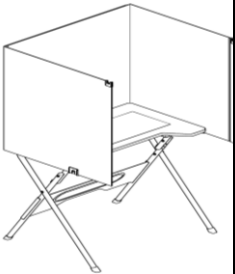
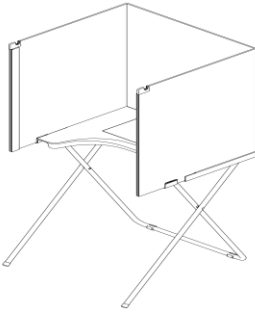


사건번호	2021허5969	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2020당1442	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	기표대
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	인용

이 사건 등록디자인은 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 선행디자인 1과 동일한 경우에 해당되어 그 권리범위를 인정할 수 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 원고의 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적으로 그 심미감이 유사하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 원고는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인 및 선행디자인들은 아래의 표와 같다.

등록디자인	확인대상디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3
				

● 판시 요지

- (1) 원고는 선행디자인 1이 게재된 이 사건 매뉴얼은 반포된 간행물에 해당하지 않는다고 주장하나 간행물'이라 함은 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등을 말하고, '간행물의 반포'라 함은 간행물을 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 두는 것을 말하는 것으로서 매뉴얼이라는 문서는 당초부터 공개의 목적으로 제작된 것으로서 배포를 예정하고 있을 뿐만 아니라 위와 같은 이 사건 매뉴얼의 기재, 내용 및 목적에 비추어 제7회 전국동시지방선거 전 발행한 이 사건 매뉴얼은 선거물품의 사용방법 등을 설명하고 있는 인쇄물로, 중앙선거관리위원회가 투표사무원 등 선거관리인의 원활한 선거진행을 위하여 선거물품에 관한 이해 등의 편의를 도모하고자 제작한 것으로 보이므로, 공개의 목적으로 복제된 '간행물'이라고 할 것이다.

- (2) '반포'된 간행물이란 불특정 다수인이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 간행물을 의미하므로 일반인에게 실제로 배포하였어야 할 필요는 없는 것인데, 중앙선거관리위원회는 각급 선거관리위원회에 선거물품 매뉴얼을 배포하면서 배부를 금지하는 등의 제한을 두고 있지 않고 오히려 일반인도 선거물품 매뉴얼을 열람하거나 제공받을 수 있도록 하고 있으므로 이 사건 매뉴얼은 공개함과 동시에 자유롭게 사용할 수 있는 경우와 같은 상태에 있었다고 보여 그 인쇄, 제작된 2018년 2월 무렵 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었으므로, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 반포된 간행물에 해당한다. 따라서, 선행디자인 1은 이 사건 매뉴얼에 게재됨으로써 반포된 간행물에 게재되었다고 할 것이다.
- (3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일·유사 여부와 관련하여 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품은 투표자가 투표용지에 표시를 할 수 있도록 투표소에 설치해 놓은 곳인 '기표대'로 그 용도와 기능이 동일하고, 피고는 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1과 동일하다는 점은 다투지 않고 있고, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상과 모양을 대비해 보더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 그 형상, 모양 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인이다. 그러므로 사건 등록디자인은 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 선행디자인 1과 동일한 경우에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 살필 필요 없이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 특허심판원의 심결을 취소한다.

키워드: 디자인, 실질적 유사성, 권리범위확인, 심미감, 기표대

사건번호	2021허6245	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당1628	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	CICABIO
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	기각

이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과의 관계에서 그 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장만으로 된 상표에 해당하지 않고, 그 등록이후에도 식별력을 상실하였다고 볼 만한 사정이 없으므로 등록상표의 무효를 인정하지 않은 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록상표(**CICABIO**)는 지정상품인 화장품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장에 해당하고, 그 등록 이후 후발적으로 식별력을 상실하였다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효를 구하는 심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 불복한 원고는 그 심판원의 심결에 대한 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제6조 제1항 제3호에 따라 이 사건 등록상표가 지정상품인 화장품 등과의 관계에서 상품의 품질·원재료·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당 하는지 여부에 관하여 이 사건 등록상표는 사전에 등재되어 있지 아니한 조어에 불과하고, 그 자체만으로 곧바로 어떠한 관념을 불러일으킨다고 보기 어렵고, 나아가 외관상으로 특정한 단어의 조합으로 분리되어 인식된다고 단정할 만한 별다른 사정이 존재하지 아니하는 점 등, 이 사건 등록상표가 결합표장으로 인정될 수 있다고 하더라도 등록결정일 당시 'CICA' 부분이 일반 수요자나 거래자를 기준으로 화장품 등과 관련하여 그 품질 등을 직감하게 한다고 단정하기 어렵다는 점, 'CICA' 부분이 단일한 의미나 어원을 가지지도 못하는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 'CICIA' 부분의 객관적인 의미가 상품의 품질 등으로 사용되고 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일을 기준으로 화장품 등과의 관계에서 상품의 품질·원재료·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없다.
- (2) 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 따라 이 사건 등록상표가 그 등록결정일 이후 식별력을 상실하였는지 여부와 관련하여 사건 등록상표는 그 지정상품 중 화장품 등과의 관계에서 품질·원재료·효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하고, 달리 그 식별력이 부정된다고 볼 만한 사정이 없는 점, 이 사건 등록상표의 등록결정

일을 기준으로 화장품 등과 관련하여 'CICABIO'라는 표장을 사용한 것은 피고가 유일한 것으로 보이는 점, 나아가 그 등록결정일을 기준으로 이 사건 등록상표가 화장품 등에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 자료 역시 찾아볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 화장품 등과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 아니한다고 봄이 타당하다.

- (3) 구 상표법 제6조 제1항 제11호에 따라 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부와 관련하여 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 품질·원재료·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다
- (4) 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호 및 제7호의 규정에 따라 이 사건 등록상표가 등록 후 후발적으로 식별력을 상실하였는지 여부와 관련하여 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후 화장품 등과 관련하여 다수의 관련 업체나 언론에서 '피부진정', '상처재생', '병풀 성분이 함유된 화장품'과 관련하여 'CICA'를 사용하고 있고, 특허청이 2015년 이후 'CICA'를 포함하는 '시카 엑스퍼트(CICA EXPERT)', 'CICACLINIC', 'CICA+(CICAPLUS)', 'Cica Collagen' 등의 출원에 대하여 'CICA' 부분이 센텔라 아시아티카(Centella Asiatica, 병풀)의 약어라는 등의 이유로 거절결정을 한 사례가 일부 확인되기는 하나 'CICA'는 약어일 뿐인 데다가 단일한 의미나 어원을 가진다고 볼 수는 없고, 일반 수요자나 거래자가 라틴어인 'Centella Asiatica'나 'ciatrix'의 의미를 쉽게 파악할 수 있다고 보기도 어렵다는 점, 일반 소비자나 거래자가 이 사건 등록상표의 등록 후 'CICA'의 의미를 '병풀 성분' 등으로 직감하게 되었다고 단정하기는 어렵다는 점, 특허심판원이 지정상품을 상품류 구분 제3류의 화장품 등으로 하는 출원상표 **cica-go**에 대한 거절결정 불복심판에서 "영문자 'cica'의 경우 특별한 관념이 없고 화장품 등과 전혀 관련이 없어 그 식별력이 강하다."고 판단한 바 있기도 한 점, 오히려 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 이후 화장품 등과 관련하여 그 식별력이 강해진 것으로 충분히 볼 수 있는 증거에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 그 등록 후 사후적으로 식별력을 상실하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없다. 결과적으로, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다 할 것이므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.

키워드: 상표, 등록무효, 기술적 표장, 상품의 품질의 오인, **CICABIO**

사건번호	2022허1049	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020당1759	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 6. 9.	선고결과	인용

이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안 정상적으로 사용되었으므로 그 등록이 취소되지 않아야 하는 것으로 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 이 사건 등록서비스표인  는 그 지정서비스업인 커피전문점 프랜차이즈업 등에 대하여 서비스표권자 등에 의하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 그 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 이에 대해, 특허심판원은 원고가 구입하여 재판매하는 과정에서 커피원두 제품에 'BLACK MONSTER COFFEE' 표장 등을 사용한 것은 커피원두 상품 자체의 출처표시를 위하여 상표로서 사용한 것일 뿐이어서, '계약에 의한 식품제공서비스업' 등과 관련하여 이 사건 등록서비스표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용된 것이라고 할 수 없으므로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 따라 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결을 하였다. 원고는 특허심판원의 심결에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 원고는 가맹사업, 관련 원부자재 및 공급 위탁 운영업, 식자재 유통업, 식음료자재 프랜차이즈업 등을 목적으로 설립된 법인이고, 2019. 6. 1. (주)희망이음과 사이에, 원고가 계약일로부터 24개월 동안 (주)희망이음에 원고 소유의 자동원두기기 1대를 제공하여 이를 이용하게 하고, (주)희망이음은 위 자동원두기기 이용에 관한 요금은 별도로 지급하지 아니하는 대신 원고로부터 매월 최소 3kg의 원두를 99,000원에 공급받기로 하는 내용의 '렌탈 서비스 계약'(이하 '이 사건 렌탈계약'이라 한다)을 체결하는 등의 사실은 양 당사자 사이에 다툼이 없다.
- (2) 한편, 원고의 대표자는 2015. 8. 4. "blackmonster.co.kr"라는 이름으로 도메인등록을 한 후 현재까지 위 도메인주소를 원고의 커피전문점 프랜차이즈업 관련 홈페이지로 사용하고 있다. 전 세계 각종 웹사이트의 정보를 저장하여 놓은 인터넷 웹사이트인 아카이브(<https://www.archive.org>)에는 2018. 5. 4. 및 2019. 9. 5. 당시의 원고의 홈페이지 화면이 저장되어 있는데, 그 주요 내용으로서 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장이 최상단에 표시되

어 있고, 원고가 제공하는 다른 서비스와 함께 “렌탈서비스”가 중단에, “자동원두기기 렌탈” 항목 및 그 항목의 내용으로 “이제 블랙몬스터의 커피 맛을 가정에서도 회사에서도 자유롭게 누리세요”라는 등의 기재가 하단에 각각 명시되어 있고, 이와 더불어 2019. 9. 5.경 아카이브에 저장된 원고 홈페이지 화면에서도 역시 위 표장이 최상단에 표시되어 있고, ‘블랙몬스터 커피’와 관련한 원고의 창업지원 또는 프랜차이즈 가맹 절차 등이 소개되어 있는 점에 비추어 보면 원고는 위 홈페이지를 통하여 이 사건 등록서비스표를 사용하여 이 사건 심판 청구일인 2020. 6. 10. 이전 3년의 기간 이내인 2018. 5. 4.경에는 자동원두기기 등의 렌탈서비스업을, 2019. 9. 5.경에는 프랜차이즈 가맹업을 각각 영위하였다고 봄이 타당하다.

- (3) 나아가, 원고가 2019. 6. 1. (주)희망이음과 사이에 이 사건 렌탈계약을 실제로 체결한 이상, 적어도 원고가 2018. 5. 4.경 이 사건 등록서비스표를 사용하여 자동원두기기 등의 렌탈서비스업을 영위한 것이고, 이는 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 ‘계약에 의한 식품제공서비스업’ 또는 ‘사무실 커피제공서비스업’에 사용한 것이라고 봄이 타당하다.
- (4) 대법원은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항의 규정에 의하여 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 서비스표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하는 경우 등 당해 등록서비스표 중 취소심판청구와 관계되는 지정서비스업에 대한 등록의 취소를 면할 수 있다고 판시한 바 있고, 그 법리에 따르면 원고가 커피원두 제품을 OEM 방식으로 생산하거나 이를 재판매하면서 그 제품에 와 같은 표장을 부착하여 사용한 것이 표장의 서비스표적 사용에 해당하는지 여부 또는 위 표장이 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한지 여부와 무관하게, 원고는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안 이 사건 등록서비스표를 정상적으로 사용하였다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 이 사건 심결을 취소한다.

키워드: 상표, 등록취소, 불사용, 렌탈계약, BLACK MONSTER COFFEE

사건번호	2021허3109	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당2158	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	고순도 일라프라졸 결정형 B의 제조방법
선고일	2022. 6. 17.	선고결과	인용

이 사건 특허발명은 선행발명 4에 선행발명 2, 3의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 7. 17. 특허심판원에 피고를 상대로, '이 사건 제1항 내지 제3항, 제5항, 제8항 및 제9항 특허발명은 선행발명 1 내지 3의 결합에 의해 진보성이 부정되고, 또한 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명이 기재되지 않았으며, 청구항이 발명의 설명에 의해서 뒷받침되지도 아니하고, 명확하고 간결하게 기재되지도 않았다'고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 심판청구를 2020당2158호 사건으로 심리한 다음, 2021. 3. 17. '이 사건 제1항 내지 제3항, 제5항, 제8항 및 제9항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 없어 그 진보성이 부정되지 아니하고, 이 사건 제1항 내지 제3항, 제5항, 제8항 및 제9항 특허발명에 특허법 제42조 제3항 및 제4항 제1호나 제4항 제2호의 기재요건을 충족하지 아니한 위반도 없다'고 판단하여 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 특허발명의 구성요소 3은 추출 유기용매로서 메틸렌클로라이드 또는 클로로포름을 사용하고 산을 이용하여 pH를 6.0 내지 8.0으로 조절함으로써 일라프라졸 나트륨염을 일라프라졸로 변환시키는 데 비해 선행발명 4의 대응 구성요소는 추출 유기용매로서 에틸 아세테이트를 사용하고 5% 중탄산나트륨 수용액을 사용함으로써 일라프라졸 나트륨염을 일라프라졸로 변환시킨다는 점(차이점 1), 구성요소 4는 결정화 용매로서 '에틸아세테이트, 이소프로필알코올, 메틸 tert-부틸에테르, 아세톤으로 이루어진 군에서 하나 또는 둘 이상 혼합된 유기용매'를 이용하는 데 비해 선행발명 4의 대응 구성요소는 결정화 용매로서 '에틸 아세테이트 및 디-이소프로필 에테르'를 이용한다는 점(차이점 2)에서 차이가 있다.

차이점 1과 관련하여, 선행발명 4의 공정과 선행발명 2의 공정은 역할이 동일하고 변환 대상이 되는 화합물도 동일한 점, 변환공정만 따로 선택하는 데에 어려움이 없어 보이는 점, 따라서 선행발명 4의 공정 순서를 유지하면서 변환 공정만을 선행발명 2의 것으로 대체하는 데 어려움이 없어 차이점 1은 선행발명 4에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

차이점 2와 관련하여, 선행발명 4의 공정과 선행발명 3의 공정은 모두 그 역할, 투입되는 화합물, 생성되는 결정형의 형태 등이 동일한 점, 일라프라졸로부터 결정화 용매를 사용해 일라프라졸 결정형 B를 얻고자 한다면 선행발명 3의 용매를 고려, 채택하는 데에 어려움이 없어 보이는 점, 따라서 선행발명 4의 공정 순서를 유지한 채 결정화 용매만을 선행발명 3의 것으로 대체하는 데에 어려움이 없는 점 등에 비추어 차이점 2는 선행발명 4에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

결국, 이 사건 제1항 특허발명은 선행발명 4에 선행발명 2, 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 등록무효, 약학발명, 진보성, 고순도 일라프라졸 결정형 B의 제조방법

사건번호	2021허4980	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당3806	심판결과	일부 인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 6. 17.	선고결과	기각

이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 12. 18. 특허심판원에 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당3806호로 심리한 다음, 2021. 7. 15. “이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘거리측정기, 거리측정기케이스, 골프용 거리측정기, 망원경, 보통안경, 선글라스, 스포츠용고글[스포츠용안경], 골프 휴대용 스윙 분석기, 골프 샤프트 계측기, 골프공 위치 추적기, 골프 시뮬레이터, 골프용 고글(이하 이 부분 지정상품을 ‘쟁점지정상품’이라 한다)’과 관련하여, 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 일부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지



선사용상표()의 사용기간(일본 12년, 국내 5년), 선사용상표 사용 제품의 온라인, 백화점 등을 통한 유통, 매출액(일본 연간 15~22억엔, 국내 연간 163억~252억), 유명 연예인 등을 모델로 한 다수의 광고, 다수의 언론 보도 등에 비추어 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 일본 및 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 상표로 알려졌다고 봄이 상당하다.

이 사건 등록상표와 선사용상표는 ① 모두 해골과 X자로 교차된 2개의 골프채를 주된 모티브(motive)로 하여 구성되고, ② 전체적으로 흑색과 백색으로만 구성되는 등 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적인 인상이 유사하여 외관이 유사하고, 모두 ‘해골’ 또는 ‘스컬(skull)’로 호칭 및 관념되어 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하여 서로 유사하다.

원고가 위 관련 업계 종사자로 선사용상표를 알았을 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표와 선사용상표가 유사한 점, 이 사건 등록상표의 쟁점지정상품이 선사용상표의 사용상품과 유사하거나 경제적 견련성이 인정되는 점 등에 비추어 원고에게 부정한 목적이 인정된다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내 또는 일본의 수요자들에게 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

키워드: 상표, 등록무효, 상표법 제34조 제1항 제13호

사건번호	2021허5112	사건명	등록무효(상)
심판번호	2020당3806	심판결과	일부 인용
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 6. 17.	선고결과	인용

2021허4980 사건 참조

사건번호	2021허5693	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3815	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	임플란트 표면개질 처리장치
선고일	2022. 6. 17.	선고결과	기각

이 사건 정정발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하더라도 그 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 12. 18. 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 3, 7, 14, 18 등에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다'라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 피고는 2021. 5. 14. 위 등록무효심판 절차에서 이 사건 특허발명의 청구항 8, 9항을 삭제하고, 1항을 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 위 무효심판청구를 2020당3815호로 심리한 다음, 2021. 8. 27. 이 사건 정정청구는 적법하고, 정정청구에 의해 삭제된 발명에 대한 원고의 무효심판청구를 각하하며, 이 사건 제1~7항 및 제10~13항 정정발명은 비교대상발명 3, 7, 14, 18 등에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 무효심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 정정발명과 선행발명 1은 구성요소 5는 내부전극의 내측에 임플란트 픽스처를 배치하여 표면개질을 행하는 것인데 반해, 선행발명 1에는 내벽의 내측에 고체 유형물인 임플란트 픽스처를 배치하여 처리하는 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않은 점(차이점 1), 구성요소 4 및 6은 내부전극의 내측에 삽입되어 임플란트 픽스처를 지지하는 지지부를 포함하되, 지지부가 내부전극의 내측에서 왕복 이동하여 임플란트 픽스처를 내부전극의 내측으로 인입하거나 외부로 배출하는 것인데 반해, 선행발명 1에는 위와 같은 지지부의 구성이 명시적으로 개시되어 있지 않은 점(차이점 2)에서 차이가 있다.

차이점 1에 관하여, 이 사건 정정발명이 해결하고자 하는 과제는 종래 임플란트와 광원간 일정 거리를 유지한 채 임플란트를 회전시키며 표면처리하는 방법을 개선하여 임플란트 표면개질 처리시간을 최소화하는 단순화된 장치 구성을 제공하는 것인데, 이를 해결하기 위한 기술사상의 핵심은 자외선 방전용기 내부전극의 내측공간에 임플란트 픽스처를 배치하여 표면개질을 수행함으로써 UV광이 임플란트 픽스처의 둘레 전체로 균일하게 조사되기 때문에 표면개질 처리 시간을 획기적으로 줄이며, 장치의 구성을 단순화할 수 있는 작용효과를 갖는 것이다. 그런데 선행발명 1과 이 사건 정정발명은 UV 램프를 이용하는 것만 공통될 뿐 구체적인 기술 분야, 목적 등이 다른 점, 이 사건 특허발명의 출원 당시 UV 램프의 기술분야에서 내부 방사는 유체 처리에 적용되고, 고체 유형물은 외부 방사로 처리되는 것이 기술상식이었던 점 등에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 차이점 1을 극복하기 어렵다.

차이점 2에 관하여, 앞서 본 선행발명 1과 이 사건 정정발명의 차이에 더하여 선행발명 2 및 3에 개시된 구성은 모두 이 사건 정정발명에서 지적인 전형적인 종래 기술에 해당하는 것인 점 등에 비추어 차이점 2 역시 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 또는 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다.

따라서 이 사건 정정발명은 모두 선행발명 1에 의하여 또는 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합

하더라도 그 진보성이 부정되지 아니한다.

키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 임플란트 표면개질 처리장치

사건번호	2021허2397	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원824	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	바이오필름 지지용 멤브레인 조립체
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	인용

출원발명에 대해서 차이점 관련 구성이 선행발명으로부터 용이하게 도출될 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 차이점을 쉽게 극복할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않아 심결이 위법하다고 판단한 사례

● 사건 개요

출원발명에 대하여 특허청 심사관은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유를 제시하면서 의견제출통지를 하였다. 원고는 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 선행발명으로부터 진보성이 부정되어 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다. 이후 원고는 재심사를 청구하면서 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 재심사 후 특허거절결정을 하였다. 이에 대하여 원고는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 그러나 가스 전달 멤브레인으로부터 인출된 배출 가스를 기포에 포함시켜 재활용하는 기술이 주지관용기술에 해당한다고 볼 수 없고, 청구항과 선행발명의 구성의 차이가 단순한 설계변경 사항에 불과하다고 볼 만한 사정도 없으므로 선행발명으로부터 차이점 관련 구성이 용이하게 도출된다고 볼 수 없다. 뿐만 아니라 탱크 내의 무산소 및 혐기성 조건을 유지하는 부분과 배출가스의 재활용으로 인한 비용 절감 효과를 고려했을 때 청구항이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있다.

결론적으로 차이점 관련 구성이 선행발명으로부터 용이하게 도출될 수 없고 이로 인하여 청구항은 선행발명에 비하여 현저한 효과를 가지므로 통상의 기술자가 선행발명으로부터 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. 청구항을 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다. 그렇다면, 이 사건 출원발명의 특허가 거절되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

키워드: 특허, 거절결정, 통상의 기술자, 진보성, 멤브레인 조립체

사건번호	2021허3895	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당718	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	전자적 십지지문 등록 시스템
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	기각

이 사건 특허발명의 경우 절차적 위법이 없었을 뿐 아니라, 실체적 위법 여부 판단에서도 통상의 기술자가 선행발명의 결합에 의하여 쉽게 도출될 수 있으므로 등록이 무효가 된다고 본 심결이 정당하다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 일본 공개특허공보 등 선행기술들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 특허발명의 각 청구항에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 위 심판청구를 모두 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단과 관련해 1) 절차적 위법 여부에 관해서는 이 사건 심결이 위법하다고 볼 수 없다. 특허법 제159조 제1항과 관련하여 형식적으로는 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도, 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판 절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다. 본 사안의 경우 원고에게도 선행발명의 결합에 의한 진보성 부정 여부에 관한 의견을 진술할 기회가 있었다고 판단된다. 2) 실체적 위법 여부에 관해서는 제4항 발명의 경우 선행발명이 대비되었다. 제4항 발명의 구성요소는 추출된 십지지문 데이터를 데이터베이스에 등록하는 구성과 지문등록 양식을 표시하는 구성을 포함하지만, 선행발명의 대응 구성은 그렇지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제4항 발명의 구성요소는 재입력 요청 조건을 '십지 지문 데이터의 십지지문 중 일부 지문, 즉, 십지 중 일부의 지문 데이터가 누락된 경우'로 정하고 있으나, 선행발명의 대응 구성은 '일지의 지문을 입력하는 과정에서 오류가 발생하는 경우'로 정하고 있다(차이점 2). 그러나 본 차이점 1, 2 모두 선행발명에 의하여 쉽게 극복될 수 있다고 판단된다. 아울러 제5항 및 제6항 발명의 경우 제4항 발명의 종속항으로 일부 구성요소를 더 구비하는 것 외에는 이 사건 제4항 발명의 구성과 차이가 없다.

따라서 이 사건 심결에는 특허법 제159조 제1항을 위반한 절차적 위법이 없고, 이 사건 제4 내지 6항 발명은 통상의 기술자가 선행발명을 결합하여 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정되므로 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 특허, 등록무효, 절차적 하자, 통상의 기술자, 진보성, 지문등록시스템

사건번호	2021허3901	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2020당717	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	전자적 십지지문 등록 시스템
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	기각

특허발명의 경우 절차적 위법이 없었을 뿐 아니라, 실체적 위법 여부 판단에서도 확인대상발명에 이 사건 특허발명의 권리범위가 속하지 아니하므로 심결에 위법이 없다고 판단한 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 3. 5. 특허심판원에 보정 전 확인대상발명은 목적, 구성, 효과에 있어서 제4 내지 6항 발명과 차이가 있고, 선행발명에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로 자유실시기술에 해당하므로, 제4 내지 6항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 제4 내지 6항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

심결의 위법 여부에 대한 판단과 관련해 1) 절차적 위법 여부에 관해서는 이 사건 심결이 위법하다고 볼 수 없다. 이 사건 구성대비표는 피고가 다툼 없는 사실로 정리된 확인대상발명의 내용을 기초로 작성한 구성대비표를 이 사건 심결의 심판부에서 요약, 정리한 것에 불과하므로, 이 사건 심결의 심판부가 이 사건 구성대비표를 임의로 작성하였다고 할 수 없다. 2) 실체적 위법 여부에 관해서는 확인대상발명이 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 검토하였으나 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그러나 제4항 발명에서 기술사상의 핵심이자 과제 해결원리의 일부로서 앞서 인정한 지문인식기를 통하여 추출되는 십지지문 데이터의 일부가 누락되는 경우 지문추출 미완료 메시지를 화면에 표시하는 오류표시모듈이 확인대상발명의 구성에 포함되어 있지 아니하므로, 결국 확인대상발명과 제1항 발명의 과제 해결원리는 서로 동일하지 아니하다. 아울러 제4항 발명은 채취된 십지지문 데이터의 일부가 누락되는 경우 미완료 메시지를 표시하여 사용자로 하여금 지문 데이터를 다시 채취하는데 반하여, 확인대상발명은 십지지문 데이터의 일부가 누락되는 경우에도 십지지문 데이터 채취가 불가능한 사유를 입력받을 뿐 지문 데이터를 새로 채취하지 않으므로 제4항 발명과 확인대상발명의 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다.

결국 확인대상발명은 제4항 발명과 과제 해결원리 및 작용효과가 서로 동일하지 아니하여 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 절차적 하자, 균등관계, 지문등록시스템

사건번호	2021허4676	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당2359	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	무선 이어폰
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	기각

등록디자인은 선행디자인과 유사하여 신규성을 상실하였으므로 그 등록이 무효가 되어야 한다는 심결과 결론을 동일하게 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 8. 5. 특허심판원에 등록디자인의 디자인권자인 원고들을 상대로, 등록디자인  은 선

행디자인  과 유사하여 신규성을 상실하였으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록 디자인에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은, 등록디자인은 선행디자인과 유사하여 디자인 보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 ① 구형의 머리 부분과 가는 원기둥 형태의 다리 부분으로 구성된 점, ② 머리 부분과 다리 부분의 크기 및 길이의 비율, ③ 정면을 기준으로 머리 부분은 좌측으로 약간 긴 형태의 구형으로 되어 있고, 머리 부분의 좌측 가장자리에는 세로로 길쭉한 타원 형태의 홈이 형성되어 있으며, 그 내부에 스피커가 장착되어 있는 점, ④ 배면을 기준으로 머리 부분의 상단(머리 부분과 다리 부분이 이어지는 부분)에 세로로 긴 타원 형태의 홈이 형성되고 그 주변에 작은 원 형태의 홈 2개가 형성된 점에서 동일하다.

위 공통점 ① 내지 ④는 대상 물품인 이어폰의 전체적인 형상으로서 양 디자인의 대부분을 차지하고 대상 물품을 착용하였을 때에도 외부에 드러나 눈에 잘 띄는 부분이므로 심미감에 큰 영향을 주는 지배적 특징에 해당한다. 반면 차이점의 경우 양 디자인을 직접 대비하지 않고서는 쉽게 알아차리기 어려울 정도로 세부적인 차이에 해당하여 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는다.

등록디자인은 선행디자인과 유사하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 따라 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 심미감, 무선 이어폰

사건번호	2021허4683	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당2358	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	무선 이어폰
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	기각

이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하여 신규성을 상실하였고, 선행디자인으로부터 쉽게 창작이 가능한 디자인이므로 그 등록이 무효가 되어야 한다는 심결과 결론을 동일하게 본 사례

● 사건 개요

피고는 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 원고들을 상대로, 등록디자인  은 그



출원일 이전에 공지된 선행디자인  과 유사하여 신규성을 상실하였고, 선행디자인으로부터 쉽게 창작 가능한 디자인이므로, 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 ① 몸체가 전체적으로 세로로 길고 납작한 형상이고, 좌우측면 및 상면, 바닥면이 반원의 형태로 둥글어진 점, ② 몸체는 상단의 뚜껑부와 하단의 본체부로 구성되는 점, ③ 몸체의 너비, 높이, 두께의 비율, 몸체의 좌우측면, 상면, 바닥면의 둥글어진 비율, 몸체에서 뚜껑부와 본체부가 차지하는 비율, ④ 뚜껑부의 정면 하단에 개폐홈이 형성되어 있고 배면부에 힌지가 형성되어 있으며 뚜껑부는 위 힌지를 통해 본체부와 결합되어 있어, 사용자가 정면의 개폐홈을 이용하여 뚜껑부를 밀어 올리면 뚜껑부가 뒤쪽으로 90도 꺾이면서 열리는 점, ⑤ 본체부의 내부에는 한 쌍의 이어폰을 마주보게 꽂아 수납할 수 있도록 이어폰 수납용 홈이 형성되어 있는 점, ⑥ 이어폰을 위 홈에 꽂더라도 이어폰 상단의 머리부의 일부가 외부에 드러나고, 뚜껑부의 내부에는 드러난 이어폰의 머리부를 감싸도록 이어폰 머리부 형상으로 오목한 홈이 형성되어 있는 점에서 공통된다.

공통점 ① 내지 ⑥은 물품의 전체적인 형상으로서 양 디자인의 대부분을 차지하고 눈에 잘 띄는 부분이므로 심미감에 큰 영향을 주는 지배적 특징에 해당한다. 반면 차이점의 경우 양 디자인을 직접 대비하지 않고서는 쉽게 알아차리기 어려울 정도로 세부적인 차이에 해당하여 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는다.

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하므로 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 심미감, 무선 이어폰

사건번호	2021허4690	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당2361	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	무선 이어폰
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	기각

이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 따라 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요



피고는 등록디자인의 디자인권자인 원고들을 상대로, 등록디자인 은 그 출원일 이전에 공지된



선행디자인 과 유사하여 신규성을 상실하였으므로 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록디자인에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은, 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인은 ① 구형의 머리 부분과 가는 원기둥 형태의 다리 부분으로 구성된 점, ② 머리 부분과 다리 부분의 크기 및 길이의 비율, ③ 정면을 기준으로 머리 부분은 좌측으로 약간 긴 형태의 구형으로 되어 있고, 머리 부분의 좌측 가장자리에는 세로로 길쭉한 타원 형태의 홈이 형성되어 있으며, 그 내부에 스피커가 장착되어 있는 점, ④ 배면을 기준으로 머리 부분의 상단(머리 부분과 다리 부분이 이어지는 부분)에 세로로 긴 타원 형태의 홈이 형성되고 그 하단과 우측에 각각 작은 원 형태의 홈이 형성되어 있는 점에서 동일하다.

공통점 ① 내지 ④는 대상 물품인 이어폰의 전체적인 형상으로서 양 디자인의 대부분을 차지하고 대상 물품을 착용하였을 때에도 외부에 드러나 눈에 잘 띄는 부분이므로 심미감에 큰 영향을 주는 지배적 특징에 해당한다. 반면 차이점의 경우 양 디자인을 직접 대비하지 않고서는 쉽게 알아차리기 어려울 정도로 세부적인 차이에 해당하여 전체적인 심미감에 영향을 주지 않는다.

이상에서 본 바와 같이 등록디자인은 선행디자인과 유사하므로 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 심미감, 무선 이어폰

사건번호	2021허100	사건명	거절결정(특)
심판번호	2020원1977	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	관 양끝의 높이를 다르게 관을 설치하여 관속에서 유체흐름을 유도하고, 그 유체흐름을 이용하는 양수 발전소
선고일	2022. 6. 15.	선고결과	기각

출원발명이 자연법칙인 에너지 보존법칙에 위배되어 산업상 이용가능성이 있는 발명이라고 할 수 없으며, 명세서의 기재에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으므로, 특허 등록을 거절하여야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고의 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2020. 7. 7. '원고의 보정에도 불구하고, 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있는 발명이라고 할 수 없고, 발명의 상세한 설명은 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건에 위배되어 특허받을 수 없다'는 이유로 특허등록을 거절하는 결정을 하였고, 원고는 특허심판원 2020원1977호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구 하였으나, 특허심판원은 2021. 4. 29. 동일한 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

1) 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 등 참조).

이 사건 제1항 발명은 양단의 높이가 다르게 관을 설치하고 높이가 높은 쪽의 관 입구에 물을 계속 공급하여 물이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하는 동안, 물을 낮은 쪽에서 높은 쪽 관 입구로 **양수하는데 필요한 에너지보다 더 큰 에너지를 생산하는** '양수 발전소 또는 수력 발전소'를 구현하는 것이다. 그런데, 이 사건 제1항 발명의 '양수 발전 또는 수력 발전'은 양수전력을 소비하여 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어올림으로써 물의 위치에너지를 증가시킨 후, 다시 물을 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어뜨려 위치에너지를 운동에너지로 전환시켜 전력을 생산한다는 것이므로 발전기 내 에너지 형태의 전환에 불과하여 에너지 보존법칙이 적용된다. 에너지 보존법칙에 의하면 양수발전 과정에서 필연적으로 발생하는 각종 손실로 인해 소비되는 에너지가 없다고 가정하더라도, 물의 위치에너지를 운동에너지로 전환시켜 발생되는 생산전력은 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동시켜 위치에너지를 증가시키는데 필요한 양수전력보다 클 수는 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명으로는 원고가 주장하는 것과 같은 양수전력을 초과하는 생산전력을 만들 수 없다. 즉, 이 사건 출원발명은 자연법칙인 에너지 보존법칙에 위배되므로, 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없다.

2) 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 조항에서 요구하는 명세서의 기재 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결 참조).

앞서 살펴 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 물의 위치에너지를 증가시키기 위해 투여한 양수전력을 초과하는 전기를 발생시킨다는 것이어서 에너지 보존법칙에 위배되는 것인데, 이 사건 출원발명의 설명에 기재된 내용은 청구항 1의 '양수 발전소 또는 수력 발전소'가 어떠한 원리에 의하여 에너지 보존법칙에 반하여 초과에너지를 발생시킬 수 있는지에 대해 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못한다.

3) 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절 이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명 전체에 대하여 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 특허, 거절결정, 산업상 이용할 수 있는 발명, 자연법칙, 에너지 보존법칙, 명세서 기재불비, 양수 발전소, 수력 발전소

사건번호	2021 나 1251	사건명	상표권 침해 및 부정경쟁행위 등
제 1 심판결	서울중앙 2020 가합 558406	제 1 심결과	기각
항소인	원고들	피항소인	피고들
권리유형	상표	권리명칭	휴온스, 메리트씨
선고일	2022. 6. 16.	선고결과	항소기각

피고들의 원고들 각 표장을 사용한 '묶음판매 방식'에 의한 인터넷 오픈마켓 사이트에서의 판매 등 행위는 상표권 침해 및 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동 부정경쟁행위, 성과 도용 부정경쟁행위에 모두 해당하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고들은 원고들의 '휴온스 메리트C산'이라는 비타민 제품(원고들 제품)과 경쟁관계에 있는 피고들 제품을 OEM 방식으로 주문하여 납품받아 인터넷 오픈마켓 사이트를 이용하여 판매하고 있다. 피고들은 원고들 제품을 피고들 제품과 묶어서 게시하여 판매하는 이른바 '묶음판매 방식'(이하 내용 참조)으로 판매하기도 하는데, 원고들은 피고들의 위와 같은 행위가 원고들의 각 등록상표권을 침해하는 행위에 해당하거나, 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 제2조 제1호 (가)목에서 정한 상품주체 혼동 부정경쟁행위, 또는 같은 호(파)목(편의상 '카'목이라 한다)에서 정한 성과 도용 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 피고들을 상대로 피고들 제품을 광고, 선전, 판매함에 있어 원고들 각 표장을 사용해서는 아니된다는 금지청구를 구하였다.

(이하) 피고들은 온라인 판매 사이트에서 피고들 제품의 제품명과 원고들 표장 중 어느 하나를 병기하여 묶음으로 게시하되 대표가격은 원고들 제품의 가격이 아닌 이보다 더 저렴한 피고들 제품의 가격을 표시하였다. 이에 소비자가 인터넷에서 원고들 제품을 낮은 가격 순으로 검색하면 이 사건 묶음판매 방식으로 판매하는 피고들 사이트가 최상위에 검색되는 결과가 발생하였다. 소비자가 위 사이트에 들어가면 피고들 제품과 원고들 제품 중에 선택('옵션선택')할 수 있는 화면이 나와 피고들 제품을 선택하거나 원고들 제품을 선택할 수 있는데, 원고들 제품을 선택하는 부분에는 '+5000원'과 같은 추가금이 표시되고 이와 같이 추가금을 더한 가격이 원고들 제품의 가격이 되는 구조이다.

● 판시 요지

1) 상표권 침해 및 상품주체 혼동 부정경쟁행위 성립 여부에 관한 원고들의 주장에 관하여

원고들 제품 등의 판매를 위한 피고들의 영업 형태와 그 시장에서의 피고들의 지위, 다른 경쟁 업체들의 판매 방식과 그 상품 판매광고의 구성, 피고들이 인터넷상의 이른바 '오픈마켓(open market)' 사이트에서 판매하는 상품에 관한 정보의 구성과 그 홍보의 방법, 피고들이 묶음판매 방식과 같은 상품의 노출 방식을 채택하게 된 동기와 그 경위 등에 관한 피고들의 주장 내용과 아울러, 피고들 제품은 단순히 묶음판매 방식에 기인한 것만이 아니라 피고들 제품의 가격과 그 특성 및 피고들의 홍보 등에 따른 그 자체의 고객흡인력 내지 경제적 가치를 경쟁 상품들과 비교·평가한 소비자들의 선택에 따라 판매가 이루어진 것이라고 볼 수 있는 점 등을 종합 해 보면 원고들이 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는, 원고들 제품을 구매하려던 소비자들이 묶음판매 방식으로 인하여 위 묶음판매 사이트로 유인됨과 아울러 그 중 상당수가 당초 그 존재조차 알지 못하였던 피고들 제품을 구매하게 되었다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 묶음판매 방식 등이 원고들의 상표권 침해 내지 상품주체 혼동 부정경쟁행위에 해당한다고 인정하기 어렵다. 따라서 원고들의 위 주장은 이유 없다.

2) 성과 도용 부정경쟁행위 성립 여부에 관하여

일반적으로 인터넷 사이트를 통해서 상품 거래가 이루어지는 오픈마켓 등에서의 상품 판매자로서는 오픈마켓의 운영자가 요구한 기준을 충족하는 범위 내에서 판매하려는 상품에 대한 정보의 구성과 상품의 노출 방식 및 구매옵션의 설정 등을 판매자의 희망에 따라 게시하여 표현할 자유를 갖는다고 할 것인 점, 묶음판매 방식의 구체적 내용 등 피고들이 묶음판매 방식을 통해 원고들 제품 내지 피고들 제품의 판매를 목적으로 한 상품의 가격과 그 특성 등에 관한 정보를 소비자들에게 전달하기 위한 목적이 아니라 오로지 피고들 제품의 판매만을 위한 수단으로 원고들 표장의 고객흡인력 등을 불공정하게 이용한 것이라고 단정할 수 없는 점, (카)목은 부정경쟁행위에 대한 보충적 일반조항으로, 위 조항을 확장하여 해석할 경우 법적 안전성을 저해하고 시장 참여자의 입장에서 불측의 손해를 입게 될 가능성을 배제할 수 없으므로, (카)목이 정한 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법'의 해당 여부를 판단함에 있어서는 신중하고 엄격한 해석이 필요하다고 판단되는 점과 함께, 원고들과 피고들의 관계, 이 사건 소 제기 이전에 있었던 묶음판매 방식과 관련된 원고들과 피고들 사이의 분쟁 경위와 그 전개양상, 원고들과 피고들의 각 주장 내용 및 현재 원고들 제품의 판매와 관련된 피고들의 묶음판매 방식의 이용 상황을 모두 종합해 보면, 원고들이 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 묶음판매 방식과 같은 피고들의 행위가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 위반되는 등으로 인하여 부정경쟁방지법이 정한 '성과 도용 부정경쟁행위'에 해당한다고 인정하기는 어렵다.

키워드: 상표, 금지청구, 부정경쟁방지법, 상품주체 혼동 부정경쟁행위 부정, 성과 도용 부정경쟁행위 부정, 묶음판매 방식, 오픈마켓, 휴온스, 메리트씨, 비타민,