

심결취소소송 정리집

- 결정계 사건을 중심으로 -

(통권 제38호)

2024. 12.



특허심판원
송무과

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 '24년 5월 ~ '24년 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. 2023허13001 거절결정(상) 2024. 7. 4. 선고, 청구기각	3
• GreenBoxes	
2. 2023허13476 거절결정(상) 2024. 5. 2. 선고, 청구인용	24
• WORKDAY ELEVATE	
3. 2023허14202 거절결정(상) 2024. 7.11. 선고, 청구기각	28
• QRBANK	
4. 2023허14622 거절결정(상) 2024. 7.25. 선고, 청구기각	32
• DIGI MICROCONTROLLER ASSIST	
5. 2024허10450 거절결정(상) 2024. 8.29. 선고, 청구인용	37
•  더클리프	
6. 2024허10818 거절결정(상) 2024. 9.12. 선고, 청구인용	49
• BANG	
7. 2024허11606 거절결정(상) 2024. 7.25. 선고, 청구기각	53
• 라마다	

II . 기계금속건설 분야

1. 2023허166 거절결정(특) 2024. 6.12. 선고, 청구기각	67
• 타원케도를 이용한 구동장치	
2. 2023허10729 거절결정(특) 2024. 6.27. 선고, 청구기각	84
• 극도로 높은 강도를 갖는 프레스 경화 강	
3. 2023허11272 거절결정(특) 2024. 8.29. 선고, 청구기각	90
• 살균 기능을 갖는 버블러 수전을 구비한 전기 냉 · 온수기 및 이의 구동방법	
4. 2023허11678 취소결정(특) 2024. 9.26. 선고, 청구인용	104
• 규정된 탄소 함량을 갖는 필러 와이어의 제공에 의해 용접된 강 블랭크를 제조하기 위한 방법, 연관된 용접된 블랭크, 고온 프레스 성형되고 냉각된 강 부품으로 용접된 부품을 제조하는 방법 및 연관된 강 부품	
5. 2023허11777 거절결정(특) 2024. 6.12. 선고, 청구기각	123
• 가축 및 수산물용 미네랄 복합 조성물을 수납하는 젠더	
6. 2023허12077 거절결정(특) 2024. 5. 9. 선고, 청구기각	142
• 거점식 차량소독시설의 폐수정화방법 및 장치	
7. 2023허12602 등록정정(특) 2024. 6.27. 선고, 청구기각	148
• 소화전함용 호스 릴의 휠 드럼 조립방법	
8. 2023허12817 거절결정(특) 2024. 5.23. 선고, 청구기각	164
• 조립식 교량과 이의 제작방법	
9. 2023허13315 거절결정(특) 2024. 5.29. 선고, 청구기각	172
• 밀링 인서트 및 측면 및 정면 밀링 공구	
10. 2023허13643 등록정정(특) 2024. 6.13. 선고, 청구기각	179
• 방음판 제조설비 및 그에 의한 방음판	
11. 2023허13667 거절결정(특) 2024. 6.20. 선고, 청구기각	189
• 구리도금용 양극 어셈블리	

12. 2023허13902 등록정정(특) 2024. 5.23. 선고, 청구기각	198
• 루버의 수동 및 자동 개폐검용 환기창	
13. 2023허14349 거절결정(특) 2024. 7.11. 선고, 청구인용	206
• 김치찌개 조리 방법 및 이에 의해 조리된 김치찌개	
14. 2023허14608 거절결정(특) 2024. 8. 6. 선고, 청구기각	216
• 에지 링 포지셔닝 및 센터링 피쳐들을 포함하는 플라즈마 시스 튜닝을 위한 교체가능한 에지 링 어셈블리 및/또는 접을 수 있는 에지 링 어셈블리	
15. 2024허10948 등록정정(특) 2024. 9.26. 선고, 청구기각	222
• 고주파 심부열 발생장치	

III. 화학생명공학 분야

1. 2019허8095 취소결정(특) 2020.12.10. 선고, 청구기각 2021후10022 취소결정(특) 2024. 5.30. 선고, 상고기각	237
• 전자 소자용 재료	
2. 2020허4129 거절결정(특) 2021. 9.30. 선고, 심결취소 2021후11070 거절결정(특) 2024. 7.25. 선고, 파기환송	246
• 생물학적 활성 화합물과 컨쥬게이티되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌글리콜	
3. 2022허4369 거절결정(특) 2024. 5.23. 선고, 청구기각	254
• 종질 베이스 오일의 제조 공정	
4. 2022허5072 취소결정(특) 2024. 1.18. 선고, 청구기각 2024후10368 취소결정(특) 2024. 6.13. 선고, 심리불속행기각	266
• 용기 내의 유동을 용이하게 하기 위한 처리 요소의 사용	

5. 2023허180 거절결정(특) 2024. 10.20. 선고, 청구기각	279
• 치매와 같은 신경계 질환의 조기 진단 및 예방을 위한 인체 내 중금속의 자성화 정도 측정 키트 및 이들 중금속 자성체 제거용 나노다이아몬드 복합체 제조 방법	
6. 2014허11319 거절결정(특) 2024. 5.30. 선고, 심결취소	286
• 인체의 림프순환촉진용 기능성 조성물	
7. 2023허11852 거절결정(특) 2024. 6.13. 선고, 심결취소	296
• 피부톤 향상을 위한 식물 추출물의 조합물	
8. 2023허12855 취소결정(특) 2024. 6.13. 선고, 심결취소	300
• 시각 조성물, 시각 방법 및 반도체 소자	
9. 2023허13285 거절결정(특) 2024. 7.24. 선고, 청구기각	308
• 살균기 제어방법	
10. 2023허13681 거절결정(특) 2024. 6.20. 선고, 청구기각	319
• 신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법	
11. 2023허14318 등록정정(특) 2024.10.17. 선고, 청구기각	324
• 워터 가스 제조기	
12. 2024허10672 거절결정(특) 2024. 9.26. 선고, 심결취소	340
• 토치훈연기	
13. 2014허10887 거절결정(특) 2024.10.31. 선고, 청구기각	353
• 동백나무 과피 추출물을 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물	
14. 2024후10214 거절결정(특) 2024. 5.17. 선고, 심리불속행기각	362
• 미토콘드리아 DNA 고갈 증후군을 포함하는 불균형 뉴클레오타이드 풀에 의해 야기된 질환에 대한 데옥시뉴클레오타이드 요법	

IV. 전기전자·정보통신 분야

1. 2015허10368 거절결정(특) 2024. 9.26. 선고, 청구기각 369
 - 서버 연결형 프린터를 위한 사용자 인증 장치 및 그 운용 방법
2. 2023허13629 거절결정(특) 2024. 7.11. 선고, 청구기각 378
 - 놀이공원의 미아찾기 시스템
3. 2023허14264 등록정정(특) 2024. 5.30. 선고, 청구기각 385
 - 반도체 패키지 핸들링장치
4. 2024허11224 거절결정(특) 2024.10.16. 선고, 심결취소 393
 - 전압조정에서 부하의 영향이 제거된 전압조정시스템이 포함된 비상용 디젤발전기



상표디자인 분야

1. 2023허13001 거절결정(상) 2024. 7. 4. 선고, 청구기각
2. 2023허13476 거절결정(상) 2024. 5. 2. 선고, 청구인용
3. 2023허14202 거절결정(상) 2024. 7.11. 선고, 청구기각
4. 2023허14622 거절결정(상) 2024. 7.25. 선고, 청구기각
5. 2024허10450 거절결정(상) 2024. 8.29. 선고, 청구인용
6. 2024허10818 거절결정(상) 2024. 9.12. 선고, 청구인용
7. 2024허11606 거절결정(상) 2024. 7.25. 선고, 청구기각

1. 2023허13001 거절결정(상) 2024. 7. 4. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	GreenBoxes	
지정상품	♦ 상품류 구분 제21류의 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 플라스틱제 가정용 용기 및 커버(plastic household containers and covers therefor), 플라스틱제 식품보관용기(plastic food storage containers) 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2020-4594호	2021원2068
주요쟁점	♦ 출원상표의 식별력 유무	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘GreenBoxes’는 지정상품들의 성질(형상, 품질)을 보통으로 표시한 표장에 해당하여 특별현저성이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 지정상품과 관련된 업종의 종사자나 일반수요자들이 자유롭게 사용할 필요성이 있고 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로 보아 적절하지 않다고 인정되므로, 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당하며, 상표법 제33조 제2항에 규정된 ‘출원전부터 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품의 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 상표’에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다고 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 이 사건 출원상표인 “GreenBoxes”는 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘녹색의 식품보관용기’ 또는 ‘환경 친화적인 식품보관용기’ 등의 의미로 인식되어 상품의 형상(색상), 품질, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하고,	

	이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”는 앞서 살핀 바와 같이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 식품보관용기 등을 생산·유통하거나 관련 사업을 영위하는 과정에서 누구나 그 사용을 원할 수 있으므로 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 보더라도 같은 조 제1항 제7호에 해당한다. 또한 원고 승계참가인이 제출한 증거들만으로는 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 주장하는 실사용 표장의 구성 중에서 “GreenBoxes” 부분만으로 그 사용상품과의 관계에서 자타상품의 출처표시로서 일반 수요자나 거래자에게 분리되어 인식될 것이라거나, 이 사건 출원상표가 그 사용상품에 관하여 자타상품의 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표는 영단어 ‘Green’과 ‘Box’의 용례에 따라 다분히 중의적(衆意的)으로 해석될 수 있는 단어라 할 것인바 지정상품의 성질을 암시 또는 강조하는 표장에는 해당할 수 있을지언정 지정상품의 성질을 직접적으로 기술하는 표장에 해당한다고는 할 수 없고, 또한 원고에 의해 처음 사용되기 시작하여 다양한 광고와 기사 등을 통해 국내에서 활발하게 사용된 결과 이미 상당수의 수요자 및 거래자들은 이 사건 출원상표를 원고의 출처표시로 인식하고 있으므로 누구나 사용하기를 위하여 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 않다고 보아지지도 않으며, 이 사건 출원상표는 그 출원 전부터 원고가 지정상품에 대하여 국내에서 약 6년 이상의 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 사용한 결과, 일반 수요자나 거래자에게 원고의 표장으로 식별력을 취득할 만큼 널리 알려지게 되었는데, 상표법 제33조 제2항의 규정에 의하여 등록되어야 한다.

◆ 피고 주장

이 사건 상표출원 ‘GreenBoxes’는 ‘녹색(초록색)의, 파란, 녹색, 초록색’ 등의 뜻을 가진 영문자 ‘Green’(을 제1호증)과 ‘(용기로서의) 상자, (내용물이 든) 상자, 갑(함)’ 등의 뜻이

있는 'Box'(을 제2호증)의 복수형 'boxes'가 결합한 형태의 쉬운 영문자로 '녹색의 상자, 파란색의 용기'로 쉽게 인식되며, 또한 'Green Box'는 '허용보조(허용대상농업보조)' 즉, 'WTO 농업협정상 무역 및 생산왜곡 효과가 없거나 미미한 것으로 간주되어 감축의무로부터 면제되는 보조금'의 의미로 사용되고(을 제3호증), 'GreenBoxes' 자체로는 사전상 의미가 없는 조어 상표에 해당합니다.

그러나 'GreenBoxes'는 이 사건 출원상표의 지정상품인 '가정용 또는 주방용 용기, 플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제 식품보관용기' 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '녹색 또는 친환경적인 용기, 상자' 등으로 인식될 가능성이 매우 높다고 할 것이므로 이는 지정상품의 품질, 형상 등을 표시한 성질표시 표장으로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하며, 나아가 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 플라스틱제 용기 관련 제품 등을 생산·유통하는 사람들로서는 '친환경' 이미지를 강조하기 위해 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.

이 사건 출원표장의 앞부분에 위치한 영문자 'green'은 '녹색(초록색)의, 파란, 녹색, 초록색' 등의 뜻을 가지고 있으나(을 제1호증), 다음 사례와 같이 세계 기후 위기와 이에 따른 탄소 감축 등 환경문제와 관련하여 '친환경'의 의미로 일반적으로 광범위하게 사용되고 있고, 특히 이 사건 출원상표의 지정상품인 '플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제 식품보관용기' 등과 관련하여 살펴보면 더욱 확연하게 'green'이 '친환경'과 관련이 깊음을 알 수 있고, 이 사건 출원상표인 'GreenBoxes' 역시 '친환경 용기', '친환경 박스'임을 직감케 함(을 제4호증 내지 을 제19호증)과 동시에, 지정상품과 관련된 업종의 종사자나 일반수요자들이 자유롭게 사용할 필요성이 있고 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로 보아 적절하지 않다고 인정되므로, 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당하여 식별력을 인정하기 어렵습니다. 먼저 이 사건 출원표장 'GreenBoxes'와 지정상품인 '플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제 식품보관용기' 등과 관련하여 이 사건 출원상표의 심결일(2023.6.21.) 이전 10년간(2013.6.20.~2023.6.20.)을 설정하여 'green 플라스틱 용기'로 국내 대표적인 인터넷 포털인 '네이버'의 뉴스 검색 자료를 살펴보면, 아래와 같이 일반수요자와 원고를 포함한 거래계에서(갑 제12호증 참조) 'green', '친환경' 및 '친환경 용기'를 일반수요자와 거래계에서 널리 사용할 수 있음을 알 수 있고(을 제4호증),

〈green 플라스틱 용기 관련 네이버 뉴스 검색 자료〉(을 제4호중)

뉴스 매체	게재일자	주요내용 발췌
MTN	2023.5.26	GS25, 간편식에 '탄소 배출 25% ↓' 친환경 용기 도입 해당 용기가 적용된 상품에는 ' GREEN SAVE ' 스티커와 ' 이 상품의 트레이는 기존 용기 대비 이산화탄소 배출량을 25% 절감했습니다 ' 문구를 적용했다. 또 용기 하단에 '기존 용기 대비 플라스틱 25% 이상 감축, 재활용
매일경제	2023.5.31	제주특별자치도개발공사, 라벨 없는 '삼다수 그린' 출시 플라스틱 사용량 절반... 제주개발공사가 발표한 그린 홀 프로세스(Green Whole Process) 경영은 친환경 포장재 개발, 생산시설 내 신재생에너지 사용 등을 통해 2030년까지 플라스틱 사용량을 50%까지 감축..
연합뉴스	2023.6.15	고체삼푸 · 옥수수 수세미...G마켓 · 옥션, 친환경 소비 캠페인 'GO GREEN) 캠페인'을 한다고 15일 밝혔다. G마켓과 옥션은 이번 행사를 통해 다양한 녹색 소비 제품을 제안한다. 쓰레기를 줄일 수 있는 다회용기 , 고체... 가플지우는 '가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리바다'의 약자로, 이마트를 주축으로 2018년 출범한 친환경 연합체다..
로이슈	2023.5.15	[생활경제 이슈] SGC솔루션, 녹색병원과 '노 플라스틱, 예스 글라스' 캠페... '노 플라스틱, 예스 글라스' 캠페인과 녹색병원의 'GREEN 플러스' 캠페인을 함께 진행한다. 또한 중랑구 지역 내 학생, 교사, 지역주민이 함께하는...
데일리안	2023.6.17	유통업계, MZ세대 가치소비 열풍 공략 일회용 플라스틱 배출량 절감에 효과적이다. 사용한 필터는 브리타의 필터 재활용 프로그램인 '그린 리프 멤버십(Green Leaf Membership)'을 통해... 소스류는 '바이오펀트(Bio-PET)' 재질의 용기로 변경해 100% 재활용..

뉴스 매체	게재일자	주요내용 발췌
데일리한국	2020.3.18	배민상회, 플라스틱 절반으로 줄인 친환경 용기 '그린(Green)' 출시 친환경 용기 라인업 '그린(green)'을 출시했다. 배민상회는 배달의 민족이 자영업자를 위해 운영하는 식자재 전문쇼핑몰이다. 18일 배달의민족에 따르면... 기존 친환경 용기는 강도가 약하거나 열에 취약한 소재가 다수였지..
메트로신문	2022.12.26	“그린(Green) 소비 맞손” SK케미칼, 현대백화점과 친환경 컬래버 팝업스토어 ... 재활용 플라스틱과 식물성 소재로 만든 상품으로 '하우 투 리.그린(How To Re.Green)' 팝업스토어를 연다고 26일 밝혔다. 이 팝업스토어는 현대백화점의 ESG... 화학적 재활용 용기를 사용한 제주삼다수 생수, 슈가버블의
아시아투데이	2022.12.6	글라스락, '그린 슈머(GREEN CONSUMER) 기획전' 진행 SGC솔루션은 6일 글라스락 공식몰에서 소비자의 날을 기념하는 '그린 슈머(GREEN CONSUMER) 기획전'을 진행한다고 밝혔다. 그린 슈머 기획전은 최근 소비자들... SGC솔루션 관계자는 “앞으로도 소비자 니즈에 맞춘 건”
브레이크뉴스	2022.11.30	김해시, '탈 플라스틱 선언' 녹색환경 도시 건설 셋째, 내년 하반기부터 관내 전 민간장례식장에서 1회용 플라스틱 용기를 완전 퇴출시킬 방침이다. 각종 상조회... Gimhae City, 'declaration of de-plastic' green environment city construction On the 29th. Gimhae Mayor Hong Tae-yong announced that he would reduce 40,630...
CNB저널	2022.11.27	[인터뷰] 박기봉 hy 구매팀장 “플라스틱 사용 줄여 홀몸노인 돕는다” “용기 개량도 플라스틱 저감 차원에서 시작된 아이디어입니다. 자사 제품 전반적으로 적용 가능 여부를 판단한 뒤, 개량 작업이 진행됐습니다. 제품... 프레딧은 친환경을 강조하기 위해 메인 컬러 '딥 그린(Deep Green..)

뉴스 매체	게재일자	주요내용 발췌
임팩트온	2022.12.1	<u>【그린잡】 해양 플라스틱을 산업용 소재로, 새로운 순환경제 생태계 조성 ‘포...그린(Green) 미래’라는 주제로 그린잡을 제공하는 국내 기업을 찾아 인터뷰했다.</u> 전 세계적으로 가장 큰 환경 문제인 해양 플라스틱 오염은 순환경제의... 해양 플라스틱 재활용 생태계가 성장하려면 무엇이 필요한가?..
뉴스1	2023.6.2	무림그룹, 탄소중립 생태계 보호 프로젝트 본격화 <u>“(Moorim Green Day)로 정하고 지속 가능한 미래를 위한 녹색 지구 지킴 활동을 시작한다”며 “일상에서 다양한 부분에 플라스틱 대신 탄소 배출량을... 무림은 소외 계층을 위해 무료 도시락을 제공하는 ‘꽃동네도시락’에”</u>
IT비즈니스	2022.5.18	<u>데비마이어 코리아, 생태계 보호 위한 ‘Green Day’ 캠페인 진행</u> 데비마이어 코리아는 ‘세계 수달의 날’을 기념하여 서울수달보호 네트워크와 함께 생태계 보호를 위한 캠페인 ‘Green Day’를 진행한다고 밝혔다. <u>‘Green Day’는... 일회용 플라스틱 용기 사용을 지양하는 다회용 용기이다. 또한 데비마이어 그린백 그린박스는 SGS, FDA, KCL과 같은 공인..</u>

다음으로 이 사건 출원표장 ‘GreenBoxes’와 지정상품인 ‘플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제 식품보관용기’ 등과 관련하여 이 사건 출원상표의 심결일(2023.6.21.) 이전 10년간(‘2013.6.20.~’2023.6.20.)을 설정하여 ‘green 플라스틱 용기’로 국내 대표적인 인터넷 포털인 ‘네이버’의 카페, 블로그 등을 검색해보면, i) 2022.3.24. 네이버 블로그에서 “BAS : green 핸드워시 _ 지구를 살리는 이쁜 마음 가득한 핸드워시..리필형 제품과 함께 플라스틱 용기가 판매되고 있지만, 한번 쓰고 버려지는 플라스틱 용기는 생각보다 꽤 많지요. 리필형 제품을 쓴다고 하더라도 리필형 제품이 담긴 용기가 자주 발생하는 것은 사실이에요. 우리가 무심코 쓰고 있는 모든 용기들이 환경오염의 주범이 되어 지구를 병들게 하고 있다는 점에 착안하여 일회용 플라스틱 줄이기, **제로 웨이스트를 실천하는 BAS : green 핸드워시**를 만들었다고 하네요. BAS : green 과도한 플라스틱의 소비를 줄이기 위해 탄생한 환경 친화적 브랜드..”(을 제5호증), ii) 2021.3.28. 일자 뉴스핌 기사를 인용한 2023.3.6. 네이버 블로그에서 “**sk종합화학 애경산업과 친환경 플라스틱 용기 공동개발..** SK이노베이션은 자회사 SK종합화학이 생활 뷰티기업 애경산업과 친환경 플라스틱 순환체계 조성 목적의 업무협약을 체결했다고

28일 밝혔다. 나경수 SK종합화학 사장은 “SK종합화학은 그린비즈니스를 통한 ‘모어 그린, 레스 카본(More Green, Less Carbon)’ 실행 차원에서 친환경 패키징 사업을 확대하고 있다”며 “애경산업을 비롯해 더 많은 기업들과 함께 다양한 분야에서 플라스틱 순환체계를 조성해 나갈 것”이라고 말했다..“(을 제6호증), iii) 2021.9.10. 네이버 블로그에서”[환경] 그린워싱(Green Washing), 친환경에 대한 얕은 고민.. 초록색 마크를 달고 친환경, 유기농 제품인 듯 환경을 생각하는 소비를 촉진시키는 친환경 위장술!.. 그린워싱(Green washing)이란? 실제로는 친환경적이지 않지만 마치 친환경적인 것처럼 홍보하는 ‘위장환경주의’ 예컨대 기업이 제품 생산 전 과정에서 발생하는 환경오염 문제는 축소시키고 재활용 등의 일부 과정만을 부각시켜 마치 친환경인 것처럼 포장하는 것.. 플라스틱 문제로 생각해보면 국내에서 제품을 판매하려면 페트(PET)나재활용 플라스틱 원료 비율을 정해놓는 것도 방법이 될 수 있습니다. “(을 제7-1호증 내지 제7-3호증), iv) 2020.6.7. 네이버 블로그에서” 현대백화점-Play Green 캠페인 시작(06.05~).. 06월 05일은 환경의 날! 환경의 날을 기념하여 각종 이벤트/캠페인을 진행하고 있어서 소개드리고자 왔습니다. 잠자고 있는 플라스틱 용기를 기부해주세요(5개 이상).. 기부해 주신 플라스틱이 친환경 화분으로 재탄생합니다..“(을 제8-1호증 내지 제8-2호증), v) 2021.2.3. 네이버 블로그에서 ”[Green Ecology] 2021년엔 제로 웨이스트 실천! 새 상품을 구매하기 보단 기존에 있던 다회용 용기를 사용해 플라스틱 쓰레기를 줄여봐요.. 재사용 ‘당근마켓’, ‘아름다운가게’와 같은 중고매장을 이용해 새 상품을 사지 않고 기존..“(을 제9호증), vi) 2021.5.18. 네이버 블로그에서” 2021년 5월 YOUTH GREEN..어린이환경센터.. 플라스틱 환경뉴스 ▶ 작은 플라스틱 · 멸균팩 · 실리콘... “모아서 가져오세요” ▶ 버려지는 플라스틱 용기 하루 ‘10000000개’ 넘었다▶ 호텔업계도 ‘노(NO)플라스틱’...‘친환경 호텔’ 변신..“(을 제10호증), vii) 2021.6.7.네이버 블로그에서 “[현대백화점]친환경캠페인 2탄/플라스틱용기기부/리사이클 그린프렌즈.. 깨끗한 플라스틱 용기를 기부하면 친환경 화분과 액세서리로 재탄생된다고 하니 적극 참여 해야지.. green friends.. 지구를 지키는 친환경 11개 활동중, 5개 이상 참여하시면 Green 등급 혜택 (7~9월)을 드립니다..“(을 제11-1호증 내지 11-2호증), viii) 2022.7.8. 네이버 블로그에서 “세림 B&G 친환경 생분해성 플라스틱.. 세림 B&G의 B는 인간의 삶을 뜻하는 Bio, 초록빛을 뜻하는 Green의 의미를 지니고 있습니다.. 동사는 식품 포장용 플라스틱 용기를 제조하는 진공성형 사업부문과 생분해 원료를 이용한 생분해 필름을 제조하는 친환경 사업부문을 영위하고 있음..“(을 제12-1호증 내지 12-2호증), ix) 2021.8.9. 네이버 블로그에서 “자원순환으로 지구 살리는 유통업계 ‘그린(Green) 행보’.. 최근 유통가에 버려질 플라스틱을 재활용해 새로운 자원으로 탄생시키려는 움직임이 활발해지고 있다. 새로운 플라스틱의 생산 감소를 위한 노력도 필요하지만 이미 사용된 플라스틱을 고품질의 자원으로 재탄생시키는 ‘업사이클링’ 노력도 필요하다는 인식이 전세계에서 확산되고 있는 것과 궤를 같이한다. 미국 환경 컨설팅 기업 ERG 연구에 따르면 페트(PET)

소재의 플라스틱을 재활용하면 새로 생산하는 것과 비교해 온실가스 배출량을 67%까지 줄일 수 있다. 반면, 그린피스 보고서에 따르면 국내에서 배출되는 폐플라스틱 중 실질적으로 재활용되는 수치는 23%에 그치는 것으로 추산된다.. 유통업체들은 이런 문 제점에 공감하면서 자원순환에 대한 소비자 인식 확대와 지속가능한 자원순환 문화 조성에 힘을 보태기 위해 사용된 플라스틱에 집중한 친환경 행보에 속도를 더하고 있다.”(을 제13호증) 등에서 보는 바와 같이 일반수요자와 거래계에서 ‘green’, ‘친환경’ 및 ‘친환경 용기’를 일반수요자와 거래계에서 널리 사용할 수 있음을 알 수 있습니다. 따라서 위에서 살펴본 것처럼 이 사건 출원상표 ‘GreenBoxes’는 지정상품인 ‘가정 용 또는 주방용 용기, 플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제 식품보관용기’ 등에 사용될 경우 일반수요자나 거래자에게 ‘녹색 또는 친환경적인 용기, 상자’ 등으로 인식 될 가능성이 매우 높다고 할 것이므로 이는 지정상품의 품질, 형상 등을 표시한 성질표 시 표장이며, 거래업자라면 누구나 사용하고 싶어하는 것으로 이러한 표장을 특정인 에 독점시키는 경우 ‘친환경 용기’ 관련 업무 종사자 및 거래자와 일반수요자에게 그 사 용을 부당히 제한하는 결과를 초래할 수 있어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합 하지도 아니하므로 식별력을 부여하기 어려운 상표에 해당된다 할 것이다.

또한 원고가 제출한 증거자료를 살펴보면, 원고는 2017.9.부터 이 사건 출원상표의 판 단시점인 심결시(2023.6.21.) 까지 약 6년여 기간 동안 ‘플라스틱제 가정용 용기, 플라 스틱제 식품보관용기’를 국내에서 판매하면서 이 사건 출원상표도 함께 표시된 표장을 사용하였고, 관련 상품은 상당한 홍보 활동 등을 통해 그 매출액이 상당한 정도에 이른 사실은 인정됩니다(갑 제12호증 내지 갑 제27호증).

그러나 이 사건 출원상표가 설령 국내 일반수요자에게 어느 정도 인식되었다 하더라도 사용에 의한 식별력은 상표출원 전부터 사용한 상표로 실제로 사용한 상표와 동일한 상 표를 사용한 상품과 동일한 상품에 출원한 경우에 한하여 인정되는 것인데, 판매, 홍보 등 실제 사용되고 있는 표장이 이 사건 출원상표의 표장인 ‘GreenBoxes’가 아닌

주로  ‘Debbie Meyer GreenBags/GreenBoxes’,  ‘Debbie Meyer GreenBags’ 등이며

(을 제14호증 내지를 제16호증, 갑 제14호증 내지 갑 제27호증), 국내 일반 수요자 및 거래업계에서도 ‘Green Boxes’ 아닌 ‘데비마이너 그린박스’로 인식 내지 사용하고 있는 것을 볼 수 있는데(을 제14호증 내지를 제16호증), 이와 같이 실제로 사용된 상표 그 자체가 아닌 그와 유사한 상표까지 식별력을 취득하는 것은 아니라고 판단됩니다.

따라서 이 사건 출원상표 ‘GreenBoxes’가 상표법 제33조 제2항의 규정에서 정 한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

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

(1) 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 사용하게 할 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). 아울러 상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것 인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있는데, 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 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2968 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 출원상표 ‘**GreenBoxes**’는 쉽고 일반적으로 사용되는 영어단어 들인 ‘Green’과 ‘Boxes’가 대소문자를 달리하여 결합된 영문자 표장인데, 전단부의 ‘Green’ 부분은 지정상품인 ‘가정용 또는 주방용 용기, 식품용 가정용기, 플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제 식품보관용기’ 등의 분야에서 ‘녹색(의), ‘환경친화적인’ 등의 의미로서 그 지정상품의 형상(색상) 또는 품질을 표시하는 표장으로 다수가 사용하는 표장이고, 후단부의 ‘Boxes’ 부분은 ‘(용기로서의) 상자, 갑(함)’을 의미하는 지정상품의 보통명칭으로서 이들이 결합된 이 사건 출원상표는 ‘녹색 또는 친환경적인 용기, 상자’의 의미로 쉽게 인식될 것이고, 그 지정상품인 ‘가정용 또는 주방용 용기, 식품용 가정용기, 플라스틱제 가정용 용기 및 커버, 플라스틱제

식품보관용기’ 등의 분야에서는 지정상품들의 성질(형상, 품질)을 직접적으로 표시하는 표장에 해당한다.

또한, 이 사건 출원상표는 지정상품들의 성질(형상, 품질)을 보통으로 표시한 표장에 해당하여 특별현저성이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 지정상품과 관련된 업종의 종사자나 일반수요자들이 자유롭게 사용할 필요성이 있고 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로 보아 적절하지 않다고 인정되므로, 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당한다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호의 의하여 상표등록을 받을 수 없다.

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록될 수 있는지 여부

(1) 판단기준

상표법 제33조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 제33조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 위 규정은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397 판결, 특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 청구인이 제출한 증거자료를 살펴보면, ‘(주)에스튜디오트레이드’ 업체가 2017. 9.경부터 이 사건 출원상표가 부착된 제품을 최초로 수입판매한 사실(갑 제6호증의 1 및 2, 갑 제19호증의 1 및 2), 이 사건 출원상표의 인지도 설문조사 결과가 51.42%로 나타난 사실(갑 제15호증), 이 사건 출원상표는 다수의 국내 언론을 통하여 관련 내용이 보도되었고(갑 제8호증의 1 내지 4), 2021. 9.경 TV 드라마인

‘빨간구두’에 광고되었으며(갑 제16호증의 1 및 2), 아울러 유튜브 키워드 광고, 포털사이트 네이버의 카페 및 블로그 등 다양한 매체를 통하여 광고된 사실(갑 제10호증의 1 내지 8) 등을 인정할 수 있다.¹⁾

(나) 위 사실에서 보면, 이 사건 출원상표가 그 출원 전인 2017. 9.경부터 국내에 사용된 사실, 이 사건 출원상표의 인지도 조사결과 및 다양한 매체에 광고된 사실 등을 인정할 수 있다. 그러나 이러한 증거만으로는 이 사건 출원상표가 위 지정상품들과 관련하여 상표법 제33조 제2항에서 규정하고 있는 사용에 의한 식별력을 취득한 상표로 보기에는 증거가 부족한 점, 청구인의 대표 상표(하우스상표)인 ‘**Debbie Meyer**’²⁾와 함께 사용된 점(갑 제10호증의 3 참조), 실사용상표는 ‘**GreenBoxes**’와 같이 용기제품의 품질표시인 녹색바탕의 직사각형안에 영문자 ‘GreenBoxes’ 부분만 큰 글씨로 표시되었을 뿐 특별히 도안화되는 등 식별력을 구비한 상표로서 표시되었다고 보기 어려운 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표는 그 지정상품 ‘용기’ 제품과 관련하여 그 포장에서 나타내는 성질표시적 관념을 뛰어넘어 청구인의 상표로서 식별력을 갖추었음을 인정하기 어렵다 할 것이다.

한편, 청구인은 ① 네이버, Google 또는 다수의 쇼핑커머스 사이트에서 이 사건 출원상표의 한글음역인 ‘그린박스’를 검색하면 이 사건 상표를 사용하는 청구인의 상품만 검색이 되고, ② 이 사건 출원상표는 자신의 대표 상표(하우스 상표)와 함께 사용되어지긴 하였으나 이 사건 출원상표와 ‘Debbie Meyer GreenBoxes(데비마이어 그린박스)’는 동의어로 볼 수 있고, 독립성을 유지한 채 사용되었기에 사용에 의한 식별력이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 ① 네이버 쇼핑을 검색해 보면, 청구인외에도 ‘키친아트, 꼬망트, 꼬꼬미, 퍼뉴락, 제오닉’ 등 다수의 업체에서 ‘그린박스’를 사용하고 있는 점³⁾, ② 이 사건 출원상표가 청구인의 대표 상표(하우스 상표)와 독립성을 유지한 채 사용되었다고 하더라도 지정상품 ‘용기’ 제품에 직접적인 품질표시인 이 사건 출원상표가 특별히 도안화되는 등 독립적인 출처표시로 표시되었다고 보기 어려운 점, 일반 수요자들은 용기의 직접적인 품질표시인 이 사건 출원상표를 출처표시로 인식하기보다 청구인의 대표상표(하우스 상표)인

1) 다만, 청구인은 2017년부터 2023년까지의 총 수입액은 2천만 달러, 2017년부터 2023년까지의 총 매출액이 444억 원, 광고 및 홍보 비용으로 약 80억 원에 달하는 것으로 주장하고 있으나 이에 대한 증거자료는 제출하지 않았다.

2) 검색일자 : 2023. 6. 1., 출처 : <https://debbiemeyer.co.kr>(데비마이어 공식쇼핑몰), 데비마이어 공

식쇼핑몰(상단부분)에 사용한 대표 상표(하우스 상표) : 

3) 검색일자 : 2023. 6. 1., 출처 : <https://search.shopping.naver.com/search/all?brand=>

‘*Debbie Meyer*’를 출처표시로 인식할 가능성이 높다는 점 등을 종합적으로 고려해 보면, 청구인의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(3) 소결

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 규정된 ‘출원전부터 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품의 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 상표’에 해당한다고 할 수 없다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 같은 법 제33조 제2항의 규정에 의하여 등록받을 수 있는 상표에 해당하지 아니하므로, 이 사건 출원상표가 등록되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다 하겠다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호 해당 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 사용할 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 내

지 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 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

출원상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

2) 인정사실

갑 제12, 15, 17, 27호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 종합하면 아래의 각 사실이 인정된다.

가) “그린박스”, “GreenBoxes”라는 상품 명칭으로 원고가 생산·판매하는 가정용·주방용 용기, 플라스틱제 식품보관용기 등(이하 ‘원고 제품’이라 한다)은 녹색의 아래 사진과 같은 형상으로서 2017년부터 국내에 수입·유통되기 시작하여 이 사건 심결 시까지 온라인, 오프라인 매장 등을 통하여 판매되었다.



나) 원고 제품은 이 사건 심결 시를 전후하여 홈쇼핑이나 인터넷 등에서 다음과 같이 ‘천연 미네랄 광물질로 만들어진 친환경 보관용기’, ‘그린박스에 함유된 천연 광물질 제올라이트 성분이 과일·채소에서 방출되는 에틸렌가스를 흡착·제거하여 신선도를 오랜 기간 유지시켜 준다’, ‘식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 음식물 쓰레기를 줄여주어 지구환경을 보호하는 제품’ 등의 내용으로 소개되었다.

게재일 (서증번호)	내용
2020. 10. 22 (갑 제27호증의 7)	[2020 소비자의 선택] 천연 미네랄 성분 합성해 만든 친환경 보관용기
2021. 5. 27. (갑 제27호증의 12)	‘21일의 기적’, ‘동안 용기’, ‘매법의 녹색통’ 등 식재료를 장시간에 건강하게 보관할 수 있는 식재료 기능성 보관용기로 소비자들에게 다양한 애청을 얻으며 사랑받고 있는 기업이 있어 화제이다. 국내 유명 홈쇼핑 한 업체에서만 재구매 고객이 5만명이 넘고 초령 댓글 15만개 이상을 기록한 데비마이어 그린백, 그린박스는 식재료를 오랫동안 신선하게 유지하고 음식물쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품으로 큰 인기를 구가하고 있다.
2023. 6. (갑 제17호증, 13면)	
2023. 11. 19. (갑 제15호증)	음식물 쓰레기를 줄여주어 전 세계 주부들에게 획기적인 혁신을 일으켰습니다.

다) 원고가 운영하는 웹사이트(<https://www.debbiemeyer.com>)에는 원고 제품을 창작한 데비 마이어를 다음과 같이 소개하고 있다

Debbie Meyer® 소개 (Overview) (갑 제12호증) (전략) 전 세계에서 수백만 개의 제품이 판매된 데비 마이어의 특허 발명품과 혁신적인 제품은 일상생활을 더 편리하게 만들고 음식물 쓰레기를 줄이며 비용을 절약하는 데 도움이 되는 실질적인 솔루션입니다! 그녀는 우리 모두가 집 안팎에서 겪는 문제를 파악하고 해결하는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. (후략)
--

3) 판단

가) 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

(1) 위에서 인정한 사실에 갑 제5 내지 7, 10호증, 을 제1 내지 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표인 “GreenBoxes”는 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘녹색의 식품보관용기’ 또는 ‘환경 친화적인 식품보관용기’ 등의 의미로 인식되어 상품의 형상(색상), 품질, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”는 영문자 “Green”과 “Boxes”가 결합된 문자 표장으로서 “GreenBoxes”라는 단어 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당한다.⁴⁾ 그러나 영문자 “Green”은 ‘녹색의’ 등의 의미를 가지고 있고, 영문자 “Boxes”는 ‘(용기로서의) 상자, 함’, ‘상자에 넣다’ 등의 의미를 가진 영문자 ‘box’의 복수형 단어이므로, “GreenBoxes”는 일차적으로 ‘녹색의 용기들’의 의미로 사람들에게 쉽게 인식될 것으로 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 형상과 색상을 직감하게 한다.

② 이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”에서 영문자 “Green”은 ‘친환경의’, ‘환경 친화적인’ 등의 의미도 있는데, 이 사건 심결일 이전 10년의 기간 동안(2013. 6. 21.부터 2023. 6. 20.까지) 인터넷에 보도된 뉴스를 검색하면, “Green”은 국내에서도 ‘환경 친화적인’, ‘녹색환경’, ‘생태계 보호’ 등의 의미로 흔히 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 “GreenBoxes”를 ‘환경 친화적인 용기들’ 등의 의미로도 쉽게 인식할 수 있다고 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 효능 등을 직감하게 한다.

③ 위와 같이 이 사건 출원상표는 지정상품인 식품보관용기 등에 사용될 경우 녹색의 색상을 가진 제품으로 직감하게 하거나 환경 친화적 제품으로 인식될 가능성이 높다. 원고 제품은 대부분 녹색 용기의 형상을 갖추고 있는 것으로 보이고, 원고도 원고 제품을 ‘친환경 보관용기’, ‘음식물 쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품’ 등으로 홍보한 사실은 앞서 본 바와 같다.

그런데 이 사건 출원상표의 지정상품에 대한 거래계에서 ‘녹색의’, ‘환경 친화적인’ 등의 의미를 가진 “Green”이라는 표장은 지정상품의 형상(색상) 또는 품질, 효능 등을 표시하는 표장으로서 누구나 그 사용을 원할 수 있고, “Boxes”라는 표장은 ‘용기(상자)’라는 의미로서 지정상품의 보통명칭에 해당하므로, 이들이 결합된 “GreenBoxes”라는 표장을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적당하다고 보기 어렵다. 아래에서 보는 바와 같이 원고는 이 사건 출원상표의

지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 표장을 “Debbie Meyer GreenBoxes”로 하여 이미 상표등록을 받기도 하였다.

(2) 이에 대하여 원고는, ① 식품보관용기는 녹색 외에도 다양한 색상의 제품들이 존재하므로 일반 수요자 거래자들이 이 사건 출원상표를 보고 지정상품의 색상을 곧바로 인식할 것이라고 보기 어렵고, ② ‘친환경적인’의 뜻을 가진 영문자

ECOBIX

‘에코(ECO)’가 결합된 제3자의 표장 “**에코박스**”도 상표등록을 받았으므로, 이 사건 출원상표 역시 식별력이 인정되어 상표등록이 되어야 한다는 취지로도 주장한다.

그러나 어떠한 상표가 표시하는 성질이 반드시 해당 지정상품 전부에 공통되는 성질이어야 상표법 제33조 제1항 3호에 해당하는 것은 아니고(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 참조), 이 사건 출원상표가 지정상품 중 ‘녹색의’ 또는 ‘환경 친화적인’ 식품보관용기에 사용될 경우 상품의 색상, 품질, 효능 등을 나타내어 식별력이 없게 되는 것이므로, 지정상품이 거래계에서 다양한 색상으로 제작·판매되고 있음을 이유로 이 사건 출원상표가 지정상품과의 관계에서 기술적 표장에 해당하지 않는다고 볼 것은 아니다.

또한, 상표의 등록적격성 여부는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례가 이 사건 출원상표의 등록근거가 될 수는 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조). 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자들이 “GreenBoxes”를 ‘녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기’를 의미하는 것으로 직감할 것임은 앞서 살핀 바와 같고, 이와 같은 기술적 표장을 상표로 허용할 경우 타인의 동종상품과의 관계에서 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하게 될 것이므로, 원고 승계참가인의 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

설령 원고 승계참가인의 주장과 같이 이 사건 출원상표가 지정상품의 성질을 직감하게 하지는 못하고 암시 또는 강조하는 표장에 그친다고 보더라도, 이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자나 거래자에게 ‘녹색의 또는 환경 친화적인 식품보관용기’의 의미를 암시 또는 강조하는 것으로 인식될 것이다. 이는 그 지정상품의 거래계에서 해당 상품이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 제품에 해당할 경우 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없어 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하게 한다.

이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”는 앞서 살핀 바와 같이 녹색의 색상을 갖거나 환경 친화적인 식품보관용기 등을 생산·유통하거나 관련 사업을 영위하는

과정에서 누구나 그 사용을 원할 수 있으므로 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하여 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 보더라도 같은 조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 상표법 제33조 제2항 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제33조 제2항에 의하면, 같은 조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표 등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

상표법 제33조 제2항의 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것 인바(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조), 그 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다는 사실은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조), 이를 인정하기 위해서는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조). 또한, 식별력이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자 사이에 상품 출처를 표시하는 식별표지로 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의한 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 상표와 그 상표가 사용된 상품에 한하고, 그와 유사한 상표 및 상품에 대해서까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 1996. 5. 31. 선고 95후1968 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조).

출원된 상표가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

2) 판단

갑 제11, 13, 15 내지 20, 22, 24 내지 27호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고 승계참가인이 제출한 증거들만으로는 사용

에 의하여 식별력을 취득하였다고 주장하는 실사용 포장의 구성 중에서 “GreenBoxes” 부분만으로 그 사용상품과의 관계에서 자타상품의 출처표시로서 일반 수요자나 거래자에게 분리되어 인식될 것이라거나, 이 사건 출원상표가 그 사용상품에 관하여 자타상품의 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

가) 원고는 2017. 9. 4. 포장 “Debbie Meyer GreenBoxes”, 지정상품 상품류 구분 제21류의 ‘식품용 가정용기(Household containers for food), 플라스틱제 식품보관용기(plastic food storage containers), 플라스틱제 가정용 용기 및 커버(plastic household containers and covers therefor), 부패 및 유효 기간을 지연시키며 용기 안에 보관된 제품이 사용되거나 소비될 수 있는 기간을 연장시키는 가정용 용기(household containers which delay the degradation and expiration, and extend the time period that a product stored therein can be used or consumed), 사출 금형 플라스틱 텀블러, 가정용 또는 주방용 용기(containers for household or kitchen use), 식품을 저장하는 뚜껑이 달린 식품 저장용기(캐니스터)[Food storage container with lids(canister)], 쌀통(Rice chests), 식품저장용기(Containers for foodstuffs)’로 하여 상표 등록출원을 하고, 2018. 7. 24. 상표등록을 받았다(이하 ‘선등록상표’라 한다).

나) 원고는 2017년 9월경부터 이 사건 심결이 있는 2023. 6. 21.경까지 약 6년 동안 국내에서 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 오프라인 매장 등에서 원고 제품을 판매하면서 다음과 같이 선등록상표의 포장과 같은 영문자로 구성된 “Debbie Meyer

GreenBoxes”와 같이 “”, “”의 포장을 사용하였고, 원고가 이 사건 출원상표의 포장인 “GreenBoxes” 부분만을 단독으로 사용하여 상품 출처를 표시한 예는 보이지 않는다.

다) 원고 제품이 판매되는 국내 인터넷 공식쇼핑몰(<https://debbiemeyer.co.kr>) 홈

페이지 상단 중앙부에는 “ Debbie Meyer GreenBags/GreenBoxes” 표시가 나타나 있고, 위 쇼핑몰에 2020년부터 2023년까지 사이에 게재된 오프라인 매장 입점 현황 내역에는 다음과 같이 “○○백화점 ○○점에서 데비마이어 제품들을 만나보세요!”라는 광고 문구와 함께 데비 마이어의 인물사진이 강조되어 함께 게재되어 있다.

라) 2018. 4. 18.경부터 2023. 3. 20.경까지 원고 제품이 홍보되거나 보도된 국내 기사를 보면, 다음과 같이 상품 출처를 표시하는 표장이 “데비마이어 그린백&그린박스”, “데비마이어”, “데비마이어 그린박스” 등으로 사용되었고, 전체 기사나 제품 광고에서 이 사건 출원상표인 “GreenBoxes”만 단독으로 표시된 경우는 보이지 아니한다.

게재일 (서증번호)	내용
2018. 4. 18. (갑 제26호증의 1)	미국에서 10억개이상 판매한 식재료 수명연장의 '마법 녹색 용기'라 불리는 '데비마이어그린백&그린박스'가 최근 한국에서 판매를 시작했다.
2019. 2. 27. (갑 제26호증의 2)	데비마이어, 2019 국가소비자중심 브랜드 대상 영예
2020. 1. 10. (갑 제26호증의 5)	음식물 쓰레기 줄이는 데비마이어 그린백, 그린박스로 SAVE MONEY 하자 
2021. 1. 26. (갑 제26호증의 8)	우주비닐, 동안박스라고 불리는 데비마이어 그린백과 그린박스 

게재일 (서증번호)	내용
2022. 5. 10. (갑 제26호증의 12)	
2023. 11. 19. (갑 제15호증)	 음식을 신선하게 오래오래, 기능성 보관 용기! 데비마이어 그린백&그린박스

마) 원고가 이 사건 심결 전까지 원고 제품을 홈쇼핑 등에서 판매·홍보하면서 다
음과 같이 이 사건 출원상표인 “GreenBoxes” 표장을 “ Debbie Meyer” 부분
과 분리하여 사용한 예가 있기는 하다.



최종 혜택가
113,050원 또는 **월 단 12,255원 (무10)**
(월18만 원만 + 중세 5% 할인) (월18만 원만 + 무 10월제)







그러나 동일한 홍보 화면의 상단에 “GreenBags/GreenBoxes”의 표장이 병렬적으

로 나열되어 있고 하단에 “ Debbie Meyer” 표장이 지속적으로 노출되고 있으므로, 위와 같은 상표 사용이 이 사건 출원상표가 단독으로 사용된 경우라고 보기 어려울뿐더러 일반 수요자나 거래자가 “GreenBoxes” 부분을 자타상품의 식별력을 갖는 요부로서 분리인식한다고 보기에 부족하다(상표임을 나타내는 TM 표시가 “GreenBoxes” 우측 상단에 별도로 표기되었다고 하여 달리 보기 어렵다).

바) 원고는 2017년부터 2023년까지 국내에서 원고 제품의 홍보를 위하여 상당한 비용을 지출하였고 2022년에만 그 비용이 약 72억 원에 달하며, 국내 홈쇼핑 매출이 2018년 1월부터 2023년 9월까지 합계 약 466억 원에 달한다고 주장한다. 그러나 갑 제14호증(공증진술서)의 기재만으로 원고의 위 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한, 원고가 2017년부터 2023년까지 그 주장과 같은 비용을 들여 원고 제품을 국내에서 홍보하고 상당한 매출을 거두었다고 가정하더라도, 원고가 제출한 증거만으로 선등록상표와 구별되는 이 사건 출원상표만의 사용에 의한 식별력 취득 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 해당하지 아니하여 상표등록을 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 승계참가인의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

- 4) 이 사건 출원상표에서 복수명사를 표현하는 ‘es’ 부분을 제외한 ‘GreenBox’의 경우 “우루과이라운드 감축 약속에서 면제된 농산품에 대한 허용 대상 농업 보조 정책” 또는 “WTO 농업협정상 무역 및 생산왜곡 효과가 없거나 미미한 것으로 간주되어 감축의무로부터 면제되는 보조금”이라는 의미가 있기는 하지만(갑 제5호증, 을 제3호증 참조), 이 사건 출원상표의 지정상품과는 관련이 없다.

2. 2023허13476 거절결정(상) 2024. 5. 2. 선고, 청구인용

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	WORKDAY ELEVATE	
지정상품	♦ 상품류 제41류의 교육업, 재무관리/교육 및 행정/기술/인적자본 관리/클라우드기반의 소프트웨어/인사/채용 및 분석/학습관리 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2019-37120호	2022원292호
주요쟁점	♦ 상표법 제34조 제1항 제7호 ♦ 이 사건 출원상표와 선등록표장들과의 유사 여부	
심결요지	○ 이 사건 출원상표는 'WORKDAY' 부분과 'ELEVATE' 부분이 각각 요부에 해당하는데 그 중 'ELEVATE' 부분에 의하여 '엘리베이트'로 약칭될 경우 선등록상표의 요부인 'ELLevate'에 의한 호칭과 동일·유사하여 양 표장을 동일·유사한 상품에 사용할 경우 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있고, 그 지정상품도 서로 유사하므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.	
판결요지	○ 이 사건 출원상표 'WORKDAY ELEVATE' 전체를 호칭하면 한국어 발음으로 '워크데이 엘리베이트'가 되고, 그 의미는 '근무일이나 근무시간의 성과나 효율을 향상시킨다'는 관념으로 인식될 수 있다. 이 사건 출원상표의 표장 전체가 비교적 긴 음절로 호칭되고, 각 구성 부분이 불가분하게 결합되어 있는 것은 아니더라도, 일반 수요자나 거래자에게 '엘리베이트' 부분만으로 분리·약칭된다고 단정하기 어렵다. 선등록상표 'ELLEIVATE ENGLISH' 전체를 호칭하면 한국어 발음으로 '엘리베이트 잉글리시'가 되고, 그 의미는 'ELLEIVATE'의 형태가 영문자 'ELEVATE'와 유사하여 '영어를 끌어올린다', '영어실력을 향상시킨다'는 관념으로 인식될 수 있다. 선등록상표의 구성 부분 중 'ENGLISH' 부분은 표장 전체에서 차지하는 비중이 작고, 지정상품과의 관계에서 그 성질을 표	

	시하고 있다고 볼 수 있어 식별력이 미약하므로, 'ELLEVATE(호칭: 엘리베이트, 관념: 끌어올린다 등)' 부분을 식별력 있는 요부로 본다면 그 부분만으로 호칭, 관념될 수도 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 관념 및 호칭을 전체적으로 대비하여 보면 유사하지 않다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표는 '워크데이'로 약칭되거나 '워크데이 엘리베이트' 호칭되는 반면, 선등록상표는 '엘레베이트' 또는 '엘리베이트'로 약칭되거나 전체로 '엘레베이트 잉글리쉬' 또는 '엘리베이트 잉글리쉬'로 호칭될 수 있어서 양 상표는 외관, 관념 및 칭호에서 유사하지 않으므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

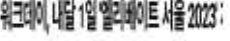
◆ 피고 주장

이 사건 출원상표는 네이버 영어사전상 '근무일, 작업일' 등의 관념이 있는 'WORKDAY'와 '1.동사 승진[승격]시키다 2.동사 (들어)올리다 3.동사 (정도를)높이다[증가시키다]' 등의 관념이 있는 'ELEVATE'가 결합된 표장으로서, 전체적으로 '근무(일, 시간) 증가(향상)시키다' 정도로 인식될 수 있는 표장인 반면, 선등록상표는 사전상 관념을 특정할 수 없는 조어인 'ELLevate'와 비교적 쉬운 영단어로서 자주 사용하는 '영어'라는 관념이 있는 'ENGLISH'가 비중이 작게 결합되어 있으므로, 양 표장은 관념에 있어서 서로 대비할 수 없다고 할 것입니다.

그런데 이 사건 출원상표는 'WORKDAY' 부분과 'ELEVATE' 부분은 분리되어 일체불가분적으로 결합되었다고 할 수 없고, 두 부분이 결합하여 자연스러운 새로운 관념을 생성한다고 볼 수 없으며, 그 지정상품과 관련하여 각각 식별력이 미약하거나 없다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 'WORKDAY' 부분과 'ELEVATE' 부분을 상품의 출처 표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 할 것이고, 선등록상표는 영문자 'ELLevate'와 'ENGLISH'가 상하로 결합되어 있지만, 'ENGLISH'는 표장 전체에서 차지하는 비중이 매우 작고 지정상품의 성질표시에 대하여 식별력이 부족하므로, 조어에 해당하는 영문자 'ELLevate'가 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부라고 할 것입니다. 따라서 이 사건 출원상표가 'ELEVATE' 부분에 의하여 '엘리베이트'로 약칭될 경우, 선등록상표의 요부인 'ELLevate'에 의한 '엘리베이트'와 칭호가 동일·유사하다고 할 수 있습니다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 비록 외관은 서로 다르다고 할 수 있으나, 관념은 대비할 수 없고 그 칭호가 서로 동일·유사하다.

◆ 검토 의견

- 특허법원은 피고소송수행자가 구체적으로 제시한 출원상표의 주요부의 분리사용 실태를 판결문에 실었지만

을 제1호증	을 제2호증	을 제4호증	을 제6호증
			

“피고가 제출한 증거만으로 이 사건 출원상표의 전체 표장이 일반 수요자에게 ‘ELEVATE’ 부분만으로 분리 인식될 것이라고 인정하기 부족하다”라고 언급했을 뿐 어떻게 부족한지에 대한 설명이 없어서 아쉬운 측면이 있음

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표는 선등록상표와 비록 외관은 서로 다르나, 관념은 대비할 수 없어서 호칭이 유사여부 판단의 중요한 요소가 될 수 있고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인데(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 참조), 양 상표는 그 호칭이 서로 동일·유사하므로, 양 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 서로 유사한 표장이다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표에서 ‘ELEVATE’ 부분이 상품의 출처표시로서 주된 요부에 해당하거나 그 부분만으로 분리·약칭될 것인지에 관하여 보건대, 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표 중 ‘ELEVATE’ 부분이 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다거나 그 식별력이 ‘WORKDAY’ 부분보다 강하여 그 부분만으로 분리 인식된다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건에서는 전체관찰의 방식으로 양 표장의 동일·유사 여부를 판단하는 것이 타당하다.

3. 2023허14202 거절결정(상) 2024. 7. 11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	QRBANK	
지정상품	♦ 상품류 제36류 은행 및 보험업, 온라인 및 모바일 banking업, 현금 및 외환거래업, 금융 및 통화거래업 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2021-179593호	2022원350호
주요쟁점	♦ 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제33조 제2항 ♦ 이 사건 출원상표 본원적 식별력 및 사용에 의한 식별력 여부	
심결요지	QRBANK ○ 이 사건 출원상표 “QRBANK”는 ‘quick response’의 약어, 초과품 재고(Excess Quantity)의 약어 등으로 사용되는 영문자 ‘QR’과 ‘은행, 통장에 돈을 넣다, 예금하다’ 등으로 관념될 수 있는 ‘BANK’가 띄어쓰기 없이 결합하여 구성된 문자 표장이다. 그런데, ① 2023. 4. 27.자 중앙일보사의 “체크카드 필요 없겠네~ QR코드로 모든 은행 ATM 입출금 가능해진다”라는 제목의 기사 내용⁵⁾에 따르면, ‘스마트폰 QR코드 인증만으로 모든 은행권 현금자동 입출금기(ATM)에서 쉽게 돈을 찾을 수 있게 된다.’고 소개되고 있고, ② 2023. 6. 14.자 아주경제의 “아세안, QR코드로 ‘단일 경제’ 첫발… 변수는 미안미”라는 제목의 기사⁶⁾에서도 ‘QR코드를 사용하면 상품 및 서비스에 대한 결제가 수월해진다.’는 내용이 소개되고 있으며, ③ 2023. 10. 9.자 조선비즈의 “미래형 은행 신한 ‘디지로그 브랜치’ 공향 비즈니스 라운지 온 줄…디지털 기술 체험, 재미는 덤”이라는 제목의 기사⁷⁾에서도 ‘신한은행의 고객경험(CX)테이블에서 간단한 참여로 받은 티켓 QR코드를 벤딩머신에 찍으면 예코백, 키링 등 사은품을 받을 수 있다’고 소개하고 있는 등 다수의 은행에서 ‘QR코드’를 이용하여 금융관련 서비스를 제공하고 있는 것을 쉽게 찾아 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 상품류 구분 제36류의 ‘은행 및 보험업, 가상통화 중개업, 거래승인 및 정산서비스업, 고객카드/	

	신용카드 및 직불카드 서비스업, 금융 및 통화거래업, 금융 및 투자 관련 정보제공/자문/상담 및 연구업, 금융자산 운용업' 등과 관련하여 볼 때, 'QR'은 다수가 흔하게 사용하고 있는 'QR코드'로 쉽게 인식될 수 있고, 'BANK'는 상품의 용도, 제공장소 등 지정상품의 성질표시에 해당하므로, 국내 일반 수요자 및 거래자들 사이에서 이 사건 출원상표는 'QR(코드)'를 이용한 서비스가 제공되는 은행' 정도로 인식되어 지정상품의 제공방법 등 성질표시로 직감될 수 있다고 보여진다. 또한, 'QR'은 이 사건 지정상품과 동일·유사한 상품에서 다수가 현실적으로 사용하고 있거나 사용하기를 원하는 표시이므로 동종 거래업체의 종사자들에게 그 사용이 개방되어야 하는 필요성이 있다고 보여지고, 'BANK'는 상품의 용도, 제공장소 등 지정상품의 성질표시에 해당하므로 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 특정인에게 독점시키는 것이 공익상으로 바람직하지 않는 표장이라고 할 것이다.
판결요지	○ 1) 이 사건 출원상표는 문자 "QR"과 문자 "BANK"가 조합된 결합상표이다. 비록 두 단어가 검은색의 평범한 글씨체로 쓰여 있고 두 단어를 띄어 쓰지도 아니하였지만, "QRBANK" 자체가 따로 단어를 구성하지는 않으므로, 우리나라의 외국어 보급 정도에 비추어 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표가 두 단어를 조합한 상표임을 직감할 수 있을 것으로 보인다. 2) "BANK"는 '은행, 통장에 돈을 넣다, 예금하다, 은행과 거래하다' 등을 의미하는 말로, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '은행 및 보험업' 자체를 지시 또는 암시하거나 그러한 서비스가 제공되는 장소, 서비스 제공자 등을 가리킨다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표에서 "BANK" 부분은 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약하다. 3) 일반 수요자는 "QR" 부분을 보고서, 원고가 주장하는 것처럼 마케팅 용어 'Quick Response (System)', 무역용어 'Quantitative Restriction (양적 제한)', 체스용어 'Queen's Rock'과 같은 대중적으로 친숙하다고 보기 어려운 개념을 떠올리기보다는, 스마트폰이 보편화되면서 광범위하게 활용되고 있는 'QR코드'를 바로 떠올릴 것으로 보인다. 오늘날 QR코드는 공공기관 서비스,⁸⁾ 전자금융, 음식점 등에서의 주문, 대중교통 승차권, 입장권,⁹⁾ 웹사이트 링크 등 여러 분야에서 정보를 효율적으로 저장·전달하는 데 활용되고 있다. 국내 은행들도 QR코드로 다양한 서비스를 제공하고 있고(을 제1, 2, 3호증), 외국이나 인

	터넷에서는 “QR Bank”, “QR Banking”이라는 말 자체가 보통명사처럼 쓰이기도 한다(을 제6 내지 10호증). 따라서 이 사건 출원상표를 접한 일반 수요자들은 그것이 QR코드를 활용한 온라인 banking, 모바일 banking을 가리킨다고 여길 것이다. 4) 결국 이 사건 출원상표는 지정상품인 은행 및 보험업 등과 관련하여, 제공되는 서비스의 내용이나 서비스 제공방법 등을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 보아야 한다. 원고 측도 자신의 서비스를 홍보하면서, “QR을 통해 다양한 사업을 진행”한다거나, “전 세계 모든 실물 및 가상자산 간편 결제를 ‘하나의 분류 QR’을 통해 이용할 수 있다.”라거나, “은행, 송금, 카드, 간편 결제, 포인트/마일리지, 가상자산 거래소 등과 관련한 서비스에 QR코드가 사용된다.”라는 등으로 “QR”을 상표로서보다는 보통명사로 사용하고 있다(을 제5호증). 5) 이 사건 출원상표는 지정상품과 관련하여 누구에게나 필요한 표시여서 특징인이 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하지 않고, 특징인이 사용하더라도 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 것인지를 식별할 수 없는 상표에도 해당한다.
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표는 아래와 같이 상표법 제33조 제1항 제3호나 제7호에 해당하지 아니하므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

가. 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 이 사건 출원상표에서 “QR” 부분은 일의적으로 ‘QR코드’를 떠올리게 한다고 할 수 없고, 우리나라의 외국어 보급 정도를 고려하면 ‘QR코드’ 개발사가 그 이름을 붙일 때 착안한 ‘Quick Response(신속 대응)’로 관념될 수 있다. 결국 이 사건 출원상표는 전체적으로 ‘신속하게 대응하는 은행’이라는 의미로 관념된다. 이 사건 출원상표의 “QR” 부분이 ‘QR코드’를 떠올리게 한다고 보더라도, ‘QR코드’가 직접 은행 및 보험업 등의 내용을 이룬다고 볼 수 없다. 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질(제공내용 등)을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없다.

5) <https://www.joongang.co.kr/article/25158378>

6) <https://www.ajunews.com/view/20230614091159468>

7) https://economychosun.com/site/data/html_dir/2023/10/09/2023100900015.html

8) 특허청 특허정보 검색서비스(KIPRIS)도 특허, 상표, 디자인 각 항목에 QR코드를 포함하여 정보를 제공한다.

9) 코로나19 바이러스가 유행하였을 때 전자예방접종증명서가 포함된 ‘QR체크인’이 활용되기도 하였다.

◆ 피고 주장

원고는 이 사건 출원상표는 구성부분 중 'QR'과 'BANK'로 분리하여 인식할 것이라 보기는 어렵고, 그 지정상품과 관련하여 현실적으로 널리 사용되는 상표라고 볼 수 없으며, 지정상품의 성질을 직감하게 하는 상표라고 볼 수 없다고 주장하고 있으나, 위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 ① 'QR'과 'BANK'은 다수가 흔히 사용하는 영문자로서 일반 수요자나 거래자들에게 비교적 쉽게 분리 인식할 수 있는 결합표장이라고 할 수 있고, ② 인터넷상 원고와 연결된 두빛나래소프트의 홈페이지(을 제5호증)에서도 아래와 같이 'Index QR 솔루션, 통합형 QR 솔루션' 등 'QR코드'을 이용한 간편결제가 제공되고 있음을 확인할 수 있어서 지정상품의 성질표시에 해당한다고 볼 수 있으며, ③ 또한 해당 분야에서 다수가 현실적으로 사용하거나 사용하기를 원하는 단어가 결합된 표장으로서 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로 바람직하지 않다고 할 것이므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없습니다.

◆ 검토 의견

- 이 사건 출원상표는 그 구성부분 중 'BANK'는 식별력이 없고 'QR'은 거래사회에서 현실적으로 널리 사용되고 있어서 지정상품의 품질, 효능을 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 또한 표장 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표이므로, 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 판단한 원심결은 적법·타당한 것이고 원고의 청구는 이유 없는 것이므로 기각되어야 할 것입니다.

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표는 그 지정상품에 관하여 상품의 용도, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하며, 상표법 제33조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있는 주장이나 근거도 없다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하므로 그 등록이 거절되어야 한다. 따라서 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 2023허14622 거절결정(상) 2024. 7. 25. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	DIGI MICROCONTROLLER ASSIST	
지정상품	♦ 상품류 제36류 제9류의 Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor.	
관련번호	출원번호	심판번호
	제1537044호	2022원1638호
주요쟁점	♦ 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제33조 제2항 ♦ 이 사건 출원상표 본원적 식별력 및 사용에 의한 식별력 여부	
심결요지	○ 컴퓨터 인터넷IT용어대사전에는 영문 'MICROCONTROLLER'를 '하나의 프로세스 또는 동작을 지시하거나 바꾸기 위한 제어 기능이 마이크로 프로그램되어 있는 기계나 마이크로프로세서 또는 마이크로 컴퓨터, 또는 고성능으로 프로세서를 제어하는 장치 또는 시스템'이라고 정의하고 있고, 한경 경제용어사전에서는 '전기 전자제품의 작동을 제어하는 비메모리 반도체로 대부분의 전기 전자제품에 사용된다'고 설명하고 있다. 한편 영문 'ASSIST'는 사전상 '돕다, 보조, 지원하다, 조수, 보조원' 등의 의미가 있다. 그렇다면 이 사건 출원상표 'DIGI MICROCONTROLLER ASSIST'는 '디지털 마이크로 콘트롤러 보조기(디지털 마이크로 제어 지원 장치)' 정도의 관념으로 인식될 뿐 이들의 결합에 의해서 새로운 관념이 도출되는 것도 아니므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인 'Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor(애플리케이션 프로세서의 기능향상 하역 및 확대용 내장형 기록된 소프트웨어가 내장된 장치용 독립된 전자식 마이크로컨트롤러)'의 용도, 효능 등을 직접적으로 표시한 것이라 할 수 있어 전체적으로 식별력이 미약하다고 볼 수 있다.	

판결요지	○ 1) 이 사건 출원상표는 영문자 ‘digi’, ‘MICROCONTROLLER’, ‘ASSIST’가 띄어쓰기로 분리되어 있고, 동일한 서체와 크기로 결합된 영문 표장이다. 이와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념이 형성된다고 보기 어렵고, 띄어쓰기로 분리되어 있어 서로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으며, 우리나라의 일반적인 영어 보급 정도에 비추어 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표가 영어단어를 3개를 조합한 상표임을 직감할 수 있을 것이다. 2) 이 사건 출원상표 중 ‘MICROCONTROLLER’ 부분은 ‘고성능으로 프로세서를 제어하는 장치 또는 시스템’¹⁰⁾ 등을, ‘ASSIST’ 부분은 ‘돕다, (어떤 일에) 도움이 되다’ 등을 각 의미하는 영어 단어로, 이를 합한 ‘MICROCONTROLLER ASSIST’는 ‘프로세서 제어를 지원하는 것’, ‘마이크로콘트롤러 보조기’ 등의 관념으로 인식되고, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor’의 용도, 효능 등을 직접적으로 표시한 것으로 볼 수 있다. 인터넷 백과사전 위키피디아(Wikipedia)에 ‘digi’는 ‘digital’의 줄임말로 기재되어 있고, 네이버 어학사전에 ‘digi’는 ‘digital’의 접두어(Prefix)로 기재되어 있으며 예시로 ‘digi-TV(디지털 텔레비전)’, ‘digi-Novel(디지털 소설)’ 등을 들고 있다. 또한, 인터넷에는 ‘챗GPT 시대에 대응하기 위한 digi.AI 공개’, ‘디지털택트(digi-tact/ digital+Contact의 합성어) 전략을 강화한...’, ‘후기 정보산업화사회는 디지털과 아날로그가 합쳐지는 디지털로그(digi-log) 시대가 될 것’, ‘디지털택트(digi-tact)는 디지털(digital) 기술을 이용해 대면방식의 소통...’, ‘디지털컬처(digi-culture)로의 전환...’ 등과 같은 내용의 기사가 다수 게재되어 있고, 그 게재일은 이 사건 심결일인 2023. 11. 7. 이전이다. 이에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 ‘digi’ 부분은 일반 수요자나 거래자에게 그 지정상품과의 관계에서 ‘digiTAL’의 줄임말로 인식될 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 출원상표 중 ‘digi’ 부분 또한 그 지정상품의 용도, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수 있다. 결국, 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 ‘Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of
--	--

	an applications processor'의 용도, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다. 3) 또한, 이 사건 출원상표는 '디지털 프로세서 제어를 지원하는 것', '디지털 마이크로컨트롤러 보조기' 등으로 관념되므로, 그 지정상품의 거래계에서 해당 상품이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없어 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하고, 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 타당하다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 식별할 수 없는 상표에도 해당한다. 4) 원고는, 특허청이 'digi' 부분이 포함된 표장의 식별력을 인정하여 등록한 사례가 있고, 외국에서 이 사건 출원상표와 동일한 표장을 출원하여 등록받은 사례도 있음을 들어 이 사건 출원상표가 국내에서 등록되어야 한다고 주장한다. 그러나 상표의 등록자격성 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조). 또한, 이 사건 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 등 판결 참조). 따라서 원고의 이 주장은 받아들일 수 없다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 중 'digi' 부분은 'digiTAL' 이외에도 여러 가지의 사전상 의미를 가지고 있고, 'digiTAL MICROCONTROLLER ASSIST'는 이 사건 지정상품의 거래계에서 '디지털 마이크로컨트롤러를 보조하는 것'이라는 의미로 사용되고 있지 않다. 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호나 제7호에 해당하지 아니하므로 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

10) 컴퓨터인터넷IT용어대사전, “마이크로컨트롤러[microcontroller]”, 네이버지식백과, <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=829321&cid=42344&categoryId=42344>(2011. 1. 20.)

◆ 피고 주장

컴퓨터 인터넷IT용어대사전에는 영문 'MICROCONTROLLER'를 '하나의 프로세스 또는 동작을 지시하거나 바꾸기 위한 제어 기능이 마이크로 프로그램되어 있는 기계나 마이크로 프로세서 또는 마이크로컴퓨터, 또는 고성능으로 프로세서를 제어하는 장치 또는 시스템'이라고 정의하고 있고, 한경 경제용어사전에서는 '전기 전자제품의 작동을 제어하는 비메모리 반도체로 대부분의 전기 전자제품에 사용된다'고 설명하고 있다. 한편 영문 'ASSIST'는 사전상 '돕다, 보조' 등의 의미와 함께 '전자기기'라는 의미가 명확하게 제시되어 있습니다.

그렇다면 이 사건 출원상표 'DIGI MICROCONTROLLER ASSIST'는 '디지털 마이크로 콘트롤러 보조기기(디지털 마이크로 제어 지원 장치)' 정도의 관념으로 명확하게 인식될 뿐 이들의 결합에 의해서 새로운 관념이 도출되는 것도 아니므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인 'Independent electronic microcontrollers for apparatus featuring embedded recorded software for use in offloading and extending the capabilities of an applications processor(애플리케이션 프로세서의 기능향상 하역 및 확대용 내장형 기록된 소프트웨어가 내장된 장치용 독립된 전자식 마이크로컨트롤러)'의 용도, 효능 등을 직접적으로 표시한 것이라 할 수 있어 전체적으로 식별력이 미약하다고 볼 수 있습니다. 'DIGI MICROCONTROLLER ASSIST'는 사실상 지정상품명의 주요부분인 'Independent electronic microcontrollers for apparatus'의 동의어 치환에 불과합니다.

따라서 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질을 직접적으로 표시한 것으로 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하다고 볼 수 없고, 공익상으로 보아도 특정인에게 독점시키는 것은 적당하지 않은 표장에 해당한다고 할 것입니다.

◆ 검토 의견

- 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 규정된 '기술적 표장'에 해당할 뿐만 아니라, 같은 조 제1항 제7호의 '누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 표장'에도 해당한다 할 것이므로, 상표등록을 받을 수 없다고 판단한 원심결정은 적법·타당한 것이고 원고의 청구는 이유 없는 것이므로 기각되어야 할 것입니다.

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 규정된 ‘기술적 표장’에 해당할 뿐만 아니라, 같은 조 제1항 제7호의 ‘누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것 인지를 식별할 수 없는 표장’에도 해당한다 할 것이다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 없다.

5. 2024허10450 거절결정(상) 2024. 8. 29. 선고, 청구인용

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표		
지정상품	♦ 상품류 구분 제43류의 간이음식점업, 관광음식점업, 키즈 플레이 카페에서 제공하는 카페업, 카페테리아서비스업, 테이크아웃 패스트푸드점업, 패스트푸드식당업, 제과전문카페업, 제과점업 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2021-28166호	2021원3105
주요쟁점	♦ 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장의 유사여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘더클리프’ 와 선등록상표  ‘Hidden Cliff Hotel & Nature’는 외관이 유사하지 아니하지만, 이 사건 출원상표의 요부는 ‘클리프’인바, 선등록상표의 요부인 ‘Cliff’와 호칭·관념이 동일·유사하여 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 서로 유사한 표장에 해당하고, 또한 지정상품이 ‘간이음식점업 등으로 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구인용) 이 사건 출원상표는 ‘더클리프’로, 선등록상표는 ‘히든 클리프 호텔 앤드 네이처’ 또는 ‘히든 클리프’로 각 호칭될 것이므로 전체적으로 상이하게 청감된다. 관념에서도 이 사건 출원상표는 ‘절벽’으로 관	

	념되는 데 비해, 선등록상표는 ‘숨겨진 절벽, 신비한 절벽에 위치한 호텔’로 관념되어 장소적 개념을 제외한다고 하더라도 이 사건 출원상표의 관념에 ‘숨겨진, 신비한’이라는 관념을 더 포함하고 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵고, 설령 이들 상표가 관념에서 어느 정도 연관성이 있다고 보더라도 그러한 관념의 연관성이 앞서 본 바와 같은 외관·호칭의 상이함을 압도할 수 있는 정도에까지 이르렀다고 할 수 없다. 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표가 ‘클리프’ 부분에서 서로 동일하다고 하더라도, ‘클리프’ 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려워 이들 상표는 서로 유사하다고 보기 어렵다. 따라서, 이 사건 출원상표는 전체적으로 관찰하여 볼 때 선등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하지 않으므로 지정상품 간의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보기 어려워 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표와 선등록상표에서 ‘클리프’ 부분은 다른 구성부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 가진 단어라고 볼 수 없으므로, ‘클리프’만으로 분리관찰을 하여 양 상표를 대비하여서는 안 되고 다른 구성부분과 결합된 그 전체로서 비교하여야 하며, 특히 일반수요자들에게 실제로 이 사건 출원상표를 전체로서 호칭하고 있는 점을 고려하면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 비교하였을 때 외관, 호칭, 관념에서 분명하게 구분되므로 오인 혼동의 가능성이 없어 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

◆ 피고 주장



이 사건 출원상표 **‘더클리프’**는 왼쪽에 한글 문자 ‘더클리프’와 오른쪽에 야자수 나무로 인식되는 형상의 도형이 결합된 표장으로 우리나라 일반 수요자들의 영어 보급수준을 고려할 때, “이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물 앞에 붙이는, 유일한 존재·해당 유형 중 일반적이거나 두드러지는 사람·사물 앞에 붙이는” 영어의 정관사 ‘The’(을 제1호증)와 “(바닷가의) 절벽”을 뜻하는 ‘cliff’(을 제2호증)를 결합한 ‘The cliff’로 쉽게 인식되고, 이 경우 ‘더클리프’는 ‘그 절벽’ 또는 ‘절벽’으로 인식되고 관념되므로, ‘더클리프’ 전체 또는 ‘클리프’ 만으로 약칭될 수 있는데, 영어 정관사로 식별력이 없는 ‘더’를 제외한 ‘클리프’는 지정상품인 ‘간이음식점업, 제과전문카페업’ 등과는 품질, 효능 등을 직감한다고 보기 어려운 임의선택 표장으로 식별력이 있고, 이 사건 출원상표 중 문자 오른쪽에 위치한 야자수 나무로 인식되는 형상의 도형은 유사한 형상이 지정상품과 관련 다수 선등록되어 공존하고 있는 점을 고려하면 독창적이거나 독자적인 식별력이 인정된다고 보기 어렵다 하겠습니다(갑 제1호증, 이 사건 심결문 참조). 따라서 이



사건 출원상표 **‘더클리프’**에서 야자수 형상의 도형부분은 ‘표장 오른쪽에 위치하고 유사한 형상이 지정상품과 관련 다수 공존하고 있는 형태의 도형으로 자체적으로 식별력을 가진다고 볼 수 없고, 표장의 왼쪽에 위치한 문자부분 ‘더클리프’는 영어 정관사로 식별력이 없는 ‘더’를 제외한 ‘클리프’만으로 인식될 수 있는 등 표장 전체적으로 ‘클리프’를 본질적인 식별력을 가진 요부로 볼 수 있습니다.

등록상표 **‘Hidden Cliff Hotel & Nature’** 중 지정상품과 관련 식별력 없는 ‘Hotel & Nature’를 제외한 ‘Hidden Cliff’ 또는 ‘Cliff’를 등록상표의 지정상품인 ‘간이음식점업, 제과전문카페업’ 등과 직접적인 관련성이 있다고 보기 어려운 임의선택 표장으로서 본질적인 식별력을 가진 요부로 볼 수 있습니다.

선등록상표 “ **Hidden Cliff Hotel & Nature** ”는 영문자만으로 구성된 결합 표장으로, ‘숨겨진, 숨은, 비밀의, 신비한, 희미한, 명한, 불명료한’ 등의 뜻을 가진 ‘Hidden’(을 제3호증)은 우리나라 영어 교육 수준 등에 비추어 볼 때 일반적으로 ‘숨겨진’으로 쉽게 인식되므로 ‘Hidden Cliff’는 ‘숨겨진 절벽’ 정도로 관념되지만, ‘Hidden’과 ‘Cliff’의 결합으로 인하여 ‘hidden champion(히든 챔피언)’(을 제4호증)처럼 특별한 관념이 생긴다고 볼 것도 아니어서 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽게 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려워 ‘Hidden’ 부분은 일반적으로 ‘Cliff’ 부분을 강조하는 형용사에 불과하므로, 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·

연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 주요부는 'Cliff'에 해당한다고 봄이 타당합니다. 선등록상표 중 'Hotel & Nature' 부분은 지정상품인 '호텔/모텔/리조트업' 등과는 서비스가 제공되는 장소적 개념과 효능 등의 성질표시에 해당하는 기술적인 표장에 불과하여 식별력이 없거나 미약합니다.

한편, 특허법원 2016.6.9. 선고 20161161판결(참고자료 1)에서 『이 사건 출원서비스표는 'Nocturnal'과 'Wonderland'가 띄어쓰기로 되어 있고 각 첫 알파벳만이 대문자로 표기되어 있어 두 단어로 구분되는데, 'Nocturnal'은 '야행성의, 밤에 일어나는(행해지 는)'이라는 의미의 영어단어이나 우리나라 일반 수요자들이 그 뜻을 쉽게 알 수 있다고 보기는 어렵다. 또, 'Nocturnal'과 'Wonderland'의 결합으로 인하여 특별한 관념이 생긴다고 볼 것도 아니어서 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽게 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다... 따라서 이 사건 출원서비스표와 선출원서비스표 1은 그 외관이 유사하지는 않지만, 이 사건 출원서비스표가 'Wonderland' 부분으로 분리 인식되는 경우 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭과 관념이 선출원서비스표 1과 동일·유사하므로, 양 표장은 동일·유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 표장이다.』라고 판시한 바 있습니다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관이 유사하다고 할 수 없겠으나, 이 사건 출원상표의 주요부인 '클리프'의 영어표기인 'Cliff'와 선등록상표의 주요부인 'Cliff'는 그 관념 및 호칭이 동일하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동할 개연성이 매우 크다고 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장의 유사 여부

(1) 판단 기준

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 그 요부를 가지고 상표

의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도 7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

(2) 구체적인 판단

(가) 외관 대비

이 사건 출원상표  “더클리프”와 선등록상표 “ Hidden Cliff Hotel & Nature ”는 도형의 포함 여부, 국문자 또는 영문자의 사용, 글자체 및 문자 구성형태의 차이 등으로 인하여 그 외관이 서로 확연히 다르다.

(나) 관념 및 칭호의 대비

1) 이 사건 출원상표의 관념 및 호칭

다음과 같은 사실들 또는 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 ‘클리프’ 부분만으로 호칭되고 관념될 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

① 이 사건 출원상표  “더클리프”는 좌측 하단에 문자 ‘더클리프’와 우측에 야자수 나무로 인식되는 형상의 도형이 결합된 표장으로, 문자부분 ‘더클리프’는 띄어쓰기 없이 표기된 국문자인데, 우리나라 일반 수요자들의 영어 보급수준을 고려할 때, 영어 정관사 ‘The’와 ‘절벽’의 관념이 있는 ‘cliff’를 결합한 ‘The cliff’로 쉽게 인식된다고 봄이 상당하다(‘네이버’의 영어사전 검색 결과).

② 이 사건 출원상표 중 영어 정관사를 나타내는 ‘더’ 부분은 식별력이

없는 반면에, ‘클리프’ 부분은 지정상품인 ‘간이음식점업, 제과전문카페업’ 등과는 직접적인 관련이 없는 것이어서 그 지정상품과의 관계에서 본질적인 식별력이 있다.

③ 이 사건 출원상표 중 도형부분은 도안화의 정도가 미미하여 야자수 나무를 단순하게 표현한 것에 불과하므로 문자부분의 식별력을 압도할 정도로 도안화되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 그 지정상품인 ‘간이음식점업, 레스토랑서비스

업, 제과전문카페업, 제과점업’ 등과 관련하여 “” (공고번호 제

40-2021-0073218호), “” (상표등록 제1806567호), “” (상표등록

제1554332호), “” (상표등록 제1313866호), “” (서비스표등록 제259717호) 등과 같이 이미 유사한 형상의 결합표장이 다수 선등록되어 공존하고 있는 점을 고려하면 독창적이거나 독자적인 식별력이 인정된다고 보기 어렵다.

2) 선등록상표의 관념 및 호칭

다음과 같은 사실들 또는 사정들에 비추어 보면, 선등록상표는 ‘Cliff’ 부분만으로 호칭되고 관념될 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

① 선등록상표 “**Hidden Cliff Hotel & Nature**”는 도안화된 요소 없이 영문자만으로 가로방향으로 구성된 표장인데, ‘Hidden’은 ‘숨겨진, 숨은, 비밀의, 신비한, 희미한, 명한, 불명료한’의 관념을 가지고 있으나, 우리나라 영어 교육 수준 등에 비추어 볼 때 일반적으로 ‘숨겨진’으로 쉽게 인식되므로 ‘Hidden Cliff’는 ‘숨겨진 절벽’ 정도로 관념된다(‘네이버’의 영어사전 검색 결과).

② 선등록상표 중 ‘Hotel & Nature’ 부분은 지정상품인 ‘호텔/모텔/리조트업’ 등과는 서비스가 제공되는 장소적 개념과 효능 등의 성질표시에 해당하는 기술적인 표장에 불과하여 식별력이 없거나 미약하다.

③ 나아가 선등록상표 중 ‘Hidden’ 부분은 ‘Cliff’ 부분을 강조하는 형용사에 불과하므로, 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 주요부는 ‘Cliff’에 해당한다고 봄이 상당하다.

3) 호칭 및 관념의 유사 판단

이 사건 출원상표와 선등록상표의 약칭은 모두 ‘클리프’로 호칭되고, ‘절

벽’ 등의 의미로 관념될 것이므로, 그 호칭 내지 관념이 동일하다.

(다) 대비 결과

이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 유사하지 아니하지만, 이 사건 출원상표의 요부는 ‘클리프’인바, 선등록상표의 요부인 ‘Cliff’와 호칭·관념이 동일·유사하여 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 서로 유사한 표장에 해당한다.

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품의 유사 여부

(1) 판단 기준

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 참조).

(2) 구체적인 판단

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제43류의 ‘간이음식점업, 레스토랑서비스업, 식당체인업, 제과전문카페업 등’이고, 선등록상표의 지정상품도 같은 제43류의 ‘간이음식점업, 레스토랑 및 호텔서비스업, 식당체인업, 제과전문카페업 등’으로서, 양 표장들의 상품은 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등이 동일하다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품은 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 상당부분 일치하여 이들 상품에 동일하거나 유사한 표장이 함께 사용될 경우, 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품(서비스)출처의 오인·혼동을 가져올 수 있는 염려가 있는 상품(서비스업)이라고 봄이 상당하다.

다. 청구인의 나머지 주장에 대한 판단

(1) 청구인은 이 사건 출원상표와 선등록상표는 이미 독자적으로 수요자들에게 명백하게 구분되어 인식·호칭되면서 사용되고 있는 상표이므로, 일반 수요자들에게 오인·혼동의 우려가 없다고 주장하므로 제출된 각 증거자료를 살펴본다.

① 인터넷 포털인 ‘네이버’ 플레이스에서 이 사건 출원상표를 부착한 호텔은 ‘더클리프’로, 선등록상표를 부착한 호텔은 ‘히든 클리프 호텔&네이처’로 기재되어 있다(갑 제8, 9호증).

② 청구인인 ‘주식회사 씨앤모어’는 2018년 1월 10일에 설립, 2018년 2월부터

이 사건 출원상표를 부착한 매장을 오픈하여 커피, 피자, 파스타 등 식품을 판매하는 카페 및 식당과 칵테일 등의 주류를 판매하는 바(bar)를 운영하고 있는데, 차별화된 공간과 다양한 공연기획으로 관광객들에게 인기라는 내용의 기사가 2019년 10월 24일 ‘매일일보’에 보도되었다(갑 제10호증).

③ 청구인은 2019년 1월 1일부터 ‘(주)베러베러, 인스타터’ 등과 계약을 체결하여 꾸준히 온라인 홍보를 하였고 이 결과 ‘네이버’의 블로그에 13,645건의 글이 검색된다(갑 제11, 12호증).

④ 청구인인 ‘주식회사 씨앤모어’는 2018년 1,639,916,358원, 2019년 2,214,488,660원, 2020년 3,893,505,345원, 2021년 5,778,310,318원의 매출을 기록하였다(갑 제13호증).

(2) 그러나 앞서 살핀 갑 제8호증 내지 제13호증의 기재만으로는 청구인의 주장과 같이, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품이 수요자 계층이 다르고, 품질이나 재료에도 차이가 있음을 인정하기 어렵고, 달리 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표와 선등록상표 사이에서 상품(서비스업) 출처에 대한 오인·혼동을 일으키지 않는다고 볼 만한 자료가 없다. 따라서 청구인의 위 주장은 모두 받아들이지 아니한다(특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556 판결 등 참조).

라. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

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 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원

2008. 9. 11. 선고 2008후1739 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4193 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1587 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2399 판결 등 참조).

한편, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 일관원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(상표법 제34조 제2항), 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다(대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장 유사 여부

1) 이 사건 출원상표

앞서 든 증거, 갑 제6 내지 9, 11, 13호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있

는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표인 **‘더클리프’** 는 일반 수요자나 거래자에게 ‘더’와 ‘클리프’로 나누어 호칭되거나 인식되기보다는 **‘더클리프’** 전체로서 호칭되고 인식된다고 판단된다.

가) 이 사건 출원상표인 **‘더클리프’** 는 왼쪽의 문자 부분과 오른쪽의 도형 부분이 결합된 표장이다. 이 사건 출원상표 중 도형 부분은 야자수 나무를 형상화하고 있는데, 그 지정상품과 관련하여 특별한 관념을 내포하는 것으로 보기 부족하고, 그 도안화의 정도 등에 비추어 이 사건 출원상표 중 문자 부분의 식별력을 압도한다고 단정하기 어려우므로 일반 수요자나 거래자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보이지 않는다.

나) 이 사건 출원상표 중 문자 부분인 **‘더클리프’**는 특별한 의미를 가진 단어로 사전에 등재되어 있지 않은 조어로서 ‘이미 언급되었거나 쉽게 알 수 있는 사람·사물이나 유일한 존재, 해당 유형 중 일반적이거나 두드러지는 사람·사물’ 앞에 붙이는 영어 정관사 ‘the’와 ‘(흔히 바닷가) 절벽’ 등의 뜻이 있는 영어 단어 ‘cliff’가 결합된 ‘the cliff’의 한글 음역이 띄어쓰기 없이 결합된 구성이다.

이 사건 출원상표 중 ‘클리프’ 부분은 그 지정상품인 간이음식점업, 제과전문카페업 등의 관계에서 ‘절벽에 위치한 음식점’이라는 관념을 형성하고, 이는 위

지정상품과 관련하여 서비스 제공 장소 등을 암시·연상시키는 점, 간이음식점업 등과 관련하여 ‘클리프’를 결합한 상호가 흔하게 사용되고 있는 점(갑 제7, 8호증), 간이음식점업, 호텔숙박시설제공업 등의 서비스업은 지형적 특색을 활용한 서비스를 제공하는 경우가 많은 점 등을 고려하였을 때, 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 ‘클리프’ 부분의 식별력이 높아 보이지 않는다.

다) 이 사건 출원상표 중 문자 부분인 ‘**더클리프**’는 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있고, 비교적 짧은 4음절에 불과하여 ‘더클리프’ 전체로 호칭하는데 어려움이 없다. 또한 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 ‘더’, ‘클리프’의 단어가 각각 간격 없이 연속되어 있고 우리나라 영어 교육수준과 언어적인 특성을 고려할 때 ‘클리프’라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 그 앞에 나오는 단어와 결합하여 일체화되고 한정적인 의미가 있는 하나의 단어로 인식될 것이고, 앞에서 본 바와 같이 지정상품과의 관계에서 ‘클리프’ 부분이 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 ‘클리프’만에 의하여 호칭·관념된다고 보기는 **‘더클리프’**와 같이 전체적으로 호칭·관념된다고 봄이 자연스럽다.

라) 이 사건 출원상표는 여러 신문 매체에서 ‘제주도 핫플 더클리프’, ‘중문해수욕장에 있는 더클리프’ 등과 같이 전체로서만 사용되어 소개되고 있고(갑 제9호증), 그 지정상품과 관련한 실제 거래계에서 일반 수요자나 거래자는 **‘제주 중문 카페 더클리프’**, **‘더클리프 (The Cliff)’**와 같이 이 사건 출원상표를 전체로서만 사용하고 있으며(갑 제11호증, 갑 제13호증의 1), 달리 이 사건 출원상표가 실제 거래계에서 ‘클리프’ 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

2) 선등록상표

앞서 든 증거, 을 제3호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 선등록상표인 **‘Hidden Cliff Hotel & Nature’**는 일반 수요자나 거래자에게 ‘Cliff’ 부분이 요부로 인식되기보다는 **‘Hidden Cliff’** 또는 **‘Hidden Cliff Hotel & Nature’** 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

가) 선등록상표인 **‘Hidden Cliff Hotel & Nature’**는 ‘숨겨진, 숨은, 비밀의, 신비한’ 등의 뜻이 있는 영어 단어 ‘Hidden’과 ‘(흔히 바닷가) 절벽’ 등의 뜻이 있는 영어 단어 ‘Cliff’가 띄어쓰기로 결합하여 구성된

영문표장이고, ‘Hidden Cliff’ 부분은 전체로서는 ‘숨겨진 절벽, 신비한 절벽’이라는 사전적 의미를 가지고 있다. 그리고 ‘Hotel & Nature’ 부분은 ‘호텔과 자연’이라는 사전적 의미를 가지고 있다.

- 나) 선등록상표는 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있어서 전체 표장에서 높은 비중을 차지하는 부분이 존재하지 않고, 앞에서 본 바와 같이 지정상품과의 관계에서 ‘클리프’ 부분이 특별히 식별력이 높다고 보기도 어렵다. 따라서 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 ‘Hidden’과 ‘Cliff’의 단어가 연속되어 결합되어 있고 우리나라 영어교육 수준과 언어적인 특성을 고려할 때 ‘Cliff’라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 통상 그 앞에 나오는 단어와 결합하여 일체화되고 한정적인 의미가 있는 하나의 문구로 인식될 것이므로, 선등록상표는 일반 수요자나 거래자에게 ‘Hidden Cliff’ 또는 ‘Hidden Cliff Hotel & Nature’와 같이 전체적으로 인식된다고 봄이 자연스럽다

- 다) 선등록상표의 그 지정상품과 관련한 실제 거래계에서 일반 수요자나

거래자는

[제주여행/제주숙소] 히든 클리프
호텔 & 네이처 객실,수영장...

[23년12월 제주도] 히든클리프호
텔&네이처 인피니티풀 그리고...’와 같이 선등록상표를 사용하고 있으며(갑 제13호증의 2), 달리 선등록상표가 실제 거래계에서 ‘Cliff’ 또는 ‘클리프’ 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 없다.

3) 양 표장의 유사 여부

- 가) 전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록상표를 관찰하면, 이 사건 출원

상표인 ‘더클리프’’는 한글표장과 도형이 결합되어 있고, 선등록상표인 ‘Hidden Cliff Hotel & Nature’는 영문표장만으로 구성되어 있어 그 외관이 다르다.

- 나) 또한 이 사건 출원상표는 ‘더클리프’로, 선등록상표는 ‘히든 클리프 호텔 앤드 네이처’ 또는 ‘히든 클리프’로 각 호칭될 것이므로 전체적으로 상이하게 청감된다. 관념에서도 이 사건 출원상표는 ‘절벽’으로 관념되는 데 비해, 선등록상표

는 ‘숨겨진 절벽, 신비한 절벽에 위치한 호텔’로 관념되어 장소적 개념을 제외한다고 하더라도 이 사건 출원상표의 관념에 ‘숨겨진, 신비한’이라는 관념을 더 포함하고 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 관념에 있어서도 유사하다고 보기 어렵고, 설령 이들 상표가 관념에서 어느 정도 연관성이 있다고 보더라도 그러한 관념의 연관성이 앞서 본 바와 같은 외관·호칭의 상이함을 압도할 수 있는 정도에까지 이르렀다고 할 수 없다.

다) 따라서 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표가 ‘클리프’나 ‘Cliff’의 한글음역 부분에서 서로 동일하다고 하더라도, ‘클리프’나 ‘Cliff’ 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려워 이들 상표는 서로 유사하다고 보기 어렵다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 전체적으로 관찰하여 볼 때 선등록상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 동일·유사하지 않다. 따라서 지정상품 간의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보기 어렵다.

4. 결론

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

6. 2024허10818 거절결정(상) 2024. 9. 12. 선고, 청구인용

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	BANG	
지정상품	♦ 상품류 구분 제28류의 골프드라이버, 골프아이언, 골프채, 골프채 그립, 골프채 샤프트, 골프채 헤드, 골프퍼터.	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2020-0034973호	2022원1695호
주요쟁점	♦ 상표법 제34조 제1항 제7호 ♦ 'BANGB' 과 'BANGBANG'의 동일유사여부	
심결요지	○ 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프채' 등은 골프용품 전문 생산업체에서 각 생산되어 통상 골프용품 전문판매점에서 비교적 높은 가격으로 판매되는 상품인데 비하여, 선등록상표 1·2의 지정상품인 '운동용품류 판매대행업'은 신체를 단련하거나 건강을 위한 운동을 위해 필요한 축구공, 야구배트, 줄넘기 등 생활 속에서 손쉽게 사용할 수 있는 운동용품을 운동용구 전문생산업체에서 생산하면, 이를 일반 운동용구점 등에서 비교적 저렴한 가격으로 판매를 대행하는 것이었고, 이에 따라 양 상품은 그 생산 및 판매 경로, 수요자가 일치하지 아니하였던 것이 종래의 일반적인 경향이었다고 할 수 있습니다. 그런데 최근에는 골프가 스포츠의 일종으로 대중화되고 일반 대중의 건강에 대한 관심이 높아지면서 골프를 일종의 스포츠로 즐기려는 경향이 뚜렷하게 나타나기 시작하였음은 잘 알려진 사실이고, 이에 따라 일반적인 운동용품을 취급하는 인터넷 운동용품 판매 사이트에서도 각종 구기종목용품 등 종래의 일반 운동용품 외에 골프채가 포함된 골프퍼팅세트, 골프공 등의 골프용품이 비교적 저렴한 가격으로 판매되고 있는 것이 실정입니다. 위와 같은 사정을 고려하여 보면, 비록 이 사건 출원상표의 지정상품인 '골프채' 등은 통상 골프용품 전문생산업체에서 생산되므로 선등록상표들의 지정상품인 '운동용품류 판매대행업'과 생산자는 다르다고	

	볼 수 있지만, 일반적인 운동용품을 취급하는 인터넷 운동용품 판매 사이트에서도 골프용품이 비교적 저렴한 가격에 실제로 판매되고 있어 상품의 판매장소와 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위가 중복될 수 있으므로, 이 사건 출원상표를 선등록상표들의 지정상품인 ‘운동용품류 판매대행업’에 사용할 경우에는 동일업체에서 제공하는 것으로 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 서로 유사하다고 봄이 상당합니다(특허법원 2011. 5. 19. 선고 2011허1616 판결 참조). 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프채’ 등은 골프용품 전문판매점을 통하여 판매가 이루어지는 고가의 제품인 반면에, 선등록상표들의 지정상품인 ‘운동용품류 판매대행업’은 취급 품목이 너무 포괄적이고 방대하며, 거래실정상 일반 운동용품류 판매대행업을 하는 경우 골프용품을 취급하지 않으며, 실제로 선등록상표들은 골프용품에 사용된 적이 없다고 주장하나, 앞서 살펴본 바와 같이 최근 골프의 대중화 등에 따라 인터넷 운동용품 판매 사이트에서도 각종 운동용품과 골프용품이 함께 판매되고 있고, 선등록상표들의 지정상품인 ‘운동용품류 판매대행업’에 골프용품 등이 명시적으로 제외되어 있지도 아니하므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵습니다.
판결요지	○ ① 선등록서비스표 1, 2가 일반 수요자나 거래자에게 ‘<i>BANG</i>’과 ‘<i>뱅</i>’으로 각 호칭되거나 인식되기보다는 ‘<i>BANGBANG</i>’, ‘<i>뱅뱅</i>’ 전체로서 호칭되거나 인식되고, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에 차이가 있다. ② 원고 주식회사 골프코리아는 1997년경부터 골프 용품을 생산·판매하며 ‘<i>뱅드라이버</i>’, ‘BANGDRIVER’ 등 ‘뱅’ 또는 ‘BANG’이 포함된 등록상표들을 사용하고 있고, TV, 유명 골프대회, 신문 등 다양한 매체를 통하여 골프 용품을 광고해 왔으며, 그 광고비로 2011년부터 2020년까지 약 6,796,079,361원을 지출하였다. 따라서 이 사건 출원상표는 지정상품인 골프채 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보인다. ③ 뱅뱅어패럴은 다음 표와 같이 이 사건 출원상표와 동일하거나 유

사한 표장을 상표 또는 서비스표로 등록 받았으나, 그 지정상품 또는 서비스업 중 골프채, 골프가방, 골프공, 골프채 판매대행업, 스포츠용구 판매대행업, 스포츠 전용의류 판매대행업에 관하여는 불사용을 이유로 그 등록이 취소되었다. 따라서 원고의 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되더라도 선등록서비스표 1, 2의 지정서비스업과의 관계에서 상품출처의 오인·혼동의 염려가 낮을 것으로 보인다.

표장	등록일	표장	등록일
BANG	2016. 5. 11.	BANG	2017. 10. 19.
BANG	2013. 5. 9.	BANG 뱅	2013. 8. 9.

◆ 원고 주장

- 1) 선등록서비스표 1, 2는 ‘*BANG*’ 또는 ‘뱅’만으로 분리하여 인식되지 않으므로 이 사건 출원상표와 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않다. 이 사건 출원상표는 골프채 등에 대하여, 선등록서비스표 1, 2는 청바지 등에 대하여 각 주지·저명하므로 일반 수요자 및 거래자에게 그 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 없다.
- 2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 골프채 등과 같은 물건인 반면, 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 ‘운동용품류 판매대행업’은 서비스업이다. ‘골프채’로 대표될 수 있는 이 사건 출원상표의 지정상품은 가격, 형상, 품질 등에서 통상의 운동용품과는 속성을 달리하고, 수요자의 범위도 다르다. 따라서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표 1, 2의 ‘운동용품류 판매대행업’은 유사하지 않다.
- 3) 결국 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

- 1) 이 사건 출원상표는 ‘뱅’으로 호칭되고 선등록서비스표 1, 2는 ‘뱅뱅’으로 호칭되므로, 그 청감이 매우 유사하다. 선등록서비스표 1, 2의 의미는 이 사건 출원상표의 의미를 반복, 강조하는 것이므로 관념에서도 매우 유사하다.

2) 일반적인 운동용품을 취급하는 인터넷 운동용품 판매 사이트에서 골프용품이 비교적 저렴한 가격에 판매되고 있어 상품의 판매장소, 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위가 중복될 수 있다. 이 사건 출원상표를 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 ‘운동용품류 판매대행업’에 사용할 경우 동일업체에서 제공하는 것으로 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

◆ 검토 의견

- 특허법원은 출원인과 선등록권자의 시장에서 사용실태를 중점으로 살펴본 후 선등록권자 뱃뱅어패럴이 골프관련 업종에 사용실적이 전무한 것을 지적하였고 출원인은 선등록상표와 오인·혼동의 여지가 있는 사용이 없었음을 이유를 들어 양자 공존하여도 무방하다는 판단을 함
-

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 유사하여 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 선등록상표들과의 사이에 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와 그 표장이 전체적으로 유사하지 않으므로 지정상품과 지정서비스업 사이의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

7. 2024허11606 거절결정(상) 2024. 7. 25. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	라마다	
지정상품	♦ 상품류 구분 제41류의 골프장예약업	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2020-201018호	2023원94
주요쟁점	♦ 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’과 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업 등’ 과의 경제적 견련성 유무 및 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘라마다’는 출원 시에 국내 또는 해외에서 ‘호텔, 리조트’와 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 선사용상표와 표장이 동일·유사하고, 지정상품인 ‘골프장 예약업’도 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등과 밀접한 경제적 견련관계가 있어 일반 수요자나 거래자들로 하여금 선사용상표 또는 그 사용상품 등을 연상하게 하거나 선사용상표의 사용상품과 밀접한 관련이 있는 것으로 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘골프장예약업’으로 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등과 대비할 때 그와 동일·유사한 상품으로 보기는 어려우나 라마다(RAMADA)는 2022. 12. 기준으로 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 5위인 와인드햄 호텔즈 앤드 리조트(Wyndham Hotels and Resorts)의 계열 회사인 선사용상표권자가 운영 중인 호텔 브랜드로 국내에도 30여	

	개의 라마다 직영 호텔들이 운영되고 있다(을 제3, 4호증 참조). 그리고 선사용상표권자는 2020년경 강원도 평창에 소재한 ‘라마다호텔&스위트’에서 골프 멤버십 서비스를 제공하고 있고, ‘명문 골프장 주중 · 주말 골든 타임 부킹 보장’이라는 광고문구를 사용하여 골프장 예약 서비스를 홍보하고 있으므로(을 제8, 9, 19호증 참조), 선사용상표권자는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 선사용상표를 이용하여 일반 수요자나 거래자에게 단순히 호텔, 리조트 등과 관련한 서비스만을 제공하는 데 그치지 아니하고 골프장 이용이나 예약과 관련한 서비스도 함께 제공하고 있는 것으로 보인다. 또한 최근 골프의 대중화에 따라 다수의 호텔과 리조트들은 부대시설로서 골프장을 함께 운영하고 있고, 여행사에서는 골프장 이용권과 호텔 숙박권을 하나로 묶은 ‘골프 패키지’ 관광 상품을 판매하고 있는 것으로 확인되며(을 제10, 12 내지 14호증 참조), 국어사전에 도 ‘골프장 시설을 갖춘 호텔’의 의미인 ‘골프텔(Golf Hotel)’이 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 ‘골프텔’을 검색하면 다수의 골프텔 후기 게시글과 골프텔 관광 상품 판매글을 확인할 수 있는 것(을 제16, 17호증 참조) 등을 고려해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’의 주된 소비자층은 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등의 소비자층과 상당 부분 중복된다고 봄이 타당하다. 더불어 출원인인 원고는 직접 ‘라마다골프앤드호텔’을 운영하면서 골프장예약업 뿐만 아니라 호텔 관련한 서비스도 함께 제공하고 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표권자와 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 골프장예약업 관련한 서비스가 제공되는 것으로 오인하게 할 여지가 충분하다 따라서 이 사건 출원상표는 특정인의 상표로 알려진 선사용상표와 그 표장이 동일 · 유사하고, 그 지정상품은 선사용상표의 사용상품과 동일 · 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 거절되어야 하는바, 이 사건 심결은 적법하고 원고가 주장하는 위법이 없다.
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 선사용 상표인 ‘라마다’가 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다는 점과, 이 사건 출원상표가 이 사건 선사용 상표와 동일 또는 유사하다는 점에 대해서는 전혀 다툼이 없으나, 호텔경영업을 하면서 골프장에 약업을 겸업하는 업체가 전무하여 호텔경영업과 골프장에업의 경제적 관련성을 인정할 수 없다 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원상표와 대비되는 선사용상표 ‘라마다(ramada)’는 미국, 뉴저지(주), 파르시 파니(시)에 위치하며, 전 세계적으로 널리 알려진 여러 호텔 브랜드를 보유한 미국 그룹 ‘와인드햄 호텔즈 앤드 리조트, 인코포레이티드(Wyndham Hotels & Resorts, Inc.)’¹¹⁾의 계열회사인 선사용권자 ‘라마다 인터내셔널, 인코포레이티드 (Ramada International, Inc.)’에 의하여, 본국인 미국은 물론이며, 한국에서도 활발히 사용하여 호텔 및 리조트 등의 숙박업계를 비롯하여 일반 수요자들에게 널리 알려진 상표이며(을 제1호증 내지 을 제4호증), 국내 대표 인터넷 포털사이트인 네이버(Naver)에서 ‘라마다 호텔’로 검색한 결과 일반 수요자들이 국내뿐만 아니라 전 세계 선사용상표 호텔을 방문한 후기글이 다수 검색되고 있고(을 제5호증 내지 을 제6호증), 또한 각종 신문에서 선사용상표 호텔을 소개·마케팅하는 홍보성 기사를 지속적으로 게재하고 있는 것(을 제7호증) 등으로 미루어 살펴볼 때, 일반수요자들에게 ‘라마다’는 ‘호텔업, 리조트업 등’과 관련하여 특정인의 출처표시로 어렵지 않게 인식된다고 판단되며, 이에 대해서는 원고 또한 다투고 있지 않다.(갑 제5호증, 2024.5.17. 원고의 준비서면).

이 사건 출원상표 ‘**라마다**’와 선사용상표 중 ‘라마다’는 동일한 한글 세 글자로 구성되어 있으며, 사전상 특별한 의미를 갖지 않는 조어상표로서 식별력이 있고, 양 상표는 그 칭호가 동일하여 동일·유사한 지정상품에 함께 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자 등에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 양 상표는 그 표장이 서로 동일·유사합니다. 원고 또한 이에 대해서는 다투고 있지 않고 있다.(갑 제5호증, 2024.5.17. 원고의 준비서면).

11) 프랑스 컨설팅 회사 MKG에 따르면, 2022년 12월 기준으로 84만 여 객실을 보유해 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 5위에 해당(을 제4호증).

이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘골프장예약업’이며, 선사용상표의 사용상품은 ‘호텔업, 리조트업 등’인데, 국내 대표 인터넷 포털사이트인 네이버(Naver)에서 ‘라마다 호텔’, 또는 ‘라마다골프’로 검색한 결과, i) 2020.11.16. 매일경제신문에서 “2018년 그랜드오픈한 강원 평창 소재 특급호텔인 ‘라마다호텔&스위트’에서 신개념 골프 멤버십 서비스를 론칭했다. 현실적인 그린피를 책정하고 국내 최초로 입회금 전액을 자사 보유 특급호텔에 설정하도록 한 점이 눈에 띈다. 신뢰성이 담보되는 무기명 회원권 공급이 전무한 상황에서 업계 최초로 입회금 지급 보증과 부킹 100% 보장이 담보되는 ‘라마다골프멤버스’가 훌륭한 대안이 될 수 있다.”(을 제8호증) ii) 2023.5.2. 문화뉴스에서 “호텔 ‘라마다호텔&스위트’에서 호남지역 전용 골프멤버십 회원권을 출시했다고 밝혔다. 해당 회원권은 현실적인 그린피(green fee)를 책정하고 입회금 전액을 자사 보유 특급호텔에 1순위 설정하도록 했다. 또한 5년 뒤 입회비를 100% 반환해 주고, 타 무기명회원권과는 달리 연회비가 부과되지 않는 부담 없는 서비스로 관심이 높은 상황이다.”(을 제9호증) , iii) 2019.12.6. MBC뉴스에서 ‘대중’ 골프장인데 회원권 모집?...호텔의‘편법’ 장사.. 회원제 골프장과 조건이 비슷합니다. 대중제 골프장으로 등록해서 각종 세제 혜택을 받으면서 회원을 모집해 변칙 영업을 하는 겁니다. 회원권 없는 일반인들은 라운딩 기회를 그만큼 잃어버리게 됩니다. 골프장 측은 라마다서울과 라마다수도 등 몇몇 호텔의 할인 혜택도 끼워 넣었습니다.”(을 제10호증), iv) 2018.8.16. 매일신문에서 라마다 평창 호텔&스위트는 다양한 투자혜택을 제공한다. 관계자는 “선택에 따라 2년 또는 10년간 수익을 보장하는 것을 비롯해 15일 무료 사용권, 투자자를 위한 자산 위탁 관리 서비스, 인근의 골프장 및 다양한 레포츠 시설의 할인권 제공 등 풍성한 혜택을 제공한다”며 “안정적인 투자 재산의 관리와 수익 창출을 기대하는 관계자들의 문의가 끊이지 않는다”고 전했다..(을 제11호증) v) 2024.1.19. 디지털타임스에서 반얀트리 그룹은 전 세계 24개국 75개 리조트와 호텔을 운영하는 호텔&리조트 그룹 이다. 이에 전 세계 반얀트리 그룹의 호텔&리조트를 연간 15일 이용할 수 있으며, 골 프장 그린피 할인, 객실 스파 및 식음료 할인, 얼리 체크인, 레이트 체크아웃 등 혜택이 제공된다. 또한 전 세계 반얀트리 그룹 주최 행사에 초대되는 멤버십 혜택도 제공된다..(을 제12호증), vi) 2021.9.30. 네이버블로그에서 “국내골프여행.. 10월 강원도 블랙밸리CC & 오투CC & 태백 라마다 호텔 초청 잔치 2색 리조트 호텔 라운딩 부킹 예약 날씨 후기 강원도 골프장 추천 국내 골프패키지 1박2일 2박3일..”(을 제13호증), vii) 2021.8.28. 파이낸셜뉴스에서 “그린피 저렴한 9홀 골프장, 휴가철 맞물려 수요 증가해 고객 친화 이벤트 실시 XGOLF 동반 이벤트 실시 ‘에스애폴리조트’, 예약만 해도 골프공 증정...객실 할인 혜택까지 그린피 할인 이벤트부터 경품 제공 이벤트까지 한가득”(을 제14호증), viii), 2024.3.22. 중앙일보에서 “카지노·골프장·스키장·워터파크를 갖춘 강원랜드가 글로벌 복합리조트로 거듭나기 위해 제2의 창업수준의 투자를 한다. 아시아 최대규모 ‘의료관광 웰니스 빌리지’

를 조성하고 카지노 영업장 확장도 계획 중이다..“(을 제15호증), 등의 사례에서 보는 것처럼 많은 호텔, 리조트들이 고객들을 위하여 골프멤버십회원권 출시, 골프와 숙박의 연계, 골프장 직접 제공 및 부킹 예약서비스 제공 등 골프관련 서비스를 다양하게 제공하고 있고, 실제로 선사용권자의 호텔뿐만 아니라 국내외 호텔 또는 리조트들이 골프장도 함께 운영하고 있는 경우를 어렵지 않게 찾을 수 있으며(을 제8호증 내지 을 제15호증), ‘골프텔’이라는 용어가 국어사전에 ”골프텔(golf hotel)’이란 호텔 시설을 갖춘 골프장 또는 골프장 시설을 갖춘 호텔을 의미한다.“라는 뜻으로 등재되어있고(을 제16호증), 국내 대표 인터넷포털인 네이버(Naver)에서 ‘골프텔’로 검색해보면 다수의 사용사례를 찾아볼 수 있는(을 제17호증) 등, 일반수요자가 흔하게 사용할 만큼 호텔과 골프가 밀접한 관계를 가지고 있음을 확인할 수 있고,

또한 ix) 2023.10.15. 매일경제신문기사에서 ”‘라마다호텔 & 스위트평창’은 관계사인 라마다골프에서 판매 운영대행을 맡아 호텔회원권을 출시했다. 360만원(부가가치세 별도)만 입회 시 완납하면 라마다호텔&스위트평창을 정회원가에서 사용할 수 있다. 또 다른 옵션을 원한다면 라마다호텔의 모든 업무대행을 하고 있는 라마다골프의 호텔회원 관리부에 문의 가능하다.“라는 사례(을 제17호증)와 아래에서 보는 것처럼 원고로 추정되는 ‘주식회사 라마다골프’에서 ‘라마다골프앤드호텔’을 직접 운영하면서 ‘골프장에 예약서비스’ 등을 제공하고 있는 것으로 보이는 것(을 제18-1호증 내지 을 제19호증) 등을 고려하면, 선사용권자의 호텔업, 리조트업 등의 사용상품(서비스)과 이 사건 출원상품의 지정상품인 ‘골프장에 예약’은 일반수요자가 동일인이 제공하는 상품(서비스)로 오인·혼동을 일으킬 우려가 매우 크다고 판단된다.

〈원고 추정 ‘주식회사 라마다골프’에서 ‘라마다골프앤드호텔’을 직접 운영하면서 ‘골프장에 예약서비스’등을 제공하고 있는 사례(을 제18-1호증 내지 을 제19호증)〉



기업소개

골프장안내

회원관리안내

리조트소개

뉴스룸

관심고객등록

해외골프 예약하기 >



Ramada News

라마다골프의 새로운 소식을 만나세요.

Notice

라마다호텔 & 스위트, 호남 전용 골프 멤버십 회원권 출시 ...

🕒 2023-09-05



Notice

라마다호텔 & 스위트, 성수기 골프 예약난항 해결 위해...

🕒 2023-09-05





따라서 선사용상표는 이 사건 출원상표의 등록여부결정 시, 즉 심결일인 2024. 3. 13. 당시 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시한 상표로서 널리 인식되고 있었고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 그 표장이 동일·유사하며, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 경제적 관련성이 밀접하므로, 이 사건 출원상표가 지정상품에 사용될 경우 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이어서 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하여 등록될 수 없는 상표라 하겠다.

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 가. 판단기준

출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 출원상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 관련성의 정도, 그 밖에 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우와 마찬가지로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 때에는 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수

요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결 등 참조).

나. ‘라마다’의 알려진 정도 (1) 이 사건 출원상표 ‘**라마다**’는 한글 3자로 구성되어 있는데, 당심판부가 ‘라마다’를 검색어로 하여 인터넷 포털사이트인 구글(Google), 다음(Daum) 등을 직권 검색한 결과 아래 그림처럼 첫 화면이 모두 라마다(RAMADA)호텔 관련 자료들만 검색될 뿐만 아니라, 관련검색어도 라마다호텔과 연관된 것만 나타난다는 점, 세계 최대 객실을 보유하고 있는 라마다호텔 관련 국내·외 언론보도 건수도 상당히 많다는 점, 정보제출인은 ‘라마다’ 또는 ‘RAMADA’를 포함하는 표장으로 ‘호텔업, 레스토랑업 등’을 지정상품(서비스업)으로 하여 상표(서비스표)등록(서비스표등록 제8189호, 상표등록 제1705248호 등)을 하여 상표권으로도 관리하고 있다는 점을 종합적으로 고려하면, 일반수요자들에게 ‘라마다’는 ‘호텔업 등’과 관련하여 특정인의 출처표시로 어렵지 않게 인식된다고 판단되며, 이 점에 관해서는 청구인도 인정하고 있다.

〈‘라마다’구글(Google) 검색 화면〉

라마다호텔앤리조트.kr

라마다호텔앤리조트

라마다호텔 전국지점 체인 소개, 객실 예약, 분양안내.

[회원등록](#) · [자주묻는질문](#) · [브랜드소개](#)

www.agoda.com > ko-kr > ramada-daejeon-hotel > hotel > daejeon-kr

라마다 바이 윈덤 대전 (Ramada by Wyndham Daejeon) - Agoda.com

평점 8.8/10 ★★★★★ (4,903) · 객실 요금 시작가 1박당 (KRW)부터 - 아고다 보장제

도시의 중심부에서 단 몇 분 거리에 있는 라마다 바이 윈덤 대전에 머물며 대전의 놀라움을 느껴보세요. 슬로우 라이프를 즐기는 투숙객에게 단 230m 거리의 유성 온천(으) ...

place-site.yanolja.com > places

라마다 바이 윈덤 대전 (Ramada by Wyndham Daejeon) - 야놀자

평점 4.7 ★★★★★ (2,019) · 숙박 117,650원부터

라마다 바이 윈덤 대전은 지하철역과 가깝고 깨끗한 시설, 친절한 직원, 맛있는 조식 등으로 가족이나 개인 여행객 모두에게 적합한 선택입니다. 객실 컨디션과 침구 상태 ...

www.booking.com > ... > 대한민국 호텔 > 대전 호텔 > 유성구 호텔

라마다 호텔 대전 (대한민국 대전) - Booking.com

평점 8.4/10 ★★★★★ (202)

대전에 자리한 라마다 호텔 대전에서는 피트니스 센터, 무료 전용 주차장, 레스토랑 등을 이용하실 수 있습니다. 숙소는 Chungnam National University Daeduk Campus ...

www.ramadasc.co.kr

라마다 속초 호텔

FACILITIES · INTERNET FREE ZONE 로비에 위치한 인터넷 프리존 · BANQUET 성공적인 연회 행사를 위한 최적의 장소 · FITNESS CLUB 다양한 운동기구가 갖춰진 피트니스 ...

〈‘라마다’다음(Daum) 검색 화면〉



다. 표장 및 지정(사용)상품의 유사여부

(1) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표 “라마다”와 선사용상표 중 “라마다”는 동일한 한글 세 글자로 구성되어 양 상표는 동일·유사하다.

(2) 지정(사용) 상품의 유사 여부

이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘골프장예약업’이며, 선사용상표의 사용상품은 ‘호텔업, 리조트업 등’이다. 살펴건대, 많은 호텔, 리조트들이 고객들을 위하여 골프관련 서비스(골프연습장 제공, 골프와 숙박의 연계 등)를 제공하고 있다는 점, 실제로 정보제출인의 호텔뿐만 아니라 국내외 호텔 또는 리조트들이 골프장도 함께 운영하고 있는 경우를 어렵지 않게 찾을 수 있다는 점, ‘골프텔¹²⁾’이라는 용어가 흔하게 사용될 만큼 호텔과 골프가 밀접한 경제적 건련관계를 가지고 있다는 점 등을 종합적으로 고려하면, 정보제출인의 호텔업, 리조트업 등의 사용상품(서비스)과 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’은 동일인이 제공하는 상품(서비스)로 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 판단된다.

그런데 청구인은 호텔업을 하면서 골프 예약 서비스업을 함께 운영하는 경우가 없어 거래자나 수요자가 골프 예약 서비스업이 호텔업자에 의해서 제공될 것으로 오인할 가능성이 없거나 극히 낮다는 취지로 주장하나, 앞서 살펴본 이유로 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

라. 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부

이 사건 출원상표는 출원 시에 국내 또는 해외에서 ‘호텔, 리조트’와 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 선사용상표

와 표장이 동일·유사하고, 지정상품도 사용상품과 앞서 기재한 것처럼 밀접한 경제적 관련관계가 있어 일반 수요자나 거래자들로 하여금 선사용상표 또는 그 사용상품 등을 연상하게 하거나 선사용상표의 사용상품과 밀접한 관련이 있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 보인다.

마. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표는 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하여 나아가 다른 이유에 대하여 살펴볼 필요 없이 상표등록을 받을 수 없다 할 것이다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제12호 후단이 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라 함은 상품의 품질과 관계없이 상품 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우를 말한다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 참조). 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다. 그리고 이러한 경우 그 선사용 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용 상표와 동일·유사하고, 선사용 상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가

12) ‘골프텔(golf hotel)’이란 호텔 시설을 갖춘 골프장 또는 골프장 시설을 갖춘 호텔을 의미한다 (출처 : 네이버 국어사전).

사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용 상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 하고(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조), 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시를 기준으로 해야 한다.

나. 이 사건의 쟁점 등

1) 표장의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표 **라마다**와 선사용상표의 표장 ‘라마다’는 동일한 3글자의 한글로 구성되어 외관·호칭이 동일하고, 조어로 특별한 관념이 없다. 또한 선사용상표의 표장 ‘RAMADA’와는 한글 음역과 영문의 차이가 있기는 하나 호칭이 동일하고 특별한 관념이 없다. 따라서 표장이 동일·유사하고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

2) 선사용상표의 인식정도

을 제3 내지 15호증의 각 기재 및 영상을 종합해 보면 선사용상표는 ‘호텔업, 리조트업 등’ 사용상품과 관련하여 국내의 수요자나 소비자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 것으로 보이고, 이에 대해서도 당사자 사이에 다툼이 없다.

3) 쟁점

이 사건의 쟁점은 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업 등’이 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’과 경제적 건련성이 있어서 표장

(**라마다**)을 지정상품에 사용할 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부이다.

다. 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부

앞서 든 증거들과 을 제3, 4, 8 내지 10, 12 내지 14, 16 내지 19호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사

정에 비추어 보면, 이 사건 심결일인 2024. 3. 13. 당시 ‘골프장예약업’과 ‘호텔업, 리조트업’ 등은 경제적인 건련의 정도가 매우 밀접하므로 이 사건 출원상표가 ‘골프장예약업’에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 충분하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단된다.

1) 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘골프장예약업’으로 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등과 대비할 때 그와 동일·유사한 상품으로 보기는 어렵다. 그러나 라마다(RAMADA)는 2022. 12. 기준으로 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 5위인 와인드햄 호텔즈 앤드 리조트(Wyndham Hotels and Resorts)의 계열 회사인 선사용상표권자가 운영 중인 호텔 브랜드로 국내에도 30여 개의 라마다 직영 호텔들이 운영되고 있다(을 제3, 4호증 참조). 그리고 선사용상표권자는 2020년경 강원도 평창에 소재한 ‘라마다호텔&스위트’에서 골프 멤버십 서비스를 제공하고 있고, ‘명문 골프장 주중·주말 골든 타임 부킹 보장’이라는 광고문구를 사용하여 골프장 예약 서비스를 홍보하고 있다(을 제8, 9, 19호증 참조).

이에 비추어 보면, 선사용상표권자는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 선사용상표를 이용하여 일반 수요자나 거래자에게 단순히 호텔, 리조트 등과 관련한 서비스만을 제공하는 데 그치지 아니하고 골프장 이용이나 예약과 관련한 서비스도 함께 제공하고 있는 것으로 보인다.

2) 최근 골프의 대중화에 따라 다수의 호텔과 리조트들은 부대시설로서 골프장을 함께 운영하고 있고, 여행사에서는 골프장 이용권과 호텔 숙박권을 하나로 묶은 ‘골프 패키지’ 관광 상품을 판매하고 있는 것으로 확인된다(을 제10, 12 내지 14호증 참조). 또한 국어사전에도 ‘골프장 시설을 갖춘 호텔’의 의미인 ‘골프텔(Golf Hotel)’이 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 ‘골프텔’을 검색하면 다수의 골프텔 후기 게시글과 골프텔 관광 상품 판매글을 확인할 수 있다(을 제16, 17호증 참조).

이러한 점 등을 고려해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’의 주된 소비자층은 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등의 소비자층과 상당 부분 중복된다고 봄이 타당하다.

3) 출원인인 원고는 직접 ‘라마다골프앤드호텔’을 운영하면서 골프장예약업 뿐만 아니라 호텔 관련한 서비스도 함께 제공하고 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표권자와 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 골프장예약업 관련한 서비스가 제공되는 것으로 오인하게 할 여지가 충분하다(을 제18호증 참조).

라. 소결론

이 사건 출원상표는 특정인의 상표로 알려진 선사용상표와 그 표장이 동일·유사하고, 그 지정상품은 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 사정이 있어 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 거절되어야 하는바, 이 사건 심결은 적법하고 원고가 주장하는 위법이 없다.

2. 결론

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



기계금속건설 분야

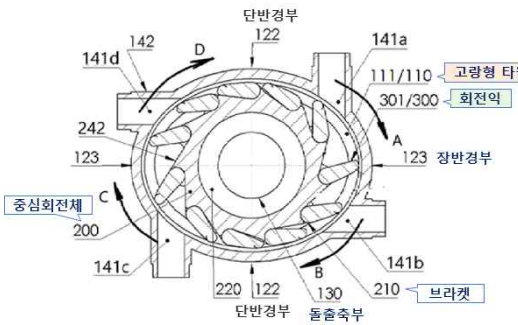
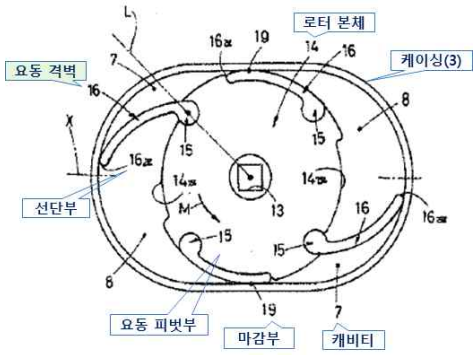
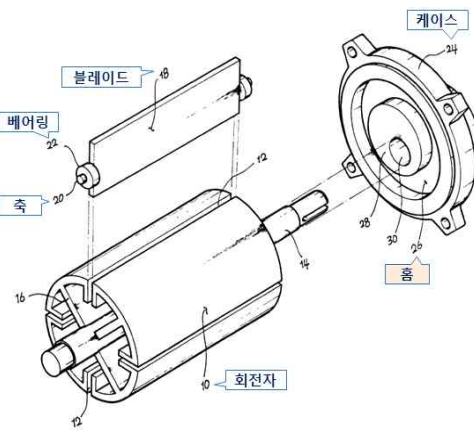
1. 2023허166 거절결정(특) 2024. 6.12. 선고, 청구기각
2. 2023허10729 거절결정(특) 2024. 6.27. 선고, 청구기각
3. 2023허11272 거절결정(특) 2024. 8.29. 선고, 청구기각
4. 2023허11678 취소결정(특) 2024. 9.26. 선고, 청구인용
5. 2023허11777 거절결정(특) 2024. 6.12. 선고, 청구기각
6. 2023허12077 거절결정(특) 2024. 5. 9. 선고, 청구기각
7. 2023허12602 등록정정(특) 2024. 6.27. 선고, 청구기각
8. 2023허12817 거절결정(특) 2024. 5.23. 선고, 청구기각
9. 2023허13315 거절결정(특) 2024. 5.29. 선고, 청구기각
10. 2023허13643 등록정정(특) 2024. 6.13. 선고, 청구기각
11. 2023허13667 거절결정(특) 2024. 6.20. 선고, 청구기각
12. 2023허13902 등록정정(특) 2024. 5.23. 선고, 청구기각
13. 2023허14349 거절결정(특) 2024. 7.11. 선고, 청구인용
14. 2023허14608 거절결정(특) 2024. 8. 6. 선고, 청구기각
15. 2024허10948 등록정정(특) 2024. 9.26. 선고, 청구기각

1. 2023허166 거절결정(특) 2024. 6. 12. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	타원케도를 이용한 구동장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0039980	2023원1009
쟁점사항	<진보성> • 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 을 제4호증: 선행발명 1(비교대상발명 1) • 을 제5호증: 선행발명 2(비교대상발명 2)	
심결요지	비교대상발명 1, 2는 유체를 압축하여 토출하는 펌프와 압축기와 같은 유체 기기라는 점에서 그 기술 분야가 동일하고, 로터(회전자)에 구비된 요동격벽(블레이드)의 회전 과정 동안 케이싱의 내주면과 그 기밀을 유지하면서 마찰을 줄이고자 하는 점에서 주요 구성 및 기능 상에 공통점도 있으므로, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 위 대응구성을 결합할 동기가 충분하고, 이러한 결합 과정에 비교대상발명 1의 근본적인 구조를 변경하거나 복잡한 설계상의 변형 과정을 거쳐야 하는 등의 특별한 방해 요인이 있다고 볼 수 없으며, 이로 인해 달리 예상하지 못할 새롭거나 상승된 효과가 발생된다고 보아지도 않는다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합하는 과정에서 선행발명 1의 '요동 격벽'과 '로터 본체'의 결합 구조 또는 '요동 격벽'의 회동 방식 등에 대한 기술적 변경이 요구되지 않고, 이때 선행발명 1의 타원형 케이싱의 형상에 대응되도록 홈(궤도)을 타원형으로 형성하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과하다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합하는데 기술적 어려움이 있다고 보기도 어렵고, 이로 인한 효과에 있어서도 위 차이점 1-1 및 1-2 구성이 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합한 것에 비해 예측할 수 없는 새로운 효과가 발생한다고 보기도 어렵다.	

◆ 이 사건 제1항 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1, 2
축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성되는 고랑형이거나, 접촉하여 이동할 수 있는 접촉면이 형성되는 레일형인 타원궤도(110)를 지나는 타원체(100);와(이하 '구성요소 1'이라 한다), 타원체(100)의 타원궤도(110)의 중심과 동심으로 회전할 수 있게 지지되고, 방사상으로 다수의 브라켓(210)에 축지지공(211)을 지나는 중심회전체(200);와(이하 '구성요소 2'라 한다) 상기 타원궤도(110)의 중심에 대하여 대칭으로 형성되는 타원체내부공간(120)에서 타원체내면(121)을 향하는 방향의 단면은 타원체내면(121)의 단반경부(122)의 곡면보다 작은 곡률을 가지며, 상기 중심회전체(200)에 전단을 회전할 수 있게 지지하고, 상기 타원궤도(110)에 후단을 지지하여 순환하며 이동할 수 있는 다수의 회전익(300);을 지나는 것(이하 '구성요소 3'이라 한다)을 특징으로 하는 타원궤도를 이용한 구동장치. 	[비교대상발명 1] 본 발명은 공기나 물의 흡인·압송, 냉매의 압축 등에 사용 가능한 용적형 펌프에 관한 것이다.  [비교대상발명 2] 본 고안은 가동날개 압축기에 관한 것으로서, 특히 블레이드와 실린더 내벽과의 간격을 항상 일정하게 유지시켜 줄 수 있는 가동날개 압축기의 구조에 관한 것이다. 

◆ 원고 주장

1. 비교대상발명 1의 '요동 격벽'은 원호 형상이라는 구조적 한계를 갖는 것으로서, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 '홈' 구성을 결합하면 '요동 격벽'이 케이싱의 단반경부 구간에서 케이싱의 내주면과 충돌하는 현상이 발생하여 작동이 불가능하게 되므로, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 '홈' 구성을 결합하기가 어렵다.
2. 비교대상발명 1의 '요동 격벽'과 비교대상발명 2의 '블레이드'는 작동 원리 및 회동 방식이 다르므로 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 '홈' 구성을 결합하기 어렵고, 비교대상발명 1의 '요동 격벽'의 회전 궤도와 비교대상발명 2의 '홈' 형상의 궤도는 회동하는 궤적이 다르므로 이를 결합하기 어렵다.

◆ 피고 주장

1. 청구항 1의 각 구성은 비교대상발명 1 또는 2에 모두 개시되어 있고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하는 데 별다른 기술적 어려움도 없으며, 청구항 1은 비교대상발명 1, 2와 대비할 때 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 구성 3에서 타원궤도(110)의 중심에 대하여 대칭으로 형성되는 타원체내부공간(120)에서 타원체내면(121)을 향하는 방향의 단면은 타원체내면(121)의 단반경부(122)의 곡면보다 작은 곡률을 가지는 것이 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 주지관용기술로 판단하고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

- 1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 대비(공통점 및 차이점)

이 사건 제1항 발명은 타원궤도를 이용한 구동장치로, '축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성된 고랑형 또는 접촉하여 이동할 수 있는 접촉면이

형성되는 레일형인 타원궤도를 가지는 타원체(구성 1), 위 타원체의 타원궤도의 중심과 동심으로 회전할 수 있게 지지되고, 방사상으로 다수의 브라켓에 축지지공을 지니는 중심회전체(구성 2), 위 타원궤도의 중심에 대하여 대칭으로 형성되는 타원체 내부공간에서 타원체 내면을 향하는 방향의 단면이 타원체 내면의 단반경부의 곡면보다 작은 곡률을 가지며, 위 중심회전체에 전단을 회전할 수 있게 지지하고, 위 타원궤도에 후단을 지지하여 순환 이동하는 다수의 회전익을 구비하는 것(구성 3)’을 특징으로 한다.

비교대상발명 1은 용적형 펌프로 이 사건 제1항 발명과 그 기술분야가 동일하고, 여기에는 ‘타원 형상의 케이싱(3), 위 케이싱의 중심과 동심으로 회전할 수 있게 지지된 로터(4), 위 로터(4)의 본체(14) 주위 4개소의 요동추지부(15)에 요동 가능하게 배설된 원호 형상의 요동 격벽(16)의 구성’(식별번호 [0009] 내지 [0013], 도 1 내지 3, 5 참조)이 개시되어 있다.

위 대응 구성을 대비해 보면, 양 발명은 그 명칭이 조금 다르지만 둘 다 ‘타원궤도를 가지는 타원체[케이싱], 위 타원체[케이싱]의 타원궤도의 중심과 동심으로 회전하도록 방사상으로 다수의 브라켓에 축지지공을 지니는 중심회전체[본체 주위에 요동추지부를 구비한 로터], 위 중심회전체[로터]에 전단을 회전할 수 있게 지지하고, 위 타원궤도에 후단을 지지하여 순환 이동하는 다수의 회전익[요동격벽]을 구비하여 유체를 압축, 확산’하는 기능 내지 작용효과를 갖는 점에서 공통점이 있다.

다만, 이 사건 제1항 발명은 구성 1의 타원체가 축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성된 고랑형 또는 접촉면이 형성되는 레일형의 타원궤도를 가지는 반면, 비교대상발명 1에는 이에 대응하는 구성이 명확하게 개시되어 있지 않고(이하 ‘**차이점 1**’이라 한다), 구성 3의 회전익이 타원궤도의 중심에 대하여 대칭으로 형성되는 타원체 내부공간에서 타원체 내면을 향하는 방향의 단면이 타원체 내면의 단반경부의 곡면보다 작은 곡률을 가지는 반면, 비교대상발명 1에는 요동 격벽과 케이싱 내면의 곡률 반경에 대한 상관 관계가 명확히 개시되지 않은 점에서 차이가 있다(이하 ‘**차이점 2**’라 한다).

2) 위 차이점 및 청구인의 주장 검토

가) 위 차이점 1과 관련하여, 비교대상발명 2는 압축효율을 높이하고자 블레이드와 실린더 내벽과의 간격을 일정하게 유지하는 가동날개 압축기로 비교대상발명 1(이 사건 제1항 발명)과 그 기술분야가 동일하고, 여기에는 ‘블레이드(18)에 형성된 축(20) 및 베어링(22)이 홈(26)에 삽입되어 날개의 궤도가 가이드되는 구성’(식별

번호 [0011] 및 도 1 참조)이 개시되어 있고, 비교대상발명 2의 위 대응 구성도 이 사건 제1항 발명의 구성 1의 타원궤도를 가지는 타원체와 동일하게, 회전자(10)의 회전에 따라 구동하는 블레이드(18)가 홈(26)에 삽입되어 가이드되는 구조를 통해 블레이드와 메인 프레임(300)의 간격을 유지하여 마찰 현상을 방지하고, 압축율을 유지하는 점(식별번호 [0012], [0013] 참조)에서 양 대응 구성은 그 기능 내지 작용 효과 면에서 동일하다.

나) 위 차이점 2에 대해 살펴보면, 비교대상발명 1에는 케이싱(3) 내부에 형성된 캐비티(7)가 장원(長円) 그리고 타원(橢円) 형상을 가지고, 상기 타원 형상의 캐비티 중심에 배치된 로터 본체(14)의 주위 4개소의 요동추지부(15)에 요동 가능하게 배치된 원호 형상의 요동 격벽(16)이 구성되어, 전동모터(1)의 출력축(12)에 연결되어 구동되는 로터의 회전에 따라 위 요동추지부에 배치된 요동 격벽이 함께 회전하면서 유체를 흡입 및 토출하는 구성이 개시되어 있다(식별번호 [0017] 및 도 5 등 참조).

위 개시 사항으로부터, 이 사건 제1항 발명의 구성 3의 회전익과 동일하게, 비교대상발명 1에도 타원 형상의 케이싱(3) 내부의 캐비티(7) 내에서 회전하는 요동격벽(16)이 캐비티 내부공간에서 케이싱 내면을 향하는 방향의 단면이 위 케이싱 내면의 단반정부의 곡면보다 작은 곡률을 가지는 구조를 취하고 있으며, 이는 케이싱의 내주면(3a)을 따라 회전 이동하는 요동격벽과 케이싱 내주면과의 충돌 또는 간섭으로 인한 고장 등을 방지하기 위해 채택되는 자명한 구조에 지나지 않는다.

즉, 구성 3의 회전익과 타원체 내면의 곡률관계는 타원형의 캐비티 내부 중심을 기준으로 회전하는 베인이 구비된 펌프 등과 같은 유체 기기를 설계함에 있어, 통상의 기술자라면 유체의 압축 효율을 극대화하는 기본적인 기술적 과제의 연장선 상에서 타원체[케이싱] 내부의 타원궤도의 중심과 동심으로 회전하는 회전익[요동격벽]의 상호 간섭 등이 배제되는 구조가 되도록 당연히 고려해야 하는 기본 사항에 해당된다.

다) 위 차이점 1, 2와 관련하여, 비교대상발명 1, 2의 대응구성의 결합 용이성을 살펴보다도, 비교대상발명 1, 2는 유체를 압축하여 토출하는 펌프와 압축기와 같은 유체 기기라는 점에서 그 기술 분야가 동일하고, 로터(회전자)에 구비된 요동격벽(블레이드)의 회전 과정 동안 케이싱의 내주면과 그 기밀을 유지하면서 마찰을 줄이고자 하는 점에서 주요 구성 및 기능 상에 공통점도 있으므로, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 위 대응구성을 결합할 동기가 충분하고, 이러한 결합 과정에 비교대상발명 1의 근본적인 구조를 변경하거나 복잡한 설계상의 변형 과정을 거쳐

야 하는 등의 특별한 방해 요인이 있다고 볼 수 없으며, 이로 인해 달리 예상하지 못할 새롭거나 상승된 효과가 발생된다고 보아지지도 않는다.

따라서 위 차이나는 구성들은 통상의 기술자가 비교대상발명 1을 기초로 비교대상발명 2에 개시된 기술 내용을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있다.

라) 청구인은 이 사건 제1항 발명은 타원궤도를 지니는 타원체를 이용하는 반면, 비교대상발명 1은 타원이 아닌 장공을 적용한 것으로, 타원을 적용한 실시예 및 그 효과에 대한 구체적인 설명 및 도면이 첨부되지 않았고, 이와 같은 구조는 간섭을 피할 수 없는 구조이며(이하 ‘주장 1’이라 한다), 이 사건 제1항 발명은 타원체 내면에 별도의 타원궤도를 구비하고, 유체기기 외에도 이동기기에 해당하는 다양한 실시예를 제공하는 반면, 비교대상발명 1, 2는 유체기기에 해당되는 것이고, 이들의 결합에 의하여도 타원체 내면에 구비된 별도의 타원궤도를 용이하게 도출할 수 없다고 주장하고 있다(이하 ‘주장 2’라 한다).

위 주장 1에 대해 살펴보면, 타원(橢圓, ellipse)이란 평면 위의 두 정점에서의 거리의 합이 일정한 점들의 자취를 말하는 것으로(출처 : 학생백과), 이는 위 3. 가. 2) 나)항에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1에 개시된 장원(長円) 및 타원(橢圓)과 동일한 개념이고, 청구인의 상기 주장과는 달리 비교대상발명 1에도 타원 형상의 케이싱(3) 내부의 캐비티(7) 내에서 요동격벽(16)이 회전하면서 위 요동격벽과 케이싱 내주면의 간섭 등을 피하는 구성이 명확히 개시되어 있다.

위 주장 2와 관련하여, 이 사건 제1항 발명이 별도의 타원궤도를 구비한 점에 관해서는 앞서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 2의 대응 구성으로부터 용이하게 도출 가능한 것이고, 또한 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘타원궤도를 이용한 구동장치’에 대해서만 기재되어 있을 뿐, 위 구동장치가 유체기기를 제외한 이동기기만으로 제한 해석된다고 볼 수 없으므로 이와 다른 전제에 선 청구인의 위 주장은 이유 없다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되는 것이어서 특허법 제29조 제2항의 규정에 해당되어 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살피지 않더라도 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 선행발명 1과의 구성요소 대비표

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명 1(을 제4호증)
1	축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성되는 고랑형 이거나, 접촉하여 이동할 수 있는 접촉면이 형성되는 레일형인 타원케도(110)를 지니는 타원체(100); 와,	- 케이싱(3)은 하면(3a)에 흡인구(5)가 형성됨과 함께, 상면(3b)에 토출구(6)가 형성되어 있고, 흡인구(5)는 후술하는 캐비티(7)의 흡입부(8)에 연통시키고, 토출구(6)는 토출부(9)에 연통시키고 있다.([0010]) - 또, 캐비티(7)는 도 5에 나타난 바와 같이 타원이나, 도시는 생략했지만 타원 그 외 흡입부(8)와 토출부(9)를 3쌍 이상으로 형성할 수도 있다.([0017]) - 케이싱(3)이 타원 형상을 갖는 것으로 도시되어 있다.([도 5])
2	타원체(100)의 타원케도(110)의 중심과 동심으로 회전 할 수 있게 지지되고, 방사상으로 다수의 브라켓(210)에 축지지공(211)을 지니는 중심회전체(200); 와	- 로터(4)는 두께(폭)(t)가 있는 두꺼운 원판 형상으로 형성된 로터 본체(14)와, 이 로터 본체(14)의 주위에 요동 가능하게 설치되고, 요동 피벗부(15)를 중심으로 해서 요동 가능한 4개의 대략 원호 형상의 요동 격벽(16)으로 이루어진다.([0011]) - 또, 상기 요동 피벗부(15)는 원판 형상의 로터 본체(14)의 주위 4군데에 일부를 개구시킨 원형의 패임(17)과, 요동 격벽(16)의 일단에 형성된 패임(17)에 빠짐 방지 형상으로 끼워 맞춰지는 끼워 맞춤부(18)로 이루어지는 것에 한정되지 않고, 도 7에 나타난 바와 같이 경첩 형식으로 할 수도 있는 것은 말할 필요도 없는 것이다.([0019])
3	상기 타원케도(110)의 중심에 대하여 대칭으로 형성되는 타원체내부공간(120)에서 타원체내면(121)을 향하는	- 로터(4)는 두께(폭)(t)가 있는 두꺼운 원판 형상으로 형성된 로터 본체(14)와, 이 로터 본체(14)의 주위에 요동 가능하게 설치되고, 요

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명 1(을 제4호증)
	방향의 단면은 타원체내면(121)의 단반경부(122)의 곡면보다 작은 곡률을 가지며, 상기 중심회전체(200)에 전단을 회전할 수 있게 지지하고, 상기 타원케도(110)에 후단을 지지하여 순환하며 이동할 수 있는 다수의 회전의(300);을 지니는 것	동 피벗부(15)를 중심으로 해서 요동 가능한 4개의 대략 원호 형상의 요동 격벽(16)으로 이루어진다.([0011]) - 로터(4)의 회전에 의해, 그 원심력으로 요동 격벽(16)이 열리고, 그 선단부(16a)가 케이싱(3)의 내주면(3a)에 당접한 상태로 회전한다.([0014])
	타원케도를 이용한 구동장치	용적형 펌프
대표 도면		

2) 공통점 및 차이점

가) 구성요소 1 관련

이 사건 제1항 발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성요소는 구동장치[용적형 펌프]의 외부 케이스의 관한 것으로, 양 발명의 대응 구성은 타원체[타원 형상의 케이싱]라는 점에서 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1의 타원체는 ‘축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성되는 고랑형이거나, 접촉하여 이동할 수 있는 접촉면이 형성되는 레일형인 타원케도’를 지니는 것인 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1-1’이라 한다).

나) 구성요소 2 관련

이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성은 타원체[타원 형상의 케이싱]의 내부에서 회전하는 중심회전체[로터 본체]에 관한 것으로, 양 발명의 대응 구성은 모두 타원체[타원 형상의 케이싱]의 중심과 동심으로 회전할 수 있게 지지 되고, 방사상으로 다수의 브라켓[요동 피벗부]에 축지지공[원형의 패임]을 지니는 중심회전체[로터 본체]라는 점에서 동일하고, 이에 대하여 양 당사자의 다툼이 없다.

다) 구성요소 3 관련

이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성은 중심회전체[로터 본체]에 일단부가 회전할 수 있게 지지되어 회동하는 ‘회전익[요동 격벽]’에 관한 것으로, 양 발명의 대응 구성은 중심회전체[로터 본체]에 ‘회전익[요동 격벽]’의 전단[요동 격벽의 끼워 맞춤부]이 회전할 수 있게 지지한다는 점에서 동일하다.

다만, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 ‘회전익의 후단이 상기 타원궤도에 지지되어 순환하며 이동하고(이하 ‘**차이점 1-2**’라 한다), 회전익의 타원체 내면을 향하는 방향의 단면은 타원체 내면의 단반경부의 곡면보다 작은 곡률을 가지는 것’(이하 ‘**차이점 2**’라 한다)인 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

3) 차이점의 용이 극복 여부

가) 관련 법리

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 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 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 차이점 1-1 및 1-2 관련

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점 1-1 및 1-2 구성은 타원체가 축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성되는 고랑형이거나, 접촉하여 이동할 수 있는 접촉면이 형성되는 레일형인 타원궤도를 지니고, 회전익의 선단부가 타원궤도에 지지되어 순환하며 이동하는 구성인데, 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 위 차이점 1-1 및 1-2 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 블레이드에 베어링이 형성된 축을 형성하여 압축기의 케이스에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 한 구성을 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

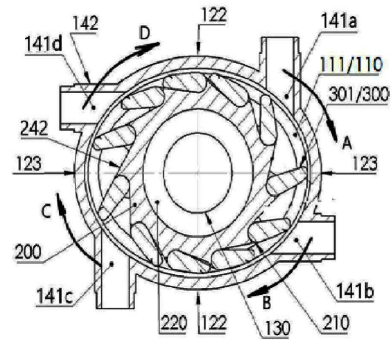
① 먼저, 위 차이점 1-1 및 1-2 구성의 기술적 의미에 대하여 살펴본다.

이 사건 출원발명의 명세서에는 위 차이점 1-1 및 1-2 구성의 목적 및 기능에 대하여 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 이 사건 출원발명의 다음과 같은 명세서 기재들을 종합해 보면, 위 차이점 1-1 및 1-2 구성인 회전익의 선단부가 타원체에 형성된 타원궤도에 지지되어 순환하며 이동하도록 하는 구성은 ‘타원체’와 ‘중심회전

체' 사이에 형성된 내부공간이 '회전익'을 사이에 두고 2개의 공간이 나누어지되, '회전익'이 회전하면서 한쪽의 공간(회전익의 회전에 의해 공간이 확장되는 경로에 있는 공간)에서는 외부 유체를 내부공간으로 유인하고, 다른 한쪽의 공간(회전익의 회전에 의해 내부공간이 축소되는 경로에 있는 공간)에서는 압력이 높은 유체로 압축하기 위한 목적 및 효과를 얻기 위하여 도입된 것으로 이해된다.

이와 같은 목적 및 효과를 달성하기 위해서는, 타원체에 형성된 '타원케도'라는 일정한 케도에 지지되어 순환하는 '회전익'의 선단부가 타원체의 내주면에 기밀을 유지할 수 있을 정도로 근접하여 회동하되, 타원체의 내주면과 항상 일정한 간격을 유지하며 회동하여야 하는 것임을 기술적으로 자명하게 추론할 수 있고, 이러한 사항은 이 사건 출원발명의 [도 5a]에도 도시되어 있다.

따라서 위 차이점 1-1 및 1-2 구성인 '회전익'의 선단부가 타원체에 형성된 '타원케도'라는 일정한 케도에 지지되어 순환되도록 하는 구성은 '타원체'와 '중심회전체' 사이에 형성된 내부공간을 회동하는 '회전익'에 의해 2개의 공간으로 분리하고, 회동하는 '회전익'에 의하여 유체의 높은 압축률을 얻기 위한 것으로, '회전익' 선단부가 타원체의 내주면과 기밀을 유지할 수 있을 정도의 간격을 항상 일정하게 유지하면서 회동을 할 수 있도록 한 구성임을 알 수 있다.



[도 5a]

이 사건 출원발명(을 제1호증)

본 발명의 타원케도를 이용한 구동장치는 다음과 같은 효과가 있다.(12면 14행)

본 발명의 타원케도를 이용한 구동장치에 의하면, 중심에 대칭으로 형성되는 타원체내부공간(120)은 중심회전체(200)의 중공부(220)로 타원체(100) 내에서 다수의 공간이 다양한 경로와 구성으로 활용이 가능하며, 경로의 일부를 막거나 열 수 있어서 각 공간은 다양한 방법으로 연결되어 유체의 경로로 활용하는 효과가 있고,(12면 15행~18행)

본 발명이 외부에 대하여 회전익(300)이 노출되지 않는 폐쇄형타원체(102)일 때에는 타원체내부공간(120)이 타원체(100)와 중심회전체(200) 사이의 공간이 두 개로 나뉠 수 있고, 다시 회전익(300) 사이의 공간으로 나뉘어져서, 각각의 회전익(300) 사이의 공간은 회전익(300)이 회전하며 각도가 변화하여 확장되거나 축

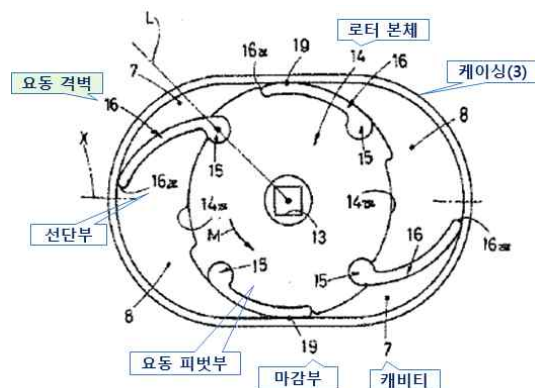
소되는데, 공간이 확장되는 경로에서는 공간의 진공도가 증가하여 외부의 유체를 내부로 유인할 수 있고, 공간이 축소되는 경로에서는 압력이 높은 유체로 압축이 되는 효과가 있고,(12면 19행, 13면 1행~6행)

② 한편, 이와 대비되는 선행발명 1은 요동 격벽(16)이 로터(4)와 함께 회전하면서, 로터(4)의 회전에 따라 타원형 케이싱의 내주면에서 회동하여 타원형 케이싱의 내부 공간을 분리하는 것을 그 기술적 과제로 하고 있다.

선행발명 1(을 제4호증)

【0007】 상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명에 관한 용적형 펌프는 케이싱과, 이 케이싱의 캐비티에 마감부를 형성하도록 수납된 로터를 구비하고, 로터에는 그 본체의 주연 부분에 형성된 요동 피벗부를 요동 중심으로 해서 요동하는 요동 격벽을 설치하여 이루어지고, 케이싱의 내주면에 당접해서 슬라이딩하는 요동 격벽의 선단부의 위치를, 로터의 회전 중심과 요동 피벗부의 중심을 연결하는 가상 연장선보다 전방에 위치시키고, 요동 격벽으로 나뉘어진 캐비티 내의 공간이 커지는 부분을 흡인부로 하여 흡인구에 연통함과 함께, 요동 격벽으로 나뉘어진 캐비티 내의 공간이 작아지는 부분을 토출부로 하여 토출구에 연통한 것을 특징으로 하는 것이다.

[도 5] 케이싱에 관한 변형예의 [도 2] 상당도



③ 그리고 선행발명 2는 이 사건 출원발명 및 선행발명 1과 동일한 기술 분야인 ‘케이싱의 내부에서 회전하는 회전자에 가동 날개(베인)를 설치하여 유체를 흡입하여 송출하는 베인 펌프’, 즉 ‘가동날개 펌프’에 관한 발명이다. 선행발명 2는 종래 압축기가 회전 시 실린더 내벽에 블레이드(선행발명 1의 ‘요동 격벽’에 대응하는 구성이다)가 접촉되어 회전함으로써 마찰력이 증대되는 문제를 해결하고, 압축 효율을 높이는 가동날개 압축기를 제공하는 것을 목적으로 한다. 그리고 이러한 기술적 과제를 달성하기 위해 회전자에 결합되어 있는 ‘블레이드(18)’의 양측단에 베어링이 끼워진 축(20)을 형성하고, 압축기의 케이스(24)에 ‘홈(26)’ 형상의 궤도를 형성한 후, 이러한 블레이드(18)의 축(20)이 케이스(24)에 ‘홈(26)’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 하는 구성을 채택하고 있다.

선행발명 2(을 제5호증)

[0003] 통상적으로, 압축기는 가동날개 압축기와 나사 압축기로 구성되며, 이 중에서 가동날개 압축기는 실린더 속에 편심되게 장착한 회전자에 1개 또는 다수의 가동날개를 삽입하여 구성된 것이다.

[0005] 하지만, 상기와 같은 구성을 가지는 종래의 압축기는 블레이드가 회전할 때 실린더의 내벽에 접촉되면서 회전하기 때문에 마찰력이 증가하여 블레이드가 쉽게 파손될 뿐만 아니라 실린더 내의 과부하로 인해 압축기가 손상되었다.

[0007] 따라서, 본 고안은 블레이드와 실린더 내벽과의 간격을 항상 일정하게 유지시켜 주는 가동날개 압축기를 제공함에 있다.

[0008] 본 고안의 다른 목적은 압축기의 압축 효율을 높일 수 있는 가동날개 압축기를 제공함에 있다.

[0011] (전단부 기재 생략) 그리고 상기 회전자(10)의 샤프트(14)가 결합되는 케이스(24)의 내측 면에는 상기 베어링(22)이 끼워져 회전되도록 하기 위한 홈(26)이 둘레면을 따라 형성되고, 상기 홈(26)의 내측으로는 편심되게 형성된 구멍(30)을 가지는 가이드부(28)가 일체로 형성된다. 이때 상기 베어링(22)들과 홈(26)은 상기 회전자(10)의 회전력에 의해 블레이드(18)가 회전할 때 메인 프레임(300: 실린더의 내벽)의 내면과 접촉되지 않도록 항상 일정한 간격을 유지시켜주는 역할을 한다. (후반부 기재 생략)

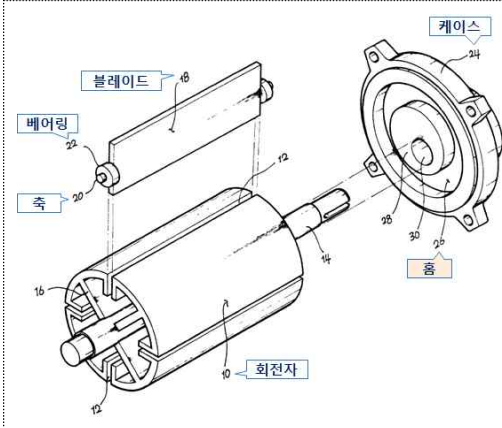
[0012] 이상으로 살펴본 바와 같이, 본 고안의 가동날개 압축기는 블레이드와 메

인프레임(실린더) 내벽과의 간격을 항상 일정하게 유지시켜줌으로써 상기 블레이드의 손상 및 파손을 방지할 수 있는 상승된 효과가 있다 .

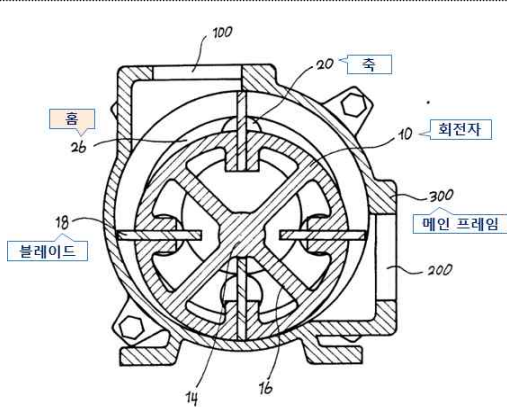
[0013] 그리고 회전자의 회전 시에 발생하는 블레이드와 메인 프레임간의 마찰 현상을 방지할 수 있기 때문에 압축기를 장기간 사용 시에도 압축효율이 떨어지지 않고 항상 일정한 압축률을 유지시켜 줄 수 있으며, 또한 상기 압축기의 손상을 방지할 수 있는 이점이 있다.

선행발명 2

[도 1] 가동날개 압축기의 분리 사시도



[도 3] 가동날개 압축의 좌측 단면도



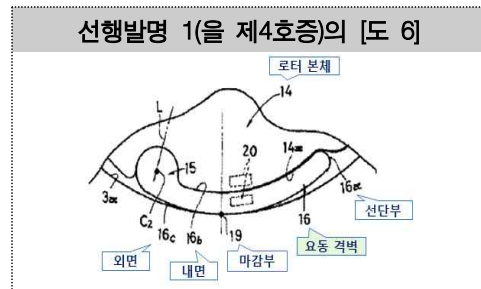
④ 선행발명 1, 2는 모두 가동 날개(베인)를 구비한 베인 펌프에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, 유체를 흡입·압축·배출하면서 그 이용에 효율을 높이는 것을 기술적 과제로 한다는 점에서 그 목적이 공통된다(선행발명 1의 문단번호 [0003], [0021], 선행발명 2의 문단번호 [0013]). 그리고 베인 펌프 분야에서 베인(가동 날개)이 케이싱에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 함으로써, 베인(가동 날개)의 선단부가 압축기의 케이싱 내주면과 항상 일정한 간격을 유지하면서 회동하게 하는 것은 선행발명 2에 나타나 있고, 나아가 을 제12, 16, 17호증의 각 기재에도 나타난 바와 같이 해당 기술분야의 기본적 과제로 볼 수 있다. 이러한 사정을 고려해 보면, 통상의 기술자가 선행발명 1에서 베인(가동 날개)에 해당하는 ‘요동 격벽’의 선단부가 타원 형상의 케이싱의 내주면에 근접하여 이동하되 항상 일정한 위치를 유지하며 이동할 수 있도록 하기 위하여, 선행발명 2의 ‘블레이드’에 베어링이 형성된 축을 형성하여 압축기의 케이스에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 하는 기술적 구성을 결합할 동기는 충분하다고 볼 수 있다.

⑤ 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합하는 과정에서 선행발명 1의 ‘요동 격벽’과 ‘로터 본체’의 결합 구조 또는 ‘요동 격벽’의 회동 방식 등에 대한 기술적 변경이 요구되지 않고, 이때 선행발명 1의 타원형 케이싱의 형상에 대응되도록 홈(궤도)을 타원형으로 형성하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과하다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합하는데 기술적 어려움이 있다고 보기도 어렵고, 이로 인한 효과에 있어서도 위 차이점 1-1 및 1-2 구성이 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응 구성을 결합한 것에 비해 예측할 수 없는 새로운 효과가 발생한다고 보기도 어렵다.

⑥ 그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 위 차이점 1-1 및 1-2 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 블레이드에 베어링이 형성된 축을 형성하여 압축기의 케이스에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 한 구성을 결합하여 쉽게 도출해 낼 수 있다고 보는 것이 타당하다.

(2) 차이점 2 관련

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점 2 구성은 회전익의 타원체 내면을 향하는 방향의 단부는 타원체 내면의 단반경부의 곡면보다 작은 곡률을 가지는 것인데, 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 위 차이점 2 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 블레이드에 베어링이 형성된 축을 형성하여 압축



기의 케이스에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 한 구성을 결합하는 과정에서 주지관용기술을 적용하여 쉽게 극복할 수 있는 것으로 보는 것이 타당하다.

① 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명의 차이점 2 구성의 기술적 의의에 대하여 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 위 차이점 2 구성이 도시되어 있는 이 사건 출원발명의 [도 5a]에 도시된 사항을 보면, 위 차이점 2 구성은 ‘회전익’의 선단부가 타원궤도의 홈이 형성된 고랑형의 타원궤도에 지지되어 순환하여 이동할 때, 타원체의 단반경부 구간에서 ‘회전익’의 중간부분의 단부가 타원체의 내주면에 충돌되는 것을 방지하기 위해 도입된 것으로 이해된다.

② 펌프를 포함한 기계 장치 분야에서 회동하는 구성요소가 다른 구성요소에 방해받지 않고 자연스럽게 회동할 수 있도록 설계하는 것은 기술상식에 해당하므로, 선행발명 1에 선행발명 2의 블레이드에 베어링이 설치된 축을 형성하여 압축기의 케이스에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 한 구성을 결합하여 ‘요동 격벽’의 선단부가 ‘홈’ 형상의 궤도에 지지되어 회동하도록 할 때, ‘요동 격

벽'의 중간부분의 단부 등이 케이싱의 내면에 닿아 충돌되지 않도록 하는 것은 통상의 기술자라면 위 기술상식을 적용하여 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과한 것으로 볼 수 있다.

뿐만 아니라, 앞서 살펴본 바와 같이 베인(가동 날개)을 갖는 압축기 또는 펌프 분야에서 회동하는 베인(가동 날개)의 선단부가 케이싱의 내주면과 항상 접하여 회동하되, 베인(가동 날개)의 선단부를 제외한 중간부분 등이 케이싱의 내주면과 간섭되거나 충돌되지 않게 회동하도록 하기 위하여, 베인(가동 날개)의 외측면 곡률을 케이싱의 곡률보다 작게 하는 것은 이 사건 출원발명의 출원 전에 널리 사용되고 있는 주지관용기술에 해당한다.

따라서 이러한 점들에 비추어 보면, 선행발명 1에 선행발명 2의 블레이드에 베어링이 설치된 축을 형성하여 압축기의 케이스에 형성된 '홈' 형상의 궤도를 따라 이동하도록 한 구성을 결합하는 과정에서 선행발명 1의 '요동 격벽'이 케이싱의 내주면과 간섭되거나 충돌되지 않도록 하기 위하여 위 차이점 2 구성과 같이 '요동 격벽'의 외측면 단부의 곡률이 케이싱의 곡률보다 작은 곡률을 갖도록 변경하는데 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다.

③ 앞서 살펴본 점을 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명의 차이점 2 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 과정에서 주지관용기술을 적용하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라고 보는 것이 타당하다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

(가) 원고는, 선행발명 1의 '요동 격벽'은 그 외주면이 로터 본체의 회전 중심까지의 거리를 반경으로 하는 원호 형상을 갖는 것으로서(을 제4호증의 문단 번호 [0008]), 이러한 원호 형상의 '요동 격벽'은 케이싱의 단반경부 구간에서 그 선단부가 케이싱 내주면을 벗어나 이격이 발생되어 회동하는 구조적 한계가 있고(을 제4호증의 [도 6]), 이에 따라 선행발명 1에 선행발명 2의 '홈' 구성을 결합하여 '요동 격벽'의 선단부를 케이싱의 단반경부 구간에서 케이싱의 내주면에 근접시켜 회동시키면 '요동 격벽'의 중간부분 단부가 케이싱의 내주면과 충돌하는 현상이 발생하여 작동이 불가능하므로, 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하기 어렵다고 주장한다.

살피건대, 선행발명 1의 명세서에는 '요동 격벽'은 원호 형상에 한정되지 않고 그 형상을 변경할 수 있는 것이라는 취지의 기재가 있으므로(을 제4호증의 [0016]), 통상의 기술자라면 '요동 격벽'의 곡률을 변경하여 중간부분 단부가 닿는 문제를 어렵지 않게 해결할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 선행발명 1의 '요동 격벽'이 갖는 형상에 의한 구조적 한계로 인하여 선행발명 1에 선행발명 2의 위 '홈' 구성을 결합하는 것이 어렵다거나, 결합할 수 없다고 보기는 어렵다.

뿐만 아니라, 펌프 분야에서 유체를 이송하는 회전하는 날개의 중간 부

분 등이 케이싱의 내주면과 충돌되지 않고, 그 선단부가 케이싱의 내주면과 항상 일정한 위치에서 근접하여 이동할 수 있도록, 회전하는 날개의 외측면의 곡률을 케이싱의 곡률보다 작게 하는 것은 이 사건 출원발명 전에 당해 기술 분야에서 널리 알려진 주지관용기술에 해당한다는 것은 앞서 본 바와 같다.

이러한 점을 고려하면, 통상의 기술자라면 선행발명 1에 선행발명 2의 위 ‘홈’ 구성을 결합할 때, 케이싱의 단반경부 구간에서도 ‘요동 격벽’의 중간부분 단부가 케이싱의 내주면에 충돌하지 않은 상태로 ‘요동 격벽’의 선단부가 케이싱의 내주면과 접하거나 일정한 간격을 유지하며 회동하도록, ‘요동 격벽’의 외주면의 곡률을 포함한 형상은 쉽게 변경할 수 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(2) 원고는 선행발명 1의 ‘요동 격벽’은 로터 본체의 외벽에서 접했다가 퍼지면서 회동하는 방식인 반면, 선행발명 2의 ‘블레이드’는 회전자의 내부에서 방사상으로 직선 방향으로 슬라이딩하는 방식이므로 선행발명 1의 ‘요동 격벽’과 선행발명 2의 ‘블레이드’는 작동 원리 및 회동 방식이 서로 다르고, 또한 선행발명 1은 케이싱이 타원형인 반면, 선행발명 2의 ‘홈’ 형상의 궤도는 원형으로서 요동 격벽 또는 블레이드의 선단부가 회동하는 궤적의 형상이 다르므로, 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하기 어렵다고 주장한다.

살피건대, 앞서 살펴본 바와 같이 베인 펌프 분야에서 베인(가동 날개)의 선단부가 압축기의 케이싱의 내주면과 항상 일정한 간격을 유지하면서 이동하도록 하는 과제는 이 사건 출원발명의 출원 전에 당해 기술분야에서 이미 알려진 기술 과제라는 점과, 선행발명 1에 선행발명 2의 ‘블레이드’의 축이 케이싱에 형성된 ‘홈’ 형상의 궤도를 따라 이동하도록 하도록 하는 구성을 결합함에 있어서 선행발명 1의 ‘요동 격벽’의 회동 방식에 대한 변경이나 다른 구조적 변경이 수반되는 것도 아니라는 점에 비추어 보면, 선행발명 1의 ‘요동 격벽’과 선행발명 2의 ‘블레이드’의 작동 방식 또는 작동 원리의 차이로 인하여 선행발명 1, 2의 결합이 곤란하다고 볼 수 없다.

또한, 선행발명 2의 ‘홈’ 형상의 궤도가 원형인 것은 압축기의 케이싱의 형상이 원형인 것에 기인한 것이므로(을 제5호증의 [도 1, 3]), 선행발명 2의 ‘홈’ 형상의 궤도가 갖는 기술적 사상을 선행발명 1과 같은 타원형의 케이싱을 갖는 압축기에 적용할 경우, 통상의 기술자라면 당연히 케이싱의 형상에 맞게 타원형 궤도로 형성할 것이다. 따라서 선행발명 1의 ‘요동 격벽’의 회전 궤도와 선행발명 2의 ‘홈’ 형상의 궤도의 회동하는 궤도가 다르다는 이유로 선행발명 1, 2의 결합이 곤란하다고 볼 수 없다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(3) 원고는, 이 사건 제1항 발명은 ‘폐쇄형 타원체’와 ‘개방형 타원체’에 모두 적용할 수 있는 것인 반면, 선행발명 1, 2는 ‘폐쇄형 타원체’에만 적용될 수 있는 것이므로 차이가 있다고 주장한다.

살피건대, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정해진다고 할 것인데(특허법 제97조), 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 타원체와 관련하여 “축 또는 베어링이 끼워져 이동할 수 있는 홈이 형성되는 고랑형이거나, 접촉하여 이동할 수 있는 접촉면이 형성되는 레일형인 타원궤도(110)를 지나는 타원체(100)”라고 기재되어, 타원체가 ‘고랑형 타원궤도’ 또는 ‘레일형 타원궤도’를 선택적으로 지닌다고만 기재되어 있을 뿐이고, ‘타원체’의 형상 또는 종류에 대한 한정 사항이 전혀 없으며, 그 외 ‘타원체’의 형상이나 종류를 한정할 만한 기재가 달리 없다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

라) 검토 결과 정리

앞서 검토한 결과를 종합하면, 이 사건 제1항 발명의 위 차이점 1-1, 1-2, 2 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 ‘홈’ 형상의 궤도 구성 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정된다.

나. 소결론

특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것인 바(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 참조), 이 사건 제1항 발명이 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

2. 2023허10729 거절결정(특) 2024. 6. 27. 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	극도로 높은 강도를 갖는 프레스 경화 강	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-7015282	2022원919
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제3호증: 선행발명 1	
심결요지	이 사건 제1항 출원발명은 비교대상발명 1과 대비하여 목적이 특이한 것도 아니고, 구성이 곤란하다거나 효과에 있어서 현저한 것도 아니므로, 그 진보성이 부정된다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다. 따라서 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허출원이 거절되어야 한다.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 4
중량 퍼센트를 기준으로 하여, 0.22 내지 0.25% 탄소; <u>2.0 내지 3.0% 망간;</u> 0.2 내지 0.3% 규소; 0.2 내지 6.0% 크롬; <u>0.004% 이하의 알루미늄;</u>	질량 퍼센트를 기준으로 하여, 0.18 이상 0.30 미만 % 탄소; <u>3.5 이상 4.5 미만 % 망간;</u> 0.01 이상 2.5 미만 % 규소; 0.01 이상 5.0% 미만 % 크롬; <u>0.005 이상 0.1 미만 % 알루미늄;</u>

이 사건 제1항 발명	선행발명 4
0.1 내지 0.6% 몰리브덴, 0.01 내지 0.1% 니오븀 및 0.01 내지 0.15% 바나듐 중 적어도 하나; 그리고 철 및 부수적인 불순물을 포함하는 나머지 성분(balance)을 포함하는 프레스 경화성 강(press hardenable steel)으로서,	0.01 이상 3.0 미만 % 몰리브덴; 0.005 이상 3.0 미만 % 니오븀; 0.005 이상 3.0 미만 % 바나듐; 잔부 철 및 불가피적 불순물을 포함하는 고강도 핫 프레스 부재로서, (식별번호 [22] 참조)
상기 강의 최대 인장 강도(ultimate tensile strength)가 적어도 1800 MPa인, 프레스 경화성 강.	인장 강도가 1800 MPa 이상 1980 MPa 미만인, 고강도 핫 프레스 부재 (식별번호 [22] 참조)

◆ 원고 주장

이 사건 제1항 출원발명은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 없어 진보성이 부정되지 아니한다.

1. 이 사건 제1항 출원발명 중 Mn 및 Al의 수치범위는 각각 2.0 내지 3.0%, 0.004% 이하인 반면, 선행발명 1의 Mn 및 Al의 수치범위는 각각 3.5 이상 11.0% 미만, 0.005 내지 0.1%이므로, 두 발명은 Mn 및 Al 수치범위에서 차이가 있다.
2. 이 사건 제1항 출원발명은 Cr을 필수 성분으로, Mo, Nb 및 V 중 적어도 하나를 치환 원소로 하는 반면, 선행발명 1은 Cr을 필수 성분으로 포함하지 않으며 Cr과 치환 원소들의 조합도 개시하지 않으므로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 출원발명을 도출하기 어렵다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 출원발명은 선행발명 1과 Mn을 첨가하는 이유가 강재의 강도를 증가시키고 오스테나이트의 안정성을 향상시키기 위한 것이라는 점에서 동일
2. 이 사건 출원발명에는 이 사건 제1항 출원발명의 2.0 내지 3.0% 망간의 조성범위에 대해 특별히 언급되어 있지 않음
3. 이 사건 출원발명의 실험데이터 표1, 2를 살펴보더라도 이질적이거나 현저한 효과가 없음
4. 선행발명 1의 종래기술 【특허문헌 2】 내지 【특허문헌 10】 은 Mn 2-3%중량을 포함하는 핫 프레스 부재를 기재하고 있으므로 선행발명 1의 발명자는 Mn함량 2-3% 중량을 포함하는 핫 프레스 부재를 인식하고 있었음(더욱이, 선행발명 1과 【특허문헌 2】 내지 【특허문헌 10】 은 출원인 동일)

◆ 검토 의견

특이사항 없음

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원발명은 자동차용 구조 부재로 사용되는 프레스 경화강에 관한 것으로, 연신율 감소 없이 강도를 증가시키는 것을 목적으로 한다. 비교대상발명 1은 자동차용 고강도 핫프레스 부재로서 인장강도 1500MPa 이상, 균일 연신 6.0% 이상을 목적으로 한다. ‘프레스 경화 강’과 ‘핫프레스 부재’는 동일한 강 부재로 볼 수 있어, 두 발명은 기술분야와 용도, 목적에 공통점이 있다.

2) 구성 및 효과 대비

가) 구성 1

구성 1의 합금조성은 Mn 및 Al을 제외하면 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하며, 다음과 같은 이유로 각별한 기술적 특징을 갖는다고 보기 어렵다.

Mn 조성: Mn 첨가 이유는 동일하고, 조성범위도 공통되며, 명세서의 실험결과로는 Mn 조성의 임계적 의의를 확인할 수 없다. 따라서 단순 수치한정으로 본다.

Al 조성: 명세서에 Al 첨가 이유가 없고, 실험결과로도 조성범위의 임계적 의의를 확인할 수 없다. 비교대상발명 1에서도 Al은 탈산제로 사용되므로 구성 1과 실질적 차이가 없다.

Cr 첨가: Cr을 필수로 함유한 점에서 차이가 있으나, Cr 첨가 이유와 효과는 동일하며, 선택적 합금성분으로 포함된 구성에서도 실질적 차이가 없다.

나) 구성 2

구성 2는 인장강도 1500MPa 이상으로 비교대상발명 1과 수치범위가 동일하다. 또한, 출원발명의 총 연신율(7~8%)과 비교대상발명 1의 연신율(10% 초과) 간 효과 차이가 현저하지 않아, 이질적이거나 예측 불가능한 작용효과가 없다.

3) 대비 결과 정리

이 사건 출원발명은 비교대상발명 1과 목적, 구성, 효과에서 특이점이나 현저한 차이가 없어 진보성이 부정된다.

나. 소결

출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로, 특허법 제29조 제2항에 의해 특허를 받을 수 없다. 나머지 청구항에 대한 검토 없이 거절결정은 적법하다.

< 구성 1과 비교대상발명 1의 합금조성 대비표 >

합금성분		합금조성(중량%)	
		구성 1	비교대상발명 1
C		0.22~0.25	0.090 이상 0.30 미만
Mn		2.0~3.0	3.5 이상 11.0 미만
Si		0.2~0.3	0.01~2.5
Cr		0.2~6.0	0.01~5.0
Al		0.004 이하	0.005~0.1
적어도 하나	Mo	0.1~0.6	0.01~3.0
	Nb	0.01~0.1	0.005~3.0
	V	0.01~0.15	0.005~3.0
잔부		Fe 및 불순물	Fe 및 불순물

□ 특허법원의 판단

가) 차이점 1

구성요소 1의 망간 함량이 ‘2.0~3.0%’로 한정된 반면, 선행발명 1의 망간 함량은 ‘3.5% 이상 11.0% 미만’인 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 기술적 과제의 공통 여부

출원발명과 선행발명 1 모두 강도의 증가와 연신율 문제 해결을 목표로 한다. 선행발명 1은 3.5% 이상의 망간을 사용해 강도를 높이고, 출원발명은 전이 금속 원소를 혼합해 강도를 증가시키면서 연신율 문제를 해결한다.

(2) 합량 수치범위 차이의 용이 극복 여부

망간 수치 범위 차이는 기술적 의의가 없다. 출원발명 명세서에는 망간 수치 범위가 ‘2.0 내지 8.0%’로 기재되어 있으며, 보정 전 2.0~5.0%였고, 보정 후 2.0~3.0%로 변경된 것이다. 출원발명의 실험 예에서 3.0%를 초과한 망간도 1800MPa 이상의 인장강도를 얻을 수 있어, 수치 범위 차이는 기술적 의미가 없다.

4340-1	0.231	0.25	0.0053	3.99	0.20	0	0	0.002	0.007	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001
4340-2	0.230	0.25	0.006	4.97	0.20	0	0	0.002	0.008	0.001	0.003	0.001	0.001	0.01
4341-1	0.228	0.25	0.0066	3.96	0.20	0.001	0	0.006	0.008	0.002	0.003	0.48	0.051	0.001
4341-2	0.224	0.26	0.0089	3.97	0.20	0	0.001	0.006	0.009	0.002	0.004	0.48	0.051	0.096
4342-1	0.229	0.25	0.010	3.00	2.98	0.001	0.001	0.002	0.008	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001
4342-2	0.233	0.25	0.007	2.97	2.92	0.001	0.001	0.00	0.008	0.002	0.003	0.48	0.055	0.001
22MnB5	0.20-0.24	0.20-0.30	<0.007	1.16-1.30	0.15-0.25	<0.10	<0.10	<0.020	<0.005	0.025-0.045	0.020-0.060	<0.03	<0.006	<0.006

표 2 - 시간 및 모의 프레스 경화 동안 오스테나이트화 후 프레스 경화 강의 기계적 성질

합금	Ms(°C)	PMT(°C)	시간(s)	항복강도 (MPa)	최대인장강도 (MPa)	총 연신율(%)
4340-1	259	782	300	1263	1881	7.6
4340-1	259	782	600	1226	1811	7.5
4340-1	259	782	1200	1224	1786	8.3
4342-1	294	821	300	1297	1891	7.8
4342-1	294	821	600	1218	1854	7.4
4342-1	294	821	1200	1247	1837	7.5
4342-2	263	841	300	1425	2006	7.3
4342-2	263	841	600	1324	1945	7.4
4342-2	263	841	1200	1352	1914	7.4

- (3) 출원발명이 저함량 망간으로도 높은 인장강도를 달성한다고 주장하지만, 선행 발명 1에서 망간만으로도 충분히 강도 증가가 가능하다.

4) 소결

출원발명은 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 없다. 따라서 출원발명은 거절되어야 한다.

3. 2023허11272 거절결정(특) 2024. 8. 29. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	살균 기능을 갖는 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기 및 이의 구동방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0103532	2022원2067
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제2호증: 선행발명 1(비교대상발명 1) ♦ 을 제3호증: 선행발명 2(비교대상발명 2)	
심결요지	이 사건 제1항 출원발명은 상향 포물선 형태로 물을 토출시키는 버블러(Bubbler) 수전의 살균에 관한 것이고, 비교대상발명 2는 직하 방향으로 물을 토출시키는 코크(Cock) 수전의 살균에 관한 것으로, 양자 모두 음수 장치에 널리 관용되는 수전의 형태라는 점을 감안하면, 이 사건 제1항 출원발명의 살균용 광 기구가 수전의 토출 부위를 대향하도록 수전의 상측 주위에 위치하여 토출 부위에 살균용 광을 조사하는 구조 및 비교대상발명 2의 살균용 광 기구가 수전의 토출 부위를 대향하도록 수전의 하측 주위에 위치하여 토출 부위에 살균용 광을 조사하는 구조는 수전의 형태에 따라 쉽게 결정될 수 있는 설치·배치 구조에 지나지 않는다. 따라서 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)를 구비하는 급수전 살균기(10)에 착안하여 비교대상발명 1의 음수기에 살균용 광 기구를 도입하면서, 살균용 광 기구를 노즐(130)의 토출 부위를 대향하도록 노즐(130)의 상측에 설치하기 위해 이 사건 제1항 출원발명과 같은 연장 지지부를 형성하는 것은, 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 다양한 설치·배치 구조의 범주를 넘어서는 특별한 것이라 보기는 어렵다.	
판결요지 (청구인용)	선행발명 1은 버블러 수전을 사용하는 경우 발생할 수 있는 치아 손상의 방지를 목적으로 하는 구성에 관한 발명이고, 선행발명 2는 외부 공기에 의한 오염 우려가 있는 급수전의 출수구를 자외선 램프를 활용하여 살균하는 것을 목적으로 하는 구성에 관한 발명이다. 선행발명 1, 2는 모두 음용수기의 수전에 관한 것이기는 하지만 그 기술 사상이나 목적 및 효과를 전혀 달리하는 것인데, 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 특허발명에 이를 수 있다는 암시나 동기 등이 각 명세서에 기재되어 있지 않다.	

◆ 원고 주장

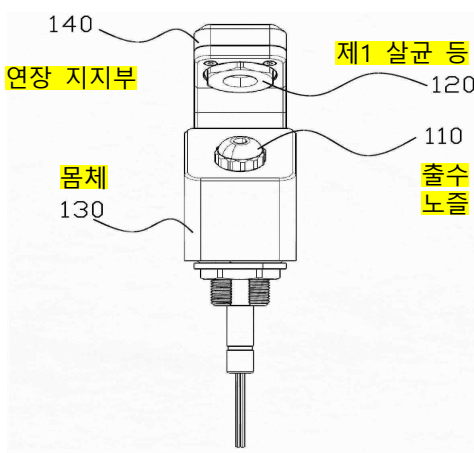
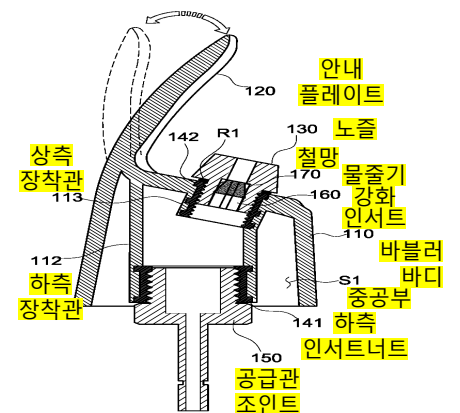
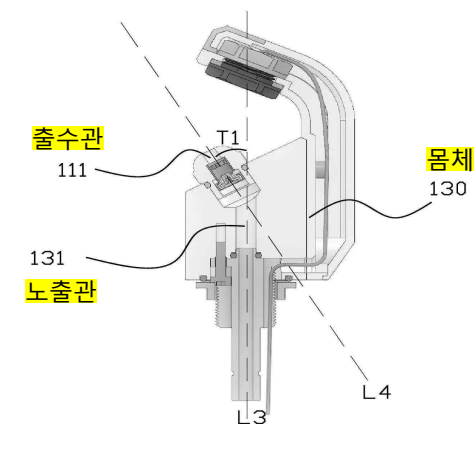
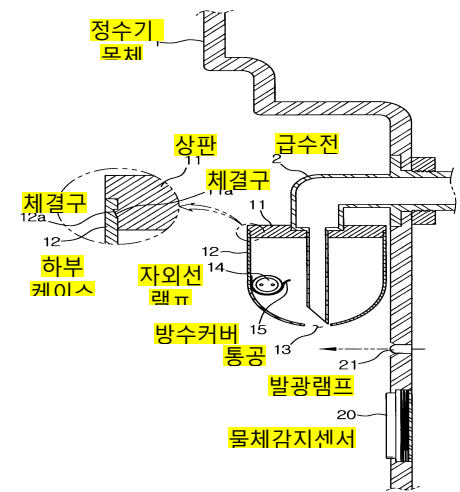
1. 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5의 '연장 지지부'는 선행발명 1의 '안내 플레이트'와 구성 및 효과상 차이가 있고, 선행발명 2에는 대응되는 구성이 없으므로, 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출될 수 없다.
2. 선행발명 1에 선행발명 2를 결합할 동기가 없고, 오히려 선행발명 1의 '안내 플레이트'에 선행발명 2의 '자외선 램프'를 결합하면 선행발명 1의 효과 내지 목적에 반하게 되며, 둘을 결합하더라도 이 사건 출원발명의 효과를 예측할 수 없으므로 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 선행발명 1은 불특정 다수가 사용하는 음수기 및 정수기에 관한 것이어서 누구나 수전의 오염 문제를 생각할 수 있고, 정수기 등에서 출수구를 자외선으로 살균하는 것은 이미 널리 알려진 주지관용기술이며, 선행발명 2도 정수기의 출수구를 살균하기 위하여 자외선 램프를 설치하는 구성을 개시하고 있다.
2. 안내 플레이트의 기능이나 기술적 의의를 고려하더라도 통상의 기술자는 버블러 수전을 살균하기 위한 장치로 소형 UV LED(Ultra Violet Light Emitting Diode, 이하 'UV LED'라 한다)를 사용하여 선행발명 1의 목적에 반하지 않는 범위에서 선행발명 1, 2를 별다른 어려움 없이 결합할 수 있다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명	비교대상발명 1, 2
버블러(bubbler) 수전을 구비한 전기 냉·온수기로서(이하 '구성요소 1'이라 한다), 상기 버블러 수전은 지면에 수직인 가상의 선으로부터 기설정된 제1 각도로 경사지게 형성되는 출수 노즐(nozzle)(이하 '구성요소 2'라 한다); 상기 출수 노즐이 장착되는 몸체(이하 '구성요소 3'이라 한다); 상기 출수 노즐로부터 기설정된 제1 반경 안에 위치하며 외부로 노출된	[비교대상발명 1] 본 발명은 음수기 및 정수기에 관한 것으로, 특히 버블러 전체를 연질 합성수지로 형성함으로써 음용수를 마시는 경우 치아가 버블러에 부딪히더라도 연질 합성수지의 버블러가 충격을 흡수 완충할 수 있도록 하기에 적당하도록 한 치아 손상 예방 기능이 구비된 음수기 및 정수기에 관한 것이다.

이 사건 제1항 출원발명	비교대상발명 1, 2
제1 살균 등(이하 '구성요소 4'라 한다); 상기 출수 노즐의 출수관의 중심을 지나며 연장되는 가상의 선 이하로 상기 몸체로부터 연장되어 형성되며, 상기 제1 살균 등이 상기 출수 노즐을 향하도록 지지하는 연장 지지부;를 포함하는 것(이하 '구성요소 5'라 한다)을 특징으로 하는 살균 기능을 갖는 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기. 	 [비교대상발명 2] 본 고안은 자외선을 이용한 급수전 살균기능을 갖는 정수기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 외부 공기에 의한 오염우려가 있는 급수전의 출수구를 평상시에 자외선으로 직접 살균할 수 있도록 하여 보다 깨끗한 물의 공급이 가능하고 센서에 의한 자동 감지방식으로 취수가 이루어질 수 있도록 하여 편리함을 도모할 수 있도록 한 정수기에 관한 것이다.
	

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 선행발명 1의 안내 플레이트에 살균 등을 결합할 수 있는 지 여부인데, 특허법원은 선행발명 1의 안내 플레이트에 살균 등을 결합 시 기술적 의의가 손상되고, UV-LED가 주지관용기술이라고 할지라도 결합할 수 없다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 여부

(1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원발명과 비교대상발명 1 및 2는 모두 음용수를 공급하기 위한 음수 장치에 관한 동일한 기술분야의 발명들이다. 구체적으로, 이 사건 출원발명은 버블러 수전의 오염을 방지하기 위해 살균 기능을 구비하는 냉·온수기에 관한 것이고, 비교대상발명 1은 차아 손상을 방지하기 위해 연질 재질로 이루어진 바블러(100)를 구비한 음수기에 관한 것이며, 비교대상발명 2는 급수전(2)의 출수구(3) 오염을 방지하기 위해 살균 기능을 구비하는 정수기에 관한 것이다. 이 사건 출원발명과 비교대상발명 2는 음수 장치의 물이 토출되는 수전 부위의 오염을 방지하는 동일한 목적을 가지는 것이며, 음수 장치에 있어서 오염 방지를 위한 살균 기능이 통상적으로 채용되는 관용 기술이라는 점을 감안하면, 이 사건 출원발명의 목적이 비교대상발명 1에 비해서도 특별한 것이라 보기는 어렵다.

(2) 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명은 지면에 수직인 가상의 선으로부터 기설정된 제1 각도로 경사지게 형성되는 출수 노즐, 출수 노즐이 장착되는 몸체를 포함하는 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기이고, 이에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에 수직 방향으로부터 일정 각도 경사진 방향을 향해 설치된 노즐(130), 노즐(130)이 설치되는 바디(110)를 포함하는 바블러(100)를 구비하는 음수기가 개시되어 있다(도 5 참조).

이 사건 제1항 출원발명의 출구 노즐 및 몸체는 각각 비교대상발명 1의 노즐(130) 및 바디(110)에 대응되는 것으로, 양 발명은 경사진 방향으로 배치되는 노즐을 구비하는 버블러 수전을 포함하는 음수 장치라는 점에서 동일하다.

이 사건 제1항 출원발명은 출수 노즐로부터 기설정된 제1 반경 안에 위치하여 외부로 노출된 제1 살균등, 출수 노즐의 출수관의 중심을 지나 연장되는 가상의 선 이하로 상기 몸체로부터 연장되어 형성되어 제1 살균등이 출수 노즐을 향하도록

지지하는 연장 지지부를 포함하는데, 이와 같은 제1 살균등 및 그 지지를 위한 연장 지지부에 대응되는 구성이 비교대상발명 1의 음수기에는 포함되어 있지 않은 차이가 있다.

아래에서는 이 사건 제1항 출원발명의 제1 살균등과 연장 지지부에 관한 상기 구성이 비교대상발명들로부터 용이하게 도출될 수 있는 것인지에 대하여 살펴본다.

(3) 제1 살균등과 연장 지지부에 관한 구성 검토

이 사건 제1항 출원발명의 제1 살균등과 대비해 볼 만한 것으로, 비교대상발명 2에 급수전(2)의 출수구(3) 주위에 설치되어 공기에 노출된 출수구(3)를 자외선 램프(14)로부터 방출되는 소정 파장 영역의 자외선으로 살균하는 급수전 살균기(10), 물체의 접근이나 접촉을 감지하여 급수전(2)을 자동으로 온/오프시키는 물체감지센서(20)를 포함하는 정수기가 개시되어 있고, 이 사건 제1항 출원발명의 제1 살균등은 음수 장치에 구비되는 수전의 토출부를 살균하는 광 기구라는 점에서 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)를 구비하는 급수전 살균기(10)와 동일한 기능과 작용을 가지는 것이다.

다만 이 사건 제1항 출원발명의 제1 살균등은, 출수 노즐로부터 기설정된 제1 반경 안에 위치하고, 몸체로부터 연장되어 출수 노즐의 중심을 지나는 가상의 선 이하로 형성되는 연장 지지부에 의해 지지되어 출수 노즐을 향하도록 설치되는데, 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)를 구비하는 급수전 살균기(10)는 급수전(2)의 출수구(3) 주위를 둘러 감싸는 형태로 설치되는 것인바, 양 발명에 구비된 살균용 광 기구의 설치 구조에 있어 차이가 있다.

그러나 이 사건 제1항 출원발명은 상향 포물선 형태로 물을 토출시키는 버블러(Bubbler) 수전의 살균에 관한 것이고, 비교대상발명 2는 직하 방향으로 물을 토출시키는 코크(Cock) 수전의 살균에 관한 것으로, 양자 모두 음수 장치에 널리 관용되는 수전의 형태라는 점을 감안하면, 이 사건 제1항 출원발명의 살균용 광 기구가 수전의 토출 부위를 대향하도록 수전의 상측 주위에 위치하여 토출 부위에 살균용 광을 조사하는 구조 및 비교대상발명 2의 살균용 광 기구가 수전의 토출 부위를 대향하도록 수전의 하측 주위에 위치하여 토출 부위에 살균용 광을 조사하는 구조는 수전의 형태에 따라 쉽게 결정될 수 있는 설치·배치 구조에 지나지 않는다. 따라서 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)를 구비하는 급수전 살균기(10)에 착안하여 비교대상발명 1의 음수기에 살균용 광 기구를 도입하면서, 살균용 광 기구를 노즐(130)의 토출 부위를 대향하도록 노즐(130)의 상측에 설치하기 위해 이 사건 제1항 출원발명과 같은 연장 지지부를 형성하는 것은, 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 다양한 설치·배치 구조의 범주를 넘어서는 특별한 것이라 보기는 어렵다.

이 사건 제1항 출원발명의 연장 지지부에는 소정의 기하학적 위치와 형상에 대한 한정이 부가되어 있는데, 명세서 발명의 설명에는 제1 반경(R1)과 관련하여, “본 발명의 핵심 구성요소이기도 한 버블러 수전(100)은 크게 몸체(130)와 이러한 몸체로부터 위로 연장되어 돌출되는 연장 지지부(140)를 포함하여 구성될 수 있으며, 출수 노즐(110)은 몸체(130) 부분에, 제1 살균 등(120)은 연장 지지부(140)에 출수 노즐(110)을 바라보도록 배치될 수 있다. 구체적으로, 출수 노즐(110) 부분이 자외선에 의하여 살균되도록, 제1 살균 등(120)은 출수 노즐(110)로부터 기설정된 제1 반경 내에 위치하도록 근접하여 배치될 수 있다. 여기서, 기설정된 제1 반경은 1 내지 5 센티미터(cm, centimeter)에서 선택될 수 있다.”라고 기재되어 있고(단락 0068 참조), 가상의 선(L4)과 관련하여, “본 발명을 구성하는 버블러 수전(100)의 연장 지지부(140)는 몸체(130)로부터 연장되기 시작하며, 몸체로부터 길게 연장되되, 출수 노즐(110)에서 배출되는 물의 흐름을 방해하지 않도록 출수 노즐(110)의 출수관(111)을 지나며 연장되는 가상의 선(L4)이하로 연장될 수 있다. 즉, 연장 지지부(140)에서 몸체측에 인접하는 부위를 일측이라고 지칭하고 인접하지 않은 반대측을 타측이라고 지칭한다면, 연장 지지부(140)의 타측이 출수관(111)을 지나는 가상의 선(L4)이하로만 연장된다.”라고 기재되어 있는바(단락 0073 참조), 이 사건 제1항 출원발명의 제1 반경(R1)에 관한 한정 구성은 제1 살균등을 출수 노즐에 근접하여 배치하기 위한 것이고, 가상의 선(L4)과 관련한 한정 구성은 연장 지지부가 토출되는 물에 닿지 않도록 하기 위한 것임을 알 수 있는데, 이와 같이 살균용 광 기구를 살균 대상에 근접하여 가깝게 배치하고, 토출되는 음수가 다른 부재에 닿지 않도록 하는 것은 음수 장치의 설계나 제작 시 당연히 고려되는 일반적인 사항에 불과한 것이며, 그에 따라 살균용 광 기구를 살균 대상에 근접하여 설치하거나 연장 지지부가 음수에 닿는 것을 방지하기 위해 그 크기를 제한하는 것도 각별한 기술적 의의가 있는 것이라 보기는 어렵다.

한편, 비교대상발명 1의 음수기에는 버블러(100)의 바디(110) 상측에서 상방으로 연장 형성되는 안내 플레이트(120)가 구비되는데, 상기 안내 플레이트(120)는 이 사건 제1항 출원발명의 연장 지지부와 실질적으로 동일한 위치에, 동일한 형상으로 형성된 구조체인바, 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)를 비교대상발명 1의 음수기에 적용함에 있어, 안내 플레이트(120)의 노즐(130)을 바라보는 면에 자외선 램프(14)를 배치하여, 이 사건 제1항 출원발명과 같은 제1 살균등과 연장 지지부에 관한 구성을 도출하는 것도 통상의 기술자에게 어려운 것라 할 수 없다.

(4) 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은 비교대상발명 1은 버블러 수전의 토출구를 살균하는 기술에 관한 것이 아니므로, 이 사건 출원발명이 해결하려는 과제와 상이하다고 주장하나, 비교대

상발명 1 및 2 모두 음수 장치에 관한 것이고, 음수 장치의 토출구를 살균하는 것은 해당 기술분야에서 일반적으로 추구되는 과제나 목적이므로, 비교대상발명 2의 살균 구성을 비교대상발명 1에 적용할 동기는 충분하다 볼 수 있다.

청구인은 비교대상발명 2는, 버블러 수전에 관한 발명이 아니고, 이 사건 출원발명과 같은 연장 지지부를 구비하는 것도 아니며, 살균용 자외선 램프가 외부로 노출된 것도 아니므로, 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)나 급수전 살균기(10)를 비교대상발명 1의 안내 플레이트(120)에 결합하는 것은 통상의 기술자에게 용이한 것이 아니라고 주장하나, 앞서 살펴본 바와 같이 버블러 수전은 코크 수전과 함께 음수 장치에 사용되는 관용 수단에 불과한 것으로, 이와 같은 수전의 형태에 맞추어 살균용 기구의 설치 구조를 구성하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절하게 결정할 수 있는 사항으로서, 이 사건 제1항 출원발명과 같은 연장 지지부는, 버블러 수전의 토출 부위를 대향하도록 살균용 광 기구를 설치하기 위해 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 설치용 구조체이다. 더욱이 비교대상발명 1의 바블러(100)에는 이 사건 출원발명의 연장 지지부와 동일한 형상의 안내 플레이트(120)가 구비되어 있는바, 이에 착안하여 이 사건 출원발명과 같은 제1 살균등이 설치되는 연장 지지부 구조를 용이하게 도출해 낼 수도 있을 것이다.

따라서 상기와 같은 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

(5) 대비 결과

이 사건 제1항 출원발명의 전체적인 전기 냉·온수기 구조는 비교대상발명 1의 바블러(100)를 구비하는 음수기의 구조와 동일하고, 이 사건 제1항 출원발명의 제1 살균등과 연장 지지부에 관한 구성은 비교대상발명 2의 자외선 램프(14)를 구비하는 급수전 살균기(10)의 구성에 착안하여 비교대상발명 1에 살균용 광 기구를 채용하여 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 그 진보성을 인정할 수 없다.

□ 특허법원의 판단

가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 대비

구성	이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
1	버블러(bubbler) 수전을 구비한 전기 냉·온수기로서,	- 상판에 구비되는 버블러를 포함하여 구성되는 음수기 또는 정수기(식별번호 [0048], 도면)
2	상기 버블러 수전은 지면에 수직인 가상의 선으로부터 기설정된 제1 각도로 경사지게 형성되는 출수 노즐(nozzle);	- 바디(110)의 상측부(110b)의 중앙공에 설치되어서, 음용수를 물줄기의 형태로 뿜어내는 노즐(130)을 포함하여 구성(식별번호 [0048]) - 수직방향으로부터 일정 각도 경사지게 설치된 노즐(130)(도면)
3	상기 출수 노즐이 장착되는 몸체;	- 노즐(130)이 설치되는 바디(110)(도면)
4	상기 출수 노즐로부터 기설정된 제1 반경 안에 위치하며 외부로 노출된 제1 살균 등;	〈 대응되는 기재 없음 〉
5	상기 출수 노즐의 출수관의 중심을 지나며 연장되는 가상의 선 이하로 상기 몸체로부터 연장되어 형성되며, 상기 제1 살균 등이 상기 출수 노즐을 향하도록 지지하는 연장 지지부를 포함하는 것	- 바디(110)의 상측부(110b)의 뒤쪽에서 상방으로 연장 형성되어서, 물줄기가 뒤로 가지 못하도록 막아주고 안내하는 안내 플레이트(120), 바디(110)와 안내 플레이트(120)는 연결 합성수지로 형성됨으로써, 안내 플레이트(120)는 바디(110)의 상측부(110b)에 위치하는 하단을 중심으로 전후방향으로 플렉시블하게 휘어질 수 있으며, 음용수의 음용 과정에서 음용자의 치아가 안내 플레이트(120)를 타격하더라도 안내 플레이트(120)가 휘어지면서 충격을 흡수할 수 있는 것(식별번호 [0048], 도면)
말미	을 특징으로 하는 살균 기능을 갖는 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기	〈 살균 기능 부분에 대응되는 기재 없음 〉 - 상판에 구비되는 버블러를 포함하여 구성되는 음수기 또는 정수기(식별번호 [0048], 도면)

2) 공통점과 차이점

가) 구성요소 1 내지 3

이 사건 제1항 출원발명은 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기에 관한 것으로 구성요소 1 내지 3은 버블러 수전이 지면에 수직인 가상의 선으로부터 미리 설정된 제1 각도로 경사지게 형성되는 출수 노즐 및 출수 노즐이 장착되는 몸체를 포함하는 것을 특징으로 하는데, 이는 버블러 수전을 포함하는 음수기에 관한 선행발명 1이 수직방향으로부터 일정 각도로 경사지게 설치된 노즐(130) 및 노즐이 설치된 바디(110)를 포함하는 것과 실질적으로 동일하다.

나) 구성요소 4

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4는 제1 살균 등에 관한 것인데, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

다) 구성요소 5

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5는 연장 지지부에 관한 것으로 이는 출수 노즐의 출수관의 중심을 지나며 연장되는 가상의 선 이하로 몸체로부터 연장되어 형성되며, 제1 살균 등이 출수 노즐을 향하도록 지지하는 기능을 하는데, 이에 대응되는 구성인 ‘안내 플레이트(120)’는 위와 같은 기능을 하지 않는다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 하고, 차이점 1과 함께 ‘차이점들’이라 한다)

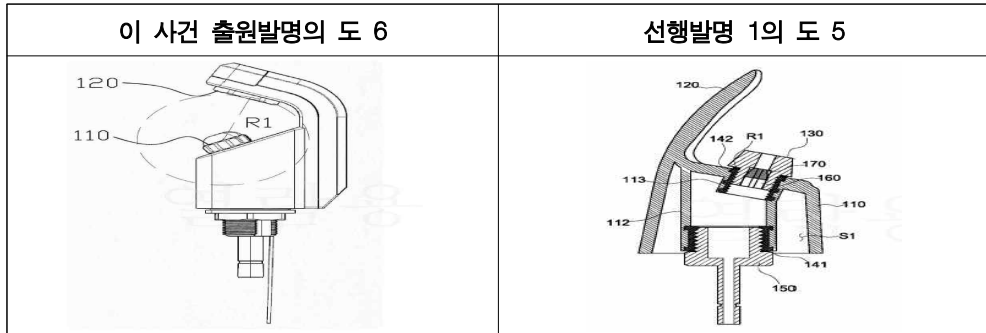
3) 차이점들에 관한 검토

살피건대, 앞서 인정한 사실이나 앞서 든 증거 및 갑 제10 내지 15호증, 을 제 5 내지 10, 18, 22호증의 각 기재 내지 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들과 이 사건 제1항 출원발명 및 선행발명들의 각 기술분야, 그 내용과 목적, 해당 기술분야의 발전경향 등을 종합하여 보면, 피고가 이 법원에 제출한 증거들과 주장하는 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 출원발명과 선행발명 1 사이의 차이점들을 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

가) 선행발명 1의 개시 내용

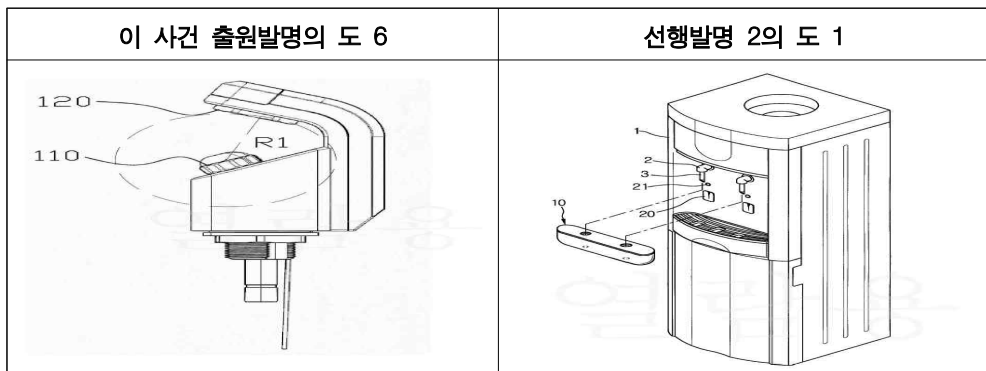
선행발명 1은 음수기 및 정수기에 관한 것으로, 특히 버블러 전체를 연결 합성수지로 형성함으로써 음용수를 마시는 경우 치아가 버블러에 부딪히더라도 연결 합성수지의 버블러가 충격을 흡수 완충할 수 있도록 한 것이다. 선행발명 1에 의하면 버블러 수전에 설치되는 안내 플레이트(120)가 바디(110)와 일체로 연결 합성수지에 의해서 형성됨으로써 전후 방향으로 유연(플렉시블)하게 휘어질 수 있다. 선행발명 1은 음용수를 제공하는 기기(이하 ‘음용수기’라 한다)에 관한 것으로 이 사건 출원발명과 기술분야가 동일하지만, 버블러 수전이라는 동일한 형태를 기초로 하고 있을 뿐, 물이 배출되는 출수구나 노즐의 살균을

목적하는 것이 아니라 버블러 수전을 사용하는 경우 발생할 수 있는 이용자의 치아 손상 방지를 목적한다는 점에서 기술적 사상이 공통된다고 보기는 어렵다. 이 사건 출원발명과 선행발명 1의 대표 도면을 비교하면 다음과 같다.



나) 선행발명 2의 개시 내용

선행발명 2는 자외선을 이용한 급수전 살균기능을 갖는 정수기에 관한 것으로서, 외부 공기에 의한 오염 우려가 있는 급수전의 출수구를 평상시에 자외선으로 직접 살균할 수 있도록 한 것이다. 선행발명 2에 의하면 급수전의 아래쪽에 급수전 살균기(10)가 설치되는데, 급수전 살균기(10)는 케이스(11, 12), 자외선 램프(14), 방수커버(15)로 구성되고, 위 자외선 램프(14)는 출수 동작 중에는 작동이 정지되며 그 이외의 평상시에는 항상 작동할 수 있도록 하여 공기 중에 노출되는 출수구의 살균작용을 가능하게 한다(식별번호 [0002], [0022], 도 1 내지 3). 선행발명 2는 음용수기에 관한 것으로 이 사건 출원발명과 기술분야가 동일하고, 비록 코크(Cock) 수전(버튼 등을 누르면 물이 아래로 배출되는 수전이다)과 버블러(Bubbler) 수전(버튼 등을 누르면 물이 위로 분수와 같이 배출되는 수전이다)이라는 형태상의 차이가 존재하지만, 자외선을 조사하는 UV LED를 활용하여 물이 배출되는 출수구나 노즐을 살균한다는 점에서 기술적 사상이 공통된다고 볼 수 있다. 이 사건 출원발명과 선행발명 2의 대표 도면을 비교하면 다음과 같다.



다) 결합의 용이성

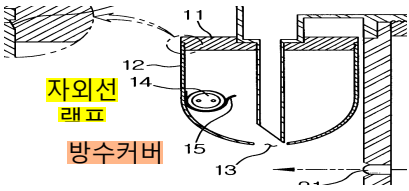
앞서 살펴본 바에 의하면, 차이점 1의 핵심적인 구성요소인 수전의 살균 기능을 하는 ‘제1 살균등’은 선행발명 2의 ‘자외선 램프’를 통해, 차이점 2의 핵심적인 구성요소인인 제1 살균등이 출수 노즐을 향하도록 지지하는 ‘연장 지지부’는 선행발명 1의 ‘안내 플레이트’를 통해 공지되었다고 볼 여지가 없지는 않다. 그러나 다음과 같은 기술적 검토 결과에다가 이 사건 출원발명이 적용된 제품의 상업적 성과 등까지 종합하여 보면, 통상의 기술자가 선행발명 2의 ‘자외선 램프’를 선행발명 1의 ‘안내 플레이트’에 결합하는 것을 용이하게 착상할 수 있다고 보기는 어렵다고 판단된다.

- (1) 선행발명 1은 버블러 수전을 사용하는 경우 발생할 수 있는 치아 손상의 방지를 목적으로 하는 구성에 관한 발명이고, 선행발명 2는 외부 공기에 의한 오염 우려가 있는 급수전의 출수구를 자외선 램프를 활용하여 살균하는 것을 목적으로 하는 구성에 관한 발명이다. 선행발명 1, 2는 모두 음용수기의 수전에 관한 것이기는 하지만 그 기술 사상이나 목적 및 효과를 전혀 달리하는 것인데, 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 특허발명에 이를 수 있다는 암시나 동기 등이 각 명세서에 기재되어 있지 않다.
 - (2) 음용수기의 출수구에 UV LED로 자외선을 조사하여 그 주변을 살균하는 기술은 이 사건 출원발명의 출원 이전부터 알려진 것으로 보이기는 한다. 그러나 선행발명 2는 물이 위에서 아래를 향하여 배출되고 이용자가 컵 등을 활용하여 물을 받아 마시는 코크 수전에 관한 것이고, 이 사건 특허발명은 물이 아래에서 위를 향하여 배출되고 이용자가 수전에 입을 가까이 대고 마시는 버블러 수전에 관한 것인데, 버블러 수전을 살균하는 기능을 가진 자외선 램프의 구성이나 형태, 설치 방법 등은 다양하게 착상할 수 있다고 보이는데, 통상의 기술자가 버블러 수전을 활용하는 음용수기의 출수구에 자외선 램프와 같은 살균 기능을 하는 구성을 결합할 수 있다는 착상 자체를 넘어, 그 자외선 램프를 이 사건 출원발명의 제1 살균등과 같이 출수 노즐로부터 미리 설정된 일정한 반경 안에서 연장 지지부에 출수 노즐을 바라보고 배치되도록 하는 착상에까지 통상의 창작능력을 발휘하여 용이하게 할 수 있다고 보기는 어렵다. 나아가 앞서 본 수전 형태 및 이용상의 차이점 등에 비추어 보면, 선행발명 2의 ‘자외선 램프’를 이 사건 특허발명의 ‘제1 살균등’으로 치환하는 것이 단순한 기술의 구체적 적용에 따른 설계변경에 해당한다고 단정하기도 어렵다.
 - (3) 뿐만 아니라 선행발명 1은 그 목적 달성을 위하여 ‘연질의 합성수지로 형성된 안내 플레이트’라는 구성을 포함하고 있는데, 선행발명 2의 자외선 램프
-

를 선행발명 1의 안내 플레이트에 결합하게 되면, 선행발명 1의 목적에 반하는 결과가 초래된다. 그 상세한 이유는 다음과 같다.

- (가) 선행발명 1은 버블러에 구비되는 안내 플레이트가 금속재질로 되어 있어서 음용수를 마시는 과정에서 치아가 안내 플레이트에 부딪혀 손상되는 것을 방지하기 위해 안내 플레이트를 연질 합성수지로 형성하는 것이다. 즉 안내 플레이트는 연질 합성수지로 형성됨으로써 하단을 중심으로 전후 방향으로 유연(플렉시블)하게 휘어질 수 있고, 음용수의 음용 과정에서 이용자의 치아가 안내 플레이트를 타격하더라도 안내 플레이트가 휘어지면서 충격을 흡수하는 것을 특징으로 하므로(식별번호 [0008], [0012], [0048]), 안내 플레이트는 음용 과정에서 치아가 안내 플레이트에 부딪칠 때 휘어질 정도의 유연성을 가지는 연질의 부재로 구성됨을 알 수 있다.
- (나) 선행발명 1, 2를 결합하여 구성요소 2를 도출하기 위해서는 선행발명 2의 자외선 램프를 선행발명 1의 안내 플레이트에 설치해야 하는데, 위와 같이 연질의 안내 플레이트에 소정의 크기와 무게를 가진 자외선 램프를 설치하게 되면 안내 플레이트가 그 형상을 계속 유지하지 못할 가능성이 존재한다. 만일 자외선 램프가 설치된 안내 플레이트가 앞으로 휘어지는 경우에는 ‘물줄기가 뒤로 가지 못하도록 막아주고 안내(식별번호 [0048])’하는 기본적인 기능을 원활히 수행하지 못할 뿐만 아니라 자외선 램프가 출수 노즐을 향할 수도 없게 되어 출수구 살균 기능도 제대로 수행할 수 없게 될 우려가 있다.
- (다) 이러한 상황을 방지하기 위해 안내 플레이트의 강도를 보강하게 되면 치아가 타격했을 때 안내 플레이트가 휘어지지 않을 가능성이 높아지고 이 역시 선행발명 1의 목적을 저해하는 결과가 되기는 마찬가지이다. 또한 자외선 램프는 부드러운 재질로 형성되는 안내 플레이트보다 단단한 재질로 구성될 수밖에 없는데, 이용자의 치아가 자외선 램프가 설치된 안내 플레이트에 충돌하게 되면 치아의 충격을 증가시킬 가능성도 있다. 요컨대 선행발명 2의 자외선 램프를 선행발명 1의 연질의 안내 플레이트에 적용할 때, 통상의 기술자의 입장에서 선행발명 1의 목적 달성이 가능한지 확신할 수 없어 선행발명 1과 선행발명 2의 결합을 쉽게 착안해 내기는 어렵다고 보인다.
- (4) 선행발명 2의 자외선 램프를 선행발명 1의 안내 플레이트에 그대로 적용하면 자외선 램프의 기능이나 내구성에 손상을 줄 우려도 있다는 점도 고려되어야 한다. 선행발명 1의 안내 플레이트는 음용 시 물이 이용자의 얼굴 등에
-

튀기는 것을 방지하기 위한 것으로 빈번하게 물에 젖을 것으로 예상되는데, 전기로 작동되는 자외선 램프는 물에 취약한 구성을 포함하고 있기 때문이다. 즉, 선행발명 2에는 방수를 위해 자외선 램프를 둘러 감싸는 방수커버(15)가 포함되어 있고, 도면상 물이 위에서 아래로 배출되는 코크 수전의 중단 좌측 윗부분에 자외선 램프가 설치되는 것으로 도시되어 있는데, 물이 아래에서 위로 배출되는 버블러 수전을 마주보고 있는 안내 플레이트에 자외선 램프를 그대로 설치하게 되면, 전기로 작동되는 자외선 램프에 물이 계속적으로 튀거나 묻어서 그 기능이나 내구성에 손상을 줄 우려가 있다.

선행발명 2 단락번호 [0022]	선행발명 2 도 4(발체)
상기 출수구에서 배출되거나 튀는 물로부터의 방수를 위해 상기 자외선 램프를 둘러 감싸는 방수커버(15)를 포함하여 구성하는 것을 도시하고 있다.	

- (5) 이에 대하여 피고는 소형 UV LED를 안내 플레이트에 결합하는 경우 안내 플레이트의 작은 영역에 위치할 것이어서 안내 플레이트의 하단이 플렉시블하게 휘어지는 재질 특성을 없애 버리거나 반감시키지 않으면서 결합할 수 있을 뿐만 아니라 안내 플레이트를 치아 손상 방지라는 기술적 의의를 손상하지 않는 범위 내에서 변형하거나 다른 지지수단을 사용하는 정도는 통상의 기술자에게 어려움이 없다는 취지로 주장한다.
- (6) 그러나 ① 선행발명 1의 안내 플레이트가 가지는 기능이나 목적을 저해하지 않으면서도 출수구의 살균 기능을 할 수 있는 소형 UV LED의 크기, 무게, 형태 등에 관한 구체적인 주장 내지 자료가 없을 뿐만 아니라 그러한 소형 UV LED가 이 사건 출원발명의 출원 당시 주지관용기술이나 기술상식에 해당한다고 볼 근거도 부족한 점, ② 소형의 UV LED가 버블러 수전의 안내 플레이트에 설치되더라도 음용 시 물에 젖을 가능성이 큰 안내 플레이트의 특성상 그 기능이나 내구성에 손상을 줄 우려가 있다는 것은 마찬가지라고 보이는 점, ③ 따라서 선행발명 1, 2를 결합하기 위해서는, ㉠ 연질의 안내 플레이트의 기능을 저해하지 않으면서도 출수구의 살균 기능을 할 수 있는 UV LED의 크기, 무게, 형태 등을 구체적으로 확정하고, ㉡ 음용 시 치아에 충격을 주지 않으면서 안내 플레이트의 변형에도 영향을 주지 않을 수 있는 UV LED의 설치 위치를 특정하여 그에 알맞은 지지부재 등을 구비하여야

하며, ㉔ 구조적으로 빈번하게 물에 노출될 수밖에 없게 되는 UV LED의 내구성을 보완하는 과정 등을 거쳐야 하는데, 그와 같은 과정이 통상의 기술자가 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술수준에 비추어 어려움 없이 달성할 수 있는 범위 내의 것이라고 볼 만한 자료가 없는 점 등을 종합하여 보면, 통상의 발명자가 이 사건 출원발명의 명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 선행발명 1, 2의 대응구성을 변경하고 조합함으로써 구성요소 4, 5에 이른다고 판단하지 않는 이상, 선행발명 1, 2로부터 위 구성요소들을 용이하게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 배치되는 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

4) 검토 결과의 정리

위에서 검토한 내용을 종합하면, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다고 봄이 타당하다.

나. 이 사건 제14항 출원발명의 진보성 부정 여부

이 사건 제14항 출원발명은 살균 기능을 갖는 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기의 구동 방법에 관한 발명으로서, 이 사건 제1항 출원발명의 출수 노즐로부터 기설정된 제1 반경 안에서 외부로 노출된 제1 살균등이 출수 노즐을 향하도록 지지하는 구성을 그대로 포함하고 있다. 따라서 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 이 사건 제14항 출원발명의 진보성 역시 부정되지 않는다고 봄이 타당하다.

다. 소결론

이 사건 제1항 및 제14항 출원발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되지 않음에도, 이와 결론을 달리하여 이 사건 제1항 및 제14항 출원발명의 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정이 적법하다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 2023허11678 취소결정(특) 2024. 9. 26. 선고, 청구인용

◆ 사건 요약

발명의 명칭	규정된 탄소 함량을 갖는 필러 와이어의 제공에 의해 용접된 강 블랭크를 제조하기 위한 방법, 연관된 용접된 블랭크, 고온 프레스 성형되고 냉각된 강 부품으로 용접된 부품을 제조하는 방법 및 연관된 강 부품	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제2269978호	2021소153
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 발명의 ‘아크 용접 없는 레이저 용접’ 및 ‘기준 C2 및 C3’의 용이 도출 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명 1 ♦ 을 제2호증: 선행발명 2 ♦ 을 제3호증: 공업재료가공학(2013년 발행) 일부 발췌 ♦ 을 제4호증: HelloT 매거진 뉴스 기사(2015. 12월) ♦ 을 제5호증: 1995년 논문(필러 와이어를 사용한 레이저 용접) ♦ 을 제6호증: 1999년 논문(필러 금속을 사용한 레이저 빔 용접) ♦ 을 제7호증: 용접접합편람(2017년 2월 발행) 일부 발췌 ♦ 을 제8호증: 1994년 논문(자동차 산업에서의 레이저 용접) ♦ 을 제9호증: 1996년 논문(이종두께 강판의 CO2 레이저 용접 및 성형성) ♦ 을 제10호증: 2005년 논문(용가 와이어를 이용한 알루미늄 레이저 용접부의 용접 특성에 관한 연구) ♦ 을 제11호증: 2006년 논문(용접부 품질향상을 위한 지능형 용접 와이어 공급 장치 개발)	
심결요지	레이저 빔을 이용한 용접 기술은 공지된 기술이고, 비교대상발명 2와 비교대상발명 3이 기술분야 및 목적에 차이가 없으며, 이 사건 정정발명에서 레이저 빔만을 이용한 용접이 하이브리드 용접과 비교하여 용접부의 기계적 특성에 미치는 효과가 불분명한 이상, 비교대상발명 2의 하이브리드 용접을 비교대상발명 3의 레이저 빔 용접으로 치환하는 것은 통상의 기술자가 공지된 용접 기술로 쉽게 치환할 수 있는 단순 설계변경사	

	항에 불과하다. 또한 비교대상발명 2, 3도 기준 C2 및 C3를 만족할 수 있고, 기준 C2 및 C3는 기술적 의의 및 임계적 의의가 있다고 볼 수 없는 것으로서 통상의 기술자가 반복 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순 수치한정에 해당한다.
판결요지 (청구기각)	선행발명 1의 명세서 기재 등에 비추어 보면, 선행발명 1의 기술적 의의는 강판을 용접하는 여러 방법 중 ‘레이저 용접 및 아크 용접으로 이루어진 하이브리드 용접’을 의식적으로 채택함으로써 용접 침투 깊이와 용접 속도를 증가시키는 것인데 이를 배제하고 레이저 용접 방식을 채택하게 되면 선행발명 1은 그 기술적 의미를 상실하게 되므로 사후적 고찰 없이는 이 사건 제1항 정정발명의 ‘아크 용접 없는 레이저 용접’을 도출할 수 없고, ‘기준 C2 및 C3’는 총체적으로 선행발명 1, 2와 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지며, 선행발명 1, 2에 내재되어 있다고 보기도 어렵다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
용접되고 그 후에 고온 프레스-성형되고 냉각된 강 부품을 제조하기 위한 방법으로서,	제1, 2 블랭크가 용접 접합되고 열간변형 및 담금질되는 제품 성형을 위한 방법(청구항 8, 식별번호 [0009], [0038])
상기 방법은 다음의 연속적인 단계들: - 두개의 사전코팅된 시트들 (2) 을 제공하는 단계로서, 각각의 사전코팅된 시트(2) 는 메인 면들 (4) 의 적어도 하나에서 사전코팅 (5) 을 갖는 강 기재 (3) 를 포함하고, 상기 사전코팅 (5) 은 적어도 철 및 알루미늄을 포함하는 금속간 합금 층 (9), 및 선택적으로 상기 금속간 합금 층 (9)의 최상단으로 연장되는 금속성 합금 층(11) 을 포함하고, 상기 금속성 합금 층(11) 은 알루미늄의	블랭크(A) 및 블랭크(B) 모두 Usibor[®] 1500P와 같은 코팅된 스틸이 될 수 있고, 스틸 기판(1)에 적용된 코팅은 알루미늄-실리콘으로 금속 합금층(4) 및 금속간 층 (3)(Al87Si10Fe3)을 형성하는 구성(식별번호 [0042], 도 1b) Usibor[®]1500P가 프레스-경화가능한 강인 구성(식별번호 [0007], [0009])

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
층, 알루미늄 합금의층 또는 알루미늄-계 합금의 층이고, 상기 강 기재 (3) 는 프레스-경화가능한 강으로 제조되고,	
상기 사전코팅된 시트들 (2) 의 적어도 하나에 대해, 상기 강 기재 (3) 는, 중량 당으로: $0.10\% \leq C \leq 0.5\%$ $0.5\% \leq Mn \leq 3\%$ $0.1\% \leq Si \leq 1\%$ $0.01\% \leq Cr \leq 1\%$ $Ti \leq 0.2\%$ $Al \leq 0.1\%$ $S \leq 0.05\%$ $P \leq 0.1\%$ $B \leq 0.010\%$ 를 포함하고, 잔부는 철 및 제조로부터 기인된 불순물들인, 상기 제공하는 단계;	Usibor®1500P 조성물은 중량 퍼센트로 C: 0.24, Si: 0.27, Mn: 1.14, P: 0.015, S: 0.001, Cr: 0.17, Ti: 0.036, B: 0.003, N: 0.004 및 및 나머지 Fe와 불가피한 불순물을 포함 (식별번호 [0010], [0011])
- 용접된 강 블랭크 (1) 를 얻기 위해 상기 사전코팅된 시트들 (2) 사이의 접합부에서 용접 조인트 (22) 를 형성하도록 필러 와이어 (20) 를 사용하여 상기 사전코팅된 시트들 (2) 을 맞대기 용접하는 단계로서, 상기 사전코팅 (5) 은 맞대기 용접시에 각각의 사전코팅된 시트 (2) 의 적어도 하나의 메인면 (4) 을 전체적으로 커버하고,	2개의 블랭크는 맞대기-접합, 즉 에지-투-에지로 용접됨(식별번호 [0041]) 종종 "필러 와이어"로도 불리는 전극 와이어가 용융하면서, 블랭크들 사이에 모든 간극이 채워질 수 있고 그리고 용접이 생성될 수 있는 구성(식별번호 [0044]) 이러한 경우에 있어서 용접에 앞서 스틸 기판들의 코팅을 제거할 필요가 없음(식별번호 [0045])
- 상기 필러 와이어(20)는 0.01 wt.% 내지 0.45wt.%의 탄소 함량을 갖고 (기준 C1),	와이어 전극의 탄소는 0 내지 0.3%(청구항 2, 식별번호 [0035])
- 상기 필러 와이어 (20) 의 조성 및 용접풀에 첨가된 상기 필러 와이어 (20) 의 비율	레이저 용접과 아크 용접이 결합된 하이브리드 레이저 용접으로 맞대기 용접하는 방법(청구항 5, 식별번호 [0021], [0022])

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
은 따라서 얻어진 상기 용접 조인트 (22)가 다음의 (a) 및 (b) 를 특징으로 하는 방식으로 선택되고, 상기 용접하는 단계는 아크 용접 없이 레이저 빔을 사용하여 수행되는, 상기 맞대기 용접하는 단계;	
(a) $FT_{WJ}-0.9FT_{BM} \geq 0$ (기준 C2)인 상기 용접 조인트 (22) 의 켄칭 인자 FT_{WJ}, 여기서: - FT_{BM}은 두개의 상기 사전코팅된 시트들 (2) 의 강 기재들 (3) 중에 최소로 경화가 가능한 강 기재 (3) 의 켄칭 인자이고, - 켄칭 인자들 FT_{WJ} 및 FT_{BM}은 다음의 식:$FT=128 + 1553 \times C + 55 \times Mn + 267 \times Si + 49 \times Ni + 5 \times Cr - 79 \times Al - 2 \times Ni^2 - 1532 \times C^2 - 5 \times Mn^2 - 127 \times Si^2 - 40 \times C \times Ni - 4 \times Ni \times Mn$을 사용하여 결정되고, 여기서 Al, Cr, Ni, C, Mn 및 Si 은, 각각, 켄칭 인자가 결정될 수 있는 영역의, 중량% 로 나타낸 평균 알루미늄, 크롬, 니켈, 탄소, 망간 및 규소 함량이고, 이러한 영역은 FT_{WJ}의 경우에 용접 조인트 (22) 이고 FT_{BM}의 경우에 최소로 경화 가능한 기재이고, 그리고	대응구성요소 없음
(b) 상기 용접 조인트 (22) 의 탄소 함량 CWJ이 엄격히 0.15 wt.%보다 작거나, 또는 상기 용접 조인트 (22) 의 탄소 함량 CWJ이 0.15 wt.% 이상이라면, 상기 용접 조인트 (22) 의 연화 인자 $FAWJ$가 $FAWJ > 5000$ 이고 (기준 C3), 여기서 상기 용접 조인트 (22) 의 상기 연화 인자 $FAWJ$는 다음의 식: $FA=10291 + 4384.1 \times Mo + 3676.9S - 522.64 \times Al -$	대응구성요소 없음

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
2221.2×Cr - 118.11×Ni - 1565.1×C - 246.67×Mn을 사용하여 중량%로 나타낸 상기 용접 조인트 (22) 의 평균 알루미늄, 크롬, 니켈, 몰리브덴, 탄소, 망간 및 규소 함량의 함수로서 연산됨.	
- 상기 사전코팅된 시트들 (2) 의 기재들(3) 에서 전적으로 오스테나이트 조직을 얻도록 상기 용접된 강 블랭크 (1) 를 가열하는 단계; - 강 부품을 얻도록 프레스 공구에서 상기 용접된 강 블랭크 (1)를 고온 프레스-성형하는 단계; 및 - 상기 프레스 공구에서 상기 강 부품을 냉각하는 단계를 포함하고, 상기 냉각하는 단계 중에, 냉각 속도는 상기 사전코팅된 시트들(2) 의 기재들 (3) 중에 최대로 경화가가능한 기재의 베이나이트 또는 마르텐사이트 냉각 속도 이상인, 용접되고 그 후에 고온 프레스-성형되고 냉각된 강 부품을 제조하기 위한 방법	Usibor®1500P는 페라이트-펄라이트 상태로 제공되고, 기계적 성질들은 이러한 구조와 관련되며, 가열, 핫 스탬핑, 그리고 그 다음 급속 냉각(담금질) 후에, 마르텐사이트 미세구조가 얻어지는 것(식별번호 [0009]) 이러한 감마제닉 성분들은 용접 영역에서 유도되고 그리고 용융과 혼합되고, 그리고 결과로 오스테나이트가 가열에 의해 얻어질 수 있음. 열간변형 후에 급속 냉각(담금질) 동안, 만족스러운 기계적 특성들을 제공하는 마르텐사이트 미세구조가 얻어질 수 있음(식별번호 [0025]) 발명은 여기에 기재된 용접 방법 및 실질적으로 블랭크를 가열하는 단계, 및 가열된 블랭크의 열간변형단계, 그리고 최종 담금질 단계 중 어느 것에 따라 제1 및 제2 블랭크를 접합하는 방법을 포함하는 블랭크를 성형하는 단계를 포함하는 제품을 성형하는 방법을 제공함. 가열단계는 변형에 앞서 로에서의 열처리를 포함할 수 있음. 열간변형 단계는 예를 들어 핫스탬핑 또는 딥 드로잉을 포함할 수 있음(식별번호 [0038])

◆ 원고 주장

1. 선행발명 1에 아크 용접 없는 레이저 용접을 도입하는 것은 선행발명 1의 특유한 기술적 사상을 훼손하는 설계 변경이다.
2. 기준 C2와 C3와 그 수치한정은 선행발명 1 및 선행발명 2와는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서 의의를 가지고, 그 효과도 이질적이다.

◆ 피고 주장

1. 아크 용접 없이 레이저 빔을 사용하여 용접'을 수행하는 것은 특별한 기술적 의의가 없고, 와이어를 사용하여 레이저 용접하는 것은 이 사건 출원 이전에 널리 알려진 일반적인 주지관용 기술이며, 선행발명 2는 필러 와이어(용접 와이어)를 사용한 레이저 용접과 하이브리드 레이저 용접을 적절히 선택할 수 있다고 시사하고 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1의 하이브리드 레이저 용접을 레이저 용접으로 쉽게 변경할 수 있다.
2. 기준 C2 및 C3는 아무런 기술적 의의가 없고, 수치범위의 임계적 의의도 찾아볼 수 없으며, 선행발명 1 및 선행발명 2의 용접부도 기준 C2 및 C3를 만족하는 것이므로, 선행발명 1 및 선행발명 2에 내재되어 있는 사항을 단순히 최적화 내지 파라미터화 한 정도에 불과한 것이다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 발명의 '아크 용접 없는 레이저 용접' 및 '기준 C2 및 C3'을 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부인데, 특허법원은, 선행발명 1은 '레이저 용접 및 아크 용접으로 이루어진 하이브리드 용접'을 의식적으로 채택한 것인데 이를 배제하고 레이저 용접 방식을 채택하게 되면 선행발명 1은 그 기술적 의미를 상실하게 되고, '기준 C2 및 C3'는 총체적으로 선행발명 1, 2와 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지며, 선행발명 1, 2에 내재되어 있다고 보기도 어렵다고 판시하였습니다.

□ 특허심판원의 판단

2) 차이점에 대한 검토

가) 차이점 1

차이점 1과 관련된 구성은 아래에서 살펴보는 기술적 사항들을 종합해 보면, 비교대상발명 2 및 3으로부터 통상의 기술자가 쉽게 설계변경할 수 있는 기술적 사항에 불과하다.

첫째, 비교대상발명 3은 복수의 강판 사이에 용접 금속을 갖는 레이저 용접 조인트에 관한 것으로, 레이저를 사용하여 복수의 강판을 맞대기 용접하는 구성이 개시되어 있고(식별번호 [0051]1) 참조), 비교대상발명 2에는 레이저 용접과 아크 용접을 협업하여 용접이 실시되는 구성이 개시되어 있는 점에서(청구항 1, 5, 식별번호 [0044] 참조), 레이저 빔을 이용하여 강판을 맞대기 용접하는 것은 이 기술분야에서 공지된 기술에 불과하다.

둘째, 비교대상발명 2는 도어, B-필러, 빔, 바닥, 범퍼 등과 같은 자동차의 구조 부품에 사용되는 강 블랭크의 용접 접합에 관한 것으로서, AISi 코팅된 블랭크의 용접시 코팅의 Al이 용접부에 들어가 기계적 성질을 감소시키고 균열이 발생하는 문제점을 해결할 수 있는 블랭크의 접합 방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있고(식별번호 [0005], [0012]~[0020] 참조), 비교대상발명 3은 자동차의 차체 경량화 및 충돌 안전성의 향상을 위하여 골격용, 새시용 및 패널용의 부재로 사용되는 강판의 레이저 용접에 관한 것으로서, 프레스 성형 시에 용접 금속에 있어서 발생하는 균열을 억제할 수 있는 레이저 용접 조인트 및 그 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있어(식별번호 [0003], [0018] 참조), 비교대상발명 2 및 3은 자동차 부재를 용접하는 방법이라는 점에서 기술분야가 동일하고, 용접된 강판에서 발생하는 균열을 억제하기 위한 것이라는 점에서 목적에 공통점이 있는 발명들이다.

셋째, 이 사건 정정발명의 명세서에는 “추가로, 하이브리드 레이저-아크 용접의 사용은 바람직하지 못한데, 왜냐하면 하이브리드 레이저/아크 용접은 레이저 용접과 동일한 용접 속도에 도달하는 것을 허용하지 않고 따라서 프로세스의 전체 생산성을 감소시킨다.”(식별번호 [0017] 참조)라고 기재되어 있어, 생산성의 관점에서 하이브리드 레이저/아크 용접보다 레이저 용접이 실시되는 것이 바람직하다고 개시되어 뿐, 용접 방식이나 용접 조건을 달리하여 나타나는 기술적 효과 등에 대해서는 개시되어 있지 않으며, 레이저 용접이 하이브리드 레이저/아크 용접과 비교하여 두 개의 블랭크를 용접한 이후에 용접부의 기계적 물성에 있어서 더 나은 효과를 나타내는 실시예나 비교예가 제시되어 있는 것도 아니다.

앞서 살펴본 바와 같이, 레이저 빔을 이용한 용접 기술은 공지된 기술이고, 비교대상발명 2와 비교대상발명 3이 기술분야 및 목적에 차이가 없으며, 이 사건 정정발명에서 레이저 빔만을 이용한 용접이 하이브리드 용접과 비교하여 용접부의 기계적 특성에 미치는 효과가 불분명한 이상, 비교대상발명 2의 하이브리드 용접을 비교대상발명 3의 레이저 빔 용접으로 치환하는 것은 통상의 기술자가 공지된 용접 기술로 쉽게 치환할 수 있는 단순 설계변경사항에 불과하다.

나) 차이점 2

차이점 2와 관련된 구성은 아래에서 살펴보는 기술적 사항들을 감안하면, 비교대상발명 2 및 3의 대응 구성에 비해 각별한 기술적 특징을 갖는 것으로 보기 어렵다.

첫째, 구성 1-6은 필러 와이어의 조성 및 용접 풀에 첨가된 필러 와이어의 비율이 기준 C2 및 C3을 만족하도록 선택된다는 것이고, 위 기준 C2 및 C3은 용접 조인트와 강 기재의 합금조성에 관한 관계식으로 정의된 것인데, 이 사건 정정발명의 명세서에는 기준 C2 및 C3의 물리적인 의미 또는 기준 C2 및 C3의 성립에 관한 이론적인 배경이 제시되어 있지 않아 기준 C2 및 C3에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어렵고, 기준 C2 및 C3은 다수의 실험을 통한 시행착오를 통해 도출된 실험결과로부터 용접 조인트와 강 기재의 합금조성에 따른 영향 정도를 정리한 실험식에 불과한 것으로 보인다.

또한, 이 사건 정정발명의 명세서에는 “기준들이 C1 내지 C3이 만족된 실험들 E1 내지 E8에서, 인장 테스트 중, 100%의 파단들이 용접 조인트(22)의 외측 또는 열영향 존의 외측에서 발생했다.”(식별번호 [0446] 참조)라고 기재되어 있어, 용접 조인트의 기계적 물성은 인장 테스트 시의 파단 위치와 관련된 것만이 제시되어 있는데, 비교대상발명 2는 코팅의 알루미늄 성분이 용접 영역에서의 균열 가능성을 증가시키는 문제를 인식하고 있고(식별번호 [0012] 참조), 마르텐사이트가 페라이트 대신 형성되어 양호한 용접 이음부 강도가 얻어진다고 개시되어 있으며(식별번호 [0056] 참조), 비교대상발명 3은 용접 금속에 있어서 발생하는 균열을 억제하는 것으로(식별번호 [0040] 참조), 프레스 성형 후의 용접 금속에서 균열이 확인되지 않았다고 개시되어 있어(식별번호 [0212] 참조), 비교대상발명 2 및 3도 용접 영역의 강도를 증가시켜 용접 영역의 균열 발생을 억제시키는 효과를 갖는 점에서, 구성 1-6이 비교대상발명 2 및 3과 비교하여 이질적인 효과를 갖는다고 볼 수 없으므로, 기준 C2 및 C3은 특별한 기술적 의의를 갖는 것으로 보기 어렵다.

둘째, 이 사건 정정발명의 실시예를 보면, 시트 A, 시트 B, 필러 와이어의 성분과 조성범위, 용접 풀에 첨가된 필러 와이어의 비율이 개시되어 있고(표 1 내지 3 참조), 실험 E1 내지 E21에 용접 조인트들의 함량과 C1 내지 C5의 값, 인장 테스트 결과, 열처리 후 정도들이 제시되어 있다(표 4 내지 6 참조). 그러나 이 사건 정정발명의 실시예와 비교예는 레이저 빔을 이용한 용접 단계에서의 구체적인 공정 조건(레이저 빔의 세기, 빔 직경, 빔 이송 속도, 분위기 등)이 개시되어 있지 않은데, 동일한 기재와 용접 와이어를 사용하더라도 용접 공정 조건에 따라 용접 영역의 조성이 달라지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 기술적 사항으로, 기재의 성분 및 조성범위, 용접 와이어의 성분 및 조성범위, 용접 풀에 첨가된 필러 와이어의 비율만을 조정하는 것만으로는 원하는 용접부의 조성범위가 얻어진다고 보기 어렵다.

셋째, 용접 조인트와 강 기재의 합금조성이 기준 C2 및 C3을 만족하는 경우는 구성 1-6과 차이가 없다고 할 것인데, 비교대상발명 3에서 표 1의 도금강판인 강판 F의 합금조성과, 표 2의 강판 F와 강판 F를 용접하여 형성된 용접 금속 No. 10의 합금조성으로부터 환산하면, 비교대상발명 3에서 기준 C2는 43.15로 환산되고, C 함량이 0.1%로 C 함량이 0.15% 이하인 기준 C3보다 작아서, 비교대상발명 3은 기준 C2 및 C3을 만족하고 있으므로, 구성 1-6은 비교대상발명 3과 차이가 있다고 보기 어렵다.

비교대상발명 3의 명세서에는 강판의 평균 조성이 용접 금속의 화학 조성의 범위를 벗어나는 경우, 용접 시에 용접 와이어나 인서트 메탈을 사용하여 화학 조성이 조절된다고 개시되어 있어(식별번호 [0133]2 참조), 필러 와이어를 사용하는 것을 배제하고 있지 않고, 용접 금속의 화학 조성 범위를 조절하기 위해 레이저 용접 공정에서 용접 와이어를 사용하거나 사용하지 않고 직접 용접하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 단순 설계변경할 수 있는 기술적 사항에 불과하다.

한편, 비교대상발명 2에는 용접 조인트의 C 함량이 개시되어 있지 않으나, 비교대상발명 2에서 Usibor[®]1500P의 합금조성(식별번호 [0011] 참조) 및 필러 샘플 D의 합금조성(표 1 참조)과 용접 이음부의 성분 함량 분석 결과(도 4b 참조)로부터 살펴보면, 비교대상발명 2의 용접 조인트에서의 C 함량이 0.082% 이상인 경우에 기준 C2가 0 초과인 것으로 환산되어 비교대상발명 2가 기준 C2 및 C3을 만족하게 된다.

용접 조인트의 합금조성은 필러 와이어와 강 기재의 합금조성에 따라 정해지는 것이고, 용접 조인트에서의 C 함량은 필러 와이어의 C 함량과 강 기재의 C 함

량 사이의 범위에서 결정되는바, 이 사건 정정발명의 명세서에서 필러 와이어의 C 함량 0.02%(표 3의 필러 와이어 W4 참조) 및 강 기재의 C 함량 0.22%(표 2의 S2 참조)에 대하여 용접 조인트에서의 C 함량이 0.20%, 0.19%(표 1 및 4의 E5, E6 참조)로 나타나는 점을 감안하면, 비교대상발명 2에서 필러 와이어의 C 함량 0.04%(표 1의 샘플 D 참조) 및 강 기재의 C 함량 0.24%(식별번호 [0011] 참조)가 이 사건 정정발명의 필러 와이어 및 강 기재의 C 함량과 대비하여 큰 차이가 없고, 용접 조인트에서 필러 와이어의 함량이 변화하더라도 용접 전과 후의 Cr, Ni, Al, Mn, Si의 함량을 고려하면, 비교대상발명 2에서 용접 조인트에서의 C 함량도 이 사건 정정발명의 경우와 큰 차이가 없을 수 있으므로, 비교대상발명 2의 용접 조인트에서의 C 함량은 경우에 따라서는 0.082% 이상으로 될 수 있다고 할 것이어서, 구성 1-6은 비교대상발명 2와도 차이가 있다고 단정하기 어렵다.

넷째, 이 사건 정정발명의 명세서에 이 사건 정정발명에 따른 작용효과를 뒷받침하기 위한 실시예로 표 1 내지 5의 조건 내지 기준에 대하여 표 6의 실험결과가 개시되어 있으나, 통상적으로 강재는 가열 온도 및 가열 유지 시간, 냉각 속도 등의 열처리 조건에 따라 그 물리적 특성이 다양하게 변화되는데, 이 사건 정정발명의 명세서에는 표 6의 실험결과가 얻어지는 구체적인 열처리 조건에 대해서도 제시되어 있지 않아서, 표 6의 실험결과가 쉽게 얻어질 수 있다거나 또는 표 6의 실험결과가 이 사건 정정발명의 작용효과를 뒷받침할 수 있다고는 보기 어렵다.

또한, 이 사건 정정발명의 명세서에는 표 6의 실험결과가 고온 프레스 성형되고 냉각된 부품들과 동일한 특성들을 갖는 것으로 개시되어 있는데(식별번호 [0433] 참조), 이와 같은 내용은 표 6의 실험결과가 고온 프레스 성형 단계가 수행되지 않은 실시예에 대한 것임을 의미하는 것인바, 이는 이 사건 정정발명이 발명의 목적으로 하고 있는 ‘고온 프레스 성형으로 우수한 충돌 특성을 얻을 수 있는 강 블랭크의 제조’와 부합되지 않는 것이어서, 이 사건 제1항 정정발명에 특별한 기술적 의의가 있는 것으로 보기 어려운 점 등을 감안하면, 이 사건 정정발명의 명세서에는 이 사건 제1항 정정발명의 작용효과를 뒷받침할 수 있는 발명예가 제시되어 있다고 볼 수 없으므로, 구성 1-6의 기준 C2 및 C3는 기술적 의의 및 임계적 의의가 있다고 볼 수 없는 것으로서 통상의 기술자가 반복 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순 수치한정에 해당한다.

□ 특허법원의 판단

3) 차이점에 관한 검토

가) 차이점 1에 관하여

다음과 같은 이유로 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 각각 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 제1항 정정발명은 용접된 강 블랭크를 제조하기 위한 방법에 관한 발명으로, 알루미늄계 사전코팅된 강 시트들의 용접에서 필러 와이어를 사용하는 경우 용접부에 바로 인접한 존에서 파단이 발생될 수 있다는 점에 주목하여, 용접 조인트가 가장 약한 존을 구성하지 않도록 하는 것, 즉 용접 조인트에 직각인 방향으로 인장을 받을 때 열 영향 존 또는 용접 조인트에서 파단되지 않는 것을 구체적 기술적 과제로 하며(식별번호 [0016] 내지 [0021]), 이 과제를 해결하기 위한 구체적 수단으로 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 채택하고 있다. 한편 이 사건 정정발명의 발명의 설명에는 아래와 같이 ‘하이브리드 레이저-아크 용접은 레이저 용접과 동일한 용접 속도에 도달하지 못하고 그로 인해 프로세스의 전체 생산성을 감소시키기 때문에 그 사용이 바람직하지 못하다.’는 기재가 있고, 그 실시예로는 필러 와이어를 사용한 레이저 용접을 이용한 사례만이 기재되어 있는바, 원고는 이 사건 정정청구를 통하여 당초 구성요소 6의 ‘… 선택되는, 용접된 강 블랭크를 제조하기 위한 방법’을 ‘… 선택되고, 상기 용접하는 단계는 아크 용접 없이 레이저 빔을 사용하여 수행되는, 상기 맞대기 용접하는 단계’로 정정하였다.

(2) 한편, 선행발명 1은 용접 영역의 깊이에 따라 필러 물질들의 희석과 관련된 문제점이 용접 강도를 감소시키는 현상을 극복하기 위한 것이다. 이를 위하여 선행발명 1은 레이저 빔과 아크 용접 토치를 결합한 용접, 즉 ‘하이브리드 레이저 용접’을 도입하였는데, 발명의 설명에는 다음과 같이 ‘하이브리드 레이저 용접’의 장점이 구체적으로 명시되어 있다. 그 내용을 요약하자면 ① 하이브리드 레이저 용접은 레이저 용접이나 아크 용접 각각에 비해 용접 침투 깊이와 용접 속도 모두가 증가될 수 있을 뿐만 아니라, ② 고품질 및 비용 효율적인 용접을 얻을 수 있으며, ③ 전극 와이어가 용융하면서 블랭크 사이의 간극을 채우고 레이저 빔이 용접될 부분의 전체 두께를 따라 깊은 용접 효과를 가능하게 한다는 것이다.

(3) 나아가 선행발명 1의 발명의 설명에는 물질, 용접 구성 및 전극 와이어 필러 종류에 따른 용접 강도(평균 인장 강도10)로 측정되었다) 실험 결과가 아래 표와 같이 제시되어 있는데, Usibor® 1500P 플레이트를 맞대기 접합하는 데에 있어

필러 와이어를 사용하지 않은 순 레이저 용접을 하는 경우(붉은색 사각형으로 표시된 부분이다)보다 레이저 빔 앞면에서 용접 아치 토치를 구성하고 전극 와이어 필러를 사용한 레이저 하이브리드 용접을 하는 경우(파란색 사각형으로 표시된 부분이다)에 평균 인장 강도가 높아진다는 것이 확인된다.

물질	용접 구성	전극 와이어 필러들	평균 인장 강도[Mpa]
22MnB5 코팅되지 않은 봉소	순 레이저 용접	-	1498
	레이저 하이브리드 용접: 용접 아치 토치 앞면에서의 레이저 빔	탄소 스틸 필러들	1424
	레이저 하이브리드 용접: 레이저 빔 앞면 에서의 용접 아치 토치	오스테나이트 안정 필러 들	1527
Usibor 1500P ®	순 레이저 용접	-	1130
	레이저 하이브리드 용접: 용접 아치 토치 앞면에서의 레이저 빔	탄소 스틸 필러들	1074
		오스테나이트 안정 필러 들	1166
	레이저 하이브리드 용접: 레이저 빔 앞면 에서의 용접 아치 토치	탄소 스틸 필러들	1210
		오스테나이트 안정 필러 들	1409

(4) 피고 측의 주장과 같이 필러 와이어를 사용한 레이저 용접이 이 사건 특허 발명의 우선권주장일 당시 강판을 용접하는 데에 일반적으로 사용된 기술로서 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 주지관용기술에 해당된다고 볼 여지가 없지는 않다. 그러나 앞서 본 선행발명 1의 명세서 기재 등에 비추어 보면, 선행발명 1의 기술적 의의는 강판을 용접하는 여러 방법 중 ‘레이저 용접 및 아크 용접으로 이루어진 하이브리드 용접’을 의식적으로 채택함으로써 용접 침투 깊이와 용접 속도를 증가시키는 것이라고 할 것인데, 위와 같은 하이브리드 용접 방식을 배제하고 레이저 용접 방식을 채택하게 되면 선행발명 1은 그 기술적 의미를 상실하게 될 것이므로, 설령 레이저 용접이 주지관용기술로서 통상의 기술자에게 알려졌다고 보더라도, 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술인 레이저 용접을 단순히 교체하거나 선택 채용할 것이라고 기대하기는 어렵다고 보인다.

(5) 한편, 선행발명 2는 레이저 용접 조인트, 레이저 용접 조인트의 제조 방법 등에 관한 것으로, 고강도 강판을 사용한 레이저 용접 조인트에 큰 소성 변형을 수반하는 프레스 성형을 실시할 때 용접 금속에 있어서 균열이 발생하는 원인이 명확하지 않아 종래의 기술에서는 프레스 성형 중의 용접 금속의 균열을 충분히 방지할 수 없다는 것을 인식하고, 이를 해결하기 위하여 프레스 성형 시에 용접 금속

에 있어서 발생하는 균열을 억제하는 것이 가능한 레이저 용접 조인트, 해당 레이저 용접 조인트의 제조 방법 등을 제공하는 것을 목적으로 하는 것이다(식별번호 [0001], [0017], [0018]). 이를 위해 선행발명 2는 용접 금속의 화학 조성, 평균 경도, 포로시티(공극) 분포 밀도, 산화물계 개재물의 분포 밀도 등을 한정하여 레이저 용접 조인트를 구성하거나, 용접 조인트의 제조 조건으로서 절대 습도($5\text{g}/\text{m}^3$ 내지 $25\text{g}/\text{m}^3$), 용접 속도($8\text{m}/\text{min}$ 이하), 용접 종료 후 프레스 성형 전의 용접 조인트의 유지 온도(10 내지 100°C), 유지 시간 $[(7000 \times C - 400)$ 분 이상, 여기서 C 는 용접 금속에 있어서의 C 함유량(질량%)을 나타냄] 등을 구체적으로 한정하고 있는데(선행발명 2의 청구항 제1항, 제8항, 식별번호 [0020] 내지 [0033]), 이와 같은 선행발명 2의 목적이나 과제 해결 원리에 비추어 보면, 통상의 기술자가 선행발명 2의 구성요소 중 일반적으로 표현된 레이저 용접 기술만을 발취하여, 냉간 프레스 성형이 아닌 고온 프레스 성형을 전제하고, 강판을 용접하는 여러 방법 중 ‘레이저 용접 및 아크 용접으로 이루어진 하이브리드 용접’을 의식적으로 채택한 선행발명 1에 결합할 동기나 이유 내지 필요성이 있다고 보기 어렵다.

(6) 선행발명 2의 발명의 설명에는 ‘상술한 용접 조건 이외의 조건에 대해서는 특별히 한정되지 않는다. . . . 레이저 발진기의 종류도 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어 파이버 레이저 . . . 가스 레이저(CO_2 레이저) 등의 발진기를 사용할 수 있다. 또한 용접 와이어를 사용한, 소위 레이저·아크 하이브리드 용접에 의하여 복수의 강판을 접합해도 된다.’라고 기재되어 있기는 하다(식별번호 [0169]). 그런데 이 사건 제1항 정정발명은 ‘아크 용접 없는 레이저 빔 용접’만을 구성요소로 삼고 있는바, 선행발명 2에서 아크 용접을 적극적으로 ‘배제’하는 것과 관련하여서는 어떠한 기재나 암시도 찾아 보기 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에서 블랭크나 와이어 전극의 성분 비율만을 선택한 다음 거기에서 선행발명의 2에서 레이저 용접을 사용하는 구성만을 발취·결합함으로써 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 도출하는 것은, 이 사건 제1항 정정발명의 기술적 사상에 대한 사후적 고찰 없이는 가능하지 않다고 보인다.

나) 차이점 2에 관하여

다음과 같은 이유로 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 각각 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

(1) 기준 C1 내지 C3의 기술적 의의

(가) 이 사건 제1항 정정발명에 의하면, ① 필러 와이어가 $0.01 \text{ wt.}\%$ 내지 $0.45 \text{ wt.}\%$ 의 탄소 함량을 가지고(기준 C1), ② 용접 조인트의 캔칭 인자라고 정의되

는 FT_{WJ} 와 강 기재들 중 최소로 경화 가능한 강 기재의 켄칭 인자라고 정의되는 FT_{BM} 사이의 관계가 $FT_{WJ} - 0.9FT_{BM} \geq 0$ 만족하며(기준 C2), ③ 용접 조인트의 탄소 함량 C_{WJ} 이 엄격히 0.15 wt.%보다 작거나, 또는 C_{WJ} 가 0.15 wt.% 이상이라면, 용접 조인트의 연화 인자로 정의되는 FA_{WJ} 가 $FA_{WJ} > 5000$ (기준 C3)을 모두 만족하면, 용접된 강 블랭크들의 오스테나이트화 및 성형, 급속 냉각을 포함하는 방법(고온 프레스-성형 및 냉각)으로 얻어진 부품에서, 부품의 파단의 위치는 '100% HAZ) 및 용접 조인트의 외측'에서 발생된다는 것을 알 수 있다. 이를 보다 상세하게 살펴보면 다음과 같다.

① 이 사건 정정발명의 명세서에는 '용접된 강 블랭크들 (1) 이 필러 와이어 W를 사용하여 두개의 사전코팅된 시트들 A 및 B 를 함께 버트 레이저 용접함으로써 제조된 실험'을 실행한 결과가 기재되어 있다(식별번호 [0400] 내지 [0457]).

② 실험예 E1부터 E21 중 E1 내지 E8은 기준 C1 내지 C3을 모두 충족하는 이 사건 제1항 정정발명에 따른 실시예로서, 용접된 부품의 파단의 위치가 '100% HAZ 및 용접 조인트의 외측'에서 발생하는 반면, E9 내지 E21은 기준 C1 내지 C3 중 적어도 하나의 기준을 충족하지 않는 비교예로서, 용접된 부품의 파단의 위치가 '100% 용접 조인트, 100% 용접 조인트 또는 HAZ, 20% 보다 얇은 BM16)의 HAZ, 80% BM'에서 발생됨을 알 수 있다(식별번호 [0431], [0432], [표 1], [표 6]).

③ 구체적으로, ㉑ 실험예 E9 내지 E12는 $FT_{WJ} - 0.9FT_{BM} \geq 0$ 인 기준 C2를 만족하지 못한 것이고, ㉒ 실험예 E13 내지 E19는 W8, W9의 필러 와이어를 사용하고 있는데, 이들의 탄소 함량은 각각 1.10%, 0.64%로서, 필러 와이어의 탄소 함량이 0.01 wt.% 내지 0.45 wt.% 이라는 기준 C1을 만족하지 못한 것이며, ㉓ 실험예 E20, E21은 용접 조인트의 탄소 함량이 엄격히 0.15wt.% 보다 작거나, 탄소 함량 C_{WJ} 이 0.15wt.% 이상이라면, 용접 조인트의 연화 인자 FA_{WJ} 가 $FA_{WJ} > 5000$ 이라는 기준 C3를 만족하지 못한 것이다. 기준 C1, C2, C3 중 어느 하나라도 만족하지 않는 위 각 실험예에 대한 인장 테스트 결과 파단 위치는 'HAZ 및 용접 조인트의 외측'이 아닌 부분, 즉 용접조인트 등에서 발생하였는바, 기준 C1 내지 C3을 모두 만족하는 경우에 한하여 용접된 블랭크의 고온 프레스-성형 및 냉각 후 얻어진 부품의 'HAZ 및 용접 조인트' 부분에서 파단되지 않는 현상이 발생함을 알 수 있다.

(나) 이 사건 정정발명의 명세서에는 앞서 본 기준 C1 내지 C3이 가지는 기술적 의의가 다음과 같이 기재되어 있다. 여기에 앞서 본 실험 결과 등까지 더하여 보면 이 사건 제1항 정정발명은 필러 와이어의 탄소 질량백분율에 더하여 '용접 조인트

내지 강 기재의 켄칭 인자'와 '용접 조인트의 연화 인자'라는 파라미터를 이용함으로써, 용접 조인트에 직각인 방향으로 인장을 받을 때, 열 영향 존 또는 용접 조인트에서 파단되지 않는 것을 목적으로 하는 과제를 해결할 수 있는 복합 기준을 제시하였다는 점에서 기술적 의의가 있다고 할 수 있다.

(다) 이에 대하여 피고 측은, 기준 C2 및 C3은 일종의 파라미터로서, 이 사건 정정발명의 명세서의 기재만으로는 C2 및 C3을 만족시키는 경우 이질적인 효과가 발생하는지 여부를 알 수 없고, 수치한정 내 모든 범위에서 현저한 작용효과가 있다거나 수치한정의 임계적 의미가 있는 것이 확인되지 않으므로, 기술적 의의가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명은 용접된 블랭크의 고온 프레스-성형 및 냉각 후 얻어진 부품의 'HAZ 및 용접 조인트'에서 파단되지 않는 것을 기술적 과제로 하고, 이를 해결하기 위하여 탄소 함량이 특정 수치 범위를 가지는 필러 와이어를 이용하여 레이저 용접하고(기준 C1), 강 기재의 화학 조성과 용접 조인트의 화학 조성의 상관관계(기준 C2)와 용접 조인트의 탄소 함량을 제어하거나, 용접 조인트의 화학 조성에 관한 상관관계를 특정 수치범위로 제어하고 있는데(기준 C3), 이는 뒤에서 살펴보는 선행발명 1, 2와는 해결하려는 과제가 구별되는 것으로서 기준 C1 내지 C3은 총체적으로 선행발명 1, 2와 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가진다고 할 것이다. 나아가 기준 C1 내지 C3을 모두 만족하는 경우에 용접된 블랭크의 고온 프레스-성형 및 냉각 후 얻어진 부품의 'HAZ 및 용접 조인트' 부분에서 파단되지 않음이 확인되는 이상, 설령 위 각 기준의 수치한정에 임계적 의의가 있다고 보기 어렵더라도, 위와 같은 기술적 과제의 해결을 위하여 기준 C1 내지 C3의 복합 기준을 도입한 것 자체에 대한 기술적 의의가 부정된다고 보기는 어렵다.

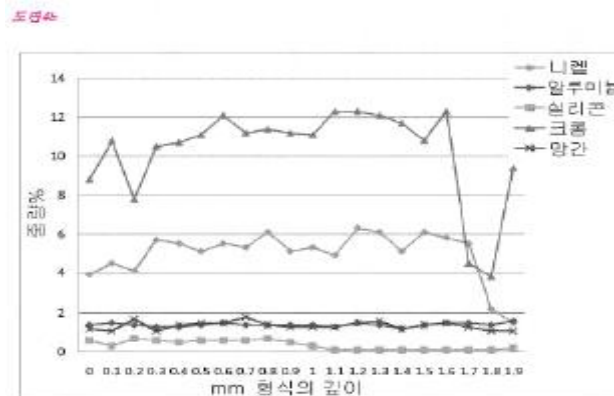
(2) 선행발명 1과의 차이

(가) 선행발명 1은 2개의 블랭크를 접합하는 방법 및 제품을 얻는 방법에 관한 것으로, 전극 필러 와이어에 오스테나이트 안정화 성분들(17)을 포함하도록 하고 하이브리드 레이저 용접을 사용하여 필러 물질이 전체 용접 영역에 잘 혼합되게 함으로써 알루미늄이 용접 영역에 나타나더라도 핫 스탬핑과 같은 열간 변형 공정 후에 악화된 기계적 성질을 야기하지 않도록 하는 발명이다(식별번호 [0002], [0012], [0018], [0021], [0024], [0025], [0027]). 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소와 선행발명 1의 대응구성요소는 강 기재나 전극 필러 와이어의 성분 조성비의 측면에서 공통점이 있기는 하다.

(나) 그러나 선행발명 1에는 용접 조인트의 화학 조성이 구체적으로 개시되어 있지 않아 이 사건 제1항 정정발명에서 도출되는 기준 C2, C3이 선행발명 1의 실험에 따른 용접 조인트로부터 도출될 수 있는 C2, C3 값과 실질적으로 동일한지 여부를 판단하기 곤란하다. 따라서 선행발명 1에 이 사건 제1항 정정발명에 따른 기준 C2, C3을 만족하는 실시예가 포함되어 있다고 단정하기는 어렵다.

(다) 이에 대하여 피고 측은 선행발명 1의 실시예에 의하면, 강 기재에 대한 켄칭 인자(FT_{BM})는 대략 532.36으로, 용접 조인트에 대한 켄칭 인자(FT_{WJ})는 대략 535.02로 계산되고, 용접 조인트의 탄소 함량(C_{WJ})은 0.14 wt.%이므로 이는 기준 C2 및 C3을 충족하는 실시예에 해당하고, 결국 기준 C1, C2는 선행발명 1에 내재된 사항을 통상적이고 반복적인 실험을 통해 파라미터화한 것에 불과하다는 취지로 주장하나, 위 주장은 다음과 같은 이유로 받아들일 수 없다.

① 피고 측은 선행발명 1의 용접 조인트에 대한 켄칭 인자(FT_{WJ})를 계산함에 있어 아래와 같은 그래프(도면 4b)에 기초하여 각 깊이별 wt.% 값을 산술평균하는 방법으로 니켈, 알루미늄, 실리콘, 크롬, 망간의 함량을 도출하고, 위 그래프에 도시되지 않은 용접 조인트의 평균 탄소 함량은 ‘Usibor® 1500P와 필러 와이어 샘플 D’를 이용하여 용접한 용접 조인트의 크롬과 니켈의 함량에 기초하여 추론하였다.



② 그러나 위 그래프만으로는 용접 조인트의 각 깊이에서의 각 화학 성분별 wt.% 값을 정확하게 도출하기 어려워 보인다. 나아가 용접 조인트의 각 깊이별 질량이 동일하다고 단정할 수 있는 자료가 없는 이상 각 깊이별 wt.% 값을 산술평균한 값이 용접 조인트 전체의 화학 성분별 질량백분율에 해당한다고 인정하기도 곤란하다. 따라서 용접 조인트의 탄소 이외의 성분 함량에 관한 피고 측의 추론은 객관적이라고 보기 어렵다.

③ 피고 측은 ‘Usibor® 1500P’, ‘필러 와이어 샘플 D’의 크롬 및 니켈 함량과 위 그래프에 기초한 용접 조인트의 크롬 및 니켈 함량을 비교하는 방법으로, 크롬을 기준으로 계산한 희석률 53.5%, 니켈을 기준으로 계산한 희석률 49.8%의 평균값 51.65%가 필러 와이어의 희석률이라는 전제에서, 용접 조인트의 탄소 함량을 0.14wt%라고 계산하였다. 그러나 ㉠ 앞서 본 바와 같이 위 그래프만으로는 용접 조인트 전체의 화학 성분별 질량백분율을 정확하게 파악하기는 어려워 보이는 점, ㉡ 용접 조인트에는 크롬과 니켈 이외의 화학 성분도 포함되어 있는 점, ㉢ 설령 피고 측이 주장하는 크롬의 희석률(53.5%)과 니켈의 희석률(49.8%)이 합리적으로 계산되었다고 가정하더라도, 용접 조인트의 평균 탄소 함량을 계산하기 위한 산식에 사용되는 ‘필러 와이어 샘플 D의 희석률’이 위 크롬의 희석률(53.5%)과 니켈의 희석률(49.8%)의 단순 산술평 균값(51.65%)인 이유가 뚜렷하지 않은 점 등에 비추어 보면, 피고 측이 용접 조인트의 탄소의 함량을 추론하는 데에 사용한 방식이 통상의 기술 수준에 비추어 합리적이라고 보이지 않는다. 따라서 용접 조인트의 탄소 성분 함량에 관한 피고 측의 추론 역시 객관적이라고 보기 어렵다.

(3) 선행발명 2와의 차이

(가) 선행발명 2는 프레스 성형 시에 용접 금속에 있어서 발생하는 균열을 억제할 수 있는 레이저 용접 조인트의 제조 방법 등에 관한 것으로, 용접 부위의 균열을 억제한다는 측면에서 이 사건 제1항 정정발명과 공통의 과제를 가지고 있지만, 이 사건 제1항 정정발명과 같이 알루미늄계 사전코팅된 강 시트들의 용접에서 필러 와이어를 사용하는 경우, 용접부에 바로 인접한 존에서 파단이 발생할 수 있다는 점에 주목하여, 바로 그러한 경우에 열 영향 존 또는 용접 조인트에서 파단되지 않는 것을 기술적 과제로 삼고 있는 것은 아니다.

(나) 즉, 이 사건 제1항 정정발명은 알루미늄계로 사전 코팅된 강 기재의 용융된 금속에서 알루미늄에 의해 용접 조인트의 켄칭성에 해로운 영향을 준다는 문제를 인지하고 이를 해결하기 위한 발명인 반면[이에 따라 용접의 대상이 되는 사전코팅된 시트의 코팅층에는 알루미늄이 포함되어 있다], 선행발명 2의 청구항은 단순히 ‘복수의 강판’ 또는 ‘복수의 강판 중 적어도 하나가 도금 강판’으로 특정하고 있고, 실험에서도 냉연 강판(CR), 냉연 강판에 합금화 용융 아연 도금을 실시한 도금 강판(GA), 냉연 강판에 용융 아연 도금을 실시한 도금 강판(GI)만이 사용되었을 뿐 알루미늄에 의한 용접부분의 문제를 인식하고 있다고 볼 만한 아무런 기재가 없다.

또한 선행발명 2는 그 실험에서 용접 와이어를 사용하지 않고 있으며, 단지 명세서 상 용접 와이어의 일반적인 사용 가능성만을 언급하고 있을 뿐인데, 필러 와이어의 조성 성분을 파라미터(기준 C1)로 사용한다거나, 필러 와이어의 조성 및 용접 풀에 첨가된 필러 와이어의 비율에 따라 얻어진 용접 조인트의 특징을 파라미터(기준 C2, C3)로 사용한 이 사건 제1항 정정발명과는 해결하고자 하는 과제 및 과제의 해결 원리에 있어 근본적이 차이가 있다.

(다) 피고 측은 선행발명 2의 명세서상 표 2 및 표 3에 기재된 용접 조인트의 화학 조성에 의하면 각 조인트에서 모두 기준 C2, C3가 충족되므로 결국 기준 C2, C3은 선행발명 2에 내재된 사항을 통상적이고 반복적인 실험을 통해 파라미터화한 것에 불과하다는 취지로 주장하나, 위 주장은 다음과 같은 이유로 받아들일 수 없다.

① 앞서 본 바와 같이 선행발명 2는 이 사건 제1항 정정발명과는 해결하고자 하는 과제나 그 해결의 원리에 있어 근본적인 차이가 있으므로, 선행발명 2의 실험에 따른 용접 조인트의 화학 조성이 이 사건 제2항 정정발명의 기준 C2, C3을 만족한다는 사정만으로, 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 2에 내재된 사항을 단순히 파라미터화한 것에 불과하다고 볼 수는 없다.

② 구체적으로 살펴보더라도 이 사건 제1항 정정발명의 강 기재와 같은 수치 범위 내의 화학 조성을 가지고 사전코팅이 실시된 실시예는 선행발명 2의 명세서상 표 1의 F 강판이 유일한데(식별번호 [0172]), 이는 합금화 용융 아연 도금 강판(GA)에 해당하는바, 용접 대상 강판이나 코팅 여부, 코팅의 화학 조성에 따라 용접 조인트의 기계적 성질이 달라질 수 있다는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 선행발명 2의 합금화 용융 아연 도금 강판의 도금층을 포함하는 실시예 F의 용접 조인트의 화학 조성으로부터 이 사건 제1항 정정발명에서 목적하는 알루미늄계 사전코팅된 강판의 용접 조인트의 화학 조성을 쉽게 도출하기는 곤란해 보인다.

③ 더욱이 선행발명 2는 용접 종료 후 프레스 성형 전 일정 온도 및 일정 시간을 유지하는 방법을 통해, 용접 후 용접 금속의 경도 및 포로시티의 분포 밀도, 산화물계 개재물의 분포 밀도를 제어하여 용접 금속에서 발생하는 균열을 방지하고자 한 발명으로서(식별번호 [0155] 내지 [0169]), 이 사건 제1항 정정발명과 같은 레이저 용접 후 고온 프레스 성형되고 냉각시키는 방법을 채택하고 있지 않으므로 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 용접된 블랭크의 고온 프레스 성형 및 냉각 후에 얻어진 부품에 관한 기준 C2 및 C3을 쉽게 착안해 낼 수 있을 것이라고 보기도 어렵다.

(4) 선행발명 1, 2의 결합 관계

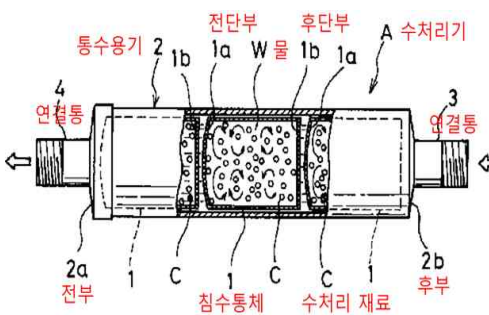
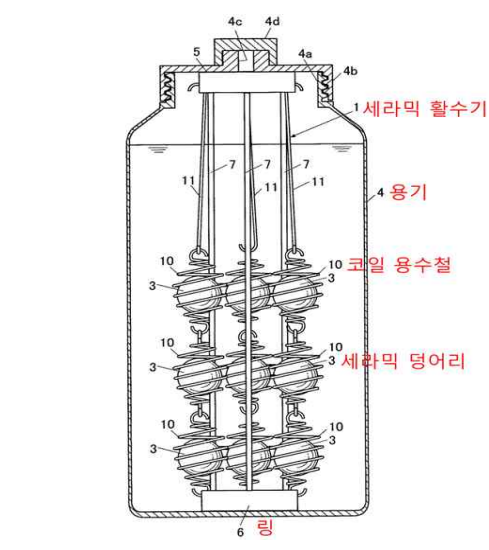
앞서 본 선행발명 1, 2의 목적이나 과제 해결의 원리 등에 비추어 보면 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 차이점 2에 도달할 만한 동기가 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 결합에 나아간다고 하더라도 선행발명 1, 2와 구별되는 독자적인 기술적 의의를 가지는 차이점 2와 같은 구성에 쉽게 도달할 수 있다고 보이지 않는다.

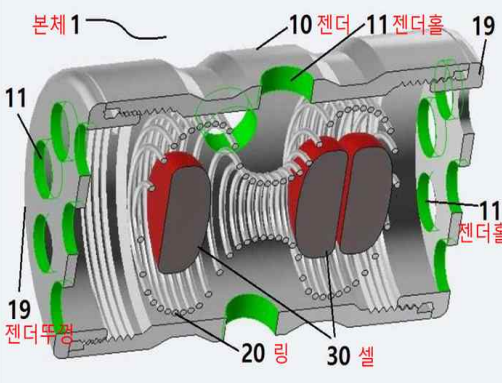
5. 2023허11777 거절결정(특) 2024. 6. 12. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	가축 및 수산물용 미네랄 복합 조성물을 수납하는 젠더	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0062711	2023원288
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명 1(비교대상발명 1) ♦ 을 제2호증: 선행발명 2(비교대상발명 2) ♦ 을 제3호증: 선행발명 4(비교대상발명 4) ♦ 을 제4호증: 선행발명 5(비교대상발명 5) ♦ 을 제5호증: 선행발명 6(비교대상발명 6)	
심결요지	비교대상발명 1, 2, 4 내지 6은 기능성을 함유하거나 미생물 증식이 억제된 물을 제공하고자 하는 점에서 그 기술분야 및 해결하고자 하는 기술적 과제가 동일하거나 공통되고, 수처리 장치에 수용성의 미네랄 함유물 등이 내장되도록 하는 등의 주요 구성 및 기능 상에 공통점도 있으므로, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2, 4 내지 6의 위 대응구성을 결합할 동기가 충분하고, 이러한 결합 과정에 비교대상발명 1의 근본적인 구조를 변경하거나 복잡한 설계상의 변형 과정을 거쳐야 하는 등의 특별한 방해 요인이 있다고 볼 수 없으며, 이로 인해 달리 예상하지 못할 새롭거나 상승된 효과가 발생된다고 보이지도 않는다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다. 이 사건 심결과 다른 구성 대비를 전제하더라도, 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하므로 이 사건 심결의 거절결정 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없다.	

◆ 이 사건 제1항 출원발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명	비교대상발명들
축물이 이동하는 관과 또 다른 관의 사이에 결합하여 내측으로 물이 이동할 수 있도록 하는 어댑터에 있어서, 양측이 통공된 원통형상으로 형성하고 외측에는 통공된 젠더홀(11)을 형성하는 젠더(10)와; 상기 원통형상 젠더(10)의 통공된 양측을 덮어서 밀폐하고 외측에는 통공된 젠더홀(11)을 형성하는 젠더뚜껑(19)과; 상기 젠더(10)의 내측에 고정하여 형성하며 서로 다른 직경을 갖는 복수의 링을 차례대로 나열하여 구성하는 보호링(20)과; 상기 보호링(20)의 내측에 형성하는 조성물인 셀(30)을 포함하는 본체(1)로 구성하고, 상기 미네랄 복합 조성물인 셀(30)의 제조공정은, 금, 은, 구리, 철, 운모, 일라이트, 제올라이트, 백금, 이산화규소, 산화알루미늄, 산화칼륨, 산화나트륨을 각각 분말 형태가 되도록 분쇄하는 분쇄 단계(S01)와; 상기 각각 분쇄한 금 10~14중량부, 은 8~12중량부, 구리 3~7중량부, 철 1~5중량부, 운모 2~6중량부, 일라이트 6~10중량부, 제올라이트 4~8중량부, 백금 2~6중량부, 이산화규소 33~37중량부, 산화알루미늄 6~10중량부, 산화칼륨 1~5중량부 및 산화나트륨 1~4중량부의 혼합비율로 혼합하는 혼합 단계(S02)와; 혼합한 혼합물을 용융로에 투입하여 1,500~1,700℃ 온도범위에서 용융 가열하는 멜팅 단계(S03)와; 불순물을 제거하도록 분리하는 필터링 단계(S04)와; 셀의 형상으로 고형화하도록 냉각하고 고형화하는 냉각 및 고형화 단계(S05)를 포함하여 제조하는 것을 특징으로 하는 가축 및 수산물용 미네랄 복합 조성물을 수납하는 젠더.	[비교대상발명 1] 본 고안은 재배식물이 흡수하는 물과 접촉에 의해 재배식물 성장을 촉진하는 조성물 또는 가축이 마시는 물과 접촉에 의해 가축 성장을 촉진하는 조성물을 효율적으로 사용할 수 있는 수처리기(水處理器)에 관한 것이다.  [비교대상발명 2] 본 발명은 세라믹 덩어리에 물을 접촉시킴으로써, 그 물을 활수화하는 세라믹 활수기에 관한 것이다. 

이 사건 제1항 출원발명	비교대상발명들
	[비교대상발명 4] 본 발명은 정화캡슐에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 휴대용 수통에 충전된 음용수를 안정적으로 정화 처리되도록 하고, 휴대·보관 등 일련의 취급관계 또한 편리[하]도록 하여 사용 효율성을 [증대]되도록 한 휴대용 정화캡슐 및 그 정화캡슐 제조방법에 관한 것이다.
	[비교대상발명 5] 본 발명은 정수기에 관한 것으로서, 자연여과 방식의 정수기 필터 및 정수된 물을 저장하는 저장조에 살균 기능을 부여하여 미생물의 증식을 억제토록 한 정수기에 관한 것이다. [비교대상발명 6] 본 발명은 고가의 비용과 장기간의 처리시간을 들이지 않고도 저비용과 처리방법으로 부영양화가 진행된 물속의 오타물을 응집 및 침전시킴과 동시에 총인(T-P) 및 클로로필 에이(Chlorophyll-a)를 제거시킴으로써, 영양염류의 유입으로 인한 오염된 수질을 개선함은 물론, 부영양화로 인한 녹조 및 적조를 제거하고, 이와 동시에 효과적인 생태보존과 환경보호를 달성할 수 있게 하는 한 수질개선조성물 및 이를 이용한 수질개선방법을 제공한다.

◆ 원고 주장

1. 젠더(10) 양측뿐 아니라 외측에도 '젠더홀(11)'을 형성하는 구성은 선행발명 1에서 도출할 수 없고, 널리 알려진 기술이라 볼 수도 없다.
2. 아령 형태 '보호링(20)'은 와류 현상을 일으켜 셀(30)이 물과 닿는 면적을 극대화하는 것으로 세라믹 덩어리를 단순히 감싼 선행발명 2의 코일 용수철(10)과는 다르다.
3. '셀(30)'의 조성성분은 선행발명들에 개시된 성분과 차이가 있고, 선행발명들에는 혼합비율이 언급되어 있지 않아 구성상 차이가 현격하다.
4. '셀(30)'의 제조공정은 선행발명 어디에도 개시되어 있지 않다.
5. 선행발명들에서는 이 사건 제1항 출원발명의 '고유한 효과', 즉 와류로 셀과 접촉면적을 크게 함으로써 가축 또는 수산물의 성장속도, 육질, 사료 이용 효율을 높이고, 질병에 대한 내성을 키우며, 약취를 줄여 축사와 양어장 환경을 개선하는 등의 효과를 기대할 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1을 기초로 선행발명 2, 4 내지 6에 개시된 대응 구성을 단순 변형, 결합하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1에 선행발명 2 및 4 내지 6을 결합하여 진보성이 부정되는지 여부이며, 심결 및 판결은 진보성이 부정된다고 판단하였음.

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 대비(공통점 및 차이점)

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 가축 및 수산물의 음용수 등으로 제공되는 기능성 물을 제공하는 장치라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 양 발명의 대응구성 간 비교는 아래 표와 같다.

구성	이 사건 출원발명	비교대상발명 1 (식별번호 [0011], [0012], [0014], 도 1 내지 3 참조)
전제 부	물이 이동하는 관과 또 다른 관의 사이에 결합하여 내측으로 물이 이동하는 어댑터	급수관(10)과 배수관(5) 사이에 연결되는 수처리기(A)
1	양측이 통공된 원통형상으로 형성하고 외측에는 통공된 젠더홀을 형성하는 젠더	원통형상의 통수용기(2)의 전단부(1a)와 후단부(1b)에 결합되는 연결통(3, 4)
2	원통형상 젠더의 통공된 양측을 덮어서 밀폐하고 외측에는 통공된 젠더홀을 형성하는 젠더뚜껑	
3	젠더의 내측에 고정 형성되며 서로 다른 직경을 갖는 복수의 링을 차례대로 나열하여 구성된 보호링과 위 보호링 내측에 형성된 조성물인 셀을 포함하는 본체	통수용기 내측에 구비되고, 전기석, 미네랄 함유물이 내장된 침수 원통체(1)
4	미네랄 복합 조성물인 셀의 제조방법은, 금, 은, 구리, 철, 운모, 일라이트, 제올라이트, 백금, 이산화규소, 산화알루미늄, 산화칼륨, 산화나트륨을 각각 분말 형태가 되도록 분쇄하는 분쇄 단계, 상기 각각 분쇄한 금 10~14중량부, 은 8~12중량부, 구리 3~7중량부, 철 1~5중량부, 운모 2~6중량부, 일라이트 6~10중량부, 제올라이트 4~8중량부, 백금 2~6중량부, 이산화규소 33~37중량부, 산화알루미늄 6~10중량부, 산화칼륨 1~5중량부 및 산화나트륨 1~4중량부의 혼합비율로 혼합하는 혼합 단계, 혼합한 혼합물을 용융로에 투입하여 1,500~1,700℃ 온도범위에서 용융 가열하는 멜팅 단계, 불순물을 제거, 분리하는 필터링 단계 및 셀의 냉각 및 고형화 단계(S05)를 포함하여 제조하는 것	수처리 재료(C)는 입자상의 미네랄 함유물 또는 전기석

위 대비표에서 보는 바와 같이, 양 발명은 그 명칭과 표현이 조금 다르지만 둘 다 ‘물이 이동하는 관[급수관]과 또 다른 관[배수관] 사이에 결합하여 내측으로 물이 이동하는 어댑터[수처리기]에 있어서, 외측에 통공된 젠더홀이 형성된 젠더[통수용기]와 상기 젠더의 양쪽 외측을 밀폐하는 젠더뚜껑[연결통] 및 미네랄 복합 조성물인 셀[미네랄 함유물 등의 수처리재료]을 포함하는 본체[침수 원통체]로 구성되어 가축 및 수산물용 기능성 물을 제공’하는 기능 내지 작용효과를 갖는 점에 공통점이 있다.

다만, 이 사건 제1항 발명은 구성 3의 ‘조성물인 셀이 서로 다른 직경을 갖는 복수의 링을 차례대로 나열하여 구성되는 보호링의 내측에 형성’되는 반면, 비교대상발명 1의 ‘미네랄 함유물은 통수용기 내측의 침수 원통체에 내장’되는 점에서 차이가 있고(이하 ‘**차이점 1**’이라 한다), 구성 4 중 셀의 구체적인 제조방법이 비교대상발명 1에는 개시되어 있지 않으며(이하 ‘**차이점 2**’라 한다), 구성 4 중 셀을 구성하는 조성물 및 그 혼합비율이 세부적으로 나열된 반면, 비교대상발명 1에는 수처리 재료가 입자상의 미네랄 함유물 또는 전기석으로만 개시되어 있는 점에서 양자간 차이가 있다(이하 ‘**차이점 3**’이라 한다).

2) 위 차이점 및 청구인의 주장 검토

가) 비교대상발명 2는 세라믹 덩어리에 물을 접촉하여 물을 활수화시키는 세라믹 활수기로 비교대상발명 1(이 사건 출원발명)과 그 기술분야가 동일하고, 여기에는 ‘나사상으로 감겨 있는 적어도 하나의 코일 용수철(10) 내부에 물의 활수를 위한 세라믹 덩어리(3)가 보관 유지’되는 구성이 개시되어 있다(식별번호 [0006] 내지 [0008] 및 도 1, 3 참조).

비교대상발명 4는 정화조성물이 충전된 휴대용 정화캡슐 및 그 제조방법으로 비교대상발명 1(이 사건 출원발명)과 그 기술분야가 동일하고, 여기에는 ‘정화조성물에 포함되는 물질구성 요소들을 분말형태로 분쇄, 가공하는 원료준비공정(S1), 위 원료준비공정을 통해 분쇄, 가공된 물질을 교반, 혼합하는 조성물질 교반공정(S2), 위 조성물질 교반공정을 통해 혼합된 조성물을 1500~2000℃ 범위에서 8~10시간 동안 가열, 용융하는 조성물질 용융혼합 공정(S3), 조성물질 용융혼합 공정을 통해 혼합 용융된 정화조성물을 성형하고, 냉각하여 고형화하며, 외관표면을 마감처리하는 조성물질 소성공정(S4), 정화조성물 선별공정(S5) 및 위 선별공정을 통해 선별된 소성물의 불순물 등을 제거하는 소성물 정화처리공정(S6)’이 개시되어 있다(식별번호 [0033] 내지 [0039] 및 도 4 참조).

비교대상발명 5는 세라믹필터, 카트리지필터, 미네랄필터가 구비된 자연여과 방식의 정수기로 비교대상발명 1(이 사건 출원발명)과 그 기술분야가 공통되고, 여기에는 ‘세라믹필터는 이산화규소, 텅스텐, 알루미늄, 은, 아연, 백금, 금, 이산화티

타톱이 하나 또는 둘 이상 선택되어 혼합된 혼합물로 형성된 점'이 개시되어 있다(청구항 1 참조).

비교대상발명 6은 수질개선조성물 및 이를 이용한 수질개선방법으로 비교대상발명 1(이 사건 출원발명)과 그 기술분야가 공통되고, 여기에는 '수질개선조성물이 Fe_2O_3 (삼산화이철), Al_2O_3 (산화알루미늄), SiO_2 (이산화규소), TiO_2 (산화티탄), 그 외에 소량의 CaO (산화칼슘), MgO (산화마그네슘), Na_2O (산화나트륨)가 함유되어 있는 6~10 μm 입자크기의 적니(red mud) 60~68% 중량과, 5~10mm 입자크기의 황산알루미늄(aluminium sulfate) 15~25% 중량과, 250~350 μm 입자크기의 제올라이트(zeolite) 2~5% 중량과, 150~200 μm 입자크기의 SiO_2 (이산화규소) 5~10% 중량을 혼합한 분말 상태로 조성된 점'이 개시되어 있다(청구항 1 참조).

나) 살피건대, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1 사이의 위 차이점 1 내지 3에도 불구하고, 비교대상발명 2, 4 내지 6에 개시된 기술적 사항에 아래와 같은 사정과 이유를 종합하여 볼 때 통상의 기술자가 위 차이점들을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 것이다.

나-1) 위 차이점 1에 대해 살펴보면, 구성 3의 '서로 다른 직경을 갖는 복수의 링을 차례대로 나열한 보호링 내측에 조성물인 셀이 형성되는 것'과 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, '젠더(10)의 내측으로 이동한 물은 보호링(20)에 도달하여 와류현상을 일으키며 상기 보호링(20)의 내측에 형성한 미네랄 복합 조성물인 셀(30)과의 접촉면적을 크게 할 수 있는 작용효과를 갖는 점'에 그 기술적 의의가 있다(식별번호 [0027] 및 [0032] 참조).

이와 관련하여 비교대상발명 1에는 '물(W)이 각 침수 원통체(1) 내를 통과할 때, 위 원통체(1)의 후단부(1b)의 다수의 작은 구멍을 통과하여 위 원통체(1) 내의 수처리 재료(C)와 접촉하게 되고, 원통체 전단부(1a) 전방의 구면부 내면을 향하는 상기 물 흐름의 상당 부분이 작은 구멍이 없는 편칭 메탈부분에 저지되어 상기 구면부의 원호 형상의 내면을 따라서 측면으로부터 후방으로 흘러 후방으로부터의 물의 흐름과 부딪쳐 와류를 일으키는 구성'(식별번호 [0012] 및 도 2 참조)이 개시되어 있고, 위 개시 사항으로부터 비교대상발명 1의 수처리여과기도 구성 3의 내측에 조성물인 셀이 형성된 보호링과 비교하여 그 형상이 상이할 뿐 '물의 와류를 형성하는 구조를 통해 조성물인 셀[수처리재료]과 물의 접촉면적을 크게 하는 점'에서 그 기술 사상, 해결 원리 및 작용효과 면에서 별다른 차이가 없으며, 보호링의 세부 형상은 비교대상발명 2의 '물의 활수를 위한 세라믹 덩어리(3)가 나사상으로 감겨 있는 적어도 하나 이상의 코일 용수철(10) 내부에 보관되는 구성'으로부터 특별한 어려움 없이 도출 가능한 정도의 설계 사항에 해당된다(비교대상발명 2에 개시된 나사상의 코일 용수철 역시 물과의 접촉 면적을 증가시키는 기능을 수행하고 있음).

나-2) 위 차이점 2와 관련하여, 구성 4 중 미네랄 복합 조성물인 셀의 구체적인 제조방법 즉, 원료 분쇄 단계, 분쇄된 재료의 혼합 단계, 혼합물의 펠팅 단계, 불순물을 제거, 분리하는 필터링 단계 및 셀의 냉각과 고형화 단계는 비교대상발명 4의 정화조성물에 포함되는 물질구성 요소들을 분말형태로 분쇄, 가공하는 원료준비공정(S1), 위 원료준비공정을 통해 분쇄, 가공된 물질을 교반, 혼합하는 조성물질 교반공정(S2), 위 조성물질 교반공정을 통해 혼합된 조성물을 가열, 용융하는 조성물질 용융혼합 공정(S3), 위 조성물질 용융혼합 공정을 통해 혼합 용융된 정화조성물을 성형하고, 냉각하여 고형화하며, 외관표면을 마감처리하는 조성물질 소성공정(S4), 소성불 선별공정을 통해 선별된 소성불의 불순물 등을 제거하는 소성불 정화처리공정(S6)'과 동일하다.

나-3) 위 차이점 3에 대해 살펴보면, 구성 4 중 미네랄 복합조성물의 세부 조성 즉, 금 10 ~ 14중량부, 은 8 ~ 12중량부, 구리 3 ~ 7중량부, 철 1 ~ 5중량부, 운모 2 ~ 6중량부, 일라이트 6 ~ 10중량부, 제올라이트 4 ~ 8중량부, 백금 2 ~ 6중량부, 이산화규소 33 ~ 37중량부, 산화알루미늄 6 ~ 10중량부, 산화칼륨 1 ~ 5중량부 및 산화나트륨 1 ~ 4중량부의 혼합비율은 비교대상발명 5의 세라믹필터가 이산화규소, 텅스텐, 알루미늄, 은, 아연, 백금, 금, 이산화티타늄이 하나 또는 둘 이상 선택되어 혼합된 혼합물로 형성된 점 및 비교대상발명 6의 수질개선조성물이 Fe_2O_3 (삼산화이철), Al_2O_3 (산화알루미늄), SiO_2 (이산화규소), TiO_2 (산화티탄), 그 외에 소량의 CaO (산화칼슘), MgO (산화마그네슘), Na_2O (산화나트륨)가 함유되어 있는 6~10 μm 입자크기의 적니(red mud) 60~68% 중량과, 5~10mm 입자크기의 황산알루미늄(aluminium sulfate) 15~25% 중량과, 250~350 μm 입자크기의 제올라이트(zeolite) 2~5% 중량과, 150~200 μm 입자크기의 SiO_2 (이산화규소) 5~10% 중량을 혼합한 분말상태로 조성된 점으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다(이 사건 출원발명의 명세서에서도 이산화규소가 원적외선을 방사한다는 일반적인 기술 내용 정도만이 개시되어 있을 뿐, 미네랄 복합조성물의 세부 조성 및 그 혼합비율을 수치 한정된 것에 따른 차별화되는 새롭거나 현저한 작용 내지 효과 등의 기재를 찾아 볼 수도 없다).

다) 위 차이점 1 내지 3과 관련하여, 비교대상발명 1과 비교대상발명 2, 4 내지 6의 대응구성의 결합 용이성을 살펴보다라도, 비교대상발명 1, 2, 4 내지 6은 기능성을 함유하거나 미생물 증식이 억제된 물을 제공하고자 하는 점에서 그 기술분야 및 해결하고자 하는 기술적 과제가 동일하거나 공통되고, 수처리 장치에 수용성의 미네랄 함유물 등이 내장되도록 하는 등의 주요 구성 및 기능 상에 공통점도 있으므로, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2, 4 내지 6의 위 대응구성을 결합할 동기가 충분하고, 이러한 결합 과정에 비교대상발명 1의 근본적인 구조를 변경하거나 복잡한 설계상의 변형 과정을 거쳐야 하는 등의 특별한 방해 요인이 있다고 볼 수 없으며, 이로 인해 달리 예상하지 못할 새롭거나 상승된 효과가 발생된다고 보아지지도 않는다.

따라서 위 차이나는 구성들은 통상의 기술자가 비교대상발명 1을 기초로 비교대상발명 2, 4 내지 6에 개시된 기술 내용을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있다.

라) 한편 청구인은, 이 사건 제1항 발명에 개시된 셀의 조성비율이나 제조공정에 관한 구성이 비교대상발명들에는 개시되어 있지 않고, 위 차이로 인해 가축 또는 수산물의 성장속도, 악취저감에 따른 축사와 양어장의 환경 개선 등과 같은 효과는 비교대상발명들로부터 기대할 수 없다고 주장하나, 위 2). 나-2) 및 나-3) 항에서 검토한 바와 같이 비교대상발명 4에는 정화조성물의 구체적인 제조공정이 개시되어 있고, 비교대상발명 5, 6에는 이 사건 제1항 발명의 셀에 포함되는 조성물 및 그 비율 등이 개시되어 있으며, 비교대상발명들에 개시된 용수도 동식물의 성장을 촉진하고 살균효과를 제공하는 점에서 이 사건 제1항 발명과 그 기능 및 작용효과가 동일하므로 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1을 기초로 비교대상발명 2, 4 내지 6에 개시된 대응구성을 단순 변형, 결합하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 것에서 특허법 제29조 제2항의 규정에 해당되어 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 실피지 않더라도 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

□ 특허법원의 판단

나. 구성 대비의 전제로서 “젠더”의 의미

1) 피고의 주장

이 사건 출원발명 명세서에는 “본체(1)는 … 어댑터인 젠더로서, … 젠더(10) [를] 포함하여 구성한다.”(식별번호 [0026])라고 기재되어 있는 등 “젠더”와 “젠더(10)”, 즉 부호 “(10)”이 없는 기재와 있는 기재가 함께 쓰이고 있다.

이와 관련하여 피고는, 이 사건 제1항 출원발명의 “어댑터”가 “본체(1)”이자 “젠더(10)”임을 전제로, 이 사건 제1항 출원발명의 “물이 이동하는 관과 또 다른 관”에 대응되는 선행발명 1의 구성요소는 연결통들(3, 4)이 아니라 ‘급수관(10)과 배수관(5)’이고, 이 사건 제1항 출원발명의 “젠더(10)”에 대응되는 구성요소는 선행발명 1의 ‘통수용기(2)’라고 주장하였다. 특허청 심사관의 2022. 7. 27. 자 의견제출통지서와 이 사건 심결도 이를 전제로 판단하였고, 원고도 피고 주장에 따라 구성을 대비한 바 있다.

그러나 피고는 “이 사건 제1항 출원발명의 ‘젠더(10)’[및 젠더뚜껑(19)]에 선행 발명 1의 ‘통수용기(2)’가 아닌 ‘침수통체(1)’를 대응시켜 보더라도 이 사건 심결의 결론은 정당하다.”라는 취지의 예비적 주장을 추가하였는바, 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성을 대비하기 위한 전제로서 이 사건 출원발명에서 “젠더”와 “젠더(10)”가 무엇을 의미하는지 명확히 할 필요가 있다.

2) 판단

살피건대, 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원발명 명세서에서 “젠더”는 발명의 기능을 수행하는 전체 물건으로서 “어댑터”이자 그 구체적 외형으로서 “본체(1)”를 가리키고, 부호를 붙인 “젠더(10)”는 본체(1) 내부의 구성요소를 가리킨다고 봄이 타당하다.

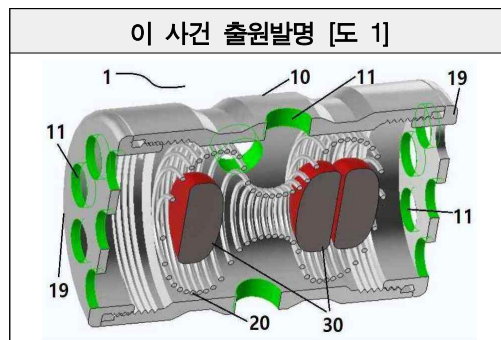
가) 이 사건 제1항 출원발명 청구범위의 문언상 “어댑터”는 물이 이동하는 관과 또 다른 관 사이에 결합하여 물이 내측으로 이동할 수 있게 한 것이다. “젠더(10)”는 양측이 통공된 원통 형상이고 외측에 젠더홀(11)이라는 구멍이 있으며, 역시 젠더홀(11)이 있는 젠더뚜껑(10)에 의해 젠더(10)의 위와 같이 통공된 양측이 덮이게 된다.

발명의 설명에 ‘물이 이동하는 관과 또 다른 관’에 관한 구체적 언급은 없지만, 관을 따라 이동하는 물은 젠더홀(11)을 통해 젠더(10) 안쪽으로 유입되고 보호링(20)과 셀(30)에 도달한다. 물이 젠더(10) 안쪽으로 원활하게 흐를 수 있게 하기 위하여 젠더뚜껑(19)에 추가 결합부재를 부착할 수도 있다(식별번호 [0029, 0030, 0031] 등 참조).

청구범위와 발명의 설명에 따르면, “젠더(10)”는 물 이동 경로 자체보다는 물이 보호링(20)과 셀(30)에 도달하기 위해 안쪽으로 유입되기 직전의 외형을 가리킨다.

나) 이 사건 출원발명은 명칭에서 발명 대상 물건 자체를 “젠더”로 특정하고 있고, 청구범위도 전제부(“... 어댑터에 있어서”)와 말미(“...을 수납하는 젠더”)에서 특허청구 대상을 “어댑터”이자 “젠더”로 특정하고 있다. 그런데 이때의 “젠더”가 위 1)에서 본 “젠더(10)”와 같다고 보게 되면, 그 외형의 범위가 애매하게 된다.

피고 주장의 근거가 된 이 사건 출원발명 명세서 식별번호 [0026]의 “어댑터인 젠더로서” 부분에는 “젠더(10)”에서와 달리 부호 “(10)”을 기재하지 않고 있다. 또한 [도 1]에서 “본체”에 해당하는 부호 “1”은 오른쪽에서 보는 것처럼 “젠더(10)”가 아니라 분명히 그 바깥쪽 여백(그림이 없는 부분)을 가리키고 있다.



그렇다면 이 사건 출원발명에서 “젠더”와 “젠더(10)”는, 비록 원고 출원대리인이 명세서를 작성할 당시에는 분명하게 인식하거나 의도하지 않았더라도, 객관적으로 외연이 다른 개념이라고 해석하는 것이 합리적이다.

다) 원고 대리인도 최종적으로 “어댑터”나 “본체(1)”는 이 사건 출원발명의 ‘시스템 전체’를 포괄적으로 가리킨다는 취지로 주장을 정리하였다. 이는 “젠더(10)”와 같은 것이 될 수 없다.

3) 소결

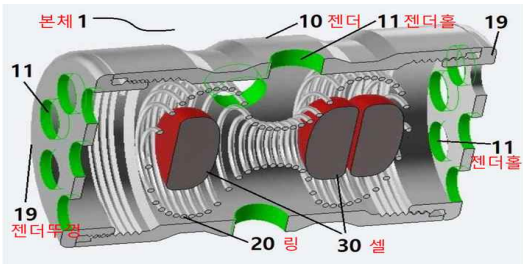
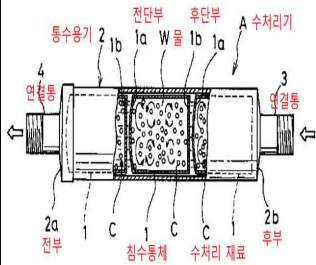
이 사건 제1항 출원발명의 “젠더(10)”는 부호가 없는 “젠더”와 구별되는 것으로서 본체(1) 내부의 구성요소를 가리킨다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명의 “젠더(10)”[및 젠더뚜껑(19)]에 대응되는 선행발명 1의 구성요소는 ‘통수용기(2)’가 아니라 ‘침수통체(1)’라고 봄이 타당하다[이 사건 출원발명의 심사 및 심판 단계에서는 “젠더”와 “젠더(10)”가 분명히 구별되지 않았고, 그로 인하여 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성을 대비할 때 혼동이 초래된 측면이 있다고 보인다].

한편 선행발명 1의 침수통체(1)가 이 사건 제1항 출원발명의 젠더(10)와 젠더뚜껑(19)에 대응된다고 보게 되면, 이 사건 심결과 구성 대비가 달라져 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1 사이에 추출되는 공통점과 차이점도 달라지게 된다.

그러나 뒤에서 보는 바와 같이, 새로운 구성 대비하에서도 ‘통상의 기술자가 그 차이점들을 극복하고 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지’에 관한 원고 주장에는 특별한 차이가 발생하지 아니한다. 즉, 구성 대비 변경에도 불구하고 심사 및 심판 단계에서 원고가 의견제출 기회를 부여받았던 거절이유와 주요한 취지가 달라졌다고는 볼 수 없고, 원고도 이미 그에 대한 의견을 제출할 기회를 실질적으로 부여받았다. 그렇다면 새로운 구성 대비를 전제한 피고 주장도 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 않으므로, 법원은 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다.

다. 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 가축 등에 제공할 음용수를 처리하는 장치에 관한 발명으로 기술분야가 공통된다. 위 나.의 해석에 따라 두 발명의 구성을 대비하면 다음과 같다.

구성	이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
전제부	물이 이동하는 관과 또 다른 관 사이에 결합하여 내측으로 물이 이동할 수 있도록 하는 어댑터	연결통(3, 4)을 갖춘 통수용기(2)로 된 수처리기(A)
1	양측이 통공된 원통형상으로 형성하고 외측에 통공된 젠더홀(11)을 형성하는 젠더(10)	전단부(1a)와 후단부(1b)에 다수의 작은 구멍이 있는 침수통체(1)
2	원통형상 젠더(10)의 통공된 양측을 덮어서 밀폐하고 외측에는 통공된 젠더홀(11)을 형성하는 젠더뚜껑(19)	
3	젠더(10)의 내측에 고정하여 형성하며 서로 다른 직경을 갖는 복수의 링을 차례대로 나열하여 구성하는 보호링(20)	(대응 구성 없음)
4-1	보호링(20) 내측에 형성하는 (미네랄 복합) 조성물인 셀(30)	(대응 구성 없음)
4-2	금, 은, 구리, 철, 운모, 일라이트, 제올라이트, 백금, 이산화규소, 산화알루미늄, 산화칼륨, 산화나트륨을 분말 형태가 되도록 분쇄하는 단계(S01); 분쇄한 금 10~14중량부, 은 8~12중량부, 구리 3~7중량부, 철 1~5중량부, 운모 2~6중량부, 일라이트 6~10중량부, 제올라이트 4~8중량부, 백금 2~6중량부, 이산화규소 33~37중량부, 산화알루미늄 6~10중량부, 산화칼륨 1~5중량부, 산화나트륨 1~4중량부 비율로 혼합하는 단계(S02); 혼합물을 용융로에 투입하여 1,500 ~1,700℃에서 용융 가열하는 멜팅 단계(S03); 불순물을 제거하도록 분리하는 필터링 단계(S04); 셀 형상으로 고형화하도록 냉각하는 단계(S05)를 포함하여 셀(30) 제조	수처리 재료(C)
도면		

라. 공통점과 차이점 분석

1) 전제부

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 물이 이동하는 관[연결통(3, 4)] 사이에 결합하여 물이 이동할 수 있게 한 어댑터[수처리기(A)]라는 점에서 공통된다.

2) 구성요소 1, 2

가) 이 사건 제1항 출원발명의 젠더(10)는 양측이 통공된 원통 형상이고 외측에 젠더홀(11)이라는 구멍이 있으며, 마찬가지로 젠더홀(11)이 있는 젠더뚜껑(19)에 의해 젠더(10)의 위와 같이 통공된 양측이 덮이게 된다.

나) 이 사건 제1항 출원발명에서 ‘젠더(10)와 젠더뚜껑(19)의 결합’에 선행발명 1의 ‘침수통체(1)’가 대응된다고 볼 때, 젠더(10) 양측을 덮는 ‘젠더뚜껑(19)의 (외측) 젠더홀(11)’에는 ‘침수통체(1) 전·후단부(1a, 1b) 소공’이 대응되지만, ‘젠더(10) 외측 젠더홀(11)’에 대응되는 선행발명 1의 구성요소는 없게 된다. 다시 말해, 선행발명 1은 원통형 침수통체(1) 양측에[물(W) 흐르는 방향 앞뒤로(1a, 1b)] 구멍(“多数の小孔”)을 가지고 있다는 점에서는 이 사건 제1항 출원발명과 공통되지만(선행발명 1 명세서 식별번호 [0005, 0008] 등 참조), ‘젠더(10) 외측 젠더홀(11)’에 대응되는 구성, 즉 침수통체(1) ‘외측’ 구멍에 관한 기재가 없다는 점에서는 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

다) 이 사건 심결은 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소인 “젠더(10)”에 선행발명 1의 ‘통수용기(2)’를 대응시키면서 선행발명 1의 “전단부(1a)와 후단부(1b)에 결합되는 연결통(3, 4)”이 이 사건 제1항 출원발명 “젠더뚜껑(19)”에 대응된다고 보았다. 그러나 선행발명 1에서 전단부(1a)와 후단부(1b)는 통수용기(2)가 아니라 침수통체(1)의 양쪽 끝을 가리킴이 부호상으로나 도면상으로나 명백하다.

피고는 이를 바로잡아 ‘통수용기(2)의 통공된 전부(2a)와 후부(2b)’, 즉 ‘통수용기(2) 전부(2a)와 후부(2b)에 난 구멍’을 “젠더홀(11)”에, 전부(2a)와 후부(2b)에 결합되는 ‘연결통(3, 4)’을 “젠더뚜껑(19)”에 대응시키기도 하였다. 그러나 이 사건 제1항 출원발명에서 “젠더홀(11)”은 명세서 설명과 도면에 비추어 여러 개임을 전제하는 반면(식별번호 [0030], [도 1] 참조), 선행발명 1에서 통수용기(2) 전부(2a)는 캡 형상으로 씌워지고 후부(2b)는 닫혀 있다는 점에서(선행발명 1 명세서 식별번호 [0005, 0011, 0012] 등 참조), 연결통(3, 4)과 연결하기 위해 전부(2a)와 후부(2b)에 한 개씩 있는 구멍을 형상과 기능이 다른 “젠더홀(11)”에 대응시키는 것은 무리한 측면이 있다.

라) 이 사건 심결에서는 위와 같은 구성 대비상 혼동으로 인하여 이 사건 제1항 출원발명의 ‘젠더(10) 외측 젠더홀(11)’을 선행발명 1의 차이점으로 추출하여 판단하지 않는 결과가 되었다. 다만, 원고는 심사 단계에서부터 그에 관한 의견제출

기회를 부여받았고(갑 제12호증 의견제출통지서 2쪽의 ‘[차이점 1]’), 재심사 거절 결정의 이유에도 그에 관한 판단이 명시되었다(갑 제6, 14호증 3쪽의 ‘[주장 2의 판단]’). 따라서 차이점 1에 관한 피고 주장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니한다.

4) 구성요소 3

이 사건 제1항 출원발명에는 젠더(10) 내측에 고정되며 서로 다른 직경을 갖는 복수의 링을 차례로 나열하여 구성한 보호링(20)이 있는데, 선행발명 1에는 그와 같은 구성이 없다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

이 부분은 심사 단계의 의견제출통지(갑 제12호증 2쪽 ‘[차이점 2]’, 3쪽 ‘[차이점 1]’) 및 재심사 거절결정(갑 제6, 14호증 3쪽 ‘[주장 3의 판단]’)과 이 사건 심결(갑 제1호증 6, 8, 9쪽 ‘차이점 1’)에서 의견제출 기회를 부여했던 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니한다.

5) 구성요소 4-1, 4-2

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 젠더(10)[침수통체(1)] 안쪽에 배치되는 셀(30)[성장촉진용 수처리 재료(C)]이 구리, 철, 제올라이트, 이산화규소, 산화알루미늄(알루미나)을 포함한 미네랄 복합 조성물이라는 점에서 공통된다. 그러나 선행발명 1은 수처리 재료(C)에 금, 은, 운모, 일라이트, 백금, 산화칼륨, 산화나트륨이 포함되어 있지 않고 혼합비율을 개시하지 않은 점(이하 ‘차이점 3’이라 한다), 제조공정이 구체적으로 개시되어 있지 않은 점(이하 ‘차이점 4’라 한다)에서 차이가 있다.

이 부분도 심사 단계의 의견제출통지(갑 제12호증 3, 4쪽 ‘[차이점 2, 3]’), 최초 거절결정(갑 제13호증), 재심사 거절결정(갑 제6, 14호증 3쪽 ‘[주장 4의 판단]’)과 이 사건 심결(갑 제1호증 6, 9, 10쪽 ‘차이점 2, 3’)에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니한다.

마. 차이점 검토

1) 차이점 1

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 차이점 1은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

가) 이 사건 제1항 출원발명에서 젠더홀(11)은 젠더(10)와 젠더뚜껑(19)의 “외측”에 형성된 구멍이다. ‘외측(外側)’은 ‘바깥으로 향하는 쪽’을 뜻하고(표준국어대사전 참조), 이 사건 출원발명 명세서는 ‘외측’이라고만 할 뿐, 젠더(10)와 젠더뚜껑(19)에 형성되는 젠더홀(11)의 구체적 위치를 달리 명시하고 있지 않다. 다만, 젠더

(10) “양측(兩側)”, 즉 ‘양쪽 측면’은 뚫려 있어 구멍에 구멍을 낼 수는 없으므로 젠더(10)에 형성되는 젠더홀(11)은 그 양측과 다른 방향에 형성되는 것이라고 생각할 수 있을 뿐이다.

나) 젠더홀(11)은 바깥에 흐르는 물이 젠더(10) 안쪽으로 유입되어 통과할 수 있게 한 구멍에 불과한 것으로, 통과 구멍을 어디에, 몇 개 낼 것인지는 물의 흐름과 유량, 본체의 배치 형태에 따라 통상의 기술자가 선택할 수 있는 사항에 해당한다. [특허청 심사관도 의견제출통지서에서 ‘선행발명 1에 이 사건 출원발명과 같은 젠더홀(11)을 추가하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 아무런 기술적 어려움 없이 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 구현할 수 있는 단순한 선택적용사항 내지 설계변경사항 정도이다.’라는 취지의 거절이유를 들었고(갑 제12호증 2쪽), 재심사 거절결정도 같은 취지로 판단하였다(갑 제6, 14호증 3쪽).]

다) 이에 대하여 원고는, “이 사건 제1항 출원발명은 젠더홀(11)을 여러 개 갖추어 음용수 유입 및 배출을 원활하게 한 것이고, 선행발명 1에는 그와 같은 구성이나 문제의식이 개시되어 있지 않다.”라는 취지로 주장한다.

그러나 선행발명 1에도 침수통체(1)의 전단부(1a)와 후단부(1b)에 구멍 여러 개(“多数の小孔”)를 내는 구성이 개시되어 있고, 이는 와류를 일으켜 성장촉진용 수처리 재료(C)를 교반 상태로 만듦으로써 물이나 배양액과 접촉면적을 늘리는 효과를 가진다(선행발명 1 명세서 식별번호 [0005, 0008] 등 참조). 통상의 기술자는 위와 같은 효과를 배가하기 위해 침수통체(1) 전단부(1a)와 후단부(1b) 외의 곳에도 구멍을 낼 생각을 얼마든지 할 수 있고 그로써 물의 유입과 배출이 원활해지는 것은 어렵지 않게 예측할 수 있다[앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명의 청구범위에 젠더홀(11) 개수에 관한 언급이 없기도 하다].

원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

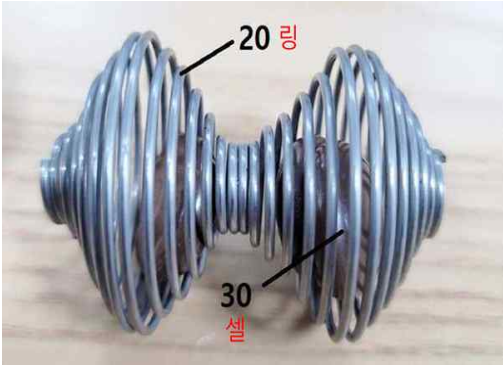
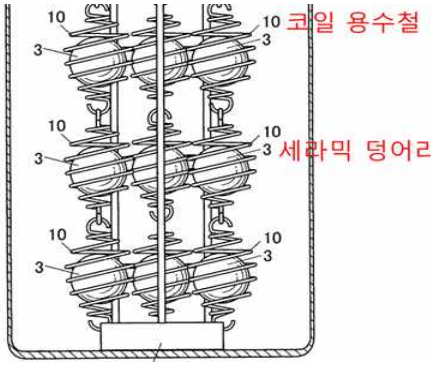
2) 차이점 2

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 을 제9, 10, 11호증 각 기재 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

가) 이 사건 제1항 출원발명의 보호링(20)은 양쪽 끝과 중앙부에 직경이 작은 링을 배치하고, 중앙부와 한쪽 끝 사이에는 링의 직경이 커지다가 작아지게 하여 전체적으로 아령 형태를 띤다. 이는 와류가 발생하게 하여 보호링(20) 안쪽에 넣는 셀(30)이 물과 닿는 면적을 극대화하기 위한 것이다(이 사건 출원발명 명세서 식별번호 [0027, 0031, 0037] 등 참조). 앞서 본 것처럼 선행발명 1에도 와류를 일으켜 물과 접촉면적을 늘리겠다는 목표가 개시되어 있다.

나) 한편 선행발명 2는 물의 클러스터(분자 집단)를 줄여 활성화하는 수처리기

에 관한 발명으로, 역시 물을 처리하는 장치인 이 사건 출원발명이나 선행발명 1과 기술분야가 공통된다. 선행발명 2에는 나선형으로 감긴 한 개 이상의 코일 용수철(10) 안에 세라믹 덩어리(3)를 수용하는 구성이 개시되어 있고, 코일 용수철(10)은 중앙부가 바깥으로 부풀어 오르듯이 형성되며, 상하로 여러 개를 연결할 수 있다(선행발명 2 명세서 식별번호 [0006, 0012, 0017, 0023] 등 참조). 선행발명 2에서 코일 용수철(10)을 두 개 연결하면 이 사건 제1항 출원발명과 같은 아령 형태가 되고, 것처럼 아령 형태를 만든다고 하여 코일 용수철(10)을 한 개 또는 세 개 이상 연결한 경우와 다른 현저한 효과 차이가 발생할 것으로 보이지 아니한다.

이 사건 제1항 출원발명 [도 1, 2]	선행발명 2 [도 3]
	

[특허청 심사관도 의견제출통지서에서 선행발명 2에 근거하여 위와 같은 취지의 거절이유를 들었고(갑 제12호증 2쪽), 재심사 거절결정(갑 제6, 14호증 3쪽), 이 사건 심결(갑 제1호증 8, 9쪽)도 같은 취지로 판단하였다.]

다) 이에 대하여 원고는, “선행발명 2의 코일 용수철(10)은 단순히 세라믹 덩어리(3)를 감싸기 위한 구성에 불과하고, 이 사건 제1항 출원발명처럼 와류를 일으켜 물과 셀(30)이 접촉하는 면적을 극대화하는 장치가 아니다.”라는 취지로 주장한다.

그러나 선행발명 2에서 코일 용수철(10)은 코일을 나선형으로 감고, 그 중앙부를 바깥으로 부풀어 오른 모양으로 형성한다. 선행발명 2 명세서에는 물과 접촉하는 면을 넓히기 위해 세라믹 덩어리(3)는 구형인 것이 바람직하고, 용기를 흔들어서 물을 세라믹 덩어리에 충분하고 균일하게 접촉시킴으로써 물을 활성화(活水化)한다는 내용도 개시되어 있다(식별번호 [0007, 0017, 0025] 등 참조). 따라서 코일 용수철(10)을 위와 같은 모양으로 형성하는 이유도 물과 접촉하는 면적을 넓혀 활성기의 효율을 높이기 위한 것임을 쉽게 알 수 있다(을 제9, 10, 11호증 각 기재에 비추어 보면, 그와 같은 코일 형상을 통해 와류를 일으키고 물과 접촉면적을 넓히는 것은 주지관용기술에 가깝다).

원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

3) 차이점 3

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 을 제15 내지 19호증의 각 기재 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 4, 5, 6을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

가) 이 사건 제1항 출원발명의 “셀(30)”은 금, 은, 구리, 철, 운모, 일라이트, 제올라이트, 백금, 이산화규소, 산화알루미늄, 산화칼륨, 산화나트륨으로 조성되는 반면, 선행발명 1에서는 “수처리 재료(C)”에 구리, 철, 제올라이트, 이산화규소, 산화알루미늄(알루미나)이 포함될 수 있다는 언급은 있으나, 금, 은, 운모, 일라이트, 백금, 산화칼륨, 산화나트륨에 관한 언급은 없고, 혼합비율이 개시되어 있지 않다.

나) 그러나 역시 물을 처리하는 장치로서 이 사건 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 공통되는 선행발명 4, 5, 6을 보면, 선행발명 4에는 “정화조성물(4)”로 (구리와) 운모가, 선행발명 5에는 “세라믹필터” 성분으로 금, 은, 백금(과 이산화규소, 산화알루미늄)이, 선행발명 6에는 “수질개선조성물”로 (제올라이트, 이산화규소, 산화알루미늄과) 산화나트륨이 포함될 수 있음이 개시되어 있다.

나아가 일라이트와 산화칼륨은 잘 알려진 미네랄이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 4, 5, 6 등을 결합하면서 일라이트와 산화칼륨을 추가로 채택함에 특별한 기술상 어려움이 있다고 보이지 아니한다. 이 사건 출원발명 명세서만으로는 ‘일라이트와 산화칼륨이 나머지 미네랄 성분과 구별되는 이질적이거나 현저한 효과를 가진다’는 점을 확인할 수도 없다.

다) 이 사건 출원발명 명세서에는 셀(30)에 포함되는 미네랄의 혼합비율을 한정하는 것에 어떤 기술적 의의가 있는지를 알 수 있는 기재도 전혀 없다. 이 사건 제1항 출원발명에 특정된 비율이 선행발명들과 차별화되는 새롭거나 현저한 효과를 가질 것으로 보이지 않고, 그 비율은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 보인다.

[특허청 심사관 의견제출통지서(갑 제12호증 3쪽), 최초 거절결정(갑 제13호증 2쪽), 재심사 거절결정(갑 제6, 14호증 3쪽), 이 사건 심결(갑 제1호증 9, 10쪽)에서도 선행발명 4, 5, 6을 근거로 같은 취지로 판단되었다.]

4) 차이점 4

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거 및 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 차이점 4는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 4, 5, 6을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

가) 이 사건 제1항 출원발명에서 미네랄 복합 조성물인 셀(30)은 분쇄 단계(S01), 혼합 단계(S02), 펠팅 단계(S03), 필터링 단계(S04), 냉각 및 고형화 단계(S05)

를 거쳐 제조되는 것인데, 이 사건 출원발명 명세서에는 각 단계와 그 세부사항(용융 온도 범위 등)이 갖는 기술적 의의에 관하여 아무런 설명도 하고 있지 않다.

나) 선행발명 4는 정화캡슐 제조공정으로 준비 공정(S1), 교반 공정(S2), 용융 혼합 공정(S3), 소성 공정(S4), 선별 공정(S5), 정화처리 공정(S6), 마감 공정(S7)을 제시하고 있고(명세서 식별번호 [0033] 이하 참조), 그중 준비 공정(S1)이 이 사건 제1항 출원발명의 분쇄 단계(S01)에, 교반 공정(S2)이 혼합 단계(S02)에, 용융혼합 공정(S3)이 펠팅 단계(S03)에, 정화처리 공정(S6)이 필터링 단계(S04)에, 소성 공정(S4)이 냉각 및 고형화 단계(S05)에 각각 대응된다.

선행발명 4에서는 소성 공정(S4)을 거쳐 소성불이 고형화된 후에 정화처리 공정(S6)에서 소성불을 소독하고 불순물을 제거하므로, 필터링 단계(S04)를 냉각 및 고형화 단계(S05)보다 먼저 거치는 이 사건 제1항 출원발명과 차이가 있으나, 불순물을 용융된 원료에서 제거할지 고형화된 성형물에서 제거할지는 물질 특성 등에 따라 선택할 문제이고, 그 순서를 달리하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 보이지 아니한다. 원고 대리인도 이 사건 제1항 출원발명의 필터링 단계(S04)는 금속 용융 및 성형 분야에서 불순물 제거를 위해 흔히 사용하는 주지관용기술이라고 진술하였는바, 통상의 기술자는 언제 필터링 단계(S04)를 거칠 것인지를 충분히 선택할 수 있다.

[특허청 심사관 의견제출통지서(갑 제12호증 4쪽), 최초 거절결정(갑 제13호증 2쪽), 재심사 거절결정(갑 제6, 14호증 3쪽), 이 사건 심결(갑 제1호증 9쪽)에서도 선행발명 4 등을 근거로 같은 취지로 판단되었다.]

다) 이에 대하여 원고는, “이 사건 제1항 출원발명 셀(30)의 성분이 선행발명들에 개시되어 있더라도, 이 사건 제1항 출원발명은 그 성분을 분말 형태로 물에 투입하는 데 특징이 있다.”라는 취지로도 주장하였다. 그러나 선행발명 4의 준비 공정(S1)도 각 성분을 분말 형태로 분쇄, 가공한다(명세서 식별번호 [0034] 참조). 이 사건 출원발명 명세서에 미네랄 성분을 분말 형태로 물에 투입함에 따른 기술적 의의가 특별히 설명되어 있지도 않다. 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

5) 소결

이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명들로 쉽게 발명할 수 있다.

바. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 제1항 출원발명에는 선행발명들에서 기대할 수 없는 고유한 효과, 즉 가축 또는 수산물의 성장속도, 육질, 사료 이용 효율을 높이고, 질병에 대한 내성을 키우며, 악취를 줄여 축사와 양어장 환경을 개선하는 등의 효과를 가진다고 주장한다.

그러나 선행발명 1 명세서에는 ‘수처리기로 미네랄 조성물을 효율적으로 사용하여 재배식물과 가축의 성장을 촉진한다’는 효과가 명시되어 있고(식별번호 [0001, 0004] 등 참조), 선행발명 2는 ‘효율적 활수화’(명세서 식별번호 [0005] 등 참조), 선행발명 4는 ‘음용수의 안정적 정화 처리(탈취, 제독, 불순물 흡착)와 휴대·보관 등 사용 효율성 증대’(명세서 식별번호 [0001, 0024] 등 참조), 선행발명 5는 ‘살균(미생물 증식 억제)’(명세서 식별번호 [0001] 등 참조), 선행발명 6은 ‘저비용으로 녹조, 적조를 제거하여 수질을 개선함으로써 생태보존 및 환경보호 달성’(명세서 식별번호 [0001] 등 참조) 등 효과를 제시하고 있다. 원고가 드는 이 사건 제1항 출원발명의 효과가 선행발명들의 효과와 질적으로 다르다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다(이 사건 출원발명의 효과상 차이에 관한 주장도 심사 및 심판 단계에서 동일하게 판단되었다). 원고의 이 부분 주장도 받아들이지 아니한다.

사. 소결론

이 사건 제1항 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다(앞서 본 바와 같이 이 사건 심결과 다른 구성 대비를 전제하더라도, 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하므로 이 사건 심결의 거절결정 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없다).

6. 2023허12077 거절결정(특) 2024. 5. 9. 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	거점식 차량소독시설의 폐수정화방법 및 장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-181275	2023원98
쟁점사항	〈진보성〉 • 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 을 제3호증: 선행발명 1 • 을 제4호증: 선행발명 2 • 을 제5호증: 선행발명 3	
심결요지	이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3 및 주지관용 기술로부터 용이하게 도출해 낼 수 있고, 이로 인한 작용효과도 예측하지 못할 새롭거나 상승된 것이라고 할 수 없으므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없습니다.	
판결요지 (청구기각)	1. 선행발명과의 차이점 차이점 1(여과단계): 선행발명 1에는 모래·자갈층 여과 구조가 명시되지 않음. 차이점 2(폭기단계): 선행발명 1은 폭기 과정을 포함하지 않음. 차이점 3(침전 및 고액분리): 선행발명 1은 CaSO_4 침전 및 고액분리 방식이 명시되지 않음. 2. 차이점 검토 가) 차이점 1과 관련하여, 선행발명 3에 다단계 여과층(EPS, 활성탄, 화산석)이 개시되어 있고, 모래·자갈을 사용한 여과는 일반적인 선택으로, 선행발명 1의 여과단계에서 선행발명 3의 여과물질 중 하나를 선택하는 것은 기술적 어려움이 없음. 나) 차이점 2와 관련하여, 선행발명 2에 폐수 폭기 단계가 개시되고, 선행발명 1에 선행발명 2의 폭기 단계를 결합하는 것은 용이함. 다) 차이점 3과 관련하여, 삼중염의 SO_4^{2-} 를 제거하기 위해 칼슘 화합물	

	을 사용해 CaSO_4로 침전시키는 방법은 해당 기술 분야에서 주지의 기술이고, 침전시킨 고상입자와 액상물을 선행발명 2에 개시된 고액 분리 과정을 이용하여 분리하는 것은 기술적 어려움이 없음. 3. 결론 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3 및 주지관용 기술들을 채용하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
[구성요소 1] 중앙선(50), 반대되는 측면들(51, 52) 및 실질적으로 ①편평한 바닥면(6)을 구비하는 혈(4)을 포함하는 ②2선박(1)에 있어서,	차량 거점 소독기에 진입하는 차량의 오염된 오물을 세척하기 차량하부세척/소독기(200)의 소독액을 사용하는 단계 (식별번호 [45] 참조)
[구성요소 2] b). 상기 저장단계의 폐수(W1)를 분리스크린과 모래 및 자갈이 입자 크기로 순차 적층된 여재층으로 유입하여 부유물질을 분리하고 폐수(W2)를 배출하는 여과단계	
[구성요소 3] c). 상기 여과단계에서 배출되는 폐수(W2)를 유입시켜 공기를 주입하여 폭기와 함께 오존이나 자외선(UV) 또는 이산화티타늄을 투입하여 악취성분 및 유기성분을 산화제거하고 폐수(W3)를 배출하는 폭기 및 산화단계	세척수정화살균기(300)의 AOP살균모듈(310)을 통해 차량하부세척/소독기(200)에서 사용된 세척액 또는 소독액을 자외선 및 오존을 이용하여 이중 정화 및 살균하는 단계 (식별번호 [63] 참조)
[구성요소 4] d). 상기 폭기 및 산화단계에서 배출되는 폐수(W3)에 계면활성제, 오일성분 및 미생물의 농도를 감지하여 정화된 정도에 따라 차염소산칼슘, 염화칼슘 또는 수산화칼슘을 투입하여 침전되는 소독제 잔류성분을 침전분리하여 폐수(W4)를 배출하는 침전분리 단계	세척수정화살균기(300)의 슬러지여과축적부(320)를 통해 차량하부세척/소독기(200)에서 사용된 세척수 및 소독액에 포함되어 있는 침전물을 여과하고, 침전물을 축적하는 단계

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
[구성요소 5] e). 상기 침전분리단계에서 배출되는 폐수(W4) 중, 소독제로 사용된 삼중염이 분해되어 K^+과 SO_4^{2-}으로 존재하는 경우, SO_4^{2-}는 주입되는 차염소산칼슘 $[Ca(OCl)_2]$, 염화칼슘($CaCl_2$) 또는 수산화칼슘($Ca(OH)_2$)을 유입시켜 Ca_2와의 반응에 의해 $CaSO_4$로 침전시킨 후 여과장치 또는 원심분리기 등의 고액분리수단(5)으로 고액분리하는 고액분리 단계	

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명은 거점식 차량소독시설에서 배출되는 소독제 폐수를 정화하여 소독제 희석수로 재사용하거나 방류할 수 있을 정도의 수준으로 정화하는 것이 목적인 발명으로서, 분리스크린과 모래 및 자갈이 입자 크기로 수차 적층된 여재층으로 유입시켜 부유물질을 분리하는 단계, 공기를 주입하면서 폭기와 함께 오존이나 자외선(UV) 또는 이산화티타늄을 투입하여 악취성분 및 유기성분을 산화 제거하는 단계, 차염소산칼슘[Ca(OCl)2], 염화칼슘(CaCl2) 또는 수산화칼슘[Ca(OH)2]을 투입하고, Ca²⁺와의 반응에 의해 CaSO₄로 침전시킨 후 여과장치 또는 원심분리기 등의 고액분리수단(5)으로 고액분리하는 고액분리 단계를 포함하고 있는 반면, 선행발명들에는 이러한 구성들을 포함하고 있지 않으므로, 진보성이 부정되지 않는다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3 및 주지관용기술로부터 용이하게 도출해 낼 수 있고, 이로 인한 작용효과도 예측하지 못할 새롭거나 상승된 것이라고 할 수 없으므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되는 것이므로 이 사건 출원발명을 거절한 원심결은 적법합니다.

◆ 검토 의견

특이사항 없음

□ 특허심판원의 판단

2) 차이점 및 청구인 주장 검토

가) 차이점 1 (구성 4, 5 관련):

- ① 출원발명: 삼중염이 분해되어 발생하는 SO_4^{2-} 를 제거하기 위해 차염소산칼슘, 염화칼슘, 수산화칼슘을 투입하여 CaSO_4 로 침전시키고, 고액분리수단을 통해 분리.
- ② 비교대상발명 1: 침전물을 여과하고 축적하는 슬러지여과축적부와 자외선 및 오존을 이용한 정화·살균 단계는 개시되어 있으나, CaSO_4 침전과 고액분리에 관한 구체적 기술은 명시되지 않음.
- ③ 판단: 칼슘 이온(Ca^{2+})을 사용하여 SO_4^{2-} 를 침전시키는 방식은 주지 관용 기술로, 차염소산칼슘, 염화칼슘, 수산화칼슘과 같은 수용성 칼슘 화합물을 선택하는 데 특별한 기술적 어려움이 없음. 따라서 통상의 기술자가 쉽게 구현 가능.

나) 차이점 2 (구성 1~3 관련):

- ① 출원발명: 저류조에 폐수를 저장한 후 분리스크린 및 모래·자갈층을 이용하여 부유물질을 제거(여과 단계)하고, 폭기를 통해 오염 성분을 산화 제거.
비교대상발명 1: 자외선 및 오존을 사용한 이중 정화 및 살균이 개시되어 있으나, 저류조, 분리스크린 및 모래·자갈층으로 이루어진 여과 구성과 폭기 단계는 개시되어 있지 않음.
 - ② 비교대상발명 2, 3: 저류조, 폭기조, 여과조와 같은 오염수 정화 구성 및 복수의 스크린 필터와 여재층이 개시됨. 이러한 구성은 출원발명의 저류조, 여과 단계, 폭기 단계와 실질적으로 동일한 기능을 수행.
 - ③ 판단: 폐수 정화 순서는 설계에 따라 통상의 기술자가 적절히 변경 가능하며, 여과 단계의 세부 구성(모래·자갈층)은 비교대상발명 3의 복수의 스크린 필터 및 여재층과 기능적 차이가 없음.
-

다) 비교대상발명 간 결합 용이성:

비교대상발명 1~3은 여과, 침전 등 정화 과정을 통해 폐수를 처리한다는 공통점이 있어, 기술분야, 해결 과제, 주요 구성에서 유사성이 크며, 통상의 기술자가 설계 변형 없이 결합할 동기가 충분하고, 결합을 통해 예상하지 못할 새롭거나 상승된 효과가 발생한다고 보기 어려움.

3) 대비 결과 정리

출원발명은 비교대상발명 1~3 및 주지 관용 기술을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 도출 가능.

□ 특허법원의 판단

2) 공통점 및 차이점

가) 구성요소 1 내지 3

출원발명과 선행발명 1은 축산 차량 소독제 폐수를 저장단계, 여과단계, 산화단계를 통해 처리한다는 점에서 공통점이 있다. 다만, 구성요소 2의 여과단계는 스크린을 통해 입자가 큰 부유물질을 1차 제거하고, 모래 및 자갈로 구성된 다층 여재층에서 작은 부유물질을 2차 제거하며, 공기 주입에 의한 폭기 과정을 포함한다. 반면, 선행발명 1에는 여과 방법에 대한 구체적인 기재가 없고 공기를 주입하는 폭기 과정도 포함되어 있지 않다(차이점 1 및 차이점 2).

나) 구성요소 4, 5

구성요소 4는 소독제 폐수에서 계면활성제, 오일성분 및 미생물 농도를 감지하고 차염소산칼슘, 염화칼슘, 수산화칼슘 등의 침전제를 사용해 잔류성분을 침전시키는 침전분리단계를 포함한다. 구성요소 5는 침전분리된 폐수 중 SO_4^{2-} 를 칼슘 화합물과 반응시켜 CaSO_4 로 침전시키고, 여과장치 또는 원심분리기로 고액분리하는 단계를 포함한다. 그러나 선행발명 1에는 폐수의 성분을 감지하여 침전제를 선택적으로 투입하거나, Ca^{2+} 와 SO_4^{2-} 를 반응시켜 CaSO_4 로 침전시키는 구성이 없다(차이점 3).

3) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1: 여과단계의 구체적 구성

출원발명에서 여과단계는 부유물질을 제거하기 위해 입자 크기에 따라 다층으로 적층된 여재층을 사용하며, 모래와 자갈 등의 재료를 사용한 구성이다. 이는 선행발명 3에서 직경별로 다른 입자를 사용한 다단계 여과층(예: EPS, 활성

탄, 화산석) 구성과 유사하며, 이러한 다층 여과 구조는 물리적으로 부유물질을 여과하기 위한 일반적인 기술이다. 출원발명 명세서에 여재로서 모래와 자갈이 예시로 기재되어 있으나, 해당 재료에 의해 특별한 효과가 나타난다는 기재는 없다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3의 다층 여과구성을 결합하는 데 기술적 어려움이 없다.

나) 차이점 2: 폭기 및 산화단계

출원발명의 폭기 및 산화단계는 공기를 주입하여 폐수 중 계면활성제와 오일 성분을 기포와 함께 제거하고, 오존 또는 자외선을 투입해 미생물을 살균하는 구성이다. 선행발명 1은 자외선 및 오존을 발생시켜 세척액을 정화 및 살균하는 구성을 포함하고 있으며, 선행발명 2는 오폐수를 폭기조로 공급하여 공기 주입 및 1차 정화를 수행하는 구성을 포함한다. 이와 같이 선행발명 1의 정화 및 살균 구성에 선행발명 2의 폭기 과정을 결합하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 조합으로, 기술적 어려움이 없다.

다) 차이점 3: SO_4^{2-} 제거 및 고액분리 단계

출원발명은 소독제 중 삼중염이 폐수에 포함된 경우, 차염소산칼슘($\text{Ca}(\text{OCl})_2$), 염화칼슘(CaCl_2), 수산화칼슘($\text{Ca}(\text{OH})_2$)를 투입하여 SO_4^{2-} 를 CaSO_4 로 침전시키는 방식으로 처리한다. 삼중염의 SO_4^{2-} 제거 방식과 CaSO_4 로의 침전은 수처리 분야에서 일반적으로 사용되는 기술로, 선행발명 1 및 2의 구성과 결합하여 출원발명의 구성을 도출하는 데 기술적 어려움이 없다. 특히 칼슘 화합물이 SO_4^{2-} 와 반응하여 CaSO_4 를 생성하는 과정은 널리 알려진 기술 상식이다. 선행발명 2에는 고액분리 과정이 개시되어 있어, CaSO_4 로 침전된 물질을 분리하는 데 선행발명 2의 기술을 적용할 수 있다.

4) 원고 주장에 대한 판단

원고는 선행발명 1이 차량 거점 소독기 제어 시스템에 관한 기술로, 출원발명과는 기술분야가 다르다고 주장한다. 그러나 선행발명 1은 세척액 및 소독액의 침전물을 여과하고 살균하는 세척수 정화 살균기를 포함한다. 이는 출원발명이 해결하고자 하는 과제인 폐수 정화 및 소독제 처리와 유사한 기술적 과제를 다루고 있으므로, 기술분야가 다르다는 주장은 타당하지 않다.

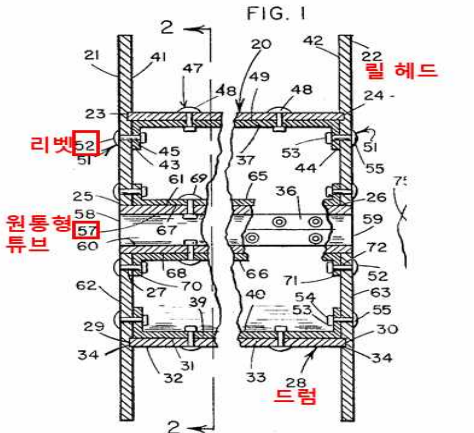
선행발명 1은 차량 소독제 폐수 정화를 목적으로 한 구성을 포함하므로, 통상의 기술자가 이를 기반으로 선행발명 2 및 3의 기술을 결합하여 출원발명의 폐수 정화방법 및 장치를 도출하는 데 기술적 어려움이 없다.

7. 2023허12602 등록정정(특) 2024. 6. 27. 선고, 청구기각

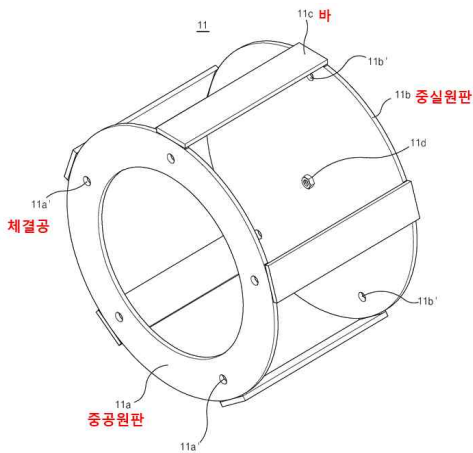
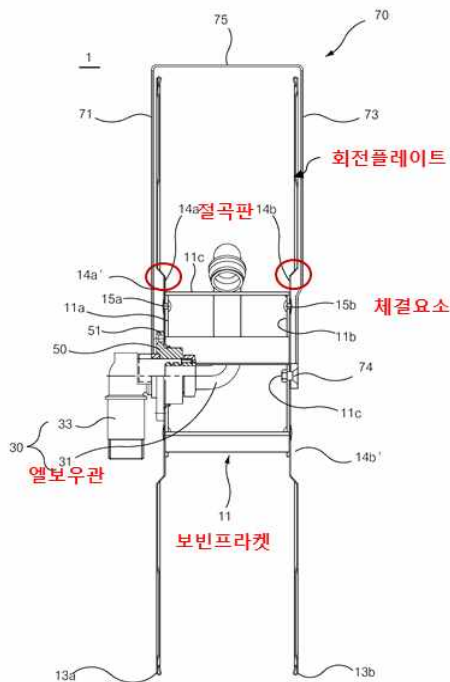
◆ 사건 요약

발명의 명칭	소화전함용 호스 릴의 휠 드럼 조립방법	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-1860840	2023정10
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 정정발명 청구항 4가 선행발명들에 의하여 독립특허요건, 즉 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제4호증: 선행발명 4(비교대상발명 4) ♦ 을 제5호증: 선행발명 5(비교대상발명 5) ♦ 을 제6호증: 선행발명 6(비교대상발명 6) ♦ 을 제7호증: 선행발명 7(비교대상발명 7) ♦ 을 제8호증: 선행발명 8(비교대상발명 8)	
심결요지	구성 1 및 2는 비교대상발명 7의 ‘호스 릴’에 및 비교대상발명 8의 ‘원판이 권취바의 내부에 용접되는’ 기술적 사항 및 주지관용기술(또는 비교대상발명 4 내지 6)인 ‘리벳 체결 방법’을 채택하여 용이하게 도출될 수 있는 것이다.	
판결요지 (청구기각)	소화전함용 호스 릴을 포함한 통상의 호스 릴에서는 물 공급부로부터 보빈 브라켓에 감기는 호스에 물을 공급하기 위하여 이 사건 특허발명과 같이 엘보우 유닛(30)을 구비하고, 보빈 브라켓의 일 측면에는 엘보우 유닛과 연결되는 중공부가 형성되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 즉, 물을 공급하는 엘보우 유닛이 필요한 경우에는 엘보우 유닛이 통과할 수 있게 보빈 브라켓의 일 측면에 중공 원판을 사용하여야 하고, 물을 공급하지 않는 호스를 감는 경우에는 중공 원판을 사용하지 않고 양 측면에 중실 원판을 사용하여도 무방하다. 따라서 보빈 브라켓의 일 측면에 중공 원판을 설치하는 것은 단지 릴의 용도에 따라 통상의 기술자가 선택할 수 있는 것이고 특별한 기술적 의의가 없다.	

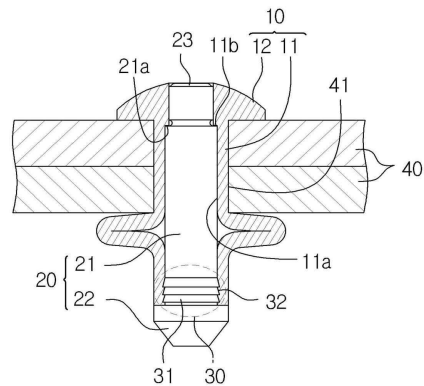
◆ 이 사건 정정발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제4항 정정발명	비교대상발명들
회전 중심부에는 내측으로 절곡되어 제1, 2 홈을 갖는 제1, 2 절곡판이 형성된 제1, 2 휠 플레이트의 제1, 2 절곡판 및 한 측면에는 중실 원판이 일체로 되고, 다른 한 측면에는 중공 원판이 일체로 되되, 중실 원판과 중공 원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않도록 된 보빈 브라켓 양측의 중실 원판과 중공 원판에 체결공인 리벳 구멍을 형성하는 단계;(이하 '구성요소 1'이라 한다) 상기 제1 휠 플레이트의 제1 절곡판 내면과 중공 원판 외면을 맞대고, 제2 휠 플레이트의 제2 절곡판 내면과 중실 원판 외면을 맞대어 상기 리벳 구멍으로, 헤드가 상기 제1, 2 홈의 외부로 돌출되지 않는 블라인드 리벳을 삽입하는 단계;(이하 '구성요소 2'라 한다) 상기 블라인드 리벳의 헤드가 상기 제1, 2 휠 플레이트 중 어느 하나의 외면에 걸리면 상기 블라인드 리벳의 스템을 당기는 단계; 상기 스템이 당겨지면서 상기 블라인드 리벳의 스템 헤드가 당겨지면서 상기 블라인드 리벳의 중공몸체도 함께 당겨 찌그러트리는 단계; 상기 중공몸체의 찌그러짐에 따라 또 다른 리벳 머리가 형성될 때 상기 스템의 브레이크 넥이 절단되고, 그 내부에 심으로 남는 단계;(이하 '구성요소 3'이라 한다)를 포함하는 소화전함용 호스 릴의 휠 드럼 조립방법.	[비교대상발명 4] 본 발명은 와이어, 케이블 등에 사용되는 종류의 개선된 분해조립식 릴에 관한 것이다  [비교대상발명 5] 본 발명의 고강도 블라인드 리벳은, 축방향을 따라 관통공(11a)이 형성된 리벳몸체(11)의 일측 단부에 플랜지부(12)가 형성된 리벳(10)과, 상기 리벳몸체(11)의 관통공(11a)에 삽입되도록 길이방향으로 연장된 스템몸체(21)가 형성되고, 상기 스템몸체(21)의 일측 단부에 헤드부(22)가 형성되며, 외력에 의해 파단되도록 상기 스템몸체(21)에 파단부(23)가 형성되어진 스템(20)으로 이루어진다.

이 사건 제4항 정정발명



비교대상발명들

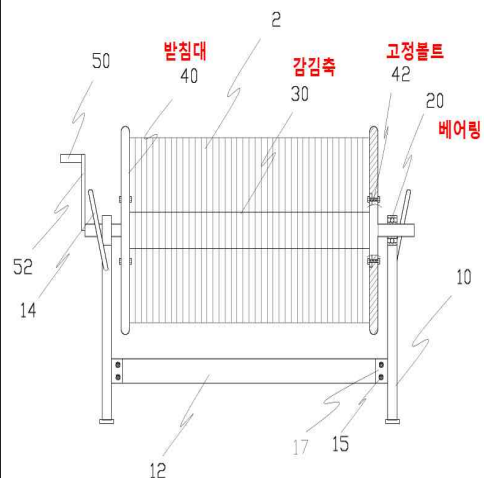


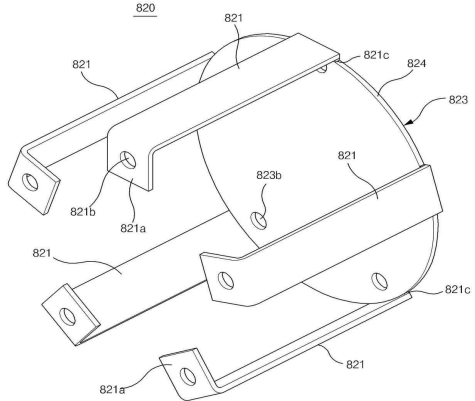
[비교대상발명 6]

인터넷 유튜브 사이트에 게시된 동영상으로,
블라인드 리벳의 체결과정이 나타나 있다.

[비교대상발명 7]

본 고안은 상기의 호스가 감김 축에 감기
면 감길수록 마찰력이 증가하는 것을 방지
하여 작업자의 피로가 감소되고 운반이 용
이하도록 다리에 운반손잡이가 형성되는
수동용 호스 릴에 관한 것이다.



이 사건 제4항 정정발명	비교대상발명들
	[비교대상발명 8] 제1 회전 플레이트(211) 및 제2 회전 플레이트(212)는, 예를 들어, 원통 형상으로 형성된다. 원판 형상으로 형성된 제1 및 제2 회전 플레이트(211, 212)들은 스틸 바(213)들에 의하여 상호 결합 되며, 제1 및 제2 회전플레이트(211, 212)들은 호스(205)를 수납하기 위해 상호 이격된 상태로 형성된다(문단번호 [0012]). 

◆ 원고 주장

이 사건 정정발명의 구성요소 1 중 '한 측면에는 중실 원판이 일체로 되고, 다른 한 측면에는 중공 원판이 일체로 되며, 중실 원판과 중공 원판이 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않도록 된 보빈 브라켓'은 선행발명들에는 없는 새로운 구성이다. 또한 구성요소 2와 같이 제1, 2 휠 플레이트의 제1, 2 절곡판의 내면과 중공 원판 또는 중실 원판의 외면을 맞대어 블라인드 리벳으로 조립하는 것은 선행발명들에는 개시되어 있지 않으며 시사나 암시되어 있지도 않다.

따라서 이 사건 정정발명의 진보성이 부정된다고 한 이 사건 심결은 위법하다.

◆ 피고 주장

이 사건 정정발명과 선행발명 7은, 호스가 감기는 구성의 양단부에 일체로 구비되는 부재(이 사건 정정발명의 중공 원판과 중실 원판, 선행발명 7의 플랜지부)와 그 외측에 호스가 외측으로 벗어나지 않도록 구비되는 구성(이 사건 정정발명의 제1, 2 플레이트, 선행발명 7의 받침대)을 서로 결합하기 위해 체결공을 형성하는 기술적 특징이 동일하다. 또한 서로 대응되는 각 체결공의 상대적인 위치가 정확하게 유지됨으로써 그 결합이 쉬워진다는 효과에서도 차이가 없다.

이 사건 정정발명과 선행발명 7 사이에 일부 구성상의 차이는 있으나, 이는 선행발명 4 내지 6, 8의 결합 또는 선행발명 8과 주지관용기술인 블라인드 리벳의 결합을 통해 쉽게 극복할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 정정명세서 보정의 적법 여부와, 정정청구항이 독립특허요건을 만족하는지 여부인데, 정정사항 4를 보정한 것이 새로운 기술적 사항을 추가한 요지변경에 해당하여 각하하였고, 이 사건 정정은 진보성이 부정된다고 판단하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 2023. 5. 17. 정정명세서 등 보정의 적법 여부

이 사건 정정명세서 등 보정서의 보정사항은 정정사항 4를 ‘중실원판과 중공원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않도록 된’에서 ‘중실원판과 중공원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않으며 소방 호스가 권취면을 관통하여 권취되는’으로 보정한 것인데, 이러한 보정사항은 당초 심판청구시의 정정사항 이외에 ‘소방 호스가 권취면을 관통하여 권취되는’이라는 새로운 기술적 사항을 추가하는 것이어서 심판청구시의 정정사항의 범위를 벗어나는 것이므로, 이 사건 정정명세서 등 보정서는 특허법 제140조 제2항에서 규정하는 요지를 변경한 것에 해당되어 각하한다.

이와 관련하여, 청구인은 “이 사건 보정(2023. 5. 17. 정정명세서 등 보정)은 정정심판 청구 당시 정정사항 4의 일부를 부가한정하여 감축한 것이고, 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위내에서 이루어진 것이므로, 청구취지에 요지 변경이 발

생하지 않는 정당한 보정이다.”라는 취지의 주장을 하고 있으나, 청구인의 주장은 ‘정정의 보정’의 적법여부에 관한 것이 아니라 ‘정정’의 적법여부에 관련된 주장이며, 위 살펴본 바와 같이 2023. 5. 17. 정정명세서 등 보정은 새로운 기술적 사항을 추가한 것으로서 심판청구시의 정정사항의 범위를 벗어나는 것이므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 이 사건 정정의 적법 여부

위에서 살펴본 바와 같이, 2023. 5. 17. 정정명세서 등 보정은 채택될 수 없는 것이므로, 2023. 2. 10. 심판 청구서에 기재된 정정에 대해 살핀다.

1) 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항을 충족하는지 여부

정정사항 1은 제1 및 2 휠 플레이트에 ‘제1 및 제2 절곡판이 형성된다’는 기술적 사항을 한정한 것으로서 제1 및 제2 휠 플레이트의 형상에 대해 추가 한정된 것이고, 정정사항 2는 제1 및 2 휠 플레이트에서 리벳 구멍이 형성되는 위치를 ‘제1 및 제2 절곡판’으로 구체적으로 한정된 것이고, 정정사항 3은 보빈 브라켓에 ‘양측에 각각 중실원판과 중공원판이 일체로 형성된다’는 결합 관계를 한정된 것이고, 정정 사항 4는 중실 원판과 중공 원판의 결합 위치를 구체적으로 한정된 것이고, 정정사항 6은 리벳 헤드의 설치위치에 대해 구체적으로 한정된 것으로서, 이들은 모두 청구범위를 감축하는 정정에 해당하며, 정정사항 5는 제1 및 2 휠 플레이트와 중공원판 및 중실원판의 결합관계를 명확하게 하는 것으로서, 불명확한 기재를 명확하게 하는 정정에 해당한다. 또한, 위 정정사항들은 모두 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 기재된 사항 범위 내에서 정정한 것일 뿐만 아니라(문단 [0041], [0042] 및 도 3 참조), 정정 후 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 할 수 없다. 따라서, 이 사건 정정은 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항의 규정을 충족하는 적법한 정정으로 인정된다.

2) 특허법 제136조 제5항(독립특허 요건)을 충족하는지 여부

가) 기술 분야 및 목적 대비

이 사건 제4항 정정발명은 소화전함용 호스 릴에 관한 것인데, 비교대상발명 8은 소화전함용 호스 릴에 관한 것으로서 이 사건 제4항 정정발명과 기술 분야가 동일하고, 비교대상발명 4는 와이어 릴에 관한 것, 비교대상발명 7은 호스 릴에 관한 것으로서 이 사건 제4항 정정발명과 그 기술 분야가 인접하며, 비교대상발명 5 및 6은 이 사건 제4항 정정발명에서 체결요소로 사용되는 리벳에 관한 것으로서, 관련 기술 분야에 속하는 것이다. 따라서, 비교대상발명들은 이 사건 제4항 정정발명과 동일 또는 인접한 기술 분야에 속하는 것이거나 관련 기술에 관한 것이다.

다음으로 발명의 목적을 살펴보면, 이 사건 제4항 정정발명은 종래 협소한 공

간에서 체결이 어려웠던 문제점을 해결하면서(이하 ‘제1 목적’이라 한다), 상호 결합되는 부재들 간에 체결구멍을 일치시키기 어려웠던 문제점을 해결하는 것(이하 ‘제2 목적’이라 한다)을 목적으로 한다.

이 사건 제4항 정정발명의 제1 목적은 체결 수단을 종래의 ‘볼트’ 대신 ‘리벳’으로 변경함으로써 달성되는데, 비교대상발명 4는 드럼과 그 양단에 체결되는 헤드를 결합하는 체결요소로 리벳을 채택하고 있고, 비교대상발명 5 및 6에는 리벳의 구체적 체결 과정에 대해 개시되어 있어, 이 사건 제4항 정정발명의 제1 목적은 비교대상발명 4 내지 6에 내포되어 있는 것이다.

이 사건 제4항 정정발명의 제2 목적은 ‘보빈 브라켓 양단부의 중실 원판과 중공 원판에 체결구멍을 형성하고 이에 휠 플레이트를 결합함으로써’ 달성되는데, 비교대상발명 7은 감김축(30, 이 사건 정정발명의 ‘보빈 브라켓’에 대응됨)의 양단부에 일체로 형성된 플랜지부에 체결구멍을 형성하고, 이에 받침대(40, 이 사건 제4항 정정발명의 ‘휠 플레이트’에 대응됨)를 결합하고 있어, 비교대상발명 7에는 이 사건 제4항 정정발명의 제2 목적이 내포되어 있다.

따라서, 이 사건 제4항 정정발명의 목적들은 모두 비교대상발명들에 포함되어 있는 것이므로, 이 사건 제4항 정정발명은 목적의 특이성이 있다고 할 수 없다.

나) 구성 및 효과 대비

(1) 구성 1 및 2

구성 1 및 2는 휠 플레이트와 보빈 브라켓을 리벳으로 체결하기 위한 준비 단계로서, ‘제1,2 휠 플레이트’와 ‘보빈 브라켓 양측에 각각 일체로 구비된 중실 원판과 중공 원판’에 체결공인 리벳 구멍을 형성한 후(구성 1), 보빈 브라켓의 양측에 구비된 중실 원판과 중공 원판의 외면에 휠 플레이트를 맞대고 리벳을 삽입(구성 2)하는 단계이다.

이에 대응되는 구성으로서, 비교대상발명 7에는 ‘받침대(40)’와 ‘감김축(30)의 양단부에 형성된 플랜지부’에 체결구멍을 형성하고, 감김축의 양단 외측에 받침대를 맞대고 볼트로 결합하는 기술적 사항이 나타나 있다.

양 발명을 대비하면, 양 발명은 호스가 감기는 구성(구성 1의 ‘보빈 브라켓’, 비교대상발명 7의 ‘감김축’)의 양단부에 일체로 구비되는 부재(구성 1의 ‘중공원판 및 중실원판’, 비교대상발명 7의 ‘플랜지부’)와 그 외측에 호스가 외측으로 벗어나지 않도록 구비되는 구성(구성 1의 ‘제1,2 휠 플레이트’, 비교대상발명 7의 ‘받침대’)에 이 구성들을 서로 결합하기 위해 체결구멍들을 형성하는 기술적 특징이 동일하다. 이들은 모두 보빈 브라켓(감김축)에 일체로 형성된 평면 부재에 체결구멍들이 형성되어, 그 체결구멍들 간의 상대적인 위치가 정확하게 유지됨으로써, 그에 체결되는 휠 플레이트(받침대)에 형성되는 체결구멍들과 한꺼번에 서로 일치시키

기가 용이해진다는 효과에 있어서도 차이가 없다.

다만, 구성 1은 휠 플레이트에 절곡판이 형성되어 있고(특징 1), 보빈 브라켓의 양단에 중실 원판과 중공 원판이 결합되어 있으며(특징 2), 중실 원판 및 중공 원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출하지 않도록 설치되는(특징 3) 점에서 비교대상발명 7의 대응구성들과 형상의 차이가 있고, 또한, 구성 1은 체결 수단으로서 리벳이 사용되는(특징 4) 반면, 비교대상발명 7은 체결수단으로서 볼트가 사용되고 있어, 양 발명은 구체적인 체결 수단의 종류에 차이가 있으며, 구성 2는 ‘리벳의 헤드가 제1, 2홈의 외부로 돌출되지 않도록 설치되는’(특징 5) 반면 비교대상발명 7은 볼트 헤드가 돌출되도록 설치되어 있는 점에서 양 발명은 체결 수단의 설치 위치에 차이가 있다.

하지만, 특징 1, 2 및 5는 동 기술 분야에서 흔히 사용되는 기술적 특징이고([별지 2] 9. 주지관용기술 참조), 리벳 체결 방법(특징 4)은 비교대상발명 4 내지 6에 개시되어 있을 뿐만 아니라, 볼트 체결 방법과 쉽게 서로 치환되어 사용될 수 있는 방법으로서 통상의 기술자에서 널리 알려져 있는 방법이므로, 특징 1, 2, 4 및 5는 통상의 기술자에게 널리 알려져 있는 기술적 사항을 채택함으로써 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

또한, 중실 원판 및 중공 원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출하지 않도록 설치되는 기술적 특징(특징 3)은 비교대상발명 8의 원판(이 사건 특허발명의 ‘중실 원판’에 대응되는 구성임)이 권취바(‘소방호스 권취면’을 형성하는 구성임)의 방사상 내측에 용접되는 기술적 사항을 단순히 채택함으로써 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

이상에서 살펴본 바와 같은 이유로, 구성 1 및 2는 비교대상발명 7의 ‘호스릴’에 및 비교대상발명 8의 ‘원판이 권취바의 내부에 용접되는’ 기술적 사항 및 주지관용기술(또는 비교대상발명 4 내지 6)인 ‘리벳 체결 방법’을 채택하여 용이하게 도출될 수 있는 것이다.

(2) 구성 3 내지 5

구성 3 내지 5는 블라인더 리벳이 체결되는 구체적인 방법 및 순서에 관한 것인데, 이는 통상적인 블라인드 리벳의 체결 방법으로서, 비교대상발명 5 및 6에 나타나 있는 리벳 체결 방법 및 순서와 별다른 차이가 없다.

(3) 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은 위 ‘2. 청구인의 주장’에서 살펴본 바와 같은 이유로 이 사건 제4항 정정발명이 비교대상발명들에 비해 진보성이 있다는 취지로 주장하고 있으나, 아래 살펴보는 것과 같은 이유로 그 주장을 받아들일 수 없다.

첫째, 청구인은 “이 사건 제4항 정정발명의 다수의 바(11c) 일측에는 중공원

판이 결합되고, 타측에는 중실원판이 결합되는 것으로서, 비교대상발명 7의 플랜지부(32)는 중공축 형태의 감김축(30)의 양측 외측에 원판이 일체로 형성되는 것과 구조상 차이가 있다. 또한, 이 사건 제4항 정정발명은 보빈 브라켓의 바(11c) 일측에 중공원판이 결합되어, 호스가 중공원판(11a)의 관통공으로 삽입되어 다수의 바(11c) 사이를 통과하여 감기는 것이고, 중공원판의 관통공으로 손쉽게 체결수단이나 체결공구를 삽입하여 작업의 효율성이 좋은 효과가 있는 반면, 비교대상발명 7에는 호스가 중공축 형태의 감김축의 일단부터 타단을 관통하는 것으로서, 호스의 결합 구조의 차이도 있을 뿐 아니라, 이 사건 제4항 정정발명에서도 도출하고자 하는 목적 및 효과도 달성할 수 없다.”라고 주장하고 있다.

그런데, 이 사건 제4항 정정발명에는 ‘중공원판 및 중실 원판이 보빈 브라켓의 양측에 일체로 된다’는 기술적 사항만 한정되어 있을 뿐, ‘다수의 바(11c)’가 구성요소로 구비되어 있지 않고, 별도로 형성된 중공원판과 중실 원판이 다수의 바에 결합되어 보빈 브라켓을 형성하는 기술적 사항도 한정되어 있지 않으므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다. 더 나아가, ‘보빈의 일측에는 소방호스가 통과할 수 있도록 중공형 부재가 결합되고, 소방호스가 통과할 필요가 없는 타측에는 중실 원판이 결합되는 기술적 사항’ 및 ‘호스가 다수의 바 사이로 통과하여 감기는’ 기술적 사항은 ‘[별지 2] 9. 주지관용기술’로 제시된 문헌들(예, 등록특허공보 제 10-1942038호의 <도 5>)에 개시되어 있는 사항이다.

둘째, 청구인은 “이 사건 제4항 정정발명은 공공원판 및 중실 원판이 소방호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출하지 않도록 설치되는 구성은 비교대상발명 7 및 8과 차이가 있다. 비교대상발명 7의 플랜지부(32)는 감김축의 끝단에서 호스 권취면의 방사상 외측으로 돌출되는 것으로서, 이 사건 제4항 정정발명의 중공 원판과 중실원판이 소방호스 방사상 방향의 외측으로 돌출되지 않는 것과 반대되는 구조이며, 비교대상발명 8의 구성은 권취바의 일단에 중공원판이 구비되지 않는 것으로서 구조적 차이가 있고, 이러한 차이에 의해 자유단 쪽을 체결할 때 상하 또는 좌우로 변형이 생겨 회전 플레이트의 체결구멍과 일치시키는 데 어려움이 있는 구조로서, 목적 및 구성의 차이가 있다.”라고 주장하고 있다.

그런데, “비교대상발명 7의 플랜지부(32)는 감김축의 끝단에서 호스 권취면의 방사상 외측으로 돌출되는 것으로서, 이 사건 제4항 정정발명의 중공원판과 중실 원판이 소방호스 방사상 방향의 외측으로 돌출되지 않는 것과 반대되는 구조”라는 부분과 관련하여서는 비교대상발명 8에 ‘중실 원판이 소방호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출하지 않도록 설치되는’ 기술적 사항이 개시되어 있고, “비교대상발명 8의 구성은 권취바의 일단에 중공원판이 구비되지 않는 것으로서 구조적 차이가 있어, 자유단 쪽을 체결할 때 상하 또는 좌우로 변형이 생겨 회전 플레이트

의 체결구멍과 일치시키는 데 어려움이 있는 구조로서, 목적 및 구성의 차이가 있다”는 부분과 관련하여서는 비교대상발명 7에 ‘양단부에 일체로 형성된 원판에 체결구멍이 형성되는’ 기술적 사항이 개시되어 있으므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

셋째, 청구인은 “이 사건 제4항 정정발명은 보빈 브라켓과 제1, 2월 플레이트를 결합하는 체결수단이 호스 권취면 방사상 하측인 보빈 브라켓 내부에 위치하여 돌출되지 않은 블라인드 리벳에 의해 체결되는 구조인 반면, 비교대상발명 7은 호스 권취면 방사상 상측인 감김축 양단 돌출된 플랜지부(32)에 고정볼트(42)에 의해 체결되는 구조로서 차이가 있고, 이로부터 이 사건 제4항 정정발명은 호스 권취시 소방호스가 체결수단과 전혀 접촉되지 않아, 손상이 원천적으로 제거된 것인 반면, 비교대상발명 7은 호스 권취시 소방호스가 돌출된 볼트머리와 접촉할 수 밖에 없어 호스의 손상이 유발되는 것에 차이가 있다.”라고 주장하고 있다.

그런데, ‘체결수단이 보빈의 내부에서 돌출되지 않도록 체결되는’ 기술적 사항은 ‘[별지 2] 9. 주지관용기술’로 제시된 문헌들(예, 등록특허공보 제10-1942038호의 <도 5>)에 개시되어 있는 사항이므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

마지막으로, 청구인은 “비교대상발명 7과 8의 결합시, ㉠ 감김축(30) 일단에 중공원판을 일체로 형성할 수 없고, ㉡ 좌우측 받침대(40)의 형상이 변경되고, ㉢ 감김축과 좌우 받침대의 체결수단(42)의 변경이 필요하며, ㉣ 중공형 감김축을 통과하는 호스 결합구조 대신에 새로운 호스 결합구조를 재설계 등이 요구되므로, 이 사건 제4항 정정발명의 특징인 ‘한 측면에는 중실원판이 일체로 되고, 다른 한 측면에는 중공원판이 일체로 되되, 중실원판과 중공원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않도록 된 보빈 브라켓’은 비교대상발명 7과 8의 결합에 의해 용이할 수 없다.”라고 주장하고 있다.

그런데, ㉠ 감김축(30) 일단에 중공원판을 일체로 형성할 수 없다는 것과 관련하여서는 비교대상발명 7의 감김축의 양단에 형성된 플랜지부가 ‘중공형 원판’이므로 쉽게 도출할 수 있는 것이고, ㉡ 좌우측 받침대(40)의 형상이 변경되는 것과 관련하여서는 ‘[별지 2] 9. 주지관용기술’로 제시된 문헌들(예, 등록특허공보 제10-1942038호의 <도 5>)에 개시되어 있는 ‘제1 및 제2 회전 플레이트’의 형상을 그대로 채택한 것이며, ㉢ 감김축과 좌우 받침대의 체결수단(42)의 변경이 필요한 것과 관련하여서는 리벳 체결 방법은 비교대상발명 4 내지 6에 개시되어 있을 뿐만 아니라, 볼트 결합과 쉽게 서로 치환되어 사용될 수 있는 방법으로 통상의 기술자에게 널리 알려져 있는 방법이어서, 체결수단을 볼트에서 리벳으로 변경하는 것은 용이한 것이며, ㉣ 중공형 감김축을 통과하는 호스 결합구조 대신에 새로운 호스 결합구조를 재설계와 관련하여서는 이 사건 제4항 정정발명에 호스 결합구조가 한

정되어 있지 않아, 이 사건 제4항 정정발명과 관련이 없는 주장이므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다) 대비 결과

이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 4 내지 8은 그 기술 분야는 동일하거나 인접하고, 이 사건 제4항 정정발명의 목적, 구성 및 효과는 비교대상발명 7, 8 및 주지관용기술(또는 비교대상발명 4 내지 6)로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

다. 소결

따라서, 이 사건 정정명세서 등 보정은 특허법 제140조 제2항에서 규정하는 요지를 변경한 것에 해당되는 것이고, 이 사건 정정은 특허법 제136조 제5항의 규정에 위반되어 인정될 수 없는 것이다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 정정발명의 진보성 부정 여부

가. 선행발명 7과 구성 대비

구성	이 사건 정정발명	선행발명 7(을 제7호증)
1	<u>회전 중심부에는 내측으로 절곡되어 제1, 2 홈을 갖는 제1, 2 절곡판이 형성된 제1, 2 휠 플레이트의 제1, 2 절곡판 및 한 측면에는 중실 원판이 일체로 되고, 다른 한 측면에는 중공 원판이 일체로 되되, 중실 원판과 중공 원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않도록 된 보빈 브라켓 양측의 중실 원판과 중공 원판에 체결공인 리벳 구멍을 형성하는 단계</u>	- 호스가 외측으로 벗어나지 않도록 하는 받침대(40)(문단번호 [0012], 도면 1) - 감김축(30)은 받침대(40)의 안쪽에 플랜지부(32)가 형성되어 받침대(40)와 고정볼트(42)로 결합된다(문단번호 [0018])
2	<u>상기 제1 휠 플레이트의 제1 절곡판 내면과 중공 원판 외면을 맞대고, 제2 휠 플레이트의 제2 절곡판 내면과 중실 원판 외면을 맞대어 상기 리벳 구멍으로, 헤드가 상기 제1, 2 홈의 외부로 돌출되지 않는 블라인드 리벳을 삽입하는 단계</u>	감김축(30)은 받침대(40)의 안쪽에 플랜지부(32)가 형성되어 받침대(40)와 고정볼트(42)로 결합된다(문단번호 [0018])

3	상기 블라인드 리벳의 헤드가 상기 제1,2 휠 플레이트 중 어느 하나의 외면에 걸리면 상기 블라인드 리벳의 스템을 당기는 단계; 상기 스템이 당겨지면서 상기 블라인드 리벳의 스템헤드가 당겨지면서 상기 블라인드 리벳의 중공몸체도 함께 당겨 찌그러트리는 단계; 상기 중공몸체의 찌그러짐에 따라 또 다른 리벳 머리가 형성될 때 상기 스템의 브레이크 넥이 절단되고, 그 내부에 심으로 남는 단계	볼트에 의한 결합
발명의 대상	소화전함용 호스 릴의 휠 드럼 조립방법	수동용 호스 릴

나. 공통점과 차이점

1) 기술 분야

이 사건 정정발명은 ‘소화전함용 호스 릴의 휠 드럼 조립방법’에 관한 것이고, 선행발명 7은 수동용 호스 릴에 관한 것이다. 이 사건 정정발명은 호스 릴의 분야를 소방전함용으로 한정하고 있지만, 양 발명은 휠 플레이트[받침대], 보빈 브라켓[감김축]을 기본구성으로 포함하고 물을 공급하는 호스를 권취하는 기능이 동일할 뿐 아니라 선행발명 7의 수동용 호스 릴을 소화전에 연결하면 소화전함용 호스릴로 사용할 수 있으므로 발명의 대상에 차이가 없다.

2) 구성요소 1

이 사건 정정발명의 구성요소 1은 휠 플레이트와 보빈 브라켓에 결합을 위한 체결공을 형성하는 단계이다. 구성요소 1에서, ① 휠 플레이트는 회전 중심부에 내측으로 절곡되어 제1, 2 홈을 갖는 제1, 2 절곡판이 형성되는 구조로, ② 보빈 브라켓은 양 측면에 중실 원판과 중공 원판이 각 일체로 형성되고 중실 원판과 중공 원판이 소방 호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않는 구조로, ③ 휠 플레이트와 보빈 브라켓에 형성된 체결공은 리벳 구멍으로 각 한정된다.

선행발명 7에서 받침대(40)와 감김축(30)을 볼트(42)로 고정하기 위해서는 체결공이 형성되어야 하므로, 구성요소 1과 선행발명 7은 호스 릴을 조립하는 과정에서 휠 플레이트[받침대]와 보빈 브라켓[감김축]의 결합을 위해 체결공을 형성한다는 점에서 동일하다.

다만, 결합 부품인 휠 플레이트[받침대]와 보빈 브라켓[감김축]의 구조, 형상에

있어서 일부 차이가 있다. 구성요소 1의 휠 플레이트에는 제1, 2 절곡판이 형성되어 있는 반면 선행발명 7의 받침대에는 제1, 2 절곡판이 형성되어 있지 않고(이하 ‘**차이점 1**’이라 한다), 구성요소 1의 보빈 브라켓은 그 양 측면에 체결공이 있는 중실 원판과 중공 원판이 소방호스 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않게 일체로 형성되는 반면 선행발명 7의 감김축은 그 양단에 외측으로 돌출된 플랜지부가 형성되며(이하 ‘**차이점 2**’라 한다), 구성요소 1의 체결공은 리벳 구멍인 반면 선행발명 7의 대응구성은 볼트 구멍이라는 점에 차이가 있다(이하 ‘**차이점 3**’이라 한다).

3) 구성요소 2

구성요소 2는 구성요소 1의 단계에서 형성된 휠 플레이트와 보빈 브라켓 양 측면에 있는 중실 원판 및 중공 원판의 체결공을 서로 맞대어 블라인드 리벳을 삽입하는 단계이고, 선행발명 7의 대응구성은 감김축 양 측면에 있는 플랜지부와 받침대의 체결공에 볼트를 삽입하는 것이다. 양 구성은 휠 플레이트[받침대]와 보빈 브라켓[감김축] 양 측 면인 중실 원판 및 중공 원판[플랜지부]에 형성된 체결공에 결합을 위한 체결수단을 삽입한다는 점에서 동일하다.

다만, 구성요소 2는 결합을 위해 맞대는 부분이 휠 플레이트의 절곡판과 외측으로 돌출되지 않는 중실 원판 또는 중공외판의 외면인 반면 선행발명 7은 받침대와 감김축의 플랜지라는 차이가 있으나, 이는 휠 플레이트와 보빈 브라켓의 구조에 관한 차이점 2에 따른 것이므로 별도로 살피지 않는다. 체결 수단에 있어서 구성요소 2는 블라인드 리벳인 반면 선행발명 7은 볼트라는 점에서 차이가 있으나, 이는 차이점 3의 리벳 구멍과 볼트 구멍의 차이와 실질적으로 동일하므로 별도로 살피지 않는다. 구성요소 2는 선행발명 7의 대응구성에 비해 리벳의 헤드가 휠 플레이트를 외부로 돌출되지 않는 차이가 있으나, 이는 차이점 1과 같이 제1, 2 홈에 제1, 2 절곡판이 형성되었기 때문에 나오는 결과이므로 별도로 살피지 않는다.

한편 구성요소 2에서는 보빈 브라켓의 양 측면에 중공 원판과 중실 원판이 먼저 결합된 상태에서 보빈 브라켓과 휠 플레이트를 결합하는 순서로 조립되는데, 선행발명 7에는 그와 같은 순서로 조립하는 과정은 나타나 있지 않다(이하 ‘**차이점 4**’라 한다).

4) 구성요소 3

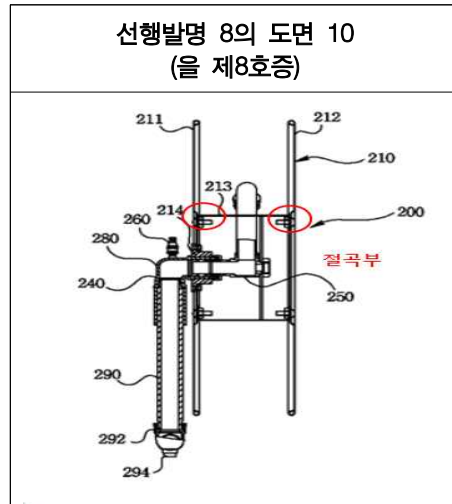
구성요소 3은 블라인드 리벳이 체결되는 구체적인 과정에 관한 것으로, 이는 선행발명 5, 6에도 나타나 있고, 이와 같은 블라인드 리벳의 체결 과정이 통상의 기술자에게 자명한 기술상식에 해당한다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 구성요소 3으로 인하여 이 사건 정정발명과 선행발명 7 사이에 실질적인 차이가 있다고 볼 수 없다.

다. 차이점의 검토

1) 차이점 1

갑 제2호증, 을 제8, 12 내지 16호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 소화전함용 호스릴의 휠 플레이트에 절곡판을 형성하는 것은 선행발명 8의 도면 10에 개시되어 있고, 같은 기술분야에서 널리 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다. 또한 선행발명 7의 받침대에 절곡판을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다.

따라서 차이점 1은 선행발명 7에 선행발명 8에 나타나 있는 절곡판 또는 이 기술분야의 주지관용기술인 절곡판을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.



2) 차이점 2

가) 을 제10 내지 12, 17, 20 내지 24호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 보빈 브라켓의 양 측면에 설치되는 원판을 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않게 하는 것은 호스나 와이어의 권취기 분야에서 널리 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있다. 이는 앞서 본 선행기술 8의 도면 4에서도 확인할 수 있다. 따라서 보빈 브라켓의 양 측면에 있는 원판을 선행발명 7의 플랜지부와 같이 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되게 하거나 이 사건 정정발명과 같이 돌출되지 않게 하는 것은 통상의 기술자가 그 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 것으로 볼 수 있다.

선행발명 7의 명세서에는 “상기한 감김축(30)은 도면에는 나타내지 않았지만, 중공축으로 형성하여 호스(2)의 한쪽 끝 부분이 중공축의 내부를 관통하여 한쪽 끝 부분으로 돌출시키는 것이 바람직하다.”라고 기재되어 있다(문단번호 [0019]). 이와 같이 선행발명 7의 감김축은 중공축으로 되어 있어 플랜지를 권취면의 방사상 외측으로 돌출되지 않도록 변경하는 것을 방해하는 구성이 없다. 따라서 선행발명 7의 플랜지부는 구성을 과도하게 변경하지 않더라도 권취면의 방사상 내측으로 돌출되지 않도록 변경할 수 있다.

나) 이에 대하여 원고는, 피고가 보빈 브라켓의 양 측면에 설치되는 원판을 권취면의 방사상 방향 외측으로 돌출되지 않게 하는 설치하는 것이 주지관용기술이라는 것을 증명하기 위하여 제출한 증거들에서 확인할 수 있는 원판은 모두 중실 원판이며, 중공 원판은 나타나 있지 않다는 취지로 주장한다.

갑 제2호증, 을 제8 내지 13, 15, 16호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

소화전합용 호스 릴을 포함한 통상의 호스 릴에서는 물 공급부로부터 보빈 브라켓에 감기는 호스에 물을 공급하기 위하여 이 사건 특허발명과 같이 엘보우 유닛(30)을 구비하고, 보빈 브라켓의 일 측면에는 엘보우 유닛과 연결되는 중공부가 형성되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 즉, 물을 공급하는 엘보우 유닛이 필요한 경우에는 엘보우 유닛이 통과할 수 있게 보빈 브라켓의 일 측면에 중공 원판을 사용하여야 하고, 물을 공급하지 않는 호스를 감는 경우에는 중공 원판을 사용하지 않고 양 측면에 중실 원판을 사용하여도 무방하다. 따라서 보빈 브라켓의 일 측면에 중공 원판을 설치하는 것은 단지 릴의 용도에 따라 통상의 기술자가 선택할 수 있는 것이고 특별한 기술적 의의가 없다.

앞서 본 선행발명 7의 명세서 기재(문단번호 [0019])와 같이 호스가 감김축 내부를 관통하여 한쪽 끝 부분으로 돌출하기 위해서는, 감김축의 일 측면이 중공판으로 되어 있어야 한다. 따라서 선행발명 7에서도 감김축의 일 측면이 중공 원판으로 되어 있다는 것을 개시하고 있다.

다) 결국 차이점 2 역시 선행발명 7에 선행발명 8 또는 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

3) 차이점 3

선행발명 4는 와이어, 케이블 등을 권취하는 릴에 관한 것으로 명세서에 “튜브형 리벳(53)을 구비하는 분리 가능한 기계적 체결 수단(51)은 블라인드 리벳인데, 시장에서 버튼 헤드 리벳, 블라인드 확장 리벳, 블라인드 리벳 등의 명칭으로 불리고, 이는 한 작업자에 의해 작업물의 한 측면에서 설치할 목적으로 사용된다.”라고 기재되어 있다(칼럼 4, 12행 ~ 17행).

이와 같이 이 사건 정정발명과 기술분야가 인접한 권취 릴에 관한 선행발명 4에서 블라인드 리벳을 릴 헤드(21, 22)와 가로대의 텅(43, 44, 70, 71 등)을 결합하는 수단으로 사용하고 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 7 감김축의 플랜지와 받침대를 체결하는 볼트와 그 체결공인 볼트 구멍을 선행발명 4의 블라인드 리벳과 그 체결공인 리벳 구멍으로 변경하는 데에 어려움이 있다고 보기 어렵다.

따라서 차이점 3 역시 선행발명 7에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

4) 차이점 4

선행발명 7에서 감김축(30)과 받침대(40)를 결합하는 부위는 플랜지부(32)로, 이는 이 사건 정정발명의 중공 원판과 중실 원판에 대응된다. 선행발명 7의 명세서에는 “상기한 감김축(30)은 도 1 및 도 3 ~ 4에 나타난 바와 같이, 상기한 받침대(40)의 안쪽에 플랜지부(32)가 형성되어 받침대(40)와 고정볼트(42)로 결합된다.”라고 기재되어 있으므로(문단번호 [0018]), 플랜지부가 감김축의 일부분을 구성하는 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 기재는 플랜지부(32)가 감김축(30)에 결합된 상태에서

받침대(40)와 결합되는 것을 개시 또는 암시하는 것이다. 이와 달리 플랜지부가 받침대와 먼저 결합된 상태에서 감김축이 플랜지부 또는 받침대와 결합되는 것이라면, 감김축을 도넛 형태의 받침대와 결합하는 것과 차이가 없으므로 플랜지부가 별도로 존재할 필요가 없다.

이 사건 정정발명에서 보빈 브라켓의 양 측면에 중실 원판, 중공 원판을 형성한 다음 휠 플레이트를 결합하는 것의 기술적 의의 또는 효과는, 보빈 브라켓 중 블라인드 리벳이 삽입되는 체결공의 위치가 중실 원판 및 중공 원판에 의해 고정·지지되도록 하여 휠 플레이트와 신속, 정확하게 결합하는 것이다. 그런데 을 제20, 22, 24호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 호스, 케이블, 와이어 등의 권취기에서 이 사건 정정발명의 보빈 브라켓 측면에 해당하는 부분에 체결공을 미리 형성한 다음 휠 플레이트와 결합하는 방식을 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있고, 이는 이 사건 정정발명에서 보빈 브라켓의 양 측면에 중실 원판, 중공 원판을 형성한 후 휠 플레이트와 결합하는 것과 실질적인 차이가 없다. 또한, 선행발명 7에 이와 같은 결합방식을 채용하는 데 기술적 어려움도 없다.

따라서 차이점 4는 선행발명 7 또는 선행발명 7에 주지관용기술을 결합하여 용이하게 극복할 수 있다.

라. 소결

이 사건 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 7에 선행발명 4, 8 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

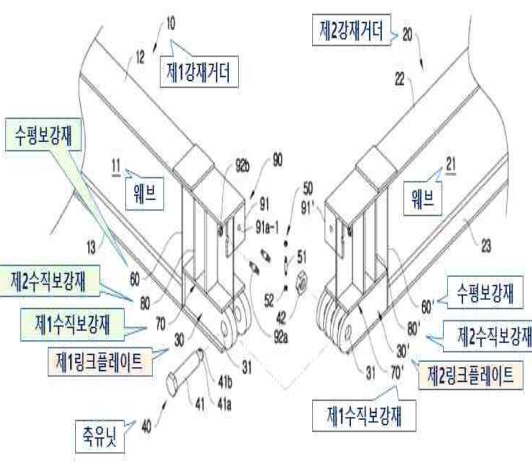
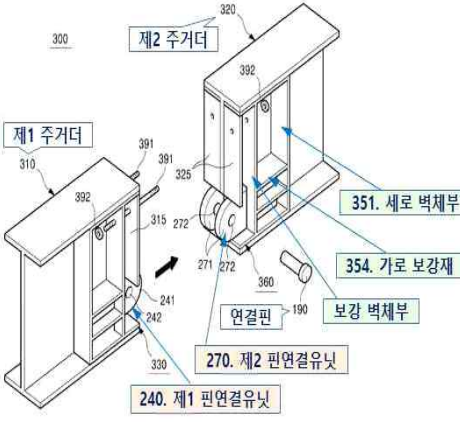
8. 2023허12817 거절결정(특) 2024. 5. 23. 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	조립식 교량과 이의 제작방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0084438	2023원538
쟁점사항	♦ 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제2호증: 선행발명 1 ♦ 을 제3호증: 선행발명 2	
심결요지	청구 발명의 주요 구성 요소(링크플레이트, 보강재, 용접봉 출입구)는 비교대상발명 1(긴급 복구용 교량장치) 및 2(조립식 강교량)에서 나타난 기술 요소로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것으로 판단됨. 청구인은 발명 구성 간 차이점(보강 구성 연결 방식, 하중 전달 경로 등)을 주장했으나, 심결에서는 비교대상발명들의 명세서와 도면을 근거로 청구 주장을 배척함. 결론: 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서, 그 진보성이 인정되지 않는다.	
판결요지 (청구기각)	원고는 강재거더 하부플랜지를 절개하여 용접봉 출입구를 마련한 점과, 수직·수평 보강재가 링크플레이트에 밀착 결합된 구조가 기존 기술과 차별화된다고 주장하였으나, 법원은 이러한 구성요소가 선행발명과 주지 관용기술을 결합하면 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 설계 변경에 불과하다고 판단함. 특히 용접봉 출입구는 하부플랜지 길이를 조정만 한 단순 설계 변경으로 보았으며, 보강재 결합 구조도 선행발명에서 이미 유사한 형태가 개시되어 있다고 판단함. 또한, 원고가 주장한 구조적 안정성 향상 등의 효과 역시 선행발명에서 충분히 예측 가능한 수준으로, 새로운 기술적 의의가 없다고 판단함. 결론: 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 주지관용기술을 결합한 것에 의하여 그 진보성이 부정된다.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
(교량의 전체적인 구조) '1'자 형상의 제1강재거더(10)의 하부플랜지(13) 상면에 일체로 결합되며 핀홀(31)을 구비하는 제1링크플레이트(30)와, 제1강재거더(10)와 마주하는 '1'자 형상의 제2강재거더(20)의 하부플랜지(23) 상면에 일체로 결합되며 핀홀(31)을 구비하는 제2링크플레이트(30') 및, 제1링크플레이트(30)와 제2링크플레이트(30')의 핀홀(31)을 관통하여 결합하는 축유닛(40)으로 구성된 조립식 교량에 있어서,	1자 단면 형상의 제1 주거더(310)의 연결부위에 형성되어 제1 핀연결유닛(240)을 구비하는 제1 주거더 연결부(330), 제1 주거더(310)와 연결되는 1자 단면 형상의 제2 주거더(320)의 연결부위에 형성되어 제1 핀연결유닛(240)과 합체되는 제2 핀연결유닛(270)을 구비하는 제2 주거더 연결부(360), 제1 주거더(310)와 제2 주거더(320)가 접하면서 제1 핀연결유닛(240)과 제2 핀연결유닛(270)이 합체될 때 제1 핀연결유닛(240)과 제2 핀연결유닛(270)에 형성되는 핀홀(242, 272)로 삽입되어 체결되는 연결핀(190)을 포함하는 교량장치(도 11, 12 참조)
(링크플레이트의 배치) 상기 제1·2링크플레이트(30,30')는 상면과 하면이 하부플랜지(13,23)와 수평을 이루고, 핀홀(31)이 형성된 반대편 면이 하부플랜지(13,23)와 직교를 이루도록 수직하게 형성되며;	제1, 2 핀연결유닛(240, 270)도 1자 단면 형상을 가지는 제1, 2 주거더(310, 320)의 하측 플랜지(112, 122)에 수평 방향으로 배치되고 핀홀(242, 272)이 형성된 반대측 면은 하측 플랜지(112, 122)와 수직을 이루며, (도 11, 12 참조)
(보강재의 구조) ① 제1·2강재거더(10,20)의 상부플랜지(12, 22)와 하부플랜지(13,23) 사이에 수직으로 배치되어 웹(11,21), 상부플랜지(12,22) 및 하부플랜지(13,23)와 일체로 결합되면서 제1·2링크플레이트(30,30')의 수직면에 맞대어져 일체로 결합되는 수평보강재(60,60'); ② 수평보강재(60,60')와 직교를 이루도록 제1·2링크플레이트(30,30')의 상면에 맞대어져 일체로 결합되면서 수평보강재(60,60') 및 제1·2강재거더(10,20)의 웹(11,21)와 일체로 결합되는 제1수직보강재(70,70');	제1, 2 주거더 연결부(330, 360)에 각각 제1, 2 보강유닛(350, 380)을 구비하는데, 상기 제1, 2 보강유닛(350, 380)은 ① 제1, 2 주거더(310, 320)의 상측·하측 거더플랜지(112, 122) 사이에 수직으로 배치되어 거더플레이트(111, 121) 및 상측·하측 플랜지(112, 122)와 일체로 결합되면서 제1,2핀연결유닛(240,270)의 수직면에 맞대어져 일체로 결합되는 세로 벽체부(351, 381); ② 세로 벽체부(351, 381)와 직교를 이루도록 제1,2핀연결유닛(240,270)의 상

③ 제1·2강재거더(10,20)의 상부플랜지(12,22)와 제1수직보강재(70,70') 사이에 수직으로 배치되어 웨브(11,21), 상부플랜지(12,22) 및 제1수직보강재(70,70')와 일체로 결합되는 제2수직보강재(80,80')가 더 보강 구비되며;	면에 맞대어져 일체로 결합되면서 세로 벽체부(351, 381); 및 제1, 2 주거더(310, 320)의 거더플레이트(111, 121)와 일체로 결합되는 보강 벽체부(354, 384); ③ 제1, 2 주거더(310, 320)의 상측·하측 거더플랜지(112, 122)와 보강 벽체부(354, 384) 사이에 수직으로 배치되어 거더플레이트(111,121), 상측 거더플랜지(112, 122) 및 보강 벽체부(354, 384)와 일체로 결합되는 세로 방향으로 연결하는 수직 벽체부(도면 부호 없음)가 더 보강 구비되며; (도 11, 12 참조)
(용접봉 출입구) 제1·2강재거더(10,20)의 하부플랜지(13,23)에는 상부플랜지(12,22) 선단 길이보다 상대적으로 짧게 형성되어 용접봉이 자유롭게 출입할 수 있게 용접봉 출입구(14)가 마련된 것;을 특징으로 하는 조립식 교량.	긴급 복구용 교량장치
	

◆ 원고 주장

이 사건 제1항 출원발명은 '링크플레이트'와 강재거더의 '웹' 사이에 간격을 두고 하부플랜지를 절개해 용접봉 출입구를 형성한 점을 특징으로 하며, 이를 통해 내부 경계를 용이하게 용접할 수 있고, 수평·수직 보강재가 링크플레이트에 밀착 결합된 구조는 선행발명 1의 이격 구조와 차이가 있으므로, 본 발명은 선행발명들에 의해 쉽게 도출할 수 없으며, 이를 간과한 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 및 2에 의해 진보성이 부정되는 것이어서, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없으므로 이 사건 출원을 거절한 원결정은 적법합니다.

◆ 검토 의견

특이사항 없음

□ 특허심판원의 판단

가. 이 사건제1항 출원발명의 진보성 여부

(1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원발명과 비교대상발명 1 및 2는 모두 교량에 사용되는 거더 부재 연결 구조체를 다루는 동일 기술분야에 속하며, 각 발명의 목적은 하중 분산, 구조적 강도 강화, 시공 간편화를 추구합니다. 출원발명은 보강 구조를 통해 하중을 고르게 분산시키는 것을 목표로 하나, 비교대상발명 1은 연결 작업 신속성과 구조적 강도 보강, 비교대상발명 2는 하중 분산을 위한 보강 구조를 제공합니다. 이러한 기술적 목표는 해당 분야에서 통상적으로 추구되는 사항으로, 출원발명의 목적이 비교대상발명에 비해 특별히 차별화되지 않습니다.

(2) 구성 대비

교량의 전체적인 연결 구조

출원발명의 링크플레이트(제1·2 링크플레이트) 및 축유닛은 비교대상발명 1의 편연결유닛과 연결핀에 대응되며, 구조적으로 유사합니다. 양 발명 모두 거더 부재를 편 구조체로 연결하는 교량 구조로, 본질적으로 동일한 구성입니다.

링크플레이트의 배치

출원발명의 링크플레이트는 하부플랜지와 수평 및 직교 배치되며, 이는 비교대상발명 1의 편연결유닛과 배치 방식이 동일합니다.

보강재의 구조

출원발명의 수평보강재와 수직보강재들은 비교대상발명 1의 세로·가로·중간보강재와 대응되며, 두 발명 모두 거더 부재의 하측 플랜지에 핀 구조체를 감싸며 격자 구조체를 형성해 유사한 기능을 수행합니다.

용접봉 출입구

출원발명의 용접봉 출입구는 용접봉의 접근성을 높이는 기능을 가지며, 이는 용접 시공 과정에서 통상적인 관용 기술로 간주됩니다. 비교대상발명 2에서는 상부 플랜지를 일부 절단한 구조가 유사한 역할을 수행하며, 통상의 기술자가 이를 기반으로 출원발명의 출입구 구성을 용이하게 도출할 수 있습니다.

(3) 청구인의 주장 검토

청구인은 출원발명과 비교대상발명 1 사이에 보강 구조 및 하중 전달 경로에 차이가 있다고 주장하였으나, 비교대상발명 1의 명세서 및 도면에 근거하여 이를 인정하지 않았습니다. 특히, 비교대상발명 1의 보강 구조가 이격된다는 주장은 청구인이 작성한 도면에 근거한 것으로, 명세서나 도면에서 확인되지 않는 사항으로 배척되었습니다. 용접봉 출입구의 차별성 주장도 주지 관용 기술로 간주되어 받아들여지지 않았습니다.

(4) 대비 결과 종합

이 사건 출원발명의 링크플레이트 및 축유닛에 의한 연결 구성은 비교대상발명 1의 편연결유닛 및 연결핀과 동일하며, 보강 구조 및 용접봉 출입구 구성 역시 통상의 기술자가 비교대상발명을 통해 용이하게 도출할 수 있는 수준으로 판단됩니다. 따라서 출원발명의 진보성은 인정되지 않습니다

□ 특허법원의 판단

3) 차이점의 용이 극복 여부

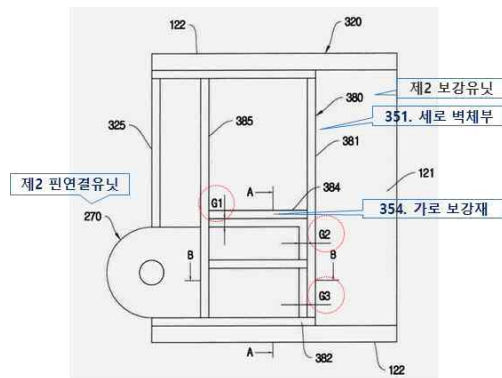
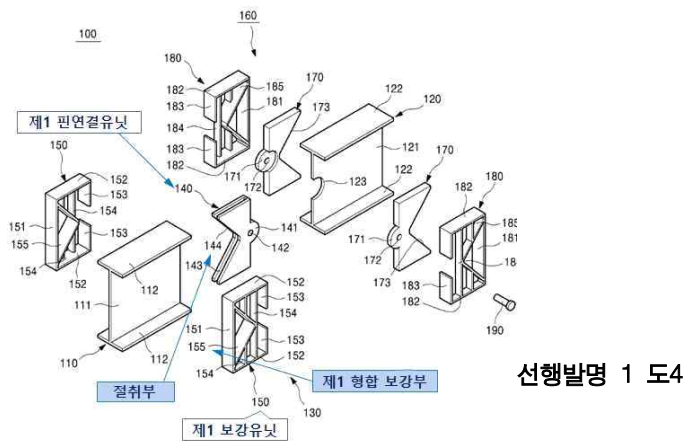
가) 차이점 1 관련

이 사건 발명이 ‘I’자 형상의 거더를 사용한 점에서 선행발명 1의 ‘H’자 형상의 거더와 차이가 있지만, ‘I’자 거더는 당해 기술 분야에서 주지 관용기술로, 이를 선행발명에 적용하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 수행할 수 있는 설계 변경사항이다.

나) 차이점 2 관련

‘수평보강재’와 ‘수직보강재’가 링크플레이트와 이격 없이 밀착 결합된 구조인데, 이는 통상의 기술자가 선행발명 1에서 쉽게 도출할 수 있다.

(1) 선행발명 1의 다른 실시예에서 보강유닛이 편연결유닛과 형상이 맞물려 결합되는 구조가 개시되어 있으며, 건설 분야에서는 보강부재와 대상 부재를 이격 없이 결합하는 방식이 일반적이므로, 선행발명 1에도 유사한 기술 사상이 내재된 것으로 보았습니다. 설령 이격된 구조라 하더라도, 통상의 기술자가 ‘제1, 2보강유닛(350, 380)’의 ‘세로 벽체부’ 및 ‘가로 보강재’를 ‘제1, 2 편연결유닛’의 후면 수직면 및 상면과 서로 맞대어져 일체로 결합하는 구조로 쉽게 변경할 수 있다.



다) 차이점 3 관련

위 차이점 3은 통상의 기술자가 해당 기능을 위해 쉽게 변경할 수 있는 단순 설계변경에 해당하거나 선행발명 1에 기술상식을 적용하여 쉽게 극복할 수 있는 것으로 보는 것이 타당하다.

(1) 원고는 차이점 3 구성을 통해 링크플레이트와 수직보강재 및 웹 내부 경

계를 꼼꼼히 용접하여 견실한 결합구조를 얻는 효과를 주장하나, 이는 링크플레이트와 웨브 간 일정한 간격 구조를 전제로 한 것으로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 해당 구조가 한정되지 않으며, 링크플레이트는 선행발명 1과 같이 거더 플레이트에 밀착 결합되는 구조도 포함한다. 따라서, 차이점 3 구성은 용접 효과에 새로운 기술적 효과 차이가 없고, 단순 설계변경에 해당한다고 판단됨.

(가) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 링크플레이트와 하부플랜지 간의 위치 관계 및 배치 구조는 기재되어 있으나, 링크플레이트와 웨브 간의 위치 관계나 배치 구조에 대한 명시적 기재가 없고, 링크플레이트와 웨브 간 간격을 두고 배치된다는 한정사항도 포함되어 있지 않다.

(나) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 용접봉 출입 대상이 한정되지 않았으며, 링크플레이트와 웨브가 간격을 두고 배치된 경우라도 하부플랜지를 짧게 하지 않아도 내부 공간으로 용접봉 출입이 가능함. 따라서 링크플레이트와 웨브 사이 간격 구조로 발명이 한정된다고 보기 어렵다.

(다) 링크플레이트가 웨브에 밀착되어 결합된 구조에서는 용접봉이 내부 경계에 진입할 수 없어 용접은 외부에서 보이는 부분만 가능하다. 따라서 차이점 3인 ‘용접봉 출입구’ 유무에 관계없이 용접의 용이성이나 효과에 큰 차이가 없다.

(2) 다음과 같은 사정을 종합해 보면, 위 차이점 3 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1에 기술상식을 적용하여 쉽게 도출해 낼 수 있거나 선행발명 1에 비해 상충된 효과가 발생하는 기술적 의의가 있는 발명이라고 보기 어렵다.

(가) 선행발명 1에서 핀 연결유닛 사이 간격을 넓히거나 두께를 두껍게 하면, 핀 연결유닛의 강도가 강화되고, 이를 통해 주 거더의 거더 플레이트와 이격되게 배치될 수 있다. 이러한 설계 변경은 통상의 기술자가 쉽게 채택할 수 있는 범위 내의 설계적 사항으로, 통상의 창작 범위에 속한다고 볼 수 있다.

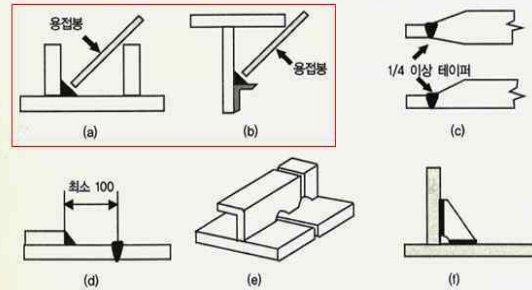
(나) 용접 실무 교재에 따르면, 구조체를 용접할 때 용접봉이 적절한 각도를 유지할 수 있도록 충분한 공간을 확보해야 한다. 선행발명 1에서 ‘핀 연결유닛’을 이격 배치하는 구조에서도, 통상의 기술자는 용접봉의 진입 각도를 확보하기 위해 강재 거더 하부플랜지의 일부를 절단하는 설계를 쉽게 고려할 수 있다.

(다) 이 사건 제1항 발명에서 하부플랜지를 짧게 형성하여 ‘용접봉 출입구’를 만들지만, 이 구조 변경 없이도 웨브와 링크플레이트 사이로 용접봉이 접근할 수 있다. 하부플랜지를 짧게 하면 지지력이 약해지면서 용접 효과에 큰 차이가 없고, 이러한 구조 변경은 기술적 의의가 적다고 볼 수 있다.

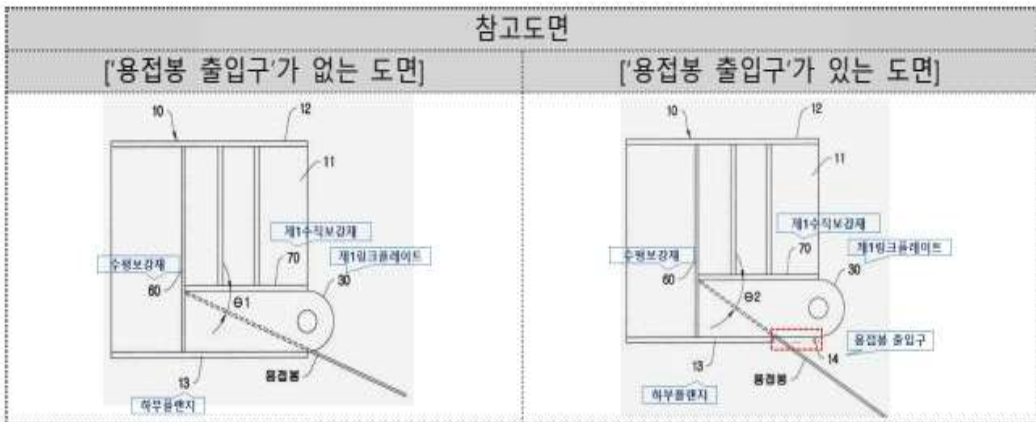
나. 용접 이음 설계시 일반적인 주의 사항

- ① 가급적 능력이 좋은 아래보기 용접을 많이 할 수 있도록 설계한다.
- ② 강도가 약한 필릿 용접은 될 수 있는대로 피하고 맞대기 용접을 하도록 하며, 맞대기 용접에는 이면 용접 등으로 용입 부족이 없도록 한다.
- ③ 용접 작업에 지장을 주지 않도록 충분한 공간을 갖도록 설계한다.(a, b)
- ④ 판두께가 다를 때 얇은 쪽에서 1/4 이상의 테이퍼를 주어 이음한다.(c)
- ⑤ 용접 이음을 1개소로 집중시키거나 너무 접근하여 설계하지 않는다.(d)
- ⑥ 용접선은 될 수 있는대로 교차하지 않도록 하고 만일 교차하는 경우에는 (e, f)와 같이 원형 노치(scallop)로 설계하며, 될 수 있는대로 용접량이 적은 홈 형상을 선택한다.

그림 1-3 용접 이음 설계시 주의



용접 실무 교재



(라) 원고는 하부플랜지 절개가 강재거더의 강성 저하를 일으키지 않는다고 주장하지만, I자 형상 강재 거더는 휨모멘트에 의해 하부플랜지에 인장력이 작용하므로, 절개하면 강성 저하가 발생할 수밖에 없다고 판단된다.

4) 검토 결과 정리

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 위 차이점들은 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하고 해당 기능에 맞게 단순 설계변경하거나 기술상식을 적용하여 쉽게 극복할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 주지관용기술을 결합한 것에 의하여 그 진보성이 부정된다.

9. 2023허13315 거절결정(특) 2024. 5. 29. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	밀링 인서트 및 측면 및 정면 밀링 공구	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-7035235	2023원643
쟁점사항	〈진보성〉 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	- 을 제1호증: 선행발명 1(전문 번역 포함) - 을 제2호증: 선행발명 2(전문 번역 포함) - 을 제3호증: 기계공작법(2001년 발행) 일부 발췌 - 을 제4호증: 저저항 절삭 인서트 유튜브 영상(2013.1.4.) - 을 제5호증: 절삭 인서트 생산업체 홈페이지 신제품 출시 알림 (2015.4.30.) - 을 제6호증: 절삭 인서트 브로슈어(2012.12.)	
심결요지	구성 3은 절삭날이 메인 절삭날과 코너 절삭날들을 포함한다는 것이고, 구성 4는 메인 절삭날의 형상을 한정한 것으로서, 메인 절삭날은 측면도에서 볼 때, 중간점을 향하여 하방으로 경사지고, 평면도에서 볼 때, 중간점을 향하여 외부로 경사진다는 것인데, 구성 3의 메인 절삭날과 코너 절삭날은 각각 비교대상발명 1의 주절단날(8, 8') 및 코너 엣지 라인(9)에 대응된다. 다만, 비교대상발명 1의 주절단날은 직선 모양으로 형성되어 있어, 구성 4에 한정된 메인 절삭날의 형상과 차이가 있다. 그런데, 비교대상발명 2에는 절삭날(10)이 측면도에서 볼 때 중앙부에서 낮고, 평면도에서 볼 때 중앙부가 외측으로 돌출되도록 형성되는 기술적 사항이 개시되어 있어, 이를 비교대상발명 1의 주절단날에 채택함으로써, 구성 4를 용이하게 도출할 수 있다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 2는 절삭날이 '하방 경사 및 외부 경사(경사 형상)'로 이루어진 것을 특징으로 하고 있는데, 스로우 어웨이 칩이 전삭 공구(18)에 장착된 상태를 나타내는 도면 4, 스로우 어웨이 칩이 전삭 공구에 장착되어 가공물(19)을 절삭하고 있는 상태를 나타내는 도면 6 및 스로우 어웨이 칩	

	을 전삭 공구에 장착한 측면 상태도인 도면 7을 보면, 스로우 어웨이 칩이 가공물을 주로 절삭하면서 가공물을 상방으로 인장하는 힘을 억제하는 절삭면은 측면이라는 점을 알 수 있다. 그리고 선행발명 1에 있어서도 절삭 인서트(1)가 밀링 커터 공구에 설치된 상태를 나타내는 도면 15, 16에 의하면 주절삭날(8)이 측면을 향하고 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명 1의 밀링 인서트의 가공 정밀도 향상을 위해 선행발명 2의 밀링 인서트의 측면 절삭날의 경사 형상을 선행발명 1의 밀링 인서트의 주절삭날에 적용함으로써 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4를 쉽게 도출할 수 있다 할 것이다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
측면 및 정면 밀링 공구(20)를 위한 밀링 인서트(1)로서	정면 밀링 커터나 측면 및 정면 밀링 커터인 플라이의 절삭 인서트(1) (단락번호 [0001], 도면 1 참조)
- 경사면(7)을 포함하고 상부 연장 평면(PU)을 규정하는 상부 측면(2), - 상기 상부 측면(2)에 대향하는 하부 측면(3)으로서, 하부 연장 평면(PL)을 규정하고, 중심 축선(C1)이 상기 상부 연장 평면(PU) 및 상기 하부 연장 평면(PL)을 통하여 수직으로 연장되는, 상기 하부 측면(3), - 상기 밀링 인서트(1)의 주변 주위에서 상기 상부 측면(2)과 상기 하부 측면(3) 사이에서 연장되는 측면(4)으로서, 상기 측면(4)은 메인 반경방향 클리어런스 표면(6), 2 개의 대향하는 이차 축방향 클리어런스 표면들(5), 및 상기 메인 반경방향 클리어런스 표면(6)과 상기 이차 축방향 클리어런스 표면들(5) 사이에서 연장되는 2개의 코너 클리어런스 표면들(14a, 14b)을 포함하는, 상기 측면(4),	- 부면부(5, 5')를 포함하고 상부 연장 평면을 규정하는 상면(2)(단락번호 [0007], 도면 1 참조) - 상기 상면(2)에 대향하는 하면(3)으로서, 하부 연장 평면을 규정하고, 관통 구멍(21)의 축선이 상기 상부 연장 평면 및 상기 하부 연장 평면을 통하여 수직으로 연장되는, 상기 하면(3)(단락번호 [0012], 도면 1, 4 참조) - 상기 절삭 인서트(1)의 주변 주위에서 상기 상면(2)과 상기 하면(3) 사이에서 연장되는 측면(6)으로서, 상기 측면(6)은 합각면(7, 7'), 2개의 대향하는 절자면부(13), 및 상기 합각면(7, 7')과 상기 절자면부(13) 사이에서 연장되는 2개의 코너면(18)을 포함하는, 상기 측면(6)(단락번호 [0007], [0008], 도면 1 참조)

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
- 상기 상부 측면(2)과 상기 측면(4) 사이의 천이부에 형성된 적어도 하나의 절삭날(9)로서, 각각의 절삭날(9)은 상기 경사면(7)과 상기 메인 반경방향 클리어런스 표면(6) 사이의 천이부에 형성된 메인 절삭날(10) 및 상기 경사면(7)과 상기 코너 클리어런스 표면들(14a, 14b) 사이의 천이부에 형성된 2개의 코너 절삭날들(11a, 11b)을 포함하는, 상기 적어도 하나의 절삭날(9)을 포함하고,	- 상기 상면(2)과 상기 측면(6) 사이의 천이부에 형성된 적어도 하나의 절삭날로서, 각각의 절삭날은 상기 부면부(5, 5')와 상기 합각면(7, 7') 사이의 천이부에 형성된 주절삭날(8, 8') 및 상기 부면부(5, 5')와 상기 코너면(18) 사이의 천이부에 형성된 2개의 코너 절삭날들(11a, 11b)을 포함하는, 상기 적어도 하나의 절삭날(9)을 포함하고,
- 상기 밀링 인서트(1)의 측면도에서 볼 때, 상기 메인 절삭날(10)은 상기 코너절삭날들(11a, 11b)에서부터 상기 메인 절삭날(10)의 중간점(pmid)을 향하여 하방으로 경사지고, 상기 메인 절삭날(10) 뿐만 아니라 상기 메인 반경방향 클리어런스 표면(6)은, 상기 밀링 인서트의 평면도에서 볼 때, 상기 코너 절삭날들(11a, 11b)에서부터 상기 메인 절삭날(10)의 중간점(pmid)을 향하여 외부로 경사지고,	상기 절삭 인서트(1)의 측면도에서 볼 때, 상기 주절삭날(8) 직선이고(도면 1, 3 참조), 상기 절삭 인서트(1)의 평면도에서 볼 때, 상기 주절삭날(8) 직선이고(도면 1, 4 참조),
- 상기 적어도 하나의 절삭날(9)은 상기 코너 절삭날(11a, 11b)에 인접한 2개의 대향하는 이차 절삭날들(12a, 12b)을 더 포함하고, 각각의 이차 절삭날(12a, 12b)은 상기 경사면(7)과 이차 축방향 클리어런스 표면 부분(13a, 13b) 사이의 천이부에 형성되는 것을 특징으로 하는, 밀링 인서트.	상기 적어도 하나의 절삭날은 상기 코너 에지라인(9)에 인접한 2개의 대향하는 2차 절삭날(10, 10', 10'', 10''')을 더 포함하고, 각각의 2차 절삭날(10, 10', 10'', 10''')은 상기 부면부(5, 5')와 절자면부(13) 사이의 천이부에 형성되는 것을 특징으로 하는, 밀링 인서트(단락번호 [0007], 도면 1, 4 참조).

◆ 원고 주장

1. 이 사건 출원발명과 선행발명 1, 2는 발명의 목적이 상이하고, 선행발명 1과 선행발명 2는 용도에 차이가 있다.
2. 선행발명 1은 2차 절삭날이 필수 구성요소인 반면 선행발명 2는 2차 절삭날의 포함을 부정하는 교시를 하고 있어, 선행발명 1, 2를 결합할 기술적 필요성이 없다.

◆ 피고 주장

1. 선행발명 1, 2 모두 바닥면 및 측면을 함께 가공할 수 있는 것이어서 기술적 구성이 유사하고, 선행발명 1은 정면 밀링 커터와 측면 및 정면 밀링커터에 대한 것이며, 선행발명 2도 정면 밀링 커터 및 사이드 커터에 대한 것인데, 측면 및 정면 밀링커터나 사이드 커터나 모두 홈 가공을 위한 것이어서 용도에 차이도 없다. 또한 피절삭물의 표면 품질 확보와 절삭공구의 수명 향상은 절삭공구 제작시 통상의 기술자가 일반적으로 추구하게 되는 목적에 지나않다.
2. 선행발명 2는 선행발명 1과 같이 주절삭날과 2차 절삭날을 명시적으로 구분하고 있지 않지만, 바닥면의 절삭날(8, 9)과 측면의 절삭날(10, 11)을 모두 구비한 상태로 절삭날(9)을 이용해 바닥면을 가공하면서 동시에 절삭날(10, 11)을 이용하여 벽면을 가공하는 것이어서 실질적으로 선행발명 2 또한 각각 선행발명 1의 주절삭날과 2차 절삭날에 대응되는 구성을 구비하고 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 선행발명 2의 절삭날 형상을 선행발명 1에 쉽게 결합할 수 있는지 여부인데, 특허법원은 통상의 기술자라면 선행발명 1의 밀링 인서트의 가공 정밀도 향상을 위해 선행발명 2의 밀링 인서트의 측면 절삭날의 경사 형상을 선행발명 1의 밀링 인서트의 주절삭날에 쉽게 적요할 수 있다고 판단하여 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

(다) 구성 3 및 4

구성 3은 절삭날이 메인 절삭날과 코너 절삭날들을 포함한다는 것이고, 구성 4는 메인 절삭날의 형상을 한정한 것으로서, 메인 절삭날은 측면도에서 볼 때, 중간점을 향하여 하방으로 경사지고, 평면도에서 볼 때, 중간점을 향하여 외부로 경사진다는 것인데, 구성 3의 메인 절삭날과 코너 절삭날은 각각 비교대상발명 1의 주절단날(8, 8') 및 코너 엣지 라인(9)에 대응된다. 다만, 비교대상발명 1의 주절단날은 직선 모양으로 형성되어 있어, 구성 4에 한정된 메인 절삭날의 형상과 차이가 있다. 그런데, 비교대상발명 2에는 절삭날(10)이 측면도에서 볼 때 중앙부에서 낮고, 평면도에서 볼 때 중앙부가 외측으로 돌출되도록 형성되는 기술적 사항이 개시되어 있어, 이를 비교대상발명 1의 주절단날에 채택함으로써, 구성 4를 용이하게 도출할 수 있다.

이와 관련하여 청구인은 “비교대상발명 2는 부절단날을 가지지 않는 것으로서, 측면 및 정면 밀링 가공에 적합하지 않은 것이어서, 비교대상발명 2의 기술적 특징을 비교대상발명 1에 채택할 수 없다”는 취지의 주장을 하고 있으나, 비교대상발명 1과 2는 모두 밀링 인서트로서 그 기술 분야가 동일하므로, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1의 절삭 인서트가 사용되는 구체적인 목적 및 방법을 벗어나지 않는 범위내에서 비교대상발명 1의 주절단날의 형상으로 비교대상발명 2의 절삭날의 형상을 채택하는 것은 쉽게 착안할 수 있는 것이고, 비록 그 구체적인 밀링 인서트의 사용처에 있어서 차이가 있다고 하더라도, 이러한 사용처의 차이가 그 기술적 사항을 서로 전용하는 것을 제한하는 장애요소가 된다고 볼 수는 없으므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

□ 특허법원의 판단

다. 차이점에 대한 검토

1) 선행발명 2에는 위 구성요소 4와 동일한 ‘경사 형상(하방 경사 및 외부 경사)’을 가진 절삭날이 개시되어 있고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼이 없다.4)

2) 선행발명 1에는 이 사건 출원발명의 구성요소 1, 2, 3, 5와 동일한 구성이 나타나 있고, 선행발명 2에는 이 사건 출원발명의 구성요소 4와 동일한 구성이 나타나 있는바, 다음과 같은 이유로 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

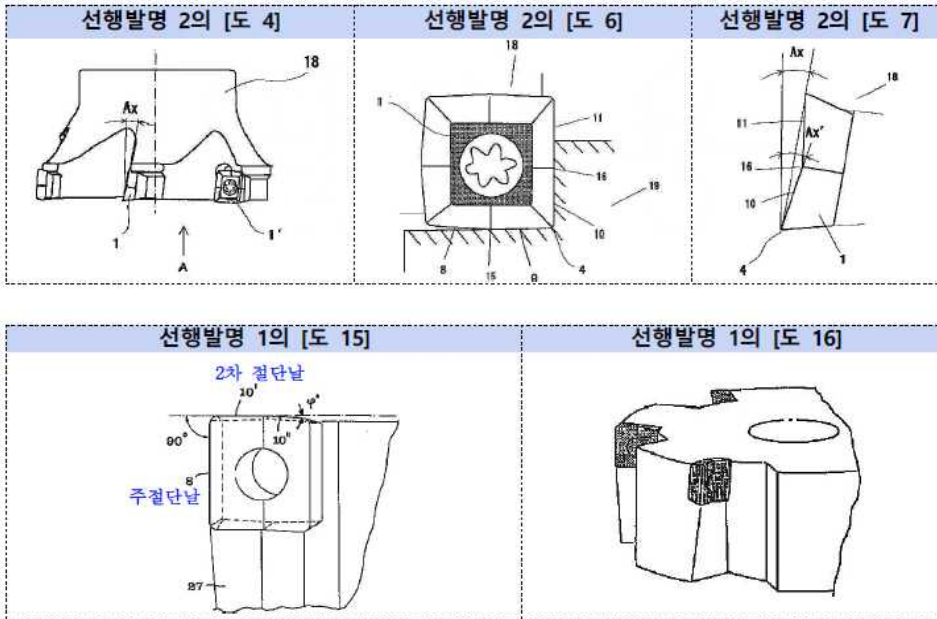
가) 이 사건 출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 밀링 커터에 사용되는 밀링 인서트(절삭 인서트, 스로우 어웨이 칩)인 점에서 기술 분야가 동일하다.

나) 이 사건 출원발명은 측면 및 정면 밀링 공구를 위한 밀링 인서트에 관한 것으로, 가공된 표면에서 고품질을 보장하면서 개선된 공구 수명과 인성을 얻을 수 있고, 비용 효율적으로 제조될 수 있는 밀링 인서트를 제공하는 것을 목적으로 한다(갑 제4호증의 단락번호 [0005]). 그런데 절삭 공구의 수명 향상과 절삭 공구가 쉽게 파손되지 않도록 하는 인성 향상은 절삭 공구 분야에서 통상적으로 추구하는 목적으로 선행발명 1, 2에도 내재되어 있다고 할 것이고, 선행발명 1에도 절삭날을 강화처리 하는 것에 대한 기재가 있으며(을 제1호증의 문단번호 [0027]), 선행발명 2에는 정밀도가 높은 절삭 가공에 대한 기재가 있으므로(을 제2호증의 문단번호 [0004], [0012]), 이 사건 출원발명과 선행발명들은 그 목적이 동일하다.

다) 선행발명 1은 인서트 기본형에서 변경이 가능한 절삭 인서트를 제공하기 위하여 ① 도면 1 내지 7 실시예 외에 ② 도면 8, 9 실시예, ③ 도면 10 실시예, ④ 도면 11 내지 17 실시예, ⑤ 도면 18, 19 실시예, ⑥ 도면 20 실시예, ⑦ 도면 21 실시예, ⑧ 도면 22 실시예, ⑨ 도면 23 실시예, ⑩ 도면 24 실시예 및 ⑪ 도면 25, 26 실시예 등을 제시하면서 밀링 인서트가 다양한 형태의 절삭날을 가질 수 있음을 개시하고 있으므로, 통상의 기술자라면 충분히 선행발명 2에 개시된 절삭 인서트에 대해서도 선행발명 1에 접목하고자 시도할 것으로 보인다. 또한 선행발명 2에는 이 사건 출원발명과 동일한 목적인 가공 정밀도를 향상할 수 있는 인서트 형상에 대해 개시되어 있으므로, 선행발명 2의 밀링 인서트 형상을 선행발명 1에 적용할 동기가 있다 할 것이다.

라) 선행발명 2는 절삭날이 ‘하방 경사 및 외부 경사(경사 형상)’로 이루어진 것을 특징으로 하고 있는데, 스로우 어웨이 칩이 전삭 공구(18)에 장착된 상태를 나타내는 도면 4, 스로우 어웨이 칩이 전삭 공구에 장착되어 가공물(19)을 절삭하고 있는 상태를 나타내는 도면 6 및 스로우 어웨이 칩을 전삭 공구에 장착한 측면 상태도인 도면 7을 보면, 스로우 어웨이 칩이 가공물을 주로 절삭하면서 가공물을 상방으로 인장하는 힘을 억제하는 절삭면은 측면이라는 점을 알 수 있다. 그리고 선행발명 1에 있어서도 절삭 인서트가 밀링 커터 공구에 설치된 상태를 나타내는 도면 15, 16에 의하면 주절삭날(8)이 측면을 향하고 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명 1의 밀링 인서트의 가공 정밀도 향상을 위해 선행발명 2의 밀링 인서트의 측면 절삭날의 경사 형상을 선행발명 1의 밀링 인서트의 주절삭날에 적용함으로써 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4를 쉽게 도출할 수 있다 할 것이다. 한편, 선행발명 2의 도면 6은 하측 절삭날(8, 9)의 우측 부분 절삭날(9)만 가공물을 절삭하고 있는 것을 볼 수 있는데, 이로부터 통상의 기술자라면 절삭날(9)이 선행발명 1의 부절

삭날(10)과 같은 기능을 수행하고 있음을 알 수 있다.



마) 나아가 선행발명 2의 명세서에 “절삭 깊이가 절삭날(10)로 행해질 경우, 즉 절삭 깊이가 절삭날 길이의 1/2 이하인 경우는, 실질 액시얼 레이크각은 Ax' 로 되어 있어 잘림이 우수하다. 절삭 깊이가 절삭날(10)과 절삭날(11)에 걸쳐서 행해질 경우, 즉 절삭 깊이가 절삭날 길이의 1/2을 초과할 경우에는, 실질 액시얼 레이크각은 Ax 이고, $Ax < Ax'$ 로 되어 있어, 가공물 바닥면을 위로 인장하여 올리는 힘을 억제하는 효과가 있다(을 제2호증의 단락번호 [0011]).”라고 기재된 부분을 보면, 절삭 깊이가 절삭날 길이의 1/2 이하인 경우에는 잘림이 우수하고(실질 액시얼 레이크각 Ax' 에 해당), 1/2을 초과할 경우에는 인장힘을 억제하는 효과(실질 액시얼 레이크각은 Ax 에 해당)가 있음을 알 수 있다. 그렇다면 통상의 기술자라면 실질 액시얼 레이크각 Ax' 와 Ax 를 모두 가질 수 있도록 선행발명 1의 주절삭날을 선행발명 2의 절삭날과 같이 ‘경사 형상’을 가지게 구성하여 구성요소 4를 쉽게 도출할 수 있다고 할 것이다.

바) 위에서 살펴본 바와 같이 선행발명 1, 2의 기술분야 및 목적이 공통되고, 선행발명 1에 선행발명 2의 절삭날과 같은 ‘경사 형상’을 적용할 동기가 있으며, 달리 선행발명 1, 2의 명세서에는 선행발명 1에 선행발명 2를 적용하는데 방해가 될 만한 기재를 찾아보기 어렵다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 이 사건 제1항 출원발명을 도출하는데 별다른 기술적인 어려움은 없다고 할 것이다.

10. 2023허13643 등록정정(특) 2024. 6. 13. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	방음판 제조설비 및 그에 의한 방음판	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제2071294호	2023정49
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 정정 후 제1항 발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명 1 ♦ 을 제2호증: 선행발명 2(전문번역 포함) ♦ 을 제3호증: 선행발명 3(전문번역 포함) ♦ 을 제4호증: 2021허4256 판결문 ♦ 을 제5호증: 2021허4263 판결문	
심결요지	이 사건 제1항 정정발명의 발포시트 끼움기는, ① 띠 형상의 다수개의 발포시트, ② 발포시트를 집을 수 있는 철로 된 긴 띠 형상의 다수개의 끼움밴드, 및 ③ 다수개의 끼움밴드가 나란히 감겨지거나 풀려지도록 하는 권취기로 구성되는데, 이는 비교대상발명 2의 긴 원주형상의 발포 탄성체(2), 선단에 파지구(5)가 형성된 와이어(4), 및 와이어를 권취하는 권취장치에 각각 대응되며, 그 작용효과도 동일하다. 다만 이 사건 정정발명의 발포시트는 띠 형상인 반면에 비교대상발명 2의 발포 탄성체는 긴 원주형상인 점, 이 사건 정정발명의 끼움밴드는 띠 형상인 반면에 비교대상발명 2는 와이어인 점, 및 이 사건 정정발명의 발포시트 끼움기는 다수개의 발포시트가 방음원판에 동시에 끼워지는 것으로 기재된 반면에 비교대상발명 2에는 이에 대한 명시적인 기재가 없는 점에서 양 발명의 대응구성은 차이가 있으나, 이 사건 정정발명의 띠 형상의 발포시트는, 이 사건 특허발명의 명세서에 그 형상으로 인한 특별한 기술적 의의에 대해 아무런 기재가 없는 점, 및 비교대상발명 2에서도 ‘사각형의 중공부(75)를 갖는 중공구조 부재(7)의 경우에는 동일한 단면 형상의 발포 탄성체(8)를 삽입한다’고 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 통상의 기술자가 발포 탄성체가 끼워지는 내부 중공부의 단면 형상에 따라 쉽게 채택할 수 있는 단순한 형상 변경에 불과하다.	

	또한 비교대상발명 2의 중공구조 부재는 중공부가 다수개 형성되어 있어 다수개의 발포 탄성체를 동시에 끼울 기술적 동기가 충분한데, 비교대상발명 3에는 '패널본체(2)의 중공부(7)에 제진재(10A)를 순차 또는 동시에 삽입한다'(식별번호 [50] 참조)라고 기재되어 있으므로, 이 사건 정정발명의 다수개의 발포시트가 방음원판에 동시에 끼워지는 구성도 통상의 기술자가 비교대상발명 2에 비교대상발명 3을 단순히 결합함으로써 쉽게 도출할 수 있을 것이다.
판결요지 (청구기각)	구성요소 11a 내지 구성요소 11c는 발포시트 끼움기의 세부 구성을 한정한 것인데 대응되는 구성요소가 선행발명 1에 나타나 있지 않으나, 이는 선행발명 1에 선행발명 2와 3을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. 선행발명 1에는 선행발명 2와 '구조체에 제진재를 삽입하는 장치'에 관한 선행발명 3을 결합할 구체적 동기가 있다. 구성요소 11a는 발포시트를 절단기에 의해 띠 형상으로 잘라서 형성하고 있는 반면, 선행발명 2에 이에 대한 명시적 기재가 없다. 그러나 이는 구체적인 설계환경이나 제품 규격에 따라 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 선행발명 2에는 동일한 사각형 단면을 가지는 발포 탄성체들이 다수 나타나 있으므로, 통상의 기술자가 동일한 형상의 발포 탄성체들을 다수 제조하기 위해 모재를 절단하는 공정이나 장치를 이용하는 것을 도출하는데 어려움이 없다 구성요소 11b는 띠 형상의 끼움밴드가 다수개의 발포시트를 동시에 끼워지도록 하는 것인데, 선행발명 2에는 이에 대한 명시적 기재가 없다. 그러나 통상의 기술자의 창작범위와 선행발명 2에는 다수의 사각형 중공부 내에 동일한 발포 탄성체가 삽입되어 있는 것을 고려하면 통상의 기술자가 발포 탄성체를 삽입하는데 있어서 일괄 삽입 공정을 채택하는데 어려움이 없다고 보이며, 선행발명 3에도 패널 본체의 중공부들에 제진재를 '동시에' 삽입하는 공정에 관해 개시하고 있으므로, 결국 구성요소 11b는 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3에 의해 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 구성요소 11c는 권취기가 끼움밴드를 풀면서 방음원판 내부를 통과시키는 반면 선행발명 2에는 와이어가 권취장치에 의해 권취된다는 기재가 있을 뿐 권취장치에서 풀리는지 여부가 나타나 있지 않다. 그러나 와이어의 일반적인 사용 양태와 선행발명 2의 와이어는 방음 구조체를 제

	조하는 과정에서 권취장치에 의해 감기는 것을 고려하면, 방음 구조체를 계속하여 제조하기 위해 와이어가 권취장치에 감긴 상태에서 사용될 것임이 충분히 예측 가능하므로, 명시적인 기재가 없다고 하더라도 통상의 기술자는 선행발명 1의 와이어가 중공구조 부재 내에 삽입 관통될 때 권취장치에 의해 풀리는 것을 쉽게 도출할 수 있다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
방음판 제조원료를 공급하는 원료 공급부;	○ 원료인 폴리 에틸렌(Poly Ethylene)를 투입하도록 설치되는 호퍼(110)(문단번호 [0018]) ○ 원료가 투입되는 호퍼(320a)(문단번호 [0032]).
공급된 상기 제조원료를 겔 상태로 혼합하여 내장된 스크루로 압출하며 다수개의 자동 팬이 설치된 압출기;	○ 원료를 일정온도로 용융하여 일정속도로 압출하는 압출기(120)(문단번호 [0018]) ○ 일정온도와 속도로서 원료가 공급되도록 설치되는 압출기(320b) (문단번호 [0020]) ○ 원료인 P.E가 호퍼(110)를 통하여 공급되면 상기 원료는 호퍼(110)와 관통연결되는 압출기(120)에서 150~180도의 온도로 가열되면서 20~60cm/min 속도로 압출된다(문단번호 [0027]).
겔 상태로 혼합되어 압출되는 상기 제조원료를 속이 빈 직사각 판 형상의 방음원판으로 성형하며 히터와 함께 다수개의 온도 센서가 설치된 성형금형;	○ 상기 압출기(120)에 압출되는 겔상태의 성형물인 P.E 수지는 제1 금형(130)의 수지통로(130c) 내측에 유입되고, 상기 수지통로(130c)는 공진판(130a)을 형성하도록 설치되어 수지의 유입시 다수의 분할되는 챔버(530)를 갖는 공진판(130a)이 성형되어 배출된다(문단번호 [0028]).

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
상기 자동 팬과 온도센서를 이용하여 압출기와 성형금형의 온도를 제어하는 온도제어기;	○ 원료를 일정온도로 용융하여 일정속도로 압출하는 압출기(120)(문단번호 [0018]).
상기 성형금형에 의해 성형된 방음원판을 냉각하는 수냉식 냉각기;	○ 상기 제1 성형부에서 공급되는 공진판을 경화시키도록 설치되는 냉각조(문단번호 [0010]); ○ 공명판을 냉각하는 냉각조(200)(문단번호 [0017]) ○ 상기 공진판(130a)을 냉각시키도록 설치되는 냉각조(200)는, 상기 유동관(210)의 외측에 냉각수가 충전토록 설치된다(문단번호 [0019]). ○ 상기 공진판(130a)이 상기 제1 금형(130)의 일측에 근접토록 설치되는 냉각조(200)의 이송관(210) 내측에 공급되면서 일정온도로 냉각되어 경화되며, 상기 이송관(210)은, 냉각조(200)의 내측에 설치되어 그 외주면에 접촉되는 냉각수를 통하여 항상 일정온도를 유지하게 되고, 본 발명에서는 15~20℃의 온도를 유지하도록 하였다(문단번호 [0029]).
냉각된 방음원판을 인출하는 인출기;	○ 상기 방음체(500)를 이송토록 다수의 로울러(550)가 설치되는 구성으로 이루어진다(문단번호 [0022]).
인출되는 방음원판에 다수개의 구멍을 뚫어 상기 방음원판의 내부에 알맹이를 생성시키는 타공기;	○ 상기 챔버(530)가 관통하도록 외장케이스(310)에 개구(510)를 형성하여 최종 완제품을 형성하게 된다(문단번호 [0038]). ○ 상기 개구(510)는, 천공기(520)에 의해 형성되며, 상기 천공기(520)에 의한 개구(510)의 형성작업은 도면에서는 도시되지 않았지만 복수의 천공기(520)에 의해 다수의 개구를 일시에 진행하여도 좋으며(문단번호 [0039]).

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
구멍이 뚫린 방음원판을 일정 길이로 절단하는 절단기;	대응하는 구성요소 없음
상기 타공기에 의해 생성된 타공 알맹이를 제거하도록 다수개의 방음원판을 적층하여 올려놓는 적재판과, 상기 적재판의 한쪽 하부에 연결되어 장착된 에어실린더로 이루어져, 상기 에어실린더의 작동에 의해 상기 적재판이 기울어지도록 한쪽을 들어올리면 상기 방음원판의 내부에 있는 알맹이들이 아래쪽으로 몰려 제거하도록 한 알맹이 제거기; 및	대응하는 구성요소 없음
일정 길이의 상기 방음원판의 내에 흡음발포시트를 끼워 넣어 방음판을 완성하는 발포시트 끼움기;를 포함하고,	○ 상기 개구(510)에 의해 관통되는 챔버(530)의 내측에 흡음재(530a)가 내장되어 흡음 효과를 증가시킬 수 있다(문단 번호 [0025]).
상기 발포시트 끼움기는, 넓은 면적의 발포시트를 절단기에 의해서 여러 개의 띠형상으로 나란히 길게 잘라서 상기 방음원판의 일측에 배치되는 띠형상의 다수개의 발포시트;	대응하는 구성요소 없음
다수개의 구멍이 형성된 상기 방음원판의 내부를 통과하여 상기 방음원판의 다른 쪽에 대기하고 있는 상기 띠형상의 다수개의 발포시트를 집은 후, 다시 상기 띠형상의 다수개의 발포시트와 함께 방음원판의 내부를 통과하여 상기 방음원판의 내부에 상기 띠형상의 다수개의 발포시트가 동시에 나란히 끼워지도록 하는 철로 된 긴 띠형상의 다수개의 끼움밴드; 및	대응하는 구성요소 없음
상기 다수개의 끼움밴드가 나란히 감겨지거나 풀어지도록 하는 권취기;를 포함하고, 상기 권취기는 철로 된 긴 띠형상의 다수개	대응하는 구성요소 없음

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
의 끼움밴드가 나란히 감겨 있고, 상기 권취기에서 다수개의 끼움밴드가 풀려질 때, 상기 다수개의 끼움밴드는 상기 방음 원판의 일측에서 상기 방음원판의 내부를 통과하여 상기 방음원판의 다른 쪽까지 돌출하여 상기 띠 형상의 다수개의 발포시트를 집을 수 있도록 하고, 상기 권취기에서 다수개의 끼움밴드가 감길 때에는, 상기 다수개의 끼움밴드가 상기 띠 형상의 다수개의 발포시트와 함께 상기 방음원판의 내부를 통과하여 상기 방음원판의 내부에 상기 띠 형상의 다수개의 발포시트가 동시에 나란히 끼워지도록 하는 것을 특징으로 하는 방음판 제조설비.	

◆ 원고 주장

선행발명 2의 파지구 및 와이어 구조나 선행발명 3을 고려하면, 선행발명 2, 3으로부터 이 사건 제1항 정정발명의 발포시트 끼움기의 세부 구성을 도출해 낼 수 없다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 정정발명의 발포시트 끼움기의 세부 구성은 선행발명 2, 3에 개시된 기술적 구성으로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 정정발명의 발포시트 끼움기의 세부 구성을 선행발명 2, 3으로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는지 여부인데, 특허법원은 통상의 기술자라면 선행발명 1에는 선행발명 2, 3을 결합할 동기가 있고, 이 사건 제1항 정정발명의 발포시트 끼움기의 세부 구성은 선행발명 2, 3으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출해 낼 수 있어서, 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

다) 이 사건 차이점에 대한 검토

(1) 이 사건 차이점은 ‘발포시트 끼움기의 세부구성’에 관한 것으로, 이 사건 정정발명의 발포시트 끼움기는, ① 띠 형상의 다수개의 발포시트, ② 발포시트를 집을 수 있는 철폐로 된 긴 띠 형상의 다수개의 끼움밴드, 및 ③ 다수개의 끼움밴드가 나란히 감겨지거나 풀려지도록 하는 권취기로 구성되는데, 이는 비교대상발명 2의 긴 원주형상의 발포 탄성체(2), 선단에 파지구(5)가 형성된 와이어(4), 및 와이어를 권취하는 권취장치(식별번호 [19], [20] 참조)에 각각 대응된다.

(2) 양 발명은, 방음원판(중공구조 부재) 내부에 끼워지는 발포시트(발포 탄성체)를 구비하는 점, 발포시트(발포 탄성체)를 집을 수 있는 철폐로 된 긴 형상의 끼움밴드(선단에 파지구가 형성된 와이어)를 구비하는 점, 및 끼움밴드(와이어)가 감겨지거나 풀려지도록 하는 권취기(권취장치)를 구비하는 점에서 발포시트(발포 탄성체) 끼움기의 세부 구성이 실질적으로 서로 동일하고, 또한 권취기(권취장치)에서 끼움밴드(와이어)가 풀려질 때 끼움밴드(와이어)가 방음원판(중공구조 부재)의 내부를 통과하여 다른 쪽에 배치된 발포시트(발포 탄성체)를 집을 수 있는 점, 권취기(권취장치)에서 끼움밴드(와이어)가 감겨질 때 끼움밴드(와이어)가 발포시트(발포 탄성체)와 함께 방음원판(중공구조 부재)의 내부를 통과하여 방음원판(중공구조 부재) 내부에 발포시트(발포 탄성체)가 끼워지는 점에서 그 작용효과도 동일하다.

다만 이 사건 정정발명의 발포시트는 띠 형상인 반면에 비교대상발명 2의 발포 탄성체는 긴 원주형상인 점, 이 사건 정정발명의 끼움밴드는 띠 형상인 반면에 비교대상발명 2는 와이어인 점, 및 이 사건 정정발명의 발포시트 끼움기는 다수개의 발포시트가 방음원판에 동시에 끼워지는 것으로 기재된 반면에 비교대상발명 2에는 이에 대한 명시적인 기재가 없는 점에서 양 발명의 대응구성은 차이가 있다.

(3) 살피건대, 먼저 이 사건 정정발명의 띠 형상의 발포시트는, 이 사건 특허발명의 명세서에 그 형상으로 인한 특별한 기술적 의의에 대해 아무런 기재가 없는 점, 및 비교대상발명 2에서도 ‘사각형의 중공부(75)를 갖는 중공구조 부재(7)의 경우에는 동일한 단면 형상의 발포 탄성체(8)를 삽입한다’(식별번호 [28], [도 6] 참조)고 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 통상의 기술자가 발포 탄성체가 끼워지는 내부 중공부의 단면 형상에 따라 쉽게 채택할 수 있는 단순한 형상 변경에 불과하다.

또한 이 사건 정정발명의 띠 형상의 끼움밴드는, 이 사건 특허발명의 명세서에 그 형상으로 인한 특별한 기술적 의의가 기재되어 있지 않는 점, 및 비교대상발명 3에는 ‘제진재(10A)를 스트랩체(18)를 이용하여 패널본체(2)의 중공부(7) 내로 삽입하는 구성’이 개시되어 있는 점(식별번호 [44], [47], [48], [도 3] 참조) 등에 비추어 보면, 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 와이어를 비교대상발명 3의 스트랩체 형

상으로 변경함으로써 쉽게 도출할 수 있을 것이다. 그리고 비교대상발명 2의 중공 구조 부재는 중공부가 다수개 형성되어 있어 다수

개의 발포 탄성체를 동시에 끼울 기술적 동기가 충분한데, 비교대상발명 3에는 ‘패 널본체(2)의 중공부(7)에 제진재(10A)를 순차 또는 동시에 삽입한다’(식별번호 [50] 참조)라고 기재되어 있으므로, 이 사건 정정발명의 다수개의 발포시트가 방음원판에 동시에 끼워지는 구성도 통상의 기술자가 비교대상발명 2에 비교대상발명 3을 단순히 결합함으로써 쉽게 도출할 수 있을 것이다.

(4) 따라서 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명 2에다 비교대상발명 3의 ‘스트랩체(18) 및 다수개의 제진재(10A)를 동시 삽입하는 구성’을 단순히 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있을 것이다.

□ 특허법원의 판단

다) 차이점 3

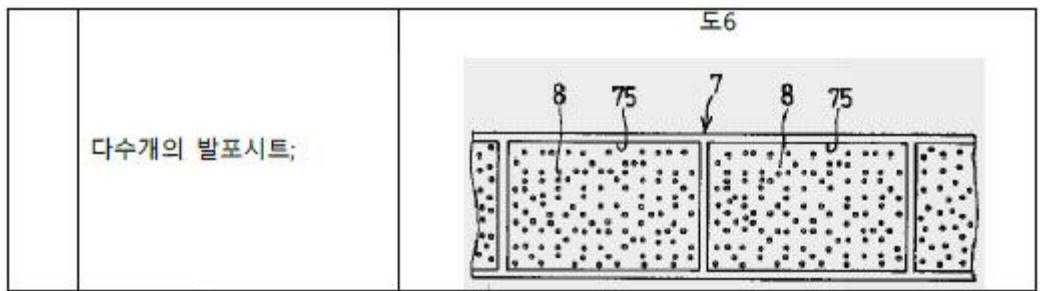
구성요소 11a 내지 구성요소 11c는 발포시트 끼움기의 세부 구성을 한정한 것인데 대응되는 구성요소가 선행발명 1에 나타나 있지 않다.

살피건대, 앞서 본 사실 및 증거에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 차이점 3은 선행발명 1에 선행발명 2와 3을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

① 선행발명 1에는 방음체의 챔버 내측에 흡음재가 내장되어 있으므로 통상의 기술자가 ‘방음 구조체 내부에 발포 탄성체를 삽입하는 장치’에 관한 선행발명 2와 ‘구조체에 제진재를 삽입하는 장치’에 관한 선행발명 3을 결합할 구체적 동기가 있다.

② 구성요소 11a와 선행발명 2의 대응되는 구성요소는 방음원판[중공구조 부재] 내에 삽입되는 다수의 발포시트[발포 탄성체]인 점에서 동일하다(구성대비표 참조).

	이 사건 정정발명	선행발명 2(을 제2호증)
11a	상기 발포시트 끼움기는, 넓은 면적의 발포시트를 절단기에 의해서 여러 개의 띠 형상으로 나란히 길게 잘라서 상기 방음원판의 일 측에 배치되는 띠 형상의	○ 예를 들어 도6에 도시하는 철도 차량용 방음 구조체 같이, 단면이 사각형인 중공부(75, ...)를 갖는 중공구조 부재(7)를 이용하고, 그 중공부(75, ...)와 동일한 단면 형상의 발포 탄성체(8, 8)를 중공부(75, ...) 내에 상기와 동일하게 삽입하여 배치하도록 해도 된다(문단번호 [0028]).



다만, 구성요소 11a는 발포시트를 절단기에 의해 띠 형상으로 잘라서 형성하고 있는 반면, 선행발명 2에 이에 대한 명시적 기재가 없다.

살피건대, 큰 모재를 절단하여 다수의 단위체를 제조하기 위해 절단기를 사용하는 것은 구체적인 설계환경이나 제품 규격에 따라 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 선행발명 2에는 동일한 사각형 단면을 가지는 발포 탄성체들이 다수 나타나 있으므로, 통상의 기술자가 동일한 형상의 발포 탄성체들을 다수 제조하기 위해 모재를 절단하는 공정이나 장치를 이용하는 것을 도출하는데 어려움이 없다고 보인다. 국어사전에서 ‘띠’는 ‘너비가 좁고 기다랗게 생긴 물건을 통틀어 이르는 말’로서 선행발명 2의 사각형 단면의 발포 탄성체(8) 역시 이와 다를 바 없다.

③ 구성요소 11b와 선행발명 2의 대응되는 구성요소는 방음원판[중공구조 부재]의 구멍[중공부] 안에 철로 된 긴 형상의 끼움밴드[와이어(4)]를 통과시켜 띠 형상[사각형]의 발포시트[발포 탄성체]를 끼운 후 이를 구멍[중공부]에 삽입시키는 점에서 동일하다.

다만, 구성요소 11b는 띠 형상의 끼움밴드가 다수개의 발포시트를 동시에 끼워지도록 하는 것인데, 선행발명 2에는 이에 대한 명시적 기재가 없다.

살피건대, ㉔ 제조분야에서 반복되는 공정을 회피하고 일괄하여 한 번의 공정으로 제조 공정 프로세스를 설계하는 것은 일반적인 설계 경향이므로 통상의 기술자가 구체적인 설계환경에 따라 쉽게 선택할 수 있는 것이고, ㉔ 선행발명 2에는 다수의 사각형 중공부 내에 동일한 발포 탄성체가 삽입되어 있으므로 통상의 기술자가 발포 탄성체를 삽입하는데 있어서 일괄 삽입 공정을 채택하는데 어려움이 없다고 보이며, ㉔ 선행발명 3에도 패널 본체의 중공부들에 제진재를 ‘동시에’ 삽입하는 공정(을 제3호증, 식별번호 [0050])에 관해 개시하고 있으므로, 결국 구성요소 11b는 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3에 의해 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

아울러, 구성요소 11b의 끼움밴드가 철로 된 띠 형상이라고 하더라도 각별히 단면의 모양이나 크기 등을 한정하고 있지 않고 방음원판 내부에 형성된 공간의

형상, 크기 역시 한정되어 있지 않으므로 철로 된 띠 형상의 끼움밴드가 방음원판 내부를 통과하는데 더 유리하다거나 특별한 효과를 발휘한다고 보이지도 않는다. 따라서 끼움밴드의 재료 및 형상으로 인하여 선행발명 2의 대응구성인 와이어와 실질적인 차이가 있다고 보기 어렵다.

④ 구성요소 11c와 선행발명 2의 대응되는 구성요소는 끼움밴드[와이어]를 방음원판[중공구조부재] 내에 통과시킨 후 다른 편에서 발포시트[발포 탄성체]와 연결시켜 권취기[권취장치]로 끼움밴드[와이어]를 감아 방음원판[중공구조 부재] 내에 발포시트[발포 탄성체]를 삽입시키는 점에서 동일하다.

다만, 구성요소 11c는 권취기가 끼움밴드를 풀면서 방음원판 내부를 통과시키는 반면 선행발명 2에는 와이어가 권취장치에 의해 권취된다는 기재가 있을 뿐 권취장치에서 풀리는지 여부가 나타나 있지 않다.

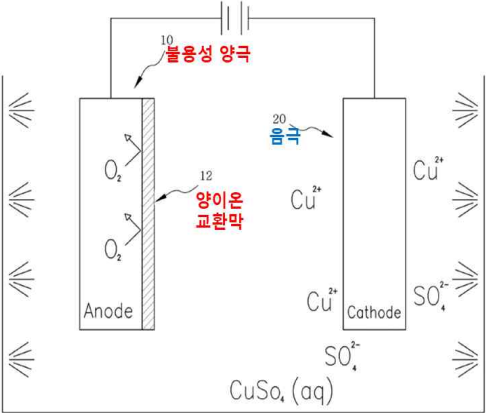
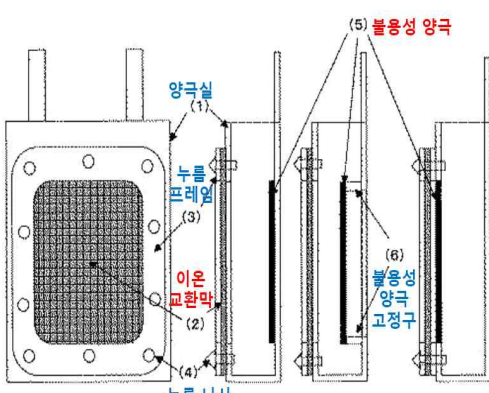
살피건대, ㉔ 철사와 같은 와이어는 특별한 사정이 없는 한 안정적인 사용이나 재사용 등 목적으로 감아서 판매, 보관하고, 풀어서 사용하는 것이 일반적이고, ㉔ 선행발명 2의 와이어는 방음 구조체를 제조하는 과정에서 권취장치에 의해 감기므로, 방음 구조체를 계속하여 제조하기 위해 와이어가 권취장치에 감긴 상태에서 사용될 것임이 충분히 예측 가능하므로, 명시적인 기재가 없다고 하더라도 통상의 기술자는 선행발명 1의 와이어가 중공구조 부재 내에 삽입 관통될 때 권취장치에 의해 풀리는 것을 쉽게 도출할 수 있다.

11. 2023허13667 거절결정(특) 2024. 6. 20. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	구리도금용 양극 어셈블리	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0051189	2023원800
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는 지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명(비교대상발명)	
심결요지	이 사건 출원발명의 양이온 교환막은 그 설치 위치에 있어서 불용성 양극의 표면에 구비되는 점에 특이점이 있다 할 것인데, 이와 관련하여 비교대상발명에서 양이온 교환막의 설치 위치와 관련된 내용을 보면, 양극실 벽면에 양이온 교환막을 설치함으로써 양극실의 용적이 과대하게 되는 문제점에 대한 인식(식별번호 [0003], [0004] 참조)이 나타나 있고, 그 해결책으로서 불용성 양극을 양이온 교환막에 가깝게 접근시키는 것이 바람직하고(식별번호 [0010] 참조), 불용성 양극이 설치된 벽과 같은 벽의 외벽측에 양이온 교환막이 구비되는 실시 형태도 나타나 있는바(식별번호 [0014]~[0016], 도 1의 측면도 1-2, 측면도 2 참조), 비교대상발명은 양이온 교환막과 불용성 양극을 근접하게 형성함으로써 얻게 되는 유리한 효과에 대하여 분명하게 시사하고 있다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명에 개시된 위 3가지 구조 중 불용성 양극으로 피복되어 있는 양극실의 벽과 동일한 벽의 외벽측 가까이에 양이온 교환막이 장착되어 있는 구조(측면도 2)는 이 사건 제1항 출원발명의 불용성 양극 표면에 양이온 교환막을 구비하는 것과 같이 불용성 양극의 외측면 가까이에 양이온 교환막이 위치되어 있어, 이 사건 제1항 출원발명의 해결하고자 하는 과제인 구리 도금 반응 진행시 양극의 표면에서 발생하는 라디칼이 전해액에 대하여 차단되는 효과를 동일하게 달성할 수 있을 것으로 보인다.	

◆ 이 사건 제1항 출원발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명	비교대상발명
구리도금용 불용성 양극(10) 표면에, 구리 도금과정에서 발생하는 중간 생성물이 도금액에 포함된 유기물 첨가제와 반응하는 것을 방지하는 양이온 교환막(12)을 구비하는 것을 특징으로 하는 구리 도금용 불용성 양극 어셈블리. 	본 발명은 음극인 피도금재가 침지된 도금액으로부터, 양이온 교환막으로 가로막힌 양극실에 있어서, 당해 양극실의 재질이 본질적으로 티타늄으로 이루어지고, 또한 당해 양극실 내벽면의 전부 또는 일부에 백금, 백금-산화이리듐, 산화이리듐에서 선택되는 적어도 1개를 피복하여 이루어지는 양극실 일체형 도금용 불용성 양극이다. 

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명과 양이온(카티온) 교환막을 사용한다는 점에서 공통되지만, 이 사건 제1항 출원발명의 양이온 교환막은 양극에서 발생하는 중간생성물이 첨가제와 반응하여 첨가제가 소모되는 것을 방지하는 것이 목적인 반면, 선행발명은 도금액 중의 금속 이온이나 수소 이온의 농도를 제어하기 위한 것이라는 점에서 목적의 차이가 있다.
2. 이 사건 제1항 출원발명은 불용성 양극 표면에 양이온 교환막을 구비한 반면, 선행발명은 양이온 교환막이 양극과 대향면에 위치하거나 외측면에 위치하고 있어 설치 위치 및 그 작용효과에 있어 차이가 있다.
3. 선행발명의 양이온 교환막은 양극실이라는 넓은 공간을 확보하기 위한 것인 반면, 이 사건 제1항 출원발명의 양이온 교환막은 전해조 내부 공간에 대하여 양극을 완

전히 분리하는 기술적 착상에 기초하고 있는 것으로, 양자는 정반대 방향의 구성을 추구하고 있다. 선행발명의 양이온 교환막을 이 사건 제1항 출원발명과 같이 양극 표면으로 옮기게 되면 실질적으로 양극실이 없어지는 결과가 되어 양이온 교환막을 통하여 양극실의 이온 농도를 조절한다는 선행발명의 기술적 의의가 부정되는 결과가 된다. 따라서 사후적 고찰을 하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 변경에 쉽게 이를 수 있다고 볼 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는 지 여부이며, 심결 및 판결은 진보성이 부정된다고 판단하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 대비(공통점 및 차이점)

이 사건 출원발명은 구리도금 과정에서 양극에서 생성되는 중간 생성물을 도금액 중의 첨가제와 반응하지 못하도록 차단하기 위해, 구리 도금의 불용성 양극 표면에 듀폰사의 나피온(Nafion)으로 대표되는 양이온 교환막을 형성한 것으로, 이로 인하여 구리도금 과정에서 양극 표면에 생성되는 중간생성물 라디칼이 도금액 중의 첨가제에 대하여 충분하게 차단됨으로써 첨가제의 불필요한 소모를 방지하는 작용효과를 내는 것이다(식별번호 [0007], [0008] 참조).

이와 대비되는 비교대상발명은 ‘도금용 불용성 양극’에 관한 것으로 전기 도금기술에 관한 것인 점에서 이 사건 출원발명과 동일 기술분야에 속하는 것이고, ‘양극실(1) 내부에 불용성 양극(5)이 구비되고, 불용성 양극이 구비된 외벽층에 양이온 교환막(2)이 부가된 구성’(식별번호 [0014]~[0016], 도 1 참조)이 개시되어 있다.

양 발명의 구성을 대비해 보면, 도금 장치에 사용되는 불용성 양극에 관한 것인 점, 양극 주변에 양이온 교환막을 구비한 점에서 공통된다.

다만, 이 사건 출원발명은 불용성 양극 표면에 양이온 교환막이 구비되는 반면, 비교대상발명은 불용성 양극 표면과 다소 격리된 위치에 양이온 교환막이 구비되는 점에서 차이가 있다.

2) 위 차이점 및 청구인 주장 검토

가) 위 차이점과 관련하여 이 사건 출원 명세서를 살펴보면, ‘고가의 유기물 첨가제가 도금과정에서 양극에서 분해되거나 음극에서 도금 제품내로 혼입되는 과정에서 소모되는 것으로 알려져 있다. 여기서 양극에서 유기물 첨가제가 분해된다는 것은 양극에서 생성되는 중간 생성물이 도금액 내의 유기물 첨가제와 반응하는 것에 기인하는 것이라고 할 수 있다. 따라서 본 발명에서는, 구리도금에서 양극에서 생성되는 중간생성물을 전해액과 접촉하지 못하도록 차단하고자 한다. 이와 같은 라디칼의 차단을 위하여, 본 발명에서는 양극(10)의 표면에 양이온 교환막(12)(Ion Exchange Resine Cation)을 형성하고 있다. 이러한 양이온 교환막(12)은 기공구조를 가지고 이온교환막으로써 양이온의 이동은 자유로우나 음이온의 이동은 억제하는 것이라고 할 수 있다. 그리고 양이온 교환막에 대한 대표적인 것으로, 미국의 듀폰사가 개발한 나피온(Nafion)을 들 수 있다’(식별번호 [0010], [0011] 참조)라고 기재되어 있어, 양극(10)의 표면에 양이온 교환막을 형성하는 것은 양극 표면으로부터 발생하는 이온을 선택적으로 투과시켜 도금액과의 불필요한 화학반응을 억제시키기 위한 것임을 알 수 있다.

다음으로 비교대상발명에 나타난 ‘양이온 교환막’에 대하여 살펴 보면, 우선 전기 도금 프로세스에 있어서, ‘양극실에 설치되는 양이온 교환막이 도금액 중 금속 이온이나 수소이온농도를 제어하는 기능을 수행하는 것인 점’(식별번호 [0002] 참조)이 종래 기술로 기술되어 있고, 또한 ‘양이온 교환막은 듀폰사의 나피온(Nafion)이 사용될 수 있는 점’(식별번호 [0018] 참조)이 기재되어 있다.

따라서, 이 사건 출원발명의 양이온 교환막과 비교대상발명에 나타난 양이온 교환막은 모두 듀폰사의 나피온(Nafion)이 사용될 수 있는 것으로 양극 표면에서 발생하는 특정 이온을 선택적으로 투과시키는 기능을 수행하는 점에서는 차이가 없다.

다만, 이 사건 출원발명의 양이온 교환막은 그 설치 위치에 있어서 불용성 양극의 표면에 구비되는 점에 특이점이 있다 할 것인데, 이와 관련하여 비교대상발명에서 양이온 교환막의 설치 위치와 관련된 내용을 보면, 양극실 벽면에 양이온 교환막을 설치함으로써 양극실의 용적이 과대하게 되는 문제점에 대한 인식(식별번호 [0003], [0004] 참조)이 나타나 있고, 그 해결책으로서 불용성 양극을 양이온 교환막에 가깝게 접근시키는 것이 바람직하고(식별번호 [0010] 참조), 불용성 양극이

설치된 벽과 같은 벽의 외벽측에 양이온 교환막이 구비되는 실시 형태도 나타나 있는바(식별번호 [0014]~[0016], 도 1의 측면도 1-2, 측면도 2 참조), 비교대상발명은 양이온 교환막과 불용성 양극을 근접하게 형성함으로써 얻게 되는 유리한 효과에 대하여 분명하게 시사하고 있다.

그렇다면, 위 차이점 구성은 비교대상발명에 나타난 바와 같이 ‘양이온 교환막이 불용성 양극이 설치된 벽과 같은 벽에 구비되는 구성’에 대하여 필요에 따라 양이온 교환막과 불용성 양극 간의 간극을 더 좁게, 또는 밀착되게 변경한 정도에 불과하여 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 양이온 교환막과 불용성 양극을 밀착시켜 구비하는 것이 간극을 유지하는 경우에 비해 예측하지 못한 현저한 효과가 새롭게 발생한다고 인정할 만한 근거도 없다. 그러므로 위 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명에 나타난 기술적 내용으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

나) 한편, 청구인은 이 사건 출원발명의 양이온 교환막(12)은 전해조 내부에서 반응을 일으키는 불용성 양극(1)의 표면에 설치되어 구리 도금 과정에서 발생하는 중간 생성물이 도금액에 포함된 고가의 유기물 첨가제와 반응하는 것을 방지하는 효과를 내는 반면, 비교대상발명의 양이온 교환막(2)은 양극실(1)의 외부에 설치되어 있어 불용성 양극과는 무관한 것으로 이 사건 출원발명의 양이온 교환막(12)과는 설치 위치 및 기능에서 전혀 다른 것이라고 주장하나, 앞서 살핀 바와 같이, 이 사건 출원발명의 양이온 교환막과 비교대상발명의 양이온 교환막은 모두 특정 이온의 이동을 차단함으로써 불필요한 화학반응을 억제하는 점에서 기능 내지 역할이 동일하고, 설치 위치상의 차이는 단지 양이온 교환막과 불용성 양극 간의 간극 조정에 불과하므로 통상의 기술자라면 쉽게 변경가능한 정도이고, 그로 인해 작용효과상 현저한 차이가 있다고도 인정되지 아니하는바, 위 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

3) 대비 결과 종합

이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 개시된 기술적 사항으로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는 것이고, 그 효과도 예측하기 힘든 현저한 것이라고 할 수 없으므로, 결국 이 사건 출원발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정된다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 출원발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 출원을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

2. 이 사건 심결의 위법 여부

나. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 출원발명의 각 구성요소와 선행발명의 대응구성은 아래 표와 같다.

구성 요소	이 사건 제1항 출원발명	선행발명
1	구리도금용 불용성 양극(10) 표면에, 구리도금과정에서 발생하는 중간생성물이 도금액에 포함된 유기물 첨가제와 반응하는 것을 방지하는 양이온 교환막(12)을 구비하는 것을 특징으로 하는 구리 도금용 불용성 양극 어셈블리.	불용성 양극(5)이 실시된 벽과 동일한 벽의 외측면에 양이온 교환막(2)이 장착된 구리도금용 양극실(1)(도 1의 측면도 2 참조).
대표 도면		

2) 공통점 및 차이점

이 사건 제1항 출원발명과 선행발명의 대응구성은 구리도금용 불용성 양극과 양이온 교환막을 포함한다는 점에서 공통점을 가진다.

다만, 이 사건 제1항 출원발명은 불용성 양극의 표면에 양이온 교환막을 구비하여 구리 도금과정에서 발생하는 중간생성물이 도금액에 포함된 유기물 첨가제와 반응하는 것을 방지하는 반면, 선행발명은 불용성 양극이 실시된 벽의 외측면에 양이온 교환막이 장착되어 있을 뿐, 양이온 교환막이 불용성 양극의 표면에 구비된 것이 아니라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다).

3) 차이점에 대한 검토

가) 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, Ti 기판 상에 Ir, Ru, IrO₂, RuO₂ 등의 귀금속 또는 귀금속 산화물을 도포하여 만들어지는 불용성 양극은 산소 발생

과정에서 양극 표면에 OH^* 등 과량의 라디칼이 전극 표면에서 형성되고, 이렇게 생성된 고반응성 라디칼은 도금 첨가제를 분해시킨다. 이 사건 출원발명은 이러한 문제점을 해결하기 위해 라디칼을 도금액 중의 유기물 첨가제와 반응하지 못하도록 차단하는 것을 기본적인 착상으로 하고 있다. 이 사건 제1항 출원발명은 구리 도금과정에서 발생하는 중간생성물 라디칼이 도금액에 포함된 유기물 첨가제와 반응하는 것을 방지하기 위해 불용성 양극 표면에 양이온 교환막을 구비하는 것을 특징으로 하고 있다(갑 제1호증의 식별번호 [0004], [0006] 참조). 양이온 교환막은 기공구조를 가지고 양이온의 이동은 자유로우나 음이온의 이동은 억제하는 기능을 하는 것으로서, 대표적인 양이온 교환막으로는 미국의 듀폰사가 개발한 나피온(Nafion)을 들 수 있다(갑 제1호증의 식별번호 [0012] 참조).

나) 한편, 선행발명은 양극실의 재질이 본질적으로 티타늄 재질로 이루어지고, 여기에 양극실의 내벽면 전부 또는 일부에 백금, 백금-산화이리듐, 산화이리듐 등으로 피복하여 양극실 일체형 불용성 양극으로 제조하며, 양극실 측벽의 일부는 벽이 제거되어 있거나 또는 다수의 구멍이 뚫려있고, 여기에 양이온 교환막을 장착한다(을 제1호증의 식별번호 [0006], [0008] 참조). 그리고 양이온 교환막은 특정 물질(이온)의 막 내외의 이동을 가능하게 하는데, 철망이나 메시가 달린 티타늄제의 프레임(3)으로 양극실 외면으로부터 나사 등으로 고정하여 장착할 수 있다(을 제1호증의 식별번호 [0015], [0018] 참조). 선행발명에는 양이온 교환막은 듀폰사의 나피온(Nafion)이 사용될 수 있다는 점이 기재되어 있고(을 제1호증의 식별번호 [0018] 참조), 양극실에 양이온 교환막이 장착됨으로써 도금액과 양극실 내부가 분리되게 된다(을 제1호증의 식별번호 [0008] 참조).

다) 결국, 이 사건 제1항 출원발명의 ‘양이온 교환막’과 선행발명의 ‘양이온 교환막’은 모두 양극 표면에서 발생하는 음이온을 투과시키지 않는 기능을 수행하여 도금액에 존재하는 양이온과의 반응을 차단한다는 점에서 그 목적 및 작용 효과가 서로 동일하다.

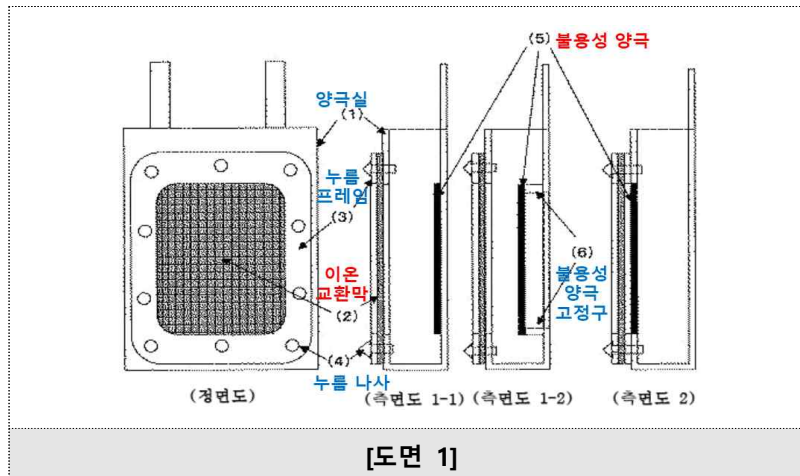
라) 이 사건 제1항 출원발명의 양이온 교환막은 불용성 양극의 표면에 구비된다는 점에서 선행발명의 양이온 교환막과 설치 위치에 차이가 있지만, 다음과 같은 사정을 고려하면 통상의 기술자라면 필요에 따라 선행발명의 양이온 교환막과 불용성 양극 사이의 간극을 더 좁게 설정하거나 밀착되게 변경하는 데 특별한 기술적인 어려움이 없을 것으로 보인다.

(1) 선행발명의 구리도금용 양극실은 양극실의 일부를 피복하여 불용성 양극으로 제조하고, 양극실 일부에 양이온 교환막을 장착하는 구조를 가진다. 선행발명에 개시된 양이온 교환막과 불용성 양극의 구체적인 위치 관계를 살펴보면, 양이온 교환막이 장착되어 있는 벽의 대면(對面)에 있는 양극실 내벽면의 일부를

피복하여 불용성 양극으로 제조하기도 하고(측면도 1-1), 양이온 교환막이 장착되어 있는 벽과의 거리를 단축하기 위해 대면에 위치해 있는 불용성 양극이 돌출되도록 구성하기도 한다(측면도 1-2). 또한 선행발명에는 양이온 교환막과 불용성 양극 사이의 거리를 줄이는 것이 바람직하다는 취지의 기재가 있다(을 제1호증의 식별번호 [0010] 참조).

【0010】 양극실 내벽면을 부분적으로 피복하는 경우는, 양이온 교환막의 대향면인 것이 바람직하다. 여기서 「대향면」이란, 양이온 교환막이 장착되어 있는 벽의 이른바 대면(對面)에 있는 양극실 내벽면을 의미하는 것으로 한다(측면도 1-1 참조). 또한, 당해 대향면은 양극실 내부를 향해 돌출되어 있는 것이 양이온 교환막까지의 거리가 단축된다는 점에서 바람직하다. 여기서, 「돌출」이란, 불용성 양극 부분이 대향면인 본래의 양극실벽 위치로부터 양이온 교환막면측을 향해 상대적으로 근접되어 있는 상태를 의미하는 것으로 한다(측면도 1-2 참조).

(2) 한편, 선행발명에는 불용성 양극으로 피복되어 있는 양극실의 벽과 동일한 벽의 외벽측에 양이온 교환막이 장착된 실시례도 개시되어 있다(측면도 2)(을 제1호증의 식별번호 [0010], [0014] 참조).



(3) 선행발명에 개시된 위 3가지 구조 중 불용성 양극으로 피복되어 있는 양극실의 벽과 동일한 벽의 외벽측 가까이에 양이온 교환막이 장착되어 있는 구조(측면도 2)는 이 사건 제1항 출원발명의 불용성 양극 표면에 양이온 교환막을 구비하는 것과 같이 불용성 양극의 외측면 가까이에 양이온 교환막이 위치되어 있어, 이 사건 제1항 출원발명의 해결하고자 하는 과제인 구리 도금 반응 진행시 양극의 표면에서 발생하는 라디칼이 전해액에 대하여 차단되는 효과를 동일하게 달성할 수 있을 것으로 보인다.

(4) 이 사건 제1항 출원발명은 양이온 교환막이 불용성 양극의 표면에 붙어 있고, 선행발명은 양이온 교환막과 불용성 양극 사이에 일정한 공간이 형성되어 있어, 양이온 교환막과 불용성 양극 사이의 거리 차이가 있다고 하더라도, 그러한 거리 차이로 인해 중간 생성물을 도금액 중에 첨가제와 반응하지 못하게 하고자 하는 현저한 효과의 차이가 발생한다고 보기는 어렵다.

4) 검토 결과의 정리

위에서 검토한 결과를 종합하면, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

다. 소결

따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 그 진보성이 부정되어 거절되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

12. 2023허13902 등록정정(특) 2024. 5. 23. 청구기각

◆ 사건 요약

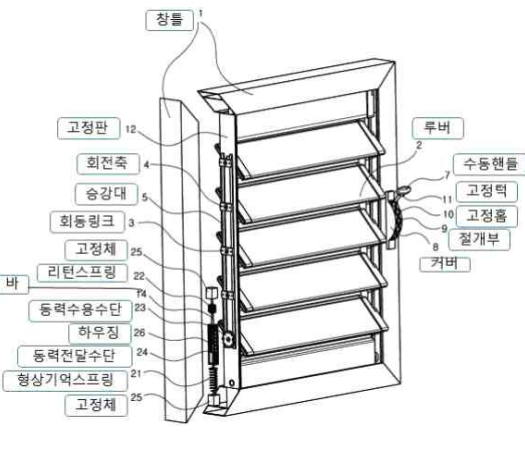
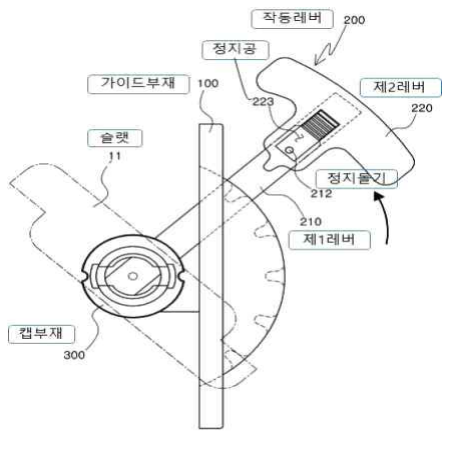
발명의 명칭	루버의 수동 및 자동 개폐검용 환기창	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제1552064호	2023정77
쟁점사항	〈진보성〉 이 사건 제11항 정정발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	- 을 제3호증: 선행발명 1 - 을 제4호증: 선행발명 2 - 을 제5호증: 선행발명 3	
심결요지	1. 정정 및 보정의 적법성 가) 정정 및 보정 사항: 청구항 11에 “팬 바람온도 45℃” 등의 사항 추가. 나) 판단 결과: 보정은 정정사항의 표현을 변경한 것에 불과하여 요지 변경은 없으나, “팬 바람온도 45℃”가 어느 위치에서 측정된 온도인지 불명확하여 **특허법 제42조 제4항 제2호(명확성 요건)**에 위반됨. 2. 진보성 검토 (특허법 제29조 제2항 위반 여부) 가) 비교대상발명 분석: 비교대상발명 1: 수동개폐수단을 포함한 루버 손잡이 구조. 비교대상발명 2: 형상기억합금과 스프링을 이용한 루버 자동개폐 기술. 비교대상발명 3: 실외기 팬 바람온도를 이용한 루버 자동개폐 기술. 나) 결합 가능성: 통상의 기술자가 비교대상발명 1~3을 결합하여 본 발명의 주요 구성 요소를 쉽게 도출할 수 있음. 다) 결론: 자동 및 수동 개폐 검용 기술의 구성 요소는 설계변경 수준에 불과하여 진보성이 부정됨. 3. 정정 심판 전체 판단 정정심판은 불가분적으로 판단되므로 일부 정정사항만 허용할 수 없음. 청구항 11의 정정이 명확성 및 진보성 요건을 충족하지 못해 전체 정정 심판 청구가 허용될 수 없음.	

판결요지 (청구기각)	1. 진보성 판단 법원은 제11항 발명과 선행발명 1~3을 비교하며 차이점 6가지를 도출하였고, 이를 분석한 결과 다음과 같이 판단함. - 자동개폐수단(차이점 1): 선행발명 2의 형상기억합금을 사용한 자동개폐 기술을 선행발명 1과 결합하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 수행할 수 있는 설계 변경임. - 형상기억스프링 작동(차이점 2): 실외기 팬의 바람 온도를 설정하는 것은 선행발명 2, 3을 참고할 때 통상적 설계 범위에 속함. - 회동축 이동(차이점 3): 수동 및 자동개폐수단 간 간섭 방지를 위한 설계 변경은 기술 분야에서 일반적임. - 덕트 설치(차이점 4): 위치 조정 및 덕트 추가는 통상적인 설계 변경으로 볼 수 있음. - 수동 및 자동개폐수단 적용(차이점 5): 선행발명 2의 기술을 선행발명 1에 적용하는 것은 새로운 발명으로 보기 어려움. - 팬 바람 온도 한정(차이점 6): 설정 온도는 통상적 설계 요소로, 새로운 효과나 기술적 의의가 인정되지 않음. 결론적으로, 제11항 발명은 선행발명들을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 판단함. 2. 판결결과 법원은 원고의 정정청구가 특허법 제136조 제5항에 따른 정정 요건을 충족하지 못하였다고 판단함.
--------------------------------------	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
구성1 [수동개폐수단의 구성] 아파트 에어컨 실외기실 창틀에 설치되는 복수의 루버들이 구비된 회전축에 각각의 회동링크와 결합하되 승강대에 구속 연동되도록 함과 함께 어느 하나의 회동링크에 고정된 회동축에는 수동핸들을 고정하여 수동핸들의 조작으로 루버가 수동으로 개폐하는 수동개폐수단 및	아파트 에어컨 실외기실 프레임(10)에 결합된 다수의 슬랫(11)이 구비된 회전축에 캡부재(300)와 결합하되 상기 캡부재(300)에 고정된 제1레버(210)에 제2레버(220)가 결합하여 제2레버(220)의 조작으로 다수의 슬랫(11)이 수동으로 개폐하는 작동레버(200)

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
구성 2 [자동개폐수단의 구성] 형상기억스프링과 리턴스프링으로 구성되어 루버가 자동으로 개폐되도록 하는 자동개폐수단이 구비된 환기창에 있어서,	미늘살창에 있어서, (식별번호 0002, 0004 참조)
구성 3 [자동개폐수단의 구성] 상기 자동개폐수단을 구성하는 형상기억스프링의 변위를 실외기 팬의 바람온도에 의존하여 루버를 자동으로 개폐하고,	없음
구성 4 [수동개폐수단의 구성] 상기 수동개폐수단은, 수동 개폐시 수동핸들의 조작에 의해 회동축의 위치가 가변되도록 하고,	작동레버(200)는 수동 개폐시 제2레버(220)의 조작에 의해 제1레버(210)의 위치가 회전되도록 하고, (식별번호 도 3, 4 참조)
구성 5 [자동개폐수단의 구성] 자동 개폐시에는 회동축이 자유롭게 이동되도록 하고,	없음
구성 6 [수동개폐수단의 구성] 상기 수동개폐수단(20)은, 창틀(1)에 수동핸들(7)의 이동 구간만큼 절개부(9)를 갖는 반구 형상의 커버(8)를 고정함과 함께 상기 커버(8)에 복수 개의 고정홈(10)을 형성하고, 상기 수동핸들(7)에는 상기 어느 하나의 고정홈(10)에 선택적으로 끼워지는 고정턱(11)을 형성하여서 되고,	작동레버(200)는 프레임(10)에 제2레버(220)의 이동 구간만큼 가이드홈(110)을 갖는 반구 형상의 가이드부재(100)를 고정하고, 상기 가이드부재(100)는 복수 개의 걸림홈(130)을 형성하고, 상기 제2레버(220)는 상기 복수 개의 걸림홈(130)중 어느 하나와 선택적으로 끼워지는 걸림돌기(222)를 구비하고, (도 3, 4, 6 참조)
구성 7 [자동개폐수단의 구성] 상기 형상기억스프링(21)이 실외기 팬의 바람 방향과 수평 위치에 장치되거나, 환기창의 구조로 인해 실외기의 팬 위치와 형상기억스프링(21)의 위치가 이격이 되면 실외기 팬과 형상기억스프링(21)의 위치 간에 닥트를 설치하며,	없음

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
구성 8 [수동 · 자동개폐수단의 구성] 루버(2)의 일측에 수동개폐수단(20)을 적용하고, 다른 일측에는 자동개폐수단(30)을 적용하여 루버(2)를 자동 또는 수동으로 개폐하도록 구성하되,	루버의 일측에 가변형 루버 손잡이를 적용하고, (도 1, 4 참조)
구성 9 [자동개폐수단의 구성] 루버(2)가 팬 바람온도에 의해 형상기억스프링이 변태하여 루버(2)가 자동으로 열리도록 에어컨 가동과 동시 작동하는 팬 바람온도를 이용하되, 이용되는 팬 바람온도 범위 중에서 최고 온도가 45℃이고, 팬 바람온도 45℃에서 작동되는 형상기억스프링(21) 및 리턴스프링(22)이 수동 개폐시 수동핸들의 조작에 의해 탄성 작동되도록 하는 것을 특징으로 하는 루버의 수동 및 자동 개폐 겸용 환기창.	없음
	

◆ 원고 주장

이 사건 제11항 정정발명은 발명이 명확하게 기재되어 있어 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되지 않고, 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지도 않는다. 그럼에도 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

◆ 피고 주장

이 사건 제11항 정정발명은 그 청구범위에 발명의 구성이 명확하게 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제4항 제2호의 특허요건에 위반될 뿐만 아니라, 선행발명 1, 2, 3에 의해 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없으므로 특허법 제135조 제5항의 '정정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 출원시 특허를 받을 수 있을 것'이라는 정정요건을 충족하지 못합니다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결도 적법하며, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 마땅히 기각되어야 합니다.

◆ 검토 의견

특이사항 없음

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 보정에 대한 판단

보정 사항은 기존 정정의 표현을 명세서 기재에 맞게 변경한 것으로, 청구의 요지를 변경하지 않으므로 적법하다고 판단됨.

그러나 보정 후에도 “팬 바람온도 45℃”가 특정 위치에서 측정된 온도인지 불명확하여, 발명의 구성 명확성 요건(특허법 제42조 제4항 제2호)을 위반함.

나. 이 사건 정정에 대한 판단

1) 청구범위 감축 여부

정정을 통해 “팬 바람온도 최고 45℃”를 추가하여 청구범위를 감축한 것으로 인정됨.

2) 발명의 명확성 요건 위반 여부

“팬 바람온도 최고 45℃”가 측정 위치를 특정하지 않아, 청구항의 기술적 범위를 명확히 알 수 없다고 판단됨.

팬 바람온도는 실외기 팬의 출구나 형상기억스프링 표면에서 측정할 때 값이 달라질 수 있으므로, 측정 위치가 명확히 기재되지 않으면 발명의 구성 명확성이 부족함.

3) 발명의 진보성 요건 위반 여부

비교대상발명과의 차이점 검토:

(1) 차이점 1(자동개폐수단의 존재 여부)

차이점: 이 사건 발명은 형상기억스프링과 리턴스프링으로 구성된 자동개폐수단을 구비하나, 비교대상발명 1에는 해당 구성이 없음.

판단: 비교대상발명 2는 형상기억합금과 스프링으로 루버를 자동 개폐하도록 구성되어 있으며, 이를 비교대상발명 1에 결합하는 것은 통상의 설계변경으로 쉽게 도출 가능.

(2) 차이점 2(팬 바람온도를 활용한 자동개폐)

차이점: 이 사건 발명은 팬 바람온도에 의존하여 형상기억스프링이 작동하도록 설계되었으나, 비교대상발명 1에는 해당 구성이 없음.

판단: 비교대상발명 3에서 실외기 팬의 바람온도를 감지하여 루버를 개방하는 기술이 제시되어 있으며, 이를 비교대상발명 1과 결합하여 적용하는 것은 기술적으로 자명함.

(3) 차이점 3(자동개폐 시 회동축의 자유 이동)

차이점: 이 사건 발명은 자동개폐 시 회동축이 자유롭게 이동되도록 구성되었으나, 비교대상발명 1에는 해당 구성이 없음.

판단: 자동개폐수단이 수동개폐수단과 간섭 없이 작동해야 함은 자명하며, 비교대상발명 1의 수동개폐수단도 회동축이 자유 이동할 수 있는 구조를 가지고 있어 쉽게 도출 가능.

(4) 차이점 4(형상기억스프링과 실외기 팬의 위치 관계)

차이점: 이 사건 발명은 형상기억스프링과 실외기 팬의 위치 간에 닥트를 설치할 수 있는 구성을 포함하나, 비교대상발명 1에는 해당 구성이 없음.

판단: 닥트의 설치의 환기창과 별도의 구조이며, 통상의 기술자가 요구되는 설계조건에 따라 배치할 수 있으므로 기술적 어려움이 없음.

(5) 차이점 5(수동 및 자동개폐수단의 적용 위치)

차이점: 이 사건 발명은 루버의 한쪽에는 수동개폐수단, 다른 쪽에는 자동개폐수단을 배치하여 동시 적용했으나, 비교대상발명 1은 수동개폐수단만 구비.

판단: 수동 및 자동개폐수단을 함께 적용하는 설계는 통상의 기술자가 쉽게 착안할 수 있는 사항이며, 이를 양쪽에 분리하여 배치하는 것은 일반적인 설계방식임.

(6) 차이점 6(팬 바람온도 45℃의 수치 한정)

차이점: 이 사건 발명은 팬 바람온도 범위 중 최고 온도를 45℃로 설정하였으나, 비교대상발명 1에는 해당 구성이 없음.

판단: 팬 바람온도는 설계조건에 따라 쉽게 설정 가능한 수치로, 이를 45℃로 한정하는 데 기술적 곤란성이 없으며, 통상의 기술자가 도출 가능.

4) 결론: 비교대상발명 1~3의 결합을 통해 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있어, 진보성이 부정됨.

다. 소결

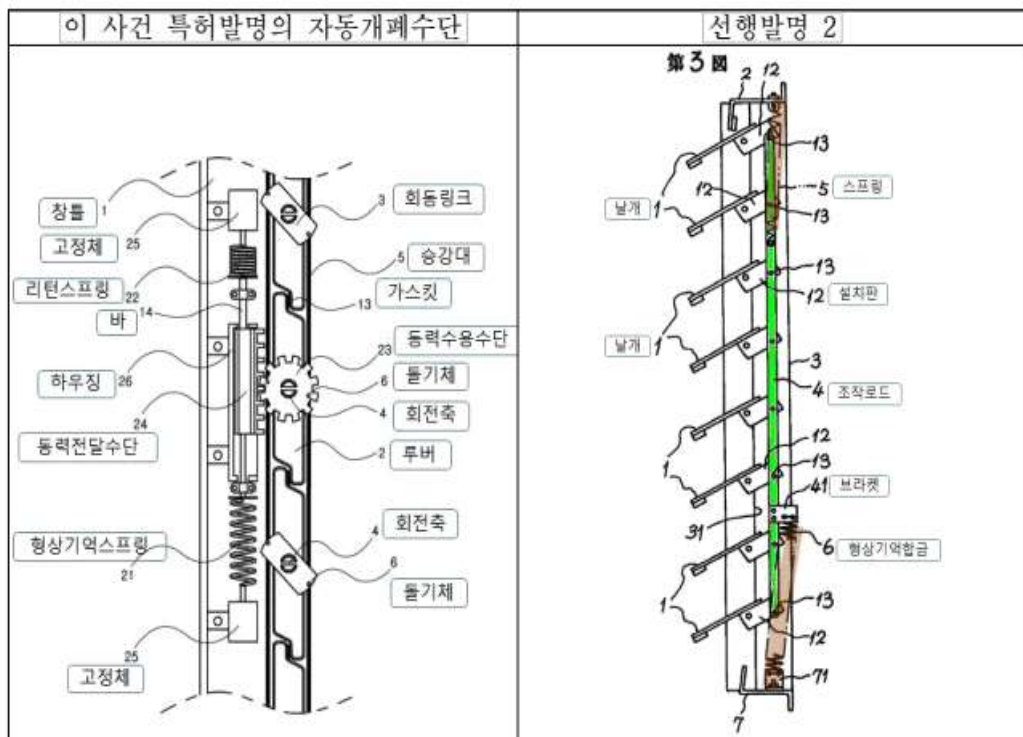
보정은 적법하나, 보정 후 정정 내용인 청구항 11은 명확성과 진보성 요건을 충족하지 못함. 따라서, 정정심판청구는 전체적으로 허용될 수 없음.

□ 특허법원의 판단

3) 차이점의 검토

가. 차이점 1 (자동개폐수단)

제11항 발명의 자동개폐수단(형상기억스프링 및 리턴스프링 구성)은 선행발명 1에는 대응 요소가 없으나, 선행발명 2에 형상기억합금을 이용한 루버 자동개폐 기술이 제시됨. 선행발명 1과 2는 동일한 기술분야(환기용 루버)로서 결합 동기가 있으며, 수동 및 자동 작동을 결합하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 착안할 수 있는 설계 변경 사항으로 판단됨.



나. 차이점 2 (형상기억스프링의 팬 온도 작동)

형상기억스프링의 변위를 실외기 팬의 바람 온도에 따라 작동하도록 한 제 11항 발명은 선행발명 1에 대응 요소가 없으나, 선행발명 2와 3에 유사한 기술이 포함됨. 선행발명 2는 공기 온도에 따라 루버를 자동 개폐하고, 선행발명 3은 실외기 열풍을 감지하여 작동하는 기술을 포함. 이는 기술적 결합이 용이하며, 설계 환경에 따른 단순 조정으로 판단됨.

다. 차이점 3 (자동개폐 시 회동축 이동)

제11항 발명의 자동개폐 시 회동축의 자유로운 이동은 선행발명 1과 2를 결합하여 해결 가능. 선행발명 2의 자동개폐 장치와 선행발명 1의 수동개폐 장치를 함께 설치할 경우, 두 장치 간 간섭을 방지하는 설계 변경은 통상의 기술자가 쉽게 수행할 수 있는 사항으로 보임.

라. 차이점 4 (덕트 설치)

형상기억스프링과 실외기 팬 사이에 덕트를 설치한 구성은 선행발명 1에는 없으나, 선행발명 2, 3의 기술과 결합하여 실외기의 열풍을 기준으로 작동 온도를 설정하고 덕트를 추가하는 설계 변경은 통상적인 기술자의 수준에서 도출 가능.

마. 차이점 5 (수동 및 자동개폐수단의 결합)

루버의 양쪽에 수동 및 자동개폐수단을 각각 적용한 구성은 선행발명 1에는 없으나, 선행발명 2의 자동개폐 장치를 선행발명 1에 적용하는 것은 기술적 간섭을 방지하기 위한 설계 변경으로, 통상의 기술자가 일반적으로 채택하는 결합 방법임.

바. 차이점 6 (팬 바람 온도 한정 및 작동 설정)

팬 바람 온도를 최고 45℃로 설정한 것은 실외기 열풍의 온도를 기준으로 작동 범위를 제한한 설계로, 이는 선행발명 2, 3에 기재된 기술을 기반으로 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 사항임. 또한, 해당 설정으로 인해 원고가 주장하는 효과(황사나 빗물 유입 방지 등)는 통상의 기술자가 적절히 설계할 수 있는 수준으로, 새롭거나 현저한 기술적 효과로 보기 어렵다고 판단됨.

4) 검토결과 종합

제11항 발명은 선행발명 1, 2, 3을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다고 판단됨.

5) 소결

제11항 발명은 진보성이 부정되므로, 특허법 제42조 제4항 제2호 위반 여부를 따로 검토할 필요 없이 정정 요건을 충족하지 못하였다고 판단. 이에 따라, 원고의 정정청구를 기각한 특허심판원의 결정은 적법함.

13. 2023허14349 거절결정(특) 2024. 7. 11. 선고, 청구인용

◆ 사건 요약

발명의 명칭	김치찌개 조리 방법 및 이에 의해 조리된 김치찌개	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0096837	2022원1959
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 제1항 발명의 ‘계량 도구의 세부 구성’(구성요소 6)이 ‘김치찌개 제조 방법’을 청구하는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단의 고려 대상인지 여부 및 선행발명 3로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 다른 특허출원 1 ♦ 을 제2호증: 다른 특허출원 2 ♦ 을 제3호증: 다른 특허출원 3 ♦ 을 제4호증: 다른 특허출원 4 ♦ 을 제5호증: 다른 특허출원 5 ♦ 을 제6호증: 다른 특허출원 6 ♦ 을 제7호증: 다른 특허출원 7 ♦ 을 제8호증: 다른 특허출원 1의 대리인이 심사단계에서 제출한 의견서 ♦ 을 제9호증: 안전뉴스 기사(2017.8.3.) ♦ 을 제10호증: 버터를 소분하는 방법(2021.6.5.) ♦ 을 제11호증: 칼에 버터 안 묻히고 버터소분 냉장 및 냉동보관법 (2020.8.12) ♦ 을 제12호증: 유튜브 동영상 1(2021.4.4.) ♦ 을 제13호증: 유튜브 동영상 2(2021.2.27.)	
심결요지	구성 5의 계량도구는 구성 6으로 세부 구조가 한정되어 있지만 계량 도구의 세부 구조가 김치찌개의 맛과 효능이나 조리 방법 전체에 미치는 영향은 미미할 것으로 보이고, 세부 구조를 특정한 계량도구 자체를 출원 및 특허화할 수 있음에도 불구하고, 조리 과정에서 잠시 사용되는 계량 도구의 세부 구조까지 음식물 조리 방법의 구성으로 보아 특허성 판	

	단에 고려해야 한다면, 실질적으로 동일한 음식물이나 조리 방법에 대해서 무수하게 많은 특허가 생기는 불합리한 면이 있다. 따라서 계량 도구의 세부 구조가 김치찌개의 맛과 효능이나 조리 방법 전체에 미치는 영향이 미미하고, 그러한 계량 도구의 세부 구조까지 음식물 조리 방법을 이루는 구성으로 고려하기에 불합리하여, 구성 6은 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에 고려할 사항으로 보기 어렵다.
판결요지 (청구기각)	특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여 지므로(특허법 제97조 참조), 청구범위에 기재된 사항의 일부를 구성요소에서 배제할 수는 없다. 선행발명 3의 ‘공급 도구’는 구성요소 6의 ‘계량 도구’ 중 몸체, 파티션, 커버, 가이드 커버(연결 개구는 제외)와 동일한 구성을 가지고 있으나, 위 ‘공급 도구’에는 ‘계량 도구’의 ‘파티션 커버(105)’ 및 ‘가이드 커버에 형성된 연결 개구(141)’에 관한 구성이 포함되어 있지 않다. 위 ‘파티션 커버’ 등은 구성요소 6의 기술적 특징인 ‘재료의 누설 및 오염 방지’라는 효과를 나타내는 핵심 구성요소인데, 선행발명 3의 ‘공급 도구’는 위 ‘파티션 커버’ 등의 결여로 ‘재료의 누설 및 오염 방지’라는 효과를 그대로 구현할 수 없다. 선행발명 3에는 ‘파티션 커버’ 등에 관한 암시도 전혀 없다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하더라도 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
(a) 연근, 토복령 및 ①산사가 물에 공급되고 가열되어 끓여져 ②육수로 생성되는 단계;	[0013] 물 25~35 l 에 ●산사, 맥아, 신곡 각 15~20g, 둥글레 180~220g을 넣고, 80~100℃의 온도로 3~4시간 동안 가열하여 ●육수를 제조하는 제2단계;
(b) ③김치, 돼지고기, ④고추, ⑤마늘, 대파, ⑥두부 및 떡이 상기 육수에 공급되고 가열되어 끓여져 김치⑦찌개로 생성되는 단계; 및	[0014] 상기 육수를 부대찌개 국물로 하여 상기 양념류, 야채류, 면류, ●김치, 햄 및 소시지, 다진 고기, 콩, ●두부, 떡을 용기에 넣고 6 내지 10분간 가열하여 ●찌개를 완성하는 제3단계로 이루어진 것이 특징이다. [0015] 더욱 바람직하게는 상기 제 3단계에서는 부대찌개 국물 100중량부 당 양념으로서 다진 ●마늘 5 내지 7 중량부, ●고춧가루 5 내지 7 중량부, (후략)
(c) 상기 김치찌개가 숙성되는 단계를 포함 하되,	(대응 구성 없음)
연근, 토복령, 산사 및 ⑧고추는 가루 형태로 이루어지고, ⑨마늘은 다진 형태로 이루어지며,	[0015] 더욱 바람직하게는 상기 제 3단계에서는 부대찌개 국물 100중량부 당 양념으로서 ●다진 마늘 5 내지 7 중량부, ●고춧가루 5 내지 7 중량부, (후략)
육수는 냄비에서 생성되고, 연근, 토복령, 산사 및 고추는 각각 계량 도구에 저장되고 냄비에 공급되며,	(대응 구성 없음)
계량 도구는, 상면에는 저장 공간이 오목하게 형성되며, 외주면에는 복수 개의 가이드 개구가 수직 방향을 따라 상호 간에 이격되면서 평행하도록 위치되고, 각각 원주방향을 따라 부분적으로 형성되며, 하면에는 배출 개구가 부분적으로 형성된 몸체;	

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
계량 도구는, 상면에는 저장 공간이 오목하게 형성되며, 외주면에는 복수 개의 가이드 개구가 수직 방향을 따라 상호 간에 이격되면서 평행하도록 위치되고, 각각 원주방향을 따라 부분적으로 형성되며, 하면에는 배출 개구가 부분적으로 형성된 몸체; 관 형상으로 이루어지되, 가이드 개구에 대응하도록 몸체에 힌지 연결되고, 가이드 개구를 통해 저장 공간의 내부 및 외부에 위치되도록 회동되는 파티션; 몸체의 하면에서 배출 개구를 개폐하도록 위치되는 커버; 시트 형상으로 이루어지되, 가이드 개구를 폐쇄하도록 저장 공간의 내주면의 일부에 밀착되어 고정되고, 가이드 개구에 대응하는 연결 개구가 형성된 가이드 커버; 및 가이드 커버의 내측면에서 연결 개구의 가장자리를 따라 위치되고 가이드 커버의 내측면으로부터 연장되며, 파티션에 대응되는 가이드 개구에 연결되는 파티션 공간을 갖고, 접히거나 펼쳐질 수 있는 파티션 커버를 포함하며, 파티션이 몸체의 저장 공간의 외부에 위치되고 커버가 배출 개구를 폐쇄하며 파티션 커버가 접힌 상태로 가이드 개구에 위치되어 가이드 개구를 폐쇄한 상태에서, 연근, 토복령, 산사 및 고추의 각각은 저장 공간에 공급되어 저장되고, 파티션이 각각 회동되어 가이드 개구를 통해 파티션 공간에 삽입되어 파티션 커버를 펼치면서 저장 공간의 내부에 위치되며, 파티션 커버가 파티션에 대응되는 형상으로 펼쳐지고 저장 공간의 내측면에 밀착될 때, 저장 공간에 저장된 연근, 토복령, 산사 및 고추의 각각은 파티션에 의해 소분되는 것을 특징으로 하는 김치 찌개 조리 방법	

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명은 김치찌개 재료들을 누설 없이 위생적이고 정확하게 1회 공급량으로 소분, 저장 및 공급할 수 있는 '계량 도구'를 이용한 김치찌개 조리법에 관한 것이고, 다수의 사람들에게 판매되는 음식 제조에서 정량의 재료를 빠르고 위생적으로 넣는 것은 음식의 일관된 맛을 내는 중요한 과정으로 이 사건 제1항 출원발명의 계량 도구의 세부 구성에 의해 달성되므로, 이를 진보성 판단에 고려하여야 한다.
2. 이 사건 제1항 출원발명은 파티션 커버(105)가 가이드 개구(113)를 폐쇄하도록 부착되어 있다가 파티션(102)이 가이드 개구(113)에 삽입될 때에 파티션(102)을 둘러싸는 형태로 늘어나 가이드 개구(113)의 기밀을 이루고 파티션(102)의 표면과 분말의 접촉이 방지되는 구성인데, 선행발명 3에는 파티션 커버가 개시되어 있지 않고, 용이하게 도출되지도 않는다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 6은 계량 도구의 세부 구조와 사용 모습을 한정한 것인데, 이는 방법발명인 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 내용 또는 구성요소로 볼 수 없고, 이 사건 제1항 출원발명에 따른 방법으로 제조하는 김치찌개는 구성요소 1 내지 5만으로 완성되어, 구성요소 6은 그 제조방법에 별다른 영향을 미치지 않으므로, 구성요소 6은 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 판단에 고려될 수 없다.
2. 구성요소 6은 다양한 식품의 제조방법에 단순 주합되는 기술적 구성으로, 이 사건 제1항 출원발명의 김치찌개 조리 방법과 유기적으로 결합되어 있지 않고, 설령 구성요소 6을 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소로 고려하더라도, 구성요소 6의 파티션 커버는 생활상식 또는 주지관용기술에 불과하다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 발명의 '계량 도구의 세부 구성'(구성요소 6)이 '김치찌개 제조 방법'을 청구하는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단의 고려 대상인지 여부 및 선행발명 3로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부인데, 특허법원은 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지므로(특허법 제97조 참조), 청구범위에 기재된 사항의 일부를 구성요소에서 배제할 수는 없고, '계량 도구의 세부 구성'은 선행발명 3으로부터 용이하게 도출되지 않으므로, 진보성이 부정된다고 판시하였습니다.

□ 특허심판원의 판단

(4) 차이점 5

구성 5에서 육수가 냄비에서 만들어지는 특징과 음식 재료(연근, 토복령, 산사 및 고추)가 계량 도구에 저장되고 냄비에 공급되는 특징은, 위에서 살펴본 바와 같이 음식 재료에 관한 차이점 1과 차이점 4가 쉽게 극복되는 이상, 음식물을 조리하는 과정에서 자명하거나 주지관용기술이거나 통상의 기술자가 비교대상발명 3의 ‘결정 분말을 공급 도구에 저장하고 물에 공급하는 단계’를 참고하여 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다(비교대상발명 3의 청구항 3 참조).

한편, 구성 5의 계량도구는 구성 6으로 세부 구조가 한정되어 있지만 계량도구의 세부 구조가 김치찌개의 맛과 효능이나 조리 방법 전체에 미치는 영향은 미미할 것으로 보이고, 세부 구조를 특정한 계량도구 자체를 출원 및 특허화할 수 있음에도 불구하고, 조리 과정에서 잠시 사용되는 계량 도구의 세부 구조까지 음식물 조리 방법의 구성으로 보아 특허성 판단에 고려해야 한다면, 실질적으로 동일한 음식물이나 조리 방법에 대해서 무수하게 많은 특허가 생기는 불합리한 면이 있다.

따라서 계량 도구의 세부 구조가 김치찌개의 맛과 효능이나 조리 방법 전체에 미치는 영향이 미미하고, 그러한 계량 도구의 세부 구조까지 음식물 조리 방법을 이루는 구성으로 고려하기에 불합리하여, 구성 6은 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에 고려할 사항으로 보기 어렵다.

(5) 청구인 주장에 대한 판단

청구인은, 이 사건 출원발명의 계량도구가 연결 개구(141)를 갖는 가이드 커버(104)와 연결 개구(141)에 연결되는 파티션 공간(151)을 갖는 파티션 커버(105)를 포함하는 반면, 비교대상발명 3의 공급 도구(100)에는 그러한 구성이 없고, 이 사건 출원발명의 계량도구는 가이드 커버(104)가 저장 공간(111)의 내주면에 항상 밀착 유지되고, 파티션(102)의 일부가 삽입된 상태에서도 파티션 커버(105)와 조합하여 가이드 개구(113)를 항상 폐쇄시키는 반면, 비교대상발명 3의 공급 도구(100)는 파티션(102)이 가이드 개구(113)를 통해 저장 공간(111)의 내부에 위치되는 과정에서 보조 커버(104)가 저장 공간(111)의 내주면으로부터 이격되어 다른 파티션(102)에 대응되는 가이드 개구(113)에서 결정 분말이 누출될 수 있으므로, 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.

그러나 차이점 5에 대해서 살펴본 바와 같이, 조리과정에서 잠시 사용되는 계량 도구의 세부 구조는 김치찌개의 맛과 효능이나 조리 방법 전체에 미치는 영향이 미미하고, 그러한 계량 도구의 세부 구조까지 음식물 조리 방법을 이루는 구성으로 진보성 판단에 고려하기에 불합리하므로, 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

4) 효과 대비

이 사건 출원발명의 효과는 명시적으로 기재되어 있지 않지만, 김치찌개를 건강식으로 용이하게 섭취할 수 있는 효과는 비교대상발명들에 개시된 음식물의 목적 및 효과로부터 충분히 예상 가능한 것이고, 구성 5에 의해 음식 재료를 계량하고 소분하여 공급하는 효과는 비교대상발명 3의 공급 도구로부터 예상되는 것에 불과하다.

또한 구성 6으로 특정된 계량 도구가 비교대상발명 3의 공급 도구에 비해 계량을 좀 더 정확하게 하거나 계량과정에서 분말이 누설되지 않게 하는 효과의 차이가 있지만, 계량 도구의 성능이 김치찌개의 맛과 효능이나 조리 방법 전체에 미치는 영향이 미미하여 달리 현저한 효과라고 보이지 않는다.

5) 대비결과 정리

위에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 내지 3과 기술분야가 동일하고, 목적이 특이하지 않으며, 김치찌개의 조리 방법에 관한 구성들이 비교대상발명 1 내지 3에 의해 쉽게 도출될 수 있고, 효과도 예상할 수 없거나 현저하다고 볼 수 없는 것이어서, 비교대상발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정된다.

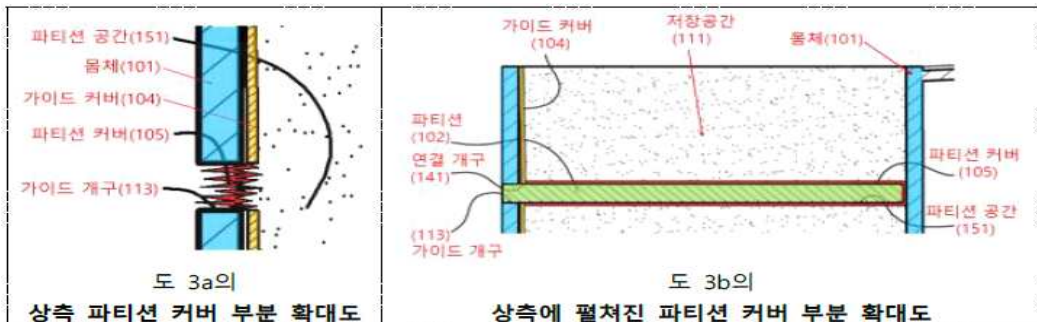
□ 특허법원의 판단

다. 차이점 용이 극복 여부

2) 차이점 2

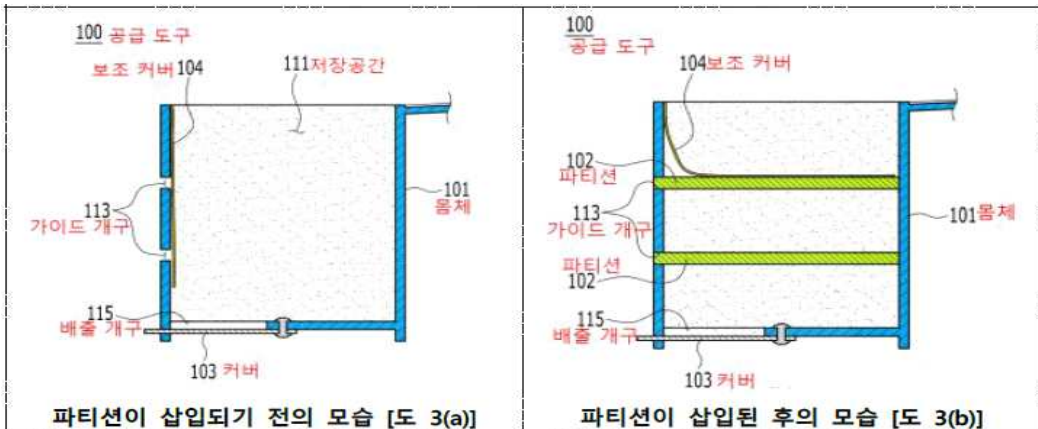
가) 구성요소 6의 기술적 특징

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 6은 ‘계량 도구’에 관한 것이다. 아래 명세서 기재와 같이, 위 계량 도구는 몸체(101)의 저장 공간(111)에 가루 형태의 연근, 토복령, 산사 및 고추 등 각 재료를 파티션(102)으로 소분하여 저장하였다가 조리할 때에 각 재료를 냄비에 공급하는 기능을 하는데, 파티션 커버(105)의 ‘접히고 펼쳐지는 구성’과 ‘가이드 커버의 연결 개구(141)와의 결합 관계’로 인하여 연근 등의 가루가 몸체(101) 외부로 누설되지 않고 몸체(101) 내부에서는 파티션(102)과 접촉하지 않아 오염되지 않는 것에 기술적 특징이 있다.



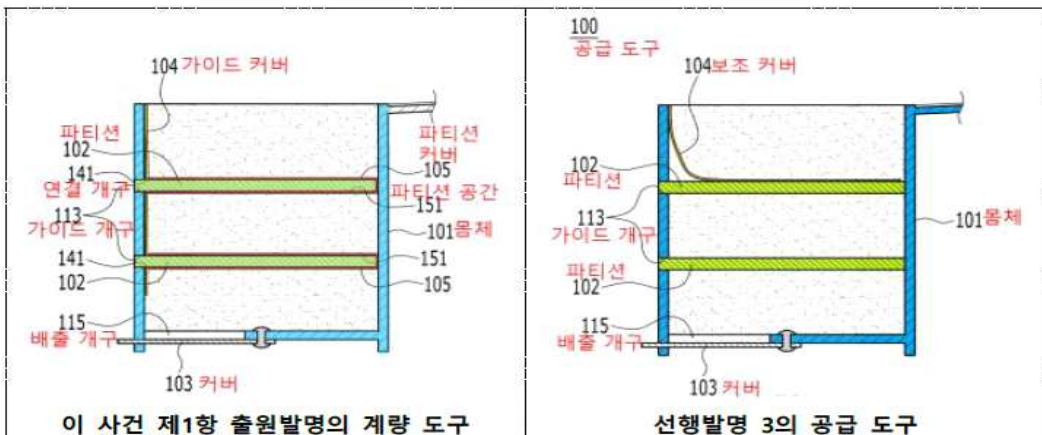
나) 선행발명 3의 공급도구의 구조

선행발명 3에도 가루형태의 재료를 저장하고 파티션으로 소분하는 ‘공급 도구’가 개시되어 있다. 이 공급 도구는 아래 명세서 기재와 같이, ① 저장공간(111), 가이드 개구(113), 배출 개구(115)가 형성된 몸체(101), ② 가이드 개구(113)를 통해 몸체(101) 내외부로 회동하는 파티션(102), ③ 배출 개구(115)를 개폐하는 커버(103), ④ 가이드 개구(113)를 폐쇄하고 파티션(102)에 의해 상측으로 이동될 수 있는 보조 커버(104) 등으로 이루어진다.



다) 선행발명 3의 ‘공급 도구’으로부터 구성요소 6의 ‘계량 도구’를 쉽게 도출할 수 있는지 여부

선행발명 3의 ‘공급 도구’는 아래와 같이, 구성요소 6의 ‘계량 도구’ 중 몸체, 파티션, 커버, 가이드 커버(연결 개구는 제외)와 동일한 구성을 가지고 있다.



그러나 위 ‘공급 도구’에는 ‘계량 도구’의 ‘파티션 커버(105)’ 및 ‘가이드 커버에 형성된 연결 개구(141)’에 관한 구성이 포함되어 있지 않다. 앞서 본 바와 같이, 위 ‘파티션 커버’ 등은 구성요소 6의 기술적 특징인 ‘재료의 누설 및 오염 방지’라는 효과를 나타내는 핵심 구성요소이다. 선행발명 3의 ‘공급 도구’는 위 ‘파티션 커버’ 등의 결여로 ‘재료의 누설 및 오염 방지’라는 효과를 그대로 구현할 수 없다. 선행발명 3에는 ‘파티션 커버’ 등에 관한 암시도 전혀 없다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하더라도 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

라. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는, 구성요소 6은 계량 도구의 세부 구조 및 사용 모습을 한정된 것으로 김치찌개 조리 방법에 별다른 영향을 미치지 아니하여 방법발명인 이 사건 제1항 출원 발명의 구성요소로 볼 수 없으므로 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 판단에 고려되어서는 아니된다는 취지로 주장한다.

그러나 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지므로(특허법 제97조 참조), 청구범위에 기재된 사항의 일부를 구성요소에서 배제할 수는 없다. 더욱이 이 사건 제1항 출원발명의 계량 도구는 재료의 누설 및 오염 방지라는 기술적 특징을 가지는 것으로, 정량의 재료를 빠르고 위생적으로 투입함으로써 재료 고유의 맛과 향을 음식에 그대로 반영할 수 있는 효과가 있으므로, 김치찌개 조리 방법과 무관하다고 볼 수도 없다. 따라서 피고의 위 주장을 받아들이지 아니한다.

2) 피고는, 구성요소 6은 이 사건 제1항 출원발명의 김치찌개 조리 방법과 유기적으로 결합된 것도 아니고 식품의 제조방법에 단순 주합되는 기술적 구성에 불과하다고 주장한다.

앞서 본 바와 같이, 구성요소 6의 계량 도구는 가루 형태의 재료를 위생적인 상태로 미리 소분해두어 조리 과정에서 쉽게 정량 투입할 수 있도록 기능하므로, 김치찌개 조리 방법과 유기적 결합관계가 있지 않다고 보기 어렵다. 을 제1 내지 7호증의 각 기재에 따르면, 각종 식품의 제조방법에 관한 출원발명이나 특허발명에 위 계량 도구와 유사한 형태의 도구가 개시되어 있기는 하다. 그러나 위 각 발명의 출원 대리인이 모두 이 사건 출원발명의 출원 대리인과 동일인임을 고려할 때, 출원 대리인이 후출원 과정에서 선출원된 발명의 기술적 구성과 일부 동일하거나 소폭 개량된 구성을 인용한 것으로 보이고, 그 외에 이 사건 출원발명의 출원 전에 관련 구성이 공지되었다고 볼 만한 자료가 없으므로, 위 계량 도구가 단순 주합되는 기술적 구성이라고 볼 수 없다. 피고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

3) 피고는, 구성요소 6의 파티션 커버가 주지관용기술에 불과하다는 취지로 주장한다. 을 제9 내지 13호증의 각 기재 및 영상에 따르면, 떡볶이 등 음식을 접시에 담을 때 접시의 오염을 방지하기 위하여 비닐을 접시에 씌우는 방법(을 제9호증)이나, 칼에 종이호일 등을 입혀 칼의 오염 없이 버터를 자르는 방법(을 제10 내지 13호증)이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공개된 사실을 알 수 있다. 그러나 위 각 방법은 구성요소 6의 파티션 커버처럼 재료를 가르는 수단(파티션)이 접혔다가 펼쳐지면서 기능하는 구성과 다를 뿐만 아니라, 위 각 방법은 접시나 칼의 오염을 방지하기 위한 것인 반면, 위 파티션 커버는 파티션 자체의 오염보다는 파티션의 출입 과정에서 외부 오염 물질이 내부로 들어와 식재료가 오염되는 것을 방지하는 것에 주안점이 있어 그 목적도 일부 상이하므로 위 각 방법으로부터 위 파티션 커버를 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

14. 2023허14608 거절결정(특) 2024. 8. 6. 청구기각

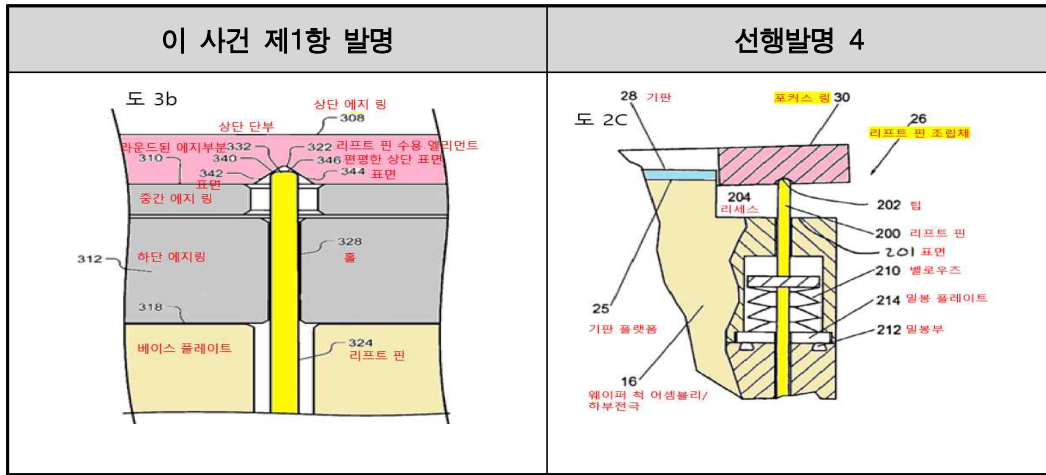
◆ 사건 요약

발명의 명칭	에지 링 포지셔닝 및 센터링 피쳐들을 포함하는 플라즈마 시스 튜닝을 위한 교체가능한 에지 링 어셈블리 및/또는 접을 수 있는 에지 링 어셈블리	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2018-7028683호	2023원1457
쟁점사항	〈진보성〉 • 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 을 제2호증: 선행발명 1 • 을 제3호증: 선행발명 2	
심결요지	이 사건 출원발명은 비교대상발명 1 및 2와 그 기술분야가 동일하고, 그 목적이 비교대상발명 1 및 2에 비해 특이하지 않고, 이 사건 제1항 출원발명은 비교대상발명 1 및 2의 대응 구성요소들에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 의해 쉽게 발명할 수 있다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정됨.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 4
기관 지지부의 제 1 에지 링에 있어서,	기관 플랫폼(25)의 포커스 링(30)에 있어서, (도 1, 2a~2c)
[에지 링의 기본 구조] 상기 제 1 에지 링은,	상기 포커스 링(30)은, 기관 플랫폼(25)의 상부 부분을 둘러싸도록 사이즈가 정해지

이 사건 제1항 발명	선행발명 4
기관 지지부의 상부 부분을 둘러싸도록 사이즈가 정해지고 성형된 환형으로 성형된 바디로서, 상기 환형으로 성형된 바디는, 상부 표면, 하부 표면, 방사상 내측 표면, 및 방사상 외측 표면을 형성하는, 상기 환형으로 성형된 바디; 및	고 성형된 환형으로 성형된 바디로서, 상기 환형으로 성형된 바디는, 상부 표면, 하부 표면, 내부 둘레면, 및 외부 둘레면을 형성하는, 상기 환형으로 성형된 바디; 및 (도 1, 2a~2c)
[에지 링의 리프트 핀 수용 엘리먼트와 리프트 핀과의 결합] 상기 환형으로 성형된 바디의 상기 하부 표면을 따라 배치되고 오직 3 개의 리프트 핀들 각각의 상단 단부들을 수용하고 <u>운동학적 커플링을 제공하도록 사이즈가 정해지고 성형되는 오직 3 개의 리프트 핀 수용 엘리먼트들을 포함하고,</u>	환형으로 성형된 바디의 하부 표면을 따라 배치되고 3 개의 리프트 핀(200)들 각각의 상단 단부들인 팁(202)들을 수용하는 3 개의 리세스(204)들을 포함하고, (도 1 및 2C 참조)
[에지 링의 리프트 핀 수용 엘리먼트 형상] 상기 3 개의 리프트 핀 수용 엘리먼트들 각각은 상기 환형으로 성형된 바디의 중심에 대하여 방사상으로 연장하는 각각 V자로 성형된 홈부 ('V'-shaped groove) 를 포함하고,	상기 3 개의 리세스(204)들 각각은 상기 환형으로 성형된 바디의 중심에 대하여 각각 원형 또는 원추형 등으로 성형된 홈부를 포함하고, (도 1, 도 2C 참조)
[에지 링의 리프트 핀 수용 엘리먼트와 리프트 핀과의 결합] 상기 3 개의 리프트 핀 수용 엘리먼트들은 운동학적 커플링을 제공하기 위해 한번에 오직 6 개의 지점들에서 상기 3 개의 리프트 핀들에 콘택트하고	상기 3 개의 리세스(204)들은 한번에 상기 3 개의 리프트 핀(200)들의 팁(202)들에 콘택트하고, (도 1, 도 2C 및 식별번호 [0032] 참조)
상기 3 개의 리프트 핀 수용 엘리먼트들 각각은 한번에 오직 2 개의 지점들에서 상기 3 개의 리프트 핀들 중 각각의 리프트 핀에 콘택트하는 것.	



◆ 원고 주장

1. 선행발명 1은 이 사건 제1항 출원발명의 '3개의 리프트 핀 수용 엘리먼트들은 바디의 중심에 대하여 방사상으로 연장하는 각각 V자로 성형된 홈부를 포함하고, 운동학적 커플링을 제공하기 위해 한 번에 오직 6개의 지점들에서 상기 3개의 리프트 핀들에 콘택트하고, 상기 3개의 리프트 핀 수용 엘리먼트 각각은 한 번에 오직 2개의 지점들에서 상기 3개의 리프트 핀들 중 각각의 리프트 핀에 콘택트하는 구성'을 개시하거나 시6사하고 있지 않다.
2. 선행발명 1에서 포커스 링(30)은 틸팅 작용을 담당하고 있는데, 선행발명 1의 리세스(204)를 선행발명 2의 V자형의 블라인드 구멍(12)으로 변경한다면, 포커스 링(30)은 틸팅되는 힘에 의해 수평으로 이동하거나 틸팅 후 하강시에 원래의 위치로 복귀할 수 없어 결국 틸팅이 불가능하게 된다. 따라서 선행발명 1의 리세스(204) 형상을 V자형으로 변경하는 것은 용이하지 않다.

◆ 피고 주장

선행발명 1의 리세스(204)를 선행발명 2의 V자형 블라인드 구멍(12)으로 변경하면 이 사건 제1항 출원발명에 이르게 되는데, 선행발명 1과 선행발명 2는 그 기술분야가 동일하고 선행발명 1의 리세스(204)와 선행발명 2의 블라인드 구멍(12)은 그 기본적인 구조, 기능 및 작용효과가 실질적으로 동일하므로, 통상의 기술자라면 선행발명 2의 블라인드 구멍(12)으로부터 'V자형 리세스'를 쉽게 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

특이사항 없음

□ 특허심판원의 판단

1. 기술분야 및 발명의 목적 대비

이 사건 출원발명은 기관 프로세싱 시스템 내에서 에지 링 포지셔닝 및 센터링 기능을 제공하는 교체 가능한 에지 링 어셈블리와 관련된 발명입니다. 비교대상발명 1과 2는 모두 기관 지지부를 포함하는 시스템으로, 기관 표면을 처리하는 장치 또는 반도체 웨이퍼의 취급 장치입니다. 이 점에서 세 발명 모두 기관 지지부와 관련이 있어 기술분야가 공통적입니다.

이 사건 출원발명은 정확하고 반복 가능한 포지셔닝을 위해 운동학적 커플링을 강조하며, 이를 통해 리프트 핀들이 동일한 위치에서 에지 링과 접촉하도록 하는 것을 목표로 합니다. 비교대상발명 1과 2도 기관 지지부 및 서셉터 지지 핀을 이용해 일관된 위치 결정을 제공하는 것을 목표로 하므로, 이 사건 출원발명과 비교대상발명 1, 2는 기본적인 목적에 중첩되는 부분이 존재하는바, 목적의 특성이 인정되지 않습니다.

2. 발명의 구성 및 효과 대비

가. 구성요소 1 및 2

1) 구성요소: 기관 지지부의 제1 에지 링이 환형으로 성형된 바디를 포함하고, 상부 표면, 하부 표면, 방사상 내측 및 외측 표면을 형성.

2) 비교대상발명 1: 포커스 링이 기관 지지부의 상부 부분을 둘러싸는 환형 바디로 성형.

3) 비교: 두 발명의 구성요소는 실질적으로 동일하며, 작용효과에도 차이가 없음.

나. 구성요소 3-1 내지 3-4

1) 구성요소: 환형 바디의 하부 표면에 배치된 3개의 리프트 핀 수용 엘리먼트는 각각 V자형 홈을 형성하여 리프트 핀과 운동학적 커플링을 제공.

2) 비교대상발명 1: 리세스는 원형(오목) 또는 원추형으로 형성되며, 리프트 핀 팁과 콘택트하여 운동학적 커플링을 제공.

3) 차이점: 출원발명은 V자형 홈을 사용하여 6지점에서 운동학적 커플링을 제공하는 반면, 비교대상발명 1은 원형 또는 원추형 리세스를 사용하여 6지점에서 운동학적 커플링을 명시적으로 설명하지 않음.

4) 차이점 판단: 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 차이점으로,

출원발명과 비교대상발명 1의 운동학적 커플링 기능 및 효과는 실질적으로 동일하다.
다. 비교대상발명 2와의 비교

1) 구성요소: 비교대상발명 2는 서셉터 지지 핀과 블라인드 구멍을 사용하여 운동학적 커플링을 제공.

2) 기술적 유사점: 서셉터 지지 핀과 리프트 핀은 모두 운동학적 커플링을 제공하며, 6자유도의 구속을 통해 자가 정렬 기능과 반복적인 상대운동에서 일관된 정렬을 가능하게 함.

3) 차이점: 구성 요소의 대상(서셉터 vs. 에지 링)만 다를 뿐, 기관 프로세싱 시스템 내에서의 구조는 유사함.

4) 기술적 효과: 양 발명의 구성은 비슷한 방식으로 일관된 포지셔닝과 센터링 효과를 제공함.

라. 비교대상발명 1, 2 결합 가능성

비교대상발명 1과 2는 이 사건 출원발명과 동일한 기술분야와 목적을 가지고 있으며, 비교대상발명 2의 기술적 특징을 비교대상발명 1에 결합하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있음.

3. 결론

이 사건 출원발명은 비교대상발명 1 및 2와 그 기술분야가 동일하고, 그 목적이 비교대상발명 1 및 2에 비해 특이하지 않고, 이 사건 제1항 출원발명은 비교대상발명 1 및 2의 대응 구성요소들에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2에 의해 쉽게 발명할 수 있다.

□ 특허법원의 판단

다. 차이점 용이 극복 여부1

1) ‘방사상의 V자형 홈부’가 선행발명 2에 개시되어 있는지 여부

선행발명 2에서 3개의 서셉터 지지 핀(6)은 바디의 중심에 대하여 방사상으로 연장하는 3개의 V자형 홈부[각 기둥형 윤곽의 베이스]를 통해 서셉터(1)와 접촉하는데, 이러한 접촉 형태 및 접촉부의 구조는 구성요소 3-1 내지 3-4과 실질 적으로 동일하다.

2) 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 것이 용이한지 여부

가) 선행발명 2와 선행발명 1은 모두 반도체 제조 공정에서 기판을 지지하는 장치에 관한 것으로서 그 기술분야가 동일하다. 선행발명 2의 커플링 시스템을 형성하는 블라인드 구멍(12)과 선행발명 1의 리세스(204)는 모두 지지 핀(리프트 핀)을

수용하여 기관 표면 처리 장치의 각 부품인 서셉터(1) 또는 포커스 링(30)을 상하 이동시킨다는 점에서, 기본적인 기능 내지 작용효과도 동일하다.

나) 을 제4, 5호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, ‘맥스웰 커플링’은 1871년 공개된 커플링 시스템으로 반도체 분야를 포함하여 열적 안전성을 필요로 하는 분야에서 널리 이용되고 있는 기술인 점을 알 수 있는데, 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 2의 ‘바디의 중심에 대하여 방사상으로 연장하는 V자형[각 기둥형] 연결 구조’는 ‘맥스웰 커플링’과 사실상 동일하다. 따라서 맥스웰 커플링의 주지성, 산업상 이용 현황 등을 고려할 때, 통상의 기술자는 맥스웰 커플링에서 착안하여 선행발명 1의 리세스(204) 형상을 V자형[각 기둥형]으로 변경함으로써 ‘3개의 리프트 핀(200)이 3개의 리세스(204)와 각각 2개의 지점에서 콘택트하여 총 6개의 접촉 지점이 생기도록 하는 구성’을 어렵지 않게 적용할 수 있다.

다) 결국 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점은 선행발명 2의 V자형[각 기둥형] 블라이드 구멍을 선행발명 1에 도입함으로써 쉽게 극복할 수 있다.

라. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고의 주장: 선행발명 1에서 포커스 링(30)은 틸팅을 핵심 기능으로 하고 있는데, 선행발명 1의 리세스(204)를 V자로 성형된 홈부로 변경하면 틸팅이 불가능하게 되므로 이와 같은 변경은 용이하지 않다는 취지로 주장한다.

판단: 선행발명 1의 명세서에는 ‘포커스 링(30)은 또한 유동이 대상 플랫폼(25)을 가로질러 특정 방향으로 지향되도록 기울어질 수 있다. 도 2b에 도시된 바와 같이, 리프트 핀 조립체(26)가 리프트 핀을 들어올리는 것은 포커스 링(30)을 기울여지게 하며 포커스 링(30)의 들어올려진 측상에서의 플라즈마의 흐름을 지연시킨다.’(식별번호 [0034] 참조) 라는 기재가 있다. 위 기재 내용을 볼 때, 선행발명 1에서 포커스 링을 기울이는 틸팅 작용은 2개의 리프트 핀이 하강 상태를 유지할 때 1개의 리프트 핀이 상승함으로써 발생함을 알 수 있다. 이러한 틸팅의 작용방식에 비추어 볼 때, 원고 주장처럼 리세스(204)를 V자 형상으로 변경할 경우 틸팅이 불가능하다고 단정할 수 없다. 오히려 피고가 2024. 7. 1. 제출한 참고자료의 영상을 보면, V자형 홈부 구성에서도 틸팅이 제대로 작동함을 알 수 있다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

마. 소결

이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

15. 2024허10948 등록정정(특) 2024. 9. 26. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	고주파 심부열 발생장치	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제2167683호	2023정71
쟁점사항	<진보성> ♦ 정정 후 제1항 발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 고등학교 물리Ⅱ(2013.3.1. 발행) 일부 발췌	
심결요지	이 사건 정정 후 제1항 발명의 '전극판', 제1, 제2 스파크 방지부는 비교대상발명 1 내지 3에 개시된 기술적 구성과 실질적으로 동일한 구성이고, 이 사건 정정 후 제1항 발명의 '제1, 제2 단자'는 비교대상발명 1의 '결합 볼트(220)'로부터 쉽게 도출되거나 비교대상발명 2, 3에 비교대상발명 4에 개시된 '접속단자(130)'의 구성을 결합하여 도출해 낼 수 있으며, '일부 면적을 접촉하려 할 때'나 '일부 면적을 접촉한 상태에서 떼려고 할 때'의 두 가지 경우에 있어서 기술적인 작용효과는 동일한 것으로 보아야 하므로, 이 사건 정정 후 제1항 발명은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 2, 4 또는 비교대상발명 3, 4로부터 진보성이 부정된다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 2의 절연 전극부(110)는 외형상 이 사건 제1항 정정발명의 제1, 2 전극판(제1, 2접촉도체부)과 별다른 차이가 없어, 사용자가 밟고 서면 양쪽 발바닥을 지지하는 구조가 되고, 통상의 기술자는 선행발명 2의 단자 위치를 결정함에 있어 선행발명 4에 개시된 접속단자의 배치 위치를 참고하여 절연 전극부의 신체에 접촉되는 면의 반대쪽 면에 단자를 배치할 수 있으며, 선행발명 2의 절연 패드를 구비한 절연 전극부는 사용자의 신체에 접촉된 상태에서 떼려고 할 때 발생할 수 있는 전류 집중 현상 및 화상의 위험을 방지할 수 있는 수단이기도 하지만 동시에 사용자가 전극판에 사용자의 신체를 접촉하려고 할 때 발생할 수 있는 전류 집중 현상 및 화상의 위험을 방지할 수 있는 수단이 될 수도 있는 것이어서, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 2, 3에 의해 진보성이 부정된다.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 2
[구성 1] 고주파 전류를 발생시키는 고주파 발생유닛;	[0027] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 다관절 고주파 치료 장치(100)는 인체의 특정 부위, 예컨대 다관절 부위에 특성화된 고주파 치료를 주기 위하여 절연 전극부(110) 및 고주파 제어기(120)를 포함한다.
[구성 2] 상기 고주파 발생유닛에 연결되는 제1, 2 도선;	
[구성 3] 상기 제1 도선에 연결되고 사용자의 한쪽 발바닥을 지지하도록 구성되되, 상기 한쪽 발바닥을 통해 상기 사용자의 체내로 상기 고주파 전류를 인가하는 제1 전극판;	[0032] 다음으로, 본 발명에 따른 고주파 제어기(120)는 앞서 설명한 패치형 전극(111)을 동작시키도록 +, - 전압과 고주파를 패치형 전극(111)에 인가시켜 패치형 전극(111)을 동작시킨다. 그리고 상기 고주파 제어기(120)는 패치형 전극(111)을 통해 가해진 고주파를 제어하여 인체의 특정 다관절 부위에 고주파를 조절하여 가하는 역할을 한다.
[구성 4] 상기 제2 도선에 연결되고 상기 사용자의 반대쪽 발바닥을 지지하도록 구성되되, 상기 반대쪽 발바닥을 통해 상기 고주파 전류를 통전시키는 제2 전극판;	
[구성 5] 상기 제1 전극판의 제1 표면에 코팅되어 상기 제1 표면에 용량성(capacitive) 전하들을 집적하되, 상기 한쪽 발바닥이 상기 제1 표면에 접촉하는 면적의 변화에 따른 상기 고주파 전류의 급격한 변화를 둔감시키는 제1 스파크 방지부;	[0028] 먼저, 본 발명에 따른 절연 전극부(110)는 한쌍의 패치형 전극(111)과 상기 패치형 전극(111)의 상하부면 중 적어도 한개 이상의 일면을 절연시키는 물질로 제작된 한쌍의 절연 패드(112)를 구비한다. [0030] 반면, 상기 절연 패드(112)는 유연성과 패치형 전극(111)으로부터 절연 효과를 갖고자 높이기 위하여 절연성 물질, 예컨대, 고무류, 우레탄과 같은 재질로 제작될 수 있다. 그러나, 이와 같은 재질로 한정되지 않음은 물론이다. 이러한 절연 패드(112)는 신체의 특정 부위, 예컨대 다관절 부위와 접촉하는 절연 패드와 비접촉 절연 패드를 갖고 패치형 전극(111)의 상하부면에 부착된다.
[구성 6] 상기 제2 전극판의 제2 표면에 코팅되어 상기 제2 표면에 용량성 전하들을 집적하되, 상기 반대쪽 발바닥이 제2 표면에 접촉하는 면적의 변화에 따른 상기 고주파 전류의 급격한 변화를 둔감시키는 제2 스파크 방지부;	
[구성 7] 상기 제1 도선과 상기 제1 전극판을 전기적으로 연결하며, 상기 제1 전극판의	[0032] 다음으로, 본 발명에 따른 고주파 제어기(120)는 앞서 설명한 패치형 전극

이 사건 제1항 발명	선행발명 2
상기 제1 표면과 반대되는 후면에 배치되는 제1 단자; 및 상기 제2 도선과 상기 제2 전극판을 전기적으로 연결하며, 상기 제2 전극판의 상기 제2 표면과 반대되는 후면에 배치되는 제2 단자; 를 포함하되,	(111)을 동작시키도록 +, - 전압과 고주파를 패치형 전극(111)에 인가시켜 패치형 전극(111)을 동작시킨다. 그리고, 상기 고주파 제어기(120)는 패치형 전극(111)을 통해 가해진 고주파를 제어하여 인체의 특정 다관절 부위에 고주파를 조절하여 가하는 역할을 한다.
[구성 8] 상기 사용자의 체내로 상기 고주파 전류를 인가할 때, 상기 한쪽 발바닥과 상기 제1 단자 사이에는 상기 제1 전극판과 상기 제1 스파크 방지부가 배치되고, 상기 반대쪽 발바닥과 상기 제2 단자 사이에는 상기 제2 전극판과 상기 제2 스파크 방지부가 배치되며,	[0028] 먼저, 본 발명에 따른 절연 전극부(110)는 한쌍의 패치형 전극(111)과 상기 패치형 전극(111)의 상하부면 중 적어도 한개 이상의 일면을 절연시키는 물질로 제작된 한쌍의 절연 패드(112)를 구비한다.
[구성 9] 상기 제1 전극판은 상기 제2 전극판과, 상기 제1 스파크 방지부는 상기 제2 스파크 방지부와, 서로 동일한 구조로 제공 및 배치되며,	
[구성 10] 상기 한쪽 발바닥이 상기 제1 표면에 접촉하는 면적의 변화는, 상기 사용자가 상기 한쪽 발바닥의 일부 면적을 먼저 상기 제1 표면에 접촉하려 할 때의 접촉면적의 변화이고,	
[구성 11] 상기 다른쪽 발바닥이 상기 제2 표면에 접촉하는 면적의 변화는, 상기 사용자가 상기 다른쪽 발바닥의 일부 면적을 먼저 상기 제2 표면에 접촉하려 할 때의 접촉면적의 변화인 것을 특징으로 하는,	[0019] 이상과 같이, 본 발명에 따르면, 유연한 패치형 전극과 패치형 전극을 적어도 한 일면을 절연시키는 절연 패드의 구조로 인하여, 다관절 부위에 맞게 밀착성을 높이고, 스파크 발생을 억제하여 고주파 치료 효과를 높이는 장점을 준다.
[구성 12] 심부열 발생장치	[0005] 이러한 고주파 치료장치는 일반적으로 고주파의 전류를 발생시키는 본체와 치료용 전극 및 대극판 등으로 구성되며, 본체에서 발생된 전류를 치료용 전극과 대극판 사이를 통하여 신체 내에 심부열을 발생시키켜 환자를 치료하게 된다.

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 정정발명은 두 전극판이 사용자의 발바닥을 지지하는 구성을 가지고 있는데 선행발명들로부터는 이와 같은 구성을 도출할 수 없다.
2. 이 사건 제1항 정정발명의 스파크 방지부는 표면에 용량성 전하들을 집적하는 기능을 수행하는데 선행발명들로부터는 이와 같은 구성을 도출할 수 없다
3. 이 사건 제1항 정정발명의 단자는 전극판의 후면에 배치되는 구성을 가지고 있는데 선행발명들로부터는 이와 같은 구성을 도출할 수 없다.
4. 이 사건 제1항 정정발명의 스파크 방지부는 한쪽 발바닥이 표면에 접촉하려 할 때의 접촉면적의 변화에 고주파 전류의 급격한 변화를 둔감시키는 기능을 하는 것인데 선행발명들로부터는 이와 같은 구성을 도출할 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 정정발명에서 '지지'한다는 것은 전극을 신체 부위에 대는 것을 의미하므로, 선행발명 2의 패치형 전극도 신체 부위를 지지할 수 있는 것이다.
2. '전극의 표면에 용량성 전하들이 집적되는 구성'은 선행발명 1 내지 선행발명 3에 각각 개시되어 있는 것이고, 더 나아가 전극의 표면에 용량성 전하를 집적하는 축전기의 원리는 기술 상식에 불과하다.
3. 선행발명 4에 전극판과 전원 케이블이 전극판의 후면에 배치된 접속 단자에 의하여 전기적으로 연결되는 것이 명확히 개시되어 있다.
4. 전극판과 신체표면 사이에 절연물질을 배치하여 전극판과 신체표면의 접촉 면적 감소로 과전류가 흐르면서 발생하는 스파크를 방지하는 작용효과는 접촉하려 할 때나 접촉에서 이탈하려 할 때나 동일하게 발생하는 것이고, 스파크를 방지하기 위한 기술적 구성은 결국 전극판에 절연물질을 형성하는 것인데, 이러한 기술적 구성은 선행발명 1 내지 선행발명 3에 각각 동일하게 구비되어 있으므로 당연히 동일한 작용효과가 발생된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 정정발명의 '발바닥에 고주파를 인가하는 구성'(차이점 1, 3), '접속단자를 후면에 배치하는 구성'(차이점 2) 및 '발바닥의 일부 면적을 표면에 접촉하려 할 때의 스파크 발생이 방지되는 구성'(차이점 4)을 선행발명들로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는지 여부인데, 특허법원은 통상의 기술자라면 선행발명 2에 선행발명 4를 결합하여 이 사건 제1항 정정발명의 상기 구성을 쉽게 도출해 낼 수 있어, 진보성이 부정된다고 판시함.

□ 특허심판원의 판단

(나) 구성 3, 4

구성 3, 4는 2개의 ‘전극판’에 관한 것이고, 이는 비교대상발명 1의 ‘치료 전극과 기준 전극’, 비교대상발명 2의 2개의 ‘패치형 전극(111)’ 또는 비교대상발명 3의 ‘제1 전극판(121) 및 제2 전극판(122)’에 대응한다.

살피건대, 위 구성들은 모두 도선에 연결되고 사용자의 접촉부위를 통해 체내로 고주파 전류를 인가 또는 통전하는 수단이라는 점에서 실질적으로 동일한 구성이다.

(다) 구성 5, 6

구성 5, 6은 ‘제1, 제2 스파크 방지부’에 관한 것이고, 이는 비교대상발명 1의 ‘절연 코팅층(202)’, 비교대상발명 2의 ‘절연 패드부(112)’ 또는 비교대상발명 3의 ‘절연막(144)’에 대응한다.

먼저, 구성 5, 6과 관련하여, 이 사건 정정발명의 명세서에 의하면, 구성 5, 6의 ‘표면에 용량성 전하들을 집적하고, 한쪽 발바닥이 전극판의 표면에 접촉하는 면적의 변화에 따른 고주파 전류의 급격한 변화를 둔감’시키는 효과를 발생하는 것은 ‘전극판의 표면에 코팅’되어 있는 물질에 의해 스파크 방지부가 커패시터와 같이 동작하기 때문임을 알 수 있다(식별번호 [0040] 참조).

이와 대비하여, 비교대상발명 1은 치료 전극에 절연 코팅층이 형성되어 있는 것이 개시되어 있으나, 기준 전극에 절연 코팅층이 형성되어 있는지 여부는 명확하게 개시되어 있지 아니하나, 비교대상발명 1의 명세서에 ‘전극 유닛은 기준 전극(20) 또는 치료 전극(10)으로 모두 적용될 수 있다’는 기재(식별번호 [0031] 참조)로부터 치료 전극의 구성을 기준 전극에 쉽게 적용할 수 있는 것이고, 비교대상발명 2, 3에는 전극과 신체부위에 직접 접촉하지 않도록 전극에 절연 패드부 또는 절연막을 형성하고 있는 것이 개시되어 있는 것인바, 비교대상발명 1 내지 3의 대응구성은 구성 5, 6과 실질적으로 동일하다.

관련하여 청구인은 비교대상발명 1의 “절연 코팅층(202) (도 5 참조)”과, 비교대상발명 2의 “절연 패드부(112) (도 1 참조)”, 비교대상발명 3의 “절연막(144) (식별번호 [0024], [0025], [0042] 및 도 3 참조)”은 모두 단순한 절연의 기능을 제공하는 것으로 개시되었을 뿐, 이 사건 제1항 정정발명 구성 5, 6에서 나타내는 바와 같이 “용량성 전하를 집적”한다는 기능은 전혀 개시하고 있지 않고, 이러한 기능은 이 사건 정정발명 명세서를 기준으로 다시 해석할 때 비로소 그러한 기능을 사후적으로 발견할 수 있을 뿐이라는 취지의 주장을 하고 있다. 그러나 위에서 살펴본 바와 같이, 비교대상발명 1에는 구성 5, 6의 제1, 2 스파크 방지부에 대응하는 구성인 절연 코팅층이 형성된 치료전극이 개시되어 있고, 비교대상발명 2, 3에는 전극

과 신체부위에 직접 접촉하지 않도록 하기 위한 구성인 절연 패드부 또는 절연막을 형성한 전극이 개시되어 있는 이상, 통상의 기술자라면 용량성 전하가 집적되는 효과를 충분히 예측할 수 있는 것이므로 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

(라) 구성 7

구성 7은 ‘제1, 제2 단자’에 관한 것이고, 이는 비교대상발명 1의 ‘전극판의 타측면에 형성되어 있으며 고주파 전원이 인가되는 케이블과 접속되는 결합 볼트(220)’에 대응한다.

살펴보면, 양 발명의 대응구성은 도선과 전극판을 전기적으로 연결하고, 전극판의 신체와 접촉하는 부위의 후면에 배치됨을 알 수 있다. 다만, 비교대상발명 1에서 기준 전극의 단자는 명확하게 도시되어 있지 않으나, 명세서에 ‘전극 유닛은 기준 전극(20) 또는 치료 전극(10)으로 모두 적용될 수 있다’는 기재(식별번호 [0031] 참조)로부터 치료 전극에 형성된 결합볼트를 기준 전극에 적용하는데 어려움이 없는 것이므로, 구성 7은 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다.

한편, 비교대상발명 2, 3에는 전극판과 평행한 방향으로 배치되어 있는 단자만 개시되어 있을 뿐 전극판의 후면에 단자가 형성되어 있는 구성은 명시적으로 개시되어 있지 않으나, 단자를 전극판의 후면에 형성하는 것이나 옆면에 배치하는 것은 각각의 구조에 따른 장단점이 있는 것이므로, 어느 하나의 구조가 다른 구조에 비해 일방적으로 유리한 것만은 아닌 것이어서, 위 구조 중 어느 구조를 채택할 것인지는 통상의 기술자가 설계환경에 따라 단순 선택할 수 있는 사항에 불과하며, 그에 따른 구성의 각별한 어려움도 없다.

더욱이 비교대상발명 4에는 전극판(200)의 후면에서 전원을 공급할 수 있는 접속단자(130)의 구성이 개시(도 4, 9 참조)되어 있는바, 구성 7은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 2, 3에 비교대상발명 4의 접속단자를 결합하여 쉽게 도출할 수 있다.

(사) 구성 10

구성 10은 ‘상기 한쪽 발바닥이 상기 제1 표면에 접촉하는 면적의 변화는, 상기 사용자가 상기 한쪽 발바닥의 일부 면적을 먼저 상기 제1 표면에 접촉하려 할 때의 접촉면적의 변화이고, 상기 다른쪽 발바닥이 상기 제2 표면에 접촉하는 면적의 변화는, 상기 사용자가 상기 다른쪽 발바닥의 일부 면적을 먼저 상기 제2 표면에 접촉하려 할 때의 접촉면적의 변화’를 부가한 것인데, 이는 구성 5, 6의 접촉면적의 변화를 구체적으로 더 한정된 것으로, 실질적으로 구성 5, 6을 재서술한 것에 불과한 것이므로, 앞서 구성 5, 6의 대비에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1 내지 3의 각 대응구성과 실질적으로 동일한 구성에 해당한다.

관련하여 청구인은 이 사건 제1항 정정발명 구성 10은 구성 5, 6에 개시되는 ‘접촉하는 면적의 변화’를 더욱 좁게 한정하기 위해 ‘접촉하려 할 때’를 부가한 것으로서, 이는 이 사건 제1항 정정발명의 차별화된 기술적 특징의 존재를 더욱 분명히 하기 위한 것이고, 이러한 구성은 비교대상발명 1 내지 3에 개시되어 있지 아니하다는 취지의 주장을 하고 있다.

그러나 다음과 같은 사항을 고려하여 볼 때, 구성 5, 6은 구성 10의 ‘일부 면적을 먼저 접촉하려 할 때’라는 구성을 내재하거나 포함하고 있는 것으로 보는 것이 타당하므로 청구인의 주장을 받아들이기 어렵다.

먼저 ‘변화’란 사물의 성질, 모양, 상태 따위가 바뀌어 달라지는 것을 의미하고, 이를 면적에 적용하게 되는 경우 ‘면적의 변화’에는 면적이 커지는 것과 작아지는 것모두를 포함하는 것으로 보는 것이 타당하며, 이에 따라 구성 5, 6에서 한쪽 발바닥과 전극이 접촉하여 밀착하는 경우에는 접촉 면적이 커지게 될 것이고, 반대로 한쪽 발바닥과 전극이 떨어져 멀어지게 되는 경우는 접촉 면적이 작아지게 될 것이 자명한 것이므로 ‘접촉하는 면적의 변화’는 위 두 가지 경우 모두 포함하는 것으로 보는 것이 자연스럽다.

다음으로 이 사건 정정발명의 명세서에는 종래 2개의 전극이 신체(i.e. 발바닥)에 접촉된 상태에서 통전되던 중 몸의 움직임으로 인해 신체가 전극과 떨어지는 순간 과전류가 발생하는 문제가 있었다는 점이 개시되어 있고(식별번호 [0003] 참조), 이 사건 정정발명은 위와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 전극판과 신체 접촉에 변화가 발생하더라도 과전류가 특정 신체 부위에 집중되는 현상을 방지하여 종래 고주파 심부열 발생장치의 안전성을 개선하기 위한 것이며(식별번호 [0007] 참조), ‘제1 전극판(131)에 사용자의 신체가 직접 접촉되는 경우에는 사용자가 신체를 접촉하려고 하거나 접촉된 상태에서 떼려고 할 때 신체의 넓은 면적이 동시에 제1 전극판(131)에 접촉되지 않고, 신체의 일부분이 먼저 닿거나 떨어지게 되고 이 때 순간적으로 좁은 접촉부위로 전류가 집중되어 정전기 또는 화상이 발생할 수 있다’는 점이 개시되어 있다(식별번호 [0029] 참조). 위와 같은 이 사건 정정발명의 명세서 기재 내용을 고려하여 볼 때 ‘일부 면적을 접촉하려 할 때’나 ‘일부 면적을 접촉한 상태에서 떼려고 할 때’ 모두 동일하게 전류가 집중되어 정전기 또는 화상이 발생할 수 있는 것이므로 ‘일부 면적을 접촉하려 할 때’나 ‘일부 면적을 접촉한 상태에서 떼려고 할 때’의 두 가지 경우에 있어서 기술적인 작용효과는 동일한 것으로 보아야 한다. 따라서 정정을 통해 구성 10에서 ‘접촉하는 면적의 변화’를 ‘일부 면적을 접촉하려 할 때’로 한정한다고 하더라도, 이에 의해 구성 5, 6의 ‘접촉하는 면적의 변화’에 비하여 현저하고 차별적인 작용효과가 발생한다고 보기는 어렵다.

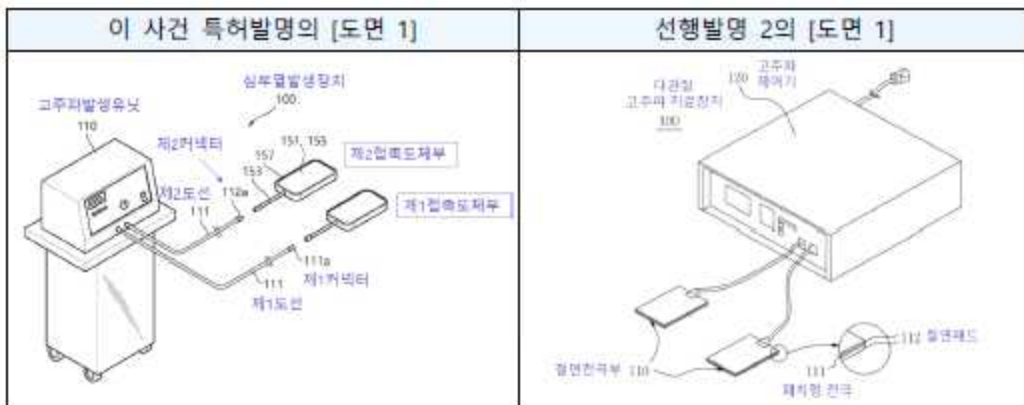
□ 특허법원의 판단

3) 차이점들에 대한 검토

아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 선행발명 2에 선행발명 4를 결합하여 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 2 사이에 존재하는 위 차이점들을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

가) 차이점 1, 3

선행발명 2의 절연 전극부(110)는 그 구조상 다관절 부위뿐만 아니라 발바닥을 포함하여 신체 부위 어느 곳에도 부착할 수 있도록 되어 있는바, 선행발명 2의 절연 전극부를 사용자의 발바닥을 지지하도록 하여 발바닥을 통해 사용자의 체내로 상기 고주파 전류를 인가하는 방식으로 사용할 수 있도록 하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 사용 방법의 선택 또는 변경 정도에 불과하고, 이와 같은 사용 방법의 선택 또는 변경과 관련하여 특별한 기술적 어려움이 있거나 선행발명 2의 특별한 구조 변경이 필요하다고 보기 어렵다. 따라서 차이점 1, 3은 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 극복할 수 있는 것이 불과하다.

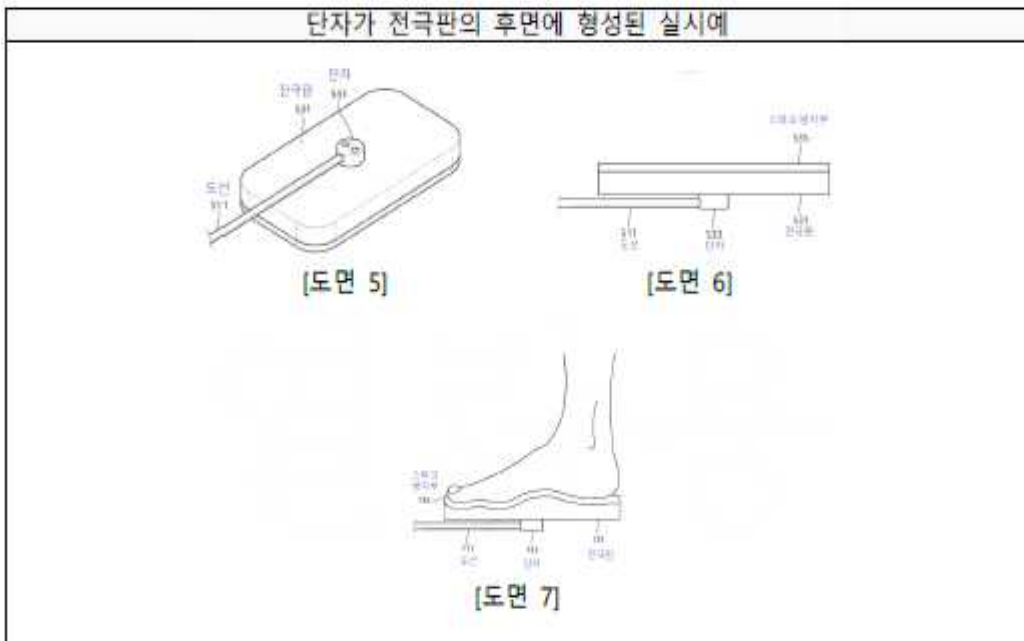
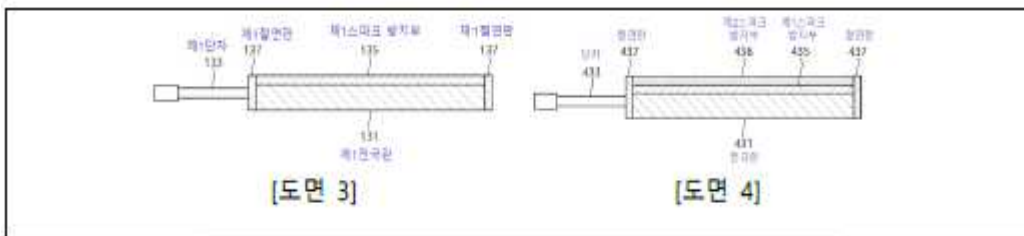
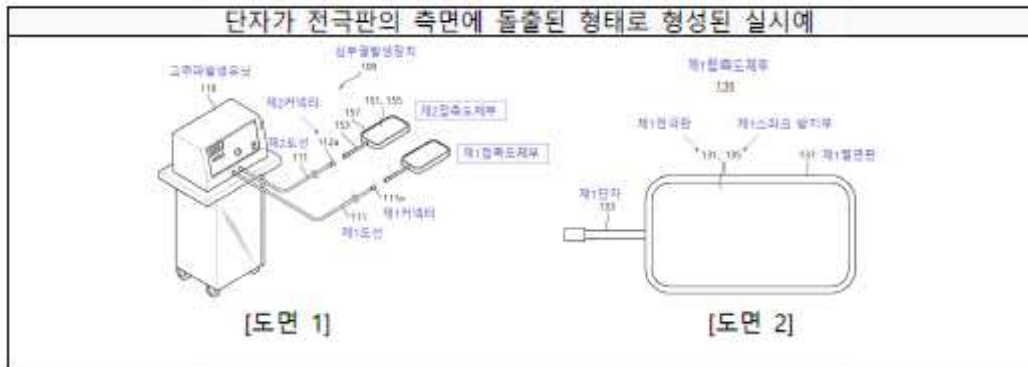


원고는 이 사건 제1항 정정발명과 같이 발바닥을 지지하는 구성과 선행발명 2와 같이 단순히 피부에 접촉하는 구성은 서로 다른 것이라고 주장하나, 선행발명 2의 절연 전극부(110)는 위 도면에서 보는 바와 같이 외형상 이 사건 제1항 정정발명의 제1, 2 전극판(제1, 2접촉도체부)과 별다른 차이가 없고, 선행발명 2의 절연 전극부(110)도 사용자가 밟고 서면 양쪽 발바닥을 지지하는 구조가 되는 것이므로, 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 차이점 2

(1) 이 사건 제1항 정정발명의 구성 7은 전극판과 도선을 전기적으로 연결하는

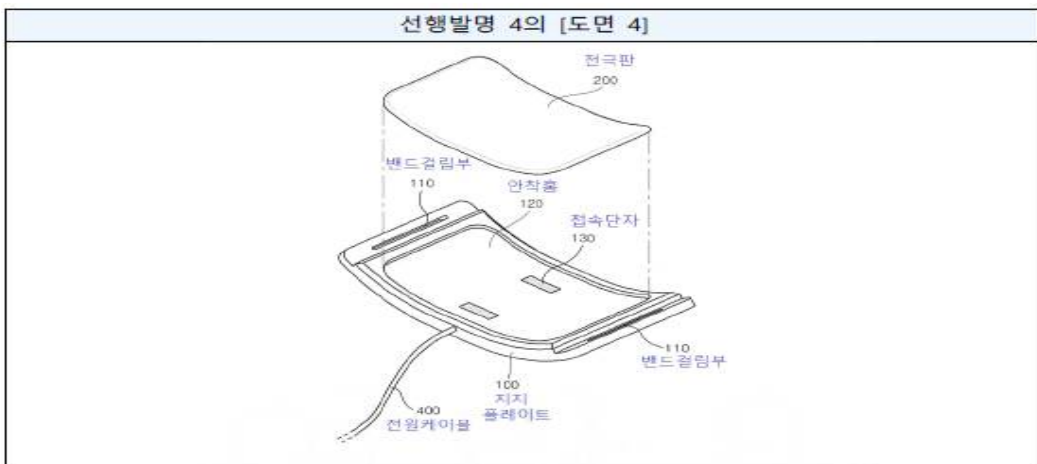
단자의 배치 위치를 전극판의 후면으로 한정하고 있는데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이와 같은 단자의 위치 한정으로 인한 기술적 의의에 관하여는 명시하지 않고 있다. 오히려 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 단자가 전극판의 측면에 돌출된 형태로 형성된 실시예([도면 1] 내지 [도면 4])와 단자가 전극판의 후면에 형성된 실시예([도면 5] 내지 [도면 7])를 병렬적으로 예시하고 있을 뿐이다.



(2) 원고는 이 부분 기술적 의의와 관련하여, 단자가 신체가 접촉되는 방향의 면에 형성되는 경우 화상 또는 감전 사고와 같은 위험이 큰 반면, 단자가 전극판의 후면에 형성되는 경우 신체 접촉 부위가 단자에 흐르는 전류에 직접 노출 될 위험이 감소될 수 있다고 주장한다.

(3) 한편, 선행발명 4의 [도면 4]에는 고주파 치료기(30)로부터 고주파를 입력받아 인체에 인가하는 치료전극(10)의 전극판(200)의 접속단자(130)가 전극판의 후면에 배치된 구성이 개시되어 있다.

〈그림 삽입을 위한 여백〉



(4) 선행발명 2와 선행발명 4는 모두 고주파 치료 장치에 관한 것이므로 통상의 기술자라면 특별한 기술적 어려움 없이 선행발명 2의 단자 위치를 결정함에 있어 선행발명 4에 개시된 접속단자의 배치 위치를 참고하여 절연 전극부의 신체에 접촉되는 면의 반대쪽 면에 단자를 배치할 수 있다.

(5) 이에 관하여 원고는, 선행발명 4에서 접속단자의 형성 위치와 관련하여 전극의 전면인지 후면인지에 관하여는 전혀 나타나 있지 않음에도 사후적 고찰을 통해 ‘전극판의 후면에 배치된 단자’라는 구성을 추론하고 있는 것이라고 주장한다. 그러나 선행발명 4에는 ‘전극판(200)은 신체에 접촉하는 접촉면이 오목한 곡면을 이루도록 형성된다’는 내용이 기재되어 있는바(식별번호 [0029]), [도면 4]와 같이 지지플레이트의 오목한 곡면에 형성된 안착홈 바닥면에 접속 단자가 장착될 경우 전극판의 신체에 접촉하는 면의 반대쪽 면에 접속 단자가 배치되는 결과가 된다는 점은 통상의 기술자가 선행발명 4의 기재를 통해 쉽게 파악할 수 있는 기술적 내용이라고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

〈그림 삽입을 위한 여백〉

선행발명 4
[0029] 전극판(200)은 단순 플레이트 형태로 전원이 공급될 수 있도록 전도체 재질로 제작되며, 지지 플레이트(100)와 마찬가지로 신체에 접촉하는 접촉면이 오목한 곡면을 이루도록 형성된다. 이러한 전극판(200)은 오목한 곡면이 지지 플레이트(100)의 오목한 곡면에 노출되게 결합된다. [0044] 좀 더 자세히 살펴보면, 지지 플레이트(100)의 오목한 곡면에는 도 4에 도시된 바와 같이 안착홈(120)이 형성되고, 안착홈(120)의 바닥면에 접속 단자(130)가 장착된다. 전원 케이블(400)은 이러한 접속 단자(130)와 전기적으로 연결된다.

(6) 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

다) 차이점 4

(1) 구성 10 및 구성 11은 ‘한쪽 발바닥이 표면에 접촉하는 면적의 변화’에 따른 고주파 전류의 급격한 변화를 둔감시키는 스파크 방지부와 관련하여, ‘한쪽 발바닥이 표면에 접촉하는 면적의 변화’를 ‘사용자가 한쪽 발바닥의 일부 면적을 먼저 표면에 접촉하려 할 때의 접촉면적의 변화’로 한정하고 있다.

(2) 그러나 사용자의 신체가 전극판에 접촉하는 과정에서 접촉면적의 변화로 인해 발생하는 전류 집중 현상 및 화상의 위험이나 사용자의 신체가 전극판에서 떨어지는 과정에서 발생하는 전류 집중 현상 및 화상의 위험은 그 발생 원리 및 해결 원리에 실질적인 차이가 없다. 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0040]에서도 사용자가 전극판에 사용자의 신체를 접촉하려고 하거나 접촉된 상태에서 떼려고 할 때 정전기 또는 화상이 발생할 수 있다는 점을 차이 없이 병렬적으로 언급하고 있고, 절연 물질로 이루어진 스파크 방지부가 이를 방지할 수 있는 수단이 될 수 있음을 아래와 같이 설명하고 있다.

〈그림 삽입을 위한 여백〉

이 사건 특허발명의 명세서
[0040] 제1, 2 스파크 방지부(435, 436)는 전극판(431) 상에 얇은 막의 형태로 코팅되고 신체와 접촉되도록 마련되어, 커패시터(capacitor)와 같이 제1 전극판(131)의 표면에 전하들을 집적하고 접촉 면적의 변화(감소)에 따라 접촉 부위로 전류가 집중되거나 전류의 양이 급격히 변화하는 것을 둔감시킨다. 예를 들어, 제1, 2 스파크 방지부(435, 436)가 없이 전극판(431)에 사용자의 신체가 직접 접촉되는 경우에는 사용자가 신체를 접촉하려고 하거나 접촉된 상태에서 떼려고 할 때, 신체의 넓은 면적이 동시에 전극판(431)에 접촉되지 않고, 신체의 일부분이 먼저 닿거나 떨어지게 된다. 따라서 순간적으로 좁은 접촉부위로 전류가 집중되어 정전기 또는 화상이 발생할 수 있다. 하지만, 제1 스파크 방지부(135)는 전류가 강하게 흐르는 것을 완화할 수 있는 낮은 도전율의 절연 물질로 이루어져 있어, 좁은 일부분의 면적에 신체가 접촉되더라도 전류가 강하게 흐르는 것을 방지한다. 따라서, 전류가 일부 면적에 집중적으로 흐름으로 인한 정전기 또는 화상을 예방할 수 있다.

(3) 이에 관하여 원고는, ‘일부 면적을 접촉하려 할 때’는 양측의 균형되지 않은 전하가 최초 접촉하는 과정에서 스파크가 발생하는 반면 ‘일부 면적을 접촉한 상태에서 떼려고 할 때’는 양측의 전하량 차이는 없으나 전하가 일정 지점에 집중되어 스파크와 유사한 고압통전현상을 일으키는 것으로 전기적 물성, 상황 및 스파크 억제 방식이 다른 현상이라고 주장한다.

그러나 이를 구체적으로 살펴보면, 전자(-) 및 전하(+)는 피뢰침과 같이 면적이 작고 뾰족한 부분에 집중되는 성질이 있고, 따라서 전극판과 인체 사이에 ① 넓은 면적으로 접촉하고 있다가 분리되면서 접촉 면적이 줄어들거나 ② 접촉하지 않고 있다가 접촉할 때 처음 접촉하는 부위로 전자 및 전하가 집중하면서 정전기가 발생하고, 이와 같은 전기현상은 앞서 살펴본 이 사건 특허발명의 명세서 단락 [0040]에도 기재되어 있다.

따라서 정전기는 전극판과 인체 사이의 전하량 차이가 크고 전기가 흐르는 접촉 면적이 좁은 경우에 발생하는 것이지 접촉할 때와 분리할 때 정전기 발생 원리가 다른 것이 아니므로 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(4) 결국 선행발명 2의 절연 패드를 구비한 절연 전극부는 사용자의 신체에 접촉된 상태에서 떼려고 할 때 발생할 수 있는 전류 집중 현상 및 화상의 위험을 방지할 수 있는 수단이기도 하지만 동시에 사용자가 전극판에 사용자의 신체를 접촉하려고 할 때 발생할 수 있는 전류 집중 현상 및 화상의 위험을 방지할 수 있는 수단이 될 수도 있는 것이므로, 통상의 기술자는 선행발명 2로부터 차이점 4를 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.



화학생명공학 분야

1. 2019허8095 취소결정(특) 2020.12.10. 선고, 청구기각
2021후10022 취소결정(특) 2024. 5.30. 선고, 상고기각
2. 2020허4129 거절결정(특) 2021. 9.30. 선고, 심결취소
2021후11070 거절결정(특) 2024. 7.25. 선고, 파기환송
3. 2022허4369 거절결정(특) 2024. 5.23. 선고, 청구기각
4. 2022허5072 취소결정(특) 2024. 1.18. 선고, 청구기각
2024후10368 취소결정(특) 2024. 6.13. 선고, 심리불속행기각
5. 2023허180 거절결정(특) 2024. 10.20. 선고, 청구기각
6. 2014허11319 거절결정(특) 2024. 5.30. 선고, 심결취소
7. 2023허11852 거절결정(특) 2024. 6.13. 선고, 심결취소
8. 2023허12855 취소결정(특) 2024. 6.13. 선고, 심결취소
9. 2023허13285 거절결정(특) 2024. 7.24. 선고, 청구기각
10. 2023허13681 거절결정(특) 2024. 6.20. 선고, 청구기각
11. 2023허14318 등록정정(특) 2024.10.17. 선고, 청구기각
12. 2024허10672 거절결정(특) 2024. 9.26. 선고, 심결취소
13. 2014허10887 거절결정(특) 2024.10.31. 선고, 청구기각
14. 2024후10214 거절결정(특) 2024. 5.17. 선고, 심리불속행기각

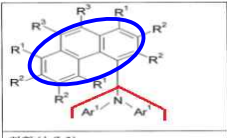
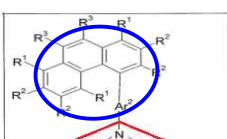
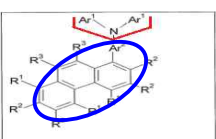
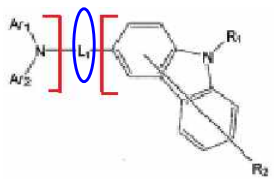
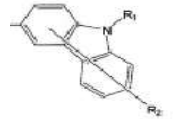
1. 2019허8095 취소결정(특) 2020. 12. 10. 선고, 청구기각
2021후10022 취소결정(특) 2024. 5. 30. 선고, 상고기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	전자 소자용 재료	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-1756611	2017소71
쟁점사항	〈진보성〉 이 사건 제1항, 제9항, 제11항, 제16항 내지 제20항 정정발명이 선행 발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	- 갑 제8호증: 선행발명 1 - 갑 제9호증: 선행발명 2	
심결요지	이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 및 (I-2)는 비교대상발명 1에 그 상위 개념이 기재되어 있고, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)는 비교대상발명 2에는 그 상위 개념이 기재되어 있으며, 비교대상발명 1 또는 2에 구체예가 기재되어 있지는 아니하고, 효과에 있어서 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1)부터 (I-8)로 표시되는 모든 화합물이 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 2의 화합물과 대비하여 질적으로 다른 효과를 갖거나 양적으로 현저한 효과를 갖는 것이라고 볼 수 없다.	
특허법원 판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1의 선택발명에 해당한다. 다만 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 내지 (I-8)의 화합물은 디아릴아미노기(-NAr¹Ar¹)나 상기 디아릴아미노기에 연결되는 연결기(Ar²)가 페난트렌 화합물의 1번 및/또는 4번 위치에서만 치환되는 것으로 한정되어 있는 것인 반면에, 선행발명 1에서는 그와 같은 한정이 없다는 점에서 차이가 있다. 또한, 이 사건 제1항 정정발명 중 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 선행발명 2의 선택발명에 해당한다. 다만, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 디아릴아미노기와 연결되는 연결기(Ar²)가 페난트렌 화합물의 1번 또는 4번 위치에서 치환되는 것으로 한정되어 있는 반면에, 선행발명 2에서는 디아릴아미노기(-NAr¹Ar²)와 연결되는 연	

	결기(Ar^3)가 페난트렌 화합물의 몇 번 위치에서 치환되는 것인지 특정되어 있지 아니하다는 점에서 차이가 있다. 선행발명 1에 발광 효율이 높고, 특히 정공 수송 재료 또는 정공 주입 재료로서 이용한 유기 EL 소자는 고발광 효율이며 실용성이 높고 선행발명 2에서 유기 EL 소자는 발광 효율과 발광 휘도의 향상 및 장기 수명화를 갖는 것이라고 기재되어 있어 이 사건 제1항 정정발명의 화합물이 갖는 수명 및 외부 양자 효율에 대한 효과는 선행발명 1 또는 2에 비해 질적으로 다른 효과를 갖는 것이라고 볼 수 없다. 이 사건 정정발명의 발명의 설명으로부터 파악되는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1), (I-2), (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 모두 수명이나 외부 양자 효율에 대한 효과 데이터가 일관되게 기재된 것으로 볼 수 없으므로, 위 화학식의 화합물 모두 수명이나 외부 양자 효율이 현저하게 우수한 효과를 갖는다고 보기는 어렵다.
대법원 판결요지 (상고기각)	이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 내지 (I-8)의 화합물은 페난트렌의 1번 및/또는 4번 위치에서만 <u>디아릴아미노기나 디아릴아미노기에 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있으나</u>, 선행발명 1에서는 바람직한 연결기로 페난트릴렌기를 기재하는 한편 위 연결기가 페난트렌에 치환되는 위치로 1번, 4번 위치를 포함하여 열거하고 있고, 선행발명 1 또는 2에서 디아릴아미노기가 페난트렌에 치환될 수 있는 위치는 5곳이고, 그 중 페난트렌의 1번 또는 4번 위치에 디아릴아미노기를 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시나 시시는 없다. 선행발명 1에 구체적으로 개시된 화합물 H11, H24는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1), (I-2)와, 선행발명 2에 구체적으로 개시된 화합물 (25), (28), (29) 등은 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4), (I-5)와 각각 페난트렌 치환 위치만 다를 뿐 같은 구조이다. <u>이 사건 제1항 정정발명의 화합물이 갖는 수명 및 외부 양자 효율에 대한 효과는 선행발명 1 또는 2와 질적으로 다른 효과라고 볼 수 없다.</u> 한편 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시예 및 원고가 추가로 제출한 비교실험 자료는 특정한 일부 치환기 또는 치환 위치에 관한 실험결과로서, 그 기재 내용만으로는 화학식 (I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 이 사건 제1항 정정발명의 화합물 모두가 선행발명 1 또는 2에 비하여 수명이나 외부 양자 효율에서 양적으로 현저한 효과를 가진다고 단정하기 어렵다.

◆ 이 사건 발명 및 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 정정발명	선행발명 1의 화학식 1a
하기 화학식 (I-1), (I-2), (I-4) 및 (I-5)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물:  화학식 (I-1)  화학식 (I-2)  화학식 (I-4)  화학식 (I-5)	하기 화학식 1a로 표시되는 방향족 아민 유도체.([0029], [0050], [0052], [0053] 등 참조)  〈화학식 1a〉
1-페난트릴기 또는 4-페난트릴기를 2가의 기로 한 것, 또는 여기에 Ar²가 연결된 것(Ar²는 5 내지 40개의 방향족 고리 원자를 갖는 헤테로방향족 고리계)	L₁은 페난트릴렌기 등 치환 또는 무치환된 핵 탄소수 6 내지 60의 아릴렌기 또는 상기 L₁이 헤테로환기로 치환된 것
Ar¹은 각 예에서 동일 또는 상이하게 벤젠, 나프탈렌, 페난트렌, 플루오란텐, 비페닐, 터페닐, 쿼터페닐, 플루오렌, 스피로비플루오렌, 푸란, 벤조푸란, 이소벤조푸란, 디벤조푸란, 티오펜, 벤조티오펜, 이소벤조티오펜, 디벤조티오펜, 인돌, 이소인돌, 피리딘, 퀴놀린, 이소퀴놀린, 아크리딘, 페난트리딘, 벤즈이미다졸, 피리미딘, 피라진 및 트리아진으로부터 선택되는 적어도 하나의 기	Ar₁ 및 Ar₂는 각각 독립적으로 치환 또는 무치환된 핵 탄소수 6 내지 18의 아릴기, 또는 치환 또는 무치환된 핵 원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기
R¹, R² 및 R³ 중 어느 하나는 R⁶ 라디칼로 치환된 카르바졸기(13개의 방향족 고리원자를 갖는 헤테로방향족 고리계)이고, 나머지는 H 등; 상기 R⁶은 6개 내지 24개의 방향족 고리 원자를 갖는 방향족 고리계	 R₁은 무치환된 핵 탄소수 6 내지 60의 아릴기이며, R₂는 수소 원자 등

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2의 선택발명에 해당하지 아니하여 진보성 등의 일반 법리 기준으로 보아야 한다. 그런데 이 사건 제1항 정정발명은 페난트렌 화합물의 1번 및/또는 4번 위치에 아릴아미노기(「-NAr¹Ar¹」 또는 「-Ar²NAr¹Ar¹」)가 결합되어 있는 것을 기술적 특징으로 하는 것인데, 이는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 쉽게 도출하기 어렵다.
2. 설령 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 1 또는 2의 선택발명이라 할지라도 OLED 수명이나 효율 등을 향상시키는 효과를 갖는 것이므로 선행발명 1 또는 2에 비하여 효과의 이질성 또는 현저성이 인정되므로 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.
3. 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 1 또는 2의 선택발명이라고 하더라도, 그 진보성 판단에 있어서 구성의 곤란성도 고려되어야 하는데, 이 사건 제1항 발명의 경우 선행발명 1 또는 2에 대하여 구성이 곤란성이 인정되므로, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2에 대하여 구성이 곤란성이 인정되지 아니하며, 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정된다.
2. 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2에 비하여 효과의 이질성 또는 현저성이 인정되지 아니하므로 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 정정발명의 선행발명 1 또는 2의 선택발명인지, 선택발명이라면 OLED 수명이나 효율 등에서 선행발명 1 또는 2에 비해 효과의 이질성 또는 현저성이 있는지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 선행발명 1 또는 2에서 페난트렌 화합물의 결합위치에 대한 부정적인 교시가 없어, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2에 비해 구성의 곤란성이 없고, 효과 또한 이 사건 발명의 명세서에 개시된 실시예만으로는 선행발명 1 또는 2에 비해 효과의 이질성이나 현저성이 인정되지 않는다고 판시하였음(진보성 부정).

□ 특허심판원의 판단

5. 판단

가. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성

1) 선택발명의 특허성 판단 기준

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후 2740 판결). 그리고 선택발명의 특허요건에 대해서는 특허법에 별도의 규정이 있는 것은 아니고, 다만 기술의 발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 해석론으로서 특허요건 중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 “구체적 개시”라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고 할 수 없다(특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결 참조).

이하에서는 비교대상발명 1, 2의 화합물이 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1)부터 (I-8)을 갖는 화합물을 구체적으로 개시하고 있는지를 살피고, 다음으로 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1)부터 (I-8)에 포함되는 하위개념들 모두가 비교대상발명 1, 2와 대비하여 이질적 효과 또는 양적으로 현저한 효과를 가지는지 살핀다.

2) 기술분야 및 목적의 대비

이 사건 제1항 정정발명은 전자소자의 수명, 효율 및 작동 전압의 개선을 야기하는 화합물을 제공, 특히 전자소자의 정공 수송층용 신규 재료를 제공하기 위한 것이다(식별번호 [0001], [0007] 참조).

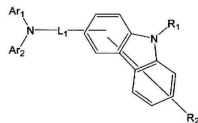
비교대상발명 1은 고발광 효율인 유기 전계 발광 소자 및 그것을 실현하는 화합물을 제공하기 위한 것이고(식별번호 [0001], [0017] 참조), 비교대상발명 2는 발광 효율이 높고 반복 사용시에 안정성이 우수한 유기 전계 발광 소자를 제공하는 것이다(식별번호 [0001], [0004] 참조)

따라서 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1, 2는 ‘수명과 효율이 우수한 전자소자용 화합물을 제공’하고자 하는 기술분야와 목적이 동일하다.

3) 구성의 대비

이 사건 제1항 정정발명의 구성은 ‘1. 다. 이 사건 특허발명의 정정 후 특허 청구범위’에 기재된 것으로 대신한다.

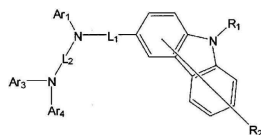
이 사건 제1항 정정발명에 대응되는 구성으로서 비교대상발명 1에는 아래의 화학식 1로 표시되는 ‘방향족 아민 유도체로 이루어지는 유기 전기발광 소자용 정공 수송 재료’가 기재되어 있다(청구항 1 참조).



[화학식 1]

식 중, L_1 은 치환 또는 무치환된 핵 탄소수 6 내지 60의 아릴렌기, 치환 또는 무치환된 플루오렌일렌기, 또는 치환 또는 무치환된 핵 원자수 5 내지 60의 헤테로아릴렌기, Ar_1 및 Ar_2 는 각각 독립적으로 치환 또는 무치환된 핵 탄소수 6 내지 18의 아릴기, 또는 치환 또는 무치환된 핵 원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기이다.

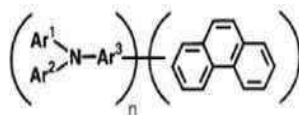
또한, 비교대상발명 1에는 아래의 화학식 1b로 표시되는 구조인 유기 전기발광 소자용 정공 수송 재료가 기재되어 있는데, L_1 , Ar_1 , R_1 및 R_2 는 화학식 1과 동일, L_2 는 치환 또는 무치환된 핵 탄소수 6 내지 60의 아릴렌기, 또는 치환 또는 무치환된 핵 원자수 5 내지 60의 헤테로아릴렌기이며, Ar_3 및 Ar_4 는 각각 독립적으로 치환 또는 무치환된 핵 탄소수 6 내지 60의 아릴기인 것을 특징으로 한다(청구항 3 참조).



[화학식 1b]

특히 [화학식 1] 및 [화학식 1b]에서 L_1 이 치환 또는 무치환된 페닐렌기, 바이페닐렌기, 터페닐렌기, 나프틸렌기, 페난트릴렌기 또는 플루오렌일렌기인 것으로 추가로 한정되어 있고(청구항 12 참조), [화학식 1]의 L_1 은 치환 또는 무치환된 페닐기, (중략), 1-페난트릴기, 2-페난트릴기, 3-페난트릴기, 4-페난트릴기, 9-페난트릴기인 것으로 추가 한정되어 있다(청구항 24 참조).

이 사건 제1항 정정발명에 대응되는 구성으로서 비교대상발명 2에는 유기 EL 소자 재료로 일반식 1과 같은 구조의 화합물이 개시되어 있는데, Ar_1 및 Ar_2 는 치환 또는 무치환의 아릴기를 나타내고 Ar_3 는 치환 또는 무치환의 아릴렌기를 나타내며, n 은 1 내지 10까지의 정수를 나타낸다(청구항 1 참조).



[일반식 1]

비교대상발명 1과 2의 치환기의 정의를 구체적으로 살핀다.

우선, 비교대상발명 1에서 L_1 , Ar_1 , Ar_2 , R_1 및 R_2 가 나타내는 각 기의 치환기로서는, 예컨대 알킬기(바람직하게는 탄소수 1 내지 20, 보다 바람직하게는 탄소수 1 내지 12, 특히 바람직하게는 탄소수 1 내지 8이며, (중략), 알콕시기(바람직하게는 탄소수 1 내지 20, 보다 바람직하게는 탄소수 1 내지 12, 특히 바람직하게는 탄소수 1 내지 8이며, (중략) 할로젠 원자(예컨대 불소 원자, 염소 원자, 브롬 원자, 요오드 원자), 사이아노기, 설포기, 카복실기, 나이트로기, 하이드록삼산기, 설피노기, 하이드라지노기, 이미노기, 헤테로환기(바람직하게는 탄소수 1 내지 30, 보다 바람직하게는 탄소수 1 내지 12이며, 헤테로 원자로서는, 예컨대 질소 원자, 산소 원자, 황 원자를 포함하는 것이며, (중략) 이들 치환기는 더 치환될 수 있으며, 치환기가 두개 이상 있는 경우는 동일해도 되고 상이할 수 있고, 가능한 경우에는 서로 연결되어 환을 형성할 수도 있다(식별번호 [0050] 참조).

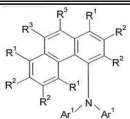
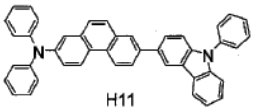
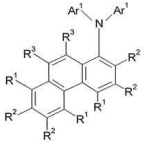
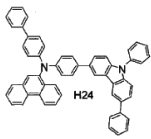
다음으로, 비교대상발명 2에서 Ar_1 , Ar_2 및 Ar_3 는 치환 또는 미치환의 아릴기를 나타내며(식별번호 [0011], [0012] 참조), [일반식 1]로 표시되는 화합물의 페난트렌 고리, Ar_1 , Ar_2 및 Ar_3 상의 수소 원자는 할로젠 원자, 시아노기, 니트로기, 치환 또는 미치환의 알킬기, 치환 또는 미치환의 알콕시기, 치환 또는 미치환의 알킬티오기, 치환 또는 미치환의 아미노기, 치환 또는 미치환의 알킬 아미노기로 치환될 수 있음이 개시되어 있다(식별번호 [0014] 참조).

살피건대, 비교대상발명 1의 방향족 아민 유도체는 치환된 페난트렌, 특히 1-페난트릴기, 4-페난트릴기를 포함할 수 있고, 아릴아민의 치환기는 치환된 아릴기 및 비치환된 헤테로 아릴기를 포함할 수 있다고 기재하고 있으므로, 이 경우 비교대상발명 1의 [화학식 1]과 [화학식 1b]는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 및 (I-2)와 실질적으로 동일하다. 또한, 비교대상발명 2의 [일반식 1]이 ‘트리아릴아민이 치환된 페난트렌’ 화합물을 표시하는 것이고, 이때 트리아릴아민이 치환될 수 있는 위치가 페난트렌의 1, 4번인 경우라면, 비교대상발명 2의 [일반식 1]은 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)와 동일하다.

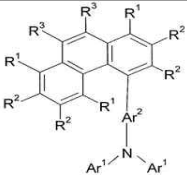
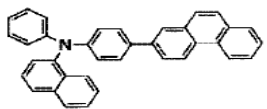
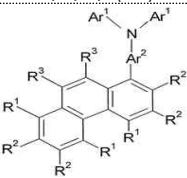
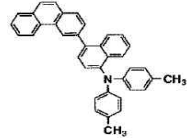
정리하면, 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 및 (I-2)의 상위 개념이 기재되어 있고, 비교대상발명 2에는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 상위 개념이 기재되어 있는데, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1)부터 (I-8)은 디아릴아민 또는 트리아릴아민이 치환된 위치가 페난트렌 화합물의 1번 및/또는 4번 위치로 한정되어 있는데 비해, 비교대상발명 1과 비교대상발명 2의 대응 구성은 디아릴아민 또는 트리아릴아민이 치환되는 위치가 페난트렌 화합물의 몇 번 위치인지 특정되어 있지 않은 점에 차이가 있다. 구체적으로, 비교대상발명 1 및 2의 상세한 설명의 실시예에는 이 사건 제1항 정정발명의 화학

식 (I-1)부터 (I-8)의 구체예에 해당하는 화합물, 즉, 페난트렌 화합물의 치환 위치가 1번 또는 4번인 경우가 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 2의 선택발명으로 인정된다.

〈이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 및 (I-2) 및 비교대상발명 1의 실시예 대비〉

이 사건 제1항 정정발명	비교대상발명 1
 화학식 (I-1)	 H11 식별번호 [0081]
 화학식 (I-2)	 H24 식별번호 [0083]

〈이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5) 및 비교대상발명 2의 실시예 대비〉

이 사건 제1항 정정발명	비교대상발명 2
 화학식 (I-4)	 화합물 (28) 식별번호 [0026]
 화학식 (I-5)	 화합물 (30) 식별번호 [0026]

위의 표에서, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식과 비교대상발명 1 및 2의 실시예를 대비하였는데, 비교대상발명 1 및 2의 실시예는 이 사건 제1항 정정발명을 구성하는 하위개념인 페난트렌의 치환 위치가 1 또는 4인 경우는 구체적으로 개시하고 있지 않다.

4) 효과의 대비

이 사건 제1항 정정발명에 기재된 하위개념들 모두가 비교대상발명 1 또는 2와 비교하여 이질적 효과 또는 현저한 양적 효과가 있는지 살핀다.

이 사건 제1항 정정발명의 효과는 ‘양호한 양자 효율 및 장수명을 갖는 유기 전계 발광 소자용 화합물을 제공’ 하는 것이고(식별번호 [0008], [0009], [0274]부터 [0280] 참조), 비교대상발명 1의 효과는 ‘발광 효율이 향상된 유기 전계발광 소자를 제공’ 하는 것이며(식별번호 [0024] 참조), 비교대상발명 2의 효과는 ‘고발광 효율, 고휘도이며, 장수명의 유기 전계발광 소자를 제공’ 하는 것이다(식별번호 [0063] 참조). 따라서 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1, 2의 효과는 모두 유기 EL 소자의 발광 효율이 높은 것과 장수명인 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 비교대상발명 1 또는 2에 비해 이질적인 것이 인정되지 않는다. 따라서, 이 사건 특허발명의 명세서에 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 ‘모든 하위 개념’에 대해 현저한 양적 효과가 기재되어 있는지 살핀다.

이 사건 제1항 정정발명의 특허청구범위에 포함되는 하위 개념 화합물들 중에서 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 발광 효율 데이터가 제시된 화합물은 실시예 I4부터 I9를 제조하는 데 사용된 HTM1부터 HTM6의 여섯 가지 화합물 뿐이어서, 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 화학식 (I-1)부터 (I-8)의 ‘하위 개념 모두’가 참조 성분보다 현저한 양적 효과를 보이는 것이 개시되어 있지 않다.

종합하면, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 비교대상발명 1, 2에 비하여 이질적이지 않고, 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 모든 하위 개념의 발광 효율 또는 수명이 우수한 것이 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있지도 않은바, 이 사건 제1항 정정발명의 이질적 또는 양적으로 현저한 효과가 인정되지 않는다.

5) 대비 결과

이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 및 (I-2)는 비교대상발명 1에 그 상위 개념이 기재되어 있고, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)는 비교대상발명 2에는 그 상위 개념이 기재되어 있으며, 비교대상발명 1 또는 2에 구체예가 기재되어 있지는 아니하고, 효과에 있어서 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1)부터 (I-8)로 표시되는 모든 화합물이 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 2의 화합물과 대비하여 질적으로 다른 효과를 갖거나 양적으로 현저한 효과를 갖는 것이라고 볼 수 없다.

2. 2020허4129 거절결정(특) 2021. 9.30. 선고, 심결취소
2021후11070 거절결정(특) 2024. 7. 25 선고, 파기환송

◆ 사건 요약

발명의 명칭	생물학적 활성 화합물과 컨주게이팅되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌글리콜	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-964411	2018원1996 특허법원사건번호: 2020허4129
쟁점사항	〈특허권존속기간연장등록의 대상적격 - 시행령 제7조 제1호〉 이 사건 특허발명의 '페그인터페론베타-1a'가 특허법 시행령 제7조 제1호에서 존속기간연장등록의 대상이 되는 것으로 정한 약사법에 의해 품목허가(최초 품목허가에 한함)된 의약품의 유효성분인 '신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)'에 해당하는지 여부	
입증방법	- 이 사건 특허발명의 허가제품: 플레그리디펜주125마이크로그램 (2016. 7. 11 허가) - 기(既)허가제품: 아보넥스주(유효성분: 인터페론베타-1a, 2009. 4. 22 허가) 등	
심결요지	이 사건 특허발명의 페그인터페론베타-1a는 폐길화에 의하여 체내 반감기가 연장되는 등 개선된 약동학적 프로파일을 나타내는 점에서 인터페론베타-1a와 차이가 있을 뿐, 재발성 다발성 경화증 치료에 대한 약효를 나타내는 활성부분은 폐길화되지 않은 인터페론베타-1a와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있으므로, 특허법 시행령 제7조 제1호의 신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)로 인정되지 않는다.	
특허법원 판결요지 (청구기각)	페그인터페론베타1-a는 인터페론베타1-a에 비하여 항바이러스 활성, 항증식 활성, 항혈관형성 활성 등 생물학적 활성에서 차이가 있고, 제거율 감소, 평균체류시간, 반감기, 생체이용률의 증가 등 약동학적 특성이 현저히 개선되었으며, 그와 같은 페그인터페론베타1-a의 생물학적 활성 및 약동학적 특성은 결과적으로 이 사건 의약품의 재발성 다발성 경화증에 치료 효과의 증대를 가져온 것으로 보이는데, 위와 같은 생물학적 활성의 차이, 약동학적 특성의 개선, 약효의 증대는 모두 인터페론	

	베타1-a에 PEG가 접합됨으로써 나타나는 효과라고 할 것이므로, 이 사건 의약품의 성분 중 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증을 치료하는 효과를 나타내는 부분은 ‘페그인터페론베타1-a’라 할 것이고, ‘인터페론베타1-a’ 부분에 한정된다고 볼 수 없다.
대법원 판결요지 (파기환송)	이 사건 의약품의 유효성분 중 활성 및 약리작용에 의하여 치료 효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 그에 결합된 폴리에틸렌글리콜(페그) 부분은 치료효과를 가지지 않으면서 혈액 중 오래 체류하도록 하는 것 등으로 활성 정도에 영향을 미치는 정도에 불과하므로, 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 시행령 제7조 제1호의 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다. 이 사건 시행령 조항은 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 ‘유효성분’을 구별하고, 또한 약사법상 품목허가를 받은 의약품의 발명에 관한 규정인데 이 품목허가에서는 질환명 또는 증상명의 구체적인 표시인 ‘효능·효과’의 적합 여부를 확인해야 하는 것이며, 법령의 용어의 해석은 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 규정형식, 내용, 관련 법령을 종합적으로 고려해야 하는바, 이 사건 시행령 조항의 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분’으로 보아야 한다.

◆ 원고 주장

1. 하나의 물질에 대하여 최초 허가 이후에도 제품마다 추가의 허가들이 허여된다는 점과 국제적 조화를 고려한 존속기간 연장제도의 목적과 취지, 시행령 조항의 개정 취지에 따르면 페그인터페론베타-1a는 신물질에 해당한다.
2. 물질의 성질을 나타내는 기본 구조는 분자이므로 분자가 새로운 물질이면 이 사건 시행령 조항의 신물질로 보아야 하고, 이 사건 특허발명의 기술분야에서 폐기화된 물질은 분자 자체가 변형된 물질로서 활성부분이 새로운 물질이라고 인식되고 있다.
3. 이 사건 의약품의 유효성분인 페그인터페론베타-1a는 인터페론베타-1a에 비해 현저히 개선된 약동학적 특성을 나타내고, 약동학적 특성의 개선에 의해 치료효과도 개선된다.
4. 이 사건 의약품의 유효성분인 페그인터페론베타-1a는 인터페론베타-1a에 비해 항혈관 형성 활성 증가, 연간 재발률 개선, 진행 속도 저하, 삶의 질 개선을 통해 우수한 재발성 다발성 경화증의 치료 효과를 나타낸다.

◆ 피고 주장

1. 외국과 법제와 실정을 달리하는 우리나라에서 외국에서 연장등록된 사정을 근거로 우리나라에서도 그와 동일한 결론을 내려야 하는 것은 아니다.
2. 이 사건 특허발명의 기술분야에서 고분자-약물 접합체인 폐길화 물질은 약물전달시스템으로서 제제 또는 제형에 준하는 것으로 인식될 뿐, 신물질로 인식되고 있지 않다.
3. 특허법 시행령 7조에서 '약효'는 '적응증'과 동일한 의미로 해석하여야 하고, PEG는 체내에서 불활성인 점, 폐길화로 인한 반감기 증대, 안정성 향상 효과 모두 이미 알려져 있던 효과에 불과한 점, 폐길화에 의해 인터페론베타-1a의 활성부분의 3차원적 입체 구조에 변화가 유발되었다거나 약효와 연관된 활성의 차이가 현저히 우수한 정도는 아닌 점을 고려하면, 페그인터페론베타-1a에서 치료효과를 나타내는 활성부분은 인터페론베타-1a이다.
4. 페그인터페론베타-1a의 항바이러스 활성, 항증식 활성은 인터페론베타-1a와 비교하여 동등하거나 열등한 수준에 불과하고, 항혈관형성 활성은 재발성 다발성 경화증의 치료와는 상관없는 활성이다.
5. (상고이유서 주장) 특허법 시행령의 해석은 문구 뿐 아니라 법률제정의 취지도 고려하여 합리적으로 해야 하는데, 특허법 제89조가 존속기간연장등록을 정하고 있는 것은 신약(신물질 의약품)의 경우 이전에 인간에게 투여된 적이 전혀 없는 신물질을 의약품으로 허가받기 위해서는 오랜 개발·시험 과정을 거쳐야 하고 그 기간 동안은 그 특허발명을 실시할 수 없는 사정을 고려한 것인바, 이는 존속기간 연장 등록의 대상을 '신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로 최초로 품목허가를 받은 의약품의 발명'으로 개정하는 2013. 4. 3의 특허법 시행령 개정 및 관련 기록으로부터도 확인할 수 있으므로, 이미 의약품으로 허가를 받은 물질인 인터페론베타-1a에 페그만을 결합한 것으로 의약품 허가를 위해 그만큼의 장기간이 소요되지 않은 물질인 페그인터페론베타-1a에 대해서 효과의 대소, 지속시간, 부작용 등이 다르다는 이유로 시행령의 '신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)'로 본 원심의 판결은 신물질 의약품 및 약효의 의미를 잘못 해석하여 판단의 결론에 영향을 미친 위법이 있다.

◆ 검토 의견

특허법 제89조 제1항은 특허권 존속기간연장제도를 정하고 있고, 그 위임에 따라 특허법 시행령 제7조 제1호는 그 대상 발명 중 하나로 “특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품(신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으

로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명”을 규정하고 있고,

이러한 특허권 존속기간연장제도는, 원칙적으로 예외적인 것으로, 신약(신물질 의약품)을 허가받아 실시하기 위하여 오랜 기간이 소요되고 그 기간 동안은 그 특허발명을 실시할 수 없는 점을 고려한 것인바, 신약(신물질 의약품)만을 존속기간연장등록의 대상으로 하는 것은 타당하고, 이는 시행령 제7조 제1호의 개정 연혁에서도 확인할 수 있는데,

이 사건 원심은 신약이 아닌 물질의 의약품의 발명을 존속기간연장등록의 대상으로 보았고 이러한 결론의 근거는 시행령 제7조 제1호의 ‘약효’가 효과의 대소, 지속시간, 치료효과에 부수한 부작용의 유무 등도 포함하는 개념이라는 판단이나, 법령의 용어의 해석은 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 규정형식, 내용, 관련 법령을 종합적으로 고려해야 하는 바(2011다112391 등), 이 사건 시행령 조항의 ‘약효’는 약사법에 의한 ‘의약품 품목허가상의 효능·효과’로 보아야 하고 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분’으로 보아야 하며, 대법원 파기환송 판결문의 상당부분은 이의 설시에 할애되어 있음

□ 특허심판원의 판단

특허법 시행령 제7조 제1호의 ‘약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질’은 관련 법령에서의 사용례와 의약발명에서의 활성성분의 의미를 참작하면 의약품의 성분 중 내재된 약리작용에 의하여 ‘특정 질병에 대한 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질’이라고 해석하는 것이 문리해석상 자연스러우므로(2016허9011 참조), 여기서 ‘약효’는 결과적으로 허가 받은 ‘적응증’과 동일한 의미로 해석하는 것이 합당하다.

설령, 상기 ‘약효’의 차이가 ‘적응증’의 차이 외에 동일한 적응증에 대한 ‘치료효과정도의 차이’까지 의미하는 것으로 간주하더라도 페그인터페론베타-1a의 재발성 다발성 경화증 치료와 밀접한 관련이 있는 항바이러스 활성 등이 인터페론베타-1a와 거의 동등하게 나타나는 것을 확인하였으므로, 이 사건 의약품과 허가 의약품 1 및 2의 주성분은 그 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 있어 차이가 있는 것이라고도 볼 수 없다.

□ 특허법원의 판단

① 약효는 사전적으로 ‘약의 효험’을 의미하고, 효험은 사전적으로 ‘어떤 작용의 결과’를 의미하는 점, ② 이 사건 시행령 조항은 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품의 발명에 관한 것인데, 약사법 제2조(정의) 제4호는 “의약품”이란 ‘대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것, 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(약리학적) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’ 중 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다고 정의하고 있는 점, ③ 약효를 ‘약에 의하여 치료효과가 기대되는 병이나 증상’인 적응증만으로 한정하게 되면 동일한 증상에 대한 치료효과를 가지는 모든 의약품이 그 효과의 대소, 지속시간, 치료효과에 부수하여 발생하는 부작용의 유무 등 차이를 불문하고 동일한 약효를 가진다는 것인바 이는 ‘약효’에 관하여 일반적으로 통용되는 의미 및 사용례에 부합하지 않는 점 등을 고려하면, 이 사건 시행령 조항에서의 ‘약효’를 적응증에 한정된다고 해석할 수 없고, ‘약효’의 사전적인 의미 및 약사법에서의 ‘의약품’의 정의 규정 등에 비추어 ‘의약품의 성분 중 내재된 약리작용에 의하여 특정 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방하는 효과’를 의미하는 것으로 봄이 상당하다.

비록 페그인터페론베타-1a와 인터페론베타-1a가 인터페론베타-1a 부분이 공통되고 그로 인하여 적응증 및 생물학적 활성 등 일부 공통되는 특징이 있다고 하더라도, 앞서 살펴 본 치료효과 차이, 그 차이가 인터페론베타-1a의 폐길화에 기인하는 점, 통상의 기술자가 인터페론베타-1a의 폐길화를 통하여 쉽게 페그인터페론베타-1a를 개발할 수 있다고 보기도 어려운 점 등을 고려하면, 페그인터페론베타-1a는 기존에 품목허가를 받은 의약품들과 비교하여 상이한 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질인 신물질에 해당하는 것으로 봄이 상당한 바, 이 사건 의약품은 신물질을 유효성분으로 하여 제조한 것으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품에 해당한다고 할 것이다.

□ 대법원의 판단

가. 이 사건 시행령 조항에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 의미

당해 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우 법령상 용어의 해석은 가능한 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 그 법령의 전반적인 체계와

취지·목적, 당해 조항의 규정형식과 내용 및 관련 법령을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다(2011다112391 전원합의체 판결 등 참조).

허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 이 사건 시행령 조항의 전반적인 체계와 취지·목적, 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분’을 의미한다. 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 ‘약효’를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

1) 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 특허법 제89조 제1항은 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 장기간이 소요되는 발명에 한하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 마련하였다. 그런데 특허법 및 구 특허법 시행령은 이 사건 시행령 조항 중 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 정의나 포섭의 구체적인 범위에 관하여는 규정하고 있지 않다.

2) 약사법 제2조 제4호의 ‘의약품’의 정의, 「의약품의 품목허가·신고·심사규정」 제9조 제6호에서 의약품의 효능·효과를 품목허가의 대상으로 검토·관리하는 항목으로 명시하고, 제15조 제1호에서 ‘유효성이 명확하게 실증될 수 있는 질환명 또는 증상명 등을 의약학적으로 인정되는 범위에서 구체적으로 표시’함으로써 ‘효능·효과’를 기재하도록 규정하며, 제29조 제1호에서 식품의약품안전처장은 품목에 따라 심사서류 및 제출자료 등을 근거로 ‘효능·효과’ 등의 적합 여부를 확인하여야 한다고 규정하는 점 등을 종합하면, 의약품이 나타내는 효과로서의 ‘약효’는 ‘의약품이 특정 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방하는 효과’로 이해할 수 있고, 이러한 효과의 유효성은 의약품의 품목허가 대상인 ‘효능·효과’로 검토·관리되고 있으므로, 결국 약사법상 품목허가를 받은 의약품에 관하여 적용되는 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효’는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 ‘효능·효과’를 의미한다고 볼 수 있다.

3) 이 사건 시행령 조항은 약사법상 품목허가를 받은 의약품의 ‘유효성분’이 신물질일 것을 요구하고, 그 신물질을 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 화학구조가 새로운 물질로 정의하여, 문언상 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 ‘유효성분’을 구분하는 규정 형식을 취하면서 화학구조가 새로운 물질일 것을 요구하는 대상을 ‘유효성분’이 아닌 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 명시하고 있다. 그런데 약리학적으로 ‘활성’은 약물이 인체 내세포 등에 작용하여 생체기능에 변화를 일으키는 성질을 말하고, 앞서 보았듯이 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효’는 특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품품목허가 대상으로서의 ‘효능·효과’를 의미하므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘인체내 세포 등에 작용하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분’으로 해석하는 것이 합리적이다. 이 사건 시행령 조항은 이러한 부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 하는 의약품의 발명을 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명으로서 특허권의 존속기간 연장 대상이 되는 발명으로 규정한 것이다.

4) 한편 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조 제1호는 ‘유효성분’을 ‘내재된 약리작용에 의하여 그 의약품의 효능·효과를 직접 또는 간접적으로 발현한다고 기대되는 물질 또는 물질군으로 주성분을 말한다.’라고 규정하고 있는데 ‘유효성분’은 분자 단위로 파악되므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’에 해당하지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치는 경우에도 그 결합물 전체가 유효성분의 개념에 포함될 수는 있다. 그런데 이 사건 시행령 조항의 규정 형식과 내용이 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 준별하고 있는 이상, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도, 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

5) 의약품 품목허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명에 한하여 이를 구제하도록 정하고 있는 특허권 존속기간 연장 제도의 취지 및 목적에 비추어 보아도, 기존에 품목허가된 의약품의 공지된 활성부분이 발현하는 효능·효과의 정도에 영향을 미치기 위하여 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품 발명은 특허권 존속기간 연장 대상이 되는 발명이라고 보기 어렵다.

나. 이 사건에 관한 판단

1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 의약품은 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질인 신물질을 유효

성분으로 하여 제조한 의약품’ 이 아니므로, 그 의약품의 발명인 이 사건 청구항은 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장대상 발명에 해당하지 않는다.

가) 이 사건 의약품은 기허가 의약품의 유효성분이자 약효를 나타내는 활성 부분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜을 결합하여 폐길화합으로써 기허가 의약품과 동일한 효능·효과인 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가지면서도 인터페론베타-1a의 혈액 중 평균체류시간 및 반감기를 증가시킨 의약품으로, 그 유효성분은 페그인터페론베타-1a이다.

나) 이 사건 의약품의 유효성분 중 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 활성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 그의 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 활성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하다. 따라서 이 사건 의약품의 유효성분 중 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

다) 인터페론베타-1a를 이 사건 의약품의 페그인터페론베타-1a로 폐길화하는 과정에서 인터페론베타-1a의 입체적 화학 구조에 변화가 유발된 것이 직접적으로 확인된다거나, 재발성 다발성 경화증의 치료와 관련된 활성 차이가 인터페론베타-1a의 입체적 화학구조의 변화를 수반하지 않고는 나타날 수 없는 정도에 이른다 고 보이지 않으므로 이 사건 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a 부분은 기허가 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a와 입체적 화학구조가 동일하다.

2) 그럼에도 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 페그인터페론베타-1a로 파악하여 이 사건 청구항은 이 사건 시행령 조항이 정하는 존속기간이 연장될 수 있는 발명에 해당한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 이 사건 시행령 조항의 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 환송한다.

3. 2022허4369 거절결정(특) 2024. 5. 23. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	중질 베이스 오일의 제조 공정	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2015-7034081	2021원2514
쟁점사항	〈진보성〉 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	- 을 제1호증: 선행발명 1 - 을 제2호증: 선행발명 2	
심결요지	비교대상발명 1에는 수소화 처리 촉매(제Ⅵ족 및 제Ⅷ족 금속)에 접촉하여 질소 0.2 중량% 미만, 황 3.0 중량% 미만을 포함하는 수소화 처리된 원료유를 수득한다고 기재되어 있는데(식별번호 [0010], [0021], 청구항 2 참조), 이는 구성 2의 수치범위를 포함하고 있는 것이고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 구성 2의 수치범위 내에서 임계적 의의가 있다는 것을 입증할 만한 근거도 기재되어 있지 않다. 비교대상발명 1에는 구성 3의 '50% 이상'이라는 수치에 관해서는 기재되어 있지 아니하나, 통상의 기술자라면 수소화 처리 촉매를 사용하는 수소화 처리과정에서 발생한 불순물인 NH₃ 및 H₂S를 다음 공정에서 사용하는 탈랍 촉매에 영향을 주지 않도록 하기 위하여 최대한 제거하려 할 것이므로 구성 3은 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다. 또한 탈랍 촉매는 비교대상발명 2에 개시되어 있는 SLD-800를 채택하는 것에 각별한 곤란성이 있다고 보기 어렵다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명 1 및 2 또한 윤활유 베이스 오일의 제조방법에 관한 발명으로, 이 사건 출원발명과 기술 분야 및 수소처리, 탈랍, 수소화 피니싱 등 제조 공정이 동일하다. 뿐만 아니라 중질이나 경질 베이스 오일은 일반적으로 탄화수소계의 분자량 차이에 기인하므로, 앞서 설명한 바와 같이 수소처리 수준과 정도에 따라 탄화수소계 분자량을 조절할 수 있다. 이와 같은 분자량 조절을 통해 중질과 경질 베이스 오일의 비율을 변경하	

	는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 예상하고 실시할 수 있다. 또한 선행발명 1에서는 수소처리 생성물의 NH_3 및 H_2S 제거율이 명시적으로 개시되어 있지 아니하지만, 이 사건 출원발명의 명세서에서 50% 수치한 정에 대한 기술적 특징이나 의의를 찾아보기 어렵고, 선행발명 1에서도 수소화 처리 후 질소 및 황 불순물이 각각 NH_3 및 H_2S로 전환됨으로써 공급 원료의 질소 및 황 불순물이 저감된다고 하면서, 이들 NH_3 및 H_2S는 이 사건 출원발명과 마찬가지로 스트리퍼 등으로 분리해도 된다고 기재되어 있어, 수소처리 생성물의 NH_3 및 H_2S 제거율은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 정도이다. 그리고 탈랍 공정에 사용되는 촉매의 구성은 선행발명 1에서도 탈알루미늄 탈랍 촉매가 개시되어 있고, 선행발명 2에서도 이 사건 출원발명에서 사용된 탈랍 촉매인 SLD-800이 개시되어 있어, 탈랍촉매의 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있는 구성이다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
(a) 460℃ 초과에서 비등하는 탄화수소 50 중량% 이상, 80-2500ppmw 범위의 양의 질소, 및 1.5 내지 4.0 중량% 범위의 양의 황을 함유하는 탄화수소 계공급 원료를 제공하는 단계	▶ 약 3 중량%를 초과하는 황을 포함하는 왁스질의 윤활유 원료유 (식별번호 [0010] 참조) ▶ 바람직한 공급 원료는 수소화 분해장치 탭저유 등으로 상압 또는 감압가스 오일 원료를 수소화 분해함으로써 얻을 수 있는 70°F(371℃) 이상의 생성물 (식별번호 [017] 참조)
(b) 수소처리 조건 하에 수소-함유 가스의 존재 하에서 수소처리 촉매에 의해 탄화수소계 공급원료를 수소처리하여, 30-80ppmw 범위의 양의 질소 및 20-450ppmw 범위의 양의 황을 함유하는 수소처리 생성물을 수득하는 단계	▶ 수소화 처리하여 실질적인 양의 황을 H_2S로 전화(轉化), 질소를 NH_3로 전화(轉化)시켜 원료유 총중량을 기준으로 황을 약 3 중량% 미만 및 질소를 약 0.2 중량% 미만 포함하는 원료유 생성(식별번호 [0010] 참조)

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
© 단계 (b)에서 수득되는 수소처리 생성물에 존재하는 NH_3 및 H_2S 중 50% 이상을 제거하는 단계	▶ 수소화 처리에 의해 원료유 중의 질소 및 황 불순물이 암모니아 및 황화수소로 전환됨으로써, 이들 불순물의 양이 저감될 것이고, 스트리퍼 등으로 수소화 처리된 원료유로부터 분리 (식별번호 [025] 참조)
(d) 촉매적 탈랍 조건 하에 수소-함유 가스의 존재 하에서 탈랍 촉매에 의해 단계 (c)에서 수득된 수소처리 생성물 중 일부 이상을 촉매적으로 탈랍하여 탈랍 생성물을 수득하는 단계, 이 탈랍 촉매는 VI족 금속 수소화 성분, 탈알루미늄에이트화 알루미늄실리케이트 제올라이트 결정질 및 저산성 내화성 산화물 결합제 물질(이는 알루미나를 함유하지 않음)을 포함	▶ 제1 및 제2 단계의 수소 이성질화 촉매는 바람직하게는 금속 수소 첨가성분을 포함. 금속 수소 첨가 성분은 바람직하게는, 제VI 족 금속의 혼합물(식별번호 [036] 참조) ▶ 촉매 조제용 제올라이트 및 분자체는 결합제와 함께 복합체화하고, 결합제로 고실리카 재료가 바람직한 경우, 제올라이트 또는 분자체를 탈알루미늄에 부가(식별번호 [034] 참조)
(e) 수소화피니싱 조건 하에 수소-함유 가스의 존재 하에서 수소화피니싱 촉매에 의해 단계 (d)에서 수득된 탈랍 생성물 중 일부 이상을 수소화피니싱하여 중질 베이스 오일을 수득하는 단계	▶ 수소화 정제가 요구되는 경우는 탈랍으로부터 얻어진 생성물을, 생성물의 품질을 원하는 규격으로 조정하기 위해 수소화 정제 촉매 존재 하에 수소화 정제(식별번호 [0042] 및 [043] 참조)
(f) 중질 베이스 오일을 회수하는 단계	▶ 탈랍 단계로부터의 유출유를 액상으로부터 기상을 분리하는 분리기에 도입. 액체 유출상을 분류(分溜)기로 보냄으로써, 특성이 개선된 원하는 윤활유가 생성(식별번호 [041] 참조)

◆ 원고 주장

1. 이 사건 출원발명은 귀금속 탈랍 촉매의 중독이 발생하지 않는 범위에서 종래 기술보다 완화된 수준의 수소처리 단계를 적용하여 높은 수율의 중질 윤활 베이스 오일을 수득하는 공정에 관한 것인데, 선행발명 1, 2에는 이러한 과제 및 그 해결원리를 인식하지 않고 있다. 선행발명 1에는 공급 원료의 질소 함량 등이 구체적으로 개시되어 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 동일한 원료유를 사용하는 것이 아니다. 또한 선행발명 1은 가혹한 수소처리 조건을 채택한 반면 이 사건 제1항 발명은 완화된 수소처리 조건을 채용하고 있어서 높은 함량의 중질 베이스 오일을 제조할 수 있는 현저한 효과를 가진다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 출원발명과 선행발명 1, 2는 일정한 특성을 가지는 윤활 베이스 오일을 선택적으로 높은 수율로 얻는 개선된 방법을 제공하는 점에서 발명의 목적이 동일하다. 또한 선행발명 1은 수소화 처리 조건을 가혹한 처리로 한정하고 있지 않고, 수소화 처리 정도에 따라 황 및 질소 함량이 달라지는 것은 기술상식에 불과하며, 높은 수율로 중질 베이스 오일을 수득하는 것은 당연한 효과이다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 수소화 처리 후 질소 및 황 불순물의 제거율인데, 특허법원은 이에 대해 제거율의 수치한정에 대한 기술적 특징이나 의의를 찾아보기 어렵다고 판단하였음. 또한 선행발명 1, 2는 중질 베이스 오일 생산을 목적으로 하는 발명은 아니지만, 선행발명 1 및 2 또한 윤활유 베이스 오일의 제조방법에 관한 발명으로, 이 사건 출원발명과 기술분야 및 수소처리, 탈랍, 수소화피니싱 등 제조 공정이 동일하고 수소처리 수준과 정도에 따라 탄화수소계 분자량을 조절할 수 있으므로, 이러한 분자량 조절을 통해 중질과 경질 베이스 오일 비율을 변경하는 것은 쉽게 실시할 수 있다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

(가) 구성 1 관련

이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 구성 1의 탄화수소계 공급원료로서 직류(straight-run) 가스오일, 히드로크래킹 가스오일, 열적 크래킹 가스오일, 코커 가스오일, 진공 가스오일, 또는 용매 추출된 왁스성 라피네이트 등이 기재되어

있는데(식별번호 [0020] 참조), 이에 대응하여 비교대상발명 1은 3 중량%을 초과하는 황을 포함하는 왁스질의 윤활유 원료유를 사용하는 것으로서, 위 왁스질의 윤활유 원료유의 종류로는 용제 정제법에 따른 라피네이트 등의 기름, 부분 용제 탈왁스유, 감압 가스오일, 코커 가스오일, 수소화분해장치 탑저유, 슬랙왁스 등을 기재하고 있다(청구항 2, 식별번호 [0017] 참조). 대비하면, 비교대상발명 1에는 구성 1의 탄화수소의 중량% 및 질소의 함량 범위가 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나, 양 발명이 동일한 원료유를 사용하는 이상, 그러한 차이는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것으로 인정된다.

(나) 구성 2 관련

비교대상발명 1에는 수소화 처리 촉매(제VI족 및 제VIII족 금속)에 접촉하여 질소 0.2 중량% 미만, 황 3.0 중량% 미만을 포함하는 수소화 처리된 원료유를 수득한다고 기재되어 있는데(식별번호 [0010], [0021], 청구항 2 참조), 이는 구성 2의 수치범위를 포함하고 있는 것이고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 구성 2의 수치범위 내에서 임계적 의의가 있다는 것을 입증할 만한 근거도 기재되어 있지 않다. 따라서 구성 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것으로 인정된다.

(ㄷ) 구성 3 관련

비교대상발명 1에는 수소화 처리와 탈랍단계 사이에서 암모니아(NH_3) 및 황화수소(H_2S)를 제거하는 스트리핑을 실시할 수 있고, 이때 NH_3 및 H_2S 의 양이 이어지는 탈랍 공정에서 탈랍 촉매의 성능을 저해할 정도의 과잉량이 아니면 스트리핑을 생략할 수 있다고 기재되어 있다(식별번호 [0039] 참조). 대비하면, 비교대상발명 1에는 구성 3의 ‘50% 이상’이라는 수치에 관해서는 기재되어 있지 아니하나, 통상의 기술자라면 수소화 처리 촉매를 사용하는 수소화 처리과정에서 발생한 불순물인 NH_3 및 H_2S 을 다음 공정에서 사용하는 탈랍 촉매에 영향을 주지 않도록 하기 위하여 최대한 제거하려 할 것이므로 구성 3은 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다.

(ㄹ) 구성 4 관련

구성 4는 탈랍 공정에 관한 것으로서, 탈랍 촉매로서 VIII 족 금속 수소화 성분, 탈알루미네이트화 알루미노실리케이트 제올라이트 결정질 및 저산성 내화성 산화물 결합제 물질(이는 알루미나를 함유하지 않음)을 채택하고 있는데, 알루미노실리케이트 제올라이트로는 ZSM-5, ZSM-11, ZSM-22, ZSM-35 또는 ZSM-48 등을 기재하고 있고(식별번호 [0038] 참조), 본질적으로 알루미나를 함유하지 않는 저산성 내화성 산화물 결합제 물질로는 실리카, 지르코니아, 티타늄 이산화물, 게르마늄 이산화물 등을 기재하고 있다(식별번호 [0042] 참조). 이에 대응하여

비교대상발명 1에는 VIII 족 금속(Pt), 제올라이트로서 ZSM-48 등이 기재되어 있고(식별번호 [0032], [0033] 참조), 결합제로서 실리카 산화물, 지르코니아, 이산화티타늄을 개시하고 있으며, 이때 실리카 재료가 바람직한 경우에는 제올라이트 및 분자체를 탈알루미늄화하여도 좋다고 기재되어 있고(식별번호 [0034] 참조), 나아가 비교대상발명 2에는 이 사건 출원발명의 구체적인 실시예에서 사용한 탈랍 촉매와 동일한 SLD-800을 사용하고 있으므로(식별번호 [0058] 참조), 통상의 기술자가 윤활기유의 제조공정에서 탈납공정을 알루미늄이나를 포함하지 않는 공지된 탈랍 촉매를 채택하는 것에 각별한 곤란성이 있다고 보기 어려우므로 구성 4의 탈랍 촉매는 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있다.

또한, 비교대상발명 1은 왁스의 제거 효율을 향상시키기 위하여 탈랍 공정을 2단계로 실시하는 것이라는 점에서 구성 4의 1단계 공정과 차이가 있으나, 비교대상발명 1은 우수한 저온 특성을 갖는 윤활기유 제조를 위해 통상적으로 사용되는 1단계 탈랍 공정을 2단계 공정으로 개선한 것이므로, 통상의 기술자가 수소처리 생성물에 함유된 왁스를 제거하기 위한 공정을 설계하면서 공정 효율 등을 고려하여 비교대상발명 1의 방법을 당해 기술분야에서 통상적으로 사용하고 있는 1단계 공정으로 전환하는 것에 각별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없다. 따라서 구성 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있다.

(㉞) 구성 5 및 6 관련

비교대상발명 1에는 수소화 정제 촉매를 사용하여 수소화 정제(수소화피니싱)를 실시하고 분류기를 통해 윤활유를 회수한다고 기재되어 있으므로(식별번호 [0042] 참조), 구성 5 및 6은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하다.

(3) 효과 대비

이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 “단계 (e) 에서 중질 베이스 오일의 수율은, 히드로크래킹 및 촉매적 탈랍 단계가 사용되는 베이스 오일의 제조를 위한 공지된 공정과 비교했을 때 높다. 이러한 높은 수율의 중질 베이스 오일은 단계 (e) 에서 수득된 경질 베이스 오일에 대한 중질 베이스 오일의 비율로 표현될 수 있다. 높은 수율의 중질 베이스 오일은 예를 들어 단계 (e) 에서 수득된 150N 베이스 오일에 대한 500N 베이스 오일의 비율로 표현될 수 있다. 500 N 베이스 오일은 전형적으로 10.0-12.9 cSt 범위의 100 ° C에서의 점도를 갖는 중질 II 군 베이스 오일인 한편, 150N 베이스 오일은 전형적으로 4.8-6.8 cSt 범위의 100 ° C에서의 점도를 갖는 경질 II 군 베이스 오일이다. 적합하게는, 단계 (e)에서 수득된 150N 베이스 오일에 대한 500N 베이스 오일의 비율은 1.0 이상, 바람직하게는 1.5 이상, 더 바람직하게는 2.5 이상, 가장 바람직하게는 3.0 이상이다.” 라고 기재되어 있고(식별번호 [0059] 참조), 이 사건 출원발명의 단계 (e)에 따른 히드로피싱 생성물에서의 중질(12 cst)과 경질

베이스 오일(5 cst)의 비율은 61 대 19 또는 64 대 19이며(표 6 참조), 이에 대비하여 통상적 방식으로 히드로피니싱한 생성물은 중질(12 cst)과 경질 베이스 오일(5 cst)의 비율이 55 대 32로(표 7 참조), 이 사건 출원발명이 상대적으로 높은 수율의 중질 베이스 오일을 얻는다고 기재되어 있다.

그런데, 앞서 ‘3.가.(2) 구성대비’에서 살핀 바와 같이, 이 사건 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이고, 가혹한 수소화 처리조건에서 경질 베이스 오일의 수율이 높아진다는 것은 당해 기술분야에 알려진 기술상식에 해당하므로, 이 사건 출원발명의 효과는 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 예측하기 곤란한 정도의 것으로 인정되지 않는다.

□ 특허법원의 판단

2) 공통점 및 차이점

가) 구성요소 1

구성요소 1은 중질 베이스 오일의 제조를 위한 탄화수소계 공급 원료를 제공하는 단계로서, 탄화수소계 공급 원료의 비등 특성 및 질소와 황 함량을 한정하고 있다. 선행발명 1은 이에 대응하는 구성으로 윤활유를 제조하기 위한 원료유로 약 3 중량%를 초과하는 황을 포함하는 원료유 등을 제시하고 있을 뿐(을 제1호증 식별 번호 [010] 및 [017] 참조), 구성요소 1과 같이 원료유의 비등 특성 및 질소와 황 함량이 한정되지 않은 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

나) 구성요소 2

구성요소 2와 이에 대응되는 선행발명 1의 구성은 탄화수소계 공급 원료를 수소처리 촉매 하에서 수소화 처리한다는 점에서 동일하다. 그러나 선행발명 1에는 구성요소 2에서 한정하고 있는 수소처리 생성물의 질소(30-80 pmw) 및 황(20-450 pmw) 함량에 비해 넓은 범위의 질소(0.2 중량% 미만) 및 황(3 중량% 미만)을 개시하고 있는 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

다) 구성요소 3

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 단계 (b)에서 수득된 수소처리 생성물에 존재하는 NH_3 및 H_2S 를 제거하는 단계를 갖는 점에서 동일하다. 그러나, 선행발명 1에는 NH_3 및 H_2S 의 제거율에 대한 명시적인 한정이 없다(이하 ‘차이점 3’이라 한다).

라) 구성요소 4

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 수소 존재 하에 VI 족 금속 수소화 성분을 포

합하는 촉매로 탈랍하여 탈랍 생성물을 수득한다는 점에서 동일하다. 선행발명 1 또한 아래 명세서 기재에서 확인되는 바와 같이 이에 대비되는 구성으로, 탈랍 촉매는 ZSM-48과 같은 제올라이트와 결합제가 복합체화하여 제조되고, 바람직한 결합제 중 하나로 실리카 산화물이 개시되어 있으며, 특히 위 명세서에는 고실리카 재료가 바람직한 경우 제올라이트 또는 분자체를 탈알루미늄에 부가해도 된다고 기재되어 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 VI족 금속 수소화 성분, 탈알루미네이트화 알루미노실리케이트 제올라이트 결정질 및 저산성 내화성 산화물 결합제 물질(실리카)을 포함하는 탈랍 촉매라는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만, 선행발명 1은 2단계로 탈랍하는 점, 선행발명 1의 실시예에서 구체적으로 개시된 탈랍 촉매는 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 탈알루미늄 탈랍 촉매와 달리 알루미나를 포함하는 탈랍 촉매도 개시하고 있는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 4’라 한다).

마) 구성요소 5 및 6

이 사건 제1항 발명과 이에 대응되는 선행발명 1의 구성은, 수득된 탈랍 생성물을 수소-함유 가스 존재 하에서 수소화피니싱[수소화 정제] 촉매로 수소화피니싱[수소화 정제]하여 베이스 오일을 수득하고 회수하는 점에서 서로 동일하다.

3) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1

선행발명 1에는 구성요소 1과 달리 원료유의 비등 특성 및 질소와 황 함량이 한정되지 않은 차이가 있다. 그런데 위 차이점은 아래에서 살펴보는 바와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다.

- ① 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명이 구성요소 1에서 한정하는 ‘460℃ 초과에서 비등하는 탄화수소 50 중량% 이상, 80~250pmw 범위의 질소, 및 1.5 내지 4.0 중량% 범위의 황을 함유하는 탄화수소계 공급 원료를 중질 베이스 오일의 공급 원료로 사용한다’는 내용을 개시하고 있을 뿐, 이러한 수치한정이 가지는 기술적 의의에 대한 별다른 기재가 없다.
- ② 선행발명 1에도 구성요소 1에서 한정하고 있는 황 함량(1.5 내지 4.0 중량%)의 범위와 중복되는 3 중량%를 초과하는 황을 포함하는 원료유를 사용하는 구성이 개시되어 있다(을 제1호증 식별번호 [010] 및 [017] 참조). 또한 베이스 오일의 공급 원료에서 질소 함량은 비등점이나 원유에 따라 다르지만 대개 30 내지 2,00 pm 범위라는 것도 알려져 있으므로(을 제3호증 참조), 구성요소 1에서 수치한정하고 있는 공급 원료의 황이나 질소 함량에 따른 특별한 기술적 의의를 인정하기도 어렵다.
- ③ 반면 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 발명의 공급 원료로 왁스성 라피네이트, 히드로크래킹(수소화 분해) 가스 오일 또는 탈아스팔트 오일

등이 사용되는 것으로 보이는데, 선행발명 1 또한 왁스질 원료유 또는 수소화 분해 장치 탑저유 같은 동일한 종류의 원료를 사용하고 있다(을 제1호증 식별번호 [010] 및 [017] 참조).

- ④ 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 발명의 공급 원료는 387℃ 이상에서 대부분의 탄화수소가 비등하지만 초기 비등점(IBP)은 316℃ 이다(갑 제2호증 <067> 참조). 선행발명 1의 명세서에는 460℃ 초과에서 비등하는 탄화수소 비율이 기재되어 있지 않기는 하지만 이 사건 출원발명의 공급 원료의 초기 비등점보다 훨씬 높은 70°F(371℃) 이상에서 비등하는 공급 원료를 사용할 수 있다는 기재가 있다. 그리고 이 사건 출원발명의 명세서에 수치한정의 임계적 효과에 대한 기재가 없음은 앞서 살펴 본 바와 같고, 선행발명 1의 공급 원료도 이 사건 출원발명과 동일한 종류인 점에서 460℃ 초과에서 비등하는 탄화수소 비율이 다소 차이가 나더라도 이로 인한 기술적 차이가 있다고 보기도 어렵다.
- ⑤ 중질 베이스 오일은 경질 베이스 오일에 비해 점도와 비점이 높은 고분자량의 탄화수소로 이루어졌다. 따라서 통상의 기술자라면 중질 베이스 오일을 제조할 경우 경질 베이스 오일보다 고분자량을 갖는 고비점의 탄화수소계 기반 공급 원료를 사용하는 편이 유리하다는 점을 쉽게 알 수 있다.

나) 차이점 2

선행발명 1에는 구성요소 2에서 한정하고 있는 수소처리 생성물의 질소 및 황 함량에 비해 넓은 범위의 질소 및 황을 개시하고 있다. 그런데 위와 같은 차이점은 아래에서 살펴보는 바와 같이 수소화처리 수준에 따라 황이나 질소 수준을 쉽게 조절할 수 있는 점, 구성요소 2에서 한정하고 있는 수소처리 생성물의 황이나 질소의 함량에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

- ① 베이스 오일을 제조할 때 공급 원료에 포함된 황이나 질소를 저감시키는 것은 선행발명 1 및 2 뿐만 아니라 베이스 오일 제조분야에서 널리 알려진 기술 상식이다(을 제4호증 제407~408면 참조). 그리고 공급 원료의 탄화수소계 등에 존재하는 황이나 질소를 제거하는 공정인 수소화처리를 거치면 공급 원료의 탄화수소계도 함께 분해되고, 이 때 수소화처리 수준을 낮추어 공급 원료 중 황과 질소를 덜 제거하면 탄화수소계 분해가 덜 일어나는 점 또한 이 사건 출원발명의 명세서에도 기재되었을 뿐 아니라 널리 알려져 있다(갑 제5호증 식별번호 [005] 및 을 제8호증 353면 참조). 따라서 통상의 기술자라면 수소화 수준을 낮추는 것이 탄화수소계 분자량이 큰 베이스 오일의 중질 베이스 오일 함량을 높이는데 유리하다는 점을 쉽게 알 수 있다.
-

-
- ② 이 사건 출원발명의 명세서에 기재에 의하면, 수소화 처리 수준에 따른 ‘460℃+ 함량’은 낮은 수준의 수소화 처리(실시에 1: 황 275 pm, 질소 50pm)를 한 경우 71%w이고, 높은(극심한) 수준의 수소화 처리(실시에 2: 황 5pm, 질소 2 pm)를 한 경우는 63%w임을 알 수 있다(갑 제5호증 식별번호 <082> 참조).

이는 수소화 처리(탈황 및 탈질) 수준에 따라 분해되는 탄화수소의 정도가 달라져 수소화 처리 후 공급 원료의 탄화수소 분자량 차이가 발생하게 됨으로써 비등점 차이(63%w vs 71%w)가 발생하는 것으로, 최종 베이스 오일에서 중질 대비 경질 베이스 오일의 비율 차이(3.37 vs 1.71)를 유발한다고 판단된다.

- ③ 이 사건 출원발명의 명세서에는 “탈황화 촉매는 규정된 수준의 질소 및 황을 갖는 수소처리된 배출물을 전달할 수소처리 촉매의 조합물 또는 당업계에 공지된 임의의 수소화탈황 촉매일 수 있다.”라는 기재와 함께, 구성요소 2의 수치한정 사항에 대해서는 수소처리가 극심한 공정이 아니라는 정도로만 기재되어 있을 뿐(갑 제2호증 식별번호 <023> 참조), 황이나 질소의 수치한정이 베이스 오일의 물성이나 중질 베이스 오일에 수율에 미치는 특별한 효과에 대해서는 아무런 기재가 없다.

- ④ 이 사건 출원발명은 당업계의 공지된 임의의 수소화탈황 촉매를 사용하는 점, 아래 표에 기재와 같이 이 사건 출원발명과 선행발명 1의 수소화처리 공정 조건은 동일한 범주의 수소화 촉매, 실질적으로 공통된 공정 온도, 압력, 수소 공급 속도를 채택하고 있는 점, 수소화처리 수준에 따라 다양한 황 함량(0.1 % 초과부터 0.01 % 수준)의 베이스 오일을 제조할 수 있다는 것은 널리 알려져 있는 점(을 제4호증 409면 참조) 등을 종합해 보면, 통상의 기술자가 수소화 공정 조건을 변경하여 목적하는 수준의 황이나 질소 함량을 조절하는 데에는 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

다) 차이점 3

선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명과 달리 수소처리 생성물의 NH₃ 및 H₂S 제거율이 명시적으로 개시되지 않은 차이가 있다. 그러나 아래에서 보는 바와 같이 공정의 효율성 등을 고려하여 불순물인 NH₃ 및 H₂S를 가능한 많이 제거하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있으므로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

- ① 이 사건 출원발명의 명세서에는 NH₃ 및 H₂S를 50% 이상 제거한다는 기재만 있을 뿐, 50% 수치한정에 대한 기술적 특징이나 의의를 찾아보기 어렵다. 선행발명 1의 명세서에는 수소화 처리 후 질소 및 황 불순물이 각각 NH₃ 및 H₂S로 전환됨으로써 공급 원료의 질소 및 황 불순물이 저감된다고 하면서, 이들 NH₃ 및 H₂S는 이 사건 출원발명과 마찬가지로 스트리퍼 등으로 분리해도 된다고 기재
-

되어 있다(을 제1호증 식별번호 [025] 참조)

- ② 원고는, 선행발명 1에는 NH_3 및 H_2S 를 제거하지 않고 다음 탈랍 공정으로 보낼 수 있다는 기재가 있으므로(을 제1호증 식별번호 [025] 참조), 선행발명 1은 NH_3 및 H_2S 를 제거하는 공정이 필수적인 것이 아니라고 주장한다. 그러나 해당 기재는 NH_3 및 H_2S 가 후속 탈랍 공정에 방해되지 않을 정도의 양이라면 생략할 수 있다는 것일 뿐, 선행발명 1이 NH_3 및 H_2S 제거 공정 자체가 불필요하다는 것은 아니다. 그리고 공정의 불순물(NH_3 및 H_2S)을 가급적 많이 제거하는 것은 일반적인 기술 상식이자 목표에 불과하다. 비용과 공정의 효율성을 고려해서 공지된 제거 기법(스트리퍼 등)으로 불순물의 제거 수준을 조절하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 적용할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

라) 차이점 4

선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 달리 2단계로 탈랍하고, 사용된 탈랍 촉매 또한 이 사건 제1항 발명에서 한정된 것과 다른 차이가 있기는 하다. 그러나 아래의 이유에 비추어 보면 이러한 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것에 불과하다.

(1) 탈랍 공정 단계의 차이

선행발명 1은 2단계 탈랍 즉, 제1 단계 탈랍 촉매와 제2 단계 탈랍 촉매를 조합하여 탈랍함으로써 단독으로 탈랍한 경우에 비교하여 분기 분포를 개선하는데 발명의 목적이 있다. 그런데 아래 명세서 기재에 의하면 선행발명 1의 2단계 공정이라는 것은 출발 원료유에 따라 말단 메틸기의 비율을 보다 높이기 위하여 서로 다른 촉매층을 적층하여 ‘이성질체의 파라핀 사슬 전체(제1 단계) 및 사슬 말단(제2 단계)에 분기 형성을 촉진’ 하는데 핵심이 있는 것으로 전체적인 하나의 탈랍 공정에서 두 가지 서로 다른 촉매를 사용하는 점을 강조한 것으로 보인다. 이와 같이 촉매층의 개수에 따라 탈랍 공정 단계를 나눈 것은 통상의 기술자가 공급 원료의 특성과 최종 베이스 오일의 물성을 고려하여 부가, 변경할 수 있는 정도에 불과하고, 이 사건 제1항 발명도 촉매층의 개수나 탈랍 공정을 하나 또는 단일 단계로 한정하고 있는 것도 아니다. 따라서 탈랍 공정의 수(촉매층의 개수)를 차이로 보더라도 이는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있는 것에 불과하다.

(2) 탈랍 촉매의 차이

① 선행발명 1에 의한 극복

선행발명 1의 실시예에서는 알루미늄을 포함하는 탈랍 촉매도 함께 개시하고 있기는 하다(을 제1호증 식별번호 [049] 등 참조). 그러나 앞서 살펴 본 바와 같

이 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 범위에 속하는 탈알루미늄 탈랍 촉매도 개시되어 있고, 알루미나가 없는 탈랍 촉매를 단순히 나열하는 것이 아니라 구체적인 반응 온도 등과 함께 수증기 처리 등을 통한 탈알루미늄 방법을 개시하고 있으며, 특히 명세서에는 '실리카 재료가 바람직한 경우 제올라이트 및 분자체를 탈알루미늄화하여도 좋다'는 점을 명시하고 있다(을 제1호증 식별번호 [034] 참조). 이러한 사정들을 종합해 보면 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 알루미나를 포함하지 않는 촉매를 탈랍 공정에 사용하는 구성을 도출하는 데에는 별다른 어려움도 없을 것으로 보인다.

② 선행발명 2에 의한 극복

선행발명 2는 아래 명세서 기재에서 확인되는 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 동일한 탈랍 촉매를 개시할 뿐 아니라 이 사건 출원발명의 실시예 3과 동일한 'SLD-80'을 탈랍 촉매로 사용한 구체적인 실시예도 개시하고 있다(을 제2호증 식별번호 [058] 참조). 그리고 선행발명 2는 수소화처리, 탈랍, 수소화피니싱 등을 포함하는 베이스 오일의 제조방법에 관한 발명으로 이 사건 제1항 발명 및 선행발명 1과 해당 기술 분야가 동일하고, 달리 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하기 곤란하다고 볼 만한 사정도 없다.

③ 위와 같은 사정을 종합해 보면 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명에서 한정하고 있는 탈랍 촉매를 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보일 뿐만 아니라, 선행발명 1의 탈랍 촉매를 선행발명 2에 구체적으로 개시된 양호한 탈랍 효과를 갖는 탈랍 촉매로 변경하는 데에도 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다. 따라서 차이점 4는 선행발명 1 또는 선행발명 2에 의해 쉽게 극복 가능할 것으로 판단된다.

4. 2022허5072 취소결정(특) 2024. 1. 18. 선고, 청구기각
2024후10368 취소결정(특) 2024. 6. 13. 선고, 심리불속행기각

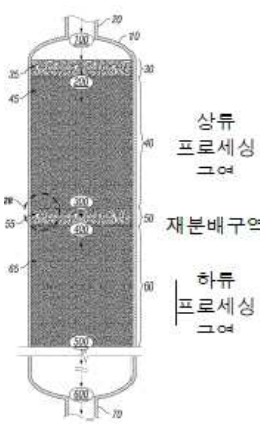
◆ 사건 요약

발명의 명칭	용기 내의 유동을 용이하게 하기 위한 처리 요소의 사용	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-2255870	2021소97
쟁점사항	〈진보성〉 • 이 사건 제1 내지 16항, 제18항, 제20 내지 22항 등록발명이 선행발명 1 또는 선행발명 2, 선행발명 1과 3의 결합, 또는 선행발명 2와 3의 결합들에 의하여, 이 사건 제23, 제24항 발명은 선행발명 1과 4의 결합, 선행발명 2와 4의 결합, 선행발명 1, 3, 4의 결합 또는 선행발명 2, 3, 4의 결합에 의해 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 갑 제4호증: 선행발명 1 • 갑 제5호증: 선행발명 2 • 갑 제6호증: 선행발명 3 • 갑 제9호증: 선행발명 4	
심결요지	벗겨질 수 있는 밀봉의 구부러진 파열 영역 중 2개의 일직선부 파열 영역의 형상을 한정함에 있어, 2개 일직선부 파열영역이 서로 떨어져 있음을 전제로 하여 이들 2개 직선부의 상대적 위치가 서로 평행하되, 상호 이격(상쇄)되어 있는 구성으로, 이는 양쪽 2개 직선부 형상의 파열영역 중간에 다른 기하학적 형상(굴곡형 또는 직선형)의 파열영역을 삽입할 경우, 삽입된 파열영역의 기하학적 형상의 좌우측 끝부분이 서로 동일 수평면상에 있지 않게 되면 삽입된 파열영역의 좌우측과 연결되는 2개 직선부(좌측 직선부와 우측 직선부) 각각이 동일 수평면상에 있지 않고 서로 평행하게 되며, 삽입된 파열영역으로 인해 좌우측 직선부가 이격(상쇄)되는 것은 당연한 이치이므로, 비교대상발명 1의 복합곡선으로 형성된 제1 선택적 박리 가능한 시일을 가지는 유연성 용기(청구항 6 내지 12, 22 내지 25, 27 참조)와 비교대상발명 2의 파열 구역이 2개의 직선 시임이 각을 이루며 만나는 지점을 포함하는 가요성 투명용기(청구항 26 참조) 및 2개 이상의 평행한 박리성 밀봉 시임을 포함하는 가요성 투명	

	용기(청구항 30 참조)로부터 2개의 직선부가 평행하고 이격되도록 구성하는 것은 통상의 기술자에게 도출이 용이하다.
판결요지 (청구기각)	구성 3의 『상쇄』라는 용어는 청구항 1에만 기재되어 있을 뿐, 그 밖에 발명의 설명 어디에도 그 기술적 의미를 파악할 수 있을 만한 기재를 찾아볼 수 없다. 또한, 『상쇄』의 사전적 의미는 ‘상반되는 것이 서로 영향을 주어 효과가 없어지는 일’인데, 그 자체만으로는 2개의 일직선부의 구체적인 구조나 기능을 한정하는 것과 관련하여 어떠한 특별한 기술적 의미를 부여하는 것이라고 보기도 어렵다. 다만, 청구항 1에서 ‘벗겨질 수 있는 밀봉의 구부러진 파열 영역(5)은 일직선부(7, 8) 사이의 전체 길이에 걸쳐서 구부러지고, 상기 적어도 2개의 일직선부(7, 8)는 서로 평행’하다고 기재하고 있는 점을 고려해 보면, 구성 3은 2개의 일직선부가 서로 이격되어 있음을 전제로 하여 2개의 일직선부 사이의 전체 길이에 걸쳐서 구부러진 파열 영역이 존재하되, 그 2개의 일직선부는 서로 평행하게 배치된 것 즉, 동일한 수평면상에 배치되지 않는 것으로 한정되는 구성임을 알 수 있을 뿐이다.

◆ 이 사건 발명 및 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
프로세스 용기에서 하나 이상의 스트림의 유동 분포를 개선하는 방법으로서(1-1)	▶ 처리 유닛에서 처리 흐름의 유동 분산을 제공하는 방법(식별번호 [0003])
상기 하나 이상의 스트림을 프로세스 용기 내의 상류 프로세싱 구역 및 하류 프로세싱 구역을 통해 통과시키는 단계 - 상기 상류 프로세싱 구역 및 하류 프로세싱 구역 각각은 하나 이상의 프로세싱 재료 베드를 포함하고, 상기 프로세싱 재료는 촉매를 포함함- (1-2)	▶ 처리 유닛에 유입하는 처리 흐름에 적용되는 다수의 망상 구성요소층을 가진 하향-유동 처리 유닛(식별번호 [0028], [0056] 및 도 19) ▶ 촉매층 처리 유닛은 분리된, 고체 구성요소, 고정된 촉매층을 사용(식별번호 [0019])
상기 상류 프로세싱 구역과 하류 프로세싱 구역 사이에 그리고 둘 모두에 인접하여 위치	▶ 망상 구성요소층의 상류와 하류에는 별도의 공간 없이 인접하여 처리 유닛 층이

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
된 재분배 구역을 통해 상기 하나 이상의 스트림을 통과시키는 단계 - 상기 재분배 구역의 전체 깊이는 복수의 개별 패킹된 처리 요소를 포함하고, 상기 처리 요소는 상기 프로세싱 재료의 축매 이외의 재료를 포함함 - 를 포함하고 (1-3)	존재(도 19 참조) ▶ 다수의 망상 구성요소는 임의적으로 충전된 층에 전형적으로 배열되고, 복수의 망상 구성요소와 접촉된 처리 흐름은 복수의 유동 통로를 통해 처리 흐름을 통과시킴으로써, 보다 작은 복수의 유체흐름으로 세분화(식별번호 [0021]) ▶ 망상 구성요소는 폼 물질 및 단일체 물질을 포함(식별번호 [0018])
상기 상류 프로세싱 구역과 상기 재분배 구역 사이의 공간은 상기 프로세스 용기 내부의 구조에 의해 소비되지 않고 (1-4)	▶ 처리 유닛의 전체 길이에 걸쳐 복수의 망상 구성요소를 제공하는 단계를 제공하고, 복수의 망상 구성요소는 축매, 복수의 축매 등과 같은 다른 물질과 함께 처리 유닛을 통해 혼합될 수 있음(식별번호 [0025])
상기 프로세싱 구역으로부터의 프로세싱 재료 중 적어도 일부는 재분배 구역으로 이동하고, 처리 요소와 혼합되어, 프로세싱 재료와 처리 요소 둘 모두의 혼합물을 포함하고 프로세싱 구역 기능 및 처리 구역기능 둘 모두를 갖는 콤보 구역을 생성할수 있고, 상기 프로세싱 재료는 상기 프로세싱 재료가 이동한 재분배 구역에 포함된 처리 요소 층의 해당 부분의 부피의 적어도 20 %를 차지 (1-5)	

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명의 핵심 기술사상은, 프로세싱 재료 일부가 재분배 구역에 침투하여 콤보 구역을 생성하고, 침투한 프로세싱 재료가 해당 콤보 구역 부피의 적어도 20%를 차지한다는 구성요소 1-5에 있으며, 이로 인하여 스트림이 해당 콤보 구역을 통과할 때 스트림의 분산성이 향상되는 작용효과가 발생한다.
2. 이 사건 특허발명은 위와 같은 종래기술의 일반적인 통념을 깨고 사전 혼합, 레이어링, 재료의 이동 등을 적극 허용하여 콤보 구역을 형성할 수 있도록 한 것이다. 그런데 선행발명 1, 2는 촉매입자를 오염물이라 정의하면서 촉매입자가 막힘을 유발하고 촉매층의 폐쇄를 야기하여 반응기 내 압력강화를 증가시키므로, 오염물의 층간 이동과 혼입을 방지해야 한다는 등의 내용을 개시하고 있다. 선행발명 1, 2는 해당 기술분야의 종래 지침을 따른 것으로 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1-5와 같은 구성을 방해하는 교시만을 할 뿐이다.
3. 이 사건 제1항 발명은 콤보 구역에 침투한 프로세싱 재료가 콤보 구역 부피의 적어도 20%를 차지하는 콤보 구역의 형성을 가능하게 하는 입경비율 범위를 개시하고 있으나, 선행발명 1, 2는 위와 같은 입경비율을 전혀 개시하고 있지 않다.

◆ 피고 주장

1. 청구항 1의 각 구성은 비교대상발명 1 또는 2에 모두 개시되어 있고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하는 데 별다른 기술적 어려움도 없으며, 양 발명 모두 용기 밀봉의 개봉을 쉽게 한다는 공통의 효과를 내는 것이므로, 청구항 1은 비교대상발명 1, 2와 대비할 때 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점인 구성요소 1-5인 ‘콤보 구역’에 따른 재분배 개선 효과는 크기가 서로 다른 프로세싱 재료와 처리 요소의 혼합에 기인한 것으로, 이는 일반적인 기술상식이거나 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3으로부터 쉽게 예상할 수 있는 것으로, ‘콤보 구역’은 선행발명 1에서도 자연스럽게 형성될 수 있는 것이거나, 선행발명 1과 3의 결합으로부터 쉽게 예상할 수 있는 구성에 불과하며, 콤보 영역의 프로세싱 재료의 최소 부피비(20%)가 갖는 특별한 기술적 의의나 이질적 효과가 있다고 보기 어렵다고 판시함

□ 특허심판원의 판단

나) 공통점과 차이점의 분석 및 차이점의 검토

(1) 구성 1-1

구성 1-1과 이에 대응하는 비교대상발명 1 및 2의 구성은 스트림의 유도 분포 개선이라는 점에서 동일하다.

(2) 구성 1-2

구성 1-2와 이에 대응하는 비교대상발명 1 및 2의 구성은 스트림이 상류에서 하류 프로세싱 구역을 통과하고, 상하류의 프로세싱 구역은 촉매를 함유하는 재료를 포함한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

(3) 구성 1-3

구성 1-3과 이에 대응하는 비교대상발명 1 및 2의 구성은 프로세싱 구역 사이에 인접하여 위치된 재분배 구역(망상 물질층, 망상 재료층)을 통해 유체 흐름을 통과시키고, 재분배 구역(망상 물질층, 망상 재료층)은 위 촉매 이외의 재료를 포함하는 복수의 처리 요소(망상 구성요소, 망상 요소)를 포함한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

(4) 구성 1-4

구성 1-4와 이에 대응하는 비교대상발명 1 및 2의 구성은 프로세싱 구역(촉매층)과 재분배 구역(망상물질층, 망사형 재료층) 사이의 공간이 소모되지 않는다는 점에서 동일하다.

(5) 구성 1-5

구성 1-5는 프로세싱 재료와 처리 요소 둘 모두를 포함하는 콤보 구역에 관한 것인데, 비교대상발명 1 및 2에는 콤보 구역에 대해 명시적 기재가 없다는 점에서 구성 1-5는 비교대상발명 1 및 2와 차이가 있다.

위 차이점을 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서에 따르면 재분배 구역 처리 요소가 고체 프로세싱 재료 요소보다 50배 내지 200배 크고, 재분배 구역 처리 재료 및 프로세싱 재료가 순차적으로 로딩되어 프로세싱 재료 요소가 용기 내의 다른 구역으로 이용되는 것이 제시되어 있으므로(식별번호 [0034] 및 [0035] 참조), 구성 1-5의 콤보 구역은 재분배 구역 상단에 위치한 상부 프로세싱 구역의 재료가 이보다 크기가 큰 처리 요소의 공극사이에 흘러들어 프로세싱 재료와 처리 요소가 혼합된 구역이라는 것을 알 수 있다.

이와 관련하여 비교대상발명 1 및 2에는 촉매층들 하단에 형성된 망상물질층(망사형 재료층)이 도시되어 있고(비교대상발명 1 및 2의 도 19 참조), 망상 구성요소(망상 요소)는 0.1 내지 6 mm의 다양한 공극을 형성할 수 있으며, 촉매의 효율을 높이기 위해 더 작은 크기의 촉매를 사용한다는 취지로 기재되어 있어(비교대상발

명 1: 식별번호 [0023] 및 [0060], 비교대상발명 2: [0035] 및 [0114] 참조), 이 기술분야의 통상의 기술자라면 망상물질층(망사형 재료층) 상단에 위치한 촉매층에서 촉매의 입경이 작아질수록 촉매가 하단의 망상 구성요소(망상 요소)쪽으로 이동하기 쉽고, 또한 망상 구성요소(망상 요소) 사이의 공극을 채울 수 있음을 쉽게 인식할 수 있으므로, 이러한 촉매의 이동에 따라 촉매가 망상 구성요소(망상 요소)와 혼합되는 구간이 형성되는 것을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.

더욱이 비교대상발명 1 및 2에는 복수의 망상 구성요소는 촉매, 복수의 촉매 또는 체계적 충전 물질 등과 같은 다른 물질과 함께 처리 유닛을 통해 혼합될 수 있다고 기재되어 있어(비교대상발명 1: 식별번호 [0025], 비교대상발명 2: 식별번호 [0037] 참조), 망상 구성요소 및 촉매가 혼합될 수 있음이 구체적으로 드러나 있을 뿐만 아니라, 촉매의 구간 이동이나 촉매와 망상 구성요소(망상요소)의 혼합을 방지하려는 아무런 기재도 찾아볼 수 없어, 더욱 그러하다.

나아가 수소화 처리 프로세스에 관한 비교대상발명 3에 수소화 처리 촉매와 가드재의 입경이 각각 0.8 내지 1.2 및 3~10 mm임이 기재되어 있고(표 3.4 참조), 비교대상발명 3의 프로세스 흐름 중 오염물을 여과하는 기능의 가드재는 이 사건 제 1항 발명의 처리 요소에 대응되며, 처리 요소의 크기가 클수록, 처리 요소 간의 공극도 큰 값을 가지므로, 처리 요소층과 촉매층이 인접해 있는 경우, 크기가 작은 촉매 입자가 중력 작용에 의해, 쉽게 처리 요소의 공극으로 침입할 수 있음이 자명한바, 위 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 3의 결합 또는 비교대상발명 2와 3의 결합으로부터 쉽게 극복할 수 있다.

따라서 구성 1-5는 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 비교대상발명 2, 비교대상발명 1과 3 또는 비교대상발명 2와 3의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

(6) 구성 1-6

구성 1-6은 재분배 구역으로 이동한 프로세싱 재료의 함량에 관한 것인데, 비교대상발명 1 및 2에는 이에 대하여 명시적인 기재가 없다는 점에서 양 대응구성은 차이가 있다.

하지만 앞서 살핀바와 같이 비교대상발명 1 및 2에 망상 구성요소 및 촉매가 혼합될 수 있음이 제시되어 있어, 구성 1-6은 통상의 기술자가 반복적인 실험을 통해 최적·호적의 함량을 도출할 수 있는 것으로 이에 특별한 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다. 더욱이 이 사건 특허발명에는 “고체 프로세싱 재료 요소는 고체 프로세싱 재료 요소가 이동되는 재분배 처리 구역에 포함된 처리 재료의 층의 부분의 부피의 20% 이상을 차지할 수 있다”(식별번호 [0014] 참조)라고만 기재되어 있는데, 재분배 처리 구역으로 이동한 프로세싱 재료의 함량의 수치 범위를 만족하는 베드 용기가 다른 공지된 베드 용기와 구별되는 특징 및 이러한 수치한정으로 인

해 통상의 기술자가 쉽게 예상하기 어려운 특별한 작용 또는 효과가 있다고 불만한 사항이 구체적으로 설명되어 있지 않아, 그 기술적 의의가 있다고 인정할 수 없다.

따라서 구성 1-6은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있다.(중략)

□ 특허법원의 판단

2) 공통점과 차이점 분석

(중략)

라) 구성요소 1-5

구성요소 1-5는 프로세싱 구역의 프로세싱 재료 일부가 재분배 구역으로 이동하여 처리 요소와 혼합됨으로써 프로세싱 구역과 재분배 구역으로서 기능을 모두 갖는 콤보 구역이 생성되고, 프로세싱 재료가 처리 요소 층 내로 이동한 부분, 즉 콤보 구역에서 프로세싱 재료가 콤보 구역 부피의 적어도 20%를 차지하는 것인데, 선행발명 1은 이와 관련한 구성을 명시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘쟁점 차이점’ 이라 한다).

3) 차이점에 대한 검토

다음과 같은 이유로 쟁점 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있다.

가) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1-5인 ‘콤보 구역’에 따른 재분배 개선 효과는 크기가 서로 다른 프로세싱 재료와 처리 요소의 혼합에 기인한 것으로, 이는 일반적인 기술상식이거나 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3으로부터 쉽게 예상할 수 있는 것이다.

(1) 이 사건 특허발명의 구성요소 1-5 관련 기재를 보면, 재분배 구역은 상류 프로세싱 구역에서 하류 프로세싱 구역으로 들어가는 스트림의 가로지른 분산을 용이하게 하는 것으로(갑 제3호증 식별번호 [0013] 참조), 프로세싱 재료는 처리 요소 대비 그 크기가 1/50 이하로 작으므로 상류 프로세싱 구역의 프로세싱 재료가 인접한 재분배 처리 구역으로 이동하여 프로세싱 재료와 처리 요소가 혼합된 ‘콤보 구역’을 형성할 수 있고(갑 제3호증 식별번호 [0033] 참조), 이러한 콤보 영역에 의해 스트림이 더 세분화됨으로써 재분배 효과가 향상된다는 것이다(갑 제3호증 식별번호 [0013] 참조).

(2) 이 사건 특허발명의 명세서에 프로세싱 재료와 처리 요소가 혼합된 ‘콤보 구

역'을 형성함으로써 더 나은 분배 효과를 달성할 수 있다는 것이 명시되어 있지는 않다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 '콤보 구역'과 같이 상대적으로 큰 입자(처리 요소, 예: 자갈) 사이의 공극이, 작은 입자(프로세싱 재료, 예: 모래)로 채워질 경우, 전체 공극은 줄어들면서 작은 입자 간의 세부 공극이 생김으로써 스트림의 통로가 세분화되고, 이에 따라 스트림은 더욱 세분화될 수밖에 없다. 이와 같은 스트림 유동성 개선 구조는 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 정도의 기술 상식이라고 할 것이다.

(3) 선행발명 1은 처리 유닛의 수직 유동 분산을 위해 복수의 유동 통로를 결정하는 복수의 웹 멤버(Web member)를 갖는 망상 구성요소를 도입하고, 처리 흐름이 망상 구성요소에 의해 결정되는 복수의 유동 통로를 통과하면서 보다 작은 복수의 유체 흐름으로 세분화되게 함으로써, 처리 흐름 방향의 수직 방향으로의 효과적인 유동 분산을 제공한다(갑 제4호증 식별번호 [0021] 참조). 선행발명 1의 아래 명세서 기재를 보면, 선행발명 1 역시 위와 유사한 원리로 망상 구성요소 사이의 빈 공간뿐만 아니라 이보다 미세한 망상 구성요소의 유동 통로를 통해 스트림을 세분화함으로써 분배 효과를 개선시킨다는 기술사상을 개시하고 있다.

나) 구성요소 1-5의 '콤보 구역'은 선행발명 1에서도 자연스럽게 형성될 수 있는 것이거나, 선행발명 1과 3의 결합으로부터 쉽게 예상할 수 있는 것이다.

(1) 구성요소 1-5의 '콤보 구역'은 앞서 본 바와 같이 입자의 크기 차이로 인하여 상류 프로세싱 재료가 처리 요소 사이 공극으로 이동하여 해당 공극을 채우면서 형성된다(갑 제3호증 식별번호 [0033] 참조).

(2) 선행발명 1은, 이 사건 제1항 발명의 처리 요소에 대응하는 망상 구성요소로, 이 사건 특허발명의 명세서에서 처리 요소로서 제시한 디스크, 구 또는 중공 튜브[속이 빈 원기둥 또는 래쉬히 고리] 등 다양한 형상을 공통적으로 개시하고 있고(갑 제3호증 식별번호 [0027] 및 갑 제4호증 식별번호 [0022] 참조), 그 크기로 1/8~2인치(3.175~50.8mm) 직경의 구형 볼, 1/8~2인치 폭 및 1/8~2인치 목과 길이의 스쿼어 등을 제시하고 있다. 선행발명 1에 촉매 크기가 구체적으로 명시되어 있지는 않으나, “보다 작은 크기의 보다 촉매적으로 활성인 촉매 구성요소가 사용”될 수 있다는 기재가 있다(갑 제4호증 식별번호 [0060] 참조).

(3) 한편, 선행발명 3에서 제시한 일반적인 수소화 정제 촉매의 대표적인 크기(0.8~1.6mm)를 고려하면, 선행발명 1의 망상 구성요소와 선행발명 3의 대표적인 수소화 정제 촉매 크기 비율은 1:1.98(1.6:3.175)~1:63.5(0.8:50.8)라는 것을 알 수 있다. 해당 비율은 원고가 2023. 8. 14.자 준비서면에서 실험결과로 처리 요소와 프로세싱 재료 요소(촉매) 사이에 혼합이 잘 이루어진다고 주장한 24배와 이 사건 특허발명에 기재된 전형적인 처리 요소와 프로세싱 재료 요소의 크기 비율인 50배(식별번호 [0033])

참조)를 포함한다. 선행발명 1에서도 촉매 입자가 하단의 망상 구성요소층으로 쉽게 이동하여 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 ‘콤보 구역’을 자연스럽게 형성할 수 있을 것으로 보인다.

다) 구성요소 1-5에서 한정하고 있는 콤보 영역의 프로세싱 재료의 최소 부피비(20%)가 갖는 특별한 기술적 의의나 이질적 효과가 있다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 특허발명의 명세서에는 프로세싱 재료가 이동한 재분배 구역에 포함된 처리 요소 층 해당 부분 부피의 적어도 20%를 차지한다고 기재되어 있을 뿐, 20%가 갖는 기술적 의의에 대해서는 아무런 기재가 없다.

(2) 앞서 본 바와 같이 콤보 영역에서 처리 요소보다 상대적으로 크기가 작은 프로세싱 재료로 처리 요소 사이의 공극을 더 많이 채울수록 스트림의 유통로는 더욱 세분화될 수밖에 없다. 콤보 영역에서 프로세싱 재료의 비율을 높여 분배 효과를 개선한 것이 예상하기 어려운 이질적인 효과라고 보기 어렵다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 선행발명 1의 망상 물질은 ‘지지 불’ 베드에 해당하는 것으로, 해당 망상 물질은 촉매층으로부터 미립자 오염물의 이동 방지와 압력 강하를 최소화하는 데 그 목적이 있을 뿐이므로, 해당 망상 물질로는 이 사건 제1항 발명과 같은 유동 분산을 달성할 수 없다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

(1) 이 사건 특허발명은 선행발명 1의 ‘지지 불’과 같은 ‘구’를 처리 요소의 형상 중 하나로 제시하고 있다(갑 제3호증 식별번호 [0027] 참조). 또한, 선행발명 1에는 망상구성요소의 형상으로서 ‘지지 불’과 같은 ‘구’ 이외에도 이 사건 제1항 발명과 공통되는 디스크, 중공 튜브[속이 빈 원기둥 또는 래쉬히 고리] 등 다양한 형상이 개시되어 있다(갑 제4호증 식별번호 [0022] 참조). 이 사건 제1항 발명의 처리 요소와 선행발명 1의 망상 구성요소 사이에 형상에서 유의미한 차이가 있다고 보기 어렵다.

(2) 선행발명 1은 망상 구성요소의 목적으로 원고가 주장하는 미립자 오염물의 이동 방지뿐만 아니라 처리 흐름의 분산성 제고 역시 명시하고 있다(갑 제4호증 [0003], [0038] 등 참조).

(3) 또한, 선행발명 1은 복수의 망상 구성요소를 도입할 경우 처리 흐름의 세분화를 개선할 수 있고(갑 제4호증 식별번호 [0021] 참조), 복수의 망상 구성요소가 촉매 등 다른 물질과 함께 혼합될 수 있다는 내용을 개시하고 있다(갑 제4호증 식별번호 [0025] 참조). 이 사건 제1항 발명의 재분배 구역이 선행발명 1의 복수의 망상 구성요소층과 비교하여 유동 분산에 특별한 작용 효과가 있다고 보기 어렵다.

나) 한편 원고는, 재분배 재료와 통상적인 촉매 재료의 크기 비율은 4:1인데, 이 경우 단순 중력 작용만으로는 20% 이상의 콤보 영역을 형성할 수 없으므로, 선행발명 1에는 콤보 구역에 대한 인식이 전혀 없다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 원고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

(1) 원고는 그 주장의 근거로서 직경 크기 비율이 24배인 경우에 비로소 20% 이상의 콤보 영역을 형성할 수 있다는 실험결과를 제시하고 있다(2023. 8. 14. 준비서면 제78면 참조). 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 통상적인 수소화 정제 촉매와 선행발명 1에 기재된 망상 구성요소의 크기 비율은 1:1.98~1:63.5이고, 이는 원고 실험결과의 직경 크기 비율인 24배를 포함한다.

(2) 이 사건 제1항 발명은 단지 프로세싱 재료가 콤보 영역의 20% 부피를 차지한다고 한정하고 있을 뿐 재분배 구역의 높이, 처리 요소 크기나 형상 등은 한정하고 있지 않다. 그런데 원고의 실험에 의하더라도, 직경 크기 비율이 6~20 이하인 경우에도 최소수인치 범위에서 프로세싱 재료가 상당한 비율로 이동하는 것이 관찰된다(원고의 2023. 8. 14.자 준비서면 63면 그림 참조). 또한, 이 사건 특허발명의 명세서에도 재분배 구역은 1 피트(= 12인치) 이하의 깊이를 가질 수 있다고 기재되어 있다(갑 제3호증 식별번호 [0016] 참조). 위와 같은 사정을 고려하면, 원고가 자체 실험에서 명세서 기재와는 무관하게 임의로 재분배 구역의 높이를 12인치로 설정한 것과 달리, 예를 들어 1~2인치 정도 깊이로 재분배 구역을 설정한 경우 상류 프로세싱 구역에 인접한 재분배 구역을 중심으로 해당 구역에 침투한 프로세싱 재료 비율이 더 높아질 수도 있을 것으로 보인다. 따라서 설령 원고의 자체 실험에서 직경 크기 비율이 24배 이상인 경우에만 20% 이상의 부피비율을 갖는다는 결과가 나왔더라도, 그러한 실험결과만으로 직경 비율에 따른 프로세싱 재료의 콤보 구역에서의 부피 비율을 일반화할 수는 없고, 프로세싱 재료의 크기 비율뿐만 아니라 처리 요소의 형상, 재분배 처리 구역의 높이 등 스트림의 재분배 효과에 영향을 줄 수 있는 다양한 요소가 존재한다고 보는 것이 타당하다.

(3) 앞서 본 바와 같이 선행발명 1이 개시하는 기술내용으로 콤보 구역을 형성하는 것이 불가능하다고 보기 어렵고, 선행발명 1에는 촉매 등을 포함하는 복수의 망상 구성요소를 도입할 수 있으며 이 경우 세분화 효과를 높일 수 있다는 기재가 있다. 선행발명 1에 프로세싱 재료와 처리 요소가 혼합되는 콤보 영역의 형성에 대한 인식이 없다고 볼 수 없다.

다) 또한 원고는, 선행발명 1에는 촉매의 이동에 따른 막힘 현상으로 여과 시 압력 강하를 유발할 수 있다는 취지의 기재가 있고, 해당 기재는 촉매가 망상 구성 요소층에 혼입되는 것을 부정적으로 교시한 취지라고도 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 원고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

(1) 선행발명 1에는 그 발명의 특징 중 하나로서 ‘처리 유닛의 전체 길이에 걸쳐 복수의 망상 구성요소를 제공하는 단계를 유리하게 제공하는 것이고, 복수의 망상 구성요소는 촉매 등과 같은 다른 물질과 함께 처리 유닛을 통해 혼합될 수 있다’고 기재되어 있다(갑 제4호증 식별번호 [0025] 및 [0046] 참조). 선행발명 1이 프로세싱 재료와 처리 요소를 혼합하는 데 대하여 부정적으로 인식하고 있다고 보기 어렵다.

(2) 앞서 살펴본 바와 같이 재분배 구역 내 처리 요소들 간 공극을 상대적으로 작은 크기의 프로세스 재료로 채운 구역을 형성함으로써 해당 구역을 통과하는 흐름이 더 잘 분배될 수 있도록 하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 일반적인 기술 상식이다.

(3) 이 사건 제1항 발명은 종래 기술의 층간 이동으로 발생할 수 있는 문제를 완전히 해결하면서 분배 효과를 동시에 개선한 것이라기보다는 적당히 여과도 하면서 재분배 효과 개선에 중점을 둔 것이다. 4) 촉매의 이동에 따른 부정적 영향과 재분배 효과 제고라는 긍정적인 효과 사이에서 적절한 수준의 콤보 구역을 형성하도록 하는 것은, 통상의 기술자가 공정의 필요에 따라 선택할 수 있는 문제라고 보는 것이 타당하다.

5) 검토결과의 정리

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제2에서 7항 발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명이 ‘스트립을 상류 프로세싱 구역을 통해 통과시키기 전에 베드 구역을 통과시키는 단계를 포함하고, 해당 베드 구역은 여과 재료 또는 처리 요소 등을 포함하는 것’을 특징으로 한다. 또한, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제2항 발명을 인용하는 종속항으로서, 이 사건 제2항 발명의 베드 구역이 ‘상류 프로세싱 구역에 들어가기 전에 프로세스 스트립에서 바람직하지 않은 종을 완화시킬 수 있고 상류 프로세싱 구역의 단면에 걸쳐 스트립의 분포를 촉진할 수 있는 재료를 포함하는 것’을 특징으로 한다. 그런데 선행발명 1에는 처리 유닛의 상단에 이 사건 제1항 발명의 여과 재료나 처리 요소에 대응하는 망상 구성요소층을 설치하여 처리 흐름의 여과와 분산을 하는 방법이 개시되어 있다(갑 제4호증 식별번호 [0020], [0045] 및 도 19 참조). 이 사건 제2, 3항 발명의 특징적 구성은 선행발명 1에 개시되어 있거나 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다.

따라서 이 사건 제2, 3항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다.

2) 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명의 스트림이 ‘액체, 증기 또는 액체와 증기 스트림의 조합, 또는 액체 스트림과 증기 스트림의 혼합물을 포함하는 것’을 특징으로 한다. 그런데 선행발명 1에는 “처리 흐름은 액체 흐름, 증기 상, 또는 이들 두 가지 상의 조합”이라는 기재가 있으므로(갑 제4호증 식별번호 [0018]), 이 사건 제4항 발명의 특징적 구성은 선행발명 1의 대응 구성과 실질적으로 동일하다. 따라서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다.

3) 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명의 재분배 구역이 ‘전체 깊이에 걸쳐 처리 요소와 프로세싱 요소의 혼합을 포함하여 프로세싱 구역 기능과 처리 구역 기능을 모두 갖는 콤보 구역을 포함하는 것’을 특징으로 한다. 그런데 앞서 본 바와 같이 콤보 구역을 형성하는 것은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있고, 재분배 구역의 전체 깊이에 프로세싱 재료와 처리 요소가 포함되어 있는 이상, 해당 구역 전체에서 각 프로세싱 재료로 구성된 구역의 기능과 처리 요소로 구성된 구역의 기능을 모두 발휘하는 것은 당연히 예상되는 결과에 불과하다. 선행발명 1에도 처리 유닛 전체에서 촉매와 망상의 구성요소가 혼합된 구조가 개시되어 있다(갑 제4호증 식별번호 [0025], [0046], 도 22 참조). 이 사건 제5항 발명의 특징적 구성은 선행발명 1에 개시되어 있거나 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다. 따라서 이 사건 제5항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합에 의해 그 진보성이 부정된다.

4) 이 사건 제6항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명의 재분배 구역이 ‘그 내부 부피는 처리 요소와 프로세싱 요소의 혼합을 포함하므로 프로세싱 구역 기능과 처리 구역 기능을 모두 갖는 콤보 구역을 포함하고’, 이 사건 제1항 발명의 상류 프로세싱 구역과 하류 프로세싱 구역 사이 공간이 ‘프로세스 용기 내부의 공학 장비 구조에 의해 소비되지 않는 것’을 특징으로 한다. 그런데 이 사건 제6항 발명 재분배 구역에 관한 특징적 구성은 앞서 본 이 사건 제5항 발명의 특징적 구성과 실질적으로 같은 구성을 달리 표현한 것에 불과하다고 보이고, 선행발명 1에는 상류 프로세싱 구역과 하류 프로세싱 구역 사이의 공간이 별도의 장비 등에 의해 소비되지 않는 구조가 개시되어 있다(갑 제4호증 도 19). 이 사건 제6항 발명의 상류 프로세싱 구역과 하류 프로세싱 구역 사이 공간에 관한 특징적 구성 역시 선행발명 1에 개시되어 있거나 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 제6항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합에 의해 그 진보성이 부정된다.

5) 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서이 사건 제1항 발명의 처리 요소가 ‘망목 세라믹을 포함하는 것’을 특징으로 한다. 그런데 선행발명 1에는 “만약 망상의 세라믹 구성요소가 사용된다면, 망상의 세라믹 구성요소는 예를 들어, 통상적으로 ZTA로 언급되는 지르코니아 인성강화 알루미늄과 같은 상업적으로 구입할 수 있는 물질로 제조될 수 있다.”고 기재되어 있다(갑 제4호증 식별번호 [0029]). 이 사건 제7항 발명의 특징적 구성은 선행발명 1에 개시되어 있거나, 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다.

따라서 이 사건 제7항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1과 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다. (이하 생략)

5. 2023허180 거절결정(특) 2024. 10. 20. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	치매와 같은 신경계 질환의 조기 진단 및 예방을 위한 인체 내 중금속의 자성화 정도 측정 키트 및 이들 중금속 자성체 제거용 나노다이아몬드 복합체 제조 방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0007334	2023원869
쟁점사항	〈진보성〉 • 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제3항 제1호 요건을 충족하는지 여부	
입증방법	• 갑 제3호증: 이 사건 출원발명	
심결요지	① 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 제조물인 ‘인체내 중금속을 제거하기 위한 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체’를 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있는 것으로 볼 수 없다. ② 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 각 단계를 통하여 제조된 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체를 객관적으로 특정할 수 있는 구체적인 기재가 없으며, 그 실시가능성 여부를 알 수 있는 실시예 또한 기재되어 있지 않고, 이 사건 제1발명의 방법으로 제조된 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체가 ‘인체내 중금속을 제거’할 수 있으리라는 것을 예측할 수 있는 효과를 보여주는 실시예가 기재되어 있지 않다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 실시와 관련하여 이 사건 제1항 발명 청구범위의 문언과 실질적으로 동일한 내용이 기재되어 있을 뿐 이를 넘어 제조단계에 사용된 구체적인 성분과 그 성분 비율 및 제조 공정 등에 대한 구체적인 내용을 거의 개시하고 있지 않다.	

◆ 원고 주장

1. 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 5~7nm 가량의 크기인 나노다이아몬드를 질소 이온 주입 방법으로 제조하는 점을 명확히 명시하고 있으므로, 통상의 기술자는 널리 알려진 나노다이아몬드 제조방법이나 통상적으로 사용되는 나노겔 등을 기초로 이 사건 제1항 발명을 쉽게 실시할 수 있다.
2. 이 사건 출원발명으로 제조된 질소도핑나노다이아몬드(NDD) 복합체의 제조 가능성 및 안정성은 질소도핑나노다이아몬드(NDD) 복합체의 투과전자현미경(TEM) 사진과 그 복합체의 독성 실험결과로부터 확인된다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 청구항 기재가 반복하여 기재된 것 이외에 각 단계별 제조방법의 구체적인 기술적 내용이나 실시예가 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 출원발명의 발명의 설명만으로 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있다고 보기 어렵다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 출원발명의 발명의 설명으로부터 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있는지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 이 사건 출원발명의 각 단계별 제조방법의 구체적인 내용이나 실시예가 기재되어 있지 않다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

(다) 살피건대, 아래와 같은 사정들을 고려해 볼 때 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재된 것으로 볼 수 없다.

1) 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 ‘1) 질소 도핑 나노 다이아몬드(Nitrogen doped nano diamond: NDD)를 질소 이온 주입(Nitrogen ion implantation) 방식으로 제조하는 단계’가 문언적으로 기재되어 있을뿐(식별번호 [0030], [0036], [0180] 참조), 나노 다이아몬드에 질소 이온을 주입하는 공정의 공정 조건을 알 수 있는 구체적인 기재가 없으며, 나노 다이아몬드에 질소 이온을 주입하는 공정이 갖는 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있도록 실시예가 기재되어 있지 않다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재로는 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 제1 단계를 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재된 것으로 보이지 않는다.

2) 그리고 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 제2 단계인 ‘2) 상기 질소 이온 주입 방식으로 제조된 나노 다이아몬드를 열처리한 후 질소 도핑 다이아몬드(이하 ‘NDD’라 한다)와 불순물을 분리하는 단계’와 관련하여, ‘상기 질소 주입 나노 다이아몬드를 공기 중 700℃서 1시간 열처리하여 NDD와 불순물을 분리하는 단계;’를 기재하면서도(식별번호 [0030], [0036] 참조), 나노 다이아몬드 제조에 관한 유일한 실시예인 실시예 6에서는 ‘본 발명은 5~7nm가량의 크기인 나노다이아몬드를 질소 이온 주입 방법(NDD가 자석(알루미늄 포일 아래쪽)에 끌려 모여진 것이 확인되는 하기 도 6참조)으로 제조, 자석을 가까이하여 움직이는 것을 분리하여’로 기재하고 있어, 실시예에서는 자석을 이용하여 질소 이온이 주입된 나노다이아몬드를 분리하는 것으로 기재하고 있는바, 이러한 기재로는 청구항 및 발명의 설명 일부에서 기재된 불순물을 분리하는 공정과 실시예로 기재된 불순물 분리 공정이 서로 상이하여, 이 사건 제1항 발명의 불순물 분리 단계가 열처리에 의한 것인지 아니면 자석을 이용하여 분리하는 것인지 여부를 알 수 없다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재로는 이 사건 제1항 발명의 불순물 분리 공정이 객관적으로 특정된 것으로 인정되지 아니하여 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 제2 단계를 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재된 것으로 보이지 않는다.

3) 또한 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 제3 단계인 ‘3) 상기 질소 도핑 다이아몬드(NDD)와 다이아몬드 소립자를 나노겔에 혼합하여 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드를 제조하는 단계’에 관한 관련 기재로 ‘본 발명에서는 나노 다이아몬드 복합체의 구조는 외각은 7 nm 이하의 기공성 구형을 만들기 위하여 원자 수준의 다이아몬드이드를 나노겔과 같은 초 미립 나노 물질 구형 바깥쪽에 엉기성기 결합되는 수준으로 만들고,’ ‘상용 나노다이아몬드를 질소 임프란트 도핑을 하면서 잘게 쪼개진 1~2 nm 크기의 나노다이아몬드를 결합하여 5~7 nm 크기의 기공성 구조를 갖도록 만들기 위해 다시 2차 처리하여 제조한다’ (식별번호 [0145] 참조)로 기재하고 있다.

그러나 이러한 발명의 설명의 기재로는 ① ‘나노겔’을 형성하는 성분과 관련한 설명이 전혀 기재되어 있지 않아 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명과 관련된 나노겔을 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 것으로 보이지 않는다.

② 그리고 이 사건 제1항 발명의 제3 단계에서는 다공성 질소 도핑 나노다이아

몬드 제조 단계가 ‘NDD와 다이아몬드 소립자를 나노겔에 혼합’ 하는 것으로 기재되어 있으나, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 제3 단계와 문언적으로 동일한 기재(식별번호 [0030] [0036] 참조)가 있을 뿐만 아니라, ‘본 발명에서는 나노 다이아몬드 복합체의 구조는 외각은 7 nm 이하의 기공성 구형을 만들기 위하여 원자 수준의 다이아몬드이드를 나노겔과 같은 초 미립 나노 물질 구형 바깥쪽에 영기성기 결합되는 수준으로 만들고,’ (식별번호 [0145] 참조)라는 기재도 있어, 이 사건 출원발명의 발명의 설명으로부터는 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드를 제조하기 위하여 ‘NDD와 다이아몬드 소립자를 나노겔에 혼합’ 해야 하는 것인지 아니면 ‘다이아몬드 소립자를 나노겔의 외각에 영기성기 결합되도록’ 하여야 하는 것인지 여부를 알 수 없는바, 통상의 기술자가 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드 제조 공정을 객관적으로 특정할 수 있도록 기재된 것으로 판단되지 않는다.

③ 무엇보다도 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 다공성 질소 도핑 나노다이아몬드 제조단계를 객관적으로 이해하고 알 수 있는 실시예가 기재되어 있지 않아, 통상의 기술자가 이 사건 출원발명의 다공성 질소 나노 다이아몬드 제조단계를 이해하여 그 실현가능성 여부를 알 수 있는 것으로 판단되지 않는다.

④ 더하여, 제3 단계의 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드는 ‘나노겔과 혼합하는 열처리 단계에서 다공성 프레임에 Pd 및 Ru을 포함한 백금족 또는 전이금속 촉매를 이용한 코팅이 이루어지는 것’ 이나, 이와 관련하여 발명의 설명에는 ‘또한, 본 발명의 나노 다이아몬드 복합체의 제조 방법에 있어서, 상기 3) 단계의 다공성 나노 다이아몬드는 다공성 프레임에 Pd 및 Ru을 포함한 백금족 촉매를 이용한 코팅이 이루어져 뇌 속에 전자 공급으로 신진대사를 원활히 하는것이 바람직하다.’ 로만 기재되어 있어(식별번호 [0038] 참조), 이러한 기재로는 다공성 질소 도핑 나노다이아몬드의 다공성 프레임에 촉매를 코팅하는 공정 조건이 열처리를 포함하는 것인지 여부가 불명확하며, 다공성 프레임에 코팅되는 촉매의 종류 또한 백금족 및 전이금속 촉매가 모두 포함되는 것인지 아니면 백금족 촉매만 포함되는 것인지도 불명확하고, 다공성 프레임에 촉매를 코팅하는 공정에 관한 공정 조건 및 이를 입증할 수 있는 실시예가 기재되어 있지 않아, 다공성 프레임에 Pd 및 Ru을 포함한 백금족 또는 전이금속 촉매를 이용한 코팅이 이루어질 수 있는지 여부를 알 수 없다.

그러므로 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재로는 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 제3 단계를 명확하게 이해하고 또한 재현할 수 있을 정도로 발명의 설명이 기재된 것으로 인정되지 않는다.

4) 그리고 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 ‘4) 상기 다공성 질소 도핑 나

노 다이아몬드(porous nitrogen doped nano diamond)의 프레임 안에 키토산, 치자, curcumin, 소목 및 홍화로 이루어진 군중에서 선택된 천연염색 물질을 넣는 단계’ (식별번호 [0030], [0036] 참조);에 관한 문언적인 기재만이 존재할 뿐 제4 단계에 관한 객관적인 설명이나 이를 입증할 수 있 수 있는 실시예가 전혀 기재되어 있지 않다.

따라서 이러한 발명의 설명의 기재로는 이 사건 제1항 발명의 제4 단계의 실시 조건 및 실현 가능성 여부를 알 수 없어 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 제4 단계를 명확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 발명이 설명이 기재된 것으로 보이지 않는다.

5) 마지막으로 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 각 단계를 통하여 제조된 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체를 객관적으로 특정할 수 있는 구체적인 기재가 없으며, 그 실시가능성 여부를 알 수 있는 실시예 또한 기재되어 있지 않고, 이 사건 제1발명의 방법으로 제조된 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체가 ‘인체내 중금속을 제거’ 할 수 있으리라는 것을 예측할 수 있는 효과를 보여주는 실시예가 기재되어 있지 않다.

다만, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 <실시예 6>이 기재되고 있으나, <실시예 6>은 나노다이아몬드를 키토산으로 코팅한 캡슐에 관한 것으로 이 사건 제1항 발명의 각 단계를 포함하는 것으로 판단되지 아니하여 <실시예 6>은 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재되어 실시 대상이 되는 발명의 실시예로 보기 어렵다.

그러므로 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 제조물인 ‘인체내 중금속을 제거하기 위한 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체’를 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있는 것으로 볼 수 없다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

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 조항이 요구하는 명세서 기재 정도는 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재로 해

당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제3항 제1호 요건을 충족하는지 여부

다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 제1항 발명을 쉽게 실시할 수 있을 만큼 명확하고 상세하고 작성되었다고 보기 어렵다.

- 1) 이 사건 제1항 발명은 “1) 질소 도핑 나노 다이아몬드(Nitrogen doped nano diamond: NDD)를 질소 이온 주입 방식으로 제조하는 단계; 2) 상기 질소 이온 주입 방식으로 제조된 나노 다이아몬드를 열처리한 후 질소 도핑 다이아몬드(NDD)와 불순물을 분리하는 단계; 3) 상기 질소 도핑 다이아몬드(NDD)와 다이아몬드 소립자(diamondoids: 다이아몬도이드)를 나노겔에 혼합하여 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드를 제조하는 단계; 4) 상기 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드의 프레임 안에 키토산, 치자, curcumin, 소목 및 홍화로 이루어진 균중에서 선택된 천연염색 물질을 넣는 단계;를 포함하며, 상기 3) 단계의 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드는 나노겔과 혼합하는 열처리 단계에서 다공성 프레임에 Pd 및 Ru를 포함한 백금족 또는 전이금속 촉매를 이용한 코팅이 이루어지는 것을 특징으로 하는 인체 내 중금속을 제거하기 위한 질소 도핑 나노다이아몬드 복합체 제조 방법” 이다. 그런데 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 실시와 관련하여 이 사건 제1항 발명 청구범위의 문언과 실질적으로 동일한 내용이 기재되어 있을 뿐 이를 넘어 제조단계에 사용된 구체적인 성분과 그 성분 비율 및 제조 공정 등에 대한 구체적인 내용을 거의 개시하고 있지 않다.
- 2) 구성요소별로 구체적으로 살펴보면, 구성요소 1은 나노 다이아몬드에 질소를 주입하여 질소 도핑 나노 다이아몬드를 제조하는 구성이다. 이와 관련하여 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 질소가 주입되는 대상인 나노 다이아몬드에 관하여 그 크기만이 기재되어 있을 뿐 나노 다이아몬드의 구체적인 규격, 수득 방법, 주입되는 질소의 농도, 압력, 주입 시간 등에 관한 최소한 기재 또는 실시가능성을 확인할 수 있는 실시예가 없다.
- 3) 구성요소 3은 질소 도핑 다이아몬드와 다이아몬드 소립자를 나노겔에 혼합하여 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드를 제조하는 구성이다. 이와 관련하여 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 아래와 같이, “원자 수준의 다이아몬도이드(diamondoids)를 나노겔(nano gel)과 같은 초 미립 나노 물질 구형 바깥쪽에 엉기성기 결합되는 수준으로 만들고” 라는 정도 수준의 기재만 있을 뿐, 해당 결합에 있어 사용되는 원자 수준의 다이아몬도이드나 나노겔이 어떤 것인지,

원자 수준의 다이아몬드이드가 나노겔과 어떠한 메커니즘으로 엉기성기 결합되는 것인지에 대해서도 아무런 설명이 없고, 관련 문헌조차 기재되어 있지 않다.

이에 대해 원고는, 나노겔에 통상 폴리사카라이드 등과 같은 고분자 물질이 사용되고, 이와 같이 통상적으로 사용되는 나노겔의 성분을 명세서에 명시하여야 의무가 없다고 주장한다. 그러나 폴리사카라이드가 나노겔의 성분으로 통상 사용된다고 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라, 설령 나노겔의 통상적인 성분이 알려져 있다 하더라도, 그러한 사정만으로 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 구성요소 3을 실시할 수 있을 것으로 보이지 않는다.

4) 구성요소 4는 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드의 프레임 안에 키토산, 치자 등의 천연염색 물질을 넣는 구성이다. 그런데 수 나노미터 크기 밖에 안 되는 프레임 안에 키토산과 같은 물질들을 넣는 것이 일반적인 기술이라고 할 수 없음에도, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 아래와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 실질적으로 동일한 내용만 기재되어 있을 뿐(을 제1호증 [0030], [0036] 및 [0049] 참조), 구체적인 설명은 물론 관련 문헌조차 기재되어 있지 않다.

5) 구성요소 5는 ‘3) 단계의 다공성 질소 도핑 나노 다이아몬드는 나노겔과 혼합하는 열처리 단계에서 다공성 프레임에 Pd 및 Ru를 포함한 백금족 또는 전이금속 촉매를 이용한 코팅이 이루어진다.’는 것이다. 이와 관련하여 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 구성요소 5와 동일한 내용 이외에 구체적으로 사용될 수 있는 백금족이나 전이금속 촉매가 대강이라도 특정되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이들 촉매를 이용하여 열처리 단계에서 어떤 방식으로 코팅을 시킨다는 것인지 아무런 기재가 없다. 또한, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 해당 ‘다공성 프레임’이 어느 부분을 의미하는 것인지, 다공성 프레임에 코팅하는 물질이 무엇인지도 기재되어 있지 않다.

한편, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 키토산 등을 질소 도핑 나노다이아몬드 프레임과 ‘코팅’ 또는 혼합하여 BBB를 용이하게 통과시킨다는 기재가 있으나(을 제1호증 식별번호 [0035] 참조), 앞서 본 바와 같이 구성요소 4에는 키토산을 ‘프레임 안에’ 넣는 별도 구성도 따로 존재하므로, 나노다이아몬드 프레임에 코팅되는 물질이 키토산인지 명확하지 않다. 또한, 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 나노다이아몬드 표면을 촉매 성분으로 코팅한다는 기재는 있으나(을 제1호증 식별번호 [0151] 참조), 구성요소 5의 문언은 백금계 촉매로 나노 다이아몬드를 코팅한다는 것이 아니라, 백금계 촉매를 이용해서 코팅한다는 것이고, 일반적으로 촉매는 어떤 반응이나 공정을 촉진한다는 것이지, 그 촉매 자체가 직접 코팅되는 것은 아니므로, 이 사건 출원발명의 해당 명세서 기재가 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5와 관련이 있는 기재인지도 불분명하다.

6. 2014허11319 거절결정(특) 2024. 5. 30. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	인체의 림프순환촉진용 기능성 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0148959	2022원769
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 갑 제9호증: 비교대상발명 1 ♦ 갑 제10호증: 비교대상발명 2	
심결요지	부종 및 통증을 완화하는 유효성분으로 메이플 시럽을 사용하는 구성인데, 비교대상발명 1에도 부종에 쓰인다는 강활·의이인·택사(단락 93 참조), 오가피(단락 106 참조)를 사용하는 구성과 부종을 제거하거나 심혈관 질환 치료에 좋은 효과를 나타내는 옥수수수염(단락 108 참조)을 사용하는 구성이 개시되어 있고, 같은 기술 분야인 비교대상발명 2에는 메이플 시럽을 채취하는 단풍나무과에 속하는 고로쇠나무에서 채취한 고로쇠물이 몸이 붓는 부종을 완화시켜주는데 효과가 있다고 기재되어 있다(2쪽 참조). 또한, 통증도 부종 발생으로 인해 나타나는 것임이 이 사건 출원발명 이전에 이미 널리 알려진 기술 상식이었음을 알 수 있다. 이를 토대로 통상의 기술자가 다양한 약효를 가진 식물, 식품 또는 약재를 혼합하여 복합 추출물(기능성 조성물)을 제조 시, 필요로 하는 효과(예를 들어, 부종 완화 효과)를 보충 또는 강화하기 위하여 비교대상발명 1에 기재된 약재(의이인, 옥수수수염 등)를 추가로 사용하거나, 비교대상발명 2에 개시된 고로쇠물이나 이에 상응하는 메이플 시럽을 적용해 볼 수 있다고 봄이 충분히 타당하다. 따라서, 상기 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 토대로 도출하는데 있어 각별한 곤란성이 있다고 인정되지 않는다. 효과에 있어서도, 이 사건 제1항 발명에서 청구하고 있는 조성물의 실시예 2(C4U-2: 해동피추출물, 메이플시럽, 죽력을 혼합한 시럽)는 사용되지 않고, 전혀 다른 조성물인 실시예 1(C4U-1: 천궁분말, 지각분말, 의이인분말, 해동피분말, 메이플 시럽,	

	죽력을 혼합한 환) 만을 사용하여 시험함에 따라, 이 사건 제1항 발명의 조성물(메이플 시럽, 죽력, 해동피)이 궁극적으로 실제 생체에서 어느 정도의 부종 개선 또는 통증 완화 효과가 나타날지 확인할 수 없다.
판결요지 (심결취소)	이 사건 출원발명과 선행발명 1은 한약재를 포함하는 기능성 조성물 [드링크제]3) 이라는 점에서 기술분야와 목적이 유사하나, 이 사건 출원발명은 (림프순환 촉진을 통하여) 부종 및 통증을 완화하는 효과를 가진 기능성 조성물인 반면, 선행발명 1은 골장회복, 자양강장 및 육체 피로 회복용 드링크제이므로, 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 기능성 조성물[드링크제]의 용도에 있어 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다). 이 사건 출원발명의 구성요소 2는 기능성 조성물의 구성성분(메이플 시럽, 죽력 및 해동피)과 그 형태(분말, 액상 또는 추출물)를 한정하고 있고, 선행발명 1은 녹각, 하수오, 홍삼, 녹용, 해동피, 죽력 등 100가지 한약재의 추출물을 포함하는 드링크제를 개시하면서(갑 제9호증, 식별번호 [0001] 참조), 신맛을 없애기 위해 당류를 포함시킬 수 있다는 점을 개시하고 있다(갑 제9호증, 식별번호 [0153] 참조). 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 죽력, 해동피를 추출물의 형태로 포함한다는 점에서 공통되나, 선행발명 1은 죽력, 해동피를 포함하여 100가지 한약재 추출물을 포함하고 있다는 점에서 이 사건 출원발명과 구성성분이 다르고(이하 ‘차이점 2’라 한다), 당류에 메이플 시럽을 기재하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다). 제출된 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여도 차이점 1 내지 3을 쉽게 극복할 수 없다고 봄이 타당하다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1	비교대상발명 2
1 (유효성분)	메이플 시럽, 죽력 및 해동피를	당류(벌꿀, 올리고당, 설탕, 물엿, 과당), 죽력, 해동피(요약, 단락 162)	고로쇠나무가 강하게 땅속 수분을 빨아올리는 것을 채취한 물 (1쪽) 메이플과 동일한 단풍나무과에 속하는 고로쇠 시럽이 부종 저감 효과 개시 (2쪽)
2 (제조방법)	분말, 액상 또는 추출물 형태로 포함	추출물 포함	고로쇠물(액상)
3 (용도)	인체 림프계의 림프액에 작용하여 부종 및 통증을 완화시키는 기능성 조성물 ↓ 부종 및 통증을 완화시키는 기능성 조성물	골장회복, 면역력강화, 자양강장 및 육체 피로회복에 효과가 뛰어난, 하수와, 가시오가피, 홍삼, 녹용 등 100가지 한약재 추출물을 포함하는 드링크제 (단락 21-26)	위액생성, 당뇨예방, 노화방지, 신경통, 면역력 강화 등에 탁월한 효과 (1쪽) 면역력 강화, 뼈 건강, 혈액순환 개선, 몸이 붓는 부종 완화, 스트레스 완화 효과가 있는 고로쇠물 (2쪽)

◆ 원고 주장

이 사건 출원발명은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

- 1) 이 사건 출원발명은 림프순환 촉진을 통한 부종 및 통증을 완화시키는 기능성 조성물에 관한 것인데, 선행발명 1은 골장회복, 면역력 강화 및 신진대사 촉진에 관한 발명이고, 선행발명 2는 고로쇠물의 혈액순환 효능만을 기재하고 있으므로, 발명의 목적이 전혀 다르다.
- 2) 이 사건 출원발명은 메이플 시럽, 죽력 및 해동피로 구성되어 있다. 100가지 한약재로 구성된 선행발명 1에서 림프순환 촉진 용도로 개시되지 않은 2가지 한약재(해동피, 죽력)를 선택하고, 선행발명 2에서 혈액순환 효능만 개시된 고로쇠물을 메이플 시럽으로

치환한 후, 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 출원발명을 도출하는 것은 통상의 기술자에게 극히 어려운 일이다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원발명은 아래와 같은 이유로 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있고, 예측하지 못한 현저한 효과를 나타낸다고 볼 수 없어 진보성이 부정되므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

- 1) 이 사건 출원발명과 선행발명 1, 2는 한약재와 자연추출물 등을 활용하여 다양한 신체 장애증상을 개선하는 기능성 식품조성물을 제공한다는 점에서 기술분야와 목적이 공통된다.
- 2) 이 사건 출원발명은 그 용도를 부종 및 통증 완화로 한정하면서 죽력, 해동피, 메이플 시럽을 구성성분으로 포함하고 있는데, 선행발명 1은 죽력, 해동피 및 당류를 포함하는 조성물을 개시하면서 해동피가 혈액순환과 통증 개선에 효과적이라고 기재하고 있고, 선행발명 2는 당류에 해당하는 고로쇠물의 부종 개선 효과를 개시하고 있으므로, 이 사건 출원발명의 구성 및 효과는 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있다.
- 3) 선행발명 1에는 이 사건 출원발명의 메이플 시럽에 대응하는 구성요소가 없지만, 선행발명 1에는 벌꿀 등과 같은 당류를 포함할 수 있고, 선행발명 2의 고로쇠물을 메이플 시럽으로 변경하여 선행발명 1에 결합하면 이 사건 출원발명을 쉽게 도출할 수 있다.
- 4) 이 사건 출원발명의 부종 및 통증 개선 효과는 죽력, 해동피, 메이플 시럽 외에 천궁, 지각, 의이인을 더 포함하는 6개 성분을 조합한 기능성 조성물(G4)의 효과이고, 이 사건 출원발명의 기능성 조성물(G5)과 천궁, 지각 및 의이인을 포함하는 기능성 조성물(G6)은 오차범위 이내의 효과 차이만 보이므로, 이 사건 출원발명의 효과가 현저하다고 볼 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 선행발명 1의 ‘당류’를 선행발명 2의 ‘고로쇠물’을 바탕으로 메이플 시럽으로 변경하여 림프순환 촉진을 통한 부종 및 통증을 완화시키는 용도로 사용하는 것을 쉽게 도출할 수 있는 것인지에 여부인데 선행발명 1에는 신맛을 줄이기 위한 당류의 용도만을 제시하고 있을 뿐 림프순환 촉진을 위한 용도에 대해서 유출할 수 있는 기재가 없어 선행발명 1과 2의 결합으로부터 림프순환 촉진을 통한 부종 및 통증 완화의 효과를 쉽게 도출할 수 없다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

(3) 구성 및 작용효과 대비

이 사건 제1항 발명은 ‘메이플 시럽, 죽력 및 해동피’를 유효성분으로 포함하고, ‘분말, 액상 또는 추출물 형태’로 제조되며, ‘부종 및 통증을 완화시키는’ 것을 그 용도로 하면서, 나아가 그 특허청구범위에 ‘인체 림프계의 림프액에 작용하는’이라는 약리기전도 포함하고 있는 기능성 조성물인데, 청구인은 이 사건 제1항 발명의 림프 순환 촉진을 통한 부종 및 통증 개선 효과의 차별성을 주장한다. 이에, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 기재된 ‘인체 림프계의 림프액에 작용하여 부종 및 통증을 완화’에 대해 먼저 살펴보면, 림프 순환과 부종·통증의 직접적인 연관성이 이 사건 출원발명 이전에 이미 널리 알려진 기술 상식에 해당하므로 이하에서는 이 사건 제1항 발명의 용도를 ‘부종 및 통증을 완화시키는 기능성 조성물’로 해석하는 것이 타당할 것이다. 더 나아가, “약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하여, 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 아니된다는 대법원 판례의 법리를 참고해 보면, 상기 ‘인체 림프계의 림프액에 작용’과 ‘부종 및 통증 완화’라는 구성은 별개의 다른 용도를 특정하는 구성으로 볼 수 없으므로, 이하에서는 이 사건 제1항 발명의 용도를 단순히 ‘부종 및 통증을 완화시키는 기능성 조성물’로 해석하여, 아래와 같이 비교대상발명 1, 2와 대비한다.

(가) 공통점 및 차이점

이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 메이플 시럽, 죽력, 해동피를 포함하고, 분말, 분말, 액상 또는 추출물 형태로 제조되며, 그 용도가 부종 완화인데, 이에 대응하는 비교대상발명 1에 죽력, 해동피 추출물을 포함하는 조성물(드링크제)의 면역력 강화, 자양강장 및 신진대사 촉진하여 피로회복 효과가 개시되어 있어, 양 발명은 동일한 유효성분(죽력, 해동피)과 제조방법(추출물)을 통해 원하는 신체 장애 증상을 개선을 위한 기능성 조성물을 제공하고자 하는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만, 이 사건 제1항 발명은 그 용도를 부종 및 통증 완화라고 한정하면서, 메이플 시럽을 사용하고 있는 점에서 비교대상발명 1과 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다).

(나) 차이점에 대한 검토

상기 차이점은 부종 및 통증을 완화하는 유효성분으로 메이플 시럽을 사용하는

구성인데, 비교대상발명 1에도 부중에 쓰인다는 강활·의이인·택사(단락 93 참조), 오가피(단락 106 참조)를 사용하는 구성과 부종을 제거하거나 심혈관 질환 치료에 좋은 효과를 나타내는 옥수수수염(단락 108 참조)을 사용하는 구성이 개시되어 있고, 같은 기술 분야인 비교대상발명 2에는 메이플 시럽을 채취하는 단풍나무과에 속하는 고로쇠나무에서 채취한 고로쇠물이 몸이 붓는 부종을 완화시켜주는데 효과가 있다고 기재되어 있다(2쪽 참조). 또한, 통증도 부종 발생으로 인해 나타나는 것임이 이 사건 출원발명 이전에 이미 널리 알려진 기술 상식이었음을 알 수 있다. 이를 토대로 통상의 기술자가 다양한 약효를 가진 식물, 식품 또는 약재를 혼합하여 복합 추출물(기능성 조성물)을 제조 시, 필요로 하는 효과(예를 들어, 부종 완화 효과)를 보충 또는 강화하기 위하여 비교대상발명 1에 기재된 약재(의이인, 옥수수수염 등)를 추가로 사용하거나, 비교대상발명 2에 개시된 고로쇠물이나 이에 상응하는 메이플 시럽을 적용해 볼 수 있다고 봄이 충분히 타당하다. 따라서, 상기 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 토대로 도출하는데 있어 각별한 곤란성이 있다고 인정되지 않는다.

(다) 효과 대비

이 사건 출원발명의 명세서에서는 ‘림프순환촉진의 효과를 가장 쉽게 확인할 수 있는 방법이 부종 시험이다’ 라고 기재되어 있음에도 불구하고(단락 69 참조), 이 사건 출원발명 명세서에 기재된 임상실험 결과를 살펴보면, 부종 개선(단락 174~189, 207~216 참조)과 통증 완화(단락 182~195, 217~227 참조) 효과 측정을 위한 임상시험에서, 이 사건 제1항 발명에서 청구하고 있는 조성물의 실시예 2(C4U-2: 해동피추출물, 메이플시럽, 죽력을 혼합한 시럽)는 사용되지 않고, 전혀 다른 조성물인 실시예 1(C4U-1: 천궁분말, 지각분말, 의이인분말, 해동피분말, 메이플 시럽, 죽력을 혼합한 환) 만을 사용하여 시험함에 따라, 이 사건 제1항 발명의 조성물(메이플 시럽, 죽력, 해동피)이 궁극적으로 실제 생체에서 어느 정도의 부종 개선 또는 통증 완화 효과가 나타날지 확인할 수 없다.

□ 특허법원의 판단

나) 공통점과 차이점

(1) 구성요소 1

이 사건 출원발명과 선행발명 1은 한약재를 포함하는 기능성조성물[드링크제]3)이라는 점에서 기술분야와 목적이 유사하나, 이 사건 출원발명은 (림프순환 촉진을 통하여) 부종 및 통증을 완화하는 효과를 가진 기능성 조성물인 반면, 선행발명 1은

골장회복, 자양강장 및 육체 피로회복용 드링크제이므로, 이 사건 출원발명과 선행 발명 1은 기능성 조성물[드링크제]의 용도에 있어 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’ 이라 한다).

(2) 구성요소 2

이 사건 출원발명의 구성요소 2는 기능성 조성물의 구성성분(메이플 시럽, 죽력 및 해동피)과 그 형태(분말, 액상 또는 추출물)를 한정하고 있고, 선행발명 1은 녹각, 하수오, 홍삼, 녹용, 해동피, 죽력 등 100가지 한약재의 추출물을 포함하는 드링크제를 개시하면서(갑 제9호증, 식별번호 [0001] 참조), 신맛을 없애기 위해 당류를 포함시킬 수 있다는 점을 개시하고 있다(갑 제9호증, 식별번호 [0153] 참조). 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 죽력, 해동피를 추출물의 형태로 포함한다는 점에서 공통되나, 선행발명 1은 죽력, 해동피를 포함하여 100가지 한약재 추출물을 포함하고 있다는 점에서 이 사건 출원발명과 구성성분이 다르고(이하 ‘차이점 2’ 라 한다), 당류에 메이플 시럽을 기재하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’ 이라 한다).

다) 차이점들에 대한 검토

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여도 차이점 1 내지 3을 쉽게 극복할 수 없다고 봄이 타당하다.

(1) 차이점 1

이 사건 출원발명과 선행발명 1의 기능성 조성물[드링크제]은 목적하는 용도가 서로 다른데, 아래에서 보는 바와 같이 선행발명 1의 용도(골장회복, 자양강장 등)로부터 이 사건 출원발명의 용도(부종 및 통증 개선)를 도출할 만한 사정을 찾기 어렵고, 피고가 주장하는 선행발명 2의 고로쇠물이 선행발명 1의 당류를 대체할 수는 있어도, 이는 신맛을 줄이기 위한 선행발명 1의 당류의 용도 내에서 변경할 수 있는 정도이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

- ① 이 사건 출원발명은 명세서의 기재에 의하면, 죽력, 해동피 및 메이플 시럽을 포함하는 기능성 조성물로서 이들 3가지 성분이 결합하면 림프순환을 촉진하여 부종과 통증을 개선하게 된다(갑 제7호증, 식별번호 <0048> 참조).
- ② 선행발명 1은 명세서의 기재에 의하면, 100가지 한약재 추출물을 포함하는 드링크제로서 골장회복과 면역력 강화, 자양강장, 신진대사를 촉진하여 육체 피로회복에 효과적인 기능성 조성물에 관한 발명이고(갑 제9호증, 식별번호 [0001],

[0021], [0022] 참조), 해동피와 죽력이 위 100가지 한약재 성분에 포함되어 있다. 그런데 선행발명 1에는 골장회복 및 육체 피로회복 등에 효과가 있다는 기재만 있을 뿐, 부종이나 통증개선과의 상관관계나 이를 유추할 수 있는 기재는 없고, 골장회복이나 육체 피로회복 등에 효과적인 조성물이 부종이나 통증 개선에 효과적이라고 볼 만한 사정도 찾아볼 수 없다.

- ③ 선행발명 1은 해동피가 혈액 순환 및 통증(요통)에 효과적이라는 내용을 개시하고 있지만(갑 제9호증, 식별번호 [0103] 참조), 죽력에 대해서는 ‘소아경풍, 고혈압, 고혈당증 등에 사용하고, 알코올 분해작용, 항균작용, 콜레스테롤 강하작용 등의 약리작용이 보고되었다’ 고 기재하고 있을 뿐이다(갑 제9호증, 식별번호 [0123] 참조). 따라서 선행발명 1에 의하여 죽력이 부종이나 통증 개선에 어떠한 효과가 있는지 직접 확인할 수 없고, 이에 관한 어떠한 암시도 없다. ④ 피고는, 선행발명 1, 2의 목적이 면역력 강화 및 신체의 회복에 관한 것으로 공통되므로 선행발명 1의 당류를 선행발명 2의 고로쇠물로 대체하는 것에 어려움이 없고, 고로쇠물이 부종 완화에 효과적이기 때문에 부종 개선 등을 위한 기능성 조성물을 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다. 그러나 선행발명 1의 당류는 드링크제의 신맛을 줄이기 위한 해결수단으로 ‘더 포함할 수 있는’ 선택적 부가 성분일 뿐이고(갑 제9호증, 식별번호 [0153] 참조), 당류의 예시로 고로쇠물이나 메이플 시럽을 들고 있지도 않다. 설령 통상의 기술자가 선행발명 1의 부가 성분인 당류를 고로쇠물로 쉽게 대체할 수 있다고 하더라도, 선행발명 1에 당류와 부종 개선 간의 상관관계를 유추할 수 있는 어떠한 기재나 암시가 없는 이상, 그 대체 목적은 여전히 신맛을 줄이기 위한 것에 있다고 보는 것이 합리적이다. 효과가 출원 당시 통상의 기술자에게 널리 알려진 기술상식에 해당한다거나, 출원 당시의 기술수준 등에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1의 당류를 고로쇠물로 대체할 때 부종 개선의 효과를 당연히 예측할 수 있었다고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그렇다면 주성분(100가지 한약재)에 의한 선행발명 1의 용도(골장 회복, 육체 피로회복 등)를 선택적인 부가 성분(당류)의 대체물(고로쇠물)의 용도(부종개선)로 변경하는 것이 통상의 기술자에게 용이하다고 보기 어렵다.

(2) 차이점 2

이 사건 출원발명과 용도가 다른 선행발명 1에서 ‘해동피와 죽력’, 특히 부종 및 통증 완화의 효과가 개시되지 않은 ‘죽력’ 을 선택하여 부종 및 통증을 개선하는 기능성 조성물의 발명에 이른다는 것은 아래와 같은 이유로 쉽게 예상되는 것이 아니므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다.

① 선행발명 1에 해동피가 혈액 순환 및 통증(요통)에 효과적이라는 기재가 있음은 앞서 본 바와 같으나, 선행발명 1에는 해동피 외에도 부종이나 통증 개선에 효능이 있는 강활, 의이인, 천궁, 당귀, 오가피나무, 택사, 옥수수수염 등 다양한 약재들이 함께 개시되어 있다(갑 제9호증, 식별번호 [0006], [0040], [0093], [0094] 및 [0108] 참조). 그런데 선행발명 1에 개시된 위 약재들 중에서 특별히 해동피를 선택할 기술적 동기나 근거는 발견되지 않는다. ② 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 기능성 조성물[드링크제]의 용도가 부종 및 통증 개선[골장회복과 육체 피로회복 등]으로 서로 다르고, 용도 간에 특별한 관련성이 없다. 따라서 통상의 기술자라면 부종 및 통증 개선을 위한 조성물의 성분을 선택할 때, 해당 용도의 조성물에서 성분을 선택하지 선행발명 1과 같이 다른 용도를 가지는 조성물에서 유효성분을 선택할 동기는 크지 않을 것이다. ③ 이 사건 출원발명과 선행발명 1의 용도가 다르더라도, 피고의 주장처럼 통상의 기술자가 선행발명 1에서 부종 및 통증 개선에 효과적이라고 기재된 개별 성분을 선택하여 결합할 수는 있을 것이다. 그러나 선행발명 1에는 죽력이 부종 및 통증 개선에 효과적이라는 어떠한 기재나 암시도 없음은 앞서 본 바와 같고, 그 상관관계나 이를 유추할 수 있는 다른 자료도 없다. 그렇다면 통상의 기술자로서는 선행발명 1에서 부종이나 통증 개선에 유효한 개별 성분을 선택하여 결합하더라도, 그 용도와 관련성이 있다고 개시된 성분(강활, 의이인, 천궁, 당귀, 오가피나무, 택사, 옥수수수염 등) 중에서 선택, 결합하는 것이 일반적일 것이므로, 선행발명 1에서 죽력과 해동피를 쉽게 선택·결합하여 이 사건 출원발명에 이를 수 있다고 단정하기 어렵다.

(3) 차이점 3

고로쇠물이나 메이플 시럽은 당분이 높다고 알려져 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1의 당류를 고로쇠물 또는 메이플 시럽으로 변경할 수도 있을 것이지만, 선행발명 1의 당류는 신맛을 없애기 위하여 선택적으로 사용할 수 있는 부가 성분일 뿐이고(갑 제9호증 식별번호 [0153]), 선행발명 1은 당류 자체나 드링크제 섭취에 따른 부종이나 통증 개선과 관련된 효과에 대해서 아무런 암시나 동기 등을 제시하고 있지 않다. 또한 고로쇠물이나 메이플 시럽의 부종 개선 효과가 출원 당시 널리 알려진 기술상식에 해당한다거나, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준 등에 비추어 선행발명 1의 당류를 고로쇠물로 대체할 때 부종 개선의 효과를 당연히 예측할 수 있었다고 보기 부족한 점 은 앞서 살핀 바와 같다. 그렇다면 선행발명 1에서 신맛을 없애기 위하여 선택적으로 부가할 수 있었던 당류를 부종 개선에 효과가 있는 선행발명 2의 고로쇠물로 변경하고, 이를 다시 메이플 시럽으로 변경하여 선택한다는 것은 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한 통상의 기술자에게 용이한 것

이라고 보기 어렵고, 결국 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 차이점 3을 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

라) 효과의 현저성 여부

앞서 본 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실험결과에 의하면, 피고의 주장처럼 이 사건 출원발명의 기능성 조성물(G5)이 다른 실시예인 천궁, 지각, 의이인, 해동피, 메이플 시럽, 죽력의 혼합물인 기능성 조성물(G4)에 비해 효과가 떨어지고, 또 다른 실시예인 천궁, 지각, 의이인의 혼합물인 기능성 조성물(G6)과는 효과 차이가 크지 않은 경우도 있기는 하다(갑 제7호증, 도 6 등 참조).

그러나 이 사건 출원발명의 기능성 조성물(G5)은 ‘PBQ-유도 비틀기 시험’에서 39% 내외의 통증 억제력을 가졌고, 시험물질이 없는 부형제만 포함된 대조군(G2)에 비해서는 구별되는 부종이나 통증 개선 효과를 갖는 등 구체적인 실험을 통해 부종이나 통증 개선의 효과를 보여주고 있다(갑 제7호증 식별번호 <0144> 및 도 8 등 참조). 또한 피고의 주장은 이 사건 출원발명의 실시예에 해당하는 다른 조성물(G4, G6)과 비교하여 이 사건 출원발명의 기능성 조성물(G5)의 효과가 우수하지 않다거나 일부 실험에서 오차범위 내의 효과 차이 밖에 없다는 것인데, 위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원발명에 따른 기능성 조성물(G5)의 효과가 확인되고 있음에도 선행발명들과의 비교 없이 이 사건 출원발명의 다른 실시예와 비교하여 그 효과가 현저하지 않다고 판단하기는 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 소결론

이 사건 출원발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

7. 2023허11852 거절결정(특) 2024. 6. 13 선고, 심결취소

발명의 명칭	피부톤 향상을 위한 식물 추출물의 조합물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-7011634	2022원1564
쟁점사항	〈특허법 제42조제3항제1호의 기재요건〉 ♦ 이 사건 출원발명 명세서 발명의 설명이 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것인지 여부	
입증방법	♦ 1. 을 제1호증: 명세서 등 보정서(2021.05.20.) ♦ 1. 을 제2호증: 의견서(2021.12.31.)	
심결요지	실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다(2001후65)는 판례를 들어, 멜라노제네시스 활성-‘예’로 표시한 것은 구체적이고 정량적인 실험데이터가 아니므로 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 보았음	
판결요지 (청구기각)	명세서가 효과가 있다는 취지의 결론, 분석 방법만을 기재/제시하고 있을 뿐, 구체적이고 정량적인 실험데이터를 명시하고 있지는 않다고 하면서도, ‘구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다’(2017후1298 판결 등)는 판례를 들며, 이 사건 출원발명 명세서의 분석방법, 생산방법은 우선권 주장일 이전부터 널리 알려진 것으로 보이거나 어려운 것으로 보이지 않는바, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이를 재현하여 효과를 확인할 수 있을 것으로 보인다고 하였고, 이와 같은 이상, 실험데이터가 명세서에 반드시 구체적인 수치로 기재되어야 한다고 볼 것은 아니라고 하였음	

◆ 사건 요약

청구항 1. “네이비(해리콧(haricot))-빈(navy bean)의 수성(aqueous) 추출물, 아즈키 빈(azuki bean)의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성추출물을 포함하는 미백화 또는 피부톤 균일화를 위한 조성물로서, 상기 조성물의 피부에의 국소 적용이 피부에서의 멜라노제네시스(Melanogenesis) 활성을 감소시키고, 상기 피부는 미백되거나 이의 피부 톤이 균일화되는, 조성물”

발명의 설명 [0111]

[표 1]

추출물	멜라노제네시스 활성	티로시나아제 활성
아즈키 빈(adzuki bean) 추출물**	예	--
네이비 빈 추출물***	예	예

◆ 원고 주장

이 사건 명세서는 멜라노제네시스 활성 억제를 확인한 실험 방법과 그 효과를 기재하고 있어서 통상의 기술자가 발명을 재현하고 효과를 예측하는 데에 어려움이 있다고 볼 수 없고, 이러한 경우 명세서에 정량적인 실험데이터가 반드시 기재되어야 한다고 볼 수 없으므로, 제42조 제3항 제1호 요건을 충족하였다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명은 기능성화장품발명으로서, 의약용도발명과 공통점이 있으므로 의약용도발명에 관한 법리가 준용되는데, 발명의 설명에 정량적인 실험데이터가 제시되어 있지 않으므로, 제42조 제3항 제1호 요건을 충족했다고 볼 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 명세서에 ‘예’라고 표시된 조성물의 효과의 데이터 기재가 명세서 기재요건을 충족하는지 여부인데, 특허법원은 의약용도발명이 아닌 일반 발명에 관한 판결례를 법리로 들면서, 명세서 기재, 우선일 당시 사실 등에 기초하여, 해당 조성물을 생산, 사용하는 데에 어려움이 없는 점, 데이터가 도출된 분석 방법을 통상의 기술자가 실시하는 데에 어려움이 없는 점 등에 비추면, 통상의 기술자가 그 발명을 실시하는 데에 어려움이 없으므로, 정량적인 데이터 기재가 반드시 있어야 한다고 볼 것은 아니라고 판시하였음

□ 특허심판원의 판단

판단기준: 화학발명의 경우에는 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다(2001후65).

이 사건 발명의 설명에는 아즈키 빈이 티로시나아제 활성 및 멜라노제네시스 활성을 감소시키는데 사용될 수 있다고 문언적으로 제시되어 있기는 하나, 아즈키 빈 추출물의 티로시나아제 활성 및 멜라노제네시스 활성 저하에 관한 구체적인 데이터가 없다. 실시예를 보더라도 아즈키 빈 추출물의 멜라노제네시스 활성이 단지 “예”로 표시되어 있는데, 이는 그 멜라노제네시스 활성 감소 효과를 확인할 수 있는 구체적인 데이터라고 볼 수 없다.

비록 발명의 설명에 B16멜라노제네시스 분석 방법이 제시되어 있다고 하더라도, 분석 방법에 따른 정량화 데이터를 확인할 수 없으므로, 이러한 분석 방법의 기재만으로 아즈키 빈이 멜라노제네시스 활성을 저하시키지, 얼마나 저하시키는 것인지 등을 알 수 있지 않으므로, 기재요건은 충족되지 못하였다.

□ 특허법원의 판단

관련법리: 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 제42조제3항제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(2017후1298).

통상의 기술자가 명세서에 기재된 사항과 우선권주장일 당시의 기술 상식에 기초하여 아즈키 빈의 수성 추출물을 생산하고 사용하는 데에 어려움이 없다고 보인다.

이 사건쟁점 효과에 관하여 명세서 실시예 1의 식별번호 [0111]은 아즈키 빈의 수성 추출물이 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 데에 효과가 있다는 취지의 결론만을 기재하고 있고, 식별번호 [0115]은 B16 멜라노제네시스 분석 방법만을 제시하고 있을 뿐 구체적, 정량적인 실험데이터를 명시하고 있지는 않다.

그러나 통상의 기술자는 이 사건쟁점 기재만으로도 아즈키 빈의 수성 추출물이 멜라노제네시스의 활성을 감소시킬 수 있음을 충분히 예측할 수 있다고 봄이 타당하다. 다음과 같다.

식별번호 [0115]의 멜라노제네시스 분석 방법은 1996년, 2006년의 국내외 발행

논문 등에 비추어 보면 우선권주장일 이전부터 널리 알려진 방법으로 보인다.

‘아즈키 빈의 수성 추출물은 그 생성이나 세포 처리에 있어 통상의 기술자에게 어려움이 있다고 보이지 않고, 이 사건 분석 방법 과정에서 대조군과의 비교를 통해 실험군의 효과가 유의미한지를 판단하는 데에 통상의 기술자에게 특별한 어려움이 있을 것으로 보이지 않는바, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 분석 방법을 재현하여 멜라노제네시스 활성의 감소라는 효과를 확인할 수 있을 것으로 보인다.

원고는 우선일 이전에 아즈키 빈의 수성 추출물 등을 대상으로 이 사건 분석 방법을 수행하였고 그에 따라 멜라노제네시스 활성 감소 효과를 확인하였다. 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 이 사건 분석 방법을 재현하여 효과를 확인하는 데 별다른 어려움이 없는 이상 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 기재요건을 충족하기 위하여 그 실험데이터가 명세서에 반드시 구체적인 수치로 기재되어야 한다고 볼 것은 아니다.

8. 2023허12855 취소결정(특) 2024. 6. 13. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	식각 조성물, 식각 방법 및 반도체 소자	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-2365046	2022소98
쟁점사항	〈제29조제3항〉 ♦ 이 사건 제1항 등록정정발명의 식각도가 다른 조건에서 얻은 선행발명의 식각도와 실질적으로 동일한지 여부	
입증방법	♦ 갑 제5호증: 선행발명(공개특허공보 10-2013-0042273, 2013. 4. 26. 공개)	
심결요지	이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명은 모두 반도체 소자 식각용 조성물에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, 실리콘 질화막을 선택적으로 식각할 수 있는 식각 조성물을 제공하고자 하는 점에서 목적도 동일하다. 구성에 있어서도, 이 사건 제1항 정정발명은 아래 구성 대비표와 같이 비교대상발명과 실질적으로 동일하고, 양 발명간 새로운 효과의 차이도 찾아볼 수 없다. 구성 3과 관련하여, 비교대상발명에서는 인산의 함량을 직접적으로 기재하고 있지는 않지만, 식각용 조성물 내 다른 성분들의 함량을 통해 인산의 함량을 계산한 값이(75~99.98중량%) 상기 구성 3에 기재된 인산의 함량 범위와(7~85중량%) 중복되어, 양 발명은 실질적으로 동일한 경우에 해당한다 할 것이다.	
판결요지 (심결취소)	이 사건 제1항 등록정정발명은 ‘인산을 7 내지 85 중량%, 화학식 1로 표시되는 규소 화합물을 0.75 중량% 이상, 용매를 포함하는 식각 조성물 중에서 특정 조건(157℃의 식각 조성물에 실리콘 질화막 및 실리콘 산화막이 형성된 기판을 20분간 침지)에서 측정한 식각 선택도가 251.36 이상인 것’이다. 이에 비해 선행발명은 ① 인산의 함량이 특정되어 있지 않을 뿐만 아니라, 규소 화합물의 함량에도 차이가 있고(구성요소 2 부분), ② 여기에 침지 온도 및 침지 시간을 달리하는 등으로 식각 선택도가 이 사건 제1항 등록정정발명보다 한참 낮은 값인 182.02로 나타난다(구성요소 3 부분).	

	결국 이 사건 제1항 등록정정발명은 선행발명과 기술적 구성을 달리하고, 선행발명에 비하여 ‘더 낮은 식각 온도에서 더 높은 식각 선택도를 달성’하는 등 훨씬 우수한 효과가 있어 그 차이가 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과한 것이라고 보기도 어려우므로, 양 발명은 서로 동일하다고 할 수 없다.
--	---

◆ 이 사건 경과

사건번호	특허취소심판 사건(2022소98)	등록무효심판 사건(2023당2806)
심판청구일	2022.08.19.	2023.08.18
정정 신청	2023.05.19.	2023.09.26
심결일	2023.06.16	2023.10.23./ 2023.11.28.(심결확정)
정정인정여부	인정	인정
심결주문	일부인용, 일부각하	일부기각, 일부각하
정정 전 청구범위	청구항 1. 인산, 그리고 하기 화학식 1로 표시되는 규소 화합물을 포함하는 식각 조성물. $\begin{array}{c} R_1 \\ \\ R_2 - Si - OH \\ \\ R_3 \end{array}$ [화학식 1] (상기 화학식 1에서, 상기 R₁은 탄소수 1 내지 20의 아미노 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 알콕시기, 아세틸옥시기 및 탄소수 1 내지 20의 할로알킬아세틸옥시기로 이루어진 군에서 선택되며, R₂ 및 R₃는 히드록시기이다) 청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 식각 조성물은 상기 식각 조성물 전체에 대하여 상기 인산 7 내지 85 중량%, 상기 규소 화합물 0.1 내지 3 중량% 및 나머지 함량의 용매를 포함하는 것인 식각 조성물. 청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 규소 화합물은 3-아미노프로필실란트리올인 식각 조성물.	

정정 후 청구범위 제1항	<u>식각 조성물로서,</u> 인산, 그리고 하기 화학식 1로 표시되는 규소 화합물, 및 물을 포함하고, 상기 식각 조성물 전체에 대하여 상기 인산 7 내지 85 중량%, 상기 규소 화합물 0.1 내지 3 중량% 및 나머지 함량의 물을 포함하는 식각 조성물. [화학식 1] $\begin{array}{c} R_1 \\ \\ R_2 - Si - OH \\ \\ R_3 \end{array}$ (상기 화학식 1에서, 상기 R₁은 탄소수 1 내지 20의 아미노 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 알콕시기, 아세틸옥시기 및 탄소수 1 내지 20의 할로알킬아세틸옥시기로 이루어진 군에서 선택되며, R₂ 및 R₃는 히드록시기이다)	(소급호 인정 등록 청구항) 인산, 하기 화학식 1로 표시되는 규소 화합물 및 용매를 포함하는 식각 조성물로서, 상기 식각 조성물은 식각 조성물 전체에 대하여 상기 인산을 7 내지 85 중량% 포함하고, 상기 규소 화합물을 0.75 중량% 이상 포함하며, 157℃로 가열된 식각 조성물에 실리콘 질화막 및 실리콘 산화막이 형성된 기판을 20분간 침지하여 엘립소메트리 장비로 측정한 하기 수학식 1의 식각 선택도가 251.36 이상인 것을 특징으로 하는 식각 조성물. [화학식 1] $\begin{array}{c} R_1 \\ \\ R_2 - Si - OH \\ \\ R_3 \end{array}$ (상기 화학식 1에서, 상기 R₁은 탄소수 1 내지 20의 아미노 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 알콕시기, 아세틸옥시기 및 탄소수 1 내지 20의 할로알킬아세틸옥시기로 이루어진 군에서 선택되며, R₂ 및 R₃는 히드록시기이다) [수학식 1] C=B/A (상기 수학식 1에서, A는 실리콘 산화막의 식각 속도, B는 실리콘 질화막의 식각 속도, C는 식각 선택도이다.)
------------------------------	--	--

◆ 이 사건 제1항 등록정정발명 및 선행발명의 구성 대비

이 사건 제1항 등록정정발명	선행발명
인산, 하기 화학식 1로 표시되는 규소 화합물 및 용매를 포함하는 식각 조성물로서, [화학식 1] $\begin{array}{c} R_1 \\ \\ R_2 - Si - OH \\ \\ R_3 \end{array}$ (상기 화학식 1에서, 상기 R₁은 탄소수 1 내지 20의 아미노 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 알콕시기, 아세틸옥시기 및 탄소수 1 내지 20의 할로알킬아세틸옥시기로 이루어진 군에서 선택되며, R₂ 및 R₃는 히드록시기이다) 상기 식각 조성물은 식각 조성물 전체에 대하여 상기 인산을 7 내지 85 중량% 포함하고, 상기 규소 화합물을 0.75 중량% 이상 포함하며, 157℃로 가열된 식각 조성물에 실리콘 질화막 및 실리콘 산화막이 형성된 기판을 20분간 침지하여 <u>엘립소미터 장비로 측정</u>한 하기 수학식 1의 식각 선택도가 251.36 이상인 것을 특징으로 하는 식각 조성물. [수학식 1] C=B/A (상기 수학식 1에서, A는 실리콘 산화막의 식각 속도, B는 실리콘 질화막의 식각 속도, C는 식각 선택도이다.)	○ 식각용 조성물은 인산, 화학식 1로 표시되는 실리콘 화합물 및 암모늄 이온을 포함할 수 있는데, 화학식 1의 R¹은 아미노 알킬기 또는 아미노 알콕시기일 수 있고, 예를 들어 상기 실리콘 화합물은 아미노프로필 실란트리올일 수 있음(식별번호 [0040], [0046], [0047], [0048], $R^1 - Si \left(O - H \right)_3$ [0051])[화학식 1] ○ 아미노 알킬기 또는 아미노 알콕시기에 포함된 탄소의 개수가 1~10개일 수 있음(식별번호 [0044]) ○ 실리콘 화합물은 약 0.01~15 중량%의 조성비로 포함될 수 있음(식별번호 [0045]) ○ (실험예 1) 인산에 아미노프로필 실란트리올을 0.5 중량% 첨가한 것(식별번호 [0062]) ○ 식각용 조성물들 내에 실리콘 질화막, 제1 실리콘 산화막 및 제2 실리콘 산화막을 투입하고, 165℃로 공정 온도를 유지하여 일정한 시간이 지난 후, 실리콘 질화막, 제1 실리콘 산화막 및 제2 실리콘 산화막의 두께를 측정(식별번호 [0064]) ○ 실리콘 질화막, 제1 실리콘 산화막 및 제2 실리콘 산화막의 두께는 박막 두께 측정 장비인 <u>엘립소미터(NANOVIEW, SE MG-1000)</u>를 이용하여 측정함(식별번호 [0066])

◆ 원고 주장

1. 이 사건 등록정정발명은 선행발명과 비교할 때 인산 및 규소 화합물의 함량, 실리콘 산화막에 대한 실리콘 질화막의 식각 선택도 등에서 차이가 있어 동일한 발명이라 할 수 없으므로, 특허법 제29조 제3항에 위배되지 않는다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 등록정정발명은 선행발명과 실질적으로 동일하므로 특허법 제29조 제3항에 위배된다.
 - ① 이 사건 등록정정발명과 선행발명은 실리콘 산화막에 대한 실리콘 질화막의 높은 식각 선택도를 제공하는 식각 조성물을 제공하고자 한다는 점에서 해결하고자 하는 과제가 같고, 이러한 과제 해결을 위하여 실리콘 화합물을 포함하는 조성물을 제공한다는 점에서 과제 해결수단도 같다.
 - ② 선행발명에는 이 사건 등록정정발명과 동일한 인산 및 규소 화합물의 함량 범위가 기재되어 있다.
 - ③ 이 사건 등록정정발명과 선행발명은 식각 선택도에서 일부 차이가 있으나, 이러한 차이는 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 실리콘 산화막에 대한 실리콘 질화막의 식각 선택도가 실질적으로 동일한지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 식각 선택도를 측정하는 온도가 더 낮은데도 불구하고 훨씬 우수한 효과가 있어, 그 차이가 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과한 것이라고 보기도 어려우므로, 양 발명은 서로 동일하다고 할 수 없다고 판시하였고, 식각 선택도 효과에 관한 부분을 반박하기 어려워 상고 포기.

□ 특허심판원의 판단

(2) 판단기준

특허취소신청절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제132조의3 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 즉 ① 청구범위를 감축하는 경우(제1호), ② 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(제2호), ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(제3호) 중 어느 하나에 해당하는 경우에 취소이유

통지에 대한 의견서 제출 기간에 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제132조의3 제3항에서 준용하는 같은 법 제136조 제3항에 의하면, 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있으며(다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 함), 같은 법 제136조 제4항에 의하면, 이러한 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

(3) 구체적 판단

이 사건 정정청구의 정정사항 1은 특허취소이유통지에 대한 의견서 제출 기간 내에 이 사건 특허발명의 청구항 1에 청구항 2에 기재된 “상기 식각 조성물 전체에 대하여 상기 인산 7 내지 85 중량%, 상기 규소 화합물 0.1 내지 3 중량% 및 나머지 함량의 용매를 포함” 하는 구성을 추가하고, 용매를 ‘물’로 한정된 것으로, 상기 정정사항 1은 세부구성을 추가하고, 그 범위를 감축함에 따라, 청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위(단락 26, 27 참조) 이내에서 이루어진 것이며, 이로 인해 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는다. 정정사항 2는 청구항 2를 삭제한 것으로, 청구범위를 감축하는 경우에 해당한다.

따라서 상기 정정사항 1, 2는 특허법 제132조의3 제1항 및 제3항에서 준용하는 같은 법 제136조 제1항, 제3항, 제4항의 규정을 충족하는 적법한 정정으로 인정되므로, 아래에서는 이 사건 정정청구에 따라 정정된 명세서를 채택하여(이하 ‘이 사건 정정발명’이라 한다, 청구범위는 <별지 2> 참조), 이 사건 정정발명이 특허법 제29조제3항에 위배되는지 여부를 살핀다.

다. 이 사건 정정발명이 특허법 제29조제3항을 위반하는지 여부

(1) 판단기준

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 참조).

(2) 이 사건 제1항 정정발명의 확대된 선출원주의 위반 여부

(가) 비교대상발명이 이 사건 정정발명에 대하여 특허법 제29조 제3항이 규정하는 ‘다른 특허출원’ 으로서의 지위를 갖는지 여부

비교대상발명은 이 사건 정정발명의 출원일(2013. 7. 17./이 사건 특허발명의 원출원(우선권 주장일), 2012. 12. 18.) 이전인 2011. 10. 18.에 특허출원되었고, 이 사건 정정발명의 출원일 이후인 2013. 4. 26.에 공개되었고, 이 사건 정정발명과 비교대상발명은 발명자 또는 출원인 전원이 완전히 일치하지 않으므로, 비교대상발명은 이 사건 정정발명에 대하여 특허법 제29조제3항이 규정하는 ‘다른 특허출원’ 으로서의 지위를 갖는다.

(나) 이 사건 정정발명과 비교대상발명의 대비

이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명은 모두 반도체 소자 식각용 조성물에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, 실리콘 질화막을 선택적으로 식각할 수 있는 식각 조성물을 제공하고자 하는 점에서 목적도 동일하다. 구성에 있어서도, 이 사건 제1항 정정발명은 아래 구성 대비표와 같이 비교대상발명과 실질적으로 동일하고, 양 발명간 새로운 효과의 차이도 찾아볼 수 없다. 구성 3과 관련하여, 비교대상발명에서는 인산의 함량을 직접적으로 기재하고 있지는 않지만, 식각용 조성물 내 다른 성분들의 함량을 통해 인산의 함량을 계산한 값이(75~99.98중량%) 상기 구성 3에 기재된 인산의 함량 범위와(7~85중량%) 중복되어, 양 발명은 실질적으로 동일한 경우에 해당한다 할 것이다.

□ 특허법원의 판단

다) 양 발명의 실질적 동일 여부

위 각 차이점에도 불구하고, 이 사건 제1항 등록정정발명과 선행발명이 실질적으로 동일하다고 할 수 있는지에 관하여 살펴본다.

이 사건 제1항 등록정정발명은 ‘인산을 7 내지 85 중량%, 화학식 1로 표시되는 규소 화합물을 0.75 중량% 이상, 용매를 포함하는 식각 조성물 중에서 특정 조건(157℃의 식각 조성물에 실리콘 질화막 및 실리콘 산화막이 형성된 기판을 20분간 침지)에서 측정한 식각 선택도가 251.36 이상인 것’ 이다. 이에 비해 선행발명은 ① 인산의 함량이 특정되어 있지 않을 뿐만 아니라, 규소 화합물의 함량에도 차이가 있고(구성요소 2 부분), ② 여기에 침지 온도 및 침지 시간을 달리하는 등으로 식각 선택도가 이 사건 제1항 등록정정발명보다 한참 낮은 값인 182.02로 나타난다(구성요소 3 부분).

결국 이 사건 제1항 등록정정발명은 선행 발명과 기술적 구성을 달리하고, 선행발명에 비하여 ‘더 낮은 식각 온도에서 더 높은 식각 선택도를 달성’ 하는 등 훨씬 우수한 효과가 있어 그 차이가 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과한 것이라고 보기도 어려우므로, 양 발명은 서로 동일하다고 할 수 없다.

라) 피고의 주장에 대한 판단

(1) 피고는, 선행발명의 실험예 1은 ‘인산에 아미노프로필 실란트리올 0.5 중량%를 첨가한 것’ 인데, 상업적으로 판매되는 인산은 대부분 85% 수용액이므로, 이로부터 식각 조성물에서 인산이 차지하는 비율을 계산해 보면 84.575 중량%가 되는바, 선행발명의 인산 함량은 이 사건 제1항 등록정정발명의 인산 함량 범위인 ‘7 내지 85 중량%’에 포함된다고 주장한다.

살피건대, ① 갑 제8, 9호증의 각 기재에 따르면 85% 이외에 다양한 농도의 인산 수용액이 시중에 유통되고 있는 사실이 인정되므로(심지어 고체 상태의 인산도 구매할 수 있다), 선행발명에 사용된 인산이 85% 인산 수용액이라고 단정할 수 없는 점, ② 설령 상업적으로 판매되는 인산이 85% 수용액이라고 하더라도, 사용 목적에 따라 물을 가감하여 얼마든지 그 농도를 바꿀 수 있는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘식각 조성물에서 인산의 함량이 7 중량% 미만인 경우 실리콘 질화막의 식각이 현저히 줄어들 수 있고, 상기 인산의 함량이 85 중량%를 초과하는 경우 인산의 끓는점이 높아 식각 장비에 좋지 않은 영향을 줄 수 있는 점 등을 고려하여 인산의 함량을 7 내지 85 중량% 범위로 한정한다’는 취지의 기재(식별번호 [0026] 참조)가 있는 반면, 선행발명에는 이에 관한 기재나 암시가 전혀 없는 점 등을 종합하여 보면, 선행발명에 사용된 인산이 85% 인산 수용액을 전제로 한 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 또한 피고는, 이 사건 제1항 등록정정발명과 선행발명의 실험예 1은 식각 온도 조건이 달라 직접 비교하기 어려우므로, 양 발명의 구성 차이로 인하여 식각 선택도에 차이가 생기는 것이라고 단정할 수 없다고 주장한다.

그러나 ① 이 사건 제1항 등록정정발명의 식각 온도는 157℃이고 선행발명의 식각 온도는 165℃이므로, 양 발명의 식각 온도에 큰 차이가 있다고 보기 어렵고, ② 갑 제11호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 일반적으로 식각 온도가 높을수록 식각 선택도가 높아지는 경향이 있음을 알 수 있는데, 이 사건 제1항 등록정정발명은 식각 온도가 선행발명의 식각 온도보다 낮음에도 불구하고 더 높은 식각 선택도를 보이므로, 양 발명의 식각 온도가 달라 그 식각 선택도를 비교하는 것이 큰 의미를 갖지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들일 수 없다.

마) 검토 결과의 정리

결국 이 사건 제1항 등록정정발명은 선행발명과 실질적으로 동일하다고 할 수 없다.

9. 2023허13285 거절결정(특) 2024. 7. 24. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	살균기 제어방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2015-0177082	2023원172
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 선행발명	
심결요지	이 사건 제1항 발명은 ③ ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’에 관한 것인데 비해, 비교대상발명에는 취수에 따라 살균기의 휴지단계가 도중에 종료되거나 처음부터 진행되는 것이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 양 발명은 차이가 있다. 차이점과 관련해서, 비교대상발명에는 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’이 명시적으로 기재되어 있지 아니하나, 비교대상발명에는 ‘사람이 물을 마시는 낮 시간 동안 작동하는 것이 바람직하고 수면시간에는 소등하는 것이 바람직하다’는 것이 기재되어 있어, 이러한 비교대상발명의 적외선과 자외선LED 램프의 작동과 소등을 통한 제어동작에는 이 사건 제1항 발명의 살균기로 코크 내부를 살균하는 살균단계와 휴지단계에 대한 제어동작이 포함되어 있고, 이와 더불어 물을 마시는 취수가 이루어지면 일정시간 경과 후 다시 살균기가 작동을 해도 코크 내부에 살균효과를 유지하는데 특별히 문제가 발생한다고 볼 수 없는 것이 자명하므로, 통상의 기술자가 비교대상발명의 적외선과 자외선 LED 램프의 작동과 소등을 통한 제어동작을 채택하여, 비교대상발명의 물꼭지(50) 몸체의 중공 또는 취수구에 자외선과 적외선 LED 램프(70, 80)를 부착하여 물꼭지(50)의 살균 및 항균기능과 미생물 제거를 가하도록 하는 기술특징을 고려한다면(식별번호 [0062]), 이 사건	

	제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’은 <u>비교대상발명에 제시된 살균 물꼭지(50)의 살균 및 항균기능과 미생물제거 효과를 유지하면서 살균기의 내구성 향상 및 전력소모를 줄이고자 하는 살균기 제어방법으로부터 일반상식과 경제적 합리성을 고려한다면 충분히 도출하여 시도할 수 있는 것이라고 본다.</u>
판결요지 (청구기각)	차이점과 관련된 효과를 살펴보면, 이 사건 출원발명은 코크 내부의 살균효과를 유지함과 동시에 불필요한 전력소모를 방지할 수 있다는 것을 제시하고 있다. 여기서 코크 내부의 살균 효과를 유지한다는 것은 취수 후 남은 정수된 물은 오염 문제가 크기 않으므로 휴지단계(S2)를 다시 진행, 즉 일정 시간(P2) 살균하지 않더라도 살균 효과를 유지할 수 있다는 것인데, 앞에서 본 바와 같이 정수된 물에 대한 살균 필요성이 없다는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 것이고, 전력이 소모되는 살균단계를 최소화하여 전력 소모를 줄이는 것도 통상의 기술자가 당연히 예상할 수 있는 정도의 효과에 지나지 않을 뿐 아니라, 실제 그로 인해 절감되는 전력의 양도 크지 않을 것으로 보인다. 또한 선행발명에 기재된 것처럼 취수 과정에서 코크[물 꼭지]가 음식물(커피, 라면 등)에 접촉되거나 오염원(사용자 손)에 노출되는 경우 취수 후 짧은 시간에도 오염 문제가 발생할 수 있으므로, 취수 후 살균 단계가 없는 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비해 살균유지에서 더 나은 효과를 가진다고 보기도 어렵다.

◆ 이 사건 발명 및 선행발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명
살균기로 코크 내부를 살균하되, 미리 설정된 제1시간 동안 상기 살균기가 작동하는 살균단계 및 상기 살균단계가 종료되면, 미리 설정된 제2시간 동안 상기 살균기가 작동하지 않는 휴지단계를 포함하고, 상기 휴지단계가 종료되면, 상기 살균단계가 진행되는 과정이 반복	▶ LED 램프를 통해 정수기 등의 물이 토출하는 물 꼭지를 살균 (5면 1번째 단락) ▶ 미사용 시라도 주기적으로 반복하여 LED 살균과 건조로 잔존 세균의 번식을 방지 (6면 8번째 단락) ▶ 30분에 10분, 1시간에 10분 등 시간 조절 타이머를 조절하여 선택적으로 작동 가능(6면 9번째 단락)
상기 휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행	▶ 사람이 물을 마시는 낮 시간은 작동하는 것이 바람직하고, 수면시간에는 소등이 적합(6면 6번째 단락) ▶ 사용 후 일정시간 살균(6면 7번째 단락)

◆ 원고 주장

1. 급수장치에서 취수 후 남은 깨끗한 잔수는 일정시간 동안 살균을 하지 않더라도 오염 가능성이 낮으므로, 이 사건 제1항 발명은 구성요소 2와 같이 취수가 끝난 후 휴지단계가 처음부터 진행되도록 함으로써 불필요한 살균기 작동을 줄일 수 있는 효과를 갖는다.
2. 선행발명은 이러한 구성을 개시하고 있지 않고, 그에 관한 아무런 암시나 동기도 개시하고 있지 않으며, 오히려 물 꼭지 사용 후 일정 시간 동안 살균을 수행하도록 하여 이에 반대되는 기술사상을 개시하고 있다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 출원발명과 선행발명은 기술분야가 공통되고 목적의 특이성이 없다.
2. 이 사건 출원발명의 구성요소 2가 선행발명에 명시적으로 기재되지 않은 차이가 있으나, 선행발명은 살균 단계와 휴지 단계에 대한 동작 제어를 한다는 점에서 동일하고, 취수부의 살균 효과가 유지되는 범위에서 살균기를 제어하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이며, 이러한 차이에 따른 특별한 효과도 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 발명의 쟁점 차이점인 「휴지단계중 취소가 있으면 휴지단계가 도중에 종료되고 취수 후 휴지단계가 처음 진행하는 방법」에 관한 것인데, 특허법원은 이에 대해 어느 시점에 살균할 것인가 하는 살균 제어 방법으로는 크게 상시 또는 수시 살균이 있을 수 있고, 수시 살균은 일정시간마다 주기적으로 살균하거나 필요할 때 임의적으로 살균하는 방법 또는 이들 방법을 조합하는 것이라는 점은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 것이므로, 정수된 물에 대한 살균 필요성이 없다는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 것이고, 전력이 소모되는 살균단계를 최소화하여 전력 소모를 줄이는 것도 통상의 기술자가 당연히 예상할 수 있는 정도의 효과에 지나지 않을 뿐 아니라, 실제 그로 인해 절감되는 전력의 양도 크지 않을 것으로 보인다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의해 그 진보성이 부정되는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명은 살균기 제어방법에 관한 것으로, 살균기가 작동하는 시간을 조절하거나 살균기가 작동하는 경우를 구분함으로써, 코크 내부의 살균효과를 유지함과 동시에 살균기의 내구성을 향상시키고 전력소모도 줄일 수 있도록 하여 코크 내부를 효율적으로 살균하는 살균기 제어방법을 제공하고자 한다(식별번호 [0004], [0011] 등).

이에 대하여, 비교대상발명은 살균용 적외선 및 자외선 LED 램프를 구비한 물꼭지 살균장치에 관한 것으로, 살균효과가 우수하고 사용이 편리하고 에너지절감과 제조비용이 줄며, 내구성을 갖는 새로운 구조의 물꼭지를 제공하고자 한다(식별번호 [0034], [0039] 등).

먼저, 기술분야를 보면, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 코크 또는 물꼭지의 살균장치 내지 살균방법에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 공통된다.

다음으로, 발명의 목적을 보면, 이 사건 제1항 발명은 코크 내부의 살균효과를 유지함과 동시에 살균기의 내구성을 향상시키고 전력소모도 줄일 수 있도록 하여 코크 내부를 효율적으로 살균하는 살균기 제어방법을 제공하고자 하고자 하는데, 비교대상발명도 우수한 살균효과, 사용의 편의성, 에너지 및 제조비용의 절감, 내

구성 등의 효과를 나타내는 살균용 적외선 및 자외선 LED 램프를 구비한 물꼭지 살균장치를 제공하고자 하므로, 이 사건 제1항 발명과 기술분야가 공통된 비교대상발명에도 이 사건 제1항 발명의 목적이 내재되어 있다고 볼 수 있다.

따라서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 기술분야가 공통되고, 발명의 목적이 비교대상발명에 비해 특이한 것이라고 할 수 없다.

2) 구성 및 효과 대비

가) 이 사건 제1항 발명의 기술적 요지 및 비교대상발명의 대응 구성

이 사건 제1항 발명은 살균기 제어방법에 관한 것으로, 아래 표에 기재되어 있는 바와 같이, 살균기로 코크 내부를 살균하되, 미리 설정된 제1시간 동안 상기 살균기가 작동하는 살균단계 및 상기 살균단계가 종료되면, 미리 설정된 제2시간 동안 상기 살균기가 작동하지 않는 휴지단계를 포함하고, 상기 휴지단계가 종료되면, 상기 살균단계가 진행되는 과정이 반복되되, 상기 휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법을 기술적 요지로 하고, 이러한 살균기 제어방법을 통해 살균기가 작동하는 시간을 조절하거나 살균기가 작동하는 경우를 구분함으로써, 코크 내부의 살균효과를 유지함과 동시에 살균기의 내구성을 향상시키고 전력소모도 줄일 수 있는 효과를 가지도록 하는 것을 기술적 특징으로 한다.

이에 대하여 비교대상발명은 적외선 및 자외선 LED 램프를 이용한 정수기, 생수기, 이온수기의 물이 배출되는 물꼭지의 살균장치에 관한 것으로, 물꼭지 몸체의 중공 또는 취수구에 적외선 및 자외선 LED 램프(70, 80)를 부착하여 물꼭지(50)의 살균 및 항균기능과 미생물제거를 가지도록 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것으로(식별번호 [0006], [0034], [0062]), 양 발명의 대응 구성은 아래 구성 대비표에 기재한 바와 같다.

나) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명의 대비

(1) 공통점

(i) 이 사건 제1항 발명은 살균기 제어방법에 관한 것으로, ① ‘살균기로 코크 내부를 살균하되, 미리 설정된 제1시간 동안 상기 살균기가 작동하는 살균단계 및 상기 살균단계가 종료되면, 미리 설정된 제2시간 동안 상기 살균기가 작동하지 않는 휴지단계’를 포함하고 있는데, 이에 대응되는 구성으로, 비교대상발명에는 ‘살균 물꼭지(50)의 제조시 내부의 중공부에 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80)를 부착하여, 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80)의 빛을 점등하여, 토출되는 물토출구(190)는 토출을 대기하는 동안의 물꼭지(50) 내부를 살균시켜 주는데, 한편 생수기(10), 정수기(10), 이온수기(30)의 본체에는 적외선과 자외선 LED 램프를 동작하기 위

한 구동부(270)와 동작 스위치(130)와 메인 PCB(110)가 내장되고, 상기 메인 PCB(110)에서 릴레이부(120)로 전원(100)과 연결전선(180)이 연결되고 트랜스포머(140)를 통한 직류를 교류로 전환하여 내부 연결잭(185)을 통하여 전원과 연결되어 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80)로 전원(100)을 인가하여, 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80)가 점등하는데, 점등된 램프의 빛은 물꼭지(50)의 내부에 살균작용과 소독작용, 건조작용을 수행하게 되는 것' 이 기재되어 있고(식별번호 [0055]), '시간 조절 타이머(150)는 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80)의 살균능력과 메인 PCB(220)의 출력에 따라 조절하여 적외선 광센서(빛 감지 센서)(40)를 부착하여 사람이 물을 마시는 낮 시간 동안 작동하는 것이 바람직하고 수면시간에는 소등하는 것이 적합하다 할 수 있는 것' 이 기재되어 있어서(식별번호 [0057]), 양 발명의 대응 구성은 살균기로 코크 내부를 살균하는 점, 미리 설정된 시간동안 살균기가 작동하는 살균단계와 작동하지 않는 휴지단계를 포함하는 점에서 별다른 차이가 없다.

(ii) 이 사건 제1항 발명은 ② '휴지단계가 종료되면, 살균단계가 진행되는 과정이 반복' 되는 것인데, 이에 대응되는 구성으로, 비교대상발명에는 'LED 물꼭지(50)는 항시 점등할 수도 있고, 본체의 메인 PCB(110)에 부착된 시간조절 타이머(150)와 터치센서(170)에 의하여 점등이 조절되거나 또는 사용자의 조작에 따라서 펄스를 출력하여 상기 타이머(150)를 리셋 스위치(210)로 리셋시킬 수 있고, 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80)를 사용자가 원하는 시간대로 작동시키는 것' 이 기재되어 있고(식별번호 [0056]), '물꼭지(50) 사용 후 일정시간뿐만 아니라, 미사용시라도 주기적으로 반복하여 적외선과 자외선 LED 램프(70, 80) 소독과 건조하여 잔존세균의 번식을 방지함으로써 유용한 살균효과를 얻을 수 있는 것' 이 기재되어 있어서(식별번호 [0058], [0059]), 양 발명의 대응 구성은 살균기 작동의 휴지단계와 살균단계가 반복되는 점에서 별다른 차이가 없다.

(2) 차이점

다만, 이 사건 제1항 발명은 ③ '휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법' 에 관한 것인데 비해, 비교대상발명에는 취수에 따라 살균기의 휴지단계가 도중에 종료되거나 처음부터 진행되는 것이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 양 발명은 차이가 있다.

다) 위 차이점(취수에 따라 휴지단계가 도중 종료되거나 처음부터 진행)을 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는지 여부

(i) 차이점과 관련해서, 비교대상발명에는 '휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부

터 진행되는 살균기 제어방법’이 명시적으로 기재되어 있지 아니하나, 비교대상발명에는 ‘사람이 물을 마시는 낮 시간 동안 작동하는 것이 바람직하고 수면시간에는 소등하는 것이 바람직하다’는 것이 기재되어 있어(식별번호 [0057]), 이러한 비교대상발명의 적외선과 자외선 LED 램프의 작동과 소등을 통한 제어동작에는 이 사건 제1항 발명의 살균기로 코크 내부를 살균하는 살균단계와 휴지단계에 대한 제어동작이 포함되어 있고, 이와 더불어 물을 마시는 취수가 이루어지면 일정시간 경과 후 다시 살균기가 작동을 해도 코크 내부에 살균효과를 유지하는데 특별히 문제가 발생한다고 볼 수 없는 것이 자명하므로, 통상의 기술자가 비교대상발명의 적외선과 자외선 LED 램프의 작동과 소등을 통한 제어동작을 채택하여, 비교대상발명의 물꼭지(50) 몸체의 중공 또는 취수구에 자외선과 적외선 LED 램프(70, 80)를 부착하여 물꼭지(50)의 살균 및 항균기능과 미생물제거를 가지도록 하는 기술특징을 고려한다면(식별번호 [0062]), 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’은 비교대상발명에 제시된 살균 물꼭지(50)의 살균 및 항균기능과 미생물제거 효과를 유지하면서 살균기의 내구성 향상 및 전력소모를 줄이고자 하는 살균기 제어방법으로부터 일반상식과 경제적 합리성을 고려한다면 충분히 도출하여 시도할 수 있는 것이라고 본다.

(ii) 또한, 이 사건 출원발명의 아래 명세서에는, 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’이 취수가 끝난 후에 코크의 잔수는 이미 정수된 물이므로, 그로부터 제2시간 동안 살균이 이루어지지 않더라도 잔수에 의한 코크 내부의 오염 가능성이 작기 때문에, 코크 내부의 살균효과를 유지함과 동시에 불필요한 전력소모를 방지할 수 있도록 하는 것으로 기재하고 있는데(식별번호 [0026]), 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’에 관한 구성이 가지는 코크 내부의 살균효과의 유지와 동시에 전력소모를 줄일 수 있는 기능 및 효과 이외에 다른 특별한 기능 및 효과가 있는 것도 아니므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’에 관한 구성은 비교대상발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 가지고 있거나 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어렵다.

(iii) 따라서, 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균

기 제어방법’에 관한 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 효과도 예측가능한 것이라고 할 수 있다.

3) 기타 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은, 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’에 관한 구성이 비교대상발명에 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이에 대해 아무런 암시나 동기도 기재하고 있지 않고, 이는 통상적인 살균기 제어동작이 아닌 이 사건 제1항 발명의 고유의 특징이며, 원결정 이유 중 ‘통상적인 살균기 제어동작’이라는 사실을 뒷받침할 객관적이고 명백한 증거는 전무하고, 비교대상발명에서 제시한 단락들은 위 구성과 무관한 내용들만 기재되어 있을 뿐이라는 취지로 주장하고 있다. 그러나, 앞서 살펴본 바와 같이, 비교대상발명에는 ‘사람이 물을 마시는 낮 시간 동안 작동하는 것이 바람직하고 수면시간에는 소등하는 것이 바람직하다’는 것이 기재되어 있어(식별번호 [0057]), 비교대상발명의 적외선과 자외선 LED 램프의 작동과 소등을 통한 제어동작에는 이 사건 제1항 발명의 살균기로 코크 내부를 살균하는 살균단계와 휴지단계에 대한 제어동작이 포함되어 있고, 이와 더불어 물을 마시는 취수가 이루어지면 일정시간 경과 후 다시 살균기가 작동을 해도 코크 내부에 살균효과를 유지하는데 특별히 문제가 발생한다고 볼 수 없는 것이 자명하므로, 통상의 기술자가 비교대상발명의 적외선과 자외선 LED 램프의 작동과 소등을 통한 제어동작을 채택하여, 비교대상발명의 물꼭지(50) 몸체의 중공 또는 취수구에 자외선과 적외선 LED 램프(70, 80)를 부착하여 물꼭지(50)의 살균 및 항균기능과 미생물제거를 가지도록 하는 기술적 특징을 고려한다면(식별번호 [0062]), 이 사건 제1항 발명의 ‘휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행되는 살균기 제어방법’은 구성의 곤란성이 없으며, 효과에 있어서도 비교대상발명으로부터 예측할 수 있는 것보다 현저하다고 볼 수 없는바, 이 사건 제1항 발명의 상기 구성이 ‘통상적인 살균기 제어동작’에 해당되지 아니한다고 보기 어려운바, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없는 것이다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명의 구성 대비

이 사건 출원발명은 살균기 제어방법에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응되는 선행발명의 구성요소는 아래 표와 같다.

이 사건 제1항 발명		선행발명 (을 제1호중)
구성 요소 1	살균기로 코크 내부를 살균하되, 미리 설정된 제1시간 동안 상기 살균기가 작동하는 살균단계 및 상기 살균단계가 종료되면, 미리 설정된 제2시간 동안 상기 살균기가 작동하지 않는 휴지단계를 포함하고, 상기 휴지단계가 종료되면, 상기 살균단계가 진행되는 과정이 반복	▶ LED 램프를 통해 정수기 등의 물이 토출하는 물 꼭지를 살균(5면 1번째 단락) ▶ 미사용 시라도 주기적으로 반복하여 LED 살균과 건조로 잔존 세균의 번식을 방지(6면 8번째 단락) ▶ 30분에 10분, 1시간에 10분 등 시간 조절 타이머를 조절하여 선택적으로 작동 가능(6면 9번째 단락)
구성 요소 2	상기 휴지단계 중에 취수가 이루어지면, 상기 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수가 끝난 후에 상기 휴지단계가 처음부터 진행	▶ 사람이 물을 마시는 낮 시간은 작동하는 것이 바람직하고, 수면시간에는 소등이 적함(6면 6번째 단락) ▶ 사용 후 일정시간 살균(6면 7번째 단락)

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 구성요소 1

구성요소 1과 선행발명의 대응 구성은 살균기(LED 램프)로 물이 나오는 코크[물 꼭지]를 살균한다는 점에서 동일하다. 또한 구성요소 1은 미리 설정된 시간 동안 살균한 후 미리 설정된 시간 동안 살균을 하지 않는 휴지단계를 가지고 그 과정을 반복하는 살균기 제어방법인데, 선행발명도 시간 조절 타이머를 통해 미사용 시에도 주기적으로 살균하는 방법(예를 들어 30분에 10분, 1시간에 10분 등 살균)을 동일하게 개시하고 있다. 이에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

나) 구성요소 2

구성요소 2는 휴지단계 중 취수가 있으면, 휴지단계가 도중에 종료되고, 취수 후 휴지단계가 처음부터 진행하는 방법인데, 선행발명에는 이와 동일한 구성이 명시적으로 기재되지 않은 차이가 있다(이하 ‘**차이점**’이라 한다).

3) 차이점에 대한 검토

아래와 같은 점을 종합하면 위와 같은 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

가) 양 발명은 정수기의 코크 또는 물꼭지의 살균방법에 관한 것으로서 기술 분야가 동일하고, 정수기의 물이 나오는 코크 또는 물꼭지를 효율적으로 살균하면 서도 에너지 절감 효과를 달성하고자 하는 목적이 동일하다.

나) 이 사건 출원발명의 명세서를 보면, 취수가 끝나고 코크에 남은 물은 이미 정수된 물이므로 일정시간(P2) 살균을 하지 않더라도 남은 물에 의한 코크의 오염 가능성이 낮기 때문에, 이 사건 제1항 발명은 휴지단계(S2) 중 취수(B)가 이루어지면 휴지단계(S2)는 종료하고, 휴지단계(S2)를 미리 설정된 시간(P2) 만큼 처음부터 다시 진행한다는 것이며, 이를 통해서 살균효과를 유지하면서 불필요한 전력 소모를 방지할 수 있는 효과를 갖는 발명이다.

다) 선행발명은 항시 살균하거나, 시간 조절 타이머를 통해 사용자가 원하는 시간대에 LED 램프를 작동시킬 수 있고, 정수기 등의 사용이 많은 낮 시간 동안 LED 램프를 작동시키며 수면시간에는 작동을 안 시키는 살균 제어방법을 개시하고 있다(을 제1호증 5, 6번째 단락). 또한 선행발명은 정수기 미사용 시에도 잔존 세균의 번식 방지를 위해 시간 조절 타이머로 30분에 10분, 1시간에 10분 등 일정 시간 주기적으로 살균하도록 하고 있어(을 제1호증 9 및 10번째 단락), 살균단계와 휴지단계에 대한 동작을 제어하는 기술사상을 개시하고 있다.

라) 그런데 급수장치[정수기]에서 살균이 필요한 이유는 세균에 의한 오염 방지인데(갑 제1호증 식별번호 [0002] 참조), 급수장치에서 취수 후 코크에 있는 잔수는 정수가 된 물이어서 즉시 살균할 필요가 없다는 사실은 이 사건 출원발명의 출원 당시 통상의 기술자에게 상식이었다는 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없고, 선행발명은 아래와 같이 정수기 등을 사용하는 과정에서 공기 중의 오염원(균, 먼지)이나 기타 오염원(커피, 라면 등 음식물)에 의해 물 꼭지가 오염될 수 있는 문제가 있으므로(을 제1호증 2면 10번째 단락 참조), 정수기 등의 사용이 많은 주간에 살균하거나 취수 후 살균하는 방법을 개시하고 있다(을 제1호증 6면 6 및 7번째 단락 참조).

마) 즉 선행발명은 정수된 물 자체가 아니라 정수된 물을 사용하는 과정에서 흔히 발생할 수 있는 오염 문제 등을 해결하기 위해 취수 후 또는 사용이 많은 주간에 살균하는 것을 개시하고 있을 뿐, 선행발명이 취수 후 남은 물 자체에 대한

살균 필요성 때문에 취수 후 일정 시간 살균하는 단계를 배치했다고 보기는 어렵다. 따라서 선행발명이 이 사건 제1항 발명에 반대되는 기술사상을 개시한다고 볼 수 없다.

바) 더욱이 선행발명에는 미사용 시에도 ‘주기적으로’ 반복 살균하여 잔존 세균의 번식을 방지한다는 기재도 있는데(을 제1호증 6면 8번째 단락 참조), 이는 살균 효과 유지를 위해 일정 간격으로 살균이 필요하다는 것과 함께, 세균이 번식 함에는 시간이 걸리므로 일정시간 동안은 살균이 필요 없다는 사상도 내포하고 있다고 할 것이다.

사) 나아가 어느 시점에 살균할 것인가 하는 살균 제어 방법으로는 크게 상시 또는 수시 살균이 있을 수 있고, 수시 살균은 일정시간마다 주기적으로 살균하거나 필요할 때 임의적으로 살균하는 방법 또는 이들 방법을 조합하는 것이라는 점은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 것이고, 선행발명도 앞에서 살펴본 바와 같이, 상시 또는 일정 시간 간격으로 반복 살균하거나 사용자가 원하는 시점에 임의적으로 살균하는 방법 등을 개시하고 있으므로, 사용과정 또는 미사용 단계(휴지단계)의 오염 가능성을 고려하여 적절한 살균 단계를 두는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 변경하여 적용할 수 있는 정도라고 할 것이다.

아) 차이점과 관련된 효과를 살펴보면, 이 사건 출원발명은 코크 내부의 살균 효과를 유지함과 동시에 불필요한 전력소모를 방지할 수 있다는 것을 제시하고 있다(갑 제1호증 식별번호 [0026] 참조). 여기서 코크 내부의 살균 효과를 유지한다는 것은 취수 후 남은 정수된 물은 오염 문제가 크지 않으므로 휴지단계(S2)를 다시 진행, 즉 일정 시간(P2) 살균하지 않더라도 살균 효과를 유지할 수 있다는 것인데, 앞에서 본 바와 같이 정수된 물에 대한 살균 필요성이 없다는 것은 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 것이고, 전력이 소모되는 살균단계를 최소화하여 전력 소모를 줄이는 것도 통상의 기술자가 당연히 예상할 수 있는 정도의 효과에 지나지 않을 뿐 아니라, 실제 그로 인해 절감되는 전력의 양도 크지 않을 것으로 보인다.

또한 선행발명에 기재된 것처럼 취수 과정에서 코크[물 꼭지]가 음식물(커피, 라면 등)에 접촉되거나 오염원(사용자 손)에 노출되는 경우(을 제1호증 2면 10번째 단락 참조) 취수 후 짧은 시간에도 오염 문제가 발생할 수 있으므로, 취수 후 살균 단계가 없는 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비해 살균유지에서 더 나은 효과를 가진다고 보기도 어렵다.

10. 2023허13681 거절결정(특) 2024. 6. 20 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-7023520	2022원1185
쟁점사항	진보성 - 특허법 제29조 제2항	
입증방법	을 제1호증: 선행발명	
심결요지	이 사건 제1항 발명은 구성요소 1 및 구성요소 2의 용해되는 방출 프로파일을 구체적 수치(시간 대비 용해되는 방출 비율)로 한정된 점에서 비교대상발명과 차이가 있으나, 이는 이 사건 출원발명 명세서의 그 구성요소들이 즉시-방출 제형 또는 지연된, 맥동성-방출 제형이라는 기재, 그 약물(메틸페니데이트 및 온단세트론)이 우선일 전에 시판된 약물들이고 방출 프로파일 수치들은 일반적인 방출 특성을 수치로 표현한 것임을 고려하면, 차이는 비교대상발명으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것이다. 이 사건 출원발명 명세서에는 발명의 효과로서 정신자극제 사용 장애 환자에서 갈망 등급과 쉬프만-자빅 부척도가 감소된 것이 기재되어 있으나, 비교대상발명에 이미 도파민(DA) 작용제와 선택적 5-HT₃, 5HT_{2A/2C} 또는 NK₁ 길항제의 조합 치료는 정신 자극제 남용 동물 모델에서 행동 및 신경 생물학적 변화를 역전시키는 데 강력한 효능을 보였고, 이러한 치료에 있어서 중요한 시간적 요구 사항은 5-HT 또는 NK₁ 수용체 길항제가 DA 작용제 투여 후 결정적 시간대에 제공된다는 것이 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명으로부터 쉽게 예상되는 효과이다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명의 구성 2의 구성요소 1 및 2의 방출 특성이 방출 프로파일 데이터로 한정된 것은 선행발명의 방출 특성이 성질 기재로만 된 것에 대해 차이가 있으나, ‘즉시-방출 제형’은 약물의 고유 특성에 따라 용출 양상이 결정되는 일반 방출제와 같으므로(공정서인 대한약전 참조) 이 사건 제1항 발명과 선행발명의 구성요소 1의 메틸페니데이트 구성이 동일한 방출 특성을 나타낼 것이라는 것이 통상의 기술자에게 자명하고, 선행발명은 온단세트론을 지연 맥동성 방출 제형으로 하는 것을 개시하고 있고 또한 DA	

	작용제 투여 후 임계적 시간 범위에 5-HT 길항제를 투여하는 시간적 요건을 충족하는 것이 매우 중요하다고 거듭 강조하고 있으므로 통상의 기술자가 온단세트론을 지연 박동성 방출 형태로 할 것이며, 방출 프로파일의 수치 한정이 그 외의 특별한 임계적, 기술적 의의를 갖는다고 볼 수 없으므로, 이들 구성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출 가능한 것이다. 발명의 효과와 관련하여, 이 사건 제1항 발명은 명세서에 따르면 정신자극제 사용 장애 환자에게서 갈망 등급 감소 및 쉬프만-자빅 부척도 점수 감소 등으로 치료의 유효성을 확인한 데에 그 의의 및 효과가 있는데, 선행발명에서도 정신자극제 남용 동물모델에서 DA 작용제 및 길항제 조합 치료가 인간 정신자극제 남용에 대한 ‘행동 민감화 및 자가-투여 모델’에서 일관되게 행동 및 신경생물학적 변화를 역전시켜 치료 효과를 나타낼 수 있음을 시사하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 비하여 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명
구성 1 (조합 약물)	메틸페니데이트 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 제형 형태를 포함하는 구성요소 1 및 온단세트론 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 제형 형태를 포함하는 구성요소 2를 포함하며;	DA 작용제(“정신자극제 대체제”)로서의 메틸페니데이트와 온단세트론의 조합
구성 2 (방출 프로 파일)	상기 구성요소 1은 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 1시간 이내에 80% 이상 방출되거나 2시간 이내에 90% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태를 갖고; 상기 구성요소 2는 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 및 7시간 내에 80% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태를 갖는,	즉시 방출 메틸페니데이트와 새로운 지연형 박동성 방출 온단세트론 제형의 조합

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명
구성 3 (적응증)	상습 도박 및 인터넷 중독으로 구성되는 군으로부터 선택되는 행동 중독 장애, 및 정신자극제 사용 장애, 아편 사용 장애, 대마초 사용 장애, 및 알코올 중독으로 구성되는 군으로부터 선택되는 물질 관련 장애로 구성되는 군으로부터 선택되는 신경정신 질환 치료를 위한 약학적 조성물	정신자극제 남용 치료

◆ 원고 주장

1. 선행발명에는 이 사건 출원발명의 방출 특성을 도출할 근거가 없고, 그 병용요법은 각각의 제형을 별도로 제조하여 동시에 투여하는 것으로서 이 사건 출원발명의 구성요소 1, 2를 모두 포함하는 조성물이라고 볼 수 없다.
2. 선행발명의 동물실험과 이 사건 출원발명에서 조합한 약물의 구성이 서로 다르고, 정신 질환에 대한 동물실험 결과로부터 임상시험의 성공 가능성을 예측하는 것은 매우 어려우며, 이 사건 출원발명은 임상시험 2상에서 메틸페니데이트와 온단세트론 조합의 약리효과를 최초로 확인한 것이다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 출원발명과 선행발명은 기술분야 및 목적이 동일한데, 양 발명은 유효성분, 적응증이 동일하고, 조합 약물의 방출 특성 내지 수치 범위로 한정된 방출 프로파일에 관한 구성 2에 차이가 있다고 보더라도, 구성 2의 차이는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출하거나 예상할 수 있는 것이다.
2. 의약품도발명에서 선행발명으로부터 치료효과가 예상된다면 진보성이 부정되는데(2016후502 판결 참조), 통상의 기술자는 선행발명으로부터 임상시험 결과를 예상할 수 있고, 이 사건 출원발명은 그 예상 효과를 확인하여 기재한 것에 지나지 않는다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 발명의 방출 프로파일 수치는 선행발명의 방출 특성 기재로부터 도출되는 것이고(공정서인 대한약전 등 참조), 이 사건 제1항 발명의 인간 환자에서의 효과는 선행발명의 동물실험 결과, 동종 의약의 임상 결과 등으로부터 예상할 수 있는 것이라고(2016후502 등 참조) 판시되었음

□ 특허심판원의 판단

이 사건 제1항 발명의 구성 2는 구성요소 1 및 구성요소 2의 방출 프로파일을 구체적 수치로 한정된 점에서 비교대상발명과 차이가 있으나, 이와 관련하여 이 사건 명세서는 ‘구성요소 1은 메틸페니데이트의 임의의 무수정의 또는 임의의 다른 즉시-방출 제형이고, 구성요소 2는 온단세트론의 임의의 지연된, 맥동성-방출 제형이다’ 라고 하고 있고, 구성요소 1의 메틸페니데이트 및 구성요소 2의 온단세트론은 우선일 전에 시판된 약물들로서, 비교대상발명의 ‘즉시(속방) 방출형의 메틸페니데이트 제형’, ‘지연된 맥동성 방출형의 온단세트론 제형’ 과 차이가 없는 것이므로, 차이는 비교대상발명으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

비교대상발명에는 ‘도파민(DA) 작용제와 선택적 5-HT₃, 5HT_{2A/2C} 또는 NK₁ 길항제의 조합 치료는 정신 자극제 남용 동물 모델에서 행동 및 신경 생물학적 변화를 역전시키는 데 강력한 효능을 보였고, 이러한 치료에 있어서 중요한 시간적 요구 사항은 5-HT 또는 NK₁ 수용체 길항제가 DA 작용제 투여 후 결정적 시간대에 제공된다는 것’ 이라는 기재, ‘약물조합 치료는 인간 정신 자극제 남용에 대한 행동의 민감화 및 자가 투여 모델에서 행동 및 신경 생물학적 변화를 역전시키는 것으로 일관되게 나타났으며...’ 라는 기재 등이 있고, 의약품발명의 선행기술로부터의 진보성 부정에는 선행기술에서의 임상시험을 통한 치료 효과의 확인이 요구된다고 볼 수도 없으므로(2016후502 판결 참조), 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명으로부터 예상되는 것이다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 제1항 발명의 구성 2의 방출 특성이 방출 프로파일 데이터로 한정된 것은 선행발명의 방출 특성이 성질 기재로만 된 것에 대한 차이이나, (가) 의약품 공정서인 대한약전에 따르면, 즉시-방출 제형 형태는 일반 방출제제로서 제조방법 등에 의해 의도적으로 용출이 변경되지 않는 제제를 의미하므로, 선행발명의 즉시-방출 제형은 메틸페니데이트의 고유특성에 따라 방출 특성이 나타날 것임을 예상할 수 있고, 이 사건 제1항 발명과 선행발명에서 구성요소 1에 대응하는 약물이 메틸페니데이트로 동일한 이상, 양 발명에서 메틸페니데이트 구성이 동일한 방출 특성을 나타낼 것임은 통상의 기술자에게 자명하므로, 통상의 기술자는 우선일 당시 즉시-방출 메틸페니데이트 제형 형태에 용출시험을 수행하여 방출 프로파일 데이터를 부가할 수 있다고 보이고, (나) 선행발명은 개념증명 임상시험에서 병용 약물 중 5-HT₃ 길항제인 온단세트론을 지연 맥동성 방출 제형으로 제제화하여 동시 투여하는 것으로 기재하고 있고, DA 작용제 투여 후 임계적 시간 범위에 길항제를

투여하는 것이 매우 중요하다는 점을 거듭 강조하고 있으므로, 통상의 기술자라면 그 병용 약물을 설계함에 있어 위 임계적 시간 요건을 충족하면서도 복약 순응도가 유리한 동시 복용을 고려할 것이어서, 온단세트론을 지연 맥동성 방출 제형으로 할 것임을 충분히 예상할 수 있으며, (다) 방출 프로파일의 수치 한정이 특별한 임계적, 기술적 의의를 갖는다고 볼 수 없으므로, 이들 구성은 통상의 기술자가 쉽게 도출 가능한 것이다.

이 사건 제1항 발명의 구성 2의 제형이 구성요소 1, 2를 하나의 약학 조성물에 포함하는 것도 선행발명의 동시 투여하는 것에 대한 차이이나, (가) 선행발명은 DA 작용제와 길항제 투여에 대한 임계적 시간 범위가 존재한다는 것을 시사하면서, 임상시험에서 즉시-방출작용제와 지연 맥동성 방출 길항제를 동시 투여하는 것으로 기재하고 있어서, 두 약물의 병용요법의 중요한 시간적 요건을 상이한 방출 특성의 약제의 동시 투여를 통해 달성하는 방법도 명시적으로 제시하고 있고, 방출에 관한 ‘프로그램된 투여’도 암시하고 있고, (나) 병용약물의 제품 개발에서는 환자의 복약 순응도를 고려하여 하나의 복합제 형태로 제제화하는 것이 널리 활용되고 있으므로, 통상의 기술자는 선행발명의 동시 투여로부터 하나의 단위 투여 제제로의 제제화를 별다른 어려움 없이 고려할 수 있다고 보이며, (다) 더욱이 이 사건 제1항 발명은 하나의 약학 조성물에 구성요소 1, 2가 포함되는 것만 기재하고 있을 뿐이고 제제의 구조나 조성 등은 전혀 한정하고 있지 않으므로, 선행발명의 병용이라는 기술사상 외에 특별한 기술적 특징이 있다고 보기 어려우므로, 이들 구성은 통상의 기술자가 쉽게 도출가능한 것이다.

발명의 효과와 관련하여, 이 사건 제1항 발명은 그 명세서 기재에 의하면, 정신 자극제 사용 장애를 가진 환자에게서 갈망 등급 감소 및 쉬프만-자빅 부척도 점수의 감소를 확인함으로써, 방출시간을 달리하는 메틸페니데이트 및 온단세트론의 조합 약제의 유효성을 확인한 데에 그 의의 및 효과가 있는데,

선행발명에서도 정신자극제 남용 동물모델에서 DA 작용제 및 길항제 조합 치료가 인간 정신자극제 남용에 대한 ‘행동 민감화 및 자가-투여 모델’에서 일관되게 행동 및 신경생물학적 변화를 역전시켜 치료효과를 나타낼 수 있음을 시사하고 있고, 특히 ‘정신자극제 남용과 관련된 기능장애 기억의 치료적 삭제’에 대한 “임계적 시간 범위”가 존재하고, 그와 같은 시간적 요건이 달성될 수 있도록 DA작용제는 즉시-방출의 제형 형태로, 온단세트론은 지연 맥동성 방출의 제형 형태로 제제화하여 실시한 임상시험 1상에서 피크 분리가 4시간이었다고 기재하고 있으며, 이 사건 제1항 발명의 확인은 그 효과를 확인한 정도에 그치는 것으로 보이므로, 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵다.

11. 2023허14318 등록정정(특) 2024. 10. 17. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	워터 가스 제조기	
관련사건	등록번호	심판번호
	KR10-2371840B1	2023정63
쟁점사항	♦ 이 사건 정정 명세서 등의 보정의 적법 여부 ♦ 이 사건 정정의 적법 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증 내지 제11호증	
심결요지	청구인은 이 사건 보정은 당초의 정정사항을 삭제하고, 문헌적 의미 자체로 명확하지 않고 다양한 의미를 내포하고 있는 ‘워터 가스’라는 분명하지 아니한 기재를 명확히 하고자 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정한 것으로, 이러한 보정사항이 반영된 이 사건 보정은 특허법 제136조 제1항, 제3항 내지 제5항에서 규정하는 요건을 충족하는 것으로 허용되어야 한다고 주장하는데, 특허법상 정정심판 청구인은 별도의 정정심판을 통하여 특허명세서에 대한 정정을 여러 번 청구할 수 있는 절차가 마련되어 있고, 정정심판절차에서 정정의 보정을 쉽게 인정할 경우 하나의 정정심판에서 정정의 보정을 통하여 또 다른 정정기회를 부여받게 되어 심판절차의 지연을 초래할 수 있으므로, 정정명세서 등 보정은 당초 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하지를 고치는 정도에서만 정정청구의 요지를 변경하지 않는 것으로 허용되고 있다. 그러나 이 사건 보정은, 정정사항 1 내지 5로 정정한 것을 삭제하여 ‘워터 가스 (제조기)’ 등의 원래 내용으로 되돌아가는 것이 아닌, ‘수소 가스 (제조기)’ 등을 ‘수소 및 산소로 이루어진 가스의 제조기’ 등으로 보정한 것이므로, <u>이 사건 보정은 당초 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하지를 고치는 정도에 해당한다고 보기 어렵고, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당한다고 할 것이어서 위와 같은 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.</u> 나아가 청구인은 2023. 8. 17. 의견서 제4쪽 내지 제5쪽 기재를 통하여 ‘워터 가스’는 ① 수분을 다량 함유하고 있는 가스, ② 수증기와 함께 버너에서 연소될 수 없거나 연소되기 어려운 가스, ③ 수소와 일산화탄소의 혼합 가스 등	

	의 다양한 의미를 내포하고 있어 그 의미가 불명확하다는 취지의 주장을 하고 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에는 ‘워터 가스’가 수소 66.66%와 산소 33.33%의 성분을 갖는 것으로 물을 전기분해하여 얻어지는 것이라는 점이 명확히 기재되어 있고, 발명의 설명 전체를 보아도 이를 달리 해석하여야 할 사정이 없으며, 통상의 기술자라면 ‘워터 가스’를 이 사건 특허발명의 명세서에서 정의한 바대로 받아들일 것이라고 보는 것이 타당하므로 위 청구인의 주장 또한 인정할 수 없다.
판결요지 (청구기각)	수소 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 고치는 것은 이 사건 특허발명의 원래 청구범위인 ‘워터 가스’로 되돌아가는 것이므로 허용되어야 한다는 취지로 주장하나, 정정명세서 등의 보정이 특허법상 허용되는 범위 내의 것인지는 정정심판청구서에 첨부된 ‘정정명세서 등’과 보정서에 첨부된 ‘명세서 등’을 기준으로 대비하여 양자가 실질적으로 동일한 범위 내의 것인지 여부에 따라 판단되는 것이다. 따라서 설령 이 사건 보정명세서상 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’가 이 사건 특허명세서상 ‘워터 가스’와 실질적으로 동일한 범위 내의 것이라고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 정정심판청구의 내용과 실질적으로 동일한 범위 내의 것이라고 보기 어려운 보정사항 1, 3, 5가 적법한 보정으로서 허용된다고 보기는 어렵고, 보정사항 6은 아래에서 보는 바와 같이 원래부터 정정심판의 대상이 되지 않는 요약서에 관한 정정심판청구 내용을 보정한다는 것일 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정심판청구의 내용과 실질적으로 동일한 범위 내의 것이라고 볼 수도 없다. 워터 가스’는 그 구성성분이 수소와 산소로 이루어진 가스이므로 ‘수소 가스’와는 구성성분이 질적으로 다른 것이다. 따라서 ‘워터 가스’를 ‘수소 가스’로 정정하는 것은 청구범위를 감축하는 경우에 해당하지 않는다. 다음으로, 이 사건 특허명세서에서는 ‘워터 가스’를 명확하게 정의하고 있는바, 이와 같은 명시적인 정의에도 불구하고 ‘워터 가스’가 잘못된 기재에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 잘못 기재된 것이라고 하더라도 올바른 기재가 ‘수소 가스’라고 볼 아무런 근거가 없다. 따라서 ‘워터 가스’를 ‘수소 가스’로 정정하는 것은 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 해당하지 않는다. 마지막으로 워터 가스’에 관한 이 사건 특허명세서상의 정의에 의하면 ‘워터 가스’의 의미가 분명하므로 그것이 분명하지 않은 기재에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 분명하지 않게 기재된 것이라고 하더라도 이를 분명하게 한 기재가 ‘수소 가스’라고 볼 아무런 근거

	가 없다. 따라서 '워터 가스'를 '수소 가스'로 정정하는 것은 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하지 않는다. 특허법 제136조 제1항은 정정심판청구의 대상을 '특허발명의 명세서 또는 도면'으로 정하고 있고, 기술정보로서의 용도로 사용되는 요약서는 정정심판청구의 대상이 아니다. 따라서 이 사건 정정심판청구 중 정정사항 6에 대한 부분은 부적법하다. 따라서 이 사건 정정심판청구 중 정정사항 1, 3, 5, 6에 관한 부분은 부적법하다.
--	---

◆ 이 사건 정정 전 및 정정 후의 구성 대비

위치	정정 전	정정 후
요약	... 워터 가스 워터 가스 제조기 ...	... 워터수소 가스 워터수소 가스 제조기 ...
발명의 명칭	워터 가스 제조기{WATER GAS GENERATOR}	워터수소 가스 제조기{WATER HYDROGEN GAS GENERATOR}
식별번호 [0003]	워터 가스는 물을 전기분해하여 얻어 지는데 독성을 함유하지 않은 가스로서 그 성분은 수소 66.66%와 산소 33.33%로 연료로 사용되기 가장 안전하고 이상적인 비율이다.	~~워터 가스는 물을 전기분해하여 얻어 지는데~~ ~~가스는~~ 독성을 함유하지 않은 가스로서 그 성분은 수소 66.66%와 산소 33.33%로 연료로 사용되기 가장 안전하고 이상적인 비율이다.
식별번호 [0017]	또한, 본 발명의 워터 가스 제조기는 증기 제거기에 의해 워터 가스의 증기를 제거함으로써 순수한 수소와 산소로 구성된 워터 가스를 획득할 수 있으며, 물의 완충작용으로 가스용 버너와 연결하여 사용 시 역화에 의한 폭발 피해도 방지할 수 있다.	또한, 본 발명의 워터수소 가스 제조기는 증기 제거기에 의해 ~~워터 가스~~ 의 증기를 제거함으로써 순수한 수소와 산소로 구성된 ~~워터 가스~~ 를 획득할 수 있으며, 물의 완충작용으로 가스용 버너와 연결하여 사용 시 역화에 의한 폭발 피해도 방지할 수 있다.

위치	정정 전	정정 후
식별번호 [0032]	전해조(200)는 정수기(100)로부터 전해액이 유입되며 전기 분해에 의해 워터 가스가 발생하는 구성 요소일 수 있다.	전해조(200)는 정수기(100)로부터 전해액이 유입되며 전기 분해에 의해 <u>워터 수소 및 산소</u> 가스가 발생하는 구성 요소일 수 있다.
기타 발명의 설명	... 워터 가스 워터 가스 제조기 ...	... <u>워터수소</u> 가스 <u>워터수소</u> 가스 제조기 ...
청구항 1 내지 5	... 워터 가스 워터 가스 제조기 ...	... <u>워터수소</u> 가스 <u>워터수소</u> 가스 제조기 ...

◆ 원고 주장

1. '워터 가스'라는 용어는 다양한 의미를 가지므로, 이를 '수소 및 산소로 이루어지는 가스'로 정정하는 것은 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우에 해당함과 동시에 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하되, 이 사건 정정은 특허법 제136조제1항의 요건을 만족한다.
2. '워터 가스'를 '수소 및 산소로 이루어지는 가스'로, '워터 가스 제조기'를 '수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기'로 각각 정정하는 것은 최초로 첨부된 발명의 설명 단락 [0003]에 기초한 것이므로, 이 사건 정정은 특허법 제136조제3항의 요건을 만족한다.
3. 이 사건 정정은 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 없는 경우에 해당하므로, 이 사건 정정은 특허법 제136조제4항의 요건을 만족한다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 정정명세서에 대한 이 사건 보정은 허용되는 보정의 범위를 벗어나 정정청구 취지의 요지를 변경하는 것이므로 부적법하다.
2. 이 사건 정정명세서에 대한 보정이 부적법하므로 당초 제출된 이 사건 정정명세서를 기준으로 '워터 가스'를 '수소 가스'로 정정하는 것이 허용되는지 보아야 하는데, 이러한 정정은 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항의 요건을 만족하지 못한 것이어서 부적법하다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 정정 명세서 등의 보정의 적법 여부와 정정의 적법 여부인데, 특허법원은 정정 명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 허용되고, 정정 명세서 등의 보정이 적법한지 여부를 판단할 때는 '정정 청구된 사항'과 '정정의 보정 사항'을 서로 비교하는 것이라는 대법원 판례를 들어 보정이 적법하지 않고, 정정심판 청구의 정정요건도 만족하지 않은 것으로 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

나. 심판청구서에 첨부된 정정명세서의 정정사항

이 사건 정정심판에서 정정하고자 하는 사항(이하 '이 사건 정정'이라 한다)은 발명의 설명 부분에 포함된 발명의 명칭을 '워터 가스 제조기{WATER GAS GENERATOR}'에서 '수소 가스 제조기{HYDROGEN GAS GENERATOR}'로 정정하고(이하 '정정사항 1'이라 한다), 발명의 설명의 식별번호 [0003]에서 '워터 가스는 물을 전기분해하여 얻어지는데'라는 문구를 '물을 전기분해하여 얻어지는 가스는'으로 정정하며(이하 '정정사항 2'라 한다), 식별번호 [0017]에서 '워터 가스 제조기'를 '수소 가스 제조기'로, '워터 가스의 증기를 제거'한다는 내용을 '증기를 제거'한다는 것으로, '순수한 수소와 산소로 구성된 워터 가스를 획득'한다는 것을 '순수한 수소와 산소를 획득'한다는 것으로 정정하고(이하 '정정사항 3'이라 한다), 식별번호 [0032]에서 '워터 가스'를 '수소 및 산소 가스'로 정정하며(이하 '정정사항 4'라 한다), 위 식별번호 단락을 제외한 발명의 설명, 특허청구범위 및 요약 전반에 걸쳐 '워터 가스' 및 '워터 가스 제조기'라는 용어 모두를 '수소 가스' 및 '수소 가스 제조기'로 정정한 것(이하 '정정사항 5'라 한다)이다.

다. 정정의견제출통지서의 요지

이 사건 정정의 정정사항들을 요약하면 '워터 가스'를 '수소 가스'로 정정한 것으로 볼 수 있는데, 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에 의하면 워터 가스란 특정량의 수소와 산소로 이루어진 가스를 의미하는 것으로 명확히 정의되어 있어서, 이 사건 정정은 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항에서 규정하는 요건을 충족하지 못하므로 나머지 정정요건에 대하여 더 살필 필요 없이 이 사건 정정은 허용될 수 없다.

라. 정정명세서 등 보정서의 보정사항

2023. 8. 17. 정정명세서에 대한 보정(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다)에서 보정하고자 하는 사항은 발명의 명칭을 ‘수소 가스 제조기{HYDROGEN GAS GENERATOR}’로 정정한 정정사항 1을 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기{GENERATOR OF GAS COMPOSED OF HYDROGEN AND OXYGEN}’로 보정하고(이하 ‘**보정사항 1**’이라 한다), 발명의 설명의 식별번호 [0002]에서 ‘물을 전기분해하여 얻어지는 가스는’으로 정정한 정정사항 2를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스는 물을 전기분해하여 얻어지는데’로 보정하며(이하 ‘**보정사항 2**’라 한다), 발명의 설명의 식별번호 [0016]에 대한 정정사항인 정정사항 3에서 ‘수소 가스 제조기’는 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’로, ‘증기를 제거’한다는 것을 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 증기를 제거’한다는 것으로, ‘순수한 산소와 수소를 획득’한다는 것을 ‘순수한 수소와 산소로 구성된 수소 및 산소로 이루어지는 가스를 획득’한다는 것으로 보정하고(이하 ‘**보정사항 3**’이라 한다), 발명의 설명의 식별번호 [0031]에서 ‘수소 및 산소 가스’로 정정한 정정사항 4를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정하며(이하 ‘**보정사항 4**’라 한다), 정정된 발명의 설명의 식별번호 [0063]에서 ‘수소 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정하고, 증기 제거기(800)에 의해 증기가 제거되는 대상을 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’인 것으로 한정하며(이하 ‘**보정사항 5**’라 한다), 위 식별번호 단락을 제외한 발명의 설명, 특허청구범위 및 요약 전반에 걸쳐 ‘수소 가스’ 및 ‘수소 가스 제조기’로 정정하였던 정정사항 5를 각각 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’ 및 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’로 보정한 것이다(이하 ‘**보정사항 6**’이라 한다).

3. 판단

가. 이 사건 보정의 적법 여부

(1) 판단 기준

정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질

적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다(대법원 2007.

10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 보정 중 보정사항 1은 발명의 국문 명칭을 ‘수소 가스 제조기’에서 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’로 보정하면서 영문 명칭도 그와 일치시켜 보정한 것이며, 보정사항 6은 요약, 발명의 설명, 특허청구범위 전반에 걸쳐 ‘수소 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로, ‘수소 가스 제조기’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’로 보정한 것이다.

살피건대, ‘수소 가스’와 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’, 그리고 ‘수소 가스 제조기’와 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’는 문언적으로도, 실질적으로도 그 내용이 서로 동일한 대상을 지칭하는 것이라고 볼 수가 없어, 이는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도를 벗어나는 것이라 할 것이며, 이러한 보정은 보정 전·후에 정정을 구하는 부분에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 변화를 가져온 것으로, 정정청구취지의 요지를 변경하는 것으로서 허용될 수 없다.

보정사항 2는 ‘물을 전기분해하여 얻어지는 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스는 물을 전기분해하여 얻어지는데’로 보정한 것인데, 물을 전기분해하여 얻어지는 가스가 그 함량비에 한정이 없는 상태의 수소 및 산소로 이루어지는 가스와 반드시 동일하다고 볼 수가 없어, 이러한 보정 역시 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도를 벗어나는 것이라 할 것이며, 보정 전·후에 정정을 구하는 부분에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 변화를 가져온 것으로 정정청구취지의 요지를 변경하는 것에 해당한다.

보정사항 3은 ‘수소 가스 제조기’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’로 보정하고(이하 ‘**보정사항 3-1**’이라 한다), 증기가 제거되는 대상물을 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 한정하며, 증기가 제거되어 얻어지는 대상물을 ‘순수한 수소와 산소’에서 ‘순수한 수소와 산소로 구성된 수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정한 것(이하 ‘**보정사항 3-2**’라 한다)이다.

살피건대, 정정명세서의 식별번호 [0016]에는 “증기 제거기에 의해 증기를 제거함으로써 순수한 수소와 산소를 획득할 수 있으며”라고 기재되어 있어서 증기가 제거되는 대상물 및 증기가 제거되어 얻어지는 대상물이 수소와 산소로 이루어지는 가스인 것을 유추할 수 있다. 그러므로 보정사항 3-2는 정정청구의

내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 문맥을 이해하기 쉽고 매끄럽게 하기 위한 보정인 것으로 판단된다. 그러나 ‘수소 가스 제조기’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스의 제조기’로 보정한 보정사항 3-1은 앞서 보정사항 1, 6에서 살핀바와 같은 이유로 보정 전·후에 정정을 구하는 부분에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 변화를 가져온 보정에 해당하므로, 결론적으로 보정사항 3은 정정청구취지의 요지를 변경하는 것이라고 할 것이다.

보정사항 4는 전기 분해에 의해 발생하는 가스를 ‘수소 및 산소 가스’에서 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정한 것인데, 이는 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 문맥을 매끄럽게 하기 위한 보정인 것으로 판단된다.

보정사항 5는 ‘수소 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정하고, 증기가 제거되는 대상을 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 한정한 것인데, 전자는 앞서 보정사항 1, 6에서 살핀 바와 같은 이유로 보정 전·후에 정정을 구하는 부분에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 변화를 가져온 보정에 해당하고, 후자는 이 사건 정정명세서의 식별번호 [0063]에 기재된 “증기 제거기(800)에 의해 증기가 제거되고 순수한 산소와 수소만이 존재하여 열효율이 높아질 수 있다.”라는 내용을 토대로 살펴보면 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 문맥을 이해하기 쉽게 하기 위한 보정인 것으로 판단된다. 따라서 결론적으로 보정사항 5는 정정청구취지의 요지를 변경하는 것이라고 할 것이다.

이상 살펴본 바와 같이 이 사건 보정의 보정사항 1 내지 3, 5, 6은 정정의 동일성이 인정되지 않아 청구취지의 요지를 변경한 것에 해당하므로, 이 사건 보정은 전체로서 부적법하다. 그러므로 이하 보정 전 정정명세서를 대상으로 이 사건 정정이 적법한지 여부에 대해 살피기로 한다.

나. 이 사건 정정의 적법 여부

(1) 관련규정 및 판단기준

특허의 정정에 관한 특허법 제136조 제1항의 규정에 따르면, 특허권자는 청구범위를 감축하는 경우(제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(제3호) 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 동법 제136조 제3항은 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있으며, 다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사

항의 범위에서 할 수 있다고 규정하고 있고, 동법 제136조 제4항 및 제5항은 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없으며(제4항), 제1항에 따른 정정 중 청구범위를 감축하는 경우 또는 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(제5항)고 규정하고 있다.

특허법 제136조 제4항은 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 정정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지를 판단할 때에는 청구범위 자체의 형식적 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 정정사항 1, 5

정정사항 1은 발명의 국문 명칭을 ‘워터 가스 제조기’에서 ‘수소 가스 제조기’로 정정하면서 영문 명칭도 그와 일치시켜 정정한 것이며, 정정사항 5는 요약, 발명의 설명, 특허청구범위 전반에 걸쳐 ‘워터 가스’를 ‘수소 가스’로, ‘워터 가스 제조기’를 ‘수소 가스 제조기’로 정정한 것이다. 이 사건 특허발명의 명세서에서는 ‘워터 가스’가 물을 전기분해하여 얻어지는 가스로 수소와 산소가 특정 함량비로 조성되는 가스인 것으로 명확히 정의되어 있음을 알 수 있다. 그리고 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 위 워터 가스의 정의가 잘못되었고 본래 수소 가스를 의미하고자 한 것이라는 것을 뒷받침할 기재가 없다. 그러므로 정정사항 1, 5는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우의 어디에도 해당하지 않고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 범위를 벗어나서 이루어진 것이다.

더 나아가 살펴건대, 이 사건 특허발명의 해결과제는 워터 가스를 보다 안전하게 생산하는 동시에 저렴한 가격으로 공급할 수 있는 워터 가스 제조기를 제공하는 것인데(이 사건 특허발명의 식별번호 [0007] 참조), 통상의 기술자라면 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003] 등을 토대로 워터 가스를 ‘물을 전기분해하여 얻어지는 것으로 수소 66.66%와 산소 33.33%인 가스’로 받아들일 것이다. 그러나 ‘수소 가스’ 및 ‘수소 가스 제조기’란 그 명칭 자체에서 의미하는 것처

럼 수소로만 이루어진 가스나 그의 제조기, 그리고 설령 다른 가스가 포함되더라도 불순물로 미량 포함되는 것으로밖에 볼 수 없는 수소 가스나 그의 제조기를 뜻하는 것으로 판단이 되므로, 정정사항 5에 따른 정정 후 청구범위는 이 사건 특허발명의 원래 목적이나 효과(식별번호 [0007] 참조)에 부합되지 않는 것으로 보여지고, 이 사건 특허발명이 (발명의 설명에 그 정의가 명확히 된) 워터 가스 제조기에 관한 것이라는 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있다고도 할 것이다. 따라서 정정사항 5는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정이라고 할 것이다.

그러므로, 정정사항 1은 특허법 제136조 제1항 및 제3항 요건을, 정정사항 5는 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항 요건을 충족하지 못하는 정정으로 부적합한 것이다.

(나) 정정사항 2

정정사항 2는 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에 기재되어 있던 “워터 가스는 물을 전기분해하여 얻어지는데 독성을 함유하지 않은 가스로서 그 성분은 수소 66.66%와 산소 33.33%로 연료로 사용되기 가장 안전하고 이상적인 비율이다.” 라는 문단에서 주어인 워터 가스를 삭제하고 물을 전기분해하여 얻어지는 가스로 문장의 주어를 바꾸는 것이다. 그러나 위 단락에 기재되어 있던 워터 가스의 정의는 그 자체로 명확하고 그리고 명세서 전체의 맥락을 보아도 이것이 잘못 기재된 것이라고도 볼 근거가 없어, 이러한 정정은 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당되지 않으며, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 범위를 벗어나서 이루어진 것이다.

또한, 이 사건 특허발명의 청구항들은 ‘워터 가스 제조기’를 청구하고 있는데, 워터 가스의 정의를 삭제한 정정사항 2로 인해 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자는 이 사건 특허발명의 청구항들이 무엇에 관한 것인지 혼동을 일으킬 수 있으므로 불측의 손해를 입을 염려가 있다고도 할 것이다. 따라서 정정사항 2는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정에도 해당된다고 할 것이다.

결론적으로, 정정사항 2는 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항 요건을 충족하지 못하는 정정으로 부적합한 것이다.

(다) 정정사항 3

정정사항 3은 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0017]에서 ‘워터 가스 제조기’를 ‘수소 가스 제조기’로 정정하고, ‘워터 가스의 증기를 제거함으로써 순수한 수소와 산소로 구성된 워터 가스를 획득’ 한다는 것을 ‘증기를 제거함으로써 순수한 수소와 산소를 획득’ 한다는 것으로 정정한 것이다.

살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0017]은 “본 발명의 워터

가스 제조기는 증기 제거기에 의해 워터 가스의 증기를 제거함으로써 순수한 수소와 산소로 구성된 워터 가스를 획득할 수 있으며, 물의 완충작용으로 가스용 버너와 연결하여 사용 시 역화에 의한 폭발 피해도 방지할 수 있다.” 라고 본 발명의 워터 가스 제조기의 기능과 효과를 기재하고 있고, 명세서 전체의 맥락을 보아 위 기재가 잘못 기재된 것이라고 볼 근거가 없다. 따라서 정정사항 3은 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당되지 않는다.

그리고 증기가 제거되는 대상 및 증기가 제거되어 획득되는 대상에서 워터 가스[이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에 따르면 워터 가스란 수소 66.66%와 산소 33.33%로 이루어진 가스를 의미한다}를 삭제하여 단순히 증기 및 그 함량비가 한정되지 않은 순수한 수소와 산소로 특정하는 것은 증기가 제거되는 대상 및 획득되는 대상이 변경되는 것으로 볼 수 있다. 그러므로 위와 같은 이유 및 앞서 ‘(가) 정정사항 1 및 5’에서 ‘워터 가스 제조기’를 ‘수소 가스 제조기’로 정정한 것에 대해 검토한 바와 같은 이유로 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 범위를 벗어나서 이루어진 것이다.

따라서 정정사항 3은 특허법 제136조 제1항 및 제3항 요건을 충족하지 못하는 정정으로 부적합한 것이다.

(라) 정정사항 4

정정사항 4는 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0032]에서 ‘워터 가스’를 ‘수소 및 산소 가스’로 정정한 것이다.

살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0032]은 “전해조(200)는 정수기(100)로부터 전해액이 유입되며 전기 분해에 의해 워터 가스가 발생하는 구성 요소일 수 있다.” 라고 기재하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에는 워터 가스가 명확히 정의되어 있어서, 명세서 전체의 맥락을 보아 위 기재가 잘못 기재된 것이라고 볼 근거가 없다. 따라서 정정사항 4는 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당되지 않는다.

그리고 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에 따르면 워터 가스란 수소 66.66%와 산소 33.33%로 이루어진 가스를 의미한다고 되어 있으므로 워터 가스를 그 함량비가 특정되지 않은 수소 및 산소 가스로 정정한 정정사항 4는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 범위를 벗어나서 이루어진 것이다.

따라서 정정사항 4는 특허법 제136조 제1항 및 제3항 요건을 충족하지 못하는 정정으로 부적합한 것이다.

(3) 정리

이상 살펴본 바와 같이 이 사건 정정 중 정정사항 1, 3 및 4는 특허법 제136조 제1항 및 제3항의 요건을 충족하지 못하고, 정정사항 2 및 5는 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항의 요건을 충족하지 못하므로, 나머지 정정요건에 대하여 더 살필 필요 없이 이 사건 정정은 허용될 수 없다.

다. 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은 이 사건 보정은 당초의 정정사항을 삭제하고, 문헌적 의미 자체로 명확하지 않고 다양한 의미를 내포하고 있는 ‘워터 가스’라는 분명하지 아니한 기재를 명확히 하고자 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정한 것으로, 이러한 보정사항이 반영된 이 사건 보정은 특허법 제136조 제1항, 제3항 내지 제5항에서 규정하는 요건을 충족하는 것으로 허용되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 특허법상 정정심판 청구인은 별도의 정정심판을 통하여 특허명세서에 대한 정정을 여러 번 청구할 수 있는 절차가 마련되어 있고, 정정심판절차에서 정정의 보정을 쉽게 인정할 경우 하나의 정정심판에서 정정의 보정을 통하여 또 다른 정정기회를 부여받게 되어 심판절차의 지연을 초래할 수 있으므로, 앞서 ‘가. 이 사건 보정의 적법 여부’의 ‘(1) 판단 기준’에서 살펴본 바와 같이 정정명세서 등 보정은 당초 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구의 요지를 변경하지 않는 것으로 허용되고 있다. 그러나 이 사건 보정은, 정정사항 1 내지 5로 정정한 것을 삭제하여 ‘워터 가스 (제조기)’ 등의 원래 내용으로 되돌아가는 것이 아닌, ‘수소 가스 (제조기)’ 등을 ‘수소 및 산소로 이루어진 가스(의 제조기)’ 등으로 보정한 것이므로, 이 사건 보정은 당초 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에 해당한다고 보기 어렵고, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당한다고 할 것이어서 위와 같은 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

나아가 청구인은 2023. 8. 17. 의견서 제4쪽 내지 제5쪽 기재를 통하여 ‘워터 가스’는 ① 수분을 다량 함유하고 있는 가스, ② 수증기와 함께 버너에서 연소될 수 없거나 연소되기 어려운 가스, ③ 수소와 일산화탄소의 혼합 가스 등의 다양한 의미를 내포하고 있어 그 의미가 불명확하다는 취지의 주장을 하고 있다.

그러나 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0003]에는 ‘워터 가스’가 수소 66.66%와 산소 33.33%의 성분을 갖는 것으로 물을 전기분해하여 얻어지는 것이라는 점이 명확히 기재되어 있고, 발명의 설명 전체를 보아도 이를 달리 해석하여야 할 사정이 없으며, “특허청구범위에 기재된 용어가 가지는

특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조)” 라는 대법원 판례 등에 비추어도, 통상의 기술자라면 ‘워터 가스’를 이 사건 특허발명의 명세서에서 정의한 바대로 받아들일 것이라고 보는 것이 타당하므로 위 청구인의 주장 또한 인정할 수 없다.

라. 소결

위에서 살핀 바와 같이, 이 사건 보정은 정정청구취지의 요지를 변경한 것에 해당하여 부적법하고, 보정 전 이 사건 정정도 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항의 정정요건을 충족하지 못하므로, 이 사건 정정은 부적법하다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 보정의 적법 여부

1) 보정사항 1, 3, 5의 적법 여부

가) 보정사항의 내용

보정사항 1, 3, 5는 이 사건 정정명세서의 발명의 설명 및 청구범위 중 ‘수소가스’로 기재된 것을 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정한 것을 포함한다.

나) 특허법 제140조 제2항 위반 여부

(1) 특허법 제136조 제1항, 제11항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 ‘정정명세서 등’이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 특허법 제140조 제2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용된다. 이러한 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결, 대법원 2013.2. 28. 선고 2011후3643 판결 등 참조).

(2) 살피건대, 이 사건 정정명세서에 ‘수소 가스’에 추가적인 성분을 포함하고 있다는 문언이나 암시가 없으므로, ‘수소 가스’는 그 문언 그대로 수소 이외의 성분은 포함하지 않는 순수한 수소 가스를 의미하는 것으로 봄이 타당하다. 한편 보정사항 1, 3, 5의 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’는 그 구성성분이 수소와 산소로 이루어진 가스를 의미하는 것임이 문언상 분명한데, ‘수소 가스’와 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’는 그 구성성분이 상이한 가스로서 실질적으로 동일한 가스라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 정정명세서의 ‘수소 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 보정하는 것은 당초의 이 사건 정정심판청구의 내용과 실질적으로 동일한 범위 내에서 이루어진 보정이라고 볼 수 없다.

다) 원고의 주장에 관한 판단

원고는 ‘수소 가스’를 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’로 고치는 것이 이 사건 특허발명의 원래 청구범위인 ‘워터 가스’로 되돌아가는 것이므로 허용되어야 한다는 취지로 주장하나, 정정명세서 등의 보정이 특허법상 허용되는 범위 내의 것인지는 정정심판청구서에 첨부된 ‘정정명세서 등’과 보정서에 첨부된 ‘명세서 등’을 기준으로 대비하여 양자가 실질적으로 동일한 범위 내의 것인지를 여부에 따라 판단되는 것이다. 따라서 설령 이 사건 보정명세서상 ‘수소 및 산소로 이루어지는 가스’가 이 사건 특허명세서상 ‘워터 가스’와 실질적으로 동일한 범위 내의 것이라고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 정정심판청구의 내용과 실질적으로 동일한 범위 내의 것이라고 보기 어려운 보정사항 1, 3, 5가 적법한 보정으로서 허용된다고 보기는 어렵다.

2) 보정사항 6의 적법 여부

살피건대, 보정사항 6은 아래에서 보는 바와 같이 원래부터 정정심판의 대상이 되지 않는 요약서에 관한 정정심판청구 내용을 보정한다는 것일 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정심판청구의 내용과 실질적으로 동일한 범위 내의 것이라고 볼 수도 없다.

3) 소결론

따라서 이 사건 보정 중 보정사항 1, 3, 5, 6에 관한 부분은 부적법하다. 한편, 정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 정정명세서 등에 대한 보정 역시 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하는바, 나머지 보정사항에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 보정은 부적법하다. 결국 이 사건 보정이 적법하다는 전제에서 ‘워터 가스’에서 ‘산소와 수소로 이루어지는 가스’로의 정정이 특허법상 정정요건을 갖추었다는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없는바 이하에서는 보정 전 이 사건 정정명세서를 기준으로 이 사건 정정심판청구가 정정요건을 갖추었는지 살펴본다.

나. 이 사건 정정의 적법 여부

1) 정정사항 1, 3, 5의 적법 여부

가) 정정사항의 내용

정정사항 1, 3, 5는 이 사건 특허명세서의 발명의 설명 및 청구범위 중 ‘워터가스’로 기재된 것을 ‘수소 가스’로 정정한 것을 포함한다.

나) 특허법 제136조 제1항 충족 여부

(1) 특허법 제136조 제1항은 ‘특허권자는, 청구범위를 감축하는 경우(제1호), 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(제2호), 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(제3호) 중 어느 하나에 해당하는 경우에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.’라고 규정하고 있다.

(2) 먼저 이 사건 정정이 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는지 보건대, 이 사건 특허명세서에 의하면 ‘워터 가스’는 ‘물을 전기분해하여 얻어지는데 독성을 함유하지 않은 가스로서 그 성분은 수소 66.66%와 산소 33.33%(식별번호 [0003])’라고 정의되어 있다. 이와 같은 정의에 의하면 ‘워터 가스’는 그 구성성분이 수소와 산소로 이루어진 가스이므로 ‘수소 가스’와는 구성성분이 질적으로 다른 것이다. 따라서 ‘워터 가스’를 ‘수소 가스’로 정정하는 것은 청구범위를 감축하는 경우에 해당하지 않는다.

(3) 다음으로 이 사건 정정이 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 해당하는지 보건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허명세서에서는 ‘워터 가스’를 명확하게 정의하고 있는바, 이와 같은 명시적인 정의에도 불구하고 ‘워터 가스’가 잘못된 기재에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 잘못 기재된 것이라고 하더라도 올바른 기재가 ‘수소 가스’라고 볼 아무런 근거가 없다. 따라서 ‘워터 가스’를 ‘수소 가스’로 정정하는 것은 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 해당하지 않는다.

(4) 마지막으로 이 사건 정정이 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는지 보건대, 앞서 본 ‘워터 가스’에 관한 이 사건 특허명세서상의 정의에 의하면 ‘워터 가스’의 의미가 분명하므로 그것이 분명하지 않은 기재에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 설령 분명하지 않게 기재된 것이라고 하더라도 이를 분명하게 한 기재가 ‘수소 가스’라고 볼 아무런 근거가 없다. 따라서 ‘워터 가스’를 ‘수소 가스’로 정정하는 것은 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하지 않는다.

2) 정정사항 6의 적법 여부

살피건대, 특허법 제136조 제1항은 정정심판청구의 대상을 ‘특허발명의 명세서 또는 도면’으로 정하고 있고, 기술정보로서의 용도로 사용되는 요약서는 정정

심판청구의 대상이 아니다. 따라서 이 사건 정정심판청구 중 정정사항 6에 대한 부분은 부적법하다.

3) 소결론

따라서 이 사건 정정심판청구 중 정정사항 1, 3, 5, 6에 관한 부분은 부적법하다. 한편, 정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용여부를 판단하여야 하는바, 나머지 정정사항에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 정정심판청구는 부적법하다.

다. 소결론

이 사건 보정 및 이 사건 정정심판청구는 부적법하므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법이 있다고 볼 수 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이판결한다.

12. 2024허10672 거절결정(특) 2024. 9. 26. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	토치훈연기	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0066599	2023원401
쟁점사항	〈진보성〉 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	- 갑 제3호증: 선행발명 1 - 갑 제4호증: 선행발명 2	
심결요지	훈연을 발생시키는 구성의 차이점은 선행발명 2의 토치용 불맛조리장치의 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있으며, 선행발명 2에는 이 사건 출원 발명에서 토치를 이용하여 직화 구이를 하는 것과 동일하게, 휴대 및 사용이 간편하고 다양한 불맛으로 음식물을 조리하는 것이 가능하도록, 토치의 화구에 장착되며 화구로부터 불꽃이 진입되는 장입실을 형성하고 장입실의 일측에 화염방출구를 구비하는 연료카트리지와 장입실에 장입되어 화구로부터 진입되는 불꽃에 의해 연소되는 직화연료를 포함하는 토치용 불맛조리장치가 개시되어 있어, 토치의 화염과 함께 조리대상에 작용하여 훈연조리를 할 수 있도록 한 토치훈연기 구성은 선행발명 1 또는 1, 2의 결합으로부터 쉽게 극복 가능하다.	
판결요지 (심결취소)	이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 대비시 훈연송출튜브, 훈연분사구 등의 구성을 개시하고 있지 않은 점에서 차이가 있고, ① 선행발명 1, 2의 대응 구성간 차이로, 양 발명 결합시 선행발명 1에 전면적이고 대대적인 구조 변경이 필요한 점을 고려할 때 선행발명 1, 2의 결합이 용이하지 않고, ② 선행발명 1에는 선행발명 2의 구성을 부가하여 토치의 불꽃이 조리대상에 작용하도록 변경하는데 부정적 교시가 있다고도 보아야 한다.	

◆ 이 사건 발명 및 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
휴대용 부탄가스캔에 장착되는 토치램프의 구성에 있어 복수의 토치블로어(105)를 구비하고	▶ 토치부(16)는 통상의 휴대용 가스 용기(17)가 장착되는 토치본체(18), 상기 토치본체(18)의 일측에 일체로 연결된 토치관(19), 상기 토치관(19)의 끝단에는 본체케이싱(2)의 내측에 위치되어 여러 갈래로 불꽃이 나뉘지면서 숯이나 목재 등에 고르게 점화되도록 하는 분기토출관(22)이 끼움결합 (식별번호 [0015] 참조)
각 토치블로어(105)간의 중심부에는 혼연분사구(201)를 설치하여 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사함으로써	▶ 토치부(16)에 의해 점화된 열원 거치대의 숯이나 목재 등으로부터 혼연이 발생 하여 육류에 스며들도록 함(식별번호 [0007] 참조) ▶ 토치부(16)와 별도로 장착된 혼제용 목재수납통에 수납된 혼제용 목재가 열원의 열기의 의해 가열되어 혼연을 배가(식별번호 [0007] 및 [0021] 참조)
토치의 화염과 함께 조리대상에 작용하여 혼연조리를 할 수 있도록 한	▶ 토치부에 의해 점화된 숯이나 목재 등에서 발생한 열원 및 혼연에 의해 조리됨 (식별번호 [0007] 참조) ▶ 토치부(16)와 별도로 장착된 혼제용 목재수납통을 통해 혼연효과 배가 (식별번호 [0007] 참조)

◆ 원고 주장

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2와 주지관용기술에 의해 진보성이 부정되지 않는다.

- 1) 이 사건 제1항 발명은 고온의 훈연으로 발생하는 벤조피렌을 억제할 목적으로 화염이 나오는 토치블로어와 이격된 훈연분사구를 통해 훈연을 배출함으로써 훈연이 토치블로어의 열기와 직접 닿지 않도록 하여 훈연온도를 낮추는 구성을 갖는다.
- 2) 선행발명 1의 토치부는 열원을 점화시키는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 토치블로어가 조리에 직접 사용되는 것과 대비하여 그 용도가 다르고, 선행발명 1 및 2를 결합하더라도 토치블로어와 이격된 훈연분사구와 같은 구성은 도출되지 않는다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2와 주지관용기술에 의해 진보성이 부정된다.

- 1) 이 사건 제1항 발명이 선행발명들과 대비하여 목적의 특이성을 가진다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명의 토치블로어와 선행발명 1의 토치부는 불꽃이 여러 갈래 나오는 복수의 토치블로어를 가지는 점에서 차이가 없다.
- 2) 통상의 기술자는 선행발명 1 토치부의 분기토출관 중 중앙토출관 끝에 선행발명 2의 연료 카트리지를 삽입하는 방식으로 선행발명 1, 2를 결합함으로써 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다. 또한, 훈연기(훈연분사구 및 훈연발생기 포함)를 조리기구로 사용할 수 있다는 기술 내용은 주지관용기술이므로, 선행발명 1 토치부와 주지관용기술인 훈연기를 단순 결합함으로써도 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 일직선부에 대한 상쇄 기능인데, 특허법원은 이에 대해 상쇄가 한정하는 기능에 대해 특별한 기술적 의미를 부여하기 어렵다고 판단하고 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 청구범위의 해석

가) 판단 기준

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등 참조).

나) 이 사건 제1항 발명

이 사건 제1항 발명은 ‘휴대용 부탄가스캔에 장착되는 토치램프의 구성에 있어 복수의 토치블로어(105)를 구비하고 각 토치블로어(105)간의 중심부에는 혼연분사구(201)를 설치하여 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사하므로서 토치의 화염과 함께 조리대상에 작용하여 혼연조리를 할 수 있도록 한 토치혼연기’이다.

이에 대하여 청구인은 이 사건 출원발명은 다수개(바람직하게는 3개)의 토치블로어를 전방을 향하여 블로어간의 거리가 점점 확장되도록 방사상으로 배치함으로써 작동시에 전방으로 갈수록 화염의 작용 범위가 확장되면서 온도는 낮아지게 되므로 토치를 조리 대상에서 가까이 멀리 조절하여 조리대상에 닿는 화염의 온도를 임의로 조절 할 수 있는 기능을 부여하면서 토치의 화염이 조리대상에 닿는 부위를 크게 확장함으로써 종래에 불맛을 내는데 그치던 토치의 기능을 확장하여 토치의 화염만으로 육류조리 전 과정을 수행 할 수 있도록 하는 동시에 다수개 토치블로어의 중심부에 혼연분사구를 배치하여 작동시에 토치의 화염과 혼연을 분리함으로써 벤조피렌 등의 유해물질 발생을 효과적으로 억제하기 위한 것이 요지임을 주장한다.

즉 이 사건 출원발명은 복수개의 토치블로어를 전방을 향하여 블로어간의 거리가 점점 확장되도록 방사상으로 배치하고, 그 사이 중심에 혼연분사구를 배치하여, 전방으로 갈수록 화염의 작용범위가 확장되어 온도가 낮아지고, 토치의 화염과 혼연을 분리하여 혼연의 온도 또한 낮아지게 하여 조리대상물에서 유해물질 등의 발생이 억제되도록 하는 것을 기술적 요지로 한다는 것이다.

그러나 이 사건 제1항 발명에는 ‘복수의 토치블로어(105)를 구비하고 각 토치블로어(105)간의 중심부에는 혼연분사구(201)를 설치하여 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사함으로서 토치의 화염과 함께 조리대상에 작용’ 하는 내용만이 기재되어 있을 뿐, ‘토치블로어를 전방을 향하여 블로어간의 거리가 점점 확장되도록 방사상으로 배치’ 한다는 내용의 기재가 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명은 각 토치블로어가 전방을 향하여 방사상으로 확장되는 구성뿐만이 아니라, 각 토치블로어가 전방을 향하여 수평으로 배치된 구성 및 각 토치블로어가 전방을 향하여 집중되는 형태로 배치된 구성 등이 모두 포함된 것으로 해석하여야 하며, 이와 같이 해석할 경우 이 사건 제1항 발명은 토치의 화염이 조리대상에 닿는 부위가 크게 확장되어 온도가 낮아지는 경우뿐만 아니라, 토치의 화염이 조리 대상에 닿는 부위가 집중되어 온도가 올라가는 경우까지 모두 포함하는 기술 내용으로 보아야 할 것이고, 이하 이와 같은 전제하에서 구성을 대비하고 차이점들을 검토한다.

2) 구성 및 효과의 대비

가) 구성별 대응관계

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 구성별 대응관계를 살펴보면 다음과 같다.

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
휴대용 부탄가스캔에 장착되는 토치램프의 구성에 있어 복수의 토치블로어 (105)를 구비하고	토치부(16)는 하부에 통상의 휴대용 가스용기(17)가 장착되는 토치본체(18)와, 상기 토치관(19)의 끝단에는 여러 갈래로 불꽃이 나뉘어지도록 중앙토출구(23)와 좌우양측에 각각 측면토출구(24a)(24b)가 일체로 연통 형성된 분기토출관(22)이 끼움결합 되어 있으며(단락 [0015]; 도면 4 참조)
각 토치블로어(105)간의 중심부에는 혼연분사구(201)를 설치하여 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사하므로서	경계판(8)은 상부에 열원거치대(7)쪽으로 혼제용목재수납통(9)이 착탈가능하게 장착되도록 되어 있되, 상기 혼제용목재수납통(9)은 상부가 개방된 통형상으로 내부에는 참나무나 밤나무 등의 혼제용 목재가 수납되며 일측면 상부에는 하향절곡부(10)가 형성되어 있어 (단락 [0012]; 도면 4 참조)
토치의 화염과 함께 조리대상에 작용하여 혼연조리를 할 수 있도록 한 토치혼연기	토치부(16)

나) 공통점과 차이점

(1) 구성 1

위 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성 1은 ‘휴대용 부탄 가스캔에 장착되는 토치램프의 구성에 있어 복수의 토치블로어(105)를 구비하는 것’인데, 이에 대응하여 비교대상발명 1에는 ‘토치부(16)는 하부에 통상의 휴대용 가스용기(17)가 장착되는 토치본체(18)와, 상기 토치관(19)의 끝단에는 여러 갈래로 불꽃이 나뉘어지도록 중앙토출구(23)와 좌우양측에 각각 측면토출구(24a)(24b)가 일체로 연통 형성된 분기토출관(22)이 끼움결합 되어’ 있는 내용이 기재되어 있다(단락 [0015]; 도면 4 참조).

살피건대, 양 대응구성은 토치가 휴대용 부탄가스캔[가스용기]에 장착되며 토치블로어(105)[중앙토출구(23), 측면토출구(24a)(24b)]가 복수로 구비된 점에서 양 대응구성은 동일하다.

(2) 구성 2

이 사건 제1항 발명의 구성 2는 ‘각 토치블로어(105)간의 중심부에는 혼연분사구(201)를 설치하여 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어 오는 혼연을 분사’ 하는 것인데, 이에 대응하여 비교대상발명 1에는 ‘경계관(8)은 상부에 열원거치대(7)쪽으로 혼제용목재수납통(9)이 착탈가능하게 장착되도록 되어 있되, 상기 혼제용목재수납통(9)은 상부가 개방된 통형상으로 내부에는 참나무나 밤나무 등의 혼제용 목재가 수납되며 일측면 상부에는 하향절곡부(10)가 형성되어’ 있는 내용이 기재되어 있다(단락 [0012]; 도면 4 참조).

살피건대, 상기 구성 2는 각 토치블로어(105)간의 중심부에 혼연분사구(201)를 설치하고, 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사한다는 점에서, 혼제용목재수납통(9)을 이용하여 혼연을 발생시키는 비교대상 발명 1의 구성과 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’ 이라 한다).

(3) 구성 3

이 사건 제1항 발명의 구성 3은 ‘토치의 화염과 함께 조리대상에 작용하여 혼연조리를 할 수 있도록 한 토치혼연기’인데, 토치의 화염이 조리대상에 작용한다는 점에서 비교대상발명 1의 구성과 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’ 라 한다).

다) 차이점들에 대한 검토

(1) 차이점 1

이 사건 제1항 발명의 구성 2는 각 토치블로어(105)간의 중심부에 혼연분사구

(201)를 설치하고, 혼연발생기(200)로부터 혼연송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사하여 조리대상에 혼연향을 입히나, 비교대상발명 1은 혼제용목재수납통(9)을 이용하여 혼연을 발생시켜 이를 조리대상물에 적용한다는 점에서 양 발명은 차이가 있다.

그러나 이 사건 제1항 발명의 구성 2에서 각 토치블로어(105) 사이의 중심부에 혼연분사구(201)를 설치한 구성과 관련하여, ① 비교대상발명 1 또한 이 사건 출원발명과 마찬가지로 조리대상물을 익히면서 동시에 혼연을 가하기 위한 것이어서 이로부터 열원과 혼연기가 함께 필요할 것임을 통상의 기술자가 쉽게 인식할 수 있다는 점, ② 비교대상발명 1 또한 혼제요리를 하는 과정에서 숯이나 나무 등 열원으로부터의 열기나 불꽃이 그릴(29')을 그대로 통과하여 육류에 직접 닿으면서 육류가 검게 그을리거나 열기를 직접 닿은 부분은 쉽게 타버리게 되어 육류가 먹기 좋은 상태로 고르게 익지 않는 문제점 및 육류에서 발생하는 다량의 기름성분이 그릴(29')을 통과하여 떨어져 내리면서 열원에 닿게 되고 이때 상기 기름성분에 의해 불꽃이 크게 발화되면서 그릴(29')위의 육류가 순식간에 타거나 그을려 그 맛과 향이 크게 저하되는 문제점 등을 해결하기 위한 것으로 이 사건 출원발명과 마찬가지로 육류의 탄화를 방지하는 것을 기술적 과제로 하고 있는 점(단락 [0004], [0005] 참조), ③ 비교대상발명 1에서 점화 대상물에 불꽃이 분산되어 골고루 작용되도록 토치부(16)에 결합된 분기토출관(22)의 형태가 중앙토출구(23)와 좌우양측에 각각 측면토출구(24a)(24b)가 일체로 연통 형성되어, 중앙토출구(23)와 측면토출구(24a)(24b)의 결합구조가 이 사건 제1항 발명의 혼연분사구(201)와 각 토치블로어(105)와의 결합구조와 그 형태가 유사한 점, 또한 ④ 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 바와 같이 주로 공업적인 용도로 사용되던 토치는 근래에 그 용도가 확장되어 토치를 부탄가스캔에 장착하여 소형의 가열수단인 휴대용 버너로도 널리 사용하고 야외의 캠핑장 등에서 토치를 이용하여 육류구이를 하는가 하면 일부 요식업소에서 육류를 후라이팬에 익히거나 오븐에서 알맞게 구워낸 다음 토치의 불꽃을 이용하여 육류의 표면을 약하게 태움으로서 고소한 맛을 증가시키는 용도로 사용하기도 하여(단락 [0004], [0005] 참조), 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 토치부(16)를 육류구이용으로 이용하는데 특별한 기술적 어려움이 없는 점 등을 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 구성 2에서 각 토치블로어(105) 사이의 중심부에 혼연분사구(201)를 설치한 구성은 통상의 기술자가 화염과 혼연 연기를 적절히 분산시켜 분사하기 위하여 비교대상발명 1에 개시된 토치부(16)의 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있는 정도의 것이다.

한편 이 사건 제1항 발명의 구성 2에서 혼연분사구(201), 혼연발생기(200), 혼연송출튜브(205)를 이용하여 혼연을 발생시키는 연기발생기(200)의 구성과 관련하여, 비교대상발명 2에는 토치(2)의 화구(8)에 장착되는 연료카트리지(10)와, 연료카트

리지(10)를 화구(8)에 고정시키는 고정나사(30)와, 연료카트리지(10) 내부에 장입되는 직화연료(40)를 포함하는 토치용 불맛조리장치가 개시되어 있다(단락 [0023] 참조).

살피건데, 양 발명은 모두 혼연을 발생시키는 기구에 관한 것으로 이 사건 제 1항 발명의 연기발생기(200)는 통상의 기술자가 동일한 기능 및 효과를 나타내는 비교대상발명 2의 토치용 불맛조리장치의 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것으로 인정된다.

또한 비교대상발명 1, 2의 결합의 용이성 여부를 살펴보면, 비교대상발명 1, 2는 조리 대상에 혼연을 가하여 불 맛 등의 식미를 가미하기 위한 것으로 발명의 기술 분야 및 목적에 공통점이 인정되고, 비교대상발명 1, 2에서 그 결합을 방해하는 기재도 찾아 볼 수 없는바, 비교대상발명 1과 비교대상발명 2의 구성을 결합하는 것은 통상의 기술자가 어렵지 않게 채택할 수 있는 것이다.

따라서 상기 차이점 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의해 쉽게 극복가능한 것이다.

(2) 차이점 2

차이점 2는 이 사건 제1항 발명의 구성 3이 ‘토치의 화염과 함께 조리대상에 작용하여 혼연조리를 할 수 있도록 한 토치혼연기’로서, 토치의 화염이 조리대상에 직접 작용하는 것인데 반하여, 비교대상발명 1은 토치의 화염이 조리대상에 직접 작용하지 아니하고, 숯이나 목재 등의 열원에 점화가 용이하게 이루어지도록 한다는 점이다.

살피건데, 위 다)의 (1)에서 검토한 바와 같이, 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘주로 공업적인 용도로 사용되던 토치는 근래에 그 용도가 확장되어 토치를 부탄가스캔에 장착하여 소형의 가열수단인 휴대용 버너로도 널리 사용하고 야외의 캠핑장 등에서 토치를 이용하여 육류구이를 하는가 하면 일부 요식업소에서 육류를 후라이팬에 익히거나 오븐에서 알맞게 구워낸 다음 토치의 불꽃을 이용하여 육류의 표면을 약하게 태움으로서 고소한 맛을 증가시키는 용도로 사용하기도 하는’ 내용이 개시되어 있는바(단락 [0004], [0005] 참조), 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 토치부(16)를 육류 등의 조리 대상물에 직접 작용시키는 육류구이용으로 이용하는데 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없고, 또한 비교대상발명 2에는 이 사건 출원 발명에서 토치를 이용하여 직화 구이를 하는 것과 동일하게, 휴대 및 사용이 간편하고 다양한 불맛으로 음식물을 조리하는 것이 가능하도록, 토치의 화구에 장착되며 화구로부터 불꽃이 진입되는 장입실을 형성하고 장입실의 일측에 화염방출구를 구비하는 연료카트리지와 장입실에 장입되어 화구로부터 진입되는 불꽃에 의해 연소되는 직화연료를 포함하는 토치용 불맛조리장치가 개시되어 있다

(요약; 단락 [0008], [0013], [0023] 등 참조).

따라서 상기 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 2에 의해 쉽게 극복가능한 것이다.

라) 청구인 주장에 대한 검토

청구인은 비교대상발명 1의 토치는 이 사건 출원발명과 같이 토치의 화염이 방사상으로 확장되는 구조가 아니어서 조리대상에 가까이 하면 높은 온도로 멀리 하면 보다 낮은 온도로 조리온도를 임의로 조절 할 수 있는 기능을 가질 수 없으므로 비교대상발명 1의 토치부는 이 사건 출원발명의 구성과는 아무런 연관성도 없음을 주장한다.

또한 청구인은 이 사건 출원발명은 토치를 이용하여 육류조리 전 과정을 수행 할 수 있도록 한 것으로 이 사건 출원발명의 요지는 다수개(바람직하게는 3개)의 토치블로어를 전방을 향하여 블로어간의 거리가 점점 확장되도록 방사상으로 배치함으로서 작동시에 전방으로 갈수록 화염의 작용 범위가 확장되면서 온도는 낮아지게 되므로 토치를 조리 대상에서 가까이 멀리 조절하여 조리대상에 닿는 화염의 온도를 임의로 조절 할 수 있는 기능을 부여하면서 토치의 화염이 조리대상에 닿는 부위를 크게 확장함으로서 벤조피렌 등의 유해물질 발생을 효과적으로 억제하기 위한 것이나, 비교대상발명 2는 화염의 확장이 시도 될 수 없는 1구 토치이며 혼연은 토치의 화염에 의해 발생하는 즉시 화염과 혼합되므로 본 출원의 요지와는 정면으로 배치되는 구성임을 주장한다.

살피건데, 상기 청구인의 주장 들은 이 사건 제1항 발명이 ‘토치블로어를 전방을 향하여 블로어간의 거리가 점점 확장되도록 방사상으로 배치’ 되는 구성임을 전제로 하는 것이나, 위 가.의 1)의 나)에서 살핀바와 같이 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없는바, 상기 전제되는 구성이 기재되어 있지 아니한 이 사건 제1항 발명은 각 토치블로어가 전방을 향하여 방사상으로 확장되는 구성뿐만이 아니라, 각 토치블로어가 전방을 향하여 수평으로 배치된 구성 및 각 토치블로어가 전방을 향하여 집중되는 형태로 배치된 구성 등이 모두 포함된 것으로 보아야 한다.

따라서 이 사건 제1항 발명이 ‘토치블로어를 전방을 향하여 블로어간의 거리가 점점 확장되도록 방사상으로 배치’ 한 구성만을 구비한 것으로 제한 해석함을 전제로 하는 청구인의 위 주장들은 받아들일 수 없다.

□ 특허법원의 판단

구성요소 2

구성요소 2는 혼연발생기(200)로부터 발생하여 혼연송출튜브(205)를 통해 송출된 혼연이 각 토치블로어(105) 사이 중심부에 설치된 혼연분사구(201)로 분사되는 것인데, 선행발명 1은 열원거치대(7)에 올려 놓인 숯이나 목재 등 열원에서 나오는 연기로 혼연하거나, 열원거치대(7)의 일 측 끝단에 수직으로 고정 부착된 경계판(8)의 상부에 거치된 혼제용 목재수납통(9)의 혼제용 목재가 상기 열원에 의해 가열되면서 나오는 연기로 혼연하는 것으로(갑 제3호증 식별번호 [0022], [0023] 및 도 5 참조), 선행발명 1은 구성요소 2와 같은 혼연송출튜브, 혼연분사구 등의 구성을 개시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다(이하 ‘쟁점 차이점’이라 한다).

차이점에 대한 검토

다음과 같은 이유로 쟁점 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

가) 선행발명 1이 복수의 토치블로어를 갖는 토치부와 함께 혼제용 목재를 가열하여 혼연을 배가하는 구성은 개시하고 있으나(갑 제3호증 식별번호 [0007], [0015] 및 도면 3, 5 참조), 선행발명 1의 토치부는 숯이나 목재 등 열원을 점화하기 위한 수단일 뿐 조리를 위한 열원이나 혼연을 제공하는 수단이 아니고, 혼연을 제공하는 것은 열원인 숯 또는 목재와 그 열원에 의해 가열된 혼제용 목재이다. 그런데 선행발명 2에서 열원은 토치(2)이고, 혼연을 제공하는 것은 연료 카트리리지(10)이므로, 선행발명 2의 토치(2)에 대응하는 구성은 선행발명 1의 토치부가 아닌 열원 거치대 위에 놓인 숯 또는 목재이다. 선행발명 1과 선행발명 2의 대응 구성 사이의 차이에 비추어 볼 때, 선행발명 1과 2의 결합이 객관적으로 용이하다고 보기 어렵다.

나) 더욱이 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 차이점 1을 극복하려면, 선행발명 1의 열원을 선행발명 2와 같이 토치로 변경하고 그 열원 사이의 중심부에 혼연발생기로부터 발생한 혼연을 분사하는 혼연분사구를 도입하여야 하고, 이를 위해서는 선행발명 1의 토치부와 본체케이스 및 혼제용 목재수납통의 상호 간 작용관계를 뒤바꾸고, 일종의 혼연발생기로 작용하는 본체케이스를 혼연송출튜브와 혼연분사구를 통해 혼연을 분사할 수 있는 구조로 변경하는 등의 전면적이고 대대적인 구조 변경이 필요하다. 이 사건 제1항 발명에 대한 사후적 고찰을 전제로 하지 않고서, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 위와 같이 결합하여 차이점 1을 극복한다는 것이 결코 쉬운 것으로 보이지 않는다.

다) 또한, 선행발명 1의 토치부 사이의 중심부에 혼연분사구를 설치할 경우, 자연스럽게 선행발명 1의 토치부의 화염이 혼연과 함께 조리대상에 작용하는 구성이 된다. 그러나 선행발명 1 명세서의 아래 기재에 의하면, 선행발명 1의 기술적 의의는 열원으로부터 발생하는 불꽃이 육류에 직접 닿지 않도록 차단하고, 육류로부터 기름성분이 열원에 튀어 발화되거나 그을음이 발생되지 않도록 열원과 육류를 분리하여 조리하는 데 있다.

그런데도 선행발명 1의 열원을 선행발명 2의 토치로 변경하여 혼연과 함께 조리대상에 작용하는 방식으로 선행발명 1과 2를 결합한다는 것은, 선행발명 1을 그 발명이 해결하려는 과제에 반하는 기술사상으로 변경하는 것에 해당한다. 선행발명 1에는 선행발명 2의 구성을 부가하여 토치의 불꽃이 조리대상에 작용하도록 변경하는 데 부정적 교시가 있다고도 보아야 한다.

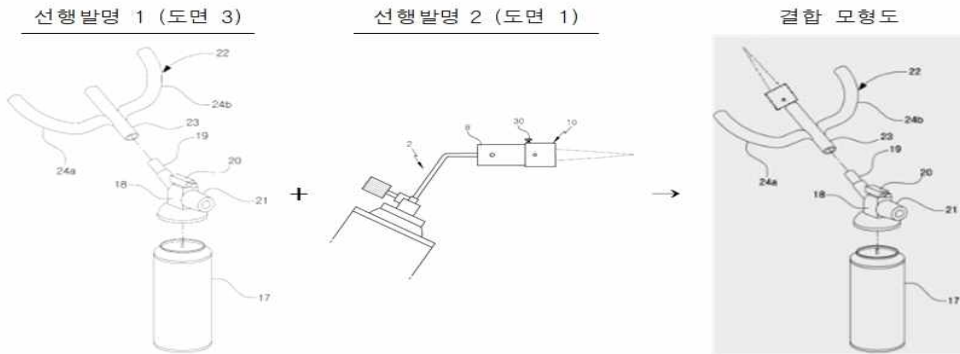
나. 피고의 주장에 대한 검토

이에 대하여 피고는, 선행발명 1 토치부의 분기토출관 끝에 선행발명 2의 연료 카트리지를 삽입하는 방식으로 육류를 조리하면서 동시에 혼연하는 구성을 간단하게 도출할 수 있다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

앞서 본 바와 같이 선행발명 1에는 혼연과 함께 열원의 열기가 조리대상에 직접 작용하는 데 대한 부정적 교시가 존재한다.

한편, 종래 기술(대한민국 등록특허 제10-1983592호 등)은 혼연이 토치화염에 섞여 높은 온도로 조리대상인 육류에 도달하면 3,4-벤조피렌 등 유해물질이 발생하는 문제점이 있었고, 이 사건 제1항 발명은 위와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 토치블로어(105)와 별도로 혼연발생기(200)로부터 혼연 송출튜브(205)를 통해 송출되어오는 혼연을 분사하는 혼연분사구(201)를 둔 것이다(을 제1호증 식별번호 [0060] 참조).

피고의 주장과 같이 선행발명 1의 토치부와 선행발명 2의 연료카트리지를 결합한다면, 선행발명 1의 토치부(16)의 중앙토출구(23)와 좌우양측에 위치한 측면토출구(24a)(24b)의 모든 끝단에 선행발명 2의 토치(2)의 연료카트리지(10)를 결합하거나, 아래 그림 중 ‘결합 모형도’와 같이 중앙토출구(23) 끝단에만 연료카트리지(10)를 결합하거나, 각자 개별 연료용기를 갖는 선행발명 1의 토치부와 선행발명 2의 토치를 물리적으로 단순 결합한 형태를 상정할 수 있다.



라) 선행발명 1과 2의 조합으로부터 예상되는 각각의 결합 형태들은 모두 화염과 혼연을 함께 제공하는 화구의 개수나 개별 연료용기의 유무에만 차이가 있을 뿐 혼연과 동시에 불꽃을 제공하는 화구를 갖는다는 점에서 공통된다. 그런데 해당 토치들은 이 사건 출원발명에 종래 기술로 기재된 화구와 그 말단부위에 화염통로와 숯 부재 수용실이 마련된 카트리지가 장착되어 화염과 혼연 효과를 동시에 제공하는 토치와 실질적으로 동일한 것이다(을 제1호증 식별번호 [0024] 참조). 선행발명 1 및 2의 위와 같은 결합으로서는 이 사건 제1항 발명에서 극복하려고 하는 종래기술의 문제점을 해결할 수 없다.

2) 또한 피고는, 음식에 직접 열을 가하지 않고도 간편하게 혼연 연기를 조리 대상에 직접 분사하는 혼연기는 이 사건 출원발명의 출원 당시 이미 널리 알려진 주지관용기술이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 공지된 혼연기를 결합함으로써 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고의 이 부분 주장 역시 받아들이지 않는다.

가) 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 구성요소 2의 혼연발생기와 같이 목재(예: 참나무 칩)를 발화시키는 혼연기(을 제8에서 10호증, 이하 ‘공지 혼연기’라 한다)는 이미 널리 알려진 상태였고, 통상의 기술자가 토치에 공지 혼연기를 결합하는 데 특별한 어려움이 없을 것으로 보이는 한다.

나) 그러나 특허청 심사관이 심사과정에서 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 본 주된 이유는 선행발명 1에 개시된 토치부(16)의 중앙토출관(23) 끝에 선행발명 2의 연료카트리지(10)를 부가 결합함으로써 구성요소 2와 같이 토치블로어 사이에 혼연분사구가 설치된 구성을 쉽게 도출할 수 있다는 것이고(갑 제1, 5, 6, 7호증), 공지 혼연기는 이 사건 출원발명에 대한 심사 및 심판 과정에서 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하기 위한 선행발명이나 주지관용기술로 제시된 바 없다.

다) 그런데 공지 혼연기는 선행발명 2와 같이 토치의 화염으로 숯이나 목재 등을 태워 혼연을 발생시키는 구조가 아니고, 조리를 위한 화염은 전혀 제공하지 않는 점에서 선행발명 2와는 다른 기술이다. 공지 혼연기가 주지관용 기술에 해당한다 하더라도, 이는 선행발명 2를 보충하는 것이 아닌 대체하는 것이라고 보는 것이 타당하다.

라) 그런데도 통상의 기술자가 선행발명 1에 공지 혼연기를 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다는 것은, 주지관용기술이라는 명목으로 출원인에게 의견제출 기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유를 들어 거절 결정이 결과에 있어 정당하다는 것을 주장한 것에 다름 아니므로 이는 허용될 수 없다.

13. 2014허10887 거절결정(특) 2024. 10. 31. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	동백나무 과피 추출물을 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0049884	2023원66
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증 내지 제22호증	
심결요지	청구인은 이 사건 제1항 발명의 "동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 동백나무 과실"은 비교대상발명의 명세서 전체에 전혀 개시되어 있지 않은 추출 부위로서 지금까지 추출한다거나 재활용하고 있지 않은 부분이며, 이러한 구성은 비교대상발명으로부터 쉽게 도출할 수 없고, 추가 실험 자료에서 종래의 동백 종자 추출물 대비 이 사건 제1항 발명의 동백나무 과피 추출물이 현저한 효과를 가진다고 주장하고 있으므로, 이에 대하여 살핀다. 구성의 곤란성에 있어서는 비교대상발명에 식물의 꽃, 껍질, 과실 등 다양한 부분들 중에서 효과적인 원료를 선택하는 것이 바람직하다는 취지의 기재가 있는 점, 천연물 기원 추출물 분야에서 적정한 추출 부분을 선택하는 것은 일반적으로 행해지는 절차인 점, 앞서 확인한 바와 같이 동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 과피로부터 얻은 추출물을 연구한 선행 기술이 존재하는 점을 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 "동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 동백나무 과실"의 선택이 구성의 곤란성이 있다고는 할 수 없고, 효과의 현저성과 관련하여도, 이 사건 출원발명 명세서에는 동백나무의 추출 부분에 있어 과피와 다른 부분들의 효과 차이에 의한 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과를 확인할 수 있는 결과가 제시되어 있지 않고, 청구인이 심사 이력 중 추가 제출한 실험 자료에서는 동백과피, 동백나무꽃, 동백잎/가지, 동백유박(동백 종자로부터 오일을 추출한 후의 찌꺼기) 추출물의 모두두	

	세포 증식 촉진 효과를 비교하고 있는데, 과피, 꽃, 잎/가지, 유박 모두 1 ppm에서는 서로 다르지 않은 효과를 나타내어 현저한 차이를 확인할 수 없고, 청구인이 주장하는 ‘종래에 양모제로 사용된 동백 종자’에 대하여는 실험 결과가 없어 과피 추출물의 우수한 효과를 뒷받침한다고는 할 수 없어, 추가 실험 자료를 고려하여도 이 사건 제1항 발명의 "동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 동백나무 과실"이 동백 종자 추출물 대비한 현저한 효과를 가진다는 청구인의 주장을 뒷받침하는 증거가 충분하다 인정할 수 없는 것이다. 그러므로 이와 다른 청구인의 주장은 받아들이지 않는다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명은 탈모 방지 또는 발모 촉진용 화장료 조성물에 관한 것이고, 선행발명은 5알파 환원효소 활성저해 효과가 우수하여 탈모 방지 및 양모(養毛), 육모(育毛) 효과가 우수한 추출물 등에 관한 것으로서, 양 발명은 탈모 방지, 발모 촉진을 위한 조성물이라는 점에서 공통된다. 또한 양 발명은 모두 동백나무[산다화, 캔 동백, 동백나무] 추출물이 유효성분이라는 점에서도 공통된다. 다만, 이 사건 제1항 발명은 동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 ‘과피’로 추출 부위를 한정하고 있으나, 선행발명은 동백나무의 추출 부위에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있다. 앞서 든 증거에 갑 제17호증, 을 제8, 10, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 추출 부위로 과피를 선택함에 있어서 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 개시된 동백나무 추출물에 비해 5알파 환원효소의 활성 저해 등에 대하여 현저한 효과를 가진다고 보기 어려우므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 동백나무 과피 추출물 을 유효성분으로 포함하는 탈모방지 또는 발모 촉진용 화장품 조성물	동백과의 산다화[Camellia sasanqua], 캔 동백[Camellia sasanqua], 동백나무[Camellia japonica]의 꽃, 껍질, 열매 , 잎, 줄기, 뿌리, 종자 등에서 추출된 추출물 추출물의 탈모, 육모 효과 , 추출물을 포함하는 헤어 토닉, 샴푸, 헤어 크림, 연고제의 화장료 조성물

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분, 즉 ‘과피추출물’에 관한 것인데, 선행발명에는 이에 관한 기재나 암시가 없다.
2. 이 사건 제1항 발명의 동백나무 과피 추출물은 탈모 방지 또는 발모 촉진과 관련하여 동백나무의 다른 부위(꽃, 잎/가지, 동백오일, 동백유박) 추출물에 비하여 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 발명과 선행발명은 ‘5알파 환원효소의 활성을 저해하여 DHT 생성을 억제함으로써 탈모를 방지하는 효과를 갖는 천연물 추출물’을 제공한다는 점에서 기술분야와 목적이 동일하고, 이 사건 제1항 발명이 선행발명을 넘는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수 없다.
2. 이 사건 제1항 발명은 동백나무 과피 추출물을 이용한 발명이고, 선행발명에는 이에 대한 기재가 없는 차이가 있다. 그러나 과피는 종자를 제외한 나머지 전부를 의미하는 것이고, 선행발명은 열매와 종자를 구별하여 기재하고 있으므로, ‘과피’와 ‘열매’는 실질적으로 동일한 부위를 의미한다.
3. 선행발명은 동백나무의 다양한 추출 부위를 제시하고 있고, 천연 추출물의 약리적 효과 등의 기능 규명에 있어 추출 부위를 달리하여 그 효과를 비교하는 것은 일반적인 기술상식에 불과하다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 ‘동백나무 과피 추출물’의 구성의 곤란성과 ‘탈모방지’ 효과의 현저성 여부인데, 특허법원은 특정 효과가 공지된 식물에서 가장 우수한 효능을 갖는 추출 부위를 찾거나, 추출 부위를 달리하여 효과를 비교하는 것은 앞서 본 바와 같이 천연 추출물을 활용하는 기술분야에서 기술상식에 해당한다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

나. 구성 및 효과의 대비

1) 공통점 및 차이점

구성 1은 동백나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 점에서 비교대상발명과 실질적으로 동일하고, 다만 구성 1은 “동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 동백나무 과피”로 추출 원료를 한정하고 있는 점에서, 비교대상발명과 차이가 있다(이하 ‘**차이점**’이라 한다). 구성 2는 탈모방지 또는 발모 촉진용 화장품 조성물에 관한 것으로 용도를 한정하고 있는데, 비교대상발명에서도 탈모 및 육모 효과를 가지는 동백나무 추출물 및 이를 포함하는 화장품 조성물을 개시하고 있으므로, 구성 2는 비교대상발명의 용도와 실질적으로 동일하다.

2) 차이점의 검토

이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 발명은 5알과 환원효소의 활성을 저해하여 탈모방지 또는 발모 촉진 효과를 가지는 동백나무 과피 추출물을 포함하는 것에 기술적 특징이 있는 것인데, 비교대상발명에서도 캔동백 및 동백나무 추출물이 5알과 환원효소를 저해하여 육모 및 양모 효과를 가지는 것을 확인할 수 있어, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 그 기술적 특징이 서로 다르지 않다. 구체적인 실험 결과에서도, 이 사건 출원발명은 모유두 세포 증식능에서 동백나무 과피 추출물 농도 1 ppm에서는 비처리군(NT)과 대비하여 효과가 확인되지 않고 10 ppm 및 25 ppm에서는 효과가 있고(도 1 참조), 5알과 환원효소 활성 억제 실험에서는 양성 대조군(피나스테라이드를 처리)과 동백나무 과피 추출물 25 ppm에서 비슷한 활성 효소 억제 효과를 보임을 알 수 있는데(도 2 참조), 비교대상발명에도 캔동백(*Camellia sasanqua*, カンツバキ) 및 동백나무(*Camellia japonica*, ツバキ) 추출물의 5알과 환원효소 활성 저해 효과가 실험으로 드러나 있다. 다만 비교대상발명에는 추출물이 원료인 동백 중 어느 부분으로부터 추출한 것

인지는 명시되어 있지는 않으나, “이 발명의 추출물이라는 것은 상기 식물 및 생약의 화(花), 껍질(皮), 과실, 잎, 줄기, 뿌리, 종자(種子) 혹은 해조(海藻) 들 중에서 추출된 것이어도 괜찮지만, 실사용시에 보다 효과적인 원료 선택이 바람직하다.” (식별번호 [0012])고 기재하여 이로부터 통상의 기술자라면 해당 식물 또는 생약의 다양한 추출부위를 사용하여 호적화할 수 있음을 쉽게 인식할 수 있을 뿐만 아니라, 천연물에 기인하는 추출물에 있어 추출부위를 달리하며 효과를 비교하는 것은 이 기술분야에서 일반적인 것으로서 동백나무에 대하여서도 꽃, 열매, 잎, 가지, 열매에서 종자를 제외한 과피 등의 다양한 부분 추출물이 공지되어 있고, 동백 종자의 양모 효과 또한 전통 한의학 서적인 본초강목에도 이미 기록된 것이어서, 통상의 기술자가 비교대상발명의 캔동백 추출물 및 동백 추출물로부터 동백나무 과실 뿐만 아니라, 동백나무의 과피나 종자 등의 다양한 부분 각각에 대하여 탈모 방지 효과를 얻어 비교하는 것은 쉽게 도출할 수 있는 정도이며, 이로 인한 효과가 비교대상발명으로부터 예측하기 어려울 정도로 현저하다고도 보이지 않는다.

라. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 더 나아가 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

2) 공통점 및 차이점

이 사건 제1항 발명은 탈모 방지 또는 발모 촉진용 화장료 조성물에 관한 것이고, 선행발명은 5알과 환원효소 활성제해 효과가 우수하여 탈모 방지 및 양모(養毛), 육모(育毛) 효과가 우수한 추출물 등에 관한 것으로서, 양 발명은 탈모 방지, 발모 촉진을 위한 조성물이라는 점에서 공통된다. 또한 양 발명은 모두 동백나무

[산다화, 캔 동백, 동백나무] 추출물이 유효성분이라는 점에서도 공통된다. 다만, 이 사건 제1항 발명은 동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 ‘과피’로 추출 부위를 한정하고 있으나, 선행발명은 동백나무의 추출 부위에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라고 한다).

3) 차이점에 대한 검토

앞서 든 증거에 갑 제17호증, 을 제8, 10, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실들을 종합하면, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 추출 부위로 과피를 선택함에 있어서 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 개시된 동백나무 추출물에 비해 5알과 환원효소의 활성 저해 등에 대하여 현저한 효과를 가진다고 보기 어려우므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 제1항 발명은 동백나무 열매에서 종자를 제외한 나머지 부분인 동백나무 과피 추출물을 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 화장료 조성물이다. 이 사건 제1항 발명에 관한 발명의 설명에는, 아래와 같이 ‘동백나무 과피 추출물이 “5알과 환원효소의 활성을 저해” 하여 DHT의 생성을 억제함으로써 탈모를 방지하고, “모유두 세포의 증식을 유도” 하여 모발 성장을 촉진한다’고 기재되어 있고(식별번호 [0001]), ‘동백나무 열매에서 종자를 제외한 과피 추출물이 5알과 환원효소의 활성을 저해함으로써 탈모를 방지하고 발모를 촉진한다’는 내용이 기재되어 있다(식별번호 [0021] 참조).

다) 앞서 본 바와 같이, 선행발명은 동백나무속 추출물의 추출 부위를 명시하고 있지 않고 과피를 구체적으로 기재하고 있지는 않다. 그러나 ① 특정 식물의 추출물이 발모 개선과 같은 특정 약리효과를 갖는다고 알려져 있으면, 식물 전체 또는 그 식물의 일부 부위가 그러한 효과를 가질 것이라는 것은 통상의 기술자가 당연히 예상할 수 있는 것이고, 그러한 식물에서 가장 우수한 효능을 갖는 추출 부위를 찾는 것은 천연 추출물 기술분야에서 널리 알려진 기술상식인 점, ② 선행발명에는 ‘과피를 포함하는 과실(열매)’이 추출 부위의 하나로 제시되어 있고, 피(껍질)/과실/종자를 구분하여 제시하면서도 실제 사용 시에는 보다 효과적인 원료 선택이 바람직하다고 기재되어 있는 점(갑 제9호증 식별번호 [0012] 참조), ③ 이 사건 출원일 이전부터 동백나무(*Camellia japonica*) 과피 추출물이나 동백나무와 동일한 동백나무속(屬)(*Camellia*)에 속하는 차나무(*Camellia sinensis*)의 과피 추출물을 이용한 천연 추출물 연구가 다수 있었던 점(갑 제17호증, 을 제8, 10, 11호증) 등을 고려하여 보면, 통상의 기술자는 동백나무속 추출물이 발모에 효과적이라는 점을 개시하고 있는 선행발명에 기초하여, 동백나무의 여러 부위, 즉 종자나 과실, 과실

에서 종자를 분리하고 남은 과피 등 추출 부위를 달리하여 효과를 비교하면서 가장 우수한 효능을 갖는 추출 부위를 찾을 것이라는 점은 쉽게 예상할 수 있고, 그 과정에서 과피를 추출 부위로 선택하는 데에 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

라) 이 사건 제1항 발명이 선행발명과 대비하여 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과를 가지는지 보건대, 양 발명은 동백나무[속] 추출물의 5알과 환원효소의 활성 저해 효과를 비교하여 발모[육모·양모] 효과를 평가하고 있다. 다만, 이 사건 출원발명과 선행발명에서 사용된 추출 방법이나 추출물의 첨가량, 5알과 환원효소 활성 저해 효과 측정방법 등 실험조건이 동일하지 아니하여 양 발명의 효과를 직접 비교하기는 어렵다. 그러나 선행발명의 동백나무속 추출물(산다화·캔 동백, 추출 용매조건 1g/에탄올 10ml 또는 1g/50% 에탄올 수용액 10ml)에서 70~93%의 매우 높은 5알과 환원효소 활성 저해 효과를 나타내었다는 점이 개시되어 있고(갑 제9호증 [표 1] 참조), 약리기전(5알과 환원효소 활성 저해)상 높은 효과가 확인되더라도 약리효과(발모 개선)가 항상 발휘되는 것은 아닌데, 선행발명의 동백나무속 추출물을 탈모 환자에게 실제로 적용하였을 때 발모(육모) 효과가 확인되었다는 실험결과도 제시되어 있는 점(갑 제9호증 [표 2] 참조) 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 효과를 어렵지 않게 예상할 수 있다고 보인다. 또한, 이 사건 제1항 발명은 동백나무 과피 추출물이 농도의 존적으로 모유두 세포의 증식 및 5알과 환원효소의 활성 억제 효과를 나타낸다는 결과를 기재하고 있지만(갑 제1호증 [도1], [도 2] 참조), 그 기재만으로 이 사건 제1항 발명의 동백나무 과피 추출물에 의한 5알과 활성 저해(억제) 효과가 선행발명에 비하여 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 가지는 것이라고 인정하기에는 부족하다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 이 사건 제1항 발명은 동백나무의 추출물 중 과피 추출물이 꽃, 잎, 가지, 과실, 종자 등 다른 부위에서 추출한 추출물보다 현저히 우수한 효과가 있음을 보여주고 있고, 이는 선행발명으로부터 예측할 수 없는 효과라고 주장한다. 원고가 제출한 동백나무의 추출 부위별 모유두세포 증식 활성 실험결과(갑 제20, 28 호증) 등을 살펴보면, 원고의 주장과 같이 동백나무 과피 추출물이 꽃, 잎/가지, 종자, 종자의 유박 추출물보다 더 나은 발모 효과를 나타내는 것으로 보이기도 한다. 원고의 주장대로 위 실험결과가 도출된 것이라고 가정하더라도, 위 실험결과는 이 사건 제1항 발명의 명세서에 기재된 방법에 따라 추출·실험된 것이고 선행발명에 기재된 방법에 따른 것이 아니므로, 위 실험결과로부터 선행발명과 대비되는 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과가 곧바로 도출된다고 할 수 없다. 위 실험결과

에서 확인되는 발명의 효과도 과피 추출물이 다른 부위의 추출물에 비하여 특정 농도 범위에서 농도 의존적으로 모유두 세포의 증식 효과(발모 효과)를 나타낸다는 것을 보여 줄 뿐이고, 특정 함량(50ppm)에서 아무 것도 첨가하지 않은 대조군(NT, No Treatment)에 비하여 60% 정도의 모유두 세포의 증식 효과를 나타냈다는 것에 그치고 있다. 또한, 특정 효과가 공지된 식물에서 가장 우수한 효능을 갖는 추출 부위를 찾거나, 추출 부위를 달리하여 효과를 비교하는 것은 앞서 본 바와 같이 천연 추출물을 활용하는 기술분야에서 기술상식에 해당한다. 이와 같은 점에 선행발명의 동백나무속 추출물도 이 사건 제1항 발명의 과피 추출물과 유사한 수준의 높은 5알파 환원효소 활성 저해 효과를 가지면서 실제 사람에게 적용하였을 때 발모 효과를 갖는 점이 확인된 사정까지 더하여 보면, 이 사건 제1항 발명이 선행발명으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있는 것이라고 인정하기 부족하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 원고는, 이 사건 제1항 발명은 선행발명의 시료 처리농도(7,143ppm) 보다 적어도 약 143배 낮은 농도인 10, 25, 50ppm에서 5알파 환원효소의 저해 효과를 나타내고 있으므로 선행발명에 비하여 효과의 우수성이 인정된다고도 주장한다. 살피건대, 원고는 선행발명의 [표 1]에 개시된 추출용매조건(추출대상 1g/에탄올 10ml) 및 첨가량(0.5ml)에 기초하여 추출 대상 전부가 추출물에 포함된다는 가정 하에 위실험의 시료 양이 0.05g(= 첨가량 0.5ml × 1g/에탄올 10ml)이라고 전제하고, 5알파 환원효소 저해율 실험에 사용된 테스토스테론 및 5알파 환원효소의 양 등 모든 시약의 양을 합한 총 반응액을 7ml로 본 후, 그 총 반응액(7ml)에 시료가 0.05g 포함되어 있다고 보아 선행발명의 시료 처리농도를 7,143ppm(= 0.05g/7ml × 106)으로 계산한 것으로 보인다. 그러나 선행발명에는 ‘동백나무 등 분쇄 분말 1 중량부에 용매 10 중량부를 더해 환류 가열 추출 후에, 얻어진 추출물을 여과하여 해당 식물로부터 각종 용제에 의한 추출물을 얻는다’고 기재되어 있다(갑 제9호증 식별번호 [0024] 참조). 이는 용매로 추출되고 남은 불용성 물질은 여과하여 제거한다는 것이고, 추출 대상에 용매 불용성 성분이 존재할 수밖에 없다는 것은 일반적인 기술상식이므로, 선행발명의 추출 대상 전부가 추출물에 포함된다거나 추출 대상 전체가 용매에 녹는다는 전제 하에 선행발명의 시료 처리농도를 산출한 원고의 계산방식은 합리적이라고 보기 어렵다. 또한, 이 사건 제1항 발명과 선행발명은 시료의 추출 방식, 추출 시간 등이 동일하다고 볼 수 없어 추출물의 유효성분이나 양이 다를 수 있고, 특히 이 사건 제1항 발명은 동백나무 과피 추출물의 추출 방법이나 추출물 함량에 대해서는 아무런 한정을 하고 있지도 않다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

5) 검토 결과의 정리

이상을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.[원고는 이 사건의 변론종결일 이후에 동백나무의 각 부위별 추출물의 5알과 환원효소의 저해율 실험 결과(참고자료 5)도 제출하였으나, 위 실험결과는 특정 함량(50ppm)의 추출물에 대한 결과일 뿐이고, 선행발명에 기재된 추출·실험방법과도 다르며 5알과 환원효소의 저해율 산식에 따른 결과도 아닌 것으로 보인다. 원고가 이 사건의 변론종결일 이후 제출한 참고자료를 모두 살펴보아도 이 사건 제1항 발명의 진보성에 관한 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다].

나. 소결론

이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 할 것인데, 특허출원에 있어서 청구범위가 여러 개의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하므로(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조), 이 사건 제2 내지 6항 발명에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 전부 특허를 받을 수 없다. 이와 결론을 같이하여 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하고 이 사건 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

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

14. 2024후10214 거절결정(특) 2024.5.17 선고, 심리불속행기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	미토콘드리아 DNA 고갈 증후군을 포함하는 불균형 뉴클레오타이드 풀에 의해 야기된 질환에 대한 데옥시뉴클레오타이드 요법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2018-7001496	2021원3311 특허법원사건번호: 2022허4741
쟁점사항	<진보성> • 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 을 제1호증: 선행발명	
심결요지	비교대상발명은 dCMP/dTMP가 TK2 결핍증 증상 개선 효과를 나타내는 기전으로 투여된 dCMP가 효소의 작용을 받아 dC 또는 dT를 거쳐 dTMP를 제공하는 등으로 예측하므로, 통상의 기술자가 그 증상 개선 기전에 dC/dT가 관여될 수 있음을 예측하여 해당 질병에 적용해 보는 것에 어려움이 없다.	
판결요지 (특허법원, 청구기각)	dCMP/dTMP와 dCP/dTP는 생화학적으로 밀접한 물질이고, 선행발명에 dCP/dTP의 약리 효과에 관한 개시가 있고, TK2 결핍증에서도 잔여 TK2 활성이 인정되므로 그에 의한 약리 효과도 기대되고, 선행발명에서 dCMP/dTMP는 소장에서 dCP/dTP로 분해되어 흡수되어 약리효과를 나타냄을 알 수 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 dC/dT의 의약용도를 도출할 수 있다.	
판결요지 (대법원)	심리불속행 기각	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
티미딘 키나제 2(TK2) 결핍 증후군의 치료를 필요로 하는 인간 대상체에서 상기 증후군을 치료하는 방법에서 사용하기 위한, 치료적 유효량의 조성물로서, 데옥시사이티딘(dC)과 데옥시티미딘(dT)의 혼합물을 포함하는, 조성물	- TK2 결핍증을 우회하기 위하여 TK2 녹인(knock-in) 마우스 모델에 dCMP/dTMP를 각각 200 mg/kg/일 및 400 mg/kg/일 투여함 - “결론적으로, dCMP/dTMP 보충은 TK2 결핍증에 대한 효과적인 최초의 약물 치료이다”

◆ 원고 주장

TK2 결핍증의 병인(病因) 관점에서 볼 때 TK2를 우회(by-pass)하는 방법에 관한 선행발명은 이 사건 출원발명과 근본적인 차이가 있고, 따라서 통상의 기술자가 선행발명으로 부터 이 사건 제1항 발명을 도출할 수 없다.

◆ 피고 주장

선행발명에 dC/dT의 약리 효과에 관한 개시가 있고, TK2 결핍증에서도 잔여 TK2 활성이 인정되므로 그에 의한 약리 효과도 기대되고, 선행발명에서 dCMP/dTMP는 소장에서 dC/dT로 분해되어 흡수되어 약리효과를 나타냄을 알 수 있으므로, 선행발명으로부터 dC/dT의 의약용도를 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

비록 선행발명에 ‘우회(by-pass) 요법’, ‘덜 효과적일 수 있다’ 등의, dC/dT를 의약으로 하는 것에 관한 부정적인 개시가 있지만, dC/dT의 약리효과에 관한 명시적 개시가 있고, TK2 결핍증에서도 잔여 TK2 활성이 인정되므로 그에 의한 약리효과도 기대되고, 또한 그 실험결과에서 dCMP/dTMP는 소장에서 dC/dT로 분해되어 흡수되어 약리효과를 나타냄을 알 수 있으므로, 통상의 기술자가 dC/dT의 의약용도를 도출할 수 있다고 판시되었음

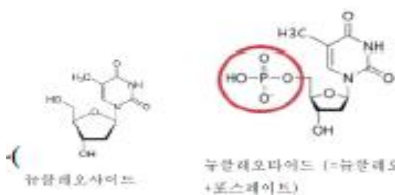
□ 특허심판원의 판단

비교대상발명에는 TK2 결핍증을 가진 개체에서 dCMP 및 dTMP 혼합물이 증상 개선 효과를 나타내는 기전을 ‘① 투여된 dTMP가 별다른 효소 작용을 받지 않고 미토콘드리아 내부로 유입되어 미토콘드리아 DNA의 생성에 사용되는 바이패스(by-pass) 기전, 및/또는 ② 투여된 dCMP가 효소의 작용을 받아 dC 또는 dT를 거쳐 dTMP를 제공하는 등을 거쳐 만들어진 dTMP가 미토콘드리아 내부로 유입되어 미토콘드리아 DNA의 생성에 사용되는 기전’으로 예측하는 것으로 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자라면 dCMP 및 dTMP 혼합물이 TK2 결핍증을 개선하는 과정에서 dC 및 dT가 관여될 수 있음도 충분히 예측할 수 있어서, dC 및 dT 혼합물의 의약용도도 도출할 수 있다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 제1항 발명은 의약 물질을 dC/dT로 하는 반면 대응하는 선행발명의 구성은 dCMP/dTMP라는 점에서 차이가 있으나, 이 차이는 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 판단된다.

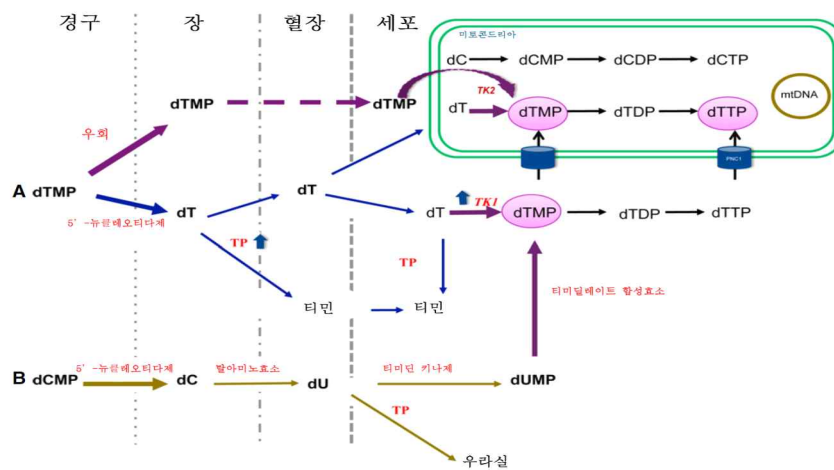
1) ① dCMP/dTMP와 dC/dT는 인산기 유무에만 차이가 있어 구조가 유사하다



② 인산기를 붙이거나 떨어뜨리는 가역적인

인산화/탈인산화는 생체 모든 조직에서 일어나는 기본적인 생리반응으로 dCMP/dTMP와 dC/dT가 생화학적으로 밀접하게 관련되어 있음은 우선일 무렵의 기술상식이다. ③ 선행발명의 그림 7에는 TK2 돌연변이 마우스에 투여된 dCMP/dTMP로부터 미토콘드리아 내부에 dTMP가 보충되는 경로가 개시되어 있다. 즉 ‘dTMP가 직접 미토콘드리아 내부로 유입되는 경로’와 ‘경구투여 후 소장에서 dT로 대사되었다가 3가지 과정 중 하나를 거쳐 다시 dTMP로 전환되어 작용하는 경로’가 그것이다.

이들을 종합해 볼 때 통상의 기술자라면 생체내로 dC/dT를 투여할 경우 여러 경로를 거쳐 최종적으로 미토콘드리아 내부 기질로 dTMP가 보충됨으로써 TK2 결핍증 치료효과가 발현될 수 있음을 쉽게 예측할 수 있다고 판단된다.



선행발명 그림 7

2) ① 선행발명에는 ‘본 연구진은 Tk2 돌연변이 마우스에서 dT 및 dC 투여는 dTMP 및 dCMP보다 덜 효과적일 수 있다고 가정한다’ 라는 기재가 있는데, 이에 의하면 dC/dT에 TK2 결핍증 치료 효과가 있는 것으로 보인다. ② 선행발명에는 ‘...TK2 활성은 TK2-/- 마우스에서는 감소된 것으로 확인되었다’ 라는 기재 및 ‘TK2 돌연변이 마우스에서 dT 및 dC 투여는 dTMP 및 dCMP보다 덜 효과적일 수 있다고 가정한다’ 는 기재도 있는데, 이에 의하면 TK2 유전자에 돌연변이가 발생 하더라도 TK2가 아무런 효과를 내지 못한다는 것이 아니라 정상에 비해 효과가 떨어진다는 것이다. ③ 을호증들로부터 TK2 유전자 돌연변이 환자도 TK2 활성을 일부 가지고 있는 것으로 확인된다. 이들을 모두 종합해 보면, 통상의 기술자는 TK2 유전자 돌연변이라도 TK2 활성이 아예 없는 것은 아니고 상대적으로 활성이 낮은 것이어서 dC/dT를 인산화할 수 있고, 따라서 TK2 결핍증 환자에게 그 기질인 dC/dT를 투여할 경우 치료 효과가 발생할 것임을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 판단된다.

3) ① 경구 투여된 dCMP/dTMP의 작용 기전에, ‘dCMP/dTMP가 직접 미토콘드리아 내에 유입되어 효과를 나타내는 경로’와 ‘소장에서 dC/dT로 빠르게 분해된 이후 잔여 TK2에 의해 인산화되어 효과를 나타내는 경로’가 있음은 앞서 본 바와 같다(선행발명의 그림 7). ② 뉴클레오타이드를 뉴클레오사이드와 인산염으로 분해하는 효소인 5'-뉴클레오타다아제는 체내 각 조직에 광범위하게 분포하고 있음은 을호증의 기재에 의해 넉넉히 인정된다. ③ 선행발명에는 ‘TK2 결핍증 마우스 모델에 dCMP/dTMP를 경구 투여한 경우 30분 후에 근육, 간, 혈장에서는 데옥시뉴클레오사이드 모노포스페이트(데옥시뉴클레오타이드)가 검출되지 않았으나, ... dC 및 dU의 수준은 증가하였다.’ 는 기재가 있고, ‘TK2 결핍증 마우스 모델에서 dCMP/dTMP와 그 대사물의 혈장 및 조직 수준 분석에 따르면 경구 위관 영양투여

30분 후 데옥시우리딘(dU) 및 데옥시티미딘(dT)은 증가했지만 dTMP 또는 dCMP는 증가하지 않았다' 는 기재도 있다. 위 기재에 의하면 경구투여된 dCMP/dTMP는 생체 내에서 dC/dT로 변환되는 것으로 보인다. 이를 종합해 보면 통상의 기술자라면 체내에 투여된 dCMP/dTMP가 상당 부분 소장 등에서 5'-nucleotidase에 의해 dC/dT로 변환되는 것임을 쉽게 예측할 수 있고, 따라서 TK2 결핍증 치료 목적으로 dCMP/dTMP를 투여하더라도 실질적으로 약리효과를 발휘하는 물질은 체내에서 변환된 dC/dT임을 인식할 수 있다고 보인다.



IV

전기전자 · 정보통신 분야

1. 2015허10368 거절결정(특) 2024. 9.26. 선고, 청구기각
2. 2023허13629 거절결정(특) 2024. 7.11. 선고, 청구기각
3. 2023허14264 등록정정(특) 2024. 5.30. 선고, 청구기각
4. 2024허11224 거절결정(특) 2024.10.16. 선고, 심결취소

1. 2015허10368 거절결정(특) 2024. 9. 26. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	서버 연결형 프린터를 위한 사용자 인증 장치 및 그 운용 방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-0075665	2023원2071
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 비교대상발명 1 내지 3 ♦ 을 제1 내지 15호증 : 주지관용기술 입증자료	
심결요지	양 발명은 모두 ‘사용자 인증 유무에 따라, 프린팅 작업을 온/오프하는 기술사항’이라는 점에서는 유사하나, 구체적인 스위칭 방법으로 구성 4에는 ‘프린터 엔진 컨트롤러로부터 KCMY LED Head 또는 LSU로의 연결을 온/오프한다.’라고 명시되어 있으나, 비교대상발명 1에는 대응구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 그러나, 위 차이점은 통상의 기술자가 프린터 연결 온/오프 방법으로 비교대상발명 2에 개시된 ‘일반용지 감지 여부에 따라, 프린터 엔진 컨트롤러(80)와 KCMY LED Head(70)/LSU(70)의 연결을 온 오프(ON/OFF)하는 KCMY 헤드 인에이블 스위치(KCMY Head Enable Switch)(32)’또는 비교대상발명 3에 개시된 ‘일반용지 감지 여부에 따라, 프린터 엔진 컨트롤러(40)와 KCMY LED Head(30)/LSU(30)의 연결을 온 오프(ON/OFF)하는 스위칭부(305)’구성을 단순 채용함으로써 쉽게 극복할 수 있다고 보이며, 이로 인한 예상하기 어려운 기술적 효과의 발생 또한 없어 보인다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명은 서버에서 사용자 인증을 받았는지 여부에 따라 사용자 인증장치의 스위칭부(330)가 프린터의 프린터 엔진 컨트롤러(20)로부터 LSU 또는 LED Head(30)로의 연결을 직접 온/오프(ON/OFF)하는 반면, 선행발명 1은 인증장치(40-n)에서 사용자 인증 데이터를 판독하여	

	프린트 서버(20)로 송신하고, 프린터 서버(20)가 사용자를 인증하는 경우에는 해당 인쇄데이터를 인쇄장치(30-n)로 송신하며, 사용자를 인증하지 않는 경우에는 인쇄를 금지할 뿐, 인증장치(40-n)가 인쇄장치(30-n)를 직접 온/오프(ON/OFF)하지는 않는다. 그러나 ① 선행발명 2의 콘트롤러(30)는 복합기와 별개로 설치되어 센서(20)의 감지 값에 따라 프린터의 KCMY LED Head 또는 LSU(70)의 연결을 온/오프(ON/OFF)하는 구성인 점, ② 선행발명 2의 도면 6에는 콘트롤러(30)가 복합기(10) 외부에서 직접 신호를 인가하는 것으로 도시되어 있는 점, ③ 선행발명 2의 도면 10에는 스위치가 점선()으로 콘트롤러(30)와 함께 구획되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 선행발명 2의 인쇄 제어구성은 차이점 2에 관한 이 사건 제1항 발명의 구성 4와 같거나 실질적으로 동일하다. 또한, 선행발명 1의 프린트 서버(20)가 사용자 인증 결과에 따라 인쇄장치(30-n)로 인쇄데이터를 송신하거나 인쇄를 금지하는 구성을, 선행발명 2의 스위치(32)를 구비한 콘트롤러 구성(30)으로 쉽게 치환할 수 있는지에 관하여 보건대, ① 사용자 인증 여부 또는 보안용지/일반용지 여부를 판단하는 것은 단순히 인쇄 허용 여부를 결정하는 기준으로서 사용자가 기술의 구체적 적용 환경에 따라 쉽게 채용할 수 있는 선택사항에 해당하는 점, ② 선행발명 1에서 프린트 서버(20)가 인쇄장치(30-n)로 인쇄데이터를 전송하거나 인쇄를 금지하는 것과, 선행발명 2에서 스위치(32)를 구비한 콘트롤러 구성(30)에 의하여 인쇄를 제어하는 것은, 인쇄를 허용 또는 금지하는 방법들로서 서로 치환 가능하고, 별다른 작용효과상의 차이도 없는 점, ③ 위와 같은 구성의 치환에 특별한 구조변경이 필요하거나 기술적 장애요인이 있다고 볼 수 없는 점 등의 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자는 이를 쉽게 치환할 수 있다고 봄이 타당하다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명

(전략) 프린터에 별개로 설치될 수 있는, 프린터를 위한 서버 연결형 사용자 인증 장치로서, (중략)

마이크로컨트롤러와 연결되고, 프린터의 프린터 엔진 컨트롤러로부터 KCMY LED Head 또는 LSU로의 연결을 온/오프(ON/OFF) 스위칭하는 스위칭부를 포함하고,

마이크로컨트롤러는, 사용자 인증 정보 독취 수단으로부터 받은 인증 정보를 서버로 보내서 사용자 인증을 받되,

서버에서 사용자 인증을 받은 경우 스위칭부를 온(ON)시켜서 프린터의 프린팅 작업이 정상적으로 진행되게 하고, 서버에서 사용자 인증을 받지 않은 경우 스위칭부를 오프(OFF)시켜서 프린터의 프린팅 작업이 진행되지 않도록 하는 것을 특징으로 하는 프린터를 위한 서버 연결형 사용자 인증 장

비교대상발명 1, 2

[비교대상발명 1]

인쇄 장치에 사용자 인증 장치를 설치하여, 인증 장치가 사용자 인증 데이터를 서버로 전송하고, 인증 장치는 서버 인증 결과에 따라 인쇄 권한이 있으면 서버로 인쇄 요구를 송신하고 인쇄 권한이 없으면 인쇄 금지 처리를 실시

[비교대상발명 2]

복합기에 보안용지 감지센서와 컨트롤러를 설치하고 KCMY LED Head 또는 LSU와 프린터 엔진 컨트롤러를 연결하는 스위치의 온/오프를 제어하여, 보안용지인 경우 프린팅 작업이 정상적으로 진행되게 하고, 보안용지가 아니면 프린팅 작업이 진행되지 않도록 함

도면 10

이 사건 제1항 발명 도 5

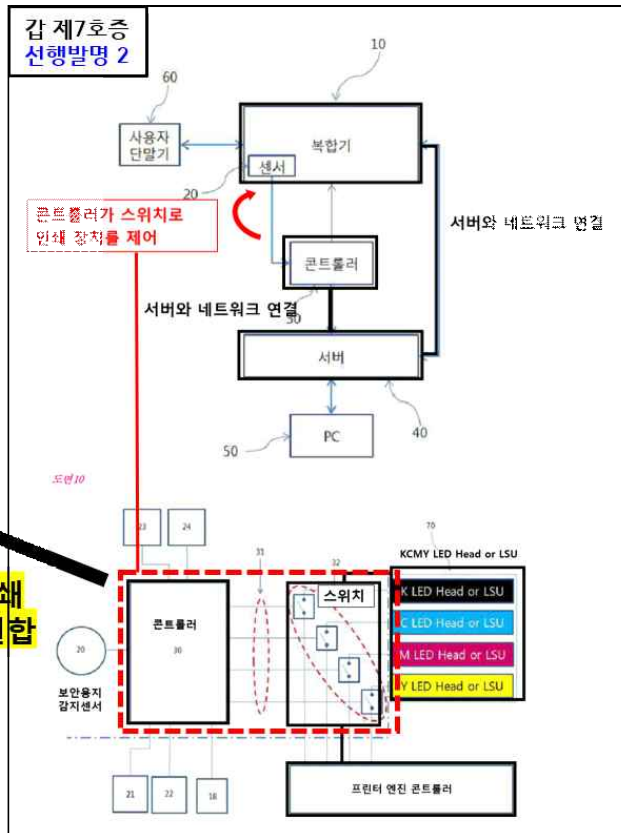
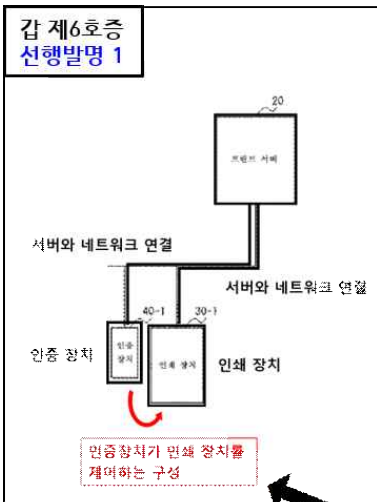
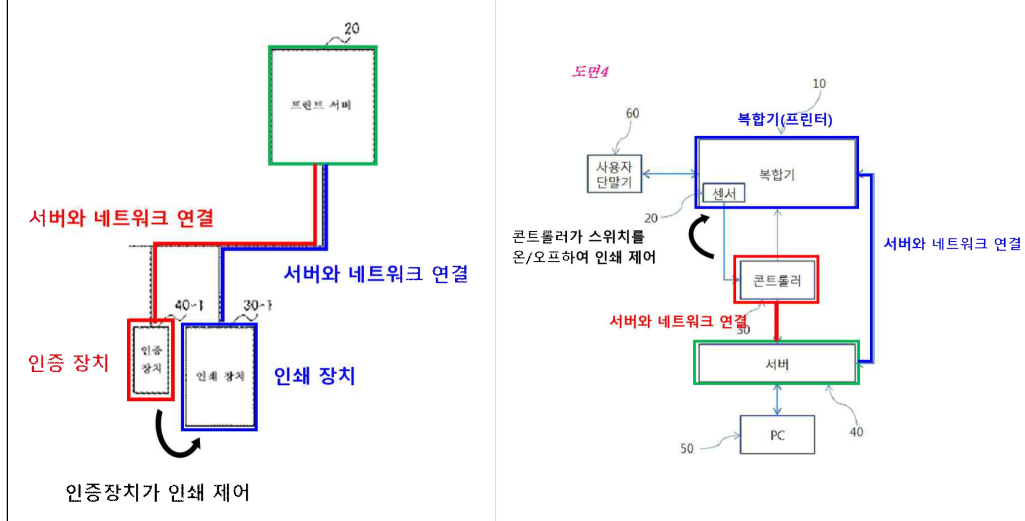
◆ 원고 주장

1. 비교대상발명 1은 사용자 인증 장치이므로 비교대상발명 2의 보안용지 감지에 의한 프린트 인증 장치를 결합할 동기가 없다.
2. 이 사건 제1항 발명의 구성 1의 인증 장치가 프린터에 별개로 설치될 수 있는 구성은 ‘인증 장치가 프린터에 유선으로 연결되는 것’을 의미하거나, ‘인증 장치가 프린터에 부착되는 것’을 의미하거나, ‘평상시에는 스위칭부를 오프로 유지하다가 정당한 사용자로 인증되는 경우에만 온 되는 구성’을 의미하므로 비교대상발명 1, 2, 3과 차이가 있다.

◆ 피고 주장

1. 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2의 보안용지 감지 센서를 포함한 **전체 구성 모두를 결합하는 것이 아니라**, 선행발명 1의 인증 장치가 프린터 인쇄를 제어하는 방법 중 하나로 선행발명 2의 **‘컨트롤러가 스위치를 이용하여 프린터의 인쇄를 제어하는 구성’**을 결합할 수 있으며 이러한 결합은 아래의 이유로 쉽다.
 - 가. 을 제1호증 내지 을 제8호증에는 프린터와 같은 전자 장치에 스위치를 부착하여 온/오프를 제어할 수 있는 것이 **주지관용기술**이었음이 나타나 있다.
 - 나. 비교대상발명 1, 2는 동일한 기술분야에 해당하며, 동일한 문제점을 인식하고, 해결하고자 하는 과제가 동일한 발명이므로 통상의 기술자가 쉽게 **결합의 동기**를 가질 수 있다.
 - 다. 통상의 기술자는 비교대상발명 2의 기재로부터 ‘보안용지 감지 센서’와 ‘스위치를 구비한 컨트롤러’가 **서로 별개의 구별되는 장치**이며, ‘보안용지 감지 센서’는 선택적으로 배제될 수 있음을 시사하고 있어, 통상의 기술자는 더 쉽게 **결합의 동기**를 가질 수 있다.
 - 라. 비교대상발명 1의 ‘인증 장치’와 비교대상발명 2의 ‘컨트롤러’는 실질적으로 동일한 역할을 수행하는 구성이며, 구성요소들간의 결합관계도 실질 동일하므로 결합에 **별다른 구성 변경의 어려움이 없다**.
 - 마. 비교대상발명 3의 스위치를 이용해 프린팅 작업을 제어하는 구성을 더 고려하면 통상의 기술자는 비교대상발명 1, 2를 더 쉽게 결합할 수 있다.
2. 원고의 주장은 모두 청구범위에 기재된 사항과 관련이 없을 뿐 아니라, 모두 비교대상 발명으로부터 쉽게 도출될 수 있는 구성이다.

선행발명 1, 2는 구성요소들간의 결합관계가 유사



컨트롤러가 “스위치”로 인쇄 장치를 제어하는 구성을 결합

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 비교대상발명 1, 2, 3의 **결합의 용이성**이었으며, 특허법원은 비교대상발명 1, 2, 3을 쉽게 결합할 수 있어 진보성이 부정된다고 판시하였음. 이와 관련해 1) 을 제1-8호증의 주지관용기술 제시, 2) 직관적인 도면 비교 제시, 3) 비교대상발명 1 [0007] 기재의 사용자 인증 카드 또는 보안 용지는 모두 ‘인증 매체’라는 점에서 **결합의 동기가 있다는 점**, 4) 선행발명 2 [0014, 28] 기재의 ‘컨트롤러만이 별개로 설치되어 프린터 인쇄를 제어할 수 있는 실시예’에 **결합의 동기가 있다는 점**을 제시한 것이 특히 재판부의 심증 형성에 효과적이었다 판단됨

□ 특허심판원의 판단

[차이점 2, 3 관련]

구성 4는 프린터의 프린터 엔진 컨트롤러로부터 KCMY LED Head 또는 LSU로의 연결을 온/오프(ON/OFF) 스위칭하는 스위칭부이다.

이와 관련하여 비교대상발명 1에는 인증 장치(40)는 인증 결과에 근거해 인쇄 요구의 권한이 있는지를 조사하여, 인쇄 요구의 권한이 있다고 판단되면 인쇄 가능한 인쇄 작업 일람 데이터를 인쇄 장치(30)에 전송하고, 인쇄 요구의 권한이 없다고 판단되면 인쇄 금지 처리하는 구성이 개시되어 있다.

살피건대, 양 대응구성은 모두 ‘사용자 인증 유무에 따라, 프린팅 작업을 온/오프하는 기술사항’이라는 점에서는 유사하나, 구체적인 스위칭 방법으로 구성 4에는 ‘프린터 엔진 컨트롤러로부터 KCMY LED Head 또는 LSU로의 연결을 온/오프한다.’ 라고 명시되어 있으나, 비교대상발명 1에는 대응구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

그러나, 위 차이점은 통상의 기술자가 프린터 연결 온/오프 방법으로 비교대상발명 2에 개시된 ‘일반용지 감지 여부에 따라, 프린터 엔진 컨트롤러(80)와 KCMY LED Head(70)/LSU(70)의 연결을 온 오프(ON/OFF) 하는 KCMY 헤드 인에이블 스위치(KCMY Head Enable Switch)(32)’ 또는 비교대상발명 3에 개시된 ‘일반용지 감지 여부에 따라, 프린터 엔진 컨트롤러(40)와 KCMY LED Head(30)/LSU(30)의 연결을 온 오프(ON/OFF) 하는 스위칭부(305)’ 구성을 단순 채용함으로써 쉽게 극복할 수 있다고 보이며, 이로 인한 예상하기 어려운 기술적 효과의 발생 또한 없어 보인다.

[비교대상발명 1, 2, 3의 결합용이성]

① 비교대상발명 1, 2, 3은 프린터 제어에 관한 것으로 그 기술분야가 공통된다는 점, ② 비교대상발명 1은 ‘네트워크 프린팅 환경에서 쉽게 부가할 수 있는 사용자 인증장치를 제공하는 것’을 기술적 과제로 하고 있으며, 비교대상발명 2, 3은 ‘보안용지의 유무에 따라 복합기를 제어할 수 있는 컨트롤러/제어장치를 제공하는 것’을 기술적 과제로 하고 있는 바, 비교대상발명들 모두 ‘프린터의 보안을 강화하기 위한 인증장치(컨트롤러, 제어장치)를 제공하고자 한다.’는 유사한 목적을 가지고 있다는 점, ③ 비교대상발명 1에 비교대상발명 2, 3의 복합기 제어 스위치를 부가하는 것에 대해 방해되는 요소에 대한 기재가 없다는 점을 종합적으로 고려하면, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3을 결합하는데 특별한 어려움이 없어 보인다.

□ 특허법원의 판단

[차이점 2, 3에 대한 판단]

(1) 앞서 차이점 2, 3에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 서버에서 사용자 인증을 받았는지 여부에 따라 사용자 인증장치의 스위칭부(330)가 프린터의 프린터 엔진 콘트롤러(20)로부터 LSU 또는 LED Head(30)로의 연결을 직접 온/오프(ON/OFF)하게 된다. 반면, 선행발명 1은 인증장치(40-n)에서 사용자 인증 데이터를 판독하여 프린트 서버(20)로 송신하고, 프린터 서버(20)가 사용자를 인증하는 경우에는 해당 인쇄데이터를 인쇄장치(30-n)로 송신하며, 사용자를 인증하지 않는 경우에는 인쇄를 금지할 뿐, 인증장치(40-n)가 인쇄장치(30-n)를 직접 온/오프(ON/OFF)하지는 않는다.

(2) 그러나 ① 선행발명 2의 콘트롤러(30)는 복합기와 별개로 설치되어 센서(20)의 감지 값에 따라 프린터의 KCMY LED Head 또는 LSU(70)의 연결을 온/오프(ON/OFF)하는 구성인 점, ② 선행발명 2의 도면 6에는 콘트롤러(30)가 복합기(10) 외부에서 직접 신호를 인가하는 것으로 도시되어 있는 점, ③ 선행발명 2의 도면 10에는 프린터 엔진 콘트롤러(80)로부터 KCMY LED Head 또는 LSU(70)로 인가되는 신호를 온/오프(ON/OFF)하는 KCMY LED Head Enable Switch(32)[이하 ‘스위치(32)’라고만 한다]가 점선()으로 콘트롤러(30)와 함께 구획되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 선행발명 2의 인쇄 제어구성은 복합기와 별개로 배치된 콘트롤러(30)가 보안용지 감지센서(20)의 감지 값에 따라 보안용지/일반용지 여부를 구별하여 복합기의 프린터 엔진 콘트롤러(80)로부터 KCMY LED Head 또는 LSU(70)로 인가되는 신호를 스위치(32)로 직접 온/오프(ON/OFF)하는 구성임을 알 수 있고, 이는 차이점 2에 관한 이 사건 제1항 발명의 구성 4와 같거나 실질적으로 동일하다.

(3) 차이점 3에 관하여, 선행발명 1의 프린트 서버(20)가 사용자 인증 결과에 따라 인쇄장치(30-n)로 인쇄데이터를 송신하거나 인쇄를 금지하는 구성을, 선행발명 2의 스위치(32)를 구비한 콘트롤러 구성(30)으로 쉽게 치환할 수 있는지에 관하여 보건대, ① 사용자 인증 여부 또는 보안용지/일반용지 여부를 판단하는 것은 단순히 인쇄 허용 여부를 결정하는 기준으로서 사용자가 기술의 구체적 적용 환경에 따라 쉽게 채용할 수 있는 선택사항에 해당하는 점, ② 선행발명 1에서 프린트 서버(20)가 인쇄장치(30-n)로 인쇄데이터를 전송하거나 인쇄를 금지하는 것과, 선행발명 2에서 스위치(32)를 구비한 콘트롤러 구성(30)에 의하여 인쇄를 제어하는 것은, 인쇄를 허용 또는 금지하는 방법들로서 서로 치환 가능하고, 별다른 작용효과상의 차이도 없는 점, ③ 위와 같은 구성의 치환에 특별한 구조변경이 필요하다거나 기술적 장애요인이 있다고 볼 수 없는 점 등의 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자는 이를 쉽게 치환할 수 있다고 봄이 타당하다.

[원고의 주장에 대한 판단]

가) 원고는, 이 사건 제1항 발명의 사용자 인증장치는 ‘프린터에 별개로 설치’ 되는 반면, 선행발명 1의 사용자 인증장치는 프린터 주변의 네트워크를 통하여 서버와 프린터에 접속되는 것이어서 프린터에 별개로 설치된 것으로 볼 수 없다는 점에서, 양 발명이 서로 상이하다고 주장한다.

그러나 선행발명 1의 인증장치(40-n)는 아래 도면 1에 도시된 바와 같이, 프린트 서버(20)와 네트워크(50)를 통하여 인쇄장치(30-n, 프린터)와 연결되어 인쇄장치(30-n, 프린터)에 별개로 설치되므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

나) 원고는, 이 사건 제1항 발명의 사용자 인증장치는 프린터 엔진 콘트롤러와 KCMY LED Head 또는 LSU로의 연결을 전제하고 있으므로 프린터에 유선으로 연결되는 구성인 반면, 선행발명 1의 사용자 인증장치(40-n)는 네트워크를 통하여 프린트 서버(20)와 연결될 뿐 인쇄장치(30-n)와 유선으로 연결되지 않으므로, 양 발명이 서로 다르다고도 주장한다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 사용자 인증장치는 “프린터에 별개로 설치” 된다고 기재되어 있을 뿐 프린터와 유선으로 연결되는 것이라고 한정하고 있지 않다. 더욱이 원고의 주장과 같이, 이 사건 제1항 발명의 사용자 인증장치가 프린터와 유선으로만 연결되는 구성이라고 보더라도, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 프린트 서버(20)가 인쇄장치(30-n)로 인쇄데이터를 송신하거나 인쇄를 금지하는 구성을, 선행발명 2에서 스위치(32)를 구비한 콘트롤러(30) 구성으로 치환하게 되면, 선행발명 1, 2의 결합에 의한 사용자 인증장치는 프린터와 유선으로 연결될 수 있다. 어느 모로 보더라도 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다) 또한 원고는, 선행발명 1의 프린트 서버(20)는 사용자 인증 후 인쇄데이터를

인쇄장치(30-n)에 송신하는 것이므로, 굳이 선행발명 2와 같이 보안용지/일반용지 여부를 판단하여 스위치(32)로 인쇄 여부를 제어하는 제어부를 선행발명 1에 결합할 이유나 동기가 없다고 주장한다.

그러나 선행발명 1에서 프린트 서버(20)가 인쇄데이터를 송신하거나 인쇄를 금지하는 방법과, 선행발명 2에서 스위치(32)를 구비한 컨트롤러 구성(30)으로 인쇄를 제어하는 방법은 기능상 별다른 차이가 없고, 이들을 치환하는 데에 특별한 설계변경이 필요하다거나 결합의 장애요인이 있다고 볼 수 없다. 그리고 이와 같이 동일한 기능을 수행하는 공지의 기술수단 중 기술의 구체적 적용환경에 따라 최적의 수단을 선택하는 것은 통상의 기술자의 창작 범위 내에 있는 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

라) 원고는, 이 사건 제1항 발명은 승인되지 않은 사용자가 무단으로 프린터를 사용하는 것을 막을 수 있어 보안성을 향상시킬 수 있는 효과가 있고, 정당한 사용자로 인증되는 경우에만 스위칭부를 온(ON)시킨다는 점에서 선행발명 1과 다르다고도 주장한다.

그러나 선행발명 1도 원고가 들고 있는 인쇄문서의 보안에 관한 문제점을 인식하고 이에 대한 해결수단으로 선행발명 1과 같은 인증장치 인쇄시스템을 제시하고 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 효과와 실질적으로 동일한 작용효과를 가지고 있고, 선행발명 1에서도 사용자 인증을 받지 않은 경우에는 인쇄금지 처리를 하고 있다. 따라서 양 발명의 작용효과에 뚜렷한 차이가 있다고 보기 어렵고, 원고가 주장하는 나머지 사정들을 살펴보아도 달리 보기 어렵다. 원고의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다.

마) 또한 원고는, 선행발명 1은 종래 사용자 인증장치가 프린터 본체 내부에 설치되어 프린터 내부 구성을 변경하여야 하는 것을 문제점으로 인식하고 있었기 때문에, 선행발명 2와 같이 프린터 내부 구성을 변경하여야 하는 사용자 인증장치를 선행발명 1에 결합할 이유가 없다고 주장한다.

그러나, 선행발명 1에는 사용자 인증수단을 채용하는 방법으로서 프린터 내부의 구성 변경을 수반하는 종래기술이 공지되어 있다고 기재하고 있고, 선행발명 2의 인쇄 제어 방법도 프린터의 내부 구성을 변경하여 인쇄 중단 여부를 결정하는 것이다. 따라서 사용자 인증을 서버에서 수행하는 선행발명 1에서 인증 결과에 따라 프린터의 인쇄 중단 여부를 제어하는 구성을 채택함에 있어서 선행발명 2의 스위치(32)를 구비한 컨트롤러(30) 구성에 의한 인쇄 제어 방법을 채용하는 데에 어떠한 어려움이 있다고 보이지 아니한다. 또한, 위와 같이 프린터 내부 구성의 변경을 수반하는 선행발명 1, 2의 결합과 이 사건 제1항 발명 사이에 별다른 효과상의 차이도 있다고 보이지 아니한다. 원고의 위 주장도 받아들이지 않는다.

2. 2023허13629 거절결정(특) 2024. 7. 11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	놀이공원의 미아 찾기 시스템	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0112591	2023원1591
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 비교대상발명 1 내지 4	
심결요지	구성요소 8, 9는 ‘미아의 3차원 모델링 이미지는 모자 또는 겹옷을 입고 있는 제1 이미지와 모자 또는 겹옷이 없는 상태의 제2 이미지’인 구성이다. 비교대상발명 1에는 이에 대응되는 구성이 개시되어 있지 않지만, 비교대상발명 4에 ‘사용자 신체정보로부터 3차원 아바타를 생성하고 사용자가 특정한 의류를 적용하여 3차원 아바타에 적용하여 의상의 형태를 변경(식별번호 [0045] 내지 [0051], [0053])’하는 구성이 개시되어 있다. 구성요소 8, 9와 비교대상발명 4의 대응구성은 모두 ‘3차원으로 모델링된 대상자에게 특정한 의류를 적용한 상태의 이미지’를 도출하는 점이 기술적으로 동일하기 때문에, 겹옷과 모자를 착의 또는 탈의한 미아의 3차원 이미지를 도출하는 구성요소 8, 9는 3차원 아바타에 사용자가 특정하는 의류를 적용한 영상을 도출하는 비교대상발명 4의 대응구성으로부터 도출하는데 별다른 어려움이 없는 것이다.	
판결요지 (청구기각)	을 제2 내지 10호증의 기재에 의하면, ‘CCTV를 이용하여 미아 또는 실종자 등을 찾는 시스템에서 이들이 착용한 의류, 모자, 마스크의 착용 여부에 관계없이 동일 인물로 인식하는 기술’이 이 사건 출원발명의 출원일 전부터 얼굴인식 분야에 널리 사용되어져 왔음을 알 수 있다. 따라서 이러한 기술상식을 인지하고 있는 통상의 기술자라면 선행발명 1의 CCTV를 이용한 안면인식 시스템을 구현할 때 인식의 정확성을 높이기 위해 대상자의 복장이 변하는 상황을 쉽게 상정할 수 있을 것이	

	고, 이를 위해 선행발명 1의 특징점 데이터베이스(210) 내의 복장 특징점 정보에 ‘모자 또는 겹옷을 착용한 미아의 이미지 모델’과 ‘모자 또는 겹옷을 착용하지 않은 미아의 이미지’의 특징점을 모두 등록하는 구성을 쉽게 예상할 수 있을 것으로 보인다. 더욱이 선행발명 1의 명세서에 ”미아/실종자 찾기 대국민 서비스, 수배자 검거의 수사업무 등과 같이 다양한 경찰 업무에서 활용될 수 있다.(식별번호 [0019])”라고 기재되어 있는 점에 비추어 보면 통상의 기술자는 수배자 검거를 위해서 해당 시스템을 활용할 수 있고, 수배자가 의도적으로 복장을 변경하여 검거를 피하려는 경우 또한 쉽게 예상할 수 있다. 따라서 통상의 기술자라면 이와 같은 상황을 예상하여 선행발명 1의 특징점 데이터베이스(210) 내의 복장 특징점을 ‘모자를 쓴 경우, 마스크를 착용한 경우, 옷을 바꿔 입은 경우 등’ 가능한 다양한 시나리오로 쉽게 확장할 수 있을 것으로 보인다. 결국 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘CCTV 판독을 위한 복장 특징점’을 필요한 상황에 맞게 단순히 변경한 것에 불과하므로 선행발명 1에 의해 쉽게 극복할 수 있다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1 발명	비교대상발명 1 (갑 제8 호증)
놀이공원에 일정 간격으로 설치되는 CCTV와	▶ 카메라 기기(100)는 순찰차량 내부에 설치된 내부 카메라(110), 순찰차량 외부에 설치된 외부 카메라(120) 중에서 어느 하나 이상의 카메라로 구현(식별번호 [0027], 도면 3)
상기 CCTV를 제어하는 서버로 이루어지고	▶ 영상 분석 처리는 기본적으로 분석 단말기(200) 내에서 수행되도록 하며, 특정 상황/긴급상황 발생시에는 외부의 서버인 통합 관리 서버로부터 통신을 통하여 얼굴 인식/복장인식을 수행(식별번호 [0047])
상기 서버는 미아가 발생시 상기 CCTV를 통하여 촬영된 영상과 미아의 이미지를 비교하며	▶ 분석 단말기(200)는, 순찰차량에 설치되어 있으며, 순찰 영상 내의 사람 이미지가 미리 등록된 판독대상 사람 이미지와 오차 범위내에서 유사한 경우, 판독 알람을 발생(식별번호 [0030], 도면 4)

이 사건 제1 발명	비교대상발명 1 (갑 제8 호증)
상기 서버는 상기 CCTV의 정보가 저장되는 CCTV DB와	▶ 순찰차량 주변의 사람들을 촬영하여 <u>순찰 영상으로서 생성하는 카메라 기기</u>(식별번호 [0025]) ▶ 분석 단말기(200)는, 순찰차량에 설치되어 있으며, 순찰 영상 내의 사람 이미지가 미리 등록된 판독대상 사람 이미지와 오차 범위내에서 유사한 경우, 판독 알람을 발생(식별번호 [0030], 도면 4)
상기 CCTV를 제어하는 CCTV 제어모듈과	▶ 외부 카메라(120)는, 방향 조절 구동유닛에 의해 촬영 방향이 조절되도록 할 수 있고(식별번호 [0054]), 외부 카메라(120)의 촬영 방향을 제어하여 순찰 제2영상을 촬영함(식별번호 [0056])
미아의 영상 또는 이미지로부터 미아의 전신을 3차원으로 모델링하는 모델링 모듈과	▶ 판독 특징점 데이터베이스(210)는 판독대상 사람 이미지의 특징점인 판독 특징점이 등록되어 있는 데이터베이스이다. 예를 들어, 실종신고된 미아나 실종자의 특징점이 등록되거나, 검거 요청된 범죄 수배자의 특징점이 등록(식별번호 [0032])
상기 미아의 3차원 모델링 이미지와 CCTV 영상을 비교하여 미아를 검색하는 매칭 모듈로 이루어지되	▶ 순찰 영상 내의 사람 이미지로부터 특징점을 추출하고, 추출한 사람 특징점을 판독대상 사람의 특징점과 대조하여 일치하는지 검출(식별번호 [0040], [0042], [0044])
상기 미아의 3차원 모델링 이미지는 <u>미아가 모자 또는 겹옷을 입고 있을 경우인</u>, 미아의 3차원 모델링 제10이미지와 보호자로부터 제공된 내측 옷의 정보 또는 모자가 없는 상태의 사진 정보를 통하여 생성되는 <u>미아가 모자 또는 겹옷을 벗은 상태인 미아의 3차원 모델링 제2이미지</u>인 것을 특징으로 하는 놀이공원의 미아 찾기 시스템	▶ 판독 특징점 데이터베이스(210)는, 판독대상 사람(미아, 실종자, 범죄 수배자) 이미지의 특징점인 판독 특징점이 등록되어 있는 데이터베이스이다(식별번호 [0032]) ▶ 특징점은 사람 얼굴의 특징점 및 사람 복장(옷, 모자, 신발, 안경) 특징점이 해당(식별번호 [0033], [0034])

◆ 원고 주장

1. 이 사건 출원발명의 핵심은 미아의 전체적인 인상착의 변화 가능성을 예상하여 ‘모자 또는 겹옷을 입고 있는 제1 이미지’와 ‘모자 또는 겹옷을 벗고 있는 제2 이미지’를 생성하고 이를 CCTV 영상과 비교하는 것에 있으나 선행발명 1, 2에는 이러한 구성이 개시되어 있지 않다. 또한, 선행발명 1, 2는 안면인식에 관한 기술인데 비해, 선행발명 4는 의상 판매를 위한 비즈니스 모델에 관한 것이므로 선행발명 4를 선행발명 1, 2에 결합하기도 쉽지 않다.

◆ 피고 주장

1. CCTV 얼굴인식 분야에서 의류나 마스크의 착용여부가 바뀌더라도 계속 추적해서 동일 인물로 인식하는 것은 주지관용기술에 불과하다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1을 참조하여 미아나 실종자 등 검색 대상자를 검색할 때에도 이러한 기술상식까지 적용할 것임은 자명하다. 또한, 선행발명 4는 의상을 변경하는 모델링 방법으로 다양한 분야에서 일반적으로 사용하는 기술인 점에서 선행발명 4를 얼굴인식 분야인 선행발명 1, 2에 적용하는 것에 별다른 어려움도 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 미아의 복장이 바뀌더라도 미아를 쉽게 인식하는 것인데 특허법원은 이에 대해 선행발명 1에 주지관용기술을 참조하여 쉽게 도출할 수 있다고 판단함

□ 특허심판원의 판단

구성요소 8, 9는 ‘미아의 3차원 모델링 이미지는 모자 또는 겹옷을 입고 있는 제1 이미지와 모자 또는 겹옷이 없는 상태의 제2 이미지’인 구성이다. 비교대상발명 1에는 이에 대응되는 구성이 개시되어 있지 않지만, 비교대상발명 4에 ‘사용자 신체정보로부터 3차원 아바타를 생성하고 사용자가 특정한 의류를 적용하여 3차원 아바타에 적용하여 의상의 형태를 변경(식별번호 [0045] 내지 [0051], [0053])’ 하는 구성이 개시되어 있다.

구성요소 8, 9와 비교대상발명 4의 대응구성은 모두 ‘3차원으로 모델링 된 대상자에게 특정한 의류를 적용한 상태의 이미지’를 도출하는 점이 기술적으로 동일

하기 때문에, 겉옷과 모자를 착의 또는 탈의한 미아의 3차원 이미지를 도출하는 구성요소 8, 9는 3차원 아바타에 사용자가 특정하는 의류를 적용한 영상을 도출하는 비교대상발명 4의 대응구성으로부터 도출하는데 별다른 어려움이 없는 것이다.

□ 특허법원의 판단

가) 차이점 1

구성요소 1의 CCTV는 놀이공원에 일정 간격으로 설치되나 선행발명 1에는 이에 대한 개시가 없기는 하다. 그러나 선행발명 1의 명세서에는 “미아/실종자 찾기 대국민 서비스, 수배자 검거의 수사업무 등과 같이 다양한 경찰 업무에서 활용할 수 있다”(선행발명 1 식별번호 [0024])라고 기재되어 있고, 선행발명 2의 명세서에도 “얼굴인식을 이용한 신원 확인은 단순히 출입, 보안 등의 목적으로만 이용되는 것이 아니고, CCTV 등에 촬영된 영상을 이용하여 용의자를 추출하는 등의 용도로도 이용”(식별번호 [0009])라고 기재되어 있다. 위 각 명세서 기재를 종합해 보면, 통상의 기술자라면 미아 및 실종자를 찾을 목적으로 CCTV를 놀이공원에 일정 간격으로 설치하는 것을 쉽게 도출할 수 있다. 그밖에 선행발명 1, 2는 모두 얼굴인식 기술을 활용하여 신원을 확인하는 기술이라는 점에서 선행발명 1, 2를 결합하여 구성요소 1을 도출하는데 별다른 어려움도 없다.

따라서 차이점 1은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

나) 차이점 2

구성요소 6, 7은 미아의 전신을 ‘3차원’으로 모델링하고, 이를 기반으로 한 매칭 모듈이 미아를 검색하는 것인 반면 선행발명 1에는 구체적인 모델링 차원에 대한 명시적 개시가 없기는 하다. 그러나 선행발명 2에는 얼굴인식 기술로 ‘하나 또는 복수의 2차원 사진을 이용하여 3차원 얼굴을 모델링’(식별번호 [0029] 참조)하는 구성이 개시되어 있다. 기술 분야와 목적에 비추어 보면 통상의 기술자가 선행발명 2의 ‘3차원 얼굴 모델링 방식’을 선행발명 1의 ‘미아 찾기 얼굴/복장 인식 시스템’에 적용하는데 별다른 어려움도 없다.

따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

다) 차이점 3

구성요소 8의 모델링 이미지에는 ‘미아가 모자 또는 겉옷을 벗은 상태인 이미지’도 포함되나 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 개시되지 않은 차이가 있기는 하다. 그러나 다음과 같은 이유로 차이점 3은 통상의 기술자가 주지관용기술을 참작하여 선행발명 1, 2에 의하거나 선행발명 1, 2에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

아래 명세서 기재에 의하면 선행발명 1은 CCTV 등으로 촬영된 대상자를 인식할 때 단순히 얼굴의 특징뿐만 아니라 미아가 착용한 겉옷과 모자와 같은 복장의 특징도 모두 고려하고 있음이 분명하다. 또한, 복장 특징을 포함하는 특징점 데이터베이스(210)가 주기적으로 업데이트되는 점에서 대상자의 복장이 변할 가능성을 당연히 인식하고 있는 것으로 판단된다.

을 제2 내지 10호증의 기재에 의하면, ‘CCTV를 이용하여 미아 또는 실종자 등을 찾는 시스템에서 이들이 착용한 의류, 모자, 마스크의 착용 여부에 관계없이 동일 인물로 인식하는 기술’이 이 사건 출원발명의 출원일 전부터 얼굴인식 분야에 널리 사용되어져 왔음을 알 수 있다.

따라서 이러한 기술상식을 인지하고 있는 통상의 기술자라면 선행발명 1의 CCTV를 이용한 안면인식 시스템을 구현할 때 인식의 정확성을 높이기 위해 대상자의 복장이 변하는 상황을 쉽게 상정할 수 있을 것이고, 이를 위해 선행발명 1의 특징점 데이터베이스(210) 내의 복장 특징점 정보에 ‘모자 또는 겉옷을 착용한 미아의 이미지 모델’과 ‘모자 또는 겉옷을 착용하지 않은 미아의 이미지’의 특징점을 모두 등록하는 구성을 쉽게 예상할 수 있을 것으로 보인다.

더욱이 선행발명 1의 명세서에 ”미아/실종자 찾기 대국민 서비스, 수배자 검거의 수사업무 등과 같이 다양한 경찰 업무에서 활용될 수 있다.(식별번호 [0019])”라고 기재되어 있는 점에 비추어 보면 통상의 기술자는 수배자 검거를 위해서 해당 시스템을 활용할 수 있고, 수배자가 의도적으로 복장을 변경하여 검거를 피하려는 경우 또한 쉽게 예상할 수 있다. 따라서 통상의 기술자라면 이와 같은 상황을 예상하여 선행발명 1의 특징점 데이터베이스(210) 내의 복장 특징점을 ‘모자를 쓴 경우, 마스크를 착용한 경우, 옷을 바꿔 입은 경우 등’ 가능한 다양한 시나리오로 쉽게 확장할 수 있을 것으로 보인다.

결국 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1의 ‘CCTV 판독을 위한 복장 특징점’을 필요한 상황에 맞게 단순히 변경한 것에 불과하므로 선행발명 1에 의해 쉽게 극복할 수 있다.

나아가 선행발명 4에는 ‘사용자가 특정 의류를 3차원 아바타에 적용하여 다양한 형태의 옷을 착용한 3차원 아바타 이미지를 생성’ (식별번호 [0001], [0005],

[0029], [0045], 및 도 1 참조)하는 구성이 개시되어 있다. 이에 의하면 인물의 3차원 이미지로부터 특정 겉옷 또는 모자를 착용한 인물의 3차원 이미지를 쉽게 생성할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 4의 이와 같은 구성을 이용하여 선행발명 1, 2의 ‘CCTV를 활용한 미아 인식 시스템’에 적용함으로써 차이점 3을 쉽게 극복할 수 있다. 한편, 선행발명 4의 ‘아바타를 사용하여 의상을 변경’ 하는 방법은 영화, 게임, 가상현실, 증강현실 등 의상 모델링이 필요한 분야에서 일반적으로 사용하는 기술이므로 선행발명 4를 의상 모델링이 필요한 선행발명 1, 2에 적용하는데 별다른 어려움도 없다.

3. 2023허14264 등록정정(특) 2024. 5. 30. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	반도체 패키지 핸들링장치	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제838265호	2023정6
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 제1항 정정발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 비교대상발명 1 내지 6	
심결요지	차이점 6 역시 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 비교대상발명 1 및 비교대상발명 6에 의하여 극복될 수 있다. ① 비교대상발명 1에는 ‘상부비전검사장치(50)가 가이드레일(54)을 따라 Y축방향으로 이동하면서 턴테이블(51)에 놓여진 반도체 패키지 상면의 불량상태를 검사한다(단락 [0017] 참조)’고 개시되어 있어, 비전검사장치가 단독으로 Y축 방향으로 이동하면서 반도체 패키지를 검사한다는 것을 알 수 있을 뿐, ‘비전카메라가 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행하는 구성’은 없다. ② 그러나, 비교대상발명 6에 ‘비전 스테이지(131)에서 분류 스테이지(151)로 칩 트레이(10)를 이송하도록 구성되며, 분류 스테이지(151)에 칩 트레이(10)를 이송시키는 칩 트레이 픽커(163)가 픽 앤 플레이스 유닛(161)에 설치되어 있다. 픽 앤 플레이스 유닛(161)에는 비전 카메라(165)가 설치되어 있는데, 전술한 양호 버퍼(155) 옆에 설치되는 비전 카메라(157)와 함께 칩 트레이(10) 내 포켓의 위치 상태와 칩 위치 상태를 검사하게 된다(단락 [0018] 및 도 1 참조)’고 개시되어 있어, 칩 트레이 픽커(163)가 비전 스테이지(131)에서 분류 스테이지(151)로 칩 트레이를 이송시킨 후에 비전 카메라(165)가 동작한다는 것을 알 수 있고, 칩 트레이 픽커(163)는 트레이 트랜스퍼에 해당하므로, ‘비전카메라가 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행하는 구성’을 내포하고 있다. ③ 게다가, 비교대상발명 1의 트레이픽커와 비교대상발명 6의 칩 트레이 픽커는 ‘반도체 패키지 공정에서 트레이를 이송시키는 장치’라는 공	

	통점이 있으므로, 이 사건 제3항 정정발명의 ‘비전카메라가 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행하는 구성’은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 ‘핸들러 시스템’에 비교대상발명 6의 ‘비전 카메라(165)에 인접하여 배치된 칩 트레이 픽커(163)’를 결합하여 기술적으로 쉽게 착안할 수 있다.
판결요지 (청구기각)	(1) 먼저 선행발명 6에 의해 구성요소 9의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행’하는 구성이 쉽게 도출될 수 있는지 살펴본다. 이 사건 제3항 정정발명의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간’이 트레이를 반송하지 않는 시간을 의미하는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 그리고 이 사건 제3항 정정발명의 명세서에는 “비전카메라는 상기 트레이 트랜스퍼(76)의 일측에 고정되어 상기 트레이 트랜스퍼와 함께 이동”하는 것으로 기재되어 있다. 따라서 이 사건 제3항 정정발명의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안 비전 검사 수행’은 트레이를 반송하는 타이밍이 아닐 때 비전카메라(80)가 비전검사를 수행하는 것으로 해석하는 것이 합리적이다. 선행발명 6의 칩 트레이 픽커(163)는 칩 트레이(10) 뿐만 아니라 반도체 칩도 이송하는 것으로 파악된다. 그런데 반도체 칩의 이송이 완료되어 칩 트레이(10)가 비워져야 칩 트레이의 이송이 시작될 것이므로 선행발명 6에서 트레이가 이송되는 타이밍과 반도체 칩이 이송되는 타이밍은 배타적이어서 서로 겹치지 않을 것으로 예상된다. 또한 선행발명 6의 비전 카메라(165)는 칩 트레이 픽커(163)와 함께 픽 앤 플레이스 유닛(161)에 설치되어 칩 트레이 픽커(163)와 같이 이동하면서 반도체 칩의 수납 위치 파악을 위한 비전 검사를 수행하는 것으로 보인다. 따라서 선행발명 6의 비전 카메라(165)는 반도체 칩을 이송하는 시간에 동작한다고 봄이 타당하다. 이를 모두 종합해 보면, 선행발명 6의 칩 트레이 픽커(163)는 비전 카메라(165)와 함께 이동하며 반도체 칩과 트레이를 이송하는데, 트레이를 이송하는 순서가 아닐 때에는 반도체 칩을 이송하고, 이때 비전 카메라(165)의 비전 검사가 이루어지는 것으로 파악된다. 그러므로 선행발명 6의 ‘칩 트레이 픽커(163)와 비전 카메라(165)의 동작’은 이 사건 제3항 정정발명 구성요소 9의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행’하는 것과 실질적으로 동일하다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제3항 정정발명	선행발명 1
스트립 상의 반도체 패키지들을 개별 반도체 패키지로 절단하고, 개별화된 반도체 패키지들을 트레이에 수납하는 반도체 패키지 핸들링 장치에 있어서,	반도체 패키지를 절단하고 트레이에 로딩하는 핸들러시스템 (단락 [0008])
상기 반도체 패키지 스트립을 상기 개별 반도체 패키지로 절단하는 절단가공부와;	절단테이블에 안착되어 이송된 스트립을 개별 반도체 패키지로 절단하는 절단장치 (단락 [0011])
제1 X축 가이드프레임을 따라 수평 이동하면서 상기 절단가공부로 상기 스트립을 반송하여 주는 스트립픽커와;	반도체 스트립을 진공 흡착하여 고정 한 후 가이드레일을 상기 절단장치로 이송하는 스트립픽커 (단락 [0009])
절단 가공되어 개별화된 반도체 패키지들이 놓여진 테이블과;	스트립이 개별의 패키지로 절단된 후 세척장치 및 건조장치에서 세척 및 건조된 반도체 패키지가 놓여진 턴테이블(51) (단락 [0016] 및 [0017])
상기 절단 가공되어 개별화된 반도체 패키지들 중에서 양품으로 판정된 반도체 패키지가 수납되는 양품 언로딩부와, 상기 절단 가공되어 개별화된 반도체 패키지들 중에서 불량 또는 재검사품으로 판정된 반도체 패키지가 수납되는 리젝트 언로딩부와, 상기 양품 언로딩부 및 상기 리젝트 언로딩부로 공급될 빈 트레이들이 적재되는 공트레이 적재부와, 제2 X축 가이드프레임을 따라 수평하게 왕복이동하면서 상기 공트레이 적재부로부터 상기 양품 언로딩부 및 상기 리젝트 언로딩부로 상기 빈 트레이를 반송하여 주는 트레이 트랜스퍼를 포함하는 언로딩부와;	비전검사장치에서의 비전검사 결과에 따라 양품 또는 불량품으로 분류된 반도체 패키지가 적재된 트레이를 언로딩함과 동시에 새로운 트레이를 로딩하는 트레이픽커 (단락 [0036], [0084] 및 [0102])

이 사건 제3항 정정발명	선행발명 1
한쌍의 제3 X축 가이드프레임을 따라 독립적으로 수평이동하면서 상기 테이블에서 개별 반도체 패키지를 홀딩하여 언로딩부로 반송하는 2개의 언로딩 픽커와;	턴테이블(51) 상의 반도체 패키지를 흡착하여 하부비전검사장치(50)로 이동하여 반도체 패키지 하면의 불량상태를 검사하고 검사 완료 후 반도체 패키지를 양품 또는 불량품으로 분류하여 트레이에 안착시키는 소트픽커(55) (단락 [0017] 및 [0018])
상기 언로딩부에 Y축 방향으로 이동하도록 설치되는 트레이 피더와;	후방(Y축) 방향으로 이동하는 트레이 피더 (62) (단락 [0018])
상기 트레이 피더에 안착되어 트레이 피더와 함께 Y축 방향으로 이동하며, 상기 언로딩픽커에 의해 반송된 반도체 패키지들이 안착되는 복수개의 포켓을 구비한 트레이와;	후방(Y)축 방향으로 이동하는 트레이 피더에 탑재되고, 소트픽커에 의해 비전검사 결과에 따라 양품 또는 불량품으로 분류된 반도체 패키지들이 안착되는 트레이 (단락 [0018])
상기 언로딩부의 상측에 X축 방향으로 수평 이동 가능하게 설치되어 상기 언로딩 픽커가 상기 트레이에 상기 반도체 패키지를 수납 시키면 상기 트레이의 상측에서 각 포켓의 반도체 패키지를 촬영하여 각 반도체 패키지들이 포켓에 안착된 상태를 비전 검사하는 비전 카메라를 포함하고;	반도체 패키지의 불량여부를 검사하는 비전검사장치(500)
상기 비전카메라는 상기 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 상기 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 상기 트레이 트랜스퍼의 유효시간동안 비전 검사를 수행하는 것을 특징으로 하는 반도체 패키지 핸들링 장치	-

◆ 원고 주장

1. 선행발명 1, 4, 6에는 이 사건 제3항 정정발명의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안 반도체 패키지의 안착상태를 비전 검사’하는 구성이 개시되어 있지도 않고, 이들 선행발명들을 결합하여도 해당 구성을 쉽게 도출할 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 선행발명 6의 칩 트레이 픽커(163)는 트레이를 이송하는 역할을 하는데, 트레이를 이송하는 동작을 수행하지 않을 때(즉, 유희시간) 비전 카메라(165)가 동작한다. 따라서 이러한 칩 트레이 픽커(163)의 동작을 선행발명 4의 소팅 비전(53)의 구성과 결합하면 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안 반도체 패키지의 안착상태를 비전 검사’하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 트레이 트랜스퍼의 유희시간에 반도체 패키지의 안착상태를 비전 검사하는 것인데 특허법원은 이에 대해 선행발명 6으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 판단함

□ 특허심판원의 판단

차이점 6 역시 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 비교대상발명 1 및 비교대상발명 6에 의하여 극복될 수 있다.

① 비교대상발명 1에는 ‘상부비전검사장치(50)가 가이드레일(54)을 따라 Y축방향으로 이동하면서 턴테이블(51)에 놓여진 반도체 패키지 상면의 불량상태를 검사한다(단락 [0017] 참조)’고 개시되어 있어, 비전검사장치가 단독으로 Y축 방향으로 이동하면서 반도체 패키지를 검사한다는 것을 알 수 있을 뿐, ‘비전카메라가 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행하는 구성’은 없다.

② 그러나, 비교대상발명 6에 ‘비전 스테이지(131)에서 분류 스테이지(151)로 칩 트레이(10)를 이송하도록 구성되며, 분류 스테이지(151)에 칩 트레이(10)를 이송시키는 칩 트레이 픽커(163)가 픽 앤 플레이스 유닛(161)에 설치되어 있다. 픽 앤 플레이스 유닛(161)에는 비전 카메라(165)가 설치되어 있는데, 전술한 양호 버퍼

(155) 옆에 설치되는 비전 카메라(157)와 함께 칩 트레이(10) 내 포켓의 위치 상태와 칩 위치 상태를 검사하게 된다(단락 [0018] 및 도 1 참조)’고 개시되어 있어, 칩 트레이 픽커(163)가 비전 스테이지(131)에서 분류 스테이지(151)로 칩 트레이를 이송시킨 후에 비전 카메라(165)가 동작한다는 것을 알 수 있고, 칩 트레이 픽커(163)는 트레이 트랜스퍼에 해당하

므로, ‘비전카메라가 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행하는 구성’을 내포하고 있다.

③ 게다가, 비교대상발명 1의 트레이픽커와 비교대상발명 6의 칩 트레이 픽커는 ‘반도체 패키지 공정에서 트레이를 이송시키는 장치’라는 공통점이 있으므로, 이 사건 제3항 정정발명의 ‘비전카메라가 트레이 트랜스퍼의 일측에 고정되어 트레이 트랜스퍼와 함께 이동하며 트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행하는 구성’은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 ‘핸들러 시스템’에 비교대상발명 6의 ‘비전 카메라(165)에 인접하여 배치된 칩 트레이 픽커(163)’를 결합하여 기술적으로 쉽게 착안할 수 있다.

□ 특허법원의 판단

(1) 먼저 선행발명 6에 의해 구성요소 9의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안에 비전 검사를 수행’하는 구성이 쉽게 도출될 수 있는지 살펴본다.

이 사건 제3항 정정발명의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간’이 트레이를 반송하지 않는 시간을 의미하는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 그리고 이 사건 제3항 정정발명의 명세서에는 “비전카메라는 상기 트레이 트랜스퍼(76)의 일측에 고정되어 상기 트레이 트랜스퍼와 함께 이동”하는 것으로 기재되어 있다. 따라서 이 사건 제3항 정정발명의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희시간 동안 비전 검사 수행’은 트레이를 반송하는 타이밍이 아닐 때 비전카메라(80)가 비전검사를 수행하는 것으로 해석하는 것이 합리적이다.

선행발명 6의 명세서에는 칩 트레이 픽커(163)의 동작에 관하여 “분류 스테이지(151)상의 칩 트레이(10) 내에 불량 칩은 픽 앤 플레이스 유닛(161)의 칩 트레이 픽커(163)에 의하여 리젝트 버퍼(153)로 옮겨진다.”(단락 [0065]), “양호 버퍼(155)에 놓여진 칩 트레이(10)가 픽 앤 플레이스 유닛(161)에 설치된 칩 트레이 픽커(163)에 의해 리젝트 버퍼(153)로 이송된다. 분류 과정에서 리젝트 버퍼(153)의 칩 트레이(10)가 불량 칩으로 가득 차게 되면 동시에 양호 버퍼(155)의 칩 트레이(10)는 비워지게 되어 리젝트 버퍼(153)로의 이송되는 칩 트레이(10)는 빈 상태 된다.

...(중략)... 그리고 양호 버퍼(155)의 빈 칩 트레이(10)가 리젝트 버퍼(153)로 이송 적재된다. 그리고 분류 스테이지(151)에 있는 칩 트레이(10)가 양호 버퍼(155)로 옮겨진다.”, “양호 버퍼(155)에 놓여진 칩 트레이(10)가 픽 엔 플레이스 유닛(161)에 설치된 칩 트레이 픽커(163)에 의해 리젝트 버퍼(153)로 이송된다.” (단락 [0018], [0023], [0024] 참조)라는 기재가 있다.

위 기재에 의하면 선행발명 6의 칩 트레이 픽커(163)는 칩 트레이(10) 뿐만 아니라 반도체 칩도 이송하는 것으로 파악된다. 그런데 반도체 칩의 이송이 완료되어 칩 트레이(10)가 비워져야 칩 트레이의 이송이 시작될 것이므로 선행발명 6에서 트레이가 이송되는 타이밍과 반도체 칩이 이송되는 타이밍은 배타적이어서 서로 겹치지 않을 것으로 예상된다.

또한 선행발명 6의 명세서에는 비전 카메라(165)와 관련한 “칩 트레이 픽커(163)가 픽 엔 플레이스 유닛(161)에 설치되어 있다. ...(중략)... 픽 엔 플레이스 유닛(161)에는 비전 카메라(165)가 설치되어 있는데, 전술한 양호 버퍼(155) 옆에 설치되어 있는데, 전술한 양호 버퍼(155) 옆에 설치되는 비전 카메라(157)와 함께 칩 트레이(10) 내 포켓의 위치 상태와 칩 위치 상태를 검사하게 된다. “(단락 [0018]) 및 “분류 과정에서 칩의 픽업 후 픽 엔 플레이스 유닛(161)에 설치되어 있는 비전 카메라(165)와 양호 버퍼(155) 옆에 위치한 또 다른 비전 카메라(157)에 의해 칩 위치 상태와 놓여질 칩 트레이(10) 내 포켓의 위치 상태를 비교하여 픽업 위치와 각도에 대한 보정이 이루어진다.” (단락 [0025]) 라는 기재도 있다.

위 기재에 의하면 비전 카메라(165)는 칩 트레이 픽커(163)와 함께 픽 엔 플레이스 유닛(161)에 설치되어 칩 트레이 픽커(163)와 같이 이동하면서 반도체 칩의 수납 위치 파악을 위한 비전 검사를 수행하는 것으로 보인다. 따라서 선행발명 6의 비전 카메라(165)는 반도체 칩을 이송하는 시간에 동작한다고 봄이 타당하다.

이를 모두 종합해 보면, 선행발명 6의 칩 트레이 픽커(163)는 비전 카메라(165)와 함께 이동하며 반도체 칩과 트레이를 이송하는데, 트레이를 이송하는 순서가 아닐 때에는 반도체 칩을 이송하고, 이때 비전 카메라(165)의 비전 검사가 이루어지는 것으로 파악된다. 그러므로 선행발명 6의 ‘칩 트레이 픽커(163)와 비전 카메라(165)의 동작’은 이 사건 제3항 정정발명 구성요소 9의 ‘트레이 트랜스퍼의 유희 시간 동안에 비전 검사를 수행’ 하는 것과 실질적으로 동일하다.

(2) 다만, 이 사건 제3항 정정발명의 비전카메라(80)는 ‘반도체 칩을 포켓에 적재한 다음 안착된 상태’를 검사하는 카메라이지만 선행발명 6의 비전 카메라(165)는 ‘포켓에 적재하기 전 적재를 위한 포켓의 위치’를 파악하는 카메라인 점에서 차이가 있기는 하다.

그러나 선행발명 4에는 반도체 패키지 핸들링 방법으로써 분류 자동화 공정에서 ‘반도체 칩의 안착상태를 촬영하여 트레이 내 칩의 안착에러를 파악하는 쏘팅비전(530)’ (단락 [0068], [0069])이 개시되어 있으므로 통상의 기술자라면 선행발명 6을 선행발명 4에 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다.

이에 대해, 원고는 선행발명 6의 비전 카메라(165)는 선행발명 4의 쏘팅 비전(53)과 동작 시점이 다르고, 선행발명 6의 칩 트레이 픽커(163)는 선행발명 1의 트레이 픽커(62)와 동작 시점이 다르다는 점에서 선행발명 6을 선행발명 1, 4에 결합할 동기가 없다고 주장한다.

선행발명 4의 명세서 중 단락 [0068], [0069]에 포켓 내 반도체 패키지의 안착상태를 비전 검사하는 방식이 개시되어 있음은 앞서 살펴본 바와 같다. 위 명세서 기재에 의하면, 선행발명 4는 이송픽커헤드(412)가 반도체 패키지를 포켓에 수납하고 나면 이송픽커헤드(412) 옆에 배치된 쏘팅비전(430)이 수납된 패키지의 안착상태를 촬영하는 방식으로 작동하는 것으로 파악된다. 특히 비전 검사를 위해 쏘팅비전(430)은 이송픽커헤드(412)와 구동 수단을 공유하여 함께 X축으로 이동하는 것으로 보인다. 선행발명 6 또한 반도체 칩의 비전 검사를 위해 비전 카메라(165)를 칩 트레이 픽커(163)와 함께 X축으로 이동시키는 방식을 채택하고 있다.

두 발명은 반도체 칩의 비전 검사 수단[쏘팅비전(430), 비전 카메라(165)]과 칩의 이송 수단(이동픽커헤드, 칩 트레이픽커)의 구동 방식이 실질적으로 동일하다. 그리고 반도체 칩의 ‘포켓 내 안착된 상태’는 반도체 칩을 포켓에 안착시킬 때 정확한 ‘포켓의 위치를 파악’ 하는 것과 직접 관련된다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 6의 ‘비전 카메라(165)와 X축으로 함께 이동하며 트레이의 이송을 담당하는 칩 트레이 픽커(163)’ 구성에 착안하여, 선행발명 4의 ‘이송픽커헤드(412) 옆에 배치되어 이송픽커헤드(412)와 X축 이동을 공유하는 쏘팅비전(430)’을 ‘트레이 트랜스퍼 옆으로 배치시켜 X축 이동을 공유하도록’ 쉽게 변경할 수 있을 것으로 보인다.

나아가 선행발명 1, 4, 6은 모두 반도체 후공정 분야의 패키지 핸들링 장치에서 다양한 비전 수단을 사용하여 반도체 칩의 분류 및 검사를 자동화하는 기술로 통상의 기술자가 위 선행발명들을 결합하여 이 사건 제3항 정정발명을 도출하는데 별다른 어려움도 없다.

4. 2024허11224 거절결정(특) 2024. 10. 16. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

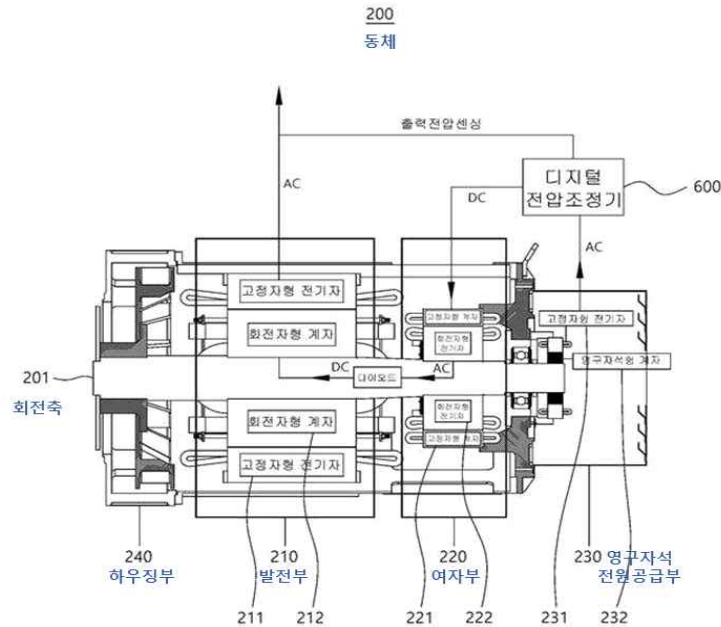
발명의 명칭	전압조정에서 부하의 영향이 제거된 전압조정시스템이 포함된 비상용 디젤발전기	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2023-0052463	2023원2374
쟁점사항	〈진보성〉 구성 1이 비교대상발명 2에 있다고 한 심사처리와 달리 심결에서는 비교대상발명 1에 구성 1이 있음을 이유로 진보성을 부정한 것이 의견 제출 기회를 부여한 것인지 여부	
입증방법	- 을 제1호증 : 출원인이 제출한 의견서, (2023. 9. 21.자) - 을 제2호증 : 자기장차폐, 물리학백과 - 을 제3호증 : 동기발전기 병렬운전용 동기검정기, 네이버블로그 - 을 제4호증 : 제가 주로 접 하는 물건 들입니다, 네이버 카페 - 을 제5호증 : MEC700 AVR-Google 검색결과 - 을 제6호증 : 을 제5호증의 MEC700 AVR-Google 검색결과 중 두 번째 게시물 기재 내용 - 을 제7호증 : (2023년 연간 발주계획(게시)-을 제5호증의 MEC700 AVR-Google 검색결과 중 세 번째 게시물 기재 내용 - 을 제8호증 : MEC700 AVR-vdocuments - 을 제9호증 : meppi.com MEC700 AVR 게재 페이지 - 을 제10호증 : 을 제9호증의 게재일자 확인 - 을 제11호증 : 냉각방식에 따른 내연기관의 분류, 네이버지식백과 - 을 제12호증 : 명세서 등 보정서, (2023. 5. 15.자) - 을 제13호증 : 특허출원서(2023. 4. 21) - 을 제14호증 : 명세서 등 보정서(2023. 5. 15) - 을 제15호증 : 의견제출 통지서(2023 .7. 21) - 을 제16호증 : 이 사건 최종 명세서(2023. 9. 21) - 을 제17호증 : 특허거절결정서(2023. 10. 18) - 을 제18호증 : 2023원2374 심결문(2024. 2. 23) - 을 제19호증 : 선행발명 1_미국 특허공보 US4625160A.pdf	

	• 을 제20호증 : 선행발명 2_등록특허공보 제10-0758385호 • 을 제21호증 : 선행발명 3_Digital Automatic Voltage Regulator (MEC700 D-AVR)(2011년 3월) • 을 제22호증 : 선행발명 4_일본 공개특허공보 특개2005-312098호 (2005. 11. 4.)
심결요지	비교대상발명 1은 동력원에 연결된 샤프트에 PMG, 여자기, 주발전기가 순서대로 배열된 VSCF 발전 시스템이 개시되어 구성요소 1과의 대응구성이 동일하지만, 배치에 있어서는 차이가 있고, 이런 차이는 비교대상발명 2의 ‘주발전부, 여자부, 보조발전부가 특정 순서로 배열되어 있고, 보조발전부는 회전축의 끝단에 위치한다’기재와 동일하므로 통상의 기술자는 비교대상발명 2의 발전기 구조를 비교대상발명 1에 쉽게 적용하여 도출할 수 있다.
판결요지 (청구기각)	특허청 심사관은 발명의 배치 순서가 선행발명 2에 개시되어 있다고 보고 의견제출통지를 했으며, 심사 과정과 심결은 선행발명 1을 주선행발명으로 하여 진보성을 부정했다. 발명의 구성요소 1은 선행발명 1에 이미 개시되어 있다고 볼 수 있으며, 원고의 주장대로 해석하더라도 선행발명 2에 그대로 나타나 있으므로, 선행발명 1 또는 2 각각에 의해 이 발명의 진보성은 부정된다. 심사관의 의견제출통지가 다르게 이루어졌더라도 원고의 대응 방향이 크게 달라지지 않았을 것으로 보이므로, 이 심결에 원고가 주장하는 절차 위반의 위법이 있다고 볼 수 없다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명들의 구성 대비

이 사건 제1항 발명

전압조정에서 여자부는 발전부의 출력전압을 미사용하고, 영구자석 전원공급부의 교류전압을 사용하는 전압조정에서 부하의 영향이 제거된 전압조정시스템이 포함된 비상용 디젤 발전기

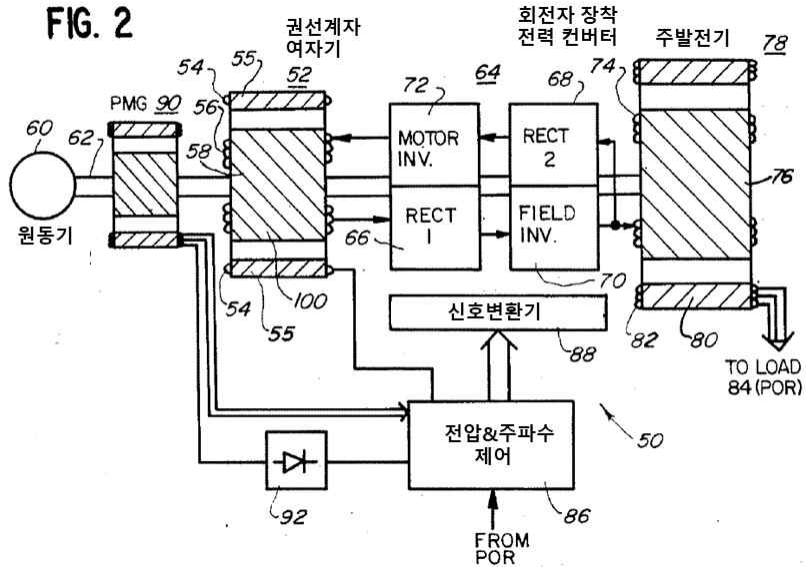


[도 5] 도 4의 동체를 상세하게 도시한 단면도

비교대상발명 1

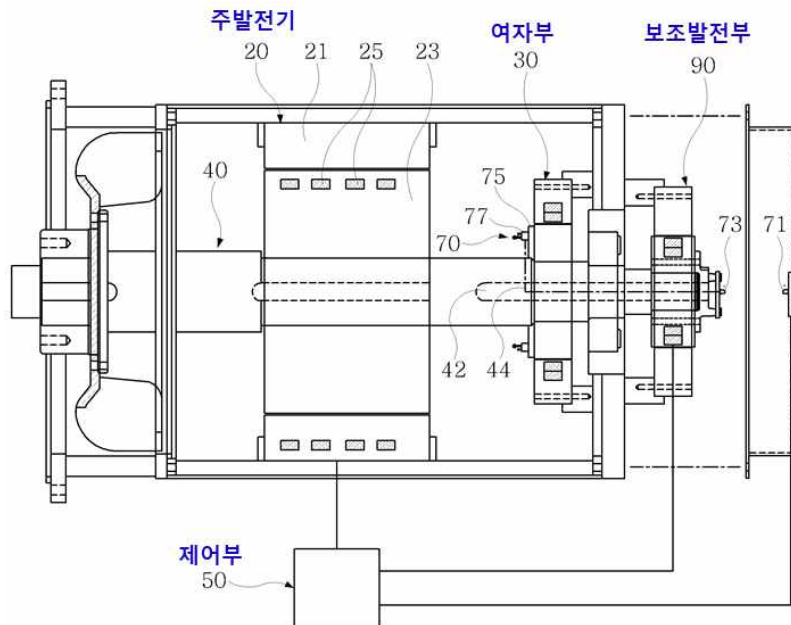
제어부(86)를 구동하기 위한 전력은 영구자석발전기(PMG, 90)에서 공급받고, 제어부(86)는 주발전기의 출력을 제어하기 위해 부하 근처의 조정 지점(POR)에서 검출된 전압이 입력되며, 권선 계자 여자기에 필요한 여자 전압은 제어부(86) 구성요소의 동작을 위해 영구자석발전기(PMG, 90)에서 공급된 전력을 이용하고, 제어부(86)의 이득 및 보상 회로(146)로부터 보상된 오차 전압에 따라 영구자석발전기(PMG, 90)에 의해 발생한 전력을 펄스폭 변조하여 여자기 계자(54)에 전달하여 출력 전압을 조절하는 것을 특징으로 하는 동력원(60), 영구자석발전기(PMG, 90), 여자기(52), 제어기(86)로 구성된 가변 속도 일정 주파수(VSCF) 발전 시스템

FIG. 2

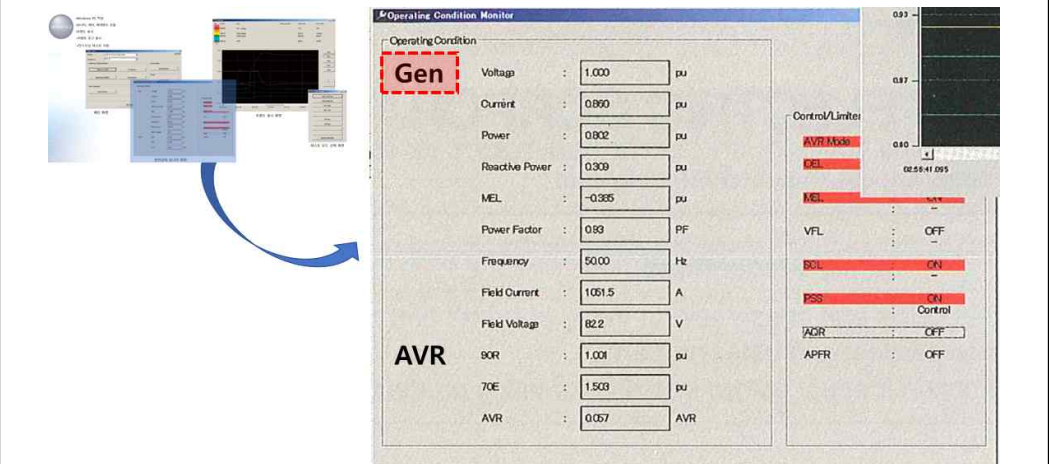
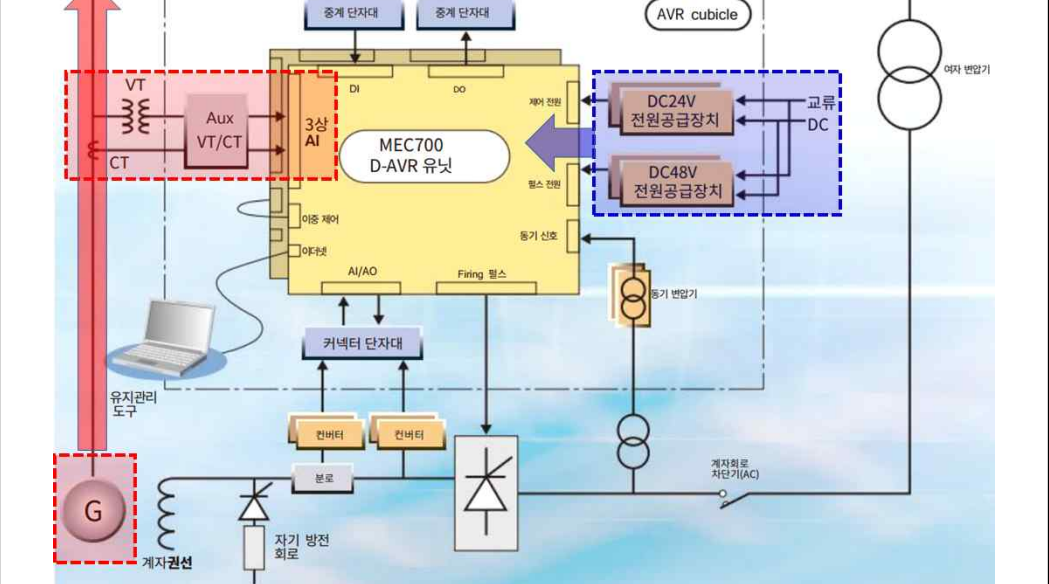


비교대상발명 2

주발전부(20) 및 여자부(30)는 회전축(40)에 소정간격으로 이격되게 설치되어 있으며, 또한, 여자부(30)로부터 소정간격 이격되게 회전축(40)의 끝단에 구비되며, 회전축(40)의 회전에 의해 발생하는 동작전압을 제어부(50)에 공급하며, 다수개의 보조마그네트(91)를 갖는 보조회전자를 가지는 보조발전부(90)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 부하에서 발생하는 고조파의 영향을 최소화할 수 있는 발전기



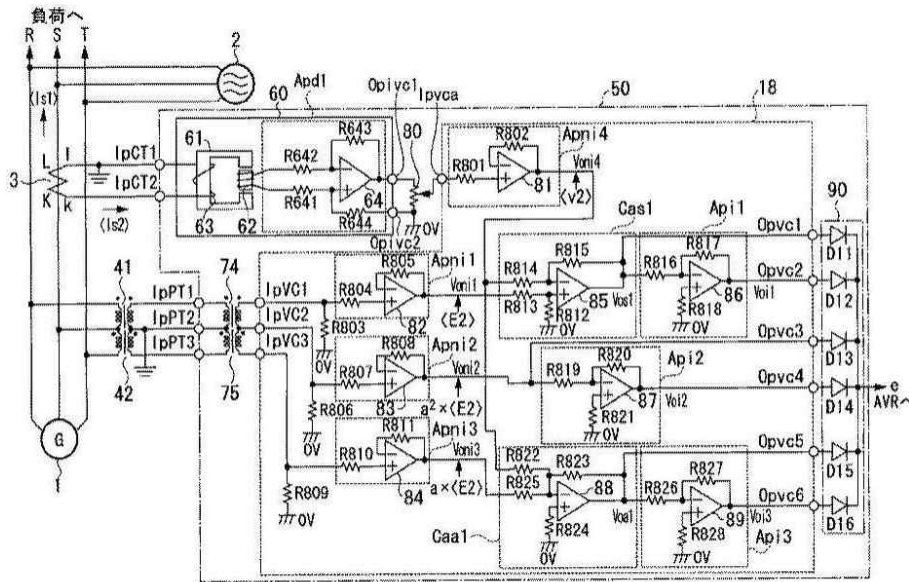
비교대상발명 3



작동 상태 모니터 화면

비교대상발명 4

교류발전기(1)의 전압이 변화해 교류발전기(1)와 교류 전원(2)과의 사이에 항류의 무효 성분이 흘러 발전기의 역률(Power Factor)이 변동하면 교류발전기(1)의 역률의 변동에 따라 크기가 변화하는 직류 출력전압 e 를 발생시켜, 자동전압조정 장치(AVR)에 귀환 전압 신호 e 로서 공급하는 것을 특징으로 하는 교류 발전기의 항류 보상 장치



◆ 원고 주장

심사 과정에서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1 중 '동체가 디젤엔진(100)-발전부(210)-여자부(220)-영구자석 전원공급부(230)의 순서로 배열되어 있는 구성'이 선행발명 1에 개시되어 있다는 내용의 거절이유를 통지받은 바 없음에도 특허심판원은 해당 구성이 선행발명 1에 개시되어 있다고 판단하였으므로, 이 사건 심결에는 절차 위반의 위법이 있다.

◆ 피고 주장

심사관이 구성 1이 선행발명 1과 실질적으로 동일하다거나 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있다는 거절 이유 중 어떤 의견제출통지를 한다 할지라도 각각의 거절 이유를 극복하기 위한 원고의 보정방향은 동일할 것으로 예상되므로 원고의 의견 제출 및 보정 기회가 박탈되었다 할 수 없다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 의견제출기회의 부여와 관련된 것인데, 심사 단계 거절이유 및 심판 단계의 심결이유가 선행발명 1을 주선행발명으로 하여 진보성이 부정된다는 것을 주된 취지로 한 것이므로 서로 주된 취지가 부합하고, 출원인이 거절이유를 인식하고 대응한 경우라면 원고의 보정방향은 동일할 것으로 예상되므로 원고의 의견 제출 및 보정 기회가 박탈되었다 할 수 없음

□ 특허심판원의 판단

비교대상발명 1에는 ‘동력원(60)에 연결된 샤프트(62)에 PMG (90, 영구자석발전기), 여자기(52), 주발전기(78)의 순서로 배열되어 있는 가변 속도 일정 주파수(VSCF) 발전 시스템’이 개시되어 있는바, 전제부 및 구성요소 1과 비교대상발명 1의 대응구성은 동일하다(구성요소 1에는, 발전부(210)가 디젤엔진(100)과 가까운 위치에 배열되어 있다고 기재되어 있지는 않은데, 설령 이와 같이 해석하여도, 비교대상발명 2에 주발전부(20), 여자부(30), 보조발전부(90){이 사건 제1항 발명의 영구자석 전원공급부(230)}의 순서로 배열되되, 보조발전부(90)는 회전축(40)의 끝단에 구비되는 것이 기재되어 있는바(문단번호 <58>, 도 2 참조), 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 발전기 구조를 비교대상발명 1에 적용하여 쉽게 도출할 수 있다

□ 특허법원의 판단

을 제14, 16호증의 각 기재에 따르면, 특허청 심사관은 이 사건 제1항 발명의 동체 내 발전부(210)-여자부(220)-영구자석 전원공급부(PMG, 230)의 배치 순서가 선행발명 1이 아닌 선행발명 2에 개시되어 있다고 보고 의견제출통지를 하였다고 인정된다.

그런데 ① 앞서 든 증거에 을 제17호증의 기재를 더하여 보면, 심사 과정에서 통지된 거절이유 및 이 사건 심결은 모두 선행발명 1을 주선행발명으로 하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 것을 주된 취지로 하는 점, ② 앞서 본 바와 같이 구성요소 1의 동체 배열 순서를 원고 주장처럼 ‘엔진(100)-발전부(210)-여자부(30)-영구자석 전원공급부(230)’로 한정할 이유가 없어 구성요소 1이 선행발명

1에 개시되어 있다고 보아야 할 뿐만 아니라, 설령 원고 주장을 긍정하더라도 그 주장과 같은 배치구조가 선행발명 2에 그대로 개시되어 있으므로, 선행발명 1 또는 선행발명 2 각각에 의하여도 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는데, 특허청 심사관의 위 의견제출통지 역시 이와 같은 취지에서 행해진 것으로 볼 수 있는 점, ③ 설령 특허청 심사관이 구성요소 1의 동체 배열 순서가 선행발명 1의 구성과 동일하다는 취지로 의견제출통지를 하였더라도 이를 극복하기 위한 원고의 보정 방향이 종전과 달랐을 것이라고 상정하기 어려우므로, 원고의 의견제출 내지 보정기회가 실질적으로 박탈되었다고 볼 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 절차 위반의 위법이 있다고 할 수 없다.

심결취소소송 정리집

- 결정계 사건을 중심으로 -

(통권 제38호)

발 행 : 특허심판원

발행일 : 2024년 12월

발행처 : 특허심판원 송무과

대전광역시 서구 청사로 189

Tel : (042) 481-8179

Fax : (042) 472-7131

ISSN 2093-9035

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 출처표시+상업적 이용금지+변경금지	 공공누리 출처표시 상업적 이용금지 변경금지	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지