



YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

지식재산권 관련 정보

연차료 감면 등 관납료 조정 (2023년 8월 1일 개정 시행) · 1

한국의 국내우선권주장출원과 미국의 CIP의 비교 · 2

유럽 출원시 발명의 단일성 요건 · 4

구성요소 포함 관계인 경우의 신규성 판단 및 선후원 관계, 동일 출원이 분할 출원 등으로 분리시 저촉 여부 · 6

유미 변리사 동정 성진태 변리사 입사 · 7

해외 단신 미국등록상표의 해외에서의 권리행사 가능 여부 판결 · 8

이달의 판례

결정형 발명의 진보성 판단 방법 - 대법원 2023. 3. 13 선고 2019후 11800 판결 [거절결정(특)] · 9

상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유 판단시 상표사용증거가 상표적 사용에 해당하는지 여부 - 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후 10265 판결 [등록취소(상)] · 11

지식재산권 관련 정보

연차료 감면 등 관납료 조정 (2023년 8월 1일 개정 시행)

유미특허법인

한국특허청이 「특허료 등의 징수규칙」의 개정을 통해 관납료를 조정하였으며, 2023년 8월 1일부터 시행되었다. 전반적으로 출원 단계 및 심사 단계에서는 관납료를 인상하고, 등록 단계에서는 관납료를 인하하였다. 즉, 심사청구료, 지정상품수 10개 초과시의 상표출원료, 분할출원료는 인상하고, 상표출원료, 특허등록료, 상표등록료, 권리이전료는 인하하였다. 출원, 심사, 등록의 각 단계별 관납료 변경 내용을 알아보면 아래와 같다.

1. 출원단계

(1) 심사청구료 인상

주요국(IP5)에 비해 저렴한 심사청구료를 현실화하기 위해 심사청구료를 16% 인상하였다. 이는 심사 부담을 경감하고 과도한 특허출원을 방지하기 위한 것으로 보인다. 기존에는 심사청구료로 기본료 143,000원에 매 항목마다 44,000원의 추가료를 부과하였으나 이번에 기본료 166,000원에 매 항목마다 51,000원의 추가료로 변경되었다.

(2) 상표출원료 인하

상표출원료가 62,000원에서 52,000원으로 인하되었다. 이는 소상공인과 자영업자에 대한 경제적 지원을 강

화하기 위해 마련되었다.

(3) 지정상품수 10개 초과시의 상표출원료 인상

상표출원시 가산금이 부과되는 지정상품의 수가 20개에서 10개로 축소되었다. 그 결과, 지정상품의 수가 10개를 초과하는 경우에 상표출원료 부담이 커졌다. 참고로 1류당 지정상품의 수가 10개 초과하는 경우 1개당 2,000원의 가산금이 부과된다.

2. 심사단계

(1) 분할출원료 인상

특허분할출원료에 누진적 가산료가 부과되었다. 분할출원이 출원상태를 지속하고 심사처리지연수단으로 사용되는 폐단이 있어서 이를 해소하기 위해 누진적 가산료를 부과하였다. 1회 분할출원은 기존과 동일하나 2회부터는 해당 회수만큼 출원료가 가산되었다. 예를 들면, 2회 분할출원시에는 일반출원료(46,000원)의 2배인 92,000원의 출원료가 소요된다. 5회 이상부터는 5배의 가산료(230,000원)가 부과된다.

(2) 지정기간 연장 불허시 신청 관납료 반환

심사관 또는 심판관이 지정기간 연장신청을 거절한 경

우 신청 관납료를 반환하도록 하는 관련 규정이 개정된 「특허료 등의 징수규칙」에 마련되었다.

3. 등록단계

(1) 특허등록료 인하

연차료를 포함한 특허등록료가 10% 감면되었다. 한국특허는 12년차 경과 후 특허권자의 50%가 특허를 포기하고, 존속기간 20년 완주비율이 14%에 지나지 않았으나 금번 특허등록료 개편에 따라 이러한 경향에 변동이 있을 것으로 보인다.

(2) 상표등록료 인하

상표권의 설정등록료 및 갱신등록료를 각 만원씩 인하하였다. 즉, 설정등록료는 211,000원에서 201,000원으로 인하되었고, 갱신등록료는 310,000원에서 300,000원으로 인하되었다.

(3) 권리이전료 인하

특허권과 상표권의 권리이전료를 낮추어 디자인권 및 실용신안권의 권리이전료와 동일하게 변경하였다. 즉, 특허권 이전료는 53,000원에서 40,000원으로 인하되었고, 상표권 이전료는 113,000원에서 40,000원으로 인하되었다. ✕

한국의 국내우선권주장출원과 미국의 CIP의 비교

변리사 성진태

1. 한국의 국내우선권주장출원과 미국의 CIP의 비교

(1) 국내우선권주장출원(특허법제55조)

국내우선권주장은 「선발명」의 출원(「선출원」)을 기초로 하여 이를 구체화, 개량 또는 추가한 발명(「후발명」)을 보호하기 위한 제도이다. 후발명을 통상적인 절차로 출원하는 경우, 선출원과 동일한 발명이라는 이유로 거절될 수 있다. 이를 피하기 위해 선출원에 후발명을 추가 보정하는 경우, 신규사항으로 지적되어 거절될 수 있다. 국내우선권주장 제도는 이러한 불합리한 점을 해결해 단계적으로 발전하는 발명을 포괄적으로 보호하기 위한 취지를 가지며, 선출원일로부터 12개월 이내에 출원할 것을 요건으로 한다.

(2) CIP(MPEP 201.08)

미국 특허법에서 Continuation-In-Part(이하, CIP) 출원에 대한 명확한 조항은 별도로 명시되어 있지 않다. 미국의 CIP는 특허 출원 과정에서 발명자가 발명에 추가적인 요소를 포함할 수 있게 해주는 제도이다. 이는 발명의 세부사항이 변경되거나 개선되었을 때 유용하며, 이로 인해 발명자는 원출원(원본 특허 출원, 선출원)에 기반을 둔 새로운 내용에 대한 특허를 출원할 수

있다. 따라서 CIP 출원은 발명의 발전과정이나 변경사항을 반영하면서, 원출원의 우선권을 유지할 수 있는 유용한 도구가 될 수 있다. CIP의 경우 원출원 후 언제든지 출원할 수 있다.

2. CIP 제도에 대한 설명

(1) CIP 제도의 특징

CIP에서 추가 내용은 원출원 후에 발견되었거나 개발된 것이며, 원출원과 관련이 있어야 한다. CIP 출원은 특허법의 일반적인 원칙과 규정, 그리고 판례에 따라 발전되어 왔다. CIP 출원에 대한 핵심 규칙과 관행은 주로 35 U.S.C. § 120과 관련된 판례에서 발전되어 왔다.

35 U.S.C. § 120은 이전에 제출된 출원(여기에는 CIP 출원도 포함됨)의 발명에 대해 새로운 출원이 제출될 경우, 그 새로운 출원이 이전 출원의 제출일을 가져갈 수 있도록 한다. 이 규정에 따라, CIP 출원은 원출원의 우선권을 유지하면서 추가적인 내용을 포함할 수 있다. 그러나 추가적인 내용에 대한 우선권은 CIP 출원이 이루어진 날짜에 기초하게 된다.

(2) 유효기간(존속기간)

CIP 출원의 유효기간은 원출원에 기반한 내용과 CIP 출원을 통해 추가된 새로운 내용에 따라 다르다. 원출원에 기반한 내용의 유효기간은 원출원일로부터 계산되며, 새로 추가된 내용의 유효기간은 CIP 출원일로부터 계산된다.

(3) CIP 출원과 원출원의 관계

CIP 출원은 원출원과 독립적으로 심사된다. 즉, CIP 출원이 거절되더라도 이는 원출원에 영향을 미치지 않는다. 반면, CIP 출원이 승인되면, 원출원에 추가될 수 있다. 또한, CIP 출원은 원출원일 이후 기간제한 없이 언제든지 출원할 수 있다.

(4) CIP 출원의 주의점

CIP 출원에는 몇 가지 주의할 점이 있다. 먼저, 원출원이 공개된 후 CIP를 제출하면, 새로 추가된 내용이 원출원에 의해 거절될 위험이 있다. 이는 원출원이 'prior art'로 간주되어 새로운 내용에 대한 신규성이나 진보성을 인정받지 못할 수 있기 때문이다. 또한, CIP 출원은 기간 제한이 없지만 추가적인 비용을 발생시킬 수 있다.

또한, CIP 출원은 원출원에 추가된 내용이 포함되어야 하므로, 출원자는 CIP 출원에 있어서 원출원에 있는 내용과의 관련성을 명확하게 해야 한다. 원출원과 CIP 출원 사이에 통일된 일관성이 있어야 한다.

(5) 소결

CIP의 주된 장점 중 하나는 원출원에 포함되지 않았던 새로운 내용이나 개선사항에 대해 특허를 받을 수 있다는 것이다. 또한, CIP 출원은 원출원의 출원일(우선권일)을 그대로 유지할 수 있으므로, 발명의 새로운 부분이 선행 기술로 인해 거절되는 것을 방지할 수 있다.

CIP 출원은 발명의 개발 과정이 연속적이거나, 후속 개발이 예상되는 경우 유용한 전략이 될 수 있다. 원출원이 공개되기 전에 CIP 출원을 하는 것이 바람직하다.

3. CIP 관련된 주요 판례 소개**(1) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo**

Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002): 이 판례에서는 특허법의 균등론(the Doctrine of Equivalents)에 대한 제한을 두었으며, 이로 인해 CIP 출원에서 추가된 내용이 원출원 내용을 확장하는 범위에 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다.

(2) (In re Chu, 66 F.3d 292 (Fed. Cir. 1995): 이 판례에서는 CIP 출원과 관련하여, 원출원의 내용과 새로운 내용이 “같은 발명”을 구성하지 않는 경우, 새로운 내용은 원출원일의 우선권을 주장할 수 없음(35 U.S.C. § 120)을 밝혔다. 이 판례에서는 원출원이 공개된 후 CIP 출원이 이루어졌고, CIP 출원에서 추가된 내용의 신규성을 인정받지 못하였다. 심판에서는 원출원의 공개에 따른 공지 효과(notice effect)를 강조하였으며, 이로 인해 추가된 내용은 신규성을 인정받지 못하였다.

(3) Antares Pharma, Inc. v. Medac Pharma Inc., 771 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2014): 이 판례에서는 CIP 출원이 원출원보다 더 넓은 범위를 주장하고, 동시에 원출원의 우선권을 주장하는 경우, 이는 허용되지 않음을 밝혔다. 이는 CIP 출원에서 새로운 내용과 원출원의 내용이 일치해야만 원출원일의 우선권을 주장할 수 있음을 다시 한번 확인시켰다.

(4) PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2008): 이 사건에서는 CIP 출원이 원출원에 추가적인 내용을 추가함으로써 특허 범위를 확장하는 효과를 가질 수 있음을 보여준다. 이 사건에서는 CIP 출원에 포함된 새로운 내용이 특허 침해를 주장하는데 결정적인 역할을 했고, 이로 인해 CIP 출원의 유용성을 보여주었다.

(5) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019): 이 사건에서는 원출원과 CIP 출원 간의 “통일된 일관성(unified consistency)”을 강조하였다. 원출원과 CIP 출원 간에 통일된 일관성이 있는 경우, CIP 출원이 원출원의 날짜를 우선권으로 가질 수 있음을 보여주었다. 이로써, CIP 제도를 통해 원출원일을 유지하면서 새로운 개발을 특허에 포함시킬 수 있다는 점을 강조하였다. ✕

*판례검색 <https://casetext.com/>

유럽 출원시 발명의 단일성 요건

변리사 정건영

유럽 특허 출원의 방법은 개별국 출원과 EPO(유럽 특허청)를 통한 출원이 있다.

EPO를 통한 유럽 출원시, EPO는 특허성 요건(신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성, exclusions from patentability) 이외에 실질적인 요건(as sufficiency of disclosure (Art. 83), clarity of the claims (Art. 84) and unity of invention (Art. 82))과 형식적인 요건(the numbering of the claims (Rule 43(5)) and the form of the drawings (as determined by the President under Rule 49(2))을 충족할 것을 요구한다.

EPO는 초기 심사 절차에서 조사 단계를 진행하여 상

기 내용들을 검토하고 조사 보고서를 작성한다. 출원인은 조사 보고서를 받은 이후, 필요한 답변서와 심사 비용을 지불하고 심사 단계로 넘어갈 수 있다.

이하에서는 상기 실질적인 요건 중 「Unity of Invention」(이하, 단일성 요건)에 대해 알아본다.

단일성 요건의 기본 원칙은 각 발명에 대해 특허가 개별적으로 부여된다는 것이다. 다만, 하나의 개념을 형성하는 1군(群)의 발명에 대해서는 하나의 특허 출원을 할 수 있다. EPC Art. 82 및 Rule 44에서 단일성 요건에 대해 규정하고 있으며, 내용은 다음과 같다.

1. 발명의 단일성

관련 규정	내용
EPC Article 82	<p>유럽 특허 출원은 하나의 발명 또는 하나의 총괄적인 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대한 것이어야 한다.</p> <p>(The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.)</p>
EPC Rule 44	<p>(1) 유럽 특허 출원에서 1군의 발명이 청구될 때, 제82조에 따른 발명의 단일성의 요건이 충족되는 경우는, 1군의 발명이 하나 이상의 동일하거나 대응되는 특별한 기술적 특징들을 포함하여 기술적 관계가 있는 경우이다. 상기 "특별한 기술적 특징들"은 각 청구된 발명들을 전체적으로 고려할 때 선행에 비해 기여하는 바를 정의하는 특징들을 의미한다.</p> <p>((1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.)</p> <p>(2) 1군의 발명이 하나의 총괄적인 발명의 개념을 형성하는지 여부는 발명이 분리된 청구항들에서 청구되는지 또는 단일 청구항 내에서 청구되는지 여부와 관계없이 결정되어야 한다.</p> <p>((2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.)</p>

2. 발명의 단일성의 판단

Rule 44에서는 Art. 82의 발명의 단일성이 “1군의 발명이 하나 이상의 동일하거나 대응되는 특별한 기술적 특징들을 포함하여 기술적 관계가 있는 경우”에 충족

된다고 규정하고 있다. 상기 내용에 대해, [Guide lines for Examination-Part F-Chapter V](#)에서 보다 구체적으로 정의하고 있다. ✕

관련 규정	내용
2. Requirement of unity of invention (발명의 단일성의 요구 사항)	<p>용어 “특별한”은 문제의 특징이 신규성 및 진보성의 관점에서 “당면한 선행 기술”에 비해 기여하는 바를 의미한다.</p> <p>용어 “동일한”은 특별한 기술적 특징이 동일하거나, 또는 동일한 화학 구조를 정의하는 경우를 의미한다.</p> <p>용어 “대응”은 특별한 기술적 특징이 동일한 기술적 효과를 달성하거나 동일한 기술 문제를 해결한다는 것을 의미한다. 대응은 대체 가능한 해결 방법 또는 상호 관련된 특징들에서 찾을 수 있다. 예를 들어, 하나의 출원이 2개의 청구항 세트를 포함하고, 하나는 금속 스프링을 포함하고, 다른 하나는 고무 블록을 포함한다. 이때 금속 스프링과 고무 블록은 복원력이라는 동일한 기술적 효과를 달성하기 때문에 대응되는 기술적 특징으로 간주될 수 있다.</p> <p>이에 비해서, 공유되지 않는 특징들, 즉 일부 청구항에는 나타나지만 다른 청구항에는 나타나지 않는 특징들은 하나의 총괄적인 발명의 개념이 될 수 없다.</p>
3. Assessment of unity (단일성 평가)	<p>발명의 단일성에 대한 실질적인 평가는 다음을 요구한다.</p> <p>(i) 출원 전체에 비추어 심사관이 잠정적으로 식별하는 서로 다른 청구된 발명의 청구항 사이에 공통점이 있는 경우 이를 공통 사항으로 결정한다(F-V, 2.2, 3.2 및 3.4 참조).</p> <p>(ii) “당면한 선행 기술”과 비교하여 상기 공통 사항이 해당 선행 기술에 기여하는지 여부, 즉 Rule. 44(1)의 의미 내에서 “특별한” 기술적 특징을 포함하는지 여부를 조사한다.</p> <p>(iii) 상기 공통 사항이 특별한 기술적 특징을 포함하지 않는 경우, 식별된 공통사항의 일부가 아닌 나머지 기술적 특징을 분석하여 일부 청구항 사이에 통일된 기술적 관계가 있는지 판단한다.</p>
4. Procedure in the case of lack of unity during search (발명의 단일성 부족 시의 절차)	<p>4. 발명의 단일성 부족 시, 출원을 거절하거나 청구항의 제한을 요구할 수는 없으나, 출원인에게 2개월 이내에 추가 조사비를 지불해야 함을 알려야 한다.</p> <p>4-1. 발명의 단일성 부족 시, EPO는 출원인에게 발명의 특허성에 대한 잠정적인(Provisional) 의견을 제공한다. 잠정적인 의견은 추가 조사비 요청서와 함께 전달될 수 있으며, 단일성이 부족한 이유도 함께 포함된다.</p> <p>4-2. 출원인에게 추가 비용을 지불할 의무는 없다. 그러나 조사되지 않은 주제(subject-matter)는 심사 부서에서 심사되지 않는다. 심사에서도 단일성 결여가 지속되는 경우, 출원인은 해당 주제를 삭제해야 한다. 조사되지 않은 주제는 분할 출원될 수 있다.</p>

*참고자료: 유럽특허청(www.epo.org)

구성요소 포함 관계인 경우의 신규성 판단 및 선후원 관계, 동일 출원이 분할 출원 등으로 분리시 저촉 여부

변리사 이용규

1. 선후원 관계의 신규성 판단

념으로 표현된 경우에는 다음과 같이 취급한다[2004허 6507, 2001후2740].

청구항에 기재된 발명과 인용발명이 각각 상·하위개

청구항	인용발명	신규성
상위개념 ex) 금속	하위개념 ex) 구리(Cu)	신규성 부정 가능
하위개념 ex) 전력수송용 초전도 케이블 재료로서 은이 기재	상위개념 ex) 금속 재료의 초전도 케이블이 공지되어 있는 경우, 전력수송 분야에서 초전도 현상을 이용하기 위해 케이블의 재료로서 은을 사용하는 것은 주지 관용기술에 해당한다면 금속 재료의 초전도 케이블로부터 은으로 된 초전도 케이블은 자명하게 도출될 수 있는 것이므로 신규성 부정 가능	출원시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과, 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출 가능한 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항 발명의 신규성 부정 가능 (다만, 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위 개념으로 표현된 발명이 자명하게 도출될 수 있다고 할 수 없음)

2. 분할출원 등으로 분리시 저촉 여부

분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일하면 동일한 발명에 대해 같은 날에 2이상의 출원이 있는 문제가 발생한다.

이 경우, 분할출원의 객체적 요건은 만족되므로 분할출원은 인정하고, 특허법 제36조 제2항(선출원 주의)을 적용하여 심사하여야 한다. 분할출원 당시에는 청구범위에 기재된 발명이 동일하지 않았으나, 원출원 또는 분할출원이 보정되어 청구범위에 기재된 양자의 발명

이 동일하게 된 때도 또한 같다.

(1) 동일 발명에 대해 분할출원 등으로 분리된 경우의 취급

① 경합출원의 유효 여부 확인 - 경합출원이 무효·취하·포기되었거나, 특허법 제36조 제2항 또는 제3항이 아닌 거절이유로 거절결정이 확정된 경우 또는 무권리자의 출원에 해당되는 경우에는 해당 경합출원의 선출원 지위가 배제되므로, 해당 출원에 대해 경합출원이 처음부터 없던 것으로 보고 심사 절차를 진행한다[특허법 제36조 제4항 및 제5항].

(참고) 심사실무에서 경합출원이 발생하는 경우는 출원인이나 발명자가 다른 경우는 적고 주로 출원인이 분할출원할 때 원출원의 청구범위를 잘못 보정한 경우가 대부분이다. 또한, 분할출원에서 원출원의 청구항과 동일한 청구항을 기재하는 경우가 있다.

② i) 경합출원이 특허결정되거나 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우에는 심사관은 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다. ii) 경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 다른 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 한편, 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 그러나 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유가 존재한다면, 해당 출원에 대해 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지한다. 이때, 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우(다른 거절이유가 있다면 모두 최후거절이유인 경우)라면 최후거절이유를 통지하며 그렇지 않다면 최초거절이유를 통지한다. 다만, 경합출원이 특허결정 전이라 하더라도, 해당 출원의 특허여부를 결정할 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 통지해야 할 것으로 예상되는 경우에

는, 특허법 제36조 제2항 또는 제3항의 거절이유를 다른 거절이유와 함께 통지할 수 있다. 이 때, 심사관은 협의요구를 함께 한다.

(2) 경합출원과 분할출원에서 상위개념/하위개념 출원의 상호 관계

경합하는 양 출원들의 청구항에 각각 상위개념 및 하위개념이 포함된 경우 양자가 동일함을 이유로 어느 한 출원은 거절되지 않는다. 이는 분할출원에서의 원출원과 그 자출원(분할출원)에 상위개념과 하위개념이 각각 포함(그 반대도 해당)된 경우에도 마찬가지이다. 심사지침서 p.3510에 따르면 위와 같은 관계에 있는 출원들의 발명 상호 간에 필요충분조건 성립, 즉 2개의 출원들 중에서 제1 출원의 발명이 제2 출원의 발명과 상호 동일한 경우에만 거절된다. 따라서 상위개념과 하위개념의 발명들 간에는 필요충분조건이 성립하지 않으므로, 양자가 동일함을 이유로 어느 한 출원은 거절되지 않는다. ✕

YOU ME 변리사 동정

성진태 변리사 입사

성진태 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 새로이 시작하였음을 알려드립니다.

☒ 성진태 변리사 프로필

• 학력: 고려대학교 전기전자전파공학(2018)

• 경력: 변리사 시험 합격 (2017)

미국등록상표의 해외에서의 권리행사 가능 여부 판결

뉴질랜드 및 호주 변호사 김예나

최근 미국 대법원에서 미국등록상표권에 대해 외국에서 상표침해 행위가 있는 경우에도 연방상표법의 적용을 받을 수 있는지에 대해 눈여겨볼 만한 *Abitron Austria GmbH et al. v. Hetronic Int'l, Inc.* 사건 판결이 있어 이에 대해 알아본다.

Hetronic Int'l, Inc.(이하, Hetronic)은 건설 장비용 라디오 리모컨을 판매하는 미국 기업으로, Hetronic의 라이선시아자 전 유통업체인 Abitron Austria GmbH et al.(이하, Abitron)을 상대로 미국 오클라호마주 서부지방법원에서 상표권 침해로 인한 손해배상 청구소송을 제기하였다. Abitron은 분쟁상표를 포함, Hetronic의 지적재산권 상당 부분에 대한 소유권을 주장하였고 Hetronic은 Abitron이 주로 유럽에서 Hetronic의 상표를 사용했으나 미국에서도 일부 직접 판매를 했으므로 Hetronic은 랜햄법의 규정이 적용되어야 한다고 주장하였다.

오클라호마주 서부지방법원은 Hetronic의 손을 들어주면서 Abitron에게 상표권 침해에 대해 약 9,600만 달러의 손해배상을 선고하였고 Abitron이 전세계 어느 곳에서도 Hetronic의 상표권을 침해하는 것을 영구 금지하는 명령(permanent injunction)을 내렸다. 항소에서 제10항소순회법원은 지방법원이 내린 금지 명령의 범위를 축소하기는 하였으나, 랜햄법이 외국에서의 행위에 대해서도 그 적용을 전제로 하고 있는 규정이므로 적용범위가 미국 밖으로 확대된다고 보아 지방법원의 판결을 인용하였다.

대법원은 다음 2가지 단계의 치외법권 테스트를 적용하여 랜햄법이 역외적용이 되는지를 판단하였다. 1단계에서 법원은 랜햄법의 상표 침해 조문이 치외법권 효과(extraterritorial effect)를 제공하는 명시적 표현을 포함하고 있는지 여부를 보았고, 이 경우, 랜햄법의 관

련 조항이 치외법권 적용에 대해 “명확하고 긍정적인 표시(clear, affirmative indication)”가 없다고 하였으며 “상업(commerce)”은 국내 상업에 지나지 않는 것을 증명한다고 판단하였다. 나아가, 2단계에서 법원은 랜햄법 조문의 초점(focus)이 어디에 맞춰져 있는지 및 그 초점에 관련된 행위가 어디에서 이루어졌는지를 고려하여 역외적용을 가능하게 하는 구성 요소가 있는지 여부를 검토하였다. 법원은 초점이 상업적 침해 사용(infringing use in commerce)이라고 보았고 랜햄법의 해외 및 국내 적용의 구분을 “상업적 사용(use in commerce)”이라는 개념에서 확립하였다. 즉, 랜햄법의 적용 범위는 국내의 상업적인 침해 사용에 한한다는 결론에 도달했다. 대법원은 랜햄법 § 1114(1)(a) 및 § 1125(a)(1)은 치외법권이 아니며(not extraterritorial), 상업적 침해 사용(infringing use in commerce)이 국내인 경우에만 적용된다고 판결하면서 지방법원이 내리고 제10순회법원이 인용한 판결을 취소했다.

이 판결은 미국 대법원이 특허권, 저작권 등 다른 형태의 지적재산권과 마찬가지로 상표권 역시 역외 침해에 대한 국내 권리 행사에 한계가 있음을 밝히며, 특히 해외에서 비즈니스를 운영 중이거나 향후 해외 진출을 계획하는 미국 국내 기업의 경우 단순히 미국 상표권과 그에 따른 구제책에만 의존할 것이 아니라, 관련 외국 관할 구역에서도 필히 상표 등록을 도모하여 잠재적인 상표 침해에 대해 대비하는 것이 브랜드 보호에 매우 유용할 것이라는 것을 시사한다. ✕

[참고 자료]

[https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=10d37b72-fe41-47f1-bff1-34806ed88738;](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=10d37b72-fe41-47f1-bff1-34806ed88738)
<https://www.huntonak.com/en/insights/supreme-court-sets-limits-on-extraterritorial-application-of-lanham-act.html>

결정형 발명의 진보성 판단 방법

- 대법원 2023. 3. 13 선고 2019후11800 판결 [거절결정(특)]

변리사 김지현

【사건의 개요】

본 사건은 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성 여부가 문제된 사건이다.

【진보성 판단 방법】

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행

기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

【사실관계 정리 및 법리 적용】

1. 사실관계 정리

선행발명의 화합물인 '셀렉시팍'과 화학 구조는 동일하지만 분말 X선 회절도가 2θ:9.4도, 9.8도, 17.2도 및 19.4도에서 회절 피크를 나타내는 것으로 특정된 구성을 갖는 셀렉시팍 제 I 형 결정에 관한 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부가 문제되었다.

	출원발명	선행발명
이 사건 제1항 발명	분말 X선 회절도가 CuKα 방사선을 이용하여 얻어지는 것으로서, 분말 X선 회절 스펙트럼에 있어서, 적어도 다음의 회절각 2θ: 9.4도, 9.8도, 17.2도 및 19.4도에 회절 피크를 나타내는, 2-(4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시)-N-(메틸술포닐)아세트아미드의 I형 결정	2-(4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시)-N-(메틸술포닐)아세트아미드의 화합물
이 사건 제4항 발명	이 사건 제1항 발명의 결정을 유효 성분으로 함유하는 당뇨병성 신경 장애 등 증상의 치료제	

2. 법리 적용

이가 있다.

1) 출원발명과 선행발명의 차이

선행발명에는 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관하여는 기재되어 있지 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차

2) 그러한 차이를 극복하고 출원발명을 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지 여부

선행발명은 셀렉시팍의 화합물을 개시하고 있는데 그

형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 선택시팍이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없다. 선행발명에 개시된 선택시팍 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제I형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제I형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다.

선행발명에는 입자 직경, 잔류용매량, 재결정에서의 불순물 제거 효과, 안정성 등과 관련하여 제III형 결정형 수준의 효과를 나타내는 선택시팍의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 피고가 제출한 자료만으로는 제III형 결정형 또는 제II형 결정형에 비해 우수한 위와 같은 제I형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.

3. 결론

대법원은 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 피고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 이 사건 제1항 발명 및 제1항 발명의 결정을 유효성분으로 하는 이 사건 제4항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기는 어렵다고 보아, 원심판결을 파기·환송하였다.

【판결의 의의】

결정형 발명의 진보성을 판단할 때, 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것만으로 결정형 발명의 진보성이 부정된다고 단정할 수는 없으며, 통상의 발명과 마찬가지로 결정형 발명의 효과의 현저성을 참작하여 구성의 곤란성을 판단하여야 함을 확인할 수 있다. 만일, 선행발명으로부터 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 없는 경우 결정형의 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 또한, 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 내용을 알고 있음을 전제로 사후적으로 그 발명의 진보성을 판단하여서는 안 된다는 점을 다시 한번 강조하였다. ✕

상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유 판단시 상표사용 증거가 상표적 사용에 해당하는지 여부

- 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결 [등록취소(상)]

변리사 박민지

1. 사건의 개요

가. 권리자 A는 2015년 1월경 “**컨투어 코일** **CONTOUR COIL**” 상표(이하, ‘이 사건 등록상표’라 함)를 상품류 제20류의 ‘침대 및 매트리스’ 등을 지정하여 출원하였고, 2015년 10월에 등록되었다.

나. B는 2020년 9월경 이 사건 등록상표는 제20류 ‘침대 및 매트리스’를 포함한 일부 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호(구 상표법 제73조 제1항 제3호 1)에 의하여 그 등록이 취소되어야 함을 주장하며 심판을 청구하였다.

다. 이에 대하여, 권리자 A는 ‘컨투어 코일 매트리스’ 관련 논문, 뉴스기사, 매장에서 제공하는 5단 리플렛, 매장 벽면에 전시된 홍보액자 등이 포함된 네이버 블로그 게시글을 사용 증거 자료로 제출하며, 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의해 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품인 ‘침구(직물체는 제외), 침대 및 매트리스’에 정당하게 사용되었으므로, 등록취소사유에 해당하지 않음을 주장하였다.

라. 또한, 권리자 A는 등록상표의 사용증거로 통상사용권자가 제3자와 매트리스 공급거래시 교부한 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명세서)에 ‘컨투어코일(Countour Coil)’, ‘컨투어코일’이 표기된 증거자료 및 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 게시된 광고물에 ‘COUNTOUR COIL’, ‘컨투어코일’이 표기된 자료를 제출하였다.

2. 특허심판원, 특허법원 및 대법원의 판단

가. 특허심판원(2020당2900) → 인용 심결 (등록취소사유 존재)

심판원은 등록취소사유를 판단함에 있어 “권리자 A가 제출한 네이버 블로그 게시글에 포함된 논문은 ‘컨투어 코일 매트리스’를 설명하고 있고, 뉴스기사에서도 ‘컨투어 코일 매트리스’에 대해 ‘매트리스에 적용되는 스프링 시스템’을 의미하는 것으로 기술하고 있어 상표로서 사용되지 않았다. 뉴스기사에서 ‘컨투어 코일’은 매트리스의 한 종류 정도로만 언급되고, ‘베스트슬립’을 상표로 하는 침대 브랜드에 관한 홍보 및 판매 등이 비중 있게 다뤄지고 있어, ‘베스트슬립’을 출처표시로 사용한 것으로 보인다. 또한, 매트리스는 제품의 측면이나 후면 등에 라벨을 부착하여 출처표시를 하는 것이 일반적인데, 이 사건 등록상표가 표기된 매트리스의 사진, 매출액, 광고실적 등을 제출하지 않았고, best sleep 홈페이지에 ‘컨투어 코일’이 표시된 매트리스 제품이 전시되어 있지 않으므로 상표 사용에 해당하지 않는다”고 하여 불사용취소심판에 대한 인용 심결을 내렸다.

나. 특허법원(2021허5259) → 인용 판결 (심결 위법, 등록취소사유 부존재)

반면, 특허법원은 “이 사건 등록상표의 통상사용권자인 C가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 매트리스 공급거래의 상대방에게 ‘컨투어코일(Countour Coil)’, ‘컨투어코일’이 표시된 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명세서)를 교부하였으며, 이는 ‘상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’로서 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 ‘상표의 사용’에 해당한다고 할 것이다.

또한, 통상사용권자 D는 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 계

시된 광고물에 ‘**CONTOUR COIL™**’을 표시하는 등 우측 상단에 ‘TM’을 부기하여 사용하고, 홍보물의 정면 중앙부에 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시하는 등의 방법으로 이 사건 등록상표를 사용하여 왔는 바, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자가 이 사건 등록상표를 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 사용한 것임을 명확히 보여주는 것이고 일반 수요자들도 이 사건 등록상표의 표시를 제품의 출처표시로서 인식할 것이라고 보는 것이 타당하다.”고 하여 특허심판원의 심결이 위법하며 이 사건 등록상표는 등록취소사유를 갖지 않으므로 불사용취소심판 심결취소소송에 대해 인용 판결을 내렸다.

다. 대법원(2022후10265 판결) → 상고 기각 (특허법원 판결 적법, 등록취소사유 부존재)

대법원은 “상표법은 ‘상표’에 관하여 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다’고 규정하는 한편(제2조 제1항 제1호), ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’를 ‘상표의 사용’으로 규정하고 있다(제2조 제1항 제11호 (다)목, 이하 ‘(다)목’이라 한다). (다)목의 ‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13.자 2000마4424 결정 참조).

이 사건에서 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.

따라서, 원심판결은 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 상표법상 상표의 사용이나 상표등록의 취소사유에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.”고 판단하여 상고를 기각하였다.

3. 본 판결의 시사점

본 사건의 취소사유로 논의된 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자에게 사용의무를 부과하여 일정기간 사용하지 않은 상표를 취소시킴으로서, 제3자의 상표선택기회를 넓히고 등록주의를 보완하는 취지의 규정이다. 따라서, 등록상표에 대해 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용취소심판이 청구되는 경우, 상표권자는 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표를 사용했다는 사실을 입증해야만 등록을 유지시킬 수 있다.

본 사건에서는 상표가 설명적 용도로 기재되었거나, 다른 출처표시가 명확히 기재되어 있는 경우에는 상표적 사용에 해당되지 않는다고 판단한 반면, 거래서류에 상표가 표기되었거나 ‘TM’을 결합하여 표기한 것에 대해서는 자타상품 식별표지로 보아 상표적 사용으로 인정했다. 상표법 제2조 제1항 제11호에서는 ‘등록상표의 사용’에 대해 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위’, ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’ 등을 규정하고 있다.

위와 같은 사항을 참고하여, 등록상표의 권리자는 상표등록유지 및 안전한 사용을 위해 제3자의 취소심판 청구에 대비하여 상표적 사용이 인정될 수 있는 사용증거자료를 미리 확보해둘 필요성이 있다. ✕