

사건번호	2018허3260	사건명	등록무효(특)
심판번호	2016당422	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	신장 질환용 진단 표지로서의 호중구 젤라티나제 결합 리포칼린(NGAL)의 측정
선고일	2019. 3. 15.	선고결과	기각

측정된 NGAL 농도에서 낮은 농도를 배제하여 신장질환가능성을 결정하는 제 1 항 발명이 선행발명 1에 의해 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제1항 발명과 선행발명 1은 다음의 점에서 차이가 있다. 즉 제1항 발명은 측정된 NGAL 농도와 신장질환과 관련이 없는 낮은 NGAL 농도를 배제하도록 미리 결정된 250ng/ml~ 525ng/ml 범위의 컷오프 값의 차이를 표시하는 단계를 통해 급성 신장 질환 가능성을 관찰 또는 결정하는 방법에 관한 것이다. 그런데 선행발명 1에는 급성 세뇨관 괴사(ATN) 환자의 혈액 및 소변 NGAL 농도들의 평균값과 위 평균값들은 만성 신부전 등 기타 질환 환자들의 NGAL 농도에 비해 높은 수준이라는 것만이 개시되어 있을 뿐이고, '250ng/ml~ 525ng/ml 범위의 컷오프 값과 측정된 NGAL 농도를 비교함으로써 급성 신장 질환 가능성을 관찰 또는 결정할 수 있다는 것'이 명시적으로 개시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

다음의 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 급성 신장 질환 가능성을 관찰 또는 결정하기 위한 정보를 제공하기 위하여 신장 질환과 관련이 없는 NGAL 농도를 지표로 도출하는 데에 특별한 기술적 어려움이 없다. ① 특허발명 출원 당시 알려진 지표들만으로는 조기 발견이 어려운 문제가 있었다. ② 선행발명 1은 만성 신부전 환자, 간경변 환자, 혈액소 침착증 환자, 체장암 등과 같은 질환은 있으나 신장 질환은 없는 환자에 비하여 급성 세뇨관 괴사를 포함하는 급성 신장 질환 환자의 혈청 또는 소변에서 NGAL 농도 수준이 높게 나타남을 개시하고 있다. ③ 선행발명 2는 소변 중 NGAL을 바이오마커로 하여 허혈성 신장 질환, 신세포독성 신장 손상을 포함하는 신장 세뇨관 세포 손상을 검출하는 방법에 관한 것으로, 앞서 본 것처럼 신장 세뇨관 손상에 의해 급성신부전이 수반될 수 있다는 점을 전제로, NGAL을 이용하여 조기에 이를 검출함으로써 신장이식 후 급성 신부전증, 개심 수술에 따른 급성 신장 장애의 판단에 이용할 수 있다는 기술내용을 개시하고 있다. 또한 선행발명 3에는 통계적으로 유의한 차이가 존재하는 바이러스 감염과 세균 감염환자 혈청에서의 NGAL 농도를 컷오프 값으로 이용하여 위 감염들을 구별하는 기술내용이 개시되어 있다. 이상과 같은 선행발명들의 개시내용을 접하는 통상의 기술자로서는, 특허발명 출원 당시에 이미 급성 신장 손상을 조기에 발견할 수 있는 지표를 발견하는 것이 해당 기술분야의 기술적 과제로 인식되고 있고, 급성 신장 질환을 유발할 수 있는 신장 세뇨관 세포 손상을 조기에 검출하는 바이오마커로 NGAL이 공지되어 있으며, NGAL 농도를 컷오프 값으로 이용하여 상이한 질환들을 구별할 수 있다는 기술내용을 넉넉히 파악할 수 있다고 할 것이다. 따라서 통상의 기술자가 기본적 과제의 점에서 공통되는 선행발명들을 결합하여 위와 같은 기술내용을 도출하는 데에 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수도 없다.

키워드: 진보성, 신장 질환, 진단 표지, 호중구 젤라티나제 결합 리포칼린(NGAL), 측정, 진보성

사건번호	2018나1558	사건명	특허권침해금지 등 청구의 소
제1심판결	서울중앙 2017가합27575	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	레이저 웰더
선고일	2019. 3. 15.	선고결과	항소기각

피고가 원고 사이에 체결된 계약을 특허권을 포함한 영업양도로 보아 피고 앞으로 특허이전등록을 마치지 않았더라도 피고의 특허발명의 실시가 특허침해를 구성하지 않는다고 본 사례.

● **사건 개요 및 판시 요지**

원고는 2013. 12. 20. 피고와 “ADST의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서”를 체결하였다. 위 계약의 성격에 관하여 원고는 영업양도계약이라 주장하나, 피고는 영업위탁계약, 한시적 영업양도계약, 영업임대차계약 등이라 주장한다. 그러나 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 계약은 원고가 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 원고의 영업을 그 동일성을 유지하면서 일체로 피고에게 이전하는 영업양도계약이라고 봄이 타당하다. 먼저 계약서는 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도하는 것을 계약내용으로 한다는 점을 그 문언으로 보여주고 있는데, 자세한 내용은 다음과 같다. (가) 계약서의 명칭이 ‘원고의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서’이다. 또한 계약서 서문에 ‘원고는 회사의 모든 권리를 피고에 양도하면서 그에 따르는 유무형 자산의 권리, 의무의 이관절차 및 책임 등을 다음과 같이 계약한다.’라고, 제1조에 ‘피고는 원고의 모든 영업권, 상표권, 특허 등의 모든 권리를 그대로 승계한다. 권리를 취득함과 동시에 이것을 유지 관리하기 위한 본 계약서의 내용과 같은 제반 행위도 같이 이관된다.’라고 각 정하고 있다. 이처럼 계약서는 개개의 영업재산이 아니라 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도한다는 점을 명확한 문언으로 보여준다. (나) 더욱이 계약서 제8조는 ‘피고는 원고의 권리를 인수하면서 책임과 의무도 같이 인수하여 책임을 가지고 실행하도록 한다.’라고 정하고 있다. 이처럼 피고가 원고의 일체 채무까지 인수하기로 하는 내용은 앞서 본 것처럼 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도하는 것을 계약내용으로 삼았다는 점을 더욱 강하게 뒷받침한다. (다) 또한 계약서는 양수대금에 관하여도 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도한다는 점을 전제로 하여 정하고 있다. (라) 한편 계약서 제7조는 ‘재고, 자산의 금액은 별도의 확인서를 통해서 피고가 확인하여 최대 3년 이내에 지급하도록 한다.’라고 정하고 있고, 또 같은 조에는 위 확인에 따른 금액이 ‘최종 3억 3천만원’이라고 기재되어 있다. 그런데 여기서도 개개의 재고자산이 아니라 재고자산 일체에 대하여 대금을 정하고 있음은 앞서 본 계약서 제2, 4, 6조와 마찬가지로, 위와 같은 계약서 제7조의 문언 내용까지 보태어 볼 때, 계약서는 체결 당시 별도의 실사에 의한 금액확정이 비교적 용이한 재고자산에 관하여는 그 실사에 따른 확정금액을 대금으로 하되, 그 금액확정이 비교적 용이하지 아니한 나머지 영업재산에 관하여는 추후 당기 순이익에 비례하여 산정되는 금액을 대금으로 정한 것으로 볼 수 있다.

피고가 원고와 이 사건 계약을 체결함으로써 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함하여 그 특허권 실시의 기초가 되는 영업재산을 일체로 양수하였고, 그 대금을 원고에 모두 지급하였으므로, 피고가 비록 특허권이전등록을 마치지 아니하였다고 하더라도 이 사건 계약의 효력으로서 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 실시할 권리가 생긴 것으로 보아야 한다.

키워드: 특허, 특허침해, 영업양도, 특허권이전등록, 실시

사건번호	2017허7654	사건명	등록무효(특)
심판번호	2017당1292	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	판매 관리 시스템에서의 카드 결제방법
선고일	2019. 3. 15.	선고결과	기각

특허발명은 선행발명 5로부터 신규성이 부정되지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

구성요소 3, 4, 5에 의하면, 이 사건 제1항 정정발명은 물품 판매 종료 후 최종 거래금액에 대한 재승인 요청을 하기 전에 자동으로 또는 재승인이 인가되는 즉시 선승인의 취소를 요청한다. 그런데 선행발명 5의 대응구성요소에서의 '선승인 완료 트랜잭션'은 호스트에 실제 거래대금을 알려 준다고만 하였을 뿐 '선승인의 취소' 여부에 대해서는 아무런 언급이 없으며, 실제 거래내역을 통보받은 호스트가 수행하는 조치가 구체적으로 무엇인지도 기재되어 있지 아니하다. 또한, 선행발명 5의 '선승인 완료 트랜잭션'은 선승인 트랜잭션을 완료하는 프로세스로서 승인만 이루어진 종전 트랜잭션 번호를 송신하고, 카드 승인에 필요한 카드 번호, 만료일 등의 정보는 송신하지 않는 점에 비추어 보면, '선승인 완료 트랜잭션'이 종전의 '선승인 트랜잭션'을 취소하고 별도의 재승인을 요청하는 것이라고 보기도 어렵다. 오히려 명세서 기재에 비추어 선행발명 5에서 '선승인 완료 트랜잭션'은 별도의 승인 요청이 아닌 대금 정산을 위한 실제 거래대금 통지에 불과한 것으로 보인다. 따라서 구성요소 3, 4, 5와 그 대응구성요소는 동일하지 아니하다. 이에 대하여 원고는 선행발명 5에서, 선승인 완료 트랜잭션[CV PCL PreAuthComp(3.1.1.8)]이 금융 수정승인 트랜잭션(CVPCL FinModifyAuth)과 대등한 관계에 있는 별도의 '승인 트랜잭션'이라고 주장한다. 선행발명 5 <도 16> 에서 선승인 트랜잭션[CVPCL PreAuth(3.1.1.7)]은 금융 수정승인 트랜잭션과 동일 계층에 위치하고, 선승인 완료 트랜잭션은 금융 수정승인 트랜잭션의 하위 계층에 위치한다. 그런데 이에 의하더라도 선승인 완료 트랜잭션은 선승인 트랜잭션의 내용을 수정하는 금융 수정승인 트랜잭션의 하위 기능으로 선승인 트랜잭션과는 독립된 트랜잭션이라는 점을 알 수 있을 뿐이고, 이러한 사정만으로 선승인 완료 트랜잭션이 선승인 트랜잭션과 대등한 별도의 승인요청에 해당한다고 보기는 어려우며, <도 16>에 그와 같이 볼 만한 다른 기재도 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다. 또한, 원고는 선행발명 5의 49면에 기재된 <표>의 기재에 의하면 '선승인 완료 트랜잭션'은 성공/실패 또는 허용 여부에 대한 판단이 이루어지는 것으로서 단순히 금액정보를 전달하거나 대금을 청구하는 구성이 아니라 별도의 결제요청에 해당한다고 주장한다. 그러나 선행발명 5의 'CDT 확인(CDT Review) 트랜잭션 URL 기능: 카드 정의 테이블(CDT)에 해당하는 vPOS 터미널 구성 데이터를 표시한다.'라는 기재(35면 2~4행), 'vPOS 구성 설정 기능은 vPOS 구성 데이터를 설정하는 데 사용된다. vPOS 구성 데이터는 다양한 테이블로 분할되는데, 예를 들어, 카드/발행자 정의 테이블(CDT), 호스트/취득자 정의 테이블(HDT), 통신 파라미터 테이블(CPT) 및 터미널 구성 테이블(TCT) 등으로 분할된다.'라는 기재(48면 17~20행), 위 <표> 상단 부분의 '이하의 필드는 특정 트랜잭션이 카드 범위에 대해 허용되는지 여부를 지정한다.'라는 기재 등에 비추어 보면, 위 <표>는 카드 범위에 대해 특정 트랜잭션이 가능한지에 대한 정보를 표시하는 테이블에 불과할 뿐이므로 이를 근거로 선승인 완료 트랜잭션이 성공이나 실패에 대한 판단이 이루어지는 별도의 결제요청에 해당하는 기술구성이라고 볼 수는 없다. 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

키워드: 특허, 신규성, 판매 관리 시스템, 카드 결제방법, 선승인, 대금정산

사건번호	2018 허 9299	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017 당 40	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 3. 15.	선고결과	기각


등록상표 Monster 는 **선등록(사용)상표들 MONSTER ENERGY**
 와 유사하지 아니하다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표의 출원일인 2014. 1. 30. 이전에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품류에 관하여

 , ' ,  , 'LOTTE Monster', 'monster zym', 'Monster Allergy', 'MONSTERS&PIRATES', 'POCKET MONSTERS', 'MONSTER FARM', 'PUNCH MONSTER' 등과 같이 'MONSTER' 또는 'monster'를 포함하는 다수의 상표가 상표권자나 출원인을 달리하여 등록되거나 출원공고된 사실을 인정할 수 있다. 이러한 사정과 아울러 'MONSTER'를 포함하는 다수의 상표들을 둘러싼 구체적인 거래실정 등을 종합하여 보면, 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 공통되는 'MONSTER' 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라, 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하다. 따라서 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 'MONSTER' 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다. 등록상표에서  부분은 영어 단어 'M'이 귀여운 괴물의 형상으로 도안화된 점을 감안하더라도 일반 수요자가 영어 단어 'Mango'를 도안화하였음을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이고, 위 부분은 지정상품인 케이크, 식용 과일빙과, 과일차, 아이스크림, 차를 주성분으로 하는 음료 등의 원재료 등을 표시하는 것으로 직감되어 식별력이 없거나 미약하다. 또한, 등록상표의 'Ice Cream Dessert Store' 부분도 작게 표시되었을 뿐만 아니라 등록상표의 지정상품을 제공하는 서비스업을 나타내는 의미에 불과하여 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 없거나 미약하다. 그렇다면 선등록(사용)상표들과 대비할 때 이 사건 등록상표는 그 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 하는바, 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 외관, 호칭, 관념 등 모든 면에서 유사하다고 할 수 없다. ①등록상표는 도안화된 영문 알파벳 'M'을 포함하는 영어 단어 'Mango'와 'Monster'를 2단으로 결합하고, 표장의 상단 오른쪽 윗부분에 작은 글씨로 'Ice Cream Dessert Store'를 부기한 표장인 반면, 선등록(사용)상표 1은 영어 단어 'MONSTER'와 'ENERGY'를 빈칸을 두고 횡으로 배치한 표장이고, 선등록(사용)상표 2는 도형과 문자의 결합 상표이다. 따라서 등록상표와 선등록(사용)상표들은 도형과의 결합 여부, 도형의 형태, 글자의 배열, 글자 수, 글자체 등 외관 면에서 차이가 있다. ②등록상표는 앞서 본 바와 같이 일반 수요자들에게 'Mango Monster'로 인식될 것으로 보여 '망고 몬스터'로 호칭되고, '망고 괴물' 정도의 의미를 가지는데 비하여, 선등록(사용)상표들은 '몬스터 에너지'로 호칭되고, '괴물 에너지' 등의 의미를 가지게 되어, 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들은 호칭 및 관념 면에서도 차이가 있다.

키워드: 상표, 요부, 몬스터, 몬스터 에너지

사건번호	2018 허 7989	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017 당 730	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	MANGO MONSTER
선고일	2019. 3. 15.	선고결과	기각

등록상표 MANGO MONSTER 는 선등록(사용)상표들 MONSTER ENERGY



MONSTER와 유사하지 아니하다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표의 출원일인 2014. 3. 18. 이전에 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품류에

관하여,  ,  , 'LOTTE Monster', 'monster zym', 'Monster Allergy', 'MONSTERS&PIRATES', 'POCKET MONSTERS', 'MONSTER FARM', 'PUNCH MONSTER' 등과 같이 'MONSTER' 또는 'monster'를 포함하는 다수의 상표가 상표권자나 출원인을 달리하여 등록되거나 출원공고된 사실을 인정할 수 있다. 이러한 사정과 아울러 'MONSTER'를 포함하는 다수의 상표들을 둘러싼 구체적인 거래실정 등을 종합하여 보면, 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 공통되는 'MONSTER' 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라, 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록(사용)상표들에서 'MONSTER' 부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.

한편 등록상표에서 'MANGO' 부분은 지정상품인 케이크, 식용 과일빙과, 과일차, 아이스크림, 차를 주성분으로 하는 음료 등의 원료 등을 표시하는 것으로 직감되어 식별력이 없거나 미약하다. 따라서 이 사건 등록상표에서 위 나머지 문자부분도 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다. 그렇다면 선등록(사용)상표들과 대비할 때 등록상표는 그 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 하는바, 아래와 같은 사정들을 종합하면, 등록상표는 선등록(사용)상표들과 외관, 호칭, 관념 등 모든 면에서 유사하다고 할 수 없다. ① 등록상표는 영어 단어 'MANGO'와 'MONSTER'가 상하로 구성되어 있는 표장인 반면, 선등록(사용)상표 1은 영어 단어 'MONSTER'와 'ENERGY'를 빈

칸을 두고 횡으로 배치한 표장이고, 선등록(사용)상표 2는 '  '와 같은 문자 부분 위



에 '  '과 같은 도형이 배치되어 있는 도형과 문자의 결합 상표이다. 따라서 등록상표와 선등록(사용)상표들은 도형과의 결합 여부, 글자의 배열, 글자 수, 글자체 등 외관 면에서 차이가 있다. ②등록상표가 '망고 몬스터'로 호칭되고, '망고 괴물' 정도의 의미를 가지는데 비하여, 선등록(사용)상표들은 '몬스터 에너지'로 호칭되고, '괴물 에너지' 등의 의미를 가지게 되어, 등록상표와 선등록(사용)상표들은 호칭 및 관념 면에서도 차이가 있다.

키워드: 상표, 요부, 몬스터, 몬스터 에너지