사건번호	2017나39	사건명	소유권이전등록
제1심판결	2015가합853	제1심결과	인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	특허	권리명칭	
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	기각

피고는 원고에게 위약벌로서 특허권에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

피고 및 甲이 2014. 6. 5. 원고로부터 이 사건 각 부동산을 매수하면서 매매대금 17억 6,000만 원을 2014. 8. 31.까지 지급하기로 약정한 사실, 피고 및 甲이 위 기일까지 매매대금을 지급하지 않는 경우 원고에게 이 사건 특허권 등을 무상으로 양도하는 내용을 포함하는 이 사건 합의를 한 사실 및 이 사건 매매계약이 피고 및 甲의 채무불이행으로 적법하게 해제되었으므로, 피고는 원고에게 이 사건 합의 제2항에 따라 이 사건 특허권에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

피고는 특허권 이전이 손해배상액의 예정이고 부당하게 과다하므로 감액되어야 한다고 주장한다. 그러나 ① 원고는 매매대금을 지급받기도 전에 피고 및 甲에게 이 사건 각 부동산을 인도하여 사용하게 함으로써 매매대금 지급을 확보할 수단이 필요하였던 점, ② 피고 및 甲이 이 사건 합의를 이행하지 않을 경우 이 사건 특허권 등을 무상 양도하는 것 외에도 '매매대금의 2배에 해당하는 금액'을 배상하는 약정이 포함된 점, ③ 이 사건 각 부동산의 매매계약 외에도 피고 및 甲은 투자자 유치 등을 비롯하여 이 사건 특허권 등을 이용한 사업을 계획하였고, 위 사업을 위하여 이 사건 각 부동산에 기계설비 등을 설치하였는바, 이 사건 합의의 이행은 매매대금 지급뿐만 아니라, 원활한 사업 진행을 위해서도 반드시 필요했던 점, ④ 이 사건 합의에는 피고 및 甲의 매매대금 지급 의무 외에도 은행 대출이자와 세콤 경비 등에 대한 납부의무가 포함되어 있는데, 피고 및 甲이 매매대금 지급을 지체할 경우 원고로서는 대출이자 등을 계속하여 부담해야 하는 상황에 처하므로 합의 내용의 이행을 보다 확실하게 담보할 필요가 있었던 것으로 보이는 점 등을 종합해 보면 특허권 등을 무상 양도하기로 한 부분은 손해배상액의 예정으로서의 성격을 가진다기보다는 피고 및 甲의 계약 이행을 강제하기 위한 위약벌의 성격을 갖는다고 보는 것이 타당하다.

공서양속에 반하여 무효라는 주장에 관하여, ① 이 사건 특허권에 관한 양도합의는, 원고가 매매대금을 지급받지 않은 상태에서 이 사건 각 부동산을 먼저 인도하는 내용의 매매계약과 함께 이 사건 특허권 등을 이용한 사업과 관련한 합의 과정에서 행해진 것으로 보일 뿐, 원고가 자신의 독점적 지위 내지 우월한 지위를 이용하여 행해진 것으로 보이지는 않는 점, ② 이 사건 합의의 목적과 매매계약의 내용에 비추어 원고로서는 피고와 甲이 채무 이행을 확실하게 담보할 수단이 필요했던 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 특허권은 2011년경부터 2013년경 사이에 출원된 것들로서, 산업적으로 활용하여 수익을 올리고 있다고 볼 만한 사정이 보이지 않는 반면, 감정평가액은 피고가 제출한 자료만을 기초로 산정된 것이어서 이 사건 특허권의 객관적인 가치를 반영한 것이라고 보기 어려운 점, ④ 원고와 피고 및 甲은 앞서 본 바와 같이 이 사건 매매계약 외에도 이 사건 특허권 등을 이용한 사업계획을 수립하였고, 원고에게 이와 관련된 사업권과 원료 등을 제공하기로 약정하였는바, 이 사건에서의 위약벌이 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 원고의 이익에 비하여 피고에게 과도하게 무겁다고 볼 수도 없는 점, 그 밖에 이 사건 합의의 경위와 내용, 계약위반 과정 등에 비추어 보면, 피고가 주장하는 사정만으로는 위와 같은 위약벌 약정이 공서양속에 반하여 무효라고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 자료가 없다. **키워드:** 해제, 위약벌

사건번호	2018허2991	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당(취소판결)165	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	자성특성이 우수한 (100)[0vw] 무방향성 전기강판의 제조방법
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	기각

강재의 구성성분 및 함량 그리고 2단 소둔공정에 의한 특징적인 열처리에서 차이가 있고 통상의 기술자가 이 발명에 따른 최종 강재의 양호한 결정조직을 얻을 수 있다고 단정하기 어려우므로 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 특허심판원에 피고들 특허발명의 등록무효심판을 청구하고 특허심판원은 이를 인용하였다. 그러나 특허법원은 2017. 6. 2. "이 사건 제1, 3 내지 6항 발명은 진보성이 부정되나, 이 사건 제2항 발명은 진보성이 부정되지 않는다(통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 이 사건 제2항 발명의 '소정의 온도범위와 시간범위에서 2단에 걸쳐 소둔 열처리를 하는 구성'을 쉽게 도출할 수 없다)고 하여 취소판결하였고, 원고의 상고는 심리불속행기각됨에 따라 그 판결이 확정되었다.

명세서기재불비 및 산업상 이용가능성 유무를 본다. 먼저 제2항 발명은 그 청구범위가 발명의 설명에 개시된 기술적 범위와 다르지 않은 것으로서 그 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에 냉간압연 집합조직을 나타내는 것으로 볼 수 없는 도4가 존재한다고 하더라도 단지 이를 이유로 이 사건 제2항 발명이 특허법 제29조 제1항 본문에 따른 산업상 이용가능성이 없는 것이라거나 그 명세서의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없다. 이 사건 특허발명의 냉연강판의 냉간압연 집합조직이 도4에 나타난 집합조직으로만 특정되는 것으로 이해하여야 할 이유도 없다.

2항발명의 진보성 부정 여부를 본다. 원고는 위 '소정의 온도범위와 시간범위에서 2단에 걸쳐 소둔 열처리를 하는 구성'에 관하여만 다툰다. 선행발명 1은 1,200℃에서 하나의 단에서 직접등온소둔 열처리를 하는 반면, 이 사건 제2항 발명은 2개의 단으로 구분하여 1단에서는 800℃~1,100℃의 온도에서 10~600초로 소둔 열처리하고 2단에서는 1,150℃~1,370℃의 온도에서 10~600초로 소둔 열처리하는 점에서 차이가 있다.

그런데 이 사건 제2항 발명은 그 강재의 구성성분 및 함량 그리고 2단 소둔공정에 의한 특징적인 열처리에서 선행발명 1을 비롯한 다른 선행발명들과 차이가 있고, 이러한 차이가 있는 경우 통상의 기술자가 위 선행발명들로부터 이 사건 제2항 발명에 따른 최종 강재의 양호한 결정조직을 얻을 수 있다고 단정할 수 없으며, 설령 위와 같은 결정조직을 얻을 수 있다고 하더라도 통상의 기술자에게 그러한 예견이 자명하다고 할 수도 없다.

결국 이 사건 제2항 발명은 그 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라거나 산업상 이용가능성이 없는 것으로 볼 수 없고 그 진보성도 부정되지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 진보성, 전기강판

사건번호	2018허3994	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당2230	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	빛가람
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	인용

의약분업 예외지역에서 의료기관 내의 조제실에서 약사에 의한 조제업무가 이루어지고, '빛가람병원'이라는 표시가 부착된 약봉투에 약을 담아 교부하였더라도 이는 '병원업'의 일환으로서, 등록서비스표를 정당하게 '약국업'에 사용한 것으로 보기는 어렵다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고를 상대로 3년 불사용을 이유로 서비스표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다.

의료법 제18조 제1항, 약사법 제23조 제7항, 의료법 제36조 제1호, 의료법 시행규칙 제34조, 의료법 제36조 제5호, 의료법 시행규칙 제38조 제2항 제1호 등 위 규정들에 의하면 의약분업 예외가 적용되지 않는 한 의사는 외래환자에 대한 원외처방만 할 수 있을 뿐 조제를 직접 할 수는 없고, 의료기관의 조제실에 근무하는 관리약사 또한 해당 의료기관의 의사가 입원환자에 대해 내린 원내처방에 따른 조제 업무만을 할 수 있을 뿐, 해당 의료기관에서 발행한 원외처방전 및 다른 의료기관에서 발행한 처방전에 따른 조제 업무는 할 수 없다.

한편 다음과 같은 사실이 인정된다. ① 피고는 의약분업 예외지역으로 지정된 나주시 산포면 매성길 61에 개설된 '빛가람병원'의 대표자로, 위 병원 1층에는 위 병원 의사들이 발행하는 원내·원외처방전에 따라 약을 조제하기 위해 필요한 의약품과 조제설비 등이 설치된 공간이 마련되어 있다(이하 '이 사건 1층 시설'이라 한다). ② 피고는 2012. 5. 24.부터 2014. 2. 3.까지 약사 신민녕을 고용하여 이 사건 1층 시설에서 위 병원에서 발부된 처방전에 따른 조제 업무를 담당하게 하였다. ③ 이 사건 1층 시설의 유리창 상단에는 큰 글씨로 된 '약국' 표시가, 하단에는 작은 글씨로 된 '빛가람병원' 표시가 부착되어 있고, 위 시설에서 조제된 약은 '빛가람병원'이 표기된 약봉투에 담겨 교부되고 있다.

위 인정사실에 앞서 살펴 본 약사법 등 관련 규정을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 1층 시설은 약국이라기 보다는 의료기관 내의 조제실에 해당하는 것으로 보인다. 한편, 조제실에서 약사에 의한 조제 업무가 이루어졌다고 하더라도 이는 병원 업무로서 행해진 것일 뿐, 피고 주장과 같이 조제실에 '약국' 또는 '빛가람병원'이라고 표시하고, 약봉투에 '빛가람병원'을 표시하였다고 하여 피고가 이 사건 등록서비스표를 정당하게 '약국업'에 사용한 것으로 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

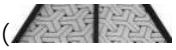
나아가 '약국업'의 사전적 의미는 약사가 약을 조제하여 파는 영업으로, 위와 같은 정의에 따르더라도 약을 조제하여 얻은 이익의 귀속 주체는 약사가 되어야 한다. 그런데 관리약사의 조제 업무에 따른 요양급여의 수급자는 조제 업무를 담당한 관리약사가 아닌 '빛가람병원'이므로 그 이익의 귀속주체가 약사가 아닌 점, 의료기관 내의 조제실과 같이 약사의 업무범위에 속하는 일이 이루어지는 곳이 모두 약국이라고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 빛가람병원이 관리약사를 고용하여 조제 업무에 따른 보험급여를 받는 일련의 영업은 '병원업'의 일부분에 해당하는 것으로 보인다.

키워드: 약국업, 병원업, 의약분업, 빛가람,

사건번호	2018허4690	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017당1870	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	애완견용 집
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	인용

디자인의 요부를 대비하여 확인대상디자인이 등록디자인과 유사하다고 볼 수 없다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고의 등록디자인에 대하여 소극적권리범위확인 심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다. 등록디자인과 확인디자인의 공통적인 외부 형상은 이미 공지된 부분으로서 그 공지부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 이 사건 등록디자인의 권리범위를 정함에 있어 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 반면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ㉮ 텐트의 천 모양에 있어서, 이 사건 등록디자인은 크기가 약간 큰 기하학적 무늬가 영문자 'Y'나 삼각지지대를 연상하게 하면서 반복되는 패턴을 형성하고 있는 반면(), 확인대상디자인은 펭귄이 열에 따라 서로 반대 방향으로 나아가는 일정한 규칙을 이루면서 표현되어 있는 점( ), ㉯ 이러한 천 모양을 오각뿔의 각 면에 배치함에 있어서, 이 사건 등록디자인은 위 기하학적 무늬를 5개의 면 전체에 균일하게 배치한 반면( ), 확인대상디자인은 위 펭귄 무늬를 앞쪽 3개의 면에만 배치하였을 뿐 뒤쪽 2개의 면은 5개의 봉들과 마찬가지로 아무런 무늬가 없는 어두운 색상으로 표현한 점( ), ㉰ 5개의 봉들이 교차한 상단부분을 고정함에 있어서, 이 사건 등록디자인은 봉이 삽입되는 천과 동일한 계통의 색상으로 표현된 천을 사용한 반면( ), 확인대상디자인은 꼬임 형상인 흰색의 얇은 로프를 사용한 점( ), ㉱ 기타 천으로 감싸지지 않은 부분의 봉의 길이 및 그에 따른 텐트 저면의 들뜸 정도, 방석의 색상과 형상 등에 있어 차이가 있다.

위 차이점 중 차이점 ㉰, ㉱는 당해 물품을 자세히 들여다볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성 등에 관한 사소한 차이에 불과한 것으로서 그 중요도를 낮게 볼 수 있다고 하더라도, 차이점 ㉮, ㉯는 외부를 전체적으로 덮고 있는 천 부재에 구비된 모양 및 전체 구조를 이루는 오각뿔 각 면의 규칙성 여부 등에 관한 차이로서 디자인 전체에서 차지하는 비중이 매우 크고 눈에 잘 띄는 부분인 점(이러한 부분들의 용이 창작 가부는 디자인의 유사 여부와는 다른 차원의 것일 뿐만 아니라, 그 창작이 용이하다고 보는 경우에는 확인대상디자인이 선행디자인들에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하게 될 가능성이 커 보인다), 양 디자인은 벽지 등 실내 인테리어와의 조화가 중요한 요소를 이루는 대상 물품에 관한 것이라는 점 등을 고려할 때, 차이점 ㉮, ㉯는 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 디자인의 요부에 관한 것으로서 양 디자인의 핵심을 이루는 지배적인 특징이어서 그 차이로 인하여 보는 사람의 전체적인 심미감에 큰 차이를 불러일으킨다. **키워드:** 텐트, 전체적인 심미감, 요부

사건번호	2018허4706	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017당1880	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	애완견용 집
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	인용

디자인의 요부를 대비하여 볼 때 확인대상디자인이 등록디자인과 유사하다고 볼 수 없다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

→ **위** 2018허4690 참조

키워드: 텐트, 전체적인 심미감, 요부

사건번호	2018허4713	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017당1884	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	애완견용 집
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	인용

디자인의 요부를 대비하여 볼 때 확인대상디자인이 등록디자인과 유사하다고 볼 수 없다고 한 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

→ 위 2018허4690 참조

키워드: 텐트, 전체적인 심미감, 요부

사건번호	2018허5730	사건명	등록취소(상)
심판번호	2018당93	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	인용

통상사용권자가 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 하나인 식당체인업에 사용하였으므로 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 않는다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

피고는 원고의 등록서비스표에 대하여 3년 이상 불사용을 이유로 그 서비스표의 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데 특허심판원은 이를 인용하였다.

상표법 제119조 제1항 제3호의 취소사유에 해당하려면 "상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도" 등록상표를 사용하지 않았어야 하고, 상표법상 통상사용권은 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조). 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야 한다고 할 수 없고, 묵시적으로도 가능하다.

황경윤이 콩나물 국밥 전문점 가맹본부인 '시루유통'을 운영하면서 2017. 10. 24. 정현숙과 실사용표장 3이 표시된 가맹계약서를 이용하여 가맹계약을 체결한 행위는, 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권자로서 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 하나인 식당체인업에 사용한 것에 해당한다.

또한 김진이 2013. 2. 5.경부터 현재까지 여수시 망마로 85-1(신기동)에서 실사용표장 1이 표시된 간판이 설치되어 있는 콩시루 본점을 운영하면서 '콩시루'라는 상호를 사용한 행위는 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권자로서 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 하나인 식당업에 사용한 것에 해당한다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 2018. 1. 10. 전 3년 이내에 국내에서 통상사용권자에 의하여 이 사건 지정서비스업 중 하나에 정당하게 사용된 것으로 보이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

키워드: 상표법 제119조 제1항 제3호, 등록취소, 3년불사용, 콩시루, 통상사용권

사건번호	2018허6054	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당2857	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	활선 지상 개폐기의 절연가스 점검 교체 컨트롤장치 및 이를 이용한 절연가스 점검 교체공법
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	인용

선행발명과 특허발명의 차이점들은 통상의 기술자에게 자명하거나 쉽게 극복할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않는다고 본 사례

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고의 특허에 대하여 진보성이 부정된다고 하여 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다. 진보성 부정 여부에 대하여 본다. 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1은 절연가스를 회수, 충전, 분석하는 과정을 자동으로 진행하도록 하는 수단이라는 점에서 선행발명 1의 대응구성과 동일하다. 다만 선행발명 1에는 비상정지스위치, 5psi, 7psi, 10psi의 정격압력을 선택할 수 있는 버튼, 현상황을 보여주는 램프들, 각 램프에 대응되는 버튼들 및 시작버튼이 구체적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 3 중 '가스를 회수하는 회수기'는 선행발명 1의 대응구성인 '절연가스 회수탱크'와 절연가스를 회수하는 수단이라는 점에서 동일하다. 다만 위 구성요소 3 중 컨트롤 박스, 분석기 및 회수기가 하나의 모듈형태로 이루어지는 구성은 선행발명 1에 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있다(차이점 2). 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4는 자동으로 절연가스를 회수, 주입, 분석을 반복할 수 있다는 점에서 선행발명 1의 대응구성과 동일하다. 다만 위 구성요소 4는 지상 개폐기의 절연가스를 회수할 때 지상 개폐기 내부에 최저 가스압을 유지하는 것인 반면, 선행발명 1은 진공상태가 될 때까지 회수한다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).

먼저 차이점1에 관하여는 선행발명 1도 절연가스 주입 시 기준이 되는 압력을 설정하는 수단을 별도로 구비하고 있는 것으로 보인다. 또한 전기 장치에서 설정값을 입력하기 위해 복수개의 버튼을 구비하도록 하는 것은 통상의 기술자가 장치의 사용 용도, 기능, 장치의 설치환경 등을 고려하여 단순히 추가하거나 변경할 수 있는 정도의 수단에 불과하다.

차이점 2에 관하여 선행발명 2 또한 각 장비들이 하나의 모듈로 구성되어 있는 점, 각기 다른 기능을 하는 장비들 모아 하나의 모듈로 하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항에 불과한 점을 종합하면 차이점2는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

차이점3의 경우 선행발명 3은 아래 명세서 기재에서 보는 바와 같이 활선 상태에서 지상 개폐기의 절연가스의 교체를 목적으로 하면서, 절연가스를 회수할 때 일정 압력의 가스를 남겨두는 구성을 선택하고 있어, 활선상태 작업을 위하여 지상 개폐기의 내부에 일정 정도의 절연가스를 남겨두는 기술사항을 개시하고 있는 점, 활선상태에서 절연 가스를 교체하는 경우에는 지상 개폐기의 내부에 절연상태를 유지하기 위한 최저 압력의 절연가스를 남겨둔 채 작업을 수행하는 것은 해당 기술 분야에서는 통상적인 방법인 점 등을 종합해 보면, 그 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다. 나아가 선행발명 1 내지 선행발명 3은 모두 지상 개폐기의 절연가스를 회수하고 이를 충진하는 기술에 관한 것으로 결합의 용이성도 인정된다.

키워드: 절연가스 점검 교체공법, 진보성,

사건번호	2017나2295	사건명	손해배상(지)
제1심판결	의정부지방2015가합52692	제1심결과	일부 인용
항소인	원고, 피고	피항소인	피고, 원고
권리유형	상표	권리명칭	APOLLO
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	원고, 피고 항소 기각

APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD. 부분은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하고, 등록상표 APOLLO 와 제2표장 APOLLO Active 는 유사하다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

다음과 같은 사정을 고려하면, 제1표장 중 " APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD. " 부분은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다. ①아래에 위치한 문자는 "APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD."로, 이 중 'APOLLO INDUSTRIAL'은 피고 상호(아폴로산업)를 영어로 표현한 것이고, 'CO., LTD.'는 주식회사를 의미하는 영어 표현인 Company Limited의 약칭이므로, 이는 피고 상호인 '주식회사 아폴로산업'을 영어로 표현한 것에 불과하다. ②제1표장의 상단부 " PRIME Eco-friendly " 부분의 " PRIME " 부분과 " Eco-friendly " 부분은 각각 '품질이 우수한', '친환경적인'이라는 뜻의 영어 단어를 간단한 도형 안에 표시한 것으로서 그 자체만으로는 상품의 출처표시로서의 식별력을 가지기에 부족해 보이기는 하나, " PRIME " 부분은 나머지 부분과 달리 검은 색 배경의 도형 안에 흰 색의 문자로 구성되어 있어 상대적으로 부각되어 있으므로, 일반수요자의 입장에서 바라볼 때 보온병에 표시된 위 " PRIME " 부분은 단순히 제품의 품질에 대한 표시가 아니라 상표로 인식할 가능성이 충분히 있다. ③제1표장의 하단부 " APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD. " 부분은 평이하면서 동일한 글씨체로 표시되어 있을 뿐이고, 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 표시되어 있지 않다. 또한 상단부에 비하여 상대적으로 상대적으로 작은 크기로 표시되어 있다.

제2표장 " APOLLO Active "는 " APOLLO "와 " Active "가 2개의 영단어가 상하 2단으로 비스듬하게 구성되어 있다. 반면, 등록상표는 " APOLLO "와 같이 하나의 영단어로 구성되어 있다. 따라서 제2표장과 등록상표는 구성문자, 글자 수, 색상 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다. 제2표장의 경우 '고대 그리스·로마의 태양신' 등의 뜻을 가진 영단어 " APOLLO "와 '활동적인, 적극적인' 등의 뜻을 가진 영단어 " Active "로 결합된 표장이다. 그런데, 제2표장의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계를 고려하면, 제2표장의 요부는 'APOLLO'만이 요부가 되거나 아니면 'APOLLO' 또는 'ACTIVE' 부분이 각자 요부로 판단된다. 따라서 제2표장의 " APOLLO " 부분은 등록상표와 동일하여 그 호칭 및 관념이 유사하므로, 양자의 표장은 유사하다.

키워드: 상표, 구 상표법 51 조 1 항 1 호, 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시

사건번호	2018허63	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원4136	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	다양한 게임을 활용한 외국어 학습 시스템
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	기각

1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

구성요소 1, 2는 외국어 학습을 위한 게임이나, 선행발명 1은 한글 학습을 위한 게임으로 보인다는 점에서 차이가 있고(이하 '**차이점 1**'이라 한다), 문자, 발음 또는 의미 등을 찾아 서로 연결하는 유형의 게임인 구성요소 2는 선행발명 1에 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나(이하 '**차이점 2**'라 한다), 위 차이점들은 다음과 같은 사정들을 고려하면, 선행발명 1에 의하거나 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 극복된다고 할 것이다. ①선행발명 1은 한글 자모를 이용하여 낱말을 보드에서 조합하는 게임 방법 및 시스템을 개시하고 있으나, 그 배경기술로서 글자의 조합을 이용한 일반 게임의 대표적인 예로 scrabble이란 보드게임(영어 알파벳같이 한 줄로 나열을 해도 조합이 되는 언어에 사용되는 게임)을 개시하고 있으므로, 선행발명 1의 보드 게임을 통상의 기술자라면 위 배경기술의 scrabble이란 보드 게임처럼 한글과 같이 받침이 없는 형태의 외국어, 예를 들면 영어에도 쉽게 채용 내지 변경할 수 있다고 보아야 한다. 또한 선행발명 1의 보드 게임에 외국어 학습을 채용하는데 통상의 기술자에게 별다른 기술적 곤란성이 있다고 보기도 어렵다. 그렇다면 위 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다. ②선행발명 1의 도 2~4에 의하면, 참여가 A가 구성한 '상사'라는 단어의 '사'라는 문자를 찾아 '거리'라는 문자들을 연결하여 '사거리'라는 단어를 구성하는 게임진행의 예가 도시되어 있으므로, 선행발명 1도 구성요소 2처럼 문자를 찾아 서로 연결하는 게임 방식을 내재하고 있다고 보아야 한다. 그렇다면 구성요소 2는 통상의 기술자가 선행발명 1의 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도에 해당하며, 위 차이점 2도 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 극복할 수 있는 것이다. ③설령 구성요소 2를 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 없다고 할지라도, 외국어 학습을 수행할 수 있도록 하는 버블 슈트 방식의 퍼즐게임을 제공하는 선행발명 2에서 게임 맵 위의 외국어 단어 버블이 게임 맵 하단의 같은 뜻(의미)을 갖는 자국어 버블이 만나도록 하여 소거되는 게임 인터페이스를 개시하고 있으므로, 선행발명 2는 구성요소 2처럼 의미를 찾아 연결하는 유형의 게임을 포함하고 있다고 보아야 하다. 그렇다면 구성요소 2는 선행발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 위 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여도 쉽게 극복할 수 있는 것에 해당한다. ④선행발명 1과 2는 게임을 활용한 언어 학습과 관련된 발명이라는 점에서 양 발명을 결합하여 1항 발명에 이르는 데에 별다른 어려움이 있다고 보기 어려우며, 1항 발명처럼 선행발명 1, 2에 나타난 게임들을 하나의 시스템 또는 플랫폼 형태에서 작동되는 방식으로 구현하는 것도 이 기술분야 통상의 기술자에게 그다지 어려운 기술사항이라고 볼 만한 특별한 사정이 있다고 할 수 없다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, 진보성, 다양한 게임을 활용한 외국어 학습 시스템

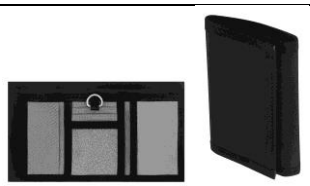
사건번호	2018허6153	사건명	등록무효(디)
심판번호	2018당771	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	기각

선행디자인3은 신규성 상실의 예외조항에 해당하여 이 사건 등록디자인의 신규성이 부정되지 않는다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 선행디자인 3은 이 사건 등록디자인의 신규성 상실 예외 조항의 적용 대상이 될 수 없다고 주장한다.

그러나 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고들이 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 봄이 타당하다. ① 원고는 등록디자인에 대하여 무효심판을 청구하면서 등록디자인이 그 출원 이전에 공지된 선행디자인 1 및 2와 동일하거나 유사하여 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다는 등의 주장을 하였을 뿐 피고들이 등록디자인의 창작자가 아니라는 점을 등록디자인의 무효 사유로 주장하지 아니하였다. ② 원고의 무효심판에 대하여 피고들이 답변서를 제출하면서 신규성 상실 예외 조항의 적용을 주장하였는데, 이에 대하여 원고는 아무런 대응을 하지 않았다. ③ 피고가 원고를 상대로 부정경쟁행위 등 금지가처분신청을 한 데 대하여 원고는 그 신청사건에서 "이 사건 등록디자인은 그 출원 이전에 공지된 디자인과 동일·유사하거나 통상의 디자이너가 공지된 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있으므로 무효이다."라는 취지의 주장을 하였을 뿐, 피고들이 이 사건 등록디자인의 창작자가 아니라는 점을 이 사건 등록디자인의 무효 사유로 주장하지 아니하였다.

등록디자인	선행디자인3
	

등록디자인과 선행디자인 3은 그 대상물품이 모두 지갑으로 동일하고, 양 디자인의 형상과 모양을 대비할 때 등록디자인과 선행디자인 3은 모두 지갑의 내부 수납부가 죄측부터 우측으로 세 영역으로 구분되고, 가장 좌측에 벨크로가 부착되어 있으며, 가운데 영역에는 상부에 고리가 결합되고, 고리 결합 부분에 카드 등이 수납될 수 있는 단턱부가 3개 형성되며, 3번째 단턱부에 의해 형성되는 수납구역이 하단까지 연장되어 있되 수납구역이 글리터 원단 재질로 이루어져 있다는 점에서 공통되는바, 등록디자인과 선행디자인 3은 동일성이 있는 디자인에 해당한다고 할 것이다.

등록디자인에 관하여 피고들이 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자라는 점, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그와 동일한 선행디자인 3이 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 점, 선행디자인 3이 공지된 날로부터 12개월 이내에 피고들이 이 사건 등록디자인을 출원한 점, 피고들이 이 사건 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 위 조항의 적용을 받겠다는 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출한 점은 앞서 본 바와 같다. 따라서 선행디자인3은 신규성 상실의 예외 조항의 적용 대상이다. 등록디자인은 선행디자인에 의하여 신규성이 부정되거나 용이하게 창작될 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다.

키워드: 디자인, 신규성 상실의 예외조항

사건번호	2018허6221	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2018당782	심판결과	인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	기각

확인대상표장은 기술적 표장에 해당하지 아니하고, 등록상표와 유사하여 등록상표의 권리범위에 속한다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

다음과 같은 사정을 고려하면 확인대상표장이 '분홍색의 과일향이 강한' 등의 관념을 가지고 있어 사용상품인 향수의 형상, 품질, 효능 등으로 직감된다고 보기는 어렵다. ① 확인대상표장인 '**Pink Fruity**'는 분홍색을 뜻하는 'Pink'와 과일 맛이 강한 등의 뜻을 가진 'Fruity'가 띄어쓰기를 하여 나열된 것으로 그 전체가 사전에 등재되어 있지 않은 조어의 문자표장이다. ② 확인대상표장은 2개의 영단어에 불과하고 이들 문자가 특별히 강조되는 부분 없이 일정한 간격으로 나란히 쓰여 있어 통상의 경우 일반 수요자나 거래자는 문자 부분을 일체로서 호칭 및 관념할 것으로 보인다. 따라서 기술적 표장에 해당하는지 여부 또한 확인대상표장의 각 부분을 하나 하나 떼어서 판단하지 아니하고, 결합된 전체 구성을 기준으로 판단하여야 한다. ③ 확인대상표장을 전체적으로 관찰하면 그 지정상품인 향수의 형상 등을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것으로 볼 수는 있을지언정, 원고가 주장하듯 일반 수요자들이 확인대상표장을 보고 '분홍색의 과일향이 나는 향수'라고 직감한다고 보기는 어렵다. ④ 확인대상표장이 이 사건 지정상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다고 보기 어려울 뿐만 아니라 확인대상표장이 허용될 경우 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다고 볼 수도 없으므로, 이러한 점에서도 확인대상표장이 이 사건 지정상품에 사용된 것을 두고 지정상품의 형상 등을 직감하게 한다고 평가할 수는 없다.

이 사건 등록상표인 'PINK FRUITY'와 확인대상상표인 'Pink Fruity'는 모두 영문자로 구성된 표장으로, 글자체와 대소문자의 차이만이 존재하여 외관이 유사하고, 또한 호칭이나 관념에서 동일하므로 서로 유사한 표장이라고 할 것이다.

또한 이 사건 등록상표의 지정상품은 화장품류이고, 확인대상표장의 지정상품인 향수인데, 화장품 제조회사가 향수를 함께 제조·판매하는 경우가 많아 생산자와 판매자가 상당 부분 일치하며, 수요자도 상당 부분 일치한다. 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 그 품질과 용도, 생산 및 판매 부분, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하면, 거래통념상 동일·유사한 표장을 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 할 것이다.

확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 상표법 제90조 제1항 제2호에 의해 이 사건 등록상표의 효력이 제한되는 경우에 해당하지도 않으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 상표법 제 90 조 제 1 항 제 2 호, 기술적 표장, 권리범위확인심판, 상표의 유사여부

사건번호	2018허7019	사건명	등록무효(디)
심판번호	2018당44	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2018. 11. 22.	선고결과	기각

등록디자인은 선행디자인과 유사하여 무효라고 본 사례.

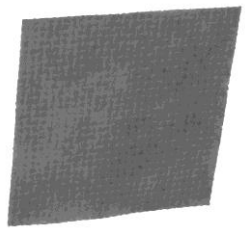
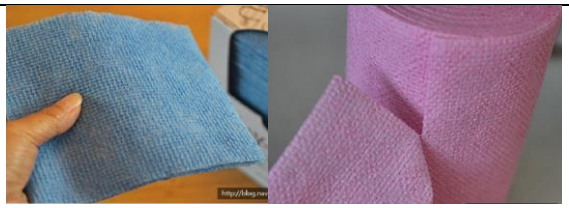
- **사건 개요 및 판시 요지**

등록디자인의 대상 물품은 '부직포지'이고, 선행디자인의 대상 물품은 '일회용 수세미'인바, '부직포지'는 물 및 기름 흡수성이 있어 흔히 '일회용 수세미'로 사용되므로, 양자는 그 용도와 기능이 유사한 물품에 해당한다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 모두 ① 가로선과 가로선 사이에 세로선이 상하좌우로 반복적으로 배열되어 형성된 점, ② 세로선과 세로선 사이에 가로선이 상하좌우로 반복적으로 배열되어 형성된 점, ③ 가로선과 세로선이 반복적으로 교차하면서 ''와 같은 패턴이 형성된 점, ④ 정면에서 볼 때 위 패턴이 홈으로 파여 있는 형태로 형성된 점 등에서 공통되는바, 이 사건 등록디자인과 선행디자인이 갖는 위 공통점들은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당하는 부분이므로, 이로 인하여 이를 보는 사람으로 하여금 전체적으로 동일하거나 유사한 심미감을 느끼도록 한다고 봄이 타당하다.

한편, 원고는, 선행디자인은 위 패턴의 형상이 매우 얕고 작게 형성되어 있고, 그 배면에 위 형상에 따라 홈이 파여 있으며, 파란색이라는 점에서 이 사건 등록디자인과 차이가 있다고 주장하나, 위 차이점은 이를 보는 사람들이 세심하게 관찰해야만 비로소 인지할 수 있는 부분들이어서 그 차이점으로 인해 부직포의 전체적인 심미감이 달라진다고 볼 수 없다. 또한, 색채는 이 사건 등록디자인의 구성요소가 아니므로 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 비교함에 있어 색채의 차이가 있다고 할 수 없고, 대비되는 두 디자인이 형상과 모양에서 동일하고 색채의 구성에 있어서도 기본적인 채색 구도가 동일하다면, 그 두 디자인의 채색된 부분의 구체적인 색채가 다른 색으로 선택되었다는 점만으로는 특별한 사정이 없는 한, 보는 사람이 느끼는 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없을 것이다. 그러므로 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

이상 살핀 바와 같이 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 그 형상 및 모양과 대상물품이 동일하거나 유사하므로, 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제2호에 따라 그 등록이 무효이다. 따라서 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법 사유가 없다.

등록디자인	선행디자인
	

키워드: 디자인의 유사여부, 디자인보호법 제 33 조 제 1 항 제 2 호

사건번호	2018허2922	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당3184	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	내압형 볼/슬립 복합 이음관
선고일	2018. 11. 21.	선고결과	기각

내압형 복합 이음관에 대한 발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

특허발명 청구항 1의 슬라이딩 관체에는 관 연결용 플랜지와 돌출턱부가 형성되어 있으나 선행발명 6에는 관 연결용 플랜지에 대응되는 구성요소가 제시되어 있지 않고('차이점 1'), 돌출턱부에 대등되는 구성요소 역시 제시되어 있지 않다('차이점 2'). 또한 특허발명은 패킹용 홈이 구형관 내주면의 전, 후 및 그 사이에 형성되고 구형관 외주면의 일부 구간이 구 형태인 것에 비하여, 선행발명 6의 경우 환형홈이 환형부재 내주면 일측에 형성되어 있고('차이점 3') 환형부재는 외주면 전체가 구형이다('차이점 4'). 나아가 특허발명의 대구경부의 타측이 용접단부를 이루는 구성과, 패킹소켓 내주면의 패킹홈과 이에 삽입·장착되는 슬립패킹 구성은 선행발명 6에는 제시되어 있지 않다 (각 '차이점 5', '차이점 6').

차이점 1: 복합 관이음 장치 제작에 있어 회전가능 구형관(환형부재)을 몇 개 배치할 것인지는 배관의 형태 및 설치환경 등의 조건에 따라 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 설계변경사항에 불과하고, 특허발명 및 선행발명 6과 마찬가지로 이음관에 관한 발명인 선행발명 1(갑6호증)에는 이음관에 구형관(환형부재)을 1개 또는 2개 또는 4개를 배치한 실시예가 모두 제시되어 있다.

차이점 2: 슬라이딩 관체의 이동거리를 제한하는 구성을 청구항 1과 같이 구형관의 외부에 둘 것인지 또는 선행발명 6과 같이 내부에 둘 것인지는 이음관의 전체적인 구조 및 크기나 설치 환경 등을 고려하여 선택할 수 있는 설계변경사항에 불과하다.

차이점 3: 선행발명 6의 슬라이딩 관체의 좌측 방향 이동거리를 제한하기 위한 구성을 구형관의 외측 슬라이딩 관체에 두는 것이 별다른 기술적 어려움 없이 도출할 수 있는 단순한 설계변경사항에 해당하는 것이고, 이에 따라 통상의 기술자가 이동거리 제한 구성을 구형관의 외측에 위치시키는 이상, 패킹홈의 설치위치를 구형관의 내주면에 고르게 분포시키는 것 역시 쉽게 도출할 수 있을 것이다.

차이점 4: 통상의 기술자는 선행발명 6과 그 기술분야가 동일한 선행발명 4를 결합하여 환형부재가 연장된 원통형태를 포함하도록 변경을 시도해 볼 수 있고, 그러한 과정에 특별한 기술적 어려움이나 추가적인 설계변경의 필요성과 같은 그 시도를 방해할 만한 사정은 보이지 않는다. 구형관의 연장된 원통형태에 의한 현저한 효과 역시 인정되지 않는다.

차이점 5: 대구경부의 용접단부 구성은 선행발명 6에 선행발명 4의 대구경부의 타측과 리테이너가 구비된 일단 사이를 용접을 통해 결합하는 구성을 결합하는 방법에 의해 쉽게 도출할 수 있다.

차이점 6: 패킹홈 및 슬립패킹 구성은 선행발명 6에 선행발명 1의 조인트에 'ㄱ' 형상의 홈과 위 홈에 패킹을 위해 '링'을 장착하는 구성을 결합하여 패킹부재를 추가하여 쉽게 도출할 수 있다.

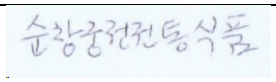
따라서 특허발명 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 6에 선행발명 1, 4를 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다. 또한 청구항 2에 추가된 '수밀 패킹용 홈에 연통하며 내압을 형성하는 내압형성공' 구성은 선행발명 6에 선행발명 1, 3, 4를 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 역시 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다.

키워드: 특허, 진보성, 선행발명간 결합, 도관, 이음관

사건번호	2018허5754	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당3745	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 21.	선고결과	기각

등록상표가 선등록상표와 호칭 및 관념이 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례(1)

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고 등록상표	선등록상표
	

구 상표법 제7조 제1항 제7호의 '선출원에 의한 등록상표' 해당 여부는 등록상표의 출원 시를 기준으로 판단해야 하고, 선등록상표는 등록상표의 출원 시점에는 유효하게 존속하였으므로 선출원에 의한 등록상표에 해당한다.

양 표장의 외관을 대비하여 보면 등록상표는 태양 모양의 도안과 '해표', '순창'을 독특한 글씨체로 표현한 문자부분, 낙관 형태의 '궁' 부분, 황토색 배경 위에 '宮' 부분을 독특한 글씨체로 표현한 부분이 결합된 표장인 반면 선등록상표는 8자의 한글이 띄어쓰기 없이 나란히 쓰여진 문자 표장으로 그 외관이 서로 상이하다.

한편 등록상표는 '해표순창궁'으로 호칭·관념될 수 있는데, '해표'는 원고의 널리 알려진 상호의 일부이고 '해표'와 '순창궁'의 결합으로 새로운 관념을 형성하지는 않으며, '순창궁' 부분은 지정상품인 장류와의 관계에서 본질적으로 식별력이 인정되는 등 요부에 해당한다고 볼 수 있어 결과적으로 등록상표는 '순창궁'만으로 호칭·관념될 수 있다.

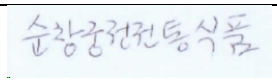
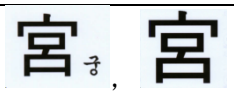
그런데 선등록상표의 '전통식품'은 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하여 선등록상표는 '순창궁전'만으로 호칭·관념될 수 있고, 이 경우 양 표장은 그 호칭·관념이 유사하다. 양 표장은 또한 지정상품에 '간장, 고추장, 된장'과 같은 장류를 공통적으로 포함하여 그 지정상품이 동일하거나 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 상표, 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호

사건번호	2018허5761	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당3746	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 11. 21.	선고결과	기각

등록상표가 선등록상표와 호칭 및 관념이 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례(2)

- **사건 개요 및 판시 요지**

원고 등록상표	선등록상표	피고의 선출원상표들
		

→ 특허법원 2018. 11. 21. 선고 2018허5754 사건 참조.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허7163	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당3647	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	宮
선고일	2018. 11. 21.	선고결과	기각

등록무효심판 등의 분쟁이 상표를 사용하지 못할 '정당한 이유'에 해당하지 아니한다고 판시한 사례(1)

- **사건 개요 및 판시 요지**

상표불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 참조).

원고는 원고와 피고 사이에 등록무효심판 등 여러 가지 분쟁이 발생하여 등록상표에 대한 권리가 불안정하였으므로 등록상표를 사용하지 못하였다고 주장하나, 이는 '정당한 이유'에 해당한다고 볼 수 없다. 만일 그 심판의 결과 이 사건 등록상표의 등록이 무효로 되는 경우 원고로서는 등록상표를 독점적으로 사용할 수 없는 결과에 그칠 뿐이고 등록상표의 사용 자체가 불가능해지는 것은 아니다.

그렇다면 이 사건에서 원고는 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다거나, 사용하지 아니한 데에 정당한 이유가 있었음을 증명하지 못하였으므로 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

키워드: 상표, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문, 불사용 취소

사건번호	2018허7170	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당3648	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	宮 궁
선고일	2018. 11. 21.	선고결과	기각

등록무효심판 등의 분쟁이 상표를 사용하지 못할 '정당한 이유'에 해당하지 아니한다고 판시한 사례(2)

- **사건 개요 및 판시 요지**

→ 특허법원 2018. 11. 21. 선고 2018허7163 판결 참조.

키워드: 상표, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호, 제 3 항 본문, 불사용취소

사건번호	2017허5184	사건명	등록무효(특)
심판번호	2015당3649	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	볼밸브용 볼의 수지 라이닝 장치 및 방법
선고일	2018. 11. 23.	선고결과	인용

특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하는 등 발명자가 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵고, 무권리자에 의한 특허출원에 해당하여 무효로 되어야 한다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

구성요소 4는 '라이닝 작업을 진행시에는 상기 핀구멍으로부터 돌출하여 상기 볼의 지지구멍들에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착되며, 라이닝 작업이 종료되기 전에 상기 지지구멍으로부터 후퇴하여 상기 핀구멍 속으로 몰입하도록 슬라이드 이동 가능하게 설치되는 복수의 핀'에 관한 것이다. 그런데 모인대상발명의 경우에도 지지구멍과 핀구멍이 일치하는 축선 및 같은 직경을 가지고 있으므로, 모인대상발명의 복수의 연결핀은 지지구멍과 핀구멍에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착된다. 그리고 모인대상발명은 액츄에이터를 이용하여 연결핀을 강제로 퇴출시키는 것이므로, 모인대상발명의 복수의 연결핀은 라이닝 작업이 종료되기 전에 지지구멍으로부터 후퇴하여 핀구멍 속으로 몰입하도록 슬라이드 이동이 가능하게 설치되어 있다. 따라서 구성요소 4는 모인대상발명의 대응 구성요소와 동일하다. 구성요소 7과 관련하여 피고는, 모인대상발명에서의 작업자 레버조작에 의한 수동제어방식과 1항 발명의 제어부 구성에 의한 자동제어방식은 작용효과에 있어 현저한 차이를 가져오므로 양 발명은 구성 및 효과가 다르다고 주장한다. 그러나 ①1항 발명의 청구범위에 '제어부'가 자동제어방식에 의한 구성이라는 점에 대하여 아무런 한정이 없는 점, ②특허발명의 명세서에는 작업자가 직접 스위치를 조작하여 액츄에이터로의 공급 유로를 전환하는 것까지도 특허발명의 액츄에이터의 작동을 제어하는 방식으로 볼 수 있으므로, 모인대상발명의 작업자 레버조작에 의한 수동제어방식도 구성요소 7의 기술적 범위에 포함되는 것으로 해석되는 점, ③특허발명의 명세서에는 센서 등 작업자의 관여 없이 볼밸브용 볼의 수지 라이닝 장치가 스스로 핀들의 전진 및 후퇴시기를 판별하여 액츄에이터의 작동을 제어하는 최소한의 구체적인 수단이 기재되어 있지 아니하여 피고의 주장과 같은 자동제어수단에 대하여 명확히 기재되어 있지도 않은 점, ④특허발명의 명세서에 "액츄에이터는 전기적으로 작동하는 솔레노이드로 구성할 수 있으나, 도시한 실시예에서는 실린더와 피스톤으로 구성된 유압 또는 공압의 작동유체를 사용한 유공압 기구를 사용하고 있으며"라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 1항 발명의 액츄에이터가 솔레노이드 밸브와 같은 전기적 구동방식으로 작동되는 것으로 제한된다고 볼 수는 없는 점, ⑤2항 발명은 1항 발명의 종속항 발명이고, 2항 발명의 종속항 발명인 3항 발명은 2항 발명의 액츄에이터를 솔레노이드 밸브의 온오프 작동 제어를 통해 작동되는 것으로 한정하였으므로, 적어도 1항 및 2항 발명의 경우 솔레노이드 밸브에 의해 작동이 제어되는 액츄에이터로 한정하여 해석되지 아니하는 점 등에 비추어 구성요소 7은 모인대상발명의 대응 구성인 레버를 액츄에이터에 연결하여 이를 제어하는 구성과 실질적으로 동일하다.

특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고 발명자의 모인행위가 인정되므로(이 부분 생략) 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 무효로 되어야 한다.

키워드: 특허, 특허법 33 조 1 항, 모인발명, 실질적 동일성,

사건번호	2018허2144	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1741	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	코크린
선고일	2018. 11. 23.	선고결과	인용

코크린은 의료용전기식콧물흡입기 등과의 관계에서 기술적 표장에 해당하지 않는다고 본 사례.

- **사건 개요 및 판시 요지**

구 상표법 6조 1항 3호의 입법 취지에 비추어 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 때는 그 상표가 상품 유통과정에 필요한 표시여서 특정인이 독점·배타적으로 사용하는 것을 막아야 할 필요가 있는지를 고려하여야 한다. 따라서 거래사회의 실정 등에 비추어 어떤 상표에 대해 특정인이 독점·배타적으로 사용하는 것을 막을 필요가 없다고 인정된다면 이러한 사정은 그 상표가 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 때 소극적 요소로 고려될 수 있다.

다음과 같은 점에서 등록상표는 전체로서만 호칭·관념되는 것으로서 지정상품의 용도나 효능 등을 직접 표시한 것이 아니라 암시한 것에 해당하고, 지정상품과 관련하여 특정인의 독점·배타적 사용을 금지할 필요성도 없으므로, 지정상품과의 관계에서 구 상표법 6조 1항 3호 소정의 기술적 표장에 해당하지 아니한다. ①국내 영어 보급수준을 고려하면 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래관계자로서는 지정상품과 관련지어 등록상표의 구성 중 '코' 부분은 사람의 '코'를 의미하는 것으로, '크린' 부분은 영어단어 'clean'의 한글 음역에 해당하는 것으로 인식할 여지가 있고, 이러한 경우에 등록상표는 '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 정도의 의미로 인식될 수는 있다. 그러나 등록상표가 이러한 의미로 인식될 수 있다고 하더라도 '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 의미에는 코 내부를 세척하는 것뿐만 아니라 코 내부의 코털을 제거한다거나 코 부분의 피지를 제거한다는 의미도 포함되므로 등록상표가 그 지정상품의 효능 내지 용도인 '콧물 흡입', '콧물 제거', '의료용 물 분사', '비염 치료' 등을 직접적으로 의미한다고 보기는 어렵다. 설령 지정상품의 수요자나 거래관계자가 피고 주장과 같이 등록상표로부터 '콧물 흡입', '콧물 제거', '의료용 물 분사', '비염 치료' 등의 의미를 인식한다고 하더라도, '코를 청소한다' 또는 '코를 깨끗이 한다'는 추상적 의미로부터 추론 과정을 거쳐 그러한 구체적 의미를 감지한 것으로 보아야 할 것이다. ② 등록상표 '코크린'은 사전에 등재되지 아니한 조어로서 거래계에서 등록상표의 지정상품의 용도나 효능 등을 나타내기 위하여 통상적으로 사용되는 표현이 아니며, 한글단어 '코'와 영어단어 'clean'의 한글 음역인 '크린'을 결합하는 것이 거래계에서 일반적으로 이루어지는 조어 방식도 아니므로, 비록 등록상표의 구성 중 '코' 부분이나 '크린' 부분 각각은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 하더라도, 두 부분의 결합에 의하여 등록상표가 전체로서는 지정상품과 관련하여 어느 정도 식별력이 있다고 봄이 타당하다. 이는 등록상표의 지정상품의 거래계에서는 등록상표의 지정상품의 용도나 효능을 표시하기 위하여 '콧물 흡입기', 'suction', '네블라이저' 등의 표현을 사용하는 점, 등록상표 내지 그 영문 상표인 'coclean'이 2000년 10월경부터 등록상표의 등록결정일인 2013. 12. 18.은 물론 그 이후 2015년경 피고가 '코코크린'이라는 표장을 사용하기 전까지 원고 측의 상품출처표지로만 사용되어 온 점, 달리 거래사회 실정상 등록상표가 그 지정상품의 용도나 효능, 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없는 점 등에 비추어 보아도 그러하다.

키워드: 상표, 상표법 6 조 1 항 3 호, 기술적 표장, 코크린