

사건번호	2018허4874	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당519	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	네일 스티커 제조방법
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	기각

방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다고 한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 피고의 특허가 진보성이 부정된다고 하면서 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다.

진보성 부정 여부를 본다. 구성요소 5는 압착된 네일 스티커를 건조하는 단계로서, 이 사건 제2항 발명은 구성요소 3의 UV코팅액 압착단계를 거친 후 구성요소 5의 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명 1은 투명잉크층 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은 '압착'과 '건조'의 순서에 차이가 있다(이하 '차이점'이라 한다). 그런데 아래 (가)-(다)와 같은 이유로, 양 발명의 '압착'과 '건조'의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 보인다. (가) 방법 발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이 '압착'과 '건조'의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다. (나) 나아가 양 발명의 위와 같은 구성의 차이에 따른 작용효과에 관하여 보건대, 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명은 잉크와 UV코팅액을 순차적으로 도포시킨 후 압착롤러로 압착시켜 줌으로써, 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다. (다) 결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 그 구성에 있어 실질적인 차이가 있고, 이에 따른 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 존재하므로, 양 발명의 '압착'과 '건조'의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 봄이 상당하다.

명세서의 기재불비 여부를 본다. 원고는 잉크에 펄 또는 글리터를 혼합하여 도포하는 구성이 기재되어 있지 않으므로, 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것이라고 주장한다. 그런데 펄 또는 글리터는 광물가루, 플라스틱 조각으로 이루어진 것으로서 단독으로 인쇄도포가 어렵고 액체 시료와의 혼합이 필수적이라는 점은 당해 기술분야의 기술상식에 해당한다. 따라서 이는 통상의 기술자에게 자명한 사항에 불과하고, 이와 같이 잉크에 펄 또는 글리터를 혼합하는 것은 잉크 중 일부가 펄 또는 글리터로 대체되는 것과 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있으므로, 통상의 기술자라면 '잉크를 대체하여(대신에) 펄 또는 글리터를 도포한다'는 발명의 설명을 '잉크 중 일부만이 펄 또는 글리터로 대체되는 것'으로, 즉 청구범위 해석의 내용과 같이 '잉크에 펄 또는 글리터를 혼합하여 도포하는 것'으로 이해할 수 있을 것으로 보인다.

키워드: 특허, 네일스티커, 진보성, 기재불비, 방법발명

사건번호	2018허5143	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원6196	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	MACKANART
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	기각

‘MACKANART’는 전체적으로 ‘밀짚이나 보릿짚의 줄기를 이용한 공예’에서 그 원재료 등의 성질을 의미하는 것으로 바로 인식되고, 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없다고 한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고의 출원상표에 대하여 특허청심사관 및 특허심판원은 구상표법 6조 1항 3호 및 7호에 해당하므로 등록을 받을 수 없다고 거절결정 및 그 불복심판청구를 기각하였다. 이 출원상표는 영어 알파벳 대문자 9자가 띄어쓰기 없이 연결된 ‘MACKANART’라는 문자로 구성된 조어표장으로서 우리말로는 ‘맥간(칸)아트’로 음역될 수 있고, 그 중 ‘ART’ 부분은 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 매우 쉬운 단어이므로 위 표장은 ‘MACKAN’과 ‘ART’로 분리 인식될 가능성이 있다.

그런데 ‘MACKAN’ 부분의 가능한 우리말 음역 중 하나인 ‘맥간’은 ‘밀짚이나 보릿짚의 줄기’를 뜻하는 한자어 ‘麥稈’의 한글 표기에 해당하는바(을 제1호증), 이는 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘맥간 조각품, 공예품 제조용 건조된 보리줄기’에 현실적으로 사용되는 원재료를 의미하는 것이고, ‘ART’ 부분은 ‘미술, 공예’ 등을 의미하는 것으로서 위 지정상품이 활용되는 상태를 설명하는 것에 불과하므로, 이 사건 출원상표의 표장 ‘MACKANART’는 전체적으로 ‘밀짚이나 보릿짚의 줄기를 이용한 공예’의 관념을 가지는 것으로서, 그 지정상품인 ‘맥간 조각품, 공예품 제조용 건조된 보리줄기’와의 관계에서는 그 원재료 등의 성질을 직접적으로 기술하는 것이라고 볼 수 있다. 나아가 이 사건 출원상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 적어도 이 사건 심결 당시인 2018. 5. 2. 기준으로 맥간공예 관련 상품의 거래자나 수요자들은 이 사건 출원상표를 공예의 한 분야로서 ‘보리줄기를 이용한 공예’인 ‘맥간공예’를 표시하는 표장으로 인식할 수 있게 되었다고 할 것이고, 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 ‘맥간 조각품, 공예품 제조용 건조된 보리줄기’에 사용될 경우 그 원재료 등의 성질을 의미하는 것으로 바로 인식할 것이므로, 이 사건 출원상표는 지정상품의 원재료 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

또한 이는 동종 거래업계의 종사자들에게 그 사용이 개방되어 거래사회에서 누구나 사용할 수 있어야 하는 것으로서 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않을 뿐만 아니라, 지정상품의 성질(원재료)을 표시하는 것으로서 자타 상품이 식별되도록 하는 표장으로 기능한다고 보기도 어려우므로, 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

나아가 한국맥간공예중앙회, 맥간공예연구회 등이 사용되고 있는 점 등을 고려할때 원고가 제출한 각 기재 및 영상만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용된 결과 국내 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

키워드: 상표, 상표법 6조 1항 3호, 상표법 6조 1항 7호, 상표법 6조 2항, 사용에 의한 식별력, 맥간

사건번호	2018허5853	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017당3727	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	스트레이너 볼 밸브
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	기각

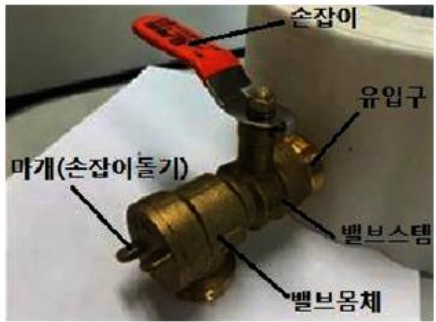
확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고의 확인대상디자인은 등록디자인과 유사하다는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

먼저 차이점

㉠ 손잡이 돌기 부분(등록디자인은 밸브몸체의 마개 돌기가 수직방향인데 반하여 확인대상디자인은 사선방향으로 형성) 및 ㉡ 손잡이 부분(돌출된 구조물이

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		

부착되어있는지 여부, 손잡이가 꺾인 각도)은 단순한 배열상의 차이에 불과할 뿐 아니라, 자세히 살펴봐야만 확인할 수 있는 세부적인 구성의 차이에 불과한 것으로 보이므로 위와 같은 차이점으로 인하여 두 디자인의 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

그러나 차이점 ㉡ (밸브몸체 및 밸브시스템) 부분은 전체 디자인의 구조 및 이 부분이 전체에서 차지하는 비중 등에 비추어 보는 사람들의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 앞서 본 바와 같이 밸브몸체가 완만한 곡선의 하나의 원통형으로 구성된 이 사건 등록디자인과는 달리 확인대상디자인은 직경이 다른 원통형 밸브몸체들이 결합된 단턱 구조를 취하고 있는 점, 이 사건 등록디자인의 밸브시스템의 가로 길이는 손잡이 기둥의 직경보다 긴 형상인 반면, 확인대상디자인의 밸브시스템의 가로 길이는 손잡이 기둥의 직경과 거의 같은 구성을 택하고 있는 점 등을 종합해 보면, 차이점 ㉡로 인하여 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 확연히 구별되는 것으로 판단된다. 따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 디자인, 밸브, 심미감, 권리범위확인

사건번호	2018허6177	사건명	등록무효(디)
심판번호	2018당359	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	수도용 앵글밸브
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	인용

등록디자인과 선행디자인들의 차이점들이 혼한 창작 수법 또는 표현 방법의 변경에 불과하거나 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하므로 등록디자인은 선행디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작될 수 있다고 한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다.

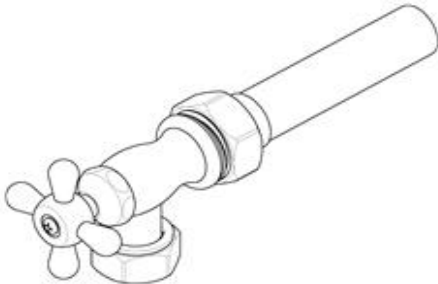
등록디자인이 선행디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는지 여부를 본다. 먼저 이 사건 등록디자인의 밸브몸체는 중앙부분이 완만하게 돌출되었고 가장자리로 갈수록 아래로 내려오는 곡선형을 이루다가 오른쪽의 연결너트와 결합하는 부분에서 다시 상승하는 형상이고, 오른쪽의 수나사의 직경이 왼쪽의 캡의 직경보다 크게 형성되어 있다. 반면, 선행디자인 1의 밸브몸체는 중앙부분이 완만하게 돌출된 곡면으로 되어 있고, 연결너트와 캡의 직경이 비슷한 크기로 형성되어 있다(차이점1). 또한 이 사건 등록디자인의 밸브손잡이는 가운데 나사 고정부가 돌출되어 있고, 4개의 손잡이 팔이 십자(+) 형상으로 달려 있으며, 손잡이의 중심부는 원형으로 형성되어 있다. 반면, 선행디자인 1은 2개의 손잡이 팔이 일직선(-) 형상으로 달려 있고, 중심부에 돌출된 나사 고정부가 있는지는 도면상 확인되지 않는다(차이점2). 이 사건 등록디자인의 캡은 연결너트보다 직경이 작고 너비가 좁은 6각형 링 형상으로, 6각 모서리가 상당 부분 깎여져 모서리 형상 대신 타원 형상이 나타나 있다. 반면 선행디자인 1의 캡은 연결너트와 크기와 너비가 동일한 형상의 6각형 링으로, 모서리의 각진 부분이 그대로 드러나 있다(차이점3). 이 사건 등록디자인의 연결너트는 접속관에 비해 직경이 크고, 너비가 긴 6각형의 링 형상이고, 모서리의 끝 부분이 모따기 처리되어 있으며, 접속관과 결합된 부분에는 단턱이 형성되어 있다. 반면 선행디자인 1의 연결너트는 접속관과 직경의 차이가 크지 않고, 너비가 상대적으로 좁은 6각형 링 형상으로, 접속관과 결합된 부분에 단턱 구조가 형성되어 있지 않다(차이점3).

그런데 차이점1은 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 그 디자인 분야에서 혼한 창작수법이나 표현방법에 의한 변경에 불과한 것이고, 차이점2의 손잡이 팔의 개수는 통상의 디자이너가 대상물품의 전체적인 구조와 사용 형태에 따라 쉽게 선택하거나 변경할 수 있는 부분에 불과하다. 차이점3은 등록디자인의 캡 모서리 부분에 특별한 창작적 모티브나 미감적 가치가 있다고 보기 어렵고 통상의 디자이너는 밸브몸체의 크기와 구조 등에 따라 수도용 앵글 밸브의 캡 부분을 쉽게 치환할 수 있을것이다. 차이점4도 등록디자인에서 사용된 연결너트와 유사한 형태의 육각형 연결너트 내지 밸브 단부가 이미 여러 선행디자인에서 개시되어 있고, 연결너트는 그 대상 물품의 전체적인 형태에 따라 적절히 선택할 수 있는 점을 고려하면 그 차이점은 쉽게 극복할 수 있다. 단턱 구조의 경우도 누수를 방지하기 위해 패킹 삽입 등을 통해 형성될 수 있는 점 등에 비추어 그 디자인 분야에서 혼한 창작 수법 또는 표현 방법의 변경에 불과하거나 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다. **키워드:** 디자인, 앵글밸브, 디자인보호법 5조 2항,

사건번호	2018허6184	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017당3726	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	수도용 앵글밸브
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	기각

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위에 속한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 물품인 '수도용 앵글밸브'의 형상과 기능 및 사용 형태 등을 고려해 볼 때 공통점 ①(밸브손잡이-밸브몸체-접속관(유입구, 이하 '접속관'이라 한다)이 일렬로 연결되어 있고, 밸브손잡이와 밸브몸체 사이에는 캡이 위치하고 있으며, 밸브몸체와 접속관은 연결너트를 통해 결합된 구조)은 수도용 앵글밸브의 기능과 밀접하게 관련되어 있는 부분으로, 구조적으로 크게 변화 될 수 없는 부분에 해당하므로 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하고, 공통점 ④(캡 또는 연결너트 부분) 중 연결너트의 모따기 형상 및 모양이 공지의 형상 및 모양에 해당한다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 이 부분의 중요도를 낮게 평가해야 한다.

그러나, 두 디자인의 나머지 공통점들은 전체 디자인의 구조 및 이 부분이 전체에서 차지하는 비중 등에 비추어 보는 사람들의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 위와 같은 공통점으로 인하여 두 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 가진다고 할 것이다.

반면, 차이점 ㉞(등록디자인의 경우 확인대상디자인에 비해 밸브몸체의 중앙부가 바깥을 향해 좀 더 돌출되어 있고 접속관이 결합된 쪽이 좀 더 오목하게 들어간 곡면으로 형성되어 있는 점), ㉟(등록디자인의 밸브몸체 오른쪽에 있는 연결너트에는 추가적인 단턱 구조물이 없는 반면 확인대상디자인에는 단턱 구조물이 하나 더 있는 점)는 자세히 살펴보아야만 확인할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하고, 차이점 ㉠(등록디자인은 밸브몸체에 비교적 짧은 길이의 유출구가 연결되어 있는 반면, 확인대상디자인은 다소 긴 길이의 유출구가 연결되어 있는 점)는 별다른 미감적 가치가 인정되지 않는 유출구 길이의 단순한 변형에 불과하므로, 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기 어렵다.

결국 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위에 속하므로 위와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 디자인, 앵글밸브, 심미감, 확인대상디자인, 미감적 가치

사건번호	2018재나10	사건명	손해배상(지) 등
재심대상판결	특허법원 2017나1759	대상판결결과	항소기각
원고	재심원고	피고	재심피고
권리유형	상표	권리명칭	 등
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	각하

원고는 재심대상판결에 대하여 상고하였으나 기각되었으므로, 판단누락에 해당하는 재심사유로 재심의 소를 제기할 수 없다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는, 재심대상 판결은 원고의 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘카페업, 커피전문점업’이 선등록상표들과 유사하다는 이유로 피고들의 권리남용항변을 받아들여 원고의 청구를 모두 기각하였다. 그런데, 원고의 등록서비스표의 지정서비스업은 ‘카페업, 커피전문점업’ 외에 ‘패스트푸드식당업, 간식당업, 관광음식점업, 다방업, 레스토랑업, 바서비스업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당체인업, 일반음식점업, 휴게실업’ 등이 있으므로, 재심대상 판결은 위 패스트푸드식당업 등의 지정서비스업과 관련된 원고의 등록서비스표를 피고들이 침해하였는지 여부에 대해서도 판단하였어야 함에도 이를 하지 않았다. 따라서 재심대상 판결은 민사소송법 451조 1항 9호의 ‘판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때’에 해당하는 재심사유가 있다고 주장한다.

‘당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그 해당 사유에 대하여는 재심의 소를 제기할 수 없다’는 민사소송법 제451조 제1항 단서 규정의 취지에 비추어 볼 때, 상고심에서 주장하여 상고심 판결의 판단을 받은 사유로는 확정된 그 원심판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 없다(대법원 1971. 3. 30. 선고 70다2688 판결 등 참조).

또한, 만일 그 원심판결에 판단누락이 있다면 그 판결의 정본을 송달받아 판결 이유를 읽으면 당장 알 수 있는 것이므로 달리 특별한 사정이 없는 한 그 원심판결의 정본을 송달받았을 때에 그 판단누락이 있음을 알 수 있어 이를 상고이유로 주장할 수 있었을 것인데 이를 알고도 주장하지 않은 때에는 역시 재심의 소를 제기할 수 없을 것인바, 결국 달리 특별한 사정이 없는 한 상고심에서 판단누락을 상고이유로 주장하였는지 여부에 관계없이 그 원심판결에 대하여는 적법한 재심사유가 될 수 없다(대법원 2007. 6. 29. 선고 2006다4205 판결 참조). 이는 재심대상판결에 대한 상고가 상고심절차에 관한 특례법 제4조에서 정한 심리불속행 판결에 의하여 기각된 경우에도 마찬가지이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2014다50944 판결 참조).

살피건대, 원고가 재심대상판결에 대하여 상고하였으나 그 상고는 심리불속행 판결에 의하여 기각되었다. 또한 원고가 재심대상 판결의 정본을 송달받아 판결이유를 읽었어도 당장 알 수 없을 것이라는 특별한 사정이 있다고 보기도 어렵다. 그렇다면 원고가 위 상고심에서 민사소송법 451조 1항 9호의 재심사유인 판단누락을 주장하였는지 여부와 관계없이 재심대상판결이 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다는 이유로 재심의 소를 제기할 수 없다. 따라서 민사소송법 451조 1항 9호를 근거로 한 원고의 재심의 소는 부적법하다

키워드: 상표, 판단누락, 상고이유, 민사소송법 451 조 1 항 9 호

사건번호	2018허5174	사건명	거절결정(상)
심판번호	2014원5540	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	DRAGONFLY OPTIS
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	인용

DRAGONFLY OPTIS 중 OPTIS 부분은 지정상품인 ‘Catheters used in medical imaging(의료영상용 카테터)’와 관련하여 식별력이 없고, DRAGONFLY 부분은 식별력이 있는 요부이므로 출원상표는 **선등록상표 1 ‘OPTEASE’ 및 선등록상표 2 ‘OPTIX’와 비유사하다고 본 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

출원상표는 ‘**DRAGONFLY OPTIS**’과 같이 ‘DRAGONFLY’와 ‘OPTIS’가 띄어쓰기에 의하여 2개의 영문자로만 구성되어 있다. 반면, 선등록상표 1은 ‘**OPTEASE**’과 같이, 선등록상표 2는 ‘**OPTIX**’과 같이 1개의 영문자로만 구성되어 있다. 따라서 출원상표는 구성 문자, 글자 수의 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

출원상표의 지정상품인 ‘Catheters used in medical imaging(의료영상용 카테터)’은 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구이다. 출원상표 중 ‘OPTIS’ 부분은 ‘눈의, 렌즈’라는 의미를 갖는 ‘OPTIC’에서 맨 끝의 알파벳 ‘C’가 ‘S’로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 ‘OPTIS’ 부분은 수요자들이 지정상품의 구성 및 기능과 관련된 ‘OPTIC’을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다. 반면 출원상표 중 ‘DRAGONFLY’ 부분은 ‘잠자리’라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 ‘OPTIS’ 부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다. 따라서 이 사건 출원상표에서 ‘DRAGONFLY’ 부분을 요부로 보아야 하고, ‘OPTIS’ 부분은 요부가 될 수 없다.

결국 출원상표의 요부인 ‘DRAGONFLY’와 선등록상표들을 대비하면, 양 상표는 호칭 및 관념에 있어서도 상이하여 서로 유사하지 않다.

출원상표의 표장은 선등록상표들의 각 표장들과 외관, 관념, 호칭이 서로 달라 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

키워드: 상표, 구 상표법 7조 1항 7호, 유사판단, OPTIS, 식별력, 요부

사건번호	2018허4195	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2016당2422	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	coin
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	인용

확인대상표장 '코인티슈'는 사용상품인 '코인형 압축 물티슈'와 관련하여 상품의 보통명칭칭에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표와 유사하다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상표장 '코인티슈'는 압축된 상태에서 수분을 흡수하여 팽창되는 물수건용 티슈 상품을 호칭하는 용어로 사용되었거나 사용되고 있기는 하다. 그러나, ① 일부 웹사이트 상에서 이 사건 지정상품을 확인대상표장으로 호칭하였다고 하여 실제거래에 있어서 일반 소비자들까지도 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있다고 단정하기 어려운 점, ② 또한 인터넷 포털 사이트인 구글(Google)에서 'coin tissue'를 입력하여 검색한 결과 이 사건 지정상품을 확인대상표장으로 호칭하였다고 한 대상은 원고가 제조한 상품이어서 '코인티슈'라는 호칭이 원고의 이 사건 등록표상표인 'coin'을 호칭한 것인지 아니면 보통명칭으로 그와 같이 호칭한 것인지 여부가 불분명한 점, ③ 그 외 Google과 Amazon에서 이 사건 지정상품과 같은 기능을 가진 상품을 검색하려면 'Tablet napkins', 'Magic tablet napkin', 'Compressed wash cloth tablet', 'Compressed tissue', 'Compressed tissue paper', 'Compressed napkins' 등으로 검색이 가능한 점, ④ 특히 원고가 제조한 상품 중 일부에는 그 표면에 'coin'이라 각인되어 있으므로 그 상품을 사용한 소비자로서는 이를 '코인티슈' 호칭할 개연성이 많은 점, ⑤ 피고의 제품포장 및 회사 웹사이트에서도 이 사건 지정상품을 '압축물티슈' 또는 '압축티슈'라고 표기하고 있고, '코인티슈'라고 표기하고 있지 않은 점, ⑥ 또한 피고의 '휴대용 압축티슈 디스펜서'에 관한 특허명세서에서 발명의 명칭 및 내용에도 '코인티슈' 대신 '압축티슈'라는 용어를 사용하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 확인대상표장은 이 사건 지정상품의 보통명칭이라고 볼 수 없다.

확인대상표장이 기술적 표장에 해당하는지 여부에 관하여 ① 통상 동전의 두께는 약 1mm 내외인 반면 이 사건 지정상품은 물을 흡수하지 않을 경우 약 10mm, 물을 흡수할 경우 약 50mm로서 확인대상표장인 '코인티슈'는 이 사건 지정상품의 형상을 그대로 표현하지 못하고 있어 그 형상이 직감된다고 단정하기 어려운 점, ② 이 사건 지정상품의 큰 특징은 보관시 압축되었다가 사용시 팽창되어 휴대 또는 보관이 용이하다는 점인데 이 사건 확인대상표장은 이와 같은 특징을 전혀 표현하지 못하고 있는 점, ③ 코인 노래 연습장, 코인라커 등에서 보는 바와 같이 통상 '코인'의 경우 동전의 형상뿐 만아니라 동전을 넣어서 이용하는 서비스를 지칭할 때도 사용되는 점, ④ 앞서 본 바와 같이 이 사건 지정상품을 '코인티슈'로 호칭한 경우는 원고의 이 사건 등록상표를 호칭하거나 원고 제품 표면에 각인되어 있는 'coin'에다가 티슈를 붙여서 호칭한 것으로 볼 여지가 많은 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 이 사건 지정상품의 형상 등을 표시하고 있는 기술적 표장이라고도 보기 어렵다.

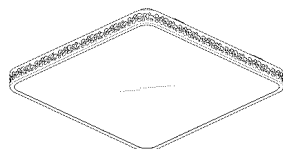
이 사건 등록상표 **coin**과 확인대상표장 '코인티슈'는 외관에 차이가 있으나 확인대상표장의 요부인 '코인'과 호칭 및 관념이 유사하므로 전체적으로 유사하다.

키워드: 상표, 구 상표법 51 조 1 항 2 호, 기술적 표장, 보통명칭, 유사판단

사건번호	2018허4447	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017당739	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인권	권리명칭	
선고일	2018. 10. 11.	선고결과	기각

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 않다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지



이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비하면 다음과 같은 공통점이 있다. ① 양 디자인은 평면에서 볼 경우 정사각형의 형상을 띄고 있고, 높이가 낮아 전체적으로 보면 바닥을 정사각형으로 하는 납작한 직육면체의 형상을 띄고 있다. ② 양 디자인은 각 모서리가 둥글게 형성하고 있다. ③ 양 디자인의 저면에는 모두 투광판이 삽입되어 형성되어 있는데, 측면부의 프레임이 투광판을 감싸고 있어 테두리 띠를 형성하고 있다. ④ 양 디자인의 모든 측면, 즉, 정·배면과 우·측면 모두 그 크기 및 형태가 같고, 다양한 크기의 원형의 구멍들이 불규칙적으로 형성되어 있다.

반면, 다음과 같은 차이점 또한 인정된다. ① 이 사건 등록디자인의 경우 측면에서 볼 경우 큰 직사각형 위에 약간 작은 직사각형을 놓여있는 것처럼 2단의 구조로 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 하나의 직사각형 형태 즉, 1단의 구조로 형성되어 있다. ② 이 사건 등록디자인의 경우 좌·우측면을 살펴보면, 양측 끝 단 부분에 같이 상부 프레임과 하부 프레임의 결합을 위한 걸림쇠가 돌출되어 있는 반면, 확인대상디자인의 경우 이와 같은 걸림쇠가 노출되어 있지 않다. ③ 이 사건 등록디자인의 각 측면부를 살펴보면, 각 면마다 약 120개의 원형 구멍들이 형성되어 그 구멍들이 매우 밀집되어 있는 느낌인 반면, 확인대상디자인은 약 56개의 원형 구멍들이 형성되어 그 구멍들이 밀집되어 보이지 않는다. 또한 가장 큰 구멍의 위치를 살펴보면 이 사건 등록디자인의 경우 ' 

그러나, 공통점 ① 내지 ④는 각 선행디자인에 의하여 공지되었으므로 디자인의 유사여부를 판단함에 있어 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 차이점 ③ 즉, 측면부의 원형 구멍의 분포 및 형태 부분은 수요자의 눈에 가장 잘 띄는 부분으로 평가된다. 또한 앞서 본 바와 같이 천장등의 측면에 구멍을 형성하는 구성은 이미 선행디자인에서 공지된 사항이므로 그 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 한다. 그런데 양 디자인은 원형의 구멍들의 개수, 밀집 정도 및 그 패턴 등에 있어서 달라 심미감에서 큰 차이를 보인다. 따라서 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 서로 심미감이 달라 유사하다고 볼 수 없다.

키워드: 디자인, 디자인의 유사여부, 천장등

사건번호	2017허5788	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당753	심판결과	일부인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	전기자동차 충전에 따른 과금시스템
선고일	2018. 10. 10.	선고결과	기각

선행발명과 기술상식에 의하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명의 보호범위는 원칙적으로 청구범위 기재사항에 의하여 해석하되 그 기재만으로 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 명세서의 다른 기재에 의하여 보충할 수 있으나 그로 인해 청구범위를 확장적으로 해석할 수 없고, 청구범위 기재가 명백한 경우 명세서 기재로 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다. 이에 따라 제1항 발명의 충전장치에 포함되는 조작부는 '충전장치에 포함되는 일부 구성으로서 전기자동차 충전을 위해 조작되는 구성'을 의미하고, 원고의 주장과 같이 제한적으로 해석할 수 없다.

선행발명과 대비하여 위 발명의 진보성 유무를 판단해 보면, (1) 특허발명은 충전 정보를 전력회사 과금서버로 전송하나 선행발명 1은 전기자동차 충방전 및 과금 시스템 서비스기업에 충전 정보를 포함한 충방전량 정보를 전송한다는 차이, (2) 선행발명에는 결제서버가 명시적으로 기재되어 있지 않다는 차이가 있다. 그런데 양 발명은 모두 충전정보가 전력회사 과금서버에 전송된다는 점에서 실질적으로 동일하고, 이 기술분야에서 송신자가 어떤 정보를 한 곳에 보내고, 그 정보가 다시 다른 곳에 전송되거나, 송신자가 어떤 정보를 양쪽 모두에 보내는 방식은 일반적으로 사용되는 기술에 해당하므로 차이점 (1)은 선행발명과 통상의 기술자에게 자명한 기술상식으로부터 쉽게 극복될 수 있다. 마찬가지로 차이점 (2)에 대하여도, 선행발명에는 전기자동차 차주가 충전비용을 전기자동차 충방전 및 과금 시스템 서비스기업에 납부하는 것이 나타나 있고, 이 사건 특허발명의 출원 이전부터 비용을 납부하는 방식으로 카드사, 은행, 이동통신사 등의 금융기관을 통해 결제처리를 하는 것이 널리 이용되고 있다는 것은 통상의 기술자에게 기술상식에 해당하므로 이러한 점 등을 고려하면 결제서버의 부가 역시 선행발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출될 수 있는 것이고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위 이내이다.

또한 제2, 3, 5항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서, 제2항은 제1항 발명의 전기공급부는 전기공급자로서의 고유 ID가 부여되는 것, 제3항은 전기자동차 충전 요금은 시간대별, 현재 사용량별 기본요금이 전제되는 것, 제5항은 전기공급부 정보는 운영사업자 서버와 과금서버에 공유되는 것으로 한정된 것인데, 이 역시 전부 선행발명에 의해 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 전기, 과금시스템, 진보성, 청구범위 해석

사건번호	2017허6545	사건명	등록무효(특)
심판번호	2015당4842	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	테이프 배선기판, 칩-온-필름 패키지 및 장치 어셈블리
선고일	2018. 10. 10.	선고결과	기각

선행발명간 결합으로 특허발명의 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명과 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 모두 하나 이상의 제1 비아 중 적어도 하나가 제1 주면에서 복수의 제1 금속 패턴층들 중 적어도 어느 하나와 연결되고, 제2 주면에서 하나 이상의 제2 금속 패턴층 중 적어도 어느 하나의 제2 금속 패턴층과 연결된다는 점에서 공통된다. 그러나 특허발명의 제2 금속 패턴층은 절연성 필름기판의 제2 주면, 즉 밑면에 배치되어 있기 때문에 이로부터 절연성 필름기판의 측단부로 연장되는 제1 외부회로 접속용 리드 역시 절연성 필름기판의 밑면에 위치하게 되는데 비하여, 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 베이스 기판의 밑면에 배치되어 있는 제2 도전성 패턴의 25b 부분이 제2 비아홀을 거쳐 베이스 기판의 상면에 위치하게 되므로, 이로부터 연장되는 접속단자도 베이스 기판의 상면에 배치된다는 점에서 차이를 보이고 있다.

그런데 이러한 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있을 것이라고 보아야 한다. 선행발명 4의 명세서 기재 및 칩-온-필름 패키지는 기본적으로 외부의 회로에 연결되는 것이므로 이를 위하여 그 단부에서 외부회로 접속용 리드를 구비하는 것이 기술상식이라는 점을 고려할 때, 통상의 기술자는 선행발명 4에 외부회로 접속용 리드를 제1 배선 중 연성기판 하면에 배치되는 제2 부분의 연장부에 위치시키는 구성이 내재되어 있음을 충분히 인식할 수 있다. 나아가 선행발명 1과 4는 고밀도의 반도체 장치를 제조하는 과정에 이웃한 배선 피치가 줄어들기 때문에 발생하는 문제를 해결하기 위한 것이라는 점에서 그 목적이 공통되고, 선행발명 1에서 접속단자를 상면에만 두는 것에 특별한 기술적 의미가 있지 않은 이상, 전기적으로 접속시키고자 하는 주변 부품과의 위치 관계 등의 설계 여건을 종합적으로 고려하여 경우에 따라서는 외부회로 접속단자를 베이스 기판의 밑면에 위치시키는 것을 시도해 볼 수도 있으므로 선행발명 1에 선행발명 4를 결합할 동기도 충분하며 그와 같은 결합에 별다른 기술적 어려움도 없다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하는 방법에 의하여 특허발명의 제1 외부회로 접속용 리드가 필름기판의 밑면에 위치하는 구성을 쉽게 도출해낼 수 있다고 할 것이다.

종속항인 제6, 8, 9, 13, 15~17항 발명 역시 단순설계변경에 불과한 등 통상의 기술자가 선행발명간 결합으로 쉽게 도출할 수 있는 것이어서 그 한정사항에 의하여 진보성이 부여된다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 진보성, 선행발명간 결합, 배선기판, 절연성 필름기판

사건번호	2018허2946	사건명	등록정정(특)
심판번호	2017정125	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	테이프 배선기판, 칩-온-필름 패키지 및 장치 어셈블리
선고일	2018. 10. 10.	선고결과	기각

정정발명이 선행발명간 결합으로 진보성이 부정되어 독립특허요건을 충족하지 못한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허심판원이 원고의 정정심판청구를 기각하자, 원고는 정정발명이 선행발명들에 의하여 그 진보성이 부정될 수 없으므로 독립특허요건을 충족함을 주장하며 심결취소의 소를 청구하였다.

특허발명 중 구성요소 3의 제2 금속 패턴층은 절연성 필름기판의 밑면에 배치되어 이로부터 연장되는 외부회로 접속용 리드 역시 절연성 필름기판의 밑면에 위치하게 되는 데 비하여, 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 베이스 기판의 밑면에 배치되어 있는 제2 도전성 패턴의 25b 부분이 제2 비아홀을 거쳐 베이스 기판의 상면에 위치하여 이로부터 연장되는 접속단자도 베이스 기판의 상면에 배치된다는 점에서 차이를 보이고 있다(차이점 1). 또한 특허발명의 제3 배선 패턴층은 외부회로 접속용 리드가 있는 일측단부의 반대방향으로 연장되면서 전체적인 배선패턴의 형상이 선행발명 1의 대응구성의 형상과 차이가 있다(차이점 2). 또한 배선패턴의 형상에 따라 특허발명의 제3 배선 패턴층은 필름기판을 사이에 두고 제2 금속 패턴층과 평행하게 겹치는 부분이 존재하는 데 비하여, 선행발명 1의 제2 도전성 패턴 중 대응 구성부분에는 평행하게 겹치는 부분이 존재하지 않는 점에서 차이를 보이고 있다(차이점 3).

그런데 차이점 1에 대하여 살펴보면 통상의 기술자는 선행발명 3에 외부회로 접속용 리드를 제1 배선 중 연성기판 하면에 배치되는 제2 부분의 연장부에 위치시키는 구성이 내재되어 있음을 충분히 인식할 수 있고, 선행발명 3은 선행발명 1과 마찬가지로 고밀도의 반도체 장치를 제조하는 과정에 이웃한 배선 피치가 줄어들기 때문에 발생하는 문제를 해결하기 위한 것이라는 점에서는 그 목적이 공통되고, 선행발명 1에서 접속단자를 상면에만 두는 것에 특별한 기술적 의미가 있지 않은 이상, 전기적으로 접속시키고자 하는 주변 부품과의 위치 관계 등의 설계여건을 종합적으로 고려하여 경우에 따라서는 외부회로 접속단자를 베이스 기판의 밑면에 위치시키는 것을 시도해 볼 수도 있으므로, 선행발명 1에 선행발명 3을 결합할 동기가 충분하다. 또한 칩 하부에 형성된 전극패드의 배열과 상관없이 하나의 단자에서 출발하는 배선패턴을 비아홀을 통하여 기판의 다른 면으로 형성시키는 기술은 선행발명 1, 3에 공통적으로 적용 가능할 뿐만 아니라, 그와 같은 결합에 별다른 기술적 어려움도 없으므로 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하는 방법에 의하여 구성요소 3의 외부회로 접속용 리드가 기판의 밑면에 위치하는 구성을 쉽게 도출해낼 수 있다고 할 것이다.

또한 선행발명 3은 연장부가 칩 부품 탑재영역의 내측 방향으로 연장되는 경우를 명시적으로 제시하고 있고, 연장부가 내측 방향으로 연장되는 경우에는 상.하면 배선패턴이 "  "의 형상을 가지게 되고, 이 때 선행발명 3의 상면 배선패턴은 접속용 리드 방향의 역방향으로 연장되며, 상면 배선패턴과 하면 배선패턴은 평행하게 겹치는 부분이 존재하게 되므로, 선행발명 3에는 구성요소 4의 해당 부분과 동일한 구성이 제시되어 있다고 볼 수 있다. 나아가 통상의 기술자라면 배선패턴 설계과정에서 선행발명 1에 기술분야가 동일한 선행발명 3의 결합을 시도해 볼 동기가 충분하다.

키워드: 특허, 정정청구, 진보성, 선행발명간 결합, 배선기판, 절연성 필름기판

사건번호	2017나2141	사건명	실시료 등 청구
제1심 판결	수원지법 2015가합71804	제1심 결과	일부인용
항소인	원고 및 피고	피항소인	원고 및 피고
권리유형	특허	권리명칭	프리스트레스트 합성트러스 보 및 그의 제조방법
선고일	2018. 10. 10.	선고결과	항소 일부인용

특허사용협약 체결 후 공사의 공법변경으로 이를 사용하지 않게 된 경우 통상실시계약에 따른 실시료가 발생한다고 볼 수는 없으나, 실시계약의 이행불능에 대한 귀책사유가 인정되고, 기술사용협약의 당사자도 공법변경승인으로 채무불이행에 따른 손해를 배상할 의무가 있다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고와 피고 한국도로공사는 2010. 3.경 원고의 프리스트레스트 합성트러스 보 및 그의 제조방법에 대한 신기술 사용 협약을 체결하였다. 이후 피고 도로공사는 원도급공사에 관한 도급계약을 체결하였다. 또한 원고는 2013. 1.경 피고 신창이엔씨와 이 사건 공사와 관련하여 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 통상실시권 설정계약을 체결하였다. 이후 피고 신창은 원도급사 중 주관사와 하도급계약을 체결하였다. 한편 2015. 7. 1. 피고 신창은 피고 보조참가인과 하도급계약을 합의 해지하였고, 이후 그 약정에 따라 손실보상금을 지급받았다. 또한 피고 신창은 2015. 8. 13. 공사의 공법을 변경하기로 하는 원도급사의 결정에 따라 하도급계약이 해지되었음을 원고에게 통보하였고, 2015. 12. 7. 공사의 공법을 이 사건 특허와 관련된 'PCT 공법'에서 'V형 Steel Box 거더(Girder) 공법'으로 변경하는 설계변경을 승인하였다.

이 사건 실시계약의 문언만으로는 이 사건 공사금액의 일정 비율을 특허권 사용료와 기술료로 정액 지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다. 또한 폐지된 구 건설기술관리법 시행령 제42조 제1항에 따르면 기술사용료의 청구는 원칙적으로 신기술을 사용한 것을 전제로 하고 있는 것으로 보인다. 그런데 실시계약의 체결 시점은 2013. 1.경으로서 그 당시 이 사건 하도급계약이 체결되지 않아 실시료의 산정 기준이 되는 공사금액이 특정되지도 않은 시점으로 보이고, 피고 신창은 특허를 공사에 사용하여 그 공사대금 중 일정 금액을 특허권 사용료와 기술료로 지급하려고 했던 것으로 보이며 특허를 이용하여 공사를 수행할 것이 아니라면 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 따라서 원고의 주장과 달리 실제 실시여부와 무관하게 피고 신창이 원고에게 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다고 볼 수 없다.

또한 피고 신창은 공법을 원고의 특허 공법이 아닌 다른 공법으로 변경하려는 사정과 이 경우 원고와의 실시계약이 이행될 수 없을 것이라는 사정을 잘 알면서도 피고 보조참가인으로부터 기성금과 손실보상 명목으로 공사금액의 약 18%에 해당하는 합계 34억 8,300만 원(부가가치세 별도)을 지급받고 하도급계약의 합의 해지로 인해 원고로부터 실시계약의 채무불이행에 따른 손해배상 청구를 받는 경우 피고 보조참가인이 그 비용과 책임으로 이를 해결한다는 약속을 받은 후 하도급계약을 합의 해지한 사실이 인정된다. 따라서 피고 신창은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다.

피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

키워드: 특허, 기술사용협약, 통상실시권, 공법변경, 하도급계약, 채무불이행

사건번호	2018나1343	사건명	손해배상(기)
제1심 판결	서울중앙 2017가합548003	제1심 결과	일부 인용
항소인	원고 및 피고	피항소인	원고 및 피고
권리유형	상표	권리명칭	'EXR'상표 사용 의류제품 등
선고일	2018. 10. 10.	선고결과	항소기각

피고의 특판품 판매행위가 당사자간 매매위탁계약을 위반하여 채무불이행에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

매장에서 세이어코리아의 특판품을 판매한 피고의 행위는 계약위반의 채무불이행에 해당한다. 원고는 선택적으로 상표법 위반행위에도 해당된다고 주장하나, 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않으므로 피고는 상표법 위반책임을 부담한다고 볼 수 없다.

이 사건 계약 제3조 제2항에서는 '피고는 원고가 공급한 제품만을 취급해야 하고, 원고가 공급하지 아니한 제품은 취급·판매하여서는 아니 된다'는 것을 명시적으로 규정하고 있다. 원고의 정상 유통제품과 세이어코리아의 특판품 모두 EXR 상표를 사용하고 있기는 하나, 특판품은 기업체나 단체 등과 같은 특정된 구입처로부터 대량으로 주문을 받아 저렴한 가격에 납품하는 제품으로서, 정상 유통제품과는 디자인부터가 다를 뿐 아니라 품질도 다소 떨어지는 것이 일반적이다. 브랜드 의류 사업자인 원고는 브랜드 가치의 유지를 위해 정상 유통제품과 특판품의 제조·유통경로를 엄격히 구분하여 따로 관리하여 왔다.

또한 이 사건 계약은 일종의 매매위탁계약으로서, 원고는 피고 대리점의 소비자판매가, 총매출액, 재고수량 등을 전산을 통해 일일이 관리하게 되나, 위 특판품의 경우에는 세이어코리아가 원고에게 일정한 로열티(판매가의 13%)를 지급하기로 하고 별도의 경로를 통해 제조·공급하는 제품으로서 원고로서는 그 판매에 관한 사항을 확인하고 통제할 방법이 없다.

나아가 피고의 매장 내 특판품 판매를 원고가 승인 내지 양해하였다고 볼 만한 증거도 없으므로, 채무불이행 책임에 대한 제1심판결은 결과적으로 정당하고, 원고와 피고의 항소를 모두 기각한다.

키워드: 상표, 계약위반, 손해배상, 특판품, 의류

사건번호	2018허2311	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원2996	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	토출 헤드의 세정 방법
선고일	2018. 10. 12.	선고결과	인용

출원발명은 선행발명 2에 선행발명 1, 3을 결합하더라도 진보성이 부정되지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 1에서 '내부에서 분사되는 세정액이 일시적으로 머무는 공간'은 분사구를 통해 토출 헤드로 분사되는 세정액이 일시적으로 머무는 곳이고, 프린트 헤드와 세정액의 접촉은 위 공간 외부에서 이루어지는 반면, 선행발명 2의 대응구성요소인 수조는 세정용액을 항상 수용하고 있으며, 세정용액과 프린트 헤드의 접촉은 위 공간 내부에서 이루어지므로 세정용액을 분사하기 위한 분사구 등의 구성이 전혀 없다는 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하더라도 이를 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. ①선행발명 1에는 구성요소 1의 '세정액 분사구를 구비한 바디와 바디에 구비된, 세정액이 일시적으로 머무는 공간'에 대응하는 '분사노즐이 구비된 린스 수단과 린스 수단에 구비된 세정액이 채워지는 내부 공간'이 존재한다. 그러나 선행발명 1의 이러한 구성요소는 초음파 발생수단이 린스 수단에 구비된 세정액이 채워지는 내부공간에 설치되지 않고 외부에 설치된다는 점에서 구성요소 1과 차이가 있다. 더욱이 출원발명의 명세서 기재에 비추어 보면, 구성요소 1에서 '내부에서 분사되는 세정액이 일시적으로 머무는 공간'은 초음파 인가기가 작동하는 동안은 세정액이 아니라 공기가 머무는 공간으로 변경되는 것으로 해석된다. 이에 비하여 선행발명 1의 린스 수단에서 '세정액이 채워지는 내부 공간'은 초음파 발생 수단이 작동하는 동안에 공기가 머무는 공간일 필요가 없고, 항상 세정액으로 채워져 있다. 따라서 선행발명 2뿐만 아니라 선행발명 1에도 구성요소 1의 '세정액이 일시적으로 머무는 공간'과 동일한 구성이 나타나 있다고 볼 수는 없다. 나아가 선행발명 2의 명세서는 물론 선행발명 1의 명세서에 위와 같은 구성상 차이를 극복할 수 있는 암시나 동기도 전혀 나타나 있지 않으므로, 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하더라도 차이점 1을 극복하고 구성요소 1 중 '바디에 구비된 세정액이 일시적으로 머무는 공간'에 해당하는 부분을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. 또한, 선행발명 2는 세정용액이 담긴 수조에 프린터 헤드를 침지하는 방식이어서 선행발명 1의 분사노즐과 같은 구성요소가 필요 없으므로, 통상의 기술자로서는 선행발명 2에 선행발명 1의 '분사노즐이 구비된 린스 수단'을 결합할 이유도 없다. ②위 차이점으로 인하여 출원발명은 세정액이 분사되는 곳과 초음파를 분사하는 부분이 동일하여 초음파가 세정액이 분사된 곳에 집중되고, 세정 유닛의 크기도 줄일 수 있는 효과가 있다는 것은 통상의 기술자라면 명세서에 그 기재가 없더라도 충분히 예측할 수 있다. 따라서 출원발명에는 위 차이점으로 인하여 선행발명 1, 2에 나타나지 않는 특유의 작용효과가 있다고 할 것이다. ③구성요소 1에서 '초음파 인가기를 바디의 공간에 설치함'에 따라 피고 주장과 같은 문제점이 발생하고 이를 위하여 일부 구성요소가 추가로 필요하게 되더라도, 앞서 살펴본 바와 같은 구성요소 1의 구성의 곤란성이나 특유한 작용효과는 여전히 인정된다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, 진보성, 토출 헤드의 세정 방법