

사건번호	2018허6771	사건명	등록무효(실)
심판번호	2016당2738	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	실용신안	권리명칭	착탈가능한 치과용 X선 센서장치
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	기각

소발명을 장려하기 위한 실용신안 제도의 취지에 비추어 보면 고안은 선행고안으로부터 창작하는 것이 매우 쉬운 정도를 넘어서면 진보성이 부정되지 않아야 한다고 보아, 이 사건 고안의 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 되고(대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허와 마찬가지로 기술적 사상의 창작을 보호하기 위한 실용신안에서 고안의 진보성 판단에도 동일하게 적용된다. 또한 실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 '소발명'을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어서면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.

제1항 정정고안의 구성요소 1-6은 '센서 케이스가 가이드홈에 가이드봉이 삽입됨에 따라 X선 촬영장치와 결합된다'는 것인데, 선행고안 1에는 이러한 구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 정정고안은 걸림쇠 및 걸림쇠 조작수단에 더하여 가이드봉 및 가이드홈이라는 구성요소를 유기적으로 결합함으로써, X선 센서장치를 결합하는 경우 정확한 위치를 잡을 수 있게 되고, X선 센서장치를 X선 촬영장치에서 쉽게 착탈할 수 있게 된다. 한편 선행고안 1에서는 정확한 위치로 안내한다는 점에서 그 기능이 검출기 가이드와 중복되는, 구성요소 1-6의 가이드봉과 가이드홈과 같은 부재를 굳이 배치할 필요성은 없는 것이고, 오히려 여기에 가이드봉과 가이드홈을 배치하는 것은 서랍모양의 검출기 가이드와, X선 센서장치가 여기에 삽입되는 형태로 안내 및 지지한다는 선행고안 1의 교시에도 반하는 것이다. 따라서 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 구성요소 1-6의 가이드홈 및 가이드봉이라는 구성요소를 도출하거나, 이를 선행고안 1의 걸림핀 및 걸림홈으로 이루어진 결합수단과 결합하는 것이 쉽다고는 할 수 없다. 그러므로 제1항 정정고안은 그 진보성이 부정되지 않는다.

키워드: 실용신안, 진보성, X 선, 센서, 가이드, 결합

사건번호	2018허8357	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당457	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	바닥장식재용 칩의 스캐터링 장치
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	인용

특허발명이 선행발명에 비하여 갖는 차이점들은 단순설계변경에 해당하거나 선행발명들에 나타난 것에 불과하여 이들을 결합함으로써 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에는 나타나 있지 않는 수평 부재(차이점 1), 호퍼가 수직프레임에 길이 방향으로 결합되는지 여부에 대한 기재(차이점 2)를 가진다는 점, 제1항 발명의 메쉬 플레이트는 서터 몸체 하부에 결합 배치된 반면 선행발명 1은 스크린이 복수단으로 체의 전체 높이, 즉 상부부터 하부까지 걸쳐서 배치된다는 점(차이점 3), 선행발명 1에는 나타나 있지 않는 스프링 홀더(차이점 4)를 가진다는 점에서 차이가 있다.

차이점 1은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다. 선행발명 1의 하부 롤러와 선반플레이트도 전방으로 이송되는 타일을 아래에서 지지하는 기능을 수행한다는 점에서 수평 부재와 동일한 기능을 수행하고, 수평 부재는 칩 스캐터링 장치의 하부골조를 이루면서 그 위를 통과하는 원단을 지지하는 기능만을 수행할 뿐이며, 이러한 사항은 선행발명 1에 내재되어 있고 특별한 창작적 노력 없이도 쉽게 채택할 수 있는 단순 설계변경에 불과하다. 차이점 2도 마찬가지로, 호퍼를 칩 스캐터링 장치의 어느 부위에 어떻게 결합할지 여부는 통상의 기술자의 통상의 창작범위 내에서 설계변경할 수 있는 사항에 지나지 아니한다. 또한 차이점 3의 경우, 타공판의 개수가 많아질수록 칩 원료가 더 불규칙하게 분산될 것임은 자명한 사항이고, 개수의 차이는 통상의 기술자가 칩 원료를 어느 정도로 불규칙하게 분산시킬 것인지 등을 고려해서 적절히 변경할 수 있는 단순설계변경에 불과하므로 쉽게 극복할 수 있다. 차이점 4는 통상의 기술자가 선행발명 1의 '스프링 및 스프링브라켓'을 대신하여 선행발명 2의 '방진스크린 마운트'를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있다.

한편 스톱퍼를 한 쌍으로 배치할지, 1개만 배치할지는 통상의 기술자가 쉽게 취사선택할 수 있는 단순설계변경 사항에 불과하고, 선행발명 3에 나타난 분체 살포장치가 그 개수, 구조, 결합관계 등이 제2항 발명의 스톱퍼와 같으므로 제2항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하거나, 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함으로써 쉽게 도출 가능하므로 그 진보성이 부정된다.

모터 브라켓, 구동모터, 회전축의 위치 및 결합관계 역시 통상의 기술자가 제품을 구체화하는 과정에서 사양이나 설계 여건에 따라 자유롭게 취사선택할 수 있는 단순설계변경 사항에 해당하여 제3항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함으로써 쉽게 도출 가능하다.

또한 통상의 기술자로서는 호퍼로 효과적으로 진동을 전달하고 이를 호퍼 전체로 분산시키기 위한 선행발명 4를 조회할 수 있을 것이고, 선행발명 4에서 소개하고 있는 종래기술의 브라켓을 선행발명 1에 결합하거나, 또는 선행발명 4에서 새로운 해결수단으로서 제시하고 있는 '브라켓 + 고정플레이트 + 수평 보강부재' 구조를 선행발명 1에 결합하는 것을 충분히 구상할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 제4항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 4를 선행발명 1, 2에 결합함으로써 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 진보성, 호퍼, 칩, 타일, 분산, 스캐터링,

사건번호	2019허1339	사건명	등록무효(디)
심판번호	2018당2466	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	(물품의 명칭) 속바지
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	기각

등록디자인의 요부를 관찰하여 선행디자인들에 비해 상이한 심미감을 준다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

등록디자인	선행디자인들(일부)
	

등록디자인의 대상 물품은 '속바지'이고, 위 각 선행디자인의 대상 물품은 각종 '레깅스', '팬티', '스타킹', '타이즈', '속바지'로서, 모두 겉옷의 안쪽으로 피부에 밀착시켜 입는 바지형 내의라는 점에서 그 용도 및 기능이 동일 또는 유사하여 거래 통념상 동일·유사한 물품에 해당한다.

등록디자인은 (i) 다리부와 구분되는 형태로 몸통부 전체가 매우 미세한 망사형 구조로 이루어져 있고, (ii) 정면도 기준으로 다리부의 안쪽 선을 따라 봉제선이 한줄 형성되어 있으며, (iii) 전체적으로는 허리 밴드, 미세 망사형 몸통부 및 매끈한 민무늬 재질의 뒷꿈치 발고리형 다리부가 비교적 여유 있는 폭과 단순한 형태의 박음질선으로 결합됨과 동시에, 위와 유사한 형태의 박음질선으로 좌우 대칭구조가 명확히 나타나 있는데, 선행디자인들은 위 (i), (ii), (iii)과 같은 결합 형태를 갖고 있지 아니하다.

형태적 특이성, 전체 디자인에서 차지하는 비중 및 면적, 실제 수요자들이 행할 것으로 예상되는 직관적 관찰 방법 등에 비추어 볼 때 등록디자인의 요부는 위 차이점 (i) 및 (iii)라고 보이고, 이로 인해 등록디자인은 선행디자인들과 대비하여 전체적인 심미감 내지는 미적 인상의 차이를 나타낸다.

차이점 (i)은 선행디자인들에서는 찾아볼 수 없는 구성이다. 또한 등록디자인 명세서의 '디자인의 설명' 부분에서 '야외에서 골프를 할 때 햇볕에 노출된 피부(하체)를 자외선이나 직사광선으로부터 보호하기 위한 것으로 치마나 반바지 속에 착용하는 것임', '엉덩이 부분은 망사로 이루어져 착용시 통풍이 원활할 수 있도록 한 것임' 등으로 기재되어 있는 바와 같이 등록디자인이 종전의 야외 스포츠용 속바지(또는 타이즈)의 착용시 통풍 원활이라는 기능 개선을 위해 제작되었다는 점에 비추어 볼 때 통상의 디자이너가 그와 같은 형상이나 모양의 디자인을 쉽게 창작할 수 있는 것이라고 단정하기 어렵다.

결국 등록디자인은 위와 같은 형상 내지 구조로 인해 일반 수요자나 거래자들에게 전체적으로 상이한 미감적 가치를 준다고 할 것이고, 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다. 또한 위와 같은 인정에 관련 침해금지가처분 사건에서 이에 반하는 판단이 내려졌다는 사정이 방해가 될 수 없다.

키워드: 디자인, 요부, 속바지, 레깅스, 망사, 용이창작, 골프, 상이, 미감

사건번호	2018나2100	사건명	손해배상(지)
제1심 판결	서울중앙2017가합534905	제1심 결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	디자인	권리명칭	손해배상청구권
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	항소기각

피고의 제품 생산 및 판매행위가 기본디자인에 대한 디자인권을 침해한다거나 그 디자인권에 합체된 유사디자인의 디자인권을 침해하지 않으므로 손해배상 청구가 이유 없다고 본 원심 판결을 인용한 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상디자인과 유사디자인만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로는 곧바로 확인대상디자인이 기본디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없는 것이고, 따라서 그러한 사정만으로 유사디자인의 권리범위에도 당연히 속하는 것은 아니지만(대법원 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 취지 참조), 유사디자인이란 본래 기본디자인의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보하는 것으로 보아야 할 것이므로 확인대상디자인과 기본디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 기본디자인의 유사디자인이 등록되어 있다면 기본디자인과 그 유사디자인 및 확인대상디자인을 종합적으로 대비하여야 할 것이다(대법원 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결 취지 참조).

이 사건 기본디자인과 피고 제품 1 디자인의 차이점들 중에는 손발톱 교정기구의 요부에 해당하는 중앙부 형태에 관한 차이점들이 존재하고[이 사건 기본디자인의 블록부 정 중앙에 한 개의 원이 형성되어 있는 반면, 피고 제품 1 디자인의 블록 양쪽에 각각 장방형의 홈이 있고, 장방형의 홈 안에는 세로 방향의 요철 형상(좌우 폭 조절 돌기)이 있다], 위와 같은 차이점은 양 디자인의 전체적 심미감에 상당한 영향을 주고 있다.

또한 피고 제품 2 디자인이 이 사건 유사디자인에 유사하다는 사정만으로는 피고들이 피고 제품 2를 생산, 판매한 행위가 곧바로 이 사건 기본디자인에 대한 디자인권을 침해한다거나 위 디자인권에 합체된 이 사건 유사디자인의 디자인권을 침해한다고 할 수 없고, 나아가 피고 제품 2 디자인과 이 사건 유사디자인은 비유사하여 동일성의 범주 내에 있지 아니하다. ① 이 사건 유사디자인과 피고 제품 2 디자인은 (i) 전체적으로 얇고 긴 평판 형상인 점, (ii) 일단부가 'ㄷ'자형의 고리 형상인 점에서 공통된다. ② 그러나 이 사건 유사디자인은 중앙을 둘러싸는 직육면체 형상의 블록부를 가지지만, 피고 제품 2 디자인은 블록부 없이 일체로 형성되어 있고, 평면도로 볼 때 상하 테두리가 톱니 내지 요철 모양의 형상인 점에서 차이가 있다. ③ 네일 교정기 끝 부분의 'ㄷ'자형 고리 형상은 선행디자인 1 내지 3에서, 네일 교정기의 전체적으로 얇고 긴 평판 형상은 선행디자인 2, 3에서 각 이미 공지된 형상이고, 'ㄷ'자형 고리 형상은 물품의 기능적 형태이므로, 디자인의 유사 판단에서 중요도를 낮게 평가하여야 할 부분이다. ④ 이와 같은 점을 고려하면, 이 사건 유사디자인과 피고 제품 2 디자인을 전체적으로 대비, 관찰할 때 앞에서 본 차이점들로 인해 이 사건 유사디자인과 피고 제품 2 디자인은 심미감에 차이가 있다.

피고 제품들의 생산, 판매 행위가 원고들의 특허권, 디자인권 침해에 해당함을 전제로 한 원고들의 피고들에 대한 손해배상 청구는 이유 없어 모두 기각해야 할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하다.

키워드: 디자인, 유사디자인, 심미감, 침해

사건번호	2017허6958	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2017당1333	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	수평 유동하는 칼날이 구비된 적과 장치
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	인용

확인대상발명이 자유실시기술에 해당하여 이 사건 정정발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

확인대상발명과 선행발명 2는 그 절단 대상물 내지 용도에서 차이가 있으나, 당해 차이점은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 극복할 수 있다고 할 것이다.

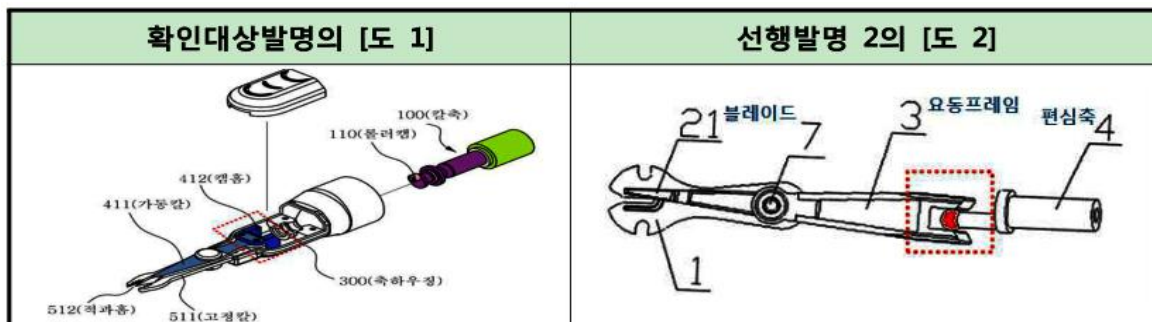
① 선행발명 1에는 '모터의 회전 구동에 의해 요동칼날이 요동되어 열매꼭지를 절단하는 전동 과일 적과기'가 개시되어 있어, 확인대상발명의 실시 전부터 또는 이 사건 특허발명의 출원일 전부터 자동 절단장치를 적과 용도로 사용하는 것이 공지된 것임을 알 수 있다. 그렇다면 통상의 기술자가 선행발명 2의 전동가위를 이미 공지된 용도인 적과 용도로 변경하는 것을 쉽게 고려해 볼 수 있을 것이다.

② 확인대상발명과 선행발명 2의 작동원리는, 모터(구동장치)에 의해 편심 회전하는 롤러캠(편심축의 단부)이 가동칼의 단부인 캠홈(요동프레임의 홈)에 결합되어 모터의 회전운동을 가동칼(요동날)의 왕복운동으로 변환시켜 대상물을 절단하는 것으로, 실질적으로 동일하다. 즉 선행발명 2가 확인대상발명과 동일한 기계적 작동원리를 가지므로 선행발명 2의 용도를 모발 절단에만 한정할 수 없고, 확인대상발명과 같이 열매 줄기를 자르는 용도로 사용하는데 별다른 장애요인이 존재한다고 볼 수도 없다.

③ 나아가 선행발명 1과 같이 공지된 적과장치와 구별되는 확인대상발명의 기술적 특징은 '롤러캠과 가동칼의 결합 구성에 의한 동력전달방식'인데, 이는 앞서 본 바와 같이 이미 선행발명 2에 그대로 나타나 있어 통상의 기술자가 선행발명 2를 적과장치로 전용하거나 용도 변경함에 있어 단순히 크기를 변경하는 것 이외에 별다른 구조적인 변형을 수반할 필요가 없는 것으로 보여지므로 그와 같은 구조 변경에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

이에 피고는, 선행발명 2의 요동프레임 '홈'의 형상구조를 확인대상발명과 같이 절단 대상물의 직경이 큰 적과 장치에 적용하면 간섭 내지 충격·진동에 의한 내구성 저하 문제가 발생하므로 선행발명 2를 적과 장치로 용도 변경하는데 기술적 어려움이 있다는 취지로 주장한다.

그러나 '확인대상발명의 캠홈¹⁾'과 '선행발명 2의 요동프레임의 홈'은 아래 도면에서 보는 바와 같이 모두 'ㄷ'자 형상의 동일한 구조를 가지고 있어 용도 변경에 기술적 어려움이 없는 것으로 보이고, 더욱이 선행발명 2는 'ㄷ'자형 홈과 접촉되는 편심축 단부의 끝 부분²⁾을 편심축 단부 직경보다 더 큰 직경을 갖도록 형성하여 간섭이나 진동 문제를 최소화 하고 있다.



따라서 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 의해 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로 이 사건 제1항 정정발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 제1항 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 확인대상발명, 자유실시기술, 적과장치, 캠홈, 요동프레임, 편심축

¹⁾ 확인대상발명의 설명서에는 '캠홈'의 형상이 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 확인대상발명의 도면에는 캠홈이 'ㄷ'자 형상을 가지는 것으로 되어 있으므로 확인대상발명이 'ㄷ'자형 캠홈 구조를 가지는 것으로 특정할 수 있다.

²⁾ 아래 도면에서 '빨간색'으로 표시한 부분이다.

사건번호	2018허6818	사건명	등록무효(특)
심판번호	2018당814	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	수평 유동하는 칼날이 구비된 적과장치
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	기각

이 사건 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 2는 그 절단 대상물 내지 용도에 차이가 있으나, 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 극복할 수 있다고 할 것이다.

① 선행발명 1에는 '모터의 회전 구동에 의해 요동칼날이 요동되어 열매꼭지를 절단하는 전동 과일 적과기'가 개시되어 있고, 선행발명 3에는 '모터에 의해 이동 블레이드가 연속 절단 운동을 함으로써 연속적으로 과실의 가지를 절단할 수 있는 적과용 전동 가위'가 개시되어 있다. 이 사건 특허발명의 출원일 전에 자동 절단장치를 적과 용도로 사용하는 것이 이미 공지되어 있으므로 통상의 기술자라면 선행발명 2의 전동가위를 이미 공지된 용도인 '적과용'으로 변경하는 것을 쉽게 고려해볼 수 있을 것이다.

② 한편 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 2는, 모터(구동장치)에 의해 편심 회전하는 칼 축의 축 핀(편심축의 단부)이 칼 윗날의 단부인 유동 홈(요동프레임의 홈)에 결합되어서 모터의 회전운동을 칼 윗날(요동날)의 왕복운동으로 변환시켜 대상물을 절단하는 점에서 작동원리가 동일하다. 이와 같이 선행발명 2가 이 사건 제1항 정정발명과 동일한 기계적 작동원리를 가지므로 선행발명 2의 용도를 모발 절단에 한정할 수 없고, 이 사건 특허발명과 같이 열매줄기를 절단하는 용도로 사용하는데 별다른 장애 요인이 존재한다고 볼 수 없다.

③ 나아가 선행발명 1 또는 선행발명 3에 개시된 적과장치와 구별되는 이 사건 제1항 정정발명의 기술적 특징은 '칼 축의 축 핀과 칼 윗날의 단부인 유동 홈의 결합 구성에 의한 동력전달방식'인데, 이는 앞서 본 바와 같이 선행발명 2의 그것과 동일하므로 통상의 기술자가 선행발명 2를 적과장치로 전용하거나 용도 변경함에 있어 단순히 '크기' 변경 이외에 별다른 구조적인 변형을 수반할 필요가 없고 그와 같은 변경이 기술적으로 어렵다고 보이지도 않는다.

따라서 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 2에 의해 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 정정발명, 선행발명, 적과장치, 구동장치, 편심축의 단부, 요동칼날

사건번호	2018허8586	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당3312	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	당근영어
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	인용

원고 및 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자가 이 사건 등록서비스표와 유사한 서비스표를 사용하지 않았다고 보아 이 사건 등록서비스표에 부정사용으로 인한 취소사유가 없다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

상표법 제119조 제1항 제1호가 적용되려면, ① 상표권자가 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 동일한 상표가 아닌 유사한 상표를 사용하거나, 그 지정상품과 동일한 상품이 아닌 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, ② 그 결과 수요자로 하여금 상품의 품질에 대한 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생길 염려가 있어야 하며, ③ 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의에 의한 것임이 인정되어야 한다.

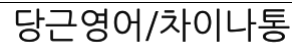
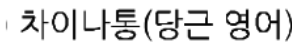
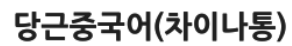
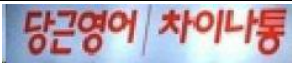
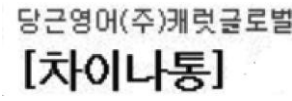
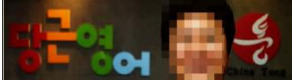
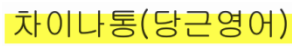
그런데 실사용서비스표 1, 2, 11은 이 사건 등록서비스표와 유사한 서비스표로 볼 수 없으므로, 대상상표와의 혼동가능성 등 나머지 요건들에 관하여는 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

한편, 상표법 제119조 제1항 제2호가 적용되려면, ① 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, ② 그 결과 수요자로 하여금 상품의 품질에 대한 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생길 염려가 있어야 한다.

실사용서비스표 3내지 10은 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자가 이 사건 등록서비스표와 유사한 서비스표를 사용한 것으로 볼 수 없으므로, 대상상표와의 혼동가능성 등 나머지 요건들에 관하여는 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 아니하므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 또한 이 사건 등록서비스표는 피고가 주장하는 상표법 제119조 제1항 제1호 등의 다른 취소 사유에도 해당되지 않는다.

실사용서비스표 1	당근영어 차이나통
실사용서비스표 2	당근영어 차이나 통

실사용서비스표 3	
실사용서비스표 4	
실사용서비스표 5	
실사용서비스표 6	
실사용서비스표 7	
실사용서비스표 8	
실사용서비스표 9	
실사용서비스표 10	
실사용서비스표 11	

키워드: 상표, 등록취소, 등록서비스표, 통상사용권자, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 1 호, 상표법 제 119 조 제 1 항 제 2 호

사건번호	2018허8647	사건명	등록무효(상)
심판번호	2017당1120	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	장보는강아지
선고일	2019. 4. 18.	선고결과	인용

이 사건 등록상표가 선사용표장들과의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

제출된 증거들에 의하여 알 수 있는 선사용표장들의 사용 기간, 가맹점 수, 광고·선전 내역, 국내 애완동물 용품 시장의 현황, 매출규모, 거래실정 등을 고려해볼 때 선사용표장들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016. 12. 20. 무렵 애완동물용 식품, 용품 등의 판매와 관련하여 적어도 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었다고 볼 수 있다.

한편 이 사건 등록상표와 선사용표장들의 문자 부분 중 ‘강아지’나 ‘강아지와 고양이’는 원고의 사용 서비스업이나 피고의 지정상품과 밀접한 관계가 있는 애완동물을 대표하는 명사로, 그 자체는 식별력이 없거나 미약하지만 사람에게만 사용할 수 있는 형용사인 ‘장보는’을 강아지와 고양이라는 애완동물을 나타내는 명사와 결합시켜 ‘장보는 강아지’, ‘장보는 강아지와 고양이’로 표현함으로써 애완동물 용품을 구매하는 일반 소비자들에게 강한 인상을 준다. 따라서 문자 부분 전체가 식별력을 가지는 요부에 해당한다.

이 사건 등록상표와 선사용표장들을 외관, 호칭, 관념에서 비교해보면 다음과 같다. 이 사건 등록상표와 선사용표장 1의 요부인 ‘장보는 강아지’는 글자체, 띄어쓰기 여부, 색깔 등에 차이가 있을 뿐 전체적인 구성과 문자의 배열이 유사하고, 선사용표장 2의 요부인 ‘장보는 강아지와 고양이’는 글자체, 띄어쓰기 여부, ‘고양이’가 부가된 점 등에서 차이가 있을 뿐이므로 외관이 유사하다.

또한, 이 사건 등록상표와 선사용표장 1은 한글로 ‘장보는 강아지’로 구성되어 호칭이 동일하고, 선사용표장 2는 ‘장보는 강아지와 고양이’로 호칭되므로 전체 표장 중 앞의 6음절의 발음이 이 사건 등록상표와 동일하므로 호칭이 서로 유사하다.

뿐만 아니라, 이 사건 등록상표와 선사용표장들은 ‘장보는’과 애완동물의 일종인 ‘강아지’ 또는 ‘강아지와 고양이’가 결합하여 ‘물건을 사는 강아지 또는 물건을 사는 강아지와 고양이’라는 관념을 떠올리게 하는 점에서 관념이 동일·유사하다. 따라서 이 사건 등록상표와 선사용표장들은 외관, 호칭, 관념이 모두 동일·유사하다.

더 나아가 이 사건 등록상표의 지정상품들은 원고의 선사용표장들의 사용서비스업인 애완동물 용품 소매업 내지 인터넷을 이용한 애완동물 용품 소매업에서 취급하는 상품들에 해당하므로 선사용표장들과

동일·유사한 표장을 이 사건 등록상표에 사용할 경우 일반 소비자나 거래자들에게 출처의 혼동을 초래할 우려가 있어 지정상품들은 선사용표장들의 사용서비스업과 경제적으로 밀접한 관련관계가 있는 것으로 보인다.

결국, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 국내의 수요자들 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용표장들과 유사하고, 그 지정상품도 선사용표장들의 사용서비스업과 경제적으로 밀접한 관련관계에 있으므로 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 그 상표의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 만한 특별한 사정이 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용표장들과의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 나머지 주장에 대하여 살펴 볼 필요도 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 상표, 등록무효, 등록상표, 선사용표장, 사용서비스업, 지정상품, 식별력, 요부, 관련관계, 구 상표법 제 7 조 제 1 항 제 11 호

사건번호	2017허7388	사건명	등록취소(상)
심판번호	2015당1070	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	RUBYCELL
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	인용

등록상표가 심판청구일로부터 3 년 이내에 화장용 퍼프, 화장용 스펀지에 출처표시로서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

다음과 같은 이유로 등록상표가 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 취소심판청구일인 2015. 3. 17. 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 화장용 퍼프 또는 화장용 스펀지에 사용되었다고 볼 수 없다. ① 구 상표법 제73조 제4항 본문에 의하면 등록상표의 불사용을 이유로 한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 등록상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하여야 하는데, 이 때 상표의 사용이라 함은 구 상표법 제2조 제1 제7호에 제시된 행위 태양 중 어느 하나에 해당하는 것이어야 한다. ② 등록상표가 표시된 피고와 A 사이의 통상사용권 설정계약서 및 FITI 시험연구원의 시험결과보고서는 상품에 관한 거래서류에 해당하지 않을 뿐만 아니라 위 각 서류가 전시 또는 반포되지도 않았으므로, 위 각 서류에 등록상표를 표시한 것은 어느 모로 보나 등록상표의 사용에 해당하지 않는다. ③ 또한 B의 카탈로그에는 B가 판매하는 제품으로서 ㉠후로킹 퍼프(FLOCKED FOAM PUFF), ㉡페이스 파우더 퍼프(COTTEN, VELOUR PUFF), ㉢특수 스펀지(NBR SPONGE/RUBYCELL)가 병렬적으로 제시되어 있는데, 이들은 모두 화장용 퍼프의 출처를 지칭한다기보다는 특정한 재질 내지 특성의 퍼프를 언급하는 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 카탈로그에 표시되어 있는 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다. ④ 나아가 C가 소개한 화장용 퍼프 제품들은 “라텍스 NBR, 우레탄용 후로킹, 루비셀(Rubycell), 에어셀(Aircell), 면벨로아, 극세사” 등으로 특정되어 있는데, 이들 역시 화장용 퍼프의 출처라기보다는 화장용 퍼프를 구성하는 특정한 재질 내지 특성으로 분류 및 언급되어 있을 뿐이므로, 그 과정에 표시된 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다. ⑤ 그 외 인터넷 포털사이트 네이버 블로그에서 검색되는 내용들 중 이 사건 등록상표가 표시된 부분은 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 사용된 것이라고 볼 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 것이 아니라 화장용 퍼프의 특정한 재질 내지 특성을 표시하기 위한 것으로 사용된 것에 불과하므로 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.

키워드: 상표, 구 상표법 73 조 1 항 3 호, 불사용취소심판, RUBYCELL, 화장용 퍼프, 스펀지

사건번호	2018 허 3024	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016 당 1649	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	Ruby-Cell
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	인용

등록상표 Ruby-Cell이 선등록상표 RUBYCELL 과 표장이 유사하고, 화장용 얼굴 파우더 등 화장품 등과 인조속눈썹, 인조손톱, 매니큐어세트, 화장용 퍼프가 유사하다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

등록상표는 영어단어 'Ruby'와 'Cell'이 가운데 하이픈을 두고 나란히 써진 문자표장이고, 선등록상표는 등록상표와 동일한 영어단어 'RUBY'와 'CELL'이 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장이다. 이와 같이 양 표장은 표장을 구성하는 영문자가 서로 동일한데, 단지 등록상표는 두 단어 'Ruby'와 'Cell'이 하이픈으로 연결되어 있고, 각 단어의 첫 영문자를 제외한 나머지 영문자가 소문자로 쓰여 있다는 점에서만 선등록상표와 차이를 보이는 바, 양 표장은 모두 별다른 특징이 없는 평범한 서체로 이루어진 문자표장으로서 이를 구성하는 영문자가 동일하다는 점에서 전체적으로 그 외관이 서로 유사하다고 보아야 한다. 등록상표와 선등록상표는 비교적 간단하고 쉬운 영어단어 'Ruby'와 'Cell'이 결합된 조어표장으로서, 우리나라의 영어 보급수준과 영어 발음 관행에 따르면 일반 수요자나 거래자는 양 표장을 접하고 붉은색을 띠는 보석을 의미하는 영어단어 'Ruby'와 세포 등을 의미하는 영어단어 'Cell'이 결합된 것이라고 인식하고, 전체적으로 '루비셀'로 호칭할 것이다. 따라서 양 표장은 그 호칭 및 관념이 서로 동일하다. 이에 따라 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 등록상표와 선등록상표는 전체적으로 서로 유사한 표장이다.

다음과 같은 이유로 등록상표의 지정상품 전부와 선등록상표의 지정상품 중 '인조속눈썹, 인조손톱, 매니큐어세트, 화장용 퍼프'는 서로 유사하다. ①등록상표의 지정상품은 모두 화장품류로서 미용을 위하여 얼굴 등에 도포하는 것인데, 선등록상표의 지정상품 중 '인조속눈썹, 인조손톱, 매니큐어세트' 역시 미용을 위하여 화장을 하는 과정에 얼굴이나 손톱에 부착 내지 도포하는 것이고, 선등록상표의 지정상품 중 '화장용 퍼프'는 화장용 파우더, 콤팩트파우더 또는 파운데이션을 얼굴에 위생적이고 고르게 펴 바르기 위해 사용하는 도구이다. 따라서 이들은 모두 미용을 위하여 화장을 하는 과정에 사용되는 것들이라는 점에서 그 용도가 서로 유사하다. ②또한 화장용 퍼프는 주로 화장용 파우더나 콤팩트파우더 등과 함께 포장되어 하나의 제품으로 화장품 판매업체에서 판매되는 경우가 많다. 한편, 화장용 퍼프는 소모품으로서 화장용 파우더 등 보다 먼저 마모되고, 그에 따라 일반 수요자는 화장품과 별도로 이를 추가 구입하는 경우가 종종 발생하는데, 이러한 화장용 퍼프는 통상 인조속눈썹과 마찬가지로 미용소품으로 분류되어 화장품 판매업체에서 전시·판매되기도 한다. ③나아가 선등록상표의 지정상품 중 '인조손톱, 매니큐어세트'는 화장품의 일종인 네일제품으로 분류되어 화장품 판매업체에서 화장품과 함께 진열되고 판매된다. ④한편, 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 '인조속눈썹, 인조손톱, 매니큐어세트, 화장용 퍼프'는 화장을 하는 여성들이 주된 수요자층을 형성하게 된다는 점에서 수요자 범위도 상당 부분 공통된다.

키워드: 상표, 상표의 유사 판단, 상품의 유사 판단, Ruby-cell, RUBYCELL, 화장품, 화장용 퍼프

사건번호	2018 허 6344	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016 원 4641	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	MOCVD 시스템에 의해 사파이어 기판상에 성장된 알루미늄아세나이드 층
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	기각

1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 4 또는 선행발명 5에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

1항 출원발명은 '사파이어 기판 - GaAs층 - Al_xGa_{1-x}As층 (0.05<x<1.0) 또는 AlAs층'으로 구성된 3층 구조이고, 선행발명 1은 '사파이어 기판 - AlGaAs층 - AlGaAs층 - GaAs층'으로 구성된 4층 구조라는 점에서 구체적으로는 기판 위에 형성된 중간버퍼층이 다르고, 중간버퍼층 위에 성장되는 III-V족 화합물의 구체적 종류 및 층수가 다른 점에 차이가 있다.

(1) 중간버퍼 층이 다르다는 차이점에 관한 검토

선행발명 1에는 AlGaAs층(2)을 저온에서 10~20nm 성장시키고 그 위에 고온에서 다른 AlGaAs층(3)을 500nm 성장시킨 구조가 개시되어 있고 중간 버퍼로서 'AlGaAs층(2)'을 사용하고 있으나, 이를 1항 출원발명과 같이 'GaAs층'으로 치환하여 사용하는 것은 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다. ①Si 기판과 상면의 III-V족 화합물 반도체인 GaAs층 사이의 에피택셜 성장을 위하여 그 사이에 GaAs층 버퍼를 두는 점은 선행발명 2 내지 5의 기재를 볼 때, 1항 출원발명의 출원일 전에 이미 널리 사용되어 온 주지관용기술에 해당한다. ②선행발명 5의 기재에 비추어 보면, 그 당시 사파이어 기판 위에 버퍼층으로 GaAs층을 성장시킨 후에 그 위에 AlGaAs층을 성장시키는 점이 공지되어 있었다. ③선행발명 1과 선행발명 5는 모두 기판과 격자상수가 다른 III-V족 화합물 반도체를 에피택셜 성장(Epitaxial growth)시키기 위하여 버퍼층을 두어야 하는 것이므로, 선행발명 5의 GaAs 버퍼층을 선행발명 1에 적용하여 결합할 동기를 충분히 찾아 볼 수 있다. ④1항 출원발명에서 사파이어 기판에 격자상수가 다른 AlGaAs를 성장시킬 수 있는 효과는 선행발명 1에 선행발명 5를 결합한 구성으로부터 쉽게 예상되는 효과에 불과하다.

(2) III-V족 화합물의 구체적 종류 및 층수가 다른 차이점에 관한 검토

1항 출원발명에서 버퍼층의 상면에 'Al_xGa_{1-x}As층 (0.05<x<1.0) 또는 AlAs층'이 위치하는 구성의 경우, ① 선행발명 1에서 '상기 기판(1) 상에 에피택셜 성장되는 화합물 반도체층은 GaAs로 한정되지 않고, GaAs층은 AlAs 혹은 이들의 혼정(混晶)이어도 된다.'고 기재되어 있어, Ga와 Al을 섞어 사용하는 것이 나타나 있

고, 선행발명 5에도 'Ⅲ-V족 화합물 반도체 재료로서 GaAs, AlAs, InAs, GaP, AlP, InP 또는 이들의 혼정을 사용한다.'고 기재되어 있어, 'Ⅲ-V족 화합물 반도체의 재료로 AlAs 또는 GaAs와 AlAs의 혼정을 사용'하는 구성이 개시되어 있는 점, ②선행발명 4에 화합물 반도체가 'Si 단결정 기판 - 저온 성장층(GaAs층) - $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($x=0\sim 0.3$) - 고온 성장층(GaAs층)'의 순서로 적층되어 있는 구성이 개시되어 있고, 선행발명 5에도 화합물 반도체가 'Si 기판(1) - 저온 성장층인 GaAs층(2) - 고온 성장층인 AlGaAs층(3)'의 순서로 적층되어 있는 구성이 개시되어 있어, 통상의 기술자가 선행발명 1에 개시된 사파이어 기판 위에 GaAs층과 AlGaAs층의 순서로 화합물 반도체를 형성하는데 특별한 기술적 어려움이 없어 보이는 점, ③발명의 상세한 설명을 참작하더라도 ' $0.05 < x < 1.0$ '이라는 수치의 기술적 의의를 찾을 수 없고, 동일 물질이라고 해도 구성 물질의 함량에 따라 발광 파장이나 색상이 달라지도록 함량을 조정하는 것은 통상의 기술자에게 필요에 따라 선택하여 실시할 수 있는 기술상식에 불과한 점 등을 종합하면, 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 4 또는 5를 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이다.

또한 앞에서 살핀 바와 같이 Si 기판과 상면의 Ⅲ-V족 화합물 반도체인 GaAs층간의 에피택셜 성장을 위하여 그 사이에 GaAs층 버퍼를 두어 3층 구조로 형성하는 점은 이 사건 출원발명의 출원 당시 이미 널리 사용되어 온 주지관용기술에 해당하는 것으로 보이므로, 통상의 기술자는 필요에 따라 적층되는 층의 수를 적절히 선택할 수 있고, 선행발명 1, 5의 다층 구조를 3층 구조로 설계하는 것은 통상의 기술자에게는 단순 설계 변경사항에 해당하는 것으로 보인다.

키워드: 특허, 진보성, 반도체, 중간버퍼층, 층 구조, 화합물 종류

사건번호	2018 허 6658	사건명	등록무효(디)
심판번호	2017 당 1255	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	도어록용 레버
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	기각

등록디자인은 선행디자인들과 유사하지 않고, 그로부터 용이하게 창작할 수도 없다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지



등록디자인과 선행디자인 1의 차이점 중 양 디자인의 요부인 손잡이부의 형상과 관련된 차이점, 즉 ① 등

록디자인의 손잡이부의 형상은 상면과 하면이 볼록하여 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주지만, 선행디자인 1은 상면과 하면이 평평하여 전체적으로 딱딱한 미감을 주고, ②등록디자인의 손잡이부는 상하 두께에 비하여 좌우의 폭이 넓어 전체적으로 바(bar)와 같은 형상이지만 선행디자인 1은 상하좌우가 동일하므로 등록디자인의 손잡이부의 형상과 선행디자인 1의 손잡이부의 형상은 전체적으로 다른 미감을 준다. 여기에 앞에서 본 바와 같이 도어와 인접되는 부분에서의 절곡 연장부 형상의 차이, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 차이 등 구체적인 형상의 차이점들까지 더하여 보면, 등록디자인과 선행디자인 1은 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다. 따라서 등록디자인과 선행디자인 1은 유사한 디자인이라고 보기 어렵다. 등록디자인과 선행디자인 9는 차이점 중 양 디자인의 요부에 해당하는 손잡이부의 구체적인 형상 즉, 등록디자인의 손잡이부의 형상은 상단 및 하단이 곡면으로 되어 있어 전체적으로 부드러운 미려한 미감을 주지만, 선행디자인 9는 모서리 부분이 모따기 되어 일부 부드러운 미감을 주기는 하나 손잡이부의 상면과 하면은 여전히 평평하여 다소 딱딱한 미감을 주는 점에서 차이가 있다. 여기에 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부의 유무, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 유무 등의 등 구체적인 형상의 차이점들까지 더하여 보면, 등록디자인과 선행디자인 9는 보는 사람으로 하여금 전체적인 심미감에 차이를 느끼게 한다. 따라서 등록디자인은 선행디자인 9와 유사한 디자인이라 보기 어렵다.

등록디자인과 선행디자인 1, 9는 앞에서 살펴본 바와 같이 각각 차이점이 있으므로, 이 사건 등록디자인이 공지형태인 선행디자인 9와 선행디자인 1의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였다고 보기 어렵다. 나아가 앞서 살펴본 바와 같이, 등록디자인과 선행디자인 1, 9는 디자인의 지배적인 특징을 이루는 손잡이부의 형상에 있어서 각각 차이점이 있다. 즉, 등록디자인은 손잡이부의 상면 및 하면이 볼록한 곡면으로 형성되어 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주는 반면, 선행디자인 9의 손잡이부는 모서리가 '모따기'와 같은 방식으로 되어 있어 일부 부드러운 미감을 줄 뿐 손잡이부의 상단 및 하단은 평평하여 다소 딱딱한 미감을 주고, 선행디자인 1의 손잡이부는 상단 및 하단이 평평하게 형성되어 있어 전체적으로 딱

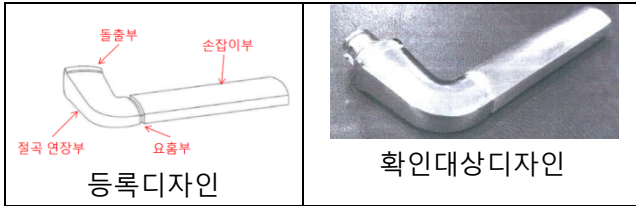
딱한 미감을 주는 점에서 이 사건 등록디자인과 미감적 차이가 크다. 또한 등록디자인과 선행디자인 1, 9는 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상에도 차이가 있다. 위와 같은 차이점에 비추어 이 사건 등록디자인이 선행디자인 9 및 1의 형상과 모양을 부분적으로 변형하였으나 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵고, 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 상면 및 하면을 볼록한 곡면으로 형성하는 것이 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 아무런 자료도 없다. 따라서 선행디자인 9와 선행디자인 1을 결합하여 이 사건 등록디자인과 같은 형태로 변형하려면 상당한 정도의 추가적인 창작적 노력이 필요할 것으로 보이고, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 9와 선행디자인 1을 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

키워드: 디자인, 구 디자인보호법 5조 1항, 2항, 유사 판단, 창작비용이성 판단, 도어록용 레버

사건번호	2018 허 6665	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2017 당 1259	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	도어록용 레버
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	기각

등록디자인은 선행디자인들과 유사하지 않고, 그로부터 용이하게 창작할 수도 없다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지



등록디자인과 확인대상디자인은 다음과 같은 공통점이 있다. ①양 디자인은 전체적으로 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용하는 손잡이부 및 손잡이부로부터 직각으로 절곡된 절곡

연장부가 형성되어 있다. ②양 디자인의 손잡이부는 우측 방향으로 길고 상단 및 하단이 볼록하게 곡면이 형성되어 있으며, 좌우의 폭이 상하의 두께보다 큰 사각 기둥의 형상으로 형성되어 있다. ③양 디자인은 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부가 형성되어 있다. ④양 디자인의 절곡 연장부는 단부에 가까워질수록 좌우의 폭 및 상하의 두께가 커지고, 단부의 상단 및 하단에 돌출부가 형성되어 있다.



확인대상디자인은 와 같이 절곡 연장부의 단부에 돌출된 돌기부가 형성되어 있지만, 등록디자인은 돌출된 돌기부가 형성되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

등록디자인 및 확인대상디자인의 손잡이부는 출입문에 장착된 도어록에 결합되어 도어록을 작동시켜 출입문을 밀거나 당기는데 사용되는 것이고, 손잡이부가 양 디자인에서 차지하는 비중이 매우 클 뿐만 아니라 거래 시나 사용 시 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하므로, 이러한 물품의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려하면, 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인에서 손잡이부의 형상이 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 요부에 해당한다. 이러한 관점에서 살펴보면, 양 디자인의 요부인 손잡이부의 형상과 관련된 공통점, 즉 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 손잡이부의 형상은 ① 상면과 하면이 볼록하여 전체적으로 부드럽고 미려한 미감을 주고, ② 상하 두께에 비하여 좌우의 폭이 넓어 전체적으로 바(bar)와 같은 형상으로서 전체적으로 매우 유사한 미감을 준다. 여기에 손잡이부와 절곡 연장부 사이에 띠 형상의 요홈부의 존재 및 유사성, 절곡 연장부의 단부에 형성된 돌출부 형상의 유사성 등 구체적인 형상의 유사성까지 더하여 보면, 등록디자인과 확인대상디자인은 서로 유사한 디자인으로 판단된다. 확인대상디자인의 절곡 연장부의 단부에 돌출되어 형성된 '돌기부'의 경우, 도어록에 결합되기 위한 기능을 위해 형성된 것으로서 등록디자인의 출원일 전후로 위 '돌기부'와 유사한 형태의 돌기부를 포함하는 다수의 도어록용 레버가 출원·등록된 점에 비추어 위 '돌기부'는 도어록용 레버의 기본적·기능적 형태에 불과한 것으로 보이는 점, 위 '돌기부'는 사용 시에는 도어록과 결합되어 전혀 보이지 않는 부분이고, 해당 디자인의 사용 상태, 용도 및 입체적인 형상을 고려할 때 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 보기는 어려워 양 디자인의 요부로 보기는 어려운 점 등에 비추어, 이와 같은

차이점만으로는 앞서 본 바와 같이 양 디자인의 지배적인 특징에서 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어렵다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 유사 판단, 도어록용 레버

사건번호	2016나1165	사건명	특허침해금지 등
제1심판결	서울중앙2013가합560128	제1심결과	일부 인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	특허	권리명칭	위장관의 기질 종양의 치료
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	항소 인용, 청구 기각

2 항 발명은 선행발명 1, 2, 3 에 의하여 진보성이 부정되므로 권리남용에 해당한다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

①2항 발명은 '4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐]-벤즈아미드 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염(이하 이 사건 의약품)'을 포함하는 '위장관의 기질 종양(GIST) 치료용' 약제학적 조성물에 관한 것으로 의약품발명이다. ②특허발명의 기술분야인 GIST 치료에 관하여 아래 기재와 같이 순차적으로 연구가 진행되어 왔다. ③선행발명 2에서 인용하고 있는 선행발명 3에는 '복수의 GIST 환자에게서 5가지 c-kit 유전자 돌연변이가 발견되었고, 이러한 c-kit 유전자 돌연변이를 마우스에게 주입하여 동물 실험한 결과 5가지 유형의 c-kit 유전자 돌연변이 모두에게서 정상 마우스와 달리 외부 인자 물질이 없이도 Ba/F3 세포의 비정상적인 증식에 따른 종양이 발생하였다'는 내용의 연구결과가 나타나 있다. ④선행발명 2는 선행발명 3을 인용하면서 GIST가 c-kit 이상과 관련이 있다는 점을 언급하고 이와 함께 선행발명 2에는 "GIST와 HMC-1 세포주에서 발견되는 c-kit의 비정상적인 활성이 이 사건 의약품에 해당하는 STI571에 의하여 억제되었음이 HMC-1 세포주에 의하여 확인이 되었다. STI571이 c-kit의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 세포증식 또는 생존을 위해 c-kit에 부분적으로 또는 완전히 의존하는 종양들의 치료에 유용할 수도 있다는 결론을 내렸다."라는 내용의 연구결과가 나타나 있다. ⑤선행발명 1에는 "GIST에 대해 선택적 티로신 키나제 억제제인 STI571의 시험이 다나-파버 암 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터와 협력 하에 막 시작되었고 매우 초기 결과는 흥미로워 보인다."라는 내용의 연구결과가 나타나 있다. ⑥위 선행발명 등의 기재로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 통상의 기술자는 GIST 환자의 c-kit의 비정상적인 활성화가 STI571에 의하여 억제될 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다. ⑦특허발명의 우선일 이전에 GIST 환자에게서 c-kit 유전자 이상이 발견됨에 따라 GIST 발병 기전과 그 치료를 위한 연구와 노력이 계속되어왔다. ⑧GIST 환자의 c-kit 유전자 이상에 따른 c-kit 키나제의 비정상적 활성이 GIST 발병과 관련이 있다고 알려져 있었다. ⑨GIST에서 HMC-1 세포주에서 나타나는 c-kit의 비정상적인 활성이 발견되었고, STI571에 의하여 HMC-1 세포주에서의 c-kit의 비정상적인 활성이 억제된다는 것이 밝혀짐에 따라 GIST 치료의 가능성을 제시하였다. ⑩더욱이 GIST 환자를 대상으로 STI571을 투여한 초기 결과가 흥미롭다는 연구결과가 나타나 있다. ⑪한편, 특허발명의 우선일 이전에 공개된 논문에는 c-kit 유전자 이상이 GIST의 유일한 발병 기전이 아니고 "TGF- α /EGFR 자가분비 루프(autocrine loop)'와 같은 다른 발병 기전도 있다는 것이 나타나 있다. 그러나 c-kit 유전자 이상이 GIST의 발병 기전의 하나이고 논문에는 'c-kit 돌연변이가 악성 GIST에서 우선적으로 발생한다.'라고 기재되어 있으므로, 다른 발병 기전이 있을 수 있다고 하여 GIST와 c-kit 유전자 이상의 관련성이 부정된다고 볼 수 없다. ⑫선행발명들에는 STI571이 c-kit의 비정상적인 활성을 억제함으로써 GIST 치료에 효과가 나

타날 수 있다는 암시, 동기 등이 제시되어 있다고 볼 수 있고, 선행발명들은 기술분야 및 기술적 과제가 동일하여 그 결합에 어려움이 없다.

키워드: 특허, 진보성, 이매티닙, GIST, 용도발명, c-kit 유전자

사건번호	2019허1889	사건명	등록무효(특)
심판번호	2013당257 등	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	위장관의 기질 종양의 치료
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	기각

2 항 발명이 선행발명 1, 2, 4 에 의하여 진보성이 부정된다고 한 파기 환송 판결에 따라 2 항 발명의 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

대법원의 파기 환송 판결

대법원은 상고사건을 2016후502호로 심리한 다음 2019. 1. 31. “2항 발명은 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노]페닐]-벤즈아미드(이하 ‘이 사건 화합물 I’이라 한다) 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염을 포함하는 ‘위장관의 기질 종양(Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST) 치료용’ 약제학적 조성물에 관한 것으로 의약용도발명에 해당하는데, 선행발명 1, 2, 4에는 STI 571이 c-kit의 비정상적인 활성을 억제함으로써 GIST 치료에 효과가 나타날 수 있다는 암시, 동기 등이 제시되어 있고, 위 선행발명들은 GIST 치료에 관한 것으로 그 기술분야 및 기술적 과제가 동일하며, 그 결합에 어려움이 없고, 이 사건 화합물 I의 GIST 치료용도에 대한 효과도 위 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과한 이상, 위 선행발명들에서 임상시험 성공 등에 의하여 치료효과를 확인하지 않았어도 이 사건 제2항 발명은 진보성이 부정되고, 따라서 이 사건 제2항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하는 이 사건 제4, 5, 6항 발명이 진보성이 당연히 부정되지 않는다고 볼 수도 없다.”라는 이유로 환송 전 당심 판결을 전부 파기환송하는 판결을 선고하였다.

2항 발명의 진보성 판단

민사소송법 제436조 제2항에 의하면 상고법원이 파기한 사건을 환송받은 법원은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다.

그런데 앞서 본 바와 같이 환송판결에서 2항 발명은 선행발명 1, 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다고 판단하였고, 환송판결의 이러한 판단은 민사소송법 제436조 제2항에 따라 이 사건을 환송받아 재판하는 환송 후 당심을 기속하며, 달리 원고가 환송판결의 이러한 기속력을 배제할 만한 새로운 주장이나 증거를 제출하지도 아니하였다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 환송판결에서 판단한 바와 같이 선행발명 1, 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 진보성, 이매티닙, GIST, 파기 환송 판결의 기속력

사건번호	2018 허 7446	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016 당 4179	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	LOVE♥PINK
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	인용

LOVE PINK, PINK

선사용상표 LOVE PINK, PINK 가 등록상표의 출원일 당시 미국에서 특정인의 상표로 인식되었다는 등의 이유로 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 7조 1항 12호에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

①VICTORIA'S SECRET 브랜드의 표장은 1977년부터 미국에서 여성용 속옷, 여성용 수영복, 여성용 잠옷 등 여성의류 등에 사용되어 온 표장으로서, 아래와 같은 사정(생략)에 비추어 보면 등록상표의 출원일 당시 미국에서 일반 대중에게 널리 알려진 이른바 '저명상표'이거나 적어도 여성용 속옷 내지 여성의류와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 널리 알려진 이른바 '주지상표'에 해당한다고 봄이 타당하다. ②PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 서브 브랜드로서 2002년부터 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 삼아 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등에 사용되었다. PINK 브랜드의 미국 내 매출액이 2005년 517,219,000달러, 2006년 704,815,000달러, 2007년 801,635,000달러, 2008년 856,302,000달러, 2009년 885,834,000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 매출액이 계속 증가 추세에 있었던 점, 미국 내 광고 및 마케팅 비용도 2007년 8,793,000달러, 2008년 9,841,000달러, 2009년 10,672,000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 그 금액이 계속 증가 추세에 있었던 점 등에 비추어 보면, PINK 브랜드의 표장 또한 등록상표의 출원일 당시 미국에서 여성용 속옷 내지 여성의류와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 널리 알려진 이른바 '주지상표'에 해당한다고 봄이 타당하다. ③선사용상표들 등으로 구성된 LOVE PINK 브랜드는 PINK 브랜드의 서브 브랜드로서 2005. 12. 무렵부터 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등 여성의류와 가방, 신발 등에 사용되었는데, PINK 브랜드가 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 점에 비추어 보면 그 서브 브랜드인 LOVE PINK 브랜드도 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 것으로 보인다. 한편 LOVE PINK 브랜드의 상품은 2005. 12. 무렵 "VICTORIA'S SECRET"의 "CHRISTMAS DREAMS & FANTASIES 2005 VOL 1"이라는 제목의 카탈로그에 의하여 광고 및 판매되기 시작한 이래 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 카탈로그를 통하여 꾸준히 선사용상표들이 표시된 LOVE PINK 브랜드의 상품이 광고 및 판매되었다. ④LOVE PINK 브랜드의 상품은 라벨 및 태그에 주지상표인 PINK 브랜드의 표장 및 저명상표인 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 표장이 함께 표시됨으로써 LOVE PINK 브랜드가 VICTORIA'S SECRET 브랜드에 속하는 PINK 브랜드의 서브 브랜드임을 나타내었고, 앞서 본 바와 같이 LOVE PINK 브랜드의 상품은 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 카탈로그를 통하여 광고 및 판매되었다. 이처럼 LOVE PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드 및 PINK 브랜드와 관련지어 광고 및 판매됨으로써 VICTORIA'S SECRET 브랜드 표장의 저명성 및 PINK 브랜드 표장의 주지성 등에 힘입어 그 주된 수요층으로 볼 수 있는 미국의 젊은 여성들에게 보다 용이하게 특정인의 상품 출처 표시로 인식되었을 것으로 보인다. ⑥원고는



' 표장에 관하여 이 사건 등록상표의 출원일인 2009. 12. 7.보다 앞선 2008. 10. 1. 미국에서 상품류 구분 제25류를 지정상품 내지 사용상품으로 하는, 2009. 7. 28. 콜롬비아 및 온두라스에서 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는, 2009. 7. 30. 베네수엘라에서도 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 각각 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤고, 'LOVE PINK' 표장에 관하여 2009. 4. 7. 캐나다에서 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤다. 또한, 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 'LOVE PINK' 등의 상표를 미국, 캐나다, 유럽, 중국 등 다수의 국가에 출원하여 등록받았다. ⑦PINK 브랜드의 상품은 미국 내에서 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통해서도 판매되고 있는데, PINK 브랜드 상품의 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통한 상품의 매출액은 2005년 37,211,000달러, 2006년 61,604,000달러, 2007년 67,570,000달러, 2008년 69,813,000달러, 2009년 74,708,000달러로서 앞서 본 PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액의 약 10%에도 못 미치지 못하고, PINK 브랜드 상품의 매출액 대부분은 오프라인 매장에서 발생하였다. 한편 LOVE PINK 브랜드가 PINK 브랜드의 서브 브랜드인 점에다가 앞서 본 바와 같은 사정을 보태어 보면 LOVE PINK 브랜드 상품의 판매망과 광고방법이 PINK 브랜드와 비슷할 것으로 보이므로, LOVE PINK 브랜드 상품의 온라인 매출과 오프라인 매출액의 비율도 위와 같은 PINK 브랜드의 매출액 비율과 비슷할 것으로 보인다. 이러한 점에다가 LOVE PINK 브랜드의 미국 내 온라인 및 카탈로그 매출액이 2005년 1,328,000달러, 2006년 3,722,000달러, 2007년 1,852,000달러, 2008년 1,185,000달러, 2009년 2,597,000달러 정도였던 점을 보태어 보면, LOVE PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액은 2009년경에 약 2,600만 달러에 이르렀을 것으로 보인다.

키워드: 상표, 구 상표법 7조 1항 12호, LOVE PINK, VICTORIA'S SECRET, 속옷

사건번호	2018 허 7453	사건명	등록무효(상)
심판번호	2016 당 4180	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 4. 19.	선고결과	인용


 선사용상표  가 등록상표의 출원일 당시 미국에서 특정인의 상표로 인식되었다는 등의 이유로 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 7 조 1 항 12 호에 해당한다고 본 사례

- 사건 개요 및 판시 요지

2018 허 7446 사건과 같다.

키워드: 상표, 구 상표법 7 조 1 항 12 호, LOVE PINK