, 이 사건 발명은 선행기술에 대하여 진보성이 인정됨

◆ 피고 주장

선행발명은 HAPLN1 자체가 기능을 갖는다고 하고 있고, 노화 또는 퇴화되는 연골 조직에서도 HAPLN1 발현 수준이 감소하는 것으로 보이는 등의 이유로 이 사건 발명 HAPLN1의 유전자에 결함이 없는 퇴화나 손상된 연골이 선행발명의 병태와 각별히 다른 것이라고 볼 수 없음

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 그 의약용도가 HAPLN1의 유전자에 결함이 없는 퇴화나 손상된 연골에 대한 것이라는 점인데, 특허법원은 이에 관해 선행발명의 병태 또는 그로부터 인식할 수 있는 병태에 대해 각별한 차이가 인정되기 어렵다고 판단하고 진보성이 부정된다고 판시하였음

IV. 전기전자·정보통신 분야

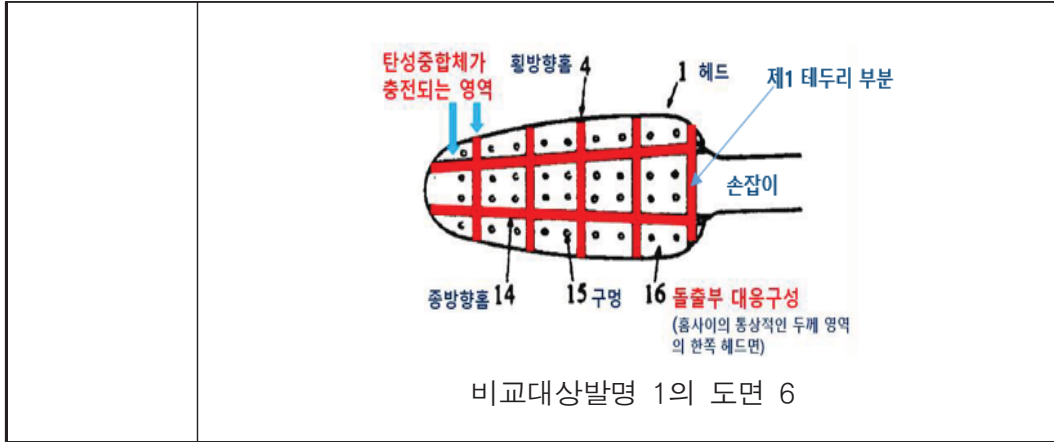
1. 2022허53 취소결정(특) 2023. 8. 9. 선고, 청구기각
2. 2022허3359 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각
3. 2022허 5232거절결정(특) 2023. 7.21. 선고, 심결취소
4. 2022허5980 거절결정(특) 2023. 8.24. 선고, 청구기각
5. 2022허6099 등록정정(특) 2023. 6. 8. 선고, 청구기각
6. 2022허6594 거절결정(특) 2023.11.11. 선고, 심결취소
7. 2023허10262 거절결정(특) 2023. 9.20. 선고, 청구기각
8. 2023허10422 거절결정(특) 2023. 9. 8. 선고, 청구기각
9. 2023허10705 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각
10. 2023허10811 거절결정(특) 2023. 9.22. 선고, 청구기각
11. 2023허11036 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 청구기각

1. 2022허53 취소결정(특) 2023. 8. 9. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	가요성을 가지는 칫솔 헤드	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-217748B1	2021소23
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 등록발명 청구항 1의 구성 3~6의 탄성부가 돌출부를 ‘독립적으로 둘러싸는’ 기술구성이 통상의 기술자가 비교대상 발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
입증방법	갑 제1호증_특허등록원부 갑 제2호증_등록특허공보 갑 제3호증_심결문 갑 제4호증_이 사건 특허발명 정정청구서 갑 제5호증_2022정47 심판청구취하통지서 갑 제6호증_D1_등록특허공보 제10-0253963호 갑 제6호증_비교대상발명1 국내등록특허공보 제10-0253963호 갑 제7호증_EP-A-577,656 갑 제8호증_국내등록특허공보 제10-1165264호 을 제10호증_공개특허공보 KR2004-0077155A 을 제11호증_공개특허공보 KR2012-0053533A 을 제12호증_공개특허공보 KR2013-0004299A 을 제13호증_공개특허공보 KR2009-0110873A 을 제14호증_미국공개특허공보 U2010-0088836A1 을 제1호증_취소의견제출통지서(2022.06.02) 을 제2호증_공개특허공보 KR2009-0096710A 을 제3호증_공개특허공보 KR2012-0006490A 을 제4호증_공개특허공보 KR2005-0026532A 을 제5호증_일본공개특허공보 JP2007-151795A(번역) 을 제6호증_미국특허공보 US6185779B1	

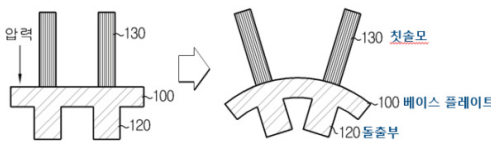
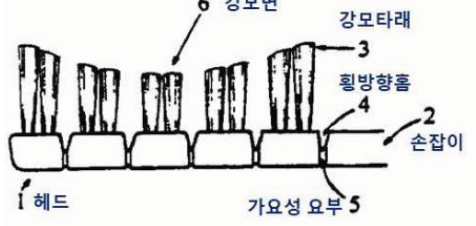
	을 제7호증_공개특허공보 KR2004-0024687A 을 제8호증_공개특허공보 KR2007-0017098A 을 제9호증_일본공개특허공보 JP97-019323A(번역)
심결요지	구성 6에서는 각각의 돌출부에 칫솔모(130)가 각 1개씩 심어져 있는 구조인데 반해, 비교대상발명 1에서는 각각의 돌출부에 강모 타래(3)가 4개씩 심어져 있어서, 구성 6과 비교대상발명 1은 돌출부에 심어진 칫솔모(또는 강모 타래)의 숫자에서 차이가 있을 뿐, 각각의 돌출부에 칫솔모(또는 강모 타래)가 심어져 있고, 그 각각의 돌출부를 탄성부가 둘러싸도록 마련되어 있다는 점에서 동일하므로, 상기 차이점 1은 통상의 기술자라면 비교대상발명 1을 설계변경하여 쉽게 도출할 수 있는 것이다.
판결요지 (청구기각)	비교대상발명 1의 대응구성은 ‘헤드(1)는 횡 방향 및 종 방향으로 홈들을 모두 갖고, 홈들은 탄성중합체로 충전’ 된다는 것이다. 그리고 비교대상발명 1의 명세서에는 ‘도 6에서, 헤드(1)는 횡 방향(4) 및 종 방향(14) 홈을 모두 갖는다. 홈들은 탄성중합체로 충전되어 있다. 홈(16)사이의 통상적인 두께 영역의 한쪽 헤드 면에 구멍(15)을 어 통상적인 스테이플링 공정에 의해 강모 타래를 수용한다.’ 라는 기재(4면 3번째 단락)와 함께, 그 도면 6(오른쪽에서 보는 도면 부호의 설명 등은 이해의 편의를 위하여 부가한 것이다)에 다음과 같은 실시예가 도시되어 있다. 즉 ① 칫솔 헤드의 테두리에 내접하지 않고 그 내측으로 배치된 돌출 부위의 ‘모든 영역’ 이 탄성중합체에 의하여 ‘독립적으로 둘러싸여’ 있다. ② 그리고 칫솔 헤드의 테두리 부분 중 손잡이와 접하는 테두리 부분(도면 설명 ‘제1 테두리 부분’ 으로 표시된 것)에 탄성중합체가 배치되어 있어, 이 부분에 접한 돌출 부위의 ‘모든 영역’ 도 탄성중합체에 의하여 ‘독립적으로 둘러싸여’ 있다.



◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성 대비표		
	제1항 발명	비교대상발명 1
1	베이스 플레이트	칫솔 헤드를 가요성으로 만드는 얇은 요부의 하단부 (3면 5번째 단락, 도 1 등)
2	베이스 플레이트의 상면으로부터 돌출되어 형성되며 칫솔모가 식모될 수 있는 식모 홀을 가지는 복수의 돌출부	흡들 사이의 통상적인 비-가요성 헤드에 필적할만한 두께를 갖고, 강모 타래 수용을 위한 구멍이 있는 헤드면 (3면 5번째 단락, 4면 3번째 단락, 도 1, 도 3, 도 6 등)
3	각각의 돌출부를 둘러싸도록 베이스 플레이트의 상면에 마련되며 탄성을 가지는 탄성부	○ 헤드(1)는 횡 방향 및 종 방향으로 흡들을 모두 갖고, 흡들은 탄성중합체로 충전되는 것 (4면 3번째 단락, 도 6 등) ○ 헤드 연장부는 바람직하게 적어도 부분적으로, 보다 바람직하게 전적으로 탄성중합체성 물질로 둘러싸여있으며, 상기 물질은 또한 다수개의 연장부들 사이의 임의의 틈을 충전시킴 (3면 4번째 단락)
6	탄성부는, 돌출부 각각을 독립적으로 둘러싸도록 마련됨	

4	칫솔 헤드에 압력을 가할 때 돌출부가 1° 이상의 각도(굽힘 각도)로 편향됨	칫솔 헤드는 가요성을 유지하며, 가요성은 통상적인 칫솔질 힘(2 내지 4 뉴튼)이 헤드의 한쪽 단부(다른 쪽 단부는 고정됨)에 가해질 때 힘이 가해진 단부가 1° 이상의 각도(굽힘 각도)로 편향되는 것 (3면 1번째 단락)
5	탄성부의 재질의 경도는 쇼어 경도 측정법으로 측정할 때 Shore A 경도 20 내지 60 사이의 경도임	발명에 적합한 탄성중합체성 물질이 쇼어 경도 30 내지 80을 갖는 열가소성 탄성중합체 (3면의 10번째 단락)

◆ 원고 주장

1. 이 사건 특허발명의 구성요소 2는 베이스 플레이트의 상면에 돌출부가 돌출된 형태이다. 그에 비하여 비교대상발명 1은 헤드의 상면에 홈을 형성할 뿐이고 헤드의 상면에 돌출부를 형성하는 것은 아니다.
2. 이 사건 특허발명의 돌출부는 평선 식모되는 1개의 식모 홀을 갖고 이에 따라 식모 홀 각각을 독립적으로 탄성부로 둘러싸며 따라 식모 홀마다 식모를 할 때 그 충격을 완화하여 평선 핀트율을 높이는 효과를 얻을 수 있다. 이에 비하여 비교대상발명 1은 식모 시 충격과 관련된 내용을 개시하고 있지 고, 평선 핀트율 저하 문제에 대해서도 인식하고 있지 아니하다. 더욱이 비교대상발명 1은 탄성중합체에 식모하는 실시예가 있다는 점에서 그 탄성중합체는 식모 충격을 완화하는 효과를 의도하지 은 것이라고 보아야 한다.
3. 이 사건 특허발명은 탄성부가 돌출부를 둘러싸기 위해서 복수의 돌출부는 베이스 플레이트의 상면의 테두리 내측에 배치되고, 탄성부가 베이스 플레이트의 상

면 테두리를 따라 마련된다. 그에 비하여 비교대상발명 1의 돌출부는 헤드의 상면 테두리의 외측에 형성되고, 탄성중합체는 헤드 상면에서 테두리에 배치될 수 없는 구조이다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 특허발명의 기술적 특징을 이루는 구성요소 2와 실질적으로 동일한 대응구성이 비교대상발명 1에 표현만 달리하여 개시되어 있다. 원고가 주장하는 구성요소 2의 작용효과도 통상의 기술자가 위 대응구성으로부터 별다른 어려움 없이 예상할 수 있는 정도이다.
2. 이 사건 특허발명의 명세서에서 위와 같은 작용효과를 시사·암시한다고 볼 만한 기재를 찾을 수 없다. 더욱이 평선 식모 시 평선 양단에서 발생하는 충격을 균일하게 완충하여 평선 핀트율을 높일 수 있다는 정도는 비교대상발명 1에도 내재하는 효과이다.
3. 이 사건 특허발명은 돌출부의 일부가 칫솔 헤드의 테두리에 내접하며 내측으로 배치된 경우까지 포함하므로, 그 돌출부의 전부가 탄성부에 의하여 둘러싸인다는 점을 전제로 하여 비교대상발명 1과 실질적인 차이가 있다고 할 수도 없다.

◆ 검토 의견

청구범위의 실시예에 의해 나타날 수 있는 효과가 아니라면 명세서에 효과가 명시적으로 기재되어 있더라도 인정하기 어렵다고 취지로 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

i) 이 사건 제1항 정정발명의 구성 3과 비교대상발명 1은 모두 베이스 플레이트의 상면 위에 돌출부가 형성되어 있는 구조라는 점, ii) 구성 3과 비교대상발명 1의 구조를 살펴보면, 돌출부 사이에 형태가 다른 홈이 형성되어 있기는 하지만, 이 사건 제1항 정정발명에서 돌출부 및 탄성부의 모양에 대하여 한정하고 있지 않는 점, 및 iii) 돌출부 사이에 형태가 다른 홈은 모두 탄성부로 채워지는 구조라는 점 등을 종합적으로 고려하면, 구성 3과 비교대상발명 1은 그 구조가 서로 상이한 구조라고 할 수 없다.

□ 특허법원의 판단

1. 비교대상발명 1의 명세서에는 앞서 (1)항에서 본 기재들과 함께, ‘헤드 연장부는 바람직하게 적어도 부분적으로, 보다 바람직하게 전적으로 탄성중합체성 물질로 둘러싸여있으며, 상기 물질은 또한 다수개의 연장부들 사이의 임의의 틈을 충전시킨다.’ 라는 기재(3면 4번째 단락)와 ‘강모를 헤드 연장부 및 탄성중합체성 물질 중 어느 하나 또는 이들 모두내로 삽입시킬 수 있다.’ 라는 기재(3면 11번째 단락)가 있다. 이처럼 비교대상발명 1의 명세서에는 헤드 연장부에 칫솔모(강모)가 식모(삽입)된다는 기술구성과 그 칫솔모가 식모되는 헤드 연장부가 부분적으로뿐만 아니라 ‘전적으로’ 탄성중합체성 물질로 ‘둘러싸여’ 있는 기술구성이 각 개시되어 있다. 비교대상발명 1의 칫솔모가 식모되는 헤드 연장부가 ‘전적으로’ 탄성중합체성 물질로 둘러싸이는 경우라면, 비교대상발명 1의 제1 테두리 부분을 제외한 칫솔 헤드의 테두리에 인접하는 돌출 부위도 ‘모든 영역’에서 탄성중합체에 의하여 독립적으로 둘러싸이게 됨은 자명하다.
 2. 이 사건 특허발명의 명세서 중 청구범위나 발명의 설명에는 탄성부가 돌출부를 독립적으로 둘러싸는 기술구성에 관한 기재들이 있을 뿐이고, 통상의 기술자가 위 기술구성을 구비함으로써 곧바로 평선 핀트울과 식모 불량률이 개선되는 작용효과를 도출할 수 있다고 이해할 만한 기재는 이 사건 특허발명의 명세서에서 발견되지 아니한다.
-

2. 2022허3359 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	공적 정보에 기반한 부동산 매물의 거래정보를 제공하는 서버 및 이의 동작방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0043652	2021원3245
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제2호증: 선행발명 1(비교대상발명 1)	
심결요지	- 구성요소 1의 ‘임대차 매물의 실거래 정보’를 비교대상발명 1이 개시하지 고(차이점 1) - 구성요소 2 내지 4의 이용하는 구체적인 정보 및 명시적 기재여부에 차이(차이점 2 내지 7)가 있으나 - 차이점 1 관련, 비교대상발명 1의 부동산 거래 등기정보에 전세권 정보가 포함되므로 임대차 매물도 특정이 가능하고 - 차이점 2 관련, 확정일자 정보는 법규에 의해 열람이 제약될 뿐 기술적 한계로 인해 해결할 수 없었던 것이 아니고 - 차이점 3 관련, 소정 기간내에 발생하는 신고 정보를 비교하는 것은 단순히 선택할 수 있는 정도의 것이고 - 차이점 4 관련, 공공데이터 서버로부터의 제1, 2 서브 정보를 나누는 데 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어렵고 - 차이점 5 관련, 비교대상발명 1에서도 공공데이터 정보인 건축물 대장에 있는 부동산의 층, 면적 정보를 활용하고 있고 - 차이점 6 관련, 통상의 기술자라면 계약일과 등기접수일 또는 확정일자 신고일자와 실거래가 신고일자 사이의 기간을 산정하고 이를 활용하는 것은 쉬운 일이고 - 차이점 7 관련, 비교대상발명 1이 동, 호 정보를 특정하지 더라도 아파트는 동, 호 정보로 특정될 수밖에 없고 집합건물을 배	

	제하고 있지 고 공공정보를 이용해 쉽게 예측되는 것이므로 곤란한 구성이나 현저한 효과가 있다고 보기 어려우므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
판결요지 (청구기각)	- 전제부는 부동산 임대차매물 실거래가 정보로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1은 명시하고 있지 다(차이점 1). 그러나 임대차는 부동산에 관한 계약 중 매매 이상으로 빈번하게 이루어지는 민법상 전형 계약이므로 쉽게 착상할 수 있는 것이다. - 구성요소 1, 2와 선행발명 1의 대응 구성은 실질적으로 동일하다(이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다). - 구성요소 2-1의 제1 서브 정보는 전용면적 정보 외에도 확정일자 정보, 확정일자 신고일자, 건축물대장 정보에 기초한 부동산 매물의 총 정보를 포함하는 구성인데, 선행발명 1의 제1 정보는 해당 정보들을 포함하지 는다(차이점 2). 그러나 이러한 정보들은 이미 법령에 관리 및 공개 현황이 규정되어 있어 널리 알려진 사실에 해당하고 정보를 수집하는 기술도 공개되어 있는 점을 고려하면 통상의 기술자가 국토교통부의 전산시스템으로부터 임대차 매물의 확정일자 정보 및 확정일자 신고일과 같은 정보를 수집하는 데 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵고 법령상 정보의 열람이 제약되는 것일 뿐, 기술적 곤란으로 정보 수집이 제한되는 것은 아니다. - 구성요소 2-2의 제2 서브 정보는 실거래가 정보(거래금액 정보), 전용면적 정보 외에도 부동산 매물 실거래가 신고일자와 총 정보를 포함한 구성인 반면, 선행발명 1의 제2 정보는 해당 정보를 포함하지 는다(차이점 3). 그러나 통상의 기술자는 최적화된 결과를 탐색하는 과정을 통해 과도한 노력을 들이지 고도 다양한 정보 중 어떤 정보를 이용할 것인지를 결정할 수 있고, 이러한 과정은 통상의 창작범위에 속한다. - 구성요소 2-3은 확정일자 신고일자 및 실거래가 신고일자 간의 차이가 사전에 정의된 기간 내이고, 제1 서브 정보 및 제2 서브 정보에 각각 포함된 부동산 매물의 총 정보 및 전용면적 정보가 서로 일치하는지를 기준으로 제1 서브 정보와 제2 서브 정보를 매칭하는 구성인 반면, 선행발명 1의 대응 구성은 매칭하는 제1

	서브 정보와 제2 서브 정보의 구체적 종류와 기간이 다르다(차이점 4). 그러나 통상의 기술자가 일정 기간 내에 있을 수밖에 없는 제1 정보의 확정일자와 제2 정보의 실거래가 신고일자 간의 간격을 조화하고 그 결과를 제1 정보와 제2 정보 매칭에 활용하는 것이 어려울 것으로 보이지 않는다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 선행발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	공적 정보에 기반한 부동산 임대차 매물의 실거래정보를 제공하는 서버에 있어서,	본 발명은, 특정된 개별건물 또는 토지에 대한 실거래가를 이용자에게 제공할 수 있는 부동산 정보 제공 시스템 및 방법을 제공하고자 한다(식별번호 [0007] 참조) 본 발명은, 실거래가 이루어진 부동산에 대한 행정구역, 거래금액 및 면적에 대한 제1 정보를 제공하는 국토교통부실거래가 제공서버, 상기 부동산에 대한 행정구역, 지번 및 면적에 대한 제2 정보를 가진 부동산데이터베이스, 상기 제1 정보와 상기 제2 정보를 매칭하여, 상기 지번에 대한 부동산 거래금액을 제공하는 부동산정보 제공서버를 포함하는 부동산 정보 제공시스템을 제공한다(식별번호 [0008], 도 1 참조)
2	저장부 및	부동산에 대한 각종 정보를 가진 부동산 데이터베이스(120) (식별번호 [0037], 도 1 참조)
2-1	상기 임대차 매물에 대한 확정일자 정보, 상기 임대차 매물에 대한 확정일자 신고일자 및 상기 임대차 매물에 대한 건축물대장 정보에 기초하여, 상기 임대차 매물의 총 정보 및 상기 임대차 매물의 전용면적 정보를 포함하는 제1 서브 정보를 생성하고,	국토교통부는 부동산 거래신고를 한 부동산에 대하여 그리고 확정일자를 부여 받은 부동산에 대하여 실거래가를 공개하고 있다. 이에 따라, 국토교통부실거래가제공서버(111)는 실거래가 이루어진 부동산에 대한 행정구역, 거래금액 및 면적(일 예로, 전용면적

		이나 연면적 등일 수 있다)에 대한 제1 정보를 부동산정보제공서버(110) 등에 제공할 수 있다. 그러나 상기 국토교통부실거래가제공서버(111)가 제공하는 제1 정보에는 실거래가 이루어진 부동산에 대한 구체적인 지번에 대한 정보를 포함하지 않는다(식별번호 [0041] 내지 [0043] 참조). 상기 국토교통부실거래가제공서버에서 제공받은 제1 정보는 부동산 실거래가 이루어진 계약일을 더 포함한다(식별번호 [0010], [0049] 참조).
2-2	상기 임대차 매물에 대한 실거래가 정보, 상기 임대차 매물에 대한 실거래가 신고일자 및 상기 임대차 매물에 대한 상기 건축물대장 정보에 기초하여, 상기 임대차 매물의 층 정보 및 상기 임대차 매물의 전용면적 정보를 포함하는 제2 서브정보를 생성하고,	부동산데이터베이스(112)는 부동산에 대한 행정구역, 지번 및 면적 등에 대한 제2 정보를 저장하고 있다. 부동산정보수집서버(113)는 국가부동산정보포털로부터 토지대장(114), 건축물대장(115), 토지이용계획확인원, 공시지가 등의 부동산 공부들을 수집한다. 부동산정보수집서버(113)에 의해 수집된 부동산 공부들은 구체적으로 상기 토지이용계획확인원과 공시지가는 토지소재지, 지번, 지목, 면적, (중략) 지역지구 등, 다른 법령 등에 따른 지역지구 등, 개별공시지가, 기준일자, 공시일정 등의 정보를 포함하고 있고, 건축물대장(115)은 건축물의 신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경 등 건축물의 표시에 관한 사항, 건축물의 소유권 및 변동사항(건물 주인의 간단한 인적사항)을 포함하며, 용도/지역/지구, 대지면적, 연면적, 건축면적, 건폐율, 용적률, 주차장, 정화조 시설용량, 소유자등과 현황도면까지 건축물의 사용승인된 내용을 모두 포함한다(식별번호 [0044], [0045] 참조).

2-3	상기 제1 서브 정보에 포함된 상기 임대차 매물에 대한 확정일자 신고일자 및 상기 제2 서브 정보에 포함된 상기 임대차 매물에 대한 실거래가 신고일자 간의 차이가 기정의된 기간 내이고, 상기 제1 서브 정보에 포함된 상기 임대차 매물의 층 정보 및 상기 제1 서브 정보에 포함된 상기 임대차 매물의 전용면적 정보와 상기 제2 서브 정보에 포함된 상기 임대차 매물의 층 정보 및 상기 제2 서브 정보에 포함된 상기 임대차 매물의 전용면적 정보가 각각 일치하는 경우, 상기 제1 서브정보 및 상기 제2 서브 정보를 매칭하여 상기 임대차 매물의 동 정보 및 호 정보를 포함하는 실거래 매물 정보를 생성하는	부동산정보제공서버(110)는 제1 정보 중 일부 정보와 제2 정보 중 일부 정보가 일치하는 부동산에 대한 실거래가를 제공할 수 있다. 여기서, 제2 정보에 포함된 지번은 건물명칭 또는 건물번호 등으로 구분되는 개별건물 또는 토지에 관한 것이나, 제1 정보에 포함된 지번은 구체화되지 고 건물명칭 또는 건물번호 등으로 구분되지 는 건물 또는 토지에 관한 것이기 때문에, 제1 정보와 제2 정보를 매칭한 부동산정보제공서버(110)는 개별건물 또는 토지에 대한 실거래가를 제공할 수 있다(식별번호 [0047] 참조). 한편, 본 발명의 또 다른 실시예에 따라, 상기 부동산정보제공서버(110)가 제1 정보와 제2 정보를 매칭시킬 때, 국토교통부실거래가제공서버(111)에서 제공하는 계약일과 부동산등기정보수집서버(119)에 의해 수집된 등기 정보 중 갑구 또는 을구의 등기접수일의 일치 여부를 판단할 수 있고, 이를 근거로 실거래가 이루어진 부동산을 특정하고 그에 따른 실거래가를 제공할 수 있다(식별번호 [0048] 참조). 부동산정보제공서버(110)는 국토교통부실거래가제공서버(111)에서 제공하는 부동산 실거래가 이루어진 계약일을 기준으로, 소정 기간(일 예로, ± 7 일) 내에 갑구 또는 을구의 등기접수일이 속하는지 여부를 판단하여, 속한다면 등기 정보에 해당하는 부동산을 특정하고 특정된 부동산에 대한 실거래가를 제공할 수 있다(식별번호 [0049] 참조). 이에 따라, 부동산정보제공서버(110)
-----	--	---

		는 제1 정보 및 제2 정보의 매칭에 의해 특정된 지번의 부동산 거래 금액을 제공할 때, 상기 특정된 지번에 대한 부동산 등기 정보를 함께 제공할 수 있고, 전술한 바와 같이, 등기 정보를 이용하여 제1 정보 및 제2 정보 매칭 시 갑구 또는 을구에 기재된 접수일을 이용하여, 빠르고 정확하게 매칭할 수 있다(식별번호 [0051] 참조).
2	프로세서를 포함하는,	—

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 부동산 임대차 매물 실거래가 정보를 제공하는 발명인 반면, 선행발명 1은 매매 실거래가 제공 서비스에 관한 것일 뿐 임대차 매물에 관한 내용을 개시하고 있지 다.
2. 이 사건 제1항 발명은 임대차와 관련한 확정일자 정보를 이용함으로써 지번은 물론 동/호수 정보까지 특정된 부동산 임대차 매물 실거래가 정보를 제공할 수 있는 반면, 선행발명 1에는 위와 같이 동/호수 정보 등 상세한 정보 제공을 위하여 임대차 관련 확정일자 정보를 이용하는 기술사상에 관한 동기나 암시가 없다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

◆ 검토 의견

-
- 특허심판원 및 특허법원의 판단이 일치하여 별다른 특이사항 없음.
 - 특허법원의 이번 판결은 기술상식, 주지관용기술, 통상의 창작범위에 관해 비교적 폭넓게 인정한 판례임.
-

□ 특허심판원의 판단

(나) 양 발명의 공통점 및 차이점 분석

1) 구성요소 1

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 1은 비교대상발명 1의 '국토교통부실거래가 제공서버, 국가부동산정보포털(건축물대장 등), 및 인터넷 등기소의 제공 정보들을 이용하여 특정된 부동산의 실거래가를 제공하는 것'에 대응하나(식별번호 [0041]~[0051], 도 1 참조), 구성요소 1의 '임대차 매물의 실거래 정보'를 비교대상발명 1은 명시하지 않은 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

2) 구성요소 2, 3, 4

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 2, 3, 4는 비교대상발명 1의 '인터넷 등기소의 부동산 등기 정보(갑구 또는 을구의 등기접수일 등), 국토교통부실거래가제공서버의 실거래가 제공 정보, 및 국가부동산정보포털(건축물대장 등)을 이용하여 부동산을 특정하고, 특정된 부동산에 대한 실거래가를 제공하는 것'에 대응하나(식별번호 [0041]~[0045], [0048]~[0051] 참조), 구성요소 2의 '임대차 매물에 대한 확정일자 관련 정보'를 이용하는 것(이하 '차이점 2'라 한다), 구성요소 3의 '임대차 매물의 실거래가 신고일자'를 이용하는 것(이하 '차이점 3'이라 한다), 구성요소 2, 3의 '제1, 2 서브 정보를 나누어 생성'하는 것(이하 '차이점 4'라 한다), 구성요소 2, 3, 4의 '건축물대장 정보에 기초하여 생성된 제1, 2 서브 정보의 각 층 정보 및 전용면적 정보를 매칭하는 것' (이하 '차이점 5'라 한다), 구성요소 2, 3, 4의 '확정일자 신고일자와 실거래가 신고일자 간의 차이가 기정의된 기간 내인지 판단'하는 것(이하 '차이점 6'이라 한다), 구성요소 4의 '실거래 매물 정보에 임대차 매물의 동 정보 및 호 정보를 포함하는 것' (이하 '차이점 7'이라 한다)에 관해 비교대상발명 1은 명시하지 않은 차이가 있다.

(다) 차이점 및 청구인의 주장에 대한 검토

살피건대, **차이점 1**과 관련하여, ① 비교대상발명 1은 국토교통부실거래가제공서버에서 제공하는 계약일과 등기 정보 중 갑구 또는 을구의 등기접수일을 비교하여 실거래가 이루어진 부동산을 특정하는데(비교대상발명 1의 [0048] 참조)1), 국토교통부실거래가제공서버는 '확정일자'를 부여받은 부동산에 대해서도 실거래가를 공개하고 부동산 등기 정보 중 을구에는 전세권설정 등기 정보도 포함하고 있는바, 확정일자 및 전세권설정 등기는 임대차 매물에 관한 정보이므로, 비교대상발명 1은

실거래가 이루어진 임대차 매물에 대해서도 특정이 가능한 점, ② 또한, 비교대상발명 1이 실거래가 이루어진 부동산을 특정하는 데 있어 임대차 매물을 배제하고 있는 것으로도 보이지는 점,

차이점 2와 관련하여, ③ 이 사건 출원발명의 출원 당시 대법원 인터넷 등기소는 부동산 등기 정보 외에도 확정일자 부여현황(주택의 소재지, 확정일자 부여일/번호, 임대차 기간, 보증금 등)을 대국민 공개하고 있었던바, 다만 확정일자 부여현황은 주택의 임대차에 이해관계가 있는 자에 한해 열람이 제한되는 사정이 있었으나, 이는 개인정보 보호 등을 목적으로 법규2)에 의해 열람이 제약되는 것일 뿐 기술적 한계로 인한 것은 아니었던 점, ④ 이와 같은 사정을 고려하면, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1로부터 부동산 등기 정보 외에도 확정일자 부여현황 내 정보를 이용하여 부동산 매물을 특정할 수 있다는 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보이는 점,

차이점 3과 관련하여, ⑤ 비교대상발명 1은 국토교통부실거래가제공서버에서 제공하는 계약일 등을 이용하여 부동산을 특정하는 것을 기재하고 있는데(비교대상발명 1의 [0048] 참조), 통상 임차인은 계약일로부터 일정 기간 경과하여 전입신고 및 확정일자를 부여받게 되므로 ‘계약일’로부터 실거래가 신고일자(확정일자 부여일)에 대한 대략적 추정이 가능한 점3), ⑥ 그리고, 비교대상발명 1에서, 통상의 기술자라면, 공공데이터 정보들로부터 획득한 정보들을 매칭할 때, 부동산 특정 판별 기준으로 미리 정한 소정 기간 범위가 최적화 반영될 수 있도록 비교대상발명 1에 명시된 대로 국토교통부실거래가제공서버에서 제공하는 계약일과 등기 정보의 등기 접수일을 서로 비교하거나, 비교대상발명 1을 참조하여 국토교통부실거래가제공서버의 제공 정보(계약일)로부터 추정한 실거래가 신고일자 및 등기 정보의 등기 접수일(또는 확정일자 부여현황의 부여일)을 서로 비교할지를 단순히 선택할 수 있을 것으로 보이는 점,

차이점 4와 관련하여, ⑦ 이 사건 제1항 출원발명의 제1, 2 서브 정보를 나누어 생성하는 것을 비교대상발명 1은 기재하고 있지는으나, 제1, 2 서브 정보는 임대차 매물을 특정하기 위해 서로 매칭하기 위한 것으로, 이러한 기능은 비교대상발명 1의 공공데이터 서버로부터 제공되는 정보들을 매칭하여 부동산을 특정한다는 것과 동일하고, 제1, 2 서브 정보를 나누는 것에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어려운 점,

차이점 5와 관련하여, ⑧ 비교대상발명 1에서 공공데이터 정보에는 건축물대장이

포함되어 있는바(식별번호 [0045] 참조), 비교대상발명 1 역시 건축물대장이 제공하는 부동산의 층, 면적 정보를 부동산을 특정하는 데에 활용하고 있다고 보이는 점,

차이점 6과 관련하여, ⑨ 앞서 ⑤, ⑥에서 살펴본 바와 같이, 통상의 기술자라면 공공데이터 정보들로부터 획득한 정보들을 매칭할 때, 부동산 특정 판별기준으로 미리 정한 소정 기간 범위에 따라 비교대상발명 1의 국토교통부실거래가 제공서버에서 제공하는 계약일과 등기 정보의 등기 접수일을 비교하거나, 비교대상발명 1을 참조하여 국토교통부실거래가제공서버의 제공 정보(계약일)로부터 추정한 실거래가 신고일자 및 등기 정보의 등기 접수일(또는 확정일자 부여현황의 부여일)을 비교할 수 있는바, 이 사건 제1항 출원발명의 ‘확정일자 신고일자’ 및 ‘실거래가 신고일자’ 사이의 기간 차이를 구하는 것은 필요성에 따라 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 부동산 등기 접수일 및 국토교통부실거래가제공서버의 제공 정보(즉, 계약일) 간의 기간 차이를 산정하는 것을 쉽게 대체하여 활용할 수 있는 사항으로 보이는 점,

차이점 7과 관련하여, ⑩ 비교대상발명 1이 부동산의 동 및 호 정보를 특정하는 것을 기재하지더라도, 아파트와 같은 집합건물의 경우 각 부동산은 동 및 호 정보로 특정될 수밖에 없고, 비교대상발명 1이 집합건물을 배제하고 있는 것도 아닌 점, ⑪ 효과면에서도, 이 사건 제1항 출원발명의 ‘실거래가 대상이 되는 임대차 매물의 동/호에 대한 특정이 가능한’ 효과는, 앞서 살펴본 바와 같이, 비교대상발명 1의 공공데이터 서버로부터 제공되는 정보들을 매칭하여 특정 부동산에 대한 실거래가 정보를 제공하는 것, 이 사건 출원발명의 출원 당시 대법원 인터넷 등기소는 부동산 등기 정보 외에 확정일자 부여 현황도 민간에 공개한 사정이 있는 것, 및 비교대상발명 1의 ‘국토교통부실거래가제공서버에서 제공하는 계약일’로부터 실거래가 신고일(확정일자 부여일)을 단순 추정할 수 있는 것으로부터 쉽게 예측되는 것이어서, 이 사건 제1항 출원발명으로부터 비교대상발명 1에 의해 예측되는 것 이상의 현저한 효과를 기대하기도 어렵다는 점에서, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이어서 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 있다고 보기 어렵다. 따라서, 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

□ 특허법원의 판단

3) 차이점 검토

가) 차이점 1 - 부동산 실거래가 정보의 범위(임대차 매물)

다음과 같은 이유로 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 선행발명 1은 특정된 ‘개별건물’ 또는 ‘토지’에 대한 실거래가를 이용자에게 제공할 수 있는 부동산 정보 제공 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다(선행발명 1의 식별번호 [0007] 참조). 그런데 임대차는 부동산에 관한 계약 중 매매 이상으로 빈번하게 이루어지는 민법상 전형 계약이다. 통상의 기술자는 부동산 임대차 실거래가 정보를 제공하는 발명 역시 쉽게 착상할 수 있다.

(2) 선행발명 1에는 임대차 실거래가 정보를 배제하는 명시적인 기재나 언급이 없다. 오히려 선행발명 1에는 “인터넷을 통한 방법은 부동산 정보를 제공하는 사이트마다 접속한 후 무료 또는 유료로 검색하여, 공시지가, 부동산 매매가격, 전세 가격, 월세가격, 공매정보 및 경매정보를 얻을 수 있으나, 각 정보를 수집, 분석하여야 하는 불편함이 있다. 즉, 검색자가 일일이 정보를 수집, 대조하여야만 의도한 정보를 얻을 수 있었다.” 라고 기재되어 있다(식별번호 [0002]). 즉, 선행발명 1은 일반 대중이 관심을 가지는 부동산 정보 중 하나로서 부동산 매매가격뿐만 아니라 부동산 전세가격, 월세가격(즉 부동산 임대차 매물의 가격)도 언급하고 있다. 선행발명 1에 부동산 임대차 실거래가 정보를 제공하는 발명에 관한 암시 또는 시사가 있다고 보는 것이 타당하다.

나) 차이점 2 - 제1 서브 정보(확정일자 정보, 확정일자 신고일자, 층 정보)

다음과 같은 이유로 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 이 사건 제1항 발명에는 제1 서브 정보에 포함되는 ‘확정일자 정보’가 구체적으로 어떠한 정보를 의미하는지 명시하고 있지 않다. 다만, 이 사건 제1항 발명은 실거래 매물 정보를 “상기 제1 서브 정보 및 상기 제2 서브 정보를 매칭하여 상기 임대차 매물의 동 정보 및 호 정보를 포함하는 실거래 매물 정보”로 특정하고 있는데, 제2 서브 정보에는 임대차 매물의 동/호 정보가 포함되는 것이 명백하다. 또한, 이 사건 출원발명 명세서에는 “확정일자 이력 저장부(11)는 확정일자 정보를 저장할 수 있다. 도 2를 참조하면, 확정일자 정보는 매물의 동/호를 포함

하는 상세주소 및 확정일자 신고일자를 포함할 수 있다(식별번호 [0019] 참조). 확정일자 이력 저장부(11)는 확정일자 정보, 확정일 신고일자 및 건축물대장 정보에 기초하여 제1 서브 정보를 생성할 수 있다(식별번호 [0020] 참조).” 라고 기재되어 있다. 위와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 제1항 발명에서 제1 서브 정보의 ‘확정일자 정보’ 는 임대차 매물의 동/호 정보를 포함하는 것을 기술적 특징으로 한다고 보아야 한다.

(2) 한편, 주택임대차보호법 제3조의6 제2항은 “확정일자부여기관은 해당 주택의 소재지, 확정일자 부여일, 차임 및 보증금 등을 기재한 확정일자부를 작성하여야 한다. 이 경우 전산처리정보조직을 이용할 수 있다.” 라고 규정하고 있고, 주택임대차계약증서상의 확정일자 부여 및 임대차 정보제공에 관한 규칙 제5조 제5항은 “확정일자부여기관이 법 제3조의6 제2항 후단에 따라 확정일자부 작성 시 이용할 수 있는 전산처리정보조직은 부동산 거래의 계약신고·허가관리 등의 업무와 관련하여 국토교통부장관이 구축·운영하는 정보체계를 말한다.” 라고 규정하고 있다. 또한, 주택임대차보호법 제3조의6 제6항은 “주택의 임대차에 이해관계가 있는 자는 확정일자부여기관에 해당 주택의 확정일자 부여일, 차임 및 보증금 등 정보의 제공을 요청할 수 있다.” 라고 규정하고 있다. 해당 규정을 종합하면, 확정일자부여기관이 임차인에게 확정일자를 부여하는 경우 해당 주택의 소재지, 확정일자 부여일, 차임 및 보증금 등 정보가 국토교통부의 전산시스템에 입력되고, 국토교통부는 해당 정보를 공개 가능한 형태로 보유하고 있는 것을 알 수 있다. 위와 같은 정보 관리 및 공개 현황이 법령에 규정까지 된 이상, 이는 이 사건 출원발명의 출원 당시 해당 기술분야에 이미 알려진 사실이라고 보는 것이 타당하다.

(3) 나아가 선행발명 1에는 이미 각종 국가정보포털, 특히 국토교통부가 관리하는 다른 서버인 국토교통부 실거래가 제공서버로부터 정보를 수집하는 기술이 개시되어 있다. 통상의 기술자가 국토교통부의 전산시스템으로부터 임대차 매물의 확정일자 정보 및 확정일자 신고일과 같은 정보를 수집하는 데 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

(4) 다만, 주택임대차보호법 시행령 제5조는 해당 법의 ‘주택의 임대차에 이해관계가 있는 자’ 를 해당 주택의 임대인·임차인, 소유자 등으로 제한하여 열거하고 있으므로, 이해관계가 증명되지 않은 사람이 특정 임대차 매물의 동/호를 포함하는 상세 주소나 확정일자 신고일자 등의 정보를 수집하는 데는 법령상 제약이 있을 것

으로 보인다. 그러나 이는 개인정보 보호 등을 목적으로 법령상 정보의 열람이 제약되는 것일 뿐, 기술적 곤란으로 정보 수집이 제한되는 것은 아니다.

(5) 더욱이 위와 같은 법령상 제약을 받는 것은 이 사건 제1항 발명 역시 마찬가지이다. 그럼에도 이 사건 제1항 발명은 어떻게 매물의 동/호를 포함하는 상세주소 및 확정일자 신고일자를 수집할 수 있는지에 관한 구체적인 과제해결수단을 개시하고 있다. 이와 관련하여 이 사건 출원발명에는 “확정일자 정보는 매물의 동/호를 포함하는 상세주소 및 확정일자 신고일자를 포함할 수 있다. 예를 들면, 확정일자 이력 저장부(11)는 대한민국 대법원에서 제공되는 전국 주택(일반건물, 집합건물 등) 확정일자 신고 내역 및 그에 대한 추가이력을 실시간/주기적으로 추적하여 확정일자 정보를 생성할 수 있다.” 라고 기재되어 있다(식별번호 [0019]). 그러나 대법원 인터넷등기소는 확정일자 부여현황을 행정구역별 통계자료 형태로 공개할 뿐이지, 이해관계인이 아닌 자에게는 동/호 정보가 포함된 상세주소 및 해당 주소의 확정일자 신고일자를 공개하지 않는다(법원행정처의 2021. 7. 28.자 사실조회회신 결과 참조). 따라서 이 사건 출원발명이 개시한 방법과 같이 대법원 인터넷등기소에서 대중에게 공개하는 통계만을 실시간/주기적으로 추적한다고 한들, 애초 공개되지 않은 정보가 추가로 생성될 가능성은 없을 것으로 보인다. 이 사건 제1항 발명이 통상의 기술자가 선행발명 1로부터는 예상할 수 없는 특유한 기술사상을 개시하고 있다거나, 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.

(6) 선행발명 1에는 국가부동산정보포털로부터 건축물대장의 각종 정보를 수집하는 기술적 사상이 개시되어 있고(식별번호 [0045]), 건축물대장에 해당 부동산의 층, 면적정보가 포함되어 있는 것은 해당 업계에 주지된 사실이다. 통상의 기술자가 국가부동산정보포털을 통해 건축물대장에서 해당 부동산의 층 정보를 쉽게 얻을 수 있다고 보는 것이 타당하다.

다) 차이점 3 - 제2 서브 정보(실거래가 신고일자, 층 정보)

다음과 같은 이유로 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 통상의 기술자가 수집 가능한 모든 정보들을 수집하고 취합하여 비교하는 과정을 수행하리라는 것은 쉽게 예측할 수 있다. 통상의 기술자는 최적화된 결과를 탐색하는 과정을 통해 과도한 노력을 들이지 않고도 다양한 정보 중 어떤 정보를 이용할 것인지를 결정할 수 있고, 이러한 과정은 통상의 창작범위에 속한다.

(2) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 모두 국가정보포털로부터 필요한 정보를 수집하는 것을 개시하고 있고, 선행발명 1의 명세서 식별번호 [0045]에 “부동산정보수집서버(113)에 의해 수집되는 부동산 공부의 종류는 특별히 제한되지 않는다.”고 기재되어 있다. 선행발명 1에서 수집하는 정보의 종류는 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 단순 선택사항에 불과하다.

(3) 선행발명 1의 목적 및 효과는 ‘실거래된 부동산에 대한 실거래가를 이용자에게 제공하는 것’이다(식별번호 [0007], [0023], [0047], [0048], [0049] 참조). 선행발명 1의 부동산정보제공서버(110)가 제1 정보와 제2 정보를 매칭시킬 때 국토교통부 실거래가 제공서버(111)에서 제공하는 계약일, 등기접수일 등의 정보를 이용하는 것은 실거래된 부동산을 특정하기 위해 필요한 정보들에 대한 하나의 실시예(선행발명 1의 식별번호 [0048], [0049] 참조)일 뿐이다.

(4) 선행발명 1에는 “국토교통부실거래가제공서버(111)는 실거래가 이루어진 부동산에 대한 행정구역, 거래금액 및 면적(일 예로, 전용면적이나 연면적 등일 수 있다)에 대한 제1 정보를 부동산정보제공서버(110) 등에 제공할 수 있다.”라고 기재되어 있는바(식별번호 [0042]), 선행발명 1에는 국토교통부 실거래가 제공서버로부터 정보를 수집하는 기술사상이 이미 개시되어 있다.

(5) 다만, 국토교통부 실거래가 제공서버는 실거래가 신고일자 자체는 직접 공개하고 있지 않다. 이와 관련하여 이 사건 출원발명은 실거래가 신고 이력 저장부에서 국토교통부 실거래가 제공서버의 정보를 매일 갱신하면서 새로운 실거래가 정보가 등록된 날짜로부터 영업일 기준 D-1일에 해당하는 일자로 역산하는 방식으로 실거래가 신고일자를 추정하는 기술사상을 개시하고 있다(식별번호 [0028], [0029], 도 4 참조). 그런데 임차인이 확정일자부여기관에 신고한 정보가 국토교통부의 전산시스템에 등록되어 외부에 공개되는 데 영업일 기준으로 최소 하루가 걸릴 수 있다는 것은 공공기관의 정보 갱신 관행에 비추어 어렵지 않게 예측할 수 있다. 따라서 통상의 기술자는 이 사건 출원발명이 개시하는 실거래가 신고일자 추정 방법을 쉽게 발명할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 나아가 역산을 위한 일정 기간을 영업일 기준 1일로 정한 데 특유한 기술사상이 담겨 있는 것으로 보이지도 않는다.

(6) 통상의 기술자는 국가 부동산 정보포털을 통해 건축물대장에서 해당 부동산의 층 정보를 쉽게 얻을 수 있다는 것은 앞서 살펴본 바와 같다.

라) 차이점 4 - 제1 서브 정보와 제2 서브 정보의 매칭 방법

(1) 부동산 임대차 계약에서 확정일자는 임차인이 우선변제권을 확보하기 위한 필수 요건이므로, 임차인은 불의의 손해를 방지하기 위해 가능한 한 계약일 당일 또는 그로부터 최대한 빠른 시일 내에 확정일자를 받는 것이 일반적이다. 또한, 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제6조의 2 제1항 본문은 “임대차계약당사자는 주택에 대하여 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 임대차 계약을 체결한 경우 그 보증금 또는 차임 등 국토교통부령으로 정하는 사항을 임대차 계약의 체결일부터 30일 이내에 주택 소재지를 관할하는 신고관청에 공동으로 신고하여야 한다.” 라고 규정하고 있다. 해당 규정을 종합하면, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 제1항 발명의 확정일자 신고일자 및 실거래가 신고일자 간의 차이가 소정의 기간 내(최대 30일)가 될 것이 자명하다.

(2) 선행발명 1에는 “상기 부동산정보제공서버(110)는 국토교통부실거래가제공서버(111)에서 제공하는 부동산 실거래가 이루어진 계약일을 기준으로, 소정 기간(일 예로, ± 7 일) 내에 갑구 또는 을구의 등기접수일이 속하는 여부를 판단하여, 속한다면 등기 정보에 해당하는 부동산을 특정” 하는 것으로 기재되어 있다(식별번호 [0049]). 이처럼 선행발명 1에는 두 개의 정보를 각각에 담긴 밀접한 관련을 맺는 날짜를 비교하여 매칭하는 방법이 이미 시사되어 있다. 따라서 통상의 기술자가 일정 기간 내에 있을 수밖에 없는 제1 정보의 확정일자와 제2 정보의 실거래가 신고일자 간의 간격을 조회하고 그 결과를 제1 정보와 제2 정보 매칭에 활용하는 것이 어려울 것으로 보이지 는다.

(3) 또한, 이 사건 제1항 발명은 확정일자 신고일자 및 실거래가 신고일자 간의 차이가 일정 기간 내인지 여부와 함께 제1 서브 정보 및 제2 서브 정보에 각각 포함된 부동산 매물의 층 정보 및 전용면적 정보가 서로 일치하는지를 기준으로 제1 서브 정보와 제2 서브 정보를 매칭하고 있다. 그런데 확정일자 신고일자 및 실거래가 신고일자 간의 차이가 일정 기간 내인지만을 기준으로 제1 서브 정보와 제2 서브 정보를 매칭할 경우 가까운 기간 내 이루어진 다른 부동산 간의 거래정보를 구별할 수 없으므로, 통상의 기술자가 위와 같은 시간적 기준에 더하여 제1 서브 정보와 제2 서브 정보 각각에 동일하게 포함된 층 정보 및 전용면적 정보의 일치 여부를 확인하는 것은 당연한 수순이다.

3. 2022허5232 거절결정(특) 2023. 7.21. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	지역 열 에너지 분배 시스템용 로컬 열 에너지 소모기 조립체 및 로컬 열 에너지 발생기 조립체	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-7028142	2021원2360
쟁점사항	<진보성> ♦ 비교대상발명 1, 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명의 ①핫도관과 콜드 도관 사이의 압력차를 결정하는 압력차 결정 장치, ②결정된 압력차에 따라 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 동작하도록 제어하는 흐름제어기를 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 갑 제5호증: 비교대상발명 1 ♦ 갑 제6호증: 비교대상발명 2	
심결요지	비교대상발명 1에 구성요소 2의 소모기 조립체 압력 차 결정 장치가 개시되어 있지 으나, 도관의 열 에너지를 부하에 전달하기 위해서는 일정 수준의 압력을 유지하여야 하며, 이를 관리하기 위해 도관의 압력 측정 수단을 부가하는데 별다른 기술적 어려움이 없고, 온수 도관과 냉수 도관의 압력을 모두 측정하도록 압력 측정 수단을 각각 부가하는 것도 필요에 따른 단순 설계사항에 해당한다. 구성요소 4-1, 4-2의 핫 도관의 압력이 콜드 도관의 압력보다 높은 경우 도관의 압력에 의해 열을 공급하고(흐름 모드), 콜드 도관의 압력이 높은 경우에만 펌핑 모드로 전환하여 열을 부하에 공급하는 구성은 비교대상발명 1에 명시적으로 기재되어 있지 으나, 열 에너지 회로에서 열을 공급할 때 냉수 도관의 압력이 높은 경우에는 부하에 열을 제대로 공급할 수 없으므로 동력수단 등으로 펌핑을 하여 온수 도관의 압력을 높일 수밖에 없고, 온수 도관의 압력이 일정 수준 이상이 되면 펌핑을 멈추게 하는 기술은 쉽게 착안할 수 있고 그로 인한 효과도 충분히 예측되는 점 등을 고려하면, 위와 같은 차이들은 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하지더라도 비교대상발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.	

판결요지 (청구인용)	비교대상발명 1과의 사이에 차이점 1 및 2를 드러내는 이 사건 제1항 출원발명의 구성(이하 ‘쟁점 구성’이라 한다)은 핫 도관과 콜드 도관이 독립적으로 형성된 열 에너지 회로에서 열 전달 액체인 온수를 핫 도관에서 열 에너지 소모기 열 교환기를 거쳐 콜드 도관으로 이동시키는 열 에너지 회로에서 핫 도관 및 콜드 도관 사이의 압력 차인 Δp_1를 측정하고, 이러한 Δp_1에 따라 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 제어하는 것이나, 위와 같은 쟁점구성은 ① 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 출원발명의 쟁점 구성과 같이 온수 도관과 냉수 도관의 압력 차를 측정하고, 이러한 압력 차에 따라 순환 펌프(24, 56)를 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 제어하겠다는 기술적 구성은 나타나 있지 않고, 이러한 제어 방식으로 변경할 만한 기재나 암시도 전혀 없다. ② 비교대상발명 2는 1개의 도관으로 이루어진 순환배관(1)에서 분기되어 되돌아오는 부분순환배관(10)을 갖는 열 에너지 회로에서, 압력센서(40)는 부분 구역(B)을 지난 지점에서의 ‘절대 압력’을 측정하고, 이 ‘절대 압력’이 압력기준값 이상을 유지하도록 부분가압펌프(20)의 구동 모터의 회전수를 제어하는 것이라는 점에 비추어 보면, 이 사건 제1항 출원발명의 쟁점 구성과 같이 2개의 도관(핫 도관과 콜드 도관) 사이의 압력 차에 따라 펌프를 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 열매체를 순환시키는 구성이 내재되어 있다고 보기 어렵고, 이러한 기술적 구성으로 변경할 동기도 전혀 없다. 나아가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 대응 구성을 결합한다고 하더라도, 비교대상발명 1에서 압력센서(40)가 설치될 회로 열 교환기(56)를 지난 파이프의 지점에서 배관압을 일정하게 유지하기 위하여 펌프의 모터 회전수가 조절되며 작동될 뿐, 이 사건 제1항 발명의 쟁점 구성에 따른 효과가 발생되지는 않는다.
-------------------------------	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
제1 온도의 열 전달 액체가 흐르도록 구성된 핫(hot) 도관, 및 제2 온도 -상기 제2 온도는 상기 제1 온도보다 낮음- 의 열 전달 액체가 흐르도록 구성된 쿨드(cold) 도관을 포함하는 열 에너지 회로에 연결되도록 배치되는 로컬 열 에너지 소모기 조립체로서,	온수 도관(14) 및 냉수 도관(16)으로 열 전달 액체를 순환시키는 열 에너지 회로(12)에 연결된 열 펌프 조립체(50) (선행발명 1의 식별번호 【0035】 ~ 【0036】 , 청구항 1 및 도 5a)
상기 열 에너지 회로의 상기 핫 도관 및 상기 쿨드 도관 사이의 소모기 조립체 로컬 압력 차인 Δp_1 을 결정하도록 적응된 소모기 조립체 압력 차 결정 장치;	【선행발명 2】 압력센서(40)로 압력을 측정하고, 기준값 이상으로 압력을 유지하기 위해 부분가압펌프(20)을 구동하여 물을 순환시키는 구성 (선행발명 2의 식별번호 【0027】 ,도3)
열 에너지 소모기 열 교환기; 및	열 에너지 회로(12)로부터 열을 공급받아 빌딩으로 전달하는 회로 열 교환기(56) (선행발명 1의 식별번호 【0035】 ~ 【0036】 , 청구항 1 및 도 5a)
흐름 제어기;	열전달 액체의 흐름을 조절하는 순환펌프(55) 및 밸브 조립체 (선행발명 1의 식별번호 【0035】 ~ 【0036】 , 청구항 1 및 도 5a)
상기 열 에너지 소모기 열 교환기는 상기 흐름 제어기를 통해 상기 핫 도관에 연결되며,	회로 열 교환기(56)는 순환펌프 및 밸브 조립체를 통해 온수 도관에 연결되는 구성 (선행발명 1의 식별번호 【0035】 ~ 【0036】 , 청구항 1 및 도 5a)
상기 흐름 제어기는, Δp_1 에 따라, 상기 흐름 제어기를 펌핑 모드 또는 흐름 모드 중 오직 하나로만 선택적으로 설정하도록 구성된 모드 제어기를 포함하며, 상기 펌핑 모드로 설정될 때 상기 흐름 제어기는 상기 핫 도관으로부터 상기 열 에너	열전달 액체의 흐름을 조절하는 순환펌프(55) 및 밸브 조립체 (선행발명 1의 식별번호 【0035】 ~ 【0036】 , 청구항 1 및 도 5a)

지 소모기 열 교환기로 열 전달 액체를 펌핑하기 위한 펌프로써 동작하도록 구성되며, 상기 흐름 모드로 설정될 때 상기 흐름 제어기는 열 전달 액체가 상기 핫 도관으로부터 상기 열 에너지 소모기 열 교환기로 흐르도록 하기 위한 흐름 조절기로서 동작하도록 구성되며,	【선행발명 2】 압력센서(40)로 압력을 측정하고, 기준값 이상으로 압력을 유지하기 위해 부분가압펌프(20)를 구동하여 물을 순환시키는 구성 (선행발명 2의 식별번호 【0027】, 도 3)
상기 열 에너지 소모기 열 교환기는, 열 전달 액체가 상기 열 에너지 소모기 열 교환기로부터 상기 콜드 도관으로 되돌아 흐르도록 하기 위한 상기 콜드 도관에 연결되도록 더 배치되며, 상기 열 에너지 소모기 열 교환기는 열 에너지가 열 전달 액체로부터 상기 열 에너지 소모기 열 교환기의 주변으로 전달되도록 배치되어, 상기 콜드 도관으로 되돌아 흘러간 열 전달 액체가 상기 제1 온도보다 낮은 온도를 갖도록	회로 열 교환기(56)은 파이프를 통해 제1 온도에서 열 전달 액체의 흐름을 위한 온수 도관(14)과 제1 온도보다 낮은 제2 온도에서 열 전달 액체의 흐름을 위한 냉수 도관(16)에 연결되고, 난방모드인 경우에 열 전달 액체는 온수 도관(14)을 통하여 냉수 도관(14)으로 전달되는 구성 (선행발명 1의 식별번호 【0035】 ~ 【0036】, 청구항 1 및 도 5a)

◆ 원고 주장

- 1) 이 사건 제1항 발명의 핫 도관과 콜드 도관 사이의 압력 차를 측정한 후, 그 압력 차에 따라 흐름 제어기를 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 설정하는 구성이 선행발명 1, 2에는 전혀 나타나 있지 다.
- 2) 선행발명 1, 2는 도관의 압력 차가 존재하지 으므로, 선행발명 1, 2에 주지관용기술인 인버터 펌프를 결합하더라도 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출해 낼 수 없다.

◆ 피고 주장

- 1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 압력 차를 온수를 순환시키기 위한 정보로서 동일하게 사용하고 있다는 점과 압력 차를 이용하여 펌프의 모터 회전수를 제어한다는 기술 사상이 동일하다는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 선행발명 2의 압력 차에 따라 부분가압펌프의 모터 회전수를 조절하는 구성을 선행발명

1에 결합함에 있어서 압력을 측정하는 위치를 핫 도관, 콜드 도관, 또는 양 도관(핫 도관과 콜드 도관) 중에서 취사선택할 수 있는 것이다.

2) 선행발명 2에는 ‘흐름 모드’가 기재되어 있지 않지만, 펌프를 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 제어하는 기술은 인버터 펌프 분야에서 널리 알려진 주지 관용기술이다.

3) 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출해 낼 수 있다.

◆ 검토 의견

비교대상발명들에는 이 사건 출원발명의쟁점구성이 압력차를 결정하고 이를 기초로 흐름모드 또는 펌핑모드로 제어하는 구성이 없음

□ 특허심판원의 판단

청구인은 이 사건 제1항 발명의 흐름 제어기는 핫도관 및 콜드도관 내 압력값의 차이에 따라 발생하는 압력 기울기의 방향에 상관없이 열 전달 액체가 항상 동일한 흐름 방향으로 열교환기를 통과하도록 보장하는 것으로, 비교대상발명 1, 2는 열 교환기를 통과하는 열 전달 액체의 흐름을 일정하게 유지해야 하는 기술적 과제를 해결하기 위한 요소를 전혀 개시하거나 암시하지 않는다는 주장을 하지만,

비교대상발명 1에서 아이스링크의 경우 냉수도관에서 온수도관으로, 난방의 경우 온수도관에서 냉수도관으로 열 매체가 흐를 것이고, 그 역으로 열 매체가 흐르게 되면 해당 건물에 열 전달 기능을 하지 못하게 되므로, 비교대상발명 1의 열 전달 장치(30)는 항상 동일한 방향으로 열 매체를 흐르도록 할 것이다. 또한, 비교대상발명 1의 순환 펌프가 도관 내의 열 매체에 일정한 수준의 압력을 부여하고, 그 열 매체가 일정 수준 압력 이상일 경우 안전 또는 장치 보호를 위해 펌핑을 멈추도록 할 것임은 자명한 사항이므로, 이 사건 제1항 발명의 흐름제어기와 비교대상발명 1의 ‘열 전달 장치 및 순환펌프’의 기능 및 효과에 별다른 차이가 없는바, 이 부분에 대한 청구인의 주장을 받아들이기는 어렵다.

□ 특허법원의 판단

① 피고는, 비교대상발명 2를 비교대상발명 1에 결합할 때 압력을 측정하는 압력 센서의 설치 위치는 ㉠ 온수 도관, ㉡ 냉수 도관 또는 ㉢ 온수 도관과 냉수 도관에 모두 설치하는 세 가지 방식이 있고, 비교대상발명 2에는 부분가압펌프(20)를 제어하기 위해 압력감지신호값과 압력기준값의 압력 차이를 이용하는 기술적 사상이 나타나 있으므로 비교대상발명 1에 압력센서를 부착할 때 ㉢ 온수 도관과 냉수 도관에 모두 부착하는 방식도 쉽게 생각해 낼 수 있다고 주장한다.

살피건대, 비교대상발명 1에서 ㉠ 온수 도관 또는 ㉡ 냉수 도관에 단독으로 압력 센서를 부착할 경우, 압력센서에서 측정된 압력 값과 압력기준값의 차이를 이용하여 펌프의 모터를 제어하는 방식으로 활용이 가능하나, 이는 단순히 온수 도관에서 압력센서가 설치된 지점 또는 냉수 도관에서 압력센서가 설치된 지점에서의 도관 압력을 일정하게 유지하는 효과만 나타날 뿐, 이 사건 제1항 발명의 쟁점 구성의 효과는 전혀 나타나지 않는다.

또한, 유체를 이송하는 관로에서 압력센서를 설치하여 펌프를 제어할 때 압력센서의 설치 위치 및 측정된 압력 값을 활용하는 방식에 따라 다양한 기능 및 효과를 나타낼 수 있다는 점에 비추어 보면, 비교대상발명 2에서 부분가압펌프(20)를 제어하기 위해 압력 차이를 이용하는 기술적 사상이 나타나 있다는 이유만으로 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 압력센서를 부착할 때 ㉢ 온수 도관과 냉수 도관에 모두 부착하는 방식을 채택하여 이들 사이의 압력 차이를 이용하는 것으로 변경하는 것이 쉽다고 보기 어렵고, 오히려 이 사건 출원발명의 명세서의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지는 한 쉽게 도출하기 어렵다고 보는 것이 타당하다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

② 피고는, 압력센서를 설치하고 측정된 압력 값에 따라 펌프의 모터 회전수를 제어하여 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 제어하는 기술은 주지관용기술이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2에 주지관용기술인 압력 차에 따라 펌프의 모터 회전수를 제어하는 방식과 유체를 압력 차에 의하여 흐르게 하는 자연 순환 방식을 참고하여 이 사건 제1항 발명의 쟁점 구성을 쉽게 도출해 낼 수 있다고 주장하나,

유체를 이동시키는 관로에 압력센서를 설치하고 측정된 압력 값에 따라 펌프를 활성화시키는 ‘펌핑 모드’와 펌프를 비활성화시키는 ‘흐름 모드’로 제어하는

방식은 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 널리 알려진 펌프 제어 방식임은 인정된다 (을 제5호증의 1).

그러나 을 제5호증의 1에 나타나 있는 펌프 제어 방식도 비교대상발명 2와 같이 하나의 배관에 압력센서를 설치하고, ‘절대 압력’인 토출압력 값과 설정 압력 값을 비교하여 ‘인버터로 제어되는 펌프’의 회전수를 조절하여 해당 지점에서 일정한 배관 압력이 유지되도록 하는 것임을 알 수 있다. 그렇다면 을 제5호증의 1에서도 이 사건 제1항 발명의쟁점 구성과 같은 2개의 핫 도관 및 콜드 도관 사이의 압력 차를 측정하고, 이러한 압력 차에 따라 펌프를 ‘펌핑 모드’ 또는 ‘흐름 모드’로 제어하는 기술적 구성이 나타나 있다.

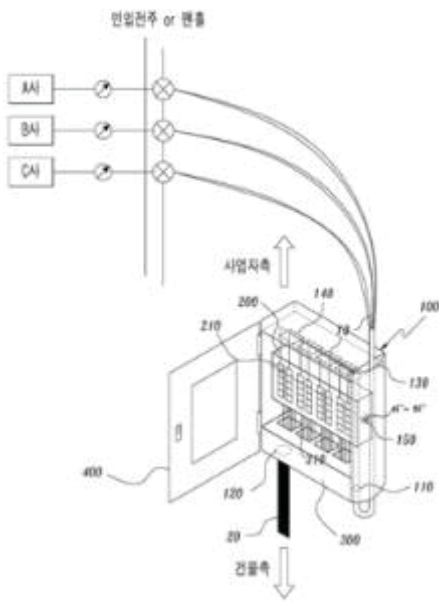
4. 2022허5980 거절결정(특) 2023. 8.24. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	가공통신케이블 가입자선의 설치구조	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2016-0042461	2022원1302
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제8항 출원발명이 선행발명 1, 3에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명 1(비교대상발명 1) ♦ 을 제2호증: 선행발명 3(비교대상발명 3)	
심결요지	- 구성요소 1, 4는 비교대상발명 1이 개시하고 있지 으나 쉽게 예측가능한 구성이고 단순한 통신 선로의 형태를 변환한 것이므로 구성의 곤란성이 없어 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의하여 쉽게 도출할 수 있다. - 구성요소 2는 비교대상발명 1에 명시적으로 개시하고 있지 은 차이가 있으나 비교대상발명 3의 광섬유, 광손신기, 광캐비닛을 포함하는 랙, 공간선케이블로 구성된 구조와 대응하고, 광캐비닛의 공간선케이블을 다수의 광분기 광섬유로 구성하여 서로 다른 광분기성단으로 분배하도록 변경하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출할 수 있다. - 구성요소 3은 비교대상발명 1의 광여장판이 통신사업자들로부터의 루즈케이블을 수용하는 것과 실질적으로 동일하다. - 구성요소 5는 비교대상발명 1에 개시된 광여장판의 타측 하단에 건물측으로 연결되는 광케이블(20)을 구비한 구성과 실질적으로 동일하다. - 구성요소 6은 비교대상발명 1에 명시적으로 기재되어 있지 으나 광케이블과 단말기의 접속 공정은 통상의 기술자가 필요에 따라 채택할 수 있는 구성이고, 비교대상발명 3에 개시된 접속 구성과 실질적으로 동일하므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 3에 의해 쉽게 도출할 수 있다.	

	- 구성요소 7은 폐선 철거 공정에 관한 것으로 통상의 기술자가 필요에 따라 선택적으로 채택 가능하다.
판결요지 (청구기각)	가) 구성요소 1 양 발명의 대응 구성은 통신 사업자로부터 인입되는 통신선과 가입자로 연결되는 가입자선을 접속할 수 있도록 하는 전주함[광여장판]2을 전주의 상부에 설치하는 점에서 공통된다. 다만, 구성요소 1은 한전전주와 통신전주를 구분하고 있는 반면, 선행발명 1의 대응 구성은 한전전주와 통신전주의 구분을 명시하고 있지 는 점에서 차이(이하 ‘차이점 1’ 이라 한다)가 있다. 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다. 나) 구성요소 2, 3 양 발명의 대응 구성은 통신 사업자의 통신선을 전주함[광여장판]에 인입하여 연결하는 공정이라는 점에서 공통된다. 다만, 구성요소 2는 통신선이 동축케이블인 경우 광케이블로 변환한 후 연결하는 구성인 반면, 선행발명 1은 동축케이블의 연결방식을 명시하고 있지 는 점에서 차이(이하 ‘차이점 2’ 라 한다)가 있다. 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. 다) 구성요소 4 선행발명 1은 구성요소 4에 대응하는 구성을 명시하고 있지 는 점에서 차이(이하 ‘차이점 3’ 이라 한다)가 있다. 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다. 라) 구성요소 5 양 발명의 대응 구성은 가입자 측에 연결되는 광케이블을 전주함[광여장판]에 인입하여 연결하는 공정이라는 점에서 실질적으로 동일하다. 마) 구성요소 6, 7 선행발명 1은 구성요소 6, 7에 대응하는 구성을 명시하고 있지 는 점에서 차이(이하 ‘차이점 4’ 라 한다)가 있다. 차이점 4는 통상의 기술자는 선행발명 1에 기술상식을 적용하여 쉽게 극복할 수 있다

◆ 이 사건 발명 및 선행발명의 구성 대비

구 성	이 사건 제8항 발명	선행발명 1
1	한전전주의 상부에는 한전전주 전주함을, 통신전주의 상부에는 통신전주 전주함을 각각 배치하는 전주함의 배치공정;	[0017] 광여장판(100)은 내부에 광분배반(200) 및 코어 접속판(300)을 수용하도록 일측이 개방된 직방형상으로 구성되어 인입전주 상부의 일측 또는 맨홀 내벽 상측에 탈부착이 가능하도록 구비되고, 그 일측 하단에 복수개의 통신사업자로부터 인입되는 루즈케이블(10)을 수용하는 인입홀(110)을 구비한다.
2	한전전주에 가설되는 모든 방송통신사업자의 교환설비에서 분기되는 모든 분기국선들 중 광섬유 분기국선은 그대로, 동축케이블 분기국선은 광동축 혼합망을 구성하는 광케이블망의 종단부이며 동축케이블망의 개시부가 되는 ONU에 인입된 광섬유에서 광분배기(Optical Splitter)를 경유해 필요한 숫자로 나누어 분기한 광섬유 분기국선들로 변환한 후에 광 분배 케이블에 포함시켜서 한전 전주마다 설치되는 한전 전주함으로 광섬유 분기국선을 인입하는 한전 분기국선의 한전전주 전주함 인입공정;	
3	통신전주에 설치된 KT의 교환설비에서 분기되는 광섬유 분기국선을 통신전주 전주함으로 인입하는 KT 분기국선의 통신전주 전주함 인입공정;	
4	한전전주 전주함과 통신전주 전주함의 상호간을 연결하는 모든 방송통신사업자들의 광섬유 전주국선들이 그 내부에 삽입되는 전주케이블로 한전전주 전주함과 통신전주 전주함의 상호간을 연결하는 전주케이블의 연결공정;	—

5	전주함 내부로 인입되는 분기국선 또는 전주국선들과 접속되는 광섬유 건물국선들을 하나의 건물케이블에 포함시켜서 한전전주 전주함 또는 통신전주 전주함 중 하나에서 주변 건물의 장치함 또는 국선단자함으로 인입하는 건물케이블의 인입공정;	[0018] 광여장판(100)은 타측 하단에 광케이블(20)이 외부와 접속될 수 있도록 광케이블(20)을 수용하는 광인입홀(120)을 구비한다.
6	하나의 건물케이블 안에 포함되어 상기 장치함 또는 국선단자함에 인입된 광섬유 건물국선들을 접속장치를 통해 각 세대의 구내선과 접속하고, 각 세대에서 구내선에 연결된 통신 단자에 단말기를 접속하여 새로운 방송통신선로를 통한 서비스 제공에 지장이 없게 하는 단말기 접속공정 후에,	-
7	건물의 외부에서 창문이나 베란다를 고 이용자 세대로 연결된 기존의 가입자선 전체를 폐선으로서 철거하는 폐선 철거공정을 포함하는 가공통신케이블 가입자선의 정비방법.	-

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제8항 발명은 한전전주 전주함과 통신전주 전주함을 전주케이블로 연결하는 연결공정(구성요소 4)을 통해 공중으로 설치해야 하는 가입자선의 숫자 및 도로를 통과하는 가입자선의 숫자를 줄이고, 공중선의 난립을 방지할 수 있는 효과를 가지는 반면, 선행발명들은 서로 다른 전주함을 전주케이블로 연결하고, 건물로 인입하는 방향이 서로 교차하는 가입자선들을 통합하는 기술적 구성을 전혀 가지고 있지 않다. 따라서 이 사건 제8항 발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지는 않는다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

◆ 피고 주장

이 사건 제8항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

◆ 검토 의견

-
- 특허심판원 및 특허법원의 판단이 일치하여 별다른 특이사항 없음.
 - 심결문에서 주지관용기술의 증거를 각주로 제공하고 있어 입증이 용이했음.
 - 특허법원은 이 사건 발명 및 선행발명 1의 차이점들을 심결문보다 세분하여 판단하고 있음.
-

□ 특허심판원의 판단

비교대상발명 1은 구성요소 2의 한전 분기국선의 한전전주 전주함 인입공정을 개시하고 있지 다는 점에서 차이가 있다.

위 **차이점**과 관련하여, 비교대상발명 3은 네트워크(11)로부터 수신한 광신호를 네트워크용 MC(22)를 거치지 고 광캐비넷(26)으로 직접 송신하는 구성(식별번호 [37], 도 1 참조) 및 TV 안테나(12)에 따른 텔레비전 방송 전기신호를 별개의 동축 케이블을 통해 광송신기(14)로 송신하고 광송신기(14)는 전기신호를 광신호로 변환하여 광캐비넷(26)으로 송신하며(식별번호 [61~63], 도 1 참조), 광캐비넷(26)은 몇 개의 집합주택에 분배된 광신호를 광간선케이블(Ca)로 송출하고, 광분기성단상(30)은 광간선케이블(Ca)을 통해 수신한 광신호를 분기하여 광지선케이블(Cb)로 송출하는 구성(식별번호 [63], 도 1 참조)을 개시하고 있다.

살피건대, 비교대상발명 3의 네트워크(11)로부터의 광신호를 전달하는 광섬유, 광송신기(14), 광캐비넷(26)을 포함하는 랙(20), 광간선케이블(Ca)은 각각 구성요소 2의 교환설비에서 분기되는 광섬유 분기국선, ONU, 전주함, 광분배케이블에 대응된다. 여기에서, 광캐비넷(26)의 광간선케이블(Ca)을 다수의 광분기 광섬유로 구성하여 서로 다른 광분기성단(30)으로 분배하도록 변경하는 정도는 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 또한, 비교대상발명 3의 랙(20)을, 비교대상발명 1의 광여장판처럼 전주에 부착하여, 구성요소 2의 한전전주의 전

주함처럼 동작하도록 하는 것도 통상의 기술자가 필요에 따라 채택할 수 있는 정도로 보인다.

따라서, 구성요소 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있고, 위 차이점도 쉽게 극복할 수 있다.

□ 특허법원의 판단

3) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1(구성요소 1은 한전전주와 통신전주를 구분하고 있는 반면, 선행발명 1의 대응 구성은 한전전주와 통신전주의 구분을 명시하고 있지 는 점)

다음과 같은 이유로 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 양 발명의 대응 구성은 여러 통신사업자의 통신케이블이 난립하는 상황을 개선한다는 동일한 기술적 과제에 관한 것이고, 해당 과제의 해결을 위하여 통신케이블을 하나로 통합할 수 있는 전주함[광역장판]을 통신케이블이 공통으로 지나는 전주 상단에 설치한다는 기술사상의 핵심 역시 크게 다르지 다.

(2) 선행발명 1은 광여장판이 맨홀이나 전주 상부에 설치된다고 개시하고 있을 뿐이다. 선행발명 1의 명세서 어디에서도 광여장판의 설치 위치에서 통신전주를 배제하고 있지 다.

(3) 한전전주 또는 통신전주는 전주의 관리주체에 따른 구분에 불과하다. 전주함[광역장판]을 한전전주 또는 통신전주의 상부 어디에 설치하든 다른 한쪽에 설치하는 데 비해 특별한 기술적 방해요인이 있는 것으로 보이지 는다. 또한, 이 사건 출원발명이 한전전주와 통신전주를 구분하는 것과 관련하여 특유한 과제해결원리를 개시하고 있다거나, 위와 같은 구분으로 발생하는 현저한 효과가 있는 것으로 보이 지도 는다.

나) 차이점 2(구성요소 2는 통신선이 동축케이블인 경우 광케이블로 변환한 후 연결하는 구성인 반면, 선행발명 1은 동축케이블의 연결방식을 명시하고 있지 는 점)

다음과 같은 이유로 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 한전전주의 교환설비에 광케이블과 동축케이블이 모두 연결되는 것은 기술

상식이고, 동축케이블을 광케이블에 연결하기 위해 컨버터를 사용하여 동축케이블의 전기신호를 광신호로 변환하는 것과 이를 이용하여 단일의 광케이블망으로 통신망을 정비하는 것은 통상적으로 사용되는 주지관용기술에 해당한다.

(2) 광케이블의 연결을 전제로 하는 광여장판에 동축케이블을 연결하기 위해 동축케이블의 전기신호를 광신호로 전환하는 과정은 당연히 수반되어야 하는 구성이다. 통상의 기술자라면 기술상식과 주지관용기술을 고려하여 동축케이블의 전기신호를 전환하는 구성을 선행발명 1의 광여장판에 쉽게 적용할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

(3) 한편 선행발명 3의 아래 명세서 기재와 도면 1에는 광 송신기를 통해 동축케이블의 전기 신호를 광신호로 변환한 후 통신망(ONU)과 결합하여 단일한 광통신망을 구축하는 구성이 개시되어 있고, 해당 구성은 각종 통신 신호를 전송하는 통신망에 보편적으로 적용될 수 있는 것으로 보인다. 통상의 기술자는 선행발명 1에 해당 구성을 적용하여 동축케이블의 전기신호를 광신호로 변환함으로써, 광여장판에 인입되는 광케이블에 동축케이블까지 통합하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다.

다) 차이점 3(선행발명 1은 구성요소 4에 대응하는 구성을 명시하고 있지 는 점)
다음과 같은 이유로 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 선행발명 1의 광여장판이 한전전주와 통신전주 어느 쪽이든 설치될 수 있다는 것은 앞서 살펴본 바와 같다.

(2) 그런데 갑 제7, 8호증과 변론 전체의 취지를 종합하면, 공중선 정비 정책협의회가 2014. 12.경 ‘동일전주에서 인입선은 사업자당 1건물 1인입을, 1건물에 다수 사업자의 인입선이 설치된 경우에는 건물의 동일 인입점에 시공을 하는 것’을 원칙으로 하는 가이드라인을 제정한 사실, 국무조정실의 위탁으로 한양대학교 산학협력단이 2015. 10.경수행한 연구 결과 ‘한전전주 케이블과 KT전주 케이블을 통합하여 동일루트로 건물 내 인입하는 개선 방안’이 제안된 사실이 인정된다. 해당 인정사실에 의하면, 한전전주 케이블과 통신전주 케이블의 통합은 이 사건 출원발명의 특허출원 전부터 이미 해당 기술분야의 일반적인 해결과제였다고 보는 것이 타당하다.

(3) 통상의 기술자가 해당 기술분야의 일반적인 과제 해결을 위하여 전주 상부에 설치된 광여장판들을 연결하는 구성을 시도할 것은 쉽게 짐작할 수 있고, 광여장

판이 한전전주와 통신전주를 구분하지 않고 설치될 수 있는 이상, 한전전주의 전주함과 통신전주의 전주함을 연결하는 구성은 당연히 있어야 할 구성에 지나지 는다.

(4) 한전전주 또는 통신전주의 각 전주함을 연결하는 것이 다수 통신사업자의 통신케이블을 연결하는 것보다 특별한 기술적 방해요인이 있다고 보이지 는다. 또한, 이 사건 출원발명이 한전전주 또는 통신전주의 전주함을 연결하는 것과 관련하여 특유한 기술사상을 개시하고 있다거나, 이 사건 출원발명의 구성으로 현저한 효과가 있을 것으로 보이기도 는다.

라) **차이점 4**(선행발명 1은 구성요소 6, 7에 대응하는 구성을 명시하고 있는 점)

차이점 4는 선행발명 1에 단말기 접속공정 및 폐선 철거공정이 명시적으로 기재되어 있지 다는 것이다. 그러나 선행발명 1의 광여장판에 취합된 광케이블을 건물로 인입하여 최종 가입자 단말기에 연결하는 것은 통신서비스 제공이라는 통신케이블 설치의 종국적인 목적에 비추어 당연히 수반되어야 하는 구성이다. 또한, 용도가 폐기된 인입선을 폐선으로 철거하는 과정 역시 도시 미관 개선을 위해 역시 당연히 수반되어야 하는 구성에 불과하다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 기술상식을 적용하여 차이점 4를 쉽게 극복할 수 있다.

4) 검토결과와 정리

이 사건 제8항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

5. 2022허6099 등록정정(특) 2023. 6. 8. 선고, 청구기각

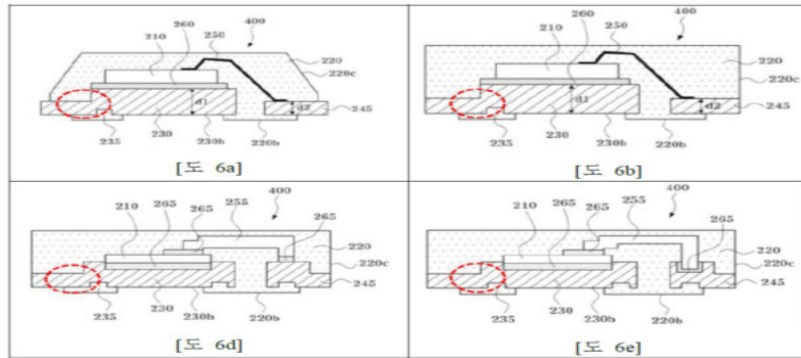
◆ 사건 요약

발명의 명칭	몰디드 리드리스 패키지 및 이를 이용한 LED 패키지	
관련사건	등록번호	심판번호
	KR10-1115288B1	2021정146
쟁점사항	<진보성> ♦ 정정에 의해 부가된 다이 패드의 일 측의 리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지는 으나, 이를 이 사건 특허발명의 출원 당시 기술상식에 비추어 보아 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 갑 제1호증_이 사건 특허발명의 특허등록원부 ♦ 갑 제2호증_이 사건 특허발명의 특허공보 ♦ 갑 제3호증_특허심판원 2021정146 심결문 ♦ 갑 제4호증_일본공개특허 특개2006-49694호[비교대상발명 1] 및 번역문 ♦ 갑 제5호증_일본공개특허 특개2009-267398호[비교대상발명 2] 및 번역문 ♦ 갑 제6호증_한국공개특허 제2006-0052560호[비교대상발명 3] ♦ 갑 제7호증_한국공개특허 제2004-0021037호[비교대상발명 4] ♦ 갑 제8호증_한국공개특허 제2006-0059575호[비교대상발명 5] ♦ 갑 제9호증_KR10-2007-0108701A ♦ 갑 제10호증_KR10-2009-0050752A ♦ 갑 제11호증_KR10-2009-0104478A ♦ 갑 제12호증_KR10-2008-0064771A ♦ 갑 제13호증_KR10-2008-0052081A ♦ 을 제2호증_정정의견제출통지서(2022.07.12) ♦ 을 제3호증_정정의견제출통지서(2022.07.21)	

심결요지	그러나 위 추가 사항 중 ‘상기 다이 패드의 다른 일 측의 리드는 상기 다이 패드와 솔더에 의해 연결된 것’은 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면을 참작해 보면 단지 다이 패드의 다른 일측의 리드가 다이 패드와 연결된 것만이 기재되어 있을뿐 그 수단에 대해서는 전혀 기재가 없었고, 솔더에 의해 연결하는 것이 <u>형식적으로는 특허청구범위를 감축하는 것에는 해당할 수는 있을지라도 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 기재사항이 해당하지</u> <u>거나 그 범위에 포함될 정도로 자명한 것이라고 할 수 없고, 이 사건 정정 후의 특허청구범위가 발명의 목적이나 효과에 변경이 없다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것도 아니어서 이 사건 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다고 할 수도 없다.</u> 더구나 위 추가 사항으로 인하여 이 사건 정정 청구항 1 발명은 리드가 다이 패드의 양 측에 대응되게 배치되고, 그 일 측에 배치된 리드는 다이 패드와 일정 간격 이격되어 있고, 다른 일 측의 리드는 다이 패드와 솔더에 의해 연결된 구성을 새롭게 구비하게 된 것인데, 이러한 정정은 형식적으로는 특허청구범위를 감축하는 것에는 해당할 수는 있을지라도 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 기재사항이 해당하지 <u>거나 그 범위에 포함될 정도로 자명한 것이라고 할 수 없고, 이 사건 정정 후의 특허청구범위가 발명의 목적이나 효과에 변경이 없다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것도 아니어서 이 사건 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다고 할 수도 없다.</u>
판결요지 (청구기각)	이 사건 특허발명은 아래와 같이 다이 패드(230)의 일 측이 리드(245)의 일 측과 연결되어 있는 몰디드 리드리스 패키지에 대한 도면으로 [도 6a]에서 [도 6e]를 제시하고 있는데, 일반적으로 도면에서 사선이 연결된 구성은 일체로 형성된 구성을 표시하기 위한 방법으로 사용할 뿐 별도로 형성된 구성이 연결되어 있음을 나타내기 위한 수단으로 사용하는 것이 아니므로, 통상의 기술자가 이러한 도면으로부터

‘별도로 형성된 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결되어 있다’ 고 추정할 수 있지 다.

[도 6] 본 발명의 제3 실시예에 따른 몰디드 리드리스 패키지(MLP)의 단면도들



또한 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에는 솔더에 의해 다이 패드와 리드를 연결한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없는 반면, 솔더에 의해 ㉠ 반도체 칩(210)을 다이 패드(230)의 상부 표면(230a) 상에 부착하거나(문단번호 [0028], [0040], [도 5], [도 6d], [도 6e]), ㉢ 패키지를 시스템 보더에 실장하거나(문단번호 [0046], [0048]), ㉣ 클립(255)과 반도체 칩(210), 클립(255)과 리드(240)를 연결한다고(문단번호 [0051], [0058], [도 6d], [도 6e]) 기재되어 있고, 그 경우도면에도 부호를 사용하여[솔더(265)] 솔더에 의해 연결하는 것을 표시하였다. 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에는 솔더에 의해 별개로 형성된 구성을 전기적으로 연결하는 기술적 특징을 개시하고 있으므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 내용으로부터 솔더에 의해 다이 패드와 리드를 연결하는 것으로 이해하기는 어렵다.

이 사건 정정은 청구범위 중 ‘리드와 다이 패드가 연결되는 구성’을 ‘리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’으로 정정하여 리드와 다이 패드의 연결 방법을 부가하여 한정한 것으로서 형식적인 기재는 청구범위의 감축에 해당한다. 그런데 앞서 본 바와 같이 ‘리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’ 이 명세서 또는 도면에

	명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항이 아니므로 이 사건 정정은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에 해당한다고 볼 수 없고, ‘리드와 다이 패드가 연결되는 구성’을 ‘리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’으로 정당함으로써 발명의 목적이나 효과가 달라지지 <u>는다고 단정할 수 없다.</u> 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당한다.
--	--

◆ 원고 주장

1. 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 ‘다이 패드의 일 측의 리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결된다’고 명시적으로 기재되어 있지 는다고 하더라도, 통상의 기술자라면 이 사건 특허발명의 출원 당시 기술상식에 비추어 보아 이 사건 특허발명의 목적, 정정 후 제1항 발명의 구성요소 6 및 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 “다이 패드(230)의 일 측이 리드(245)의 일 측과 연결되어 있고”라는 내용을 고려하여 ‘다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결되는 구성’이 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있다. 따라서 이러한 정정은 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 한 것이다.
2. 이 사건 특허발명의 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하면, 분명하지 는게 기재되어 있던 다이 패드와 리드의 연결 방법을 솔더에 의해 연결되는 것으로 한정하였으므로 청구범위의 감축에 해당되고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있던 목적이나 효과에 변경이 없으며, 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없으므로 청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 는다.

◆ 피고 주장

1. 리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성’을 부가하여 한정하는 정정은 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술상식에 의하더라도 이 사건 특허발명의 명세

서 또는 도면에 기재되어 있는 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못한다.

2. ‘리드와 다이 패드를 솔더에 의해 연결되는 구성’을 부가함으로써 목적이나 효과에 변경이 있고, 이러한 구성은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이 아니어서 청구범위의 실질적인 변경에 해당하므로 이러한 정정은 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한다.

◆ 검토 의견

정정에 의해 일부가 정정요건을 만족하지 못하면 정정은 일체로서 인정되지 않고, 주지관용기술에 해당되는 사항을 청구범위에 부가하여 감축하는 경우에 해당되더라도 정정에 새로운 효과를 발생되면 특허법 제136조 제3항 및 제4항의 용건을 충족하지 못한다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

1. 이 사건 정정 청구항 1 발명에서 리드가 다이 패드의 양 측에 대응되게 배치되어 있고 다이 패드 일측에 배치된 리드가 다이 패드와 일정 간격 이격되도록 배치되어 있다고 기재되어 있을 뿐, 다이 패드의 다른 일측에 배치되어 있는 리드가 다이 패드와 어느 정도 이격되도록 배치되어 있는지에 대해서 기재가 없고, 또한 다이 패드의 다른 일측에 배치되어 있는 리드가 다이 패드와 솔더에 의해 어떤 방법 및 어떤 모양으로 상호 연결되는지에 대해서도 기재가 전혀 없는 상황에서는, 제조비용 산출 및 열 방출 능력 측정이 쉽지 기 때문에 다이 패드와 다이 패드의 다른 일측에 배치되어 있는 리드를 솔더에 의해 전기적으로 상호 접합시키는 구성이 간단하고 제조비용을 증가시키지 으며 높은 열 방출 능력을 가진다고 쉽게 단언할 수는 없다. 따라서 주장 ①은 근거가 없는 것이다.

2. 갑 제9호증 내지 갑 제13호증은 이 사건 특허발명과 동일 기술분야에 속하기는 하지만 이 사건 특허발명 내지 정정발명의 명세서 및 도면과는 전혀 별개의 기술문헌들인바, 설사 이 사건 정정 청구항 1 발명에 추가된 사항 중 ‘상기 다이 패드의 다른 일 측의 리드는 상기 다이 패드와 솔더에 의해 연결’ 되는 구성이나 이와 유사

한 구성을 포함하고 있다고 하더라도 단지 이를 이유로 이 사건 정정 청구항 1 발명에 추가된 사항 중 ‘상기 다이 패드의 다른 일 측의 리드는 상기 다이 패드와 솔더에 의해 연결’ 되는 구성이 ‘다이 패드의 일 측이 리드의 일 측과 연결’ 된다고만 기재되어 있고 그 연결 수단으로서 솔더를 사용하는 것에 대해서는 일체의 기재가 없는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 것이라고는 쉽게 단언할 수 없다. 따라서 주장 ②도 근거가 없는 것이다.

□ 특허법원의 판단

1. 정정 후 제1항 발명의 [도 6e]에 도시된 몰디드 리드리스 패키지의 다이 패드와 리드와 같이 일체로 형성된 구성은 솔더에 의해 접합할 필요성이 없고, 아래와 같이 갑 제9에서 13호증에 도시된 반도체 패키지의 도면에 의하더라도, 반도체 패키지 분야에서 일체로 형성할 수 없는 구성을 솔더에 의해 접합함을 알 수 있다. 통상의 기술자가 갑 제9에서 13호증을 참작하더라도 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면으로부터 반도체 패키지 내에서 다이 패드와 리드가 어떤 수단으로 연결되는지 또는 어떤 방법으로 연결되는지 등을 알 수 있거나 추정할 수도 없다.
 2. 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 의하면, 종래의 MLP는 리드와 패키지 사이를 강하게 본딩하기 위하여 리드(140)의 절단면(140c)과 금속 패드를 구성하는 하부 표면(140b) 사이에 적어도 0.1mm 이상의 인터벌(interval)을 갖도록 반도체 패키지 제작 과정에서 리드의 일부를 식각하여 제거하였는데, 이로 인하여 제조 단가가 증가하는 문제점이 있었고, 이 사건 특허발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 다이 패드의 하부 표면 또는 리드의 밑면에 적어도 하나의 딤플(dimple) 또는 그루브(groove)를 형성함으로써 다이 패드 또는 리드와 패키지 바디의 접착력을 좋게 하면서도 제조단가를 증가시키지 않도록 하였다. 따라서 제조단가를 증가시키지 는 몰디드 리드리스 패키지를 제공한다는 목적이나 효과는 리드와 패키지 바디를 강하게 접착하기 위하여 리드의 일부를 식각하여 제거하는 공정을 생략함에 따른 것일 뿐 다이 패드와 리드를 일체로 형성한 후 외부 리드를 얇게 구성하기 위하여 식각하여 제거하는 공정을 생략함에 따른 효과가 아니므로 목적이나 효과에 변경이 없다고 볼 수 없다.
-

6. 2022허6594 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	화소 및 이를 이용한 유기 발광 표시 장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-154161	2022원1621
쟁점사항	<진보성> ◆ 디스플레이의 명암비를 향상을 위해 구비된 구성으로, 이 사건 제1항 발명의 턴오프 되어 있는 제7 트랜지스터를 통해 바이패스 전류가 흐르도록 제어하는 구성을 비교대상 발명 1에 의해 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
입증방법	◆ 을 제1호증: 비교대상발명 1	
심결요지	구성요소 10과 비교대상발명 1의 대응구성은, 구성요소 10은 유기 발광 다이오드를 최소 휘도로 발광시키는 구동 전류 중 일부가, 턴오프되어 있는 상기 제7 트랜지스터를 통해 흐르도록 제어되는 구성임에 비해, 비교대상발명 1은 대응 트랜지스터 T1이 OLED를 우회할 수 있는 회로 구성이 나타나 있을 뿐, 구성요소 10에 대한 명시적 기재가 나타나 있지 은 점에서 차이(이하 ‘차이점’ 이라 한다)가 있다. 비교대상발명 1에 구성요소 10에 대한 명시적 기재가 나타나 있지 다고 하더라도, 이 사건 제1항 출원발명과 비교대상발명 1에서 ① 양자는, 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것으로 기술분야 면에서 실질적으로 동일하고, 콘트라스트비 향상 등 균일한 화질의 영상을 표시해 주기 위한 목적 면에서도 실질적으로 차이가 없다고 할 것인 점, ② 비교대상발명 1에는 ‘제3 기간(t3 이후) 동안은 발광 제어선 En의 발광제어신호(EMI)가 로우 레벨로 천이하하여 OLED를 발광시키는 구동 전류가 흐르게 되고, 이때 이전 주사신호 Sn-1의 신호레벨은 하이 레벨 유지 상태여서 제1 트랜지스터(T1)은 턴오프 상태를 유지하게 되는 회로 동작 상태 구성([0055], 도 2, 3)’ 이 나타나 있는 바, 이는 비교대상발명 1도 ‘OLED에 흐르는 화소 표시 전류가 최소인 블랙 화소 전류가	

	흐를 경우 턴오프상태의 제1 트랜지스터(T1)를 통해 누설전류와 같은 미세 전류가 우회하여 흐를 수 있는 제어 상태가 되는 회로 구성' 이므로 비교대상발명 1에도 구성요소 10의 제어 구성과 실질적으로 동일한 구성이 나타나 있다고 할 것인 점을 고려하면, ③ 위 '차이점' 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의해 쉽게 극복할 수 있다.
판결요지 (청구인용)	이 사건 제1항 발명의 구성요소 11에 대응되는 비교대상발명 1의 구성은 '리셋용 트랜지스터(제1 트랜지스터, T1)는 이전 주사선(Sn-1)으로 이전 주사신호가 공급되는 기간 동안 턴-온되어, 유기발광다이오드(OLED)의 애노드 전극에 초기화전원(Vinit)의 전압을 공급' 하는 것이다. 그런데 위 리셋용 트랜지스터(T1)는 이전 주사신호가 제공되지 는 동안(t2~t3)에는 턴-오프된 상태로 있을 것이므로 이 사건 제1항 발명의 구성요소 11의 '턴 오프되어 있는 제7 트랜지스터' 와 동일하다. 다만, 비교대상발명 1에는 구성요소 11의 유기 발광 다이오드를 최소 휘도로 발광시키는 "구동 전류 중 일부가 흐르도록 제어되는" 구성이 개시되지 는 차이가 있다(이하 '차이점' 이라 한다). 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 유기 발광 다이오드의 구동을 제어하는 회로 및 그 회로의 구동 방식이기는 하다. 그러나 비교대상발명 1은 '기생 커패시터에 의해 생성되는 킥백 전압(kickback voltage)이 노드의 전압 변동을 일으켜 화소의 응답 특성을 저하시키고, 영상의 화질을 불균일하게 만드는 문제점' 을 개선하기 위하여 리셋 전압을 제공하는 것을 목적으로 할 뿐이지 이를 넘어 이 사건 제1항 발명과 같이 최소 휘도를 얻을 수 있는 블랙 영상(명암비 최대)을 발광하기 위해 발광 다이오드에 흐르는 아주 작은 구동 전류를 턴 오프된 바이패스 트랜지스터의 누설전류를 활용하여 제어한다는 기술적 사상을 암시하고 있거나 인식하고 있다고 볼 수는 없다. 따라서 회로의 구체적인 제어 방식에 있어서 차이가 있고, 이러한 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1에 주지관용기술을 결합하더라도 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보이지 는다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
유기 발광 다이오드(OLED),	유기발광다이오드(OLED)
유기발광다이오드에 구동 전류를 전달하고, 제1 노드에 연결되어 있는 게이트를 포함하며, 제2 노드와 제3 노드 사이에 연결되어 있는 제1 트랜지스터,	유기발광다이오드에 구동 전류를 전달하고, N2(제1 노드 대응)에 연결되어 있는 게이트를 포함하며, T4와 T6 연결점(제2 노드 대응, 이하 'N3' 라 함)과 N1(제3 노드 대응)와 에 연결되어 있는 T3
대응하는 주사선에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 대응하는 데이터선과 상기 제3 노드 사이에 연결되어 있는 제2 트랜지스터,	주사선 Sn에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 데이터선(Dm)과 N1(제3 노드 대응) 사이에 연결되어 있는 T2
상기 제1 노드와 제1 전압선 사이에 연결되어 있는 스토리지 커패시터,	N2(제1 노드 대응)와 전압선 ELVDD 사이에 연결되어 있는 C1
상기 제1 노드와 상기 제2 트랜지스터의 게이트에 연결되어 있는 제1 커패시터,	N2(제1 노드 대응)와 T2의 게이트에 연결되어 있는 C2
상기 대응하는 주사선에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이에 연결되어 있는 제3 트랜지스터,	주사선 Sn에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, N2(제1 노드 대응)와 N3(제2 노드 대응) 사이에 연결된 T4
발광 제어선에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 상기 제1 전압선과 상기 제3 노드 사이에 연결되어 있는 제4 트랜지스터,	발광 제어선(En)에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 전압선 ELVDD와 N1(제3 노드 대응) 사이에 연결되어 있는 T5
상기 발광 제어선에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 상기 제2 노드와 상기 유기발광다이오드 사이에 연결되어 있는 제5 트랜지스터,	발광 제어선 En에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, N3(제2 노드 대응)와 유기발광다이오드 사이에 연결되어 있는 T6
이전 주사선에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, 상기 제1 노드와 제2 전압선 사이에 연결되어 있는 제6 트랜지스터, 그리고	이전 주사선 Sn-1에 연결되어 있는 게이트를 포함하고, N2(제1 노드 대응)와 초기화 전원(Vinit) 사이에 연결되어 있는 T7
상기 유기발광다이오드의 애노드와 상기 제2 전압선 사이에 연결되어 있는 제7 트랜지스터를 포함하고,	OLED의 애노드와 초기화 전원(Vinit) 사이에 연결되어 있는 T1
상기 유기발광다이오드를 최소 휘도로 발광시키는 구동 전류 중 일부가, 턴 오프되어 있는 상기 제7 트랜지스터를 통해 흐르도록 제어되는,	T7이 턴 오프되는 기간 동안 발광 구동전류 중 일부가 T7을 통해 누설되는 특징

◆ 원고 주장

- 1) 선행발명 1은 구동 전류가 감소하여 발생하는 휘도 편차 문제를 개선하는 데에 목적이 있는 반면, 이 사건 출원발명은 블랙 휘도 조건에서 유기 발광 소자로 전류를 더 적게 흐르도록 조절하여 ‘콘트라스트 비’를 향상시키는 점에서 목적이 다르다.
- 2) 이 사건 제1항 발명의 화소는 “임의의 수단에 의해” 최소 휘도로 발광시키는 구동 전류 중 일부를 ‘턴 오프되어 있는 제7 트랜지스터’를 통해 흐르게 하는 방식으로 제어된다. 그러나 선행발명 1에는 ‘턴 오프 상태의 제1 트랜지스터(T1)’를 통해 누설전류와 같은 미세전류를 우회하여 흐르도록 제어하는 구성이 개시되어 있지 고 이를 도출할 동기도 없다.
- 3) 피고가 주지관용기술{을 제2호증의 2, 을 제8호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)}로 주장하는 것들은 모두 “누설전류의 발생을 방지하는 것”을 기술적 과제로 한다. 이를 선행발명 1에 결합하게 되면 선행발명 1의 유기발광다이오드(OLED)의 애노드에 연결된 제1 트랜지스터(T1)로 흐르는 누설전류를 감소시키므로 결과적으로 유기발광다이오드(OLED)에 흐르는 전류는 더 증가하게 될 것이다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 반대로 더 밝은 휘도로 발광하게 하는 구성이 도출될 뿐이다.

◆ 피고 주장

- 1) 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것으로 기술 분야가 동일하고, 콘트라스트비 향상이나 균일한 화질 영상 표시 및 색재현율을 증가시키는 것은 디스플레이 분야에서 당면한 기술적 과제에 불과하다. 따라서 디스플레이의 화질을 향상시키는 점에서 발명의 목적이 같다.
- 2) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구동회로는 구성요소 11을 제외하고는 완전히 같다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 11은 ‘턴 오프된 제7 트랜지스터에서 누설전류가 바이패스로 흐른다’는 것에 불과하다. 그런데 ‘트랜지스터가 오프된 경우 누설전류가 흐른다’는 것은 널리 알려진 기술상식이므로 통상의 기술자는 주지관용기술을 참조하여 구성요소 11을 쉽게 도출할 수 있다.

3) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 11을 ‘구동전류 중 일부가 턴 오프되어 있는 제7 트랜지스터를 통해 흐르도록 가변전압(Vvar)에 의해 제어하는 것’으로 해석하더라도 선행발명 1의 초기화전원(Vinit)의 전압 또한 ‘데이터 신호(Vdata)의 최저전압보다 낮은 값과 같은 화소(110)를 초기화할 수 있는 값’으로 설정될 수 있으므로(을 제1호증 식별번호 [0050] 참조), 두 대응 구성은 실질적으로 동일하다.

◆ 검토 의견

비교대상발명 1에는 누설전류를 이용하는 휘도를 향상시키는 기술 사상은 제시되어 있지 않음

□ 특허심판원의 판단

청구인은, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 10과 관련하여, ‘유기 발광 다이오드를 최소 휘도로 발광시키는 구동 전류 중 일부가 턴 오프되어 있는 제7 트랜지스터를 통해 흐르도록 제어되는 구성’은 비교대상발명 1에 개시, 시사, 암시되지 않고 예측할 수 없어 이 사건 제1항 출원발명은 비교대상발명 1에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없다고 주장한다.

그러나 앞서 차이점 검토에서 살펴보았듯이, 구성요소 10과 동일 기능의 회로 구성이 비교대상발명 1에 실질적으로 동일하게 개시되어 있다고 할 것이므로 청구인의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

□ 특허법원의 판단

(1) 피고가 주지관용기술로 제출한 증거들에 의하면 이 사건 출원발명의 출원 당시 ‘트랜지스터가 턴오프 될 때 미세한 누설전류가 흐른다’는 것이 기술 상식으로 널리 알려져 있었던 것으로 보이는 하지만, 이러한 사정만으로는 “최대 명암비를 얻을 목적으로 블랙 영상을 발광할 때 최소 휘도를 발현할 수 있도록 흐르는 누설전류를 이용하여 화소 구동회로의 동작을 제어하는 것”까지 주지관용기술로 단정하기는 어렵다.

(2) 설령 피고의 주장과 같이 비교대상발명 1에 ‘트랜지스터가 턴오프 될 때 미

세한 누설전류가 흐른다.’는 주지관용기술을 결합한다 하더라도, 피고의 주장과 같이 비교대상발명 1에 주지관용기술을 결합하는 경우 통상의 기술자라면 ‘비교대상 발명 1의 리셋용 트랜지스터에 리셋용 전압을 공급하지 을 때에는 턴오프되고, 유기 발광 다이오드의 동작에 영향을 미치지 는 미세한 누설전류가 흐를 수 있는 점’까지는 쉽게 예견할 수 있을 것으로 판단되나, 미세한 누설전류의 단순한 흐름을 넘어 이 사건 제1항 발명에서 개시된 바와 같은 ‘최소 휘도로 발광할 수 있는 정도의 미세한 구동 전류(최소 구동 전류)가 흐를 수 있도록 바이패스 시키는 방식으로 전류의 흐름을 제어하는 기술’에 대한 직접적인 개시나 간접적인 암시도 전혀 없으므로 이를 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보이지는 는다.

(3) 이 사건 제1항 발명은 구성요소 11을 통해 매우 작은 전류에 의해 동작되는 유기 발광 다이오드를 정밀하게 제어하여 아주 낮은 블랙 휘도도 구현할 수 있고, 그 결과 높은 명암비(콘트라스트 비율)를 달성하는 효과를 낼 수 있을 것으로 보인다. 이에 반하여 비교대상발명 1은 화소의 응답 특성을 개선하고 균일한 화질의 형상을 표시하는 것을 주된 효과로 삼고 있을 뿐이다.

(4) 구성요소 11의 ‘흐르도록 제어되는’ 것은 제어 대상인 제7 트랜지스터에서 결과적으로 누설전류가 흐른다는 것으로 해석되어야 한다는 피고 주장에 관하여 검토하면, 구성요소 11의 ‘전류를 제어한다’는 것은 유기 발광 소자의 휘도를 낮추기 위해 유기 발광 소자로 전달되는 최소 구동 전류의 흐름을 제어하는 즉, 블랙 전류의 일부를 제7 트랜지스터의 누설전류로 우회시켜 흘러나가도록 적극적으로 조절한다는 의미로 해석해야지 원고의 주장과 같이 단순히 ‘누설전류가 흐른다’는 정도로 그 의미를 제한해서는 안 된다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

7. 2023허10262 거절결정(특) 2023. 9.20. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	산소포화도등 생리현상 측정을 위한 원거리 대상자 이미지 기반 언택트 헬스케어 모니터링 시스템, 및 그 이용방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0102993	2022원1701
쟁점사항	<진보성> ◆ 비교대상발명들을 결합할 이유가 있는지 여부 및 하여 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명들의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	갑 제1호증_특허출원서 갑 제2호증_심결문 갑 제3호증_의견제출통지서 갑 제4호증_거절결정서1 갑 제5호증_거절결정서2 갑 제6호증_20220607보정서 을 제1호증_이 사건 최종 명세서 을 제2호증_비교대상발명1(KR10-2018-0029319A) 을 제3호증_비교대상발명2(JP2014-532460A) 을 제4호증_비교대상발명3(KR10-2018-0122622A) 을 제5호증_비교대상발명4(KR10-2017-0027468A) 을 제6호증_비교대상발명5(KR10-2014-0115539A)	
심결요지	1. 이 사건 제1항 출원발명과 비교대상발명 1에서, ① 양자는, 산소 포화도 측정 장치에 관한 것으로 기술분야 면에서 차이가 없고, 양자 모두 LED 광원으로부터 반사된 이미지를 카메라로 촬영하여 촬영 이미지 분석을 통하여 비접촉, 비대면 방식으로 산소포화도를 측정하려는 과제해결원리에 있어서 실질적 차이가 있다고 할 수 없는 점, ② 차이점 1, 2, 6, 7의 ‘산소 포화도 측정을 이용한 색전 부위 진단 및 검출 구성’ 과 관련하여, i)	

	‘색전’의 의학적 의미를 먼저 살펴보면 ‘색전’은 ‘혈관 내를 순환하는 고체, 기체 또는 드물게 액체의 작은 덩어리’를 의미하며, 혈관 내 색전의 발생은 세동맥, 모세혈관 등을 ‘막을 위험’이 있다고 알려져 있는바 비교대상발명 1에는 직접적으로 산소포화도를 이용한 색전 부위 진단이나 검출 가능 표현이 명시적으로 나타나 있지 않고 하더라도, 이 사건 제1항 출원발명과 동일 기술분야라고 할 수 있는 비교대상발명 2에는 혈관의 산소포화도 측정 결과를 이용하여 ‘혈관 폐색’ 등의 다른 질환 진단에도 사용 가능하다는 표현([0004])이 명시적으로 나타나 있고, 여기서 기재된 ‘혈관 폐색’ 표현은 곧 의학적 용어의 ‘색전’을 의미한다고 할 것이므로 비교대상발명 2로부터 산소포화도 측정 결과는 ‘색전 진단에도 사용 가능’함을 시사해 주고 있는 점, ii) 이 사건 제1항 출원발명과 동일 기술분야라고 할 수 있는 비교대상발명 3에는 ‘조직 혈관 건강은 단일 시점 포획으로 평가가 가능하고 하나 이상의 조사파장에서 조직으로부터 반사되는 광 신호로부터 계산 가능하다는 기재([0022])’가 나타나 있는바 ‘혈관의 색전 진단’ 여부도 혈관의 건강 평가라고 할 것이므로 이로부터 ‘산소포화도 측정 이미지를 통한 혈관의 색전으로 인한 막힘 여부 등을 평가해 낼 수 있을 것임을 용이하게 시사, 암시받을 수 있다는 점, iii) 이 사건 제1항 출원발명과 동일 기술분야라고 할 수 있는 비교대상발명 4에는 ‘신체 부위 촬영 영상에서 관심 영역의 색상값을 기준으로 산소포화도를 측정할 수 있다는 기재([0017], 청구항 6)’가 나타나 있는바 본원 기술분야의 통상의 기술자라면 이로부터 ‘혈관이 색전으로 막힌 관심영역’에서는 막히기 전과 막힌 후의 위치에서 산소포화도의 연속성도 급격한 변화가 나타나 촬영 이미지를 통한 산소포화도 측정 결과로부터는 관심 영역 전후를 기준으로 혈관 등의 색전으로 인한 막힘 여부를 구별해 낼 수 있을 것임을 용이하게 시사, 암시받을 수 있다는 점, iv) 산소포화도의 수치의 연속은 혈류의 연속을 의미하므로 색전으로 인해 혈관 혈류의 막힘이 있으면 막힌 위치 전후로 산소포화도의 연속성도 큰 변화가 있는 것으로 나타날 것이어서 영상을
--	---

	이용한 산소포화도 결과 이미지로부터 ‘색전 유무 여부’ 도 알 수 있을 것임은 기술상식이라고 할 것인 점을 고려하면, v) 차이점 1, 2, 6, 7의 ‘산소 포화도 측정을 이용한 색전 부위 진단 및 검출 구성’은 비교대상발명 2로부터 시사, 암시받아 비교대상발명 3, 4로부터 용이하게 도출될 수 있다고 할 것인 점, ③ 차이점 2, 3, 7의 ‘산소 포화도를 3D 맵으로 작성하여 시각화하는 구성, 3D 맵 시각화를 통해 색전 부위를 시각적으로 나타내는 구성’과 관련하여, i) 비교대상발명 3에는 ‘정합된 조직 산소 포화 맵에 의한 족부의 3D 렌더링 도시 구성([0039], 도 12)’이 나타나 있는바 이러한 구성은 관심 부위 주변에 대하여 산소포화 정도를 입체적으로 시각화하여 나타낸 구성이라는 점, ii) 이 사건 제1항 출원발명과 동일 기술분야라고 할 수 있는 비교대상발명 5에는 ‘산소포화도를 이용하여 허혈 여부를 확인할 수 있는 구성([0006]), 망막 허혈을 맵으로 작성하여 디스플레이하는 구성([0015], 도 3), 도 3의 맵 이미지 영상은 망막 혈관의 색상의 연속 여부로부터 혈관 폐색 여부의 색전으로 인한 폐색 여부도 용이하게 구별할 수 있는 영상 정도라고 할 것인 점([0002], 도 3)을 고려하면, iii) 차이점 2, 3, 7의 ‘산소 포화도를 3D 맵으로 작성하여 시각화하는 구성, 3D 맵 시각화를 통해 색전 부위를 시각적으로 나타내는 구성’은 비교대상발명 3로부터 시사, 암시받아 비교대상발명 3, 5로부터 용이하게 도출될 수 있다고 할 것인 점에 비추어, ④ 차이점 1~3, 6, 7은 통상의 기술자가 비교대상발명 2~5에 의해 쉽게 극복할 수 있다. 2. 차이점 5와 관련하여, ① 비교대상발명 1에는 ‘적외선 카메라와 산소포화도 산출 구성인 제어부는 신호를 전송할 수 있다는 기재’가 나타나 있고, ‘제어부는 차량 내에 기 탑재되어 있는 구성일 수 있다는 기재([0039]’와, 도면 1의 카메라부와 제어부간 점선 표시 기재 등을 참작하면, 이로부터 카메라와 제어부는 물리적으로 떨어져 있을 수도 있다는 암시를 받을 수 있는 점, ② 비교대상발명 1도 비접촉, 비대면 구성을 통한 산소포화도 측정 구성이므로 본원 기술분야의 통상의 기술자라면 이 두
--	--

	구성 간을 비접촉되도록 분리된 구성일 수 있음을 용이하게 인식할 수 있을 것이라는 점을 고려하면, ③ 차이점 5는 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의해 쉽게 극복할 수 있다.
판결요지 (청구기각)	비교대상발명 1과 비교대상발명 4는 모두 카메라로 사용자의 신체 부위를 촬영하고, 카메라와 물리적으로 분리되어 있는 구성(제어부, 분석 서버)으로 촬영 데이터를 전송하여 산소포화도를 측정하는 것인데 앞서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1에서의 데이터 전송은 자동차 내로만 한정할 수 없다. 따라서 비교대상발명 1에 비교대상발명 4를 결합하는데 별다른 어려움도 없다. 뿐만 아니라 이 사건 발명의 출원 당시에 신호의 원거리 송수신은 일반적으로 널리 알려져 사용되는 기술에 불과하고 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다. 따라서, 이 사건 제1항 발명의 ‘원거리 대상자’를 비대면으로 헬스케어 모니터링하는 것은 비교대상발명 1에 주지기술을 참고하더라도 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
전제부	산소포화도등 생리현상 측정을 위한 원거리 대상자 이미지 기반 언택트 헬스케어 모니터링 시스템(100)으로서,	모니터링 대상자인 운전자 얼굴과 일정 거리 떨어져 활용한 얼굴 이미지로 혈중산소포화도를 측정하는 장치로서,
1	산화 헤모글로빈과 헤모글로빈의 흡수 파장에 맞는 광원을 조사하는 LED 광원부(110);	헤모글로빈(Hb)과 산화헤모글로빈(HbO2)의 흡광 계수에 맞는 제1파장(760nm)과 제2파장(850nm)을 사용하여 광을 조사하는 LED 광원([0018], [0029], 도 1, 2)
2	상기 LED 광원부(110)에서 조사된 후 반사되는 광을 측정하는 카메라 모듈(120); 및	운전자 피부에 제1파장을 갖는 제1적외선광과 제2파장을 갖는 제2적외선광을 방사하는 동시에 운전자 피부를 촬영하는 적외선 카메라 구성([0009])
3	상기 카메라 모듈(120)로부터 측정된 광 이미지를 제공받아 산소포화도를 측정하	혈중 산소 포화도(SPO2)를 산출하는 구성([0036])

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
	고, 측정된 산소포화도를 통한 색전 부위를 진단하는 측정 진단부(130)를 포함하되,	
4	상기 LED 광원부(110)는, 산화 헤모글로빈과 헤모글로빈의 흡수 파장에 맞는 광원을 신체부위에 조사하되, 파장이 다른 2개의 광원을 조사하고,	제1파장(760nm)과 제2파장(850nm)을 사용한 두 개의 광을 조사하는 LED 광원(10) 구성([0018], 도 1)
5	상기 카메라 모듈(120)은, 상기 LED 광원부(110)를 통해 신체부위에 조사된 후 반사되는 광을 측정하여 광 이미지를 생성하고, 생성된 광 이미지를 상기 측정 진단부(130)로 전송하기 위한 통신부(121)를 더 포함하여 구성하며,	적외선 카메라(20)는 운전자 얼굴을 촬영할 수 있도록 차량 실내 전방에 설치되며, 촬영한 적외선 영상 신호를 제어부(30)로 전송할 수 있는 구성([0019], 도 1), 제어부(30)는 혈중 산소 포화도를 산출할 수 있는 구성([0035])
6	상기 측정 진단부(130)는, 상기 카메라 모듈(120)로부터 측정된 광 이미지를 제공받아 산소포화도를 측정하고, 측정된 산소포화도를 통한 색전 부위를 진단하되, 측정된 산소포화도를 3D 맵으로 작성하여 시각화하고,	제어부(30)는 혈중 산소 포화도를 산출할 수 있는 구성([0035])
7	상기 측정 진단부(130)는, 3D 맵의 시각화를 통해 색전이 발생한 신체부위를 시각적으로 나타내며,	명시적 기재 없음
8	상기 LED 광원부(110)는, 산화 헤모글로빈과 헤모글로빈의 흡수 파장에 맞는 광원을 신체부위에 조사하는 파장이 다른 2개의 광원으로, 적색 광을 조사하는 적색 LED(111)와 적외선을 조사하는 적외선 LED(112)로 구성되고,	혈중산소포화도를 측정하는 장치로서 헤모글로빈(Hb)과 산화헤모글로빈(HbO2)의 흡광 계수에 맞는 제1파장(760nm)과 제2파장(850nm)을 사용하여 광을 조사하는 LED 광원(10) 구성([0018], [0029], 도 1)
9	상기 LED 광원부(110)는, 765nm와, 880nm의 LED로 구성되며,	제1파장(760nm)과 제2파장(850nm)을 사용한 두개의 광을 조사하는 광원(10) 구성([0018], 도 1)
10	상기 카메라 모듈(120)의 통신부(121)는, 상기 측정 진단부(130)와 유선 또는 무선의 방식으로 연결 접속되고,	적외선 카메라(20)는 운전자 얼굴을 촬영할 수 있도록 차량 실내 전방에 설치되며, 촬영한 적외선 영상 신호를 제어부(30)로 전송할 수 있는 구성([0019], 도 1)

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
11	상기 카메라 모듈(120)은, 상기 LED 광원부(110)를 통해 조사된 광원의 반사 광을 측정하는 구성으로, 상기 측정 진단부(130)와는 물리적으로 분리된 장소로 구분되어 원거리 대상자 이미지 기반의 측정된 광 이미지를 제공하여 언택트 헬스케어 모니터링을 위한 정보를 제공하며,	적외선 카메라(20)는 운전자 얼굴을 촬영할 수 있도록 차량 실내 전방에 설치되며, 촬영한 적외선 영상 신호를 제어부(30)로 전송할 수 있는 구성([0019], [0039], 도 1), 비접촉식으로 적외선 카메라와 두 개의 광원, 제어부 구성으로 혈중 산소 포화도를 측정할 수 있는 구성([0040], [0041])
12	상기 언택트 헬스케어 모니터링 시스템(100)은, 상기 카메라 모듈(120)로부터 측정된 광 이미지를 제공받아 산소포화도를 측정하고, 그를 통한 색전 부위를 진단하는 측정 진단부(130)가 환자의 신체부위에 직접 광을 조사하고, 조사된 광을 이미지로 촬영하는 상기 LED 광원부(110) 및 카메라 모듈(120)과 언택트하게 분리하여 위치되고,	비접촉식으로 적외선 카메라와 두 개의 광원, 제어부 구성으로 혈중 산소 포화도를 측정할 수 있는 구성([0040], [0041])
13	상기 측정 진단부(130)는, 상기 카메라 모듈(120)의 통신부(121)를 통해 광 이미지를 수신하는 송수신부(131)와, 상기 송수신부(131)를 통해 수신된 광 이미지를 분석하여 산소포화도를 측정하는 산소포화도 측정부(132)와, 상기 산소포화도 측정부(132)의 측정된 산소포화도를 3D 맵으로 작성하여 시각화하여 색전 발생 부위를 검출하는 색전 검출부(133)를 포함하여 구성하는 것을 특징으로 하는	적외선 카메라(20)는 운전자 얼굴을 촬영할 수 있도록 차량 실내 전방에 설치되며, 촬영한 적외선 영상 신호를 제어부(30)로 전송할 수 있는 구성([0019], 도 1) 제어부(30)는 혈중 산소 포화도를 산출할 수 있는 구성([0036])
대상	산소포화도등 생리현상 측정을 위한 원거리 대상자 이미지 기반 언택트 헬스케어 모니터링 시스템.	비접촉식의 자동차용 혈중 산소 측정장치

◆ 원고 주장

- 1) 비교대상발명 1은 적외선 카메라와 제어부 사이에 신호를 전송하는 것일 뿐 두 구성이 물리적으로 떨어져 있다고 볼 수 없고, 측정 대상자와 측정 시스템이 차량에 함께 있는 것을 전제로 하는 것으로 통신부에 대해 개시 또는 암시하고 있지 않다. 또한 비교대상발명 1의 제어부 대신 비교대상발명 4에 개시된 원거리에 위치한 분석 서버를 도입하는 것은, 차량 내에 이미 탑재되어 있는 장치들을 활용해 차량 자체의 상품성을 증대시키려고 하는 비교대상발명 1의 기술적 의도에 역행하고, 비교대상발명 4는 스마트폰 카메라를 사용할 뿐 2종류의 광원을 이용하지 않으므로 분석 알고리즘이 전혀 다르고 정확도에도 차이가 있다.
- 2) 비교대상발명 2의 명세서에도 “주변 혈관 폐색”이라는 표현이 있기는 하지만 (식별번호 [0004]), 혈관 폐색은 다양한 원인으로 발생할 수 있는 점에서 이러한 기재가 산소포화도를 통한 색전 부위의 진단을 시사한다고 볼 수는 없다. 또한 비교대상발명 3의 조직 혈관 건강의 추정치는 혈관운동성 조절 또는 혈관 반응성의 추정치를 기초로 하는 조직 건강 및/또는 조직 손상 위험의 하나 이상의 추정치를 의미하므로 이 사건 제1항 발명의 색전 부위의 진단 및 검출이 비교대상발명 3의 조직 혈관 건강에 대응 또는 포함된다고 보기도 어렵다. 비교대상발명 4의 명세서 중 “신체 부위 촬영 영상에서 관심 영역의 색상값을 기준으로 산소포화도를 측정할 수 있다.([0017], 청구항 6)”는 부분은 영상의 색상값을 이용해 산소포화도를 측정할 수 있다는 것이지 산소포화도와 색전 부위 진단을 연계할 만한 시사나 암시는 없다.

◆ 피고 주장

1. 비교대상발명 3은 비접촉 광학 이미징 기술이 적용된 광학 측정 장치가 유선 또는 무선 연결로 컴퓨터 시스템, 태블릿 또는 디지털 폰과 인터페이스되는 구성을 통해 촬영한 영상데이터를 유선 또는 무선 통신을 이용해 판독 또는 디스플레이 할 수 있는 수단으로 전송하는 구성을 포함하고 있으므로 원고가 주장하는 비접촉 방식에 의한 데이터 처리 방식과 실질적으로 차이가 없고, ii) 비교대상발명 3에는 측정된 산소포화도를 이용하여 색전부위 진단과 실질적으로 동일한 특징을 포함하고 있는 혈관 폐색의 진단을 수행하는 구성이 개시되어 있다.

2. 비교대상발명 5는 일반 조직과 비교해 안구의 구조적 특수성으로 인한 촬영시의 문제점을 해결하기 위한 발명이 아닌 단지 카메라에 촬영된 영상이 안구로 촬영 대상 신체부위만 이 사건 출원발명과 차이가 있는 것으로서, 촬영된 이미지로부터 측정된 혈관의 산소포화도를 이용하여 허혈(색전 부위 진단과 실질적으로 동일한 특징) 진단을 수행한다는 점에서 특징 2와 동일하므로 비교대상발명 5가 개시된 안과분야가 일반적인 의료 분야에서 다루는 신체 부위, 검사 및 진단 방법 등이 상이하다는 것을 이유로 비교대상발명 1에 적용하지 못할 것은 아니다

◆ 검토 의견

비교대상발명 1의 명세서에 명시적으로 기재되어 있지는 더라도 차이에 해당하는 구성이 기술분야가 동일하고 결합하는데 어려움이 없는 다른 비교대상발명에 기재되어 있어 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

① 주장 1과 관련하여서는 앞서 차이점 1~5 검토에서 살펴본 바와 같고, ② 주장 2와 관련하여서는, 차이점 1~5의 구성은 산소포화도 측정 원리가 이미 통상적으로 알려져 있고, 산소포화도 측정 이미지로부터 혈류의 연속성 여부까지 확장 진단하여 판단해 볼 수 있는 구성은 기술상식적으로 산소포화도 결과가 나타날 수 있는 영역은 혈류가 존재하는 영역에서만 가능한 구성이라는 점을 고려할 때, 비교대상발명 1~5에는 차이점 1~5의 구성이 이미 충분히 시사, 암시, 개시되어 있다고 할 것이어서 사후고찰에 따른 판단이라는 청구인의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

□ 특허법원의 판단

비교대상발명 1의 명세서에는 원고가 주장하는 ‘차량 내에 기 탑재되어 있는 장치들을 활용해 차량 자체의 상품성을 증대시키는 것과 관련’ 하여 차량에 이미 탑재되어 있는 ‘광원과 적외선 카메라’를 활용해 비용 부담을 줄일 수 있고 비용대비 상품성 증대의 효과를 크게 얻을 수 있다고 기재하고 있을 뿐이지(을 제2호증, 식별번호 [0010], [0040], [0041]), 기 탑재된 장치에 제어부까지 포함되었다고 볼 만

한 아무런 기재도 없다. 또한 비교대상발명 4의 명세서에도 산소포화도 측정 시 적외선 파장과 적색파장을 사용한다는 점이 명시적으로 기재되어 있고(을 제5호증, 식별번호 [0014]), 설령, 비교대상발명 4가 2종류 광원을 이용하지더라도 이는 촬영한 사용자의 신체부위 데이터를 유선 또는 무선 네트워크를 통해 분석 서버(320)에 전달하는 것과는 무관하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

비교대상발명 1의 명세서 기재에 의하면 비교대상발명 1 또한 종래의 기술인 SpO2 센서를 환자의 손가락이나 발가락에 착용시켜 신호를 측정하는 방식이 아니라 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 ‘비접촉’ 방식으로 산소포화도를 측정하는 것이고, 비접촉을 위한 이격 거리에 별다른 한정도 없다(을 제2호증, 식별번호 [0005] 등 참조).

또한 비교대상발명 1은 ‘제어부(30)’가 ‘일체로 모듈화하여 설치된 광원(10) 및 적외선 카메라(20)’와 분리된 구성인 경우와 비교대상발명 1의 적외선 카메라(20)가 신호를 전송하기 위한 ‘통신부’를 구비하는 경우를 포함하는데 위 통신부는 제어부(30)와 유선 또는 무선의 방식으로 연결 접속되는 것임은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 비교대상발명 1의 적외선 카메라(20)가 신호를 전송하기 위한 통신부를 포함하는 이상 통신부를 통한 신호 전송은 자동차 내로만 한정할 수는 없고 필요에 따라 얼마든지 자동차 외부까지도 전송할 수 있을 것으로 보인다. 더욱이 원격 검진 및 진료 등을 모두 포함하는 ‘헬스 케어 시스템’의 의미에 아래와 같은 비교대상발명 1의 명세서 기재를 더하여 보면 비록 비교대상발명 1이 차량 내 ‘헬스 케어 시스템’에 적용되는 것을 전제로 하는 기술이라고 하더라도 위 기술사상이 자동차 내부를 넘어선 원격 검진, 진료를 위해 데이터를 전송하는 기술적 사상을 배제하거나 반대로 교시한다고 단정하기는 어렵다.

8. 2023허10422 거절결정(특) 2023. 9. 8. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	마리나 주유용 범용 유증기회수장치 및 유증기회수어댑터	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0008239	2022원2041
쟁점사항	<진보성> ♦ 비교대상발명 1과 비교대상발명 2를 결합할 동기가 있는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 비교대상발명 1 ♦ 을 제2호증: 비교대상발명 2	
심결요지	1) 차이점 1, 3 위 차이점 1, 3은, 구성 3, 구성 4 및 구성 9의, 주유건(5)에서 주유시 발생하는 유증기를 회수하는 회수용기(60), 유증기회수어댑터(10)와 회수용기(60)를 연결하는 회수관(70) 및 주유시 발생하는 기체상의 유증기는 배플(21) 사이를 통과하면서 회수관(70)을 통해 회수용기(60)에 저장되는 구성이 비교대상발명 1과 차이가 있다는 것이다. 그러나 비교대상발명 2에는 수집탱크(30)와 신축성밀폐막(22) 사이를 연결하는 흡기관(23) 및 주유 중에 발생하는 기름의 증발기체가 주유구(41)의 외주벽을 감싸고 있는 신축성밀폐막(22)에 의해 외부로 배출되지 못하고 신축성밀폐막(22) 일측에 설치된 흡기관(23)을 통해 흡입되어 수집탱크(30)로 보내지는 구성(식별번호 5-7 참조)을 구비하여 있는데, 양자는 모두 주유시 발생하는 기체상의 유증기를 회수관(또는 흡기관)을 통해 연료탱크(또는 수집탱크)에 저장한다는 점에서 서로 동일하고, 단지 비교대상발명 2에는 구성 9의 주유시 발생하는 기체상의 유증기가 배플(21) 사이를 통과하는 구성이 개시되어 있지지만, 비교대상발명 1에 공기(또는 기체상의 유증기)가 배플(252) 사이를 통과하면서 벤트(202) 밖으로 배출되는 구성이 동일하게 구비되어 있음은 위 ‘구성 5의 대비’에서 살펴본 바와 같으므로, 결국 위 차이점 1, 3은 비교대상발명 1의 연료 서지 어레스	

	터에 배플(252)이 배치된 구조에 비교대상발명 2의 흡기관(23)과 수집탱크(30)를 결합하여 주유 시 배출되는 기체상의 유증기를 저장하는 구성으로부터 통상의 기술자가 손쉽게 도출할 수 있는 것이다. 2) 차이점 2 차이점 2는, 구성 8의 하우징(20)의 상면 개구부(20a)에 착탈가능하게 결합되며, 일측에는 상기 주유건(5)을 통해 주유시 발생하는 유증기가 배출되는 유증기배출구(50)가 형성되고 이 유증기배출구(50)에는 하우징(20)의 내부공간과 연통되는 회수관(70)의 일단이 결합된 하우징커버(22)에 관한 것인데 비교대상발명 1은 이에 대응되는 구성을 구비하고 있지 다는 것이다. 살피건대, 비교대상발명 2의 명세서에서 “기름배출관(21)의 둘레에 전방으로 갈수록 확장되어 전면이 개방된 신축성밀폐막(22)의 둘레에 수 개의 흡기공(22a)을 형성하고 이 신축성밀폐막(22)의 후방에 흡기관(23)의 일측을 착탈할 수 있게 하여 흡기관(23)의 타측단은 수집탱크(30)에 설치된 송풍기(31)와 연결하여서 된 구성이다(식별번호 5 참조).” 는 기재와 같이, 신축성밀폐막(22)이 기름배출관(21)의 둘레에 형성되고 상기 신축성밀폐막(22)의 후방에 흡기관(23)이 설치되는 구성을 구비하고 있는바, 비교대상발명 2 또한 신축성밀폐막(22)의 일측에 착탈가능하게 부착된 흡기관(23)에 의해 주유시 외부로 배출되는 기체상의 유증기를 포획하고 있음은 동일하고, 단지 위 구성 8의 하우징커버(22)는 하우징(20)의 상면 개구부(20a)에 착탈가능하게 결합되는 반면 비교대상발명 2의 신축성밀폐막(22)은 기름배출관(21)의 둘레에 결합되는 미차가 있다. 그러나, ① 이 사건 제1항 발명의 하우징커버(22)가 하우징(20)의 상면 개구부(20a)에 결합되는 것은 주유시 발생하는 기체상의 유증기를 포획하기 위한 것이므로 유증기가 배출되는 하우징의 상면 개구부(20a)에 하우징커버(22)가 배치될 것임은 당연하다는 점, ② 비교대상발명 2의 신축성밀폐막(22)이 주유구(21)의 외주벽을 감싸는 구성을 취하고 있지만, 이는 주유구(21) 주변으로 배출되는 기체상의 유증기를 포획하기 위한 것으로 위 구성 8의 하우징커버(22)와 대비하여 그 기능 내지 효과가 하등 다를 바 없다는 점, ③ 기체상의 유증기를 밖으로 배출
--	--

	하지 고 회수용기(또는 수집 탱크)에 수집하기 위해서는 이 사건 제1항 발명의 상면 개구부(20a) 또는 비교대상발명 1의 상부 개구(214)와 같이 기체상의 유증기를 배출하기 위한 배출 통로가 필요할 것이고 그러한 배출 통로를 밀폐하여 회수관(또는 흡기관)을 연결함으로써 기체상의 유증기를 수집하는 것은 쉽게 상정할 수 있는 기술적 사항에 불과하다는 점, 및 ④ 비교대상발명 1의 연료 서지 어레스터(200)를 이용하여 주유할 경우 벤트(2)의 상부 개구(214)로 배출되는 공기(또는 기체상의 유증기)를 포획하기 위해 비교대상발명 2의 주유구(21)의 외주벽을 감싸는 신축형밀폐막(22)을 도입할 경우 비교대상발명 2의 주유구(21)를 밀폐하고 있는 신축성밀폐막(22)을 대신하여 비교대상발명 1에서 벤트(2)의 상부 개구(214)에 결합하도록 채택하는 것은 통상의 기술자에게 별다른 기술적 어려움을 요구하지는 않는 것이라는 점등을 종합하여 보면, 위 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 개시된 일부 구성을 결합함으로써 손쉽게 도출할 수 있는 정도의 것이다.
판결요지 (청구기각)	(1) 차이점 1, 3 (가) 차이점 1, 3은 이 사건 제1항 발명의 주유시 발생하는 유증기를 회수하기 위한 유증기회수어댑터(10), 회수용기(60) 및 회수관(70)에 대응되는 구성이 선행발명 1에 기재되어 있지 않는 것이다. (나) 그러나 선행발명 2의 명세서에는 ‘... 기름배출관(21)의 둘레에 전방으로 갈수록 확장되어 전면이 개방된 신축성밀폐막(22)의 둘레에 수 개의 흡기공(22a)을 형성하고 이 신축성밀폐막(22)의 후방에 흡기관(23)의 일측을 착탈할 수 있게 하여 흡기관(23)의 타측단은 수집탱크(30)에 설치된 송풍기(31)와 연결하여서 된 구성이다(을 제2호증 문단번호 [0005])’ 라고 기재되어 있다. 따라서 위 차이점 1, 3과 관련한 제1항 발명의 각 구성과 선행발명 2는, 유증기회수어댑터(10)[신축성밀폐막(22)]와 회수용기(60)[수집탱크(30)]를 회수관(70)[흡기관(23)]으로 연결하여 주유 시 발생하는 유증기가 외부로 배출되지 않고 수집되는 측면에서 기능 및 작용효과가

	서로 동일하다. (다) 다만 이 사건 제1항 발명의 유증기는 배플(21)을 통과한 것으로 한정하고 있고 선행발명 2에는 이러한 구성이 나타나 있지는으나, 선행발명 1에는 공기가 배플(252) 사이를 통과하면서 벤트(202) 밖으로 배출되는 구성이 개시되어 있다. 따라서 차이점 1, 3은 통상의 기술자가 선행발명 1의 연료 서지 어레스터에 형성되어 있는 벤트(202)에 선행발명 2의 신축성밀폐막(22), 흡기관(23) 및 수집탱크(30)의 구성을 적용함으로써 쉽게 극복할 수 있다. (2) 차이점 2 (가) 차이점 2는 이 사건 제1항 발명의 하우징(20) 상면 개구부(20a)에 착탈가능하게 결합되며 회수관(70)과 연결된 유증기배출구(50)가 형성된 하우징커버(22)에 관한 것이다. (나) 살피건대, 앞서 본 선행발명 2에 개시된 신축성밀폐막(22)도 주유관이 삽입되면 자동차 연료탱크의 벽면과 밀착됨으로써 발생된 유증기가 대기로 유출되지 않도록 밀폐하고 있고, 수집탱크(30)에 연결된 흡기관(23)이 결합되어 있어 주유 시 발생하는 유증기가 외부로 유출되지 않도록 밀폐하고 있는 점에서 이 사건 제1항 발명의 하우징커버(22)와 기능이 동일하다. 다만 이 사건 제1항 발명의 하우징커버(22)는 하우징(20)의 상면 개구부(20a)에 착탈가능하게 결합되는 반면 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)은 기름배출관(21)의 둘레에 결합되어 연료탱크(40)의 벽면에 밀착되는 점에서 차이가 있다. (다) 그러나 ① 이 사건 제1항 발명은 주유용 유증기 회수장치에 관한 것으로, 유증기가 외부로 유출되지 않도록 상면에 개구부(20a)가 형성된 하우징(20)의 상부에 하우징커버(22)를 배치하여 밀폐시켜야 하는 것은 통상의 기술자 수준에서 당연히 고려하여야 할 일반적인 기술상식에 불과한 점, ② 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)은 기름배출관(21)의 둘레에 결합되는 형태를 취하고는 있지만, 그 신축성밀폐막(22)도 연료탱크(40)의 벽면에 밀착되어 주유 중 발생하는 유증기가 대기 중으로 배출되지 않도록 밀폐를 시
--	---

	키고 있으며, 신축성밀폐막(22)의 일측에 유증기 회수를 위해 흡기관(23)이 착탈가능하게 결합되어 있어, 발생된 유증기가 외부로 배출되지 않도록 밀폐하고 이를 수집탱크에 수집하고 있는 점에서 이 사건 제1항 발명의 하우징커버(22)와 그 기능 및 작용효과가 서로 동일한 점, ③ 밀폐를 위한 구조면에서 연료탱크(40) 벽면에 밀착되는 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)을 선행발명 1의 벤트(2) 상부 개구(124)에 결합시키면서 밀폐를 통한 기능 및 작용효과 달성을 위해 주유건이 삽입되는 구멍을 폐쇄하는것은 통상의 기술자에게 별다른 기술적 어려움이 없는 단순 설계변경에 불과한 점 등을 종합해보면, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것으로 봄이 타당하다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
바다, 강 또는 호수에 면한 지상(1)에서 바다, 강 또는 호수를 향해 물에 뜬 상태로 연장되며 요트나 보트 등의 선박(7)이 정박하도록 된 부잔교(2)를 포함하는 마리나에서, 상기 지상(1)에 설치된 지상주유기(3)에서 부잔교(2)의 선박(7)이 정박하는 위치까지 길게 연장된 주유호스(4)의 선단에 설치된 주유건(5)을 통해 정박된 선박(7)의 연료탱크(8)에 주유시 발생하는 유증기를 회수하는 마리나 주유용 범용 유증기 회수장치로서,	연료펌프(108)에서 보트(102)의 연료탱크(112)까지 연장된 호스(106)의 선단에 설치된 연료 충전용 노즐(110)을 통해 보트(102)의 연료탱크(112)에 주유할 수 있고, 주유시 발생하는 증기를 회수하는 연료 서지 어레스터(100,200) (식별번호 【0030】 ~ 【0031】 , 【0034】 ~ 【0036】 도 1 ~ 도 4)
상기 마리나 주유용 유증기 회수장치는, 상기 선박(7)의 연료탱크(8)의 주유구(9)에 결합되는 유증기회수어댑터(10);	보트(102)의 연료탱크(112)의 연료 충전용 리셉터클(104)에 결합되는 연료 서지 어레스터(100,200) (식별번호 【0030~ 【0031】 , 도 1 ~ 도 4)

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
상기 주유건(5)에서 주유시 발생하는 유증기를 회수하는 회수용기(60); 및	선행발명 2 증발기체를 저장하는 수집탱크(30)와 수집탱크에 연결된 흡기관(23) (식별번호 【005】 ~ 【0007】 , 도 2)
상기 유증기회수어댑터(10)와 회수용기(60)를 연결하는 회수관(70);을 포함하며,	N2(제1 노드 대응)와 전압선 ELVDD 사이에 연결되어 있는 C1
상기 유증기회수어댑터(10)는, 상면에 개구부(20a)가 형성되며, 내벽에는 주유시 선박(7)의 연료탱크(8)에서 오버플로우되는 오일을 차단하는 복수개의 배플(21)이 상하방향을 따라 지그재그로 배치된 하우징(20);	연료 서지 어레스터(100,200)는, 상단 개구부(214)가 형성되고, 내벽에는 주유시 보트(102)의 연료탱크(112)에서 오버플로우되는 오일 및 무거운 증기(heavy vapors)를 차단하는 복수개의 배플(252)이 상하방향을 따라 지그재그로 배치된 벤트(202) (식별번호 【0040】 , 도 4)
상기 하우징(20)의 저면에 구비되어 외주면 또는 내주면이 선박(7)의 연료탱크(8)의 주유구(9)의 내주면 또는 외주면에 밀착되도록 착탈 가능하게 끼움결합되며, 하우징(20)의 내부공간과 선박(7)의 연료탱크(8)의 주유구(9)를 연통시키는 연료탱크결합구(30);	연료 서지 어레스터(200)의 하부에 구비되어, 보트(102)의 연료탱크(112)의 충전용 리셉터클(104)에 착탈가능하게 결합되며, 연료 서지 어레스터(200)의 내부공간과 연료 충전용 리셉터클을 연통시키는 스템(210) (식별번호 【0034】 ~ 【0036】 , 도 4)
상기 하우징(20)의 일측에 구비되며, 상기 주유건(5)의 노즐(5a)이 삽입되도록 하우징(20)의 내부공간과 연통되는 주유건삽입구(40);	연료 충전용 노즐(110)이 삽입되도록 형성된 노즐 개구부(206) (식별번호 【0048】 , 도 4)
상기 하우징(20)의 상면 개구부(20a)에 착탈 가능하게 결합되며, 일측에는 상기 주유건(5)을 통해 주유시 발생하는 유증기가 배출되는 유증기배출구(50)가 형성되고, 이 유증기배출구(50)에는 하우징(20)의 내부공간과 연통되는 회수관(70)의 일단이 결합된 하우징커버(22);를 포함하며,	공기가 유동하도록 하는 벤트(202)의 상단 개구부(214)(식별번호 【0040】 , 【0048】 , 도 4) 선행발명 2 기름의 증발기체를 포집하기 위한 신축성 밀폐막(22) (식별번호 【005】 ~ 【0007】 , 도 2)

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
상기 주유건(5)에서 주유되어 오버플로우되는 액상의 오일은 하우징(20) 내부의 배플(21)에 부딪쳐서 선박(7)의 연료탱크(8)로 재투입되고, 주유시 발생하는 기체상의 유증기는 배플(21) 사이를 통과하면서 회수관(70)을 통해 회수용기(60)에 저장되는 것	하단 개구부(216)를 통해 상향으로 배출되는 액체 또는 무거운 증기는 배플(525)에 의해 연료 충전 리셉터클 내로 회수되는 구성 (식별번호 【0026】 , 【0040】 , 도 4) 선행발명 2 증발기체는 착탈가능한 흡기관(23)을 통해 수집탱크(30)에 저장되는 구성 (식별번호 【005】 ~ 【0007】 , 도 2)

◆ 원고 주장

이 사건 출원발명은 연료 주입 시 역류 방지와 유증기가 외부로 유출되지 않도록 한 것인데 반해, 선행발명 1은 유증기 발생이 문제되지 는 경우를 대상으로 하는 주유장치에 관한 것이므로 선행발명 2의 유증기 회수 구성을 결합할 동기가 없고, 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2를 단순주합하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니므로 이 사건 심결은 진보성 판단에 대한 위법이 있다.

◆ 피고 주장

연료 주유 시 유증기 회수는 이 사건 출원발명이 속한 업계의 당면과제이고, 주유소에서 유증기 회수설비를 설치하는 것이 의무화되어 있는 점, 선행발명 1은 유증기가 완전히 회수되지 고 배출되는 문제를 인식하고 있는 점, 경유도 유증기 발생이 적을 뿐 유증기가 발생하고 있는 점을 고려해볼 때 연료 주입 시 발생하는 유증기 배출 문제 해결을 위해 선행발명 1, 2를 결합할 동기는 충분하며, 이 사건 출원발명은 선행발명 1 및 선행발명 2를 결합 시 단순 설계변경을 통해 쉽게 도출할 수 있는 것이므로 이 사건 심결은 적법하다.

◆ 검토 의견

비교대상발명 1과 비교대상발명 2를 결합가능한 동기 여부 검토

□ 특허심판원의 판단

청구인은, 이 사건 제1항 발명의 하우징커버(22) 및 배플(21)의 구성을 비교대상발명 1, 2가 구비하고 있지 않고, 비교대상발명 1, 2를 결합하더라도, 비교대상발명 1의 벤트(202)에는 측면 노즐 개구부(206) 및 상단 개구부(214)의 서로 이격된 2개의 개구부가 형성되므로 비교대상발명 2의 기름배출관(21)에 일체로 결합된 신축성밀폐막(22)이 서로 이격된 2개의 개구부(206, 214) 모두를 막을 수 없기 때문에, 벤트(202)의 내부공간은 폐쇄될 수 없어 주유시 발생하는 기체상의 유증기가 대기 중으로 배출되어 대기오염, 화재 및 폭발의 문제는 여전히 해결될 수 없다고 주장하고 있다.

그러나, 비교대상발명 2는 주유기의 증발기체 흡입장치를 제공하는 것이므로 신축성밀폐막(22)이 기름배출관(21)에 일체로 결합되어 있다고 볼 수만은 없고 주유 시 필요할 경우 통상의 주유기에 신축성밀폐막(22)을 설치하여 사용할 수 있는 것으로 봄이 타당하며, 이 사건 제1항 발명의 하우징커버(22)에 회수용기(60)와 연결된 회수관(70)이 결합되는 구성 및 하우징(20)의 내부에 배플이 배치되는 구성이 비교대상발명 1, 2에 동일하게 구비되어 있거나 통상의 기술자가 그로부터 손쉽게 도출할 수 있음은 위 ‘차이점에 대한 검토’에서 살펴본 바와 같다. 한편 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 2개의 이격된 개구[주유건 삽입부(40)와 노즐 개구(206) 및 상면 개구부(20a)와 상부 개구(214)]를 가지고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에서 “유증기배출구(50)는 하우징(20)의 상면 또는 측면에 선택적으로 결합시켜 사용할 수 있다(식별번호 22 참조).”는 기재와 같이, 배출 통로로 기능하는 개구를 하우징의 상면이나 측면 등 어느 위치에 배치하더라도 회수관(또는 흡기관)에 연결된 송풍기 등에 의해서 밀폐된 상태의 기체상의 유증기를 수집할 수 있을 것임은 누구든지 쉽게 유추할 수 있고 이에 따라 기체상의 유증기의 유출로 인한 대기오염이나 화재를 방지할 수 있음은 당연히 예측되는 효과에 해당하며, 비록 비교대상발명 2의 신축성밀폐막(22)이 기름배출관(21) 주변에 형성되어 있기는 하지만, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 상부 개구(214)로부터 배출되는 공기(기체상의 유증기)를 수집하기 위해서 비교대상발명 2의 송풍기(31)에 의해 흡기관(23)에 연결된 신축성밀폐막(22)을 채택 결합함으로써 별다른 어려움 없이도 이 사건 제1항 발명의 위 차이나는 구성에 도달할 수 있는 것으로 보이므로, 이와 관련된 청구인의 주장은 이유 없다.

□ 특허법원의 판단

(1) 원고는, 선박분야에서 유증기 회수는 당면과제이기는 하나 선행발명 1은 유증기 발생이 문제가 되지 않는 연료(경유)를 대상으로 하는 주유장치로 이에 대해 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)을 부가할 필요성이나 동기가 전혀 없어 결합이 용이하다고 볼 수 없다고 주장한다.

그러나 앞서 인정되는 사실 및 아래와 같은 증거, 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 쉽게 결합할 수 있다고 봄이 타당하고, 이에 반하는 원고 주장은 이유 없다.

① 앞서 살펴본 바와 같이, 이 사건 출원발명과 선행발명 1, 2는 선박 또는 자동차의 연료탱크 주유장치와 관련된 발명으로서 그 기술분야가 서로 동일하고, 해결하고자 하는 과제나 목적이 공통된다.

② 선박에는 연료로 경유, 중유, 휘발유가 사용되고 그로부터 발생하는 유증기는 대부분 공기보다 무겁다고 알려져 있는데, 경유는 휘발유에 비해 유증기 발생이 적은 것은 사실이나 경유 역시 기화되어 유증기가 발생하여 사고를 일으키기도 하는 점(을 제3호증의 1 내지 7, 을 제5호증의 1, 2, 을 제6호증의 1, 2), 이에 따라 주유소에서 배출되는 유증기 회수를 위해 회수설비를 설치하는 것은 의무화되어 있는 점(을 제3호증의 1, 2, 6) 등을 고려해볼 때, 선박 또는 자동차에 휘발유나 경유 등 연료를 주입 시 연료의 역류를 억제하고 유증기를 회수하는 것은 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 기본적인 과제 및 발전 경향이자 업계의 요구사항임이 인정된다.

③ 이 사건 제1항 발명은 주유 시 발생할 수 있는 오일(연료)의 역류를 억제하고, 유증기를 회수하기 위해 하우징(20)의 내부에 배플(21)을 설치하고 하우징(20)의 상부에 하우징커버(22)를 배치한 것을 기술적 특징으로 하고 있다. 따라서 하우징(20) 내부에 설치된 배플(21)은 오일(역류)의 역류를 억제하는 기능을 수행하기 위한 것이고, 하우징(20)의 상부에 설치된 하우징커버(22)는 유증기 회수를 위한 것으로 그 기능이 각각 독립적이어서 이들 구성요소들이 이 사건 출원발명의 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합되어 있다고 볼 수 없고, 이로 인한 효과도 당연히 예상되는 효과 외에 선행발명과 달리 이질적이거나 현저히 향상된 효과가 있다고도 보이지 않는다.

④ 선행발명 1의 연료 서지 어레스터는 그 적용대상을 보트뿐만 아니라 오토바이, 자동차 등 경유 또는 휘발유 엔진을 이용하는 경우까지도 포함하고 있고(을 제1호 증 문단번호 [0002]), 이는 연료탱크에 연료를 주입 시 오일(연료)의 역류와 중증기(heavy vapors)의 배출을 억제하기 위한 것이므로(을 제1호증 문단번호 [0005]), 선행발명 1도 오일(연료)의 역류로 인해 발생하는 문제와 함께 중증기(유증기)가 외부로 배출되는 문제에 대해서도 인식하고 있다고 봄이 타당하다.

⑤ 위와 같은 점을 종합해 보면, 선행발명 1에 선행발명 2의 구성을 결합할 동기가 암시가 인정된다고 봄이 타당하다.

(2) 원고는 또한, 선행발명 1에 선행발명 2의 구성을 단순 결합하더라도 선행발명 1에 형성된 2개의 개구부(206, 214)를 모두 밀폐시킬 수는 없으므로 유증기가 배출되는 문제를 해결할 수 없다고 주장하고 있으나, 앞서 인정한 사실과 아래와 같은 증거, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 이 사건 제1항 발명과 선행발명들은 모두 2개의 이격된 개구부[이 사건 제1항 발명의 주유건삽입구(40)와 상면 개구부(20a), 선행발명 1의 노즐 개구부(nozzle opening, 206)와 상부 개구부(top opening, 214), 선행발명 2의 주유기(20)의 기름배출관(21)이 삽입되는 부분과 흡기관(23)이 연결되는 부분(도면부호 미표시)]를 구비하고 있고, 주유기의 주유건삽입구(40)[선행발명 1의 노즐 개구부(206), 선행발명 2의 기름배출관(21) 삽입구]가 공통적으로 형성되어 있어 주유건삽입구(40)를 기준으로 선행발명 1에는 오일(연료)의 역류와 중증기(유증기)의 배출을 억제하기 위한 배플(252)이 퍼넬(204, 깔대기)의 벽면에 설치되어 있고, 선행발명 2는 신축성밀폐막(22)이 연료탱크 벽면에 밀착되어 유증기가 외부로 유출되지 않도록 밀폐시키고 있다.

② 선행발명 1에 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)을 원고가 들고 있는 아래 그림과 같이 단순 주합할 경우, 기름배출관(21)이 삽입되는 구멍이 개방되어 있어 공간을 밀폐하여 흡기관으로 유증기를 회수하기 위한 신축성밀폐막(22) 본래의 목적이나 작용효과를 달성할 수 없어 결국 유증기가 대기 중으로 배출되어 대기오염, 화재 및 폭발의 문제가 여전히 해결될 수 없음은 자명하다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)을 결합하면서 유증기가 외부로 배출되지 않고 흡기관(23)을 통해 빠져나가도록 기름배출관(21)이 삽입되는 구멍이 폐쇄되도록 하는 것은 통상

의 기술자가 체결되는 구조물의 형상, 결합관계, 구성요소 본래의 기능 등을 고려하여 당연히 부가할 단순 설계변경에 불과하다 할 것이다. 그리고 이러한 결합이나 설계변경에 있어서 이를 방해하거나 배제하는 기재를 찾아볼 수도 없다.

③ 또한 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘유증기배출구(50)는 하우징(20)의 상면 또는 측면에 선택적으로 결합시켜 사용할 수 있다’ (갑 제4호증 문단번호 [0022]) 라고 기재되어 있어, 배출 통로 기능을 하는 개구부를 하우징의 상면이나 측면 등 어느 위치에 두더라도 회수관 또는 흡기관에 연결된 송풍기 등에 의해 밀폐된 상태의 유증기를 수집할 수 있을 것임은 통상의 기술자가 쉽게 유추할 수 있다. 따라서, 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)이 기름배출관(21) 주변에 형성되어 있기는 하지만, 선행발명 1의 상부 개구(214)로부터 배출되는 유증기를 수집하기 위해 선행발명 2의 신축성밀폐막(22)을 선행발명 1의 상부 개구(214)에 결합하면서 기름배출관(21)이 삽입되는 위치를 변경하는 정도는 통상의 기술자라면 결합구조, 구성요소의 기능, 제작의 용이성 등을 고려하여 당연히 부가할 수 있는 단순한 형상변경에 불과하고, 이러한 형상변경으로 인해 본래의 목적이나 작용효과를 달성할 수 없는 것도 아니다.

9. 2023허10705 거절결정(특) 2023.10.19. 선고, 청구기각

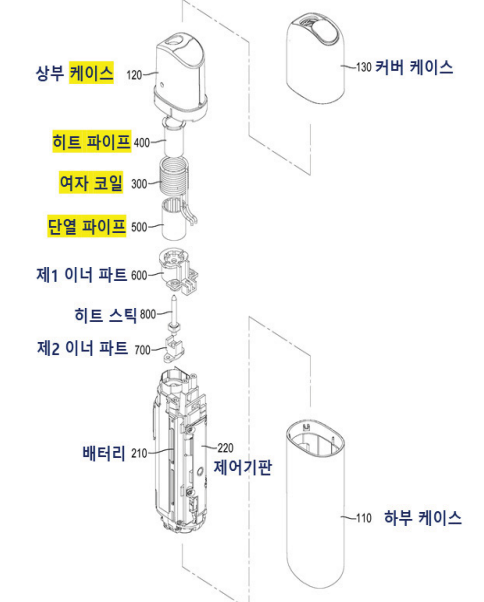
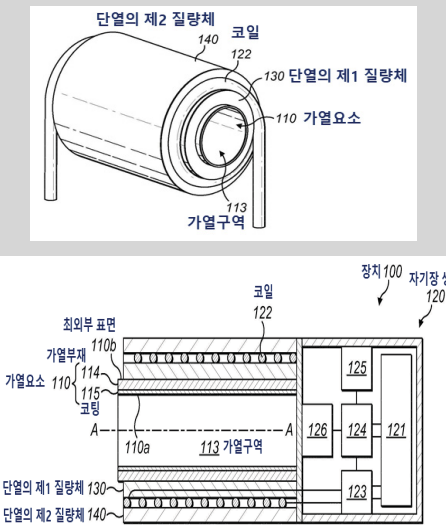
◆ 사건 요약

발명의 명칭	유도가열식 미세입자발생장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-0015609	2022원188
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1에 개시된 단열부의 형상에 의해 나타나는 효과가 통상의 기술자가 필요에 의해 선택적으로 적용하여 얻을 수 있는 효과인지 여부	
입증방법	갑 제1호증_2019. 2. 11.자 특허출원서_이광연 갑 제2호증_2020. 8. 19.자 의견제출통지서 갑 제3호증_2021. 4. 28.자 의견제출통지서 갑 제4호증_2021. 11. 26.자 특허거절결정서 갑 제5호증_2023. 1. 12.자 이 사건 심결문 갑 제6호증_이 사건 출원발명의 최종본 명세서 을 제1호증_비교대상발명 1, KR10-2018-0034640A (2018.04.04) 을 제1호증_비교대상발명 1-글자 채색본 을 제2호증_글라스락 클래식 텀블러로 건강차 마시다 을 제3호증_온스 아울(Ounce - Owl) 테이크아웃 종이컵 & 투명컵 을 제4호증_물병 홀더(bottle holder-8), 네이버블로그 을 제5호증_환경과 인간을 모두 생각하는 디자인을 지향합니다 참고1_쥬즈(JOUZ) 전자담배 구매 후기, 아이코스과 다른점	
심결요지	구성 4와 비교대상발명 1의 대응구성은 모두, 코일과 히트 파이프{튜브형 가열 요소(110)} 사이에 제공되고, 코일의 권선을 지지하며, 히트 파이프{튜브형 가열 요소(110)}와 코일 사이에서 열을 차폐하여 히트 파이프{튜브형 가열 요소(110)}의 열이 코일로 전달되는 것을 막는 단열 부재{단열체(130)}라는 점에서 공통되고, 다만 구성 4에서는 단열부재가 히트 파이프의 외면과 접촉하지거나 일부만 접촉하는 것으로 한정하고 있다는 점에서 일부 차이가 있을 뿐이다.	

	그런데 비교대상발명 1에는 ‘단열체(130)의 재료로 골판지를 사용할 수 있고, 부가적으로 단열은 공기 갭을 포함할 수 있으며, 이러한 구성에 의해 가열 요소(110)로부터 가열 구역(113) 이외의 장치들로의 열 손실을 방지하는 구성’ 이 개시되어 있는바(식별번호 [79] 참조), 구성 4의 위 차이점에 해당하는 구성은 비교대상발명 1의 위 구성과 실질적으로 동일하거나 적어도 이로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출해 낼 수 있는 범위 내의 것에 불과하다.						
판결요지 (청구기각)	비교대상발명에서 제1 질량체는 실리콘, 골판지, 직물재료 등을 사용할 수 있다고 기재하고 있다(식별번호 [0079] 참조). 실리콘, 골판지, 직물재료 등은 아래 그림(을 제2호증~을 제5호증)과 같이 단열 대상 표면과 접촉하지는 흠을 가지는 구조를 갖는 형태로도 이 사건 출원발명 특허출원 이전에 일상생활에서 널리 알려져 활용되었다. 통상의 기술자는 단열 대상 표면과 전체적으로 접촉하지는 구성을 얼마든지 도출할 수 있다. <table><tr><th>을 제2호증</th><th>을 제3호증</th><th>을 제4, 5호증</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	을 제2호증	을 제3호증	을 제4, 5호증	 	 	 
을 제2호증	을 제3호증	을 제4, 5호증					
 	 	 					

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명
1	케이스;	—
2	케이스 내에 제공되는 여자 코일;	코일(122) (도 2 참조)
3	케이스 내에 제공되며, 여자 코일과 반응	코일(122)과 반응하여 와전류 손실에

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명
	하여 와전류 손실에 의해 유도 발열이 일어나는 서셉터이고, 내부에 미세입자발생기재가 삽입될 수 있는 공간을 제공하고 삽입된 미세입자발생기재를 외부에서 가열할 수 있는 히트 파이프; 및	의해 유도 발열이 일어나는 서셉터이고, 내부에 흡연가능 재료를 포함하는 물품을 수용하기 위한 가열 구역(113)을 제공하고, 가열 구역(113)을 외부에서 가열할 수 있는 튜브형 가열 요소(110) (식별번호 [47], [52], 도 2 참조)
4	여자 코일과 히트 파이프 사이에 제공되며, 여자 코일의 권선을 지지함과 동시에 히트 파이프의 외면과 접촉하지 거나 일부만 접촉함으로써 히트 파이프와 여자 코일 사이에서 열을 차폐하여 히트 파이프의 열이 여자 코일로 전달되는 것을 막는 단열 부재;를 포함하는 것	코일(122)과 튜브형 가열 요소(110) 사이에 제공되고, 코일(122)을 지지하며, 튜브형 가열 요소(110)와 코일(122) 사이에서 열을 차폐하여 튜브형 가열 요소(110)의 열이 코일(122)로 전달되는 것을 막는 단열체(130) (식별번호 [79], 도 1, 도 2 참조)
대상	유도가열식 미세입자발생장치	흡연가능 재료를 가열하기 위한 장치
	 [도 2] 제1 실시예에 따른 유도가열식 미세입자 발생장치의 분해 사시도	

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명의 단열부재는 축방향 홈이 형성되어 히트 파이프 외면과 일부만 접촉하거나 아예 접촉하지는 반면 비교대상발명의 제1 질량체는 가열요소를 둘러싸는 형태이어서 단열 성능이 서로 다르다
2. 이 사건 출원발명의 단열부재는 여자 코일의 권선을 지지할 정도의 강성을 갖는 반면, 비교대상발명의 제1 질량체는 실리콘, 편물재료, 직물재료, 골판지 등으로 여자 코일의 권선을 지지할 수 없다

◆ 피고 주장

1, 2 : 비교대상발명에 개시된 실리콘, 편물재료, 직물재료, 및 골판지 등으로 이루어진 단열의 제1 질량체가 공기 갭을 포함하는 구성에 을 제2호증 내지 을 제5호증에 개시된 바와 같은 표면이 평면이 아닌 실리콘, 편물재료, 직물재료, 및 골판지 등으로 이루어진 단열재를 이용하여 단열 또는 보온이 필요한 대상과 밀착되지도록 구성하는 것이 통상의 기술자에게 널리 알려진 기술상식임을 고려해 보면, 상기 차이점과 같은 “단열부재가 코일의 권선을 지지하며, 히트 파이프의 외면과 접촉하지거나 일부만 접촉” 하는 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명을 바탕으로 주지관용기술을 참고하여 쉽게 도출가능한 정도의 것에 해당된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 단열부재의 형상에 의해 나타나는 효과에 관한 것인데, 단열부를 적용하는데 통상의 기술자가 필요에 따라 선택적으로 적용하여 구현 가능한 정도의 것이라면 기술분야가 다소 상이하다 할지라도 주지관용기술을 참고하여 진보성이 부정된다고 판시하였음.

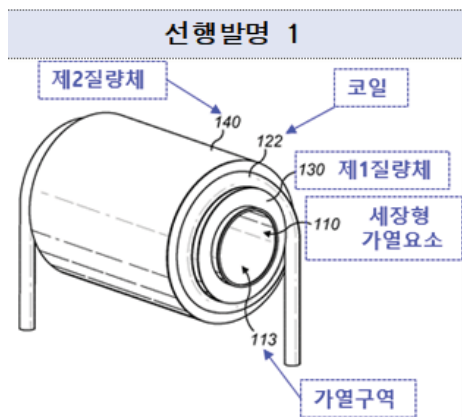
□ 특허심판원의 판단

비교대상발명 1에는 ‘단열체(130)의 재료로 골판지를 사용할 수 있고, 부가적으로 단열은 공기 갭을 포함할 수 있으며, 이러한 구성에 의해 가열 요소(110)로부터 가열 구역(113) 이외의 장치들로의 열 손실을 방지하는 구성’이 개시되어 있는바(식별번호 [79] 참조), 구성 4의 위 차이점에 해당하는 구성은 비교대상발명 1의 위 구성과 실질적으로 동일하거나 적어도 이로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출해 낼 수 있는 범위 내의 것에 불과하다.

□ 특허법원의 판단

비교대상발명에는 제1 질량체가 공기 갭을 포함할 수 있다고 기재되어 있고, 공기 갭은 히트파이프와 단열부재 사이에 접촉이 없는 상태도 포함하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 실리콘, 골판지, 직물 등의 단열재로 뜨거운 물체를 둘러싸면서 일부만 접촉하고 나머지 표면은 공기 갭을 갖도록 하는 단열 방식은 일상생활에서 널리 알려져 활용되는 주지관용기술이다. 비교대상발명의 제1 질량체와 이 사건 제1항 출원발명의 단열부재 사이에 작용효과상 차이가 있다고 보기 어렵다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들여지지 않는다.

비교대상발명의 제1 질량체는 독립-기포 플라스틱 재료, 실리콘 등으로 구성될 수 있으므로, 코일을 지지할 수 없을 정도의 낮은 강성을 가진다고 보기 어렵다. 또한, 비교대상발명의 실시예로서 제시된 아래 도면 1을 보면 제1 질량체는 가열요소와 함께 여자 코일이 권선될 수 있도록 지지하는 구조를 취할 수 있다. 이와 같은 구조에서는 제1 질량체의 재료가 골판지, 직물재료 등 비교적 강성이 낮은 재료로 이루어지더라도 가열요소 표면



<도면 1>

에 부착되어 충분히 코일을 지지할 수 있을 정도의 강성을 가질 수 있을 것으로 보인다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들여지기 어렵다.

10. 2023허10811 거절결정(특) 2023. 9.22. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	금속 구조물 가공 서비스 방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0044847	2022원1830
쟁점사항	<진보성> ♦ 서버에서 생성된 CNC코드를 업체단말기에 로딩하여 작업을 수행하는 것이 비교대상발명 1에 의해 쉽게 도출 가능한지 여부	
입증방법	갑 제3호증_의견제출통지서 갑 제4호증_거절결정서 갑 제5호증_공개특허 제2017-114908호 을 제3호증_배송진행상황 을 제4호증_G코드 을 제5호증_달콤한 Tip-(01) CNC의 역할 을 제6호증_5축 CNC머신이나 스캐너 등으로 변하는 다기능 3D 프린터 을 제7호증_어드밴텍 WebAccess-CNC의 원격기능으로... 을 제8호증_이젠 공장도 스마트다 을 제9호증_[2019 상반기 인기상품]품질우수-삼부시스템 을 제10호증_지능형 생산관리를 위한 CNC 머신 톨 네트워킹 솔루션 을 제11호증_[대학생 공작기계 창의 아이디어] 우수상 을 제12호증_[CNC컨트롤러 특집 3]⑥ 삼부시스템, 스마트팩토리를 위한 최적의 CNC 을 제13호증_[KIMEX2020] SPM(에스피엠) 을 제14호증_로그인 페이지 하단 이미지가 왼쪽으로 붙어요 을 제15호증_8-28 로그인 화면단 입니다, 네이버블로그 을 제16호증_에버노트 프리미엄 아르헨티나로 6000원 구매하기 을 제17호증_오늘의 집 앱으로 화이트 원형 테이블 구매 및 조립하기 을 제18호증_워드프레스 우커머스 쇼핑몰 필수 -카카오 알림톡	

	을 제19호증_11번가, 쇼핑 알림 메신저 ‘11톡’ 출시 을 제1호증_이 사건 최종 명세서(2022.03.21) 을 제20호증_스마트폰에 어플 알림 안받으려면 어찌하나요 을 제21호증_수치제어[numerical Control]_네이버지식백과 을 제22호증_수치제어[Computerized Numerical Control] 을 제23호증_NC-CNC-MCT, 네이버블로그 을 제24호증_수치제어장치 을 제25호증_CNC 가공 공정(Computer Numerical Control), NC 공작기계, NC 선반, 네이버블로그 을 제26호증_밀링 머신(milling), CNC,NC, 기계, 보링머신 을 제27호증_cnc란 무엇인가_와 큐라이트 타워램프가 장착된 기기 사진, 네이버 카페 을 제28호증_CNC 컴퓨터 수치제어, 네이버블로그 을 제29호증_열린직업전문학교 수강과정-CNC선반 실무(토) 을 제2호증_이태리직구 한국어로 번역된 더클러쳐로 을 제30호증_nc 와 cnc 그리고 3D 프린터, 네이버블로그 을 제31호증_CNC 자동선반 XE 시리즈는, 네이버블로그 을 제32호증_cnc 알루미늄 프로파일 가공용 머시닝 센터 을 제33호증_머시닝센터 몇대 판매합니다, 네이버 카페 을 제34호증_CNC기계에서 USB에 파일이 없다고 나와요 을 제35호증_종이 도면에서 cnc 선반 가공물이 되기까지 을 제36호증_경제적인 CNC 자동 절단기, 네이버블로그 을 제37호증_[기계공작,기계설계,CAM,NC코드], 네이버블로그 을 제38호증_CNC 프로젝트의 시작, Computerized Numerical Control 을 제39호증_CNC선반 제작 제품, 네이버블로그 을 제40호증_[NC프로그래밍의 기초] 13. CNC 프로그램의 구성
심결요지	구성 7 중 ‘업체 단말기는 서버에서 생성된 CNC코드를 수신하여 CNC장치로 로딩하는 구성’ 과 관련하여 비교대상발명 1의 대응구성에는, ‘서버가 해당 가공수행 업체의 업체 단말로 가공지시서를 전송하여 가공을 요청하는 구성’ 은 개시되어 있으나, 가공지시서의 구체적인 내용에 대해서는 명시적으로 기재되어 있지 다.

	그러나 위 구성 6 대비에서 본 바와 같이, 비교대상발명 1에는 ‘서버에서 주문 정보와 공작 기계들에 대한 정보를 기초로 공작물을 가공하게 될 공작 기계를 제어하기 위한 NC 코드를 생성하는 구성’ 이 개시되어 있는바, 비교대상발명 1의 대응구성에도 구성 7 중 ‘업체 단말기는 서버에서 생성된 CNC코드를 수신하여 CNC장치로 로딩하는 구성’ 이 내포되어 있거나, 적어도 이에 해당하는 구성을 통상의 기술자라면 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 타당하다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 “인터넷 망이 구축된 공중 통신망, 상기 공중 통신망에 접속된 사용자 단말기, 상기 공중 통신망에 접속된 서버, 상기 공중 통신망에 접속된 업체 단말기 및 상기 업체 단말기와 접속하는 CNC 장치를 포함하는 하드웨어적 구성에서 수행되는 금속 구조물 가공 서비스 방법” 이라고 기재되어 있다. 그렇다면 공중 통신망에 사용자 단말기, 서버, 업체 단말기가 접속되고, CNC 장치는 업체 단말기와 접속하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 CNC 장치가 공중 통신망에 직접 접속되는 것이 아닌 업체 단말기를 통하여 공중통신망에 간접적으로 접속되는 것임을 알 수 있다. 한편, 비교대상발명 1에서 CNC 장치가 업체 단말기에 접속되어 있지 은 경우에도, 업체 단말기 측에서는 서버나 다른 단말기로부터 업체 단말기로 전송된 정보를 오프라인 상에서 CNC 장치에 입력할 수 있고, CNC 장치의 정보를 오프라인 상에서 업체 단말에 입력하여 서버나 다른 단말기로 전송할 수도 있는 것이므로, CNC 장치와 서버나 다른 단말기 사이에 정보를 주고받는 측면에서 볼 때 CNC 장치와 업체 단말의 접속 여부에 따른 특별한 효과의 차이가 있다고 보기 어렵다. 그리고 CNC 장치가 업체 단말기와 접속되어 원격으로 CNC 장치를 직접 구동, 제어, 실시간 모니터링 및 관리하는 CNC 운용방법은 이 사건 출원 이전에 통상의 기술자에게 널리 알려져 있으므로, 통상의 기술자가 그 필요에 따라 CNC 장치를 업체 단말기와 접속하거나 접속하지 은 상태에서 적절하게 선택하여 사용할 수 있다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
1	인터넷 망이 구축된 공중 통신망, 상기 공중 통신망에 접속된 사용자 단말기, 상기 공중 통신망에 접속된 서버, 상기 공중 통신망에 접속된 업체 단말기 및 상기 업체 단말기와 접속하는 CNC장치를 포함하는 하드웨어적 구성에서 수행되는 금속 구조물 가공 서비스 방법에 있어서,	사용자 단말(10) 및 업체 단말(20)이 통신망을 통해 스마트 가공 발주 시스템(1000){가공 의뢰 서버(100) 및 발주 서버(200)}에 접속되고, 공작물의 가공 유형에는 CNC 가공이 포함되는 구성 (식별번호 <42>~<47>, <57> 도 1 참조)
2	사용자 단말기를 통하여 입력되는 정보를 이용하여 상기 서버는 신규 사용자인 경우 새로운 사용자로 등록하고, 기존 사용자인 경우 로그인을 처리하는 사용자 준비 단계;	-
3	사용자 단말기를 통하여 입력되는 부품 정보를 이용하여 상기 사용자 단말기 또는 상기 서버는 제작되는 금속 구조물을 구성하는 부품들의 형상을 설계하여 형상 파일을 형성하고, 주문 정보를 생성하는 가공 부품 형상 설계 단계;	사용자 단말로부터 공작물의 가공을 의뢰하고자 하는 가공요구서 및 가공 도면을 포함하는 가공의뢰 정보를 수신하는 구성 및 서버에서 CAD도면으로 구성되는 가공도면을 이용하여 NC 코드를 추출하는 구성 (식별번호 <3>, <50>, <116>참조)
4	생성된 주문 정보와 형상 파일을 기초로 상기 서버는 해당 주문을 처리할 수 있는 업체를 안내하고, 상기 사용자 단말기를 통하여 선택된 업체를 해당 주문의 가공 업체로 선정하는 가공 업체 선정 단계;	스마트 가공 발주 시스템이, 가공의뢰 정보와 기등록된 업체 정보를 비교하여 가공을 수행할 가공 업체들을 매칭하는 구성 스마트 가공 발주 시스템이, 매칭된 가공 업체들 중 적어도 하나의 가공수행 업체를 사용자 단말로부터 선택받는 구성 (식별번호 <45>, <54>, <89>참조)
5	상기 서버는 해당 주문에 대한 비용을 사용자 단말기로 안내하고, 사용자 단말기를 통하여 입력되는 결제 정보로 비용을 처리하는 결제 단계;	가공의뢰를 위해 가공 비용을 고려하는 구성 (식별번호<151> 참조)
6	서버에서 상기 주문 정보와 형상 파일과 가공 업체 정보를 기초로 각 부품별 CNC 코드를 생성하는 CNC코드 생성 단계;	서버에서 CAD 도면 포함하는 주문 정보 및 가공 업체에서 보유한 공작 기계들에 대한 정보를 기초로 CNC 가공을 포함하는 공작물의 가공유형을 고려하여 가공하게

	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
		될 공작 기계를 제어하기 위한 프로그램 코드인 NC 코드(G-code 포함)를 생성하는 구성 (식별번호 <108>, <113>~<116> 참조)
7	상기 업체 단말기는 상기 서버에서 생성된 CNC코드를 수신하여 상기 CNC장치로 로딩하고, 상기 CNC장치의 가공 진행 상태 정보를 상기 서버로 전송하고, 상기 서버는 상기 업체 단말기를 통하여 입력되는 정보로 가공 단계를 상기 사용자 단말기로 안내하는 가공 안내 단계; 및	발주 지시부(240)는 가공의뢰 서버(100)로부터 가공수행 업체에 대한 발주승인 정보를 수신한 경우에는, 해당 가공수행 업체의 업체 단말(20)로 가공지시서를 전송하여 가공을 요청하는 구성 (식별번호 <127>, <128> 참조)
8	상기 서버가 상기 업체 단말기를 통하여 입력되는 배송 정보를 상기 사용자 단말기로 안내하는 배송 안내 단계를 포함하되,	가공수행 업체는 완성된 제품을 사용자 주소로 배송하는 구성 (식별번호 <129> 참조)
9	상기 부품은 파이프, 튜브, 평판, 앵글 및 입체품을 포함하며, 상기 주문 정보는 모든 부품별로 생성되는 것을 특징으로 하는	가공요구서에는 금속을 포함하는 가공 대상품에 대한 가공 요구사항을 기재하는 구성 (식별번호 <3>, <56>, <57>, <161> 참조)
	금속 구조물 가공 서비스 방법.	스마트 가공 발주 시스템

◆ 원고 주장

1. 이 사건 출원발명은 네트워크 망을 통하여 서버, 단말기들, CNC 장치(50)가 서로 연결된 환경을 제공하여 다양한 정보들을 서로 전송할 수 있으므로, 각 장치와 단말기들의 동작 상태를 모니터링 및 관리할 수 있는 효과가 있고, 또한 서버(20)를 통하여 필요한 소프트웨어를 관리할 수 있으므로 소프트웨어(CNC 코드 포함)의 종류나 버전의 관리에 효과적이다. 반면, 비교대상발명 1은 사용자 단말(10), 업체 단말(20), 가공의뢰 서버(100) 및 발주서버(200)가 통신망을 통하여 연결되는 구성이 개시되어 있으나, 별도의 CNC 장치가 업체 단말(20)과 접속될 수 있는 어떠한 구성도 개시 또는 암시되어 있지 다.
2. 이 사건 출원발명은 직접 생산에 적용되는 CNC 장치의 코드를 중앙의 서버에서 모두 관리할 수 있어 효율적으로 CNC 코드를 생성하여 개별 CNC 장치로 제공할 수 있다. 반면, 비교대상발명 1은 업체 단말과 CNC 장치가 연결되어 있지

아 중앙에서 형성된 CNC 코드를 전송할 수 있는 기능은 전혀 구현할 수 없고, NC 코드는 발주서버에서 수행되는 시뮬레이션 용도로만 활용되는 것이며, CNC 장치의 가공을 해당 업체에서 단독으로 수행하는 것이다.

3. 이 사건 출원발명의 구성은 단위 단계들이 유기적·시계열적으로 결합되어 하나의 목적을 나타내는 특징을 가지는 구성이라 할 것이고, 특히 형상 설계, CNC 코드 생성, 가공 안내, 배송 안내는 이 사건 출원발명의 서비스를 위한 특이한 구성으로서 비교대상발명들 어디에도 개시 또는 암시되어 있지 다.

◆ 피고 주장

1. CNC 공작기계에 네트워크 기능을 부가하여 원격으로 제어하고 모니터링하는 것은 이 사건 출원 당시의 발전 경향에 해당된다. 통상의 기술자라면 서버와 인터넷으로 연결된 업체 단말을 포함하는 비교대상발명 1을 해당업체의 발전 경향에 부응하기 위해 원격으로 제어하고 모니터링하기 위한 노력을 할 것이다. 이에 따라 CNC 장치를 업체 단말기와 접속하여 비교대상발명 1의 서버에서 생성된 NC 코드를 CNC 장치로 업로드 하여 원격으로 제어하고 모니터링 하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항이다.
2. 네트워크로 연결된 CNC 공작기계에 원격지에서 NC 코드를 업로드하고, 실시간으로 CNC 공작기계를 모니터링 하는 것은 통상의 기술자에게 널리 알려진 기술 상식이므로, 원고가 주장하는 이 사건 제1항 발명의 서버에서 CNC 코드를 관리하여 생산품질과 생산속도를 향상시키는 현저한 효과는 인정할 수 없다.
3. 이 사건 제1항 발명의 각 단계는 비교대상발명 1의 대응 단계와 실질적으로 동일하거나 비교대상발명 1을 바탕으로 주지관용기술을 참작하여 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

비교대상 발명의 명세서에 명시적으로 기재되어 있지는 더라도 차이에 해당하는 구성이 주지관용기술들을 참고하여 쉽게 도출 가능하다면 진보성이 부정된다고 판시 하였음.

□ 특허심판원의 판단

구성 7 중 ‘업체 단말기가 가공 진행 상태를 서버로 전송하고, 이를 다시 사용자 단말기로 안내하는 구성’ 과 관련하여, 이 사건 제1항 발명 및 비교대상발명 1과 같이 사용자 단말기, 서버 및 업체 단말기로 이루어진 구성에 있어서, 업체 단말기를 포함하는 가공 업체에서의 가공 진행 상태를 서버 및 사용자 단말기로 전송하는 것은 흔히 사용되고 있는 일반적인 사항에 불과한바, 구성 7 중 ‘업체 단말기가 가공 진행 상태를 서버로 전송하고, 이를 다시 사용자 단말기로 안내하는 구성’ 에 의해 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 비해 구성의 곤란성이나 효과의 현저성을 갖는다고 볼 수도 없다.

□ 특허법원의 판단

(가) 이 사건 제1항 발명에는 “업체 단말기는 상기 서버에서 생성된 CNC 코드를 수신하여 상기 CNC 장치로 로딩하고” 라고 기재되어 있다. 즉, 서버에서 생성된 CNC 코드는 업체 단말기를 통하여 CNC 장치로 로딩되는 것으로 기재되어 있을 뿐, 원고의 주장과 같이 직접 생산에 적용되는 CNC 장치의 코드를 중앙의 서버에서 ‘모두’ 관리할 수 있어 효율적으로 CNC 코드를 생성하여 개별 CNC 장치로 제공하는 것으로 한정하고 있지는 다.

(나) 앞서 본 바와 같이 비교대상발명 1은 업체 단말과 CNC 장치가 서로 연결되어 있는 경우를 배제하고 있지 고, 업체 단말과 CNC 장치가 서로 연결되어 있지는 경우라고 하더라도 중앙에서 형성된 CNC 코드를 CNC 장치로 전달하여 로딩하는 데에 어떠한 어려움이 있다고 볼 수 없다. 그리고 비교대상발명 1의 NC 코드는 시뮬레이션 용도로만 활용되는 것이 아니라 가공 수행 업체에서 CNC 장치에 로딩되어 실제 가공에서도 사용되는 ‘CNC 코드’ 와 동일한 것이므로, CNC 장치의 가공을 해당 업체에서 단독으로 수행하는 것으로 볼 수 없다.

(다) 그리고 CNC 장치가 업체 단말기와 접속되어 원격으로 CNC 장치를 직접 구동, 제어, 실시간 모니터링 및 관리하는 CNC 운용방법이 주지관용기술임은 앞서 본 바와 같으므로, 원고가 주장하는 이 사건 출원발명의 효과가 현저하다고 보기도 어렵다.

11. 2023허11036 거절결정(특) 2023.10.11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	카드 거래 서비스를 관리하는 서버, 방법 및 시스템	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2018-35170	2022원1768
쟁점사항	<진보성> ♦ 비교대상발명 1과 비교대상발명 4를 결합하여 제3항 출원발명을 발명할 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 을 제8호증: 비교대상발명 1 ♦ 갑 제9호증: 비교대상발명 4	
심결요지	이 사건 제3항 출원발명의 구성요소 2, 4의 ‘모바일 카드의 PAN 정보는 모바일 카드의 토큰 값에 대응되고, 모바일 카드의 PAN 정보를 실물 카드의 토큰 값에 매핑하여 저장하며, 모바일 카드의 토큰 값과 실물 카드의 토큰 값이 다른 것’ (이하 ‘차이점 1’ 이라 한다), 및 구성요소 3의 ‘모바일 카드 및 실물 카드의 거래 내역 정보를 동일하게 저장하는 것’ (이하 ‘차이점 2’ 라 한다)에 대해 비교대상발명 1은 명시하지 않은 차이가 있고, 차이점 1, 2에 대해 청구인은 비교대상발명 1, 4로부터 쉽게 도출할 수 없는 것이라 주장한다. 이하 위 차이점 1, 2에 대하여 살펴본다. 위 차이점 1과 관련하여, ① 이 사건 출원발명의 출원 전부터, 모바일 결제 서비스에 있어서, 우선 신용카드 정보를 가상의 데이터로 변환(토큰화)하여 사용자의 스마트폰 애플리케이션 및 카드사 서버에 각각 저장하고, 사용자가 결제 시에 스마트폰의 애플리케이션을 구동하여 토큰을 카드사로 전송하면 카드사는 전송된 토큰과 저장한 토큰의 일치 여부를 비교하여 결제를 승인하는 결제 기법(이른바 ‘간편 결제 기법’)은 이미 널리 사용되던 주지관용기술이었던 점, ② 비교대상발명 4는 모바일 기기를 이용한 거래에 있어서 사용자 단말기가 토큰(가상 카드번호)을 생성하여 가맹점 단말기로 전송하고, 가맹점 단말기는 결제 검증 서버로 토큰을 포함하는 인증 요청을 전송하면, 결제	

	검증 서버는 토큰에 대한 인증을 완료한 후 토큰을 포함한 결제 요청을 결제 서버로 전송하여, 결제 서버가 토큰과 매칭된 결제 수단으로 결제를 수행하는 기법을 개시하는데(식별번호 [0070], [0083]~[0097], 도 1, 3 참조), 이에 따르면 비교대상발명 4에서 결제 수단에 관한 카드정보가 토큰과 매칭되어 있다는 것을 알 수 있고, 비록 비교대상발명 1에서 토큰 인증을 이용한 결제에 대해 개시하는 바가 없더라도, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에서 통합카드 정보에 대한 보안을 강화하기 위해, 비교대상발명 4의 위 토큰 인증을 이용한 결제 기법을 비교대상발명 1의 통합카드를 이용한 결제에 쉽게 적용할 수 있을 것으로 보이며, 그렇다면 비교대상발명 1, 4에서 통합카드 정보는 토큰(통합카드의 가상 카드번호)과 당연히 매칭될 것이라는 점(‘모바일 카드의 PAN 정보가 모바일 카드의 토큰 값에 대응하는 것’에 대응한다), ③ 한편, 통상의 기술자라면, 비교대상발명 1에서 실물카드의 카드 정보에 대한 보안을 위해, 실물카드에 대하여도 비교대상발명 4로부터 토큰 인증을 이용한 결제를 쉽게 차용할 수 있고, 나아가 실물카드의 토큰정보를 연결카드정보 및 결제카드정보로써 제휴카드사의 통합카드DB에 통합카드의 카드정보(‘PAN 정보’에 대응한다)와 함께 저장할 수 있다는 점(‘모바일 카드의 PAN 정보를 실물 카드의 토큰 값에 매핑하여 저장하는 것’에 대응한다), ④ 토큰은 카드정보를 가상화한 정보이므로, 둘 이상의 카드에 대하여 식별력이 있도록 둘 이상의 카드에 대한 토큰이 서로 달라야하는 것이 당연히 요구될 뿐만 아니라, 비교대상발명 1에서 통합카드와 실물카드는 각각 고유한 카드번호가 부여되는 것이므로(식별번호 [0028] 참조), 카드번호가 서로 다른 통합카드 및 실물카드에 대한 각 토큰이 서로 다르게 될 것이라는 점(‘모바일 카드의 토큰 값과 실물 카드의 토큰 값이 다른 것’에 대응한다), 차이점 2와 관련하여, ⑤ 비교대상발명 1에 통합카드DB와 일반카드DB가 별도로 기재되어 있다고 하더라도(식별번호 [0132], [0134] 참조), 통합카드DB와 일반카드DB는 제휴카드사 서버 내에 함께 위치하는 것이고, 통합카드를 이용한 결제에 사용된 결제카드의 거래/결제 내역을 결제카드 정보를 매개로 통합카드DB에 더하여 일반카드DB에도 저장하거나, 실물카드를 이용한 결제에 사용된 결제카
--	---

	드의 거래/결제 내역을 결제카드 정보를 매개로 일반카드DB에 더하여 통합카드DB에도 저장하는 것은 통상의 기술자가 단순히 취사선택할 수 있는 사항인 점(모바일 카드 및 실물 카드의 거래 내역 정보를 동일하게 저장하는 것 ‘에 대응한다), ⑥ 효과면에서도, 이 사건 제3항 출원발명의 구성요소 2, 3, 4에 의해, 하나의 카드 정보를 여러가지 매체로 연동하여 사용할 수 있고, 서로 다른 토큰값에 따라 결제 요청이 되더라도 하나의 카드로 보고 거래를 처리할 수 있는 효과가 기대되기는 하나, 앞서 살펴본 바와 같이, 이러한 효과는 비교대상발명 1의 ‘ 제휴카드사가 통합카드DB와 일반카드DB를 구비하고, 각 DB에 관리되는 데이터를 적절히 중복하여 저장할 수 있는 것 ‘ 및 비교대상발명 1의 통합카드 및 실물카드에 비교대상발명 4의 ‘ 토큰 인증을 이용한 결제 기법 ‘을 적용한 것으로부터 쉽게 예측되는 것이라는 점을 감안하면, 이 사건 제3항 출원발명의 구성요소 2, 3, 4는 비교대상발명 1, 4로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.
판결요지 (청구기각)	가) 차이점 1, 3 갑 제9호증, 을 제3호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 차이점 1, 3은 통상의 기술자가 주지관용기술 또는 선행발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. (1) 이 사건 제3항 출원발명의 서비스 서버는 모바일카드 및 실물 카드의 서로 다른 토큰 값이 동일한 PAN 정보에 매핑되어 사용자가 모바일카드 또는 실물 카드로 결제하는 경우 서로 다른 토큰 값이 전송되지만 결제처리는 동일한 PAN 정보로 수행한다. 반면, 선행발명 1은 토큰 값에 대응되는 구성이 개시되어 있지 않으므로 사용자가 통합카드 또는 연결카드(결제카드)로 결제하였을 때 서로 다른 카드정보가 전송되고 결제처리는 연결카드(결제카드)로 수행한다. 그렇다면 이 사건 제3항 출원발명은 선행발명 1에서 사용자가 카드로 결제할 때 모바일카드 또는 신용카드의 카드정보를 전송하던 것을 카드정보에 매핑되는 토큰 값으로 치환하고 서비스 서버에서 각 토큰 값에 대응되는 신용카드정보로 결제를 수행하는 것을 부가한 것이다.

	(2) 그런데, 카드정보에 매핑되는 토큰 값을 전송하고 카드사 서버에서 각 토큰 값에 대응되는 카드정보로 결제를 수행하는 토큰화 기술은 이 사건 출원 당시 전자상거래 기술분야에서 널리 사용되던 주지관용기술이다. 그리고 선행발명 4에도 아래에서 보는 바와 같이 실제 카드번호에 대응되는 토큰을 생성하고 이를 PAN 정보에 매핑하여 저장하고, 가맹점 단말기는 결제 검증 서버로 토큰을 포함하는 인증 요청을 전송하면 결제 검증 서버는 토큰에 대한 인증을 완료한 후 토큰을 포함한 결제 요청을 결제 서버로 전송하여, 결제 서버가 토큰과 매칭된 결제 수단으로 결제를 수행하는 기술이 나타나 있다. (3) 토큰은 카드정보를 가상화한 정보이므로, 둘 이상의 카드에 대하여 식별력이 있도록 둘 이상의 카드에 대한 토큰이 서로 달라야하는 것은 기술상식이고, 선행발명 1에서 통합카드와 연결카드는 각각 고유한 카드번호가 부여되므로, 선행발명 1에 토큰화 기술 적용 시 카드번호가 서로 다른 통합카드와 연결카드는 서로 다른 토큰 값을 갖게 되는 것은 자명하다. 이 점에 대하여서는 원고도 다툴이 없다. (4) 그렇다면 차이점 1, 3은 선행발명 1에 전자상거래 분야의 주지관용기술 또는 선행발명 4의 결합을 통하여 쉽게 극복할 수 있다. 나) 차이점 2 (1) 이 사건 출원발명의 다음과 같은 명세서 기재에 의하면, 모바일 카드와 실물 카드의 서로 다른 토큰 값(7777 77777777 0002, 9999 99999999 0001)은 동일한 PAN 정보(1111 1111 1111 0002)에 매핑되어, 서로 다른 토큰 값을 가진 결제수단으로 결제를 하더라도 동일한 PAN 값에 따라 처리되고, 카드 관리부(340)의 CMS DB(340)는 PAN 값(420)에 대응하는 원장을 관리하므로, 모바일 카드 및 실물 카드 각각 사용내역은 함께 합쳐져 하나의 PAN 값(420) 거래내역으로 저장되는 것임을 알 수 있다. 그렇다면 구성 3의 모바일 카드 및 실물 카드 거래내역정보는 카드 각각의 사용내역이 아니라 하나의 PAN 값 거래내역을 의미하는 것으로 보인다. (2) 그런데 선행발명 1의 다음과 같은 명세서 기재에 의하면, 선행발명 1도 통합카드가 연결카드(결제카드)와 연결되면 통합카드로
--	--

	거래승인을 요청하더라도 결제카드로 거래가 승인되므로, 일반카드 DB(804)의 결제카드 거래내역에는 결제카드의 사용내역 뿐만 아니라 통합카드의 사용내역도 하나로 합쳐서 결제카드의 거래내역으로 저장된다. 그렇다면 구성 3의 모바일 카드 및 실물 카드의 사용내역들이 하나로 합쳐져 하나의 PAN 값 거래내역으로 저장되는 구성과 별다른 차이가 없고, 선행발명 1에도 이러한 구성이 내재되어 있다고 봄이 타당하다. (3) 나아가 선행발명 1에 토큰화 기술이 적용되면 통합 카드 또는 연결카드 중 어느 카드로 결제가 수행되더라도 결제 시 카드번호 대신에 토큰이 이용되므로 토큰에 해당되는 결제수단, 즉 결제카드로 지정된 카드로 결제가 수행되므로 거래내역은 동일하게 일반카드DB(804)의 거래내역으로 저장되는 것임은 자명하다. (4) 따라서, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 극복할 수 있다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
서비스 어플리케이션을 이용하여 적어도 하나의 모바일 카드를 저장하고, 실물 카드와 상기 모바일 카드를 매핑되도록 설정 요청 메시지를 송신하는 모바일 단말; 및	- 사용자는 통합카드에 연결하고자 하는 신용카드를 선택한 후 제휴카드사로 연결등록을 요청(식별번호 [0022], [0145] 참조) - 통합카드를 발행하고 사용자에게 실물카드를 발송(식별번호 [0114] 참조)
상기 모바일 단말로부터 상기 요청 메시지를 수신하고, 상기 모바일 카드의 토큰 값에 대응된 PAN 정보를 실물 카드의 토큰 값에 매핑하여 저장하는 서비스 서버를 포함하되,	- 사용자가 통합카드에 연결하고자 하는 신용카드를 선택한 후 제휴카드사로 연결등록을 요청하면, 제휴카드사는 요청한 신용카드를 통합카드에 연결등록(식별번호 [0145], [0146] 참조)
상기 서비스 서버는 상기 모바일 카드의 PAN 정보에 상기 실물 카드의 토큰 값이 매핑된 경우, 상기 모바일 카드 및 상기 실물 카드의 거	- 제휴카드사의 통합카드DB(803)에는 통합카드고객의 회원정보, 카드발급정보, 카드정보, 연결카드정보, 결제카드정보, 거래

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
래 내역 정보를 동일하게 저장하고,	내역 및 결제내역에 관한 정보, 거래정지 및 해제, 사고신고 등에 관한 모든 정보가 저장됨(식별번호 [0132] 참조) - 제휴카드사의 일반카드DB(804)에는 연결카드고객에 대한 회원정보, 연결카드발급정보, 연결카드정보, 연결등록/해제정보, 거래내역 및 결제내역에 관한 정보 및 사고신고 등에 관한 모든 정보가 저장됨(식별번호 [0134] 참조)
상기 실물 카드의 토큰 값과 상기 모바일 카드의 토큰 값은 다른 것을	

◆ 원고 주장

- 가. 이 사건 제3항 출원발명은 서로 다른 매체인 다수의 카드를 연동하여 하나의 카드로 동작하도록 하는 것인 반면, 선행발명 1은 통합카드 하나만 소지하고 있으면 연결카드로 등록된 카드를 편리하게 선택하여 사용할 수 있도록 하는 것이므로, 그 목적이 상이하다.
- 나. 이 사건 제3항 출원발명은 카드 정보 대신 토큰 값을 사용하기 때문에 거래 데이터가 유출되더라도 카드정보유출을 방지할 수 있고, 결제요청의 유효성을 검증하는 크립토그램 정보를 포함하여 보안성을 강화할 수 있으므로, 선행발명들에 비하여 효과가 현저하다.
- 다. 이 사건 제3항 출원발명은 모바일 카드 및 실물 카드의 서로 다른 토큰 값에 동일한 PAN 정보가 매핑되는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 없다.
- 라. 이 사건 제3항 출원발명은 연동 카드들이 하나의 카드처럼 동작하여 사용내역을 효율적으로 관리할 수 있는 반면, 선행발명 1의 통합카드는 지정카드별로 각각 다른 사용 내역을 가지므로, 서로 구성이 상이하다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1, 4의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다

◆ 검토 의견

비교대상발명 1, 4를 결합하여 이 사건 제3항 발명을 쉽게 발명할 수 있음

□ 특허심판원의 판단

위 차이점 1과 관련하여, ① 이 사건 출원발명의 출원 전부터, 모바일 결제 서비스에 있어서, 우선 신용카드 정보를 가상의 데이터로 변환(토큰화)하여 사용자의 스마트폰 애플리케이션 및 카드사 서버에 각각 저장하고, 사용자가 결제 시에 스마트폰의 애플리케이션을 구동하여 토큰을 카드사로 전송하면 카드사는 전송된 토큰과 저장한 토큰의 일치 여부를 비교하여 결제를 승인하는 결제 기법(이른바 ‘간편 결제 기법’)은 이미 널리 사용되던 주지관용기술이었던 점, ② 비교대상발명 4는 모바일 기기를 이용한 거래에 있어서 사용자 단말기가 토큰(가상 카드번호)을 생성하여 가맹점 단말기로 전송하고, 가맹점 단말기는 결제 검증 서버로 토큰을 포함하는 인증 요청을 전송하면, 결제 검증 서버는 토큰에 대한 인증을 완료한 후 토큰을 포함한 결제 요청을 결제 서버로 전송하여, 결제 서버가 토큰과 매칭된 결제 수단으로 결제를 수행하는 기법을 개시하는데(식별번호 [0070], [0083]~[0097], 도 1, 3 참조), 이에 따르면 비교대상발명 4에서 결제 수단에 관한 카드정보가 토큰과 매칭되어 있다는 것을 알 수 있고, 비록 비교대상발명 1에서 토큰 인증을 이용한 결제에 대해 개시하는 바가 없더라도, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에서 통합카드 정보에 대한 보안을 강화하기 위해, 비교대상발명 4의 위 토큰 인증을 이용한 결제 기법을 비교대상발명 1의 통합카드를 이용한 결제에 쉽게 적용할 수 있을 것으로 보이며, 그렇다면 비교대상발명 1, 4에서 통합카드 정보는 토큰(통합카드의 가상 카드번호)과 당연히 매칭될 것이라는 점(‘모바일 카드의 PAN 정보가 모바일 카드의 토큰 값에 대응하는 것’에 대응한다)을 감안하면, 이 사건 제3항 출원발명의 구성요소 2, 3, 4는 비교대상발명 1, 4로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

□ 특허법원의 판단

(가) 원고는 이 사건 출원발명은 둘 이상의 서로 다른 매체가 하나의 카드로 동작하도록 하기 위해 토큰과 PAN 사이의 매핑 관계를 이용하고 하나의 실물 카드에 대해 다양한 결제수단(실물 카드, 모바일카드)을 제공하는 것인 반면, 선행발명 1은 통합카드 하나만 소지하고 있으면 연결카드로 등록된 복수의 카드들을 편리하게 선택하여 사용할 수 있도록 하는 것이므로, 그 목적이 서로 상이하다고 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제3항 출원발명과 선행발명 1은 서로 다른 매체를 이용하여 발급된 카드들을 서로 연동하여 연동된 하나의 카드로 편리하게 사용할 수 있다는 점에서 동일하다. 그리고 선행발명 1에 토큰화 기술을 적용 시 카드 정보 대신에 토큰이 두 카드를 매핑하는 데에 사용되어 매핑 관계가 제휴카드사에 저장될 것임은 자명하다. 또한 선행발명 1의 통합카드도 다음과 같은 명세서 기재에 의하면 연결카드 중 어느 하나를 결제카드로 결제하거나 통합카드 자체에 신용카드 기능을 부가하여 독자적인 결제수단으로도 사용가능하므로 다양한 결제수단을 제공하는 것임을 알 수 있다.

따라서 양 발명의 목적에 별다른 차이가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(나) 원고는 이 사건 출원발명은 카드 정보 대신 토큰 값을 사용하기 때문에 거래 데이터가 유출되더라도 카드정보유출을 방지할 수 있고, 결제요청의 유효성을 검증하는 크립토그램 정보를 포함하여 보안성을 강화할 수 있다고 주장한다.

그런데 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 원고의 위와 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

① 모바일 결제에서 카드정보 대신 토큰 값을 사용하는 이유는 토큰 값을 소정 시간 단위로 갱신하므로 토큰 값이 유출되더라도 악의적인 사용자가 유출 토큰 값으로는 더 이상 결제하지 못하도록 하는 것이다. 그런데 이 사건 출원발명의 아래와 같은 명세서 기재에 의하면, 실물 카드는 발급 시에 고유 토큰 값이 기록되고 서비스 서버에 저장된다고 명시되어 있고, 원고 스스로도 이 사건 제3항 출원발명의 토큰 값은 고정된 토큰 값을 의미한다고 자인하고 있으므로, 실물 카드의 토큰 값이 주기적으로 갱신된다고 보기도 어렵다. 그렇다면 이러한 경우 토큰 값이 유출되면 서비스 서버는 고정된 토큰 값만으로 결제를 수행하기 때문에 악의적인 사용자의 결제를 방지할 수 없게 되어, 결국 이 사건 제3항 출원발명과 같이 카드정보

를 토큰 값으로 단순 치환한 것만으로는 별다른 보안 향상 효과가 나타난다고 보기 어렵다.

② 그리고 카드정보에 매핑되는 토큰 값을 전송하고 카드사 서버에서 각 토큰 값에 대응되는 카드정보로 결제를 수행하는 토큰화 기술은 이 사건 출원 당시 전자상거래 기술분야에서 널리 사용되던 주지관용기술인 점은 앞서 살펴본 바와 같다.

③ 또한 이 사건 제3항 출원발명의 청구범위에는 토큰 값에 암호그램 정보가 포함된다는 한정사항이 없을 뿐 아니라, 이 사건 출원발명의 아래와 같은 명세서 기재에 의하더라도 암호그램은 토큰 값에 포함되는 것이 아닌 토큰 값과 별개로 추가 전송되는 것이므로, 카드정보를 토큰 값으로 치환하는 것만으로는 선행발명들에 비하여 보안성이 강화된다고 볼 수 없다.

심결취소소송 정리집

－ 결정계 사건을 중심으로 －

(통권 제36호)

발 행 : 특 허 심 판 원

발행일 : 2023년 12월

발행처 : 특허심판원 송무과

대전광역시 서구 청사로 189

Tel : (042) 481-8179

Fax : (042) 472-7131

ISSN 2093-9035