

사건번호	2021허3635	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당3584	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	자동차의 도어트림 결합구
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	인용

이 사건 특허발명은 선행발명들의 결합에 의해 그 진보성이 부정되므로 그 특허가 무효가 되어야 한다고 본 사례

● **사건 개요**

원고는 피고를 상대로 이 사건 특허발명은 비교대상발명들의 결합에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 피고는 이 사건 특허발명에 대한 정정청구 하였고, 특허심판원은 피고의 정정청구를 인정하고 이 사건 특허발명의 청구항 1항, 2항은 선행발명 1 내지 8에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● **판시 요지**

- (1) 이 사건 제1항 특허발명의 진보성 부정 여부를 살펴보면 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 9는 구성요소 2에서 차이점 있고, 그 차이점은 이 사건 제1항 특허발명의 장착브래킷은 제1 패널의 상단부 일측에 마련되는 반면, 선행발명 9의 클립은 "└"자형의 클립을 포켓 패널의 삽입공에 밀어 넣는다는 것이다(이하 '차이점 1'이라 한다). 이와 더불어 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 5는 '제2 패널의 측벽 내측에는 두 개의 가압돌기가 나란히 마련되는 것'인데, 선행발명 9는 이에 대응하는 구성이 없다는 점에서 양 구성은 차이가 있다(이하 '차이점 2'라 한다). 이 사건 제1항 특허발명은 종래의 도어트림이 가지고 있는 문제점을 해결하기 위하여 ㉠ 장착브래킷을 제1 패널에 일체로 형성하고(구성요소 2, 차이점 1), ㉢ 제2 패널에 형성된 지지슬릿의 내부를 향하여 슬라이딩 진입하여 끼워지도록 하며(구성요소 4), ㉡ 제2 패널에 마련된 두 개의 가압돌기에 의하여 지지되도록(구성요소 5, 차이점 2) 구성함으로써 제1, 2 패널의 결합부위의 양단부를 견고하게 밀착시키고자 하는 발명이다. 선행발명 9의 명세서 기재에 따르면 결합부 양단(겹쳐진 측벽)을 직접 밀착시키는(밀착되게 연결하는) 방법에 있어서 위 차이점 1, 2와 같은 차이가 있다. 한편, 선행발명 5의 명세서 기재에 따르면 '단면 T자형 후크가 도어 라이닝 패드에 일체로 형성된 구성', '패드 부착 오목부의 슬라이드 구멍에 2개의 돌출부분을 나란히 마련한 구성'이 개시되어 있으므로, 선행발명 5는 차이점 1, 2에 해당하는 구성과 동일한 구성을 가지고 있고, 위와 같은 특징으로 이 사건 제1항 특허발명의 작용효과(틈이 발생하지 않고 견고하게 밀착) 역시 동일하게 달성할 수 있다. 선행발명 9와 선행발명 5는 기술분야가 유사하고 기술적 과제가 동일하며, 과제의 해결수단이 동일하므로 선행발명 9의 과제를 해결하기 위하여 선행발명 5의 구성을 도입할 동기가 충분하다고 보인다. 나아가 위와 같이 선행발명 5를 선행발명 9에 적용하는 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명 출원

당시의 기술수준에 비추어 도어트림 분야에서의 통상의 기술자라면 선행발명 9를 기초로 하여 여기에 선행발명 5에 개시된 '단면 T자형 후크를 도어 라이닝 패드에 일체로 형성하는 구성', '슬라이드 구멍에 2개의 돌출부분을 형성하는 구성'을 쉽게 결합하여 차이점 1, 2를 극복하고 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 2, 5를 쉽게 도출할 수 있다고 보이므로 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 9에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

- (2) 이 사건 제2항 특허발명의 진보성 부정 여부와 관련하여 살펴보면 이 사건 제2항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로서 '장착브래킷의 측부에는, 외부의 체결용 피스를 수용 고정할 수 있는 체결보스가 더 구비되고, 제2 패널에는, 제2 패널을 통과해 체결보스에 결합함으로써 제1 패널과 제2 패널을 결합시키기 위한 연결피스를 통과시키는 관통구멍이 형성된 것'을 특징으로 한다. 그런데 선행발명 9에는 '어퍼트림의 하단부에 구멍을 천공하고, 포켓패널의 상단부의 배면에 보스를 형성하여 구멍에 보스를 끼운 상태로 대접시켜 구멍을 통하여 보스에 스크류를 나사끼움하여 어퍼트림과 포켓패널을 연결하는 구성'이 개시되어 있으므로 선행발명 9에는 이 사건 제2항 특허발명의 특징에 해당하는 내용이 동일하게 개시되어 있고, 선행발명 9 역시 위와 같은 특징으로 원고가 주장하는 효과(제1 패널과 제2 패널을 결합시킨다)를 동일하게 달성할 수 있다. 따라서 이 사건 제2항 특허발명도 선행발명 9, 5에 의하여 진보성이 부정된다. 결국 이 사건 제1, 2항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 9에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 되어야 한다.

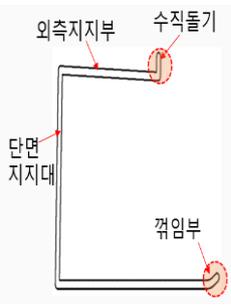
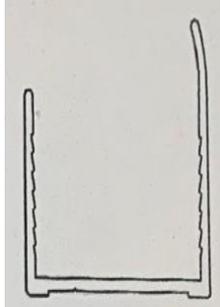
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 자동차의 도어트림 결합구

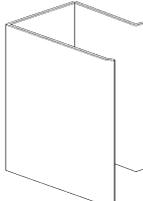
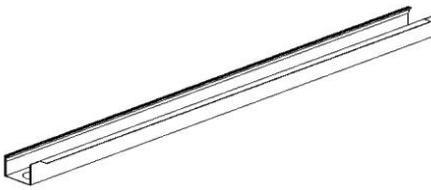
사건번호	2022허1629	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당3736	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	공조용 프로파일
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	기각

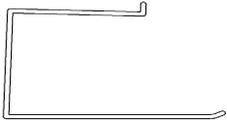
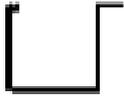
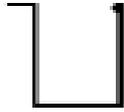
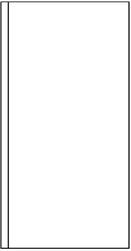
이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 동일·유사하지 않을 뿐만 아니라 해당 분야의 통상의 디자이너에 의해 창작이 용이하지 아니하므로 무효가 되어서는 안 된다고 본 사례

● **사건 개요**

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과 동일·유사하거나 통상의 디자이너가 그 비교대상디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 이 사건 등록디자인의 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 비교대상디자인 1 내지 3은 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 디자인으로 볼 수 없고, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 4 내지 7과 유사하지 않으며, 통상의 디자이너가 비교대상디자인 4 내지 7로부터 쉽게 창작할 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인 및 선행디자인은 아래의 표와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3
			

이 사건 등록디자인	선행디자인 4
 <p>[전체적인 모습]</p>	 <p>[사시도]</p>

 <p>[평면도]</p>	 <p>[좌측면도]</p>
 <p>[저면도]</p>	 <p>[우측면도]</p>
 <p>[좌측면도]</p>	 <p>[저면도]</p>

● 판시 요지

- (1) 선행디자인 1, 2 및 3이 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지·공연 실시 되었는지 여부와 관련하여 살펴보건대 선행디자인 3이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없고, 나아가 선행디자인 1과 2 각각은 제출된 증거와 변론 전체의 취지를 종합한 결과 이 사건 등록디자인 출원 전에 동종업자에게 납품되는 등으로 공지되었거나 공연히 실시되었다고 봄이 타당하고, 선행디자인 2 역시 공연히 실시되었다고 봄이 타당하므로 선행디자인 1 내지 3 모두 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당한다 할 것이다.
- (2) 다음으로 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 동일·유사 여부를 살펴보건대 선행디자인 4를 제외한 선행디자인 1 내지 3의 경우 이 사건 등록디자인의 물품인 공조용 프로파일과 동일 내지 유사한 물품에 속한다. 그리고 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 내지 3은 ① 전체적으로 'U'자 형상인 점, ② 내측지지부가 외측지지부보다 다소 길게 형성된 점, ③ 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 경우 내측지지부 끝단이 안쪽 방향으로 꺾어진 꺾임부가 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있는 반면 외측지지부의 경사와 수직 돌기의 유무, 내측지지부와 단면지지대의 경사 유무에 차이점이 있는데 해당 공통점 ①, ②의 경우 선행디자인 1 내지 3에도 나타나는 것으로 공지된 형상이라 할 수 있는 점 등에 비추어 그 중요도가 낮게 평가되는 반면, 위의 각 차이점은 이 사건 등록디자인의 특징이 가장 잘 나타나 있는 부분으로서 공조용 프로파일의 거래자나 수요자들이 주의 깊게 관찰할 것으로 보이므로 지배적 특징이라고 볼 수 있다. 한편, 선행디자인 1의 경우 내측지지부 끝단에 꺾임부가 형성되어 있다는 점에서 이 사건 등록디자인과 일부 유사하기는 하나 앞서 본 차이점들과 더불어 이 사건 등록디자인과는 달리 내·외측지지부의 안쪽에 톱니 모양의 연속돌기가 형성되어

있다는 점 등까지 고려하여 보면, 위와 같은 유사성만으로는 선행디자인 1이 이 사건 등록 디자인과 동일하거나 유사한 심미감을 자아낸다고 보기는 어렵다.

- (3) 다음으로 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1, 4로부터 용이창작 가능하지 여부를 살펴보면, 선행디자인 4의 경우 외측으로 돌기가 형성되어 있다는 점에서 이 사건 등록디자인과 일부 유사한 측면이 있기는 하나, 그 단부에는 돌기가 형성되어 있지 아니한 점에서 이 사건 등록디자인과는 차이가 있고, 또한 선행디자인 4는 내·외측지지부 및 단면지지대가 경사진 형태를 가지고 있지 아니하다. 나아가, 앞서 본 바와 같이 선행디자인 1은 외측지지부의 경사와 수직 돌기의 유무, 내측지지부와 단면지지대의 경사 유무에 있어서 이 사건 등록디자인과 차이가 있으므로 선행디자인 1에 선행디자인 4를 결합하더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이의 차이를 극복하고 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 볼 수 없다. 더욱이 선행디자인 4의 대상 물품은 '케이블 덕트'로서, 통상의 디자이너가 '덕트 제작·설치에 사용되는 플랜지류'인 선행디자인 1과의 결합을 별다른 어려움 없이 시도할 수 있을 것으로도 보이지 아니한다. 나아가, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이의 차이점들과 관련된 이 사건 등록디자인의 특징들이, 그 출원 전에 공지되었거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양 등을 그대로 모방 또는 전용하거나, 그 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다는 점에 관한 원고의 구체적인 주장·증명도 없으므로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다. 결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 동일 내지 유사하지 아니할 뿐만 아니라, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4로부터 쉽게 창작할 수 있다고도 할 수 없다.

키워드: 디자인, 동일·유사성, 창작용이성, 등록무효, 공조용 프로파일

사건번호	2022허1636	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당3737	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	공조용 프로파일
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	기각

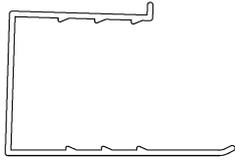
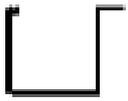
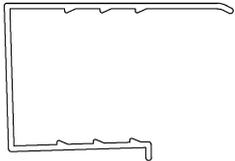
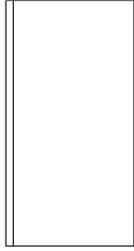
이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인과 동일·유사하지 않을 뿐만 아니라 해당 분야의 통상의 디자이너에 의해 창작이 용이하지 아니하므로 무효가 되어서는 안 된다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과 동일·유사하거나 통상의 디자이너가 그 비교대상디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 이 사건 등록디자인의 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 비교대상디자인 1 내지 3은 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 디자인으로 볼 수 없고, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 4 내지 7과 유사하지 않으며, 통상의 디자이너가 비교대상디자인 4 내지 7로부터 쉽게 창작할 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록디자인 및 선행디자인은 아래의 표와 같다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3

이 사건 등록디자인	선행디자인 4
<p>[전체적인 모습]</p>	<p>[사시도]</p>

 <p>[평면도]</p>	 <p>[좌측면도]</p>
 <p>[저면도]</p>	 <p>[우측면도]</p>
 <p>[좌측면도]</p>	 <p>[저면도]</p>

● 판시 요지

- (4) 선행디자인 1, 2 및 3이 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지·공연 실시 되었는지 여부와 관련하여 살펴보건대 선행디자인 3이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없고, 나아가 선행디자인 1과 2 각각은 제출된 증거와 변론 전체의 취지를 종합한 결과 이 사건 등록디자인 출원 전에 동종업자에게 납품되는 등으로 공지되었거나 공연히 실시되었다고 봄이 타당하고, 선행디자인 2 역시 공연히 실시되었다고 봄이 타당하므로 선행디자인 1 내지 3 모두 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당한다 할 것이다.
- (5) 다음으로 이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 동일·유사 여부를 살펴보건대 선행디자인 4를 제외한 선행디자인 1 내지 3의 경우 이 사건 등록디자인의 물품인 공조용 프로파일과 동일 내지 유사한 물품에 속한다. 그리고 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 내지 3은 ① 전체적으로 'U'자 형상인 점, ② 내측지지부가 외측지지부보다 다소 길게 형성된 점, ③ 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 경우 내·외측지지부 안쪽에 톱니 모양의 돌기가 형성되어 있고 내측지지부 끝단이 안쪽 방향으로 꺾어진 꺾임부가 형성되어 있는 점 등에서 공통점이 있는 반면 외측지지부의 경사와 수직 돌기의 유무, 내측지지부와 단면지지대의 경사 유무에 차이점이 있는데 해당 공통점 ①, ②의 경우 선행디자인 1 내지 3에도 나타나는 것으로 공지된 형상이라 할 수 있는 점 등에 비추어 그 중요도가 낮게 평가되는 반면, 위의 각 차이점은 이 사건 등록디자인의 특징이 가장 잘 나타나 있는 부분으로서 공조용 프로파일의 거래자나 수요자들이 주의 깊게 관찰할 것으로 보이므로 지배적 특징이라고 볼 수 있다. 한편,

선행디자인 1의 경우 내·외측지지부 안쪽에 톱니 모양의 돌기가 형성되어 있고, 내측지지부 끝단에 꺾임부가 형성되어 있다는 점에서 이 사건 등록디자인과 일부 유사하기는 하나 앞서 본 차이점들과 더불어 이 사건 등록디자인과는 달리 내·외측지지부의 안쪽의 돌기가 더 촘촘히 형성되어 있다는 점 등까지 고려하여 보면, 위와 같은 유사성만으로는 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인과 동일하거나 유사한 심미감을 자아낸다고 보기는 어렵다.

- (6) 다음으로 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1, 4로부터 용이창작 가능하지 여부를 살펴보건대, 선행디자인 4의 경우 외측으로 돌기가 형성되어 있다는 점에서 이 사건 등록디자인과 일부 유사한 측면이 있기는 하나, 그 단부에는 돌기가 형성되어 있지 아니한 점에서 이 사건 등록디자인과는 차이가 있고, 또한 선행디자인 4는 내·외측지지부 및 단면지지대가 경사진 형태를 가지고 있지 아니하다. 나아가, 앞서 본 바와 같이 선행디자인 1은 외측지지부의 경사와 수직 돌기의 유무, 내측지지부와 단면지지대의 경사 유무에 있어서 이 사건 등록디자인과 차이가 있으므로 선행디자인 1에 선행디자인 4를 결합하더라도 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이의 차이를 극복하고 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 볼 수 없다. 더욱이 선행디자인 4의 대상 물품은 '케이블 덕트'로서, 통상의 디자이너가 '덕트 제작·설치에 사용되는 플랜지류'인 선행디자인 1과의 결합을 별다른 어려움 없이 시도할 수 있을 것으로도 보이지 아니한다. 나아가, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이의 차이점들과 관련된 이 사건 등록디자인의 특징들이, 그 출원 전에 공지되었거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양 등을 그대로 모방 또는 전용하거나, 그 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 변경·조합하거나 전용한 것에 불과하다는 점에 관한 원고의 구체적인 주장·증명도 없으므로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 아니한다. 결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인들과 동일 내지 유사하지 아니할 뿐만 아니라, 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4로부터 쉽게 창작할 수 있다고도 할 수 없다.

키워드: 디자인, 동일·유사성, 창작용이성, 등록무효, 공조용 프로파일

사건번호	2021허5549	사건명	등록무효(특)
심판번호	2020당2784	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	이온화 장치
선고일	2022. 9. 23.	선고결과	기각

이 사건 발명은 선행발명 1 내지 3 또는 선행발명 4, 1, 주지관용기술들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 9. 10. 피고를 상대로 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2021. 8. 12. 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

선행발명 1을 주선행발명으로 하는 경우, 이 사건 발명과 선행발명 1은, 이 사건 발명의 구성요소 5는 결합 돌출부[몸체 부분의 결합부]가 연 엑스선관[방전 전극]과 나란하게 배치되는 반면, 선행발명 1은 방전 전극과 '몸체 부분의 결합부'는 동축상에 배치되어 있다는 점(차이점 1), 구성요소 6, 8이 이 사건 발명은 연 엑스선관을 이온화장치로부터 쉽게 삽입, 탈거할 수 있게 하는 반면 선행발명 1은 그와 같은 기능을 하지 못하는 점(차이점 2), 구성요소 7이 이 사건 발명은 연 엑스선관을 포함하는 광이온화레이저인데, 선행발명 1에는 방전전극만이 제시되어 있는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

그런데 차이점 1은 선행발명 1, 2에 결합 돌출부와 일치하는 구성이 없는 점, 방전 전극의 물성을 고려하면 나란히 배치하는 설계변경의 동기가 없는 점 등에 비추어서, 차이점 2는 선행발명 2, 3에 그러한 구성이 결여되어 있어서, 차이점 3은 선행발명 1의 방전 전극을 연 엑스선관으로 쉽게 대체하기 어려운 점, 선행발명 2, 3에 그러한 구성이 개시되어 있지 않은 점 등에 비추어 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 위 각 차이점을 쉽게 극복할 수 없다.

선행발명 4를 주선행발명으로 하는 경우, 선행발명 4에는 구성요소 2, 9에 대응하는 구성요소가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점(차이점 4), 선행발명 4에는 연엑스선관과 나란하게 배치된 결합 돌출부에 대응하는 구성요소가 결여되어 있다는 점(차이점 5), 선행발명 4의 캡(200)은 사용자가 지지덮개를 몸체의 뚫린 부분에 대응하도록 결합하면 제1 전극부와 제2 전극부가 전기적으로 연결될 수 있는 소정의 위치에 연 엑스선관 및 제1 전극부가 각각 삽입되도록 하는 가이드 기능을 결여하고 있다는 점(차이점 6)에서 각 차이가 있다.

그런데 차이점 5는 앞서 본 차이점 1과 같은 이유에서, 차이점 6은 차이점 2와 같은 이유에서 이를 쉽게 극복할 수 없다.

따라서 이 사건 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하거나 선행발명 4, 선행발명 1 및 위 주지관용기술들에 의하여도 진보성이 부정되지 않는다.

키워드: 특허, 진보성, 이온화 장치

사건번호	2021허5587	사건명	권리범위확인(특)
심판번호	2021당741	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	인증장치 및 방법, 그리고 이에 적용되는 컴퓨터 프로그램 및 기록매체
선고일	2022. 9. 23.	선고결과	각하

이 사건 특허를 무효로 하는 심결이 확정되어 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다고 본 사례

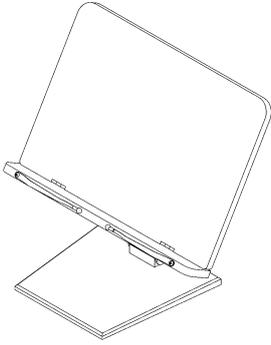
● **사건 개요**

원고가 2021. 3. 11. 피고를 상대로 특허심판원 2021당741호로 원고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원이 2021. 8. 20. 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

● **판시 요지**

이 사건 특허를 무효로 하는 심결이 확정되었고, 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 않는 이 사건 특허발명의 특허를 대상으로 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 마땅하다. 그러나 위 특허가 무효로 확정된 이상 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하여 이 사건 소는 결국 부적법하게 되었다 할 것이다.

키워드: 특허, 권리범위확인, 법률상 이익

사건번호	2022허1988	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당834	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	
선고일	2022. 9. 23.	선고결과	인용

이 사건 등록디자인은 선행디자인에 공지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 3. 13. 피고를 상대로 이 사건 등록디자인이 선행디자인과의 관계에서 디자인보호법 제 33조 제1항, 제2항에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 제기하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당834호로 심리하여 2022. 2. 3. “이 사건 등록디자인은 선행디자인과 그 대상물품이 유사하지 않으므로 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하지 않고, 또한 선행디자인으로부터 쉽게 창작될 수 있는 것이라고 볼 수 없으므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 등록디자인과 선행디자인은 ① 이 사건 등록디자인에는 상판이 부착되어 있으나() 선행디자인에는 상판이 존재하지 않는 점() , ② 이 사건 등록디자인은 중간 지지부가 직사각형 형태 이나() , 선행디자인은 다소 오목한 형상인 점() , ③ 이 사건 등록디자인의 저면에는 받침부가 결합되어 있으나() , 선행디자인은 받침부가 존재하지 않는 점() 등에서 차이가 있다.

그런데 이 사건 등록디자인에서 상판 부분은 이미 다수의 독서대 디자인() 등에서 공지되어 이 사건 등록디자인의 요부는 S 자 형태로 연결되어 있는 부분이라 할 것인데, 그 점이 선행디자인과 공통되는 점, 차이점 1 은 위 독서대 디자인에 공지된 점, 차이점 2, 3 은 미세한 차이에 불과한 점 등에 비추어 이 사건 등록디자인은 선행디자인에 공지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로 디자인보호법 제 33 조 제 2 항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 디자인보호법 제33조 제2항, 독서대

사건번호	2021허3406	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021원418	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	업무객체 기반 업무처리장치 및 방법
선고일	2022. 9. 22	선고결과	기각

출원발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 출원발명은 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 등의 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고들은 보정서를 제출하였으나 특허청 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다는 취지로 거절결정을 하였다. 원고들은 재심사 청구를 하면서 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 재심사 후 거절결정을 하였다.

원고들은 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 진보성이 부정되기에 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 출원발명 청구항과 선행발명의 구성 대비 차이점

제1항 출원발명의 업무처리장치는 업무객체 기반의 업무플랜을 수립하는 것인데, 선행발명 1에는 이에 대응하는 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1).

구성요소 2-1은 업무플랜 수립 과정에서 업무 지시내용을 수신하여 업무객체를 생성하는 것인데, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 2-2는 업무 처리내용을 수신하여 업무객체에 저장하나, 선행발명 1은 대화방을 통해 송수신된 전체 내용들을 회의록에 취합한다는 점에서 차이가 있다(차이점 3). 구성요소 2-3은 업무객체의 생성을 전제로, 업무객체를 통해 참여할 수 있는 업무객체 의존적 대화방을 생성하는 것이나, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 4). 구성요소 2-4는 업무 지시자, 업무 처리자, 업무 지시내용 및 업무 처리내용을 업무객체에 캡슐화하는 반면, 선행발명 1은 이를 회의록에 취합하는 점에서 차이가 있고(차이점 5), 구성요소 2-4는 업무객체를 통해 업무 지시, 업무 대화 및 업무 처리를 동시에 제어할 수 있으나, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 6).

구성요소 3-1은 업무객체에 대한 접근 권한 있는 자가 대화방에 참여할 수 있으나, 선행발명 1은 대화방에 대한 접근 권한 있는 자가 대화방에 참여할 수 있다는 점에서 차이가 있고(차이점 7), 구성요소 3-1은 업무객체를 통해 대화방에 참여하는 것이나, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 8).

나. 차이점에 대한 검토

차이점들은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다. 제1항 출원발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점들은 선행발명 1의 '대화방'에 구현되어 있는 특징과 기능들이 제1항 출원발명의 '업무객체'를 통해 구현되는 것으로 구성된 것에 있음을 알 수 있다. 그런데 위 차이점들은 이미 선행발명 1에 존재하는 특징과 기능들을 제1항 출원발명의 '업무객체'라는 구성을 통해 구현하고 있다는 것에 불과한 것으로, 그로 인하여 제1항 출원발명이 선행발명 1과 차별화되는 기술적 특징을 가진다거나 선행발명 1이 가지지 못하는 효과 또는 선행발명 1에 비하여 개선된 효과를 가지는 것으로 보이지 않는다. 따라서 제1항 출원발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점들과 관련된 구성이 어떠한 기술적 의의를 가진다고 할 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명 1의 대화방에 구현되어 있는 특징 내지 기능들의 일부를 '업무객체'라는 구성을 통해 구현하도록 변경하는 것은 단순한 설계변경사항에 해당한다.

2. 결론

출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되므로 출원발명은 특허를 받을 수 없다. 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 통상의 기술자, 업무객체 기반 업무처리장치 및 방법

사건번호	2021허6610	사건명	등록무효(디)
심판번호	2021당1318	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	살균소독기
선고일	2022. 9. 22	선고결과	기각

등록디자인은 선행디자인들과 유사하여 신규성을 상실하였기에 등록이 무효로 된다고 판단한 사례

● **사건 개요**

피고는 2021. 5. 3. 특허심판원에 원고를 상대로 등록디자인은 비교대상디자인과 유사하여 신규성을 상실하였거나, 비교대상디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 이유로 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록디자인은 비교대상디자인과 유사하여 신규성을 상실하였다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● **판시 요지**

1. 선행디자인 5와의 동일·유사여부

구분	등록디자인	선행디자인 5
사시도		

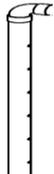
등록디자인의 몸체 상부에는 수직 방향으로 돌출된 뾰족한 형상이 형성되었으나() 선행디자인 5에는 그러한 형상이 형성되지 않은 점, ② 등록디자인의 몸체 측면 하단에 형성된 직사각형 형상은 가

로로 긴 형태를 취하고 있으나() 선행디자인 5의 몸체 측면 하단에 형성된 직사각형 형상은 등록

디자인에 비하여 세로 길이가 긴 형태를 취하고 있는 점(), ③ 등록디자인은 몸체의 일 측면과 다른

측면 하단에 각 형성된 직사각형 형상이 모두 흰색으로 표현되었으나( , ) 선행디자인 5의 대

응 부분들은 검정색을 나타내고 있는 점( , ), ④ 등록디자인은 수직으로 세워진 관의 굽기가



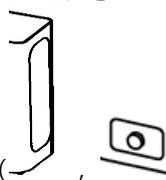
일정하지만() 선행디자인 5는 하단이 상단보다 굵은 점(), ⑤ 등록디자인의 관 표면에는 일정한 간격으로 6개의 분사공이 형성되었으나 선행디자인 5의 경우 분사공의 위치가 확인되지 않는 점(다만 몸체 상부에 수직으로 세워진 관과 위 관에 지면과 평행한 방향으로 연결된 관으로 둘러싸인 내부로 살균액이 분무되는 점에 비추어 볼 때, 수직으로 세워진 관 또는 지면과 평행한 방향으로 연결된 관 중 적어도 하나 이상의 겉면에 분사공이 형성되어 있다는 사실은 인정할 수 있다)에서 차이가 있다.

차이점 ①, ②, ④, ⑤는 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작다. 또한 차이점 ②, ④는 흔한 변형에 지나지 않아 새로운 미감적 가치를 창출할 정도에 이르지 못한다. 차이점 ③의 경우 선행디자인 5의 각 직사각형 내부는 무채색을 나타내므로 전체적인 미감에 큰 차이를 가져오지 않고, 차이점 ⑤는 자세히 보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과하다. 따라서 이러한 차이점들이 수요자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 할 정도에 이른다고 보기 어렵다.

2. 선행디자인 6와의 동일·유사여부

구분	등록디자인	선행디자인 6
사시도		

등록디자인의 몸체 상부에는 수직 방향으로 돌출된 뾰족한 형상이 형성되었으나() 선행디자인 6에는 그러한 형상이 형성되지 않은 점, ② 등록디자인은 상면 및 몸체의 측면에 형성된 직사각형 형상



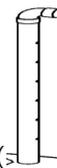
들이 모두 흰색으로 표현되었으나(,) 선행디자인 6의 대응 부분들은 검정색을 나타내는 점



(,), ③ 등록디자인은 측면에 손잡이가 없으나() 선행디자인 6은 측면에 손잡이가 형성



된 점(), ④ 등록디자인은 수직으로 세워진 관의 굵기가 일정하나() 선행디자인 6은 하단이





상단보다 굽은 점(), ⑤ 등록디자인의 관 표면에는 6개의 분사공이 형성되었으나() 선행디자인 6



은 관의 가늘어진 부분 표면에 7개의 분사공이 형성된 점()에서 차이가 있다.

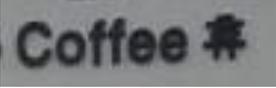
차이점 ①, ③ 내지 ⑤는 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작다. 차이점 ②의 경우 선행디자인 6의 각 직사각형 내부는 무채색을 나타내므로 등록디자인과 색감 차이가 크지 않아 전체적인 미감에 큰 차이를 가져오지 않는다. 차이점 ③의 경우 선행디자인 6의 손잡이 색상이 검정색으로 손잡이를 둘러싼 직사각형의 색상과 동일하여 눈에 잘 띄지 않고 차이점 ④는 흔한 변형에 지나지 않아 새로운 미감적 가치를 창출할 정도에 이르지 못한다. 차이점 ⑤는 자세히 보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과하다. 따라서 이러한 차이점들이 수요자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 할 정도에 이른다고 보기 어렵다.

등록디자인은 선행디자인 5 및 선행디자인 6과 서로 유사하여 신규성을 상실하였으므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

키워드: 디자인, 등록무효, 유사디자인, 용이창작디자인, 살균소독기

사건번호	2021 나 1701	사건명	손해배상(지)
제 1 심판결	대구지법 2021 가소 217326	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표	권리명칭	CAFÉ HUE 등  (HUE, CAFE HUE, CAFE 休)
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	일부인용

원고 제 4 등록서비스표와 피고 제 3 사용표장은 유사하고, 지정서비스업과 사용서비스업이 동일하므로

원고 제1등록서비스표	원고 제2등록서비스표 (상표)	원고 제3등록서비스표	원고 제4등록서비스표
	HUE	CAFE HUE	CAFE 休
피고 제1사용표장	피고 제2사용표장	피고 제3사용표장	
			

침해가 인정되며, '휴', 'HUE', '休' 부분은 요부에 해당하지 아니한다고 본 사례.

● **사건 개요**

원고는 경북 경산시에서 커피전문점을 운영하는 사람으로서, 원고 각 등록서비스표에 관하여 서비스표 내지 상표 출원을 하여 등록을 받은 자이다. 피고는 최OO로부터 전남 여수시에 있는 카페를 인수하여 2018. 11. 19.경부터 운영하고 있었는데, 피고 각 사용표장을 카페의 내·외부 간판, 벽면에 각 표시하여 사용하였다. 원고는 피고에게 2020. 4. 15. 피고에게 침해를 중지하라는 취지의 내용증명을 보냈다.

원고는 피고가 2018. 12.부터 2020. 3.까지 원고 각 등록서비스표와 표장이 유사한 피고 각 사용표장을 그 지정서비스업과 동일 또는 유사한 카페업에 사용하여 원고 각 등록서비스표권을 고의 또는 과실로 침해함으로써 원고에게 원고 각 등록서비스표권의 사용료 상당액의 손해를 입혔다면서 피고를 상대로 그 배상금 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

● **판시 요지**

원고 제4등록서비스표와 피고 제1사용표장은 외관, 호칭, 관념이 비유사하다. 원고 제4등록서비스표와 피고 제2사용표장은 관념을 직접 대비하기는 어렵고 외관, 호칭은 비유사하다. 원고 제4등록서비스표와 피고 제3표장은 호칭이 실질적으로 동일하고 관념도 동일하다. 따라서 피고 제1, 2 사용표장은 원고 제4등록서비스표와 그 외관이 현저히 다르고 호칭도 달라 전체적으로 볼 때 일반 수요자와 거래자로 하여금 상품 등 출처의 혼동을 피할 수 있을 것으로 보여 양 서비스표가 유사하다고 보기는 어렵다. 그러나

피고 제3사용표장은 원고 제4등록서비스표와 표장이 유사하다.

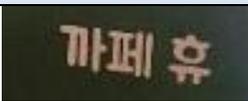
원고는 각 등록서비스표의 '휴', 'HUE', '休' 부분은 이른바 요부에 해당하고, 피고 각 사용표장의 '휴', 'HUE', '休' 부분도 요부가 되므로 서로 요부가 동일하여 표장이 유사하다고 주장한다. 그러나 ① '휴' 또는 '休'는 간단하고 흔한 1글자의 한글 내지 한자로 해당 부분의 독자적인 식별력을 인정하기 어려워 요부가 된다고 볼 수 없는 점, ② 커피 등을 판매하는 카페나 그와 유사한 업종을 운영하는 영업장에서의 '휴', 'HUE', '休'라는 표장의 사용실태와 그 사용빈도 등에 비추어 볼 때, 위 '휴', 'HUE', '休' 자체는 카페업 등에 있어서 그 식별력이 미약한 것으로 판단되는 점, ③ 원고가 제출한 증거들만으로는 위 '휴', 'HUE', '休' 부분이 커피 등을 판매하는 카페업 등과의 관계에서 주지·저명하다거나 일반 수요자에게 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 인상을 주는 부분에 해당한다고 인정하기도 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 객관적 자료를 찾을 수 없는 점 등을 고려하면 원고 주장의 위 '휴', 'HUE', '休' 부분은 요부에 해당한다고 볼 수 없다.

(손해액 산정은 2021나1718 사건 참조)

키워드: 상표, 침해소송, 전체관찰, 침해 인정, 상당한 손해액, 카페휴, Cafe Hue, 휴, Hue

사건번호	2021 나 1718	사건명	손해배상(지)
제 1 심판결	대구지법 2021 가소 230985	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표	권리명칭	CAFÉ HUE 등  (CAFE HUE, HUE, CAFE 休)
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	일부인용

원고 제 2 등록서비스표와 피고 각 사용표장이 유사하고 지정서비스업과 사용서비스업이 동일하여 침해가 인정되나, 손해액은 상당한 손해액으로 산정하여야 한다고 본 사례.

원고 제1등록서비스표	원고 제2등록서비스표	원고 제3등록 서비스표 (상표)	원고 제4등록서 비스표
	CAFE HUE	HUE	CAFE 休
피고 제1사용표장	피고 제2사용표장	피고 제3사용표장	
		CAFE 휴	
피고 제4사용표장		피고 제5사용표장	
			

● **사건 개요**

(원고의 지위는 **2021나1704 사건** 참조), 피고는 황OO로부터 경기도 광주시에 있는 카페를 인수한 후 2018. 11. 9.부터 이를 인용하면서 피고 제1사용표장을 정면간판에, 피고 제2사용표장을 측면간판에, 피고 제3, 4사용표장을 홍보용 배너에, 피고 제4사용표장을 테이크아웃 컵홀더에 각 사용하였다.

원고는 피고가 2018. 11.부터 2019. 11.까지 원고 각 등록서비스표와 표장이 유사한 피고 각 사용표장을 그 지정서비스업과 동일·유사한 카페업에 사용하여 원고 각 등록서비스표권을 고의 또는 과실로 침해하였으므로 원고에게 사용료 상당 손해배상액을 지급할 의무가 있다고 주장하면서 이 사건 소를 제기

하였다.

● **판시 요지**

원고 제2등록서비스표는 우리나라 영어 교육수준 등에 비추어 볼 때, '카페 휴'라고 호칭될 것으로 보인다. 피고 제1사용표장의 한자 '暇' 부분은 다른 부분에 비하여 비교적 작은 크기로 되어 있어 식별하기 어려울 뿐만 아니라 우리나라 한자 교육수준 등에 비추어 일반 수요자가 그 독음을 직관적으로 인식하기는 쉽지 않아 보이므로 피고 제1사용표장은 일반 수요자에 의해 '카페 휴가'라기 보다는 '카페 휴'로 호칭될 가능성이 크다고 판단된다. 따라서 피고 제1사용표장은 원고 제2등록서비스표와 그 호칭이 실질적으로 동일하다. 피고 제2사용표장도 한자 '休'와 한글 '휴'가 동일한 발음을 가지며 한자 '休'가 비교적 작은 크기로 표현된 점 등에 비추어 한글 '휴'의 부기에 불과한 것으로서 일반 수요자의 언어 습관과 거래 관념 등을 고려해 볼 때, '카페 휴휴'보다는 '카페 휴'라고 호칭되는 것이 자연스러워 보인다. 따라서 피고 제2사용표장은 원고 제2등록서비스표와 그 호칭이 실질적으로 동일하다. 피고 제3, 4 사용표장은 호칭에 있어서는 '카페 휴'로 원고 제2등록서비스표와 동일하다. 피고 제5사용표장도 원고 제2등록서비스표와 동일하게 '카페 휴'라고 호칭된다. 원고 제2등록서비스표와 피고 제1 내지 4 사용표장은 그 관념을 직접적으로 대비할 수 없다. 다만 원고 제2등록서비스표와 피고 제5사용표장은 영문자 부분이 같아 그 관념도 동일하다고 보인다. 따라서 원고 제2등록서비스표와 피고 각 사용표장은 표장이 서로 유사하고 그 지정 서비스업도 사용서비스업과 동일한 '카페업'이다.

아래와 같은 이유와 이 사건 소 제기 이전에 있었던 원고 각 등록서비스표권 등의 침해 여부와 관련된 원고와 피고 등 사이의 분쟁 경위와 그 전개양상, 이 사건 소송의 진행경과, 원고의 이 법원에 이르기까지의 주장 내용 등을 모두 종합해 보면, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 원고가 구하는 피고의 이 사건 카페 영업기간 중에서 2018. 11. 9.부터 2019. 11.까지 피고의 원고 제2등록서비스표권 침해로 인한 손해액은 100,000원으로 정하는 것이 타당하다.

- 1) 카페 영업 분야의 서비스표 사용료는 해당 등록서비스표의 고객흡인력 등 여러 사정에 따라 달라질 수 있다. 그런데 원고는 경북 경산시에서만 카페업을 영위하고 있을 뿐 별도의 가맹사업을 영위하지 않고 있는 것으로 보이고, 원고 제2등록서비스표가 카페업과 관련하여 일반 수요자나 거래자들 사이에서 특정인의 서비스표로 알려져 있다고 볼 만한 증거도 없다.
- 2) 원고는 피고가 아닌 제3자와 원고 각 등록서비스표권을 포함한 다수의 등록서비스표권에 관하여, 그 사용기간을 제3자의 해당 사업장 폐업 시까지 존속하는 것으로 하고, 그 사용지역을 '충북 청주시 흥덕구 흥덕로 일정 주소지'로 한정하여 통상사용료 500,000원을 지급하는 내용의 상표사용(통상사용권) 계약을 체결하기도 하였다. 그런데 해당 서비스표 사용기간의 제한이 없는 반면, 피고는 피고 각 사용표장을 2018. 11. 9.부터 2019. 11.까지 사용하였을 뿐이므로 피고의 원고 제2등록서비스표에 관한 추정사용료는 위 사용계약에서 정한 해당 서비스표권의 통상사용료보다 낮은 액수로 책정될 것으로 보이며, 그와 달리 판단할 특별한 사정이 피고에게 있다고 볼 만한 사정도 발견할 수 없다.

키워드: 상표, 침해소송, 침해 인정, 상당한 손해액, 카페휴, Cafe Hue, 휴, Hue, 카페업

사건번호	2022 나 1098	사건명	손해배상(지)
제 1 심판결	대구지법 2021 가소 247433	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표	권리명칭	CAFÉ HUE 등  (COFFEE HUE) CAFE HUE
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	일부인용

피고 각 사용표장이 원고 제 3 등록서비스표와 유사하고 지정서비스업과 사용서비스업이 동일하여 침해가 인정되고, 원고의 이 사건 소제기는 권리남용에 해당하지 아니하며, 피고 각 사용표장이 상표법 제 90 조 제 1 항 제 1 호에도 해당하지 아니한다고 본 사례

원고 제1등록서비스표	원고 제2등록서비스표	원고 제3등록서비스표
	CAFE HUE	COFFEE HUE
피고 제1사용표장	피고 제2사용표장	
		

● 사건 개요

(원고의 지위는 **2021나1701** 사건 참조) 피고는 서울 마포구에 있는 건물 1층에서 '휴커피(HUE COFFEE+)'라는 상호로 카페를 운영하고 있는데, 피고 각 사용표장을 카페의 간판 2곳, 영업장 외부 유리창, 영업장 내부 메뉴판에 표시하여 사용하였다. 원고는 피고 측에 대하여 침해행위를 중지하라는 취지의 내용증명우편을 보냈다. 원고는 피고를 상대로 2020. 2.부터 2022. 1.까지 원고 각 등록서비스표의 침해에 대한 사용료 상당액의 손해배상금 지급을 구하면서 이 사건 소를 제기하였다.

● 판시 요지

원고 제3등록서비스표는 '커피 휴', 피고 제1사용표장은 '휴 커피'라 호칭될 것으로 보이나, 이와 같은 호칭의 차이는 그 각 구성부분인 단어의 배열순서를 달리하여 발음순서가 뒤바뀐 것에 기인한 것이다. 'COFFEE', 'HUE'는 그 발음 등이 아주 어려운 단어라고 볼 수 없고, 이들의 결합 또는 그 결합의 형태 등에 따라 새로운 관념이 직관적으로 형성된다고 보이지도 않는 점 등을 감안하면, 일반 수요자들은 위 양 표장을 표기되어 있는 단어의 어순에 의한 전체로서 기억하기 보다는 위 양 표장에 공통적으로 존재하는 'COFFEE'와 'HUE' 내지 '휴'의 두 단어의 결합체로 기억하기 쉬울 것으로 예상되므로, 일반 수요자가 각각 다른 일시에 다른 장소에서 위 각 표장을 호칭할 경우 그 배열순서에 혼동을 일으켜 그 호칭을 오인·혼동

할 가능성이 있다고 판단된다. 따라서 이러한 사정들을 모두 감안해 보면, 원고 제3등록서비스표와 피고 제1사용표장의 호칭은 실질적으로는 서로 유사하다. 원고 제3등록서비스표와 피고 제2사용표장의 각 문자 부분의 구성이 영문 'HUE'와 'COFFEE'로 완전히 동일하고 다만 그 배열순서만 서로 뒤바뀐 것에 불과한 점을 위와 같은 사정과 종합하여 보면, 양 표장의 호칭을 실질적으로 유사하고, 그에 따른 관념도 동일하거나 유사하다. 따라서 원고 제3등록서비스표와 피고 각 사용표장은 유사하고, 그 지정서비스업과 사용서비스업도 동일하다.

피고는 '원고가 지역적 또는 계층적으로 수요자들에게 이미 넓게 인지되어 있는 상표를 뒤늦게 서비스표 등으로 등록하여 그 침해를 주장하고 있는 것으로 보이는 사정과 함께, 원고가 피고 외에 제3자들을 상대로 손해배상청구 소송을 남발하고 있으며, 그러한 사건들의 결과 등을 고려해 보면, 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 카페를 운영한 기간, 원고 각 등록서비스표 등에 관한 출원·등록의 경위, 원고가 원고 각 등록서비스표권 등에 관한 권리를 행사한 과정과 그 구체적 태양 등을 종합해 보면, 피고의 위 주장과 같은 사정들과 피고 제출의 증거들만으로는 원고의 이 사건 청구가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 단정하기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다.

피고는 피고 각 사용표장에 원고 각 등록서비스표권의 효력이 미치지 않는다는 취지로 주장한다.



그러나 피고 각 사용표장은 컵 모양의 도형 부분( 등)과 문자 부분('휴 COFFEE', 'HUE COFFEE')이 결합한 표장인데, 위 도형 부분은 피고 각 사용표장에서 차지하는 비중 및 크기가 작다고 할 수 없는 점, 위 도형 부분 안의 영문자 'HUE'가 문자 부분의 'HUE'와 달리 알파벳 H와 E를 U가 이어주고 있는 형상으로서 흔히 발견할 수 없는 도안화 과정을 거친 것이어서 수요자의 주의를 끌기에 충분하다고 보이는 점 등을 피고 각 사용표장의 위치, 배열, 크기 및 피고 각 사용표장에서의 도형 부분과 문자 부분의 연결 관계 등을 종합해 보면, 피고가 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 피고 각 사용표장은 이 사건 카페의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 상표에 해당한다고 보기는 어렵다. 따라서 피고에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 피고 각 사용표장은 상표법 제 90조 제1항 제1호에 해당한다고 볼 수 없다.

(손해액 산정은 2021나1718 사건 참조)

키워드: 상표, 침해소송, 침해 인정, 상당한 손해액, 카페휴, Cafe Hue, 휴, Hue, 카페업

사건번호	2022 나 1104	사건명	손해배상(지)
제 1 심판결	대구지법 2021 가소 217319	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표	권리명칭	CAFÉ HUE 등  ()
선고일	2022. 9. 22.	선고결과	기각

원고 각 등록서비스표와 피고 사용표장이 전체관찰하였을 때, 서로 표장이 유사하지 않다고 본 사례.

원고 제1등록서비스표	원고 제2등록서비스표	원고 제3등록서비스표	피고 사용표장
	커피하우스 휴 COFFEE HOUSE HUE	CAFÉ HUE	

● **사건 개요**

(원고의 지위는 2021나1701 사건 참조) 피고는 경남 김해시에서 '힐링카페 휴'의 명칭으로 카페를 운영하면서 피고 사용표장을 전면간판 2곳과 홍보용 배너, 판매 상품에 표시하여 사용하였다. 원고는 위 카페의 주소지로 침해행위를 중지하라는 취지의 내용증명우편을 보냈다. 원고는 피고를 상대로 2018. 6. 부터 2020. 2.까지 원고 각 등록서비스표 침해에 대하여 사용료 상당의 손해배상을 청구하였다.

● **판시 요지**

원고 제1등록서비스표()는 전체적으로 갈색 바탕색의 원형을 이루고 있고, 그 내부 상단에 원주를 따라 하얀색 바탕색의 테두리를 형성하고 있으며 그 안에는 영문 'COFFEE HOUSE'와 원두를 형상화한 도형(, )이 배치되어 있으며, 그 내부 중앙에는 주황색으로 된 한글 '휴'()와 그 우측에 마름모 도형에 둘러싸인 한자 '休'() , 그리고 그 하단에 김이 나는 커피잔을 형상화한 도형()과 영문 'HUE'()가 나란히 배치되어 결합한 표장이다. 원고 제2등록서비스표 커피하우스 휴 (COFFEE HOUSE HUE)는 평이한 서체의 한글 '커피하우스' 및 '휴', 그리고 영문 'COFFEE', 'HOUSE', 'HUE'가 각각 띄어쓰기 형태로 결합된 상하 2단의 표장이다. 원고 제3등록서비스표(CAFÉ HUE)는 평이한



서체의 영문 'CAFE'와 'HUE'가 띄어쓰기 형태로 결합한 표장이다. 피고 사용표장('Healing Cafe 휴')은 영어 'Healing'과 'Cafe'가 상하 2단으로 배치되어 있고, 그 옆에 상대적으로 큰 크기의 한글 '휴'가 결합한 표장이다.

원고 제1등록서비스표와 피고 사용표장의 각 표장은 도형 및 색채의 사용, 영문자 부분 등에 있어 차이가 있어 그 외관은 서로 유사하지 않다. 원고 제1등록서비스표는 상단의 'COFFEE HOUSE'와 '휴' 부분에 의하여 '커피하우스 휴'의 6음절로 호칭될 것으로 보이는 반면, 피고 사용표장은 '힐링카페 휴'의 5음절로 호칭될 것으로 판단되므로, 그 호칭도 유사하다고 보기는 어렵다. 원고 제1등록서비스표는 '휴'를 중심에 두고 그와 발음이 동일한 '休', 'HUE'를 부기한 점과 상단의 'COFFEE HOUSE'가 우리나라의 영어 보급수준 등에 비추어 일반적으로 '커피점' 등으로 인식될 것으로 보여, 전체적으로 '[휴(HUE)]라는 커피점' 정도로 관념될 것으로 보인다. 그에 반해, 피고 사용표장은 우리나라의 영어 보급수준과 일반수요자의 언어관습 및 피고 사용표장 주변에 부가된 표시(피고 사용표장 아래쪽에 '안마의자카페'라는 문자와 안마의



자에 앉아있는 사람을 형상화한 그림 내지 도형('휴')이 표시되어 있다.) 등을 감안해 보면, '힐링 카페' 즉 '심신을 치유하는 카페' 정도의 의미로 인식될 것으로 보이므로, 양 표장은 그 관념에 있어서도 유사하다고 보이지 않는다.

원고 제2등록서비스표와 피고 사용표장은 서체, 전체 글자 수, 한글 문자와 영어 문자의 배치 및 크기 등에 있어 차이가 있으므로 그 외관은 유사하지 않다. 원고 제2등록서비스표는 '커피하우스 휴'의 6음절로 호칭될 것으로 보이는 반면, 피고 사용표장은 '힐링카페 휴'의 5음절로 호칭될 것으로 판단되므로, 그 호칭도 유사하지 않다. 양 표장은 그 관념에 있어서도 유사하다고 보이지 않는다.

원고 제3등록서비스표와 피고 사용표장도 외관, 호칭, 관념이 각각 비유사하다.



원고는 원고 각 등록서비스표의 '휴' 또는 'HUE' 부분(원고 제1등록서비스표의 '휴', 원고 제2등록서비스표의 '휴', 원고 제3등록서비스표의 'HUE')은 요부에 해당하고, 피고 사용표장도 '휴' 부분이 요부에 해당하므로 각 그 요부가 동일하여 표장이 유사하다고 주장한다. (이에 대한 판단 부분은 2021나 1701 사건 참조)

키워드: 상표, 침해소송, 침해 부정, 카페휴, Cafe Hue, 휴, Hue, 카페업, 힐링카페