사건번호	2017나1704	사건명	실용신안권침해중지등
제1심판결	2016가합521988	심판결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	실용신안	권리명칭	지붕 보행용 발판장치
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

피고 제품은 원고 고안의 구성요소를 구비하지 않고, 과제의 해결원리와 작용효과도 다르므로 이 사건 제1항 고안의 보호범위에 속하지 않는다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 지붕판금 공사업, 동기와 및 동제작 공사 도.소매업, 주택 건설업 등을 목적으로 설립된 회사이다. 원고는 피고실시제품이 원고의 실용신안과 균등하므로 침해행위의 금지, 제품의 폐기 및 손해배상을 구하였다. 이 사건 고안은 '작업자가 건축물의 지붕의 경사각도에 상관없이 수평한 상태로 만들어 줄 수 있는 개선된 구조의 지붕 보행용 발판장치를 제공하는데 그 목적이 있다. 이러한 과제해결을 위해 제2중심구멍을 기준으로 반원 모양으로 여러 개의 제2회전구멍을 배치하되, 제2중심구멍으로부터 각 제2회전구멍까지의 거리를 제2회전구멍의 위치에 관계없이 모두 동일하게 하였고, 지붕의 경사각도에 맞추어 수평을 유지할 수 있기 위한 제2회전구멍을 찾은 경우 제2중심구멍과 제2회전구멍을 통해 볼트와 너트로 상부 체결판과 하부 체결판을 결합시킨다. 이는 상부 체결판과 하부 체결판 사이의 각도를 필요에 따라 적절히 조절하여 작업하기 위한 지붕의 경사각도에 따라 발판부재가 수평한 상태를 유지하도록 하기 위한 것으로, 제2중심구멍을 기준으로 지붕의 경사 각도와 수평이 되도록 발판부재의 상부 체결판을 돌린 후 수평이 유지될 수 있는 부분에 위치한 1개의 제2회전구멍을 통하여 상부 체결판과 하부 체결판을 볼트와 너트로 고정시킴으로써 위와 같은 과제를 해결할 수 있게 된다. 이러한 구성요소들로 인하여 작업자는 작업장마다 다른 지붕의 경사각도에 맞는 발판장치를 개별적으로 구비할 필요 없이 작업 현장의 지붕의 각도에 맞추어 작업용 발판을 수평상태로 유지할 수 있는 제2회전구멍을 찾아 이를 통해 상부 체결판과 하부 체결판을 결합함으로써 어떠한 각도의 지붕에도 수평을 유지하여 안정된 상태에서 작업할 수 있게 된다.

반면, 피고 제품은 제2중심구멍을 기준으로 서로 다른 거리에 배열된 2개의 제2회전구멍이 있고, 제2중심구멍에서 각 제2회전구멍과의 거리가 일정하지 않아, 발판부재의 상부 체결판과 고정부재의 하부 체결판이 미리 정해진 각도로만 결합되는 구조로서, 지붕의 특정한 경사각에 수평한 상태로 고정하기 위하여 제2중심구멍 및 2개의 제2회전구멍 모두를 통해 상.하부 체결판을 볼트와 너트로 결합시켜 지붕 보행용 발판장치를 지붕에 고정시킨다. 이는 지붕의 경사각도와 상관없이 언제나 수평한 상태를 만드는 것이 아니라 작업을 해야 할 지붕의 경사각도에 맞추어 수평한 상태로 고정되는 지붕 보행용 발판장치를 제공하기 위한 것이므로, 지붕의 경사각도가 다른 작업장에서 반복하여 사용할 수 없다는 점에서 이 사건 제1항 고안과는 과제의 해결원리가 다르다. 이러한 과제 해결원리의 차이로 인하여 피고 제품은 어떠한 각도의 지붕에서도 고정이 가능한 발판장치를 이용하여 작업을 할 수 있다는 작용효과를 기대할 수 없으므로 이 사건 제1항 고안에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기도 어렵다.

따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 고안의 구성요소를 구비하지 않고, 과제의 해결원리와 작용효과도 다르므로 이 사건 제1항 고안의 보호범위에 속하지 않는다..

키워드: 디자인, 실용신안, 발판장치

사건번호	2017나1827	사건명	특허권침해금지 등
제1심판결	2017가합504874	심판결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	대기화면을 이용한 광고가 가능한 이동통신단말기
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 될 것이 명백하므로, 그 유효를 전제로 한 원고의 침해금지 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고가 원고의 특허권을 침해하였다는 이유로 침해행위의 금지와 그 제품의 폐기 및 손해배상을 청구하였다.

진보성 부정 여부를 본다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5는 사용자의 터치 입력이 터치 패턴을 벗어나는 경우에 트랙상의 위치에 매핑시키는 구성인 반면, 선행발명은 터치 입력이 트랙을 벗어나는 경우 트랙상에 매핑시키는 구성을 포함하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그런데 명세서의 기재 및 도면에 의하면, 선행발명 2는 사용자의 터치 입력이 터치 패턴을 벗어나는 경우에 터치 패턴의 위치를 트랙상의 위치에 투영하고 투영된 위치에 슬라이드 객체를 표시하는 기술을 포함하는 것임을 알 수 있는데, 이와 같이 터치 패턴의 위치를 트랙상에 투영시키는 기술은 이 사건 제1항 발명의 터치 패턴의 위치를 트랙에 매핑하는 기술과 차이가 없다. 나아가 선행발명 1,2는 이동통신 단말기의 슬라이드 바에 관한 것으로서 통상의 기술자가 이들을 결합하는 데 별다른 어려움이 없다.

이 사건 제1항 발명의 구성요소 7은 매핑된 트랙상의 위치와 시작지점간 거리가 일정거리 이상이면 잠금 상태를 해제시키는 반면, 선행발명에는 명시적으로 기재되어 있지 않다. 그러나 ① 트랙상의 이동거리가 임계치 이상일 때 잠금화면을 해제하는 기술은 이 사건 특허발명 출원 전에 이미 널리 사용되던 기술로 보이는 점, ② 선행발명 3에 '터치 위치 이동 동작의 이동거리가 기설정된 임계 터치 위치 이동거리 이상에 해당하는지 판단하여 잠금화면을 해제'하는 내용이 개시되어 있는 점, ③ 선행발명 2에도 임계치의 의미와 같은 '문턱값'에 대한 내용이 사용자 인터페이스 객체와 관련하여 개시되어 있는 점, ④ 선행발명 1 내지 3은 인터페이스 객체의 이동거리에 관한 기술이어서 선행발명 2, 3의 위와 같은 임계치를 선행발명 1의 터치 위치 이동거리에 적용하는 것이 통상의 기술자에게 어려운 것이 아니라는 점 등을 고려할 때, 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 것에 불과하다.

또한 이 사건 제1항 발명의 구성요소 8과 같이 터치 입력에 대응하여 오브젝트를 이동시키는 기술은 이 사건 특허발명 출원 전에 이미 널리 사용되던 것으로 보일 뿐만 아니라, 선행발명 1의 도 5a에 화살표 모양의 오브젝트와 'slide to unlock'의 기재가 포함되어 있는 것으로 보아 통상의 기술자라면 선행발명 1에서 화살표 모양의 오브젝트가 터치 입력에 대응하여 이동된다는 것을 쉽게 알 수 있다.

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3을 결합하여 쉽게 도출할 수 있고, 작용효과 역시 터치 위치가 터치 영역을 벗어나도 사용자 입력이 가능하여 사용자의 자유도를 증가시킨다는 것으로서 선행발명 1, 2를 결합한 구성으로부터 쉽게 예측되는 정도에 불과하므로, 그 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 될 것이 명백하므로, 그 유효를 전제로 한 원고의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

키워드: 특허, 침해금지, 권리남용, 진보성

사건번호	2017허6842	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당1455	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	대기화면을 이용한 광고가 가능한 이동통신단말기
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

그 진보성이 부정되므로 그 등록이 모두 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

→ 위 2017나1827 참조.

키워드: 특허, 대기화면을 이용한 광고, 진보성

사건번호	2017허7890	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원119	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	탄화수소 혼합물 및 이의 용도
선고일	2018. 7. 26	선고결과	기각

선행발명들과 대비되는 현저한 효과를 가진다고 보기 어려우므로 진보성이 부정된다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고의 특허출원에 대하여 특허청 심사관 및 특허심판원은 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정 하고 이에 대한 심판청구를 기각하였다.

진보성 부정여부를 본다. 구성요소 1은 선행발명 1과 달리 분지형 탄화수소 및 불포화 탄화수소의 함량을 0중량% 이상 1중량% 이하로 한정하고 있고(차이점 1), 구성요소 3은 선행발명 1의 선형 탄화수소 혼합물과 달리 2개의 상이한 홀수 탄소수의 선형 탄화수소의 함량을 탄화수소 혼합물의 탄화수소 총량에 대해 90중량% 이상을 이루도록 한정하고 있다(차이점 3). 그러나 이 사건 출원발명의 명세서에는 위 수치한정에 대하여 아래와 같이 기재되어 있을 뿐 그와 같이 수치한정을 한 이유나 그 기술적 의의에 대해 아무런 기재가 없는 점, 실시예의 기재로부터도 위와 같이 한정된 수치 범위 내외에서 나타나는 특별한 효과를 찾아볼 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 위와 같은 수치한정은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 정도의 것으로 보이고, 위와 같은 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술 수단으로서의 의의를 가진다거나 이질적인 효과를 가진다고 보기는 어렵다. 한편 선행발명 2는 분지형 탄화수소 및 불포화 탄화수소를 포함하지 않고 있으므로 구성요소 1 중 분지형 탄화수소 및 불포화 탄화수소의 함량을 0%로 한정하는 구성과 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.

선행발명 1이 선형 탄화수소인 n-알칸 중 탄소수 8개 내지 40개, 예컨대 12개 내지 32개 범위의 탄소원자를 포함하는 것을 개시하고 있음에 반하여 구성요소 2는 C11 내지 C21까지의 선형 탄화수소군 중 2개의 상이한 홀수 선형 탄화수소 조합에서 하나의 조합 또는 여러 개의 조합을 선택하는 것으로 한정하고 있다(차이점2). 그런데, ① 이 사건 출원발명의 명세서에는 위와 같이 홀수의 탄소수를 가지는 특정 선형 탄화수소만을 선택해야 할 이유나 효과가 기재되어 있지 않는 점, ② 통상의 기술자는 선행발명들에 개시된 선형 탄화수소 혼합물로부터 선형 탄화수소의 탄소수에 따른 물리화학적 성질을 고려하여 필요에 따라 선택할 수 있는 점, ③ 선행발명 2는 n-헵탄, n-옥탄, n-노난, n-데칸, n-운데칸, n-도데칸, n-트리데칸, n-테트라데칸, n-헥사데칸 및 이들의 혼합물로 구성되어 있어, 통상의 기술자가 그 중 홀수개의 탄소수를 가진 n-운데칸과 n-트리데칸을 선택하여 탄화수소 혼합물을 만드는데 별다른 어려움이 예상되지도 않는 점 등을 종합해 보면, 이는 선행발명 1 또는 선행발명 2로부터 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다.

나아가 이 발명의 탄소수가 2만큼 상이한 홀수 탄소수의 선형 탄화수소 조합'에서는 상분리 현상이 일어남은 원고도 인정하는 바, '상분리 현상'이 일어나는 혼합물은 안정성이 떨어지므로 화장품이나 약학 제형에서 바로 사용하기는 어려운 등의 사정으로 선행발명들과 대비되는 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵다. 따라서 진보성이 부정되므로 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

키워드: 특허, 탄화수소 혼합물, 진보성, 상분리현상

사건번호	2018허1400	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원2500	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	탄화수소를 함유하는 화장 제제
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

홀수의 탄화수소로 한정한 것과 탄화수소의 합을 85 중량% 초과로 한정한 기술적 의의에 대한 기재가 없으므로 바람직한 예들 중 하나를 제시한 것에 불과하여 진보성이 인정되지 않는다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

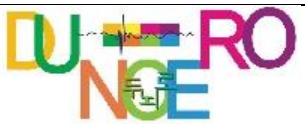
원고의 특허출원에 대하여 특허청 심사관과 특허심판원은 각 거절결정 및 심판청구를 기각하였다.

이 발명은 홀수의 탄소수를 갖는 선형 포화 탄화수소인 반면, 선행발명은 짝수의 탄소수를 가지는 것을 포함하는 것에서 차이가 있고(차이점1), 이 발명은 화장 제형물에 존재하는 탄화수소의 합을 기준으로 연화제가 85 중량% 초과 함유하는 것'으로 한정하는 반면 선행발명은 탄화수소의 합에 대한 기준 함량을 한정하지 않은 점에서 차이가 있다(차이점 2).

그러나 차이점 1에 관하여 홀수의 탄소수를 갖는 선형 포화 탄화수소를 선택하는 기술적 의미와 그에 따른 효과가 기재되어 있지는 않아, 이 사건 제1항 발명이 홀수의 탄화수소로 한정한 것에 특별한 기술적 의미가 있다고 볼 수도 없다. 또한 차이점2에 관하여도 85 중량% 초과로 한정한 기술적 의의 즉, 85 중량% 초과로 한정한 이유와 수치 한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다는 기재가 없다. 따라서 이는 바람직한 예들 중 하나를 제시한 것에 불과한 것으로 보인다.

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 도출할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다. 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로(대법원 2009. 2. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조), 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

키워드: 특허, 탄화수소, 기술적 의의, 진보성

사건번호	2018허2151	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당2027	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

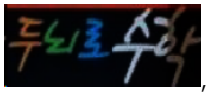
실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없어 취소심판 청구일 전 3년이상 국내에서 사용되지 아니하였다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

피고는 원고를 상대로 그 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 지정상품 전부에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로, 73조 1항 3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 심판을 청구하고, 특허심판원은 이를 인용하는 심결을 하였다.

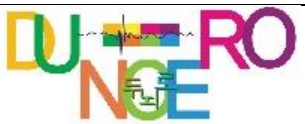
구 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부를 본다. 위 각 구성 부분들 중 영문자 부분 및 도형 부분은 그 배치 및 도안화의 특이성, 표장 전체에서 차지하는 비중 등을 고려할 때 이 사건 등록상표의 요부라고 할 수 있다. 그런데 원고의 실사용상표 중 를 보면 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 도형 부분을 아예 생략한 것일 뿐만 아니라, 한글 부분인 '두뇌로'에 가장 큰 비중을 두어 사용된 것으로서 영문자 부분에 가장 큰 비중을 두고 있는 이 사건 등록상표와는 확연히 다르고, 테두리에 영문자 부분 'DUNOERO'의 기재가 있기는 하지만 그 배치 등에 있어 한글 부분과 일체로 결합된 것으로 인식되지도 않는다.

또한 원고의 실사용 상표중  은, 전체적인 형상이 이 사건 등록상표의 도형 부분과 유사한 도형 부분을 포함하고 있기는 하지만, 그 도형 부분이 문자 부분의 하단에 위치하는 등 이 사건 등록상표와 그 배치에 있어 큰 차이가 있고, 도형 부분 자체 내에서의 색채의 조합도 다를 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 영문자 부분을 아예 생략한 것이다.

나머지 실사용상표들인 , ,  은, 이 사건 등록상표의 요부에 해당하는 영문자 부분 및 도형 부분을 모두 생략한 채, 한글 부분 '두뇌로'만을, 그것도 이 사건 등록상표의 한글 부분과는 다른 형태로 사용하고 있을 뿐이다.

따라서 실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없다. 결국 이 사건 등록상표는, 심판청구권의 남용에 해당하지 않아 적법한 이 사건 심판청구에 기하여, 구 상표법 73조 4항, 1항 3호에 따른 취소를 면할 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.,

키워드: 상표, 두뇌로, 상표법 73조 1항 3호, 73조 4항, 불사용취소심판

사건번호	2018허2168	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당2028	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

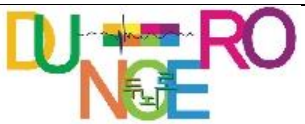
실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없어 취소심판 청구일 전 3년이상 국내에서 사용되지 아니하였다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

→ 위 2018허2151 참조

이 사건 등록상표는, 심판청구권의 남용에 해당하지 않아 적법한 이 사건 심판청구에 기하여, 구 상표법 제73조 제4항, 제1항 제3호에 따른 취소를 면할 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 상표, 두뇌로, 상표법 73조 1항 3호, 73조 4항, 불사용취소심판

사건번호	2018허2175	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당2029	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없어 취소심판 청구일 전 3년이상 국내에서 사용되지 아니하였다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

→ 위 2018허2151 참조

키워드: 상표, 두뇌로, 상표법 73조 1항 3호, 73조 4항, 불사용취소심판

사건번호	2017허8145	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당1735	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	인용

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 요부가 동일하여 무효라고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 등록상표는 "  "과 같이 원형 형태의 도안과 그 안에 상단에 말머리 형상과 3개의 작은 별, 중앙에 '모네브라운'이라는 간격 없는 한글 5글자로 구성된 문자 그리고 하단에 긴 밑줄과 큰 별로 구성되어 있다. 반면, 선등록상표는 " BABY MONET "과 같이 영문자로만 구성되어 있고, 선출원상표는 "  "과 같이 2열로 구성된 별 및 콘택트렌즈 모양의 도안의 포함된 영문자와 그 우측의 컨택트렌즈 모양의 도안으로 구성되어 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록 및 선출원 상표는 구성 문자, 글자 수, 도안의 유무 및 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

선등록상표는 '갓난아이, 젖먹이, 꼬마, 막내, 최연소자' 등의 뜻을 지닌 영어 단어 "BABY"와 프랑스의 인상파 화가 모네를 지칭하는 영문자 "MONET"이 한 칸 띄어져 결합된 문자상표이다. 선등록상표의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, 그 구성부분 중 "BABY" 부분은 단순히 어린 연령대를 뜻하고 있어 식별력이 상대적으로 미약하여 결국 선등록상표의 요부는 "MONET" 부분으로 판단된다. 선출원상표의 도안 부분 즉, "  " 부분은 이 사건 상품인 콘택트렌즈의 형상으로서 그 식별력이 미약하고, 나머지 도안 부분 즉, "  " 및 " " 또한 영문자 부분 중 'O' 부분을 대신하여 삽입한 것에 불과하여 식별력이 작다. 한편, 영문자 "Hello Monet" 부분은 "Hello" 부분과 "Monet" 부분으로 구성되어 있으나 그중 "Hello" 부분은 영어 인사말로서 특별한 의미가 없으므로, 결국 프랑스 인상파 화가 모네를 지칭하는 "MONET" 부분이 요부로 판단된다. 이 사건 등록상표의 도안부분  은 어떤 관념으로 직감할 수 없고, 적절한 호칭으로도 불리기 어색한 점, 칼라 콘택트렌즈에 있어서 '브라운' 부분은 색상을 뜻하는 것으로 식별력이 매우 약한 점을 고려할 때 이 사건 등록상표의 관념과 호칭에 있어서 "모네" 부분이 요부로 판단된다. 그렇다면, 선등록상표 및 선출원상표와 이 사건 등록상표는 모두 요부가 '모네(Monet)'라고 할 것이므로, 그 호칭과 관념이 동일하다.

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 요부가 '모네(Monet)'로 동일하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 유사하여 선등록상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7의 무효사유에 해당하고, 선출원상표와의 관계에서 구 상표법 제8조 제1항의 무효사유에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 상표, 구상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호, 구상표법 제 8 조 제 1 항

사건번호	2018허2212	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당1730	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	인용

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 요부가 동일하여 무효라고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 등록상표는 "  "과 같이 원형 형태의 도안과 그 안에 상단에 말머리 형상과 3개의 작은 별, 중앙에 '모네브라운'이라는 간격 없는 한글 5글자로 구성된 문자 그리고 하단에 긴 밑줄과 큰 별로 구성되어 있다. 반면, 선등록상표는 " BABY MONET "과 같이 영문자로만 구성되어 있고, 선출원상표는 "  "과 같이 2열로 구성된 별 및 콘택트렌즈 모양의 도안의 포함된 영문자와 그 우측의 컨택트렌즈 모양의 도안으로 구성되어 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록 및 선출원 상표는 구성 문자, 글자 수, 도안의 유무 및 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

선등록상표는 '갓난아이, 젖먹이, 꼬마, 막내, 최연소자' 등의 뜻을 지닌 영어 단어 "BABY"와 프랑스의 인상파 화가 모네를 지칭하는 영문자 "MONET"이 한 칸 띄어져 결합된 문자상표이다. 선등록상표의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, 그 구성부분 중 "BABY" 부분은 단순히 어린 연령대를 뜻하고 있어 식별력이 상대적으로 미약하여 결국 선등록상표의 요부는 "MONET" 부분으로 판단된다. 선출원상표의 도안 부분 즉, "  " 부분은 이 사건 상품인 콘택트렌즈의 형상으로서 그 식별력이 미약하고, 나머지 도안 부분 즉, "  " 및 " " 또한 영문자 부분 중 'O' 부분을 대신하여 삽입한 것에 불과하여 식별력이 작다. 한편, 영문자 "Hello Monet" 부분은 "Hello" 부분과 "Monet" 부분으로 구성되어 있으나 그중 "Hello" 부분은 영어 인사말로서 특별한 의미가 없으므로, 결국 프랑스 인상파 화가 모네를 지칭하는 "MONET" 부분이 요부로 판단된다. 이 사건 등록상표의 도안부분  은 어떤 관념으로 직감할 수 없고, 적절한 호칭으로도 불리기 어색한 점, 칼라 콘택트렌즈에 있어서 '브라운' 부분은 색상을 뜻하는 것으로 식별력이 매우 약한 점을 고려할 때 이 사건 등록상표의 관념과 호칭에 있어서 "모네" 부분이 요부로 판단된다. 그렇다면, 선등록상표 및 선출원상표와 이 사건 등록상표는 모두 요부가 '모네(Monet)'라고 할 것이므로, 그 호칭과 관념이 동일하다.

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 요부가 '모네(Monet)'로 동일하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 유사하여 선등록상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7의 무효사유에 해당하고, 선출원상표와의 관계에서 구 상표법 제8조 제1항의 무효사유에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 상표, 구상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호, 구상표법 제 8 조 제 1 항

사건번호	2018허1103	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원810	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	전자기기의 동작 제어 장치
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

1항 발명은 선행발명 1 및 선행발명4의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

제1항 발명의 구성요소 1인 전자기기 동작 제어 장치와 선행발명 1의 사용 전력량 관리장치는 제어기기와 통신한다는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만, 구성요소 1에서 전자기기로 공급되는 전력량을 산출하는 계측부는 전자기기의 동작 제어 장치에 포함되는 반면, 선행발명 1에서 전기기기의 사용 전력량 정보를 산출하는 산출수단은 전기기기의 정보관리수단에 포함된다는 점에서 차이가 있다(차이점1). 그러나 통상의 기술자라면 선행발명 4의 가전기기와 분리되어 설치된 전력계를 참작하여 선행발명 1의 전력량 정보 산출 수단을 전기기기에서 분리하여 전력량 관리장치에 포함시키는 것으로 변경하는 데에 별다른 기술적 곤란성이 있다고 보기 어려우므로, 위 차이점 1은 선행발명 1에 선행발명 4를 결합함으로써 용이하게 극복될 수 있다.

제1항 발명의 구성요소 2인 전자기기와 선행발명 1의 전기기기는 전자기기 동작 제어 장치로 전자기기의 식별정보를 송신한다는 점에서 동일하고, 구성요소 2의 전자기기 동작 제어 장치의 통신부와 선행발명 1의 사용 전력량 관리장치의 통신수단은 전자기기로부터 전자기기의 진단정보를 수신하고, 제어기기로 전자기기의 진단정보를 송신한다는 점에서 실질적으로 동일하다. 다만, 선행발명 1은 전자기기 동작 제어 장치가 전자기기의 작동 모드에 관한 상태정보의 수신 및 송신하는 특징(제1특징)과 전자기기 동작 제어 장치에서 제어기기로 전자기기의 식별정보를 송신하는 특징(제2특징)을 명시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점2). 그러나, 선행발명 1에서도 S2 단계에서 전기기기의 식별정보가 사용 전력량 관리장치로 송신된다는 점 및 '사용 전력 이상'의 통지를 수신한 정보단말이 '사용 전력 이상'이 있는 전기기기를 식별할 필요가 있다는 점을 고려하면, 선행발명 1의 S4 단계에서도 '사용 전력 이상'의 정보 이외에 전기기기의 식별번호가 함께 송신될 것이라는 점은 자명하므로, 제2 특징은 선행발명 1에도 내재되어 있다고 봄이 타당하다. 제1특징과 관련하여 선행발명1에 송수신 구성이 이미 포함되어 있고, 선행발명4에 네트워크를 통한 통신에 관한 점이 개시되어 있으므로 차이점 2는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합함으로써 용이하게 극복될 수 있다.

제1항 발명의 구성요소 3인 케이블과 선행발명 1의 전기배선은 통신부와 전자기기를 연결시킨다는 점에서 동일하고, 구성요소 3의 전자기기와 선행발명 1의 전기기기는 제 1 제어 신호에 의하여 오프 모드 전환제어가 이루어진다는 점에서 동일하다. 다만, 선행발명 1은 전자기기의 동작 제어 장치가 전원부에 연결되는 전원 플러그 또는 전원 어댑터인 특징을 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있고(차이점3), 케이블이 전원 라인, 정보의 수신 라인, 신호의 수신 라인을 함께 포함하는 특징을 명시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점4). 그러나 통상의 기술자라면 선행발명 1에 선행발명 4의 전원 플러그 또는 전원 어댑터를 채택하여 결합하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵고, 통상의 기술자라면 전기배선은 정보 수수를 행하기 위한 케이블로도 활용될 수 있다는 점을 쉽게 알 수 있어 차이점4 역시 용이하게 극복될 수 있다.

키워드: 진보성, 전자기기의 동작 제어 장치

사건번호	2018허1523	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당2686	심판결과	각하
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

심판청구는 특허법 제163조에 위반되어 위법하다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

특허법 제163조 본문은 "이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다"고 규정하고 있다. 여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 등 참조). 이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결), 이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로, 결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다. 그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바, 원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다. 따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

키워드: 특허법 제163조, 일사부재리의 원칙

사건번호	2018허1943	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당3271	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	인용

이 사건 등록상표는 선등록상표 및 선출원상표와 요부가 동일하여 무효라고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

피고는 2017. 10. 16. 특허심판원 2017당3271호로 원고를 상대로 "이 사건 등록상표는 장미꽃 모양을 도형화한 표장이므로 일반수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없고, 이 사건 등록상표의 출원 전에 휴대폰 케이스의 장식물로 다수가 사용해 오던 것이므로 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 타당하지 않다."라는 등의 사유를 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2018. 1. 18. "이 사건 등록상표는 그 지정상품의 출처를 인식할 수 없는 표장이므로 일반수요자들이 누구의 업무와 관련된 상표인지를 식별하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 아니하므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다."는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

원고는, ① 이 사건 등록상표()는 일반적인 장미 모형과 차별되는 독특한 형태를 지닌 장미문양과 그 아래로 늘어뜨려진 체인줄(알파벳 "I")이 결합된 모양의 표장이므로, 그 지정상품에 사용될 경우 특정인의 상품출처표지로 인식될 수 있는 상표이고, ② 이 사건 등록상표의 출원 전부터 휴대폰 케이스의 장식으로 사용되어 온 장미 도형은 이 사건 등록상표의 모방제품에 불과한 것이어서 위 모방제품은 이 사건 등록상표가 특별현저성이 없다고 판단할 근거가 될 수 없으며, ③ 이 사건 등록상표에 장식적인 측면이 부가적으로 있다고 하더라도 이 사건 등록상표는 자타상품의 출처표시를 위해서 사용되는 경우에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않음에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 피고는 이 사건 등록상표에 대한 무효심판 청구인으로서 그 등록무효사유를 주장·증명하여야 할 책임이 있다. 그런데 피고는 2018. 3. 29. 원고의 청구를 기각하여 달라는 판결을 구한다는 내용의 형식적인 답변서를 제출하였을 뿐, 이 사건 변론종결 당시까지 지정된 변론기일에 출석하지 아니한 채 그 등록무효사유에 관하여 아무런 주장·증명을 하지 아니하였다.

따라서 이 사건 등록상표에 등록무효의 사유가 있다고 할 수 없고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소를 면할 수 없다.

키워드: 상표, 구상표법 제 6 조 제 1 항 제 7 호

사건번호	2018허3093	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원6532	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

출원서비스표는 구상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록될 수 없다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 출원서비스표인 " SAFETYNET "은 영문자 알파벳 대문자 8자가 평이한 서체로 띄어쓰기 없이 구성된 표장으로, '안전, 안전장치, 위험방지방치, 안전한' 등의 뜻을 가진 영어단어인 "SAFETY"와 '그물, 네트, 통신망, 방송망(network)' 등의 뜻을 가진 영어단어인 "NET"가 결합된 것인데, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들은 위 표장의 의미를 '안전한 통신망/방송망, 안전장치가 되어 있는 통신망/방송망' 등으로 쉽게 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.

그러므로 위 표장이 그 지정서비스업인 '항법정보, 검색 및 구조정보, 조난경보, 해양구조원에게 전송하는 메세지의 위성통신업' 등에 사용될 경우 이는 "안전한 또는 안전장치가 되어 있는 통신망을 통한" 항법정보, 검색 및 구조정보, 조난경보, 해양구조원에게 전송하는 메세지의 위성통신업 등의 의미를 갖는 표장으로 직감될 수 있고, 위 표장은 띄어쓰기 없이 쓰여진 평이한 서체의 영문자 알파벳 대문자로만 이루어져 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않으므로 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 품질이나 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로만 표시한 표장에 해당한다고 할 것이다.

또한, 이 사건 출원서비스표인 " SAFETYNET "이 사전적으로 '안전한 통신망/방송망, 안전장치가 되어 있는 통신망/방송망'이라는 의미를 갖는다는 점은 앞서 본 바와 같은바, 이는 '항법정보, 검색 및 구조정보, 조난경보, 해양구조원에게 전송하는 메세지의 위성통신업' 등 그 지정서비스업의 서비스 과정에서 필요한 표시어서 관련업계 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 할 것이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점적인 사용을 허용하기 어려울 뿐만 아니라 전체적으로 보아 자타서비스업의 식별력이 없다고 할 것이다.

한편, 갑 제20 내지 24호증, 제25호증의 1 내지 22의 각 기재에 의하면 "SAFETYNET"은 인터넷 포털사이트나 다수의 일간신문 기사에서 '정부의 근로자에 대한 고용과 실업에 대한 각종 대책을 지칭하는 사회적인 안전망'을 뜻하는 단어로 널리 빈번하게 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 우리나라 일반 수요자들 사이에서 위 표장이 위와 같은 뜻을 가지는 것으로 인식될 가능성이 있다고 할 것이지만, 그러한 점만으로 이 사건 출원서비스표가 자타서비스업의 식별력이 있다거나 특정인에게 독점시키는 것이 적당하다고 보기 어렵다.

이상 살핀 바와 같이 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록이 거절되어야 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법사유가 없다.

키워드: 상표, 구상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호

사건번호	2017나2035	사건명	상표권 및 저작권 침해금지 등
제1심판결	서울중앙2016가합507098	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	저작권	권리명칭	다이아포스
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	항소기각

저작권 양도인이 도안의 창작자로 볼 수 없는 이상 저작권 양수인인 원고의 저작권에 기초한 청구를 기각한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 A가 다이아포스 관련 도안들의 창작자라고 인정하기에 부족하고, 달리 인정할 증거가 없다. ①원고는 A가 소외 B 박사와 C 교수의 기술지도하에 다이아포스 화장품을 개발하였다는 취지로 주장하나, 가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 A가 다이아포스 관련 도안들을 창작하였음이 곧바로 뒷받침되지 않는다. ②'특허사건에서의 D 증인 신문조서'는 별지1 목록 기재 도안이 A의 의뢰에 따라 2009. 4. 3.경 완성되었다는 취지의 D의 증언이 기재된 녹취서인데, A와 D와의 관계에 비추어 신빙성이 높다고 보기 어렵고, 또한 다이아포스 화장품은 2009. 8. 15. 경부터 주문받아 2009. 9.경 일본에 수출하였음에도 그 이전에 일본어가 병기된 도안을 제작하였다는 것을 납득하기 어렵다. ③A는 2009. 9.경부터 수출대행업체인 E를 통해 다이아포스 관련 도안을 사용하여 일본으로 수출하였는데, A가 2009. 9. 이전에 국내 또는 일본에 다이아포스 관련 도안들을 사용하여 화장품을 인정할 수 있는 자료는 전혀 없다. 오히려 원고 스스로도 당초 개인사업체 'M'이 최초 일본에 시범적으로 수출할 당시에는 포장재에 다른 도안을 사용하였다가 이후 수출제품부터는 다이아포스 관련 도안으로 변경하여 수출하였음을 인정하고 있는데, ⓐ별지1 목록 제1항 기재 도안은 다이아포스골드 화장품의 포장 도안과 유사한 것인데, 다이아포스골드 화장품은 A의 일본 수출이 종료된 이후인 2011. 9.경 F와 G, H 사이에 새로이 개발된 제품으로 그 당시 위 도안을 F에서 제공하였던 점, ⓑI상사는 2009. 10. 20. 일본 특허청에 " ダイヤフォース Diaforce " 상표를 출원하여 2010. 6. 11. 등록받았고, 국내에서도 우리나라 협력업체인 J주식회사를 통하여 2010. 12. 13. 우리나라 특허청에 " DIA-FORCE " 상표를 출원하려 등록받으려고 하였던 반면, 원고는 2014. 3. 19. 특허청에 " DIAFORCE " 상표를 출원하여 2015. 12. 11.에 등록된 점, ⓒ또한 원고는 2015. 10. 23.경이 되서야 한국저작권위원회에 등록저작물을 저작권등록을 신청하여 2015. 10. 27.경 그 도안이 등록된 점 등에 비춰보면, 다이아포스 관련 도안 도안은 A가 아닌 I 상사 또는 그 특수관계 회사에서 최초로 창조하였다고 봄이 보다 합리적이다. ④원고가 당심에서 제출한 인터넷 출력물 내지 동영상 캡쳐사진들은 그 게시일자가 모두 A가 다이아포스 관련 제4항 도안을 사용하여 최초로 일본으로 수출한 일자인 2009년 9월 이후이므로 위 영상만으로는 A가 이 사건 다이아포스 관련 도안들을 최초로 창조하였다고 단정하기 어렵다. 또한 관련사건의 소외 회사에 대한 각 사실조회 결과에 의하더라도 '미스킨 다이아포스 하이드로겔 아이패치'의 판매기록을 확인할 수 없거나, 2013. 8. 6. 이후의 판매분만 확인될 뿐이다.

키워드: 저작권, 저작자, 다이아포스, diaforce

사건번호	2017나2042	사건명	손해배상(지)
제 1 심판결	서울중앙2015가합541244	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표, 저작권	권리명칭	다이아포스
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	항소기각

피고들이 표시한 각 표장은 출처표시를 위한 것이 아니므로 등록 상표를 침해한 행위로 볼 수 없다고 한 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고들이 표시한 각 표장 중 일부가 등록 상표들과 동일 또는 유사하다고 보더라도, 해당 부분은 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되어 상표 사용으로 인식될 수 없는 경우에 해당하므로, 피고의 행위가 등록 상표들에 관한 상표권을 침해한 행위라고 볼 수 없다.

① 등록 상표들은 문자 부분 없이 ⓐ ""과 같이 덩굴식물 형태의 테두리 문양 안에 ⓑ ""크기가 서로 다른 다이아몬드 사진 3 개, 크기와 위치를 서로 달리 한 반짝임 일러스트 6 개, 오른쪽에서 왼쪽으로 벌어지며 흐르는 듯한 물결무늬로 구성되어 있다(다만, 제 2 등록상표는 바탕색상이 황금색으로 되어 있고, 제 3 등록상표는 위 ⓑ 도안으로만 되어 있다). 등록 상표들은 언어적으로 호칭되거나 관념될 수 없어 위 각 구성부분에서 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 식별력 있는 부분을 추출하기가 어렵고, 일상적으로 동일 또는 유사한 문양을 흔히 접할 수 있는 그러한 부분들의 결합으로 인하여 새로운 식별력을 획득하게 된다고 보기도 어렵다. 그 지정상품인 화장품과의 관련성도 크지 않다. 즉, 등록 상표들은 그 출처표시 기능이 미약하다. ② 오히려 등록 상표들의 각 구성부분은, 원고가 위 상표들을 청구원인으로 추가하기 전에 상표권 침해 주장의 근거로 삼은 'DIAFORCE'상표를 돋보이게 하기 위하여 장식적으로 사용된 부분에 불과하다. 이는 주로 시각적, 심미적 효과를 통해 소비자의 구매 욕구를 자극할 수 있는 요소가 될 수 있을 뿐 그 자체로 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어렵고, 일반 수요자에게 그에 관한 인상을 심어주거나 기억을 하게 할 수 있을 정도의 독립성을 갖추었다고 단정하기도 어려우며, 각 구성부분의 조합이 주지저명성을 갖추었다고 보기는 더욱 어렵다. ③ 원고들이 자신에게 저작권이 있다고 주장하는 각 도안에는, 등록 상표들의 각 구성부분이 다이아몬드 사진 개수가 1 개뿐이거나, 반짝임 일러스트의 색상, 크기, 위치가 다르거나, 물결무늬의 음영 및 벌어진 각도가 다르거나, 위 각 구성부분의 배치가 다른 등으로 조금씩 형태를 달리한 채로 반영되어 있다. 원고가 그와 같이 등록 상표들 각 구성부분을 여러모로 변형하여 사용하였다면, 등록 상표들의 출처표시 기능은 더욱 약해진다고 평가할 수밖에 없다. ④ 피고가 표시한 각 표장에서도 등록 상표들과 동일 또는 유사한 부분은 등록 상표의 출원 이전부터 사용되었던 것으로 보이는 데다가, 피고 화장품의 출처를 표시하기보다는 단지 그 출처표시를 조금 더 돋보이게 하기 위하여 장식적으로 사용된 것에 불과하고, 그것이 어떤 출처표시 기능을 한다고 볼 자료가 없다.

저작권에 기초한 청구에 관한 부분은 2017나2035 사건과 동일하므로 생략한다.

키워드: 상표, 상표적 사용, 출처표시 기능, 다이아포스, diaforce

사건번호	2017나2707	사건명	상표권 및 저작권 침해금지 등
제1심판결	서울중앙2016가합507135	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표, 저작권	권리명칭	다이아포스
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	항소기각

저작권 양도인이 도안의 창작자로 볼 수 없는 이상 저작권 양수인인 원고의 저작권에 기초한 청구를 기각하고, 피고들이 표시한 각 표장은 출처표시를 위한 것이 아니므로 등록 상표를 침해한 행위로 볼 수 없다고 한 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

저작권에 기초한 청구에 관한 부분은 2017나2035 사건과 동일하고, 상표에 기초한 청구에 관한 부분은 2017나2042 사건과 동일하므로 각 생략한다.

키워드: 상표, 상표적 사용, 출처표시 기능, 저작권, 저작자, 다이아포스, diaforce

사건번호	2017허6422	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당3980	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	수영보조장치
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	인용

1항 발명은 선행발명 1과 2 또는 3과 2의 결합으로부터 진보성이 부정되지 아니한다 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

1항 발명은 함몰부를 구비하고 있고, 사용자가 함몰부에 하지의 일부를 밀착 가압하여 고정하는 방법으로 사용될 수 있는 반면, 선행발명 1 및 3은 모두 함몰부에 대응되는 구성을 갖지 않는다는 점에서 차이가 있고 통상의 기술자가 다음과 같은 점에서 용이하게 극복할 수 없다. ①1항 발명은 무릎관절통증, 허리통증을 호소하는 환자, 하지 장애인들에게 유용한 수영보조장치를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있으므로, 삽입홀이 사용자의 하지를 불편하지 않을 정도의 거리로 모아줄 수 있도록 하기 위해 1삽입홀과 2삽입홀이 특정 이격 거리를 갖도록 형성되어 있고, 이격되어 형성된 1삽입홀과 2삽입홀 사이의 몸체 부분에 함몰부를 형성함으로써 그 부분의 단면적을 줄여 물의 저항을 감소시킬 수 있게 되고, 재료의 사용을 줄여 제작비용을 절감할 수 있다. ②선행발명 1은 사용자의 자세를 안정시켜 직선방향으로 수영할 수 있도록 하는 것을 주된 기술적 과제로 하므로, 이를 달성하기 위하여 몸체의 하부면에 핀조립체를 둔 것이고, 사용자의 양 다리를 삽입하는 한 쌍의 C자형베이들 사이에 별도의 간격을 두고 있지 않다. 선행발명 1에서는 한 쌍의 C자형베이들이 이격 거리를 갖고 형성되어 있지 않으므로, 통상의 기술자가 C자형베이들 사이의 몸체 부분을 채우는 재료의 부피로 인한 수중 저항을 감소시키고자 할 기술적 동기를 갖기 어렵다. 선행발명 2에는 부력을 이용한 수영보조기구의 양 측면에 함몰된 쉥크부의 선형면이 개시되어 있기는 하지만, 선행발명 2는 부력을 위해 원통형 요소를 가지고 있다는 점 등에서 부력 제공을 목적으로 하고 있을 뿐, 제작 비용 감소 또는 수중 저항 감소라는 목적과 관련이 없는데다가, 선행발명 1은 부이조립체에 형성된 C자형베이에 다리를 끼워서 착용하는 것인 반면, 선행발명 2는 다리 사이에 쉥크부의 선형면을 밀착고정시켜 사용하는 것이므로, 양 발명은 기본적인 구성 및 사용방식이 상이할 뿐만 아니라 양 발명에 모두 수중저항을 줄이고자 하는 기술적 사상이 나타나 있지 않고, 선행발명 1에는 한 쌍의 C자형베이 사이에 함몰부를 둘 만한 충분한 공간이 있다고 보기 어렵고, 선행발명 1은 부이조립체의 하부면에 핀조립체가 설치되어 있어 상부와 하부가 대칭을 이루고 있지 않기 때문에 부이조립체를 세로로 세워 다리 사이에 끼우는 방법으로 사용하는 것은 가능하지 않으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 쉥크부의 선형면을 결합하는 것이 용이하다고 보기 어렵다. ③선행발명 3은 1 및 2 끼움구멍에 양발을 끼운 상태에서 사용할 수 있는 수영보조기구에 관한 것으로, 그 명세서에 사용자가 1 및 2 끼움구멍에 양발을 끼운 상태에서 수영할 때 수영보조장치 몸체의 수직 단면적을 감소시켜 수중저항을 줄이고자 하는 기술적 사상이 나타나 있지 않고, 선행발명 2는 다리 사이에 쉥크부의 선형면을 밀착고정시켜 사용하는 것으로 쉥크부는 제작 비용 감소 또는 수중 저항 감소라는 목적과 관련 없는 구성이므로, 양 발명은 기본적인 구성 및 사용방식이 상이할 뿐만 아니라 양 발명에 모두 수중저항을 줄이고자 하는 기술적 사상이 나타나 있지 않으므로, 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2의 쉥크부의 선형면을 결합하여 1항 발명의 함몰부를 도출할 만한 동기를 찾기 어렵다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, 진보성, 수영보조장치

사건번호	2017허6552	사건명	거절결정(특)
심판번호	2015원3487	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	구리 및 몰리브덴 함유 막의 식각액 조성물
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	기각

2 항 발명은 선행발명으로부터 진보성이 부정된다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

2항 발명의 구성요소 2는 식각액의 조성물에 '과황산염'을 명시적으로 포함하고 있는 반면, 선행발명은 '황산염'의 종류로 '과황산염'에 해당하는 물질들을 포함하여 나열하고 있을 뿐, 명시적으로 '과황산염'을 사용한다고 기재하고 있지는 않은 점, 구성요소 5는 식각첨가제로 '황산수소칼륨' 및 '황산수소나트륨'을 사용하고 있는 반면, 선행발명에는 위 물질들이 사용 가능한 황산염의 종류로 나열되지 않은 점에서 차이가 있으나 다음과 같은 점에서 용이하게 극복할 수 있다.

①'황산염'은 황산 H_2SO_4의 수소가 금속으로 치환된 조성의 염(M_2SO_4)으로 황산 이온 SO_4^{2-}를 포함하는 정사면체 형상의 이온 결정을 지칭하는 것이고, '과황산염'은 과산화황산염(M_2SO_5) 또는 과산화이중황산염($M_2S_2O_8$) 혹은 양자를 총칭하여 부르는 것으로, 위 두 용어는 서로 구분하여 정의되어 있으나, 과황산염으로 불리는 물질의 황원자 또는 황의 산화수가 황산염과 마찬가지로 +6이므로 "과"라는 접두어를 붙여 부르는 것은 옳지 않다고 하기도 한다. ②2항 발명의 명세서에는 '과황산염'의 기능 및 작용과 관련하여 '과황산염'은 구리 및 몰리브덴 함유막을 식각하는 기능을 수행하는 것으로, 그 조성비에 의해 식각의 속도를 제어하는 것으로 기재되어 있다. 한편, 2항 발명의 명세서에는 식각첨가제의 기능 및 작용과 관련하여 식각첨가제로 사용되는 '황산염'은 '과황산염'의 식각 기능을 보조하는 보조 산화제의 역할을 하고 '테이퍼 프로파일'을 개선시키는 기능을 하되, 황산수소칼륨, 황산수소나트륨, 황산나트륨, 황산칼륨, 등이 모두 식각첨가제로 사용될 수 있고, 그 종류에 관계 없이 동일한 기능과 작용효과를 갖는다고 기재 되어 있다. 따라서 2항 발명에서 '과황산염'은 주로 식각 기능을 수행하고, '황산염'도 '과황산염'을 보조하여 식각 기능을 수행하는 것이므로, 결국 '황산염'은 '과황산염'보다는 약하지만 식각 작용을 주된 기능으로 한다는 점에서 양자는 공통된 성질을 가지는 것임을 알 수 있다. ③선행발명 및 선행발명에서 인용한 종래기술은 '황산염'과 '과황산염'을 특별히 구분하고 있지 않고, '황산염'이라는 용어로 통일하여 표기하였으며, 양자 모두 식각 기능을 갖는 물질로 사용될 수 있다는 점을 개시하고 있다. ④선행발명은 식각 기능을 갖는 '과황산염'에 해당하는 물질까지 '황산염'으로 나열하여 기재하고 있으므로 통상의 기술자라면 구리/몰리브데늄막 또는 구리/몰리브데늄 합금막의 식각 기능을 수행하는 물질로 선행발명에 개시된 '과황산염'을 선택하는 데에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다. ⑤2항 발명의 명세서에는 식각첨가제로 제시된 황산염에 관하여 "황산염의 예로는 황산수소칼륨, 황산수소나트륨, 황산나트륨 등일 수 있다."라고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자라면 황산염으로 나열된 위 물질이 종류에 관계 없이 동일한 기능과 작용효과를 갖고 있어 상호 대체 가능한 물질에 해당함을 인식할 수 있고, 특허청 심사관이 선행발명을 제시하면서 의견제출통지를 하자 원고는 2항 발명의 청구범위에서 식각첨가제의 종류를 "황산수소칼륨, 황산수소나트륨"으로 한정하고 나머지 물질들을 청구범위에서 제외하는 보정을 하였으므로 위 보정은 청구범위에 기재된 물질을 포괄하여 대표적인 사례로 황산수소칼륨 및 황산수소나트륨을 제시한 것에 불과하다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, 진보성, 황산염 및 과황산염, 식각액 조성물

사건번호	2017허8046	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당1540	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	접이식 운반용 조립박스
선고일	2018. 7. 26.	선고결과	일부 인용

1, 3항 발명은 선행발명 1과 주지관용기술 또는 선행발명 3, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

1항 발명 중 구성요소 5, 6의 'ㄱ'자 형상의 코너 고정쇠 및 수직 프레임과 수평 프레임을 액자형태로 결합하는 구성과 대응되는 구성이 선행발명 1에는 없는 점에서 차이가 있는데 위와 같은 구성은 다음과 같은 이유로 선행발명 3, 4를 비롯한 주지관용기술로서 통상의 기술자가 이를 결합함으로써 쉽게 극복 가능하다고 봄이 상당하다. ①연귀맞춤은 두 부재의 횡단면 또는 측면을 각각 90°와 180°가 아닌 어떤 각도로 각도로 깍아서 두 부재를 접하게 하는 방법을 말한다. 1항 발명의 구성요소 5, 6은 연귀맞춤의 한 방법으로 수평프레임과 수직프레임의 끝을 45° 각도로 깍은 후 그 내부에 'ㄱ'자 형상의 코너 고정쇠를 삽입하는 것을 그 특정으로 한다. ②선행기술 4의 '고안의 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술'에 의하면, 창틀 제조에 있어서 'ㄱ'자 형상의 코너 고정쇠 및 수직 프레임과 수평 프레임을 액자형태로 결합하는 구성은 특허발명의 출원당시 주지관용기술임을 알 수 있다. ③디스플레이 스탠드에 관한 발명인 선행발명 3에서도 프레임들을 45°로 상호 보완적으로 연귀이음 하고, 그 사이에 'ㄱ'자 형상의 '모서리 맞물림 부재'를 프레임들의 홈에 배치하고 있어 1항 발명의 구성요소 5, 6과 동일한 구성이 개시되어 있다. 이외에도 수족관 탱크, 창틀, 액자 등에도 1항 발명의 구성요소 5, 6과 동일한 구성이 개시되어 있으므로 'ㄱ'자 형상의 코너 고정쇠 및 수직 프레임과 수평 프레임을 액자형태로 결합하는 구성은 특정 산업분야에만 적용되는 기술이 아니라 수평 프레임과 수직 프레임을 연결하여 골격을 구성하는 기술분야 전반에서 널리 알려진 주지관용기술이었음이 인정된다. ⑤'ㄱ'자 형상의 코너 고정쇠 및 각각의 프레임들의 끝단부가 서로 대응하도록 절단되어 맞물려서 액자형태로 결합함으로써 얻을 수 있는 작용효과는 박스의 두께를 줄이면서도 강도를 향상'시키는 것이라 할 것인데, 선행발명 1 또한 프레임으로 박스의 골격을 구성하고 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3 또는 선행발명 4에 개시되어 있는 위 주지관용기술을 적용함으로써 1항 발명과 같은 작용효과를 예상할 수 있다.

3항 발명의 '서로 평행하는 다른 하나의 접히지 않는 면에서의 상기 수직 코너 접철 프레임 쌍의 각각의 중간에 연결되는 수직 프레임을 더 포함하는 접이식 운반용 조립 박스'에 대응되는 구성이 선행발명 1에 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 그러나 특허발명의 "서로 평행하는 서로 다른 하나의 접히지 않는 면에서의 수직 코너 접철 프레임 쌍의 각각의 중간에 수직 프레임이 2개 연결되어 박스의 강도를 향상하고 있지만, 그 개수는 2개 이외에 적절히 선택될 수 있음을 물론이다."는 기재에서 볼 수 있듯이 3항 발명의 수직 프레임은 박스의 강도를 향상시키기 위한 것에 불과하다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 1의 컨테이너 동체부의 강도를 향상시키기 위해 용이하게 제작할 수 있는 설계변경사항에 불과하다고 할 것이고, 그 과정에 있어서도 구성의 곤란성이 있다거나 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다고도 볼 수 없다. 3항 발명은 선행발명 1에 앞서 본 주지관용기술을 적용함에 따라 그 진보성이 부정된다고 봄이 상당하다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, 진보성, 접이식 운반용 조립박스