특허, 상표권 등 침해 대응

업무분야

IP그룹은 변리사 경력을 가진 변호사들에 의한 출원 관련 자문을 포함하여 특허권, 영업비밀, 실용신안권, 디자인권, 상표권 또는 저작권의 확보와 행사에 관한 각종 자문과 송무를 원스톱으로 처리하고 있습니다. 또한 IP 그룹은 특허권 침해, 영업비밀 침해, 실용신안권 침해, 디자인권 침해, 상표권 침해, 부정경쟁행위 또는 저작권 침해에 따른 침해금지가처분(또는 부정경쟁행위금지가처분)과 손해배상청구소송 등의 본안소송에 관하여 풍부한 승소 경험을 가지고 있습니다.

주요구성원

이응세

김태형

정영훈

김경연

심민선

이창민

남연정

김태상

주요업무분야

산업재산권 관련 송무 및 자문

- 특허권침해소송, 실용신안권침해소송, 상표권침해소송, 디자인권침해소송
- 특허권침해금지가처분, 실용신안권침해금지가처분, 상표권침해금지가처분, 디자인권침해금지가처분
- 등록무효심판 및 심결취소소송
- 권리범위확인심판 및 심결취소소송
- 관련 형사사건
- 강력한 산업재산권(특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권)을 확보하기 위한 자문
- 산업재산권 침해 여부에 관한 자문 등

부정경쟁행위 관련 송무 및 자문

- 상표 관련 부정경쟁행위금지청구소송/부정경쟁행위금지가처분
- 디자인 관련 부정경쟁행위금지청구소송/부정경쟁행위금지가처분
- 기타 성과물 관련 부정경쟁행위금지청구소송/부정경쟁행위금지가처분 등

저작권 관련 송무 및 자문

- 저작권침해소송
- 저작권침해중지가처분 등

대표사례

- 케이블SO 등 유료방송사업자가 지역민방 등 지상파방송사업자의 저작인접권(동시중계방송권) 등을 침해하였는지 여부가 문제된 손해배상청구 사건

- 비아그라 vs. 팔팔정 상표권 소송
- 유명 비트코인 채굴방법에 관한 특허권에 대한 무효심판
- 복수 주체에 의한 특허권 침해 여부가 문제된 S사와 I사 사이의 특허권 침해소송
- 막대 그래프 화장품 성분 표기법에 관한 L사의 부정경쟁행위 주장을 받아들인 1심 판결을 취소시키고, 2심, 3심을 맡아 역전승한 사례
- J리조트에서 개최되는 록페스티벌의 명칭과 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 부정경쟁행위가 있는지 여부가 문제된 표장사용금지가처분 사건
- 유명 캐릭터 P의 저작권자인 I사와 P가 구현된 인형을 이용한 역할놀이 영상을 제공하는 C사 사이의 저작권 침해소송
- 유명 청바지 업체인 S사의 상표권 침해소송
- 창고에 보관 중인 수십억 원 상당의 수입제품을 독점판매계약이 종료된 후에도 적법 유통시킬 수 있는지 여부와 관련하여 '상표권의 소진' 여부가 문제된 O사의 상표권침해금지가처분 사건
- 진정상품 병행수입의 성립 여부가 문제된 C사의 상표권침해금지가처분 사건
- 크레인 무인제어시스템에 관한 개발 업체인 P사가 경쟁업체인 H사를 상대로 특허권 침해를 이유로 제기한 손해배상청구 사건과 H사가 P사를 상대로 제기한 특허무효심판 사건
- 특허권자인 M사가 페이북(paybooc) 서비스 제공 업체인 V사를 상대로 페이북 서비스가 특허권 침해에 해당한다고 주장하며 제기한 특허권 침해소송
- 기초공법 전문 업체들인 K사와 B사 간의 특허권 침해소송, 소극적권리범위확인심판 등 다수의 특허 분쟁
- 휴대폰 보호필름 제작 업체인 S사가 경쟁업체인 K사를 상대로 제기한 특허침해금지가처분 사건
- 특허심판원의 일관된 무효 판단을 특허법원에서 뒤집고 엣지 스마트폰용 글라스 보호필름에 관한 특허권을 지켜낸 사건
- 컨텍트렌즈를 판매하는 가맹본부인 O사가 경쟁 가맹본부인 L사를 상대로 하여 실용신안권의 간접침해를 이유로 제기한 실용신안권침해금지가처분 사건, 손해배상청구 사건 및 심결취소소송 사건
- P사(V사, C사 등)에서 퇴사한 직원이 그 회사를 상대로 제기한 직무발명보상금 사건
- 청구항 해석이 문제된 A사와 B사 사이의 특허권 침해소송
- 구 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 '부정한 목적'이 있는지 여부가 문제된 상표등록거절결정불복심판청구의 기각심결에대한 심결취소소송 사건
- A사의 서비스표권이전등록절차이행청구 사건
- 유명 특허검색서비스 업체인 W사의 비변리 행위에 대한 고발대리 사건
- 변리사의 직무상 과실을 이유로 한 손해배상청구사건
- 유명 커피 배달업체 간의 상표등록무효심판

최근업무사례

[특허, 상표권 등 침해 대응] 국가지원 기술개발 지원사업 과제의 중복성 이슈를 제재 처분 전 단계에서 확실하게 해소한 사건

[지식재산] 유명 유산균 제품에 관한 직무발명보상금청구소송에서 승소한 사례

[지식재산] 의도한 바 없는 실시 태양에 대한 특허권침해소송에서 승소한 사례

[지식재산] 엣지 스마트폰용 글라스 보호필름에 관한 특허가 유효하다는 판단을 이끌어낸 사건

[지식재산] 매장 내 음원 재생행위에 대한 저작권 침해를 부정한 1심 및 항소심 판결을 뒤집고 대법원에서 공연권 침해를 인정받으며 파기환송 판결을 이끌어 낸 사건

[지식재산] 디자인이 유사하거나 호환 가능하다는 이유만으로 부정경쟁행위가 성립할 수 없음을 확인받은 사건

[지식재산] 선행발명의 모델링 결과에 근거한 진보성 결여 주장에 맞서 특허권의 유효성을 인정받은 사건

[지식재산] 유명 프랜차이즈에 관한 상표권침해소송에서 확실하게 승소한 사건

[지식재산] 상표권 침해소송 중 상대방이 제기한 상표권 불사용취소 분쟁에서 승소한 사례

[지식재산] 사명 변경 후 변경된 사명과 일응 유사한 측면이 있는 사명을 사용하던 회사와의 상표권침해금지청구권 등을 피보전권리로 한 가처분사건에서 승소한 사례

[지식재산] 영화 개봉을 앞두고 발생한 저작권 분쟁에 관해 개봉 전에 신속하게 저작권침해가 아니라는 확인판결을 받아낸 사례

[지식재산] 타인의 영업비밀을 무단으로 취득, 사용 또는 누설한 피고인들에게 부정한 목적이 없음을 이유로 무죄를 선고한 항소심 판결이 대법원에서 파기환송되도록 피해자를 조력한 사례

[지식재산] 유명 프랜차이즈 '우리할매떡볶이'의 상표 리스크를 확실하게 제거한 사건

[지식재산] 부동산 재테크 서적 관련 저작권 침해 및 부정경쟁행위 주장을 성공적으로 방어한 사례

[지식재산] 부정경쟁행위가 오랜 기간 동안 계속되었음에도 불구하고 보전의 필요성을 인정받아 부정경쟁행위금지 가처분결정을 받아낸 사례

[지식재산] 명세서에 정의되어 있지 않은 실용신안 구성에 관한 청구범위 해석이 문제된 사안을 성공적으로 방어한 사례

[지식재산] 특허심판원의 일관된 무효 판단을 뒤집은 사건

[지식재산] 특허명세서 내용의 미비점에 주목하여 특허권자의 권리행사를 무력화한 사건

[지식재산] 상표권 침해를 이유로 형사 고소되어 기소된 사건에서 등록상표를 무효화시켜 무죄 판결을 받고 상표권자의 상표권 행사를 무력화한 사례

[지식재산] 특허권 및 디자인권을 보유한 상대방의 전방위적 지식재산권 행사를 전부 무력화한 사례

[지적재산] 유명 비트코인 채굴 방법에 관한 특허권에 대해 무효심판에서 승소한 사례

[IP] 정정심판을 통해 특허권의 무효사유를 해소한 사례

[민사] 병행수입업을 영위하는 국내 회사를 대리하여 해외 명품 브랜드 C社의 가압류결정을 취소시킨 사안

[IP] 가구 형태의 모방 제품을 판매·유통하는 것은 (자)목의 부정경쟁행위에 해당함을 소명하여 그 생산, 양도, 대여, 수출·수입 등의 금지를 구하는 가처분 신청을 인용받은 사례

[특허] 복수 주체에 의한 특허권 침해의 성립 여부가 문제된 사건

[지식재산] 특허권자의 특허권 침해 주장을 청구항의 해석에 관한 법리에 근거하여 효과적으로 방어한 사안(항소심)

[지식재산] 비변리행위의 변호사법 위반 여부가 문제된 고발대리 사건

[지식재산] 상대방의 특허권침해 주장을 효과적으로 방어한 사안

[지식재산] 의류 쇼핑몰의 스타일링 사진을 모방한 사진이 제작·게시된 사안에서 그 모방사진의 게재를 금지하는 가처분 신청을 인용 받은 사례

[지식재산] 상표권을 양도하면서 환매약정과 동시에 Sale & Lease back 조항까지 두어 매도인이 양도 후에도 상표권을 계속 사용하다가 사용기한이 만료되었는데, 매도인은 이때까지 지급한 사용료가 이미 매도대금에 대하여 이자제한법에서 정한 제한이자 및 원금의 합계를 넘는다고 주장하며 무조건으로 상표권의 반환을 구한 사안에서, Sale & Lease back 조항과 환매약정이 결합된 경우 자금조달적 성격을 띄는 것은 맞지만 그렇다고 하여 이자제한법의 적용을 받는 것은 아니라고 주장하여 반환청구를 기각한 사례

[지식재산] 교구·교재를 만드는 스타트업 회사를 대리해 경업금지약정 위반, 영업비밀 침해, 상품형태 모방을 이유로 한 침해금지 가처분 신청을 기각시킨 사례

[지식재산] 서울지하철 자동안내방송 저작권 소송

[지식재산] 특허침해를 인정한 1심 판결 뒤집고 항소심에서 특허 비침해 판결 이끌어

[지식재산] 특허청에서 '봉구비어'와의 유사성을 들어 거절됐던 '봉구치킨', '봉구통닭' 상표를 등록시켜 '프랜차이즈 브랜드'를 지킨 사건

[지식재산] 상표침해소송 막고 특허청에서 거절된 상표 등록시켜 '프랜차이즈 브랜드' 기사회생 시킨 사건

[지식재산] 특허권자의 무리한 권리범위 확장에 기초한 특허권 침해금지 청구를 기각한 사안

[지식재산] 디자인의 '창작비용이성'이 문제된 사안

관련자료

김도형 변호사, "영업비밀 관련 분쟁 해결의 제문제" (Law & Technology, 2015)