

사랑특허법률사무소 성공사례모음 ●

Contents

- 01 **[국내특허]** 반복된 거절에서 특허 등록으로:
G헬스케어의 끈기 있는 노력 ----- 3

 - 02 **[국내특허]** 중국 수입제품의 특허침해 누명,
특허무효심판으로 판매 재개 ----- 4

 - 03 **[국내특허]** 80억 매출 지킨 N사,
특허 분쟁은 결국 ‘무엇을 명확히 했는가’의 싸움 ----- 5

 - 04 **[국내특허]** 복지물 판매 중지,
특허/디자인 불침해 소명서로 해결 ----- 6

 - 05 **[국내특허]** “경쟁사가 내 제품으로 특허를?”
비공개 출원 막아낸 B브랜드 사례 ----- 7

 - 06 **[국내디자인]** 청담 주얼리 C사, 시리즈 디자인
등록무효심판 및 형사사건 승소 ----- 8

 - 07 **[국내디자인]** 모양이 일정치 않은 ‘컵비빔밥’
공업상 이용불가 거절을 뒤집은 등록 사례 ----- 9

 - 08 **[국내디자인]** 쿠팡 지재권 침해 신고,
‘변리사 소견서’로 판매 재개 성공 ----- 10

 - 09 **[국내상표]** 주지상표 무단 선점,
‘상표등록 무효심판’으로 되찾은 2가지 사례 ----- 11

 - 10 **[국내상표]** 상표 불사용 등록취소심판을 이겨낸
2가지 성공 스토리 ----- 12
-

- 11 **[국내상표]** “과거 동업자 상표” 주장,
상표 등록무효심판 완벽 방어 ----- 13

- 12 **[국내상표]** 경쟁사 정보제공 뚫고 ‘식별력’ 입증,
심사관 면담으로 상표등록 성공 ----- 14

- 13 **[국내상표]** 신설 ‘상표공존동의제’ 활용,
법인-대표 간 유사상표 동시 등록 ----- 15

- 14 **[국내상표]** “싸우지 않고 이겼습니다”
불가능해 보였던 학원 상표권, '협상'으로 확보 ----- 16

- 15 **[국내상표]** 프랜차이즈 가맹사기 사건에서
상표권에 관한 주장을 뒷받침 ----- 17

- 16 **[FTO보고서]** 글로벌 ‘V사’ 스마트 텀블러,
FTO 분석으로 한국 시장 ‘청신호’ 확보 ----- 18

- 17 **[상표가치평가]** 1000억 원대 기업 M&A,
9.15억 원 상표가치평가 성공 ----- 19

- 18 **[특허가치평가]** 단순 양도하려던 특허,
“61억 원 가치 인정받다”-기술가치평가 성공사례 ---- 20

- 19 **[도메인조정]** 퇴사 직원이 선점한 닷컴(.com)
도메인, UDRP분쟁 조정으로 되찾은 사례 ----- 21

- 20 **[중국플랫폼 침해]** 중국 악질 짝퉁 업체의
실용신안 침해, 전방위적 대응으로 차단 ----- 22

반복된 거절에서 특허 등록으로: G헬스케어의 끈기 있는 노력

2021년 7월, 오랜 파트너인 G헬스케어의 송 대표님이 “얼마가 들어도 좋으니 무조건 등록받아달라”는 요청과 함께 요실금 치료기기 특허등록을 의뢰 하셨습니다. 새로운 기술은 이미 공개된 자사 기술을 개량한 것으로 경쟁사의 유사 기술까지 있어 특허성이 높지 않은 상황이었지만, G 헬스 케어는 여러 이유로 특허등록이 반드시 필요했습니다.

예상대로 심사관은 선행 특허 2건을 이유로 진보성이 없다며 거절이유를 통지했습니다. 저희는 체계적인 논리로 대응했지만 거절되었죠. 다시 재심사신청까지 했으나 최종 거절 결정되고 말았습니다.

하지만 어떻게든 등록이 나와야하는 상황에, 포기하지 않고 '분할출원'을 통해 다시 한번 도전했습니다. 그러나 이번에도 진보성 결여로 거절이유가 통지되었고, 의견서 제출에도 불구하고 또다시 거절되고 말았죠.

이쯤 되면 대부분 포기하게 마련인데요, G헬스케어는 끝까지 저희를 믿어 주셨습니다. 계속 도전해보라는 송 대표님의 말씀에 저희는 서면 대응만으로는 한계가 있다고 판단, G헬스케어와 함께 ‘심사관 면담’이라는 최종 전략을 세웠습니다.

사랑특허 변리사와 G 헬스케어 담당자는 실제 제품을 들고 대전 특허청 본청을 방문했습니다. 1시간 가량 발명의 핵심과 보정안을 설명하고, 제품을 눈 앞에서 시연해보며 장래 수출 계획까지 어필하며 심사관을 설득했습니다. 저희와 G 헬스케어의 진심과 절박함이 통했습니다. 최종적으로 ‘특허 등록’ 결정을 이끌어냈습니다.

지식재산권 사건은 고객 상황을 얼마나 잘 알고, 숨겨진 가치를 어떻게 캐치하느냐에 따라 결과가 달라집니다. 어려운 특허라도 전략적인 인내와 고객-대리인의 긴밀한 협력이 있다면 충분히 돌파할 수 있음을 다시 한번 절감한 사례였습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223212522885

중국 수입제품의 특허침해 누명, 특허무효심판으로 판매 재개

중국에서 미니 가전제품을 수입해 쿠팡에서 판매하던 배 대표님. 어느 날 쿠팡으로부터 ‘특허권 침해’ 신고로 인한 판매 중지 통보를 받았습니다. 플랫폼 입점 셀러에게 판매 중지는 치명적입니다. 신속한 대응이 관건이었습니다.

그런데, 배 대표님이 수입한 제품은 이미 중국에서 4년 전에 판매 개시된 제품으로 특허권자의 출원일로부터 2년이나 앞선 것이었습니다. 상식적으로 특허등록이 되어서는 안되는 상황이었습니다.

저희는 즉시 정밀 선행기술조사에 착수했습니다. 조사 결과 경쟁사의 특허는 명백한 무효 사유를 안고 있었습니다. 저희는 경쟁사의 특허 출원일보다 훨씬 이전인 2020년 5월 페이스북 영상, 2020년 9월 유튜브 영상에서 제품의 상세 내부 스펙이 전부 공개된 자료를 찾았습니다. 이에 더해 2020년부터의 수입신고 내역, 2020년 11월 쇼핑몰 판매 페이지 등, 동일한 제품이 특허출원 전 이미 타인에 의해 공개된 증거를 다수 확보했습니다. 게다가, 2020년 12월 등록된 중국 제조사의 중국 실용신안 공보에도 모든 기술 구성이 나타나 있었습니다. 경쟁사는 타인의 특허제품을 한국에 특허등록한 것입니다.

소견서로도 충분한 정도로 증거가 넘치는 상황이었지만 배 대표님은 특허 등록무효심판을 통해 강하게 대응하기를 원했습니다. 저희는 3번 이상의 의견서과 구술심리를 진행하며 적극적으로 대응하였고, 그 결과 약 9개월 후, 경쟁사의 특허는 ‘무효’ 처리되었습니다. 배 대표님은 억울한 누명에서 벗어나 다시 상품 판매를 재개할 수 있었습니다.

사랑특허는 고객의 사업을 지키는 파트너로서 끝까지 증거를 찾아내어 고객의 이익을 지켜낼 것입니다.

더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223413977131



80억 매출 지킨 N사, 특허 분쟁은 결국 ‘무엇을 명확히 했는가’의 싸움

연 매출 80억 원의 효자 상품 '자외선 차단 패치'를 판매하던 골프용품 N사 대표님은, 어느 날 경쟁사 H로부터 '특허 권리범위확인심판'을 받았습니다. H사는 N사의 제품이 자신들의 특허를 침해했다고 주장했습니다. 하지만 저희 사랑특허가 사건을 면밀히 분석한 결과, H사의 주장은 치명적인 허점을 안고 있었습니다.

우선, H사는 N사의 제품(확인대상발명)을 특정하며, 핵심 구성에 대해 '안료(pigment)'인지 '염료(dye)'인지 명시하지 않고, '색을 띠는 성분'이라는 모호한 표현을 사용했습니다. 두 물질은 작용 원리가 전혀 다르며, 실제 N사의 제품은 '염료'를 사용하고 있었습니다. H사는 N사의 실제 제품이 불확실하자, 어느 쪽이든 걸리라는 식의 모호한 전략을 쓴 것입니다.

게다가, 1980년대에 이미 N사 제품과 유사제품이 일본에서 공개된 적이 있었습니다. 저희는 강력한 근거와 증거를 가지고 자신감 있게 심판에 대응했습니다. 특허심판원은 H사의 청구를 '기각'했습니다. 그러나, H사는 이에 불복해 특허법원에 소송을 제기했지요. 명백한 사안으로 소송까지 가게 된 것입니다. 이번엔 반드시 마무리 짓는다는 각오로 저희는 법원에서 이 '특정'의 문제를 집중 공략했습니다. "확인대상발명이 '안료'인지 '염료'인지에 따라 침해 여부가 달라지는데, 청구인이 이를 명확히 하지 않았으므로 이 심판 자체가 부적법하다"고 강력히 주장했습니다.

결국, 특허법원은 "확인대상발명이 특정되지 않아 부적법하므로 애초에 '각하'되었어야 한다"며 H사의 청구를 받아들이지 않고 원심(심판원)의 심결을 취소했습니다. H사는 침해 여부를 제대로 다뤄보지도 못하고 패소한 것입니다.

이 승소로 N사 대표님은 80억 원의 매출을 온전히 지켜낼 수 있었습니다. 특허 심판은 결국 얼마나 정확히 기술을 이해하고 있는지 또 확실한 증거를 가지고 있는지에 달렸다는 사실을 다시 한번 깨달았던 사건이었습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/224053844607

복지물 판매 중지, 특허/디자인 불침해 소명서로 해결

학교 화장실 칸막이를 납품하는 U사 권대표님은 교직원 복지물로부터 ‘특허 및 디자인권 침해 소명 요청’ 이메일을 받았습니다. 경쟁사 B사가 “권대표님의 제품이 자사 권리를 침해했다”며 판매 중지를 요청한 것입니다. 폐쇄물의 빠른 판매 주기를 고려할 때, 이는 회사에 막대한 손실을 초래할 수 있는 심각한 위기였습니다.

저희 사랑특허는 즉각 권대표님을 대리하여 B사의 주장을 반박하는 소명서를 제출했습니다. 단순히 "침해가 아니다"라는 주장이 아닌, 명확한 법적 근거를 제시했습니다.

첫째, 디자인권 침해 주장에 대해서는 양 제품은 물품의 용도는 유사하나, 돌출부의 비율과 위치 등 외관상 명확한 차이가 있어 ‘상이한 심미감’을 주므로 침해가 아님을 소명했습니다.

둘째, 특허의 경우 '구성요소완비 원칙'에 따라 B사의 특허 청구항과 권대표님의 제품을 면밀히 대비했습니다. 그 결과, 대응하는 구성 및 결합 방식이 상이하여 특허 침해 역시 성립하지 않음을 증명했습니다.

결국, 복지물 측은 저희의 명확한 법리적 근거를 받아들여 B사의 주장이 효력 없음을 인정하고, U사의 판매 중지 조치를 철회했습니다. 갑작스러운 침해 경고라도 전문가와 함께 체계적으로 대응한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있습니다.

더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223983438533



“경쟁사가 내 제품으로 특허를?” 비공개 출원 막아낸 B브랜드 사례

인조속눈썹 B브랜드 백대표님은 셀프 속눈썹 케어 제품을 2년 넘게 판매 중이었습니다. 시장 반응이 좋아 중국에도 진출 했고요. 그런데 경쟁사 Q사가 유사 제품으로 '실용신안 심사중'이라며 홍보를 시작했습니다. 만약 이대로 등록된다면, B사가 오히려 침해자가 될 수도 있는 위기였습니다. 원 창작자임에도 말이지요.

그런데, Q사의 출원이 아직 '비공개' 상태라 정확한 내용을 알 수 없었습니다. 등록을 저지하려고 하든 침해를 회피하려고 하든 출원된 특허의 내용을 알아야 하는데 말이지요.

하지만 저희 사랑특허는 포기하지 않았습니다. 저희는 여러 조사 끝에 Q사가 한국 출원을 기초로 중국에도 특허를 출원한 사실을 발견했고, 다행히 먼저 공개된 중국 문서를 통해 Q사의 기술 내용을 파악할 수 있었습니다.

이를 근거로, 저희는 Q사의 고안이 신규성(2006년, 2012년 선행기술 존재)과 진보성(특허법 제29조 위반)이 없음을 입증하는 상세한 정보제출서를 특허청에 제출했습니다. 특허가 공개되기 전이라도 심사관에게 거절 이유를 제공하는 '정보제출서'를 제출하여 특허출원을 거절시킬 수 있습니다.

결과는 성공적이었습니다. 심사관은 저희가 제출한 자료를 핵심 근거로 인용하여 Q사의 실용신안 출원에 최종 '거절 결정'을 내렸습니다. 저희는 더 나아가 Q사의 중국 특허출원에도 정보제출서를 제출하여 중국특허가 등록되는 것도 막아내었습니다. 백대표님은 효자 상품을 안전하게 지켜낼 수 있었습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/224053876263

청담 주얼리 C사, 시리즈 디자인 등록무효심판 및 형사사건 승소

청담동의 프리미엄 웨딩 주얼리 C사는 수년간 공들여 런칭한 시그니처 반지로 유명했습니다. 그런데, C사에 재직 중이던 직원이 퇴사 후 창업하여 설립한 V사가 C사의 반지 디자인을 약간만 수정하여 판매하는 용납할 수 없는 일이 생겼습니다.

C사는 바로 디자인권 침해로 V사를 형사 고소를 했습니다. 그러자 V사는 오히려 “당신네 디자인도 공지된 것과 비슷하다”며 C사의 등록디자인에 대해 ‘등록무효심판’을 청구하며 반격했습니다. 디자이너의 자존심과 브랜드의 정체성이 걸린 위기였습니다.

저희 사랑특허는 V사가 제시한 증거(카페 글, 사진)의 신뢰성이 낮고, 반지류는 작은 차이로도 심미감이 달라짐을 주장하며 C사의 디자인등록을 방어했습니다. 동시에, V사의 모방 등록디자인에 대해서도 “C사의 등록 디자인과 유사하다”며 ‘디자인등록무효심판’으로 맞대응했습니다. 결과는 완벽한 승리였습니다.

C사의 디자인을 향한 V사의 심판은 ‘기각’되어 시그니처 디자인을 지켜냈고, 청구한 V사 디자인 심판은 ‘무효’ 판결을 받아 모방 디자인의 권리를 소멸시켰습니다.

이 승소는 V사에게 제기한 형사 사건에도 유리하게 작용하여 비록 오랜 시간이 걸리기는 했으나 C사는 V사를 결국 막아낼 수 있었습니다.

더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/224052809475



모양이 일정치 않은 ‘컵비빔밥’ 공업상 이용불가 거절을 뒤집은 등록 사례

어느 날 박 대표님이 프랜차이즈 브랜드를 준비 중이라며 ‘컵비빔밥’ 디자인 등록을 의뢰하셨습니다. 밥 위에 호박, 당근, 계란 등 고명이 정해진 순서로 투명 용기에 담겨 층층이 보이는 것이 디자인의 핵심이었는데요. 하지만 조리한 음식은 모양이 매번 달라진다는 이유로 등록을 거절하는 경우가 자주 있습니다.

아니나 다를까, 특허청은 “기계나 수공업으로 동일하게 양산할 수 없다”며 ‘공업상 이용가능성’이 없다는 이유로 거절이유 통지서를 보냈습니다. 하지만 저희는 포기하지 않았습니다.

1. 본 디자인은 정해진 순서대로 재료를 담아 ‘반복 생산’이 가능한 구조임을 주장했습니다.
2. 프랜차이즈 매장 및 편의점 판매를 위해 기계화된 ‘대량 생산’이 가능하도록 설계되었음을 증거로 입증했습니다.
3. 빵, 김밥, 햄버거, 아이스크림 등 유사한 음식 디자인이 등록된 선례를 함께 제출하며 심사관을 설득했습니다.

생산 예시와 포장 방식, 반복 구조의 근거를 담은 구체적인 의견서로 심사관의 논리를 반박한 결과, 최종 ‘디자인 등록’ 결정을 받아낼 수 있었습니다.

이로써 박 대표님은 가맹 사업 확장에 강력한 경쟁력이 될 디자인권을 확보하셨습니다. 사랑특허는 “안 된다”고 여겨지는 영역에서도 고객의 이익을 위해 숨겨진 가치를 찾아내어 등록으로 증명합니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223827997825

쿠팡 지재권 침해 신고, ‘변리사 소견서’로 판매 재개 성공

쿠팡에서 판매 중이던 제품이 ‘지식재산권 침해’ 신고로 갑자기 판매 중지되는 억울한 상황. 사랑특허는 논리적인 ‘변리사 소견서’ 제출로 이 문제를 신속하게 해결한 다양한 경험이 있습니다.

사례 1: G사 ‘바지’ 디자인권 침해 G사 홍대표님은 패딩 바지 판매 중 디자인권 침해 신고로 판매가 중지되었습니다. 하지만 저희는 신고자의 출원일 이전에 이미 쿠팡에 동일 제품이 판매되었고 (최초 리뷰 날짜로 입증), 중국 도매사이트에서도 같은 제품이 판매된 사실을 찾아냈습니다.

이는 ‘자유실시디자인’에 해당하며, 신고자의 디자인권은 신규성이 없어 무효 사유가 명백한 ‘부실한 권리’임을 소견서에 담아 주장했습니다. 대법원 판례상 무효가 명백한 권리는 등록되어 있더라도 침해를 주장할 수 없습니다.

사례 2: H사 ‘거치대’ 디자인/상표권 동시 침해 H사 백대표님은 디자인권과 상표권 동시 침해 신고를 받았습니다. 디자인권은 G사와 마찬가지로, 쿠팡 리뷰 및 중국 디자인 등록 등 명백한 선행 자료를 찾아 ‘자유실시 디자인’이므로 침해가 아님을 입증했습니다.

상표권에 대해서는 판매자가 상표를 직접 사용한 것이 아닌 쿠팡의 ‘매칭’ 시스템 오류임을 지적했습니다. 제품 브랜드로 사용된 것이 아니라 검색키워드에 불과하다고 소명하였습니다. 상표권 침해는 ‘고의’가 있어야 성립하는데, 판매자의 고의가 없었습니다.

두 사례 모두 ‘변리사 소견서’ 제출 후 원만히 해결되어 판매를 재개했습니다. 특히 디자인권은 일부심사제도로 인해 ‘부실한 권리’가 등록되는 경우가 많아 억울한 신고가 발생하곤 합니다. 정확한 법리 분석을 통한 빠른 대응이 핵심입니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223981884422

주지상표 무단 선점, ‘상표등록 무효심판’으로 되찾은 2가지 사례

잘 키워온 브랜드가 타인에게 무단으로 선점당한다면 심정이 어떨까요? 특히 이미 소비자들에게 널리 알려진 ‘주지상표’임에도 불구하고 권리를 빼앗겨 사업에 큰 차질을 빚는 경우가 많습니다. 사랑특허가 치밀한 증거 수집과 법리 주장으로 ‘상표 등록무효’를 이끌어낸 두 가지 성공 사례를 소개합니다.

사례 1. [국내 주지성] 의류 쇼핑몰 윤대표님 온라인 쇼핑몰을 운영하던 윤대표님은 동종업자 A씨가 자신의 상표와 유사한 상표를 의류(25류)는 물론 온라인 판매업(35류)까지 등록한 것을 발견했습니다. 저희는 먼저, 윤대표님의 오랜 사업 기간, 매출, 언론 보도 등 방대한 증거로 상표의 ‘국내 주지성’을 입증했습니다. 또한, A씨가 이미 윤대표님의 존재를 명백히 알면서도 출처 혼동을 노리고 상표를 출원했으며, 등록 후에도 사용하지 않는 점을 들어 ‘부정한 목적’을 강력히 주장했습니다. 그 결과, A씨의 상표는 ‘등록무효’ 심결을 받았고 윤대표님은 자신의 상표를 확보했습니다.

사례 2. [세계적 저명성] 중국 온라인 검색 포털 B사 세계적인 중국 온라인 검색 포털 B사는 한국인 A씨가 자사 상표를 한국에서 ‘광고업’을 지정 하여여 등록한 것을 확인했습니다. 저희는 ‘세계적 저명성’과 ‘상품 간 견련성’에 주목했습니다. 나스닥 상장, 글로벌 순위 등 압도적인 저명성을 입증하고, 과거 요식업 등 전혀 다른 분야에서도 승소한 판례를 제시했습니다. 비록 검색 서비스와 광고업은 달라 보이지만, “검색 포털의 주 수익원은 광고”라는 논리로 두 서비스 간의 밀접한 ‘견련성’을 주장했습니다. 부정한 목적이 명백하다는 주장이 받아들여져 ‘등록무효’ 심결을 받았고, 상대의 불복 소송(심결취소소송)에서도 특허법원 ‘청구 기각’(승소) 판결을 이끌어냈습니다.

여기에 더해 A씨가 무단선점해두었던 B.kr, B.co.kr 도메인도 인터넷주소 분쟁조정을 통해 말소시키고, B사 명의로 최종 확보하여, 한국에서의 무단 선점을 완전히 해결하였습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223917146525

상표 불사용 등록취소심판을 이겨낸 2가지 성공 스토리

상표등록을 가지고 있으면 언제든지 들어올 수 있는 불사용 취소심판, 상표권을 지키는 힘은 막연한 믿음이 아닌 ‘객관적인 증거’에서 나옵니다.

사례 1: “날짜가 핵심” - 스피커 윤대표님의 상표 방어 성공기

스피커 회사를 운영하시던 윤대표님은 어느 날 ‘3년간 상표를 사용하지 않았다’라는 이유로 불사용취소심판 청구를 받았습니다. 하지만 수 년 간 제품을 판매하고 있었기에 당황하셨죠. 심판 대응의 관건은 “내가 썼다”가 아니라, “취소심판청구일 전 3년 이내에, 이렇게 사용했다”를 증명하는 것이었습니다. 저희는 단순히 “판매했습니다”라는 주장을 넘어, 사용 시점을 명확히 증명할 자료를 촘촘히 수집했습니다. 홈페이지 제품 상세 페이지 내 상표 노출 화면 (날짜 캡처), 상표가 선명하게 부착된 제품 실물 사진, 날짜가 명확한 쿠팡 리뷰, 블로그 후기, 심지어 중고나라 판매 내역, 결정적 증거인 납품서, 세금계산서 등 정식 거래 서류, ‘언제, 어떤 방식’으로 상표를 사용했는지 완벽하게 입증함으로써, 윤대표님의 소중한 상표권을 성공적으로 방어해냈습니다.

사례 2: “서비스업은 ‘돈의 흐름’으로 증명” - 광고대행사 조대표님의 상표 방어 성공기

광고 서비스업을 운영하시던 조대표님 역시 심판 청구를 받았습니다. 서비스업은 제품처럼 눈에 보이는 실물이 없다 보니 사용 입증이 훨씬 더 까다롭습니다. 대표님도 처음엔 “제가 직접 다 일했는데요”라며 답답해하셨죠. 저희는 조대표님께 심판에서는 ‘말’이 아닌 ‘거래 서류’가 필요함을 설명드리고, 금전거래 흐름을 증명하는 데 집중했습니다. 상표가 명시된 견적서, 서비스 제공 내역이 담긴 거래명세서, 가장 확실한 증거인 입금확인증 (비용 견적부터 입금까지의 흐름), 의뢰한 용역이 정확히 수행됐다는 고객사의 납품확인서 등 단순히 “서비스를 제공했다”는 주장이 아닌, 실제 서비스 제공의 정황과 명확한 금전 거래 증거자료를 통해 조대표님의 상표권을 완벽하게 방어해냈습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223830901721

“과거 동업자 상표” 주장, 상표 등록무효심판 완벽 방어

골프장 관리 자재를 공급하는 표대표님은 2010년부터 ‘B상표’라는 조어 상표를 직접 고안하여 10년 넘게 사용해왔습니다. 2014년, 제품 판매를 위해 임대표와 잠시 합작회사를 설립했으나 사업은 순탄치 않았고 결국 표대표님이 정리했습니다. 6년이 지난 2022년, 표대표님은 ‘B상표’를 정식 등록했습니다.

하지만 2023년, 과거 동업자 임대표가 등록무효심판을 청구했습니다. 임대표 측은 “동업 관계를 통해 알게 된 상표를 표대표가 단독으로 등록했으므로 무효”라고 주장했습니다. (상표법 제34조 제1항 제20호)

저희는 상표법 제34조 제1항 제20호는 취지는 ‘단순히 같이 일한 사실’이 아니라 ‘상표의 실질적 권리 귀속’이 쟁점의 핵심임을 주장하며, ‘B상표’는 임대표와 만나기 한참 전인 2010년부터 표대표님이 직접 고안하여 사용해 온 조어 상표이며, 동업 시기 이전부터 사용돼 왔고 공동 사업 당시에도 상표의 사용 통제와 실질적 권한은 오롯이 표대표님에게 귀속되어 있었음을 명확한 증거 자료로 입증했습니다.

특허심판원은 사랑특허의 주장을 받아들여, “등록상표는 무효 사유에 해당하지 않는다”며 심판청구를 기각했습니다.

과거의 동업 관계가 법적 분쟁의 빌미가 될 수 있지만, 상표를 누가 개발하고 실질적으로 통제했는지 사실관계를 명확히 입증한다면 억울한 상황에서도 권리를 지킬 수 있습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223830357673

경쟁사 정보제공 뚫고 ‘식별력’ 입증, 심사관 면담으로 상표등록 성공

세상에 없던 새로운 제품을 만들어 'A' 조명으로 큰 성공을 거둔 박대표님은 마케팅 비용만 수 억을 쓰면서 브랜드 명성을 어렵게 쌓았습니다. 하지만 곧 경쟁사들이 브랜드를 무단 도용하기 시작했습니다. 거기에 한 경쟁사는 박대표님의 상표출원에 ‘정보제공’까지 해서, 박대표님은 상표 거절이유통지서를 받게 되었습니다.

거절이유의 핵심 쟁점은 ‘A’가 조명의 성질을 나타내고(성질 표시), 많은 이들이 사용해 식별력이 없다(식별력 부재)는 것이었습니다.

사랑특허법률사무소는 즉시 의견서를 제출하고, 특허청 심사관과 직접 면담까지 진행했습니다. 이 상표가 등록되지 않으면 그 간 소비한 수 억원의 마케팅 비용이 물거품이 되어버릴 수 있는 상황이었기 때문입니다.

저희는 ‘A상표’가 대표님이 직접 만든 조어 상표이며 상품의 효능을 직접 설명하지 않음을 판례를 들어 반박했습니다. 또한, “네이버에 사용자가 많다”는 심사관의 지적에 대해, 수억 원대 광고 집행 내역과 ‘최초 사용자’임을 증명하며, 경쟁사들의 사용은 ‘무단 도용’임을 주장하고, 그 간 박대표님이 브랜드를 지키기 위해 진행했던 네이버 권리침해신고 및 공정위 제소 자료까지 제출하며 ‘진정 권리자’임을 입증했습니다.

그 결과, 경쟁사의 방해와 거절 이유에도 불구하고 심사관의 거절 이유를 완벽히 극복하고 ‘등록 결정’을 받아낼 수 있었습니다.

더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223621252165



신설 ‘상표공존동의제’ 활용, 법인-대표 간 유사상표 동시 등록

미국 진출을 준비하던 D사에게는 중요한 과제가 있었습니다. 새로운 로고 상표를 회사 명의로 출원해야 했는데, 기존의 국내 상표 등록은 모두 대표 이사 개인 명의로 되어 있었기 때문입니다.

이에 사랑특허법률사무소는 2024년에 새로 도입된 상표 공존 동의 제도를 활용하는 해결책을 제안했습니다. 새로운 로고는 회사 명의로 출원하되, 기존 권리자인 대표이사의 공존 동의서를 함께 제출하는 방법이었습니다. 이와 동시에 한국과 미국에 상표를 동시에 출원하여 조기 등록을 목표로 삼았습니다.

결과는 매우 성공적이었습니다. 공존 동의서가 사전에 제출된 덕분에 명의 불일치에 대한 추가적인 거절 없이, 한국에서는 우선 심사를 통해 상표가 회사 명의로 등록되었습니다. 이 한국 등록증을 미국 출원에 제출하여 미국에서도 빠르게 등록이 완료되었습니다. 덕분에 D사는 양국에서의 상표 등록 절차를 단 10개월 만에 모두 마무리할 수 있었습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223622642452

“싸우지 않고 이겼습니다” - 불가능해 보였던 학원 상표권, ‘협상’으로 확보

목동 입시학원 임원장님은 학원 이름 상표출원 후, 선등록상표(미술교습소)와 유사하다는 거절이유(상표법 제34조 제1항 제7호)를 받았습니다. 불사용취소심판을 진행했으나, 상대가 상표를 실제 사용 중이라 패소가 유력한 절망적인 상황이었습니다. 임원장님은 셔틀버스가 70대나 될 정도로 큰 규모로 입시학원을 운영 중이라 상표등록이 절실한 상황이었습니다.

저희는, 두 학원의 업종이 실질적으로 겹치지 않는다는 점에 주목했습니다. 승산 없는 심판을 강행하는 대신, ‘양도 협상’이라는 현실적인 전략을 제안했습니다.

전략은 이랬습니다. 1) 불사용취소심판을 취하하고, 2) 임원장님의 ‘출원’을 상대방(선등록권자)에게 일시 양도하여 거절이유를 해소시킨 뒤, 3) ‘등록’이 완료되자마자 다시 임원장님께 상표권을 재양도받는 것입니다. (공존 동의제가 생기기 전의 일입니다.)

결과는 성공적이었습니다. 상대방은 흔쾌히 협상에 응했고, 임원장님은 불필요한 분쟁 없이 그토록 원하시던 학원 이름 상표권을 안전하게 확보 하셨습니다.

더 자세히 보기

blog.naver.com/sarangip/224057013724



프랜차이즈 가맹사기 사건에서 상표권에 관한 주장을 뒷받침

T스파 가맹본부는 가맹점에 최초 1년간 지원 후 갑자기 지원을 중단하여 영업을 어렵게 하고 가맹점주들이 회수를 요청하면 인수비용까지 받는 방식으로 가맹점주들에게 반복적인 피해를 입혔습니다.

이에 10명이 넘는 전 가맹점주들이 형사 고소를 제기하는 사태까지 벌어졌죠. 그런데 이 사건에서 특히 문제가 된 것은, 가맹본부가 상표를 정식으로 등록하지도 않은 채 가맹사업을 운영해왔다는 사실입니다.

사랑특허는 법무법인과 협력하여, 등록되지 않은 상표를 기반으로 한 가맹계약의 법적 문제점을 다룬 법률 의견서를 제출했습니다. 의견서에서 저희는 대법원의 ‘Blackstone’ 판례를 인용하여, 등록 상표 없이 이뤄진 상표 사용 허락은 부당이득에 해당할 수 있고, 유효한 지식재산권이 없는 상태에서의 가맹사업은 가맹비 환급 사유가 될 수 있다는 점을 강조했습니다.

법원은 사랑특허의 의견서를 포함 여러 정황을 고려하여 가맹점주들의 편을 들어주었고 다행히 가맹점주들은 최소한의 부당이득은 반환받을 수 있었습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223981102250

글로벌 'V사' 스마트 텀블러, FTO 분석으로 한국 시장 '청신호' 확보

“우리 기술이 특허를 침해하겠어?”라는 안일한 생각이 수백억 원의 투자를 위기에 빠뜨릴 수 있습니다. 사업규모가 클 수록 더욱 사전에 타인 특허 침해 여부를 철저히 검토해야 합니다. 특허권 침해로 인한 손해배상의 리스크가 더욱 커지기 때문입니다.

글로벌 생활가전 기업 'V사'는 영양 관리, 앱 연동, 보온 기능 등이 통합된 첨단 '스마트 텀블러' 기술의 한국 출시를 준비 중이었습니다. 하지만 텀블러 내부의 복합 센서를 통한 수위 측정, 음용 감지, 자동 살균 기능 등 복잡한 기술의 집약체인 만큼, 한국 시장에 이미 등록된 유사 특허와의 충돌 위험이 있었습니다.

사랑특허법률사무소는 즉각 특허실시가능분석보고서(FTO : Freedom to Operate)에 착수했습니다. KIPRIS 내 유효한 한국 특허를 전수조사하여, V사의 기술 요소와 한국 등록특허들의 청구항을 1:1로 정밀 비교 분석 했습니다.

분석 결과, 침해 위험은 '낮음' 으로 결론 내렸습니다. 대부분의 한국 특허들은 V사와는 다른 방식의 센서 기술(예: 무게 측정)을 사용하거나, 제품의 핵심 구성 위치가 달라(예: 본체 하단), V사의 리드 통합형 기술이 한국 특허의 핵심 구성요소를 포함하지 않았기 때문입니다. 사랑특허의 선제적인 FTO 보고서를 통해, V사는 막대한 법적 리스크를 사전에 제거하고 한국 시장 진출의 확신을 얻을 수 있었습니다.

다수의 기업들이 사랑특허를 통해 FTO조사를 사전에 실시하고 제품을 출시하고 있습니다. 호미를 막을 것을 가래로 막아야하는 사태가 생기지 않기 위해서는 사전에 미리 검토하여 충분히 방어 전략을 세워야 합니다.

더 자세히 보기

blog.naver.com/sarangip/223919372486



더 자세히 보기

blog.naver.com/sarangip/223596400724



1,000억 원대 기업 M&A, 9.15억 원 상표가치평가 성공

최근 사랑특허의 오랜 거래처인 K-뷰티 브랜드 S사가 저명 사모펀드에 인수되는 거래가 있었습니다. 그런데, S사는 당시 47건에 달하는 국내외 상표가 CEO 개인 명의로 등록되어 있었습니다. 지분 양도를 원활히 진행하기 위해서는 이 상표들을 공정한 가치로 평가하고, 지분 매각 전에 회사로 이전하는 절차가 반드시 필요했습니다.

사랑특허는 상표가치평가를 통한 법률 지원으로 S사의 성공적인 엑시트를 도울 수 있었습니다. 중국, 미국, 베트남, 대만, 캐나다 등 주요 해외 국가와 다양한 상품류를 포괄하는 상표들에 대해 DCF(현금흐름할인법) 및 로열티 면제법을 적용하고, 이를 통해 각 상표별로 합리적인 시장 가치를 산출하는 전문적인 작업을 진행했습니다.

이 정확한 가치평가에 힘입어 CEO는 상표를 공정한 가격에 회사에 매각할 수 있었고, 이후 사모펀드에 회사 지분 2/3를 성공적으로 매도할 수 있었습니다.

사랑특허가 작성한 상표 가치평가 보고서는 법적, 회계적, 세무적 기준을 모두 충족하여, 실사 및 M&A 절차 전반에 걸쳐 핵심 자료로 활용되었습니다. 사랑특허는 단순히 상표를 등록하는 것을 넘어, 법률 전문성과 재무 분석 역량을 결합해 고객사의 실질적인 사업 가치를 창출하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223489607412

단순 양도하려던 특허, “61억 원 가치 인정 받다” - 기술가치평가 성공사례

헬스케어 뷰티 브랜드를 운영하시는 함대표님은 제3의 회사에 특허권 양도 진행을 앞두고 간단한 절차 안내를 요청하셨습니다. 하지만 12년 넘게 대표님의 기업과 함께해 온 저희는, 해당 특허가 가진 잠재적 가치가 크다고 판단했습니다.

저희는 특허권을 단순히 양도하기보다, ‘기술가치평가’를 통해 특허의 진정한 경제적 가치를 먼저 평가해 볼 것을 제안 드렸습니다.

기술가치평가는 해당 기술이 미래에 창출할 수 있는 경제적 이익을 현재 가치로 환산하는 전문적인 작업입니다. 사랑특허는 국내외 기술 동향, 특허 기술의 차별성 및 모방 난이도, 활용성과 파급력, 예상 시장 규모 및 매출액 추정 등 다각적인 요소를 면밀히 분석했습니다.

그 결과 함대표님의 특허권 2건은 총합 약 61억 원에 해당하는 기술 가치로 평가 되었습니다.

함대표님은 이 명확한 근거를 가지고 양도협상 테이블에 앉을 수 있었고, 최대한 유리한 결과를 손에 쥌 수 있었습니다. 저희 사랑특허는 기술이 정당한 가치를 인정받도록 돕고 있습니다.

더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223618788665



회사 직원이 선점한 닷컴(.com) 도메인, UDRP분쟁 조정으로 되찾은 사례

음향기기 브랜드를 운영하던 홍 대표님은 퇴사한 직원이 자사의 브랜드명으로 닷컴(.com) 도메인을 등록한 사실을 알게 되었습니다. 홍 대표님은 .kr 도메인만 보유한 상태였는데, 이제 튀르키예 등 해외 진출을 앞두고 있어 글로벌 진출의 핵심인 닷컴 도메인이 꼭 필요한 상황이었습니다.

저희는 법원 소송보다 신속한 ‘도메인이름분쟁조정(UDRP)’을 제안했습니다. 닷컴(.com) 도메인은 UDRP 절차를 통해 이전이나 말소를 신청할 수 있습니다.

저희는 도메인이 홍 대표님의 등록상표와 동일·유사하고, 퇴사자 측은 도메인에 대한 정당한 권리가 없으며, 사업 방해 목적으로 배우자 명의를 이용하는 등 ‘악의적으로 등록’했음을 주장했습니다.

그런데, 모방등록인이 조정신청서를 받아보고 홍 대표님께 연락을 해왔습니다. 도메인을 이전해줄테니 더 이상 싸우지 말자는 취지였죠. 홍 대표님은 도메인 이전을 신청하여 결국 닷컴 도메인을 확보할 수 있었고, 저희는 조정신청을 재빨리 취하하여 조정료 일부도 돌려 드렸습니다.

도메인 이름도 상표입니다. 등록상표권이 있다면 이처럼 무단 선점된 도메인을 되찾을 수 있습니다. 하지만 가장 좋은 방법은 분쟁 예방을 위해 닷컴 등 주요 도메인을 미리 등록해두는 것입니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223733343400

중국 악질 짝퉁 업체의 실용신안 침해, 전방위적 대응으로 차단

유명 골프 제조업체 M사는 2018년 출시한 실용신안 상품이 큰 인기를 끌었으나, 1년도 안되어 중국에 짝퉁이 유통되기 시작했습니다. 중국 업체는 이미지 도용, 허위 주장, 연예인 초상권 문제까지 일으키며 매우 악질적인 태도를 보였습니다. 게다가 한국 소비자들이 직구 형태로 중국 짝퉁을 국내 반입하자 문제가 더 커졌습니다.

이에 사랑특허법률사무소는 중국 협력사와 함께 즉시 대응할 수 있는 전략을 제시했습니다. 대표 제품 사진을 중국에서 저작권으로 등록하고, 동시에 실용신안 평가서를 발급받아 타오바오와 티몰에 침해 신고를 진행한 것입니다. 두 플랫폼은 M사의 권리 주장을 인정하며 위조품 게시물을 삭제했습니다.

여기서 그치지 않고 M사의 장기적인 권리 보호를 위해 저희는 중국에 상표를 출원·등록하고, 세관에 국경 조치를 신청하여 위조품의 해외 유통을 원천적으로 차단했습니다. 또한 한국 세관에도 상표와 특허를 등록해 위조품의 국내 반입까지 막아냈습니다.

사랑특허는 지식재산권 기반이 취약한 해외 시장에서도 빠르고 효과적인 방법으로 고객의 브랜드 가치를 지켜내고 있습니다.



더 자세히 보기
blog.naver.com/sarangip/223324871764

이 사례들은 사랑특허가 20년 간 수행한 사건의 극히 일부입니다.
 더 많은 성공사례를 사랑특허 블로그에서 확인하세요.
blog.naver.com/sarangip

www.sarangip.com



©I© 시랑특허법률사무소

Office. 서울특별시 강남구 강남대로 94길 67, 402호(역삼동)

T. 02-507-0870 | E. mailbox@sarangip.com



 Website



 Instagram



 Youtube