

|      |               |      |             |
|------|---------------|------|-------------|
| 사건번호 | 2018허1134     | 사건명  | 권리범위확인(특)   |
| 심판번호 | 2015당5133     | 심판결과 | 인용          |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인       |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 갱폼 안전 인양시스템 |
| 선고일  | 2018. 11. 28. | 선고결과 | 인용          |

### **확인대상이 특허발명과 균등관계에 있고 자유실시기술에 해당하지도 아니하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판시한 사례**

#### **● 사건 개요 및 판시 요지**

특허발명은 선행발명 2와 비교하여 신규성이 부정된다고 할 수 없다. 선행발명 2는 별도의 안전고리 없이 인양고리를 인양장비로 들어 올리지 않는 상태에서는 갱폼의 해체작업이 불가능하도록 하는 것을 핵심적 기술로 하고 있어서 별도로 안전고리 역할을 하는 고리부재를 부가할 동기를 찾아볼 수 없는데, 특허발명은 별개의 안전고리부재를 채택하여 선행발명 2의 인양고리 하단부 및 스프링에서 응력이 집중되는 문제를 크게 개선하였다.

한편 확인대상발명은 특허발명과 균등관계에 있다. 양 발명은 스프링 가압방식과 위치에 차이가 있는데, 안전고리에서 크레인의 후크를 제거하면 스프링 탄성에 의해 안전커버가 고정볼트를 덮도록 하여 안전고리를 후크에 연결하지 않은 채 고정볼트를 해체함으로써 발생할 수 있는 사고를 예방하는 등 그 과제해결원리가 동일하고 실질적으로 동일한 작용효과를 가진다. 또한 확인대상발명처럼 고정브라켓에 부착된 토션스프링을 적용하여 안전커버가 상하로 회전되는 방식으로 개폐되도록 하는 것은 주지관용기술에 불과하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다. 따라서 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

또한 확인대상발명은 선행발명 2와 비교하였을 때, 선행발명 2에는 인양고리부재와 별개의 안전고리부재 및 그 연결수단이 없다는 점(차이점 1), 선행발명 2는 압축스프링이 인양고리 하단부에 설치되나 확인대상발명의 토션스프링은 안전커버와 수직부재 전면에 고정 설치되는 고정브라켓 사이에 설치된다는 차이(차이점 2)가 있다. 그런데 차이점 2는 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 쉽게 극복할 수 있을 것이나, 차이점 1의 경우 선행발명 2는 확인대상발명과 동일한 기술과제를 인식하였다 하더라도 인양고리 자체의 구조를 개선하여 이를 해결하고자 하였으며, 확인대상발명과 달리 별도의 안전부재를 설치하는 기술 구성을 제시하거나 그에 관한 동기나 암시를 주고 있지 않다. 나아가 선행발명 1은 선행발명 2와 전혀 무관하게 갱폼에 안전수단으로 테이퍼 핀을 사전 설치하고 갱폼 인양 시 안전수단을 제거하는 목적을 가진 것이므로 선행발명 2에 선행발명 1의 결합을 시도할 동기를 찾을 수 없는 등, 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 볼 수 없다.

따라서 특허발명의 신규성이 부정되지 않고 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있으며 자유실시기술에 해당하지 않으므로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

**키워드:** 특허, 권리범위, 신규성, 균등, 자유실시기술

|      |               |      |                                                                                      |
|------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 사건번호 | 2018허1271     | 사건명  | 거절결정(특)                                                                              |
| 심판번호 | 2016원3048     | 심판결과 | 기각                                                                                   |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인                                                                               |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 상품예약 서비스 시스템 및 방법, 상품예약 서비스 장치 및 그 장치의 구동 방법, 클라우드 컴퓨팅 서비스 장치 및 그 장치의 구동 방법, 카트용 단말기 |
| 선고일  | 2018. 11. 28. | 선고결과 | 기각                                                                                   |

**카트 장착 단말기에 대한 출원발명이 휴대용 단말기 및 전자카트에 의한 상품 결제에 관한 선행발명들 및 주지관용기술의 결합으로 그 진보성이 부정된다고 판시한 사례**

● **사건 개요 및 판시 요지**

출원발명과 선행발명 1은 모두 단말기를 이용하여 이루어진 예약 관련 상품정보를 제공받아 결제를 수행하는 결제장치를 가지고 있으나, 출원발명은 카트에 장착되어 있는 단말기를 이용하는 반면 선행발명 1은 물리적 카트 없이 바코드리더가 부착된 휴대용단말기만 이용한다는 차이가 있다(차이점 1). 또한 출원발명의 경우 카트에 담은 상품의 결제와 예약상품에 대한 결제가 함께 이루어지나 선행발명 1의 경우 물리적 카트가 없으므로 전자카트 즉 단말기에 담은 상품만 결제한다는 차이가 있다(차이점 2).

그런데 통상의 기술자에게는 물리적 카트 없이 전자카트만 이용하는 선행발명 1에 선행발명 3(전자카트에 의한 쇼핑에 관한 발명으로, 필요에 따라 전자카드 방식의 쇼핑에 전통적 방식의 쇼핑을 덧붙이는 것이 가능하다고 제시함)을 결합하는 것을 시도할 동기가 충분하고 그 구체적 형상에 있어 전자카트 방식의 쇼핑 단말기를 분실이나 도난 방지 목적으로 카트에 장착하는 것은 기술상식에 해당한다 할 것이다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 3을 결합하여 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다.

차이점 2에 대해 살펴보면, 전통적 방식으로 현물을 하나라도 구입하면 반드시 계산대로 가져갈 수밖에 없다면 현물 및 전자카트 방식으로 구입하는 상품이 공존할 경우 이를 따로 결제할 필요 없이 함께 계산대에서 결제할 것은 쉽게 예상할 수 있다. 또한 대형 창고매장에서 일반 구매 물품과 배달이 필요한 대형 물품을 함께 구매하는 경우 계산대에서 함께 결제가 이루어지는 것은 주지관용기술에 해당한다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 3 및 주지관용기술을 결합하여 출원발명의 카트에 담은 상품의 결제와 예약상품에 대한 결제가 함께 이루어지는 구성을 쉽게 도출하여 차이점 2도 극복할 수 있을 것이다.

따라서 출원발명은 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다.

**키워드:** 특허, 거절결정, 진보성, 선행발명간 결합

|      |               |      |                      |
|------|---------------|------|----------------------|
| 사건번호 | 2018허2564     | 사건명  | 등록무효(특)              |
| 심판번호 | 2016당2243     | 심판결과 | 기각                   |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인               |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 일반 용지를 이용한 보드 북 제본방법 |
| 선고일  | 2018. 11. 28. | 선고결과 | 인용                   |

**특허발명의 롤러를 이용하여 접착제를 도포하는 보드 북 제본방법이 선행발명들의 결합으로 쉽게 도출될 수 있다고 본 사례**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명과 선행발명 1은 북 제본방법에 있어 두께 0.20~0.25mm로 제조된 종이 일면에 그림이나 글이 인쇄된 속지를 해당 책자페이지의 크기보다 크게 재단하는 단계, 재단된 속지를 책자페이지 세로방향 절반이 되게 접어 접지하는 단계 등이 공통되며, 일부의 차이도 실질적으로 동일하거나 단순 선택할 수 있는 사항에 불과하다.

단 속지에 접착제를 도포하고 속지의 두께가 일정 범위가 되도록 정합하는 단계에서 특허발명은 롤러를 이용하여 접착제를 도포하는 반면 선행발명 1은 다수의 구멍이 뚫린 도포판에 의해 접착제를 도포한다는 도포방식의 차이가 있고, 이로 인해 선행발명 1에는 구성요소 3의 ① 외측둘레에 접착제 유입 홈이 수개 형성된 실리콘 롤피복부를 포함하는 접착롤러, ② 가이드롤러, ③ 실리콘 롤피복부가 외측둘레에 형성된 블레이드롤러, ④ 접착롤러와 블레이드롤러를 밀착조정하여 접착제의 도포량을 조정하는 접착제 조정부재를 포함하는 배접용 롤러 유닛 구성이 제시되어 있지 않다는 점에서 차이를 보이고 있다.

그런데 선행발명 1은 롤러를 이용한 접착제 도포 방식을 배제하고 있지는 않으며, 이는 이미 출원 이전에 널리 사용되고 있었던 주지관용기술이기도 하므로 통상의 기술자는 선행발명 1의 접착제 도포 방식을 개선하기 위해 선행발명 3을 결합하여 롤러를 이용한 도포 방식을 어렵지 않게 시도할 수 있다. 또한 선행발명 5에 나타난 닥터롤러가 슬라이드부에 의해 수평 방향으로 슬라이드 이동되어 도포롤러와 닥터롤러의 사이 틈새가 조정되고, 이에 의해 도포롤러에 발라지는 점착제 또는 코팅제의 양을 조절하게 되는 구조 역시 결합할 수 있다. 즉 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 3, 5를 결합하여 특허발명의 롤러를 이용한 접착제 도포 방식을 쉽게 도출할 수 있다.

따라서 특허발명은 선행발명 간 결합에 의하여 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

**키워드:** 특허, 등록무효, 진보성

|      |               |      |            |
|------|---------------|------|------------|
| 사건번호 | 2018허4768     | 사건명  | 등록무효(디)    |
| 심판번호 | 2017당1491     | 심판결과 | 기각         |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인     |
| 권리유형 | 디자인           | 권리명칭 | 물품의 명칭: 치마 |
| 선고일  | 2018. 11. 28. | 선고결과 | 기각         |

**치마바지 등에 대한 선행디자인들과 대비하여 등록디자인의 새로운 미감적 가치가 인정된다고 본 사례**

● 사건 개요 및 판시 요지

| 등록디자인                                                                             | 선행디자인 1                                                                           | 선행디자인 2                                                                           | 선행디자인 3                                                                            | 선행디자인 4                                                                             | 선행디자인 5                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

등록디자인은 바지가 노출되지 않아 전체적으로 정장 치마와 같은 형태의 미감이 표출되나, 선행디자인 1과 2는 하단 부분에 바지가 치마 형태 밑으로 더 많이 노출되고 바지 다리 사이에 빈 공간이 표시되어 전체적으로 보았을 때 상대적으로 바지로서의 심미감이 더 부각된다고 판단된다. 이에 따라 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1, 2가 서로 유사하다고 보기 어렵고, 상대적으로 바지로서의 심미감을 목표로 하는 선행디자인 1, 2 자체로부터 바지 부분을 가리고 정장 치마와 같은 형태의 미감을 부각시키려고 하는 등록디자인이 용이하게 창작될 수 있다고 보기 어렵다.

선행디자인 3의 경우, 속바지의 앞부분과 뒷부분 모두를 치마가 둘러싸면서 전부를 가리고 있을 뿐만 아니라 앞부분 치마의 밑단이 위로 향하는 완만한  $\cap$ 라인의 곡선으로 형성되는 차이가 있고, 선행디자인 4의 경우, 치마의 밑단이 완만한 V 자 직선의 형상으로 되어 있고, 중앙 하단에 바지의 일부가 노출되어 있으며, 전면의 치마는 양 옆에 주머니가 형성되고 중앙부에는 오른쪽과 왼쪽에 좌우 대칭으로 1개씩의 주름선이 형성되는 차이가 있으며, 선행디자인 5의 경우, 전면의 치마 부분의 일측이 세로로 절개되어 두 부분으로 나누어지고 나누어진 하나의 치마 부분이 다른 부분을 덮는 형태로 연결됨으로써 치마의 밑단 부분이 이중의 곡선 형태로 형성되며, 치마 부분의 옆 끝단이 바지의 옆 끝단과 붙어있는 일체감을 나타내고 있다고 보기 어려운 미감적 차이가 있다.

이와 같은 차이점들에 비추어 등록디자인이 선행디자인들의 형상과 모양을 부분적으로 변형하였으나 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다고 보기 어렵다. 선행디자인 1, 2 중의 하나와 선행디자인 3, 4, 5 중의 하나를 결합하여 이 사건 등록디자인과 같은 형태로 변형하려면 상당한 정도의 추가적인 창작적 노력이 필요할 것으로 보인다.

따라서 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2 중의 하나와 선행디자인 3, 4, 5 중의 하나의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있다고 보기 어렵고, 디자인보호법 제33조 제2항에 위배되어 잘못 등록된 디자인이라 할 수 없다.

**키워드:** 디자인, 등록무효, 선행디자인간 결합, 디자인보호법 제33조 제2항

|      |               |      |              |
|------|---------------|------|--------------|
| 사건번호 | 2017허4532     | 사건명  | 권리범위확인(특)    |
| 심판번호 | 2017당46       | 심판결과 | 일부 각하, 일부 기각 |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인       |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 갱폼 안전 인양 시스템 |
| 선고일  | 2018. 11. 28. | 선고결과 | 인용           |

**확인대상발명은 1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 1항 발명의 권리범위에 속한다고 본 사례.**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 5와 확인대상발명의 대응 구성요소는 모두 스프링부재로서, 안전커버가 고정볼트를 덮도록 복원력(탄성력)을 제공한다는 점에서 동일하다. 그런데, 구성요소 5는 갱폼이 인양될 때 안전고리부재에 결합된 안전커버가 상승하면서 스프링부재를 압축하는 것인데, 확인대상발명의 대응 구성요소는 안전고리부재에 고정결합된 가이드부재가 상승하면서 한 쌍의 안전커버의 힌지 회전운동에 따라 스프링부재를 압축하는 것이라는 점에서 차이가 있다. 살피건대, 아래와 같은 제반 사정에 비추어 보면 구성요소 5와 확인대상발명의 대응 구성요소는 균등관계에 있다고 봄이 타당하다. ①1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 안전고리부에 크레인의 후크를 걸어 들어 올리면 안전커버가 이동하면서 노출되는 고정볼트를 해체할 수 있고, 안전고리부에서 크레인의 후크를 제거하면 스프링의 탄성에 의해 안전커버가 고정볼트를 덮도록 하여, 안전고리부에 크레인의 후크가 연결되지 않는 상태에서는 고정볼트가 해체될 수 없도록 하는 데 있다. 확인대상발명도 안전고리부에 크레인의 후크가 연결된 경우에만 한 쌍의 안전커버 속의 고정볼트가 노출되고, 안전고리부와 크레인의 후크가 분리되면 토션스프링의 탄성에 의해 한 쌍의 안전커버가 고정볼트를 덮게 되어 고정볼트가 해체될 수 없도록 하는 데 그 기술사상의 핵심이 있다. 따라서 1항 발명과 확인대상발명의 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 서로 동일하므로, 양 발명의 과제해결원리는 동일하다고 할 것이다. ②확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에도 불구하고, 안전고리부에 크레인의 후크를 연결해야만 작업자가 안전커버 속의 고정볼트를 해체할 수 있으므로, 안전고리부를 크레인의 후크에 연결하지 않은 채 고정볼트를 해체함으로써 발생할 수 있는 사고를 예방할 수 있다는 점에서 1항 발명과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. ③확인대상발명과 같이 고정브라켓에 부착된 토션스프링을 적용하여 한 쌍의 안전커버가 힌지 회전되는 방식으로 개폐되도록 하는 것은 그 기술분야에서 널리 알려지고 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 구성을 변경할 수 있다.

이에 대하여 피고들은, 선행발명 2의 갱폼붕괴방지 장치 기술에 1항 발명이 기초한 과제해결원리가 그대로 나타나 있으므로, 1항 발명의 특유한 해결수단은 존재하지 않는다는 취지로 주장한다.

살피건대, 1항 발명은 인양고리부재와 별개로 상하 이동이 가능하도록 작동되는 안전고리부재를 구비하고, 그 안전고리부재의 움직임에 따라 안전커버가 고정볼트를 개폐하도록 하는 작동원리를 가지고 있는 반면, 선행발명 2의 갱폼붕괴방지 장치는 안전고리부재 자체가 아예 구비되어 있지 않고, 오히려 통상적으로 고정 설치되는 인양고리를 상하로 이동 가능하도록 변경하고, 그 인양고리의 움직임에 의해 안전커버를 작동시키는 것을 그 기술의 핵심으로 채택하고 있다는 점에서, 양자는 기본적인 구조 및 작동원리에서 차이가 있다. 따라서 1항 발명의 특유한 해결수단이 존재하지 않는다는 피고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

**키워드:** 특허, 권리범위확인, 균등, 갱폼 안전 인양 시스템

|      |               |      |              |
|------|---------------|------|--------------|
| 사건번호 | 2017허4549     | 사건명  | 권리범위확인(특)    |
| 심판번호 | 2017당45       | 심판결과 | 일부 각하, 일부 기각 |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인       |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 갱폼 안전 인양 시스템 |
| 선고일  | 2018. 11. 28. | 선고결과 | 인용           |

### **확인대상발명은 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 없으므로, 피고들의 자유실시기술의 항변을 배척한 사례**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

선행발명 2에는 확인구성요소 1의 인양고리부재와 별개의 안전고리부재 및 그 연결수단을 구비하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

(1) 선행발명 2는 갱폼 인양부의 구조 개선에 관한 것으로, 인양장비 결속 전에는 갱폼의 해체작업을 완료할 수 없게 함으로써 근본적으로 갱폼 붕괴 재해를 예방하는 것을 기술적 과제로 하고, 그 해결 수단으로 인양고리에 크레인 후크가 걸리지 않으면, 하단부 스프링의 탄성력에 의하여 강판이 고정볼트를 덮고 있어 해체작업이 불가능하고, 크레인 후크가 인양고리로부터 제거되면, 강판이 상승하여 고정볼트가 노출되면서 해체 가능한 상태가 되도록 하는 구성을 채택하고 있음을 알 수 있다. 그런데, 선행발명 2에는 "[그림 3]은 이러한 인양고리의 구조를 개선한 모델로써 인양장비를 체결하기 전에는 작업자가 임의로 체결요소를 해체하지 못하게 하여 갱폼의 자중에 의해 붕괴되지 않도록 최소한의 안전율을 확보할 수 있는 구조로 고안한 모델이다(제14면 아래에서 1~3행)."라고 기재되어 있는바, 선행발명 2는 확인대상구성요소 2의 안전고리부재와 같은 별개의 부재를 형성하지 않고 수직부재에 고정 설치되는 통상의 인양고리부재 자체를 개선하여 상하로 이동할 수 있도록 변경하고자 하는 것임을 알 수 있다. 이에 비추어 보면, 선행발명 2에서는 인양고리부재와 별개로 형성된 안전고리부재를 암시하거나 시사하는 기재를 찾아볼 수 없다.

(2) 선행발명 1의 명세서에는 "작업자가 크레인의 후크를 인양고리(2)에 걸지 않은 상태에서 작업자가 고정볼트(B)를 해체한 경우에도 스틸폼(10) 외부로 테이퍼 경사를 지닌 형상으로 돌출된 테이퍼 핀(30)이 시공된 외벽(7)에 고정되어 있어 갱폼(P)의 추락이 방지되게 되는 것이다. 그 후, 크레인을 이용하여 갱폼(P)을 끌어올리게 되면, 갱폼(P)의 인양고리와 대응되는 고리형상으로 형성된 걸림부(52)가 크레인에 걸리게 되어 갱폼(P)이 상방향으로 이동됨과 동시에 걸림부(52)가 시계방향으로 회전하게 된다. ... 이때 상기 테이퍼핀(30)은 상기 테이퍼캠(20)과 테이퍼핀(30) 사이에 압축된 탄성부재(40)의 탄성력을 받고 있기 때문에 밖으로 튀어나가게 된다(<64~67>)."라고 기재되어 있다. 위와 같은 명세서 기재와 [도 2]를 종합하여 보면, 선행발명 1은 확인구성요소 2와 같이 인양고리와 별개로 고리형상의 '걸림부'를 형성하고 있기는 하지만, 선행발명 1의 걸림부는 고정볼트와는 별개로 사전에 갱폼에 고정 설치된 안전장치로서의 테이퍼핀을 제거하기 위한 수단이므로, 확인대상발명의 안전고리부재와는 그 기능, 작용효과가 전혀 상이하다.

(3) 따라서 통상의 기술자가 인양고리를 체결하기 전에는 작업자가 임의로 체결요소(고정볼트)를 해체하지 못하게 함을 기술적 사상의 핵심으로 삼고 있는 선행발명 2에, 갱폼에 테이퍼핀을 사전에 설치하고 갱폼 인양시 이 안전수단을 제거하는 기능을 가진 선행발명 1의 걸림부를 결합할 만한 동기를 찾을 수 없으므로, 확인구성요소 2는 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하여 용이하게 도출될 수 있다고 보기 어렵다.

**키워드:** 특허, 자유실시기술, 갱폼 안전 인양 시스템

|      |               |      |                             |
|------|---------------|------|-----------------------------|
| 사건번호 | 2018허2229     | 사건명  | 등록무효(특)                     |
| 심판번호 | 2017당1030     | 심판결과 | 기각                          |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인                      |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 주문형 비디오 서비스의 효율적 운영방법 및 시스템 |
| 선고일  | 2018. 11. 27. | 선고결과 | 기각                          |

### **제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 본 사례**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 2는 복수의 콘텐츠가 적어도 제1 모드와 제2 모드로 카테고리화되는 반면, 선행발명 1은 오브젝트를 적어도 1개의 카테고리 및/또는 클래스에 할당한다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 또한, 제1항 발명은 구성요소 3과 같이 제1 모드에 속하는 VOD 콘텐츠와 관련된 콘텐츠 기본정보를 셋톱박스에 미리 저장하고 제1 모드가 활성화될 때 그 미리 저장된 콘텐츠 기본정보를 화면에 제공하는 특징과 구성요소 4와 같이 제2 모드에 속하는 VOD 콘텐츠와 관련된 콘텐츠 기본정보를 사용자의 요청에 의해 셋톱박스로 전달하여 그 콘텐츠 기본정보를 실시간으로 화면에 제공하는 특징을 갖고 있는 반면, 선행발명 1에는 위와 같은 특징이 명시적으로 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).

아래와 같은 사정에 비추어 보면 차이점 2, 3은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. ① 구성요소 2의 VOD 콘텐츠들은 그 콘텐츠들의 사용 빈도에 따라 카테고리화 되는 것인 반면, 선행발명 1의 콘텐츠들은 각 사용자들의 관심 또는 선호도에 따라 분류되는 것이어서, 양 대응구성의 콘텐츠 분류 기준은 상이하다고 봄이 타당하다. 따라서 선행발명 1은 구성요소 2처럼 사용자에게 빈번하게 요구되는 VOD 콘텐츠를 기준으로 복수의 VOD 콘텐츠를 적어도 제1 모드와 제2 모드로 카테고리화함으로써 제1 모드에 속하는 VOD 콘텐츠의 선택에 따른 네트워크 부하를 감소시키고, 사용자의 대기시간을 효율적으로 절감하고자 하는 구성요소 2의 기술적 의의 내지 효과를 인식하거나 개시하고 있지 않다고 할 것이다. ② 선행발명 1은 소비자가 관심이 가는 특정 콘텐츠 또는 서비스를 특정한 후 웹사이트에서 자기 컴퓨터에 콘텐츠를 의도적으로 풀하는 방식의 모델과 이용 가능한 콘텐츠에 관한 정보를 사용자에게 푸시하는 방식의 모델을 각각 개시하고 있기는 하지만, 구성요소 3, 4처럼 제1 모드에 속하는 VOD 콘텐츠의 콘텐츠 기본정보와 제2 모드에 속하는 VOD 콘텐츠의 콘텐츠 기본정보를 그 모드에 따라 다른 전송방식을 적용하는 기술적 특징을 전혀 개시하고 있지 않다. 선행발명 1은 구성요소 3, 4처럼 제1 모드에 속하는 VOD 콘텐츠의 콘텐츠 기본정보와 제2 모드에 속하는 VOD 콘텐츠의 콘텐츠 기본정보를 그 모드에 따라 다른 전송방식을 적용하는 기술사항을 개시하고 있지 않으므로, 구성요소 3, 4에 따른 위 효과를 기대하기 어렵다. ③ 선행발명 2는 주문형 비디오 콘텐츠의 주문 절차를 종래기술로서 개시하고 있을 뿐이고, 주기적으로 채널 구조로 배열된 A/V 콘텐츠에 대한 정보를 사용자측 VOD 단말로 전송하여 업그레이드되도록 함으로써 사용자가 최신의 A/V 콘텐츠에 대한 정보를 이용하는 특징을 개시하고 있을 뿐이어서, 선행발명 2에는 구성요소 2 내지 4처럼 복수의 VOD 콘텐츠가 제1 모드와 제2 모드로 카테고리화되고, 제1, 2 모드에 따라 콘텐츠 기본정보의 전송방식을 달리 하는 기술적 특징이 기재되어 있다고 보기 어렵다.

**키워드:** 특허, 진보성, 주문형 비디오 서비스의 효율적 운영방법 및 시스템

|      |               |      |                             |
|------|---------------|------|-----------------------------|
| 사건번호 | 2018허2975     | 사건명  | 권리범위확인(특)                   |
| 심판번호 | 2017당1030     | 심판결과 | 각하                          |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인                      |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 주문형 비디오 서비스의 효율적 운영방법 및 시스템 |
| 선고일  | 2018. 11. 27. | 선고결과 | 기각                          |

**확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 확인의 이익이 없다고 본 사례**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상발명에서 VOD 콘텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 콘텐츠들은 제1 모드 VOD 콘텐츠 및 제2 모드 VOD 콘텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 콘텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 콘텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보로 구분되는데, 제1 모드 VOD 콘텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 제2 모드 VOD 콘텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

피고 실시발명은 '국가대표2'의 제1 모드 VOD 콘텐츠 기본정보를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠 '국가대표2'는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 콘텐츠에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 '국가대표2'의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠 '국가대표2'는 확인대상발명의 제2 모드 VOD 콘텐츠에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [도 6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다. 따라서 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠 '국가대표2'는 확인대상발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, '국가대표2'에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

이상 살핀 바와 같이 확인대상발명의 설명서에 기재된 VOD 콘텐츠들은 제1 모드 VOD 콘텐츠 및 제2 모드 VOD 콘텐츠 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 콘텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 콘텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다. 결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하다고 보기 어렵다.

확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다

**키워드:** 권리범위확인심판, 확인의 이익



|       |                           |       |                   |
|-------|---------------------------|-------|-------------------|
| 사건번호  | 2017나1315                 | 사건명   | 손해배상(기)           |
| 제1심판결 | 인천지방 부천지원<br>2015가합104250 | 제1심결과 | 기각                |
| 항소인   | 원고, 피고                    | 피항소인  | 원고, 피고            |
| 권리유형  | 특허                        | 권리명칭  | 플렉시블 플랫케이블 도금용 전극 |
| 선고일   | 2018. 11. 30.             | 선고결과  | 항소일부인용            |

**피고실시 제품은 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 제1항 발명의 특허권을 침해한다고 본 사례.**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 2-3 중 ㉑의 '전극롤(10,12) 둘레면의 원주길이가 플렉시블 플랫케이블의 일면에 형성되는 노출부의 간격보다 2배 이상 길게 형성'된다는 구성부분은, 앞서 본 것처럼 구성요소 2-1[전극롤(10,12)은 둘레면의 원주길이가 플랫케이블의 노출부의 간격보다 긴 원통형으로 구성됨]의 하위개념에 속하는 구성으로서 상위개념인 구성요소 2-1을 더욱 한정하는 것이다. 그런데 피고실시 제품은 상위개념인 구성요소 2-1과 동일한 대응구성을 두고 있을 뿐이고, 위 ㉑의 구성부분과 같은 하위개념에 해당하는 내용으로 전극롤 둘레면의 원주길이에 대한 한정사항을 두고 있지 않다. 위와 같은 점에서 피고실시 제품에는 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있다고 할 것이다.

제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 다음과 같이 파악된다. 즉, '플랫케이블이 한 조를 이루는 양측 전극롤의 둘레면 원주길이의 절반 이상과 밀착되어 그 둘레면을 따라 S자 형태의 경로로 이동하되(구성요소 2-2 및 구성요소 2-3 중 ㉒ 구성부분), 전극롤의 둘레면 원주길이가 플랫케이블의 노출부의 간격보다 길게 형성(구성요소 2-1).’함으로써, 노출부 중 적어도 하나는 항상 전극롤의 둘레면에 접촉되도록 하는 데에 있다고 할 것이다.

그런데 피고실시 제품도 제1항 발명의 위와 같은 특유한 해결수단을 그대로 포함하고, 항상 적어도 하나의 노출부가 각 전극롤에 설치된 전극망에 접촉되는 것이므로, 앞서 본 구성변경에도 불구하고 피고실시 제품은 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 제1항 발명과 차이가 없어서, 그 과제의 해결원리가 동일하다고 할 것이다.

제1항 발명은 위와 같은 특유한 해결수단을 통하여, 길이가 긴 플렉시블 플랫케이블이 도금작업 중에 꼬이는 것을 방지함과 동시에 플랫케이블의 양면에 일정 간격으로 형성되는 노출부에 모두 균일하게 도금을 할 수 있는 작용효과가 있다. 그런데 피고실시 제품도 제1항 발명과 마찬가지로의 해결수단을 통하여 동일한 작용효과를 도출할 수 있다. 따라서 피고실시 제품은 앞서 본 구성변경에 의하더라도 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 할 것이다.

앞서 살펴본 것처럼 피고실시 제품은 상위개념인 구성요소 2-1처럼 전극롤 둘레면의 원주길이가 플랫케이블의 노출부의 간격보다 길게 형성된 것이면서도 다만 구성요소 2-3 중 ㉑의 구성부분처럼 전극롤 둘레면의 원주길이가 플랫케이블의 노출부의 간격보다 “2배 이상” 길게 형성된다는 한정사항을 두고 있지 않은 것에 불과하다. 이러한 한정사항을 두지 아니하는 정도는 통상의 기술자가 쉽게 생각해 볼 수 있는 사항이라고 봄이 타당하다.

**키워드:** 특허, 과제해결원리, 플렉시블 플랫케이블 도금용 전극

|      |               |      |                             |
|------|---------------|------|-----------------------------|
| 사건번호 | 2018허2625     | 사건명  | 거절결정(특)                     |
| 심판번호 | 2015원6483     | 심판결과 | 기각                          |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 특허청장                        |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 처리가능한 고 열적 중성자 흡수 Fe-베이스 합금 |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 기각                          |

### **제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 의해 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 본 사례**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 선행발명 1에는 제1항 발명 중 가돌리늄 이외의 대응 구성요소가 개시되어 있고, 선행발명 2에는 가돌리늄을 포함한 대응 구성요소가 모두 개시되어 있는 점을 종합해 보면, 위 거절이유 통지의 취지는 ① 선행발명 1을 주선행발명으로 하는 경우에는 선행발명 1에 개시되지 않은 가돌리늄을 선행발명 2로부터 도출하여 이를 선행발명 1에 결합하여 진보성을 부정하거나, ② 선행발명 2는 제1항 발명의 모든 대응구성요소를 포함하므로 선행발명 2만으로도 제1항 발명의 진보성을 부정할 수 있다고 기재한 것으로 봄이 타당하므로, 결국 선행발명 2만으로 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 피고의 주장은 새로운 거절이유로 볼 수 없다.

제1항 발명과 선행발명 2를 대비하여 보면, 주요 성분이 동일하고, 성분비 역시 중복범위를 형성하고 있다. 다만 제1항 발명은 합금 분말이나 선행발명 2는 분말여부에 대해 명확하게 기재되어 있지 않는 점(차이점 1) 및 선행발명 2에서는 산소함량에 대한 기재가 없는 점(차이점 2)에 차이가 있다. 제1항 발명의 합금 분말에 대하여 발명의 설명에서는 ““분말”, “합금 분말” 또는 “금속 분말”은 전형적으로 1 내지 1000μm의 크기 범위에 있는 불연속 합금 또는 금속 입자의 집합체를 의미한다.”라고 정의하고 있고, 분말 야금 공정에 대해서는 “본 발명에 따른 물품은 분말 야금 공정에 의해 형성되는 것이 바람직하다.”라고 기재하고 있다. 따라서 제1항 발명의 합금 분말은 분말 야금 공정으로 물품을 만들기 위한 재료로서 분말을 의미하는 것이지 분말야금으로 제조된 물품을 의미하는 것은 아님을 알 수 있다. 제1항 발명은 규소를 주된 탈산화제로 사용하는 반면 선행발명 2에서는 알루미늄을 주된 탈산화제로 사용하는 면에서 차이가 있을 뿐 양자 모두 규소 및 알루미늄이 탈산효과가 있다는 것을 인식하고 있음을 알 수 있다. 다만, 산소량에 있어서, 선행발명 2는 완전히 탈산화를 하는 반면 제1항 발명에서는 산소는 합금 내 불가피하게 존재할 수 밖에 없으며 특수기법이 이용되지 않는 한 약 100 ppm 이상의 산소를 함유할 것으로 예상된다고 기재하고 있어 차이가 있다. 그러나 제1항 발명이 산소의 존재를 불가피한 것으로 기재하고 있는 점에 비추어 보면 제1항 발명도 산소를 필요한 요소로 인식하고 있는 것으로 보이지 않으며 선행발명 2는 제1항 발명과 달리 불필요한 산소를 그대로 두지 않고 탈산화 공정을 추가하여 산화물이 형성되지 않도록 한 것에 불과하므로 위와 같은 차이점만으로 선행발명 2와 제1항 발명이 상이하다고 볼 수 없다.

**키워드:** 특허, 진보성, 처리가능한 고 열적 중성자 흡수 Fe-베이스 합금

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허5167     | 사건명  | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2016당404      | 심판결과 | 기각      |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인  |
| 권리유형 | 상표            | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 기각      |

**등록상표는 선등록상표와 유사하지 아니하고, 품질오인 상표에 해당하지 않는다고 본 사례**

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표  천년옥 과 선등록상표 천년구들 돌침대, 선출원상표 천년구들은 모두 '천년' 부분으로 분리관찰 될 수 없다. 선등록상표 중 '천년옥' 부분이나 선출원상표 중 '천년구들' 부분은, 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다. 등록상표 중 "이라는 문자 부분도 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 3음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다. '천년' 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. 오히려 위 부분들은 '오래도록 지속되는 기간' 등의 뜻으로 널리 사용되어 그 지정상품과 관련하여 품질이나 효능 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않아 보인다. 이 사건 심결 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 '천년'을 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있었던 사정까지 보태어 보면, 선등록상표·선출원상표 및 등록상표의 '천년' 부분은 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특징인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 나아가 선등록상표의 '천년구들'과 선출원상표의 '천년구들' 및 등록상표의 '천년옥' 중에서 '천년' 부분이 나머지 '구들'과 '옥' 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 볼 수 없고, 실제 거래에서 '천년' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다. 등록상표와 선등록상표, 선출원상표의 외관을 대비하면, 도형의 유무, 문자의 구성 및 서체에 차이가 있어 외관이 서로 상이하다. 등록상표는 '천년옥'이라 호칭되는 것에 비하여 선등록상표들은 '천년구들'이라 호칭되어 그 호칭 또한 비유사하다. 등록상표는 '오래된 옥(玉)' 또는 '오래된 집(屋)' 등으로 관념되는 반면에, 선등록상표들은 '천년동안 이어져 온 우리나라 전통적인 난방방식' 등으로 관념될 것으로 보이므로, 그 관념도 서로 상이하다. 이상을 종합하면, 원고의 등록상표는 선등록상표·선출원상표와 외관, 호칭, 관념이 비유사하여 그 표장이 유사하지 않다.

먼저 등록상표의 천년옥 중에서 '천년' 부분은 '1000년' 또는 '오랜 세월'의 의미를 갖는다. 나머지 '옥' 부분의 사전적 의미는 '구슬, 보석' 또는 '음식점이나 상점의 상호에 붙여 집을 나타냄' 등으로 볼 수 있다. 그러나 위 2개의 문자부분이 결합한 등록상표 '천년옥'은 사전에 등재되지 아니한 조어(造語)로서, 원고가 지적하는 바와 같이 '오래된 옥' 등의 의미를 가질 수 있는 개연성이 없지 아니하나, '오래된 집', '역사가 오래된 브랜드' 등의 의미로도 직관될 수 있는 것이므로, 그 지정상품과의 관계에서 볼 때 일반 수요자나 거래자에게 위 2개의 문자부분이 결합함으로써 '옥침대'라는 의미로 바로 인식된다고 보기는 어렵다. 이처럼 등록상표가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 할 수 없다.

**키워드:** 상표, 구 상표법 제7조 제1항 7호, 구 상표법 제7조 제1항 제11호

|      |               |      |           |
|------|---------------|------|-----------|
| 사건번호 | 2018허5402     | 사건명  | 권리범위확인(디) |
| 심판번호 | 2017당2838     | 심판결과 | 인용        |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인     |
| 권리유형 | 디자인           | 권리명칭 |           |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용        |

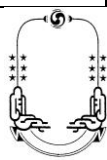
**등록디자인은 선행디자인과 유사하여 권리범위가 인정되지 않고, 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하므로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례**

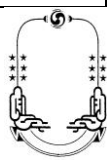
#### ● 사건 개요 및 판시 요지

등록디자인과 선행디자인 4, 9는 ① 그릴부의 좌·우측 하부가 상부에 비하여 완곡하게 형성되고, 그 중심부는 안쪽으로 오목하게 형성된 역등변(逆等邊) 사다리꼴의 형상인 점, ② 그릴부는 18개의 세로 바(bar)가 일정한 간격을 두고 상하로 배치된 점, ③ 그릴부의 세로 바는 상·하부에서 삼각형을 이루고 그 안쪽에서 중심부까지 완곡하게 연결되어 있는 점, ④ 그릴부에는 자동차 앞부분에 장착할 수 있도록 체결부가 상·하부에 각 4개씩 구성되어 있는 점 등의 공통점이 있다. 게다가 등록디자인과 선행디자인 4는 모두 상부의 중앙에 블랙박스용 카메라 거치대가 형성되어 있는 점에서도 공통된다. 등록디자인의 좌우측 모서리는 뿔려있는 반면, 선행디자인 4, 9는 막혀있다는 점에 차이가 있다. 또한, 등록디자인은 상부 중앙에 블랙박스용 카메라를 장착할 수 있는 거치대가 형성되어 있는 반면, 선행디자인 9의 경우 이러한 구성이 없다. 그러나 위 차이점들은 대상물품인 '자동차용 라디에이터 그릴'의 사용 시 눈에 잘 띄지 않는 부분으로서 그 중요도를 낮게 보아야 할 뿐만 아니라, 자세히 들여다보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과한 것이므로, 그로 인하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생긴다고 보기는 어렵다. 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 4 또는 선행디자인 9와 유사한 디자인으로서 권리범위가 인정되지 않는다. 확인대상 디자인에 있어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 지배적인 특징은 다음과 같다. 즉, 그릴부의 좌·우측 하부가 상부에 비하여 완곡하게 형성되고, 그 중심부는 안쪽으로 오목하게 형성된 역등변(逆等邊) 사다리꼴의 형상이며(이하 '특징①'이라 한다), 24개의 세로 바(bar)가 일정한 간격을 두고 상하로 배치되어 있고(이하 '특징②'라고 한다), 위 세로 바는 일정한 두께로 상·하부에서 둥근 형상의 삼각형을 이루고 그 안쪽에서 중심부까지 완곡하게 연결되어 있는 형상으로 이루어져 있으며(이하 '특징③'이라 한다), 위 세로 바 사이에 낮은 세로바가 형성되어 있고(이하 '특징④'라고 한다), 그릴부 상부 중앙에 블랙박스용 카메라의 장착 거치대가 형성되어 있으며(이하 '특징⑤'라고 한다), 그릴부의 좌·우측에 차량의 본체와 연결을 위한 굽은 띠 모양의 지지부가 형성되어 있다(이하 '특징⑥'이라 한다). 확인대상 디자인의 위와 같은 지배적인 특징들과 위 선행디자인들을 대비하여 보면, 특징①에 관하여는 선행디자인 4, 9에 동일한 형상과 모양이 그대로 나타나 있고, 특징②와 특징③에 관하여는 선행디자인 7에 둥근 형상의 삼각형 모양을 한 24개의 세로 바가 표현되어 동일한 형상과 모양이 그대로 나타나 있으며, 특징④에 관하여도 선행디자인 7에 24개의 세로 바 사이에 낮은 모양의 세로 바가 추가로 형성되어 동일한 모양이 마찬가지로 나타나 있으며, 특징⑤와 관련하여 선행디자인 4에 동일한 구성이 나타나 있다. 위 선행디자인들이 그 디자인 분야가 동일하고 외관적 특징들이 매우 가까운 형상·모양의 것들인 점에 비추어 볼 때, 통상의 디자인자가 위 선행디자인들의 형상·모양을 결합하는 데에 특별한 어려움이 없다고 할 것이다.

**키워드:** 권리범위확인심판, 디자인, 유사여부, 자유실시디자인

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허6115     | 사건명  | 등록취소(상) |
| 심판번호 | 2017당2388     | 심판결과 | 인용      |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인   |
| 권리유형 | 상표            | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용      |



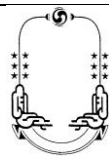
**실사용상표**  **는 등록상표**  **과 동일성 범위 내에 있으므로 등록상표가 심판청구일 전 3년 내에 사용되었다고 본 사례**

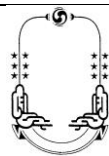
### ● 사건 개요 및 판시 요지

실사용상표는 이 사건 등록상표의 인삼 도형과 리본의 내부에 ‘正官庄’, ‘紅蔘’, ‘6年根’, ‘KOREAN RED GINSENG’이라는 문자 부분을 추가하였고, 그 외에도 붉은색으로 채색되어 있다는 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있다. 그러나 이 사건 등록상표에 문자 부분이 추가되어 실사용상표로 사용되었지만, 아래와 같은 점을 고려할 때 이 사건 등록상표는 문자 부분과 구별되어 상표로서의 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 타당하다. ① 이 사건 등록상표의 주된 특징인 인삼 도형은 그 지정상품의 원료인 인삼을 단순히 마주하여 배치한 데 그치지 않고, 두 개의 인삼을 의인화하여 사람이 마주 보고 앉아있는 형상으로 배치하고 6년근 인삼을 상징하는 6개의 ‘장엽(掌葉)’을 별 모양으로 추상화한 것을 주된 특징으로 함으로써 그 크기나 위치, 비중의 면에서 관찰자의 시선을 끌어 전체적인 인상을 좌우하고 있어 본질적인 식별력의 정도가 크다. ② 실사용상표에서 ‘正官庄’ 부분은 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 표시된 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 인삼도형 자체의 형태에는 관심을 두지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기 어렵고, ‘正官庄’ 부분이 식별력을 가지고 있다고 하더라도 인삼 도형이 가진 식별력을 압도한다고 보기도 어렵다. ③ 실사용상표에서 ‘紅蔘’, ‘KOREAN RED GINSENG’ 부분은 홍삼을 의미하는 한자 및 영어 단어이며, ‘6年根’은 6년 동안 재배한 홍삼임을 나타내는 것이어서 모두 이 사건 취소대상 지정상품인 음료용 인삼분말, 인삼주스, 음료용 인삼엑기스와 관련하여 사용되는 경우 기술적 표장에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다. 따라서 위 문자 부분들은 부기적인 변형에 불과하다. ④ ‘正官庄’ 부분은 인삼 도형과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정한 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 위 문자 부분과 인삼 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 일반의 거래관념상 자연스럽지 못하다고 할 정도로 일체불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵다. 이는 식별력이 없는 위 ‘紅蔘’, ‘KOREAN RED GINSENG’ 부분의 경우도 마찬가지이다. ⑤ 거래 현실상 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하고, 상표권자가 자신의 등록상표들을 결합하여 사용하는 것이 빈번한 상표 사용의 거래실정인바, 이 사건 등록상표 또한 인삼 도형과 리본의 내부를 비워둔 형태에 미루어 다른 상표나 문자 부분 등과의 결합을 예정한 것으로 볼 수 있다. 등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 전 3년 이내에 국내에서 상표권자에 의하여 이 사건 취소대상 지정상품에 정당하게 사용되었다.

**키워드:** 상표등록취소, 불사용취소, 상표법 제119조 제1항 제3호

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허6122     | 사건명  | 등록취소(상) |
| 심판번호 | 2017당2387     | 심판결과 | 인용      |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인   |
| 권리유형 | 상표            | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용      |



**실사용상표**  **는 등록상표**  **과 동일성 범위 내에 있으므로 등록상표가 심판청구일 전 3년 내에 사용되었다고 본 사례**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

실사용상표는 이 사건 등록상표의 인삼 도형과 리본의 내부에 '정관장', 'SINCE 1899', '紅蔘', '6년근', 'KOREAN RED GINSENG'이라는 문자 부분을 추가하였고, 그 외에도 갈색으로 채색되어 있다는 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있다. 그러나 이 사건 등록상표에 문자 부분이 추가되어 실사용상표로 사용되었지만, 아래와 같은 점을 고려할 때 이 사건 등록상표는 문자 부분과 구별되어 상표로서의 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 타당하다. ① 이 사건 등록상표의 주된 특징인 인삼 도형은 그 지정상품의 원료인 인삼을 단순히 마주하여 배치한 데 그치지 않고, 두 개의 인삼을 의인화하여 사람이 마주 보고 앉아있는 형상으로 배치하고 6년근 인삼을 상징하는 6개의 '장엽(掌葉)'을 별 모양으로 추상화한 것을 주된 특징으로 함으로써 그 크기나 위치, 비중의 면에서 관찰자의 시선을 끌어 전체적인 인상을 좌우하고 있어 본질적인 식별력의 정도가 크다. ② 실사용상표에서 '정관장' 부분은 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 표시된 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 인삼도형 자체의 형태에는 관심을 두지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기 어렵고, '正官庄' 부분이 식별력을 가지고 있다고 하더라도 인삼 도형이 가진 식별력을 압도한다고 보기도 어렵다. ③ 실사용상표에서 '紅蔘', 'KOREAN RED GINSENG' 부분은 홍삼을 의미하는 한자 및 영어 단어이며, '6년근'은 6년 동안 재배한 홍삼임을 나타내는 것이어서 모두 이 사건 취소대상 지정상품인 음료용 인삼분말, 인삼주스, 음료용 인삼엑기스와 관련하여 사용되는 경우 기술적 표장에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다. 따라서 위 문자 부분들은 부기적인 변형에 불과하다. ④ '정관장' 부분은 인삼 도형과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정한 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 위 문자 부분과 인삼 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 일반의 거래관념상 자연스럽지 못하다고 할 정도로 일체불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵다. 이는 식별력이 없는 위 '紅蔘', 'KOREAN RED GINSENG' 부분의 경우도 마찬가지이다. ⑤ 거래 현실상 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하고, 상표권자가 자신의 등록상표들을 결합하여 사용하는 것이 빈번한 상표 사용의 거래실정인바, 이 사건 등록상표 또한 인삼 도형과 리본의 내부를 비워둔 형태에 미루어 다른 상표나 문자 부분 등과의 결합을 예정한 것으로 볼 수 있다.

등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 전 3년 이내에 국내에서 상표권자에 의하여 이 사건 취소대상 지정상품에 정당하게 사용되었다. **키워드:** 상표등록취소, 불사용취소, 상표법 제119조 제1항 제3호

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허6139     | 사건명  | 등록취소(상) |
| 심판번호 | 2017당2385     | 심판결과 | 인용      |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인   |
| 권리유형 | 상표            | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용      |



**실사용상표** , **는 등록상표** **와 동일성 범위 내에 있으므로 등록상표가 심판 청구일 전 3년 내에 사용되었다고 본 사례**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

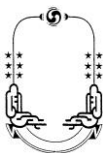
실사용상표들은 이 사건 등록상표와 비교할 때 액자 틀 도형을 생략한 점, 리본 도형을 추가한 점, '正官庄'을 한글로 '정관장'으로 표시한 점, 구성 색채를 달리한 점에서 차이가 있다.

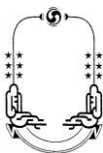
그러나 이 사건 등록상표에 문자 부분이 추가되어 실사용상표로 사용되었지만, 아래와 같은 점을 고려할 때 이 사건 등록상표는 문자 부분과 구별되어 상표로서의 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 타당하다. ① 액자 틀과 같은 형상은 표장의 테두리 역할을 하고 있어 잘 눈에 띄지 않는 부분이므로 실사용상표들에서 이러한 외곽선을 표시하지 않았다고 하더라도 이 사건 등록상표의 동일성의 범위를 벗어났다고 보기 어렵다. ② 실사용상표들에 부가된 리본 도형은 간단하고 흔히 있는 장식적 형상으로 식별력이 없거나 미약하다. 따라서 이를 추가로 표시한 것은 요부가 아닌 부기적 부분을 변경한 것에 불과하다. ③ 실사용상표들은 이 사건 등록상표의 구성 중 한자 부분인 '正官庄'을 한글 부분인 '정관장'으로 변형하여 사용하였다. 그런데 '正官庄'과 '정관장'은 모두 원고 회사의 상호를 지칭하는 주지 저명한 표장으로 관념이 동일하고, 여기에다가 우리나라의 현재 한자 보급수준을 덧붙여 고려하면 '정관장'은 '正官庄'의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 어렵지 않게 알 수 있어 동일하게 호칭될 것으로 보인다. 따라서 실사용상표들을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게는 이 사건 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다. 그렇다면, 위와 같은 변형은 실사용상표들이 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표사용에 해당한다는 점에 영향을 미치지 아니한다. ④ 실사용상표들은 색채 없이 구성된 이 사건 등록상표와 달리 도형 부분을 갈색으로 나타내거나, 바탕색을 진한 갈색으로 채색하였다. 그러나 상표법 제225조 제1항에 의하면 상표법 제119조 제1항 제3호에 규정된 '등록상표'에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표도 포함된다. 실사용상표들은 색채를 이 사건 등록서비스표와 동일하게 할 경우 위 액자, 리본 부분을 제외하고는 표장 전체가 이 사건 등록서비스표와 동일하게 되므로, 위와 같은 색채의 차이만으로는 실사용상표들이 이 사건 등록서비스표와 동일성이 부정된다고 볼 수 없다.

등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 전 3년 이내에 국내에서 상표권자에 의하여 이 사건 취소대상 지정상품에 정당하게 사용되었다.

**키워드:** 상표등록취소, 불사용취소, 상표법 제119조 제1항 제3호

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허6146     | 사건명  | 등록취소(상) |
| 심판번호 | 2017당2386     | 심판결과 | 인용      |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인   |
| 권리유형 | 상표            | 권리명칭 |         |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용      |



**실사용상표**  **는 등록상표**  **와 동일성 범위 내에 있으므로 등록상표가 심판청구일 전 3년 내에 사용되었다고 본 사례**

### ● 사건 개요 및 판시 요지

실사용상표는 이 사건 등록상표의 인삼 도형과 리본의 내부에 ‘正官庄’, ‘高麗蔘’, ‘6年根’, ‘KOREAN RED GINSENG’이라는 문자 부분을 추가하였고, 그 외에도 붉은색으로 채색되어 있다는 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있다. 그러나 이 사건 등록상표에 문자 부분이 추가되어 실사용상표로 사용되었지만, 아래와 같은 점을 고려할 때 이 사건 등록상표는 문자 부분과 구별되어 상표로서의 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 타당하다. ① 이 사건 등록상표의 주된 특징인 인삼 도형은 그 지정상품의 원료인 인삼을 단순히 마주하여 배치한 데 그치지 않고, 두 개의 인삼을 의인화하여 사람이 마주 보고 앉아있는 형상으로 배치하고 6년근 인삼을 상징하는 6개의 ‘장엽(掌葉)’을 별 모양으로 추상화한 것을 주된 특징으로 함으로써 그 크기나 위치, 비중의 면에서 관찰자의 시선을 끌어 전체적인 인상을 좌우하고 있어 본질적인 식별력의 정도가 크다. ② 실사용상표에서 ‘正官庄’ 부분은 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 표시된 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 인삼 도형 자체의 형태에는 관심을 두지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기 어렵고, ‘正官庄’ 부분이 식별력을 가지고 있다고 하더라도 인삼 도형이 가진 식별력을 압도한다고 보기도 어렵다. ③ 실사용상표에서 ‘高麗蔘’, ‘KOREAN RED GINSENG’ 부분은 홍삼을 의미하는 한자 및 영어 단어이며, ‘6年根’은 6년 동안 재배한 홍삼임을 나타내는 것이어서 모두 지정상품인 보존처리된 홍삼, 가공된 인삼과 관련하여 사용되는 경우 기술적 표장에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다. 따라서 위 문자 부분들은 부기적인 변형에 불과하다. ④ ‘正官庄’ 부분은 인삼 도형과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정한 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 위 문자 부분과 인삼 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 일반의 거래관념상 자연스럽게 못하다고 할 정도로 일체불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵다. 이는 식별력이 없는 위 ‘高麗蔘’, ‘KOREAN RED GINSENG’ 부분의 경우도 마찬가지이다. ⑤ 거래 현실상 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하고, 상표권자가 자신의 등록상표들을 결합하여 사용하는 것이 빈번한 상표 사용의 거래실정인바, 이 사건 등록상표 또한 인삼 도형과 리본의 내부를 비워둔 형태에 미루어 다른 상표나 문자 부분 등과의 결합을 예정한 것으로 볼 수 있다.

등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 전 3년 이내에 국내에서 상표권자에 의하여 이 사건 취소대상 지정상품에 정당하게 사용되었다.

**키워드:** 상표등록취소, 불사용취소, 상표법 제119조 제1항 제3호



|       |                  |       |                                         |
|-------|------------------|-------|-----------------------------------------|
| 사건번호  | 2017나2349        | 사건명   | 직무발명보상금 청구의 소                           |
| 제1심판결 | 서울중앙2016가합510988 | 제1심결과 | 기각                                      |
| 항소인   | 원고               | 피항소인  | 피고                                      |
| 권리유형  | 특허               | 권리명칭  | '리더 투자자에 연동한 자동주문 기능을 갖는 온라인증권거래 시스템' 등 |
| 선고일   | 2018. 11. 30.    | 선고결과  | 항소 기각                                   |

**피고가 특허발명을 실시하고 있지 아니하고, 특허발명으로 인하여 배타적·독점적 이익을 얻었다고 보기 어렵다고 한 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

특허발명과 피고의 미러링 어카운트 서비스는 다음과 같은 점에서 구조 및 구성상의 차이가 있어 피고의 미러링 어카운트 서비스는 특허발명을 그대로 실시한 것이라고 인정할 수 없다. ①특허발명은 리더 투자자에 연동한 자동주문 방식임에 비하여, 피고의 미러링 어카운트 서비스는 투자자문사가 투자모델을 설계하여 그에 대한 피고 운용팀의 심사를 거치는 등 일정한 규칙에 따른 판단 과정을 거친 뒤에 주문을 실행하는 방식이다. 이러한 차이는 위험기피적 성향이 강하거나 수익률이 낮더라도 안정적인 수익을 얻기를 선호하는 투자자에게는 금융투자상품 등의 구매 여부를 판단하는 중요한 기준으로 작용할 수 있다. ②특허발명은 실제 주식시장에서 거래하는 리더 투자자의 거래주문을 그대로, 곧바로 복제하는 방식이다. 그러나 피고의 미러링 어카운트 서비스에서 투자자문사의 거래주문은 투자자들의 계정에서 바로 실행되는 것이 아니라 가상계좌에 우선 입력되고, 이러한 유보는 ①에서 본 심사 과정 등을 거치기 위한 필수적인 전제가 되는 구성이다. 이러한 차이로 인하여 특허발명은 리더 투자자가 자신을 지정한 일반 투자자들의 막대한 자금력을 통해 기관 투자자와 같은 위력을 발휘할 수 있도록 함으로써, 더욱 높은 수익을 기대할 수 있는 효과가 있지만, 가상계좌에서 실제 투자와 같은 가상 매매를 실행하는 데 불과한 피고의 미러링 어카운트 서비스에서는 위와 같은 효과를 기대할 수 없다. 또한 특허발명은 리더 투자자가 선행매매를 통하여 부당하게 이익을 취할 염려가 있지만, 피고의 미러링 어카운트 서비스에서는 투자자문사가 가상계좌에서 실제 거래와 같은 가상 거래를 하는 것에 불과하므로 위와 같은 염려가 없거나 적을 것으로 보인다. ③특허발명에서는 투자 실행에 따른 리더 투자자의 거래 데이터와 수익률 데이터가 일반 투자자에게 실시간으로 제공된다. 그러나 피고의 미러링 어카운트 서비스에서는 투자자문사의 모델 포트폴리오가 고객에게 제공될 뿐 실제의 거래가 실시간으로 실행되거나 그에 대한 정보가 실시간으로 제공되지 아니하며, 거래정보는 그 다음날에야 공개된다. 이는 앞의 ①, ②에서 본 미러링 어카운트 서비스의 특성에 따른 것이다.

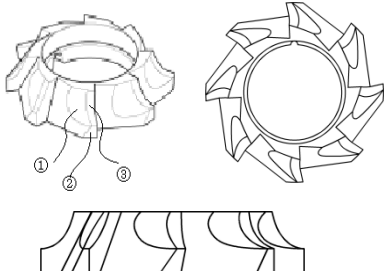
이에 대하여 원고는, 피고의 미러링 어카운트 서비스는 특허발명의 구성을 포함하고 일부 구성을 추가하여 개량한 발명이므로, 특허발명으로 배타적·독점적 이익을 얻었다는 취지로 주장한다. 그러나 피고의 미러링 어카운트 서비스는 원고의 주장과 같이 특허발명의 구성을 전부 포함한 상태에서 일부 구성을 추가한 것이 아니라 앞서 본 바와 같이 특허발명과 대비할 때 상당한 구성의 차이가 존재하고, 그로 인하여 효과상의 차이도 크며, 여기에 피고의 미러링 어카운트 서비스는 특허발명에서 인식하지 못하였던 문제점을 인식하고 이를 극복하기 위하여 개발된 것으로 보이는 사정까지 더하여 보면, 특허발명이 아닌 미러링 어카운트 서비스를 실시하고 있는 피고가 특허발명으로 배타적·독점적 이익을 얻었다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

**키워드:** 직무발명, 사용자가 직무발명을 실시하지 아니한 경우의 배타적·독점적 이익

|       |                  |       |                      |
|-------|------------------|-------|----------------------|
| 사건번호  | 2018나1749        | 사건명   | 손해배상(지)              |
| 제1심판결 | 부산지방 2017가합47805 | 제1심결과 | 기각                   |
| 항소인   | 원고               | 피항소인  | 피고                   |
| 권리유형  | 디자인              | 권리명칭  | 면취기용 커터              |
| 선고일   | 2018. 11. 30.    | 선고결과  | 항소 기각, 추가한 선택적 청구 기각 |

**등록디자인은 출원전 공연 실시된 선행디자인들과 유사하므로, 피고 제품은 등록디자인과 대비할 필요도 없이 디자인권의 침해로 볼 수 없다고 한 사례.**

● 사건 개요 및 판시 요지

| 등록디자인                                                                             | 선행디자인                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

다음과 같은 이유로 등록디자인은 그 출원일 전에 공연하게 실시된 선행디자인들과 유사하다고 판단되어 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 피고 제품의 실시가 등록디자인권을 침해

한다고 볼 수 없다. (1)등록디자인과 선행디자인들을 대비하여 보면, 선행디자인들은 등록디자인의 출원일 이전에 A가 생산하여 S의 협력업체 등에 납품하거나 그와 동일하게 제작하여 H의 가공소 조립부에 제출하여 성능테스트를 받은 후 제작한 면취기용 커터 또는 그에 관한 설계도면으로서 등록디자인과 선행디자인들의 대상물품은 모두 '면취기용 커터'로서 동일하고, 등록디자인과 선행디자인들은 모두 여러 개의 절삭날이 중앙의 축공부로부터 방사형으로 뻗치는 형태로 형성되어 있다는 점에서 동일하다. (2)등록디자인과 선행디자인들은 그림에서 보듯이 절삭날은 외측으로 갈수록 전체적으로 하향 경사진 절삭면을 가지며, 가공대상물을 절삭하는 절삭부(그림 2의 ①과 ③ 부분을 지칭한다)와 절삭부의 단부에서 외측으로 형성된 외부 단면(그림 2의 ② 부분을 지칭한다) 및 절삭면 바깥으로 형성된 경사면으로 구성된 점에서도 유사하다. 나아가 그림 2의 ①과 ③ 부분은 2개의 면을 형성하면서 ① 부분은 'C'자와 같은 형상으로 좌측으로 휘어져 있고, ③ 부분은 상·하부가 직선으로 끊어진 형상으로 되어 있는 점, ② 부분은 좌측면이 경사진 사다리꼴 형상으로 되어 있는 점이 유사하고, 별지 1의 도면 1.7과 사진 1, 2의 각 오른쪽 영상에서 보듯이 제품의 후면 중공 부분의 하단에 반달 모양의 오목한 홈이 형성되어 있는 점도 유사하다. (3)등록디자인은 그림 2의 ① 내지 ③ 부분이 선행디자인들의 그것보다 명확하게 구분되어 있는 것처럼 보이고, 선행디자인들의 경우 그 후면 중공 부분의 외연을 따라 일정한 간격으로 경사진 단면이 형성되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 양 디자인은 그 대상 물품의 특성상 절삭부 및 그 인접 부분이 주요 창작적 모티브로 파악되므로 그림의 ① 내지 ③ 부분이 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분이라고 보인다. 앞서 본 양 디자인의 차이점은 절삭부의 폭이나 휘어진 각도상의 미세한 차이이거나 그림 또는 사진의 표현에 따라 달리 보이는 정도에 불과하다고 판단되고, 선행디자인들의 후면은 그 대상 물품의 부수적인 기능을 수행하는 부분에 불과하여 상대적으로 주의를 끄는 부분이라고 볼 수 없어 위 차이점만으로는 양 디자인이 서로 상이한 심미감을 준다고 보기 어렵다.

**키워드:** 디자인, 신규성, 공연실시, 권리범위부정, 면취기용 커터

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허5600     | 사건명  | 등록무효(디) |
| 심판번호 | 2017당1641     | 심판결과 | 기각      |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인  |
| 권리유형 | 디자인           | 권리명칭 | 가방용 캐리어 |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용      |

**선행디자인 1은 출원일 전에 불특정인이 알 수 있는 상태에서 실시되었으므로, 등록디자인을 실시한 물건인 선행디자인 1에 의하여 등록디자인의 신규성이 부정된다고 본 사례.**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

피고 측이 2015. 10. 27. A에 여성용 보스턴백 제품(이하 '이 사건 제품', 선행디자인 1은 이 사건 제품에 부착된 가방용 캐리어이다)을 납품하였음은 앞서 본 바와 같다. 나아가 다음과 같은 사정에 의하면 A가 피고 측에 대해서 선행디자인 1을 비롯하여 이 사건 제품에 관한 비밀유지의무를 부담한다고 보기 어렵다. ①A와 피고 측 사이에 선행디자인 1이 포함된 이 사건 제품에 대하여 명시적인 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 아무런 증거가 없다. ②피고 주장과 같이 A가 피고 측에 등록디자인의 창작을 의뢰하였다고 하더라도 그러한 사정만으로는 A가 신의칙상 등록디자인과 관련된 서류나 샘플에 관하여 비밀로 할 의무가 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라 A가 피고 측에 등록디자인의 창작을 의뢰하여 피고가 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 볼 만한 증거도 없다. ③반면 피고 측이 2015. 10. 27. 당시 등록디자인의 개발을 이미 완료하고 판매용 상품으로서 이 사건 제품 328개를 A에게 양도하였음에도 A에게 피고가 등록디자인을 출원할 때까지 비밀을 유지할 의무가 있다고 하는 것은 결국 A로 하여금 판매용 상품으로서 이 사건 제품을 양수하고도 피고가 등록디자인을 출원할 때까지 이를 판매하지 못하도록 하는 결과가 되는데 이는 매우 이례적이므로, 피고 측과 A 사이에 등록디자인의 출원 시까지 이 사건 제품을 비밀로 유지하기로 하는 약정이 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 A가 이 사건 제품에 대하여 등록디자인의 출원 시까지 비밀유지의무를 부담한다고 보기 어려우며, 달리 위와 같은 특별한 사정이 있다거나 묵시적 약정 내지 상관습에 기한 비밀유지의무가 있음을 인정할 증거도 없다. ④더욱이 피고는 2016. 5. 3.에서야 등록디자인을 출원하였는데, A는 이 사건 제품을 2016년 1월경에 이미 인터넷을 통해 판매하였고, 피고는 이에 대하여 이 사건 심판절차에서 디자인보호법 제36조 제1항 소정의 공지예외주장을 하였다. 그런데 선행디자인 1은 등록디자인을 실시한 물건이므로, 피고가 등록디자인을 출원하기 전에 이미 신한코리아가 등록디자인의 실시제품인 선행디자인 1이 포함된 이 사건 제품을 판매하였다는 점에 비추어 보더라도, 신한코리아에게 피고가 등록디자인을 출원할 때까지 이 사건 제품에 대하여 비밀을 유지하여야 할 묵시적 약정상 의무 또는 상관습상 의무가 있었다고 보기 어렵다.

또한 A의 물류센터에 보관된 이 사건 제품이 대형 상자나 비닐로 포장되어 있어 그 내부의 이 사건 제품의 형상과 모양이 밖에서 보이지 않는다고 하더라도, 신한코리아는 자신이 소유한 이 사건 제품에 대하여 자유롭게 대형 상자나 비닐 등을 해체할 수 있고, 실제로 이 사건 제품의 검수 등의 과정에서 이를 해체하였을 것으로 보이는 점, 이 사건 제품이 여성용 보스턴백에 가방용 캐리어가 부착된 것이기는 하지만 가방용 캐리어는 여성용 보스턴백에서 손쉽게 분리될 수 있는 점 등을 보태어 보면, 선행디자인 1은 공연히 알려졌거나 적어도 불특정인이 알 수 있는 상태에서 실시되었다고 봄이 타당하다.

**키워드:** 디자인, 디자인보호법 33 조 1 항, 신규성, 공연실시, 비밀유지의무, 가방용 캐리어

|      |               |      |           |
|------|---------------|------|-----------|
| 사건번호 | 2018허5617     | 사건명  | 권리범위확인(디) |
| 심판번호 | 2017당1288     | 심판결과 | 인용        |
| 원고   | 피심판청구인        | 피고   | 심판청구인     |
| 권리유형 | 디자인           | 권리명칭 | 가방용캐리어    |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 인용        |

선행디자인 1은 출원일 전에 불특정인이 알 수 있는 상태에서 실시되었으므로, 등록디자인을 실시한 물건인 선행디자인 1에 의하여 등록디자인의 신규성이 부정되므로, 확인대상디자인은 등록디자인과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

2018허5600 사건의 요지와 같다.

**키워드:** 디자인, 권리범위확인, 신규성, 공연실시, 비밀유지의무, 가방용 캐리어

|      |               |      |          |
|------|---------------|------|----------|
| 사건번호 | 2018허5839     | 사건명  | 등록무효(특)  |
| 심판번호 | 2017당1769     | 심판결과 | 인용       |
| 원고   | 심판청구인         | 피고   | 피심판청구인   |
| 권리유형 | 특허            | 권리명칭 | 옥외 소방 장치 |
| 선고일  | 2018. 11. 30. | 선고결과 | 기각       |

**선행발명 1 은 특허발명의 출원일전에 공연히 실시되어 특허발명의 신규성 내지 진보성의 판단의 근거가 되는 선행기술임이 인정되고, 이로부터 특허발명의 각 청구항이 신규성 내지 진보성이 부정된다고 본 사례.**

#### ● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 사실과 사정, 즉 ①K사가 충남 청양군으로부터 낙찰받아 2010. 7. 21. 준공한 이 사건 공사는 호스 릴 소화전 공사가 포함되어 있었고, 이 사건 공사 중 호스 릴 소화전 공사를 시공한 W사 측의 공사 담장자인 H는 이 사건 특허무효심판청구일 이전에 피고 측에 이메일로 '장곡사 준공사진첩입니다'라는 제목으로 호스 릴 소화전 설치 사진에 관한 파일 등을 첨부하여 보낸 점에 비추어, H가 피고 측에 보낸 위 이메일에 첨부된 호스 릴 소화전 설치 사진 파일 속 사진은 장곡사에 설치된 호스 릴 소화전 공사에 관한 사진인 것으로 인정되는 점, ②통상 휴대전화나 디지털 카메라 등을 이용하여 사진을 찍을 경우 그 촬영된 사진은 촬영일자 등이 표시된 파일명으로 저장되는데, H가 피고 측에 보낸 위 이메일에 첨부된 호스 릴 소화전 설치 사진 파일 속 사진에는 '사진100715', '사진100716' 및 '사진100720'으로 시작하는 일련번호가 기재되어 있고, 그 일련번호 중 '100715', '100716' 및 '100720'는 각 사진 촬영일자인 '2010. 7. 15.', '2010. 7. 16.', '2010. 7. 20.'로 보이므로, 위 호스 릴 소화전 설치 사진 파일 속 사진은 모두 특허발명의 출원일(2010. 10. 26.) 이전에 촬영된 것으로 봄이 상당한 점, ③더욱이 충남 청양군수가 작성한 이 사건 확인서에는 호스 릴 소화전 공사가 포함된 이 사건 공사가 2010. 7. 21. 준공되었음을 확인한다는 내용과 함께 H가 피고 측에게 보낸 호스 릴 소화전 설치 사진 파일 속 사진과 동일한 소방함 시공, 소화전 개폐밸브, 펌프 및 호스 릴 드럼 시공, 호스수납부재 시공, 동파방지부재 시공에 관한 사진이 포함되어 있는 점, ④호스 릴 소화전이 설치된 장소는 충남 청양군 대치면 장곡리 14 소재 중요 목조문화재인 장곡사의 상·하대웅전으로서 일반인들에게 개방되어 있는 곳이고, 소화전은 그 특성상 일반인에게 공개 및 개방되어 있는 것으로서 일반인 누구라도 소방함을 개방하여 내부의 부품과 부품들 상호간의 결합 관계를 어렵지 않게 파악할 수 있을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 선행발명 1은 특허발명의 출원일 이전에 완공되어 불특정 다수인이 선행발명 1의 내용을 알 수 있는 상태에서 공연히 실시되었다고 할 것이다. 따라서 선행발명 1은 특허발명의 신규성 내지 진보성 판단의 근거가 되는 선행기술이라고 할 것이다.

**키워드:** 특허, 신규성, 진보성, 특허법 29조 1항, 29조 2항, 공연실시, 옥외 소방 장치