

YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

지식재산권 관련 정보

다국가 1출원 시스템에 의한 국제출원절차의 상호 비교 - PCT/헤이그/마드리드 (특허/디자인/상표) · 1

주요국(IP5)의 변경출원제도 비교 · 6

MAGNA 상표 분쟁의 시사점 · 7

해외 법률동향 홍콩 최신 특허제도 개요 · 9

해외 단신 미국 특허법상 수리권 해석 · 12

이달의 판례

균등침해의 구성변경 용이성 여부 판단시 출원 이후의 공지자료 참작 여부 및 의식적 제외 판단방법 - 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결[권리범위확인(특)] [공2023상,549] · 13

상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인의 사용한 상표'에 해당하는지 여부 - 대법원 2023.3.9. 선고 2022후10289 판결 [등록무효(상)] · 15

지식재산권 관련 정보

다국가 1출원 시스템에 의한 국제출원절차의 상호 비교 - PCT/헤이그/마드리드 (특허/디자인/상표)

변리사 이경희

다국가 1출원 시스템에 의한 국제출원절차라 함은, 출원인이 하나의 국제출원서를 제출함으로써 다수의 국가에 직접 출원한 것과 동일한 효과를 얻을 수 있는 출원절차를 말한다. 다국가 1출원 시스템에 의한 국제출원절차로서 관련 조약에 따라 보호대상인 특허/디자인/상표

에 대해 각 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원, 헤이그시스템에 의한 국제디자인출원, 마드리드시스템에 의한 국제상표등록제도가 운영되고 있다. 이들 제도들의 주요 특징들을 상호 비교해 보면 아래의 표와 같다.

NO	항목	특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원	헤이그시스템에 의한 국제디자인출원	마드리드시스템에 의한 국제상표등록제도
1	관련 조약	<ul style="list-style-type: none"> · 특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty; PCT) · 파리조약 제19조에 따른 특별협정의 하나로서, 1978년 1월 24일부터 발효 · 우리나라는 1984년 5월 10일 36번째 PCT 가입국 	<ul style="list-style-type: none"> · 1960년 협정(The Hague Act of November 28, 1960 Act) · 1999년 협정(The Geneva Act of July 2, 1999 Act) · 우리나라는 1999년 협정의 가입국 	<ul style="list-style-type: none"> · 두 조약, 파리협약 제19조에 근거한 특별협정의 하나인 '마드리드 협정' 과, 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하기 위해 마련된 '마드리드 의정서' 에 의해 운영 · 마드리드 의정서는 1996년 4월 1일부터 시행 · 우리나라는 마드리드 의정서 가입국으로 2003년 4월 10일에 발효
2	출원인 적격 ※ 거주자는 주소 또는 현실적이고 동시에 진정한 공업상 또는 상업상의 영업을 가진 자를 의미함	<ul style="list-style-type: none"> · PCT 체약국의 국민 또는 거주자(법인 포함), 이들을 대표자로 하여 이들과 공동출원하는 외국인 · 공동출원인 중 1인만 출원인 적격을 갖추어도 됨 	<ul style="list-style-type: none"> · 헤이그 협정의 하나 이상의 계약당사자 또는 계약당사자인 정부 간 기구의 회원국의 국민 또는 거주자(법인 포함) · 공동출원인 모두가 출원인 적격을 갖추어야 함 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제출원을 하는 본국관청이 소속된 국가의 국민 또는 거주자(법인 포함) · 공동출원인 모두가 출원인 적격을 갖추어야 함

지식재산권 관련 정보

3	보호대상	· 발명 · 우리나라는 특허와 실용신안만 인정	· 디자인	· 상표
4	국내 출원(등록)필요여부	· 국내출원(등록)이 국제출원요건이 아님	· 국내출원(등록)이 국제출원요건이 아님	· 본국관청에 출원된 상표(기초출원) 또는/및 등록된 상표(기초등록)를 기초로 하여야 함
5	우선권주장	· 우선기간 12개월 · 가입기관이라면 DAS(우선권 증명서류 전자적 교환 서비스) 이용 가능	· 우선기간 6개월 · 가입기관이라면 DAS이용 가능	· 우선기간 6개월 · 기초출원(등록)이 우선기간을 반드시 만족할 필요 없음
6	국제출원서 제출방법	· 간접출원(특허청을 경유) · 직접출원(WIPO 국제사무국에 직접 제출)	· 간접출원(특허청을 경유) · 직접출원(WIPO 국제사무국에 직접 제출)	· 본국관청(특허청)을 통해서만 출원 · WIPO 국제사무국에 직접 제출할 수는 없음
7	출원언어	· 수리관청이 인정하는 국제공개언어 · 우리나라는 한국어, 영어 또는 일본어 중 택일	· 간접출원(특허청): 영어 · 직접출원(WIPO): 영어, 프랑스어 또는 스페인어 중 택일	· 영어, 프랑스어 또는 스페인어 중 본국관청이 선택 · 우리나라의 경우 영어
8	지정국 (권리를 보호받고자 하는 국가)	· 출원과 동시에 모든 PCT체약국이 자동으로 지정 · 단, 일부국가(한국, 독일, 일본)에 대해서는 PCT를 통하여 특허를 받지 않겠다는 의사표시를 할 수 있음 ※PCT 체약국 현황 http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html	· 1국 이상 지정 · 대한민국을 출원인의 체약당사자로 하여 국제출원을 하는 사람은 1999년 협정에 가입한 체약당사자만을 지정할 수 있음 ※헤이그협정 가입 체약당사자 현황 https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf	· 1국 이상 지정 · 우리나라 특허청을 본국관청으로 하는 경우에는 의정서 가입국만을 지정할 수 있음 · 국제등록 된 후에도 WIPO 국제사무국을 통해 사후지정신청서(MM4)를 제출하고, 지정국을 추가하여 체약국에 대한 보호를 확장할 수 있으며, 사후지정 보호기간은 해당 국제등록의 보호기간과 동일 ※마드리드 동맹(마드리드 협정과 의정서의 회원국) 현황 https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf
9	자기지정	· 우리나라를 지정할 수 있음 · 단, 우리나라 국내출원을 우선권 주장하면서 지정국으로 KR을 지정할 경우, 선출원(국내출원)은 그 선출원일로부터 15개월(특허의 경우)이 경과하면 취하된 것으로 보므로, PCT를 통하여 특허를 받지 않겠다는 의사표시를 할 수 있음	· 우리나라를 지정할 수 있음	· 우리나라를 지정할 수 없음 · 기초출원(등록)이 있는 수리관청을 통해 국제출원하므로, 기초출원(등록)이 있는 국가를 지정할 수 없음

10	국제출원서류의 작성	<ul style="list-style-type: none"> · 출원서, 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면 및 요약서 · 계약국의 지정, 조사기관의 지정, 발명의 명칭, 출원인/발명자/대리인의 정보, 우선권 주장의 정보, 공지에외주장정보, 기타 서류 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제출원서식(DM/1) · 계약당사자의 지정, 출원인/창작자/대리인의 정보, 디자인의 수, 물품의 명칭과 분류(로카르노 분류 적용), 디자인과 도면의 정보, 도면에 대한 설명, 청구범위, 우선권 주장의 정보, 공지에외주장정보, 기타 서류 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제출원서식(MM2) · 지정국의 지정, 출원인/대리인의 정보, 기초출원(등록)의 정보, 기초출원(등록)과 물리적으로 동일한 표장(JPG), 기초(출원)등록의 상품(서비스)의 범위를 벗어나지 않은 상품(서비스)의 정보(NICE 분류 적용), 상표의 설명, 우선권 주장의 정보, 기타 서류 등
11	출원 수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 특허청에 납부하는 국제출원료, 조사료, 송달료 등 · 국제출원료는 30매 초과시 가산되며, 일정 요건 하에 국제출원료, 조사료를 감면 ※특허청을 통한 PCT국제출원 수수료 정보 https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200145 	<ul style="list-style-type: none"> · 특허청(간접출원 등의 경우)에 납부하는 국제출원 송달료, 보정료 등 · 국제사무국에 납부하는 기본료, 공개료, 추가수수료, 표준지정수수료, 각 계약당사자 선언에 따른 개별지정수수료 등 ※국제사무국의 수수료 현황 https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html ※국제사무국의 수수료 계산기 http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp 	<ul style="list-style-type: none"> · 본국관청(특허청)에 납부하는 국제출원수수료 · 국제사무국에 납부하는 기본수수료, 3개류 초과 시 추가수수료, 지정국당 보충수수료, 각 국가별 개별수수료 등 · 지정국의 심사 및 최초 10년간의 등록료를 모두 포함한 금액으로서, 일부 회원국(쿠바, 브라질) 제외하고 등록관납료(2차 수수료)는 발생하지 않음 · 일본의 경우 2023. 4. 12.자로 2차 수수료 규정이 삭제 ※개별국 수수료정보 https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html ※국제사무국의 수수료 계산기 https://madrid.wipo.int/feecalca/pp/
12	국제출원/국제등록의 효과	<ul style="list-style-type: none"> · 국제출원일을 각 지정국의 정규출원으로서 실제의 출원일로 간주 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제등록일을 각 지정국의 정규출원으로서 실제의 출원일로 간주 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제등록일을 각 지정국의 정규출원으로서 실제의 출원일로 간주
13	복수출원 및 특유의 제도	<ul style="list-style-type: none"> · 발명의 단일성 요건을 충족하지 못하면 청구범위가 제한되거나 추가수수료를 지불할 수 있음 · 국제조사/국제예비심사는 관련이 있는 선행기술의 조사와 특허성을 판단하는 것을 목적으로 하며, 출원인이 절차진행의 계속 여부를 결정하는데 참고자 	<ul style="list-style-type: none"> · 최대 100개까지 다른 디자인을 포함하여 복수디자인 출원 가능 · 다만, 모든 디자인은 로카르노 분류의 같은 류에 속해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> · 1상표당 다류 상품류를 지정하여 출원 가능 · 2개 이상 상표를 제출할 수 없음 · 국제등록의 종속성 및 독립성: 국제등록의 효력은 종속기간인 국제등록일로부터 5년동안 기초출원(등록)에 의존함, 즉, 본국관청에 출원중인 상표(기초출원) 또는 등록되어 있는 상표(기초등록)가 거절, 소멸하면, 국

13	복수출원 및 특유의 제도	<p>료로 활용할 수 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> · 국제조사(필수): 모든 국제출원은 국제조사의 대상이고, 대한민국이 수리관청인 경우에는 국제조사기관으로 대한민국, 오스트리아, 호주 및 일본 특허청 중 택일 · 국제예비심사(선택): 출원인의 선택에 따라 행해지는 임의적 과정이고, 대한민국이 수리관청인 경우에는 예비심사기관으로, 대한민국, 오스트리아, 일본 특허청 중 택일 		<p>제등록부상의 국제등록이 소멸하게 되어 각 지정국에서도 효력을 상실함, 5년 후에는 독립하여 존속함</p> <ul style="list-style-type: none"> · 집중공격(central attack): 이러한 기초상표를 소멸시키는 공격방법 · 일부 상품 및 서비스에 대하여 효력을 상실한 경우에도 해당 국제등록에 따른 보호가 그 범위내로 제한
14	국제공개	<ul style="list-style-type: none"> · 출원일(우선일)로부터 18개월이 지난 후에 국제사무국에 의해 공개(예외 있음) · 신청에 의해 조기공개 가능 · 단, 국제조사기관의 견해서 또는 국제예비보고서는 출원인의 요청이 없는 경우 우선일로부터 30개월 만료 전에 공개하지 않음 <p>※PCT publications https://patentscope.wipo.int/search/en/pctBrowse.jsf</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 국제등록일로부터 6개월이 되는 날 국제사무국에 의해 공개 · 신청에 의해 국제등록 후 즉시공개, 조기공개 또는 출원일(우선일)로부터 최장 30개월까지 공개연기 가능, 계약당사자의 국내(지역) 법령에서 다르게 정한 경우 예외 <p>※International Designs Bulletin https://www.wipo.int/haguebulletin/</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 국제출원서가 수리되면 국제사무국에 의해 공개 · 상표는 신규성 등이 보호요건이 아니므로 국제공개라는 별도의 절차나 의미를 부여하지 않음 <p>※ Madrid Monitor- WIPO Gazette https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/</p>
15	보호거절 및 보호부여기술서(또는 등록결정서)	<ul style="list-style-type: none"> · 국내단계진입에 따른 번역문 및 수수료 제출 및 납부 · 통상 우선일로부터 30개월(일부 제외) 이내에 각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문, 국내 진입의사 표시를 위한 서면 및 수수료를 각 지정국에 제출 및 납부하여야 함 · 국내단계인 지정관청에서의 사무처리 및 심사과정은 각 지정관청의 국내법에 따라 독립적으로 진행 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제등록이 국제디자인공보에 공개되면 각 관청은 자국 법에 따른 실제심사를 진행 · 일반적으로 보호거절 여부는 국제등록이 공개된 날로부터 6개월(또는 대체 선언에 따라 12개월) 이내에 국제사무국에 통지되어야 그 효력이 있음 · 지정 계약당사자 관청은 선행하는 거절통지가 있거나 거절통지가 없더라도 국제등록의 대상인 디자인에 대한 보호를 부여한다는 취지의 선언을 국제사무국에 보낼 수 있음 · 다만, 선행하는 거절통지가 없고 지정관청이 보호부여기술서를 발송 	<ul style="list-style-type: none"> · 지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 함 · 지정국관청은 국제등록상표에 대한 보호를 부여한다는 취지의 선언을 국제사무국에 보낼 수 있음 · 다만, 거절통지기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받음

15	보호거절 및 보호부여기술서(또는 등록결정서)		하지 않으면 거절통지 기간의 경과만으로 국제등록의 대상인 디자인이 보호를 받음	
16	보호의 존속기간과 갱신 및 연차료	<ul style="list-style-type: none"> · 특허권의 존속기간은 각 국가마다 상이하나 WTO/TRIPs협정에서는 특허권의 최소보호기간을 특허출원일로부터 20년으로 규정 · 우리나라는 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 하고, 설정등록료(3년분의 특허료)와 매년 1년분씩(일괄납부가능) 특허유지료(연차료) 납부 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제등록은 최초 5년의 기간 동안 유효하고 5년 단위로 2회 연장이 가능하며, 기본 총 15년을 보호기간으로 함 · 다만, 체약당사자의 국내 법률이 허용하는 총 보호기간이 15년을 초과하는 경우 그 이상 횟수의 갱신도 가능 · 우리나라는 설정등록한 날부터 권리가 발생하여 디자인등록출원일 후 20년의 보호기간을 인정 · WIPO 국제사무국을 통해 국제등록 갱신료를 납부 	<ul style="list-style-type: none"> · 국제등록일로부터 최초 10년의 기간 동안 유효하고, 이후 10년의 단위로 수수료를 납부하여 계속 존속기간 갱신신청할 수 있음 · 수리관청 또는 WIPO 국제사무국을 통해 국제등록갱신료를 납부

이러한 국제출원절차를 통해 1회의 국제출원서 제출만으로 다수국에 출원하여야 하는 절차를 간소화할 수 있다. 또한, 출원단계에서의 각국별 대리인 선임비용을 절감할 수 있으며, 출원인 정보변경 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하므로, 각 지정국 관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 되는 이점

이 있다. ✕

*참고자료: 특허청(kipo.go.kr) 지식재산제도, 특허청 손에 잡히는 국제출원 핸드북

주요국(IP5)의 변경출원제도 비교

변리사 김인한

변경출원이란, 최초 출원의 동일성을 유지하면서 그 출원의 형식을 변경하는 것으로서, 특허/실용신안 등이 보호하고자 하는 대상이 상이하므로 창작자에게 단순한 출원 형식상 선택의 과오를 시정할 기회를 제공하

기 위함이다. 이하에서는 실용신안제도가 존재하는 국가가 어디인지, 특히 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국, 즉 IP5에서 특허/실용/디자인 상호간 변경 출원이 가능한지, 및 기간 등의 규정에 대해 알아본다.

1. 실용신안제도가 존재하는 국가 (출처: 유미 IP 블로그, 실용신안제도가 있는 전세계 국가 정리)

NO	대륙	국가명
1	아시아	한국, 일본, 중국, 대만, 홍콩, 베트남, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 마카오, 태국, 라오스, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 아랍에미리트
2	유럽	프랑스, 독일, 러시아, 스페인, 이탈리아, 핀란드, 헝가리, 그리스, 오스트리아, 폴란드, 포르투갈, 덴마크, 터키, 불가리아, 아일랜드, 우크라이나, 몰도바, 조지아, 알바니아, 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 에스토니아, 슬로바키아, 체코, 슬로베니아
3	아메리카	멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 볼리비아, 콜롬비아, 우루과이, 트리니다드 토바고, 아루바, 온두라스, 과테말라, 벨리즈, 코스타리카, 에콰도르, 페루, 니카라과, 파나마, 베네수엘라
4	아프리카	이집트, 앙골라, 이디오피아, 보츠와나, 가나, 케냐, 레소토, 모잠비크, 시에라리온, 남아프리카 공화국, 우간다, ARIPO, OAPI
5	오세아니아	호주, 통가

2. 주요국(IP5)의 변경출원 가능 여부 (미국과 유럽(EPO)는 실용신안제도 미운영으로 관련 규정 無)

NO	국가명	변경출원 가능 여부	기간
1	한국	특허/실용신안 간 가능	그 실용신안등록출원/특허출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 지난 경우, 또는 그 실용신안등록출원/특허출원이 외국어 실용신안등록출원/외국어 특허출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우에는 불가능. (특허법 53조, 실용신안법 10조)
2	일본	특허/실용신안/디자인 간 모두 가능	실용신안으로부터 특허출원으로 변경하는 경우, 실용신안등록 출원일로부터 3년 내 가능하고, 디자인등록 출원으로부터 특허출원으로 변경하는 경우, 디자인등록 출원일로부터 3년 내이면서 거절사정등본의 송달일로부터 30일이 경과하기 전 변경출원이 가능. (특허법 46조) 특허출원에 대해서 거절한다는 취지의 최초의 결정 등본의 송달이 있는 날로부터 3개월을 경과한 후에는 불가능. (디자인보호법 13조)
3	중국	특허/실용신안 간 가능	특허와 실용 신안을 동시에 출원하고, 특허 등록이 결정되면, 실용신안권 포기 가능(전리법 9조)

3. 참고사항

다만, 미국에서 임시출원과 정규출원 간의 변경출원은 가능하다. 임시출원(provisional application)은 35 U.S.C §111(b) 규정에 따라 제출된 출원서로서, 발명 내용을 설명하는 명세서를 제출해야 하지만 청구항을 요하지 않는다. 정규출원은 임시출원일로부터 1년 내에 출원하여야 하고, 출원일의 기산점은 정규출원일을 기준으로 한다. 따라서, 제1 임시출원을 기초로 제1 정규출원을 한 후, 제1 정규출원을 제2 임시출원으로 변경하고, 제2 임시출원을 기초로 제2 정규출원을 하면

실제로 존속기간이 연장되는 효과를 누릴 수 있다.

한편, 중국은 특허법 최초 시행시부터 전리법에 발명 특허 및 실용신안을 함께 규정하고 있으나, 한국과 특허출원과 실용신안출원 상호간의 변경 규정이 없다. 그러나 중국은, 발명 특허와 실용신안을 동시에 출원할 수 있으며, 특허 등록 결정시 실용신안권을 포기하면 특허권이 부여되는 제도(중국 전리법 9조)가 있고, 실질적으로 이는 실용신안을 발명 특허로 변경하는 효과가 있다. ✕

MAGNA 상표 분쟁의 시사점

변리사 김연아

외국어로만 이루어진 상표가 크게 늘어나고 SNS, 바이럴 마케팅 등의 광고매체가 활발해짐에 따라 상표 호칭의 중요성이 대두되고 있는 바, 최근 “다윗과 골리앗”의 분쟁이라고 불릴 정도로 업계에 화제가 되었던 케이스로, “MAGNA” 상표 분쟁이 있다. 이 사건에 대하여 알아보고, 이 분쟁이 주는 시사점에 대하여 생각해 보기로 하겠다.

1. MAGNA 상표 분쟁의 개요

볼빅은 2009년부터 골프공 ‘MAGMA’를 판매해왔는데, 2018년 캘러웨이골프가 ‘Magna’ 상표를 국내에 등록하면서 볼빅과 캘러웨이 간 다툼이 시작됐다.

캘러웨이는 세계적인 골프용품 회사인데 반해, 볼빅은 한국 업체로, 골퍼들 간 혼동을 줄 뿐 아니라, 볼빅이 캘러웨이의 상표를 본 따서 만든 것처럼 인식될 수 있어 볼빅은 2019년 특허심판원에 상표등록 무효심판을 제기했다.

특허심판원은 직권조사를 통해 캘러웨이골프의 골프공이 ‘네이버 쇼핑’ 등에서 ‘캘러웨이 슈퍼소프트 매그

나 골프공’으로 판매되고 있고, 실제 사용실태를 조사한 바에 따르면 마그나로 사용되는 것은 찾을 수 없다고 하면서 비교적 짧은 3음절이면서 첫음절이 ‘매’와 ‘마’로 차이가 있고, 일반적으로 어두운 첫음절이 강하게 인식되는데 마지막 음절이 ‘나’와 ‘마’로 차이가 있는 점을 고려하면(매그나와 마그마는) 전체적으로 비슷하지 않다”고 판단하여 무효심판청구를 기각하였다.

하지만 특허법원 재판부는 “이 사건 등록상표 Magna는 국내 일반 수요자와 거래자들에 의해 마그나 또는 매그나로 호칭될 수 있고, ‘마그나’로 호칭될 경우 이 사건 등록상표와 선등록상표의 호칭은 ‘마그마’와 ‘마그나’로 서로 유사하므로 캘러웨이골프의 Magna 상표 등록은 무효가 돼야 한다”는 결론을 내렸다.

이후 볼빅 측은 캘러웨이의 상표사용에 대해 상표권 침해금지청구를 제기했고, 재판부는 특허법원과 같이 볼빅의 손을 들어줬다. 재판부는 “상표의 유사함의 판단에 있어 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라 수요자의 대부분이 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의해 정해진다”라고 하며 “하나의 상표에서 두 개

이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있다면 그 중 하나만 유사하더라도 유사성을 인정할 수 있다”고 판단하면서, 재판부는 캘러웨이에 손해배상금 2000만원 지급과 함께, ‘Magna(매그나, 마그나)’ 상표를 골프공에 표시하지 않도록 했다. 또 기존 재고 상품에 대한 폐기도 명령했다.

한국 소비자들이 Magna를 ‘마그나’로 호칭하는 이상, 유사성을 인정해야 한다는 것이다. 국내 쇼핑몰이나, 소비자들이 운영하는 블로그에서 캘러웨이의 상품을 ‘마그나’라고 호칭하는 사례들이 근거가 됐다.

2. MAGNA 상표 분쟁의 시사점

본 MAGNA 상표 분쟁에서의 쟁점은 외국어 상표의 호칭에 있어 그 발음을 일반 수요자의 기준에서 판단한다는 것이 될 수 있겠다.

외국어 상표의 호칭에 대해 이와 유사한 판례로서

“월심에 나타난 증거만으로는 우리나라의 거래자나 수요자가 일반적으로 “LOTS”를 ‘로트스’로 호칭한다고 인정하기 부족하고, 오히려 문교부 고시 제85-11호(1986. 1. 7.)의 외래어 표기법에 “어말 또는 자음 앞의 [ts]는 ‘츠’로 적는다.”고 되어 있는 점 등에 비추어 보면 우리나라 거래자나 수요자의 대부분이 “LOTS”를 ‘롯츠’나 ‘랏츠’로 호칭할 개연성이 높다고 할 것이며, 이 사건 등록상표가 ‘롯츠’나 ‘랏츠’로 호칭되는 경우 양 상표는 호칭에서의 현저한 차이로 인하여 전제로 유사한 상표에 해당한다고 할 수 없음(2004후2628 판결)”

“상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙으로 ‘ZEISS’를 수요자나 거래자가 ‘자이스’라 부르고 있음에도 일부영어단어의 발음사례만을 기초로 ‘제이스’라 호칭된다고 단정한 판단은 위법이 있고 (2004후2093 판결)”

등의 판례가 있다.

이와 같은 판례들로부터 미루어 볼 때, 외국어로만 구성된 상표에 대하여 한글 상표에 대한 출원 여부가 고민이 된다. 미디어와 매체의 발달로 영어 뿐 아니라 세계 각국의 언어로 된 상표가 사용되고 있는데, 이에 대하여 출원인은 외국어로 된 상표 뿐 아니라, 자신이 사용하고 싶은 호칭에 대한 한글 발음 상표를 별도로 출원할 필요성이 대두된다. 특히 일반 수요자들이 그 발음을 쉽게 인식할 수 있는 단어가 아니라, 조어상표 또는 영어가 아닌 제3 외국어 등 잘 알려지지 않은 단어를 상표로 정할 경우 한글상표를 별도로 출원하거나, 인터넷 등에서 한글발음으로 된 상표를 많이 사용함으로써, 다른 호칭으로 인식되어 의도하지 않게 다른 상표와의 분쟁이 생기는 것을 피할 수 있을 것이다.

또한, 특허심판원에서는 직권조사를 통하여, 쇼핑몰에서의 명칭사용 등을 근거로 ‘magna’가 ‘매그나’ 또는 ‘매그너’로만 사용된다고 판단하였으나, 특허법원에서는 사용증거로 제출된 바에 의하여 일반 수요자들은 ‘마그나’로도 호칭한다는 사실을 인정하였음을 눈여겨 볼 때, 쇼핑몰에서의 명칭은 주로 판매자의 요청에 의해 특정되어지는 경우도 있고, 중개업자들에 의해 판매될 경우에는 일반수요자들이 쉽게 인식하는 호칭으로 등록하는 경우도 있으며, 일반수요자들도 개인 SNS나 파워블로거 등 매체의 역할을 하는 경우 이들의 상표 사용도 일반수요자의 인식에 큰 영향을 미치므로, 일반수요자의 기준에서 인식되는 호칭에 대해 어떠한 자료로 입증할 것인가에 대한 고민이 필요해 보인다. ✕

홍콩 최신 특허제도 개요

중국 변리사 원혜란

중국에 특허출원을 하면 홍콩에도 자동으로 특허출원이 되는 거 아닌가요?

업무 중에, 중국을 포함한 아세안 국가에 특허출원을 하고자 하는 출원인들로부터 거의 공통적으로 받은 질문 중 하나이다.

홍콩이 중국에 반환되었기에, 홍콩을 중국에 속한 하나의 도시로 보아 중국에 특허출원 및 등록이 완료되면, 당연히 중국에 속해 있는 홍콩에서도 동일하게 특허권 행사가 가능하다고 생각하시는 분들이 아직도 많은 것 같다.

그러나, 홍콩이 중국에 반환되면서, 홍콩의 입법기관

에서는 중국과 달리, 홍콩에서 독자적으로 특허권 등이 존속될 수 있도록 법규들을 통과시켰으며(홍콩은 중국과 구별된, 별도의 행정권을 가진다), 이러한 법규들은 현재까지도 유효하다. 따라서, 홍콩 내에서 특허권 행사를 하고자 한다면, 별도로 홍콩에서 특허등록을 받아야 한다.

다만, 홍콩은 다른 국가들과 달리 특허제도가 조금 특이하기에, 이하에서는 홍콩의 특허제도에 대해 알아보려고 한다. 특히, 홍콩은 종래 특허제도를 유지하면서 동시에, 새롭게 원수특허제도(OGP, Original Grant Patent)를 도입하여 2019년 12월부터 이를 시행하고 있는 바, 가장 최신의 홍콩 특허제도에 대해 알아보도록 하겠다.

1. 홍콩의 특허출원의 유형에 따른 구분

	표준특허(standard patent) 유형		단기특허(short-term patent) 유형
	재등록(re-register)	원수특허제도(OGP, Original Grant Patent)	
최장 존속기간	20년		8년
특허권 존속기간 연장 여부	특허등록 3년 이후 매년 연장 가능 (20년 한도)		특허등록 4년 이후 1회에 한해 4년 연장 가능 (8년 한도)
출원 및 등록 절차	(1) '중국', '영국' 또는 '영국을 지정한 유럽 특허출원' 완료(지정 특허출원 완료) (2) 지정특허출원의 공개일로부터 6월 내에 홍콩 지식재산권서(IPD)에 기록청구 (3) 지정특허 등록공고일로부터 6월 및 기록청구 공개일로부터 6월 중 늦은 날까지 홍콩 지식재산권서(IPD)에 등록청구	(1) 홍콩 지식재산권서(IPD)에 직접 특허출원 완료 (2) 홍콩 지식재산권서(IPD)로부터 특허허여 결정서가 발행되면 등록료 납부하여 특허등록 완료	(1) 홍콩 지식재산권서(IPD)에 직접 특허출원 완료 + 중국 특허청, 유럽 특허청, 영국 특허청, 오스트리아 특허청, 호주 특허청, 일본 특허청, 러시아 특허청, 스페인 특허청, 미국 특허청 중 하나에서 발행된 국제조사보고서 제출 (2) 홍콩 지식재산권서(IPD)로부터 특허허여 결정서가 발행되면 등록료 납부하여 특허등록 완료
실체심사 여부	X (무심사)	O	X (방식심사)

즉, 종래 홍콩 특허제도인 재등록 제도와 단기특허에 의하면, 홍콩 지식산업권서(IPD)는 무심사 또는 방식심사만 진행하였다. 이러한 종래 홍콩 특허제도는 절차가 비교적 단순하고 저렴한 비용으로 특허권 획득이 가능하다는 장점이 있지만, 독자적인 특허 심사를 진행하지 않기에 혁신에 대한 투자 저해 및 홍콩 내 발명가들의 특허출원을 방해한다는 문제가 지속적으로 제기되었으며, 이에 따라 2019년 12월부터 새롭게 원수특허제도가 신설되었다.

원수특허제도는 기존의 다른 국가에 특허출원을 하는 경우와 동일하게, 홍콩 지식산업권서(IPD)에 직접 특허출원을 하면, 홍콩 지식산업권서(IPD)에서 방식심사뿐만 아니라 실체심사도 진행하여 특허 거절이유가 없다면 특허를 하여해주겠다는 것이다.

[표 1] (단위: 건)

순위	국가/지역	2016	2017	2018	2019	2020
1	중국	804	1128	1597	1740	6624(20)
2	미국	5856	4740	5837	6160(2)	6437(8)
3	일본	1379	1344	1387	1433	1181(5)
4	케이먼군도	504	849	1135	923	1157
5	스위스	940	876	922	953	909
6	독일	864	690	856	856	831(2)
7	영국	512	536	683	720(4)	604(1)
8	홍콩	233	324	314	341(5)	329(94)
9	프랑스	422	355	338	307	305
10	대한민국	170	179	276	298	293(111)

(순위는 2020년 출원 수 기준이며, ()는 재등록이 아닌 원수특허제도를 통한 출원 수를 의미함)

한편, 원수특허제도를 통해 홍콩에 특허출원된 건만 따로 모아, 다출원 수를 기준으로 정리하면 아래 표

[표 2] (단위: 건)

순위	국가/지역	2019	2020	순위	국가/지역	2019	2020
1	대한민국	0	111	6	러시아 연방	0	3
2	홍콩	5	94	7	호주	0	2
3	중국	0	20	8	독일	0	2
4	미국	2	8	9	이탈리아	0	2
5	일본	0	5	10	영국	4	1

종래 홍콩 특허제도는 중국, 영국 또는 유럽(영국을 지정국으로 지정) 특허출원을 우선적으로 진행한 후, 이들 선행 특허청에서의 심사결과를 토대로 홍콩에서도 동일하게 등록을 하여해주겠다는 것인데, 새롭게 신설된 원수특허제도를 이용하면, 중국, 영국 또는 유럽 등에 우선적으로 특허출원을 진행하지 않더라도, 홍콩에 직접 특허출원을 할 수 있다는 점에서, 양자는 상이하다고 할 수 있다.

2. 원수특허제도의 이용 현황

2016년부터 2020년까지 홍콩에 표준특허(재등록)를 출원한 건수를 다출원 수를 기준으로 정리하면 아래 표 1(출처: KOTRA 뉴스)과 같다.

2(출처: 홍콩지식산업권서(IPD) 통계자료, KOTRA 뉴스)와 같다.

우리나라의 경우, 중국을 제외하고 매년 홍콩에서 특허출원 건수가 증가하고 있으며, 무엇보다도 2019년 12월에 원수특허제도가 도입되자마자 2020년 한 해 동안 홍콩에 직접 원수특허제도를 통해 특허출원한 건수가 가장 많은 국가는 우리나라였음을 알 수 있다.

이로부터, 우리나라 기업들이 홍콩을 주요한 해외시장으로 고려하고 있음을 알 수 있다.

3. 마치며

종래에는 홍콩 내에서만 특허출원을 진행하기 원하는 출원인의 니즈가 있다 하더라도, 이를 그대로 반영하여 특허전략을 세우는 것이 불가하였으나, 원수특허제도가 새롭게 도입되어 홍콩 내에서만 특허출원을 진행하는 것도 가능해졌기에, 이를 활용하여 출원인의 니즈에 보다 부합하는 특허전략을 세울 수 있게 되었다.

예를 들어, 홍콩 시장을 주요 거점으로 하여 동남아 시장에 적극 진출하고자 하는 기업이 있는데, 다만 중국이나 유럽 시장에서는 상품을 제조/판매할 계획이 없다고 가정해보자. 이 기업의 니즈는 판매하고자 하는

상품의 제조/수출국가에서 특허권을 확보하는 것일 텐데, 종래에는 주요 거점인 홍콩에서의 특허권 획득을 위해 반드시 중국이나 유럽에도 특허출원을 진행해야만 해서 불필요한 비용이 필연적으로 발생하는 문제가 있었다. 그러나, 원수특허제도를 이용하면 홍콩 및 동남아 국가들에 대해서만 특허출원을 진행할 수 있기에, 불필요한 비용이 발생하는 문제를 원칙적으로 방지할 수 있다.

실제로도 우리나라 기업들의 원수특허제도 활용율이 매우 높은 것으로 나타난 바, 앞으로 중국이나 유럽과 무관하게 홍콩에서만 특허권 확보가 필요한 출원인이 있다면, 앞서 설명한 원수특허제도를 적극적으로 활용해볼 필요가 있겠다. ✕

미국 특허법상 수리권 해석

미국 변호사 최동순

최근 삼성디스플레이는 17개 미국 수입업체의 수리용 OLED 수입에 대해 자사의 OLED 특허권을 침해했다며 국제무역위원회에 337조 부당수입 소송을 제기했다 (출처: https://www.thelec.kr/news/article_View.html?idxno=19614).

특허 침해 피고인들은 수리권("right to repair") 및 특허 소진론(patent exhaustion doctrine)에 입각해 침해 주장에 이의를 제기할 가능성이 높다.

미국 대법원과 연방순회항소법원은 특허 물품의 수리와 그것이 특허 침해와 어떻게 관련되는지를 이미 판단한 바 있다. 특허 물품의 "수리"는 특허 침해 주장에 대한 완전한 방어이다. 허용 가능한 수리로 간주된 특허 물품의 특허가 부여되지 않은 구성 요소의 분해, 재가공, 청소, 수리 또는 크기 조정이 포함되며, 그러한 행위가 기존 특허 물품의 유효 수명을 연장하는 경우에 해당한다. 반면에, 금지된 "복원"은 일반적으로 특허 물품이 쓸모 없게 된 후에 만들어진 새로운 물품의 더 광범위한 재생산을 일컫는다. 따라서 수리와 복원의 구분은 주로 제품의 예상 수명과 예비 부품의 특허 부여 여부에 달려있다. 따라서, 수리는 특허 제품이 예상되는 자연 수명에 도달할 수 있도록 특허 제품의 일부를 특허가 부여되지 않은 부품으로 단순히 교체하는 것이며 특허 침해가 아닌 것으로 예외적으로 간주된다. 반면에, 복원은 새로운 기사가 실제로 생산되는 것과 같은 기사의 진정한 재구성으로 제한된다. 즉, 복원은 본질적으로 새로운 두 번째의 물품을 만들어 특허가 부여된 물품을 침해하는 것이다.

이것은 특허 소진론에 모순되는 것처럼 보일 수 있다. 특허 소진론에 따라 특허권자가 처음으로 특허 제품을 판매하면 특허권자는 더 이상 특허 제품의 사용 또는 처분에 대한 통제권을 갖지 못한다. 즉, 특허제품의 구매자는 별도의 제한 없이 특허제품을 사용, 재판매, 라이선스 등을 할 수 있다. 그러나, 연방순회항소

법원은 특허 소진론은 기존의 특허 제품에만 적용되며 수리 중인 부품이 특허를 부여받은 경우 수리로 적용되지 않는다고 판결했다. 이로 인해 부품 제조업체가 여러 특허의 조합을 사용하여 수리할 수 있는 사람의 권리를 제한할 수 있겠다.

결론적으로, 미국 법원은 특허법상 수리권은 존재하나 이 권리는 제한적이며 특허 수리에 사용되는 부품은 특허가 부여되지 않은 경우에만 수리권이 적용된다고 인정하였다.

현행 판례에 따르면, 수리용 OLED가 삼성디스플레이의 OLED 특허를 침해한다면 삼성디스플레이가 특허침해 혐의에 대해서 미국 수입업체 17곳을 상대로 승소할 가능성이 높다. 하지만, 미국에서는 최근에 바이든 대통령이 소비자의 수리권을 보장하는 행정명령 서명을 하였고, 미국 27개 주가 소비자의 수리권 관련 법안 발의를 했으며, 현재 미국에서는 소비자의 수리권이 보장되어야 한다는 정서가 강하다(출처: https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=190440). 따라서, 삼성디스플레이가 자사 특허를 침해하는 수리용 OLED의 수입을 막는 데 성공하더라도 바이든 대통령이 제외 명령을 거부할지는 두고 봐야겠다. ✕

[참고 자료]

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=61997d02-bebb-42b4-8de8-e7560989e9d6>

<https://faysharpe.com/repair-vs-reconstruction-of-unpatented-components-of-a-patented-article/>

균등침해의 구성변경 용이성 여부 판단시 출원 이후의 공지자료 창작 여부 및 의식적 제외 판단방법

- 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결

[권리범위확인(특)][공2023상,549]

변리사 조민경

[사건의 개요]

상대방(피고)은 특허심판원에 특허권자(원고)를 상대로, 실시 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 피고의 이 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 대하여 원고가 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 인용심결을 받았고, 이에 대하여 피고가 대법원에 상고한 사건이다.

[문헌침해 및 균등침해 판단방법]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

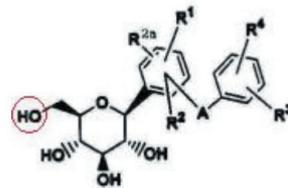
[사실관계 정리]

본 판결에서는 아래와 같이 두 가지가 쟁점이 되었다.

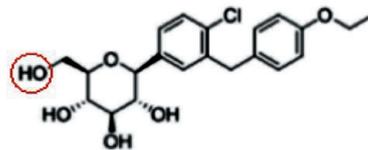
1. 명칭을 'C-아릴 글루코시드 SGLT2 억제제'로 하는 제1항은 아래와 같은 화학식 I의 구조를 갖는 화합

물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 또는 입체이성질체이다.

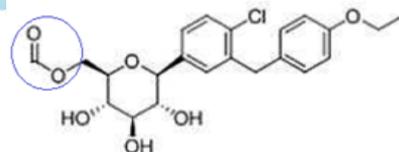
[화학식 1]



아래 화학식으로 표현되는 “디파글리플로진”은 상기 화학식 1에 포함되며, 이 사건 심결시에 이러한 사실이 잘 알려져 있었다.



이에 대하여 아래와 같은 구조를 갖고 ‘다파글리플로진 포메이트’라는 명칭으로 통칭되는 화합물인 확인대상 발명이 제1항의 권리범위에 속하는지 여부가 문제되었다.



2. 출원과정에서 제1항의 “프로드럭 에스테르”를 삭제한 것이 의식적 제외에 해당하는지 여부가 문제되

었다.

[법리 적용]

1. “다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트 형태로 변경하는 것이 용이한지 여부는, 기본 활성 화합물의 하이드록시기를 대상으로 택하여 화학적 변형을 통해 에스테르 형태의 프로드러그를 만드는 것은 잘 알려진 프로드러그 설계 방식이고,

확인대상 발명에서 포메이트 에스테르 구조가 도입된 위치인 글루코오스의 6번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기(1차 알코올)는 2 내지 4번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기(2차 알코올)보다 입체장애가 적어 프로모이어티(promoiety) 결합을 통한 화학적 변형이 쉽게 이루어지고 에스테라아제 효소의 작용을 받아 가수분해됨으로써 다시 기본활성 화합물인 다파글리플로진으로 전환되기에 좋은 위치여서 통상의 기술자가 이 위치를 에스테르화 위치로 선정하여 프로드러그화 하는 것을 쉽게 생각할 수 있을 것으로 보인다.

또한 기본 활성 화합물의 변형가능한 작용기가 하이드록시기인 경우 카복실산을 프로모이어티로 사용하는 것 역시 잘 알려진 프로드러그 설계 방식인데, 확인대상 발명에서 프로모이어티로 사용한 포름산은 카복실산 중에서도 가장 간단한 화학구조를 가지고 체내 안정성도 어느 정도 증명되었으므로 통상의 기술자가 하이드록시기를 작용기로 가진 기본 활성 화합물인 다파글리플로진을 프로드러그로 개발함에 있어 프로모이어티로 포름산을 선택하는 것에도 어려움이 없을 것으로 보인다.

이러한 점을 고려하면 이 사건 심결시를 기준으로 통상의 기술자라면 누구나 이 사건 제1항 발명의 ‘다파글리플로진’을 의약품으로 개발하는 과정에서 확인대상 발명의 ‘다파글리플로진 포메이트’를 주성분의 탐색 대상에 쉽게 포함시켜 그 물리화학적 성질 등을 확인할 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 정도로 볼 수 있다.

2. 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출

원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후 638 판결 등 참조).

이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다.

결국 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3 내지 8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

[판결의 의의]

본 판결은, 균등침해 해당 여부 판단시 구성 변경의 용이성 여부 판단시점에 대하여 특허출원 이후 침해시 까지 공지된 자료를 참작할 수 있다는 점을 표명하였다는 점과, 의식적 제외 여부 판단시 보정이유를 포함하여 출원과정에서 드러난 여러 사정을 종합하여 고려한다는 점을 다시 한번 확인할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인의 사용한 상표’에 해당하는지 여부 - 대법원 2023.3.9. 선고 2022후10289 판결 [등록무효(상)]

변리사 안지희

1. 사건의 개요

이 사건 출원상표	선사용상표
(1)출원번호/출원일: (2)구성: masmi (3) 지정상품: 제5류의 생리대 등 (4) 권리자: 주식회사 질경이(이하, A)	(1) 구성:  (2) 사용상품: 생리대 등 (3) 선사용상표 사용자: 코튼 하이 테크, 소씨에다드 리미타다 (이하, B사)

가. 권리자 A는 2016년 6월경부터 선사용상표 “”를 사용하는 무효심판청구인 B사와 업무상 거래관계에 있었던 자로서, 2017년 9월 11일자로 상품류 제5류의 ‘생리대’ 등을 지정하여 상표 ‘**masmi**’를 출원하였다.

나. 출원된 상표는 국내 수요자 사이에 특정인의 상품표지로 인식된 상표를 부정한 목적으로 출원하였으므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하고, 타인과의 계약이나 거래관계 등 특정한 관계가 있는 자로서 타인의 상표를 출원한 것이므로 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 거절결정이 통지되었다.

다. 이에, 권리자 A는 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 출원일 기준으로 선사용상표가 해외 또는 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 인정하기는 부족하고, 선사용상표가 국내에서 생리대 등에 사용되거나 사용 준비 중이라는 점을 인정할 증거가 부족하다고 판단하여, 거절결정을 취소하였고 출원상표는 2019년 12월 24일자로 등록되었다.

라. “”를 선사용하던 B사는 대상상표에 대하여 상표법 제34조 제1항 제20호 및 제21호를 무효사유로 하여 무효심판을 청구하였다.

2. 법원의 판단

가. 무효사유의 취지

상표법 제34조 제1항 제20호는 『동업·고용 등 계약 관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다』고 규정하여, 타인과의 계약관계 등을 통해 선사용상표를 알게 된 경우 신의성실의 원칙을 위반하여 출원된 상표의 등록을 허용하지 않고 있다.

나. 사건의 논점

이 사건 등록상표의 경우 표장 및 지정상품이 선사용상표의 상표 및 사용상품과 동일 또는 유사하며, 등록권리자가 무효심판청구인 B사와 업무상 거래관계가 있었다는 점, 이를 알고 출원하였다는 점은 인정되나 선사용상표가 “국내에서 사용 또는 사용 준비중인 타인이 사용한 상표”에 해당하는지가 문제가 되었다.

즉, 권리자 A(원고)는 상표법 제34조 제1항 제20호의 무효사유는 ‘타인의 국내에서의 상표 사용 또는 사용의 준비’를 전제로 하는데, 이 사건에서의 국내에서의 사용은 권리자 A에 의한 것일 뿐 무효심판청구인 B사(피고)의 사용이 아니라고 주장하며, 이 사건 등록상

표의 출원인은 '타인'의 국내사용상표를 출원한 것이 아니라고 주장하였다.

다. 법원의 판단

대법원은 『선사용상표에 관한 권리가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표를 사용한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내 거래되도록 유통되게 하였다면, 이를 수입하여 유통한 제3자(이 사건 등록상표의 권리자)와의 관계에서 선사용상표는 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.』고 판단하여, 이 사건 등록상표에 상표법 제34조 제1항 제20호의 무효사유가 있다고 판시하였다.

3. 본 판결의 시사점

본 사건의 무효사유인 상표법 제34조 제1항 제20호는 상표등록을 받을 수 있는 권리가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 상표 및 상품이 동일, 유사하도록 출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 것을 입법취지로 하고 있다.

선사용상표를 국내에서 수입하여 유통한 제3자가 출원인이라고 하더라도, 선사용상표에 관한 권리가 상표를 표시한 상품을 그대로 국내에 유통하였다면 국내에서의 사용은 선사용상표에 관한 권리자(무효심판청구인 B)의 사용이며, 신의성실의 원칙을 위반한 것인지 여부에 중점을 두고 판단하여 국내에 유통한 자(권리자 A)가 해당 상표를 출원하는 경우에는 '타인이 사용한 상표'를 출원한 것이라고 판단하였다는 점에서 의의가 있다.