

사건번호	2021허6566	사건명	취소결정(특)
심판번호	2020소125	심판결과	기각
원고	피심판청구인(특허권자)	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	메타크실릴렌다이소시아네이트 및 광학 렌즈의 제조방법
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되어 취소가 되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

원고의 이 사건 특허발명은 “이 사건 제1항, 제10항 내지 제13항 발명은 비교대상발명 1, 5에 의하여, 이 사건 제2항 내지 제9항 발명은 비교대상발명 1, 3, 5에 의하여 그 각 진보성이 부정되므로, 특허가 취소되어야 한다”라는 이유로, 취소신청을 일부 인용하는 결정을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보면 이 사건 특허발명과 선행발명1은 염화 반응물의 종류(구성요소 1, 6의 경우 ‘염산 수용액’이나 선행발명 1의 경우 ‘염화수소’이다)와 당량비 및 유기 용매의 종류와 중량비의 염 형성 반응 조건에 있어서 차이(이하 ‘**차이점 1**’이라 한다)가 있다. 그 차이점 1 중 염화 반응물과 유기 용매의 종류에 관한 기술 구성의 경우 이 사건 특허발명은 m-XDA로부터 중간 생성물로 m-XDA 염산염을 얻고 이를 포스겐화하여 m-XDI를 제조함에 있어서, 환경 문제를 줄이면서 수율, 품질을 높이는 것을 해결과제로 삼고 있고, 선행발명 1과 이 사건 특허발명의 해결 과제가 동일하다. 한편, 선행발명 2의 경우 최종 생산물이 ‘불소 함유 지방족 이소시아네이트’라는 점에서 이 사건 특허발명 및 선행발명 1과는 차이가 있으나, 선행발명 2의 명세서에 따르면 이 사건 특허발명과 선행발명 1, 2는 모두 아민 화합물로부터 이소시아네이트 화합물을 제조하되 이소시아네이트 화합물의 순도, 수율을 높일 수 있는 방안을 제시하고 있다는 점에서 그 기술분야 및 기술적 과제가 공통된다고 봄이 타당하다. 이와 같은 상황에서 선행발명 2의 내용을 접한 통상의 기술자라면 선행발명 1에서 m-XDI의 순도, 수율을 더 높이기 위하여 그 중간 생성물인 m-XDA 염산염의 순도, 수율을 높일 목적으로 반응물 및 용매를 선행발명 2의 염산 수용액(또는 염화수소 및 물) 및 친수성 유기 용매로 변경하고자 할 기술적 동기를 충분히 가질 수 있다 할 것이다. 나아가, 염화 반응물의 당량비, 제1 유기 용매의 중량비에 대한 수치한정의 경우 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제 및 효과가 선행발명 2의 그것의 연장선상에 있다 할 것이므로, 구성요소 1의 위 수치한정이 선행발명 2와는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있다거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수 없다. 나아가, 이 사건 제1항 발명에 따른 제조방법은 이 사건 특허발명의 명세서에서는 m-XDA 염산염의 순도 및 수율을 높이기 위하여 m-XDA와 염산 수용액의 당량비, m-XDA와 제1 유기 용매의 중량비를 개시된 수치범위 내에서 조절할 수 있다는 취지의 기재가 있기는 하나, 이러한 기재들만으로는 구성요소 1의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 발생한다고 보기 어렵고,

또한 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 실험 결과도 구성요소 1의 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수 있는 자료로 삼기에는 부족하므로 구성요소 1의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이를 발생시킨다고 보기도 어렵다. 따라서 염화 반응물의 당량비, 제1 유기 용매의 중량비에 대한 수치한정 역시 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하므로 염화 반응물의 종류(구성요소 1, 6의 경우 '염산 수용액'이나 선행발명 1의 경우 '염화수소'이다)와 당량비 및 유기 용매의 종류와 중량비의 염 형성 반응 조건에 있어서의 차이점(차이점 1)은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

- (2) 다음으로 염산염의 정제방법 및 그 물성(구성요소 2의 경우 '고상'이나 선행발명 1의 경우 '슬러리'이다)에 있어서 차이점(차이점 2) 중 정제방법에 관한 기술구성의 경우 선행발명 2의 명세서에 따르면 정제방법이 개시되어 있고, 사건 특허발명이나 선행발명들이 속한 기술분야에서 반응 종결 후 용매의 제거 뒤 생성물을 건조하는 과정은 통상적으로 실시하는 반응 후 정제 과정이고, 통상의 기술자에게 염 반응 생성물에서 수분을 제거하여 염 생성물의 순도 및 고체 안정성을 높이려는 시도에 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수도 없다. 나아가, 수분 함량에 대한 수치한정의 경우 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 모두 기술분야가 동일하고 구성요소 2의 위 수치한정이 선행발명 2와는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있다거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명에 따른 제조방법은 구성요소 2의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이를 발생시킨다고 보기도 어렵다. 따라서 차이점 2 역시 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.
- (3) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 중 순도의 수치범위에 있어서 차이점(차이점 3)이 있는데 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2는 모두 기술분야가 동일하고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 m-XDI가 위 '99.5% 이상'의 수치범위에서 순도를 가짐에 따라 어떠한 기술적 의의를 가지는지 확인할 수 있는 기재가 전혀 없다. 따라서, 차이점 3과 관련된 위 수치한정은 선행발명 1과 대비하여 보았을 때 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 봄이 타당하다. 그렇다면 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있는 정도에 불과하다 할 것이다. 결국, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
- (4) 이 사건 제2항 내지 제9항 발명의 진보성이 부정되는지 여부와 관련하여 살펴보면 이 사건 제2항 내지 제9항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이거나 이 사건 제1항 발명을 인용하고 있는 이 사건 제7항 발명의 종속항으로서 반응용액의 색, CIE-LAB 색좌표 수치, 투과율 및 헤이즈, 측정 단계 시점, 반응 조건, 반응 종료 시점 또는 측정 방법 등을 더욱 한정하고 있다. 그런데 선행발명 1, 3에는 투명도에 따른 m-XDI의 반응 경과, 생성물의 색도 및 반응 종결 시점 등이 개시되어 있는바, 통상의 기술자로서는 이에 따라 m-XDI의 반응 조건을 쉽게 조절해 볼 수 있을 것이고, 아울러 제조된 생성물의 물성을 단순 측정하여 기술구성을 도출하는 것에도 별다른 어려움이 있다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제2항 내지 제9항 발명은 통상의 기술자가 반복적인 실험을 통해 최적의 반응시 측정된 반응 용액의 투명도와 색도, 위 시점의 반응 조건 및 측정 방법을 채택하여 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

결국 이 사건 제2항 내지 제9항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 각 진보성이 부정된다.

- (5) 마지막으로 이 사건 제10항 내지 제13항 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보면 이 사건 제10항 내지 제13항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이거나 이 사건 제1항 발명을 인용하고 있는 이 사건 제10항, 제12항 발명의 종속항으로서, 반응기에 콘덴서, 스크러버, 증류기 또는 반응 후 유기 용매의 재활용 단계를 부가한 것으로서 논문, 서적, 공개특허공보에 기재된 내용에 따르면 화합물 합성 공정에서 콘덴서, 스크러버, 증류기를 사용하거나 용매 회수단계를 추가하는 것은 해당 기술분야에서 통상적으로 실시하는 기술구성이라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 제10항 내지 제13항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있다 할 것이므로, 그 각 진보성이 부정된다. 결국 이 사건 제1항, 제10항 내지 제13항 발명은 선행발명 1, 2에 의하여, 이 사건 제2항 내지 제9항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 그 각 진보성이 부정되므로, 이 사건 특허발명은 그 특허가 모두 취소되어야 한다.

키워드: 특허, 취소결정, 진보성, 수치한정, 메타크실릴렌다이소시아네이트 및 광학 렌즈의 제조방법

사건번호	2022허2127	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021원1046	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	플라즈마 밀도를 제어하는 시스템 및 방법
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요

원고의 발명을 특허출원(이하 '이 사건 출원발명')하였고, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명은 진보성이 부정된다는 이유로 특허 거절결정을 하였고, 원고는 청구항에 구성을 부가하여 한정하는 등 청구항 번호를 1 내지 17항으로 정리하는 보정서를 제출하였으나 최초 거절이유와 동일한 사유로 심사관에 의해 특허거절되었다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 심판원은 “이 사건 제14항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 특허출원에서 청구범위과 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

● 판시 요지

- (1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 해당 구성요소(구성요소 3)로서 포텐셜 제어 회로는 전극을 포커스 링보다 낮은 포텐셜로 유지하는 반면, 선행발명 1은 하부 전극과 포커스 링에 상이한 전압을 인가하는 구성만 개시할 뿐 하부 전극을 포커스 링보다 낮은 포텐셜로 유지하는지 여부에 관하여는 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 따르면 '전극을 포커스 링보다 낮은 포텐셜로 유지하도록 구성되는 포텐셜 제어 회로'의 기술적 특징을 가질 수 있는데 선행발명 1의 명세서 기재에 따르면 선행발명 1에도 포텐셜 제어 회로가 전극을 포커스 링보다 낮은 포텐셜로 유지하는 구성과 실질적으로 동일한 기술적 특징이 내포 또는 암시되어 있다고 볼 수 있고, 나아가 선행발명 1의 명세서 기재에 따르면 통상의 기술자가 선행발명 1의 분배기를 이온 시스 단차의 값에 따라 구성요소 3의 포텐셜 제어 회로와 마찬가지로 포커스 링 전극이 하부 전극보다 더 높은 전력 값이 인가되도록 구성할 수도 있지만 이와 반대로 더 낮은 전력 값이 인가되도록 쉽게 변경할 수 있다고 볼 수 있다.
- (2) 다음으로 양 발명의 구성요소 5에 관하여 살펴보면 선행발명 1의 포텐셜 제어 회로는 위 각 요소 및 그 접속 관계에 관하여 한정하는 반면, 선행발명 1은 분배기의 세부 구성과 이들 사이의 결합관계에 관하여 구체적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 양 구성은 차이가 있다(차이점 4). 이 사건 출원발명과 선행발명 1은 실질적으로 동일한 구성을 개시하고 있으므로 통상의 기술자는 선행발명 1의 가변 콘덴서로부터 탭-오프 커패시터(304)로 구성된 포텐셜 제어 회로를 쉽게 도출할 수 있다고 할 것이고, 또한 선행발명 2의 명세서 기재에 따르면 선행발명 2에는 구성요소 5의 세부 회로 중 라즈마 챔버에 제공되는 포워드 파워(forward power)가 플라즈마 챔버로부터 반사된 파워에 매치되는 것을 보장하기 위해 바이어스 전극

및/또는 포커스 링 전극에 제공되는 전압, 전류 및/또는 신호의 위상을 조정하기 위한 매칭 인덕터와 매칭 커패시터와 같은 기능을 하는 구성에 해당하는 내용이 개시되어 있는 한편, 선행발명 1 및 2에는 구성요소 5의 세부회로 중 바이어스 파워 소스로부터 제공되는 파워 신호에서의 변화(variation)를 조절하기(condition) 위한 파워 커패시터와 같은 기능을 하는 구성에 관하여 개시되어 있지 않으나 제1 가변 커패시터의 기능 및 위와 같은 접속 관계로부터 통상의 기술자라면 제1 가변 커패시터는 플라즈마 프로세싱 챔버의 파워 소스로부터 반사되는 신호에 포함된 노이즈를 제거하여 보다 안정적으로 전력을 공급하는 구성임을 알 수 있을 것이다. 따라서, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 포텐셜 제어 회로를 구성하는 세부 요소들 사이의 접속 관계도 쉽게 도출할 수 있다고 판단되고, 나아가 제1항 출원발명의 구성요소 5의 포텐셜 제어 회로를 구성하는 세부 요소들 사이의 접속 관계를 공지된 기술로부터 선택하여 구성하는 것이 통상의 기술자에게 각별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없다. 이와 더불어, 구성요소 5의 파워 소스와 평행하게 병렬로 접속된 제1 가변 커패시터의 결합관계에 있어서도 파워 소스 및 반사되는 신호에 포함된 노이즈를 제거하여 회로단에 보다 안정적으로 전력을 공급하기 위한 것이므로, 가변 커패시터를 파워 소스와 평행하게 병렬 형태로 구성하는 것은 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다.

- (3) 한편, 원고는 통상의 기술자에 의한 선행발명 1과 선행발명 2의 결합이 쉽지 않고, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3은 선행발명 1의 분배기와 기술적 사상이 다르며, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수도 없다는 취지로 주장하나, 이 사건 출원발명, 선행발명 1, 2의 해결과제를 그 배경기술 등을 포함한 발명 전체에 개시된 내용으로 비교하여 판단할 때, 앞서 설명한 바와 같이 서로 공통되므로, 비록 선행발명 1은 포커스 링의 소모 두께를 정확히 모니터링하는 것을, 선행발명 2는 탄도 전자 빔속의 불균일성 문제를 해소하는 것을 해결과제로 포함하고 있다고 하더라도, 원고의 주장과 같이 선행발명 1, 2는 이 사건 출원발명의 해결과제를 개시 또는 인식하지 못하고 있는 것이거나, 해결과제가 서로 전혀 상이하여 통상의 기술자가 이들을 결합하는 것이 쉽지 않다고 보기 어렵고, 또한 선행발명 1의 배경기술을 함께 포함한 발명의 전체에 개시된 내용에 따르면 플라즈마 처리장치에서 플라즈마 분포가 불균일하게 형성되는 문제점이 개시되어 있고, 플라즈마 시스로 인해 발생으로 인하여 플라즈마 분포 밀도가 기판의 중심 부분에서보다 기판의 측면 단부(에지) 부분에서 더 낮게 형성되기 때문에 포커스 링 전극에 전력을 인가하여 챔버 내에서 플라즈마 분포를 균일하게 제어해야 한다는 기술적 특징은 배경기술을 포함한 선행발명 1의 전체에 이미 개시되어 있다. 그러므로 원고의 주장과 같이, 선행발명 1은 포커스 링이 일정 이상 소모된 경우 포커스 링을 하부 전극보다 높은 포텐셜로 유지함으로써 기판 식각 품질을 향상하는 기술만을 개시하고 있다고 볼 수 없다. 결과적으로 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 또는 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 나아가, 특허출원에 있어 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원은 전부가 거절되어야 한다. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 플라즈마 밀도를 제어하는 시스템 및 방법

사건번호	2022허3182	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2022당428	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 유사하지 않으므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로 피고의 확인대상표장인  이 원고의 이 사건 등록서비스표인  의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 “이 사건 등록서비스표의 “THE FOOT SHOP” 부분과 확인대상표장의 “프리미엄더풋샵” 부분은 모두 발과 관련된 서비스와 관련하여 식별력이 없어 유사판단의 비교대상이 되지 아니하고, 이를 제외한 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 도형 부분은 상이하여 양자는 전체적으로 유사하지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다”라는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다. 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 아래와 같다.

등록서비스표	확인대상표장
	

● 판시 요지

(1) 우선 피고가 이해관계인에 해당하는지 여부를 살펴보건대, 피고는 이 사건 등록서비스표 침

해를 이유로 한 원고의 가처분신청 및 그에 대한 이 사건 결정 등으로 인하여 이 사건 등록 서비스표권의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자에 해당하고, 나아가 비록 피고가 확인대상표장에 관한 권리를 취득하였다가 이를 제3자에게 이전하였다고 하더라도, 그와 같은 사실이나 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 확인대상표장에 관한 권리 취득일부터 현재까지 확인대상표장을 전혀 사용하지 아니하였다거나, 장래에 이를 사용하여 발마사지업 등을 영위하지 아니할 것이라고 단정하기 어렵다. 오히려 앞서 본 관련 가처분사건의 진행 경과 및 그 결과, 이 사건 심판청구의 경위 등에 비추어 보았을 때 피고가 확인대상표장을 장래에도 사용하여 발마사지업 등을 영위할 가능성을 배제할 수 없으므로 피고는 이 사건 심판청구를 할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 봄이 타당하다.

- (2) 다음으로 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부를 살펴보건대, 등록서비스표의 문자 부분과 도형 부분만으로 이 사건 등록서비스표의 요부가 된다고 보기 어려우므로 문자 및 도형의 조합으로 이루어진 결합상표인 이 사건 등록서비스표는 그 전체로서 관찰되어야 하고, 확인대상표장 역시 그 전체로서 관찰되어야 한다. 표장의 동일·유사 여부와 관련하여 양 표장은 외관에 차이가 있고, 전체적으로 그 호칭이 다르며 이 사건 등록 서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 '발마사지 서비스를 제공하는 가게 또는 장소'로 관념되고, 확인대상표장은 그 사용서비스업과 관련하여 '고급의 발마사지 서비스를 제공하는 가게 또는 장소'로 관념된다. 따라서 양자는 관념에 있어서 일부 유사한 측면이 있기는 하나 완전히 동일하지는 아니하다. 이와 같이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표와 외관, 호칭이 다르고 관념도 완전히 동일하다고 할 수 없으므로, 유사한 서비스업에 함께 사용되더라도 일반 소비자나 거래자가 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 아니한다.
- (3) 한편, 원고는 이 사건 등록서비스표 중 "THE FOOT SHOP" 부분은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 영업표지로 인식되어 그 식별력이 인정된다는 취지로 주장하나 그러한 사실을 증명할만한 증거가 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다. 결국 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하고, 피고는 이를 이유로 이 사건 심판청구를 할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

키워드: 상표, 권리범위확인, 표장의 동일·유사, 결합표장,



사건번호	2022나1142	사건명	손해배상(지)
제1심판결	서울중앙2019가합570844	제1심결과	일부 인용
항소인	피고	피항소인	원고
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	항소 일부 인용

이 사건 계약이 원고의 해지통보로 해지되었음을 전제로 한 원고의 주위적 청구는 이유 없고, 이 사건 계약이 기간만료로 종료되었음을 기초로 한 예비적 청구 중 미지급 로열티 및 이 사건 계약 종료 이후의 영업표지 사용으로 인한 손해배상청구는 인정한 사례

● 사건 개요

원고와 피고는 17. 9. 5. 맥스피드 PC방 프랜차이즈계약을 체결하고, 피고 점포가 17. 12.경 개점하였다. 원고는 2019. 4. 26. 피고에게 미지급한 16개월분 로열티를 2019. 5. 2.까지 지급하지 않으면 2019. 5. 3. 서버공급을 중단하고 2019. 6. 26.자로 이 사건 계약을 해지하겠다는 내용증명 우편을 보냈다. 원고는 2019. 6. 25. 피고에게 내용증명으로 로열티 미납을 이유로 2019. 6. 26. 이 사건 계약을 해지한다고 통지하였다. 원고는 2019. 5. 3.경 피고 점포에 서버공급을 중단하였고, 피고는 2019. 5. 13. 주식회사 트리플케이씨앤씨와 별도로 월 165,000원에 서버관리계약을 체결하였다. 피고는 2019. 7. 10. 원고에게 피고 점포를 오픈한 후 가맹점관리가 이루어지지 않았으므로 로열티를 지급할 수 없고 계약해지를 요청한다는 내용증명 우편을 보냈다. 피고는 2019. 8. 7.경 외부 간판과 입구 사인물을 교체하고, 2019. 8. 12.경 사업자등록상 상호를 '맥스피드 PC방'에서 '샷피씨방(shot)'으로 변경하였으며, 2019. 9.말경 내부에 있는 원고의 영업표지를 모두 제거하였다.

원고는 주위적으로, 원피고 사이의 계약 해지를 전제로 미지급 로열티 및 해지 이후의 손해배상금 내지 위약금을, 예비적으로 미지급 로열티 및 계약 종료 이후의 상표권 침해 및 위약금을 각 구한다.

● 판시 요지

원고는 피고에게 2019. 4. 26. 로열티 지급의무를 일주일 후인 2019. 5. 2.까지 이행하지 않으면 계약을 해지한다고 통지하고, 2019. 6. 25. 이 사건 계약을 2019. 6. 26.자로 해지하겠다고 통지하였을 뿐이므로, 원고의 해지통지는 적법한 절차를 거치지 아니한 것으로서 그 효력이 없다. 따라서 이 사건 계약이 2019. 6. 26.경 해지되었음을 전제로 하는 원고의 주위적 청구는 이유 없다.

이 사건 계약은 2019. 9. 4. 기간만료로 종료하였다.

따라서 피고는 원고에게 2018. 1. 1.부터 20개월분 로열티 7,590,000원(= 69대 × 5,500원 × 20개월) 및 이에 대한 지연손해금을 지급하여야 한다. 그런데 피고는 원고를 대신하여 지출한 비용인 840,400원 [= 180,400원 + (165,000원 × 서버공급 중단일부터 계약종료일까지 4개월)]의 범위 내에서 로열티의 지급을 거절하거나 로열티에서 위 금액을 공제할 수 있다. 따라서 피고는 원고에게 로열티 7,590,000원에서 840,400원을 뺀 6,749,600원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하여야 한다.

한편, 피고의 해지통보경위 등에 비추어 피고가 이 사건 계약 제7조 제4항 (다)호를 위반하였다고 할 수 없어 피고의 상호변경을 이유로 한 원고의 손해배상청구는 이유 없다.

한편, 피고는 이 사건 계약 종료 이후 원고의 영업표지 사용으로 인한 이 사건 계약 제8조 제1항에 따라 위약금으로 이 사건 계약 종료 다음날인 2019. 9. 5.부터 2019. 9. 23.까지 1일당 300,000원으로 계산한 5,700,000원(= 300,000원 × 19일) 및 이에 대한 지연손해금을 지급하여야 하는데, 이 사건 계약 제8조 제1항에서 정한 손해배상 예정액은 부당히 과다하므로, 손해배상액을 1일당 10,000원으로 계산한 190,000원(= 10,000원 × 19일)으로 감액하기로 한다.

키워드: 계약해석, 가맹사업법 제14조, 공제, 손해배상액 예정, 감액

사건번호	2021허5945	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020원581	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	 Cash App
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	기각

이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고 본 사례

● 사건 개요

이 사건 국제등록출원상표에 대하여, 특허청 심사관은 2019. 4. 4. “이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 각 해당한다.”는 이유로 가거절통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 2019. 8. 2. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2019. 11. 26. 위 가거절통지와 같은 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 2020. 2. 24. 특허심판원 2020원581호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 2021. 9. 8. “이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

이 사건 도형 부분은 특별히 새로운 형태로 보기도 어렵고 금융 관련 분야에서 다수 사용되던 점, 문자 부분은 그 본래적 의미 및 거래계에서 사용되는 의미에 빛워 금융관련 어플리케이션과 관련하여 그 효능이나 용도 등을 나타내는 표장으로 식별력이 없거나 미약한 점, 도형과 문자가 결합하여 새로운 관념이 형성되지도 않는 점 등에 비추어 이 사건 국제등록출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하여 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 식별력이 없는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

키워드: 상표, 거절결정, 식별력, 상표법 제33조 제1항 제7호

사건번호	2021허5952	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020원582	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	 Cash App
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	기각

2021허5945 사건 참조

사건번호	2022허2042	사건명	권리범위확인(상)
심판번호	2021당1713	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	하슬라
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	기각

확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않는다고 본 사례

● 사건 개요



원고는 2021. 6. 4. 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상표장()은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'고 주장하며 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2021당1713호로 심리한 다음, 2022. 1. 19. '확인대상표장은 거래통념상 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하고, 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없어 이 사건 등록서비스표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다

● 판시 요지

상표법 제90조의 적용 문제는 개정 상표법 부칙 제2조 제1항이나 제9조의 적용 대상이라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 심결에는 개정 상표법 제90조가 적용된다고 할 것이다.

확인대상표장은 특별히 식별력 갖는 형태로 표현되지 않은 점, 'café'는 '가배'의 영문 표기로 인식될 것으로 보이는 점, 좌측 세로 간판은 피고의 상호 일부를 반복하여 표기한 것으로 보이는 점, 전구 형태의 장식은 흔히 사용되는 것인 점 등에 비추어 확인대상표장은 피고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.

한편, 이 사건 등록서비스표가 주지저명성을 갖추었다고 보기 어려운 점, 원피고 점포의 위치가 거리가 상당하고, 인테리어 콘셉트가 달라 피고가 이 사건 등록서비스표의 인지도에 편승할 의도가 있었다고 단정하기 어려운 점, 피고의 개업 즈음에는 '하슬라'가 강릉시 일대에서 널리 사용되고 있어 피고는 강릉시에서 카페업을 영위하기 위하여 강릉시 일대에서 흔히 사용되던 강릉시의 옛 명칭 '하슬라'와 '커피'의 옛 명칭인 '가배'를 조합하여 상호를 창안한 것으로 보이고, 원고의 이 사건 등록서비스표를 모방하여 상호를 선택한 것으로 보이지는 않는 점 등을 종합하면 피고가 부정경쟁의 목적으로 자기의 상호를 사용하였다고 단정하기 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

그렇다면, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 동일·유사 여부에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

키워드: 상표, 권리범위확인, 상표법 제90조 제1항 제1호

사건번호	2022허2202	사건명	거절결정(특)
심판번호	2021원716	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	금속파이프의 연결부속
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	기각

이 사건 보정은 그 의미가 명확하지 않아 부적법하고, 이 사건 출원발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 2019. 12. 11. 원고들에게 이 사건 출원발명의 청구항 전항이 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고들이 명세서 등에 대한 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 12. 16. 보정각하결정 및 거절결정을 하였다. 이에 원고들은 2021. 1. 18. 명세서 등 보정서를 제출하면서 재심사를 청구하였다. 특허청 심사관은 2021. 2. 18. 이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항 각 호 중 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 보정각하결정을 하였고, 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2에 의해 용이하게 도출해 낼 수 있어 진보성이 부정된다는 취지로 거절결정을 하였다. 원고들은 2021. 3. 22. 특허심판원에 이 사건 보정각하결정 및 거절결정 등의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2021원716호로 심리한 다음, 2022. 1. 20. '이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항 각 호에 규정하는 보정이 가능한 경우에 해당하지 않고, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.'는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

보정사항 1에서 '일측으로만 확관부를 구비하는 삽입관의 고정후렌지부' 부분은 문언적으로 '일측으로만 확관부를 구비'하는 것이 무엇을 수식하는지 의미가 명확하지 않아 이 사건 보정은 부적법하다.

이 사건 보정이 부적법하므로, 이 사건 보정 전 명세서를 기준으로 이 사건 출원발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되는지를 살펴본다.

구성요소 6은 '삽입관의 후단에도 후렌지부가 구비되고 그 내측으로는 단턱테와 안착테가 동일하게 구비되는 것이고, 상기 삽입관의 후단에 삽입되는 금속파이프에도 후렌지부와 후렌지부의 전방이탈방지를 위한 조임링이 구비되고, 조임링의 선단으로는 가압링과 오링 및 패킹링이 안착테와 금속파이프의 선단에 위치되어져 후렌지부의 조임만으로 기밀이 유지되는 것'인데, 선행발명 1에는 대응되는 구성요소가 없는 점(차이점 1), 구성요소 7에는 '후렌지부가 조임결합될 경우에 이격간격이 발생되지 않고 긴밀하게 밀착가능하게 할 수 있다'는 기재가 있는 반면, 선행발명 1에는 동일한 기재가 나타나 있지 않은 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 그런데 차이점 1은 선행발명 1의 실시예를 통하여, 차이점 2는 이 사건 출원발명의 발명의 설명의 기재 및 도면의 내용을 참작하면 구성요소 7은 선행발명 1에서 가동플렌지와 고정플렌지가 조임 결합될 경우 조임링, 받침링, 패킹 등 결합부가 긴밀하게 밀착하는 것과 실질적으로 동일하다고 할 것

이므로, 각 쉽게 극복 가능하다.

따라서, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다.

키워드: 특허, 보정의 적법성, 진보성, 금속파이프의 연결부속

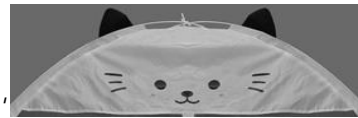
사건번호	2022허2967	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2020당2413	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	모기장
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	인용

확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 8. 10. 특허심판원에 원고를 상대로 '확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.'는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2020당2413호로 심리한 다음, 2022. 4. 25. '확인대상디자인은 선행디자인 1 내지 3, 5의 결합에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하지 않으며, 이 사건 등록디자인과 대상물품이 동일하고 전체적인 심미감이 유사하다.'는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지



확인대상디자인과 선행디자인 1, 2는 ① 확인대상디자인은 '와 같이 상측의 둥근 삼각부에 고양이 얼굴 모양이 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1, 2는 각각  ,  와 같이 다른 그림, 문양, 글자 등으로 형성되어 있는 점, ② 확인대상디자인은 고양이의 귀 부분으로 인하여 모기장 상단에 삼각형 2개가 형성되어 돌출되어 있으나, 선행디자인 1, 2는 그러하지 않은 점, ③ 확인대상디자인은 평면도, 저면도상 직사각형 형태이나, 선행디자인 1은 정사각형 형태이고 선행디자인 2는 사시도상 직사각형 형태로 보이기는 하나 그 형태를 명확히 확인할 수 없는 점 등에서 차이가 있다.

확인대상디자인과 선행디자인 1, 2의 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 위 차이점 1의 삼각부 부분으로 동일한 점, 차이점 1의 문양의 차이는 통상의 디자이너가 선행디자인 3, 4를 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 점, 차이점 2는 흔하게 사용되는 창작수법이나 표현방법에 불과하고 차이점 3은 통상의 디자이너가 쉽게 변경할 수 있는 사항에 해당한다.

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1 또는 2에 선행디자인 3, 4를 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인이라 할 것이므로 자유실시디자인에 해당한다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 자유실시디자인

사건번호	2022허2974	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2020당2294	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	모기장
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	인용

2022허2967 사건 참조

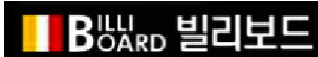
사건번호	2022허3519	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020당1253	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	빌리보드 billiboard
선고일	2022. 11. 25.	선고결과	인용

원고가 사용한 실사용표장은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되고, 원고가 사용한 상품은 '당구용 점수판'에 해당한다고 봄이 타당하여 이 사건 등록상표에 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 않는다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 2020. 4. 19. 특허심판원에 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 그 지정상품인 ‘당구용 점수판’에 대하여 그 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.”라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1253호로 심리한 다음, 2022. 4. 11. “이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘당구용 점수판’은 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당된다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

원고가 사용한 실사용표장  ‘빌리보드’는 이 사건 등록상표의 영문자와 한글음역을 모두 포함하고 있으므로 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로의 변형에 불과하여 동일성이 인정된다.

이 사건 등록상표의 지정상품 ‘당구용 점수판’이 전자식 또는 디지털 형식의 점수판을 포함한다고 봄이 타당한 점, 원고는 원고 상품인 태블릿 컴퓨터가 원고가 개발한 프로그램 전용으로 사용되도록 하면서, 일반적인 태블릿 컴퓨터로서 기능할 것을 예정하지 않은 것으로 보이는 점, 원고 상품은 ‘당구용 점수판’과 주요 용도가 동일하고, 그 사용방법 역시 대동소이한 점, 원고 상품은 각종 당구용품 판매업체 등에 의하여 유통되고, 당구장에 의하여 소비되는 것이어서 ‘당구용 점수판’과 그 유통경로, 수요자 등이 일치하는 점, 당구업 분야에서도 역시 원고 상품을 ‘당구용 점수판’으로 인식하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 원고 상품은 ‘당구용 점수판’에 해당한다고 봄이 상당하다.

그렇다면 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정상품인 ‘당구용 점수판’에 대하여 피고의 이 사건 심판청구일(2020. 4. 19.)로부터 3년 이내에 국내에서 계속 사용하였다고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘당구용 점수판’에는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소 사유가 존재하지 않는다.

키워드: 상표, 등록취소, 불사용취소

사건번호	2022허1094	사건명	등록무효(디)
심판번호	2019당4155	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	마스크팩 포장용 파우치
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	인용

등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2019. 12. 30. 등록디자인은 ① 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받지 않은 피고가 출원하여 등록받은 것이므로 등록이 무효로 되어야 하고, ② 출원 전 공지된 디자인에 의하여 신규성을 상실하였고, ③ 출원 전 공지된 디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 등록디자인 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 1. 7. 등록디자인은, 피고의 직원 000이 창작한 디자인으로서 피고는 해당 직원으로부터 적법하게 승계받아 출원한 것이고, 출원 전에 공지되었으나 신규성 상실의 예외에 해당하고, 공지된 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어렵다고 하면서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부
가. 차이점

이 사건 등록디자인	선행디자인
	

양 디자인은 브랜드명, 제품명, 제품의 효능 등에 관한 문구가 각 표시되는 위치가 상이하다는 점에서 차이가 있다. 앰폴의 모양에 있어서, 등록디자인은 앰폴의 오목부에 띠가 형성되어 있으나 선행디자인은 볼록부의 상단에 띠가 형성되어 있는 점(㉠-1), 볼록부의 형상이 등록디자인은 상대적으로 뾰족하나 선행디자인은 상대적으로 뭉툭하고 둥그스름한 점(㉠-2), 등록디자인에는 앰폴에 문자가 표시되어 있지 않으나 선행디자인의 앰폴에는 'BABOR'라는 브랜드명이 표시되어 있는 점(㉠-3), 등록디자인은 앰폴의 그림자가 표현되어 있으나 선행디자인은 그림자가 표현되어 있지 않은 점(㉠-4)에서 차이가 있다.

또한 등록디자인은 좌측 중간 부분에 ''와 같은 파란색 마스크시트 모양의 도형이 표시되어 있으나 선행디자인에는 마스크시트 모양의 도형이 표시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

나. 창작비용이성에 대한 판단

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 마스크팩 포장에 관한 출원 전의 공지 형태, 디자인 분야에서 통상적으로 행해지는 창작수법과 표현방법을 적용하여 쉽게 창작할 수 있다고 보는 것이 타당하다

2. 결론

등록디자인은 선행디자인에 출원 전에 공지된 형태 등을 참작하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제 33 조 제 2 항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 창작비용이성, 통상의 디자이너, 마스크팩 포장용 파우치

사건번호	2022허1100	사건명	등록무효(디)
심판번호	2019당4156	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	마스크팩 포장용 파우치
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	인용

등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2019. 12. 30. 등록디자인은 ① 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받지 않은 피고가 출원하여 등록받은 것이므로 등록이 무효로 되어야 하고, ② 출원 전 공지된 디자인에 의하여 신규성을 상실하였고, ③ 출원 전 공지된 디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 등록디자인 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 1. 7. 등록디자인은, 피고의 직원 000이 창작한 디자인으로서 피고는 해당 직원으로부터 적법하게 승계받아 출원한 것이고, 출원 전에 공지되었으나 신규성 상실의 예외에 해당하고, 공지된 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어렵다고 하면서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부
가. 차이점

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
		

우측의 마스크팩 에센스의 특성을 형상화한 그림이, 등록디자인은 '  '와 같이 초록색 링거팩의

형상이나, 선행디자인은 1은 '  '와 같이 파란색 앰풀의 형상인 점, 마스크시트 모양의 도형이 등록디자인은 초록색이나 선행디자인 1은 파란색인 점, © 선행디자인의 좌측 하단에 표시된 표장



이 등록디자인에는 표시되어 있지 않은 점 등에서 차이가 있다.

나. 창작비용이성에 대한 판단

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2의 링거팩 모양의 그림을 단순 결합하고, 출원 전에 공지되거나 널리 알려진 형태들을 참조하여 흔한 창작수법과 표현방법에 따른 변경을 가함으로써 쉽게 창작할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

2. 결론

등록디자인은 선행디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제 33 조 제 2 항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 창작비용이성, 통상의 디자이너, 마스크팩 포장용 파우치

사건번호	2022허1117	사건명	등록무효(디)
심판번호	2019당3227	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	마스크팩 포장용 상자
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	인용

등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2019. 10. 15. 등록디자인은 ① 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받지 않은 피고가 출원하여 등록받은 것이므로 등록이 무효로 되어야 하고, ② 출원 전 공지된 디자인에 의하여 신규성을 상실하였고, ③ 출원 전 공지된 디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 등록디자인 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 1. 7. 등록디자인은, 피고의 직원 000이 창작한 디자인으로서 피고는 해당 직원으로부터 적법하게 승계받아 출원한 것이고, 출원 전에 공지되었으나 신규성 상실의 예외에 해당하고, 공지된 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어렵다고 하면서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다

● 판시 요지

1. 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부
가. 차이점

이 사건 등록디자인	선행디자인
	

양 디자인은 브랜드명, 제품명, 제품의 효능 등에 관한 문구가 각 표시되는 위치가 상이하다는 점에서 차이가 있다. 앰풀의 모양에 있어서, 등록디자인은 앰풀의 오목부에 띠가 형성되어 있으나 선행디자인은 볼록부의 상단에 띠가 형성되어 있는 점(㉠-1), 볼록부의 형상이 등록디자인은 상대적으로 뾰족하나 선행디자인은 상대적으로 뭉툭하고 둥그스름한 점(㉠-2), 등록디자인에는 앰풀에 문자가 표시되어 있지 않으나 선행디자인의 앰풀에는 'BABOR'라는 브랜드명이 표시되어 있는 점(㉠-3), 등록디자인은 앰풀의 그림자가 표현되어 있으나 선행디자인은 그림자가 표현되어 있지 않은 점(㉠-4)에서 차이가 있다.

또한 등록디자인은 좌측 중간 부분에 ''와 같은 파란색 마스크시트 모양의 도형이 표시되어 있으나 선행디자인에는 마스크시트 모양의 도형이 표시되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

나. 창작비용이성에 대한 판단

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인에 마스크팩 포장에 관한 출원 전의 공지 형태, 디자인 분야에서 통상적으로 행해지는 창작수법과 표현방법을 적용하여 쉽게 창작할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

2. 결론

등록디자인은 선행디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제 33 조 제 2 항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 창작비용이성, 통상의 디자이너, 마스크팩 포장용 상자

사건번호	2022허1124	사건명	등록무효(디)
심판번호	2019당3226	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	마스크팩 포장용 상자
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	인용

등록디자인은 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2019. 10. 15. 등록디자인은 ① 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받지 않은 피고가 출원하여 등록받은 것이므로 등록이 무효로 되어야 하고, ② 출원 전 공지된 디자인에 의하여 신규성을 상실하였고, ③ 출원 전 공지된 디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있다고 주장하면서 등록디자인 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 1. 7. 등록디자인은, 피고의 직원 000이 창작한 디자인으로서 피고는 해당 직원으로부터 적법하게 승계받아 출원한 것이고, 출원 전에 공지되었으나 신규성 상실의 예외에 해당하고, 공지된 디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있다고 보기 어렵다고 하면서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다

● 판시 요지

1. 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하는지 여부
가. 차이점

이 사건 등록디자인	선행디자인 1	선행디자인 2
		

우측의 마스크팩 에센스의 특성을 형상화한 그림이, 등록디자인은 '  '와 같이 초록색 링거팩의

형상이나, 선행디자인은 1은 '  '와 같이 파란색 앰폴의 형상인 점, 마스크시트 모양의 도형이 등록디자인은 초록색이나 선행디자인 1은 파란색인 점, © 선행디자인의 좌측 하단에 표시된 포장



이 등록디자인에는 표시되어 있지 않은 점 등에서 차이가 있다.

나. 창작비용이성에 대한 판단

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2의 링거팩 모양의 그림을 단순 결합하고, 출원 전에 공지되거나 널리 알려진 형태들을 참조하여 흔한 창작수법과 표현방법에 따른 변경을 가함으로써 쉽게 창작할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

2. 결론

등록디자인은 선행디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제 33 조 제 2 항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 창작비용이성, 통상의 디자이너, 마스크팩 포장용 상자

사건번호	2022허1780	사건명	등록무효(디)
심판번호	2020당774	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	마스크팩 포장용 상자
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

등록디자인은 디자인보호법 제3조 및 제33조상 등록무효사유가 존재하지 않는다고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 2020. 3. 10. 등록디자인은 ① 등록디자인은 무권리자인 피고에 의하여 출원, 등록된 것이고, ② 일반 수요자로 하여금 오인하게 할 염려가 있고, ③ 신규성을 상실하였고, ④ 출원 전 공지된 디자인들에 의하여 쉽게 디자인할 수 있는 것이라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 1. 25. 등록디자인은, 피고가 정당하게 승계받아 출원하여 등록받은 것이고, 등록디자인에 표시된 QR 코드가 포장으로서의 기능과 주지저명성을 갖춘 것으로 볼 수 없으며, 신규성이 상실된 것으로 볼 수 없고, 용이창작성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

1. 등록디자인이 디자인보호법 제3조에 위배되어 등록된 것인지 여부

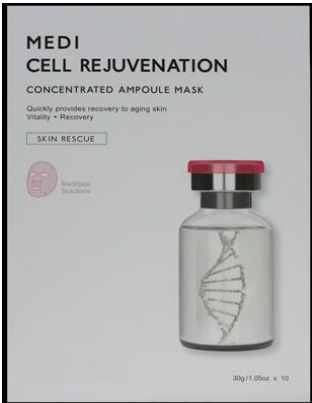
등록디자인은 000이 단독으로 창작한 것으로 원고의 직무디자인에 해당하지 않는다는 것은 앞에서 본 바와 같고, 피고가 000으로부터 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계받은 사실에 대하여 양 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 피고는 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자이다. 따라서 피고가 출원하여 등록받은 등록디자인은 디자인보호법 제3조를 위반한 것으로 볼 수 없다.

관련 제품 1	관련 제품 2	이 사건 제품
		

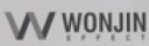
2. 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항에 위반되는지 여부

공지디자인은 등록디자인이 디자인보호법 제 33 조 제 1 항에 따라 그 신규성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어 그 근거자료가 될 수 없으므로, 등록디자인은 제 33 조 제 1 항을 위반한 것으로 볼 수 없다.

3. 등록디자인이 디자인등록법 제33조 제2항에 위반되는지 여부

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

우측의 마스크팩 에센스의 특성을 형상화한 그림이, 이 사건 등록디자인은 '  '와 같이 투명한 약

병의 형상이나, 선행디자인 1은 '  '와 같이 파란색 앰풀의 형상인 점, 마스크시트 모양의 도형이 등록 디자인은 분홍색이나 선행디자인 1은 파란색인 점, 선행디자인 1의 좌측 하단에 표시된 표장 '  '이 등록디자인에는 표시되어 있지 않은 점 등에서 차이가 있다.

등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인들과 출원 전 공지된 형태들을 참작하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 볼 수 없으므로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.

4. 결론

등록디자인에는 원고가 주장하는 등록무효사유가 존재하지 않는다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원 고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 디자인, 등록무효, 창작비용이성, 통상의 디자이너, 마스크팩 포장용 상자

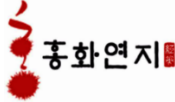
사건번호	2022허3564	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020원3197	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표로 등록될 수 없다고 판단한 사례.

● 사건 개요

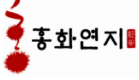
원고는 2019. 11. 26. 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 출원상표는 타인의 선등록 상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 거절이유를 통지하면서 의견서 제출의 기회를 주었다. 원고는 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 거절이유가 해소되지 못하였다며 상표등록 거절결정을 하였다. 원고는 2020. 12. 30. 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 4. 13. 출원상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 서로 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 상표로 등록될 수 없다는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

출원상표	선등록상표
	더 히스토리 오브 후 홍화연지

1. 표장의 동일·유사여부

가. 외관 대비

출원상표 는 한글 '홍'자를 도안화한 붉은색의 도형 부분  , 검은 색의 문자 부분

'홍화연지', 두 글자의 한자가 새겨진 직사각형의 붉은 도형 부분 이 가로방향으로 차례로 결합된 표장이고, 선등록상표는 검은 색의 한글 '더 히스토리 오브 후 홍화연지'라는 문자만으로 구성된 표장이다. 양 표장은 도형 부분이 결합되어 있는지 여부, 색상, 문자 부분의 개수 등에 차이가 있어 외관이 동일하거나 유사하다고 보기는 어렵다.

나. 호칭 및 관념의 대비

출원상표와 선등록상표는 외관이 다르기는 하나 모두 '홍화연지'로 호칭, 관념될 수 있어 그 호칭 및 관념이 유사하다. 따라서 양 표장이 유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다.

2. 지정상품의 동일·유사여부

출원상표의 지정상품은 화장품, 세면용품 등이고 선등록상표의 지정상품에는 화장품, 세면용품이 포함되어 있으므로 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 동일·유사하다.

3. 결론

출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고 지정상품도 동일·유사하므로, 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

키워드: 상표, 거절결정, 표장의 동일성, 지정상품의

사건번호	2021 나 1503	사건명	손해배상(기)
제 1 심판결	춘천지법 원주지원 2017 가합 5156	제 1 심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	특허	권리명칭	볼밸브용 볼의 수지 라이닝 장치 및 방법
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	항소 일부인용, 청구기각(당심에서 확장한 청구)

피고들이 원고의 성과물 내지 성과 등에 해당하는 모인대상기술을 무단으로 사용하여 볼밸브 제품을 생산, 판매한 행위는 민법상 공동불법행위 내지 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하므로 피고들은 공동하여 원고에게 3억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하여야 한다고 본 사례.

● 사건 개요

원고는 피고들이 공동하여 1,384,279,576원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하면서 이 사건 소를 제기하였다(항소심에 와서 청구취지 확장).

● 판시 요지

1) 모인대상기술이 성과물 내지 성과 등에 해당하는지 여부

모인대상기술은 볼밸브의 구성품(바디, 캡, 스템 등) 중 볼을 라이닝하는 장치 내지 방법에 관한 것이다. 종래에는 볼밸브용 볼을 라이닝하는 방식으로 수지용접 방식(어댑터 방식)이 사용되었는데, 이러한 방식은 볼의 사출 공정 후 어댑터 결합 부분을 수지로 채운 후 용접을 해야 함으로 인하여 발생하는 문제점이 있어 원고는 이를 해결하기 위하여 수지압력에 의한 연결핀 퇴출 방식을 발명하고 이에 대하여 특허출원을 하고 그 등록을 받은 바 있다. 그런데 수지압력에 의한 수지압력에 의한 연결핀 퇴출 방식 역시 연결핀과 지지구멍 간의 공차의 정도에 따라 3개의 연결핀이 동시에 빠지지 않을 경우 편심 불량이 발생하거나 연결핀이 빠지지 않은 부위를 사후적으로 용접해야 하는 등의 문제점이 있었고, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 원고는 모인대상기술을 개발하였다. 위와 같은 사정에다가, 피고 4가 모인대상기술과 실질적으로 동일한 발명에 대하여 모인출원하여 특허등록을 받았고, 이후 원고가 모인대상기술의 정당한 권리자로서 특허출원을 하여 특허결정을 받은 점, 원고가 모인대상기술을 개발하기 이전에 이와 동일·유사한 기술이 공지되었음을 인정할 증거가 없는 점, 원고가 2007. 5. 30.경 P로부터 액츄에이터 대신 유압실린더가 장착된 6인치 금형을 납품받는 등 모인대상기술을 원고의 볼밸브 생산과정에 적용한 것으로 보아 모인대상기술이 단순한 아이디어에 불과하지 않고 실제 제품생산에 적용할 수 있을 정도로 구체화된 기술로 보이는 점, 원고가 모인대상기술을 개발하기 위하여 상당한 시간 및 노력을 들였을 뿐만 아니라 상당한 비용을 지출하였을 것으로 보이는 점, 원고의 볼밸브 제품의 품질 우수성이 위 업체들이 원고와 거래하는 주요한 동기로 보이므로 모인대상기술은 볼밸브 시장에서 고객흡인력을 갖춘 것으로 보이는 점 등을 보태어 보면, 모인대상기술이 특허요건으로서 진보성이 부정되는지 여부는 별론으로 하고 적어도 '성과물' 내지 '성과 등'에는 해당한다고 봄이 타당하다.

2) 피고들이 모인대상기술을 무단으로 사용하였는지 여부

피고 4가 모인대상기술을 모인출원하여 특허등록을 받고 모인대상기술을 이용하여 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매하여 온 점에다가, 다음과 같은 사실 및 사정을 보태어 보면, 피고들은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 원고의 성과물 내지 성과 등인 모인대상기술을 무단으로 사용하였다고 봄이 타당하다.

- 가) 피고 1, 2는 원고의 판매대리점을 운영하는 기간에 원고의 경쟁업체인 피고 4를 설립하고 각각 그 대표이사 및 사내이사로 취임하여 피고 4를 운영하였다. 피고 3은 아래에서 보는 바와 같이 원고에서 퇴사한 직후 피고 2에게 모인대상기술에 관한 개념도를 전달하고, 그 무렵 피고 4에 공장장으로 입사하여 모인대상기술을 사용한 라이닝 볼밸브 제품 등의 생산에 관여하였다.
- 나) 피고 2는 2012. 2. 말경 당시 원고에서 퇴사한 피고 3에게 특허출원에 필요하다며 '엑츠펬이터'를 사용하여 핀을 퇴출시키는 방법에 관한 도면'을 그려달라고 부탁하였고, 피고 3은 피고 특허발명의 출원일(2012. 4. 2.) 직전인 2012. 3. 19. 무렵 피고 2에게 3개의 공압 또는 유압실린더를 이용하여 핀을 제거한다는 모인대상기술 내용의 핵심이 도시된 개념도를 제공하였으며, 피고 3은 위 개념도를 제공하는 과정에서 피고 2로부터 피고 4가 원고와 같은 방식으로 볼밸브를 생산하려고 한다는 말을 듣자, 피고 2에게 원고와 같은 방식으로 볼밸브를 생산하는 것은 문제가 있다는 취지로 이의를 제기하기도 하였다.
- 다) 피고 4가 모인대상기술과 실질적으로 동일한 피고 특허발명을 특허출원한 것은 모인대상기술을 원고 내부에서 비공개로 사용하고 이를 외부로 공개하지 않으려고 하였던 원고의 의사에 반하는 것일 뿐만 아니라, 피고 1, 2가 원고의 직원으로 근무하고, 원고의 판매대리점을 운영하는 과정에서 모인대상기술을 획득한 것으로 보이는데, 이는 위 피고들이 원고의 취업규칙 및 대리점계약에 의하여 부과되는 비밀준수의무를 위반한 것으로 보인다.

3) 피고들 손해배상책임의 범위

부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 제1호에 의하여 손해액을 산정하기는 어렵고, 이 사건은 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항 및 민사소송법 제202조의2에 의하여 손해액을 산정한다.

아래와 같은 사실 및 사정을 비롯하여 피고들이 원고의 모인대상기술을 무단 사용하여 동종 제품을 제작·판매하게 된 경위, 그 후에 현재에 이르기까지의 정황, 피고들이 도용한 모인대상기술의 내용 및 경제적 유용성, 피고들의 불법행위 및 부정경쟁행위 기간, 원고와 피고들 사이의 관계나 피고들 행위의 비난가능성 등 변론에 나타난 여러 사정을 종합하여 3억 원으로 산정한다.

- 가) 볼밸브는 볼 외에도 바디, 캡, 스템 등으로 구성되며, 이들 역시 불소수지(PFA)로 라이닝 작업을 하는데, 모인대상기술은 볼밸브용 볼의 라이닝에만 관련된 기술이다. 그런데 모인대상기술이 기술적으로 현저한 효과의 차이를 가져온다거나 그로 인하여 시장에서 대체 불가능한 지위를 보장하여 가격 경쟁을 회피할 수 있다고 보기 어렵다. 그러나 기존의 어댑터 방식에 비하여 볼 라이닝 공정에 드는 시간이 감축되고 용접 비용 등이 절약되므로 생산의 측면에서 양산성이 보장되고, 소비자에게는 용접 흔적이 없다는 점에서 구별되고 이는 내식성 등 볼밸브 제품에 요구되는 품질에 대한 신뢰도 향상에 기여한 것으로 보인다. 이러한 사정들을 고려하면 라이닝 볼밸브 제품의 매출액에서 모인대상기술의 기여도는 30% 정도라고 봄이 타당하다.

- 나) 피고 4의 2013년, 2014년, 2015년 영업이익 및 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지의 매출액, 영업이익률, 영업이익액

- 다) 비록 선행 민사판결의 소송물과 이 사건의 소송물이 달라 선행 민사판결의 기판력이 미치지지는 않지만, 선행 민사판결에서 인정된 손해배상액에는 2012년부터 2015년경까지 피고 4가 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매한 것으로 인한 손해배상액도 포함되어 있으므로, 이 사건의 손해배상액의 산정에는 이를 어느 정도 반영할 필요가 있다.

4) 피고들의 단기 소멸시효(3년) 완성 주장에 대한 판단

원고가 소장에서 언급하고 있는 사정은 영업비밀인 볼밸브 생산기술(볼밸브 구성품 도면, 작업표준서, 제작기준서 등)의 유출에 관한 것일 뿐이고, 볼밸브용 볼의 라이닝에 관한 모인대상기술의 유출 등 무단 사

용행위를 구체적이고 현실적으로 안 시점은 나타나 있지 않고, 더욱이 피고 특허발명이 모인대상기술의 모인출원이어서 그 특허가 무효로 되어야 한다는 법원의 판단이 2018. 11. 23. 처음 있었던 점에 비추어 보면 원고로서는 이 사건 소 제기 당시까지도 앞서 본 피고들의 공동불법행위 내지 부정경쟁행위를 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 자료가 없다.

키워드: 특허, 부정경쟁방지법 카목 성과물 무단 사용행위 인정, 공동불법행위 인정, 볼밸브, 볼 라이닝, 수지용접, 단기소멸시효 완성 부정

사건번호	2021 허 6368	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 1886	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	깔끔대장(깔끔대장)
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표가 상표법 제 33 조 제 1 항 제 3 호의 성질표시 표장에 해당하므로, 동항 제 7 호의 기타 식별력 없는 표장에 해당하는지 여부에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 상표등록을 받을 수 없어 그 출원이 거절되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

원고의 출원상표 출원에 대하여, 특허청 심사관은 출원상표가 상표법 제33조 제1항 및 제7호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하고 제33조 제2항(원고는 이 법원 제1회 변론기일에서 사용에 의한 식별력에 기한 주장은 하지 않는다고 진술하였다)에 해당하지 않는다’는 이유로 이를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

아래와 같은 사실이나 사정을 고려하면, 출원상표의 표장인 ‘**깔끔대장**’은 그 지정상품 중 ‘물때제거제, 오염방지제, 청소용 세제, 세탁용 세제, 주방용 세제, 변기용 소독클리너, 공기정화제, 세척용 솔’ 등에 사용될 경우 그 지정상품의 품질, 용도, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것으로 보이므로, 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다.

출원상표의 표장인 ‘**깔끔대장**’은 평범한 글씨체의 한글 ‘깔끔’과 ‘대장’이 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 문자표장이다.

‘깔끔대장’이라는 표장 자체는 사전적 의미가 없는 조어에 해당하나, ‘깔끔’은 ‘생김새 따위가 매끈하고 깨끗함’이라는, ‘대장’은 ‘한 무리의 우두머리, 어떤 일을 잘하거나 즐겨 하는 사람을 놀림조로 이르는 말’이라는 각 사전적 의미가 있고, ‘~대장’은 ‘~를 잘 하는 사람(또는 물건)’이라는 의미로 사람들에게 널리 인식, 사용되고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 출원상표를 이루는 각 구성의 의미를 단순히 결합하면, 일반 수요자 및 거래자는 출원상표로부터 ‘깨끗하게 세정/세척/정화되는 데(→깔끔), 무척 뛰어난 품질/효능을 지니고 있다(→대장)’는 의미를 직접적으로 인식할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 출원상표는 심결일 당시 그 지정상품에 사용될 경우 거래계의 거래자나 수요자들에게 ‘물 때 제거, 오염방지, 세척이나 소독이 매끈하고 깔끔하게 잘 되는 제품(다른 제품들과 비교할 경우 대장이 되는 제품)’이라는 의미로 인식되어 그 지정상품의 품질, 용도, 효능 등을 직감시킨다고 봄이 타당하다.

출원상표의 지정상품은 ‘물때제거제, 오염방지제, 세탁용 세제, 주방용 세제, 변기용 소독클리너, 공기정화제, 세척용 솔’ 등 얼룩이나 오염, 때와 같이 더럽거나 비위생적이라 여겨지는 물질을 씻거나 닦아내어 깨끗하게 만드는 용도의 물품들임에 비추어 볼 때, 비록 ‘대장’이라는 단어에 ‘어떤 근거가 되도록 일정한

양식으로 기록한 장부나 원부(한자어: 臺帳), '작은창자의 끝에서부터 항문에 이르는 소화기관(한자어: 大腸)' 등 여러 가지 사전적 의미가 있다고 하더라도 '깎끔대장'으로부터 그와 같은 사전적 의미를 떠올리는 어려워 보인다.

또한 위에서 본 바와 같은 사유로 출원상표는 그 지정상품인 청소 관련 제품 등을 생산·유통하거나 관련 사업을 영위하는 과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다.

원고는 '대장'을 포함한 일부 상표들이 특허청에 상표로 등록되어 있는 점을 들어 출원상표 역시 식별력이 인정되어 등록되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 거절결정서의 기재와 같이 '깎끔' 또는 '대장'을 포함한 표장의 출원이 거절된 사례도 다수 있을 뿐만 아니라, 상표의 등록적격성 여부는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이고, '대장'을 포함하고 있는 일부 등록상표들의 경우 해당 지정상품의 종류 및 '대장' 표장에 부가되거나 결합된 다른 표장이나 도형 부분을 포함한 전체적인 표장의 식별력 등에 따라 등록적격 여부가 판단되어야 하는 것이므로, 다른 상표의 등록례가 출원상표의 등록근거가 될 수는 없다. 따라서 원고의 위 부분 주장은 받아들일 수 없다.

키워드: 상표, 거절결정, 깎끔대장, 물때제거제, 오염방지제, 세제, 세탁, 청소, 변기, 소독, 솔, 깎끔, 대장, 사전적 의미, 성질표시 표장 인정

사건번호	2022 허 2110	사건명	등록무효(특)
심판번호	2021 당 180	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	특허	권리명칭	카시트용 발받침
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

특허발명 청구항 1은 선행발명 3 내지 6 으로부터 그 진보성이 부정된다고 볼 수 없다고 한 사례

● 사건 개요

원고는 피고를 상대로, '특허발명 청구항 1(이하 '1항 특허발명')은 선행발명 1(원고는 이 법원에서 선행발명 3~6만 선행발명으로 주장함)에 의하여 진보성이 부정된다'라는 취지로 주장하면서 특허심판원에 그 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '1항 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 않는다'라는 취지로 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

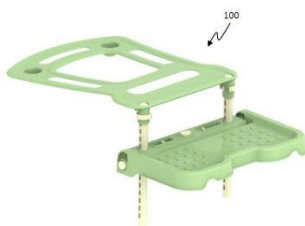
● 판시 요지

1항 특허발명과 선행발명 3의 각 구성요소별 대비를 통하여 공통점과 차이점을 확인한 뒤, 차이점들에 대한 검토를 보건대, 다음과 같은 사정들을 고려해볼 때 차이점들은 통상의 기술자가 원고 주장의 선행발명들에 의해 쉽게 극복할 수 없는 것으로 봄이 타당하다.

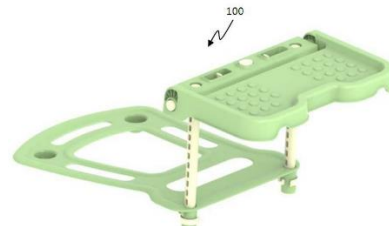
차이점 1은, 1항 특허발명에는 결합판 및 받침판 표면에 관통홀인 결합홀이 형성되어 있어 가이드바와 탈부착이 가능하게 결합된 구성인데, 이는 선행발명 3의 홀의 위치와 유무, 일체로 형성된 발 지지부와 조절다리와는 차이가 있다. 또한, 차이점 2는 1항 특허발명은 받침판이 결합판의 상부 또는 하부에 위치할 수 있지만 선행발명 3은 발 지지부가 차량시트 접촉면보다 아래에 있을 수 없다는 것이다.

결국, 1항 특허발명의 구성요소와 그에 대응되는 선행발명 3의 구성요소의 차이 및 그로 인한 구성요소 사이의 유기적 결합관계의 차이 등으로 인하여, 1항 특허발명은 아이의 신체 크기에 따라 받침판을 결합판 위 또는 아래의 높이로 조절이 가능하다는 것을 그 기술적 특징으로 한다고 볼 수 있다.

[도 7] 받침판이 결합판 아래에 위치



[도 10] 받침판이 결합판 위에 위치

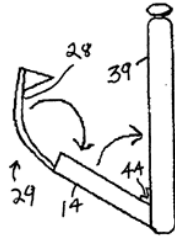


이에 반하여 선행발명 3은 사이드의 확장단에 너트 결합을 위한 홀이 형성되어 있으나 베이스의 표면이 아닌 측면에 형성되어 있고, 발 지지부는 조절다리와 일체로 형성되어 있어 결합을 위한 홀이 없는 구성이므로, 그 특성상 발 지지부가 차량시트 접촉면보다 아래에 있을 수 없을 뿐만 아니라, 아이의 신체 크기에 따라 받침판을 결합판 위 또는 아래의 높이로 조절하는 것에 대한 개시나 암시도 없다.

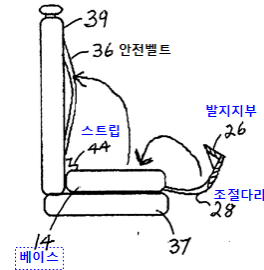
선행발명 3의 조절다리를 휠 수 있는 재질로 사용하여 발 지지부를 베이스의 아래에 위치시킨 변형예는 조절다리를 베이스 쪽으로 접기 위한 것으로 보일 뿐, 발 지지부를 베이스 위 또는 아래에 위치시켜 발받침으로 하기 위한 구성이라고 볼 수는 없다. 따라서 '아래와 같은 변형예(도8, 10)로 인하여 선행발명 3의 구성에 선행발명 4를 결합시켜 받침판을 결합판의 위 또는 아래의 높이로 조절한다는 1항 특

허발명의 기술적 특징을 도출할 수 있다.'라는 취지의 원고의 주장은 이유 없다. 나아가, 선행발명 4의 명세서에 의할 때, 선행발명 4의 스텝도 파이프프레임 아래에 위치할 뿐, 그 구성상 스텝이 파이프프레임 위에 위치하는 것이 제한되어 있음이 명백하다.

선행발명 3 [도 8]

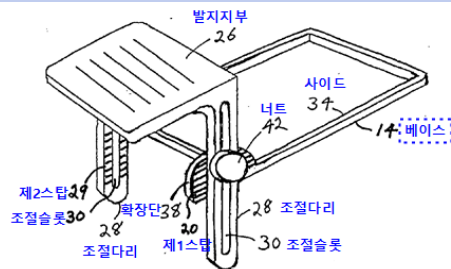


선행발명 3 [도 10]

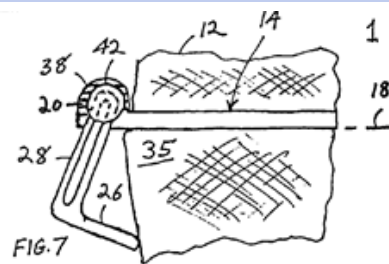


선행발명 5는 어린이용 의자에 관한 것으로, 특허발명인 카시트 발판과는 그 기술분야가 상이하다. 설령, 선행발명 5의 발판을 1항 특허발명의 받침판과 대응시켜 보더라도, 선행발명 5의 발판은 등받이, 시트 등과 일체로 구성되어 있어 발판만을 분리하기는 어렵다고 판단되고, 발판의 높이 조절은 시트와 기초부 사이에서만 가능하고 시트 위쪽으로의 이동은 제한되어 있다고 보인다. 또한, 선행발명 5의 구성을 선행발명 3에 적용하려면 상당한 설계변경이 필요한데, 선행발명 3이나 5에는 상당한 설계변경의 가능성을 시사 또는 암시하고 있지 않다.

선행발명 3 [도 5]



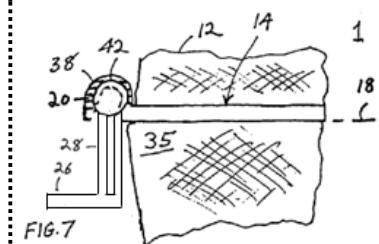
선행발명 3 [도 7]



선행발명 3의 도7은 플랫폼이 다리가 긴 어린이들을 수용하기 위해 아래 위치로 회전한 것으로, 발 지지부가 발을 지지하는 역할을 하지 못하는 것이며, 선행발명 3의 도 8 내지 10은 조절다리를 베이스 쪽으로 접기 위한 것으로, 역시 발 지지부가 발을 지지하는 역할과 차이가 있다. 또한, 선행발명 3의 청구항 1에 개시된 내용은, 그 구체적인 문언 등에 비추어 볼 때 '조절다리'가 베이스보다 아래로 연장된다는 것에 그 기술적 의미가 있어 보인다.

선행발명 6은 아이용 의자에 관한 것으로, 특허발명과 그 기술분야가 상이하다. 나아가, 선행발명 6은 발판부가 좌판부 아래에서만 위치 조절이 가능하고, 좌판부 아래에서 필요에 따라 발판부를 180° 뒤집어 사용할 수 있는 것이다. 그와 함께, 원고 주장의쟁점 참고도는 선행발명 3에서 시사 또는 암시가 된 것으로 보이지도 않는데, 선행발명 6에 좌판부 아래에서 발판부를 'L'자와 180° 뒤집어 사용하는 방법이 개시되어 있다는 사정만으로도, 1항 특허발명과 같이 받침판을 결합판의 위, 아래로 설치 가능한 것과 선행발명 3의 베이스 상단에만 위치하는 발 지지부의 차이를 극복하는 것이 용이하다고 보기는 어렵다.

원고 주장의 참고도(쟁점 참고도)



키워드: 특허, 등록무효, 카세트용 발받침, 카세트용 베이스, 발받침, 결합홀, 받침판, 지지부, 유아용, 어린이용, 높이 조절, 의자, 진보성 인정, 상당한 설계변경, 시사나 암시 없음

사건번호	2022 허 2998	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3177	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	엘-리크루티비(엘-리크루티비)
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 '출원상표(**엘-리크루티비**)'가 선등록상표 및 선등록서비스표(이하 통칭하여 '선등록상표들'이라 한다)들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7에 해당한다'라는 이유로 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다. 이에 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 같은 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.



● 판시 요지

1) 표장의 유사 여부

출원상표의 구성 중 한글 '엘' 부분과 '리크루티비' 부분이 기호 '-'에 의하여 외관상 나누어져 있는 점, 그런데 '엘' 부분은 한글 1글자로 구성되었을 뿐만 아니라 흔히 알파벳 'L' 또는 스페인어 남성 정관사 'el' 내지는 프랑스어 또는 이탈리아어 관사의 축약 형태인 'L'의 한글 음역으로 사용되는 것이어서 식별력이 없거나 미약한 점, 그에 비하여 '리크루티비' 부분은 사전에 의미가 없는 조어(造語)로서 상대적으로 식별력이 강한 점 등을 종합하여 보면, 출원상표에서 '리크루티비'라는 부분은 요부에 해당한다.

선등록상표들은 그 구성 중 도형 부분으로부터 특정한 호칭이나 관념이 인식되지 않으므로 그 문자 부분인 recruitv()에 의하여 호칭·관념될 것으로 보이는 점에다가, 심결일 당시 우리나라 영어교육 수준을 보태어 보면, 선등록상표들은 문자 부분에 따라 '리크루티비', '리크루티비이' 등으로 호칭·관념될 것으로 보인다.

따라서 출원상표가 요부만으로 약칭되고, 선등록상표들이 '리크루티비'로 호칭될 경우 양 표장은 호칭이 동일하다. 설령 출원상표가 전체로서 호칭된다고 하더라도 그 요부의 호칭과 선등록상표들의 호칭이 동일하므로 양 표장은 호칭이 유사하다.

나아가 출원상표의 요부와 선등록상표들의 호칭이 동일한 점에 비추어 양 표장은 관념도 유사하다.

이상에서 본 바와 같이 출원상표와 선등록상표들은 비록 외관에서는 차이가 있으나, 그 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하다.

2) 원고의 주장에 대한 판단

가) 출원상표는 전체로서만 호칭·관념된다는 취지의 원고 주장

앞서 본 사정에다가, 아래와 같은 이유를 보태어 보면, 출원상표의 구성 중 '엘' 부분은 그 지정상품에 관하여 식별력이 없거나 미약한 반면, '리크루티비' 부분은 식별력이 있는 부분이라고 봄이 타당하므로, 원고 주장과 같이 볼 수는 없다. 설령 원고 주장대로 호칭·관념된다 하더라도, 출원상표가 '리크루티비' 부분으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 출원상표와 선등록상표들을 '리크루티비' 부분 및

'recruitv()' 부분을 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일·유사하고, 따라서 양 상표들은 유사한 표장에 해당한다고 봄이 타당하다. 결국, 원고의 위 주장은 이유 없다.

- (1) 원고를 포함하여 롯데그룹의 계열사들(원고 및 그 자회사들, 이하 '원고 측')이 ''을 포함

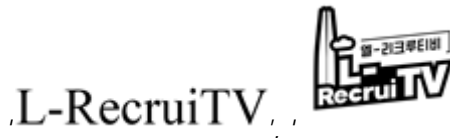
한 표장들(, , , , 등, 이하 '사용표장들')을 백화점업, 호텔경영업, 식품류 등에 대하여 장기간 사용했더라도, 원고 측 사용표장들은 도안화된 영문자 'L'이 이미 잘 알려진 다른 문자부분들(LOTTE, 롯데홈쇼핑 등)과 결합된 것이어서, 출원상표와 표장의 동일성이 인정되지 않을뿐더러, 원고 측 사용표장들에서 도안화된 'L'자 부분과 출원상표에서 '엘'자 부분도 외관상 동일성이 인정되지 않는다. 나아가 원고 측 사용표장들의 사용서비스업과 출원상표의 지정상품 사이에도 동일성이 인정되지 않는다

- (2) 출원상표 중 '리크루티비' 부분은 사전적 의미가 없는 조어로서 그 창작성이 높은 점, 수요자 및 거래관계자의 입장에서 '리크루티비' 부분이 '신입 직원 모집, 인재 채용' 등을 뜻하는 'Recruit(ing)'의 한글 음역인 '리크루트(팅)'에서 마지막 음절을 생략한 후 영어단어 'TV'의 한글 음역인 '티비'를 결합한 것이라고 단번에 인식하기는 어려워 보이는 점, 원고가 제출한 증거들만으로는 '리크루티비'로부터 일반 수요자 및 거래자가 곧바로 'TV 채널을 통한 채용 등'의 의미를 곧바로 관념할 수 있을 정도의 거래실정이 형성되었다고 보기 어려울뿐더러 설령 원고 주장대로의 의미가 곧바로 인식된다고 하더라도 그것이 출원상표의 지정상품 및 선등록상표들의 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 용도 등을 암시한다고 볼 수 있을지언정 직감하게 한다고 보기도 어려운 점 등을 종합하여 보면, '리크루티비' 부분이 식별력이 없다고 볼 수 없다.

- 나) 출원상표와 선등록상표들 사이에는 출처의 오인·혼동 염려가 없다는 취지의 원고 주장

아래 사실 및 사정 종합하면 설문조사 결과는 신빙성이 부족하고, 오히려 아래에서 보는 바와 같은 설문조사 방법의 문제점에도 불구하고 수요자들의 30% 정도가 출처의 오인·혼동을 일으킨다는 것이므로, 설문조사 결과를 근거로 출원상표와 선등록상표들 사이에 출처의 오인·혼동의 염려가 없다고 볼 수 없다.

- (1) 설문조사의 대상은 "귀하께서는 구직활동을 위해 구직전문사이트에 접속해 본 적이 있으십니까?"라는 질문(Screening Question)에 "있다"라고 응답한 사람들만으로 구성되었는데, 출원상표의 지정상품의 특성에 비추어 그 수요자가 '구직활동'을 위해 '구직전문(웹)사이트'에 접속해 본 사람으로만 한정된다고 볼 수 없다. 그럼에도 위와 같이 직접적 관련이 없는 한정이 부가된 질문을 통해 조사대상자를 선정하는 것은 적절한 표본추출 방법이 아닐뿐더러, 이러한 질문은 조사대상자로 하여금 출원상표 또는 선등록상표들이 '구직활동' 또는 '구직전문사이트'와 모종의 관련이 있음을 암시하여 조사대상자의 객관적·이격적·전체적 관찰을 방해하므로, 설문조사 결과의 객관성·중립성을 담보하지 못한다는 점에서도 문제가 있다.
- (2) 설문조사는 조사대상자들에게 "지금부터는 총 4개의 상표를 보여 드릴 예정입니다."라고 제시한 뒤, 출원상표와 선등록상표들의 각 표장을 '1번 상표'와 '2번 상표'로 각각 제시(A1)하면서 "귀하께서는 채용 관련 서비스를 제공하는 웹사이트/애플리케이션에서 1번 상표를 보고 때와 장소를 달리하여 2번 상표를 보았을 때, '같거나 비슷한 상표'라는 느낌이 들거나 혼동될 것 같습니까?"라고 질문한 뒤, '2번 상표'는 그대로 유지한 채 '1번 상표'만을 출원상표가 아닌 원고



의 다른 출원상표들(이하 '관련 상표들')의 표장 'L-RecruiTV' , ' '으로 바꾸어 각각 제시(A2, A3)하면서 동일한 질문을 반복하는 방법을 채택하였다. 그런데 이러한 질문 방법은 조사대상자들에게 출원상표와 관련 상표들 사이에 어떠한 관련이 있음을 암시하면서 그와 동시에 대비 대상인 선등록상표들은 출원상표 및 관련 상표들과 다른 출처를 가진다는 것을 암시할 우려가 있어, 설문조사 결과의 객관성·중립성을 담보하지 못한다.

- (3) 호칭을 묻는 질문들(A4~A7)과 관련하여서도, 설문조사는 조사대상자들에게 출원상표 및 관련 상표들의 호칭을 묻는 질문을 연달아(A4~A6) 한 다음에야 선등록상표들의 호칭을 묻는(A7) 방법을 채택하였는데, 이러한 질문방법은 위에서 본 바와 같은 문제점을 갖는다.
- (4) 설문조사의 본 질문 중 호칭을 묻는 질문(A4~A7)과 관련된 또 다른 문제점은, 단순 선택의 형태로 되어 있어 "상표는 구성 부분 전체 또는 그 일부에 의하여 간략하게 호칭될 수 있고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있다"는 법리에 부합하지 않는다는 점이다.
- (5) 그럼에도 설문조사 대상자들은 출원상표와 선등록상표들의 혼동 가능성 여부를 묻는 질문(A1~A3)에 대해서 30%가 혼동될 것 같다는 취지로 답변하였다.

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

사건번호	2022 허 3007	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3178	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	엘-리크루티비(엘-리크루티비)
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

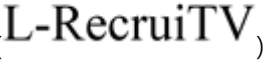
사건번호	2022 허 3014	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3179	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	엘-리크루티비(엘-리크루티비)
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

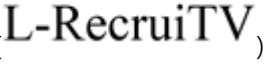
사건번호	2022 허 3021	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3180	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	L-RecruiTV()
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

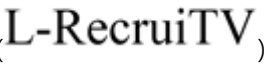
사건번호	2022 허 3038	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3181	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	L-RecruiTV()
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

사건번호	2022 허 3045	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3182	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	L-RecruiTV()
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

사건번호	2022 허 3052	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3183	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

사건번호	2022 허 3069	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3184	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

사건번호	2022 허 3076	사건명	거절결정(상)
심판번호	2020 원 3185	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

출원상표의 표장 및 지정상품이 선등록상표들의 그것과 동일하거나 유사하므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 7 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 본 사례

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허 2998 사건 참조

키워드: 상표, 거절결정, 엘-리크루티비, 표장의 유사 인정, L-RecruiTV, recruitv, 리크루티비, 리크루팅, 설문조사 신빙성 부정, 요부 판단에 있어 사용에 의한 식별력

사건번호	2022 허 3281	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020 당 3911	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	상아(상 아)
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

등록서비스표가 서비스표권자인 원고나 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 취소심판청구일로부터 3 년 전 이내에 국내에서 쟁점 서비스업들(특히 식품판매대행업)에 정당하게 사용되었음이 인정되지 않으므로, 불사용으로 인한 등록취소 사유가 있다고 본 사례.

● 사건 개요

피고는 특허심판원에 등록서비스표의 서비스표권자인 원고를 상대로 등록서비스표의 지정서비스업 중 쟁점 서비스업들(‘식품판매대행업’, ‘간이식당업’, ‘식당체인업’)의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 취소심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

● 판시 요지

아래와 같은 사정 등을 종합해 보면, S(원고와 S와의 관계, 소송에 이르기까지 당사자들의 주장 내용 및 소송의 진행경과 등에 비추어, S는 원고로부터 등록서비스표의 사용을 허락받은 것으로 보인다)가 원고 주장처럼 식품판매대행업을 영위했다는 사실은 인정하기 어렵고, 등록서비스표가 쟁점 서비스업들에 사용되었다고 볼 수도 없다.

원고는 S가 ‘식품판매대행업’을 영위했다는 사실을 뒷받침할 증거로, 상품공급계약서들(갑 제5, 6호증, 이하 ‘계약서’라 한다)을 제출하고 있다. 그러나 계약서는 S와 L 사이에 체결된 상품공급계약으로 L이 생산한 제품에 S의 상표를 부착함과 아울러 그 판매대금도 원칙적으로 S가 위 제품을 공급받은 거래처로부터 직접 지급받는 내용으로 되어 있는 점, 계약서는 이른바 ODM(Original Development Manufacturing) 계약이라는 점을 명시하고 있는데 ODM 계약은 주문자가 제조업체에게 상품의 생산을 위탁하면 제조업체가 주문받은 상품을 개발·생산하여 이를 주문자에게 납품하며 주문자는 제조업자로부터 납품받은 상품을 주문자의 명의로 계산을 유통·판매하는 거래구조를 갖는 것이 일반적이라고 판단되는 점 등 계약서의 형식과 내용, 그 계약의 목적 및 거래 관행 등 종합 해 볼 때, 계약서 내용만으로는 S가 식품판매대행업을 영위했다고 보기 어렵다.

원고는, S가 ‘식품판매대행업’을 영위했다는 사실을 뒷받침할 증거로 계좌별 거래내역상세정보(갑 제7호증)와 입출거래내역(갑 제8호증)도 제출하고 있으나, 위 증거들에 기재된 금전의 거래내용만으로는 S가 타인인 L의 상품을 판매하고 그 대가로 수수료를 받는 서비스업을 영위하였다는 사실을 단정할 수도 없다. 한편, S의 사업자등록증에는 S의 사업의 종류로서 ‘도소매’, 품목이 ‘유통전문판매업’ 등이 기재되어 있을 뿐이다.

원고는 등록서비스표와 동일성 범주 내에 있는 실사용표장들을 그 출처의 표시로 S의 홈페이지 등에 표시함으로써 광고 등의 방법으로 등록서비스표의 지정서비스업 중 식품판매대행업에 이를 정당하게 사용하였다는 취지로 주장하나, S의 홈페이지 등은 S가 식품판매대행업을 영위하는 것에 대한 광고나 그 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 등에 등록서비스표를 표시한 것이라 판단되지 않고, 단지 S의 회사 자체나 S가 판매하는 상품 등에 관한 광고에 실사용표장들을 표시한 것으로 보일 뿐이다.

원고는 등록서비스표권자인 원고나 그 전용사용권자 또는 통상사용권자가 등록서비스표의 지정서비스업

인 '간이식당업, 식단체인업'을 영위하였다는 사실에 관하여는 구체적인 주장, 증명을 하지 않고 있다.

키워드: 상표, 등록취소, 상아, Sanga, 식품판매대행업, ODM 계약

사건번호	2022 허 3311	사건명	등록취소(상)
심판번호	2020 당 3909	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	
선고일	2022. 11. 24.	선고결과	기각

등록서비스표가 서비스표권자인 원고나 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 취소심판청구일로부터 3 년 전 이내에 국내에서 쟁점 서비스업들(특히 식품판매대행업)에 정당하게 사용되었음이 인정되지 않으므로, 불사용으로 인한 등록취소 사유가 있다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

2022허3281 사건 참조.

키워드: 상표, 등록취소, 상아, Sanga, 식품판매대행업, ODM 계약