

사건번호	2018허6269	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원2583	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	물질 증발 방법 및 시스템
선고일	2019. 4. 25.	선고결과	인용

출원발명이 선행발명간 결합으로 진보성이 부정되지 않으며 피고 제출 증거를 주지관용기술에 대한 근거로 채택할 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

이 사건 제1항 발명에는 싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 기능을 하는 ‘천공부’ 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 ‘통기원’이 개시되어 있는데 반하여, 선행발명 1에서는 이에 대비되는 구성부분으로 ‘가열부재가 풍미부분을 관통할 때 뜨거운 공기가 통과하거나 관통하는’ 구성이 개시되어 있다(차이점 1). 또한 제1항 발명은 선행발명 1과는 다르게 미세한 담배입자 크기의 범위를 ‘직경 3mm 미만’으로 한정하고 있다(차이점 2). 나아가 제1항 발명에는 카트리지가, 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는데 반하여, 선행발명 1에서는 그와 같은 구성이 개시되어 있지 않다(차이점 3).

선행발명 2의 피전자부 및 이를 통해 형성되는 구멍은 액체 상태의 향미생성매체를 제1토출수단으로 배출 또는 이동시키는 통로에 해당하므로 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 매우 상이한 기능을 지니고, 따라서 통상의 기술자가 차이점 1을 극복하기 위한 근거가 될 수 없다.

한편 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

피고 제출 증거의 각 기재에 의하면, 증기발생매체 내부에 형성된 각종 형태의 구멍이 출원발명의 출원 전 복수 개의 미국 등록특허공보에 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위와 같은 사실만으로는 위와 같은 각 개시 구성이 차이점 1, 즉 싸개의 일면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 ‘천공부’ 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 ‘통기원’을 형성하는, 제1항 발명의 구성요소 3, 5 및 7의 전체 구성과 동일하다는 점, 나아가 이들이 제1항 발명의 출원 당시 통상의 기술자에게 주지관용의 기술이었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 증거가 없다. 따라서 피고 제출의 위 증거방법들은 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 채택될 수 없다.

그렇다면 차이점 1은 선행발명 1, 2의 결합을 통해서 용이하게 극복할 수 없고, 따라서 제1항 발명은 차이점 2, 3의 극복 여부와 무관하게 그 진보성이 부정되지 않는다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 주지관용기술, 새로운 거절이유

사건번호	2018허2137	사건명	등록취소(상)
심판번호	2016당1897	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	SOMMER
선고일	2019. 4. 25.	선고결과	기각

등록상표가 취소심판청구일로부터 3년 이내 정당하게 사용된 자료가 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

구 상표법 제73조 제1항 제3호는 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 여기서 상표의 '사용'이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 또한, 구 상표법 제73조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우, 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 이때 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점 등은 피청구인이 이를 증명하여야 한다.

원고가 운영하는 '세울자동문'이라는 상호를 가진 업체의 홈페이지를 캡처한 자료와 캡처 및 저장 이력을 살펴보면, 이 사건 취소심판 청구일로부터 1년이 경과한 후인 2017. 10. 5.부터 6회에 걸쳐 홈페이지 화면캡처가 이루어져서 그대로 저장되었음을 알 수 있을 뿐, 이 사건 취소심판 청구일인 2016. 6. 30. 이전에는 홈페이지에 대한 캡처 이력이 전혀 없어, 이 시기에 위와 같은 홈페이지가 실제로 존재하였는지 여부를 확인할 수 없다. 한편 인터넷 아카이브 기록물 상단에는 위 홈페이지가 2016. 5. 11. 캡처되었으며, 그 전에도 동일한 홈페이지 화면이 다수 캡처된 것으로 이력이 나타나 있지만, 이렇게 캡처된 화면에는 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'의 표기가 나타나 있지 않다.

또한 피고가 2017. 8. 30. 원고에게 발송한 경고장에는 '원고가 이 사건 등록상표를 정당한 권리자인 피고의 허락 없이 임의로 원고 명의로 등록하였는데, 이는 피고의 정당한 권리행사를 방해하는 것일 뿐만 아니라, 약의에 의해 피고 상표의 주지저명성에 부당편승하기 위한 것이므로, 원고는 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 권리를 이전하고, 향후 피고의 권리를 침해하지 않겠다고 약속할 것을 요구'하는 취지의 문언이 기재되어 있다. 다만 그 일부에는 피고가 이 사건 등록상표를 '사용'하고 있다는 문언도 포함되어 있으나, 위 경고장의 전체적 내용과 취지는 원고가 이 사건 등록상표를 피고와의 거래 관계를 이용하여 등록한 것이 부당하다는 내용일 뿐만 아니라, 위 기재만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 시점을 특정할 수 없는 점에 비추어 볼 때, 위 경고장만으로는 원고가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실을 인정할 수 없다. 따라서 등록상표의 등록을 취소한 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

키워드: 상표, 등록취소, 불사용

사건번호	2018허8432	사건명	등록취소(상)
심판번호	2017당1675	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2019. 4. 25.	선고결과	기각

실사용표장의 사용이 상표권자의 부정사용에 해당하여 등록상표가 취소되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

원고 등록상표	실사용표장들	대상상표
	  	

실사용표장 1 내지 3은 등록상표의 사용허락을 받은 사람들이 사용하는 표장이고 모두 이 사건 등록상표의 표장의 한글 부분을 그대로 영문자로 표기하여 배치한 것으로서, 외관, 호칭, 관념 면에서 동일 또는 유사하여 이 사건 등록상표와 실사용표장들이 주체를 달리하여 사용될 경우 그에 관한 출처의 혼동을 초래할 염려가 있으므로 모두 유사하고, 사용된 상품인 모니터 역시 등록상표의 지정상품에 속한다.

또한 ‘현대’라고 호칭되어 인식되는 표장은 대부분 대기업 집단이나 그와 견련관계가 있거나 과거에 있었던 기업들이 지정상품이나 지정서비스업을 달리하여 그에 대한 권리를 보유하고 있는 사정을 알 수 있으므로, ‘현대’ 부분을 가장 큰 식별력을 가지는 요부라고 봄이 타당하다. 그런데 실사용표장들은 대상상표와 동일한 요부를 포함하고 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 표장에서는 가장 작게 표기된 한글 ‘현대’ 부분을 실사용표장들에서는 영문 ‘HYUNDAI’로 바꾸면서 이를 다른 부분들보다 가장 크게 표현하였으므로, 이로 인해 일반 수요자들에게는 ‘HYUNDAI’ 부분이 더욱 두드러지게 인식될 뿐만 아니라, 그 외관 역시 대상상표의 표장과 더욱 유사하게 되었음을 알 수 있다. 또한 실사용표장들이 사용된 상품 모니터는 대상상표의 지정상품에 속하므로, 이러한 실사용표장들의 사용으로 인해 일반 수요자들 사이에서 실사용표장들이 사용된 상품들이 대상상표와 동일한 출처에서 비롯되었다는 출처의 혼동을 초래하였거나 초래할 염려는 충분하다고 보아야 할 것이다.

원고는 피고로부터 심판청구일 전에 실사용표장들의 사용을 중지하라는 경고를 받았는데, 이 사건 심판이 청구된 후에도 1년여의 기간 동안 실사용표장들이 부착된 상품은 온라인을 통하여 거래되고 있었던 점, 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 대상상표의 존재를 인식하지 못하였다는 특별한 사정이 없는 한 부정사용의 고의가 추정되는 점 등을 종합해보면, 원고는 이 사건 심결일 현재, 대상상표의 존재를 이미 알면서도 원고로부터 등록상표에 대한 사용허락을 받은 자가 실사용표장들을 사용하고 있음을 충분히 알고 있었다고 봄이 타당하여 부정사용에 대한 고의가 인정되고, 상당한 주의를 기울였다고 볼 수도 없다. 따라서 위와 같은 실사용표장들의 사용에 의하여 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다.

키워드: 상표, 등록취소, 부정사용