



YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

해외법률 동향

중국 분할출원제도의 개정 심사기준(2019년 11월 1일 시행) · 1

YOU ME 변리사 동정 박정미 변리사 입사 · 2

지식재산권 관련 정보

브렉시트로 인한 영국의 지식재산권 관련 변동사항 · 3

중소기업 특허수수료 감면제도 신청, 증명서류 없이도 이용 가능 · 4

해외단신

중국 법원, 단일색채 상표 특정 위치 사용시 상표성 인정 · 5

승소사례

계약서 작성시 주의사항 - 계약 무효와 손해배상 · 7

이달의 판례

특허가 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약에 영향이 미치는지 여부 - 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결【손해배상(지)】[공 2019상,1179] · 9

국내 자동차용품업체인 A사의 등록상표가, 세계적으로 유명한 에너지 음료회사인 B사의 선사용표장을 모방하여 국내 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원되었다고 볼 수 있는 지 여부 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결【등록무효(상)】 · 10

YOU ME 소식

YOU ME 특허법인, 제10차 중국지식재산연회(CIPAC)에 참가 · 12

해외법률 동향

중국 분할출원제도의 개정 심사기준

[2019년 11월 1일 시행]

변리사 배석환

중국 국가지식재산권국은 신기술의 변화에 적응하고 특허 심사 품질 및 심사 효율을 제고하고자 2019년 11월 1일부터 시행되는 개정 <특허 심사 가이드라인>을 발표하였다. 그 내용 중 분할출원에 대한 개정 사항이 있어 이에 대해 살펴본다.

1. 소극적 재분할출원의 제출 기간에 대한 개정 사항

본 개정은 재분할출원 중 소극적 재분할출원(passive divisional application, - 출원인의 자발적 분할출원이 아니라, 심사관이 분할출원통지서를 발급하거나 심사의견통지서에서 분할출원에 단일성 결함이 존재한다고 지적하여 출원인이 심사관의 통지나 심사의견에 따라 재차 분할출원을 하는 경우의 분할출원)의 제출 기간에 관한 것이다.

개정 <특허 심사 가이드라인> 제1부 제1장 제5.1.1절 제(3)항 제5단락

심사관이 분할출원통지서를 발급하거나 심사의견통지서에서 분할출원에 단일성 결함이 존재한다고 지적하여 출원인이 심사관의 심사의견에 따라 재차 분할출원을 제출할 경우, 재분할출원의 제출 기간은 단일성 결함이 있

는 분할출원을 기초로 심사하여야 한다. 이 규정에 부합되지 않을 경우, 해당 분할출원에 기초하여 분할출원을 진행할 수 없으며 심사관은 분할출원을 제출하지 않은 것으로 간주한다는 내용의 통지서를 발급하여야 하며 사건을 종결 처리하여야 한다.

중국 전리심사지침 제1부 제1장에 따르면, 분할출원의 제출 기간은 전리국에서 원출원에 대해 전리권수여통지서를 발행한 날부터 2개월의 기한이 만료되기 전(즉, 등록 절차 진행 기간)으로 규정되어 있다. 이러한 분할출원에 기초하여 출원인이 다시 분할출원(재분할출원)하여야 할 경우, 그 분할출원 역시 원출원이 계류 중인 경우(원출원의 등록 절차 진행 기간 이내)에 한해 제출 가능하다. 다만, 종래의 규정에서는 이에 대한 예외로서 “다만, 분할출원에 단일성 불비가 존재하여, 출원인이 심사관의 심사의견에 따라 다시 분할출원할 경우는 그러하지 아니하다”라고만 규정하고 있어, 단일성 불비의 지적에 대응하여 출원하는 재분할출원(소극적 재분할출원)의 경우는 그 분할출원의 기간이 명확하게 규정되지 않았다. 따라서, 종래의 규정에 따르면, 소극적 재분할출원은 원출원이나 1

차 분할출원이 더 이상 계류중인 경우가 아니라 하더라도 분할출원이 가능한 것으로 오해할 소지가 있었고, 실제로 이러한 규정의 미비점을 이용하여 재분할출원하는 경우도 존재하였다. 그러나, 상기 개정된 심사기준에서는 “재분할출원의 제출 기간은 단일성 결함이 있는 분할출원을 기초로 심사하여야 한다”라고 규정함으로써, 소극적 재분할출원도 1차 분할출원이 계류 중인 경우에만 출원 가능하도록 그 제출 기간을 제한하고 있다. 따라서, 개정된 심사기준 하에서는, 1차 분할출원이 포기, 취하 또는 거절결정이 확정된 경우와 같이 더 이상 계류 중이 아닌 경우 소극적 재분할출원이 불가능함에 주의하여야 할 것이다.

2. 분할출원 또는 재분할출원의 출원인 및 발명자에 대한 개정 사항

본 개정은 분할출원 및 재분할출원의 출원인 및 발명자에 관한 것이다.

개정 <특허 심사 가이드라인> 제1부 제1장 제5.1.1절 제(4)항

(4) 분할출원의 출원인 및 발명자

분할출원의 출원인은 분할출원 제출시 원출원의 출원인과 동일하여야 한다. 분할출원에 대하여 재차 분할출원을 제출한 출원인은 해당 분할출원의 출원인과 동일하여야 한다. 이 규정에 부합되지 않을 경우, 심사관은 분할출원을 제출하지 않은 것으로 간주한다는 내용의 통지서를 발급하여야 한다.

분할출원의 발명자는 원출원의 발명자 또는 그 중의 일부와 동일하여야 한다. 분할출원에 대하여 재차 분할출원을 제출한 발명자는 해당 분할출원의 발명자 또는 그 중의 일부와 동일하여야 한다. 이 규정에 부합되지 않을 경우, 심사관은 보정통지서를 발급하여 출원인에게 보정을 통지하여야 한다. 기한 내에 보정을 하지 않을 경우, 심사관은 취하간주통지서를 발급하여야 한다.

본 개정은 분할출원의 출원인은 원출원의 출원인과, 재분할출원의 출원인은 분할출원의 출원인과 동일하여야 함을 명시하고 있다. 상기 개정 내용에서는 “그렇지 아니하면 출원인의 변경을 입증하는 서류를 제출하여야 한다”라는 종래 규정이 삭제되어, 분할출원의 경우 그 출원인의 변경을 입증하는 서류가 제출되더라도 분

할출원의 출원인이 원출원의 출원인과 상이해서는 안 된다(종래에는 출원인의 변경을 입증하는 서류 제출시, 분할출원의 출원인이 원출원의 출원인과 상이해도 상관이 없었다). 따라서, 분할출원의 출원인을 원출원인과 달리하고자 할 때에는 분할출원 이후에 출원인의 변경을 신청하여야 한다. 재분할출원의 경우에 있어서도 마찬가지이다. 또한, 원출원의 출원인과 분할출원의 출원인이 상이하게 된 경우, 재분할출원의 출원인은 분할출원의 출원인과 동일하여야 한다.

개정 심사기준에 따르면, 분할출원의 발명자는 원출원의 발명자를 기초로 심사되고, 재분할출원의 발명자도 원출원이 아닌 분할출원의 발명자를 기초로 심사된다.

개정된 심사 기준에 따라, 분할출원 및 재분할출원의 출원인 및 발명자를 기재함에 있어 이러한 점에 주의하여야 할 것이다. ✕

YOU ME 변리사 동정

박정미 변리사 입사

2019년 8월부터 박정미 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

☞ 박정미 변리사 프로필

학력: 부산대학교 전자전기통신공학부 (2005)

경력: 변리사 시험 합격 (2015)

브렉시트로 인한 영국의 지식재산권 관련 변동사항

변리사 장경돈

영국의 유럽연합(EU) 탈퇴로 인하여 영국은 유럽지식재산청(EUIPO)의 회원국 자격을 상실하게 되며, 이에 브렉시트 이후 영국의 지식재산권 관련 변동사항을 정리해보았다.

1. 상표권 및 디자인권

(1) 상표 또는 디자인의 영국 출원 준비 중인 경우

브렉시트 이후 상표 또는 디자인의 영국 출원을 준비 중인 경우, 유럽지식재산청이 아닌 영국지식재산청으로 출원해야 한다.

(2) 상표 또는 디자인의 출원 진행 중인 경우

브렉시트 이전 유럽지식재산청으로 상표 또는 디자인 출원한 뒤, 브렉시트 시점까지 심사가 종결되지 않은 경우라면, 우선일 및 출원일을 인정받기 위해 브렉시트 시작일로부터 9개월 이내에 영국지식재산청으로 재출원 해야 한다.

만약 영국 대리인을 통하여 유럽지식재산청 업무를 진행하고 있던 중이라면, 브렉시트 이후에는 유럽연합 내 다른 국가의 대리인을 선임해야 하며, 다만 기존의 영국 대리인이 다음 3가지 요건을 모두 충족할 경우에는 계속해서 유럽지식재산청의 대리인으로 활동할 수 있다:

- 1) 유럽경제지역 회원국 (EU 27개국 및 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인) 중 한 국가의 법률대리인 자격을 취득함
- 2) 유럽경제지역 국가 내에 영업소나 실제적·실효적 시설 또는 주소가 있음
- 3) 해당 유럽경제지역 회원국에서 상표문제에 대한 대리인 자격이 있음

(3) 기등록된 EU상표 및 등록공동체디자인의 경우

유럽지식재산청에 이미 등록되어 있는 EU상표 및 등록공동체디자인의 경우, 브렉시트 이후 영국 지식재산청으로 자동 승계된다. 따라서 권리자의 신청이나 수수

료 납부 등의 별도의 조치는 불필요하다.

다만, 영국으로 자동 승계된 권리에 대해 등록증이 발행되지는 않고, 영국 내에서의 등록번호만이 부여된다. 이 때, 영국 상표권의 등록번호는 기존 EU상표 등록번호 앞에 식별기호 “UK009”가 부가되며, 영국 디자인권의 등록번호는 기존 등록공동체디자인 등록번호 앞에 식별번호 “9”가 부가된다.

영국 내 권리의 존속기간은 기존 EU상표, 등록공동체디자인의 잔여 존속기간과 동일하며, 존속기간 갱신은 영국지식재산청을 통해 진행해야한다.

만약 자동 승계를 원치 않을 경우에는 영국지식재산청으로 예외 신청(opt-out)을 해야 한다.

2. 특허권

유럽특허청(EPO)은 유럽연합 소속기관이 아니고, 유럽연합과 무관한 유럽특허조약에 근거하고 있으므로, 브렉시트 이후에도 영국의 회원국 자격에 변동이 없으며, 이에 특허권의 경우 브렉시트 전후로 변동사항이 없다. ✕

중소기업 특허수수료 감면제도 신청, 증명서류 없이도 이용 가능

변리사 박안나

특허청은 개인, 중소기업, 공공연구기관 등에 대해 특허 절차에 필요한 수수료를 일정 금액 감면해주는 혜택을 제공하고 있다. 특히 중소기업들은 수수료를 감면 받기 위해서 출원료, 등록료 등의 수수료 납부 단계마다 매번 감면신청을 하면서, 중소기업임을 증명하는 서류를 중소벤처기업부 등으로부터 발급받아 제출해야 하는 번거로움이 있었다.

그러나, 이제 중소기업은 중소벤처기업부로부터 중소기업확인서를 발급받아 중소기업 확인 유효기간 중에 있는 기업이거만 하면, 별도의 증명서류를 제출하지 않거나, 감면신청을 하지 않아도 자동적으로 수수료 감면 혜택을 받을 수 있게 되었다.

『중소기업기본법』 제2조의 규정에 의한 중소기업임을 증명하는 서류를 한번 제출한 경우, 인정년도부터 3년의 유예기간(『중소기업기본법』 제2조 제3항) 동안에는 감면 대상임을 증명하는 서류를 다시 제출하지 않아도, 특허청 직원이 직접 중소기업정보 확인시스템에서 중소기업 여부를 확인하여 수수료를 감면해줄 수 있다.

구체적으로, 중소기업은 중소기업 확인 유효기간 중에 있는 기업이기만 하면, 특허, 실용신안, 디자인의 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허(등록)료, 4년분부터의 특허(등록)료 등에서 자동적으로 50%~70%의 감면 혜택을 받을 수 있게 된다.

감면율	감면대상 수수료(상표는 제외)	요건
70%	출원료 심사 청구료 최초 3년분의 특허(등록)료 적극적 권리범위확인심판 청구료	중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 유효기간 중에 있는 중소기업
50%	4년분~존속기간까지의 특허(등록)료	

위 시행 제도에 따르면, 증명서류 미제출이나 오제출로 심사, 등록 등의 절차가 지연되는 것을 방지할 수 있고, 제도를 알지 못하여 감면신청을 하지 않은 중소기업도 수수료 감면혜택을 받을 수 있으므로, 출원인의 부담이 줄 것으로 보인다. ✕

중국 법원, 단일색채 상표 특정 위치 사용시 상표성 인정

뉴질랜드 변호사 김예나

끊임없이 변화하는 환경 속에서 입체상표, 소리상표, 색채상표, 위치상표 등 비전형상표(non-traditional trademarks)의 사용 및 등록을 향한 사업주들의 도전과 시도는 단 한 번도 중단된 적 없이 계속되어 왔으며 이에 대한 등록성 판단 기준은 전적으로 각국 법원의 몫이 되어 저마다 다른 잣대로 비전형상표의 등록성을 판단해왔다.

최근 중국에서는 크리스찬 루부탱("CL")이 출원한 단일 색채상표와 그 결과로 인해 괄목할만한 발전이 가시화되고 있다.

패션추종자(Fashion Follower)라면 다 알만한 레드솔(빨간 밑창) 구두가 바로 그것이다. CL은 지난 수년간 그들의 하이힐 구두 시그니처 브랜드인 레드솔 등록을 위해 분쟁해왔으며 그들의 주요 주장은 구두의 빨간 밑창 하나만으로도 그의 구두 제품의 출처를 나타낸다는 것이다.

CL은 그들의 레드솔 디자인(No. 1031242)을 25류 여성 하이힐 구두 상품에 대해 국제상표로 출원하였고 해당 상표 권리를 중국에서도 보호 받기 위해 중국을 "지정국"으로 지정하였다. 하지만 이 국제상표는 중국 상표국(CTMO)으로부터 해당 표지가 해당 상품에 대해 "식별력이 없다"는 이유로 거절결정을 받았고¹⁾ CL은 이에 불복하여 거절복심, 1심, 2심 소송까지 가게 되었으며 마침내 작년 12월에 베이징 고급인민법원은 최종 심인 2심 판결을 내렸다.

이 판결은 중국 재적 재산권 커뮤니티로부터 많은 주목을 받고 있으며 이는 필연적인 CL 측의 승리로 보고

있다. 이는 베이징 고급인민법원이 CL의 상표가 단일 색채 상표로써 상품의 특정한 위치에 부착하여 사용되는 상표로 보았고 최초로 상표법 제8조에 의거하여 이러한 형태의 상표의 등록성(registrability)을 인정한 판결을 내린 것이기 때문이다. 우리는 이러한 베이징 고급인민법원 판결의 중요성과 시사점을 알기 위해 CL의 국제상표 명세(specifications) 및 중국 상표법 제8조 규정에 대해 좀 더 구체적으로 이해할 필요가 있다.

중국 상표법 제8조는 "자연인·법인 또는 기타 조직의 상품을 타인의 상품과 구별할 수 있는 문자·도형·자모·숫자·입체표지·색채의 조합 및 소리 등과 이러한 요소의 조합을 포함하는 모든 표지는 모두 상표로서 등록을 출원할 수 있다."고 명시하고 있다.

위 조항에서는 위치상표 또는 단일색채 상표의 등록성에 관해 언급하고 있지 않다. 따라서, 베이징 고급인민법원의 판결이 나오기 전까지 상표 심사관 및 법원은 지금까지 여러 출원인들의 계속된 위치상표 또는 단일 색채상표 등록 시도에도 불구하고 일반적인 전형상표보다 신중하고 엄격한 기준으로 심사해왔고 등록의 관문을 넘기 어려웠던 것이 사실이다.

세계 지적 재산권 기구(WIPO)의 경우, CL의 레드솔 국제상표 명세를 다음과 같이 기록하고 있다: "주장된 색채 관련 정보: Red(빨강) - 팬톤 제 18.1663TP 호. 상표는 레드 색채가 적용된 구두 밑창임(구두 아웃라인은 상표에 포함되지 않으나 상표의 위치를 나타내기 위해 사용되었음)."²⁾

상표평심위원회(TRAB)는 처음에 레드솔 상표를 일반

1) <http://www.hfgip.com/news/christian-louboutin>

2) <http://www.anjielaw.com/uploads/soft/190308/1-1Z30Q10340.pdf>

적인 도형 표장으로 간주, 이 출원을 식별력이 없다는 이유로 등록 거절하였고 1심에서는 베이징 지식재산권 법원이 하이힐 구두 형태가 이 상표의 구성요소 중 일부에 포함되며 따라서 TRAB는 이 상표의 식별력을 입체(3D)상표로써 다시 검토해야 한다고 하였다.

베이징 고급인민법원은 레드솔 상표가 본질적으로 상품의 특정 위치에 부착하는 단일색채 상표라고 보았으며 일반적인 도형 표장이나 입체상표가 아니라고 판단하였다. 레드솔 상표의 상징적 요소들은 상표법 제8조에 명시적으로 열거된 요소가 아니지만 등록성 있는 표지에서 명시적으로 배제된 것도 아니므로 TRAB와 베이징 지식재산권 법원 둘 다 레드솔 상표의 명세 정의에서 오류를 범했다고 판단하였으며, 따라서 TRAB에 레드솔 상표와 관련한 모든 증거를 검토하고 해당 상표 식별력 여부에 대해 다시 판단하여 새로운 결정을 내릴 것을 명령 판결하였다.

베이징 고급인민법원의 이러한 판결은 비전형상표의 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)에 대한 증거기준에 대한 논쟁을 완전히 종식시킨 것은 아니었다. 그럼에도 불구하고 베이징 고급인민법원의 자유주의적 접근을 통한 상표법 제8조 해석은 관련 논쟁에서 중요한 약진을 이루었다는 것은 부정할 수 없는 사실임에 틀림 없다. 이는 사업주들로 하여금 충분한 식별력이 있는 비전형상표에 대한 등록 및 보호를 추구하게 하는 새로운 장을 연 것이다.

이 사건에서 우리가 얻을 수 있는 실질적인 교훈은 CL처럼 비전형상표를 출원하고자 할 때 정확한 상표 명세를 만들고 개척해야 한다는 점이며 계속 도전한다면 언젠가는 위치 특정 없이도 단일색채의 상표를 등록하는 것이나 혹은 특정한 색채 없이 순수한 위치상표로써의 등록이 가능해질 것이라고 조심스럽게 전망해본다. 하지만 현재로서는 위치요소(position element)와

색채요소(color element) 이 두 요소를 결합한 상표를 출원하는 것이 독립 요소 출원보다 더 높은 등록 가능성을 꾀하는 일일 것임에는 말할 나위가 없을 것이다.



계약서 작성시 주의사항

- 계약 무효와 손해배상

유미 법무법인 변호사 전응준, 신동환

I. 서론

기업의 운영과 사업 진행 과정에서 수많은 계약서가 작성된다. 계약 당사자들 사이의 우호적인 관계가 지속되면 계약서를 허술하게 작성했더라도 문제가 생기는 경우는 적다. 관계가 좋을 때는 당사자들 간에 합의한 모든 내용들이 ‘너도 알고 나도 아는’ 내용이다. 문제는 항상 당사자들 간의 관계가 악화된 경우다. 이 경우 계약을 통해 합의한 사항에서 ‘너만 알고 나는 모르는’ 내용이 속출한다. 계약과 관련된 분쟁이 발생하면 계약의 조항 하나, 그 조항에 기재된 단어 하나에 울고 웃는 당사자가 바뀐다. 계약서 작성의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없다. 이 글에서 계약서 작성에 관한 특별한 사례를 살펴보려는 이유다.

계약 체결시 계약의 목적물이 실재 존재하는지 확인할 수 없는 경우가 있다. 계약의 목적물이 대체 가능한 종류물이 아닌 특정물인 경우에 발생할 수 있는 상황이다. 예를 들어, 상대방으로부터 집(A)을 구매하기로 했는데, 애초에 A라는 집이 존재하지 않으면 상대방은 처음부터 계약의 내용을 이행할 수 없었던 것이다. 물론 집은 눈으로 확인할 수 있으니 계약 당시 실존하지 않는 경우를 상정하기 쉽지 않다, 그렇다면, 기업을 운영하는 과정에서 많이 이루어지는 채권양도의 경우는 어떤가? B가 C로부터 C가 D에 대해 가지는 채권을 양수하는 경우, B는 C가 D에 대해 채권을 가지는지 어떻게 확인할 수 있는가? 그 채권이 금전 채권이라면 B와 C 사이의 계약서와 금전 이체 내역만 확인하면 되는가? 만약 B가 C의 D에 대한 채권을 적기에 양수하는 것이 사업의 성패를 좌우한다면 어떤 대비를 해야 하는가?

아래에서는 사업을 위해 반드시 적기에 양수해야 했던 채권양수도계약의 목적물(양도대상 채권)이 존재하지 않은 것이 문제되었던 당 법무법인의 항소심 승소사

례를 소개하고자 한다.

II. 사건의 경과

1. 사안의 개요

원고와 피고는 피고가 甲에게 가지는 대여금 채권에 대한 양도양수계약을 체결하였다. 甲은 원고와 피고가 모두 알고 있는 乙의 처(妻)이다. 원고는 양수대상 대여금채권이 존재하는지 확인하기 위해 피고와 甲 사이에 체결된 금전소비대차계약서 원본(甲의 인감증명서 첨부) 및 피고가 甲의 계좌로 금전을 이체해주었던 거래 내역 확인서를 제공받았다.

원고는 위 채권양수도계약으로 양수받은 채권을 즉시 활용해야 할 사정이 있었다. 만약 위 채권이 존재하지 않는다면 원고는 채권양수도계약에 따른 대금 이외에도 많은 손해를 입을 수 있는 상황이었다. 원고는 피고에게 위 채권이 존재한다는 확실한 보증을 받기 위한 목적 및 만약 양수받은 채권에 문제가 발생하면 피고에게 그 책임을 묻기 위한 목적으로 계약서에 다음과 같이 손해배상 조항을 기재하였다. 해당 조항에서 약정된 위약벌 액수는 양도대상 금액의 2배인 26억8,000만원의 막대한 금액이었다.

제8조 [손해배상]

가. “갑”의 사유로 계약이 해제되거나, “을”에게 손해가 발생하는 경우, “갑”은 “을”에게 손해를 배상하여야 한다.

나. “을”의 사유로 계약이 해제되거나, “갑”에게 손해가 발생한 경우, “을”은 “갑”에게 제6조의 위약벌 및 기 지급받은 금액을 전액 반환하여야 한다.

다. “갑”이 양도대금을 지급하지 못하는 경우, 지급 시까지 연리 10%의 지체보상금을 가산하여 “을”에게 지급하며, “을”이 “나”항의 위약벌 및 기 지급

금액의 반환이 이행되지 않는 경우, 반환시까지 연리 10%의 지체보상금을 가산하여 “갑”에게 반환한다.

원고는 위와 같은 채권양수도계약 직후 채무자 甲에게 양수금 청구소송을 제기하였다. 그런데, 해당 양수금 소송에서 甲과 피고 사이의 금전소비대차계약은 남편인 乙의 무권대리 행위임이 밝혀졌고 이에 따라 법원은 원고의 甲에 대한 채권은 무효라고 하면서 원고의 청구를 기각하였다. 즉, 원고가 피고로부터 양수한 채권은 애초에 존재하지 않는 채권이었다.

이에 원고는 피고에게 채권양수도계약 해제를 통지한 후, 계약서 제8조 나.항에 근거하여 피고의 사유로 계약이 해제되었을 뿐만 아니라 원고에게 손해가 발생하였으므로 위약벌 및 원고가 지급한 양도대금 전액을 반환하라고 청구하였다.

2. 사안에 적용되는 법리 및 법원의 판단

채권양도계약에 있어서 양도대상 채권이 존재하지 않는 경우에는 매매 자체가 객관적, 원시적 전부불능이므로 매매계약이 무효가 된다. 이 경우 담보책임의 문제는 생기지 아니하고 다만 매도인의 계약체결상의 과실에 의한 손해배상책임이 문제될 뿐이다.

또한 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조). 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다(동조 단서). 따라서 채권을 매매하는 계약이 무효인 경우 손해배상 조항 등 채권양도계약의 나머지 조항도 모두 무효이다. 전술한 본 사안의 손해배상 조항은 큰 금액의 위약벌이 기재되어 있다는 점 이외는 특별한 내용이 기재되어 있지 않으므로, 채권 매매계약이 무효이더라도 해당 손해배상 조항만으로 법률행위를 하였을 것이라고 인정하기 어려워 민법 제137조 단서의 예외에도 해당하지 않는다.

위와 같은 법리에 따라 법원은 피고의 甲에 대한 대여금 채권이 존재하지 않으므로 그 양도대상 채권이 존재하지 않는 원고와 피고 사이의 채권양수도계약은 원

시적, 객관적 불능으로 무효라고 하면서, 원고는 피고에게 해당 계약의 해제를 원인으로 하는 손해배상 또는 계약상 손해배상 조항에 근거한 위약벌을 청구할 수 없다고 판결하였다. 다만, 원고를 대리한 당 법인이 예비적으로 부당이득을 청구하였는데, 법원은 계약이 무효이므로 피고는 원고에게 채권양수도 대금은 부당이득으로 반환하라고 판결하였다.

결국 원고는 피고에게 지급한 채권양수도 대금은 반환받았지만, 계약 조항에 의한 손해배상 내지 위약벌을 청구하지 못하여 큰 손해를 입었다.

III. 시사점 및 마무리

민법 제137조는 임의규정이므로, 당사자들 간에 얼마든지 다르게 약정할 수 있다. 본 사안에서 원고에게 양도대상 채권의 존재가 중요했다면, 또한 만약 채권이 부존재하여 원고가 손해를 입는 경우 피고에게 큰 위약벌을 지급받고자 했다면, 이를 위해 당사자 간의 특별한 약정을 맺어야 한다. 즉, 채권이 부존재하는 경우의 손해배상 또는 위약벌에 관한 조항은 해당 계약의 일부 또는 전부가 무효가 되더라도 유효한 조항으로 규정했다면, 원고는 피고에게 해당 조항에 근거하여 손해배상 내지 위약벌을 청구할 수 있다.

아직도 다수의 기업들이 온라인 상에 돌아다니는 이른바 샘플 계약서를 찾아서 적당히 계약을 체결하는 경우가 많다. 하지만 계약에는 항상 당사자의 상황과 필요에 맞게 요구되는 조항이 반드시 존재한다. 이러한 조항들의 중요성은 분쟁이 발생하지 않으면 드러나지 않는다. 모든 계약서에 대해 법률전문가의 검토를 거치는 것은 비용이나 시간적으로 어려울 수 있다고 하더라도, 적어도 중요한 계약 또는 특수한 상황이 고려되어야 하는 계약서에 대해서는 반드시 그에 맞는 법률검토가 필요하다. ✕

특허가 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약에 영향이 미치는지 여부

- 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결

【손해배상(지)】 [공2019상,1179]

변리사 최영주

【판시사항】

특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정된 경우, 특허권자가 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 특허실시료에 대한 지급을 원칙적으로 청구할 수 있다고 판시한 사례

【판결요지 및 대법원의 판단】

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

【사안의 개요】

원고와 피고는 2011. 6.경 구두로 특허발명 실시계약을 체결하였다. 구체적으로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정을 하였다. 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지하였다.

원심은 이러한 사실관계를 기초로, 그 이후에 이 사건 발명이 무효로 확정되었다는 사정만으로는 이 사건 약정이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없어 원고와 원고 승계참가인의 미지급 실시료 청구가 권리남용에 해당하지 않고, 피고는 2014. 3. 1.부터 계약이 해지된 2014. 5. 21.까지 미지급 실시료 17,403,225원을 지급할 의무가 있다고 판단하였다. 그 밖에 이 사건 약정 자체에 별도의 무효사유가 있었다고 볼 만한 사정도 없다고 판시하였다.

대법원은 원심의 판단은 위에서 본 법리에 비추어 정당하고, 상고이유 주장과 같이 특허권 남용에 관한 법리를 오해하거나 전부명령의 효력을 잘못 판단하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 판시하여, 피고의 상고를 기각하였다.

【판결의 의의】

본 판결은, 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정된 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없으므로, 특허권자가 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 특허실시료에 대한 지급을 원칙적으로 청구할 수 있다고 판시한 것이다.

【참조조문】

[1] 특허법 제100조

[2] 특허법 제102조

[3] 특허법 제133조

[4] 민법 제390조

【참조판례】

[1] 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결(공2014하, 2323)

국내 자동차용품업체인 A사의 등록상표가, 세계적으로 유명한 에너지 음료회사인 B사의 선사용표장을 모방하여 국내 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원되었다고 볼 수 있는 지 여부 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결【등록무효(상)】

변리사 양송희

1. 사건의 개요

[쟁점]

국내 자동차용품업체인 A사의 ‘’ 상표가, 세계적으로 유명한 에너지 음료회사 B사의 선사용표장 ‘’를 모방하여 국내 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원되었다고 볼 수 있는 지 여부가 쟁점이 되었다.

[사건 배경]

국내 자동차용품생산업체 A사는 자동차용 세정제,

자동차용 광택제 등을 지정하여 2011년 5월 붉은 황소 모양으로 만든 이 사건 등록상표를 출원해 2014년 2월 등록을 마쳤다.

이에 대하여 2014년 9월, 에너지음료회사로 전세계적으로 널리 알려진 B사에서는, 이 사건 등록상표가 B사 선사용표장의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하려는 부정한 목적으로 출원되었다고 주장하며 상표법 제34조 1항 13호의 무효사유를 주장하며 무효심판을 청구하였다.

원고의 선사용서비스표 (B사)	피고의 이 사건 등록상표 (A사)
	
- 에너지 음료에 부착하여 사용결과 전세계적으로 상당한 인지도 구축함. - 레드불 레이싱팀을 운영하여 자동차레이싱 경기대회에 사용되는 레이싱용 자동차, 레이싱용 의류, 레이싱 이벤트 홍보자료에 부착되어 사용함.	- 자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등을 지정하여 출원 및 등록 받음. - 국내의 자동차 용품 시장에서 수년동안 지속적인 사용을 통해 독자적으로 상당한 영업상 신용 및 인지도를 획득함.

심판원은 지배적 인상이 상이하여 표장이 비유사하므로 상표법 제 34조 1항 13호에 해당하지 않는다는 기각심결을 내렸으며, 특허법원은 양 표장의 유사성은 인정하면서도, 사용상표서비스표의 사용상품인 에너지 음료와 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품인 자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등 자동차 용품은 서로

밀접한 경제적 관련관계가 있다고 보기도 어렵고, 선사용상표서비스표가 레이싱용 자동차, 레이싱용 의류, 레이싱 이벤트 홍보자료에 부착되어 사용되기는 하였으나, 이는 원고가 자동차 레이싱이라는 스포츠 마케팅을 통하여 원고의 사용상품인 에너지 음료를 광고하기 위한 목적으로 부수적으로 사용한 것이라는 점을 고려하

면, ‘자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스를 표시하는 것으로 인식되었다고 인정되지 않는 바, 이 사건 출원상표가 선사용서비스표에 화체된 영업상 신용에 손상을 입히거나 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 인정할 수 없다고 보아, 이 사건 등록상표의 등록을 그대로 유지시키는 최종 기각판결을 내렸다.

2. 대법원 판단

대법원은 다수의 레이싱 경기 우승경력 등 자동차 경주 팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었고, 그 사용기간이 이 사건 등록상표의 출원일 당시를 기준으로 5년이 넘었던 점등을 고려하여, 원고의 선사용서비스표는 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 볼 수 있다고 보았다.

더 나아가, 원고의 선사용서비스표 “”은 오른 쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 퍼져 있으며 꼬리가 알파벳 ‘S’ 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 큼에 반해, 피고의 이 사건 등록상표 “”은 원고의 선사용서비스표와 상당히 유사하고, 그 개발 시기도 B사 레이싱 팀이 선사용서비스표가 표시된 경주용 자동차로 국내 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후인 점, 및 피고의 이 사건 등록상표는 그 지배적인 인상이 피고가 1999년경부터 사용하던 아래와 같은 실사용표장들과는 유사하지 않은 점이 인정되었다.



따라서, 피고의 이 사건 등록상표 지정상품 ‘자동차 용품등’은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고의 선사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 사이에 경제적인 관련관계를 인정할 수 있는바, 피고는 원고의 선사용서비스표를 모방하여 권리자인 원고의 신용에 편승하고

국내 영업을 방해하는 등의 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 판단하였다.

3. 본 판결의 의의

세계적인 에너지 음료회사 B사의 사용이 ‘자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 특정인의 출처를 표시하는 것으로 인식되었다고 인정될 수 있는지에 대하여 특허법원은, 자동차 레이싱이라는 스포츠 마케팅을 통하여 ‘에너지 음료’를 광고하기 위한 목적으로 부수적으로 사용한 것으로 인정될 수 없다고 보았다. 따라서, B사의 ‘에너지 음료’와 A사의 ‘자동차용품’ 등은 밀접한 관계가 없어 오인혼동의 염려가 없는 바, A사의 상표출원은 영업방해 등의 부정한 목적이 없다고 본 것이다.

이와 반대로 대법원의 판단은, B사의 자동차 경주 팀의 상당한 인지도 및 운영기간 등을 고려하여, ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아, A사의 이 사건 등록상표는 이와 상당한 경제적 관련관계 있는 ‘자동차 용품등’에 출원한 것으로, 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 출원된 것으로 본 점에서 그 차이가 있다.

개인적으로는, 피고의 ‘이전 실사용표장’의 지배적인 인상이 이 사건 등록상표와 상당히 상이한 점이 대법원 판결에서 추가적으로 실시된 바, 피고의 부정한 목적을 인정하는 데에 적지 않은 영향을 준 것으로 예상되며, 파기하고 환송된 추후 특허법원의 판단 및 이미 국내 저명상표인 이 사건 등록상표에 대한 A사의 향후 사용에 귀추가 주목된다.

