

사건번호	2018나1411	사건명	손해배상(지)
제1심판결	2017가합503215	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	디자인	권리명칭	분쇄롤러용 지지대
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	기각

피고 실시제품은 자유실시디자인에 해당하므로 원고들의 디자인권 침해 청구는 이유없다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고들은 피고를 상대로 원고 디자인권 침해를 이유로 피고 실시제품들의 생산, 양도 등의 금지 및 침해로 인한 손해배상을 구한다.

피고실시제품 1,2가 자유실시디자인에 해당하는지 여부를 본다. 지지대의 상하 분리 여부, 가로벽과 볼트의 유무, 상부의 세로벽과 하부의 세로벽의 위치에서 다소 차이가 있다고 하더라도, 특별한 심미감 때문에 보호되어야 하는 요소라기보다는 기능적 요소에 해당한다고 봄이 상당하여, 피고 실시제품 1, 2가 자유실시디자인에 해당하는 이상, 그것이 이 사건 제1등록디자인과 유사한지를 대비할 것도 없이 이 사건 제1등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

피고 실시제품 3의 자유실시디자인 해당여부를 본다. 피고 실시제품 3과 선행디자인 3은 모두 사각형의 수평프레임으로 되어 있고, 직육면체 형상의 수직프레임이 결합되어 있다는 점 등에서 공통된다. 나아가 고추분쇄기 하부 받침대도 앞서 본 분쇄롤러용 지지대와 마찬가지로 고추분쇄기에서 다른 프레임과 함께 사용되는 것을 전제로 한 디자인으로서, 하부 받침대에 결합되는 부품이나 프레임의 형태 또는 그 기능에 따라 모양이 달라질 수 있으므로, 전체적으로 볼 때 모터 고정판의 유무 및 연결부의 위치, 상부 모터 고정쇠의 형태 및 모양, 모터 수직 고정판과 연결부 등은 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과한 것으로서, 이러한 부분에서의 다소의 차이는 특별한 심미감 때문에 보호되어야 하는 요소라기보다는 기능적 요소일 뿐으로 봄이 상당하다.

이러한 사정을 종합하면, 피고 실시제품 3은 그 디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 사람에 의해 그 출원 전에 공지된 선행디자인 3에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인에 해당한다고 판단된다. 이와 같이 피고 실시제품 3이 자유실시디자인에 해당하는 이상, 그것이 이 사건 제2등록디자인과 유사한지를 대비할 것도 없이 이 사건 제2등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다. 따라서 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각한다.

. **키워드:** 디자인, 자유실시디자인, 권리범위, 롤러용 지지대

사건번호	2018나1862	사건명	특허권침해금지 및 손해배상
제1심판결	2017가합5087	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	적재공간 확장형 트레일러
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	기각

원고 제품의 제작일로부터 이미 3년의 보호기간이 경과하였고, 제품에 장착된 수평조절장치는 트레일러의 내부 구성품에 해당할 뿐 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 '상품'에 해당하지 않는다고 한 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고제품이 원고 특허와 동일하거나 균등한 구성요소를 포함하고 있어 그 침해행위 및 부정경쟁행위를 이유로 손해배상을 청구한다.

원고 발명과 피고 제품은 문언의 범위에서 균등하지 않지만, 통상의 기술자라면 트레일러의 크기, 구조 및 작업현황 등에 따라 롤러와 체결암 위치를 손쉽게 변경할 수 있는 것으로 보이고, 위와 같은 변경에 특별한 기술이 필요한 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면, 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성과 균등하다고 볼 수 있다.

원고 특허에 무효사유가 있다는 피고의 권리남용 항변에 관하여 본다. 000는 트레일러(선행발명 1)를 인도받기 전에 원고로부터 '수평조절장치를 설치하면 편하게 사용할 수 있으니 써 보라'는 권유를 받은 다음, 원고로부터 수평조절장치를 포함한 트레일러의 구조가 그려진 도면(선행발명 2)을 팩스로 전송받은 사실을 인정할 수 있다. 사정을 고려하여 보면 선행발명 1은 2013. 2. 13.경 공연히 실시되었고, 선행발명 2는 2013. 2. 13. 이전에 공지되었다고 보는 것이 타당하다.

선행발명 1 또는 2에 의하여 신규성 부정이 되는지 여부에 관해 선행발명 1 또는 선행발명 2는 체결암과 롤러의 배치 구조가 서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2에 의해 신규성이 부정된다고 보기는 어렵다. 그러나 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2에 의해 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정되어 이 사건 제1항 발명은 무효로 될 것이 분명하므로, 이 사건 제1항 발명에 기한 원고의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다. 따라서 피고 제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하였음을 전제로 한 원고의 청구는 나머지 점에 대하여 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

이 사건에서, 원고 제품의 형태가 갖추어진 날이 2014. 5. 29.경인 사실은 원고 스스로 인정하고 있고, 이 사건 변론종결일인 2018. 11. 6. 당시 원고 제품의 최초 제작일로부터 3년이 경과되었음은 역수상 명백하다. 설령 피고 제품이 원고 제품의 형태를 모방한 것이라고 하더라도, 위와 같이 이 사건 변론종결일 현재를 기준으로 할 때 원고 제품의 제작일로부터 이미 3년의 보호기간이 경과되었으므로, 원고로서는 더 이상 피고를 상대로 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위에 해당함을 이유로 같은 법 제4조에 따른 금지 및 그에 의하여 조성된 물품 등의 폐기를 구할 수 없다. 원고 제품에 장착된 수평조절장치는 트레일러의 내부 구성품에 해당할 뿐 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 모방의 대상이 되는 '상품'에 해당한다고 보기 어려우므로 손해배상 청구도 이유없다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 위 (가)목 내지 (자)목에 규정하고 있는 행위유형과는 다른, 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서는 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위로서 (가)목 내지 (자)목의 부정경쟁행위에 준하는 것으로 평가할 수 있는 행위에 관하여만 보충적으로 적용되는 규정이라고 해석하는 것이 타당하다. **키워드:** 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)-(차)목, 균등론,

사건번호	2017허5498	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당818	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	적재공간 확장형 트레일러
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	인용

발명과 동일한 물건이 매매, 도급 등을 원인으로 양도된 경우에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자가 그 물건을 분해하거나 분석하여 그 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 있다면 그 발명은 공연히 실시된 것으로 볼 수 있다고 한 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 신규성 또는 진보성 부정을 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

이 사건 특허발명의 출원 전에 선행발명 6이 공연 실시되었거나 선행발명 7이 공지되었는지 여부를 본다. 어느 발명과 동일한 물건이 매매, 도급 등을 원인으로 양도된 경우에, 양수인에게 비밀유지의무가 부과되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 외관을 통해 그 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자가 그 물건을 분해하거나 분석하여 그 발명의 기술적 구성을 용이하게 알 수 있다면 그 물건이 양도됨으로써 양수인을 비롯한 불특정다수인이 발명의 기술적 구성을 인식할 수 있는 상태에 놓인 것이므로 그 발명은 공연히 실시된 것으로 볼 수 있다. 트레일러(선행발명 6)를 인도받기 전에 피고로부터 '수평조절장치를 장착하면 편하게 사용할 수 있으니 한번 써 보라'는 권유를 받은 다음, 피고로부터 수평조절장치를 포함한 트레일러의 구조가 그려진 도면(선행발명 7)을 팩스로 전송받은 사실을 인정할 수 있다. 따라서 선행발명 6은 2013. 2. 13.경 공연히 실시되었고, 선행발명 7은 2013. 2. 13. 이전에 공지되었다고 보는 것이 타당하다.

신규성과 진보성 부정 여부를 본다. 이 사건 제1항 발명은 체결암을 가운데에 두고 롤러가 바깥쪽으로 돌출되게 배치되어 있는 반면, 선행발명 6 또는 선행발명 7은 두 개의 체결암 사이에 두 개의 롤러가 배치되어 있는 점에서 차이가 있다. 체결암과 롤러의 배치 구조가 서로 다르므로 신규성이 부정된다고 보기는 어렵다. 하지만 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 아래에서 보는 바와 같이 롤러를 대칭되게 구비함으로써 롤러에 편심하중이 발생하는 것을 방지하여 롤러의 내구성을 향상시키고 적재베드의 승강작동 시 안정성을 높이기 위한 것인데, 선행발명 6 또는 선행발명 7 역시 롤러의 편심하중 방지를 위하여 두 개의 롤러를 대칭되도록 구비한 것으로 보이고, 이로 인하여 롤러의 내구성 향상 및 적재베드의 안정성 향상이라는 동일한 효과를 가진다고 볼 수 있다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 선행발명 6 또는 선행발명 7은 그 목적과 효과가 서로 동일하다. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 6 또는 선행발명 7의 축 또는 롤러 배치에 구성상 차이가 있다 하더라도, '편심하중을 방지하기 위한 롤러의 대칭 배치'라는 구성의 핵심적인 부분이 동일한 이상, 롤러를 체결암 바깥쪽으로 배치할지, 안쪽으로 배치할지 여부는 통상의 기술자가 쉽게 설계 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

따라서 선행발명에 의하여 진보성이 부정되므로 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 심결은 위법하다.

키워드: 진보성, 트레일러, 통상의 기술자, 공지

사건번호	2017허7449	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당2342	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	피부 미용방법, 미용기 및 미용 시스템
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	기각

바늘 조립체와 신호 발생기 사이의 전기 도전성 유지를 위해 전기 결합핀이 바늘 조립체의 이동방향과 평행하게 돌출되는 구성을 선행발명으로부터 용이하게 도출하기 어렵다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고 발명에 대하여 등록무효 심판을 청구하였다. 주식회사 비올은 2010. 6. 1. 식품의약품안전청장으로부터 의료기기 제조업 허가를 받고, 같은 날 "SCARLET"을 모델명으로 하는 범용 전기 수술기(이하 '이 사건 선행제품'이라 한다)에 대하여 품목허가 신고하고, 선행상품을 제조하여 성형외과 의원에 납품하고, 이 제품을 이용한 미용기술 등에 관한 기사 또는 광고가 잡지등에 여러차례 게재된 사실은 인정된다. 그러나 위 품목허가 신고서에는 SCARLET 제품의 본체, 풋 스위치, EARTH 플레이트 판, 핸드피스에 관한 사항만 포함되어 있을 뿐 '팁'에 대한 사항은 포함되지 않은 점 등에 비추어 위 인정사실만으로는 이 사건 선행제품에 사용된 팁이 이 사건 제1항 정정발명의 전기 결합핀과 스프링 장전 베이스 등을 모두 구비한 제품이라는 것을 인정하기 부족하다. 따라서 원고의 신규성 부정은 이유없다.

진보성 부정 여부에 대하여 본다. 선행발명 1에는 침체부 구성에 말단면으로부터 바늘이 돌출되어 있는 구성에 대해서는 구체적으로 개시되어 있지 않으나(차이점1), 바늘을 이용한 피부미용장치에 있어서 '팁의 말단면으로부터 홀이 형성된 캡을 통과하여 바늘이 돌출'되도록 하는 구성은 선행발명 5에 개시된 '피부지지 부재'와 같이 캡을 씌운 형태나, 이 분야에 있어서 널리 이용되는 기술에 불과하다.

선행발명 1은 아래 명세서 기재와 같이 크랭크 부와 캠부를 구동수단으로 이용하여 침체부를 왕복 운동하는 구성만 개시하고 있을 뿐, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 2와 같이 원하는 거리만큼 바늘이 돌출되도록 모터에 구체적으로 대응되는 구성이 포함되어 있지는 않다(차이점2). 그러나 선행발명 1에서 침체부를 구동하는 크랭크부와 캠부도 컨트롤러에 의하여 침체부의 속도와 강도를 조절하는 것이어서 정밀하게 제어되지 않더라도 원하는 깊이만큼 일정 부분 바늘이 돌출되는 기능을 포함도록 하는 작용을 포함하고 있는 점 등을 감안해 보면 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 있는 것으로 보인다.

선행발명에는 침체부의 도전판과 단자 사이에 선행발명 4의 포고핀과 같은 별도의 수단을 도입해서 연결한다는 점에 대한 아무런 시사나 암시가 없다(차이점3). 또한, 선행발명 4에는 바늘 조립체와 신호 발생기 등 미용기기의 구성요소가 전혀 포함되어 있지 않고, 피부의 두께나 시술부위, 시술태양에 따라 바늘 조립체를 신호 발생기로부터 멀어지도록 이동시키는 기술적 필요성에 대한 인식이 없어, 바늘 조립체와 신호 발생기 사이의 전기 도전성 유지를 위해 전기 결합핀이 바늘 조립체의 이동방향과 평행하게 돌출되는 구성을 도출할 의도가 전혀 없어 보이는 점에서 이 발명의 구성요소 5, 6과 그 기능과 구성이 다르다.

따라서 기판과 기판 사이에 전기 도전성을 유지하기 위한 포고핀이 공지된 기술 또는 주지관용의 기술이라 하더라도 통상의 기술자가 이를 선행발명 1에 결합하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 5, 6을 용이하게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

키워드: 주지관용, 통상의 기술자, 피부미용방법

사건번호	2018허5068	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당445	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	잉크젯 출력용 원단
선고일	'2018. 12. 6.	선고결과	인용

제1 내지 3항 정정발명은 선행발명 4에 의해 신규성이 부정되고, 제4항 정정발명은 선행발명 4에 선행발명 1을 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정되므로, 이 사건 제1 내지 4항 정정발명은 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 등록무효심판을 청구한 바, 신규성 및 진보성 부정 여부를 본다.

먼저 신규성 여부에 관하여, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1과 선행발명 4의 대응 구성요소는, 폴리에스테르 원단(폴리에스테르 포백)에 친수성(수용성)이 부여된 전처리층(양이온성 고분자층)을 포함하는 점에서 동일하다. 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 2와 선행발명 4의 대응 구성요소는, 전처리층(양이온성 고분자층)이 형성된 원단(포백)의 일면 또는 양면(적어도 한 면)에 도포된 잉크흡수성 코팅층(흡수성수지를 주성분으로 하는 잉크수리층)을 포함하는 점에서 동일하다. 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 4는 대응구성이 서로 동일하므로 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 4에 의해 신규성이 부정된다. 나머지 제2내지 3항 정정발명은 각 제1항 또는 제2항의 종속항으로 선행발명에 의하여 신규성이 부정된다.

다만, 이 사건 제4항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로, '코팅액의 구성요소 및 중량'을 '유기용제 40~60wt%, 아크릴수지 20-40wt%, 폴리우레탄수지 5~15wt%, 실리카 5~20wt%, 유동파라핀류 2~10wt%, 에틸렌 카보네이트계 화합물류 1~5wt%'로 한정하고 있다. 선행발명 4의 명세서에는 잉크수리층의 구성요소로 '유기 용제, 아크릴, 폴리우레탄 수지, 실리카 미분말'이 개시되어 있으나, 위 한정 구성 가운데 '유동파라핀류와 에틸렌 카보네이트계 화합물' 및 '코팅액을 이루는 각 구성요소들의 수치를 한정하는 구성'은 개시되지 않은 차이가 있다(이하 '차이점'이라 한다). 따라서 이 사건 제4항 정정발명은 선행발명 4에 의해 신규성이 부정되지 않는다.

진보성 부정 여부를 본다. 이 사건 제4항 정정발명은 코팅액의 구성요소와 그 함량을 한정하고 있는 반면, 선행발명 4에는 잉크수리층의 구성요소 중 일부만 제시할 뿐 '유동파라핀류와 에틸렌 카보네이트계 화합물'을 개시하지 않고, 각 구성요소들의 함량도 한정하지 않는 차이가 있다. 그러나 위와 같은 차이점은 발명의 유기용제, 아크릴수지, 폴리우레탄수지, 실리카의 각 중량비는 선행발명 1의 잉크흡수성 코팅액 중 각 해당 성분의 중량비 범위 내에 모두 포함되는 점, 선행발명 1의 용제형 조성물도 친수성과 소수성 부분을 모두 가지는 계면활성제가 포함되어 있어 잉크번짐을 방지하는 역할을 하고, 이는 통상의 기술자에게 자명한 기술상식에 해당하는 점, '유동파라핀과 에틸렌 카보네이트 화합물'은 주요 성분에 더해지는 첨가제인 점, 통상의 기술자라면 선행발명 4의 잉크수리층을 개선하기 위하여 선행발명 1에 나타난 코팅 조성물의 구성성분 및 성분비를 선행발명 4의 잉크수리층에 쉽게 적용할 수 있을 것으로 보이는 점, 발명의 명세서에도 수치한정과 관련한 별다른 기재가 없는 점 등을 종합하면 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1을 결합하여 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다.

키워드: 잉크젯 원단, 선행발명, 통상의 기술자, 등록무효

사건번호	2018허5624	사건명	거절결정(상)
심판번호	2017원1221	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	CARVELA KURT GEIGER
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	기각

양 표장은 요부의 호칭에 있어서 유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 본다. 이 사건 출원상표는 “CARVELA KURT GEIGER”와 같이 사전상 특별한 관념이 없는 ‘CARVELA’와 인명 또는 지명으로 쓰이는 ‘KURT’ 및 ‘GEIGER’가 띄어쓰기로 결합되어 병렬적으로 나열된 표장이고, 선등록상표들은 “CABELA’S”와 같이 사전상 특별한 관념이 없이 인명으로 쓰이는 ‘CABELA’S’만으로 된 표장으로서, 양 표장은 영문자로 이루어진 단어의 결합 유무 및 단어의 개수 등에 차이가 있어 그 전체적인 외관은 서로 유사하지 않다. 나아가 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 특별한 의미가 없는 조어나 인명, 지명 또는 기업명 등으로 이루어진 것으로서 관념의 유사 여부를 서로 대비할 수 없다.

그러나 ① 이 사건 출원상표의 표장은 ‘CARVELA’, ‘KURT’ 및 ‘GEIGER’가 별다른 연결고리 없이 띄어쓰기로 분리되어 있어 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려운 점, ② 이 사건 출원상표 전체를 호칭할 경우 음절수가 8음절 정도로 상당히 긴 음절을 갖게 되어 한 번에 호칭하기에는 쉽지 않은 점, ③ 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 상표를 기억하려는 경향이 있어 약칭될 가능성이 큰 점, ④ 이 사건 출원상표의 표장은 사전상 특별한 관념이 없는 ‘CARVELA’와 인명 또는 지명으로 쓰이는 ‘KURT’ 및 ‘GEIGER’가 결합된 것으로서 그 결합으로 인하여 특별히 새로운 관념이 생기는 것도 아닌 점, ⑤ ‘CARVELA’는 이 사건 출원상표의 표장에서 가장 앞부분에 위치하고 있고 그 지정상품과의 관계 등에 있어 식별력이 부족하다고 볼 만한 사정도 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 항상 그 전체로서 호칭되기보다는 앞부분의 ‘CARVELA’만으로 분리 인식되어 그 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

이와 같이 이 사건 출원상표의 표장 중 ‘CARVELA’를 요부로 보게 되면 이는 영어 음운규칙에 따라 ‘카벨라, 카르벨라’ 등으로 호칭될 수 있고, 그 중 ‘카벨라’로 호칭되는 경우에는 ‘카벨라스’로 호칭될 것으로 보이는 선등록상표들의 표장 ‘CABELA’S’와 끝부분의 ‘스’의 발음 유무 차이에 불과하여 유사하게 청음되므로, 결국 양 표장은 요부의 호칭에 있어서 유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다.

이 사건 출원상표의 지정상품 및 서비스업 중 상품류 구분 제9류의 ‘선글라스(sunglasses), 안경(spectacles), 상품류 구분 제18류의 ‘여행가방(luggage), 핸드백(handbags), 지갑(wallets), 상품류 구분 제25류의 ‘신발(footwear), 의류(clothing), 서비스업류 구분 제35류의 ‘전기통신에 의한 통신판매중개업(intermediary services relating to mail order selling by electronic communication)’ 등은 선등록상표들의 지정상품 및 서비스업에 포함되는 것이므로, 양 상표의 지정상품 또는 서비스업은 서로 유사하다 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. **키워드:** 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허3598	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2016당4175	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	인용

확인대상디자인은 선행디자인1에 선행디자인2, 3을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 것이므로 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

확인대상디자인과 선행디자인1은 아래와 같은 차이가 있다. ① 평면에서 볼 경우 확인대상 디자인은 직사각형의 형태를 띄고 있으나, 선행디자인 1은 완만한 곡선의 형태를 띄고 있다. 또한 확인대상 디자인의 경우 뚜껑위에 아무런 무늬가 없으나 선행디자인의 경우 가운데 원형의 무늬가 있고, 그 안에 회사명인 'emsa'가 기재되어 있다.



② 정면 또는 측면에서 볼 경우 확인대상 디자인의 경우 옆면이 반듯한 사선의 형상을 띄고 있으나 선행디자인 1의 경우 1개의 층을 형성하고 있다. ③ 확인대상 디자인의 경우 뚜껑부의 손잡이가 대각선 방향으로 2개가 형성되어 있으나 선행디자인 1의 경우 1개만 형성되어 있다. ④ 확인대상 디자인의 경우 용기 하단에 돌출된 테두리를 형성하고 있는 반면 선행디자인 1의 경우 위와 같은 테두리 없이 둥그렇게 굴곡진 형상을 띄고 있다. ⑤ 확인대상 디자인의 경우 용기 내부 바닥에 요철면이 가로방향으로 형성되어 있는 반면 선행디자인 1의 경우 위와 같은 면이 형성되어 있지 않다.

먼저 차이점 ①과 관련된 확인대상 디자인의 평면도의 직사각형의 형상은 선행디자인 2에 '  ' 과 같이 동일한 형상과 모양이 그대로 나타나 있다. 차이점 ②와 관련된 확인대상 디자인의 옆면이 반듯한 사선의 형상은 '  ' 과 같이 이 사건 등록디자인의 출원 당시 공지된 디자인이다. 차이점 ④와 관련된 확인대상발명 용기 하단의 돌출된 테두리 부분은 뚜껑부에 돌출된 테두리안으로 끼우기 위한 기능적인 요소로써 그로 인한 심미감의 차이는 제한적이다. 차이점 ⑤와 관련된 확인대상발명 용기 내부에 바닥에 형성된 가로방향으로 형성된 요철면은 음식이 들러붙지 않기 위해 형성된 부분으로 요철면이 없는 경우와 비교할 때 그로 인한 심미감의 차이가 작지 않으나 방향만 다를 뿐 동일한 구성이 선행디자인 3에 그대로 나타나 있다. 차이점 ③과 관련된 뚜껑부에 형성된 2개의 손잡이 부분은 선행디자인 1에 이미 1개의 손잡이가 나타나 있는 이상 통상의 디자인이라면 그 필요에 따라 1개를 추가하는 것은 어렵지 않아 보인다. 위 선행디자인들이 그 디자인 분야가 동일하고 외관적 특징들이 매우 가까운 형상.모양의 것들인 점, 바닥의 요철면은 기능적인 요소가 강한 점 등에 비추어 볼 때, 통상의 디자인이 위 선행디자인들의 형상.모양을 결합하는 데에 특별한 어려움이 없다고 할 것이다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 자유실시디자인

사건번호	2018허5013	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당182	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	인용

등록상표 김경철 도초섬초 가 상표법 제90조 제1항 제2호(보통명칭), 제4호(관용표장)에 해당하지 않다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표 중 '섬초' 부분이 '겨울철 노지 시금치'를 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장에 해당하는지 살펴본다. 일부 인터넷 포털 사이트에 게시된 신문기사나 블로그 게시물, 질의응답란 등에서 '섬초'가 시금치, 비금도 시금치, 신안군 시금치를 의미한다고 기재되어 있는 사실, 일부 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 등에 '겨울 노지 시금치가 포항초, 섬초, 남해초 등의 지역 이름을 달고 있다'는 내용이 게시된 사실은 인정된다. 그러나, 일부 인터넷 사이트에서 비금도나 전라남도 신안군에서 재배된 시금치를 '섬초'로 부르고 있다고 하여 실제 거래계나 일반 소비자들이 '섬초'를 '겨울철 노지 시금치'의 보통명칭이나 관용표장으로 사용하고 있다고 단정하기는 어려운 점, 섬초 외에 포항초, 남해초 등도 '겨울 노지 시금치'의 의미로 사용되고 있는데 세 가지 다른 명칭이 하나의 뜻을 가지는 보통명칭이나 관용표장이 될 수 없는 점, 더욱이 인터넷 포털 사이트의 질의응답란은 작성자가 누구인지 불분명하고, 응답의 진위 여부도 알 수 없는 점, 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 역시 그 편찬과정과 검증이 확실하지 않아 게시된 내용을 그대로 믿기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 실제 거래계에서 '섬초'를 '겨울철 노지 시금치'의 보통명칭이나 관용표장으로 사용하고 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

오히려 원고는 선등록상표의 상표권자로서 원고 조합원들이나 원고와 상표사용권 계약을 체결한 지역농업협동조합 조합원들이 재배한 시금치에 한하여 선등록상표를 사용할 수 있도록 하는 등 선등록상표의 보호를 위해 적절한 관리와 조치를 취하여 왔던 것으로 보이고, 이 사건 등록상표의 출원 당시 해당 상품의 동업자들이 이를 자유롭게 사용하게 되었다고 볼 수는 없다. ① 전라남도 신안군 비금도 주민들은 1980년대 후반부터 겨울철에 비금도의 노지에 시금치를 재배해 왔다. 원고가 1993년경 비금도의 시금치 재배 농가들과 위탁판매계약을 체결하여 판매를 시작하였고, 1995. 1. 23. 시금치 외 5종의 농작물을 지정 상품으로 하여 이 사건 상표등록을 출원한 후 원고의 조합원이 생산하는 시금치 등에 위 상표를 사용하여 왔다. ② 중앙일보가 주최하고 산업통상자원부 등이 후원하는 2018년 국가브랜드대상에서 선등록상표는 농식품분야에서 대상을 수상했고, 신안군에서는 선등록상표의 명성을 유지하기 위한 사업계획을 준비하여 중소벤처기업부로부터 산업특구로 지정을 받았다. ③ 원고는 광주지방법원 목포지원 2011카합2호로 도초농업협동조합을 상대로 선등록상표의 사용금지 등을 구하는 가처분신청을 하여 2011. 2. 21. 일부 인용 결정을 받았다. ④ 원고는 전라남도 신안군에 속하는 여러 섬들에 있는 지역농업협동조합들이 설립한 조합공동사업법인에게 선등록상표의 사용권을 주고 매년 700만 원의 사용료를 지급하기로 하였고, 2016년과 2017년에 조합공동사업법인과 사이에 이를 반영하여 수익을 정산한 바 있다.

키워드: 상표, 보통명칭, 관용표장, 상표법 제90조 제1항 제2호, 제90조 제1항 제4호

사건번호	2018허7194	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당2305	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 6.	선고결과	기각

등록상표 백영희 목회연구소는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통 질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하고(대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결 참조). 이에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조). 그리고 이러한 법리 역시 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다. ① 이 사건 등록서비스표는 사람 이름인 "백영희", 목사가 교회를 맡아 설교하거나 신앙생활을 지도하는 등의 활동을 의미하는 "목회", 연구를 전문으로 하는 기관을 의미하는 "연구소"가 병렬적으로 연결된 표장이므로, 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없다. ② 또한 이 사건 등록서비스표가 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 서비스표를 등록하여 사용했다는 점에 대해서는 원고가 제출하는 증거만으로는 이를 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. ③ 나아가 상표법이 성명을 포함하는 상표에 관하여 저명한 타인의 성명에 대한 것이 아닌 이상 상표 등록을 받을 수 있고, 가사 원고의 주장과 같이 '백영희'가 저명한 타인의 성명에 해당한다고 하더라도 그 타인의 승낙을 얻으면 상표 등록이 가능하도록 하고 있는데, 피고가 망 백영희의 상속인 중 1인 점(피고가 망 백영희의 딸인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다) 등을 감안하면, 망인의 승낙을 받지 않았다고 단정하기도 어렵다. ④ 백영희 목사의 교리에 관한 종교모임을 조직하거나 서적 출판업 등을 영위함에 있어서 "백영희"가 필수적으로 사용되어야 하는 표장으로 볼 수 없고, 또한 이 사건 등록서비스업의 지정서비스업과 관련하여 "백영희"가 식별력이 없거나 미약한 표장이거나 특정인에게 독점 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 표장이라고 볼 수 없다.

이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 정한 무효사유에 해당하지 않으므로 그 등록이 무효라고 볼 수 없고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 성명을 포함하는 상표

사건번호	2017허8558	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원4435	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	CUSTOMVUE
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	인용

'CUSTOMVUE'가 눈 수술업 등에서 식별력 없는 상표에 해당하지 아니한다고 판시한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 '상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하지 아니한다. 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 않는다.

'CUSTOMVUE'는 영어 사전 등에 등재되지 않는 조어로서 일반적으로 통용되는 의미가 있다고 보기 어렵다. 'CUSTOM'은 '관습/풍습, 습관, 주문제작한' 등의 의미가 있고, 프랑스어 'VUE'는 '시각, 보기, 시선, 눈, 조망/전망, (사물을 보는) 각도/면/상, 풍경/풍경화, (사물을 보는 방식/견해 등'의 의미를 가지고 있어, 결합된 영어와 프랑스어 단어들로부터 관념을 도출해 보면 '관습 시각', '관습 시력', '주문제작한 시각', '주문제작한 시력' 등의 다양한 의미가 도출되거나 인식될 수 있다. 출원서비스표가 지정서비스업인 '눈 수술업', '시력 교정/향상을 위한 라식 및 기타 수술업' 등에 사용되는 경우 '주문제작한 시력', '주문제작한 시각'의 의미로 파악될 수 있다고 하더라도, '시력을 좋아지게 하는 수술 방법' 정도의 의미가 은유되거나 암시될 수 있는 것을 넘어서 '눈 수술업'이나 '시력 교정을 위한 라식 및 기타 수술업' 등의 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표현하거나 이를 직감하게 하는 표장이라고 보기는 어렵다.

한편 출원서비스표는 지정서비스업과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지도 아니한다. 출원서비스표는 다양한 노안교정술 중 원고가 자신의 서비스업과 관련하여 독자적으로 창안하여 제공하는 특정 노안 수술기법에 대한 고유 명칭으로 보이고, 국내의 안과 업계에서 원고의 장비인 'WaveScan WaveFront System' (웨이브프론트 검사기)와 'Star S4 IR Laser'(엑시머레이저)를 함께 이용하는 수술에 대해서만 'CUSTOMVUE 수술'이라는 용어를 사용하는 것으로 보이며, 다른 회사들은 다른 명칭을 붙여서 사용하는 것으로 보이는 점에 비추어, 출원서비스표가 심결 당시에 일반 수요자나 거래자들에게 '원고가 제공하는 위와 같은 특정한 기기와 시스템을 사용하는 노안교정술'보다 넓은 의미의 '일반적인 수술용어로서의 노안교정술'을 지칭하는 것으로 인식되거나 사용되고 있었다고 보기는 어렵다. 또한 출원서비스표의 표장과 동일·유사한 것을 원고가 아닌 제3자 누구라도 이 사건 지정서비스업에 사용하게 할 필요가 있다거나 원고로 하여금 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 바람직하지 않고 타인의 동종 서비스업과의 관계에서 식별을 어렵게 한다고 볼만한 자료도 없다.

키워드: 상표, 거절결정, 구 상표법 제 6 조 제 1 항 제 3 호, 제 7 호

사건번호	2018허70	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원4455	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	인용

출원서비스표 는 선등록서비스표 PARK HILL, *파크힐*, *파크힐*, 와 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 본 사례.

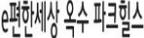
● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 출원서비스표 중 '파크힐스' 부분만이 독립하여 지정서비스업인 건물 건축업 등의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. ① 출원서비스표에서 '파크힐스' 부분이 주지·저명하다거나 다른 구성 부분과 비교하여 전체 서비스표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵다. 그리고 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 각 구성 부분 사이의 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다. 오히려 '파크힐스' 부분은 공원을 의미하는 영어 단어 'PARK' 부분과 언덕을 의미하는 영어단어 'HILL'의 복수형인 'HILLS' 부분이 결합된 단어로 아파트 등 부동산이 위치한 곳을 나타내는데, 국내 영어 보급수준을 고려하면 'PARK' 및 'HILL'은 비교적 쉬운 단어로 수요자나 거래관계자들이 '파크힐스' 부분을 보고 위와 같은 관념을 쉽게 떠올릴 것으로 보인다. 게다가 'PARK'와 'HILL' 두 단어의 결합으로 인해 각 단어가 가지고 있는 의미 이상의 새로운 관념이 형성되지도 않는다. ② 전국적으로 '파크힐' 부분을 포함하는 명칭의 '아파트, 연립, 빌라' 등 공동주택이 약 70여 곳 이상 존재하는 등 '파크힐스' 부분은 다수인이 현실적으로 사용하고 있는 명칭이므로 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 보인다. ③ 최근 건설사들은 아파트가 위치한 지역과 건설사 브랜드에 더하여 아파트의 입지나 특성 등을 나타내는 팻네임(각 아파트의 개별 명칭)을 붙여 분양하는 경향이 있다. 그러나 GS건설의 경우 '파크'라는 팻네임을 20여 개 아파트 단지에 사용하는 등 건설사들이 공통된 팻네임을 여러 아파트 단지들에 사용하고 있는 점을 고려할 때, 팻네임 단독으로 아파트 단지를 구별하는 기능을 한다고 보기 어렵다. 게다가 아파트의 입지나 특성을 중심으로 팻네임을 붙이는 경향에 따라 '레이크', '리버', '파크' 등 지정서비스업과 관련하여 식별력이 약한 단어들이 주로 사용되는 점을 고려하면 더욱 그러하다. ④ 지도 관련 인터넷 사이트에서는 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 주로 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체로 호칭하고 있고, '옥수파크힐스'라는 검색어로 뉴스를 검색하였을 때 대부분 기사에서 'e편한세상 옥수 파크힐스'라고 호칭하고 있음을 알 수 있다. 또한, 아파트 단지 인근의 상인들도 전단지에서 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 'e편한세상 옥수 파크힐스'로 호칭하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 부동산분양업 등의 수요자와 거래자들뿐만 아니라 일반인도 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체로 호칭·관념하는 것으로 보이고, 출원서비스표가 '파크힐스' 부분만으로 호칭·관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않다.

출원서비스표의 구성 부분 전체와 선등록서비스표들을 대비하여 유사 여부를 판단하면, 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 않다.

키워드: 상표, 상표의 유사여부, 구 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허87	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원4463	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	인용

출원서비스표  는 선등록서비스표 PARK HILL GROUP, PARK HILL, 파크힐, 파크힐,  와 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 출원서비스표 중 '파크힐스' 부분만이 독립하여 지정서비스업인 건물 건축업 등의 출차표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. ① 출원서비스표에서 '파크힐스' 부분이 주지·저명하다거나 다른 구성 부분과 비교하여 전체 서비스표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵다. 그리고 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 각 구성 부분 사이의 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다. 오히려 '파크힐스' 부분은 공원을 의미하는 영어 단어 'PARK' 부분과 언덕을 의미하는 영어단어 'HILL'의 복수형인 'HILLS' 부분이 결합된 단어로 아파트 등 부동산이 위치한 곳을 나타내는데, 국내 영어 보급수준을 고려하면 'PARK' 및 'HILL'은 비교적 쉬운 단어로 수요자나 거래관계자들이 '파크힐스' 부분을 보고 위와 같은 관념을 쉽게 떠올릴 것으로 보인다. 게다가 'PARK'와 'HILL' 두 단어의 결합으로 인해 각 단어가 가지고 있는 의미 이상의 새로운 관념이 형성되지도 않는다. ② 전국적으로 '파크힐' 부분을 포함하는 명칭의 '아파트, 연립, 빌라' 등 공동주택이 약 70여 곳 이상 존재하는 등 '파크힐스' 부분은 다수인이 현실적으로 사용하고 있는 명칭이므로 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 보인다. ③ 최근 건설사들은 아파트가 위치한 지역과 건설사 브랜드에 더하여 아파트의 입지나 특성 등을 나타내는 팻네임(각 아파트의 개별 명칭)을 붙여 분양하는 경향이 있다. 그러나 GS건설의 경우 '파크'라는 팻네임을 20여 개 아파트 단지에 사용하는 등 건설사들이 공통된 팻네임을 여러 아파트 단지들에 사용하고 있는 점을 고려할 때, 팻네임 단독으로 아파트 단지를 구별하는 기능을 한다고 보기 어렵다. 게다가 아파트의 입지나 특성을 중심으로 팻네임을 붙이는 경향에 따라 '레이크', '리버', '파크' 등 지정서비스업과 관련하여 식별력이 약한 단어들이 주로 사용되는 점을 고려하면 더욱 그러하다. ④ 지도 관련 인터넷 사이트에서는 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 주로 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체로 호칭하고 있고, '옥수파크힐스'라는 검색어로 뉴스를 검색하였을 때 대부분 기사에서 'e편한세상 옥수 파크힐스'라고 호칭하고 있음을 알 수 있다. 또한, 아파트 단지 인근의 상인들도 전단지에서 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 'e편한세상 옥수 파크힐스'로 호칭하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 부동산분양업 등의 수요자와 거래자들뿐만 아니라 일반인도 e편한세상 옥수 파크힐스 아파트를 'e편한세상 옥수 파크힐스' 전체로 호칭·관념하는 것으로 보이고, 출원서비스표가 '파크힐스' 부분만으로 호칭·관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않다.

출원서비스표의 구성 부분 전체와 선등록서비스표들을 대비하여 유사 여부를 판단하면, 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 않다.

키워드: 상표, 상표의 유사여부, 구 상표법 제7조 제1항 제7호

사건번호	2018허4980	사건명	등록정정(특)
심판번호	2017정103	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	일체형 광센서 패키지
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	기각

제1항 발명은 선행발명 1과 선행발명 7을 결합하거나 선행발명 1과 선행발명 11 또는 12를 결합하여 용이하게 발명할 수 있다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

구성요소 3, 7의 리드프레임은 “리모컨소자와 조도센서에서 출력되는 전기적 신호를 외측으로 출력하는 하나 이상의 출력단자가 구비”되는 기술구성임에 비하여, 선행발명 1의 회로기판에는 그와 같은 기술구성이 명시되어 있지 아니한 점에서 차이가 있다(차이점 1). 선행발명 1의 명세서에는 앞서 본 것처럼 ‘마운팅 장치는 일반적으로 인쇄회로기판 또는 리드프레임 기판이다.’라는 기재가 있고, 또한 ‘마운팅 장치는 인쇄회로기판이어도 좋고, 리드프레임 기판일 수 있다.’라는 기재가 있다. 이러한 기재를 접하는 통상의 기술자가 ‘리드프레임’이라는 용어의 일반적 의미로부터 “리모컨 수신기 포토다이오드 IC와 주변광 포토센서 IC에서 출력되는 전기적 신호를 외측으로 출력하는 하나 이상의 출력단자가 구비”된다는 구체적인 대응구성을 도출하는 데에 특별한 어려움이 없어 보인다. 따라서 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1의 명세서에 개시된 내용으로부터 쉽게 극복할 수 있는 것이다.

정정 후 제1항 발명의 구성요소 8은 ‘출력단자는 하우징의 전면에서 돌출되어 하면과 평행하도록 하향 절곡되어 연장되도록 형성된다.’라는 것인데, 이에 대응하는 구성이 선행발명 1에 개시되어 있지 않다(차이점 2). 차이점 2도 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 7의 대응구성 또는 선행발명 11, 12의 대응구성을 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것이다. ① 선행발명 7에는 ‘단자부는 몰드 수지 패키지의 일 측면을 따르도록 하방으로 굴곡되고, 또한 선단 부위를 몰드 수지 패키지의 저면을 따르도록 굴곡됨으로써 형성되어 있다.’라는 기술내용이 개시되어 있다. 또한 선행발명 7에는 ‘전기적 접속용 단자는 리드 프레임 중, 몰드 수지 패키지의 일 측면으로부터 외부로 연장 형성되어 있는 부위를 몰드 수지 패키지의 일 측면을 따르도록 하방으로 굴곡시키고, 또한 선단 부위를 몰드 수지 패키지의 오목부 내로 빠져나가도록 굴곡시킴으로써 형성되어 있다.’라는 기술내용이 개시되어 있다. ② 그리고 선행발명 11과 선행발명 12에도 ‘하우징의 전면에서 돌출되어 하면과 평행하게 하향 절곡되어 연장된 리드프레임의 출력단자’가 도시되어 있다. ③ 위와 같이 선행발명 7 및 선행발명 11, 12에는 정정 후 제1항 발명의 구성요소 8의 ‘하우징의 전면에서 돌출되어 하면과 평행하도록 하향 절곡되어 연장되도록 형성되는 출력단자’와 실질적으로 동일한 대응구성이 개시되어 있다. 그리고 위 선행발명들은 선행발명 1과 동일한 기술 분야인 리모컨 수신모듈 및 이의 실장구조에 관한 것으로서 더 구체적으로 리드프레임에 구비되는 단자에 관한 대응구성을 개시하고 있고, 이처럼 출력단자를 하향 절곡되어 연장되도록 하는 것은 반도체 소자를 기판의 표면에 수평인 상태로 표면실장을 하려는 일반적 과제를 달성하기 위한 것이라는 점에서 볼 때, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 7의 위 대응구성 또는 선행발명 11, 12의 위 대응구성을 결합하는 데에 특별한 어려움이 있다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 특허발명의 진보성, 일체형 광센서 패키지

사건번호	2018허558	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당3489	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	기각

등록상표  는 선등록상표 **TEAVANA** 와 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표 '

등록상표는 그 구체적인 사용실태가 밝혀지지 아니한 이상 우리나라 일반수요자의 외국어 수준을 고려할 때 영어식 발음인 '티븐'으로 호칭될 가능성이 있고 또한 '티벤'으로 호칭될 개연성도 없지 않다. 이에 비하여 선등록상표들은 '티바나'라고 호칭될 가능성이 크다(이러한 선등록상표들의 호칭의 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다). 대비하여 보건대, '티븐' 또는 '티벤'과 '티바나'는 첫 음절이 '티'로 동일하고 두 번째 음절의 초성이 '브'으로 동일하기는 하나, 전체 음절수가 2음절 또는 3음절로 서로 차이가 있고, '티븐' 또는 '티벤'의 경우 마지막 음절에 종성이 구비되어 있어 그렇지 아니한 '티바나'와는 구별된다. 따라서 등록상표는 선등록상표들과 그 발음에 명확한 차이가 있어 호칭이 동일·유사하다고 할 수 없다. 이에 대하여 원고는, 선등록상표들의 마지막 음절이 앞의 두 음절에 비하여 약하게 발음되므로 등록상표와 호칭이 유사하다고 보아야 한다는 취지로 주장하나, 그 마지막 음절의 '나'와 두 번째 음절의 '바'를 놓고 비교하더라도 전자가 후자에 비하여 약하게 발음된다고 단정하기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

등록상표는 선등록상표들과 마찬가지로 모두 조어표장이어서 그 관념을 대비할 수는 없지만, 위에서 살펴본 것처럼 외관과 호칭의 점에서 모두 동일·유사하지 아니하므로, 결국 전체적으로 등록상표의 표장은 선등록상표들의 표장과 동일·유사하다고 할 수 없다. 이상을 종합하면, 피고의 등록상표는 더 나아가 그 지정상품이 선등록상표들의 지정상품·서비스업과 동일·유사한지 여부 등을 살펴볼 것도 없이 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 무효사유가 존재한다고 볼 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표의 유사여부

사건번호	2018허5594	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당3490	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	기각

등록상표  는 선등록상표 **TEAVANA** 와 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표 '

등록상표는 그 구체적인 사용실태가 밝혀지지 아니한 이상 우리나라 일반수요자의 외국어 수준을 고려할 때 영어식 발음인 '티븐'으로 호칭될 가능성이 있고 또한 '티벤'으로 호칭될 개연성도 없지 않다. 이에 비하여 선등록상표들은 '티바나'라고 호칭될 가능성이 크다(이러한 선등록상표들의 호칭의 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다). 대비하여 보건대, '티븐' 또는 '티벤'과 '티바나'는 첫 음절이 '티'로 동일하고 두 번째 음절의 초성이 '브'으로 동일하기는 하나, 전체 음절수가 2음절 또는 3음절로 서로 차이가 있고, '티븐' 또는 '티벤'의 경우 마지막 음절에 종성이 구비되어 있어 그렇지 아니한 '티바나'와는 구별된다. 따라서 등록상표는 선등록상표들과 그 발음에 명확한 차이가 있어 호칭이 동일·유사하다고 할 수 없다. 이에 대하여 원고는, 선등록상표들의 마지막 음절이 앞의 두 음절에 비하여 약하게 발음되므로 등록상표와 호칭이 유사하다고 보아야 한다는 취지로 주장하나, 그 마지막 음절의 '나'와 두 번째 음절의 '바'를 놓고 비교하더라도 전자가 후자에 비하여 약하게 발음된다고 단정하기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

등록상표는 선등록상표들과 마찬가지로 모두 조어표장이어서 그 관념을 대비할 수는 없지만, 위에서 살펴본 것처럼 외관과 호칭의 점에서 모두 동일·유사하지 아니하므로, 결국 전체적으로 등록상표의 표장은 선등록상표들의 표장과 동일·유사하다고 할 수 없다. 이상을 종합하면, 피고의 등록상표는 더 나아가 그 지정상품이 선등록상표들의 지정상품·서비스업과 동일·유사한지 여부 등을 살펴볼 것도 없이 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 무효사유가 존재한다고 볼 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 상표의 유사여부

사건번호	2018나1336	사건명	상표권침해금지 등
제1심판결	서울중앙2017가합549051	제1심결과	인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	상표권	권리명칭	
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	항소기각

피고에게 원고의 등록서비스표 침해에 따른 손해배상 의무가 있다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

피고 서비스표 중 "Eduplex", "에듀플렉스"는 이 사건 서비스표(Eduplex , 에듀플렉스)와 동일하고, "Edu-Plex", "에듀-플렉스"도 이 사건 서비스표에 '-'만을 추가한 것으로 외관, 호칭, 관념이 동일하다. 또한 "미라클 에듀 플렉스", "Miracle Edu-Plex Academy"에서 '미라클'은 '기적'을 의미하여 관련 서비스업에서 효능을 강조하는 표현으로 흔히 사용되고 있어 그 식별력이 미약하고, 'Academy'도 '학교'를 의미하여 관련 서비스업에서 보통으로 사용하거나 관용하는 표현에 불과하여 식별력이 없으며, 'Plex'는 '~개의 부분(구성단위)을 가진'을 의미하여 독립적으로 식별력을 가질 수 없으므로, '에듀 플렉스'가 요부로 인정될 수 있는바, 이 사건 서비스표와 "미라클 에듀 플렉스", "Miracle Edu-Plex Academy"의 요부인 '에듀 플렉스'(또는 'Edu-plex')는 그 외관, 호칭, 관념이 동일하여 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 결과적으로 피고 서비스표는 이 사건 서비스표와 유사하다. 한편, 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 피고 서비스표의 사용서비스업과 동일 내지 유사하다

피고원고의 학원(직영점 및 가맹점)에서 제공하는 개별지도 프로그램은 원고의 지정서비스업인 학원 경영업에 포함되지 않을 뿐만 아니라 피고가 운영하는 학원에서 제공하는 강의식 수업과 구별되는 것이므로, 피고는 원고와 동종의 서비스업인 학원업을 운영하고 있지 않아 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다고 주장한다. 원고의 학원에서 이루어지는 개별지도 프로그램은 튜터 1명이 학생 1~4명과 수업을 하되, 그 수업 진행 방식이 교사가 전체 학생들에게 동일한 진도의 학습내용을 일방적으로 전달하는 강의식 수업이 아닌 1:1 진행방식, 즉 학생 개개인마다 각자의 진도에 따라 필요한 내용의 수업을 1:1 방식으로 받고, 튜터가 교과내용을 설명하는 시간 이외에 학생들이 스스로 문제풀이를 하고 수업 내용을 복습하는 시간 등이 추가되어 1명의 튜터가 1~4명의 학생과 수업을 이끌어 나가는 것으로서, 피고의 강의식 수업방식과 차이가 있는 것으로 보이기는 한다. 그러나, 강의식 수업이 아닌 개인별 수업 내지 1:1 수업이라고 하더라도 이는 교사가 수업을 이끌어 나가는 지도·교수법의 차이일 뿐 교사가 학생에게 지식을 전달하고 학생이 교과내용을 배우고 익혀 문제해결을 가능하게 하는 것은 여전히 동일하고, 원고가 자신의 가맹점들에게 보습학원 사업자등록을 요구하고 있고 가맹점들이 기타 학원을 개설하거나 가맹점 내에 개별지도 프로그램이 아닌 강의식 학원을 운영하는 것을 경업금지의무로 금지하고 있는 점을 보태어 보면, 이와 같은 개별지도 프로그램이 원고의 지정서비스업인 학원경영업에 포함되지 않는다고거나 위와 같은 수업 방식의 차이로 인하여 피고의 강의식 학원업과 원고의 개별지도 프로그램이 동종의 서비스업이 아니라고 볼 수는 없다(따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 피고 서비스표의 사용서비스업은 동일 내지 유사하다고 보아야 한다). 피고의 위 주장은 받아들여지지 않는다. 따라서 피고는 서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

키워드: 손해배상, 상표권 침해, 손해의 발생여부

사건번호	2017나2523	사건명	손해배상(지)
제1심판결	서울서부2015가합31841	제1심결과	기각
항소인	원고, 피고	피항소인	피고, 원고
권리유형	상표	권리명칭	<i>PaigeFlynn</i>
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	피고 항소 일부 인용

영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다 한 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

원고 A는 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 경락받음으로써 B로부터 이 사건 각 상표의 주지성을 승계 받았으므로, 피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 각 표장을 여성의류 등에 사용하는 행위는 원고 A의 주지 표지인 이 사건 각 상표에 대한 상품주체 혼동행위[부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목]에 해당한다고 주장한다.

부정경쟁방지법이 주지 상품표지를 보호하는 목적이거나 취지는 상품표지 주체의 투자나 노력으로 구축된 고객흡인력이나 명성 등 상품표지에 화체된 영업상의 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하는 데 있으므로, 실질적으로 상품표지가 영업과 분리되지 않은 채 함께 이전된 것으로 평가되는 경우에는 그 표지에 축적된 신용 또한 승계된다고 보는 것이 위와 같은 목적이거나 취지에 부합하는 해석이라 할 것이다(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조). 다만 부정경쟁방지법이 개별 규정을 통하여 보호의 객체로 규율하는 대상은 주지성 있는 표지 그 자체가 아니라 그 표지에 의하여 출처가 구별되는 '타인의 상품'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목) 내지 '타인의 영업'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목) 또는 저명한 표지에 화체된 '정당한 권리자의 신용이나 명성'(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목)이므로, 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다고 보아야 할 것이다. 돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 원고 A가 B의 영업과 분리하여 이 사건 각 상표에 관한 상표권만 민사집행법에 의한 매각절차를 통하여 매수한 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고 A가 그 주장의 침해기간 동안 이 사건 각 상표를 사용하여 자신 명의의 상품을 제조 또는 판매하거나 이 사건 각 상표를 자신의 상품이나 영업을 위한 것이라고 선전·광고한 사실이 없다는 것은 자인하고 있으므로, 원고 A가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목을 근거로 자신이 이 사건 상표의 주지성을 승계한 영업자이거나 그 스스로 주지성을 취득한 상품표지의 영업자임을 전제로 한 이 부분 주장은 이유 없다.

키워드: 부정경쟁방지법상 상품 표지 등의 주지성 승계, PaigeFlynn

사건번호	2018허6856	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원4813	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	술폰산기를 포함하는 다면체 올리고머형 실세스퀴옥산을 포함하는 나노 복합막 및 이의 제조방법
선고일	2018. 12. 7.	선고결과	기각

1항 발명은 선행발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

선행발명 1에는 구성요소 2(술폰화도가 55~80%로 한정됨)와 관련하여 술폰화도의 수치범위가 구체적으로 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 이유로 선행발명 1에는 '술폰화도'의 개념과 그 구체적인 수치범위가 직접적으로 명시되지 않았을 뿐 구성요소 2의 수치범위 내의 술폰화도가 실질적으로 내재되어 있다고 봄이 상당하므로, 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 용이하게 극복 가능한 것으로 보인다. ①술폰화는 보통 '유기 화합물에 술폰산기(SO₃H)를 도입하여 합성하는 반응'을 통해 이루어지는데, 일반적으로 위 술폰화가 이루어지는 '정도'에 해당하는 '술폰화도'는 위 합성 반응을 통해 얻어진 결과물에서 '반복 단위 당 술폰화된 기의 개수'를 의미한다고 보인다. ②선행발명 1의 ds-DCDPS/DCDPS 비율은 반복 단위 당 술폰화된 기의 개수를 의미하므로 이는 앞서 본 '술폰화도'를 나타낸다. ③sPAES는 방향족 탄화수소 고분자의 일종이므로, ds-DCDPS/DCDPS 비율이 0.52/0.48인 sPAES와 ds-DCDPS/DCDPS 비율이 0.58/0.42인 sPAES는 술폰화도가 각각 52%와 58%인 방향족 탄화수소 고분자막이라고 볼 수 있는바, 술폰화도 52%는 구성요소 2의 수치범위와 큰 차이가 없고, 위 술폰화도 58%는 구성요소 2의 수치범위 내에 포함된다. 또한 다음과 같은 이유로, 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 용이하게 극복 가능한 것으로 보인다. ①선행발명 2의 명세서에는 "술폰화된 탄화수소 계열 고분자의 술폰화는 10~80%, 바람직하기로는 20~70%, 보다 바람직하기로는 30~60%로 술폰화된 것을 사용할 수 있다."라고 기재되어 있다. ②선행발명 2의 위 술폰화도 수치범위는 구성요소 2의 술폰화도 수치범위인 55~80%와 상당부분 겹치고, 특히 수치범위의 최대값이 80%라는 점에서는 양자가 일치한다. 출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 구성요소 2의 수치범위는 그 경계선 상에서 현저하거나 실질적인 효과를 수반하는 값이 아니라, 통상의 기술자가 술폰화도가 올라가면 양이온 전도성은 올라가지만 부풀림 현상으로 인해 기계적 강도는 내려가는 특성을 감안하여 단순 반복 실험에 의해 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과한 것으로 보인다. ③선행발명 2의 명세서에 비추어 술폰화도 수치범위의 각 최대값인 80%, 70%, 60%는 수소 이온 전도도를 높이기 위해 채택된 것으로 보인다.

그렇다면 선행발명 1에는 탄화수소계 고분자의 술폰화와 양이온 전도성 및 부풀림 현상과의 관계, POSS가 기계적 강도에 미치는 영향, 탄화수소계 고분자와 POSS를 혼합하여 나노 복합막을 제조하는 개념 등이 이미 개시되어 있다고 할 것이므로, 통상의 기술자라면 이를 토대로 부풀림 현상을 구체적인 적용 용도에 맞는 허용 범위 내로 제한한 상태에서 양이온 전도성을 높이기 위한 노력을 기울이는 과정에서 선행발명 2의 위 수치범위 등을 감안하여 구성요소 2의 수치범위를 어렵지 않게 찾아낼 수 있을 것으로 보인다.

키워드: 특허, 특허법 29조 2항, 진보성, 수치한정, 술폰화도