



2025 특허법원 주요판례모음

Intellectual Property
High Court of Korea





특허법원 판례연구회

2025 특허법원 주요판례모음

Intellectual Property
High Court of Korea



IP HIGH COURT
OF KOREA

International IP Law Research Center

❖ 본 판례집에 수록된 판결들 중에는 미확정 판결(상고심 계속 중)도 포함되어 있으므로,
본 판례집에 수록된 판결을 소송이나 논문 등에서 인용할 때 주의하시기 바랍니다.

PROLOGUE

지식과 기술 혁신이 국가 경쟁력의 핵심 동력이 된 글로벌 환경 속에서, 각국의 지식재산권 판결은 단순한 분쟁 해결을 넘어 지적 창작과 법리가 교차하는 영역을 해석하는 중요한 공론의 장(場)으로 기능합니다. 또한, 그 판례의 축적과 분석은 미래의 분쟁 해결 기준과 법리를 정교하게 구축하는 데 필수적인 기반으로서 큰 의미를 갖습니다.

특허법원(Intellectual Property High Court of Korea)은 기술과 창작의 보호 가치를 법적으로 규명하는 본연의 책무를 수행하는 한편, 2023년부터 『특허법원 주요판례모음』을 매년 발간하여 지식재산권 법리 연구를 확장하고 심화하는 학술적 발판이 되고자 노력해 왔습니다. 2025년 판에서는 이러한 기반을 한층 더 견고히 하기 위해 몇 가지 새로운 시도를 도입했습니다.

올해 판부터 ‘특허법원 국제지식재산권법 연구센터’가 원고 수집과 편집을 집중적으로 전담하여 책자 발간의 체계성과 전문성을 한층 높였습니다. 나아가 센터가 판례를 번역·소개하는 역할을 주도적으로 수행함으로써, 한국 지식재산권 판결에 대한 국제적 접근성을 제고하고 상호 이해를 증진하는 중요한 계기가 될 것으로 기대합니다.

또한 2025년 판부터는 ‘판결의 의의’ 항목을 새롭게 신설하여, 해당 판결을 담당한 판사가 그 의미를 간결하고 명료하게 정리하도록 하였습니다. 이는 독자들이 각 판결이 국내외 지식재산권 판례의 흐름 속에서 차지하는 법리적 위치와 시사점을 쉽게 파악할 수 있도록 돕기 위함입니다. 하나의 판결이 지니는 의미는 관점에 따라 다층적으로 해석될 수 있으며, ‘판결의 의의’는 이러한 입체적인 접근과 심층 분석을 가능하게 하는 출발점이 될 것입니다.

판결 이후 그 요지를 다시 정리하고 다듬는 과정은 판결 작성 못지않은 노력을 필요로 합니다. 그럼에도 특허법원 판사들은 한국 지식재산권 법리의 발전에 보탬이 되고자 하는 마음으로 매년 이 책자의 집필에 정성껏 임해 왔습니다. 이 책자에 담긴 법원의 목소리가 학계와 실무에서 광범위하게 공명(共鳴)하고, 다양한 논의가 더해져 풍요로운 화음(和音)을 이루는 지적 결실로 맺히기를 기원합니다. 끝으로, 본 책자의 발간을 위해 헌신하신 특허법원 판례연구회 판사님들과 국제지식재산권법 연구센터 연구원 여러분께 경의와 깊은 감사를 표합니다.

특허법원 판례연구회 회장 정택수

CONTENTS

I 소송요건 등	1
[FinFET 소자 및 그 제조방법 등록무효 사건] (제5부) 2024. 12. 12. 선고 2023허12633 판결	3
II 특허법(실용신안법)	7
1. 발명의 성립	9
[3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템 등이 ‘산업상 이용가능한 발명’ 인지 여부] (제4부) 2025. 9. 18. 선고 2024허15066 판결	10
2. 발명의 동일성	13
[증강 현실 제공 방법 특허무효 사건] (제1부) 2025. 1. 16. 선고 2024허12692 판결	14
3. 진보성	19
[체혈관용 튜브 정렬장치 사건] (제3부) 2025. 1. 16. 선고 2023허13599 판결	20
[D P P - I V 억제제의 용도발명 관련 진보성 판단 사건] (제2부) 2025. 1. 24. 선고 2024허11125 판결	23
[로우 프로파일 필터의 진보성이 문제된 사건] (제2부) 2025. 7. 9. 선고 2023허13865호	26
[우스테키누맙 의약2차용도발명 사건] (제4부) 2025. 6. 19. 선고 2024허14162 판결	29
[건축물 시공방법 특허 등록무효 사건] (제5부) 2025. 9. 11. 선고 2024허14865 판결	32
[세제 제품 사건] (제5부) 2025. 2. 6. 선고 2024허10115 판결	35
4. 수치한정발명	39
[고순도의 퀴놀린 유도체 및 이를 제조하는 방법의 진보성] (제4부) 2025. 8. 28. 선고 2024허12425 판결	40

5. 의약용도발명	43
[종양성 질병들에 대한 치료] (제4부) 2025. 7. 17. 선고 2024허14469 판결	44
6. 청구범위 해석	47
[램 리서치 캐리어 링 사건] (제3부) 2025. 1. 23. 선고 2023허14660 판결	48
[한온 압축기 사건] (제23부) 2025. 2. 13. 선고 2022나1456 판결	51
[유리체내 투여에 적당한 VEGF 길항제 제형 사건] (제1부) 2025. 10. 30. 선고 2024 허15257 판결	55
7. 명세서 기재요건	61
[고분자 미세입자의 제조방법 사건] (제2부) 2025. 1. 22. 선고 2023허13896 판결 ...	62
[종양성 질병들에 대한 치료] (제4부) 2025. 7. 17. 선고 2024허14469 판결	66
8. 보정 및 정정	69
[일체형 임플란트 등록무효 사건] (제5부) 2025. 1. 16. 선고 2023허10736 판결	70
[콘크리트 부체 정정 사건] (제3부) 2025. 7. 24. 선고 2024허15103 판결	73
[정정청구가 수반된 특허취소결정의 취소범위] (제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허13442 판결	77
[아티엔스 도전성 시트 사건] (제3부) 2025. 8. 28. 선고 2023허14219 판결	79
9. 권리범위확인심판	85
[당뇨병 치료용 억제학적 조성물 권리범위확인 사건] (제5부) 2024. 12. 19. 선고 2024 허12548 판결	86
[테고프라잔 결정형 a 사건] (제4부) 2025. 2. 13. 선고 2024허13077, 13381, 14018 판결	90
[담수용 수조 사건] (제4부) 2025. 7. 17. 선고 2025허10277 판결	96
[환형 권취 금속 수지 복합관 사건] (제4부) 2025. 7. 17. 선고 2025허10260 판결 ...	98

CONTENTS

10. 특허권 침해	101
[조인트키트(침해품), 부스덕트(부수품) 및 설치시공(부수용역) 사건] (제4부) 2025. 3. 13. 선고 2022나2206 판결	102
[수상 레저용 보트 권리범위확인 사건] (제2부) 2025. 4. 16. 선고 2024허14643 판결	109
[익사이팅 사이클 권리범위확인 사건] (제5부) 2025. 1. 23. 선고 2024허12586 판결	112
[쇼케이스용 착탈식 자동 회전 도어 권리범위확인 사건] (제5부) 2025. 4. 10. 선고 2024허12685 판결	115
11. 자유실시기술의 항변	119
[복수 루버 연동식 자동개폐 환기창에서 실외기 바람온도에 의존한 형상기억스프링의 액츄에이터 장치] (제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허15011 판결	120
12. 손해배상	127
[조리용기용 뚜껑 사건] (제25부) 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결	128
[통관 보류 요청과 경고장 발송 사건] (제25부) 2025. 5. 22. 선고 2024나10881 판결	132
[고의적 특허권 침해(식기선반) 사건] (제24부) 특허법원 2025. 10. 23. 선고 2022나2183 판결	135
13. 특허권의 공유	141
[특허권 공유자의 자기실시범위가 문제된 사건] (제22부) 2025. 5. 28. 선고 2023나11078 판결	142
14. 특허권 존속기간 연장	147
[존속기간이 연장된 테고프라잔의 권리범위] (제4부) 2025. 1. 13. 선고 2024허13541, 13695 판결	148

15. 직무발명	153
[영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명보상금 청구 사건] (제23부) 2024.	
12. 19. 선고 2022나2176 판결	154
[대표이사의 직무발명 보상금청구 사건] (제22부) 2025. 4. 30. 선고 2024나10379	
판결	160
[특허풀 및 크로스 라이선스 계약에 따른 직무발명보상금 청구 사건] (제21부) 2025. 7.	
24. 선고 2024나10157 판결	163
[직무발명보상금청구권의 소멸시효] (제23부) 2025. 8. 21. 선고 2022나1784 판결	
[직무발명보상금 사건] (제24부) 2025. 10. 30. 선고 2023나10358 판결	176

III 상표법 185

1. 상표등록의 적극적 요건(식별력)	187
[Simpleat 등록무효 사건] (제5부) 2024. 10. 17. 선고 2024허11507 판결	
[단맛토 커피&브런치 사건] (제5부) 2025. 1. 23. 선고 2024허12647 판결	191
[사단법인 우봉이매방춤보존회 상표거절결정 사건] (제1부) 2025. 7. 24. 선고 2024	
허125 판결	194
2. 사용에 의한 식별력 취득	197
[MU 사건] (제4부) 2025. 1. 23. 선고 2024허14117 판결	
198	
3. 상표등록의 소극적 요건	203
[GOAT 상표거절결정 사건] (제1부) 2025. 5. 22. 선고 2024허13046 판결	
204	
[코시나 사건] (제1부) 2025. 10. 30. 선고 2025허10296 판결	
207	
4. 상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사)	211
[판다 사건] (제5부) 2025. 5. 22. 선고 2024허11422 판결	
212	

CONTENTS

5. 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적 상표)	217
[레 부르주아, LES BOURGEOIS 사건] (제4부) 2025. 3. 20. 선고 2024허14322, 14339 판결	218
[장 밥티스트 골프채 사건] (제4부) 2025. 9. 25. 선고 2025허10280 판결	221
6. 상표법 제34조 제1항 제20호(신의칙에 반하는 상표 출원)	223
[NK365 상표등록무효 사건] (제1부) 2025. 3. 20. 선고 2024허12272 판결	224
7. 상표권 효력 제한 사유	227
[덕산 막걸리 사건] (제22부) 2025. 6. 18. 선고 2024나10805, 10812 판결	228
8. 부정사용으로 인한 등록취소	231
[Metal Link Inc. 상표등록취소 사건] (제1부) 2025. 6. 26. 선고 2024허12456 판결	232
9. 불사용으로 인한 등록취소	237
[고박사냉면 상표등록취소 사건] (제1부) 2025. 6. 5. 선고 2024허13916 판결	238
10. 지정상품과 동일 상품의 사용 여부	241
[원기소 사건] (제1부) 2025. 9. 11. 선고 2025허10297 판결	242
11. 3년간 계속적 불사용과 정당한 이유가 없을 것	247
[DoctorsNow 사건] (제4부) 2025. 4. 17. 선고 2024허15431 판결	248
12. 상표의 동일 · 유사	251
[하리보 권리범위확인 사건] (제2부) 2025. 2. 14. 선고 2024허12388 판결	252
13. 상표권 소진	255
[명품 가방 리폼 사건] (제31부) 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결	256

IV 디자인보호법	263
1. 선행디자인 적격	265
[아마존 사이트의 최초구매가능일과 선행디자인의 공지] (제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허16021 판결	266
2. 디자인보호법 제33조 제1항 제3호(신규성)	269
[그늘막 사건] (제5부) 2025. 5. 22. 선고 2024허15578 판결	270
[난간용 파이프 사건] (제1부) 2025. 8. 14. 선고 2025허10295 판결	275
3. 디자인보호법 제33조 제2항(창작 비용이성)	281
[타일 사건] (제5부) 2025. 4. 17. 선고 2024허71 판결	282
[싱크대용 물막이의 등록무효(디) 사건] (제4부) 2025. 5. 22. 선고 2024허14728 판결	285
[여성 원피스의 등록무효(디) 사건] (제4부) 2025. 4. 10. 선고 2024허13978 판결	287
4. 디자인의 요부와 유사성	293
[레일조명 등 사건] (제3부) 2025. 1. 17. 선고 2023허14486 판결	294
5. 디자인권 침해와 손해배상	297
[디자인권의 간접침해와 과실 추정] (제25부) 2025. 5. 22. 선고 2024나11051 판결	298
V 저작권법	301
[독특한 부영이 사건] (제23부) 2025. 1. 23. 선고 2024나10249 판결	303

A decorative graphic consisting of a grid of small, dark gray dots. The dots are arranged in a 10x10 grid. A diagonal line, starting from the top right corner and extending towards the bottom left, separates the grid into two triangular sections. The dots in the upper-left section are solid dark gray, while the dots in the lower-right section are white with dark gray outlines.

FinFET 소자 및 그 제조방법 등록무효 사건

(제5부) 2024. 12. 12. 선고 2023허12633 판결

【권리내용】 [특허권] 이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법(제458288호)

【원심심결】 특허심판원 2023. 5. 15. 자 2021당2511 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제1항, 제2항, 제163조

【참조판례】 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결, 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

【판시사항】

1. 선행 확정심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거가 신규성 또는 진보성 부정과 관련한 독립적인 선행발명으로 제출된 경우, 새로 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 실질적으로 동일하지 않는 이상 새로 제출된 증거가 확정심결을 번복할 수 있는지와 무관하게 새로운 증거가 제출된 것으로 보아야 하는지 여부(소극)
2. 심판 청구가 심결 시를 기준으로 일사부재리 원칙에 위반되지 않더라도, 심판 청구인의 주장 중 일부가 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 경우(동일사실 및 동일증거), 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 주장에 관하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 것이 허용되는지 여부(소극)
3. 이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법에 관한 이 사건 특허발명 중 청구범위 제1, 8항은 신규성 또는 진보성이 부정되어 무효로 판단하고, 청구범위 제14항은 선행발명들의 조합에 의해 진보성이 부정되지 아니하여 유효로 판단한 사안

【사안의 개요】

이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법에 관한 이 사건 특허발명에 관한 선행 무효 심판 청구에 대한 기각 심결이 확정된 이후(이하 ‘선행 확정심결’이라 한다) 이 사건 특허발명의 청구범위 1, 8, 14항(이하 ‘이 사건 제1, 8, 14항 발명’이라 한다)에 대하여 다시 청구된 원고의 이 사건 등록무효심판에 관하여, 특허심판원은 이 사건 제1, 8, 14항 발명이 신규성 또는 진보성 부정의 무효 사유가 없다고 보아 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 일사부재리 위반 여부 및 이 사건 제1, 8, 14항 발명의 신규성 또는 진보성 부정 여부가 쟁점이 되었다. 해당 심결에 대한 소를 제기할 당사자적격이 인정되지 않는다고 주장하였다.

【판결요지】 심결 일부 취소(이 사건 제1, 8항에 관한 부분 취소)

1. 일사부재리 원칙 위반 여부

이 사건 심판 청구에서 이 사건 제1, 8, 14항 발명의 신규성 또는 진보성 부정의 근거로 제출된 주된 선행발명인 선행발명 1, 2, 3은 선행 확정심결에서 신규성 또는 진보성 부정의 근거로 제출되지 아니하였던 새로운 증거에 해당한다. 선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거가 신규성 또는 진보성 부정과 관련한 독립적인 선행 발명으로 제출된 경우에는, 새로 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 실질적으로 동일하지 않는 이상 새로 제출된 증거가 확정심결을 번복할 수 있는지와 무관하게 새로운 증거가 제출된 것으로 보아야 하므로, 이 경우 구 특허법 제163조의 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다.

2. 일사부재리 원칙의 관점에서 이 사건 소송에서 추가된 일부 주장에 대한 판단

이 사건 소송 단계에서 새롭게 추가된 원고의 주장 중 일부는 아래에서 살펴보는 바와 같이 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통된다. 이 경우에는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 하는바, 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 주장에 관하여 선행 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구

특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다.

3. ‘담장 모양의 Fin액티브 영역(구성요소 2)’의 청구범위 해석

‘Fin액티브 영역’은 이중-게이트 FinFET 소자에서 전류가 흐르는 채널이 되는 실리콘 구조물을 의미하는데, 이 사건 제1항 발명은 위 ‘Fin액티브 영역’의 형상을 ‘담장 모양’ 즉, 벌크 실리콘기판(2b) 위에 전류가 흐르는 길이 방향으로 길게 늘어선 폭이 좁고 높이가 높은 형상으로 한정하고 있다. 이와 같은 ‘담장 모양’은 앞서 본 바와 같이 그 단면의 형상을 특정한 모양으로 한정하는 것은 아니지만, 폭과 높이의 비율(종횡비)에 관하여는 어느 정도 한정하고 있다고 보아야 한다.

실제 담장의 폭과 높이는 구조적 안정성 등을 고려하여 결정하게 되고, 높이가 폭에 비해 충분히 크게 설계되는 것이 일반적이다. ‘담장 모양’의 ‘Fin액티브 영역’에 해당하기 위한 종횡비를 수치적으로 기준을 정하기는 어려우나, ‘담장 모양’이라는 한정사항의 기술적 의의를 고려하면, 최소한 FinFET 구조에서 Fin액티브 영역의 돌출구조의 양쪽 측벽이 주 채널영역이 되어 소자의 문턱전압을 동적(dynamically)으로 변화시킬 수 있는 정도의 충분히 큰 종횡비를 요한다고 해석함이 타당하다.

4. 이 사건 제1항 발명의 신규성 또는 진보성 부정 여부에 관한 판단

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 3, 8 각각에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다. 선행발명 1, 3, 8과 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소 대비 관계에서 주된 쟁점이 되는 구성요소는 ‘구성요소 2(담장 모양의 Fin액티브 영역)’인데, 담장 모양의 Fin액티브 영역에 관한 위 청구범위 해석을 전제로 하였을 때 선행발명 1, 3, 8은 모두 구성요소 2를 포함하고 있다고 봄이 타당하다.

5. 이 사건 제8항 발명의 진보성 부정 여부에 관한 판단

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 진보성이 부정된다.

이 사건 제8항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로 ‘Fin액티브 영역 양쪽에 게이트와 자기정렬 형태로 기생저항을 줄이기 위해 형성된 선택적 에피층(18)을 성장한 것’을 특징으로 하는 발명이다. 그런데 선택적 에피택셜 성장(Selective Epitaxial Growth) 기술은 실리콘 등의 시드 레이어(Seed-Layer)에 선택적으로 결정 격자 형태의 구성을 자라게 하는 방식으로 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 반도체 업계에서 널리 사용되었던 기술이다. 소스/드레인 영역에서 선택적 에피층을 성장하는 것도

이 사건 특허발명의 출원일 이전에 흔히 사용되던 방식이었다. 기존에 잘 알려지지 않은 새로운 구조에 에피층을 성장시켜 새로운 기능이나 기술적 효과를 제공하는 것은 통상의 기술자에게 어려운 일일 수 있으나, 이 사건 제8항 발명은 벌크 FinFET 소자의 Fin 액티브 영역의 양쪽에 기생저항을 줄이기 위해 선택적 에피층을 형성하는 것을 특징으로 하는데, 이와 같이 벌크 FinFET 소자의 Fin액티브 영역의 양쪽에 기생저항을 줄이기 위해 선택적 에피층을 형성할 수 있음은 선행발명 4에 이미 개시된 것이므로, 이러한 상황에서 통상의 기술자가 선행발명 4에 개시된 선택적 에피층을 선행발명 1과 같은 벌크 FinFET에 적용하여 Fin 액티브 영역의 양쪽에 기생저항을 줄이기 위해 선택적 에피층을 형성하는 것에는 별다른 어려움이 없다고 봄이 타당하다.

6. 이 사건 제14항 발명의 진보성 부정 여부에 관한 판단

이 사건 제14항 발명은 신규성 또는 진보성이 부정되지 않는다.

이 사건 제14항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로 ‘Fin액티브 영역의 폭이 벌크 실리콘기판에 가까워지면서 산화막 내에서 넓어져 상기 Fin액티브 영역의 저항이 줄어드는 것’을 특징으로 하는 발명이다. 선행발명 1, 3, 8과 선행발명 2, 9의 기술사상의 차이에 비추어 볼 때, 다른 선행기술에서의 명확한 가르침이나 분명한 동기가 인정되지 않는 이 사건에서, 사후적으로 고찰하지 않고는 선행발명 2와 9에서 산화막 내에서 폭이 넓어지는 부분만을 따로 떼어내어 선행발명 1에 결합하는 것이 어렵다고 판단된다.

【판결의 의의】

1. 선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거가 신규성 또는 진보성 부정과 관련한 독립적인 선행발명으로 제출된 경우에는, 새로 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 실질적으로 동일하지 않는 이상 새로 제출된 증거가 확정심결을 번복할 수 있는지와 무관하게 일사부재리 원칙에 위반되지 않는다고 본 사례
2. 이중-게이트 FinFET 소자 및 그 제조방법에 관한 특허발명에 관하여, ‘담장 모양의 Fin액티브 영역’에 대한 청구범위 해석 후 그 특허발명의 신규성 및 진보성을 판단한 사안

II

2025년 특허법원 주요판례모음

특허법(실용신안법)



01

발명의 성립

3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템 등이 ‘산업상 이용가능한 발명’ 인지 여부

(제4부) 2025. 9. 18. 선고 2024허15066 판결

【권리내용】 [등록특허] 3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적
치료방법 및 시스템/자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템

【심 결】 특허심판원 2024. 8. 27. 자 2023당3355/2023당3356

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결대법원 1994. 12. 27. 선고 93
후1810 판결

【판시사항】

(1) 특허청 심사관의 무효심판 청구의 적법성(적극)

특허청 심사관에 의한 무효심판청구는 특허법 제133조 제1항에 따른 것으로서 청구
인 적격 요건을 만족하고, 무효심판청구의 피청구인은 특허권자이며, 특허법 제133
조 제1항에서 무효심판의 청구인에 이해관계와 관계없는 심사관을 규정하고 있는 취
지는 부실권리를 적극적으로 방지하겠다는 공익적인 측면을 반영한 것이이므로 이
사건 각 무효심판 청구는 적법함

(2) 이 사건 각 특허발명이 산업상 이용가능한 발명인지 여부(소극)

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전
체를 살펴볼 때, 인간의 정신활동을 필수적이고 핵심적인 구성요소로 활용하고 있는
경우에는 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 반복 실시하여 목
적하는 기술적 효과를 얻을 수도 없다면, 이는 미완성 발명으로서, 특허법 제2조 제1
항, 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다.

【사안의 개요】

(1) 이 사건 제1특허 발명은 3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경

학적 치료방법 및 시스템이고, 이 사건 제2특허 발명은 자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템이다. 이 사건 제1, 2 특허발명은 모두 관리서버가 치료대상 장애에 해당하는지 여부를 판단하고, 치료 대상자를 대하는 행동수칙을 미션으로 제시한 다음 치료 효과가 있는지 여부를 판단하는 구성을 포함하고 있다.

- (2) 특허청 심사관은 이 사건 각 특허발명이 산업상 이용가능한 발명이 아니라는 이유로 무효심판청구를 하였고, 특허심판원은 이 사건 각 특허발명은 자연법칙을 이용한 발명으로서 산업상 이용가능한 발명이 아니라는 이유로 특허청 심사관의 무효심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
- (3) 특허권자인 원고는 이미 등록된 이 사건 각 특허발명의 무효심판 청구는 특허청 심사관들끼리 상호 진행하여야 한다고 주장하면서 이 사건 각 무효심판 청구가 적법하지 않고, 이 사건 제1, 2특허 발명은 언어-지적장애 또는 자폐 어린이를 약물을 사용하지 않고 양육방식을 바꾸어주는 것만으로 정상 아이로 되돌릴 수 있는 획기적 발명에 해당된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

- (1) 특허청 심사관에 의한 무효심판청구는 특허법 제133조 제1항에 따른 것으로서 청구인 적격 요건을 만족하고, 무효심판청구의 피청구인은 특허권자이므로 이 사건 각 심판청구는 모두 적법하다.
 - (2) 이 사건 제1, 2특허 발명의 대상판단부가 치료대상인지 여부를 판단하고 효과판단부가 치료효과가 있는지 판단하는 것은 보호자 또는 보호자와 경험 많은 연구원의 설문을 통해 수행하는 것으로 사람의 경험과 주관적인 판단에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 자연법칙을 이용한 것이 아니고, 이 사건 제1, 2특허 발명에 따라 보호자가 특정 미션을 수행한다 하더라도 장애가 치료된다거나 손상된 뇌를 회복시키고 신경 전달물질의 생성을 촉진하여 정신질환을 치료할 수 있다고 불만한 근거가 부족하며 재현가능성도 없어 산업상 이용가능한 발명이 아니다.
- 가) 이 사건 제1, 2특허발명은 모두 관리서버가 “치료대상 장애에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 행동 리스트”를 보호자에게 제시하면 보호자가 이를 체크하여 작성한 설문 결과를 근거로 치료대상 장애에 해당되는지 여부를 판단하고, 마찬가지로 “치

로 효과가 있는지 여부를 판단하기 위한 미션별 또는 시기별 예상되는 치료 경과 리스트”를 보호자가 체크하여 작성한 설문 결과를 근거로 치료 효과가 있는지 여부도 판단하며, 보호자의 설문 체크 결과를 토대로 관리서버의 대상판단부 및 효과판단부가 이를 분석한 다음 이러한 설문결과를 위 치료대상 장애를 치료하는 미션제시를 위한 판단기준으로 활용하는 구성을 포함하고 있다. 결국 이 사건 제1, 2특허 발명은 전체적으로 볼 때 해당 발명을 실시하기 위한 필수적이고 핵심적인 구성요소로 인간의 정신활동을 전반적으로 활용하고 있다고 봄이 상당하므로, 이는 자연법칙을 이용한 것이라고 보기 어렵다.

나) 이 사건 제1, 2특허 발명은 치료 대상자를 대하는 행동수칙으로 제시하고 있으나 위와 같은 행동수칙 수행만으로 신경망의 물리적인 손상이 치유된다고 볼 만한 근거가 제시되지 않았고, 명세서의 기재에 의하더라도 위와 같은 효과를 뒷받침할 만한 근거가 없으며 달리 이 사건 제1특허 발명 출원 당시 이를 입증할만한 의학적이거나 임상적인 사례도 찾기 어렵다. 설령 그러한 효과를 보이는 치료 대상자가 있다하더라도 해당 효과가 행동수칙에 의한 것이라고 단정하기 어려울 뿐 아니라 다른 치료 대상자에게 반복 실시하였을 때 동일한 치료효과가 나타날 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 제1특허 제1항 발명은 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 완성된 발명이라고 보기 어렵다.

(3) 이 사건 제1, 2특허발명을 산업상 이용가능한 발명이라고 보더라도, 이 사건 제1, 2특허발명은 선행발명 1(공개특허공보 제2019-0060438호 자폐범주 성향 및 경도 인지장애 개선 플랫폼 시스템), 다른 선행발명들(부모가 자폐증 아이를 대하는 10가지 방법 및 의사의 의견)을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성도 부정된다.

【판결의 의의】

청구항 전체를 살펴볼 때, 인간의 정신활동을 필수적이고 핵심적인 구성요소로 활용하고 있는 경우에는 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수도 없다면, 이는 미완성 발명으로서, 특허법 제2조 제1항, 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는 발명임을 재확인한 사안

02

발명의 동일성

증강 현실 제공 방법 특허무효 사건

(제1부) 2025. 1. 16. 선고 2024허12692 판결

【권리내용】 [특허권] 부가 데이터를 이용한 증강 현실 제공 장치 및 증강 현실 제공 방법

【심 결】 특허심판원 2024. 5. 14. 자 2023당3443

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제3항

【참조판례】 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결

【판시사항】

특허발명과 선행발명의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가 삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐 이라면 두 발명은 실질적으로 동일하고, 특허발명은 선행발명에 의하여 확대된 선출원 규정에 위배된다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, 이 사건 제28항 발명은 특허법 제29조 제3항에 따라 특허를 받을 수 없고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 이 사건 제28항 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판 청구에 대해 특허법 제29조 제3항에 위배된다는 이유로 이를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고는 심결 취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 제28항 발명과 선행발명 1의 구성 대비 차이점

이 사건 제28항 발명의 경우 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를

생성하는 단계는 선행발명 1의 지형 혹은 지물(POI)의 정보를 수집하여 화면에 디스플레이하는 것에 대응된다. 양 구성을 대비하면, 선행발명 1에는 수집된 POI 정보가 화면에 디스플레이되는 것으로 기재되어 있을 뿐, 이 사건 제28항 발명과 같이 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 구성이 직접 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1).

이 사건 제28항 발명에서 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 단계는 선행발명 1의 지형 혹은 지물(POI)의 정보를 수집하여 화면에 디스플레이하는 것에 대응된다. 양 구성을 대비하면, 선행발명 1에는 수집된 POI 정보가 화면에 디스플레이되는 것으로 기재되어 있을 뿐, 이 사건 제28항 발명과 같이 제2데이터와 관련된 이미지로 정의되는 부가 이미지를 생성하는 구성이 직접 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2).

2. 차이점 분석

가. 차이점 1

차이점 1은 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 해당한다.


이 사건 제28항 발명의 상기 제1데이터와 관련된 이미지로 정의되는 대표 이미지를 생성하는 단계는 객체에 관한 정보인 제1데이터에 로고와 같은 이미지가 포함되어 있는 경우 별도의 가공 없이 그 이미지(로고 등)를 그대로 대표 이미지로 추출하거나, 제1데이터에 상호 등 정보가 포함되어 있는 경우 그 정보와 관련된 이미지를 선택하는 방식으로 대표 이미지를 생성하는 것과 크게 다르지 않다.

또한 선행발명 1에는 지형 또는 지물(POI)의 정보로 관련 이미지 정보를 포함하고, 하나의 POI가 선택될 때 이와 관련된 상세 정보들을 디스플레이하는 구성이 개시되어 있음을 알 수 있다. 위 구성은 화면에 표시된 영상에 POI 정보로 선택된 이미지 정보를 더 표시하는 것을 의미하는데, 이는 이 사건 제28항 발명의 대표 이미지를 추출하거나 생성하는 것과 거의 같은 동작 내지 기능이므로, 양 자는 과제해결을 위한 구체적 수단이 실질적으로 동일하다.

이 사건 제28항 발명의 ‘객체에 관한 정보가 이미지로 표시되어 그 정보를 사용자가 쉽게 인식할 수 있다’는 효과는 선행발명 1에서 POI 정보로 이미지 정보를 선택하여 표시할 때의 효과와 사실상 동일하다. 따라서 이로 인하여 선행발명 1과 다른 새로운 효과가 발생하지도 않는다.

나. 차이점 2



차이점 2 역시 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 해당한다.

이 사건 제28항 발명의 ‘객체에 관한 정보가 이미지로 표시되어 그 정보를 사용자가 쉽게 인식할 수 있다’는 효과는 선행발명 1에서 POI 정보로 이미지 정보를 선택하여 표시할 때의 효과와 사실상 동일하다. 이러한 부가 이미지 생성 방법은 선행발명 1의 이동 시간에 관한 정보를 간단한 이미지인 ‘

또한 이 사건 제28항 발명의 부가 이미지 생성 효과는 ‘객체에 관한 부가적인 정보를 아이콘과 같은 간단한 이미지를 통해 직관적으로 파악할 수 있다’는 것인데, 이를 선행발명 1의 이미지 표시 방법이 갖는 효과와 다른 새로운 효과라고 보기 어렵다.

3. 결어

이 사건 제28항 발명은 객체에 관한 부가적인 정보를 아이콘과 같은 간단한 ‘이미지’를 통해 직관적으로 파악할 수 있도록 하기 위하여 부가 이미지를 생성하는 구성을 포함하고 있다. 그런데 특허발명의 출원 전에 출원되어 그 후에 공개된 선행발명에 객체의 주소, 상호, 명칭, 이동 시간 등의 정보가 표시되는 ‘문자 이미지 기술’이 포함되어 있어 확대된 선출원 규정의 위배 여부가 문제되었다. 특허권자인 원고는 단순한 ‘문자 이미지’는 특허발명에서 말하는 ‘이미지’에 속하지 않는다는 취지로 주장하나, ① 특허발명의 명세서나 청구범위를 고려하더라도 그 ‘이미지’의 의미를 문자나 정보가 포함되어 있지 않은 형태로 제한 해석할 근거가 없는 점, ② 정보통신(IT), 특히 증강현실(AR) 기술 분야에서 어떠한 정보를 전자 기기의 화면에 구현할 때 이미지가 배

제된 순수한 문자만으로 표현하는 경우를 쉽게 상정하기 어려운 점, ③ 선행발명 1의 ‘나 ‘ 역시 문자를 특정 글꼴, 색상 등으로 표현하고, 문자의 시인성을 높이기 위하여 이를 채색된 직사각형 안에 배치하고, 여기에 건물 이미지까지 부가한 것인데, 사회 일반의 상식상 이를 ‘이미지’가 아니라고 보기 어려운 점 등을 고려할 때, 원고 주장을 받아들일 수 없고, 원고 주장과 같은 차이는 아이콘에 관한 주지·관용기술의 부가변경 등에 지나지 않아 양 발명은 실질적으로 동일하므로, 특허발명은 확대된 선출원 규정에 위배된다.

【판결의 의의】

확대된 선출원 위반과 관련하여, 선행발명과 특허발명 사이에 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이어서 양 발명은 실질적으로 동일하다고 판단한 사례

03

진보성

체혈관용 튜브 정렬장치 사건

(제3부) 2025. 1. 16. 선고 2023허13599 판결

【권리내용】 [특허권] 채혈관 제조를 위한 튜브정렬장치

【심 결】 특허심판원 2023. 8. 23.자 2022당2993, 2022당793(병합)

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2023. 8. 31. 선고 2020후10285 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2009후3886 판결 등 참조

【판시사항】

1. 통상의 기술자가 해당 발명의 기술분야에 속하지 않는 주선행발명에 의하거나 여기에 다른 선행기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하는 방법
2. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 5는 그 기술분야가 전혀 다르고, 선행발명 5의 기술적 구성이 범용의 것이라 할 수 없을 뿐만 아니라 선행발명 5와 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제가 서로 가깝다고 보기 어려우므로, 통상의 기술자가 선행발명 5를 이 사건 제1항 발명을 도출하는 출발점이 되는 선행발명으로 삼기는 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고들은, 이 사건 특허발명과 선행발명 5는 모두 원통형 용기를 공급하는 공정을 자동화하는 정렬장치에 관한 것으로 공장 자동화 설비분야라는 점에서 기술분야가 동일하고, 설령 기술분야가 다르더라도 선행발명 5는 이 사건 특허발명과 튜브 형상 용기 정렬의 공정 자동화라는 기술적 과제에 관련성이 있어 이 사건 특허발명에 쉽게 전용할 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

● 판단의 기초로 삼는 법리

통상의 기술자는 해당 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진

평균적 기술자라는 점(대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조)과 해당 발명과 가장 가까운 선행기술로 선택된 주선행발명은 통상의 기술자가 기술적 창작능력을 발휘하는 출발점이 된다는 점 등에 비추어 볼 때, 통상의 기술자가 해당 발명의 기술분야에 속하지 않는 주선행발명에 의하거나 여기에 다른 선행기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 때에는, 주선행발명의 기술적 구성이 위의 기술적 문제 해결을 위한 범용의 것인지와 아울러, 주선행발명에서 위의 기술적 문제를 아우르는 발명 전체의 기술적 과제를 해결하는 데에 기여하는 기술구성의 유기적 결합관계를 해당 발명이 속하는 기술분야의 것으로 전용(轉用)할 수 있다고 볼 만큼 주선행발명의 위 기술적 과제가 해당 발명에서 해결하려는 기술적 과제와 가까운 것인지를 함께 살펴보아야 하고, 이와 달리 해당 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

● 선행발명 5에 의한 진보성 부정 주장에 대한 판단

이 사건 특허발명은 의료용 채혈관의 제조 방법에 관한 것인 반면, 선행발명 5는 건축용 밀봉재에 관한 발명으로, 양 발명은 기술분야가 전혀 다르다. 나아가 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 이용할 대상이 되는 선행발명 5의 기술적 구성이 범용의 것이라거나, 그 기술적 구성의 유기적 결합관계를 이 사건 특허발명이 속한 기술분야의 것으로 전용할 수 있을 만큼 선행발명 5와 이 사건 특허발명의 기술적 과제가 서로 가깝다고 보기 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 5를 이 사건 특허발명을 도출하는 출발점이 되는 선행발명으로 삼기는 어렵다고 판단된다.

① 선행발명 5는 본체가 부드러운 소재로 제작된 연질 용기가 반송 과정에서 변형되는 것을 방지하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 용기를 안정적으로 고정할 수 있는 격자 모양의 구획판이 구비된 배달 상자를 도입하고, 연질 용기가 반송 시 파손되는 것을 방지하기 위하여 수용부의 깊이는 용기의 길이보다 길게 설정하는 것이 바람직하다는 기술적 내용도 개시하고 있다. ② 그런데 어떠한 물품을 밀어서 상자에 삽입하여 반송하는 장치를 설계하는 데 있어, 밀어서 삽입하고자 하는 물품 자체의 특성이나 물품을 상자에 삽입하고자 하는 목적에 따라 물품을 상자에 밀어서 삽입하여 정렬하고 그 상자를 지지

하는 기술요소의 구체적인 구성 및 구성요소 간의 유기적 결합관계는 달라질 수 있다. 그런데 선행발명 5는 연질의 통상 부재가 반송 도중에 변형되는 것을 방지하여 반송 효율을 향상시키는 데 적합한 통상 부재 반송 시스템에 관한 것으로, 이러한 선행발명 5의 반송 시스템이 모든 물품을 상자에 밀어서 삽입하는 데 채용될 수 있는 범용적인 기술 구성이라고 보기는 어렵다. ③ 특히 이 사건 특허발명은 채혈관 튜브 정렬장치에 관한 것인데, 채혈관 자체의 통상적인 용도 및 제조 공정상 필요성 때문에 채혈관은 그 형상을 유지할 수 있는 유리 또는 경질 플라스틱 등으로 제작되는 것이 일반적이고, 선행발명 5의 연질 용기와 같이 본체가 쉽게 압축될 수 있을 정도의 부드러운 소재는 채혈관에 부적합하다고 보는 것이 타당하다. 더욱이 선행발명 5는 연질 용기가 삽입되는 배달 상자의 수용부 깊이를 용기의 길이보다 길게 설정하여 해당 용기가 반송 시 파손되는 것을 방지하고자 하는 것인 반면, 이 사건 특허발명은 채혈관의 튜브 제조 공정을 원활히 수행하기 위해 그동안 수작업으로 수행하였던 튜브를 카트리지의 삽입홀에 꽂아 정렬하는 작업을 자동화하여 생산성을 향상시키기 위한 것이다. 그런데 선행발명 5에서 개시하는 바와 같이 튜브의 재질을 연질로 한다거나, 튜브를 그 개방부까지 카트리지 삽입홀에 삽입하는 것은, 채혈관 튜브가 카트리지에 꽂혀 정렬된 상태에서 해당 튜브의 개방부에 고무패킹 및 캡 조립 공정을 수행하는 데 효율적인 구성이라고 보기 어렵다. ④ 선행발명 5의 명세서에 통 모양의 부재이면 건축용 이외의 고점조액을 충전하거나 경질인 통상 부재를 반송할 수도 있다고 기재되어 있으나, 의료기기 분야의 통상의 기술자가 자동화된 채혈관 제조 방법을 발명하는 데 있어 그 기술분야가 다를 뿐만 아니라 기술적 과제 역시 가깝다고 보기 어려운 선행발명 5를 출발점으로 삼아 이를 채혈관 제조용으로 전용한다는 것은, 이 사건 특허발명을 미리 알고 있었음을 전제로 하지 않은 이상 상정하기 어렵고, 이는 전형적인 사후적 고찰에 해당한다고 보아야 한다.

【판결의 의의】

대상 특허발명과 기술분야가 다른 선행기술을 주선행발명으로 하여 해당 특허발명의 진보성을 부정할 수 있는지 여부에 관하여 판단의 기준이 되는 구체적인 법리를 제시한 사안

D P P - I V 억제제의 용도발명 관련 진보성 판단 사건

(제2부) 2025. 1. 24. 선고 2024허11125 판결

【권리내용】 [특허권] D P P - I V 억제제의 용도(제1558938호)

【심 결】 특허심판원 2024. 1. 10. 자 2022당2800, 2022당2822, 2022당2827, 2022당 2834, 2022당3004, 2023당2486(병합) 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 구 특허법 제42조 제3항

【참조판례】 특허법원 2017. 2. 3. 선고 2015허7889 판결

【판시사항】

이 사건 정정발명은 투여용법, 투여용량을 한정한 의약용도발명으로서, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 투여용법, 투여용량을 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 명세서 기재상 선행발명으로부터 예측할 수 없는 유리한 효과나 현저한 효과를 가지지 않으며, 원고가 제출한 추가 실험자료를 고려하더라도 현저하거나 이질적인 효과를 인정할 수 없으므로, 진보성이 부정된다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 특허심판원에 원고의 특허에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 특허발명에 대하여 정정청구를 하였다. 특허심판원은 이 사건 심판청구를 병합하여 심리한 후, 이 사건 정정발명은 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하고, 진보성이 부정된다는 이유로 특허발명에 대한 특허무효심판청구에 대하여 일부 인용, 일부 각하하는 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 정정발명의 성격

이 사건 정정발명의 명세서 및 선행발명에 개시된 내용을 종합하면, 이 사건 정정발명은 공지된 리나글립틴의 2형 당뇨병 치료 용도에 대하여, 특정 투여용법·투여용량을

부가 한정하여, 리나글립틴을 단독 또는 메트포르민과 병용투여하는 것을 기술적 특징으로 하는, 투여용법·투여용량을 부가한 의약품도발명에 해당한다.

2. 이 사건 정정발명의 진보성 인정 여부

가. 구성요소 대비

이 사건 정정발명과 선행발명을 대비해보면, 메트포르민과 병용한다는 점에서는 공통점이 있다. 아울러 이 사건 정정발명과 선행발명은 DPP-IV 억제제로서 리나글립틴 화합물을 사용하고, 2형 당뇨병 치료를 의약품으로 한다는 점에서 동일하다.

그러나 이 사건 정정발명은 리나글립틴을 2.5mg의 경구 투여시 용량에 관한 것으로, 1일 경구 용량이 5mg인 것을 특정하고 있다. 이와 대비하여, 선행발명에는 리나글립틴의 경구 투여시 용량이나 1일 경구 용량이 특정하여 기재되어 있지 않다는 점에서 차이(차이점 1)가 있다.

또한 이 사건 정정발명은 메트포르민의 총 1일 용량을 500mg 내지 2850mg으로 한정하는 것을 내용으로 하나, 선행발명에는 메트포르민의 투여용량이 한정되어 있지 않다는 점에서 차이(차이점 2)가 있다.

나. 구성의 곤란성

차이점 1은 리나글립틴 2.5mg의 경구 투여시 용량으로, 1일 경구 용량을 5mg으로 한정하는 점에 관한 것이다. 이 사건 정정발명의 청구범위 문언 및 명세서 기재에 따르면 ‘2.5mg의 경구 투여시 용량’은 단위 투여시 제공되는 리나글립틴의 용량으로 해석되는데, 이 사건 정정발명의 명세서에 이에 관한 기술적 의의가 설명되어 있지 않고, 단위 용량을 2.5mg으로 조절할 구성에 대한 특별한 기술적 의의는 인정되지 않는다. 한편, 통상의 기술자는 선행발명에 의하여 차이점 1을 극복하고 리나글립틴의 투여용법·투여용량을 1일 경구 용량 5mg으로 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다. 차이점 2는 리나글립틴과 병용되는 메트포르민의 1일 용량 한정에 관한 것이다. 이 사건 정정발명의 명세서에는 구성요소에서 한정된 메트포르민의 1일 용량에 따른 효과나 기술적 의의를 뒷받침할 객관적이고 정량적인 기재가 없다. 또한, 이 사건 정정발명의 우선일 이전에 공개된 선행발명에는 메트포르민을 ‘대개 일일 1-2.5g(1000 내지 2500mg) 범위 내에서 2-3회 분할 투여한다.’는 내용이 기재되어 있어, 이는 구성요소에서 한정된 메트포르민의 용량과 일부 중복된다. 더불어, 공지된 약물의

치료 효과를 최적화하기 위해 투여용량을 설정하는 것은 통상의 기술자가 통상적인 창작능력 범위 내에서 수행할 수 있는 작업에 해당한다는 점을 고려한다면, 통상의 기술자는 선행발명 간의 결합에 의하여 차이점 2를 쉽게 극복하고, 메트포르민의 총 1일 용량을 500 내지 2850mg으로 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 판단된다.

다. 효과가 현저하거나 선행발명으로부터 예측할 수 없는 것인지 여부

이 사건 정정발명의 명세서에는 리나글립틴을 저용량(1일 5mg)으로 투여하고 1일 총량 500 내지 2850mg의 메트포르민과 병용할 경우 2형 당뇨병 치료 효과를 발휘한다는 점이 객관적이고 정량적으로 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 정정발명의 명세서 기재로는 실제 그와 같은 약리효과가 나타난다고 단정하기 어렵다.

또한 이 사건 정정발명의 명세서에는 리나글립틴을 포함한 DPP-IV 억제제가 구조적으로 유사한 다른 DPP-IV 억제제와 비교하여 뛰어난 효능, 효과의 장기간 지속성, 수용체 선택성, 부작용에 유리한 특성을 가진다고 기재되어 있다. 그러나 이러한 정성적 기재만으로 이 사건 정정발명이 실제로 해당 효과를 발휘하는지 명확히 확인할 수 없으며, 설령 해당 효과가 인정된다고 하더라도 이는 리나글립틴 자체의 내재적 효과에 불과하다. 따라서 이는 선행발명에 개시된 리나글립틴의 효과와 동일한 수준에 불과한 것으로서, 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과로 보기 어렵다.

아울러 이 사건 정정발명의 명세서에는 DPP-IV 억제제와 메트포르민의 병용물이 단독 사용에 비해 공복 및/또는 공복이 아닌 상태의 글루코스와 HbA1c 수치에서 더 큰 감소를 초래하며, 병용 시 예상치 못한 치료학적 이점 또는 개선점을 나타낸다는 취지의 내용이 기재되어 있다. 그러나 이 역시 정성적 기재에 불과하여 실제로 그러한 효과를 발휘하는지 확인되지 않는다.

따라서 이 사건 정정발명의 명세서 기재로부터, 이 사건 정정발명이 선행발명 또는 선행발명의 결합으로부터 예측할 수 없는 유리한 효과나 현저한 효과를 가진다고 볼 수 없다.

【판결의 의의】

투여용법, 투여용량을 부가한 의약품도발명의 진보성 판단기준을 구체적 사건에 적용할 때 명확한 지침을 주는 사안

로우 프로파일 필터의 진보성이 문제된 사건

(제2부) 2025. 7. 9. 선고 2023허13865 판결

【권리내용】 [특허권] 로우 프로파일 표면 장착 필터(제1357415호)

【원심심결】 특허심판원 2023. 9. 18.자 2022당2992호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【판시사항】

특허발명과 선행발명 사이에 일부 차이가 존재하지만, 특허발명의 우선권 주장일 이전부터 위 차이점과 관련된 구성이 널리 사용되어 표준으로 채택된 사정 등에 비추어 선행발명 1의 구성을 이 사건 특허발명과 같은 구성으로 설계 변경할 동기가 충분하고, 통상의 기술자가 이와 같은 설계 변경을 손쉽게 시도해 볼 수 있을 것으로 보이므로, 특허발명은 그 진보성이 인정되지 않는다.

【사안의 개요】

원고는 이 사건 특허발명이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다. 이에 원고는 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

● 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있는지

특허발명과 선행발명 1 사이의 차이점 1은, 특허발명은 입출구 포트는 중앙에 배치되는데 선행발명 1의 입출구포트가 중앙이 아닌 측면에 배치된다는 것이다. 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다.

유체제어기기 중 하나인 필터(104)가 하나의 칼럼을 차지함에 따라 설치 공간을 필요로 하고 그로 인해 부피 및 부품 수가 증가하는 등의 문제를 해결하기 위해 ‘하나의 칼럼을

차지하던 필터’를 ‘다른 유체 제어기기와 유로 블록 사이에 설치되고, 유체 제어기기와 유로 블록을 연통시키는 유로에 필터를 장착한 구성을 포함하는 필터 블록’으로 변경한 것이 선행발명 1의 기술사상의 핵심이다. 이를 위해서는 필연적으로 위 필터가 설치되는 유체 제어기기의 하면과 유로 블록의 상면의 각 포트가 서로 접속이 가능하도록 구성되어야 한다.

특허발명의 명세서에는 ‘로우 프로파일 필터는 각종 기판 블록에 맞도록 구성될 수 있다’는 점, ‘당업계에서 공지되어 있거나 개발된 기타의 기판 블록에 부합하도록 형성될 수 있다’는 점이 개시되어 있고, 특허발명의 ‘필터 하우징의 입출구 포트를 중앙에 배치하는 구성’이 가지는 기술적 의의는 그 입출구 포트가 로우 프로파일 필터의 상면 및 하면에 설치되는 가스장치와 기판 블록의 포트와 접속 가능하도록 형성됨으로써 이들과 인터페이싱 되도록 하는 것이다.

특허발명의 우선일 이전에 이미, 가스분배장치의 마운트 표면에 입출구 포트가 양 측면에 배치되는 형태, 포트 중 하나는 중앙에 배치되는 형태가 모두 규격화되어 널리 사용되어 왔고, 가스공급장치에 설치되는 부품들은 그 부품들이 설치될 가스공급장치가 채택하고 있는 마운트 표면에 관한 표준 규격에 맞추어, 그 규격에서 정한 입출구 포트와 접속이 가능하도록 제작, 공급되어 왔다.

통상의 기술자는, 선행발명 1로부터 선행발명 1의 입출구 포트가 그 상면과 하면에 설치되는 유체 제어기기와 유로 블록의 포트와 접속 가능하도록 형성되어야 함을 알 수 있고, 당시에 이미 입출구 포트가 측면에 배치되는 가스공급장치와 중앙에 배치되는 가스공급장치가 모두 널리 사용되고 있었으므로 입출구 포트가 측면에 배치되는 가스공급장치에 사용되는 선행발명 1의 필터 블록을 입출구 포트가 중앙에 배치되는 가스공급장치에 사용될 수 있도록 설계 변경할 동기도 충분하며, 이를 위하여 ‘측면에 배치된 입출구 포트’의 위치를 중앙으로 배치되도록 설계를 변경할 시도를 쉽게 할 수 있을 것으로 보인다. 또한 입출구 포트의 위치를 중앙으로 변경하는 것은 다른 구조의 중대한 변경을 수반하지 않고, 비교적 간단한 설계변경만으로 가능하다.

●차이점 2를 용이하게 극복할 수 있는지

특허발명과 선행발명 1의 차이점 2는, 특허발명의 어댑터는 필터 공동의 밀봉 가능한 개

방 단부와 필터 사이에 배치되는 반면, 선행발명 1의 링 플레이트는 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부의 반대편과 필터 엘리먼트 사이에 배치되는 것이다. 다음과 같은 이유로, 통상의 기술자는 선행발명 1, 2를 결합하여 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다.

선행발명 1, 2는 기술분야, 기술적 과제가 공통되고, 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행발명 1은 ‘필터 공동 내에 필터가 옆으로 삽입되고 필터가 환상판(링 플레이트)을 통해 필터 공동에 끼워 넣어지며 필터 공동의 개구가 덮개에 의해 닫히는 구성’이 채택된 필터 블록이 가스 장치와 유로 블록 사이에 개재되도록 하는 수단을 채택하고, 선행발명 2는 ‘필터 공동 내에 필터가 옆으로 삽입되고 필터가 환상판(링 플레이트)을 통해 필터 공동에 끼워 넣어지며 필터 공동의 개구가 덮개에 의해 닫히는 구성’을 유로 블록 내에 배치하는 수단을 채택하였다는 점에서, 과제 해결 수단으로 채택된 구성도 유사하다.

선행발명 2에는 링 플레이트의 배치 순서가 다른 두 가지 실시예 즉, 선행발명 1과 같은 ‘링 플레이트(가스킷)가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부의 반대편과 필터 사이에 배치되는 구조’(선행발명 2의 도 16)과, 특허발명과 같은 ‘링 플레이트(가스킷)가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부와 필터 사이에 배치되는 구조’(선행발명 2의 도 7)가 모두 개시되어 있으므로, 통상의 기술자는 선행발명 2에 개시된 위 두 가지 실시예를 참조하여 선행발명 1의 ‘링 플레이트가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부의 반대편과 필터 엘리먼트 사이에 배치되는 구조’를 선행발명 2의 도 7에 개시된 ‘링 플레이트(가스킷)가 필터 공동의 밀봉 가능한 개방 단부와 필터 사이에 배치되는 구조’와 동일한 구조로 변경하는 것을 쉽게 생각할 수 있다.

선행발명 2의 두 실시예 중 도 16의 배치 구조를 도 7의 배치 구조로 변경하는 것은, 필터 엘리먼트가 삽입되는 부분의 위치 변경에 수반되는 사소한 변경에 불과하고, 그로 인한 효과의 차이도 필터의 삽입 위치가 변경되는 효과를 넘어서는 현저한 차이가 발생하지 않는다.

【판결의 의의】

특허발명의 우선권 주장일 당시 특허발명과 선행발명 사이의 차이점과 관련된 구성이 기술 표준으로 채택되어 있는 사안에서, 그 차이점을 용이하게 극복할 수 있는지 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

우스테키누맙 의약2차용도발명 사건

(제4부) 2025. 6. 19. 선고 2024허14162 판결

【권리내용】 [출원 특허] 항-IL12/IL-23 항체로 궤양성 결장염을 치료하는 안전하고 효과적인 방법

【사 건 명】 출원거절결정

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후 502 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

【판시사항】

1. 2차의약용도발명의 진보성 부정 여부 판단에서 선행발명들로부터 임상시험 등에 의한 치료효과의 확인까지 요구할 필요는 없다고 본 사안
2. 다만, 선행발명들은 단순한 선언적 진술이나 막연한 기대와 가능성을 제시하는 것만으로는 부족하고 기재 내용에 비추어 특정 질병과 치료 용도에 대한 효과를 합리적으로 예측할 정도에 이르러야 한다고 본 사안
3. 출원발명인 우스테키누맙을 궤양성 결장염 치료에 사용하는 용도발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다고 본 사안

【사안의 개요】

출원발명	확인대상발명
중등도 내지 중도로 활동성인 궤양성 결장염(UC)의 치료의 목적으로 특정 용량 및 용법으로 항-IL-12/IL-23p40 항체인 우스테키누맙을 사용하는 2차용도발명	크론병 치료 목적의 우스테키누맙 특정 용법 용량 및 우스테키누맙의 아미노산 일부 서열(중쇄 및 경쇄의 일부)

○ 쟁점

이 사건 제1항 발명은 우스테키누맙을 포함하는 약제학적 조성물을 투여하여 궤양성 결장염을 치료하기 위한 의약용도 발명으로, 해당 약물의 투여 용법 및 용량을 추가로 한정한 것을 기술적 특징으로 한다. 통상의 기술자가 우스테키누맙을 투여하였을 때 구성

요소 4에 기재된 임상적 효과의 발생(차이점 1)을 쉽게 예측할 수 있는지, 그러한 효과를 얻기 위해 선행발명 1로부터 구성요소 3에 개시된 투여 용법 및 용량의 구성(차이점 2)을 쉽게 도출할 수 있는지가 쟁점이다.

● 판시사항

의약품도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 것은 아니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결). 그러나, 선행발명들이 단순한 선연적 진술에 불과하거나 막연한 기대 또는 가능성을 제시하는 것만으로는 부족하고, 선행발명들에 특정 질병의 발생 기전과 이에 대응되는 예방 및 치료 원리, 특정 물질의 과학적·기술적·기능적 특성과, 그러한 물질의 특성과 질병의 발생 및 치료 원리와의 관련성 등이 포함되어 있어서 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 합리적으로 예측할 수 있을 정도에 이르러야 한다.

● 판단

차이점 1 - 우스테키누맙의 궤양성 결장염에 대한 치료 효과

선행발명 1에는 우스테키누맙을 중등도 내지 중도로 활동성인 궤양성 결장염 환자에게 투여하였을 때의 치료 효과를 직접적으로 확인할 수 있는 약리데이터 등이 구체적으로 개시되지는 않았다. 그러나 선행발명 1의 기재 및 기술상식 등을 종합하여 인정되는 사실과 사정에 비추어 볼 때(자세한 기재 생략), 통상의 기술자는 우스테키누맙의 궤양성 결장염에 대한 치료 효과를 쉽게 예측할 수 있을 것으로 판단된다.

- ① 이 사건 출원발명의 우선일 당시, 궤양성 결장염에 대한 우스테키누맙의 치료 효과를 확인한 임상 연구가 있었고, 우스테키누맙을 이용한 해당 질환의 치료 가능성은 이미 제시된 것으로 보인다.
- ② 이 사건 출원발명의 우선일 당시 ‘IL-23’이 궤양성 결장염 및 크론병을 포함한 IL-23 매개 염증성 장 질환의 발병에 공통적으로 관여한다는 것과 ‘항-IL-23 항체’를 투여하여 IL-23을 억제함으로써 해당 질환을 치료할 수 있다는 치료기전이 널리 알려져 있었다.

- ③ 이 사건 출원발명의 우선일 당시 동일한 염증 경로를 표적하는 항-IL-23 항체가 크론병에 임상적 효능을 나타낸 점에 비추어 우스테키누맙의 궤양성 결장염에 대한 치료 효과를 쉽게 예측할 수 있었을 것으로 판단된다.

차이점 2 - 투여 용법 및 용량의 용이 도출 가능성

통상의 기술자는 선행발명 1과 기술상식으로부터 구성요소 3에서 한정된 우스테키누맙의 투여 용법 및 용량을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 판단된다.

【판결의 의의】

2차 의약용도발명의 진보성 판단 기준에 관한 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결(이마티닙 사건)에서 제시한 ‘치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 것은 아니다.’는 의미를 보충하고 명확히 한 사안

건축물 시공방법 특허 등록무효 사건

(제5부) 2025. 9. 11. 선고 2024허14865 판결

【권리내용】 [특허권] 철골철근콘크리트구조를 갖는 고층 건축구조물의 시공방법
(제0454478호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 8. 21. 자 2024당851호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제29조 제2항

【참조판례】 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결, 대법원 2016. 1. 14.
선고 2013후2873, 2880 판결, 대법원 2023. 2. 2. 선고 2021후10398 판결

【판시사항】

선행발명 8 전체의 기재와 기타 기술문헌 등을 종합하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여 구성요소 6과 선행발명 8의 대응 구성은 실질적으로 동일하다는 전제에서 특허발명의 진보성을 부정한 사례

【사안의 개요】

특허심판원은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 원고들은 심결 취소의 소를 제기하였고, 피고는 소송 절차에서 선행발명 8을 새로 제출하였다. 원고들은, 선행발명 8의 퍼스트 시티 타워는 원고들 주장의 선행문헌에 기재된 시공방법으로 파악되어야 하는데, 그에 따르면 구성요소 6은 선행발명 8에 개시되어 있지 않다는 취지로 주장하였다. 이에 선행발명 8의 기술내용을 어떻게 파악하여야 하는지 특히 문제되었다.

【판결요지】 청구기각

1. 구성요소 6 대비

선행발명 8 전체의 기재와 원고들 주장의 선행문헌 등을 종합하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여 보면, 구성요소 6과 선행발명 8

의 대응 구성은 모두 슬래브[바닥 콘크리트]를 선타설하고, 코어[코어의 전단벽]를 후타설하는 단계를 포함하여 이루어지는 것이라는 점에서 실질적으로 동일하다. 그 이유는 다음과 같다.

가. 구성요소 6은 콘크리트 타설 단계에 관한 것으로 슬래브를 선타설하고, 코어를 후타설하는 단계를 포함하여 이루어지는 것이고, 선행발명 8은 구조용 강재(철골)와 철근콘크리트를 결합한 합성 프레임 구조의 건축물을 시공하는 순서를 도면과 같이 개시하면서 “합성기둥과 전단벽 콘크리트를 타설하기 전에 마감된 콘크리트 바닥이 필요하다. 이는 철근을 쌓고 결속하며 기둥 거푸집을 설치할 수 있는 표면을 제공하기 위함이다.”라고 기재(이하 ‘쟁점 기재’)하고 있는데, 선행발명 8이 개시한 시공방법을 일정한 범위의 층을 기준으로 시간적으로 파악할 때 ①에서 ⑥의 순서로 진행됨을 알 수 있다.

나. 통상의 기술자는 쟁점 기재에서 ‘전단벽’을 ‘코어의 전단벽’으로 파악할 것이다. 왜냐하면 선행발명 8은 퍼스트 시티 타워에 관하여 “대부분의 횡하중 저항력은 중앙 코어에 있는 합성전단벽에 의해 제공된다.”라고 기재하고 있고, 이와 관련된 선행발명 8의 [도 5]는 중앙 부분의 구조물을 ‘SHEAR WALLS’로 표시하고 있기 때문이다.

다. 통상의 기술자는 쟁점 기재에서 ‘콘크리트 바닥’을 철근콘크리트 구조의 바닥을 뜻하는 ‘슬래브’를 의미하는 것으로 파악할 것이다. 왜냐하면 선행발명 8의 [도 6] 및 그에 관한 설명에 비추어 보면, 외주부 철골보 위에 금속 데크가 설치된다는 점과 금속 데크 위에 바닥 콘크리트가 타설된다는 점을 인식할 수 있기 때문이다.

라. 선행발명 8의 [도 6]에도 콘크리트 바닥(또는 슬래브)을 선타설하여 마감한 다음에 합성기둥과 전단벽(또는 코어의 전단벽)을 타설하는 순서로 이루어지는 콘크리트 타설 공정이 도시되어 있다(이는 1 내지 4층 부근의 도면상 바닥이 타설이 된 이후에 타설될 합성기둥이 점선으로 표시되어 있다는 점을 보면 알 수 있다).

마. 원고들은, 선행발명 8은 ‘갯폼’을 사용하는 퍼스트 시티 타워의 구체적인 시공방법이 개시되어 있는 원고들 주장의 선행문헌에 기재된 시공방법으로 파악되어야 하는데, 그에 따르면 구성요소 6인 슬래브를 선타설하고 코어를 후타설하는 단계는 선행발명 8에 개시되어 있지 않다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 위 주장은 이유 없다.

1) 원고들 주장의 선행문헌은 선행발명 8이 발표된 시기인 1986년 2분기보다 약 4년 이전인 1982. 10.경에 발표된 문헌으로 양 기술문헌은 다른 저자에 의하여 작성된 것인데, 선행발명 8의 저자는 ‘휴스턴 센터 골프 타워 빌딩’과 ‘퍼스트 시티 타워’ 및 다른 건물들의 건설 경험을 통해 다양한 건설 활동에서 최적의 시공 순서와 전개가 존재하다는 것을 확인하면서, 건설 작업의 다양한 단계를 개략적으로 보여주는 [도 6]과 함께 그에 대한 설명 등을 개시하고 있는바, 선행발명의 8을 접한 통상의 기술자가 이로부터 철골-철근콘크리트 구조를 갖는 고층 건축구조물의 시공방법을 파악함에 있어 퍼스트 시티 타워의 개별적인 시공방법이 기재된 원고들 주장의 선행문헌의 기술 사항만으로 제한하여 이해할 것이라고 보기는 어렵다.

2) 선행발명 8에는 ‘퍼스트 시티 타워’에 관하여 “코어 벽체의 콘크리트 타설은 일반적인 콘크리트 건물에서 사용하는 갱폼(gang form) 방식으로 이루어졌으며, 코어 내의 기둥과 보는 전단벽 콘크리트로 감싸진다.”라고 기재되어 있기는 하다. 그러나 ‘일반적인 콘크리트 건물에서 사용하는 갱폼(gang form) 방식’이라고 적고 있을 뿐 구체적으로 어떠한 ‘갱폼(gang form) 방식’을 의미하는 것인지 한정하여 제시하고 있지 않고, 합성 프레임 구조 건축물의 다른 사례인 ‘휴스턴 센터 골프 타워 빌딩’이나 다른 프로젝트의 시공 경험 등에 관하여 ‘갱폼(gang form) 방식’을 특정하거나 설명하고 있지도 않다.

3) 코어 벽체의 콘크리트 타설 방법이 ‘갱폼(gang form) 방식’이라는 위와 같은 기재까지 모두 고려하여 보더라도 선행발명 8로부터 통상의 기술자가 콘크리트 바닥(또는 슬래브)을 선타설하여 마감한 후에 전단벽(또는 코어의 전단벽)을 후타설하는 공정을 합리적으로 파악할 수 있다고 인정된다.

2. 진보성 부정 여부

위와 같은 판단을 전제로 차이점들에 관하여 검토하여 보면, 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 8에 주시관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 할 것이다.

【판결의 의의】

선행문헌 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 구성요소를 대비 판단한 사례

세제 제품 사건

(제5부) 2025. 2. 6. 선고 2024허10115 판결

【권리내용】 [특허권] 세제 제품

【사 건 명】 취소결정(특)

【참조조문】 특허법 제132조의2

【참조판례】 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결

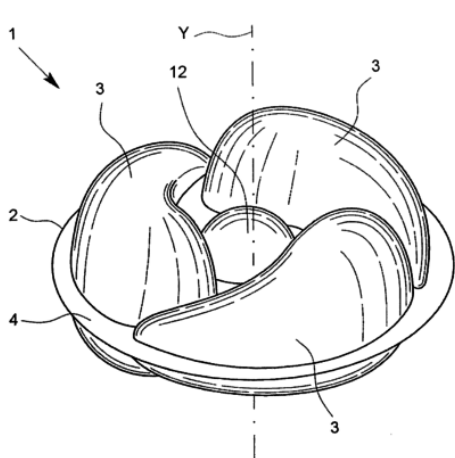
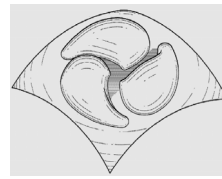
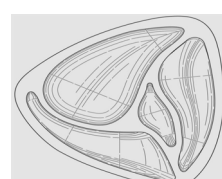
【판시사항】

1. 등록디자인 공보에 기재된 디자인이 특허발명의 진보성 부정의 근거가 되는 선행기술이 될 수 있는지 여부(적극)

【사안의 개요】

특허심판원은 세제 제품에 대한 이 사건 특허발명이 선행발명들(등록디자인 공보에 기재된 디자인들)로부터 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단하여 특허취소결정을 하였다. 이에 특허권자인 원고는 이 사건 특허취소결정의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 이 사건 특허발명의 요지 및 선행발명들의 요지는 아래와 같다.

이 사건 특허발명은 아래 그림과 같이 수용성 필름에 의해 둘러싸여 있는 다수의 파우치 챔버들(3)을 포함하는 필름 파우치(2)를 갖는, 일회용-1회량 포장 형태의 세제 제품(1)에 관한 것으로, 높은 내재적 형태 안정성을 구비하고, 개선된 용해거동을 가진다는 점을 특징으로 한다. 한편, 선행발명들은 세제 파우치 제품에 관한 등록디자인 공보에 기재된 디자인들이다.

이 사건 특허발명	선행발명들
<p>도면8</p> 	 <p>도면 1</p>  <p>도면 1.2</p>

【판결요지】 청구기각

특허법원은 이 사건 특허발명이 선행발명들의 결합에 의해 쉽게 도출될 수 있는 것이므로, 같은 이유로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 본 이 사건 특허취소결정은 적법하다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다.

이 사건에서 원고는, 선행발명들은 모두 등록디자인 공보에 기재된 디자인에 불과하여 이 사건 특허발명의 목적인 내재적 형태안정성이나 개선된 용해거동 등의 기술적 특징이 나타나 있지 않고, 챔버들이 실링섹션에 의해 구분된다거나 실링평면들이 명시적으로 기재되지 않아 대비할 수 없다는 취지로 주장하였으나, 특허법원은 아래와 같은 이유로 원고의 주장을 배척하였다.

“원고의 주장처럼 선행발명들이 디자인이라서 도면 이외는 이 사건 제1항 정정발명과 대비할 수 있는 명시적인 설명이 많지 않으나, 이 사건 제1항 정정발명의 목적이라고 하는 형태안정성이나 용해거동은 이 사건 정정발명이나 선행발명 1 및 4의 공통된 기술분야인 세정 조성물이나 세탁 세제 용기에서는 발명이거나 디자인 여부에 상관없이 실제 제품으로 사용됨에 있어서는 함께 고려되어야 하는 일반적인 특성이므로, 통상의 기술자가 해당 기술적 특징을 선행기술인 디자인으로부터 인식할 수 없는 것이 아니다.

또한 세제 제품의 형태안정성이나 용해거동은 세제 파우치와 같은 용기의 구조에 의해서 나타나는 것이므로, 디자인인 선행발명들에 개시된 도면으로부터 물리적 특성인 형태안정성이나 재료적 특성이 아닌 구조 특성에 따른 용해거동 효과는 통상의 기술자가 일반적인 물리법칙 등 널리 알려진 기술상식이나 경험칙에 의해 디자인인 선행발명 1 및 4로부터 해당 기술내용을 쉽게 파악할 수 있다고 할 것이다.”

【판결의 의의】

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다(대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 등 참조). 대상판결은 선행문헌이 기술자료가 아닌 등록디자인 공보에 기재된 디자인인 경우에도 그로부터 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 기술적 사항을 기초로 진보성 판단을 할 수 있음을 명확하게 밝힌 판결이라는 점에서 의의가 있다.

04

수치한정발명

고순도의 퀴놀린 유도체 및 이를 제조하는 방법의 진보성

(제4부) 2025. 8. 28. 선고 2024허12425 판결

【권리내용】 [등록특허] 고순도의 퀴놀린 유도체 및 이를 제조하는 방법

【심 결】 특허심판원 2024. 3. 28. 2023당2854

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결, 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결

【판시사항】

출원 전 이미 공지된 종양 치료를 위한 약학적 조성물[화합물 (IV)의 메탄설폰산 염]에 대하여 그 수치를 한정한 이 사건 특허발명에 있어서, 그 한정된 수치범위가 선행발명들에 구체적으로 나타나 있거나 그러한 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않아 신규성이 부정되고, 한정된 수치범위가 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있어 그 수치한정의 임계적 의의가 없고 현저한 효과의 차이도 생기지 않는 것이어서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험으로 달성할 수 있는 정도라면 그 진보성도 부정된다.

【사안의 개요】

이 사건 특허발명은 종양 치료를 위한 약학조성물인 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염의 순도를 98.0 질량% 이상으로 하고, 위 약학조성물의 합성과정에서 발생하는 불순물들에 해당하는 화합물 (I)의 함량을 183 질량ppm 이하로, 화합물 (A-1)의 함량을 60 질량ppm 이하로 한정한 발명이다.

선행발명 1 및 선행발명 2는 모두 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염과 화합물 (I) 및 화합물 (A-1)을 포함하는 종양 치료 용도의 조성물이 개시되어 있고, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 무효심판

청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

특허권자인 원고는 선행발명 1, 2에 이 사건 특허발명과 같은 유효성분이 개시되어 있기는 하나, 이 사건 특허와 같은 순도가 내재적으로 개시되어 있지 않고, 선행발명 1 및 2에 개시된 제조방법이나 일반적인 정제 수단으로는 위와 같은 함량 수준을 갖는 화합물(IV)의 메탄설폰산 염을 얻을 수도 없다는 이유로 신규성이 인정되고, 위와 같은 순도는 유전독성 물질의 위해성이 저감된 안전한 약물을 제공하는 것으로서 선행발명 1, 2로부터 쉽게 예측할 수 없는 현저한 효과를 나타내므로 그 진보성이 인정된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

- (1) 이 사건 특허발명에서 한정한 순도 및 함량의 수준은 선행발명 1 또는 2, 공지된 정제기술로도 실현 가능한 수준으로 봄이 타당하고, 이 사건 특허발명에서 비로소 이를 실현할 수 있는 기술이 개시된 경우에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 신규성이 인정된다고 보기 어렵다.
 - (2) 통상의 기술자는 이 사건 특허의 우선일 당시 공지된 정제기술이나 제조조건을 통상적이고 반복적인 실험을 통해 적절히 적용함으로써, 이 사건 제3항 발명이 한정한 수준의 순도 및 함량의 화합물을 포함하는 조성물을 쉽게 발명할 수 있고, 이 사건 특허발명이 한정한 순도 및 불순물 함량도 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2의 구성과 공지된 정제기술을 이용하여 충분히 달성 가능한 수준으로 그와 같은 수치 한정에 예측하기 어려운 현저한 효과가 있다고 볼 수 없어 그 진보성이 부정된다.
- 가) 선행발명 1, 2에는 화합물 (A-1)과 화합물 (I)이 각각 출발물질 및 중간체로, 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염이 최종 생성물을 얻을 수 있는 다단계 합성공정이 개시되어 있고, 원고가 주장하는 원포드 합성 방식이나 반응물질의 사용량을 늘리거나 최종 생성물을 재결정화 하는 방법은 모두 유기화학 분야에서 널리 쓰이는 방식이다.
- 나) 이 사건 특허발명의 명세서와 원고가 제출한 허가자료에 따르면, 원고가 주장하는 제조방식을 적용하지 않더라도 이 사건특허발명이 정한 함량 범위의 화합물 (IV)의 메탄설폰산 염을 얻은 실험결과가 확인되고, 여기에다가 이 사건 특허발명이 함량

범위만을 한정하고 있을 뿐 재현율이나 수득율을 한정하고 있지 않은 점까지 고려하면, 일반적인 정제방법만으로도 이 사건 특허발명에서 정한 함량 범위를 달성하는 것이 어렵다고 볼 수 없다.

다) 의약품 분야에서 보다 고순도의 유효 성분을 확보하고, 부작용이나 독성을 유발할 가능성이 있는 불순물의 함량을 낮추려는 시도는 해당 기술 분야에서 통상적으로 요구되는 기술적 과제에 해당하고, 이 사건 특허발명에서 그 함량 수치를 한정한 불순물들인 화합물 (I)과 화합물 (A-1)에 대하여는 이미 출원일 이전부터 일본의 후생노동성과 유럽 의약청에서 각 안전 기준을 공시한 바 있었으므로, 이 사건 특허발명이 한정된 함량 범위로 인한 효과가 선행발명들로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 가진다고 볼 수도 없다.

【판결의 의의】

이미 공지된 약학적 조성물에 대하여 수치범위를 한정한 발명에 있어서, 해당 발명의 신규성 및 진보성을 인정하기 위해서는, 그 통상의 기술자가 출원당시(우선일 당시) 선행 기술 및 주지관용기술을 종합하여, 해당 수치를 달성하기 어렵고, 그와 같은 수치한정이 일반적인 과제의 연장선상에 그치지 않는 임계적 의의나 현저한 효과가 있어야 한다는 법리를 재확인한 사안

05

의약용도발명

종양성 질병들에 대한 치료

(제4부) 2025. 7. 17. 선고 2024허14469 판결

【권리내용】 [출원특허] 종양성 질병들에 대한 치료

【심 결】 특허심판원 2024. 6. 28.자 2023원649호

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

【판시사항】

약학적 조성물의 의약용도발명에 있어서 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과한 경우에는 그 진보성이 부정됨

【사안의 개요】

이 사건 제1항 발명의 청구범위는, 항-IL-1 α 항체를 포함하는, 인간 대상체에서 종양성 질환(neoplastic disease)을 치료하기 위한 약학적 조성물로서, 상기 항-IL-1 α 항체가 적어도 1×10^9 M-1이상의 K_a ¹⁾로 인간 IL-1 α 에 결합하는 단일클론 항체(mAb)이고(유효성분), 상기 종양성 질환이 전이성 종양과 연관되고 IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현염증 세포로 침윤된 종양을 특징으로 하며, 상기 조성물의 투여 결과 전이된 종양의 크기가 감소하는 것(의약용도)인, 약학적 조성물이다.

선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명과 동일한 유효성분 즉, 인간 IL-1 α 에 특이적으로 결합하는 인간 IgG1 mAb와 그 Ab의 K_a 가 적어도 1×10^9 M-1 또는 그 이상인 것이 개시되어 있고, 특허심판원은 이 사건 제1항 발명은, 위 선행발명을 포함한 다른 선행발명 및 주지관용기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 특허등

1) ‘ K_a ’는 항원에 대한 항체의 친화도를 나타내는 단위로, ‘ K_a ’는 평형 상태에 존재하는 항체-항원 복합체의 양을 말하며, $K_a = [Ab-Ag]/[Ab][Ag]$ 과 같이 정의되고, $[Ab-Ag]$ 는 항체-항원 복합체의 몰 농도, $[Ab]$ 는 항체의 비어있는 결합 부위(즉, 항원과 결합하지 않은 결합 부위)의 몰 농도, $[Ag]$ 는 항원의 비어있는 결합 부위의 몰 농도를 의미한다.

록 거절결정을 하였고, 원고의 위 거절결정 취소를 구하는 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

원고는 선행발명 1에 이 사건 제1항 발명과 같은 유효성분이 개시되어 있기는 하나, 우선일 당시 주지관용기술 및 선행발명들에 이 사건 제1항 발명과 같은 의약용도 즉, 치료 대상인 종양성 질환이 ① 전이성 종양과 연관되고, ② IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현 염증 세포로 침윤된 종양이며, 그 치료효과로서 ③ 전이된 종양의 크기가 감소한다는 것이 한정되지 않았으므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 인정된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 제1항 발명의 한정사항인, 치료대상인 종양성 질환이 ① 전이성 종양과 연관되고, ② IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현 염증 세포로 침윤된 종양이며, 그 치료효과로서 ③ 전이된 종양의 크기가 감소한다는 것은 다음과 같은 사정을 모두 고려하면, 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다.

가) 이 사건 출원발명의 우선일 당시, 종양 세포에서 IL-1 α 가 분비될 경우에는 종양의 침습이나 암 세포의 전이에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인한 여러 연구 결과가 있었고, 선행발명 1, 2에는 IL-1 α 를 표적하여 결합하는 항-IL-1 α 항체를 이용하여 암 세포의 전이를 저하시키는 효과가 이미 개시되어 있었다.

정상적인 상태에서 IL-1 α 는 세포 매개성 면역 반응과 같은 항종양 효과를 가지는 것으로 알려져 있다. 그러나 많은 경우의 암 세포에서 가장 강력한 염증 유발 사이토카인인 IL-1 α 분비되고, 악성 세포에서 분비된 IL-1 α 는 세포 접착 분자(ICAM-1, VCAM, E-selectin) 등의 발현을 유도하여 종양 세포의 침습 및 암세포의 전이에도 중요한 역할을 한다는 사실, 암 환자의 혈청 내 세포유착분자의 농도 증가는 암 전이와 높은 상관관계가 있는 사실 등은, 이 사건 출원발명의 우선일 당시에도 해당 기술 분야에서 널리 연구되어 여러 논문 등을 통해 공개되어 있었고, 선행발명 1, 2에도 해당 내용이 개시되어 있다.

나) 우선일 당시 기술상식에 비추어, 통상의 기술자는 선행발명 1에 개시된 항-IL-1 α 항체의 치료 대상인 ‘종양성 질환’은, IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현 염증 세포

로 침윤된 종양이라는 점을 쉽게 예측할 수 있다.

선행발명 1, 2의 명세서 및 우선일 당시 해당 분야의 기술상식에 비추어 보면, 항-IL-1 α 항체는 IL-1 α 를 표적으로 하는 것으로서 IL-1 α 를 발현하는 세포에 작용하므로, 항-IL-1 α 항체를 이용한 암 치료의 표적, 즉 종양 치료의 대상은 IL-1 α 를 발현하는 종양이나 IL-1 α 를 발현하는 염증성 세포가 침투된 종양이 될 수 있다는 점도 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있다.

다) 우선일 당시 기술상식에 비추어, 통상의 기술자는 선행발명 1에 개시된 종양성 질환의 치료 효과가 ‘전이된 종양의 크기가 감소하는 것’이라는 점도 쉽게 예측할 수 있다.

이 사건 출원발명의 우선일 당시, 암과 같은 종양성 질환은 전이를 수반하고, 종양성 질환의 치료는 종양의 크기를 감소시키는 것임은 널리 알려진 기술 상식이었고, 항암의약품의 임상시험에서 종양의 크기 감소는 일반적으로 확인하는 평가 지표임을 알 수 있는데, 임상시험은 시험관 내(in vitro) 및 동물에 대한 시험을 수행한 다음 사람을 대상으로 안전성과 유효성을 증명하기 위해 실시하는 것이라는 점을 고려하면, 선행발명 1에 ‘혈액암 세포의 시험관 내(in vitro) 살상’에 대한 효과 등이 기재되어 있어 해당 효과는 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있다.

【판결의 의의】

이미 공지된 약학적 조성물에 대하여 의약용도를 한정한 발명에 있어서, 해당 발명의 진보성을 인정하기 위해서는 통상의 기술자가 출원당시(우선일 당시) 선행기술 및 주지관용기술을 종합하여, 그 치료효과를 쉽게 예측할 수 없어야 한다는 법리를 재확인한 사안

06

청구범위 해석

램 리서치 캐리어 링 사건

(제3부) 2025. 1. 23. 선고 2023허14660 판결

【권리내용】 [출원특허] 웨이퍼 베벨/에지 상의 증착을 제어하기 위한 캐리어 링 설계들

【심 결】 특허심판원 2023. 6. 29.자 2023원1389

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조판례】 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

【판시사항】

출원발명의 기능적 표현에 대한 청구범위 해석상 그 기능적 표현으로 한정되는 기술적 구성이 그 밖에 청구범위에 기재된 구체적인 물건의 구성에 관한 한정 이상으로 출원발명을 한정하지 않는다고 본 사례

【사안의 개요】

이 사건 제1항 발명의 청구범위는 캐리어 링이 ① “기판의 하단 표면 상의 증착 동안”(이하 ‘제1 쟁점 문언’이라 한다) 기판을 지지하고, ② “프로세스 가스들의 플로우, 전면 퍼지 가스의 플로우 및 플라스마 효과들을 제어하여, 기판의 전면 및 베벨 에지에서의 증착을 감소시키거나 제거하는 것”(이하 ‘제2 쟁점 문언’이라 한다)이라는 기능적 표현으로 발명의 기능 및 효과 기술적 과제를 한정하는 한편, 나머지 부분에서 그러한 기능 및 효과를 가지면서 기술적 과제를 해결하는 수단으로서 캐리어 링 구조체의 구체적인 형태를 한정하고 있다.

원고는 이 사건 제1항 발명과 달리 ① 선행발명이 기판 하단 표면 상의 증착 동안 기판을 지지하는 캐리어 링을 개시하지 않을 뿐만 아니라, ② 기판 전면 및 베벨 에지에서의 증착을 감소시키거나 제거할 수 있는 작용효과가 없으므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

출원된 발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조).

출원발명의 명세서 중 발명의 설명 및 도면을 참작하면, ① 제1쟁점 문언은 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링의 기술적 구성은 상단 표면 상의 증착 동안 사용되는 것으로 배제하는 것이라 볼 수 없고, ② 제2쟁점 문언으로 확정되는 기술적 구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3의 “제3 부분은 상단 표면에 대해 예각인 것”과 실질적으로 동일한 것이라고 보는 것이 타당하다. 그 이유는 아래와 같다.

- 1) 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링은 기판 지지 어셈블리를 통해 도입되는 프로세스 가스들 및 기화된 화학 물질들을 기판의 하단 표면에 증착하기 위한 구조의 챔버에 적용되는 것이기는 하다. 그러나 기판의 하단 표면 상의 증착은 기판의 상단 표면 상의 증착 동안 발생하는 기판의 뒤틀림 및/또는 보우를 해결하기 위한 후공정에 적용되는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링이 일반적인 기판의 이동과 기판의 ‘상단’ 표면의 증착에도 사용되는 것을 배제하여 해석할 수 없다.
- 2) 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링이 적용된 시스템에 도입되는 상단과 후단의 가스 소스만 바꾸면 해당 시스템은 상단 표면 증착 동안에도 사용될 수 있는 구조로 보이고, 선행발명 1이 개시하는 상단 표면 증착 공정 도면과도 큰 차이가 없는 것을 알 수 있다. 즉, 제1쟁점 문언은 기판의 상단 표면 증착에도 사용될 수 있는 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링에 기판의 하단 표면에 증착하는 공정에도 사용가능하도록 한 기능을 추가한 것에 불과한 것으로 보일 뿐이지 이 사건 제1항 발명의 캐리어 링이 기판 하단

표면 증착 동안에만 사용되는 것으로 한정하는 것이라 볼 수 없다.

- 3) 이 사건 출원발명의 명세서에는 제2쟁점 문언과 같이 기판의 상단 표면에 대한 기판의 전면 및 베벨 에지에서의 증착을 감소시키거나 제거하는 구체적인 기술적 구성이 기재되어 있는데, 해당 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 캐리어 링이 제2쟁점 문언과 같이 기판의 전면 및 베벨 에지에서 증착을 감소시키거나 제거할 수 있도록 하는 기술적 구성은 ㉠ ‘웨이퍼 에지와 캐리어 링 내경 사이의 최적화된 갭’과 ㉡ ‘캐리어 링의 내측 부분의 프로파일 각도 15 내지 45°’와 같은 캐리어 링이 가지는 구조라는 것을 알 수 있고, 그 밖에 이 사건 출원발명의 명세서에는 제2쟁점 문언과 같은 기능을 뒷받침하는 다른 기술적 구성에 관한 기재가 없다.
- 4) 그런데 이 사건 출원발명의 명세서에는 웨이퍼 에지와 캐리어 링 내경 사이의 갭은 최적의 값이어야 한다는 사항만 기재되어 있을 뿐 그 최적화된 갭의 범위를 한정할 수 있는 최소한의 기재도 없으므로, 웨이퍼 에지와 캐리어 링의 내경 사이의 갭은 이 사건 출원발명의 캐리어 링의 기술적 구성을 실질적으로 한정하는 의미가 있다고 볼 수 없다. 결국, 이 사건 출원발명에서 제2쟁점 문언과 관련하여 의미 있는 기술적 구성은 “캐리어 링의 내측 부분의 프로파일 각도 15 내지 45°인 것”뿐인데, 이는 이 사건 제1항 발명의 청구범위의 “제3 부분은 상단 표면에 대해 예각”이라는 기재와 실질적으로 동일한 구성이다.

【판결의 의의】

구체적인 사건에서 표면적으로는 마치 별도의 구성요소인 것처럼 청구항에 기재된 기능적 표현에 대한 청구범위 해석을 통해 실제로는 해당 기능적 표현이 청구범위의 다른 구성요소를 기능적으로 달리 표현한 것에 불과하다는 것을 밝힌 사안

한온 압축기 사건

(제23부) 2025. 2. 13. 선고 2022나1456 판결

【권리내용】 [특허권] 가변용량형 사판식 압축기

【사 건 명】 특허침해금지 등 청구의 소

【참조판례】 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결

【판시사항】

① 청구범위 해석을 통해쟁점 발명의 기능식 표현으로부터 기술적 구성을 확정하는 다음 피고 실시제품이 위와 같이 확정된 기술적 구성을 구비하고 있지 않을 뿐만 아니라, ② 원고의 주장과 같이 청구범위를 그 문언대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우에도 해당한다고 본 사례

【사안의 개요】

1. 이 사건에서 쟁점 발명의 구성요소 10, 그중에서도 특히 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일은 제1 오일공급로로 공급이 가능한 것”(이하 ‘쟁점 문언’)이 피고 실시제품에 구비되어 있는지가 주요한 쟁점이 되었다.
2. 이에 대하여 원고는, 구성요소 10 쟁점 문언은 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 공급되는 것이 가능하지만 하면 되는 것이지, 모든 경우에 오일이 항상 공급되어야 하는 것으로 해석되어서는 안 된다고 주장하였다. 반면에 피고는, 피고 실시제품은 이 사건 특허발명의 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 확정되는 구성요소 10의 기술적 구성을 구비하였다고 볼 수 없다고 주장하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 5. 20. 선고 2019가합566500 판결

1심은 피고 실시제품이 이 사건 특허발명의 구성요소 10을 포함하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

【판결요지】 항소기각

● 구성요소 10 중 쟁점 문언의 기술적 구성의 확정

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 확정되는 쟁점 문언의 기술적 구성은 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 제공되는 오일의 유동 경로에서 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지되는 것”이라고 보는 것이 타당하다. 그 이유는 아래와 같다.

① 청구범위 문언의 일반적인 의미에 기초하여 이 사건 특허발명의 명세서의 발명의 설명을 참작하여 볼 때, 쟁점 문언은 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 원활하게 지속적으로 제공될 수 있는 것”으로 해석할 수 있다. ② 나아가 통상의 기술자의 관점에서 쟁점 문언은 다음과 같은 기능 및 작용효과를 가지는 것, 즉 차량의 가·감속 및 회전, 등판 각도의 변화, 공조장치의 작동 여부 및 정도 등과 같은 차량 운행 중 압축기를 둘러싼 직·간접적인 영향에 따른 오일 유동의 변화로 인하여 크랭크실로부터 어느 하나 또는 복수의 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일의 양이 일시적으로 변화하더라도, 다른 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일 또는 기존에 제3 오일공급로에 일시 저장되어 있던 오일이 제1 오일공급로로 공급됨으로써 오일이 제1 오일공급로로 원활하게 지속적으로 제공되는 것으로 더욱 구체화된다. ③ 여기에 쟁점 발명의 제1, 2, 3 오일공급로가 모두 연통된 구조로서, 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일의 유동 방향과 양을 결정하는 유일한 메커니즘은 그 유동 경로 내 오일의 압력 밖에 없는 점 등을 종합하여 보면, “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 원활하게 지속적으로 제공될 수 있는 것”으로 확정되는 최소한의 구체적인 기술적 구성은 “제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 제공되는 오일 경로 내에서 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지되는 것”으로 확정된다.

● 피고 실시제품이 구성요소 10을 구비하는지

- 피고 실시제품의 쟁점 흡은 ‘전방 하우징부의 내측벽에 상기 회전축을 기준으로 원형의 흡 형태로 형성’되어 있다. 피고 실시제품에서 제2 오일공급로를 통해 쟁점 흡으로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 이르는 경로에서 오일의 압력이 제1 오일공급로 방

향으로 계속하여 유지될 수 있을 것으로 보이지 않는다. 그 이유는 아래와 같다.

- ① 쟁점 홈과 무관하게 제1 오일공급로와 직결된 12시 방향 제2 오일공급로로부터 직접 공급되는 오일을 제외하면, 10시, 12시, 2시 방향 제2 오일공급로로 쟁점 홈으로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 제공되는 오일의 유동 경로에서 제1 오일공급로 방향으로 계속하여 유지되어야 하는 오일의 압력이란 결국 쟁점 홈 내에서 10시 및 2시에 위치한 제2 오일공급로로부터 12시에 위치한 제1 오일공급로에 이르는 상방 압력을 의미한다. 이러한 상방 압력이 유지되어야 2시 및 10시 방향 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일은 물론 12시 방향 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일 역시 제1 오일공급로로 다시 공급될 수 있을 것이다. ② 그런데 피고 실시제품의 구조에 비추어 볼 때, 피고 실시제품에서 제2 오일공급로를 통해 쟁점 홈으로 유동한 오일이 제1 오일공급로에 이르는 경로 내 오일의 압력이 제1 오일공급로 방향, 즉 상방으로 형성되는 것 자체가 쉽지 않을 것으로 보일 뿐만 아니라, 일시적으로 그러한 압력이 형성되더라도 그러한 압력이 계속 유지되기도 어려울 것으로 보인다.
- 설령, 원고가 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 공급될 가능성만 있으면 쟁점 발명에서 쟁점 문언의 기술적 구성을 구비한 것을 의도하였다고 하더라도, 위와 같은 해석을 전제로 한 기능적 구성은 쟁점 발명의 권리 범위에 포함된다고 볼 수 없다. 그 이유는 아래와 같다.
 - ① 쟁점 발명에서 구성요소 10을 제외한 나머지 구성은 모두 공지된 것이거나, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 통상의 기술자가 쟁점 발명의 실시할 수 있는지는 구성요소 10의 쟁점 문언으로 확정되는 기술적 구성을 실시할 수 있는지의 문제로 귀결된다. 그런데도 쟁점 발명의 구성요소 10의 쟁점 문언, 특히 “공급이 가능한 것”은 이 사건 특허발명의 명세서에 그 의미가 별도로 정의되거나, 한정되어 있지 않을뿐더러, 그것을 가능하게 하는 기술적 구성 역시 개시되어 있지 않으므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서 기재만으로는 쟁점 발명을 용이하게 실시할 수 있다거나, 과연 어떠한 구성이 쟁점 발명을 침해한 것인지 예측하기도 어렵다. ② 또한, 앞서 본 바와 같이 단지 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유

동한 오일이 제1 오일공급로로 제공될 가능성이 있다는 것만으로는 이 사건 특허발명의 기술사상과 같은 기능 및 작용효과가 있을 것으로 보이지 않는다. ③ 그런데도 원고의 주장과 같이쟁점 문언을 그 문언 그대로 제2 오일공급로를 통해 제3 오일공급로로 유동한 오일이 제1 오일공급로로 공급될 가능성이 있는 모든 구성으로 해석하고, 그러한 구성을 가진 물건을쟁점 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 보는 것은, 이 사건 특허발명의 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 뿐만 아니라, 제3자에 대한 법적 안정성을 불안정하게 하는 것으로서 정의와 형평의 원칙에 반하는 것이라고 보는 것이 타당하다.

【판결의 의의】

구체적인 사건에서 청구항의 기능적 표현에 대하여 청구범위 해석을 통해 해당 기능적 표현의 구체적인 기술적 구성을 먼저 확정한 다음, 그러한 구성이 피고 실시제품에 구비되어 있지 않다는 결론을 제시한 사안

유리체내 투여에 적당한 VEGF 길항제 제형 사건

(제1부) 2025. 10. 30. 선고 2024허15257 판결

【권리내용】 [특허권] 유리체내 투여에 적당한 VEGF 길항제 제형

【원심심결】 특허심판원 2024. 10. 31. 자 2022당3445 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제3항 제1호

【참조판례】 대법원 2025. 6. 26. 선고 2024후10115 판결, 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결

【판시사항】

1. 명세서, 발명의 설명의 기재를 고려할 때 청구범위의 활성성분은 문언 그대로 'SEQ ID NO:4의 아미노산 서열을 포함하는 VEGF 길항제'로 해석해야 하고, 'SEQ ID NO:4의 아미노산 27-457을 포함하는 단백질'로 해석할 수 없다고 판단한 사례
2. 발명의 설명에 활성성분을 생산하는 방법이나, 활성성분에 첨가제 등을 조합하여 안정한 제형을 제공하기 위한 방법이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 '이 사건 특허발명은 명세서 기재요건을 충족하지 않고, 이 사건 특허발명의 청구항 제1 내지 4, 10항은 선행발명 1 내지 4의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.'고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 위 무효심판 절차에서 피고는 2024. 6. 20. 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2022당3445로 심리한 다음, 2024. 10. 31. '피고의 정정을 인정한다. 이 사건 특허발명은 명세서 기재요건을 충족하

고, 선행발명 1 내지 4의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.’는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 피고는 이 사건 소송계속 중이던 2025. 7. 7. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2025정66으로 심리한 다음, 2025. 8. 29. 이를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.

【판결요지】 청구인용 (심결 취소)

1. 이 사건 특허발명의 청구범위 해석

가. 구체적 판단

이 사건 특허발명은 혈관 내피 성장 인자(VEGF)를 억제할 수 있는 약제를 포함하는 유리체내 투여에 적당한 약학 제형 및 이러한 제형을 제조하고 사용하는 방법에 관한 발명인데, 청구항 제1, 5항은 활성성분을 ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 서열을 포함하는 VEGF 길항제로서 포유동물 셀라인에서 제조된 것’으로 기재하고 있다. 아래의 사실 및 사정을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명의 청구항 제1, 5항의 ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 서열을 포함하는 VEGF 길항제’는 문언 그대로 ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 서열을 포함하는 VEGF 길항제’로 해석된다.

- 1) 이 사건 특허발명의 명세서는 활성성분으로 특정 순서대로 배열된 아미노산 서열을 포함하는 화합물을 기재하고 있다. 단백질을 다른 단백질과 분별할 수 있게 하는 가장 근본적인 실마리는 아미노산 서열이다.
- 2) 이 사건 특허발명의 청구범위에는 활성성분으로 ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 서열’이 기재되고 있고, 이 사건 특허발명 명세서의 서열목록에는 SEQ ID NO:4가 ‘458개 아미노산이 인공적으로 합성된 서열을 가진 단백질’로 기재되어 있어 1번부터 458번 위치를 구성하는 각 아미노산의 종류 및 결합 순서를 모두 확인할 수 있다. 위와 같은 기재내용으로부터, 특허출원인이 특허로써 보호받고자 하는 단백질이 분명하게 특정된다.
- 3) 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 ‘VEGF-특이적 융합 단백질 길항제’의 구체예로 ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 서열’이 기재되어 있다. 따라서 ‘SEQ ID NO:4

의 아미노산 서열을 포함하는 VEGF 길항제’를 포함하는 이 사건 특허발명의 청구범위 기재가 명백한 오기라고 할 수도 없다.

- 4) 이 사건 특허발명의 발명의 설명은 ‘여기 사용된 용어는 특정 구체예를 기술하기 위한 목적일 뿐이며, 제한을 의도하지 않으며, 본 발명의 범위는 첨부한 청구범위에 의해서만 제한될 것임을 이해하여야 한다.’라고 전제하고 있고, ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 27-457을 포함하는 단백질’을 ‘특정 구체예’로서 언급하고 있다. 위와 같은 기재내용을 볼 때, 이 사건 특허발명의 활성성분을 청구범위의 문언과 달리 ‘SEQ ID NO:4의 아미노산 27-457을 포함하는 단백질’로 한정할 수 없다.

나. 피고의 주장에 대한 판단

- 1) 피고는 이 사건 특허발명의 발명의 설명 등을 참작하면 ‘SEQ ID NO:4의 VEGF 길항제’는 ‘신호서열’과 ‘클리핑 현상’에 의해 ‘서열번호 4의 1-26 아미노산 서열’과 ‘458번 아미노산 서열’이 제거된 ‘서열번호 4의 27-457 아미노산을 포함하는 단백질’로 해석되어야 한다고 주장한다. 그러나 이 사건 특허발명의 청구범위는 활성성분인 단백질의 아미노산 서열이 명확하게 이해할 수 있게 기재되어 있어 문언 그대로 해석되어야 한다. 설령, 이 사건 특허발명의 발명의 설명 기재 등을 보더라도, 통상의 기술자는 서열번호 4의 아미노산을 포함하는 VEGF 길항제가 이 사건 특허발명이 제공하려는 약학 제형에 포함되는 단백질 중 하나임을 명확히 이해할 수 있는 점, 이 사건 특허발명은 VEGF 길항제 단백질을 그 단백질이 가지는 아미노산 서열 자체로 특정하고 있는 점, 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘신호서열’의 존재를 인식할 수 있는 기재가 없는 점 등에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
- 2) 피고는 이 사건 특허발명은 ‘제형’ 발명이므로 임상적으로 실제 의도하는 약리효과를 달성할 수 있는 성숙한 형태의 공지 단백질이 활성성분으로 포함된 것으로 해석해야 한다는 취지로 주장한다. 제형 발명 중 공지 물질을 투여에 적합하도록 제제학적 성질을 개선한 발명이 많기는 하나 신규 물질을 공개하거나 의약용도를 제공하려는 특허출원의 청구범위에 제형 발명도 얼마든지 포함될 수 있는 점, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에 기재된 ‘약학적으로 허용가능한’의 의미는, 인체에 안전

하게 부여될 수 있어야 한다는 것이지 이 사건 특허발명이 의도하는 약효가 실제로 달성되어야 하는 것을 뜻하지 않는 점 등을 종합하면, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

- 3) 피고는 이 사건 정정발명의 우선일 이전에 ‘애플리버셉트’ 물질특허가 이미 공개된 상태였고 그 물질특허에 서열번호 4의 아미노산 1-26이 신호서열에 해당한다고 명시되어 있을 뿐만 아니라, 이 사건 정정발명에 인용된 문헌에도 같은 취지의 기재가 있는 점을 고려할 때, 당시 기술수준을 참작하면 통상의 기술자는 이 사건 정정발명의 서열번호 4의 아미노산을 포함하는 단백질이 서열번호 4의 아미노산 27-457의 아미노산을 포함하는 단백질과 제제학적으로 동일한 단백질에 해당하는 것으로 분명하게 인식할 수 있다고도 주장한다. 그러나 이 사건 특허발명의 청구범위 해석을 위하여 피고 주장과 같은 별도의 자료를 참작할 필요성이 없고, 설령 참작할 수 있다고 하더라도 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하면, 피고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

- 가) ① 위 물질특허는 아미노산 서열로만 특정된 이 사건 특허발명의 청구범위와 달리 그 단백질을 암호화하는 핵산 서열까지 동시에 기재하고 있으므로, 그 문언의 기술적 의미가 이 사건 특허발명과 다르게 해석될 여지가 있는 점, ② 서열번호 4의 단백질과 위 물질특허의 Flt1 단백질은 일부 아미노산 서열이 공통되기는 하나, 전체 아미노산의 길이 및 조성이 서로 다른 점, ③ 단백질 생산 과정에서 신호서열 뒤에 붙는 아미노산 서열이 달라지면 다양한 신호 수용체 상호작용에 영향을 미쳐 신호서열의 기능에 영향을 줄 수 있다는 점이 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 이미 알려져 있었던 점, ④ Uniprot에 SEQ ID NO:4의 전체 서열을 입력하면, Flt1과 달리 서열이 100% 일치하는 단백질이 검색되지 않아 아미노산 1-26이 신호서열인지 알 수 없는 점, ⑤ 설령 아미노산 1-26을 신호서열로 보더라도, 그 서열이 제거되지 않은 단백질 생산도 가능하다는 점 등을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선일 당시 이 사건 특허발명의 서열번호 4의 단백질에서 아미노산 1-26이 신호서열로 작동하여 최종적으로 제거되는 것으로 인식하였을 것이라고 단정할 수 없다.

나) ① 이 사건 특허발명의 발명의 설명에 인용된 문헌의 VEGF-트랩은 여러 VEGF-Trap 변이체를 포괄하는 표현이므로, 이 사건 특허발명의 발명의 설명의 ‘VEGF 트랩 길항제’가 하나의 특정 융합 단백질만을 가리키는 것이라고 보기 어려운 점, ② 위 문헌에는 단백질의 서열정보가 직접적으로 제시되어 있지 않을 뿐만 아니라, 신호서열에 대하여도 별다른 언급이 없는 점 등을 종합하여 보면, 서열번호 4의 단백질이 이 사건 특허발명의 출원 당시 알려진 VEGF 트랩 길항제 중 서열번호 4의 27-457 아미노산을 포함하는 단백질을 의미한다고 보기는 어렵다.

2. 발명의 설명 기재요건 충족 여부

아래와 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 이 사건 특허발명의 활성성분을 생산하는 방법이나, 활성성분에 첨가제 등을 조합하여 안정한 제형을 제공하기 위한 방법이 구체적으로 기재되어 있지 아니하다. 이 사건 특허발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다.

가. 이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 ‘VEGF 길항제는 CHO 세포와 같은 포유동물 셀라인에서 발현되고 번역 후 변형될 수 있다.’, ‘본 발명의 방법 및 제형의 VEGF 길항제는 당업계에서 공지된 또는 공지될 어떤 적당한 방법으로 제조될 수 있다.’라고 기재되어 있다. 그런데 포유동물 세포주에서 서열번호 4의 아미노산 서열을 갖는 단백질을 생산하는 것은 현실적으로 불가능하거나 극히 어렵다고 인정된다. 따라서 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 서열번호 4의 아미노산 서열을 갖는 단백질을 생산할 수 있다고 보기는 어렵다.

나. 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서 제시하고 있는 서열번호 4의 아미노산 서열을 갖는 단백질을 제조하는 방법의 실시에는 모두 ‘서열번호 4의 아미노산 27-457을 갖는 단백질을 구성요소로 포함하는 애플리머셉트’에 관한 것으로 서열번호 4의 아미노산 서열을 갖는 단백질에 적용할 경우 그 특성의 차이로 인해 저장 안정성이

동일할 것으로 기대하기 어려우므로, 위와 같은 발명의 설명 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 통해 달성하려는 약학 제형의 안정성 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다.

【판결의 의의】

명세서, 발명의 설명의 기재를 고려하여 청구범위를 문언 그대로 해석하고, 그에 기초하여 이 사건 특허발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있다고 할 수 없다고 본 사안

07

명세서 기재요건

고분자 미세입자의 제조방법 사건

(제2부) 2025. 1. 22. 선고 2023허13896 판결

【권리내용】 [특허권] 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법(제1725279호)

【심 결】 특허심판원 2023. 8. 14 2021당2382 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제4항 제2호, 제42조 제3항 제1호

【참조판례】 대법원 2006. 11. 24. 선고 2023후2072 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결

【판시사항】

고분자 미세입자의 제조방법에 관한 이 사건 특허발명의 청구범위 기재가 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않고, 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없으므로, 명세서 기재요건을 충족하지 못한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원이 이를 심리하던 중 피고는 특허발명에 대하여 정정청구를 하였다. 이에 원고는 정정청구에 의해 정정된 발명은 명세서 기재요건 및 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였으나 특허심판원은 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 정정발명의 ‘청구범위’가 명확하게 기재되어 있는지 여부

이 사건 정정발명은 고분자 미세입자의 제조방법에 관한 것으로, 그 청구범위는 “망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150 μm 의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것”으로 한정되어 있다. 따라서 이 사건 정정발명의 기술적 범위를 확정하

기 위해서는 이 사건 수율이 의미하는 바가 무엇인지가 명확해야 한다. 그런데 이 사건 정정발명은 청구범위에 기재된 ‘망상구조를 갖는 고분자 미세입자’ 및 이를 전제로 한 ‘이 사건 수율’의 의미가 명확하고 간결하게 기재된 것이라고 할 수 없어, 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 명세서 기재요건에 위반된다.

가. 이 사건 정정발명의 명세서에는 “본 발명에 따르면 망상구조를 갖는 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조할 수 있다.”라고 기재되어 있어, 이 사건 정정발명은 수율 산정 시 망상구조를 고려하고 있음을 알 수 있다. 또한, 이 사건 정정발명의 명세서에는 수율을 계산하는 방법도 기재되어 있는데, 그에 따르면 ‘투입된 고분자의 양 대비 최종적으로 수득된 미세입자의 양’으로 수율이 계산된다. 이와 같은 명세서의 기재를 참작해 보면, 이 사건 정정발명의 청구범위에 기재된 이 사건 수율은 ‘망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μ m의 고분자 미세입자의 양이 투입된 고분자 양 대비 80% 이상인 것’으로 이해된다.

나. 따라서 이 사건 정정발명에서 이 사건 수율을 계산하기 위해서는 먼저 고분자 미세입자를 제조하는 데 투입된 고분자의 양을 측정해야 하고, 그다음에는 최종적으로 제조된 미세입자 중에서 ‘직경이 20 내지 150 μ m이면서 망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하여 그 양을 측정하는 과정이 필요하다.

다. 그런데 명세서의 기재, 용어의 일반적 의미, 관련 기술분야에서 사용되는 용례 등을 종합하여 보면, 이 사건 정정발명은 종래의 단순한 ‘다공성 구조’만을 갖는 미세입자와는 달리 ‘망상구조’를 포함하는 고분자 입자를 청구하고 있는 것임을 알 수 있고, 그 ‘망상구조’라는 용어 자체는 입자의 내부에 그물(網) 모양 구조 또는 3차원 골격 구조가 포함되어 있는 형상 정도를 의미한다고 유추할 수는 있다고 보이나, 그 개념이 명확히 확정되지는 않는다.

2. 정정발명이 ‘발명의 설명’ 기재요건을 충족하는지 여부

이 사건 정정발명은 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μ m의 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조하는 정정발명을 쉽게 실시할 수 있다고 할 수 없으므로, 정정발명은 특허법 제42조 제3항 제1호에 규정된 발명의 설명 기재요건을 충족하지 못한다.

- 가. 이 사건 정정발명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하기 위해서는, 발명의 설명 기재를 통하여 통상의 기술자가 ‘망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자’의 의미를 쉽게 이해하고 이를 ‘80% 이상의 수율’로 제조해 낼 수 있어야 한다. 그리고 그러한 수율에 맞는 고분자 미세입자를 제조해 내기 위해서는, 먼저 고분자 미세입자를 제조하는 데 투입된 고분자의 양을 측정해야 하고, 그다음에는 최종적으로 제조된 미세입자 중에서 ‘직경이 20 내지 150 μm 이면서 망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하여 그 양을 측정하는 과정이 필요하다.
- 나. 그런데 이 사건 정정발명의 명세서에는 청구항에서 한정하고 있는 ‘망상구조를 갖는 고분자 미세입자’를 선별하는 기준이 나타나 있지 않을 뿐만 아니라, ‘제조된 고분자 미세입자의 내부구조를 확인하는 방법’ 및 ‘망상구조를 갖는 것으로 확인된 고분자 미세입자의 질량을 측정하기 위해 분리하는 방법’이 기재되어 있지 않다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 명세서를 기초로 제조되는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자에 대한 이 사건 수율을 계산할 수 없다.
- 다. 또한, 이 사건 정정발명의 고분자 미세입자 제조방법에 대해서 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서에는 고분자 미세입자를 제조하는 과정이 출발물질 및 그 사용량, 반응물질 및 그 사용량, 반응조건까지 구체적으로 기재되어 있고, 그러한 제조 과정을 거친 실시례 1 내지 5는 ‘망상구조를 갖는 20 내지 150 μm 고분자 미세입자’가 81 내지 85%의 수율로 제조된 것으로 표 1에 정리되어 있기는 하다.
- 그러나 이 사건 정정발명의 발명자는 실시례로 제조된 모든 미세입자의 내부구조를 확인한 후 그 수율을 계산한 것이 아니라, 내부가 자연스럽게 노출된 입자들이 ‘대부분’ 또는 ‘거의 모두’ 망상구조를 가지고 있다는 것만을 확인하고 내부가 노출되지 않는 입자들도 ‘대부분’ 망상구조를 가질 것으로 추정한 후, 제조된 ‘모든’ 입자들이 망상구조를 가지고 있을 것으로 전제하여 체과 공정을 통해 20 내지 150 μm 의 미세입자를 분리하고 그 양을 측정하여 수율을 계산하였음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 정정발명의 실험례 표 1에 기재된 위 ‘81 내지 85%의 수율’이라는 것은 ‘20 내지 150 μm 크기의 고분자 미세입자’의 수율이 될 수는 있겠으나, ‘망상구조를 갖는 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자’의 수율이라고 단정할 수 없다.

라. 더욱이, 종래의 방법에 따라 제조된 고분자 미세입자는 표면에만 고분자 층이 두껍게 형성되어 있어, 입자 내부가 망상구조를 가지지 않는 데 비해, 이 사건 정정발명에 따라 제조된 고분자 미세입자는 표면이 얇고 내부가 망상구조로 이루어진 것이라는 피고 주장에 따른다면, 이 사건 정정발명의 실시례로 제조된 미세입자 중 내부가 노출되지 않은 것은 표면이 두껍게 형성되어 있어, 내부가 노출된 입자들과는 그 내부구조가 다를 수 있다고 볼 수도 있는바, 내부가 자연스럽게 노출된 일부 입자들의 내부가 망상구조라는 이유로 내부가 노출되지 않은 다른 모든 입자들까지 망상구조를 가질 것이라고 본 위와 같은 추정이 합리적이라고 보이지도 않는다.

【판결의 의의】

특허발명의 명세서 기재요건에 관하여 명확한 지침을 주는 사건인 점에서 의의가 있는 사례

종양성 질병들에 대한 치료

(제4부) 2025. 7. 17. 선고 2024허14469 판결

【권리내용】 [출원특허] 종양성 질병들에 대한 치료

【심 결】 특허심판원 2024. 6. 28.자 2023원649호

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조판례】 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

【판시사항】

약학적 조성물의 의약용도발명에 있어서 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과한 경우에는 그 진보성이 부정됨

【사안의 개요】

이 사건 제1항 발명의 청구범위는, 항-IL-1 α 항체를 포함하는, 인간 대상체에서 종양성 질환(neoplastic disease)을 치료하기 위한 약학적 조성물로서, 상기 항-IL-1 α 항체가 적어도 1×10^9 M⁻¹이상의 K_a ¹⁾로 인간 IL-1 α 에 결합하는 단일클론 항체(mAb)이고(유효성분), 상기 종양성 질환이 전이성 종양과 연관되고 IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현염증 세포로 침윤된 종양을 특징으로 하며, 상기 조성물의 투여 결과 전이된 종양의 크기가 감소하는 것(의약용도)인, 약학적 조성물이다.

선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명과 동일한 유효성분 즉, 인간 IL-1 α 에 특이적으로 결합하는 인간 IgG1 mAb와 그 Ab의 K_a 가 적어도 1×10^9 M⁻¹ 또는 그 이상인 것이 개시되어 있고, 특허심판원은 이 사건 제1항 발명은, 위 선행발명을 포함한 다른 선행발명 및 주지관용기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 특허등

1) 'Ka'는 항원에 대한 항체의 친화도를 나타내는 단위로, 'Ka'는 평형 상태에 존재하는 항체-항원 복합체의 양을 말하며, $K_a = [Ab-Ag]/[Ab][Ag]$ 과 같이 정의되고, [Ab-Ag]는 항체-항원 복합체의 몰 농도, [Ab]는 항체의 비어있는 결합 부위(즉, 항원과 결합하지 않은 결합 부위)의 몰 농도, [Ag]는 항원의 비어있는 결합 부위의 몰 농도를 의미한다.

록 거절결정을 하였고, 원고의 위 거절결정 취소를 구하는 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

원고는 선행발명 1에 이 사건 제1항 발명과 같은 유효성분이 개시되어 있기는 하나, 우선일 당시 주지관용기술 및 선행발명들에 이 사건 제1항 발명과 같은 의약용도 즉, 치료 대상인 종양성 질환이 ① 전이성 종양과 연관되고, ② IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현 염증 세포로 침윤된 종양이며, 그 치료효과로서 ③ 전이된 종양의 크기가 감소한다는 것이 한정되지 않았으므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 인정된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 제1항 발명의 한정사항인, 치료대상인 종양성 질환이 ① 전이성 종양과 연관되고, ② IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현 염증 세포로 침윤된 종양이며, 그 치료효과로서 ③ 전이된 종양의 크기가 감소한다는 것은 다음과 같은 사정을 모두 고려하면, 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다.

가) 이 사건 출원발명의 우선일 당시, 종양 세포에서 IL-1 α 가 분비될 경우에는 종양의 침습이나 암 세포의 전이에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인한 여러 연구 결과가 있었고, 선행발명 1, 2에는 IL-1 α 를 표적하여 결합하는 항-IL-1 α 항체를 이용하여 암 세포의 전이를 저하시키는 효과가 이미 개시되어 있었다.

정상적인 상태에서 IL-1 α 는 세포 매개성 면역 반응과 같은 항종양 효과를 가지는 것으로 알려져 있다. 그러나 많은 경우의 암 세포에서 가장 강력한 염증 유발 사이토카인인 IL-1 α 분비되고, 악성 세포에서 분비된 IL-1 α 는 세포 접착 분자(ICAM-1, VCAM, E-selectin) 등의 발현을 유도하여 종양 세포의 침습 및 암세포의 전이에도 중요한 역할을 한다는 사실, 암 환자의 혈청 내 세포유착분자의 농도 증가는 암 전이와 높은 상관관계가 있는 사실 등은, 이 사건 출원발명의 우선일 당시에도 해당 기술 분야에서 널리 연구되어 여러 논문 등을 통해 공개되어 있었고, 선행발명 1, 2에도 해당 내용이 개시되어 있다.

나) 우선일 당시 기술상식에 비추어, 통상의 기술자는 선행발명 1에 개시된 항-IL-1 α 항체의 치료 대상인 ‘종양성 질환’은, IL-1 α 를 발현하거나 IL-1 α -발현 염증 세포

로 침윤된 종양이라는 점을 쉽게 예측할 수 있다.

선행발명 1, 2의 명세서 및 우선일 당시 해당 분야의 기술상식에 비추어 보면, 항-IL-1 α 항체는 IL-1 α 를 표적으로 하는 것으로서 IL-1 α 를 발현하는 세포에 작용하므로, 항-IL-1 α 항체를 이용한 암 치료의 표적, 즉 종양 치료의 대상은 IL-1 α 를 발현하는 종양이나 IL-1 α 를 발현하는 염증성 세포가 침투된 종양이 될 수 있다는 점도 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있다.

다) 우선일 당시 기술상식에 비추어, 통상의 기술자는 선행발명 1에 개시된 종양성 질환의 치료 효과가 ‘전이된 종양의 크기가 감소하는 것’이라는 점도 쉽게 예측할 수 있다.

이 사건 출원발명의 우선일 당시, 암과 같은 종양성 질환은 전이를 수반하고, 종양성 질환의 치료는 종양의 크기를 감소시키는 것임은 널리 알려진 기술 상식이었고, 항암의약품의 임상시험에서 종양의 크기 감소는 일반적으로 확인하는 평가 지표임을 알 수 있는데, 임상시험은 시험관 내(in vitro) 및 동물에 대한 시험을 수행한 다음 사람을 대상으로 안전성과 유효성을 증명하기 위해 실시하는 것이라는 점을 고려하면, 선행발명 1에 ‘혈액암 세포의 시험관 내(in vitro) 살상’에 대한 효과 등이 기재되어 있어 해당 효과는 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있다.

【판결의 의의】

이미 공지된 약학적 조성물에 대하여 의약용도를 한정한 발명에 있어서, 해당 발명의 진보성을 인정하기 위해서는 통상의 기술자가 출원당시(우선일 당시) 선행기술 및 주지관용기술을 종합하여, 그 치료효과를 쉽게 예측할 수 없어야 한다는 법리를 재확인한 사안

08

보정 및 정정

일체형 임플란트 등록무효 사건

(제5부) 2025. 1. 16. 선고 2023허10736 판결

【권리내용】 [특허권] 일체형 임플란트(제1388846호)

【심 결】 특허심판원 2023. 2. 14. 자 2022당870 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제136조 제5항

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

【판시사항】

특허권자가 특허무효심결에 대한 심결취소소송 사실심 변론 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우, 위 심결취소소송의 진행보류 여부에 대한 판단 기준

【사안의 개요】

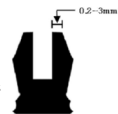
피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 이 사건 제1, 2항 발명에 관하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2023. 2. 14. 이 사건 제1, 2항 발명을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 2023. 3. 8. 이 사건 심결의 취소를 구하는 심결취소의 소를 제기하였고, 심결취소소송 중 새롭게 제출된 선행발명 4를 극복하기 위한 정정심판청구를 하였다. 원고는 특허권자에게 정정의 기회를 보장하기 위해서 이 사건은 위 정정심판청구 사건이 종결된 이후에 정정 후 발명을 기준으로 심리·판단되어야 한다고 주장하며 위 정정심판청구 사건 종결 시까지 위 심결취소소송절차의 진행을 보류해야 한다고 주장하였다.


【판결요지】 청구기각

1. 아래와 같은 사건의 경과 및 사정에 비추어, 관련 정정심판청구 사건 종결 후 이 사건이 심리·판단되어야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

- 가. 피고는 2022. 3. 28. 이 사건 제1, 2항 발명에 관하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2023. 2. 14. 이 사건 제1, 2항 발명을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.
- 나. 원고는 2023. 3. 8. 이 사건 심결의 취소를 구하는 심결취소의 소를 제기하였고, 이 법원은 2023. 7. 6. 제1차 변론기일, 2023. 9. 14. 제2차 변론기일을 각 진행하였다. 이후 원고는 2023. 10. 5. 이 사건 특허발명에 대해 정정심판을 제기할 예정이므로 정정심판의 결과가 나올 때까지 다음 변론기일을 추후 지정해달라는 취지의 절차진행에 관한 의견을 제출하였고, 이 법원은 정정심판 결과 확인을 위하여 변론기일을 추후 지정하여 특허권자에게 정정의 기회를 절차적으로 보장하였다.
- 다. 원고는 2023. 10. 31. 특허심판원에 이 사건 제1항 발명을 아래와 같이 정정(밑줄 표시 부분)하는 내용을 포함한 이 사건 특허발명에 대해 정정심판(특허심판원 2023정110호)을 청구하였으나, 특허심판원은 2024. 4. 23. 위 심판청구를 기각한다는 취지의 심결을 하였다.

【청구항 1】하부에 일체로 구비되어 치조골에 매식되는 골내 매식부(100)와; 골내 매식부(100)의 상부에 일체형으로 구비되어, 치조골을 덮고 있는 잇몸(800) 내에 매립되어지는 잇몸관통부(310)와, 잇몸관통부(310) 상부에 일체로 구비되어, 기공소에서 주조하거나 CAD/CAM으로 제작되는 최종 보철물(700)이 부착되어 질 수 있는 보철부착부(330)와; 보철부착부(330)의 상부 끝단 면에서 골내 매식부 방향으로 통공이 형성되어 최종 보철물(700)을 상기 통공의 내면에 부착할 수 있도록 한 보철물 부착 중앙홀(500)을 포함하며, 보철물 부착 중앙홀(500)은 홀의 설치 개수를 4개 이하로 형성하며, 1.5~15mm 깊이로 형성되고, 보철



물 부착 중앙홀의 입구로부터 보철물 부착부까지의 직선거리는 “” 0.2~3mm 범위내로 형성되고 보철부착부(330)의 높이는 0.5~3.5mm 범위로 형성하고, 보철부착부의 하부직경에서 상부로 갈수록 그 직경이 작아지며, 보철부착부의 외주면은 일체형 임플란트의 종축을 기준으로 경사를 형성하고, 상기

경사는 상기 종축을 기준으로 5°보다 크게 형성되고, 잇몸관통부(310)는 골내매식부(100)를 향하여 하부 끝단면까지 그 직경이 작아지며, 골내매식부(100)의 외주면에 나사산이 동일한 간격으로 형성된 것을 특징으로 하는 일체형 임플란트(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 한다).

- 라. 원고는 정정심판청구를 기각한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하기는 하였으나, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 4에 선행발명 1을 결합하는 방법으로 쉽게 도출할 수 있어 진보성이 부정되므로, 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 만족하지 못할 것으로 보인다. 따라서 같은 취지로 원고의 정정심판청구를 기각한 위 심결에 명백한 위법이 있는 것으로 보이지 않는다.
- 마. 나아가 이 사건 제1, 2항 발명을 무효로 하는 이 사건 심결이 확정된다고 하더라도, 이 사건 특허발명 전체 청구항이 무효가 되는 것이 아니므로 이 사건 제3항 발명을 비롯한 나머지 청구항을 기초로 하는 원고의 정정의 기회가 박탈되는 것도 아니다.
2. 이 사건 제1, 2항 발명은 선행발명 4에 의해 진보성이 부정되므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

【판결의 의의】

특허권자가 특허무효심결에 대한 심결취소소송 사실심 변론 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청하였으나, 그와 같은 주장을 받아들이지 않고 판단에 나아가, 특허발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다고 판단한 사례

콘크리트 부체 정정 사건

(제3부) 2025. 7. 24. 선고 2024허15103 판결

【권리내용】 [특허권] 안전성이 높은 콘크리트 부체(제1227185호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 9. 26. 자 2024당(취소판결)41호 심결

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제133조의2, 제136조, 제147조, 제157조, 제159조, 제189조

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

【판시사항】

1. 종전 심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 그 판결의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고, 그 증거에 기초한 새로운 무효사유를 직권으로 심리하는 경우, 심판피청구인에게 그 무효사유에 관한 의견진술의 기회를 부여하지 않아 정정청구의 기회를 제공하지 않은 채 심판청구를 인용하는 심결을 하는 것이 위법한지(적극)
2. 전항과 같이 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 그 직권이 아니라 심판청구인이 새로 제출한 증거와 그에 기초하여 새로 주장한 무효사유를 토대로 심리한 경우에는 달리 보아야 하는지(소극)

【사안의 개요】

종전 심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어진 특허무효심판절차에서, 특허심판원은 피고가 증거자료로 새로 제출한 선행발명 6은 원심결에 대한 취소소송에서 제출되었던 증거자료와 동일한 것이고, 피고가 위 취소소송에 제출된 것과 다른 새로운 무효사유를 주장한 것도 아니므로, 이 사건에서 특허법 제133조의2 제1항 후단이 적용된다고 볼 수 없다는 이유로 원고에게 정정청구의 기회를 부여하지 않고 그대로 취소

판결의 취지에 따라 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

- 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하면서, 종전 심판절차에서 제출되지 않았고 그 취소판결을 한 법원의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고, 그에 따른 특허무효사유를 직권으로 심리하면서도 특허권자에게 의견진술의 기회를 주지 않아 그에 따른 정정청구의 기회를 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 인용하는 심결을 하는 것은 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.

① 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 그 심결은 행정처분에 해당하고, 이에 대한 심결취소소송은 항고소송에 해당하는 별개의 법적 절차이므로, 두 절차는 심급구조로 연계되지 않으며 엄격히 구별되어야 한다. 심판절차에서의 주장이나 증거를 소송절차에 그대로 원용할 수 없고, 반대로 소송절차에서의 변론경과를 들어 심판절차에서 보장되어야 할 의견진술 기회를 대체할 수 없다. 그러므로 특허심판원이 직권으로 조사하는 증거나 직권으로 심리하는 무효사유에 대해, 이미 법원의 소송절차에서 특허권자가 충분히 변론할 기회를 가졌다는 사정만으로, 특허법이 정한 심판절차상 권리보장이 실질적으로 이루어졌다고 볼 수 없다. ② 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 판결의 취소 이유가 된 판단에 특허심판원이 기속된다고 규정하고 있으나, 이는 기속력의 문제로서 절차적 권리 보장을 배제할 수는 없다. 기속력은 위법한 심결의 실체적 판단을 반복하지 않도록 하기 위한 것으로, 새로운 증거가 제출되어 증거관계에 실질적 변동이 생기지 않는 한, 특허심판원은 동일한 결론의 심결을 반복할 수 없다. 그런데 이러한 기속력을 이유로 직권 조사된 증거나 직권 심리된 무효사유에 대하여 특허권자의 의견진술 및 정정청구의 기회를 부여하지 않는다면, 절차적 보장 의무와 실체적 판단기속의 영역을 혼동하는 결과가 되고, 이는 심판의 적정을 해치는 잘못된 전제이다. ③ 특허권자는 특허무효심판이 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없고, 무효심판의 심결에 대한 소송이 계속 중일 때는 정정심판을 청구할 수 있다. 이러한 규정 체계는 무효심판이 제기된 상황에서 특허권자의 방어수단으로서의 정정청구를 절차 내에서 단절 없이 보장하면서, 절차의 신속성과 효율성을 도모하기

위한 것이다. 그럼에도 불구하고, 직권 조사된 증거가 소송절차에서 공방이 이루어진 것이고, 특허권자가 소송 중 정정심판을 청구할 기회가 있었다는 이유만으로, 취소판결에 따라 다시 심리되는 무효심판절차에서 정정청구 기회를 부여하지 않아도 된다고 보는 것은, 특허정정제도의 체계에 어긋나는 결과를 낳는다. ④ 정정청구 기회를 부여하지 않음으로 인해 특허권자는 다시 심결취소소송을 제기하거나 정정심판을 별도로 청구해야 하고, 이로 인해 법적 분쟁이 중복·지연될 수 있다.

- 한편 특허무효심판절차에서 심판장은 특허법 제147조 제1항에 따라 지정한 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항 후단). 청구인의 증거제출 또는 새로운 무효사유 주장에 따라 정정청구를 허용할 필요가 있는지는, 원칙적으로 행정청인 특허심판원의 재량판단의 영역에 속한다고 할 수 있다. 그러나 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하는 특허무효심판절차에서, 심판청구인이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 것으로서 위 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어 위 취소판결의 이유인 특허무효사유의 근거가 되었던 증거를 새로 제출하고, 종전 특허무효심판절차에서 주장하지 않았던 위 특허무효사유를 새로 주장하였음에도, 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 기간을 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 받아들이는 심결을 하는 것은 전항과 마찬가지로 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.

① 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 위와 같은 증거를 기초로 종전 심판절차에서 주장하지 않았던 위와 같은 특허무효사유를 심리하면서 심판피청구인인 특허권자에게 의견제출 및 정정청구의 기회를 부여할지 여부에 있어, 심판청구인 스스로 위와 같은 증거를 제출하거나 특허무효사유를 주장한 경우와 특허심판원이 직권으로 심리에 나아간 전항과 같은 경우를 달리 보는 것은, 특허법이 마련하고 있는 앞서 본 절차적 강행규정의 공익상 요구의 측면에서 그 일관성과 합리성이 없다. ② 위와 같이 심판청구인이 새로 제출한 증거가 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어, 그 취소판결의 이유가 된 특허무효사유의 근거가 되었고, 심판청구인이 이를 다시 심판

절차에 제출하여 위 특허무효사유를 주장한 경우, 그 취소판결의 기속력에 따라 심결을 하여야 하는 특허심판원으로서 심결취소판결과 다른 결론의 심결을 할 수 없는 상태에 놓이게 된다. 이러한 상황이라면 특허권자로서는 특허무효심판절차에서의 정정청구 외에 달리 위 특허무효사유를 방어할 실질적인 수단이 없고, 그에 따라 심판피청구인인 특허권자가 정정청구를 할 수 있는 기회를 부여할 필요성은 객관적으로 명백하게 되었으므로, 심판장으로서 그 정정청구의 인정 여부를 떠나 특허법 제133조의2 제1항 후단이 정한 '정정청구를 허용할 필요성' 자체가 인정되지 않는다고 판단할 재량의 여지가 더는 없다고 할 것인바, 특별한 사정이 없는 한 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 수 있는 기간이 부여되어야 한다고 보는 것이 타당하다.

【판결의 의의】

진보성을 부정하지 않은 원심결을 취소한 법원의 판결에 따라 다시 심리가 이루어지는 특허무효심판절차에 있어, 위 판결의 소송절차에서 새로 제출된 증거가 심리의 자료가 되는 경우 특허권자에게 정정의 기회를 부여하여야 하는지에 관한 법리를 설시한 점에 의의가 있는 사안

정정청구가 수반된 특허취소결정의 취소범위

(제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허13442 판결

【사 건 명】 취소결정(특)

【심 결】 특허심판원 2024. 6. 17. 자 2023소25호

【참조조문】 특허법 제132조의3, 제132조의14

【판시사항】

특허취소신청 절차에서 정정청구가 있는 경우 취소결정 중 위법하다고 보기 어려운 정정인정 부분 및 1항 정정발명에 관한 부분까지 취소결정 중 위법하다고 판단되는 2항 정정발명에 관한 부분과 함께 취소되어야 하는지 여부(소극)

【사안의 개요】

1. 원고는 독립항인 1항 발명과 종속항인 2항 발명으로 구성된 특허발명의 특허권자이다. A는 2023. 2. 24. 특허심판원에 ‘정정 전 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다.’고 주장하면서 특허취소신청을 하였다.
2. 특허심판원은 원고에게 ‘정정 전 청구항 1, 2는 진보성이 부정된다.’는 내용의 취소 이유를 통지하면서 의견을 제출할 기회를 주었음. 이에 원고는 2024. 1. 30. 정정 전 1항 발명의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다.
3. 특허심판원은 ‘정정청구는 적법하나, 정정 후 1, 2항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.’고 판단하면서 정정을 인정하고, 특허발명을 취소하는 이 사건 취소결정을 하였다.
4. 원고는 특허청장을 상대로 이 사건 취소결정의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 당사자들은 정정청구를 받아들인 부분에 대하여 다투지 않았다.

【판결요지】 청구 일부 인용

1. 특허법원의 판단

특허법원은 심리 후 1항 정정발명은 진보성이 부정되나 2항 정정발명은 진보성이 부

정되지 않는다고 판단하였다. 특허법원은 아래와 같은 이유를 설시하면서 이 사건 취소결정 중 2항 정정발명에 관한 부분을 취소하고, 원고의 나머지 청구를 기각하였다.

2. 쟁점에 관한 판시

특허취소신청 절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 특허취소신청 절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 특허취소신청의 결정이 확정되는 때에 함께 확정되며, 특허취소신청 절차에서 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하기는 한다. 그러나 그와 같은 사정만으로 이 사건 취소결정 중 위법하다고 보기 어려운 정정인정 부분 및 1항 정정발명에 관한 부분까지 이 사건 취소결정 중 위법하다고 판단되는 2항 정정발명에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다고 볼 논리필연적인 이유가 있다고 할 수 없다. 그리고 이는 정정청구가 정정 전 특허발명의 전체 청구항에 걸쳐 있다는 사정까지 고려하더라도 마찬가지다. 따라서 이 사건 취소결정 중 2 정정발명에 관한 부분만을 취소하기로 한다.

【판결의 의의】

특허심판원이 정정청구를 인정하면서 복수의 청구항에 대하여 특허취소결정을 하였는데, 특허법원이 일부 청구항에 대한 판단을 달리하는 경우 그 취소범위에 관하여 명확히 한 사안

아티엔스 도전성 시트 사건

(제3부) 2025. 8. 28. 선고 2023허14219 판결

【권리내용】 [특허권] 도전성 시트 및 그 제조 방법, 및 전자 부품

【심 결】 특허심판원 2023. 9. 12. 자 2022당2225호

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결

【참조조문】 특허법 제133조 제3항, 제4항, 제133조의2 제1에서 4항, 제6항, 제136조 제1항, 제2항 제2호, 제5항, 제6항, 제8항, 제10에서 12항, 제137조, 제1에서 5항, 제139조 제3항, 제140조 제1항, 제2항, 제5항, 제147조 제1항, 제159조 제1항, 제161조 제1항, 제186조

【판시사항】

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리되어 심결이 이루어진 경우, 정정청구에 대한 심결이 특허무효심판청구에 대한 심결과 분리되어 개별 확정될 수 있는지(적극)

【사안의 개요】

피고는 원고들을 상대로 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 2, 10항에 대한 특허무효심판청구를 하였고, 원고들은 위 무효심판절차에서 정정청구를 하였다. 특허심판원은 원고들의 정정청구를 인정하는 한편, 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 특허무효심판청구 중 제1, 10항 발명에 대한 무효심판청구를 인용하되, 원고들의 정정청구에 의한 정정으로 삭제된 제2항 발명에 대한 부분은 각하하는 이 사건 심결을 하였다. 원고들은 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 다음 소송계속 중 위 정정청구보다 발명을 더욱 한정하는 취지로 별도의 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은

위 정정심판을 받아들였다. 원고들은 제1회 변론기일에 이르러 이 사건 소 중 정정청구에 대한 심결의 취소를 구하는 청구를 취하하였다.

【판결요지】 청구범위 제2항 부분 각하, 청구범위 제1항 및 제10항 부분 인용

● 기초로 삼는 법리

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리된다는 이유로 정정청구에 대한 심결이 반드시 특허무효심판청구에 대한 심결과 함께 확정되어야 한다고 볼 수 없고, 정정청구에 대한 심결은 특허무효심판청구에 대한 심결과 나뉘어 확정될 수 있다고 보아야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

▶ 정정청구는 하나의 심판청구로서 별개의 심판대상이 된다.

- 특허권자는 설정등록 후 명세서나 도면에 불비가 있으면 정정심판을 청구할 수 있고(법 제136조 제1항), 이는 청구범위가 과도하거나 불분명한 경우 무효사유를 예방하고 권리관계를 명확히 하기 위한 제도이다. 그런데 무효심판이 계속 중일 때에는 특허권자의 정정심판은 허용되지 않고, 특허권자는 해당 무효심판절차 내에서 정정청구를 통해 방어할 수 있다(법 제136조 제2항, 제133조의2). 이는 권리자 방어권을 보장하면서도 심판 지연을 막기 위한 장치이다.
- 나아가 정정청구에는 일반 심판규정(청구서 제출, 송달, 답변 기회, 보정 금지 등)과 정정심판 특별규정(전용실시권자 동의, 불인정이유 통지, 확정효 등)이 그대로 준용된다. 특히 복수 정정청구 시 최후 청구만 유효하다는 규정(법 제133조의2 제2항)은 정정청구를 단순 항변이 아닌 별도의 심판청구로 파악해야만 설명 가능하다.
- 따라서 무효심판절차 내 정정청구는 무효심판청구와 병합되어 심리되지만, 그 자체로 독립된 심판대상임이 분명하다. 특허무효심판이 예상되는 상황에서 하나의 심판대상이 되는 정정심판청구로써 특허정정을 구할 수 있던 특허권자가, 특허무효심판이 실제로 제기된 상황에 처해서는 하나의 심판대상이 되지 않는 범위에서만 특허정정으로 그 특허무효심판에 방어하는 지위에 불과하게 된다는 것은 특허권자의 권리보호 측면에서 문제가 있고, 특허무효심판절차에서 특허권자의 지위를 그와 같이 제한하여 해석할 합리적 필요성도 없다. 대법원 역시 정정청구를 무효심판절차에서

함께 심리되는 심판청구라고 판시하였다(2016후2522 전원합의체).

▶ 정정청구는 심판대상의 성격과 효력에서 특허무효심판청구와 구별되므로, 정정청구에 대한 심결이 반드시 특허무효심판청구에 대한 심결과 함께 확정되어야 하는 것은 아니다.

- 정정청구는 단순한 항변이 아니라 무효심판에 병합된 하나의 심판청구로서 별도의 심판대상이 된다. 정정에 따른 명세서 변경은 정정무효심판의 대상이 될 수 있고, 정정무효심판이 인용 확정되면 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(법 제137조). 또한 심결 확정에 관한 특허법 규정(법 제186조)에도 무효심판과 정정청구의 심결이 반드시 동시에 확정되어야 한다는 내용은 없다. 따라서 정정청구가 특허무효심판청구와 별개의 심판대상인 이상 정정청구에 대한 심결은 위 일반규정에 따라 당사자 등의 불복으로써 취소될 수 없는 상태에 이른 때에는 특허무효심판청구에 대한 심결과 별개로 확정될 수 있는 것이 원칙이다.

- 이에 대하여 정정청구가 무효심판과 함께 심리되고, 무효 여부 판단의 선결사항이 된다는 이유로 동시확정을 주장하는 견해도 있다. 그러나 이러한 선결관계만으로 양자가 불가분의 심판대상이라고 보기는 어렵다. 예컨대 복수 청구항에 대한 무효심판에서 독립항 무효 여부가 종속항 판단의 전제가 되는 경우가 있으나, 그러한 이유로 두 청구항에 대한 무효심판이 일체불가분의 심판대상이라고 보지는 않는다. 또한 특허법은 정정청구를 무효심판 청구항 이외의 다른 청구항이나 명세서 기재사항에 관해서도 허용하고 있으므로, 정정청구가 무효심판대상인 청구항과 항상 일체불가분하다고 단정할 수 없다. 무엇보다도 심결취소소송은 행정처분의 위법성을 다투는 항고소송으로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 위법사유도 주장할 수 있고 법원은 이를 심리하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 또한, 특허권자는 무효심판 소송 계속 중에도 별도의 정정심판을 청구할 수 있고, 그 정정심판의 심결이 확정되면 당사자는 그 정정심결으로 정정된 청구항의 위법사유를 추가로 주장·증명할 수 있다. 이러한 법리에 대한 종합적인 고려 없이 심판과 소송이 일정 국면에서 선결적 판단구도를 가진다는 이유로 정정청구에 대한 심결이 확정되는 시점을 제한하는 것은 합리적이지 않다.

- 한편, 특허무효심판절차에서 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 발명의 내용에 따라 특허무효사유에 해당하는지를 판단하여야 하고, 정정청구 전의 특허발명을 대상으로 특허무효 여부를 판단하여서는 안 된다는 것이 대법원의 법리이다. 그런데 위 대법원 법리를 근거로 특허무효심판절차에서의 정정청구가 특허무효심판청구와 구별되는 심판대상이 아니라고 보는 것은 타당하지 않다. 즉 위 대법원 법리는 정정청구가 특허무효심판청구의 대상이 된 청구항에 관한 것을 정정사항으로 함에 따라 그 판단이 특허무효 여부의 판단에 선결사항이 될 때 그 심판절차에서 정정청구에 대한 심결의 확정까지 기다리지 않고 특허무효 여부를 판단할 수 있도록 한 것으로, 이는 별도의 정정심판이 제기됨에 따라 특허무효심판이 지연되는 것을 방지하려는 규정취지를 반영한 것이다. 정정청구에 대한 심결이 확정되기 전에 확정효가 발생하지 않는 것은, 특허무효심판절차에서 정정청구를 하나의 심판청구로서 심판대상이 된다고 보는 점에서 당연한 것일 뿐, 정정청구를 무효심판과 별개의 심판대상으로 보는지와 무관하다.

▶ 정정청구에 대한 심결은 특허무효심판청구에 대한 심결과 독립적으로 확정될 수 있다는 ‘개별확정 법리’가 특허법 체계상 타당하다. 반대로 양자가 반드시 동시에 확정되어야 한다는 ‘동시확정 법리’는 여러 문제를 초래한다.

- 첫째, 불복 단계에서 동시확정 법리에 따르면 무효심판청구인이나 특허권자가 정정청구에 대한 심결을 독립적으로 다룰 수 없게 된다. 이는 정정이라는 기본적 방어수단을 제한하고, 결국 특허권자로 하여금 별도 정정심판을 다시 제기하게 하는 불합리한 결과로 이어진다. 또한 정정청구를 받아들인 심결에 당사자 다툼이 없더라도 무효심판 심결이 확정되기 전까지는 정정청구에 대한 심결이 확정되지 못해, 침해소송 등에서 여전히 정정 전 청구항이 판단대상으로 남게 되는 모순이 발생한다.
- 둘째, 심결취소소송 단계에서 동시확정 법리에 따르면 정정청구에 대한 심결이 소송에서 다투어지지 않아도 무효심판 심결과 일체불가분으로 확정되어야 하므로, 법원의 심판범위와 판단구도가 불명확해진다. 특히 원고가 정정청구에 대한 심결을 다투 이익이 없는 경우에도 법원은 심결 전체를 일체로 취급해야 하는데, 이는 정정청구에 대한 심결 확정을 불필요하게 지연시킨다. 반면 개별확정 법리에 따르면, 정

정심결은 독립적으로 확정되고 법원은 확정된 정정사항을 전제로 무효 여부만 판단하면 되므로 간명하다.

- 셋째, 심결취소소송 계속 중 별도의 정정심판이 제기·확정되는 경우, 동시확정 법리 하에서는 당초 정정청구와 별도 정정심판청구의 관계가 불명확해져 심판원의 판단대상과 법원의 심리범위가 혼란스러워진다. 더욱이 당초 정정청구가 별도 정정심판으로 자동 취하되는 근거도 없어 혼란은 가중된다. 나아가 별도 정정심판 심결의 확정에 따라 이를 대상으로 심리한 결과 원고청구를 기각하는 경우 특허법원의 심판대상이 되었던 정정심판 심결이 아니라 당초 정정청구 심결이 최종적으로 확정되는 불합리한 결과까지 발생한다.

● 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분의 분리확정

이 사건 심결의 등본이 2023. 9. 25. 원고들에게 각 송달되었고, 원고들은 2023. 10. 16. 특허심판원으로부터 30일의 부가기간을 부여받았으며, 이 법원 제1회 변론기일에서 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분의 취소를 구하는 청구를 취하하였다. 이러한 사정을 앞서 본 개별확정 법리에 비추어 보면, 이 사건 정정청구를 인정한 심결 부분은 이 사건 무효심판청구에 대한 심결 부분과 분리하여 제소기간 만료 다음날인 2023. 11. 25. 확정되었다. 위와 같이 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분이 분리하여 확정된 점에다 특허심판원이 2024. 8. 27. 원고들의 정정심판청구를 받아들이는 이 사건 정정심결을 하여 그 심결이 확정된 사정을 보태어 보면, 이 법원의 판단대상은 그 특허정정이 최종적으로 확정된 이 사건 정정심결에 따라 정정된 청구범위이다.

● 이 사건 제2항 발명에 관한 심결 부분에 대한 청구의 위법

- 이 사건 무효심판청구 중 정정청구로 삭제된 이 사건 제2항 발명에 대한 각하 심결 부분은, 이 사건 정정심결에서도 삭제된 청구항에 대한 것이어서 결론적으로 정당하나, 이는 심판피청구인인 원고들에게 아무런 불이익이 없는 것이어서 원고들로서는 위 심결 부분의 취소를 구할 이익이 없으므로, 이 부분 취소를 구하는 원고들의 청구는 결국 부적법하다고 보아야 한다.
- 한편 동시확정 법리에 따른다면, ① 원고들의 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분은

그 취하에도 여전히 확정되지 아니한 상태로 있다. ② 그에 따라 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분과 동시에 확정되어야 하는 이 사건 제2항 발명에 대한 피고의 심판청구를 각하한 심결 부분도, 결국 이 사건 제1, 10항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분과 그 취소 여부를 함께 하여야 한다. 이 경우 앞서와 달리 이 사건 제1, 10항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분의 취소에 대한 청구와 별개로, 이 사건 제2항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분의 취소청구가 부적법하다는 판단을 내릴 수 없다. 그러나 이는 개별확정 법리에 기초하여 판단하는 이 법원의 결론이 될 수 없다.

【판결의 의의】

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리되어 심결이 이루어진 경우, 정정청구에 대한 심결이 특허무효심판청구에 대한 심결과 분리되어 개별 확정될 수 있다는 법리를 설시한 사례

09

권리범위확인심판

당뇨병 치료용 약제학적 조성물 권리범위확인 사건

(제5부) 2024. 12. 19. 선고 2024허12548 판결

【권리내용】 [특허권] 제2형 당뇨병 치료용 약제학적 조성물(제2372408호)

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조, 약사법 제50조의5, 제50조의6, 제50조의7

【참조판례】 대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결, 대법원 1991. 3. 27. 선고90후373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결

【판시사항】

1. ‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 소극적 권리범위확인심판 청구가 장래 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 것이어서 부적법한지 여부(소극)
2. 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 다툼이 없는 경우, 우선판매품목허가를 받는 데 해당 심결이 필요할 가능성이 있다는 점만으로 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 인정되는지 여부(소극)

【사안의 개요】

피고는 ‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품을 확인대상발명으로 특정하여, 확인대상발명이 ‘인슐린과 병용투여’를 특징으로 하는 의약품도발명인 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않음의 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다는 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 이와 같은 심판청구가 심판청구의 이익이 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

【판결요지】 심결취소

1. 확인대상발명의 실시가능성을 근거로 한 본안 전 항변에 관한 판단

확인대상발명이 실시불가능하다는 취지의 원고의 주장은, 피고가 이 사건 심판청구 단계에서는 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않음이 명백한 ‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품으로 확인대상발명을 특정하여 유리한 심결을 받은 후, 실제 실시 단계에서는 확인대상발명을 실시하는 것이 아니라 인슐린과 병용투여 되는 제미글립틴 제네릭 의약품(이 사건 특허발명의 침해품)을 실시할 것이 분명한다는 점을 전제로 하고 있다.

그러나 피고가 구체적으로 어떠한 방식으로 제미글립틴 제네릭 의약품을 실시할 것인지 확정되지 않은 현 상태에서는 피고의 장래 실시 제품이 인슐린과 병용하기 위한 제품인지 인슐린과 병용을 하지 않는 제품인지 확정적으로 판단할 수 없다. 피고의 장래 실시 제품이 ‘인슐린과의 병용’이라는 투여용법에 특징이 있는 의약품도발명인 이 사건 특허발명을 침해하는지 여부는, 피고의 실제 실시 제품의 품목허가의 내용, 제품의 라벨이나 첨부문서에 기재되어 있는 투여용법 등과 관련된 정보, 제품과 관련하여 제조판매업자가 제공하는 정보, 그 밖에 실제 처방 실태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이므로, 위와 같은 구체적 사정들이 확정되지 않은 현 단계에서 피고가 인슐린과 병용하지 않는 제미글립틴 의약품인 확인대상발명을 실시할 가능성이 없다고 단정하기 어렵다.

2. 권리범위 속부에 다툼이 없음을 근거로 한 본안 전 항변에 관한 판단

피고가 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없는 이상, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 없어 부적법하다(앞서 본 바와 같이 원고는 피고가 이 사건에서 확인대상발명으로 특정한 것과 달리 실제로는 인슐린과 병용하는 제미글립틴 제네릭 의약품을 장래에 실시할 가능성을 높다는 점을 들어 다투고 있을 뿐, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점은 다툼이 없다).

이에 대하여 피고는, 권리범위 속부에 관하여 다툼이 없는 경우라도 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받으면 약사법 제50조의8에 의하여 우선판매품목허가를 받을 수 있으므로, 이러한 측면에서 심판청구의 이익이 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유로 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

가. 설령 피고가 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받는다고 하더라도, 확인대상발명에 관하여 우선판매품목허가를 받을 수 있으리라고 단정하기 어렵다. 그 구체적 이유는 아래와 같다.

- 1) 우선판매품목허가제도는 의약품의 품목허가신청을 하면서 등재특허권자에게 품목허가신청을 통지한 자가 등재의약품에 관한 특허의 무효, 존속기간 연장등록의 무효, 해당 의약품이 특허권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결 또는 판결을 받은 경우, 그 신청에 따라 당해 의약품과 동일하고 등재의약품과 유효성분이 동일한 의약품에 대하여 일정기간(9개월, 2개월의 범위에서 연장 가능) 판매를 금지하는 제도이다. 이는 의약품특허를 무력화시키거나 그 회피가능성을 최초로 성공시킨 자에게 특별히 일정기간 동일 의약품에 대한 독점판매권을 부여함으로써 의약품특허에 대한 도전을 독려하고, 이를 통해 제네릭 의약품 시장을 활성화하고자 하는 취지의 제도이다.
- 2) 약사법 제50조의7 제1항은 ‘제50조의4에 따라 통지를 하여야 하는 자는 의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청할 때 우선판매품목허가를 식품의약품안전처장에게 신청할 수 있다’고 규정하여, 품목허가를 신청한 의약품이 약사법 제50조의4에서 규정하는 통지의 대상일 것을 요건으로 하고 있다. 그런데 약사법 제50조의4 제1항 제4호, 약사법 시행령 제32조의5에 의하면, ‘의약적 용도에 관한 등재특허권이 품목허가를 신청한 의약품의 효능·효과와 관련된 것이 아닌 경우’에는 통지의 대상이 아니라고 규정하고 있다. 이는 등재특허권이 의약용도 발명인 경우 그 용도와 관련이 없는 다른 용도에 관한 제네릭 의약품의 품목허가신청은 특허권등재자와 등재특허권자 등에게 통지할 필요 없이 등재특허권의 존재 여부와 무관하게 허가절차가 이루어지도록 하고, 이 경우 의약용도 발명에 대한 특허도전이 있었다고 보기 어려우므로 우선판매품목허가도 신청하지 못하게 하는 취지이다.
- 3) 이 사건에 관하여 보면, 이 사건 특허발명은 모두 ‘인슐린 병용투여’를 특징으로 하는 의약용도 발명인 반면 확인대상발명은 인슐린과 병용하지 않는 의약품이므로, 피고가 확인대상발명에 대해 품목허가신청을 하더라도 확인대상발명의 투여용법과 관련한 효능·효과는 이 사건 특허발명의 의약용도와 관련된 것이 아니다. 따라서 이 경우 약사법 제50조의4에서 규정하는 통지의 대상이 되지 아니하여 우

선판매품목허가를 신청할 자격에 해당하지 않을 가능성이 크다.

나. 설령 확인대상발명에 관하여 우선판매품목허가를 받을 수 있는 가능성이 미약하게나마 존재한다고 하더라도, 그와 같은 불분명한 가능성을 기대할 수 있는 이익이, 당사자 사이에 권리범위 속부에 대해 다툼이 없는 이 사건에 관하여 본안 판단의 확인 심결을 정당화하는 법률적 이익에 해당한다고 보기 어렵다. 이 사건 심판청구와 같이 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위해서는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되는 것이 원칙이기 때문이다.

다. 나아가 특허권자가 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 점을 다투지도 아니하여 해당 특허권과 관련한 법적 불안이 존재하지 않는 사건에서, 본안에 대한 판단을 포함한 심결이 우선판매품목허가의 근거 자료로 사용될 수 있다는 점을 의약품 특허권에 관한 소극적 권리범위확인 사건의 독자적인 심판청구의 이익이라고 주장하는 것은, 의약품특허를 무력화시키거나 그 회피가능성을 최초로 성공시킨 자에게 특별히 일정기간 동일 의약품에 대한 독점판매권을 부여함으로써 의약품특허에 대한 도전을 독려하고, 이를 통해 제네릭 의약품 시장을 활성화하고자 하는 우선판매품목허가제도의 취지에 부합하지 않으므로 받아들이기 어렵다.

【판결의 의의】

‘인슐린과 병용을 하지 않는’ 제미글립틴 의약품을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 소극적 권리범위확인심판 청구에서 확인대상발명을 실시할 가능성이 없다고 단정하기 어려우며, 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 다툼이 없는 경우, 우선판매품목허가를 받는 데 해당 심결이 필요할 가능성이 있다는 점만으로 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 없어 부적법하다고 본 사안

테고프라잔 결정형 a 사건

(제4부) 2025. 2. 13. 선고 2024허13077, 13381, 14018 판결

【권리내용】 [특허] 벤즈이미다졸 유도체의 신규 결정형 및 이의 제조방법(테고프라잔 결정형 A)

【사 건 명】 소극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결, 특허법원 2017. 4. 14. 선고 2016허4818 판결

【판시사항】

1. 무정형 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품으로 특정된 확인대상발명에는 특정의 문제도 없고, 확인대상발명이 의약품으로 특정되었다고 하더라도 장래 실시가능성을 달리 볼 필요가 없으므로 장래 실시가능성도 인정된다고 본 사안.
2. 특허발명인 결정형 A는 비결정형과 문언적으로 다르고, 균등관계에 있지도 않으며, 출원 과정을 고려하더라도 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외되었으므로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 본 사안.
3. 확인대상발명인 무정형 테고프라잔 고체분산체는 이 사건 특허발명인 테고프라잔 결정형 a와 이용관계에 있지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 본 사안(24허14018).

【사안의 개요 및 쟁점】 - 2024허13077, 13381 (상고기각)

특허발명	확인대상발명
테고프라잔 결정형 a	무정형 테고프라잔 의약품

○ 확인대상발명의 특정

확인대상발명은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 결정형 A와 구분되는 무정형의 고체 형태를 주성분으로 포함하는 의약품임을 알 수 있으므로, 이 사건 제1 내지 3항 발명과 대비하여 차이점을 판단할 수 있도록 명확히 특정되어 있다.

원고의 주장 : 확인대상발명의 주성분인 무정형 테고프라잔이 결정형 A로 바뀌는 것이 확인되었으므로 무정형 테고프라잔을 포함한다고 설명된 확인대상발명은 제대로 특정된 것이 아니고, 확인대상발명이 의약품인 이상 제조된 의약품 내에서 테고프라잔의 무정형이 안정하게 유지되는지 확인할 수 있는 XRD 및 DSC 등의 데이터를 추가로 제출했어야 특정된 것이다. 또한 무정형을 제제화해 보니 결정형 A가 존재하는 것이 확인되므로 완제의약품에 결정형 A가 존재하지 않는다는 점을 명확히 하지 않는 한 확인대상발명은 특정된 것이 아니다.

판단 : 이 사건 각 심판대상은 청구인이 심판 청구서에서 특정한 확인대상발명이므로 피고들이 설명서 및 도면으로 특정한 ‘무정형 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품’을 이 사건 제1 내지 3항 발명과 비교하여 권리범위 속부 여부를 판단하면 충분하다.

확인대상발명이 무정형 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품이라고 하여 그 의약품에 포함되는 모든 구성이나 의약품 제조·유통·보관 과정에서 주성분이 결정형으로 상전환되는지 여부를 확인할 수 있는 데이터까지 기재가 요구되는 것도 아니다. 확인대상발명의 주성분인 무정형 테고프라잔이 이 사건 제1항 발명(결정형 A)과 대비하여 특징적인 피크를 나타내지 않는 XRD 패턴을 보여주는 이상 원고가 주장하는 것과 같은 불특정의 문제는 없다.

또한 다음과 같은 결정다형에 대한 기술상식에 비추어 보더라도 특정의 문제는 발생하지 않는다.

약물 다형성(polymorphism)은 분자 배열 구조에 따라 서로 다른 성질을 나타내는 고체 형태가 두 가지 이상인 경우(polymorph, 다형체)를 의미하는데, 이와 같이 서로 다른 분자 배열 구조를 가진 다형체들은 열역학적 에너지도 서로 다르다. 그 중 무정형(amorphous, 비결정질)은 약물 분자가 규칙적으로 배열되지 않아 고체가 구조적으로 결정성을 나타내지 않으므로 상대적으로 에너지가 높은 형태인 반면, 결정형(Crystalline form)은 약물 분자가 규칙적으로 배열되어 결정질을 띄는 고체 형태(Solid form)로 상대적으로 에너지가 낮다. 한편 동일한 약물 분자로 구성된 결정질이라도 그 배열 형태에 따라 서로 다른 결정 구조를 나타내는 경우도 있어 하나의 결정형만 존재하는 것은 아닌데, 그 중 에너지 준위가 높은 것은 준안정(metastable) 결정형, 에너지 준위가 가장 낮

은 형태를 안정 결정형으로 불린다. 특정조건 하에서 서로 다른 안정성을 가진 다형체 사이에서 에너지 준위가 높은 준안정 다형체가 안전한 다형체로 상전이(phase transition)되는 것은 자연스러운 현상이다.

상전이 현상 이외에도 다형체는 결정구조에 따라 용해도, 용해속도, 화학적 안정성, 융점, 밀도 등의 물리적 특성이 다르다. 이러한 이유로 제제화에 있어서 적합한 다형체를 탐색·선별하는 것이 의약품의 개발 과정에서 필수적으로 행해지고 있는데, 특히 제제화 후 상전리로 인한 물성 변화 등의 문제가 발생할 여지를 최대한 차단하기 위해 열역학적으로 안정한 형태를 우선적으로 선택하는 것이 일반적이다. 그러나 안정한 결정형의 용해도가 낮아 유효한 약효를 달성하지 못할 경우 무정형이나 염(salt form)을 대안적 고체 형태로서 탐색하기도 하고, 안정한 다형체가 특허로 먼저 등록된 경우 제3자가 동일한 다형체로는 제품을 제조할 수 없기 때문에 차선택으로 적합한 준안정 다형체를 선택하여 제품화하는 방식도 해당 기술 분야에서 널리 활용되어 왔다.

위와 같은 기술상식에 비추어 보면, 무정형 테고프라잔이 열역학적으로 안정한 결정형으로 상전이되는 것은 노출 환경에 따른 시간적 차이만 있을 뿐 기술적으로 예정된 것으로 보인다. 그리고 원고가 제출한 무정형 테고프라잔이 결정형 A의 테고프라잔으로 전환 여부를 실험한 자료는 자연적으로 발생하는 현상을 가속 실험에 의해 확인한 것에 불과하다. 그밖에 다형체에서 안정 결정형과 무정형은 물성이 다르므로 각 다형체를 주성분으로 포함하는 의약품을 얻기 위한 최적의 제제설계는 다르게 구현될 수 있는 점에서 최종 의약품에 무정형이 상전이 되지 않음을 증명한 경우에만 확인대상발명이 특정되었다고 볼 것은 아니다. 위와 같은 논리라면 결정다형성을 나타내는 화합물을 주성분으로 포함하는 의약품은 ‘가장 안정한 결정형’만 특정 가능한 것으로 봐야 하는 점에서 역시 부당하다.

● 실시가능 여부

확인대상발명은 무정형의 테고프라잔을 주성분으로 포함하는 의약품으로서, 열역학적으로 불안정한 무정형이 안정한 다형체로 상전이되는 현상이 있더라도 다형체 별로 상이한 물리화학적 특성을 나타내어 각 다형체마다 적합한 제제설계가 요구되는 것이 일반적이고, 무정형 물질의 안정성을 제고하는 제제화 기술을 적용하여 의약품을 제조할

가능성을 배제할 수 없다. 확인대상발명의 특정에서 살핀 바와 같이 피고들이 완제의약품 내에서 무정형이 안정한 상태로 유지되는 점을 밝힌 경우에만 실시가 가능하다고 볼 것도 아니다.

● 의약품분야 확인대상발명은 확인의 이익을 엄격히 보아야 하는지(부정)

원고의 주장 : 허가-특허 연계제도 하에서 의약품을 확인대상발명으로 하여 청구되었으므로 심판청구의 이익은 규제기관에서의 품목허가 가능성, 확인대상발명과 품목허가 신청 의약품과의 동일성, 우선판매품목허가권 확보 가능성 등의 관점에서 보다 엄격히 판단되어야 한다.

판단 : 소극적 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하기 위한 것이다. 따라서 장래 실시하고자 하는 발명을 대상으로 삼을 수 있으므로 품목 허가를 얻거나 얻을 가능성이 반드시 요구되는 것은 아니다.

특허법 제2조 제3호 가목에서 규정하고 있는 물건 발명의 실시는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전지를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 의미하는데, 이러한 실시 행위는 각각 독립된 것으로 생산 행위만을 한 경우에도 발명의 실시가 되며, 사용이나 양도만을 한 경우에도 실시 행위가 된다. 따라서 의약품발명의 경우에만 위 특허법 규정 이외에 추가로 ‘품목 허가’까지 받아야만 발명의 실시가 가능하다고 볼 근거는 없다. 특허발명은 특허법에 의해서, 품목허가는 약사법에 의해 운용되는 별개의 제도이므로 특허법상 발명의 실시 여부를 약사법상 품목허가에 근거하여 판단할 수도 없다.

의약품 허가-특허연계제도는 후속 의약품의 품목 허가절차에서 기(既) 허가 의약품의 안전성·유효성 자료를 원용하는 경우 후속 의약품이 기(既) 허가 의약품과 관련하여 등재된 특허권을 침해하는지 여부를 살펴 특허권을 보호하기 위한 취지로 도입되었다. 권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단하여 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는데 의의가 있다. 두 제도의 취지와 목적이 일부 공통되기는 하나 전자가 의약품만을 대상으로

하되 수익적 행정행위에 부수하는 절차인 반면 후자는 발명 전반에 적용되는 분쟁해결 절차의 일환으로 서로 다르고, 의약품 허가-특허 연계제도를 이유로 소극적 권리범위확인심판의 청구의 대상을 후속 의약품과 관련된 발명의 실시를 품목허가를 받을 수 있는 경우로만 한정할 만한 근거도 없다.

확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 받았더라도 허가-특허 연계제도에 의해 우선판매품목허가권을 받으려면 심판대상으로 삼은 확인대상발명이 품목허가 신청 의약품과 동일해야 한다. 그런데 그 동일성은 해당 의약품에 대한 허가심사 주무부처인 식품의약품안전처에서 판단할 일이고, 의약품 품목허가는 최초 허가 후 변경 허가도 가능하다. 따라서 현재 확인대상발명을 실시하고 있지 않거나 품목허가를 받지 못하였더라도 장래 품목허가를 받을 수 있거나 품목허가 후 이 사건 확인대상발명과 동일하도록 변경허가를 받을 수도 있다.

특허발명의 권리의 효력이 미치는 범위를 확인대상발명과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판 단계에서 확인대상발명과 품목허가 신청 의약품의 동일성 여부를 판단하여 확인의 이익 여부를 가릴 것은 아니다.

【사안의 개요 및 쟁점】 - 2024허14018(선고 후 소취하)

● 확인대상발명이 특허발명과 이용관계에 있는지

특허발명	확인대상발명
테고프라잔 결정형 A	무정형 테고프라잔 고체분산체

원고의 주장 : 확인대상발명의 원료로 사용된 무정형 테고프라잔은 ‘테고프라잔 결정형 A를 분무건조시켜 수득한 무정형 테고프라잔’의 XRD와 동일하다. 이에 의하면 확인대상발명은 이 사건 특허발명을 이용하여 만든 것이므로 이용발명에 해당된다. 설령 무정형 테고프라잔을 이용하여 무정형 고체분산체를 제조하였다고 보더라도 결정형 A를 무정형으로 만든 후 무정형 고체분산체를 만든 것이므로 어느 모로 보나 이용발명이다.

판단 : 특허발명은 테고프라잔 약물 분자가 규칙적으로 배열되면서 XRD 스펙트럼에 의해 특유의 피크를 나타내는 결정형 A에 관한 것이다. 확인대상발명인 무정형 테고프라잔 고체 분산체는 약물 분자를 고분자에 분자 수준의 크기로 균일하게 분산시킨 것으로,

결정형 A에서 보이는 고유의 XRD 피크가 없어 서로 다른 분자 배열 구조를 갖는 것으로 보인다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명(결정형 A)의 XRD 고유 피크로 한정된 구성요소를 가지지 않으므로 결정형 A를 이루는 테고프라잔의 내부구조를 그대로 이용한다고 보기는 어렵다.

결정다형체는 고체 상태에서의 분자 배열 차이에 의해 얻어지지만, 이를 용매를 이용하여 균질한 용액 상태로 만들 경우 규칙적인 고유한 분자 배열은 모두 사라지게 된다. 따라서 설령 확인대상발명을 만들기 위해 특정한 결정형을 원료로 사용하더라도 고체분산체를 만들기 위해 균질한 용액이 되는 과정에서 특정 결정형은 더 이상 존재하지 않는다. 이용관계는 ‘확인대상발명이 이 사건 특허발명의 구성요소를 그대로 포함하면서 부가된 새로운 구성을 가지는 경우’ 성립되는데, 원고의 주장과 같이 확인대상발명을 만들기 위해 결정형 A를 원료로 사용하더라도 용액-고체분산체 제조 과정을 통해 결정형 A는 모두 분해되므로 고체분산체인 확인대상발명 내에 이 사건 특허발명의 구성요소인 결정형 A가 그대로 포함된 것으로 볼 수도 없다.

【판결의 의의】

‘의약품’으로 한정된 무정형(확인대상발명)에 대한 소극적 권리범위확인심판에서의 특정 및 실시가능 여부에 대한 판단 기준을 제시한 사안

담수용 수조 사건

(제4부) 2025. 7. 17. 선고 2025허10277 판결

【권리내용】 [특허] 담수용 수조 및 이를 이용하는 하수 우회공법

【사 건 명】 적극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결

【판시사항】

1. 이 사건 특허발명의 개방돌출부는 결합본체부의 상면을 기준으로 ‘결합본체부의 개방돌출부’지만, 확인대상발명의 ‘개방연장부’는 개방된 결합본체부에서 상부방향으로 개방되게 연장된 구성인바, 결합본체부를 기준으로 ‘연장된 결합본체부’를 의미하는 점에서 돌출부와 연장부는 구별 가능하므로 특정이 문제없다고 본 사안
2. 확인대상발명의 안전성 확인을 위해 통수시험을 한 후 폐기한 경우라 하더라도 더 이상 실시하지 않는 물품을 대상으로 한 심판청구로 보기는 어렵다고 본 사안

【사안의 개요】

● 확인대상발명의 특정 여부

이 사건 특허발명의 설명 기재와 도면 및 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 개방돌출부와 확인대상발명의 개방연장부는 결합본체부로부터 일정 높이만큼 연장된 형상으로, 이 사건 제1항 발명의 개방돌출부는 기준점인 결합본체부의 개방되지 않은 상면에 비해 상측 방향으로 일부 또는 전부 돌출된 형상을 모두 포함하는 반면, 확인대상발명의 개방연장부는 결합본체부 상부를 기준으로 상측 방향으로 전체적으로 연장되어 있다. 따라서 두 발명의 대응되는 구성은 결합본체부의 상면 또는 상부를 기준으로 일부 돌출된 구조인지 여부를 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다.

○ 확인대상발명의 실시 여부

피고는 확인대상발명을 실제로 목적대로 사용하기 전에 안전성을 확인할 목적으로 시험적으로 사용한 것이지 ‘실시’한 적 없고, 그나마도 즉시 폐기하였으므로 권리범위 속부여부를 판단할 확인대상발명이 더 이상 존재하지 않아 이 사건 심판청구는 어느 모로 보나 확인의 이익이 없다고 주장한다.

확인대상발명은 담수용 수조라는 명칭의 물건에 관한 발명으로, 물건발명에 대한 특허법상 ‘실시’는 ‘그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위’[특허법 제2조 제3호 (가)목 참조]를 의미한다. 이러한 실시 행위는 각각 독립적인 것으로 생산 행위만을 한 경우에도 발명의 실시가 되며, 사용이나 양도만을 한 경우에도 모두 해당된다. 피고가 서울시와 집관로(우안) 단면보수공사’ 사업 계약을 체결하고, 담수용 수조와 그 우회관 등을 설치하여 안전성 확인을 위해 통수시험을 실시하였는바, 그 중 확인대상발명의 담수용 수조와 그 우회관 등을 제작하여 설치하는 행위는 특허법상 ‘생산’에 해당한다. 통수시험 이후 폐기하였더라도 통수시험은 계약 체결 이후 경제적 이익을 목적으로 한 것이어서 특허법 제96조 제1항에서 규정하고 있는 특허권의 효력이 미치지 아니하는 연구·시험으로 볼 수는 없을뿐더러 장래에 실시할 가능성도 배제할 수는 없으므로 확인의 이익이 부정되지 아니한다.

【판결의 의의】

확인대상발명의 실시가능성 관련하여 특허권의 효력이 미치지 아니하는 연구 시험으로 볼지 여부를 판단한 사안

환형 권취 금속 수지 복합관 사건

(제4부) 2025. 7. 17. 선고 2025허10260 판결

【권리내용】 [특허] 환형으로 권취가 용이한 금속 수지 복합관 및 그 제조방법

【사 건 명】 적극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결

【판시사항】

이 사건 특허발명에 대한 관련 무효심판의 심결이 확정됨에 따라 이 사건 제5항 특허발명의 정정이 확정되었으므로, 이 사건의 판단대상은 이 사건 제5항 정정발명이 되었으나, 확인대상발명에는 이 사건 제5항 정정발명의 구성요소 4 내지 6에 대응되는 구성이 포함되었는지 명확하지 않아 관련 정정청구의 확정으로 인해 결과적으로 확인대상발명은 이 사건 제5항 정정발명과 대비될 정도로 특정되지 아니하였다고 본 사안\

【사안의 개요】

○ 확인대상발명과의 구성 대비(밑줄 부분이 정정으로 추가된 부분)

구성	이 사건 제5항 정정발명	확인대상발명
1	금속관의 외부면에 수지층이 피복되어 이루어지되,	금속관(3)의 외부면에 수지층(5)이 피복되어 이루어지되,
2	금속관과 수지층 사이에는 접착층이 형성되어 수지층과 금속관을 결합시키고	금속관(3)과 수지층(5) 사이에는 접착층(4)이 형성되어 수지층(5)과 금속관(3)을 결합시키고,
3	금속관의 두께(p)는 수지층의 두께(q)의 5% 내지 20%이며,	금속관(3)의 두께는 0.3mm, 수지층(5)의 두께는 2mm로, 금속관(3)의 두께는 수지층(5)의 두께의 15%임
4	금속관은 박판 스테인리스 스틸로 만들어진 관이고,	대응 구성 없음
5	상기 수지는 폴리에틸렌이며,	대응 구성 없음
6	직관으로 제조된 복합관이 운반의 편의를 위해 환형으로 권취된 것으로서, 금속관의 진원이 유지되고 금속관의 변형이 방지되도록 환형으로 권취된 것	대응 구성 없음
대상	금속 수지 복합관.	금속 수지 복합관

○ 확인대상발명의 특정 여부

확인대상발명의 설명서에는 금속관(3)과 수지층(5)이 어떠한 재질로 되어 있는지, 복합관이 직관으로 제조되는지 및 제조된 복합관이 환형으로 권취되는지 여부와 금속관의 진원이 유지되는지에 대한 아무런 기재가 없다. 이로 인해 확인대상발명이 이 사건 제5항 정정발명의 특징 ① 내지 ⑤에 대응되는 구성을 가지는지 파악하기 어렵다. 만일, 확인대상발명의 금속관(3), 수지층(5) 및 복합관이 구성요소 4 내지 6의 특징 ① 내지 ⑤와 동일한 구성을 가진다면 확인대상발명이 이 사건 제5항 정정발명의 권리범위에 속하게 된다. 그러나 구성요소 4 내지 6의 특징 ① 내지 ⑤가 확인대상발명의 대응 구성과 다른 것이라면 균등 관계에 해당하는지 여부에 따라 확인대상발명이 이 사건 제5항 정정발명의 권리범위에 속하는지 여부가 달라질 수밖에 없다.

이러한 이유로 확인대상발명은 이 사건 제5항 정정발명의 구성요소 4 내지 6과 대비하여 차이점이 있는지 여부를 판단할 수 없으므로 확인대상발명은 특정된 것으로 보기 어렵다.

【판결의 의의】

확인대상발명이 후속 관련 정정청구로 인해 결과적으로 특허발명의 구성요소와 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 보기 어렵다고 판단한 사안

10

특허권 침해

조인트키트(침해품), 부스덕트(부수품) 및 설치시공(부수용역) 사건

(제4부) 2025. 3. 13. 선고 2022나2206 판결

【권리내용】 [특허] 판형 회전방지구가 적용된 부스 덕트 연결용 조인트 키트(제2특허) 및 컴팩트화가 가능한 부스 덕트용 조인트 키트(제3특허)

【제 1 심】 서울중앙지방법원 2022. 9. 23. 선고 2019가합556411 판결

【사 건 명】 특허권침해금지 등

【참조판례】 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2006다67602, 67619 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조

【판시사항】

1. 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수품과 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 부수용역에 대해 구 특허법 제128조 제4항에 따른 손해배상을 인정한 사안.
2. 구 특허법 제128조 제4항에 따라 특허침해로 인하여 피고가 얻은 이익을 산정할 때 ‘원가의 하방경직성 분석’을 통한 회계감정결과를 활용한 사안.

【사안의 개요】

원고가 피고를 상대로 피고 제품(조인트 키트)이 원고의 제2, 3특허를 침해하였다고 주장하며 금지, 폐기를 구하고, 피고 제품 외에 그 기능을 위해 함께 판매한 부스덕트(부수품) 및 이들의 시공(부수용역)에 따른 일실손해에 대해 손해배상을 청구한 사안(40억원 일부청구).

1. 특허 침해 : 인정

피고 제품은 원고의 제2특허를 균등침해하였고, 제3특허를 문언침해(균등침해도 인정)하였음. 피고의 자유실시기술 항변을 배척함.

2. 금지 및 폐기 청구 : 인정

3. 손해배상 청구 : 선택적 청구/ 명시적 일부청구

① 침해기간 : 원고는 2012. 11. 30.부터 2023. 9. 30.까지로 청구.

법원은 2022. 12. 31.을 종기로 인정(피고는 2022. 9. 20경 회피설계를 하였다 주장하나 증명 부족 + 원고가 주장하는 종기도 인정할 증거 없으므로 피고가 인정하는 2022년 말까지만 인정)

② 부수손해의 인정 : 부스덕트(부수품) 및 시공용역(부수용역)

피고 제품(조인트 키트)의 기능을 발휘하기 위해서는 함께 판매 및 시공되어야 하고, 동일 시장 내 경쟁관계에 있는 원/피고 모두 같은 방식으로 판매 및 시공 해옴, 개별 판매되거나 판매자 외 제3자 통해 시공된 경우도 없음.

특허침해와 부수손해는 상당인과관계가 있고, 이익 상실이 합리적으로 예견 가능함
조인트키트(침해품) + 부스덕트(부수품) + 설치시공(부수용역) : 모두 손해배상의 대상 인정

③ 주위적 청구 : 부정

원고는 물건(침해품 및 부수품)에 대해서는 구 특허법 제128조 2, 3항(현 특허법 제128조 제2항)를 적용하고, 부수용역에 대해서는 구 특허법 제128조 제4항 적용을 주장함.

법원은, 원고가 원/피고의 판매단가가 같다는 전제하에 물건 판매의 경우 피고의 매출액에 원고의 한계이익률을 적용하면 된다고 주장하였지만, 단가가 동일하다는 점을 인정할 근거가 없는 점, 구 특허법 제128조 제2항의 문언상 ‘침해행위를 하 게 한 물건’에는 ‘특허품이나 그 대체품’ 외에 ‘부수품’까지 포함된다고 해석하기는 어려운 점 등을 근거로 적용을 부정함

④ 예비적 청구 : 침해품과 부수품(부스덕트), 부수용역(설치 시공) 모두 구 특허법 128조 4항 적용. 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익에서 “인하여”는 침해와 상당인과관계 있는 이익일 것만을 요구할 뿐 침해물건 자체만으로 한정하지 않으므로 부수품 및 부수용역도 포함됨.

이 사건 감정결과 및 감정인에 대한 사실조회회신에 변론전체의 취지를 종합하여 산정함. = 피고의 매출총액 x 피고의 한계이익률

총 손해액 : 7,581,406,454원

- ⑤ 이 사건 감정 과정에서 채택한 한계이익률 산정방식은 '원가의 하방경직성'에 근거한 고정비/변동비 구분법으로, 종전의 방법(항목만으로 구분하는 방식)과 비교해도 그 방식이 비합리적이라고 볼 수 없음.
 - ⑥ 피고의 추정 복멸 주장은 근거 부족함(동일 시장 내 시장점유율에 따른 분배 주장)
 - ⑦ 기여율 : 각 특허의 중요성, 가격 비율, 불가결성, 그 밖의 기술적 특징 등을 종합하여 각 특허별 10%씩 인정 + 부수품 및 부수용역의 경우에도 각 특허의 기여율 그대로 적용됨
 - ⑧ 최종 인정 손해액 : 1,516,281,290원 인정
- 제2특허에 기한 손해배상액은 758,140,645원으로, 그 자체만으로 일부청구 40억 넘지 않으므로 제3특허에 기한 손해액까지 합산함.

【판결요지】 청구기각

● 부수품 및 부수용역 관련 손해 인정

특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 '부수품'이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 '부수용역'이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 '부수손해'라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.

특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다. 특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후 수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다. 특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 '하나의 제품을 구성하는 여러 부품'처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나,

위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이 필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었더라면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.

앞서 든 증거에 변론전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사실과 사정을 참작해 보면, 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업체에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다(이하 생략).

● 부수물에 대해 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용할 수 있는지 (부정)

원고는, 피고의 판매단가와 원고의 판매단가가 같다는 가정 하에 피고의 조인트 키트형 부스덕트 총 매출액에 원고의 한계이익률을 곱하여 산정할 수 있다고 주장한다.

그런데, 원고의 ‘피고 판매단가와 원고 판매단가가 동일하다.’는 주장은 ‘피고가 입찰경쟁에서 수주한 후 특허침해로 판매할 수 없게 되어 원고가 이를 납품하게 된다면 원고는 적어도 피고 판매단가대로 납품하게 될 것이다.’는 가정에 근거한 것이다. 그러나 부스덕트 시장에는 원고와 피고 외에 다른 업체들도 있어서 경쟁 입찰 시 원고가 피고의 판매 단가대로 납품할 것이라고 단정할 수도 없을 뿐 더러 원/피고의 판매단가를 확인할 수 있는 아무런 자료도 제출되지 않은 이상 이를 그대로 믿기는 어렵다.

뿐만 아니라 구 특허법 제128조 제2, 3항 규정은 손해배상액 산정의 어려움을 감안하여 권리자가 판매할 수 있었던 수량 대신 침해자의 판매수량에 기초하여 일실이익 손해 산정을 가능하게 하는 특칙인 점에서, 법문과 같이 ‘침해행위를 하게 한 물건’을 양도한 경우에 적용하는 것이 타당하다. 설령 그 물건을 ‘특허실시제품’만으로 보지 않더라도 위 규정에 의한 손해액 산정에 대상이 되는 물건은 ‘침해제품’과 대체가능성이 있는 제품으로 한정된다. 따라서 특허침해품이나 그 대체품에도 해당하지 않는 부수품을 그 문언의

제약이 없는 구 특허법 제128조의 다른 항이나 민사상 불법행위 등의 규정을 적용하여 손해를 산정하는 것을 별론으로 하더라도 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용하여 손해를 산정할 수는 없다.

나아가 이 사건 감정결과, 감정인 조영주에 대한 사실조회회신에 의하면 ‘피고 제품과 부스덕트’를 함께 판매하여 얻은 매출액만 확인될 뿐이고, 피고 제품만의 매출액을 따로 정리한 회계 자료나 피고의 전체 매출액 중 피고 제품이 차지하는 비율을 알 수 있을 만한 아무런 자료도 없는 점에서, 부수품을 제외한 피고 제품에 대해서도 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용하여 손해를 산정하기는 매우 어렵다.

● 부수물 및 부수용역에 대해 구 특허법 제128조 제4항을 적용할 수 있는지 (긍정)

구 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)을 공제한 한계이익으로 산정할 수 있다고 본다. 그런데 구 특허법 제128조 제2항의 ‘침해행위를 하게 한 물건’과는 달리 제4항에서는 ‘침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액’을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하는 점에서 침해행위 그 자체로 얻은 이익 뿐 아니라 침해행위와 상당한 인과관계가 있는 이익액까지 포함하는 것으로 볼 수 있다.

피고 제품 뿐 아니라 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 피고가 얻은 이익은 앞서 살펴 본 피고 제품과 부수품의 관계에 비추어 침해행위와 상당한 인과관계가 있으므로 특허침해품(피고 제품) 뿐 아니라 부수품(부스덕트의 판매 및 시공용역)으로 인하여 원고가 입은 손해는 구 특허법 제128조 제4항에 따라 산정함이 타당하다. 따라서 이 사건에서는 구 특허법 제128조 제4항에 따라 피고 제품 및 부수품으로 인하여 피고가 얻은 이익을 원고가 피고의 특허침해로 입은 손해로 추정한다.

● 원가의 하방경직성 분석

한계이익 등 : 한계이익은 매출액에서 한계비용을 제외한 것이다. 한계비용은 변동비와

직접고정비(개별고정비)로 구성된다. 그 중 직접고정비(개별고정비)는 엄격한 조건²⁾을 충족했을 경우에만 한계비용으로 인정되므로 한계비용은 대부분 변동비로 구성된다.

비용은 ‘원가행태(cost behavior)’에 따라 변동비와 고정비로 분류되며, ‘추적가능성’에 따라 직접비(개별원가)와 간접비(공통원가)로 분류된다.

구분	변동비	고정비
직접비	직접변동비	직접고정비(개별고정비)
간접비	간접변동비	간접고정비

그 중 변동비는 조업도 또는 활동수준에 따라 변동하는 비용이다. 즉 조업도에 따라 비례하는, 침해품의 판매와 직접적인 인과관계가 있는 원가로, 원재료비, 판매수수료 등이 해당된다. 여기서 말하는 조업도(volume)는 생산량, 판매량, 판매금액(매출액) 등이다. 고정비(fixed cost)는 조업도와 무관하게 발생하는 원가로서, 침해품의 판매에 직접적인 인과관계를 가지고 있지 않은 급여, 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 등이 해당된다.

원가의 하방경직성 분석 : 변동비와 고정비는 정성적/정량적 분석으로 판별할 수 있다. “정성적 분석”은 비용항목 그 자체로 변동비/고정비로 구분되는 방법이다.³⁾ “정량적 분석”은 계량적 기법을 활용하여 원가행태를 분석함으로써 변동비 해당 여부를 판별하는 것으로, 이 사건 감정절차에서 사용한 “원가의 하방경직성(sticky behavior of cost)⁴⁾”은 그중 하나이다.

‘원가의 하방경직성’은 조업도(매출액)가 감소할(하방구간에 접어들) 때 분석대상 원가가 감소하지 않고 오히려 증가하거나 변동이 없는(경직적인) 현상을 뜻한다. 원가가 하

2) 직접(개별)고정비로 인정받아 한계이익 산출시 공제하려면 고정비 중에서 “침해품 제조·판매에 직접귀속되며, 침해품 제조·판매에 전용(專用)되는 것이며, 침해품 이외의 다른 제품 제조·판매를 위한 용도로 전용(轉用)이 불가능”한 조건을 모두 충족해야 한다. 예를 들어 시설장치 등에 대한 감가상각비, 건물 임차료, 인건비 등이 개별고정비로 인정받으려면 이들 기계·설비(물적설비)와 인력(인적설비)이 침해품 제조·판매에만 전용(專用)되어야 하며, 침해품 이외의 다른 제품생산 및 판매에 이용되지 말아야 한다.

3) 재료비, 판매수수료 등은 별도의 정량적 분석 없이 조업도에 비례하는 변동비로 판별하고, 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 등은 별도의 정량적 분석 없이 조업도와 무관한 비용인 고정비로 판별한다.

4) 원가의 하방경직성은 조업도가 증가할 때 분석대상 원가가 증가하는 비율보다, 조업도가 감소할 때 분석대상 원가가 감소하는 비율이 상대적으로 작은 현상을 의미한다. 이를 완화하여 조업도 감소 시 원가가 감소하지 않고 증가하거나 변동이 없는 것으로 산출할 수 있다(이 사건 감정절차에서 채택한 방법).

방경직성을 보인다는 것은 조업도(매출액)가 감소하는 구간에 감소하지 않고 경직성을 보인다는 점에서 원가의 하방경직성을 보이는 비용은 고정비로 판결하고, 그렇지 않은 분석대상을 변동비로 판별하는 방식으로 구분한다. 매출이 증가할 경우에는 해당 매출 증가의 효과를 누리기 위하여 비용을 증가시키는 것이 일반적이지만 매출이 감소하는 경우에는 고정적으로 투입되는 비용들은 줄어들지 않는다. 즉, 매출이 감소할 때 고정비는 감소하지 않고 변동이 없거나 오히려 증가하는 반면 변동비는 매출이 감소하면 변동비는 감소한다. 구체적으로는 공분산을 이용하는 방법이 활용된다. 즉, 조업도(매출액, 독립변수) 변동율이 감소하는 구간에 대응되는 분석대상 비용(종속변수)의 변동율에 대하여, 독립변수와 종속변수 변동율에 대한 공분산 값이 영(0)이거나 음(-)의 값을 보이면 조업도(매출액, 독립변수)가 감소할 때 분석대상 비용(종속변수)은 불변이거나 증가하는 것으로 볼 수 있다. 이는 독립변수 감소구간에서 독립변수와 종속변수의 변동율의 변화방향이 '비동조적 특성'을 나타내는 점에서 고정비로 판별한다(원가의 하방경직성 인정).

【판결의 의의】

특허침해에서 부수손해를 인정한 최초의 사례(손해배상액 산정시 원가의 하방경직성 분석을 반영한 회계감정결과를 활용).

수상 레저용 보트 권리범위확인 사건

(제2부) 2025. 4. 16. 선고 2024허14643 판결

【권리내용】 [특허권] 수상 레저용 보트(제1802944호)

【심 결】 특허심판원 2024. 8. 23. 자 2023당4029 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제136조 제5항

【참조판례】 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결, 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결

【판시사항】

균등침해 여부 판단에서 원고의 주장과 달리 특허발명의 기술사상의 핵심을 파악하고, 이러한 기술사상의 핵심이 실질적으로 공지되었다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 기초하여 권리범위심판을 제기하였고, 특허심판원은 2024. 8. 23. 일부 구성요소를 갖추지 못하였다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다. 원고는 이에 불복하여 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 확인대상발명이 이 사건 제1, 2항 발명의 문언적 권리범위에 속하거나 이와 균등관계에 있다고 주장하였고, 균등침해에 관하여 이 사건 제1, 2항 발명의 기술사상의 핵심이 베이스 튜브 하부면 외부에 외부 구조물을 두어 이를 내부 플레이트와 결합하고, (외부 구조물의 일부인) 샤프트 및 베이스 튜브와 상대회전 하는 회동부를 위 외부 구조물에 삽입하며, 회동부가 모터보트에 전인되도록 하는 것'에 있다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 균등침해 여부 여부

확인대상발명은 일부 구성요소를 결여하여 이 사건 제1항 발명의 문언적 권리범위에

속하지 아니한다.

2. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심

이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 ‘수상 레저용 보트 하부에 아래로 돌출된 구조물 및 모터보트의 이동을 수상 레저용 보트에 전달하는 구조물을 두고, 두 구조물이 상대 회전할 수 있도록 결합함으로써, 모터보트의 방향 전환, 모터보트의 운항으로 발생하는 물결 및 그로 인한 수상 레저용 보트의 출렁임 등으로 인한 외력이 수상 레저용 튜브에 전달되는 경우 수상 레저용 튜브가 회전하게 하는 것’에 있다.

원고는 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 ‘베이스 튜브 하부면 외부에 외부 구조물을 두어 이를 내부 플레이트와 결합하고, 샤프트 및 베이스 튜브와 상대회전하는 회동부를 위 외부 구조물에 삽입하며, 회동부가 모터보트에 견인되도록 하는 것’이라고 주장한다. 이러한 주장은, 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결수단이 앞서 본 견인부, 샤프트, 회동부의 결합관계뿐만 아니라 베이스 튜브 하부면을 사이에 두고 내부, 외부 플레이트를 마주 제공하고 위 플레이트와 샤프트를 연결하는 구성까지 포함하는 것을 전제로 한다. 그러나 이 사건 특허발명의 명세서에는 내부, 외부 플레이트를 마주 제공하는 구성 등이 어떠한 기술적 과제를 해결하기 위한 것인지, 이러한 구성을 채택함으로써 얻을 수 있는 효과가 무엇인지 등에 관하여 아무런 내용이 없다(원고도 이 부분 구성에 따른 효과는 ‘통상의 기술자가 추론할 수 있는 것’이라고 주장할 뿐이다). 따라서 이 부분 구성을 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이라고 볼 수 없고, 원고의 주장과 같이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 파악할 수 없다.

3. 기술사상의 공지 여부

아래와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 우선권 주장일 당시 공지되었다.

가. 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 전, 수상 레저용 보트가 모터보트에 의하여 견인되어 그 방향으로 이동하는 동시에 회전하는 영상이 유튜브에 게시되었다.

나. 2014년경부터 알리바바를 통해 판매된 판매한 수상 레저용 보트에는 이 사건 제1항 발명의 회동부, 샤프트와 외견상 유사한 구성이 있다. 이러한 외견상 유사성에 더하여 ① Super Inflatable이 판매한 수상 레저용 보트가 ‘디스코 보트’로 지칭되

었고, ‘디스코 보트’는 모터보트에 의하여 견인되어 그 방향으로 이동하는 동시에 회전하는 수상 레저용 보트를 일컫는 말인 점(선행 보트도 모두 ‘디스코 보트’로 지칭되었다), ② 위 수상 레저용 보트에 다른 구성에 의해 회전 대우의 원리가 적용되었다고 볼 사정이 확인되지 않는 점 등에 비추어 보면, 위 수상 레저용 보트의 회동부와 샤프트 유사 구성도 상대 회전할 것으로 보인다.

다. 우선권 주장일 전 개시된 일본 공개특허공보의 견인줄, 가동연결구, 킹핀의 결합에서 전제하는 기술사상도 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심과 실질적으로 동일하다.

4. 균등침해 여부

‘작용효과의 동일성’은 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응 구성요소 사이의 차이점, 즉 이 사건 제1항 발명의 내부 플레이트 및 외부 플레이트와 확인대상발명의 백플레이트, 확장플레이트 및 베이스플레이트의 기능 등을 개별적으로 비교하여 판단하여야 한다. 양자는 기능, 효과, 설계 고려사항 등에 차이가 있다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 작용효과는 동일하지 않다.

【판결의 의의】

당사자 주장에 구속되지 않고 기술사상의 핵심을 파악한 다음 그 공지 여부를 판단함으로써 구체적 사안에 균등침해의 법리를 적절히 적용한 사안

익사이팅 사이클 권리범위확인 사건

(제5부) 2025. 1. 23. 선고 2024허12586 판결

【권리내용】 [특허권] 익사이팅 사이클(제1942017호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 4. 19. 자 2023당2128호 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제97조, 제135조

【참조판례】 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

【판시사항】

확인대상발명은 쟁점발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 보기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

특허심판원은 확인대상발명은 쟁점발명과 구성이 동일하거나 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로 쟁점발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 구성요소 대비

쟁점발명의 체결구는, ① 체결몸체가 체결판에 의해 주행본체에 ‘직접 결합’되고, ② 락킹레버와 간격조절볼트의 연결 수단인 가동봉은 ‘체결몸체를 관통’하여 ‘그 타단 부위’에 락킹레버가 힌지 결합되며, ③ 제2트롤리의 로프와 연결되는 간격조절볼트는 가동봉 ‘일측의 삽입홈에 나사 치합’되고, ④ 로프가 주행본체와 일정 간격을 유지하도록 ‘지지단’을 두는 구성을 취하고 있는 데에 비해, 확인대상발명의 체결구는 ① 체결몸체가 체결판에 의해 주행본체에 ‘간접 결합’되고, ② 락킹레버와 간격조절볼트의

연결 수단인 가동봉은 ‘체결몸체를 거치지 않고’, ‘락킹레버를 교차 관통하여 결합’되며, 락킹레버의 힌지 결합 부위는 가동봉이 아닌 ‘체결몸체’이고, ❸ 제2트롤리의 로프와 연결되는 간격조절볼트는 ‘U자형’으로 형성되어 있어 두 개의 나사체결부가 가동봉의 ‘양단에 각각 (너트로) 나사 결합’되는 구성을 취하고 있으며, ❹ 로프가 주행본체와 일정 간격을 유지하도록 하는 별도의 구성(지지단)을 두고 있지는 않아, 양 발명은 ‘체결구’의 세부 구성들 간의 결합 방식에 차이가 있다.

2. 균등관계 여부

가. 과제해결원리에 관한 검토

특허발명의 발명의 설명에서 파악되는 ‘지지구조물 사이에 주행와이어와 지지와이어를 연결하고, 홈이 형성된 휠을 구비한 주행체를 안전바, 체결구, 제1, 2트롤리와 같은 연결체들로 주행와이어와 지지와이어에 연결한다는 기술사상’ 및 ‘체결구는 주행체를 주행와이어 상의 제2트롤리에 연결하는 수단으로 락킹레버의 잠금과 해제를 통해 주행체와 주행와이어의 밀착과 이완을 조절한다는 기술사상’은 특허발명의 출원 이전에 이미 알려진 것에 불과하다고 보인다. 따라서 위와 같은 기술사상이 쟁점발명에 특유하다고 볼 수 없고, 쟁점발명이 선행발명들에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점을 이루는 각 대응 구성요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

나. 작용효과에 관한 검토

쟁점발명과 확인대상발명은 체결구에 관한 세부 구성들(구성요소 19)의 개별적 기능이나 역할에 있어 차이가 있고, 그로 인해 구체적인 작용효과에서도 차이가 있다고 봄이 타당하다. 주된 이유는 다음과 같다.

먼저 ‘체결몸체’에 대해 살펴보면, 쟁점발명에서는 가동봉이 체결몸체를 관통하고 있으며, 위 체결몸체는 가동봉의 이동을 가이드하는 수단으로 사용되고 있다. 이에 반해, 확인대상발명은 체결구에서 체결몸체는 가동봉의 이동을 가이드하는 기능은 없고, 락킹레버를 힌지 결합시키는 수단으로서 사용되고 있음을 알 수 있다.

다음으로, ‘간격조절볼트’ 내지 ‘간격조절용 U볼트’의 간격 조절 방식을 살펴보면, 쟁점발명은 가동봉과 간격조절볼트의 상대 회전만으로도 간단하게 주행체와 주행

와이어 사이의 간격을 세밀하게 조절할 수 있는 데에 반해, 확인대상발명은 U자형의 간격조절용 U볼트 양단에 결합된 두 개의 너트를 균형에 맞게 조절해야지만 주행체와 주행와이어 사이의 간격을 세밀하게 조절할 수 있는바, 양 발명은 주행체와 주행와이어 사이의 간격을 세밀하게 조절하는 방법 및 그 편의성에 차이가 있다.

다. 구성변경에 관한 검토

가동봉의 이동방향을 수직으로 변경할 경우 쟁점발명의 주행본체와 체결구의 결합 관계뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하거나 삭제하여야 할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 쟁점발명의 체결구에 관한 세부 구성들(구성요소 19)을 확인대상발명의 체결구를 이루는 구성들로 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있다고 보기도 어렵다.

【판결의 의의】

선행발명 등에 비추어 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없으나, 차이점을 이루는 구성요소의 작용효과나 구성변경에 관한 검토를 바탕으로 균등 범위에 속하지 않는다고 판단한 사례라는 점에서 의의가 있는 사안

쇼케이스용 착탈식 자동 회전 도어 권리범위확인 사건

(제5부) 2025. 4. 10. 선고 2024허12685 판결

【권리내용】 [특허권] 쇼케이스용 착탈식 자동 회전 도어(제1299479호)

【원심심결】 특허심판원 2024. 5. 14. 자 2023당3968호 심결

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제97조, 제135조

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결

【판시사항】

확인대상발명은 쟁점발명의 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있다는 전제에서, 과제 해결원리와 작용효과가 동일하고 차이점들의 변경이 용이할 뿐만 아니라 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로, 쟁점발명과 확인대상발명이 균등 관계에 있다고 판단한 사례

【사안의 개요】

특허심판원은 확인대상발명은 쟁점발명과 구성이 동일하거나 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로 쟁점발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 구성요소 대비

쟁점발명과 확인대상발명은 제1회전막의 회전을 랙기어와 종동기어에 의해 동작시킨다는 점에서 동일하지만, 제1회전막과 인접한 제2회전막을 회전시킴에 있어 쟁점발명은 제1회전막을 회전하는 회전축과 제2회전막을 회전하는 회전축을 종동기어로 연결하는 구조를 사용하는 반면, 확인대상발명은 제1회전막의 회전에 이용된 랙기어와 피니언과 같은 구조를 반대방향에서 독립적으로 사용한다는 점에 차이가 있다.

쟁점발명	확인대상발명

2. 균등관계 여부

가. 과제 해결원리의 동일 여부

특허발명의 기술사상의 핵심은 특허발명의 명세서상 발명의 설명 기재 중 ‘해결하려는 과제’나 ‘발명의 효과’ 기재 부분만으로 한정하여 파악할 것은 아니고 명세서 기재 전체와 출원 당시의 공지기술 등을 모두 참작하여 판단하여야 한다. 쟁점발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘인접하는 회전막을 서로 반대방향으로 회전시켜 전방에서 개폐’되도록 하는 데에 있다고 봄이 타당하다. 확인대상발명은 ‘인접하는 회전막을 서로 반대방향으로 회전시켜 전방으로 개폐’시킨다는 쟁점발명의 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있다고 보인다.

나. 작용효과의 동일 여부

쟁점발명과 확인대상발명은 모두 ‘인접하는 회전막을 서로 반대방향으로 회전시켜 전방으로 개폐’되도록 함으로써 회전막이 회전하는 과정에서 쇼케이스 내부에 설치된 진열선반과 간섭이 발생하지 않고, 개방 너비를 넓게 확보할 수 있다는 점에서 그 작용효과가 동일하다.

다. 변경의 용이성 여부

랙과 피니언 구조는 직선 운동을 회전 운동으로 또는 그 반대로 변환하는 동력전환 기구로서 기계 장치 제조 분야에서 널리 사용되는 기술일 뿐만 아니라 선행발명과 특허발명에도 회전막을 회전시키는 장치로 랙과 피니언 구조가 개시되어 있다. 나아가 쟁점발명의 구조에 비추어 보더라도 구성 변경으로 인하여 다른 구성에 영향을 준다거나 많은 구조적인 변경이 요구된다고 보이지 않고, 쟁점발명의 효과나 목

적이 훼손된다고 보이지도 않는다. 따라서 통상의 기술자라면 쟁점발명의 인접한 회전막을 서로 치합된 종동기어로 회전시키는 구성으로부터 인접한 회전막 각각을 독립된 랙과 기어(종동기어)로 회전시키는 구성으로 쉽게 변경할 수 있다고 봄이 타당하다.

라. 자유실시기술 해당 여부

선행발명으로부터 확인대상발명에 이르기 위해서는 회전막 상부 중앙에 기어가 연결된 끼움돌기를 일측으로 이동시키고, 인접한 회전막이 반대방향으로 회전할 수 있도록 랙과 피니언 구조를 바꾸어야 하는데, 랙과 피니언 구조의 주지성을 감안하더라도 이는 상당한 정도의 구성 내지 설계변경을 수반하는 것으로 보일 뿐만 아니라, 그로 인한 작용상의 효과(회전막의 회전 과정에서 내부 진열선반과의 간섭을 제거하고 개방 너비를 넓게 확보할 수 있다는 효과)를 선행발명으로부터 예측하기도 어려워 보인다. 따라서 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다고 인정하기 어렵다.

마. 검토 결과의 정리

쟁점발명의 구성요소와 그에 대응되는 확인대상발명의 구성요소는 균등관계에 있다.

【판결의 의의】

명세서 기재 전체와 출원 당시의 공지기술 등을 모두 참작하여 기술사상의 핵심을 파악하고 이를 기초로 확인대상발명이 쟁점발명의 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있다는 전제에서 균등 범위에 속한다고 판단한 사례

복수 루버 연동식 자동개폐 환기창에서 실외기 바람온도에 의존한 형상기억스프링의 액츄에이터 장치

(제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허15011 판결

【권리내용】 [특허권] 복수 루버 연동식 자동개폐 환기창에서 실외기 바람온도에 의존한
형상기억스프링의 액츄에이터 장치

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제135조 제1항

【참조판례】 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2017.
11. 14. 선고 2016후366 판결

【판시사항】

권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있
는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변의 허용 여부(소극)

【사안의 개요】

1. 원심결 및 이 사건 취소판결

원고는 2022. 12. 30. 피고를 상대로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였으나 특
허심판원은 2023. 3. 23. 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 ‘원심결’)
을 하였다. 원고는 2023. 5. 2. 심결취소소송을 제기하였는데, 특허법원은 2023. 11.
30. ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요소를 문언적으로 모두 포함하고 있으
므로 위 발명의 권리범위에 속하고, 자유실시기술에 해당하지 않는다’는 이유로 원심
결을 취소하는 판결을 하였다(이하 ‘이 사건 취소판결’). 피고는 이에 불복하여 2023.
12. 18. 대법원에 상고하였으나, 2024. 4. 4. 상고가 기각되어 이 사건 취소판결은
그대로 확정되었다.

2. 이 사건 심결

이 사건 취소판결이 확정되자 특허심판원은 환송사건을 2024당(취소판결)23호로 심

리한 다음 2024. 9. 23. ‘확인대상발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당된다’는 이유로 재차 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 심결취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

3. 이 사건의 쟁점

권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변의 허용 여부

【판결요지】 심결취소

특허법원은, 아래와 같은 이유로 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변이 허용되지 않는다고 판단하여 이와 달리 판단한 이 사건 심결을 취소하는 판결을 하였다.

1) 권리범위 확인심판 절차의 목적과 심리의 한계

가) 특허권의 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조). 즉, 권리범위 확인심판은 특허권침해소송과 같이 구체적 권리관계에 관한 항변사실을 주장하고 재항변사실을 주장하는 등의 동적인 과정을 거쳐 분쟁 당사자 사이의 권리를 확정하는 절차라기보다는 원칙적으로 특허발명과 확인대상발명이라는 두 개의 대상을 대비함에 본질이 있는 절차에 해당한다고 할 것이고, 이러한 권리범위 확인심판에서의 판단은 특허권침해소송의 일정한 쟁점(권리범위 속부 판단)과 관련하여 참고는 될 수 있을지언정 특허침해판단과 관련하여 기속력을 가지지는 않는다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).

나) 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에

서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다. 따라서 심판 사이의 기능 배분 원칙에 따라 권리범위 확인심판에서 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되는 주장에 관하여는 원칙적으로 심리가 제한되고(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조), 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 부인할 수 없다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).

2) 자유실시기술의 항변과 그 근거

가) 대법원은 ‘권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조).’고 하여 자유실시기술의 항변을 인정하고 있다.

나) 자유실시기술은 원래 균등침해의 소극적 요건으로 도입된 이론이다. 균등침해 이론에 의해 특허권의 보호범위를 확장하는 경우에도, 특허권자가 처음부터 특허를 받을 수 없었던 영역, 즉 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술(이른바 자유실시기술)의 영역까지 특허권의 보호범위를 확장할 수 있도록 하는 것은 부당하므로, 대법원은 ‘확인대상발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것’을 균등침해의 소극적 요건으로 도입한 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 참조). 이와 같은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술은 확인대상발명이 특허발명을 균등침해하는지 여부를 판단하기 위해 검토해야 하는 쟁점으로, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하여 균등범위에 포함되지 않는다고 판단되더라도 이는 특허발명이 등록무효 사유를 가지고 있는지 여부와는 아무런 관련이 없다.

다) 한편, 문언침해(literal infringement)의 국면에서 자유실시기술 항변은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술과는 그 인정근거에 근본적인 차이가 있다. 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하여 특허발명을 문언침해하는 상황에서 확인대상발명이 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당한다는 것은 그 특허발명이 진보성 흠결의 무효사유를 가지고 있다는 것과 동일한 의미이기 때문이다. 따라서 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하는 경우라면, 통상의 기술자가 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 확정되기 전까지는 다른 절차에서 그 특허권의 효력을 부인할 수 없는바, 그 특허권의 권리범위 내에 있는 이와 같은 발명은, 엄밀하게 말하자면 그 특허권이 무효로 확정되기 전까지는 공공의 영역에 있는 것이라거나 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 발명이라고 단언하기 어렵다. 다만, 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명을 포함하는 특허권은 그 특허권이 결국 등록무효심판 절차를 통해 장래에 소급적으로 무효로 될 것이 임명백하다는 점에서 침해를 판단하는 국면에서도 어떠한 방식으로든 이를 고려하는 것이 신속하고 합리적인 분쟁해결에 도움이 될 수 있으므로, 대법원은 균등침해 뿐 아니라 문언침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술의 법리를 인정하였다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 참조). 한편 대법원은 자유실시기술 항변과 관련하여, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당할 경우 ‘특허발명과 대비할 필요 없이’ 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내릴 수 있다고 실시하고 있는데(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조), 이는 일반적인 청구원인과 항변의 판단 구조와는 다소 차이가 있는 법리이나, 특허발명과 대비를 통해 문언침해임을 명확하게 판단한 이후 자유실시기술에 해당한다는 판단을 하게 될 경우 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과에 이르게 되므로, 위 법리를 통해 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단함으로써 이와 같은 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과를 형식적으로 피하면서도 실질적 정의와 소송경제에 부합하는 결론을 도출할 수 있도록 하고 있다.

3) 취소판결의 기속력과 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 경우 자유실시기술 항변의 허부

가) 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다. 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등 참조). 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하지 않는다는 취지의 심결에 관한 심결취소소송에서 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 이유로 심결을 취소한 판결이 확정된 경우, 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 점에 관하여는 기속력이 있는 판단이 내려졌으므로 취소 후 심리와 정에서 특허심판원은 이에 따른 판단을 해야 한다.

나) 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 점에 관하여 기속력 있는 판단이 내려진 사건의 취소 후 심판절차에서 자유실시기술 항변을 허용하는 것은, 형식적으로든 실질적으로든 사실상 특허를 무효로 선언하여 등록권리를 부정하는 것과 동일한 결과에 이르게 되는 문제점이 있다. 이 경우 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단하는 경우와 달리 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과 또는 권리범위 확인심판에서 진보성 부정 판단이 허용되지 않는다는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결과 모순·저촉되는 결과를 형식적으로도 피하기 어렵다. 뿐만 아니라 문언침해에 해당한다는 기속력 있는 판단이 이미 내려진 상황에서 이와 별개로 자유실시기술 해당 여부에 관하여 새롭게 심리하는 것은 소송경제의 측면에서도 특별히 유리한 부분이 없다. 특히 진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서 바람직하지 않다는 취지의 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 논거는, 확인대상발명이 문언침해에 해당한다는 기속력 있는 판단이 이미 내려진 상황에서 자유실시기술 항변을 판단할 수 있는지에 관한 이 사건 쟁점에도 그대로 적용될 수 있다. 이러한 점을 고려하면, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기

속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술의 항변은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결의 적용범위와 관련하여, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후에는 자유실시기술 항변의 허용되지 않는다는 점을 명확하게 밝힌 사례

12

손해배상

조리용기용 뚜껑 사건

(제25부) 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결

【권리내용】 [특허권] 조리용기용 뚜껑(제1117219호)

【사 건 명】 손해배상(기)

【판시사항】

1. 특허법 부칙 제3조의 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’는 것의 의미 및 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용되는지 여부(적극)
2. 구 특허법 제128조 제8항의 고의적인 침해행위의 의미
3. 침해자의 고의적인 침해행위를 인정하고, ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산 상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 증액배상 규정이 적용되는 침해 기간 동안 인정된 손해액의 2배를 배상액으로 정한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 ‘조리용기용 뚜껑’에 관한 이 사건 특허발명의 특허권자이고, 피고는 이 사건 특허발명이 적용된 진공 냄비 제품(이하 ‘피고 제품’)을 제조 판매하였다.
2. 원고는 피고를 상대로 특허침해로 인한 손해배상을 구하며 피고의 이 사건 침해행위는 고의적인 것이므로 구 특허법 제128조 제8항의 증액배상 규정이 적용되어야 한다고 주장하였다.

【제1심판결】 부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023가합42160 판결

1심은 피고가 피고 제품을 제조, 판매함으로써 고의적으로 이 사건 특허권을 침해하였다고 인정하였고, 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액을 산정함에 있어 특허발명이 침해자의 이익에 기여한 정도를 25%로 평가하였으며, 구 특허법 제128조 제8항의 증액배상 규정 적용기간 동안의 침해와 관련하여 1.5배로 증액된 손해액을 인정하였다(약 10억 원 손해배상 인정).

【판결요지】 제1심판결 변경(약 8억 5천만 원 손해배상 인정)

당심은 1심과 마찬가지로 고의적인 특허침해를 인정하여 증액배상 규정을 적용하였고, 증액배상 적용기간 동안의 침해와 관련하여 2배로 증액된 손해액을 인정하였다. 다만, 특허발명이 침해자의 이익에 기여한 정도를 20%로 평가하여 전체적인 손해액은 제1심보다 다소 감액되었다. 이 판결의 주요 쟁점에 관한 법리 실시 부분은 아래와 같다.

1. 특허법 부칙 제3조의 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’는 것의 의미

부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하고 있다. 위 부칙 규정은 그 문언만으로 볼 때에는 ① 구 특허법 제128조 제8, 9항의 시행일인 2019. 7. 9. 이후에 최초 침해행위가 있었던 경우에만 위 증액배상 규정이 적용되는 것으로, 즉 2019. 7. 9. 이전에 침해행위가 있었던 경우라면 위 시행일 이후에 침해행위가 계속되는 경우에도 증액배상 규정이 적용되지 않는 것으로 해석할 여지도 있고, ② 이와 달리 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않고 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석할 여지도 있다. 그런데 위 부칙 규정을 앞서 본 해석론 ①과 같이 시행 전에 침해행위가 있었던 경우에는 시행 후의 침해행위에 관하여도 증액배상 규정을 적용할 수 없는 것으로 보는 견해는, 처벌규정 신설시 포괄입죄의 처벌범위에 관한 법리에 부합하지 않을 뿐 아니라, 증액배상 규정의 시행 전후에 걸쳐 침해행위를 계속하여 온 자의 위법성은 증액배상 규정이 시행된 이

후 최초로 침해행위를 시작한 자의 위법성보다 더 크다고 보아야 할 것인데, 증액배상 규정 시행 이후 최초로 침해행위를 시작한 자에 대하여는 증액배상 규정을 적용하고, 시행 전부터 침해행위를 계속하여 온 자에 대하여는 위 규정의 적용을 면제한다는 것은 위법성이 큰 고의적인 침해행위에 관하여 징벌적 손해배상을 부과하여 침해행위를 억제하고 피해자 구제를 강화한다는 증액배상 규정의 입법 취지 및 법익균형에 맞지 않는 해석론이다. 구 특허법 제128조 제8, 9항의 입법취지 및 부칙 규정의 취지, 부칙 규정의 문언 내용 등을 종합하여 보았을 때, 위 부칙 규정은 위 해석론 ①과 같이 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 규정이 아니라 위 해석론 ②와 같이 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 규정으로 해석함이 타당하다.

2. 고의적인 침해행위의 의미

법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 '특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우'라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).

3. 구 특허법 제128조 제9호의 고려요소의 평가와 관련하여

특허법 제128조 제9호는 증액배상의 정도를 정함에 있어 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하

여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하도록 하고 있는데, 위 제128조 제9항의 고려요소들은 침해 전후의 모든 사정을 종합적으로 고려할 수 있는 것이고, 반드시 위 기간 동안에 일어난 사실만을 근거로 해야 하는 것이 아니다(예를 들어 구 특허법 제128조 제9항의 고려요소 중 ‘침해행위에 따른 벌금’이나 ‘침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도’는 침해 이후의 사정에 관한 것임이 명백하고, ‘침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부’ 등의 판단에 있어서는 침해가 발생하기 이전의 양 당사자의 관계도 중요한 고려요소가 될 수 있다).

[판결의 의의]

증액배상 규정 시행 후 행위에 대하여는 개정규정이 도입된다고 한 후, 침해자의 고의적인 침해행위를 인정하고, ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 증액배상 규정이 적용되는 침해 기간 동안 인정된 손해액의 2배를 배상액으로 정한 사례

통관 보류 요청과 경고장 발송 사건

(제25부) 2025. 5. 22. 선고 2024나10881 판결

【사 건 명】 손해배상(기) 청구의 소

【참조조문】 민법 제35조 제1항, 제750조, 상법 제389조 제3항, 제210조

【판시사항】

1. 특허심판원에서 적극적 권리범위 확인심판 청구가 인용된 다음 특허권 침해를 이유로 세관장에게 통관 보류 요청을 하여 통관이 보류되었는데, 이후 소송절차에서 인용 심결이 취소되었다고 하더라도 대표이사의 통관 보류 요청이 고의 또는 과실에 의한 위법행위라고 인정하기 어렵다고 판단한 사례
2. 특허 침해를 이유를 한 거래상대방에 대한 경고장 발송, 적극적 권리범위 확인심판 청구, 수사기관에 대한 고소, 무역위원회에 대한 불공정무역행위 조사 신청 등을 하였다고 하더라도 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 원고의 업무를 위법하게 방해하였다고 인정하기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 피고의 대표이사 A는 1, 2 특허의 특허권자이다.
2. A는 원고가 실시한 확인대상 발명이 1 특허의 권리범위에 속한다는 이유로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019. 9. 30. 이를 인용하였다(이하 '1 심결'). 피고는 2020. 5. 12.경 인천세관장에게 특허권 침해를 이유로 한 통관 보류 요청을 하였고, 이에 따라 통관 절차가 2020. 10. 26.경까지 보류되었다.
3. A는 원고가 실시한 확인대상 발명이 2 특허의 권리범위에 속한다는 이유로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2021. 6. 7. 이를 인용하였다(이하 '2 심결'). 피고나 A는 2022. 5. 11.경 등 원고의 거래처 등에 경고장을 발송하고 원고나 그 대표이사인 B를 형사 고소하거나 불공정무역행위 조사신청 등을 하였다.
4. 특허법원은 위 각 인용 심결을 취소하는 판결을 선고하였고 이는 확정되었다. 다른

적극적 권리범위 확인심판 청구 사건 역시 모두 기각 또는 각하되었고, 형사 고소는 모두 무혐의 처분이 내려졌으며 조사신청도 취하되었다.

5. 원고는 피고를 상대로 통관 보류 요청 및 경고장 발송 등의 행위가 불법행위에 해당한다고 주장하며 손해배상청구의 소를 제기하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 6. 20. 선고 2022가합548397 판결

통관 보류 요청을 원인으로 하는 손해배상청구 및 업무방해를 원인으로 하는 손해배상 청구 모두 증명 부족으로 기각하였다. 이에 원고가 항소하였다.

【판결요지】 항소기각

1. 법 제750조에 따른 손해배상책임의 성립 여부

상법상 주식회사인 피고에 대하여는 원칙적으로 민법 제750조에 근거한 손해배상을 청구할 수는 없다고 할 것이고, 원고가 피고의 대표이사인 A 이외의 피용자의 불법행위를 주장하고 있는 것으로 보이지 않으므로, 이하에서는 원고가 주식회사인 피고에 대하여 상법 제389조 제3항, 제210조에 따른 대표이사의 업무집행으로 인한 손해배상책임을 구하는 것으로 보고 판단한다.

2. 피고의 통관 보류 요청을 원인으로 하는 손해배상청구에 관한 판단

피고의 대표이사인 A의 통관 보류 요청이 고의 또는 과실에 의한 위법행위라고 인정하기에 어렵다. 이유는 다음과 같다.

가. 특허심판원은 2019. 9. 30. 확인대상 발명이 1 특허의 권리범위에 속한다는 심결을 하였다. 따라서 A로서는 원고가 실시하고 있는 확인대상 발명을 포함하는 수입 신고물품이 1 특허를 침해한다고 생각할 만한 합리적인 근거가 있었던 것으로 보인다.

나. A가 통관 보류 요청을 한 시점은 2020. 5. 12.경으로 이는 1 심결이 내려져 유효하게 존속하던 때이다. 비록 특허법원에서의 소송 절차를 거치며 2020. 9. 4. 1 심결을 취소하는 판결이 선고되기는 하였으나(2019허220호), 위 판결이 확정된 시점은 2020. 11. 12.경으로서 수입신고물품에 대한 통관 보류가 이미 해제된 이후이다.

다. 특허심판원은 2021. 5. 7. 원고가 실시하는 확인대상 발명이 2 특허의 권리범위에 속한다는 2 심결을 하였는바, 설령 A가 2 특허에 기하여 수입신고물품에 대한 통관 보류가 해제된 2020. 10. 22.경 이전에 추가적인 통관 보류 요청을 하였다고 하더라도, 그것이 고의 또는 과실에 기한 위법한 행위라고 보기도 어렵다.

3. 피고의 업무방해를 원인으로 하는 손해배상청구에 관한 판단

피고의 대표이사인 A가 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 원고의 업무를 위법하게 방해하였다고 인정하기에 부족하다. 이유는 다음과 같다.

가. 각 경고장에는 심결의 진행 경위 등과 함께 법률 규정 및 통상적인 권리행사 가능성이 기재되어 있을 뿐이고, 달리 허위의 내용이나 통상적인 절차를 넘어서는 부당한 압력의 행사라고 볼 만한 내용은 기재되어 있지 않다.

나. A 등이 특허권을 보호하기 위한 방편으로 특허권을 침해하는 제품을 실시하고 있거나 실시할 우려가 있는 자를 상대로 적극적 권리범위 확인심판을 청구하는 것은 원칙적으로 정당한 행위라고 할 것이다. 처음에는 1, 2 심결에서 A의 청구가 받아들였다는 사실에 비추어 보아도, A 등이 원고를 상대로 제기한 적극적 권리범위 확인심판이 아무런 사실적·법률적 근거가 없는 것이라거나, A 등이 이를 알았거나 쉽게 알 수 있었음에도 불구하고 만연히 심판청구에 나아갔다고 보기 어렵다.

【판결의 의의】

특허권 침해를 원인으로 한 통관 보류 요청 및 경고장 발송 등의 행위가 정당한 권리행사의 범위를 넘어서 불법행위가 되는지 여부에 관하여 구체적인 포섭 판단을 한 사례

고의적 특허권 침해(식기선반) 사건

(제24부) 특허법원 2025. 10. 23. 선고 2022나2183 판결

【사 건 명】 특허권침해금지등

【참조조문】 구 특허법(2024. 2. 20. 법률 제20322호로 일부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제128조 제7, 8, 9항, 구 특허법 부칙(2019. 1. 8. 법률 제16208호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제3조

【참조판례】 대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결, 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결, 대법원 2025. 3. 13. 선고 2023다264462 판결

【판시사항】

1. 증액배상 규정이 신설된 구 특허법의 시행일인 2019. 7. 9.이전부터 각 특허 청구항의 구성요소를 모두 포함하는 침해제품의 생산·판매 행위가 존재하였던 경우, 이후 이루어진 침해제품의 생산, 판매행위에 관하여 구 특허법 부칙 제3조에 따라 고의적 침해를 인정하여 증액배상을 적용한 사례
2. 원고가 증액배상을 구하고 있는 구 특허법 시행일 이후의 각 침해제품의 생산, 판매행위는 피고가 주장하는 시행일 전의 침해행위와는 일정한 시간적 간격을 두고 이루어지고, 구체적 품목이 동일하지 아니하며, 거래상대방도 나뉘어졌다면 각 침해제품의 생산, 판매 행위는 각각 별개의 특허권 침해행위에 해당하고, 그 침해행위의 태양과 빈도, 이 사건 소 제기까지의 관련 사건의 경과(형사사건, 권리범위확인 심판, 등록무효심판)를 통해 확인되는 사실 및 사정들로부터 피고의 각 침해행위가 고의적인 침해에 해당한다고 인정한 다음 기록에 나타난 제반사정들 즉, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간·횟수 등, 침해행위에 따른 벌금, 침해구제 노력의 정도 등을 고려하여 해당 침해기간 동안 인정된 손해액의 3배를 증액 배상한 사례

【사안의 개요】

원고는 식기선반과 관련된 이 사건 제1, 2 특허발명의 구성요소가 모두 포함된 피고의 침해제품의 판매, 생산 행위에 대하여 특허권 침해금지 및 폐기, 손해배상 청구를 제기하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 9. 30. 선고 2020가합511254 판결

1심은 피고의 침해행위를 인정하고, 특허권 침해금지 및 폐기 청구를 인용하고, 2,000만 원의 손해배상액을 인정하였음(원고는 제1심에서 특허법 제128조 제8항의 고의적 침해에 대한 증액배상 청구는 하지 아니함)

【판결요지】 고의적 침해행위를 인정하여 증액배상책임에 따른 손해배상액 인정(항소심에서 변경·확장된 청구를 포함하여 원고 청구 일부 인용)

1. 구 특허법 부칙 제3조의 의미와 증액배상 가부

구 특허법 부칙 제3조의 의미는, 아래와 같은 이유로 액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않지만 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석된다고 봄이 타당하고, 시행 전후에 걸쳐 계속적인 침해행위가 이루어지고 있음에도 최초 위반행위가 시행일 이전이라면 시행일 이후 침해행위에 대하여 오히려 증액배상 책임을 물을 수 없어 그 책임이 면제되도록 한 것이라고 보기 어렵다.

① 특허권 침해는 민법상 불법행위의 일종으로서 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는, 특별한 사정이 없는 한, 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해에 해당한다. 따라서 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 특허권 침해행위가 발생한 날마다 성립하고, 특허권자 또는 전용실시권자는 그 성립과 동시에 권리를 행사할 수 있으므로 소멸시효도 각각 별개로 진행된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결, 대법원 2025. 3. 13. 선고 2023다264462 판결 등 참조). 이 사건에서 피고에 의한 피고

각 제품의 생산, 판매행위는 일정한 시간적 간격을 두고 이루어진 점, 개별 생산, 판매행위의 대상 제품도 피고 제1제품과 피고 제2제품이 혼재된 경우와 피고 제2 제품만 생산·판매된 경우 등으로 동일하지 아니하며, 거래상대방도 하츠와 웨이즈로 나누어져 있는 점 등에 비추어 보면, 2020. 3. 17.부터 2024. 11. 14.경 사이에 이루어진 30회의 피고의 각 제품의 생산, 판매 행위는 각각 별개의 특허권 침해행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 2019. 6.경에 시작한 피고 제1제품의 생산, 판매행위가 그대로 동일성을 유지하면서 이어지는 하나의 특허권 침해행위라고 인정할 수 없다.

- ② 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다. 따라서 증액배상 규정의 시행 전부터 최초 침해행위를 시작하여 침해행위를 계속하여 온 자에 대하여는 위 규정을 적용할 수 없다고 해석하는 것은 위법성이 큰 고의적인 침해행위에 관하여 징벌적 손해배상을 부과하여 침해행위를 억제하고 피해자 구제를 강화한다는 증액배상 규정의 입법 취지 및 법익균형에 맞지 않다.
- ③ 한편, 이후 개정된 특허법(2024. 2. 20. 법률 제20322호로 일부 개정된 것)에서는 특허법 부칙(2024. 2. 20.)에서 ‘이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다’(제1조), ‘제128조 제8항의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용한다’(제2조)고 규정하여 시행 이후 위반행위부터 신법의 증액배상이 적용된다는 점을 더욱 명확히 하였는데, 해당 개정이유에서는 징벌적 손해배상액의 적용 대상이 아닌 그 한도만이 3배에서 5배로 상향된 것임을 밝히고 있고⁵⁾, 2020. 10. 20. 각 증액배상 규정이 신설된 상표법 및 디자인 보호법의 각 개정법률 및 부칙에서는 모두 ‘이 법 시행 후 발생한 위반행위부터 적용한다.’고 규정함으로써 최초 위반행위가 시행 후 발생한 경우에는 증액배상의 대상이 된다는 점을 명확히 하

5) 특허법(2024. 2. 20. 법률 제20322호로 일부 개정된 것)의 개정이유: “타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에 부과하는 징벌적 손해배상액의 한도를 손해액의 3배에서 5배로 상향함.”

였다.⁶⁾

④ 나아가 부칙 제3조의 문언의 내용을 살펴보더라도, ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우에 적용한다.’가 아니라 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정하고 있어 위와 같은 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 취지로 해석하기보다는 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 취지로 해석하는 것이 자연스럽다.

⑤ 시행 전에 침해행위가 있었던 경우에는 시행 후의 침해행위에 관하여도 증액배상 규정을 적용할 수 없는 것으로 보는 것은 포괄일죄로 되는 개개의 범죄행위가 법 개정의 전후에 걸쳐서 행하여진 경우에는 신·구법의 법정형에 대한 경중을 비교하여 볼 필요도 없이 범죄실행 종료시의 법이라고 할 수 있는 신법을 적용하여 전체적으로 포괄일죄로 처단하여야 한다는(대법원 2009. 4. 9. 선고 2009도321 판결 등 참조) 포괄일죄의 처벌범위에 관한 일반적인 법리와도 부합하지 않는다.

2. 특허법 제128조 제7, 8항에 의한 손해액의 산정

가. 특허법 제128조 제7항에 의한 손해액

원고는 특허법 제128조 제2항에 의한 손해액을 주장하였으나, 원고가 주장하는 원고 제품의 단위수량당 이익액에 관한 증거가 부족하다고 보아 ① 피고 각 침해제품의 판매수량과 판매대금 합계, ② 피고 각 침해제품의 판매에 기하여 피고가 얻은 이익액 상당, ③ 원고가 계산한 제조원가마진표에서 해당 금속 가구 가공업의 기준 경비율을 적용할 때 원고가 얻을 것으로 보이는 이익률 등을 고려하여, 각 침해기간별 원고의 손해액을 2020. 3. 17.부터 2022. 6. 28.까지의 침해행위에 따른 손해액을 15,500,000원, 2022. 12. 5.부터 2024. 5. 23.까지의 침해행위에 따른 손

6) 구 특허법의 증액배상 규정이 2019. 1. 8. 신설된 이후인 2020. 10. 20. 각 증액배상 규정이 신설된 상표법(2020. 10. 20. 법률 제17531호로 일부 개정된 것) 및 상표법 부칙(2020. 10. 20.) 제2조, 디자인보호법(2020. 10. 20. 법률 제17526호로 일부 개정된 것) 및 디자인보호법 부칙(2020. 10. 20.) 제2조는 모두 각 증액배상 개정규정(상표법 제110조, 디자인보호법 제115조)이 ‘이 법 시행 후 발생한 위반행위부터 적용한다’고 규정함으로써 최초 위반행위가 시행 후 발생한 위반행위에 대하여 증액배상을 할 수 있다는 점을 명확히 하였다.

해액을 4,000,000원, 2024. 11. 14.자 침해행위의 손해액을 500,000원으로 각 인정함.

나. 특허법 제128조 제8, 9항에 의한 손해액

피고는 권리범위확인심판 불속심결을 근거로 고의적인 침해가 아니라는 취지로 다 투었으나, 피고 각 침해제품의 생산, 판매 수량, 침해행위의 태양과 빈도(이 사건 소제기 이후부터 제1심 판결 선고 이후에도 침해행위가 계속된 점), 이 사건 소제기까지의 관련 사건의 경과(형사사건 유죄 확정 및 해당 사건에서의 피고 변소 내용, 권리범위확인 심판의 이유, 3차례 이어진 이 사건 특허에 관한 등록무효심판 기각 심결 등)를 통해 확인되는 사실 및 사정들로부터 피고의 고의적 침해행위를 인정하고 위와 같이 각 침해행위 기간별로 인정된 손해액의 3배에 해당하는 증액배상책임을 인정함.

【판결의 의의】

특허법 제128조 제8항의 증액배상 제도의 개정 입법 취지와 개정 이후의 입법 경과, 피고의 특허권 침해행위의 태양 등을 종합적으로 살펴, 구 특허법 부칙 제3조의 의미 및 그 적용가부를 판단한 다음 피고의 침해기간 동안 각 생산, 판매 행위는 피고가 주장하는 최초 침해행위와 구별되는 개별적 불법행위이고, 각 침해제품의 생산, 판매 수량, 침해행위의 태양과 빈도, 이 사건 소 제기까지의 관련 사건의 경과(형사사건, 권리범위확인심판, 등록무효심판)를 통해 확인되는 사실 및 사정들로부터 고의적 침해를 인정하여 해당 기간 동안 인정된 손해액의 3배로 증액배상을 인정하여 증액배상제도의 취지를 구체적으로 확인한 사례

13

특허권의 공유

특허권 공유자의 자기실시범위가 문제된 사건

(제22부) 2025. 5. 28. 선고 2023나11078 판결

【사 건 명】 손해배상(지)

【참조조문】 특허법 제99조 제3항, 제4항

【판시사항】

특허권 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다고 판시한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 휴대폰 케이스, 휴대폰 스킨의 개발·제조·도소매업 등을 목적으로 설립된 회사로서, 소외 1과 ‘휴대폰 스킨’ 특허발명에 관한 특허권을 공유하고 있다(해당 특허권의 청구항 1에 기재된 발명을 이 사건 제1항 발명이라 하고, 나머지 청구항에 기재된 발명도 같은 방식으로 부른다).
2. 피고는 휴대폰 액세서리의 제조·유통업 등을 목적으로 설립된 회사로, 여러 라이팅 케이스⁷⁾ 제품(이하 ‘피고 실시제품’)을 수출하거나 온라인 쇼핑몰 등을 통해 국내에 판매하고 있다.
3. 피고 실시제품인 라이팅 케이스는 이 사건 제4, 6항 발명의 구성요소를 모두 포함하는 ‘내장필름시트’(이하 ‘이 사건 필름’)를 사용하여 제작되었다. 이 사건 필름은 소외 1에서만 생산되었고, 라이팅 케이스는 이 사건 필름을 공급받아 소외 2에서만 조립·생산되었다.
4. 소외 2가 생산한 라이팅 케이스는 피고뿐만 아니라 소외 2, 소외 3이 대표이사로 있는 소외 4에서도 판매하였고, 소외 3은 2019. 1. 5. 개인사업체를 설립하여 직접 판매하기도 하였다.

7) 캐릭터, 마스코트 등이 겹면에 인쇄된 휴대폰 케이스를 말한다.

【판결요지】 항소 일부인용

- 특허권 공유자가 특허발명을 타인에게 실시하게 하는 경우에 공유자에 의한 자기실시에 해당하기 위한 요건

가) 피고의 주장

피고는 소외 3으로부터 피고 실시제품을 납품받았고, 소외 3은 이 사건 제4, 6항 발명에 관한 특허권의 공유자로서 원고의 동의 없이도 자기실시가 가능하므로, 소외 3으로부터 피고 실시제품을 납품받아 판매한 행위는 원고의 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다.

나) 관련 법리

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있으나(특허법 제99조 제3항), 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하려면 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 한다(특허법 제99조 제4항). 그런데 공유자의 자기실시범위를 너무 넓게 보게 되면 특허법 제99조 제3항과 제4항의 구별이 없어지게 되고, 다른 공유자의 권리를 해칠 우려가 있으므로, 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에는 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다.

다) 구체적 판단

(1) 다음과 같은 사실이 인정된다.

- ① 피고 실시제품의 생산·판매에 관여한 자들은, 이 사건 필름을 생산한 소외 1, 위 필름으로 라이팅 케이스를 제조한 소외 2, 그리고 위 라이팅 케이스를 판매한 피고 및 소외 3, 4 등이다.
- ② 피고 실시제품의 생산·판매에 관여된 자들에 대한 국세청 매입매출 과세정보, 세금계산서 등의 자료에 의하면, 2019. 1.부터 2019. 5.까지 소외 3이 소외 1로부터 이 사건 필름을, 그리고 소외 2로부터 라이팅 케이스를 각 공급받고, 이를 피고에게 판매한 내역이 확인된다.

(2) 그러나 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 라이팅 케이스 생산·판매의 전 과정이 소외 3의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것으로 인정되기 어렵다.

- ① 피고 실시제품의 거래 구조는, 피고가 소외 1에게 이 사건 필름 제작을 의뢰하여 납품받고, 위 필름을 소외 2에게 공급하면 소외 2가 이를 사용하여 라이팅 케이스를 제작해 피고에게 납품하는 방식이었다. 그리고 소외 2는 피고에게 라이팅 케이스를 납품만 하는 것이 아니라 직접 이를 판매하기도 하였다. 그렇다면 피고와 소외 2가 피고 실시제품을 주도적으로 생산·판매하였던 것으로 보인다.
- ② 피고는 별도로 진행된 가처분 사건에서 ‘소외 3이 100% 지분을 보유하고 있는 소외 4를 통해 거래해 왔기 때문에 소외 3의 자기실시로 특허침해가 발생하지 않는다고 보았다. 그런데 소외 3이 아닌 소외 4 명의로 거래된 물품들에 대한 문제가 남아 있을 수 있기 때문에 소외 3 명의로 소급하여 수정하기로 하고, 소외 4 명의로 납품되었던 피고 실시제품을 피고가 소외 4에 반품하고 이를 다시 소외 3 명의로 공급받는 형태로, 발주서와 세금계산서, 거래 명세서 등 각종 서류에 기재되었던 명의자를 소외 4에서 소외 3으로 수정하였다’라는 취지로 주장한 바 있다. 그렇다면 기존 피고와 소외 4의 거래 내역이 피고와 소외 3의 거래 내역으로 변경된 것으로 보인다.
- ③ 피고가 주장하는 거래구조에 의하면, 소외 3은 소외 1에게 이 사건 필름의 제작을 의뢰하여 납품받고, 위 필름을 소외 2에게 공급하면 소외 2가 이를 사용하여 라이팅 케이스를 제작해 소외 3에게 납품하고, 소외 3이 이를 피고에게 판매하는 방식이어야 한다. 증거로 제출된 세금계산서에 의하면, 2019. 1.경부터 2019. 5.경까지 소외 2가 제조한 피고 실시제품이 소외 3을 거쳐 피고에게 납품된 것으로 나타나 있기는 하다.

그런데 소외 2와 소외 3 사이의 2019. 2. 22.자 거래는 피고가 기존에 소외 4로부터 납품받은 피고 실시제품을 반품한 다음 이를 다시 소외 3 명의로 공급받는 것처럼 변경하는 과정에서 소외 2도 해당 부분에 대한 세금계산서를 새로 발행한 것이다. 그리고 소외 2는 2020. 4. 3. 나머지 거래 부분에 대한 세금계산서 거래금액 합계와 동일한 액수 상당의 마이너스 세금계산서를 발행함으로써 위 매출

부분에 대한 거래를 취소한 것으로 보인다. 그렇다면 소외 3이 소외 2로부터 피고 실시제품을 납품받아 이를 피고에게 공급하였다고 보기 어렵다.

- ④ 피고는 소외 3이 소외 2와 피고를 지휘·감독하였음을 확인할 수 있는 증거로 소외 3이 발송한 이메일을 제출하였으나, 위와 같은 이메일은 모두 가치분결정이 내려진 이후에 작성된 것이고, 그 내용에 의하더라도 라이팅 케이스와 관련된 거래 중 극히 일부분에 불과하므로, 위 증거만으로 라이팅 케이스의 제조·판매 전 과정에서 소외 3이 피고와 소외 1, 소외 2 등에 대하여 지휘·감독하였다고 보기 어렵다. 또한 피고 실시제품의 생산·판매 전 과정에서 발생한 수익이 소외 3에게 귀속된다고 볼만한 자료도 없다.
- ⑤ 이상과 같은 내용을 종합하면, 피고와 소외 2가 주도적으로 피고 실시제품을 생산하는 기본 거래 관계는 변경되지 않은 상태에서, 소외 3은 단지 피고와 소외 2에게 이 사건 특허발명의 실시허락을 해준 대가로 위 ③항의 표에서 보는 바와 같이 소외 2와 피고 사이의 거래 중간단계에서 발생한 거래차익을 지급받는 방식으로 실시료를 지급받은 것으로 보인다.

【판결의 의의】

특허권 공유자가 특허발명을 타인에게 실시하게 하는 경우, 특허법 제99조 제3항에 의하여 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고도 자기실시로서 허용될 수 있는지 그 판단기준을 제시한 사안

14

특허권 존속기간 연장

존속기간이 연장된 테고프라잔의 권리범위

(제4부) 2025. 1. 13. 선고 2024허13541, 13695 판결

【권리내용】 [특허] 크로메인 치환된 벤즈이미다졸 및 이들의 산 펌프억제제로서의 용도 (테고프라잔)

【사 건 명】 소극적 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결

【판시사항】

이 사건 특허발명과 확인대상발명은 모두 테고프라잔 등의 신규 화합물이고, 확인대상발명의 치료효과 및 용도는 ‘케이캡정50밀리그램’의 효능·효과 중 추가된 ④ 적응증과 같으므로, 이 사건 특허발명의 존속기간 연장의 기초가 된 의약품과 확인대상발명은 유효성분, 치료효과, 용도가 모두 동일하다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 본 사안

【사안의 개요】

특허발명		확인대상발명
테고프라잔		소화성궤양 및/또는 만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터파일로리 제균을 위한
최초 의약품 품목허가 및 존속기간연장등록	① 미란성 위식도역류질환의 치료 ② 비미란성 위식도역류질환의 치료	코박터파일로리 제균을 위한
변경 허가	④ 소화성 궤양 및/또는 만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터 파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법	항생제 병용요법(④) 테고프라잔

【판결요지】

1. 판단순서

존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 확인대상발명에 미치는지는 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건과 확인대상발명 사이의 치료효과를 나타낼 것으로 기

대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 할 것이므로 먼저, 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 유효성분이 동일한지 살펴본 다음 이어서 치료효과 및 용도가 동일한지 판단한다.

2. 유효성분 동일 : 테고프라잔

3. 치료효과 및 용도의 동일 여부

● 쟁점

구 특허법 제95조의 ‘용도’를 약사법상 최초 허가된 ‘적응증’으로만 한정해야 하는지 특허발명의 기술적 의의를 고려하여 구체적·개별적으로 판단할 수 있는지에 있다(이하 ‘쟁점 1’이라 한다). 후자로 볼 경우 ❶ 및 ❷ 적응증에 관한 특허실시와, 추가 허가를 받은 ❸ 적응증에 관한 특허실시에서의 치료효과 및 용도가 동일한지, 이로 인하여 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 ❹ 적응증에 관한 특허발명의 실시에도 미치는지가 쟁점이 된다(이하 ‘쟁점 2’라 한다).

● 쟁점 1에 대한 판단

‘치료효과 및 용도의 동일성’은 약사법상 최초로 허가받은 ‘효능·효과’로 한정할 것이 아니라 특허발명의 명세서 등을 참작하여 허가 대상물건의 ‘특허법상 치료효과 및 의약용도’의 실질적 동일 여부로 판단해야 한다.

❶ ‘최초 품목 허가’를 기준으로 존속기간의 연장 여부를 판단하더라도 연장되는 대상은 ‘최초 품목 허가를 받은 의약품’이 아니라 ‘특허발명’ 그 자체이고, 존속 기간이 연장된 특허권의 효력은 연장 전 특허권에 비해 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 ‘실시’로 그 범위가 축소되는 것일 뿐이다.

❷ 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하나, 약사법은 약사(藥事)에 관한 일들이 원활하게 이루어질 수 있도록 필요한 사항을 규정함으로써 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로 하는 점에서 그 취지가 다르다.

특허법상 ‘의약용도’는 의약품으로 치료할 수 있는 적응증인 점에서 약사법상 의약품

허가 사항의 ‘효능·효과’와 일부 공통되기는 한다. 그러나 의약품도발명에서는 특정 물질 외에 그 용도가 발명을 구성하고, 그 중 의약품도는 널리 알려진 약리기전 외에는 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방에 해당하는 효과나 대상 질환으로 표현된다. 반면, 약사법상 의약품 품목허가의 ‘효능·효과’는 유효성이 명확하게 실증(實證)될 수 있는 질환명 또는 증상명 등을 의학학적으로 인정되는 범위에서 되도록 구체적으로 표시해야 하고, 치료, 예방, 진단을 구분하여 대상 질병 또는 증상을 정의해야 하는데, 이는 모집된 피험자의 병력이나 중증도 등에 따른 유효성의 실증 정도가 달리 평가되기 때문으로 보인다.

또한, 하나의 발명으로 보호받는 구체적인 약효로서의 의약품도발명은 복수(複數)의 효능·효과를 가진 의약품으로 허가를 받을 수 있지만 약사법상 품목 허가에서의 ‘효능·효과’는 제도의 취지상 임상시험을 통해 안전성 및 유효성이 입증된 구체적인 질병이나 증상으로 명확하게 표시되어야 하는 점에서도 차이가 있다.

이와 같은 특허법과 약사법의 각 취지, 존속기간 연장제도와 품목 허가 제도의 목적과 운용방식의 차이 등에 비추어 볼 때 특허법상 ‘용도’를 약사법상 ‘효능·효과’와 동일하게 판단할 만한 특별한 이유를 찾기는 어려울뿐더러 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 ‘용도’를 약사법상 허가받은 의약품의 ‘효능·효과’로 해석해야 한다고 볼 만한 법률상 근거도 없다.

- ③ 특허발명이 복수의 효능·효과가 있고 특허권자가 효능·효과 별로 품목 허가를 받기 위해 관련 임상시험을 동시에 진행하더라도 각 적응증마다 요구되는 치료적 확증 가이드라인, 피험자 모집 용이성 등의 차이로 인해 모든 효능·효과에 대한 유효성 및 안전성 시험 성적자료 등을 동시에 확보하는 것은 사실상 불가능하다. 뿐만 아니라, 모든 효능·효과와 관련된 시험 성적자료들이 얻어질 때까지 기다렸다가 동시에 품목 허가를 신청하도록 강제할 이유나 필요도 없다. 또한 특허권자는 시장 상황이나 판매 정책 등에 따라 효능·효과별로 품목허가 신청을 달리하거나 같은 효능·효과라 하더라도 일부 적응증에 대한 품목 허가 신청 후 추가 품목 허가를 받는 전략을 구사할 수도 있다. 이와 같은 품목 허가 제도의 운용 실정에 비추어 보더라도 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 기준으로서의 특허법상 ‘용도’가 약사법상 품목 허가의 ‘효능·효과’와 반드시 일치한다고 보기는 어렵다.

- ④ 약사법상 품목 허가는 신청 시기에 따라 구분되는데 이를 치료효과나 용도의 판단기준으로 삼을 경우 ‘치료효과 및 용도’의 동일성이 특허발명의 기술적 의의가 아니라 행정 행위의 일종인 ‘품목 허가’에 의해 결정될 수밖에 없다. 최초 품목 허가 신청 시 여러 가지 적응증으로 동시에 신청하여 허가를 받은 경우와 순차로 허가받은 경우를 비교해 볼 때 같은 특허발명임에도 전자가 후자에 비해 연장된 존속기간의 효력범위가 넓어지는 불합리가 발생한다.
- ⑤ 반면, 특허법 제95조는 연장되는 특허권의 범위를 특허발명의 기술사상의 동일성 여부와 관계없이 특허권 존속기간 만료 전까지 허가받은 모든 효능·효과에 미치는 것으로 본다면 특허발명이 기여한 기술사상 보다 과도하게 보호되는 문제가 발생할 수도 있다. 유효성분이 동일하다고 해서 치료효과나 그 용도가 반드시 같다고 볼 수는 없는데, 동일 유효성분의 약물이 같은 작용기전(mechanism)에 의해 효력을 발휘하는 경우라도 약물이 작용하는 기관(organ)이나 조직(tissue), 질병의 종류, 병증 등에 따라 발휘되는 효과와 치료 용도가 다를 수 있고, 치료 효과나 용도가 같다고 하여 유효성분과 작용기전이 반드시 동일한 것도 아니기 때문이다.
- ⑥ 결국, 특허법과 약사법의 목적, 특허 존속기간 연장제도와 의약품 품목 허가제도의 각 취지 및 구체적 운용 방식 등을 종합해 보면, 연장된 특허권의 효력범위를 판단하기 위한 기준으로서의 특허법상 ‘용도’에는 의약품 허가에서 ‘최초 품목 허가를 받은 적응증’ 뿐만 아니라 이와 실질적으로 동일한 질환의 예방과 치료에 사용되는 의약품의 적응증까지 모두 포함하는 것으로 봄이 타당하다. 그리고 ‘용도’의 동일 여부는 명세서 기재 등을 통해 파악한 특허발명의 기술적 의의나 기술사상의 핵심, 약리기전의 동일 여부, 적용대상 기관(organ)이나 조직(tissue) 등 구체적 적용 부위, 대상 병증, 처방 등 사용 현황 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단해야 한다.

● 쟁점 2에 대한 판단 : ①, ② 적응증과 ④ 적응증의 동일 여부

①, ②, ④ 적응증은 이 사건 특허발명이 공개한 특유의 기술적 사상인 ‘산-펌프 길항에 의한 위산 분비 억제제를 통한 산 관련 질환의 치료’라는 의약용도를 실질적으로 구현한 것이고, ‘이 사건 특허발명에서 공개한 ‘양성자 펌프를 억제하는 기전의 칼륨 경쟁적 산 억제제(potassium competitive acid blocker, ‘P-CAB’이라 한다)를 통한 위산분비

억제'라는 치료 효과에 기초하여 치료할 수 있는 '산 관련 질환'에 속하는 것으로, 용도가 동일하다.

【판결의 의의】

구 특허법 제95조의 '용도'를 약사법상 최초 허가된 '적응증'으로만 한정할 것이 아니라 특허발명의 기술적 의의를 고려하여 구체적·개별적으로 판단해야 한다고 본 사안

15

직무발명

영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명보상금 청구 사건

(제23부) 2024. 12. 19. 선고 2022나2176 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조, 제40조, 구 의장법(2004. 12. 31. 법률 제7289호 디자인보호법으로 개정되기 전의 것) 제24조

【참조판례】 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결, 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2012다15336 판결, 대법원 2020. 12. 10. 선고 2020다245958 판결

【판시사항】

1. 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부
2. 포괄적 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부
3. 영업출자에 의하여 신설된 법인이 상법 제42조 제1항에 따른 책임을 부담하는지 여부
4. 직무발명 처분보상금 청구권에 관한 소멸시효의 기산점: 피고 2의 직무발명보상규정 등에 비추어 볼 때, 영업출자 당시 원고의 피고 2에 대한 직무발명 처분보상금 청구권은 그 지급시기가 도래하여 소멸시효가 진행하고, 이 사건 소 제기 당시 이미 시효기간 10년이 도과하여 위 처분보상금 청구권이 시효로 소멸하였다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 피고 2의 LED 사업부서에서 근무하던 중 발광다이오드 디자인 및 특허에 관한 공동 직무발명(이하 '이 사건 직무발명')을 하였고, 피고 2는 공동발명자인 원고 등으로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계하여 디자인등록출원 및 특허출원을 하고 그 디자인권(이하 '이 사건 디자인권') 및 특허권(이하 '이 사건 특허권')의 설정등록을 마쳤다.
2. 피고 2는 피고 1과 합작투자계약을 체결하여 소외 회사를 설립하는 과정에서 LED 사

업을 현물출자(이하 ‘이 사건 영업출자’)하였다. 이에 따라 이 사건 디자인권 및 특허권과 원고의 근로관계는 소외 회사에 포괄적으로 인수되어 승계되었고, 소외 회사는 이 사건 디자인권 및 특허권에 관하여 각 이전등록을 마쳤다.

3. 원고는 소외 회사에 퇴사하였다. 소외 회사는 피고 1에 흡수합병되었고, 피고 1은 이 사건 디자인권 및 특허권에 관하여 각 이전등록을 마쳤다.
4. 원고는 주위적으로, 직무발명 보상금 채무가 피고 1에 승계되었을 것을 전제로 피고 1에 대하여 이 사건 특허권의 실시에 따른 실시보상금 청구를, 예비적으로 직무발명 보상금 채무가 피고 1에 승계되지 아니하였다면 피고 2에 남아있음을 전제로 피고 2에 대하여 이 사건 직무발명의 양도에 따른 처분보상금을 청구하였다.

【제1심판결】 수원지방법원 2022. 10. 12. 선고 2019가합30566 판결
청구기각(원고 항소)

【판결요지】 항소기각

1. 피고 1(주위적 피고)에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

이 사건 직무발명은 구 특허법 제39조 제1항에서 정한 직무발명에 해당하고, 피고 2는 그 특허 등을 받을 권리를 원고로부터 승계하여 피고 2 명의로 출원·등록을 마쳤으므로, 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 늦어도 그 출원일 무렵인 2005. 5.경 발생하였다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고 2는 구 특허법 제40조 제1항 및 구 의장법 제24조에 따라 이 사건 직무발명의 공동발명자의 1인인 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

먼저 원고의 피고 1에 대한 청구원인의 전제가 되는 쟁점사항, 즉 위 보상금 채무가 피고 2에서 소외 회사로 이전되었거나 소외 회사가 그 채무를 부담하게 되었는지에 관하여 보건대, 다음과 같이 원고의 주장은 모두 받아들이기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 피고 1에 대한 청구는 받아들이지 않는다.

- 1) 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부
 이 사건 영업출자에 의하여 원고에 대한 근로계약상 사용자의 지위가 소외 회사로 이전되고, 그 근로계약관계에서 이미 발생한 채권·채무는 이를 인수 대상에서 배제하기로 하는 특약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 소외 회사로 포괄적으로 이전된다. 그러나 구 특허법 및 구 의장법이 정한 직무발명 보상금 채무가 근로계약관계에서 발생한 것으로서 근로계약인수에 따라 인수인에게 이전되는 채무에 해당한다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.
 - 가) 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 참조). 또한 구 특허법 제39조 제1항은 “종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 직무발명으로 정의하고 있는바, 종업원의 직무발명이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어지는 것임은 개념상 분명하다.
 - 나) 그런데 구 특허법 제33조 제1항과 같이 직무발명에 대한 권리가 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속한다는 발명자주의에 따르면, 종업원의 직무발명은 사용자와의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어진 것일 뿐이고, 달리 위 고용관계가 발생하는 근로계약상의 의무 또는 그 의무이행의 결과라고 볼 수는 없다. 사용자가 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리나 특허권을 이전받으려면 종업원으로부터 그 권리를 승계하여야 한다.
 - 다) 직무발명 보상금 청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용 실시권 설정에 대한 대가적 성격을 넘어서, 직무발명을 장려하고 종업원과 사용자 사이의 이익을 조정함과 동시에 발명자인 종업원에게 정당한 보상이 이루어지도록 구 특허법에서 정한 법정채권이므로, 노동의 반대급부인 임금채권과 구별되고, 종업원이 퇴직한 경우에도 그 권리가 소멸하지 아니하며 상속 또는 양도의 대상이 된다.

라) 계약상 지위의 양도에 의하여 계약당사자로서의 지위가 제3자에게 이전되는 경우에는 계약상 지위를 전제로 한 권리관계만이 이전되는 것이 원칙이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2012다15336 등 판결 참고). 직무발명 보상금 청구권이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초하여 발생한 것이더라도, 직무발명 보상금 청구권은 법률에 의하여 인정된 법정채권으로서 근로계약상의 지위를 전제로 한 권리관계와 구별되는 점은 앞서 본 바와 같다.

마) 소득세법 제12조 제3호는 발명진흥법에서 정한 직무발명 보상금을 근로소득의 일종으로 규정하고 있기는 하지만, 1980년부터 2016년까지의 구 소득세법에서 기타소득으로 규정되어 있었던 점 등 소득세법의 개정 경과 및 입법취지에 비추어 보면, 과세를 위한 소득세법의 소득구분의 점만으로 직무발명 보상금의 채권·채무가 근로계약관계에서 발생하는 채권·채무와 동일하다고 평가할 수 없다.

2) 포괄적 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

영업양도나 영업출자 계약이 포괄적으로 이루어졌다고 하더라도 개별 채무를 인수할 것인지 여부는 계약의 내용과 당사자의 의사를 종합적으로 판단하여 결정하여야 한다. 피고들이 합작투자계약을 체결하여 소외 회사를 설립할 당시 이 사건 직무발명 보상금 채무를 소외 회사의 인수 대상에 포함하였음을 인정할 증거가 없다. 오히려, 이 사건 직무발명 보상금 채무는 소외 회사 설립 당시 피고 2가 출자한 대상재산의 부채 내역에 포함되어 있지 않은 사실이 드러날 뿐이다.

3) 상호속용 영업양수인의 채무 부담 여부

소외 회사가 상법 제42조 제1항에 따른 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담하는지에 관하여 보건대, 거래통념상 그룹 계열사인 피고 2와 소외 회사가 영업주체를 오인할 만큼 상호의 주요 부분이 동일하다고 보기 어렵고, 피고들 사이의 합작투자계약에 의하여 소외 회사가 설립된 때부터 피고 1에 흡수합병 될 때까지 피고 2와 소외 회사는 그룹 계열회사로 각각 존속하고 있었으며, 특히 이 사건 직무발명 보상금의 채권자인 원고로서는 고용관계의 사용자가 피고 2에서 소외 회사로 변경된 사정을 잘 알고 있었으므로, 소외 회사가 상법 제42조 제1항의 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담한다고 볼 수 없다.

다. 소결론

원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무가 피고 2에서 소외 회사로 이전되었거나 소외 회사가 그 채무를 부담하게 되었다는 점을 전제로 한, 원고의 피고 1에 대한 청구는 나아가 살피지 않더라도 받아들일 수 없다.

2. 피고 2(예비적 피고)에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

피고 2가 원고로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계한 때에 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 발생하였고, 그 시점은 늦어도 피고 2가 이 사건 특허권을 출원한 2005. 5.경이다. 따라서 피고 2는 특별한 사정이 없는 한 원고에게, 원고가 예비적으로 구하는 처분보상금의 범위 내에서 이 사건 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 2의 소멸시효 항변에 관한 판단

1) 피고 2는 피고 2의 직무발명보상규정(이하 ‘이 사건 보상규정’)을 통하여 처분보상금의 지급시기를 ‘회사가 직무발명에 대한 특허권 등을 제3자에게 양도하여 수익이 발생한 때’로 정하고 있었으므로, 원고는 피고 2가 2009. 4. 1. 이 사건 영업출자를 통하여 소외 회사에 이 사건 직무발명에 대한 특허권 등을 현물출자한 때에 처분보상금 청구권을 행사할 수 있었다. 따라서 원고의 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권의 소멸시효는 2009. 4. 1.부터 진행한다고 할 것이고, 그로부터 10년이 경과한 후인 2019. 12. 18. 이 사건 소가 제기되었음은 기록상 분명하므로, 위 처분보상금 청구권은 특별한 사정이 없는 한 시효로 소멸하였다.

2) 이에 대하여 원고는 이 사건 직무발명에 대한 처분보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있어 소멸시효가 진행하지 않는다고 주장하나, ① 이 사건 보상규정에서 ‘양도 등 계약서에 명기된 것’을 처분보상금의 지급조건으로 보더라도 처분행위 당시에 조건 불성취 여부를 알 수 있었으므로 법률상 장애가 계속된다고 볼 수 없는 점, ② 이 사건 보상규정은 “처분보상은 대상 특허권별로 가중치로 결정하여 보상한다.”라고 정하고 있는데, 이는 직무발명 보상금의 정당한 금액을 산정함에 있어서 해당 직무발명의 기술적 가치를 파악하여 사용자가 얻은 이익에서 직무발명과 상

당인과관계가 있는 이익을 고려하라는 취지로 해석될 뿐, 대상 특허권의 가중치가 결정될 때까지 종업원의 처분보상금 청구권 행사가 제한된다고 해석할 수 없는 점, ③ 이 사건 보상규정에서 “보상금의 범위는 수익금의 10%로 보상한다.”라고 정하고 있다고 하여 원고가 주장하는 바와 같이 주식처분을 위한 이사회 심의의결 절차가 처분보상금 지급을 위하여 필요하다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 소결론

원고의 피고 2에 대한 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권은 시효로 소멸하였으므로, 그 지급을 구하는 원고의 피고 2에 대한 청구는 결국 받아들일 수 없다.

【판결의 의의】

구 특허법 및 구 의장법이 정한 직무발명 보상금 채무가 근로계약관계에서 발생한 것으로서 근로계약인수에 따라 인수인에게 이전되는 채무에 해당한다고 보기 어려우며, 영업양도나 영업출자 계약이 포괄적으로 이루어졌다고 하더라도 개별 채무를 인수할 것인지 여부는 계약의 내용과 당사자의 의사를 종합적으로 판단하여 결정하여야 한다고 본 사례

대표이사의 직무발명 보상금청구 사건

(제22부) 2025. 4. 30. 선고 2024나10379 판결

【사 건 명】 직무발명보상금 청구의 소

【참조조문】 발명진흥법 제2조 제2호, 제15조 제1항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결

【판시사항】

1. 대표이사가 발명진흥법 제2조 제2호의 ‘종업원등’에 해당하는지 여부
2. 피고 1의 임원인 발명자가 피고 1이 사업영역 확대를 위해 인수한 회사인 피고 2에게 직무발명에 관한 특허를 받을 권리의 지분을 양도한 경우 그 발명자는 피고 2로부터 직무발명 보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 피고 1의 대표이사로 재직하면서 총 7건의 발명(이하 해당 발명들을 ‘이 사건 제○발명’과 같은 방식으로 표기하고, 이들을 통틀어 ‘이 사건 각 발명’이라 함)을 완성하였고, 피고들은 단독발명자 내지 공동발명자인 원고 등으로부터 이 사건 각 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하여 특허출원을 하고 그 특허권의 설정등록을 마쳤다.
2. 피고들은 산업통상자원부장관으로부터 이 사건 각 발명을 구 전력기술관리법(2016. 1. 6. 법률 제13741호로 개정되기 전의 것)에 따른 신기술(이하 ‘이 사건 각 신기술’)로 지정·고시 받았다.
3. 이 사건 각 신기술이 적용된 공사에 대하여 일반경쟁 입찰로 업체를 선정하는데, 피고들은 선정된 업체로부터 장비임대료 및 신기술료를, 한국전력기술로부터 공사대금을 각 지급받았다.
4. 피고들은 한국전력공사와 이 사건 제6발명에 대한 통상실시권을 설정하는 계약을 체결

결하였고, 한국전력공사로부터 해당 계약에 따라 실시료를 지급받았다.

5. 원고는 피고들이 이 사건 각 발명으로 인해 위 3.항 및 4.항에 따른 수익을 얻었음을 이유로 피고 1에 대하여 직무발명 보상금청구를, 피고 2에 대하여 직무발명 보상금 상당의 양도대금 청구를 하였다.

【판결요지】 항소 일부인용

● **대표이사가 발명진흥법 제2조 제2호의 ‘종업원등’의 지위에 있는지 (긍정)**

- 1) 원고가 피고 1에 대표이사로 재직하면서 이 사건 각 발명을 완성한 뒤 각 특허를 받을 권리를 피고들에게 승계한 사실은 앞서 본 바와 같다.
- 2) 원고는 이 사건 각 발명의 발명자에 해당하고, 그 발명은 피고 1에 고용된 원고가 자신의 직무에 관하여 한 발명으로서 그 발명행위는 성질상 피고의 업무범위에 속하며, 원고가 위 발명을 발명하게 된 행위도 원고의 재직 당시 직무에 속한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 각 발명은 발명진흥법에 따른 보상금 지급의 대상이 되는 직무발명에 해당하고, 피고 1은 이 사건 각 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 자로서 원고에게 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 그 정당한 범위에서 지급할 의무가 있다.
- 3) 이에 대하여 피고들은 원고가 피고 1에 대표이사로 재직하였고, 실질적 경영자인 소외 1의 조카로서 피고 1이나 소외 1과 고용계약을 체결한 것이 아니라 위임계약을 체결한 것으로 볼 수 있어 피고 1에서 실질적으로 사용자 지위에 있었으므로, 직무발명 보상금을 청구할 ‘종업원 등’의 지위에 있었다고 볼 수 없다고 주장한다.
그러나 발명진흥법 제2조 제2호에 따르면 직무발명의 주체는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원으로 규정하고 있어 규정의 문언 상으로 보더라도 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 ‘이사’ 이상의 직급을 가진 사람으로 대표이사도 포함되므로, 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

- **피고 1의 임원인 발명자가 피고 1이 사업영역 확대를 위해 인수한 회사인 피고 2에게 직무발명에 관한 특허를 받을 권리의 지분을 양도한 경우 그 발명자는 피고 2로부터 직무발명 보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있다고 판단한 사례**

앞서 본 사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 원고는 피고 2에게 이 사건 각 발명의 1/2 지분을 양도하고 직무발명보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있었다고 봄이 상당하다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고 2는 원고에게 직무발명보상금 상당액을 지급할 의무가 있다.

- 1) 피고 1은 전력신기술을 신청하여 지정을 받고, 이를 통한 사업영역의 확대를 위해서는 하나의 법인으로 참여하기보다는 신규 법인을 신설하여 한국전력공사의 입찰에 2개의 업체가 참여하는 것이 유리하다는 판단 하에 피고 2를 인수하였다.
- 2) 원고는 피고 1의 임원으로 근무하면서 이 사건 각 발명을 완성하였고, 이 사건 각 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고들에게 양도하였다. 통상 아무런 반대급부 없이 권리를 양도하는 약정은 매우 이례적이라 할 것인데, 그와 같이 약정하게 된 특별한 사정이나 그럴 만한 합리적 이유가 있다고 볼만한 사정도 없다.
- 3) 피고들은 모두 원고의 삼촌인 소외 1이 실질적으로 운영하는 회사이므로 원고로서도 이 사건 각 발명을 통해 피고들이 얻는 이익이 사실상 하나의 주체에 의해 운용되는 이익일 것이라고 생각하였을 것으로 보인다.
- 4) 원고가 피고 1에게 이 사건 각 발명을 전부 승계하였다면 피고 1이 이 사건 각 발명으로 얻은 이익 전부에 관하여 직무발명보상금을 지급받을 수 있었을 것임에도 위 1)에 서와 같은 이유로 피고 2를 공동특허권자로 하여 출원한 것으로, 원고로서는 피고 1에 전부 승계한 경우 받을 수 있었을 정도의 직무발명보상금을 받을 수 있다고 생각하고 이 사건 각 발명을 활용한 이익을 극대화하기 위하여 이 사건 각 발명의 1/2 지분을 피고 2에 양도한 것으로 보인다.

【판결의 의의】

대표이사가 발명진흥법에 따른 직무발명 보상금을 청구할 지위에 있고, 판시와 같은 사정 하에서 직무발명 보상금 상당의 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정을 인정한 점에 의의가 있다고 본 사안

특허풀 및 크로스 라이선스 계약에 따른 직무발명보상금 청구 사건

(제21부) 2025. 7. 24. 선고 2024나10157 판결

【사 건 명】 직무발명보상금 청구의 소

【참조조문】 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조

【참조판례】 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결, 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결

【판시사항】

1. 사용자가 각 특허풀의 공제액만큼의 실시료채무를 면제받은 것은 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 것으로 그 자체로 사용자의 이익이라고 판단한 사례
2. 사용자가 얻을 이익은 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로, 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 목적, 그 체결 과정에서 피고가 미친 영향력 등을 고려하여 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입의 80%, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 이익의 75%가 각 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익이라고 본 사례
3. 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여 발명자 공헌도를 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 피고의 직원으로 근무하던 중 다른 피고의 직원들(이하 ‘원고 등’)과 함께 DVD 및 BC에 관한 발명(이하 ‘이 사건 발명들’)을 하였고, 피고는 원고 등으로부터 이 사건 발명들에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계하여 여러 국가에서 다수의 특허를 출원하여 특허의 등록을 받았다(이하 ‘이 사건 특허발명들’). 이 사건 특허발명들 중 226건은 DVD 표준규격 필수특허로, 1,087건은 BC의 표준규격 필수특허로 각 채택되었다.

2. 피고는 2003년경부터 히다찌, 파나소닉, 도시바 등과 각각 이 사건 특허발명들을 포함하여 DVD 및 블루레이 디스크와 관련된 피고 및 상대방 회사들이 보유하거나 장래 보유하게 될 특허권 등에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하는 것을 주된 내용으로 하는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결하였다. 피고가 2006년과 2013년에 히다찌, 2009년에 라이트온, 2010년에 필립스, 2014년에 파나소닉과 각 체결한 위 계약에는, 상대방이 피고에게 추가 실시료를 지급하는 내용이 포함되어 있었고, 피고는 이에 따라 추가 실시료를 받았다.
3. 피고는 2006. 11. 21.경 DVD 6C 특허풀에, 2012. 1.경 One-Blue 특허풀에 각 가입하였고, DVD 6C로부터는 2007년부터, One-Blue로부터는 2012년부터 표준필수특허의 실시료를 각 분배받았다. 또한 각 특허풀은 피고가 납부해야 할 실시료 중 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 공제되는 부분을 DVD 6C는 'Credit Amount'로, One-Blue는 'Prenet'으로 표시(이하 모두 '공제액')하여 피고에게 통지하였다.
4. 원고는 사용자 이익은 피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 받은 추가 실시료, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 지급을 면하게 된 실시료 상당액(이하 '실시료 감면이익') 전액을 기초로 산정해야 하고, 발명자 공헌도는 10% 이상이라고 주장한다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 12. 14. 선고 2020가합551030 판결

각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 및 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 받은 추가 실시료는 전액, 실시료 감면이익은 각 특허풀의 실시료액과 이 사건 각 크로스 라이선스 계약에서 상정한 내재적인 실시료율과 같다고 볼 수 없다고 보아 공제액의 50%를 각 사용자 이익 산정의 기초가 되는 이익으로 보고, 발명자 공헌도를 3%라 판단하여 원고 청구를 일부 인용함(원피고 항소)

【판결요지】 항소일부인용

1. 사용자 이익 산정

직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의

미한다. 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다.

사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하고 이를 기초로 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하는 때에는 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도뿐만 아니라 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등까지 함께 고려할 필요가 있다(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조).

가. 각 특허풀의 공제액이 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 얻은 피고의 이익인지 여부(=적극)

① 피고가 업무집행자와 체결한 서브라이선스 계약에 따라 자신이 실시한 모든 특허풀 회원사 특허에 대한 실시료 지급 채무를 부담하고, 이는 각 특허풀에서의 실시료 분배규칙에 따라 산정되는 점, ② 피고가 각 특허풀로부터 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방이 가진 표준 필수특허에 대한 실시료를 공제받기 위해서는 각 특허풀에 위 계약의 존재를 알리고 이미 산정된 실시료의 조정을 요구하여야 하는 점, ③ 특허풀이 계산한 로열티는 객관적인 방법에 따라 산출된 합리적인 실시료로 볼 수 있는 점 등을 고려하면 피고는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 각 특허풀의 공제액만큼의 실시료채무를 면하는 이익을 얻었다고 봄이 타당하다.

나. 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 중 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분: 80%

아래와 같은 사정, 즉 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력을 고려할 때, 피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 중 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분은 각 수입의 80%에 해당하는 부분으로 봄이 타당하다.

1) 표준 필수특허를 확보하기 위해서는 표준화 기구의 회원이 되어서 그 회의에 참

석하여야 하고, 표준화 과정에서 실시간으로 정보를 수집하고 분석하여 적시에 표준으로 채택될 가능성이 있는 기술을 개발하고 출원하여야 하며, 표준화 기구에서의 논의 과정에서 자신의 입장을 관철시킬 수 있어야 하는데, 이는 대부분 피고의 지위나 역량에서 비롯된 것이고, 피고는 그러한 지위나 역량을 갖추기까지 많은 인적, 물적 자원을 투입하였을 것으로 보인다.

2) 피고가 회원사로 가입하였을 무렵에는 이미 DVD의 핵심 표준기술 대부분이 위 일본 회사들의 기술에 맞추어 채택된 상태였고, BDA 역시 마찬가지로, 피고는 전략적인 기술 개발을 통하여 표준 필수특허를 확보하여야 했다. 이에 피고는 내부 동향을 파악하고, 그에 맞추어 기술 개발 방향을 설정하는 등 표준 필수특허를 확보하기 위한 조직적인 투자와 실질적인 노력을 기울였다. 또한 피고는 표준화 투표 과정에서도 영향력을 행사하거나 관련된 이해관계를 조율하는 등 회원사들과 협상을 거쳐 이 사건 발명들을 포함한 피고의 기술이 표준기술로 선정되도록 유도하였던 것으로 보인다.

3) 이러한 노력 등으로 인하여 56개의 발명으로 이루어진 이 사건 발명들은 총 1,133개의 표준 필수특허로 등록되었다. 피고는 이처럼 다수의 표준 필수특허를 확보함으로써 실시로 수입을 늘리고 업계에서의 지위를 강화할 수 있었다.

다. 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 이익 중 이 사건 직무발명과 상당인과 관계가 인정되는 부분: 75%

앞서 본 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력에다가 아래와 같은 사정, 즉 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 목적, 그 체결 과정에서 피고가 미친 영향력 등을 종합적으로 고려하면, 피고가 위 계약을 통해 얻은 이익 중 이 사건 발명들과 인과관계가 있는 부분은 75%에 해당하는 부분으로 봄이 타당하다.

1) 크로스 라이선스 계약은 기술이 저축 관계에 있거나, 기술이 보충 관계에 있는 등의 상황에서 상대방이 보유한 기술을 실시하고자 하거나, 특허 침해 등으로 인한 분쟁 발생의 가능성을 차단하고자 하는 경우 또는 상대방과의 계속적 협력관계를 구축하고자 하는 경우 등 여러 다양한 상황에서 각기 다른 목적 또는 복합적인 목

적으로 체결된다. 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 시기, 계약의 목적물과 내용 등에 비추어 보면, 위 계약은 DVD와 BD 시장이 성장·팽창하던 시기에 관련 경쟁 회사들끼리 보유하고 있는 특허권 등을 모두 자유 실시의 대상으로 삼아 특허 침해로 인한 손해배상의 위험을 낮출 목적 등의 다양한 사정을 감안하여 체결한 것으로 볼 수 있고, 원고가 제출한 증거만으로는 ‘피고 보유 특허에 대한 추가 실시로 수입 확보’ 또는 ‘상대방 보유 특허의 무상 사용’이 주된 목적이라고 단정하기 어렵다.

- 2) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결에는 당시 피고가 가진 유무형적자산 등이 결부된 피고의 경쟁력 내지 동종 업계에서의 지위가 매우 중요하게 작용하였을 것으로 보인다. ① 피고가 2022. 3. 24.을 기준으로 보유한 광기기 관련 특허는 총 12,438건이나 되는데 그 대다수가 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 출원·등록된 것인 점, ② 2010년경 피고의 블루레이 플레이어는 한국은 물론 북미, 유럽, 중남미 등 세계 주요 시장에서 모두 24% 이상의 시장점유율을 차지하고 있었던 점, ③ 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방은 히다찌, 파나소닉, 도시바, 미쯔비시, 샤프, 필립스, 소니, JVC, 라이트온, 파이오니어 등 전자기기 산업에서 전 세계적으로 널리 알려진 글로벌기업인 점, ④ 피고는 위와 같은 소수의 기업들과 대개 10년에서 18년에 이르기까지 장기간 반복적으로 계약을 체결한 점, ⑤ 피고가 2004년경 도시바와 사이에 양 회사의 DVD 등 광기기의 개발과 마케팅 등을 전담할 합작 회사인 ‘TSST’를 설립하기도 한 점 등을 고려하면, 피고는 당시 해당 업계에서 상당한 지위와 영향력을 가지고 있었기 때문에 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결할 수 있었던 것으로 볼 수 있다.

2. 발명자 공헌도 산정

종업원(발명자) 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 해당 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도와 관련된 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

원고는 학사를 마치기 전에 피고 회사에 입사하여 그로부터 약 9년 후부터 피고에서 DVD, BD 등에 관한 연구개발 및 표준화 업무를 수행하였으므로 이 사건 발명들의 완성에 원고의 지식, 학력 등 개인 역량이 기여한 정도가 크다고 보기 어려운 점, 피고

는 DVD·BD 기술 및 제품을 개발하기 위해 상당한 규모의 연구진을 꾸려 막대한 개발비를 투입하였던 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여, 이 사건 발명들에 대한 원고의 공헌도를 3%로 정한다.

【판결의 의의】

사용자가 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하는 데 있어서 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위를 고려하여 직무발명과 상당인과관계 있는 부분만을 사용자 이익을 산정하는 기초가 되는 이익으로 보았고, 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여 발명자 공헌도를 판단한 사례

직무발명보상금청구권의 소멸시효

(제23부) 2025. 8. 21. 선고 2022나1784 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것) 제15조, 민법 제166조 제1항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2003다24215 판결, 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결, 대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결, 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001다24051 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결, 대법원 2024. 6. 27. 선고 2023다302920 판결, 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결

【판시사항】

1. 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다 하더라도, 그것이 구 발명진흥법이 예정하고 있는 범위, 즉 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의 상황을 반영하여 그 보상형태와 보상액 결정기준을 정하는 범위를 넘어서 직무발명 보상금의 지급조건이나 지급시기를 정한 것으로 볼 만한 정도가 아니라면, 그러한 근무규정 등의 정함이 있다는 사정만으로 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 볼 수 있는지 여부(소극)
2. 피고의 직무발명 보상규정에서 보상금의 지급시기를 정하고 있다고 보기 어렵고, 달리 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있었다고 볼 수 없으므로, 피고가 원고로부터 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계한 시점부터 소멸시효가 진행한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고로부터 직무발명을 승계한 자이다. 원고는 피고에 대하여, 주위적으로 구 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명 보상금의 지급을, 예비적으로 피고의 직무발명 보상

규정 및 보상심의규칙(이하 통틀어 ‘피고의 보상규정 등’이라 한다)에 따른 보상금의 지급을 구하였다. 이에 대하여 피고는 소멸시효의 항변을 하였고, 이 사건에서 피고의 보상규정 등에 보상금 지급시기 등의 정함이 있어 원고의 권리행사에 법률상 장애가 있었다고 볼 것인지가 주요 쟁점이 되었다. 이 사건에 관련된 피고의 보상규정 등의 주요 내용은 다음과 같다.

◎ 2006년 보상규정 제16조 (Royalty 수익 보상)

1. 회사의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도 또는 실시를 허여 하였거나, 권리의 행사를 통하여 회사가 유형의 이익을 얻었을 경우, 회사는 그 발명자에 대하여 등록 발명의 양도, 실시 또는 권리행사에 따른 수익(이하 “Royalty 수익”이라 한다)의 일정 비율을 Royalty 수익 보상금으로 지급할 수 있다.

◎ 2006년 보상심의규칙 제6조 (Royalty 수익보상 기준)

1. Royalty 수익보상금은 직무발명 보상규정 제16조 제1항에 정한 Royalty 수익에서 발명자의 기여도에 따라 지급할 수 있다. 단, 실제 지급되는 Royalty 수익보상금은 상기 Royalty 수익에 기여도에 따른 백분율을 곱한 금액에서 기 지급된 제품적용 보상금, 전략특허 보상금 및 Royalty 절감 보상금을 공제한 금액으로 한다.
2. Royalty 수익이 일정 기간 동안 분할되어 입금되는 때에는 상기 제1항에서 정한 기준에 따라 매년 말 발명자에게 지급할 보상금액을 산출한다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 7. 22. 선고 2019가합506386 판결

원고의 주위적 청구 일부 인용(원고는 제1심에서 예비적 청구를 하지 않았고, 피고는 소멸시효의 항변을 하지 않았다)

【판결요지】 제1심판결 피고 패소 부분 취소, 원고 청구 전부 기각

1. 주위적 청구에 관한 판단

- 가. 직무발명 보상금청구권의 발생 (☞ 구 발명진흥법 제15조 제1항, 기재 생략)
- 나. 소멸시효 항변에 관한 판단 (☞ 시효완성, 원고의 직무발명 보상금청구권은 이행기 정함이 없는 채권으로서 그 채권이 성립한 때인 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계한 때부터 시효 진행. 이하 권리행사의 법률상 장애 유무에 관한 판단만 요

약 기재)

다음과 같은 이유로 피고의 보상규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다고 보기 어렵고, 달리 원고가 피고에게 직무발명 보상금청구권을 행사하는데에 법률상 장애가 있었다고 볼 수 없다.

1) 피고의 시효항변을 다투는 원고의 주장은, 피고의 보상규정 등에서 보상금의 지급시기를 불확정기한으로 정하고 있다는 취지로 이해되나, 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

가) 채무이행에 관하여 불확정기한이 있는 때에는 기한의 내용이 되는 불확실한 사실이 발생하여 기한이 도래하면 채무자는 이행기에 있게 된다. 불확정기한이란, 기한으로 정한 사실이 장래에 발생하는 것은 확실하지만 그 발생시기가 확정되지 아니한 기한을 말하고, 따라서 원칙적으로 기한사실의 도래 자체가 불투명하거나 불확실한 경우에는 불확정기한이라고 할 수 없다. 피고의 보상규정 등은 구체적인 보상형태를 나열하고 있고, 보상심의규칙에서 각 보상금의 심의절차와 지급기준, 지급절차 및 방법 등을 정하고 있다. 그러나 보상기준의 구체적 내용을 보더라도 등록, 등록권리 제품적용, 처분 등 지급요건에 관한 사실이 ‘장래 발생하는 것이 확실하지만 그 발생시기를 알 수 없다’는 이유로 보상기준을 정한 것으로 해석되지 않는다.

나) 법률행위의 부관에 표시된 사실이 발생한 때에는 물론이고 반대로 발생하지 아니하는 것이 확정된 때에도 그 채무를 이행하여야 한다고 보는 것이 상당한 경우에는 표시된 사실의 발생 여부가 확정되는 것을 불확정기한으로 정한 것으로 보아야 한다(대법원 2003. 8. 19. 선고 2003다24215 판결 등 참조). 즉, 장래의 불확실한 사실이 발생하지 않는 것으로 확정된 때에도 해당 채무를 이행하여야 하는 것으로 해석되어야 그 불확실한 사실의 발생 여부가 확정된 때를 기한(期限)으로 볼 수 있다. 그런데 피고의 보상규정 등에서 정한 보상형태 및 보상기준에 관한 내용은 특허등록, 처분 등과 같은 사실이 발생하지 않는 것으로 확정되었음에도 각 해당 보상금을 지급하여야 한다거나, 그 사실의 발생이 불가능한 것으로 확정되지는 않았더라도 상당한 기간 내에 발생하지 않는 때에도 각 해당 보상금을 지

급하도록 정한 것이라고 해석되지 않는다.

다) 아래 2)항에서 살펴보는 바와 같은 구 발명진흥법 제15조 제1항에 의한 직무발명 보상금청구권의 법적 성격, '사용자 등이 얻을 이익'의 산정 방식, 피고의 보상규정 등의 내용 및 형식 등에 비추어 보면, 피고의 보상규정 등에서 보상액 결정기준을 정하고 있는 것이 각 보상형태별로 분할지급 방식으로 지급시기를 정한 것이라고도 볼 수 없다.

2) 구 발명진흥법 제15조 제1항에 따른 직무발명 보상에 대하여 계약이나 근무규정(이하 '근무규정 등'이라 한다)에서 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 직무발명 보상금의 지급조건이나 지급시기에 관한 정함이 있다거나 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 할 수 없다. 이는 근무규정 등에서 직무발명에 관한 개별적인 이용형태를 기준으로 하여 그 보상형태나 보상액 결정기준을 정하고 있다고 하더라도 마찬가지이다.

가) 민법 제166조 제1항에 따르면 소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고, 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니한다. 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 권리의 존재나 권리행사 가능성을 알지 못하였고 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당하지 않는다(대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 전원합의체 판결 등 참조).

구 발명진흥법 제15조 제1항이 정한 직무발명 보상금청구권은 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하는 법정채권이다. 종업원 등이 위와 같은 직무발명 보상금청구권이라는 법정채권의 존부나 그 권리행사의 가능성을 사실상 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다.

나) 구 발명진흥법 제15조 제2항은, 제1항에 따른 보상에 대하여 근무규정 등에서 정하고 있는 경우, 그에 따른 보상이 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정

할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황, 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 규정하고 있다. 그리고 구 발명진흥법 제15조 제3항은, 제1항에 따른 보상에 대하여 근무규정 등에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우, 그 보상액을 결정할 때에는 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻은 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 정하고 있다. 이러한 구 발명진흥법의 강행규정들은 직무발명 보상금청구권의 소멸시효 기산점을 살피는 데에 반드시 고려되어야 한다.

- 다) 위와 같이 구 발명진흥법은 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 정하고 있고 그에 따른 보상이 보상형태와 보상액 결정기준에 관한 협의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되는 경우에는 이를 정당한 보상으로 간주함으로써, 근무규정 등에 직무발명 보상에 대한 내용을 정하고 이를 통해 발명(창작)자인 종업원 등에게 직무발명에 관한 정당한 보상금이 신속하게 지급되도록 하고 있다. 이는 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진한다는 구 발명진흥법의 목적(제1조)에 부합하는 것이다. 그럼에도 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다는 사정만으로도, 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 보거나 이를 전제로 직무발명 보상금청구권에 관한 소멸시효가 진행하지 않는다고 본다면, 사용자 등이 근무규정 등에 직무발명 보상의 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준에 관한 당사자의 협의 상황 등을 반영한 내용을 정하는 것을 기피하게 하고, 이는 결국 종업원 등이 합리적인 금액으로 인정되는 정당한 보상금을 신속하게 지급받는 것을 어렵게 하는 결과로 이어질 수 있다.

따라서 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다 하더라도, 그것이 정당한 보상금의 신속한 지급을 위하여 구 발명진흥법이 예정하고 있는 범위, 즉 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의 상황을 반영하여 그 보상형태와 보상액 결정기준을 정하는 범위를

넘어서 직무발명 보상금의 지급조건이나 지급시기를 정한 것으로 볼 만한 정도가 아니라면, 그러한 근무규정 등의 정함이 있다는 사정만으로 직무발명 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 보지 않는 것이 타당하다.

라) 구 발명진흥법이 규정한 직무발명 보상금청구권은 사용자 등이 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계한 시점을 기준으로 그 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 것이라고 합리적으로 예상되는 이익액과 직무발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금액의 금전채권으로서 위 승계 시점에 발생하는 법정채권이라고 보아야 하고, 이와 달리 승계 이후 사용자 등의 직무발명에 관한 실시·양도 등 이용형태나 그 이용기간을 기준으로 나누어 별개로 성립한다고 볼 수는 없다. 다만 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자 등이 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있어, 그 승계 이후 실시·양도 등의 이용형태에 따라 실제로 발생한 이익이 있다면 이를 사용자 등이 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있을 뿐이다.

따라서 근무규정 등에서 직무발명에 관한 이용형태나 이용기간을 기준으로 하여 개별적인 보상형태나 보상액 결정기준을 정하고 있다고 하더라도, 이를 들어서 사용자 등이 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 그 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 것이라고 합리적으로 예상되는 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금액의 금전채권인 직무발명 보상금청구권 자체의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 보기는 어렵다. 나아가 종업원 등이 직무발명에 관한 개별적인 이용형태를 기준으로 한 근무규정 등의 정함에 따른 보상형태와 그 보상액의 발생을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도, 이러한 사유는 사실상의 장애사유가 될 수 있음은 차치하고 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수는 없다.

마) 위와 같은 직무발명 보상금청구권의 법적 성격에 비추어 볼 때, 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 개별적인 이용형태를 기준으로 구체적 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 직무발

명 보상금청구권의 발생이 객관적으로 분명하지 않다고 보거나, 이를 전제로 하여 종업원 등이 과실 없이 직무발명 보상금청구권의 발생을 알 수 없었다고 볼 수는 없다. 따라서 그러한 사정이 있는 경우에 사용자 등이 직무발명을 승계한 시점부터 직무발명 보상금청구권의 소멸시효가 진행한다고 보는 것이 종업원 등에게 지나치게 가혹하다거나 사회정의와 형평의 이념에 반한다고는 할 수 없다.

2. 예비적 청구에 관한 판단

피고의 보상규정 등은 그 내용 및 형식, 체계 등에 비추어 볼 때, 구 발명진흥법의 법률에 의하여 인정되는 직무발명 보상금청구권을 합리적으로 이행할 수 있게 하려는 목적에서 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준이나 지급방법, 지급절차 등을 정하여 둔 것으로 보일 뿐이고, 그 보상규정에 의하여 종업원에게 별도의 새로운 금전채권을 발생시키는 것으로 해석되지 않는다. 따라서 이와 전제가 다른 원고의 예비적 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

이 판결은, 구 발명진흥법 제15조 제2항에 따라 직무발명 보상에 대하여 근무규정 등에서 그 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하고 있는 경우 종업원의 직무발명 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있다고 볼 수 있는지, 그와 같은 기준의 정함이 있는 보상규정에 의하여 구 발명진흥법에 의한 직무발명 보상금청구권과 구별되는 별도의 약정채권이 발생한다고 볼 수 있는지 등을 판단한 사례이다.

이 판결과 같은 취지로 특허법원 2023나10839 판결 등에서는 피고의 보상규정 등에 보상금 지급시기의 정함이 없다고 보아 피고(사용자)가 원고(종업원)로부터 이행청구를 받은 다음 날부터 직무발명 보상금채무에 대한 지체책임을 부담한다고 판단하였다.

직무발명보상금 사건

(제24부) 2025. 10. 30. 선고 2023나10358 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 발명진흥법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제13조, 민법 제166조 제1항, 민법 제387조 제1항

【참조판례】 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2011다5134 판결, 대법원 2020. 12. 24. 선고 2019다293098 판결, 대법원 2006. 12. 21. 선고 2005다40754 판결, 대법원 2003. 6. 24. 선고 2001다78577 판결, 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결

【판시사항】

1. 근무규정 등에서 직무발명 보상에 대하여 회사가 일정 유형의 이익을 얻었을 경우, 각 유형별로 보상금 지급 절차와 보상액을 결정하기 위한 구체적인 기준을 정하여 그에 따라 직무발명 보상금 지급 절차를 운용해 왔다면, 이는 회사의 근무규정 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우로서 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있는 경우에 해당한다고 인정한 사례
2. 직무발명보상금 제도의 취지, 피고의 직무발명 보상규정 및 보상심의 규칙의 목적, 피고의 종업원에 대한 보상금 지급 사례 및 태양 등을 종합적으로 고려하면, 피고의 직무발명 보상규정 및 보상심의 규칙은 직무발명보상금의 지급 시기를 구체적으로 정하고 있는 경우에 해당하고, 그 기한은 불확정기한으로서, ‘피고의 직무발명 보상규정에서 정한 보상심의위원회 절차를 거친 때’ 뿐만 아니라 ‘상당한 기간이 경과하여 피고가 보상심의위원회 절차를 거칠 것을 기대할 수 없을 때’에도 그 기한이 도래한 것으로 봄이 타당하다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 원고로부터 직무발명을 승계한 자이다. 원고는 피고에 대하여, 구 발명진흥법 제

13조8)에 따른 직무발명 보상금의 지급을 구하였다. 이에 대하여 피고는 소멸시효의 항변을 하였고, 이 사건에서 피고의 보상규정 등에 보상금 지급시기 등의 정함이 있어 원고의 권리행사에 법률상 장애가 있었다고 볼 것인지가 주요 쟁점이 되었다. 이 사건에 관련된 피고의 보상규정 등의 주요 내용은 다음과 같다.

◎ 2006년 보상규정

제16조 (Royalty 수익 보상)

1. 회사의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로 양도 또는 실시를 하여 하였거나, 권리의 행사를 통하여 회사가 유형의 이익을 얻었을 경우, 회사는 그 발명자에 대하여 등록 발명의 양도, 실시 또는 권리행사에 따른 수익(이하 "Royalty 수익" 이라 한다)의 일정 비율을 Royalty 수익 보상금으로 지급할 수 있다.
2. 제1항의 Royalty 수익은 회사가 실제로 받은 금액으로부터 출원, 등록과정에서의 각종 직, 간접 비용 및 권리행사에 따른 제반비용, 제세공과금 등을 공제한 금액으로 한다.

◎ 2006년 보상심의규칙

제6조 (Royalty 수익보상 기준)

1. Royalty 수익 보상금은 직무발명 보상 규정 제16조 제1항에 정한 Royalty 수익에서 발명자의 기여도에 따라 지급할 수 있다. 단, 실제 지급되는 Royalty 수익 보상금은 상기 Royalty 수익에 기여도에 따른 백분율을 곱한 금액에서 기 지급된 제품적용 보상금, 전략특허 보상금 및 Royalty 절감 보상금을 공제한 금액으로 한다.
2. Royalty 수익이 일정 기간동안 분할되어 입금되는 때에는 상기 제1항에서 정한 기준에 따라 매년 말 발명자에게 지급할 보상금액을 산출한다.

제9조 (보상금 지급절차 및 방법)

1. 제6조(Royalty 수익보상 기준)에 따른 Royalty 수익 보상은 해당 수익금이 회사에 입금된 후, 제7조(Royalty 절감보상 기준)에 따른 Royalty 절감보상은 Cross License 계약 체결일 이후, 사업장의 장이 전사 직무발명 심의위원회에 심의를 요청한다. 단, 보상금이 1,000만원을 초과하는 경우에는 전사 기술경영회의에 상정하여 최종 결정토록 한다.
2. 상기 제1항의 보상금 지급은 수익이 발생한 해당 사업장의 예산으로 한다. (후략)

8) 구 발명진흥법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전부 개정된 것, 이하 같다) 부칙 제3조는 “2006. 9. 4. 전에 이루어진 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 「특허법」의 규정에 따른다.”라고 규정하고 있다. 2006. 9. 4. 이전 직무발명에 관한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계받은 경우에는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것)이 적용된다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 2. 9. 선고 2018가합592960

원고의 청구 일부 인용(피고는 제1심에서 소멸시효의 항변을 하지 않았다)

【판결요지】 제1심판결 중 지연손해금 기산점 및 구체적 보상금액 등 변경

1. 직무발명 보상금청구권의 발생 (구 발명진흥법 제13조 제1항, 기재 생략)
2. 소멸시효 항변에 관한 판단 (소멸시효 완성 항변 배척, 피고의 직무발명 보상금지급 채무의 이행 기한은 불확정기한으로서, ① 직무발명 양도에 관하여 ‘이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙에 따른 절차를 마친 때’ 또는 ② 해당 양도에 관하여 아무런 절차를 진행하지 아니한 경우에는 ‘해당 양도일로부터 상당한 기간이 지난 이후로서 해당 계약이 속한 년도 회기 말일’로 봄이 타당함. 따라서 직무발명 승계 시부터가 아니라 각 이행 기한이 도래한 때부터 소멸시효가 진행되고, 직무발명 보상금 지급 채무에 대한 지연손해금의 기산점은 민법 제387조 제1항 후문에 따라 피고가 각 이행기한의 도래를 알게 된 때라고 판단한 사례)

가. 관련법리

- 1) 종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 계약 또는 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 등 참조). 따라서 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규정 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규정 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).
- 2) 법률행위의 해석은 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 당사자 사이에 법률행위의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 법률행위의 내용, 그러한 법률행위가 이루어진 동기와

경위, 법률행위에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2011다5134 판결, 대법원 2020. 12. 24. 선고 2019다293098 판결 등 참조).

- 3) 법률행위의 부관이 조건인가 아니면 불확정기한인가 하는 것은 법률행위의 해석의 문제로서 당사자가 표시한 문언에 의하여 그 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 그 문언의 내용과 그 법률행위가 이루어진 동기 및 경위, 당사자가 그 법률행위에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사, 그리고 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 하고, 당사자가 불확정한 사실이 발생한 때를 이행기한으로 정한 경우 그 사실이 발생한 때는 물론 그 사실의 발생이 불가능하게 된 때에도 이행기한은 도래한 것으로 보아야 하고, 이때 불확정한 사실의 발생이 불가능하게 된 것인지 여부를 구체적으로 판단함에 있어서는 당사자의 의사, 불확정기한 사실의 종류와 특성 및 경과한 기간의 정도 등을 감안하여야 할 뿐만 아니라, 불확정기한 사실이 사회경제적 상황에 영향을 받는 경우에는 이 점도 폭넓게 참작하여 사회통념에 따라 그 불가능 여부를 신중하게 판정하여야 한다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2005다40754 판결⁹⁾, 대법원 2003. 6. 24. 선고 2001다78577 판결 등 참조). 나아가 부관으로 정한 사실의 실현이 주로 채무를 변제하는 사람의 성의나 노력에 따라 좌우되고, 채권자가 그 사실의 실현에 영향을 줄 수 없는 경우에는 사실이 발생하는 때는 물론이고 그 사실의 발생이 불가능한 것으로 확정되지 않았더라도 합리적인 기간 내에 그 사실이 발생하지 않는 때에도 채무의 이행기한은 도래한다고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다16643 판결 참조).

나. 판단

- 1) 위 법리에 비추어 각 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정들에 비추어 보면, 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙은 직무발명보

9) 원고와 피고들이 매매계약을 체결하면서, 계약금으로 1억 원을 지불하고 중도금 없이 잔금은 피고들이 이 사건 토지상의 아파트 사업계획승인을 득한 후에 지급하기로 하는 내용의 잔금지급특약을 한 경우, 대규모 아파트건설 사업계획승인 여부는 그 자체로 불확실한 사실이어서 이를 조건으로 볼 여지도 없지 아니하나, 이 사건에서는 매매계약 체결 당시 원고와 피고들이 조만간 사업승인을 받을 수 있을 것임을 당연한 전제로 하여, 사업승인을 받을 것은 확실한데 다만 그 시기만 불확정한 것으로 생각하여 위와 같은 잔금지급특약을 한 것으로 인정한 사례이다.

상금의 지급 시기를 구체적으로 정하고 있는 경우에 해당하고, 그 기한은 불확정기한이라고 봄이 타당하다.

- ① 구 발명진흥법 제13조 규정의 취지는 사용자로 하여금 종업원의 직무발명에 대하여 정당한 보상금을 지급하게 함으로써 ‘발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진’하는 것으로서(구 발명진흥법 제1조 참조), 종업원을 보호하기 위한 강행규정에 해당한다.¹⁰⁾
- ② 또한 구 발명진흥법 제13조 제3항에서의 ‘직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익’은 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 의미하고, 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결의 취지 참조).
- ③ 구 발명진흥법에 따른 종업원의 직무발명보상금 청구권은, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점을 기준으로 그 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 것이라고 합리적으로 예상되는 이익액과 직무발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금액의 금전채권으로서 위 승계 시점에 발생하는 법정채권이라고 보아야 한다. 다만, 승계시점에 단일하게 추산되어 발생하는 금전채권이라고 하더라도, 그 전체 금액 중 일정 유형의 금액에 대해서는 그 지급시기와 지급절차를 개별 사안에 맞게 정하는 것이 허용되고, 이를 금지할만한 법령상의 근거나 정책적 사유를 찾기 어렵다.¹¹⁾
- ④ 이 사건 보상규정 제16조 제1항은 “회사의 명의로 등록된 등록권리를 유상으로

10) 특허법원 2019. 7. 19. 선고 2019나1258(2019. 10. 31. 대법원 2019다18631 심리불속행기각으로 확정).

11) 예를 들어 매매계약을 체결하면서 일정한 매매대금을 정하여 그 계약 체결 시기에 매매대금 채권이 발생하더라도 매매계약의 구체적인 사정이나 진행경과 등을 고려하여 당사자의 합의에 따라 매매대금 중 계약금, 중도금, 잔금 등의 지급시기와 지급조건, 지급절차 등을 다양하게 정할 수 있는 것과 마찬가지이다.

양도 또는 실시를 하여 하였거나, 권리의 행사를 통하여 회사가 유형의 이익을 얻었을 경우, 회사는 그 발명자에 대하여 등록 발명의 양도, 실시 또는 권리행사에 따른 수익(이하 ‘Royalty 수익’이라 한다)의 일정 비율을 Royalty 수익 보상금으로 지급할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 또한 이 사건 보상심의 규칙 제6조 제1항은 “Royalty 수익 보상금은 직무발명 보상 규정 제16조 제1항에 정한 Royalty 수익에서 발명자의 기여도에 따라 지급할 수 있다.”, 같은 조 제2항은 “Royalty 수익이 일정 기간동안 분할되어 입금되는 때에는 상기 제1항에서 정한 기준에 따라 매년 말 발명자에게 지급할 보상금액을 산출한다.”, 제9조는 “제6조에 따른 Royalty 수익 보상은 해당 수익금이 회사에 입금된 후, 사업장의 장이 전사 직무발명 심의위원회에 심의를 요청한다.”라고 규정하고 있다.

이와 관련하여 대법원은 이와 유사한 내용의 지급시기 및 지급절차를 정한 직무발명 보상규정에 대해 직무발명 보상금의 지급시기를 정한 것이라고 판단한 사례가 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 등 참조).

- ⑤ 한편, 피고가 퇴사한 직원의 직무발명 승계시점이 10년이 경과된 경우에도 해당 발명의 양도로 인하여 사용자의 이익이 발생한 경우에는 그 양도 사실 및 보상금 지급 결정을 통지하기도 하였다. 위와 같은 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙의 규정 목적과 구체적 문언, 피고의 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙에 기한 실제 직무발명 보상금 제도의 운영 실태 등을 모두 고려하면, 피고 역시 이 사건 보상규정과 보상심의 규칙에서 정한 ‘Royalty 수익’과 관련된 직무발명보상금의 경우, 위 규정들에서 그 지급시기와 지급절차를 정하였다는 것을 인식하고, 이에 기초하여 직무발명보상금 제도를 운용해 왔다고 봄이 타당하다.
- ⑥ 결국 직무발명보상금 제도의 취지, 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙의 목적, 피고의 종업원에 대한 보상금 지급 사례 및 태양 등을 종합적으로 고려하면, 이 사건 보상규정 및 이 사건 보상심의 규칙은 종업원의 직무발명으로 인하여 사용자인 피고에게 이익이 발생한 경우에, ‘위 규정에서 정한 보상심의위원회 절차를 거친 때’ 뿐만 아니라 ‘상당한 기간이 경과하여 피고가 보상심의위원회 절차를 거칠 것을 기대할 수 없을 때’에도 직무발명 보상금을 지급하여야 하는 불확정기한을

정한 것이라고 봄이 타당하다.¹²⁾

- ⑦ 이에 대하여 피고는, 이 사건 보상규정은 보상금의 지급에 관하여 ‘보상금을 지급할 수 있다.’라고 규정하고 있으므로, ‘보상금을 지급하여야 한다.’고 규정된 경우와 달리 피고의 규정은 재량규정에 불과하여 원고의 직무발명보상금청구권 행사에 법률상 장애가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 보상규정 및 보상심의규칙은 구 발명진흥법에서 정한 정당한 보상금 액수를 산정하기 위한 절차와 기준을 정한 것이므로, 이 사건 보상규정의 일부 문언이 ‘보상금을 지급할 수 있다.’라는 형식으로 기재되어 있다는 사정만으로 발명의 승계 이후에 곧바로 직무발명보상금청구권 행사에 법률상 장애가 없다고 볼 수는 없다[각 유형별 직무발명 보상금의 지급 기준과 절차를 정한 이 사건 보상심의 규칙에서는 ‘지급한다.’(제2, 3조)라는 표현도 사용하고 있다].

만일 위와 같은 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙에서 사용보상금의 지급 시기와 절차 등을 구체적으로 규정한 것을 법률상 장애로 보지 않는다면, 종업원은 이 사건 보상규정의 ‘Royalty 수익’ 보상 규정과 같은 특별한 지급규정이 있음에도 자신의 직무발명을 사용자로 하여금 승계하도록 한 후 10년이 지나 사용자 이익이 발생하는 경우에는 이를 알게 되더라도 실질적으로 직무발명보상금청구를 행사할 수 없고, 나아가 직무발명의 승계 후 아직 사용자에게 의한 수익화 사업이 제대로 진행되지 않은 상태에서 10년이 경과할 무렵에는 소멸시효의 완성을 방지하기 위해 일단 무익한 직무발명보상금 청구의 소를 제기하도록 하는 불합리한 결과를 초래하게 된다.

- 2) 피고가 이 사건 직무발명의 양도에 관하여 보상심의위원회를 개최하지 않았음은 다툼이 없고, 앞에서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은

12) 원고는 주위적으로 청구취지와 같이 이 사건 양도일 이후부터 지연손해금을 청구하면서도 예비적으로 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙에서 지급 사유를 정한 것은 정지조건이라는 취지의 주장도 한다(2025. 8. 27.자 원고의 준비서면 19면 참조). 그러나 이러한 주장은 ‘피고의 구체적 이익 발생’이라는 정지조건이 성취된 때에 비로소 직무발명보상금청구권이 발생한다는 것이므로, 앞서 본 바와 같이 직무발명보상금청구권이 원칙적으로 발명의 승계 시에 발생하는 법정채권이라는 성격에 반하고, 원고의 주장과 같이 이 사건 직무발명보상금청구권을 불확정기한부 채권이 아닌 정지조건부 채권으로 보게 되면, 피고가 원고에 대하여 보상심의위원회를 개최한 바 없어 원고는 직무발명보상금청구 자체가 불가능하게 되므로, 이는 원고에게 불리한 결과가 된다).

사실 내지 사정들에 비추어 보면, 이 사건 직무발명보상금청구권은 2015. 12. 31. 이행 기한이 도래하였다고 보아야 한다.

- ① 앞에서 본 바와 같이, 이 사건 보상규정 제16조 제1항, 이 사건 보상심의 규칙 제6조, 제9조 등은 이 사건 처분보상금에 관한 직무발명 보상금의 지급시기와 절차를 정한 것으로서 불확정기한을 정한 것이고, 민법 제387조 제1항 후문¹³⁾에 따라 채무이행의 불확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 ‘기한이 도래함을 안 때’로부터 지체책임을 부담한다.
 - ② 위 규정들에 따르면, 피고는 로열티 수익보상이 발생하면 늦어도 매년 말 보상심의 위원회를 개최하여 보상금을 산정하여야 한다. 그런데 피고는 이 사건 양도계약에 따라 이 사건 미국 직무발명 등을 센티그라에 양도하고 이에 대한 회계처리도 마쳤으나(을 제24호증), 원고에 대하여 보상심의위원회를 개최하거나 이를 원고에게 통지한 바 없다.
 - ③ 따라서 이 사건은 직무발명보상금 지급의 실현이 채무자인 피고의 성의나 노력에 따라 좌우되고, 채권자인 원고가 그 사실의 실현에 영향을 줄 수 없는 경우에 해당하므로, 이 사건 양도계약일로부터 상당한 기간이 지난 이후로서 위 양도계약이 속한 2015년도 회기 말일인 2015. 12. 31. 그 이행 기한이 도래하였고 피고가 이를 알게 되었다고 봄이 타당하다.
- 3) 원고는 피고가 이 사건 처분보상금에 대하여 이 사건 미국 직무발명을 센티그라에 양도한 날인 2015. 11. 13. 이후부터 지연손해금을 구하고, 늦어도 이 사건 양도가 있었음에도 보상심의회를 개최하지 아니하였으므로 이 사건 양도가 있던 해의 회기 말일 다음날부터는 피고의 지체책임이 인정된다는 취지이다.¹⁴⁾ 이 사건 처분보상금 청구권의 경우, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 보상규정 및 보상심의 규칙에서 채무이행의 불확정한 기한을 정한 경우라고 봄이 타당하고, 이때 채무자는 민법 제

13) 제387조(이행기와 이행지체) ① 채무이행의 확정된 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래한 때로부터 지체책임이 있다. 채무이행의 불확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래함을 안 때로부터 지체책임이 있다.

14) 원고는 청구취지 기재와 같이 주위적으로는 양도일 이후부터 지연손해금을 구하면서도 예비적으로는 위와 같이 회기말일 다음날을 지연손해금의 기산점으로 주장하고 있다(원고의 2025. 9. 15.자 준비서면 6면 참조).

387조 제1항 후문에 따라 ‘기한이 도래함을 안 때’로부터 지체책임이 있다고 보아야 한다. 이 사건의 경우, 늦어도 이 사건 양도계약이 속한 회기말일인 2015. 12. 31.에는 그 기한이 도래하였고, 피고는 그 날 위 기한이 도래하였음을 알았다고 봄이 타당하므로, 그다음 날인 2016. 1. 1.부터 지체책임을 부담한다.¹⁵⁾

【판결의 의의】

직무발명보상금 제도의 취지, 피고의 직무발명 보상규정 및 보상심의 규칙의 목적과 문언의 내용, 피고의 종업원에 대한 보상금 지급 사례 및 보상규정 운용 태양 등을 종합적으로 살펴본 다음, 피고의 직무발명 보상규정 및 보상심의 규칙은 구 발명진흥법 제13조에 따라 직무발명 보상에 대하여 그 보상액을 결정하기 위한 절차와 기준, 직무발명 보상금 지급청구에 관하여 구체적인 이행 기한을 정한 경우에 해당되고, 그 기한은 불확정 기한에 해당한다고 보아 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 판단한 사례

15) 지연손해금 기산점에 관한 대법원 1972. 8. 22. 선고 72다1066 판결, 대법원 1988. 11. 8. 선고 88다3253 판결 등의 법리 참조.

III

2025년 특허법원 주요판례모음

상표법


• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •

01

상표등록의 적극적 요건(식별력)

Simpleat 등록무효 사건

(제5부) 2024. 10. 17. 선고 2024허11507 판결

【권리내용】 [상표권]  (제1665940호: 제30류 곡물을 주원료로 한 스낵 식품 등)

【심 결】 특허심판원 2024. 3. 8. 자 2023당2735 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호

【참조판례】 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결, 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결


【판시사항】

등록상표가 그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 등에 해당한다고 보기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 등록상표가 기술적 표장에 해당한다는 등의 주장을 하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록상표가 ‘간편하게 먹다’ 등의 의미로 직감되어 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 적당하지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다는 이유로 등록무효 심결을 하였다. 원고는 심결 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 다음 사정에 비추어 보면 등록상표가 그 지정상품의 품질, 용도, 형상 및 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.
가. 등록상표 ‘’을 한국어로 발음하는 경우 ‘심플잇’이라는 3음절이 되어 음절수가 비교적 짧고, 결합 전 개별 단어로 보이는 ‘simple’과 ‘eat’은 등록상표의

지정상품과 관련하여 독립적인 식별력이 미약하다고 보이므로, 등록상표는 일반 수요자에게 ‘*Simpleeat* (심플잇)’ 전체로서만 호칭·관념될 것으로 봄이 타당하다.

나. 등록상표는 ‘Simple’과 ‘Eat’을 결합한 다음 가운데 ‘e’ 하나를 생략한 사전적인 의미가 없는 조어이다. 우리나라 영어교육 보급 수준에 비추어, 일반 수요자들이 문법적으로 맞지 아니하여 흔히 볼 수 없는 등록상표를 보고, 앞서 본 ‘Simple’과 ‘eat’의 사전적 의미를 기계적으로 결합한 다음 연상 내지 추론 과정을 거쳐 ‘간편하게 먹을 수 있게 만든 음식’ 또는 ‘간단히 조리해서 먹는 음식’을 뜻하는 ‘간편식’을 간접적으로 떠올릴 수는 있을지언정, 그것을 넘어 등록상표 ‘*Simpleeat*’을 접한 일반 수요자가 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’을 직관적으로 깨달을 수 있는 것으로 보이지는 않는다.

다. 원고가 등록상표의 표장을 사용하여 판매하는 실제 제품(이하 ‘원고 제품’)의 포장 용기 등에 ‘간편하게 먹는 식품’, ‘간단하게 먹는 식품’임을 강조하는 문구를 기재하였다는 사정만으로 등록상표가 일반 수요자로 하여금 그 지정상품과의 관계에서 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’을 직감하도록 한다고 단정하기는 어렵다. 오히려 원고는 등록상표가 암시하는 내용을 소비자에게 명확하게 전달하고자 위와 같은 문구를 사용하여 영업을 하였다고 볼 여지도 충분히 있기 때문이다. 또한 원고 제품을 실제 구매한 소비자가 해당 제품의 특성을 간편하게 먹는 음식으로 파악하였다고 하더라도, 이는 ‘간편식’인 실제 제품을 구체적으로 소비한 구매 경험에 기초한 것이므로 그와 같은 사정만으로 등록상표를 접한 일반 수요자들이 지정상품과의 관계에서 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’을 직감할 것이라고 단정하기도 어렵다.

2. 다음 사정에 비추어 보면 등록상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

가. ‘Simple eat’이라는 단어는 문법에 어긋나는 표현으로 사전에 등재되지 않은 단어이다. 더욱이 등록상표 ‘*Simpleeat*’은 띄어쓰기를 하지 않고, 가운데 e를 생략함으로써 새로운 단어를 형성하게 되었다. 이러한 점에서 ‘simpleeat’이라는 단어 또는 어구 자체는 ‘simple’이나 ‘eat’은 물론 그것들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성

과 본질적인 창작성이 인정된다.

나. ‘simple’과 ‘eat’은 여러 뜻을 가진 영어 단어인데, 등록상표와 같이 ‘simpleat’으로 사용되는 경우 일반 수요자에게 있어 그것이 전체로서 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’으로 직감된다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같다.

다. ‘simpleat’이나 ‘simple eat’ 또는 ‘심플잇’이라는 단어가 등록상표의 지정상품에 관한 일반 수요자들 사이에서 ‘간편식’ 내지 ‘간단하게 먹는 식품’을 지칭하는 것으로 널리 인식·사용된다고 볼 만한 아무런 증거가 없다.

【판결의 의의】

상표가 기술적 표장인지가 문제된 사안에서, 영어 단어의 사전적 의미를 기계적으로 결합한 다음 연상 내지 추론 과정을 거쳐 ‘간편식’ 등을 간접적으로 떠올릴 수는 있다고 하더라도, 등록상표를 접한 일반 수요자가 ‘간편식’ 등을 직관적으로 깨달을 수 있다 보기 어렵다고 판단한 사례

단마토 커피&브런치 사건

(제5부) 2025. 1. 23. 선고 2024허12647 판결

【권리내용】 [출원상표] **단마토 커피&브런치** (상품류 구분 제30류의 곡분 및 곡물 조제품, 발효차 등)

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것) 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호

【참조판례】 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11794 판결

【판시사항】

1. 지정상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부(소극)
2. 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요】

특허심판원은 출원상표가 성질표시 상표에 해당할 뿐만 아니라 식별력을 인정하기도 어려우므로 구 상표법 제33조 제1항 제3호 및 같은 항 제7호에 따라 등록을 받을 수 없다는 내용의 심결을 하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 구 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부

다음 사정에 비추어 보면, 출원상표가 그 지정상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보기 어렵다.

가. ‘**커피&브런치**’ 부분은 ‘**단마토**’ 부분과 쉽게 분리되어 일반 수요자들에게 ‘커피와 아침 겸 점심으로 먹는 오전 식사’의 의미로서 인식될 것인데, 출원상표의 지정상품인 ‘곡분 및 곡물 조제품 등’의 품질, 원재료 또는 효능 등을 표시하는 것으로 보기 어려우므로 해당 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정되지 않는다고 보기 어렵다.

나. 설령 ‘**커피&브런치**’ 부분이 그 지정상품 중 ‘발효차 등’과의 관계에서 지정상품의 품질 내지 원재료 등을 표시한 것으로서 식별력이 인정되지 않는다고 보더라도, ‘**단마토**’ 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다. 이유는 다음과 같다.

- 1) ‘단마토’는 문자의 단순한 결합 및 생략을 넘어서는 특이성과 본질적인 창작성이 인정되는 조어라고 판단되는바 그 식별성을 쉽게 부정하기 어렵다.
- 2) 뉴스기사에서 ‘단마토’의 정체를 밝히고 그 뜻을 ‘단 토마토’라고 부연하여 설명하는 것은 ‘단마토’가 독자들에게 ‘맛이 단 토마토’, ‘스테비아 토마토’라는 뜻으로 직감되지 않는다는 전제에서, ‘단마토’가 암시하는 내용을 명확하게 전달하고자 그 설명을 부가한 것이라고 볼 여지가 충분하다.
- 3) 네이버 검색 결과 중 상당수는 단마토라는 문언에 더해 ‘방울토마토’, ‘샤인방울토마토’, ‘토마토’라는 문언을 함께 사용하여 판매 상품을 소개 내지 홍보하고 있는바 검색 결과만으로는 일반 수요자가 이 사건 심결 당시 ‘단마토’를 ‘맛이 단 토마토’ 또는 ‘스테비아 토마토’로 직감하였다고 단정하기 어렵다.
- 4) 더욱이 출원상표의 지정상품은 발효차 등으로 ‘토마토’와 직접적인 관련성이 인정된다고 보이지 않는 것이다. 따라서 설령 일반 수요자가 ‘단마토’라는 단어로부터 ‘맛이 단 토마토’ 또는 ‘스테비아 토마토’를 연상해 낼 수 있다고 하더라도, 그로부터 출원상표의 지정상품들을 직감적으로 떠올릴 수 있다고 보기는 어렵다.
- 5) 특허청이 ‘단짬마토’, ‘짬마토’ 등을 표장으로 하고 상품류 구분 제29류, 제31류 등에 속하는 상품을 지정상품으로 한 상표등록출원에 대하여 식별력이 없다는 등의 이유로 거절결정을 한 사실이 인정되기는 하지만, 법원이 특허청의 위와 같은 거절결정 판단에 기속된다고 볼 수도 없다.

다. ‘**단마토**’ 부분이 발효차 등 지정상품과의 관계에서 누구에게나 필요한 표시에 해당한다거나, 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 볼 만한 사정도 발견되지 않는다.

2. 구 상표법 제33조 제1항 제7호 해당 여부

‘**단마토**’ 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다는 점을 비롯하여 제반 사정에 비추어 보면, 출원상표가 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 단정하기 어렵다.

【판결의 의의】

‘**단마토**’의 식별력을 인정하고, 출원상표가 지정상품과의 관계에서 품질 등 표시표장 내지 식별력이 없는 표장인지에 관하여 구체적으로 판단한 사례

사단법인 우봉이매방춤보존회 상표거절결정 사건

(제1부) 2025. 7. 24. 선고 2024허125 판결

【권리내용】 [상표권] **사단법인 우봉이매방춤보존회** (지정업무: 우봉이매방춤의 전수관 운영 사업에 관한 업무 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 11. 14. 자 2023원1151 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결

【판시사항】

독점적응성 및 식별력의 요청은 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장인 업무표장에도 적용되므로 지정업무의 성질·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 2021. 10. 1. 이 사건 업무표장을 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2023. 3. 29. 이 사건 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호 등에 해당한다고 보고 이 사건 업무표장의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 원고는 2023. 5. 30. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원1151호로 심리한 다음 2024. 11. 14. ‘이 사건 업무표장은 그 지정업무의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 다음의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 업무표장은 그 지정업무의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 누구에게나 사용하도록 할 필요성이 있을 뿐만 아니라, 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않으므로, 그 지정업무에 관하여 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다.

가. 이 사건 업무표장 ‘**사단법인 우봉이매방춤보존회**’는 ‘사단법인’, ‘우봉이매방춤’ 및 ‘보존회’가 결합된 표장이다. 그중 ‘사단법인’은 ‘일정한 목적을 위해 사람들이 결합한 단체 중 법인격을 인정받은 것’을 말하고, ‘우봉이매방춤’은 무용계, 특히 전통춤분야에서 중요무형유산 제27호 승무와 제97호 살풀이춤의 예능보유자로 널리 알려진 망 이매방의 호(우봉)와 이름(이매방)에 ‘춤’이 결합된 것으로 ‘우봉 이매방의 춤’을 의미하며, ‘보존회’는 ‘어떤 것을 잘 보호하고 간수하여 남기는 모임’을 뜻한다. 따라서 이 사건 업무표장은 ‘우봉 이매방의 춤을 보존하기 위한 업무를 수행하는 사람들이 결합한 법인격 있는 단체’로 관념된다. 더욱이 이 사건 업무표장은 특별한 도안화 없이 평이한 서체로 표기된 한글로만 이루어져 있어, 일반 수요자나 거래자는 이 사건 업무표장을 보고 위와 같은 관념을 직감할 수 있다.

나. 이 사건 업무표장의 지정업무는 ① 우봉이매방춤의 전수관 운영 사업에 관한 업무, ② 우봉이매방춤의 학술대회/무보정리/출판 및 교육사업에 관한 업무, ③ 우봉이매방춤의 공연/경연대회/연수회 및 국제문화교류연대사업에 관한 업무, ④ 우봉이매방춤의 보존 및 전승사업에 관한 업무이다. 위 업무들은 우봉이매방춤을 교육하거나(위 ① 업무 및 ②의 출판·교육사업 업무), 우봉이매방춤과 관련된 공연 및 국내의 행사를 개최하거나(위 ②의 학술대회 업무 및 ③ 업무), 우봉이매방춤을 기록, 연구하거나(위 ②의 무보정리 및 출판 업무) 또는 우봉이매방춤을 보존 및 전승하는 것(위 ④ 업무)으로, 모두 ‘우봉이매방춤을 보존, 전승하기 위한 업무’에 해당한다.

다. 따라서 일반 수요자나 거래자는 이 사건 업무표장을 보고 그 지정업무, 즉 우봉이매방춤의 보존 등의 업무를 표시하고 있다고 직감할 수 있다. 그렇다면 이 사건 업무표장은 그 지정업무의 용도 등을 직접적으로 표시한 표장에 해당한다.

라. 이매방의 유족이 이매방의 춤 중 삼고무, 오고무, 장검무, 대감놀이에 관하여 저작권위원회에 저작권을 등록하고 위 춤들의 보존사업을 추진하고 있는 사실이 인정된다. 이처럼 원고 외에도 우봉이매방춤의 보존에 관한 업무를 하는 사람 또는 단체는 누구라도 자신의 업무 표시를 위하여 이 사건 업무표장과 유사한 표장을 사용할 필요가 있으므로, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 적절하지 않다.

2. 이 사건 업무표장은 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 등록될 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

【판결의 의의】

업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장인 업무표장에도 독점적응성 및 식별력의 요청에 따라 상표법 제33조 제1항 제3호가 적용될 수 있다고 본 사안

02

사용에 의한 식별력 취득

MU 사건

(제4부) 2025. 1. 23. 선고 2024허14117 판결

【권리내용】 [상표(출원)] MU

【원심심결】 특허심판원 2024. 6. 27. 2022원1181 사건

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제6호

【참조판례】 대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2074 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후 1768 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 등

【판시사항】

출원상표 ‘MU’는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 것으로서 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하지만, 각 실사용상표의 유형, 사용내역 등에 비추어 보면 이 사건 심결 일 무렵 지정상품의 수요자들 사이에서 원고의 온라인 게임 출처를 표시하는 상표로 식별력을 얻게 되었다고 본 사안

【사안의 개요】

출원상표는 간단하고 흔한 표장에 해당하여 상표등록이 거절되었다. 원고가 불복심판을 제기하였으나 특허심판원은 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하고, 그 출원 전에 사용한 결과 국내의 수요자 간에 원고의 상표로 인식되었다고 볼 수 없어 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록될 수 있는 상표로 인정하기 어렵다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

이 사건 출원상표	실사용상표 1	실사용상표 2	실사용상표 3
MU	MU, MU, MU,	뮤, 뮤	MU Online, MU ORIGIN 뮤 온라인, 뮤 오리진, 뮤 레전드

1. 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하는지(적극)

이 사건 출원상표 ‘MU’는 알파벳 대문자 ‘M’과 ‘U’가 별다른 도안화 없이 단순하게 결합된 표장으로서 일반 거래사회에서 누구나 자주 접할 수 있는 영문자이고 그 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다거나 새로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표 ‘MU’는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 것으로서 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다.

2. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하는지 여부(사용에 의한 식별력 취득 여부, 적극)

1) 이 사건 출원상표와 실사용상표의 표장의 동일 여부

실사용상표 1은 이 사건 출원상표 그 자체와 같고, 실사용상표 2은 이 사건 출원상표와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되며, 실사용상표 3 중 식별력이 상대적으로 강한 ‘MU’ 또는 ‘뮤’ 부분은 이 사건 출원상표와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되므로 실사용상표 2, 3의 사용실적은 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있다.

2) 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부

가) 원고는 2000. 4. 28. 온라인 게임 개발업, 인터넷 사업 등을 목적으로 하여 설립된 회사로, 2017. 4. 3. 게임 소프트웨어 개발, 유통, 자문업 등을 그 목적으로 추가한 이래 위 사업들을 해 왔다. 원고는 2001. 5. 24. 다중 접속 역할 수행 게임(MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game)인 “뮤 온라인

인(MU Online, 이하 '이 사건 게임'이라 한다)의 오픈 베타테스트를 개시한 후 2001. 11. 19. 이 사건 게임을 공식 출시하였다. 이후 원고는 이 사건 게임과 공통된 세계관을 가진 'MU Origin', 'MU Origin2', 'MU Legend' 등의 'MU 시리즈' 게임들을 계속하여 공개하였다.

나) 이 사건 게임이 출시되고 한 달 만에 원고가 이 사건 게임을 위하여 운영하고 있는 인터넷 홈페이지(www.muonline.co.kr)에 20만 명 이상이 회원 가입을 하였고, 2024. 12. 15.까지 누적된 회원의 수는 9,112,420명에 이른다. 원고는 2001. 12.경 '2001년 대한민국 게임대상'에서 우수상(온라인부문), 특별상(그래픽부문)을 각 수상하였고, 2002. 12.경 한국일보가 주최한 '제2회 디지털 이노베이션 대상'에서 종합대상을 수상하였으며, 2005. 3.경과 2006. 1.경에는 국가고객만족도(NCSI) 게임 MMORPG 부문 1위로 2년 연속 선정되었다.

다) 이 사건 게임이 출시된 2001년부터 2024년 3분기까지의 연 매출액은 상당히 크고(자세한 액수 기재 생략), 원고는 2001년부터 2024년경까지 지속적으로 신문, 잡지, 온라인 플랫폼 등과 같은 다양한 매체를 통하여 이 사건 게임을 홍보해왔고, 유명 연예인들을 모델로 발탁하여 'MU 시리즈' 게임들을 홍보하기 위한 캠페인을 열었다. 원고는 이러한 홍보에 실사용표장들을 널리 사용해 왔다. 원고가 2010년부터 2024년 3분기까지 지불한 광고 선전비는 총 44억 원에 이르고, 'MU 시리즈'에 관하여 2001. 4.경부터 2024. 8. 8.까지 많은 내용의 언론 보도가 이루어졌으며, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 '웹젠 MU'를 검색하여 보면 이 사건 거절결정 이전부터 실사용상표가 표시된 많은 인터넷 게시물 등이 확인된다.

라) 이 사건 게임은 국내 최초의 3차원 온라인 게임으로 2001. 5. 24. 공개된 이후 한 달 만에 20만 명의 회원을 확보하였다는 등의 내용으로 여러 언론 매체에 소개되었고, 이 사건 게임이 출시된 첫 해에 '2001년 대한민국 게임대상'에서 우수상과 특별상을 각 수상할 만큼 공개 직후 국내에서 상당한 인기가 있었음을 알 수 있다. 이 사건 게임은 인터넷 홈페이지(www.muonline.co.kr)에서 회원가입 절차를 밟아야 참여할 수 있는 회원제로 운영되고 있는데 가입한 회원의 수가 2024. 12. 15.까지 9백만 명에 이른다는 점을 고려하였을 때, 원고는 약 23년간 이 사

건 게임을 지속적으로 업데이트하여 많은 수의 회원들에게 온라인 게임 서비스를 제공하여 왔음을 알 수 있다. 특히 원고는 이 사건 게임이 출시된 첫 해인 2001년에는 약 23억 원의 매출을 얻었고, 2001년부터 2024년 3분기까지는 약 3,776억 원 상당의 총 매출액을 기록하였다. 이 사건 게임이 흥행함에 따라 공통된 세계관을 가진 12개의 게임들을 ‘MU 시리즈’로 하여 지속적으로 출시하였고, 원고가 이 사건 게임뿐만 아니라 ‘MU 시리즈’를 통해 2024년 3분기까지 얻은 총 매출액은 약 1조 3,605억 원에 이른다. 이와 같은 사정을 종합해 보면 원고와 이 사건 게임은 온라인 게임 분야에서 상당한 신뢰를 쌓아 온 것으로 보인다.

마) 이와 같이 원고가 오랜 기간 동안 이 사건 게임 및 이에 대한 광고물, 언론 기사, 인터넷 게시물 등에 이 사건 출원상표 그 자체 및 이와 거래관념상 동일성이 인정되는 실사용상표들을 사용함으로써 일반 수요자 및 거래 당사자들로서는 이 사건 출원상표 그 자체인 실사용상표 1과 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 실사용상표 2 및 실사용상표 3 중 상대적으로 식별력이 강한 부분으로 이 사건 출원상표와 동일성이 인정되는 ‘MU’ 또는 ‘뮤’ 부분을 원고의 출처표시로 인식하였을 것으로 판단된다.

【판결의 의의】

상표의 사용 내역, 현황, 소비자들의 인식 등을 바탕으로 사용에 의한 상표의 식별력을 인정한 사안

03

상표등록의 소극적 요건

GOAT 상표거절결정 사건

(제1부) 2025. 5. 22. 선고 2024허13046 판결

【권리내용】 [상표권] **GOAT**(제25류 스웨트셔츠(sweatshirts) 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 5. 1. 자 2023원80 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것) 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결, 대법원 2006. 6. 2. 선고 2004후936 판결 등

【판시사항】

이 사건 출원상표와 선등록상표와의 관계에서 표장이 유사하여 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 지정상품도 동일·유사하므로 이 사건 출원상표는 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 본 사례

【사안의 개요】

원고는 2021. 6. 18. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2022. 10. 11. 이 사건 출원상표는 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보고 이 사건 업무표장의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 원고는 2023. 1. 12. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원80호로 심리한 다음 2024. 5. 1. ‘이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 “고트”로 호칭되어 서로 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 출원상표	선등록상표
GOAT	GORT
스웨트셔츠(sweatshirts), 조끼(vests), 재킷(jackets), 팬츠(pants), 반바지(shorts) 등	의류, 신발, 모자, 방한용 마스크(의류), 양말, 속옷, 스카프, 넥타이, 가죽제 벨트(혁명) 등

1. 이 사건 출원상표와 선등록상표는 세 번째 글자가 ‘A’와 ‘R’로 다르고 글꼴도 다르므로, 전체적인 외관에 있어 차이가 있다. 또한 이 사건 출원상표의 사전적 의미는 ‘염소’이고, 최근 일부 수요자들 사이에서는 ‘greatest of all time’의 약어로 특정 스포츠 종목에서 역사상 최고의 선수를 지칭하는 용도로 사용되기도 하는 반면 선등록상표는 사전적 의미가 없는 조어이므로, 양 상표는 관념이 서로 유사하다고 할 수 없다.
2. 이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 ‘고트’로 호칭되어 호칭이 서로 유사하다.
 - 가. 원고는 이 사건 출원상표가 ‘고우트’로 호칭될 수도 있다고 주장하나, ① 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준을 고려할 때 국내 일반 수요자나 거래자들이 장모음과 단모음의 차이까지 구별할 것을 기대하기는 어려운 점, ② -OAT로 끝나는 다른 영단어들 역시 일반적으로 같은 방식으로 호칭되는 점(예를 들어, ‘BOAT’는 ‘보트’로, ‘COAT’는 ‘코트’로 호칭된다) 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 호칭은 ‘고트’로 봄이 타당하다.
 - 나. 원고는 선등록상표가 ‘고르트’로 발음된다고 주장하나, ① 우리나라의 일반적인 영어 교육 수준을 고려할 때 국내 일반 수요자나 거래자들이 알파벳 모음 ‘O’와 자음 ‘T’ 사이에 오는 ‘R’을 제대로 발음하기가 그리 쉽지는 않은 점, ② -ORT로 끝나는 다른 영단어들 역시 일반적으로 같은 방식으로 호칭되는 점(예를 들어, ‘PORT’는 ‘포트’로, ‘SORT’는 ‘소트’로 호칭된다), ③ 인터넷 포털 사이트에서 검색어를 ‘GORT’로 하여 검색할 경우 한글 ‘고트’가 병기된 선등록상표가 검색결과로 나오는데, 이와 달리 ‘GORT’를 ‘고르트’로 표기하는 등의 구체적인 사용실태가 인정되지도 않는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 호칭 역시 ‘고트’로 봄이 타당하다.

3. 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이나 관념상으로는 일부 차이가 있으나 그 차이점이 두드러지게 나타나지는 않는데 호칭으로는 ‘고트’로 동일하게 발음되어, 양상표가 동일·유사한 상품에 다 같이 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 결국 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

일반 수요자나 거래자들의 일반적인 영어 교육 수준 및 유사한 다른 영단어의 호칭 등에 비추어 표장의 동일·유사 여부를 판단한 사안

코시나 사건

(제1부) 2025. 10. 30. 선고 2025허10296 판결

COCINA

【권리내용】 [상표권] **코시나** (지정상품: 절수용 샤워기, 샤워기 헤드 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 2. 4. 자 2023원1977 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제13호

【참조판례】 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결

【판시사항】

1. 이 사건 출원상표의 출원시 선사용상표들의 사용기간, 광고내역, 상품평의 수 등을 종합하여 선사용상표들은 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 판단한 사례
2. 상표 인지도조사 대상자의 나이, 성별, 지역 분포도 등을 알 수 없는 경우 그 결과에 신뢰성을 부여하기 어렵고, 그렇지 않다고 하더라도 응답자의 30%가 선사용상표들을 듣거나 본 적이 있다고 응답한 것은 오히려 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 있는 근거가 된다고 판단한 사례
3. 이 사건 출원상표와 선사용상표들의 표장 및 상품이 각 동일·유사한 점, 원고는 이전에 타인의 선출원 등을 원인으로 상표출원 거절결정을 받은 경험이 있는 점 등을 종합하여 원고가 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 판단한 사례

【사안의 개요】

특허청 심사관이 이 사건 출원상표에 대하여 출원공고를 한 것에 대해 주식회사 바로와 (이하 '소외 회사')가 상표등록이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하

는 결정을 하였다. 이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데 특허심판원은 위 거절결정과 동일한 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각 (심결 적법)

1. 선사용상표들이 국내 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

소의 회사가 2016년부터 실사용표장들을 상품의 명칭, 포장 등에 사용하여 상품을 판매하고 광고 및 할인행사도 꾸준히 진행해온 것으로 보이는 점, 상품들에 대한 상품평이 다수인 점, 소의 회사가 쿠팡 주식회사와 광고계약을 체결한 점, 소의 회사의 상품에 관한 구매 후기가 네이버 블로그에 다수 게시된 점, 실사용표장들과 선사용상표들의 표장은 외관과 호칭이 유사하여 실사용표장들을 사용한 내역은 선사용표장들의 인지도를 판단하는데 고려될 수 있는 점 등을 종합해 보면, 선사용상표들은 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내의 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

원고가 수행한 상표 인지도조사는 대상자의 나이, 성별, 지역 분포도를 알 수 있는 자료가 제출되지 않아 그 통계의 객관적 가치를 그대로 인정하기 어렵다. 설사 위 조사 결과에 신뢰성을 부여한다고 하더라도 위 인지도조사에서 응답자의 약 30%가 선사용상표들을 듣거나 본 적이 있다고 응답한 것은 오히려 선사용상표들이 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되었다고 볼 수 있는 근거가 될 수 있다.

2. 원고가 부정한 목적으로 이 사건 출원상표를 출원하였는지 여부

이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표들의 표장이 동일·유사한 점, 선사용상표들이 ‘샤워기, 샤워기 헤드’ 등의 상품에 대하여 국내 수요자 사이에 특정인의 상표로 알려져 있었는데 이 사건 출원상표는 선사용상표들이 사용된 상품과 동일한 상품인 상품류 구분 제11류의 ‘절수용 샤워기, 샤워기 헤드’ 등을 지정상품으로 하여 출원된 점, 원고는 2012년부터 현재까지 총 24건의 상표를 출원한 바 있고, 그 과정에서 상표법 제34조 제1항 제12호를 이유로 거절된 경험이 있는 점 등을 종합해 보면, 원고는 선사용상표들을 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 인정할 수 있다.

【판결의 의의】

선사용상표들의 사용기간, 광고내역, 상품평의 수, 상표인지도 조사 결과를 종합하여, 이 사건 출원상표가 국내의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 있고, 표장 및 상품이 동일·유사한 점이나 원고의 상표출원 경험 등에 비추어 부정한 목적도 인정된다고 본 사안

04

상표법 제34조 제1항 제7호 (선등록 상표 등과 동일 유사)

판다 사건

(제5부) 2025. 5. 22. 선고 2024허11422 판결

【권리내용】 [상표(등록)]



【원심심결】 특허심판원 2024. 3. 25. 자 2022당2792호 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7, 13호

【참조판례】 대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결, 대법원 2000. 7. 28. 선고 98후850 판결, 대법원 2002. 10. 11. 선고 2000후2804 판결, 2002. 12. 10. 선고 2000후3401 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1256 판결, 대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결

【판시사항】

1. 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 카페서비스업, 레스토랑서비스업, 간이음식점업, 셀프서비스식당업, 의자/테이블/테이블린넨 및 유리식기 임대업, 커피/주스바업, 바서비스업, 이동음식조달업, 선물집업(이하 ‘쟁점 상품’이라 한다)에 관하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 동종의 상품에 사용될 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부(적극)
2. 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 쟁점 상품을 제외한 나머지 호텔예약업, 숙박시설안내업, 하숙서비스업, 하숙알선업, 호텔서비스업, 야영장시설제공업, 회의실제공업, 동물수탁관리업, 모텔서비스업(이하 ‘나머지 지정상품’이라 한다)에 관하여 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 동일·유사한지 여부(소극)

3. 이 사건 등록상표가 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식된 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부(소극)

【사안의 개요】

특허심판원은 이 사건 등록상표와 선등록상표, 선등록서비스표, 선사용상표 1, 2와 표장이 모두 유사하지 않아 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19089호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제34조 제1항 제7호 및 같은 항 제13호에 해당하지 않는다는 취지의 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

이 사건 등록상표	
선등록상표	PANDA
선등록서비스표, 선사용상표 1	PANDA EXPRESS
선사용상표 2	
선사용상표 3	






【판결요지】 청구일부인용(심결일부취소)

특허법원은 이 사건 등록상표는, 그 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 나머지 지정상품에 관하여는 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 유사하지 아니하여 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않으며, 출원 당시 특정인의 상표로 인식된 선사용상표들과의 관계에서 부정한 목적이 인정되지 않아 구 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 아니하므로, 이 사건 심결 중 쟁점 상품에 관한 부분은 일부 취소하고, 나머지 부분은 그 이유에 일부 적절치 아니한 부분이 있으나, 그 결론에 있어서 정당하다

고 판단하였다. 구체적 이유는 아래와 같다.

1. 이 사건 등록상표가 쟁점 상품에 관하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사한지 여부

가. 표장의 유사 여부

이 사건 등록상표 는 중국산 희귀동물 ‘자이언트 판다(giant panda)’의 얼굴을 형상화한 도형 부분 이 상단에 배치되고 그 하단에 ‘**FATT**’ 부분과 ‘**PANDA**’ 부분으로 이루어진 문자 부분이 배치된 결합 표장으로, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표 중 위 도형 부분 및 문자 부분 중 ‘**PANDA**’ 부분을 보고 이 사건 등록상표를 ‘판다’라는 호칭과 관념으로 기억 또는 연상할 것으로 보이는 점, ‘**PANDA**’는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품에 관하여 본질적인 식별력이 인정되고 독립하여 상품을 출처표시기능을 수행하는 부분이 될 수 있는 점, 이 사건 등록상표 중 ‘**FATT**’ 부분은 일반 수요자들이 특정한 관념이나 호칭을 떠올리기 어려워 이 사건 등록상표는 도형 부분  또는 ‘**PANDA**’ 부분만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있는 점을 종합하면, 이 사건 등록상표의 요부는  또는 ‘**PANDA**’ 부분이라 할 수 있고, 이 사건 등록상표의 요부  또는 ‘**PANDA**’와 선등록상표 ‘PANDA’를 대비하면, 그 호칭 및 관념이 동일하여, 일반 수요자 및 거래자가 때와 장소를 달리하여 대하였을 때 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.

나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 쟁점 상품은 식음료를 판매하는 등의 서비스를 제공하는 점에서 선등록상표의 지정상품들인 레스토랑서비스업(Restaurant services) 등과 동일·유사한 상품에 해당한다,

2. 이 사건 등록상표가 나머지 지정상품에 관하여 선등록상표 또는 선등록서비스표와 지정상품이 동일·유사한지 여부

이 사건 등록상표의 지정상품 중 나머지 지정상품은 선등록상표 또는 선등록서비스표의 지정상품(서비스업류 구분 제42류의 레스토랑업 등)과 그 제공하는 상품 및 서비

스의 성질, 내용, 제공방법, 수요자의 범위 등 거래의 실정에 비추어 동일·유사하다고 보기 어렵다.

3. 이 사건 등록상표가 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식된 선사용상표들과 표장이 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하는지 여부

가. 선사용상표들의 알려진 정도

원고가 선사용상표들을 사용한 기간, 원고의 점포수, 매출액, 상표출원 및 등록내역, 광고비 지출액 및 언론 보도, 블로그 게시물 게재 내역을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원 당시 특정인의 상표로 인식되었다고 보아야 한다.

나. 부정한 목적 인정 여부

선사용상표들의 인지도는 'PANDA' 부분 보다는 전체로서의 식별력에 기반하여 획득한 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장이 갖는 외관 등의 차이점, 이 사건 등록상표의 출원인인 피고는 중국에 소재한 중국의 법인으로 자신의 나라를 상징하는 동물인 'PANDA'를 표장에 포함시킬 이유가 있는 점, 원고와 피고 사이에 상표를 둘러싼 교섭이 있었다거나 피고가 이 사건 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다는 자료도 없는 점 등을 종합하면, 피고에게 이 사건 등록상표 출원과 관련하여 부정한 목적이 있었다는 사실이 인정되지 않는다.

【판결의 의의】

표장 및 지정상품의 유사 여부, 특정인의 출처표시로 알려진 상표인지 여부, 부정한 목적의 인정 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

05

상표법 제34조 제1항 제13호 (부정한 목적 상표)

레 부르주아, LES BOURGEOIS 사건

(제4부) 2025. 3. 20. 선고 2024허14322, 14339 판결

【권리내용】 [상표(등록)] 레 부르주아, LES BOURGEOIS

【원심심결】 특허심판원 2024. 7. 26.자 2022당3163, 3164 결정

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7, 13호

【참조판례】 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후1679 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등



【판시사항】

등록상표가 선등록상표와의 관계에서 표장이 동일 유사하여 지정상품에 사용할 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 및 선사용상표가 등록상표와 표장이 유사하고 등록상표의 출원 당시 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식되어 부정한 목적에 의한 출원 상표에 해당하는지 여부(소극, 전체관찰)


【사안의 개요】

특허심판원은 피고의 이 사건 각 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 외관이 현저히 다르고, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 보아 원고의 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

이 사건 각 등록상표	선등록상표	선사용상표
14322 :레 부르주아 14339: LES BOURGEOIS	1. MOULINS BOURGEOIS 2. 	
와인 및 요리 페어링 관련 소믈리에 자문제공업, 와인바업, 서양음식점업, 레스토랑서비스업 등	1: Flour and cereal preparations, bread, flour mixtures intended for baking 등 2: Wines protected by the appellations of origin "MEDOC" 등	포도주(와인) 양조장업, 포도주(와인) 소매업, 음식점업, 주점업.

1. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당여부 (소극)

- 1) 선등록상표 1은 우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 ‘BOURGEOIS’ 부분으로 인식되기보다는 ‘MOULINS BOURGEOIS’ 전체로서 인식되고, 선등록상표 2는 우리나라의 일반 수요자나 거래자에게 도형과 문자부분이 결합된  전체로 인식된다고 봄이 타당하다.

- 2) 이 사건 각 등록상표는 프랑스어 정관사인 ‘Les’와 ‘중산층의, 물질만능주의적인, 속물적인, 자본주의적인’의 의미를 가진 ‘bourgeois’를 결합한 ‘Les bourgeois’이거나 한글 음역으로 구성된 문자 표장이다. 이 사건 등록상표는 ‘레, Les’ 또는 ‘부르주아, bourgeois’ 각각의 구성 부분이 아니라 표장 전체가 식별력이 있고 전체 표장에 대해 권리범위가 인정되는 것이다.

선등록상표들은 일반 소비자와 거래당사자에게 ‘bourgeois’만이 아닌 전체적으로 인식됨은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 이를 이 사건 등록상표와 비교 관찰하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 문자의 구성과 서체, 도형의 유무 등에 차이가 있으므로 외관이 확연히 다르다.

이 사건 각 등록상표와 선등록상표들은 우리나라 일반 소비자들과 거래당사자들의 프랑스어 교육 수준이나 와인 문화 향유 수준에 비추어 프랑스어로 쉽게 발음될 수 있다고 볼만한 자료가 제출되지 않았다. 그러나 원고가 주장하는 것과 같은 방식으로 호칭된다고 하더라도 이 사건 각 등록상표는 ‘레 부르주아’로, 선등록상표 1은

‘물랭 부르주아’로, 선등록상표 2는 ‘크뤼 부르주아’로 불릴 것인 점에서 그 호칭도 서로 다르다. 또한 이 사건 각 등록상표는 ‘중산층, 자산가’라는 관념을 가지지만, 선등록상표 1은 ‘물랭’이라는 지역이름이나 방앗간의 의미를, 선등록상표 2는 ‘포도원’이라는 관념을 더 포함하는 점에서 그 관념도 유사하다고 보기는 어렵다.

2. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당여부 (소극)

제출된 증거에 의하면 선사용권자들이 미국 등 해외에서 1985년경부터 2024년경까지 선사용상표를 포도주(와인) 양조장업, 포도주(와인) 소매업, 음식점업, 주점업에 계속해서 사용한 사실, 특히 선사용상표를 미국 미주리주에 위치한 와이너리의 명칭으로 사용하면서 인터넷 홈페이지를 개설하여 숙박 및 와인 체험을 하는 관광프로그램을 제공해 온 사실, 인터넷 백과사전인 영어판 위키피디아에 선사용상표를 사용한 와이너리가 미주리주에서 세 번째로 큰 와이너리로 소개된 사실, 선사용상표를 사용하는 와이너리에서 생산한 와인들이 미국 내 와인 경연대회에서 상을 받아온 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 인정사실만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 무렵인 2020. 5. 26.경 선사용상표가 그 사용상품과 관련하여 ‘국내 또는 외국의 수요자들’ 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

뿐만 아니라 원고가 제출한 증거들만으로는 피고와 선사용권자들 사이의 상표를 둘러싼 교섭 여부나 그 내용, 피고와 선사용권자들의 관계, 거래실정 등을 전혀 알 수 없어서 피고에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거도 없다.

【판결의 의의】

일반 소비자와 거래당사자들의 언어 교육 수준 및 문화 향유 수준 등에 비추어 요부가 아닌 전체관찰을 기준으로 표장의 동일, 유사 여부를 판단한 사안

장 밥티스트 골프채 사건

(제4부) 2025. 9. 25. 선고 2025허10280 판결

【권리내용】 [상표] 골프채 골프 가방 등을 지정상품으로 하는 상표

【사 건 명】 등록무효



【참조판례】 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결

【판시사항】

1. 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제4조에 따르면, 제34조 제1항의 개정규정(같은 항 제21호의 개정규정은 제외)은 이 법 시행(2016. 9. 1.) 전에 출원된 상표등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록결정을 하는 경우에도 적용된다. 이 사건 등록상표는 상표법 개정 전인 2015. 12. 7. 출원되었으나 개정 후인 2019. 4. 9. 등록결정되었으므로 전부 개정된 현행 상표법 규정이 적용된다고 본 사안
2. 선사용상표와 이 사건 등록 상표의 표장이 동일하고, 상표권자가 국내에 등록안 된 해외 상표를 다수 출원하여 거절 당한 전력이 있으며, 이 사건 등록 상표의 표장을 구상한 내역을 전혀 제출하지 않는 사안에서, 이 사건 등록 상표의 출원 당시 선사용상표의 일본에서의 광고내역, 판매량, 판매액, 거래처 등을 감안할 때 외국(일본)의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 본 사안

【사안의 개요】

● 이 사건 등록상표와 선사용상표와의 대비

이 사건 등록상표	선사용상표
	
상품류 구분 제28류의 골프가방, 골프백 카트, 골프채, 골프용 가방, 골프용 장갑, 골프장갑, 골프채 헤드, 골프채 헤드커버, 골프채 샤프트, 골프채 그립, 골프채용 가방, 골프채용 커버, 골프택, 골프클럽용 커버, 골프퍼터, 골프화가방, 캐디백, 하프백, 퍼팅연습용 매트, 골프드라이버	골프채 등

● 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

(1) 선사용상표가 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

이 사건 등록상표의 출원일 전후 하여 원고의 홈페이지에는 일본에서 선사용상표를 사용한 제품의 광고, 홍보 사례들이 다수 게시된 점, 한해 판매 부수가 10만 부 가량 되는 일본의 골프전문잡지들에 여러 차례 광고 기사가 실린 점, 원고가 후원하는 일본 프로골프 선수들이 선사용상표를 사용하여 각종 골프대회에서 참가하거나 우수한 성적을 거둔 점, 원고가 직접 골프대회를 2회 개최하여 참가 선수 중 일부가 선사용상표가 표시된 골프채를 사용한 점, 각종 SNS에 선사용상표가 표시된 제품들을 전체 공개로 소개해 온 점 등을 종합해 보면, 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 사용상품과 관련하여 적어도 일본 내 수요자들 사이에서는 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

(2) 표장의 동일 및 부정한 목적 여부

두 표장은 외관, 호칭, 의미가 모두 동일하고 닮음도 없다. 두 표장 및 상품이 완전히 동일한 반면, 피고가 이 사건 등록상표를 만들게 된 계기나 스스로 또는 제3자를 통해 구상 및 개발하였음을 인정할 만한 아무런 자료도 없고, 피고는 원고가 보유한 다른 상표들과 동일·유사한 상표를 다수 출원하여 등록해 온 점에 비추어 보면 부정한 목적도 충분히 인정된다.

【판결의 의의】

이 사건 등록 상표의 출원 당시 선사용상표의 일본에서의 광고내역, 판매량, 판매액, 거래처 등을 감안할 때 외국(일본)의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 본 사안

06

상표법 제34조 제1항 제20호 (신의칙에 반하는 상표 출원)

NK365 상표등록무효 사건

(제1부) 2025. 3. 20. 선고 2024허12272 판결

【권리내용】 [상표권] **NK365** (제29류 식물에서 추출한 아연을 주원료로 한 건 강기능식품 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 4. 17. 자 2022당2270 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제20호

【참조판례】 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결

【판시사항】

등록상표가 원고의 자회사가 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 피고가 사용하는 상표임을 알면서 그 상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 등록출원한 것이어서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 피고와 업무제휴계약 및 제품공급계약을 맺고 제품을 공동으로 개발·제조·판매하면서 사용한 상표를 원고의 자회사를 통하여 출원하여 등록받았다. 피고는 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 청구를 인용하였고, 이에 원고는 심결취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 다음의 사정을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약 등을 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하고, 그럼에도 원고는 원고의 자회사를 통하여 선사용상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 출원하여 등록상표로 등록받았는바, 이는 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에

위반된다.

- 가. 이 사건 업무제휴계약 및 제품공급계약에 따르면, 원고와 피고는 이 사건 제품을 공동으로 개발하고 판매하기 위한 협력관계에 있었다. 구체적으로, 피고는 제품을 기획하고 생산하여 원고에게 공급하고, 원고는 생산된 제품의 소유권을 보유하되 피고에게 기술료를 지급하며, 원고와 피고는 각자의 비용으로 자신의 플랫폼을 통하여 제품을 광고·판매하고 공동마케팅을 위하여 서로의 상표를 사용할 수 있었다. 따라서 피고는 단순히 원고로부터 제조위탁을 받아 제품을 생산하여 원고에게 공급하거나 제품의 일부를 원고의 대리점 자격에서 판매하는 정도를 넘어, 직접 자신의 이름으로 제품을 광고하고 판매할 수 있는 지위였다.
- 나. 이 사건 제품공급계약 제1조에는 ‘피고가 기획하여 개발한 제품을 원고가 발주하고, 이를 피고가 생산하여 공급한다’는 내용이 명시되어 있다. 또한 원고는 피고가 이 사건 제품을 개발하였다고 적극적으로 광고하였다. 이러한 사정을 고려할 때, 제품에 대한 기획·개발·생산을 담당한 피고를 원고 주장과 같이 단순히 위탁생산자 또는 대리점 정도에 불과한 것으로 볼 수는 없다.
- 다. 이 사건 업무제휴계약 제8조 제1항에는 ‘원고와 피고의 공동으로 개발한 이 사건 제품에 대한 지적재산권(개별인증에 대한 권리 포함)의 등록과 관련된 비용은 공동으로 부담하도록 하며, 해당 지적재산권에 대한 권리는 원고와 피고가 공동으로 소유하도록 한다.’라고 기재되어 있다. 위 계약 내용은 이 사건 제품의 개발 및 판매와 관련된 지적재산권 또는 식품의약품안전처의 인증 등에 관한 권리가 원고와 피고에게 공동으로 귀속됨을 정한 것으로 해석되는데, 이러한 공동귀속 약정에 이 사건 제품의 상표에 관한 권리도 포함된다고 명시되어 있지는 않으나, 적어도 위 계약 내용 등을 보면 원고와 피고가 대등한 지위에서 공동으로 사업을 수행하였음을 알 수 있다.
- 라. 원고와 피고는 서로의 의견을 충분히 반영하여 이 사건 제품에 사용할 표장으로 ‘NK365’를 선정하였다. 원고가 당시 피고에게 ‘NK365는 상표등록 가능성이 낮으니 별도의 상표권 등록 없이 NK365를 제품명으로 사용하는 것으로 고려해달라’고 한 점을 고려할 때, 당시 원고와 피고의 의사가 이 사건 등록상표(NK365)에

관한 권리를 원고에게 단독으로 귀속하게 하려는 것이었다고는 볼 수 없다.

2. 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

【판결의 의의】

상표법 제34조 제1항 제20호의 취소사유 해당 여부를 판단함에 있어, 구체적 사실관계와 사정을 상세히 검토함으로써 보다 설득력있는 포섭 단계를 거쳐 타당한 결론을 도출한 사례

07

상표권 효력 제한 사유

덕산 막걸리 사건

(제22부) 2025. 6. 18. 선고 2024나10805, 10812 판결

【권리내용】 [상표권] 덕산

【사 건 명】 약정금(본소), 상표권이전등록절차 이행청구(반소)

【참조판례】 대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결, 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결

【판시사항】

피고의 실사용표장들은 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 본 사례

【사안의 개요】

원고는 이 사건 등록상표(표장 ‘**덕산**’, 지정상품 막걸리, 약주 등)의 상표권자로서 피고들이 사용하는 실사용표장 1 ‘**덕산**
약주’과 실사용표장 2 ‘**덕산**
막걸리’가 원고의 상표권을 침해한다고 주장하였고, 피고는 실사용표장들은 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 않아 상표권을 침해하지 않는다고 주장하였다.

【제1심판결】 대전지방법원 2024. 2. 15. 선고 2019가단128924(본소), 2020가단124492(반소)

1심에서는 원고가 약정금 지급청구를 하였을 뿐, 상표권 침해를 주장하지 않아 이 사건 등록상표의 침해 여부가 쟁점이 된 바 없다.

【판결요지】 항소기각






○관련 법리

상표법 제90조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정

하고 있으므로, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하더라도 그 사용된 상표가 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표’에 해당한다면 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

위 규정에서 말하는 상품의 ‘산지’는 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결 참조), ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 상표의 외관상의 태양·구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도 440 판결 등 참조).

● 피고 실사용표장들이 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표’에 해당하는지

- 피고의 실사용표장들이 사용된 피고 제품들은 충북 진천군 덕산읍 초금로 712 소재 진천덕산양조장에서 제조되었으므로 ‘덕산’은 피고 제품들이 생산되는 지방의 지리적 명칭이다. 피고의 실사용표장 1 은 평이한 서체의 한글 ‘덕산’과 ‘약주’가 상하로 병기되어 있고, ‘덕산약주’의 오른쪽 하단에 작은 크기의 한글 ‘골드’가 세로쓰기 되어 있는 표장 이 결합된 것으로, ‘덕산’은 피고의 실사용상품 1의 산지이고, ‘약주’는 실사용상품 1의 보통명사이며, 는 품질이 좋다는 의미를 직감케 하는 기술적인 표장으로서 음료, 건강식품, 주류 등의 표장이나 상품명 등에 실사용표장 1에서와 같은 방법으로 자주 사용된다.
- 피고의 실사용표장 2 ‘표’는 평이한 서체의 한글 ‘덕산’과 ‘막걸리’가 상하로 병기되어 있고, ‘덕산막걸리’의 왼쪽 중간 부분에 그보다 작은 크기의 ‘생’이라는 한글 표장 이 결합된 것으로, ‘덕산’은 피고 제품의 산지이고, ‘막걸리’는 피고 제품의 보통명사이며, 은 피고 제품이 생막걸리, 즉 살균하기 위하여 열처리를 하지 않은, 양조한 그대로의 막걸리임을 직감하게 하는 기술적 표장이다.
- 실사용표장들은 그 각각을 구성하는 부분들이 독특한 글씨체나 색채, 도안화 되는 등 특별한 식별력을 갖도록 하지 않았고, 그 색채, 글씨체 등의 태양이나 표시방법이 일

반적으로 선택 가능한 범위를 벗어났다고 볼 수 없으므로, 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다.

● ‘덕산’이 제품의 산지로 직감되지 않아 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용이 배제되는지

상표법 제90조 제1항 제2호에서의 상품의 ‘산지’는 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하는 것으로, 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것이 아니다. 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 보통으로 표시하는 방법으로 사용한 경우라면 그것이 그 상품의 출처를 표시하는 태양으로서의 상표로 사용되는 경우라 하더라도 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용이 배제된다고 볼 수 없다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 참조).

【판결의 의의】

상표법 제90조 1항 제2호의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하는지 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

08

부정사용으로 인한 등록취소

Metal Link Inc. 상표등록취소 사건

(제1부) 2025. 6. 26. 선고 2024허12456 판결



【권리내용】 [상표권] Metal Link Inc. (제9류 송전선용재료 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 3. 26. 자 2022당1406 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제2호

【참조판례】 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후813 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등

【판시사항】

대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있지 않아 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않고, 사용권자들이 동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우로서 사용권자의 구체적인 상표 사용 태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르지 못해 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 본 사례

【사안의 개요】

신인화는 2013. 9. 13. 이 사건 등록상표를 등록받은 이후, 2018. 2. 20. 피고에게 이 사건 상표권을 양도하였다. 피고승계참가인은 같은 날 피고와 통상사용권설정계약을 체결하고 이 사건 등록상표를 사용하기 시작하였다. 원고는 2022. 5. 13. 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘원고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자의 지위에 있던 기간에는 대상상표가 특정 출처의 상표라고 인식될 수 없어 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동이 일어날 염려가 없으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다’는 이유로 원고의 위 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 원고가 통상사용권자의 지위에 있었는지 여부(=적극)

가. 구재관은 ‘메탈링크’라는 개인사업체를 운영하면서 대상상표를 사용하였다. 구재관은 그 후 원고를 설립하고 운영하면서 대상상표를 원고의 견적서 등에 사용하였다. 신인화는 대상상표와 동일한 이 사건 등록상표를 상표로 출원하였고, 구재관이 대표이사로 있던 원고는 신인화 명의로 이 사건 등록상표가 출원 및 등록된다는 사실을 알면서 이 사건 등록상표의 출원 및 등록과 관련된 비용을 부담하였다. 이에 비추어 보면, 구재관은 대상상표에 대한 권리를 원고에게 이전할 의사가 없었고 오히려 대상상표에 대한 권리를 원고가 아니라 신인화에게 양도할 의사였음이 분명하다.

나. 위 비용 지급을 위하여 원고 내부에서 통상 절차에 따라 결재가 이루어진 점, 원고의 경영진이 변경된 이후 원고가 이 사건 등록상표에 관하여 불사용취소심판을 제기한 점, 원고와 구재관 사이에서 2021. 3. 3. 작성된 합의서에 ‘신인화 외 제3자가 출원하거나 상표권을 보유하고 있는 상표는 제외한다’는 내용이 추가된 점 등에 비추어 보면, 원고 스스로도 이 사건 등록상표에 대한 권리가 원고 자신에게 있지 않음을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하다.

다. 피고가 2018. 2. 20. 신인화로부터 이 사건 상표권을 양수한 이후 그로부터 약 3년이 지난 후인 2021. 2. 26. 원고에게 상표권 침해금지에 관한 경고장을 발송한 점을 볼 때, 원고의 통상사용권은 피고의 이 사건 상표권 취득 이후에도 계속되었다가 2021. 2. 26. 그 설정이 묵시적으로 해지되었다고 볼 수 있다.

2. 원고의 대상상표가 수요자 등에게 특정인의 상표로 알려졌는지 여부(=소극)

아래와 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 대상상표가 피고승계참가인이 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용한 기간 무렵에 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기 부족하다. 따라서 피고승계참가인의 상표 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하지 않는다.

- 가. 원고의 연 매출액이 2010년부터 2023년까지 꾸준히 200억 원 이상이고 특히 그 중 2012년, 2014년, 2015년, 2016년 매출액은 600억 원 이상에 이르는 하나, 위 매출액 전부가 대상상표가 사용된 상품의 판매 등 대상상표와 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없다. 설령 위 매출액 전부가 대상상표의 사용과 관련하여 발생하였다고 하더라도, 원고의 2012년 매출액은 한국전선공업협동조합에 가입한 업체 66개의 2012년 매출액 총액(13,678,994,000,000원) 대비 약 0.49%에 불과하고, 2012년도 외에는 원고 상품의 시장점유율을 알 수 있는 자료가 제출되지 않아 그 매출액 수치가 해당 업계에서 어느 정도의 의미를 가지는지 알기 어려운 점, 원고의 위 매출액에는 해외 매출액도 포함된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 대상상표가 국내의 수요자나 거래자에게 상당한 정도로 알려졌었다고 단정할 수 없다.
 - 나. 원고가 2010년부터 2023년까지 광고선전비로 총 3억 원 이상을 지출하기는 하였으나, 원고가 수행한 광고의 내용, 횟수, 방법 등을 확인할 자료가 없어 그 광고를 통하여 대상상표가 국내 시장에서 어느 정도나 노출되었는지를 파악하기 어렵다.
 - 다. 원고가 국외에서 개최된 박람회나 전시회에 수차례 참석한 사실은 인정되나, 그중 일부에서만 대상상표의 사용 사실이 확인될 뿐만 아니라, 설령 국외의 박람회나 전시회에서 대상상표가 광고되었다고 하더라도 국내의 수요자나 거래자에게 미치는 영향이 크다고 단정할 수 없다.
 - 라. 원고에 대한 보도자료의 상당수는 구재관 개인이 받은 동탑산업훈장에 관한 것이고, 나머지 보도자료도 원고의 수출, 기술력, 투자 등에 관한 것이어서 2014. 2. 28. 자 한산신문 기사(이마저도 대상상표의 하단이 잘린 상태로 일부만이 표시되었다) 및 2020. 4. 13. 자 아시아경제 뉴스 외에는 대상상표가 직접적으로 드러난 바가 없다.
3. 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르렀는지 여부(=소극)
- 가. 사용권자들이 ‘동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우’에는 사용권자들 상호 간에 사용허락된 상표에 관한 출처의 혼동이 일어난다는 것은 처음부터 예정되어 있고, 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여

등록상표를 ‘그 사용권의 범위를 넘어’ 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하는 데에 있는 점(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결, 대법원 2020 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 판결 참조)을 고려하면, 상표법 제119조 제1항 제2호를 적용하기 위하여는 피고승계참가인의 구체적인 상표 사용 태양이 대상상표와의 관계에서 상표 및 지정상품의 동일성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이르러야 할 것이다.

나. 피고승계참가인은 이 사건 등록상표를 변형 없이 그 지정상품에 사용하여 온 사실만이 인정될 뿐이고, 이러한 상표 사용의 태양을 두고 사용통념상 이 사건 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가하기 어렵다.

【판결의 의의】

상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하기 위해서는 대상상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었어야 하고, 사용권자들이 동일한 상표를 그 지정상품에 사용한 경우 상표에 관한 출처의 혼동의 발생은 처음부터 예정된 것이고, 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 사용권자의 구체적인 상표 사용태양이 사용통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있을 정도에 이른 경우에 한하여 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당할 수 있다고 본 사안

09

불사용으로 인한 등록취소

고박사냉면 상표등록취소 사건

(제1부) 2025. 6. 5. 선고 2024허13916 판결

【권리내용】 [상표권] **고박사냉면**(제43류 간이식당서비스업 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 6. 27. 자 2022당30850 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결, 대법원 2010. 6. 24. 선고 2009후3916 판결

【판시사항】


원고가 음식점의 간판에 등록상표가 포함된 표장을 표시한 행위가 ‘등록상표의 사용’에 해당하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용취소를 면하게 되었다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 전부에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 청구를 인용하였고, 이에 원고는 심결취소를 구하는 소를 제기하였다.

【판결요지】 청구인용(심결취소)

1. 자백간주 사실

원고는, 원고가 ‘평택고박사냉면()’이라는 표장(이하 ‘실사용상표’라 한다)을 간판에 표시하고 한식당을 운영하였으므로, 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자에 의하여 사용되었다는 취지로 주장한다.

이에 대하여 피고는 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도 답변서 기타 준비서면을 제출하지 않고 변론기일에도 출석하지 않았다. 따라서 행정소송법 제8조 제

2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 따라, 피고가 원고의 위 주장사실을 자백한 것으로 본다.

2. 실사용상표와 등록상표의 동일 여부

실사용상표는 등록상표인 ‘고박사냉면’의 앞에 ‘평택’을 결합하고 글꼴과 색상을 변형한 것이다.

일반적으로 음식이름을 포함하는 표장에서는 지역 명칭을 함께 표기하는 경우가 흔히 있고(대법원 2010. 6. 24. 선고 2009후3916 판결 참조, 실제로 기록에 따르면 용인시에 ‘용인고박사냉면’이라는 상호의 음식점도 있음을 알 수 있다), ‘고박사냉면’ 앞에 음식점이 소재한 지역명인 ‘평택’이 결합되어 사용되었다고 하더라도 ‘평택’ 자체에 독자적인 식별력이 있다거나 ‘평택’과 결합된 전체로서의 표장이 등록상표와 다른 별도의 식별력을 가지게 되었다고 볼 수 없다. 또한 실사용상표는 등록상표와 마찬가지로 비교적 평범한 글꼴과 색상으로 표시되어 있어 외관상 일반인의 주의를 끌도록 하는 특이성이 없다. 따라서 실사용상표는 일부 변형이 있다고 하더라도 거래사회 통념상 등록상표와 동일성이 인정된다.

3. 결론

등록상표의 상표권자인 원고가 등록상표를 그 지정상품 중 일부인 ‘한식점업’에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였으므로, 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

【판결의 의의】

등록상표에 대한 불사용취소심판에서, 실사용상표가 등록상표와 완전히 동일하지는 않더라도 변형(추가)된 부분이 지역명칭에 불과한 점, 표현된 글꼴과 색상이 비교적 평범한 점 등을 고려할 때, 거래사회 통념상 등록상표와 동일성이 인정된다고 판단한 사례

10

지정상품과 동일 상품의 사용 여부

원기소 사건

(제1부) 2025. 9. 11. 선고 2025허10297 판결

【권리내용】 [상표권] **원기소**
Wonkiso (지정상품: 배설촉진제, 변비완화용 약제 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 2. 6. 자 2023당4078 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결

【판시사항】

등록상표의 등록결정시를 기준으로 ‘지정상품’의 의미(포섭 범위)를 거래사회의 통념에 따라 해석·판단해야 함을 판시하고, 이를 기초로 지정상품과 등록상표가 사용된 상품이 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 상품이라고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 등록상표는 취소심판청구일 전 3년 이내에 원고가 사용을 주장하는 지정상품 중 어느 것에도 사용되었다고 할 수 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용 (심결 취소)

1. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록상표의 전용사용권자인 원기하우스가 ‘원기소 장건강 플러스 멀티바이오틱스’(이하 ‘이 사건 상품’)에 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건의 쟁점은 이 사건 상품이 ‘배설촉진제’

또는 ‘변비완화용 약제’(이하 이들을 합하여 ‘이 사건 지정상품’)와 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 상품인지 여부이다.

2. 쟁점에 관한 판단

가. 이 사건 상품은 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활 및 장건강에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스를 주원료로 하는 건강기능식품에 해당한다.

① 건강기능식품에 관한 법률 제3조 제1호에서는 ‘건강기능식품’을 ‘인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품’이라고 정의하고 있다. ② 이 사건 상품의 주원료인 ‘프로바이오틱스’는 유산균 증식·유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 주는 기능성을 갖춘 원료이다. ③ 이 사건 상품의 포장에 “본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다”라고 기재되어 있다.

나. 이 사건 지정상품은 변비를 완화하는 기능을 가지는 ‘의약품’과 의약품에 해당하지 아니하는 ‘건강기능식품’을 모두 포함한다고 봄이 타당하다.

1) 약사법상 ‘의약품’이란 ‘대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것’, ‘사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·치료 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’, ‘사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’ 중 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다(약사법 제2조 제4호).

2) 이 사건 지정상품 중 ‘배설촉진제’는 ‘인체의 배설을 촉진하거나 원활하게 하는 물질’을, ‘변비완화용 약제’는 ‘인체의 변비 증상을 완화하는 데 사용되는 약제’를 각 뜻하는데, ① 이 사건 지정상품은 대한민국약전에 실려 있는 물품이 아닌 점, ② ‘약제’는 현행 약사법에서 그 개념을 정의하고 있지 않고 사전적 의미로도 ‘약품’과 유사할 뿐 동일한 단어는 아니며, ‘변비’도 식품의약품안전처에서 질병으로 분류하고 있지 않은 점, ③ 거래계에서 의약품으로 판매되던 상품들이 건강기능식품으로 전환되어 판매되는 사례가 다수 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 지정상품이 오로지 약사법상 ‘의약품’에만 한정된다고 볼 수는 없다.

3) 위와 같이 ‘건강기능식품’, ‘의약품’은 각기 그 개념 정의의 국면이 상이한데, 식품

의약품안전처는 동일한 성분이나 함량을 포함하고 있는 물품에 대하여 그 사용목적에 따라 의약품 또는 건강기능식품 중 하나를 선택하여 허가를 받을 수 있도록 하고 있다. 따라서 이 사건 지정상품인 배설촉진제, 변비완화용 약제는 약사법상 동일 성분·함량의 물품이라도 사용목적에 따라 의약품 또는 건강기능식품으로 분류될 수 있다.

4) 또한 ① 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 시행되고 있었던 상품 및 서비스업의 명칭과 류구분에 관한 고시(특허청 고시 제2011-28호)에는, 이 사건 지정상품의 상품류인 ‘제5류’에 관해 특히 포함되는 상품의 예로 ‘일반적인 식이요법 또는 건강을 목적으로 하는 식품 보충제’가 기재되어 있는 점, ② 이후 시행된 상품의 명칭과 류구분에 관한 고시(특허청 고시 제2017-14호) 및 상품의 명칭과 구분에 관한 고시(특허청 고시 제2020-35호)에서 상품류 구분 제5류에 ‘변비완화약’, ‘변비치료용 식이섬유’ 및 ‘프로바이오틱 보충제’라는 상품분류가 각 추가된 점, ③ 2021. 2. 1. 시행된 구 상표법 시행규칙(2020. 12. 30. 산업통상자원부령 제405호로 개정된 것) [별표 1] 제28조 제1항에 상품류 구분 제5류의 해당상품(예시)으로 ‘식이보충제, 건강기능식품’이 처음으로 추가된 점을 종합하면, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 이 사건 지정상품은 의약품, 변비완화의 기능이 있는 건강기능식품 및 식이보충제를 모두 포함한다고 봄이 타당하다.

5) 나아가 ① 변비는 ‘대변이 대장에 오래 머물고 정상적으로 배변되지 않는 증상’을 의미하고 식품의약품안전처에 의해 질병으로 분류되지 않는 점, ② 변비가 발생하는 경우 식이요법, 운동요법으로 우선 치료하며 심한 경우에 약물요법을 병행 실시하는 방법이 흔히 사용되는 점, ③ ‘배설촉진제’ 또는 ‘변비완화용 약제’를 지정상품으로 하여 출원, 등록된 다른 상표들도 건강기능식품에 사용되고 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 지정상품은 거래실정상 의약품으로 한정되어 인식되기보다는 변비를 해소하기 위한 기능을 가진 물질을 총칭하는 것으로 인식되고 있다고 봄이 타당하다.

다. 이 사건 지정상품과 이 사건 상품은 배변활동을 원활하게 하는 데 도움을 주는 물질이고, 관련 생산설비 허가를 득한 제조사에서 생산되며, 인터넷 또는 약국 등에

서 주로 판매되고, 양 상품의 수요자도 변비 증상을 해소하고자 하는 사람으로 용도·품질·유통경로 및 공급자와 수요자가 동일·유사하여 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품에 해당한다.

【판결의 의의】

지정상품의 정의, 건강기능식품에 관한 법률상 건강기능식품의 정의, 약사법상 의약품의 정의, 특허청 고시, 구체적인 거래실정 등을 고려하여 등록상표의 등록결정 당시 지정상품의 의미(포섭 범위)를 해석하고, 이를 기초로 지정상품과 등록상표가 사용된 상품이 거래통념상 동일하게 볼 수 있는 상품이라고 본 사안

11

3년간 계속적 불사용과 정당한 이유가 없을 것

DoctorsNow 사건

(제4부) 2025. 4. 17. 선고 2024허15431 판결

【권리내용】 [상표(등록)] **DoctorsNow**

【원심심결】 특허심판원 2024. 10. 18. 2022당3319 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항

【참조판례】 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등

【판시사항】

심판청구일 전 3년 이내인 2019. 11. 28.부터 2022. 11. 27.까지 중 비대면 진료에 관한 법률적 규제에 인하여 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 ‘원격의료서비스업, 원격치의의료서비스업’에 대하여 사용하지 못하였더라도 불사용에는 정당한 이유가 없다고 본 사안

【사안의 개요】

특허심판원은 원고가 ‘이 사건 등록상표를 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다고 보고 상표의 등록을 취소하였다. 특허법원은 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있다고 판단하였다. 이에 대해 원고는 위 3년 중 일부 기간 동안 비대면 진료가 법률상 허용되지 않았으므로 불사용에 정당한 이유가 있다고 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 3년 기간 중 2020. 12. 15. 이전까지는 법률상 비대면 진료를 허용하지 않았기 때문에 불사용에는 정당한 이유가 있는지 여부(소극)

- 1) 보건복지부는 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’ 제49조의3 시행일인 2020. 12. 15.부터 코로나-19 감염병 위기대응 심각단계의 위기경보 발령 기간 동안 한시적으로 비대면 진료에 참여하고자 하는 전국 의료기관을 대상으로 의사의 판단에 따라 안전성 확보가 가능한 경우에는 환자가 의료기관을 직접 방문하지 않고도 비대면 진료를 받을 수 있도록 허용하였다. 따라서 적어도 비대면 진료에 대한 법률적 규제가 한시적으로 풀리기 시작한 2020. 12. 15.부터는 이 사건 등록상표를 ‘원격의료서비스업, 원격치의료서비스업’에 사용하는데 별다른 법률상 장애가 있었다거나 상표권자의 귀책사유로 인하지 않은 상표 불사용의 사정이 있었다고 보기는 어렵다.
 - 2) 오히려 ‘비대면 진료 서비스를 받은 환자의 수는 2020년 2월부터 2022년 1월까지 꾸준히 증가하였고 비대면 진료 서비스를 제공하는 어플리케이션은 20여개에 이른다.’는 취지의 2022. 3. 14.경 신문기사(을 제3호증)에 비추어 보면, 이 사건 심판 청구일 전 3년 이내에 충분히 ‘원격의료서비스업, 원격치의료서비스업’과 관련한 서비스를 제공할 수 있었던 것으로 보인다.
 - 3) 원고는 2025. 4. 2. 제1회 변론기일에서 “이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2020년경 코로나-19를 계기로 비대면 진료가 한시적으로 허용되었으나 원고는 의료인으로서 코로나-19 대응에 정신이 없었고 비대면 진료에 관한 제도가 완비된 후에 이 사건 등록상표를 사용할 생각으로 그 당시 이 사건 등록상표의 사용을 준비하거나 이 사건 등록상표를 사용하지는 않았다.”라고 진술하였다(2025. 4. 2.자 제1회 변론조서 참조). 그러나 이는 원고의 주관적인 사정에 불과할 뿐이고, 앞서 살펴본 바와 같이 비대면 진료에 대한 법률적 제한이 풀리고, 이에 따른 비대면 진료 서비스의 이용이 증대되던 당시의 상황에 비추어 보면 위와 같은 원고의 개인적인 사정을 들어 상표불사용에 정당한 이유가 있다고 볼 수도 없다.
2. 비대면 진료가 허용된 때로부터 심판청구일까지는 ‘3년’에 미치지 않으므로 불사용 취소의 요건을 충족하지 않는다는 주장(소극)
 - 1) 상표법 제119조 제1항 제1호는 심판청구일로부터 소급하여 3년 동안 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품에 사용하지 않은 경우를 상표등록의 취소사유 중 하나로

규정하고 있고, 같은 조 제3항은 불사용에 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 예외를 인정한다. 상표불사용으로 인한 등록취소 제도는 일정한 요건만 구비하면 사용여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위한 것으로(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조) 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있게 한 것이다.

이와 같은 상표법 제119조 규정의 내용 및 체계, 불사용상표 등록취소제도의 취지에 비추어 보면, 3년 전체 기간을 기준으로 그 전부 또는 실질적인 상당 기간에 걸쳐 상표를 사용할 수 없었던 불가항력적인 사정이 객관적으로 존재하였다고 볼 수 있을 만한 경우에 한하여 정당한 사유가 있다고 보아야 하고, 단지 일부 기간 동안 상표 사용이 제한되었을 뿐 나머지 상당한 기간 동안 사용이 가능하였음에도 불구하고 사용하지 않았다면 3년의 전체 기간 동안 불사용의 정당한 사유가 있었다고 단정할 수는 없다.

【판결의 의의】

상표 불사용의 정당한 이유는 불사용취소제도의 취지에 비추어 3년 전체 기간을 기준으로 그 전부 또는 상당 기간에 걸쳐 상표를 사용할 수 없었던 불가항력적인 사정이 객관적으로 존재하였다고 볼 수 있을 만한 경우에 한하여 인정될 수 있다고 본 사안

12

상표의 동일 · 유사

하리보 권리범위확인 사건

(제2부) 2025. 2. 14. 선고 2024허12388 판결

【권리내용】 [상표권] 입체상표, 곰 모양 젤리(제1183780호)

【심 결】 특허심판원 2024. 4. 9. 2023당831 심결

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조판례】 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결

【판시사항】

1. 곰 모양의 입체상표의 권리범위확인 심판에서, 원고 매장에서 판매되는 곰 모양 젤리 형상 중 하나인 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 본 사례
2. 시장에서 다양한 곰 모양 젤리가 유통·판매되고 있고, 이들은 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등 통칭적 용어로 호칭되고 관념될 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭되고 관념될 수 있다 하더라도 두 표장이 서로 유사하다고 단정할 수 없다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 아래와 같은 입체상표(‘이 사건 등록상표’)의 상표권자이다.



원고는 아래와 같은 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘확인대상표장은 출처표시기능을 하는 상표로서 사용되었고, 이 사건 등록상표와 그 표장과 지정상품이

유사하다.’라는 이유로 심판청구를 기각하였다.




【판결요지】 심결취소 (권리범위 불속)

1. 상표적 사용

가. 다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 원고는 확인대상표장과 같은 곰 모양 젤리를 포함하여 콜라병, 지렁이, 거북이, 과

일, 알파벳, 하트 등 여러 형태의 젤리를, “**Weeny Beeny.**” 또는 “” 표장이 붙은 포장지에 넣어 판매하고 있다.

2) 한편 하리보 측은 1960년 “춤추는 곰”을 리브랜딩하여 ‘황금 곰’이라는 뜻의 “골드 베렌(GOLD-Bären)”을 출시하였으며, 1978년에 확정된 “골드베렌(GOLDBÄREN, Goldbären)”(곰 모양 젤리)의 형상이 오늘날까지 유지되고 있다.

나. 다음 사정에 비추어 보면, 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다.

1) 이 사건 등록상표 출원 전에도, 원고와 “하리보”를 비롯한 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리가 국내에 출시되어 있었고, 이들은 각자의 문자상표가 표시되어 자타상품 구별이 가능하도록 유통·판매되고 있다.

2) “하리보”의 곰 모양 젤리 상품이 이 사건 심결 당시 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이는 하나, “하리보”는 다양한 형태의 젤리를 판매하고 있고, 이들 제품에는 모두 문자상표 “HARIBO”가 함께 사용되었으며, 이미 거래계에 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리 상품이 유통되고 있었다.

2. 유사 여부

가. 표장의 외관 대비

이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 곰을 형상화한 것으로서 모티프가 같다. 그

러나 이 사건 등록상표의 권리범위는 ‘곰 모양 젤리’라는 모티프 일반에까지 확장될 수 없고, 입체상표의 구체적 표현방식에 국한된다. 외관을 대비하면, 일부 공통점이 있으나 귀, 코, 팔다리, 웃는 얼굴인지 여부, 서 있는 것으로 보이는지 여부, 곰 형상 바깥쪽에 윤곽이 있는지 여부 등에서 차이가 있다.

나. 호칭 및 관념 대비

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 곰을 형상화한 젤리로, ‘곰 모양 젤리’, ‘곰 젤리’, ‘곰돌이 젤리’, ‘젤리 곰’, ‘구미 베어’ 또는 ‘곰’, ‘곰돌이’ 등으로 호칭 및 관념될 것이다. 그러나 국내 시장에서 다양한 곰 모양 젤리가 유통·판매되고 있고, 이들은 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등 통칭적 용어로 호칭되고 관념될 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭되고 관념될 수 있다 하더라도 그와 같은 통칭적 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로는 두 표장이 서로 유사하다고 단정할 수 없다.

【판결의 의의】

입체상표에 관하여 동일, 유사 여부 및 상표적 사용에 관하여 구체적으로 판단한 사례

13

상표권 소진

명품 가방 리폼 사건

(제31부) 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결



【권리내용】 [상표권] (제330235호: 제18류 솔더백, 핸드백, 비귀금속제 지갑 등),



(제109060호: 제25류 지갑, 핸드백 등)

【사 건 명】 상표권침해금지 등

【참조판례】 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결

【판시사항】

1. 피고가 리폼에 의하여 제작한 제품(이하 ‘리폼후제품’)의 상품성 (긍정)
2. 피고가 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)
3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)
4. 리폼후제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)
5. 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)
6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

【사안의 개요】

1. 피고는 아래 과정에 따라 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방이나 지갑 등을 만들었다.



2. 원고 루이비통 회사는 ‘강남사’라는 상호로 가방수선업을 하는 피고를 상대로 상표침해금지 및 손해배상을 청구하였다. 원고의 청구원인 및 청구취지의 요지는, 피고가 2017년경부터 2021년경까지 원고의 상표들을 표시한 새로운 가방 및 지갑을 생산하여 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하였고, 피고가 그 제품을 리폼주문자에게 인도하여 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상품의 인도를 하였는데, 이러한 피고의 행위는 상표법 제89조 위반 및 제108조 제1항 소정의 상표권침해행위이므로, 피고에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 손해배상금 3,000만 원을 청구한다는 것이다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결

피고가 원고 가방을 리폼하여 이 사건 각 리폼 제품(이하 ‘리폼후제품’이라 한다)을 생산하고 가방 소유자에게 돌려준 행위가 원고의 상표권 침해에 해당한다고 판단하여 금지

청구 인용 및 손해배상청구 1,500만 원 일부인용 (피고 항소)

【판결요지】 항소기각

피고는 리폼후제품에 이 사건 상표들을 표시한 후 리폼주문자에게 인도함으로써 이 사건 상표들에 관한 원고의 상표권을 침해하였으므로, 이 사건 상표들이 표시되어 있는 가방의 원단을 사용해 이 사건 리폼 후 제품을 제조하여서는 아니 될 의무가 있다. 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있고, 원고의 손해액은 1,500만 원으로 정함이 타당하다.

이 사건의 쟁점별 주장 및 판단은 아래와 같다.

1. 리폼 후 제품의 상품성 (긍정)

원고의 주장은, 리폼후제품은 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하므로 상표법이 적용된다는 것이고, 피고의 주장은 리폼후제품은 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하지 않으므로 상표법이 적용되지 않는다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, ‘상표의 사용’이란 상품에 상표를 표시하는 행위 등을 말하므로, 리폼후제품에 상표법을 적용하려면 그것이 상품에 해당하여야 한다. 저명한 상표가 표시된 고가의 상품은 리폼을 한 후에도 중고시장에서 거래되는 것이 실정인 점 등을 종합하면, 리폼후제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다.

2. 피고가 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

원고의 주장은, 피고가 리폼후제품에 원고의 상표를 표시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당하고, 피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상표가 표시된 상품을 인도한 행위에 해당한다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호에 의하면, ‘상표의 사용’이란 ㉠ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목) ㉡ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·

인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위(나목) ㉔ 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

피고는 리폼전제품을 분해하여 그 원단, 부속품 등을 원자재로 재활용하여 절단, 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산하였다. 피고는, 리폼전제품의 원단에 표시되었던 원고의 상표가 그대로 리폼후제품에 표시되도록 하고 출처오인을 방지할 만한 조치를 하지 않음으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 '상품에 상표를 표시하는 행위'를 하였다. 피고는, 원고의 상표가 표시된 상태채로 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 '상표가 표시된 상품의 인도'행위를 한 것이다.

결국 피고는 원고의 허락 없이 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 원고의 상표 표시 및 인도 행위를 하였다. 따라서 원고의 주장은 이유 있고, 피고의 주장은 이유 없다.

3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

원고의 주장은, 피고는 업으로 원고의 상표를 사용하였으므로 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표사용행위를 하였다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다. 상표법 제2조 제1항 제1호는 '상표'를 정의하면서 '자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 표장'이라고 규정한 점, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하면 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'는 상표등록을 할 수 없는 점 등을 종합하면, 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 '상표'란 자기가 하는 '업무에 관련된' 상품을 타인이 하는 '업무에 관련된 상품'과 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하고, 여기서 '업무'라 함은 '독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 운송 등의 상행위'를 의미한다고 해석된다.

피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업

으로 리폼후제품을 생산하는 서비스를 제공하였으므로, 원고의 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이다.

4. 리폼후제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)

원고의 주장은, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것처럼 표시하는 출처표시기능을 하므로 상표권침해에 해당한다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

대법원 판례에 의하면, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시기능을 한 경우에 한하여 상표권을 침해한 행위로 볼 수 있고, 출처표시기능을 하는지 여부는 일반수요자 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게만 인도하였고 리폼주문자는 리폼후제품의 출처가 원고가 아님을 알았을 것이므로, 리폼주문자의 관점에서는 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 없다. 그러나 리폼후제품이 양도, 인도 또는 전시 거래의 목적물이 될 경우 그 상대방인 일반수요자들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것으로 오인할 염려가 있으므로, 일반수요자의 관점에서 볼 때, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 출처표시기능을 한다.

5. 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)

피고의 주장은, 원고는 리폼전제품을 판매함으로써 리폼전제품에 대한 상표권이 소진되었는데 리폼후제품은 리폼전제품과 동일성의 범위 내에 있으므로 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은, 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품이므로 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다는 것이다.

상표권 소진에 관한 대법원 판례(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결)에 의하면, 상표권자가 자신의 상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 소진되므로, 당해 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 없고, 당해 상품과의 동일성을 해할 정도로 가공을 하여 실질적으로 새로운 상품을 생산한 경우에는 새로운 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

리폼전제품과 리폼후제품을 비교할 때, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 완전히 달라서 리폼전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능하므로, 피고는 리폼전제품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 새로운 상품을 생산한 것이고, 따라서 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

피고의 주장은, 리폼전제품을 구매한 소비자는 직접 리폼을 하기 어려우므로, 피고와 같은 사업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없는데, 피고가 그 소비자의 주문에 따라 리폼하는 것을 상표권 침해라고 하면 소비자의 자유를 침해하는 결과가 되기 때문에, 피고의 리폼은 상표권 침해라고 할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

민법의 해석상 사회상규상 허용되는 행위는 정당한 행위이므로 위법하지 않다. 원고로부터 리폼전제품을 구입한 소비자는 신체, 기호, 취미 등에 맞도록 개인화하기 위하여 리폼전제품을 변경할 필요가 있고, 이러한 변경을 위하여 피고와 같은 전문가의 조력을 받을 필요가 있기는 하다.

그러나 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품인 점, 누구든지 자신의 영업과 관련이 있는 범위에서는 상표권자의 허락 없이 그 상표를 사용할 수 없는 점, 피고는 리폼후제품에 ‘리폼함, 재생품임, 재활용품임’ 등의 표시를 함으로써 출처오인을 방지할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 원고의 상표를 사용한 행위는 사회상규상 허용되는 정당한 행위로 볼 수 없다.

[판결의 의의]

리폼후제품의 상품성이 인정되었고, 피고가 리폼후제품에 원고의 상표를 표시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당하며, 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공되어 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있음이 인정된 사안

IV

2025년 특허법원 주요판례모음

디자인보호법



01

선행디자인 적격

아마존 사이트의 최초구매가능일과 선행디자인의 공지

(제5부) 2025. 7. 24. 선고 2024허16021 판결

【사 건 명】 거절결정(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항

【판시사항】

아마존 사이트의 'Date First Available' 기재만으로는 선행디자인이 최초구매가능일 이후로서 디자인 출원일 이전에 공지되었다고 인정하기 어렵다는 이유로 디자인보호법 제33조 제2항에 따른 창작용이성 판단의 근거가 될 수 있는 선행디자인에 해당한다고 볼 수 없다고 판시한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 2022. 10. 27. 골프공 디자인을 출원하였다.
2. 특허청 심사관은 2023. 11. 27. '출원디자인은 선행디자인 1-1로부터 용이하게 창작할 수 있다는 거절이유가 해소되지 아니하였다.'는 이유로 등록거절결정을 하였다. 이에 원고가 불복심판을 청구하였다.
3. 특허심판원은 2024. 10. 23. '출원디자인은 선행디자인 1-1로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로 디자인보호법 제33조 제2항에 해당한다.'는 이유로 심판청구를 기각하였다.

【판결요지】 청구인용

선행디자인의 적격 여부

피고가 제출한 증거만으로는 피고 주장의 선행디자인들이 이 사건 출원디자인의 출원일 이전에 공지되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 이유는 다음과 같다.

1. 특허심판원은 '선행디자인 1-1이 2014. 3. 14. 인터넷 사이트 아마존에 게재된 것으로서 이 사건 출원디자인의 출원일인 2022. 10. 27. 이전에 공지된 디자인에 해당한

다.’고 판단하였다. 그 이유는 ‘Date First Available 14 March 2014’라고 기재(이하 ‘쟁점 기재 ①’)되어 있었기 때문이다.

2. 특허청 심사관의 2023. 11. 27.자 의견제출통지서에는 선행디자인 1-1의 출처로 제 1 URL이 기재되어 있다. 피고는 이 사건 소송 단계에서 선행디자인 1-1이 검색되지 않자 제2 URL에서 검색되는 선행디자인 1-2가 선행디자인 1-1과 동일한 것이라고 주장하면서 을 제1호증을 제출하고 최초 공지일이 ‘2013. 5. 26.’로 확인된다고 주장하였다. 그 이유는 ‘Date First Available 26 May 2013’이라고 기재(이하 ‘쟁점 기재 ②’, 쟁점기재 ①과 함께 ‘쟁점 기재들’)되어 있었기 때문이다.



3. 그러나 쟁점 기재들만으로는 피고 주장의 선행디자인들이 2014. 3. 14. 또는 2013. 5. 26.에 공지되었다고 보기 어렵다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

가. 위 ‘Date First Available(이하 ‘최초구매가능일’)'라는 기재에 근거하여 피고 주장의 선행디자인들이 그 날짜에 공지되었다고 인정하기 위해서는 ① 최초구매가능일에 온라인상에 동일한 판매 대상 물품 사진이 게시되었고 이후 변경되지 않는다는 점과 ② 최초구매가능일이 변경되지 않는다는 점이 담보되어야 한다.

나. 피고는 이 사건 소송 절차에서 선행디자인 1-1과 다른 사진인 선행디자인 1-2를 제출하였는데, 양자는 판매 대상 물품의 사진 및 최초구매가능일이 동일하지 않다. 나아가 제1 URL의 실제 검색 결과는 검색을 실시하는 특정의 시점마다 차이가 있는 것으로 보이는데, 이에 비추어 보면 아마존 사이트에서 특정 URL에 관하여 관리 권한이 있는 자는 판매 대상 물품이 소개된 URL상의 사진이나 최초구매가능일을 변경할 수 있는 것으로 판단된다. 따라서 최초구매가능일로 특정된 일시에도 그와 다른 시점의 검색 결과와 동일한 디자인이 온라인상 검색될 것이라는 전제에서, 실제 검색 시점에 인식할 수 있는 디자인이 최초구매가능일에도 동일하게 검색되어 불특정 다수인으로 하여금 그 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되었을 것이라고 단정할 수는 없다.

다. 비록 원고가 이 사건 소송 절차 이전에 쟁점 기재들에 기초한 선행디자인의 공지 시점에 관하여 별다른 이의를 제기하지 않았다고 하더라도, 이 사건 소송 절차에서 최초구매가능일 이후 사진 등의 변경 가능성을 제기하며 선행디자인의 적격을 다

두고 있는 이상, 그와 같은 사정만으로 쟁점 기재들에 기초하여 선행디자인 1-1, 2가 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 공지되었다고 인정할 수는 없다.

쟁점기재 ①	쟁점기재 ②						
 <p>We don't know when or if this item will be back in stock.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Good Size • 4 Colors • For Indoor And Outdoor <p>Additional Information</p> <table> <tr> <td>Date First Available</td> <td>14 March 2014</td> </tr> <tr> <td>Is Discontinued By Manufacturer</td> <td>No</td> </tr> </table>	Date First Available	14 March 2014	Is Discontinued By Manufacturer	No	 <p>easy to kick and bounce InflationStraps guarantee an 8-1/2 inch inflation size multi-color design will thrill young children Perfect for four square, kickball, and other games</p> <p>Report an issue with this product</p> <p>Additional Information</p> <table> <tr> <td>Date First Available</td> <td>26 May 2013</td> </tr> </table>	Date First Available	26 May 2013
Date First Available	14 March 2014						
Is Discontinued By Manufacturer	No						
Date First Available	26 May 2013						

【판결의 의의】

아마존 사이트에서 특정 일자에 검색된 제품 사진이 최초구매가능일에도 동일하게 게시되어 있었을 것이라는 전제에서 그 제품 사진에 포함된 디자인이 최초구매가능일에 공지되었다고 볼 수는 없다고 판단한 사례

02

디자인보호법 제33조 제1항 제3호(신규성)

그늘막 사건

(제5부) 2025. 5. 22. 선고 2024허15578 판결

【권리내용】 [디자인권] 그늘막

【원심심결】 특허심판원 2024. 10. 28. 자 2024당842호 심결

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제3호

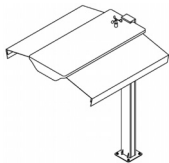
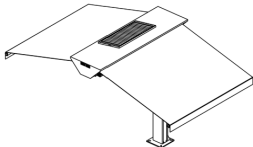
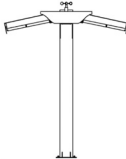
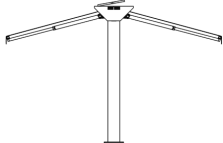
【참조판례】 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결

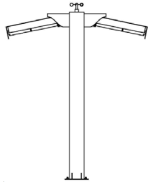
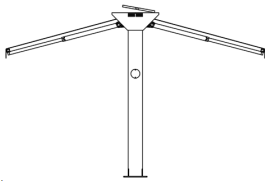
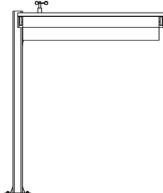
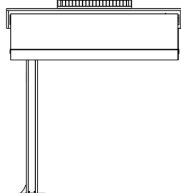
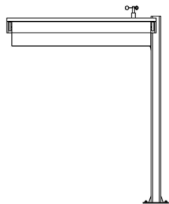
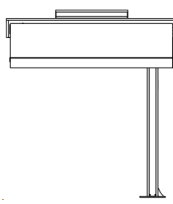
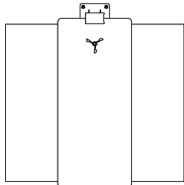
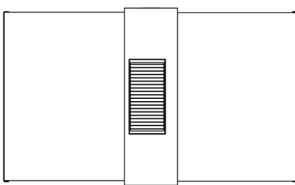
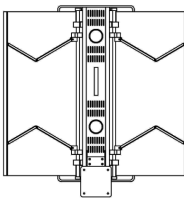
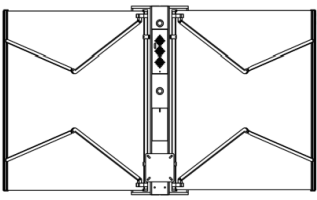
【판시사항】

스마트 그늘막에 관한 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 동일·유사 여부(소극)

【사안의 개요】

특허심판원은 스마트 그늘막에 관한 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인이 세부적인 구성요소의 형상에서 일부 차이가 있으나 공통점들의 지배적인 특징에서 오는 유사한 심미감을 압도할 정도에 이른다고 보기는 어려워 전체적으로 유사한 디자인에 해당하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도		

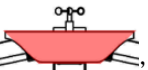

	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
배면도		
좌측면도		
우측면도		
평면도		
저면도		

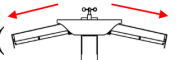
【판결요지】 청구인용(심결취소)

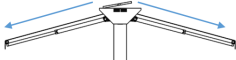
특허법원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 여러 공통점들에도 불구하고, 몇 가지 중요한 차이점들로 인해 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하는바 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 판단하여 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다. 구체적 이유는 아래와 같다.

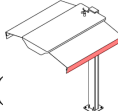
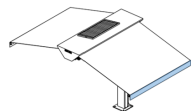
1. 양 디자인은 ① 전체적으로 사각기둥 형태의 지지부, 한쪽 끝만 지지부 상단에 고정되

는 외팔보 형태의 중앙지지대, 중앙지지대 양 측면에 형성된 차양막으로 구성되는 점,
② 정면에서 볼 경우 중앙지지대의 형상이 대체로 윗변이 길고, 아랫변은 짧은 역사다

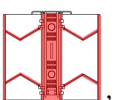
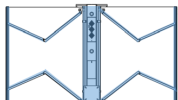
리꼴 형상인 점(, , ③ 중앙지지대 양측의 차양막이 바닥을 향하

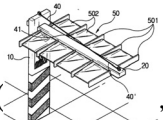
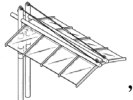
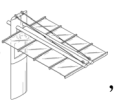
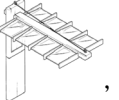
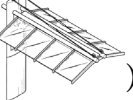
여 경사지도록 펼쳐져 정면에서 보았을 때 우산을 펼 형상과 같은 점(,

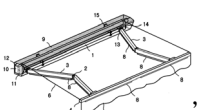

, ④ 차양막의 외주면 경계부에는 빗물이 떨어지도록 유도하거

나 배너광고를 부착할 수 있는 유도판이 형성된 점(, , ⑤

저면에서 볼 경우 중앙지지대 및 차양막 하단에 2단 접이식 어닝이 형성된 점

(, ) 등에서 공통된다. 그러나 양 디자인의 전체적인 형상은

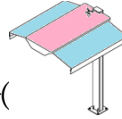
선행디자인 1 내지 5(, , , , )에
서 이미 다양한 형태로 공지된 것인 점, 공통점 ③, ④, ⑤ 또한 선행디자인 2, 5 또는

선행디자인 7, 8(, )에서 공지된 것인바 위 공통점들에

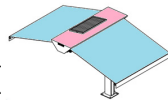
관한 개별적 디자인 요소 각각이 그 자체만으로 수요자의 시선과 주의를 끄는 디자인
의 요부에 해당한다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 양 디자인의 유사 여부는 전체
적으로 대비하여 지지부 및 중앙지지부의 구체적인 형상, 지지부와 중앙지지부의 연
결 위치 및 연결 구조, 차양막의 구체적인 형태, 지지부와 중앙지지부, 차양막 사이의
상대적 크기의 비례 관계 등을 종합적으로 평가하여 느껴지는 심미감의 유사 여부에
따라 판단하여야 한다.

2. 양 디자인의 특징을 잘 나타내 보이면서 전체적인 구조를 확인할 수 있는 사시도를 중
심으로 양 디자인의 심미감을 살펴보면, 이 사건 등록디자인은 상대적으로 넓은 폭과

면적을 가진 중앙지지부 및 중앙지지부의 폭과 비슷한 정도의 폭을 가진 차양막이 양쪽으로 돌출되어 있어 부드럽고 안정적이며 깔끔한 미감을 자아내며 중앙지지부의 형

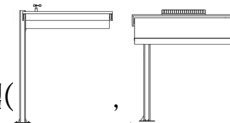


태감이 중심이 되는 디자인적 특징을 보여준다(). 반면, 확인대상디자인은 상대적으로 좁은 폭과 면적을 가진 중앙지지부를 중심으로 넓은 폭의 차양막이 양쪽으로 길게 돌출되어 있어 조금 더 날렵한 미감을 자아내고 넓은 면적의 차양막이 중심

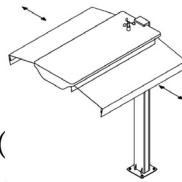


이 된 디자인적 특징을 보여준다(). 또한 확인대상디자인은 중앙지지부의 각진 형상 및 상부의 태양광 전지판 구조물로 인해 그 중앙지지부가 이 사건 등록디자인의 중앙지지부와 같은 깔끔하고 부드러운 미감이 아니라 복잡하고 딱딱한 느낌을 주고, 이와 같은 미감적 차이는 양 디자인의 정면도, 평면도, 저면도에서도 명확하게 드러난다.

3. 이와 같은 차이점을 염두에 두고 양 디자인을 관찰하면, 양 디자인의 측면도에서 확인



할 수 있는 지지부와 중앙지지부의 연결형태의 차이점(,)도 일반 수요자가 양 디자인을 대비·관찰하면서 느끼는 전체적인 심미감의 차이를 심화시킬 수 있음을 알 수 있다. 즉, 이 사건 등록디자인은 중앙지지부의 후면이 지지부의 측면에 결합되는 형태인 반면, 확인대상디자인은 중앙지지부의 하측부에 지지부의 상면이 결합되는 형태로서 그 결합 위치에 차이가 있다. 이와 같은 결합 형태의 차이는, 확인대상디자인의 경우 중앙지지부의 하측부가 온전한 형태로 이어지는 것이 아니라 지지대와의 결합 부분으로 인해 중간에서 단절된 것으로 느껴지는 반면, 이 사건 등록디자인의 중앙지지부 하측부는 중간에 지지대로 인해 단절됨 없이 마지막까지 온전한 형태로 이어지는 특징을 가지게 되고, 이는 중앙지지부가 중심이 된 이 사건 등록디자인의 디자인적 특징을 강화하는 요소라고 할 것이다.



4. 이 사건 등록디자인의 참고도면 1.1()을 보면 이 사건 등록디자인의 차

양이 펼쳐지고 접히는 방식으로 동작하여 그 형태가 변화될 것을 내재하고 있는 디자인이라고 볼 여지가 있고, 이와 같이 볼 경우 차양의 폭과 관련된 양 디자인의 차이점은 그 중요도를 낮게 보아야 하는 것이 아닌지 의문이 들 수도 있으나, 이 사건 등록디자인의 차양이 펼쳐지고 접히는 방식으로 동작한다는 점을 염두에 두더라도 차양이 최대로 펼쳐진 상태에서의 이 사건 등록디자인의 전체적인 형태 및 각 구성요소들 사이의 비례감은 여전히 수요자들의 심미감에 중요한 영향을 미치는 요소라고 봄이 타당하다. 즉, 차양이 펼쳐진 상태에서 느껴지는 양 디자인 사이의 심미감의 차이가 차양이 접힐 수도 있다는 사정만으로 상쇄된다고 보기는 어렵다.

5. 한편 피고는, 이 사건 등록디자인의 실물사진이라고 주장하는 사진과 확인대상디자인의 실시 물품 사진이라고 주장하는 사진을 대비하면서, 양 디자인이 심미감이 유사하다고도 주장하기도 하나, 소극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 특정한 확인대상디자인과 등록디자인의 도면에 기재된 디자인을 비교하여 그 유사 여부를 판단하는 것이므로, 확인대상디자인으로 특정되지 아니한 실물사진을 근거로 하는 피고의 주장은 그 당부를 떠나 받아들일 수 없다.

【판결의 의의】

디자인의 유사 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사안

난간용 파이프 사건

(제1부) 2025. 8. 14. 선고 2025허10295 판결

【권리내용】 [디자인권] 난간용 파이프

【원심심결】 특허심판원 2025. 2. 20. 자 2023당3587 심결

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결

【판시사항】

이 사건 등록디자인은 참신한 디자인이라고 볼 수 없어 유사의를 넓게 볼 수 없고, 난간용 파이프에 관한 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인이 동일·유사하다고 볼 수 없다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고의 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하므로 그 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 구성요소가 모두 유사하지 않지만, 이 사건 등록디자인은 참신한 디자인으로서 그 유사범위를 넓게 보아야 하고, 그 주된 창작적 모티브가 같아 양 디자인의 지배적 특징이 공통되므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

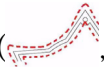
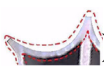




구분	이 사건 등록디자인	확인대상디자인
사시도		
정면도/ 배면도		
좌측면도/우측면도		

【판결요지】 청구인용 (심결 취소)










1. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 각 대상 물품은 ‘난간용 파이프’로 동일하고, 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 동일 또는 유사한지 여부이다.

2. 판단 - 디자인의 동일·유사 여부 (소극)

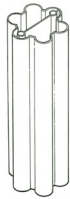
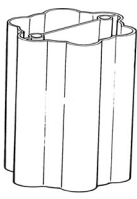
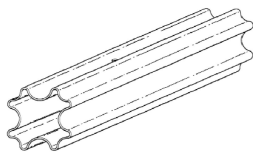

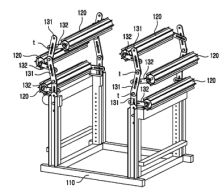
가. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은, ① 전체적으로 옆으로 긴 다각형의 봉 형태인 점, ② 측면의 형상에서, 파이프의 외주면에 다수의 돌출부가 일정 간격으로 형성되되 돌출부 사이가 비슷한 각도로 오목한 곡면 또는 곡면에 가깝도록 형성된 점(, , ③ 측면의 형상에서, 외주면에 형성된 돌출부들은 기본 원형의 반지름의 약 절반에 해당하는 높이인 점, ④ 측면의 형상에서, 외주면의 돌출부분의 형상은 삼각 형태인 점(, , ⑤ 정면의 형상에서, 외주면에 형성된 돌출부들이 수평직선의 형태로 보이는 점(, )에서 공통된다.

나. 반면에, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ① 측면의 형상에서, 이 사건 등록

디자인은 외주면에 돌출부가 6개 형성되어 있는 반면() , 확인대상디자인은 8개가 형성된 점() , ② 측면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 돌출부의 끝부분이 뾰족하고 일부 끝단부에 구멍이 형성되어 있는 반면() , 확인대상디자인은 끝부분이 뾰족하지 않고 오히려 각진 ‘ㄷ’자로 되어 있고 끝단부에 구멍이 없는 점() , ③ 측면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 외주면의 돌출부 사이에 ‘중앙부’가 있어 2단으로 각이 져 있는 반면() , 확인대상디자인은 안쪽으로 매끈하게 굴곡되어 있는 점() , ④ 측면의 형상에서, 확인대상디자인은 4개의 막대 부분(고정핀)이 수직으로 교차하려는 형식으로 배열되되 중앙에 공백이 형성되는 반면() , 이 사건 등록디자인은 그러한 형상이 없는 점, ⑤ 정면의 형상에서, 이 사건 등록디자인은 외주면의 돌출부로 인하여 폭이 매우 좁은 2줄로 형성되고 돌출부 사이에 2단으로 각이 진 부분으로 인하여 약간 더 넓은 2줄도 형성된 반면() , 확인대상디자인은 외주면의 돌출부로 인한 수평직선만 나타나는 점() 등에서 차이가 있다.

다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상물품의 성질, 용도, 거래 및 사용 형태 등에 비추어 볼 때 양 디자인의 측면도, 정면도의 형상은 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이다. 이를 중심으로 아래와 같이 양 디자인의 외관을 전체적으로 대비하여 보면, 양 디자인은 그 지배적 형상이 상이하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하므로 서로 유사하다고 할 수 없다.

- 1) 위 공통점 중 공통점 ①은 선행디자인 3, 7, 10, 12에, 공통점 ②는 선행디자인 3, 7, 8, 9, 10, 11에, 공통점 ④는 선행디자인 3에, 공통점 ⑤는 선행디자인 3, 6, 12, 13 등에 아래 표와 같이 유사한 형상·모양으로 표현되어 있는바, 공통점 ①, ②, ④, ⑤는 이미 공지된 부분이므로 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

선행디자인 1	선행디자인 2	선행디자인 3	선행디자인 4
			
선행디자인 6	선행디자인 7	선행디자인 8	선행디자인 9
			
선행디자인 10	선행디자인 11	선행디자인 12	선행디자인 13
			

2) 반면에 확인대상디자인의 4개의 막대(고정핀)가 수직으로 교차하려는 형상은, 곡면인 외주면과 달리 두꺼운 직선 형태로 이루어져 있고, 그 내부 막대가 중공의 내부로 면을 이루며 이어지고 있는 형태로서 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분이라고 할 것인데, 이 사건 등록디자인에서는 이러한 형상을 발견할 수 없다는 점(차이점 ④), 이 사건 등록디자인은 돌출부가 6개이고, 외주면의 돌출부 사이가 2단으로 약간 각이 져 있어 완만하게 휘어지는 느낌을 주는 반면, 확인대상디자인은 돌출부가 8개로 보다 촘촘하고, 그 돌출부 사이가 깊은 하나의 곡선으로 매끈하게 이어지며 양각음각이 반복되는 느낌을 준다는 점(차이점 ①, ③), 이 사건 등록디자인은 돌출부 사이에 좁고 넓은 간격으로 수평직선들이 반복되는 반면, 확인대상디자인은 이러한 수평직선의 개수가 돌출부의 수만큼만 보여 간결하고 단조로운 느낌을 주는 점(차이점 ⑤)에서 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 일으킨다.

라. 피고는, 이 사건 등록디자인의 지배적 특징, 즉 “기본 원형의 중공 형태로서, 측면에서 삼각에 가까운 꼭짓점 형태로 돌출된 부분에 의해 다수의 오목곡면을 가지는 단위 형상이 반복적으로 구비되고, 돌출된 부분의 높이가 기본 원형의 반지름의 절반에 가까운 형태”가 기존의 디자인에서는 찾아볼 수 없는 독창적이고 참신한 디자인에 해당하므로 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 하고, 그렇다면 양 디자인은 위와 같은 차이점에도 불구하고 유사한 디자인으로 평가되어야 한다고 주장한다. 그러나 선행디자인 3, 7, 10, 11 등에서 위와 같은 특징적 형상과 동일·유사한 “측면에서 꼭짓점 형태로 돌출된 부분에 의해 다수의 오목곡면을 가지는 단위 형상이 반복적으로 구비된 기본 원형의 중공 형태”를 가진 형상이 공지된 사실은 앞서 본 바와 같다. 이 사건 등록디자인이 위와 같은 공지된 형상에 더하여 ‘돌출된 부분의 높이가 기본 원형의 반지름의 절반에 가까운 형태’를 띄고 있기는 하나, 이는 공지된 형상에 돌출된 부분의 높이를 변형한 것에 불과하므로, 이러한 형상을 기존에는 없었던 참신하고 독창적인 디자인이라고 보기는 어렵다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

권리범위확인심판에 대한 소송에서 디자인의 유사 판단을 함에 있어, 공지부분의 중요도를 낮게 평가하면서도 공지의 형상부분을 포함하여 전체로서 느껴지는 심미감에 따라 판단하여, 양 디자인은 서로 유사하다고 할 수 없다고 본 사안

03

디자인보호법 제33조 제2항 (창작 비용이성)

타일 사건

(제5부) 2025. 4. 17. 선고 2024허71 판결

【권리내용】 [디자인권] 타일

【사 건 명】 거절결정(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항 제3호, 제2항


【참조판례】 대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결

【판시사항】

1. 타일에 관한 출원디자인과 선행디자인의 동일·유사 여부(소극)
2. 출원디자인이 선행디자인으로부터 용이창작 가능한 디자인인지 여부(적극)

【사안의 개요】

특허심판원은 타일에 관한 이 사건 출원디자인과 선행디자인이 동일·유사하고, 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하므로 이 사건 출원디자인은 거절되어야 한다는 취지의 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.


구분	이 사건 출원디자인	선행디자인
정면도		
사시도		

【판결요지】 청구기각

특허법원은 이 사건 출원디자인은 선행디자인과 동일·유사하지 아니하므로 이 사건 심결은 그 이유에 일부 적절치 아니한 부분이 있으나, 이 사건 출원디자인은 용이창작 가능한 디자인에 해당하여 결국 디자인등록을 받을 수 없는 디자인에 해당하므로 이 사건 심결은 그 결론에 있어서 정당하다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다. 구체적 이유는 아래와 같다.

1. 디자인 동일·유사 여부

양 디자인의 정면에 형성된 도안의 모양 중에서도 디자인의 창작적 특징이 가장 두드

러지게 나타나는 부분은 쟁점 모양 부분 이라고 할 것이고, 이 사건 출원디자인과 선행디자인은 심미감과 관련하여 중요도가 높은 부분인 쟁점 모양 부분을 공통적으로 포함하고 있기는 하다.

그러나 선행디자인은 쟁점 모양이 하나만 존재하는 반면, 이 사건 출원디자인은 중앙의 쟁점 모양 주변으로, 그 1/4 크기의 쟁점 모양 12개가 결합되어 있는 바, 이와 같은 배열상의 차이점으로 인해 이 사건 출원디자인은 선행디자인에 비해 더욱 복잡하고 화려한 미감을 자아낸다. 또한 이 사건 출원디자인의 타일을 반복적으로 격자형으로 연결하여 사용할 경우 전체적으로 느껴지는 심미감은 선행디자인의 타일을 동일한 방식으로 사용한 경우와 상당한 차이가 있다. 이와 같이 타일 디자인에서 도안을 타일의 정면부 내에서 전체적으로 어떠한 방식으로 배치하는지는 타일의 거래시 또는 사용시 심미감에 영향을 미치는 요소이고, 이와 같은 도안의 배치 방식의 차이에 따른 심미감의 차이는 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분으로 양 디자인의 요부 중 하나에 해당한다고 할 것이다. 따라서 양 디자인은 앞서 본 쟁점 모양의 동일·유사성에도 불구하고 전체적으로 대비·관찰하면 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다.

2. 용이창작 디자인 여부

이 사건 출원디자인과 선행디자인 사이의 위 차이점과 관련하여, 선행디자인의 쟁점 모양과 쟁점 문구 패턴으로 이루어진 테두리 부분을 일정한 비율로 축소하여 하나의 타일 내에 반복적으로 나타나도록 하는 배치하는 방식은 타일 분야의 통상의 디자인이 쉽게 시도할 수 있는 창작 수법에 불과한 것으로 보이고, 이 사건 출원디자인과

같이 중앙의 쟁점 모양 주변으로, 그 1/4 크기의 쟁점 모양 12개를 배치하는 방식 또한 특별히 창작성이 인정되는 배치 방식이라고 볼 수 없다.

【판결의 의의】

창작적인 그림을 공통으로 포함하고 있는 타일 디자인의 동일·유사 여부 및 용이창작 가능성 여부에 관하여 구체적으로 판단한 사례

싱크대용 물막이의 등록무효(디) 사건

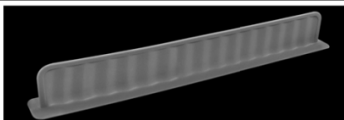
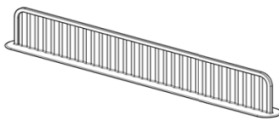

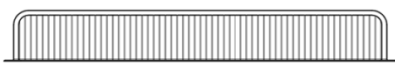


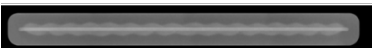
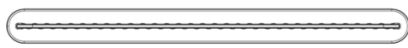
(제4부) 2025. 5. 22. 선고 2024허14728 판결

【권리내용】 [디자인권] 싱크대용 물막이 제1223393호**【심 결】** 특허심판원 2024. 8. 26. 2024당417호 사건(심판청구 인용결정)**【사 건 명】** 등록무효(디) 심결취소의 소**【참조판례】** 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조**【판시사항】**

이 사건 등록디자인은, 통상의 디자이너가 선행디자인을 상업적·기능적으로 변형하거나 혼한 창작 수법이나 표현 방법을 이용하여 부분적으로 변형함으로써 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】


원고는 아래와 같이 등록디자인이, 통상의 디자이너가 선행디자인을 상업적·기능적으로 변형하거나 혼한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하더라도 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 없으므로 디자인보호법 제33조 제2항에도 해당하지 않는다고 주장하면서 심결 취소를 구하였다.


구분	이 사건 등록디자인	선행디자인
사시도		
정면도		
측면도		
평면도		


【판결요지】 원고청구 기각 (심결 정당)


이 사건 등록디자인과 선행디자인의 차이점 분석

차이점 ① 정면도에서 이 사건 등록디자인은 줄무늬의 간격이 비교적 넓고 그 개수가 15개 정도인 반면, 선행디자인은 줄무늬의 간격이 좁고 그 개수가 30개 정도로 많다.

차이점 ② 평면도에서 하부의 양측 모서리가 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같이 모서

리 부분이 둥근 형태인 반면, 선행디자인은 ‘’와 같이 반원에 가깝다.

차이점 ③ 측면도에서 이 사건 등록디자인에는 ‘’와 같이 보강살로 인하여 기둥

을 중심으로 좌우 삼각형 살이 덧대어진 형상인 반면 선행디자인에는 ‘’와 같이 보강살이 존재하지 않아 상부 기둥과 바닥이 수직을 이루는 형상이다.

차이점에 대한 용이 창작 여부 판단

차이점 ①, ②는 일정한 간격으로 세로 방향의 줄무늬를 만들어 산과 골을 반복하도록 하는 디자인에 있어서 그 줄무늬의 간격을 줄이거나 늘림으로써 줄무늬 개수와 면적을 변형하는 것, 각진 테두리를 곡선처리하면서 그 곡률을 변형하는 것은 모두 통상의 디자인이 너가 특별한 어려움 없이 시도할 수 있는 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.

차이점 ③은, 보강살의 형상은 실리콘 재질로 제작된 싱크대 물막이에서 상부를 지지하기 위한 기능적인 부분에 해당하는바, 통상의 디자인이 너가 선행디자인에다가 그 지지기능을 확보하고자 할 경우에는 쉽게 결합할 수 있는 상업적·기능적 변형에 해당한다.

【판결의 의의】

이미 공지된 선행디자인에서 줄무늬 개수 변경, 각진 모서리의 둥근 변형과 같은 단순한 변형을 하였고, 특별한 미감적 가치를 형성하지 않는 기능적 형상을 추가한 디자인은, 선행디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로, 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사안

여성 원피스의 등록무효(디) 사건

(제4부) 2025. 4. 10. 선고 2024허13978 판결

【권리내용】 [디자인권] 원피스(제1194176호)

【심 결】 특허심판원 2024. 6. 18. 자 2023당2402(심판청구 기각결정)

【사 건 명】 등록무효(디) 심결취소의 소

【참조판례】 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후 2613 판결

【판시사항】

1. 등록디자인에서 대상 물품의 성질에 비추어, 옛날부터 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하므로, 세부적인 구성부분을 요부로 보아 전체적인 심미감을 비교하여야 하고, 세부적인 구성부분의 종합적인 조화 등을 고려할 때, 상업적 변형 내지 흔한 창작수법만으로는 등록디자인이 갖는 특별한 심미감을 창출할 수 없다고 볼 수 없어 디자인의 신규성과 창작의 비용이성이 모두 인정된다고 한 사례
2. 원고(경업자)가 이 사건 등록디자인과 선행디자인을 비교할 때 모두 흰색 긴팔 셔츠에 검은색 튜브탑(tube top) 치마가 결합되어 잘록한 허리를 강조하는 형상으로서 미감의 지배적 특징에 차이가 없으므로 전체적으로 유사하고, 일부 칼라나 소매 등의 세부적인 차이는 공지디자인들의 결합·변형에 불과한 흔한 창작수법이어서 그 창작이 용이하다고 주장하면서 등록무효를 주장하였으나 그 주장을 배척한 사례

【사안의 개요】

원고는 아래와 같이 등록디자인이 선행디자인 1과 유사하고, 공지디자인들을 변형하여 용이창작이 가능하다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 등록디자인과 확인대상 디자인은 전체적인 심미감이 비유사하고 창작도 용이하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

	등록디자인	선행디자인1
사시도		

【판결요지】 청구 기각

1. 유사 여부(소극)


이 사건 등록디자인 출원 이전부터 여성 원피스에서 흔하게 사용된 형상이며, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품인 여성 원피스는 이 사건 등록디자인 출원 이전부터 여러 디자인이 다양하게 창작되어 왔고, 유행의 변화나 주요구조에 일정한 한계가 있는 것으로서 트렌드의 변화에 따라 세부적인 차이(넥라인, 소매, 허리선, 주름)와 부가적 장식 요소(단추, 레이스, 리본, 지퍼, 트임, 러플 등), 패턴의 차이, 실루엣, 핏 등에서 다소 변화를 주는 방식으로 디자인이 창작되어 왔으므로 공통된 공지 디자인 부분이 있다고 하더라도 그 디자인의 유사 범위를 좁게 보아야 하므로, 이러한 대상 물품의 성질과 사용형태, 수요 계층의 트렌드에 대한 민감도 등에 비추어 볼 때, 넥라인의 구체적 형상, 튜브탑 가슴 상단 라인의 구체적 형상, 소매산과 소매의 볼륨과 소매하단의 마감 형태 등 세부적인 부분을 일반 수요자들이 원피스를 관찰할 때 뿐만 아니라 착용할 때에도 수시로 관찰하게 되어, 보는 사람의 시선과 주위를 끌기 쉬운 부분으로서 '요부'에 해당한다고 봄이 상당하다.

살피건대, 이 사건 등록디자인은 ① 모두 흰색 긴팔 셔츠(블라우스)와 튜브탑(tube top) 치마가 가슴 윗부분에서 결합된 형태인 점, ② 잘록한 허리선이 강조된 실루엣인 점, ③ 흰색 긴팔 셔츠 넥라인(neck line)에 칼라(collar)가 열린 형상으로 구성된

점 등에서 공통점이 있으나 이와 같은 공통점은 이 사건 등록디자인 출원전부터 흔히 보이던 형상이고, 다음과 같은 차이점 ㉔ 내지 ㉞로 인하여 선행디자인 1과 전체적으로 대비하여 볼 때, 차별적인 미감을 형성하여 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로 선행디자인 1과 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

가. 넥라인 부분: 이 사건 등록디자인은 셔츠 칼라(collar)의 폭이 상대적으로 좁고, 칼라 앞부분은 튜브탑 치마와 연결되는 부분까지 단추 없이 열린 상태에서 결합되어 있으며, 칼라 뒷부분은 후면 중앙 지퍼 라인 양쪽으로 갈라진 형태이다. 반면, 선행디자인 1은 위 등록디자인에 비하여 셔츠 칼라의 폭이 넓고, 칼라 앞부분은 가슴 상단에서 단추 하나를 여밀 수 있도록 내려온 다음 튜브탑 치마와 연결되어 있으며, 칼라 뒷부분은 후면에 지퍼라인이나 갈라짐 없이 이어진 점에서 차이가 있다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	
	

나. 튜브탑 가슴 상단 라인 부분: 이 사건 등록디자인은 셔츠와 튜브탑 치마가 연결되는 부분이 가슴 중앙에서 비교적 얇고 완만한 곡을 형성하였다가 좌우 겨드랑이 부분까지 일자에 가까운 완만한 곡선을 나타낸다. 반면, 선행디자인 1은 ‘’과 같은 형태를 형성하면서 가슴 중앙에서 깊이 파인 곡을 형성하고 좌우로 비교적 가파른 곡선으로 상향되었다가 좌우 양 끝단에서 다시 가파른 곡선으로 하향하는 원호 형상이라는 점에서 차이가 있다.

다. 소매 부분: 이 사건 등록디자인은 소매산 부분의 가운데 부분이 접히면서 외측으로

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

돌출되는 돌출부를 형성하고 돌출부에서 손목 부분까지 안쪽으로 주름선을 형성하면서 내려온 다음 소매단에서 주름선이 ‘Y’자 모양으로 모여 재봉 마감되고, 소매단의 길이가 상대적으로 짧아 단추 하나로 여밀 수 있도록 구성되어 있다. 반면, 선행디자인 1은 소매산 부분에 여러 개의 주름선이 형성되어 어깨선 외측으로 소매가 전체적으로 부피감이 있게 ‘)’형상의 외측선을 형성한 다음 여러 주름선이 모여 재봉 마감이 되고, 소매단의 길이도 상대적으로 길어 단추 세 개로 여밀 수 있도록 구성되어 있는 점에서 차이가 있다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 1
	

2. 창작의 용이성 여부(소극)

원고는 위와 같은 차이점은 선행디자인 1에 다른 여러 공지디자인들을 혼한 창작수법 내지 상업적 변형을 하여 치환, 변형, 결합하면 쉽게 창작할 수 있다고 주장한다. 그러나 선행디자인 1을 일부 변형한 다음 원고가 주장하는 다른 공지디자인들의 일부를 각각 취사선택하여 변형하여 결합하더라도 이 사건 등록디자인과 같은 특별한 심미감을 창출할 수 있다고 보기도 어렵고, 그와 같은 과정을 거치는 것이 통상의 디자이너

라면 용이하게 할 수 있는 흔한 창작수법이라고 보기 어려우며, 이 사건 등록디자인과 같은 특유한 심미감을 창출하기 위하여 세부 구성 부분의 여러 요소들(예:주름의 개수, 간격, 주름을 접는 방식)을 종합적으로 고려하여야 할 것으로 보이므로 그 창작수준이 낮다고 보기도 어렵다.

【판결의 의의】

예전부터 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 여성 원피스의 디자인의 특성을 고려하여 그 유사범위를 비교적 좁게 보아야 통부분 외에 세부적인 구성부분을 요부로 보아 전체적인 심미감과 창작의 비용이성 여부를 판단하여 디자인 등록의 유효 여부를 판단한 사례

04

디자인의 요부와 유사성

레일조명 등 사건

(제3부) 2025. 1. 17. 선고 2023허14486 판결

【권리내용】 [디자인권] 레일조명등(제1015208호)

【심 결】 특허심판원 2023. 11. 28. 자 2023당(취소판결)42

【사 건 명】 권리범위확인(소극) 심결취소의 소

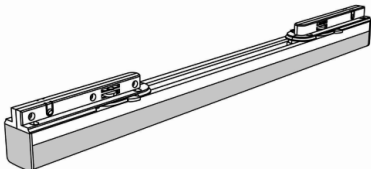



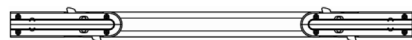

【참조판례】 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조

【판시사항】

1. 등록디자인에서 대상 물품의 성질 및 용도, 사용 형태 등에 비추어 요부를 파악하고 그 요부를 중심으로 전체적으로 대비 관찰하여 심미감을 비교한 사례
2. 피고가 레일조명등 사용 시 보이지 않는 부분은 요부가 될 수 없다고 주장한 데 대하여 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려되어야 한다는 이유로 피고의 주장을 배척한 사례

【사안의 개요】

원고는 아래와 같이 확인대상 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 등록디자인과 확인대상 디자인은 전체적인 심미감이 유사하다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

	등록디자인	확인대상 디자인
사시도		
정면도		
평면도		

【판결요지】 심결취소 (권리범위 불속)

1. 전체적인 대비 관찰

등록디자인과 확인대상 디자인의 대상 물품은 모두 레일연결부를 레일에 삽입하는 방식으로 설치하여 사용하는 레일조명등이다. 이러한 대상 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 볼 때, 양 디자인에서 레일조명등을 레일에 연결하는 것과 관련된 레일연결부 및 연결본체의 위치를 포함한 구체적인 형상, 레일에 삽입하는 방식과 관련된 부품의 배치를 포함한 구체적 형상, 레일연결부의 위치 조절과 관련된 가이드 홈 등의 형상이, 양 디자인을 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분, 즉 요부로서 그 중요도가 높게 평가되어야 하는 디자인요소들에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

살피건대, 양 디자인은 공통점 ① 좌우로 긴 직육면체 형상의 등기구부 양끝 상단에 레일연결부가 하나씩 형성된 좌우 대칭 형상이고, 각 레일연결부 사이는 비어 있는 점, 공통점 ② 레일연결부 높이와 대비한 등기구 높이의 비율 및 제품 전체 높이와 대비한 레일연결부 가로 비율이 유사한 점, 공통점 ③ 연결본체 폭과 대비한 레일삽입부 폭의 비율이 유사한 점, 공통점 ④ 두 개의 단자관통공 내에서 연결단자, 결합돌출편이 회전축을 공유하면서 상하로 위치하여 일체로 구성된 점에서 유사하다.

그러나 양 디자인은 차이점 ㉠(레일연결부의 이격 여부에 따른 단부 형상의 차이), ㉡(레일연결부 내부 부품들 배치의 차이)으로 인하여, 등록디자인의 레일연결부는 부품들이 전체적으로 대칭으로 균형 있게 배치된 느낌을 주고 일직선으로 정리된 바깥쪽 단부 역시 깔끔한 느낌을 주는 반면, 확인대상 디자인의 레일연결부는 부품들이 한쪽에 몰려 배치된 느낌을 주고, 단부로부터의 이격된 형상으로 입체적이고 복잡한 느낌을 준다는 점에서 심미감에 주요한 차이가 있다. 특히, 차이점 ㉢(가이드 홈의 형성 유무 등 차이)으로 인하여, 대상 물품의 레일연결부를 레일에 삽입하여 사용할 시 수요자로서는 등록디자인에서 등기구부 평면부 중앙에 전체적으로 길게 함몰된 형상으로 형성된 가이드 홈에 주목할 것으로 보이고, 그로써 등기구부 평면부가 어떠한 홈이 없는 평평한 형상으로 된 확인대상 디자인의 사용 시와는 확연히 다른 입체적인 느낌을 받을 것으로 보인다. 요컨대 확인대상 디자인은 정면부에서 입체적인 느낌이 강조되는 반면, 등록디자인은 평면부에서 입체적인 느낌이 강조된다. 나아가 양 디자인은 차이점 ㉤, ㉬(연결본체의 구체적 형상 차이)으로 인하여, 등록디자인의 연결본체는 나사결합구와 회전레버가 대칭으로

균형 있게 배치된 느낌을 주고, 연결본체 바깥쪽 모서리의 직각 면과 연결본체 안쪽 모서리의 곡면이 예리한 대비를 이뤄 역동적인 느낌을 주는 반면, 확인대상 디자인의 연결본체는 회전레버가 한 쪽에만 위치하고 바깥쪽과 안쪽의 네 모서리가 비슷한 곡률의 곡면이 형성되어 전체적으로 심플하고 정적이며 부드러운 느낌을 준다.

한편, 공통점 ①, ②, ③은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 부분으로 보이고, 해당 공통점들로 양 디자인은 얇고 날렵한 인상, 균형감과 비례감에서 일정 부분 유사한 느낌을 주는 측면은 있다. 그러나 정면부 공통점 ①, ②는 차이점 ㉠ 및 차이점 ㉡으로, 평면부 공통점 ③은 차이점 ㉢ 및 차이점 ㉣, ㉤으로 각 상쇄됨에 따라, 수요자에게 상대적으로 큰 주목을 주어 전체적으로 유사한 인상을 줄 정도에 이르지 않는 것으로 보인다. 또한, 개별 부품에 관한 공통점 ④보다는 레일연결부 내 부품들의 전체적인 배치에 관한 차이점 ㉥이 수요자의 주의를 더 끌 것으로 보인다.

이상을 종합하면, 전체적으로 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이어서, 서로 유사하다고 볼 수 없다.

2. 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 레일조명등은 레일과 연결하여 사용하는 것인데, 레일조명등을 레일과 연결할 경우, 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈 등은 레일에 가려 보이지 않게 되므로, 해당 부분들은 등록디자인의 지배적인 특징을 형성하는 요부가 될 수 없다고 주장한다. 그러나 레일조명등 거래 시 그 수요자는 등기구부뿐만 아니라 레일에 연결되는 부분까지 고려하여 구입 여부를 결정할 것으로 보이므로, 비록 레일조명등을 레일에 삽입·연결한 후 조명기구로 사용할 때 등기구부가 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈보다 눈에 잘 띈다 하더라도, 그 등기구부의 형태만이 요부가 될 수 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 전제가 다른 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

종래 대법원 판례가 제시한 기준에 따라 등록디자인과 확인대상 디자인의 유사 여부를 요부 중심으로 판단하는 데 있어, 특정 부분을 요부로 파악한 이유 및 디자인 일부 요소의 유사성에도 불구하고 전체적으로 비유사로 판단한 이유를 자세히 설시한 하급심 사례

05

디자인권 침해와 손해배상

디자인권의 간접침해와 과실 추정

(제25부) 2025. 5. 22. 선고 2024나11051 판결

【사 건 명】 손해배상(지) 청구의 소

【참조조문】 디자인보호법 제114조, 제116조 제1항

【판시사항】

1. 디자인보호법 제114조에 따른 간접침해가 인정되는 경우에도 디자인보호법 제116조 제1항 제1문에 따라 침해행위에 대한 과실이 추정되는지 여부(적극)
2. 간접침해를 한 사람이 과실 추정을 반복하기 위하여 주장·증명해야할 사항

【사안의 개요】

1. 원고는 포장용 앰플 용기의 등록디자인권자이고, 피고는 금형 제작 및 사출 생산자이며, 제1심 공동피고 A는 식품 제도가공업자이다.
2. A는 피고에게 모델링 파일과 도면을 송부하면서 용기를 제조할 수 있는 금형의 제작을 의뢰하였고, 피고는 이에 따라 A에게 용기 금형을 제작하여 납품하였다. A는 위 금형을 통해 생산한 용기를 이용하여 건강기능식품을 판매하였는데 이는 원고의 디자인권을 침해하는 것이었다.
3. 원고는 A 및 피고에 대하여 디자인권 침해 등을 원인으로 한 손해배상청구의 소를 제기하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 7. 5. 2022가합506157 판결

피고는 민법 제760조 제3항에 따른 공동불법행위자로서 A와 공동하여 원고에게 그 침해행위로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 판단하였다. 이에 피고가 항소하였다.

【판결요지】 항소기각

1. 간접침해의 성립 여부
가. 디자인보호법 제114조는 이른바 간접침해에 관하여 “등록디자인이나 이와 유사한

디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 그 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”라고 규정하고 있다.

- 나. 피고가 이 사건 금형을 제작하여 A에게 납품한 것은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 관한 물품인 이 사건 용기의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산한 것으로서 디자인보호법 제114조에 따라 원고의 이 사건 등록디자인권을 침해한 것으로 보는 행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

2. 피고의 고의 또는 과실

- 가. 디자인보호법 제116조 제1항 제1문은 “타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.”고 규정하고 있다. 디자인보호법 제114조에 따른 간접침해가 인정되는 경우에도 디자인보호법 제116조 제1항 제1문에 따라 침해행위에 대한 과실이 추정된다. 간접침해를 한 사람이 위와 같은 과실의 추정을 번복하기 위해서는 디자인권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 자신이 생산하는 물품으로 생산되는 물품의 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었다는 점을 정당화할 수 있는 사정 등을 주장증명하여야 한다.

- 나. 살피건대, 아래 사정을 종합하여 보면, 피고가 이 법원에서 주장하는 사정들이나 제출한 증거들을 모두 고려하여 보더라도, 이 사건 등록디자인권을 침해한 것으로 보는 피고의 행위에 대한 과실의 추정이 번복된다고 보기는 어렵다. 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

- 1) 피고의 위임을 받은 변리사가 원고의 변호사에게 보낸 내용증명에는 ‘A에게 금형을 납품하는 과정에서 수정 과정이 진행되었고, 이때 A 측에서 용기 샘플을 가져와 보여주었고, 본인은 A 측에 납품할 금형과 A 측에서 가져온 용기 샘플과 유사함을 이야기하였다.’는 내용이 기재되어 있다.
- 2) 설령 피고가 금형을 제작하여 납품할 때까지 원고의 등록디자인권의 존재를 알지 못하였다고 하더라도, 이를 정당화할 만한 사정이 인정되지 않는 한 과실의 추정

이 반복된다고 볼 수는 없다. 더욱이 A가 피고에게 용기 샘플을 보여주며 금형에 따라 제작된 용기가 위 용기 샘플과 유사하므로 금형에 점을 추가해달라는 부탁을 한 이상, 피고는 적어도 금형이 타인의 디자인권을 침해하는 데에 사용될 수 있다는 점을 예견할 수 있었다고 봄이 타당하다.

- 3) 피고는 1회용 충전 밀폐용기 생산을 위한 금형 사출업자이자 디자인을 실시하는 사업자로서 해당 물품분야의 디자인권 침해에 대한 주의의무를 부담한다고 할 것인데, 피고가 등록디자인권의 존재를 파악하거나 그 권리범위에 속하지 않는 용기를 제작할 수 있는 금형을 생산하기 위해 노력하였다고 볼 만한 아무런 사정이 발견되지 않는다.

【판결의 의의】

디자인권을 간접침해한 자에 대하여 과실 추정 규정을 명시적으로 적용하고, 과실 추정이 반복될 수 있는 경우에 관한 법리를 설시한 다음 포섭을 거쳐 공동불법행위의 성립을 인정한 사안



V

2025년 특허법원 주요판례모음

저작권법



똑똑한 부엉이 사건

(제23부) 2025. 1. 23. 선고 2024나10249 판결

【권리내용】 [저작권] 도서에 관한 저작권재산권

【사 건 명】 손해배상(기)

【참조조문】 저작권법 제35조의5, 구 저작권법(2016. 3. 22. 법률 제14083호로 개정되기 전의 것) 제35조의3 제2항 제1호

【참조판례】 대법원 2024. 7. 11. 선고 2021다272001 판결

【판시사항】

웹사이트를 통해 아동용 도서 대여업을 운영하는 자가 도서 설명을 위해 표지 및 속지 일부를 웹사이트에 게시한 행위가 저작물의 공정한 이용에 해당한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고의 대표이사는 도서에 관하여 원저작자들로부터 저작권재산을 양도받았고, 원고는 대표이사로부터 저작권재산권 침해에 따른 손해배상청구권을 양도받았다. 피고는 웹사이트를 통해 원고 도서를 대여 및 판매하고 있는 자이다. 원고는 피고가 원고 도서의 표지와 속지 일부를 아래 그림과 같이 무단 복제하여 웹사이트에 게시함으로써 원고의 저작권 중 복제권을 침해하였다고 주장하였다. 피고는 웹사이트 게시 사실은 자인하였으나 저작물의 공정한 이용에 해당한다고 항변하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 12. 15. 선고 2021가합588060 판결

피고의 웹사이트 게시행위는 공정이용에 해당한다는 이유로 원고 청구 기각

【판결요지】 항소기각

피고가 도서 대여업을 운영하면서 원고 도서에 수록된 이 사건 저작물을 이 사건 웹사이트에 게시한 행위는 저작권법 제35조의5에 따른 저작물의 공정한 이용에 해당한다고 보

는 것이 타당하다. 그 이유는 아래와 같다.

1. 이용의 목적 및 성격

가. 피고가 대여한 원고 도서는 주로 아동을 대상으로 한 도서로서, 이러한 도서의 경우 그 도서의 제목이나 주제 및 줄거리뿐만 아니라, 색감 및 질감, 디자인의 분위기, 글자체 및 글자 크기 등도 선택에 있어 중요한 고려사항이 되는데, 후자와 같은 요소는 그 도서의 저작물을 전혀 이용하지 않고서는 그 설명에 한계가 있을 수밖에 없다. 따라서 피고가 이 사건 저작물을 이용할 필요성이 있었고, 피고가 이 사건 저작물 이용한 위와 같은 목적에 비추어 볼 때, 피고가 특별한 변형 없이 이 사건 저작물을 이용한 것 역시 불가피한 측면이 있다고 보는 것이 타당하다.

나. 피고가 수익을 얻는 주된 영리 행위는 도서 대여에 있고 피고의 이 사건 저작물 이용행위는 주된 영업인 도서 대여업에 부수하여 이루어진 것이므로, 피고의 이 사건 저작물 이용행위 자체의 영리성은 약하다고 보아야 한다. 더욱이 구 저작권법 제35조의3 제2항 제1호는 원래 “영리성 또는 비영리성 등 이용의 목적 및 성격”을 저작물의 공정한 이용에 있어 고려할 사항으로 규정하고 있었으나, 현행 저작권법으로 개정되면서 같은 취지의 규정에서 “영리성 또는 비영리성 등” 부분이 삭제된 점에 비추어 이 사건 저작물을 이용한 행위의 영리성은 그 중요도를 낮게 보아야 한다.

2. 저작물의 종류 및 용도

가. 이 사건 저작물은 원고가 출판한 원고 도서에 수록된 것으로 공표된 저작물에 해당하므로, 피고가 이 사건 저작물을 이용함으로써 공표한 행위 자체가 이 사건 저작물의 저작자의 의사에 반한다고 볼 수 없다.

나. 원고 도서는 허구적·창작적 요소도 포함하나, 상당 부분은 위인, 널리 알려진 동화나 미술 저작물, 과학적 사실 등을 어린이들에게 쉽게 알리기 위하여 각색한 것들로서 사실적·정보적 요소도 강한 것으로 보인다.

3. 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성

가. 원고 도서 중 피고가 속지를 이용한 도서는 약 30~40면 정도로 구성되어 있고, 피

고는 그중 속지 1~2면만을 사용한 것으로 보인다. 나아가 피고가 사용한 속지 내용이 해당 도서의 핵심을 관통한 것이라거나, 전체 내용을 짐작할 수 부분으로 보이지 않으므로, 피고가 이용한 속지 내용만으로는 그 속지가 포함된 도서의 어문저작물 전체를 파악하기는 어려울 것으로 보인다.

나. 미술저작물은 표시되는 해상도에 따라 그 가치가 크게 달라질 수밖에 없으므로, 미술저작물에 있어 해상도는 중요한 질적 요소인데, 피고는 이 사건 웹사이트에 원고 도서의 표지를 원본 해상도 그대로 게시한 것이 아니라 해상도를 대폭 낮춰 게시한 것으로 보이므로, 피고가 질적인 측면에서 표지 전체를 그대로 이용했다고 보기는 어렵다.

4. 저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향

피고의 이 사건 저작물 이용행위가 원고 도서와 관련된 현재의 주된 시장으로서 판매 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보이지 않는다. 오히려 피고가 이 사건 저작물을 이용한 것이 원고 도서에 대한 소개 및 홍보로 작용하여 원고 도서의 판매에 일정 부분이나마 긍정적인 영향으로 작용할 가능성을 배제할 수 없다. 원고가 피고의 행위로 손해를 보았다고 주장하는 사정들 대부분은 피고의 이 사건 저작물 이용행위가 아니라 피고의 원고 도서 대여행위로 인한 판매 시장의 위축과 관련된 것으로 보일 뿐이다.

【판결의 의의】

공정이용 항변에 관한 구체적인 기준을 최초로 실시한 대법원 2024. 7. 11. 선고 2021다272001 판결을 인용하여 공정이용 항변을 인정한 하급심 사례

2025년 특허법원 주요판례모음

인 쇄 2025년 12월
발 행 2025년 12월
발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터
주소. 대전시 서구 둔산중로 69
전화. 042-480-1559
인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214

2025 특허법원 주요판례모음

