

사건번호	2018허2205	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당2049	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	접착식 교구 및 이의 제조방법
선고일	2019. 1. 4.	선고결과	기각

특허발명이 모인대상발명과 실질적으로 동일하고 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 증거도 인정되지 않으므로 특허발명은 모인출원에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판시한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조).

특허발명의 청구항 1은 EVA를 포함하는 베이스의 세부 구성성분과 그 조성비율을 한정하고 있는 데 비하여, 모인대상발명은 EVA로 이루어진 베이스의 세부 구성성분에 대하여 구체적으로 제시하고 있지 않다. 그러나 베이스로 EVA와 같은 수지를 선택하는 경우 가교제, 가교조제나 안료, 스테아린산 등을 첨가제로 적당량 첨가하는 것은 해당 기술 분야에서 통상적으로 사용되는 주지관용기술에 불과한데다가, 특허발명에서 각 성분의 수치를 한정한 것에는 별다른 기술적 의의도 없어 보이며, 이로 인한 새로운 효과도 인정하기 어렵다. 따라서 양 발명은 실질적으로 동일하다고 보아야 한다.

한편 피고가 원고에 입사하기 전에 모인대상발명을 발명하여 이에 대해 특허를 받을 권리를 보유하고 있었고 피고가 원고에게 모인대상발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하기로 합의하였다는 증거도 없으므로 원고는 모인대상발명을 도용하여 정당한 권한 없이 청구항 1을 출원하였다고 보아야 한다. 즉 청구항 1은 모인출원에 해당한다. 나아가 청구항 1에 기재된 접착식 교구의 제조방법에 관한 청구항 3 역시 모인출원에 해당한다.

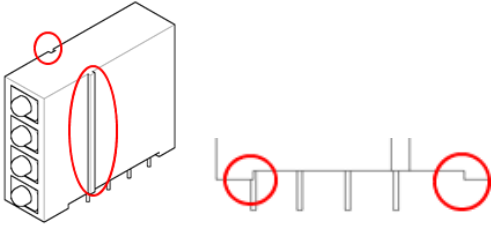
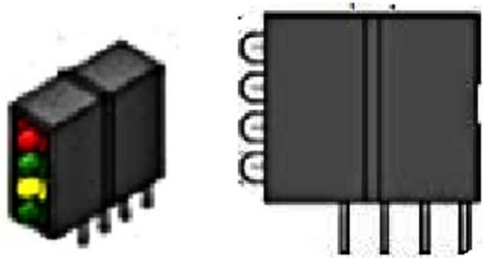
따라서 특허발명은 모인출원에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 특허, 등록무효, 모인출원

사건번호	2018허5211	사건명	등록무효(디)
심판번호	2017당1843	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	물품의 명칭: 엘이디 모듈
선고일	2019. 1. 4.	선고결과	기각

등록디자인은 선행디자인 3과 유사하지 않고 선행디자인 2로부터 용이하게 창작할 수 없어 등록무효사유가 인정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록디자인	선행디자인 3
	

원고는 선행디자인 1이 적용된 제품이 1999. 11. 11.에 최초 배포되었으므로 갑 제4호증에 게재된 선행디자인 1의 도면들은 같은 날 공지되었다고 주장하나, 갑 제4호증은 1999. 11. 11.부터 2011. 10. 27.까지 수차례의 개정을 거치고 있는 등 선행디자인 1의 도면 그 자체와 동일한 도면이 1999. 11. 11.에 불특정 다수인에게 공지되었다고 단정하기 어렵다. 선행디자인 1 중 특정 제품에 관한 것인 선행디자인 4 역시 공지되었다고 보기 어렵다. 선행디자인 2, 3은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지되었다.

(1) 측면에서 보았을 때 등록디자인은 좌측면에는 요홈부가 형성되고 우측면에는 돌출부가 형성되었으나 선행디자인 3은 우측면에 돌출부가 형성되어 있기는 하나, 좌측면에는 요홈부가 형성된 것으로 보이지 아니한 점, (2) 사시 및 측면에서 보았을 때 등록디자인은 두 개의 단턱이 형성되었으나, 선행디자인 3의 측면도에서는 아무런 단턱이 없는 점 등에서 차이가 있다. 그런데 좌측면에 형성된 요홈부 형상의 유무는 중요시 하지 않더라도, 차이점 (2)의 두 개의 단턱 부분의 존재 여부는 그로 인하여 모듈의 단자가 노출되는지 여부라는 점에서 거래 시나 사용 시에 보는 사람의 시선과 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당한다. 그러므로 등록디자인과 선행디자인 3은 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 하므로, 양 디자인은 서로 유사하지 않다고 할 것이다. 한편 선행디자인 2에 주지의 디자인을 결합하여 용이창작이 가능하다는 주장에 대해서는 이를 인정할 자료가 없다.

따라서, 선행디자인 1, 4는 등록디자인 출원 전에 공지되었다는 사실을 인정하기 어렵고, 등록디자인은 선행디자인 3과 유사하지 않으며, 나아가 선행디자인 2로부터 용이하게 창작할 수 없다고 할 것이므로 등록디자인이 구 의장법 제5조 제1, 2항의 규정에 위배되어 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없다.

키워드: 디자인, 등록무효, 심미감, 동일유사, LED 모듈

사건번호	2018나1374	사건명	손해배상(기)
제1심판결	서울중앙2017가합584757	제1심결과	인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	서비스표	권리명칭	
선고일	2018. 12. 21.	선고결과	항소기각

가맹계약의 실제 당사자가 서비스표 등을 철거하지 않고 계속 사용한 데 대한 손해배상의무 및 미지급 로열티에 대한 지급의무가 인정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고는 이 사건 서비스표의 등록권자로, 2016. 1. 31. 원고의 '야미가' 상호와 상표를 사용하여 가맹점을 운영하는 '상호(명의)사용 계약'을 소외 A와 체결하였는데, 계약서 서명란에는 피고의 자필로 주민등록번호 등이 기재되고 피고의 무인이 날인되었다. 2016. 2. 23. 피고는 가맹계약과 관련하여 A를 예금주로 한 CMS 자동이체 신청서를 작성하여 교부하였고, 2016. 12. 23.에는 원고에게 2016. 12. 23.을 희망 해지일로 하는 가맹계약의 중도해지신청서를 작성하여 교부하였다. 피고는 2017. 1. 11. 가맹계약의 가맹점과 동일한 주소에서 상호를 '야미가'로 하여 사업자등록을 하였고, 이후 원고의 서비스표와 상호를 사용하여 음식점을 운영하고 있다. 이러한 사실을 종합하여 보면 가맹계약은 A의 명의로 체결되었으나 결국 실제 당사자는 피고라고 보아야 한다.

가맹계약은 중도해지신청서에 의하여 2016. 12. 23.경 해지되었으나, 가맹점사업자인 피고는 가맹계약에 따라 즉시 가맹본부인 원고의 영업표지 등의 지적재산권의 사용을 중단하고 이를 철거할 의무를 부담한다. 그러나 피고는 가맹계약이 해지된 후 2017. 1. 11. 사업자 명의를 피고 자신으로 변경등록하고 그 이후에도 2018. 3.경까지 '야미가 광명점'의 외부 간판과 식당 유리창 등에 부착된 서비스표 또는 이에 포함된 '야미가(YUMMYGA)家' 부분을 제거하거나 철거하지 않고 그대로 사용하고 있다. 따라서 피고는 원고에 대해 가맹계약 제36조 제1항에서 정한 의무의 불이행으로 인한 책임을 부담한다.

피고는 가맹계약 해지일 다음날인 2016. 12. 24.부터 소 제기일인 2017. 11. 30.까지 342일 동안의 손해액 34,200,000원[= 100,000원(1일)×342일] 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 또한 가맹계약 체결 후 피고가 로열티를 지급하지 않았으므로, 피고는 원고에게 가맹계약 체결일인 2016. 1. 31.부터 계약해지일인 2016. 12. 23.까지 10개월 24일 동안의 손해액 1,077,000원[= 100,000원(1개월)×10개월 + 77,419원(100,000원×24일/31일) 중 100원 이하 버림] 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 따라서 피고는 원고에게 35,277,000원(= 34,200,000원 + 1,077,000원) 및 이에 대하여 2018. 2. 23.부터 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일인 2018. 11. 26.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

키워드: 상표, 상호, 가맹계약, 손해배상, 로열티

사건번호	2018허3086	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당2541	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	화상 보정 데이터 생성 시스템, 화상 보정 데이터 생성 방법, 화상 보정 데이터 생성 프로그램 및 화상 보정 회로
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

그 명세서의 전체적인 기재 내용과 기술상식에 비추어 선행발명에도 밴드 패스 필터링 구성이 내재되어 있고, 그 작용 효과 면에서도 차이가 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고들은 원고의 발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 인용하는 심결을 하였다.

청구범위의 해석 가운데 '화상 보정 테이블'에 관하여, 화상 보정 테이블은 보정 데이터만이 밴드 패스 데이터에 상응하여 생성되는 것으로 제한 해석될 수 없는 것으로서, 보정 데이터 외에도 격자점 분포 데이터까지 포함하여 생성되는 것이라고 봄이 상당하다.

신규성 내지 진보성 부정 여부를 본다. 이 사건 제4항 발명의 '화상 보정 테이블'은 보정 데이터 외에 격자점 분포 데이터를 포함하는 것이라고 할 수 있으므로, 구성요소 5와 선행발명 1의 대응구성은 실질적으로 동일하다.

나아가 선행발명3과 관련하여서 이 사건 제4항 발명의 구성요소 5는 중간 밴드 패스 필터링을 실행하여 출력화상 데이터로부터 고주파수 성분 및 저주파수 성분을 제외시키는 반면, 선행발명 3에는 밴드 패스 필터링에 대한 명시적인 개시가 없고, 고주파 성분 및 저주파 성분의 크기를 감쇄시키는 점에서 차이가 있다. 그러나 선행발명 3에서는 인간 관찰자에게 보이지 않을 낮은 공간 주파수 성분 및 큰 공간 주파수 성분을 보정하지 않거나 부분적으로 보정하는 기술을 개시하고 있는바, 이러한 동작들이 정상적으로 이루어지기 위해서는 필터링이 수행되어야 할 것이고, 화상 데이터에서 낮은 공간 주파수 성분 및 큰 공간 주파수 성분을 모두 제거하기 위해서는 입력신호에서 특정 주파수 이하의 성분과 특정 주파수 이상의 성분을 제거하여 출력하는 '밴드 패스 필터링'을 사용할 수밖에 없을 것으로 보인다. 그렇다면 비록 선행발명 3에 이 사건 제4항 발명의 구성요소 5와 같이 밴드 패스 필터링을 통해 고주파수 성분 및 저주파수 성분을 제외시키는 내용에 대한 명시적인 기재가 없다고 하더라도, 그 명세서의 전체적인 기재 내용과 기술상식에 비추어 선행발명 3에도 위 구성이 내재되어 있다고 볼 수 있다. 작용 효과면에서도 보이지 않을 부분을 보정하지 않음으로써 휘도 손실을 줄일 수 있는 작용효과를 얻을 수 있는 것이다. 따라서 양 발명의 대응구성으로 인한 작용효과에도 별다른 차이가 있다고 볼 수 없다.

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

키워드: 등록무효, 진보성, 밴드패스 필터링

사건번호	2018허5785	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1142	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	오케타니
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	인용

등록상표 '오케타니'의 관념, 지정상품/지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 등록 결정시 이후로는 수요자들이 이를 유방관리법의 일종으로 인식하여, 이는 지정상품/지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고들은 상표의 등록무효를 청구하므로, 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호, 제7호 해당 여부를 본다. 이 사건 등록상표는 '오케타니'라는 한글 문자만으로 구성된 표장인데, '오케타니'는 '오케타니 유방관리법'을 창안한 '오케타니 소토미(桶谷 そとみ, Oketani Sotomi)'라는 일본의 조산사(助産師)의 이름에서 비롯된 것이고, '오케타니 유방관리법'은 일본에서 시작된 유방관리법의 하나로서 소유부가 고통 없이 모유수유를 할 수 있도록 도와주는 유방관리 손기술을 말하며, 피고도 자신이 운영하는 '오케타니 물' 홈페이지에서 '오케타니'가 일본의 '오케타니 유방관리법'에서 비롯된 용어임을 표시하고 있으므로, 이 사건 등록상표의 표장은 '일본의 조산사 오케타니 소토미에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'이라는 관념을 가지는 것으로서 그 지정상품 및 지정서비스업인 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 상품 및 서비스와의 관계에서 그 품질, 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 기술하는 것이라고 볼 수 있다.

나아가 이 사건 등록상표의 등록일인 2012. 12. 3. 이후 현재까지 국내의 논문, 신문기사 및 인터넷 블로그, 카페 등에 실린 다수의 글에서 '오케타니'가 피고 등 특정인의 상표가 아닌 특정 방식의 유방관리법을 지칭하는 일반 용어로 널리 사용되고 있으므로, 이 사건 등록상표의 표장은 '일본의 조산사 오케타니 소토미에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'으로서 유방관리법의 일종을 의미하는 단어로 다수인에 의해 인식되어 사용되고 있는 것이 거래사회의 실정임을 알 수 있다.

위와 같은 이 사건 등록상표의 관념, 지정상품/지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 이 사건 등록상표의 표장은 비록 그 등록결정시인 2012. 10. 2. 기준으로 국내에서 널리 인식되었다고 보기는 어렵다고 하더라도, 적어도 그 등록일인 2012. 12. 3. 이후로는 유방 관리 및 마사지, 모유수유 등과 관련된 상품/서비스의 거래자나 수요자들이 이를 '일본의 조산사 오케타니 소토미에 의해 창안된 산모 건강관리 및 모유수유 관련 유방관리법'을 의미하는 유방관리법의 일종으로 인식할 수 있게 되었다고 할 것이고, 이 사건 등록상표가 그 지정상품/지정서비스업에 사용될 경우 그 품질, 효능, 용도 등의 성질을 의미하는 것으로 바로 인식할 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품/지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호의 등록무효사유에 해당한다.

키워드: 오케타니, 등록무효, 상표법 제 6 조 제 1 항 제 3 호, 상표법 제 6 조 제 1 항 제 7 호

사건번호	2018허5792	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1143	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	OKETANI
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	인용

등록상표 'OKETANI'의 관념, 지정상품/지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 등록 결정시 이후로는 수요자들이 이를 유방관리법의 일종으로 인식하여, 이는 지정상품/지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

→ 위 2018허5785 참조

키워드: 오케타니, 등록무효, 상표법 제6조 제1항 제3호, 상표법 제6조 제1항 제7호

사건번호	2018허6863	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2018당49	심판결과	각하
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	가드레일 연결대
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

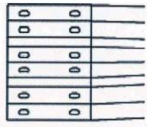
등록된 두 개의 권리의 내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 후등록 권리의 무효심판을 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 적극적 권리범위확인심판을 청구할 이익은 없다고 본 사례

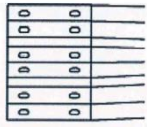
● 사건 개요 및 판시 요지

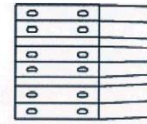
원고들은 피고를 상대로 적극적권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 "확인대상디자인은 후등록디자인과 동일하므로, 이 사건 심판청구는 선등록 디자인권자가 후등록디자인을 상대로 한 적극적 권리범위확인심판의 청구에 해당하여 부적법하다"고 판단하여 원고들의 심판청구를 각하하였다.

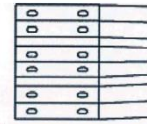
권리범위확인은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 적극적으로 등록권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 후등록권리의 무효심판을 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 적극적 권리범위확인심판을 청구할 이익은 없다.

확인대상디자인과 후등록디자인의 동일성 여부를 본다. ㉞ 확인대상디자인의 좌측 단부는 별도의 단차 없이 연결부로 이어지는 반면, 후등록디자인의 좌측 단부는 단차를 두고 연결부로 이어지는 형상인 점



(, ) , ㉟ 확인대상디자인의 좌·우측 단부의 너트 체결부위의 개수가 후등록디자인



의 너트 체결부위의 개수보다 더 많이 구비되어 있는 점에서 차이가 있다(, ) ,



(, ) .

그러나 두 디자인은 앞서 본 바와 같은 형상과 모양 등에서의 공통점들로 인해 전체적인 심미감이 동일하다고 인정되고, 차이점들은 자세히 살펴보아야만 알 수 있을 정도로 극히 미세한 차이에 불과하므로, 이로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

키워드: 디자인, 각하, 심미감, 권리범위 확인

사건번호	2018허6986	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당(취소판결)45	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 PINK
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 무효로 될 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 법원은 2017. 10. 13. “이 사건 등록상표의 요부가 되는 ‘’ 부분과 선출원상표의 요부가 되는 ‘THOMAS PINK’ 부분은 각각 그 외관, 호칭 및 관념이 유사하다고 볼 수 없으므로, 결국 이 사건 등록서비스표와 선출원상표의 표장은 전체적으로 대비할 때 서로 유사하지 않다”는 등의 이유로 피고의 청구를 인용하여 종전심결을 취소하는 판결(2017허2079, 이하 ‘취소판결’이라 한다)을 선고하였고, 그 판결은 원고의 상고가 대법원에서 2018. 3. 15. 심리불속행기각(2017후2703)됨에 따라 확정되었다.

특허심판원은 확정판결의 기속력에 의하여 재심리 한 후, 이 사건 등록서비스표는 선출원상표와 외관, 호칭 및 관념이 유사하지 않으므로 구 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다”고 하여 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

먼저 원고는 이 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다고 주장한다. 이 사건 등록서비스표의 상단에 배치된 도형 부분은, 그 중 월계관 형상의 ‘’ 부분 및 개 형상의 ‘’ 부분을 각각 분리하여 보더라도 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형 등에 준할 정도로 간단하고 흔한 도형이라고 하기 어려울 뿐만 아니라, 월계관 형상의 ‘’ 테두리 안에 개 형상의 ‘’가 포함되도록 합쳐진 것으로서 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌만한 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어진 표장이라고 할 수 없다.

구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부를 살피건대, 여러 가지 구성이 결합된 결합서비스표에서 각 구성 부분의 식별력이 없거나 미약한 경우 그 서비스표를 각 구성 부분으로 분리하여 관찰하기보다는 전체적으로 관찰하는 것이 원칙이라고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표 ‘**PINK**’는 그 상단에 배치된 월계관 형상의 ‘’ 테두리 안에 개 형상의 ‘’가 포함되도록 합쳐진 도형 부분과 그 하단에 도안화되어 배치된 영문자 ‘**PINK**’ 부분이 결합된 표장으로서 이와 같이 결합된 이 사건 등록서비스표를 전체적으로 관찰하는 경우에는 그 서비스표가 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하더라도 그 식별력을 인정하기 곤란하다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우라고 하기는 어렵다.

키워드: 구 상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호, 상표, 등록무효

사건번호	2018허6993	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016당3842	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 구 상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호에도 해당하지 않아 그 등록이 무효로 될 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부를 살핀다. 이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 양 표장은 모두 'PINK'라는 영문자 부분을 포함하고 있다는 점에서 공통되고, 이 사건 등록상표와 선등록상표 2의 양 표장은 모두 '왼쪽을 바라보고 있는 서있는 개의 옆모습 형상'의 도형 부분을 포함하고 있다는 점에서 공통되는 반면, 그 외 나머지 부분은 모두 다른 구성이다.

여기서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장이 서로 유사하다고 할 수 있으려면, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 양 표장에서 공통되는 영문자 'PINK' 부분이나 이 사건 등록상표와 선등록상표 2의 양 표장에서 공통되는 '왼쪽을 바라보고 있는 서있는 개의 옆모습 형상'의 도형 부분이 이 사건 등록상표에서의 요부에 해당하여야 할 것이다.

그런데 영문자 부분 'PINK'는 '분홍색'을 뜻하는 영어 단어로서 지정상품의 색상을 나타내는 보통명칭에 불과할 뿐만 아니라, 을 제2호증(가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2014. 8. 4. 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품들에 관하여, 영문자 부분 'PINK'를 포함하는 다수의 상표가 상표권자를 달리하여 등록되어 있음을 알 수 있는바, 이와 같은 사정 등을 고려하면 영문자 부분 'PINK'의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 이 사건 등록상표에서 'PINK'라는 영문자 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.

나아가 을 제7호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2014. 8. 4. 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품들에 관하여, 이 사건 등록상표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 상표가 상표권자를 달리하여 등록되어 있음을 알 수 있는바, 이와 같은 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 이 사건 등록상표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분() 역시 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다.

→ 구 상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호에 관하여는 위 2018허6986 참조.

키워드: 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 구 상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호, 상표, 등록무효

사건번호	2018허7224	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2018당1252	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	거꾸로
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호의 상품의 용도, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않으므로, 이 사건 등록상표와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

상표법 제90조 제1항 제2호 해당 여부를 본다. 확인대상표장의 사용상품은 '거꾸로 펴고 접는 우산'으로 천과 살대를 이중으로 하여 일반 우산과 달리 거꾸로 펴고 접도록 고안된 우산이다. 즉 일반적인 우산과 달리 우산을 접으면 우산의 안쪽 면이 바깥을 향하고 빗물에 젖은 바깥 면이 안쪽을 향하게 되어 사용자가 빗물과 접촉하는 것을 방지하고 다 접은 경우 일반 우산을 거꾸로 세워놓은 형태가 된다.

각 증거에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다. 2000. 12. 29.부터 2017. 2. 7.경까지 '거꾸로 펴고 접는 우산'과 관련하여 18건의 특허 또는 실용신안이 출원되었다. 그밖에도 2016. 10. 16.경 인터넷 검색사이트인 나무위키 백과사전에 나타나 있는 점, '거꾸로 우산' 또는 '거꾸로 펴고 접는 우산'은 2013년 10월경부터 2017년 8월경까지 아래 표 기재와 같이 신문 및 텔레비전 뉴스에서 소개된 점, 2018. 6. 8. 인터넷 포털사이트인 구글(GOOGLE)에서 '거꾸로 우산'으로 검색한 결과 약 1,090개의 동영상의 검색되는 점, 2018. 5. 28. 당시 네이버쇼핑에서 2,473건의 '거꾸로 우산' 제품이 판매를 위해 전시되어 있는데, 그중에서 원고가 제조한 제품을 제외하더라도 1,972건의 '거꾸로 우산' 제품이 전시되어 있는 점 등이 인정된다.

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 확인대상표장의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장은 이 사건 심결일인 2018. 8. 1.을 기준으로 그 사용상품인 '거꾸로 펴고 접는 우산'에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자들에게 거꾸로 폼다 접는 용도, 효능, 형상 등의 성질을 가진 우산으로 직감될 것으로 보인다. 아울러 확인대상표장은 같은 크기의 한글을 동일한 서체로 나란히 배열하고 있어서 그 사용상품의 용도, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있으므로, 상표법 제90조 제1항 제2호의 상품의 용도, 효능, 형상 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다.

확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호의 상품의 용도, 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않으므로, 이 사건 등록상표와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 거꾸로, 상표법 제90조 제1항 제2호, 우산, 권리범위

사건번호	2018나1152	사건명	손해배상(지)
제1심판결	서울중앙 2014가합568969	제1심결과	일부인용
항소인	원고, 피고	피항소인	원고, 피고
권리유형	특허	권리명칭	조향휠 에어백의 마운팅 플레이트의 가조립 체결구조
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	항소기각

피고에게 특허법 제128조 제7항에 따라 60,000,000원의 손해배상 의무가 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

피고가 피고제품을 생산·판매함으로써 원고의 특허권을 침해하였고, 타인의 특허권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되므로, 피고는 특허권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

이 사건은 피고의 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원이 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.

살피건대, 위 인정사실, 제출된 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합적으로 고려하면, 피고의 특허침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 60,000,000원으로 정함이 타당하다. ① 피고가 2010년부터 2017년까지 피고 제품을 판매하여 올린 매출액은 총 46,331,298,054원이다. ② 이 사건 제1항, 제3항 발명이 그 특허실시제품에 기여하는 부분은 직접적으로는 제품의 조립공정에서의 시간 단축, 조립의 편의성 증대로서, 그로 인해 특허실시제품 생산에 필요한 노무비 등의 경비가 절감된다고 봄이 합리적이므로, 결과적으로 이러한 비용 절감을 통해 특허실시제품의 판매단가를 낮추게 되는 등의 효과가 있다. ③ 원고 제품의 단위수량당 매출액은 56,797원이고, 그중 단위수량당 노무비는 151원에 불과하여 단위수량당 매출액 대비 노무비의 비중은 0.266%(= 151/56,797) 정도임을 알 수 있다. 피고 제품의 단위수량당 매출액에서 노무비가 차지하는 비중도 이와 크게 다르지는 않을 것으로 보인다. ④ 차량용 운전석 에어백 제품의 전체적인 조립·생산 공정과 그 전체 공정 중 마운팅 플레이트 가조립 체결공정이 차지하는 비중, 뒤에서 볼 마운팅 플레이트 가조립 체결구조에 대한 대체 기술이 존재하는 점 등을 고려하면, 피고 제품의 조립·생산 공정에 소요되는 전체 노무비 중 이 사건 제1항, 제3항 발명이 구현된 부분인 마운팅 플레이트의 가조립 체결 공정에 필요한 노무비가 차지하는 비중은 그다지 높지 않을 것이라고 봄이 상당하다. ⑤ 차량용 에어백 제품의 마운팅 플레이트와 에어백 커버를 결합하기 위해서 가조립없이 본조립하는 구성을 채택하거나, 이 사건 제1항, 제3항 발명과 다른 방식의 가조립 체결구조를 채택한 대체 기술이 있음을 알 수 있다. 만일 피고가 이 사건 제1항, 제3항 발명을 피고 제품에 구현하지 아니하였다면 피고로서는 위와 같은 대체 기술을 채택하였을 개연성이 높은데, 이 사건 제1항, 제3항 발명의 가조립 체결구조가 대체 기술에 비하여 운전석 에어백 조립 공정에 소요되는 시간을 두드러지게 단축시킨다거나, 대체 기술을 채택함에 따른 비용이 이 사건 제1항, 제3항 발명의 가조립 체결구조를 적용함에 따른 비용보다 과도하게 증가할 것이라고 단정하기 어렵다.

키워드: 조향휠 에어백의 마운팅 플레이트의 가조립 체결구조, 손해배상, 특허법 제128조 제7항

사건번호	2018나1565	사건명	손해배상(기)
제1심판결	서울중앙 2014가합568969	제1심결과	일부인용
항소인	원고, 피고	피항소인	원고, 피고
권리유형	부정경쟁방지법	권리명칭	
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	항소기각

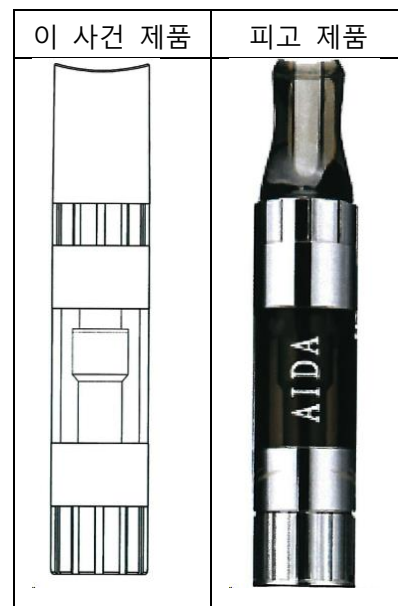
피고 제품을 제조, 판매한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 상품형태 모방행위에 해당하여 손해배상 책임이 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 제품과 피고 제품의 형태를 비교하면, ㉠ 전자 담배를 피기 위해서 입에 닿는 맨 윗 부분의 형상이 납작한 원통형으로 구성되어 있는 점, ㉡ 제품의 중앙 부분이 액상 잔량을 확인할 수 있도록 투명 또는 반투명으로 되어 있는 점, ㉢ 흡입부와 니코틴 수용부의 결합부 및 제품의 밑부분에 세로 방향의 요철이 형성되어 있는 점, ㉣ 위 각 요철이 형성된 부분과 니코틴 수용부 사이에 민무늬 모양의 원통형 금속이 배치되어 있는 점, ㉤ 흡입부를 제외한 나머지 부분이 모두 동일한 원통형으로 구성되어 있는 점 등에서 공통된다. 반면, ㉥ 이 사건 제품의 흡입부의 전면부 형태는 상부와 하부가 모두 동일한 폭을 가지는 직사각형의 형태를 가지고 있으나, 피고 제품의 흡입부의 전면부 형태는 상부의 두께가 하부의 두께보다 좁고 좌우의 변이 오목하게 들어가 있는 형태를 띄며, 좌우로 1/3씩 균등하게 세로 방향으로 구획되어 중앙 구획부분이 육안으로 확인되는 점, ㉦ 양 제품의 흡입부의 측면부 형태를 비교하여 볼 때, 이 사건 제품의 흡입부에 비하여 피고 제품의 흡입부가 하부 폭 대비 상부 폭이 더 좁은 점, ㉧ 이 사건 제품의 흡입부는 단일한 불투명의 검은색을 가지나, 피고 제품의 흡입부는 투명하고 5가지의 색상을 가지는 점, ㉨ 흡입부를 제외한 나머지 원통형의 몸체의 폭에서 피고 제품이 이 사건 제품에 비하여 1mm 정도 넓은 점에서 차이가 있다.

살피건대 두 제품의 공통적인 특징들은 전자담배용 카트리지 제품 전반에 걸쳐 분포하는 형태상의 주요 특징들에 해당하는 바, 특히 공통점 ㉠, ㉢, ㉣는 전자담배용 카트리지가 그 기능이나 구조상 반드시 취해야 하는 형상이라 보기 어렵고, 동일한 기능을 수행하면서도 그 형상이나 모양을 얼마든지 다르게 구성할 수 있는 부분일 뿐만 아니라 두 제품의 형태로서 수요자의 주의를 끌고 인상을 남기는 중요한 부분에 해당하는 바, 두 제품의 형태는 지배적인 특징이 서로 다르지 않다. 그리고 두 제품은 눈에 잘 띄는 주요 부분들의 구성 형태가 공통되어 전체적인 형상, 모양, 색채가 흡사하고, 전자담배용 카트리지의 정면, 측면 및 세로방향으로 형성된 요철의 모습 및 그에 인접하여 형성된 민무늬의 금속 재질의 원통 형상 등 세부적인 형태마저 흡사함을 알 수 있으므로, 이 사건 제품과 피고 제품은 그 상품 형태 부분이 실질적으로 동일하다. 이에 비하여, 위 차이점들은 전자담배용 카트리지 제품이 속한 분야에서 흔한 창작 수법이나 표현방법으로 창작수준이 낮은 변형 정도에 불과하여 미세한 차이에 불과하다고 보이므로, 전체적으로 살펴볼 때 피고 제품은 이 사건 제품과 실질적으로 동일한 상품 형태라고 봄이 옳다.

키워드: 디자인, 전자담배용 카트리지, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목



사건번호	2018허5709	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1099	심판결과	인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

등록상표는 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나에 사용되었다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지



피고는 2009년경부터 제주시 구좌읍 한동리 2972-1번지 일원 195,000㎡에 용암해수자원의 체계적 개발을 통해 1·3차 산업에 편중된 취약한 산업구조를 고도화하고 제주의 미래 신성장동력 산업으로 육성하여 자립경제 기반을 구축하기 위하여 '용암해수 산업단지 조성 사업'을 해오고 있다. 이 사건 사업의 유치업종에는 기능성 생수, 음료, 소금, 식품, 화장품 등이 있다. 피고는 이 사건 사업부지 중 공공시설용지를 제외한 분양면적인 126,705㎡(14필지) 중 2014. 7.경까지 총 83,398㎡(11필지)에 관하여 분양을 완료하였다. 피고 직원은 2016. 11. 18. 피고의 자문 특허법인에게 피고의 홈페이지에 이 사건 등록상표 게시와 관련하여 문의를 하였고, 2016. 11. 22. 자문 특허법인으로부터 '이 사건 등록상표에 대

한 상품문의는 064-XXX-XXXX로 주시기 바랍니다.'라고 추가 기재하거나 이 사건 등록상표를 클릭할 경우 새로운 팝업창에서 위와 같은 문구가 기재되도록 하는 것이 좋겠다'는 답변을 받았다. 피고 직원은 2016. 12. 13. 피고 소속 정보혁신팀에게 피고 홈페이지 중 이 사건 사업에 대한 소개하는 부분에 이 사건 등록상표를 게시해달라고 요청하였고, 이에 따라 2016. 12. 16.경 아래와 같이 피고 홈페이지에 이 사건 등록상표가 게시되었으며, 그 무렵 피고 홈페이지에서 이 사건 등록상표를 클릭하면 아래와 같은 팝업창이 생성되었다.

피고와 피고 자문 특허법인과 피고 직원의 홈페이지 변경에 관한 담당부서에 대한 요청 내역 및 홈페이지 관리자의 CMS 콘텐츠 관리내역결과 등을 종합하여 볼 때 피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2016. 12.경에 피고의 홈페이지 중 이 사건 사업이 소개된 페이지에 이 사건 등록상표를 게시하였다고 봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 피고가 내부 결제 내역 등을 임의로 조작하였다고 단정하기는 어렵다. 한편, 피고가 홈페이지에 이 사건 등록상표를 게시하였을 당시에는 이 사건 사업을 시작한 이후 약 7년 정도 경과하였고 사업부지의 상당부분이 이미 분양이 완료된 시점으로 적어도 유통을 예정 또는 준비하고 있는 상태였던 것으로 보인다. 피고가 피고 홈페이지 중 이 사건 사업을 소개하는 페이지에 이 사건 등록상표를 게시한 것은 원고가 이 사건 사업을 진행하면서 직접 또는 이 사건 사업부지에 입주한 자를 통하여 유통 준비 중인 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하다. 또한 피고가 이 사건 등록상표를 홈페이지에 게시한 행위는 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 이 사건 사업 자체를 위한 표장으로 사용하였다고 보기는 어렵다.

키워드: 상표, 불사용취소, 상표법 제119조 제1항 제3호

사건번호	2018허5808	사건명	거절결정(상)
심판번호	2016원5745	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 1. 10.	선고결과	기각

출원상표는 선사용서비스표1 또는 3과 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

피고 보조참가인은 1980년대 초반부터 오랜 기간 동안 아파트 등 건설업을 영위하여 왔고, 시공능력이 100위권 내에 들 정도로 그 영업규모가 상당히 큰 점, 피고 보조참가인이 건설한 아파트 등 다수의 공동주택에 선사용서비스표들이 사용되었고, 언론매체 등을 통하여 지속적이고 광범위하게 광고·선전되었던 점, 피고 보조참가인이 2007년경부터 2015년경까지 상호를 변경하여 사용하였다고 하더라도 피고 보조참가인의 조직 변경 또는 상호 변경 등에 관하여 인터넷 백과사전이나 언론매체를 통해 널리 알려져 있을 뿐 아니라 기존에 건설된 아파트 등에 “건영”이라는 표장이 계속하여 포함되어 있었으므로 위 기간 동안에도 “건영”이라는 표장이 다른 건설업체의 영업을 표시하는 서비스표라고 인식될 가능성은 높지 않은 점 등을 알 수 있는바, 이러한 사정을 종합하면, 이 사건 출원서비스표의 등록결정시를 기준으로 할 때 선사용서비스표들은 일반 수요자나 거래자들로 하여금 피고 보조참가인의 영업을 표시하는 표장으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 봄이 타당하다.

선사용서비스표 1인 “ 건영 ” 및 선사용서비스표 3인 “ 건영 ”은 한글만으로 구성된 표장인바, 선사용서비스표 1에서 “주식회사” 부분은 회사의 종류를 나타내는 표시로서 식별력이 없다고 할 것이므로, 선사용서비스표 1 및 선사용서비스표 3은 모두 한글인 “건영” 부분만으로 호칭될 수 있다. 이 사건 출원서비스표인 “ 주식회사건영 ”은 알파벳 ‘ky’를 도안화한 도형이 좌측에 배치되어 있고, 우측에는 ‘주식회사건영’이 상단에, 그 영문표기인 ‘KUNYOUNG CONSTRUCTION CO., LTD.’이 하단에 각 배치되어 있는 표장으로, 이는 문자 부분과 도형 부분이 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없고, 영어 문자 부분은 한글 문자 부분을 영어로 표기한 것에 불과하므로, 이 사건 출원서비스표는 한글 문자 부분만으로 분리하여 관찰될 수 있다고 할 것인데, 그 중 “주식회사” 부분은 회사의 종류를 나타내는 표시로서 식별력이 없으므로 결국 이 사건 출원서비스표는 “ 건영 ”이 요부가 되어 분리관찰될 수 있다고 봄이 타당하다. 그렇다면, 이 사건 출원서비스표와 선사용서비스표 1 및 3은 외관에서는 도형의 결합 여부 및 문자의 구성 등에서 일부 차이가 있으나, 호칭에서는 ‘주식회사 건영’ 또는 이를 약칭하여 ‘건영’으로 서로 동일하게 호칭된다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표와 선사용서비스표 1 및 3은 표장이 서로 유사하다.

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 토목공사업과 선사용서비스표들의 사용서비스업인 건설업은 서로 동일하거나 유사한 서비스업에 해당한다.

출원서비스표는 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용서비스표 1 또는 선사용서비스표 3과 그 표장 및 서비스업이 동일·유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는바, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

키워드: 상표, 구 상표법 제7조 제1항 제11호

사건번호	2017허6392	사건명	등록무효(특)
심판번호	2015당323	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	결합 분자
선고일	2019. 1. 11.	선고결과	인용

가용성의 인간 중쇄만의 항체를 생성하는 것에 관하여 정정발명이 통상의 기술자가 용이하게 실시하도록 기재되지 않은 무효사유를 인정한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 정정청구에 의한 정정사항은 (1) 정정 전 청구항 제1항 내지 제6항에 기재되어 있던 '비인간 포유동물'을 정정 후 '설치류'로 변경한 것이고, (2) 청구항 제1항에 '상기 V_H , D 및 J 유전자 단편은 인간 기원이고'를 추가한 것이며, (3) 청구항 제7항, 제8항, 제10항 내지 제12항 발명을 삭제한 것이다. 정정사항 1 및 3은 청구범위 감축에 해당하고, 정정사항 2도 새로운 목적 및 효과가 부가되어 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이라고 보기 어렵다. 따라서 정정청구는 적법하였다.

구 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 규정취지를 달리하는 구 특허법 제42조 제3항이 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 그 발명의 목적·구성 및 효과 등이 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단해서는 안 된다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등 참조). 이에 따라 명세서 기재를 살펴보면 정정발명의 청구범위에 기재된 각 구성에 대응되는 사항이 기재되어 있다고 볼 수 있다.

그런데 '라마 기원 V_{HH} 유전자 단편'을 이용하는 이 사건 정정발명의 상세한 설명 및 실시예 1은 '자연적으로 발생하는 인간 기원의 V_H 유전자 단편'을 이용하여 가용성의 인간 중쇄만의 항체를 생성하는 것에 관하여 통상의 기술자가 특수한 지식을 부가하거나 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 과도한 부담 없이 발명을 정확히 이해하고 용이하게 실시할 수 있도록 충분하게 기재된 것으로 보기 어렵다. 이 사건 정정발명의 출원 시 지식수준에서 '통상적인 인간 V_H 도메인'이 '카멜리드 V_{HH} 도메인(라마 V_{HH})'과 동일성의 범주에 속하여 동등한 구조, 기능, 작용 또는 효과 등을 가질 것으로 예측된다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이에 관한 구체적인 실험결과나 실시예 등이 제시되지 않는 이상, 자연적으로 발생하는 인간 기원의 V_H 유전자 단편을 이용한 중쇄만의 항체로부터 가용성 특성을 예측하거나 기대하기 어려웠던 것으로 보인다. 따라서 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건을 위반한 무효사유가 인정된다.

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조). 또한 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 참조). 이 사건 정정청구는 정정 전 특허발명의 전체 청구항 중 제9항을 제외한 나머지 제1항~제8항, 제10항~제12항 전부에 걸쳐 있으므로, 일체로 그 허용 여부를 판단하여야 하고, 따라서 정정발명에 기재불비의 무효사유가 있다고 보는 이상, 위와 같은 무효심판절차에서의 정정청구의 일체성으로 인해 심결 중 정정청구에 의한 정정을 인정한 부분은 물론, 나머지 청구항들에 대한 판단 부분까지 심결 전체가 취소되어야 한다.

키워드: 특허, 등록무효, 정정청구, 구 특허법 제 42 조 제 3 항, 제 4 항 제 1 호, 유전자

사건번호	2018허7415	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당491	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	MASKA
선고일	2019. 1. 11.	선고결과	인용

선등록상표와 지정상품이 유사하고 호칭이 유사한 상표의 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	선등록상표 1
MASKA	마스커

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결 등 참조).

등록상표는 영문 5자로 구성된 문자 표장이고, 선등록상표 1은 한글 3자로 구성된 문자 표장으로, 양 표장은 영문과 한글, 글자체 등의 차이로 인해 외관이 서로 다르다. 관념에 있어 선등록상표 1 '마스커'는 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 '가면을 쓴 사람, 가면극 배우' 등의 뜻인 영어단어 'masker'의 한글음역인 것으로 일반수요자나 거래자들이 쉽게 인식한다고 할 수 있으나, 등록상표는 영어사전 등에 등재되어 있지 않아 의미를 알 수 없는 조어로서 그 관념을 알 수 없어 서로 대비되지 않는다. 등록상표는 영어식 발음에 익숙한 우리나라의 일반수요자나 거래자들에게 '마스카'로 자연스럽게 호칭될 것이고, 선등록상표 1 '마스커'는 한글 그대로인 '마스커'로 호칭될 것이다. 양 표장은 세 번째 음절의 모음이 'ㅏ'와 'ㅑ'의 차이만 있을 뿐이어서 극히 유사하게 청음되므로 이를 전체적으로 호칭할 때는 서로 유사하다고 판단된다. 따라서 등록상표는 선등록상표 1과 외관이 다르고 관념은 비교할 수 없으나 호칭이 유사하여 표장이 서로 유사하다고 판단된다.

등록상표와 선등록상표 1은 모두 상품류 구분 제3류를 지정상품으로 하고 있을 뿐만 아니라 등록상표의 지정상품인 '화장품, 화장용 크림, 화장용 로션, 향수, 미용비누 등'과 선등록상표 1의 지정상품인 '스킨로션, 화장크림, 향수, 일반화장수 등'은 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 일반 소비자가 상품 출처를 오인 또는 혼동할 우려가 있는 유사한 상품에 해당한다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 선등록상표·서비스표 2 내지 7과의 유사 여부에 관한 판단에 나아갈 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호

사건번호	2018허7422	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당489	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	마스카
선고일	2019. 1. 11.	선고결과	인용

선등록상표와 지정상품이 유사하고 외관 및 호칭이 유사한 상표의 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표	선등록상표 1
마스카	마스커

등록상표는 한글 3자로 구성된 문자 표장이고, 선등록상표 1 역시 한글 3자로 구성된 문자 표장으로, 세 번째 음절의 글자가 '카'와 '커'로 일부 다르기는 하나, 전체적으로 외관이 유사하다고 판단된다.

이하 위 특허법원 2019. 1. 11. 선고 2018허7415 판결 참조.

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 7 호