

| | | | |
|-------|--------------|------|-----------|
| 사건번호 | 2017나1834 | 사건명 | 손해배상(지) |
| 제1심판결 | 2016가합546895 | 심판결과 | 일부인용 |
| 항소인 | 피고 | 피항소인 | 원고 |
| 권리유형 | 디자인 | 권리명칭 | 피부미용 마사지기 |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 일부인용 |

디자인보호법 제115조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 약 25%의 기여율로 상당한 손해액을 정한 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 등록디자인의 침해를 이유로 피고에 대하여 손해배상을 청구하였다. 원고의 등록디자인과 피고 제품의 유사여부를 본다. 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 피고 제품은 모두 피부미용 마사지기로서, 사용자가 손잡이 부분을 잡고 롤러를 신체 부위를 따라 회동시켜 사용하는 점에서 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분은 손잡이를 포함한 본체와 롤러 부분이고, 이 사건 등록디자인과 피고 제품은 앞서 본 공통점들로 인하여 전체적인 심미감이 유사하다.

반면, 차이점 ㉠(등록디자인은 본체 손잡이 면에 별다른 무늬가 없는 반면, 피고 제품에는 손잡이 면을 따라 줄무늬가 형성되어 있는 점), ㉡(피고 제품은 본체 상부 좌·우 끝의 타원형 장식 아래에 2줄로 된 줄무늬가 형성되어 있는 점)은 대상 물품에서 차지하는 비중이 크지 않고, 특히 손잡이 부분의 줄무늬는 사용 시 손에 의해 가려지는 부분이어서 눈에 잘 띄지 않으며, 차이점 ㉢(등록디자인의 본체 아랫면에는 두 개의 원 형상이 형성되어 있는 반면, 피고 제품 본체 아랫면에는 원 형상과 타원 형상이 각 형성되어 있는 점), ㉣(등록디자인의 롤러 끝부분은 길쭉한 삼각형 면이 이어져 한곳으로 모이는 형상인 반면, 피고 제품은 동일한 크기의 정삼각형 면이 이어져 있는 형상인 점) 역시 본체 아랫면이나 롤러 끝부분에 있어 자세히 살펴봐야만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과한 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 차이점들로 인하여 전체적인 심미감이 달라진다고 보기 어렵다. 이 등록디자인은 선행디자인과 형상 및 모양이 달라 전체적으로 미감적 가치가 상이하므로 피고의 권리남용항변도 이유없다.

손해배상청구에 대하여 판단한다. 피고의 홈쇼핑 판매내역에는 손익계산서상 판매비 및 관리비 항목에 피고제품 외에도 피고가 판매한 다른 제품으로 인한 비용들도 포함되어 그중 피고제품의 한계이익을 산정하기 곤란하므로, 디자인보호법 제115조 제3항에 따라 침해행위로 얻은 이익을 손해배상액으로 산정하는 것이 극히 곤란하므로, 디자인보호법 제115조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 정한다.

① 피고는 피고 제품을 직접 제조한 것이 아니라 ODM 방식으로 제조된 피고 제품을 중국 업체로부터 수입하여 판매한 점, ② 앞서 본 바와 같이 피고 제품의 수입·판매와 관련하여 발생한 판매비 및 관리비를 고려할 필요가 있는 점, ③ 피고가 침해행위로 얻은 이익 중에는 광고·선전·사은품 제공 등 판매촉진 활동이나 디자인 이외의 요인으로 인한 부분도 있는 것으로 보이는 점, ④ 피고가 비교적 단기간에 다량의 피고 제품을 판매한 데에는 피고 제품의 품질이나 매트리스 등 피고가 다른 제품의 판매를 통해 확보한 신뢰도 및 영업기법 등도 어느 정도 기여한 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여, 피고가 원고의 디자인권 침해행위로 인하여 원고에게 배상하여야 할 손해액을 310,000,000원(피고 제품 총매출액 1,969,779,910원에서 수입원가 727,020,000원을 공제한 나머지 금액의 25%에 해당하는 금액이 310,689,977원인 점을 참작하였다)으로 정한다. **키워드:** 손해배상, 디자인보호법 제115조 제6항

| | | | |
|------|-------------------------|------|-------------------|
| 사건번호 | 2018허6276 | 사건명 | 등록무효(특) |
| 심판번호 | 2017당693, 2017당3442(병합) | 심판결과 | 인용 |
| 원고 | 피심판청구인 | 피고 | 심판청구인 |
| 권리유형 | 특허 | 권리명칭 | 블록형 냉각탑 및 그의 시공방법 |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 기각 |

차이점들은 해당 기술분야의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 극복 가능하거나, 통상의 기술자가 가조립 및 해체에 소요되는 시간, 설치 현장에서의 보수 가능성 등 제반 여건을 고려하여 임의 선택 가능한 사항에 불과하므로 진보성이 부정된다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

피고들은 원고에 대하여 등록무효심판을 청구하여 특허심판원은 이를 인용한 바, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정 여부를 본다.

선행발명과 1항 발명과의 차이를 본다. 선행발명 6의 대응 구성이 엘리미네이터와 루버를 제외한 나머지 설비수단이 조립유닛 구조로 설치되지 않거나 그 설치구조가 명확하지 않은 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다) 그러나 위 차이점 1은 아래와 같은 이유로 해당 기술분야의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 6에 의해 쉽게 극복 가능한 것으로 봄이 상당하다.

① 먼저 선행발명 6의 도면에 의하면, 열교환탑구체의 상부면에 외부로부터 인입되어 설치된 파이프가 나타나 있고, 충전재가 설치된 조립유닛의 상부에 위치한 파이프에는 구멍이 형성되어 있는데, 이러한 도면에 도시된 내용을 접하는 통상의 기술자라면 상기 파이프가 살수장치라는 것을 쉽게 이해할 수 있을 것이다. ② 이러한 이 사건 정정발명의 출원 시 기술수준에 비추어 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-3 내지 1-5의 설비수단들은 냉각탑에서 냉각매체와 공기의 열교환을 위해 필수적으로 구비되어야 하는 주지관용의 기술임을 알 수 있으므로, 구성요소 1-3 및 1-4의 분사설비와 순환설비는 선행발명 6에 당연히 내재되어 있다고 볼 수 있다.

그리고 선행발명 6에 이미 고정구조물(기둥, 대들보 및 접합철물), 설비수단(엘리미네이터, 루버, 격벽) 및 열교환공간들(충전재가 설치되는 부분)의 전체 점유공간에 대하여 공간적으로 분할하여서 구성되는 단위조립체(열교환탑구체가 다수 개의 조립유닛으로 분할된 구조)를 냉각탑에 이용하는 기술적 사상이 나타나 있는 이상, 선행발명 6의 설비수단 가운데 냉수조와 송풍장치 또는 주지관용의 분사설비, 순환설비 역시 그 형상, 크기, 설치 위치 등을 고려하여 열교환공간과 함께 또는 단독으로 고정구조물에 배치하여 단위조립체로 형성될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다.

2항 발명과의 차이점은 선행발명 6에 나타난 냉각탑과 같이 다수개의 모듈로 이루어진 대형 구조물을 공장에서 모듈 단위로 제작한 다음 설치현장으로 운송하기 전에 냉각탑의 이상 유무, 성능시험 등을 위하여 일부 모듈 또는 모듈 전체를 가조립하여 테스트 한 후 해체하여 이동시키는 정도이므로, 통상의 기술자가 가조립 및 해체에 소요되는 시간, 설치 현장에서의 보수 가능성 등 제반 여건을 고려하여 임의 선택 가능한 사항에 불과하다.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

키워드: 진보성, 등록무효, 블록형 냉각탑

| | | | |
|------|--------------|------|---|
| 사건번호 | 2018허6429 | 사건명 | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2016당3930 | 심판결과 | 기각 |
| 원고 | 심판청구인 | 피고 | 피심판청구인 |
| 권리유형 | 상표 | 권리명칭 |  |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

전체적·이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상 및 관념이 유사하고, 비록 호칭 등에 있어 일부 차이가 있기는 하지만 함께 사용될 경우 일반 수요자 또는 거래자들에게 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 클 정도로 표장이 유사하다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고를 상대로 제7조 제1항 제7, 9 내지 12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지의 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다.

이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 각 표장은 모두 '인삼을 도안화한 도형'을 주요 구성으로 삼고 있는데, 양 표장의 구성은 모두 '사람이 앉아 있는 형상을 한 2개의 인삼 뿌리가 서로 마주 보고 있는 가운데, 그 인삼 줄기의 양 옆으로 6년근 인삼의 6개 장엽(掌葉)을 상징하는 6개의 별 모양이 존재하고, 인삼 뿌리 상단에서 이어진 인삼 줄기가 전체적으로 사각형에 가까운 모양을 띄고 있으며, 하단에는 인삼을 떠 받치고 있는 곡선의 띠 형태가 있는 도형'의 형태로 도안화되어 있는 것으로서, 그 형상이 매우 흡사하고, '마주보며 앉아 있는 두 사람의 형상'이라는 모티브나 아이디어를 연상시킨다는 공통점을 가지고 있는바, 양 표장에서 위 각 도형의 구성은 그 크기, 위치, 비중 등에 있어 관찰자의 시선을 끌며 전체적인 인상을 좌우하고 있기 때문에, 전체적으로 이 사건 등록상표와 선등록상표 1은 외관이 주는 지배적인 인상이 유사할 뿐만 아니라 동일·유사한 관념을 불러일으킨다고 할 수 있고, 세부적인 구성에 있어서도 각각의 도형, 문자의 위치, 크기, 배열 등이 비슷하여 이러한 유사성을 더해주고 있다.

이 사건 등록상표는 '한삼정 (고려삼)'으로, 선등록상표 1은 '정관장 (홍삼)'으로 각각 호칭될 수 있으므로, 이러한 점에서 양 상표의 호칭에 차이가 있는 것으로 볼 수 있기는 하다.

그러나 ① 이 사건 등록상표의 문자 부분 중 '高麗蔘(고려삼)' 및 배열 위치상 이에 대비되는 선등록상표 1의 문자 부분 '紅蔘(홍삼)'은 인삼의 산지, 품질, 종류 등을 나타내는 것으로서 모두 인삼이나 홍삼제품에 사용되는 경우 기술적 표장에 해당하여 그 식별력이 없거나 미약한 점, ② 이 사건 등록상표의 문자 부분 중 '한삼정' 및 배열 위치상 이에 대비되는 선등록상표 1의 '정관장'은 각각 '한국의 인삼 내지 홍삼으로 만든 약제 등' 및 '정부가 관할하는 공장에서 제조, 포장된 관제품' 정도의 의미에 불과하여 인삼의 산지, 품질, 종류 등을 나타내는 기술적 표장에 해당하거나 광고 문안 정도로 인식되는 등 지정상품인 인삼 내지 홍삼 제품과 관련하여 식별력이 미약하다고 볼 수 있는 점, ③ 설령 이 사건 등록상표의 문자 부분 '한삼정' 및 선등록상표 1의 '정관장' 부분이 식별력을 가지고 있다고 하더라도, 양 상표의 표장을 전체적으로 관찰할 때 이 사건 등록상표의 문자 부분 '한삼정' 및 선등록상표 1의 '정관장' 부분은 각각의 표장 전체에서 차지하는 비중이 작고 외관상 식별력이 미약하므로 이 사건 등록상표의 인삼 도형이 가진 식별력을 압도할 수 없는 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 위와 같은 문자 부분의 차이만으로는 양 상표의 혼동 가능성을 배제할 수 없어 앞서 본 바와 같은 양 상표의 유사성을 부정하기 어렵다.

키워드: 한삼정, 상표법 제7조 제1항 제7호, 등록무효

| | | | |
|------|--------------|------|---|
| 사건번호 | 2018허6436 | 사건명 | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2016당3933 | 심판결과 | 기각 |
| 원고 | 심판청구인 | 피고 | 피심판청구인 |
| 권리유형 | 상표 | 권리명칭 |  |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

전체적·이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상 및 관념이 유사하고, 비록 호칭 등에 있어 일부 차이가 있기는 하지만 함께 사용될 경우 일반 수요자 또는 거래자들에게 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 클 정도로 표장이 유사하다고 본 사례.

- 사건 개요 및 판시 요지

→ 위 2018 허 6429 참조

키워드: 한삼원, 상표법 제7조 제1항 제7호, 등록무효

| | | | |
|------|--------------|------|-------------|
| 사건번호 | 2018허6672 | 사건명 | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2016당3622 | 심판결과 | 기각 |
| 원고 | 심판청구인 | 피고 | 피심판청구인 |
| 권리유형 | 상표 | 권리명칭 | abko |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 피고를 상대로 선사용상표의 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적의 출원이라는 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 하여 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 기각하였다.

구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부를 본다. 선사용상표의 인지도에 관하여, 선사용상표의 사용기간, 국내 개인용 컴퓨터 시장의 규모 및 현황, 원고의 매출액, 온라인 판매 시장에서의 시장점유율과 판매 순위, 광고·선전실태 등을 종합적으로 고려해 볼 때 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 9. 7. 무렵 컴퓨터 케이스와 관련하여 적어도 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 있다.

표장의 유사여부에 관하여, 이 사건 등록상표 는 가는 고딕체의 영어 소문자 'a', 'b', 'k', 'o'가 단순히 결합된 형상이고, 원고의 선사용상표 는 굵은 고딕체의 영어 대문자 'A', 'B', 'K', 'O'가 단순히 결합되되, 그 중 영어 대문자 'A'의 왼쪽이 곡선으로 처리된 형상으로, 대소 문자 형태, 굵기의 차이 외에는 각 표장의 구성, 글자체 등이 동일하여 외관이 전체적으로 유사하다. 이 사건 등록상표와 원고의 선사용상표는 모두 '엠펙코'로 발음되므로 호칭이 동일하고, 두 표장 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다.

. 또한 이 사건 등록상표의 지정상품 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기는 선사용상표의 사용상품과 동일하거나 유사하고, 컴퓨터 소프트웨어 등 나머지 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 오인될 만한 견련관계가 있는 것으로 보인다.

이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기 판매와 관련하여 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표와 유사하고, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적 견련관계에 있으므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 그 상표의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 만한 특별한 사정이 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 나머지 점에 대하여 살펴 볼 필요도 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 상표, 등록무효, 상표법 제7조 제1항 제11호

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------------|
| 사건번호 | 2018허6870 | 사건명 | 등록무효(특) |
| 심판번호 | 2016당3788 | 심판결과 | 인용 |
| 원고 | 피심판청구인 | 피고 | 심판청구인 |
| 권리유형 | 특허 | 권리명칭 | 활선 상태에서의 지상기기 정밀점검 및 보수공법 |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 기각 |

차이점들은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 원고 발명의 진보성 부정을 이유로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원은 인용하는 심결을 하였다.

진보성 부정 여부를 본다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1-6은 지상 변압기의 열화측정 및 전기적 특성 측정 이후에 절연유를 채취하는 반면, 선행발명 2는 지상 변압기의 열화측정 및 전기적 특성 측정 이전에 절연유 시료를 채취한다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다). 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2-6은 탭채저를 조여 변압기에 밀착시키거나 탭채저와 변압기 사이의 고무패킹을 교체하는 구성인 반면, 선행발명 1은 탭채저를 변압기에 밀착시키는 구성만 포함할 뿐 고무패킹을 교체하는 구성은 명시적으로 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 2'라 한다). 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2-8은 탭채저를 조이는 단계 이후에 절연유 보충/여과/교체 단계가 이루어지는 반면, 선행발명 1은 탭채저를 조이기 전에 절연유 보충단계가 이루어지는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 3'이라 한다).

먼저 차이점1과 관련하여, 통상의 기술자는 작업 현장의 상황이나 기기에 따라 열화측정 및 전기적 특성 측정 시기와 관계없이 절연유를 채취할 수 있는 것으로 보이므로 차이점 1은 단순한 설계변경사항에 불과하다. 차이점2에 관하여도, 선행발명 1에 유면계와 변압기 사이의 패킹을 교체하는 구성이 포함된 이상 통상의 기술자라면 탭채저와 변압기 사이의 패킹 교체에 이와 같은 기술을 적용하는 것을 쉽게 생각해 낼 수 있을 것으로 보인다. 차이점3은 통상의 기술자는 작업 현장의 상황에 따라 적절한 시점에 절연유를 보충할 수 있고, 탭채저를 조이기 전에 절연유를 보충하는 것과 탭채저를 조인 후에 절연유를 보충하는 것에 별다른 효과의 차이도 없는 것으로 보이며, 경우에 따라서는 오염된 누유를 제거하거나 절연유를 절약할 수 있는 등 예측 가능한 범위 내의 효과가 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 제1항 발명의 탭채저를 조인 후 절연유를 보충하는 기술은 통상의 기술자가 선행발명 1에 기술상식을 더하여 쉽게 도출할 수 있다. 나아가 선행발명들을 결합하는데 별다른 어려움이 없으므로 결국 이 발명은 선행발명 1, 2에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

키워드: 등록무효, 진보성, 통상의 기술자, 정밀점검 및 보수공법

| | | | |
|------|--------------|------|---------|
| 사건번호 | 2018허6412 | 사건명 | 등록무효(상) |
| 심판번호 | 2016당3929 | 심판결과 | 기각 |
| 원고 | 심판청구인 | 피고 | 피심판청구인 |
| 권리유형 | 상표 | 권리명칭 | |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

등록상표는 선등록상표 1와 오인혼동 가능성이 있어 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

원고의 선등록상표 1은 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2010. 6. 9. 당시 그 대상 상품과 관련하여 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 원고의 선전, 광고 및 지속적인 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 주지·저명한 상표에 해당한다



선등록상표 1()은 '정관장 홍삼'으로 호칭될 것이고, 이 사건 등록서비스표()는 '홍삼시대'로 호칭될 것이다. 다음으로 관념에 있어서, 선등록상표 1은 '한국에서 재배된 6년근 홍삼을 원료로 정부가 관할하는 곳에서 만들어진 제품'을 연상시킨다. 등록서비스표는 '한국에서 재배된 진품 홍삼 또는 이를 원료로 한 제품이 인기를 얻고 있는 시기'를 연상시킨다. 따라서 등록서비스표와 선등록상표 1은 관념에 있어서 공통된 부분을 갖는다. 선등록상표 1과 등록서비스표는 ① 서로 마주보는 2개의 인삼 뿌리와 위로 뺀 두 개의 인삼 줄기가 외곽을 형성하고, 하단은 둥근 반원 형상으로 되어 있는 점, ② 외곽의 좌·우측면에 인삼 잎을 형상화 한 별 또는 인삼 잎 형상을 여러 개 배치한 점, ③ 좌·우측면에 대칭되게 배치된 각 인삼뿌리는 외곽선이 노란색, 내부가 흰색으로 되어 있고, 인삼 뿌리의 중앙 부분이 안쪽으로 꺾여 있으며, 의인화의 정도에 차이가 있으나 사람이 앉아 있는 이미지를 형상화한 점, ④ 상단 가운데 태극 문양을 배치한 점, ⑤ 서로 마주보는 2개의 인삼 뿌리를 연결하는 하단 부분에 'KOREA RED GINSENG'이라고 표기한 점 등에 비추어 보면, 선등록상표 1과 이 사건 등록서비스표는 그 외관을 형성하는 모티브가 공통되고, 이를 통해 연상되는 이미지가 공통된다고 할 것이다. 위와 같은 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1의 호칭, 관념, 외관의 공통점에, 홍삼 제품의 주된 수요자 층이 건강기능식품을 구매하는 장년·노년층인 점, 한국을 방문하는 외국인 등도 홍삼 제품을 구매하는 수요자로 볼 수 있는 점 등을 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1의 구성이나 관념 등을 비교할 때 이 사건 등록서비스표는 이를 보는 수요자들로 하여금 선등록상표 1을 용이하게 연상시키는 서비스표에 해당한다고 봄이 타당하다.

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 홍삼관련제품, 홍삼함유 식품, 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼가공식품, 홍삼차, 홍삼함유음료 등의 도매업, 소매업, 판매대행업, 수출입업무대행업 등은 선등록상표 1의 지정상품인 홍삼차, 홍삼주스, 홍삼엑기스 등과 그 상품이 동일하거나 밀접한 관련성이 있을 뿐 아니라 수요자 층이 중첩된다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 서비스업의 대상이 되는 물품의 수요자로 하여금 그 출처의 오인·혼동을 일으키는 경우에 해당한다고 봄이 타당하다.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제10호

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 사건번호 | 2018허7842 | 사건명 | 권리범위확인(상) |
| 심판번호 | 2016당791 | 심판결과 | 인용 |
| 원고 | 피심판청구인 | 피고 | 심판청구인 |
| 권리유형 | 상표 | 권리명칭 | |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

전체관찰에 의할 때 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 등록상표는 '천년구들 돌침대' 과 같이 '천년구들'과 '돌침대'가 띄어쓰기에 의하여 구분된 한 글문자로만 구성되어 있다. 반면, 확인대상상표는 '천년마루' 과 같이 2개의 열로 구성된 결합상표로서 1열에는 '천년' 부분 및 '전통 고가구' 부분으로 도안과 문자로 구성되어 있고, 2열에는 '천년마루' 과 같이 띄어쓰기 없는 한글문자로 구성되어 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상상표는 구성 문자, 글자 수의 차이, 도안의 유무 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

이 사건 등록상표 중 '돌침대' 부분은 지정상품 자체를 가리키는 것이어서 식별력을 인정할 수 없다. 한편 '천년구들' 부분은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다. 이 사건 등록상표 중 '천년' 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. 오히려 위 '천년' 부분은 '오래도록 지속되는 기간' 등의 뜻으로 널리 사용되어 그 지정상품과 관련하여 품질이나 효능 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않아 보인다. 여기에 이 사건 심결 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 '천년'을 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있었던 사정까지 보태어 보면, 위 '천년' 부분은 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 나아가 위 '천년' 부분이 '구들' 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표가 실제 거래에서 '천년' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다.

확인대상표장 중 '천년' 부분 및 '전통 고가구' 부분은 그 관념, 사용상품과의 관계, 도안화의 정도, 전체 상표에서 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 독자적인 식별력을 인정하기 어렵다. 한편 '천년마루' 부분은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다. 확인대상표장 중 '천년' 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. 오히려 위 '천년' 부분은 이 사건 등록상표에서의 '천년' 부분과 마찬가지로 이유로 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 나아가 위 '천년' 부분이 '마루' 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 볼 수 없고, 확인대상표장이 실제 거래에서 '천년' 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다.

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장에서 각각 '천년' 부분 및 '천년' 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰하거나 '천년구들' 부분 및 '천년마루' 부분을 중심으로 대비하면, 그 관념이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다. 따라서 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

키워드: 상표, 상표의 유사여부, 전체관찰

| | | | |
|------|--------------|--------|---------|
| 사건번호 | 2018허6566 | 사건명 | 등록무효(특) |
| 심판번호 | 2017당890 | 심판결과일부 | 인용 |
| 원고 | 피심판청구인 | 피고 | 심판청구인 |
| 권리유형 | 특허 | 권리명칭 | 드럼식 조리기 |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

특허발명은 통상의 기술자가 선행발명1에 주지관용기술 혹은 선행발명2, 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 없다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 모두 음식물의 가열 조리기에 관한 것으로, 음식물이 조리되는 동안 음식물을 지속적으로 교반될 수 있도록 조리팬을 경사진 상태에서 회전시킨다는 점에서 공통된다. 그런데, 이 사건 제2항 발명은 조리팬이 경사진 상태를 유지하는 수단으로 조리팬을 수용하는 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성하는 구성을 채택하고 있는 반면, 선행발명 1은 용기가 경사진 상태를 유지하는 수단으로 용기가 수납되는 본체 내의 용기 수납부를 수평면에 대하여 경사지게 형성하는 구성을 채택하고 있다. 살피건대, 선행발명 1의 명세서에는 “용기의 형상, 그리고 용기 수납부의 형상에 대해서도 용기 내에 놓여지는 피조리물에 맞게 적절하게 그 형상을 변경 가능하다.”라고 기재되어 있을 뿐, 선행발명 1의 본체의 외곽 형상을 변경할 수 있다는 점에 대해서는 어떠한 시사나 암시도 되어 있지 않고, 선행발명 1은 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성함으로써 거기에 수납되는 용기를 경사진 상태로 유지하므로 본체 외측에 경사유지구를 추가함으로써 본체를 경사지도록 변경할 기술적 동기를 찾기 어렵다. 또한, 선행발명 1은 본체의 바닥이 수평으로 형성되고 본체가 바닥과 수직을 이루도록 놓여지는 것을 전제로 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성하는 것을 기술적인 특징으로 하는데, 본체 외측에 경사유지구를 형성하기 위해 본체 내부의 경사를 없애 용기가 수직으로 삽입될 수 있도록 본체 내부의 형상을 변경하는 것은 선행발명 1의 특유한 기술적 사상을 훼손하는 것이라고 봄이 타당하다.

설령, 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단이 각각 회전드럼 및 조리용 냄비의 기울기를 조절하고 유지하는 기능을 한다는 점에서 이 사건 제2항 발명의 경사유지구에 대응되는 구성요소로 보아 이를 선행발명 1에 결합한다고 가정하더라도 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 본체는 바닥과 수직을 이루도록 놓여지게 되고 본체 내부로 용기가 경사진 상태로 삽입될 수 있는 구조로 용기수납부가 형성되어 있고 용기수납부 속으로 용기가 경사지게 수납되어 있는 것이므로, 달리 용기의 경사 각도를 조절할 동기가 없고 각도를 조절하고자 할 경우에는 본체의 다른 구조의 상당한 변경을 수반한다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단을 결합함으로써 차이점 1을 극복하는 것이 용이하다고 보기 어렵다. 나아가 이 사건 제2항 발명은 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성함에 따라 하우징을 수직으로 세운 상태로 조리팬의 탈착 작업이 가능하고 수직으로 세운 상태로도 보관이 가능하며, 경사유지구로만 하우징의 경사를 유지하므로 조리기의 전체 부피를 줄일 수 있는 효과도 있다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성 사이의 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

키워드: 특허, 진보성, 드럼식 조리기

| | | | |
|------|--------------|------|---|
| 사건번호 | 2017허1854 | 사건명 | 등록무효(특) |
| 심판번호 | 2015당5148 | 심판결과 | 인용 |
| 원고 | 심판청구인 | 피고 | 피심판청구인 |
| 권리유형 | 특허 | 권리명칭 | 키메라 항-CD20 항체를 이용한 순환성 종양세포와 관련된 혈액학적 악성종양의 치료법 |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 기각 |

제1, 2 및 4항 발명은 구 특허법 제52조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하여 무효사유가 있다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

특허발명의 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정을 발견하기 어렵고, 특허발명의 명세서에 항-CD20 항체(리툽시맵)과 화학요법제인 플루다라빈 및 시클로포스파미드를 유효성분으로 하여 CLL을 치료하는 효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등의 시험례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재도 없으므로, 이 사건 제1, 2 및 4항 발명은 의약 용도발명으로서 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 할 것이다. 따라서 이 사건 제1, 2 및 4항 발명은 무효 사유가 있다.

이 사건 제1, 2 및 4항 발명은 항-CD20 항체(리툽시맵)과 화학요법제인 플루다라빈 및 시클로포스파미드를 유효성분으로 하고 CLL 치료를 그 용도로 하는 의약 용도발명에 해당한다는 점에서 공통된다. 따라서 이 사건 제1, 2 및 4항 발명이 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 이 사건 특허발명의 출원 전에 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있거나 그 명세서에 위와 같은 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 할 것이다. 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 출원 전에 항-CD20 항체인 리툽시맵의 치료용도가 선행발명 5를 통해서 이미 알려져 있었다. 또한, 시클로포스파미드와 플루다라빈 각각은 이 사건 특허발명의 출원 전에 CLL 치료제로 사용되고 있었던 것으로 보인다. 그러나 '항-CD20 항체'와 '플루다라빈 및 시클로포스파미드의 화학요법제'의 조합이 CLL 치료효과가 있음이 이 사건 특허발명의 출원 전에 명확히 밝혀져 있었다고 볼 근거자료가 전혀 없고, 약물은 인체 내에서 화학적 변화를 동반하기도 하는 복잡한 생리반응을 거치게 되는데, 서로 다른 두 가지 이상의 약물을 동시에 또는 순차적으로 투여할 경우에는 각각의 약물 간의 상호작용이 수반되어 인체 내에서 각각의 약물을 단독으로 투여하였을 때 나타나는 작용과 동일하게 나타날 것으로 예측하기도 어려우므로, 이 사건 제1, 2 및 4항 발명을 구성하는 성분인 항-CD20 항체(리툽시맵)와 플루다라빈 또는 시클로포스파미드 각각이 CLL 치료제로서 효과가 있다는 사실이 이 사건 특허발명의 출원 일 전에 공지되어 있다는 사정만으로는 '항-CD20 항체(리툽시맵)'와 '플루다라빈 및 시클로포스파미드'를 조합하여 투여함으로써 CLL을 치료하는 효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 볼 수 없다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 항-CD20 항체와 화학요법제인 플루다라빈 및 시클로포스파미드를 조합하여 CLL 치료효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재뿐만 아니라 항-CD20 항체와 플루다라빈 및 시클로포스파미드의 조합에 관한 기재조차도 없다.

키워드: 특허, 구 특허법 제52조 제3항

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 사건번호 | 2018허5426 | 사건명 | 등록정정(특) |
| 심판번호 | 2017정145 | 심판결과 | 기각 |
| 원고 | 심판청구인 | 피고 | 특허청장 |
| 권리유형 | 특허 | 권리명칭 | 별균 연결/분리 커플링 및 방법 |
| 선고일 | 2019. 1. 17. | 선고결과 | 인용 |

정정사항3은 명세서 또는 도면에 기재된 사항 범위 이내에서의 정정이며 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하여 적법하다고 본 사례

● **사건 개요 및 판시 요지**

국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국내서면제출기간 이내에 특허청장에게 제출하여야 할 국어 번역문은 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문이라고 한정적으로 열거되어 있고, 국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분을 제외한 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정되어 있지 않다. 따라서 만약 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분의 국어 번역문을 제출하지 아니한다면 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되나, 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 번역문을 제출해야 하는 서류에 도면의 설명 부분이 제외되어 있는 점을 고려하면 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 한다고 봄이 상당하다.

특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 할 것인데, 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로, 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게재되어야 할 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다. 그러나 등록공고는 특허권의 설정을 일반 공중에게 공시함으로써 권리의 안정을 도모하고 제3자에 대한 불측의 손해를 방지하며, 등록공고일 이후 설정등록일부터 3월 이내에 누구든지 특허발명에 무효 사유가 있을 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 하기 위해 행해지는 것으로, 특허권의 설정·변경·소멸 등과는 아무런 관계가 없으므로, 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다. 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지 여부를 판단하는 기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이다.

정정사항 3은 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것인바, 이는 실질적으로 이 사건 특허발명의 도면에 포함되어 있는 [별지 3]의 표 '정정전' 해당란의 도 17 내지 도 26c를 같은 표 '정정후' 해당란의 도 17 내지 도 26c와 같이 정정하는 것과 같으므로, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정에 해당한다고 할 수 있다.

키워드: 특허의 정정, 구 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항

| | | | |
|--------|------------------|--------|------------------------|
| 사건번호 | 2018나1138 | 사건명 | 상호 및 상표 등 사용금지 등 청구의 소 |
| 제1심 판결 | 서울중앙2016가합519220 | 제1심 결과 | 인용 |
| 항소인 | 피고 | 피항소인 | 원고 |
| 권리유형 | 상호, 상표 | 권리명칭 | HYUNDAI |
| 선고일 | 2019. 1. 18. | 선고결과 | 항소 일부인용 |

합의에 반하여 상표 및 상호를 계속하여 사용한 데 대한 손해배상 및 금지청구를 인용한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고는 소외 A가 운영하던 업체를 모태로 설립된 회사이다. 주위적 원고 현대종합상사는 A와 **HYUNDAI** 표장에 관한 상표권 사용계약을 체결하였다. 그 후 주위적 원고는 피고와 위 상표 등을 기본표장으로 하는 상표권 사용계약을 체결하였고, 피고와 A의 회사는 2004년부터 2011년경까지 이에 기한 사용료를 지급해 왔다. 그러나 2011년 계약이 해지되었고, 이후 공정거래분쟁조정신청을 통하여 이 사건 합의를 하였다. 합의를 통해 피고는 합의서 체결일부터 상호 사용 유예기간 종료 시까지만 상호를 그대로 사용하기로 하였는데, 유예기간 경과 후에도 '현대'와 HYUNDAI가 포함된 상호를 계속 사용하자 원고는 상표권 침해, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목, 다목, 차목의 부정경쟁행위, 민법 제750조의 불법행위 등을 주장하며 손해배상청구 및 금지청구를 하였다.

예비적 원고는 주위적 원고로부터 사업 부문을 분할하여 설립된 회사로, 그 분할계획서에 따라 이 사건 상표 및 합의, 피고와의 채권채무관계 등은 주위적 원고에게서 예비적 원고에 이전되었다고 할 것이다. 이에 따라 주위적 원고가 이 사건 상표권의 권리자 및 이 사건 합의의 당사자 지위에 있다고 보기 어려우므로, 그에 기한 청구는 기각한다.

한편 이 사건 합의의 내용에 비추어 보면, 피고는 이 사건 합의에서 정한 각 기간이 종료하는 날 후에는 원고 표장을 상호, 도메인이름, 제품, 영업표지로 사용하지 않기로 하는 부작위 약정을 하였고, 앞서 본 바와 같이 이 사건 합의에서 정한 각 사용기간이 지났음에도, 피고는 원고 표장 중 '현대'가 포함된 상호를 사용하고 있으며, 원고 표장 중 'HYUNDAI'가 포함된 도메인이름을 사용하고 있고, 원고 표장을 피고의 제품 및 영업표지로 사용하고 있으므로, 피고는 예비적 원고에 대해 이 사건 합의에 따른 의무를 이행하여야 한다.

합의 체결일인 2012. 2. 15.에 가장 가까운 시기에 체결된 주위적 원고와 피고 사이의 2009. 4. 16.자 상표권 사용계약에 따르면, 피고는 'HYUNDAI' 표장을 사용하는 대가로 2011. 5. 1.부터 2012. 4. 30.까지 120,000,000원을 지급하기로 약정했던 사실을 인정할 수 있다. 시간의 경과에 따라 원고 표장의 가치가 저하되었다고 볼 만한 사정을 찾아볼 수 없는 이상, 원고 측과 피고 사이에 원고 표장에 대한 사용계약이 추가로 체결되었더라면 적어도 그 금액 이상으로 원고 표장의 사용대가가 정해졌을 것으로 추정된다. 이에 따라 손해액은 합의에서 정한 원고 표장 사용의 최종 유예일인 2015. 2. 14.의 다음날인 2015. 2. 15.부터 예비적 원고가 구하는 2017. 1. 14.까지 23개월 동안 2009. 4. 16.자 상표권 사용계약에서 정한 월 사용료 10,000,000원(=120,000,000원 ÷ 12개월)을 기준으로 한 230,000,000원(= 월 10,000,000원 × 23개월)으로 함이 타당하다. 또한 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무도 인정된다.

또한 피고의 주장과 달리 원고의 금지청구가 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다거나 합의에 기한 청구가 권리남용에 해당하고 신의칙에 반한다고 보아야 할 이유도 없다.

키워드: 상표, 상호, 손해배상청구, 금지청구, 상표권 침해, 부정경쟁