

① [특허] 알리바바 사건 (제21부) 2025. 5. 22. 선고 2023나10693 판결	3
② [특허] 보안용지용 인쇄 장치 사건 (제5부) 2025. 8. 28. 선고 2024허14698 판결	5
③ [상표] 선사용권 인정 여부가 문제된 사례 (제22부) 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결	7
④ [디자인] 수의용 흥배 사건 (제5부) 2025. 11. 20. 선고 2025허10374 판결	9
⑤ [상표] 코벤트 가든 사건 (제1부) 2025. 11. 27. 선고 2025허10345, 2025허10346(병합), 2025허10347(병합) 판결	12
⑥ [디자인] 발가락 지압 교정기 디자인 침해 사건 (제21부) 2025. 11. 27. 선고 2025재나 10010 판결	16
⑦ [특허] 전동카트 톨팅장치 사건 (제25부) 2025. 11. 27. 선고 2024나10782 판결	20
⑧ [특허] 직무발명보상금 사건 (제25부) 2025. 12. 11. 선고 2024나10508 판결	22
⑨ [특허] 특허권 소멸에 따른 채무불이행 손해배상청구 사건 (제22부) 2025. 12. 17. 선고 2024나11068 판결	25
⑩ [특허] 엠파글리플로진의 치료적 용도 사건 (제3부) 2026. 1. 15. 선고 2024허16038 판결	27
⑪ [특허] 직무발명보상금 사건 (제25부) 2026. 1. 15. 선고 2024나10591 판결	32
⑫ [특허] 직무발명보상금 사건에서의 종업원성이 문제된 사례 (제22부) 2026. 1. 21. 선고 2021나1015 판결	36
⑬ [특허] 직무발명으로 인한 독점적·배타적 이익의 인정 여부, 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익의 산정이 문제된 사례 (제22부) 2026. 1. 21. 선고 2021나 1015 판결	39
⑭ [상표] 틱톡 사건 (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10379 판결	43
⑮ [상표] 창평민물장어 사건 (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10409 판결	46

16	[상표]	서울우유 사건 (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025나10205 판결	49
17	[특허]	직무발명보상금 사건 (제25부) 2026. 1. 22. 선고 2023나10525 판결	53
18	[상표]	맛찬들 사건 (제1부) 2026. 1. 26. 선고 2025허10401 판결	57
19	[상표]	베를리디 사건 (제1부) 2026. 2. 4. 선고 2025허10420, 2025허10421(병합), 2025허10422(병합), 2025허10423(병합), 2025허10424(병합) 판결	60
20	[상표]	010PAY 사건 (제3부) 2026. 2. 12. 선고 2025허10405 판결	67
21	[특허]	시각 효과를 가진 다중층 코팅 사건 (제5부) 2026. 2. 12. 선고 2025허10293 판결	70

[일러두기]

1. 2025. 11.부터 2026. 2. 사이에 선고된 주요 사건을 선고일자 순으로 수록하였습니다.  
(해당 기간 이전 사건도 일부 추가)
2. 확정 여부는 판례속보 발행일을 기준으로 확인한 것으로, 이후에 변경될 수 있습니다.
3. 판결속보는 특허법원 국제지식재산권법연구센터(International IP Law Research Center)에서 요약 및 편집한 자료로서, 판결을 인용하실 때는 판결 원문을 직접 확인하여 주시기 바랍니다.

## 알리바바 사건

(제21부) 2025. 5. 22. 선고 2023나10693 판결 (확정)

---

【사 건 명】 특허권침해금지 청구의 소

【참조조문】 국제사법 제2조, 제39조, 특허법 제2조, 제94조

【참조판례】 대법원 1989. 4. 11. 선고 87다카3155 판결

### 【판시사항】

1. 외국회사인 원고가 보유한 대한민국에 등록된 특허권을 외국회사인 피고가 외국의 플랫폼 및 외국에 서버를 둔 홈페이지에서 제품을 광고, 판매한 사안에서, 대한민국 법원에 재판관할권이 있고 대한민국 법이 그 준거법이라고 판단한 사안
2. 중국 법인인 피고가 해외 온라인 플랫폼에 판매물건을 게시한 행위가 대한민국에 등록된 특허권을 침해한 것이라고 판단한 사안

### 【사안의 개요】

피고는 중국 법인으로 중국에서 양말 편직 기계를 생산하여 이를 중국의 전자상거래 플랫폼인 알리바바(Alibaba) 및 자신의 홈페이지에서 광고, 판매하고 있다. 원고는 이탈리아의 법인으로 양말 편직 기계에 관하여 대한민국에 등록된 특허권의 권리자이다. 원고는 피고가 양도 및 양도의 청약 행위를 통해 자신의 특허권을 침해한다고 주장하면서 침해금지 등을 구하였다.

### 【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 6. 8. 선고 2020가합607513 판결

원고 청구 기각(피고가 알리바바에 양말 편직 기계의 판매 글을 게시한 행위는 국외 기업이 국외 전자상거래 사이트에 판매 글을 게시한 행위로서, 양도의 주체, 목적물, 양도 대가의 액수 등 양도 청약의 구성요소 전부가 국외에서 결정되어 청약행위가 이루어졌으므로, 국내에서의 양도의 청약으로 볼 수 없다. 또한 제출된 증거만으로는 피고의 양도행위를 인정하기 부족하다.)

### 【판결요지】 제1심판결 취소, 원고 청구 전부 인용

#### 1. 재판관할 및 준거법

##### 가. 재판관할

아래와 같은 사정을 고려하면 국제사법 제39조 제1항 제2, 3호에 따라 재판관할권이 인정될 뿐만 아니라 대한민국 법원과 사안 사이에 실질적인 관련성도 인정된다.

- ① 원고의 이 사건 청구원인은 대한민국에 등록된 원고의 특허권이 피고에 의하여

침해되어 손해가 발생하였다는 것이므로, 이 사건 분쟁 사안은 지식재산권 침해의 결과가 대한민국에서 발생하였는지 여부가 주요 쟁점이다.

② 피고가 중국 전자상거래 플랫폼인 알리바바와 중국에 서버를 둔 피고의 홈페이지에서 이 사건 각 제품을 광고, 판매하고 있으나, 원고는 피고가 대한민국 소비자들을 대상으로 이 사건 각 제품을 광고하여 양도의 청약행위를 하였다고 주장하고 있으므로 이 사건 분쟁 사안은 피고가 침해행위를 대한민국을 향하여 하였는지 여부가 주요 쟁점이다.

③ 결국 이 사건 분쟁이 된 사안과 당사자가 대한민국과 실질적 관련성이 있고, 침해의 결과가 대한민국에서 발생하였는지 여부가 주요 심리의 대상이 되므로 당사자 간의 공평과 재판의 적정이라는 국제재판관할의 배분의 이념에 비추어 보더라도 대한민국 법원에 재판관할이 인정된다.

#### 나. 준거법

국제사법 제40조는 '지식재산권의 보호는 그 침해지법에 따른다'고 정하고 있다. 앞서 본 바와 같이, 원고는 피고가 대한민국에 등록된 원고의 이 사건 각 특허권을 대한민국 내에서 침해하였다고 주장하면서 대한민국 내에서의 보호를 구하고 있으므로, 이 사건의 준거법은 국제사법 제40조에 따라 대한민국 법이 된다.

## 2. 본안에 관한 판단

피고가 실제 '양도' 행위를 하였다는 점에 대한 증거는 부족하다. 그러나 피고가 자사 홈페이지 및 알리바바 플랫폼에 문제의 기계를 게시한 행위가 다음과 같은 이유로 대한민국 내 '양도의 청약'에 해당한다.

- 웹사이트에서 한국어로 상품 정보를 제공
- 대한민국에서 주문 및 배송 가능
- 대한민국 원화로 결제 가능
- 국내 소비자를 위한 문의 및 상담 창구 제공

이러한 요소들을 종합하여 볼 때, 해당 행위는 대한민국 내 소비자를 직접적인 대상으로 한 판매 유도 행위로 볼 수 있고, 이는 특허법상 실시행위의 하나인 '양도의 청약'에 해당하므로 원고의 특허권을 침해한 것이다.

#### 【판결의 의의】

국외 온라인 플랫폼이나 국외 서버 기반 홈페이지에 특허 제품을 게시한 경우에도 대한민국 특허법상 '양도의 청약'에 해당할 수 있음을 명확히 한 국내 최초의 판결. 특히 전 세계적으로 접근 가능한 온라인 플랫폼을 통한 상거래가 일상화된 현실을 반영하여, 속지주의 원칙이 적용되는 법제 아래에서도, 온라인 거래 환경에서의 지식재산권 침해에 효과적으로 대응할 수 있는 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있는 사안

**보안용지용 인쇄 장치 사건**  
**(제5부) 특허법원 2025. 8. 28. 선고 2024허14698 판결**

---

【권리내용】 [특허권] 보안용지용 인쇄 장치

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조조문】 특허법 제163조

【참조판례】 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결, 특허법원 2006. 9. 28. 선고 2006허732 판결, 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결, 특허법원 2024. 12. 12. 선고 2023허12633 판결

【판시사항】

선행 확정 심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거들만이 제출된 경우 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용 여부(소극)

【사안의 개요】

1. 선행 확정 심결

원고는 2022. 2. 22. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명에 관한 무효심판(이하 '선행 심판')을 청구하였으나 특허심판원은 선행 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 원고가 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였으나 특허법원은 원고의 청구를 기각하여 선행 심판에 대한 심결이 확정되었다(이하 '선행 확정 심결'). 선행 확정 심결의 심판원 단계와 특허법원 단계에서 진보성 부정 주장과 관련한 증거로 비교대상발명 1, 2, 3이 제출되었으나, 비교대상발명 1, 2, 3에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단되었다.

2. 이 사건 심결

원고는 2023. 10. 25. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명에 관한 무효심판을 다시 청구하면서(이하 '이 사건 심판청구') 선행 확정 심결에서 제출되지 아니한 선행발명 5, 7을 제출하며 진보성 부정 주장을 하였다. 특허심판원은 이 사건 특허발명은 선행발명 5, 7의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음, 선행발명 5, 7은 선행 확정 심결을 번복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없으므로 결국 선행 확정 심결과 동일한 증거에 포함된다고 볼 수 있어 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배된다는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결').

3. 이 사건의 쟁점

선행 확정 심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거들만이 제출된 경우 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용 여부

### 【판결요지】 심결취소

특허법원은, 이 사건 심결 이유의 이 사건 특허발명이 선행발명 5, 7의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 판단 자체에는 위법한 점이 없다고 하면서도, 선행 확정 심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정 심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거들만이 제출된 경우에는, 새로운 증거가 선행 확정 심결의 결론을 번복할 수 있는지와 무관하게 특허법 제163조의 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다고 보아 이와 달리 판단한 이 사건 심결을 취소하였다.

### 【판결의 의의】

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조에서 '동일 사실'이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조). 다만, 선행 확정 심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정 심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거들만이 제출된 경우에는, 그와 같이 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 사실상 동일하다고 볼 수 있는 경우가 아닌 이상 새로운 증거가 선행 확정 심결의 결론을 번복할 수 있는지와 무관하게 특허법 제163조의 '동일 증거'에 해당한다고 볼 여지는 없다. 종전 확정 심결에서 거론된 증거들과 동일하지 않은 새로운 증거들만으로 심판청구를 한 경우, 그것이 종전 확정 심결을 번복할 수 없는 증거들에 불과하다는 이유로 특허법 제163조의 '동일 증거'에 기초한 심판청구로 해석하는 것은, '동일 증거'의 범위를 지나치게 확장하여 해석한 것으로서 특허법 제163조 문언의 가능한 해석 범위를 넘어서는 것이기 때문이다. 대상판결은 일사부재리 원칙에 관한 이른바 '중요증거설'의 논리를 종전 확정 심결에서 거론된 증거들과 동일하지 않은 새로운 증거들만으로 심판청구를 한 경우까지 확장하여 적용할 수 없음을 명백히 밝힌 판결이라는 점에서 의의가 있다.

## 선사용권 인정 여부가 문제된 사례 (제22부) 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결

【사 건 명】 선사용권존재 확인의 소

【참조조문】 상표법 제99조 제1항

【판시사항】

상표법 제99조 제1항은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하기 위해 사용주의적 요소를 가미함으로써 진정한 상표 사용자의 이익을 보호하기 위한 규정으로서, 이와 같은 규정 취지와 그 문언의 내용 등에 비추어 볼 때 위 규정에 따라 사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 상표등록 출원된 상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 이러한 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람을 의미한다고 보는 것이 타당하다(식물신품종보호법에 관한 대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결 취지 참조).

또한 선사용권에 관한 상표법 규정의 취지와 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약을 통해 상표 사용의 내용 및 조건 등을 정하면 되므로 이와 별도로 법정의 통상사용권인 선사용권을 인정할 필요가 없다는 점을 고려하면, 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 사용하여 온 자는 해당 상표와 동일, 유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

【사안의 개요】

피고는 배우자와 함께 다목적 오거나이저(organizer) 가방의 일종인 이너백(수납·모양 유지 등을 위하여 가방 안에 넣어 탈·부착할 수 있도록 만든 소형 가방)을 제조하여 판매하는 개인 사업을 영위하면서 'samorga', 'SAMORGA'와 같은 표장을 사용하였다.

피고는 2014. 9. 26. 'SAMORGA' 표장(이하 '제1 등록상표')에 관하여 상표등록출원을 하여 2015. 8. 7. 설정등록을 받았다.

피고는 2015. 12. 2. 원고를 설립하여 대표이사로 취임하였으며, 원고는 피고의 기존 사업을 이어받아 이너백 제품을 제조, 판매하는 사업을 계속하면서 '사몰가', 'samorga'(위 각 표장을 '원고 사용표장'이라 한다)을 사용하였다.

피고는 2020. 1. 16. '사몰가', '삼몰가' 표장(이하 '제2, 3 등록상표')에 관하여 상표등록출원을 하여 2020. 12. 3. 설정등록을 받았다.

피고가 2023. 10. 23. 원고로부터 해임되자 2024. 2. 26. 원고에게 제1 등록상표와 동일,

유사한 상표의 사용을 중단할 것을 요구하였고, 이에 원고는 '상표법 제99조 제1항에 따라 원고 사용표장을 제2, 3 등록상표와의 관계에서 원고의 상품에 사용할 권리를 가지므로, 원고 사용표장이 제2, 3 등록상표에 관한 피고의 상표권을 침해하지 않는다.'고 주장하면서, 원고 사용표장의 피고의 제2, 3 등록상표에 관한 상표권 비침해 확인을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

#### 【판결요지】

피고는 원고를 설립하기 전부터 배우자와 함께 다목적 오거나이저 가방의 제조, 판매 관련 사업을 영위하면서 'samorga' 및 제1 등록상표 'SAMORGA'를 사용하고 제1 등록상표에 관하여 상표등록을 받아 이를 보유하고 있었다.

피고는 원고를 설립한 후 원고의 대표이사로 취임하였고, 원고의 대표이사의 지위에서 원고가 제1 등록상표와 유사한 원고 사용표장을 이용하여 다목적 오거나이저 가방의 제조, 판매를 하는 것을 허락하였다.

따라서 원고가 원고 사용표장을 사용하는 것은 원고의 설립자이자 당시 원고의 대표이사였던 피고의 사용 허락에 터잡은 것으로 애초에 피고가 허락하지 않았다면 원고는 적법하게 이를 사용할 수 없었을 것이다.

① 원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아니고, ② 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여는 선사용권을 취득할 수 있는 지위에 있었다고 볼 수 없으며, ③ 원고가 원고 사용표장을 사용하기 시작할 무렵부터 피고가 제2, 3 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 계속하여 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로, 위 기간 동안 피고는 원고와의 관계에 있어서 '타인'에 해당한다고도 할 수 없으므로, 원고는 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다.

#### 【판결의 의의】

원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아닌 점, 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 지위에 있지 않은 점, 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로 '타인'에 해당하지도 않은 점을 이유로 원고가 피고의 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다고 본 사안

## 수의용 흥배 사건 (제5부) 2025. 11. 20. 선고 2025허10374 판결

【사 건 명】 권리범위확인(디)

【참조조문】 디자인보호법 제93조, 제95조

【참조판례】 대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결, 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결, 대법원 2020. 8. 26. 선고 2009후4148 판결


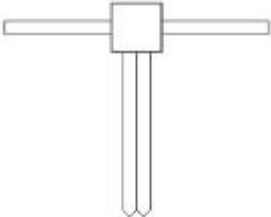

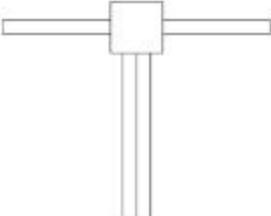

【판시사항】

1. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 유사 여부(소극)
2. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 이용관계 여부(소극)

【판결요지】 청구기각

【사안의 개요】

원고는 수의용 흥배에 관한 피고의 확인대상 디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판청구를 하였다. 특허심판원은 양 디자인이 유사하지 않고 이용관계에 있다고도 볼 수 없다는 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.

구분	이 사건 등록디자인	확인대상 디자인
사시도		-
정면도		
배면도		

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 유사 여부

#### 가. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 대비 방법


등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의해 정하여지는데(디자인보호법 제93조), 이 사건 등록디자인 공보는 좌·우 대칭 형상의 허리띠만을 도면으로 도시하고 있는바, 비록 디자인의 설명 부분에 '흉배의 좌·우측면에 구멍을 내어 허리띠를 관통하여 길이만큼 조절할 수 있도록 하였음'이라는 기재가 있다고 하더라도 좌·우 비대칭 형상의 허리띠가 도면 어디에도 도시되어 있지 않은 이상, 그와 같은 사정만으로 위 도시와 달리 좌·우 비대칭 형상의 허리띠가 구비된 디자인까지 이 사건 등록디자인의 보호범위에 포함된다고 보기는 어렵다.

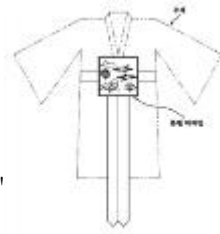
한편 '디자인의 대상 물품이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우'란 그 디자인 자체가 형태의 변화를 예정하고 있어서 그러한 디자인이 적용된 대상물품이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 미리 정해진 형태로의 당연한 형태 변화가 일어나는 경우를 의미한다. 그런데 이 사건 등록디자인 공보에 의하더라도 이 사건 등록디자인의 허리띠가 필요한 길이만큼 조절될 수 있다는 사정만이 인정될 뿐이고, 위 등록디자인이 표현된 물품이 사용에 의하여 허리띠 길이에 관한 어떤 형태의 변화가 어느 정도로 일어나는지 알 수 있는 출원서의 기재사항 내지 도면·사진 등이 존재하지 않으며, 사용상태도를 보더라도 허리띠가 사용 시 좌·우 비대칭 형상이 되는지 파악하기 곤란하다. 달리 이 사건 등록디자인의 대상 물품인 수의용 흉배의 기능 내지 속성상 사용에 의하여 허리띠가 확인대상 디자인과 같은 정도의 좌·우 비대칭 형상으로 당연히 변화될 것이라고 볼 만한 자료가 없으므로 그와 같이 변화된 상태를 기준으로 확인대상 디자인과 대비하기는 곤란하다.

따라서 이하에서는 이 사건 등록디자인 공보상 도면을 기준으로 확인대상 디자인과 대비하되 거래 내지 사용 시의 상태를 참작하여 그 유사 여부를 전체적으로 살핀다.

#### 나. 대비 결과

아래와 같은 이유로 확인대상 디자인은 이 사건 등록디자인과 동일·유사하다고 볼 수 없다.

1) 이 사건 등록디자인은 수의용 흉배의 '형상 및 모양의 결합'을 디자인 창작내용의 요점으로 하고 그 정면도에도 와 같이 형상의 내부에 테두리가 실선으로 중복



표시되어 있으며, 참고도 1의 사용상태도에서는 ' '와 같이 몸체부의 내

부 테두리 안에만 그림 내지 도형을 부가하고 있고 수평띠나 수직띠 내부에는 별도의 부가사항이 없으므로 몸체부는 별론으로 하더라도 수평띠나 수직띠는 불특정의 일색을 나타내는 무모양이라고 볼 수 있는바, 이 사건 등록디자인이 전체적으로 오로지 형상만이 디자인의 형태적 구성요소이고 모양이나 색채의 아무런 한정이 없는 디자인에 해당한다고 보기 어렵다.

2) 양 디자인의 차이점 ㉠ 내지 ㉢은 디자인의 형상으로 인한 차이점에 해당하고, 차이점 ㉣은 디자인의 모양 내지 색채로 인한 차이점에 해당한다. 먼저 차이점 ㉠에 관하여 보건대, 염습할 때 송장에 수의를 입히게 되면 수평띠의 끝단은 허리 부분에 매듭이 지어져 관에 반드시 놓혀진 상태에서는 잘 보이지 않는 부분일 수는 있다. 그러나 수평띠의 끝단이라고 하더라도 거래 시에는 쉽게 관찰될 수 있고 유족은 수의가 입혀진 시신의 앞부분뿐만 아니라 뒷부분까지도 고려하여 수의를 선택할 것으로 보이는바 확인대상 디자인은 수평띠의 끝단이 삼각 형상으로 처리됨에 따라 수평띠의 끝단이 단순한 사각 형상인 이 사건 등록디자인에 비하여 장식적인 심미감을 나타낼 것으로 보인다.

## 2. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 이용관계 여부

이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품은 수의용 흉배로서 장례 절차를 앞둔 유족 등의 일반 수요자에게 있어 정면의 형상 및 모양은 요부에 해당한다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인은 오로지 형상만의 디자인 그 자체에 해당하지 않는데 확인대상 디자인은 이 사건 등록디자인과 형상에 있어 앞서 본 바와 같은 차이점 ㉠ 내지 ㉢이 존재할 뿐만 아니라 몸체부는 별론으로 하더라도 특히 수직띠에 독특한 도형 및 문자 등의 모양을 구비하여 다양한 미감을 불러일으킬 것으로 보이는바, 비록 수의용 흉배의 형상 중 일부가 유사하다고 하더라도 나머지 형상 및 모양에서 확연한 차이가 있는 이상 확인대상 디자인이 이 사건 등록디자인의 요지를 전부 포함하면서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 볼 수 없고 따라서 이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 볼 수도 없다.

### 【판결의 의의】

대상판결은 형태의 변화가 가능한 디자인의 유사 여부 판단 시 디자인의 대비 방법과 불특정의 일색을 나타내는 무모양을 포함한 등록디자인과 확인대상 디자인의 유사 여부 및 이용관계 여부를 판단한 사례라는 점에서 의의가 있다.

## 코벤트 가든 사건

(제1부) 2025. 11. 27. 선고 2025허10345, 2025허10346(병합),  
2025허10347(병합) 판결 (확정)

【권리내용】 [상표권] 코벤트가든, COVENT GARDEN,  (지정상품: 건물관리업, 건물분양업 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 2. 28. 자 2023원1159호, 2023원1160호, 2023원1161호

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제13호

【참조판례】 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결

### 【판시사항】

1. 유명한 관광지의 명칭을 문자 그대로 표시한 선사용상표가 국외에서 특정인의 상표로 인식되었는지 여부가 문제된 사안에서, 선사용상표의 사용실태, 선사용상표가 사용된 상품과 관련한 매출액·광고비의 유무 및 그 범위, 선사용상표가 사용된 기간 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 영국의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없다고 판단한 사례
2. 이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장 및 상품의 유사성, 선사용상표의 인식 정도 등을 종합하여 원고에게 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 부정한 목적이 있었다고 보기 어렵다고 판단한 사례

### 【사안의 개요】

아래와 같은 이 사건 각 출원상표에 대하여 캐피탈 & 카운티스 씨귀 리미티드(이하 '소외 회사'이라 한다)가 상표등록이의신청을 하였고, 특허청 심사관합의체는 이 사건 각 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호, 같은 항 제13호에 해당한다는 이유로 이 사건 각 출원상표의 등록을 거절하는 결정들을 하였다. 원고는 위 거절결정들의 취소를 구하는 각 심판을 제기하였고, 특허심판원은 이 사건 각 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결들을 하였다. 원고는 위 심결들의 취소를 구하는 소를 제기하였으며, 이 법원에서 특허법원 2025허10345호 사건에 다른 두 사건이 병합되었다.

이 사건 각 출원상표

(순서대로 1, 2, 3)

코벤트가든, COVENT GARDEN,




COVENT GARDEN

선사용상표	Covent garden
-------	---------------

**【판결요지】 각 청구 인용 (심결들 취소)**

**1. 이 사건의 쟁점**

이 사건 각 출원상표의 표장 '코벤트가든', 'COVENT GARDEN',  '과 선사용상표의 표장 'Covent garden'은 모두 '코벤트 가든'으로서 호칭이 동일하므로, 그 외관에서 다소 차이가 있다고 하더라도 양 표장은 동일·유사하다고 봄이 타당하다.

따라서 이하에서 이 사건에서 쟁점이 되는 심리대상인, 선사용상표가 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부 및 원고가 부정한 목적으로 이 사건 각 출원상표를 출원하였다고 볼 수 있는지 여부에 대하여 살핀다.

**2. 선사용상표가 영국 내에서 수요자들에게 '특정인의 상표'로 인식되었는지 여부**

다음과 같은 사정 또는 사실에 비추어 보면, 선사용상표는, 이 사건 각 출원상표의 출원 당시 영국의 수요자들 사이에, 영국 런던의 저명한 관광지로서 지역 명칭을 표시하는 의미로 사용되는 것과 구별되어 '특정인의 상표'로 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가. 코벤트 가든은 영국의 지역 명칭으로, 수많은 관광객이 방문하는 영국의 유명한 관광지이다(이하 지리적 의미에서 위 지역을 '코벤트 가든'이라고 표기한다). 따라서 그 지명을 영문 그대로 표기한 선사용상표가 그 관광지에서 또는 그 관광지를 소개하는 온라인 홈페이지 등에서 노출되었다고 하더라도, 수요자들은 이를 관광지의 명칭을 표시한 것으로 인식하였을 가능성이 훨씬 높다고 보인다.

나. 소외 회사의 순임대수익이 2017년 807억 원, 2019년 1,015억 원에 이르고, 소외 회사의 2017년부터 2020년까지의 광고비 혹은 캠페인 지출이 총 3억 원 이상이기 는 하나, 위 순임대수익 및 광고비 전부가 선사용상표를 다소 도안화한 실사용표장들을 사용한 상품에 관련하여 발생한 것인지는 알 수 없고, 위와 같은 자료로부터 선사용상표가 영국의 수요자들에게 상당한 정도로 알려졌었다고 볼 수 없다.

다. 소외 회사 외에도 코벤트 가든을 관광지로 소개하는 홈페이지가 다수 존재하고, 소외 회사와 같이 코벤트 가든 내에서 부동산을 임대하는 사업을 하고 있는 제3자도 다수 존재하고 있으므로, 선사용상표가 영국의 수요자들에게 동일한 특정인의 상표로 인식되었다고 보기도 어렵다.

라. ① 소외 회사는 실사용상표를 소외 회사의 홈페이지, SNS 계정에 코벤트 가든이 관광지임을 알리는 정보와 함께 기재하거나, 사용상품에 사용한 것인지를 확인할 수 없

는 콜라베레이션 마케팅에 사용하였던 점, ③ 보도자료에서도 'Covent Garden'은 주로 지리적 의미로 서술되어 사용되고 있으며 소외 회사의 명칭인 'CAPCO'와 함께 표시되어 있어 'CAPCO' 외에 'Covent Garden'을 상표로서 인식할 것으로 보기 어려운 점 등을 고려하면 소외 회사는 실사용상표를 출처표시의 기능이 아니라 단순히 코벤트 가든을 지칭하는 지명으로 사용한 것이거나 사용상품과 관련 없이 사용한 것으로 보인다.

마. 실사용상표의 사용기간이 이 사건 각 출원상표의 출원일인 2020. 9. 9.까지 약 3년에 불과하다.

바. 더욱이, 소외 회사가 거래계에서 주로 사용한 실사용표장들은 , , ,  등으로, 선사용상표의 표장과 대비하여 다소 도안화되어 있으나, 코벤트 가든의 지명을 문자 그대로 표시하고 있다. 또한, 앞서 본 바와 같이 실사용표장들 및 그와 호칭이 동일하고 외관이 유사한 'Covent Garden'이라는 표시가 해당 지역에 대한 설명과 함께 그 지역을 지칭하는 의미와 연관되어 사용된 예가 대다수이다. 따라서 이와 같은 표장들이나 표시는 사용상품의 수요자들에게 영국 런던 지역에서 청과물 시장과 쇼핑센터 등으로 유명한 지역의 명칭을 뜻하는 표시로 인식되는 경우가 많았을 것으로 보인다. 그러므로 설사 소외 회사가 실사용표장들을 사용하고 광고함으로써 인해 영국 내 소비자들에게 실사용표장들이 소외 회사의 출처를 표시하는 것이라고 어느 정도 인식되었다고 볼 수 있고 나아가 그것이 선사용상표의 인식도를 높이는 데 다소 기여했다고 보더라도, 그것을 이유로 곧바로 이 사건 '선사용상표'가 특정인의 출처를 표시하는 것으로까지 인식되었다고 인정하기는 어렵다.

### 3. 원고가 부정한 목적으로 이 사건 각 출원상표를 출원하였는지 여부

다음과 같은 사정 또는 사실 즉, ① 이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장이 동일·유사한 점, ② 이 사건 각 출원상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품이 동일·유사한 점, ③ 선사용상표가 사용상품과 관련하여 영국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어렵다는 점은 앞서 본 바와 같고, 따라서 원고가 이 사건 각 출원상표를 그 지정상품에 사용한다고 하더라도 선사용상표가 가지는 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 수 있을 것이라고 보기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 원고는 선사용상표를 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 각 출원상표를 출원하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### 【판결의 의의】

유명한 관광지의 명칭을 문자 그대로 표시한 선사용상표가 국외에서 '특정인의 상표'로 인식되었는지 여부가 문제된 사안에서, 선사용상표의 사용실태, 선사용상표가 사용된 상

품과 관련한 매출액·광고비의 유무 및 그 범위, 선사용상표가 사용된 기간 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 영국의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없고, 이 사건 각 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 상품의 유사성, 선사용상표의 인식 정도 등을 종합하여 원고에게 이 사건 각 출원상표의 출원 시에 부정한 목적이 있었다고도 보기 어렵다고 판단한 사안

**발가락 지압 교정기 디자인 침해 사건**  
**(제21부) 2025. 11. 27. 선고 2025재나10010 판결 (확정)**

---

【권리내용】 [디자인권] 발가락 지압 교정구(제30-0785961호), 발가락 교정기(제30-0885468호)

【사 건 명】 디자인권 침해금지 등

【참조조문】 민사소송법 제451조 제1항 제8호, 디자인보호법 제121조 제3항

【참조판례】 대법원 1996. 5. 31. 선고 94다20570 판결, 대법원 2005. 6. 24. 선고 2003다55936 판결

【판시사항】

1. 원고가 침해되었다고 주장하는 디자인권이 다수이고, 관련 형사 판결에서 그중 일부 디자인에 대하여 피고의 디자인보호법위반죄가 유죄로 인정되었으며, 이후 그 디자인에 대하여 무효심결이 확정되어 재심판결이 선고 및 확정된 사안에서, 조정을 갈음하는 결정이 있기 전에 관련 형사 판결이 제출되었는지 여부, 원고가 침해되었다고 주장하는 다른 디자인권이 무효인지 여부, 조정을 갈음하는 결정의 내용 및 관련 형사 재심판결의 내용을 종합하여 관련 형사 판결의 내용이 조정을 갈음하는 결정의 사실인정의 자료가 되었고, 나아가 그 판결의 변경이 조정을 갈음하는 결정의 사실인정과 판단에 영향을 미칠 가능성이 있다고 봄이 타당하다고 보아 준재심대상조서에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 판단한 사례
2. 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 각 심결이 확정되어 각 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 전용실시권 및 디자인권 침해를 원인으로 한 원고의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 발가락 지압 교정구(이하 '제1 등록디자인'이라 한다)의 전용실시권자이고, 발가락 교정기(이하 '제2 등록디자인'이라 한다)의 디자인권자 중 하나이다.
2. '피고가 원고의 제2 등록디자인 및 원고가 전용실시권을 가지고 있는 등록실용신안과 동일한 발가락 교정기 700개를 위탁생산한 다음 판매하여 원고의 디자인권과 전용실시권을 침해하였다.'는 공소사실로 청구된 약식명령에 대한 정식재판에서 수원지방법원은 2018. 2. 8. 피고에게 유죄 판결을 선고하였고(수원지방법원 2017고정3057), 피고가 항소하였으나 수원지방법원은 2019. 6. 14. 항소를 기각하였다(수원지방법원 2018노1443). 위 항소심 판결에 대하여 피고가 상고하였고, 대법원은 2020. 7. 23. 디자인보호법위반죄 부분에 대한 상고는 이유 없으나, 실용신안법위반죄 부분에 대한 항소심의 판단에는 법리오해의 위법이 있고, 위 두 죄가 상상적 경합범의 관계에 있

다는 이유로 항소심 판결을 파기환송하였다(대법원 2019도9547). 위 사건을 환송받은 수원지방법원은 2021. 12. 1. 디자인보호법위반죄에 대하여만 유죄판결을 선고하였다(수원지방법원 2020노3854, 이하 '관련 형사 판결'이라 한다). 이에 대하여 피고가 상고하였으나, 대법원은 2022. 2. 11. 상고를 기각하였고(대법원 2021도17157), 관련 형사 판결은 확정되었다.

3. 제1심법원은 2021. 6. 25. 원고의 청구를 전부 인용하는 제1심판결을 선고하였고, 피고는 위 판결에 대하여 항소하였다.
4. 특허심판원은 2022. 11. 29. 제1 등록디자인에 대한 피고의 등록무효심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 2023. 1. 19. 확정되었다.
5. 특허법원은 재심 전 사건에서 2023. 3. 20. 원고, 피고 및 조정참가인 사이에 조정을 갈음하는 결정(이하 '이 사건 조정을 갈음하는 결정'이라 한다)을 하였고, 조정을 갈음하는 결정조서(준재심대상조서)는 2023. 4. 12. 확정되었다.
6. 특허심판원은 2024. 2. 26. 제2 등록디자인에 대한 피고의 등록무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 위 심결은 2024. 4. 23. 확정되었다.
7. 피고는 2024. 9. 12. 수원지방법원에 관련 형사 판결에 대하여 재심을 청구하였다. 수원지방법원은 2024. 9. 27. 재심개시결정을 하였고, 2025. 8. 18. 원심판결을 파기하고 무죄판결을 선고하였다(이하 '관련 형사 재심판결'이라 한다). 관련 형사 재심판결은 2024. 8. 26. 확정되었다.
8. 피고는 원고만을 대상으로 이 법원에 이 사건 준재심의 소를 제기하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2021. 6. 25. 선고 2019가합564832 판결

피고는 제1 등록디자인에 대한 전용실시권 침해로 인한 금지 및 폐기, 손해배상의 의무를 부담한다고 판단하였고, 이에 피고가 항소하였다.

**【준재심대상조서】** 특허법원 2021나1572 사건의 2023. 3. 20. 자 조정을 갈음하는 결정조서

피고는 제1심판결과 같은 금지·폐기 의무 및 원고 및 조정참가인에게 각 25,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 부담하고, 원고는 나머지 청구를 포기하며, 조정참가인은 이 사건 등록디자인들에 관하여 조정을 갈음하는 결정 확정일까지의 침해를 원인으로 하여 피고에 대하여 민·형사상 이익을 일절 제기하지 않기로 한다는 내용의 조정을 갈음하는 결정조서가 2023. 4. 12. 확정되었다.

**【판결요지】** 준재심대상조서 중 원고와 피고 사이에 관한 부분 취소, 제1심판결 취소, 원고 청구 전부기각

#### 1. 준재심대상조서에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있는지 여부

준재심대상조서에는 조정을 갈음하는 결정의 이유가 기재되어 있지 않으나, 아래의

사실 내지 사정을 종합하면, 관련 형사 판결의 내용은 이 사건 조정을 갈음하는 결정의 사실인정의 자료가 되었고, 나아가 그 판결의 변경이 이 사건 조정을 갈음하는 결정의 사실인정과 판단에 영향을 미칠 가능성이 있다고 봄이 타당하므로, 준재심대상조서에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다.

가. 재심 전 사건에서 이 사건 조정을 갈음하는 결정이 있기 전 제1 등록디자인에 대한 무효심결이 있었고, 피고가 심결문을 증거로 제출함에 따라 변론이 재개되었다. 피고는 제1 등록디자인에 대한 무효심결이 확정된 사실 및 제2 등록디자인에 대하여 무효심판을 제기한 사실을 법원에 제출하였다.

나. 이 사건 조정을 갈음하는 결정이 있기 전에 관련 형사 판결이 증거로 제출되지는 않았으나, 제1심 절차에서 수원지방법원 2017고정3057 판결, 수원지방법원 2018노1443 판결, 대법원 2019도9547 판결이 모두 증거로 제출되었다. 제1심판결에는 대법원이 수원지방법원 2018노1443 판결을 파기환송하면서도 디자인보호법위반 부분에 대한 상고는 이유 없다고 유죄 취지로 판단한 점이 기재되어 있다.

다. 이 사건 조정을 갈음하는 결정이 있기 전 이미 제1 등록디자인에 대한 무효심결이 확정되어 있었던 점, 이 사건 조정을 갈음하는 결정에서 피고가 원고와 조정참가인에게 같은 액수의 돈을 지급하도록 정한 점(제2 등록디자인의 디자인권자는 원고와 조정참가인이다) 등을 고려할 때, 법원이 이 사건 조정을 갈음하는 결정을 할 때 제2 등록디자인의 디자인권에 대한 피고의 침해행위가 인정됨을 전제하였던 것으로 봄이 타당하고, 관련 형사 판결에서 제2 등록디자인에 대한 피고의 디자인보호법위반죄가 유죄로 인정된 점이 위와 같은 판단의 자료가 되었다고 볼 수 있다.

라. 이후 제2 등록디자인에 대하여 무효심결이 확정된 사실, 피고의 디자인보호법위반의 점에 대한 무죄 취지의 관련 형사 재심판결이 선고 및 확정된 사실은 앞서 본 바와 같다. 관련 형사 재심판결의 내용은 '제2 등록디자인에 관하여 그 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 이상 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 피고가 원고의 제2 등록디자인과 유사한 디자인의 발가락 교정기를 생산하여 판매하였다고 하더라도 그와 같은 행위가 원고의 디자인권을 침해하였다고 볼 수 없다.'는 것이므로, 위와 같이 관련 형사 판결이 변경된 것은 이 사건 조정을 갈음하는 결정에 영향을 미칠 가능성이 있다.

## 2. 디자인권 침해 여부

디자인보호법 제121조 제3항 본문은 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 제1, 2 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 각 심결이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 각 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 된다. 따라서 제1 등록디자인에 관한 전용실시권, 제2 등록디자인에 관한 디자인권 침해를 원인으로 한 원고의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다.

### 【판결의 의의】

원고가 침해되었다고 주장하는 디자인권이 다수이고, 관련 형사 판결에서 그중 일부 디자인에 대하여 피고의 디자인보호법위반죄가 유죄로 인정되었으며, 이후 그 디자인에 대하여 무효심결이 확정되어 재심판결이 선고 및 확정된 사안에서, 준재심대상조서에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있는지 여부에 대해 조정을 갈음하는 결정이 있기 전에 확정된 관련 형사 판결이 제출되었는지 여부, 관련 형사 판결에서 유죄로 인정된 디자인권 침해 외에 주장된 다른 디자인권이 무효인지 여부, 조정을 갈음하는 결정의 내용 및 관련 형사 재심판결의 내용을 종합하여 재심사유가 있다고 판단한 사안

## 전동카트 틸팅장치 사건

(제25부) 2025. 11. 27. 선고 2024나10782 판결

---

【사 건 명】 부당이득금

【참조조문】 민법 제741조, 특허법 제96조, 제128조

【판시사항】

1. 물건의 발명에 관한 특허 출원 이후, 등록 이전에 생산한 제품을 특허등록 이후에 업으로서 사용하는 행위가 특허권 침해에 해당하는지(적극)
2. 특허권 침해를 이유로 한 부당이득액의 산정에 관하여 특허법 제128조가 준용되는지(소극)

【사안의 개요】

원고는 이 사건 등록특허의 특허권자이고, 피고 B는 전동카트 제품을 생산하여 피고 A에 공급한 회사이며, 피고 A는 피고 B로부터 피고들 제품을 공급받아 제품 판매 등 업무에 사용한 회사이다. 원고는 피고 A, B가 공모하여 이 사건 등록특허에 관한 특허권을 침해하는 피고들 제품을 생산·사용함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고 그로 인하여 특허권자인 원고에게 손해를 가하였다고 주장하며 부당이득반환청구의 소를 제기하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 6. 21. 2021가합554432 판결

【판결요지】 원고 항소 일부인용

1. 침해 여부에 관한 판단

가. 원고는 이 사건 특허권의 등록 이후 피고 A가 피고들 제품을 사용한 행위는 이 사건 특허권 침해에 해당한다고 주장하고, 피고 A는 피고들 제품이 이 사건 특허권의 등록 이전에 적법하게 생산된 이상 그 이후의 사용은 구성 대비와 관계없이 특허권 침해에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

나. 살피건대, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 특허권 설정등록 이후 정당한 권한 없이 물건의 발명에 속하는 특허발명을 생산·사용·양도·대여 등을 비롯하여 실시하는 행위는 원칙적으로 특허권 침해에 해당한다. 다만 특허법은 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건 등 일정한 경우에 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데(특허법 제96조), 특허권 등록 이전에 생산된 제품으로서 국내에 있는 물건이라고 하더라도 특허출원 이후에 생산된 것이라면 등록 이후의 사용 행위는 특허권의 효력이 미치지 않은 경우에 해당하지 않으므로 특별한 사정이 없는 한 특허권 침해를 구성한다고 봄이 타당하다.

다. 이 사건 특허발명은 2010. 12. 22. 출원되고 그 등록은 2013. 3. 29. 이루어졌으며, 피고 A가 이 사건 특허발명의 출원 이후인 2011. 6.경부터 피고 B로부터 틸팅 속업소바 구조의 틸팅장치가 구비된 제1 제품 또는 제2-1 제품을 공급받아 이 사건 특허권 등록 이후 상당한 기간 판매원들로 하여금 사용하도록 한 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 따라서 피고 A가 이 사건 특허권의 등록일인 2013. 3. 29. 이후부터 상당한 기간 제1 제품 또는 제2-1 제품을 판매원들로 하여금 사용하도록 한 행위는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 특허권 침해에 해당한다고 봄이 타당하다.

## 2. 특허법 제128조의 준용 여부

원고는 피고 A가 부당이득으로 반환해야 할 금액은 특허법 제128조 제2항, 제4항 또는 제7항에 의하여 1,359,232,000원으로 산정되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 불법행위의 일환으로서 고의 또는 과실로 특허권 등을 침해한 경우를 규율하는 특허법 제128조 2항, 제4항 또는 제7항의 규정을 민법 제741조에 의한 부당이득반환청구에 따른 부당이득액의 산정에 준용할 수는 없다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

### 【판결의 의의】

물건의 발명에 관한 특허 출원 이후 등록 이전에 생산한 제품을 등록 이후에 업으로서 사용하는 행위의 특허권 침해 성립 여부 및 특허권 침해를 이유로 한 부당이득액의 산정에 관하여 특허법 제128조가 준용되는지에 관하여 판단한 사례

## 직무발명보상금 사건

(제25부) 2025. 12. 11. 선고 2024나10508 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 민법 제166조 제1항, 제387조 제1항, 구 특허법(2001. 12. 31. 법률 제6582호로 개정되기 전의 것) 제40조,

【참조판례】 대법원 2003. 8. 19. 선고 2003다24215 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다53158 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2016다12595 판결, 대법원 2020. 12. 24. 선고 2019다293098 판결

【판시사항】

1. 직무발명보상금 지급채무의 지체책임 발생 여부
2. 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 완성 여부

【사안의 개요】

피고는 원고로부터 직무발명을 승계한 자이다. 원고는 피고에 대하여 구 특허법 제40조 제2항에 따른 직무발명보상금 및 지연손해금 지급을 구하였고, 피고는 소멸시효 완성의 항변을 하였다. 피고의 직무발명보상금 지급채무가 이행기의 정함이 있는 채무인지, 지체책임이 발생하였는지, 소멸시효가 완성하였는지 문제되었다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 4. 5. 2019가합506751 판결

【판결요지】 원고 항소 일부인용

1. 이행기의 정함이 있는지 여부

이 사건 직무발명에 관하여 적용되는 피고의 1995년 보상규정 등은 종업원의 직무발명에 의하여 피고가 얻을 이익의 유형에 따라 '해당 이익의 근거 사유의 발생'과 그에 따른 '심의절차의 완료'를 법정채무인 직무발명보상금 지급채무의 불확정기한으로 정한 것이라고 봄이 타당하다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

가. 구 특허법에 따른 종업원의 직무발명보상금 청구권은 법정채권으로서 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 금전채권이다. 이는 직무발명에 대하여 법이 정한 정당한 보상을 하도록 한 강행법규와 관련이 있지만, 이와 같은 직무발명보상금 청구권의 성격을 고려하더라도 사용자와 종업원이 계약이나 근무규정으로 직무발명보상금의

지급시기를 비롯하여 지급방법이나 절차 등을 구체화하는 것이 원칙적으로 금지된다고 보기는 어렵다.

나. 피고가 원고로부터 이 사건 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 당시 시행하고 있었던 것으로 보이는 피고의 직무발명 보상규정 및 보상심의 규칙은 1995년 보상규정 등이다. 이러한 피고의 1995년 보상규정 등은 구 특허법 제40조 제1항에 따른 보상에 대하여 정하고 있는 계약이나 근무규정에 해당하므로, 강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하는 등 별도의 무효 사유가 존재하지 않는 한, 종업원과 사용자인 원고와 피고 사이에서 효력을 가진다.

다. 피고의 1995년 보상규정 등은 직무발명의 양도로 인하여 회사가 이익을 얻은 경우 처분보상금을 지급한다고 정하면서, 구체적인 지급절차 및 방법에 관하여 처분보상은 사업장 특허 부서의 신청에 의하여 본사 특허부서가 심의위원회의 심의에 따라 최종 확정하고 그 결과에 따라 사업장에서 보상금을 지급한다고 정하는 등 종업원의 직무발명에 의하여 피고가 얻을 이익을 '처분보상', '등록제품 적용보상', '크로스 라이선스 보상' 등으로 유형화하여 그에 따른 소정의 심의절차를 거쳐 보상금을 지급한다는 내용을 정하고 있다. 위와 같은 피고의 1995년 보상규정 등은 직무발명으로 사용자가 얻은 이익의 구체적 유형에 따라 이익의 근거 사유가 발생하면 그에 따른 심의절차를 완료한 이후에 보상금을 지급한다는 내용이다.

라. 원고가 피고의 종업원으로서 이 사건 직무발명을 피고에게 승계하여 준 이상 원고는 구 특허법 제40조 제1항에 따라 피고에 대하여 직무발명보상금 채권을 가진다. 따라서 피고의 1995년 보상규정 등은 피고가 종업원에 대하여 구 특허법에 따라 이미 부담하고 있는 법정채무의 변제에 관하여 일정한 사실, 즉 '직무발명으로 인한 이익의 근거 사유의 발생'과 그에 따른 '심의절차의 완료'를 부관으로 붙인 경우에 해당하므로 특별한 사정이 없는 한 변제기를 유예한 것으로 그 사실이 발생한 때 또는 발생하지 아니하는 것으로 확정된 때에 기한이 도래한 것으로 보는 것이 타당하다. 그리고 이러한 내용으로 구 특허법에 따른 직무발명보상금 채권을 구체화한 피고의 1995년 보상규정 등이 강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하여 무효라고 보기는 어렵다고 판단된다.

마. 피고는 1978. 6. 25.부터 직무발명 보상규정을 제정·시행하여 왔고, 1979. 6. 1.부터 직무발명 보상심의 규칙을 제정·시행하여 왔다. 1995년 보상규정 등에서 알 수 있는 바와 같이 피고는 상당한 기간 직무발명의 처분 보상금의 지급 사유가 발생하였다고 판단되는 때에 소정의 처분보상 심의절차와 기준에 따라 직무발명 보상에 관한 실무처리를 지속하여 왔던 것으로 보일 뿐만 아니라, 피고의 종업원들 역시 이러한 직무발명 보상규정 등의 존재와 그에 따른 보상금 실무처리 관행을 신뢰하고 있었던 것으로 보인다.

## 2. 지체책임이 발생하였는지 여부

피고의 이 사건 직무발명에 관한 구 특허법에 따른 직무발명보상금에 대한 지체책임은 2015. 1. 1.부터 발생한다고 할 것이다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

가. 피고의 1995년 보상규정 등은 종업원의 직무발명에 의하여 피고가 얻을 이익의 유형에 따라 '해당 이익의 근거 사유의 발생'과 그에 따른 '심의절차의 완료'를 법정채무인 직무발명보상금 지급채무의 불확정기한으로 정한 것이고, 이러한 사실의 실현은 주로 사용자인 피고의 성의나 노력에 좌우되며 종업원이 그 사실의 실현에 영향을 줄 수 없다고 보이는바, 위 보상규정 등은 직무발명으로 인한 유형별 이익의 근거 사유가 발생하지 않거나 심의절차가 완료되지 않는 한 피고가 언제까지나 원고에게 직무발명보상금을 지급하지 않아도 된다는 것을 뜻하는 것이 아니라, 해당 이익의 근거 사유 발생에 따른 심의절차의 완료라는 사실이 일어나지 않는 것이 확정되거나 합리적으로 예상되는 기간이 지났는데도 그와 같은 사실이 일어나지 않는다면 그때 이행기가 도래한다는 뜻으로 새겨야 한다.

나. 피고의 1995년 보상규정 등에서 정한 '처분보상'에 해당하는 이 사건 라이선스 계약에 따른 이익의 근거 사유는 그 계약 체결일인 2013. 12. 31.경 발생하였다고 할 것이고, 늦어도 다음 년도 말일까지의 기간은 피고가 2013년도의 결산 후 회계처리 등을 거친 다음 직무발명보상금의 지급을 확정하기 위한 심의절차를 이행하는 데에 합리적으로 예상되는 충분한 기간이라고 보이는바, 늦어도 2014. 12. 31.에는 원고가 피고에 대하여 가지는 구 특허법에 따른 직무발명보상금 청구권의 이행기가 도래하였다고 봄이 타당하다.

다. 나아가 직무발명보상금 지급을 위한 심의절차의 이행 여부는 피고의 의사에 전적으로 달린 문제이므로 피고는 심의절차를 앞서 본 합리적 기간 내인 2014. 12. 31.까지 이행하지 않음으로써 그 기간의 만료와 동시에 이 사건 직무발명에 관한 보상금 지급채무의 이행기한이 도래하였음을 알았다고 봄이 타당하다.

### 3. 소멸시효가 완성하였는지 여부

피고의 1995년 보상규정 등은 종업원의 직무발명에 의하여 피고가 얻을 이익의 유형에 따라 '해당 이익의 근거 사유의 발생'과 그에 따른 '심의절차의 완료'를 법정채무인 직무발명보상금 지급채무의 불확정기한으로 정한 것이므로 원고의 이 사건 직무발명에 대한 직무발명보상금 청구권의 행사는 이 사건 라이선스 계약이 체결된 이후로서 피고의 심의절차가 완료된 후에야 비로소 가능하다고 할 것인데, 위 심의절차가 이루어졌다고 볼 만한 증거가 없으므로 그 소멸시효의 기산점은 앞서 본 바와 같이 피고가 심의절차를 거쳤을 수 있었을 것으로 보이는 합리적인 기간의 말일인 2014. 12. 31.경이라고 봄이 타당하다. 그런데 원고가 그로부터 10년 이내인 2019. 2. 11.에 이 사건 소를 제기한 사실은 기록상 명백하므로 피고의 위 소멸시효 항변은 이유 없다.

#### 【판결의 의의】

보상규정 등에서 직무발명보상금 청구권의 구체적인 지급사유·절차 및 방법을 정하고 있는 경우 직무발명보상금 지급채무의 이행기 존부, 지체책임의 발생 시기 및 소멸시효의 완성 여부에 관하여 판단한 사례

# 특허권 소멸에 따른 채무불이행 손해배상청구 사건 (제22부) 2025. 12. 17. 선고 2024나11068 판결

【사 건 명】 손해배상(기)

【참조조문】 민법 제390조

【참조판례】 대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결

## 【판시사항】

기술가치평가에 따른 손해액 감정결과를 채택하기 위한 요건

## 【사안의 개요】

1. 원고는 소외인의 대표이사로 재직하면서, 총 40건의 발명(이하 '이 사건 특허'라 한다)을 소외인 등과 공동으로 출원·등록하여 가지고 있었다. 원고는 2009. 3. 9. 피고와의 사이에서 원고가 소유한 소외인의 주식 및 경영권을 피고에게 양도하기로 하는 주식 및 경영권 양수도 계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 계약 제13조 제2문은 아래와 같다.

### 제13조(경쟁금지)

(제1문 생략) 또한 원고는 본 거래의 종결일 이후 원고와 소외인이 공동으로 출원 또는 등록한 지적재산권에 관하여 피고 및 소외인에 대하여 일체의 권리를 행사하지 않기로 하며, 위 공동소유지적재산권에 관하여 발생하는 일체의 부담 및 의무는 전적으로 피고 및 소외인이 책임지기로 한다. 다만, 피고가 소외인으로 하여금 위 공동소유지적재산권을 본 계약의 당사자가 아닌 제3자에게 처분하도록 하는 경우, 원고가 그와 동일한 조건으로 우선적으로 이를 매수할 권리를 가진다.

2. 이 사건 특허는 2011. 12. 10.경부터 2018. 4. 27.경까지 사이에 등록료(특허료) 불납을 원인으로 하여 모두 소멸하였다.

3. 원고는 피고가 이 사건 계약 제13조 제2문에 따라 이 사건 특허에 관한 특허료를 납부할 의무가 있음에도 이를 납부하지 않음으로써 결국 이 사건 특허가 모두 소멸되었고, 이로 인해 원고에게 이 사건 특허 가치 상당액의 손해가 발생했다고 주장하며 피고에 대하여 이 사건 특허 가치 상당의 채무불이행으로 인한 손해배상청구를 하였다.

4. 원고의 손해액을 산정하기 위해서는 특허료 불납으로 소멸된 이 사건 특허 가치 상당액을 구해야 하는데, 기술가치평가에 따른 감정인의 감정결과에 기초하여 이 사건 특허 가치 상당액을 인정할 수 있는지 여부가 이 법원에서 쟁점이 되었다.

## 【판결요지】 항소 기각

손해액 산정에 있어, 기술가치평가에 따른 감정인의 감정결과를 채택하기 위한 요건

### ○ 관련 법리

감정인의 감정결과는 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 존중하여야 한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결 등 참조). 기술가치평가에 따른 손해액 감정에 있어서도, 감정인이 해당 분야의 전문적인 지식과 경험을 갖추고 있고, 그 평가가 객관적인 사실과 자료에 기초하여 이루어졌으며, 평가 방법이 해당 분야에서 일반적으로 인정되는 합리적인 방법에 해당하고, 그러한 평가 방법이 해당 사건에 적절하게 적용되었다면, 법원은 이를 존중하여 위와 같이 감정된 추정 손해액을 기초로 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

### ○ 판단

아래 사정 등을 종합하면, 제1심 감정인의 감정결과에 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등 현저한 잘못이 있다고 보기 어려우므로 위 감정 결과에 기초하여 원고의 이 사건 특허 공유지분에 관한 손해액을 인정할 수 있다.

(1) 감정인의 자격: 감정인이 소속된 특허법인이 법령에 따라 지정된 발명의 평가기관에 해당하는 점, 감정인의 법령상 자격 충족 여부 및 감정업무 수행기간 등을 고려하였다.

(2) 평가 방법 및 평가 자료: 기술 전문가에게 질의응답을 활용하여 특허권의 기술가치를 평가한 점, 이 사건 감정이 적용한 로열티공제법은 널리 활용되는 평가 방법인 점 등을 고려하였다. 이때 로열티공제법은 기업이 대상기술을 보유하지 못하여 제3자로부터 실시계약을 체결하는 경우를 가정하고, 대상기술의 경제적 수명기간에 지급해야 하는 로열티의 현재가치를 특허권의 가치로 추정하는 분석방법을 말한다.

(3) 평가 방법의 구체적 적용: 경제적 수명기간, 매출액, 최종 로열티율, 할인율은 평가 방법에 활용된 산식의 주요 변수들인데, 이에 관한 구체적 적용방법 및 산정자료의 선택 등에 있어 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등 현저한 잘못이 있다고 보기 어렵다.

## 【판결의 의의】

감정인의 기술가치평가(특히 이 사건 감정인이 적용한 로열티공제법)는 특허발명의 가치 산정이 문제되는 다른 사건에서 널리 활용될 수 있다. 이 판결은 기술가치평가에 따른 감정결과를 채택하기 위한 요건을 상세하게 밝혔다는 점에 의의가 있다.

## 엠파글리플로진의 치료적 용도 사건 (제3부) 2026. 1. 15. 선고 2024허16038 판결

---

【권리내용】 [출원특허] 엠파글리플로진의 치료적 용도

【심 결】 특허심판원 2024. 10. 25.자 2023원1051호

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조판례】 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결, 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

【참조조문】 특허법 제42조 제3항 제1호

【판시사항】

1. 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약용도발명에서 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건 충족 여부에 관한 판단기준
2. '제2형 진성 당뇨병을 갖는 환자'라는 환자군을 치료 대상으로 하고, '엠파글리플로진'을 유효성분으로 하며, '입원이 필요한 심부전인 심혈관 사건의 위험을 감소시키는 것'을 의약용도로 하고, 엠파글리플로진을 '10mg의 총 1일 용량으로 경구 투여하는 것'으로 투여용량 및 용법을 한정하여 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가한 의약용도발명에서, 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다고 보기 어렵고, 특허출원의 명세서에 위와 같은 약리효과가 나타난다는 것이 약리데이터 등 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어 있지 아니하며, 위 대상 환자군에 대하여 또는 그 투여용법 및 투여용량의 설정에 따라 위와 같은 약리효과가 나타난다는 것을 알 수 있는 약리데이터 등 시험예도 부족하므로, 위 의약용도발명은 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 보기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 '제2형 진성 당뇨병을 갖는 환자에서 심혈관 사건의 위험을 감소시키기 위한 억제학적 조성물로서, 상기 억제학적 조성물은 10mg의 총 1일 용량으로 경구 투여하기 위한 엠파글리플로진을 포함하고, 상기 심혈관 사건은 입원이 필요한 심부전인, 억제학적 조성물'인 의약용도발명(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)과 그 종속항 발명(이하 통틀어 '이 사건 출원발명'이라 한다)을 특허출원하였다. 지식재산처 심사관은 이 사건 제1항 발명이 특허법 제29조 제1항 및 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 보아 이 사건 출원발명 전부에 대하여 특허거절결정을 하였고, 이에 원고가 불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

## 【판결요지】 청구기각

이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명세서의 발명의 설명이 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배되므로 특허를 받을 수 없다.

### 1. 이 사건 제1항 발명의 청구범위 해석

이 사건 제1항 발명은 엠파글리플로진의 '입원이 필요한 심부전의 위험을 감소'시키기 위한 약제학적 조성물로서, '제2형 진성 당뇨병 환자'를 치료 대상으로 하고 '10mg의 총 1일 용량으로 경구 투여하는 것'으로 투여용량 및 투여용법을 한정하고 있는 의약품 발명에 해당한다. 이 사건 제1항 발명에서 '입원이 필요한 심부전'이란 심부전의 진행 과정이 심하게 악화되어 결과적으로 사망률 증가와 밀접한 관련성을 지니는 임상적 의의를 갖는 구체적인 심혈관 사건을 뜻하는 것으로 해석되고, 의약품도에 해당하는 '입원이 필요한 심부전의 위험 감소'의 약리효과는 엠파글리플로진을 투여하면 '환자가 장래에 심부전이 악화되어 입원을 하게 되는 중대한 임상사건이 발생할 위험이 감소되도록, 현재 환자의 심혈관 질환의 세포, 조직 또는 기관 수준에서의 병태의 악화를 예방, 지연하거나 개선하는 것'으로 해석된다.

### 2. 이 사건 제1항 발명의 명세서 기재요건 위반 여부

#### 가. 관련 법리

약리효과의 기재가 요구되는 의약품의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 등 참조).

동일한 의약품이라도 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있고, 의약품이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 투여용량을 적절하게 설정할 필요가 있어, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같다(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결 참조). 따라서 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약품도발명에서는 그 출원 전에 위 투여용법이나 투여용량의 설정에 따른 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 위 투여용법이나 투여용량의 설정에 따라 그와 같은 약리효과가 나타난다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

## 나. 판단

### 1) 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건 충족 여부(소극)

이 사건 제1항 발명의 출원 당시 '엠펙글리플로진을 제2형 진성 당뇨병을 갖는 환자에 10mg 총 1일 용량으로 경구 투여하였을 때 입원이 필요한 심부전의 위험이 감소한다'는 의약용도에 관한 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다거나 그와 같이 볼 만한 특별한 사정이 있었다고 보기 어렵고, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실시예 1 내지 8만으로는 통상의 기술자가 위와 같은 약리효과가 기재된 것으로 이해할 수 있다거나 그러한 효과를 나타낼 것으로 예측할 수 있다고 보기 부족하며, 달리 이 사건 출원발명의 명세서에 위 약리효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등이 나타난 시험예나 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 없다.

### 2) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 부가· 한정된 투여용법과 투여용량은 기술적 특징이 없는 것들이므로, 위 투여용법과 투여용량에 관하여 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건 충족 여부를 판단하여서는 아니 된다는 취지로 주장한다. 그러나 다음의 점들에서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

가) 과거 대법원은, 투여주기와 단위투여량은 조성물인 의약물질을 구성하는 부분이 아니라 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법으로서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 그 청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다는 취지로 판시하였다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2926 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결 등). 그런데 앞서 본 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결에서, 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 판시하면서 위와 같은 취지의 판결들을 모두 변경하였다.

투여용법과 투여용량은 특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법처럼 시간의 경과라는 방법의 요소를 포함하고 있어 물건의 발명의 구성요소로 보기 어려움에도, 대법원 2014후768 전원합의체 판결에서 투여용법과 투여용량이 의약이라는 물건의 발명에서 그 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 본 것은, 다음과 같은 점에 기초한 것이다. 즉 의약의 부작용을 최소화하면서 그 효능을 온전하게 발휘하기 위해 투여용법과 투여용량을 적절하게 설정할 필요가 있고, 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있으며, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요되므로, 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전

에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 않는다는 것이다.

그럼에도 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약용도발명에 있어서 그 설정에 따른 현저한 효과 등에 관한 명세서 기재가 없는 투여용법이나 투여용량을 두고서 이를 의약이라는 물건의 발명에 관한 단순한 한정사항이라고 주장하면서 명세서 기재요건에 관한 증명책임을 회피할 수 있도록 한다면, 이는 투여용법과 투여용량이라는 방법적 요소를 의약이라는 물건의 발명에서 특별히 그 물건에 관한 구성요소로 삼도록 허용한 위 대법원 2014후768 전원합의체 판결의 취지에 부합하지 않는 결과가 될 것이다.

나) 원고는 수치한정의 명세서 기재요건에 관한 법리(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등)를 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약용도발명에 그대로 원용할 수 있다는 취지로도 주장하나, 이는 다음의 점들에서 타당하지 않다.

(1) 수치한정의 명세서 기재요건에 관한 위 법리는 다음과 같은 수치한정의 진보성에 관한 법리들과 떨어져 생각될 수 없다. 어떠한 발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우 그 해당 발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 대법원 1994. 5. 13. 선고 93후657 판결 등 참조). 또 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 해당 발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 해당 발명은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결 등 참조). 요컨대 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 이를 단순한 수치한정에 불과한 것으로 보아 명세서에 그 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 명세서 기재요건에 위배된다고 보지는 아니하되, 다만 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있지 않다면 해당 발명의 진보성이 부정될 수 있는 것이다.

(2) 그런데 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 전항과 같은 일련의 법리구도를 상징하기 어렵다. 즉 대법원 2014후768 전원합의체 판결에서 방법의 요소를 포함한 투여용법과 투여용량을 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건의 발명의 구성요소가 된다고 보는 것은, 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 투여용량을 적절하게 설정할 필요가 있고, 투여용법이나 투여용량이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있으며, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에는 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다는 등의 사정을 고려한 결과이다. 의약개발 과정에서 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의

기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결 참조). 이와 같은 법리를 기초로 대법원은 위 전원합의체 판결을 통하여 투여용법이나 투여용량이라는 구성요소를 포함한 의약용도발명에 관하여 특허로서의 보호를 원칙적으로 부정하지 않고, 투여용법이나 투여용량의 설정에 따른 명세서 기재의 약리효과가 위와 같이 현저하거나 이질적인 효과로 인정되는지 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하는 관문을 열어 둔 것인바, 앞서 본 수치한정의 명세서 기재요건에 관한 법리를 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약용도발명에 그대로 원용할 수 없다.

#### **【판결의 의의】**

대상 질병 또는 약효와 함께 대상 환자군, 투여용법과 투여용량을 부가한 의약용도발명에 관한 사안에서, 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 실시가능 기재요건의 충족 여부에 관한 기존 법리에 기초하여 판단하면서, 부가·한정된 투여용법과 투여용량이 기술적 특징이 없다면서 위 투여용법과 투여용량에 관하여는 위 기재요건 충족 여부를 판단하여서는 아니 된다고 다투는 취지의 특허권자 주장을 받아들이지 않았다는 점에서 그 의의가 있는 사안

## 직무발명보상금 사건

(제25부) 2026. 1. 15. 선고 2024나10591 판결

---

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 발명진흥법(2008. 2. 20. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제15조 제1항, 근로기준법 제94조 제1항, 민법 제166조 제1항, 민법 제387조 제1항

【참조판례】 대법원 1992. 12. 22. 선고 91다45165 전원합의체 판결, 대법원 1993. 8. 24. 선고 93다17898 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2020다219928 판결, 대법원 2022. 3. 11. 선고 2018다255488 판결

【판시사항】

1. 고용관계에 있는 근로자에게 일률적으로 적용되는 직무발명의 보상방법과 기준, 절차 등의 준칙을 정하고 있는 보상규정의 취업규칙성(적극)
2. 종전 보상규정에서 정하고 있던 처분보상금 등의 보상항목을 삭제하는 보상규정의 개정이 취업규칙의 불이익 변경에 해당하는지 여부(적극)
3. 근로자 과반수 동의 등의 절차를 거치지 않은 보상규정의 불이익 변경은 효력이 없어 이 사건 원고에게 개정 전 1995년 보상지침이 적용됨을 전제로, 위 보상지침에 정한 보상금 지급시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있다고 보아 피고의 소멸시효 항변을 배척한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고로부터 직무발명을 승계한 자이다. 원고는 피고에 대하여, 구 발명진흥법 제15조 제1항에 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 문제되었다. 한편, 1995년 보상지침에는 처분보상금 지급시기 등이 정해져 있고, 2001년 보상지침에는 처분보상금 항목에 관한 규정이 없으므로, 어느 보상지침이 적용되는지에 따라 소멸시효의 기산점이 달라지는데, 2001년 보상지침의 개정으로 처분보상금 항목을 삭제한 것이 근로자 과반수 등의 동의 없는 불이익한 변경으로 무효인지가 쟁점이 되었다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 4. 11. 선고 2019가합538437 판결

원고의 청구 일부 인용(1995년 보상지침이 적용된다고 보아 소멸시효 항변 배척)

【판결요지】 항소기각

이 사건의 주요 쟁점인 소멸시효 기산점에 관한 판단의 요지는 아래와 같다.

## [소멸시효의 기산점]

### 1) 피고 주장의 요지

2009. 3. 15. 피고를 퇴사한 원고에게는 2001년 보상지침이 적용되고, 위 2001년 보상지침에서는 원고가 구하는 직무발명보상금 항목의 지급시기를 정하지 않고 있었으므로, 피고가 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 시점부터 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 진행된다.

### 2) 2001년 보상지침의 적용 여부

피고의 2001년 보상지침에서는 1995년 보상지침에서 규정하고 있던 실시보상금, 처분보상금 등의 지급에 관한 부분이 모두 삭제되었는데, 이는 취업규칙의 성격을 가지는 직무발명 보상규정이 위 규정을 적용받는 근로자의 과반수의 동의 없이 불이익하게 변경된 것으로서 무효이다. 따라서 원고에게는 처분보상금의 성격을 가지는 이 사건 제6양도특허의 양도에 따른 직무발명보상금의 지급방법 등과 관련하여 2001년 보상지침이 적용되지 않고 1995년 보상지침이 적용되므로, 2001년 보상지침의 적용을 전제로 하는 소멸시효 기산점에 관한 피고 주장은 이유 없다. 구체적인 이유는 아래와 같다.

#### (가) 피고의 1995년 보상지침 및 2001년 보상지침의 취업규칙 해당 여부

① 직무발명보상금 제도는 발명을 장려하고 발명자인 종업원과 직무발명을 승계 받은 사용자 사이의 이익을 조정하는 등의 목적으로 도입된 것이다. 직무발명보상금 청구권은 사용자와 근로자 사이의 근로계약 관계로부터 발생하는 '임금'의 성격을 가진다기보다는, 구 특허법과 발명진흥법에 따라 사용자가 특허권 등을 종업원으로부터 승계받는 대가로 발명자인 종업원에게 인정되는 법정채권에 해당한다. 따라서 직무발명보상금 제도에 관하여는 근로기준법 등 노동 관계 법령보다 구 특허법 또는 발명진흥법이 우선적으로 적용되어야 한다.

② 그러나 직무발명이 사용자와 근로자 사이의 근로계약 관계에서 이루어진 발명인 경우, 직무발명과 관련하여 근로기준법 등 노동 관계 법령의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다. 즉, 직무발명과 관련하여 구 특허법 또는 발명진흥법이 규율하고 있지 않은 부분 또는 구 특허법 또는 발명진흥법에 저촉되지 않는 범위에서는 근로기준법 등 노동 관계 법령이 중첩적 또는 보충적으로 적용될 수 있다. 대법원은, 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당하고, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법이라고 판시한 바 있는데(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 참조), 이는 직무발명과 관련하여 근로기준법 등 노동 관계 법령의 적용이 배제되지 않음을 전제로 하는 것이다.

③ 근로기준법 제96조 소정의 취업규칙은 사용자가 근로자의 복무규율과 임금 등 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것을 말하는 것으로서, 그 명칭에 구애받을 것은 아니다(대법원 2004. 2. 12. 선고 2001다63599 판결 등 참

조). 그런데 1995년 보상지침 및 2001년 보상지침은 그 적용대상인 종업원을 '회사가 인사규정에 따라 노동에 대한 보수를 지급하여 고용관계에 있는 자를 말한다.'고 정의하고 있고(제3조 제5항), 종업원이 직무와 관련하여 한 발명을 회사가 승계한 후 종업원에게 어떻게 보상할 것인지에 관한 내용, 즉 직무발명의 보상방법과 기준, 절차 등을 정하고 있다(제15조). 위와 같은 직무발명 보상방법 등은 발명과 관련한 직무를 수행하는 근로자의 근로조건을 구성하는 내용에 관한 것이라고 할 것이므로, 위 1995년 보상지침 및 2001년 보상지침 중 직무발명 보상방법 등에 관한 내용은 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것으로 취업규칙으로서의 성질을 가진다고 봄이 타당하다.

#### (나) 2001년 보상지침 중 처분보상금 등 보상 항목 삭제 부분의 불이익 변경 여부

① 근로기준법 제94조 제1항은 '사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.'고 규정하고 있다. 취업규칙의 불이익한 변경과 관련하여 위와 같은 방법의 동의가 없는 이상 취업규칙의 변경으로서의 효력이 없어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지된다(대법원 1992. 12. 22. 선고 91다45165 전원합의체 판결 등 참조).<sup>1)</sup>

② 취업규칙의 불이익한 변경이란 사용자가 종전 취업규칙 규정을 개정하거나 새로운 규정을 신설하여 근로조건이나 복무규율에 관한 근로자의 권리나 이익을 박탈하고 근로자에게 저하된 근로조건이나 강화된 복무규율을 일방적으로 부과하는 것을 말한다(대법원 1993. 8. 24. 선고 93다17898 판결 등 참조). 여기서 근로조건이나 복무규율에 관한 근로자의 권리나 이익이란 종전 취업규칙의 보호영역에 따라 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 가리킨다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2020다219928 판결 등 참조). 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단할 때 근로조건을 결정짓는 여러 요소 중 한 요소가 불이익하게 변경되더라도 그와 대가관계나 연계성이 있는 다른 요소가 유리하게 변경되는 경우라면 그와 같은 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2022. 3. 11. 선고 2018다255488 판결 등 참조).

③ 1995년 보상지침과 2001년 보상지침을 비교해보면, 출원보상금과 등록보상금과 관련하여 규정된 발명의 등급별 지급기준 금액에 있어 2001년 보상지침이 1995년 보상지침에 비해 금액이 상향되어 근로자에게 유리하게 변경된 측면이 있기는 하다. 그러나 1995년 보상지침에서 규정하고 있는 처분보상금, 실시보상금 등 실제 직무발명에 의해 사용자가 얻은 이익에 기초해서 종업원에게 지급되는 보상항목 자체가 2001년 보상지침에서 삭제된 것은, 위와 같은 출원보상금, 등록보상금 관련 유리한 변경 부분을 종합적

1) 다만, 취업규칙 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고, 기득이익의 침해라는 효력배제사유가 없는 변경 후의 취업근로자에 대해서까지 그 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다.

으로 고려하더라도 근로자에게 불이익한 변경이라고 봄이 타당하다. 처분보상금, 실시보상금 등과 같이 종전 취업규칙의 보호영역에 따라 보호되는 직접적이고 구체적인 이익 자체가 박탈된 것으로 볼 수 있기 때문이다.

④ 한편, 2001년 보상지침에서 처분보상금, 실시보상금 등 실제 직무발명에 의해 사용자가 얻은 이익에 기초해서 종업원에게 지급되는 보상항목 자체가 없다고 하더라도, 이러한 보상지침의 규정이, 종업원이 처분 및 실시 등에 기초한 사용자 이익을 근거로 사용자를 상대로 직무발명보상금을 청구하는 것을 불가능하게 만드는 것은 아니다.<sup>2)</sup> 그러나 위와 같이 처분 및 실시 등에 기초한 직무발명보상금 청구가 불가능하지 않다는 사실만으로도, 2001년 보상지침에서 처분보상금, 실시보상금 등을 삭제한 것이 근로자에게 불리한 변경이 아니라고 할 수 없다. 직무발명 보상규정에서 정해진 보상방법 등에 따라 사용자로부터 정당한 보상금을 지급받을 수 있는 경우와 직무발명 보상규정의 미흡으로 인해 소제기 등의 법적 구제수단을 통해 정당한 보상금을 지급받는 경우는 직무발명 보상규정이 정하는 근로자의 권리 및 이익 자체에서 분명한 차이가 있기 때문이다.

⑤ 2001년 보상지침이 개정될 당시 적용되던 구 특허법 또는 구 발명진흥법에는 직무발명 보상규정의 불리한 변경과 관련한 절차 규정이 없으므로, 직무발명 보상규정의 불리한 변경 절차와 관련하여서는 근로기준법이 적용될 수 있는바, 그 불리한 변경이 효력을 가지기 위해서는 근로기준법 제94조 제1항 단서에 따라 근로자 과반수 등의 동의를 받아야 할 것이다.<sup>3)</sup> 그런데 이 사건에서 2001년 보상지침 개정과 관련하여 그와 같은 절차를 준수하였음을 인정할 증거가 없다.

#### 【판결의 의의】

고용관계에 있는 근로자에게 일률적으로 적용되는 직무발명의 보상방법과 기준, 절차 등의 준칙을 정하고 있는 보상규정이 취업규칙의 성격을 가진다고 보고, 종전 보상규정에서 정하고 있던 처분보상금 등의 보상항목을 삭제하는 보상규정의 개정이 취업규칙의 불이익 변경에 해당하여 효력이 없다고 판단한 사례

---

2) 2001년 보상지침에 따른 보상은 처분 및 실시 등에 기초한 사용자 이익을 고려하지 않은 것이므로 직무발명에 관한 정당한 보상에 해당한다고 보기 어렵기 때문이다.

3) 참고로 현행 발명진흥법 제15조 제3, 5항, 발명진흥법 시행령 제7조의2는 보상규정의 불리한 변경과 관련하여 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위에 관하여 규정하고 있으므로, 보상규정의 불리한 변경 절차와 관련하여서는 근로기준법 제94조 제1항 단서에 앞서 위 발명진흥법 및 발명진흥법 시행령의 규정이 적용되어야 한다.

## 직무발명보상금 사건에서의 종업원성이 문제된 사례 (제22부) 2026. 1. 21. 선고 2021나1015 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항, 제40항

【판시사항】

1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항, 제40항의 직무발명보상금을 받을 권리를 가지는 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하고, 민법상의 고용계약에 의한 종업원뿐만 아니라 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적일 것을 요하지 않는다.
2. 원고 A가 피고를 퇴사한 이후 대학교수로 재직하면서 피고를 퇴사하기 이전 업무와 동종의 업무를 수행하면서 피고로부터 상당한 기간 동안 지속적으로 그 업무 수행의 대가를 지급받으면서 피고의 종업원인 다른 연구원들과 함께 공동으로 위 업무 수행과 관련한 발명을 완성하여 그 특허를 받을 권리를 피고에게 승계한 사안에서 원고가 피고의 종업원에 해당한다고 판단한 사례

【판결 요지】

### 1. 기초사실

원고 B, C는 통신기계기구 등의 제작업 등을 영위하는 회사인 피고에 재직하던 연구원들로, 그 재직 중이던 1994. 5.경 피고에게 발명자를 원고 B, C로 기재하여 이동통신시스템 관련 분야의 발명(이하 '이 사건 직무발명')에 관한 직무발명신고서를 작성하여 제출하였고, 피고는 이 사건 직무발명에 관하여 1994. 11. 국내에서 특허 출원(이하 '이 사건 국내특허')을, 1995. 11. 이 사건 국내특허의 출원을 기초로 우선권을 주장하여 미국에서 특허 출원(이하 '이 사건 미국특허')을 하였으며(이 사건 국내, 미국특허의 출원서상의 발명자는 원고 B, C이다), 2000. 1.이 사건 미국특허에 대한 재발행 특허 출원(이하 '이 사건 미국재발행특허')을 하여(피고는 원고 A를 발명자로 추가하였다. 따라서 이 사건 미국재발행특허의 발명자는 원고 A, B, C이다) 각 특허등록을 받았다.

원고 A는 1986년 피고에 입사하여 1990년경부터 피고의 연구원으로 이동통신시스템 연구·개발 업무를 수행하다가 1993. 4. 15.경 피고를 퇴사하고, 그 직후부터 2001. 2.경까지 대학교수로 근무하였다.

원고 A는 퇴사 이후인 1993. 4.경부터 1997. 2.경까지 평소에는 주 2~3일, 방학 기간에는 거의 매일 피고에 출근하여 퇴사 전 업무와 동종의 업무를 수행하였고, 피고의 종업원인 다른 연구원들과 함께 무선통신기술에 관한 연구 및 개발 업무를 하면서 다수의

발명을 하여 피고에게 승계하였으며, 피고의 해외 협력업체를 방문하는 등 업무상 출장을 다녀오기도 하였다.

원고 A는 피고 소속 그룹에서 주관하는 발표회에서 피고 소속으로 논문을 발표하고 피고의 그룹내 기술발전에 이바지한 공로가 크다는 이유로 표창장을 수여받았으며, 그 표창장에는 원고 A가 피고 소속이라고 명시되어 있다.

원고 A는 피고 재직 중인 1990. 11.경부터 피고를 퇴사한 이후인 1999. 6.경까지 무선통신기술 분야의 발명 51개를 발명하여 피고에게 승계하였고, 피고는 이들을 모두 피고 명의로 출원하여 그중 36개의 발명에 관하여 특허등록을 받았다.

원고 A는 ① 피고로부터 1997. 5.부터 1998. 4.까지 매월 말 2,080,200원을, 1999. 1.부터 1999. 12.까지 매월 말 2,901,000원을 각 지급받았고, ② 그 외에도 1997. 5.경부터 1999년까지 적게는 78,320원, 많게는 2,212,912원의 금원을 수차례 지속적으로 지급받았다.

피고는 이 사건 미국 재발행특허의 출원 당시 원고 A를 발명자로 추가하면서 '원고 A는 이 사건 직무발명의 국내특허가 출원된 날 이전부터 최근까지 피고의 상근의 급여를 받는 대학원을 졸업한 전기공학자이자 근로자로서 연속적으로 고용되어 왔다.', '이 사건 미국재발행특허 대상 발명은 공동발명자인 원고 A가 피고에 고용되어 있는 중이자 피고 퇴직 전에 구상하여 피고에게 개시한 것이다.'라는 내용이 포함된 피고 시니어 매니저 명의로의 선언서를 미국 특허청에 제출하였다.

## 2. 원고 A가 피고의 종업원인지 여부에 관한 판단

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항, 제40항의 직무발명보상금을 받을 권리를 가지는 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하고, 민법상의 고용계약에 의한 종업원뿐만 아니라 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적 일 것을 요하지 않는다.

이 사건 직무발명을 완성하여 피고에게 승계할 무렵, 비록 원고 A가 피고를 퇴사하여 대학 교수로 근무하고 있었기는 하지만, 아래의 각 사정을 고려하면 당시 원고 A는 피고에 출근하여 퇴사 전과 동종의 업무를 수행하면서 피고에게 노무를 제공하고 그 대가로 임금을 지급받는 등 실질적으로 피고의 종업원으로서 근무하고 있었던 것으로 보인다.

(1) 원고 A는 피고 퇴사 후 이 사건 직무발명의 완성 및 피고에게 승계될 무렵 계속하여 피고에 출근하여 퇴사 전과 동종의 업무를 수행하였던 것으로 보인다.

(2) 원고 A는 피고로부터 1997. 5.부터 1999. 12.까지 지속적으로 상당한 금원을 지급받아왔고, 그 중 대부분의 기간 동안 매월 말경 정기적으로 일정한 금원을 지급받아왔다. 비록 원고 A가 1993. 4.경부터 1997. 5.경까지 피고로부터 금원을 지급받았음을 확인할 수 있는 자료가 제출되지는 않았으나, 원고 A는 해당 기간 동안 피고 소속의 연

구원들과 공동으로 다수의 발명을 하여 피고에게 승계하였고 피고에 출근하여 퇴사 전 업무와 동종의 업무를 수행하였으므로 적어도 1997. 5.부터 1999. 12.까지 지급받은 금액 이상을 지급받았을 것으로 보인다.

(3) 피고는 이 사건 미국 재발행특허의 출원 당시 원고 A를 발명자로 추가하면서 원고 A가 이 사건 직무발명의 완성 당시 피고의 종업원으로 근무하였다고 밝혔는데, 당시 피고가 허위로 위와 같은 선언서를 작성하여 제출할 만한 이유가 있었던 것으로 보이지 않는다.

(4) 원고들의 직무발명보상금청구에 대하여 피고는 원고들을 '발명자들'이라 칭하며 원고들과 직무발명보상금 지급에 관하여 진지하고 성실하게 협의할 의사가 있다고 답하였다. 피고는 원고 A의 종업원 여부를 잘 알고 있었고, 당시 법무법인을 대리인으로 선임하여 원고들의 청구에 대응하였으므로, 만일 원고 A가 피고의 종업원이 아니었다면 이를 지적하거나 다투는 것이 상식에 부합함에도 피고는 위 협상 과정에서 원고 A의 종업원 여부에 관하여는 다투지 않았다(피고는 원고들의 직무발명 보상금 지급 요구에 대한 회신 메일에서, 피고가 이 사건 직무발명을 승계한 시점으로부터 오랜 시간이 경과하였다는 점, 로열티 요율, 공헌도 등에 관한 원고들의 주장이 부당하다는 점 등을 지적하면서도 원고의 A의 종업원 해당 여부에 관하여는 언급한 바 없다).

(5) 원고 A는 퇴사 이후에도 피고의 소속으로 피고가 속한 그룹의 기술논문발표회에서 논문을 발표하고, 피고의 종업원인 다른 연구원들과 함께 국내 및 해외의 피고의 협력업체 등에 출장을 다녀왔으며, 피고 소속 그룹으로부터 원고 A가 피고의 소속으로 명시된 표창장을 수여받았는데, 이는 원고 A가 피고의 종업원으로서 근무하고 피고 역시 원고 A를 피고의 종업원으로서 대우하여 왔다고 볼 만한 사정들이다.

#### 【판결의 의의】

이 판결은, 피고를 퇴사한 이후 대학 교수의 신분으로 피고의 종업원인 다른 연구원들과 공동으로 연구, 발명한 후 해당 발명을 피고에게 승계시킨 원고 A가 피고의 종업원에 해당한다고 볼 수 있는지에 관하여 판단한 사례이다.

'직무발명보상금을 받을 권리를 가지는 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하고, 민법상의 고용계약에 의한 종업원뿐만 아니라 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적일 것을 요하지 않는다.'는 판단기준에 따라, 원고 A의 피고에 대한 노무 제공 및 근무 내용의 실질을 파악한 후 이에 기초하여 원고 A가 피고에게 사실상의 노무를 제공하였고 고용계약 기타의 관계에서 피고의 사무에 종사한 것으로 보아 원고 A의 종업원 지위를 인정하였다.

**직무발명으로 인한 독점적·배타적 이익의 인정 여부, 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익의 산정이 문제된 사례  
(제22부) 2026. 1. 21. 선고 2021나1015 판결**

---

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제40조 제2항

【판시사항】

1. 원고들이 완성하여 피고에게 승계한 직무발명이, 3GPP2 표준에 부합하는 필수특허에 해당하고, 피고가 C사, E사와 체결한 각 크로스라이선스 계약의 협상 과정에서 피고의 대표적인 주요 특허로 제시되어 각 계약 대상에 포함되었으며 그 체결에 중요한 기여를 한 사안에서, 피고는 각 크로스 라이선스 계약 체결로 인하여 그 대상에 포함된 C사, E사의 3G 이동통신에 관한 표준필수특허발명 등을 실시하면서도 그 실시료를 감면받는 이익을 얻게 되었고, 이는 피고가 해당 직무발명을 단순히 실시하는 이익을 넘어 이 사건 미국재발행특허를 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득한 것으로부터 기인하므로, 이 사건 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻었다고 판단한 사례
2. 피고는 3GPP2 표준필수특허에 해당하는 직무발명을 보유함에 따라 C사, E사와 크로스라이선스 계약을 체결함으로써 이들이 보유하는 3G 기술의 표준필수특허 등을 실시하여 3세대 이동통신 단말기를 제조, 판매하면서도 그에 대한 실시료를 감면받을 수 있게 되었고, 이는 피고가 보유하는 직무발명을 비롯한 표준필수특허에 관한 권리로 인하여 얻는, 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적·배타적 이익에 해당하므로, 피고가 위 각 크로스라이선스 계약을 체결함으로써 감면받은 C사와 E사에 지급해야 할 실시료 면제이익 중 직무발명이 기여하는 부분은 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 '사용자가 얻을 이익'에 해당한다고 판단한 사례

【판결 요지】

**1. 기초사실**

피고는 원고들로부터 이 사건 직무발명을 승계한 후 1994. 11. 국내에서 특허 출원(이하 '이 사건 국내특허')을, 1995. 11.경 이 사건 국내특허의 출원을 기초로 우선권을 주장하여 미국에서 특허 출원(이하 '이 사건 미국특허')을, 2000. 1. 27. 이 사건 미국특허에 대한 재발행 특허 출원(이하 '이 사건 미국재발행특허')을 하여 각 특허등록을 받았다.

피고는 이 사건 미국재발행특허에 대하여 2003.경 3GPP2의 표준화기구에, 2006.경 3GPP의 표준화기구에 각 각 FRAND 선언을 하였다.

피고는 2009. 11. 4. C사(社)와의 사이에 양사가 보유하는 특허 일체에 관하여 상호 실시를 허락하는 내용의, 2007. 6. 29. E사(社)와의 사이에 양사가 보유하는 표준을 준수하기 위해 필수적인 특허 등의 상호 실시를 허락하는 내용의 각 크로스라이선스 계약(이하 'C사 라이선스 계약', 'E사 라이선스 계약'이라 하고, 양 라이선스 계약을 통틀어 '각 라이선스 계약'이라 한다)을 각 체결하였고, 이 사건 미국재발행특허는 각 라이선스 계약의 크로스라이선스 대상으로 포함되었다.

## 2. 이 사건 직무발명으로 인한 독점적·배타적 이익의 인정 여부에 관한 판단

① 이 사건 미국재발행특허는 3GPP2 표준에 부합하는 필수특허에 해당하고, ② 피고는 C사 라이선스 계약 체결을 위한 협상 과정에서 이 사건 미국재발행특허를 피고가 보유하는 주요 특허 중 하나로 제시하면서 위 특허가 3GPP, 3GPP2의 표준필수특허에 해당한다고 주장하였고, 이 사건 미국재발행특허 등을 보유함에 따라 피고의 특허 포지션이 변화되었음을 강조하였으며, 그 결과 이 사건 미국재발행특허가 계약 대상으로 포함된 C사 라이선스 계약이 체결되었으며, ③ E사와의 협상 과정에서 피고는 피고의 대표적인 3G 표준필수특허로 이 사건 미국재발행특허를 제시하고, E사에 대한 특허침해소송을 제기하는 등 E사 라이선스 계약의 협상 전략의 일환으로 이 사건 미국재발행특허를 주요 특허로 활용하였으며, 그 결과 이 사건 미국재발행특허가 계약 대상으로 포함된 E사 라이선스 계약이 체결되었다.

피고는 각 라이선스 계약 체결로 인하여 그 대상에 포함된 C사, E사의 3G 이동통신에 관한 표준필수특허발명 등을 실시하면서도 그 실시료를 감면받는 이익을 얻게 되었고, 이는 피고가 이 사건 미국재발행특허를 단순히 실시하는 이익을 넘어 이 사건 미국재발행특허를 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득한 것으로부터 기인하는 것이다. 따라서 피고는 이 사건 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻었다고 보는 것이 타당하다.

## 3. 사용자의 이익 산정방법

직무발명을 포함한 현재 및 장래의 특허권 등 일체를 계약 대상으로 하여 상대방과 쌍방이 각자 보유하는 특허의 실시를 상호 허락하는 내용의 계약을 체결하는 경우, 사용자는 상대방에게 자신의 특허발명의 실시를 허락하여 주는 대신, 계약의 범위에 포함된 상대방의 특허발명을 실시료를 지급하지 않거나 적은 실시료만 지급하고 사용할 수 있는 이익을 얻을 수 있다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 크로스라이선스 계약을 통해 감면받은 실시료가 있다면 그중 직무발명이 차지하는 부분은 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익이 될 것이다. 다만, 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 '사용자가 얻을 이익'은 사용자와 종업원 간의 분배 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 '상당인과관계'가 있는 범위 내의 이익으로 제한되고, 이러한 법리는 포괄적 크로스라이선스 계약을 통해 감면받은 실시료

상당의 이익 중 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익 산정에도 적용될 수 있다.

피고는 3GPP2 표준필수특허에 해당하는 이 사건 미국재발행특허 등을 보유하게 됨에 따라 C사, E사와 각 라이선스 계약을 체결함으로써 이들이 보유하는 3G 기술의 표준필수특허 등을 실시하여 3세대 이동통신 단말기를 제조, 판매하면서도 그에 대한 실시료를 감면받을 수 있게 되었고, 이는 피고가 보유하는 이 사건 미국재발행특허 등을 비롯한 표준필수특허에 관한 권리로 인하여 얻는, 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적·배타적 이익에 해당한다. 따라서 피고가 각 라이선스 계약을 체결함으로써 감면받은 C사와 E사에 지급해야 할 실시료 면제이익 중 이 사건 미국재발행특허가 기여하는 부분은 이 사건 직무발명의 보상금 산정의 기초가 되는 '사용자가 얻을 이익'에 해당한다.

피고가 각 라이선스 계약을 체결함으로써 얻은 C사, E사의 특허발명에 대한 실시료 면제이익 중 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익은 구체적으로 아래와 같이 산정될 수 있다.

(가) 피고는 이 사건 미국재발행특허가 3G 기술의 표준필수특허에 해당한다는 점을 강력히 주장하여 이 사건 미국재발행특허를 비롯한 피고의 3G 기술에 관한 표준필수특허, C사와 E사의 각 3G 기술에 관한 표준필수특허가 계약 대상으로 포함된 각 라이선스 계약을 체결하였고, 그에 따라 피고는 C사와 E사의 3G 기술에 관한 표준필수특허를 실시하면서도 그 실시료를 감면받은 이익을 누렸다.

(나) 따라서 각 라이선스 계약 체결로 인하여 피고가 감면받은 실시료 상당액 중 이 사건 미국재발행특허와 사이에 상당인과관계가 있는 부분은, 이 사건 미국재발행특허에 상응하는 가치를 가지는 C사와 E사의 각 특허발명의 실시료 상당액이다. 다만 이 사건 미국재발행특허에 상응하는 가치를 가지는 C사와 E사의 각 특허발명의 실시 및 그 실시료 상당액을 산출하기 위하여 필요한 자료는 모두 피고가 보유하고 있는데, 피고가 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 이익 산정에 필요하다고 인정된 자료에 관한 법원의 문서제출명령을 충실히 이행하지 않았으므로 원고들이 C사와 E사의 각 특허발명의 실시료 상당액을 산출하는 것은 사실상 불가능하고 이를 원고들의 책임으로 돌릴 수 없다. 따라서 이러한 경우에는 원고들이 주장하는 바와 같이, 피고가 이 사건 미국재발행특허를 실시하여 제조한 피고의 이동통신단말기 제품의 매출액에 이 사건 미국재발행특허의 합리적이고 상당한 실시료율을 곱하여 구하는 것도 가능하다.

(다) 이 사건 미국재발행특허는 3GPP2 표준필수특허에 해당하므로 피고의 3GPP2 표준기술이 적용된 이동통신단말기는 이 사건 미국재발행특허를 실시한 것으로 볼 수 있으므로, 피고의 이동통신단말기 중 3GPP2 기술이 적용된 단말기의 매출로 인한 이익이 이 사건 미국재발행특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익에 해당한다.

(라) 이 사건 직무발명 중 이 사건 국내특허 및 미국특허는 3GPP2 표준에 부합하지 않는다. 피고는 이 사건 직무발명을 3GPP2 표준에 부합하도록 하기 위하여 이 사건 미국재발행특허를 출원하여 등록받았고, 이 사건 미국재발행특허만이 각 라이선스 계약의

대표특허로서 제시되었다. 따라서 이 사건 미국재발행특허의 효력이 미치는 미국에서의 매출로 인한 이익만이 이 사건 미국재발행특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익에 해당한다.

(마) 결국 이 사건 직무발명보상금의 산정에 필요한 '사용자가 얻을 이익'은 이 사건 미국재발행특허가 실시된 미국 내에서의 3GPP2 표준이 채택된 피고의 이동통신단말기 매출액에 이 사건 미국재발행특허의 합리적인 실시료율을 곱하여 산정할 수 있다.

#### 【판결의 의의】

원고들이 완성하여 피고에게 승계한 직무발명이, 3GPP2 표준에 부합하는 필수특허에 해당하고, 피고가 C사, E사와 체결한 각 크로스라이선스 계약의 협상 과정에서 피고의 대표적인 주요 특허로 제시되어 그 체결에 중요한 기여를 한 사안에서, 피고가 그 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻은 것으로 볼 수 있는지 여부를 판단하고, 이와 같은 사안에서 직무발명보상금 산정에 필요한 '사용자가 얻을 이익'의 구체적인 산정 방법을 제시한 사례

## 틱톡 사건

(제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10379 판결

# 틱톡

【권리내용】 [상표권] (지정상품: 초콜릿, 핫초콜릿, 카카오 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 3. 25. 자 2024원2030 심결

【사 건 명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제11호

【참조판례】 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결, 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결

### 【판시사항】

1. 선사용상표가 사용된 애플리케이션의 접근용이성, 국내 사용자 수, 애플리케이션 내에서 발생한 문화의 유무 및 그 파급력, 애플리케이션의 정보통신적 특성, 애플리케이션의 국외에서의 인지도 참작 가능 여부 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 시에 국내 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 상표라고 판단한 사례
2. 이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 연상 작용 발생 가능성, 원고가 그러한 연상작용을 의도하였는지 여부, 실제 수요자의 오인 여부 등을 종합하여 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표가 가지는 식별력이 손상될 염려가 있다고 판단한 사례

### 【사안의 개요】

특허청 심사관이 이 사건 출원상표의 출원에 관하여 출원공고를 하였으나, 피고 보조참가인(이하 '보조참가인'이라 한다)은 이 사건 출원상표에는 상표법 제34조 제1항 제11 내지 13호의 사유가 있다는 취지로 상표등록이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 저명한 선사용상표 'TikTok'의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절결정을 하였다. 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 특허심판원은 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

### 【판결요지】 청구기각 (심결 적법)

#### 1. 이 사건의 쟁점

이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장이 동일·유사하다는 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 이 사건의 쟁점은 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부 및 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부이다.

## 2. 선사용상표가 국내 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표인지 여부

다음과 같은 사정 또는 사실을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시 국내 수요자들에게 '현저하게 인식된 상표'에 해당한다고 봄이 타당하다.

가. 선사용상표가 사용되고 있는 15초가량의 짧은 영상을 제작 및 공유할 수 있는 소셜 네트워크 서비스(이하 '이 사건 애플리케이션'이라 한다)는 구글 플레이 스토어 등에서 누구나 다운받을 수 있으며 유튜브 등 여타 플랫폼과 달리 쉽게 영상을 편집할 수 있어 그 접근성이 높다. 실제로 이 사건 애플리케이션이 국내에 출시된 지 불과 1년도 경과하기 전인 2018년에 구글 플레이 스토어의 '비디오동영상플레이어/편집기' 카테고리에서 다운로드 1위를 차지하기도 하였다.

나. 이 사건 애플리케이션의 2020. 7.경 국내 사용자 수는 약 300만 명으로 그중 41%를 차지하는 16세에서 24세 사이 사용자수가 약 140만 명으로 추정되는바, 위 당시에도 상당히 많은 우리나라 소위 'Z세대(1990년대 중반부터 2000년대 초반 사이의 출생자)'가 이 사건 애플리케이션을 실제로 사용하고 있었다.

다. 이 사건 애플리케이션에서 2020. 1.경 K-POP 가수 지코의 '아무노래 챌린지'가 시작되어 한 달 가량의 기간 동안 글로벌 누적 조회 수가 8억 뷰를 넘긴 이후로 '방탄소년단', '트와이스' 등의 K-POP 가수들이 이 사건 애플리케이션에서 신곡을 단독으로 선공개하거나, 일반인이 신곡 영상 챌린지에 참여하도록 유도하는 마케팅을 하였고, 이에 따라 일반인들이 이 사건 애플리케이션을 이용하여 영상을 제작·공유하는 것이 유행하였으며, 이러한 신곡 챌린지는 유튜브나 인스타그램에서도 이루어졌다. 이에 더하여, '틱톡커'라는 신조어가 네이버 국어사전에 2020. 6. 15. 등록되기도 한 점 등을 고려하면, 이 사건 애플리케이션을 사용하지 않는 일반 대중에게도 이 사건 애플리케이션이 널리 인식되었을 것임을 넉넉히 인정할 수 있다.

라. 이 사건 애플리케이션의 해외 매출액, 전세계에서의 광고비, 애플 앱스토어 및 구글 플레이 스토어 등의 다운로드 순위, 사용자 수 등을 고려했을 때, 이 사건 애플리케이션은 이 사건 출원상표의 출원 당시 해외 수요자들에게 널리 알려져 있었다고 할 것이다. 그런데 이 사건 애플리케이션은 소셜 네트워크 서비스로 국내에서도 쉽게 접근할 수 있는 점, 해외 아티스트들은 2018년부터 챌린지를 통한 마케팅 효과를 누리고 있었고 국내의 가수들도 전세계의 팬들에게 노래를 알릴 목적으로 이 사건 애플리케이션을 활용하고 있는 점에 더해, 인터넷의 발달로 정보통신이 국경의 구분 없이 널리 이용되

는 현상 등을 고려해 보면, 이 사건 애플리케이션의 국외에서의 높은 인지도를 국내 수요자들의 인식 여부 판단에 참작할 수 있다.

### 3. 이 사건 출원상표가 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지 여부

다음과 같은 사정 또는 사실 즉, ① 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 가지는데, 이 사건 출원상표의 표장과 선사용상표의 표장이 서로 동일·유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품은 '초콜릿, 쿠키' 등 간식류인데, 선사용상표가 사용된 이 사건 애플리케이션에서도 틱톡커들이 제과에 대한 리뷰, 체험 정보, 판매 정보 등을 제공하는 영상을 업로드하고 있으므로 이 사건 출원상표와 선사용상표 사이에 연상 작용이 발생할 가능성이 높은 점, ② 원고는 유튜브 채널을 운영하는 자로서 이 사건 애플리케이션의 존재를 몰랐을 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표가 저명한 상표인 선사용상표와 호칭이 완전히 동일한 점, 원고는 유튜브 채널과 같은 온라인을 주된 홍보 채널로 이용하고 있어 양 상표의 수용자층이 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 원고는 이 사건 출원상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것으로 보이는 점, ③ 원고는 2020. 12.경 '틱톡젤리'라는 제품을 출시하여 이 사건 출원상표를 그 명칭으로 사용하였는데, 네이버 블로그 게시물을 보면 원고의 위 제품을 보조참가인의 이 사건 애플리케이션과 연관이 있는 것으로 오인하는 실제 사례가 확인되는 점 등을 종합해 보면, 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표권자가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표에 대한 긍정적 이미지, 광고 선전력, 고객흡입력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 출원상표로 인해 선사용상표가 가지는 식별력이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

#### 【판결의 의의】

선사용상표가 사용된 애플리케이션의 접근용이성, 국내 사용자 수, 애플리케이션 내에서 발생한 문화의 유무 및 그 파급력, 애플리케이션의 정보통신적 특성, 애플리케이션의 국외에서의 인지도 참작 가능 여부 등을 고려하여 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원시에 국내 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 상표라고 판단하고, 이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사성, 연상 작용 발생 가능성, 원고가 그러한 연상작용을 의도하였는지 여부, 실제 수요자의 오인 여부 등을 종합하여 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 선사용상표가 가지는 식별력이 손상될 염려가 있다고 판단한 사안

**창평민물장어 사건**  
**(제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10409 판결 (확정)**

---

【권리내용】 [상표권]  **창평민물장어** (지정상품: 식당업, 관광음식점업 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 5. 2. 자 2023당1365 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】**




A가 피고에게 선사용상표가 사용된 식당의 운영권을 양도한 사안에서 운영권 양도의 경위 및 과정, 당사자의 의사 등을 고려하여 선사용상표에 대한 권리가 여전히 식당의 이전 영업자였던 A에게 있으며 피고는 단지 일시적으로 선사용상표를 사용한 것이라고 판단하고, 원고는 A로부터 선사용상표에 대한 권리를 양수하여 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로 이 사건 등록상표는 원고가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표가 아니어서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다고 판단한 사례

**【사안의 개요】**

피고는 2023. 4. 5. 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 청구를 인용하였다.

**【판결요지】 청구인용 (심결 취소)**

**1. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장 및 상품이 동일·유사한지 여부**

이 사건 등록상표의 표장  '창평민물장어'과 선사용상표의 표장 ,  '창평민물장어'은 두 마리의 장어 그림과 '창평민물장어'라는 문자로 구성된 표장으로 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하여 서로 유사한 표장에 해당한다. 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품은 모두 음식을 조리하여 제공하는 음식점업에 대한 것으로 서로 동일·유사하다.

**2. 원고가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타**

## 인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 것인지 여부

가. 아래와 같은 사정을 종합하여 보면, 선사용상표를 선정하고 그 사용을 통제하면서 사용상품의 품질을 관리해 온 사람은 A라고 인정되므로 선사용상표에 대한 권리자는 A이고, 피고는 단지 A로부터 허락을 받아 일시적으로 선사용상표를 사용하였다고 봄이 타당하다.

1) A는 2001. 9. 8.부터 2020. 7.경까지 약 20년 동안 선사용상표를 사용하여 이 사건 음식점을 운영하여 왔다. 그 결과 이 사건 음식점은 늦어도 2020. 7.경 손님이 많이 찾는 유명음식점이 되었다.

2) 피고는 2006년경부터 2020. 7.경까지는 이 사건 음식점에서 A의 지시를 받으면서 보조 업무를 하다가, 2020. 7.경 A로부터 이 사건 음식점의 운영권을 양수하였다. ① 별도의 계약서를 작성하지는 않았으나 피고가 이 사건 음식점의 인적·물적 시설 관리를 비롯하여 이 사건 음식점 운영 전반을 총괄하고 이 사건 음식점으로부터 발생하는 수익을 모두 가지되 그 대가로 A에게 현금 월 200만 원을 지급하고 피고 명의의 신용카드를 월 200만 원을 한도로 사용할 수 있도록 합의한 점, ② 이 사건 음식점의 예상 매출액에 비하여 피고가 A에게 지급하기로 한 월 400만 원은 소액이고 그 지급 횟수나 종기를 정하지도 않아 A가 피고에게 선사용상표에 대한 권리를 확정적으로 이전하였다고 보기 어렵고, A의 증언에 의하면 A에게 그러한 의사가 있었다고도 보이지 않는 점, ③ 피고는 이 사건 음식점이 위치한 건물(이하 '이 사건 건물'이라 한다)에 대한 법적 분쟁이 발생한 이후 '일만민물장어'라는 상호로 장어음식점을 개업하여 현재까지 운영하고 있고 더 이상 선사용상표를 사용하고 있지 않아 위 운영권 계약 당시 A의 위와 같은 의사를 묵시적으로나마 알고 있었던 것으로 보이는 점, ④ A와 피고 사이의 이 사건 건물에 대한 관련 민사확정판결에서도 A가 이 사건 건물에 대한 소유권은 자신에게 그대로 둔 채 이 사건 음식점 운영권만을 분리하여 피고에게 양도하였고 피고가 이 사건 건물에서 이 사건 음식점을 운영할 수 있도록 함으로써 양도계약에 따른 의무를 다한 것으로 판단된 바 있으므로 이 사건 건물과 마찬가지로 선사용상표에 대하여도 A가 피고에게 그 사용권만을 부여하였다고 보는 것이 자연스러운 점 등을 고려할 때, A와 피고는, A가 피고에게 이 사건 건물을 비롯하여 이 사건 음식점의 시설, 집기, 선사용상표 등 이 사건 음식점과 관련한 일체의 유·무형의 영업용 자산에 대한 사용을 허락하고, 피고는 자기의 책임과 계산으로 이 사건 음식점을 운영하되 그 대가로 A에게 월 400만 원을 지급하기로 하는 내용의 이 사건 음식점 운영권에 관한 계약(이하 '이 사건 운영권 계약'이라 한다)을 체결하였다고 봄이 타당하다.

3) 그렇다면 피고가 2020. 7.경부터 이 사건 음식점을 직접 운영하면서 선사용상표를 사용하였다고 하더라도, 이는 통상사용권자의 지위에서 선사용상표를 사용한 것에 불과하고, 여전히 A이 선사용상표의 사용을 통제하고 있었다고 봄이 타당하다(설령 이와 달리, 이 사건 운영권 계약으로 선사용상표에 대한 권리가 피고에게 이전되었다고 보더라도, 피고와 A 사이에 분쟁이 발생하여 A가 2022. 3. 4. 피고를 상대로 소송을 제기하였고, 그 이후 피고는 이 사건 음식점에서 나와 다른 상호의 음식점을 개업하면서

더 이상 선사용상표를 사용하지 않은 점 등을 고려하여 보면, 이 사건 운영권 계약은 늦어도 2022. 3. 4. 무렵 묵시적으로 해지되었다고 봄이 타당하므로, 선사용상표에 대한 권리는 A에게 원상회복되었다고 할 것이다).

나. A는 2022년경 원고에게 선사용상표에 대한 권리를 양도한 사실이 인정된다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 원고가 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표가 아니므로, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다.

#### **【판결의 의의】**

A가 피고에게 선사용상표가 사용된 식당의 운영권을 양도한 사안에서, 등록상표가 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 상표인지 여부에 대하여 운영권 양도의 경위 및 과정, 당사자의 의사 등을 고려하여 선사용상표에 대한 권리가 여전히 식당의 이전 영업자였던 A에게 있음을 판단한 후, 원고는 A로부터 선사용상표에 대한 권리를 양수하여 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다고 판단한 사안

# 서울우유 사건

(제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025나10205 판결 (확정)

---



【권리내용】 [표장] 아침에○○, [포장용기]

【제 1 심】 서울중앙지방법원 2025. 6. 13. 선고 2023가합54295 판결

【사 건 명】 부정경쟁행위금지 등 청구의 소

【참조조문】 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목, 다목, 파목

【참조판례】 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결, 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결

## 【판시사항】

1. '아침에'라는 표장의 식별력 유무 및 업계에서의 사용실태 등을 고려하여 식음료와 관련된 '아침에○○'라는 표장을 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 인정하기 어렵다고 판단한 사례
2. 원고 주장의 원고 각 포장용기의 차별적 특징이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되는 등으로 거래자 또는 수요자에게 원고의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이르렀다고 인정하기 부족하므로, 원고 각 포장용기가 '국내에 널리 인식된 타인의 상품 표지'에 해당하지 않는다고 판단한 사례
3. 원고 주장의 원고 각 포장용기의 차별적 특징은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속하는 것이어서 '법률상 보호할 가치가 있는 이익'에 해당한다고 평가하기 어려우므로 원고 각 포장용기가 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 인정하기 어렵다고 판단한 사례

## 【사안의 개요】

1. 원고는 피고의 표장 사용에 대한 상표권 침해행위, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목, (다)목, (파)목의 부정경쟁행위 및 피고 각 포장용기 사용에 대한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (다)목, (파)목의 부정경쟁행위를 원인으로 금지·폐기 및 손해배상을 청구하였다.
2. 제1심판결에서 원고 청구를 모두 기각하였고, 원고는 이에 항소하면서 특허법원에서 이 사건 소 중 '표장 사용에 대한 상표권 침해행위 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호

(가)목, (다)목의 부정경쟁행위를 원인으로 한 금지·폐기 및 손해배상 청구 부분을 취하하였다.

<p>원고 포장</p>	<p>아침에주스, 서울우유 아침에 주스, 서울우유 아침에 생과일 주스, 서울우유 아침에 두유, 아침에주스, 아침에 두유</p>
<p>원고 각 포장용기 (순서대로 1, 2, 3, 4)</p>	
<p>피고 각 포장용기 (순서대로 1, 2, 3)</p>	

**【판결요지】 원고 항소기각**

**1. 포장 사용이 부정경쟁행위라는 주장에 대한 판단**

다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 원고 제출의 증거들만으로는 식음료와 관련된 '아침에○○'라는 표장을 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 인정하기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

가. 원고가 '아침에주스', '서울우유 아침에 주스', '서울우유 아침에 두유' 등의 등록상표나 '아침에 두유' 등의 미등록상표를 주스나 두유 등의 식음료에 사용하고 있으나 '아침에 주스'나 '아침에 두유' 등을 주스나 두유 등에 사용할 경우 아침에 마시는 주스나 두유 등의 의미로 상품의 성질이 직감되므로 그 식별력이 미약하다(원고의 등록상표 중 '서울우유 아침에 주스', '서울우유 아침에 두유' 등은 '서울우유'나 '서울우유'를 포함하고 있어 식별력이 인정된 것이고, '아침에주스'는 사용에 의해 식별력을 취득한 것이다).

나. 원고의 등록상표 외에도, '아침에'가 포함된 다수의 상표가 각종 식음료(상품류 구분 제29, 30, 32류 등)를 지정상품으로 하여 등록되어 있다. 또한 그 밖에 다양한 우유, 주스 등 식음료에 '아침에'가 포함된 표장이 사용되어 왔다.

다. 원고가 '아침에○○'라는 상표로 판매하는 상품 중 '아침에주스'를 제외한 대부분의 상품은 판매기간이 길다거나 판매량이 많다고 보이지도 않는다.

**2. 포장용기 사용이 부정경쟁행위라는 주장에 대한 판단**

**가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위 해당 여부**

1) 원고는 원고 각 포장용기가 아래 표와 같은 차별적 특징이 있고, 원고 각 포장용기가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용됨으로써 주위적으로는 초록색과 흰색의 색상 조합, 예비적으로는 초록색과 흰색의 색상 조합 및 붉은색 원형 로고와 같은 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 원고의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었다는 취지로 주장한다.

순번	구분	세부적인 요소	비고
1-1	초록색+흰색+ 초록색의 색상 조합	지붕 상단부는 초록색	원고 제1 내지 4포 장용기
1-2		지붕 상단부와 연결되는 박스 모양 몸체 부의 상부 영역은 흰색	
1-3		박스 모양 몸체부의 하부 영역은 녹색	
3	붉은색 원형 로고	원고의 상호, 기업이미지가 표시된 붉은 원형의 로고가 배치됨	원고 제1, 2, 3포 장용기

2) 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고 제출의 증거들만으로는 원고가 주장하는 초록색과 흰색의 색상 조합이나 초록색과 흰색의 색상 조합 및 붉은색 원형 로고가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되는 등으로 거래자 또는 수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이르렀다고 인정하기 부족하다. 따라서 원고 각 포장용기는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 '국내에 널리 인식된 타인의 상품표지'에 해당하지 않는다.

가) ① 순번 1-1, 1-2, 1-3은 원고 각 포장용기별로 몸체부의 상부 영역의 흰색의 비율, 몸체부의 하부 영역의 녹색의 채도 및 비율, 녹색 부분의 모양, 흰색이 섞여 있는지 여부 등이 다르고 일관성이 없는 점, ② 순번 3도 원고 각 포장용기별로 존재 여부, 배치된 위치, 모양, 크기 등이 다르고 일관성이 없는 점, 원고 각 포장용기들은 출시 이래 무늬, 디자인 등이 변경되어 왔던 점 등을 고려하면 원고가 주장하는 차별적 특징이 원고 각 포장용기에 장기간 계속적으로 사용되었다고 보기 어렵다.

나) 원고의 우유 외에도 수많은 우유 제품에 흰색과 초록색의 색상 조합이 사용되고 있어 원고 주장과 같은 특징만으로는 거래자 또는 수요자가 특정인의 상품으로 생각할 정도로 독점성, 배타성이 있다고 할 수 없는 점, 우유의 포장용기에 붉은색 원형 로고를 배치하여 제품의 특징이나 상호 등을 강조하는 것은 널리 사용되는 방법에 불과한 점 등을 고려하면 원고가 주장하는 차별적 특징이 독점적, 배타적으로 사용되었다고 보기도 어렵다.

**나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위 해당 여부**

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당하기 위해서는 원고 각 포장용기가 원고의 상품임을 표시한 표지로서 국내에 널리 인식되어 있어야 하는데, 앞서 살펴본 바와 같이 원고 각 포장용기는 '국내에 널리 인식된 상품표지'에 해당하지 않는다.

#### 다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위 해당 여부

원고가 원고 각 포장용기가 갖는 차별적 특징이라고 주장하는 초록색 및 흰색의 색 조합, 붉은색 원형 로고 등은 우유 업계에서 널리 사용되고 있으므로, 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속하는 것이어서 '법률상 보호할 가치가 있는 이익'에 해당한다고 평가하기 어려운바, 제출된 증거들만으로 원고가 주장하는 위 특징들이 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물로서 원고에게 독점적 이익을 부여할 만한 것으로 평가하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### 【판결의 의의】

우유업계에서 경쟁업체의 포장 및 포장용기와 다소 유사해 보일 수 있는 포장 및 포장용기를 사용하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부에 대하여 포장의 경우 그 사용상품에 대한 식별력 유무 및 사용실태를 고려하여, 포장용기의 경우 주장된 차별적 특징이 계속적·독점적·배타적으로 사용되었는지 여부 및 공공영역에 속하는 것인지 여부를 고려하여 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 점을 명확히 설시한 사안

## 직무발명보상금 사건

(제25부) 2026. 1. 22. 선고 2023나10525 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 발명진흥법 제15조 제6항

【참조판례】 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결, 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287151 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다 75178 판결

【판시사항】

1. 발명진흥법 제15조 제6항의 취지 및 적용요건
2. 직무발명 보상규정에 사용자 이익이 발생한 경우 심의위원회의 심의절차를 거쳐 보상하는 것으로 규정되어 있는 경우, 사용자가 직무발명 보상규정에 따라 종업원에게 보상을 하면서 발생한 이익만 고려하고, 장래에 발생할 이익을 고려하지 않았다는 이유만으로 발명진흥법 제15조 제6항 단서가 적용되는지 여부(소극)
3. 사용자가 직무발명으로 인해 얻은 이익을 기초로 직무발명 보상규정에 따라 종업원에게 지급한 보상을 발명진흥법 제15조 제6항 본문 소정의 '정당한 보상'으로 간주한 사례

【사안의 개요】

피고는 원고로부터 직무발명을 승계한 자이다. 원고는 피고에 대하여, 발명진흥법 제15조 제1항에 따른 직무발명 보상금의 지급을 구하였다. 이에 대하여 피고는 직무발명 보상규정에 따라 이미 정당한 보상을 하였다고 주장하였다. 피고의 보상이 발명진흥법 제15조 제6항 본문 소정의 '정당한 보상'으로 간주할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2019가합555135 판결

일부 각하, 일부 기각(부제소 합의 성립한 부분은 각하, 나머지 부분은 기각함)

【판결요지】 항소기각

피고는 사용자가 얻은 라이선스 수익금 이익과 관련하여 정당한 보상금을 지급하였다고 항변하였다. 항소심의 쟁점 부분에 관한 판단 요지는 아래와 같다.

【정당한 보상 항변에 관한 판단】

1) 관련 법리

가) 발명진흥법 제15조는 종업원 등이 직무발명을 사용자 등에게 승계하게 한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하면서(제1항), 사용자 등이 종업원 등과 협의

하여 작성된 보상규정에 따라 보상액을 결정하여 종업원 등에게 보상의 구체적 사항을 서면으로 알리는 등 일정한 절차를 준수하여 보상을 한 경우, 그 보상을 정당한 보상으로 간주하는 규정을 두고 있다(제6항 본문).

나) 직무발명에 관한 정당한 보상 여부가 언제나 법원의 판결에 의해서만 종국적으로 결정된다면, 사용자는 분쟁에 소요되는 비용과 소송 결과의 불확실성으로 인해 직무발명을 장려하기보다는 오히려 직무발명을 위축시키는 선택을 할 수도 있다. 이는 종업원의 직무발명을 장려할 수 있는 유인을 제공하여 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진하기 위한 제도인 직무발명 보상 제도의 취지에 반하는 결과이다. 또한 사용자와 종업원은 직무발명의 가치와 정당한 보상의 정도에 관하여 가장 합리적으로 평가할 수 있는 위치에 있다. 나아가 사용자는 종업원의 직무발명을 촉진시키기 위해 어떠한 방식으로 보상을 할 것인지를 정할 수 있는 일정한 재량이 있다. 그럼에도 만일 직무발명에 관하여 법원이 정하는 단 하나의 정당한 보상액만이 존재한다고 한다면, 이는 오히려 실제 발명의 가치 또는 사용자가 의도한 보상 체계를 반영하지 못하는 과잉 배상이나 과소배상의 문제가 발생할 수 있다. 즉, 사회적인 효율성의 관점에서 가장 효율적인 분배가 아닌 유인체계에 대한 왜곡을 초래할 수 있다. 발명진흥법에서 '정당한 보상 간주 규정'을 도입한 것은, 위와 같은 사정을 고려하여 직무발명에 관한 보상에 관한 사용자와 종업원 사이의 사적 자치에 기초한 자발적 보상을 존중하고 사법적 개입의 여지를 줄여, 직무발명 보상에 관한 종업원의 실질적인 참여와 사용자의 예측가능성을 보장하기 위한 취지라고 보아야 한다.

다) 한편, 발명진흥법 제15조 제6항 단서는 '보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우'에는 정당한 보상 간주 규정이 적용되지 않는 것으로 정하고 있다. 이는 사용자의 보상규정 자체에 실제적 흠결이 있거나 보상규정 자체는 정당하다고 하더라도 그에 따라 산정된 보상액이 합리적인 범위를 벗어난 경우에는 보상규정에 따라 지급하였다는 사정만으로 정당한 보상으로 볼 수 없음을 규정한 예외 규정이다. 위 규정은 문언상 '보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우'라고 규정하고 있지만, 사용자 등이 얻을 이익과 종업원 등의 공헌도를 형식적으로 고려하였다는 사정만으로 위 예외 규정의 적용을 피할 수는 없다. 즉, 종업원의 정당한 보상을 보장하는 발명진흥법의 취지에 비추어 볼 때, 사용자 등이 얻을 이익과 종업원 등의 공헌도를 형식적으로 고려하였더라도 '합리적으로' 고려하지 않은 경우라면 위 예외 규정이 적용된다. 다만, 위 예외 규정에 따라 사용자가 지급한 보상금이 사용자 이익과 종업원 공헌도를 합리적으로 고려하지 않은 것이라는 점에 관한 증명 책임은 위 예외 규정의 적용을 주장하는 자에게 있다.

## 2) 정당한 보상으로 간주되는지 여부에 관한 판단

피고가 직무발명 보상규정 등 근무규정에서 정한 바에 따라 원고에게 이 사건 보상금을 지급한 것은 발명진흥법 제15조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원에게 보상한 것으로서 제6항 본문에 의해 정당한 보상으로 간주된다고 봄이 타당하다.<sup>4)</sup>

### 3) 발명진흥법 제15조 제6항 단서 적용 여부에 관한 판단

원고는, 피고가 산정한 보상금은 2024. 7. 31.까지의 사용자 이익만 고려하였을 뿐 그 이후 이 사건 표준선언특허의 존속기간 만료일까지 계속적으로 발생할 것으로 기대되는 사용자 이익을 고려하지 않았으므로 부당하다는 취지로 주장한다. 그러나 위 주장은 아래와 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

가) 발명진흥법에 따른 종업원의 직무발명보상금 청구권은 법정채권으로서 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 금전채권이다. 이는 다른 약정이 없는 이상 이행기의 정함이 없는 채권으로 종업원은 언제든지 사용자를 상대로 그 변제를 청구할 수 있다.

나) 그런데 발명진흥법 제15조 제1항은 직무발명 승계 당시 발생하는 '정당한 보상을 받을 권리'라는 추상적·포괄적 형태의 금부청구권의 취득만을 인정하면서, 그 금부청구권의 구체적 내용은 법률관계의 당사자인 사용자 등과 종업원 등의 협의를 거쳐 마련된 보상규정에 따라 형성될 것을 예정하고 있다(제2항 내지 6항 본문). 즉, 사용자와 종업원이 계약이나 근무규정으로 직무발명보상금의 지급시기를 비롯하여 지급방법이나 절차 등을 구체화하는 것이 가능하고, 회사의 근무규정 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결). 따라서 정해진 지급시기가 도래하기 전에는 종업원 등의 보상금청구권 행사에 법률상 장애(이행기 미도래)가 있다고 보아야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

다) 피고의 2006년 보상규정 등은 구 발명진흥법에 따른 종업원의 직무발명보상금 청구권에 관한 지급절차나 방법 내지 기준을 정한 것으로서 직무발명으로 사용자가 얻은 이익의 구체적 유형에 따라 이익의 근거 사유가 발생하면 그에 따른 심의절차를 완료한 이후에 보상금을 지급한다는 취지이다. 이와 같은 2006년 보상규정 등으로 인해, 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권인 직무발명보상금 채권은 2006년 보상규정 등에 정한 각 세부 보상항목에 따른 사용자의 이익이 실제로 발생한 경우 심의절차를 거쳐 이미 발생한 사용자의 이익과 관련한 보상금을 청구할 수 있는 채권으로 구체화되는 것이다.

라) 이론적으로만 보면, 이와 같은 보상규정이 없는 경우에는 종업원이 장래 발생할 것으로 기대되는 사용자의 이익을 합리적으로 예상하여 단일하게 추산된 보상금을 승계 직후에 언제든지 청구할 수 있으므로, 보상규정에 정한 바에 따라 사용자의 이익이 발생한 이후 그 발생한 이익 부분에 관하여만 보상금을 청구할 수 있는 경우보다 보상규정이 없는 경우가 종업원에게 유리한 것처럼 보일 수도 있다. 그러나 실제로는 이와 같은 보상규정이 없는 경우보다는 보상규정이 있는 경우에 종업원과 사용자의 의사에 보다 부합하고 정당한 보상에 더 가까운 보상액이 지급될 가능성이 크다. 이와 같은 보상

---

4) 다만, 이행기 미도래로 인해 이 사건에서 별도로 고려하지 않은 이 사건 변론종결일 이후에 발생할 사용자의 이익과 관련된 부분까지 정당한 보상이 이루어진 것은 아님을 부기하여 둔다.

규정이 없는 상황에서 종업원이 단일하게 추산되는 직무발명보상금을 청구할 경우, 직무발명 관련 특허의 존속기간 만료일까지 사용자의 얻을 이익은 결국 직무발명 보상금 청구시점까지 실제 사용자가 얻은 이익을 기초로 추산할 수밖에 없는 것이므로, 실제 사용자가 얻은 이익이 없거나 미미한 상황에서는 그 추산액이 정당하게 산정되기가 쉽지 않다. 더구나 직무발명 승계 이후 초기 단계에서 법원의 확정판결에 의해 추산된 보상금을 지급받은 경우, 그 이후 사용자가 직무발명으로 인해 더 큰 이익을 얻은 경우에도 종전 확정판결의 기판력으로 인해 이와 같은 사용자의 이익을 근거로 추가적인 보상금을 청구하는 것이 쉽지 않을 가능성이 크다. 그렇다고 하여 종업원이 직무발명보상금을 청구하지 않은 채 사용자가 직무발명에 따라 큰 이익을 얻기를 기다리고만 있다면 승계일로부터 10년이 도과함에 따라 소멸시효가 완성될 수도 있다. 반면 위 보상규정은 실제 사용자가 얻은 이익을 기초로 보상액을 산정할 수 있도록 함으로써 추정에 따른 과소하거나 과도한 보상액 산정이 아닌 정당한 보상에 가까운 보상을 할 수 있도록 보장한다. 더구나 이 경우 소멸시효의 기산점도 실제 사용자의 이익이 발생한 이후로서 심의절차에 필요한 일정한 기간을 도과한 시점부터 진행되므로, 종업원 등이 직무발명에 관한 특허의 존속기간 만료시까지 소멸시효 완성의 염려 없이 실제 사용자가 얻은 이익에 관하여 모두 보상받을 수 있다. 또한 보상금 산정과 관련한 분쟁이 생겨 법원의 확정판결을 통해 보상금을 지급받은 경우에도, 위 확정판결의 사실심 변론종결 이후에 새로 발생한 사용자의 이익과 관련한 보상금의 경우에는, 변론종결 이후 새롭게 이행기가 도래한 부분이라고 할 것이므로, 기판력에 의한 제한을 받지 않고 이 부분 보상금 청구가 가능하다.

마) 이러한 사정들을 종합하면, 피고가 2024. 7. 31.까지 발생한 사용자 이익만 고려하여 보상금을 산정하고, 그 이후 이 사건 표준선언특허의 존속기간 만료일까지 계속적으로 발생할 것으로 기대되는 사용자 이익을 추산하여 고려하지 않았다는 점만을 이유로 불합리하게 종업원에게 불리한 보상액을 산정하였다고 볼 수는 없다.

#### 【판결의 의의】

발명진흥법 제15조 제6항의 취지를 밝히고, 사용자가 직무발명으로 인해 얻은 이익을 기초로 직무발명 보상규정에 따라 종업원에게 지급한 보상을 발명진흥법 제15조 제6항 본문 소정의 '정당한 보상'으로 간주한 사례

## 맛찬들 사건

(제1부) 2026. 1. 26. 선고 2025허10401 판결

【권리내용】 [상표권]  (지정상품: 새우젓, 조개젓, 오징어젓 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 5. 15. 자 2024당182 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결, 대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결

### 【판시사항】

1. 상표권자가 주식회사의 유일한 사내이사로서 주식회사를 운영해온 점을 고려하여 주식회사가 묵시적 통상사용권을 설정받았다고 판단한 사례
2. 통상사용권자가 직접 생산한 제품뿐만 아니라 주문자상표부착생산 방식에 따라 공급 받은 제품에 사용된 상표 또한 그 주문자인 통상사용권자가 사용주체이고, 실사용포장이 등록상표와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되며, 제품도 지정상품과 동일하거나 거래사회의 통념상 동일성이 인정된다고 보아 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단한 사례

### 【사안의 개요】

피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하며 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '새우젓, 조개젓, 오징어젓, 창란젓, 명란젓, 꼴뚜기젓, 밴댕이젓, 어리굴젓, 게장, 순태젓, 깻잎, 마늘쫘, 고추, 모듬짬아치, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래, 김치, 깍두기(통틀어 이하 '이 사건 지정상품'이라 한다)'에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 등록상표는 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 할 수 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

### 【판결요지】 청구인용 (심결 취소)

#### 1. 청아원 주식회사가 이 사건 등록상표의 통상사용권자인지 여부

청아원 주식회사(이하 '청아원'이라 한다)는 반찬류 제조, 가공업, 즉석반찬 제조 및 도

소매 등을 영위하는 회사이고, 원고는 2019년경부터 현재까지 청아원의 유일한 사내이사로서 청아원을 실질적으로 운영하여 온 점 등을 종합하여 보면, 청아원은 원고로부터 새우젓, 오징어젓, 무말랭이무침 등 반찬을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정받았다고 봄이 타당하다.

## 2. 청아원이 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용하였는지 여부

다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 청아원은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 이 사건 지정상품 중 일부인 '새우젓, 오징어젓, 깻잎, 마늘쫑, 고추, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래'에 대하여 피고의 이 사건 심판청구일인 2024. 1. 18.로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다고 할 것이다.

가. 청아원은 늦어도 2023. 1. 17.부터 2023. 12. 7. 싱싱푸드 주식회사(이하 '싱싱푸드'라 한다) 사이에 제품공급계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하기 전에는 직접 새우젓, 오징어젓, 무말랭이무침, 파래무침, 마늘쫑무침, 고추무침, 더덕무침, 깻잎무침, 고들빼기무침 등(이하 '이 사건 각 제품'이라 한다)을 생산하여 라벨을 부착한 다음 CNC FOOD에 수출하였고, 이 사건 계약 체결 이후에는 싱싱푸드로부터 라벨이 부착된 이 사건 각 제품을 공급받아 CNC FOOD에 수출하였다. 이 사건 계약의 내용, 이 사건 각 제품의 생산에서 수출에 이르기까지의 실제 업무처리 방식 등에 비추어 볼 때, 싱싱푸드로부터 공급받은 이 사건 각 제품은 청아원이 주문자상표부착생산 방식에 따라 수출한 것으로 보이므로, 청아원이 직접 생산한 제품뿐만 아니라 싱싱푸드로부터 공급받은 제품에 사용된 상표 역시 그 사용주체를 청아원으로 봄이 타당하다.

나. 라벨에 포함된 표장(, , )은 문자의 색상 및 '있는'의 위치 등에서 이 사건 등록상표의 표장()과 일부 차이가 있다. 그러나 이러한 차이는 이 사건 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 변경한 것에 불과하므로, 양 표장은 거래사회의 통념상 동일하다고 봄이 타당하다.

다. 이 사건 각 제품 중 '새우젓, 오징어젓'은 이 사건 등록상표의 지정상품에 해당하고, '무말랭이무침, 마늘쫑무침, 고추무침, 더덕무침, 깻잎무침, 고들빼기무침, 파래무침'은 이 사건 지정상품 중 '무말랭이, 마늘쫑, 고추, 더덕, 깻잎, 고들빼기, 파래'와 거래사회의 통념상 동일성이 있다.

## 3. 소결

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 청아원이 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 '새우젓, 오징어젓, 깻잎, 마늘쫑, 고추, 더덕, 무말랭이, 고들빼기, 파래'에 대하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

## 【판결의 의의】

상표권자가 주식회사의 유일한 사내이사로서 주식회사를 운영해온 점을 고려하여 주식회사가 묵시적 통상사용권을 설정받았고, 사용된 상표 및 상품이 등록상표의 표장 및 지정상품과 동일하거나 거래사회의 통념상 동일성이 인정되고, 통상사용권자가 직접 생산한 제품뿐만 아니라 주문자상표부착생산 방식에 따라 공급받은 제품에 사용된 상표 또한 그 주문자인 통상사용권자가 사용주체이므로 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 본 사안

## 베를리디 사건

(제1부) 2026. 2. 4. 선고 2025허10420, 2025허10421(병합),  
2025허10422(병합), 2025허10423(병합), 2025허10424(병합) 판결

---

**베를리노**  
【권리내용】 [상표권] **Vemlia**, **베를리아**, **VEMLIVER**, **베를리버**, **Vemlino** (지정  
상품: 의약품 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 4. 24. 자 2023당2549호, 2023당2550호, 2023당2551호,  
2023당2552호, 2023당2553호

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제13호

【참조판례】 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004  
후912 판결, 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 대법원 2014. 2.  
13. 선고 2013후2460 판결

### 【판시사항】

1. 오리지널 의약품과 제네릭 의약품의 상표 유사성이 문제된 사안에서, 지정상품에 전 문약품과 일반약품이 모두 포함된 경우 표장의 유사 여부 판단의 주체는 일반 소비자를 포함한 의사, 약사로 보아야 함을 판시함. 나아가 이를 기초로 표장에 공통 으로 사용된 용어(Vem, VEM, 뱀)의 사용실태, 약어로서의 인식 여부, 설문조사 결과 등을 고려하여 그 부분이 그 지정상품과의 관계에서 일반 수요자들에게 식별력, 독점 적응성이 없다고 볼 수 없으므로, 양 표장의 유사성 판단에 있어 위 부분이 공통적 으로 포함되어 있는 사정을 충분히 참작하는 것이 타당하다고 한 사례
2. 원고 및 피고들 모두 설문조사 결과를 증거로 제출한 사안에서, 설문조사의 대상, 질문의 형식과 내용, 표장을 제시한 방법, 설문에 소요된 시간 등을 고려하여 신빙성을 판단하고, 그 결과를 표장의 유사 여부 및 혼동 가능성 여부 판단에 고려하여 이 사건 각 등록상표와 선사용상표들의 양 표장이 유사하다고 한 사례
3. 선사용상표들이 국내외 수요자들에게 인식된 정도, 피고들의 선사용상표에 대한 인식 여부, 선사용상표들의 창작성 정도, 지정상품과 사용상품의 유사 여부 등을 고려하여 피고들에게 부정할 목적이 있다고 판단한 사례

### 【사안의 개요】

특허심판원은 이 사건 각 등록상표와 선등록상표들, 선사용상표들의 각 표장이 모두 유사하지 않아 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것) 제34조 제1항 제7호, 같은 항 제13호에 해당하지 않는다는 취지로 다섯 건의 심결을 하였고, 원고

가 위 심결들의 취소를 구하는 소를 제기하여 이 법원에서 특허법원 2025허10420호 사건에 다른 네 사건이 병합되었다.

이 사건 각 등록상표 [제네릭 제품 상표] (순서대로 1, 2, 3, 4, 5)	<b>Vemlia</b> , <b>베물리아</b> , <b>VEMLIVER</b> , <b>베물리버</b> , <b>베물리노</b> , <b>Vemlino</b>
선사용상표들 [오리지널 제품 상표] (순서대로 1, 2, 3)	<b>Vemlidy</b> , <b>VEMLIDY</b> , <b>베물리디</b>
선등록상표들 [오리지널 제품 상표] (순서대로 1, 2)	<b>VEMLIDY</b> , <b>베물리디</b>

**【판결요지】 각 청구인용 (심결들 모두 취소)**

**1. 병합 사건들의 공통 쟁점 및 판단**

가. 원고와 피고들 양 표장의 유사여부 관찰에 있어 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분의 식별력, 독점적응성에 따른 관찰 방법

**1) 유사 여부 판단의 주체**

이 사건 각 등록상표와 선등록상표들, 선사용상표들은 모두 의약품에 그 지정상품 또는 사용상품으로 하고 있고, 이 사건 각 등록상표의 지정상품에는 일반의약품과 전문의약품이 모두 포함되어 있는 점, 전문의약품은 원칙적으로 광고가 금지되고 있고, 일반의약품도 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어지는 점 등을 종합하면 유사 여부에 대한 판단은 일반 소비자뿐만 아니라 의사, 약사 등의 인식을 함께 고려해야 한다.

**2) 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분의 식별력, 독점적응성에 관한 판단**

피고들은 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분은 'Vaccine Escape Mutant' 또는 'Vaccine Escape Mutation'의 약어로서 식별력 및 독점적응성이 없다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분은, 그 지정상품과의 관계에서 의약품의 효능, 용도 등을 지칭하는 용어로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고, 공익상으로 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 수도 없다. 그러므로 이 사건 각 등록상표와 선등록상표들 및 선사용상표들 사이의 유사 여부를 판단함에 있어, 위 상표들에 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분이 공통적으로 포함되어 있는 사정을 충분히 참작함이 타당하다.

가) 'vaccine escape mutant'는 백신 도주 돌연변이체를, 'vaccine escape mutation'은 백신 도주 돌연변이체가 발생하는 현상을 의미하고, 위 용어 자체는 의학 용어로서 사용되고 있다고 보이는 한다. 그러나 위 용어들이 사용된 논문들에서도 이를 'Vem'

또는 'VEM'이라는 약어로 통일적으로 기재하고 있지는 않고, 'VEM'을 구글이나 약어 전문 사이트에 검색하더라도 위 용어들이 검색되지 않으며, 'VEM'은 의학 분야에서 그 이외의 다양한 용어의 약어로 쓰이고 있다.

나) 실제로 원고 설문조사에서 의약, 의료 또는 보건 분야와 관련하여 'VEM'의 의미를 "모른다/들어본 적 없다"고 답변한 응답자가 일반인의 97%, 전문가(의사, 약사)의 95.2%에 이른다. 이에 비추어 보면, 일반 소비자는 물론, 의사, 약사 등의 전문가들조차 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분을 'vaccine escape mutant' 또는 'vaccine escape mutation'의 약어로 인식하고 있다고 볼 수 없다.

다) 설령, 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분이 의약품과 관련하여 일반 수요자에게 위 용어들을 뜻하는 의학 용어라고 다소 인식되어 있었다고 하더라도, 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분이 의약품의 용도, 효능 등을 표시하는 것으로 인식되기 위해서는, 수요자들이 원어 및 그 의미 파악을 거쳐 그것이 지정상품에 대하여 갖는 의미를 연관시키는 여러 단계의 연상을 거쳐야 한다.

라) 비록 피고들 설문조사에서 의사는 47%가, 약사는 11.7%가 'Vaccine Escape Mutation'의 의미에 대하여 "알고 있다/들어본 적 있다"고 답변하였으나, 설사 의사나 약사들이 위와 같은 정식 명칭에 대해 들어본 적이 있다는 이유만으로 그 약어에 대한 인식 여부와 수준까지 곧바로 추단하기는 어렵다는 점, 'Vem', 'VEM' 등이 사전에 등재된 용어도 아니고, 의과대학이나 약학대학의 교과서나 의학 및 약학 관련 전문 신문 등에 기재된 사례는 제출된바 없는 점 등을 종합해 보면, 피고들 설문조사 결과만으로 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분이 의사, 약사들에게 널리 인식된 의학 용어라고 보기 어렵다. 또한 다음과 같은 사정, 즉 'vaccine escape mutant' 또는 'vaccine escape mutation'이라는 용어는 1990년부터 국내외 일부 논문에 사용되었으나, 관련 논문의 편수가 많다고 보이지는 않는 점, 다른 제약회사들이 원고 제품 및 피고들 제품과 동일한 성분을 사용하여 품목허가를 받은 의약품들은 'Vem', 'VEM', '뱀' 등을 사용하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 'Vem', 'VEM', '뱀' 부분을 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보기도 어렵다.

#### **나. 선등록상표들, 선사용상표들이 이 사건 각 등록상표의 출원 시에 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부**

원고 제품의 미국 시장에서의 점유율 및 판매 수량과 금액이 상당한 점, 원고 제품의 광고 현황 및 관련 학회에서 원고 제품을 1차 치료 약제로 권고하기도 하였던 점 등을 종합하면, 선사용상표들은 이 등록상표들의 각 출원 당시 국내 또는 미국 등 외국 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

## **2. 피고 동아에스티에 대한 청구에 관한 판단**

가. 이 사건 제1, 2 등록상표가 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

1) 이 사건 제1, 2 등록상표와 선사용상표들의 각 표장이 유사한지 여부

이 사건 제1, 2 등록상표의 각 표장( **Vemlia** , **베물리아** ), 선사용상표들의 각 표장( **Vemlidy** , **VEMLIDY** , **베물리디** )을 아래의 사정을 고려하여 대비해보면, 관념은 대비할 수 없으나, 강하게 인식되는 어두 부분의 3음절이 '베물리'로 같아 호칭이 상당히 유사할 뿐만 아니라, 영문 표장끼리 및 국문 표장끼리 서로 외관도 유사하여 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자들에게 출처를 오인·혼동시킬 우려가 있는 유사한 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 원고 설문조사에서 이 사건 제1 등록상표와 선사용상표 2에 대하여 질문한 결과 일반인의 78.2%, 의사·약사의 61.0%가 유사하다고 응답하였고, 일반인의 81.6%, 의사·약사의 58.7%가 혼동 가능성이 있다고 응답하였다. 또한 원고 설문조사에서 같은 방식으로 이 사건 제2 등록상표와 선사용상표 3에 대하여 질문한 결과 일반인의 88.2%, 의사·약사의 65.0%가 유사하다고 응답하였고, 일반인의 88.4%, 의사·약사의 59.0%가 혼동 가능성이 있다고 응답하였다.

나) 피고 동아에스티는 피고들 설문조사의 결과를 고려하면 이 사건 제1, 2 등록상표와 선사용상표들 사이에 혼동 가능성이 없다고 주장한다. 그러나 피고들 설문조사는 ① 포장 박스 및 제품 전체의 사진을 나란히 제시한 것으로, 조사 대상이 적절하게 선정되었다고 볼 수 없어 설문조사의 결과가 상표의 표장 자체에 대한 혼동 가능성에 관한 응답이라고 보기 어렵고, 이격적 관찰의 원칙이 준수되었다고 볼 수 없는 점, ② 피고들 설문조사 중 의사를 대상으로 한 조사는 온라인 방식으로 진행되었는데, 사진을 관찰할 수 있는 시간에 제한을 두었는지 여부를 알 수 없어 의사들이 이례적인 시간과 주의를 기울여 응답하였을 가능성도 있는 점 등에 비추어 보면 피고들 설문조사 결과는 그대로 채택하기 어렵다.

다) 설령 피고들 설문조사 결과에 신빙성이 있다고 보더라도, 피고들 설문조사에서 피고 동아에스티의 제품과 원고 제품의 사진을 동시에 제시한 후 혼동가능성을 묻은 질문에 대하여 "매우 높다" 혹은 "높다"고 응답한 응답자가 37.2%에 이르고, 이에 더하여 전체 응답자의 23.5%가 혼동 가능성이 '보통' 정도라고 답한 점을 종합해 보면, 피고들 설문조사 결과를 비추어 보더라도, 이 사건 제1, 2 등록상표와 선사용상표들이 혼동 가능성이 있다고 봄이 타당하다.

2) 이 사건 제1, 2 등록상표가 부정한 목적으로 출원된 것인지 여부

다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 제1, 2 등록상표의 출원 시에 선사용상표들이 국내외 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되어 있었고 피고 동아에스티도 원고의 선사용상표들의 존재를 알고 있었다고 인정되는 점, ② 이 사건 제1, 2 등록상표와 선사용상표들의 표장이 서로 동일·유사하고, 선사용상표들은 조어표장으로 거래계에서 그와 유

사한 사용예를 찾아볼 수 없어 그 창작성이 높으며 피고 동아에스티는 선사용상표들의 각 표장 중 일부를 모방하여 창작한 것임을 인정할 수 있는 점, ③ 이 사건 제1, 2 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 모두 의약품에 대한 것으로 동일·유사한 점 등을 종합하면 피고 동아에스티는 부정한 목적으로 이 사건 제1, 2 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다.

### 3) 소결

이 사건 제1, 2 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

### 3. 피고 대응제약에 대한 청구에 관한 판단

가. 이 사건 제3, 4 등록상표가 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

#### 1) 이 사건 제3, 4 등록상표와 선사용상표들의 각 표장이 유사한지 여부

이 사건 제3, 4 등록상표의 각 표장( **VEMLIVER**, **베믈리버**)과 선사용상표들의 각 표장( **Vemlidy**, **VEMLIDY**, **베믈리디**)을 아래와 같은 사정을 고려해 대비해보면, 강하게 인식되는 어두 부분의 3음절이 '베믈리'로 같아 호칭이 상당히 유사할 뿐만 아니라, 영문 표장끼리 및 국문 표장끼리 서로 외관도 유사하여 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자들에게 출처를 오인·혼동시킬 우려가 있는 유사한 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 원고 설문조사에서 이 사건 제3 등록상표와 선사용상표 2에 대하여 질문한 결과 일반인의 76.0%, 의사·약사의 59.0%가 유사하다고 응답하였고, 일반인의 76.8%, 의사·약사의 56.0%가 혼동 가능성이 있다고 응답하였다. 또한 원고 설문조사에서 같은 방식으로 이 사건 제4 등록상표와 선사용상표 3에 대하여 질문한 결과 일반인의 87.8%, 의사·약사의 64.4%가 유사하다고 응답하였고, 일반인의 89.0%, 의사·약사의 61.7%가 혼동 가능성이 있다고 응답하였다.

나) 앞서 본 바와 같이 피고들 설문조사 결과를 그대로 채택하기 어렵고, 설사 피고들 설문조사 결과를 보더라도, 피고들 설문조사에서 피고 대응제약의 제품과 원고 제품의 사진을 동시에 제시한 후 혼동가능성을 묻은 질문에 대하여 "매우 높다" 혹은 "높다"고 응답한 응답자가 32.8%이고, 이에 더하여 전체 응답자의 24.2%가 혼동 가능성이 '보통' 정도라고 답한 점을 종합해 보면, 이 사건 제3, 4 등록상표와 선사용상표들 사이에 혼동 가능성이 인정된다.

#### 2) 이 사건 제3, 4 등록상표가 부정한 목적으로 출원된 것인지 여부

다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 제3, 4 등록상표의 출원 시에 선사용상표들이 국내외 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되어 있었고 피고 대응제약도 원고의 선사용상표들의 존재를 알고 있었다고 인정되는 점, ② 이 사건 제3, 4 등록상표와 선사용상표들의 표장이 서로 동일·유사하고, 선사용상표들은 조어표장으로 거래계에서 그와 유사한 사용예를 찾아볼 수 없어 그 창작성이 높으며 피고 대응제약은 선사용상표들의 각

표장 중 일부를 모방하여 창작한 것임을 인정할 수 있는 점, ③ 이 사건 제3, 4 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 모두 의약품에 대한 것으로 동일·유사한 점 등을 종합하면 피고 대응제약은 부정한 목적으로 이 사건 제3, 4 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다.

### 3) 소결

이 사건 제3, 4 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

## 4. 피고 삼일제약에 대한 청구에 관한 판단

가. 이 사건 제5 등록상표가 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부

1) 이 사건 제5 등록상표와 선사용상표들의 각 표장이 유사한지 여부

이 사건 제5 등록상표의 표장(베믈리노, **Vemlino**), 선사용상표들의 각 표장(**Vemlidy**, **VEMLIDY**, 베믈리디)을 아래와 같은 사정을 고려해 대비해보면, 강하게 인식되는 어두 부분의 3음절이 '베믈리'로 같아 호칭이 상당히 유사하고, 외관에 있어서도 이 사건 제5 등록상표는 선사용상표 3과 유사한 국문표기에 그 영문 표기를 부가한 것이거나, 선사용상표 1과 유사한 영문표기에 국문 표기를 부가한 형상으로 동일·유사한 상품에 사용될 경우 일반 수요자들에게 출처를 오인·혼동시킬 우려가 있는 유사한 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 원고 설문조사에서 이 사건 제5 등록상표의 영문 부분과 유사한 표장(대소문자 부분만 상이) 및 선사용상표 2에 대하여 질문한 결과 일반인의 80.6%, 의사·약사의 63.3%가 유사하다고 응답하였고, 일반인의 81.6%, 의사·약사의 57.0%가 혼동 가능성이 있다고 응답하였다. 또한 원고 설문조사에서 같은 방식으로 이 사건 제5 등록상표의 국문 부분과 유사한 표장 및 선사용상표 3에 대하여 질문한 결과 일반인의 89.0%, 의사·약사의 59.7%가 유사하다고 응답하였고, 일반인의 88.2%, 의사·약사의 56.4%가 혼동 가능성이 있다고 응답하였다.

나) 피고들 설문조사 결과는 이를 그대로 채택하기 어렵고, 설사 피고들 설문조사를 보더라도 그 조사에서 피고 삼일제약의 제품과 원고 제품의 사진을 동시에 제시한 후 혼동가능성을 묻은 질문에 "매우 높다" 혹은 "높다"고 응답한 응답자가 36.2%이고, 이에 더하여 전체 응답자의 25.2%가 혼동 가능성이 '보통' 정도라고 답한 점을 종합해 보면, 이 사건 제5 등록상표와 선사용상표들이 혼동 가능성이 인정된다.

2) 이 사건 제5 등록상표가 부정한 목적으로 출원된 것인지 여부

다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 제5 등록상표의 출원 시에 선사용상표들이 국내의 수요자들 사이에서 특정인의 상표로 인식되었고 피고 삼일제약도 원고의 선사용상표들의 존재를 알고 있었다고 인정되는 점, ② 이 사건 제5 등록상표와 선사용상표들의 표장이 서로 동일·유사하고, 선사용상표들은 조어표장으로 거래계에서 그와 유사한 사용에

를 찾아볼 수 없어 그 창작성이 높으며 피고 삼일제약은 선사용상표들로부터 이 사건 제5 등록상표를 창작한 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 제5 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 모두 의약품에 대한 것으로 동일·유사한 점 등을 종합하면 피고 삼일제약은 부정한 목적으로 이 사건 제5 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다.

### 3) 소결

이 사건 제5 등록상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

#### **【판결의 의의】**

오리지널 의약품과 제네릭 의약품의 상표 유사성이 문제된 사안에서, 그 지정상품에 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함된 포장의 유사 여부 판단에서 수요자는 일반 소비자를 포함한 의사, 약사로 보아야 한다고 전제한 후, 이를 기초로 하여 포장에 사용된 용어의 사용실태, 양 상표에서 공통되는 부분('Vem', 'VEM', '뵐') 부분이 약어로 인식되는 지 여부 및 설문조사 결과를 고려하여 그 부분이 그 지정상품과의 관계에서 일반 수요자들에게 식별력과 독점적응성이 없는지 여부를 판단하고, 포장의 유사 여부 및 혼동 가능성 여부에 대한 원고 및 피고들 설문조사의 신빙성을 검토한 후 그 결과를 반영하여 이 사건 각 등록상표와 선사용상표들의 포장이 유사하여 혼동 가능성이 있다고 판단한 사안.

특히 이 사안은 당사자의 서면공방 이후, 당사자의 자발적 절차협의를, 법원이 주재하는 절차협의를 거쳐 절차협에서 정한 기한에 따라 피고측의 설문조사 실시 및 증거제출, 그 이후 관련사건 병합 및 1회 변론기일 진행한 후 당초 예정한 기한 내(5개월 후)에 판결선고까지 이뤄짐으로써, 절차협의를 통해 쌍방이 절차진행에 충실히 참여하고 예측 가능한 절차진행을 한 사례로서도 적지 않은 의의를 가짐

## 010PAY 사건

(제3부) 2026. 2. 12. 선고 2025허10405 판결

---

【권리내용】 [상표권]  010PAY (지정상품: 모바일 앱 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 5. 1. 자 2024당1805호

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조조문】 상표법 제2조 제1항 제11호

【참조판례】 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 등

### 【판시사항】

모바일 앱에 표시된 상표가 확인대상 표장의 사용상품으로 특정된 모바일 앱의 출처표시로 사용된 것인지 아니면 모바일 앱으로 제공되는 서비스의 출처표시로 사용된 것인지가 쟁점이 된 사안에서, 상표가 사용된 모바일 앱의 기능과 이용 구조, 수익 구조, 인앱결제 허용 여부 및 앱 마켓 사업자의 결제 정책 등을 종합적으로 고려할 때 확인대상 표장은 사용상품으로 특정된 모바일 앱이 아닌 모바일 앱을 통해 제공되는 서비스의 출처표시로 사용된 것이라고 판단한 사례

### 【사안의 개요】

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 확인대상 표장(사용상품: 모바일 앱)이 이 사건 등록상표의 권리범위에 해당한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상 표장이 이 사건 앱에 표시된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 확인대상 표장은 모바일 앱을 통해 제공되는 서비스업의 출처표시로 사용된 것이지, 사용상품으로 특정된 모바일 앱 자체의 출처표시로 사용되었다고 볼 수 없으므로, 원고가 확인대상 표장의 사용상품으로 특정한 '모바일 앱'과 실제 피고가 확인대상 표장을 상표로 사용하고 있는 상품이 달라서 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하였다.

### 【판결요지】 청구기각

피고가 이 사건 앱에 확인대상 표장을 표시한 것은 원고가 확인대상 표장의 사용상품으로 특정한 모바일 앱 자체의 출처를 표시하기 위한 것이라기보다는, 이 사건 앱을 통해 제공되는 서비스의 출처표시를 위하여 사용된 것이라고 보는 것이 타당하다. 그 이유는 다음과 같다.

▶ 무형물인 모바일 앱이라 하더라도, 그 자체가 거래의 목적물로서 대가관계 속에 제공·이용되고, 이용자가 그 대상 자체의 이용·향유를 주된 목적으로 취득·사용하는 경우에

는 상표법상 '상품'에 해당할 수 있다. 다만 상표법이 보호하고자 하는 상표의 출처표시 기능은 형식적 외관이나 기술적 표시 여부에 따라 판단되는 것이 아니라, 거래의 실질에 비추어 대가의 지급과 직접적으로 결부된 거래의 목적물이 무엇인지, 그리고 그와 같은 거래 실질을 전체로 수요자가 상표의 출처표시 대상으로 인식하는 대상이 무엇인지를 기준으로 판단되어야 한다. 따라서 모바일 앱에 상표가 표시되어 있다 하더라도, 해당 앱이 그 자체의 이용을 목적으로 거래되는 대상이 아니라 다른 재화나 서비스의 제공을 가능하게 하기 위한 기능적 수단 또는 매개에 그치는 경우에는, 수요자는 그 상표를 모바일 앱 자체의 출처를 표시하는 표지로 인식하기보다는, 그 모바일 앱을 통하여 제공되는 서비스 또는 그 제공 주체를 식별하는 표지로 인식하게 된다고 보아야 한다.

▶ 위와 같은 법리에 비추어 이 사건 앱의 기능과 이용 구조를 살펴본다.

- 이용자는 이 사건 앱을 통하여 엠하우스가 발행한 모바일 상품권인 기프티쇼를 구매·사용하거나, 결제대행 서비스 이용 과정에서 포인트를 적립·활용하고 있으며, '리또' 서비스 또한 이러한 거래를 촉진하기 위한 부수적 마케팅 수단으로 운영되고 있다. 이와 같이 이용자가 이 사건 앱에서 수행하는 행위는 앱 내부에서 독립적으로 완결되는 콘텐츠의 소비라기보다는, 모바일 상품권의 구매·보유·사용 및 결제대행 서비스 이용 등 외부 거래를 실행하기 위한 절차적 기능에 집중되어 있는 것으로 보인다. 또한 이 사건 앱을 통하여 이루어지는 모바일 상품권 거래 및 결제 관련 서비스의 이용은 앱 내에서 효용이 종결되는 성질의 것이 아니라, 모바일 상품권의 사용을 통한 오프라인 상점에서의 물품 교환·구매나 외부 가맹점에서의 결제 행위로 이어짐으로써 비로소 실질적 효용이 실현된다. 결국 위와 같은 이용 태양과 효용 실현의 방식에 비추어 보면, 수요자가 이 사건 앱을 통하여 인식하는 거래의 실질적 목적물은 이 사건 앱이나 기프티쇼 그 자체라기보다는, 이를 매개로 취득·이용하게 되는 외부의 재화 또는 서비스라고 봄이 상당하고, 이 사건 앱은 그러한 목적물에 접근·연결하기 위한 기능적 수단으로 작용하는 데 그친다.

▶ 다음으로 피고가 이 사건 앱으로 수익을 얻는 구조를 본다.

- 특정 표장이 어느 대상의 출처를 표시하는 것으로 기능하는지 판단하는 데 있어서는, 수요자가 그 대상을 경제적 가치가 귀속되는 거래의 단위로 인식하는지도 중요한 단서가 된다. 일반적으로 거래의 중심으로 인식되는 대상과 사업자에게 경제적 이익이 귀속되는 지점은 대체로 일치하므로, 수익의 발생 구조는 출처표시 기능의 귀속 대상을 가늠하는 유력한 사정이 된다. 그런데 피고가 이 사건 앱을 통하여 얻는 경제적 이익은 앱의 설치·제공 또는 단순 이용 자체에서 직접 발생하기보다는, 이 사건 앱을 매개로 모바일 상품권 판매 등 외부 거래가 실제로 성립·이행되는 과정에서 발생한다. 이용자가 이 사건 앱을 설치·이용하였다는 사정만으로 곧바로 피고에게 수익이 귀속된다고 보기는 어렵고, 피고에게 경제적 이익이 귀속되는 대표적 경우는 이 사건 앱을 통하여 외부 재화에 해당하는 모바일 상품권 거래가 실제로 성립되는 경우로 한정된다. 이러한 수익 귀속 구조에 비추어 보면, 수요자가 거래의 중심으로 인식하는 대상 역시 이 사건 앱 그 자체라기보다는, 이 사건 앱을 통하여 성립·실현되는 외부 재화 또는 서비스의 거래에 놓일 가능성이 크다.

▶ 아울러 이 사건 앱에서는 인앱결제 시스템이 아닌 외부 결제수단을 통하여 거래가 이루어지고 있다.

- 구글 및 애플의 결제 정책에 따르면, 앱 내에서 효용이 완결되는 디지털 콘텐츠·서비스의 거래에 대해서는 인앱결제 시스템 사용이 요구되는 반면, 앱 외부에서 소비·이행되는 재화나 서비스의 거래에 대해서는 인앱결제 시스템의 사용이 예정되지 않는다. 이는 외부 거래의 경우 거래의 성립·이행 및 그에 따른 책임이 앱 운영자 또는 제3의 판매자·가맹점에 귀속되고, 플랫폼 사업자가 이를 실질적으로 통제·관리하지 않는다는 점을 전제로 한 것이다. 그런데 이 사건 앱의 경우, 피고 스스로 외부 결제수단을 통하여 거래가 이루어지도록 설계·운영하고 있고, 구글이나 애플 역시 이에 대하여 인앱결제 시스템의 사용을 요구하지 않는다. 이는 피고는 물론 해당 플랫폼 등의 관점에서 이 사건 앱이 그 자체 또는 앱 내부의 콘텐츠가 거래의 목적물이 되는 대상이라기보다는, 외부에서 이루어지는 재화나 서비스의 거래를 연결·지원하는 기능적 수단으로 인식되고 있음을 뒷받침하는 사정이라 할 것이다.

#### **【판결의 의의】**

모바일 앱에 표시된 상표가 사용상품으로 특정된 모바일 앱의 출처표시로 사용된 것인지 아니면 모바일 앱을 통해 제공되는 서비스의 출처표시로 사용된 것인지가 쟁점이 된 사안에서, 상표가 사용된 모바일 앱의 기능과 이용 구조, 수익 구조, 인앱결제 허용 여부 및 앱 마켓 사업자의 결제 정책 등을 종합적으로 고려할 때 확인대상 표장이 사용상품으로 특정된 모바일 앱이 아닌 모바일 앱을 통해 제공되는 서비스의 출처표시로 사용된 것이라고 판단한 사안

## 시각 효과를 가진 다중층 코팅 사건 (제5부) 특허법원 2026. 2. 12. 선고 2025허10293 판결

【권리내용】 [특허권] 시각 효과를 가진 다중층 코팅

【사 건 명】 거절결정(특)

【참조조문】 특허법 제62조, 제63조, 제170조

【참조판례】 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결

### 【판시사항】

1. 동일한 선행발명에 근거한 진보성 부정의 거절이유와 거절결정불복심판청구 기각 심결의 이유가 주된 취지에서 부합하지 않는다고 본 사례
2. 의견제출기회 부여에 관한 강행규정을 위반한 심결의 절차적 하자에도 불구하고, 심결에서 판단되지 않은 거절결정 이유의 실제적 타당성을 근거로 그 심결이 결론에서 정당하다고 볼 수 있는 여부(소극)

### 【사안의 개요】

#### 1. 거절결정과 이 사건 심결의 경위

가. 원고의 이 사건 출원발명에 관하여, 특허청 심사관은 아래와 같은 선행발명 1과의 구성요소 대비를 근거로 진보성이 없다는 취지의 의견제출통지를 하였고, 같은 이유로 거절결정을 하였다.

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
고 선명도 겔 코트 층	겔 코트층
시각 효과 층	중간층
색상 층	백층

나. 이에 원고는 거절결정불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 의견제출의 기회를 부여하지 않고 아래와 같은 선행발명 1과의 구성요소 대비를 근거로 진보성이 없다는 이유로 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 제1항 발명	선행발명 1
고 선명도 겔 코트 층	겔 코트층
시각 효과 층	잉크조성물 층
색상 층	중간층

#### 2. 이 사건의 쟁점

가. 이 사건 심결에 의견제출 기회 미부여의 절차적 위법이 있는지 여부

나. 거절결정의 진보성 부정 논리의 타당성을 근거로 이 사건 심결의 절차적 위법을 정당화할 수 있는지 여부

### 【판결요지】 심결취소

1. 출원발명의 진보성을 판단함에 있어, 출원발명과 선행발명의 구성요소를 대비하고, 이들의 동일성 여부를 판단하며, 차이점이 있는 경우 통상의 기술자가 그 차이를 쉽게 극복할 수 있는지 여부를 판단하는 것은 진보성 판단의 중심이 되는 중요한 부분에 해당한다. 이때 판단의 중심이 되는 구성요소의 대비가 심사 단계와 심판 단계에서 달라졌다는 이유만으로 곧바로 거절이유의 주된 취지가 부합하지 않는다고 단정할 것은 아니지만, 그러한 구성요소 대비의 차이로 인해 선행발명과 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라져서 이에 대한 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이가 발생하게 되는 경우라면, 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 것으로 볼 수 없으므로 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다고 보아야 한다.

이 사건 심사 단계에서 이 사건 심결과 같이 이 사건 제1항 발명의 '시각 효과 층'이 선행발명 1의 '잉크조성물 층'에 대응됨을 전제로 하는 진보성 부정의 거절이유가 제시되었다면, 원고는 선행발명 1의 '잉크조성물 층'이 시각 효과 안료를 포함하지 않고 단순 안료만이 포함되어 있다는 점을 강조하는 방향으로 대응을 하거나, 선행발명 1의 잉크조성물 층과의 차이를 부각하기 위해 시각 효과 안료의 입자 크기를 한정하는 등으로 그 보정 방향을 달리 시도하였을 수도 있다. 그러나 원고는 이 사건 심결에서 제시한 선행발명 1의 '잉크조성물 층'과 이 사건 제1항 발명의 '시각 효과 층'이 동일하고, 선행발명 1의 '중간층'과 이 사건 제1항 발명의 '색상 층'과 동일함을 전제로 하는 진보성 부정 논리에 대응하여 의견서를 제출하거나 보정할 기회를 부여받지 못하였다.

따라서 이 사건 심결이 의견 제출 기회를 주지 않고 거절결정 이유와 주된 취지가 부합하지 아니한 이유로 원고의 청구를 기각한 것은 강행규정에 위배된 것이다.

2. 심판 절차에서 의견제출의 기회를 부여하지 않은 채 거절결정에서 제시된 거절이유와 주된 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유를 근거로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결을 한 경우에는, 설령 심결취소소송 단계에서 특허청장이 심결에서 판단되지 않은 거절결정의 이유를 근거로 이 사건 심결의 실체적 결론의 타당성을 주장·입증한다고 하더라도, 그러한 실체적 결론의 타당성만으로 의견제출 통지와 관련한 강행규정 위반의 절차적 하자가 치유되는 것이 아니다.

따라서 의견제출 통지와 관련한 강행규정 위반의 절차적 하자가 있는 이 사건 심결은, 이 사건 거절결정 이유에서 제시한 진보성 부정 논리의 실체적 타당성 여부와 무관하게 절차의 위법으로 인한 심결의 취소를 면할 수 없는바, 이 사건 거절결정 이유에서 제시

한 진보성 부정 논리의 실체적 타당성을 근거로 이 사건 심결이 결과적으로 정당함을 주장하는 피고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

**【판결의 의의】**

이 사건은 동일한 선행발명을 근거로 진보성 부정의 거절이유를 제시하는 경우에도, 그 구성요소의 대응관계를 달리 제시함으로써 이에 대한 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이가 발생하게 되는 경우라면, 주된 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유가 될 수 있음을 보여준 사례이다. 또한 이 사건은 심결의 결론을 정당화하는 실체적 사유를 근거로 의견제출기회 부여에 관한 강행규정을 위반한 심결의 절차적 하자가 정당화될 수 없다는 점을 명백히 밝힌 판결이라는 점에서도 의의가 있다.