

발 간 등 록 번 호

11-1431019-100001-09

ISSN 2093-9035

OPEN



출처표시



상업용금지



변경금지

공공누리

공공저작물 자유이용허락

심결취소소송 정리집

- 결정계 사건을 중심으로 -

(통권 제41호)

2026. 6.



특허심판원
송 무 과

발 간 등 록 번 호

11-1431019-100001-09

ISSN 2093-9035

OPEN

출처표시

상업용금지

변경금지

공공누리

공공저작물 자유이용허락

심결취소소송 정리집

- 결정계 사건을 중심으로 -

(통권 제41호)

2026. 6.



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 '25년 11월 ~ '26년 4월 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. 2025허10571 거절결정(상) 2026. 4.23. 선고, 청구기각 3

· DALL·E

2. 2025허10379 거절결정(상) 2026. 1.22. 선고, 청구기각 7

· 틱톡

3. 2025허10384 거절결정(상) 2026. 2.11. 선고, 청구기각 27

· 순수자아아토더마

4. 2025허10386 거절결정(상) 2025.12. 3. 선고, 청구기각 31

· 원광고

5. 2025허10414 거절결정(상) 2026. 1.14. 선고, 청구기각 49

· 천국장례식장

6. 2025허10454 거절결정(상) 2026. 4.29. 선고, 청구기각 54

· ^ATiissu

7. 2025허10546 거절결정(상) 2026. 4. 1. 선고, 청구기각	67
--	----

· Red Pearl

II. 기계금속건설 분야

1. 2024허14834 거절결정(특) 2025.12.11. 선고, 심결취소	73
• 전도성 밸런스 스프링 코드	
2. 2024허15219 거절결정(특) 2025.12.21. 선고, 청구기각	91
• 동박 제조용 양극 염색블리	
3. 2024허15226 거절결정(특) 2025.12.11. 선고, 청구기각	102
• 동박 제조용 양극 어셈블리	
4. 2025허1 거절결정(특) 2025.11.12. 선고, 청구기각 2025후10284 거절결정(특) 2026. 3.12. 선고, 심리불속행기각	113
• 수증기 상승을 이용하는 수력 발전소	
5. 2025허9 거절결정(특) 2025.10.21. 선고, 청구기각	128
• 새로운 오픈구를 통하여 세균침투방지기를 설치할 수 있는 양변기	
6. 2025허10322 취소결정(특) 2025.12.11. 선고, 청구기각 2026후10006 취소결정(특) 2026. 4.16. 선고, 심리불속행기각	146
• 착화가 용이한 신발	

III. 화학생명공학 분야

1. 2024허14711 거절결정(특) 2026. 1.15. 선고, 심결취소	175
• 눈 레이저 수술 및 치료적 처치를 위한 시스템 및 방법	

2. 2024허14810 거절결정(특) 2025.11. 6. 선고, 심결취소	188
• 축분처리장치	
3. 2024허15394 취소결정(특) 2025.11.27. 선고, 청구기각	198
• 문양이 형성되는 직물을 제작하기 위한 직기 및 이를 이용하여 제조되는 신발용 갑피	
4. 2024허15998 등록취소(특) 2026. 1.15. 선고, 심결취소	211
• 전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판	
5. 2025허10293 거절결정(특) 2026. 2.12. 선고, 심결취소	220
• 시각 효과를 가진 다중층 코팅	
6. 2025허10355 거절결정(특) 2025.12.24. 선고, 청구기각	230
• JAK 저해제를 포함하는 제약 조성물	
7. 2025허10416 취소결정(특) 2025.11.27. 선고, 심결취소	237
• 무기 자외선 차단제분산물을 포함하는 유화 제형의 화장료 조성물	
8. 2025허10610 등록정정(특) 2026. 4.30. 선고, 소각하	246
• 일체형 임플란트	

IV. 전기전자·정보통신 분야

1. 2025허10143 거절결정(특) 2025.12.10. 선고, 소각하	255
• QR코드와 스마트폰을 이용한 주차료 정산 시스템	
2. 2025허10204 등록정정(특) 2025.12.18. 선고, 심결취소	261
• 실제영상에 가상매체를 표시할 수 있는 디지털 기기 및 그 표시 방법	
3. 2025허10261 거절결정(특) 2025.12.17. 선고, 청구기각	273
• 위치기반의 정보제공 방법	

4. 2025허10302 거절결정(특) 2026. 2.12. 선고, 심결취소	282
• 스테레오 오디오 인코더 및 디코드	
5. 2025허10319 거절결정(실) 2026. 1.14. 선고, 청구기각	293
• 비누곽	
6. 2025허10369 등록정정(특) 2025.11. 6. 선고, 청구기각	
2025후10286 등로정정(특) 2026. 4. 2. 선고, 심리불속행기각	302
• 갭이 제어되는 베벨 에처	
7. 2025허10372 거절결정(특) 2026. 4.30. 선고, 청구기각	320
• 병주 작업 시스템	
8. 2025허10402 거절결정(특) 2025. 7.17. 선고, 청구기각	333
• 비누거치용 핀	

I. 상표디자인 분야

1. 2025허10571 거절결정(상) 2026. 4.23. 선고, 청구기각
2. 2025허10379 거절결정(상) 2026. 1.22. 선고, 청구기각
3. 2025허10384 거절결정(상) 2026. 2.11. 선고, 청구기각
4. 2025허10386 거절결정(상) 2025.12. 3. 선고, 청구기각
5. 2025허10414 거절결정(상) 2026. 1.14. 선고, 청구기각
6. 2025허10454 거절결정(상) 2026. 4.29. 선고, 청구기각
7. 2025허10546 거절결정(상) 2026. 4. 1. 선고, 청구기각

1. 2025허10571 거절결정(상) 2026. 4.23. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	DALL·E	
지정상품	♦ 제9류의 텍스트로부터 이미지를 제작/생성하는 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2022-239308호	2024원2596
주요쟁점	♦ 상표법 제34조 제1항 제7호 ♦ 이 사건 출원상표와 선등록표장 및 지정상품의 유사 여부	
심결요지	○ 영문자상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여 지는 것이 원칙인바, 이 사건 출원상표는 일반수요자들이 ‘달이’ , ‘달리’ 등으로 호칭할 개연성이 크고, 선등록상표들도 그 문자의 구성이 ‘L’ 의 유무만 차이가 있을 뿐이어서 ‘달이’ , ‘달리’ 정도로 호칭될 것으로 보이는 데, 양 상표가 ‘달이’ 또는 ‘달리’ 로 호칭된다면, 호칭이동일·유사하다고 판단된다. ○ 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘텍스트로부터 이미지를 제작/생성하는 내려받기가능한 컴퓨터 프로그램(downloadable computer programs for creating and generating images from text), 텍스트로부터 이미지를 제작/생성하는 내려받기 가능한 컴퓨터소프트웨어(downloadable computer software for creating and generating imagesfrom text)’ 등이고, 선등록상표들의 지정상품은 ‘대화형 컴퓨터소프트웨어 소매업, 소프트웨어 소매업, 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어) 소매업’ 등인데, 양 상표의 지정상품은 상품과 그 상품에 관한 판매서비스를 제공하는 점에서 밀접한 관계가 있고, 위와 같은 상품과 서비스의 제공이 컴퓨터에 관한	

	전문지식을 가진 자에 의하여 이루어지므로 일반 수요자의 입장에서는 상품 또는 서비스의 제공자가 일치한다고 보는 것이 자연스러울 뿐 아니라, 상품과 서비스의 제공 장소 및 수요자의 범위 또한 일치할 가능성이 높다고 할 수 있으므로, 그 상품과 서비스에 유사한 표장을 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 초래할 가능성이 크다.
판결요지	○ 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표의 ‘DALL ‘과’ ‘E’ 는 가운뎃점(·)으로, 선등록상표들의 ‘DAL’ 과 ‘e’ 는 하이픈(-)으로 각각 분리되어 있으므로, 일반 거래자나 수요자는 이를 끊어서 읽을 것으로 보인다. 이에 따라 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 ‘달리’ 또는 ‘달이’ 로 호칭될 것이고, 원고 가 제출한 증거들만으로는 우리나라의 일반 거래자나 수요자가 이를 특정한 한국어로 표기하고 있거나, 이 사건 출원상표는 ‘달리’ 로, 선등록상표들은 ‘달이’ 로 다르게 호칭하는 구체적인 사용실태가 인정된다고 보기 부족하다. ‘달리’ 와 ‘달이’ 는 상당한 주의를 기울이지 않으면 쉽게 구분하기 어려울 정도로 그 청감이 비슷하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 호칭이 유사하다.

◆ 원고 주장

가. 이 사건 출원상표 “DALL·E” 와 선등록상표들 “DAL-e” 는 구성 영문자가 상이하므로 외관 및 관념이 전체적으로 비유사하고, 각 ‘달리’ 와 ‘달이’ 의 호칭으로 사용되고 있어 호칭도 비유사하므로 오인·혼동의 염려가 없는 표장이다.

나. 이 사건 출원상표의 지정상품 및 사용상품과 선등록상표들의 지정상품 및 사용상품은 주 거래자, 서비스의 제공 방식, 서비스의 제공 과정, 서비스의 고도화 정도, 서비스를 통해 도출되는 결과물, 거래 실정 등을 고려했을 때, 서로 유사하다고 볼 수 없다.

◆ 피고 주장

- 영문자상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여 지는 것이 원칙인바, 이 사건 출원상표는 일반수요자들이 ‘달이’ , ‘달리’ 등으로 호칭할 개연성이 크고, 선등록상표들도 그 문자의 구성이 ‘L’ 의 유무만 차이가 있을 뿐이어서 ‘달이’ , ‘달리’ 정도로 호칭될 것으로 보이는 데, 양 상표가 ‘달이’ 또는 ‘달리’ 로 호칭된다면, 호칭이 동일·유사하다고 판단됩니다.

◆ 검토 의견

이 사건 출원상표의 지정상품은 ① 선등록상표 1의 지정상품 중 ‘대화형 컴퓨터 소프트웨어 소매업, 소프트웨어 소매업, 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어) 소매업, 음성인식용 소프트웨어 소매업’ (이하 ‘대화형 컴퓨터소프트웨어 소매업 등’ 이라 한다), ② 선등록상표 2의 지정상품 중 ‘컴퓨터 데이터베이스 검색업, 컴퓨터 데이터베이스 정보의 수집 및 조직화업, 컴퓨터 데이터베이스 관리업’ (이하 ‘컴퓨터 데이터베이스 검색업 등’ 이라 한다)과 유사하다고 봄이 타당하다.

□ 특허심판원의 판단

영문자상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여 지는 것이 원칙인바, 이 사건 출원상표는 일반수요자들이 ‘달이’ , ‘달리’ 등으로 호칭할 개연성이 크고, 선등록상표들도 그 문자의 구성이 ‘L’ 의 유무만 차이가 있을 뿐이어서 ‘달이’ , ‘달리’ 정도로 호칭될 것으로 보이는 데, 양 상표가 ‘달이’ 또는 ‘달리’ 로 호칭된다면, 호칭이 동일·유사하다고 판단된다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 정보기술 환경에서 데이터를 수집하고 수집된 데이터를 처리·분석하여 학습 가능한 알고리즘 또는 인공지능망, 이미지 등을 생성·제공하기 위해 사용되는 소프트웨어 또는 그에 관한 서비스에 해당한다. 선등

룩상표의 지정상품에는 대화형 컴퓨터소프트웨어 소매업, 컴퓨터 데이터베이스 검색업 등이 포함되어 있는데, 해당 서비스 역시 정보기술 환경에서 데이터의 저장·활용 등을 목적으로 하는 소프트웨어 또는 컴퓨터 관련 서비스라는 점에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 그 성질 및 내용이 유사하다.

2. 2025허10379 거절결정(상) 2026. 1.22. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	틱톡	
지정상품	♦ 상품류 구분 제30류의 초콜릿, 케이크, 쿠키, 얼음 및 아이스크림, 롤리팝, 마카롱, 웨이퍼스, 비스킷 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2020-123830호	2024원2030
주요쟁점	♦ 출원상표가 저명한 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표인지 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘틱톡’은 선사용상표인 ‘Titok’의 한글 음역으로 이 사건 출원상표의 출원일(2020. 7. 16.) 당시 중국·미국 등 국외 및 국내에서 ‘사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산 및 공유 소셜 네트워크 서비스와 관련하여 수요자에게 현저하게 인식되었다고 볼 수 있고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 경제적으로 밀접한 관련성이 떨어진다고 가정하더라도, 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 지정상품 ‘빵, 초콜릿 등’에 사용됨으로써 선사용상표권자가 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되고, 이에 따라 결과적으로 저명상표인 선사용상표가 갖는 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 것으로 판단되므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다고 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	국내 출시 후 1년 만에 앱 다운로드 1위 기록, 국내 사용자 약 300만 명 확보, '아무노래 챌린지' 등 사회적 열풍과 '틱톡커'라는 용어의 국어사전 등재(2020. 6.). 등으로 압도적인 인지도를 확보	

	했다고 인정되고(2020. 7. 기준), 해외에서의 폭발적 매출과 인지도가 국내 수요자에게도 고스란히 전달되는 특성을 고려하여 해외 인지도를 국내 판단의 주요 참작 자료로 활용할 수 있는 등 국경 없는 SNS의 파급력을 인정하는 등 선사용상표인 ‘TikTok’은 2020년 7월 당시 이미 국내 수요자에게 현저하게 인식된 저명상표에 해당한다. 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 ‘초콜릿, 비스키, 빵’ 등의 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡입력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표가 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 출원상표는 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표인 선사용상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하며, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 달리 위법성을 인정할 증거가 없다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 ‘틱톡’은 ‘젤리과자(G0301) 등 과자류’의 상품과 관련하여 원고의 출처로 어느 정도 알려져 있고, 선사용상표 ‘TikTok’은 ‘짧은 동영상 제작하고 공유하는 플랫폼 제공 서비스업’과 관련하여서는 어느 정도 알려져 있다고 볼 수 있으나, 이종상품의 수요자에게까지 널리 알려져 있을 만큼 저명하다고 보기 어렵다.

또한 선사용상표 ‘TikTok’이 설령 저명하다 하더라도 이 사건 출원상표는 이미 거래사회에서 활발히 사용되어 원고의 출처표시로 알려져 있고 또한 양 상표가 출처의 혼동 없이 각자의 분야에서 평온하게 사용되어 출처의 혼동이 일어날 개연성이 전혀 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

◆ 피고 주장

국내외 인터넷 주요 포털인 구글, 네이버에서의 검색(을 제3호증 내지 을 제 12-2호증) 결과 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일(2020. 7. 16.) 당시 중국·미국 등 국외 및 국내에서 ‘사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산 및 공유 소셜 네트워크 서비스(짧은 동영상을 제작하고 공유하는 플랫폼 제공 서비스)’와 관련하여 수요자에게 현저하게 인식되었다고 볼 수 있는 상표이고, 상표법 제 34조 제1항 제11호는 ‘이종상품’에도 적용이 가능하다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 타당하지 않다.

틱톡

이 사건 출원상표 ‘**틱톡**’은 선사용상표 ‘TikTok’의 한글음역인 ‘틱톡’과 호칭이 동일하여 이 사건 출원상표가 지정상품 ‘빵, 초콜릿 등’에 사용됨으로써 선사용상표권자가 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되고, 이에 따라 결과적으로 저명상표인 선사용상표가 갖는 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 것으로 판단되므로 원고의 위 주장은 전혀 타당하지 않다.

한편, 원고가 2025.1.10. 특허심판원에 제출한 심판사건의견서(을 제13호증)에, 1) ‘쌍둥이루지(TwinRoozi)’라는 유튜브 운영자로 구독자 수가 약 100만 명에 달하며, 총 조회수 56억 회, 각 영상별 평균조회수도 135만회에 달한다고 주장하나(을 제13호증), 아래에서 보는 바와 같이 업데이트 날짜가 2021. 7. 4.일로 이 사건 출원시(2020.7.16.)의 구독자 수를 정확히 알 수 없고,

< 심판사건의견서 12페이지(을 제13호증) >



2) 2020년 12월 경 식품유통 전문업체인 ‘(주)유엔아이트레이드’와 협업하여 ‘틱톡젤리’를 국내에 제조 출시하였고, 출시 3개월 만에 누적 판매량 125만 개의 판매실적을 올렸다고 주장하나(심판사건의견서 13페이지 **을 제13호증**), 이와 같은 ‘틱톡젤리’ 제조 및 판매 실적자료는 이 사건 출원일(2020.7.16.) 이후의 자료이며, 3) ‘틱톡젤리’와 관련한 유튜브 영상(심판사건의견서 14~15페이지 **을 제13호증**), 이 사건 출원상표의 인지도와 관련한 소비자 게시글(심판사건의견서 15~16페이지 **을 제13호증**)도 모두 이 사건 출원일 이후(2020.7.16.)의 자료이므로, 이 사건 출원상표는 선사용상표에 화체된 이미지나 신용에 편승하기 위한 목적을 가지고 출원된 것이라고 판단되므로 원고의 위 주장은 전혀 타당하지 않다.

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없고(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조), 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하며, 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 할 것이다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).

저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표와 관련하여 특허청

‘상표심사기준’에서는 『타인의 저명상표를 비유사한 상품 또는 영업 등에 사용함으로써 비록 혼동의 염려는 없다 하더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우 즉, 저명상표를 희석화 시킬 염려가 있는 경우면 족하고 반드시 손상에 의한 희석화의 결과가 발생하여야만 적용할 수 있는 것은 아니다. ‘식별력의 손상’이란 타인의 저명상표를 혼동가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키는 것을 말하며, 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함하는 것으로 본다』고 기재하고 있다.

나. 구체적 판단

(1) 선사용상표의 알려진 정도

원결정(이의결정), 이 사건 출원상표에 대한 특허심판원 심판(2021원1774), 정보제출인(이하 ‘선사용권자’라 한다)이 선사용상표가 저명상표에 해당한다고 주장하면서 제출한 참고자료 및 인터넷 검색을 통해 확보한 자료를 종합하여 보면 아래와 같은 사실들을 인정할 수 있다.

① 바이트댄스(ByteDance)는 장위밍(Zhang Yiming)이 2012년에 중국에 설립한 기업이며, ‘틱톡’ (영어: TikTok, 중국어: 抖音, 더우인)은 바이트댄스(ByteDance)가 소유하고 있는 글로벌 숏폼(short-form)¹⁾ 비디오 플랫폼(platform)²⁾으로서 짧은 음악, 립싱크, 댄스, 코미디, 탤런트, 챌린지(challenge)와 같은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 동영상 공유 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service³⁾)이다(위키백과).

② 바이트댄스(ByteDance)는 ‘틱톡’을 2016. 9. 중국 시장에 ‘더우인’이라는 이름으로 출시하며 1년 만에 이용자 1억 명을 돌파했고, 2017년에 중국 이외 150개 국가 및 지역에서 75개의 언어로 iOS와 안드로이드용 ‘틱톡’을 출시했으며, 또한 2018. 8. 미국 비디오 앱 ‘뮤지컬리(Musical.ly)’를 인수하며 어플 사용자는 하나의 플랫폼에서 양방향의 영상 게시를 계속할 수 있게 되었다(위키백과).

1) 짧은 영상으로 이루어진 콘텐츠. 정보 습득은 물론 재미까지도 빠른 시간 안에 즐기자 하는 MZ세대들에게서 큰 인기를 얻고 있다(네이버 국어사전).

2) 콘텐츠나 아이디어를 배포하고 접근하거나, 이로 인한 경제활동이 가능한 하나의 디지털 토대이자 공간을 칭하는 용어로, 예시로 넷플릭스나 네이버, 인스타그램, 트위터 등이 있다(네이버 국어사전).

3) 웹상에서 이용자들이 인적 네트워크를 형성할 수 있게 해주는 서비스로, 트위터·싸이월드·페이스북 등이 대표적이다(네이버 지식백과).

③ ‘틱톡’은 2018년 1분기에 전 세계 애플 앱스토어(app store) 다운로드 순위에서 유튜브(YouTube)를 제치고 1위에 올랐고, 미국 월간 다운로드 수가 2018. 9.에 처음으로 유튜브(YouTube), 페이스북, 인스타그램, 스냅챗을 넘어섰으며, 2020년 초 기준으로 바이트댄스의 기업 가치는 1,400억 달러(약 169조 원)에 이른다(위키백과, 네이버 지식백과 시사상식).

④ 틱톡 이용자는 빠르게 성장하여, 2020년 7월 기준 미국에만 월 9천 만 명 이상의 활성 사용자 등 2016년 서비스가 나온 후 5년 만에 매달 접속하는 이용자가 10억 명을 돌파했고, 2020년 8월까지 틱톡의 누적 다운로드 횟수가 20억 회를 넘어섰다(위키백과, 정보제출서 참고자료 4, 6).

⑤ ‘틱톡’은 2017. 11.부터 국내에서 정식으로 서비스를 시작하였으며, 2020년 기준 국내 이용자 수는 약 210만명으로 추정된다[위키백과, 2020. 4. 29.자 인크로스(Incross) 보도자료].

⑥ ‘틱톡’이 우리나라에서 대중적 플랫폼으로 자리잡기 시작한 것은 2020년 가수 ‘지코’가 자신의 곡 ‘아무노래’로 챌린지를 시작⁴⁾하면서 부터이며, 이후 K 팝 가수들이 컴백(come back)할 때마다 유행처럼 댄스(dance) 챌린지(challenge)를 이어가며 대중과의 접점을 늘려가는 대중문화 트렌드(trend)를 만들고 있다(정보제출서 참고자료 6).

⑦ 선사용권자는 선사용상표가 사용된 애플리케이션을 광고하는 데 2018년에 약 34억 원 이상, 2019년에 약 12억 원 이상, 2020년에 약 51억 원 이상을 지출하였다(정보제출서 참고자료 4).

⑧ ‘틱톡’은 ‘틱톡 챌린지’ 등의 화제로 국내외 방송, 신문 등 언론 매체를 통하여 지속적으로 보도되어 사회적 이목을 끌었다(정보제출서 참고자료 10 및 12).

게재일	기사내용	언론사
2019. 2. 1.	지난 여름, 틱톡을 만든 중국의 바이트댄스는 앱이 전세계적으로 월 5억명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있다고 밝혔습니다.	TechCrunch

4) 2020. 1. 13. 지코의 ‘아무노래 챌린지’ 틱톡 동영상은 약 열흘 만에 1억 조회수를 기록했다.

게재일	기사내용	언론사
2019. 3. 5.	틱톡은 현재 2017년에 현재 형태로 출시된 이후 10억회 이상 다운로드되며 2019년 최고의 소셜채널로 빠르게 부상하고 있습니다. 현재까지는 주로 미국에서 큰 브랜드들과 직접 협업하여 5만달러 이상의 지출수준으로 작동하고 있습니다.	Clarity
2020. 5.27.	소유주인 바이트댄스는 지난해 170억달러의 매출에 30억달러의 수익을 올린 것으로 알려졌다. 블룸버그에 의하면 바이트댄스는 2018년도 74억달러였던 매출이 2019년도 170억달러로 2배 이상 증가하였다. 베이징에 본사를 둔 이회사는 2016년에 틱톡을 출시했고 이 앱은 이미 20억번 이상 다운로드 되었다.	CNBC
2020. 9.30	틱톡은 코로나 바이러스 감염증으로 인해 시행된 락다운 기간 동안 더 많은 사람들이 여흥거리를 찾으며 엄청나게 성장했다. 올해 1사분기에 발행된 비슷한 마케팅 자료는 영국에 서만 1,000만 명의 사용자가 틱톡을 주기적으로 사용하고 있음을 밝혔다.	Bloomberg

게재일	기사내용	언론사
2018. 7. 7.	해외에서는 '틱톡'이란 이름으로 알려진 더우인의 하루 사용자는 1억 5천만명	KBS
2018.11. 7.	출시 2년 중 모바일 동영상 앱 틱톡 대박	아시아투데이
2018.11.25.	틱톡은 최근 미국 앱스토어에서 인스타그램, 유튜브 및 스냅챗을 제치고 무료 다운로드 1위를 차지했다.	이코노믹리뷰
2019. 6. 5.	틱톡은 현재 150개 국가에서 75개 언어로 서비스 중인 글로벌 어플리케이션이다. 지난해 1분기와 4분기에 애플 앱스토어에서 가장 많이 다운로드 된 앱이다.	매일경제
2020. 2.20.	BTS도 30초 홍보... '틱톡' 찾는 가요계 가요계에 섰품 영상 플랫폼인 '틱톡'을 통한 홍보가 대세로 자리잡고 있다.	서울EN

2020. 3. 7.	연예계에 불어온 챌린지 마케팅 열풍, '2020은 틱톡 챌린지의 해' 머니투데이 데이라리 특종특 가짜 입력: 2020-03-07 12:05	머니투데이
2020. 6.28.	연합뉴스 너도나도 챌린지·신곡 선공개...‘틱톡’으로 물려가는 가수들 특고서진 2020-06-28 09:00 한 연예기획사 관계자는 “협박 관련 기사를 쏟아내는 게 잘 먹히지 않는 시대에 틱톡은 기존에 없던 신선한 홍보 플랫폼”이라고 설명했다. 이어 “아이돌 그룹에 관심이 큰 10~20대들이 주로 사용하는 데다, ‘숏폼’(짧은 길이의 영상) 콘텐츠 사용자들의 집중도까지 높아 다들 틱톡으로 물리는 것”이라고 분석했다. 국내뿐만 아니라 전 세계에 있는 K팝 팬들에게 노래나 그룹을 알릴 수 있다는 점도 가수들이 틱톡에 열을 올리는 이유다. 틱톡은 중국에서 3억명, 인도에 1억명, 미국에 4천만명, 일본에 900만명 정도의 사용자를 확보하고 있다. 또 다른 연예기획사 관계자는 “글로벌 시장을 노리는 국내 음악산업계가 활용하기에 틱톡은 안성맞춤”이라면서 “세계 K팝 팬들이 뛰어날 수 있는 공간을 틱톡이 제공해주는 셈”이라고 말했다. 	연합뉴스

위에서 본 인정사실에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 선사용 상표 “**Tik Tok**”은 선사용권자인 ‘바이트댄스 엘티디.(Bytedance Ltd.)’가 서비스하는 스마트폰용 소셜 네트워크서비스(SNS) 앱으로 15초짜리 짧은 동영상 을 제작하고 공유하는 기능을 제공하고 있는데, 2017년 출시 후 전 세계 150여 개 국가에서 75개 언어로 서비스되고 있으며 누적 다운로드 수가 20억 건을 넘어선 점, ② 국내에서도 2017년 서비스를 개시하여 2020년 기준 국내 이용자수는 210만 명으로 추정되고 있는 점, ③ 일반 대중에게 영향력이 큰 유명 연예인의 ‘틱톡 챌린지’ 등의 화제로 틱톡의 이용이 빠르게 증가한 점, ④ 틱톡 관련 내용이 국내·외의 방송, 신문 등 언론 매체를 통하여 지속적으로 보도되어 사회적 이목을 끌고 있는 점, ⑤ 2018년 약 34억 원 이상, 2019년 약 12억 원 이상, 2020년 약 51억 원 이상 지출하는 등 지속적으로 선사용상표를 광고하여 온 점, ⑥ 2018년 기준 미국 앱스토어(애플) 다운로드 1위를 기록한 스마트폰용 앱으로 750억 달러(약 84조 8000억 원)의 기업 가치를 평가받는 점 등을 살펴볼 때, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일(2020. 7. 16.) 당시 중국·미국 등 국외 및 국내에서 ‘사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산 및 공유 소셜 네트워크 서비스(짧은 동영상을 제작하고 공유하는 플랫폼 제공 서비스)’와 관련하여 수요자에게 현저하게 인식되었다고 볼 수 있다.

(2) 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지 여부

이 사건 출원상표 ‘**틱톡**’은 ① 선사용상표 ‘TiKToK’의 한글 음역인 ‘틱톡’과 호칭이 동일하여 저명한 선사용상표가 쉽게 연상되는 점, ② 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘빵, 초콜릿, 쿠키’ 등 제과류는 선사용상표의 사용상품과 유사하다고 할 수는 없으나, i) 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 가능성은 지정상품이 비유사한 경우에도 발생할 수 있고, ii) 일반 수요자가 일상생활에서 자주 사용하거나 접할 수 있는 다양한 분야의 상품 및 서비스 광고가 틱톡에서 이루어지고 있으며, iii) 식품회사와 비식품회사 기업 간 협업⁵⁾이 마케팅 방법으로 활용되고 있는 거래실정과, iv) 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산, 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조 등을 고려하면, 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수 있는 점, ③ 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 경제적으로 밀접한 관련성이 떨어진다고 가정하더라도, 이 사건 출원상표와 선사용상표는 호칭이 동일하여 저명상표인 선사용상표의 상품표지로서의 출처표시 기능을 손상시키거나 약화시킬 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하면, 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 지정상품 ‘빵, 초콜릿 등’에 사용됨으로써 선사용상표권자가 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되고, 이에 따라 결과적으로 저명상표인 선사용상표가 갖는 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 것으로 판단된다.

5) ‘기업간 콜라보’에 대한 국내 언론의 기사 내용

연번	게재일시	언론매체	제 목
1	2019. 5. 9.	스마트 경제	마블 식혜부터 불닭 피자까지...식품업계 콜라보 시너지 활활
2	2019. 7.27.	신동아	‘따조’에서 ‘라이언’까지...잘 키운 캐릭터 하나, 열 아이돌 안 부럽다! 인기캐릭터와의 콜라보, 마케팅 업계 新트렌드
3	2019.11.28.	헬로디디	‘SW기업-이업종간 콜라보 콘퍼런스’ 개최
4	2019.12.17.	브릿지경제	식품 파는 IT-제약회사들...식품업계 ‘긴장’
5	2020. 6.23.	문화저널21	프랜차이즈와 식품업계 이색 콜라보

(3) 청구인 주장에 대한 판단

(가) 선사용상표는 ‘짧은 동영상 제작하고 공유하는 플랫폼 제공 서비스업’과 관련하여 어느 정도 알려져 있다고 볼 수 있으나, 이종상품의 수요자에게까지 널리 알려져 있을 만큼 저명하다고 보기 어려워 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 주장하나, 위 (1), (2)에서 살펴본 바와 같이, 선사용상표는 ‘사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산 및 공유 소셜 네트워크 서비스(짧은 동영상 제작하고 공유하는 플랫폼 제공 서비스)’와 관련하여 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 상표이고, 상표법 제34조 제1항 제11호는 ‘이종상품’에도 적용이 가능하다고 할 것이므로 청구인의 주장은 받아들이지 아니한다.

(나) 설령, 선사용상표가 저명하다 하더라도 이 사건 출원상표는 이미 거래사회에서 활발하게 사용되어 청구인의 출처표시로 알려져 있고, 양 상표가 출처의 혼동 없이 사용되어 왔으므로 이 사건 출원상표가 선사용권자의 상표로 오인되거나 출처의 혼동이 일어날 개연성이 전혀 없다고 주장한다. 상표법 제34조 제1항 제11호의 판단시점은 상표등록을 출원 한 때가 기준이고 청구인이 이와 같은 주장을 뒷받침하는 증거자료는 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원상표의 출원일(2020. 7. 16.) 당시의 통계를 알 수 없거나 출원일 이후의 자료로 이러한 증거자료만으로는 청구인의 주장을 받아들이기 어렵다.

1) 청구인 ‘안진서’는 ‘쌍둥이루지(TwinRoози)’라는 유튜브 운영자로 구독자 수가 약 100만 명에 달하며, 총 조회수 56억 회, 각 영상별 평균조회수도 135만회에 달한다(갑 제8호증). 그러나 아래에서 보는 바와 같이 업데이트 날짜가 2021. 7. 4.일로 출원시의 구독자 수를 정확히 알 수 없다.



<갑 제8호증>

2) 청구인은 2020년 12월 경 식품유통 전문업체인 ‘(주)유엔아이트레이드’와 협업하여 ‘틱톡젤리’를 국내에 제조 출시하였고, 출시 3개월 만에 누적 판매량 125만 개의 판매실적을 올렸다(갑 제9호증). 그러나 이와 같은 ‘틱톡젤리’ 제조 및 판매 실적자료는 이 사건 출원일 이후의 자료이다.

3) ‘틱톡젤리’와 관련한 유튜브 영상(갑 제10, 11호증), 이 사건 출원상표의 인지도와 관련한 소비자 게시글(갑 제12호증 가지번호 포함)도 모두 이 사건 출원일 이후의 자료이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 저명한 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

1. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

1) 이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장이 동일·유사하다는 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다(위 표장들을 비교해 보더라도, 이 사건 출원상표와 선사용상표는 모두 ‘틱톡’으로 호칭된다고 할 것이므로 그 외관에서 다소 차이가 있다고 하더라도 양 표장은 동일·유사하다고 봄이 타당하다).

2) 따라서 이 사건의 쟁점은 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부 및 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부이다.

나. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호에서 부등록사유로 정한 “수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표”란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와

타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).

다. 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부

1) 인정사실

앞서 든 증거, 을 제1, 3 내지 10, 12, 16 내지 18호증, 을 제21호증의 1, 2, 을 제23호증의1 내지 16, 을 제25호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원일(2020. 7. 16.) 무렵까지 아래와 같은 각 사실이 인정된다.

가) 보조참가인은 2016년 9월 사용자 제작 비디오 콘텐츠의 생산·공유를 위한 소셜 네트워크 서비스(SNS)용 스마트폰 애플리케이션 소프트웨어(이하 ‘이 사건 애플리케이션’이라 한다)를 개발·출시하였는데, 이 사건 애플리케이션은 글로벌 숏폼(short-form) 비디오 플랫폼으로서 짧은 음악, 립싱크, 댄스, 코미디, 탤런트, 챌린지와 같은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 동영상 공유 소셜 네트워크 서비스이다(을 제1호증). 보조참가인은 위 서비스를 위해 2017년부터 ‘틱톡(TikTok)’이라는 명칭을 사용하였으며, 이 사건 애플리케이션을 처음 실행할 때 나오는 화면에 선사용상표를 다음과 같이 표시하여 사용하였다(을 제18호증).



나) 이 사건 애플리케이션은 2018년 1분기에 전세계 애플 앱스토어 다운로드 순위에서 유튜브를 제치고 1위에 올랐고, 미국에서 월간 다운로드 수가 2018. 9.에 처음으로 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 스냅챗을 넘어섰다(을 제1호증). 이 사건 애플리케이션의 2020. 7.경 월간 사용자 수는 689,174,209명이고, 2020. 8.경 누적 다운로드 횟수는 20억 회가 넘는다(을 제7, 16호증). 이 사건 애플리케이션은 150개 이상의 국가에서 사용되고 있으며 이 사건 애플리케이션에 관한 외국의 언론보도도 다수 존재한다(을 제4, 5호증, 을 제21호증의1, 2).

다) 이 사건 애플리케이션의 미국에서의 매출액은 2018년 중화인민공화국통화 1억 5,000만 위안(이하 ‘위안’ 이라고만 한다, 약 257억 5,800만 원), 2019년 4억 위안(약 686억 8,800만 원), 2020년 17억 위안(약 2,919억 2,400만 원)이고, 이 사건 애플리케이션의 전 세계에서 광고비는 2018년 약 2천만 위안(약 34억 3,440만 원), 2019년 약 7백만 위안(약 12억 204만 원), 2020년 약 3천만 위안(약 51억 5,160만 원)이다(을 제16호증).

라) 이 사건 애플리케이션의 사용자 중 44%가 여성, 56%가 남성이고, 또한 사용자 중 41%가 16세에서 24세 사이이다(을 제1호증).

마) 이 사건 애플리케이션은 2017. 11.부터 국내에서 정식으로 서비스를 시작하였으며(을 제1호증), 2020. 7. 기준 국내 이용자 수는 약 300여만 명이다(을 제3호증).

바) 이 사건 애플리케이션에서 2020. 1.경 K-POP 가수 ‘지코’ 의 ‘아무노래 챌린지’ 가 글로벌 누적 조회 수 8억 뷰를 넘었고, 그 후 K-POP 가수들이 컴백할 때마다 댄스 챌린지를 이어가기도 하였다(을 제1호증).

사) 국내 방송, 신문 등 언론 매체에서도 이 사건 애플리케이션의 국외에서의 인지도와 국내에서의 사용량 및 인지도에 대하여 아래와 같은 내용으로 보도되었다(을 제6, 23호증의1 내지 23호증의16).

출처	내용
엑스포츠뉴스 2018. 4. 4. (을 제23호증의1)	한국 시장에서는 구글 플레이 스토어의 비디오동영상플레이어/편집기 카테고리에서 1위를 차지하기도 하는 등 젊은 크리에이터들 사이에서 폭발적인 관심을 불러일으키고 있다.
이코노미리뷰 2018. 11. 25. (을 제23호증의6)	세계 5억명의 가입자 모은 화제의 플랫폼 CNBC는 23일 중국 바이트 댄스 산하 쇼트 영상, 음악 스트리밍 앱 틱톡 인기가 급부상하고 있다고 보도했다. 틱톡은 최근 미국 앱스토

	어에서 인스타그램, 유튜브 및 스냅챗을 제치고 무료 다운로드 1위를 차지했다.
노컷뉴스 2019. 6. 6. (을 제23호증의8)	시장분석 업체 센서타워에 따르면 틱톡은 지난해 전세계에서 게임을 뺀 전체 앱 다운로드 순위에서 4위를 차지했고, 애플 앱스토어에서는 1위, 구글 플레이에서는 4위를 차지했다. 특히 지난해 4분기에는 앱 다운로드 순위에서 유튜브와 인스타그램을 제치고 1위를 차지할 정도로 급성장중이다.
서울EN 2020. 2. 20. (을 제23호증의10)	국내에서는 지코가 신곡 '아무노래'를 홍보하며 시작한 댄스 챌린지 성공 이후 틱톡 마케팅이 그야말로 열풍이다. '아무노래' 안무를 따라하는 이 챌린지는 연예인을 시작으로 일반인까지 확산되며 '#아무노래' 관련 영상이 8억 뷰를 돌파했다. 이에 힘입어 음원 순위도 한 달째 1위를 지키고 있다. 이후 2월 컴백한 걸그룹 체리블렛의 '무릎 탁 챌린지', 여자친구의 '교차로 챌린지', 이달의 소녀의 '쏘 왓 챌린지' 등이 이어졌다. 방탄소년단도 음원 공개보다 12시간 앞서 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 7'의 타이틀곡 '온'을 30초 길이로 공개한다. 이전에 마케팅을 한 적은 있지만 신곡 선공개는 처음이다.
매일경제 2020. 3. 3. (을 제23호증의12)	이 같은 짧은 동영상 플랫폼은 특히 Z세대(1995~2000년대 출생)로 분류되는 전세계 10대에게 선풍적인 인기를 끌면서 영향력을 확대해 갔다. 특히 사용자 중 16~24세 비중이 41%에 이를만큼 젊은 층에서 인기가 많다.
머니투데이 2020. 3. 7. (을 제23호증의13)	2020년은 '틱톡 챌린지의 해'가 될 것으로 예상된다. (...) 이처럼 연예계에서 틱톡을 활용한 챌린지 마케팅이 유행처럼 번지고 있다. (...) 소비자들은 직접 콘텐츠를 제작하고 업로드하는 방식으로 챌린지에 참여하고, 이렇게 만들어진 영상들은 다른 SNS에서 밈(meme, 인터넷상에 재미난 말을 적어 넣어서 다시 포스팅 한 그림이나 사진)처럼 퍼지면서 하나의 유행이 된다. (...) 해외 아티스트들은 이미 2018년부터 챌린지를 통한 마케팅 효과를 톡톡히 봤다. 국내에도 많은 팬을 보유하고 있는 에드시런은 지난해 신곡 'Beautiful people'을 공개하면서 가장 소중한 사람과 찍은 영상을 틱톡에 업로드하는 챌린지를 열었다. 에드시런의 챌린지는 5일 만에 2억뷰를 기록했고 10만건 이상의 영상이 업로드 되었다. (...) 해시태그와 함께 콘텐츠를 업로드하는 챌린지 마케팅은 틱톡 뿐만 아니라 유튜브와 인스타그램에서도 활발히 이루어지고 있다.

연합뉴스 2020. 6. 28. (을 제23호증의14)	지난 2월 방탄소년단(BTS)이 정규 4집 타이틀곡 '온(ON)'의 30초가량을 선공개해 화제성을 높인 이후 굵직한 그룹들이 잇달아 틱톡에 신곡을 먼저 선보이고 있다. 트와이스와 세븐틴이 앨범 발매 하루 전 타이틀곡 일부를 공개했고, (...) 신곡 선공개와 함께 챌린지도 따라 붙는다. 선공개를 하지 않더라도 가수들 상당수가 챌린지를 시작하면서, 어느새 '신곡 → 챌린지'가 공식처럼 굳어지고 있다. 상반기 지코의 '아무노래' 챌린지 열풍 이후 방탄소년단, 트와이스, 세븐틴, 몬스타엑스, 백현, 제아, 영탁, 우주소녀, 네이처 등 최근 컴백했거나 컴백을 앞둔 팀들은 모두 챌린지를 시도했다. (...) 국내뿐만 아니라 전세계에 있는 K팝 팬들에게 노래나 그룹을 알릴 수 있다는 점도 가수들이 틱톡에 열을 올리는 이유다.
STARNEWS 2020. 7. 16. (을 제6호증)	그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 틱톡(TikTok)에서 월드스타다운 인기를 자랑하고 있다. 16일 영상 공유 쇼트 플랫폼 '틱톡'에서 해시태그 'jungkook'이 120억뷰를 돌파했다. (...) '틱톡'은 음악에 맞춰 영상을 제작해 공유할 수 있어 최근 전 세계적인 유행으로 자리 잡고 있다. 해시태그를 통해 자발적인 참여를 유도하는 만큼 많은 연예인과 인플루언서들이 해당 애플리케이션을 통해 챌린지 등을 진행해 화제를 불렀다.

아) 네이버 국어사전에는 2020. 6. 15. 이 사건 애플리케이션에서 활동하는 크리에이터를 칭하는 신조어인 '틱톡커'가 등록되었다(을 제25호증).

2) 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내의 수요자들에게 현저하게 인식된 상표인지 여부

위 인정사실에 더해 앞서 든 증거에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내 수요자들에게 '현저하게 인식된 상표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 애플리케이션은 15초가량의 짧은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 소셜 네트워크 서비스로, 구글 플레이 스토어 등에서 누구나 다운받을 수 있으며 유튜브 등 여타 플랫폼과 달리 쉽게 영상을 편집할 수 있어 그 접근성이 높다. 실제로 이 사건 애플리케이션이 국내에 출시된 지 불과 1년도 경과하기 전인 2018년에 구글 플레이 스토어의 '비디오동영상플레이어/편집기' 카테고리

리에서 다운로드 1위를 차지하기도 하였다.

나) 이 사건 애플리케이션의 2020. 7.경 국내 사용자 수는 약 300만 명으로 그중 41%를 차지하는 16세에서 24세 사이 사용자수가 약 140만 명으로 추정되는바, 위 당시에도 상당히 많은 우리나라 소위 ‘Z세대(1990년대 중반부터 2000년대 초반 사이의 출생자)’가 이 사건 애플리케이션을 실제로 사용하고 있었다.⁶⁾

다) 이 사건 애플리케이션에서 2020. 1.경 K-POP 가수 지코의 ‘아무노래 챌린지’가 시작되어 한 달 가량의 기간 동안 글로벌 누적 조회 수가 8억 뷰를 넘긴 이후로 ‘방탄소년단’, ‘트와이스’ 등의 K-POP 가수들이 이 사건 애플리케이션에서 신곡을 단독으로 선공개하거나, 일반인이 신곡 영상 챌린지에 참여하도록 유도하는 마케팅이 잇따라 선보였고, 이에 따라 일반인들이 이 사건 애플리케이션을 이용하여 영상을 제작·공유하는 것이 유행하였으며, 이러한 신곡 챌린지는 이 사건 애플리케이션 외에도 유튜브나 인스타그램에서도 이루어졌다. 이에 더하여, ‘틱톡커’라는 신조어가 네이버 국어사전에 2020. 6. 15. 등록되기도 한 점 등을 고려하면, 이 사건 애플리케이션을 사용하지 않는 일반 대중에게도 이 사건 애플리케이션이 널리 인식되었을 것임을 넉넉히 인정할 수 있다.

라) 이 사건 애플리케이션의 해외 매출액, 전세계에서의 광고비, 애플 앱스토어 및 구글 플레이 스토어 등의 다운로드 순위, 사용자 수 등을 고려했을 때, 이 사건 애플리케이션은 이 사건 출원상표의 출원 당시 해외 수요자들에게 널리 알려져 있었다고 할 것이다. 그런데 이 사건 애플리케이션은 소셜 네트워크 서비스로 국내에서도 쉽게 접근할 수 있는 점, 해외 아티스트들은 2018년부터 챌린지를 통한 마케팅 효과를 누리고 있었고 국내의 가수들도 전세계의 팬들에게 노래를 알릴 목적으로 이 사건 애플리케이션을 활용하고 있는 점에 더해, 인터넷의 발달로 정보통신이 국경의 구분 없이 널리 이용되는 현상 등을 고려해 보면, 이 사건 애플리케이션의 해외에서의 높은 인지도를 국내 수요자들의 인식 여부 판단에 참작할 수 있다.

6) 이 사건 출원일 이후인 2022. 3. 19. 자 기사이기는 하나, 그 무렵 위와 같은 Z세대의 ‘2~3명 중 한 명’은 틱톡을 쓰고 있다는 취지의 인터넷 기사(동아일보, 갑 제22호증의 1)가 게재된 바도 있다.

마) 원고는 ‘틱톡’은 여러 분야에서 다양한 사용자에 의해 상표로서 사용되어 왔고, ‘틱톡’, ‘TicToc’, ‘TickTok’ 등이 포함된 상표가 이 사건 출원상표의 출원 전에 다수 출원되어 등록되었으므로 선사용상표의 창작성이 높지 않아 선사용상표의 사용상품 외의 분야에서는 식별력이 높지 않다고 주장한다. 앞서 든 증거, 갑 제9, 10, 12, 13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하면 ‘ticktock’이 ‘시계추가 왔다갔다 할 때의 똑딱똑딱 소리’와 동일한 영어 표현으로 쓰이는 단어인 사실, ‘틱톡’을 2005년부터 2015년까지 삼성, SK플래닛 등에서 휴대폰 명칭, MP3 플레이어 명칭, 음원제목, 모바일 메신저 명칭, 피부미용기기 및 기능성 화장품 명칭으로 사용한 사실, ‘틱톡’, ‘TicToc’, ‘TickTok’ 등이 포함된 상표가 1998. 12. 8.부터 2018. 12. 24. 사이에 다수 출원되어 등록된 사실은 각 인정된다.

그러나 위 상표들은 ‘TikTok’이 2017년 11월 무렵부터 국내에 서비스되기 전에 대다수 출원되었고 그중 2건만이 위 서비스 이후 출원되었으나 아직 ‘TikTok’ 서비스의 인지도가 높아지지 않은 시점이었고, 여러 회사에서 ‘틱톡’을 제품의 명칭으로 실제로 사용한 시점도 선사용상표가 국내에 서비스되기 전인 점, ‘틱톡’을 사용한 상품들이 인지도가 높았는지 여부를 판단할 수 있는 증거가 없는 점에 더하여, 앞서 본 바와 같이 선사용상표와 관련된 서비스가 국내외에서 상당히 많은 이용자에 의해 다양하게 이용되고 홍보된 점 등을 종합해 보면, 원고가 들고 있는 사정만으로는 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 선사용상표의 사용상품 외의 분야에서 식별력이 높지 않다고 볼 수는 없다.

라. 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지 여부

1) 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 ‘타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미한다. 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인

의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 출원상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 출원상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 출원상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 등 참조).

2) 판단

다툼이 없거나 앞서 든 증거, 갑 제14 내지 16호증, 을 제28호증의 각 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 또는 사실을 종합해 보면, 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 ‘초콜릿, 비스키, 빵’ 등의 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡입력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표가 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

가) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장은 서로 동일·유사하다.

나) ‘틱톡(Tik Tok)’은 사전상의 단어로서 시계추가 왔다갔다 하는 소리 등으로 빈번하게 쓰이는 용어임은 앞서 본 바와 같으나, 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 가지므로 이 사건 출원상표를 접한 일반 수요자나 거래자는 선사용상표를 쉽게 연상할 수 있을 것으로 보인다.

다) 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘초콜릿, 쿠키’ 등 간식류인데, 선사용상표가 사용된 이 사건 애플리케이션에서도 틱톡커들이 제과에 대한 리뷰, 체험 정보, 판매 정보 등을 제공하는 영상을 업로드하고 있는 점을 고려하면 이 사건 출원상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생할 가능성이 높다.

라) 원고는 ‘쌍둥이루지(TwinRoozi)’라는 유튜브 채널을 운영하는 자로서 이 사건 애플리케이션의 존재를 몰랐을 것이라고 보기 어렵고, 이에 관하여 원고는 ‘입안에서 톡톡 튀다’는 의미를 내포하기 위해서 이 사건 출원상표를 창작하였다고 주장하나, ‘톡톡 튀다’는 의미를 표현하기 위해서 반드시 이 사건 출원상표와 동일하게 발음되는 ‘틱톡’이라는 표현을 반드시 써야한다고 보이지 않는다. 오히려, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 저명한 상표인 선사용상표와 호칭이 완전히 동일한 점, 원고는 유튜브 채널과 같은 온라인을 주된

홍보 채널로 이용하고 있어 양 상표의 수용자층이 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 원고는 이 사건 출원상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것이 아닌가하는 사정이 인정될 뿐이다.

마) 원고는 2020. 12.경 ‘틱톡젤리’라는 제품(이하 ‘원고 제품’이라 한다)을 출시하여 이 사건 출원상표를 원고 제품의 명칭으로 사용하였는데, 네이버 블로그 게시물을 보면 원고 제품을 보조참가인의 이 사건 애플리케이션과 연관이 있는 것으로 오인하는 실제 사례가 아래와 같이 확인된다.

출처	내용
네이버 블로그 2021. 3. 11. (을 제28호증의1)	틱톡젤리가 도대체 뭐야?! 유명하길래 먹어봤어요! 안녕, 여러분! 버리입니다. :) 요즘 저는 얼리먹답터가 되어가고 있어요. 그런데 무조건 새로운 것들을 먹는게 아니라 그냥 골리는 것만,,, ㅎㅎㅎ 선택적 얼리먹답터라고 할수 있겠습니다. 이거 요즘 엄청 핫한거였더라고 요. 이름만 들었을 때는 짧은 영상이 올라오는 SNS랑 관련 있는줄 알았는데 1도 없었다고한다... ㅋㅋㅋ 어린
네이버 블로그 2021. 4. 26. (을 제28호증의4)	요즘 너튜브에서 틱톡젤리 워낙 유행이라 저도 좀 득템해보려 노력했습니다. 이름부터가 아주 친숙하죠 ㅎㅎ 한때 틱톡에서 터뜨려먹는 게 유행이었죠. 근데 이렇게 완제품으로 틱톡젤리라고 출시된 건 처음 보았네요 ㅎㅎ SNS틱톡이랑 이야기는 되신 거겠죠 ㅎㅎㅎ
네이버 블로그 2021. 7. 30. (을 제28호증의5)	틱톡커도 떠오르면서 핫한 느낌이 물씬나긴 하더라구요

바) 원고는 이 사건 출원상표가 원고의 출처표시로서 인식되었고, 이 사건 출원상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 경제적 견련관계에 있지 않으므로 선사용상표의 식별력 또는 명성이 손상될 염려가 없다고 주장한다.

앞서 든 증거, 갑 제16, 17, 18호증의 각 기재에 의하면, 원고가 2020. 12.경 ‘틱톡젤리’를 국내에 제조, 출시하였고, 원고 제품이 출시 3개월 만에 누적 판매량 125만 개를 달성한 사실, 원고 제품이 대형편의점, 대형마트, 온라인 채널 등의 유통경로를 통해 판매되고 있는 사실, 원고 및 다양한 유튜버들이 원고 제품을 먹는

영상들이 업로드되어 그 조회 수가 수십만 회에서 수백만 회에 달하는 사실을 각 인정할 수 있다.

그러나 위 인정사실들은 모두 이 사건 출원상표가 특허법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지를 판단하는 기준 시점인 출원시(2020. 7. 16.) 이후의 사정일 뿐만 아니라, 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력 손상은 출원상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 경제적 견련관계에 있을 것을 요건으로 하지 않는다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

마. 소결

이 사건 출원상표는 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표인 선사용상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 달리 위법성을 인정할 증거가 없다.

2. 결론

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

3. 2025허10384 거절결정(상) 2026. 2.11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	순수자아아토더마	
지정상품	♦ 제3류 가발고정용 접착제, 물티슈, 비의료용 여성청결제, 세면용품, 세정/광택 및 연마재 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2020-0147678호	2023원1291
주요쟁점	♦ 상표법 제34조 제1항 제7호 ♦ 선등록상표 ATODERM 와 동일·유사 여부	
심결요지	호칭에 있어서, 이 사건 출원상표의 일요부 ‘아토더마’ 는 표기된 한글에 의해 4음절로 호칭되고 선등록상표 ‘ATODERM’ 은 일반적인 영어 발음 법칙에 의해 3음절의 ‘아토덤’ 으로 호칭될 것이므로, 양 상표는 ① 전체적인 음절수가 상이하고, ② 이 사건 출원상표의 네 번째 음절 ‘마’ 와 선등록상표의 세 번째 음절의 종성 ‘ㄹ’ 유무 정도의 차이가 있다. 그러나, ① 어두부터 세 번째 음절의 종성까지 ‘아토더’ 로 동일하게 발음되고, ② 어두 부분이 강하게 발음·인식되는 우리나라의 언어관행을 감안할 때, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 유사하게 청감될 것으로 보인다.	
판결요지	○ 이 사건 출원상표의 요부 중 아토더마 부분과 선등록상표 ATODERM 을 대비한다. 아토더마 와 선등록상표는 한글로 표기되었는지 여부에 차이가 있다. 또한 아토더마 의 세 번째, 네 번째 음절은 ‘더마’ 이나 선등록상표를 국어로 표시한 ‘아토덤’ 에서의 세 번째 음절은 ‘덤’	

	이다. 그러나 양 상표의 첫 번째, 두 번째 음절은 동일하고, 세 번째 음절 이하의 ‘덤’ 과 ‘더마’ 의 차이도 마지막에 ‘ㅌ’ 모음이 부가되었는지 여부에 불과하다. 따라서 양 상표는 발음상 큰 차이가 없어 호칭이 유사하다. 출원상표 아토더마 , 선등록상표의 ATODERM 은 모두 특별한 관념이 없는 조어이므로 양 상표의 관념을 대비할 수 없으나, 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다. 이러한 사정을 종합하면, 양 상표의 표장은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.
--	---

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표 중 아토더마 부분은 일반 수요자에게 아토피 피부라는 의미를 직감시켜 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하고, **순수자아아토더마** 부분은 특별한 의미가 없는 조어상표로 식별력이 높다. 이 사건 출원상표의 요부는 **순수자아아토더마** 부분뿐이고, 그렇지 않더라도 이 사건 출원상표는 **순수자아아토더마** 전체로서 관찰되어야 한다. 이를 전제로 이 사건 출원상표와 선등록상표를 대비하면 양 상표는 외관, 호칭, 관념이 모두 다르므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이와 다른 전제에 선 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원상표 “**순수자아아토더마**” 는 ① 전체가 8음절로 한번에 호칭되거나, ‘순수자아’ 로 간략하게 호칭되어 3음절 아토덤으로 호칭되는 선등록상표와 명확하게 구별되고 외관상 현저한 차이로 양자의 오인·혼동 가능성이 낮다고 주장합니다. 그러나 원고 출원상표의 사용실태를 보면 양자의 오

인·혼동 가능성이 매우 높습니다.원고는 제품 외관에 ‘순수자아’를 찾아보기
힘듭니다.



또는 ‘순수자아(soon soo ja a)’ 부분을 완전히 분리하여 가독성이 매우 낮게
배치하고 ‘ATO MERMA’ 부분을 뚜렷하게 부곽시켜 상표를 사용하고 있어 양 상
표의 오인 혼동 가능성은 자명합니다.

◆ 검토 의견

이 사건 출원상표는 선등록품종명칭 1, 2와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하
여 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이므로 상표법 제34조 제1항 제17
호에 해당하고, 지정상품의 명칭이 불명확하므로 동법 제38조 제1항에 해당하여 등
록될 수 없다는 원심결은 적법·타당한 것이고 원고의 청구는 이유 없는 것이므로 기
각되어야 할 것입니다.

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표의 ‘아토더마’는 외국어의 한글음역으로 인식되기는 하나 동일
한 글씨체의 한글 4자가 띄어쓰기 없이 불가분적으로 결합되어 있어 반드시 ‘아
토’와 ‘더마’의 결합 형태라고 단정 지을 수 없는 표장이다. 특히, 우리나라 수요
자의 외국어 수준에서 ‘ATO’는 사전상 특별한 관념이 없고 각종 단어결합⁷⁾의 머

7) automatic train (ATO) 전기공학 자동 열차정지 장치, air tasking order (ATO) 군사 항공임무 명
령서, air target officer (ATO) 군사 항공표적장교, Agricultural Trade Office (ATO) 농산물교역
담당관(출처: 네이버 영어사전)

리글자(initial)정도로 검색될 뿐이고, ‘더마’는 출원인이 주장하는 대로 ‘DERMA’의 한글음역이라고 하더라도 ‘(소시지에 사용하는) 소·닭의 내장, 소시지(kishke), 진피(dermis), 피부(skin)’ 등의 뜻을 가진 쉽지 않은 영어단어이므로, 우리나라 수요자들은 한글 ‘아토더마’를 보고 ‘아토피 피부’로 직감하기 보다는 특정한 관념이 없는 조어로 인식할 가능성이 높다.

□ 특허법원의 판단

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처 표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 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 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다

4. 2025허10386 거절결정(상) 2025.12. 3. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	원광고	
지정상품	♦ 상상품류 구분 제45류의 예배업, 종교기도모임진행업, 종교모임 조직업, 종교적 제의식 진행업, 복음전도업 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2022-82973호	2023원1981
주요쟁점	♦ 출원상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘원광고’와 선사용상표 ‘원광대학교’는 외관이 다르고 관념은 서로 대비할 수 없으나, 이 사건 출원상표와 선사용상표의 요부는 모두 ‘원광’으로 호칭이 동일하여 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 선사용상표의 사용자에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다 할 것이므로 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘예배업, 종교기도모임진행업, 종교모임조직업, 종교적 제의식 진행업, 복음전도업, 복음 및 전도업, 선교모임조직업, 정신적(종교적)상담업’ 등을 포함하고 있고, 선사용상표 1은 ‘종교교육업, 대학교육업’ 등을 수행하는 원광대학교의 교명 및 그 수행 업무 등과 관련하여 출처를 나타내는 표장으로 사용되고 있다. 원광대학교는 원불교의 교리 등을 교수하는 학과를 개설하여 운영하고, 그 부속연구기관에서는 원불교의 교리 등을 교육, 전파하	

	고 관련 학술활동을 하고 있음은 앞서 본 바와 같다. 또한 대학교의 규모가 점점 커지고 하나의 종합대학교가 다양한 연구를 수행하고, 그에 관한 교육과 학술활동을 하는 다양한 부속시설을 설립하여 운영하는 실정이기도 하다. 이러한 점들을 고려하면 양 상표는 모두 특정 종교의 교리와 신앙을 기반으로 하는 종교적 활동을 수행한다는 점에서 그 각 업무의 성질과 내용이 공통되거나 밀접하게 관련되어 있고 수요자의 범위도 중첩된다고 할 것이므로, 양 상표의 지정상품(서비스업) 및 사용상품(서비스업)은 서로 유사하거나 경제적으로 밀접하게 관련되어 있다고 보는 것이 타당하다. 따라서 이 사건 출원상표와 선사용상표 1은 그 각 표장이 서로 유사하고 그 지정상품과 사용상품(서비스업)이 유사하거나 밀접하게 관련되어 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표 1의 사용자에 의하여 사용되는 것으로 오인될 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표는 ‘원광교’ 전체로 호칭되고 선사용상표 ‘원광대학교’는 ‘원광대’로 약칭되므로 심결이 양 상표의 요부를 ‘원광’으로 판단한 것은 전체관찰의 원칙을 위배하고 거래실정을 도외시한 명백한 위법이므로 양 상표는 전체로서 관찰할 때 외관, 호칭, 관념이 모두 비유사하다.

또한 이 사건 심결은 이미 특허청에 의해 등록되어 선사용상표와 평온하게 공존하고 있는 ‘원관철학원’, ‘원광복지물’, ‘원광칩’ 등 기존 등록 실무 및 거래 현실을 완전히 무시한 채, 유독 이 사건 출원상표 ‘원광교’에 대해서만 선사용상표의 관련 범위를 무한정 확장하여 출처 혼동의 염려가 있다고 판단하였는데, 이는 자의적인 법 해석일 뿐만 아니라 기존 등록상표권자들과의 형평성에도 심각하게 반하는 위법이 있다.

◆ 피고 주장

이 사건 출원상표 “**원광고**”는 전체로는 사전상 특별한 관념을 갖지 않는 조어이지만, “어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 지정상품과의 관계 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하므로(대법원 2015.2.12. 선고 2013후372 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결 등 참조), 지정상품인 ‘종교교육업, 대학교육업 등’과 관련하여 살펴볼 때 ‘원광’은 원불교와 관련해서, ”진리의 광명, 즉 시방(十方)삼세(三世)에 두루 비치는 일원(一圓)의 광명“의 뜻으로 인식되고, ‘교’는 ”종교의 일반적인 의미 및 불교의 종파 ‘의 뜻이 있는데, 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로 종교적인 의미를 지니는 ‘교’를 제외한 ‘원광’이 본질적인 식별력이 있는 주요부에 해당한다고 판단되며, 선사용상표인 ‘**원광대학교**’에서 “고등 교육과 여러 학문 분야의 연구를 행하는 최고 교육 기관”의 뜻을 가지고 있는 ‘대학교’는 그 사용상표인 ‘대학교육업, 복음전도업, 종교교육업 등’과 관련하여 식별력이 없으므로 선사용상표와 관련하여 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 주요부는 ‘원광’으로 볼 수 있다. 따라서 ‘원광고’가 전체로만 호칭되고 ‘원광대학교’가 ‘원광대’로만 약칭되므로 양 상표가 상이하다는 원고의 위 주장은 전혀 타당하지 않다.

또한 선사용상표인 ‘원광대학교’는 ‘원불교 중앙총부, 원불교 성지, 원불교 역사박물관’ 등 원불교와 밀접한 관련이 있는 것으로 인식되고 있고(을 제1호증 내지 을 제8호증), 또한 ‘원광대학교’와 ‘원불교’를 동시에 보도한 기사가 다수 있는 것을 볼 수 있는 (을 제9호증 내지 을 제11호증) 등이 사건 출원상표의 등록여부결정 시, 즉 심결일인 2025. 4. 22. 당시 국내에서 일반 수요자 사이에 ‘종교교육업, 대학교육업 등’과 관련하여 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려진 표장이며, 이에 더불어 지정상품인 ‘종교교육업, 대학교육업 등’과 관련하여 살펴볼 때 이 사건 출원상표인 ‘원광고’와 선사용상표인 ‘원광대학교’는 ‘원광’을 본질적인 식별력이 있는 주요부에 해당한다고 볼 수 있으므로, 원고가 주장하는 ‘원

광철학원(상표등록 제1451824호, 지정상품 분류 제45류의 운명감정업, 사주 감정업, 작명업 등)’, ‘원광복지물(상표등록 제2358958호, 지정상품 분류 제35류의 인터넷종합쇼핑몰업, 사무장비임대업 등)’, ‘원광칩(상표등록 제1590198호, 지정상품 분류 제10류의 의료용 주사침, 의료용 스티커침)’ 등의 등록 사례는 이 사건 출원상표인 ‘원광교’와 선사용상표인

‘**원광대학교**’의 등록 여부와 비교하는 것은 타당하지 않다.

따라서 선사용상표는 심결일인 2025. 4. 22. 당시 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시한 상표로서 인식되고 있었고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 그 표장이 동일·유사하며, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하므로, 이 사건 출원상표가 지정상품에 사용될 경우 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이므로 원고의 위 주장은 전혀 타당하지 않다.

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제12호는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인, 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하기 위함에 그 목적이 있고, 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 등 참조).

한편 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조). 이때 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요

자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조). 한편, 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실태 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조).

어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 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 시이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

나. 선사용상표가 국내에서 특정인의 표장으로 알려진 정도

(1) 선사용상표 “**원광대학교**”, “**Wonkwang University**”,



“**원광대학교**”가 이 사건 심판의 심결 시에 국내에서 특정인의 상표라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는지에 대해 살펴보면, 다음과 같은 사실 또는 사정이 인정된다.

가) 인터넷 포털 ‘네이버’에서 ‘위키백과’를 살펴보면, 선사용상표를 사용한 대학교는 “대한민국 전북특별자치도 익산시에 위치한 사립 종합대학이다. 설립재단은 원불교이며, 원불교 개교정신인 ‘물질이 개벽되니 정신을 개벽하자’를 바탕으로 과학과 도학을 겸비한 전인교육으로 새 문명사회 건설의 주역 양성을 건학이념으로 설립되었다.”고 검색된다.

나) ‘위키백과’는 선사용상표를 사용한 대학교의 ‘연혁’에 대해 “1946년 5월 1일, 유일학림이 설립되었다. 1951년 9월 5일, 원광초급대학으로 개편되었다. 1953년 1월 29일, 원광대학으로 개편되었다. 1971년 12월 31일, 종합대학으로 승격되며 원광대학교로 교명을 변경하여 현재에 이르고 있다.”고 소개한다.

다) ‘네이버’에서 ‘나무위키’를 검색하여 보면, 선사용상표를 사용한 대학교의 ‘역사’ 대해 “1946년 9월에 재단법인 원불교 중앙총부(圓佛敎中央總部)에서 유일학림(唯一學林)으로 설립한 것이 원광대학교의 시초이다. 유일학림은 각 3년제의 중등부와 전문부로 구성되어 원불교학과 불교학 및 교양과목을 가르쳤으며, 이후 중등부는 원광중·원광여중·원광고·원광여고로, 전문부는 원광대학교로 발전하였다. 현재는 원불교 중앙총부에서 분리된 학교법인 원광학원에서 원광대학교를 운영하고 있다.”고 소개한다.

라) ‘나무위키’는 선사용상표를 사용한 대학교의 “학교 재단이 원불교에서 세운 곳인지라, 학부 교과과정 중 '종교와 원불교'라는 무려 3학점짜리 과목이 있다. 교양필수이므로 이수하지 않거나 당해 과목의 성적이 F(fail)이라면 당연히(!!!) 졸업할 수 없다.···원불교 4대 명절인 신정절(1월 1일), 대각개교절(4월 28일), 부처님오신날(음 4월 8일), 법인절(8월 21일)과 육일대재(6월 1일), 명절대재(12월 1일)는 원광대학교의 공식적인 휴일이다.···참고로 역시 휴일인 개교기념일은 5월 15일이다.”라고 소개하고 있다.

마) ‘나무위키’는 선사용상표를 사용한 대학교에 대해 “원광대학교병원, 원광대학교 산본병원 등 전국에 많은 병원을 두고 있다. 특수직역 종사자 양성 기관인 의과대학, 치과대학, 한의과대학, 약학대학, 간호대학, 사범대학, 법학전문대학원이 모두 개설되어 있는 몇 안 되는 대학교이다. 특히 한의대는 경희대를 제외하고는 가장 긴 역사(1972년 설치)를 자랑하며, 배출된 한의사도 많아서 전국적으로 명성이 높다.”고 설명하고 있다.

바) ‘위키백과’ 및 ‘나무위키’에서 선사용상표를 사용한 대학교와 관련된 사항 및 학생수 등 2023년(또는 2022년) 기준 주요 통계를 살펴보면 아래와 같다.

‘위키백과’에서 검색 결과		‘나무위키’에서 검색 결과	
건학이념	지역검수·도의실천	분류	사립대학, 4년제 종합대학
종류	사립 종합대학	개교	1946년 5월 1일 (78주년) 유일학림 ^[1]
설립	1946년 5월 1일	종교	원불교
종교	원불교	총장	제14대 박성태
총장	박성태	재단 및 법인	학교법인 원광학림
학교법인	원광학원	대학병원	원광대학교병원 원광대학교 산본병원
학부생 수	18,956명(2022년) ^[1]	주소	전북특별자치도 익산시 익산대로 460 (신동)
대학원생 수	1,032명(2022년) ^[1]	재학생	학부생 13,066명(2023년) ^[2] 대학원생 1,182명(2023년) ^[3]
교직원 수	전임교원: 732명(2022년) ^[1] 기타교원: 1,098명(2022년) ^[1]	교직원	1,813명(2021년) ^[4]
국가	대한민국		
위치	전북특별자치도 익산시 익산대로 460		
규모	1캠퍼스, 13대학, 6대학원		

‘대학알리미’ 검색 결과

1. 재학생 총원		2. 취업률		3. 신입생 총원	
(일반·4제학영수·학생합계·학생모집정인원>100%)		(전입자수/졸업자수·배원자수>100%)		(일반·4제학자수/일반·4모집인원>100%)	
전체 재학생수	12,120명	졸업자수	3,132명	전체 입학자수	3,024명
일반·4제학영수	11,794명	취업자수	1,774명	일반·4제학자수	2,066명
취업률	13.97%	배원자수	299명	일반·4모집인원	2,891명
학생모집정인원	0명	취업률	62.8%	총원율 (일반·4)	99.8%
총원율 (일반·4)	86.7%				

① 자료기준일: 2024.4.5 ② 자료기준일: 2023.12.31 ③ 자료기준일: 2024년 3월 학기 신입생

4. 학생 1인당 교육비		5. 전입교원 확보율		6. 학생 1인당 장학금	
(총교육비/재학생수)		(전입교원수/교원 법정정원>100%)		(장학금총액/재학생수)	
총교육비	230,113,935,680원	전입교원수(재학생기준)	661명	재학영수	12,674명
재학영수	14,240명	재학영수	14,111명	장학금 총액	48,296,359,000원
학생 1인당 교육비	16,712,095.4원	교원 법정정원(재학생기준)	760명	교내·사상 및 기타	15,567,057,604원
		전입교원 확보율(재학생기준)	86.97%	학생 1인당 장학금	3,810,664.3원

④ 자료기준일: 2023년 결산, 재학생: 2023.4.1 학부·대학원 ⑤ 자료기준일: 2024.4.1 학부·대학원 ⑥ 자료기준일: 2023년 기준, 재학생: 2023.4.1, 전·10.1 집계

교학대학의 '원불교학과' 개설 현황

원광대학교 학과 상세

64개

원불교학과 개설 현황

학과	개설 현황
원불교	18
사경학과	17
원불교학과	12
원불교학과	10
원불교학과	8
원불교학과	5

원불교, 사경학과, 원불교학과, 원불교학과, 원불교학과, 원불교학과

(2) 판단

위 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정들을 종합하여 보면,

선사용상표 “원광대학교”, “원광대학교 Wonkwang University”,



“원광대학교”는 이 사건 심판의 심결 시에 그 사용상품인 ‘복음전도업, 종교교육업, 교육업, 대학교육업, 고등교육업 등’과 관련하여 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정된다(특허법원 2024. 11. 21. 선고 2024허12357 판결 등 참조).

가) 선사용상표를 사용한 대학교는 1946년 9월에 재단법인 원불교 중앙총부가 유일학림으로 설립하여 1951년 9월 원광초급대학으로 개편, 1953년 1월 원광대학으로 개편된 후 1971년 12월 종합대학으로 승격되며 학교명을 “원광대학교”로 변경하여 오늘에 이르고 있다. 따라서 선사용상표를 사용한 기간이 약 74년에 이른다.

나) 선사용상표를 사용한 대학교의 설립재단은 원불교이며, 원불교 개교정신을 그 건학이념으로 함에 따라 학부 교과과정 중 ‘종교와 원불교’라는 교과를 이수하여야만 졸업할 수 있도록 하여 원불교 교리 및 경전을 전도하고 있다.

다) 선사용상표를 사용한 대학교의 ‘원불교학과’는 1951년 9월 정원 100명으로 편성되어 개설된 ‘교학과(敎學科)’를 그 모태로 하며, 2025년을 기준으로 할 때 약 74년이 넘는 역사를 지녔다(네이버에서 ‘한국민족문화대백과’ 검색 결과).

라) 선사용상표를 사용한 대학교는 의과대학, 치과대학, 한의과대학, 약학대학, 간호대학, 사범대학, 법학전문대학원이 모두 개설되어 있는 몇 안 되는 학교인데, 한의대의 경우 1972년 설치되어 약 53년이 넘는 긴 역사를 자랑하며, 배출된 한의사도 많은 등 전국적인 명성이 높다.

마) 선사용상표를 사용한 대학교의 학부생 및 대학원생을 합한 재학생 수는 2024년을 기준으로 할 때 약 2만 명에 달하며, 2024년 3월을 기준으로 할 때 신입생정원은 약 2,900명에 이른다.

다. 이 사건 출원상표 “원광교”와 선사용상표 “원광대학교”,

원광대학교
“ Wonkwang University ” , “  ” 의 유사 여부

(1) 관련법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 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 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 외관 대비

이 사건 출원상표 “원광교” 와 선사용상표 “원광대학교” ,

원광대학교
“ Wonkwang University ” , “  ” 는 국문자 또는 영문자의 사용 여부, 표장 구성 방법 및 글자체 등의 차이로 외관의 면에서 서로 비유사하다.

(나) 호칭 및 관념의 대비

1) 이 사건 출원상표의 관념 및 호칭

다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 “원광교” 는 ‘원광’ 부분만으로 호칭되고 관념될 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 특허법원 2023. 10. 19. 선고 2023허10491 판결 등 참조).

① 이 사건 출원상표 “원광교” 는 국문자 3글자가 결합된 표장인데,

위 문자부분은 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다.

교

1. 명사 종교 일반 신이나 초자연적인 절대자 또는 힘에 대한 믿음 통하여 인간 생활의 고비를 해결하고...

② 이 사건 출원상표 중 ‘교’는 “2. 명사 불교의 종파를 크게 둘로 나누었을 때, 선(禪)보다 교리를 중시하는 종파.”의

의미를 지녀 그 지정상품인 ‘예배업, 복음전도업, 복음 및 전도업 등’과 관련하여 식별력이 없다(‘네이버’의 국어사전 검색 결과).

원광⁶ 蓮光

1. 명사 먼 곳에서 바라보는 경치.

2. 명사 멀리 보이는 빛.

3. 명사 멀리서 언뜻 보이는 정도나 모양.”

③ 결국, 이 사건 출원상표 중 ‘원광’은 “

원광⁴ 圓光

1. 명사 종교 일반 원불교에서, 진리의 광명. 곧 시방(十方) 삼세

또는 “2. 명사 종교 일반 1949년 7월에 창간된 원불교 교단의 기관지.” 등 여러 의미를 지녀,

그 지정상품인 ‘예배업, 복음전도업, 복음 및 전도업, 정신적(종교적)상담업 등’과 직접적인 연관성이 없으며, 거래사회에 흔히 사용하는 표장이거나 기타 독점권을 허용하지 말아야 할 합리적 이유도 찾을 수 없으므로 본질적인 식별력이 있는 주요부에 해당한다(네이버에서 ‘국어사전’, ‘위키백과’ 검색 결과).

2) 선사용상표의 관념 및 호칭

다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 선사용상표

“원광대학교”, “Wonkwang University”, “”도 ‘원광’

부분만으로 호칭되고 관념될 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

① 선사용상표 중 “원광대학교”는 국문자 ‘원광’, ‘대학교’

가 띄어쓰기 없이 가로방향으로 결합된 표장인데, 위 문자부분은 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다.

원광대학교

② 선사용상표 중 “ **Wonkwang University** ” 는 상단의 다소 큰 글씨체의 국문자 “ **원광대학교** ” 와 하단의 다소 작은 글씨체의 영문자 “ **Wonkwang University** ” 가 상하로 결합된 표장인데, 위 문자부분은 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다.



③ 선사용상표 중 “  ” 는 원모양의 도형 테두리 내에 국문자 ‘원광대학교’ 와 이를 영문으로 번역한 영문자 ‘WONKWANG UNIVERSITY’ , 그 안쪽의 가운데에 도형이 결합된 표장인데, 위 문자부분과 도형부분은 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다. 아울러 위 도형부분은 모두 문자부분의 식별력을 넘어설 만큼 특별현저하게 도식화되어 있다고 보기 어렵다.

원광대학교

④ 선사용상표 “ **원광대학교** ” , “ **Wonkwang University** ” ,



“  ” 중 ‘대학교’ , ‘University’ 는 “ **대학교** 大學校 ★★★ ” , “ 1. 명사 교육 **고등 교육을 베푸는 교육 기관** . ” ,

university

미국식 [ˌjuːniˈvɜːrsəti]

“ **명사** (Abbr.) Univ. **대학** (→state) ” 의 의미를 지녀 그 사용상품인 ‘교육업, 대학교육업, 복음전도업, 종교교육업 등’ 과 관련하여 식별력이 없다(‘네이버’ 의 국어사전 검색 결과).

⑤ 결국, 선사용상표와 관련하여 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 주요부는 ‘원광’ 이다.

3) 호칭 및 관념의 유사 판단

이 사건 출원상표와 선사용상표의 주요부는 모두 ‘원광’ 으로 호칭이 동

일하고, 앞서 살핀 바와 같이 다의적인 의미를 지녀 관념은 서로 대비할 수 없다.

(다) 대비 결과

이 사건 출원상표와 선사용상표는 외관이 다르고 관념은 서로 대비할 수 없으나, 이 사건 출원상표와 선사용상표의 요부는 모두 ‘원광’으로 호칭이 동일하여 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이 사건 출원상표와 선사용상표는 서로 동일 또는 유사한 표장에 해당한다.

(라) 청구인의 주장에 대한 판단

청구인은 이 사건 출원상표 “**원광교**”는 ‘원광’과 ‘교’를 분리관찰해서는 안되며, ‘원광교’전체로 관찰해야 하는 반면에, 선사용상표의 경우 ‘원광대’로 약칭될 수는 있어도, ‘원광’또는 ‘원광교’로는 약칭되지 아니하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다는 취지로 주장한다.

그러나 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것인데(대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후 11121 판결 등 참조), 앞에서 본 이 사건 출원상표와 선사용상표의 호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 이 사건 출원상표와 선사용상표의 외관에 차이가 있고, 관념은 서로 비교할 수 없다고 하더라도 호칭이 동일하여 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보이므로, 이와 관련한 청구인의 주장은 받아들지 아니한다.

라. 양 상품 사이에 출처의 오인·혼동이 발생할만한 특별한 사정이 있는지 여부

(1) 관련법리

일반적으로 상품(서비스업)의 유사 여부는 대비되는 상품(서비스업)에 동일 또는 유사한 표장을 사용할 경우에 동일 업체에 의하여 제공되는 상품(서비스업)으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 상품(서비스업)의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 상품(서비스업)의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원

2002. 10. 25. 선고 2001후1037 판결, 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후673 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제45류의 ‘정신적(종교적)상담업, 예배업, 복음전도업, 복음 및 전도업 등’ 이고, 선사용상표의 사용상품은 ‘종교교육업, 복음전도업, 교육업, 대학교육업 등’ 이다. 양자는 ‘신이나 초자연적인 절대자 또는 힘에 대한 믿음을 통하여 인간 생활의 고뇌를 해결하고 삶의 궁극적인 의미를 추구하는 문화 체계’ 인 ‘종교’ 에 관한 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질 내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 수요자의 범위 또한 종교가 제공하는 평안, 안식 등을 제공받는 일반 수요자가 포함된다는 점에서 중첩된다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표의

지정상품과 선사용상품의 사용상품은 서로 동일·유사하다.(특허법원 2024. 11. 21. 선고 2024허12357 판결, 특허법원 2022. 11. 3. 선고 2022허3496 판결 등 참고).

(3) 소결

이와 같은 이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장이나 그 지정상품과 사용상품 등의 동일 내지 유사성에다가, 이들 표장에 사용되는 상품 또는 서비스 사이의 경제적인 견련의 정도, 그 밖에 일반적인 거래실정 등을 모두 종합하여 보면, 설령 구체적인 상품이나 서비스의 종류 및 그 성질 등에 있어서 다소 차이가 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표의 사용자에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다 할 것이므로, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

마. 소결론

이상의 점들을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

□ 특허법원의 판단

1. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

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 선사용 상표나 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 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 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(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’ 되었다고 하기 위하여는 선사용 상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결, 대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 등 참조). 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 하고(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조), 거절결정에 대한

불복심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시를 기준으로 해야 한다.

나. 선사용상표들의 알려진 정도

다툼 없는 사실, 앞서 든 증거, 을 제1 내지 4, 9 내지 11호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하면 선사용상표들은 이 사건 심결이 있던 2025. 4. 22. ‘복음전도업, 종교교육업, 교육업, 대학교육업, 학교교육업’ 등과 관련하여 국내의 수요자나 소비자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 것으로 보인다.

1) 원광대학교는 원불교를 바탕으로 설립된 전북 익산시 소재 종합대학교로, 1946. 경 설립된 유일학림이 1951.경 원광초급대학으로, 1953.경 원광대학으로 각 개편되었고, 1971.경 종합대학으로 승격되었다. 원광대학교는 1951년경부터 현재에 이르기까지 약 74년간 대학교육업 등을 영위하며 선사용상표들을 사용하였다.

2) 원광대학교는 의·치과대학을 포함하여 10개 이상의 단과대학, 60개 이상의 학사학위 과정을 개설하여 운영하고 있고, 법학전문대학원을 비롯한 여러 대학원과 도서관, 박물관, 과학관, 부속병원, 부설연구기관 등 다양한 부속시설을 설립하여 교육, 학술 관련 사업을 수행하고 있다. 원광대학교는 대만 문화(文化)대학, 일본 불교(佛敎)대학, 미국 플로리다 국립국제대학교 등 84개 외국 대학과 학술교류협정을 체결하고, 50여개 이상의 업체 및 기간과 산학협력을 하고 있으며, 2024년 기준 원광대학교 학부 재학생 수는 12,000명, 전임교원수는 6000명을 초과한다.

3) 원광대학교의 교학대학내의 원불교학과는 1951년 9월 정원 100명으로 편성되어 개설된 ‘교학과(敎學科)’를 모태로 하며, 현재까지 74년이 넘는 기간 동안 다수의 학생들을 대상으로 원불교를 가르쳐 왔다. 또한, 원광대학교 원불교학과 교무 고원국이 2025. 2.경 구독자 278만 여명인 유튜브에 출연하여 한국의 4대 종교인 원불교에 관하여 설명하고, 원광대학교의 부설 연구기관인 원불교사상연구원은 원불교의 사상, 역사, 문화제도 및 교화 등을 주제로 하는 학술대회를 개최하는 등 원불교를 대중에 알리기 위하여 다양한 노력을 해왔으며 그 결과 원광대학교는 원불교의 교단과 관련된 대학교라고 인식되기에 이르렀다.

다. 표장의 동일, 유사 여부

1) 관련 법리

상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조). 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.

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 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

2) 구체적 검토

이 사건 출원상표는 3음절의 ‘원광교’로 구성된 문자상표이고, 선사용상표 1⁸⁾은 5음절의 ‘원광대학교’로 구성된 문자상표이다.

앞에서 본 바와 같이 선사용상표 1은 복음전도업, 종교교육업, 교육업, 대학교육업, 학교교육업 등의 업무를 수행하여 온 원광대학교의 교명 및 위 대학의 위 각 업무수행의 출처를 표시하는 표장으로 사용되어 왔다. 선사용상표 1 중 ‘원광’ 부분

8) 선사용상표들 중에서 이 사건 출원상표와 가장 유사한 것으로 보이는 선사용상표 1과 그 표장 유사 여부를 대비한다.

은 ‘먼 곳에서 바라보는 경치’ , ‘멀리 보이는 빛’ , 원불교에서 ‘진리의 광명’ 등의 다양한 의미를 가진 단어로, 선사용상표 1의 사용 업무 등과 직접적인 관련성이 없어 본질적인 식별력이 인정되고, ‘원광대학교’ 가 위 업무 등에 사용되어 온 기간, 범위, 일반인에게 인식되어 온 정도와 내용 등 앞에서 본 사정에 비추어 보면 원광대학교의 그간의 사용에 의한 식별력 역시도 인정된다. 반면 ‘대학교’ 부분은 위 사용 업무와의 관련성 및 대학교명으로서의 사용 실태 등을 고려하면 기술적 표장에 해당하여 그 식별력이 높다고 할 수 없다. 따라서 선사용상표 1 중 ‘원광’ 은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당한다.

한편 이 사건 출원상표 중 ‘원광’ 부분은 이 사건 출원상표의 지정상품과의 관계에서 본질적인 식별력을 가진다고 할 것이나, ‘교’ 부분은 기독교, 불교, 천주교 등과 같이 특정 종교의 명칭의 뒤에 붙여 ‘그와 관련한 종교’ 라는 뜻의 의미로 사용되는 접미사로서 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘예배업, 종교기도모임진행업, 종교모임조직업, 종교적 제의식 진행업, 복음전도업, 복음 및 전도업, 선교모임조직업, 정신적(종교적)상담업’ 등 종교 관련 지정상품과 관련하여서는 식별력이 미약하다. 또한 ‘원광교’ 는 위 지정상품과 관련하여서는 ‘원광’ 과 ‘교’ 가 합쳐져 ‘원광’ 과 관련한 종교라는 의미로 인식될 뿐 위 각 단어의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성된다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표 중 ‘원광’ 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 할 수 있다.

이 사건 출원상표와 선사용상표 1은 모두 요부가 ‘원광’ 으로 각 요부의 외관, 호칭, 관념이 동일하므로 서로 유사하다.

라. 이 사건 출원상표가 선사용상표 1과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

1) 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘예배업, 종교기도모임진행업, 종교모임조직업, 종교적 제의식 진행업, 복음전도업, 복음 및 전도업, 선교모임조직업, 정신적(종교적)상담업’ 등을 포함하고 있고, 선사용상표 1은 ‘종교교육업, 대학교육업’ 등을 수행하는 원광대학교의 교명 및 그 수행 업무 등과 관련하여 출처를 나타내는 표장으로 사용되고 있다.

2) 원광대학교는 원불교의 교리 등을 교수하는 학과를 개설하여 운영하고, 그 부속연구기관에서는 원불교의 교리 등을 교육, 전파하고 관련 학술활동을 하고 있음은 앞서 본 바와 같다. 또한 대학교의 규모가 점점 커지고 하나의 종합대학

교가 다양한 연구를 수행하고, 그에 관한 교육과 학술활동을 하는 다양한 부속시설을 설립하여 운영하는 실정이기도 하다. 이러한 점들을 고려하면 양 상표는 모두 특정 종교의 교리와 신앙을 기반으로 하는 종교적 활동을 수행한다는 점에서 그 각 업무의 성질과 내용이 공통되거나 밀접하게 관련되어 있고 수요자의 범위도 중첩된다고 할 것이므로, 양 상표의 지정상품(서비스업) 및 사용상품(서비스업)은 서로 유사하거나 경제적으로 밀접하게 관련되어 있다고 보는 것이 타당하다.

3) 원고는 ‘원광’을 포함하는 상표들이 이미 등록되었으므로 이들과의 형평성 및 심사실무의 법적 안정성을 고려하여 이 사건 출원상표가 등록되어야 한다고 주장한다. 그러나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 참조), 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 대법원 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결, 대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결 등 참조) 원고의 주장을 받아들이지 않는다.

4) 이 사건 출원상표와 선사용상표 1은 그 각 표장이 서로 유사하고 그 지정상품과 사용상품(서비스업)이 유사하거나 밀접하게 관련되어 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표 1의 사용자에 의하여 사용되는 것으로 오인될 수 있으므로, 이 사건 출원상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

마. 소결론

이 사건 출원상표는 선사용상표 1과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 결론

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

5. 2025허10414 거절결정(상) 2026. 1.14. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표		
지정상품	♦ 제45류의 매장 서비스업, 장례도우미업, 장례서비스업, 장례식진행업, 장례업 등	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2022-129053호	2024원700호
주요쟁점	♦ 상표법 제34조 제1항 제7호  ♦ 선등록상표 와 동일 · 유사 여부	
심결요지	이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 요부가 ‘천국’ 이라고 할 것이므로, ‘천국’ 으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 양 상표를 ‘천국’ 을 기준으로 대비하면, 양 상표는 그 호칭과 관념이 동일하여 유사한 상표에 해당한다고 할 것이다. 한편, 청구인은 ‘천국’ 과 ‘장례식장’ 이 불가분적으로 결합된 것으로 ‘죽어서 좋은 곳으로 간다’ 는 뜻이 있기 때문에 식별력이 매우 크므로 이 사건 출원상표는 전체로서 관찰되어야 한다고 주장하나, 앞서 살핀 바와 같이 ‘장례식장’ 부분은 지정상품과 관련하여 보통명칭에 해당하기 때문에 식별력이 없으며, ‘천국’ 과 ‘장례식장’ 부분이 결합된다고 하더라도 그로 인하여 본래의 의미를 떠나 새로운 특정한 관념을 낳는다거나 새로운 조어가 되었다고 볼 수 없어 상표의 구성 부분들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다. 또한, 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 식별력이 없는 부분을 제외하고 요부만으로 대비하여야 함은 확립된 판례이고, ‘장례식장’ , ‘상조회’ 등과 같이 독점력을 인정하여서는 안 되는 부분도 상표의 요부로 취급하여 그 부분이 유사하다는 이유로	

	다른 상표의 등록을 거절하거나 침해로 인정하게 될 것이고, 결국 이는 그러한 부분에 대하여 사실상 독점력을 부여하는 결과를 초래하게 되어 불합리하기 때문이다(대법원 2019. 10. 18. 선고 2019 후11237 판결 등 참조). 따라서, 청구인의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.
판결요지	○ 선등록상표인 ‘’의 좌측에는 도형인 ‘’이 배치되어 있고, 그 우측에는 상단에 작은 문자로 ‘행복한 출발’, ‘Heaven Funeral Service’, 하단에 큰 문자로 ‘천국상조회’가 병기되어 있다. 그중 ‘행복한 출발’ 부분은 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고 문안으로 인식될 뿐이어서 식별력이 없고, ‘Heaven Funeral Service’ 부분은 우측 상단에 작은 문자로 구성되어 있어서 별다른 주의를 끌지 못하여 식별력이 미약하며, ‘’ 부분 역시 흔하고 간단한 형태인 타원 모양의 도형 2개를 겹쳐놓은 형상에 불과하여 식별력이 미약하다. 또한 ‘상조회’ 부분은 사전적 의미가 ‘서로 돕는 것을 목적으로 조직된 모임’으로, 지정상품인 ‘장례업’ 등과 관련하여 거래 실정상 장례 관련 서비스를 행하는 단체 내지 회사를 의미하는 것으로 보이므로, 이 역시 지정상품인 ‘장례업’ 등을 행하는 단체로 인식되어 식별력이 없거나 미약하다. 그렇다면 선등록상표의 ‘천국’ 부분은 다른 구성 부분에 비해 상대적 식별력 수준이 높다고 할 것이므로, 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 봄이 타당하다. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부 이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 요부가 ‘천국’이므로, 양 상표들을 ‘천국’을 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일하여 유사한 상표에 해당한다.

◆ 원고 주장

이 사건 출원상표의 구성 부분 ‘천국’은 다른 구성 부분 ‘장례식장’을 단순히 앞에서 수식하고 있을 뿐이므로 요부로 볼 수 없다. 또한 ‘천국’과 ‘장례식장’은 불가분적으로 결합하여 ‘장례의식을 치르는 대례(大禮)식장’이라는 새로운 관념을 형성하므로 유사판단 시 전체로서 관찰되어야 한다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 전체로서 외관, 호칭, 관념이 상이하여 유사하지 않다.

◆ 피고 주장

원고는 ‘천국’과 ‘장례식장’이 불가분적으로 결합된 것으로 ‘죽어서 좋은 곳으로 간다’는 뜻이 있기 때문에 식별력이 매우 크므로 이 사건 출원상표는 전체로서 관찰되어야 한다고 주장하나, 앞서 살핀 바와 같이 ‘장례식장’ 부분은 지정상품과 관련하여 보통명칭에 해당하기 때문에 식별력이 없으며, ‘천국’과 ‘장례식장’ 부분이 결합된다고 하더라도 그로 인하여 본래의 의미를 떠나 새로운 특정한 관념을 낳는다고나 새로운 조어가 되었다고 볼 수 없어 상표의 구성 부분들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못할 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵습니다.

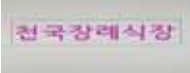
◆ 검토 의견

상표법 제150조에는 ‘이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다’고 하여 일사부재리의 원칙에 관하여 규정하고 있고, 여기에서 같은 사실이라 함은 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 같은 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함합니다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조).

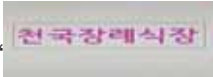
이러한 법리에 따르면, 원고는 이 사건 출원상표의 거절결정은 보정각하불복심판(2016보10, 심결일 : 2017. 3. 14.)에 승소하였음도 불구하고 결정한 것이므로 일사부재리 원칙에 위배된다고 주장하나, 이 사건 출원상표에 대한 거절결정은 보정각하

불복심판과 동일사실 및 동일증거에 의해 청구된 심판사건이 아니므로, 원고의 주장은 합당하지 않습니다.

□ 특허심판원의 판단

이 사건 출원상표 “”는 네모난 직사각형안에 ‘천국’과 ‘장례식장’ 부분이 결합되어 있는 표장인데, 그 중 ‘천국’ 부분은 ‘하느님이나 신불(神佛)이 있다는 이상(理想) 세계’, ‘어떤 제약도 받지 아니하는 자유롭고 편한 곳’ 등을 의미하여 지정상품인 ‘장례업, 장례식장업’과의 관계에서 사후세계 등을 연상시킬 수는 있으나 그렇다고 하여 지정상품의 성질을 직감시킨다고 보기는 어렵고 서비스업의 출처표시로서 기능하여 그 식별력이 인정되는 부분이고, ‘장례식장’ 부분은 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘장례업, 장례식장업’과의 관계에서 지정상품의 서비스가 제공되는 장소를 의미하는 보통명칭에 불과하여 누구라도 이를 사용할 필요가 있어 특정인에게 독점시키기 어렵고, 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별력을 인정하기 곤란하다.

□ 특허법원의 판단

이 사건 출원상표인 “”은 직사각형 도형과 그 내부에 한글 문자인 ‘천국장례식장’으로 구성된 도형과 문자가 결합된 표장이다. 직사각형 도형은 간단하고 흔히 있는 구성에 불과하여 식별력이 없으며, ‘장례식장’ 부분은 지정상품인 ‘장례서비스업, 장례업’ 등과의 관계에서 지정상품의 서비스가 제공되는 장소를 의미하는 기술적 표장에 불과하여 식별력이 없다. 한편, ‘천국’ 부분은 ‘하느님이나 신불(神佛)이 있다는 이상(理想)세계’, ‘어떠한 제약도 받지 아니하는 자유롭고 편안한 곳 또는 그런 상황’ 등의 의미를 가진 단어로서 지정상품과의 관계에서 고인의 영혼을 평안한 안식처로 모신다는 관념을 암시할 수는 있어도, 이를 넘어 지정상품의 효능, 용도 등을 직감시킨다고 볼 수 없어 식별력이 인정된다. 따라서 ‘천국’은 다른 구성 부분에 비해 상대적 식별력 수준이 높다고 할 것이고, ‘장례식장’을 단순히 수식하는 역할에 그친다고 볼 수 없으며, 이 사건 출원상표

에서 독립하여 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 봄이 타당하다. 이에 대하여 원고는, ‘김밥천국’을 비롯하여 ‘천국’이라는 문자를 포함하는 다수의 상표가 상표권자나 출원인을 달리하여 다양하게 사용되고 있는 거래 실정을 고려할 때 이 사건 출원상표에서 ‘천국’이 요부가 될 수 없다는 취지로 주장하지만, 원고가 제출한 증거만으로는 지정상품인 ‘장례서비스업, 장례업’ 등에서 ‘천국’이 널리 사용되고 있다고 보기 어려우므로 원고의 주장을 받아들일 수 없다.

6. 2025허10454 거절결정(상) 2026. 4.29. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표		
지정상품	♦ 상품류 구분 제3류의 화장품, 핸드크림, 향수, 화장용 마스크 팩, 손 세정제, 화장용 자외선차단제, 공기용 방향제 등	
관련번호	출원상표	심판번호
	제40-2023-108516호	2024원509
주요쟁점	♦ 출원상표가 선등록상표와 유사한 상표인지 여부	
심결요지	○ 특허심판원(청구기각) 이 사건 출원상표 ‘’와 선등록상표 ‘’는 외관이 다르고 관념은 대비할 수 없지만, 이 사건 출원상표는 주로 ‘Tiissu’ 부분으로 인식되고 호칭될 것인데, ‘Tiissu’는 사전상 별다른 관념은 없고, ‘티슈, 티수’ 등과 같이 호칭될 것이고 선등록상표 역시 ‘티슈’, ‘티수’ 등으로 호칭될 것이므로 양 상표는 호칭이 동일하거나 유사하여 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 서로 동일하거나 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 따라 등록을 받을 수 없으므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 원결정은 타당하다.	
판결요지	○ 특허법원(청구기각) 이 사건 출원상표의 요부인 'Tiissu'와 선등록상표 'TISHU'는 T, I, S, U(또는 선등록상표에서 T, I, SH, U)로 이어지는 자음·모	

	음의 반복 구조가 유사하나, 대소문자 혼합 여부, 글자 수, 반복 문자(이 사건 출원상표의 요부에는 'ii', 'SS'로 반복되는 문자가 있다)의 유무 등에 차이가 있다. 그러나 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이므로(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 참조), 이 사건 출원상표의 요부인 'TiiSSU'는 'Tii'를 '티'로, 'SSU'를 '슈' 또는 '수'로 발음하게 되므로, 전체적으로 '티슈' 또는 '티수'로 호칭된다. 선등록상표 'TISHU' 역시 'Ti'를 '티'로, 'SHU'를 '슈' 또는 '수'로 발음하게 되므로, 전체적으로 '티슈' 또는 '티수'로 호칭된다. 따라서 양 표장의 호칭은 동일·유사하다. 따라서 이 사건 출원상표의 요부와 선등록상표를 대비하여 보면, 양 표장은 외관에서 다소 차이가 있으나 호칭이 동일·유사하고 관념은 대비할 수 없다. 양 표장의 호칭에서 동일·유사성이 크고, 외관에서도 자음·모음의 반복 구조가 유사한 점, 양 표장은 모두 문자상표인바, 문자상표의 유사 여부 판단에서는 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 보아야 하는 점등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자에게 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 크므로 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.
--	--

◆ 원고 주장

이 건 출원상표는 선등록상표와 전체로서 그 칭호, 외관 및 관념이 상이하여 표장이 비유사하여 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으킬 우려가 전혀 없으므로, 이 건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

◆ 피고 주장



이 사건 출원상표 ‘^ATiissu’ 는 영어 알파벳 ‘A’ 와 영문자 ‘Tiissu’ 를 위아래로 결합한 형태로 ‘A’ 는 “부정관사 <글 속에 처음 언급되는 단수형 명사 앞에 쓰임>, 부정관사 <단수 명사 앞에 쓰여 그 부류를 통칭함>” 등의 뜻이 있고 주로 ‘어’ 또는 ‘에이’ 로 발음되고(을 제1호증), ‘Tiissu’ 는 사전 상 특별한 관념을 찾기 어려운 조어로 주로 ‘티슈’ 또는 ‘티수’ 로 호칭되지만, 이 사건 출원상표에서 i) ‘A’ 와 ‘Tiissu’ 를 가로 방향으로 일련불가분적으로 결합한 것이 아니라 상단에는 ‘A’ 를, 그 하단에 ‘Tiissu’ 를 배치하여 상하 2단으로 분리하여 구성하였고, ii) ‘A’ 는 “글 속에 처음 언급되는 단수형 명사 앞에 쓰임, 단수 명사 앞에 쓰여 그 부류를 통칭함” 등의 의미를 가진 부정관사로 널리 알려진 영문자로, ‘A’ 가 부정관사로 사용되는 경우 ‘a watch’ 는 ‘watch’ 로 ‘a target’ 은 ‘target’ 으로, ‘an apple’ 은 ‘apple’ 등과 같이 ‘A’ 를 생략하고 간략하게 호칭하려는 것이 일반인의 언어생활에서 일반적이며, 국내 커피프랜차이즈의 대표적인 브랜드 중 하나인 ‘A Two Some Place’ 를 상표 사용자 자신 및 일반 수요자 대부분이 ‘투썸플레이스’, 또는 ‘투썸’ 으로 인식하거나 호칭하고 있고(을 제2호증 내지 을 제3호증), 또한 일본의 옷, 지갑, 안경 등 유명 패션브랜드인 ‘A Bathing Ape’ 에 대해 일반 수요자들은 ‘A’ 를 아예 생략하고 ‘Bathing Ape’ 의 축약형태인 ‘Bape’ 즉 ‘베이프’ 로 간략하게 인식하거나 호칭하고 있으며(을 제5호증 내지 을 제6호증),

A Two Some Place (을 제2호증, 을 제3호증에서 발췌)	A Bathing Ape(베이프) (을 제5호증, 을 제6호증에서 발췌)
	어 베이싱 에이프(A BATHING APE)는 1993년 Nigo(토모아키 나카오)가 우라하라주쿠에 설립한 일본의 패션 브랜드이다.^{[1][2]}이 브랜드는 남성, 여성 및 아동의 라이프스타일과 스트리트웨어를 전문으로 하며, 일본에서 Bape Store, Bape Firature Store, Bape Kids Store, Bap 독점 아오야마, Bap 독점 교토 등 19개 매장을 운영하고 있다. 교토 상점에는 또한 Bape가 후원하는 다양한 행사와 미술 전시를 위한 공간인 Bape Gallery도 있다. 홍콩, 타이베이, 베이징, 상하이, 광저우, 창두, 칭다오, 선양, 서울, 싱가포르, 뉴욕, 런던, 파리, 마이애미, 로스앤젤레스에 위치한 상점들도 있다.^[3]
맛집 인기글 Sweet world♥ 2025.02.01. [A Twosome place] 투웬플레이스 멕시칸 파니니 디저트 세트 - 투웬플레이스 세트 맛보기 맛있게 즐겨보자♡ 멕시칸 파니니세트 9,400 Won 멕시칸 파니니 디저트 세트 주문♡ 9,400원 기본 구성이지만 난 커피는 디가페인 카푸치노로 변경하여... 느끼함을 잡아주고 치즈는 듬뿍 들... [a twosome place] 바나나샷 아메리카노에 빠지다 . [a Twosome place] 투웬플레이스 먹는 아박 먹방기 . 『과주 온정함』과주 온정산도시 사람들 다 모여세요... 2025.04.25. A TWOSOME PLACE 야당역점 오픈! 오픈 이벤트는 못 챙겼지만 지나가는 길에 들러 봤어요~~ 1층 알뜰해요~~ 투웬 케익 너무 맛있겠조~~ 키오스크 대기 확!!! 계단 통해 2층으로 가볼니다! 카공족을 위한 자리도 있고~~ 넓은 테이블이 있어서 단체로... 공감 2024.09.09. 광주 마복동 투웬 플레이스 A TWOSOME PLACE 마복점 카페... 광주 마복동 투웬 플레이스 A TWOSOME PLACE 마복점 카페 방문 점심 식사를 하고 난 이후에 작업을 해야 할 일이 있어서 주변에 가까운 카페에서 작업을 해야겠다 생각하고 인터넷 검색을 해보니 여러군데 카페가... 2025.02.03. 창원 사립동 한마음병원 근처 카페 투웬플레이스 창원사립현대... 주은번호 불렀는데 내거 아난줄 알고 멍청하게 앉아있다가 뒤늦게 헬레 빌백 가구음 더 웃긴건 매장에 손님은 나밖에 없고 직원이 나한테 계속 가져가라는 눈빛 보는길 봤는데도 몰랐더요 난 그림보다 오래오가 가득... 육질말 678 2024.04.24. A TWOSOME PLACE 떠먹는베리쿠아야박 투웬 아이스박스와... 에비 마케팅가 보는 A TWOSOME PLACE의 아박 마케팅 전략 1. 장점을 강조한 카피라이프 마케팅 전략 인스타그램 copy_pedia / atwosomeplace_official "케이크는 누워서 떠먹기" "아무데서나... 새로 출시된 A TWO... 행복한 일상 2024.12.07. A TWOSOME PLACE CAKE 딸기생크림 A TWOSOME PLACE A TWOSOME PLACE CAKE 딸기생크림 #ATWOSOMEPLACE #TWOSOMEPLACE #투웬플레이스 #투웬 #투웬케이크 #투웬케이크추천 #투웬케이크쿠폰 #케이크 #케이크추천 #CAKE #딸기생...	이태원 불링크 만경 2016.03.28. 베이프 선글라스 A BATHING APE 한정판 선글라스 YEAR OF T... 이번에는 올해 2016년 여름 시즌을 겨냥하여 우리나라에 런칭한 베이프 선글라스 A BATHING APE의 야심찬 신제품을 소개하겠습니다. 그 동안 베이프 선글라스는 정식으로 수입이 되지 않아 많은분들이 직구를 통해... 도쿄트렌드 블로그 2015.11.22. [도쿄트렌드] A BATHING APE® X PUMA 베이프 11월 28일 라... A BATHING APE®와 PUMA가 만났습니다! PUMA 스포츠 성능 의류와 신발에 BAP®의 아이코닉한 BAP® 카모와 그래픽을 넣어 하이 스트리트 스타일과 스포츠의 퓨전을 실현 한 컬렉션을 출시 합니다. A BATHIN... 아트날다 2023.02.01. 베어브릭 베이프 네이버후드 100%&400%, 1000% BEARBRICK ... 베어브릭 베이프 네이버후드 100%&400%, 1000% BEARBRICK Bape A BATHING APE NEIGHBORHOOD #베어브릭베이프 #베어브릭네이버후드 #베어브릭에이프 #bearbrickbape #bearbrickape #bearbrickneighborho... 누담 2017.01.14. A BATHING APE 2017 BURN / 베이프 17S/S / 베이프 불꽃후드... A BATHING APE 1ST DROP RIST 베이프 2017S/S 첫번째드랍 시작되었네요 목록은 소개해드렸는데 상세사진입니다 첫번째주 데인인 TEXT COLOR CAMO 시리즈입니다. TEXT COLOR CAMO 사크바사티자켓 이구요 ...

iii) ‘TiiSSU’ 는 사전 상 특별한 관념을 찾기 어려운 조어로, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 조어인 ‘TiiSSU’ 부분으로부터 그 상표에 관한 인상을 받거나 기억·연상을 하게 되므로, 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분에 해당한다고 볼 개연성이 크다고 판단됩니다.

A
TiiSSU

따라서 이 사건 출원상표 ‘**TiiSSU**’ 에서 ‘A’ 는 글속에 처음 언급되는 단수형 명사앞에 쓰이는 부정관사로 볼 수 있고 ‘TiiSSU’ 는 사전 상 특별한 관념을 찾기 어려운 조어표장으로 자체적으로 식별력이 강한 표장으로 인식되어, ‘TiiSSU’ 를 본질적인 식별력을 가진 요부로 볼 수 있으므로 부정관사인 ‘A’ 를 제외한 ‘TiiSSU’ 즉 ‘티슈’ 또는 ‘티수’ 로 인식되거나 호칭될 수 있겠다 하겠습니까.

TISHU

또한 선등록상표 ‘TISHU’ 는 영문자 ‘TISHU’ 를 띄어쓰지 않고 가로방향으로 구성한 문자 표장으로 그 지정상품인 ‘화장품, 공기용 방향제 등’ 과는 별다른 연관성도 찾을 수 없고 사전 상 별다른 관념이 없는 조어표장이므로 자체로 본질적인 식별력이 있으며 주로 ‘티슈’ 또는 ‘티수’ 로 호칭됩니다.

따라서 위에서 살펴본 바와 같이 양 표장을 대비할 경우, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 외관이 상이하고 전체적으로 보아 사전상 특별한 관념이 없는 조어상표로 그 관념을 대비할 수 없겠으나, 이 사건 출원상표의 요부인 ‘TiiSSU’ 의 한글 음역인 ‘티슈’ 또는 ‘티수’ 와 선등록상표의 요부인 ‘TISHU’ 의 한글음역인 ‘티슈’ 또는 ‘티수’ 는 그 호칭이 동일·유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동할 개연성이 매우 크다고 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 서로 유사하다고 할 것입니다.

한편 원고가 주장한바대로 이 사건 출원상표의 전체적인 호칭인 ‘에이티썬, 아티썬, 어티썬’ 와 영문자 전체 ‘a tiissu’ 를 검색어로 하여 ‘네이버’, ‘구글’ 에서 검색하였으나 이 사건 출원상표와 같이 영어 철자 배치가 위 아래가



아닌 횡으로 뒹뒹없이 연달아 배치된 형태 ‘ATIİSSU’를 모자

류에 사용하는(을 제4호증) 것 외에는 이 사건 출원상표의 지정상품인 화장품류 및 방향제와 관련된 사용실태를 찾아 볼 수 없으며, 또한 이 사건 출원 상표

‘ATIİSSU’는 영어 철자가 위아래로 배치된 형태인 반면 모자류에 사용한 것은 횡으로 뒹뒹없이 연달아 배치한 형태로 이는 이 사건 출원상표의 사용실태라고 보기는 어렵다고 판단됩니다.

따라서 원고가 “이 사건 출원상표는 일반 소비자들에게 전체로서 ‘ATIİSSU’로 인식되어 ‘에이티쑈’, ‘아티쑈’ 또는 ‘어티쑈’ 정도로 호칭될 것이므로, 선등록상표와 그 외관 및 호칭이 달라서 거래사회에서 양 상표가 동일·유사한 상품에 사용되더라도 일반 수요자들에게 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동이 발생할 가능성이 전혀 없다.”라고 주장하는 것은 전혀 타당하지 않다고 할 것입니다.

□ 특허심판원의 판단

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

(1) 판단기준

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 할 것이고, 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 주문하는 일 등이 빈

번한 점 등을 고려할 때 문자표장의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1395 판결 등 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 외관의 대비

이 사건 출원상표 “”는 영문자 ‘A’와 ‘TiiSSU’를 상

하 2단으로 배치한 문자표장이고, 선등록상표 “”는 영문자 ‘TISHU’만으로 구성된 문자표장이라 할 것이므로, 양 표장은 글자의 배치 및 구성의 차이 등으로 인해 외관은 서로 다르다.

(나) 관념 및 호칭의 대비

1) 이 사건 출원상표의 관념 및 호칭

이 사건 출원상표의 영문자 중 일반인의 주의를 특별히 끌 정도에 이른 부분을 찾아보면, ① ‘A’와 ‘TiiSSU’를 가로 방향으로 일련불가분적으로 결합한 것이 아니라 상단에는 ‘A’를, 그 하단에 ‘TiiSSU’를 배치하여 상하 2단으로 분리하여 구성하였고, ② ‘A’는 ‘글 속에 처음 언급되는 단수형 명사 앞에 쓰임(출처 : 네이버 영어사전)’ 등의 의미를 가진 관사로 널리 알려진 문자이며, ③ ‘TiiSSU’는 사전 상 특별한 관념을 찾기 어려운 조어이므로, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 조어인 ‘TiiSSU’부분을 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분에 해당한다고 볼 것이다.

한편 이 사건 출원상표가 ‘A’와 ‘TiiSSU’를 결합한 전체로서 ‘ATiiSSU’와 같은 형태로 인식될 수 있는지 여부와 관련하여, 네이버, 구글 등에서 사용사례를 찾아보면 비록 ‘ATiiSSU’와 같이 ‘A’와 ‘TiiSSU’가 가로 방향으로 결합되어 사용되는 사례를 일부 찾아볼 수 있으나, 거절결정 지정상품인 ‘화장품, 공기용 방향제 등’과는 관련이 없고, 이 사건 출원상표처럼 ‘A’와 ‘TiiSSU’가 상하 2단으로 구성된 형태의 사용사례는 찾기 어렵기에, 이 사건 출원상표가 전체로서 ‘ATiiSSU’와 같은 형태로 인식된다고 볼만한 거래실정을 찾아볼 수 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 ‘TiiSSU’ 부분으로 인식되고 호칭될 것인데, ‘TiiSSU’는 사전상 별다른 관념은 없고, ‘티슈, 티수’ 등과 같이 호칭될 것이다.

2) 선등록상표의 관념 및 호칭

한편, 선등록상표는 영문자 ‘TISHU’를 띄어쓰지 않고 가로 방향으로 구성한 문자 표장인데, ‘TISHU’는 네이버 어학사전에서 검색하면 중국어사전⁹⁾을 제외한 나머지 사전에서는 별다른 내용을 기재하지 않고 있어 조어로 인식¹⁰⁾되고, ‘TISHU’라는 단어와 그 지정상품인 ‘화장품, 공기용 방향제 등’과는 별다른 연관성도 찾을 수 없으므로, 결국 선등록상표는 사전 상 별다른 관념이 없고, ‘티슈, 티수’ 등과 같이 호칭될 것이다.

3) 양 표장의 관념 및 호칭의 대비

따라서 이 사건 출원상표는 조어이므로 선등록상표와 관념은 서로 대비할 수 없으나, 이 사건 출원상표는 ‘TiiSSU’ 부분에 의해 ‘티슈, 티수’ 등으로 호칭될 것이고, 선등록상표도 ‘티슈, 티수’ 등과 같이 호칭될 것이므로, 양 표장의 호칭은 서로 동일하거나 유사하다.

(3) 소결

이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 다르고 관념은 대비할 수 없지만, 그 호칭이 동일하거나 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 해당한다.

(4) 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은 이 사건 출원상표 “”가 일반 소비자들에게

‘ATiiSSU’로 인식되어 ‘에이티쑤’, ‘아티쑤’ 또는 ‘어티쑤’ 정도로 호칭될 것이므로, 선등록상표와 그 외관 및 호칭이 달라서 거래사회에서 양 상표가 동일·유사한 상품에 사용되더라도 일반 수요자들에게 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동이 발생할 가능성이 전혀 없다는 취지의 주장을 하나, 다음과 같은 사정 또는 사실을 고려하면 이러한 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

① 이 사건 출원상표가 일반 소비자들에게 ‘ATiiSSU’로 인식되는지 여부와

관련하여, 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움이 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 호칭을 정하여야 하는데(대법원 2005. 11. 10. 선고2004후 2093 판결 참조), 이 사건 출원상표와 관련된 구체적인 사용례를 찾아볼 수 없고, 앞서 살펴본 바와 같이 문자 부분 중 상단에 위치한 ‘A’는 관사로 널리 알려진 문자이며, ‘글 속에 처음 언급되는 단수형 명사 앞에 쓰임(출처 : 네이버 영어사전)’이라는 관념을 가진 단어라 할 것이기에, ‘A’와 ‘TiiSSU’가 상하 2단으로 배치된 이 사건 출원상표는 청구인의 주장과 같이 ‘ATiiSSU’로 인식된다고 볼 수 없다.

② 한편 청구인은 ‘이 사건 출원상표와 선등록상표의 호칭이 설령 서로 유사하게 호칭될 수 있다고 가정하더라도 지정상품을 둘러싼 거래실정 상 외관이 비유사한 점을 중요하게 고려해야 하므로, 서로 비유사한 상표에 해당한다’는 취지의 주장을 하나 이를 뒷받침하는 그 지정상품을 둘러싼 거래실정 등에 관한 자료가 별도로 제출되지 않았고, ‘네이버’, ‘구글’에서 청구인이 주장하는 이 사건 출원상표의 호칭인 ‘에이티쑈, 아티쑈, 어티쑈’를 검색어로 하여 검색하였으나 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련된 자료를 찾아 볼 수 없으며, 그 밖에 달리 이를 증명할 자료를 찾기 어렵다.

나. 지정상품의 유사 여부

(1) 판단 기준

상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 등 참조).

(2) 구체적인 판단

이 사건 출원상표의 지정상품 중 거절결정 지정상품은 상품류 구분 제3류의 ‘베이비 로션, 베이비 파우더, 베이비 선크림, 유아용 샴푸, 유아용 치약, 비의료용 유아용 비누, 유아용 종이제 물티슈, 화장품, 세면용품, 에센셜 오일, 애완동물용 화

장품, 스킨케어 및 스킨트리트먼트용 화장품, 핸드크림, 향수, 화장용 마스크 팩, 손 세정제, 화장용 자외선차단제, 공기용 방향제’ 이고, 선등록상표의 지정상품도 상품류 구분 제3류의 ‘거품비누, 고형화장비누, 세탁용 표백제, 세제, 얼룩제거제, 광택용 제제, 광택제, 연삭재, 향료, 에센셜오일, 화장품, 치약, 치아세정제, 훈향, 애완동물용 화장품, 공기용 방향제’ 이다.

그런데 양 지정상품들은 ① 주름개선이나 미백과 같은 피부 기능 개선 등의 목적을 가진 ‘화장품’, ② 애완동물을 위해 사용되는 화장품인 ‘애완동물용 화장품’, ③ 좋은 향을 가지고 있는 약제를 의미하는 ‘공기용 방향제’ 를 모두 공통되게 포함하고 있고, ④ 그 밖의 양 지정상품 중 나머지 상품들도 서로 상품의 용도, 제조자 및 수요자의 범위가 동일하거나 유사한 상품에 해당한다.

(3) 소결

따라서 이 사건 출원상표의 지정상품 중 거절결정 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 서로 동일하거나 유사한 상품에 해당한다(지정상품의 유사 여부에 대하여 청구인은 별다른 의견을 제시하지 않고 있다).

다. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표의 지정상품 중 거절결정 지정상품과 관련하여, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 서로 동일하거나 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 상표등록을 받을 수 없다.

4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

9) 네이버 어학사전에서 ‘tishu’를 검색하면 중국어사전에서 중국어의 발음을 로마자로 표기하는 발음기호,

题书

동사 문어 편지를 쓰다.

즉, 한어병음인 ‘ [tishū] ’와 같은 내용이 검색되고 있다.

10) 선등록상표와 같이 로마자로 이루어진 표장의 관념이나 호칭은, 움라우트(¨)나 약상 그라브(˘)와 같은 발음부호가 표기되어 있지 않다면 우리나라의 외국어 보급수준에 비추어 일반 수요자들은 이를 영어로 인식하고 영어의 음운법칙에 따라 발음하려는 경향이 있다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2004후1113 판결 등 참조).

□ 특허법원의 판단

1. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나('전체 관찰의 원칙'), 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 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다('요부의 대비'). 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 있다. 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 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 출원상표의 요부

앞서 든 증거, 을 제1 내지 3, 5, 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 'TiiSSU' 부분은 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 출원상표는 상하 2단으로 구성된 문자상표로서, 상단의 'A'와 하단의 'TiiSSU'가 비슷한 글자 크기로 기재되어 있다. 위와 같이 'A'와 'TiiSSU'가 비슷한 비중으로 분리되어 배치된 점에 비추어 보면, 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 'A'와 'TiiSSU' 전체를 공백 없이 합친 'ATiiSSU'로 인식할 것으로 보기 어렵다.

나) 'A'는 '글 속에 처음 언급되는 단수형 명사 앞에 쓰임', '형용사+불가산

명사나 불가산 명사+수식어구 앞에 쓰임', '단수 명사 앞에 쓰여 그 부류를 통칭함' 등의 용례를 갖는 영어의 부정관사로서 널리 알려진 단어이고, 'A'가 명사 앞에 놓이는 것은 부정관사 A의 전형적 용법이다. 한편 'TiiSSU'는 특별한 관념을 찾기 어려운 조어로서 식별력이 강하다.

다) 따라서 일반 수요자에게 이 사건 출원상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하는 부분은 'TiiSSU' 부분이고, 이 사건 출원상표가 'A'와 'TiiSSU'를 결합한 일체로서만 출 처 표 시 기능을 발휘한다고 보기 어렵다.

라) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표가 지속적으로 '어티슈(ATiiSSU)'로 광고·선전되어 왔으므로, 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 'TiiSSU'만으로 인식할 가능성은 없고 '어티슈(ATiiSSU)'로 인식되고 있다고 주장한다. 원고가 이 사건 출원상표와 비슷한 표장을 '어티슈(ATiiSSU)'로 호칭하면서 일부 광고·선전에 사용한 것으로 보이기는 하나, 이 사건 출원상표의 지정상품이 아닌 모자 등에 위 표장을 사용하였을 뿐이다(갑 제7 내지 28호증의 기재 참조). 더욱이 원고는 이 사건 심결일(2025. 5. 30.)에 근접한 2025. 5. 초부터 위 표장을 사용한 것으로 보인다. 따라서 화장품 등의 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 일체로서 'ATiiSSU(어티슈)'로 인식할 것이라고 보기 어렵다.

2) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표의 요부인 'TiiSSU'와 선등록상표를 대비한다.

가) 외관의 대비

이 사건 출원상표의 요부인 'TiiSSU'와 선등록상표 'TISHU'는 T, I, S, U(또는 선등록상표에서 T, I, SH, U)로 이어지는 자음·모음의 반복 구조가 유사하나, 대소문자 혼합 여부, 글자 수, 반복 문자(이 사건 출원상표의 요부에는 'ii', 'SS'로 반복되는 문자가 있다)의 유무 등에 차이가 있다.

나) 호칭의 대비

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 참조). 이 사건 출원상표의 요부인 'TiiSSU'는 'Tii'를 '티'로, 'SSU'를 '슈' 또는 '수'로 발음하게 되므로, 전체적으로 '티슈' 또는 '티수'로 호칭된다. 선등록상표 'TISHU' 역시 'Ti'를 '티'로, 'SHU'를 '슈' 또는 '수'로 발음하게 되므로, 전체적으로 '티슈' 또는 '

티수'로 호칭된다. 따라서 양 표장의 호칭은 동일·유사하다.

다) 관념의 대비

이 사건 출원상표의 요부인 'TiSSU'와 선등록상표 'TISHU'는 특별한 관념을 찾기 어려운 조어이므로, 양 표장의 관념을 대비할 수 없다.

라) 판단의 종합

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 요부와 선등록상표를 대비하여 보면, 양 표장은 외관에서 다소 차이가 있으나 호칭이 동일·유사하고 관념은 대비할 수 없다. 양 표장의 호칭에서 동일·유사성이 크고, 외관에서도 자음·모음의 반복 구조가 유사한 점, 양 표장은 모두 문자상표인바, 문자상표의 유사 여부 판단에서는 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 보아야 하는 점(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 참조) 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 선등록상표와 동일·유사한 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자에게 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 크다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

3) 소결론

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장은 유사하고, 거절결정의 대상이 된 지정상품도 화장품 등으로서 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다(지정상품의 동일·유사에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다). 따라서 이 사건 출원상표 중 거절결정의 대상이 된 지정상품 부분은 선등록상표와 유사한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 거절되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

2. 결론

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

7. 2025허10546 거절결정(상) 2026. 4. 1. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

이 사건 출원상표	Red Pearl	
지정상품	◆ 제31류의 신선한 레드향, 신선한 한라봉, 신선한 천혜향, 신선한 밀감, 신선한 오렌지, 신선한 하우스감귤, 신선한 감귤	
관련번호	출원번호	심판번호
	제40-2021-63203호	2023원380
주요쟁점	◆ 상표법 제34조 제1항 제17호 ◆ 식물신품종 보호법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사 여부	
심결요지	Red Pearl	
	(1) 이 사건 출원상표 “ Red Pearl ” 은 영문자로 구성된 반면 국립종자원에 등록된 품종명칭은 아래와 같이 국문과 영문이 함께 병기되어 있어 영문과 한글, 글자수 등에서 차이가 있어 외관이 다소 다르다.	
	구분	선등록품종명칭 1 선등록품종명칭 2
	표장	레드펄 (Red Pearl) 레드펄 (Red Pearl)
	지정상품	딸기 멜론
	(2) 호칭 및 관념의 대비 이 사건 출원상표는 일반적인 영어 발음법칙에 따라 ‘레드펄’ 정도로 호칭되고 ‘붉은 진주’ 정도로 관념된다면, 선등록 품종명칭 1, 2는 ‘레드펄’ 과 그 호칭 및 관념이 동일하다.	
	(3) 지정상품의 유사여부 이 사건 출원상표는 상품표 구분 제31류의 ‘신선한 오렌지, 신선한 하우스감귤, 신선한 감귤 등’ 을 지정상품으로 하고 있고, 국립종자원에 등록된 품종은 ‘딸기’ 와 ‘멜론’ 으로 하	

	고 있는 바, 이는 모두 열매를 식용으로 하는 작물 등에 해당하므로 양 상품은 동일·유사하다.
판결요지	○ 이 사건 출원상표 ' Red Pearl '은 영문으로 구성된 반면, 선등록품종명칭들 ' 레드펄(Red Pearl) '은 국문과 영문이 함께 병기되어 있어 외관이 다소 다르다. 그런데 일반 수요자들은 이 사건 출원상표 및 선등록품종명칭을 모두 ' 레드펄 '로 호칭하고, ' 붉은 진주 '로 관념할 것이므로, 이들을 동일·유사한 상품에 사용할 경우 거래상 오인, 혼동의 우려가 있어 이 사건 출원상표는 선등록품종명칭들과 동일·유사하다. ○ 이 사건 출원상표의 지정상품 ' 신선한 감귤 ' 등과 선등록품종명칭들의 대상작물인 딸기, 멜론은 모두 과일로서 거래실정상 유통경로, 판매장소, 수요자의 범위가 상당 부분 공통된다. 해당 과일들의 주된 생산지역이 다르다 하더라도, 농업기술의 보편화로 기후나 지역의 차이가 줄어들고 있는 점을 고려할 때 생산 부문 역시 공통되는 부분이 있어 서로 유사하다.

◆ 원고 주장

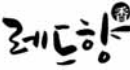
가. 이 사건 출원상표의 지정상품인 ' 신선한 감귤 ' 등은 선등록품종명칭들의 대상작물인 딸기, 멜론과 유사하지 않으므로, 이 사건 출원상표는 선등록품종명칭들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하지 않는다.

나. 국내 일반수요자들은 레드향을 감귤류의 품종명칭으로 인식하여 보통명칭으로 사용하고 있다. 그렇다면 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ' 신선한 레드향 '은 상품의 의미가 명확하므로 상표법 제38조 제1항 위반에 해당하지 않는다.

◆ 피고 주장

원고는 '레드향'이 거래사회에서 독립된 대상물로서 구체적으로 특정되는 상품으로 등록이 되어야 한다고 주장합니다. 그러나 타인의 선등록상표가 유효

하게 존속하고 있는 점, 상표의 보호범위와 등록요건은 서로 상이한 것으로 이 사건 출원상표가 등록되어야 하는 근거가 되지 못합니다. 지식재산청은 그동안 ‘레드향’을 포함하는 출원상표를 타인의 선등록상표 제40-0916630호

“”과 동일 또는 유사하다는 이유로 아래와 같이 꾸준히 거절결정 해오고 있습니다.

◆ 검토 의견

이 사건 출원상표는 선등록품종명칭 1, 2와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이므로 상표법 제34조 제1항 제17호에 해당하고, 지정상품의 명칭이 불명확하므로 동법 제38조 제1항에 해당하여 등록될 수 없다는 원심결은 적법·타당한 것이고 원고의 청구는 이유 없는 것이므로 기각되어야 할 것입니다.

□ 특허심판원의 판단

상표의 지정상품 명칭이 불명확한 경우에는 타인의 선등록상표와 유사 여부를 대비할 수 없어 그 출원상표의 등록 적격 여부를 판단할 수 없으며, 만약 불명확한 상태로 등록되어 상표권이 설정되는 경우에는 해당 권리의 범위가 모호하여 독점권을 행사할 범위 또는 타인의 상표 사용을 배제할 범위를 확정할 수 없는 것이므로, 출원상표가 등록되기 위해서는 지정상품의 명칭이 구체적이고 명확해야 할 것이다. 또한 지정상품의 표기가 평균적인 일반 수요자 및 거래자의 수준에서 그 의미를 이해할 수 있고 다른 상품과 구분될 수 있을 정도로 구체적이고 객관적이어야 한다. 특허청 상표심사기준(2025. 1. 1. 기준) 제2부 제4장 ‘지정상품’에 대한 판단기준에 따르면, 『지정상품의 명칭에 타인의 등록상표명이 사용된 경우에는 상품의 범위가 포괄적이거나 지정상품이 불명확한 경우에 해당하는 것으로 본다』고 기재하고 있다.

□ 특허법원의 판단

식물신품종 보호법 제84조 제2호는 타인의 보호품종의 품종명칭과 같거나 유

사한 품종명칭을 해당 보호품종이 속하는 식물의 속 또는 종의 품종에 사용하는 행위를 품종보호권이나 전용실시권의 침해로 본다고 규정하고, 같은 법 제107조 제3호는 해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있어, 양 보호품종 사이에서 선출원(선등록) 보호품종의 배타적 효력 및 등록배제효의 범위를 양 보호품종이 속하는 식물의 속 또는 종이 동일한 경우로 한정하고 있다. 반면 같은 법 제107조 제9호는 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭은 등록받을 수 없다고 규정하여, 상표와 품종명칭 사이에서의 선출원(선등록) 상표의 등록배제효의 범위를 양 지정상품과 대상작물이 속하는 식물의 속 또는 종이 동일한 경우로 한정하고 있지 않다. 이는 식물신품종 보호법이 양 품종명칭 사이에서의 선출원(선등록) 품종명칭의 등록배제효의 범위를 상표와 품종명칭 사이에서의 선출원(선등록) 상표의 등록배제효의 범위와 구별하여 취급하고 있음을 의미한다

Ⅱ. 기계금속건설 분야

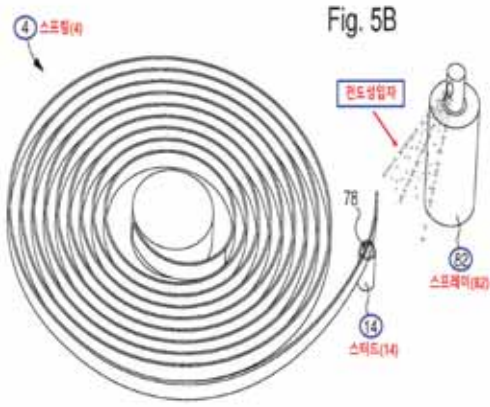
1. 2024허14834 거절결정(특) 2025.12.11. 선고, 심결취소
2. 2024허15219 거절결정(특) 2025.12.21. 선고, 청구기각
3. 2024허15226 거절결정(특) 2025.12.11. 선고, 청구기각
4. 2025허1 거절결정(특) 2025.11.12. 선고, 청구기각
2025후10284 거절결정(특) 2026. 3.12. 선고, 심리불속행기각
5. 2025허9 거절결정(특) 2025.10.21. 선고, 청구기각
6. 2025허10322 취소결정(특) 2025.12.11. 선고, 청구기각
2026후10006 취소결정(특) 2026. 4.16. 선고, 심리불속행기각

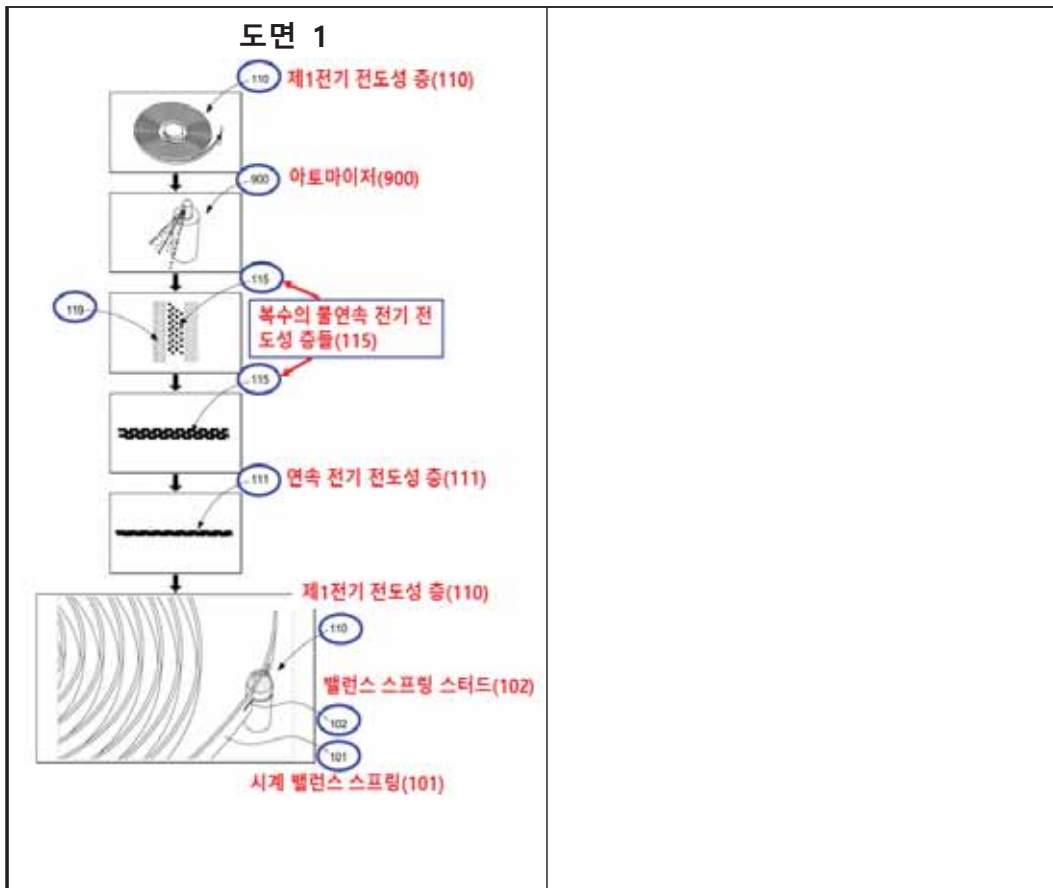
1. 2024허14834 거절결정(특) 2025.12.11.선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	전도성 밸런스 스프링 코드	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0013657	2023원2512
쟁점사항	<진보성> • 이 사건 출원발명 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	• 을 제2호증: 선행발명, 을 제3 내지 16호증	
심결요지	구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포징되는’ 특징과 관련하여 이 사건 제1항 발명의 청구범위 및 발명의 설명에는 제 1 전기 전도성층이 단방향성이 되도록 하기 위해 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포징된다(식별번호 [0027] 참조)는 기재만 있을 뿐, 제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포징되는 구체적인 이유가 개시되어 있지 않은 점을 검토하면, 구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포징되는’ 특징은 제 1 전기 전도성층이 단방향성을 갖도록 하기 위한 수단에 불과하고, 앞서 살펴보았듯이 비교대상발명의 전기 전도성 입자들도 단방향으로 디포징되는 점을 고려하면, 비교대상발명도 구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포징되는’ 특징 또는 이와 유사한 수단을 내재하고 있다고 할 수 있다.	
판결요지 (청구기각)	선행발명은 전도성 입자의 분사가 필요한 부분에 국소적으로 정밀하게 분사하는 것이 아닌 해당 부분을 비롯한 일정 범위에 전도성 입자를 넓게 뿌리는 확산형 스프레이를 개시하고 있을 뿐이다. 그렇다면 피고의 주장처럼 AJP 기술을 참작하여 선행발명으로부터 위 각 분사 특성으로 한정된 이 사건 제1항 발명의 기술구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것은, 결국 선행발명이 아니라 AJP 기술로부터의 구성 도출을 의미하는 것이 되고 만다. 따라서 AJP 기술은 선행발명을 보충하는 것이 아닌 이를 대체하는 별개의 공지기술이라고 보는 것이 타당하다.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
【청구항 1】 코릴트에 의해 부착된 적어도 하나의 내부 코일을 갖는 시계 밸런스 스프링(101)을 포함하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100) 상의 전기 전도성층의 디포지션 방법(500)으로서(이하 ‘전제부’ 라 한다), 상기 디포지션 방법(500)은, - 상기 진동 시스템(100)을 제공하는 단계(510) (이하 ‘구성요소 1’ 이라 한다); 및 - 아토마이저(900)에 의해 실행되는, 상기 시계 밸런스 스프링의 적어도 하나의 외부 코일(105)과 밸런스 스프링 스택드(102)를 전기적으로 연결하고(이하 ‘구성요소 2-1’ 이라 한다) 상기 시계 밸런스 스프링(101)의 길이의 적어도 1% 및 최대 90%를 나타내는 적어도 제1 전기 전도성층(110)을 디포지트하는 단계를 포함하고(이하 ‘구성요소 2-2’ 라 한다), 상기 아토마이저(900)는 단방향성이 되도록 피복 가스(119)로 둘러싸인 액체 형태의 상기 적어도 제1 전기 전도성층(110)을 디포지트하도록 구성되고(이하 ‘구성요소 3’ 이라 한다), 상기 적어도 제1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 상기 시계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮을 수 있는 것(이하 ‘구성요소 4’ 라 한다)을 특징으로 하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100) 상의 전기 전도성층의 디포지션 방법(500)(이하 ‘이 사건 제1항 발명’ 이라 한다).	스프링(4)을 광원(80)에 의해 생성된 광빔의 영향으로 중합되는 비전도성 접착제 방울(78)을 통해 <u>스터드(14)에 접합한 다음(도 5a), 예를 들어 스프레이(82)에 분산된 전기 전도성 입자를 중합된 접착제 방울(78)에 분무하는 것도 가능하다(도 5b).</u> 



◆ 원고 주장

- 1) 이 사건 제1항 발명은 위와 같은 과제해결을 위하여 제1 전기 전도성층을 시계 밸런스 스프링 폭의 일부만을 덮는 구성(구성요소 4)과 이를 구현하는 수단으로서 아토마이저가 단방향성이 되도록 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태의 제1 전기 전도성층을 디포짓하는 기술적 구성(구성요소 3)을 포함하는 것인데, 선행 발명은 위와 같은 구성들을 개시하고 있지 않다.
- 2) 이 사건 제1항 발명이 속한 기술분야에서 에어로졸 제트 프린팅과 같은 기술이 주지관용기술에 해당한다고 보기도 어렵다. 나아가 선행발명에 위와 같은 기술을 결합하는 것은 쉽지 않고, 위 기술을 시계 밸런스 스프링 폭의 일부만을 디포짓하는 데 적용하는 것 역시 불가능하다.

◆ 피고 주장

- 1) 구성요소 2-2의 수치한정과 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서에는 특별한 임계적, 기술적 의의가 개시되어 있지 않다. 해당 구성은 통상의 기술자가 반복 실험을 통해 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다.
- 2) 구성요소 3, 4와 관련하여 선행발명에는 전도성 입자들이 피복가스로 둘러싸여 접착제 방울과 같은 좁은 영역에 분사되는 것이 개시되어 있고, 이는 선행발명에도 정밀 증착과 같은 기술사상이 이미 시사 또는 암시된 것이라 보아야 한다. 더욱이 노즐을 조절하여 분사가 단향성이 되도록 하고, 피복가스를 이용하여 전도성 물질을 증착하는 기술 모두 이 사건 출원발명이 속한 기술분야에서 주지관용기술에 해당한다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행 발명에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다.

◆ 검토 의견

특허법원은 주지관용기술이 선행발명을 보충하는 수준은 아닌 것으로 보아 이 사건 제1항 출원발명에 대한 진보성을 부정하지 않았음

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

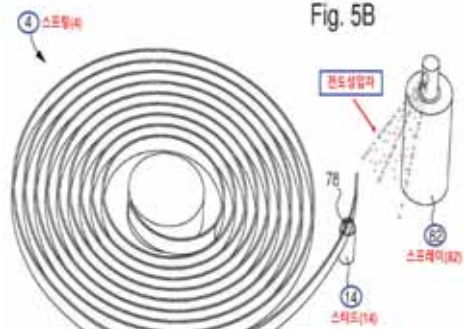
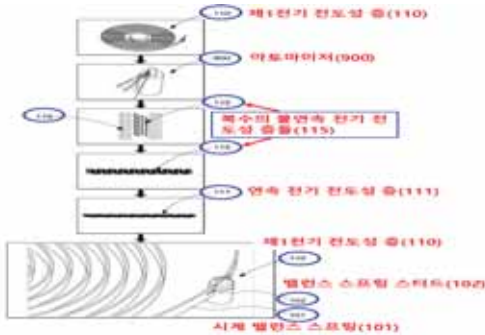
1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 간의 구성 대비(공통점과 차이점)

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 시계 무브먼트의 진동 시스템에서 전기 전도성층을 형성하는 방법에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, 양 발명 간의 대응되는 구성은 아래의 구성 대비표의 기재와 같다.

구성 요소	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 (12면, 30행 내지 13면, 3행 및 도 5A, 5B 참조)
전	콜릿에 의해 부착된 적어도 하나의	콜릿[도면 부호 미기재, 도 5의 헤어 스

제 부	내부 코일을 갖는 시계 밸런스 스프링(101)을 포함하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100) 상의 전기 전도성층의 디포지션 방법(500)으로서	프링(4) 내부에 구비된 등근 부분 참조]과 핀(14)에 연결 부착되어 있는 헤어 스프링 상에 도전성 층을 디포지션 방법으로서
1	디포지션 방법(500)은, - 진동 시스템(100)을 제공하는 단계 및	콜릿과 핀(14)에 연결 부착되어 있는 헤어 스프링(4)를 제공하는 단계
2-1	아토마이저(900)에 의해 실행되는, 시계 밸런스 스프링의 적어도 하나의 외부 코일(105)과 밸런스 스프링 스택(102)를 전기적으로 연결하고	비전도성 접착제 방울(78)을 사용하여 헤어 스프링(4)을 핀(14)에 접촉한 후 스프레이(82)를 이용하여 도전성 입자들을 비전도성 접착제 방울(78) 위에 분사하여 핀(14) 및 이와 인접한 헤어 스프링(4)을 전기적으로 연결하는 도전성 층을 디포지션하는 단계
2-2	시계 밸런스 스프링(101)의 길이의 적어도 1% 및 최대 90%를 나타내는 적어도 제 1 전기 전도성층(110)을 디포지션하는 단계를 포함하고,	(대응되는 구성 없음)
3	아토마이저(900)는 단방향성이 되도록 피복 가스(119)로 둘러싸인 액체 형태의 적어도 제 1 전기 전도성층(110)을 디포지션하도록 구성되고	스프레이(82)는 도전성 입자들을 비전도성 접착제 방울(78) 위에 분사함
4	적어도 제 1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 시계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮을 수 있는 것	(대응되는 구성 없음)
	을 특징으로 하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100) 상의 전기 전도성층의 디포지션 방법(500)	시계 무브먼트의 진동 시스템 상의 전기 전도성층의 디포지션 방법

도면 1



① 전제부

전제부의 ‘콜릿에 의해 부착된 적어도 하나의 내부 코일을 갖는 시계 밸런스 스프링(101)을 포함하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100)상의 전기 전도성층의 디포지션 방법 (500)’은 비교대상발명의 ‘콜릿(도면 부호 미병기, 도 5의 헤어 스프링(4) 내부에 구비된 둥근 부분 참조)과 핀(14)에 연결 부착되어 있는 헤어 스프링 상에 도전성 층을 디포지션하는 방법’과 실질적으로 동일하다.

② 구성요소 1

구성요소 1의 ‘진동 시스템(100)을 제공하는 단계’는 비교대상발명의 ‘콜릿과 핀(14)에 연결 부착되어 있는 헤어 스프링(4)을 제공하는 단계’와 실질적으로 동일하다.

③ 구성요소 2-1

구성요소 2-1은 ‘아토마이저(900)에 의해 실행되는, 시계 밸런스 스프링의 적어도 하나의 외부 코일(105)과 밸런스 스프링 스테드(102)를 전기적으로 연결’하는 것을 특징으로 하고, 이에 대응하여 비교대상발명은 ‘비전도성 접착제 방울(78)을 사용하여 헤어 스프링(4)을 핀(14)에 접착한 후 스프레이(82)를 이용하여 도전성 입자들을 비전도성 접착제 방울(78) 위에 분사하여 핀(14) 및 이와 인접한 헤어 스프링(4)을 전기적으로 연결하는 도전성 층을 디포지션하는 단계’를 개시하고 있는바, 구성요소 2-1과 비교대상발명의 위 대응구성은 실질적으로 동일하다.

④ 구성요소 2-2

구성요소 2-2는 ‘시계 밸런스 스프링(101)의 길이의 적어도 1% 및 최대

90% 를 나타내는 적어도 제 1 전기 전도성층(110)을 디포짓하는' 것을 특징으로 하나, 비교대상발명은 이에 대응되는 기술적 특징을 개시하고 있지 않다(이하 '차이점 1' 이라 한다).

⑤ 구성요소 3

구성요소 3은 '아토마이저(900)는 단방향성이 되도록 피복 가스(119)로 둘러싸인 액체 형태의 적어도 제 1 전기 전도성층(110)을 디포짓하도록 구성' 되는 것이다. 이에 대응하여 비교대상발명은 '스프레이(82)는 도전성 입자들을 비전도성 접착제 방울(78) 위에 분사하는' 기술 내용을 개시하고 있다.

우선 아토마이저는 물이나 증기를 공기 중으로 분출시키기 위해 사용되는 주지 관용의 분무 기기(네이버 지식백과의 공동냉동건축설비 용어사전 「아토마이저」 참조)인바, 구성요소 3의 아토마이저는 비교대상발명의 분사 수단인 스프레이와 실질적으로 동일하거나 이로부터 통상의 기술자가 자명하게 도출할 수 있는 것이다.

또한 구성요소 3의 제 1 전기 전도성층은 비교대상발명에서 분사된 도전성 입자들에 의해 형성된 층과 실질적으로 동일하다.

다만, 구성요소 3은 제 1 전기 전도성층이 단방향성으로 되도록 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포짓되는 반면, 비교대상발명은 전기전도성 입자가 구체적으로 어떻게 디포짓되는지에 대한 기재가 없는 점에 차이가 있다(이하 '차이점 2' 라 한다).

⑥ 구성요소 4

구성요소 4는 '적어도 제 1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 시계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮을 수 있는 것' 을 특징으로 하는 반면, 비교대상발명에는 이에 대응되는 구성이 개시되어 있지 않다(이하 '차이점 3' 이라 한다).

2) 차이점 및 청구인 주장 검토

청구인은 차이점 1 내지 3과 관련하여, 이 사건 출원발명의 "아토마이저 (900)에 의해 실행되는, 상기 시계 밸런스 스프링의 적어도 하나의 외부 코일 (105)과 밸런스 스프링 스택드 (102)를 전기적으로 연결하고" 및 "아토마이저 (900)는 단방향성이 되도록 피복 가스 (119)로 둘러싸인 액체 형태의 적어도 제 1 전기 전도성층(110)을 디포짓하는" 방식이 비교대상발명에 개시되어 있지 않다고 주장한다.

그러나 아래의 사정 및 사실을 고려하면, 차이점 1 내지 3은 비교대상발명에 의해 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는바, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 차이점 1 관련

차이점 1은 구성요소 2-2의 ‘시계 밸런스 스프링(101)의 길이의 적어도 1% 및 최대 90%를 나타내는 제 1 전기 전도성층’ 이 비교대상발명에 개시되어 있지 않은 점이다.

살피건대, i) 비록 구성요소 2-2의 제 1 전기 전도성층과 같은 1 내지 90% 수치범위가 비교대상발명에 개시되어 있지 않으나, 비교대상발명도 밸런스 스프링 상에 도전성 입자층을 형성시키는 기술적 사상을 갖고, ii) 제 1 전기 전도성층의 길이가 시계 밸런스 스프링 길이에서 1% 비율이라도 차지한다는 것은 현실적으로 제 1 전기 전도성층이 시계 밸런스 스프링에 반드시 형성된다는 것을 의미하고, 앞서 살펴본 아토마이저에 의한 분무 방식(아토마이징)을 적용하면 1 내지 90% 범위 내에서 전도성층을 형성시키도록 하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어려우며, iii) 아울러 이 사건 출원발명의 명세서에는, 위 제 1 전기 전도성층 길이의 수치범위와 관련하여 “상기 아토마이저 (900) 는 단방향성이 되도록 피복 가스 (119) 로 둘러싸인 액체 형태로 상기 적어도 하나의 제 1 전기 전도성층을 디포짓하고, 따라서 상기 시계 밸런스 스프링 (101) 의 상기 적어도 하나의 치수, 바람직하게는 길이에, 상기 시계 밸런스 스프링 (101) 의 적어도 하나의 치수의 적어도 1%, 특히 5%, 바람직하게는 10% 및/또는 최대 90%, 특히 최대 75%, 바람직하게는 최대 50% 를 나타내는 상기 제 1 전기 전도성층 (110) 을 디포짓하도록 구성된다.” (식별번호 [0027] 참조)는 기재만 있을 뿐, 제 1 전기 전도성층의 길이를 시계 밸런스 스프링 길이의 1 내지 90%로 한정하는 구체적인 이유, 즉 임계적 의의 및 기술적 의의가 전혀 개시되어 있지 않다.

이러한 내용을 종합해 보면, 구성요소 2-2의 제 1 전기 전도성층 길이의 수치범위로서 밸런스 스프링(101) 길이의 적어도 1% 및 최대 90%, 즉 1 내지 90%는 단순히 수치한정이거나 비교대상발명의 도전성 입자층 형성 과정에서 통상의 기술자가 자명하게 도출할 수 있는 것이다.

따라서 차이점 1은 비교대상발명의 위 대응구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

② 차이점 2 관련

차이점 2는 구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 단방향성이 되도록 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포짓되는’ 특징이 비교대상발명에 개시되어 있지 않

은 점이다.

살피건대, 구성요소 3에서 제 1 전기 전도성층의 단방향성 특징과 관련하여 i) 비교대상발명의 도 5B에서 전기 전도성 입자들이 스프레이로부터 일정한 방향으로 분사되는 것이 나타나 있고, ii) 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘종래에는 전기 전도성 접착제가 광 또는 UV 세팅 접착제와 전도성 입자의 혼합물로 이루어지고, 이로 인해 밸런스 스프링 스테드와 밸런스 스프링 사이에서 부분적으로 가교가 발생’ (식별번호 [0004] 참조)하며, ‘은 또는 탄소 나노입자로 충전된 접착제와 달리 제 1 전기 전도성층의 디포지션 방법은 분무가 약간 방향성이거나 단방향성을 갖는 기술 내용’ (식별번호 [0029] 참조)에 비추어 볼 때, 구성요소 3의 제 1 전기 전도성층 디포지션을 위한 입자들에는 전도성 입자들은 포함하되 적어도 접착제 성분은 들어가지 않은 것이라 할 수 있는데, 비교대상발명에서는 ‘헤어 스프링에 비전도성 접착제 방울을 형성시킨 후 스프레이에 의해 전기 전도성 입자가 헤어 스프링으로 분사’ 되는바(12면, 30행 내지 13면, 3행 참조), 비교대상발명의 전기 전도성 입자도 차이점 2와 관련된 구성요소 3의 제1 전기전도성층 입자들과 같이 접착제 성분이 들어가지 않은 것으로 볼 수 있다. 그러므로 비교대상발명도 전기 전도성 입자들이 단방향성으로 디포지션된다고 봄이 타당하다.

또한, 구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포지션되는’ 특징과 관련하여 이 사건 제1항 발명의 청구범위 및 발명의 설명에는 제 1 전기 전도성층이 단방향성이 되도록 하기 위해 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포지션된다(식별번호 [0027] 참조)는 기재만 있을 뿐, 제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포지션되는 구체적인 이유가 개시되어 있지 않은 점을 검토하면, 구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포지션되는’ 특징은 제 1 전기 전도성층이 단방향성을 갖도록 하기 위한 수단에 불과하고, 앞서 살펴보았듯이 비교대상발명의 전기 전도성 입자들도 단방향으로 디포지션되는 점을 고려하면, 비교대상발명도 구성요소 3의 ‘제 1 전기 전도성층이 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태로 디포지션되는’ 특징 또는 이와 유사한 수단을 내재하고 있다고 할 수 있다.

따라서 차이점 2는 비교대상발명의 위 대응구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

③ 차이점 3 관련

차이점 3은 구성요소 4의 ‘적어도 제 1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 시

계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮을 수 있는’ 특징이 비교대상발명에 개시되어 있지 않은 점이다.

위 구성요소 4와 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서에는 제 1 전기 전도성층의 디포지션에서 단방향성인 아토마이저가 시계 밸런스 스프링의 전체 폭을 덮을 수 있는 것이 아니고, 이를 통해 시계 밸런스 스프링의 특성, 예를 들어 그 관성 또는 주파수의 변화 또는 그 탄성 반응의 변경을 회피할 수 있게 하는 데 그 기술적 의의가 있는 것으로 개시되어 있다(식별번호 [0027] 참조).

그런데 이 사건 출원발명의 명세서에는 제 1 전기 전도성층이 시계밸런스 스프링의 폭 전체를 덮은 경우와 일부만 덮은 경우에 각각 시계 밸런스 스프링 특성의 변화 내지 변경에 어떻게 영향을 주는 것인지에 대한 실험 데이터가 전혀 제시되어 있지 않다. 한편 위 식별번호 [0027]의 기재 내용을 역으로 판단하여, 제 1 전기 전도성층이 시계밸런스 스프링의 폭에 대해서 전체를 덮은 경우가 시계 밸런스 스프링의 특성에 영향을 준다면, 폭 전체에서 살짝 부족하게 덮은 경우에도 시계 밸런스 스프링의 특성에 영향을 미치지 않는다고 단정할 수 없다. 다른 한편으로는 제 1 전기 전도성층이 시계밸런스 스프링의 폭 방향으로 불연속 또는 불균일하게 덮는 경우에도 시계밸런스 스프링의 특성에 영향을 줄 수 있다는 점을 배제하기 어렵다.

이러한 내용을 고려하면, 구성요소 4의 ‘적어도 제 1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 시계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮을 수 있는’ 특징은 제 1 전기 전도성층이 시계밸런스 스프링의 폭 방향 전체 또는 일부 중에서 폭 방향 일부를 덮는 경우를 단순하게 선택한 것으로 보이고, 이러한 단순 선택 사항은 비교대상발명의 전기 전도성 입자층이 헤어 스프링의 폭방향으로 분사되어 디포지되는 것으로부터 통상의 기술자가 자명하게 도출할 수 있는 것이다.

따라서 차이점 3은 비교대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

④ 기타 청구인의 주장 관련

청구인은, 이 사건 제1항 발명은 제 1 전기 전도성층이 증착되어 시계 밸런스 스프링의 외부 코일과 밸런스 스프링 스태드를 전기적으로 연결하는 반면, 비교대상발명은 비전도성 접착제 방울(78)과 전기 전도성 입자들의 혼합물로 구성된 광중합성 전도성 접착제 방울(74)이 스파이럴(4)과 핀(14)을 접착하는 점에서 차이가 있다고 주장한다.

살피건대, 앞서 ‘② 차이점 2 관련’에서 살펴보았듯이 비교대상발명에서 스프레이로부터 분사되는 도전성 입자들은 이 사건 제1항 발명의 제 1 전기 전도성층과 같이 접착제 기능의 성분이 혼합되지 않으면서 전기적 연결하는 구성이어서, 이 사건 제1항 발명의 제 1 전기 전도성층과 비교대상발명의 전기 전도성 입자들에 의해 형성되는 층은 그 성분 및 기능에서 별다른 차이가 없고, 또한 앞서 ‘1) ③ 구성요소 2-1’에서 살펴보았듯이 구성요소 2-1의 외부 코일(105), 밸런스 스프링 스택(102)와 비교대상발명의 헤어 스프링(4), 핀(14)이 서로 대응되는 것임을 고려하면, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 대비 결과

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 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.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1)이 사건 제1항 발명과 선행발명의 구성요소 대비

이 사건 제1항 발명의 구성요소와 선행발명의 대응 구성을 대비하면 아래 표와 같다.

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명
전 제	콜릿에 의해 부착된 적어도 하나의 내부 코일을 갖는 시계 밸런스 스프	- 스프링(4)을 광원(80)에 의해 생성된 광 빔의 영향으로 중합되는 비전도성

부	링(101)을 포함하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100) 상의 전기 전도성 층의 디포지션 방법(500) 으로서	접착제 방울(78)을 통해 스테드(14)에 접합한 다음(도 5a), 예를 들어 스프레이(82)에 분산된 전기 전도성 입자를 중합된 글루 방울(78)에 분무하는 것도 가능하다(도 5b)(39면).
1	디포지션 방법(500)은, - 진동 시스템(100)을 제공하는 단계 및	- 도 1a 및 도 1b는 시계 무브먼트용 진동 시스템을 도시한다(36면).
2-1	아토마이저(900)에 의해 실행되는, 시계 밸런스 스프링의 적어도 하나의 외부 코일(105)과 밸런스 스프링 스테드(102)를 전기적으로 연결하고	- 실시형태에서, 접착제가 자외선 조사에 노출되어 경화된 다음, 예를 들어 스프레이에 분산된 전도성 입자가 경화 접착제에 분무된다. - 대안적으로, 헤어스프링(4)을 광원(80)에 의해 생성된 광 빔의 영향으로 중합되는 비전도성 접착제 방울(78)을 통해 스테드(14)에 접합한 다음(도 5a), 예를 들어 스프레이(82)에 분산된 전기 전도성 입자를 중합된 접착제 방울(78)에 분무하는 것도 가능하다(도 5b).
2-2	시계 밸런스 스프링(101)의 길이의 적어도 1% 및 최대 90%를 나타내는 적어도 제1 전기 전도성층(110)을 디포지션하는 단계를 포함하고,	-
3	아토마이저(900)는 단방향성이 되도록 피복 가스(119)로 둘러싸인 액체 형태의 적어도 제1 전기 전도성층(110)을 디포지션 하도록 구성되고	-
4	적어도 제1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 시계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮을 수 있는 것	- 정전기 전하의 탈출 경로에 있는 시계 진동 시스템의 적어도 일부를 전기 전도성으로 만드는 것이 제안된다(36면). - 전기 전도성 입자를 중합된 접착제 방울(78)에 분무한다(40면).

5	을 특징으로 하는 시계 무브먼트의 진동 시스템(100) 상의 전기 전도성 층의 디포지션 방법(500)	- 광중합 가능 전도성 글루의 방울(74)을 통해 스테드(14)에 접촉된다(39면) - 전기 전도성 입자를 분무하는 것도 가능하다(40면)
---	--	--

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 전제부, 구성요소 1, 2-1, 5

전제부 및 구성요소 1, 2-1, 5와 선행발명의 각 대응 구성은, ① 진동 시스템을 제공하고, ② 시계 밸런스 스프링(105)[헤어 스프링(4)]과 밸런스 스프링 스테드(102)[스테드(14)]의 접합 부위에 아토마이저(900)[스프레이(82)]로 전도성층을 형성하여 전기적 도전성을 부여함으로써 전기적 연결을 제공하는 것인 점에서 실질적으로 동일하다(이에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).

나) 구성요소 2-2

구성요소 2-2는 시계 밸런스 스프링(101)의 길이 중 적어도 1%, 최대 90%를 제1 전기 전도성층(110)을 디포지팅하는 것으로, 시계 밸런스 스프링(101)에서 전기 전도층이 디포지팅되는 부분의 수치를 구체적으로 한정한 것인 반면, 선행발명에는 위와 같은 수치한정이 명시적으로 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

다) 구성요소 3

구성요소 3에서 아토마이저는 ① 단방향성이 되도록 ② 피복 가스로 둘러싸인 액체 형태를 디포지팅하는 것인 반면, 선행발명에는 위와 같은 분사 특성을 한정하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

바) 구성요소 4

구성요소 4는 ‘제1 전기 전도성층(110)의 디포지션은 시계 밸런스 스프링(101)의 폭을 부분적으로만 덮는 것’인 반면, 선행발명에는 위와 같이 디포지션이 이루어지는 폭을 한정하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다).

3) 차이점 검토

가) 차이점 2는 구성요소 3이 아토마이저의 분무 특성을 ① 단방향성, ② 피복가스로 둘러싸인 액체 형태로 한정하는 반면, 선행발명에는 위와 같은 분사 특성을 한정하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 것이다. 그런데 다음과 같은 이유로 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

(1) 이 사건 출원발명의 아래 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 전도성층이 밸런스 스프링의 폭 전체에 과도하게 형성될 경우 스프링의 고유 진동수·탄성·관성 등 물리적 특성에 변화가 발생할 수 있다는 문제의식 하에 위와 같은 과제 해결을 위한 수단으로서 단방향성 분사 및 피복가스를 이용한 액상 디포지션이라는 정밀한 분사 제어 기술을 채택한 것임을 알 수 있다. 나아가 이러한 분사 제어 방식은 필요한 영역에만 전도층을 형성할 수 있어 재료 소모를 줄이고, 분사 흐름이 주변으로 과도하게 퍼지지 않아 작업환경의 안전성을 높이며, 인접한 부품이 오염되는 것을 방지할 수 있는 효과도 있다.

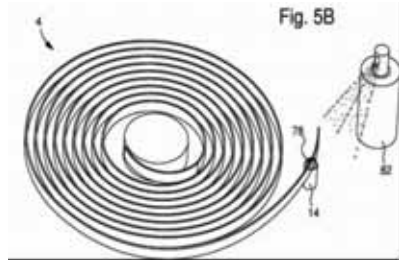
이 사건 출원발명

【0027】 상기 아토마이저(900)는 단방향성이 되도록 피복 가스(119)로 둘러싸인 액체 형태로 상기 적어도 하나의 제1 전기 전도성 층을 디포지트하고, 따라서 상기 시계 밸런스 스프링(101)의 상기 적어도 하나의 치수, 바람직하게는 길이에, 상기 시계 밸런스 스프링(101)의 적어도 하나의 치수의 적어도 1%, 특히 5%, 바람직하게는 10% 및/또는 최대 90%, 특히 최대 75%, 바람직하게는 최대 50%를 나타내는 상기 제1 전기 전도성 층(110)을 디포지트하도록 구성된다. 또한, 상기 적어도 제1 전기 전도성 층(110)의 디포지션에서 단방향성인 상기 아토마이저(900)는 상기 시계 밸런스 스프링의 폭을 오직 부분적으로 덮을 수 있지만, 상기 시계 밸런스 스프링(101)의 전체 폭을 덮을 수 있는 것은 아니며, 이는 상기 시계 밸런스 스프링(101)의 특성, 예를 들어 그 관성 또는 주파수의 변화, 또는 그 탄성 반응의 변경을 회피할 수 있게 한다.

【0029】 또한, 디포지션 방법은 그 단순함으로 인해, 그리고 디포지트되는 재료의 양이 소량이기 때문에 경제적이다. 또한, 예를 들어, 은 또는 탄소 나노입자로 충전된 접착제와 달리, 이 디포지션 방법은 분무(spraying)가 약간 방향성이거나 단방향성이기 때문에 이들 접착제를 제조하는 동안 또는 디포지션 동안 흡입으로 인해 잠재적으로 해로운 입자에 직원들을 노출시키지 않는다. 종래의 분무의 또 다른 단점은 탈진기(escapement) 또

는 밸런스 스태프 (staff of the balance)와 같은 근처의 이동 가능한 부품들을 오염시킬 수 있어 그 마찰 기능을 방해할 수 있다는 것이다.

(2) 그런데 선행발명에는 스프레이(82)의 분사 특성에 관하여 ‘스프레이(82)는 전도성 입자를 중합된 접착제 방울(78)에 분무한다.’ 라고만 기재되어 있을 뿐, 그 분사가 어떠한 방향성이나 폭, 두께 등을 가져야 하는지 또는 분사 흐름이 어떤 방식으로 제어되는지를 유추할 수 있는 아무런 기재가 없다. 선행발명의 도면 5B 역시 분사되는 전도성 입자가 원추형 또는 부채꼴 형태로



넓게 퍼지는 일반적인 확산 분사 형태만을 도시하고 있을 뿐이다.

(3) 나아가 선행발명의 아래 명세서 기재에 의하면, 선행발명에서 스프레이를 이용하여 전도성 입자를 비전도성 접착제 방울에 분사하는 목적은 스프링의 정전기 전하를 스테드를 통해 외부로 배출하기 위한 전도 경로를 형성하는 데 머물 뿐 전도성 입자의 증착으로 인하여 밸런스 스프링의 고유 특성이 변형되는 문제나 그 밖에 정밀 제어 분사를 통해 얻을 수 있는 효과 등에 관한 시사나 암시는 확인되지 않는다.

선행발명

- 본 발명은 시계 무브먼트용 진동 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 특히 정전기 전하를 제거할 수 있는 헤어스프링을 포함하는 진동 시스템에 관한 것이다.
- 매우 작은 치수와 턴들 사이의 마찰로 인해, 밸런스 스프링은 정전기를 띠는 경향이 있고, 그 결과 턴이 서로 달라붙는다. 따라서, 밸런스 스프링은 그대로 사용할 수 없다.
- 이를 위해, 본 발명은 시계 무브먼트의 플레이트에 장착된 진동 시스템에 관한 것으로, 이 진동 시스템은 콜릿에 의해 제1 내측 턴을 통해 밸런스 스태프에 고정되고 마지막 외측 턴을 통해 스테드에 고정되는 헤어스프링을 포함하며, 진동 시스템의 구성요소들 중 적어도 하나가 전기 전도성 경로를 통해 전기 접지에 연결되는 것을 특징으로 한다.
- 이들 특징 덕분에, 본 발명은 스프링 표면에 축적된 정전기 전하가 전기 접지로 흐르고 제거될 수 있게 하는, 전기 전도성 경로를 통해 전기 접지에 연결된 헤어스프링을 포함하는 시계 무브먼트용 진동 시스템을 제공한다.

- 본 발명의 다른 실시형태에서, 스프링은 광중합 가능 접착제를 사용하여 스테드에 접합된다.
- 본 발명의 제1 실시형태에서, 접착제가 자외선 조사에 노출되어 경화된 다음, 예를 들어 스프레이에 분산된 전도성 입자가 경화 접착제에 분무된다.
- 대안적으로, 스프링(4)을 광원(80)에 의해 생성된 광 빔의 영향으로 중합되는 비전도성 접착제 방울(78)을 통해 스테드(14)에 접합한 다음(도 5a), 예를 들어 스프레이(82)에 분산된 전기 전도성 입자를 중합된 접착제 방울(78)에 분무하는 것도 가능하다(도 5b).

나) 이에 대하여 피고는, 선행발명의 명세서에 “스프레이에 분산된 전기 전도성 입자를 중합된 접착제 방울(78)에 분무하는 것도 가능하다.” 라고 기재되어 있고, 이는 작은 접착제 방울 위에 국소적으로 전도성 입자를 분사하는 것을 시사하는 것이라고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

(1) 선행발명 명세서의 해당 문언[puis de pulv[ri]ser sur la goutte 78 de colle une fois polym[ri]s[ee] des particules conductrices de l' [e]lectricit[] par exemple dispers[ees] dans un spray 82 (figure 5B)] 중 “접착제 방울(78)에” 에 해당하는 부분은 “sur la goutte” 인데, 여기서 “sur” 는 일반적으로 “on” 또는 “over” 등으로 해석될 수 있는 전치사로서 특정 방향을 의미하는 것일 뿐이다. 해당 문언이 그 자체로 스프레이가 제한된 범위에 대한 국소적으로 분무하는 기술적 내용까지 의미하는 것으로 해석될 수 있다고 보기 어렵다. 나아가 선행발명의 명세서의 기재나 도면 등에 해당 문언의 기술적 내용을 피고의 주장과 같이 해석할 만한 아무런 단서가 없다.

(2) 더욱이 앞서 본 바와 같이 선행발명에서 스프레이(82)는 단지 정전기 전하를 제거하기 위한 전도 경로를 형성하기 위하여 전도성 입자를 뿌리는 수단으로 사용될 뿐이다. 선행발명은 스프링 표면에 축적된 정전기를 비전도성 접착제 방울 위에 분사된 전도성 입자로 형성된 전도성층을 통해 스테드로 누설시키는 데 그 목적이 있는데, 전도성 입자가 스프링과 스테드 사이에 전하의 누설 경로를 제공할 수 있을 정도로 접착제 방울 및 그 부근의 표면에 어느 정도 넓게 분포하기만 해도 그 목적이 달성된다. 선행발명에서 그에 더 나아가 정밀하게 전도성 물질을 도포할 만한 기술적 동기가 없다.

다) 또한 피고는, 단방향성 특성을 가지면서 피복가스로 둘러싸인 액상 입자를 분무하는 에어로졸 제트 프린팅 기술(이하 ‘AJP 기술’ 라 한다)은 이 사건 출원발명의 출원 당시 이미 널리 알려진 주지관용기술이므로, 통상의 기술자가 선행발명에 공지된 AJP 기술을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

(1) 을 제8에서 18호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 단방향성 및 피복가스로 둘러싸인 액상 물질을 정밀하게 분사하는 AJP 기술은 전자 인쇄(Printed Electronics) 기술분야에서 활발하게 활용되고 있었던 것으로 보이기는 한다. 그러나 위 각 증거만으로는 이 사건 출원발명이 속한 시계 무브먼트 진동시스템에 관한 기술분야에서 AJP 기술이 주지관용기술에 해당한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(2) 더욱이 특허청 심사관이 이 사건 거절결정에 이르는 심사 과정에서 구성요소 3과 관련하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 본 주된 이유는, ① ‘단방향성’ 분사 특성이 선행발명의 도면 5B에 개시된 스프레이(82)를 통해 분사되는 액체 형태의 전도성 입자의 분사 패턴으로부터 자명하게 파악할 수 있는 것이고, ② ‘피복가스로 둘러싸인 액체’ 분사 특성 역시 스프레이의 일반적인 분사 방식에 해당하는 것일 뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 이미 널리 적용되는 분사 방식이라는 것이었다. 해당 심사 과정에서 을 제8에서 18호증에 개시된 AJP 기술은 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하기 위한 선행발명이나 주지관용기술로 제시된 바 없다.

(3) 그런데 앞서 본 바와 같이 선행발명은 전도성 입자의 분사가 필요한 부분에 국소적으로 정밀하게 분사하는 것이 아닌 해당 부분을 비롯한 일정 범위에 전도성 입자를 넓게 뿌리는 확산형 스프레이를 개시하고 있을 뿐이다. 그렇다면 피고의 주장처럼 AJP 기술을 참작하여 선행발명으로부터 위 각 분사 특성으로 한정된 이 사건 제1항 발명의 기술구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것은, 결국 선행발명이 아니라 AJP 기술로부터의 구성 도출을 의미하는 것이 되고 만다. 따라서 AJP 기술은 선행발명을 보충하는 것이 아닌 이를 대체하는 별개의 공지기술이라고 보는 것이 타당하다.

(4) 요컨대, 선행발명에다 별개의 선행기술로서 다른 기술분야의 AJP 기술을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있는지는 차치하고, 이 사건에서 통상의 기술자가 선행발명에 AJP 기술을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할

수 있다고 주장하는 것은, 주지관용기술이라는 명목으로 출원인에게 의견제출 기회도 부여하지 않은 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 것을 주장한 것에 다름 아니므로 이는 허용될 수 없다.¹¹⁾

4) 검토결과와 정리

이상과 같이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 차이점 2를 극복하는 것이 쉽다고 보기 어려운 이상, 나머지 차이점 1, 3에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 제1항 발명은 선행발명으로부터 그 진보성이 부정된다고 보기 어렵다.

나. 소결론

이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 같은 이유로 그 특허가 거절되어서는 안 되고, 이와 다른 전제에서 이 사건 출원발명의 전체 청구항의 특허가 거절될 수도 없다. 그런데도 이와 결론을 달리하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하다.

11) 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 않으므로 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하는 경우에는 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).

2. 2024허15219 거절결정(특) 2025.12.11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	동박 제조용 양극 어셈블리	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2023-0092444	2024원1240
쟁점사항	〈진보성〉 ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제2호증: 비교대상발명 1 ♦ 을 제3호증: 비교대상발명 2	
심결요지	이 사건 제1항 발명은 드럼형 음극에 대응하는 원호형 베이스, 원주방향으로 배열되는 다수의 전극, 및 스테드볼트와 체결너트로 이루어지는 체결장치를 포함하고, 전극이 체결압에 의해 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 것을 특징으로 한다. 구성 1은 비교대상발명 1에도 드럼형 음극, 다수의 전극편, 스테드볼트와 너트에 의한 고정구조가 동일하게 개시되어 있다. 스테드볼트가 베이스 이면의 결합홈 내에서 체결되는 점에 차이가 있으나, 이는 볼트·너트 결합구조에서 주지·관용수단에 해당하고, 비교대상발명 2의 함몰형 볼트 결합구조로부터도 쉽게 도출된다. 구성 2는 다수의 전극이 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 것인데, 비교대상발명 1은 여러 장의 전극편을 분할 배치하는 구성을 개시하고 있고, 비교대상발명 2는 과도한 체결력에 의한 전극 변형을 방지하기 위한 체결토크 관리 구성을 개시하고 있다. 따라서 통상의 기술자는 볼트의 체결력을 조절하여 전극의 변형을 억제하고 평면 상태로 유지하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 또한 청구항에는 전극 두께, 전극 폭 또는 전극 개수에 관한 구체적 한정이 없고, 비교대상발명 1에도 두꺼운 전극편의 사용이 개시되어 있으므로, 청구인이 주장하는 고전류화 효과나 원호형 배치	

	효과는 예측하기 어려운 현저한 효과라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되고, 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 드럼형 음극에 대응하는 원호형 베이스, 원주방향으로 배열되는 다수의 전극, 및 스테드볼트와 너트에 의한 체결구조를 포함한다는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만 이 사건 제1항 발명은 스테드볼트와 체결너트가 베이스 이면의 결합홈 내에서 결합되는 점, 그리고 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 점에서 차이가 있다. 먼저 결합홈 내 체결구조에 관한 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. 선행발명 1과 선행발명 2는 모두 전극 또는 전극 단편을 베이스에 고정하기 위한 볼트·너트 체결구조를 공통적으로 채택하고 있고, 선행발명 2에는 볼트 머리 부분을 계지하는 구멍을 형성하는 구성이 개시되어 있다. 이러한 구멍을 어느 면에 형성할 것인지는 작업 접근성, 조립 순서, 주변 부품과의 간섭 여부 등에 따라 통상의 기술자가 적절히 변경할 수 있는 사항이다. 다음으로 전극이 평면 상태를 유지하는 구성도 선행발명 1로부터 쉽게 도출된다. 선행발명 1은 전극편이 전극 기체의 곡률에 맞추어 만곡되어 있어도 된다고 기재하고 있는데, 이는 전극편의 형상이 평판 또는 만곡 형태 중 하나로 선택될 수 있음을 전제로 한 것으로 봄이 타당하다. 또한 선행발명 1은 직사각형 평판 전극 단편의 변형을 막기 위한 선행발명 2의 기술사상을 전제로 이를 개선한 발명이고, 두께 3mm의 직사각형 금속 박판 전극편을 개시하고 있어, 전극을 체결압으로 변형시키지 않고 평면 상태로 유지하는 구성을 시사 또는 암시하고 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명

드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면을 가지는 베이스; 상기 베이스의 오목한 부분에 체결되어 지지되고, 원주방향으로 배열되는 다수의 전극; 그리고 상기 전극의 이면에 용접으로 고정되는 스테드볼트와, 베이스를 통과한 스테드볼트와 베이스 이면의 결합홈 내에서 결합되는 체결너트로 이루어지는 체결장치로 구성되고(이하 '구성 1'), 상기 다수의 전극은 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결됨으로써, 체결볼트에 의하여 전극의 원주방향 단면이 원호형으로 변형되도록 베이스에 체결되는 것에 비하여, 두께가 상대적으로 두꺼운 전극을 사용하여 고전류화에 대응할 수 있고, 다수의 전극이 원호형으로 배치되도록 전극의 원주 방향 길이를 짧게 할 수 있으며, 전극을 베이스에 체결하기 위한 체결볼트의 수를 감소시킬 수 있는 것(이하 '구성 2')을 특징으로 하는 동박 제조용 양극 어셈블리

비교대상발명 1, 2

[비교대상발명 1]

일체형 전극판인 경우의 보수 문제점, 복수의 전극편을 배치한 경우의 얇은 전극편에 의한 박리 작업 곤란성 문제점 및 볼트-너트 체결에 의한 전극 단편 변형을 방지하는 절연성 고무의 열화 문제를 해결하는 구성을 제공

[비교대상발명 2]

일체화한 양극에서 발생하는 유지 보수 문제점을 해결하고, 볼트로 체결 시에 분할된 전극 단편의 변형이 없도록 체결토크를 관리하는 구성을 제공

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 ‘다수의 전극이 평면 상태를 유지’ 할 수 있도록 구성된 것인 반면, 선행발명 1은 ‘단면이 원호상 전극판’ 이라고 기재되어 있어 ‘양극 및 전극판이 원호상으로 형성’ 될 뿐이고 해당 선행발명 어디에도 ‘전극판이 평판이거나 평판을 암시’ 하는 기술적 내용의 개시가 없다.
2. 선행발명 2에서 절연성 고무가 사용된 것은 전극 단편의 부분적인 변형을 방지하기 위한 것일 뿐이고, 이로써 전극단편의 단면이 원호형이 되는 것을 방지할 수 없다. 선행발명 2에 개시된 전극 단편의 단면 역시 원호형으로 변형될 수밖에 없으므로, 선행발명 2가 평면 전극을 개시하는 것이라 볼 수 없다.

◆ 피고 주장

1. 선행발명 1은 평판형 전극과 함께 전극의 원주방향 길이가 종래보다 더 짧은 구성 역시 개시하고 있고, 선행발명 2는 전극의 변형을 막기 위한 절연성 고무를 삽입하여 평면형 전극이 변형되지 않도록 하는 기술적 내용을 개시하고 있다.
2. 이와 같이 선행발명 1, 2는 평판 상태의 전극과 함께 전극이 그 평면 상태를 유지하는 기술을 모두 개시하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자는 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 발명의 ‘베이스 이면의 결합홈 내 체결구조’ 및 ‘전극이 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 구성’ 이 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출되는지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 결합홈 내 체결구조는 선행발명 2의 볼트·너트 체결구조를 참조하여 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있고, 평면 상태 유지 구성도 선행발명 1에 시사 또는 암시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1. 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명들의 대비

이 사건 제1항 발명은 동박 제조용 양극 어셈블리에 관한 것으로, 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 베이스, 베이스의 오목한 부분에 체결되어 원주방향으로 배열되는 다수의 전극, 전극 이면에 용접 고정되는 스테드볼트와 베이스 이면의 결합홈 내에서 결합되는 체결너트로 이루어지는 체결장치를 포함하고, 다수의 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 것을 특징으로 한다.

이에 대응하여 비교대상발명 1은 동일한 기술분야에 속하는 금속박 제조용 양극에 관한 것으로, 단면이 원호 형상인 전극 기체의 내면에 여러 장의 전극편을 병렬상으로 배치하고, 이를 전극 기체에 착탈 가능하게 고정하는 구성을 개시하고 있다.

먼저 구성 1은 드럼형 음극과 다수의 전극으로 구성된 양극, 및 전극에 용접 고정된 스테드볼트와 너트의 체결에 의해 전극이 베이스에 고정되는 구성에 관한 것이다. 비교대상발명 1에도 드럼형 음극, 다수의 전극편으로 이루어진 양극, 전극편에 용접으로 일체화된 스테드볼트 및 너트 체결에 의해 전극 기체에 고정되는 구성이 동일하게 나타나 있다. 다만 이 사건 제1항 발명은 스테드볼트가 베이스 이면의 결합홈 내에서 너트와 결합되는 반면, 비교대상발명 1은 스테드볼트가 전극 기체 외부로 돌출되어 너트와 결합한다는 차이가 있다. 그러나 전극 기체 내부에 홈을 형성하여 너트 자리를 마련하는 것은 볼트와 너트의 결합구조에서 주지·관용수단에 해당하고, 비교대상발명 2에도 볼트 단부가 백플레이트 외부로 돌출되지 않고 내부에 함몰되는 볼트 결합구조가 나타나 있으므로, 통상의 기술자는 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다.

다음으로 구성 2는 다수의 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 구성이다. 이 사건 출원 명세서에 의하면, 평판상의 양극을 볼트의 체결력으로 원호형 단면이 되도록 변형시키는 경우 상당한 체결력이 필요하고, 그 결과 잔류응력, 조립성 저하, 양극 두께 제한 등의 문제가 발생하므로, 구성 2는 두꺼운 양극을 사용하여 고전류화에 대응하기 위하여 체결압을 조절하여 다수의 전극을 평면 상태로 체결하는 구성임을 알 수 있다.

그런데 비교대상발명 1에는 여러 장의 전극편을 전극 기체의 내면에 병렬상으로 배치하되, 전극편이 전극 기체의 곡률에 맞추어 만곡되어도 좋고, 여러 장으로 분할되어도 좋다는 내용이 기재되어 있다. 이는 전극편이 여러 장으로 분할된 경우 각각을 전극 기체의 곡률에 정확히 일치하도록 만곡시켜 고정하는 것보다, 평면 상태로 고정되는 것이 일반적인 형태임을 전제로 한 것으로 볼 수 있다. 따라서 비교대상발명 1은 여러 개로 분할된 전극이 베이스에 고정될 때 평면 상태로 유지되는 구성을 암시하고 있다고 할 것이다.

또한 비교대상발명 2에는 볼트와 너트의 결합력이 과도한 경우 그 억압력에 의해 전극 단편이 변형되는 것을 막기 위하여 변형 방지부재인 절연성 고무를 삽입하고, 전극 단편의 변형이 없도록 체결토크를 관리하는 구성이 나타나 있다. 이러한 내용으로부터 통상의 기술자는 전극 변형을 방지하기 위하여 볼트의 체결력을 감소시켜 전극 변형을 억제하는 방안을 쉽게 떠올릴 수 있고, 그 결과 전극이 평면 상태로 유지되는 것은 기술구성상 자명하다.

정리하면, 다수의 전극을 곡면 상태로 유지하는 것이 제품 품질과 공정 효율 측면에서 바람직하다는 점은 인정되나, 높은 체결력으로 인한 전극 변형 문제가 있는 경우 통상의 기술자는 비교대상발명 1, 2의 대응구성으로부터 체결력을 낮추어 전극 변형을 최소화하고, 전극을 평면 상태로 유지하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 한편 전극의 고전류화 효과는 전극을 평면 상태로 유지하는 데서 직접 발생하는 것이 아니라 두꺼운 전극을 사용함으로써 나타나는 것인데, 이 사건 제1항 발명은 전극의 두께를 명확히 한정하고 있지 않다. 또한 전극의 원주 방향 길이를 짧게 하거나 전극 수를 증가시키고 체결볼트 수를 감소시킬 수 있다는 점은 평면 상태 유지에 따른 부수적 효과에 불과하여 별다른 기술적 의의가 있는 구성으로 인정되지 않는다.

2. 청구인 주장 검토

청구인은 이 사건 출원발명이 생산성 향상을 위하여 전류를 높이는 인식에서 출발한 것인 반면, 비교대상발명들에는 고전류화에 의한 생산성 향상, 고전류화를 위하여 전극 두께를 두껍게 하는 구성, 두꺼운 전극을 평판상으로 다수 배치하여 원호형에 가깝게 배치하는 개념이 나타나 있지 않으므로 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.

그러나 이 사건 출원 명세서에는 고전류화를 위한 전극 두께가 1.5mm 내지 7mm 범위에서 효율적이고, 2mm 내지 5mm가 바람직하다고 기재되어 있다. 비교

대상발명 1의 실시예에도 길이 1500mm, 폭 100mm, 두께 3mm의 전극편이 개시되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 기준에 의하더라도 비교대상발명 1에는 이미 두꺼운 전극을 채택하여 고전류화가 실현된 실시예가 개시되어 있다고 보아야 한다. 따라서 전극 두께와 고전류화의 상관관계가 비교대상발명들에 나타나 있지 않다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다. 또한 이 사건 제1항 발명은 다수의 전극이 음극에 대응하는 원호형으로 배치되도록 전극의 원주 방향 길이를 짧게 할 수 있다고만 기재하고 있을 뿐, 전극의 폭이나 개수에 관하여 특별히 한정하고 있지 않다. 비교대상발명 1의 실시예에서도 회전 음극의 직경이 약 2000mm이고 전극편의 폭이 100mm로 기재되어 있으므로, 양극의 전체 길이를 회전 음극 원주 길이의 절반 정도만 보더라도 전극편의 개수는 최소 31개 이상이 된다. 나아가 통상의 기술자는 필요에 따라 전극편의 폭을 줄이고 개수를 증가시킬 수 있으므로, 전극의 폭을 좁게 하여 원호형으로 배치하는 기술내용이 비교대상발명들에 나타나 있지 않다는 주장도 이유 없다.

3. 대비 결과 종합

이 사건 제1항 발명의 모든 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 개시된 기술적 사항으로부터 쉽게 도출할 수 있고, 그 효과도 예측하기 어려운 현저한 것이라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다. 또한 특허출원의 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비

이 사건 제1항 발명은 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 베이스, 베이스의 오목한 부분에 체결되어 원주방향으로 배열되는 다수의 전극, 전극 이면에 용접으로 고정되는 스테드볼트와 베이스 이면의 결합홈 내에서 결합되는 체결너트로 이루어지는 체결장치를 포함하고, 다수의 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 것을 특징으로 한다.

이에 대응하여 선행발명 1은 원통형 회전 음극과 대향 배치되는 단면 원호 형상의 전극 기체, 전극 기체의 내면에 병렬상으로 배치되는 다수의 전극편, 전극편 외면에 용접으로 일체화된 스테드볼트와 너트에 의하여 전극편을 전극 기체에 착탈 가능하게 고정하는 구성을 개시하고 있다.

2. 공통점과 차이점 분석

가) 구성요소 1

구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 베이스가 원통형 회전 음극과 대향 배치되는 점, 다수의 전극이 베이스의 오목한 부분에 체결되어 원주방향으로 배열되는 점, 전극 이면에 용접 고정된 스테드볼트와 베이스 이면에서 결합되는 체결너트로 이루어지는 체결장치를 포함한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

다만 구성요소 1은 스테드볼트와 체결너트가 베이스 이면의 결합홈 내에서 결합되는 반면, 선행발명 1은 이러한 구성을 명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 이를 차이점 1이라 한다.

나) 구성요소 2

구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성은 다수의 전극 또는 전극편이 베이스에 원호형으로 배치된다는 점에서 실질적으로 동일하다.

다만 구성요소 2의 전극은 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 반면, 선행발명 1은 이를 명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 이를 차이점 2라 한다.

한편 구성요소 2 중 두꺼운 전극을 사용하여 고전류화에 대응할 수 있고, 전극의

원주 방향 길이를 짧게 하며, 체결볼트 수를 감소시킬 수 있다는 기재는 ‘전극이 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 구성’을 채택한 데 따른 효과에 관한 것일 뿐, 이 사건 제1항 발명의 객관적 기술구성을 추가로 한정하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 구성요소 2와 선행발명 1 사이의 실질적 차이는 차이점 2에 한정된다.

3. 차이점 검토

가) 차이점 1

차이점 1은 선행발명 1에 베이스 이면의 결합홈 내에서 스톡볼트와 체결너트가 결합되는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 것이다. 그러나 이는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

이 사건 출원발명 명세서에는 스톡볼트가 외부로 돌출되지 않도록 결합홈 내에서 너트와 결합하면 생산품의 품질이 향상될 수 있다는 취지의 기재가 있으나, 그 구성이 품질을 향상시키는 원리나 이를 구현하기 위한 특유의 기술수단은 구체적으로 개시되어 있지 않다.

한편 선행발명 2에는 전극 단편의 특정 위치에 볼트 머리 부분을 계지하는 구멍을 형성하여 전극 단편을 고정하는 구성이 개시되어 있다. 비록 그 구멍은 베이스 이면이 아니라 음극 드럼을 향하는 전극 면에 형성되어 있으나, 선행발명 2 역시 베이스 이면에서 볼트와 너트가 결합하는 구조를 개시하고 있다. 또한 계지 구멍을 어느 면에 형성할 것인지는 체결 작업의 환경, 작업 접근성, 조립 순서, 주변 부품과의 간섭 여부 등에 따라 통상의 기술자가 적절히 변경할 수 있는 사항이다.

나아가 선행발명 1과 선행발명 2는 모두 전극 또는 전극 단편을 베이스에 고정하기 위하여 볼트·너트 체결구조를 채택하고 있고, 베이스를 관통하는 볼트, 반대 측 너트 고정, 전극의 분할·배열 구조를 공통으로 가진다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1의 체결구조에 선행발명 2의 결합홈 또는 계지구멍 구성을 참조하여, 베이스 이면의 결합홈 내에서 볼트와 너트를 결합하는 구성을 도출하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

나) 차이점 2

차이점 2는 선행발명 1에 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 것이다. 그러나 해당 구성은 선행발명 1에 시사 또는 암시되어 있으므로, 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

이 사건 출원발명의 동박 제조장치에서는 동박을 균일한 품질로 제조하기 위하여 드럼형 음극과 원호형 양극 사이의 간격을 균일하게 유지하는 것이 중요하다. 이러한 관점에서 원호형 양극이 음극의 곡률과 일치하는 연속된 만곡판 구조를 갖는 것이 이상적이지만, 실제 장치에서 양극 전체를 단일한 곡면판으로 제작하는 것은 어렵다. 이에 종래에는 평판 상태의 다수 전극을 볼트 체결력으로 강제 변형시켜 원호형으로 만드는 방식이 사용되었으나, 이 경우 많은 체결볼트가 필요하고, 높은 체결압으로 인한 잔류응력, 형상 유지성 저하, 전극 두께 제한, 품질 저하 등의 문제가 발생한다.

이 사건 제1항 발명은 이러한 문제를 해결하기 위하여 전극을 변형시키지 않고 평면 상태 그대로 유지하여 베이스에 체결하고, 전극을 원호 방향으로 짧게 분할하여 다수 배치함으로써 전체 배열이 드럼형 음극의 곡률에 접근하도록 한 것으로 보인다.

그런데 선행발명 1은 전극판이 일체형일 때 발생하는 국부적 소모와 교체 문제를 해결하기 위하여 전극을 다수의 전극편으로 분할하는 구조를 채택한 발명이다. 선행발명 1에는 “전극편은 전극 기체의 곡률에 맞추어 만곡되어 있어도 된다”고 기재되어 있는데, 이는 전극편이 반드시 만곡되어야 한다는 의미라기보다 전극편의 형상이 평판 또는 전극 기체의 곡률에 부합하는 만곡 형태 중 하나로 선택될 수 있음을 전제로 한 것으로 보는 것이 타당하다.

또한 선행발명 1은 선행발명 2를 종래기술로 언급하고 있는데, 선행발명 2는 직사각형 평판 전극 단편을 다수 배열하고, 전극 단편의 변형을 방지하기 위하여 전극 단편과 전극 기체 사이에 절연성 고무를 삽입하는 기술사상을 개시하고 있다. 선행발명 1은 이러한 선행발명 2의 문제점인 통전 면적의 한정 및 절연성 고무의 열화를 보완하기 위하여 절연성 고무 대신 금속 박판제의 도전성 스페이서를 개재한 발명이다. 따라서 선행발명 1에는 전극 단편을 평판 상태로 유지하려는 선행발명 2의 기술사상이 전제로 되어 있다고 볼 수 있다.

나아가 선행발명 1은 두께 3mm인 직사각형 금속 박판제 전극편을 개시하고 있다. 이 사건 출원발명 명세서에 의하면, 볼트 체결력으로 평판 양극을 원호형으로 변형시키는 일반적인 양극 두께는 약 1mm 전후인데, 선행발명 1의 전극편 두께는 그 3배에 달한다. 이러한 점 역시 선행발명 1이 전극을 체결압으로 변형시키지 않고 평면 상태로 유지하는 구성을 시사 또는 암시하고 있음을 뒷받침한다.

4. 검토 결과의 정리

이상의 사정을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

나. 소결론

이 사건 제1항 발명은 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 발명이다. 청구범위가 여러 개의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 전부 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 제2항 발명에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명 전부는 특허를 받을 수 없다.

따라서 이 사건 거절결정은 적법하고, 이와 결론을 같이하여 이 사건 거절결정을 유지한 이 사건 심결도 정당하다. 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법사유가 없으므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

3. 2024허15226 거절결정(특) 2025.12.11. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	동박 제조용 양극 어셈블리	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2023-0092443	2024원 773
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제2호증: 비교대상발명 1	
심결요지	이 사건 제1항 발명은 드럼형 음극에 대응하는 원호형 베이스, 원주방향으로 배열되는 다수의 전극, 전극이 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 구성, 및 인접 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 이격 배치되는 구성을 포함하는 동박 제조용 양극 어셈블리에 관한 것이다. 구성 1은 비교대상발명에도 드럼형 음극, 다수의 전극편 및 볼트 체결에 의해 전극편이 전극 기체에 고정되는 구성이 동일하게 개시되어 있다. 구성 2와 관련하여, 비교대상발명은 여러 장의 전극편을 병렬상으로 배치하고, 전극편이 만족되어도 좋으며 여러 장으로 분할되어도 좋다고 기재하고 있으므로, 전극편이 평면 상태로 유지되는 구성을 암시하고 있다. 또한 비교대상발명에 소개된 선행기술도 전극 단편의 변형 방지를 위한 구성을 개시하고 있으므로, 통상의 기술자는 체결력을 낮추어 전극 변형을 억제하고 평면 상태로 유지하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 구성 3은 인접 전극의 체결공을 축방향으로 이격 배치하는 것인데, 볼트 배열을 어긋나게 함으로써 생산품 품질에 현저한 차이가 발생한다고 볼 만한 기술적 근거가 부족하고, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 취사선택할 수 있는 단순 설계변경에 해당한다. 청구인은 비교대상발명에 고전류화 및 두꺼운 전극 사용의 기술 사상이 없다고 주장하나, 비교대상발명에는 두께 3mm의 전극편	

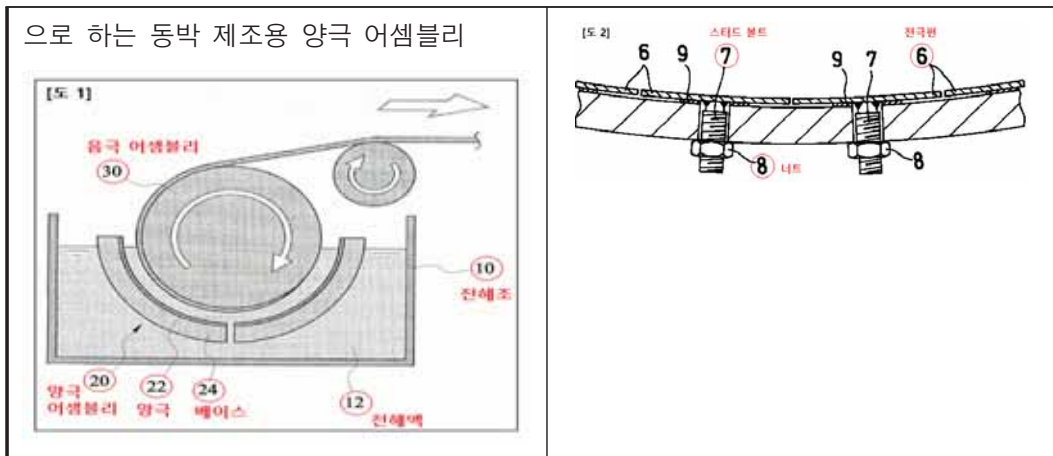
	이 개시되어 있어 두꺼운 전극 사용 및 고전류화에 관한 기술내용이 충분히 시사되어 있다. 또한 전극의 폭이나 개수는 청구항에 구체적으로 한정되어 있지 않고, 통상의 기술자가 필요에 따라 전극편의 폭을 줄이고 개수를 증가시키는 것은 쉽게 도출된다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명으로부터 쉽게 도출할 수 있고, 그 효과도 현저하다고 볼 수 없어 진보성이 부정된다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명은 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 베이스와, 그 베이스에 체결되어 원주방향으로 배열되는 다수의 전극을 포함하고, 전극이 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하며, 인접 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격 형성되는 동박 제조용 양극 어셈블리에 관한 것이다. 구성요소 1, 2는 드럼형 음극에 대응하는 원호형 베이스와 그 베이스에 체결되어 원주방향으로 배열되는 다수의 전극에 관한 것인데, 선행발명에도 원통형 회전 음극에 대응하는 원호형 전극 기체와, 그 내면에 원주방향으로 배열되는 복수의 전극편이 개시되어 있으므로 양 구성은 실질적으로 동일하다. 전극이 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 구성에 관하여, 선행발명은 전극편을 다수로 분할하여 배치하는 구조를 개시하고 있고, “전극편은 전극 기체의 곡률에 맞추어 만곡되어 있어도 된다” 고 기재하고 있다. 이는 전극편이 반드시 만곡되어야 한다는 의미라기보다, 전극편이 평판 또는 만곡 형태 중 하나로 선택될 수 있음을 전제로 한 것으로 봄이 타당하다. 또한 선행발명은 전극 단편의 변형을 방지하는 종래기술을 전제로 이를 개선한 발명이고, 두께 3mm의 직사각형 전극편도 개시하고 있으므로, 위 평면 상태 유지 구성은 선행발명으로부터 쉽게 도출된다. 체결공 이격 배치 구성에 관하여도, 이 사건 출원발명의 도면 자체에 체결공이 축방향으로 이격된 부분과 일렬로 형성된 부분이 혼재되어 있고, 여러 공지문헌에도 체결공을 축방향으로 이격 배치한 구조가 나타나 있다. 또한 선행발명에는 나사 부분으로 인한 통전 편차나 전류 분포 불균일 문제가 인식되어 있으므로, 통상의 기술자

	가 체결공의 배치를 조정하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정되고, 이 사건 거절결정 및 이를 유지한 심결은 적법하다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면을 가지는 베이스와, 상기 베이스 상에 다수의 체결볼트를 이용하여 체결되고 원주방향으로 배열되는 다수의 전극으로 구성되고(이하 ‘구성 1’), 상기 다수의 전극은 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결됨으로써, 체결볼트에 의하여 전극의 원주방향 단면이 원호형으로 변형되도록 베이스에 체결되는 것에 비하여, 두께가 상대적으로 두꺼운 전극을 사용하여 고전류화에 대응할 수 있고, 다수의 전극이 음극에 대응하는 원호형으로 배치되도록 전극의 원주 방향 길이를 짧게 할 수 있음과 동시에 전극의 갯수를 증가시킬 수 있으며, 전극을 베이스에 체결하기 위한 체결볼트의 수를 감소시킬 수 있으며(이하 ‘구성 2’), 상부 또는 하부에 인접하는 전극의 체결공은 음극의 축방향으로 일정 간격 이격된 위치에 성형되는 것(이하 ‘구성 3’)을 특징	[비교대상발명] 일체형 전극판인 경우의 보수 문제점, 복수의 전극편을 배치한 경우의 얇은 전극편에 의한 박리 작업 곤란성 문제점 및 볼트-너트 체결에 의한 전극 단편 변형을 방지하는 절연성 고무의 열화 문제를 해결하는 구성을 제공 [도 1]

으로 하는 동박 제조용 양극 어셈블리



◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 위와 같이 다수의 전극이 평면 상태를 유지 할 수 있도록 구성된 것인 반면, 선행발명 어디에도 전극이 평판이거나 평판을 암시하는 기술적 내용의 개시가 없고, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 제1항 발명을 도출할 만한 동기도 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않으므로 그 특허가 거절되어서는 안 된다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

◆ 피고 주장

1. 선행발명은 평판 전극을 변형시키지 않고 설치하는 기술사상을 시사 또는 암시하고 있다.
2. 이 사건 제1항 발명과 선행발명은 체결공의 배치에 차이는 있으나 이는 통상의 기술자가 쉽게 채택할 수 있는 단순 설계사항에 불과하고, 전류 분포 균일화를 위해 체결공을 이격하여 배치할 동기도 충분하다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제1항 발명의 ‘전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 구성’ 및 ‘인접 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격 형성되는 구성’이 선행발명으로부터 쉽게 도출되는지 여부인데, 특허법원은 이에 대해 평면 상태 유지 구성은 선행발명에 시사 또는 암시되어 있고, 체결공의 이격 배치 역시 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 설계사항에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1. 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명의 대비

이 사건 제1항 발명은 동박 제조용 양극 어셈블리에 관한 것으로, 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면을 가지는 베이스와, 베이스 상에 다수의 체결볼트를 이용하여 체결되고 원주방향으로 배열되는 다수의 전극으로 구성되며, 다수의 전극은 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 것을 특징으로 한다. 또한 상부 또는 하부에 인접하는 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격된 위치에 성형되는 것을 특징으로 한다.

이에 대비되는 비교대상발명은 동일한 기술분야에 속하는 금속박 제조용 양극에 관한 것으로, 단면이 원호 형상인 전극 기체의 내면에 금속 박판제의 여러 장의 전극편을 병렬상으로 배치하고, 이를 전극 기체에 착탈 가능하게 고착하는 구성을 개시하고 있다.

먼저 구성 1은 전해 반응을 이용하여 동박을 제조하기 위한 기본 구성으로서, 드럼형 음극, 다수의 전극으로 구성된 양극 및 양극이 볼트 체결에 의해 고정되는 베이스에 관한 것이다. 비교대상발명에도 드럼형 음극, 다수의 전극편으로 이루어진 양극, 및 볼트 체결에 의해 전극편이 전극 기체에 고정되는 구성이 동일하게 나타나 있다.

구성 2는 다수의 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를

유지하면서 베이스에 체결되는 것이다. 이 사건 출원 명세서에 의하면, 평판상의 양극을 볼트의 체결력으로 원호형 단면이 되도록 변형시키는 경우 상당한 체결력이 필요하고, 이로 인한 잔류응력 및 두께 제한 등의 문제가 발생하므로, 구성 2는 고전류화를 위하여 두꺼운 양극을 사용할 목적으로 전극을 평면 상태로 체결하는 구성임을 알 수 있다.

그런데 비교대상발명에는 단면이 원호 형상인 전극 기체의 내면에 여러 장의 전극편이 병렬상으로 배치되고, 전극편이 전극 기체의 곡률에 맞추어 만족되어도 좋으며, 전극편이 여러 장으로 분할되어도 좋다는 내용이 기재되어 있다. 이러한 기재는 여러 장으로 분할된 전극편이 전극 기체의 곡률에 정확히 일치하도록 만족되는 경우뿐만 아니라, 평면 상태로 고정되는 형태도 전제로 하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 비교대상발명은 전극이 평면 상태로 유지되는 구성을 암시하고 있다고 할 것이다.

또한 비교대상발명에 선행기술로 소개된 내용에는 볼트와 너트의 결합력이 과도한 경우 그 억압력에 의해 전극 단편이 변형되는 것을 막기 위하여 절연성 고무를 삽입하는 구성이 나타나 있다. 이러한 내용으로부터 통상의 기술자는 전극 변형을 방지하기 위하여 변형방지부재를 부가하거나 볼트의 체결력을 감소시켜 전극 변형을 억제하는 방안을 쉽게 떠올릴 수 있고, 그 결과 전극이 평면 상태로 유지되는 것은 기술구성상 자명하다.

결국 다수의 전극을 곡면 상태로 유지하는 것이 제품 품질 및 공정 효율 측면에서 바람직하다는 점은 인정되나, 높은 체결력으로 인해 전극 변형이 발생하는 경우 통상의 기술자는 비교대상발명의 대응구성으로부터 체결력을 낮추어 전극을 평면 상태로 유지하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 한편 전극의 고전류화 효과는 전극을 평면 상태로 유지함으로써 직접 발생하는 것이 아니라, 보다 두꺼운 전극을 사용함으로써 나타나는 효과이다. 그런데 구성 2는 전극의 두께를 명확히 한정하고 있지 않으므로, 고전류화가 구성 2로부터 당연히 나타나는 직접적 효과라고 보기 어렵다. 또한 전극의 원주 방향 길이를 짧게 하고 전극 개수를 증가시키며 체결볼트 수를 감소시킬 수 있다는 부분은 전극을 평면 상태로 유지함에 따른 부수적 효과에 불과하여 별다른 기술적 의의가 있는 구성으로 인정되지 않는다.

구성 3은 상부 또는 하부에 인접하는 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격된 위치에 성형되는 것이다. 이에 대응하여 비교대상발명은 볼트 배열이 상·하방향으로 일렬로 정렬되어 있다는 점에서 차이가 있다. 그러나 이 사건 출원

명세서의 기재만으로는 볼트 배열을 일렬로 정렬하지 않고 어긋나게 배열함으로써 생산품의 품질에 현저한 차이가 발생한다고 인정할 만한 기술적 근거가 부족하다. 또한 볼트의 통전기능에 문제가 없는 경우에는 체결공의 상·하 배열을 반드시 이격시킬 필요가 없으므로, 구성 3은 통상의 기술자가 필요에 따라 취사선택할 수 있는 단순 설계변경에 해당한다.

2. 청구인 주장 검토

청구인은 이 사건 출원발명이 생산성 향상을 위하여 전류를 높이는 인식에서 출발한 것인 반면, 비교대상발명에는 고전류화에 의한 생산성 향상, 고전류화를 위한 두꺼운 전극의 사용, 및 전극의 폭을 좁게 하여 다수의 전극을 평판상으로 배치하는 개념이 나타나 있지 않으므로 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 출원 명세서에는 고전류화를 위한 전극의 두께가 1.5mm 내지 7mm 범위에서 효율적이고, 2mm 내지 5mm가 바람직하다고 기재되어 있다. 그런데 비교대상발명의 실시예에는 길이 1500mm, 폭 100mm, 두께 3mm의 전극편이 개시되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 기준에 의하더라도 비교대상발명에는 이미 두꺼운 전극이 채택되어 고전류화가 실현된 실시예가 개시되어 있다고 보아야 한다. 따라서 전극 두께와 고전류화의 상관관계가 비교대상발명에 나타나 있지 않다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

또한 이 사건 제1항 발명에는 다수의 전극이 음극에 대응하는 원호형으로 배치되도록 전극의 원주 방향 길이를 짧게 할 수 있다고 기재되어 있을 뿐, 전극의 폭이나 개수에 관하여 특별히 한정된 바가 없다. 비교대상발명의 실시예에 의하면 회전 음극의 직경은 약 2000mm이고 전극편의 폭은 100mm이므로, 양극의 전체 길이를 회전 음극 원주 길이의 절반 정도로만 계산하더라도 전극편의 개수는 최소 31개 이상이 된다. 나아가 통상의 기술자라면 필요에 따라 전극편의 폭을 줄이고 전극편의 개수를 증가시킬 수 있으므로, 비교대상발명에 전극의 폭을 좁게 하여 원호형으로 배치하는 기술내용이 나타나 있지 않다는 청구인의 주장도 이유 없다.

3. 대비 결과 종합

이 사건 제1항 발명의 모든 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명에 개시된 기술적 사항으로부터 쉽게 도출할 수 있고, 그 효과도 예측하기 어려운 현저한 것이라고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다.

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다. 또한 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

1. 이 사건 제1항 발명과 선행발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명은 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 베이스, 베이스 상에 다수의 체결볼트를 이용하여 체결되고 원주방향으로 배열되는 다수의 전극, 다수의 전극이 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 구성, 및 상부 또는 하부에 인접하는 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격된 위치에 성형되는 구성을 포함한다.

이에 대응하여 선행발명은 원통형 회전 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 전극 기체, 전극 기체의 내면에 원주방향으로 배열되는 복수의 전극편, 및 각 전극편이 스테드볼트와 너트에 의해 전극 기체에 착탈 가능하게 고착되는 구성을 개시하고 있다.

2. 공통점과 차이점 분석

가) 구성요소 1, 2

구성요소 1, 2와 선행발명의 대응 구성은 드럼형 음극에 대응하는 오목한 원호형 단면의 베이스와, 베이스 상에 다수의 체결볼트를 이용하여 체결되고 원주방향으로 배열되는 다수의 전극을 구비한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

나) 구성요소 3

구성요소 3과 선행발명의 대응 구성은 다수의 전극 또는 전극편이 베이스에 원호형으로 배치된다는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만 구성요소 3의 전극은 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 반면, 선행발명은 이를

명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 이를 차이점 1이라 한다.

한편 구성요소 3 중 두꺼운 전극을 사용하여 고전류화에 대응할 수 있고, 전극의 원주 방향 길이를 짧게 하며, 전극 개수를 증가시키고 체결볼트 수를 감소시킬 수 있다는 기재는, 전극이 평면 상태를 유지하면서 베이스에 체결되는 구성을 채택한 데 따른 효과로 보일 뿐이다. 따라서 위 기재가 이 사건 제1항 발명의 객관적 기술 구성을 추가로 한정한다고 보기 어렵다.

다) 구성요소 4

축방향으로 형성된다는 점에서 동일하다. 다만 구성요소 4는 인접한 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격 형성되는 반면, 선행발명은 이를 구성요소 4와 선행발명의 대응 구성은 전극의 체결공 또는 스토퍼볼트가 음극의 명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 이를 차이점 2라 한다.

3. 차이점 검토

가) 차이점 1

차이점 1은 선행발명에 전극이 체결볼트의 체결압에 의하여 변형되지 않고 평면 상태를 유지하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 것이다. 그러나 위 구성은 선행발명에 이미 시사 또는 암시되어 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다.

동박 제조장치에서는 드럼형 음극과 원호형 양극 사이의 간격을 균일하게 유지하여 전류 밀도가 균일하게 분포되도록 하는 것이 중요하다. 이러한 관점에서 양극이 음극의 곡률과 일치하는 연속된 만곡판 구조를 갖는 것이 이상적이거나, 실제로 양극 전체를 단일한 곡면판으로 제작하는 것은 어렵다. 종래에는 평판 상태의 다수 전극을 체결볼트로 강제 변형시켜 원호형으로 만드는 방식이 사용되었으나, 이는 많은 체결볼트, 높은 체결압으로 인한 잔류응력, 전극 두께 제한, 전류 집중 및 품질 저하 등의 문제를 야기한다.

이 사건 제1항 발명은 이러한 문제를 해결하기 위하여 전극을 변형시키지 않고 평면 상태 그대로 유지하여 베이스에 체결하고, 전극을 원호 방향으로 짧게 분할하여 다수 배치함으로써 전체 배열이 드럼형 음극의 곡률에 접근하도록 한 것이다.

한편 선행발명은 전극판이 일체형일 때 발생하는 국부적 소모 및 교체 문제를 해결하기 위하여 전극을 다수의 전극편으로 분할하는 구조를 채택한 발명이다. 선행발명에는 “전극편은 전극 기체의 곡률에 맞추어 만곡되어 있어도 된다” 고 기재되어

있는데, 이는 전극편이 반드시 만족되어야 한다는 의미라기보다 전극편의 형상이 평판 또는 전극 기체의 곡률에 부합하는 만족 형태 중 하나로 선택될 수 있음을 전제로 한 것으로 이해함이 타당하다.

또한 선행발명은 직사각형 평판 전극 단편을 다수 배열하고 전극 단편의 변형을 막기 위하여 전극 단편과 전극 기체 사이에 절연성 고무를 삽입하는 종래기술을 인용하면서, 그 문제점인 통전 면적의 한정과 절연성 고무의 열화를 보완하기 위하여 절연성 고무 대신 금속 박판제의 도전성 스페이서를 개재한 발명이다. 따라서 선행발명에는 종래기술의 쟁점 구성, 즉 전극 단편을 평판 상태로 유지하려는 기술사상이 내재되어 있다고 볼 수 있다.

나아가 선행발명은 두께 3mm의 직사각형 금속 박판제 전극편을 개시하고 있다. 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, 볼트 체결력으로 평판 양극을 원호형으로 변형시키는 일반적인 양극 두께는 약 1mm 전후인데, 선행발명의 전극편 두께는 그 3배에 달한다. 이러한 점도 선행발명이 전극을 체결압으로 변형시키지 않고 평면 상태로 유지하는 구성을 시사 또는 암시하고 있음을 뒷받침한다.

나) 차이점 2

차이점 2는 인접한 전극의 체결공이 음극의 축방향으로 일정 간격 이격 형성되는 구성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않다는 것이다. 그러나 이 차이점 역시 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

먼저 이 사건 출원발명의 도면 3을 보면, 종래기술과 이 사건 출원발명 모두 전극의 체결공 배치 위치가 음극의 축방향으로 이격 형성된 부분과 일렬로 형성된 부분이 혼재되어 있다. 이는 체결공의 배치가 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 설계사상임을 보여준다.

또한 1994년부터 2023년까지 공지된 여러 선행문헌들에도 전극판을 베이스에 결합하는 체결공이 음극의 축방향으로 이격하여 형성된 구조가 개시되어 있다. 따라서 이러한 체결공 배치는 해당 기술분야에서 이미 널리 활용되어 온 것으로 보인다.

나아가 선행발명에는 나사 부분이 통전 불능이기 때문에 통전 편차를 일으키는 원인이 되고, 볼트를 통한 통전에 미통전부가 생겨 통전 면적이 한정된다는 취지의 기재가 있다. 이는 결합부로 인하여 전류 분포가 불균일해질 수 있다는 점을 통상의 기술자가 인식하고 있었음을 보여준다. 선행발명은 결합부의 통전을 강화하여 위 문제를 해결하고자 한 것이지만, 결합부 자체의 재배치를 통해 전류 분포 불균일을 억

제하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

4. 검토 결과의 정리

이상의 점들을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

나. 소결론

이 사건 제1항 발명은 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 발명이다. 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원을 전부 거절하여야 하므로, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 제2항 발명에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명 전부는 특허를 받을 수 없다.

따라서 이 사건 거절결정은 적법하고, 이와 결론을 같이하여 이 사건 거절결정을 유지한 이 사건 심결도 정당하다. 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법사유가 없으므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

4. 2025허1 거절결정(특) 2025.11.12. 선고, 청구기각
2025후10284 거절결정(특) 2026. 3.12, 심리불속행기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	수증기 상승을 이용하는 수력 발전소	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-148571	2024원2355
쟁점사항	♦ 산업상 이용가능성이 있는지 여부 ♦ 발명의 상세한 설명에 기재불비가 있는지 여부	
입증방법	을 제1 내지 4호증	
심결요지	이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있는 발명이라고 할 수 없고, 발명의 설명은 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건에 위배되어 특허받을 수 없다' 는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.	

◆ 이 사건 발명

보정 전 청구범위(2024.6.4.보정)	보정후 청구범위(2024.8.19.보정)
【청구항 1】 물을 저장하고 공급하는 대기압 하의 "하부탱크와 상부탱크" 및; 하부탱크 수면아래에 한 쪽 끝을 위치하고 반대쪽 끝은 상부탱크 수면아래에 위치하고, 하부탱크 물이 수증기로 변환되었을 때 그 수증기가	【청구항 1】 물을 저장하고 공급하는 대기압 하의 "하부탱크와 상부탱크" 및; 하부탱크 수면아래에 한 쪽 끝을 위치하고 반대쪽 끝은 상부탱크 수면아래에 위치하고, 하부탱크 물이 수증기로 변환되었을 때 그 수증기가 위로 저절로 상승하는 통로역

위로 저절로 상승하는 통로역할을 하는 상승관 및; 상승관 최상부에서 분기된 관으로서 진공펌프가 설치되어 상승관을 진공으로 만들기 위한 진공관 및; 상승관 내부압력을 진공으로 만든 후 즉시 작동을 멈추는 진공펌프 및; 상승관 내부압력이 진공이 된 후 상승관 최상부로 저절로 올라온 수증기를 상부탱크 물속으로 밀어 넣는, 수증기 상승 속도에 따라서 설치 안할 수도 있고 설치해도 가동을 안할 수도 있는 가동펌프 및; 상부탱크의 물을 발전부로 하강시키는 통로인 발전관 및; 발전관으로부터 물을 받아 발전하는 발전부 및; 발전부에서 발전후 낙하하는 물을 받아 저장하고 수증기를 상승관으로 올려보내는 하부탱크로 구성되고상기 '진공펌프'를 가동하여 상기 '하부탱크'의 물을 누르는 상기 '상승관' 내부압력을 진공으로 만든후 진공펌프는 즉시 멈추고, 상기 가동펌프를 가동하면, 상기 '상승관' 밑에 있는 상기 '하부탱크'의 물이 100℃ 미만에서도 끓어 수증기가 되고 그 수증기가 상승관을 통해 스스로 계속 상승하여 결국, 대기압 하의 상기 '상부탱크' 물속으로 들어가서 물로 변환되는 것을 물상승의 원리로 하는 수력 발전소.	할을 하는 상승관 및; 상승관 최상부에서 분기된 관으로서 진공펌프가 설치되어 상승관을 진공으로 만들기 위한 진공관 및; 상승관 내부압력을 진공으로 만든 후 즉시 작동을 멈추는 진공펌프 및; 상승관 내부압력이 진공이 된 후 상승관 최상부로 저절로 올라온 수증기를 상부탱크 물속으로 밀어 넣는, 수증기 상승 속도에 따라서 설치 안 할수도 있고 설치해도 가동을 안 할수도 있는 가동펌프 및; 상부탱크의 물을 발전부로 하강시키는 통로인 발전관 및; 발전관으로부터 물을 받아 발전하는 발전부 및; 발전부에서 발전후 낙하하는 물을 받아 저장하고 수증기를 상승관으로 올려보내는 하부탱크 및; <u>상기 진공관에 위치하여 상승한 수증기를 차단하는 차단밸브(13) 로 구성되고</u> 상기 '진공펌프'를 가동하여 상기 '하부탱크'의 물을 누르는 상기 '상승관' 내부압력을 진공으로 만든후 진공펌프는 즉시 멈추고, 상기 가동펌프를 가동하면, 상기 '상승관' 밑에 있는 상기 '하부탱크'의 물이 100℃ 미만에서도 끓어 수증기가 되고 그 수증기가 상승관을 통해 스스로 계속 상승하여 결국, 대기압 하의 상기 '상부탱크' 물속으로 들어가서 물로 변환되는 것을 물상승의 원리로 하는 수력 발전소.
--	--

◆ 원고 주장

1. 이 사건 출원발명은 산업상 이용이 가능하고, 이 사건 출원발명의 명세서도 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있으므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 출원발명은 에너지 보존법칙에 위배되므로 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 없고, 이 사건 출원발명의 명세서는 통상의 기술자가 에너지 보존법칙에 위배되는 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 보정각하결정의 적법 여부

1) 관련 규정

특허법 제67조의2에 따른 재심사 청구 할 때의 보정에 관하여, 같은법 제47조 제2항에는 ‘명세서 또는 도면의 보정이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 하여야 한다’ 고 규정되어 있고, 같은법 제47조 제3항에는 ‘청구범위에 대한 보정은 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 및 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우에만 할 수 있다’ 고 규정되어 있으며, 같은법 제51조 제1항에는 ‘심사관은 위 규정들을 위반하는 보정이거나, 그 보정(특허법 제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다’ 고 규정되어 있다.

2) 구체적 판단

이 사건 보정은, 발명의 설명, 청구범위, 및 [도 1]에 ‘진공관에 위치하여 상승

한 수증기를 차단하는 차단밸브(13)’에 관한 사항을 추가하고, 도면에 [도 2]를 추가한 것이다.

살피건대, 도면에 [도 2]를 추가한 것은 [도 1]에서 수증기가 이동하는 과정을 단순히 설명한 것에 불과하여 신규사항에 해당되지 않는다. 그러나 ‘진공관에 위치하여 상승한 수증기를 차단하는 차단밸브(13)’에 관한 사항은, 최초 명세서 및 도면에 명시적으로 기재된 사항도 아니고 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 및 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항도 아니므로, 신규사항 추가에 해당한다.

이에 대하여 청구인은, 이 사건 보정 중 차단밸브(13)를 추가한 것은 기체 확산으로 하부탱크 수면에서 상승관 최상부로 올라온 수증기가 진공관을 통해 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 것이고, [도 2]를 추가한 것은 기존의 [도 1]에서 수증기 움직임을 상세히 설명하기 위한 것이므로 이 사건 보정은 적법할 뿐만 아니라, 이 사건 보정은 위 보정 외에도 다른 중요한 사항을 많이 포함하는데 이 사건 보정 전체를 각하결정하는 것은 부적법하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정 중 ‘차단밸브(13)’를 추가한 것은 기체 확산으로 수증기가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 것이라고 하더라도 최초 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 신규사항에 추가에 해당된다. 또한 하나의 보정으로 보정사항이 여러 개인 경우에는 그 보정은 일체로 취급되는 것인바(2010. 5. 20. 선고 2009허5912 등 참조), 이 사건 보정 중 차단밸브에 관한 사항이 신규사항 추가에 해당하여 부적법한 이상, 이 사건 보정은 전부가 부적법하다 할 것이어서 이 사건 보정 전체를 각하한 보정각하결정은 적법하다. 따라서 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

결국 이 사건 보정을 각하한 2024. 10. 8.자 보정각하결정은 적법하므로, 이하 보정 전 발명을 대상으로 원결정의 적법 여부에 대해 살피기로 한다.

나. 이 사건 출원발명의 특허법 제29조 제1항 본문 규정 위배여부

1) 관련 법리

특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에서 말하는 ‘발명’은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하는 것이어서(특허법 제2조 제1호), 자연법칙에 어긋나는 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 발명의 요건을 충족하지 못한다고 할 것이다(대법원 1998. 9.

4. 선고 98후744 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

이 사건 출원발명은 ‘수력 발전소’에 관한 것으로, 발명의 명세서 및 도면에는 다음과 같은 사항이 기재되어 있다.

위 기재 및 도면에 의하면, 이 사건 출원발명은 물이 저장된 하부탱크를 상승관

【기술분야】

【0001】가: 압력에 따른 물의 끓는 온도에 관한 물리학 발명의 핵심은 물이 끓으면 수증기가 위로 올라간다 임. 그래서 발명은 확실히 잘 작동합니다.

【0002】즉, 수면을 누르는 압력을 조절하여 100℃ 미만의 물이 끓게 하는 기술

【0003】나: 기체확산의 법칙

【해결하고자 하는 과제】

【0005】발전 후 물을 100% 재사용하고, 발전과 양수를 동시에 할 수 있게 하는 것

【과제의 해결수단】

【0006】본 발명의 구성은

【0007】도1 상승관(1) 최상부에서 분기된 관으로서 진공펌프(2-1)가 설치되어 상승관(1)을 진공으로 만들기 위한 진공관(12) 및;

【0008】도1 상승관(1) 내부를 진공으로 만드는, 진공관(12)에 부착된 진공펌프(2-1) 및;

【0009】도1 하부탱크(9)의 물이 끓어 기체인 수증기가 상승하는 통로인 상승관(1) 및;

【0010】도1 상승관(1)을 통해 상승관(1) 최상부로 스스로 상승한 수증기를 상부탱크(5) 물속으로 보내는, 수증기 상승 속도에 따라서 설치 안할 수도 있고 설치해도 가동을 안할 수도 있는 가동펌프(2-2) 및;

【0014】도1 상승관(1) 상부의 우측 끝으로부터 들어온 수증기가 즉시 물로 변환되는 장소이고, 발전관(6)으로 물을 하강시키는 상부탱크(5) 및;

【0015】도1 상부탱크(5)의 물을 발전부(8)에 하강시키는 발전관(6) 및;

【0017】도1 발전관(6)을 통해 하강한 물을 이용해 발전하는 발전부(8) 및;

【0018】도1 발전부(8)에서 발전후 낙하하는 물을 받고 상승관(1)으로 수증기를 올려보내는 하부탱크(9) 및;

【0020】로 구성되고 그 원리는 다음과 같습니다.

【0022】원리는 수면을 누르는 압력을 진공으로 하여 물이 100℃ 보다 낮은 온도에서 끓어서 증발된 수증기가 확산에 의해 저절로 매우 높게 상승하도록 하고 상승한 그 수증기를 대기압 하의 물속으로 투입하여 다시 물이 되게 한 후, 그 물을 하강시켜 발전하고 발전후 낙하한 물을 다시 위와 같은 방법으로 상승시키는 것입니다.

【0049】그리고, 도1 상승관(1) 상부의 우측 끝까지 이동한 수증기는, 도1 가동펌프(2-2)에 의해 상부탱크(5)의 물속으로 계속 들어갑니다.

【0066】그리고, 도1 진공펌프(2-1)가 소모하는 에너지는 발전소 가동초기에 1회만 잠시 소모하므로 무시할 수 있습니다. 앞에서 언급한대로 도1 상승관(1)이 진공이 되면 진공펌프(2-1)는 멈추고 그 것으로 인한 더 이상의 에너지 소모는 없습니다.

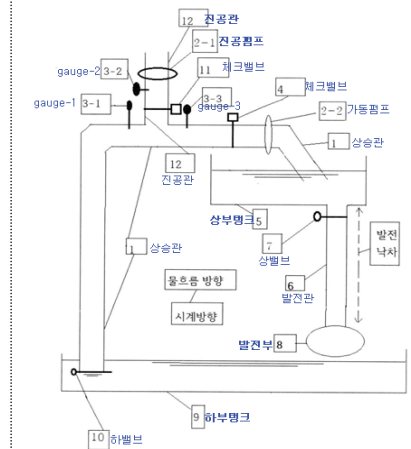
【0078】수증기는 50m, 80m, 110m, 300m, 400m..... 보다 더 높이 "공짜로 스스로 저절로" 상승합니다.

【0079】그러면, 도1 발전낙차가 "공짜로 스스로 저절로" 매우 높아져 큰 전기가 생산됩니다. 본 발명은 "에너지 보존법칙"의 예외입니다.

【발명의 효과】

【0081】1. 수력발전소이므로 건설 및 유지관리비용이 저렴하고, 수력발전전력을 지금의 수백 배 이상으로 증가시킬 수 있습니다. 왜냐하면, 과제 해결수단에서 언급한대로 본 발명을 이용하면, 물이 동시에 상하로 계속 순환하면서 발전하므로, 발전소 외부로 부터의 물공급이 없어도 발전소 자체의 물만으로 발전이 지속적으로 가능하게 되고, 결국, 수력발전소 입지가 매우 넓어지기 때문입니다.

이 사건 출원발명의 [도 1]



으로 상부탱크와 연결하고, 상승관의 최상부에는 진공펌프가 설치된 진공관을 연결하며, 상부탱크는 발전부가 설치된 발전관을 통해 하부탱크와 연결되도록 구성되되, 먼저 진공펌프를 가동하여 상승관을 진공으로 만들면 하부탱크의 물이 10℃보다 낮은 온도에서 끓어 수증기가 되어 상승관을 통해 저절로 상승하여 대기압 상태의 상부탱크로 들어가 물로 변환하고, 상부탱크의 물은 발전관을 통해 낙하하여 발전부에서 발전(發電)하게 되고 발전 후 물은 다시 하부탱크로 들어가는 과정을 계속 순환함으로써, 진공펌프 가동이라는 시작단계를 제외하고는 외부에서의 에너지 공급 없이 지속적으로 발전(發電)하는 것을 특징으로 한다.

그런데 시작단계를 제외하고 외부에서의 에너지 공급 없이 지속적으로 발전(發電)하는 것은 에너지 공급 없이 새로운 에너지를 계속 생성할 수 있다는 것이어서 자연법칙 중 에너지 보존 법칙에 위배되는 것이고, 한편 에너지 보존 법칙에 반하는

물리현상이 있음을 인정할 만한 아무런 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하더라도 이 사건 출원발명이 어떠한 근거로 에너지 보존 법칙에 반하여 진공펌프를 가동하기 위해 투입되는 입력에너지보다 발전관의 발전부에서 더 큰 출력에너지를 얻을 수 있는지를 전혀 알 수 없다.

이에 대하여 청구인은, 이 사건 출원발명은 상승관 내부 전체를 진공으로 하면 ‘기체 확산의 법칙’에 따라 수증기가 저절로 무한정 상승 이동하여 가동펌프까지 이동하고, 가동펌프를 작동하여 수증기를 상부탱크로 밀어 넣어 물로 변환시키면, 상승탱크의 물이 하강하여 발전하고, 발전한 후의 물은 하부탱크로 돌아와 다시 수증기가 되어 상승하는 과정을 순환함으로써 새로운 에너지 투입 없이도 지속적인 발전이 가능하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 상승관 내부가 진공이 되어 끓는점이 낮아진다고 하더라도 하부탱크의 물이 수증기로 끓기 위해서는 액체인 물이 기체인 수증기로 변환하기 위한 잠열이 필요할 것인데, 상승관 내부는 외부에너지 출입이 없는 점에 비추어 보면, 하부탱크의 물이 상승관 내부에서 어떻게 수증기로 변환하여 상부탱크까지 도달할 수 있는지 의문일 뿐만 아니라, 설령 청구인의 주장과 같이 상승관 내부에서 수증기가 상승한다고 하더라도, 진공펌프를 가동하기 위한 입력에너지는 진공펌프 가동과정에서 마찰, 소음 등의 열에너지로 변환되어 입력에너지 일부가 손실될 것이고, 수증기가 상승하여 상부탱크로 들어가 물로 변환하는 과정에서도 입력에너지 일부에서 손실이 발생할 것이며, 상부탱크의 물이 낙하하여 발전부에서 발전(發電)하는 과정에서도 입력에너지 일부에서 손실이 발생할 것인바, 외부의 새로운 에너지 투입 없이도 지속적인 발전(發電)이 가능하다는 청구인의 주장은, ‘외부에서 새로운 에너지 공급이 없는 경우, 에너지가 다른 에너지로 전환될 때 전환 전후의 에너지 총합은 항상 일정하다’고 하는 에너지 보존 법칙에 위배되는 것이어서 성립할 수 없다. 따라서 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.

결국 이 사건 출원발명은 자연법칙 중 에너지 보존 법칙에 위배되는 것이므로, 특허법에서의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다.

다. 이 사건 출원발명의 특허법 제42조 제3항 제1호 규정 위배여부

1) 관련 법리

특허법 제42조 제3항 제1호에는 ‘발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적어

야 한다' 고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

앞서 본 바와 같이, 이 사건 출원발명은 진공펌프 가동이라는 시작단계를 제외하고 외부에서의 에너지 공급 없이 지속적으로 발전(發電)하는 것은 자연법칙 중 에너지 보존 법칙에 위배되는 것이고, 발명의 설명 어디에도 이 사건 출원발명이 어떠한 근거로 에너지 보존 법칙에 반하여 진공펌프를 가동하는 입력에너지보다 발전관의 발전부에서 더 큰 출력에너지를 얻을 수 있는지에 관하여 통상의 기술자가 이해하여 재현할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다.

라. 소결

이와 같이 2024. 10. 8.자 보정각하결정은 적법하고, 이 사건 출원발명은 자연법칙 중 에너지 보존 법칙에 위배되어 특허법에서의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하지 아니하여 특허법 제29조 제1항 본문 규정에 위배될 뿐만 아니라, 발명의 설명도 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항 제1호 규정에도 위배된다. 따라서 이 사건 출원을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부¹²⁾

가. 이 사건 제1항 발명이 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하는지 여부

1) 판단기준

특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을

12) 이 사건 보정각하결정의 적법 여부에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다(원고 요약쟁점정리서면 참조). 나아가 살펴보더라도 2024. 8. 19.자 보정에서 '진공관에 위치하고 상승한 수증기를 차단하는 차단밸브 및 차단밸브 조작 순서를 추가'한 것은 최초 명세서 및 도면의 범위를 벗어나 신규사항을 추가한 것이어서 특허법 제47조 제2항의 보정요건에 위배되므로, 위 보정각하결정은 적법하다.

‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 한다. 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 등 참조).

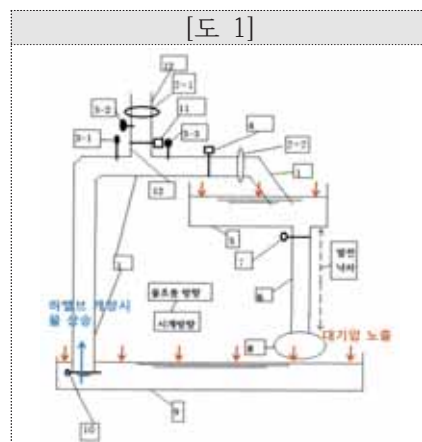
2) 검토

가) 이 사건 출원발명 작동방식

아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서의 기재 및 도면에 의하면, 이 사건 출원발명은 물이 저장된 하부탱크가 상승관으로 상부탱크와 연결되고, 상승관 최상부에는 진공펌프가 설치된 진공관이 연결되며, 상부탱크는 발전부가 설치된 발전관을 통해 하부탱크와 연결되는 구조의 수력발전소이다. 그 작동방식은 초기에 진공펌프를 가동하여 상승관 내부를 진공상태로 만들면 상승관 일단과 맞닿은 하부탱크의 물이 상온에서 수증기가 되고, 발생한 수증기는 상승관을 따라 저절로 상승하여 상부탱크로 들어가 물이 되며, 상부탱크의 물은 발전관을 통해 낙하되어 발전기를 돌린 후 하부탱크로 보내져 다시 순환됨으로써 진공펌프 가동이라는 시작단계를 제외하고 외부에서의 에너지 공급없이 지속적으로 발전하는 발명임을 알 수 있다.

【0022】 원리는 수면을 누르는 압력을 진공으로하여 물이 100℃ 보다 낮은 온도에서 끓어서 증발된 수증기가 확산에 의해 저절로 매우 높게 상승하도록 하고 상승한 그 수증기를 대기압 하의 물속으로 투입하여 다시 물이 되게한 후, 그 물을 하강시켜 발전하고 발전후 낙하한 물을 다시 위와같은 방법으로 상승시키는 것입니다.

【0029】 아래 그래프1에서, 도1 하밸브(10)를 닫고 진공펌프(2-1)를 돌려 상승관(1) 내부압력을 760mmHg보다 대폭 낮게하고, 하밸브(10)를 열면 도1 상승관(1)밑에 있는 하부탱크(9)수면에 가해지는 압력이 760mmHg 보다 대폭 낮으므로,



물온도가 100℃ 아래의 온도라고 해도 물이 끓어 오릅니다. 그래서, 물을 가열할 필요 없는 상온에서도 물이 끓어 수증기가 발생하여 저절로 계속 높게 높게 상승하므로 도1 발전낙차가 매우 커집니다. 결국 큰 이익이 발생합니다.

【0038】 그리고, 도1 상승관(1)최상부 우측 끝이 항상 상부탱크(5) 수면 아래에 있도록 한다. 그리고, 도1 하밸브(10)를 닫아서 물이 상승관(1)으로 못 올라오게 한다.

【0043】 이 상태에서 도1 진공펌프(2-1)를 가동시켜 상승관(1)내부를 진공으로 만들면,

【0044】 즉, 도1 gauge-1(3-1)와 gauge-2(3-2)와 gauge-3(3-3)이 진공을 표시하면, 진공펌프(2-1)의 작동을 멈춘다. 그래서, 진공펌프(2-1)에 의한 에너지 소모도 멈춘다.

【0045】 그리고, 바로, 도1 가동펌프(2-2)를 가동하고 즉시, 도1 하밸브(10)를 열면, 도1 상부탱크(9)물에 가해지는 압력이 진공이므로 그 물이 끓어 수증기가 발생하고 그 수증기가 기체확산의 법칙에 따라, 스스로 상승하여 상승관(1)최상부까지 스스로 상승하고 계속해서 상승관(1)상부 우측 끝까지 계속 이동한다.

【0047】 도1 상승관(1)의 방향이 어떠하든지 간에 즉, 위로 향하든지 수평으로 향하든지 오히려 아래로 향하든지 간에, 그 관이 진공이지만 하면 계속 무한히 수증기가 그 관 끝까지 스스로 이동합니다. 기체확산의 법칙에 의거하여 그 관 끝까지 스스로 공짜로 이동합니다.

【0049】 그리고, 도1 상승관(1)상부의 우측 끝까지 이동한 수증기는, 도1 가동펌프(2-2)에 의해 상부탱크(5)의 물속으로 계속 들어갑니다.

【0050】 상승관(1)을 진공으로 하기 위해 진공펌프(2-1)를 가동하고, 진공이 된 후에는 진공펌프(2-1)는 정지하고 대신, 가동펌프(2-2)를 가동하여 상승관(1)을 통해 저절로 올라온 수증기를 상부탱크(5) 물속으로 밀어 넣습니다.

【0051】 도1 상승관(1)상부에 도착한 수증기를 상부탱크(5)물속으로 강제로 밀어넣으려면 대기압을 이길 수 있는 힘으로 수증기를 밀어넣어야 합니다. 왜냐하면, 도1 상부탱크(5)의 물은 대기압 하에 있으므로 그렇습니다.

【0060】 수증기는 기체확산에 따라 상승관(1) 내부에서 무한정 상승하므로 도1 발전낙차는 마음대로 매우 높게 할 수 있습니다. 즉, 발전량을 매우 크게 할 수 있습니다.

【0079】 그러면, 도1 발전낙차가 "공짜로 스스로 저절로" 매우 높아져 큰 전기가 생산된

니다.본 발명은 "에너지 보존법칙"의 예외입니다.

【발명의 효과】

【0081】 1. 수력발전소이므로 건설 및 유지관리비용이 저렴하고, 수력발전전력을 지금의 수백 배 이상으로 증가시킬 수 있습니다. 왜냐하면, 과제 해결수단에서 언급한대로 본 발명을 이용하면, 물이 동시에 상하로 계속 순환하면서 발전하므로, 발전소 외부로 부터의 물공급이 없어도 발전소 자체의 물만으로 발전이 지속적으로 가능하게되고, 결국, 수력발전소 입지가 매우 넓어지기 때문입니다.

나) 자연법칙 위배 여부

아래와 같은 이유로 이 사건 출원발명은 자연법칙인 ‘에너지 보존법칙’에 위배된다.

(1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명은 낮은 곳에 위치한 하부탱크의 물을 압력을 낮추어 기화시키고, 기화된 수증기를 상승관을 따라 높은 곳에 위치한 상부탱크로 이동시키며, 상부탱크의 물을 낙하시킴으로써 발전하고, 낙하된 물을 다시 하부탱크로 이동시켜 발전에 사용하는 순환방식의 수력발전소이다. 즉, 이 사건 출원발명은 하부탱크의 물을 수증기로 상태 변환시켜 상부탱크까지 끌어올림으로써 물의 위치에너지를 증가시키고, 상부탱크의 물을 떨어뜨려 증가된 물의 위치에너지를 운동에너지로 변환시킴으로써 전력을 생산하는 장치임을 알 수 있다¹³⁾.

(2) 에너지 보존법칙은 에너지가 다른 에너지로 전환 될 때 전환 전후의 에너지 총합은 항상 일정하여 특정 시스템에서 출력에너지는 입력에너지보다 클 수 없다는 것이다. 이러한 에너지 보존법칙에 의하면 이 사건 출원발명에서 ‘출력에너지’는 상부탱크에서 낙하하는 물이 발전부를 회전시켜 생성되는 에너지(발전전력)인데, 하부탱크 물을 상부탱크로 이동시키는데 필요한 ‘입력에너지’를 초과할 수는 없다.

그리고 이 사건 출원발명은 상승관을 통해서 수증기가 상승 이동하는 과정, 그리고 진공펌프, 가동펌프를 작동하는 과정에서 마찰, 열, 소리 등으로 에너지 손실이 필연적으로 발생할 수밖에 없고, 상부탱크 물의 위치에너지가 발전부에서의 운동에너지로 변환하는 에너지 전환과정에서 에너지 손실이 발생하는 것도 자명하므로, 발전으로 생성되는 에너지는 물을 상부탱크로 올리기 위해 필요한 에너지보다 항상 작을 수밖에 없게 된다. 결과적으로 이 사건 출원발명은 투입되는 에너지 이상의 에너

13) 이 사건 출원발명은 물을 수증기형태로 변환시켜 상승시키는 점 말고는, 물을 끌어올려 그 물로 발전한다는 점에서 일반적인 양수발전 방식과 차이가 없다.

지를 생산할 수 없는 구조이다.

(3) 한편, 이 사건 출원발명의 아래와 같은 명세서의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명은 하부탱크의 물을 수증기로 변환시켜서 상승시키는 것이어서, 수증기를 제한 없는 높이까지 상승시킬 수 있고 이에 따라 낙차를 크게 할 수 있으므로 물을 낙하하여 생산한 전력이 펌프 등의 작동에 필요한 전력보다 훨씬 크다는 것을 그 이유로 하고 있다.

【0004】 발명의 배경이 되는 기술로는 도1 상승관(1)을 의도적으로 진공으로 만들어 하부의 물이 100℃ 미만에서 끓게 만들고 발생한 수증기가 기체확산에 따라 저절로 계속 상승 하게 하는 것입니다.

【0060】 수증기는 기체확산에 따라 상승관(1) 내부에서 무한정 상승하므로 도1 발전낙차는 마음대로 매우 높게 할 수 있습니다. 즉, 발전량을 매우 크게 할수 있습니다.

【0066】 그리고, 도1 진공펌프(2-1)가 소모하는 에너지는 발전소 가동초기에 1회만 잠시 소모하므로 무시할 수 있습니다. 앞에서 언급한대로 도1 상승관(1)이 진공이 되면 진공 펌프(2-1)는 멈추고 그 것으로 인한 더 이상의 에너지 소모는 없습니다.

【0078】 수증기는 50m, 80m, 110m, 300m, 400m..... 보다 더 높이 "공짜로 스스로 저절로" 상승합니다.

【0079】 그러면, 도1 발전낙차가 "공짜로 스스로 저절로" 매우 높아져 큰 전기가 생산됩니다. 본 발명은 "에너지 보존법칙"의 예외입니다.

【0081】 1. 수력발전소이므로 건설 및 유지관리비용이 저렴하고, 수력발전전력을 지금의 수백 배 이상으로 증가시킬 수 있습니다. 왜냐하면, 과제 해결수단에서 언급한대로 본 발명을 이용하면, 물이 동시에 상하로 계속 순환하면서 발전하므로, 발전소 외부로 부터의 물공급이 없어도 발전소 자체의 물만으로 발전이 지속적으로 가능하게 되고, 결국, 수력발전소 입지가 매우 넓어지기 때문입니다.

그러나 다음과 같은 이유에 비추어 보면 위 명세서 기재는 합리적인 근거를 찾기 어려우므로 이 사건 출원발명은 자연법칙인 에너지 보존법칙에 위배된다고 보는 것이 타당하다.

(가) 수증기의 무한상승 어려움

기체의 확산은 농도 구배에 따라 그 차이를 평형화하는 미시적인 분자 운동일 뿐이어서, 이 사건 출원발명에서 수증기 확산이 지속적으로 이루어지려면 적어도 상

승관 입구와 출구 사이에서 수증기의 농도 차이가 유지되어야만 하고, 수증기의 농도 차이가 유지되려면 하부탱크에서 생성되는 수증기만큼의 수증기량이 상부탱크로 투입되어야만 한다. 그런데 이 사건 출원발명의 경우 상부탱크에 도달한 수증기는 자연스럽게 물로 상태 변화되기 어려워 상부탱크로 바로 투입되지 않고 상부탱크 입구에서 적체되는 구조여서 상승관 입구와 출구 사이에서 수증기의 농도 차이가 유지되기 어렵다.

또한 상승관 내에서도 중력이 작용하므로 수증기가 처음에는 분자의 운동에너지에 의해 어느 정도 상승하지만 중력으로 인해 분자의 운동에너지가 일정 높이에서 소진되면 더 이상 상승하지 않게 된다. 따라서 수증기가 무한히 상승하는 것은 불가능하고, 수증기를 상승시키려면 농도 구배를 형성시키거나 수증기를 응축시키기 위해 펌프를 작동시키거나 열에너지를 공급하는 등의 추가적인 에너지 투입이 필요하다.

(나) 지속적인 수증기 생성 어려움

이 사건 출원발명은 하부탱크에서 수증기가 지속적으로 생성되어 상승하고 하부탱크와 상부탱크의 물이 계속 순환하는 구조인데(식별번호 [0022], [0081]), 이는 하부탱크의 물이 지속적으로 기화되어 수증기가 상승관 내부로 계속 공급되는 것을 의미한다.

그런데 상승관 내부가 진공인 시작단계에서는 하부탱크에서 물의 증발이 이루어지겠지만 어느 정도 시간이 지나면 상승관 안에는 수증기가 채워져 해당 온도의 포화증기압에 해당되는 압력으로 안정화되어 더 이상 증발이 이루어지지 않게 될 것이므로, 지속적으로 진공상태를 만들어 주는 것과 같은 에너지 공급 없이는 지속적인 수증기 생성이 불가능하다.

그리고 물이 기화할 때에는 주위로부터 열에너지를 흡수하는 흡열반응이 나타나므로 수증기 생성으로 흡열반응이 일어나는 하부탱크의 물은 에너지를 잃고 온도가 하강하게 된다. 그런데 하부탱크의 물의 온도가 포화온도 이하로 떨어지게 되면 더 이상 수증기가 발생할 수 없게 되므로, 지속적인 수증기 발생을 위해서는 하부탱크 물 온도를 포화온도 이상으로 유지시켜야 하고, 이를 위해 외부 열에너지 공급이 필요한 것은 자명하다.

다) 기타 원고 주장 검토

원고는 이 사건 출원발명은 기체확산의 법칙과 관련이 있고, 에너지 보존법칙과는 전혀 관련이 없다고 주장한다.

살피건대, 기체확산은 기체 분자들이 스스로의 운동 에너지에 의해 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하여, 결국 전체 공간에 걸쳐 균일하게 섞이는 현상을 말한다. 이러한 기체확산 과정은 분자들이 이미 가지고 있는 에너지를 보존하고 그 공간적인 분포만 변화시키는 현상일 뿐이어서 에너지 보존법칙이 성립되므로, 이에 반하는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

나. 명세서 기재불비 여부

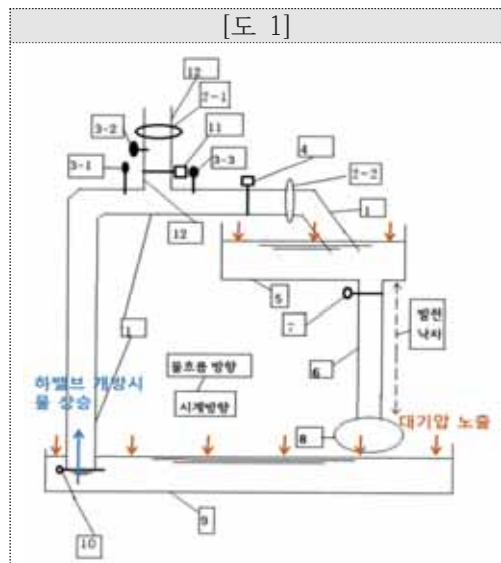
1) 판단기준

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 조항에서 요구하는 명세서의 기재 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후 2586 판결 참조).

2) 검토

다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 출원발명은 하밸브를 열었을 때 하부탱크의 물이 수증기로 상태변화하는 것을 전제로 하고 있다. 그런데 이 사건 출원발명의 명세서 및 도면에 의하면 하부탱크 및 상부탱크의 물은 대기압 하에 노출되어 있는 상태여서(식별번호 [0037], [0038], [0094], 도 1 참조) 수증기 생성을 위해 하밸브를 열게 되면 수증기가 생성되는 것이 아니라 대기압으로 인해 하부탱크의 물이 상승관으로 빨려 올라갈 것으로 예측되고, 하부탱크에서 수증기가 생성되지 않을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원발명은 하부탱크의 물을 어떻게 수증기로 변환시킬 것인지에 대해 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명이 상세하게 기재되어 있지 않다.



(2) 하부탱크 및 상부탱크의 물이 대기압 하에 노출되지 않는 구조를 상정하더라도, 앞서 3.의 가.항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원발명에서 진공펌프 가동이라는 시작단계를 제외하고 외부에서의 에너지 공급 없이 지속적으로 발전(發電)하는 것은 에너지 보존법칙에 위배된다. 그런데 발명의 설명 어디에도 이 사건 출원발명이 어떠한 근거로 에너지 보존법칙에 반하여 추가적인 에너지 투입 없이 수증기를 지속적으로 발생시키고, 수증기를 무한정 상승시키며, 수증기를 상부탱크 속으로 응축시키는지에 관하여 통상의 기술자가 이해하고 재현할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못한다.

다. 검토 결과

이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

□ 대법원 판단

「상고심절차에 관한 특례법」은 대법원이 법률심으로서의 기능을 효율적으로 수행하고 법률관계를 신속하게 확정하도록 제4조 제1항 각 호에서 원심판결에 중대한 법령위반에 관한 사항이 있는 경우 등으로 심리 사유를 한정하고, 상고이유에 관한 주장이 각 호의 어느 하나의 사유를 포함하지 아니하거나 위 사유를 포함하는 경우에도 같은 조 제3항 각 호에 해당할 때에는 판결로 상고를 기각한다고 규정한다.

이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나, 상고인이 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조 제1항 각 호에서 정한 사유를 포함하지 아니하거나 같은 조 제3항 제2호에서 정한 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때에 해당한다.

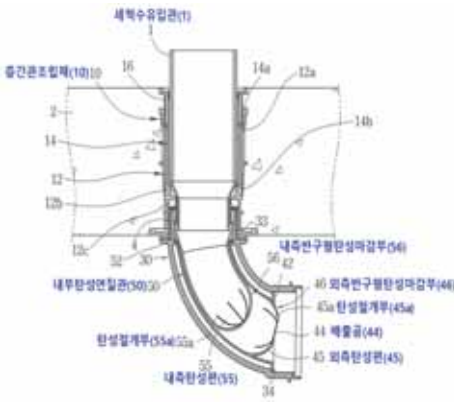
「상고심절차에 관한 특례법」 제5조에 따라 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

5. 2025허9 거절결정(특) 2026. 4. 2. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	새로운 오픈구를 통하여 세균침투방지기를 설치할 수 있는 양변기	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2024-20085	2025원533
쟁점사항	<보정각하의 정당성> ♦ 최후 의견제출통지 후의 보정에 대한 보정각하가 적법한지	
입증방법	을 제1 내지 13호증	
심결요지	2025. 2. 24. 보정각하결정은 적법하며, 이 사건 제1항 내지 제4항 출원발명은 특허법 제47조 제2항 및 같은 법 제42조 제4항 제2호에 규정된 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없는 것이고, 출원발명에 대해 적어도 하나의 거절이유가 인정되는 이상 그 거절이유만으로도 이 사건 출원발명은 거절되어야 하므로, 나머지 거절이유에 대하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.	
판결요지 (청구기각)	2025. 2. 24. 보정각하결정은 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없고, 이 사건 제1 내지 4항 출원발명은 특허법 제47조 제2항 및 같은 법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 특허를 받을 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명에 대한 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 발명	비교대상발명 1 내지 3
청구항 1 양변기와 같은 재질의 도기로 양변기 아래 S트랩의 끝과 바닥에 매설되는 배관(1)사이의 원기둥 형태의 오픈구가 있는 일체형 케이스(6)와 케이스 커버(7)가 만들어진다. 이 일체형 케이스(6)의 케이스 커버(7)를 시계방향이나 역시계방향으로 열고 안에 다른 특허 출원 10-2024-0020084의 양변기 세균침투방지기가 설치된다.	
청구항 2 제1항에 있어서, 케이스 커버(7) 테두리에 고무링으로 마감하여 오수 배출시 압력으로 인하여 일체형 케이스(6) 밖으로 새지 않도록 한다.	
청구항 3 제1항에 있어서, 케이스 커버(7)를 열고 닫아서 양변기 세균침투방지기를 넣고 뺄 수 있어야 한다.	
청구항 4 제1항에 있어서, 이 장치가 설치되어도 바닥에 매설되어 있는 정화조로부터 배관(1)을 타고 올라오는 세균 및 해충, 악취를 강력히 차단할 수 있도록 2중 구조로 설치할 수 있는 장치.	

◆ 원고 주장

1. 이 사건 보정발명에 포함된 ‘오픈구’는 최초출원서에 기재된 것이고, 이 사건 제2항 보정발명에 추가된 ‘고무링’이나 도면 1에 추가한 ‘오픈구 형상’은 주지관용기술에 불과하므로 이를 신규사항 추가로 보아 보정각하결정을 한 것은 위법하다.
2. 2024. 12. 30.자 보정에 따른 이 사건 제1항 출원발명의 ‘특허출원 10-2024-0020084’, ‘설치된다’와 이 사건 제2항 출원발명의 ‘새지 않도록 한다’ 부분은 그 의미가 명확하다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제2호 위반을 이유로 한 출원거절결정은 위법하다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제2항 보정발명에 ‘케이스 커버 테두리에 고무링으로 마감되는 것’을 포함하고, 도면 1에 ‘케이스 커버 형상’을 추가한 보정은 최초 출원 명세서에 개시되지 않은 사항을 새로이 추가한 것이어서 특허법이 금지하는 신규사항 추가에 해당한다. 따라서 2025. 2. 24.자 보정각하결정에는 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.
2. 2025. 1. 30.자 보정이 위법하므로 2024. 12. 30.자 보정에 기한 이 사건 출원발명에 대한 심결의 적법여부에 대해 살펴보면 다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없으므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 위법이 없다.

◆ 검토 의견

최후 의견제출통지 후의 보정에 신규사항이 있어 부적법하고, 보정 전 청구항으로 판단한 바 최초 명세서에 기재되어 있지 않은 신규사항 및 불명료한 부분이 있어 이에 대한 거절결정은 타당.

□ 특허심판원의 판단

4. 판단

가. 보정각하결정의 적법 여부

심사관은, 2025. 1. 30. 보정이 반영된 이 사건 제2항 보정발명에 기재된 ‘케이스 커버 테두리를 고무링으로 마감하는 것’ (이하 ‘**보정사항 1**’ 이라 한다)과 도면 1에 도시된 ‘케이스 커버의 형상’ (이하 ‘**보정사항 2**’ 라 한다)¹⁴⁾은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 사항이고 통상의 기술자에게 자명한 것도 아니어서 특허법 제47조 제2항 규정에 위배되어 부적법하다는 이유로 2025. 1. 30. 보정을 각하하였는바, 이에 대해 살핀다.

1) 판단기준

특허법 제47조 제2항에서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원원의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8 선고 2005후3130 판결).

2) 구체적인 판단

가) 보정사항 1

이 사건 출원발명에서 일체형 케이스(6)는 양변기의 막힘 문제를 쉽게 해결하기 위해 S트랩의 끝과 바닥에 매설된 배관(1) 사이에 형성되는 원기둥 형상의 오픈구이고, 케이스 커버(7)는 필요에 따라 일체형 케이스(6)를 개폐하고 배관(1)으로부터 올라오는 악취와 세균을 차단하는 구성인데, 일체형 케이스(6)에 체결되는 케이스 커버(7)의 테두리를 ‘고무링’으로 마감하는 경우 고무링이 탄성 변형되면서 일체형 케이스(6)와 케이스 커버(7) 간의 접합부에 생기는 미세한 틈새에 밀착됨으로써 사이편 작용에 의한 오수 배출시 오수가 일체형 케이스(6) 밖으로 새지 않도록 함과 동시에 배관(1)으로부터 올라오는 악취와 세균을 더 확실하게 차단하고 케이스 커버(7)의 반복적인 개폐 과정에서도 변형 회복력에 의해 밀폐 성능을 유지시킬 수 있을 것으로 보인다.

14) 보정사항 1, 2는 2024. 12. 30. 보정에 의해 이 사건 출원발명에 추가된 사항으로, 2025. 1. 10. 최후의견제출통지서를 통해 특허법 제47조 제2항의 규정을 충족하지 못한다는 거절이유를 통지받았음에도, 청구인은 2025. 1. 30. 보정을 할 때 보정사항 1, 2를 유지함으로써 이에 대한 거절이유를 해소하지 못하였다.

3) 소결

이 사건 출원발명에 대한 2025. 1. 30. 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어지지 않았으므로, 2025. 2. 24. 특허법 제47조 제2항 규정을 이유로 2025. 1. 30. 보정을 각하한 심사관의 보정각하결정은 적법하다.

나. 원결정의 적법 여부

심사 과정에서, 이 사건 제1항 및 제2항 출원발명, 도면 1, 도면 4 내지 8은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항을 포함하고 있어서 특허법 제47조 제2항의 규정을 만족하지 못하였고(이하 ‘**거절이유 1**’이라 한다), 이 사건 제1항 내지 제4항 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 만족하지 못하였으며(이하 ‘**거절이유 2**’라 한다), 이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 3에 비교대상발명 1을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이고, 이 사건 제4항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 3에 비교대상발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항의 규정을 만족하지 못하였다는 이유로(이하 ‘**거절이유 3**’이라 한다), 2025. 2. 24. 이 사건 출원발명은 거절결정되었다.

앞서 살핀 바와 같이 2025. 2. 24. 보정각하결정은 적법하므로, 아래에서는 보정 전 2024. 12. 30. 명세서에 근거한 이 사건 출원발명을 대상으로 원결정이 적법한 것인지 여부를 살핀다.

1) 거절이유 1(특허법 제47조 제2항) 관련

심사 과정에서 지적된 거절이유 1은, 2024. 12. 30. 보정된 이 사건 제1항 출원발명에 기재된 ‘케이스 커버를 시계방향이나 역시계방향으로 여는 것’ (이하 ‘**보정사항 3**’이라 한다)과 ‘특허출원 10-2024-0020084¹⁵⁾의 양변기 세균침투방지기’ (이하 ‘**보정사항 4**’라 한다), 이 사건 제2항 출원발명에 기재된 ‘케이스 커버 테두리를 고무링으로 마감하는 것’, 도면 1에 도시된 ‘케이스 커버의 형상’ 및 도면 4 내지 8에 도시된 ‘세균침투방지기의 형상’ (이하 ‘**보정사항 5**’라 한다)은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항이어서, 이 사건 출원발명은 특허법 제47조 제2항 규정을 만족하지 못한다는 것이다.

앞서 4. 가. 2)에서 보정사항 1, 2가 특허법 제47조 제2항 규정을 만족하지 못하였음을 이미 살펴보았으므로, 이하에서는 보정사항 3 내지 5에 대해 살핀다.

15) 특허출원 제10-2024-0020084호(발명의 명칭: 양변기 세균침투방지기)는 이 사건 출원발명과 동일하게 청구인에 의해 2024. 2. 12. 출원되어 우선심사대상으로 심사된 후, 출원공개되지 않은 상태로 2025. 2. 24. 거절결정되었다.

가) 보정사항 3

이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에는 케이스 커버(7)가 시계방향이나 역시계 방향으로 열린다는 사항이 기재되어 있지 않은데, 케이스 커버(7)는 원기둥 형상의 오픈구인 일체형 케이스(6)를 개폐시키기 위해 일체형 케이스(6)에 체결되는 구성이어서 케이스 커버(7)의 개폐 방식은 일체형 케이스(6)와의 체결방식에 따라 달라지게 될 것인데, ‘케이스 커버를 시계방향이나 역시계방향으로 여는 것’은 케이스 커버(7)가 상하방향으로 회동하여 일체형 케이스(6)를 개폐하는 구조 등 다른 개폐방식을 배제시키는 것이어서, ‘케이스 커버를 시계방향이나 역시계방향으로 여는 것’이 통상의 기술자에게 자명하여 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 인정되지 않는다.

따라서, 이 사건 제1항 출원발명에 기재된 ‘케이스 커버를 시계방향이나 역시계 방향으로 여는 것’은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항에 해당한다.

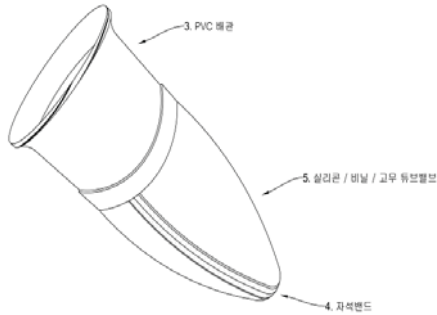
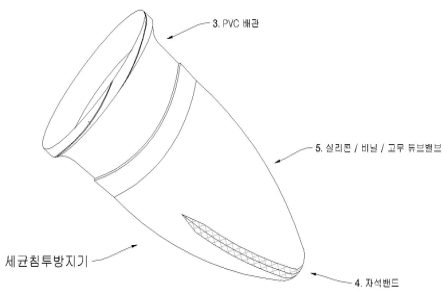
나) 보정사항 4

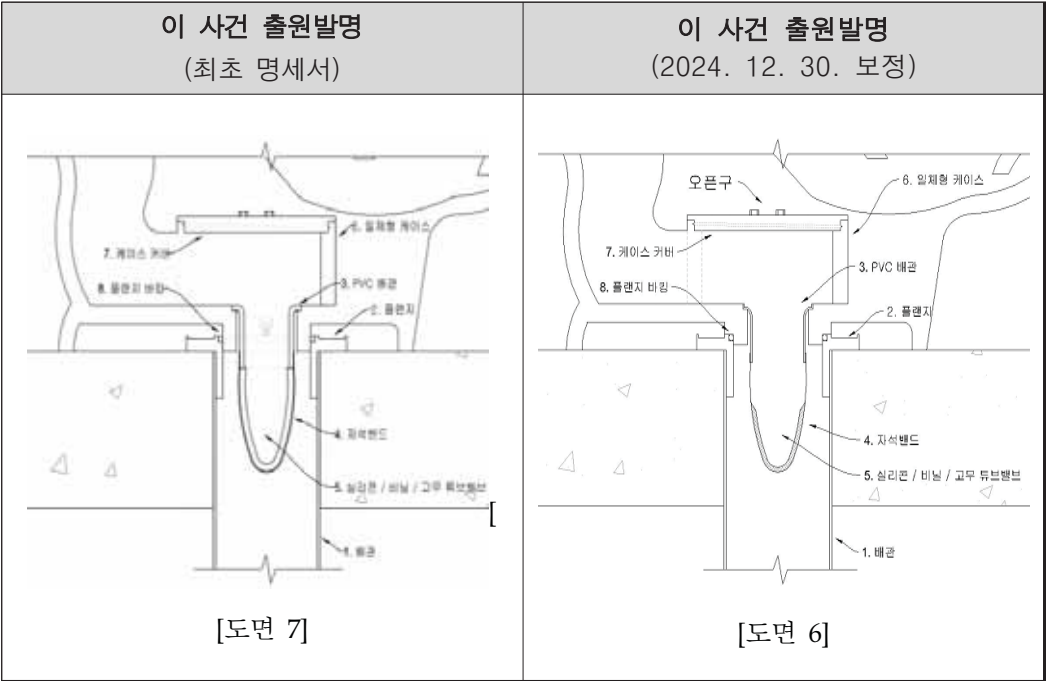
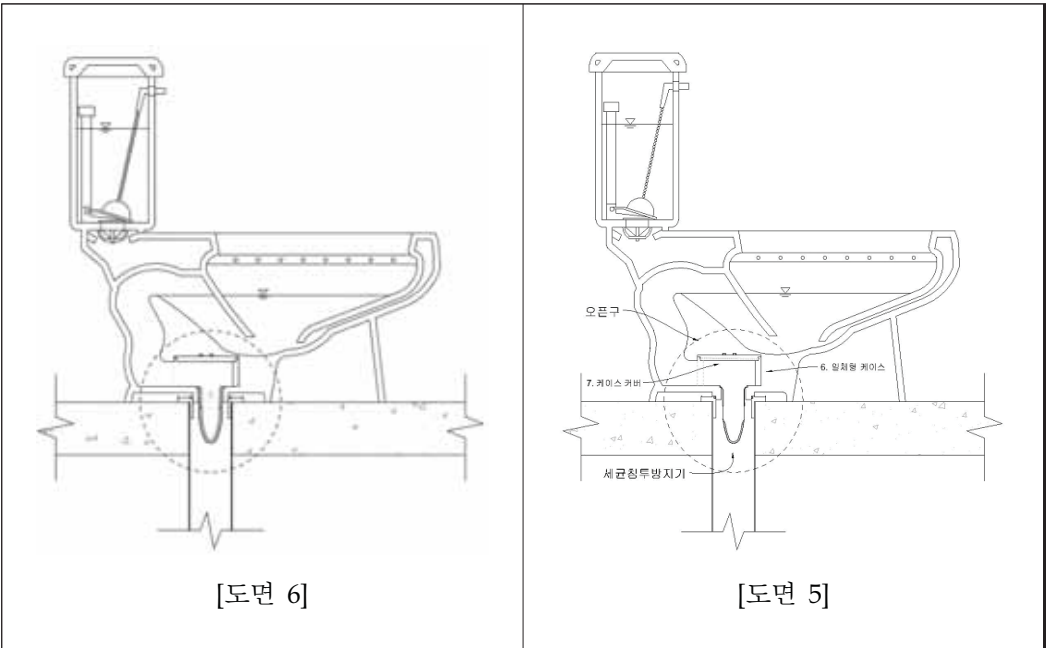
이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에는 ‘특허출원 10-2024-0020084의 양변기 세균침투방지’에 관한 사항이 기재되어 있지 않은데, 최초 명세서 등에 전혀 기재되어 있지 않은 다른 출원발명을 인용하여 청구범위를 기재하는 경우 외부 문헌에 의존하여 출원 당시에는 존재하지 않았던 새로운 발명을 해당 발명의 청구범위에 추가시킴으로써 권리범위가 확장되는 결과를 초래하게 되었다.

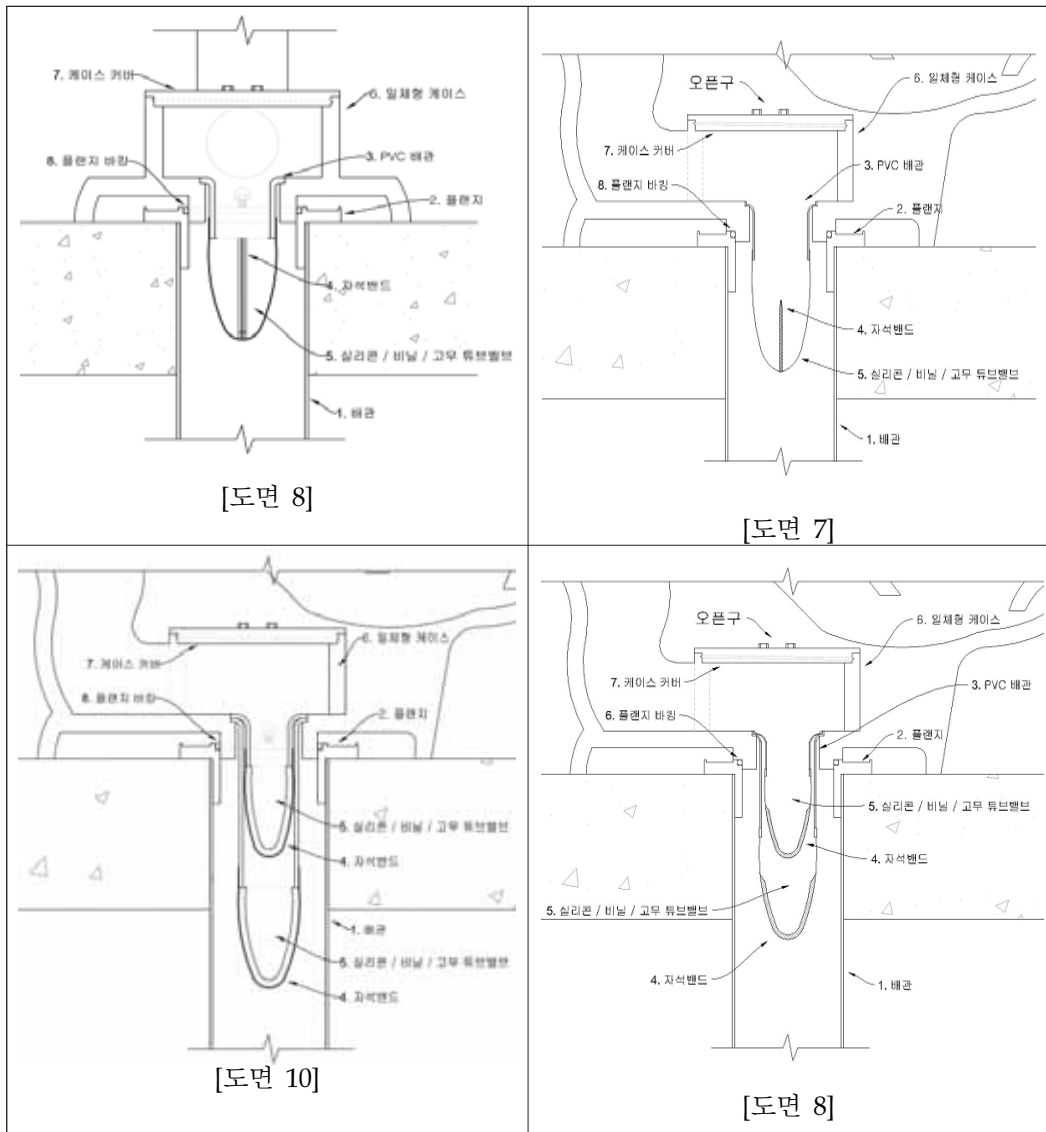
따라서, 이 사건 제1항 출원발명에 기재된 ‘특허출원 10-2024-0020084의 양변기 세균침투방지’는 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항에 해당한다.

다) 보정사항 5

청구인은 2024. 12. 30. 보정을 통해 아래와 같이 도면 4 내지 8을 변경하였다.

이 사건 출원발명 (최초 명세서)	이 사건 출원발명 (2024. 12. 30. 보정)
 [도면 5]	 [도면 4]





2024. 12. 30. 보정이 반영된 도면 4 내지 8에 도시된 ‘세균침투방지기’를 최초 명세서 등의 도면에 도시된 대응구성과 대비하여 보면, 위 도면에서 확인할 수 있는바와 같이 자석밴드(4)가 튜브밸브(5)에 형성되는 위치, 길이, 형태 등에 있어서 다소간에 차이가 있고, 이렇게 변경된 보정사항이 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 보기도 어렵다.

따라서, 이 사건 출원발명의 도면 4 내지 8에 도시된 ‘세균침투방지기의 형상’은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항에 해당한다.

2) 거절이유 2(특허법 제42조 제4항 제2호) 관련

심사 과정에서 지적된 거절이유 2는, 이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명은 청구항 말미가 각각 ‘설치된다’, ‘새지 않도록 한다’, ‘넣고 뺄 수 있도록 한다’와 같이 기재되어 있어서 보호받고자 하는 대상이 물건발명인지 아니면 방법발명인지가 명확하지 않고(이하 ‘**기재불비사항 1**’이라 한다), 이 사건 제1항 출원발명은 ‘특허출원 10-2024- 0020084의 양변기 세균침투방지기’를 기재하고 있어서 청구범위에 기재된 내용 자체만으로는 ‘양변기 세균침투방지기’의 구성을 명확하게 특정하기 어렵다는 것인데(이하 ‘**기재불비사항 2**’라 한다), 이에 대해 살핀다.

가) 기재불비사항 1 관련

특허발명의 보호범위는 청구범위를 기준으로 정해지는 것이므로(특허법 제97조), 발명의 유형에 따라 청구범위를 명확하게 특정하여 보호받고자 하는 기술적 범위를 확정해야 할 것인데, 이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명은 청구항 말미에 보호받고자 하는 발명의 객체를 기재하지 않고 각각 ‘설치된다’, ‘새지 않도록 한다’, ‘넣고 뺄 수 있도록 한다’와 같이 기재하고 있어서, 청구인이 보호받고자 하는 객체가 ‘물건의 발명’인지 아니면 ‘방법의 발명’인지를 알 수가 없어 청구범위를 구성을 중심으로 특정해야 할지 아니면 시계열적인 단계를 중심으로 특정해야 할지가 불명확하게 되었다.

따라서, 이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명 및 이를 인용하는 제4항 출원발명은 ‘발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것’이라고 규정한 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하는 것이다.

나) 기재불비사항 2 관련

청구범위는 그 기재 자체만으로 보호받고자 하는 발명의 기술적 범위를 명확하게 특정할 수 있어야 하는 것인데, 청구범위가 발명의 설명에는 기재되어 있지 아니한 다른 발명을 인용하여 기재되는 경우에는 다른 발명에 의존하여 청구범위가 특정되는 결과가 되어 독립된 발명으로 인정하기 어렵고, 더구나 그 다른 발명이 미공개 상태에 있는 경우라면 기술문헌으로서의 참조도 불가능하게 되므로, 이 사건 제1항 출원발명이 미공개 상태로 거절결정된 특허출원 제10-2024-0020084호를 인용하여 기재하는 것은 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하는 것이다.

다. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 2025. 2. 24. 보정각하결정은 적법하며, 이 사건 제1항

내지 제4항 출원발명은 특허법 제47조 제2항 및 같은 법 제42조 제4항 제2호에 규정된 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없는 것이고, 출원발명에 대해 적어도 하나의 거절이유가 인정되는 이상 그 거절이유만으로도 이 사건 출원발명은 거절되어야 하므로, 나머지 거절이유에 대하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 보정각하결정의 위법 여부

지식재산처 심사관은 2025. 1. 30. 보정이 반영된 이 사건 제2항 보정발명에 기재된 ‘케이스 커버 테두리를 고무링으로 마감하는 것’ (이하 ‘보정사항 1’ 이라 한다) 및 도면 1에 도시된 ‘케이스 커버의 형상’ (이하 ‘보정사항 2’ 라 한다)은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 사항이고 통상의 기술자에게 자명한 것도 아니어서 특허법 제47조 제2항 규정에 위배되어 부적합하다는 이유로 2025. 2. 24. 보정을 각하하였는바, 위 각하결정이 위법한지 살펴본다.

1) 관련법리

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’ 는 취지로 규정하고 있는 바, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또한 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 등).

2) 판단

가) 보정사항 1

이 사건 출원발명에서 일체형 케이스(6)는 양변기의 막힘 문제를 쉽게 해결하기 위해 S트랩의 끝과 바닥에 매설된 배관(1) 사이에 형성되는 원기둥 형상의 오픈 구이고, 케이스 커버(7)는 필요에 따라 일체형 케이스(6)를 개폐하고 배관(1)으로부터 올라오는 악취와 세균을 차단하는 구성이다. 그런데 일체형 케이스(6)에 체결되

는 케이스 커버(7)의 테두리를 ‘고무링’으로 마감하는 경우 고무링이 탄성 변형되면서 일체형 케이스(6)와 케이스 커버(7) 간의 접합부에 생기는 미세한 틈새에 밀착됨으로써 사이펀 작용에 의한 오수 배출시 오수가 일체형 케이스(6) 밖으로 새지 않도록 함과 동시에 배관(1)으로부터 올라오는 악취와 세균을 더 확실하게 차단하고 케이스 커버(7)의 반복적인 개폐 과정에서도 변형 회복력에 의해 밀폐 성능을 유지시킬 수 있을 것으로 보인다. 즉, 일체형 케이스(6)와 접합하는 케이스 커버(7)의 테두리를 고무링으로 마감함으로써 오수 누출, 악취 및 세균 차단, 밀폐성 향상이라는 작용효과가 발휘된다.

그런데 최초 명세서 등에는 이러한 ‘고무링’ 구성이 기재되어 있지 아니하고, 고무링으로 케이스 커버의 테두리를 막아 오수 누출과 악취 및 세균 차단 등의 효과를 도출하는 것과 관련한 어떠한 암시나 시사도 없다.

만일 이 사건 출원발명에서 ‘고무링’ 구성을 추가하는 보정을 허용한다면 최초 출원 당시에는 이 사건 출원발명에 포함되지 않았던 오수 누출, 악취 및 세균 차단, 밀폐성 향상이라는 효과가 출원 이후 추가되는 것을 허용하는 셈이어서, 출원 이후 보정을 통해 출원발명의 권리범위가 확장되는 결과를 낳는다. 또한 고무링 자체가 주지관용기술에 불과하여 통상의 기술자가 쉽게 사용할 수 있다고 하더라도 이 사건 출원발명에서 고무링을 부가함으로써 앞서 든 것과 같은 새로운 효과가 발생하는 이상 최초 명세서에 기재되지 않은 고무링을 추가한 것을 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재된 것과 마찬가지로 볼 수도 없다. 따라서 보정사항 1은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항이므로 이를 이유로 한 보정각하 결정에는 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.

나) 보정사항 2

원고는 2025. 1. 30. 보정을 통해 최초 명세서 등의 도면에 도시되어 있지 않은 ‘케이스 커버의 형상’을 도면 1에 추가하였다. 위 도면 1에 도시된 케이스 커버(7)는 일체형 케이스(6) 입구에 삽입되는 삽입구의 외주면에 ‘고무링’으로 보이는 구성이 하방에서 상방으로 둘러싸도록 형성된 것으로, 삽입구에는 상면이 턱지게 돌출되도록 연결되며, 그 상면에는 한 쌍의 돌기가 구비되어 있다. 즉, 2025. 1. 30. 보정이 반영된 도면 1에는 최초 명세서 등에 기재되거나 도시되어 있지 않은 ‘고무링’이 케이스 커버(7)의 삽입구 외주면에 하방에서 상방으로 둘러싸도록 형성되는 구성이 추가된 것이다.

그런데 ‘고무링’ 을 추가한 것이 최초 명세서 등에 포함되었다거나 통상의 기술자에게 자명하여 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 볼 수 없음은 앞서 살펴 본 바와 같다.

따라서 보정사항 또한 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항에 해당하는 점에서 보정각하결정에는 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없다.

3) 검토결과

이 사건 출원발명에 대한 2025. 1. 30. 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에서는 이루어졌다고 볼 수 없으므로 이를 각하한 심사관의 보정각하결정은 정당하다.

나. 2024. 12. 30. 보정된 이 사건 출원발명

2025. 2. 24.자 보정각하 결정이 적법하므로 2024. 12. 30. 보정에 따른 이 사건 출원발명을 대상으로 한 거절결정이 적법한지 살펴본다.

1) 신규사항 추가로 인한 보정의 위법 여부

가) 쟁점

2024. 12. 30. 보정으로 이 사건 제1항 출원발명에 ‘케이스 커버를 시계방향이나 역시계방향으로 여는 것’ (이하 ‘보정사항 ①’ 이라 한다), ‘특허출원 102024-0020084의 양변기 세균침투방지기’ (이하 ‘보정사항 ②’ 라 한다)가, 이 사건 제2항 출원발명에 ‘케이스 커버 테두리에 고무링으로 마감하는 것’ (이하 ‘보정사항 ③’ 이라 한다)이, 도면 1에 ‘케이스 커버의 형상’ 및 그 테두리에 고무링이 각 추가되었고(이하 ‘보정사항 ④’ 라 한다), 도면 4 내지 8에서 ‘자석밴드의 위치, 길이, 형태’ (이하 ‘보정사항 ⑤’ 라 한다) 등이 변경된 것이 최초 명세서에 포함되지 않은 신규사항의 추가에 해당하는지 살펴본다.

나) 판단

(1) 보정사항 ①

이 사건 제1항 출원발명의 최초 명세서 등에는 케이스 커버(7)가 시계방향이나 역시계방향으로 열린다는 개시가 없다. 케이스 커버(7)는 원기둥 형상의 오픈구인 일체형 케이스(6)를 개폐시키기 위해 일체형 케이스(6)에 체결되는 구성이므로 케이스 커버(7)의 개폐 방식은 일체형 케이스(6)와의 체결방식에 따라 결정된다. 그런데, 마개를 시계방향 또는 역시계방향으로 회전시켜 개폐하는 것은 널리 활용되는 기술 상식에 불과하다. 따라서 마개 역할을 담당하는 ‘케이스 커버’ 를 시계방향이나

나 역시계방향으로 여는 것 역시 통상의 기술자에게 자명하다고 볼 수 있다. 이러한 이유로 보정사항 ①은 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 구성을 추가하였다고 봄이 타당하고, 이를 들어 위법한 신규사항의 추가로 볼 것은 아니다.

(2) 보정사항 ②

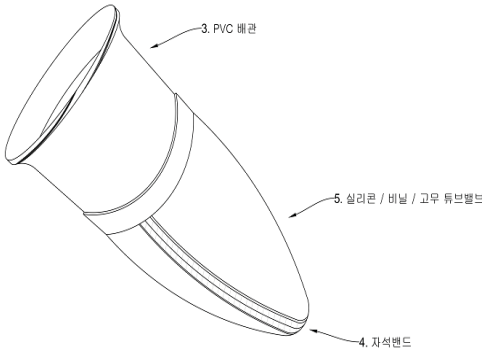
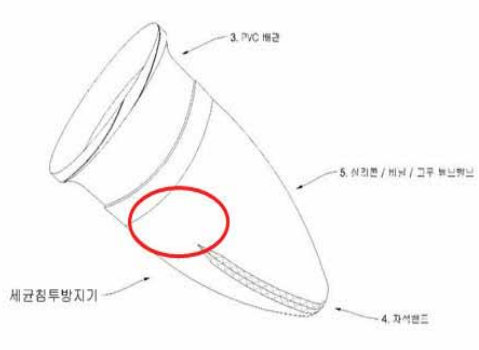
이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에는 ‘특허출원 10-2024-0020084의 양변기 세균침투방지기’에 관한 사항이 기재되어 있지 않다. 최초 명세서 등에 전혀 기재되어 있지 않은 다른 출원발명을 인용하여 청구범위에 기재한다면 외부 문헌에 의존하여 출원 당시에는 존재하지 않았던 새로운 발명을 해당 발명의 청구범위에 추가시키는 셈이어서 권리범위가 부당하게 확장되는 결과를 초래하게 된다. 따라서 보정사항 ②는 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항을 추가한 것이어서 보정이 위법하다.

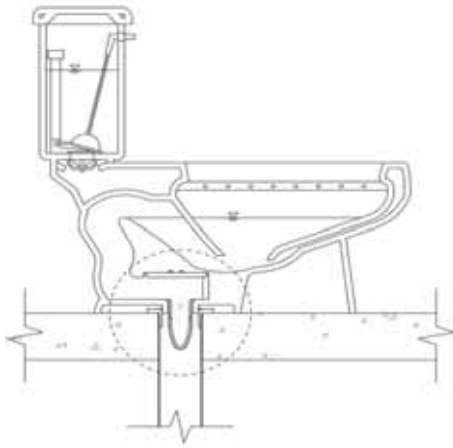
(3) 보정사항 ③, ④

이 사건 제2항 출원발명에 ‘케이스 커버 테두리에 고무링으로 마감하는 것’을 포함하는 것과 도면 1에 ‘케이스 커버의 형상’ 및 그 테두리에 고무링을 추가한 것은, 새로운 효과를 도출하는 구성을 출원 이후 추가하는 셈이어서 위법한 신규사항 추가에 해당함은 이미 살펴 본 바와 같다.

(4) 보정사항 ⑤

원고는 2024. 12. 30. 보정을 통해 아래와 같이 도면 4 내지 8을 변경하였다.

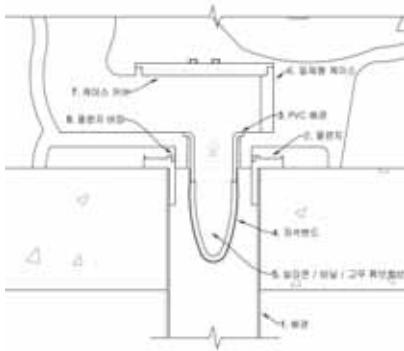
이 사건 출원발명 (최초 명세서)	이 사건 출원발명 (2024. 12. 30. 보정)
 [도면 5]	 [도면 4]



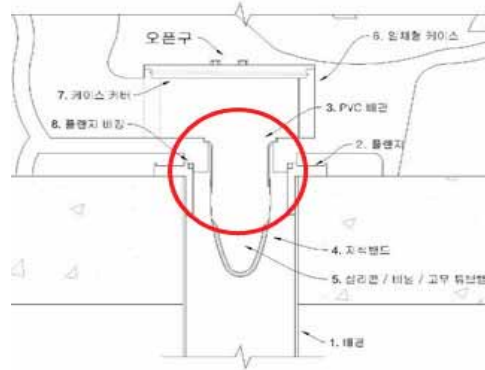
[도면 6]



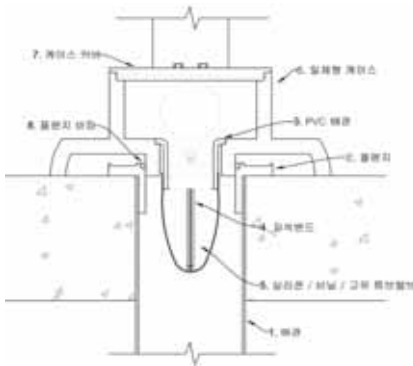
[도면 5]



[도면 7]



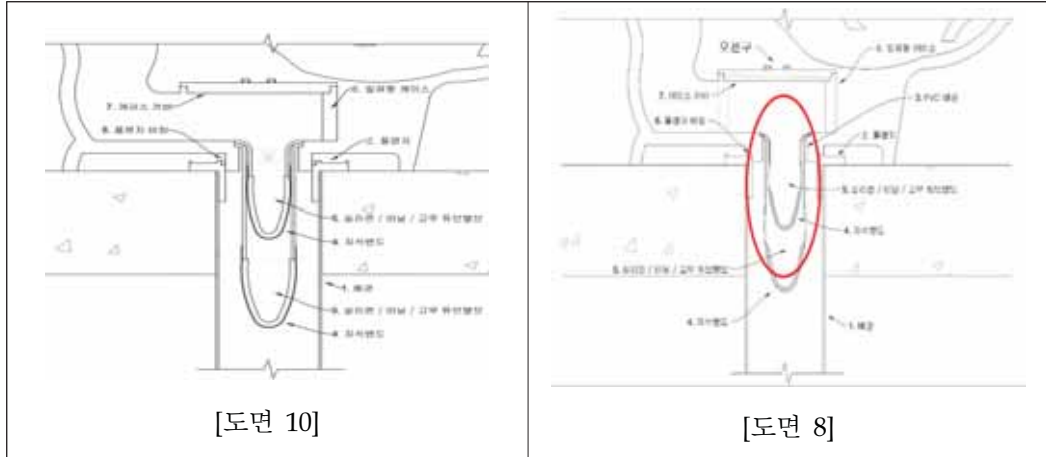
[도면 6]



[도면 8]



[도면 7]



2024. 12. 30. 보정이 반영된 도면 4 내지 8에 도시된 ‘세균침투방지기’를 최초 명세서 등의 도면에 도시된 대응구성과 대비하여 보면, 최초 명세서에 포함된 도면 5에서는 자석밴드(4)가 PVC 배관(3)과 만나는 경계까지 형성되어 있으나, 2024. 12. 30.자로 보정된 도면 4에는 자석밴드(4)가 형성된 부분이 PVC 배관(3) 부분까지 미치지 못하는 형상이다. 이는 최초 명세서에 첨부된 도면 8과 2024. 12. 30.자로 보정된 도면 7에서도 쉽게 확인된다.

최초 명세서에 포함된 도면 6에는 세균침투방지기의 구조가 이중실선으로 되어 있으나, 2024. 12. 30.자 보정된 도면 5에는 이중 및 단일실선이 혼용된 형상이다. 이 또한 최초 명세서에 포함된 도면 7, 10과 2024. 12. 30.자로 보정된 도면 6, 8을 비교하더라도 쉽게 확인할 수 있다.

따라서, 이 사건 출원발명의 도면 4 내지 8에 도시된 ‘세균침투방지기의 형상’은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 사항에 해당한다.

다) 검토결과

이 사건 출원발명에 대한 2024. 12. 30. 보정 중 보정사항 ①은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것으로 볼 수 있으나, 나머지 보정사항들은 모두 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에서는 이루어지지 않은 것으로 신규사항 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항에 위배된다. 이를 이유로 한 출원거절 결정은 위법하지 아니하다.

2) 청구항의 기재불비 여부

이 사건 제1 내지 3항 출원발명의 말미부가 ‘설치된다.’, ‘새지 않도록 한

다.’, ‘넣고 뺄 수 있어야 한다.’ 라고 된 것이 청구항의 명확성 요건에 위반되는지(이하 ‘기재불비 사항 1’ 이라 한다), 공개되지 않은 기술인 ‘다른 특허출원 제 10-2024-0020084호’가 청구항에 기재된 이 사건 제1항 발명이 청구범위의 특징이 어려워 기재불비에 해당하는지(이하 ‘기재불비 사항 2’ 라 한다) 살펴본다.

가) 관련법리

특허법 제42조 제4항 제2호는 특허청구범위의 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 규정하고, 같은 법 제97조는 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하였으므로, 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한, 발명이 명확하게 기재되었는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

나) 판단

(1) 기재불비 사항 1

특허발명의 보호범위는 청구범위를 기준으로 정해지는 것이므로(특허법 제97조), 발명의 유형에 따라 청구범위를 명확하게 특정하여 보호받고자 하는 기술적 범위를 확정해야 한다. 이 사건 제1 내지 3항 출원발명은 청구항 말미에 보호받고자 하는 발명의 대상을 포함하지 않은 채 각각 ‘설치된다’, ‘새지 않도록 한다’, ‘넣고 뺄 수 있도록 한다.’ 라고만 되어 있어서 출원인이 특허로 보호받으려는 대상이 ‘물건’ 인지 ‘방법’ 인지 알 수가 없다. 따라서 이 사건 제1 내지 3항 출원발명 및 이 사건 제1항 출원발명을 인용하는 이 사건 제4항 출원발명은 모두 특허법 제42조 제4항 제2호를 충족하지 못하여 명확성 요건에 위배된다.

(2) 기재불비 사항 2

청구범위는 그 기재 자체만으로 보호받고자 하는 발명의 기술적 범위를 명확하게 특정할 수 있어야 한다. 만일 청구범위가 발명의 설명에는 기재되어 있지 아니한 다른 발명을 인용할 경우, 인용되는 다른 발명의 어디까지 이 사건 특허발명의 보호범위에 포함되는지 알 수 없어 특허권의 보호범위가 불명확하게 된다. 더욱이 청구범위는 보호받고자하는 범위를 명확하게 공시하는 기능을 하여 제3자가 청구범위만

으로 보호범위를 파악할 수 있어야 하는데 이러한 공시기능을 할 수 없게 된다. 따라서, 이 사건 제1항 출원발명이 미공개 상태로 거절결정된 특허출원 제 10-2024-0020084호를 포함하는 것 또한 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하므로 명확성 요건에 위배된다.

다. 소결론

2025. 2. 24. 보정각하결정은 원고가 주장하는 것과 같은 위법이 없고, 이 사건 제1 내지 4항 출원발명은 특허법 제47조 제2항 및 같은 법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 특허를 받을 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명에 대한 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다.

6. 2025허10322 취소결정(특) 2025.12.11.선고, 청구기각
2026후10006 취소결정(특) 2026. 4.16.선고, 심리불속행기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	착화가 용이한 신발	
관련사건	등록번호	심판번호
	10-2646870	2024소108
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1, 2 및 5가 선행발명1, 2 및 4에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제3, 4, 6호증: 선행발명 1, 2 및 4 ♦ 을 제7 내지 15호증	
심결요지	차이점 4에 대해 살펴보면, 이 사건 제1항 정정발명의 텡부재(11)는 하면(11a) 위에 재봉된 접철선(11c)에 의해 일체화된 제1, 제2 상면(11ba, 11bb)을 배치하되, 제1, 제2 상면(11ba, 11bb)을 합친 전체 길이를 하면(11a)의 길이보다 짧게 하여 제1 상면(11ba)이 전방으로 접혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 것으로 한정되어 있고, 이에 대응되는 발명의 설명에는 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)의 외측 테두리는 하면(11a)과 박음질되고, 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 합친 전체 길이는 하면(11a)의 길이보다 더 짧게 형성함으로써 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 신발입구(S)가 확장되고, 신발입구(S)의 확장에 따라 착화가 쉽게 이루어지는 효과가 있다는 내용이 기재되어 있다(식별번호 [0058]). 그러나, 비교대상발명 4에서도 신발끈부 하측에 구비되는 것으로, 하면 부재와 상면 부재의 테두리가 재봉에 의해 일체화되고, 상면 부재에는 다수의 재봉 접철선이 형성되되 전방으로 상향 경사지게 배치되어 신발입구가 확장된 텡부재를 확인할 수 있고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 텡(126)을 대체하여 전술한 비교대상발명 4의 텡부재를 적용하는데 특별한 기술적 어려움이 있을 것으로 보이지 아니한다.	

	따라서, 차이점 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상 발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.
판결요지 (청구기각)	통상의 기술자는 선행발명 2를 참고하여 선행발명 1의 발포 층 (92)을 갑피의 외부 층과 내부 라이닝 사이 힐 컵의 내부 표면에 결합하는 방식으로 재봉에 의한 결합 방식을 쉽게 채택할 수 있다고 할 것이고, 이와 같은 재봉 방식을 채택함에 있어 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼만한 사정도 없다. 나아가 이와 같이 재봉 방식을 이용하여 발포 층(92)을 신발에 결합하게 될 경우, 발포 층의 테두리부에 재봉의 편의를 위해 결합편을 형성하는 것은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 것이므로, 통상의 기술자는 선행 발명 1, 2의 결합에 의해 차이점 2, 3을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
청구항 1. 신발입구(S)가 형성되는 갑피(10)(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성하고, 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 공간부(B)를 형성하는 뒤안감(20)(이하 ‘구성요소 2’라 한다); 테두리부에 결합편(32)이 형성되고, 상기 결합편(32)의 내측에는 쿠션재가 충전되는 쿠션부(31)가 형성되며, 상기 공간부(B)에 구비되어 상부의 결합편(32)이 재봉선(A)에 재봉되어 결합하고, 공간부(B)에서 신발입구(S)의 둘레를 따라 배치되는 쿠션부재(30)(이하 ‘구성요소 3’이라 한다); 및 발뒤꿈치 형상의 곡면체로 형성되고, 상기 공간부(B)에 구비되며, 상단부가 상기 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤	[비교대상발명 1] 비교대상발명 1은 착용자의 발이 신발에 쉽게 들어갈 수 있도록 설계된 ‘힐 카운터’에 관한 것으로, 외부 층, 내부 층 또는 내부 구조물 및/또는 내부 라이닝을 포함할 수 있고, 사용자가 신발을 신을 때 사용자의 발을 수용할 수 있는 신발 개구부가 형성되는 갑피(16); 힐 컵(52)이 갑피(16)에 결합될 때, 힐 컵(52)을 덮어 형성되는 직물 재료 또는 공지의 적절한 재료들로 만들어지는 갑피의 내부 라이닝(46); 힐 컵(52)에 대한 완충을 제공하기 위해 힐 컵(52)의 내부 표면에 접합되는 발포 재료; 및 갑피(16)의 내부 라이닝(46)에 인접한 부착물인 힐 컵(52)을 포함

꿈치부(10a) 사이에 배치되고, 상기 쿠션부재(30)와 접착제로 접착되어 결합하며, 외력으로부터 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시키는 형상유지부재(40);를 포함하며, 상기 쿠션부재(30)가 뒤안감(20)과 갑피(10) 사이의 상기 공간부(B) 상부에 배치된 후, 상기 형상유지부재(40)를 상기 공간부(B)로 삽입하고, 상기 형상유지부재(40)의 상단부를 상기 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 배치하며, 상기 형상유지부재(40)의 상단 내측면이 상기 쿠션부재(30)의 후면에 접착하여 결합하고(이하 ‘**구성요소 4**’ 라 한다), 상기 갑피(10)의 신발끈부(12) 하측에 텅부재(11)가 형성되고, 상기 텅부재(11)는, 상하로 길이를 갖는 하면(11a); 상기 하면(11a)의 상부에서, 상기 신발입구(S)와 근접한 일측에 형성되는 제1 상면(11ba); 상기 하면(11a)의 상부에서, 제1 상면(11ba)의 하측에 배치되고, 제1 상면(11ba)과 재봉에 의한 접철선(11c)을 형성하는 제2 상면(11bb);을 포함하며, 상기 텅부재(11)의 상면(11b)을 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb) 2개로 나누고, 상기 제1 상면(11ba)의 하단부와 제2 상면(11bb)의 상단부를 재봉하여 연결하며, 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb) 사이에는 재봉에 의한 접철선(11c)이 형성되고, 상기 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 합친 전체 길이는 상기 하면(11a)의 길이보다 더 짧게 형성되고, 상기 접철선(11c)에 의해 상기 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 젖혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 것(이하 ‘**구성요소 5**’ 라

하여 구성되고, 힐 컵(52)의 상부 부분은 힐 컵(52)의 상단 가장자리로부터 신발 개구부(48)를 향해 하향으로 만곡되는 부드러운 곡률로 구성되고, 발포 재료는 힐 컵(52)에 대한 완충을 제공하기 위해 힐 컵(52)의 내부 표면에 접합되며, 힐 컵(52)의 중간 부분의 중앙 구역은 구멍이 형성되어 사용자의 발을 신발에 넣고 빼는 것을 용이하게 하며, 텅(126)의 상부 부분(132) 측부에는 횡 내, 외측 탄성 스트랩(128, 130)이 구비되어 갑피의 내부 라이닝에 부착되어 사용자가 신발을 신었을 때 텅의 위치를 유지하는 것이다.

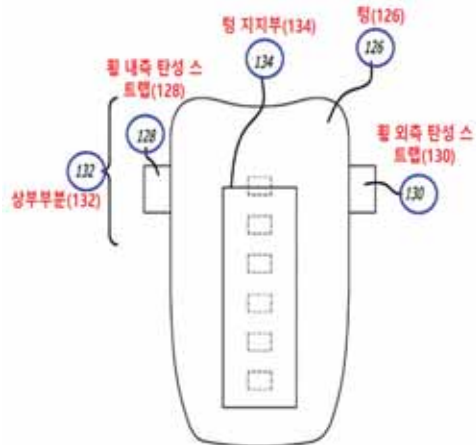


FIG. 14

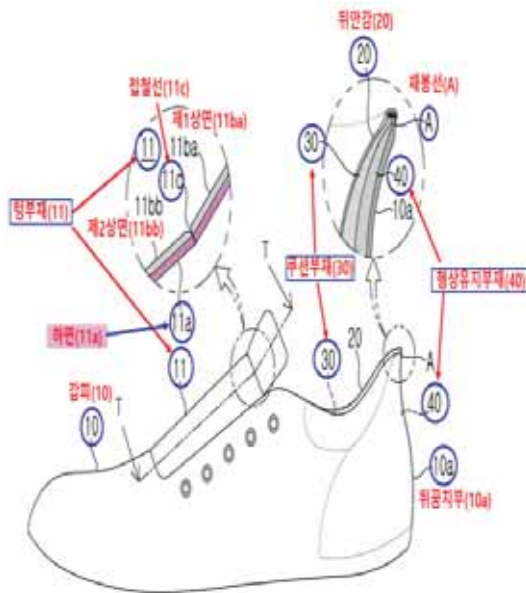
[비교대상발명 2]

비교대상발명 2는 ‘운동화 생산 과정’을 보여주는 동영상으로, 운동화 뒤꿈치 부분의 외피 바깥면에 내피를 대고 신발입구를 따라 재봉하여 고정하는 단계; 모양을 잡아주고 뒤꿈치를 보호하는 일정 형상의 가죽을 접착제로 외피 안쪽면에 접착

한다)을 특징으로 하는 착화가 용이한 신발 (이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’ 이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 형상유지부재(40)는, 상단 중앙부에 형성되고, 후방으로 기울어져 신발입구(S)를 확장하며, 쿠션부재(30)가 전면에 안착되어 접착제로 결합하고, 외력에 의해 신발 뒤꿈치부의 형태가 변형되지 않도록 지지하며, 착화 시에 발을 신발입구(S)로 삽입되게 유도하는 경사지지부(41);를 포함하는 것을 특징으로 하는 착화가 용이한 신발.

청구항 5. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 텅부재(11)는, 착화 시 접히거나 신발입구(S)로 밀려들어가지 않도록 상부 일측이 갑피(10)의 신발끈부(12) 일측에 고정되고, 상기 텅부재(11)의 상부 좌측과 우측 중 적어도 어느 일측을 상기 신발끈부(12)에 재봉하여 재봉에 의한 고정부(D)를 형성하는 것을 특징으로 하는 착화가 용이한 신발.



하여 고정하는 단계; 발목 부위에서 상기가죽 부근에 스펀지를 대고 재봉하여 고정하는 단계; 외피 바깥면에서 재봉에 의해 고정된 상기 내피를 운동화의 모양을 잡아가며 신발 입구 내측으로 뒤집어서 갑피의 외피와 내피 사이에 스펀지와 가죽이 배치되도록 하고, 재봉선이 신발 입구 외측에 위치하도록 마무리하는 단계를 포함하는 것이다.



[비교대상발명 4]

비교대상발명 4는 ‘운동화’에 관한 것으로, 운동화의 신발끈부 하측에 구비되고, 상하로 길이를 갖는 하면 부재와 상면 부재가 재봉에 의해 일체화되고 중간 부분에는 재봉에 의한 접철선이 형성되되, 전방으로 상향 경사지게 배치되는 텅부재를 개시하고 있다.



◆ 원고 주장

- 1) 이 사건 제1항 정정발명은, 허리를 숙이지 않고도 편하게 착화할 수 있는 신발을 제공한다는 기술적 과제를, 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시켜주는 형상유지부재로 발의 미끄러짐 및 유도 삽입을 가능하게 하고, 신발의 전방으로 젖혀지는 텅 부재를 통해 개구부를 확장하는 방식(이른바 ‘비탄성적 과제해결원리’)을 통하여 해결한 발명이다. 반면, 선행발명 1은 힐컵(52) 상부 부분이 발의 하중에 의해 일그러지는 등의 변형이 발생하는 구조를 채택하고 있고, 갑피측부의 ‘탄성 구역(78)’ 이나 ‘고어피스(80)’ 등의 탄성 재료를 사용하여 발 삽입시 힐 카운터(32) 뒷부분을 일시적으로 후방으로 이동시켜 신발 개구부(48)를 확장함으로써 착화를 용이하게 만드는 발명(이른바 ‘탄성적 과제해결원리’)으로서 이 사건 제1항 정정발명과 그 과제해결원리가 근본적으로 다르다.
- 2) 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 1, 2, 4에 의해 진보성이 부정되지 않는 이상 그 종속항인 이 사건 제2항 정정발명 또한 위 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다. 나아가 이 사건 제2항 정정발명의 추가 구성인 ‘경사지지부(41)’ 는 위 선행발명들에 개시되어 있지도 않다.
- 3) 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 1, 2, 4에 의해 진보성이 부정되지 않는 이상 그 종속항인 이 사건 제5항 정정발명 또한 위 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다. 나아가 이 사건 제5항 정정발명의 추가 구성인 ‘텅부재의 고정부(D)’ 는 위 선행발명들에 개시되어 있지도 않다.

◆ 피고 주장

이 사건 제1, 2 및 5 정정발명은 선행발명 1, 2 및 4에 의해 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1, 2 및 5항 정정발명은 선행발명 1, 2 및 4의 결합에 의해 진보성을 부정됨

□ 특허심판원의 판단

다. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

1) 기술분야 및 목적의 대비

이 사건 정정발명은 ‘착화가 용이한 신발’에 관한 것으로, 사용자가 신발을 신을 때 허리를 굽혀서 신발 뒤꿈치부의 상단부와 텅부재를 손으로 잡지 않더라도 편하게 신을 수 있도록 하기 위한 것인데(식별번호 [0001] 단락), 비교대상발명 1은 사용자의 발이 신발에 쉽게 들어갈 수 있도록 설계된 ‘신발’에 관한 것이므로(식별번호 [0004] 단락), 이들 발명은 모두 신발에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 동일하고, 사용자가 신발을 편리하게 신을 수 있도록 하는 이 사건 특허발명의 목적은 비교대상발명 1에 비하여 특이한 것이 아니다.

2) 구성 대비

가) 갑피(Upper)

이 사건 제1항 정정발명의 갑피는 ‘신발입구(S)가 형성되는 갑피(10)’인데, 이는 비교대상발명 1에서 ‘사용자가 신발을 신을 때 발이 삽입되는 신발 개구부가 형성되는 갑피(16)’에 대응되고(식별번호 [0037] 단락), 이들은 신발의 외피를 형성하는 것으로 사용자의 발이 삽입되는 신발입구가 형성되는 갑피라는 점에서 실질적으로 차이가 없다.

나) 뒤안감(Heel Lining)

이 사건 제1항 정정발명의 뒤안감은 ‘신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성하고, 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a)와의 사이에 공간부(B)를 형성하는 뒤안감(20)’인데, 이는 비교대상발명 1에서 ‘힐 컵(52)이 갑피(16)에 결합될 때, 힐 컵(52)을 덮어 형성되는 갑피(16)의 내부 라이닝(46)’에 대응된다(식별번호 [0039] 단락).

이들은 신발의 뒤꿈치부를 형성하는 갑피의 내부에 형성되어 갑피와의 사이에 공간부를 형성하는 뒤안감이라는 점에서 동일하고, 이 사건 제1항 정정발명은 갑피(10)와 뒤안감(20)이 신발입구(S)를 따라 재봉되어 재봉선(A)을 형성하고 있다는 점에서 갑피(16)의 뒤꿈치부와 내부 라이닝(46)의 일체화 방법에 대해 기재되어 있지 않은 비교대상발명 1과 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

다) 쿠션부재(Heel Cushioning)

이 사건 제1항 정정발명의 쿠션부재는 ‘테두리부에 형성되는 결합편(32) 내측

에 쿠션부(31)가 형성되며, 공간부(B)에 구비되어 상부의 결합편(32)이 재봉선(A)에 재봉되어 신발입구(S)의 둘레를 따라 배치되는 쿠션부재(30)’ 인데, 이는 비교대상 발명 1에서 ‘힐 컵(52)에 대한 완충을 제공하기 위해 힐 컵(52)의 내부 표면에 접합되는 발포 재료(Foam material)’ 에 대응된다(식별번호 [0054] 단락).

이들은 갑피의 뒤꿈치부와 뒤안감 사이의 공간부에 쿠션부재를 삽입한다는 점에서 동일하고, 이 사건 제1항 정정발명의 쿠션부재(30)는 내부에 쿠션부(31)를 두고 테두리부에는 결합편(32)을 형성한다는 점에서, 발포 재료의 구체적인 구성과 특성에 대해 기재되어 있지 않은 비교대상발명 1과 차이가 있고(이하 ‘차이점 2’ 라 한다), 이 사건 제1항 정정발명의 쿠션부재(30)는 상부의 결합편(32)을 재봉함으로써 신발입구(S) 둘레를 따라 고정시킨다는 점에서 발포 재료의 고정방법에 대해 기재되어 있지 않은 비교대상발명 1과 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’ 이라 한다).

라) 형상유지부재(Heel Counter)

이 사건 제1항 정정발명의 형상유지부재는 ‘발뒤꿈치 형상의 곡면체로 형성되어 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 배치되는 것으로, 그 상단 내측면이 쿠션부재(30)의 후면에 접착제로 접착되어 외력으로부터 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시키는 형상유지부재(40)’ 인데, 이는 비교대상발명 1에서 ‘상부 부분은 상단 가장자리로부터 신발 개구부(48)를 향해 하향으로 만곡되는 부드러운 곡률로 구성되고, 하부 부분은 발의 뒤꿈치를 수용하도록 형성되어 발포 재료(Foam material)에 접합되는 힐 컵(52)’ 에 대응되고(식별번호 [0052] 단락 및 도면 2, 3, 6), 이들은 발뒤꿈치에 대응되는 곡면 형상으로 형성되어 쿠션부재와 갑피 사이에 배치되어 쿠션부재에 접착되는 형상유지부재라는 점에서 실질적으로 차이가 없다.

마) 텅부재(Tongue)

이 사건 제1항 정정발명의 텅부재는 ‘갑피(10)의 신발끈부(12) 하측에 형성되는 것으로, 상하로 길이를 갖는 하면(11a)의 상부에 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 상하로 배치하고, 제1 상면(11ba) 하단부와 제2 상면(11bb) 상단부를 재봉하여 접철선(11c)을 형성하되, 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 합친 전체 길이를 하면(11a)의 길이보다 짧게 하여 접철선(11c)에 의해 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 젖혀지게 됨으로써 신발입구(S)가 확장되는 텅부재(11)’ 인데, 이는 비교대상발명 1에서 ‘상부(132) 측부에 횡 내, 외측 탄성 스트랩(128, 130)이 구비되어 갑피(16)의 내부 라이닝(46)에 부착되어 사용자가 신

발을 신었을 때 위치를 유지하는 텅(126)’에 대응된다(식별번호 [0057] 단락).

이들은 갑피의 발등 부분에 형성되는 텅부재라는 점에서 동일하고, 이 사건 제1항 정정발명의 텅부재(11)는 하면(11a) 위에 재봉된 접철선(11c)에 의해 일체화된 제1, 제2상면(11ba, 11bb)을 배치하여 두 겹으로 구성하되, 제1, 제2 상면(11ba, 11bb)을 합친 전체 길이를 하면(11a)의 길이보다 짧게 하여 제1 상면(11ba)이 전방으로 접혀지게 되어 신발입구(S)가 확장된다는 점에서, 이에 대한 언급이 없는 비교대상발명 1과 차이가 있다(이하 ‘차이점 4’라 한다).

3) 차이점들에 대한 검토

가) 차이점 1 및 차이점 3

차이점 1 및 차이점 3에 대해 살펴보면, 이 사건 제1항 정정발명은 뒀안감(20)이 신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성하고, 쿠션부재(30) 상부의 결합편(32)이 재봉선(A)에 재봉되어 결합하는 것으로 한정되어 있고, 이에 대응되는 발명의 설명에는 뒀안감(20)을 갑피(10)의 뒀꿈치부(10a) 외측에 배치하고, 뒀안감(20)의 일단부를 갑피(10)의 신발입구(S)를 따라 재봉에 의해 결합하여 재봉선(A)을 형성하고(식별번호 [0031] 단락), 뒀안감(20)이 갑피(10)의 신발입구(S)에 결합한 후 신발 입구(S)의 둘레에 대응하는 길이를 갖는 쿠션부재(30)를 갑피(10)와 뒀안감(20)의 재봉선(A)에 결합하거나(식별번호 [0033] 단락), 또는 뒀안감(20)과 갑피(10)가 재봉될 때 쿠션부재(30)를 동시에 일체로 재봉하여 결합할 수 있다는 내용이 기재되어 있다(식별번호 [0037] 단락).

신발을 생산하는 과정에서 신발의 뒀꿈치 부분을 구성하는 갑피, 뒀안감, 쿠션부재를 재봉에 의해 고정하는 것은 이 사건 정정발명이 속하는 기술 분야에서는 주지관용기술에 해당하는 것이고, 또한 비교대상발명 2에 개시되어 있는 운동화 생산 과정에서도 내피(이 사건 제1항 정정발명의 뒀안감에 대응)와 스펀지(이 사건 제1항 정정발명의 쿠션부재에 대응)가 재봉에 의해 외피(이 사건 제1항 정정발명의 갑피에 대응)에 고정되는 내용이 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 정정발명이 뒀안감과 쿠션부재를 재봉에 의해 갑피와 일체화시키는 것에 특별한 기술적 의의가 있다고 인정되지 않는다.

따라서, 차이점 1 및 차이점 3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 주지관용 기술 또는 비교대상발명 2를 단순 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

나) 차이점 2

차이점 2에 대해 살펴보면, 이 사건 제1항 정정발명의 쿠션부재(30)는 테두리

부에 결합편(32)이 형성되고, 결합편(32) 내측에 쿠션재가 충진된 쿠션부(31)가 형성되는 것으로 한정되어 있고, 이에 대응되는 발명의 설명에는 재봉선(A)에 상부의 결합편(32)이 결합하여 뒤안감(20)과 갑피(10) 사이의 공간부(B) 상부에 쿠션부재(30)가 고정되는데(식별번호 [0035] 단락), 쿠션부재(30)는 갑피(10)와 뒤안감(20) 중 적어도 어느 하나와 재봉 외에 접착제에 의해 결합할 수 있다는 내용이 기재되어 있다(식별번호 [0040] 단락).

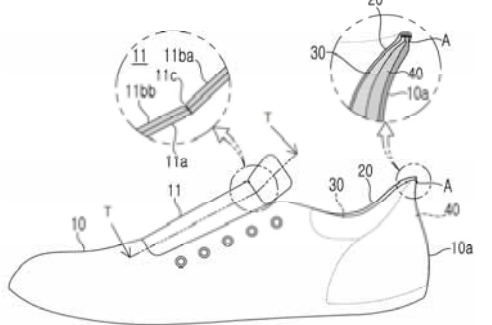
일반적으로 쿠션부재는 사용자가 신발을 신을 때, 발이 뒤꿈치부의 갑피에 직접 접촉되지 않고 쿠션부재에 의해 지지되는 뒤안감에 접촉되게 하여 편안하게 신발을 신을 수 있도록 하고, 신발을 착용하는 동안 완충(쿠션)을 제공하여 착용감을 향상시키고 충격을 흡수하도록 하는 것인데, 이 사건 제1항 정정발명과 같이 갑피와 뒤안감 사이에 쿠션부재를 삽입한 후 재봉으로 고정하는 것은 비교대상발명 2의 운동화 생산 과정에서 외피와 내피 사이에 스펀지를 배치하고 재봉으로 고정하는 것에서도 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명만의 특유한 기술적 특징이라고 볼 수는 없다.

특허권자는 비교대상발명 2의 스펀지는 직접 외피와 재봉되므로 손상이 발생할 수 있을 뿐만 아니라 외피와의 재봉 결합력이 떨어지므로, 이 사건 제1항 정정발명과 같이 쿠션부재(30)의 테두리부에 결합편(32)을 형성함으로써 테두리부 두께가 쿠션부(31) 두께보다 얇아 재봉이 편리하고 갑피(10)와의 재봉 결합력도 향상되는 효과를 기대할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나, 이 사건 제1항 정정발명에는 쿠션부재(30)의 테두리부에 결합편(32)이 형성되어 상부의 결합편(32)이 재봉선(A)에 재봉된다고만 기재되어 있을 뿐이고, 이에 대응되는 발명의 설명이나 청구범위에 결합편(32)이 재봉 결합력 향상을 위해 형성되었다는 내용이나 결합편의 재질이나, 두께, 길이, 형상 등 쿠션부재의 재봉 결합력을 향상시킬 수 있다고 유추할만한 세부적인 기술적 특징이 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 정정발명의 쿠션부재(30)에 결합편(32)이 구비되어 있다는 사실만으로 권리자가 주장하는 바와 같은 재봉 결합력이 향상되었다고 단정하기 어렵다.

따라서, 차이점 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

다) 차이점 4

이 사건 정정발명	비교대상발명 4
	

차이점 4에 대해 살펴보면, 이 사건 제1항 정정발명의 텡부재(11)는 하면(11a) 위에 재봉된 접철선(11c)에 의해 일체화된 제1, 제2상면(11ba, 11bb)을 배치하되, 제1, 제2 상면(11ba, 11bb)을 합친 전체 길이를 하면(11a)의 길이보다 짧게 하여 제1 상면(11ba)이 전방으로 접혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 것으로 한정되어 있고, 이에 대응되는 발명의 설명에는 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)의 외측 테두리는 하면(11a)과 박음질되고, 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 합친 전체 길이는 하면(11a)의 길이보다 더 짧게 형성함으로써 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 신발입구(S)가 확장되고, 신발입구(S)의 확장에 따라 착화가 쉽게 이루어지는 효과가 있다는 내용이 기재되어 있다(식별번호 [0058] 단락).

그러나, 비교대상발명 4에서도 신발끈부 하측에 구비되는 것으로, 하면 부재와 상면 부재의 테두리가 재봉에 의해 일체화되고, 상면 부재에는 다수의 재봉 접철선이 형성되되 전방으로 상향 경사지게 배치되어 신발입구가 확장된 텡부재를 확인할 수 있고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 텡(126)을 대체하여 전술한 비교대상발명 4의 텡부재를 적용하는데 특별한 기술적 어려움이 있을 것으로 보이지 아니한다.

따라서, 차이점 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

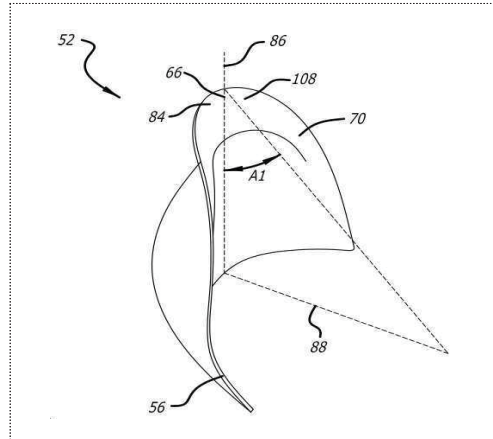
4) 검토결과 정리

이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2와 4를 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이고, 이로 인한 작용효과도 예측하지 못할 정도로 새롭거나 상승된 것이라고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명은 비교

대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다.

라. 이 사건 제2항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제2항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 항으로, 형상유지부재(40)는 상단 중앙부에 형성되고, 후방으로 기울어져 신발입구(S)를 확장하며, 쿠션부재(30)가 전면에 안착되어 접착제로 결합하고, 외력에 의해 신발 뒤꿈치부의 형태가 변형되지 않도록 지지하며, 착화시에 발을 신발입구(S)로 삽입되게 유도하는 경사지지부(41);를 포함한다는 것이나, 이는 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 힐 컵(52)의 상부 부분은 상단 가장자리로부터 신발 개구부(48)를 향해 하향으로 만곡되는 부드러운 곡률로 형성되되, 상부 부분의 부드러운 곡률 및 하향 경사 각도에 의해 발의 뒤꿈치가 신발(12) 안으로 보다 쉽게 미끄러질 수 있고, 힐 컵(52)은 사용자 발의 하중 하에서 실질적으로 압축되지 않는 강성 재료로 제작될 수 있고, 발포 재료(foam material)는 힐 컵(52)에 대한 완충을 제공하기 위해 힐 컵(52)의 내부 표면에 접합될 수 있다는 내용으로부터 쉽게 도출될 수 있다(식별번호 [0049] 내지 [0055] 단락).



비교대상발명 1의 힐 컵(52)

따라서, 이 사건 제2항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

마. 이 사건 제5항 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제5항 정정발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 정정발명을 인용하는 항으로, 텅부재(11)는 착화 시 접히거나 신발입구(S)로 밀려 들어가지 않도록 상부 일측이 갑피(10)의 신발끈부(12) 일측에 고정되는 것으로, 텅부재(11)의 상부 좌측과 우측 중 적어도 어느 일측을 신발끈부(12)에 재봉하여 재봉에 의한 고정부(D)를 형성한다는 것이나, 이는 비교대상발명 1에서 텅(126) 상부 부분(132)의 횡 내측 측부는 횡 내측 탄성 스트랩(128)이 부착되고, 텅(126) 상부 부분(132)의 횡 외측 측부는 횡 외측 탄성 스트랩(130)이 부착되어, 상기 횡 내, 외측 탄성 스트랩(128, 130) 각각이 내부 라이닝(46)에 직접 부착됨으로써 사용자가 신발을 신었을 때 텅(126)의

일반적인 위치를 유지하는 기능을 하는 것으로부터 쉽게 도출될 수 있다(식별번호 [0057] 단락 및 도면 14).

따라서, 이 사건 제5항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

바. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항, 제2항 및 제5항 정정발명은 비교대상 발명들에 의하여 진보성이 부정됨에도 특허법 제29조 제2항의 규정을 위반하여 등록 된 것이므로, 특허취소신청인의 주장은 이유 있다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 정정발명	선행발명 1
1	신발입구(S)가 형성되는 갑피(10);	외부 층, 내부 층 또는 내부 구조물 및/또는 내부 라이닝을 포함할 수 있고, 사용자가 신발을 신을 때 사용자의 발을 수용할 수 있는 신발 개구부(48)가 형성되는 갑피(16)(단락 [0037], [0038], 도 11)
2	신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성하고, 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 공간부(B)를 형성하는 뒤안감(20);	갑피(16)의 외부 층(42) 사이에 힐 컵(52)이 배치되는 공간부를 형성하고 직물 재료 또는 공지의 적절한 재료들로 만들어진 내부 라이닝(46)(단락 [0039], [0053], 도 9)
3	테두리부에 결합편(32)이 형성되고, 상기 결합편(32)의 내측에는 쿠션재가 충진되는 쿠션부(31)가 형성되며, 상기 공간부(B)에 구비되어 상부의 결합편(32)이 재봉선(A)에 재봉되어 결합하	힐 컵(52)의 내벽(6)과 힐 컵(52)의 외벽의 양자를 라이닝할 수 있고 상부 부분 및 중간 부분주변에서 돌출되어 신발 개구부(48)의 커프스(cuff)를 형성하며, 사용자의 발목을 잡아줄 수 있는 내부 발포 층(92)

	고, 공간부(B)에서 신발입구(S)의 둘레를 따라 배치되는 쿠션부재(30); 및	이 형성되고, 발포 층(92)이 힐 컵(52)의 표면에 부착되는 것(단락 [0048], [0054], 도 10)
4	발뒤꿈치 형상의 곡면체로 형성되고, 상기 공간부(B)에 구비되며, 상단부가 상기 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 배치되고, 상기 쿠션부재(30)와 접촉제로 접촉되어 결합하며, 외력으로부터 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시키는 형상유지부재(40);를 포함하며, 상기 쿠션부재(30)가 뒤안감(20)과 갑피(10) 사이의 상기 공간부(B) 상부에 배치된 후, 상기 형상유지부재(40)를 상기 공간부(B)로 삽입하고, 상기 형상유지부재(40)의 상단부를 상기 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 배치하며, 상기 형상유지부재(40)의 상단 내측면이 상기 쿠션부재(30)의 후면에 접촉하여 결합하고,	갑피(16)의 내부 라이닝(46)에 인접한 부착물로, 상부 부분(64)은 가장자리로부터 하향으로 만곡되는 부드러운 곡률로 구성되고, 하부 부분(54)은 발의 뒤꿈치를 수용하도록 구성되는 힐 컵(52)을 개시하고, (단락 [0039], [0052], [0041], [0052], 도 2, 9, 10) 돌출된 발포 층(92)이 내부 라이닝(46)과 갑피(16) 사이의 상부에 위치하고, 힐 컵(52) 상단 부분이 돌출된 발포 층(92)과 갑피(16)의 뒤꿈치부(42) 사이에 위치(단락 [0048], [0049], 도 9, 10) 힐 컵은 사용자 발의 하중 하에서 실질적으로 압축되지 않는 강성 재료로 제작될 수 있다(단락 [0052]).
5	상기 갑피(10)의 신발끈부(12) 하측에 텅부재(11)가 형성되고, 상기 텅부재(11)는, 상하로 길이를 갖는 하면(11a); 상기 하면(11a)의 상부에서, 상기 신발입구(S)와 근접한 일측에 형성되는 제1 상면(11ba); 상기 하면(11a)의 상부에서, 제1 상면(11ba)의 하측에 배치되고, 제1 상면(11ba)과 재봉에 의한 접철선(11c)을 형성하는 제2 상면	텅(126)의 상부 부분(132)의 횡 내측 측부는 외 내측 탄성 스트랩(128)의 제1 또는 근위 단부에 부착되고, 텅(126)의 상부 부분(132)의 횡 외측 측부는 횡 외측 탄성 스트랩(130)의 제1 또는 근위 단부에 부착된다. 텅(126)의 전방 하부 부분은 갑피(16)에 직접 부착된다. 횡 내측 및 횡 외측 탄성 스트랩(128, 13

	(11bb):을 포함하며, 상기 텅부재(11)의 상면(11b)을 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb) 2개로 나누고, 상기 제1 상면(11ba)의 하단부와 제2 상면(11bb)의 상단부를 재봉하여 연결하며, 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb) 사이에는 재봉에 의한 접철선(11c)이 형성되고, 상기 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 합친 전체 길이는 상기 하면(11a)의 길이보다 더 짧게 형성되고, 상기 접철선(11c)에 의해 상기 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 젖혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 것을 특징으로 하는 착화가 용이한 신발	0) 각각은 그의 제2 또는 원위 단부에서 갑피의 내부 라이닝에 직접 부착될 수 있다. 탄성 스트랩(128, 130)은 사용자가 신발을 신었을 때 텅의 일반적인 위치를 유지하는 기능을 하는 힐 카운터를 포함하는 신발(단락 [0057], 도 14)
--	---	--

2) 공통점과 차이점

가) 구성요소 1

구성요소 1은 ‘신발입구(S)가 형성되는 갑피(10)’로서, 선행발명 1의 ‘신발 개구부(48)가 형성되는 갑피(16)’ (단락 [0037], 도 11)와 사용자의 발이 들어가는 개구부를 형성하는 갑피라는 점에서 동일하다.

나) 구성요소 2

구성요소 2는 ‘신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성하고, 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 공간부(B)를 형성하는 뒤안감(20)’으로, 선행발명 1의 ‘갑피(16)의 힐 카운터(32) 사이에 공간부를 형성하는 내부 라이닝(46, 직물 재료 또는 공지의 적절한 재료 등)’ (단락 [0039], [0053], 도 11)과 대응된다.

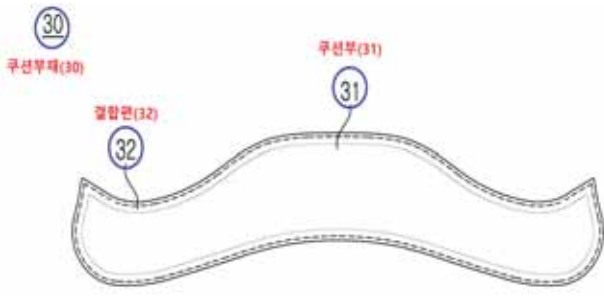
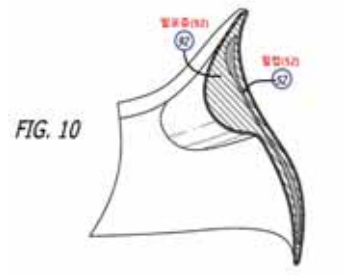
다만, 구성요소 2는 ‘뒤안감(20)이 신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성’한다고 명시적으로 기재되는데 비하여, 선행발명 1은 내부 라이닝(46)과 신발 개구부(48)가 결합되는 방식에 관하여 구체적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다)

이 사건 특허발명 [도 4]	선행발명 1 [도 9]
이 사건 특허발명 [도 1]	선행발명 1 [도 11]

다) 구성요소 3

구성요소 3은 ‘테두리부에 결합편(32)이 형성되고, 상기 결합편(32)의 내측에는 쿠션재가 충전되는 쿠션부(31)가 형성되며, 상기 공간부(B)에 구비되어 상부의 결합편(32)이 재봉선(A)에 재봉되어 결합하고, 공간부(B)에서 신발입구(S)의 둘레를 따라 배치되는 쿠션부재(30)’로, 선행발명 1의 ‘갑피(16)의 외부 층(42)과 내부 라이닝(46) 사이 힐 컵(52)의 내부 표면에 접합하는 발포 층(92)’에 대응된다.

다만, 구성요소 3의 쿠션부재(30)는 ‘테두리부에 결합편(32)이 형성되고, 결합편(32)의 내측에 쿠션재가 충전되는 쿠션부(31)’로 형성되는데, 선행발명 1에는 ‘발포 층(92)’의 구체적인 구조에 관하여 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다). 또한 구성요소 3의 쿠션부재(30)는 ‘상부의 결합편이 재봉선(A)에 재봉되어 결합’되지만, 선행발명 1은 ‘발포 층(92)이 힐 컵(52)의 표면에 부착’된다고만 기재되어 있을 뿐 재봉 결합 여부에 관하여는 언급하고 있지 않다는 점에서도 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다).

이 사건 특허발명 [도 2]	선행발명 1 [도 10]
	

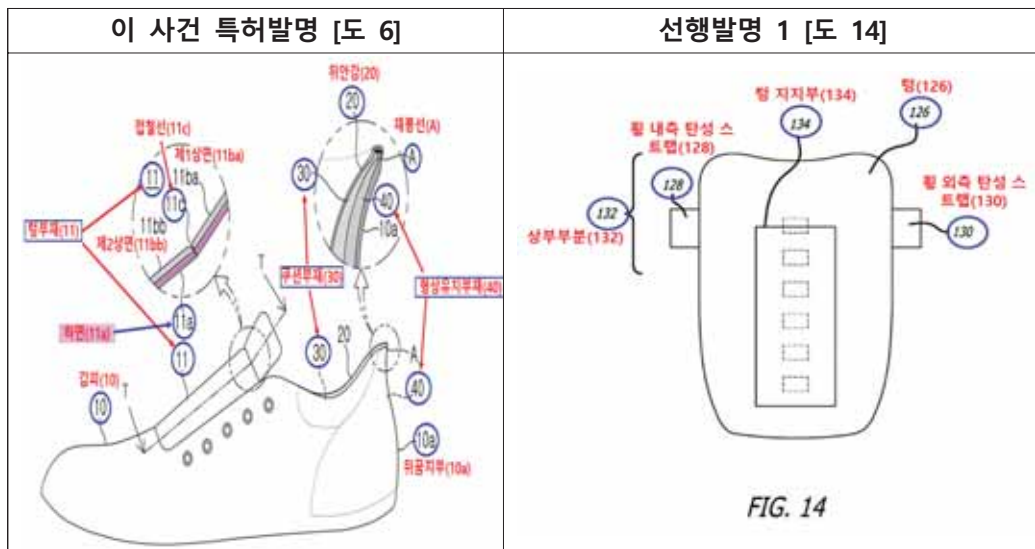
라) 구성요소 4

(1) 구성요소 4는 ‘발뒤꿈치 형상의 곡면체로 형성되고, 상기 공간부(B)에 구비되며, 상단부가 상기 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 배치되고, 상기 쿠션부재(30)와 접착제로 접착되어 결합하며, 외력으로부터 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시키는 형상유지부재(40)’ 부분(이하 ‘구성요소 4-1’ 이라 한다)과 ‘상기 쿠션부재(30)가 뒤안감(20)과 갑피(10) 사이의 상기 공간부(B) 상부에 배치된 후, 상기 형상유지부재(40)를 상기 공간부(B)로 삽입하고, 상기 형상유지부재(40)의 상단부를 상기 쿠션부재(30)와 갑피(10)의 뒤꿈치부(10a) 사이에 배치하며, 상기 형상유지부재(40)의 상단 내측면이 상기 쿠션부재(30)의 후면에 접착하여 결합’ 된다는 부분(이하 ‘구성요소 4-2’ 라 한다)으로 구분할 수 있다.

(2) 구성요소 4-1의 형상유지부재(40)는 선행발명 1의 ‘강성 힐 컵(Rigid heel cup)’에 대응된다(단락 [0049] 내지 [0052]). 선행발명 1에 개시된 ‘사용자 발의 하중 하에서 실질적으로 압축되지 않는 강성 재료로 제작되는 강성 힐 컵(단락 [0052])’은 구성요소 4-1의 형상유지부재(41)와 마찬가지로 ‘외력으로부터 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시키는 기능’을 수행할 수 있다. 따라서 선행발명 1의 ‘강성 힐 컵’은 ‘발뒤꿈치 형상의 곡면체로 형성되고, 공간부에 구비되며, 힐 컵(52) 상단 부분이 돌출된 발포 층(92)과 갑피(16)의 뒤꿈치부(42) 사이에 위치하고, 외력으로부터 신발 뒤꿈치부의 형상을 유지시키는 기능을 한다.’는 점에서 구성요소 4-1과 공통된다.

마) 구성요소 5

구성요소 5는 ‘상기 갑피(10)의 신발끈부(12) 하측에 텡부재(11)가 형성되고, 상기 텡부재(11)는, 상하로 길이를 갖는 하면(11a); 상기 하면(11a)의 상부에서, 상기 신발입구(S)와 근접한 일측에 형성되는 제1 상면(11ba); 상기 하면(11a)의 상부에서, 제1 상면(11ba)의 하측에 배치되고, 제1 상면(11ba)과 재봉에 의한 접철선(11c)을 형성하는 제2 상면(11bb);을 포함하며, 상기 텡부재(11)의 상면(11b)을 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb) 2개로 나누고, 상기 제1 상면(11ba)의 하단부와 제2 상면(11bb)의 상단부를 재봉하여 연결하며, 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb) 사이에는 재봉에 의한 접철선(11c)이 형성되고, 상기 제1 상면(11ba)과 제2 상면(11bb)을 합친 전체 길이는 상기 하면(11a)의 길이보다 더 짧게 형성되고, 상기 접철선(11c)에 의해 상기 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 젖혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 것을 특징으로 하는 착화가 용이한 신발’로서, 이는 선행발명 1의 ‘하부가 갑피(16)와 연결되고, 상단부분(132) 측부에 횡 내, 외측 탄성 스트랩(128, 130)이 구비되어 갑피(16)의 내부 라이닝(46)에 부착되어 사용자가 신발을 신었을 때 위치를 유지하는 텡(126)’ (단락 [0057], 도 14)에 대응된다.



다만, 구성요소 5의 텡부재(11)는 접철선(11c)에 의해 제1 상면(11ba)의 하단부와 제2상면(11bb)의 상단부가 연결되고, 제1, 2 상면(11ba, 11bb)을 합친 전체 길이가 하면(11a)의 길이보다 짧게 형성되며, 접철선(11c)에 의해 제1상면(11ba)이 전방으로 당겨져 젖혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 특징을 가지는데, 선행발명 1의

‘텅(126)’에는 이에 관한 내용이 명시적으로 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 4’라 한다).

3) 차이점에 대한 검토

다음과 같은 이유로 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2, 4를 결합하여 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1 사이의 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.

가) 차이점 1

차이점 1은 구성요소 2가 ‘뒤안감(20)이 신발입구(S)와 재봉에 의한 재봉선(A)을 형성’한다고 명시적으로 기재되는데 비하여, 선행발명 1은 내부 라이닝(46)과 신발 개구부(48)가 어떻게 결합하는지 구체적으로 개시되어 있지 않다는 것이다.



그런데 운동화 생산에 관한 선행발명 2에는 위 사진에서 보는 바와 같이 내피와 외피가 재봉으로 결합되는 것이 개시되어 있고, 이와 같은 재봉 방식에 의한 신발 내피와 외피의 결합은 신발 제작에서 흔히 사용되는 공지의 결합 방식으로서 이 사건 제1항 정정발명의 해결과제와 관련하여 특별한 기술적 의의를 가지는 것도 아니므로, 통상의 기술자라면 어떠한 특별한 기술적 어려움 없이 선행발명 2에 적용된 재봉방법을 선행발명 1에 적용하여 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

나) 차이점 2, 3

구성요소 3의 쿠션부재(30)와 선행발명 1의 ‘발포 층(92) 또는 발포 재료’는 모두 발 뒤꿈치에 가해지는 충격을 흡수하기 위한 구성이라는 공통점을 가진다. 다만 선행발명 1에는 ‘발포 층(92) 또는 발포 재료’의 테두리부에 결합편(32)이 형성되

는지 여부(차이점 2) 및 ‘발포 층(92) 또는 발포 재료’의 테두리부가 재봉선(A)에 재봉되어 결합되는지 여부(차이점 3)가 명시적으로 개시되어 있지 않다.

그러나 선행발명 1에서 ‘발포 층(92)’을 신발에 결합하는 방법, 즉 갑피의 외부 층과 내부 라이닝 사이 힐 컵의 내부 표면에 발포 층을 부착하는 방법은 통상의 기술자가 신발 제작에 사용되는 공지의 결합 방법을 필요에 따라 적절히 선택하여 적용할 수 있다고 보아야 한다.



그런데 선행발명 2에는 위 사진에서 보는 바와 같이 재봉 방식에 의해 운동화의 외피와 내피 사이에 스펀지를 결합하는 방식이 개시되어 있고, 이와 같은 재봉 방식에 의한 신발 내피와 외피의 결합은 신발 제작에서 흔히 사용되는 공지의 결합 방식에 해당한다. 나아가 이 사건 제1항 정정발명의 해결과제와 관련하여 쿠션부재의 재봉에 의한 결합 방식 자체가 특별한 기술적 의의를 가지는 것도 아니다.

따라서 통상의 기술자는 선행발명 2를 참고하여 선행발명 1의 발포 층(92)을 갑피의 외부 층과 내부 라이닝 사이 힐 컵의 내부 표면에 결합하는 방식으로 재봉에 의한 결합 방식을 쉽게 채택할 수 있다고 할 것이고, 이와 같은 재봉 방식을 채택함에 있어 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼만한 사정도 없다. 나아가 이와 같이 재봉 방식을 이용하여 발포 층(92)을 신발에 결합하게 될 경우, 발포 층의 테두리부에 재봉의 편의를 위해 결합편을 형성하는 것은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 것이므로, 통상의 기술자는 선행발명 1, 2의 결합에 의해 차이점 2, 3을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

다) 차이점 4

구성요소 5의 텡부재(11)는 접철선(11c)에 의해 제1 상면(11ba)의 하단부와 제2 상면(11bb)의 상단부가 연결되고, 제1, 2 상면(11ba, 11bb)을 합친 전체 길이가 하면(11a)의 길이보다 짧게 형성되며, 접철선(11c)에 의해 제1 상면(11ba)이 전방으로 당겨져 젖혀지게 되어 신발입구(S)가 확장되는 것을 특징으로 한다.

그런데 이와 같이 접철선을 형성하여 텡부재를 앞부분으로 굽어지게 하거나 굽어지기 쉽게 만들어 신발입구를 더 크게 함으로써 발을 쉽게 넣는다는 착상은 이 사건 특허발명의 출원일 전에 이미 공지된 기술사상에 불과하다(을 제10, 12호증).

을 제10호증, 도 9a	을 제10호증, 도 9f
	
을 제12호증, 1페이지 상측 사진	을 제12호증, 1페이지 하측 사진
	

또한 운동화에 대한 선행발명 4에는 재봉 접철선이 형성된 텡부재가 신발입구에서

위로 굽어져 솟아 있는 것이 나타나 있는데, 이는 텡부재의 상면 부재 길이가 하면 부재 길이보다 짧게 형성되어 있다는 것을 나타내는 것으로, 이로 인하여 구성요소 5의 텡부재와 같이 신발입구가 확장되는 효과가 나타나게 된다.



선행발명 1을 접한 통상의 기술자는 사용자가 신발을 신을 때 신발의 텡 부분이 사용자의 발에 걸려 그 위치를 유지하지 못하게 되는 문제점이 있다는 점을 인식할 수 있는바(단락 [0057] 참조), 텡을 전방으로 당겨지게 하여 신발입구를 확장시켜 착화를 편리하게 한다는 기술사상이 내포된 선행발명 4의 텡 구조를 선행발명 1에 적용할 동기가 충분하고, 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하는데 특별한 기술적 어려움도 없다.

따라서 통상의 기술자는 선행발명 1, 4의 결합에 의해 차이점 4를 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 선행발명 1은 힐 컵 등의 탄성적 변형을 이용하여 착화를 용이하게 하는 발명으로, 비탄성적 과제해결원리를 적용한 이 사건 제1항 정정발명과 근본적인 차이

가 있고, 이와 같은 탄성적 과제해결원리를 적용한 선행발명 1에 선행발명 2, 4를 결합하는 것도 용이하지 않다고 주장한다.

살피건대, 선행발명 1은 착화가 편리한 신발의 힐 카운터에 관한 발명으로, 원고 주장과 같이 그 개시 내용의 상당 부분은 힐 컵 등의 탄성적 변형을 이용하여 착화를 용이하게 하는 발명(압축성 힐 컵)에 관한 것이기는 하다. 그러나 선행발명 1의 단락 [0049]부터 [0055]에서는 또 다른 예시적인 실시예로 ‘강성 힐 컵’에 관하여 개시하고 있고, 위 ‘강성 힐 컵’은 ‘사용자의 발의 하중 하에서 실질적으로 압축되지 않는 강성 재료로 제작될 수 있다.’고 명확하게 기재하고 있다. 통상의 기술자가 위와 같은 비탄성적 구성인 ‘강성 힐 컵’에 관한 명확한 설명을 무시하거나 설명과 다르게 이해할 것으로 보이지는 않는다.

선행발명 1은 ‘강성 힐 컵’에 관하여 설명하면서 ‘상부 부분의 내벽은 구뚝주걱과 유사한 치수를 가질 수 있으며, 이에 따라 상부 부분의 부드러운 곡률 및 하향 경사 각도에 의해 발의 뒤꿈치가 신발 안으로 보다 쉽게 미끄러질 수 있다’고 기재하고 있는데(단락 [0052]), 이는 이 사건 제1항 정정발명의 형상유지부재의 기술적 의의에 관한 이 사건 특허발명 명세서의 설명과 차이가 없다. 즉, 이 사건 특허발명의 명세서는 형상유지부재에 관하여 ‘딱딱한 경질의 합성수지로 형성되어 신발 사용자의 압력 또는 하중에 의해 신발 뒤꿈치부가 접히거나 구겨지지 않도록 하여 신발 뒤꿈치부를 원형 그대로 유지시키며, 사용자의 발뒤꿈치가 신발입구에 걸리지 않고 경사지지부의 경사를 따라 신발입구 내측으로 슬라이딩 삽입되도록 유도되며, 이로 인해 손가락을 신발입구에 넣어 신발입구를 벌리거나 구뚝주걱을 사용하지 않고도 신발을 쉽게 신을 수 있는 현저한 효과’가 있다고 설명하고 있는데(단락 [0044]), 이와 같은 기술사상은 선행발명 1의 단락 [0052]에 명확하게 개시되어 있다고 할 수 있다.

따라서 선행발명 1이 탄성적 과제해결원리만을 개시하고 있음을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

5) 검토 결과의 종합

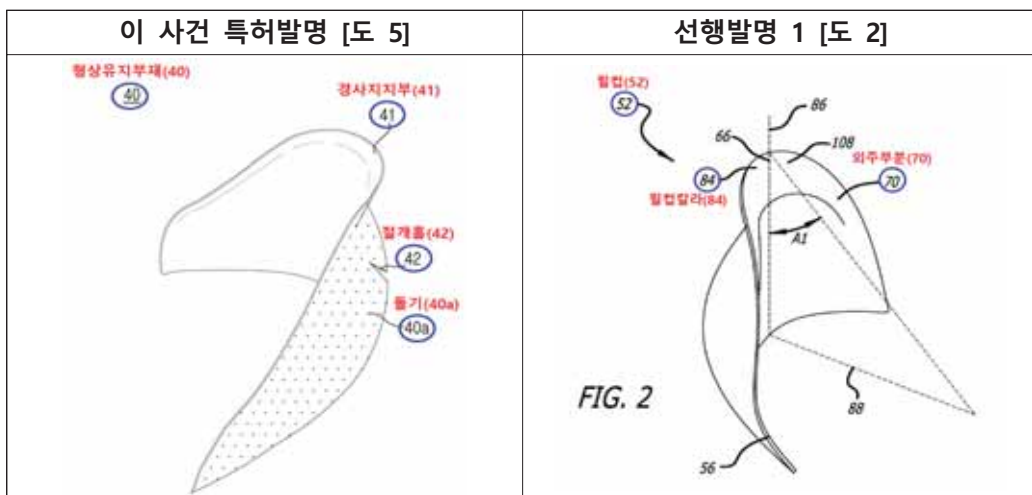
따라서 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

나. 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제2항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항으로, 이

사건 제1항 정정발명의 형상유지부재(40)가 ‘상단 중앙부에 형성되고, 후방으로 기울어져 신발입구(S)를 확장하며, 쿠션부재(30)가 전면에 안착되어 접착제로 결합하고, 외력에 의해 신발 뒤꿈치부의 형태가 변형되지 않도록 지지하며, 착화 시에 발을 신발입구(S)로 삽입되게 유도하는 경사지지부(41)를 포함하는 것’을 특징으로 한다는 점을 추가적으로 한정하고 있다.

2) 그런데 선행발명 1에는 ‘힐 컵(52)의 상부 부분(64)이 상단 가장자리로부터 신발 개구부(48)를 향해 하향으로 만곡되는 부드러운 곡률로 형성되고, 상부 부분의 부드러운 곡률 및 하향 경사 각도에 의해 발의 뒤꿈치가 신발 안으로 보다 쉽게 미끄러질 수 있는 구성’이 개시되어 있다(단락 [0052], 도 1 내지 3, 10, 11, 12). 나아가 선행발명 1의 힐 컵(52)은 ‘사용자 발의 하중 하에서 실질적으로 압축되지 않는 강성재료’로 제작될 수 있고, 발포층 및 발포재료가 힐 컵(52)에 대한 완충을 제공하기 위해 힐 컵(52)의 내부 표면에 접합될 수 있으므로(단락 [0048] 내지 [0055], 도 2, 10), 선행발명 1에는 위 추가 한정구성과 실질적으로 동일한 구성이 개시되어 있다고 봄이 타당하다.



3) 따라서 이 사건 제2항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제5항 정정발명의 진보성 부정 여부

1) 이 사건 제5항 정정발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 정정발명을 인용하는 종속항으로, 이 사건 제1항 또는 제2항 정정발명의 텅부재(11)가 ‘착화 시 접히거나 신발입구(S)로 밀려들어가지 않도록 상부 일측이 갑피(10)의 신발끈부(12) 일측에 고

정되고, 상기 텡부재(11)의 상부 좌측과 우측 중 적어도 어느 일측을 상기 신발끈부(12)에 재봉하여 재봉에 의한 고정부(D)를 형성하는 것 ‘을 특징으로 한다는 점을 추가적으로 한정하고 있다.

2) 그런데 선행발명 1에는 위 추가 한정 구성과 대응되는 구성으로 ‘텡(126) 상부 부분(132)의 횡 내측 측부는 횡 내측 탄성 스트랩(128)이 부착되고, 텡(126) 상부 부분(132)의 횡 외측 측부는 횡 외측 탄성 스트랩(130)이 부착되어, 상기 횡 내·외측 탄성 스트랩(128, 130) 각각이 내부 라이닝(46)에 직접 부착됨으로써 사용자가 신발을 신었을 때 텡(126)의 일반적인 위치를 유지하는 기능을 하는 것’ (단락 [0057] 및 도 14)이 개시되어 있다.

다만, 이 사건 제5항 정정발명은 텡부재 상부 일측이 신발끈부에 고정되어 고정부 위치가 구체적으로 한정되었다는 점과 별도의 탄성 스트랩 없이 재봉에 의해 연결되어 있다는 점에서 선행발명 1의 대응 구성과 차이가 있다.

3) 살피건대, 선행발명 1에는 텡 상부에 부착된 횡 내·외측 탄성 스트랩이 내부 라이닝에 직접 부착되는 것이 개시되어 있는데, 선행발명 1에서 텡 상부를 고정하는 이유가 착화시 텡이 접히거나 신발입구로 밀려들어가지 않기 위한 것으로, 이것은 이 사건 제5항 정정발명에서 텡부재를 갑피 신발끈부에 고정하는 것과 동일한 기술적 의의를 가지는 것이다.

또한 착화시 텡이 접히거나 신발입구로 밀려들어가지 않기 위해 텡부재를 고정하고자 하는 통상의 기술자라면, 선행발명 1에 개시된 것과 같이 스트랩을 이용하여 간접적으로 고정하는 방법 외에도 보다 확실한 고정을 위해 이 사건 제5항 정정발명과 같이 텡부재의 일측을 직접 신발끈부에 재봉에 의해 연결하는 방법도 쉽게 떠올릴 수 있고, 이와 같은 변경은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있는 단순 설계변경에 불과하므로, 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.



4) 따라서 이 사건 제5항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

라. 소결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항, 제2항, 제5항 정정발명은 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 특허취소결정에는 원고 주장과 같은 위법이 없다.

□ 대법원 판단

「상고심절차에 관한 특례법」은 대법원이 법률심으로서의 기능을 효율적으로 수행하고 법률관계를 신속하게 확정하도록 제4조 제1항 각 호에서 원심판결에 중대한 법령위반에 관한 사항이 있는 경우 등으로 심리 사유를 한정하고, 상고이유에 관한 주장이 각 호의 어느 하나의 사유를 포함하지 아니하거나 위 사유를 포함하는 경우에도 같은 조 제3항 각 호에 해당할 때에는 판결로 상고를 기각한다고 규정한다.

이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나, 상고인이 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조 제1항 각 호에서 정한 사유를 포함하지 아니하거나 같은 조 제3항 제2호에서 정한 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때에 해당한다.

「상고심절차에 관한 특례법」 제5조에 따라 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

Ⅲ. 화학생명공학 분야

1. 2024허14711 거절결정(특) 2026. 1.15. 선고, 심결취소
2. 2024허14810 거절결정(특) 2025.11. 6. 선고, 심결취소
3. 2024허15394 취소결정(특) 2025.11.27. 선고, 청구기각
4. 2024허15998 등록취소(특) 2026. 1.15. 선고, 심결취소
5. 2025허10293 거절결정(특) 2026. 2.12. 선고, 심결취소
6. 2025허10355 거절결정(특) 2025.12.24. 선고, 청구기각
7. 2025허10416 취소결정(특) 2025.11.27. 선고, 심결취소
8. 2025허10610 등록정정(특) 2026. 4.30. 선고, 소각하

1. 2024허14711 거절결정(특) 2026. 1.15. 선고, 심결취소

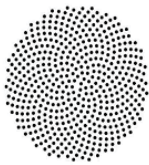
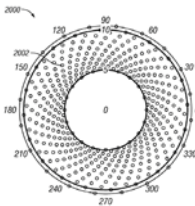
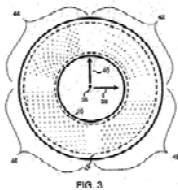
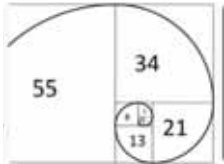
◆ 사건 요약

발명의 명칭	눈 레이저 수술 및 치료적 처치를 위한 시스템 및 방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2019-7032272	2023원2339
쟁점사항	<진보성> ♦ 통상의 기술자가 선행발명 1과 2의 결합으로부터 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 마이크로공극의 어레이 패턴은 상기 어레이 패턴의 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고 상기 어레이 패턴의 마이크로공극의 적어도 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭을 갖는 구성(구성요소 6)을 쉽게 발명할 수 있는 것인지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 비교대상발명 1 ♦ 을 제2호증: 비교대상발명 2	
심결요지	이 사건 발명과 비교대상발명들이 모두 레이저 등을 이용하여 눈 조직에 미세구멍 또는 조직처치부를 형성하고, 이를 통해 눈 조직의 생체역학적 특성 또는 조절 기능을 개선하려는 기술이라는 점에서 기술분야와 목적이 실질적으로 동일하다. 특히 비교대상발명 1에는 레이저, 하우징, 제어기, 렌즈, 해부학적 추적·측정·회피 시스템에 대응하는 구성이 개시되어 있고, 공막 조직에 미세구멍 매트릭스를 형성하는 다양한 패턴도 기재되어 있다. 차이점은 이 사건 제1항 발명이 “부분적 회전 비대칭” 및 “51%까지 연장되는 제어된 비대칭”을 구체적으로 한정된 점뿐이다. 그러나 이 수치범위에 임계적 의의나 특별한 기술적 효과가 명세서에 충분히 기재되어 있지 않다. 또한 비교대상발명 1에는 이방성, 프랙탈, 랜덤, 나선, 동심원, 불규칙 또는 산만한 패턴 등이 개시되어 있고, 비교대상발명 2에는 비직선 또는 비대칭 배열의 조직처치부가 개시되어 있으므로, 통상의 기술자가 양 발명을 결합하여 회전 비대칭 패턴을 채택하는 데 특별한 곤란성이 없다. 청구인은 위 “51% 제어된 비대칭” 구성이 비교대상발명들에 없고, 그 결합은 사후적 고찰이라고 주장했으나, 해당 구성이 명세서상 다른 대칭·무작위 패턴들과 병렬적으로 제시되어 있을 뿐 현저한 효과가 입증되지 않았	

	다. 결국 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항의 진보성 요건을 충족하지 못한다.
판결요지 (청구인용)	쟁점은 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출될 수 있는지, 특히 “마이크로공극 어레이 패턴이 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고, 그 회전 비대칭이 마이크로공극의 적어도 51%까지 연장되는 제어된 비대칭”이라는 구성이 진보성을 인정할 수 있는 차이점인지 여부인데, 레이저, 하우징, 제어기, 렌즈, 비축 치료 축, 자동화된 해부학적 추적·측정·회피 시스템 등 대부분의 구성은 선행발명 1에 실질적으로 개시되어 있거나 내재되어 있다. 특히 공막을 조사하는 레이저 치료는 그 성질상 시선 축과 정렬되지 않는 치료 축을 가질 수 있고, 선행발명 1의 눈 추적기 및 해부학적 회피 서브시스템도 이 사건 발명의 추적·회피 시스템과 실질적으로 동일하다. 그러나 핵심 차이점인 “51% 이상까지 연장되는 제어된 회전 비대칭 패턴”은 선행발명 1에 명시적으로 개시되어 있지 않다. 또한 선행발명 2의 도면들은 특정 각도 또는 수평·수직 기준 축에 따른 배열을 보일 뿐, 패턴 중심을 기준으로 회전해도 동일하게 반복되지 않는 회전 비대칭 구조를 전제로 한 것은 아니다. 선행발명 2에 “비직선 또는 비대칭 배열”이라는 기재가 있더라도 이는 일반적인 비대칭 가능성을 언급한 정도에 불과하고, 이 사건 제1항 발명처럼 절반을 초과하는 마이크로공극에 걸쳐 제어된 회전 비대칭을 갖는 패턴까지 쉽게 도출된다고 보기는 어렵다. 따라서 선행발명 1, 2의 결합으로 해당 차이점을 극복할 수 있다는 심결의 판단은 사후적 고찰에 가깝다. 피고는 소송에서 선행발명 1의 “황금 나선형” 패턴만으로도 회전 비대칭 패턴을 쉽게 도출할 수 있다고 주장했으나, 심사·심판 단계에서 통지된 거절이유가 “선행발명 1과의 차이를 선행발명 2와의 결합으로 극복할 수 있다”는 취지였기 때문에, 소송 단계에서 “선행발명 1만으로도 쉽게 도출된다”는 주장은 출원인에게 의견제출 기회가 부여되지 않은 새로운 거절이유에 해당한다. 결국 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않으므로, 이를 이유로 특허가 거절되어서는 안 된다고 판단하고 원고의 청구를 인용한다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성 요소 6	이 사건 제1항 발명	선행발명 1	선행발명 2	법원의 판단
심사· 심판 단계	상기 마이크로공극의 어레이 패턴이 <u>①방사형 패턴, 나선형 패턴, 엽서형 (phyllotactic) 패턴, 또는 비대칭 패턴 중 적어도 하나이고, 상기 마이크로공극의 어레이 패턴은 상기 ②어레이 패턴의 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고 상기 어레이 패턴의 마이크로공극의 ③적어도 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭을 갖는 것인,</u>	적어도 하나의 미세구멍 매트릭스는 <u>①이방성 패턴, 차원분열도형 패턴, 랜덤 나노 패턴 또는 결합</u> <u>③부분적 회전 비대칭을 가지고 적어도 51 퍼센트까지 연장된 마이크로공극 어레이 패턴이 다른 패턴 대비 현저한 효과가 존재함을 나타내는 기재나 구체적인 실험결과를 확인되지 않는다.</u>	“제1 그루핑(22)에 관해서, (예시적인 5개의 각도 고정된 그루핑의 1개 또는 그 이상의) 예시적인 4개의 조직 처리부는 극축(38)에 대해 거의 동일한 각도로 배치되는 것이 아니라, 극축(38)에 대해 1개 또는 그 이상의 상이한 각도로 배치할 수 있다.” 라고 하여 <u>②적어도 부분적으로 회전 비대칭인 패턴을 구체적으로 명시</u>	선행발명 2의 패턴은 ‘각도 고정형’ 패턴으로 패턴 중심을 기준으로 한 회전 비대칭 구조를 전제로 하고 있지 않다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도, 이 사건 제1항 발명에 한정한 마이크로공극 어레이 패턴, 즉 절반을 초과하는 마이크로공극이 회전 비대칭이 되도록 제어된 패턴을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보이지 않는다.
소송 단계	이 사건 출원발명 명세서의 기재 및 도면을 살펴보면, 제1항 발명의 구성 6의 대표적인 예시로 피보나치 수의 비율로 구성된 페르마의 나선 형태가 제시	황금 나선형 미세구멍 매트릭스가 바람직한 실시예로 제시 (식 별 번 호 [0188] 및 청구항 13 제 11항에 있어서, 상기 패턴은 황금 나선을 더 포함하는 것인, 생체		황금 나선형 패턴은 이 사건 제1항 발명의 회전 비대칭 패턴에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 마이크로공극 어레이 패턴은 선행발명 1로부터도 쉽게 도출

	페르마의 나선 형태는 나선 배열이 피보나치 수열로 발생하여 황금비율에 접근하는 것으로 알려져 있어 “ <u>황금 나선</u> ”에 해당(위키피디아)	조직 절제 시스템)		할 수 있다. 그러나 이는 새로운 <u>거절이유</u> 해당한다.
주요 도면				 〈 <u>황금나선</u> 〉

◆ 원고 주장

1. 구성요소 6, 즉 “마이크로공극 어레이 패턴이 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고, 그 회전 비대칭이 마이크로공극의 적어도 51%까지 연장되는 제어된 비대칭”이라는 구성이 비교대상발명 1, 2 어디에도 개시되어 있지 않다. 그리고 구성요소 1, 5, 6은 단순한 병렬적 구성의 집합이 아니라, 시선 축과 다른 치료 축 설정, 자동화된 해부학적 추적·회피, 절반을 초과하는 회전 비대칭 마이크로공극 패턴이 서로 결합되어 발명의 목적을 달성하는 하나의 유기적 기술사상이다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 각 구성은 물론 그 결합관계까지 도출하기 어렵다.

◆ 피고 주장

1. 비교대상발명 1에는 레이저의 위치 제어, 치료 영역 설정, 시술 중 위치 보정 등이 이미 개시되어 있으므로, 이 사건 발명의 비축 치료 축 구성은 비교대상발명 1의 기술내용에서 통상의 기술자가 쉽게 파악할 수 있다. 또한 비교대상발명 1도 OCT 시스템을 통해 시술 깊이를 모니터링하고, 임계 깊이에 도달하면 시술을 중단하여 위험을 방지하므로, 이 사건 발명의 자동화된 추적·측정·회피 시스템과 본질적으로 차이가 없다. 구성요소 6의 본질은 마이크로공극 어

레이 패턴이 중심에 대해 적어도 부분적으로 회전 비대칭이라는 점인데, 비교대상발명 1에는 이방성 패턴, 프랙탈 패턴, 랜덤 패턴 등 다양한 매트릭스 패턴이 개시되어 있고, 비교대상발명 2에는 부분적 회전 비대칭 패턴이 구체적으로 명시되어 있다. 또한 “절반을 초과하는”, 즉 51% 이상이라는 수치범위에는 특별한 임계적 의의가 없으므로 진보성을 뒷받침할 수 없다. 나아가, 비교대상발명 1의 “황금 나선형” 미세구멍 매트릭스 자체가 이 사건 발명의 회전 비대칭 패턴에 해당하므로, 구성요소 6은 비교대상발명 1만으로도 쉽게 도출된다.

◆ 검토 의견

주지의 부합 여부 판단에 있어 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 거절이유만 동일하면 주된 취지가 부합된다고 볼 수 없으며, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장애요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있는 경우인지 면밀하게 따져 보아야 하는 상황이 되었음

□ 특허심판원의 판단

1. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원발명과 선행발명 1, 2는 모두 레이저를 이용하여 눈 조직에 미소 상처 패턴을 형성하여 조직의 회복을 꾀하는 점에서 해결과제가 서로 공통된다.

2) 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
생체역학을 개선하는 마이크로 공극의 어레이 패턴을 생성하기 위해 표면 아래 절제 의학적 치료에 사용하도록 작동될 수 있는, 환자의 시선 축과 정렬되지 않는 치료 축에 레이저 방사선의 빔을 생성하는 레이저; 하우징; 레이저와 통신하고 표적 조직에의 적용 시 레이저 방사선의 빔의 선량측정을 제어하도록 작동될 수 있는, 하우징 내의 제어기; 레이저 방사선의 빔의 초점을 표적 조직에 맞추도록 작동될 수 있는 렌즈; 및 자동화된 비축(off-axis) 표면 아래 해부학적 추적, 측정 및 회피 시스템을 포함하고,	▶스팟 어레이들(spot arrays)이 한 번에 복수의 미세구멍들을 절제[이 사건 제1항 발명의 “마이크로공극의 어레이 패턴”에 대응, 이하 대응 구성을 대괄호로 표기한다]하기 위해 사용될 수 있을 것이다(식별번호 [0147]). ▶생체 역학을 개선하기 위한 절제식 의학적 처치를 수행하기 위한 디바이스로서, 생체 역학을 개선하기 위한 절제식 의학적 처치에 사용되는 레이저 복사 빔을 생성하기 위한 레이저[레이저]; 하우징[하우징]; 상기 레이저와 통신하며 그리고 표적 물질에 대한 적용에서 상기 레이저 복사 빔의 선량 측정을 제어하도록 작동할 수 있는, 상기 하우징 내부의 컨트롤러[제어기]; 표적 물질 상으로 상기 레이저 복사 빔을 집중시키도록 작동할 수 있는 렌즈[렌즈];<중략>포함하는 것인, 절제식 의학적 처치를 수행하기 위한 디바이스(청구항 1) ▶해부학적 회피 서브시스템(anatomy avoidance subsystem)[해부학적 추적, 측정 및 회피 시스템]이, 시술 도중에 중요한 생물학적 방해물들 및 위치들(예를 들어, 혈관 및 다른 것)을 식별하기 위해 제공된다. 따라서 표면 아래의 가시화가, 수술 중에 혈관과 같은 방해물을 식별하기 위해 제공될 수 있다(식별번호[0130]). ▶상기 절제 시술을 모니터링하는 것은, 특징 식별 및 위치 추적을 사용[해부학적 추적, 측정 및

	회피 시스템]하는 것인, 생체 조직 절제 시스템(청구항 9).
상기 마이크로공극의 어레이 패턴이 방사형 패턴, 나선형 패턴, 엽서형(phyllotactic) 패턴, 또는 비대칭 패턴 중 적어도 하나이고, 상기 마이크로공극의 어레이 패턴은 상기 어레이 패턴의 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고 상기 어레이 패턴의 마이크로공극의 적어도 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭을 갖는 것인,	▶ 하나 이상의 매트릭스는 결합 조직 내에 미세구멍들의 모자이크식 패턴(tessellated pattern)을 형성한다. 적어도 하나의 매트릭스는, 이방성 패턴, 차원분열도형 패턴(fractal patterns), 랜덤 나노 패턴(random nano-patterns), 또는, 결합 조직의 특성을 그들의 생체 역학을 개선하기 위해 변화시킬 수 있는, 현재 공지되거나 이후에 개발될, 임의의 다른 패턴 중 적어도 하나[방사형 패턴, 나선형 패턴, 엽서형(phyllotactic) 패턴, 또는 비대칭 패턴 중 적어도 하나이고, 적어도 부분적 회전 비대칭 및 적어도 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭을 가지는 마이크로공극의 어레이 패턴]를 포함한다(식별번호[0017]) ▶ 상이한 나선들, 동심원들, 3차원적 그리고 심지어 불규칙적인 또는 산만한 패턴들[적어도 부분적 회전 비대칭 및 적어도 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭을 가지는 마이크로공극의 어레이 패턴](식별번호 [0196])
생체역학을 개선하기 위한 마이크로포레이션 의학적 치료를 전달하는 시스템	▶ 생체 역학을 개선하기 위한 절제식 의학적 처치를 수행하기 위한 디바이스(청구항 1)

차이점 : 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 패턴은 방사형, 나선형, 엽서형, 비대칭 형태[나선 형태, 동심원, 불규칙]인 점에서 동일하고, 다만, 이 사건 제1항 발명은 어레이 패턴의 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭인 것을 구체적으로 한정하고 있는 점에서 차이가 있다.

○ 이 사건 출원발명 명세서에 상기 차이점과 관련하여 기재된 것을 살펴보면 이 사건 제1항 발명은 노화에 따라 저하된 안구의 원근조절 능력을 회복시키는 것을

해결과제로 하고, 이를 위하여 마이크로공극 어레이 패턴을 공막에 형성하여 공막 소섬유 및 미세소섬유 결합을 절단하여 원근조절 기능을 회복시키는 것을 구체적인 기술 수단으로 채택한 것으로서, 마이크로공극 어레이 패턴의 회전 대칭에 관하여는 부분적 회전 비대칭인 제어된 비대칭, 부분적 회전 무작위적 비대칭, 적어도 부분적 회전 대칭이 제어된 대칭, 또는 적어도 부분적 회전 무작위적 대칭인 무작위적 대칭을 대등하게 제시하면서 **마이크로공극 어레이 패턴에 의한 안구 원근조절능 회복 효과가 있는 것을 명시적으로 기재하고 있을 뿐, 부분적 회전 비대칭을 가지는 마이크로공극 어레이 패턴이 다른 패턴 대비 현저한 효과가 존재함을 나타내는 기재나 구체적인 실험결과**는 확인되지 않는다.

○ **선행발명 1**에도 결합 조직에 형성하는 미세구멍 매트릭스 패턴에 관하여 노화에 의하여 상실된 생체 역학적 특성의 복원을 위하여 노화된 결합 조직인 눈 공막에 미세구멍들의 매트릭스를 형성함에 있어, **매트릭스의 패턴으로 이방성, 차원분열도형, 랜덤 패턴 등의 다양한 형태를 이용할 수 있음을 개시**하고 있다(식별번호 [0002], [0003], [0017], [0169], [0170], [0196] 참조)

○ **선행발명 2**에는 “수정된 실시형태에 의하면, 그루핑(22, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 또는 56)의 어느 부분 또는 어느 쪽의 전부는 조직 처치부가 비직선(예를 들면 만곡) 또는 비대칭인 특성 혹은 배열을 갖도록 형성할 수 있다. 예를 들면, 제1 그루핑(22)에 관해서, (예시적인 5개의 각도 고정된 그루핑의 1개 또는 그 이상의) 예시적인 4개의 조직 처치부는 극축(38)에 대해 거의 동일한 각도로 배치되는 것이 아니라, 극축(38)에 대해 1개 또는 그 이상의 상이한 각도로 배치할 수 있다. 다른 실시예로서, 도 3의 분포(46)에 관해서, 조직 처치부의 1개 또는 그 이상의 행 및/또는 열은 대신에, 예를 들면, **x축(38) 및 y축(40)의 어느 쪽도 평행이 아닌 비직선 또는 비대칭 배열로 배치할 수 있다.**” (식별번호 [0061])라고 하여 **적어도 부분적으로 회전 비대칭인 패턴을 구체적으로 명시**하고 있다.

3) 검토결과 정리

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 것이다.

□ 특허법원의 판단

2. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	생체역학을 개선하는 마이크로공극의 어레이 패턴을 생성하기 위해 표면 아래 절제 의학적 치료에 사용하도록 작동될 수 있는, 환자의 시선 축과 정렬되지 않는 치료 축에 레이저 방사선의 빔을 생성하는 레이저;	레이저 복사 빔을 생성하기 위한 레이저(식별번호 [0007]) 레이저 에너지가 안구의 공막 조직 내에 미세구멍 매트릭스를 형성(식별번호 [0032]) 미세구멍 매트릭스는 공막 조직의 기본적인 생체역학적 특성을 개선(식별번호 [0195])
2	하우징;	하우징(식별번호 [0007])
3	레이저와 통신하고 표적 조직에의 적용 시 레이저 방사선의 빔의 선량측정을 제어하도록 작동될 수 있는, 하우징 내의 제어기;	레이저와 통신하며 표적 물질에 대한 적용에서 레이저 복사 빔의 특질을 제어하도록 작동할 수 있는, 하우징 내부의 컨트롤러(식별번호 [0007]) 레이저 빔을 제어하는 능동적 핸드 피스는, 레이저 빔을 활성화/비활성화하기 위해 또는 다른 레이저 파라미터들(예를 들어, 펄스폭, 반복 빈도, 또는 펄스 에너지)을 변경하기 위해, 레이저 제어 시스템과 임의의 방식으로 통신(식별번호 [0046])
4	레이저 방사선의 빔의 초점을 표적 조직에 맞추도록 작동될 수 있는 렌즈; 및	표적 물질 상으로 레이저 복사 빔을 집중시키도록 작동할 수 있는 렌즈(식별번호 [0007])

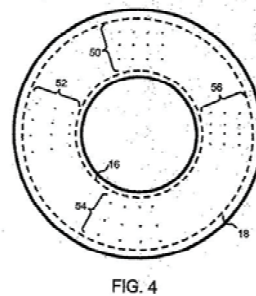
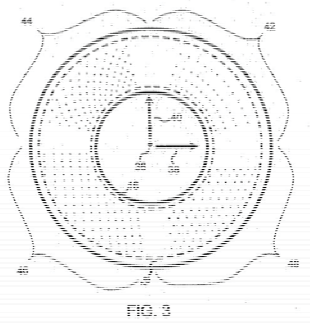
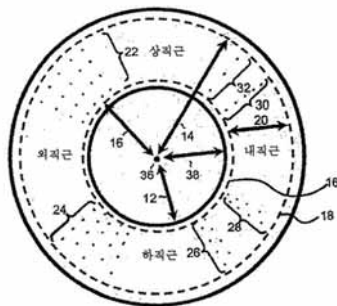
5	자동화된 비축(off-axis) 표면 아래 해부학적 추적, 측정 및 회피 시스템을 포함하고,	눈 추적기가 절제 시술 도중에 환자의 눈 상의 주요 표시자들(landmarks)을 추적하는 것을 지원(식별번호 [0084]) 눈의 이동이 화소 영역 내에서 감지될 때, 검류계 장비는 눈의 움직임에 대응하는 화소 영역 내부의 새로운 위치로 그리고 눈의 기준 특징들에 대한 요구되는 고정된 위치로 처치 스팟을 이동시키기 위해 위치 재설정됨(식별번호 [0097]) 해부학적 회피 서브시스템(anatomy avoidance subsystem)이 시술 도중에 중요한 생물학적 방해물들 및 위치들(예를 들어, 혈관 및 다른 것)을 식별하기 위해 제공(식별번호 [0130])
6	상기 마이크로공극의 어레이 패턴이 방사형 패턴, 나선형 패턴, 엽서형(phyllotactic) 패턴, 또는 비대칭 패턴 중 적어도 하나이고, 상기 마이크로공극의 어레이 패턴은 상기 어레이 패턴의 중심에 대해 적어도 부분적 회전 비대칭이고 상기 어레이 패턴의 마이크로공극의 적어도 51 퍼센트까지 연장되는 제어된 비대칭을 갖는 것인, 생체역학을 개선하기 위한 마이크로포레이션 의학적 치료를 전달하는 시스템	적어도 하나의 미세구멍 매트릭스는 이방성 패턴, 차원분열도형 패턴(fractal patterns), 랜덤 나노 패턴(random nano-patterns) 또는 결합 조직의 특성을 그들의 생체역학을 개선하기 위해 변화시킬 수 있는 현재 공지되거나 이후에 개발될 임의의 다른 패턴 중 적어도 하나를 포함(식별번호 [0017]) 황금 나선형 미세구멍 매트릭스가 바람직한 실시예(식별번호 [0188] 및 도 20, 21)

절반을 초과하는 비율이 그 어레이 패턴을 중심으로 회전하더라도 균일하게 반복되지 않도록 제어된 회전 비대칭 패턴을 의미하는 것으로 **한정**하고 있는데, 선행발명 1에는 마이크로공극 어레이 패턴이 어레이 중심에 대하여 절반을 초과하는 미세구멍에 이르기까지 회전 비대칭이 되도록 제어된다는 기술내용이 개시되어 있지는 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다.

3) 차이점에 대한 검토

선행발명 2는 이 사건 출원발명 및 선행발명 1과 마찬가지로 레이저를 이용하여 안구의 공막을 천공함으로써 노안 등을 치료하는 장치에 관한 것으로서(식별번호 [0006], [0007] 참조), 레이저에 의해 형성되는 미세구멍의 패턴을 도 1 내지 도 4를 통해 구체적으로 개시하고 있다.

선행발명 2 도 1 내지 도 4



그러나 해당 도면들에 개시된 미세구멍의 패턴은, 미세구멍들이 미리 정해진 특정 방향(각도)으로만 배열되어 있고 그 배열 방향이 패턴 전체에 걸쳐 변화하지 않는 이른바 **‘각도 고정형’ 패턴**이거나(도 1, 2의 그룹핑 22, 24, 26, 28, 도 3의 그룹핑 42, 44

및 도 4의 그룹핑 52, 54), 수평 또는 수직 기준 축(x축 또는 y축)에 평행한 방향으로만 형성된 미세구멍 패턴(도 3의 그룹핑 46, 48 및 도 4의 그룹핑 50, 56)으로 한정된다. 즉, 선행발명 2의 도면에 개시된 미세구멍 패턴들은 패턴 중심을 기준으로 한 회전 비대칭 구조를 전제로 하고 있지 않다.

⇒ 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도, 이 사건 제1항 발명에서 한정된 마이크로공극 어레이 패턴, 즉 절반을 초과하는 마이크로공극이 회전 비대칭이 되도록 제어된 패턴을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보이지 않는다.

4) 피고 주장에 대한 검토

피고측 주장: 피고는, 선행발명 1에는 미세구멍 매트릭스를 ‘황금 나선형’ 으로 형성하는 것이 개시되어 있고, 황금 나선형 패턴은 이 사건 제1항 발명의 회전 비대칭 패턴에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 마이크로공극 어레이 패턴은 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다.

⇒ 이 사건 심사 단계 및 심결에서는 선행발명 1에서 개시된 개별적인 비대칭 패턴들만으로는 ‘마이크로공극의 어레이 패턴이 그 중심에 대해 회전 비대칭이고 그러한 회전 비대칭은 제어된 것’ 이라는 구성이 도출될 수 없으나, 해당 구성은 선행발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정된다는 것이고, 해당 구성이 선행발명 1에 의해 충분히 도출될 수 있다는 점을 전제로 이를 보충하는 차원에서 선행발명 2를 제시한 것으로 보기는 어렵다.

그럼에도 이 사건 소송에 이르러 이 사건 제1항 발명이 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 곧바로 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 것은, 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유에 해당하고, 그것이 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는다고 볼 만한 사정도 없다.

2. 2024허14810 거절결정(특) 2025.11. 6. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

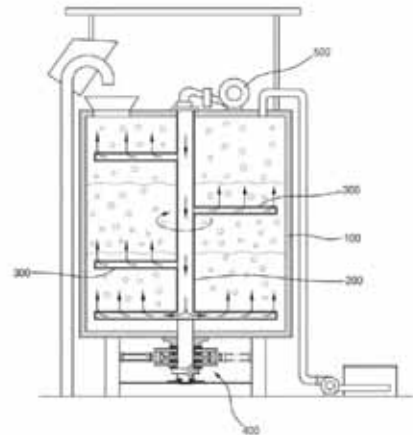
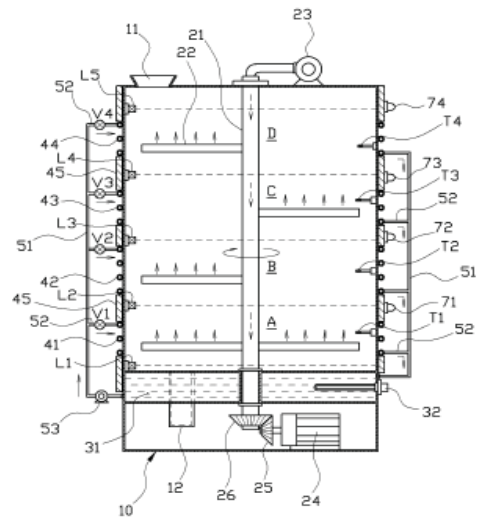
발명의 명칭	축분처리장치	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0017258	2023원1332
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 출원발명 청구항 1이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 갑 제8호증: 비교대상발명 1 ♦ 갑 제9호증: 비교대상발명 2	
심결요지	구성 6은 유해가스 배출시 내부 기압 조절을 위해 외기 출입을 제어하는 외기유입부에 관한 것으로, 외기유입부는 회전봉을 감싸며 통공이 형성되는 통기유로, 외기 출입을 통해 기압차이를 조절하는 개폐부를 더 포함하는 것이나 비교대상발명 1에는 중공축 및 연통된 교반날개를 통해 열풍을 공급시키는 점, 외기를 도입하는 송풍기를 구비한 점이 개시되어 있어, 구성 6은 유해가스 배출시 외기 출입을 제어하는 외기유입부로서 통기유로의 측면에 통공이 형성되는 점, 외기 출입을 제어하는 개폐부를 포함하는 점에서 비교대상발명 1과 차이가 있다. ⇨ 비교대상발명 1에는 축분 온도상승을 위하여 열풍이 중공축을 통해 연통된 교반날개로 공급되어 교반날개에서 분사되고, 중공축은 외기 공급을 위한 송풍기와 연결되는 점이 개시되어 있고, 비교대상발명 2에는 유기성 폐기물 처리장치에 건조 외기 도입부(5), 건조 외기 도입용 개폐밸브(6), 배기구(7), 배기용 개폐밸브(8)가 구비되고, 유기성 폐기물 처리 후 배기용 개폐밸브(8)를 열어 본체 내 대기압으로 조정하며, 이후 건조 외기 도입용 개폐밸브(6), 배기용 개폐밸브(8)를 열고, 배기 팬을 운전하여 본체 내에서 배출되는 악취를 가지는 배기를 탈취 소각로로 전달시키는 내용이 개시되어	

	있어, 통상의 기술자는 축분 등 유기성 폐기물 처리장치에서 중공 축을 통기유로로 하여 장치 내부로 외기를 분사하는 외기유입구, 배기구 및 이들의 개폐제어부를 구비하는 구성을 용이 도출할 수 있고, 이때 통공 위치, 개폐수단의 형태는 단순 설계변경에 해당합니다.
판결요지 (심결취소)	선행발명 1에 중공축으로 공급된 열풍을 교반날개를 통해 발효조 내로 분사하는 것이 기재되어 있으나, 이는 <u>축분의 온도를 상승시켜 발효를 촉진시키기 위한 것으로, 이 사건 제1항 발명과 같이 축분이 발효됨에 따라 발생한 유해가스를 하우징으로부터 강제로 배출할 때 외기를 도입하여 하우징 내부가 진공 상태가 되는 것을 방지하고자 하는 기술적 사상은 전혀 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라 내부로 열매체유가 순환하는 회전봉의 외측면과 일정간격 이격되게 회전봉을 감싸도록 외기의 통기유로가 형성되는 이 사건 제1항 발명의 외기유입부의 구체적인 구성과도 상이하다.</u>

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1, 2
축분이 투입되는 투입구(110)와 발효된 축분이 배출되는 배출구(120)를 구비하는 하우징(100); 상기 하우징(100)의 내측에 회전가능하도록 설치되는 회전봉(210)과 투입된 축분을 상기 하우징(100) 내에서 교반하기 위한 다수의 교반날개(220)를 갖는 교반기(200); 상기 교반기(200)와 접촉되는 상기 축분을 건조 및 발효시키기 위해 상기 교반기(200)로 열에너지를 전달하도록 가열된 열매체유가 순환하는 열원공급수단(300); 상기 교반기(200)와 연결되며, 상기 교반기(200)를 소정각도만큼 반복적으로 회전시키는 회전수단(400);을 포함하되, 상기 회전수단(400)은 상기 회전봉(210)과 연결되며, 외측에 다수의	비교대상발명 1

기어치(411)가 형성되고, 회전하는 회전휠(410); 상기 회전휠(410)의 회전방향으로 구동하는 유압실린더(420)가 일측에 장착되며, 상기 유압실린더(420)의 구동에 의해 상기 회전휠(410)과 동일한 회전축으로 회전하고 가이드홈(431)이 형성되는 브라켓(430); 상기 브라켓(430)에 회전되도록 장착되어 상기 유압실린더(420)의 전진과 후진에 따라 상기 회전휠(410)의 기어치(411)와 결합 또는 탈착되며, 상기 회전휠(410)을 한 방향으로만 회전시키는 포울(440); 상기 포울(440)과 일체를 이루도록 상기 포울(440)에 장착되며, 상기 기어치(411)에서 상기 포울(440)의 탈착 시 상기 회전휠(410)의 반대방향으로 회전하는 상기 포울(440)의 회전 반경을 가이드하기 위해 끝단이 상기 가이드홈(431)에 안착되도록는 가이드롤러(450);를 포함하되, 상기 포울(440)은 상기 유압실린더(420)가 전진하면 상기 기어치(411)에 결합되어 상기 회전휠(410)을 일측방향으로 소정각도 회전시키고, 상기 유압실린더(420)가 후진하면 상기 기어치(411)에서 탈착되어 상기 브라켓(430)만 타측방향으로 회전시키며, 상기 하우징(100)의 내부에서 생성된 유해가스를 전달받아 중화시킨 후 대기로 배출하는 정화부(600)가 더 구비되고, 상기 정화부(600)는 내부에 중화액(L)이 수용되며 유입구(611)와 배출구(612)가 구비되는 중화탱크(610); 유해가스를 전달받아 상기 중화탱크(610)의 내부에서 분사하는 다수의 노즐(621)을 포함하는 가스공급관(620); 상기 노즐(621)을 통과한 유해가스의 이동거리를 증가시키기 위해 상기 중화탱크(610)의 내부를 구획하는 다수의 구획판(630);을 더 포함하며, 상기 유해가스의 강제배출 시 상기 하우징(100)의 내부 기압 조절을 위해 외기의 출입을 제어하는 외기유입부(700)가 더 구비되고, 상기 외기유입부(700)는



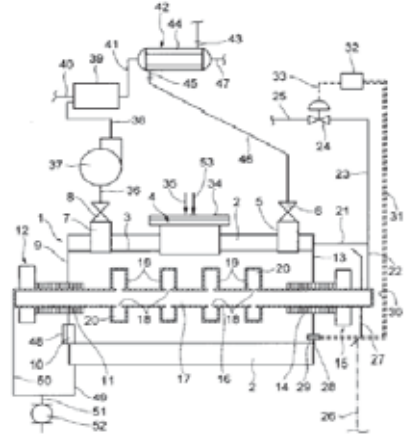
[0003] 종래의 축분 발효장치는 도 7에 도시된 바와 같이, 축분이 저장되는 발효조(100)와, 상기 발효조(100)의 내부에 회전가능하게 구비되는 중공축(200)과, 상기 중공축(200)의 외주면에 연통되게 장착되는 중공된 교반날개(300)와, 상기 중공축(200)의 하단으로 상기 중공축(200)을 구동시키는 구동장치(400)와, 상기 교반날개(300)를 통해 열풍이 분사되도록 상기 중공축(200)의 상단과 관로상으로 연통되게

하단 일부가 상기 하우징(100)의 외부에 노출되고, 상기 회전봉(210)의 외측면과 일정간격 이격되며 상기 회전봉(210)을 감싸며, 측면에 유체가 출입하는 통공(711)이 형성되는 통기유로(710); 상기 하우징(100) 외부에 노출된 상기 통기유로(710)의 측면에 형성되어 상기 하우징(100) 내부로 외기를 출입시켜 상기 하우징(100) 내부와 외부의 기압차이를 조절하는 개폐부(720);를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 축분처리장치

설치되는 송풍기(500)를 포함하여 구성되어 있다.

비교대상발명 2

【圖 1】



◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명의 열원공급수단, 회전수단, 정화부 및 외기유입부는 선행발명 1, 2와 상이하다. 또한 이 사건 제1항 발명의 회전수단 및 정화부의 구체적인 구성은 주지관용기술에 해당하지 않는다.

◆ 피고 주장

1. 열원공급수단은 선행발명 2의 가열용 증기를 교반축 및 중공부에 공급하여 열에너지를 축분에 전달하는 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다. 회전수단 및 정화부의 구체적인 구성은 이 사건 출원발명의 출원 당시 당해 기술분야에서 널리 알려진 주지관용기술에 해당한다.
2. 외기유입부와 관련하여, 축산 폐기물의 신속한 발효를 위해 산소를 포함하는 외부공기를 축분처리장치에 투입하는 것은 통상의 기술자에게 일반적인 기술이고, 선행발명 2에도 유기성 폐기물 처리장치에 외기를 공급하는 구성이 개시되어 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명 1 및 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 내부로 열매체유가 순환하는 회전봉의 외측면과 일정간격 이격되게 회전봉을 감싸도록 외기의 통기유로가 형성하는 것이 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는지 여부인데 특허법원은 이에 대해 선행발명 1, 2를 결합하더라도, 회전봉 외측에 회전봉을 감싸며 외기의 통기유로를 형성하는 구성은 발명하기 어렵다고 판단하고 진보성이 인정된다고 판시하였음.

□ 특허심판원의 판단

1. 이 사건 제1항 출원발명이 진보성이 있는지 여부

가) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1 및 2는 축분 등 유기성 폐기물 처리장치 또는 방법에 관한 것으로 효율적인 발효처리를 위한 장치 구성을 제공하는 점에서 기술분야 및 목적이 동일하다.

나) 구성 대비

○ 차이점 1: 구성 4는 교반기와 연결되어 교반기를 소정각도로 회전시키는 **회전수단 및 이의 구동**에 관한 것이나, 비교대상발명 1에는 중공축을 회전시키는 구동수단의 일 예로서

구동모터와 한 쌍의 기어 구성이 개시되어, 양 발명은 회전축을 회전시키는 회전 구동수단을 포함하는 점에서는 공통되나, 회전 구동수단의 구체적인 구성이 상이하다.

⇒ 비교대상발명 1의 도 7이 개시된 선행문헌을 참고하면, 상기 축분 발효장치의 회전 구동수단은 중공축에 장착되고 외측부 치형에 맞물리는 한 쌍의 ‘래칫’을 갖는 ‘래칫휠’, 래칫이 장착된 상태로 중공축에 회전가능하게 설치되는 ‘레버’, 레버에 결합되어 구동력을 제공하는 ‘실린더’를 구비하고, 실린더 작동에 따라 레버, 래칫을 왕복 각운동 시키면서 중공축을 회전시키는 점이 종래기술로서 개시되어 있고, 이는 이 사건 제1항 발명의 회전 구동수단의 구성과 대응되어, 구성 4는 비교대상발명 1의 특허출원 당시 널리 알려진 기술로서 축분처리장치에 적용할 수 있는 주지관용기술로 볼 수 있습니다.

○ 차이점 2: 구성 6은 유해가스 배출시 내부 기압 조절을 위해 외기 출입을 제어하는 외기유입부에 관한 것으로, 외기유입부는 회전봉을 감싸며 통공이 형성되는 통기유로, 외기 출입을 통해 기압차이를 조절하는 개폐부를 더 포함하는 것이나 비교대상발명 1에는 중공축 및 연통된 교반날개를 통해 열풍을 공급시키는 점, 외기를 도입하는 송풍기를 구비한 점이 개시되어 있어, 구성 6은 유해가스 배출시 외기 출입을 제어하는 외기유입부로서 통기유로의 측면에 통공이 형성되는 점, 외기 출입을 제어하는 개폐부를 포함하는 점에서 비교대상발명 1과 차이가 있다.

⇒ **비교대상발명 1**에는 축분 온도상승을 위하여 열풍이 중공축을 통해 연통된 교반날개로 공급되어 교반날개에서 분사되고, 중공축은 외기 공급을 위한 송풍기와 연결되는 점이 개시되어 있고, **비교대상발명 2**에는 유기성 폐기물 처리장치에 건조 외기 도입부(5), 건조 외기 도입용 개폐밸브(6), 배기구(7), 배기용 개폐밸브(8)가 구비되고, 유기성 폐기물 처리 후 배기용 개폐밸브(8)를 열어 본체 내 대기압으로 조정하며, 이후 건조 외기 도입용 개폐밸브(6), 배기용 개폐밸브(8)를 열고, 배기 팬을 운전하여 본체 내에서 배출되는 악취를 가지는 배기를 탈취 소각로로 전달시키는 내용이 개시되어 있어, 통상의 기술자는 축분 등 유기성 폐기물 처리장치에서 중공축을 통기유로로 하여 장치 내부로 외기를 분사하는 외기유입구, 배기구 및 이들의 개폐제어부를 구비하는 구성을 용이 도출할 수 있고, 이때 통공 위치, 개폐수단의 형태는 단순 설계변경에 해당합니다.

다) 검토결과 정리

이 사건 제1항 정정발명은 그 구성 및 효과가 비교대상발명 1, 2에 기재된 구성으로부터 쉽게 도출, 예상할 수 있는 것이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

□ 특허법원의 판단

2. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1,2의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부
가) 공통점

▶ 구성요소 1과 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 축분이 투입되는 투입구와

발효된 축분이 배출되는 배출구를 구비한 하우징[발효조]1)이라는 점에서 동일하다.

- ▶ 구성요소 2와 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 하우징[발효조]의 내측에 회전 가능하도록 설치되는 회전봉[중공축]과 투입된 축분을 교반하기 위한 다수의 교반날개를 갖는 교반기라는 점에서 동일하다.

나) 차이점

- 1) 차이점 1: 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1은 교반기로 열매체유[열풍]를 공급하여 축분을 건조 및 발효시킨다는 점에서는 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명의 열매체유는 축분에 직접 분사되지 않고 순환하면서 교반기로 열에너지만을 전달하는 것임에 비해 선행발명 1의 열풍은 교반날개를 통해 축분에 직접 분사되고, 순환되지 않는다는 점에서 차이가 있다.
- 2) 차이점 2: 구성요소 4와 선행발명 1의 대응구성은 회전봉[중공축]에 구비되어 있는 교반기[교반날개]를 회전시키는 회전수단[구동수단]이라는 점에서 동일하나, 회전수단의 구체적인 구성이 상이하다는 점에서 차이가 있다.
- 3) 차이점 3: 구성요소 5는 유해가스를 중화시킨 뒤 배출하는 정화부에 관한 것인데, 선행발명 1에는 이에 대응하는 구성이 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.
- 4) 차이점 4: 구성요소 6과 선행발명 1의 대응 구성은 외기를 회전축의 중공을 통해 장치 내로 공급한다는 점에서는 공통되나, 구성요소 6은 유해가스 배출시 외기 출입을 제어하는 외기유입부로서 통기유로의 측면에 통공이 형성되는 점, 외기 출입을 제어하는 개폐부를 포함하는 점에서 차이가 있다.

다) 차이점에 대한 검토

- 1) 차이점 1: 제1항 발명과 선행발명 2는 교반기[교반축 및 교반날개] 내부로 공급한 고온의 열매체유[가열용 증기]를 축분에 직접 분사하지 않고 교반기만을 가열하여 교반기의 표면과 접촉하는 축분[유기성 폐기물]을 발효 및 건조시킨다는 점에서 동일하나, 선행발명 2는 교반기를 통과한 가열용 증기를 증기 트랩으로 배출한다고만 기재되어 있을 뿐 교반기로부터 배출된 증기를 재가열하여 다시 교반기로 공급하는지 여부에 대해서는 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 가열용 유체를 재가열하여 순환시키는 것은 고온의 유체를 이용한 난방이나 가열 공정에서 널리 사용되는 일반적인 기술로써, 교반기를 가열하기 위한 고온의 열매체유를

재가열하여 교반기로 순환시키는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 선택하여 변경할 수 있는 정도의 것에 불과하다. 하우징 내부의 축분을 가열하는 방식으로 교반날개를 통해 열풍을 직접 축분에 분사하거나, 교반기 내부로 공급되는 고온의 열매체유를 통해 교반기를 가열하는 방식은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 선택하여 사용할 수 있는 정도의 것으로, 선행발명 1의 열풍을 직접 축분에 분사하는 방식을 선행발명 2의 교반기 내부로 가열용 증기를 공급하여 교반기를 가열하는 방식으로 변경하여 이 사건 제1항 발명을 도출하는 데 특별한 어려움이 있다고 볼 수도 없다.

- 2) 차이점 2: 니라(을 제1호증 참조), 외측에 다수의 기어치가 형성된 회전휠, 브라켓에 회전되도록 장착되고 유압실린더의 전, 후진에 따라 회전휠의 기어치와 결합 또는 탈착되며 회전휠을 한 방향으로 회전시키는 포울을 구비하여 교반기를 한 방향으로 소정각도만큼 반복적으로 회전시키는 수단이 이 발명이 속하는 기술분야에서 널리 알려져 있고(을 제4 내지 6, 1 내지 14호증, 갑 제10 내지 12호증 참조), 이러한 장치에서 포울이 회전휠의 기어치에 반복적으로 탈부착될 수 있도록 하여야 한다는 것은 통상의 기술자에게 너무나 당연한 것이며, 포울이 회전휠의 기어치에 반복적으로 탈부착될 수 있도록 포울에 장착된 가이드롤러가 가이드홈을 따라 이동하게 함으로써 포울이 움직일 수 있는 범위를 제한하는 것은 래칭 장치에 일반적으로 사용되는 기술 수단 정도의 것으로 인정된다(을 제17호증 참조). 통상의 기술자가 이 사건 출원발명의 출원 당시 주지관용기술을 참작하여 축분 발효 과정에서 교반기를 한 방향으로 소정각도만큼 반복적으로 회전시킬 수 있도록 선행발명 1의 교반기 회전수단을 외측에 다수의 기어치가 형성된 회전휠, 유압실린더의 전, 후진에 따라 회전휠의 기어치와 결합 또는 탈착되며 회전휠을 한 방향으로 회전시키는 포울, 브라켓에 형성된 가이드홈에 안착되도록 포울에 형성된 가이드롤러를 구비한 회전수단으로 단순 변경하여 이 사건 제1항 발명을 도출하는데 아무런 어려움이 없으며, 교반기를 한 방향으로 소정각도만큼 반복적으로 회전시켜 축분을 서서히 교반하도록 하는 효과 또한 쉽게 예측할 수 있는 것에 불과하다.

▶ 특허청 심사관이 재심사 거절결정 단계에서 이 사건 제1항 발명의 회전수단이

선행발명 1 및 주지관용기술의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있다고
거절결정한 것은, 이 사건 제1항 발명의 회전수단이 이 사건 출원발명의 출원
당시에 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술로써 통상의 기술자가 **선행발명
1로부터 쉽게 도출할 수 있는 것에 해당하는 것에 보충하는 정도에 불과하여,**
의견제출 기회가 부여된 바 없는 새로운 거절이유에는 해당하지 않는다.

- 3) 차이점 3: 선행발명 1에는 축분을 발효하는 과정에서는 발생하는 유해가스를
제거하는 수단에 대해 명시적인 기재는 없으나, 선행발명 2에 유기성 폐기물을
분해하는 과정에서 배출되는 악취를 가지는 가스를 소각로에서 열분해하여
탈취시킨 후 대기로 배출하는 것이 기재되어 있을 뿐만 아니라, 악취를
발생시키는 설비의 경우 쾌적한 환경 조성 등을 위하여 관련 법령(가축분뇨의
관리 및 이용에 관한 법률 제8조)에 따라 악취와 같은 유해가스를 제거할 수
있는 시설을 구비하여야 하는 것은 통상의 기술자에게 너무나 당연한 것이다.
- 4) 차이점 4: 선행발명 1에 중공축으로 공급된 열풍을 교반날개를 통해 발효조
내로 분사하는 것이 기재되어 있으나, 이는 축분의 온도를 상승시켜 발효를
촉진시키기 위한 것으로, 이 사건 제1항 발명과 같이 축분이 발효됨에 따라
발생된 유해가스를 하우징으로부터 강제로 배출할 때 외기를 도입하여 하우징
내부가 진공 상태가 되는 것을 방지하고자 하는 기술적 사상은 전혀 기재되어
있지 않을 뿐만 아니라 내부로 열매체유가 순환하는 회전봉의 외측면과
일정간격 이격되게 회전봉을 감싸도록 외기의 통기유로가 형성되는 이 사건
제1항 발명의 외기유입부의 구체적인 구성과도 상이하다.

라) 피고 주장에 대한 검토

피고측 주장: 선행발명 1에 중공축을 통해 외기를 하우징 내부로 공급하는 것이
개시되어 있고, 선행발명 2에 외부 흡입용 개폐 밸브와 배출용 개폐 밸브를 통해
하우징 내부의 압력을 조절하는 것이 개시되어 있으며, 축분 발효 과정에서
필요한 산소를 공급하기 위해 축분처리장치 내로 외부 공기를 유입시키는 것은
당연한 것이다.

⇒ 축분처리장치에서 축분 발효에 필요한 산소 공급을 위해 외기를 유입시키는
것이 당연한 것이라 하더라도, **선행발명 1 및 2**에는 축분을 가열하기 위한

열매체유가 내부에서 순환하는 회전봉에 외기의 통기유로가 형성된 이 사건 제1항 발명의 축분 가열 수단과 하우징 내부의 진공 상태를 방지하기 위한 외기 유입 수단의 유기적 결합관계가 전혀 기재되어 있지 않고, 회전봉을 통해 축분 가열용 열매체유와 외기를 모두 공급할 수 있다는 암시도 전혀 없으므로, 통상의 기술자가 이 사건 출원발명에 기재된 사항을 미리 알고 있다는 것을 전제로 하여 사후적으로 고찰하지 않는 한, 선행발명 1 및 2로부터 이 사건 제1항 발명의 축분을 가열하기 위한 열매체유가 내부에서 순환하는 회전봉의 외측면에 외기 통기유로를 형성하여 하우징 내부로 외기를 공급하는 외기유입부를 도출하기는 어렵다고 할 것이다.

3. 결론

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 없는 것으로 그 진보성이 부정되지 않는다. 따라서, 이 사건 심결은 위법하다.

3. 2024허15394 취소결정(특) 2025.11.27. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

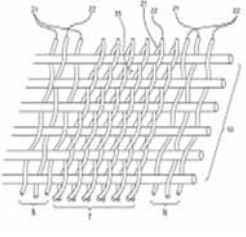
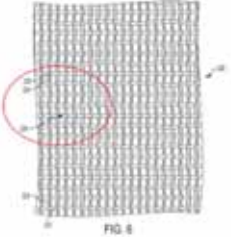
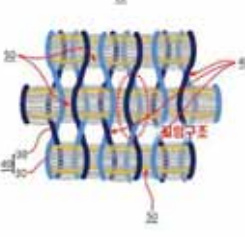
발명의 명칭	문양이 형성되는 직물을 제작하기 위한 직기 및 이를 이용하여 제조되는 신발용 갑피	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2020-7001785	2022소78
쟁점사항	<진보성> ♦ 정정 후 청구항 제3항 발명이 비교대상발명 3과 2의 결합으로부터 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제1호증: 비교대상발명 3 ♦ 을 제4호증: 비교대상발명 2	
심결요지	정정사항에 대해, ‘포함하며’로 명확히 한 부분, 꼬임부와 비꼬임부를 경사방향으로 연속 형성한다고 한 부분, 제2 경사를 폴리우레탄 탄성사로 한정 한 부분, 직물을 신발 갑피용으로 한정 한 부분이 모두 명세서 기재 범위 내의 청구범위 감축 또는 명확화에 해당하고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는다고 보아 정정청구는 적법하다. 그러나 진보성 판단에서는 비교대상발명 3에는 신발 갑피에 사용되는 레노직조직물, 꼬임부와 비꼬임이 있는 자카드 구성, 탄성 경사 또는 위사가 개시되어 있고, 비교대상발명 2에는 고탄력·고강도 모노필라멘트 원단 및 열융착 공정이 개시되어 있으며, 이 사건 제3항 정정발명과 비교대상발명 3, 2는 발명의 기술분야와 목적이 모두 직물 또는 신발 갑피용 직물의 내구성·탄성·착용성 개선과 관련되어 있어 결합이 용이하다. 특히 열융착사, 제직 후 열융착부 형성, 폴리우레탄 탄성사 선택은 통상의 기술자가 비교대상발명 3과 2를 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 차이점에 불과하고, 그 효과도 예측 가능하다. 결론적으로 이 사건 제3항 정정발명이 비교대상발명 3과 2의 결합에 의해 진보성이 부정되고, 이를 전제로 하는 제6항의 신발용 갑피 및 제7항의 신발 역시 진보성이 부정된다.	

판결요지 (청구기각)	선행발명 3과 2가 모두 직물 원단의 물성 개선, 특히 신축성·내구성·탄성회복력·형태 안정성과 관련된 기술이므로 서로 결합할 동기가 있다. 또한 선행발명 3에는 레노 직조식 갑피와 문양 형성 구조가 개시되어 있고, 선행발명 2에는 모노필라멘트를 이용한 열융착 및 원단의 내구성·탄성회복력 향상 기술이 개시되어 있어, 통상의 기술자가 이를 결합하는 데 특별한 어려움이 없다. 특히 이 사건 제3항 정정발명에서 폴리우레탄 탄성사 구성과 열융착사 구성은 별개의 구성이다. 따라서 열융착부를 형성하는 열융착사가 반드시 폴리우레탄 탄성 모노필라멘트여야 하는 것은 아니며, 이 사건 정정발명에서 청구하고 있는 폴리우레탄 탄성사는 선행발명 2에 제시된 폴리에스터계 엘라스토머의 상위 개념이므로 선행발명 2의 주원료 수지인 열가소성 폴리에스터계 엘라스토머 수지를 폴리우레탄 수지로 의도적으로 변경해야만 이 사건 발명에 도달할 수 있다는 원고 주장은 받아들이지 않는다. 따라서 특허취소결정은 정당하고, 원고의 취소청구는 이유 없다.
----------------	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구 성	이 사건 제3항 발명	비교대상발명 3 (3, 6 컬럼)	비교대상발명 2 (청구항 1, 식별번호 [0013], [0020], [0050])
1	<u>위사(10)를 엮어주는 제1경사(21) 및 제2경사(22);</u> 를 포함하며,	레노 직조 직물(220)을 구성 하는 <u>위사(221)와 경사(223)</u>	
2	상기 제1경사(21)와 제2경사(22)는 위사(10)를 중심으로 꼬여짐으로써 형성되는 <u>꼬임부(T)</u> 와,	위사(221)와 경사(223)에 의해 <u>꼬임부(twist)(224)</u> 및 <u>개구부 (eyelet)(225)</u> 를 포함하는 레노 제직 구성으로 직조된 레노 직조 직물(220)의 일부	

3	꼬임부(T)가 형성되지 않은 <u>비꼬임부(N)를 경사방향으로 연속으로 형성하고,</u>	<u>꼬임부(twist) 없이 경사(223)가 위사(221)의 위와 아래로 지나가면서 자카드 구성으로 직조되는 레노 직조 직물(220)의 일부; 경사방향으로 꼬임부(twist)(224) 및 개구부 (eyelet)(225)를 포함하는 레노 제직과 자카드 구성이 연속으로 형성됨(figs. 6-9 등)</u>	
4	상기 제1경사(21), 제2경사(22) 또는 위사(10) 중에 <u>열융착사를 일부 포함</u>하고, 상기 열융착사는 제직후 열융착 공정을 통해 <u>열융착부를 형성</u>하되,		제1합성수지(10)와 제1합성수지(10)보다 용융점이 낮은 제2합성수지(20)로 제조되며 제2합성수지(20)가 제1합성수지(10)의 표면에 코팅되도록 형성된 모노필라멘트(30)를 꼬아 만든 경사(40), 경사(40)의 꼬임사이에 위사(50)를 배치하여 원단(60)을 제직한 후 원단 <u>열융착하여, 꼬인 상태로 각각의 모노필라멘트(30)의 표면에 코팅된 제2합성수지(20)를 녹임</u>으로써, 제2합성수지(20)간의 <u>열융착부를 형성</u>
5	상기 <u>제2경사(22)는 굵기가 0.12 ~ 0.6 mm인</u>	위사 및 또는 경사는 블래더가 팽창됨에 따라	· <u>모노필라멘트 굵기(mm): 0.25, 0.3, 0.4,</u>

	탄성을 갖는 <u>모노필라멘트사이며, 상기 제 2 경사(22)로 사용되는 탄성을 갖는 모노필라멘트사는 폴리우레탄 탄성사인 것을 특징으로 하는</u>	갑피의 일부가 신장되도록 <u>탄성일 수 있음</u>	<u>0.5</u> · 고강도와 고탄성을 가지는 모노필라멘트(30)를 경사로 사용([표1], 7쪽 하단~ 8쪽 상단)
6	직물표면에 문양이 형성되는 신발 갑피용 직물	레노 직조 직물(220)	
도 면	 도 5	 도 6	 도 6

◆ 원고 주장

1. 비교대상발명 3은 신발 갑피용 직물, 비교대상발명 2는 시트용 쿠션재용 고신축성 직물에 관한 것이므로 기술분야가 다르다.
2. 비교대상발명 2의 모노필라멘트 재료를 열가소성 폴리에스터계 엘라스토머 수지에서 폴리우레탄 수지로 바꾸는 것은 비교대상발명 2의 핵심 기술사상을 변경하는 것이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제3항 정정발명의 폴리우레탄 탄성 모노필라멘트 제2 경사를 쉽게 도출할 수 없다.
3. 이 사건 제3항 정정발명은 신발 갑피 제조공정의 간소화, 안전성, 경제성 측면에서 우수한 효과가 있다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제3항 정정발명과 비교대상발명 3은 모두 레노 직조식 직물을 이용한 신발 갑피와 관련되고, 이 사건 정정발명과 비교대상발명 2는 모두 모노필

라멘트를 이용한 원단에 관한 것이므로 기술분야와 목적이 공통된다.

2. 비교대상발명 2는 제1합성수지에 코팅된 제2합성수지를 녹여 열융착을 형성하는 구성을 개시하고 있다.
3. 폴리우레탄 탄성사가 고강도·고탄성을 갖는 모노필라멘트 중 하나라는 점은 기술분야에서 알려져 있고, 이 사건 정정발명에서 청구하고 있는 폴리우레탄 탄성사는 선행발명 2에 제시된 폴리에스터계 엘라스토머의 상위 개념이므로 통상의 기술자는 선행발명 2로부터 폴리우레탄 탄성사를 쉽게 선택할 수 있으므로, 비교대상발명 3에 비교대상발명 2를 결합하면 이 사건 제3항 정정발명을 쉽게 발명할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 선행발명 2로부터 폴리우레탄 탄성사를 도출하는 것이 사후적 고찰인지 여부에 관한 것인데, 특허법원은 이에 대해 이 사건 정정발명에서 청구하고 있는 폴리우레탄 탄성사는 선행발명 2에 제시된 폴리에스터계 엘라스토머의 상위 개념이므로 통상의 기술자는 선행발명 2로부터 폴리우레탄 탄성사를 쉽게 선택할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 피고의 주장을 받아들임.

□ 특허심판원의 판단

1. 이 사건 정정발명의 진보성 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제3항 정정발명은 다채로운 디자인 또는 패턴이 구현되는 신발 갑피용 직물을 제공하고자 하는 것이다(요약, 식별번호 [0015]).

이에 대하여, 비교대상발명 3은, 신발류 물품에 관한 것으로 내구성, 무게, 통기성과 같이 서로 상충하는 특성들을 조정하여 착용자의 발에 편안함과 핏(fit)감의 특성을 부여할 수 있는 신발용 갑피를 제공하고자 하는 것이고(컬럼 1 15-24줄), 비교대상발명 2는 우수한 내구성과 탄성회복력을 가지게 할 수 있는 고탄력 및 고강도 모노필라멘트를 이용한 원단 제조공법을 제공하고자 하는 것이다(식별번호 [0001]).

먼저, 기술분야를 보면, 이 사건 제3항 정정발명과 비교대상발명 3, 2는 모두

직물 및 그 제조방법에 관한 것으로 기술분야가 동일하다.

다음으로, 발명의 목적을 보면, 이 사건 제3항 정정발명과 비교대상발명 3은 각 신발 갑피용 직물 및 신발 갑피를 제공하고자 하는 것이므로 내구성이 우수한 것을 추구하는 것은 내재되어 있는 목적으로 볼 수 있고, 비교대상발명 2도 탄성회복력과 함께 우수한 내구성을 가지는 원단을 제공하고자 하는 것이므로, 이 사건 제3항 정정발명은 비교대상발명 3, 2에 비해서 목적의 특이성이 있다고 할 수 없다.

2) 구성 및 효과 대비

이 사건 제3항 정정발명의 구성을 비교대상발명 3, 2의 대응구성과 대비하면 다음의 표와 같다.

구 성	이 사건 제3항 발명	비교대상발명 3 (3, 6 컬럼)	비교대상발명 2 (청구항 1, 식별번호 [0013], [0020], [0050])
1	<u>위사(10)를 엮어주는 제1경사(21) 및 제2경사(22);</u> 를 포함하며,	레노 직조 직물(220)을 구성 하는 위사(221)와 경사(223)	
2	상기 제1경사(21)와 제2경사(22)는 위사(10)를 중심으로 <u>꼬여짐으로써</u> 형성되는 <u>꼬임부(T)</u> 와,	위사(221)와 경사(223)에 의해 <u>꼬임부(twist)(224)</u> 및 <u>개구부 (eyelet)(225)</u> 를 포함하는 레노 제직 구성으로 직조된 레노 직조 직물(220) 의 일부	
3	꼬임부(T)가 형성되지 않은 <u>비꼬임부(N)를 경사방향으로 연속으로 형성하고,</u>	<u>꼬임부(twist) 없이 경사(223)가 위사(221)의 위와 아래로 지나가면서 자카드 구성으로 직조되는 레노 직조 직물(220)의 일부; 경사방향으로 꼬임부(twist)(224) 및 개구부 (eyelet)(225)를 포함하는 레노 제직과 자카드 구성이 연속으로 형성됨(figs. 6-9 등)</u>	

4	상기 제1경사(21), 제2경사(22) 또는 위사(10) 중에 <u>열융착 사를 일부 포함</u> 하고, 상기 열융착사는 제직후 열융착 공정을 통해 <u>열융착부를 형성</u> 하되,		제1합성수지(10)와 제1합성수지(10)보다 용융점이 낮은 제2합성수지(20)로 제조되며 제2합성수지(20)가 제1합성수지(10)의 표면에 코팅되도록 형성된 모노필라멘트(30)를 꼬아 만든 경사(40), 경사(40)의 꼬임사이에 위사(50)를 배치하여 원단(60)을 제직한 후 원단 <u>열융착하여, 꼬인 상태로 각각의 모노필라멘트(30)의 표면에 코팅된 제2합성수지(20)를 녹임</u> 으로써, 제2합성수지(20)간의 <u>열융착부를 형성</u>
5	상기 제2경사(22)는 굵기가 <u>0.12 ~ 0.6 mm</u> 인 탄성을 갖는 <u>모노필라멘트사</u> 이며, 상기 제 2 경사(22)로 사용되는 탄성을 갖는 모노필라멘트사는 폴리우레탄 탄성사인 것을 특징으로 하는	위사 및 또는 경사는 블래더가 팽창됨에 따라 갑피의 일부가 신장되도록 탄성일 수 있음	· <u>모노필라멘트 굵기(mm): 0.25, 0.3, 0.4, 0.5</u> · 고강도와 고탄성을 가지는 모노필라멘트(30)를 경사로 사용([표1], 7쪽 하단~8쪽 상단)
6	직물표면에 문양이 형성되는 신발 갑피용 직물	레노 직조 직물(220)	

차이점 : 비교대상발명 3에는 열융착사와 열융착 공정에 의한 열융착부, 제2 경사(22)로 폴리우레탄 탄성사가 이용되는 점에 대해 아무런 기재가 없는 점에서 차이가 있다.

○ 비교대상발명 2에 ‘제2합성수지(20)가 제1합성수지(10)의 표면에 코팅되어

성형되고 제조된 모노필라멘트(30)를 꼬아 경사(40)로 만든 다음 상기 경사(40)를 등 간격으로 배치하고, 각각의 경사(40)의 꼬임 사이에 위사(50)가 끼워지도록 상기 위사(50)를 등 간격으로 배치하여 원단(60)을 제작하고, 제1합성수지(10)의 용융점보다는 낮고, 제2합성수지(20)의 용융점보다는 높은 온도로 가열하여, 꼬인 상태로 각각의 모노필라멘트(30)의 표면에 코팅된 제2합성수지(20)를 녹임으로써, 상기 제2합성수지(20) 간의 열융착을 통해 경사(40)의 꼬임 사이에 끼워진 위사(50)를 고착시켜 열융착부를 형성하는, 고탄력 및 고강도 모노필라멘트를 이용한 원단 제조공법'이 개시되어 있고(청구항 1 등), 실시예에 사용한 고탄력 및 고강도의 모노필라멘트의 굵기(mm)가 0.25, 0.3, 0.4, 0.5인 것으로 개시되어 있으며(표 1), '원단 열융착단계(S40)에 의하면 제1합성수지(10)의 외장인 제2합성수지(20)만 녹는 작용이 이루어지므로 경사를 구성하는 모노필라멘트(30)의 제2합성수지(20)간의 열융착을 통해 경사(40)가 일체로 결합될 뿐만 아니라, 상기 경사(40)의 꼬임 사이에 끼워진 위사(50) 및 연결지점이 견고히 열접착되어지므로 우수한 내구성과 탄성회복력을 가지게 되며, 이 과정에서 코어로 형성된 제1합성수지(10)의 형태변형은 발생하지 않으므로 제작된 원단(60)의 형태가 안정적으로 유지되어 상기 원단(60)을 이용한 제품을 미려하게 만들 수 있게 된다'고 개시되어 있어(식별번호 [0050]), 열융착사와 열융착 공정에 의한 열융착부는 비교대상발명 2로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이고, 다만 비교대상발명 2에는 모노필라멘트사로서 폴리에스터계 엘라스토머 수지 91중량%~93중량%를 포함한 모노필라멘트를 사용한 실시예만이 기재되어 있고 폴리우레탄 탄성사를 모노필라멘트사로 사용할 수 있다는 제시가 없다.

○ 그러나 비교대상발명 2는 고강도와 고탄성을 가지는 모노필라멘트사를 사용하여 우수한 내구성과 탄성회복력을 갖는 원단을 제조하고자 하는 것이며 폴리우레탄 탄성사가 이 기술분야에서 고강도와 고탄성을 가지는 모노필라멘트사 중 하나인 것은 널리 알려져 있는 것이므로, 비교대상발명 2로부터 통상의 기술자가 고강도와 고탄성을 가지는 모노필라멘트사로서 폴리우레탄 탄성사를 선택하여 사용할 수 있음을 쉽게 유추할 수 있을 것으로 보인다.

○ 그러므로 상기 '차이점'은 통상의 기술자가 비교대상발명 3과 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있으며, 그 효과도 비교대상발명 3, 2로부터 쉽게 예측할 수 있는

것이다.

○ 이 사건 제6항 정정발명은 ‘청구항 3의 직물표면에 문양이 형성되는 직물을 이용하여 제조되는 신발용 갑피’, 이 사건 제7항 정정발명은 ‘청구항 6의 신발용 갑피를 포함하는 신발’로서, 이 사건 제3항 정정발명의 신발 갑피용 직물을 기술적 특징으로 하는 것인데, 위에서 살핀 바와 같이 이 사건 제3항 정정발명의 신발 갑피용 직물이 비교대상발명 3, 2의 결합에 의해 그 진보성이 부정되는 것이므로, 이를 이용한 신발용 갑피 및 신발 역시 비교대상발명 3, 2의 결합에 의해 그 진보성이 부정된다.

3) 결론

그러므로 이 사건 정정청구는 인정하고, 이 사건 특허발명에 대한 취소신청은 인용하기로 하여 결론과 같이 결정한다.

□ 특허법원의 판단

2. 이 사건 제3항 발명의 진보성 부정 여부

구성	이 사건 제3항 발명	선행발명 3(을 제1호중)
1	<u>위사(10)를 엮어주는 제1경사(21) 및 제2경사(22);를 포함하며,</u>	▶ 레노 직조식 직물(220, 230, 240 및 250)은 레노 직조식 직물(220, 230, 240 및 250)의 일부분에서 전형적인 레노 직조 구성(즉, 트위스트(224, 234, 244 및 254) 및 아이렛(eyelet)(225, 235, 245 및 255)을 가짐)으로 직조된 위사(221, 231, 241 및 251)(각각) 및 경사(223, 233, 243 및 253)(각각)를 포함하고, 레노 직조식 직물
2	상기 제1경사(21)와 제2경사(22)는 위사(10)를 중심으로 꼬여짐으로써 형성되는 <u>꼬임부(T)</u> 와, 꼬임부(T)가 형성되지 않은 <u>비꼬임부(N)</u> 를 <u>경사 방향으로 연속으로 형성하고,</u>	(230)의 일부는 트위스트 없이 경사(223, 233, 243, 및 253)가 위사(221, 231, 241 및 251)의 위와 아래로 지나가는 자카드 구성(226, 236, 246, 및 256)으로 직조됨 (칼럼 6의 20 내지 41줄, 도면 6 내지 9 참조)

3	상기 제1경사(21), 제2 경사(22) 또는 위사(10) 중에 <u>열융착 사를 일부 포함</u> 하고, 상기 열융착사는 제직 후 열융착 공정을 통해 <u>열융착부를 형성</u> 하되,	대응 기재 없음
4	상기 <u>제2경사(22)는 굵기가 0.12 ~ 0.6 mm인 탄성을 갖는 모노필라멘트사</u> 이며, <u>상기 제 2 경사(22)로 사용되는 탄성을 갖는 모노필라멘트사는 폴리우레탄 탄성사인 것을 특징으로 하는</u>	▶ 위사 및/또는 경사는 블래더가 팽창할 때 갑피의 일부가 신축되도록 <u>탄성이 있을 수 있음</u> (칼럼 3의 28 내지 58줄 참조) ▶ 레노 직조식 직물은 위사 및/또는 경사의 재료에 의해 원하는 신축성을 제공함(칼럼 5의 12 내지 31줄 참조)
5	직물표면에 문양이 형성되는 신발 갑피용 직물	▶ <u>신발류 물품은 종방향으로 연장되는 복수의 경사와 횡방향으로 연장되는 복수의 위사의 연속적인 레노 직조 패턴을 갖는 레노 직조식 직물을 포함하는 갑피를 포함함</u>(칼럼 1의 27 내지 38줄 참조) ▶ 레노 직조 구성과 자카드 직조 구성의 배치에 따라 <u>다양한 문양과 패턴이 있는 직물</u>(도 6 내지 9 참조)

1) 공통점

구성요소 1, 2와 선행발명 3의 대응 구성은, 직물이 위사를 중심으로 제1, 2경사가 꼬여짐으로써 형성되는 꼬임부(T)[레노 직조식 직물의 일부는 위사 및 경사가 트위스트 및 아이렛을 가진 레노 직조 구성으로 직조됨]2)와 꼬임부가 형성되지 않은 비꼬임부(N)[레노 직조식 직물의 일부는 트위스트 없이 경사가 위사의 위와 아래로 지나가는 자카드 구성으로 직조됨]로 형성된다는 점에서는 실질적으로 동일하다. 한편 구성요소 2는 꼬임부(T)와 비꼬임부(N)가 경사방향으로 연속적으로 형성되는 것으로 한정하고 있는데, 이에 대응하여 선행발명 3 역시 레노 직조 구성과 자카드

구성의 배열을 변형하여 다양한 직물의 문양·패턴 형성한 실시예를 개시하고 있다. 따라서 구성요소 2의 위 구성은 선행발명 3이 개시한 구성을 일반화한 것에 불과하다고 할 것이므로, 양 발명의 이 부분 대응 구성 역시 실질적으로 동일하다.

2) 차이점

구성요소 3은 제1 경사, 제2 경사 또는 위사 중 일부에 포함된 열융착사가 제직 후 열융착 공정을 통해 열융착부를 형성하는 것인데, 선행발명 3은 위와 같은 구성을 명시적으로 개시하고 있지 않는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다). 구성요소 4는 경사 중 하나인 ‘제2 경사의 굽기가 0.12 ~ 0.6 mm’ 이고, ‘폴리우레탄 모노필라멘트’라는 것으로 한정하고 있는 반면, 선행발명 3은 위와 같은 한정을 하고 있지 않는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

3) 차이점에 대한 검토

차이점 1과 관련하여, 이 사건 특허발명의 열융착 구성은 제1·제2 경사의 꼬임 사이에 끼워진 위사를 견고하게 고착하여 내구성, 탄성회복력, 원단 형태 안정성을 확보하려는 것이다. 그런데 선행발명 2도 열융착 가능한 모노필라멘트를 경사 또는 위사에 포함시키고, 열가소성 외층수지를 선택적으로 용융시켜 경사의 꼬임 사이에 끼워진 위사를 고착하는 구성을 개시하고 있으며, 그 목적 역시 내구성 및 탄성회복력 확보와 형태 안정성 유지에 있다. 따라서 양 발명은 이 부분에서 실질적으로 같은 기술사상에 기초한다. 또한 선행발명 3의 레노 직조 구조 자체가 경사의 꼬임 사이에 위사가 끼워지는 구조이고, 폴리에스터·스판덱스 등 열가소성 재질을 사용할 수 있다는 점도 고려하면, 스판덱스 등 열가소성 고분자가 열에 의해 융착될 수 있다는 것은 통상의 기술자에게 자명하므로, 선행발명 3의 직물에 내구성·탄성회복력·형태 안정성을 높이기 위해 선행발명 2의 열융착 기술을 적용할 동기가 있다. 나아가 선행발명 2의 열융착 기술은 직조 후 가열하여 결합력을 강화하는 비교적 단순한 재질 선택 및 후처리 공정의 추가에 해당하므로, 선행발명 3의 직조 구조에 적용하는 데 특별한 기술적 어려움이 없다. 그 효과 역시 선행발명 2에 이미 개시된 효과이므로 쉽게 예측 가능하다.

차이점 2와 관련하여, 이 사건 특허발명은 제2 경사를 폴리우레탄 탄성 모노필라멘트사로 하고 그 굽기를 0.12~0.6mm로 하는 것이 바람직하다고 기재할 뿐, 그 이

상의 특별한 기술적 내용을 제시하지 않는다. 선행발명 3에는 갑피의 일부가 신축되도록 위사 또는 경사가 탄성일 수 있다는 내용이 있고, 직물의 신축성이 경사·위사의 재료 조합에 의해 제공될 수 있으며 재료도 변형 가능하다는 취지의 기재가 있다. 이를 근거로, 통상의 기술자가 신축성 있는 직물을 구현하기 위해 경사 또는 위사 중 하나를 폴리우레탄 탄성사로 선택하는 데 기술적 어려움이 없다. 특히 제2 경사를 폴리우레탄 탄성사로 구성하는 것은 공지된 탄성 재료 중 적절한 재료를 선택한 것에 불과하여 특별한 기술적 의의가 없다. 제2 경사를 모노필라멘트로 한정된 점도 마찬가지이다. 선행발명 2에는 열가소성 폴리에스터계 합성수지를 주성분으로 하는 모노필라멘트를 경사로 형성하는 구성이 명확히 기재되어 있고, 합성섬유에 모노필라멘트와 멀티필라멘트가 존재한다는 것은 공지된 사실이므로, 폴리우레탄 같은 합성섬유를 모노필라멘트로 사용하는 데 특별한 어려움이 없다. 또한 굵기 한정과 관련해서도, 선행발명 2의 실시예에는 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm 등의 모노필라멘트 굵기가 개시되어 있고, 이는 이 사건 제3항 발명의 0.12~0.6mm 범위 안에 포함되고, 이 수치범위는 통상의 기술자가 반복실험으로 적절히 선정할 수 있는 최적·호적 범위이므로 구성의 곤란성이나 특별한 기술적 의의를 인정되지 않는다.

4) 원고 주장에 대한 검토

원고는 선행발명 3은 신발 갑피용 직물이고 선행발명 2는 시트용 쿠션재용 직물이므로 기술분야가 달라 결합이 어렵다고 주장했으나, 선행발명 2는 특정 용도에 한정된 기술이 아니라 고탄력·고강도 모노필라멘트를 이용해 직물 자체의 내구성, 탄성회복력, 형태 안정성을 개선하는 기술이고, 신발·가방·커튼·의복·시트용 쿠션재 등 다양한 제품에 활용될 수 있다. 선행발명 3 역시 레노 직조식 직물을 이용해 신축성, 통기성, 내구성을 갖춘 신발 갑피용 직물을 제공하려는 것이므로, 두 발명은 직물 원단의 물성 개선이라는 점에서 기술분야가 유사하거나 적어도 인접해 있다.

또한 원고는 선행발명 2의 열가소성 폴리에스터계 엘라스토머 수지를 폴리우레탄 수지로 바꾸는 것은 선행발명 2의 핵심 기술사상을 변경하는 것이라고 주장했다. 그러나 이 사건 제3항 발명이 열융착사를 반드시 폴리우레탄 탄성 모노필라멘트로 한정하고 있지 않는다. 즉, 폴리우레탄 탄성사 구성과 열융착사 구성은 별개의 구성이고, 선행발명 2에서 차용되는 기술사상은 제1·제2 경사 또는 위사를 열

융착사로 만들어 열융착시키는 데 있을 뿐, 반드시 제2 경사를 폴리우레탄 탄성 모노필라멘트로 만드는 데 있지 않다. 설령 제2 경사가 열융착사라고 보더라도, 선행발명 3에 열가소성 에스터계 폴리우레탄 탄성사를 사용할 수 있다는 점이 개시되어 있고, 열가소성 섬유가 열융착 가능하다는 점은 자명하므로 그 구성 역시 쉽게 인식할 수 있다.

효과 측면에서도 원고는 폴리우레탄 모노필라멘트사 사용으로 서브패턴과 갑피용 직물이 동일·유사 재질로 형성되어 별도 접착제 없이 부착력이 확보되고, 낮은 융점으로 공정이 간소화된다고 주장했다. 그러나 청구항이 열융착사를 반드시 폴리우레탄 모노필라멘트로 한정하지 않고, 명세서에도 원고가 주장한 서브패턴 부착력 향상이나 공정 간소화 효과가 기재되어 있지 않다. 또한 그러한 효과가 있더라도 선행발명 3 및 2로부터 충분히 예측 가능한 범위의 효과에 불과하다.

4. 2024허15998 등록취소(특) 2026. 1.15. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2021-0064426	2023소53
쟁점사항	〈진보성〉 - 이 사건 정정발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부 - 이 사건 결정에서 판단 누락이 있었던 이 사건 제11항 발명에 대한 위법 여부	
입증방법	- 갑 제4-2호증: 비교대상발명 1 - 갑 제5-2호증: 비교대상발명 2 - 갑 제6-2호증: 비교대상발명 3	
심결요지	이 사건 제11항 발명의 진보성에 대한 구체적인 판단이 누락된 채 이 사건 특허발명의 취소신청을 인용	
판결요지 (심결취소)	특허취소신청에 대한 결정은 ‘결정의 결론 및 이유’를 적은 서면으로 하여야 하므로(특허법 제132조의14 제1항 제5호), 특허취소신청에 대한 결정의 이유는 특허심판원의 결정의 당부 및 특허권자가 특허심판원의 결정에 대하여 취소소송을 제기할지의 여부 등을 결정하는 데에 기초가 된다고 할 것이므로, 결정의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격·방어방법에 관한 판단이 표시되어야 하는데 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 제1, 2시트가 1:10 내지 10:1의 적층비로 적층되는 것을 특징으로 하고 있는 점, ② 이 사건 제11항 발명을 제외하고는 이 사건 특허발명 중 어느 것도 제1, 2시트의 적층비를 특정한 것을 기술적 특징으로 하고 있지 않은 점, ③ 이 사건 결정에서 제1, 2시트의 ‘적층비’에 관한 기술적 특징에 대한 진보성 인정 여부는 판단된 바 없는 점 등의 사정을 고려하면, 이 사건 결정 이유의 전반적인 취지에 비추어 보더라도 이 사건 제11항 발명의 진보성 인정 여부에 관한 판단 내지 이유를 알 수 있다고 보기 어렵다고 판단하였음.	

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
적어도 하나 이상의 제1시트 및 적어도 하나 이상의 제2시트를 포함하는 적층 시트로 구성된 섬유강화 플라스틱 복합재를 포함하며 상기 제1시트는 매트릭스 수지 및 장섬유 형태의 보강섬유를 포함하고, 상기 제2시트는 매트릭스 수지 및 연속섬유로 직조된 직물 형태의 보강섬유를 포함하는 것이며, 상기 직물의 평량은 800 g/m^2 내지 950 g/m^2인 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리 모듈 하부 보호판	장섬유 강화 열가소성 수지(LFT) 층 사이에 하이브리드 직조층을 삽입되어 있는 자동차 시트 프레임용 하이브리드 복합재(식별번호 [0001], [0013] 및 도면 1 참조) 장섬유 강화 열가소성 수지(LFT) 층은 예를 들면 장섬유 강화 열가소성 수지 펠릿을 가열된 압출기를 통과시켜 판상으로 압출하여 제조(식별번호 [0028] 참조) 직조층은 테이프 형상의 열가소성 수지인 폴리프로필렌에 탄소섬유 또는 유리섬유를 각각 함침시켜 제조(식별번호 [0018], [0035] 참조) 하이브리드 복합재 내 테이프 형상을 갖는 열가소성 수지인 폴리프로필렌에 20~50 중량%의 함침량으로 탄소섬유 또는 유리섬유가 함침된 테이프를 사용하는 것이 좋음 (식별번호 [0035] 및 청구항 11 참조)

◆ 원고 주장

- 이 사건 결정은 이 사건 제11항 발명에 관한 취소이유를 누락한 위법이 있다. 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항, 제8항 내지 제10항 발명과 달리 적층 시트 내 제1, 2시트의 적층비(layer-up ratio)를 1:10 내지 10:1로 특정하고 있다. 이 사건 제11항 발명의 적층비는 이 사건 제1항 발명에서 제1, 2시트가 적

층 시트를 구성하는 필수 요소라는 것이나, 이 사건 제8항 내지 제10항 발명에서 특정한 ‘적층 구조’와는 구별되는 기술적 특징에 해당한다. 따라서 이 사건 제1항, 제8항 내지 제10항 발명의 진보성 판단을 이 사건 제11항 발명의 ‘적층비’에 그대로 적용할 수 없고, 결국 이 사건 결정은 이 사건 제11항 발명의 ‘적층비’에 대한 진보성 인정 여부에 대하여 구체적인 판단을 누락하였다고 보아야 한다.

2. 이 사건 특허발명은 다음과 같은 이유로 선행발명 1에 의하여 또는 선행발명들의 결합에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다.

가) 이 사건 특허발명은 전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판에 관한 것인데, 선행발명 1 내지 3은 종래 자동차 부품 분야인 자동차 시트 프레임이나 자동차의 범퍼 백 빔 등에 관한 것이어서 기술분야에서 세부적인 차이가 있다. 특히 이 사건 특허발명은 조립 공정으로 인한 비용 증가를 방지하는 동시에 구조적 강성을 확보하고, 파손 시 일부 교체를 용이하게 수행할 수 있는 전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판을 제공하고자 하는 기술적 과제를 갖고 있는 반면, 선행발명 1, 3에는 이와 같은 기술적 과제가 직접적으로 개시되어 있지 않다.

나) 이 사건 제1항, 제4항 발명은 선행발명 1, 3과 대비하여 ‘직물의 평량 범위’와 ‘장섬유의 평량 범위’의 수치가 한정된 점에서 차이가 있고, 통상의 기술자는 선행발명 1 또는 선행발명 1, 3의 결합으로부터 이 사건 제1항, 제4항 발명을 쉽게 도출할 수 없다. 원고의 추가실험 결과(갑 제10호증)에 의하면, 위와 같이 수치한정된 직물 또는 장섬유의 평량 범위의 임계적 의의가 확인된다. 따라서 이 사건 제1항, 제4항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

다) 이 사건 제 1 항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 그 종속항 발명인 이 사건 제2항, 제3항 및 제5항 내지 제17항 발명의 진보성 역시 부정되지 아니한다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제11항 발명의 기술적 특징인 ‘제1, 2시트의 적층비’는 이미 이 사건 제1항, 제8항 내지 제10항 발명의 진보성 판단에서 이미 자세히 판단된 것이므로, 이 사건 결정에는 이 사건 제11항 발명에 관한 판단누락의 위법이 없다.

2. 이 사건 특허발명과 선행발명 1 내지 3은 자동차 부품으로 성형 가능한 ‘종류가 다른 섬유강화 플라스틱(FRP, Fiber Reinforced Plastics)’ 이 적층된 적층체에 관한 발명으로 기술분야가 동일하고, 서로 다른 종류의 섬유강화 플라스틱 시트가 적층된 복합체를 제공함으로써 경량화 및 기계적 물성이 우수한 적층체를 제공하는 것을 목적으로 한다는 점에서 기술분야와 목적이 공통된다.
3. 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 대비하여 볼 때 구성 4에서 직물의 평량 범위를 800g/m^2 내지 950g/m^2 로 한정하고 있다는 점에서만 차이가 있다. 그러나 선행발명 1에도 하이브리드 복합재의 구성으로 두께가 8 내지 12mm 범위인 장섬유 강화 열가소성 수지층 사이에 5 내지 20mm 하이브리드 직조층이 삽입되는 점이 기재되어 있고, 선행발명 3에도 5 내지 65wt%의 강화섬유와, 35 내지 95wt%의 열가소성 수지 조성물을 포함하는 강화연속섬유 함침 프리프레그를 제공한다는 점이 기재되어 있다. 통상의 기술자라면 섬유강화 플라스틱의 기계적 물성을 최적화하기 위해 직물의 짜임을 조절하여 평량 등을 변경하는 것을 쉽게 구성할 수 있다고 할 것이므로, 위 구성 4의 수치범위는 선행발명 1 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.
4. 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 해결과제 및 과제의 해결수단에 차이가 없고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같은 수치한정의 기술적 의의나 임계적 효과에 관한 아무런 기재가 없어 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1로부터 예측하기 어려운 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵다.
5. 이 사건 제2항, 제8항 내지 제11항, 제17항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의해 진보성이 부정되고, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합, 선행발명 1, 3의 결합, 선행발명 1 내지 3의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. 이 사건 제4항 내지 제6항 발명은 선행발명 1, 3의 결합에 의해 진보성이 부정되고, 이 사건 제7항, 제12항 내지 제16항 발명은 선행발명 1, 2의 결합 또는 선행발명 1 내지 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건 특허발명의 다른 종속항의 기술적 특징에 대한 진보성 인정 여부를 판단하였더라도 이 사건 제11항 발명의 진보성 인정여부까지 판단 내지 이유를 알 수 없다고 판단

□ 특허심판원의 판단

1. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 정정발명은 ‘전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판에 관한 것’에 대한 것이고, 비교대상발명 1은 ‘하이브리드 복합재를 소재로 사용한 자동차 시트 프레임’에 관한 것으로, 양 발명은 모두 자동차 등에 사용될 수 있는 복합재에 관한 기술이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.

나) 구성 대비

○ 이 사건 제1항 정정발명은 구성 4에서 직물의 평량은 800 g/m² 내지 950 g/m²로 한정하는 반면에, 비교대상발명 1에는 대응되는 구성이 기재되고 있지 않은 점에서 차이가 있다.

○ 이 사건 정정발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 정정발명에서 ‘직물의 평량은 800 g/m² 내지 950 g/m²’인 것과 같이 제2시트의 직물 평량에 대해 특정한 수치범위로 한정된 것에 대한 기술적 의의나 그 수치한정에 대한 임계적 의의를 뒷받침할만한 실시예가 기재되어 있지 않다.

○ 비교대상발명 1에도 이 사건 제1항 정정발명과 직물 함량에서 중복되는 수치범위를 사용함에도 제조된 하이브리드 복합재의 인장강도 245~330 MPa로서 이 사건 정정발명의 발명의 설명에서 제시된 제조예의 인장강도와 유사하거나 더 높게 나타나고 있고, 제조된 복합재는 밀도(비중)가 낮으면서 기계적 강도가 보강된 효과를 가지는 것으로 기재되어 있는바(비교대상발명 1의 식별번호 [0023]; 표 3 참조), 이 사건 제1항 정정발명의 구성 4가 갖는 효과는 비교대상발명 1로부터 예측되는 효과 외의 이질적인 효과나 양적으로 현저한 효과를 없다고 봄이 타당하다.

3) 검토결과 정리

이 사건 제1항 정정발명은 그 구성 및 효과가 비교대상발명 1, 2에 기재된 구성으로부터 쉽게 도출, 예상할 수 있는 것이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

2. 이 사건 제2항, 제8항 내지 제11항 및 제17항 정정발명의 진보성 여부

(1) 이 사건 제2항 정정발명이 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되는지 여부
이 사건 제2항 정정발명은, 이 사건 제1항 정정발명에 대한 종속항 발명으로 ‘제1시트는 복수로 이루어진 것’을 그 특징으로 하나, 비교대상발명 1에는 LFT층의 적층 개수를 2, 4, 6 등인 것이 기재되어 있다.

(2) 이 사건 제8항 내지 제10항 정정발명이 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되는지 여부

비교대상발명 1에는 LFT층과 제2시트에 대응되는 하이브리드 직조층이 다수 층으로 적층되는 것과 LFT층 사이에 하이브리드 직조층이 적층되는 것이 기재되어 있고 (표 2; 도 1 참조), 비교대상발명 3에도 중심층의 양면에 이 사건 제9항 및 제10항 정정발명의 제2시트에 대응되는 프리프레그 시트를 2층씩 적층되는 것이 기재되어 있다.

따라서 이 사건 제8항 내지 제10항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1 및 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

(3) 이 사건 제17항 정정발명이 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되는지 여부
이 사건 제17항 정정발명은, 이 사건 제1항 정정발명에 대한 종속항 발명으로 ‘섬유강화 플라스틱 복합재는 굴곡 강도 200 MPa 내지 500 MPa, 및 굴곡 강성 10 GPa 내지 30 GPa 인 것’을 그 특징으로 하나, 비교대상발명 1에도 실시예로서 하이브리드 복합재는 261MPa 내지 346MPa의 굴곡강도를 갖고 굴곡탄성률로서 13.5 내지 18.5GPa을 갖는 것이 기재되어 있어(비교대상발명 1의 표 3 참조), 양 발명은 서로 중첩되는 범위를 갖는 동일한 구성에 해당한다.

따라서 이 사건 제17항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1 및 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 결정의 위법 여부

가. 이 사건 결정에 판단누락의 위법이 있는지 여부

1) 인정사실

다) 특허심판원은 2024. 10. 31. 이 사건 결정을 하면서 주문 및 결정 이유의 결론에서 이 사건 특허발명 전체를 취소하는 것으로 기재하고, 결정 이유의 본문에서는 이 사건 제1항 내지 제10항 및 제12항 내지 제17항 발명의 진보성이 부정되는 취소이유만을 기재하고 이 사건 제11항 발명의 진보성이 부정되는 취소이유는 기재하지 아니하였다.

2) 판단

가) 특허취소신청에 대한 결정은 ‘결정의 결론 및 이유’를 적은 서면으로 하여야 한다(특허법 제132조의14 제1항 제5호). 특허취소신청에 대한 결정의 이유는 특허심판원의 결정의 당부 및 특허권자가 특허심판원의 결정에 대하여 취소소송을 제기할지의 여부 등을 결정하는 데에 기초가 된다고 할 것이므로, 결정의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격·방어방법에 관한 판단이 표시되어야 한다. 그런데 다음과 같은 이유로 이 사건 결정에는 이 사건 제11항 발명의 진보성 판단에 관한 이유 기재를 누락한 위법이 있다고 봄이 타당하다.

(중략)

(2) 이 사건 결정에서 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 표시되어 있지 않더라도 결정 이유의 전반적인 취지에 비추어 이 사건 제11항 발명의 진보성 인정 여부에 관한 판단 내지 이유를 알 수 있는지 여부에 관하여 보건대, ① 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 제1, 2시트가 1:10 내지 10:1의 적층비로 적층되는 것을 특징으로 하고 있는 점, ② 이 사건 제11항 발명을 제외하고는 이 사건 특허발명 중 어느 것도 제1, 2시트의 적층비를 특정한 것을 기술적 특징으로 하고 있지 않은 점, ③ 이 사건 결정에서 제1, 2시트의 ‘적층비’에 관한 기술적 특징에 대한 진보성 인정 여부는 판단된 바 없는 점 등의 사정을 고려하면, 이 사건 결정 이유의 전반적인 취지에 비추어 보더라도 이 사건 제11항 발명의 진보성 인정 여부에 관한 판단 내지 이유를 알 수 있다고 보기 어렵다.

나. 이 사건 결정의 진보성 판단에 관한 위법 여부

1) 이 사건 제1항 발명

나) 공통점 및 차이점

이 사건 제 1항 발명의 구성 1 내지 4와 선행발명 1의 대응 구성은 모두 자동차용 섬유 강화 플라스틱 복합재에 관한 것으로, ① 적어도 하나 이상의 제1시트[장섬유 강화 열가소성 수지(LFT) 층] 및 적어도 하나 이상의 제2시트[하이브리드 직조층]를 포함하고, ② 제1시트는 매트릭스 수지 및 장섬유 형태의 보강섬유를 포함[장섬유 강화 열가소성 수지(LFT) 층은 장섬유 강화 열가소성 수지 펠릿을 가열된 압출기를 통과시켜 판상으로 압출하여 제조]하고, ③ 제2시트는 매트릭스 수지 및 연속섬유로 직조된 직물 형태의 보강섬유를 포함[직조층은 테이프 형상의 열가소성 수지에 탄소섬유 또는 유리섬유를 각각 함침시켜 제조]하는 점에서 동일하다. 다만, 이 사건 제1항 발명의 구성 4는 직물의 평량을 800 g/m² 내지 950 g/m²의 범위로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

(3) 먼저 다음의 점들에서 볼 때, 이 사건 제1항 발명은 그 기술적 과제 및 효과가 선행발명 1의 연장선상에 있고 수치한정의 범위에서만 차이가 있는 경우에 해당한다.

(가) 이 사건 특허발명은 ‘전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판’에 관한 것으로서 2종의 섬유강화 플라스틱 복합재가 적층된 보호판을 적용하여 경량화가 구현됨과 동시에 우수한 기계적 강도를 가지며 견고성, 생산성 및 수밀성이 우수한 전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다(갑 제2호증, 식별번호 [0004] 내지 [0008]). 선행발명 1은 ‘자동차 시트 프레임용 하이브리드 복합재’에 관한 것으로서 장섬유 강화 열가소성수지(LFT) 층 사이에 탄소섬유 및 유리섬유를 포함하는 하이브리드 직조층이 삽입된 복합재를 제공하여, 직조간의 간격 조절, 탄소섬유와 유리섬유의 함량 조절, 직조체의 적층 개수 조절 등을 통하여 요구되는 물성 보강효과와 저비중 효과를 동시에 만족시키는 하이브리드 복합재를 제공하는 것을 목적으로 하고 있고, 경량화를 목표로 하는 자동차 부품 소재에 유용하게 적용될 수 있다는 점이 명시되어 있으므로(갑 제4호증의 2, 식별번호 [0001] 내지 [0003], [0011], [0012], [0023]), 양 발명은 기술분야가 같거나 매우 근접한 경우에 해당한다.

(나) 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명의 구성 4와 동일한 수치범위 즉, 직물의 평량이 ‘800g/m² 내지 950g/m²’의 범위 내로 한정된 것에 관하여 아무런 기재가 없고, 그보다 넓은 수치범위에 해당하는 직물의 평량이 ‘800g/m² 내지

1100g/m³’인 것에 관한 기재는 있으나(식별번호 [0014], [0448] 등 참조), 해당 수치범위가 갖는 기술적 의의나 효과 등을 알 수 있는 기재는 없다.

(다) 이에 대하여 원고는, 갑 제10호증의 추가실험 결과(참조예 1 내지 5)에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 구성 4에서 한정하고 있는 직물의 평량 범위를 만족하는 경우 ‘전기자동차용 배터리 모듈 하부보호판’에서 요구되는 물성 및 두께 기준을 모두 충족하는 것을 확인하였으므로, 구성 4의 수치한정은 그 임계적 의의가 인정된다는 취지로 주장한다.

그러나 특허발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐이며 그 특허발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면, 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다. 설령 원고의 추가실험 결과가 위 수치한정의 기술적 의의를 인정할 수 있을 정도로 작성되었다고 하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서 기재 자체를 통하여 구성 4의 수치 한정으로 인한 이 사건 제1항 발명의 효과를 통상의 기술자가 인식할 수 있다고 보기 어려운 이상, 추후 제출된 추가실험 자료를 통하여 위 수치한정의 기술적 의의를 인정할 수 없다.

(라) 검토결과의 정리

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

5. 2025허10293 거절결정(특) 2026. 2.12. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	시각 효과를 가진 다중층 코팅	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2018-7013759	2024원91
쟁점사항	<진보성> • 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 byko 차트의 흰색 부분 상에서 적어도 94의 선명도 및/또는 byko 차트의 검은색 부분 상에서 26 미만(구성요소 1)을 쉽게 발명할 수 있는 것인지 여부 • 이 사건 심결이 심사단계 거절이유와 다른 ‘새로운 거절이유’를 근거로 하면서도 원고에게 의견제출(의견서·보정) 기회를 부여하지 않아 절차적으로 위법한지 여부 • 비교대상발명 1의 ‘백층’이 이 사건 출원발명의 ‘색상층’에 대응되는지 여부	
입증방법	• 을 제1호증: 비교대상발명 1	
심결요지	이 사건 청구항 1은 고 선명도 겔 코트층, 시각 효과 안료를 포함하는 시각 효과층, 단순 안료를 포함하는 색상층으로 이루어진 다층 코팅에 관한 발명이다. 특히 고 선명도 겔 코트층에 관하여 byko 차트의 흰색 부분에서 적어도 94의 선명도 및/또는 검은색 부분에서 26 미만의 선명도라는 수치한정을 포함하고 있다. 청구인은 비교대상발명 1이 인공대리석 등 성형품 제조에 관한 기술일 뿐, 이 사건 발명의 시각 효과층·색상층·고 선명도 겔 코트층 및 byko 차트 수치한정을 개시하거나 시사하지 않는다고 주장하였으나, 비교대상발명 1에 겔 코트 도료층, 잉크 조성물층, 중간층용 도료층 등 다층 구조가 개시되어 있고, 이들이 이 사건 발명의 각 구성과 대응된다. 또한 byko 차트의 흰색 부분 94 이상, 검은색 부분 26 미만이라는 수치에 대해서도, 명세서상 그 수치범위의 임계적 의의나 현저한 효과가 충분히 입증되지 않았다. 실시예에서 특정	

	수지가 비교예보다 우수한 결과를 보였더라도, 그 차이가 청구항의 수치한정 자체에서 비롯된 것인지 명확하지 않다. 결국 이 사건 청구항 1이 비교대상발명 1로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있어 특허법 제29조 제2항의 진보성 요건을 충족하지 못한다.
판결요지 (청구인용)	심사단계에서는 이 사건 발명의 시각 효과층을 선행발명 1의 중간층에, 색상층을 백층에 대응시켜 진보성 부정을 통지하였다. 그런데 심결에서는 시각 효과층을 잉크조성물층에, 색상층을 중간층에 대응시키는 방식으로 판단 구조를 바꾸었다. 이러한 구성요소 대비 변경이 단순한 표현 차이가 아니라, 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중대한 영향을 주는 새로운 거절이유에 해당한다. 따라서 원고에게 의견제출 및 보정 기회를 주지 않은 심결은 강행규정에 위반되어 위법하다. 또한 피고가 주장한 “결과적으로 심결이 정당하다”는 항변도 받아들이지 않는다. 의견제출 기회가 부여되지 않은 새로운 거절이유를 근거로 한 심결은, 설령 그 실체 판단이 맞다고 하더라도 그 절차적 하자가 치유되지 않는다. 나아가 부가적으로, 심사단계의 기존 진보성 부정 논리도 타당하지 않다. 특히 선행발명 1의 백층은 코팅층의 일부라기보다 코팅 대상인 FRP 또는 인공 대리석 성형품에 해당하므로, 이를 이 사건 발명의 색상층으로 쉽게 변경할 동기나 근거가 부족하다. 결론적으로 법원은 이 사건 심결에 절차적 위법이 있고, 거절결정에서 제시된 진보성 부정 논리도 실체적으로 타당하지 않다고 보아, 원고의 심결취소 청구를 인용한다.

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	심사단계	심판단계
겔 코트층	겔 코트층	겔 코트층
시각 효과 층	중간층	잉크조성물 층
색상 층	백층	중간층

이 사건 출원발명의 특허청구범위 및 선행발명 1의 내용



◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 발명은 다중층 코팅이 byko 차트의 흰색 부분 상에서 적어도 94의 선명도 및/또는 byko 차트의 검은색 부분 상에서 26 미만의 선명도를 갖는 특유의 시각 효과를 나타내는데 비해 선행발명 1에는 이러한 내용이 개시 또는 시사되어 있지 않다.
2. 선행발명 1의 중간층은 이 사건 제1항 발명의 '시각 효과 층' 및 '색상 층'에 해당하지 않는다.
3. 선행발명 1의 백층은 겔 코트가 아닐 뿐 아니라 백층에 함유되는 성분에 따라 완성품이 섬유 강화 제품(FRP) 또는 인공 대리석 성형품으로 결정되므로 이 사건 제1항 발명의 '색상 층'이 아니라 코팅의 기판(성형하고자 하는 재료)에 해당된다.
4. 특허심판원이 원고에게 의견제출의 기회를 주지 않은 채, 심사단계에서 통지된 거절 이유와는 다른 새로운 거절이유를 근거로 심판청구를 기각했으므로, 이 사건 심결에는 절차적 위법이 존재한다.

◆ 피고 주장

1. 'byko 차트의 흰색 부분 상에서 적어도 94의 선명도 및/또는 byko 차트의 검은색 부분 상에서 26 미만'의 특징은 선행발명 1의 투명한 겔 코트 수지의 특징

이고, 일반적인 겔 코트 수지의 특징에 불과하며, 겔 코트용 수지는 통상 일관된 색상으로 흰색을 가져야 하는 것으로 알려져 있고, CIELab 색상 체계에서 b^* 값은 황변의 지표로 사용할 수 있는 것이 널리 알려져 있다.

2. 선행발명 1의 중간층용 도료는 “채색을 위한 성분(안료, 형광도료, 펄 가루, 마이카 가루 등)” 또는 “빛을 반사해 모양에 색채 감각을 부여하기 위한 성분(형광도료, 펄 가루, 마이카 가루 등)”을 이용한다고 되어 있어서, 색상 부여 + 광반사(시각효과) 부여가 가능한 층이다.
3. 선행발명 1에 중간층을 형성하지 않을 경우 겔 코트의 경화 후에 백층용 도료를 도포하는 것과, 백층용 도료는 색 부여를 위한 성분을 함유할 수 있는 것이 제시되어 있어 이 사건 제1항 발명의 색상 층과 실질적으로 동일하다.
4. 주된 취지의 부합 여부와 관련하여, 선행발명 1의 내용을 전체적으로 살펴보면, 다층구조의 다양한 실시예를 제시하고 있고, 잉크 조성물 층, 중간층, 백층은 모두 색 성분 또는 광반사 성분이 포함될 수 있는 것으로 기재되어 있어, 각 층에 어떠한 성분을 포함하느냐에 따라 이 사건 제1항 발명의 시각 효과층 또는 색상 층에 대응될 수 있으므로, 심사와 심결에서는 선행발명 1의 동일한 다층구조와 동일한 안료 구성을 전제로 한 설명 방식의 차이에 불과하므로 주된 취지가 부합된다.

◆ 검토 의견

이 사건 출원발명의 청구항 제1항의 구성은 모두 “기능식 청구항”에 해당되고, 선행발명 1의 내용을 “전체적으로” 살펴보면, 다층구조의 다양한 실시예를 제시하고 있으며, 잉크 조성물 층, 중간층, 백층은 모두 색 성분 또는 광반사 성분이 포함될 수 있는 것으로 기재되어 있어, 각 층에 어떠한 성분을 포함하느냐에 따라 이 사건 제1항 발명의 시각 효과층 또는 색상 층에 대응될 수 있으므로, 심사와 심결에서는 선행발명 1의 동일한 다층구조와 동일한 안료 구성을 전제로 한 설명 방식의 차이에 불과하므로 주된 취지가 부합되는 것으로 보아야 할 것인데, 단순히 표현상의 차이를 새로운 거절이유로 판단한 법원의 판단에는 수긍하기 어려움. 다만 상고 이유 해당 여부가 불명확하여 상고는 포기하기로 하였음.

□ 특허심판원의 판단

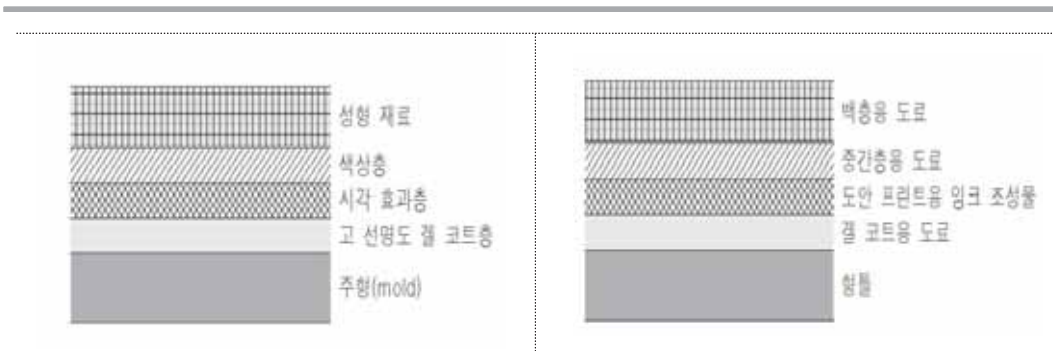
1. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원발명과 선행발명 1은 모두 다중층 코팅을 제공하고자 하는 점에서 기술분야 및 목적이 서로 공통된다.

2) 구성 대비

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
a. 겔 코트 층의 선명도를 유지할 수 있는 크기 및 표면을 갖는 텍소트로픽제 및 불포화 폴리에스테르를 포함하는 고 선명도 겔 코트 층으로서, byko 차트의 흰색 부분 상에 적어도 94의 선명도 및/또는 byko 차트의 검은색 부분 상에 26 미만의 선명도를 갖는 고 선명도 겔 코트 층 ;	불포화 폴리에스테르수지 및 증점제를 포함하는 겔 코트층 (식별번호 [0045], [0062] 내지 [0065] 참조) 잉크 도막의 색, 모양을 <u>선명히 표현</u> 하기 위한 것 (식별번호 [0047] 참조)
b. 투명 겔 코트 및 시각 효과 안료를 포함하는 시각 효과 층 ; 및	불포화 폴리에스테르 수지 및 금속분 등의 안료를 포함하는 도안을 프린트(분사)하는 잉크 조성물 층 (식별번호 [0007], [0012], [0046], [0062] 내지 [0065] 참조)
c. 겔 코트 및 단순 안료를 포함하는 색상 층 ;을 포함하는	불포화 폴리에스테르 수지 및 잉크 조성물에 의한 도안이 눈에 띌 수 있는 안료를 포함하는 중간층 (식별번호 [0031] 내지 [0033], [0062] 내지 [0065] 참조)
시각 효과를 갖는 다중층 코팅	수지 성형품 상에 잉크 조성물에 의해 형성된 도막



차이점 : 이 사건 제1항 발명의 구성 1은 고선명도 젤 코트층이 byko 차트의 흰색 부분 상에 적어도 94의 선명도 및/또는 byko 차트의 검은색 부분 상에 26 미만의 선명도를 갖는 것을 특징으로 하는데 비해, 선행발명 1의 대응구성에는 byko 차트에 관한 내용이 개시되어 있지 않다는 점에서 구성 1과 선행발명 1의 대응구성은 차이가 있다.

○ 이 사건 출원발명 명세서에 상기 차이점과 관련하여 기재된 것을 살펴보면 젤 코트의 선명도를 정량으로서 사용하기 위해 byko 차트를 적용한 것임을 알 수 있고(식별번호 [0094] 참조), 또한 실시예 1에서 실험 투명 젤 코트 수지(Experimental Clear Gel Coat Resin)로서 사용한 ‘Stypol Gold Series Resins’ 이라는 제품에 대한 선명도가 결과적으로 byko 차트 흰색 부분 상에 적어도 94 및 byko 차트의 검은색 부분 상에 26 미만으로 나타났고, 이 결과가 비교예 A에서 표준 투명 젤 코트 수지(Standard Clear Gel Coat Resin)로서 사용한 ‘FLEX ISO/NPG RESIN’ 이라는 제품에 대한 선명도 보다 우수한 것으로 평가한 것임을 알 수 있다. ㉓ 구성 1의 byko 차트는 색을 평가하는 기본적인 수단인 $L^*a^*b^*$ 를 통해 작성되는 것이고, $L^*a^*b^*$ 가 색과 관련된 명도, 색상, 채도 등을 나타내는 것임은 통상의 기술자에게 기술상식에 해당하는 이상, 구성 1에서 byko 차트를 채용하는 것에는 색을 평가하는 것 외에 다른 특별한 기술적 의의가 있는 것으로 보이지 않는다는 점, ㉔ 또한 위 명세서에는 byko 차트의 흰색 부분 상에 적어도 94, 검은색 부분 상에 26 미만으로 수치한정한 사항에 대한 임계적 의의를 설명하는 어떠한 기재도 없다는 점, ㉕ 위 명세서의 실시예 1의 실험 투명 젤 코트 수지로서 사용된 ‘Stypol Gold Series Resins’ 과 비교예 A의 표준 투명 젤 코트 수지로서 사용된 ‘FLEX ISO/NPG RESIN’ 이 각각 어떤 성분인지 알 수 없다는 점, ㉖ 실시예 1의

실험 투명 겔 코트 수지로서 사용된 ‘Stypol Gold Series Resins’의 성분이 구성 1의 불포화 폴리에스테르라면, 선행발명 1의 불포화 폴리에스테르와 그 성분이 같으므로, 선행발명 1에서 byko 차트를 작성하지 않았을 뿐 그 선명도 효과는 동일하게 나타날 것이라는 점 등을 참작하면, 상기 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

3) 검토결과 정리

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 것이다.

□ 특허법원의 판단

1. 이 사건 심결의 절차적 위법 여부

이 사건 제1항 발명	심사단계	심판단계
겔 코트층	겔 코트층	겔 코트층
시각 효과 층	중간층	잉크조성물 층
색상 층	백층	중간층

○ 심사단계에서 이미 통지·다툼된 거절이유(선행발명 1 대비 방식)와 달리, 심판단계 심결에서 출원발명 구성요소의 대응관계를 바꾼 ‘새로운 거절이유’를 근거로 하면서도 원고에게 그에 대한 의견제출(및 보정) 기회를 부여하지 않았으므로, 이 사건 심결에는 절차적 위법이 있다. 이 ‘의견제출 기회 부여’ 규정은 강행규정이어서, 설령 심결이 든 진보성 부정 논리가 실체적으로 타당하더라도 그 실체적 타당성만으로 절차적 하자가 치유되거나 심결이 결과적으로 정당화될 수는 없다고 보아, 절차 위법을 이유로 심결 취소를 면할 수 없다.

2. 이 사건 거절결정 이유에서 제시한 진보성 부정 논리의 타당성 여부(부가적 판단)

구성 요소	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	코팅이 하기를 포함하는, 시각 효과	○ 수지 성형품 표면 상에 잉크조성물에

	과를 갖는 다중층 코팅: a. 겔코트 층의 선명도를 유지할 수 있는 크기 및 표면을 갖는 텍소트로픽제 및 불포화 폴리에스테르를 포함하는 고선명도 겔 코트 층으로서, byko 차트의 흰색 부분 상에서 적어도 94의 선명도 및/또는 byko 차트의 검은색 부분 상에서 26 미만의 선명도를 갖는 고 선명도 겔 코트 층;	의해 형성된 도막 o 불포화 폴리에스테르 수지, 증점제 등으로 이루어지는 <u>겔 코트용 도료</u> o 본 잉크조성물을 이용하여 착색, 무늬 내기한 성형품은 선명한 착색, 무늬를 갖는다. (청구항 8, 식별번호 [0047], [0062]~[0065], [0067] 참조)
2	b. 투명 겔 코트 및 시각 효과 안료를 포함하는 시각 효과 층; 및	o 겔 코트층 상에 잉크조성물을 도포한 후, <u>중간층을 형성한다.</u> - <u>중간층용 도료는 수지 성분이 불포화폴리에스테르 수지인 경우, 색 부여를 위한 성분(안료, 형광 동료, 펄 가루 등)</u> <u>혹은 광을 반사해서 모양에 색채 감각을 부여하기 위한 성분(형광 도료, 펄 가루, 마이카 가루 등) 등을 함유한다.</u>(식별번호 [0031] 참조)
3	c. 겔 코트 및 단순 안료를 포함하는 색상 층	o 중간층 형성 후, <u>백층용 도료를 도포한다.</u> - <u>백층용 도료는 수지 성분이 불포화폴리에스테르 수지인 경우, 필요에 따라 색 부여를 위한 성분(또는 광을 반사해서 모양에 색채 감각을 부여하기 위한 성분) 등을 함유한다.</u> (식별번호 [0036], [0037] 참조)

1) 공통점

▶ 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 불포화 폴리에스테르 및 텍소트로픽제(증점제)를 포함하는 겔 코트(겔 코트용 도료) 층을 포함하는 다중층 코팅(도막)이라는 점에서 공통된다. 또한 양 발명은 모두 투명 겔 코트와 시각 효과 안료(또는 펄 가루 등 광 반사 성분)를 포함하는 시각 효과 층(중간층)을 포함하는 구조라는 점에서도 공통된다. 아울러 양 발명은 겔 코트 및 단순 안료(또는 색 부여 성분)를 포함하는 층을 통해 색상(베이스 색상)을 부여한다는 점에서 일정 부분 공통성이 인정된다.

2) 차이점

구성요소 1과 관련하여, 이 사건 제1항 발명은 텍소트로픽제가 “겔코트 층의 선명도를 유지할 수 있는 크기 및 표면”을 갖는 것으로 한정되어 있으나, 선행발명 1의 증점제에는 이러한 한정이 개시되어 있지 않아 차이점 1이 존재한다. 또한 이 사건 제1항 발명은 겔 코트 층이 byko 차트 기준(흰색 94 이상 및/또는 검은색 26 미만)의 선명도 한정을 충족하도록 되어 있으나, 선행발명 1의 겔 코트용 도료에는 그러한 수치 한정이 개시되어 있지 않아 차이점 2가 존재한다. 구성요소 3과 관련하여, 이 사건 제1항 발명의 ‘색상 층’은 다중층 코팅을 구성하는 하나의 “코팅층”인 반면, 선행발명 1의 ‘백층(back layer)’은 코팅층 내부의 층이 아니라 코팅의 대상이 되는 FRP 또는 인공대리석 성형품 자체에 해당하는 부분이어서 차이점 3이 존재한다.

3) 차이점에 대한 검토

통상의 기술자라 하더라도 사후적 고찰 없이 선행발명 1로부터 위 차이점들을 극복하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출하기 어렵다. 그 이유로, 이 사건 제1항 발명은 ‘색상 층 → 시각 효과 층 → 고 선명도 겔 코트 층’이 유기적으로 결합되어 “우수한 선명도의 색상 및 시각 효과”를 제공한다는 기술적 과제를 해결하는 구조인데 반해, 선행발명 1은 본질적으로 FRP/인공대리석 수지 성형품의 착색·무늬 내기에 적합한 잉크조성물과 그 적용을 통한 성형품 제공을 목적으로 하여 기술적 과제와 해결수단의 방향이 다르다. 특히 선행발명 1의 실시예에서 ‘백층’은 인공대리석 성분(40%)과 충전재 등을 포함하고 점도(300P) 및 도포량(10kg/m²)도 커서, 이를 코팅층의 일부로서 베이스 색상을 제공하는 “색상 층”으로 전환할 만한 동기나 합리적

이유가 없고, 오히려 그러한 전환은 출원발명을 알고 난 뒤에야 가능한 사후적 발상에 가깝다.

⇒ 따라서 거절결정 이유에서 제시된 결합·대응 방식으로는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 없으므로, 거절결정의 진보성 부정 논리는 실체적으로도 타당하지 않다.

4) 피고 주장에 대한 검토

피고측 주장: ① 피고는, 이 사건 심결이 채택한 구성요소 대비(표 1)에 따라 보면 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되므로, 심결의 결론은 실체적으로 정당하다고 주장한다.

⇒ 이 사건 심결이 채택한 위 진보성 판단은 의견제출 기회 없이 제시된 ‘새로운 거절이유’에 해당하여 절차적으로 위법하므로, 설령 그 내용이 실체적으로 타당하더라도 그 타당성만으로 절차 하자가 정당화되거나 치유될 수 없어서 받아들일 수 없다.

② 피고는, 설령 심결의 대비가 문제라고 하더라도, 거절결정 단계에서 제시된 구성요소 대비에 따라 보아도 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되므로, 결국 심결은 결과적으로 정당하다고 주장한다.

⇒ 항고소송에서 피고가 심결에서 판단되지 않은 사유를 들어 결과적 정당을 주장할 수 있다는 일반론은 인정하면서도, 이 사건에서는 의견제출 기회 부여 규정 위반이라는 절차 하자가 강행규정 위반으로서 중대하므로, 사후적으로 거절결정 이유의 타당성을 들어도 그 절차 하자는 치유되지 않아 피고의 위 주장 역시 이유 없다.

6. 2025허10355 거절결정(특) 2025.12.24. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	JAK 저해제를 포함하는 제약 조성물	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0078057	2023원2229
쟁점사항	<특허법 제89조 제1항> ♦ 이 사건 특허발명이 허가의약품의 발명인지(허가 의약품의 발명과 동일한지) 여부	
입증방법	○ 을 제5호증: 의약품의 품목허가·신고·심사 규정 ○ 을 제6호증: Stahly, Crystal Growth & Design, Vol. 7, No. 6, 2007, 1007-1026 ○ 을 제7호증: Polymorphism in Pharmaceutical Solids(H. G. Brittain, Marcel Dekker, 1999) ○ 을 제8호증: Speakman S.A.의 ‘X-선 분말 회절 데이터 분석에 대한 소개’ ○ 을 제9호증: 2017허5344 판결문 ○ 을 제10호증: WO 2017012770A1 ○ 을 제11호증: Polymorphism in the Pharmaceutical Industry (Hilfiker & von Raumer, 2019, Wiley-VCH)의 417, 433면 ○ 을 제12호증: 2018후10923 판결문 ○ 을 제13호증: 2018후10923 사건의 명세서 ○ 을 제14호증: 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정, 특허청 고시 제2019-3호, 2019. 3. 4. 일부 개정 ○ 을 제15호증: 특허·실용신안 심사기준, 특허청 예규 제131호, 2023. 3. 22. 개정, 7115-7119면 ○ 을 제16호증: 식품의약품안전평가원 발간 ‘의약품 제품화, 여기에도 답이 있어요’ 2010 자주 묻는 질의응답집 100면 (2010. 4) ○ 을 제17호증: WO 2021/044327A1	

	○ 을 제18호증: WO 2020/177705A1 ○ 을 제19호증: Qi 등, Journal of Molecular Structure 1178 (2019) 242-250
심결요지	필고티닙 말레산염인 물질을 유효성분으로 하여 비교하면, 이 사건 허가 의약품인 지셀레카정의 각 성분의 함량은 이 사건 제6항 발명의 제약 조성물에 기재된 각 성분의 함량 범위에 포함되지 않는다. 이 사건 허가 의약품에서 필고티닙 말레산염이 I형이라고 기재되어 있지 않고 청구인이 제출한 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염의 XRPD 패턴, DSC 곡선은 이 사건 특허발명의 도 1, 도 2에 나타난 이 사건 연장대상 청구항 발명의 필고티닙 말레에이트 I형의 XRPD 패턴, DSC 곡선과 실질적으로 동일하다고 보기 어려우므로, 이를 종합적으로 살폈을때 이 사건 연장대상 청구항 발명의 필고티닙 말레에이트 I형과 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염이 동일한 결정형이라고 볼 만한 근거가 부족하다.
판결요지 (청구기각)	이 사건 허가 의약품의 각 성분의 함량과 이 사건 제6항 발명의 제약 조성물의 각 성분의 함량을 대비해 보면 그 수치 한정 범위가 동일하지 않아 이 사건 제6항 발명이 구 특허법 제89조에 따른 연장대상 요건을 충족한다고 보기 어렵다. 이 사건 특허발명의 필고티닙 말레에이트 I형과 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염의 고체 형태가 동일하다는 점이 충분히 증명되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

◆ 이 사건 제1항 발명 및 이 사건 허가 의약품과의 대비

이 사건 제1항 발명	이 사건 허가 의약품
청구항 1. 치료적 유효량의 필고티닙 말레에이트 I형 및 푸마르산을 포함하는, 류마	일반명(품목명)의 표기 : 필고티닙 말레산염(Filgotinib maleate)

티스 관절염, 건선성 관절염, 염증성 장 질환, 크론병, 또는 루푸스를 치료하기 위한 제약 조성물	제품명(상품명)의 표기 : 지셀레카정 100 mg, 지셀레카정 200 mg
--	--

◆ 원고 주장

이 사건 허가 의약품의 함량 범위와 이 사건 제6항 발명의 첨가제 함량 범위는 동일하므로 이 사건 허가 의약품에 기한 연장등록출원은 구 특허법 제89조 제1항의 요건을 충족한다. 이 사건 특허발명의 DSC와 이 사건 허가 의약품의 DSC는 측정 조건에 따른 오차 범위 이내로 볼 수 있는 동일한 결정형에 관한 것이고, 나아가 결정형의 특성화 측면에서 증거가치가 우선되는 XRPD가 동일한 이상 DSC의 차이에 기초하여 결정 형태가 다르다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 허가 의약품에 기한 연장등록출원은 구 특허법 제89조 제1항의 요건을 충족한다.

◆ 피고 주장

이 사건 허가 의약품의 함량 범위는 이 사건 제6항 발명의 함량 범위와 달라 서로 동일하지 아니하다. 이 사건 특허발명의 필고티닙 말레에이트 1형과 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염은 서로 같은 결정형이라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 연장등록출원은 구 특허법 제89조의 요건을 충족하지 못한다.

◆ 검토 의견

이 사건의 주 쟁점은 특허발명이 허가의약품의 발명과 동일한지인데, 특허법원은 동일하다고 보기 어렵다고 하였음

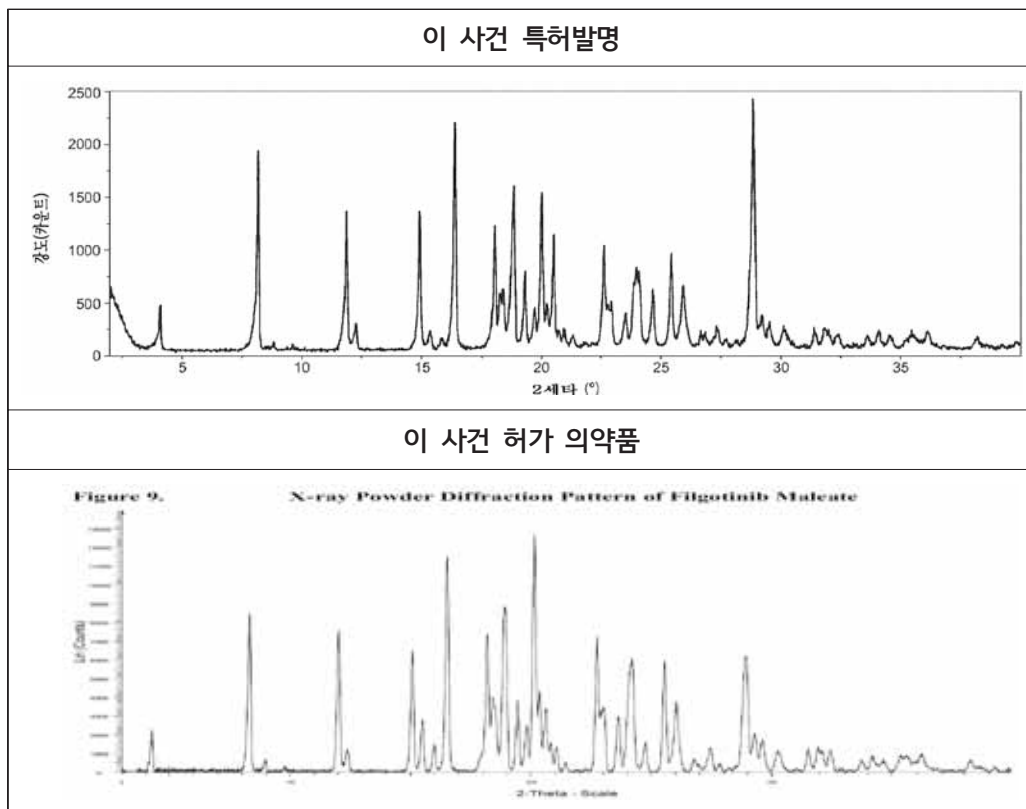
□ 특허심판원의 판단

<조성물 함량과 관련하여>

필고티닙 말레산염인 물질을 유효성분으로 하여 비교하면, 이 사건 허가 의약품인 지셀레카정의 각 성분의 함량은 이 사건 제6항 발명의 제약 조성물에 기재된 각 성분의 함량 범위에 포함되지 않는다.

품목허가 (지셀레카정 100mg, 200mg)	이 사건 제6항 발명
30.8 wt% 필고티닙 말레산염; 34.7 wt% 미정질 셀룰로오스; 19.4 wt% 락토오스 일수화물; 4.85 wt% 전호화전분; 0.97 wt% 콜로이드성 이산화 규소; 1.45 wt% 스테아르산 마그네슘; 및 4.85 wt% 푸마르산을 포함하는 지셀레카정	31.5 wt% 내지 32 wt% 필고티닙 말레에이트 I형; 35.5 wt% 내지 36 wt% 미정질 셀룰로오스; 20 wt% 락토오스 일수화물; 5.0 wt% 전호화전분; 1.0 wt% 콜로이드성 이산화 규소; 1.5 wt% 스테아르산 마그네슘; 및 5.0 wt% 푸마르산을 포함하는 제약 조성물

<XRPD 측정 결과와 관련하여>

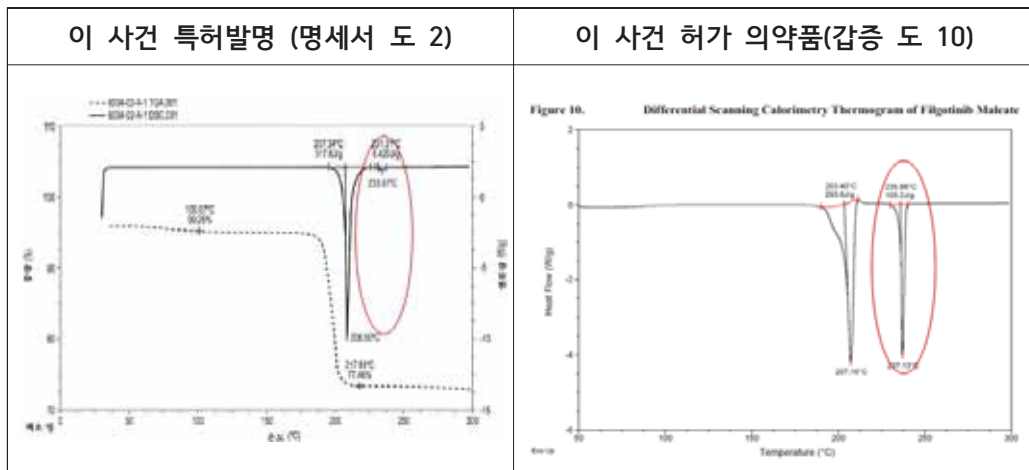


- 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염의 XRPD 패턴은, 피크의 위치나 강도가 수치로 표시되어 있지 않아서,
- 특허발명 명세서 표에 기재된 필고티닙 말레에이트 I형의 XRPD의 주요 피크의 위치를 직접 비교하여 $\pm 0.2^\circ 2\theta$ 범주 내에서 일치하는지 여부를 확인할 수 없고,
- 도면으로 비교하더라도 실질적으로 동일하다고 보기 어렵다.

청구인의 주장(양 XRPD 패턴의 주요 피크와 2θ 값이 동일한 범주 내이고, 피크 위치의 미세한 차이는 실험적인 오류로 취급될 수 있으며, 측정 장비 등에 따라 피크의 너비, 강도 등은 다를 수 있으므로, 이 사건 허가 의약품과 이 사건 특허발명의 유효성분은 동일한 XRPD 패턴을 갖는 것이다)에 대하여는,

- 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염의 XRPD 패턴은 피크의 위치나 강도가 수치로 표시되어 있지 않아서,
- 특허발명 명세서 표에 기재된 필고티닙 말레에이트 I형의 XRPD의 주요 피크의 위치를 직접 비교하여 $\pm 0.2^\circ 2\theta$ 범주 내에서 일치하는지 여부를 확인할 수 없고,
- 도면으로 비교하면, 실질적으로 동일하다고 보기 어렵다.

<결정형의 DSC 측정 결과와 관련하여>



- 각 DSC 곡선에서 첫번째 최대흡열피크가 나타나는 온도가 유사한 범위이기는 하나,
- 첫 번째 흡열피크의 형태가 다르고,
- 두번째 흡열피크가 나타나는 온도나 흡열피크 강도에도 차이가 있으며,

-
- 첫번째 흡열피크와 두번째 흡열피크의 크기(면적)의 비에도 차이가 있다.
- 청구인의 주장(허가 의약품의 필고티닙 말레산염의 DSC 곡선의 두번째 흡열피크는 말레산이 유리된 이후 필고티닙 유리 베이스의 용융과 관련이 있는 것으로 필고티닙 말레산염의 특성을 정확하게 반영하는 것이 아니고, 첫 번째 흡열피크를 기준으로 양 DSC 곡선은 동일하므로, 동일한 결정형의 측정 결과이다)에 대하여는,
- 다르게 나타나는 것이 말레산이 유리된 이후 필고티닙 유리 베이스의 용융으로 나타나는 것인지, 필고티닙 말레산염 시료의 순도문제인지, 결정형의 특성인지, 실험방법 상의 차이인지 알 수 없으며,
 - 필고티닙 유리 베이스의 용융으로 나타나는 것이라면 이 사건 특허발명의 도 2와 다르게 나타나는 이유가 무엇인지도 알 수 없다.
-

□ 특허법원의 판단

이 사건 허가 의약품의 각 성분의 함량과 이 사건 제6항 발명의 제약 조성물의 각 성분의 함량을 대비해 보면 그 수치 한정 범위가 동일하지 않아 이 사건 제6항 발명이 구 특허법 제89조에 따른 연장대상 요건을 충족한다고 보기 어렵다.

이 사건 특허발명의 필고티닙 말레에이트 I형과 이 사건 허가 의약품의 필고티닙 말레산염의 고체 형태가 동일하다는 점이 충분히 증명되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

XRPD의 2θ 값이 오차 범위 내로 일치하는 경우 같은 고체형태로 식별하는 일응의 기준이 되는 것은 맞으나, 단일한 특성화 방법에 의해 고체형태의 전체 특성을 일의적이고 확정적으로 분석하는 것이 어렵다는 사정에 따라 결정형이 다른 두 고체형태가 동일한 XRPD 패턴을 나타내는 경우도 있다. 즉, XRPD를 통한 특성화를 정리해 보면, XRPD 패턴의 2θ 값이 다르면 서로 다

른 결정형임은 인정할 수 있으나, 단순히 2θ 값 하나의 수치만이 같다고 하여 반드시 두 고체형태가 같다고 단정할 수 없다.

따라서 의약분야에서 이러한 불완전성을 보충하기 위해 DSC 등과 같이 고체형태의 특성을 추가로 분석하여 동일성 여부를 판단하는 실무가 자리잡고 있고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 XRPD 패턴뿐만 아니라 DSC 온도기록도도 제시되어 있고, 지셀레카정의 허가서류인 국제공통기술문서(갑 제8호증)에서도 DSC 데이터가

제시되어 있다.

이 사건 특허발명의 발명의 설명에서는 ‘TA 인스트루먼트(Instruments) Q2000 시차 주사 열량 측정기(DSC)로, 대략 2 내지 3 mg의 물질을 사용하여, 10 °C/min 가열속도로, (-30°C) 내지 300°C 또는 20°C 내지 350°C의 전형적인 범위에 걸쳐 DSC 분석을 수행하였다.’ (식별번호 [0044])고 기재하여 가열 속도가 10°C/min으로 진행된 것이 확인된다. 이에 비해 이 사건 허가 의약품에 관한 갑 제8호증의 1.2.2. 섹션에서는 ‘참조 표준의 시차 주사 열량측정(DSC) 열분석도는 207°C 및 237°C에서 흡열을 나타낸다(도 10). 207°C에서의 제1 흡열은 203°C에서 시작되며 말레산의 손실에 해당한다. 237°C에서의 제2 흡열은 236°C에서 시작되어 필고티닙 유리 염기의 용융과 연관이 있다.’ 고만 기재하고 있을 뿐 측정 조건에 관해 아무런 언급이 없다. 따라서 위 두 DSC 온도기록도가 동일 가열 속도로 분석한 것인지 등의 측정 조건에 대해서 알 수 없다.

따라서 위 DSC 수치 값 비교 결과에 비추어, 이 사건 특허발명의 DSC 온도기록도와 이 사건 허가 의약품의 DSC 온도기록도가 동일한 고체형태에 관한 것임을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

7. 2025허10416 취소결정(특) 2025.11.27. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	무기 자외선 차단제분산물을 포함하는 유화 제형의 화장료 조성물	
관련사건	등록번호	심판번호
	특허 제2683608호	2024소140
쟁점사항	♦ 이 사건 결정이 특허법 제132조의13 제2항에 따라 된 것인지	
입증방법	♦ 을 제4호증: 선행발명 1 ♦ 을 제5호증: 선행발명 2	
심결요지	취소의견제출통지서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2, 3은 모두 비교대상발명 1의 상응하는 구성과 차이가 없다. 이 사건 제1항 발명의 구성이 모두 비교대상발명 1에 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다. 취소결정서 이 사건 제1항 정정발명은 무기계 자외선 차단제인 코팅된 징크 옥사이드 및 코팅된 티타늄디옥사이드를 ‘분산물’ 형태로 포함함으로써, ‘우수한 제형 안정성’을 갖는 화장료 조성물을 제공한다는 점에서 비교대상발명 1과 차이가 있다. 차이점(분산물 형태의 무기계 자외선 차단제, 제형 안정성)을 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는지를 살펴본다. 살펴본 결과, 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1의 차이점(분산물 형태의 무기계 자외선 차단제, 제형 안정성)은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있으므로, 구성 및 효과의 현저성이 인정되지 아니한다. 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1에 의해 그 진보성이 부정된다.	

판결요지 (청구기각)	피고는 이 사건 의견제출통지서를 통해 원고에게 통지한 취소이유와 다른 새로운 취소이유를 들어 이 사건 결정을 하였다고 판단되므로, 이 사건 결정에는 절차적 위법의 하자가 있다. 이 사건 의견제출통지서와 같이 ‘특허발명의 특정 구성요소가 선행발명의 대응구성과 동일하다.’는 취소이유가 통지된 경우에는, 특허권자는 위 각 구성요소 사이에 차이가 있다는 점만을 증명하는 의견을 제출하여 대응할 수 있다. 반면, 이 사건 결정과 같이 ‘특허발명의 특정 구성요소가 선행발명의 대응 구성과 차이가 있으나 그러한 차이는 기술상식에 의해 쉽게 도출될 수 있다.’는 취소이유가 통지되었다면, 특허권자는 그 차이가 기술상식에 의하여 쉽게 도출하기 어려운 이유를 찾아 다투거나, 필요한 경우 그러한 기술상식을 포함하지 아니하는 구성으로 청구범위를 감축하는 등의 조치를 취해 대응할 수 있다. 이처럼 이 사건 의견제출통지의 취소이유와 이 사건 결정의 취소이유는 그 대응방법을 달리할 정도로 차이가 있으므로, 서로 주요한 취지가 부합한다고 할 수 없다.
-------------------------------	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
징크옥사이드 분산물 및 티타늄디옥사이드 분산물을 포함하는 무기계 자외선 차단제 분산물; 및 폴리글리세릴-6스테아레이트 및 폴리글리세릴-6베헤네이트를 포함하는 유화제;를 포함하며, 상기 징크옥사이드는 트라이에톡시카프릴릴실레인으로 코팅된 것이고, 상기 티타늄디옥사이드는 스테아릭 애씨드 및 알루미늄하이드록사이드	▶ O/W 유화제 존재 하에, BEMT(비스-에틸헥실옥시페놀 메톡시페닐 트라이아진) 및 2개 이상의 안료성 UV-필터(<u>코팅된 아연 옥사이드 UV-필터 및 코팅된 티타늄다이옥사이드 UV-필터</u>)를 포함하는 자외선 차단제 조성물에 관한 것(청구항 8) ▶ 특히 유리한 O/W 유화제는 ... 폴리글리세릴-6 스테아레이트 (및) 폴리글리세릴-6 베헤네이트, 세테아릴 올리베이트 (및) 소르비탄 올리베이트 ... (식별번호

로 코팅된 것이며, 제형 안정성이 우수한, 화장료 조성물.	[0082]) ▶ <u>아연 옥사이드 UV-필터는</u>, 예를 들어 BASF에서 ZCote 또는 Z-Cote HP1(2% 다이메티콘 코팅)로, Tayca에서 MZ-505S(5% 메티콘 코팅)로, 또는 DSM Nutritional Products Ltd에서 PARSOL® ZX(2 내지 3.5% 트라이에톡시카프릴릴실란 코팅)로 시판 중임(식별번호 [0042]) ▶ <u>무기 UV-필터가 표면 코팅되는 것이 유리하고</u>, <u>무기 표면 코팅의 예는 알루미늄 옥사이드(Al₂O₃), 알루미늄 하이드록사이드(Al(OH)₃), ... 이러한 무기 표면 코팅은 단독으로, 조합으로 및/또는 유기 코팅 물질과 조합으로(특히 하기 요약된 바와 같이) 존재(식별번호 [0035], [0036])</u> ▶ <u>유기 표면 코팅의 예는 식물 또는 동물 알루미늄 스테아레이트, 지방산, 예컨대 스테아르산 및 라우르산... 이러한 유기 표면 코팅은 그 자체로, 조합으로, 및/또는 무기 코팅 물질과의 조합으로 존재(식별번호 [0037])</u>
---	--

◆ 원고 주장

이 사건 의견제출통지에서 밝힌 취소이유는 ‘이 사건 특허발명의 청구항 제1항은 선행발명 1과 차이가 없다.’는 것인데, 이 사건 결정은 ‘이 사건 제1항 정정발명은 무기계 자외선 차단제를 “분산물” 형태로 포함하는 점에서 선행발명 1과 차이가 있으나, 무기물 입자를 먼저 용매 등 분산매에 각각 혼합 후 이를 다른 성분들과 혼합하면 분산성이 좋아질 수 있다는 것은 통상의 기술자라면 쉽게 알 수 있는 기술상식 범주에 해당되므로, 이러한 차이점은

선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있고, 결국 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1에 의해 진보성이 부정된다.’는 것이다. 특허심판원은 이 사건 의견제출통지에서 고지한 취소이유와는 그 법률적 구성과 방어 방법이 다른 별개의 이유를 들어 이 사건 제1항 정정발명의 특허를 취소하였으므로, 이 사건 결정은 절차상 하자가 있다.

◆ 피고 주장

이 사건 의견제출통지의 ‘징크옥사이드 및 티타늄디옥사이드의 분산물 구성이 선행발명 1에 기재되어 있다.’는 취소이유와 이 사건 결정의 ‘분산물 형태로 포함하는 점에서 선행발명 1과 차이가 있으나, 이와 같은 차이는 기술상식에 해당한다.’는 판단은 모두 유화 제형에 있어 분산의 중요성 및 통상성을 근거로 한 것이므로, 이 사건 의견제출통지와 이 사건 결정의 취소이유는 주지에 있어 부합한 것이다. 따라서 이 사건 결정의 취소이유에 대하여는 원고에게 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 할 수 있으므로, 이 사건 결정에 절차상 하자가 있다고 할 수 없다.

◆ 검토 의견

특허법원은 ‘차이가 없다’고 통지하고 ‘차이가 있다’며 거절한 것을 특허법 제132조의13 제2항 위배로 보았음

□ 특허심판원의 판단

취소의견제출통지서

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 대비

(i) 구성요소 1에 있어서, 이 사건 제1항 발명은 징크옥사이드 분산물 및 티타늄 디옥사이드 분산물에 관한 것인데, 비교대상발명 1은 자외선차단제 조성물에 “티타늄 다이옥사이드” 및 “아연 옥사이드”인 UV-필터가 혼입될 수 있고, 비교대상발명의 조성물은 O/W 유화제의 존재 하에 수성 상에 분산된 유성 상을

포함하는 O/W 유화액인 것을 예시하고 있으며, 특히 유리한 O/W 유화제들 중 하나로, 폴리글리세릴-6 스테아레이트 (및) 폴리글리세릴-6 베헤네이트의 조합 구성을 개시하고 있으며, 더 나아가, 비교대상발명 1의 자외선차단제 조성물은 O/W 유화제의 존재 하에, 수성 상에 “분산된” 유성 상을 포함하는 O/W 유화액인 것을 예시하고 있어서(식별번호 [0024], [0075]), 상기 징크옥사이드 및 티타늄디옥사이드가 각각 분산물의 상태로 포함됨을 전제로 하고 있음을 확인할 수 있고, 이 사건 제1항 발명의 무기계 자외선 차단제 분산물로 포함되는 “징크옥사이드 분산물” 및 “티타늄디옥사이드 분산물”에 대한 구성이 비교대상발명 1에 기재되어 있어, 구성요소 1에 있어서 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 차이가 없다.

(ii) 구성요소 2에 있어서, ...(중략)... 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 차이가 없다.

(iii) 구성요소 3에 있어서, ...(중략)... 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 차이가 없다.

(iv) 아울러, 이 사건 제1항 발명의 구성이 모두 비교대상발명 1에 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다. ...(중략)...

취소결정서

이 사건 제1항 정정발명이 비교대상발명 1에 의해 진보성이 부정되는지 여부

1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1은 자외선 차단제를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 공통되고, 화장료 조성물 분야에서 제형 안정성은 기본적으로 요구되는 특성이므로, 비교대상발명 1의 자외선 차단제 조성물에서도 우수한 제형 안정성을 궁극적으로 추구하고자 것은 자명하다고 할 수 있으므로, 이 사건 제1항 정정발명의 목적은 비교대상발명 1에 비해 특이하다고 볼 수 없다.

2) 구성 및 효과 대비

가) 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1의 대응 구성 (대비표 제시됨)

나) 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1의 공통점 및 차이점

이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1은 모두 자외선 차단용 화장료 조성물에 관한 것으로, 코팅된 징크옥사이드 및 코팅된 티타늄디옥사이드의 무기계 자외선 차단제와, 폴리글리세릴-6스테아레이트 및 폴리글리세릴-6베헤네이트를 포함하는 유화제를 포함하고, 징크옥사이드는 트라이에톡시카프릴릴실레인으로 코팅된 것이고, 티타늄디옥사이드는 스테아릭애씨드 및 알루미늄하이드록사이드로 코팅된 것이라는 점에서 양 발명은 차이가 없다.

다만, 이 사건 제1항 정정발명은 무기계 자외선 차단제인 코팅된 징크옥사이드 및 코팅된 티타늄디옥사이드를 ‘분산물’ 형태로 포함함으로써, ‘우수한 제형 안정성’을 갖는 화장료 조성물을 제공한다는 점에서 비교대상발명 1과 차이가 있다. 차이점(분산물 형태의 무기계 자외선 차단제, 제형 안정성)을 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는지를 살펴본다.

(i) 이 사건 제1항 정정발명은 분산물 형태의 무기계 자외선 차단제를 사용하는 반면, 비교대상발명 1은 분산물이 아닌 코팅된 무기 UV-필터만을 사용하고 있는데, 이와 관련해서 이 사건 특허발명의 명세서를 보면, ‘분산물’은 무기계 자외선 차단제가 계면활성제, 분산화제, 안정화제, 용매 등의 분산매와 혼합된 혼합물을 의미한 것으로(식별번호 [0029]), 무기계 자외선 차단제를 분산물 형태로 포함함에 따라 다른 성분들과 안정적으로 유화될 수 있으므로 유화 안정성이 우수하며, 분산물이 아닌 분말 형태로 포함하는 경우에 비해 부드러운 사용감을 나타내는 효과를 가지고 있음을 기재하고 있다(식별번호 [0030]).

(ii) 위 명세서 기재로부터 이 사건 제1항 정정발명의 무기계 자외선 차단제 분산물이 계면활성제, 분산화제, 안정화제, 용매 등의 분산매와 혼합된 혼합물임을 알 수 있는데, 코팅된 징크옥사이드 및 코팅된 티타늄디옥사이드와 같은 무기물 입자를 먼저 용매 등 분산매에 각각 혼합 후 이를 다른 성분들과 혼합하면 혼합물의 분산성이 좋아질 수 있다는 것은 통상의 기술자라면 쉽게 알 수 있는 기술상식 범주에 해당된다고 할 수 있고, 이 사건 제1항 정정발명에서 코팅된 징크옥사이드 및 코팅된 티타늄디옥사이드가 각각 분산매에 미리 혼합되어 있는 ‘코팅된 징크옥사이드 분산물’과 ‘코팅된 티타늄디옥사이드 분산물’을 사용함으

로써 화장료 조성물의 ‘제형 안정성’이 확보될 수 있다는 점도 통상의 기술자라면 충분히 예상할 수 있는 것이어서, 이 사건 제1항 정정발명이 무기계 자외선 차단제를 ‘분산물’ 형태로 사용하여 우수한 제형 안정성을 갖도록 구성하는 점에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어렵고, ‘제형 안정성’은 비교대상발명 1의 코팅된 징크옥사이드 및 코팅된 티타늄디옥사이드를 포함하는 자외선 차단제 조성물에서도 기본적으로 달성하고자 하는 효과로 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과로 보기 어렵다.

(iii) 또한, 이 사건 특허발명의 명세서(식별번호 [0034], [0038], [0040]~[0043] 등)를 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 코팅된 징크옥사이드 분산물 및 코팅된 티타늄디옥사이드 분산물을 포함하는 무기계 자외선 차단제 분산물과, 폴리글리세릴-6스테아레이트 및 폴리글리세릴-6베헤네이트를 포함하는 유화제에 대한 특정 성분함량 범위를 벗어나는 경우 제형의 안정성이 불안정해진다고 기재하고 있으면서, 실시예 및 비교예(표 1내지 8)에서는 무기계 자외선 차단제 분산물과 유화제의 일부 성분함량에 대해서만 그 제형 안정성과 자외선 차단 효과를 보여 주고 있어서, 이 사건 제1항 정정발명은 화장료 조성물의 코팅된 징크옥사이드 분산물 및 코팅된 티타늄디옥사이드 분산물을 포함하는 무기계 자외선 차단제 분산물과, 폴리글리세릴-6스테아레이트 및 폴리글리세릴-6베헤네이트를 포함하는 유화제가 모든 성분함량 범위 내에서 우수한 제형의 안정성, 유화 안정성 및 자외선 차단효과를 가진다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명에 의한 효과가 현저하다고 보기도 어렵다.

따라서, 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명 1의 차이점(분산물 형태의 무기계 자외선 차단제, 제형 안정성)은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있으므로, 구성 및 효과의 현저성이 인정되지 아니한다. 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1에 의해 그 진보성이 부정된다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 결정의 절차적 위법 여부에 대한 판단

가. 관련 규정 및 법리

- 1) 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취
-

소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(특허법 제 132조의13 제2항). 2) 위 의견서 제출 기회를 부여하게 한 규정은 특허취소신청에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허취소신청에 관한 심리절차에서 의견제출통지서를 통하여 특허권자 등에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 특허취소 결정을 하는 것은 위법하다할 것이나, 의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 특허취소결정을 하는 것은 허용된다고 할 것이다.

나. 구체적 판단

앞서 인정한 사실에 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 의견제출통지서를 통해 원고에게 통지한 취소이유와 다른 새로운 취소이유를 들어 이 사건 결정을 하였다고 판단되므로, 이 사건 결정에는 절차적 위법의 하자가 있다.

1) 피고가 2025. 1. 31. 원고에게 발송한 이 사건 의견제출통지서에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1과 관련하여, ‘선행발명 1의 자외선 차단제 조성물은 O/W 유화제의 존재 하에, 수성 상에 “분산된” 유성 상을 포함하는 O/W 유화액인 것을 예시하고 있어서, 무기계 자외선 차단제가 분산물의 상태로 포함됨을 전제로 하고 있음을 확인할 수 있어 구성요소 1은 선행발명 1에 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 차이가 없다.’ 라고 기재되어 있다. 반면 이 사건 결정은 ‘이 사건 제1항 정정발명은 무기계 자외선 차단제를 “분산물” 형태로 포함하는 점에서 선행발명 1의 무기계 자외선 차단제와 차이가 있으나, 무기물 입자를 먼저 분산매에 각각 혼합 후 다른 성분들과 혼합하면 혼합물의 분산성이 좋아질 수 있다는 것은 통상의 기술자라면 쉽게 알 수 있는 기술상식 범주에 해당되므로, 이러한 차이점은 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다.’ 라고 판단하였다. 이처럼 이 사건 의견제출통지의 취소이유와 이 사건 결정의 취소이유는 문언적으로 서로 다르다.

2) 이 사건 의견제출통지서와 같이 ‘특허발명의 특정 구성요소가 선행발명의 대응구성과 동일하다.’ 는 취소이유가 통지된 경우에는, 특허권자는 위 각 구성요소 사이에 차이가 있다는 점만을 증명하는 의견을 제출하여 대응할 수 있다. 반면, 이 사건 결정과 같이 ‘특허발명의 특정 구성요소가 선행발명의 대응 구성과 차이가 있으나 그러한 차이는 기술상식에 의해 쉽게 도출될 수 있다.’ 는 취소이유가 통지되

었다면, 특허권자는 그 차이가 기술상식에 의하여 쉽게 도출하기 어려운 이유를 찾아 다투거나, 필요한 경우 그러한 기술상식을 포함하지 아니하는 구성으로 청구범위를 감축하는 등의 조치를 취해 대응할 수 있다(그럼에도 피고는^{a)} 이러한 기회를 받지 못하였다). 이처럼 이 사건 의견제출통지의 취소이유와 이 사건 결정의 취소이유는 그 대응방법을 달리할 정도로 차이가 있으므로, 서로 주요한 취지가 부합한다고 할 수 없다.

3) 결국, 피고는 의견제출 기회를 부여한 바 없는 새로운 취소이유를 들어서 이 사건 결정을 하였으므로, 이 사건 결정은 위법하다.

4. 부가적으로, 이 사건 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 본다. ... 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

a): ‘원고는’의 오키로 보임

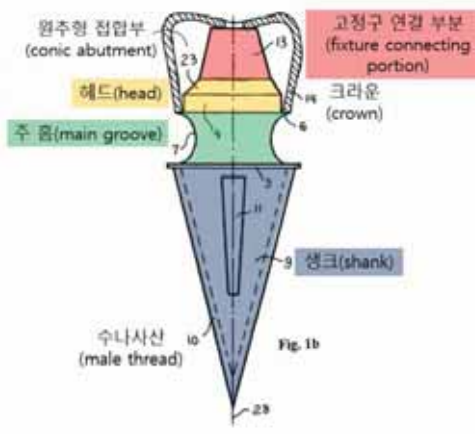
8. 2025허10610 등록정정(특) 2026. 4.30. 선고, 소각하

◆ 사건 요약

발명의 명칭	일체형 임플란트	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2010-0045363	2025정68
쟁점사항	<신규성, 소의 이익> ♦ 이 사건의 소가 이익이 있는 여부	
입증방법	♦ 갑 제4호증: 비교대상발명	
심결요지	양 발명의 기술구성은 모두 골삽입부[생크], 잇몸결합부[주 홈], 보철결합부[헤드]가 일체로 형성된 임플란트라는 점에서 실질적으로 동일하다. 또한 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명은 모두 환자의 치아 상태에 맞게 ‘보철 장착 부위’의 길이를 조절하기 위하여 (선택된 높이의) 보철연장부[연결 부분]를 보철결합부[헤드]에 결합시키는 것을 기술사상의 핵심으로 하고 있으므로 기술 사상 및 이를 구현하기 위한 기술구성에 있어 실질적인 차이가 없다.	
판결요지 (소 각하)	특허법 제13조 제3항에 의하면 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익이 없으므로 부적법하고(대법원 2008. 10. 23. 선고 2006후2868 판결, 대법원 205. 3. 11. 선고 2003후2294 판결 등 참조), 특허발명에 대한 정정심판을 청구하였다가 그 심판청구가 기각된 후 이에 대한 심결 취소의 소를 제기할 당시 이미 해당 특허발명을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에도 마찬가지이다. 이 사건에 관하여 살펴본다. 원고가 정정을 구하는 이 사건 특허발명에 관하여 2025. 11. 7. 그 등록을 무효로 하는 이 사건 무효심결의 확정으로 이 사건 특허발명은 특허법 제13조 제3항에 따라 처음부터 없었던 것으로 되어 이 사건 특허발명에 대한 이 사건 정정심판청구는 그 정정의 대상이 없어지게 되었다. 따라서 이 사건 정정심판 청구를 기각한 이 사건 심결의 위법 여부를 다투는 이 사	

	건 소는 확인을 구할 법률상 이익이 소멸되었다. 더구나 이 사건 소는 이 사건 무효심결이 확정된 이후인 2025. 11. 24. 제기된 것으로, 소제기 당시 이미 정정의 대상이 없는 상태였으므로 이 사건 정정심판청구에 대한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다는 점은 더욱 명확하다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명
유연한 중합체 필름으로 제조된 의약품의 저장을 위한 용기로서, 용기는 구부러진 파열 영역(5)에 의해 연결되는 적어도 2개의 일직선부(7, 8)를 포함하는 적어도 하나의 벗겨질 수 있는 밀봉을 포함하는, 유연한 중합체 필름으로 제조된 의약품의 저장을 위한 용기에 있어서(이하 ‘구성 1’), 벗겨질 수 있는 밀봉의 구부러진 파열 영역(5)은 일직선부(7, 8) 사이의 전체 길이에 걸쳐서 구부러지고(이하 ‘구성 2’), 상기 적어도 2개의 일직선부(7, 8)는 서로 평행하며 상기 적어도 2개의 일직선부(7, 8)는 서로 상쇄하는(이하 ‘구성 3’), 유연한 중합체 필름으로 제조된 의약품의 저장을 위한 용기	[비교대상발명] 출구에서 액상 약제의 덩어리의 형성을 최소화하는 동시에 액상의 2가지 성분의 혼합을 촉진시킬 수 있게 형성된 박리 가능한 시일을 가지도록 제조된 유연성 용기를 제공 

◆ 원고 주장

1. 이 사건은 소의 이익이 있으며 심결에서 비교대상발명과 이 사건 제1항 정정발명의 차이가 있음에도 불구하고 동일하고 판단한 심결은 취소되어야함.

◆ 피고 주장

1. 이 사건은 특허의 무효가 확정되어 소의 이익이 없음. 심결또한 정당함

◆ 검토 의견

이 사건은 무효의 확정으로 인하여 정정대상이 사라져 소의 이익이 없음

□ 특허심판원의 판단

(2) 구성 1의 대비

구성 1은 골삽입부(25)와 잇몸결합부(27) 그리고 보철결합부(29)에 관한 것인데, 이 사건 정정발명의 명세서를 살펴보면 “【0003】 도 3은 원바디로 된 종래의 일체형 임플란트이다. 종래의 일체형 임플란트(10)는 골삽입부(1)와, 잇몸결합부(3)와, 보철결합부(5)로 구성되어 있다.” 라고 기재되어 있는 사실에 비추어, 구성 1은 이 기술분야에서 이미 공지된 기술구성에 해당된다고 볼 수 있다.

이에 비교대상발명에도 치조골에 삽입되는 생크(9)와, 잇몸에 결합되는 주 홈(7), 그리고 크라운(보철)(14)이 결합되는 헤드(4)가 일체로 형성된 임플란트가 개시되어 있다(컬럼 6의 문단 6, 컬럼 7의 문단 2 및 도 4 참조). 양 발명의 기술구성은 모두 골삽입부[생크], 잇몸결합부[주 홈], 보철결합부[헤드]가 일체로 형성된 임플란트라는 점에서 실질적으로 동일하다.

(3) 구성 2의 대비

구성 2는 보철이 고정 결합되는 보철결합부의 길이를 연장시키기 위하여 보철결합부에 탈착할 수 있게 결합하는 보철연장부를 구비하는 것을 특징으로 하는데, 비교대상발명에도 헤드(4)에 탈착 가능하게 나사 결합되는 연결 부분(13)이 개시되어 있다(컬럼 7의 문단 2 및 도 1b 참조).

살피건대, 이 사건 제1항 정정발명은 임플란트의 구성 중 ‘보철 장착 부위’의 길이를 환자의 치아 상태에 맞게 조절하기 위해 (다양한 크기로 준비된) 보철 연장부(35)를 보철결합부(29)에 탈착 가능하게 결합시키는 기술임은 이 사건 정정발명의 명세서 기재에 비추어 알 수 있다. 이와 관련하여 비교대상발명 또한 치과 환자들의 서로 다른 높이의 크라운을 표준 임플란트(변하지 않는 높이의 헤드를 구비한 임플란트)에 적용할 수 있도록 적절한 높이의 ‘연결 부분(13)’을 서로 다른 높이의 크라운(41)에 맞게 선택하여 헤드(4)에 나사 결합하는 기술 사상을 개시하고 있다(컬럼 8의 문단 1 참조). 따라서, 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명은 모두 환자의 치아 상태에 맞게 ‘보철 장착 부위’의 길이를 조절하기 위하여 (선택된 높이의) 보철연장부[연결 부분]를 보철결합부[헤드]에 결합시키는 것을 기술사상의 핵심으로 하고 있으므로 기술 사상 및 이를 구현하기 위한 기술구성에 있어 실질적인 차이가 없다.

(4) 청구인의 주장에 대한 검토

청구인은 보철결합부 및 보철연장부가 비교대상발명과 차이가 있다고 주장하나, 이 사건 제1항 정정발명에는 청구범위에 보철결합부 및 보철연장부에 대해 단순히 ‘잇몸결합부에서 연장되어 보철이 고정 결합되는’, ‘보철이 고정 결합되는 보철결합부의 길이를 연장시키기 위하여 보철결합부에 탈착할 수 있게 결합하는’ 과 같이 구성 자체의 형상, 구조에 기인한 기능과 결합관계를 한정하고 있다고 보인다.

이와 관련하여 비교대상발명 또한 잇몸결합부에서 연장되어 보철이 고정 결합되는 보철결합부와 보철이 고정 결합되는 보철결합부의 길이를 연장시키기 위하여 보철결합부에 탈착할 수 있게 결합하는 보철연장부에 대응하여 적절한 높이의 ‘연결 부분(13)’을 서로 다른 높이의 크라운(41)에 맞게 선택하여 헤드(4)에 나사 결합하는 기술 사상을 개시하고 있어 양 발명에 실질적인 차이가 없음을 앞서 살펴본 바와 같으므로, 위와 같은 청구인의 주장은 받아들이지 않는다.

□ 특허법원의 판단

라. 이 사건 특허발명에 대한 무효심결의 확정 (을 제3, 4, 8호증)

1) 주식회사 이노바이오써지는 2023. 10. 31. 원고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 특허발명은 선행발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정되거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 “통상의 기술자”라 한다)이 선행발명 1 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다.’는 이유를 들어 특허등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2023당3483호로 심리한 다음, 2024. 10. 31. ‘이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의해 신규성 및 진보성이 부정되고, 이 사건 제2항 및 제3항 발명은 선행발명 1과 선행발명 2(2010. 3. 3. 공개된 공개특허공보 제10-2010-0022898호에 실린 “치과용 임플란트의 픽스쳐어”, 이하 “선행발명 2”라 한다)의 결합 또는 선행발명 1과 선행발명 3(2008. 2. 27. 공고된 등록특허공보 제10-0807150호에 실린 “오버덴처 시술용 임플란트”, 이하 “선행발명 3”이라 한다)의 결합에 의해 진보성이 각 부정되며, 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1, 2 및 선행발명 4(2005. 3. 8. 공개된 공개특허공보 제10-2005-0022738호에 실린 ‘치과용 임플란트’, 이하 “선행발명 4”이라 한다)의 결합 또는 선행발명 1, 3, 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다.’는 이유로 위 등록무효심판청구를 인용하는 내용의 심결(이하 ‘이 사건 무효심결’이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 특허법원에 이 사건 무효심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 위 법원은 이를 2024허15615호로 심리하여 2025. 7. 3. ‘이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되고, 이 사건 제2, 3항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 각 부정되며, 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 진보성이 부정되므로 그 특허등록이 모두 무효로 되어야 한다.’는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.

4) 원고는 이에 불복하여 대법원에 상고(2025후10220)하였으나, 대법원은 2025. 11. 7. 원고의 상고를 기각하는 판결을 선고하여 이 사건 특허발명을 무효로 하는 이 사건 무효심결은 그대로 확정되었다.

2. 이 사건 소의 적법 여부

특허법 제133조 제3항에 의하면 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정

정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익이 없으므로 부적법하고(대법원 2008. 10. 23. 선고 2006후2868 판결, 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결 등 참조), 특허발명에 대한 정정심판을 청구하였다가 그 심판청구가 기각된 후 이에 대한 심결 취소의 소를 제기할 당시 이미 해당 특허발명을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에도 마찬가지이다.

이 사건에 관하여 살펴본다. 원고가 정정을 구하는 이 사건 특허발명에 관하여 2025. 11. 7. 그 등록을 무효로 하는 이 사건 무효심결의 확정으로 이 사건 특허발명은 특허법 제133조 제3항에 따라 처음부터 없었던 것으로 되어 이 사건 특허발명에 대한 이 사건 정정심판청구는 그 정정의 대상이 없어지게 되었다. 따라서 이 사건 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결의 위법 여부를 다투는 이 사건 소는 확인을 구할 법률상 이익이 소멸되었다. 더구나 이 사건 소는 이 사건 무효심결이 확정된 이후인 2025. 11. 24. 제기된 것으로, 소제기 당시 이미 정정의 대상이 없는 상태였으므로 이 사건 정정심판청구에 대한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다는 점은 더욱 명확하다.

IV. 전기전자·정보통신 분야

1. 2025허10143 거절결정(특) 2025.12.10. 선고, 소각하
2. 2025허10204 등록정정(특) 2025.12.18. 선고, 심결취소
3. 2025허10261 거절결정(특) 2025.12.17. 선고, 청구기각
4. 2025허10302 거절결정(특) 2026. 2.12. 선고, 심결취소
5. 2025허10319 거절결정(실) 2026. 1.14. 선고, 청구기각
6. 2025허10369 등록정정(특) 2025.11. 6. 선고, 청구기각
2025후10286 등로정정(특) 2026. 4. 2. 선고, 심리불속행기각
7. 2025허10372 거절결정(특) 2026. 4.30. 선고, 청구기각
8. 2025허10402 거절결정(특) 2025. 7.17. 선고, 청구기각

1. 2025허10143 거절결정(특) 2025.12.10. 선고, 소각하

◆ 사건 요약

발명의 명칭	QR코드와 스마트폰을 이용한 주차료 정산 시스템	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2018-0080258	2024원2103
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제5호증: 선행발명 1 ♦ 을 제6호증: 선행발명 2	
심결요지	선행발명 1의 대응구성에 QR코드를 인식하여 서버에 접속하는 구성과, 차량번호를 서버로 전송하는 구성이 나타나 있다. 선행발명 1의 대응구성의 주차요금 판단부가 스마트폰 고유식별 정보에 부합되는 주차 시간 및 주차 요금 정보를 생성하여 해당 스마트폰으로 제공하고(식별번호 [0097]), 주차 요금 정산을 바로 진행(식별번호 [0069])하는 개시로부터 주차 요금을 정산하는 구성은 확인할 수 있지만, 스마트폰 앱을 통한 모바일 결재를 하는 구성은 명시적으로 나타나 있지 않다. 그러나 선행발명 2에 주차관제컴퓨터와 연동한 스마트폰앱으로 전국의 모든 가맹점 주차장에서 주차 운전자의 위치기반(GPS모듈)으로 주차장 요금을 정산, 처리(청구항2, 식별번호 [0014], [0022])하는 개시로부터, 스마트폰앱을 통하여 주차장 요금을 처리하는 구성이 나타나 있는 것을 확인할 수 있다. 선행발명 1, 2는 모두 주차장을 관리하고 주차요금을 처리하는 기술에 관한 발명으로 그 기술 분야가 동일하기 때문에 통상의 기술자가 이를 결합하는데 어려운 점이 없다.	
판결요지 (소각하)	원고가 인지 등 보정명령을 받고서도 기간 내에 이를 보정하지 아니하였으므로 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제254조 제2항, 제1항에 따라 소장각하명령을 하여야 하나, 피고에게 소장이 송달되어 소송계속이 이루어졌으므로 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제219조에 따라 변론 없이 판결로 이 사건 소를 각하하기로 한다.	

◆ 이 사건 발명 및 선행발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명 1, 2
1	수신된 차량번호를 저장하고 차량의 주차 요금을 정산하는 서버;	[선행 1] 외부위치식별코드를 스마트폰에서 리딩할 경우에 주차요금 판단부가 스마트폰 고유식별 정보에 부합되는 주차 시간 및 주차 요금 정보를 생성하여 해당 스마트폰으로 제공하는 구성(식별번호 [0096] - [0098])
2	서버에 바로 접속할 수 있는 정보를 포함하는 QR코드;	[선행 1] 사용자가 스마트폰으로 주차장 외부에 설치된 외부위치식별코드(QR 코드)를 리딩하면 스마트폰의 외부위치식별코드제공부가 리딩된 외부위치식별코드와 스마트폰 고유식별 정보를 매칭시켜 주차위치확인 클라우드로 송출하는 구성(식별번호 [0040], [0041], [0073])
3	QR코드를 인식하여 서버에 접속하고 차량번호를 서버로 전송하고 모바일 결제 후 결제 결과를 서버로 전송하는 스마트폰앱;으로 구성됨을 특징으로 하는	[선행 1] 서버(주차위치확인클라우드)에서 제공한 주차 시간 및 주차 요금 정보에 따라 모바일 결제(NFC 칩을 적용하여 주차 요금 정산하고 결제)를 진행하는 스마트폰에서 다운로드한 앱(식별번호 [0019], [0068], [0069], [0097]) [선행 2] 사용자가 주차요금 정산 및 결제를 위해 스마트폰 앱에서 자신의 차량번호를 입력하는 구성(청구항2, 식별번호 [0019])
대상	주차 요금 정산 시스템	주차위치 확인 클라우드 시스템

◆ 원고 주장

1. 비록 선행발명들이 여러가지 수단 중 하나로 QR코드를 언급하고 있고, 주차 요금 정산에 대한 내용을 포함하고 있기는 하지만 출원발명과 선행발명들은 발명의 목적부터가 다르며 시스템 구성, QR코드 내용, 서버 접속 방법, 차량 인식 방법, 결제 수단 등 거의 모든 부분이 서로 다르다. 결국 이 사건 출원발명은 진보성이 있다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명의 각 구성요소는 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2를 바탕으로 주차관용기술을 참조하여 쉽게 도출할 수 있고, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하는 데 별다른 기술적 어려움도 없으며, 양 발명 모두 스마트폰에서 주차요금을 정산함으로써 무인 정산기의 필요성 및 무인 정산기까지의 이동 필요성이 없다는 공통의 효과를 내는 것이므로, 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2와 대비할 때 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있음

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 원결정의 적법 여부

(1) 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부

먼저 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되는지 여부를 살펴 피도록 한다.

(나) 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 공통점 및 차이점 판단

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1, 2는 모두 ‘주차관리를 위한 시스템’인 점에서 그 기술분야가 동일하다.

1) 구성요소 1

구성요소 1은 ‘수신된 차량번호를 저장하고 차량의 주차 요금을 정산하는 서버’이다. 선행발명 1에는 ‘외부위치식별코드를 스마트폰에서 리딩할 경우에 주차 요금 판단부가 스마트폰 고유식별 정보에 부합되는 주차 시간 및 주차 요금 정보를 생성하여 해당 스마트폰으로 제공하고(식별번호 [0097]), 주차 요금 정산을 바로 진행(식별번호 [0069])’ 하는 구성이 개시되어 있다.

선행발명 1의 대응구성의 ‘주차요금 판단부’는 구성요소 1의 ‘서버’에 해당하고, 선행발명 1의 대응구성에서 ‘주차 시간 및 주차 요금 정보를 생성’하기 위해서는 서버에서 해당 차량의 번호를 인식하고 저장하는 구성을 당연히 포함하고 있는 것이므로, 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 모두 ‘서버가 수신된 차량 번호를 저장하고 차량의 주차 요금을 정산’하는 점에서 동일한 구성이다.

2) 구성요소 2

구성요소 2는 ‘서버에 바로 접속할 수 있는 정보를 포함하는 QR코드’이다. 선행발명 1에는 ‘주차장의 기둥이나 특정 위치에 설치되는 주차장위치식별코드(100)(식별번호 [0012]), 주차장 외부에 설치되는 외부위치식별코드(300)(식별번호 [0014]), 주차장위치식별코드(100)와 외부위치식별코드(300)는 QR(Quick Response) 코드를 포함(식별번호 [0040], [0041])’ 하는 구성과, ‘사용자가 외부 위치식별코드를 리딩시키게 되면, 외부위치식별코드제공부(240)는 리딩된 외부위치식별코드와 스마트폰 고유식별 정보를 매칭시켜 주차위치확인 클라우드로 송출(식별번호 [0073])’ 하는 구성이 개시되어 있다.

선행발명 1의 대응구성에서 ‘주차장위치식별코드(100)’와 ‘외부위치식별코드(300)’는 QR코드를 포함하는 것이고, 선행발명 1의 대응구성의 ‘외부위치식별코드제공부(240)’와 ‘주차위치확인 클라우드’는 서버에 해당하므로, 구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성은 모두 ‘QR코드를 인식하여 서버에 접속’하는 점에서 동일한 구성이다.

3) 구성요소 3

구성요소 3은 ‘QR코드를 인식하여 서버에 접속하고 차량번호를 서버로 전송하고, 모바일 결제 후 결제 결과를 서버로 전송하는 스마트폰앱’이다.

선행발명 1에는 ‘외부위치식별코드를 스마트폰에서 리딩할 경우에 주차요금 판단부가 스마트폰 고유식별 정보에 부합되는 주차 시간 및 주차 요금 정보를 생성

하여 해당 스마트폰으로 제공하고(식별번호 [0097]), 주차 요금 정산을 바로 진행(식별번호 [0069])' 하는 구성이 나타나 있고, 선행발명 2에는 '주차관제컴퓨터와 연동한 스마트 폰 앱으로 전국의 모든 가맹점 주차장에서 주차 운전자의 위치기반(GPS모듈)으로 주차장 요금을 정산, 처리(청구항2, 식별번호 [0014], [0022])' 하는 구성이 개시되어 있다.

살피건대, 위 '1) 구성요소 1' 과 '2) 구성요소 2' 에서 살펴본 바와 같이, 선행발명 1의 대응구성에 'QR코드를 인식하여 서버에 접속' 하는 구성과, '차량번호를 서버로 전송' 하는 구성이 나타나 있다. 그리고, 선행발명 1의 대응구성의 '주차요금 판단부가 스마트폰 고유식별 정보에 부합되는 주차 시간 및 주차 요금 정보를 생성하여 해당 스마트폰으로 제공하고(식별번호 [0097]), 주차 요금 정산을 바로 진행(식별번호 [0069])' 하는 개시로부터 '주차 요금을 정산' 하는 구성은 확인할 수 있지만, '스마트폰 앱을 통한 모바일 결제' 를 하는 구성은 명시적으로 나타나 있지 않다. 그러나, 선행발명 2에 '주차관제컴퓨터와 연동한 스마트폰앱으로 전국의 모든 가맹점 주차장에서 주차 운전자의 위치기반(GPS모듈)으로 주차장 요금을 정산, 처리(청구항2, 식별번호 [0014], [0022])' 하는 개시로부터, '스마트폰앱을 통하여 주차장 요금을 처리' 하는 구성이 나타나 있는 것을 확인할 수 있다.

선행발명 1, 2는 모두 '주차장을 관리하고 주차요금을 처리' 하는 기술에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하기 때문에 통상의 기술자가 이를 결합하는데 어려운 점이 없다.

따라서, 구성요소 3은 선행발명 1, 2의 대응구성으로부터 쉽게 도출할 수 있는 구성이다.

(다) 정리

이상의 대비결과를 정리하면, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

□ 특허법원의 판단

이 법원이 2025. 1. 15. 원고에 대하여 '명령을 받은 날로부터 5일 안에 인지대 409,500원 및 송달료 31,200원을 납부할 것' 을 명하는 보정명령을 한 사실, 위 명령이 2025. 1. 23. 원고에게 송달된 사실, 원고가 현재까지 위 인지대 및 송달료를 납부하지 아니한 사실은 기록상 명백하다. 따라서 원고가 인지 등 보정명령을 받

고서도 기간 내에 이를 보정하지 아니하였으므로 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제254조 제2항, 제1항에 따라 소장각하명령을 하여야 하나, 피고에게 소장이 송달되어 소송계속이 이루어졌으므로 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제219조에 따라 변론 없이 판결로 이 사건 소를 각하하기로 한다.

2. 2025허10204 등록정정(특) 2025.12.18. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	실제영상에 가상매체를 표시할 수 있는 디지털 기기 및 그 표시 방법	
관련사건	특허번호	심판번호
	제755187호	2024정54
쟁점사항	〈진보성〉 ○ 구성 6의 가상 객체가 ‘자세정보’ 를 갖는 점이 선행발명 1에 개시되어 있는지 여부 ○ 선행발명 1의 구현 방법이 사진을 불러오는 발명인지 3차원 증강현실 발명인지 여부 ○ 선행발명 1은 독립된 움직임을 가지는 게임 캐릭터 등을 표시하기에는 적합하지 않아 구성 6과 작용효과상 상당한 차이가 있는지 및 선행발명 1은 현실 공간에서 ‘고정 설치되는 사물에 관한 것’ 이므로 선행발명 2와 같이 ‘능동적으로 움직이면서 방향을 바꾸는’ 게임 캐릭터의 자세정보를 결합할 수 있는지 여부	
입증방법	◆ 선행발명 1, 2 ◆ 을 제1 내지 17호증, 참고자료 1 내지 23 : 주지관용기술 입증자료	
심결요지	○ 선행발명 1의 ‘카메라의 위치와 자세를 결정하고 해당 시점으로부터 건물의 시점을 적절하게 나타내는 데이터를 데이터베이스로부터 호출하는 구성’ 에는 장치 시점으로부터 가상영상데이터인 건물의 시점을 적절하게 나타내기 위해서 가상객체인 건물에 부여된 데이터 값인 위치 및 자세정보를 호출하는 구성이 개시되어 있다. ○ 또한, 선행발명 1, 2는 모두 가상객체를 실제 현실공간에 중첩하여 복합 현실감을 제시하고자 하는 동일한 기술분야에 속하므로 통상의 기술자가 관련 기술분야 연구개발을 위해서 이들을 쉽게 결합할 수 있다.	
판결요지	○ 이 사건은 가상 객체가 피치(pitch), 롤(roll), 요(yaw)라는 벡터	

(청구기각)	정보라는 자체적인 자세정보를 가지는데, 선행발명 1은 가상 객체가 특정 위치 및 방향으로 고정된 상태이므로 자체적인 자세정보를 가지고 있지 않아, 고정 물체를 표시할 수는 있으나 독립된 움직임을 가지는 게임 캐릭터 등을 표시하기에 적합하지 않은 작용효과상 상당한 차이가 있음 ○ 선행발명 1은 현실 공간에 설치하는 다리, 담수파이프, 소화전 등 고정 물체를 가상으로 표시하는 방법에 관한 발명으로 도시계획 등 실생활에 주로 사용되는 것인 반면, 선행발명 2는 AR 게임 장치의 가상물체를 표시하는 방법에 관한 것이므로, 현실 공간에서 고정 설치되는 사물의 가상적 표시방법에 관한 발명인 선행발명 1에서는 선행발명 2와 같이 AR 게임 속에서 능동적으로 움직이면서 정면, 후면, 측면 등 방향을 바꾸는 게임 캐릭터의 자세정보를 부여할 암시나 필요가 전혀 찾아지지 않으므로 결합할 동기가 없음
--------	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제7항 정정발명	선행발명 1(갑 제4호증)
1 실질 동일	피사체에 대한 실제영상데이터를 생성하는 소정의 카메라에 연결된 디지털 기기가 실제영상에 가상매체를 표시하는 방법에 있어서,	증강된 이미지를 생성할 수 있는 비전 시스템 장치로, 사용자 2가 휴대용 장치 1을 통해 협곡을 바라볼 때, 존재하지 않는 다리 4가 추가된 증강된 이미지 3가 사용자에게 제공됨 (컬럼 10, 11-15줄 및 도면 1 참조)
2 실질 동일	상기 카메라의 절대좌표인 위치 정보 및 상기 절대좌표에서 상기 카메라가 향하는 방향에 대한 정보인 자세정보를 생성하는 단계;	카메라의 위치는 GPS 또는 레이저 간섭계로 결정됨 (컬럼 15, 20-27줄 참조)
3 실질 동일	상기 위치정보 및 자세정보를 기초로, 상기 카메라의 절대좌	비전 시스템의 정확한 위치와 자세는 데이터베이스에 어떤 장면이 현재 카메라에

	표상 시야범위 내에 존재하는 것으로 기 설정된 적어도 하나의 가상 객체를 포함하는 가상 영상데이터를 생성하는 단계; 및	의해 보여지고 있는지를 알려줌 (컬럼 4, 15-18줄 참조)
4 실질 동일	상기 실제영상데이터에 상기 가상영상데이터를 합성한 최종영상데이터에 대응하는 영상을 표시하는 단계를 포함하고,	실제 이미지 데이터와 증강 데이터를 원하는 형태로 조합한 최종 이미지를 생성 (컬럼 15, 57-66줄 참조) 실제 이미지 정보와 데이터 저장소의 데이터로 구성된 증강된 실제 이미지는 디스플레이 장치로 전송되어 사용자가 볼 수 있음 (컬럼 16, 1-7줄 참조)
5 실질 동일	상기 자세정보는 중력방향 및 자북방향 중 적어도 한 개 방향의 축을 포함하는 3개 축으로서 서로 직교하는 축 각각을 회전축으로 상기 카메라가 회전한 각도를 포함하여 구성되고,	자세 결정 수단은 휴대용 카메라 장치의 방향(heading), 기울기(tilt), 롤(roll)을 제공하며, 첫번째 대안은 휴대용 카메라 내부에 위치한 플렉스 게이트 나침반(37)이 ± 1 도 정확도로 방향 정보를 제공(컬럼 12, 64줄-컬럼 13, 13줄 참조) 카메라가 어떤 장면을 처리하고 있는지 및 카메라 시야에 무엇이 나타나는지 식별하기 위해 3개의 회전축 모두에 대한 카메라 광학 축의 자세가 측정됨 (컬럼 15, 31-34줄 참조)
6 차이	상기 가상영상데이터를 생성하는 단계는 상기 <u>가상 객체에 할당된 위치정보 및 자세정보와</u> 상기 시야범위를 비교하여 상기 가상영상데이터를 생성하는 것	제안된 건물을 정확하게 나타내는 데이터가 본 발명의 데이터베이스에 입력될 수 있음 장면과 관련하여 카메라의 위치와 자세를 정확하게 결정하고 해당 시점으로부터 건물의 시점을 적절하게 나타내는 데이터를 데이터베이스로부터 호출함 (컬럼 6, 7 참조).

		비전시스템의 위치 및 자세 정보로, 식별된 장면을 바라보는 카메라에 의해 생성된 실제 영상과 결합될 수 있는 저장 데이터를 호출할 수 있고, 고급 응용에서 대상과의 거리나 배율 같은 요소들도 데이터 호출을 위해 명시될 수 있음 (컬럼 15, 44-55줄 참조)
대상 실질 동일	을 특징으로 하는 실제영상에 가상매체를 표시하는 방법.	증강 현실의 디바이스들 및 방법들을 포함하는 비전 시스템

◆ 원고 주장

- 선행발명 1은 아무런 위치, 자세 정보가 없는 사진을 불러오는 발명이고, 따라서 선행발명 1은 가상 객체가 ‘자세 정보’를 갖는 구성을 개시하고 있지 않음
- 선행발명 2는 3차원 객체를 표시하는 발명이므로 선행발명 1의 사진을 불러오는 발명에 결합하기 매우 어려움

◆ 피고 주장

- ① 증강현실에서 ‘장면’은 ‘시야범위’를 의미하고, ‘이미지’는 3차원으로 결합될 수 있는 객체를 의미하는 용어로 사진이라고 볼 수 없으며(참고자료 8, 9, 15-20), ② 증강현실이란 실제 장면에 가상 이미지를 ‘3차원에서 결합’하는 기술이며 사진을 불러오는 방식은 배제되는 것으로 정의되는데(을 제14,15호 증) 선행발명 1은 ‘증강현실’ 발명이라고 명시하고 있으므로 실제 장면에 가상 이미지를 ‘3차원에서 결합’하는 기술이며, ③ 사진을 불러오는 방식은 불연속적인 것으로 선행발명 1의 ‘연속적으로 정확하게 정렬되는’ 기재에 반하는 것이며, ④ 선행발명 1의 폼페이 실시예를 사진을 불러오는 방식으로 구현할 수 없으며(최소 2,332,800,000,000,000가지 사진이 필요, 을 제14-16호증 및 참고자료 5, 6), ⑤ 선행발명 1의 다른 실시예 또한 사진을 불러오는 방식으로 구현할 수가 없으며(카메라에 무엇이 나타나는지 식별하고, 장치의 동일한 위치

및 자세에서 나타나지 않는 실제 물품에 대응하는 가상 객체만을 호출하거나 그리는 구성), ⑥ 실제 물품의 위치에 움직이는 시뮬레이션 등의 가상 객체를 표시할 수 없으므로, 선행발명 1은 사진이 아니라 3차원으로 결합될 수 있는 가상 객체를 불러오는 발명임

- 그리고 현실에 3차원으로 결합될 수 있는 가상 객체라면 당연히 3축의 위치 정보 및 3축의 자세 정보를 가지므로(을 제16, 17호증), 선행발명 1의 가상 객체는 ‘자세 정보’를 가짐
- 또한, 선행발명 1은 ‘움직이는 가상 객체’를 표시하는 구성을 명확히 개시함

◆ 검토 의견

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 제5항 정정발명의 ‘가상객체의 자세정보’가 선행발명 1에 나타나 있는지 및 선행발명 1, 2를 쉽게 결합할 동기가 있는지에 관한 부분이었으며, 특허법원의 선행발명 1에 ‘움직이는 가상객체’를 표시하는 구성이 없고 따라서 선행발명 1, 2를 쉽게 결합할 수 없다고 판단하였는데, 실제 선행발명 1에는 ‘움직이는 가상객체’를 표시하는 구성이 개시되어 있었고, 청구범위도 제한 해석한 것으로 판단되어 상고제기하였으나 심리불속행기각되었음.

원고가 특허심판원 단계까지 주장했던 ‘시야범위’를 판단하지 않는다는 주장 및 선행발명 2는 증강현실 좌표계가 나타나 있지 않는다는 주요 주장들은 모두 반박하였으나, SCENE{Pn, An}에서 데이터를 불러오는 방식에서 이 데이터가 가상 객체 데이터인지 또는 평면 이미지 데이터인지에 대해서는 당사자 간의 치열한 다툼이 있었으며, 선행발명 1에 어떠한 내용 및 암시, 시사도 기재되어 있지 않았다는 점에서 입증에 실패함.

이는 비록 원심 특허법원의 판단 중 선행발명 1에 움직이는 가상객체를 표현하는 구성이 있다는 점을 파악하지 못한 점 및 청구범위 해석에 잘못이 있다는 점은 부정할 수 없다 하더라도, 결론을 뒤집을만한 진보성 부정 논리까지 입증되어야 하는데, 선행발명 1에는 움직이는 가상 객체의 ‘자세 정보’에 대해서는 전혀 개시되어 있지 않을 뿐 아니라, 가상 객체를 ‘어떻게 표현하는지’조차도 명확히 개시되어 있지 않으므로, 다수의 주지관용기술만에 근거하여 진보성을 부정할 수는 없었다고 판단됨

□ 특허심판원의 판단

[차이점들에 대한 검토]

차이점 1은 가상객체를 포함한 가상영상데이터를 구성요소 3은 생성하는 반면, 비교대상발명 1은 가상영상데이터를 데이터베이스에서 호출하는 점이며, 차이점 2는 구성요소 6인 “가상 객체에 할당된 위치정보 및 자세정보와 상기 시야범위를 비교하여 상기 가상영상데이터를 생성하는 것” 이 비교대상발명 1에 명시적으로 기재되어 있지 않다는 것이다.

먼저 비교대상발명 1의 아래 명세서 기재내용을 살펴보면, 카메라의 위치와 자세 정보에 따라 사전 녹화된 고유의 특정장면(SCENE{ P_n , A_n })을 데이터베이스에서 호출한다고 기재되어 있으나, 해당 특정장면을 생성하여 데이터베이스를 구축하는 과정에 대해서는 명시적으로 개시하고 있지 않다.

하지만 비교대상발명 1의 데이터베이스에 저장된 특정장면은 위치 P_n 와 자세정보 A_n 에 대응하는 SCENE{ P_n , A_n }의 형식으로 데이터베이스에 저장된 만큼, 비교대상발명 1도 위치 P_n 와 자세정보 A_n 를 기초로 가상영상데이터인 SCENE{ P_n , A_n }을 생성하여 데이터베이스를 구축하는 과정도 내재하고 있다고 봄이 합리적이다. 그리고 비교대상발명 1에는 “카메라의 위치와 자세를 정확하게 결정하고 해당 시점으로부터 건물의 시점을 적절하게 나타내는 데이터를 데이터베이스로부터 호출한다(컬럼 6, 7 참조).”, 또한 “진보된 응용에서, 호출될 데이터를 지정하기 위해서는 물체까지의 거리 및 배율과 같은 다른 인자들도 지정될 필요가 있을 수 있다. 호출된 후의 데이터는 실제 이미지 데이터와 결합되기 위해 프로세서로 송신된다(컬럼 15 참조).” 고 기재되어 있고, 도면(도 1)에 나타난 바를 살펴보면, 카메라의 위치와 자세에 따라 결정되는 카메라의 시야범위 내에 가상영상데이터를 중첩하여 생성하는 기술적 특징이 개시되어 있으므로, 비교대상발명 1에도 카메라의 위치와 자세에 따라 결정되는 해당 시점으로부터 가상영상데이터인 건물의 시점을 적절하게 나타내기 위해서 가상객체인 건물에 부여된 데이터 값인 위치 및 자세정보를 호출한 후 카메라의 위치와 자세에 따라 결정되는 카메라의 시야범위 내에 가상영상데이터를 중첩하여 생성하는 구성을 개시하고 있다고 볼 수 있다.

또한, 비교대상발명 2의 아래 명세서 기재를 보면, 비교대상발명 2는 가상물체를 현실공간에 중첩 표시하는 복합 현실감 제시 장치 및 방법에 관한 발명으로 HMD의 주관 시점 영상 생성부(212)를 통해 가상물체의 영상을 생성하는 과정을 기

재하고 있다. 먼저 가상물체(102)의 위치 자세 정보에 기초하여(구성요소 6의 ‘가상객체에 할당된 위치정보 및 자세정보’에 해당) 좌표변환 행렬 Mm을 산출(물체좌표계→세계좌표계) 하고, HMD(107) 시점의 위치와 자세 정보에 기초하여(구성요소 3의 ‘위치정보 및 자세정보를 기초로’로 해당) 좌표변환 행렬 Mc1을 산출하며(세계좌표계→카메라좌표계), HMD(107)의 카메라 파라미터인 화각 등의 정보에 기초하여(구성요소 3의 ‘시야범위 내에’와 구성요소 6의 ‘시야범위를 비교하여’에 해당) 좌표변환 행렬 Md1(카메라좌표계→화상좌표계)을 산출하여 변환행렬 M1을 통해 HMD(107)의 시점 위치 자세로부터 본 가상 물체(102)의 영상(주관 시점 가상 영상)을 생성한다고 기재하고 있다.

즉, 구성요소 3, 6의 가상영상데이터를 생성하는 단계는 비교대상발명 2의 주관 시점 영상 생성부(212)에서 가상물체(102)의 묘화에 관한 정보(위치 및 자세정보)와 HMD(107)의 카메라 파라미터(HMD 시점의 위치와 자세 정보, 화각)에 기초하여 가상물체(102)의 영상을 생성하는 과정과 실질적으로 동일하다.

또한, 비교대상발명 1과 2는 모두 가상객체를 실제 현실공간에 중첩하여 복합 현실감을 제시하고자 하는 동일한 기술분야에 속하므로 통상의 기술자가 관련 기술 분야 연구개발을 위해서 이들을 함께 쉽게 참작할 수 있고, 비교대상발명 1에는 “진보된 응용에서, 호출될 데이터를 지정하기 위해서는 물체까지의 거리 및 배율과 같은 다른 인자들도 지정될 필요가 있다.”고 기재되어 있으므로, 비교대상발명 1의 카메라의 위치 및 자세 정보를 기초로 가상객체에 부여된 데이터베이스 내 포인트 값인 위치 및 자세 정보와 비교하여 카메라와 일정 거리 내에 위치하고 자세정보인 배향과 부합하게 존재하는 가상물체를 호출한 후 카메라의 시야범위 내에 중첩하여 생성하는 구성을 비교대상발명 2의 가상객체에 할당된 위치 및 자세 정보, 그리고 HMD의 화각 정보 등을 기초로 하여 가상영상데이터를 생성하는 구성으로 구현하는 것이 통상의 기술자에게 각별한 기술적 어려움이 발생한다고 볼 수 없다.

따라서, 차이점 1, 2는 비교대상발명 1과 2로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

[청구인의 주장 검토]

1) 청구인은 이 사건 제7항 정정발명은 시야범위에 존재하는 것으로 판명된 가상객체에 대해서만 가상영상데이터를 생성하므로 가상영상데이터를 생성하는데 필요

한 전산상의 리소스를 아끼는 효과를 거둘 수 있는 반면, 비교대상발명 2는 모든 가상 물체에 대하여 좌표 변환 연산을 수행하므로 이 사건 제7항 정정발명에서 얻을 수 있는 위 효과를 기대할 수 없고, 또한 비교대상발명 2는 시야범위를 상정하고 있지 않고, 시야범위를 계산하는 과정, 시야범위와 가상물체의 위치 및 자세정보를 비교하여 가상영상데이터를 생성하는 과정을 개시하고 있지 않으므로, 이 사건 제7항 정정발명과 구성과의 차이가 크다는 취지로 주장한다.

그러나, 우선 비교대상발명 1에는 위 구성 대비표에서 살핀바와 같이 “비전 시스템의 정확한 위치와 자세는 데이터베이스에 어떤 장면이 현재 카메라에 의해 보여지고 있는지를 알려준다(컬럼 4, 15~18줄 참조).”, “위치와 자세가 결정된 후, 데이터베이스에서 위치를 지정하는 데 필요한 최소한의 정보가 실현된다. 단순한 응용에서는 이 정보만으로도 저장된 데이터를 호출하여, 위치와 자세 측정에 의해 카메라가 촬영한 실제 이미지와 결합할 수 있다. 고급 응용에서는 대상과의 거리나 배울 같은 다른 요소들도 데이터 호출을 위해 명시되어야 할 수 있다.(컬럼 15, 44~55줄 참조)” 고 기재되어 있고, 아울러 비교대상발명 1의 도면(도 1 등)에는 카메라의 위치와 자세에 따라 보여 지는 카메라의 시야범위(도면 1A 참조)에 가상물체인 다리의 형상이 실제 장면에 적절히 중첩되어 보여지는 기술적 특징이 개시되어 있다. 그러므로 비교대상발명 1에는 비전 시스템이 가상데이터를 데이터베이스에서 호출함에 있어서 카메라의 현재 위치와 자세 정보를 기초로 하여, ‘대상과의 거리’ 즉 일정 거리범위 내에 위치하는 가상객체를 비교하여 선택하고, 카메라의 자세정보인 배향에 따라 보여질 수 있는 가상객체에 대해서만 데이터베이스에서 필요한 최소한의 정보가 실현되도록 구현될 수 있고, 이에 더하여 배울 같은 다른 요소들, 다시 말해 줌(Zoom) 기능 등을 이용함에 따라 카메라의 시야범위에서 벗어나는 가상객체에 대해서는 굳이 가상객체에 대한 데이터를 호출하여 가상영상데이터를 생성할 필요 없다는 기술적 특징을 이미 내포 또는 암시하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 비교대상발명 1도 이 사건 제7항 정정발명의 구성인 카메라의 위치정보 및 자세정보를 기초로 상기 카메라의 시야범위 내에 존재하는 가상객체를 포함하는 가상영상데이터를 생성하는 기술적 특징을 개시하고 있다고 볼 수 있다.

또한, 비교대상발명 2의 명세서(식별번호 [0029], [0031], [0033], [0037], [0042], [0046] 등 참조)의 기재 및 도면(도 5 등 참조)에 나타난 바를 살펴보면, 비교대상발명 2에는 “카메라 파라미터 계측 관리부(204)가 관리하는 카메라 파라미

터에는, 외부 파라미터인 시점의 위치와 자세의 정보와, 내부 파라미터인 화각이나 초점 거리, 변형 등의 정보가 포함된다(식별번호 [0033]).” 고 기재되어 있고, “201은 AR 게임 장치(104)에 내장되어 있는 게임 상태 관리부로, AR 게임의 상태(가상 물체(102)의 묘화에 관한 정보, 플레이어(101)의 스코어, AR 게임 라운드수 등)를 관리한다. 여기서, 가상 물체(102)의 묘화에 관한 정보는, 가상 물체(102)의 외관 정보와, 세계 좌표계에 있어서의 가상 물체(102)의 위치 자세의 정보에 의해 구성되어 있다(식별번호 [0031]).” 고 기재되어 있으며, 또한 비교대상발명 2의 도면(도 5)에는 HMD(107)의 표시 화면(501)에 나타난 현실 물체의 대(105)와 가상 물체(102)가 HMD의 화각을 반영하여 보여 지는 기술적 특징이 개시되어 있음을 알 수 있다. 그러므로 비교대상발명 2의 HMD도 화각이 변경되면, 다시 말해 만약 HMD가 전면이 아닌 후면이나 측면 등을 바라본다면 HMD의 표시화면에 가상 물체가 표시되지 않을 것이므로, 비교대상발명 2는 시야범위를 상정하고 있지 않다고 볼 수 없다. 또한 비교대상발명 2의 명세서에 가상 물체의 묘화에 관한 정보에 가상 물체의 위치 자세의 정보를 포함하고 있다고 명시적으로 기재되어 있고, 도면(도 5 참조)에도 HMD와 가상 물체 사이의 거리를 반영하여 HMD의 시야에 근거리에 있는 가상 물체는 크게 표시하고, 원거리에 있는 가상 물체는 작게 표시하는 기술적 특징이 개시되어 있으므로, 비교대상발명 2도 HMD의 위치정보, 자세정보 및 시야범위와 가상물체의 위치 및 자세정보를 비교하여 HMD의 표시화면에 가상 물체를 어떻게 표시할 지 연산하는 과정을 개시하고 있다고 볼 수 있다. 그러므로 상기 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

2) 또한, 청구인은 비교대상발명 1은 비교대상발명 2와 같은 발명을 배제하는 부정적 교시가 있고, 비교대상발명 2에서 주관 시점 AR 영상을 생성하는 방식을 따로 떼어내어 비교대상발명 1에 결합하는 경우, 비교대상발명 1은 그 본래의 목적을 상실하고 구성이 판이하게 달라질 수밖에 없어 비교대상발명 1과 2의 결합이 통상의 기술자에게 용이하지 않다는 취지로 주장한다.

그러나, 비교대상발명 1에는 “진보된 응용에서, 호출될 데이터를 지정하기 위해서는 물체까지의 거리 및 배율과 같은 다른 인자들도 지정될 필요가 있다.” 라고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 가상 객체를 생성하는 구체적인 방법을 구현함에 있어서 필요에 따라서 다른 인자들도 추가하여 보다 구체화할 수 있다는 점을 명시적으로 시사하고 있어, 비교대상발명 1에 개시된 카메라의 위치

정보, 자세정보, 가상 물체와의 거리와 가상 물체에 부여된 위치정보와 자세정보 등에 대한 데이터베이스 포인터 값을 비교하고, 카메라의 위치, 배향 및 배율 등에 따라 형성되는 시야범위에 따라 매칭되는 가상 물체에 대한 데이터를 호출하여 가상영상데이터를 생성하는 구성에 보충적으로 고려할 수 있는 인자들로서 비교대상발명 2에 개시된 주관 시점 영상 생성부가 가상물체의 묘화에 관한 정보로 할당된 위치정보 및 자세정보와 HMD의 카메라 파라미터인 HMD 시점의 위치와 자세 정보 및 화각에 기초하여 가상물체의 영상데이터를 생성하는 연산 과정을 참작하여 구현하는데 있어서 기술적으로 각별한 어려움이 발생한다고 볼 수 없다. 또한 비교대상발명 1, 2는 모두 가상 물체를 현실 공간에 중첩하여 현실감 있게 표시하는 것을 목적으로 하는 발명이고, 양 발명은 모두 가상물체의 위치정보 및 자세정보, 카메라의 시야범위를 고려하는 구성을 포함하고 있으므로, 비교대상발명 2에서 주관 시점 AR 영상을 생성하는 방식을 따로 떼어내어 비교대상발명 1에 결합하더라도 비교대상발명 1의 목적을 상실한다거나 구성이 판이하게 달라진다고 볼 수 없다. 그러므로 청구인의 위 주장도 받아들이기 어렵다.

□ 특허법원의 판단

다음과 같은 이유에서, 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복하기 어렵다.

가) 이 사건 특허발명의 아래 명세서 기재에 따르면, 디지털 기기뿐만 아니라 가상객체도 ‘자세정보’를 가지고, 이 ‘자세정보’는 벡터정보로서 피치(Pitch)값, 롤(Roll)값, 요(Yaw)값을 포함하며, 가상객체가 움직이는 경우 디지털 기기로 위치정보 및 자세정보가 전송됨을 알 수 있다. 위 기재내용에 따르면, 이 사건 제7항 정정발명의 가상객체는 카메라의 위치정보 및 자세정보와 관계없이 스스로 움직이고 정면, 후면, 측면 등이 다양하게 표시될 수 있으므로, 이 사건 제7항 정정발명은 게임 캐릭터 등을 쉽게 표시할 수 있다. 반면 선행발명 1의 다리, 건물, 담수파이프, 소화전 등 가상객체의 호출 데이터는 특정 위치 및 방향으로 고정된 상태에서 단순히 카메라의 위치정보 및 자세정보에 따라 형상, 크기, 방향 등이 달리 표시될 뿐 자체적인 자세정보(Pitch, Roll, Yaw)를 포함하고 있지 않으므로, 선행발명 1은 고정 물체를 표시할 수는 있으나 독립된 움직임을 가지는 게임 캐릭터 등을 표시하기에는 적합하지 않다. 이처럼 이 사건 제7항 정정발명과 선행발명 1은 그 작용효과상 상당한

차이가 있다.

나) 한편, 선행발명 2에도 AR 게임 장치(104)가 주관 시점 AR 영상 및 객관 시점 AR 영상을 표시할 때 가상물체(102)의 위치정보 및 자세정보를 가지고, 물체 좌표계(object coordinate system)를 이용한다는 점이 개시되어 있다.

그러나 선행발명 1은 현실 공간에 설치하고자 하는 다리, 담수파이프, 소화전 등의 고정 물체를 가상으로 표시하는 방법에 관한 발명으로 도시계획 등 실생활에 주로 사용되는 것인 반면(갑 제4호증 컬럼 6의 50행~컬럼7의 16행 등 참조), 선행발명 2는 AR 게임 장치의 가상물체를 표시하는 방법에 관한 것이다(갑 제5호증 식별번호 【0008】 등 참조). 즉, 현실 공간에서 고정 설치되는 사물의 가상적 표시방법에 관한 발명인 선행발명 1에서는 선행발명 2와 같이 AR 게임 속에서 능동적으로 움직이면서 정면, 후면, 측면 등 방향을 바꾸는 게임 캐릭터의 자세정보를 부여할 암시나 필요가 전혀 찾아지지 않고, 선행발명 1을 접한 통상의 기술자가 선행발명 2를 결합할 동기가 있다고 보기도 어렵다.

다) 따라서 위 차이점은 선행발명 1 자체로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복하기 어렵다고 봄이 타당하다.

[피고의 주장에 대한 판단]

가) 피고는 선행발명 1의 데이터베이스로부터 호출하는 가상객체, 즉 다리나 건물 등은 소정의 방향을 가지므로 이 사건 제7항 정정발명의 가상객체와 마찬가지로 자세정보를 가진다고 주장한다. 그러나 아래 명세서 기재에 따를 때, 선행발명 1의 가상객체는 카메라의 위치값(Pn) 및 자세값(An)에 대응되는 장면 ‘SCENE(Pn, An)’ 이 그대로 표시되는 것에 불과하므로(가령 헬리콥터가 원을 그리며 날 때 보이는 건물, 화재시 연기에 가리워진 손잡이 등 위치와 자세가 고정된 물체가 최종 영상에 그대로 표시된다), 이 사건 제7항 정정발명의 가상객체와 같이 독립적으로 이동하거나 움직일 수 있는 자체적인 자세정보(Pitch, Roll, Yaw)를 가진다고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 또한 피고는, 선행발명 1이 가상객체(artifacts)를 호출한 뒤 증강현실을 구현하는 발명이고 카메라의 시야에서 식별되는 위치와 자세가 할당된 가상객체를 호출하여 증강현실을 구현하는 것은 주지관용기술[을 제2호증(1997. 10. 28. 공고된 미국 등록특허공보 5,682,332), 을 제3호증(1997. 11. 27. 국제공개되고 2006. 2. 1. 공고된 등록특허공보 524,134), 을 제4호증(1997. 4. 29. 공고된 미국 등록특허공보 5,625,765)]이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 위와 같은 주지관용기술을 결

합하여 이 사건 제7항 정정발명을 쉽게 발명할 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 을 제2, 3, 4호증의 각 기재만으로는 카메라의 시야에서 식별되는 위치와 자세가 할 당된 가상객체를 호출하여 증강현실을 구현하는 기술이 이 사건 특허발명의 출원 당시의 주지관용기술이라고 인정하기 부족할 뿐만 아니라, 앞서 3. 가. 3)항에서 본 바 와 같은 이유로 선행발명 1에 위 기술을 결합할 동기나 필요성을 인정하기도 어려우 므로, 피고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

[검토 결과]

이 사건 제7항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다.

이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족한다. 따라서 이 와 결론이 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 2025허10261 거절결정(특) 2025.12.17. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	위치기반의 정보제공 방법	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-0070368	2024원2254
쟁점사항	〈분리출원 기회 미부여〉 - 특허심판원이 출원인으로부터 분리출원 기회를 박탈하였는지 여부 〈진보성〉 - 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	- 갑 제9호증: 선행발명 1 - 갑 제10호증: 선행발명 2	
심결요지	구성 2는 사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 사용자 위치정보를 제공받는 구성인데 비하여, 선행발명 1의 대응구성은 위치기반 서비스로 지도상에서 사용자의 현재 위치를 제공받는 구성이라는 점에서 일부 차이가 있으나, 통상의 기술자라면 필요에 따라 선행발명 1, 2의 위치기반 서비스로 지도상에서 사용자(구매자)의 현재 위치를 제공받는 구성 및 판매자의 생활 장소에 대한 위치정보를 제공받는 구성으로부터 적절한 설계변경을 통해 사용자(구매자)의 생활 장소에 대한 위치정보를 제공받는 구성을 쉽게 도출해 낼 수 있다. 선행발명 1에는 정보제공자의 위치 정보가 정보제공자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 것이라는 점이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 일부 차이가 있으나, 선행발명 2의 판매자로부터 판매 희망주소를 포함하는 판매자 정보를 제공받되, 판매 희망주소는 스마트폰의 GPS 기능을 통해 자동으로 현재 위치의 주소를 입력할 뿐만 아니라, 지도 기능을 통해 집, 지하철역, 학교 등의 주소를 입력하는 구성(12~14페이지 참조)을 선행발명 1에 적용함으로써 쉽게 구성 3을 도출해 낼 수 있다. 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소들은 선행발명 1, 2의 대응구성들에 비하여 구성의 곤란성이나 효과의	

	현저성이 없으며, 기술분야가 동일한 선행발명 1과 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명의 전체 구성에 도달하는 데에 어떠한 어려움이 없다.
판결요지 (청구기각)	특허거절결정을 받은 자가 여러 청구항에 대한 거절이유가 모두 부당하다고 주장하면서 특허거절결정에 대한 심판청구를 제기하더라도, 특허심판원은 그중 어느 하나의 청구항에 대한 거절이유가 있다는 이유만을 들어 그 심판청구를 기각할 수 있다. 특허거절결정에 대한 심판에서의 판단에 따라 분리출원 가능 여부가 달라진다고 볼 수 없으므로, <u>분리출원 기회를 보장하기 위해 특허거절결정에 대한 불복심판에서 거절된 청구항 전부에 관하여 거절이유의 당부를 판단하여야 한다고 볼 수도 없다.</u> 특허심판원이 이 사건 거절결정에 대한 심판에서 이 사건 제2 내지 6, 8, 10 내지 16항 출원발명에 대한 분리출원 기회를 박탈하는 것은 애초에 상정할 수 없다. 따라서 <u>이 사건 심결에서 이 사건 제2 내지 6, 8, 10 내지 16항 출원발명에 관한 거절이유를 판단하지 않았더라도, 이러한 사정만으로 이 사건 심결이 위법하다고 볼 수 없다.</u> 구성 2는 사용자 단말로부터 사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활장소에 대한 사용자 위치정보를 제공받는데, 선행발명 1은 위치기반 서비스로 확인된 사용자의 위치정보를 제공받는데는 점에 차이점 1이 있으나, 통상의 기술자는 선행발명 1의 사용자의 현재 위치를 기준으로 정보제공 단말을 검색하는 구성을 사용자가 지정한 특정 장소를 기준으로 정보제공 단말을 검색하는 구성으로 쉽게 변경할 수 있고, 나아가 선행발명 1의 현재 위치는 집, 직장 등 생활장소로 파악되는 경우가 많고 선행발명 2의 거래 희망 주소도 마찬가지이므로 이 사건 제1항 출원발명의 생활 장소에 특별한 기술적 효과가 있다고 보기도 어려우므로, 통상의 기술자는 정보제공 단말 검색의 기준을 생활 장소로 쉽게 변경할 수 있고, 이로써 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다. 구성 3은 정보제공자 단말로부터 정보제공자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 정보제공자 위치정보를 제공받는데, 선행발명 1은 이러한 기재가 없다는 차이점 2가 있으나, 선행발명 2에는 정보제공자가 거래 희망 장소를 정하는 구성이 기재되어 있고, 통상의 기술자는 거래希

	망 주소를 구성 3의 생활 장소로 쉽게 변경할 수 있으므로, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 극복할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 선행발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명 1
1	정보제공 단말과 사용자 단말이 중고 물품 정보를 교환할 수 있도록 하는 컴퓨팅 장치로 구현되는 위치기반 정보제공 방법에 있어서,	위치기반서비스를 사용하는 개인 간 모바일 앱(4~5쪽)
2	상기 사용자 단말로부터 사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 사용자 위치정보를 제공 받는 단계;	위치기반 서비스로 지도상에서 사용자 주위의 상품 확인 가능
3	상기 정보제공 단말로부터 상기 중고 물품 정보 및 정보제공자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 정보제공자 위치정보를 제공 받는 단계;	- o 정보제공자로부터 중고물품 정보를 제공받음 - o 인기, 최신, 지역아이템 등으로 구분되어 있어서 상품 확인도 가능
4	상기 사용자 위치정보 및 상기 정보제공자의 위치정보를 이용해서 상기 사용자 위치정보로부터 정해지는 사용자 범위의 내부에 위치하는 상기 정보제공자의 위치정보를 제공한 상기 정보제공 단말을 검색하는 검색단계; 및	위치기반 서비스로 지도상에서 사용자 주위의 상품 확인 가능
5	상기 검색단계에서 검색된 상기 정보제공 단말에서 제공한 상기 중고물품 정보를 상기 사용자 단말에 노출되도록 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,	검색된 중고물품 정보를 사용자 단말에 표시
대상	위치기반의 정보제공 방법	모바일 중고장터 앱

◆ 원고 주장

1. 이 사건 심결은 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정된다는 이유만을 들어 원고의 심판청구를 기각하였다. 특허심판원은 나머지 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부를 판단하지 않아, 원고로부터 위 발명에 대한 분리출원 기회를 박탈하였다.
2. 이 사건 제1항 출원발명은 사용자와 정보제공자의 생활장소에 대한 위치정보를 제공받음으로써 이웃만을 거래당사자로 하여 중고물품을 거래하므로, 중고거래의 신뢰성을 높이는 효과가 있다. 한편 선행발명 1, 2에는 위와 같이 생활장소에 대한 위치정보를 제공받는다라는 구성이 없고, 중고거래의 신뢰성을 높이는 효과도 없다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

◆ 피고 주장

1. 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절할 수 있다. 따라서 이 사건 심결이 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부만 판단하여 원고의 심판청구를 기각하였더라도 위법하지 않다.
2. 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2로부터 쉽게 도출할 수 있음

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무

(1) 기술분야의 대비

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1, 2는 모두, 위치기반의 정보제공 방법에

관한 것으로, 그 기술분야가 동일하다.

(2) 구성 및 효과의 대비

(다) 구성 2 대비

구성 2는 사용자 단말로부터 사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 사용자 위치정보를 제공받는 구성인데, 이와 관련하여 선행발명 1에는 ‘위치기반 서비스로 지도상에서 내(사용자) 주위의 중고물품 확인 가능한 구성’ 이 개시되어 있다.

양 구성은 사용자(구매자) 단말로부터 사용자의 위치정보를 제공받는 구성이라는 점에서 공통되고, 다만 구성 2는 사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소에 대한 사용자 위치정보를 제공받는 구성인데 비하여, 선행발명 1의 대응 구성은 위치기반 서비스로 지도상에서 사용자의 현재 위치를 제공받는 구성이라는 점에서 일부 차이가 있을 뿐이다.

그런데 선행발명 1에는 ‘판매자로부터 판매 희망주소를 포함하는 판매자 정보를 제공받는 구성’ 이 개시되어 있고, 선행발명 2에는 ‘판매자로부터 판매 희망주소를 포함하는 판매자 정보를 제공받되, 판매 희망주소는 스마트폰의 GPS 기능을 통해 자동으로 현재 위치의 주소를 입력할 뿐만 아니라, 지도 기능을 통해 집, 지하철역, 학교 등의 주소를 입력하는 구성’ (12~14페이지 참조)이 개시되어 있는 바, 비록 선행발명 1, 2에는 판매자의 생활 장소에 대한 위치정보를 제공받는 구성이 개시되어 있을 뿐 사용자(구매자)의 생활 장소에 대한 위치정보를 제공받는 구성이 개시되어 있지는 않으나, 통상의 기술자라면 필요에 따라 선행발명 1, 2의 ‘위치기반 서비스로 지도상에서 사용자(구매자)의 현재 위치를 제공받는 구성’ 및 ‘판매자의 생활 장소에 대한 위치정보를 제공받는 구성’ 으로부터 적절한 설계변경을 통해 ‘사용자(구매자)의 생활 장소에 대한 위치정보를 제공받는 구성’ 을 쉽게 도출해 낼 수 있다고 할 것이다.

따라서 구성 2는 선행발명 1, 2의 대응구성들에 비해 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 있다고 할 수 없다.

(라) 구성 3 대비

구성 3과 선행발명 1의 대응구성은 모두, 정보제공 단말(판매자)로부터 중고물품 정보 및 정보제공자의 위치정보를 제공받는 구성이라는 점에서 공통되고, 다만 선행발명 1에는 정보제공자의 위치정보가 정보제공자의 집 및 직장 중 적어도 어느

하나의 생활 장소에 대한 것이라는 점이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 일부 차이가 있을 뿐이다.

그러나 선행발명 2에는 ‘판매자로부터 판매 희망주소를 포함하는 판매자 정보를 제공받되, 판매 희망주소는 스마트폰의 GPS 기능을 통해 자동으로 현재 위치의 주소를 입력할 뿐만 아니라, 지도 기능을 통해 집, 지하철역, 학교 등의 주소를 입력하는 구성’ (12~14페이지 참조)이 개시되어 있는바, 통상의 기술자라면 선행발명 2의 대응구성을 선행발명 1에 적용함으로써 쉽게 구성 3을 도출해 낼 수 있다고 할 것이다.

따라서 구성 3은 선행발명 1, 2의 대응구성들에 비해 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 있다고 할 수 없다.

(3) 대비결과 정리

위에서 본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소들은 선행발명 1, 2의 대응구성들에 비하여 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없으며, 기술분야가 동일한 선행발명 1과 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명의 전체 구성에 도달하는 데에 어떠한 어려움이 있다고 보이지도 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다.

나. 소결론

이 사건 제1항 발명은 진보성이 없어 특허를 받을 수 없고, 복수의 청구항으로 이루어진 특허출원에 있어 그 중 하나 이상의 청구항에 특허거절사유가 있는 이상 그 특허출원 전체에 대한 특허가 거절되어야 하는바, 이와 결론을 같이한 원결정은 적법하다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 심결이 분리출원 기회를 박탈하여 위법한지 여부

1) 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하고, 특허거절결정을 받은 자가 여러 청구항에 대한 거절이유가 모두 부당하다고 주장하면서 특허거절결정에 대한

심판청구를 제기하더라도, 특허심판원은 그중 어느 하나의 청구항에 대한 거절이유가 있다는 이유만을 들어 그 심판청구를 기각할 수 있다. 특허법 제52조의2 제1항은 특허거절결정에 대한 심판에서의 판단과 분리출원의 대상이 되는 청구항을 결부하고 있지 않다. 따라서 특허거절결정에 대한 심판에서의 판단에 따라 분리출원 가능 여부가 달라진다고 볼 수 없으므로, 분리출원 기회를 보장하기 위해 특허거절결정에 대한 불복심판에서 거절된 청구항 전부에 관하여 거절이유의 당부를 판단하여야 한다고 볼 수도 없다.

2) 지식재산처 심사관은 이 사건 거절결정으로 이 사건 제1항 출원발명뿐만 아니라 이 사건 제2 내지 6, 8, 10 내지 16항 출원발명에 대하여도 특허등록을 거절하였다. 앞서 본 바와 같이 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항 등만이 분리출원의 대상이 되므로, 원고는 이 사건 거절결정에서 거절된 이 사건 제2 내지 6, 8, 10 내지 16항 출원발명을 분리출원할 수 없었다. 특허심판원이 이 사건 거절결정에 대한 심판에서 이 사건 제2 내지 6, 8, 10 내지 16항 출원발명에 대한 분리출원 기회를 박탈하는 것은 애초에 상정할 수 없다. 따라서 이 사건 심결에서 이 사건 제2 내지 6, 8, 10 내지 16항 출원발명에 관한 거절이유를 판단하지 않았더라도, 이러한 사정만으로 이 사건 심결이 위법하다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

2) 공통점과 차이점

나) 구성 2

구성 2는 사용자 단말로부터 ‘사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활장소’에 대한 사용자 위치정보를 제공받는데, 선행발명 1은 ‘위치기반 서비스’로 확인된 사용자의 위치정보를 제공받는다는 점에 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

다) 구성 3

그 위치정보의 내용에 관하여, 구성 3은 정보제공자 단말로부터 ‘정보제공자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활 장소’에 대한 정보제공자 위치정보를 제공받는데, 선행발명 1은 이러한 기재가 없다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

3) 차이점에 관한 판단

가) 차이점 1

아래와 같은 사정을 종합하면, 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부

터 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 이 사건 제1항 출원발명은 사용자 단말로부터 사용자의 집 및 직장 중 적어도 어느 하나의 생활장소에 대한 사용자 위치정보를 제공받고(구성 2), 정보제공 단말로부터 중고물품 정보 및 정보제공자의 생활 장소에 대한 정보제공자 위치정보를 제공받아(구성 3), 두 위치정보를 이용해서 ‘사용자 위치정보’로부터 정해지는 ‘사용자 범위’의 내부에 위치하는 정보제공자의 위치정보를 제공한 정보제공 단말을 검색하여(구성 4), 그 정보제공 단말에서 제공한 중고물품 정보를 사용자 단말에 노출한다(구성 5). 즉, 구성 2의 사용자 위치정보는 그로부터 일정 범위 내에 위치하는 정보제공 단말을 검색하기 위한 기준이 된다. 한편 선행발명 1에서 ‘위치 기반 서비스’로 사용자의 위치정보를 파악하는 구성은 사용자 휴대폰의 GPS 기능이나 접속한 기지국의 위치 등을 통해 사용자의 현재 위치정보를 파악한다는 내용으로 보인다. 즉, 차이점 1에 관한 선행발명 1의 구성은 ‘사용자의 현재 위치를 기준으로’ 정보제공 단말을 검색하는 것으로 볼 수 있다.

(2) 중고물품을 거래할 때 거래가 편한 지역을 지정함으로써 거래 편의성을 증진하는 것, 즉 현재 위치와 다른 장소를 중고 거래 장소로 지정하는 것은 이 사건 출원발명 출원 당시 기술상식에 해당한다. 또한 선행발명 2에는 “헬로마켓은 지도 기능을 통해 주소를 입력하기 때문에 유저들은 아이템을 거래할 수 있는 정확한 위치를 지도상으로 볼 수 있습니다! 만약 집 주소를 찍어놓으면 내가 사는 집 대문 앞에서 바로 거래가 가능할 수도 있습니다”라고 적혀 있어, 정보제공자가 거래 희망 장소를 정하는 구성이 기재되어 있고, 중고거래는 사용자와 정보제공자 쌍방의 거래이므로 정보제공자에 대한 기술적 구성을 사용자에게 전용하는 데 어려움이 없다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1의 ‘사용자의 현재 위치를 기준으로’ 정보제공 단말을 검색하는 구성을 ‘사용자가 지정한 특정 장소를 기준으로’ 정보제공 단말을 검색하는 구성으로 쉽게 변경할 수 있다.

(3) 나아가 정보제공 단말 검색의 기준을 ‘생활 장소’로 특정하는 것에 관하여 보면, 선행발명 1의 ‘현재 위치’는 집, 직장 등 생활장소로 파악되는 경우가 많고 선행발명 2의 거래 희망 주소도 마찬가지이다. 이 사건 제1항 출원발명의 ‘생활 장소’에 특별한 기술적 효과가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 통상의 기술자는 정보제공 단말 검색의 기준을 ‘생활 장소’로 쉽게 변경할 수 있고, 이로써 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다.

나) 차이점 2

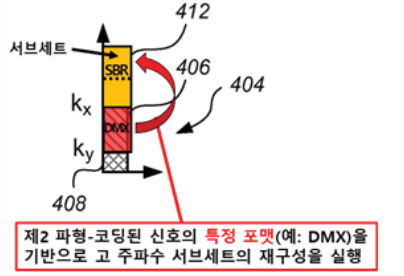
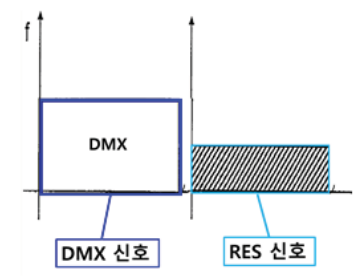
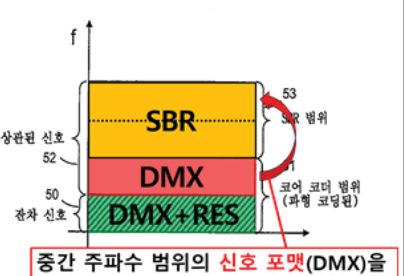
선행발명 2에는 정보제공자가 거래 희망 장소를 정하는 구성이 기재되어 있고, 통상의 기술자는 거래 희망 주소를 구성 3의 생활 장소로 쉽게 변경할 수 있으므로, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 극복할 수 있다.

5) 판단의 종합

이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

4. 2025허10302 거절결정(특) 2026. 2.12. 선고, 심결취소

◆ 사건 요약

발명의 명칭	스테레오 오디오 인코더 및 디코더	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2023-7002590	2024원1661
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명의 ‘(구성 2) 인코딩된 오디오 비트스트림으로부터 제1 크로스-오버 주파수까지의 스펙트럼 계수들을 포함하지 않는 제2 파형-코딩된 신호가 (구성 3) 특정 포맷을 가지는 것을 결정하고, (구성 4) 특정 포맷을 기반으로 고주파수 재구성을 수행하는 구성’ 이 선행발명에 개시되어 있는지 여부 [이 사건 출원발명]	
	인코딩된 비트스트림 신호로부터 추출된 신호	디코딩 방법
		
	[선행발명]	
	비트스트림 신호로부터 추출된 신호(모식도)	디코딩 방법
		

입증방법	◆ 선행발명 ◆ 을 제1 내지 3호증 : 주지관용기술 입증자료
심결요지	◆ 통상의 기술자는 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 도출할 수 있음
판결요지 (심결취소)	◆ 통상의 기술자는 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 도출할 수 없으므로 원 심결을 심결취소함

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 출원발명	선행발명(갑 제7호증)
전제부 동일	오디오 처리 시스템에서, 인코딩된 오디오 비트스트림을 디코딩하기 위한 방법에 있어서:	- 인코더 시스템에 의해 생성되는 <u>비트 스트림 신호를 디코딩하는 디코더 시스템</u> (단락 [0045])
1 동일	상기 인코딩된 오디오 비트스트림으로부터, 제1 시간 기간 동안 최대 제1 크로스-오버 주파수까지의 주파수들에 대응하는 제1 스펙트럼 계수들로 이루어진 제1 파형-코딩된 신호를 추출하는 단계;	- 전체 주파수 범위는 다음 주파수 범위로 나뉘어진다: <u>저 주파수 범위(도 8a에서 범위(50))에서 파형 코딩이 이용되고;</u> (도 8a, 단락 [0115])
2 차이 1	상기 인코딩된 오디오 비트스트림으로부터, 상기 제1 시간 기간 동안 상기 제1 크로스-오버 주파수 위의 주파수들의 서브세트에 대응하는 제2 스펙트럼 계수들로 이루어진 제2 파형-코딩된 신호를 추출하는 단계 - 상기 제2 파형-코딩된 신호는 상기 제1 시간 기간 동안 상기 제1 크로스-오버 주파수까지의	- 전체 주파수 범위는 다음 주파수 범위로 나누어짐: <u>저 주파수 범위(도 8a에서 범위(50))에서 파형 코딩이 이용되고; 중간 주파수 범위(주파수 범위(51)와 주파수 범위(52)의 교차범위)에서 역상관된 신호와 조합하여 파형 코딩이 이용되고; 고 주파수 범위(주파수 범위(53))에서 SBR 재생 신호가 역상관된 신호와 조합하여 이용됨</u> (도 8a, 단락 [0115]) - 도 8a의 경우에, (중략) <u>잔차는 코어</u>

	<u>주파수들에 대응하는 상기 제2 스펙트럼 계수들을 포함하지 않음</u> -	코더의 주파수 범위(51)보다는 작은 저대역폭 주파수 범위(50)에서만 코딩된다. (단락 [0115] 및 도 8a, 14-16).
3 차이 2	상기 제2 스펙트럼 계수들에 기초하여, 상기 제2 파형-코딩된 신호가 <u>특정 포맷을 가지는 것을 결정</u> 하는 단계	- <u>중간 주파수 범위</u> (주파수 범위(51)와 주파수 범위(52)의 교차범위)에서 역상관된 신호와 조합하여 파형 코딩이 이용(도 8a, 단락 [0115])
4 차이 2	상기 제1 시간 기간 동안 확장된 신호를 발생하기 위해 제2 크로스-오버 주파수 위에서 주파수들의 서브세트를 확장하기 위해 상기 <u>특정 포맷을 기반으로</u> 고주파수 재구성을 실행하는 단계로서	- 고 주파수 범위(주파수 범위(53))에서 SBR 재생 신호가 역상관된 신호와 조합하여 이용됨(도 8a, 단락 [0115]) - <u>다운믹스 신호(DMX)</u> 는 수신된 SBR 파라미터들(도시되지 않음)에 기초하여 <u>고 주파수 대역을 재구성</u> 하기 위해 SBR디코더(93)에 의해 이용됨(단락 [0146] 및 도 8a, 14-16)
5 동일	상기 제2 크로스-오버 주파수는 상기 제1 크로스-오버 주파수 위에 있고, 상기 고주파수 재구성은 상기 인코딩된 오디오 비트스트림에서 전송된 재구성 파라미터들을 사용하고, 상기 재구성 파라미터들은 상기 제2 크로스-오버 주파수 위의 상기 주파수들의 서브세트에 대한 스펙트럼 엔벨로프를 포함하는, 상기 고주파수 재구성을 실행하는 단계	- 전체 주파수 범위는 <u>다음 주파수 범위들로 나뉘어진다</u> : 저 주파수 범위(도 8a에서 범위(50))에서 파형 코딩이 이용되고; 중간 주파수 범위(주파수 범위(51)와 주파수 범위(52)의 교차범위)에서 역상관된 신호와 조합하여 파형 코딩이 이용되고; 고 주파수 범위(주파수 범위(53))에서 SBR 재생 신호가 역상관된 신호와 조합하여 이용됨(도 8a, 단락 [0115]) - 다운믹스 신호(DMX)가 SBR 인코더(32)에서 SBR(스펙트럼 대역폭 복제) 파라미터들(33)을 추정하기 위해 이용되고, 원고 대역 신호의 <u>스펙트럼 엔벨로프를 나타내는 SBR 파라미터들(33)</u> 을 추출하며,

		다운믹스 신호(DMX)는 수신된 SBR 파라미터들에 기초하여 고 주파수 대역을 재구성하기 위해 SBR디코더(93)에 의해 이용됨(단락 [0110], [0146])
6 동일	상기 제1 파형-코딩된 신호, 및 상기 확장된 신호를 결합하는 단계를 포함하는	- PS 디코딩 후에, PS 디코더(94)의 2개의 출력 채널들은 필터 बैं크들(95)에 의해 시간 영역에서 변환되고, 그럼으로써 출력 스테레오 신호(L, R)을 발생(단락 [0146] 참조) - 2개의 디코더측 출력 채널들 L, R의 신호는 <u>파형 코딩된 코어 코더 범위에서 잔차 신호를 포함하는 구간, 파형 코딩된 코어 코더 범위에서 역상관된 신호를 포함하는 구간, SBR 범위의 신호가 결합됨(도 8a, 14-16)</u>
말미 동일	인코딩된 오디오 비트스트림을 디코딩하기 위한 방법	인코더 시스템에 의해 생성되는 비트스트림 신호를 디코딩하기 위한 디코더 시스템(단락 [0045])

◆ 원고 주장

- 선행발명은 중간 주파수 범위를 고주파수 재구성에 이용하지 않으므로 이 사건 제1항 출원발명과 차이가 있음
- 이 사건 제1항 출원발명은 중간 주파수 범위만으로 고주파수 전체를 재구성하므로 선행발명과 차이가 있음
- 선행발명은 구성 3의 제2 파형-코딩된 신호가 특정포맷을 가지는 것을 판단하고 이를 기반으로 고주파수 재구성을 수행하는 구성이 없음

◆ 피고 주장

- 선행발명은 중간 주파수 범위를 고주파수 재구성에 이용하므로 원고 주장은 사실이 아님
- 이 사건 제1항 출원발명은 중간 주파수 범위로 고주파수의 ‘서브세트’를 재구성하는 것이므로 선행발명과 차이가 있음
- 선행발명은 중간 주파수 범위를 기초로 고주파수 재구성을 수행하며, 비트스트림헤더 등을 통해 중간 주파수 범위의 포맷을 확인함

◆ 검토 의견

특허심판원의 심결은 선행발명이 중간 주파수 범위와 저 주파수 범위를 서로 다른 방식으로 파형-코딩한다고 판단하였고, 고주파수 재구성 시 저 주파수 범위를 포함하지 않도록 중간 주파수 범위만을 선택하는 것을 주지관용기술로 판단하여 진보성을 부정하였음

심판원 및 특허법원 단계에서 청구인(원고)의 주된 주장은 ① 선행발명에서 중간 주파수 범위가 고주파수 재구성에 이용되지 않는다는 것 및 ② 이 사건 제1항 출원발명은 중간 주파수 범위만으로 고주파수 전체를 재구성한다는 것이었으며, 이에 대해서는 모두 사실이 아님을 입증한 바 있음

그러나 특허법원 판결은 선행발명은 중간 주파수 범위와 저 주파수 범위를 서로 독립적인 신호로 서로 다른 방식으로 파형-코딩하지 않으며 특정 포맷을 가지는지를 확인하여 고주파수재구성을 수행하지도 않으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 없다고 판단하였음

실제로 선행발명은 ① 중간 주파수 범위와 저 주파수 범위를 독립적인 신호로 구분하여 파형-코딩하지 않고, ② 각 주파수 범위별로 다르게 파형-코딩하는 하이브리드 코딩 방식이 아니며, ③ 인코딩된 비트스트림으로부터 신호를 직접 추출하는 것도 아니고, ④ 추출되는 신호 형태나 방법에 대해서도 구체적으로 기재되어 있지 않아 특허법원의 판결은 타당하다고 판단됨

□ 특허심판원의 판단

□ 심결 요지

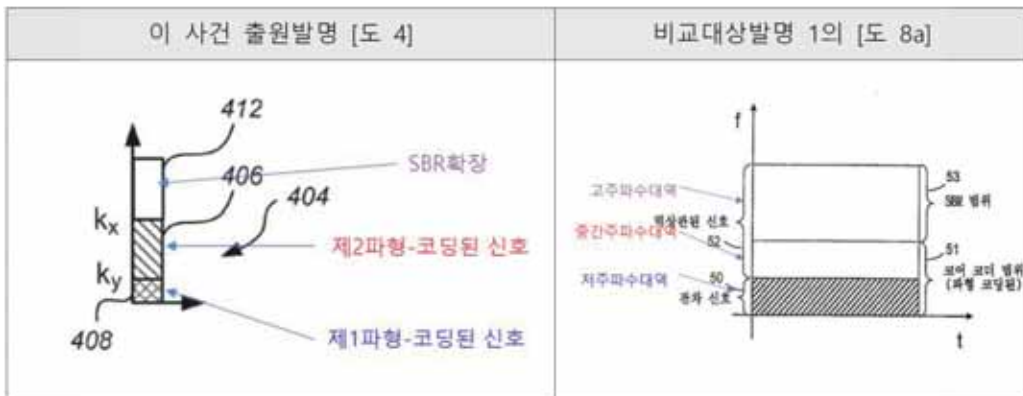
1. 차이점 대비

1) (차이점 1) 구성 2에서 ‘제2 파형-코딩된 신호는 제1 시간 기간 동안 제1 크로스-오버 주파수까지의 주파수들에 대응하는 제2 스펙트럼 계수들을 포함하지 않음’을 한정하고 있으나, 비교대상발명 1에는 그에 대해 구체적으로 한정하고 있지 않다.

2) (차이점 2) 구성 4는 고주파수 재구성을 실행하는 단계에서 ‘특정포맷을 가진 제2파형-코딩된 신호를 이용하여 고주파수를 재구성’하는 것인 반면, 비교대상발명 1에는 저주파수들로부터 재생되는 SBR 재생 신호가 PS 디코더에 의해 생성된 역상관된 신호와 조합하여 이용한다고 기재되어 있을 뿐 중간주파수를 이용하여 고주파수를 재구성하는 구성요소를 기재하고 있지 않다.

2. 차이점의 용이도출 여부

1) 차이점 1과 관련해 비교대상발명 1의 식별번호 [0115] 및 도 8a에는 코딩되는 주파수 대역을 구분하여 코딩을 다르게 수행하고, 주파수 대역별로 구분되는 코딩 방식에 따라 적용되는 계수 등을 독립적으로 다르게 설정하는 구성이 개시되어 있다고 볼 수 있다.



2) 차이점 2와 관련해 비교대상발명 1의 고주파수 재구성이란 가장 기본적인 형태가 저주파수 대역 부분(이 사건 발명의 제2 파형-코딩된 신호 대역 포함)을 고주파수 대역에 그대로 복사하는 것인바, 통상의 기술자라면, 비교대상발명 1에서 SBR

범위(53)의 아래에 위치하는 중간주파수 범위 신호를 복사하여 SBR 범위(53)로 확장함으로써, 상기 차이점 2를 쉽게 도출할 수 있다.

□ 특허법원의 판단

1. 차이점 대비

1) 구성 2, 구성 4의 차이점은 동일

3) (차이점 3) 구성 3의 ‘제2 스펙트럼 계수들에 기초하여 제2 파형-코딩된 신호가 특정 포맷을 가지는 것을 결정’하는 구성에 대해 선행발명에는 파형-코딩된 신호의 스펙트럼 계수에 기초하여 해당 신호의 포맷을 판단하거나 결정하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않다.

2. 차이점 1의 용이도출 여부

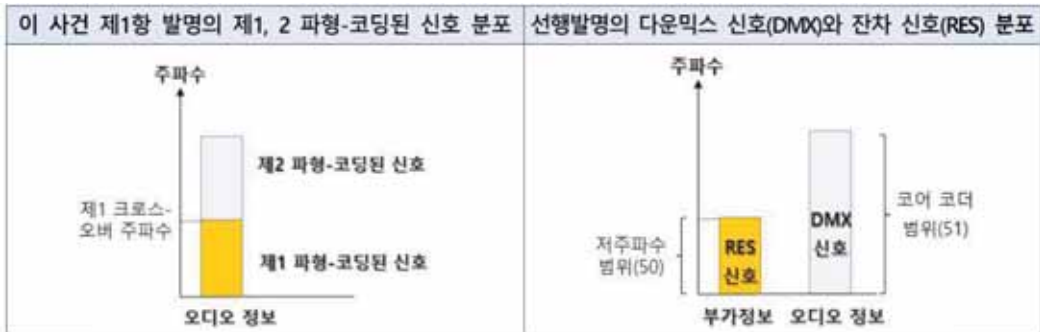
가) 이 사건 출원발명의 기술사상의 핵심은 단일한 스테레오 코딩 방식에 관한 것이 아니라, 성격이 상이한 두 가지 코딩 방식을 주파수 대역에 따라 병행 적용하는 것이다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명의 제2파형-코딩된 신호는 제1 크로스-오버 주파수 이하의 스펙트럼 계수를 포함하지 않는다는 점 역시 발명의 설명 전반에 걸쳐 일관되게 전제되어 있다.

나) 반면 선행발명은 다운믹스 신호(DMX)가 저주파수 대역, 즉 이 사건 제1항 발명의 제1 크로스-오버 주파수 이하의 정보도 포함하고 있음을 전제로 기재하고 있어, 이 사건 제1항 발명과 같이 다운믹스 신호(DMX)가 저주파수 성분을 배제하는 구조를 당연한 전제로 삼고 있다고 보기는 어렵다.

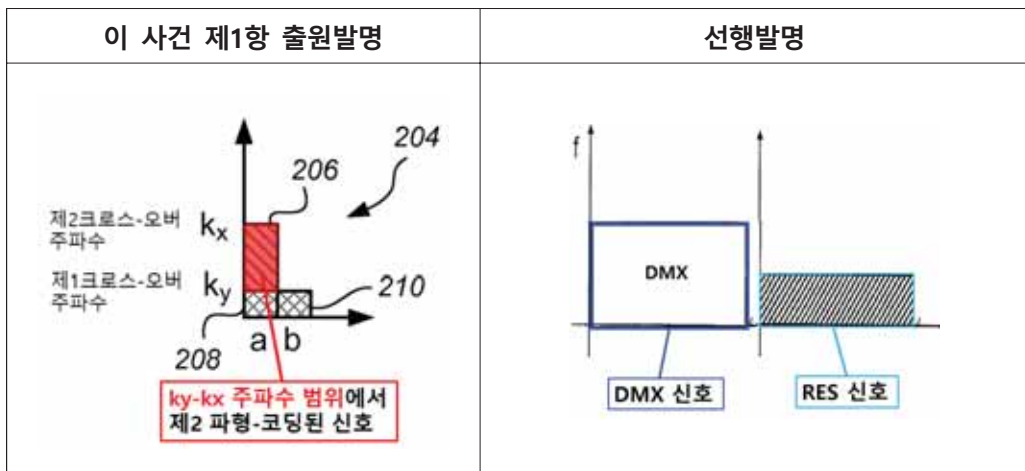
다) 또한 선행발명의 잔차 신호(RES)는 파라메트릭 스테레오(PS) 디코더의 성능을 향상시키기 위하여 추가적으로 전송되는 보조적인 신호에 불과하다(선행발명의 종래기술 논문에도 잔차 신호는 생략될 수 있다고 기재되어 있다)

라) 종합하면, 따라서 선행발명의 다운믹스 신호(DMX)는 저주파수 대역(50), 즉 제1 크로스-오버 주파수 이하의 성분도 포함하는 신호로 보아야 하므로, 저주파수 대역의 스펙트럼 계수를 포함하지 않는 것으로 한정된 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와는 명백히 구별된다.

[판결문 판단]



[모식도]



마) 이처럼 이 사건 출원발명은 주파수 대역을 기준으로 코딩 방법을 병행 적용하는 하이브리드 코딩 구조를 전제로 하여 제2 파형-코딩된 신호를 제1 크로스-오버 주파수 위의 대역에 한정하나, 선행발명은 입력 스테레오 신호의 특성에 따라 L/R 코딩과 PS 코딩 중 하나를 적응적으로 선택하는 방식이므로 차이가 있다.

바) 피고는 선행발명의 도 8a를 근거로 중간 주파수 영역은 저 주파수 영역의 스펙트럼 계수를 포함하지 않는다고 주장하나, 선행발명의 도 8a는 최종 출력 신호를 나타낸 도면일 뿐으로, 도 8a에 도시된 주파수 영역만으로는 인코딩된 비트스트림으로부터 추출된 다운믹스 신호가 코어코더 범위 전체에 분포하는지, 아니면 중간 주파수 영역에만 한정되는지 여부를 확인할 수 없고, 선행발명 도 14를 보더라도 다운믹스 신호는 저주파수를 포함하는 연속된 신호라고 보아야 한다.

[피고 주장]

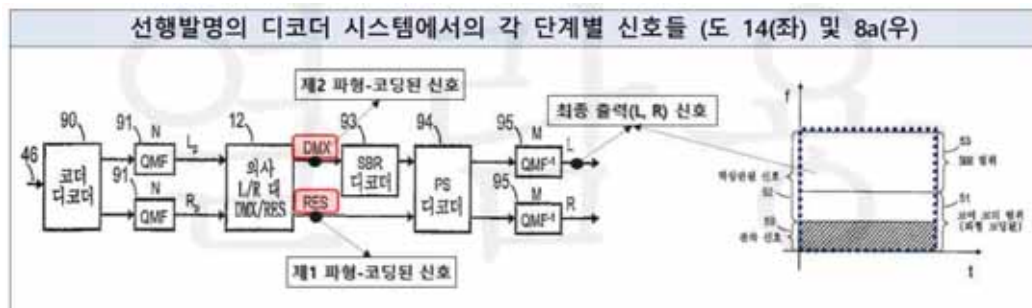
이 사건 명세서 [도 4]

제2 파형-코딩된 신호의 특정 포맷(DMX 신호)을 기반으로 고 주파수 재구성을 실행

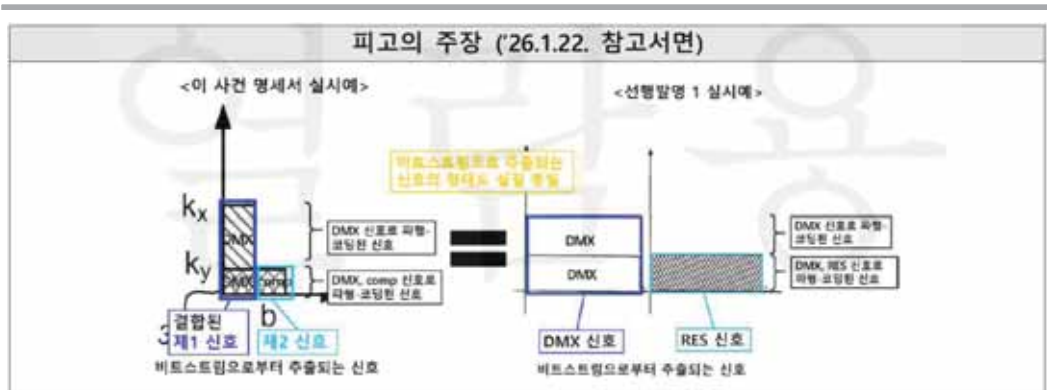
선행발명 1 [도 8a]

중간 주파수 대역의 다운믹스 신호 DMX를 이용하여 고 주파수 재구성을 실행

[판결문 판단]



사) 한편 피고는, 이 사건 명세서에서도 제1 파형-코딩된 신호가 DMX와 다른 신호로 구성된 실시예가 있으므로 선행발명과 동일하다고 주장하나, 이 사건 제1항 출원발명은 **청구범위 자체**에서 제1, 2 파형-코딩된 신호를 서로 배타적인 주파수 영역으로 명시적으로 한정하고 있어 **서로 독립적인 신호**로 보아야 하며, 이 사건 명세서에서도 **다운믹스 신호(DMX)는 저주파수 대역을 담당하지 않는**다는 점이 명확히 확인되며, 선행발명은 잔차 이용 PS 코딩 방식에 관한 것으로서, 오디오 정보를 담고 있는 다운믹스 신호(DMX)와 스테레오 구성 정보를 담고 있는 **부가적인 잔차 신호(RES)가 각각 별도의 신호로 출력·처리되는** 구조일 뿐, 다운믹스 신호(DMX)와 잔차 신호(RES)가 혼합된 상태로 **하나의 파형-코딩 신호로 취급되는** 것으로 보기도 어렵다.



2. 차이점 2, 3의 용이도출 여부

가) 선행발명에서 잔차 신호(RES)는 파라메트릭 스테레오(PS) 코딩 과정에서 발생하는 오차를 보정하여 스테레오 정보를 보다 정확히 표현하기 위하여 **추가적으로 전송되는 보조적인 신호**에 불과하다. 따라서 오디오 정보 신호인 다운믹스 신호(DMX)와, 사이드 정보에 해당하는 잔차 신호(RES)의 코딩 포맷을 동일한 ‘**특정 포맷**’ (예컨대 **합-밋-차 포맷**)으로 일치시킬 기술적 필요성이나 동기가 도출되지 어렵다.

나) 또한 앞서 차이점 1에서 살핀 바와 같이, 선행발명에서 다운믹스 신호(DMX)는 중간주파수 대역에만 한정되어 생성되는 신호가 아니라, 코어 코더의 전체 주파수 범위에 걸쳐 생성되는 신호이다. 그러므로 저주파수 대역과 중간주파수 대역에서 다운믹스 신호(DMX)의 **코딩 포맷은 본질적으로 동일할 수밖에 없고**, 중간주파수 대역에서의 QMF 출력값(제2 스펙트럼 계수)에 기초하여 다운믹스 신호(DMX)가 **특정 포맷을 가진다고 별도로 판단할 이유 역시 존재하지 않는다**.

다) 선행발명에는 ① 주파수 대역을 제1 크로스-오버 주파수를 기준으로 분할한 다음, 각 대역의 신호에 좌-우 방식, 합-차 방식, 또는 다운믹스-상보적 방식 등 서로 상이한 코딩 방식을 적용한다는 인식이나, ② 고주파수 재구성(SBR)을 효율적으로 수행하기 위하여 분할된 주파수 대역들의 코딩 포맷이 서로 일치하는지를 **판단·결정**한다는 기술적 사상이나 동기가 전혀 개시되어 있지 않다.

라) 피고는, 디코딩 시스템에서 정확한 디코딩을 위하여 인코딩된 신호의 주파수별 포맷 정보를 판단하는 것은 자명한 사항이고, 선행발명에도 비트스트림 헤더를 통해 인코딩 포맷 정보를 전송하는 구성이 개시되어 있다고 주장하나, 차이점 2 및 3은 고주파수 재구성을 수행하는 데 있어 재구성 대상이 되는 주파수 영역을 결정

하기 위하여, 분할된 두 주파수 대역의 코딩 포맷이 서로 일치하는지를 판단하는 구성에 관한 것이므로 일반적인 디코딩을 위한 포맷 식별과는 기술적 목적과 기능이 전혀 다른 것이다.

5. 2025허10319 거절결정(실) 2026. 1.14. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

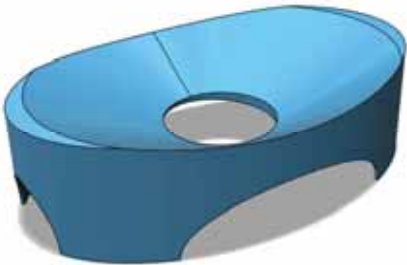
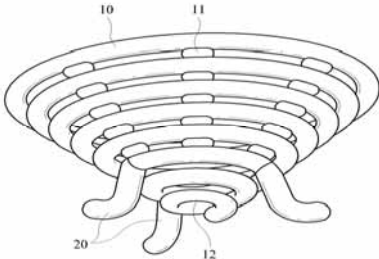
고안의 명칭	비누곽	
관련사건	출원번호	심판번호
	20-2019-0003321	2025원197
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원고안이 선행고안에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 갑 제3호증: 선행고안	
심결요지	구성 1은 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하여, 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이루고에 관한 것인데, 이는 선행고안의 비누가 수용되는 몸체(10)의 상측 단면은 원형으로 시작하여(도 1, 2 참조), 상측은 넓고 하측은 좁은 원추형태로 형성(청구항 1 참조)되는 특징에 대응되며, 양자는 비누가 놓여지는 위쪽 단면이 원형이고 더 넓으며, 아래로 갈수록 좁아지는 원뿔(선행고안의 원추) 형상이라는 점에서 서로 실질적으로 동일하다. 구성 2는 꼭지점 부근은 절단되어 공기가 통하도록 개방된 공간이 확보됨으로써, 비누를 놓았을 때 비누의 아래와 비누의 옆으로 공기가 통하는 공간이 확보되는 것이고, 구성 3은 비누곽의 측면에 공기가 통하는 공간을 확보함으로써, 물이 묻은 비누가 놓였을 때 효과적으로 마르도록 하는 구조를 형성한 것인데, 이는 선행고안이 몸체(10)의 하단에는 배출홀(12)이 형성되어(청구항 1 참조), 비누를 놓았을 때 비누의 아래로 공기가 통하는 공간이 확보되고(도 1, 2 참조), 몸체(10)는 나선 사이에 복수개의 이격부재(11)가 끼움되며(청구항 2 참조), 몸체(10)는 나선 사이에 복수개의 이격부재(11)가 끼움됨으로써 상부에 위치하는 나선과 하부에 위치하는 나선은 서로 이격되어 공기가 유통할 수 있는 공간이 형성되고, 공기가 원형봉에 의하여 형성되는 나선 사이를 유출	

	입하면서 물에 젖어 있는 비누를 건조시키는 것(식별번호 [0018] 참조)에 대응되며, 양자는 원뿔(선행고안의 원추) 형상의 꼭지점 하단에 공기가 통할 수 있는 공간을 확보함으로써 비누를 놓았을 때 비누의 아래와 옆으로 공기가 잘 통하도록 하는 점에서 실질적으로 동일하다. 이 사건 출원고안과 선행고안은 비누를 수용하고 건조하는 비누곽(비누받침대)라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 이 사건 출원고안과 선행고안은 모두 비누를 신속하게 건조시키고자 하는 점에서 목적에 공통점이 있는 상태에서 비누가 비누곽(선행고안의 몸체)에 닿는 면적을 최소화하고자 하는 것은 상기 목적을 달성하기 위해 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 설계 변경 할 수 있는 부분에 해당되며, 비누의 연한 부분의 접촉을 최소화하거나 비누를 신속하게 건조하고자 하는 그 효과 역시 동일하게 예측된다.
판결요지 (청구기각)	차이점 1은, 이 사건 제1항 고안에서 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하는데, 선행고안의 같은 부분은 원이라는 점이다. (1) 이심율은 타원 등이 원에서 벗어난 정도를 의미하는 것으로서, 0 내지 1의 값을 가지고 0일 때에는 완전한 원이다. 이 사건 제1항 고안에는 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원이라고 기재되어 있을 뿐, 이심율의 범위나 이심율을 정하는 방법 등을 한정하지 않는다. 이에 따라 이 사건 제1항 고안은 이심율이 0에 가까워 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 원에 가까운 경우를 포함하고, 이러한 경우 같은 부분이 원인 선행고안의 구성과 거의 차이가 없다. (2) 비누의 형태는 다양하고, 비누의 형태에 따라 비누곽과 비누의 접촉 부분, 면적 등이 달라지며, 그 결과 비누곽과 비누 사이에 공기가 통하는 정도도 달라지므로, 이 사건 제1항 고안에 원고가 주장하는 기술적 효과가 있다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 출원고안의 설명에는 바른 원과 통용되고 있는 타원형의 비누의 이심율의 중간값 또는 특정한 비누에 맞게 이심율을 정한다는 내용이 있으나(식별번호 [0019] 내지 [0021] 등 참조), 이러한 내용이 청구범위에 기재되

	어 있지 않은 이상 위와 같은 방법으로 이심율을 정한 것을 전제로 이 사건 제1항 고안의 기술적 효과를 파악할 수도 없다. 선행고안과 비교하여 이 사건 제1항 고안에 특별한 기술적 효과가 있다고 볼 만한 다른 사정도 찾기 어렵다. 따라서 통상의 기술자는 선행고안으로부터 차이점 1을 극히 쉽게 극복할 수 있다. 차이점 2는, 구성요소 1의 비누가 놓여지는 면은 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이루나, 선행고안의 몸체는 원형봉이 원뿔의 면을 따라 나선으로 감긴 형태라는 점이다. (1) 비누곽의 내면을 원형, 타원형, 다각형 등 다양한 형태로 형성하는 것이나 위 내면을 연속적인 면으로 형성하는 것은 모두 해당 기술분야에서 기술상식에 해당한다. (2) 선행고안과 비교하여 이 사건 제1항 고안에서 비누와 비누곽의 접촉 면적, 비누에 가해지는 압력이 달라질 수 있다고 하더라도, 원고가 주장하는 효과는 앞서 본 기술상식을 채용함에 따라, 즉 비누곽의 내면을 연속적인 면으로 형성함에 따라 얻을 수 있는 자명한 효과에 불과하다. 따라서 통상의 기술자는 선행고안으로부터 차이점 2를 극히 쉽게 극복할 수 있다.
--	---

◆ 이 사건 고안 및 선행고안의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 고안	선행고안
전제부	비누곽에 있어서	비누받침대에 있어서(청구항 1 등)
1	비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하여, 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이루고	몸체(10)는 일정직경의 원형봉이 나선형태로 상측에서 하측으로 회전되되, 상측은 넓고 하측은 좁은 원추형태로 형성(청구항 1, 식별번호 [0016])
2	꼭지점 부근은 절단되어 공기가 통하도록 개방된 공간이 확보됨으로써, 비누를 놓았을 때 비누의 아래	몸체(10)의 하단에는 배출홀(12)이 형성되고(청구항 1, 식별번호 [0016]), 나선 사이에 복수개의 이

	와 비누의 옆으로 공기가 통하는 공간이 확보되고,	격부재(11)가 끼움됨으로써 상하부 나선이 서로 이격되어 공기가 유통할 수 있는 공간이 형성됨(청구항 2, 식별번호 [0018])
3	비누곽의 측면에 공기가 통하는 공간을 확보함으로써, 물이 묻은 비누가 놓였을 때 효과적으로 마르도록 하는 구조를 형성한 것을 특징으로 하는	몸체(10)의 측면에 공기가 통하는 공간이 형성되어, 공기가 원형봉에 의하여 형성되는 나선 사이를 유출입하면서 물에 젖어있는 비누(S)를 건조시킴(식별번호 [0018], 도 1, 2)
대상	비누곽	비누받침대
도면		

◆ 원고 주장

- 이 사건 제1항 고안은 선행고안과 실질적으로 동일하지 않고, 해당 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 선행고안으로부터 극히 쉽게 고안할 수도 없다.
- 가) 이 사건 제1항 고안에서 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면은 이심율이 있는 타원으로 시작하여 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이룬다. 한편 선행고안에서 비누가 놓여지는 면은 원형봉이 나선으로 감긴 형태이다. 이에 따라 이 사건 제1항 고안은 비누곽과 비누가 놓인 면에서 접촉하여 비누에 작용하는 압력이 낮아짐으로써 비누의 침식을 최소화할 수 있으나, 선행고안은 이러한 효과가 없다.

나) 선행고안은 비누를 신속하게 마르도록 하는 것이나, 이 사건 제1항 고안은 비누의 침식을 최소화하면서 비누를 효과적으로 마르도록 하는 것이다. 따라서 양 고안의 목적은 서로 다르다.

2. 원고는 이 사건 거절결정 절차에서 양 고안의 비누에 작용하는 압력과 비누곽 단면의 차이 등에 관하여 의견을 제출하였다. 그러나 지식재산처 심사관은 이를 배척하는 이유를 제시하지 않은 채 이 사건 거절결정을 하였으므로, 이 사건 거절결정은 이러한 점에서도 위법하다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 고안은 통상의 기술자가 선행고안과 실질적으로 동일하거나, 기술상식을 참조하여 선행고안으로부터 극히 쉽게 고안할 수 있다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 출원고안은 선행고안으로부터 극히 쉽게 도출할 수 있음

□ 특허심판원의 판단

2) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원고안은 비누곽(식별번호 [0001] 참조)에 관한 것이고, 선행고안은 비누받침대(식별번호 [0001] 참조)에 관한 것으로, 이 사건 출원고안과 선행고안은 모두 비누를 수용하고 건조하는 비누곽(비누받침대)에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 이 사건 출원고안의 목적은 사용한 후 표면이 물을 흡수하여 연해진 비누가 효과적으로 마를 수 있도록 하는 구조의 비누곽을 제공하려는 것(식별번호 [0004] 참조)인데, 선행고안도 (생략) 공기가 잘 유통되도록 함으로써 물에 젖은 비누를 신속하게 건조시킬 수 있는 비누받침대를 제공하는데 그 목적이 있다(식별번호 [0006] 참조)고 기재된 바와 같이, 이 사건 출원고안과 선행고안은 모두 비누를 신속하게 건조시키고자하는 점에서 목적에 공통점이 있다. 따라서 이 사건 출원고안과 선행고안은 그 기술분야가 동일하고 목적에 특이성이 인정되지 않는다.

4) 구체적인 대비

나) 구성 1

이 사건 제1항 고안의 구성 1은 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하여, 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이루고에 관한 것인데, 이는 선행고안의 비누가 수용되는 몸체(10)의 상측 단면은 원형으로 시작하여(도 1, 2 참조), 상측은 넓고 하측은 좁은 원추형태로 형성(청구항 1 참조)되는 특징에 대응되며, 양자는 비누가 놓여지는 위쪽 단면이 원형이고 더 넓으며, 아래로 갈수록 좁아지는 원뿔(선행고안의 원추) 형상이라는 점에서 서로 실질적으로 동일하다.

다) 구성 2 및 3

이 사건 제1항 고안의 구성 2는 꼭지점 부근은 절단되어 공기가 통하도록 개방된 공간이 확보됨으로써, 비누를 놓았을 때 비누의 아래와 비누의 옆으로 공기가 통하는 공간이 확보되는 것이고, 구성 3은 비누곽의 측면에 공기가 통하는 공간을 확보함으로써, 물이 묻은 비누가 놓였을 때 효과적으로 마르도록 하는 구조를 형성한 것인데, 이는 선행고안이 몸체(10)의 하단에는 배출홀(12)이 형성되어(청구항 1 참조), 비누를 놓았을 때 비누의 아래로 공기가 통하는 공간이 확보되고(도 1, 2 참조), 몸체(10)는 나선 사이에 복수개의 이격부재(11)가 끼움되며(청구항 2 참조), 몸체(10)는 나선 사이에 복수개의 이격부재(11)가 끼움됨으로써 상부에 위치하는 나선과 하부에 위치하는 나선은 서로 이격되어 공기가 유통할 수 있는 공간이 형성되고, 공기가 원형봉에 의하여 형성되는 나선 사이를 유출입하면서 물에 젖어 있는 비누를 건조시키는 것(식별번호 [0018] 참조)에 대응되며, 양자는 원뿔(선행고안의 원추) 형상의 꼭지점 하단에 공기가 통할 수 있는 공간을 확보함으로써 비누를 놓았을 때 비누의 아래와 옆으로 공기가 잘 통하도록 하는 점에서 실질적으로 동일하다.

이 사건 출원고안과 선행고안은 비누를 수용하고 건조하는 비누곽(비누받침대)라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 이 사건 출원고안과 선행고안은 모두 비누를 신속하게 건조시키고자하는 점에서 목적에 공통점이 있는 상태에서 비누가 비누곽(선행고안의 몸체)에 닿는 면적을 최소화하고자 하는 것은 상기 목적을 달성하기 위해 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 설계변경 할 수 있는 부분에 해당되며, 비누의 연한 부분의 접촉을 최소화하거나 비누를 신속하게 건조하고자 하는 그 효과 역시 동일하게 예측되는 바, 상기 청구인의 주장을 받아들일 수 없다.

6) 대비결과

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 제1항 고안은 선행고안과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정되며, 설령 일부 미차가 있다고 하더라도 통상의 기술자가 선행고안으로부터 그 구성을 극히 쉽게 도출할 수 있으므로 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 효과 또한 충분히 예측할 수 있는 것이어서 그 효과의 현저성도 인정할 수 없으므로 진보성이 부정된다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 고안의 진보성 부정 여부

2) 공통점 및 차이점

나) 구성요소 1

구성요소 1과 선행고안의 대응 구성요소는, 비누가 놓여지는 부분이 전체적으로 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔 형태라는 점에서 동일하다. 다만 구성요소 1은 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하는데, 선행고안의 같은 부분은 원이다(이하 ‘차이점 1’이라 한다). 또한 구성요소 1의 비누가 놓여지는 면은 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이루나, 선행고안의 몸체는 원형 봉이 원뿔의 면을 따라 나선으로 감긴 형태이다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

3) 차이점에 관한 판단

가) 차이점 1

차이점 1은, 이 사건 제1항 고안에서 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하는데, 선행고안의 같은 부분은 원이라는 점이다. 다음 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행고안으로부터 차이점 1을 극히 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 이심율은 타원 등이 원에서 벗어난 정도를 의미하는 것으로서, 0 내지 1의 값을 가지고 0일 때에는 완전한 원이다. 이 사건 제1항 고안에는 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 ‘이심율이 있는 타원’이라고 기재되어 있을 뿐, 이심율의 범위나 이심율을 정하는 방법 등을 한정하지 않는다. 이에 따라 이 사건 제1항 고안은 이심율이 0에 가까워 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 원에 가까운 경우를 포함하고, 이러한 경우 같은 부분이 원인 선행고안의 구성과 거의 차이가 없다.

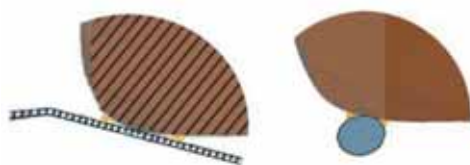
(2) 원고는 이 사건 제1항 고안의 비누곽은 비누가 놓여지는 면의 위쪽 단면이 이심율이 있는 타원으로 시작하여 비누가 잘 놓일 수 있고, 원형 비누가 놓일 경우 공기 통로가 막히는 것을 방지하는 효과가 있다고 주장한다. 그러나 비누의 형태는 다양하고, 비누의 형태에 따라 비누곽과 비누의 접촉 부분, 면적 등이 달라지며, 그 결과 비누곽과 비누 사이에 공기가 통하는 정도도 달라지므로, 이 사건 제1항 고안에 원고가 주장하는 기술적 효과가 있다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 출원고안의 설명에는 ‘바른 원과 통용되고 있는 타원형의 비누의 이심율의 중간값’ 또는 ‘특정한 비누에 맞게’ 이심율을 정한다는 내용이 있으나(식별번호 [0019] 내지 [0021] 등 참조), 이러한 내용이 청구범위에 기재되어 있지 않은 이상 위와 같은 방법으로 이심율을 정한 것을 전제로 이 사건 제1항 고안의 기술적 효과를 파악할 수도 없다. 선행고안과 비교하여 이 사건 제1항 고안에 특별한 기술적 효과가 있다고 볼 만한 다른 사정도 찾기 어렵다.

나) 차이점 2

차이점 2는, 구성요소 1의 비누가 놓여지는 면은 꼭지점이 아래로 향하는 원뿔의 내면을 이루나, 선행고안의 몸체는 원형봉이 원뿔의 면을 따라 나선으로 감긴 형태라는 점이다. 다음 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행고안으로부터 차이점 2를 극히 쉽게 극복할 수 있다.

(1) 비누곽의 내면을 원형, 타원형, 다각형 등 다양한 형태로 형성하는 것이나 위 내면을 연속적인 면으로 형성하는 것은 모두 해당 기술분야에서 기술상식에 해당한다.

(2) 원고는, 선행고안과 달리 이 사건 제1항 고안의 비누곽 몸체와 비누가 닿는 부분이 넓은 면이어서, 비누와 비누곽의 접촉 면적이 넓어지고 비누에 가해지는 압력도 낮아지며, 이에 따라 비누의 침식을 최소화하는 효과가 있다고 주장한다. 그런데 우측 그림과 같이 선행고안과 비교하여 이 사건 제1항 고안에서 비누와 비누곽의 접촉 면적, 비누에 가해지는 압력이 달라질 수 있다고 하더라도, 원고가 주장하는 효과는 앞서 본 기술상식을 채용함에 따라, 즉 비누곽의 내면을 연속적인 면으로 형성함에 따라 얻을 수 있는 자명한 효과에 불과하다.



좌: 이 사건 제1항 고안, 우: 선행고안

4) 원고의 기타 주장에 대한 판단

가) 원고는, 선행고안은 비누의 신속한 건조만을 목적으로 하나, 이 사건 제1항 고안은 비누의 침식을 최소화하면서 비누를 효과적으로 건조하는 것을 목적으로 하므로, 양 고안의 목적이 상이하다고 주장한다.

(3) 즉, 이 사건 제1항 고안과 선행고안은 모두 비누가 물을 흡수하여 연해지고 깎여 나가는 문제를 해결하는 것으로서, 표현의 차이에도 불구하고 양 고안의 목적은 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

5) 소결론

이상의 판단을 종합하면, 이 사건 제1항 고안은 선행고안에 의하여 진보성이 부정된다고 봄이 타당하다.

6. 2025허10369 등록정정(특) 2025.11. 6. 선고, 청구기각
2025후10286 등록정정(특) 2026. 4. 2. 선고, 심리불속행기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	갭이 제어되는 베벨 에처	
관련사건	출원번호	심판번호
	제10-2009-7017727호	2024정59
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제5항 정정발명이 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 선행발명 5, 8 ♦ 을가 제1 내지 8호증, 을나 제1 내지 9호증	
심결요지	① 선행발명 5는 플레이트(150)의 수평을 조절함에 의하여 틸트 각도를 조정하는 메커니즘을 갖고 있고, ② 플레이트(150)의 수평을 조절하는 것은 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)의 수평을 일체로 함께 조절하는 것으로 보아야 하며, ③ 선행발명 8은, X-Y 위치 조정 테이블(46)을 개시하고 있으므로, ④ 제5항 보정발명의 상부 전극 지지부 및 상부 전극 어셈블리를 함께 이동하는 메커니즘은 선행발명 5에서 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)의 수평을 일체로 함께 조절하는 것과 실질적으로 동일한 것이며, 선행발명 8의 메커니즘 및 두 개의 대상물들을 정렬시키기 위한 구체적 기술수단으로 수평 전이(X, Y)를 제어하는 것은 일반적인 기술상식에 불과하므로, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다. 따라서 제5항 보정발명은 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어서 그 진보성이 부정된다.	
판결요지 (청구기각)	이 사건 제1항 발명과 선행발명은 전제부 및 구성요소 1 내지 5가 실질적으로 동일하며, 구성요소 6만 이체 결과를 전달하는 ‘주체’에 차이가 있으나 이는 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이다.	

	원고는 대응되는 구성에 차이가 있다고 주장하나, 이 사건 제1항 발명의 외부 시스템, 은행 시스템, 서버는 선행발명의 제1 클라이언트, 제2 클라이언트, 서버에 각각 실질적으로 대응된다. 또한, 원고는 선행발명은 구현 불가능하다고 주장하나, 통상의 기술자는 경험칙에 의해 선행발명의 기술내용을 용이하게 파악할 수 있고, 쉽게 구현할 수 있다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

구성	이 사건 제5항 정정발명	선행발명 5
5-1 동일	반도체 기판을 플라즈마 세정하는 베벨 에처로서,	플라즈마를 이용한 건식 식각 방법을 이용하여 웨이퍼의 에지 부위를 식각하는데 사용되는 웨이퍼 에지 식각 장치 (식별번호 [0002], [0018], [0057] 및 도 2)
5-2 동일	반도체의 베벨 에지가 플라즈마 세정되는 내부를 갖는 챔버;	웨이퍼 에지 식각 장치에서 식각하기 위한 공정 챔버(110) (식별번호 [0014], [0020]; 도 2)
5-3 동일	베벨 에지를 갖는 기판을 지지하도록 구성되고, 최상면을 갖는 하부 전극 어셈블리;	웨이퍼(W)를 지지하는 척(120)과, 그 하부에 척(120)을 지지하며 챔버(110)의 외측 하부까지 연장되는 하부 인슐레이터(140)와, 척(120)과 하부 인슐레이터(140)의 측면에 걸쳐 구비되고 고주파 출력단(132)을 통해 고주파 전원과 연결되는 링 형태의 하부 전극(130) (식별번호 [0028], [0029], [0031]; 도 2)
5-4 동일	상기 최상면과 대향하고 공간 이격된 관계에 있어 상기 최상면과의 사이에 상기 반도체 기판을 수용하기 위한 갭을 형성하는 저면을 포함하는 상부 전극 어셈블리로서, 상기 하부 전극 어셈블리 및 상기 상부 전극 어셈블리는 동작 동안 상기 베벨 에지를 세정하기 위한 플라즈마를 생성하도록	웨이퍼(W)의 형태와 대응되는 원반 형태로 웨이퍼(W)의 에지 영역을 제외한 중앙 부위를 차폐하고 웨이퍼(W)의 상부면과 접촉하지 않은 상태에서 가장 인접하도록 위치하는 플레이트(150)와, 플레이트(150)를 지지하는 상부 인슐레이터(180)와, 식각 가스를 플라즈마로 형성하기 위해 고주파 전원과 연결된 하부 전극(130)과 대응하도록 상부 인슐레이터(180)의 하부면 가장자리를 따라 구비되는 상부 전극(170) (식별번호 [0031], [0032], [0047], [0050] 및 도 2)

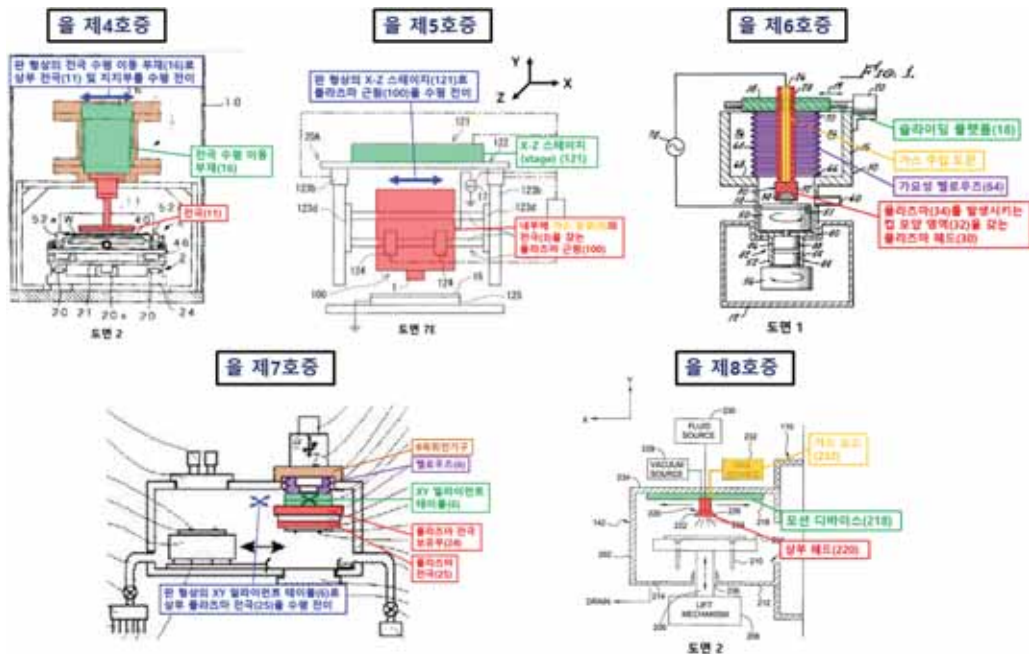
	동작되는, 상기 상부 전극 어셈블리; 및	
5-5 차이1	상기 상부 전극 어셈블리, 상기 하부 전극 어셈블리, 또는 상기 상부 전극 어셈블리 및 상기 하부 전극 어셈블리 모두를 지지하고 상기 최상면에 대하여 상기 저면의 수평 전이(translation)를 조정하도록 구성된 적어도 하나의 메커니즘을 포함하고,	플레이트(150)의 수평을 검출하기 위해 공정 챔버(110)의 내측 측벽에 센서 유닛(160)을 구비하고, 척(120) 상에 수평하게 놓여진 웨이퍼(W)에 대해 플레이트(150)가 경사지거나 평행한 경우에 제1,2 발광부(162a,164a)와 제1,2 수광부(162b,164b)를 통해 플레이트(150)와 웨이퍼(W)의 수평 여부 및 간격을 확인하며, 그 확인 결과를 이용하여 플레이트(150)의 <u>수평을</u> 조절하거나, 플레이트와 척 사이의 간격을 조절함 (식별번호 [0037]-[0038], [0041]-[0043], [0054] 및 도 2, 3)
5-6 동일	상기 메커니즘은 상기 하부 전극 어셈블리 위에 상기 상부 전극 어셈블리를 매다는 상부 전극 지지부를 포함하고,	플레이트(150)의 상부면 중앙부위와 연결되고 하부면 가장자리를 따라 상부 전극(170)을 구비하는 <u>상부 인슐레이터(180)</u> (식별번호 [0047], [0050] 및 도 2)
5-7 동일	상기 상부 전극 어셈블리는 상기 기판 위에 배치되도록 배열되는 상부 유전체판을 포함하고,	웨이퍼(W)의 상부면과 접촉하지 않는 상태로 가장 인접하도록 위치하는 <u>플레이트(150)</u> (식별번호 [0032] 및 도 2)
5-8 차이2	상기 메커니즘은 상기 상부 전극 지지부 및 상기 상부 전극 어셈블리를 함께 수평 방향으로 전이시키고,	
5-9 차이2	상기 메커니즘은 상기 상부 전극 지지부 및 상기 상부 전극 어셈블리가 상기 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 상기 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 구성되는 <u>어댑터판</u> 을 포함하고,	플레이트(150)의 <u>수평을</u> 조절하거나, 플레이트와 척 사이의 간격을 조절할 수 있고, (식별번호 [0054] 및 도 2, 3)
5-10 일부 차이3	상기 메커니즘은 그것을 통해서 그리고 상기 상부 전극 지지부를 통해서 상기 상부 전극 어셈블리까지 연장되는 적어도 하나의 프로세스 가스 통로를 포함하는, 베벨 에치.	제1 공급 라인(212)은 <u>상부 인슐레이터(180)를 관통하여</u> 식각 가스를 웨이퍼(W)의 에지 영역으로 공급하는 웨이퍼 에지 식각 장치 (식별번호 [0022], [0048]; 도 2 참조)

◆ 원고 주장

1. 특허법원 2023허10071 판결에서 어댑터판이 선행발명 5와 8의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였으므로, 이 사건 제5항, 제9항, 제13항 정정발명도 진보성이 인정되어야 한다.
2. 베벨 에칭 장치와 일반적인 플라스마 에칭 장치는 구성이 완전히 다르다
3. 수평 전이를 조정하는 어댑터판이 일반적인 기술상식이라는 증거가 없다
4. 이 사건 제5항 정정발명의 어댑터판은 상부 갭 드라이브판에 패스너를 통해 고정시키면 복수 개의 기판에 대해 어댑터판이 특정한 위치에 고정된 상태에서 베벨 에칭을 반복적으로 수행할 수 있다는 점에서 선행발명 5, 8과 차이가 있다
5. 선행발명 5의 챔버와 상부 인슐레이터 사이에 간극이 없고, 상부 구조가 선행발명 8과의 결합을 부정적으로 교시하므로, 선행발명 5에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블을 쉽게 결합할 수 없다

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제5항 정정발명의 청구범위의 ‘어댑터판’은 특허법원 2023허10071 판결에서 진보성을 인정받은 제3항 발명과는 청구범위가 완전히 상이하므로, 원고 주장 1은 이유 없다.
2. 먼저, 플라스마 에칭을 이용한 세정 공정은 일반적인 플라스마 에칭 공정과 기본 원리가 동일한 공정이며, 특허법원 2023허10071 판결은 일반적인 플라스마 에칭 장치와 베벨 에칭 장치는 “기본적인 구조에 차이가 없다”고 판시한 바 있으므로, 원고 주장 2는 이유 없다.
3. 을가 제4호증 내지 8호증에는 플라스마 에칭 장치가 속하는 기술분야에서 공정의 정확도를 높이기 위해 상부 전극 구조를 수평 전이시키는 판 형태의 수단이 이미 통상의 기술자에게 널리 알려진 주지관용기술이었음이 잘 나타나 있다. 특히, 을가 제6호증, 을가 제8호증에는 이러한 수평 전이 조절 수단은 구체적으로 기재할 필요가 없을 정도로 잘 알려져 있던 주지관용기술이자 선택적 사항에 불과하였다는 점도 시사되어 있다. 따라서 원고 주장 3은 이유 없다.



4. 원고가 주장하는 ‘어댑터판’의 구성 및 효과 이 사건 제5항 정정발명의 청구범위에 전혀 기재되어 있지 않다. 특히 원고 스스로 주장한 바와 같이 이 사건 제5항 정정발명은 평면판에 대해 독립적으로 동작하는 어댑터판을 구비하는 발명에 관한 것이므로, 이 사건 제5항 정정발명에 관해 평면도 조정 어셈블리(220)가 있어야만 동작할 수 있는 갭 드라이브 어셈블리(224)와 관련된 특징은 청구범위에 기재된 사항과 무관하므로, 원고 주장 4는 이유 없다.
5. 원고의 주장 5는 확정된 특허법원 2023허10071판결에서 이미 배척된 주장을 반복하는 것으로, 관련 무효사건 특허법원 2023허10071 판결은 선행발명 5의 ‘L’자 형상 부재는 플라즈마 에칭 장치에서 진공 밀봉을 형성하기 위하여 일반적으로 갖추고 있는 구성이며, 상부 실린더 구조를 구비한다고 하여 다른 구성을 도입하는 것을 부정적으로 교시한다고 볼 수도 없고, 선행발명 5에 선행발명 8을 쉽게 결합할 수 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블을 결합하여 상부 전극 어셈블리 저면의 수평 전이를 조절하는 구성을 쉽게 발명할 수 있다고 판시한 바, 원고 주장 5는 이유없다.

◆ 검토 의견

원고는 이 사건에서 다양한 주장을 하였으나, 이미 대법원에서 확정된 관련 무효 사건 판결문이 존재하는 상황에서, 이미 배척된 주장들을 제외한 이 사건의 주요 쟁점은 관련 무효 사건 판결문에서 진보성을 인정한 구성과 이 사건 제5항 정정발명을 어떻게 관련지을 것인지 및 수평으로 챔버 구조물을 이동시키는 구조물이 기술상식인지에 관한 것이었음.

그런데 이 사건 제5항 정정발명은 관련 확정 판결에서 진보성이 인정된 제3항 발명과는 청구범위에 차이가 있으며 오히려 진보성이 부정된 제5항 발명과 실질적으로 동일한 구성에서 ‘메커니즘’만 ‘어댑터판’으로 변경된 것이었으므로, 관련 확정 판결을 근거로 진보성을 인정해 달라는 주장은 청구범위가 다르다는 점이 입증되어 배척되었음

또한, 이 사건 제5항 정정발명 관련 ‘어댑터판’이 주지관용기술인지와 관련해 기존 무효 사건 및 보조참가인 측에서는 전혀 증거가 제출되지 않았다는 점이 변수로 작용하였으나, 소송수행관이 을가 제4호증 내지 을가 제8호증을 토대로 명확한 도면 및 주지관용기술에 해당했다는 명시적 기재를 증거로 제출하면서 기술상식으로 입증되었다는 점이 결정적이었다고 판단됨

위와 같은 주요 논점들에 관해 제출한 답변서의 주장들이 그대로 인정되어 판결문에 답변서와 거의 실질적으로 동일한 내용이 그대로 기재되었다는 점에서, 원심결의 정당성이 특허법원 단계에서 명확히 받아들여진 것으로 판단됨

□ 특허심판원의 판단

[차이점 검토]

차이점 1 내지 3은 하부 전극 어셈블리의 최상면에 대한 상부 전극 어셈블리 저면의 수평 전이와 관련된 기술구성으로서 아래에서 함께 검토한다.

제5항 보정발명과 선행발명 5 사이에 존재하는 위 차이점 1 내지 3은 아래 이유로 선행발명 8을 더 고려하여 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

① 먼저, 선행발명 5는 아래에서 보듯이 제1, 2 발광부(162a, 162b)에서 조사된 제1, 2광이 제1, 2 수광부(162b, 164b)에서 수광되는지 여부에 따라 플레이트(150)의 수평 여부를 확인할 수 있으며, 그 확인 결과를 이용하여 플레이트(150)의

수평을 조절한다고 기재되어 있다. 이는 플레이트(150)의 수평을 조절함에 의하여 틸트 각도를 조정하는 메커니즘을 갖고 있다고 보아야 한다.

② 더욱이 선행발명 5는, 플레이트(150)가 상부 인슐레이터(180)에 의해 지지되고, 상부 전극(170)은 상부 인슐레이터(180)의 하부면 가장자리를 따라 하부 전극(130)과 대응하도록 구비되며, 챔버(110)의 상부에는 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)을 상하 구동시키기 위한 상부 실린더(116)가 구비됨을 기재하고 있다. 이는 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)은 일체로 구동되는 메커니즘 구조로 이루어진 것으로 보아야 하고, 플레이트(150)의 수평을 조절하는 것은 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)의 수평을 일체로 함께 조절하는 것으로 보아야 한다.

③ 한편, 플라즈마를 이용하여 기판의 국부 영역을 식각하는 웨이퍼(기판) 식각 장치를 다루는 점에서 선행발명 5와 공통된 기술분야를 갖는 선행발명 8은, 틸트 각도 조정 메커니즘에 해당하는 각도 조절 수단(50)이 플라즈마 챔버(140와 기판(12) 표면 사이의 거리를 조절하는 조절수단(48)에 결합되고 그 조절수단(48)과 제1 유전 절연체(16)가 연결되며, 기판(12)을 지지하는 기판 지지부(44)는 기판(12)의 표면 상에서 국부적인 식각 반응을 정밀하게 위치시키도록 X-Y 위치 조정 테이블(46)에 장착됨을 개시하고 있다.

④ 살피건대, 제5항 보정발명의 상부 전극 지지부는 선행발명 5의 상부 인슐레이터(180)와 동일하고, 제5항 보정발명의 상부 전극 어셈블리는 위 구성 대비표의 구성 5-5와 같이 선행발명 5에 동일하게 개시된 것이며, 제5항 보정발명의 위 구성 5-8 중에 상부 전극 지지부 및 상부 전극 어셈블리를 함께 이동하는 메커니즘은 앞서 보듯이 선행발명 5에서 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)의 수평을 일체로 함께 조절하는 것과 실질적으로 동일한 것이다. 여기에 선행발명 8은, 기판 지지부(44)가 기판(12)의 표면 상에서 국부적인 식각 반응을 정밀하게 위치시키도록 X-Y 위치 조정 테이블(46)에 장착되는 구성과 기판(12)의 표면에 대하여 플라즈마 챔버의 말단부(52)의 각도를 조절하는 각도 조절 수단(50)을 개시하고 있어서 수평 전이와 함께 틸트 각도를 조정하도록 구성된 메커니즘이 개시되어 있는 점과, 두 개의 대상물들을 정렬시키기 위한 구체적 기술수단으로 수평 전이(X, Y)와 틸트 각도(θ)를 제어하는 정도는 이 기술분야 뿐만 아니라 정렬이 필요한 기타 분야에서 널리 알려져 있는 일반적인 기술상식에 불과한 점을 보태어 보면, 선행발명

8의 수평 전이와 함께 틸트 각도를 조정하도록 구성된 메커니즘을 본 통상의 기술자라면 선행발명 5에서 플레이트(150)의 틸트 각도를 조정하는 메커니즘을 수평 전이에 관한 메커니즘으로 변경하거나 또는 수평 전이의 기능을 부가할 동기가 충분하다고 보아야 하고, 더욱이 선행발명 5의 웨이퍼 예지 식각 장치에 수평 전이와 틸트 각도 모두를 조정하는 대상으로 척(120) 대신에 일체로 동작하는 상부 인슐레이터(180)와 플레이트(150)를 선택하는 것 역시 통상의 기술자에게 단순 설계사항에 불과하며 그에 따른 특별한 작용효과의 차이도 없다.

또한 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 웨이퍼(W)가 배치되는 척(120)의 최상면에 대하여 플레이트(150) 저면의 수평 전이가 수행됨으로써 그 결과로 척(120)의 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되는 것은 자명한 것이고, 제5항 보정발명의 ‘유전체판’ 자체는 단순히 상부 전극 지지부와 상부 전극 어셈블리를 함께 수평 방향으로 전이시키는 수단에 불과한 것으로 선행발명 8의 수평 전이에 관한 기술구성에 당연히 내재된 것으로 보아야 하며, 선행발명 5의 상부 전극(170)을 매다는 상부 인슐레이터(180)와 플레이트(150)가 일체로 구성된 메커니즘에 수평 전이 기능을 부가하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 점과 상부 인슐레이터(180)와 플레이트(150)가 일체로 구성된 메커니즘에 있어서 그 내부의 상부 인슐레이터(180)를 통해서 상부 전극(170)까지 연장되는 제1 공급 라인(212)을 개시하고 있는 점을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 제5항 보정발명의 구성 5-10을 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로 보인다. 사정이 이렇다면, 제5항 보정발명의 위 구성 5-5, 5-8, 5-9, 5-10은 통상의 기술자가 정렬에 관한 일반적인 기술상식에 비추어 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하고, 달리 이와 다른 전제에 선 청구인의 주장은 받아들이지 않는다.

⑤ 한편, 청구인은 2025. 3. 10.자 의견서에서 이 사건 특허에 관한 무효사건에서 특허법원(특허법원 2024. 2. 1. 선고 2023허10071 판결, 갑 제4호증 참조)이 ‘어댑터판’에 대하여 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 없다고 판단하였다고 주장하나, 이는 아래의 이유로 받아들이지 않는다.

구체적으로 특허법원 판결의 해당부분 요지는 아래에서 보듯이 어댑터판 자체가 아닌 ‘평면판 바로 밑에 배치되고 평면판에 고정되며, 상부 전극 어셈블리가 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 구성되는 어댑터판’을 대상으로 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수

없다고 보아야 한다. 즉, 이 사건 특허발명은 어댑터판의 배치 위치와 그 연결관계(평면판 바로 밑에 배치되고 평면판에 고정)를 구체적으로 특정하고 있어서 그러한 ‘평면판에 고정된 어댑터판 ‘에 대응하는 기술구성과 이러한 기술구성에 따른 ’ 상부 전극 어셈블리가 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 하는 어댑터판 ‘은 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)에는 나타나 있지 않다는 취지로 봄이 타당하다. 여기에 이 사건 특허의 명세서에 기재된 실시예나 종속항 발명에 추가하여 한정된 구성으로 제한하여 해석할 수 없다는 청구범위의 해석에 관한 법리(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조)의 취지를 보태어 보면, 어댑터판의 배치 위치와 그 연결관계(평면판 바로 밑에 배치되고 평면판에 고정)에 대응하는 구성을 갖고 있지 않고, 단순히 ’ 상부 전극 어셈블리가 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 구성되는 어댑터판을 포함하는 메커니즘 ‘과 같이 기능적 표현으로 특정하고 있는 제5항 보정발명의 구성 5-9는 앞서 본 바와 같이 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다고 보아야 한다.

[대비결과 정리]

따라서 제5항 보정발명은 선행발명 5, 8의 결합에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어서 그 진보성이 부정된다.

□ 특허법원의 판단

[차이점의 용이 극복 여부]

차이점 1(구성요소 5-5 관련), 차이점 2(구성요소 5-8, 5-9 관련) 및 차이점 3(구성요소 5-10 관련)은 하부 전극 어셈블리의 최상면에 대한 상부 전극 어셈블리 저면의 수평 전이와 관련된 기술적 특징에 관한 것이다.

다음과 같은 이유로, 차이점 1, 2, 3은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ’ 통상의 기술자 ‘라 한다)이 선행발명 5에 선행발명 8을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

가) 선행발명 5의 상부 전극 구조에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)을 결합하여 차이점 1, 2, 3(구성요소 5-9의 어댑터판 제외)을 쉽게 극복할 수 있는지 여부

(1) 선행발명 5의 상부 전극 구조

선행발명 5에 따르면, 선행발명 5는 제 1, 2 발광부(162a, 162b)에서 조사된 제 1, 2 광이 제 1, 2 수광부(162b, 164b)에서 수광 되는지에 따라 플레이트(150)의 수평 여부를 확인하고, 그 결과를 이용하여 플레이트(150)의 수평을 조절[플레이트(150)의 평면도, 즉 기울기를 조절한다는 의미이지 플레이트(150)를 X-방향 혹은 Y-방향으로 이동시킨다는 의미는 아니다]할 수 있다(식별번호 [0037], [0043], [0054] 참조). 즉, 선행발명 5는 플레이트(150)의 수평을 조절하기 위하여 ‘틸트 각도를 조정하는 구성’을 가지고 있다. 또한 선행발명 5에서 플레이트(150)는 상부 인슐레이터(180)에 의해 지지되고, 상부 전극(170)은 상부 인슐레이터(180)의 하부면 가장자리를 따라 하부 전극(130)과 대응하도록 구비되며(식별번호 [0047], [0050] 참조), 챔버(110)의 상부에는 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)을 상하 구동시키기 위한 상부 실린더(116)가 구비된다(식별번호 [0051] 참조). 즉, 선행발명 5의 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)은 일체로 구동하는 구조임을 알 수 있고, 결국 ‘플레이트(150)의 수평을 조절하는 것’은 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)의 수평을 일체로 조절하는 것으로 이해된다. 정리하면, 선행발명 5의 ‘플레이트(150)는 상부 인슐레이터(180)에 의해 지지되고, 상부 전극(170)은 상부 인슐레이터(180)의 하부면 가장자리를 따라 하부 전극(130)과 대응하도록 구비되며, 챔버(110)의 상부에는 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)을 상하 구동시키기 위한 상부 실린더(116)가 구비되며 플레이트(150)의 수평을 조절하는 구성(식별번호[0037], [0043], [0047], [0050], [0051], [0054] 및 도 2 참조) ‘및’ 챔버(110)의 상부면에 식각 가스 공급부(210)를 구비하는데 식각 가스 공급부(210)는 식각 가스를 웨이퍼(W)의 에지 영역으로 공급하기 위하여 챔버(110)를 관통하고 상부 인슐레이터(180)의 하부면을 따라 형성된 제 1 공급 라인(212)을 포함하는 구성(식별번호 [0022] 및 도 2 참조) ‘에는 이 사건 제 5 항 정정발명과 같은 ①상부 전극 지지부[상부 인슐레이터] 및 상부 전극 어셈블리[플레이트 및 상부 전극]를 함께 구동하는 메커니즘[상부 인슐레이터, 플레이트 및 상부 전극이 일체로 함께 구동되는 메커니즘]을 구비하고, ② 상부 전극 지지부를 통해서 상부 전극 어셈블리까지 연장되는 프로세스 가스 통로[상부 인슐레이터(180)를 통해서 상부 전극까지 연장되는 제 1 공급 라인(212)]를 포함하는 구성이 개시되어 있다. 나아가 선행발명 5에는 이 사건

제 5 항 정정발명처럼 수평 전이 (즉 X-방향 및 Y-방향 이동)를 조정하는 구성은 없으나, 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)을 상하 구동(Z-방향 이동)할 수 있는 구성[상부 실린더(116)]은 구비되어 있다(식별번호 [0051] 참조).

(2) 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블

선행발명 8에 따르면, 선행발명 8의 각도 조절 수단(50) 및 기판(12)은 전기적 접지 전위를 갖는 제 2 전극으로 작용하는 기판 지지부(44)에 의하여 지지되고, 기판 지지부(44)는 기판(12)의 표면상에서 국부적인 에칭 반응을 정밀하게 위치시키는 X-Y 위치 조정 테이블(46)에 장착되며(식별번호 [0017], [0018] 참조), 각도 조절 수단(50)은 플라즈마 챔버(14)와 기판(12) 표면 사이의 거리를 조절하는 조절 수단(48)에 결합하고, 위 거리 조절 수단(48)은 제 1 유전 절연체(16)에 연결되고, 제 1 유전 절연체(16)는 고주파 피동 전극에 연결되어 있으며, 반응 가스 공급 튜브(24)는 제 1 유전 절연체(16)를 통하여 중앙으로 연장되어 에칭 작업 동안 반응 가스를 플라즈마 챔버(14) 내의 디퓨저(20)에 공급한다(식별번호 [0016], [0018] 참조). 즉, 선행발명 8에는 전극 어셈블리를 평행한 평면 상에서 수평으로 전이시키는 메커니즘[X-Y 위치 조정 테이블]이 개시되어 있다. 나아가 선행발명 8은 선행발명 5의 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)을 상하 구동(Z-방향 이동)하는 구성처럼 플라즈마 챔버(14)와 기판(12) 표면 사이의 거리(Z-방향 거리)를 조절하는 조절 수단(48)도 구비하고 있다(식별번호 [0018] 참조).

(3) 선행발명 5, 8의 결합 용이성

① 선행발명 5(베벨 에칭장치)와 선행발명 8(일반적인 플라즈마 에칭장치)은 모두 플라즈마 에칭장치에 관한 발명이라는 점에서 그 기술분야 및 기본 구조가 동일한 점, ② 선행발명 5는 가스 분산 플레이트(30)와 웨이퍼(W) 사이의 간격을 일정하게 유지하여 플라즈마가 웨이퍼(W)의 칩 영역으로 침투하는 것을 방지해 웨이퍼의 에지 영역 식각 시 원하는 부분만을 식각하는 기술이므로(식별번호 [0012], [0054], [0060],[0061] 참조), 축 오정렬이 발생하게 되면 플라즈마가 웨이퍼의 칩 영역으로 침투하게 되어 웨이퍼의 에지 영역을 균일하게 식각할 수 없는 점, ③ 그런데 선행발명 8에는 기판 지지부(44)가 기판(12)의 표면 상에서 국부적인 식각 반응을 정밀하게 위치시키도록 X-Y 위치 조정 테이블(46)에 장착되는 구성 및 기판

(12)의 표면에 대하여 플라즈마 챔버의 말단부(52)의 각도를 조절하는 각도 조절 수단(50), 즉 수평 전이와 틸트 각도 조절 메커니즘이 함께 개시되어 있는 점(식별번호[0002], [0017], [0018] 참조) 등을 고려할 때, 통상의 기술자라면 선행발명 5에 에칭 반응 부분을 더 정밀하게 제어할 수 있도록 선행발명 8의 수평 전이의 기능을 부가할 동기가 충분하다. 게다가 두 발명의 결합에 구성의 과도한 변경이 필요하다거나 그 결합을 방해하는 요소가 존재한다는 등의 사정도 없으므로, 통상의 기술자는 선행발명 5의 상부 전극구조에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)을 결합함으로써 차이점 1, 2, 3(구성요소 5-9의 어댑터판 제외)을 쉽게 극복할 수 있다.

나) 선행발명 5의 상부 전극 구조에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)을 결합하여 ‘어댑터판’ (구성요소 5-9)을 쉽게 도출할 수 있는지 여부

(1) 구성요소 5-9의 ‘어댑터판’의 의미

특허의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로 발명의 내용의 확정에는 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다(대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후 2864 판결 등 참조). 따라서 특허출원된 발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후 4977 판결 등 참조).

그런데 이 사건 제 5항 정정발명의 구성요소 5-9는 어댑터판의 구체적인 구조, 방법에 관하여 전혀 한정하고 있지 않고, ‘상기 상부 전극 지지부 및 상기 상부 전극 어셈블리가 상기 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 상기 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 구성되는 어댑터판’ 이라고만 한정하고 있어 기능적 표현으로 청구범위를 기재한 경우에 해당한다. 따라서 구성요소 5-9의 ‘어댑터판’은 상부 전극 지지부 및 상부 전극 어셈블리를 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩하게 하는 기능을 갖는 다양한 구조와 형태를 갖는 판을 모두 포함하는 것으로 해석하여야 하고, 이 사건 정정발명의 명세서

에 기재한 실시예나 종속항 발명에서 추가하여 한정된 구성으로 제한하여 해석할 수 없다.

(2) ‘어댑터판’의 용이 도출 가부

아래와 같은 사정을 종합하여 볼 때, ‘어댑터판’은 선행발명 5의 상부 전극 구조에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다.

(가) 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)이 전극 어셈블리를 평행한 평면상에서 [도 1] 플라즈마 에칭 구역을 기판의 국부영역으로 제한할 수 있는 반응기 시스템 수평으로 전이(슬라이딩)하게 하는 기능을 함은 앞서 본 바와 같고, 선행발명 8의 도면 1에 따르면, X-Y 위치 조정 테이블(46)은 어댑터판과 같은 ‘판 형상’이다.

(나) 앞서 살펴본 바와 같이, 선행발명 5의 상부 인슐레이터, 플레이트 및 상부 전극은 일체로 함께 구동되는 구조를 가지고 있고, 선행발명 5에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블을 결합하여 상부 전극 어셈블리의 수평 전이를 조정하는 메커니즘을 쉽게 도출할 수 있다. 즉, 선행발명 5의 위 일체로 함께 구동되는 구조에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블을 결합하면, 상부 전극 지지부 및 상부 전극 어셈블리[일체로 구동되는 상부 인슐레이터, 플레이트 및 상부 전극]를 하부 전극 어셈블리의 최상면에 평행한 평면상에서 슬라이딩 되도록 하는 어댑터판[판 형상의 X-Y 위치 조정 테이블]과 실질적으로 동일한 구성이 도출됨을 알 수 있다.

(다) 선행발명 8에는 챔버 내에서 상부에 위치한 플라즈마 챔버 조립체를 상대 이동시킬 수 있는 기술 사상 및 플라즈마 챔버의 위치 설정 수단을 다른 변경으로 용이하게 대체될 수 있다는 점이 시사되어 있다. 따라서, 통상의 기술자라면 선행발명 8로부터 ‘하부’에 위치한 판 형태의 X-Y 위치 조정 테이블을 ‘상부’로 변경할 수 있음을 쉽게 인식할 수 있다.

(라) 플라즈마 에칭 장치에서 ‘상부 전극 구조에 수평 전이를 조절하는 판을 부가하는 것’은 통상의 기술자에게 별다른 어려움이 없는 단순 설계변경 사항이고, 그 결합을 방해할 만한 요소도 특별히 보이지 않는다.

(마) 더욱이, 을가 제 4 내지 8 호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따라 인정되는 아래와 같은 사실을 종합하여 보면, 플라즈마 에칭 장치가 속하는 기술분야에서 공정의 정확도를 높이기 위하여 ‘상부 전극 구조를 수평 전이시키는 판 형태의

수단' 을 채용하는 것은 이 사건 정정발명의 출원일 당시 주지관용기술이었음을 알 수 있다.

① 1999. 6. 2. 공개된 일본 공개특허공보 특개평 11-150104(을가 제 4 호증)에는 플라즈마 에칭 장치에서 정확도를 높이기 위해 상부 전극(11)의 수평 위치를 조정할 수 있는 판 형상의 전극 수평 이동 부재(16)를 갖춘 구성이 나타나 있다.

② 2006. 7. 6. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2006-179876(을가 제 5 호증)에도 플라즈마 에칭 처리 장치에서 전극 간 틈새를 조절하고 균일한 플라즈마를 발생시키기 위해서 플라즈마 근원(source)(100)을 X-Z 평면상에서 수평으로 이동시킬 수 있는 판 형상의 X-Z 스테이지(stage)(121)를 갖춘 구성이 개시되어 있다.

③ 2005. 10. 20. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2005-294824(을가 제 6 호증)에는 플라즈마 에칭 후 웨이퍼를 접합하는 장치에서 고정밀도의 정렬(파인 얼라이먼트)을 위해 호른(25, 플라즈마 전극) 및 호른 보유부(24)를 X-Y 평면상에서 수평으로 전이시키는 판상형의 XY 얼라이먼트 테이블(6)을 갖춘 구성이 나타나 있다. 특히, 위 발명의 명세서에 'θ, X, Y 방향의 얼라이먼트 수단을 구비할 때 어떻게 조합해도 좋고중복해도 좋다.' (식별번호 [0040] 참조)라고 기재되어 있는 점을 보면, 수평 전이 조절수단의 부가는 통상의 기술자에게 선택적 사항에 불과하다는 것을 알 수 있다.

④ 또한 1998. 9. 22. 공고된 미국 등록특허공보 5811021(을가 제 7 호증)에도 플라즈마 에칭 장치에서 플라즈마 헤드(30)를 이동시킬 수 있도록 단방향 또는 양방향으로 구동되는 슬라이딩 플랫폼(18)을 갖춘 구성이 개시되어 있다.

⑤ 2005. 10. 13. 공개된 미국 공개특허공보 US2005/0224181 A1(을가 제 8 호증)은 비록 플라즈마 에칭 직후의 잔류물 제거 장치이나, 플라즈마 에칭 장치와 마찬가지로 '진공 챔버 내에서 상부 헤드를 기판과 정밀하게 정렬하도록 하는 과제'를 가지고 있는 장치로, 진공 챔버 내에서 가스 소스(232)와 연결된 상부 프로세싱 헤드(220)를 수평 전이시키는 판 형상의 모션 디바이스(218)를 구비하고 있다. 특히, 위 발명의 명세서에 '모션 디바이스는 헤드를 수평으로 이동시키기에 적합한 임의의 로봇 또는 x/z 위치 결정 장치일 수 있다.' (식별번호[0027] 참조)라고 기재되어 있는 점을 보면, 플라즈마 처리가 이루어지는 챔버에서 상부 헤드를 수평으로 이동시키는 수단은 구체적으로 기재할 필요가 없을 정도로 당시에 잘 알려져 있던 기술인 점을 알 수 있다.

4) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 특허법원 2023 허 10071 등록무효 사건의 판결(갑 제 7 호증)에서 ‘어댑터판은 상부 전극 어셈블리가 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 하부 전극 어셈블리의 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 하는 구성’을 포함하는 이 사건 제 3 항 특허발명의 진보성이 선행발명 5, 8 의 결합에 의해 부정되지 않는다고 판단되었으므로, 이 사건 제 5, 9, 13 항 정정발명의 진보성 역시 인정되어야 한다는 취지로 주장한다.

원고가 언급한 ‘이 사건 제 3 항 특허발명’과 이 사건 제 5 항 정정발명의 청구범위를 비교해보면, 이 사건 제 3 항 특허발명은 이 사건 제 2 항 특허발명의 종속항 발명으로서 ‘(a) 메커니즘은 평면판 바로 밑에 배치되고 평면판에 고정된 어댑터판을 포함하고, 어댑터판은 상부 전극 어셈블리가 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 구성되는 것’을 포함하는 반면, 이 사건 제 5 항 정정발명은 ‘상부 전극 지지부 및 상기 상부 전극 어셈블리가 상기 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 상기 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 구성되는 어댑터판’을 포함하고 있을 뿐이다.

즉, 특허법원 2023 허 10071 판결에서 이 사건 제 3 항 특허발명의 진보성이 부정되지 않은 이유는, 이 사건 제 3 항 특허발명의 기술적 특징은 ‘평면판 바로 밑에 배치되고 상기 평면판에 고정된 어댑터판을 구비하는 구성’ 및 ‘어댑터판이 평면도 조정 어셈블리(220), 상부 전극 지지부 및 상부 전극 어셈블리와 하나로 이동하며, 어댑터판(236)이 패스너(270)가 느슨한 상태에서 상부 갭 드라이브판(234)에 부동-탑재된 후 정렬을 완료하면 패스너(270)를 단단히 하여 어댑터판(236)을 상부 갭 드라이브판(234)에 고정시키는 구성’으로 상부 전극 어셈블리가 하부 전극 어셈블리에 대하여 전이되도록 최상면에 평행한 평면 상에서 슬라이딩되도록 하는 것인데, 이 사건 제 5 항 정정발명은 이러한 구성요소를 가지고 있지 않다. 이 사건 제 5 항 정정발명은 특허법원 2023 허 10071 판결에서 진보성 판단 대상이 된 이 사건 제 3 항 특허발명과 어댑터판에 관한 구성이 상이하므로, 이와 다른 전제에 선 원고 주장은 받아들일 수 없다.

나) 원고는, 이 사건 제 5 항 정정발명의 구성요소 5-9 의 어댑터판(236)은 상부 갭 드라이브판(234)에 패스너를 통해 고정시키면 복수 개의 기관에 대해 어댑터판이

특정한위치에 고정된 상태에서 베벨 에칭을 반복적으로 수행할 수 있다는 점에서 선행발명 5, 8 과 다르다는 취지로 주장한다.

그러나 아래와 같은 이유로, 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(가) 우선, 이 사건 제 5 항 정정발명의 청구범위에는 원고가 주장하는 어댑터판의 기능 내지 작용효과에 관하여 아무런 기재가 없으므로, 원고 주장과 같이 한정하여 해석할 수 없다.

(나) 갭 드라이브 어셈블리(224)는 상부 갭 드라이브판(234), 슬라이딩 컴포넌트(230), 액추에이터(231), 모터(226), 나사 로드(228) 등을 포함하는데, 상부 갭 드라이브판(234)은 상부 전극 어셈블리를 수직 방향(Z-방향)으로 이동시키는 역할을 수행할 뿐이므로(식별번호 [0023] 참조), 구성요소 5-9의 어댑터판에 의한 수평 전이 조정(X-방향 또는 Y-방향 조정)과 관련이 없다. 더욱이, 원고는 이 사건 심판 절차에서 ‘어댑터판은 평면판과 독립적으로 동작한다’ 고진술한 바 있는데(을가 제 3 호증 6 면 참조), 이 사건 제 5 항 정정발명의 갭 드라이브 어셈블리(224)는 평면도 조정 어셈블리(220)가 있어야만 동작할 수 있는 있으므로(식별번호 [0023] 참조), 원고의 위 주장에 따르면이라도 어댑터판은 베벨 에칭의 반복적 수행과 무관하다.

다) 또한 원고는, 선행발명 5의 구조상 챔버(110)와 상부 인슐레이터(180) 사이에 간극이 존재하지 않고, 대신 챔버(110)와 상부 인슐레이터(180)가 밀봉 부재의 좌우에 밀착 연결되어 있기 때문에, 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블(46)을 선행발명 5의 상부 인슐레이터(180), 플레이트(150) 및 상부 전극(170)에 도입하는 것은 쉽지 않다고 주장한다.

그러나 갑 제 7, 14 호증, 을나 제 2, 5 호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 따라 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 플라즈마 에칭 공정을 위한 챔버 내부의 진공 밀봉을 형성하도록 하는 것은 챔버 내부에 가스를 공급하여 플라즈마를 형성시키기 위함인데, 이는 이 사건 특허발명의 우선일 당시 플라즈마 에칭 장비 분야에서 이미 널리 알려져 있는 구성에 지나지 않는 점, ② 실제로 상부 전극의 이동이 가능하도록 하면서 챔버 벽과 메커니즘 사이에 진공 밀봉(vacuum seal)을 유지되도록 동작하는 금속 벨로우즈 구성은 선행발명들(을나 제 2 호증 7 면, 을나 제 5 호증 식별번호 [0030], 갑 제 14 호증 식별번호 [0019] 참조)에 다수 개시되어 있는 점 등을 고려할 때, 이러한 금속 벨로우즈 구성을 선행발명 5에 적용하면 선행발명 8의

X-Y 위치 조정 테이블(46)을 결합하는 것이 결코 어렵지 않음을 알 수 있다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

라) 원고는, 이 사건 제 5 항 정정발명 구성요소 5-10의 ‘프로세스 가스 통로’는 선행발명 5, 8로부터 쉽게 도출할 수 없다고도 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유로, 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

(1) 선행발명 5에는 상부 전극 어셈블리까지 연장되는 프로세스 가스 통로[제 1 공급 라인(212)]에 해당하는 구성이 동일하게 개시되어 있고(식별번호 [0022], 도 2 참조), 선행발명 8에는 상부 전극 어셈블리까지 연장되는 프로세스 가스 통로[반응 가스공급 튜브(24)]에 해당하는 구성이 동일하게 개시되어 있으므로(식별번호 [0016], 도 1 참조), 통상의 기술자라면 선행발명 5의 상단에 선행발명 8의 X-Y 위치 조정 테이블을 결합할 때 X-Y 위치 조정 테이블을 통해 상부 어셈블리까지 연장되는 프로세스 가스 통로를 포함하는 구성을 쉽게 적용할 수 있다.

(2) 원고는 이 사건 정정청구로 구성요소 5-10에 ‘그리고 상부 지지부를 통해서’라는 구성을 부가하였으나, 선행발명 5의 제 1 공급 라인(212)은 상부 인슐레이터(180)를 통과하므로, 선행발명 5에도 위 부가 구성과 실질적으로 동일한 구성이 개시되어 있음을 알 수 있다.

5) 소결

따라서 이 사건 제 5 항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 5에 선행발명 8을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

□ 대법원 판단

「상고심절차에 관한 특례법」은 대법원이 법률심으로서의 기능을 효율적으로 수행하고 법률관계를 신속하게 확정하도록 제4조 제1항 각 호에서 원심판결에 중대한 법령위반에 관한 사항이 있는 경우 등으로 심리 사유를 한정하고, 상고이유에 관한 주장이 각 호의 어느 하나의 사유를 포함하지 아니하거나 위 사유를 포함하는 경우에도 같은 조 제3항 각 호에 해당할 때에는 판결로 상고를 기각한다고 규정한다.

이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나, 상고인이 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조 제1항 각 호에서 정한 사유를 포함하지 아니하거나 같은 조 제3항 제2호에서 정한 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때에 해당한다.

「상고심절차에 관한 특례법」 제5조에 따라 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

7. 2025허10372 거절결정(특) 2026. 4.30. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	병주 작업 시스템	
관련사건	출원번호	심판번호
	10-2022-7041929	2024원1870
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부	
입증방법	♦ 을 제18호증: 선행발명	
심결요지	구성요소 3은 자동 주행의 중단 후 자동 작업을 재개할 때 작업 재개시 위치로서 자동 주행이 중단된 위치를 표시부에 표시하는 것인데, 선행발명은 이와 같은 특징적 구성을 명시적으로 개시하고 있지 않다는 차이가 있다. ① 선행발명은 자율 주행의 정지 방법의 제1 실시예부터 제12 실시예까지 처리부 110은 각종 센서군(내계 센서 122 등)으로부터 취득한 신호 이력(로그 데이터)이나, 처리부 110에서 산출한 산출 결과(위치 정보 등)를 기억함과 동시에 그 이력을 외부로 꺼낼 수 있다(예를 들면 무선 LAN 등으로 외부 PC 등(PC)에 그 신호 이력(로그 데이터)이나 산출 결과를 송신 가능)(식별번호 [104] 참조)라고 개시하고 있어, 자율 주행의 정지 방법 뿐 아니라 위치 정보와 같은 각종 센서로부터 취득한 신호를 기억해 두었다가 그 신호를 외부로 전달하여 표시하는 방법에 관해서 알 수 있고, 이로부터 자율 주행이 중단된 후 그 위치 정보를 확인하여 작업을 재개시킬 경우 중단된 그 위치 정보에 기초하여 이루어진다는 점을 쉽게 예측할 수 있으므로, 차이점은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 도출할 수 있다. ② 선행발명은 자율 주행의 정지 방법의 제 5 실시예에서 승용 관리기 101은 GPS에 의한 위치 정보의 취득이 불가능하게 될 때, 또는 GPS에 따라 취득한 위치 정보의 정도가 악화될 때, 자율 주행을 정지해 GPS에 의한 위치 정보의 취득이 가능하게 될 때, 또는 GPS에 따라 취득	

	한 위치 정보의 정도가 회복되었을 때 자율 주행을 재개한다(식별 번호 [76] 참조)라고 개시하고 있어, 승용 관리기(101)가 정지 후 GPS에 의한 위치 정보를 얻으면 정지해 있는 자율 주행을 재개한다는 점을 알 수 있고, 이는 이 사건 제1항 출원발명의 자동 주행의 중단 후 자동 작업을 재개할 때와 기술적으로 공통된다. 또한, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3은 자동 주행의 중단 후 자동 작업을 재개할 때 자동 주행이 중단된 위치를 작업 재개시 위치로서 표시부에 표시하는 것이므로, 자동 주행의 중단된 위치와 작업 재개시의 위치가 동일한 것으로 해석되고, 선행발명은 승용 관리기(101)가 정지 후 위치 정보를 회복하면 자율 주행을 재개하므로, 이 역시 자율 주행이 중단된 위치와 재개시하는 위치가 다르다고 볼 수 없다. 게다가, 선행발명은 앞서 본 바와 같이 자율 주행의 위치 정보를 외부로 전달하는 기술적 특징을 개시하고 있고, 이동국 유닛(103)이 표시부(112)를 구성하여 데이터 처리 상황을 표시한다는 점을 알 수 있고, 이는 위치 정보가 외부로 전달되어 표시된다는 것을 의미하는 것이며, 나아가 이러한 위치 정보를 표시수단에 표시하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 달성할 수 있는 단순 설계변경 사항에도 해당하는 것인바, 이를 모두 종합하여 보면 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다. 따라서 차이점은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 극복할 수 있다.
판결요지 (청구기각)	자동 주행이 중단된 위치는 자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치, 제동 과정을 거쳐 실제로 멈춘 정차 위치를 모두 포함하는 것으로 해석되고, 자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치에 한정된다고 볼 수 없다. 따라서 구성요소 3-② 자동 주행이 중단된 위치에서 작업이 재개되는 구성은 자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치에서 작업이 재개되는 구성, 제동 과정을 거쳐 실제로 정차한 위치에서 작업이 재개되는 구성을 모두 포함한다고 봄이 타당하다. ㉠ 구성요소 3은 상기 자동 주행의 중단 후, 자동 작업을 재개할 때에는, 상기 자동 주행이 중단된 위치를 작업 재개시 위치로서 표시부에 표시하는 것인데, 문언적으로 자동 주행이

	중단된 위치는 자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 작업 차량의 위치로 해석될 수도 있고 자동 주행의 중단 명령이 내려져 작업 차량이 실제로 멈춘 정차 위치로 해석될 수도 있다. ㉠ 이 사건 출원발명의 명세서에는 자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치와 제동 과정을 거쳐 작업 차량이 정차한 위치가 다를 수 있다는 점에 관한 설명이 없다. ㉡ 이 사건 출원발명의 설명에는 자율 주행과 관련하여 ‘정지’ 라고 기재되어 있는데(〈식별번호 <0007> 내지 <0012>, <0098> 내지 <0100> 등), 구성요소 3-②에는 ‘자율(자동) 주행의 정지’가 아니라 ‘자동 주행의 중단’으로 기재되어 있다. 그러나 이로부터 이 사건 제1항 출원발명의 자동 주행이 중단된 위치가 자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 작업 차량의 위치라고 해석할 수는 없다. 이 사건 출원발명의 명세서에는 차량의 현재 위치와 작업을 재개해야 할 위치가 일치하지 않는 경우로, ① 작업자가 임의로 중단 위치와 다른 위치를 작업 재개 위치로 선택한 경우, 또는 ② 연료 보급이나 수리 등을 위해 작업자가 차량을 다른 위치로 이동시킨 경우만을 상정하고 있을 뿐이다(식별번호 <0092>). 이에 비추어 보면, 명세서 식별번호 <0092>의 중단 위치는 작업자가 선택한 다른 작업 개시 위치와 구별되는 것으로 보일 뿐 정차 위치와 구별되는 것으로 볼 수 없다. 구성요소 3-③은 작업 재개 위치를 표시부에 표시하는 것인데, 선행발명에는 이에 대응하는 기재가 없다. 구성요소 3-③의 표시부는 작업 차량에 구비된 표시부와 원격 조작 장치에 구비된 표시부를 모두 포함하는 개념으로 해석된다. 작업 차량의 위치 정보가 연속적으로 처리부(110)에 저장되므로, 최종 위치 정보 역시 처리부(110)에 저장된다. 이와 같이 저장된 최종 위치 정보를 작업 중단 위치로 작업 차량[농업용 작업차]의 표시 수단(49)[표시부(112)]이나 디스플레이(113)[무선조작수단(133)]에 표시하는 것은 통상의 기술자에게 단순 선택사항에 해당한다. 자율 주행이 정지된 사실과 그 원인을 작업자에게 알려, 작업자가 그 원인을 제거하고 추후 작업을 재개할 수 있게 하는 것이다. 여기서 더 나아가 자율 주행이 정지된
--	---

	위치까지 알리는 것은 작업자가 정지 원인(지반의 이상으로 주행 이상 거동이 발생한 경우 등)을 정확히 파악하여 제거하고 추후 작업 재개를 더욱 용이하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 정지 위치에 관한 정보까지 작업자에게 함께 제공하는 구성을 쉽게 채택할 수 있다고 봄이 타당하다. 결국 통상의 기술자는 자율 주행의 정지 위치를 표시하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 나아가 선행발명은 자율 주행이 정지된 위치에서 그대로 자율 주행이 재개되는 구성이므로, 결국 정지 위치를 표시부에 표시하는 것은 곧 재개 위치를 표시부에 표시하는 것에 해당한다.
--	--

◆ 이 사건 발명 및 선행발명의 구성 대비

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명
전제부	주행 경로를 따라 작업 차량을 자동 주행시키면서 자동 작업시키는 것이 가능한 자동 작업 시스템으로서,	당해 포장에 있어서의 자율 주행 경로를 생성함과 함께 자율 주행 수단(124)에 명령을 내려 승용 관리기(101)에 자율 주행을 시키는 것이다. 자율 주행 프로그램(121a)은, 승용 관리기(101)에 자율 주행에 의한 살포 작업을 행하게 하기 위한 프로그램이다. (식별번호 <0036>)
1	상기 주행 경로의 자동 주행 개시 위치에 있어서 자동 주행의 개시 조건이 성립됨으로써 자동 주행을 개시시키는 것이 가능하고,	처리부(110)는 ... 당해 포장에 있어서의 자율 주행 경로를 생성함과 함께 자율 주행 수단(124)에 명령을 내려 승용 관리기(101)에 자율 주행을 시키는 것이다. (식별번호 <0036>) 스텝 S107에 있어서, 무선 조작 수단(133)의 자율 주행 개시 버튼을 눌러, 자율 주행(및 살포 작업)을 개시한다. (식별번호 <0050>)

2	상기 주행 경로를 자동 주행 중에, 자동 주행의 중단 조건이 성립됨으로써 자동 주행이 중단되고,	제1실시에(식별번호 <0059>) 승용 관리기(101)는, 미리 설정한 작업 범위 밖으로 이동했을 때에 자율 주행을 정지한다. 제5 실시예(식별번호 <0076>) 자율 주행의 정지 방법의 제5 실시예에 있어서는, 승용 관리기(101)는, GPS에 의한 위치 정보의 취득이 불가능해졌을 때, 또는 GPS에 의해 취득한 위치 정보의 정밀도가 악화되었을 때, 자율 주행을 정지하고, 제6 실시예(식별번호 <0080>) GPS에 의한 위치 정보의 취득이 불가능한 상태가 소정 시간 계속되었을 때, 또는 GPS에 의해 취득한 위치 정보의 정밀도가 악화된 상태가 소정 시간 계속되었을 때, 자율 주행을 정지한다.
3	상기 자동 주행의 중단 후, 자동 작업을 재개할 때에는, 상기 자동 주행이 중단된 위치를 작업 재개시 위치로서 표시부에 표시하는,	제5 실시예(식별번호 <0076>) GPS에 의한 위치 정보의 취득이 가능해졌을 때, 또는 GPS에 의해 취득한 위치 정보의 정밀도가 회복되었을 때, 자율 주행을 재개한다. 제6 실시예(식별번호 <0084>) 소정 시간 이내에 GPS에 의한 위치 정보의 취득이 가능해졌을 때, 또는, GPS에 의해 취득한 위치 정보의 정밀도가 회복되었을 때에는, GPS에 의한 자율 주행을 재개하고,
청구 대상	자동 작업 시스템	농업용 작업차

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명에 기재된 ‘자동 주행이 중단된 위치’는 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점에서 작업 차량의 위치’를 의미하는 것으로서, 제동 과정을 거쳐 작업 차량이 실제로 멈춘 ‘정차 위치’와는 구별되는 것이다. 즉, 중단 명령이 내려진 후에도 작업 차량은 관성의 법칙에 따라 일정 제동거리를 이동한 후에 비로소 멈추게 되므로, ‘자동 주행이 중단된 위치’와 ‘정차 위치’는 서로 다르다.
2. 이 사건 제1항 출원발명은 위와 같이 ‘정차 위치’에서 ‘자동 주행이 중단된 위치’로 되돌아가 작업을 재개함으로써 미살포 영역을 최소화할 수 있다는 기술적 효과가 있다. 반면, 선행발명은 ‘자동 주행이 중단된 위치’와 ‘정차 위치’가 서로 다를 수 있다는 사실 자체를 인식하지 못한 채, 위치 정보가 회복되기만 하면 작업 차량이 정차한 그 자리에서 곧바로 자율 주행이 재개되는 구성만을 개시하고 있을 뿐이다.
3. 선행발명은 작업자의 개입 없이도 자동으로 자율 주행을 정지하고 이상 거동을 방지하며, 위치 정보가 회복되면 작업자의 별도 조작 없이 자동으로 자율 주행을 재개하는 것을 목적으로 하므로, 작업자에게 재개 위치를 표시할 기술적 필요나 동기 자체가 존재하지 않는다. 선행발명에서 위치 정보를 표시부에 표시할 가능성 자체는 인정될 수 있으나, 이는 단순히 정보를 작업자에게 보여주는 것에 불과할 뿐, 작업자의 능동적 의사결정을 매개로 작업이 재개되도록 하는 이 사건 제1항 출원발명과는 그 기술적 의의가 다르다.
4. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다. 이와 다른 전제에 선 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 출원발명에서 ‘자동 주행이 중단된 위치’와 작업 차량이 실제로 멈춘 ‘정차 위치’가 다르다고 해석하기 어렵다. 원고의 주장과 같이 해석하더라도, 자동 주행이 중단된 위치로 되돌아가 작업을 재개하는 것은 주지·관용기술에 해당한다.

2. 선행발명은 작업 차량의 위치 정보를 표시부에 표시할 수 있음을 개시하고 있다.
3. 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다. 이 사건 심결은 적법하다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 출원발명은 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있음

□ 특허심판원의 판단

3. 판단

가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부

(1) 선행발명과의 대비

(다) 구성요소 3

구성요소 3은 자동 주행의 중단 후 자동 작업을 재개할 때 작업 재개시 위치로서 자동 주행이 중단된 위치를 표시부에 표시하는 것인데, 선행발명은 이와 같은 특징적 구성을 명시적으로 개시하고 있지 않다는 차이가 있다(이하 ‘차이점’ 이라 한다).

(2) 차이점에 대한 검토

차이점은 다음과 같은 사정을 종합하여 보면 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 극복할 수 있다.

① 선행발명은 승용 관리기(101)의 자율 주행이 중단된 후 작업을 재개할 때 중단된 위치를 표시하는 것에 대해서는 명시적으로 개시하고 있지 않으나, ‘자율 주행의 정지 방법의 제1 실시예부터 제12 실시예까지 처리부 110은 각종 센서군(내계 센서 122 등)으로부터 취득한 신호 이력(로그 데이터)이나, 처리부 110에서 산출한 산출 결과(위치 정보 등)를 기억함과 동시에 그 이력을 외부로 꺼낼 수 있다(예를 들면 무선 LAN 등으로 외부 PC 등(PC)에 그 신호 이력(로그 데이터)이나 산출 결과를 송신 가능)(식별번호 [104] 참조)’ 라고 개시하고 있어, 자율 주행의 정지 방법 뿐 아니라 위치 정보와 같은 각종 센서로부터 취득한 신호를 기억해 두었다가 그 신호를 외부로 전달하여 표시하는 방법에 관해서 알 수 있고, 이로부터 자율 주

행이 중단된 후 그 위치 정보를 확인하여 작업을 재개시킬 경우 중단된 그 위치 정보에 기초하여 이루어진다는 점을 쉽게 예측할 수 있으므로, 차이점은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 도출할 수 있다. ② 이에 대해 청구인은 선행발명이 주행 정지된 위치로부터 주행을 재개시키는 내용에 관해서는 개시하고 있지 않고, 위치 정보가 회복되기만 하면 그 자리에서 자율 주행이 재개되므로, 작업 재개 위치를 표시할 필요가 없어 이 사건 제1항 출원발명과 차이가 있다는 취지로 주장한다. 살피건대, 선행발명은 ‘자율 주행의 정지 방법의 제 5 실시예에서 승용 관리기 101은 GPS에 의한 위치 정보의 취득이 불가능하게 될 때, 또는 GPS에 따라 취득한 위치 정보의 정도가 악화될 때, 자율 주행을 정지해 GPS에 의한 위치 정보의 취득이 가능하게 될 때, 또는 GPS에 따라 취득한 위치 정보의 정도가 회복되었을 때 자율 주행을 재개한다(식별번호 [76] 참조)’ 라고 개시하고 있어, 승용 관리기 (101)가 정지 후 GPS에 의한 위치 정보를 얻으면 정지해 있는 자율 주행을 재개한다는 점을 알 수 있고, 이는 이 사건 제1항 출원발명의 ‘자동 주행의 중단 후 자동 작업을 재개할 때’ 와 기술적으로 공통된다. 또한, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3은 ‘자동 주행의 중단 후 자동 작업을 재개할 때 자동 주행이 중단된 위치를 작업 재개시 위치로서 표시부에 표시하는 것’ 이므로, 자동 주행의 중단된 위치와 작업 재개시의 위치가 동일한 것으로 해석되고, 선행발명은 승용 관리기(101)가 정지 후 위치 정보를 회복하면 자율 주행을 재개하므로, 이 역시 자율 주행이 중단된 위치와 재개시하는 위치가 다르다고 볼 수 없다. 게다가, 선행발명은 앞서 본 바와 같이 자율 주행의 위치 정보를 외부로 전달하는 기술적 특징을 개시하고 있고, ‘이동국 유닛 103은 GPS 안테나 108의 외, GPS 수신부 109, 처리부 110, 조작부 111, 표시부 112, 무선부 113 등으로 구성된다.···(중략)···표시부 112는 처리부 110에 케이블 접속되고 있으며 처리부 110에서의 데이터 처리 상황이나, 조작부 111에 따라 입력된 각종 설정을 표시한다(식별번호 [35] 참조)’ 라고 개시하고 있어, 이동국 유닛(103)이 표시부(112)를 구성하여 데이터 처리 상황을 표시한다는 점을 알 수 있고, 이는 위치 정보가 외부로 전달되어 표시된다는 것을 의미하는 것이며, 나아가 이러한 위치 정보를 표시수단에 표시하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 달성할 수 있는 단순 설계변경 사항에도 해당하는 것인바, 이를 모두 종합하여 보면 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

(3) 대비결과

그렇다면, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 비하여 구성의 곤란성이 있다

고 볼 수 없고, 이에 따라 별다른 효과의 차이도 없는바 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 도출할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다.

□ 특허법원의 판단

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부

2) 공통점과 차이점 분석

라) 구성요소 3

구성요소 3은 3-① ‘자동 주행 중단 후, 자동 주행이 재개되는 구성’, 3-② ‘자동 주행이 중단된 위치에서 작업이 재개되는 구성’, 3-③ ‘재개 위치를 표시부에 표시하는 구성’의 세부구성요소로 나뉠 수 있다. 선행발명에 ‘GPS에 의한 위치 정보의 취득이 가능해졌을 때, 또는 GPS에 의해 취득한 위치 정보의 정밀도가 회복되었을 때, 자율 주행을 재개한다.’(식별번호 <0076>), ‘소정 시간 이내에 GPS에 의한 위치 정보의 취득이 가능해졌을 때, 또는, GPS에 의해 취득한 위치 정보의 정밀도가 회복되었을 때에는, GPS에 의한 자율 주행을 재개한다.’(식별번호 <0084>)고 기재되어 있어, 중단 후 자율 주행이 재개된다는 점에서 선행발명은 구성요소 3-①과 동일하다.

구성요소 3-②와 관련하여, 원고는 이 사건 제1항 출원발명의 ‘자동 주행이 중단된 위치’는 ‘자동 주행의 중단 명령을 내렸을 때 작업 차량의 위치’로 이후 제동 과정을 거쳐 작업 차량이 실제로 이동을 멈춘 위치인 ‘정차 위치’와 다르고, 구성요소 3-②는 작업 차량이 ‘정차 위치’가 아니라 ‘자동 주행이 중단된 위치’로 돌아와 작업을 재개하는 것으로 ‘정차 위치’에서 작업을 재개하는 선행발명과 다르다고 주장한다. 이에 대하여 항을 바꾸어 검토한다.

구성요소 3-③ ‘재개 위치를 표시부에 표시하는 구성’은 선행발명에 명시적 기재가 없다(이하 ‘차이점’이라 한다).

3) 구성요소 3-②에 관한 검토

가) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의

설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후 11487 판결 등 참조).

나) 앞서 본 사실에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 구성요소 3-②에서 ‘자동 주행이 중단된 위치’는 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치’, ‘제동 과정을 거쳐 실제로 멈춘 정차 위치’를 모두 포함하는 것으로 해석되고, ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치’에 한정된다고 볼 수 없다. 따라서 구성요소 3-②는 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치에서 작업이 재개되는 구성’, ‘제동 과정을 거쳐 실제로 정차한 위치에서 작업이 재개되는 구성’을 모두 포함한다고 봄이 타당하다.

㉠ 구성요소 3은 ‘상기 자동 주행의 중단 후, 자동 작업을 재개할 때에는, 상기 자동 주행이 중단된 위치를 작업 재개시 위치로서 표시부에 표시하는’ 것인데, 문언적으로 ‘자동 주행이 중단된 위치’는 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 작업 차량의 위치’로 해석될 수도 있고 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려져 작업 차량이 실제로 멈춘 정차 위치’로 해석될 수도 있다. ㉡ 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 위치’와 ‘제동 과정을 거쳐 작업 차량이 정차한 위치’가 다를 수 있다는 점에 관한 설명이 없다. ㉢ 이 사건 출원발명의 설명에는 자율 주행과 관련하여 ‘정지’라고 기재되어 있는데(식별번호 <0007> 내지 <0012>, <0098> 내지 <0100> 등), 구성요소 3-②에는 ‘자율(자동) 주행의 정지’가 아니라 ‘자동 주행의 중단’으로 기재되어 있다. 그러나 이로부터 이 사건 제1항 출원발명의 ‘자동 주행이 중단된 위치’가 ‘자동 주행의 중단 명령이 내려진 시점의 작업 차량의 위치’라고 해석할 수는 없다. 그 이유는 다음과 같다. 위와 같이 해석하려면, ‘중단’은 자율 주행을 중단시키는 명령을, ‘정지’는 차량의 정차를 의미하는 것이 전제되어야 하는데, 이와 같이 전제할 근거가 없다. 오히려 발명의 설명에는 ‘작업’이 멈추는 것과 관련하여 ‘중단’과 ‘정지’가 혼용되어 있는바(식별번호 <0097>, <0098>, <0105>), ‘정지’와 ‘중

단' 을 구별하지 않는 것으로 보인다. 또한, 원고는 이 사건 제1항 출원발명이 '정차 위치' 에서 '자동 주행이 중단된 위치' 로 되돌아가 작업을 재개함으로써 미살포 영역을 최소화할 수 있다고 주장하는바, 이는 '자동 주행의 중단 명령이 내려지면' 바로 작업이 멈추고 그 후 작업 차량이 제동거리만큼 이동하여 작업이 이루어지지 않는 영역이 발생하는 것을 전제로 한다. 그러나 발명의 설명에 '자율 주행을 정지하고 작업을 중단시킨다.' (식별번호 <0098>), '주행을 정지해 (작업을) 중단시킨다.' (식별번호 <0104>)고 기재되어 있으므로, 자율 주행의 '정지' 와 동시에 또는 그 이후에 작업이 멈추는 것으로 볼 수 있다. 여기서 자율 주행의 '정지' 를 작업 차량의 정차로 해석한다면 작업 차량의 정차와 동시에 또는 그 이후에 작업이 멈추므로, 원고의 주장과 같이 작업이 이루어지지 않는 영역이 발생할 수 없다. ㉔ 원고는 이 사건 출원발명의 명세서에 '중단한 위치가 기억 장치에 기억된다.' , '중단했을 때의 위치가 재개 위치로서 표시된다.' 는 기재(식별번호 <0092>)가 있는데, 이는 제동거리로 인해 '정차 위치' 와 '작업을 재개해야 할 위치(자동 주행의 중단 위치)' 가 일치하지 않을 수 있음을 전제한 것이라고 주장한다. 그러나 이 사건 출원발명의 명세서에는 차량의 현재 위치와 작업을 재개해야 할 위치가 일치하지 않는 경우로, ① 작업자가 임의로 중단 위치와 다른 위치를 작업 재개 위치로 선택한 경우, 또는 ② 연료 보급이나 수리 등을 위해 작업자가 차량을 다른 위치로 이동시킨 경우만을 상정하고 있을 뿐이다(식별번호 <0092>). 이에 비추어 보면, 명세서 식별번호 <0092>의 '중단 위치' 는 '작업자가 선택한 다른 작업 개시 위치' 와 구별되는 것으로 보일 뿐 '정차 위치' 와 구별되는 것으로 볼 수 없다.

다) 선행발명의 제5, 제6 실시예에는 GPS 위치 정보의 취득이 불가능하거나 정밀도가 악화되면 자율 주행을 정지하고, 정밀도가 회복되면 자율 주행을 재개하는 구성이 개시되어 있다(식별번호 <0076>, <0084>). 이는 자율 주행이 정지되어 작업 차량이 정차하고 정차 위치에서 다시 자율 주행이 재개되는 것으로, 구성요소 3-②에 포함되어 있는 '제동 과정을 거쳐 실제로 멈춘 정차 위치에서 작업이 재개되는 구성' 과 동일하다.

4) 차이점에 관한 검토

가) 구성요소 3-③은 작업 재개 위치를 표시부에 표시하는 것인데, 선행발명에는 이에 대응하는 기재가 없다.

나) 그러나 앞서 본 사실 및 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하

면, 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다.

㉠ 구성요소 3에는 작업 재개 시 위치를 ‘표시부에 표시하는’ 이라고 기재되어 있을 뿐, 그 표시부가 작업 차량에 구비된 것인지 원격 조작 장치에 구비된 것인지에 관하여 아무런 한정이 없고, 발명의 설명에는 자율 주행 작업 차량의 표시 수단(49)이나 원격 조작 장치의 디스플레이(113)에 작업 중단 위치를 표시한다고 기재되어 있다. 따라서 구성요소 3-③의 ‘표시부’는 작업 차량에 구비된 표시부와 원격 조작 장치에 구비된 표시부를 모두 포함하는 개념으로 해석된다. ㉡ 선행발명에는 ‘이동국 유닛(103)은, GPS 안테나(108) 외에, GPS 수신부(109), 처리부(110), 조작부(111), 표시부(112), 무선부(113) 등으로 구성된다. GPS 안테나(108)에서 수신된 GPS 위성으로부터의 전파 신호는, 케이블로 GPS 수신부(109)를 거쳐 처리부(110)에 송신된다. … 표시부(112)는 처리부(110)에 케이블 접속되어 있고, 처리부(110)에 있어서의 데이터 처리의 상황이나, 조작부(111)에 의해 입력된 각종 설정을 표시한다.’(식별번호 <0035>)고 기재되어 있어, GPS 위치 정보가 처리부(110)로 전달되고 처리부(110)에서 처리한 각종 정보를 작업 차량의 표시부(112)에 표시하는 구성을 개시하고 있다. 또한 선행발명에는 ‘처리부(110)는 각종 센서군(내게 센서 등)으로부터 취득한 신호의 이력(로그 데이터)이나, 처리부(110)에서 산출한 산출 결과(위치 정보 등)를 기억 가능함과 함께, 그 이력을 외부로 취출 가능’(식별번호 <0104>)이라고 기재되어 있어, 작업 차량의 위치 정보를 기억하고 작업 차량 이외의 외부로 송신하는 구성도 개시하고 있다. 작업 차량의 위치 정보가 연속적으로 처리부(110)에 저장되므로, 최종 위치 정보 역시 처리부(110)에 저장된다. 이와 같이 저장된 최종 위치 정보를 작업 중단 위치로 작업 차량[농업용 작업차]의 표시 수단(49)[표시부(112)]이나 디스플레이(113)[무선조작수단(133)]에 표시하는 것은 통상의 기술자에게 단순 선택사항에 해당한다. ㉢ 선행발명에 ‘자율 주행을 정지했을 경우에, 승용 관리기(101)의 크랙을 울리거나, 라이트를 점등(또는 점멸)시키거나, 무선 조작 수단(133)에 설치된 램프나 LED 등을 점등(또는 점멸)시키거나, … 작업자에게 자율 주행을 정지한 것을 통보 가능하게 해도 좋다. … 승용 관리기(101)의 크랙의 울림 방법이나 라이트의 점등·점멸 방법을 자율 주행을 정지한 원인마다 바꿈으로써, 작업자는 승용 관리기(101)가 자율 주행을 정지한 원인을 용이하게 아는 것이 가능하여, 작업성이 우수하다.’(식별번호 <0102>)고 기재되어 있다. 이는 자율 주행이 정지된 사실과 그 원인을 작업자

에게 알려, 작업자가 그 원인을 제거하고 추후 작업을 재개할 수 있게 하는 것이다. 여기서 더 나아가 자율 주행이 정지된 위치까지 알리는 것은 작업자가 정지 원인(지반의 이상으로 주행 이상 거동이 발생한 경우 등)을 정확히 파악하여 제거하고 추후 작업 재개를 더욱 용이하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 정지 위치에 관한 정보까지 작업자에게 함께 제공하는 구성을 쉽게 채택할 수 있다고 봄이 타당하다. ㉔ 결국 통상의 기술자는 자율 주행의 정지 위치를 표시하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 나아가 선행발명은 자율 주행이 정지된 위치에서 그대로 자율 주행이 재개되는 구성이므로, 결국 정지 위치를 표시부에 표시하는 것은 곧 재개 위치를 표시부에 표시하는 것에 해당한다.

5) 검토 결과의 정리

이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

8. 2025허10402 거절결정(특) 2025. 7.17. 선고, 청구기각

◆ 사건 요약

발명의 명칭	비누거치용 핀	
관련사건	출원번호	심판번호
	20-2022-0000689	2025원229
쟁점사항	<진보성> ♦ 이 사건 제1항 출원고안이 비교대상고안으로부터 극히 쉽게 고안할 수 있는지여부	
입증방법	♦ 비교대상발명	
심결요지	비교대상고안에는 이 사건 제1항 고안의 압입부의 깊이 3~6mm와 접지부의 깊이 4~6mm를 개시하고 있지 않은 점에서만 차이가 있으나, 이러한 수치 한정은 비누를 적정 깊이만큼 압입시키는 깊이와 사용 후 비누를 세면대 등 바닥면으로부터 이격시키기 위한 이격 거리를 단순 한정한 것에 불과하고, 상기 수치 한정을 통해 특별한 임계적 의의를 갖는 효과를 갖는 것도 아니며, 청구인 또한 이에 대해 주장하고 있지 않으므로, 이 사건 제1항 고안의 압입부와 접지부의 깊이(길이) 한정은 단순한 수치 한정에 불과하다.	
판결요지 (청구기각)	① 이 사건 제1항 출원고안에서 한정된 비누와의 결합 깊이 및 높이가 어떠한 기술적 의의를 가지는가에 대해서는 이 사건 출원고안의 설명에 아무런 기재가 없다. 다만, 이 사건 출원고안이 비누를 세면실 바닥으로부터 이격시켜 바닥의 습기를 차단하여 비누의 물러짐을 방지하기 위한 것이고(이 사건 출원고안의 식별번호 [0008] 참조), 그와 같은 과제를 해결하기 위하여 비누를 바닥으로부터 안정적으로 이격시키기 위해 ‘비누거치용 핀의 압입부(103)를 비누(105)에 삽입하고 접지부(101)를 통해 비누를 바닥이나 비누홀더에 올려놓는 구조’라는 점(이 사건 출원고안의 명세서 식별번호 [0012], [0015] 참조)을 고려해 볼 때, 구성요소 1의 3~6mm의 깊이는 비누(105)가 견고하게 압입부(103)에 삽입될 정도의 깊이이	

	고, 구성요소 3의 4~6mm 높이는 비누거치용 핀이 바닥에 넘어지지 않고 비누(105)를 바닥에 안정적으로 지지할 수 있는 정도의 높이를 채택한 것으로 볼 수 있다. ②선행고안에서도 비누가 비누 받침대(100)[비누거치용 핀]에 견고하게 삽입되도록 비누에 삽입되는 관형축(30)[압입부(103)]의 깊이를 적절하게 선택할 필요성을 명확히 인식하고 있고, 비누 받침대(100)[비누거치용 핀]가 쓰러지지 않고 비누를 안정적으로 지지하기 위해서는 바닥부(10)[접지부(101)]로부터 스커트(20)의 상부 림[고정부(102)]까지의 높이가 적절하게 선택되어야 한다는 점을 개시하고 있다.
--	---

◆ 이 사건 발명 및 비교대상발명의 구성 대비

이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1
비누를 바닥에 내려놓아 보관하기 위한 비누거치용 핀을 구성함에 있어 비누와 결합시키는 깊이 3~6mm의 압입부(103)와	비누를 바닥에 내려놓아 보관하기 위한 비누 받침대(100); 비누와 결합시키는 깊이를 갖도록 환형의 관형축(30)(식별번호 [0006], [0023], [0029] 및 도 6, 7)
이 압입부가 비누와 비누거치용 핀이 안정된 결합을 유지 할 수 있는 적절한 깊이에 도달하면 압입을 정지시키는 고정부(102)와	관형축(30)이 비누에 과도하게 삽입되는 것을 방지하기 위해, 비누 받침대(100)의 스커트(20) 외곽에 형성되는 평평한 상부 림(식별번호 [0007], [0028], [0029] 및 도 6, 7)
이와 연속하여 병뚜껑의 형상으로 높이 4~6mm로 솟아올라 형성되는 원판형의 접지부(101)로 구성되는	관형축(30) 주변에 형성된 상부 림과 연속하여 병뚜껑의 형상으로 솟아올라 형성되는 스커트(20) 및 원판형의 바닥부(10)(식별번호 [0028], [0029] 및 도 6, 7)
비누거치용 핀	비누 받침대(100)

◆ 원고 주장

1. 이 사건 제1항 출원고안은 현실적으로 절곡 프레스 가공을 통해 제작될 수밖에 없어 압입부(103), 고정부(102), 접지부(101)가 ‘하나의 판재로 일체로 형성’되어 있는 것으로 해석되므로, 스커트(20)와 원통형 커버(50) 등 2개 이상의 부품으로 구성된 선행고안과는 상이하다.
2. 이 사건 제1항 출원고안에서 비누가 압입부(103)와 안정적으로 결합하기 위해서는 압입부(103)를 비누에 수직 형태로 밀어 넣을 수밖에 없고, 그와 같은 구성은 도1, 2, 3에서도 명확히 확인된다. 결국 이 사건 제1항 출원고안은 압입부(103)가 비누에 ‘수직 방향’으로 결합되는 것으로 해석되므로 비누가 관형축(30)에 소정의 각도로 결합되는 선행고안과는 상이하고, 선행고안과 같이 방사상으로 관형축이 비누와 결합될 경우에는 이 사건 출원고안과 같이 비누가 안정적으로 결합될 수도 없다.

◆ 피고 주장

1. 이 사건 제1항 출원고안에는 비누거치용 핀을 하나의 판재를 절곡하여 일체로 형성하는 제조 방법이 전혀 기재되어 있지 않다. 설령 이 사건 제1항 출원고안의 비누거치용 핀이 그러한 제조 방식으로 형성된 것으로 가정하더라도, 선행고안에는 관형축(30), 스커트(20), 바닥부(10)가 일체형으로 형성되는 구성도 개시되어 있어 통상의 기술자는 선행고안으로부터 이를 극히 쉽게 고안할 수 있다.
2. 이 사건 제1항 출원고안에는 압입부(103)가 비누에 수직 방향으로 결합된다는 제한적 기재가 없다. 설령 이 사건 제1항 출원고안의 압입부(103)가 수직방향으로 결합되는 것으로 가정하더라도, 이는 통상의 기술자가 선행고안의 관형축(30)과 비누의 결합 구조로부터 극히 쉽게 고안할 수 있는 정도이다.

◆ 검토 의견

이 사건 제1항 발명의 수치한정 사항은 선행고안으로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과함

□ 특허심판원의 판단

이 사건 제1항 고안의 구성 1 내지 3과 비교대상고안(대응구성은 ()안에 기재)은 각각 ‘비누를 바닥에 내려놓아 보관하기 위한 비누거치용 핀(비누받침대)을 구성함에 있어 비누와 결합시키는 깊이 3~6mm의 압입부(관형축)’ , ‘이 압입부(관형축)가 비누와 비누거치용 핀(비누받침대)이 안정된 결합을 유지 할 수 있는 적절한 깊이에 도달하면 압입을 정지시키는 고정부(원통형 커버의 스커트 상부 림)’ , ‘이와 연속하여 병뚜껑의 형상으로 높이 4~6mm로 솟아올라 형성되는 원판형의 접지부(바닥부)로 구성되는 비누거치용 핀(비누 받침대)’ 으로 공통되며,

다만 비교대상고안에는 이 사건 제1항 고안의 압입부의 깊이 3~6mm와 접지부의 깊이 4~6mm를 개시하고 있지 않은 점에서만 차이가 있으나, 이러한 수치 한정은 비누를 적정 깊이만큼 압입시키는 깊이와 사용 후 비누를 세면대 등 바닥면으로부터 이격시키기 위한 이격 거리를 단순 한정된 것에 불과하고, 상기 수치 한정을 통해 특별한 임계적 의의를 갖는 효과를 갖는 것도 아니며, 청구인 또한 이에 대해 주장하고 있지 않으므로, 이 사건 제1항 고안의 압입부와 접지부의 깊이(길이) 한정은 단순한 수치 한정에 불과하다.

또한, 이 사건 고안의 명세서(식별번호 [0008], [0015] 참조)에 의하면 그 효과로서 ‘비누곽을 사용 할 때 비누를 꺼냈다 넣었다하는 번거로움이 개선되어 비누 사용이 편리해지며 비누가 항상 세면대의 바닥에서 일정한 간격을 이루며 이격되어 있으므로 바닥의 습기를 차단하고 비누의 물러짐을 방지 할 수 있는 것’ 이 기재되어 있는데, 비교대상고안 또한 비누받침대(100)의 원통형 커버(50)의 바닥부(10)가 관형축(30)에 압입된 비누와의 간격을 가지므로, 세면대 등에서 바닥에서 일정한 간격을 이루며 이격되게 되는 구성을 가지고, 이로 인해 ‘비누의 물러짐을 방지하고 비누의 배수성과 증발성을 높여주는 효과’ (식별번호 [0009], [0026] 참조)를 개시하고 있으므로, 효과에 있어서도 이 사건 제1항 고안과 차이가 없다.

따라서, 이 사건 제1항 고안은 통상의 기술자가 비교대상고안으로부터 극히 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

□ 특허법원의 판단

차이점 1, 2는 이 사건 제1항 출원고안에서 압입부(103)와 비누가 3~6mm의 깊이로 결합되고 접지부(101)가 고정부(102)로부터 4~6mm 높게 형성되는 것이다.

그런데 앞에서 든 증거들에다 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 이유로 위와 같은 수치 한정은 선행고안의 구조로부터 통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 있는 정도에 해당되는 것이고, 위와 같은 수치 한정으로 인해 통상의 기술자가 선행고안으로부터는 도출할 수 없는 증진된 효과가 발생한다고 볼 만한 근거도 없다.

① 이 사건 제1항 출원고안에서 한정된 비누와의 결합 깊이 및 높이가 어떠한 기술적 의의를 가지는가에 대해서는 이 사건 출원고안의 설명에 아무런 기재가 없다. 다만, 이 사건 출원고안이 비누를 세면실 바닥으로부터 이격시켜 바닥의 습기를 차단하여 비누의 물러짐을 방지하기 위한 것이고(이 사건 출원고안의 식별번호 [0008] 참조), 그와 같은 과제를 해결하기 위하여 비누를 바닥으로부터 안정적으로 이격시키기 위해 ‘비누거치용 핀의 압입부(103)를 비누(105)에 삽입하고 접지부(101)를 통해 비누를 바닥이나 비누홀더에 올려놓는 구조’라는 점(이 사건 출원고안의 명세서 식별번호 [0012], [0015] 참조)을 고려해 볼 때, 구성요소 1의 3~6mm의 깊이는 비누(105)가 견고하게 압입부(103)에 삽입될 정도의 깊이이고, 구성요소 3의 4~6mm 높이는 비누거치용 핀이 바닥에 넘어지지 않고 비누(105)를 바닥에 안정적으로 지지할 수 있는 정도의 높이를 채택한 것으로 볼 수 있다.

② 한편 선행고안에는 ‘비누를 사용하지 않을 때 건조상태를 유지하면서 비누에 묻은 물의 배수 및 증발을 가속시키기 위한 것’이고(선행고안의 명세서 식별번호 [0009] 참조), 위와 같은 과제를 해결하기 위하여 ‘비누와 견고하게 맞물리도록 하는 환형의 골이 진 관형축을 갖는 비누 받침대를 제공하고,’(선행고안의 명세서 식별번호 [0006] 참조), ‘관형축(30)이 위쪽 및 바깥쪽으로 연장됨으로써, 한번 비누에 삽입되면 쉽게 빠지지 않는다.’(선행고안의 명세서 식별번호 [0024] 참조)는 내용이 개시되어 있다. 또한 ‘비누가 스커트(20) 내부로 과도하게 삽입되는 것을 방지한다. 비누 받침대가(100)가 비누에 너무 깊이 삽입되면 비누가 부스러지거나 쉽게 부러질 수 있다.’(선행고안의 명세서 식별번호 [0026] 참조)라는 내용도 개시되어 있다. 또한 ‘사용자가 매번 비누를 사용한 후에 다시 비누 용기나 받침대 위에 놓는 것은 번거롭다.’(선행고안의 명세서 식별번호 [0032] 참조), ‘바람직하

게는 비누의 가장 큰 면 중심 부위에 관형축(30)이 삽입되며, 이후 바닥부(10)가 비누를 안정적으로 지지할 수 있다.’ (선행고안의 명세서 식별번호 [0032] 참조)라고 개시되어 있다.

결국 선행고안에서도 비누가 비누 받침대(100)[비누거치용 핀]에 견고하게 삽입되도록 비누에 삽입되는 관형축(30)[압입부(103)]의 깊이를 적절하게 선택할 필요성을 명확히 인식하고 있고, 비누 받침대(100)[비누거치용 핀]가 쓰러지지 않고 비누를 안정적으로 지지하기 위해서는 바닥부(10)[접지부(101)]로부터 스커트(20)의 상부 림[고정부(102)]까지의 높이가 적절하게 선택되어야 한다는 점을 개시하고 있다.

③ 나아가 이 사건 제1항 출원고안의 수치 범위는 일반적인 비누의 크기를 고려하여 선택할 수 있는 호적치의 범위로 보이고, 특별히 위와 같은 수치한정을 통해 선행고안으로부터 도출할 수 없는 증진된 작용효과가 나타난다고 보기도 어렵다. 결국 통상의 기술자라면 선행고안의 구조로부터 관형축(30)의 길이[압입부(103)의 길이 3~6mm]와 스커트(20)의 높이[고정부의 높이 4~6mm]를 적절하게 선택함으로써 차이점 1, 2를 극히 쉽게 극복할 수 있을 것으로 판단된다.

심결취소소송 정리집

－ 결정계 사건을 중심으로 －

(통권 제41호)

발 행 : 특 허 심 판 원

발행일 : 2026년 6월

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		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지