2026
특허법원 주요판례모음

Intellectual Property
High Court of Korea



International IP Law Research Center

IP HIGH COURT
OF KOREA

❖ 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

혁신의 경계에서 지식재산 법리의 새로운 이정표를 세우며

오늘날 우리가 목격하고 있는 기술과 제도의 발전과 혁신은 그 방향과 범위, 속도와 깊이에 있어 우리의 예측을 뛰어넘고 있습니다. 첨단 기술의 급속한 고도화와 융복합화는 산업과 사회 전반에 걸쳐 커다란 변화의 물결을 일으키는 동시에, 이전에 경험하지 못했던 새로운 법적 쟁점과 첨예한 이해관계의 충돌을 끊임없이 야기하고 있습니다.

기술의 역동적 진보와 이에 따른 현실, 제도, 그리고 법규범이 맞물리는 최전선이자 교차점에 바로 지식재산권이 위치하고 있습니다. 그러나 신기술이 가져오는 복잡다단한 현상과 분쟁은 기성의 법제도나 법령의 개별 규정에만 의존하여 사전적으로 규율하기에는 본질적인 한계가 존재합니다. 이러한 규범적 공백과 불확실성의 시대 속에서, 매일 새롭게 생성되는 기술적·제도적 이슈를 명확히 정립하고 정당한 분쟁 해결의 기준을 제시하는 것은 법원과 법관에게 부여된 시대적 사명이자 막중한 책무입니다. 법원의 사법적 판단은 단순히 개별 사건의 결론을 내는 데 그치지 않고, 우리 사회와 산업계가 미래를 향해 공정하고 예측 가능한 발걸음을 내딛을 수 있도록 이끄는 든든한 디딤돌이자 명확한 이정표가 됩니다.

이 특허법원 주요판례모음에 수록된 판결들은 시대가 던지는 생생한 질문과 요구에 부응하기 위해, 특허법원 구성원 모두가 치열하게 탐구하고 성찰하며 기울인 땀과 노력, 그리고 신중한 숙의가 집약된 사법적 결정체입니다. 또한 이 판결들은 단순한 사건 해결의 기록을 넘어, 기술의 언어와 법의 언어를 연결하고 구체적인 분쟁으로부터 보편적인 법적 원칙을 모색해 온 사법적 노력의 결실입니다. 이 판결들이 당대의 분쟁을 해결하는 데 그치지 않고 다가올 새로운 쟁점에 대응하는 지혜와 통찰로 이어지고 학계와 법조 실무계의 여러 전문가분들께 가치 있는 참고 자료가 되기를 소망합니다. 나아가 판결에 대한 다양한 분석과 비판, 소통과 교류를 통해 더욱 풍부한 논의와 정교한 법리의 정립으로 나아가는 마중물이 되기를 기대합니다.

끝으로, 한 건 한 건의 판결이 완성되기까지 각자의 자리에서 깊이 있는 통찰과 끊임없는 열정으로 개별 사건에 뼈와 살을 붙이고 살아있는 혼(魂)을 불어넣어 주신 특허법원 법관들과 구성원 여러분의 노고와 헌신에 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

특허법원 판례연구회 회장 우 성 엽

CONTENTS

Ⅰ 소송요건 등 ····· 1

1. 당사자적격 ····· 3

[식물재배 용기용 판상부재 손해배상 사건] (제4부) 2026. 7. 9. 선고 2025나10252 판결 ····· 4

2. 일사부재리 및 중복심판청구 ····· 9

[보안용지용 인쇄 장치 사건] (제5부) 2025. 8. 28. 선고 2024허14698 판결 ····· 10

Ⅱ 특허법 ····· 13

1. 특허소송의 요건 ····· 15

[정정무효 청구의 이해관계인 사건] (제2부) 2026. 8. 26. 선고 2025허10641 판결 ····· 16

[확장기능을 갖는 건축공사용 케이지 사건] (제3부) 2026. 8. 12. 선고 2025허10635 판결 ····· 21

[면감지 센서 및 해충 포획장치 사건] (제3부) 2026. 8. 19. 선고 2025허10551 판결 ····· 23

2. 무권리자의 특허출원 ····· 25

[RTO 설비 특허권 이전등록 사건] (제21부) 2026. 7. 2. 선고 2025나10278 판결 ····· 26

3. 특허소송 절차의 하자 ····· 31

[시각 효과를 가진 다중층 코팅 사건] (제5부) 2026. 2. 12. 선고 2025허10293 판결 ····· 32

4. 진보성 ····· 35

[인공지능활용 제1호 사건(특허 진보성)] (제5부) 2026. 6. 25. 선고 2025허10489 판결 ····· 36

[혈관보호성 및 심장보호성 항당뇨 치료요법에 관한 진보성 판단] (제4부) 2026. 8. 13. 선고 2025허10442 판결 ····· 40

5. 명세서 기재요건 ····· 47
[엠파글리플로진의 치료적 용도 사건] (제3부) 2026. 1. 15. 선고 2024허16038 판결 ···· 48

6. 특허권 침해 ····· 55
[알리바바 사건] (제21부) 2025. 5. 22. 선고 2023나10693 판결 ····· 56
[이차전지 리드탭의 필름 융착장치 사건] (제5부) 2026. 7. 23. 선고 2025허10628 판결 ····· 59

7. 손해배상 및 지식재산권의 라이선스 ····· 67
[전동카트 틸팅장치 사건] (제25부) 2025. 11. 27. 선고 2024나10782 판결 ····· 68
[특허권 소멸에 따른 채무불이행 손해배상청구 사건] (제22부) 2025. 12. 17. 선고 2024나11068 판결 ····· 70
[표준특허의 비침해보증의무 위반 사건] (제5부) 2026. 9. 1. 선고 2025나10161 판결 ····· 73

8. 직무발명 ····· 79
[직무발명보상금 사건] (제25부) 2025. 12. 11. 선고 2024나10508 판결 ····· 80
[직무발명보상금 사건] (제25부) 2026. 1. 15. 선고 2024나10591 판결 ····· 84
[직무발명보상금 사건에서의 종업원성이 문제된 사례] (제22부) 2026. 1. 21. 선고 2021나1015 판결 ····· 89
[직무발명으로 인한 독점적 · 배타적 이익의 인정 여부, 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익의 산정이 문제된 사례] (제22부) 2026. 1. 21. 선고 2021나1015 판결 ····· 93
[직무발명보상금 사건] (제25부) 2026. 1. 22. 선고 2023나10525 판결 ····· 98
[직무발명 보상금 사건] (제21부) 2026. 8. 13. 선고 2024나10478 판결 ····· 104
[특허등록 전 직무발명을 실시한 사건] (제22부) 2026. 8. 26. 선고 2025나10249 판결 ····· 107
[BNR17-비에날씬 직무발명 보상금 사건] (제25부) 2026. 9. 10. 선고 2025나10216 판결 ··· 109

CONTENTS

Ⅲ 상표법 ····· 115

1. 상표등록의 적극적 요건(식별력) ····· 117

[그립톡(GripTok) 사건] (제4부) 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결 ····· 118

[天壹蔘 상표등록무효 사건] (제5부) 2026. 9. 1. 선고 2025허10592 판결 ····· 123

2. 상표법 제34조 제1항 제7호(선등록 상표 등과 동일 유사) ····· 129

[메타뷰 상표등록무효 사건] (제1부) 2026. 6. 25. 선고 2025허10544 판결 ····· 130

[바프 상표등록무효 사건] (제1부) 2026. 9. 3. 선고 2026허10012 판결 ····· 134

3. 상표법 제34조 제1항 제11호(저명상표의 식별력 손상) ····· 139

[틱톡 사건] (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10379 판결 ····· 140

[우루액 상표등록무효 사건] (제5부) 2026. 6. 18. 선고 2026허10010 판결 ····· 144

4. 상표법 제34조 제1항 제12호(수요자를 기만할 염려가 있는 상표) ····· 149

[가히 사건] (제5부) 2026. 4. 23. 선고 2025허10516 판결 ····· 150

5. 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적으로 사용하는 상표) ····· 153

[코벤트 가든 사건] (제1부) 2025. 11. 27. 선고 2025허10345, 2025허10346(병합), 2025허10347(병합) 판결 ····· 154

[베블리디 사건] (제1부) 2026. 2. 4. 선고 2025허10420, 2025허10421(병합), 2025허10422(병합), 2025허10423(병합), 2025허10424(병합) 판결 ····· 158

6. 상표법 제34조 제1항 제20호(신의칙에 반해 출원된 상표) ····· 167

[창평민물장어 사건] (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10409 판결 ····· 168

[바다의 아들 상표등록무효 사건] (제1부) 2026. 4. 23. 선고 2024허15479 판결 ····· 172

7. 상표법 제119조 제1항 제2호(부정사용으로 인한 등록취소) ····· 175
[곰표 vs 곰표 사건] (제5부) 2026. 9. 15. 선고 2026허10002~5 판결 ····· 176

8. 상표법 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 등록취소) ····· 185
[snc 상표등록취소 사건] (제1부) 2026. 7. 23. 선고 2025허10607 판결 ····· 186
[맛찬들 사건] (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10401 판결 ····· 189

9. 상표법 제90조 제1항 제5호(입체상표의 효력 제한) ····· 193
[수상보트 사건] (제5부) 2026. 7. 16. 선고 2026허10074 판결 ····· 194

10. 상표법 제110조 제3항, 제7항(손해액의 추정, 증액배상) ····· 197
[제갈량 백주 증액배상금 사건] (제21부) 2026. 9. 10. 선고 2025나10215 판결 ····· 198

11. 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 사용 여부 ····· 205
[010PAY 사건] (제3부) 2026. 2. 12. 선고 2025허10405 판결 ····· 206
[매직캔 연속비닐봉투 사건] (제3부) 2026. 4. 30. 선고 2025허10434 판결 ····· 210

Ⅳ 디자인보호법 ····· 213

1. 디자인보호법 제33조 제1항(공업상 이용가능성) ····· 215
[건축용 경량블록 디자인 사건] (제5부) 2026. 6. 18. 선고 2026허10028 판결 ····· 216

2. 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항(신규성, 창작비용이성) ····· 219
[머리카락 고정용 헤어밴드 사건] (제24부) 2026. 4. 9. 선고 2025허10530 판결 ····· 220
[압력솥용 클램프 사건] (제1부) 2026. 8. 20. 선고 2025허10557 판결 ····· 224

3. 디자인 유사 여부 ····· 229
[수의용 흉배 사건] (제5부) 2025. 11. 20. 선고 2025허10374 판결 ····· 230

CONTENTS

4. 디자인권 침해 ····· 235

[발가락 지압 교정기 디자인 침해 사건] (제21부) 2025. 11. 27. 선고 2025재나10010 판결 ····· 236

Ⅴ 부정경쟁방지법 ····· 241

[서울우유 사건] (제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025나10205 판결 ····· 243

Ⅵ 저작권법 ····· 249

[데이터베이스제작자의 권리 침해(네이버 부동산) 사건] (제24부) 2025. 12. 24. 선고 2024나11433 판결 ····· 251

I

소송요건 등

01 당사자적격

식물재배 용기용 판상부재 손해배상 사건

(제4부) 2026. 7. 9. 선고 2025나10252 판결

【사 건 명】 손해배상(지)

【참조판례】 대법원 1999. 7. 9. 선고 99다12796 판결, 대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결

【판시사항】

1. 원고보조참가인이 보조참가신청을 하면서 항소를 하였는데, 보조참가신청의 적법 여부가 문제된 사안에서, 원고가 이 사건 등록디자인권의 침해를 이유로 피고들에 대하여 손해배상청구권을 갖게 된다면 원고보조참가인이 원고로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 지위에 있게 되므로, 보조참가신청이 적법하다고 판단한 사례
2. 이 사건 등록디자인과 이 사건 제품은 일부 공통점에도 불구하고 요철부의 길이, 개수 차이, 관통 구멍 및 결합부의 유무 등에 의해 발생하는 전체적인 심미감의 차이로 인하여 서로 동일, 유사한 디자인에 해당하지 않는다고 판단한 사례

【판결요지】 보조참가허가, 항소기각

【사안의 개요】

원고는 피고들이 생산, 판매한 이 사건 제품이 식물재배 용기용 판상부재에 관한 원고의 이 사건 등록디자인과 동일, 유사하므로 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였다고 주장하면서 손해배상을 구하는 소를 제기하였고, 제1심판결은 이 사건 등록디자인과 이 사건 제품이 동일, 유사하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다. 이에 대해 원고는 항소를 하지 않았으나, 원고보조참가인이 보조참가신청을 하면서 항소를 제기하였고, 피고들은 보조참가신청이 위법하다면서 그 적법 여부를 다투었다.

【판결요지】

1. 원고보조참가인의 보조참가신청 적법 여부에 관한 판단

다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 소송에서 원고의 피고들에 대한 이 사건

등록디자인권 침해에 따른 손해배상청구권이 인정되는 경우 원고보조참가인이 원고로부터 지급받아야 할 직무발명보상금의 범위가 달라진다고 봄이 타당하므로, 원고보조참가인은 이 사건 소송 결과에 대해 법률상 이해관계가 있다. 따라서 원고보조참가인의 보조참가신청은 적법하다.

① 원고보조참가인은 원고에서 교수로 재직하고 있었는데, 원고는 지식재산권 취득·처분·관리·보상과 기술이전 등에 필요한 사항을 정한 지식재산권 규정(이하 '이 사건 규정'이라 한다)을 제정하여 시행하고 있었다. 이 사건 규정 제3조 제1호에 따르면 직무발명보상금의 대상이 되는 '발명'에는 디자인(의장)이 포함되고, 제16조 제1항은 "센터는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명진흥법 제13조 제1항[1]의 규정에 따라 발명자에게 다음 각 호의 보상금을 지급할 수 있다."라고 규정하고 있다.

② 이 사건 등록디자인은 원고보조참가인이 원고에 재직하면서 그 직무에 관하여 창작한 디자인이므로 직무발명에 해당하고, 원고보조참가인은 원고에게 위 직무발명을 신고하고 승계 합의를 마친 후 그에 따라 원고가 이 사건 등록디자인에 관하여 디자인등록까지 마쳤으므로, 원고는 이 사건 규정 제16조 제1항 또는 발명진흥법 제15조 제1항에 따라 원고보조참가인에게 이 사건 등록디자인에 대한 실시·처분보상금을 지급할 의무가 있다.

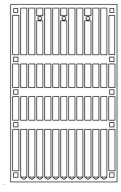
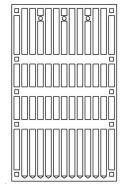
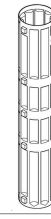
③ 그런데 제3자가 직무발명을 사용자의 허락 없이 실시하는 불법행위로 인하여 사용자가 취득한 손해배상청구권도 사용자의 독점적·배타적 이익에 해당할 수 있으므로, 원고가 피고들에게 이 사건 등록디자인권 침해를 이유로 한 손해배상청구권을 갖게 된다면, 원고보조참가인은 원고에게 실시·처분보상금 명목으로 직무발명보상금을 청구할 수 있다.

2. 디자인권 침해에 따른 손해배상청구에 관한 판단

가. 전체적인 대비

이 사건 등록디자인과 이 사건 제품을 비교하면 아래 표와 같다.

1) 현행 발명진흥법 제15조 제1항

	정면도	배면도	사용상태도
이 사건 등록디자인			
이 사건 제품			

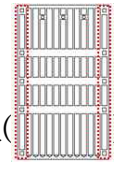
나. 전체적인 대비

이 사건 등록디자인과 이 사건 제품은 ① 전체적인 형상이 가로와 세로의 비율이 2:3 정도인 얇은 직사각형 형태의 판상이고, ② 판상부재 위에 규칙적으로 배열된 반원기둥 모양의 요철부가 형성되어 있다는 공통점이 있다.

다. 차이점

① 이 사건 등록디자인은 가로 13줄, 세로 4개의 단으로 나누어지고 요철부의 길이가 각 단마다 다른 반면, 이 사건 제품은 가로 11줄, 세로 6개의 단으로 나누어지고 요철부의 길이가 일정하다(이하 '차이점 ①'이라 한다).

② 이 사건 등록디자인은 맨 윗단에 3개의 관통 구멍이 형성된 반면(), 이 사건 제품에는 관통 구멍이 존재하지 않는다(이하 '차이점 ②'라 한다).

③ 이 사건 등록디자인은 가로 양 끝단에 4개씩 사각형의 결합부가 형성되어 이를 통하여 원통형으로 결합되는 반면(), 이 사건 제품은 위와 같은 결합부가 없어 별도의 고정부재를 통하여 원통형으로 결합된다(이하 '차이점 ③'이라 한다).

④ 이 사건 제품은 가운데 가로선이 형성된 반면(), 이 사건 등록디자인은

가로선이 존재하지 않는다(이하 '차이점 ④'라 한다).

라. 검토 결과

이 사건 등록디자인과 이 사건 제품은 그 공통점들에도 불구하고, 다음과 같은 사실 내지 사정들을 종합하여 볼 때, 보는 사람으로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로 동일 또는 유사한 디자인이라고 볼 수 없다. 따라서 피고들이 이 사건 제품을 생산, 판매한 것은 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하였다고 볼 수 없다.

① '차이점 ①'은 가로줄과 세로단의 개수 및 요철부의 길이 차이에 관한 것인데, 이 사건 등록디자인은 4개의 세로단 중 맨 윗단과 맨 아랫단의 요철부 길이가 가운데 2개의 세로단의 요철부 길이보다 더 길게 형성되어 있어, 중앙부를 기준으로 상하가 서로 대칭을 이루면서 특징적인 심미감을 형성하고 있는데 반해, 이 사건 제품은 세로단이 모두 동일한 길이의 요철부로 이루어져 있어 이 사건 등록디자인이 갖는 특유의 심미감을 느낄 수 없다.

② 또한 '차이점 ②, ③'과 관련하여, 이 사건 등록디자인은 관통 구멍과 결합부의 존재로 인하여 정밀하고 정교한 느낌을 주는 반면, 이 사건 제품의 판상 위에는 반원기둥 모양의 요철부만이 형성되어 있어 단순한 느낌을 준다.

③ 여기에 가로선이 존재하는지 여부에 관한 '차이점 ④'까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인과 이 사건 제품은 전체적으로 보았을 때 서로 다른 심미감을 느끼게 한다.

【판결의 의의】

원고가 등록디자인권의 침해를 이유로 피고들에 대해 손해배상청구권을 갖게 되면 원고보조참가인이 원고로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 지위에 있게 되므로 원고보조참가신청인이 소송 결과에 대해 법률상 이해관계가 있어 보조참가신청이 적법하다고 보면서도, 이 사건 등록디자인과 이 사건 제품이 동일, 유사하지 않다는 이유로 원고보조참가인의 항소를 기각한 사례

02 일사부재리 및 중복심판청구

보안용지용 인쇄 장치 사건

(제5부) 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, 선행발

명 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.

II

특허법

01 특허소송의 요건

정정무효 청구의 이해관계인 사건

(제2부) 2026. 8. 26. 선고 2025허10641 판결

【사 건 명】 정정무효(특)

【참조조문】 특허법 제42조 제4항 제1호, 제3항 제1호, 제98조, 제132조의3, 제133조, 제133조의2, 제136조, 제137조, 제153조 제3항 및 제1항, 특허법 제155조, 제161조, 민사소송법 제71조, 제76조, 제78조,

【참조판례】 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결, 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결

【판시사항】

1. 특허법 제137조 제1항에서 말하는 이해관계인이란 '무효심판 대상인 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람으로서 그 정정이 무효로 되는 것에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람'을 의미한다고 본 사례
2. 특허발명에 의해 생산된 제품을 공급받아 해외에서 수출하는 자는 청구범위를 감축한 정정에 대하여 정정무효를 청구할 직접적, 현실적인 이해관계가 없다고 본 사례
3. 심판의 참가인이 심판의 당사자와 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있고, 심판에서의 피참가인인 특허권자가 소 취하서를 제출하더라도 소송계속에 영향이 없다고 본 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 2021. 8. 6. 특허심판원에 특허권자 바임을 상대로 이 사건 최초등록발명에

대한 등록무효심판을 청구하였다(2021당2382호). 특허심판원은 원고의 등록무효심판 청구를 기각하였다.

2. 원고는 2023. 10. 16. 특허법원에 바임을 상대로 관련 1차 등록무효심판사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다(2023허13896). 바임은 위 취소소송이 특허법원에 계속 중이던 2024. 1. 9. 특허심판원에, 이 사건 특허발명의 청구범위에 대하여 '망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150㎛의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것'이라는 한정사항을 부가한정하는 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 2024. 7. 30. 위 정정심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 정정심결'이라 한다)을 하여, 그 무렵 위 심결이 그대로 확정되었다.

3. 특허법원은 이 사건 정정발명을 기준으로 관련 1차 등록무효심판사건 심결의 적법 여부를 심리한 다음, 2025. 1. 22. 이 사건 정정심결로 정정된 청구범위가 명확하고 간결하게 적혀 있다고 볼 수 없고, 그 명세서에 의하여 이 사건 정정발명을 쉽게 실시할 수 없어 무효라고 보아, 관련 1차 등록무효심판사건 심결 중 일부를 취소하였다(이하 '관련 1차 취소판결'이라 한다). 위 판결은 2025. 6. 26. 대법원 심리불속행 상고기각 판결이 내려져, 그 무렵 관련 1차 취소판결이 그대로 확정되었다.

4. 특허심판원은 위 등록무효심판 사건을 2025당(취소판결)71호로 다시 심리한 다음, 2025. 8. 5. 이 사건 특허의 등록을 무효로 한다는 심결(이하 '관련 2차 등록무효심판사건 심결'이라 한다)을 하였다. 바임은 2025. 8. 27. 이 법원에 원고를 상대로 관련 2차 등록무효심판사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다(2025허10505, 이하 '관련 2차 취소소송'이라 한다).

5. 한편 피고는, 관련 1차 취소판결이 선고된 다음 날인 2025. 1. 23. 특허심판원에, 특허권자인 바임을 상대로 이 사건 정정심결에 의한 정정을 무효로 한다는 심판(2025당227, 이하 '이 사건 정정무효심판'이라 한다)을 청구하였다. 피고는 특허법 제42조 제3항 제1호(실시 가능 요건) 및 같은 조 제4항 제1호(뒷받침 요건)를 충족하지 못함에도 그 정정을 허용하는 이 사건 정정심결이 내려졌는바, 이 사건 정정심결에 의한 정정은 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 정정무효심판 절차에서 원고는 2025. 3. 6. 특허법 제153조 제3항에 따라 피청구인인 바임을 위한 보조참가를 신청하여 허가결

정을 받았다.

6. 특허심판원은 2025. 11. 25. 피고 주장을 받아들여 이 사건 정정심결에 의한 이 사건 2차 정정을 무효로 하는 이 사건 정정무효심결을 하였다.

【판결요지】

1. 심판의 참가인이 독자적으로 심결취소 소송의 원고가 될 수 있는지 여부

특허법 제155조 제3항에 따르면, 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. 한편 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 참조), 심판과 심결취소소송이 서로 심급구조를 이루고 있는 것은 아니다. 이에 따라 특허법은 ① 심판의 당사자, ② 심판의 참가인, ③ 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 심결 등에 대한 소를 제기할 수 있다고 규정하여(제186조 제2항), 심판의 참가인에게도 심판의 당사자와는 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 따라서 심판의 당사자가 심결취소의 소를 제기하였는지 여부와 관계없이 심판의 참가인도 독자적으로 심결취소 소송의 원고가 될 수 있다고 보아야 한다.

2. 피참가인의 소 취하로 소송이 종료되는지 여부

바임이 이 사건 특허발명의 특허권자이자 이 사건 정정무효심판의 피청구인이라고 하더라도, 스스로 이 사건 정정무효심결에 불복하여 소를 제기하지 않은 이상, 바임을 이 사건 소송의 당사자로 인정할 수는 없다. 앞서 본 바와 같이 심판과 심결취소소송이 서로 심급구조를 이루고 있는 것은 아닌 점, 특허법은 심판의 당사자 외에 심판의 참가인도 독자적으로 심결취소의 소를 제기할 수 있도록 규정하고 있는 점을 감안하면, 이 사건 정정무효심판 단계에서 원고가 바임을 위한 보조참가인 지위에 있었다고 하여 그 심결에 대한 취소소송에서까지 당사자가 아닌 보조참가인에 준하는 지위에 불과하다고 볼 수는 없다. 따라서 바임은 이 사건 소송의 소를 취하할 자격이 없고, 바임의 소 취하서 제출은 아무런 효력이 없다.

3. 정정무효심판을 제기할 수 있는 이해관계인 여부

가. 특허무효심판에서의 이해관계인에 관한 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결의 법리를 정정무효심판의 이해관계인에 대입해 보면, 특허법 제137조 제1항에서 말하는 이해관계인이란 '무효심판 대상인 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람으로서 그 정정이 무효로 되는 것에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람'을 의미한다고 볼 수 있다.

나. 피고는 의료기기 및 제약 도소매업 등을 하는 회사로서, 2024. 8.경부터 이 사건 특허발명에 의해 바임이 생산한 필러 제품들(이하 '원고 제품'이라 한다)을 공급받아 해외에 수출하고 있다.

다. 이 사건 정정이 무효로 되면, 바임의 특허권은 위 추가 한정사항이 없는 더 넓은 청구범위로 환원되어 존속하게 되고, 이에 따라 피고가 실시허락을 받은 특허발명의 권리범위도 정정무효로 인해 더 넓어지게 되긴 하나, ① 피고의 실시권은 통상실시권으로서 다른 제3자들에 대하여 이 사건 정정발명 실시행위의 금지 등을 청구할 수 있는 대세적 권리가 아닌 점, ② 정정무효로 인해 넓어지는 부분은 당초부터 바임 특허권의 대항을 받을 염려 없이 자유롭게 실시할 수 있었던 영역인 점, ③ 오히려 정정이 그대로 유지될 경우에 비하여 실시허락 대상인 특허권의 권리범위가 넓어짐에 따라 피고로서는 기존 실시허락계약에서 정한 것보다 실시료 등의 각종 부담이나 제약 범위가 더 늘어날 위험이 있다는 점에서, 피고가 이 사건 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받을 염려가 있다거나 이 사건 정정을 무효로 하는 것에 관한 직접적이고 현실적인 이익이 있다고 볼 수 없다.

라. 청구범위를 감축하는 정정에 대하여 통상실시권자인 제3자가 정정무효를 구하면서 정정 전 특허발명에 대한 특허권의 회복 · 유지를 주장한다면, 그 제3자와 피청구인인 특허권자 사이에 사실상의 이해관계가 일치하고 일부라도 대립되는 부분이 존재하지 않는다. 또한 청구범위의 감축 정정이 정정무효심결에 의해 소급적으로 무효로 된 경우, 정정 후 청구범위에는 저촉되지 않으나 정정 전의 청구범위에는 저촉될 수 있는 발명을 자유롭게 실시하던 경업자 등 제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 될 가능성이 있는데, 특허법은 그 정정심결 내용이 공고된 후 정정무효

심판의 등록 전에 정정 전의 특허발명을 선의로 실시한 제3자에 대해서는 아무런 보호 규정을 두고 있지 않으므로, 정정무효심판의 경우에는 그 청구인적격을 더욱 엄격하게 해석할 필요가 있다.

마. 피고는 '바임 또는 제3자와의 계약 관계에서 이 사건 특허발명으로 생산된 제품을 수출하는 사람이라는 점을 확정할 필요가 있었고, 이 사건 특허발명의 등록무효 여부에 따라 바임과의 거래조건, 해외 수입업체와의 사이에 하자담보책임, 계약 해제, 손해배상 청구, 거래조건 변경 등의 권리관계에 영향이 있으므로, 이 사건 정정무효심판을 청구할 이해관계가 있다'는 취지로 주장하나, 이는 간접적 · 반사적인 사실상의 이익이거나 경제적 이익에 불과하다.

【판결의 의의】

특허발명에 의해 생산된 제품을 공급받아 해외에서 수출하는 자는 청구범위를 감축한 정정에 대하여 정정무효를 청구할 직접적, 현실적인 이해관계가 없음을 밝히고, 심판의 참가인이 심판의 당사자와 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있고, 심판에서의 피참가인인 특허권자가 소 취하서를 제출하더라도 소송계속에 영향이 없다고 판단한 사례

확장기능을 갖는 건축공사용 케이지 사건

(제3부) 2026. 8. 12. 선고 2025허10635 판결

【권리내용】 [특허권] 확장기능을 갖는 건축공사용 케이지

【사 건 명】 권리범위확인(특)

【참조조문】 특허법 제136조 제10항

【참조판례】 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결, 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결

【판시사항】

확인대상발명은 정정발명의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로 정정발명의 권리범위에 속한다고 판단한 사례

【사안의 개요】

선행 권리범위확인심판에서 피고(특허권자)가 원고를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 특허발명의 구성이 불분명하여 권리범위를 주장할 수 없다는 이유로 기각하는 심결(선행 심결)을 하였고, 이는 그대로 확정되었다.

이에 피고가 정정심판을 청구하여 특허발명의 불분명한 구성을 명확히 하였고(정정발명), 피고는 다시 원고를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원이 인용하는 심결(이 사건 심결)을 하자, 원고가 심결취소소송을 제기하였다.

원고가 주장하는 본 사안의 쟁점은 다음과 같다.

1. 정정심결 전 특허발명의 권리범위 부존재

원고는 정정심결 전에만 확인대상발명을 실시하였는데, 정정심결 전에는 특허발명의 구성이 불분명하여 특허발명의 권리범위가 존재하지 않았으므로, 이 사건 심판청구는 부적법하다고 주장하였다.

2. 일사부재리

원고는, 선행 심결에서의 확인대상발명과 이 사건 심결에서의 확인대상발명이 실질적

으로 동일하고, 특허발명과 정정발명도 실질적으로 동일하므로 일사부재리 위반이라 주장하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 정정심결 전 특허발명의 권리범위 부존재 주장에 대하여(소극)

정정을 인용하는 심결이 확정되면, 특허법 제136조 제10항에 의해 소급효가 인정된다. 특허법 제136조 제10항은 사유를 구별하지 않고 소급효를 인정하고 있다.

2. 일사부재리(소극)

정정심결에 의해 기술적 범위가 특정 가능하게 되었고, 특허권의 내용 및 권리범위가 변경되었다. 아울러 선행 심결에서 확정된 구체적 사실과, 이 사건 심결에서 확정을 구하는 구체적 사실이 동일하다고 볼 수 없다.

【판결의 의의】

정정심결의 소급효는 정정 전 청구항의 구성이 불분명하여 특허발명의 권리범위를 특정할 수 없었던 경우에도 인정되며, 적극적 권리범위확인심판에서 특허발명의 일부 구성이 불분명하여 권리범위를 특정할 수 없다는 이유로 기각되었다 하더라도 추후 정정심판으로 불분명한 구성을 명확히 하고 다시 제기한 적극적 권리범위확인심판이 일사부재리에 위반된다고 볼 수 없다고 본 사안

면감지 센서 및 해충 포획장치 사건

(제3부) 2026. 8. 19. 선고 2025허10551 판결

【권리내용】 [특허권] 면감지 센서 및 해충 포획장치

【사 건 명】 권리범위확인(특)

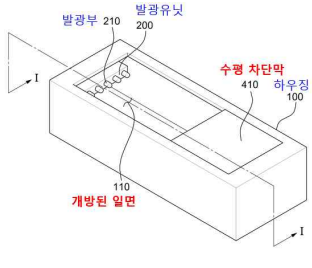
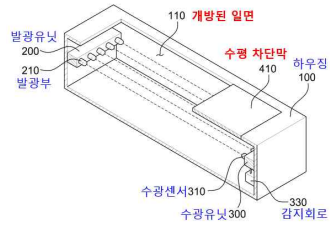
【참조판례】 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결, 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 등

【판시사항】

확인대상발명의 특정

【사안의 개요】

특허발명은 날아다니는 해충을 감지하는 면감지 센서(청구항 1)이고, 확인대상발명은 쥐 포획상자이다.

특허발명(청구항 1)		확인대상발명
날아다니는 해충을 감지하는 면감지 센서		쥐 포획상자
		

원고(특허권자)는 피고를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 확인대상발명이 피고 실시제품과 사실적 관점에서 동일하지 않고, 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다는 이유로 부적법 각하하는 심결을 하였다. 이에 원고가 심결취소소송을 제기하였다.

【판결요지】 청구 일부인용(청구항 1 관련, 확인대상발명의 특정 인정)

1. 확인대상발명은 피고가 실시하고 있는 쥐 포획상자를 특정한 것으로 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다.
2. 원고가 청구항 1의 각 구성요소에 확인대상발명의 구성을 구체적으로 대응시켰으므로, 확인대상발명은 청구항 1과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다.

【판결의 의의】

1. '피고가 실시하고 있는 제품'을 확인대상발명으로 특정한 경우 '사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로의 특정'되었다고 볼 수 있다고 판단한 사례
2. 아울러 원고가 특허발명의 각 구성요소에 확인대상발명의 구성을 구체적으로 대응시켰다면, 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있다고 판단한 사례(대응시킨 구성요소가 특허발명과 동일한 구성인지 여부는 별개의 문제)

청구항 1	확인대상발명
적어도 일면이 개방되고 내부에 공간이 형성된 **하우징**	출입구가 구비된 하우징(쥐 포획상자 본체)
상기 하우징의 일측에 일정 간격 이격되어 평행하게 적외선을 발광하도록 배치되는 복수개의 발광부를 포함하는 **발광유닛**	적외선 센서를 복수개 구비하며, 적외선을 발광하는 **발광유닛**
상기 하우징의 타측에 배치되되, 상기 발광부와 대응되도록 구비되어 상기 적외선을 수광하는 복수개의 수광센서를 포함하는 **수광유닛**	하우징의 일측 혹은 타측에 배치되며 발광부와 대응하여 적외선을 수광하는 복수개의 수광센서를 포함하는 **수광유닛**
상기 수광센서의 정보에 따라 대상물의 감지를 수행하는 **감지회로**	대상물을 감지하는 **감지회로**
판형상으로 형성되고, 상기 적외선의 경로와 수평한 방향으로 상기 하우징의 상기 개방된 일면 방향에 배치되는 **수평 차단막**	판 형상으로서, 개방된 일면 방향으로 배치되는 **커버**
상기 개방된 일면을 경유하여 상기 하우징 내부 방향으로 이동하는 **대상물을 감지**하는 **면감지 센서**	출입구를 경유하여 하우징 내부 방향으로 이동하는 **대상물을 감지**하는 **면감지 센서**

02 무권리자의 특허출원

RTO 설비 특허권 이전등록 사건

(제21부) 2026. 7. 2. 선고 2025나10278 판결

【권리내용】 [특허권] 축열식 연소장치

【참조조문】 특허법 제99조의2 제1항

【참조판례】 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

【판시사항】

특허법 제99조의2 제1항에 따른 특허권 이전등록청구 사건에서, ① 원고가 모인대상발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 보유한 정당한 권리자인지, ② 특허발명과 모인대상발명 사이에 동일성이 인정되는지, ③ 피고가 모인대상발명을 도용하여 특허등록을 받은 무권리자인지를 차례로 살펴 원고가 특허발명에 관한 정당한 권리자라고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 RTO 설비 등을 제조 · 판매하는 회사이고, 피고는 원고 회사에서 RTO 설비 관련 견적서 및 계약서 작성 등 기술영업을 담당하다가 퇴사한 후 A회사에서 기술영업을 담당하였다.

2. 피고는 A회사에서 근무하게 된 지 약 3개월이 경과한 후 이 사건 특허발명을 출원하여 등록받았다.

3. 피고는 원고의 RTO 설비 도면 등 영업상 주요자산에 해당하는 파일 13개를 무단 반출한 범죄사실에 관하여 업무상배임죄로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 이에 대한 피고의 항소와 상고가 모두 기각되어 그 판결이 확정되었다.

4. A회사와 그 임직원들도 공모하여 원고의 영업비밀 또는 영업상 주요자산인 RTO 설비 설계도면 등을 반출하고, 부정한 이익을 얻을 목적으로 이를 누설하거나 사용한 범죄사실로 유죄판결을 받았으며, 그 판결은 상고기각으로 확정되었다.

5. 이 사건에서는 ① 원고가 이 사건 모인대상발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를

보유한 정당한 권리자인지, ② 이 사건 특허발명과 이 사건 모인대상발명 사이에 발명의 동일성이 인정되는지, ③ 피고가 이 사건 모인대상발명을 도용하여 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록을 받은 무권리자인지가 쟁점이 되었다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2025. 10. 23. 선고 2021가합576609 판결
이 사건 제15항 특허발명을 제외한 나머지 청구항은 이 사건 모인대상발명의 대응 구성과 실질적으로 동일하다고 보았다. 그러나 동일성이 인정되는 청구항에 대해서도 피고의 모인행위가 증명되지 않았다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다(원고 항소).

【판결요지】 항소인용(제1심판결 취소, 원고 청구 인용)

1. 원고가 이 사건 모인대상발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리자인지 여부(적극)

다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, 원고 회사의 종업원인 B가 이 사건 모인대상발명을 완성하였고, 원고가 늦어도 이 사건 특허발명의 출원 전인 2010년경 B로부터 그 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 보유하고 있었다고 인정된다.

가. 원고는 RTO 설비를 제작·판매하는 회사로서 2000년경부터 로터리 원캔 타입 RTO 설비에 관한 독자적인 기술을 보유하고 있었다. 원고는 2004년경 RTO 설비의 로터리 윙을 'ㄷ'자 형상으로 가공하여 링이 맞물려 돌아가도록 제작하였으나, 제작비용이 많이 들고 고장이 잦으며 가스가 새는 문제가 있었다.

나. B는 제1심에서 2007년부터 2014년까지 RTO 설비 개발에 참여하면서 개발노트를 작성하였고, 고안·적용·효율 확인·개선의 과정을 거쳐 효율이 높은 RTO 설비를 연구·개발하였다고 증언하였다. B의 개발노트에는 이 사건 모인대상발명 제7, 8항의 핵심 구성인 실리콘 고무가 슬라이딩하는 립 실(lip seal) 구조의 수평실링부재와 수평고정바의 상·하부에 각각 테프론 코팅부재를 부착한 구성이 기재되어 있다. 이러한 구성이 2008. 11.경 RTO 설비에 처음 적용된 점까지 고려하면, B는 그 무렵 립 실 형태의 수평실링부재를 적용하여 간단한 형상의 로터리 윙을 사용하면서도 가스 차단율이 우수한 RTO 설비를 완성한 것으로 보인다.

다. B는 발명을 완성한 때부터 이 사건 모인대상발명을 원고에게 귀속시키는 데 동의하였다는 내용의 사실확인서를 제출하였다. 원고는 2010년경 B가 개발한 기술을 개량하여 표준도면으로 정비하였고, 원고와 C회사 사이에 작성된 기업인수합병

계획에도 원고가 새로운 방식의 VOC 처리설비인 축열식 연소설비를 자체적으로 개발하여 보유하고 있다고 기재되어 있다. 이러한 사정을 종합하면, 원고는 늦어도 2010년경 B로부터 이 사건 모인대상발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것으로 인정된다.

2. 이 사건 특허발명이 이 사건 모인대상발명과 사이에 발명의 동일성이 인정되는지 여부 (적극)

가. 이 사건 제2 내지 5, 7 내지 14 특허발명은 이 사건 모인대상발명의 각 대응 항과 동일하고, 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다.

나. 이 사건 제1, 6, 15, 16항 특허발명도 다음과 같은 이유로 이 사건 모인대상발명의 각 대응 항과 실질적으로 동일하다.

1) 이 사건 제1항 특허발명은 연통관이 연통체 내부에 위치하는 반면, 이 사건 모인대상발명 제1항에서는 연통관이 연통체 외부에 위치한다. 그러나 연통관을 연통체 내부에 포함할 것인지 외부에 둘 것인지는 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 구성 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이가 발생하지 않는다. 나머지 구성도 서로 동일하므로, 양 발명은 실질적으로 동일하다.

2) 이 사건 제6항 특허발명과 이 사건 모인대상발명 제5항은 모두 서로 이격되어 배치되는 상부 차폐디스크와 하부 차폐디스크에 관한 구성을 포함한다. 피고는 양 발명의 차폐디스크 개수와 형상이 다르다고 주장하나, 이 사건 제6항 특허발명은 차폐디스크의 개수나 개방 범위를 한정하고 있지 않다. 나머지 구성도 서로 동일하므로, 양 발명은 실질적으로 동일하다.

3) 이 사건 제15항 특허발명은 이 사건 제13항 특허발명의 종속항으로서 수직고정바의 구조와 수직실링부재의 결합 및 슬라이딩 구조를 더 한정하고 있다. 이 사건 제15항 특허발명의 수직실링부재는 'Y'자 형상인 반면, 이 사건 모인대상발명 제14항의 수직실링부재는 'I'자 형상이라는 차이가 있다. 그러나 수직실링부재의 형상을 'Y'자 또는 'I'자 중 어느 것으로 할 것인지는 통상의 기술자가 제조 상황 등을 고려하여 보통으로 채용할 수 있는 정도의 구성 변경에 불과

하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이가 발생하지 않는다. 따라서 양 발명은 실질적으로 동일하다.

4) 이 사건 제16항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 연통체의 구조를 더 한정한 것이다. 그 한정사항은 이 사건 모인대상발명 제15항의 대응 구성과 차이가 없으므로, 양 발명은 동일하다.

3. 피고가 이 사건 모인대상발명을 도용하여 이 사건 특허발명에 대하여 특허등록을 받은 자인지 여부(적극)

다음과 같은 사정을 종합하면, 피고는 독자적인 연구·개발을 통하여 이 사건 특허발명의 기술적 사상을 창작한 사람이 아니라, 이 사건 모인대상발명을 도용하여 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록을 받은 사람으로 인정된다.

가. 피고는 경력 대부분을 영업직으로 근무하였고 RTO 설비의 도면 설계업무를 담당한 경험이 없었다. 피고는 이 사건 특허발명의 발명과정에서 작성하거나 참고하였다는 실험데이터, 연구자료, 개발노트 또는 스케치 등을 제출하지 못하였다. 피고 명의로 출원된 특허 6건 중 1건을 제외한 나머지도 모두 이 사건 특허발명의 출원일부터 약 5년이 지난 후에 출원되었다. 또한 피고가 제시한 선행기술의 조합만으로는 이 사건 특허발명의 수평실링부재를 포함한 실링구조를 쉽게 도출할 수 있다고 단정하기 어렵다. 이러한 사정에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 독자적으로 발명하였다고 보기 어렵다.

나. 피고가 이 사건 특허발명을 완성하고 출원하는 과정에서 작성하였다고 주장하는 자료는 특허출원을 위하여 변리사에게 이메일로 보낸 PPT 파일이 유일하다. 그러나 그 PPT 파일에 첨부된 도면의 파일명은 원고가 사용한 파일명 형식과 상당히 유사하고, 피고는 본인신문에서 그 파일명을 자신이 부여하지 않았으며 그와 같은 파일명이 붙은 이유도 알지 못한다고 진술하였다. 또한 PPT 파일의 다른 부분에는 발명의 목적이 기재되어 있으면서도 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술적 과제인 실링구조에 관한 내용은 언급되어 있지 않다. 따라서 피고가 위 PPT 파일을 직접 작성하여 이를 토대로 이 사건 특허발명을 완성하였다는 주장은 받아들이기 어렵다.

다. A회사는 원고 회사에서 퇴사한 D가 설립하였고, 원고 회사에서 RTO 설비의 도면

설계를 담당하던 E도 피고보다 먼저 A회사에 입사하였다. 관련 형사사건에서는 E가 이 사건 모인대상발명에 관한 도면을 모두 반출하고, 원고의 영업비밀 자료를 A회사 서버에 올려 임직원들이 열람할 수 있게 한 사실이 인정되었다. A회사는 이 사건 특허발명의 출원비용을 지원하고 그 특허발명을 실시한 RTO 설비를 제작·판매하였으며, 이 사건 특허발명을 자사의 산업재산권으로 표시하기도 하였다. 피고 역시 원고 회사에 재직할 당시 서버 관리자의 지위에 있어 이 사건 모인대상발명에 관한 주요 정보에 접근할 수 있었다. 이러한 사정을 종합하면, 피고는 D, E 등 A회사 관계자들의 도움을 받아 이 사건 모인대상발명을 입수한 후 이를 토대로 그 발명과 실질적으로 동일한 이 사건 특허발명을 출원한 것으로 인정된다.

【판결의 의의】

1. 개발노트와 발명자의 증언, 발명의 각 구성이 실제 RTO 설비에 적용된 시점, 회사가 해당 기술을 개량하여 표준도면으로 정비한 경위 등을 종합하여 모인대상발명의 발명자와 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인을 판단하였다. 또한 도면 등에 나타난 구체적인 기술 구성을 대비하여 특허발명과 모인대상발명 사이의 동일성 또는 실질적 동일성을 인정하였다.
2. 피고에게 관련 기술의 연구·설계 경력이 없고 발명과정을 뒷받침할 자료도 존재하지 않는 점, 원고 회사의 임직원들이 관련 설계도면을 반출하여 A회사에서 공유한 경위, A회사가 특허발명의 출원·실시·관리에 관여한 정도 및 피고가 원고 회사 재직 당시 관련 자료에 접근할 수 있었던 점 등을 종합하여, 피고가 기술적 사상을 독자적으로 창작한 사람이 아니라 모인대상발명을 도용하여 특허등록을 받은 사람이라고 판단하였다.

03 특허소송 절차의 하자

시각 효과를 가진 다중층 코팅 사건

(제5부) 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 실체적 타당성을 근거로 그 심결이 결론에서 정당하다고 볼 수 있는지 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 없다

는 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 정당화 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 심결에

서 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'이 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 제시한 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.

04 진보성

인공지능활용 제1호 사건(특허 진보성)

(제5부) 2026. 6. 25. 선고 2025허10489 판결

【권리내용】 [출원발명] 내화성 계단난간 구조물

【원심심결】 특허심판원 2025. 7. 16. 자 2025원567 심결

【사 건 명】 거절결정(특)

【판시사항】

출원발명이 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정되고, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우, 하나의 청구항에 거절사유가 있어서 출원이 일체로 거절된 사례

【사안의 개요】

이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 의해 쉽게 도출될 수 있어서 진보성이 부정된다는 이유로 출원이 거절되었다. 이에 대하여 원고는, 이 사건 제1항 출원발명이 부식방지와 내화성 유지를 통한 안전 확보를 기술적 과제로 하는 반면, 선행발명 1은 현장 설치 시 경사 조절의 용이성과 심미적 외관을 주된 목적으로 하는 점에서 기술적 과제와 효과가 다르고, 이 사건 출원발명은 면접 용접 방식으로 선행발명 1의 국부 용접 방식과 다르고 차이점은 쉽게 극복할 수 없다고 주장하며 심결취소 소송을 제기하였다.

【절차 개요】

2026. 4. 인공지능시범재판부로 선정
2026. 5. 7. 변론준비기일에서 양당사자 상용인공지능활용에 동의
2026. 5. 7. 석명준비명령을 통해 인공지능활용 등에 대한 안내사항 전달
2026. 5. 21. 제1회 변론 기일/ 변론 종결
2026. 6. 25. 판결 선고/ 확정

【판결요지】 청구기각

1. 구성요소 대비

구성요소	이 사건 제1항 출원발명	선행발명 1
1	상층 바닥과 하층 바닥에 각각 하단이 수직으로 고정되는 상, 하측 수직지주(10, 20);	계단의 상측과 하측 바닥에 각각 설치되는 직립형 기둥(13, 14) (도 1, 도 2 참조)
2	상기 상, 하측 수직지주(10, 20)의 상측을 경사지게 연결하고 하단에는 제 1 용접고정면(31)이 길이방향으로 따라 돌출 형성되는 상부핸드레일(30);	기둥(13, 14)의 상측을 연결하고 하단에 레그부(21)가 형성되는 상부 레일(11) (도 1, 도 3 참조)
3	상기 상, 하측 수직지주(10, 20)의 하측을 경사지게 연결하는 하부연결대(40);	기둥(13, 14)의 하측을 연결하는 하부 레일(12) (도 1, 도 3 참조)
4	상기 **상부핸드레일**(30)과 상기 하부연결대(40)에 상, 하단이 각각 연결되어 수직으로 연장되고 상단에는 상기 제 1 용접고정면(31)에 **면접되어 용접 고정되는** 제 1 경사용접고정면(51)이 돌출 형성되는 다수의 수직난간봉(50);	상부 레일(11)과 하부 레일(12)에 상, 하단이 각각 연결되어 수직으로 설치되며, 상단에는 상부 레일(11)의 레그부(21)의 **측면에 접하고 용접 결합되는** L자형 지지포켓(31)의 표면(33)과 돌출 리브(35)가 형성되는 다수의 스핀들(15) (컬럼 2 38~57, 청구항 1, 도 3 참조)
5	**금속재질**로 제조되어 상기 상, 하측 수직지주(10, 20)에 대응되게 구비되고 상기 상부핸드레일(30)과 상기 하부연결대(40)의 양단을 각각 상기 상, 하측 수직지주(10, 20)에 연결하는 상, 하부 연결부재(60, 70)	상부 레일(11)과 하부 레일(12)의 양단을 각각 기둥(13, 14)에 연결하는 브래킷(16) (도 1, 도 4 참조)
	내화성 계단난간 구조물	조정 가능한 연철 난간

2. 청구범위 해석 : “면접되어 용접 고정되는”

이 사건 제1항 출원발명의 청구범위에는 ‘제 1 용접고정면(31)에 면접되어 용접 고정되는 제 1 경사용접고정면(51)이 돌출 형성되는 다수의 수직난간봉(50)’이라고 명시되어 있다. 이에 의하면 위 청구범위에는 면접되어 용접 고정되는 구성은 개시되어 있으나 ‘접촉부 면적이나 범위 및 결합 방향 등’과 같은 면접의 구체적 형상이나 면접 용접의 구체적인 조건을 한정하는 사항은 개시되지 않은 것으로 보인다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명의 청구범위 중 ‘면접되어 용접 고정되는’은 문자 그대로 ‘면에 접촉하여 용접으로 고정된다’는 것으로 해석되어야 할 것이고, 용접 고정되는 두 구성의 전

체 면 뿐 아니라 일부 면이라도 접촉하는 경우를 모두 포함하는 것으로 봄이 타당하다. 또한 이 사건 제1항 출원발명의 청구범위에는 구체적인 용접의 종류를 한정하지 않은 채 그 상위개념에 해당하는 '용접'만 개시하고 있다. 따라서 원고의 주장과 같이 선행발명 1에 '단속 필릿 용접'만 개시되었다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

선행발명 1은 볼트와 너트를 사용하여 조립하는 종래 셀프 조립형 난간의 단점을 해결하기 위하여 스핀들과 레일을 '용접'으로 결합하는 방식을 채택한 것으로, 체결구를 배제하고 용접으로 결합하는 점에서 이 사건 출원발명과 다를 바 없다.

3. 차이점의 용이극복 여부

차이점 1은, 이 사건 제1항 출원발명에는 수직난간봉 상단의 제1 경사용접고정면(51)이 상부핸드레일의 제1 용접고정면(31)에 면접되어 용접되는 구성이 개시된 반면, 선행발명 1은 스핀들 상단의 L자형 지지포켓(31)의 표면(33) 및 리브(35)가 상부 레일(11)의 레그부(21)에 접하여 용접되는 구조로, '면접 용접'에 대한 직접적 개시가 없다는 점이다. 선행발명 1에는 L자형 지지포켓 표면(33)과 리브(35)가 레그부(21)의 측면에 접하여 용접되는 구성이 개시되어 있고, 이는 접촉면에서 용접이 이루어지는 점에서 구성요소 4의 면접 용접과 실질적으로 동일하다. 나아가 선행발명 1의 스핀들 표면(33)은 이미 레그부(21)의 측면에 접하고 있으므로 접촉면을 확장하는 데 별다른 기술적 어려움도 없는 것으로 보인다.

이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 5는 상, 하부 연결부재가 '금속 재질'인 반면, 선행발명 1의 브래킷은 그 재질이 명시적으로 개시되지 않은 차이가 있다(차이점 2). 그러나 선행발명 1은 '조정 가능한 연철 난간(Adjustable Wrought Iron Railing)'으로, 난간을 구성하는 일부 구성요소인 브래킷(16) 또한 철재와 같은 금속 재질로 형성될 것임은 통상의 기술자가 쉽게 파악할 수 있다. 건축자재에 대한 내화성 요구나 계단 단간에 내부식성 금속 자재를 사용하는 것은 기술 상식에 불과하다. 연철 난간의 주요 구성인 직립형 기둥(13, 14), 상부 레일(11) 및 하부 레일(12)을 연철과 같은 금속재료로 하면서 그 사이를 결합하는 브래킷을 금속이 아닌 다른 재료로 할 만한 특별한 사정도 없다.

【판결의 의의】

인공지능시범재판부 출범 후 상용인공지능을 재판업무 보조에 활용한 최초의 판결.

선행발명 1에 의해 진보성이 부정되므로 출원 거절에 위법이 없다고 판단한 사안

혈관보호성 및 심장보호성 항당뇨 치료요법에 관한 진보성 판단

(제4부) 2026. 8. 13. 선고 2025허10442 판결

【권리내용】 [등록특허] 혈관보호성 및 심장보호성 항당뇨 치료요법

【원심심결】 특허심판원 2025. 4. 24. 2024당1622, 2024당1628(병합) 등 사건

【사 건 명】 등록무효(특)

【참조판례】 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결, 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 판결, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결, 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결

【판시사항】

1. **치료 대상과 치료 효과가 이미 알려진 약학적 조성물에서 그 치료 대상을 종전 환자군보다 하위의 환자군으로 한정한 의약용도발명에서의 명세서 기재요건 및 그 충족 여부(소극)**

   이미 공지된 약학적 조성물에서 치료 대상 환자군을 더욱 한정한 의약용도발명의 경우, 구 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는, 종전 환자군에서 보다 한정한 '이 사건 환자군'에 대한 치료 효과를 확인할 수 있을 정도로 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이를 대신할 정도로 구체적으로 기재되어 있어야 하고, 종전에 이미 알려진 치료 대상에 대한 치료 효과를 확인한 정도의 약리데이터만으로는 이 사건 환자군에 대한 치료 효과가 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없어 명세서 기재요건에 위배됨

2. **약학적 조성물에서 그 치료 대상을 종전 환자군보다 하위의 환자군으로 보다 한정한 의약용도발명에서의 진보성 요건 및 그 충족 여부(소극)**

   이 사건 정정발명에서 한 이 사건 환자군의 특정이 통상의 기술자가 해당 약학적 조성물의 투여 대상으로 삼거나 해당 약학적 조성물의 치료효과를 예측하기 어려운 환자군으로 볼 수 없고, 이 사건 환자군에 대한 치료 효과 역시 통상의 기술자가 예측하기 어려운 현저한 효과라고 볼 수도 없어 그 진보성이 부정됨

【사안의 개요】

1. 이 사건 제1항 정정발명은 2형 당뇨병 환자에 대한 당뇨병 치료제로 알려져 있는 약학적 조성물(리나글립틴)에서 그 치료 대상(2형 당뇨병 환자)을 종전 환자군보다 하위의 환자군(심혈관 질환의 위험이 높은 A, B, C, D 환자군, 이하 '이 사건 환자군'이라 함)으로 보다 한정한 의약용도발명(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 함)아다.

2. 선행발명 1에는 리나글립틴을 타입 2 당뇨병 환자에게 투여했을 때 심혈관 부작용을 대변하는 심전도(ECG)에 별 이상이 없을 뿐 아니라 다른 심각한 부작용이 관찰되지 않아 안전하다는 내용이 개시되어 있고, 선행발명 2에도 타입 2 당뇨병의 존재가 심혈관 질환 위험을 2배 내지 5배 증가시키는 것과 관련이 있다는 기재가 있고, 내당능 장애(IGT), 공복 혈당 장애(IFG), 인슐린 저항성 및/또는 대사 증후군으로 진단받은 환자는, 예를 들어 심근경색, 관상동맥 질환, 심부전, 혈전색전증과 같은 심혈관 질환이 발생할 위험이 증가하는 것으로 추정된다는 기재가 있으며, 심혈관 질환 등의 합병증이 높은 빈도로 발생하는 타입 2 당뇨병에서 유효한 혈당 강하 효과를 나타내는 것으로 알려진 리나글립틴을 단독 또는 SGLT2 억제제와 함께 심부전 등의 다양한 심혈관 질환 환자에게 투여하는 방법이 개시되어 있다.

3. 특허심판원은 이 사건 제1항 및 제2항 정정발명은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 비교대상발명 1, 2[2]의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 정정발명은 구 특허법(2014. 6. 11 법률 제12753호로 개정되기 전의 것을 의미한다. 이하 같다) 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하므로, 이 사건 정정발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 이유로 이 사건 제1항 정정발명에 대한 무효 심판청구를 인용하는 내용의 심결(이하 **'이 사건 심결'**이라 한다)을 하였다.

4. 원고는 이 사건 정정발명의 명세서에 기재된 실험결과를 통해 통상의 기술자는 이 사건 환자군에 대한 약리효과를 이 사건 특허발명의 명세서로부터 충분히 이해할 수 있어 명세서 기재 요건은 충족되고, 선행발명 1, 2에 이 사건 제1항 정정발명과 같은 유효성분이 개시되어 있기는 하나, 이 사건 정정발명의 우선일 당시 이 사건 환자군에

2) 각각 이 사건 선행발명 1, 2와 같다.

대한 당뇨병 치료제의 심혈관 안전성 등에 관한 우려와 불확실성 등과 같은 기술 수준에 비추어 볼 때, 통상의 기술자는 이 사건 환자군에서의 심혈관 안전성을 겸비한 당뇨병 치료 효과를 합리적으로 인식하거나 예측할 수 없었으므로 그 진보성도 인정된다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 정정발명이 발명의 상세한 설명의 기재요건을 충족하는지 여부(소극)

가. 관련 법리

이 사건 제1항 정정발명의 출원 전에 '이 사건 환자군에 대하여 리나글립틴이 임의의 다른 치료 물질과 병용되어 타입 2 당뇨병을 치료'하는 의약용도에 관한 약리 기전이 명확히 밝혀져 있었다거나 그와 같이 볼 만한 특별한 사정이 있었다고 보기 어려운 반면, 선행발명 1, 2로부터 타입 2 당뇨병 환자에 대한 심혈관 이상 내지 부작용 없는 당뇨병 치료 효과 정도는 합리적으로 예측할 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 있다. 따라서 명세서에는 이 사건 정정발명에서 한정한 이 사건 환자군에 대한 치료 효과를 확인할 수 있을 정도로 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이를 대신할 정도로 구체적으로 기재되어 있어야 한다.

나. 구체적 판단

그런데 이 사건 정정발명의 명세서에는 당뇨병 동물모델에서의 혈당강하 효과나 심혈관 질환 동물모델에서의 심혈관 안전성을 각각 확인한 정도의 실험데이터만이 있을 뿐이고, 이 사건 정정발명의 우선일 이전에 이미 동물 실험윤리에 크게 반하지 않으면서도 당뇨병과 심혈관 위험인자를 동시에 갖는 동물모델들이 널리 이용되고 있었던 것으로 보임에도, 이 사건 환자군을 대변할 만한 동물모델 등에 대한 실험결과가 없으며, 이 사건 환자군을 대상으로 한 약리 효과와 관련하여 타입 2 당뇨병을 갖는 환자에서 리나글립틴의 장기 치료에 의한 심혈관 위험도를 측정하는 파라미터들에 대해서만 나열하면서 그 효과는 "~ 하위 연구에서 조사한다"라고만 기재되어 있을 뿐, 실제 리나글립틴의 심혈관 위험도에 미치는 영향을 확인할 수 있는 구체적이고 객관적인 실험결과를 제시하지 않아, 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 없다.

2. 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 인정되는지 여부(소극)

가. 관련 법리

의약개발 과정에서 대상 환자군의 특정은 투여용법이나 투여용량과 마찬가지로 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 대상 환자군을 부가 한정함으로써 기존 치료제로 치료가 어려웠거나 시도해보지 않던 환자에게 치료 효과를 나타내는 새로운 의약용도를 제공하는 발명으로 볼 수 있다. 위와 같이 부가 한정된 대상 환자군에 관한 의약용도 발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 환자군에 대하여 현저하거나 이질적인 치료 효과가 인정되어야 한다.

나. 구체적 판단

제2형 당뇨병 환자에 대하여 알려진 다음과 같은 기술 상식 및 다음과 같은 사정을 모두 고려하면, 이 사건 환자군과 같은 한정이나 이 사건 환자군에 대한 치료효과는 모두 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

1) 이 사건 정정발명 우선일 이전부터 일반적으로 타입 2 당뇨병은 심혈관 질환의 위험인자이고, 당뇨병의 높은 혈당이 혈관 내피세포의 염증 등을 일으키고 결국 심장 등의 대혈관 질환을 야기한다는 것이 해당 분야에 널리 알려져 있었고, 당뇨병 환자에서 울혈성 심부전, 뇌졸중, 관상동맥 질환 등이 자주 발생하여 미국심장협회는 당뇨병을 심혈관 질환의 주요 위험인자로 지정하는가 하면, 당뇨병 환자에서 심혈관 질환의 예방 지침으로 경구용 혈당강하제(즉, 당뇨약)의 복용을 지시하기도 한다. 즉 타입 2 당뇨병 환자의 상당수는 심혈관 질환을 갖고 있거나 가질 위험이 있다는 것은 이미 널리 알려져 있던 기술상식이다.

2) 선행발명 1에는 리나글립틴을 타입 2 당뇨병 환자에게 투여했을 때 심혈관 부작용을 대변하는 심전도(ECG)에 별 이상이 없을 뿐 아니라 다른 심각한 부작용이 관찰되지 않아 안전하다는 내용이 기재되어 있어, 선행발명 2에도 타입 2 당뇨병의 존재가 심혈관 질환 위험을 2배 내지 5배 증가시키는 것과 관련이 있다는 기재가 있고, 내당능 장애(IGT), 공복 혈당 장애(IFG), 인슐린 저항성 및/또는 대사 증후군으로 진단받은 환자는, 예를 들어 심근경색, 관상동맥 질환, 심부전, 혈전색전증과 같은 심혈관 질환이 발생할 위험이 증가하는 것으로 추정된다는

기재가 있으며, 심혈관 질환 등의 합병증이 높은 빈도로 발생하는 타입 2 당뇨병에서 유효한 혈당 강하 효과를 나타내는 것으로 알려진 리나글립틴을 단독 또는 SGLT2 억제제와 함께 심부전 등의 다양한 심혈관 질환 환자에게 투여하는 방법이 기재되어 있어, 통상의 기술자는 이 사건 환자군에게 리나글립틴을 투여하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다.

3) 이 사건 정정발명의 우선일 당시 비록 로시글리타존과 같은 일부 당뇨 치료제에 의한 심혈관 부작용이 알려져 있었고, 임상실험대상자 중 "현재 심혈관 질환을 갖고 있거나 이전 6개월 내 심혈관 질환을 가지고 있던 환자"가 제외된다는 사정을 인정하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 정정발명의 우선일 당시 타입 2 당뇨병 환자는 심혈관 질환을 가지고 있거나 가질 위험성이 높은 환자로 잘 알려져 왔던 점, 리나글립틴과 유사한 약리 기전을 갖는 종래 DPP-4 억제제들은 비교적 심혈관 부작용이 없는 약물로 더 잘 알려져 왔었던 점, 임상시험에서는 시험의 목적과 안전성 확보, 임상 결과의 신뢰성 및 통계적 유의성을 확보하기 위하여 교란 요인이 될 수 있는 특정 환자들은 제외하는 것이 일반적인 점 등을 고려하면, 통상의 기술자는 종래부터 DPP-4 억제를 통한 타입 2 당뇨병의 치료에 유효한 것으로 알려진 리나글립틴을 이 사건 환자군에 대하여도 적용할 동기가 충분히 있다고 봄이 타당하다.

4) 선행발명 1에는 리나글립틴의 임상시험 결과가 기재되어 있는데, 타입 2 당뇨병 환자에게 리나글립틴을 12일 또는 28일 동안 여러 용량으로 반복 투여하면서 혈중에 들어 있는 GLP-1, 글루카곤, 포도당 농도 및 HbA1c 수치를 측정하여 타입 2 당뇨병을 치료하는 효과가 있다는 내용과, 리나글립틴을 타입 2 당뇨병 환자에게 경구 투여할 경우 저혈당, 심혈관 부작용을 대변하는 심전도(ECG) 이상을 포함한 심각한 부작용이 위약에 비해 높지 않다는 내용이 기재되어 있고, 선행발명 2에는 리나글립틴의 약리 효과에 대해서 타입 2 당뇨 비만 쥐{Zucker Diabetic Fatty(ZDF) rat}에게 리나글립틴을 SGLT2 억제제와 함께 투여할 경우 단독으로 각각 투여한 것에 비해 혈당 감소가 상승효과를 보인다는 실험결과와, 이러한 혈당 조절에 의해 얻어지는 이로운 약리 효과로서 타입 2 당뇨병 치료 효과뿐만 아니라 대혈관 합병증의 예방 또는 대사 증후군의 치료 등에 관한

기대 효과가 개략적인 시험 방법과 함께 기재되어 있다. 또한 위약을 받은 환자군과 비교했을 때, 수축기 및/또는 이완기 혈압의 감소, 혈장 트리글리세리드의 감소, 총 콜레스테롤 또는 LDL 콜레스테롤의 감소, HDL 콜레스테롤의 증가, 또는 체중 감소와 같은 효과가 확인되었다고 기재되어 있음. 따라서 이로부터 통상의 기술자는 심혈관 위험이 있는 이 사건 환자군을 대상으로도 위와 같은 치료 효과가 있을 것을 합리적으로 예상할 수 있다.

【판결의 의의】

이미 공지된 약학적 조성물에 대하여 치료대상 환자군만을 종래 알려진 환자군 보다 한정하여 그 의약용도를 한정한 발명에 있어서, 해당 발명의 명세서에는 해당 환자군에 대한 치료 효과를 합리적으로 예측 내지 확인할 수 있는 약리데이터 기재가 필요하다는 것과, 그와 같은 의약용도 발명에서 진보성을 인정하기 위해서는 통상의 기술자가 출원 당시(우선일 당시) 선행기술 및 주지관용기술을 종합하여, 대상 환자군의 한정이나 해당 환자에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 없어야 한다는 법리를 재확인한 사례

05 명세서 기재요건

엠파글리플로진의 치료적 용도 사건

(제3부) 2026. 1. 15. 선고 2024허16038 판결

【권리내용】 [출원특허] 엠파글리플로진의 치료적 용도

【원심심결】 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 기재되거나 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 약제학적 조성물로서, 상기 약제학적 조성물은 10mg의 총 1일 용량으로 경구 투여하기 위한 엠파글리플로진을 포함하고, 상기 심혈관 사건은 입원이 필요한 심부전인, 약제학적 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 의약용도발명에 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, 의약용도에 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 의약의 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 의약이라도 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, 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 투여용량을 적절하게 설정할 필요가 있어, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결 참조). 따라서 투여용법이나 투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 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 '엠파글리플로진을 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 방법이어서 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 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 않

는다는 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 한정한 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 상정하기 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 과정에서는 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 원천적으로 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

06 특허권 침해

알리바바 사건

(제21부) 2025. 5. 22. 선고 2023나10693 판결

【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, 양도대가의 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 증명은 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

이차전지 리드탭의 필름 융착장치 사건

(제5부) 2026. 7. 23. 선고 2025허10628 판결

【권리내용】 [특허] 이차전지 리드탭의 필름 융착장치

【사 건 명】 권리범위확인

【참조판례】 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결, 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결

【판시사항】

1. 피고가 이 사건 특허발명의 출원 및 등록경과에 비추어 이 사건 제1항 발명의 '제2 플레이트'에서 '열선이 내장된 제2 플레이트'를 의식적으로 제외하였다고 보기 어렵다고 판단한 사안

2. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 '미리 절단 및 가열된 메탈을 부착롤러에 순차 공급하면, 부착롤러가 메탈과 필름을 동시에 가압하여 그대로 융착'시킴으로써 '메탈 크기에 맞추어 필름을 절단하는 공정', '절단된 메탈에 절단된 필름을 정위치시키는 공정', '메탈에 필름이 부착될 때 발생되는 메탈과 필름 사이의 기포를 제거하는 공정'을 생략하는 것으로 파악하고, 이는 선행기술에 공지되어 있지 않으며, 확인대상 발명은 위 기술사상의 핵심을 그대로 구현하고 있어 이 사건 제1항 발명과 균등하다고 본 사안

【사안의 개요】

◎ 구성요소 대비

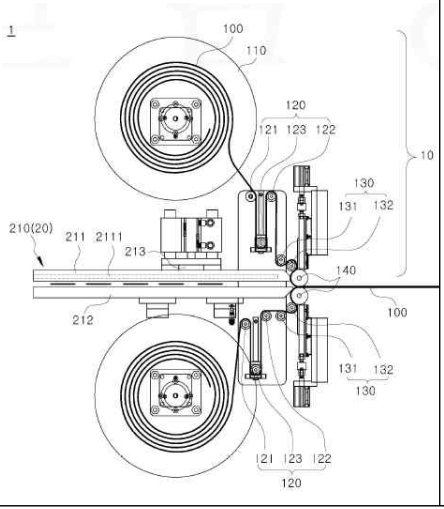
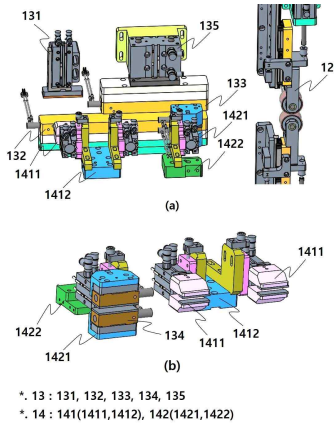
구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명
1	롤 형태로 권취되어 있는 필름을 권출하여 진행방향을 따라 필름을 공급하는 필름 공급부;	롤 형태로 권취되어 있는 필름을 권출하여 진행 방향을 따라 필름을 공급하는 필름 공급부(11)
2	상기 필름 공급부에서 공급되는 권출된 필름을 가이드하며 가압하는 부착롤러;	상기 필름 공급부(11)에서 공급되는 권출된 필름을 가이드하며 가압하는 부착롤러(12)

구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명
3	절단된 상태의 메탈이 위치되면, 열선이 내장된 제1 플레이트가 하강하여, 소정 간격 이격된 제2 플레이트와 접촉되어, 상기 제1 플레이트와 상기 제2 플레이트 사이에 위치된 메탈에 열을 가하는 메탈 가열부; 및	• 절단된 상태의 메탈을 공급받아 복수로 예열하는 메탈 예열부(13) • 상부 판 히터(133)는, 하부 판 히터(132)의 상측에 소정 간격을 유지하면서 위치하고, 하부 판 히터(132)의 가운데와 오른쪽에 위치하는 2개의 메탈(M)과 마주하게 판 형상을 이루며, 목표로 하는 예열 온도로 설정된 100℃를 유지하는 히터가 장착되어 왼쪽에서 가운데로, 가운데에서 오른쪽으로 순차 공급되는 절단된 메탈(M)을 하부 판 히터(132)와의 사이에서 눌러 접촉 상부와 하부에서 가열되게 한다.
4	상기 메탈 가열부에 위치된 메탈을 순차적으로 부착롤러로 이동시키는 메탈 이송부;를 포함하여,	상기 메탈 예열부(13)에서 예열되는 복수의 메탈을 순차적으로 상기 부착롤러(12)로 이송하는 메탈 이송부(14)를 포함하고,
5	상기 메탈 가열부에서 가열된 메탈이 상기 부착롤러에 위치되면, 상기 부착롤러가 회전함에 따라, 상기 부착롤러에 의해 가압되는 필름이 가열된 메탈에 부착되되,	상기 메탈 예열부(13)에서 가열된 메탈이 상기 부착롤러(12)에 위치되면 상기 부착롤러(12)가 회전하면서 가압되는 필름이 예열된 메탈에 빠르게 열융착시킨다.
6	상기 **메탈 이송부**는, 상기 메탈 가열부의 측방향에 위치되어, 상기 메탈 가열부에서부터 상기 부착롤러 까지의 거리 이상의 길이로 형성되어, 메탈이 이송되는 방향을 따라 좌우 이동 가능한 **이송 플레이트**; 상기 이송 플레이트에서 상기 메탈 가열부 측으로 돌출 형성되되, 복수개가 상기 이송 플레이트의 길이 방향을 따라 소정 간격 이격 배치되는 브라켓; 상기 브라켓의 단부에서 한 쌍이 상하로 서로 마주보며 설치되어, 서로 인접 또는 이격 가능한 그립퍼; 및 한 쌍이 상기 그립퍼에 설치되어 상기 그립퍼에 의해 한 쌍이 서로 인접 또	• 제1 그립퍼(1411)와 제1 그립퍼 이송체(1412)로 이루어지는 **제1 메탈 이송 수단(141)**과, 제2 그립퍼(1421)와 제2 그립퍼 이송체(1422)로 이루어지는 **제2 메탈 이송 수단(142)**을 포함하는 **메탈 이송부(14)**를 구비한다. • **제1 메탈 이송 수단(141)**은, 제1 그립퍼(1411)와 제1 그립퍼 이송체(1412)를 구비하고, **하부 판 히터(132)의 앞쪽에 위치**하면서 메탈(M)을 잡거나 놓은 상태로 왼쪽과 오른쪽을 반복 이동한다. • **제2 메탈 이송 수단(142)**은, 제2 그립퍼(1421)와 제2 그립퍼 이송체(1422)를 구비하고, **하부 판 히터(132) 앞쪽의 오른쪽에 위치**하면서 메탈(M)을 잡거나 놓은 상태로 하부 판 히터(132)의 오른쪽과 부착

구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명
	는 이격가능하며, 한 쌍이 서로 인접됨에 따라 메탈을 파지할 수 있는 그립판넬;을 포함하며,	롤러(12)를 반복 이동한다. • 하부 판 히터(132)는, 길이 방향으로 3개의 메탈(M)이 왼쪽에서 오른쪽으로 소정 간격을 유지하면서 위치 • 제1 그립퍼 이송체(1412)는, 메탈(M)을 잡거나 놓은 상태의 제1 그립퍼(1411)를 하부 판 히터(132)의 앞쪽에서 왼쪽과 오른쪽을 반복 이동하게 작동한다. • 제2 그립퍼 이송체(1422)는, 하부 판 히터(132) 앞쪽의 오른쪽에서 메탈(M)을 잡거나 부착롤러(12)에서 메탈(M)을 놓은 상태의 제2 그립퍼(1421)를 반복 이동하게 작동한다. • 제1 그립퍼(1411)는, 하부 판 히터(132)에 위치하는 이웃하는 메탈(M) 간격을 유지하면서 한 쌍으로 설치되고, 순차 공급되는 메탈(M)을 잡거나 놓을 수 있게 작동한다. • 제2 그립퍼(1421)는, 상하로 제2 그립퍼 히터(134)가 마주하게 설치되고, 하부 판 히터(132)의 오른쪽에 순차 공급되는 메탈(M)을 잡거나 부착롤러(12)로 이송된 메탈(M)을 놓을 수 있게 작동한다.
7	상기 메탈 가열부 측방향에 위치된 복수의 상기 그립판넬 각각은 상기 메탈 가열부로 공급된 절단된 상태의 메탈의 타 단을 그립하고, 상기 그립판넬에 파지되지 않은 메탈의 일 단은 상기 제1 플레이트와 상기 제2 플레이트 사이에 위치되고, 상기 제1 플레이트가 하강하여 상기 제2 플레이트와 접촉됨에 따라, 상기 제1 플레이트	• 제1 그립퍼 이송체(1412)는, 메탈(M)을 잡거나 놓은 상태의 제1 그립퍼(1411)를 하부 판 히터(132)의 앞쪽에서 왼쪽과 오른쪽을 반복 이동하게 작동한다. • 제2 그립퍼 이송체(1422)는, 하부 판 히터(132) 앞쪽의 오른쪽에서 메탈(M)을 잡거나 부착롤러(12)에

구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명
	와 상기 제2 플레이트 사이에 있던 메탈이 상기 제1 플레이트와 밀착되어 가열되고,	서 메탈(M)을 놓은 상태의 제2 그립퍼(1421)를 반복 이동하게 작동한다. • 상하부 판 히터 승강수단(135)은, 하부 판 히터(132)와 상부 판 히터(133)를 소정 간격을 유지하면서 상하로 마주하게 하부 판 히터(132)를 하강시키면서 상부 판 히터(133)를 상승시키게 작동하고, 또한 하부 판 히터(132)와 상부 판 히터(133) 사이에서 메탈(M)을 눌러 접촉 가열하기 위해 하부 판 히터(132)를 상승시키면서 상부 판 히터(133)를 하강시키게 작동한다. • 도 3d에 나타낸 바와 같이, 상하부 판 히터 승강수단(135)이 작동하여 하부 판 히터(132)의 가운데에 위치한 메탈(M)을 상부 판 히터(133)로 눌러 접촉 고정하여 상부와 하부를 가열하면서, 〈후략〉. • 도 3f에 나타낸 바와 같이, 〈중략〉 상하부 판 히터 승강수단(135)이 작동하여 하부 판 히터(132)의 가운데와 오른쪽에 위치한 메탈(M)을 상부 판 히터(133)로 눌러 접촉 고정하면서 상부와 하부를 가열하여, 목표 온도인 100℃로 유지시킨다.
8	상기 제1 플레이트가 상승하여 상기 제2 플레이트와 이격되면, 이동 플레이트가 상기 부착롤러 측으로 소정 간격 이동하여, 상기 부착롤러 직전에 위치된 메탈이 한 쌍으로 이루어진 상기 부착롤러 사이로 인입되면서 가열된 메탈에 필름이 융착되고,	• 도 3i에 나타낸 바와 같이, 〈중략〉 하부 판 히터(132)를 하강시키면서 상부 판 히터(133)를 상승시키게 작동한다. 그리고, 상기 제2 메탈 이송 수단(142)의 제2 그립퍼 이송체(1422)가 하부 판 히터(132)의 오른쪽 메탈(M)을 잡은 제2 그립퍼(1421)를 이동시켜 부착롤러(12)에서 예열된 메탈(M)에 필름을 융착시키게 한다. • 상기 메탈 예열부(13)에서 가열된 메탈이 상기 부착롤러(12)에 위치되면 상기 부착롤러(12)가 회전하면서 가압되는 필름이 예열된 메탈에 빠르게 열융착시킨다.

구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명
9	상기 이송 플레이트가 진행방향을 따라 더 이동되면, 필름이 부착된 메탈은 상기 부착 롤러에서 이탈되면서 상기 제1 플레이트와 상기 제2 플레이트 사이에 위치된 복수의 메탈이 순차적으로 진행방향으로 이동되고,	• 이후, 도 3f 이하를 반복하여, 절단된 메탈(M)을 순차로 공급하면서 〈후략〉.
10	상기 제1 플레이트가 다시 하강하여 상기 제2 플레이트와 접촉되어 사이에 배치된 메탈에 열을 가하는 동안, 상기 그립판넬이 파지하고 있던 메탈의 파지가 중단되도록 한 쌍이 서로 이격되어, 한 쌍으로 이루어진 상기 그립판넬이 서로 이격되어 메탈을 파지하지 않은 상태에서, 상기 이송 플레이트가 진행방향과 반대 방향으로 소정 간격 이동되고,	• 이후, 도 3f 이하를 반복하여, 절단된 메탈(M)을 순차로 공급하면서 순차로 온도를 높여 빠르고 안정적으로 예열할 수 있게 한다.
	상기 이송 플레이트가 이동된 후, 복수의 상기 그립판넬 각각은 상기 이송 플레이트가 진행방향과 반대 방향으로 이동되기 전에 파지하였던 메탈의 이전에 배치된 메탈을 파지하고,	• 다음으로, 도 3f에 나타낸 바와 같이, 〈중략〉 상하부 판 히터 승강수단(135)이 작동하여 하부 판 히터(132)의 가운데와 오른쪽에 위치한 메탈(M)을 상부 판 히터(133)로 눌러 접촉 고정하면서 상부와 하부를 가열하여 〈중략〉 다음으로, 도 3g에 나타낸 바와 같이, 하부 판 히터(132)의 왼쪽에 메탈이 추가로 공급되고 〈중략〉 다음으로, 도 3h에 나타낸 바와 같이, 제1 메탈 이송수단(141)의 제1 그립퍼(1411)가 하부 판 히터(132)의 가운데와 오른쪽 메탈(M)을 놓고 제1 그립퍼 이송체(1412)에 의해 왼쪽으로 이동하여 왼쪽과 가운데 메탈(M)을 잡는다. 그리고, 제2 메탈 이송 수단(142)의 제2 그립퍼 이송체(1422)가 하부 판 히터(132) 앞쪽의 오른쪽에 위치하면서 제2 그립퍼(1421)로 오른쪽 메탈(M)을 잡아 제2 그립퍼 히터(134)로 가열한다.
	상기 그립판넬이 메탈을 파지하면 상기 제1 플레이트가 다시 상승하고, 상기 이송 플레이트는 다시 이송방향으로 이동하여 가열된	• 다음으로, 도 3i에 나타낸 바와 같이, 〈중략〉 제2 메탈 이송 수단(142)의 제2 그립퍼 이송체(1422)가 하부 판 히터(132)의 오른쪽 메탈(M)을 잡은 제2 그립

구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명
	메탈을 상기 부착롤러로 이송시키는 과정을 반복하는	퍼(1421)를 이동시켜 부착롤러(12)에서 예열된 메탈(M)에 필름을 융착시키게 한다.
	이차전지 리드탭의 필름 융착장치.	이차전지 리드탭의 필름 융착장치.
		

【판결 요지】 청구기각

❶ 이 사건 제1항 발명의 제2 플레이트에 '열선이 내장된 제2 플레이트'가 포함되는지 여부

① "제2 플레이트(212)에도 열선(2111)이 내장될 수도 있다"는 명세서 기재는 이 사건 특허발명의 출원 시부터 보정에 의한 등록 시까지 변경되지 않은 점, ② 이 사건 특허발명의 출원 시 청구범위도 '제2 플레이트'의 열선 내장 여부를 구체적으로 명시하고 있지 않았던 점, ③ 피고가 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 제2 플레이트의 열선 내장 여부에 대하여 별다른 주장을 하지 않았던 점을 종합하면, 피고가 이 사건 제1항 발명의 제2 플레이트에서 열선이 내장된 것을 의식적으로 제외하였다고 보기 어렵다.

❷ 균등 여부

1. 차이점

구성 6의 메탈 이송부는 단일한 이송플레이트로 구성되고, 메탈 가열부에서부터 부착롤러까지의 거리 이상의 길이로 형성되는 반면, 확인대상 발명은 메탈 이송부가 제1 메탈

이송 수단과 제2 메탈 이송 수단으로 분리되어 있고, 이들의 각각의 길이는 메탈 가열부터 부착롤러까지의 거리보다 짧게 형성되는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점 1'이라 한다).

2. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심 및 공지 여부

가. 이 사건 제1항 발명은 '메탈과 필름을 크기에 맞춰 따로 절단한 후, 각각의 메탈에 필름을 하나씩 부착하고 열융착시킨 후 메탈과 필름 사이에 형성되는 기포를 제거하는 과정을 포함하는 다단계의 공정으로 인하여 이차전지 생산성이 크게 떨어지는 문제가 있는 종래기술'의 문제점을 인식하고, '기존 이차전지 리드탭의 필름 융착 공정의 공정 수를 줄여 이차전지 생산성을 향상시키는 것'을 그 해결과제로 삼고 있고, 이를 위해 이 사건 제1항 발명은 '미리 절단 및 가열된 메탈을 부착롤러에 순차 공급하면, 부착롤러가 메탈과 필름을 동시에 가압하여 그대로 융착'시킴으로써 '메탈 크기에 맞추어 필름을 절단하는 공정', '절단된 메탈에 절단된 필름을 정위치시키는 공정', '메탈에 필름이 부착될 때 발생되는 메탈과 필름 사이의 기포를 제거하는 공정'을 생략하도록 하는 해결수단을 채택하고 있다.

나. 선행발명 1에 의하면 '가열되거나 가열되지 않은 메탈에 필름을 위치시킨 후 열과 압력을 가하여 열융착시키는 기술'은 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지되었다고 볼 수 있지만, 이 사건 특허발명이 이차전지 리드탭의 필름 융착에 요구되는 공정들 중에서 제거하고자 하는 공정, 즉 '메탈 크기에 맞추어 필름을 절단하는 공정' 및 '절단된 메탈에 절단된 필름을 정위치시키는 공정'을 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 선행발명 1을 통하여 공지되었다고 볼 수 없고, 선행발명 2는 '간단한 장치 구성으로 필름이 정확한 위치에서 메탈에 열융착하게 하는 것'을 해결하려는 과제로 하는 발명으로서, 선행발명 1과 마찬가지로 절연 필름의 위치 결정 공정(리드 기재의 소정 위치에 절연 필름을 임시 부착하는 공정)과 열융착 공정 이후에 절연 필름을 절단하는 공정을 필요로 하여 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었다고 볼 수 없다.

3. 과제해결 원리 및 작용효과의 동일 여부

확인대상 발명은 절단된 메탈을 제1, 2 메탈 이송 수단의 그립퍼를 통해 파지한 후,

이를 상 · 하부 판 히터로 이루어진 메탈 예열부를 거쳐 제1, 2 메탈 이송 수단을 통해 부착롤러로 순차적으로 이송함으로써 '미리 절단 및 가열된 메탈을 부착롤러에 순차 공급하면, 부착롤러가 필름의 가접착 단계 없이 메탈과 필름을 동시에 가압하여 연속적으로 융착시키는 구성'을 채택하고 있다. 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제해결 원리가 동일하고, 작용효과도 같다.

【판결의 의의】

청구범위 해석을 기초로 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명의 구성을 대비한 후, 명세서, 선행기술들을 참작하여 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 파악하여 확인대상 발명이 이를 그대로 갖추고 있다고 보아 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단한 사안

07 손해배상 및 지식재산권의 라이선스

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 쇽업소바 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 제2항, 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

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 피

고에 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 가치산정이 문제되는 다른 사건에서 널리 활용될 수 있다. 이 판결은 기술가치평가에 따른 감정결과를 채택하기 위한 요건을 상세하게 밝혔다는 점에 의의가 있다.

표준특허의 비침해보증의무 위반 사건

(제5부) 2026. 9. 1. 선고 2025나10161 판결

【사 건 명】 특허비침해보증의무위반에기한손해배상청구

【참조판례】 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다16950 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다42635 판결, 대법원 1995. 5. 23. 선고 95다6465 판결, 2001. 1. 19. 선고 2000다33607 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2010다81315 판결, 대법원 2015. 3. 26. 선고 2012다63779 판결

【판시사항】

1. 발주사인 원고들(A, B사, 이하 '원고들')와 공급사인 피고(C사, 이하 '피고') 사이에 체결된 부품거래기본계약(이하 '이 사건 기본계약')이 약관에 해당하지 않는다고 판단한 사안
2. 이 사건 기본계약상의 지식재산권 비침해보증 조항으로부터, 직접 특허권 내지 라이선스를 확보하거나, 로열티를 대납하여야 하는 등 구체적 작위의무가 도출되지는 않는다고 판단한 사안
3. 특허풀 관리업체인 D사가 권리행사를 위임받은 통신표준특허의 규모나 표준화 등에 참여한 권리자들의 지위, 관련자들의 증언 등을 종합하여 피고가 원고들에 통신표준필수특허를 침해하는 X부품을 공급하였고, 원고들은 이로 인하여 D사와 라이선스계약을 체결한 후 로열티를 지급하게 되는 손해를 입게 되었다고 판단한 사안
4. 양 당사자의 예견가능성, 형평의 원칙, 이 사건 기본계약에 따른 공급단가의 조정이 이루어지지 못한 사유, 과거 비용분담사례 등을 고려하여 피고의 손해배상책임을 70%로 제한한 사안

【사안의 개요】

1. 발주사인 원고들과 부품 공급사인 피고는 이 사건 기본계약을 체결한 뒤 계속적 거래관계에서 X부품을 발주, 공급해오고 있었다.

2. 원고들과 피고 사이에 거래관계가 수년간 지속되어 오던 중, X부품이 실시하는 통신표준필수특허에 관한 권리행사를 위임받아 라이선스사업을 영위하는 D사가 원고들에 X부품 내지 X부품이 탑재되는 원고들의 완제품이 그 회원사의 통신표준필수특허를 침해한다고 주장하며 라이선스계약 체결을 요구하였다.

3. 원고들은 D사와 라이선스계약을 체결한 후, 공급사인 피고가 이 사건 기본계약 제28조 제2항의 비침해보증을 위반하였다고 주장하며 D사에 지급한 로열티 상당액의 손해배상을 구하면서, 그와 선택적으로 피고가 위 로열티 상당액을 상환할 의무가 있다고 주장하며 그 이행을, 예비적으로는 위 로열티 상당액의 부당이득의 반환을 구하였다. 이에 대하여 피고는 ① 이 사건 기본계약은 약관에 해당하고, ② 통신표준기술을 구현하라는 원고들의 요구에 따라 X부품을 제작한 것이어서 그 책임을 부담하지 않으며, ③ 원고들이 D사와 라이선스계약을 체결한 이후의 공급분은 침해상태가 해소되었으므로, 그 부분은 책임이 없다는 등의 주장을 하며 다투었다[구체적인 계약 내용 등은 열람 복사 제한결정을 한 바 있어 기재하지 않음.

【판결 요지】 원고들 청구 일부 인용

◎ 이 사건 기본계약 제28조 제2항의 약관 해당 여부

① 피고는 통신기술의 실시가 필수적인 휴대전화기를 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있었고, 통신기술의 표준화에도 참여하여 그와 관련한 다수의 통신표준특허를 등록·보유해 왔으며, 퀄컴 등 통신표준특허를 보유한 다수의 회사들과 크로스 라이선스계약을 체결하기도 하였던 점, ② 피고는 통신표준특허 외에도 상당한 규모와 가치를 지닌 특허권을 보유한 기업으로, '특허센터'와 같이 피고의 사업을 뒷받침하기 위한 전문적인 조직체계와 법무조직을 갖추고 있고, 원고들 외에도 다수의 업체에 X부품과 동종의 부품을 공급해왔던 점, ③ 익히 알려진 피고의 기업규모 및 임직원의 수나 위와 같은 피고의 지위에 비추어, 피고는 원고들과 거의 대등한 지위에서 이 사건 기본계약 제28조 제2항의 내용에 관하여 충분한 검토와 고려를 한 뒤 영향력을 행사할 수 있었을 것으로 보이는 점 등을 종합하면 피고는 적어도 이 사건 기본계약 제28조 제2항에 관하여는 원고들과 거의 대등한 지위에서 그 내용에 관하여 충분한 검토와 고려를 한 뒤 영향력을 행사함으로써 그 내용을 변경할 가능성이 있었다고 판단된다.

○ 이 사건 기본계약 제28조 제2항으로부터 공급사의 적극적 작위 의무 도출 여부

원고들은, 피고가 이 사건 기본계약 제28조 제2항의 의무를 ① 직접 특허권 내지 라이선스를 확보하거나, ② 원고들과 특허권자 사이에 분쟁이 발생하여 원고들이 직접 특허권자로부터 라이선스를 확보한 경우에는 피고가 원고들이 지급하여야 할 로열티를 대납하거나 원고들이 납부한 로열티를 추후 보전하는 방식으로 이행할 수 있다고 주장한다.

그러나 ① 이 사건 기본계약 제28조 제4항은 피고에게 분쟁 발생 또는 그 우려 시에 대응조치에 협력할 의무를 규정하면서도, 그 비용부담 등의 사항은 별도의 약정에 의하도록 정하고 있는데, 이는 지식재산권 관련 분쟁의 특수성을 고려하여 제3자의 지식재산권을 침해하는 것으로 확정되지 않는 상태의 분쟁 발생으로 인한 위험을 당사자 일방에만 부담시키지 않으려는 취지로 보이는 점, ② 이 사건 기본계약은 구체적인 이행방법이나 이와 관련된 작위의무에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않고 계약 위반 시의 손해배상청구권을 포괄적으로 규정하고 있을 뿐인 점 등을 종합하면, 위 조항을 통하여 원고들의 주장과 같은 피고의 적극적 작위의무가 발생하지는 않는다고 봄이 타당하다.

○ 비침해보증 위반 여부

1) 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고는 원고들에게 위 아반시 특허풀에 속하는 통신표준필수특허 중 적어도 어느 하나는 이를 실시할 권리 없이 X부품을 생산 · 공급하였다고 봄이 타당하다.

① 2020. 10.경을 기준으로 D사는 3G 관련 표준특허의 약 75%, 4G 관련 표준특허의 약 65% 정도에 관한 특허권자들로부터, 2023. 7.경을 기준으로 4G 표준특허의 약 90%에 관한 특허권자들로부터 그 권리행사를 위임받은 것으로 보이며, 그 소속 회원사 중 상당수는 통신기술의 표준화에도 참여하였다.

② 위와 같은 특허풀의 규모와 회원사들의 지위를 고려하면, D사의 특허풀에 속하는 통신표준특허 중 무효사유가 존재하거나 표준정합성이 인정되지 않아 통신표준필수특허라 할 수 없는 특허들이 다수 포함되어 있음을 감안하더라도, D사의 특허풀에는 X부품의 통신기능 구현을 위해 그 실시를 피할 수 없는 통신표준필수특허가 상당수 포함되어 있을 것이라고 보인다.

③ D사 회원사로부터 권리행사를 위임받은 특허의 비중에 비추어, 위 특허에는 방법의 발명에 관한 것뿐만 아니라, X부품과 같은 장치 자체에 관한 것도 포함되어 있

을 것으로 보인다.

④ 피고가 자체적으로 보유한 통신표준특허 및 위 업체들이 보유한 통신표준특허의 비중에 비추어, 피고가 보유하거나 라이선스를 취득한 통신표준특허만으로, X부품이 나머지 회원사의 통신표준필수특허를 실시하지 않을 수 있을 것이라 보기 어렵다.

2) 이에 대하여 피고는, 원고들이 D사와 라이선스계약을 체결한 이후부터는 X부품에 관하여 통신표준필수특허 침해가 발생하지 않으므로, 그 이후의 공급분에 관하여는 비침해보증 위반에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 사실 및 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 위 라이선스계약의 효력발생일 내지 그 계약 체결일 이후에도 피고의 이 사건 부품에 관한 비침해보증 위반 상태는 지속되고 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

① 비침해보증은 이 사건 부품이 제3자의 지식재산권을 침해하는 경우 발생하는 위험을 피고에게 지우려는 취지의 규정이다. 그런데 피고가 주장하는 침해 상태의 해소는 본래 비침해보증에 따라 그 침해로 인한 위험을 부담해야 하는 피고의 행위로 인하여 이루어진 것이 아니다.

② 원고들이 D사와 라이선스계약을 체결한 이후 원고들과 피고가 체결한 개별계약에 라이선스비용이 고려되지 않았음은 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 X부품에 관한 위험부담의 내용이 라이선스계약 체결 이후 변경되었다고 볼 수도 없다.

③ 원고들이 이 사건 라이선스계약을 체결하게 된 구체적인 경위와 사정을 고려하면, 적어도 원고들과 피고의 사이에는 원고들이 D사로부터 제조위탁에 관한 라이선스를 받았음을 이유로 그 이후 공급된 이 사건 부품에 관하여 아반시 특허풀에 속하는 통신표준필수특허의 침해 상태가 해소되었다고 평가할 수는 없다.

○ 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서에 따른 피고의 면책 여부

다음과 같은 사정을 종합하면 원고들이 피고에게 이 사건 부품에 관한 '제작방법을 제시'하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

① 표준국어대사전에 의하면 '사양'은 '설계구조'라는 의미를 지니고, '제작'은 '재료를 가지고 기능과 내용을 가진 새로운 물건이나 예술작품을 만듦'을 의미하며, '방법'은 '어떤 일을 해 나가거나 목적을 이루기 위하여 취하는 수단이나 방식'을 의미

한다. 이를 고려하면, '사양'은 특정 물건 자체의 기능이나 구조로, '제작방법'은 재료를 가지고 기능과 내용을 가지는 새로운 물건을 만들기 위하여 취하는 수단이나 방법으로 해석되고, 이를 특정 물품의 제조와 관련하여 보면, '사양'은 그 물품 자체가 어떤 것인지를 특정하는 조건에 관한 것으로, '제작방법'은 그 물품을 제작하기 위한 공정이나 과정에 관한 것으로 이해된다. 그런데 원고들이 피고에게 제시한 X부품의 '통신규격'은 X부품이 지녀야할 기능이나 조건에 관한 것으로 '사양'에 해당함이 분명하다.

② 고려대 한국어대사전에는 '사양(仕樣)'이 '물품을 만들 때 필요한 설계규정이나 제조방법'을 의미한다고 기재되어 있고, 실제로 '사양'이 실질적으로 제작방법을 포괄하거나 일부 중첩되는 의미로 사용되는 경우가 없지는 않다. 그러나 업체선정절차와 업체선정요청서의 기재를 종합하면, 원고들과 피고는 X부품에 관한 블록도, LGA 모듈의 핀맵, 통신규격 등을 불문하고 사양서에 기재된 기술적인 사항은 '제작방법'이 아닌 '사양'에 관한 것이라고 상호 이해하고 있었다고 보인다.

③ 특정 부품의 제조나 사용 시 표준특허의 실시가 필수적이라 하더라도, 피고와 같은 공급업체는 표준특허권자나 이를 대리하는 특허풀 관리업체와 라이선스계약을 체결함으로써, 원고들과 같은 발주사에게 손해가 발생하지 않도록 조치할 수 있다. 특허침해로 인한 손해배상 금액이 크지 않을 것이라고 예상되는 경우에는, 침해로 인한 위험을 감수하고 발주사에 발생하는 손해를 개별적으로 보전할 수도 있다. 나아가 피고가 원고들에게 X부품을 공급하기 시작한 시기에는 원고들과 동종분야의 업체를 상대로 특허 라이선스 체결을 요구하는 특허풀 업체가 등장하지 않았으므로, 피고는 피고가 자체적으로 보유한 통신표준특허나 이미 확보한 라이선스만으로 X부품에 관한 침해 주장을 상당 부분 방어할 수 있을 것이라고 생각하였을 여지도 있다.

④ 원고들이 일방적으로 X부품의 모뎀 사양서나 그에 포함된 블록도, LGA 모듈의 외관 사이즈 및 핀맵 배열과 구성도, 통신규격 등을 작성하여 피고에게 제시하였다고 볼 수 없다. 피고는 퀄컴, 인텔 칩셋을 사용한 모뎀을 개발하고 있음을 원고들에게 내세운 것으로 보이므로 퀄컴 칩셋 등의 탑재 역시 원고들의 일방적인 요구에 따라 이루어졌다고 볼 수 없다. 이와 같은 X부품에 관한 개발 과정에 의하더라도, 원고들이 피고에게 이 사건 부품의 제작방법을 제시하였다고 볼 수 없다.

❹ 손해배상액 책임의 제한 여부

① X부품의 최초 공급 당시에는 D사와 같은 특허풀 관리업체가 통신표준필수특허에 관한 라이선스 체결을 요구하는 상황은 양 당사자 모두 예견하기 어려웠던 사정으로 보이는 점, ② 원고들이나 피고가 위와 같은 위험을 상호 예측하였다면, 피고가 그에 관한 모든 비용을 부담하도록 하였을 것으로 보이지는 않는 점, ③ 이 사건 기본계약은 계속적 거래관계에서 당사자들이 예상하지 못하였던 사정이 발생한 경우 이를 공급단가에 반영하기 위한 취지의 규정을 두고 있음에도, 계약해석에 관한 당사자들의 이견과 X부품 공급 중단 시 야기될 양 당사자들의 피해 등으로 인하여 적절히 조정되지 못한 것으로 보이는 점, ④ 원고들 역시 D사와의 라이선스 계약 체결 이후에도 X부품을 계속 발주하여 공급받았던 점 원고들 및 피고의 과거 비용분담사례, 피고와 다른 자동차 제조업체 사이의 비용분담 사례 등을 종합하여, 피고의 책임을 70%로 제한함이 타당하다.

【판결의 의의】

대기업 사이에 체결된 기본계약에 포함된 지식재산권 비침해보증조항 및 그 면책조항의 해석이 주된 쟁점이 된 사안으로, 계약해석의 전제로서 그 약관성을 부정하면서도, 지식재산권 비침해보증을 '사실상태의 보증'으로 보아 그 범위를 합리적으로 제한하였으며, 표준특허의 특성 · 특허풀 업체가 확보한 라이선스의 규모 등을 종합하여 구체적인 클레임 차트나 표준필수성에 관한 주장 없이도 비침해보증의무 위반을 인정하여 손해배상을 명한 것에 의의가 있는 사안

08 직무발명

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 것이

라고 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

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 보상 지침이 적용되는지에 따라 소멸시효의 기산

점이 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 제6 양도특허의 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 종업원으로

부터 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 참조). 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).[3)]

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 종합적으로 고려하더라도 근로자에게 불이익한 변경이라고 봄이 타당하다. 처분보상금, 실시보상금 등과 같이 종전 취업규칙의 보호영역에 따라

3) 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.

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.[4] 그러나 위와 같이 처분 및 실시 등에 기초한 직무발명보상금 청구가 불가능하지 않다는 사정만으로, 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.[5] 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

4) 2001년 보상지침에 따른 보상은 처분 및 실시 등에 기초한 사용자 이익을 고려하지 않은 것이므로 직무발명에 관한 정당한 보상에 해당한다고 보기 어렵기 때문이다.

5) 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, 제40조

【판시사항】

1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항, 제40조의 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 명의의 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, 제40조의 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.

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 연구원들과 공동으로 다수의 발명을 하여 피고에게 승계하였고 피고에 출근하여 퇴사 전 업무와 동종의 업무를 수행하였으므로 적어도 1997. 5.부터 1999. 12.까지 지급받은 금원 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 종

업원이 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

【판결요지】

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 각각 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 되

었고, 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 상

당인과관계가 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 산정방법을 제시한 사례

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 2009다75178 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 협의하여 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 과잉배상이나 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 등

이 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 실체적 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.[6)]

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 사용

6) 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.

자가 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 급부청구권의 취득만을 인정하면서, 그 급부청구권의 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 보상규정이 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 있다가는 승계일로부터 10년이 도과함에 따라 소멸시효가 완성될 수도 있다. 반면 위 보상규정은 실제 사용자가 얻은 이익을 기초로 보상액을 산정할 수 있도록 함으로써 추정에 따른 과소하거나 과다한 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

직무발명 보상금 사건

(제21부) 2026. 8. 13. 선고 2024나10478 판결

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 3. 8. 선고 2019가합550406 판결

【참조조문】 구 특허법 제40조, 2007년 구 발명진흥법 제13조, 2013년 구 발명진흥법 제15조, 민법 제162조 제1항, 제166조 제1항, 제387조 제2항, 제477조, 제479조

【참조판례】 대법원 2026. 6. 25. 선고 2025다219938 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 등

【판시사항】

직무발명 보상규정에 따른 별도의 약정채권 인정 여부, 보상유형별 지급요건 · 지급시기에 따른 소멸시효의 기산점 및 구 발명진흥법 등이나 구 특허법이 적용되는 직무발명의 정당한 등록보상액 산정이 쟁점이 된 사안에서, 보상규정은 법정채권인 직무발명 보상금청구권의 내용과 액수를 구체화 · 보충할 뿐 별도의 약정채권을 발생시키지 않고, 보상유형별로 소멸시효의 기산점을 달리 보며, 보상지침의 내용 · 절차 · 운영 경과 등을 종합하여 그 지침상 등록보상액을 정당한 보상으로 인정한 사례

【사안의 개요】

원고는 피고 재직 중 완성하여 피고에게 승계한 직무발명들에 관하여 등록, 타사실시, 양도, 크로스 라이선스 활용 및 소송활용 등을 보상사유로 주장하면서 1억 원과 지연손해금을 명시적 일부청구로 구하였다. 항소심에서는 주위적으로 피고의 2001년 직무발명 보상지침 및 지적재산부문 포상기준에 따른 약정채권을, 예비적으로 구 특허법 제40조 또는 구 발명진흥법 등에 따른 법정채권을 청구권원으로 삼았다.

【판결요지】 항소 일부 인용(주위적 청구 기각, 예비적 청구 일부 인용)

- 최근 대법원 판결의 취지에 따르면, 직무발명 보상금청구권은 직무발명을 장려하기

위하여 정책적으로 인정되는 법정채권이다. 계약이나 근무규정에 보상형태, 보상액의 결정기준 및 지급방법 등이 명시되어 있더라도, 특별한 사정이 없는 한 이는 구 특허법 또는 구 발명진흥법 등에 따른 보상금청구권을 구체화 · 보충할 뿐 별도의 약정채권을 발생시키지 않는다. 2001년 보상지침은 법정채권을 이행하기 위한 기준과 절차이고, 2001년 포상기준은 회사의 경영상 필요에 따른 내부 업무처리지침이므로, 이를 독립된 청구권원으로 삼은 주위적 청구는 받아들이지 않는다.

- 직무발명 보상금청구권은 사용자가 권리를 승계한 때 각 직무발명마다 전체로서 하나가 발생하는 법정채권이다. 다만 근무규정이 보상유형별로 지급시기를 달리 정한 경우에는 보상유형별로 소멸시효의 기산점도 달라질 수 있다. 타사실시 · 양도 · 크로스라이선스 활용 · 소송활용에 관한 부분은 보상지침에 별도의 지급시기가 정해져 있지 않아 권리 승계 시부터 소멸시효가 진행하여 이미 완성되었다. 등록에 관한 부분은 '최초 일국 등록' 시, 침해적발에 관한 부분은 '침해사실의 적발 · 신고와 지적재산부서의 채택' 시 각 지급시기가 도래한다. 이에 따라 등록보상 중 시효가 완성되지 않은 부분을 가려내고, 침해적발보상은 그 지급시기가 소 제기 10년 전에 도래하였다는 증명이 없어 소멸시효 항변을 배척한다.

- 구 발명진흥법 등이 적용되는 직무발명에 관하여는, 2001년 보상지침이 등록보상금의 지급사유와 액수를 발명등급에 따라 명확히 정하고, 기술적 · 경제적 가치와 타사의 회피 가능성 등을 반영한 평가절차를 둔 점, 평가기준은 교육과 사내 특허시스템을 통하여 종업원들에게 제시되었고, 종업원이 지침의 운영에 관하여 이의를 제기할 절차도 마련되어 있었던 점, 피고가 위 기준을 실제로 적용하여 원고에게 일부 등록보상금을 지급한 사정과 보상액의 규모 등 여러 사정을 종합하여, 위 보상지침에 따른 등록보상을 구 발명진흥법 등이 정하고 있는 정당한 보상으로 인정한다.

- 소멸시효가 완성되지 않은 21개 직무발명에 대한 등록보상액은 합계 1,910,000원이다. 피고가 등록보상금 명목으로 지급한 합계 994,000원에 관하여 민법 제477조 · 제479조에 따른 법정변제충당을 거쳐 남은 원금 931,374원과 그 지연손해금의 지급을 명한다. 한편 FRAND 선언은 일정한 조건으로 실시허락할 의사를 표시한 것일 뿐 특정 제3자의 구체적인 침해사실이나 원고의 적발 · 신고 및 피고 지적재산부서의 채

택을 의미하지 않고, 그 지급요건에 관한 구체적인 주장 · 증명도 없으므로 침해적발에 관한 부분은 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

직무발명 보상금청구권의 법정채권성을 전제로, 보상규정이 그 내용과 액수를 구체화 · 보충하는 기준으로 기능함을 확인하였다. 또한 구 발명진흥법 등의 정당한 보상 간주규정과 보상지침의 내용 · 절차 · 운영 경과를 종합하여 지침상 등록보상액을 정당한 보상으로 인정함으로써, 보상규정의 자율적 · 분쟁예방적 기능과 종업원의 정당한 보상권을 함께 보장한 사례

특허등록 전 직무발명을 실시한 사건

(제22부) 2026. 8. 26. 선고 2025나10249 판결

【사 건 명】 직무발명보상금

【참조조문】 발명진흥법 제16조, 특허법 제65조 제1항 내지 제3항

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

【판시사항】

직무발명이 특허권으로 등록되기 전에도 직무발명과 상당인과관계가 있는 독점적 · 배타적 이익이 발생할 수 있고, 사용자가 직무발명을 승계한 이후 직무발명을 실제로 실시하여 얻은 이익이 있다면, 이러한 이익이 특허로 등록되기 전에 발생한 것이라고 하더라도 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다고 본 사례

【사안의 개요】

원고는 이 사건 직무발명을 출원하여 등록받았고, 피고는 그 출원 무렵부터 등록 이후까지 이 사건 직무발명을 실시한 제품을 생산 · 판매하였다.

【판결요지】

직무발명을 늦게 특허출원하거나 심사절차 장기화로 인해 이에 따른 특허등록에 시간이 걸리더라도, 사용자는 경쟁사업자들보다 먼저 직무발명을 실시함으로써 이익을 얻을 수 있다. 나아가 특허출원인은 출원공개 이후에는 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고, 특허권이 설정등록된 후에는 그 경고를 받았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있으며[구 특허법(2019. 1. 8. 법률 제16208호로 개정되기 전의 것) 제65조 제1항 내지 제3항], 이러한 보상금은 직무발명의 독점적 · 배타적 이익에 해당하는 것이 분명하다. 따라서 직무발명이 특허권으로 등록되기 전에도 직무발명과 상당인과관계가 있는 독점적 · 배타적 이익이 발생할 수 있다.

나아가 사용자 등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 직무발명에 대한 정당한 보상을 하여야 하고(구 발명진흥법 제16조), 특허등록에 시간이 소요된 경우에도 이러한 출원 유보시의 보상과 균형을 도모할 필요가 있다. 또한 직무발명보상금은 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 하므로(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조), 직무발명의 승계 후에 직무발명에 따른 특허등록이 우연한 사정으로 늦춰진다고 하더라도 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익이 소급적으로 변경된다고 볼 수는 없다. 따라서 사용자가 직무발명을 승계한 이후 직무발명을 실제로 실시하여 얻은 이익이 있다면, 이러한 이익이 특허로 등록되기 전에 발생한 것이라고 하더라도 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

피고는 이 사건 직무발명을 승계하여 이를 실시하여 제품을 생산 · 판매하였다. 피고는 경쟁사업자들보다 이 사건 직무발명을 먼저 실시하는 독점적 · 배타적 이익을 얻었고, 이러한 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있다고 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

직무발명이 특허권으로 등록되기 전에도 직무발명과 상당인과관계가 있는 독점적 · 배타적 이익에 대해서는 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다고 판단한 사례

BNR17-비에날씬 직무발명 보상금 사건

(제25부) 2026. 9. 10. 선고 2025나10216 판결

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2025. 7. 3. 선고 2023가합64193 판결

【참조조문】 구 특허법 제40조, 2007년 구 발명진흥법 제13조, 2013년 구 발명진흥법 제15조, 민법 제162조 제1항, 제166조 제1항, 제387조 제2항, 제477조, 제479조

【참조판례】 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결, 대법원 2026. 7. 16. 선고 2026다200206 판결, 대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결, 대법원 1996. 10. 25. 선고 96다16049 판결, 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등

【판시사항】

직무발명 보상규정과 소멸시효 기산일 도래에 따른 소멸시효 완성여부, 기술이전 계약의 해석과 직무발명의 실시에 따른 보상금이 차지하는 비중, 특허발명의 실시와 해당 특허발명을 실시하여 생산한 균주의 사용 허락을 구분할 수 있는지, 특허발명의 실시료와 균주의 사용허락 대가가 구분되는지, 제3자 실시계약에 따라 특허존속기간 만료일까지 받을 것으로 예상되는 실시료 상당 이익의 계산 방법, 발명자 공헌도 산정, 공동발명자성의 인정 기준과 인정 여부 등을 다룸

【사안의 개요】

1. 피고는 원고가 완성한 직무발명(이 사건 균주에 관한 발명)을 승계하여 특허등록을 마침. 피고의 대표이사도 공동발명자로 포함됨.
2. 피고는 특허 등록 후 제3자와 '피고가 보유하는 지식재산권(특허권과 상표권) 및 이 사건 균주에 대한 사용허락, 이 사건 균주에 관한 노하우 및 실험자료 제공'을 포함하는 '기술이전 계약'을 체결함. 제3자가 기술이전 계약에 포함된 특허 등 기술을 사용하여 "계약제품"을 생산, 판매하여 매년 그 매출액의 5%를 피고에게 '기술료'로 지급함.

3. 제3자가 기술이전 후 활발한 광고활동 등을 통해 막대한 수익을 올림/ 계약제품에는 이 사건 직무발명만 실시됨.

4. 원고가 피고를 상대로 직무발명 보상금 소송을 제기함 : 원고는 매출액의 5%에 해당하는 기술료 전부가 이 사건 직무발명의 제3자 실시료이므로 그 전부가 사용자 이익에 해당한다고 주장. 피고의 대표이사는 공동발명자가 아니라고 주장.

5. 피고의 주장 : 기술료(매출액의 5%)는 직무발명과 상당인과관계 없음. 설령 인과관계 있더라도 기술이전계약의 해석상 직무발명의 실시료에 해당하는 부분은 매우 적음. 피고의 대표이사는 공동발명자에 해당함.

【판결요지】 청구취지 확장에 따른 변경 판결 원고 청구 일부 인용(보상금으로 15억 여원 지급)

1. 기술이전 계약의 해석

- 피고는 에이스바이옴에게 이 사건 균주와 관련한 특허권의 독점적 실시와 상표권의 독점적 사용을 허락하였고, 이 사건 균주 자체를 사용하도록 허락하였으며, 이 사건 균주에 관한 노하우 및 실험자료 등을 이전해 주었고 그 대가로 '계약제품'의 매출액 5%에 해당하는 돈을 '기술료'로 지급받은 것으로 보인다. 따라서 '기술료'에는 이 사건 특허발명의 실시료 외에 별지 목록 기재 나머지 특허권의 실시료, 상표권의 사용료, 이 사건 균주의 사용료, 노하우 및 실험자료 이전 대가 등이 모두 포함된 것으로 봄이 타당하다.

- 다만, 전체 기술료 중 각 항목이 차지하는 비중에 대해서는 별도로 명시적인 약정을 체결하지는 않았으나, 에이스바이옴은 피고로부터 이 사건 균주의 사용을 허락받고 이 사건 균주에 관한 특허를 실시하여 계약제품을 생산, 판매하기 위해 위 계약을 체결한 것이고, 피고는 직접 계약제품을 생산하는 대신 에이스바이옴으로 하여금 자신이 가진 특허권, 상표권 및 이 사건 균주를 사용하도록 허락하고 에이스바이옴으로부터 계약제품의 매출액 중 일정한 비율에 해당하는 기술료를 지급받을 목적으로 계약을 체결한 것으로 보인다. 비록 전체 기술료 중 각 항목이 차지하는 비중에 대한 당사자 사이의 명시적 약정은 없으나 계약해석에 관한 법리에 비추어 이 사건 기술이전 계약의 목적과 당사자들의 의사, 특허권, 상표권, 이 사건 균주 및 기술 노

하우 등의 실제 활용 내역 및 범위를 종합적으로 고려하여 전체 기술료 중 각 항목이 차지하는 비중을 산정한다.

이 사건 직무발명의 실시료 40% + 이 사건 균주의 사용대가 40% + 상표권 사용료 10% + 노하우 사용 및 실험자료 제공 10%

2. 직무발명의 실시와 균주의 사용을 구분할 수 있는지

원고는, 이 사건 직무발명이 이 사건 균주 자체로 계약제품의 생산/판매에 100% 기여한 것이므로 균주의 사용대가를 따로 산정할 필요 없이 피고가 받는 기술료 전부를 사용자의 이익으로 보아야 한다고 주장한다.

그러나 특허실시허락은 특허권의 이용을 허락하는 것인 반면, 특허발명의 실시에 따라 만들어진 구체적인 물건을 사용하는 것은 그 물건에 대한 사용수익을 허락하는 것이어서 권리의 객체와 이용의 내용을 달리하므로 이를 구분해야 한다. 특허를 실시하여 만들어진 물건의 사용에 대한 대가는 특허발명의 존속기간이 만료된 이후에도 물건 자체의 사용에 대한 반대급부로 지급될 수 있는 성질의 것으로 특별한 약정이 없는 한 특허권의 효력 여부에도 불구하고 계약 내용에 따라 지급되어야 할 것으로 특허권의 실시허락에 대한 대가와 구분되는 독립적인 사용 대가로 보아야 한다.

3. 사용자가 얻을 이익 산정 - 상당 인과관계 여부

피고는, 에이스바이옴의 매출액이 증가하게 된 것은 에이스바이옴의 적극적인 광고 활동에 기인한 것이어서 이 사건 직무발명과는 상당인과관계가 없으므로 매출액의 5%에 해당하는 기술료는 사용자가 얻을 이익으로 볼 수 없다고 주장한다.

특허권자인 피고는 에이스바이옴 외에는 제3자가 이 사건 특허발명을 사용하도록 허락한 적이 없고, 이 사건 기술이전 계약 후 에이스바이옴에게 전용실시권까지 설정해 주었으며, 피고 스스로도 이 사건 특허발명을 실시하지 않은 사실 등에 비추어 보면 피고가 에이스바이옴으로부터 지급받았고 앞으로 받을 기술료 중 이 사건 특허발명의 실시료에 해당하는 40% 부분은 위 특허권의 독점적, 배타적 성질에 기인한 것으로 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 있는 것으로 봄이 타당하다.

설령 피고의 주장과 같이 계약제품의 매출액 향상에 에이스바이옴의 적극적인 광고 및 판촉 활동이 큰 영향을 미쳤다고 하더라도 이 사건 기술이전 계약에서 매출액의 5%로 기술료를 결정하였으므로 계약의 내용을 변경하지 않는 한 그러한 사정을 원고

와 피고 사이의 직무발명 보상액 산정에서만 반영할 것은 아니다.

피고의 주장이 에이스바이옴의 광고 활동에 따른 기여분을 반영해야 한다는 취지라면 에이스바이옴의 광고 활동 등에 피고가 적극적으로 동참하거나 관여하여 형식적으로는 에이스바이옴의 광고이나 실질적으로 피고의 광고활동 내지 에이스바이옴과 피고의 공동 행위로 볼 수 있어야 하고, 그러한 경우라도 발명자의 공헌도에서 반영해야할 뿐이다.

4. 사용자가 얻을 이익 산정 - 존속기간 만료시까지 발생할 예상 가능한 이익 산정

원고는, 이 사건 특허발명의 존속기간까지 피고가 에이스바이옴으로부터 지급받을 것으로 예상되는 기술료를 2023년도부터 2026년도 1분기까지의 기술료 증가율을 산정한 후 2026년도 1분기에 지급받은 기술료에 반영하는 방식으로 산정해야 한다고 주장한다. 반면 피고는, 2026년분의 경우 1분기 지급받은 금액을 기준으로 산정하고 2027년도분의 경우 2026년도분 예상 기술료가 2025년도분에 비해 감소한 비율을 감안하여 2026년도 예상 기술료를 기준으로 하여 감소한 비율을 반영하여 산정해야 한다고 주장한다.

원고와 피고가 주장하는 계산 방법 모두 타당성이 전혀 없는 것은 아니지만 원고의 주장과 같이 에이스바이옴의 매출액이 매년 증가한다고 보기 어렵고, 반대로 피고의 주장과 같이 2026년도 예상 매출액이 2025년도에 비해 감소한 것으로 산정되었다는 이유만으로 2027년도 예상 매출액도 같은 비율로 감소할 것으로 단정할 수도 없다. 다만, 피고가 에이스바이옴으로부터 가장 최근에 지급받은 기술료는 2026년도 1분기 3,723,146,000원인데, 남은 기간인 2026년도 2분기부터 2027. 5. 14.까지는 2026년도 1분기와 상당히 근접하다.

원고는 매년 1분기 기술료가 가장 적고 분기가 지날수록 기술료가 증가하므로 2026년도 1분기 기술료를 기준으로 추정할 수는 없다는 취지로 주장하나, 원고의 주장을 반대로 생각해 보면 2026년도 1분기 기술료는 피고가 받을 수 있을 것으로 보이는 기술료의 하한으로 보아도 무방하다. 즉 원고의 주장에 의하더라도 피고는 적어도 1분기 기술료 비율 이상으로는 받을 가능성이 크다고 볼 수 있다. 이러한 사정을 감안해 보면 2026년도 1분기 기술료를 기준으로 나머지 기간 동안 받을 수 있을 기술료를 산정하는 것은 합리적이고 예상 가능한 방법이다.

5. 발명자 공헌도 : 원고 10%, 피고 90%

이 사건 직무발명 완성 과정에는 피고가 보유하고 있는 자본과 설비가 제공되었을 뿐만 아니라 피고가 기존에 EPS 생성능을 가지는 항비만 유산균을 연구 · 개발하는 과정에서 축적된 기술도 영향을 미쳤다고 봄이 타당하다.

이 사건 직무발명은 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품으로 출시되었는데, 건강기능식품에 기능성을 표시하기 위해서는 식품의약품안전처에서 그 원료의 기능성을 인정받아야만 한다. 그리고 대부분의 유산균 제제는 살아있는 생균을 포함하고 있어, 안정성이 낮고 대량생산에 어려움이 있다. 피고는 이 사건 직무발명을 상업화하기 위하여 아래와 같이 이 사건 직무발명 완성 이후에도 상업화 실패의 위험을 감수하면서 대량생산이 가능하도록 상당한 투자와 노력을 기울였던 것으로 보인다.

원고는 미생물학 석 · 박사 학위를 취득하고, 박사 과정 중 프로바이오틱스에 관한 논문을 발표하는 등 유산균 연구에 관한 전문지식을 가지고 있었고, 피고 입사 후 기존 항비만/당뇨 개발과제를 검토하고 개발 방향을 수정할 것을 제안하였으며, 유산균 개발팀의 신설을 요청하고 해당 팀의 팀장이자 연구책임자로 개발 과제를 수행하여, 이 사건 직무발명을 완성하였다.

그러나 원고가 피고 입사 전에 수행한 연구나 박사학위 주제 등은 항비만 활성과는 직접 관련은 없는 것으로 보이고, 원고가 입사 후 새로 수립하였다고 주장하는 균주 스크리닝 방법은 원고가 독자적으로 개발하여 수립한 것이 아니라 이미 해당 기술 분야에서 널리 활용되고 있던 방법에 불과하다. 또한 모유 안에 락토바실러스 가세리균이 포함되어 있다는 점도 잘 알려져 있었다.

피고는 원고의 입사 이전에 이미 모유를 먹는 영유아의 분변에서 이 사건 균주보다 우수한 효능을 가지는 균주를 분리한 것으로 보이나, 분변 보다는 모유에서 추출하는 것이 마케팅에 보다 유리하다는 경영적 판단에 따라 이 사건 특허발명을 활용하여 상업화하기로 결정한 것으로 보인다.

무엇보다 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명이 상업적으로 성공하게 된 데에는 피고가 오랜 기간 연구조직을 구성하여 구체적인 연구 활동을 지속해 왔고 그 결과 특허들을 다수 출원 및 등록하는 등 피고의 연구개발 조직과 선행연구 및 이를 위한 피고의 투자에서 주된 원인을 찾을 수 있다. 그리고 피고가 이 사건 직무발명의 승계 후

이 사건 균주의 대량생산에 관한 연구를 지속해 온 것과 상업화를 위한 적절한 생산업체를 선정하고, 이에 따른 후속 조치로서 에이스바이옴과 이 사건 기술 이전 계약을 체결하여 에이스바이옴으로 하여금 막대한 자본을 투여하게 하고 적극적인 마케팅을 시도하게 함으로써 사용자가 얻을 이익을 증대시킨 것으로 봄이 타당하다.

6. 공동발명자 기여도 : 원고 50%, 피고 대표이사의 공동발명자성 인정

【판결의 의의】

직무발명이 포함된 실시 내지 사용 계약의 해석과 그 중 직무발명의 실시료가 차지하는 부분을 묵시적 계약 해석을 통해 산정하였고, 사용자가 얻을 이익의 산정 관련하여 합리적으로 예견 가능한 방식을 제시하였으며, 원고가 발명을 완성하였지만 그 이전 피고의 지원 내역과 발명 완성 후의 상업화를 위한 피고의 노력과 역할 등을 감안하여 피고의 공헌도를 90% 인정한 사례

III

상표법

01 상표등록의 적극적 요건(식별력)

그립톡(GripTok) 사건

(제4부) 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결

【권리내용】 [상표] 그립톡 (지정상품: 스마트폰용 홀더 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 11. 29. 자 2023당3717 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제1호, 제117조 제1항 제6호, 제3항, 제4항

【참조판례】 대법원 2019. 10. 23. 선고 2012다46170 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후338 판결, 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결 등

【판시사항】

이 사건 등록상표가 '상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하는지 문제된 사안에서, 상표권자, 일반 수요자 및 거래자의 사용·인식을 종합할 때 이 사건 등록상표는 늦어도 등록무효심판 청구가 제기되어 등록원부에 공시되기 이전에 그 지정상품의 보통명칭에 해당하게 되었다고 판단한 사례

【사안의 개요】

1. 피고들은 주식회사 아이버스터(이하 '아이버스터')[7]를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 모바일 전화기용 스탠드, 스마트폰용 거치대, 스마트폰용 받침대, 스마트폰용 홀더, 이동전화기용 홀더(이하 '무효대상 지정상품')에 대하여 상표법 제117조 제1항 제1호, 상표법 제33조 제1항 제1호, 제2호 및 제7호에 해당하고, 설령 이 사건 등록상표의 등록여부 결정시를 기준으로 식별력이 인정된다 하더라도 후발

7) 당초 아이버스터의 대표이사인 원고승계참가인이 이 사건 등록상표의 상표권자였으나, 아이버스터가 2022. 11. 29. 양도를 원인으로 한 권리의 전부이전등록을 마쳤다가, 원고승계참가인이 이 사건 소송이 계속 중이던 2025. 9. 23. 다시 양도를 원인으로 한 권리의 전부이전등록을 마쳤다.

적으로 식별력이 상실되어 상표법 제117조 제1항 제6호, 제33조 제1항 제1호, 제2호 및 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2. 특허심판원은 2024. 11. 29. '이 사건 등록상표의 지정상품 중 무효대상 지정상품은 심결일을 기준으로 상표법 제33조 제1항 제1호에 해당하므로, 나머지 이유에 대해서는 나아가 살필 필요 없이 같은 법 제117조 제1항 제6호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로, 피고들의 등록무효심판 청구를 인용하는 심결을 하였다.

3. 아이버스터가 피고들을 상대로 이 사건 소를 제기하여 그 소송이 계속되던 중, 아이버스터는 서울회생법원 2025하합908호로 파산신청을 하였다. 서울회생법원은 2025. 11. 22. 아이버스터에 대한 파산을 선고하면서 원고를 파산관재인으로 선임하였고, 원고는 2025. 11. 24. 아이버스터와 피고들 사이의 이 사건 소송을 수계하였다.

4. 원고승계참가인은 2025. 11. 28. 이 사건 소송 계속 중인 2025. 9. 23. 아이버스터로부터 이 사건 등록상표를 양도받아 그 권리를 전부이전등록 받았음을 이유로 이 사건 소송에 대하여 승계참가신청을 하였으나, 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표의 귀속 주체가 누구인지 불분명함을 다투면서 부동의하였고, 원고도 별도로 소송탈퇴 의사를 밝힌 바 없다(이하 원고와 원고승계참가인을 통틀어 '원고들').

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제1호에서 정한 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부 (적극)

다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 늦어도 이 사건 심판청구 및 그 공시일 당시인 2023. 12.경 이전에는 이미 거래계에서 당해 업자와 일반수요자 사이에 특정인의 상품이라고 인식되기보다, 무효대상 지정상품을 지칭하는 일반적인 명칭으로서 상품의 보통명칭에 해당하게 되었다고 봄이 타당하다.

① 그립톡'은 '꽉 잡다'는 뜻의 영어 단어 'grip'의 한글 음역인 '그립'과 '어느 한 부분이 쏙 볼가져 나온 모양'이라는 뜻의 '톡'이 결합된 조어로 특별한 사전적 의미가 없기는 하나, 조어로 된 상표라고 하더라도 동종업자뿐만 아니라 실제 거래상 일반 수요자들까지도 지정상품의 보통명칭으로 사용하여 특정인의 업무에 관련된

상품이라고 인식되지 아니하는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제1호에서 정한 '상품의 보통명칭'에 해당한다.

② 다수의 언론기사에서는 '그립톡'을 스마트폰용 거치대와 같은 휴대폰 액세서리를 지칭하는 일반적인 명칭으로 사용하고 있으며, 그중에는 아이버스터가 다른 업체와 협업하여 출시한 제품이 있음에도 아이버스터에 대한 별도의 언급이 없다.

③ '그립톡'에 대한 검색량은 2019년부터 상당한 수준을 유지하고 있고, 온·오프라인 매장, 제작·도매업체와 같은 거래계와 블로그, SNS, 유튜브를 통한 일반 수요자들의 사용실태를 보면, 2019년까지는 '그립톡'을 '스마트폰 거치대'라고 하여 용도를 설명하는 경우가 종종 있기는 하나, 점차 '그립톡'이 단독으로 사용됨으로써 거래계의 동종업자뿐만 아니라 일반 수요자들 사이에서 상품 종류 자체를 뜻하는 명칭으로 통용되어 온 것으로 보인다. 이에 더해 국가·공공기관, 지자체, 학교 등에서도 '그립톡'을 일반적인 상품명으로 널리 사용해왔고, 이와 같은 사용실태와 현황이 지속되고 확산됨에 따라 상표출원 시 지정상품의 한 종류로 지정되거나, 다수 특허권 및 디자인권의 명세서에서 '그립톡'을 일정 형상과 구성을 가진 휴대폰 액세서리나 거치대를 지칭하는 용어로 사용하는 상황에 이르게 되었다.

④ '그립톡' 명칭의 거래계와 일반 사회에서의 사용실태, 현황 등이 장기간 계속 누적, 반복됨에 따라 이 사건 심판청구 및 공시일로부터 인접한 시기인 2024. 3.경에 이루어진 스브스뉴스 등의 설문조사 결과는 일반 수요자들 사이에서 '그립톡'이 '휴대폰 거치대 등'과 같은 물품을 지칭하는 명칭으로 인식되고 있었다는 점에 부합하고, 이를 뒤집을 만한 다른 증거가 없다.

⑤ 위와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 늦어도 이 사건 심판청구 당시에는 이미 일반 수요자들 및 거래자들 사이에서 휴대폰 거치대 등을 의미하는 보통명칭으로 사용됨으로써 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고, 누구라도 자유롭게 사용하게 할 필요가 있다고 판단된다.

2. 원고들의 주장에 대한 판단

① 원고들은, 아이버스터가 이 사건 등록상표의 등록 이후 유사상표의 출원에 대하여 이의신청 또는 정보제공을 함으로써 유사상표가 등록되지 않도록 노력하였고, 아

이버스터의 회사소개서 등에 '그립톡(GripTok)'이 등록상표라고 기재하였으며, 'Griptok'과 함께 '®' 표시를 사용하였고, 이 사건 등록상표의 보호를 위하여 이 사건 등록상표를 무단 사용하고 있는 업체들에 경고장을 발송하는 등의 조치를 취하여 왔다고 주장한다.

그러나 위와 같은 경고장 발송과 같은 적극적인 조치는 이 사건 등록상표가 동종 업자 및 일반수요자 사이에서 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후에 이루어진 것으로 보이고, 아이버스터는 이 사건 등록상표를 출원한 이후에도 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기보다는 다수 브랜드와 협업하면서 '제품명' 내지 '모델명'으로 사용하도록 하거나 이를 핸드폰 그립 용품이라는 취지로 설명하기도 하였다.

위와 같은 사정을 고려하면, 아이버스터의 제품판매 및 홍보 노력으로 이 사건 등록상표가 특정인의 출처표시로서 일반 수요자들에게 알려졌다고 보기 어려울 뿐 아니라, 상표권자의 이익 또는 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반 수요자의 이익이 크다고 보기 어렵다. 따라서 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

② 또한 원고들은 '스마트폰용 거치대', '스마트폰용 홀더', '모바일 전화기용 스탠드'과 같은 대체 명칭이 존재하므로 '그립톡(GripTok)'을 보통명칭으로 볼 수 없다고 주장하나, 원고들이 제시하는 명칭들은 상품류 기재나 기능 설명에 가까운 포괄적·추상적 표현이고, 실제 거래계에서 수요자가 해당 상품을 검색하거나 구매할 때 사용한 명칭은 대부분 '그립톡'이므로, 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

③ 원고들은, 등록상표의 보통명칭화는 예외적으로 인정되어 왔고, 이 사건 등록상표의 경우 그 사용 기간이 10년이 채 되지 않으므로 보통명칭화하였다고 볼 수 없다는 취지의 주장도 한다. 그러나 현대의 거래환경에서는 인터넷과 SNS의 발달로 특정 상품명이 비교적 짧은 기간에 검색, 블로그, SNS, 유튜브, 온라인 판매 등을 통해 급속히 확산된다는 점과 아이버스터의 이 사건 등록상표 사용실태를 고려하면, 다수의 거래실정에도 불구하고 이 사건 등록상표의 사용 기간이 보통명칭화를 인정하기에 부당하게 짧다고 볼 수도 없다. 따라서 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

【판결의 의의】

스마트폰용 홀더 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판이 청구된 사안에서, 상표권자, 일반 수요자 및 거래자의 '그립톡' 사용·인식에 비추어 이 사건 등록상표는 늦어도 등록무효심판 청구가 제기되어 등록원부에 공시되기 이전에 무효대상 지정상품의 보통명칭에 해당하게 되었다고 본 사례이다. 등록상표가 등록된 이후 보통명칭화하여 후발적 무효사유에 해당하는지 판단함에 있어서, 일반 수요자 및 거래계의 사용실태를 바탕으로 보통명칭이 되었는지 판단하되, 무효사유가 발생한 시점(그 특정이 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵)[8]을 기준으로 판단하였다는 점에서 의의가 있다.

8) 상표법 제117조 제1항 제6호는 '상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)'를 상표등록 무효사유로 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서 '상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.'고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서 '등록상표가 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 본다.'라고 규정하고 있으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제117조 제1항 제6호에 의하여 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하는지 여부는 그 등록무효사유가 발생한 시점(그 특정이 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵)을 기준으로 판단하여야 한다.

天壹蔘 상표등록무효 사건

(제5부) 2026. 9. 1. 선고 2025허10592 판결

【권리내용】 [상표권] 天壹蔘(제29류의 인삼 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 9. 3. 자 2024당693심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 구 상표법 제6조 제1항 제1 내지 3, 7호, 구 상표법 제71조 제1항 제5호 중 제6조 제1항 제1, 2호

【참조판례】 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후338 판결, 대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후517 판결, 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조

【판시사항】

1. 이 사건 등록상표 天壹蔘은 지정상품과의 관계에서 등록결정일 당시 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장에 해당하지 않고 기타 식별력 없는 표장에 해당하지 않고, 후발적으로 식별력을 상실하였다고 볼 수 없다고 판단한 사례.
2. 이 사건 상표 등록 후 구 종자산업법에 의해 품종의 명칭으로 등록되었다고 하더라도 그러한 이유로 바로 보통명칭으로 되었다고 볼 수는 없다고 판단한 사례.

【사안의 개요】

특허심판원이 이 사건 등록상표가 상표 등록 후 구 종자산업법에 의해 품종의 명칭으로 등록된 이상 이 사건 심결시 기준으로 후발적으로 식별력을 상실하였다는 이유로 그 등

록을 무효로 하는 심결을 하였다.

상표 등록 후 종자의 품종 명칭으로 등록된 것이 후발적인 식별력 상실 사유로 볼 수 있는지가 쟁점이다.

【판결요지】 청구인용

1. 보통명칭, 관용표장 여부(소극)

제출된 증거만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 3. 무렵 '天壹'이 최고 등급의 인삼 등을 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 인정할 증거가 없다.

2. 기술적 표장 여부(소극)

피고들이 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표 중 '天壹'이 2003. 3. 3. 당시 그 지정상품의 품질 등을 직감하게 하는 기술적 표장에 해당하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

'天壹' 그 자체는 사전적 의미가 없는 조어이다. 다만 '하늘'을 뜻하는 '天'과 '하나'를 뜻하는 갖은자인 '壹'이 결합하여 '하늘에 하나', '하늘에 오직 하나'라는 의미를 가지는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표 "天壹蔘"은 '하늘에 하나뿐인 인삼'으로 인식될 수 있을 것으로 보인다. 그러나 이는 지정 상품인 인삼 등과 관계에서 좋은 품질의 인삼이라는 성질을 암시하는 것을 넘어 이를 직감케 한다고 보기는 어렵다. 즉, '하늘에 하나뿐인 인삼'은 인삼의 희소성을 뜻하는 것으로 볼 수 있으나 희소하다는 사정만으로 반드시 품질이 우수할 것이라고 단정할 수는 없다.

1996. 7. 1. 시행된 인삼산업법 시행규칙 제18조의 3 별표 3의2에 의하면 홍삼, 태극삼, 백삼, 흑삼의 등급을 1등급 천삼, 2등급 지삼, 3등급 양삼으로 정하고 있기는 하다. 그러나, 이러한 규정과 사용례들은 인삼 등을 전문으로 유통하는 거래자들 외에 일반 소비자들에게도 널리 알려져 있다고 보이지 않는다. 설령 위 규정들을 잘 아는 전문가들이 '천삼'을 1등급 인삼으로 부르더라도 일반 수요자들이 '천삼'과 '天壹'을 같은 의미의 최고 등급의 품질을 가진 인삼 등으로 직감할 것으로 추측하기는 어렵다.

3. 기타 식별력 없는 표장 여부(소극)

'天壹'은 조어로, 보통명칭 또는 관용표장이거나, 그 지정상품인 인삼 등의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라거나, 2003. 3. 3. 당시 많은 사람에 의해 사용되어 식별력을 인정할 수 없다고 볼 만한 자료도 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 지정상품과의 관계에서 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스인가를 식별할 수 없는 표장에 해당하지 않는다.

4. 식별력의 후발적 상실 여부(소극)

피고들은, 구 종자산업법(2012. 6. 1. 법률 제11458호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 종자산업법'이라 한다)[9]에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 보는데(대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결 참조), A가 2008. 11. 18. 국립종자원에 '천일'이라는 인삼 품종명을 출원하였고 2012. 3. 15. '천일'은 제3910호로 품종보호권설정등록이 마쳐졌으므로 '天壹'이 보통명칭으로 되었다고 주장한다.

먼저, 위 대법원 판결은 신품종의 명칭으로 출원 등록된 후 그와 동일한 표장의 상표를 출원한 경우에 대한 판단으로, 상표가 먼저 등록된 이후 '천일'이 신품종명칭으로 등록된 이 사건과는 사실관계를 달리한다.

구 종자산업법에 의한 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 하고(같은 법 제12조, 제26조, 제108조 제1항), 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 하며(같은 법 제108조 제2항), 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 의한 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 동일 또는 유사하여 오인 또는 혼동할 우려가 있는 품종명칭은 품종명칭의 등록을 받을 수 없고(같은 법 제109조 제9호), 품종명칭이 등록된 경우, 누구든지 등록된 타인의 품종의 품종명칭을 도용하여 종자를 판매 · 보급 · 수출 또는 수입할 수 없고, 품종명칭등록원부에 등록되지 아니한 품

9) 구 종자산업법 제108조 내지 제113조의 품종의 명칭에 관한 규정은 2012. 6. 1. 제정되어 2013. 6. 2.부터 시행된 식물신품종 보호법 제106조 이하에 규정되었다.

종명칭을 사용하여 종자를 판매 또는 보급할 수 없으며, 품종명칭등록출원인 또는 그 품종의 승계인은 등록된 품종명칭을 사용하는 경우에는 상표명칭 등을 함께 사용할 수 있다(같은 법 제112조). 피고들이 들고 있는 대법원 판결에서 '구 종자산업법 규정에 의하면 같은 법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외에 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수 없게 된다. 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 구 종자산업법의 취지에 위배되는 결과를 가져와 부당하므로, 같은 법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭이 되었다고 봄이 상당하다.'고 설시한 것은, 신품종 출원 등록 후 같은 표장으로 상표를 출원하는 경우 상표 출원을 허용한다면 등록상표와 품종명칭 사이에 오인과 혼동이 발생할 수 있으므로 이를 방지할 필요가 있고, 신품종 출원 등록 후 상표 출원시까지의 소요된 기간, 그 기간 동안 거래계의 사용 현황 등을 종합적으로 고려해 볼 때 보통명칭으로 볼 수 있다는 취지이지 신품종 출원 등록된 표장이라면 무조건 보통명칭에 해당하므로 이전에 정당하게 등록된 상표라 하더라도 후발적인 신품종 출원 등록에 의해 등록된 상표가 바로 무효가 되는 것은 아니다.

오히려 앞서 언급한 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 따른 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭의 경우에는 품종명칭의 등록을 받을 수 없도록 한 것에 더하여, 상표법에 의한 상표출원과 종자산업법에 의한 품종명칭의 출원이 경합되는 경우 선원주의에 의하여 그 등록여부를 결정하고, 심사관은 출원된 품종명칭이 제109조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 품종명칭 등록출원에 대하여 거절결정을 해야 하며(구 종자산업법 제111조 제4항 제2호), 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 품종명칭이 등록된 이후에 위와 같은 이유가 발견된 경우 등록된 품종명칭을 취소하여야 한다(구 종자산업법 제113조 제1항 제1호)고 규정하고 있는 점에 비추어 보면 상표등록된 후 이를 간과한 채 신품종으로 등록된 표장의 경우를 같이 취급할 것은 아니다.

이 사건 등록상표의 경우 2001. 10. 11. 출원되어 2003. 3. 3. 등록결정이 되었고,

'천일'이 품종명칭으로 출원되어 등록까지 마쳐진 것은 그 이후임은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 신품종 출원 등록에 앞서서 정당하게 상표로 출원 및 등록되었음에도 불구하고 신품종 출원 등록 절차에서 알 수 없는 이유로 상표로 등록된 표장에 대해 품종으로 등록된 이 사건에서는 등록상표가 보통명칭으로 되어 후발적으로 식별력을 자동으로 상실한다고 볼 수는 없다. 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

【판결의 의의】

상표 등록 후 구 종자보호법에 따라 품종 명칭으로 등록된 상표에 대해 자동으로 후발적 식별력 상실을 인정할 수는 없다고 본 사례

02 상표법 제34조 제1항 제7호 (선등록 상표 등과 동일 유사)

메타뷰 상표등록무효 사건

(제1부) 2026. 6. 25. 선고 2025허10544 판결

【권리내용】 [상표권] METAVIEW(제9류 내려받기 가능한 멀티미디어 파일(downloadable multimedia file) 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 7. 30. 자 2023당3522 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

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

【참조판례】 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결

【판시사항】

1. 도형 및 문자로 구성된 상표의 요부 추출
2. 도형 및 문자 부분으로 이루어진 표장에서 도형 부분과 일부 문자 부분을 요부로 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 이 사건 등록상표 중 일부 지정상품(이하 '**이 사건 지정상품**')에 대하여 선출원등록상표와의 관계에서 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '**구 상표법**') 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 상품의 대비(적극)

이 사건 등록상표의 이 사건 지정상품은 모두 선출원등록상표의 지정상품인 '내려받

기 가능한 컴퓨터 프로그램', '컴퓨터 데이터베이스의 데이터 업데이팅업' 등과 동일하거나 유사하다. 이러한 대비의 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다.

2. 표장의 대비

가. 선출원등록상표의 요부

선출원등록상표(

)는 ''라는 도형 부분과 'AUGMENTED REALITY'라는 문자 부분 및 'metavu'라는 문자 부분이 결합한 표장이다. 선출원등록상표의 구성을 객관적으로 살펴보면 다음과 같다. ① 먼저 도형 부분은 파란색과 하늘색 다각형이 교차하여 6각형을 이루고 있고, 색상의 대비를 통해 입체감을 부여하고 있어서, 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보이며, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다. ② 'metavu'라는 문자 부분도 파란색과 하늘색의 다각형으로써 비교적 입체적으로 보이는 굵은 글자체로 구성되어 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보이고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다. ③ 그 반면에 나머지 'AUGMENTED REALITY'라는 문자 부분은 표장 전체에서 차지하는 비중이 나머지 구성 부분에 비하여 현저히 낮아 보인다. 따라서 선출원등록상표의 요부는 도형 부분과 'metavu'라는 문자 부분이 된다고 할 것이다. 이러한 요부 추출의 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다.

나. 외관 및 관념의 대비

선출원등록상표의 도형 부분 및 'metavu'라는 문자 부분으로 구성된 요부와 이 사건 등록상표와 대비하여 볼 때, 양자는 외관이 유사하지 않다. 선출원등록상표의 요부 중 'metavu'라는 문자 부분만을 두고서 이 사건 등록상표와 대비하더라도, 이 사건 등록상표와 위 문자 부분은 각각 영어 알파벳 8글자와 영어 알파벳 6글자로 구성되어 글자 수가 상이하고 그 색상이나 글자체 등도 상이하므로, 양자의 외관이 유사하다고 볼 수 없다. 이 사건 등록상표와 선출원등록상표의 요부를 관념을 두고서 직접적으로 대비하기는 어렵다.

다. 호칭의 대비

선출원등록상표의 요부는 'metavu'라는 문자 부분에 의하여 '메타뷰' 또는 '메타부'로 호칭될 가능성이 있다. 살피건대 선출원등록상표가 그 요부에 의하여 '메타

뷰’로 불릴 경우 이 사건 등록상표와 그 호칭이 동일하다. 선출원등록상표가 그 요부에 의하여 ‘메타부’로 호칭될 경우 세 번째 음절의 모음만이 ‘ㅛ’와 ‘ㅜ’로 다르고 나머지 음절 또는 음소가 모두 동일하므로, 결국 이 사건 등록상표의 호칭 ‘메타뷰’와 매우 유사하게 청감될 것이다.

라. 전체적인 검토

이상과 같이 이 사건 등록상표와 선출원등록상표는 비록 외관이 상이하고 관념은 대비하기 어렵지만 호칭이 동일하거나 매우 유사하므로, 이 사건 등록상표가 선출원등록상표의 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용될 경우 수요자들로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 선출원등록상표와 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.

마. 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 이 사건 지정상품이 ‘컴퓨터 소프트웨어’ 등인바 전자기기 디스플레이 화면을 통한 거래 및 광고 비중이 더욱 높아진 거래실정을 고려하여 외관의 유사 여부를 중요한 요소로 평가하여야 하는데, 이 사건 등록상표와 선출원등록상표는 외관이 현저히 다르므로 양자의 표장이 유사하다는 결론에 이르러서는 안 된다는 취지로 주장한다.

앞서 살펴본 것처럼 이 사건 등록상표와 선출원등록상표의 외관이 유사하다고 볼 수 없기는 하다. 그러나 도형 부분과 문자 부분으로 구성된 선출원등록상표와 달리 이 사건 등록상표는 특별한 도안화가 없는 문자만으로 구성된 점 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자나 거래자에게 직관적으로 인식되는 비중에 있어서 위와 같은 외관 비유사의 점이 앞서 살펴본 호칭 유사의 점보다 크다거나 그 호칭 유사의 점을 상쇄함으로써 전체적인 표장 비유사의 결론에 이르게 할 만큼의 요소가 된다고 보기는 어렵다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

【판결의 의의】

도형 및 문자 부분으로 이루어진 표장에서 식별력이 현저히 낮은 부분을 제외한 나머지 부분이 요부라고 보고, 도형 부분과 문자 부분으로 구성된 표장과 특별한 도안화가 없는 문자만으로 구성된 표장의 외관 비유사의 점이 호칭 유사의 점보다 크다거나 그 호칭 유

사의 점을 상쇄함으로써 전체적인 표장 비유사의 결론에 이르게 한다고 볼 수 없다고 본 사안

바프 상표등록무효 사건

(제1부) 2026. 9. 3. 선고 2026허10012 판결

【권리내용】 [상표권] 바프 (제29류 가공된 견과류 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 11. 26. 자 2023당3452 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

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

【참조판례】 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결, 대법원 2012. 1. 26. 선고 2011후1876 판결, 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결

【판시사항】

1. 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있는 자에게는 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 판단한 사례
2. 제출된 증거만으로는 선등록상표가 우리나라의 거래자나 일반 수요자 사이에서 특정한 발음으로 널리 호칭·인식되었다고 보기 어렵고, 선등록상표는 여러 가지로 호칭될 수 있으며 그중 일부의 호칭이 등록상표와 호칭이 동일·유사하므로 양 표장의 호칭은 유사하다고 판단한 사례

【사안의 개요】

피고는 이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 구 상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 개정되기 전의 것, 이하 '**구 상표법**') 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하므로 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 피고의 위 청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 피고가 무효심판을 청구할 이해관계인에 해당하는지 여부(적극)

피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종인 스낵류 · 과자 등의 상품을 판매하고 있음으로써 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 보는 것이 타당하다. 따라서 피고는 이 사건 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 할 것이고, 이를 다투는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부(적극)

가. 표장의 유사 여부

1) 외관 및 관념의 대비

가) 이 사건 등록상표(바프)는 한글 2글자로 구성되어 있는 반면, 선등록상표(VAP)는 영문 대문자 3글자로 구성되어 있어 양 표장은 전체적인 외관이 서로 상이하다.

나) 선등록상표는 사전적 의미가 없는 조어이다. 이 사건 등록상표도 그 자체로는 조어이고, 다만 '바디프로필'의 약어로 인식될 여지가 있다. 따라서 양 표장의 관념은 서로 대비하기 어렵거나 서로 다르다.

2) 호칭의 대비

가) 선등록상표 'VAP'는 사전에 등재되어 일정한 발음이 정해진 단어가 아니라 영문 대문자 3개가 결합된 조어이다. 따라서 각 철자의 명칭에 따라 '브이에이피'로 읽을 수도 있고, 이를 하나의 단어처럼 '바프', '배프', '밥' 또는 '뱁' 등으로 읽을 수도 있다. 따라서 선등록상표는 적어도 '바프' 또는 '배프'로도 자연스럽게 호칭될 수 있다고 할 것이고, 선등록상표가 '바프'로 호칭되는 경우 이 사건 등록상표와 호칭이 동일하고, '배프'로 호칭되는 경우 양 표장의 전체적인 청감이 유사하다고 판단된다.

나) 선등록상표권자가 2017년경부터 건강보조식품 등에 선등록상표를 사용하면서 뷰티 및 헬스 정보 공유 플랫폼에 'VAP'와 '브이에이피'를 함께 표시하였고, 선등록상표에 관한 일부 네이버 블로그 게시물에는 'VAP'와 '브이에이피'가 함께 기재되어 있는 점, 2024. 11. 11.자 상품 Q&A에서 소비자가 "VAP

이거 어떻게 읽나요? 그냥 브이에이피?"라고 문의하자, 판매자는 "VAP 브랜드는 영문 그대로 브이에이피로 말씀해 주시면 됩니다."라고 답변하였던 점 등에 따르면 선등록상표의 상표권자와 일부 판매자 및 게시물 작성자가 선등록상표와 함께 '브이에이피'라는 한글 표기를 사용한 점을 인정할 수 있기는 하다. 그러나 다음과 같은 점들까지 보태어 보면 위와 같은 사정만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 선등록상표가 우리나라의 거래자나 일반 수요자 사이에서 '브이에이피'라는 특정한 발음으로 널리 호칭·인식되었다고 보기는 어렵다. 이를 다투는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) 상표권자나 판매자가 스스로 선택한 한글 표기의 존재와 거래자 및 일반 수요자가 실제로 상표를 어떠한 호칭으로 인식하는지는 구별되어야 한다. 그런데 원고가 제출한 증거자료 중 상당수는 선등록상표의 상표권자 또는 판매자가 작성한 광고·상품정보이거나 체험단·협찬 등 홍보성 게시물에 관한 것들이고, 일부는 등록결정일 이후의 자료이거나 작성 시점이 분명하지 않다.

(2) 온라인 판매 페이지의 상품명 역시 검색이나 상품 노출을 위하여 판매자가 입력한 정보일 수 있다. 일부 일반 소비자가 작성한 게시물이 포함되어 있더라도 그 수가 제한적이고, 그 공개 범위나 조회 수 등을 확인할 자료도 없다. 나아가 선등록상표의 사용 기간과 범위, 판매량과 시장점유율, 광고의 규모와 노출 정도 및 실제 수요자의 호칭을 보여 주는 객관적인 자료가 제출되지 않았다.

(3) 앞서 본 것처럼 선등록상표의 상표권자가 운영하는 뷰티 및 헬스 정보 공유 플랫폼인 '글로우픽'에 2018. 3. 14.부터 작성된 리뷰가 남아 있다는 사정만으로는 현재 화면에 표시된 '브이에이피'라는 한글 브랜드 표기가 해당 리뷰 작성 당시부터 게시되어 있었다고 단정할 수도 없다.

(4) 또한 선등록상표의 상표권자가 'VAP'만을 표시하여 사용한 자료가 다수 존재하고, 2019. 4. 9.부터 2019. 5. 31.까지는 'VAP(밥)은 먹고 다니니?'라는 문구를 사용하기도 하였다. 2024. 11. 11.자 상품 Q&A는 등록결정일로부터 3년 이상 지난 뒤의 자료일 뿐 아니라, 소비자가 선등록상표의

호칭을 직접 문의한 것 자체가 적어도 해당 소비자에게 그 호칭이 자명하지 않았음을 보여준다.

3) 대비결과의 정리

양 표장은 외관이 다르고 관념은 대비하기 어렵거나 서로 다르다. 그러나 선등록상표는 '바프' 또는 '배프'로 자연스럽게 호칭될 수 있어 이 사건 등록상표와 호칭이 동일하거나 유사하다. 따라서 양 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 있으므로, 양 표장은 전체적으로 유사하다.

나. 상품의 유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 과실·채소 또는 견과류 등을 원료로 한 가공식품이고, 선등록상표의 지정상품 중 제29류의 가공식품과 상품의 성질과 용도, 생산·판매 부문 및 수요자의 범위가 중첩될 수 있다. 따라서 양 상표의 지정상품은 동일·유사하다. 이에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

【판결의 의의】

등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있는 자에게는 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 판단하고, 영문으로 이루어진 표장에 대하여 상표권자나 판매자가 스스로 선택한 한글 표기의 존재와 일반 거래자 또는 수요자의 인식은 구분되어야 하고, 일반 거래자 또는 수요자의 인식을 알 수 있는 자료가 제출되지 않았으므로 선등록상표가 일반 수요자 사이에서 특정한 발음으로 널리 호칭되었다고 볼 수 없다고 판단한 사안

03 상표법 제34조 제1항 제11호 (저명상표의 식별력 손상)

틱톡 사건

(제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10379 판결

【권리내용】 [상표권] 틱톡 (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 제11내지 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 등

록을 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 국외 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 국외 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 이용되는 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 출원상표

를 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

우루액 상표등록무효 사건

(제5부) 2026. 6. 18. 선고 2026허10010 판결

【권리내용】 [상표권] 우루액 (제32류의 건강음료 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 11. 25. 자 2023당3870심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제11호 전단, 후단

【참조판례】 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결, 대법원 2003. 9. 26. 선고 2002후628 판결, 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 등 참조

【판시사항】

이 사건 등록상표 우루액 가 선등록상표 우루사 URSA , 우 루 사 , 및 선사용상표 우루사® 에 대해 상표법 제34조 제1항 제11호 전단/후단에 모두 해당하여 등록이 무효로 판단된 사례

【사안의 개요】

원고는 특허심판원에 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11, 12호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 출처의 오인 및 혼동이나 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 없고, 표장이 유사하지 않다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용 (제11호)

1. 선사용상표가 저명상표인지(=적극)

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2020. 2. 19. 무렵 일반 수요자와 거래자뿐만 아니라 일반 소비자 대중에까지 널리 알려진 양질감을 가진 저명한 상표에 해당한다.

2. 선사용상표와 출처에 혼동을 일으킬 염려가 있는지(전단)

일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표로부터 원고의 저명한 선사용상표를 쉽게 연상하고, 이 사건 등록상표의 지정상품이 원고나 원고와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 오인 · 혼동할 가능성이 있을 것으로 봄이 타당하다.

1) 선사용상표 우루사® 는 간기능 개선제 등에 사용되어 온 상표로, 이 사건 등록상표 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 요부는 모두 '우루'로 외관 및 호칭이 같고, 제품의 주된 수요자와 용도, 유통방법도 유사하다.

3) 선사용상표 제품은 간기능 개선제로 오랜 기간 잘 알려져 있고, 특히 원고가 선사용상표 제품을 TV 등을 통해 광고할 때 앞의 두 글자인 '우루'를 특별히 강조하면서 오랜 기간 '우루~사' 등의 방식으로 호칭해 온 점에서 일반 수요자나 거래 당사자들은 '우루사' 전부를 다 쓰지 않더라도 '우루'만으로 선사용상표를 직관적으로 연상 · 인식할 수 있다.

4) 이 사건 등록상표의 지정상품은 '비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 아미노산함유음료, 홍삼음료, 비타민이 함유된 광천수' 등 건강과 관련된 음료이고, 우리나라 일반 소비자와 거래 당사자들의 교육 및 교양 수준에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표 '우루액' 중 '액' 부분은 액상제제 내지 액체류를 지칭하는 것으로 쉽게 인식될 수 있다. 한편 많은 제약회사들은 동일한 성분의 의약품을 필요에 따라 연질/경질 캡슐제, 액상제제, 정제, 경피흡수제 등 다양한 제형으로 변형하여 판매해 오고 있는데, 이러한 점은 국내의 일반 소비자들이나 거래 당사자들에게도 널리 알려져 있다.

5) 위와 같은 사정을 종합해 보면 이 사건 등록상표 '우루액'을 접한 일반 소비자와 거래 당사자들은 이를 피고가 아닌 "원고"가 오랜 기간 생산 및 판매해 온 선사용상표 제품인 연질캡슐제형 '우루사'의 액체 내지 액상형 제제로 쉽게 연상하여 그 출처를 원고로 오인할 수 있을 것으로 보인다.

3. 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는지(후단)

설령 일반 소비자와 거래 당사자들이 이 사건 등록상표의 출처를 원고로 오인하지 않는다고 하더라도, 선사용상표와 유사한 이 사건 등록 상표가 '비타민을 주성분으로 하는 건강음료' 등에 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 등록상표는 선사용상표가 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

1) 선사용상표는 저명한 상표로, 이 사건 등록상표와 요부의 외관 및 호칭이 서로 같다는 점은 앞서 살펴 본 바와 같다.

2) 우루사는 조어로, 그 중 '우루'는 선사용상표 제품인 '우루사(간장약)'의 주성분인 우루소데옥시콜린산의 앞 두 글자와 동일하거나, '곰'을 뜻하는 라틴어 '우르수스(ursus)' 중 앞 두 글자인 '우르'와 유사하다. 그러나 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 학력이나 교육 수준에 비추어 선사용상표에서 '우루'의 어원과 관련이 있는 우르소데옥시콜린산이나 곰의 라틴어 학명을 쉽게 떠올릴 수 있을 것으로 보이지 않는다.

반면 선사용상표는 저명상표로서 강한 식별력을 지고 있음은 이미 살펴 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표를 접한 일반 수요자나 거래 당사자는 출처 표시를 오인하지 않더라도 이 사건 등록상표의 '우루'로부터 선사용상표 '우루사' 및 그 제품이 가지는 간기능 개선제로서의 높은 인지도와 명성을 쉽게 연상할 수 있을 것으로 보인다.

3) 이 사건 등록상표의 지정상품 또한 '비타민을 주성분으로 하는 건강음료, 아미노산 함유음료, 홍삼음료, 비타민이 함유된 광천수' 등 주로 건강과 관련된 음료이다. 따라서 '우루' 부분은 일반 수요자나 거래 당사자에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로 이 사건 등록상표와 선사용상표 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

4) 피고는 2021년경 "**우루환**", "**우루정**", "**우루액**"을 상품류 제5류로 지정하여 상표출원을 하였으나 상표심사국으로부터 '저명한 선사용상표와 칭호

및 관념이 유사하여 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 우려가 있다.'라는 이유로 거절결정을 받은 사정도 있는바, 피고가 선사용상표나 그 사용상품의 존재를 몰랐을 것으로 보기는 어렵다. 오히려 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 저명한 상표인 선사용상표와 요부가 동일하고, 상품의 종류와 기능에 비추어 주요 소비자층도 상당히 겹칠 것으로 예상되는 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 등록상표와 선사용상표 사이의 연상 작용을 의도한 것으로 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

상표법 제34조 제1항 제11호 전단 및 후단의 취지 및 그 적용 여부를 다룬 최신 사례

04 상표법 제34조 제1항 제12호 (수요자를 기만할 염려가 있는 상표)

가히 사건

(제5부) 2026. 4. 23. 선고 2025허10516 판결

【권리내용】 [상표] 건강기능식품, 식이보충제 등을 지정상품으로 하는 상표

【사 건 명】 등록무효

【참조판례】 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 등

【판시사항】

선사용상표들이나 이 사건 선사용상품은 늦어도 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 수요자에게 원고의 상표나 상품으로 인식되었고, 이 사건 선사용상품은 '화장품' 등이고, 이 사건 지정상품은 '식이보충제', '보충식품', '미용효과가 있는 식이보충제', '비타민을 주재료로 한 건강식품보충제', '식이보충제용 건강기능식품' 등이어서 동일 또는 유사하다고 보기 어렵기는 하지만, ① 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 정도, ② 각 상품의 속성, ③ 생산 및 유통과정의 공통성 등을 종합하면, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단한 사안

【사안의 개요】

◎ 이 사건 등록상표와 선사용상표와의 대비

이 사건 등록상표	선사용상표
KAHI	가히 KAHI
제5류의 단백질 식이보충제, 미네랄 식이보충제, 미네랄을 주재료로 한 건강식품보충제, 미용효과가 있는 식이보충제, 보충식품, 비타민 및 미네랄 식이보충제, 비타민을 주재료로 한 건강식품보충제, 식이보충제, 식이보충제용 건강기능식품, 인체용 식이보충제, 치료용 또는 의료용 건강기능식품, 특수식이요법용 건강식품보조제, 항산화 식품보충제, 환자전용 식이요법식품, 효소식이보충제	메이크업 화장품, 뷰티케어용 화장품, 화장품 등

【판결 요지】 청구인용(심결취소)

◎ 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 해당 여부

(1) 선사용상표들이 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부

① 원고는 2020. 4.경부터 오프라인, 온라인, TV 홈쇼핑 등 다양한 유통망을 통해 선사용상표들이 부착된 이 사건 선사용상품을 판매 · 광고한 점, ② 원고는 2020년 배우 김고은, 2021년 서예가 이정화, 2022년 배우 윤여정을 광고모델로 발탁하여 이 사건 선사용상품을 홍보하였고, 2020. 4.경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 PPL 방식(Product Placement의 약자로, 간접광고를 의미한다)으로 '이상한 변호사 우영우' 등 25편의 드라마에 이 사건 선사용상품이 노출되도록 한 점, ③ 이 사건 선사용상품은 2020. 4.경 출시된 후 1년 6개월여 만에 1,000만개 이상이 판매되었고, 그 매출액은 원고의 2021년 매출액 2,500억 원 중 80% 정도의 비율을 차지한 점, ④ 원고는 2021년 이 사건 선사용상품의 광고선전비용으로 약 496억 원을 지출한 점, ⑤ 원고가 2020년부터 2021년까지 막대한 광고선전비용을 투입하여 형성한 선사용상표들이나 이 사건 선사용상품에 대한 인지도는 그 이후에도 이 사건 선사용상품의 판매와 광고를 통해 지속적으로 유지 · 확장되어 왔을 것으로 보이는 점 등 고려하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵에는 수요자에게 원고의 상표나 상품으로 인식되었다고 봄이 타당하다.

(2) 출처의 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

이 사건 선사용상품은 '화장품' 등이고, 이 사건 지정상품은 '식이보충제', '보충식품', '미용효과가 있는 식이보충제', '비타민을 주재료로 한 건강식품보충제', '식이보충제용 건강기능식품' 등인데, 양 상품은 그 용도나 형상 등의 차이로 인해 동일 또는 유사하다고 보기 어렵기는 하다.

그러나 ① 선사용에 의하여 특정인의 상표라고 인식된 상표와 그 이후 출원된 상표의 표장이 동일한 경우에는 표장이 유사한 경우보다 수요자의 오인 · 혼동가능성이 높아질 것임이 분명한데, 선사용상표들과 이 사건 등록상표는 실질적으로 동일한 점, ② 이 사건 선사용상품과 이 사건 지정상품은 '건강의 유지 또는 증진이나 미용 목적으로 인체에 직접 적용하는 방식으로 사용된다는 점'에서 공통되는 점, ③ 이

사건 등록상표의 등록결정 무렵에는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 한국화장품, 코리아나화장품 등 수요자들에게 화장품생산 · 판매업체로 알려진 회사들이 이미 식이보충제, 보충식품 등을 생산 · 판매하고 있었던 점을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품에 사용될 경우 선사용상표들과 출처의 오인 · 혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

【판결의 의의】

이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들이 사용된 상품이 유사하다고 볼 수 없음에도, 상표의 동일성과 상품 사이의 견련관계에 비추어 출처의 오인 · 혼동의 염려가 있다고 본 사안

05 상표법 제34조 제1항 제13호 (부정한 목적으로 사용하는 상표)

코벤트 가든 사건

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

【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 씨쥐 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 구하

는 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, 
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 이상이기는 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 없는 컬래버레이션 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 'COVENT GARDEN', 'COVENT GARDEN capco', '

', 'COVENT GARDEN' 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 쇼핑

센터 등으로 유명한 지역의 명칭을 뜻하는 표시로 인식되는 경우가 많았을 것으로 보인다. 그러므로 설사 소외 회사가 실사용표장들을 사용하고 광고함으로 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 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 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

베믈리디 사건

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

【권리내용】 [상표권] Vemlia, 베믈리아, VEMLIVER, 베믈리버, 베믈리노 Vemlino (지정상품: 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 2004후912 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 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함된 경우 표장의 유사 여부 판단의 주체는 일반 소비자를 포함한 의사, 약사로 보아야 함을 판시함. 나아가 이를 기초로 표장에 공통으로 사용된 용어(Vem, VEM, 벰)의 사용실태, 약어로서의 인식 여부, 설문조사 결과 등을 고려하여 그 부분이 그 지정상품과의 관계에서 일반 수요자들에게 식별력, 독점적응성이 없다고 볼 수 없으므로, 양 표장의 유사성 판단에 있어 위 부분이 공통적으로 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 부정한 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, 원고가 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)	**Vemlia**, **베믈리아**, **VEMLIVER**, **베믈리버**, **베믈리노** **Vemlino**
선사용상표들 [오리지널 제품 상표] (순서대로 1, 2, 3)	**Vemlidy**, **VEMLIDY**, 베믈리디
선등록상표들 [오리지널 제품 상표] (순서대로 1, 2)	**VEMLIDY**, 베믈리디

【판결요지】 각 청구인용 (심결들 모두 취소)

1. 병합 사건들의 공통 쟁점 및 판단

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

1) 유사 여부 판단의 주체

이 사건 각 등록상표와 선등록상표들, 선사용상표들은 모두 의약품을 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’, ‘벰’ 부분의 식별력, 독점적응성에 관한 판단

피고들은 ‘Vem’, ‘VEM’, ‘벰’ 부분은 ‘Vaccine Escape Mutant’ 또는 ‘Vaccine Escape Mutation’의 약어로서 식별력 및 독점적응성이 없다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, ‘Vem’, ‘VEM’, ‘벰’ 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’, ‘벰’ 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 보이기는 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’, ‘벰’ 부분을 ‘vaccine escape mutant’ 또는 ‘vaccine escape mutation’의 약어로 인식하고 있다고 볼 수 없다.

다) 설령, ‘Vem’, ‘VEM’, ‘벰’ 부분이 의약품과 관련하여 일반 수요자에게 위 용어들을 뜻하는 의학 용어라고 다소 인식되어 있었다고 하더라도, ‘Vem’, ‘VEM’, ‘벰’ 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', '벰' 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', '벰' 등을 사용하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 'Vem', 'VEM', '벰' 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** , **베믈리아**), 선사용상표들의 각 표장(**Vemlidy** , **VEMLIDY** , **베믈리디**)을 아래의 사정을 고려하여 대비해보면, 관념은 대비할 수 없으나, 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 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 물은 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 유사한 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 대웅제약에 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 대비해 보면, 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 대웅제약의 제품과 원고 제품의 사진을 동시에 제시한 후 혼동가능성을 물은 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 대웅제약도 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 대웅제약은 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 대웅제약은 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 응답하

였고, 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 물은 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 국내외 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 사용예를 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 표장의 유사 여부 판단에서 수요자는 일반 소비자를 포함한 의사, 약사로 보아야 한다고 전제한 후, 이를 기초로 하여 표장에 사용된 용어의 사용실태, 양 상표에서 공통되는 부분('Vem', 'VEM', '벰') 부분이 약어로 인식되는 지 여부 및 설문조사 결과를 고려하여 그 부분이 그 지정상품과의 관계에서 일반 수요자들에게 식별력과 독점적응성이 없는지 여부를 판단하고, 표장의 유사 여부 및 혼동

가능성 여부에 대한 원고 및 피고들 설문조사의 신빙성을 검토한 후 그 결과를 반영하여 이 사건 각 등록상표와 선사용상표들의 표장이 유사하여 혼동 가능성이 있다고 판단한 사안.

특히 이 사안은 당사자의 서면공방 이후, 당사자의 자발적 절차협의, 법원이 주재하는 절차협의를 거쳐 절차협의에서 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 예측가능한 절차진행을 한 사례로서도 적지 않은 의의를 가짐

06 상표법 제34조 제1항 제20호 (신의칙에 반해 출원된 상표)

창평민물장어 사건

(제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025허10409 판결

【권리내용】 [상표권] 

(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 '

'과 선사용상표의 표장 '

',

‘’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 타인이 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 건물

에 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

바다의 아들 상표등록무효 사건

(제1부) 2026. 4. 23. 선고 2024허15479 판결

【권리내용】 [상표권] 

(제35류 보존처리한 어패류 도매업 등)

【원심심결】 특허심판원 2024. 10. 22. 자 2024당866 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제20호

【참조판례】 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결

【판시사항】

선사용상표의 개발 및 선정 경위, 독자적 사업 준비 여부, 동업 개시 무렵 및 그 후의 사정에 비추어 볼 때, 동업 개시 이후에 선사용상표에 대한 권리가 동업자나 동업체의 조합재산으로 귀속되었다고 단정하기 어렵다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 특허심판원에 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 정당한 권리자는 피고이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

1. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장 및 상품이 동일 · 유사한지 여부(적극)

가. 이 사건 등록상표의 표장(

)과 선사용상표의 표장 (바다의아들 )은 은

동일한 그림과 문자로 구성되어 있고 단지 문자의 위치만이 다를 뿐이어서 외관이 서로 유사하고, 모두 동일하게 '바다의 아들'로 호칭되며 '바다에서 나는 수산물과 관련된 업종에 종사하는 사람' 정도의 의미로 관념된다. 따라서 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 동일 · 유사하여 서로 유사한 표장에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표의 지정상품은 '보존처리한 어패류 도매업, 인터넷 종합쇼핑몰업' 등이고 선사용상표의 사용상품도 '보존처리한 어패류, 인터넷 종합쇼핑몰업'이므로, 서로 동일 · 유사하다.

2. 피고가 동업 · 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원한 것인지 여부(소극)

원고가 제출한 증거만으로는 선사용상표가 A가 사용하거나 사용을 준비 중인 상표였다는 원고의 주장을 그대로 받아들이기 어렵다. 그 이유는 아래와 같다.

가. 원고는 A가 선사용상표를 직접 개발 · 선정하였다고 주장하나, 원고가 제출한 증거만으로는 이를 인정하기 부족하다. 오히려 피고가 디자인 업체에 캐리커처 및 글자 디자인을 의뢰하여 그 비용을 지급하였고, 그 의뢰 내용에 비추어 볼 때 피고가 선사용상표의 그림과 문자 부분 모두 구체적으로 설계하였고, 이를 토대로 선사용상표를 완성하였다고 볼 수 있다.

나. ① 피고는 A와의 동업을 준비하기 이전부터 자신의 독자적인 사업을 준비하고 있었던 것으로 보이는 점, ② 피고는 동업 개시 무렵 선사용상표를 개발 · 선정하였고, 자신의 비용으로 영업장을 임차하고 장비를 구매하기도 하였던 점, ③ 동업 개시 이후 선사용상표의 그림인 캐리커처에 대한 저작재산권은 피고에게 양도되었고, A는 선사용상표를 등록출원하였으나 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 이유로 거절결정된 점, ④ 동업의 종료 과정에서 피고가 '이름은 꼭 제가 처음대로 갖고 가고 싶습니다.'라고 한 것에 대하여 A가 단호하게 반박하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고는 동업을 하더라도 자신이 A와 동등한 지위에서 주체적으로 임하려 했던 것으로 보이므로, 자신이 개발 · 선정한 선사용상표에 대한 권리를 아무런 대가 없이 A에게 이전하였을 것이라고는 좀처럼 생각되지 않는다. 또한 앞서 본 동업 개시 이후의 사정을 볼 때, 동업 개시 이후에 선사용상표에 대한 권리가 A나 동업체의 조합재산으로 귀속되었다고 단정하기도 어렵다. 결국 원고가

제출한 증거만으로는 피고가 자신이 개발 · 선정한 선사용상표를 동업재산으로 출자하였다거나 선사용상표에 대한 권리가 A에게 귀속되었다고 인정하기 어렵다.

【판결의 의의】

선사용상표의 개발 및 선정 경위, 독자적 사업 준비 여부, 동업 개시 무렵 및 그 후의 사정에 비추어 볼 때 심판청구인이 제출한 증거만으로는 동업 개시 이후에 선사용상표에 대한 권리가 동업자나 동업체의 조합재산으로 귀속되었다고 단정하기 어렵다고 판단한 사안

07 상표법 제119조 제1항 제2호 (부정사용으로 인한 등록취소)

곰표 vs 곰표 사건

(제5부) 2026. 9. 15. 선고 2026허10002~5 판결

【권리내용】 [상표] 제30류 국수, 당면, 마카로니, 오우트밀, 밀기울, 초밥, 도시락밥, 토우스트, 빈대떡을 지정상품으로 하는 상표 등

【사 건 명】 등록취소

【참조판례】 대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결, 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결

【판시사항】

1. 원고와 피고는 모두 '곰표' 문자를 포함하는 상표의 권리자로서 각자의 영역에서 각 상표를 사용하여 왔는데, 원고와 피고 사이의 협력관계가 종료된 후 원고의 통상사용권자들이 원고의 등록상표와 유사한 등록상표를 그와 유사한 상품에 사용하여 피고의 대상상표들이 사용된 상품들과 출처의 혼동을 불러일으켰다고 보아, 이 사건 등록상표에 상표법 제119조 제1항 제2호 본문에서 정하는 취소사유가 인정된다고 판단한 사안

2. 피고가 원고의 상표권이 미치는 상품 영역에 진출하기 위하여 원고로부터 상표사용허락을 받아 그 영업을 영위하였다고 보더라도, 그 신용이 원고에게 귀속된다고 보기 어렵고, 상표법 제119조 제1항 제2호 본문이 '부정경쟁의 목적'을 해석상의 추가요건으로 한다고 보기 어렵다고 판단한 사안

3. 사용권자들의 일탈행위가 아니라고 평가할 수 있는 상표사용행위에 있어서, 상표법 제119조 제1항 제2호 단서 해당 여부는 실사용상표들의 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 상표권자가 인식·예견하고, 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다는 기준을 제시하면서, 원고가 그러한 조치를 취하였다고 보기 어렵다고 본 사안

4. 상표법 제119조 제1항 본문의 취지 및 이 사건 사실관계에 비추어 위 규정에 따른 취소심판 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다고 본 사안

【사안의 개요】

◎ 사실관계

1. 원고와 피고는 모두 '곰표' 문자를 포함하는 상표의 권리자로서 각자의 영역(원고는 국수 등 밀가루 가공식품, 피고는 밀가루 등 밀을 원재료로 한 가루)에서 각 상표를 사용하여 왔다.
2. 피고는 대상상표들을 사용하여 밀가루 외에도 다양한 상품영역에 진출하던 중 원고의 상표권이 미치는 상품 영역에 진출하기 위하여 2021년경 원고로부터 상표사용허락을 받아 대상상표들을 사용한 브리또 등 밀가루 가공식품 영업을 영위하였는데, 위 계약은 2023년경 계약기간만료로 종료되었다.
3. 원고는 통상사용권자들에게 원고의 등록상표에 관한 명시적, 묵시적으로 통상사용권을 설정해주었고, 통상사용권자들은 실사용상표들을 그 상품이나 광고에 표시하였다.

◎ 이 사건 등록상표, 실사용상표들, 대상상표들

이 사건 등록상표	실사용상표들	대상상표들
곰표국수 곰 표	곰표 곰표 곰표	곰표 곰표 곰표

◎ 원고가 주로 영업에 사용해온 표장

【판결 요지】 청구기각

◎ 대상상표들이 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부(적극)

(1) 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들은 적어도 국내 수요자나 거래자에게 특정인(피고)의 상표라고 인식될 수 있는 정도에는 이르렀다고 봄이 타당하다.

① 피고는 1952년에 설립된 회사로서 그 무렵부터 현재까지 밀가루를 판매하여 오고 있다.

② 피고의 '곰표' 상표()는 1955년에 등록되어 2021. 4.경 지식재산처(구 특허청)로부터 대표적인 장수 상표 중 하나로 인정되었고, 2018년도 피고의 밀가루 매출액은 3,000억 원이었다. 이처럼 피고는 이미 밀가루와 같은 음식의 재료가 되는 가루 분야에서 오랜 기간 '곰표' 상표를 사용하였고, 피고의 밀가루 판매로 인한 매출액이 상당하였으므로, '곰표'는 밀가루와 같은 음식의 재료가 되는 가루 분야에서 피고의 영업이나 상품표지로서 국내에 널리 인식되었을 것으로 보인다.

③ 피고는 2018. 3.경 온라인 쇼핑몰 '4XR'과의 컬래버레이션을 시작으로 화장품(스와니코코), 팝콘(CU), 치약(애경산업), 나쵸(CU), 맥주, 아이스크림 등 '곰표' 브랜드를 활용한 협업 상품들을 다수 출시하였다. 그중 '곰표 오리지널 팝

콘’은 2019.경 매달 6만 개 이상의 상품이 판매되었고, 2020. 5.경 출시된 ‘곰표 밀맥주’(대상상표 3이 사용된 제품이다)는 출시 1주일 사이에 30만 건의 판매량을 기록하기도 하였다. 그리고 위 상품들은 대부분 최상단부에 얇은 노란색 띠, 그 아래 비교적 굵은 초록색 띠가 형성되어 있고, 초록색 띠 중간에 ‘곰표’가 기재된 공통적인 콘셉트를 공유하고 있다. 앞서 ②항에서 본 ‘곰표’ 상표의 주지성에 더하여, 피고가 2018년경부터 대상상표들이 사용된 상품들을 포함한 광범위한 상품군에 공통적인 콘셉트를 적용하였고, 그중 팝콘이나 밀맥주와 같은 상품은 단기간 내에 높은 판매량을 기록하였던 점을 종합하면, 대상상표 1, 2 뿐만 아니라, 앞서 본 콘셉트를 공유하는 대상상표들 역시 단기간 내에 국내 수요자들에게 피고의 상품표지로서 인식되었을 것으로 보인다.

④ 2018년경 2030 세대 사이에서 피고의 ‘곰표’ 브랜드에 관한 인지도는 25%였으나, 피고가 다수의 기업들과 컬래버레이션을 진행한 이후에는 52%의 인지도를 기록하였고, 피고의 매출 역시 2020년 9702억 원, 2021년에는 1조 1113억 원, 2022년에는 1조 3681억 원을 기록하였는데, 이와 같은 사실 역시 대상상표들이 국내 수요자들에게 피고의 상품표지로서 인식되었음을 뒷받침한다.

(2) 이에 대하여 원고는, “밀가루 가공식품 분야에서 ‘곰표’ 상표의 권리자는 원고이고 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받아 밀가루 가공식품 분야에 ‘곰표’ 상표를 사용한 것에 불과하므로, 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 상표’에 해당하지 않는다.”고 주장한다.

살피건대 원고와 피고가 2021. 2. 28. 원고의 등록상표 3건에 관한 사용허락계약을 체결한 사실은 앞서 기초사실에서 본 바와 같고, 위 계약에 따라 피고가 사용을 허락받은 상품의 판매로 인한 인지도는 위와 같은 사용허락을 기반으로 형성되었다고 볼 여지는 있다. 그러나 ① 대상상표의 사용이 기존 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하여 위법할 수 있는 경우에도 혼동의 대상이 되는 상표에 해당하는 점(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 전원합의체 판결 등 참조), ② 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받기 전부터 대상상표들을 피고의 영업이나 상품의 출처표시를 위하여 사용해왔고, 그 사업영역을 밀가루 등의 가공식품 영역으로 확장하기 위하여 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 사용허락을 받은 것으로 보이

므로, 피고의 대상상표들 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 상표권자인 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어려운 점을 종합하면, 대상상표들은 원고와의 관계에서 '타인의 혼동의 대상이 되는 상표'에 해당할 수 있다고 봄이 타당하다.

(3) 원고는, '대상상표들의 인지도를 판단함에 있어 원고로부터 상표 사용허락을 받아 판매한 내역이나 이 사건 등록상표의 지정상품과는 관련성이 없는 맥주 등 타 상품군에 관한 자료를 고려하여서는 아니 된다.'는 취지로도 주장한다. 그러나 앞서 보았듯, ① 대상상표들의 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 원고에게 그대로 귀속된다고 볼 수 없는 점, ② 상표부정사용에 의한 취소규정에 있어 혼동이 되는 상표는 국내 수요자나 거래자에게 인식되었음을 요할 뿐이고, 취소 여부가 문제가 되는 등록상표의 지정상품과의 관련성이 없는 분야에서 인지도가 있는지 여부와 같은 사정은 상품 출처의 혼동 여부 판단에 고려할 사항일 뿐인 점을 종합하면, 대상상표들의 인지도를 판단함에 원고로부터 상표 사용허락을 받아 판매한 내역이나 이 사건 등록상표의 지정상품과 무관한 상품군에 관한 자료를 고려할 수 있다고 봄이 타당하다.

○ 수요자가 실사용상표들과 대상상표들 및 이들이 사용된 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는지 여부(적극)

(1) 실사용상표들이 이 사건 등록상표로부터 변형된 정도

실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표로부터 곰 도형과 '국수'를 제거하고 글씨체 및 그 색상을 다르게 함으로써, 실사용상표 3 내지 7은 곰 도형의 구체적인 형상 및 동심원의 존재, 음식 사진의 유무에서 차이를 둠으로써 그 외관에 변경을 가하였다.

(2) 실사용상표들과 대상상표들의 유사성

실사용상표 3 내지 7과 대상상표 3, 4는 '곰표' 문자를 포함하고 있는 부분이 원도형이거나 사각형 띠인 점, 곰 도형이 먹거나 마시는 대상이 음식(브리또, 또띠아, 크림치즈스틱 등) 또는 주류(맥주)인 점에서 차이가 있기는 하다. 그러나 곰 도형의 구체적인 형상(한 팔로 원재료 또는 상품을 껴안고 다른 팔로 상품을 먹으며, 미소를 짓고 있는 곰) 및 3색(흰색, 초록색, 노란색)의 구성, '곰표'의 글씨체가 유

사한 점을 고려하면 양 표장은 전체적인 구성 및 창작 모티브가 극히 유사하고, 호칭·관념 역시 '곰표' 내지 '곰 형상의 상표'로서 동일하므로 전체적으로 유사한 표장이라고 봄이 타당하다.

(3) 실사용상표들과 대상상표들이 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성

① 밀가루, 케익믹스 등은 밀가루를 이용한 가공식품의 원재료가 되어 그와 경제적·산업적으로 관련되어 있는 점, ② 실사용상표들이 사용된 피자, 토스트, 브리또, 또띠아, 왕만두와 대상상표들이 사용된 팝콘스낵, 나쵸, 크림치즈스틱은 모두 밀가루 등을 가공한 음식들로서 식사대용으로 사용되는 점, ③ 밀맥주의 경우 실사용상표들이 사용된 상품들과 짝을 이루어 함께 소비될 것으로 보이고, 그 소비자층이 특정 연령대나 성별로 한정되지 않는 점을 종합하면, 실사용상표들이 사용된 상품과 대상상표들이 사용된 상품은 동일·유사하거나 적어도 서로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 타당하다.

(4) 일반수요자들에게 알려진 정도 및 기타 제반 사정

원고와 피고의 협력 관계는 2022. 9.경 종료되었고, 원고는 3자 협력 관계를 통하여 대상상표들이 가지는 특징을 파악할 수 있었을 것으로 보임에도, 원고의 통상사용권자들은 위 디자인 가이드의 기반이 되는 녹색과 노란색의 색채 조합 및 글자체, 곰의 형상 및 포즈, 제품과의 배치 등 전체적인 구성 및 창작 모티브를 공유하는 실사용상표들을 그 상품에 표시해왔다. 그리고 이는 이 사건 등록상표 또는 원고가 판매하여 오던 국수 등 제품에 오랜 기간 사용해오던 상표들보다는 대상상표들의 외관과 유사하다.

○ 상표법 제119조 제1항 제2호 본문이 '부정경쟁의 목적'을 요건으로 하는지 여부(소극)

상표법 제119조 제1항 제2호는 그 문언상 사용권자들의 '부정경쟁의 목적'을 요건으로 하지 않고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 상표권자의 '고의'를 요건으로 하는 것과 달리, '고의'를 요건으로 하지도 않는다. 또한 앞서 본 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자에게 부정경쟁의 목적이 있었는지는 불문하고 위 조항에서 정한 부정사용행위 자체를 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 거래자와 소비자의 이익을 보호하며 다른 상표를 사용하는 사

람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있다고 보이므로, 상표법 제119조 제1항 제2호가 '부정경쟁의 목적'을 요건으로 한다고 보기 어렵다.

◎ 상표법 제119조 제1항 제2호 단서 해당 여부(소극)

통상사용권자들의 실사용상표들 사용은 상표권자인 원고의 관리·감독을 벗어난 것이라기보다는 원고의 통제 내지 승인 하의 행위로 평가할 수 있으므로, 이 사건에서 원고가 상표법 제119조 제1항 제2호 단서가 요구하는 상당한 주의를 하였는지는 실사용상표들의 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 원고가 인식·예견하고, 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지 여부를 기준으로 판단할 수 있다.

살피건대 원고는 3자 협력 관계를 통하여 대상상표들의 존재와 그 인지도, 대상상표들의 전체적인 구성 및 창작 모티브를 잘 알고 있었을 것으로 보인다. 원고가 사용권자들로 하여금 대상상표 3, 4나 피고의 디자인시안에서 나타나는 '최상단 노란색, 그 하단의 녹색 직선 띠 및 녹색 직선 띠를 배경으로 하는 흰색 곰표 문자'와 같은 요소를 실사용상표 3 내지 7과 같이 변경하도록 지시하였지만, 그와 같이 변경된 실사용상표 3 내지 7은 여전히 대상상표들의 주된 창작 모티브를 유지하고 있다. 이로써 실사용상표들이 이 사건 등록상표나 원고나 영동식품이 기존에 사용하여 오던 상표들보다는 대상상표들과 유사해졌음은 앞서 본 바와 같다. 앞서 본 사실에 의하면, 원고는 통상사용권자들로 하여금 주로 '직선 띠'를 사용하지 말라는 취지로 요구하였는데, 이는 수요자들의 혼동 가능성을 우려하였기 때문이라기보다는 피고가 이를 문제 삼을 것을 우려하였기 때문으로 보인다. 원고가 수요자들의 혼동 가능성을 염려하여 통상사용권자들에게 실사용상표들과 같은 방식으로 이 사건 등록상표를 사용하도록 지시하였다고 보더라도, 원고가 그러한 변경에도 불구하고 실사용상표들의 사용이 대상상표들과의 혼동을 일으킬 수 있는지 여부를 검토하기 위하여 구체적으로 어떠한 노력을 하였는지 알 수 있을 만한 자료가 없다. 을 제8호증의 기재에 의하면, 피고는 원고의 통상사용권자들에게 실사용상표 3 내지 7과 같은 사용이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위 및 (파)목의 성과도용행위에 해당한다는 내용증명을 발송하였으므로, 원고도 그 무렵에는 실사용상표들이 사용된 상품과 대상상표들이 사용된 상품 사이의 혼동 가능성을 현실적으로 인식할 수 있었

을 것으로 보이는데, 원고가 이를 알게 된 즉시 통상사용권자들로 하여금 실사용상표들의 사용을 중단하게 하는 등의 조치를 취하였다고 볼만한 자료도 없다.

◎ 피고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당하는지 여부(소극)

상표법 제119조 제1항 제2호는 상표권자가 사용권자에 대한 감독의무를 다하지 않은 경우 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있는 공익적 규정이다. 또한 ① 실사용상표들이 이 사건등록상표나 원고나 영동식품이 기존에 사용해오던 상표들보다는 대상상표들이나 피고가 제시한 디자인 시안과 유사함에도 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용하도록 승인한 점, ② 갑 제9호증의 기재에 의하면 피고가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는 다수의 상표를 출원하였다고 보이기는 하나, 상표를 출원하는 행위 자체가 원고에 대한 배신적 행위에 해당한다고 보기는 어려운 점, ③ 피고가 원고의 이 사건 등록상표에 관한 권리를 침해하는 행위를 하였다면, 원고는 별도의 절차를 통하여 이 사건 등록상표에 관한 권리를 행사하여 그 손해를 전보할 수 있는 점, ④ 원고가 주장하는 위와 같은 사정들로 인하여 통상사용권자들의 행위가 정당화될 수 있는 것은 아닌 점을 종합하면, 피고가 상표법 제119조 제1항 제2호에 따라 이 사건 등록상표의 취소를 주장하는 것이 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다.

【판결의 의의】

구체적인 사정에 따라 상표사용으로 인한 신용 등이 상표권자가 아닌 사용권자에게 귀속될 수 있고, 그에 따라 사용한 상표도 대상상표가 될 수 있는 점, 상표법 제119조 제1항 제2호가 통상사용권자들의 부정경쟁의 목적을 추가로 요구한다고 보기 어려운 점을 구체적인 근거를 들어 판시하였음. 또한 상표권자의 관리·감독을 벗어난 사용권자의 상표사용이 아니라, 상표권자가 사용권자의 사용태양을 승인하였다고 평가할 수 있는 경우에도 상표법 제119조 제1항 제2호 단서가 적용될 여지가 있음을 전제로, 그 구체적인 판단기준을 제시한 사안

08 상표법 제119조 제1항 제3호 (불사용으로 인한 등록취소)

snc 상표등록취소 사건

(제1부) 2026. 7. 23. 선고 2025허10607 판결

【권리내용】 [상표권] 

(제2류 자동차의 부품 및 부속품 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 10. 24. 자 2024당584 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결

【판시사항】

1. 상표권자가 대표이사로서 운영하는 주식회사에 대하여 등록상표의 묵시적 통상사용권자에 해당한다고 본 사례
2. 포장박스의 제공 당시 실사용표장의 인쇄 여부, 해당 포장박스를 사용하는 제품과 수출된 제품의 모델번호 일치 여부, 수출된 제품이 실제로 베트남에서 판매되었는지 여부와 같은 사정을 종합하여 A회사의 사용행위가 인정된다고 본 사례

【사안의 개요】

피고는 2024. 2. 26. 상표권자 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 상표등록취소심판을 청구하고, 그 심판절차에서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하므로 그 상표등록이 취소되어야 한다고 주장하였다. 특허심판원은 2025. 10. 24. 원고가 제출한 증거자료만으로는 원고가 주장하는 상표사용행위를 인정할 수 없다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용

1. 상표사용권(적극)

원고는 2011. 9. 24.경부터 현재까지 A회사의 대표이사로서 A회사를 운영하여 왔던 점 등에 비추어 보면, A회사는 적어도 상표권자인 원고의 묵시적 허락 하에 이 사건

등록상표를 사용하는 지위에 있는 통상사용권자에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

2. 사용행위(적극)

가. A회사는 자신이 운영하는 홈페이지에 2017. 3. 13. '서모스탯' 제품을, 2018. 1. 8. '후진등 스위치' 제품을 각 등록하면서 실사용표장이 표시된 포장박스와 함께 찍은 사진을 업로드 하였고, 원고는 2022. 3. 25.과 2023. 5. 18. 및 2023. 10. 18. 등의 일자에 베트남으로 모델·규격 '2551042010 POTERII THERMOSTAT ASSY'의 제품과 모델·규격 '938604A010 NEW PORTER 96~SWITCH -BACK UP LAMP'의 제품을 각 수출하였다. 그런데 위 서모스탯(THERMOSTAT) 제품의 모델번호 '255042100'은 A회사가 자신의 홈페이지에 업로드 하였던 서모스탯 제품의 상품번호와, 위 스위치(SWITCH) 제품의 모델번호 '938604A010'은 A회사가 자신의 홈페이지에 업로드 하였던 후진등 스위치 제품의 상품번호와 각 일치한다. 그리고 위 서모스탯 제품과 후진등 스위치 제품은 사회통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '자동차의 부품 및 부속품'에 속한다.

나. 위와 같은 사정에다 다음과 같은 점들, 즉 A회사가 2021. 5. 12. 및 2023. 12. 4. B로부터 서모스탯과 후진등 스위치에 쓰이는 포장박스를 실사용표장이 인쇄되어 표시되어 있는 상태로 각 공급받았던 점, 2023. 10. 18. 모델·규격 '938604A010 NEW PORTER 96~SWICH -BACK UP LAMP'의 제품과 함께 베트남으로 수출되었던 모델·규격 '938604Y000 NEW POTER 2001-/BACK UP LAMP S/W'의 제품이 베트남의 인터넷 쇼핑몰에서 판매되기도 하였던 점 등까지 보태어 보면, A회사는 2022. 3. 25.과 2023. 5. 18. 및 2023. 10. 18.에 그 포장박스에 실사용표장이 표시된 제품으로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '자동차의 부품 및 부속품'과 사회통념상 동일한 서모스탯, 후진등 스위치 등의 제품을 양도를 목적으로 수출하였다고 볼 수 있다.

다. 한편 피고는, 상표를 상품의 포장에 표시하지 않은 상태로 수출하여 외국에서 상표를 표시하거나, 주문자 상표표시 형태로 수출하는 경우도 흔하게 있으므로 원고가 실사용표장을 상품의 포장박스에 표시하여 수출하였다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 그 주장사유를 뒷받침할 만한 자료를 제시하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 앞서 본 포장박스의 전체



적인 형태와 실사용표장의 표시 위치 등을 고려할 때 피고의 위 주장은 그대로 받아들이기 어렵다.

3. 상표의 동일성 유무(적극)

실사용표장과 이 사건 등록상표를 대비하여 보면, 양자는 도형 내부와 문자의 색 중 붉은색 부분의 채도가 다소 낮을 뿐이고, 나머지 도형 부분과 문자 부분의 구성이 모두 동일하다. 따라서 실사용표장은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다.

【판결의 의의】

상표권자가 대표이사로서 운영하는 주식회사는 등록상표의 묵시적 통상사용권자로 볼 수 있다는 점을 확인하고, 수출된 제품의 모델번호가 A회사의 홈페이지에 업로드하였던 제품과 일치하는 점, A회사는 실사용표장이 인쇄된 상태의 포장박스를 공급받았던 점, 함께 베트남으로 수출되었던 제품이 베트남의 인터넷 홈페이지에서 판매되기도 하였던 점과 같은 사정을 종합하여 상표법 제119조 제1항 제3호에서 요구하는 통상사용권자의 사용행위가 인정된다고 본 사안

맛찬들 사건

(제1부) 2026. 1. 22. 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 공급받은 제품에 사용된 상표 또한 그 주문자인 통상사용권자가 사용주체이고, 실사용표장이 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, 마늘쫑, 고추, 모듬짱아치, 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 도소매 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(맛찬들 있는)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

09 상표법 제90조 제1항 제5호 (입체상표의 효력 제한)

수상보트 사건

(제5부) 2026. 7. 16. 선고 2026허10074 판결

【권리내용】 [상표] 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브)를 지정상품으로 하는 입체상표

【사 건 명】 권리범위확인

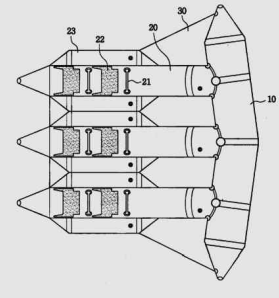
【참조판례】 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 등

【판시사항】

존속기간이 만료된 이 사건 실용신안에는 입체상표인 이 사건 등록상표와 전체적인 형상이 동일 · 유사한 도면이 기재되어 있기는 하지만, ① 특허, 실용신안은 기술적 사상을 보호하는 것이므로, 통상 그것을 실현하는 형태는 다양할 수 있고, 그 명세서에 기재된 도면은 하나의 예시일 뿐인 점, ② 확인대상표장이 채택한 입체적 형상이 이 사건 실용신안과 같은 기능을 구현하기 위하여 그 실시가 불가피한 형상에 해당한다고 단정하기 어려운 점, ③ 원고가 대체적 형상에 기한 상품을 생산하는 데에도 별다른 장애나 어려움이 없을 것으로 보이는 점 등에 비추어 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 볼 수 없다고 판단한 사안

【사안의 개요】

◎ 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 대비

이 사건 등록상표	확인대상표장	이 사건 실용신안 도1
		

【판결 요지】 청구기각

◎ 상표법 제90조 제1항 제5호에 의한 효력제한 여부

(1) 관련 법리

1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제13호(상표법 제34조 제1항 제15호에 대응된다)에 관한 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 참조]. 한편 상표법 제90조 제1항 제5호는 '상표권은 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에 해당하는 경우 그 효력이 미치지 아니한다'고 규정하는데, 위 조항의 '형상'에는 '입체적 형상'이 포함되고 그 취지도 앞서 본 상표 부등록 사유와 다르지 않으므로, 위 법리는 상표법 제90조 제1항 제5호에 관하여도 참고할 수 있다.

(2) 구체적 판단

① 피고 상품이나 원고 상품의 본질적 기능은 모터보트에 의해 강한 힘으로 견인되며 공중으로 부양되는 것에 있다고 보이는데, 그와 동일한 기능을 수행하는 수상레저기구는 "", ""과 같이 여러 형태로 존재하는 점, ② 특허, 실용신안은 기술적 사상을 보호하는 것이므로, 통상 그것을 실

현하는 형태는 다양할 수 있고, 그 명세서에 기재된 도면은 하나의 예시일 뿐인데, 이 사건 실용신안은 ㉠ 전면튜브의 중앙부가 돌출되는 정도 내지 각도와 상측으로 경사진 정도, 전면튜브의 중앙부 양끝단이 얇아지는 시작점, ㉡ 각 승선튜브에 구비된 손잡이의 개수, ㉢ 승선튜브의 양측면에 결합되는 발받침대의 형상과 발받침대 하부에 결합되어 부력을 발생시키는 보조튜브의 형상을 한정하고 있지 않고, ""과 같은 각 승선튜브 끝 부분의 형상이나, ""과 같은 형상의 발받침대의 형상은 이 사건 실용신안의 명세서 내 도면에만 나타나 있을 뿐인 점, ③ 위 각 형상이나 색상의 배열 등에 변화를 주어 그 기능을 거의 그대로 구현하는 대체적 형상을 만들어낼 수 있을 것으로 보이고, 이러한 대체적 형상에 기한 상품을 생산하는 데에도 별다른 장애나 어려움이 없을 것으로 보이는 점, ④ 이 사건 등록상표는 입체적 형상에 문자와 색채의 조합이 결합되어 있는데, 확인대상표장이 채택한 문자와 색채 및 색채의 조합이 원고 상품의 기능을 확보하는 데 불가결하다고 볼 수도 없는 점을 종합하면 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 볼 수 없다.

【판결의 의의】

확인대상표장이 상표적으로 사용되었다고 보아 상표적으로 사용되지 않았다고 본 환송 전 판결을 파기한 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결의 파기환송심 사건으로, 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 입체상표의 효력이 제한되는지 여부를 판단한 사례

10 상표법 제110조 제3항, 제7항 (손해액의 추정, 증액배상)

제갈량 백주 증액배상금 사건

(제21부) 2026. 9. 10. 선고 2025나10215 판결

【권리내용】 [상표권] 諸葛亮 ZHU GE LIANG (제33류 중국식 백주 등)

【참조조문】 상표법 제107조 제1항, 상표법 제110조 제3항, 제6항, 구 상표법(2025. 1. 21. 법률 제20697호로 개정되기 전의 것) 제110조 제7항, 제8항

【참조판례】 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결

【판시사항】

1. 침해제품의 매출액에서 매출원가, 광고선전비, 운반비, 지급수수료 및 판매수수료, 기업업무추진비, 보관료 등 변동비용을 공제하여 침해자의 이익액을 산정한 다음, 침해표장의 사용 태양과 비중, 원고 제품과 피고 제품의 용량 · 가격 · 판매 시점과 규모, 기존 수요, 유통망 및 영업노력 등을 고려하여 그 이익액 중 65%에 관하여 상표법 제110조 제3항에 따른 손해액 추정을 복멸한 사례
2. 피고 표장이 등록상표의 보호범위에 속한다는 점이 어렵지 않게 인정되고, 피고 회사가 청구한 등록무효심판과 그 심결취소소송이 모두 기각된 사정 등을 고려하여, 특허법원의 심결취소청구 기각판결 이후의 침해행위를 구 상표법 제110조 제7항에서 정한 고의적 침해로 인정한 사례
3. 전보배상금에 대하여는 각 연도별 침해기간 말일부터 지연손해금을 인정하되, 증액배상금에 대하여는 법원의 재량적 판단에 의하여 비로소 지급의무와 액수가 확정되는 점 등을 고려하여 그 지급을 명한 판결의 확정일 다음 날부터 지연손해금을 인정한 사례

【사안의 개요】

1. 원고는 A와 함께 이 사건 제2 상표권을 취득하고, 같은 날 이 사건 제2 상표에 관하여 사용기간을 2021. 3. 29.부터 2031. 3. 29.까지로 하여 전용사용권을 설정받았으며,

2025. 9. 29. 이 사건 제2 상표권의 지분 전부를 취득한 자이다.

2. 원고는 2013년경부터 이 사건 제1 상표를 표시한 백주 제품인 원고 제품 1을 수입하여 온라인 쇼핑몰 등을 통하여 판매하였고, 2023. 8. 8. 이 사건 제2 상표를 표시한 백주 제품인 원고 제품 2를 국내에 수입하여 2023. 8. 31.부터 판매하였다.

3. 피고 회사는 2019. 10. 1.부터 2025. 6. 26.까지 B로부터 피고 표장(, , 諸葛亮, 제갈량)이 표시된 백주 제품인 피고 제품을 수입하고, 국내 온·오프라인에서 광고·판매하였다.

4. 이 사건에서는 ① 피고 회사의 행위가 이 사건 제2 상표권 및 전용사용권을 침해하는지, ② 원고의 손해발생 기간, ③ 상표법 제110조 제3항에 따른 손해액과 이익액 추정의 복멸 범위, ④ 구 상표법 제110조 제7항에 따른 증액배상의 인정 여부 및 ⑤ 전보배상금과 증액배상금의 지연손해금 기산점이 쟁점이 되었다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2025. 6. 27. 선고 2021가합546561 판결

피고 회사의 이 사건 제2 상표권 등 침해를 인정하였다. 다만 피고 회사가 피고 제품을 모두 판매하였다고 인정할 증거가 부족하고, 원고가 주장한 매출총이익에는 비용이 반영되지 않았다는 이유로 상표법 제110조 제3항을 적용하지 않고, 같은 조 제6항에 따라 손해액을 10,000,000원으로 인정하였다. 또한 구 상표법 제110조 제7항에 따른 증액배상은 인정하지 않았다(원피고 항소).

【판결요지】 원고 및 피고 회사의 항소 각 일부 인용, 피고 2의 항소 기각

1. 이 사건 제2 상표권 등에 대한 침해의 성립 여부

이 사건 제2 상표 '諸葛亮 ZHU GE LIANG'은 한자 '諸葛亮'과 그 중국어 발음에 해당하는 영문자 'ZHU GE LIANG'이 상하로 결합된 표장이다. 영문자 부분이 별도의 관념을 형성하지 않고 그 크기도 한자 부분보다 작으므로, 독립하여 출처표시기능을 수행하는 한자 '諸葛亮' 부분이 이 사건 제2 상표의 요부에 해당한다. 이 사건 제2 상표의 요부인 '諸

葛亮'과 피고 표장(, , 諸葛亮, 제갈량)은 글자체 · 배치 또는 도형의 유무에서 다소 차이가 있으나, 모두 '제갈량'으로 호칭되고 같은 역사적 인물을 관념하게 한다. 따라서 이 사건 제2 상표와 피고 표장은 전체적으로 유사하다. 또한 피고 제품인 중국식 백주는 이 사건 제2 상표의 지정상품인 '중국식 백주(바이깐)'와 동일하다.

2. 손해배상청구에 관한 판단

가. 손해의 발생 여부와 그 기간

1) 원고 제품 1에는 이 사건 제1 상표가 사용되었을 뿐 이 사건 제2 상표는 사용되지 않았다. 따라서 이 사건 제2 상표의 등록일인 2021. 3. 29.부터 원고가 이 사건 제2 상표가 표시된 원고 제품 2를 국내에 처음 수입한 2023. 8. 8. 전날까지는 피고 회사의 침해행위로 인한 원고의 영업상 손해가 발생하였다고 볼 수 없다.

2) 원고는 2023. 8. 8.부터 이 사건 제2 상표가 표시된 원고 제품 2를 수입 · 판매하였고, 피고 회사도 동종 상품을 수입 · 판매하였으므로 그때부터 원고에게 영업상 손해가 발생하였음이 사실상 추정된다.

3) 원고는 이후 C에게 이 사건 제2 상표에 관한 통상사용권을 설정하였고, C는 2024. 10. 23.부터 원고 제품 2를 수입하여 2024. 12. 31.부터 국내에서 판매하였다. 사용허락의 내용, 원고와 C의 관계, 원고의 품질관리 · 사용감독 및 C의 실제 판매 등을 종합하면, 원고는 2024. 8. 1. 이후에도 이 사건 제2 상표를 사용한 영업을 계속하였다고 볼 수 있다. 따라서 원고의 손해발생 기간은 2023. 8. 8.부터 피고 회사의 침해행위가 종료된 2025. 6. 26.까지이다.

나. 손해배상의 범위

1) 상표법 제110조 제3항에 따른 손해액

원고의 손해 발생 기간인 2023. 8. 8.부터 2025. 6. 26.까지 피고 회사가 피고 제품의 판매로 얻은 이익은 아래와 같이 650,895,798원으로 인정된다.

가) 피고 회사의 매출액은 2023. 8. 8.부터 2023. 12. 31.까지 223,305,185원, 2024년 1,406,320,865원, 2025. 1. 1.부터 2025. 6. 26.까지 699,918,062원이다.

나) 매출원가, 광고선전비, 운반비, 지급수수료 및 판매수수료는 피고 제품의 판매에 따라 발생하고 그 판매가 없었더라면 지출되지 않았을 변동비용에 해당한다. 기업업무추진비와 보관료도 거래처 영업과 제품 재고의 보관을 위하여 지출된 점, 피고 회사가 위 기간 피고 제품만 취급한 점, 매출액과 각 비용 지출액의 변동 추이가 대체로 대응하는 점 등을 고려하면 피고 제품의 판매가 없었더라면 지출을 회피할 수 있었던 비용으로 인정된다.

다) 2023년과 2025년은 손해발생 기간이 연도의 일부이므로 각 연도의 한계이익률을 손해발생 기간의 매출액에 적용하였다. 그 결과 피고 회사가 얻은 이익은 2023년 81,881,732원, 2024년 327,981,620원, 2025년 241,032,446원으로서 합계 650,895,798원이다.

2) 이익액 추정의 복멸

① 원고 제품 2는 5L, 피고 제품은 250mL 및 480mL로 용량과 판매가격이 달라 실제 거래에서 직접 대체되는 범위가 제한된다. 또한 ② 피고 회사가 원고보다 약 4년 먼저 피고 제품을 판매하여 이 사건 제2 상표의 신용·고객흡인력과 별개의 기존 수요를 형성한 점, ③ 원고와 C의 판매 규모가 피고 회사의 매출 규모보다 현저히 작은 점, ④ 피고 회사가 독자적인 유통망을 구축하고 영업활동을 한 점 등을 종합하면, 피고 회사의 이익액 중 65%는 피고 표장의 사용과 상당인과관계가 없어 그 범위에서 상표법 제110조 제3항에 따른 손해액 추정이 복멸된다. 따라서 상표법 제110조 제3항에 따른 원고의 전보배상액은 피고 회사의 이익액 중 35%인 227,813,529원이다.

3) 구 상표법 제110조 제7항의 적용 가부

이 사건 제2 상표와 피고 표장은 호칭과 관념이 같아 피고 표장이 이 사건 제2 상표의 보호범위에 속한다는 점이 어렵지 않게 인정된다. 또한 피고 회사가 이 사건 제2 상표에 대하여 청구한 등록무효심판은 2024. 6. 19. 기각되었고, 그 심결취소청구도 2025. 2. 13. 특허법원에서 기각되었다. 따라서 피고들은 적어도 2025. 2. 13.부터 자신들이 주장한 등록무효사유가 인정되지 않는다는 점을 충분히 인식하였음에도 피고 제품의 판매를 계속하였다고 볼 수 있다. 그때부터 침해행위가 종료된 2025. 6. 26.까지의 침해행위는 구 상표법 제110조 제7항에

서 정한 고의적 침해에 해당한다.

침해행위의 기간과 횟수, 피고들의 인식과 침해 후의 태도 등 구 상표법 제110조 제8항의 사정을 종합하면, 위 고의침해 기간에 해당하는 전보배상액과 같은 금액을 추가로 배상하도록 하여 그 기간의 배상액을 전보배상액의 2배로 정함이 타당하다. 이에 따른 증액배상금은 63,866,789원[= 2025년 침해기간의 이익액 241,032,446원 × 35% × 134일/177일]이다. 따라서 피고들은 공동하여 원고에게 전보배상금 227,813,529원과 증액배상금 63,866,789원을 합한 291,680,318원을 지급할 의무가 있다.

3. 지연손해금 기산점에 관한 판단

가. 전보배상금

피고들의 계속적인 상표권 등 침해행위로 인한 전보배상액은 2023년, 2024년 및 2025년 각 연도별 침해기간의 매출액과 비용에 기초하여 산정하였다. 따라서 각 연도분 전보배상금에 대하여는 해당 연도별 침해기간의 말일인 2023. 12. 31., 2024. 12. 31. 및 2025. 6. 26.부터 각각 지연손해금을 인정한다.

나. 증액배상금

고의적 침해에 대한 증액배상금은 권리자가 과거에 상실한 재산 자체를 전보하는 것이 아니라 침해자의 악의적 행위를 제재하고 장래의 침해를 억지하기 위하여 법원이 재량으로 부과하는 성질의 것이다. 구 상표법 제110조 제8항도 증액배상 여부와 범위를 정할 때 침해행위 자체뿐만 아니라 형사처벌의 정도, 침해자의 재산상태 및 피해구제 노력 등 여러 사정을 고려하도록 정하고 있다. 따라서 증액배상금은 법원의 재량적 판단에 의하여 비로소 지급의무의 유무와 범위가 확정되는 징벌적 성격의 손해배상금으로 보아야 한다. 이러한 증액배상금에 대하여 상표권 침해 시점부터 지체책임을 인정하면 지급의무와 액수가 확정되기 전의 기간에 대해서까지 지연손해금을 부과하여 과잉배상의 결과가 발생할 수 있다.

따라서 증액배상금 지급의무는 법원이 구 상표법 제110조 제8항의 사정을 참작하여 그 지급을 명한 판결이 확정된 때 이행기가 도래한다. 피고들은 증액배상금 63,866,789원에 대하여 이 판결 확정일 다음 날부터 다 갚는 날까지 민법이 정한 연 5%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

【판결의 의의】

1. 침해제품의 매출액에서 변동비용을 공제하여 침해자의 이익액을 산정하는 문제와, 산정된 이익액 중 침해표장의 사용과 인과관계가 없는 부분에 관하여 손해액 추정을 복멸하는 문제를 구별하였다. 나아가 양 제품의 용량 · 가격 · 판매 시점과 규모, 기존 수요, 유통망 및 영업노력 등을 고려하여 침해자의 이익액 중 65%에 관하여 손해액 추정을 복멸하였다.

2. 등록상표와 침해표장의 유사성이 명백하고, 침해자가 제기한 등록무효심판 및 심결취소소송이 모두 기각되었음에도 침해행위를 계속한 사정을 고려하여 특허법원의 심결취소청구 기각판결 이후의 침해를 고의적 침해로 인정하고, 그 기간에 대한 전보배상액과 같은 금액의 증액배상을 명하였다.

3. 전보배상금과 증액배상금의 법적 성질을 구별하여, 전보배상금에 대하여는 손해액 산정의 기초가 된 각 연도별 침해기간 말일부터 지연손해금을 인정한 반면, 증액배상금에 대하여는 법원의 재량적 판단으로 지급의무와 액수가 확정되는 판결 확정일 다음 날부터 지연손해금을 인정하였다.

11 권리범위확인심판에서 확인대상 표장의 사용 여부

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 경우에는 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 전제로 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 실

현의 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 해

당 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

매직캔 연속비닐봉투 사건

(제3부) 2026. 4. 30. 선고 2025허10434 판결

【권리내용】 [상표권] **250** (지정상품: 쓰레기통에 내장하여 사용하는 연속비닐봉투 등)

【원심심결】 특허심판원 2025. 5. 16. 자 2023당3227호

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조판례】 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결, 대법원 2026. 2. 25. 선고 2023후11012 판결, 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결, 대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결 등

【판시사항】

소모품(연속비닐봉투)에 표시된 확인대상표장이 출처표시로 사용된 것인지 문제된 사안에서, 등록상표의 사용태양 및 주지저명성, 확인대상표장의 사용태양, 사용자의 의도 및 사용 경위 등을 종합적으로 고려할 때, 소모품이 호환되는 비품(쓰레기통)의 모델고유번호를 표시한 것이지 소모품의 출처표시로 사용된 것으로 볼 수 없다고 판단한 사례

【사안의 개요】

상표권자인 피고는 원고의 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 해당한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였다.

확인대상표장	사용상품
250 SERIES	쓰레기통에 내장하여 사용하는 연속비닐봉투
실사용 표장	
	

특허심판원은 2025. 5. 16. '원고가 확인대상표장을 상표적으로 사용하였고, 확인대상표장과 등록상표가 유사하며 그 사용상품과 지정상품이 동일·유사하다.'는 이유로, 피고의 적극적 권리범위확인심판 청구를 인용하는 심결을 하였다.

【판결요지】 심결취소

다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 실제 거래계에서 확인대상표장이 연속비닐봉투의 출처표시로 사용되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하고, 이 사건 심결은 이와 다른 전제에 선 것으로 위법하다.

1. 등록상표의 사용태양 및 주지저명성

① 피고는 둘레가 일정한 연속비닐봉투를 끼워 사용하고 쓰레기가 찰 때마다 원하는 길이만큼 내장된 커터로 잘라 묶어 버리며 쓸 수 있는 쓰레기통을 '매직캔', 'MAGIKAN'이라는 상품명으로 판매하였고, 쓰레기통의 둘레에 따라 M220, M250, M280 등과 같은 모델명(모델고유번호)을 사용하였다. 피고는 소모품인 연속비닐봉투를 별도로 판매하였는데, 연속비닐봉투 자체 및 그 포장에 연속비닐봉투가 사용될 수 있는 쓰레기통의 상품명과 모델고유번호를 표기하였다(예: Magikan 220, Magikan 250, Magikan 280).

② 피고는 연속비닐봉투에 '250'이 등록상표임을 나타내는 어떠한 표기도 하지 않은 반면, 인터넷 홈페이지, 연속비닐봉투를 포장한 박스에 'MAGIKAN'에 대하여만 등록상표임을 나타내는 'R' 표기를 하였다.

③ 이 사건 등록상표는 단순히 숫자 3개가 나열된 것으로 외관, 호칭이 간단하고 흔하며 어떠한 관념을 지닌 것이 아니므로 식별력이 약하고, 연속비닐봉투의 출처표시로서 주지 또는 저명하다고 인정할 증거가 부족하다.

④ 따라서 수요자들은 피고의 연속비닐봉투에 표기된 'Magikan 250' 중 'Magikan' 부분을 그 출처표시로 인식하고 '250' 부분은 연속비닐봉투가 사용되는 쓰레기통의 모델명 또는 모델고유번호로 인식할 가능성이 높다.

2. 확인대상표장의 사용태양

① 원고는 피고가 판매하는 쓰레기통에 호환되는 연속비닐봉투를 판매하였다. 원고는

확인대상표장보다 식별력이 강한 ‘’를 연속비닐봉투의 띠지 상단부에 다른 부분보다 크게 표기하였다.

② 반면, 원고는 확인대상표장 ‘’을 띠지 하단부에 상대적으로 작은 글씨로 표기하였고 ‘SERIES’는 ‘같은 종류의 연속, 연쇄, 일련’의 의미를 갖고 있다.

③ 따라서 수요자들은 확인대상 표장을 ‘’가 생산 또는 판매하는 연속비닐봉투의 규격, 용도 등을 표기하는 것으로 인식할 것이다.

3. 사용자의 의도, 사용 경위

① 연속비닐봉투의 판매자들은 연속비닐봉투 자체, 띠지 또는 포장에 어떤 쓰레기통 모델에 사용할 수 있는지 표기하여야 한다. 원고는 쓰레기통 M250 모델에 적용되는 연속비닐봉투 띠지의 하단에 ‘250’을 표기하였다.

② 원고와 같이 피고가 판매하는 쓰레기통에 호환될 수 있는 연속비닐봉투를 판매하는 업체들은 대부분 ‘220 호환형’, ‘250 리필’, ‘250 SERIES’, ‘280 공용리필’ 등과 같이 연속비닐봉투의 띠지, 포장, 광고에 피고 쓰레기통의 모델고유번호를 표기하고 있다.

③ 따라서 원고가 자신이 판매하는 연속비닐봉투의 띠지에 확인대상표장을 표기한 것은 호환될 수 있는 피고 쓰레기통의 모델을 알리기 위한 것으로 볼 수 있다.

【판결의 의의】

이 사건은 소모품(연속비닐봉투)을 판매하는 자가 비품(쓰레기통)에 대한 정보를 제공하기 위해 비품의 모델고유번호를 사용한 경우, 모델고유번호가 등록상표라 하더라도 상표적 사용에 해당하지 않는다고 판시한 사례이다. 이 사건은 실제 거래계에서 확인대상표장이 상품의 출처표시로 사용되는지 판단하기 위해, 상표권자의 사용태양을 고려했다는 점에서도 의의가 있다.

IV

디자인보호법

01 디자인보호법 제33조 제1항 (공업상 이용가능성)

건축용 경량블록 디자인 사건

(제5부) 2026. 6. 18. 선고 2026허10028 판결

【권리내용】 [디자인권] 건축용 경량블럭

【원심심결】 특허심판원 2025. 12. 30. 자 2023당1500 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1항

【참조판례】 대법원 1994. 9. 9. 선고 93후1247 판결, 대법원 2005. 9. 15. 선고 2004후2123 판결

【판시사항】

이 사건 등록디자인의 도면들이 일부 불일치하지만 통상의 디자이너가 등록디자인의 요지를 충분히 파악할 수 있다고 본 사례

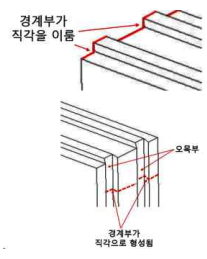
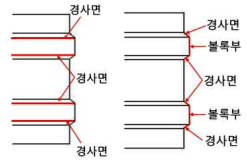
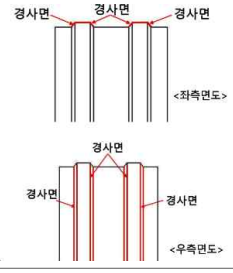
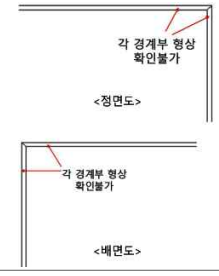
【사안의 개요】

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 도면 간 불일치로 인하여 공업상 이용할 수 없으므로 디자인보호법 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효가 되어야 한다는 등을 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

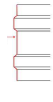
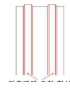
【판결요지】 청구기각

1. 등록디자인의 불일치로 인한 공업상 이용가능성 여부

원고는 이 사건 등록디자인의 도면들이 일치하지 않아서 이 사건 등록디자인의 요지를 파악할 수 없다고 주장한다. 피고도 일부 도면이 일치하지 않는 점에 대해서는 인정한다. 그러나 다음과 같은 이유에 비추어 보면 원고의 주장은 모두 받아들이기 어렵다.

사시도(도면 1.1)	평면도(도면 1.6)/ 저면도(도면 1.7)	좌측면도(도면 1.4)/ 우측면도(도면 1.5)	정면도(도면 1.2)/ 배면도(도면 1.3)
			

원고는, 사시도에는 좌측면이 요철구조 없는 평면으로 도시되었으나 평면도와 좌측면도에는 돌출된 중간 패널로 인해 좌측면에 요철이 형성되어 있고(①), 사시도에는 중간패널이 좌측으로 오목하게 들어간 것처럼 보이나 평면도 및 저면도에는 중간패널이 볼록하게 돌출된 것처럼 보이고, 우측면도에는 중간패널의 요철로 보이는 구조가 돌출된 것인지 들어간 것인지 명확하지 않으며, 정면도에는 돌출된 구조가 보이며(②), 사시도에는 블록 상면/우측면에서 중간패널과 내/외부 패널의 경계 부분이 직각으로 보이나, 평면도나 저면도에는 경계 부분이 경사면으로 보이고, 좌측면도나 우측면도에도 경계 부분이 같은 방식으로 경사면으로 도시되어 있으며, 정면도와 배면도에는 이에 대한 확인이 불가하다고 주장한다.

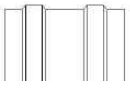
먼저 ①은, 이 사건 등록디자인의 지배적 특징은 돌출된 중간패널과 다른 패널들 사이의 각도가 아니라 돌출된 중간패널의 형상에 있다고 보인다. 사시도에 의하면 2장의 중간패널들이 위쪽 방향과 왼쪽 방향으로 돌출된 것임을 확인할 수 있고 (), 이를 바탕으로 평면도/저면도와 좌측면도를 다시 살펴보면 위쪽 및 왼쪽으로 돌출된 중간패널을 표현하기 위하여 와 같이 평면도에 입체적 단차를 표시하여 위쪽으로 돌출된 중간패널을 표시하였고, 와 같이 좌측면도에도 돌출된 중간패널을 입체적 단차로 표시한 것으로 보인다.

뿐만 아니라 이 사건 등록디자인의 사시도는 이 사건 등록디자인을 우측 대각선에서 바라본 방향을 기준으로 작성된 것이어서 좌측면에 형성된 돌출부가 사시도에 드러나

지 않은 것으로 보일 뿐이고, 앞서 살펴 본 사시도의 우측에 평면도 및 좌측면도를 더하여 보면 두 장의 중간패널이 위쪽과 왼쪽으로 돌출되었음을 쉽게 확인할 수 있다. 따라서 일부 도면의 방향에 따른 불일치만으로는 이 사건 등록디자인의 요지를 파악할 수 없는 정도라고 보기는 어렵다.

②주장의 경우, 이 사건 등록디자인은 총 5장의 얇은 평면패널이 겹쳐진 형상으로, 서로 다른 경량블록을 끼움 결합하여 시공할 수 있도록 2장의 중간패널이 사시도를 기준으로 볼 때 각각 위쪽과 왼쪽으로 돌출되어 있다. 비록, 평면도와 저면도에 의하면 중간패널이 마치 오른쪽으로 돌출된 것으로 보이기는 하나 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상은 사시도에 의해 보다 정확하게 파악할 수 있는데 위 사시도에는 중간패널이 왼쪽과 위쪽으로 돌출되어 있음을 쉽게 확인할 수 있다.

우측면도의 경우에도 위쪽으로는 돌출된 형상이, 아래쪽으로는 안쪽으로 들어간 듯한 형상이 보이기는 한다. 그러나 사시도에서 확인되는 중간패널의 돌출 방향을 참조하여 볼 경우, 우측면도의 위쪽으로는 "위로 돌출된 중간패널"을 표현하기 위하여 중간패널의 위쪽 가장자리를 보다 높게 그린 것으로 보인다(아래 표 중 붉은색 원 부분). 같은 방식으로, "좌측으로 인입된 중간패널"을 구현하기 위하여 우측면도의 아래쪽으로는 중간패널의 아래쪽 가장자리를 바닥면에서 보다 위로 그린 것으로 보인다(아래 표 중 파란색 원 부분). 결국 우측면도의 '위쪽으로는 돌출되고, 아래쪽으로는 인입된 형상'은 위쪽과 왼쪽으로 각각 돌출된 중간블록의 형상을 2차원으로 동시에 보여주기 위한 것에 불과하다.

③의 경우, 이 사건 등록디자인의 사시도에는 중간패널이 내부패널과 결합된 형상이 수직면으로 구현되어 있기는 하지만 피고의 주장과 같이 나머지 도면에서는 돌출된 중간패널과 다른 패널들 사이의 연결부가 ""과 같이 실선으로 처리되어 있음을 확인할 수 있다. 이를 본 통상의 디자이너라면 중간패널이 다른 패널들과 경사를 이루며 돌출되어 있다는 점을 쉽게 파악할 수 있을 것으로 보이므로 원고가 주장하는 것과 같은 도면상 불일치가 있더라도 디자인의 요지를 파악하기 어렵다고 보이지 않는다.

【판결의 의의】

등록디자인이 보는 각도에 따라 다소 불일치하게 도시된 면이 있으나 통상의 디자이너가 디자인의 취지에 비추어 충분히 그 요지를 파악할 수 있어 공업상 이용이 가능하다고 본 사안

02 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항(신규성, 창작비용이성)

머리카락 고정용 헤어밴드 사건

(제24부) 2026. 4. 9. 선고 2025허10530 판결

【권리내용】 [디자인권] 머리카락 고정용 헤어밴드

【원심심결】 특허심판원 2025. 7. 29. 자 2024당3608 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제2항

【참조판례】 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결

【판시사항】

통상의 디자이너가 이 사건 등록디자인과 선행디자인들 사이의 차이점 중 일부를 극복할 수 있으나 나머지 차이점으로 인하여 심미감에 상당한 차이가 발생하고 전체적으로 통상의 디자이너가 선행디자인들로부터 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 없는 경우 창작용이성이 인정되지 않는다고 판단한 사례

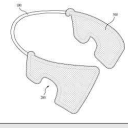
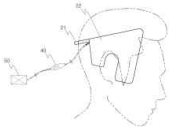
【사안의 개요】

피고는 원고의 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 디자인보호법 제33조 제2항에 따라 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 피고의 주장을 받아들여 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다.

【판결요지】 청구인용 (심결 취소)

1. 이 사건의 쟁점

이 사건 등록디자인과 선행디자인들의 각 대상 물품은 '머리카락 고정용 헤어밴드'로 동일하므로, 이 사건의 쟁점은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2, 3을 결합하거나 해당 분야의 통상적인 설계변형을 적용하여 쉽게 창작할 수 있는지 여부이다.

구분	이 사건 등록디자인	선행디자인 1
사시도		
좌측면도		선행디자인 2 
평면도		선행디자인 3 

2. 판단 – 창작이 용이한지 여부 (소극)

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 ① 전체적으로 귀 주변부의 옆머리를 누르는 한 쌍의 '누름판'과 '귀 삽입 홈', 한 쌍의 누름판을 연결하면서 뒷머리를 두르는 라운드 형태의 '지지대'로 구성되는 점, ② 누름판은 모두 상단의 폭이 넓고 하단으로 갈수록 폭이 좁아지는, 끝부분이 라운딩 처리된 역사다리꼴 형상이고, 귀 앞부분의 길이가 귀 뒷부분의 길이보다 길게 형성되어 있는 점, ③ 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 귀 삽입 홈은 모두 우측 대각 방향으로 기울어진 '∩' 형상인 점에서 공통된다.

나. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 ① 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1에 비해 누름판이 상하로 더 길게 형성됨으로써 귀 삽입 홈이 깊게 파여 있는 등 누름판의 세부적인 형상에 있어 차이가 있는 점(이하 '차이점 ㉮'), ② 평면에서 보았을 때, 이 사건 등록디자인은 전체적으로 타원 형상인 반면, 선행디자인 1은 원형에 가까운 형상인 점(이하 '차이점 ㉯'), ③ 측면에서 보았을 때, 이 사건 등록디자인은 누름판과 지지대의 연결부가 예각을 이루는 반면(), 선행디자인 1은 누름판과 지지대의 연결부가 둔각을 이루고 있는 점 )(이하 '차이점 ㉰'),

④ 이 사건 등록디자인은 지지대의 상부가 수평에 가깝고, 하부는 곡선을 그리며 누름판에서 멀어질수록 폭이 넓어지는 형상인 반면([redacted]), 선행디자인 1의 지지대는 굵기가 일정한 와이어(wire) 형상인 점(이하 '차이점 ㉲'), ⑤ 이 사건 등록디자인은 누름판 부분에 격자 모양의 통공이 규칙적으로 형성되어 있는 반면, 선행디자인 1의 누름판 부분은 망 형태로 형성되어 있는 점(이하 '차이점 ㉳')에서 차이가 있다.

다. 선행디자인 2에는 이 사건 등록디자인의 누름판과 거의 동일한 형상의 누름판이 나타나 있어 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2의 해당 부분을 결합하여 차이점 ㉮를 쉽게 극복할 수 있고, 지지대의 기능과 사용 방법을 고려하면 지지대는 전체적으로 타원형 또는 원형의 형상일 수밖에 없고, 이 사건 등록디자인의 타원형 형상이 새로운 심미감을 느끼게 할 정도로 두드러지는 특징을 가지고 있다고 보기도 어려우므로 통상의 디자이너가 차이점 ㉯도 쉽게 극복할 수 있다.

라. 그러나 차이점 ㉰의 연결부의 각도 차이로 인하여 이 사건 등록디자인은 선행디자인들에 비해 날렵한 인상을 주고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2, 3을 결합하더라도 이 사건 등록디자인 연결부의 특유한 심미감을 창출할 수는 없을 것으로 보인다. 또한 이 사건 등록디자인은 지지대가 뒷머리 부분으로 가면서 그 폭이 넓어지기는 하되, 그 변화 과정에 있어서는 처음에는 가파르게 넓어지다가 나중에는 완만하게 넓어짐으로써 지지대 하부가 유선형의 형상을 나타내고, 이를 통해 독특하고 세련된 심미감을 형성하므로, 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2, 3을 결합하여 차이점 ㉰를 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. 나아가 차이점 ㉳와 관련하여 이 사건 등록디자인의 누름판에는 사각형 모양의 통공이 일정한 간격을 두고 규칙적으로 형성되어 있어 날카롭고 예리한 느낌을 주고 그와 같은 심미감을 제공하기 위해서는 통공의 형태와 그 배열 방식을 결정하고 이를 조화시키는 것이 필요하므로, 그 창작 수준이 낮다고 보기 어렵다. 이러한 점들을 고려하면 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2, 3을 결합하거나 해당 분야의 통상적인 설계변형을 적용하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라고 볼 수 없다.

마. 이에 대하여 피고는, 지지대는 물품 착용 시 뒷머리 부분에 위치하여 정면 또는 측

면에서 잘 보이지 않는 부분일 뿐만 아니라, 원고가 실제 이 사건 등록디자인을 구현한 물품을 판매하는 과정에서 지지대가 가려져 있는 포장이나 광고를 사용하여 왔으므로, 창작이 용이한지 여부를 판단함에 있어 지지대를 중요한 요소로 고려하여서는 안 된다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 등록디자인의 지지대 부분은 전체 디자인에서 적지 않은 비중을 차지하고 있고, 수요자가 물품을 실제로 사용하면서 측면 또는 후면에서 관찰할 때는 물론 위 물품을 거래할 때에도 지지대의 형태가 이 사건 등록디자인의 전체적인 심미감에 상당한 영향을 미친다고 봄이 타당하므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

【판결의 의의】

등록디자인의 창작비용이성을 판단함에 있어, 선행디자인과의 일부 차이를 통상의 디자이너가 쉽게 극복할 수 있다고 하더라도 나머지 차이로 인하여 전체적인 심미감에 차이가 발생하고 그 창작 수준이 낮지 않다면 통상의 디자이너가 선행디자인으로부터 등록디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 볼 수 없다고 판단한 사안

압력솥용 클램프 사건

(제1부) 2026. 8. 20. 선고 2025허10557 판결

【권리내용】 [디자인권] 압력솥용 클램프

【원심심결】 특허심판원 2025. 9. 18. 자 2024당1552 심결

【사 건 명】 등록무효(디)

【참조조문】 디자인보호법 제33조 제1, 2항

【참조판례】 대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007후4830 판결, 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결

【판시사항】

1. 출원 전 공개자료에 클램프의 전체 형상이 나타나 있는지 여부를 고려하여 선행디자인 1이 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다고 판단한 사례
2. 등록디자인과 선행디자인 2에 공통되는 기본 골격에도 불구하고 차이점이 상이한 심미감을 주어 동일·유사하다고 볼 수 없고, 위 차이점들이 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없어 등록디자인이 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수도 없다고 판단한 사례

【사안의 개요】

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 등과 동일·유사하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

【판결요지】 청구기각

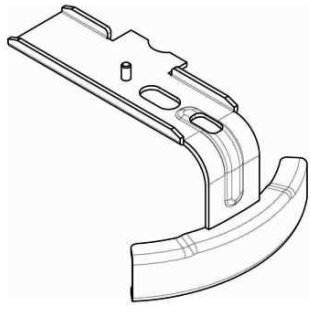
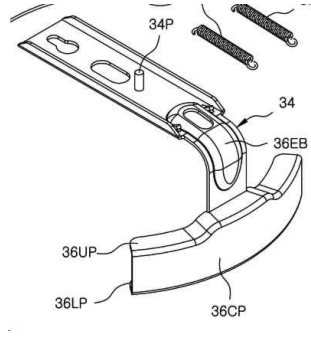
1. 선행디자인 1의 공지 여부(=소극)

① 출원 전 공개자료에는 클램프의 형상이 전혀 나타나지 않거나 연결부와 결착부의 일부만 나타날 뿐, 결합편부와 돌기편부를 포함한 클램프의 전체 형상은 확인되지 않

는 점, ② 이 사건 등록디자인의 출원 후에 구매한 피고의 압력솥 제품에 선행디자인 1이 장착되어 있기는 하나, 동일한 모델명이 출원 전부터 사용되었다는 사정만으로 내부 부품의 구조와 형상이 약 2년 동안 변경되지 않았다고 단정할 수 없고, 피고는 선행디자인 2의 도면을 포함한 특허를 '뚜껑 안전록커를 구비한 압력밥솥'이라는 명칭의 특허를 출원하였던 점을 고려하면 사후 구매품만으로 출원 전 압력솥 제품에 선행디자인 1이 적용되어 있었다고 인정하기 어려운 점, ③ 출원 전에 선행디자인 1이 공지되었다는 내용의 사실확인서들은 이를 뒷받침할 수 있는 구체적인 근거나 경위, 객관적인 자료가 제출되지 않았으므로 그대로 믿기 어려운 점 등을 종합하면 선행디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다.

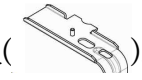
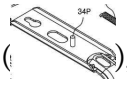


2. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2와 동일 · 유사한지 여부

	이 사건 등록디자인	선행디자인 2
사시도		

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 결합편부, 연결부 및 결착부를 주요 구성으로 하는 점, ② 결합편부 상면 중앙에는 수직핀이 형성되어 있고, 양 측면의 테두리는 위로 절곡되어 있는 점, ③ 연결부는 전체적으로 'ㄱ'자 형태로 절곡되어 결합편부와 결착부를 잇고, 윗면과 옆면에 걸쳐 보강부가 형성되어 있는 점, ④ 결착부는 'ㄷ'자형 단면을 갖는 원호상으로 형성되어 있는 점에서 공통된다.

나. 반면에, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 결합편부에서, 이 사건 등록디자인은 돌기편부가 있는 반면(), 선행디자인 2에는 없는 점, ② 이 사건

등록디자인의 결합편부 상면에는 서로 다른 크기의 타원형 관통공 2개가 수직핀과 연결부 사이에 배치된 반면(), 선행디자인 2에는 타원형 관통공 2개와 열쇠구멍 모양의 관통공 1개가 서로 다른 위치에 배치되어 있는 점(), ③ 연결부에서, 이 사건 등록디자인의 보강부는 폭이 좁고 길게 형성된 반면(), 선행디자인 2의 보강부는 폭이 넓고 상대적으로 짧게 형성되어 있는 점()에서 차이가 있다.

다. 차이점 ①은 사시도와 평면도에서 쉽게 눈에 띄는 특징을 이루고, 차이점 ②의 관통공의 개수 · 형상 · 배열의 차이에 따라 결합편부 상면의 시각적 구성이 뚜렷이 구별되며, 차이점 ③은 연결부의 입체감과 양감을 달리 보이게 한다. 이 사건 등록디자인의 대상물품은 완제품과 구별되는 부품인 압력솥용 클램프이므로, 부품의 거래 시 또는 수리 · 교체 과정에서는 결합편부와 연결부를 포함한 전체 형상이 드러난다. 앞서 본 세 차이점은 결합편부 중앙과 상면, 연결부에 걸쳐 서로 연계되어 나타나므로, 공통되는 기본 골격에도 불구하고 양 디자인은 전체적으로 서로 다른 심미감을 준다.

3. 이 사건 등록디자인이 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는지 여부

차이점 ①(돌기편부의 유무), 차이점 ②(관통공의 개수 · 위치 · 형상 차이), 차이점 ③(보강부의 폭과 길이 차이)에서 돌기편부를 부가하거나 관통공의 삭제와 배열 변경 및 보강부의 형상 변경이 기능상 또는 제조상 당연히 요구된다고 볼 증거가 없고, 이러한 차이로 인하여 다른 미감적 가치가 형성된다. 또한 위와 같은 차이점들은 서로 연계되어 전체적인 심미감을 변화시키므로 위 차이점들이 상업적 · 기능적 변형에 불과하다고 볼 수 없고, 흔한 창작수법 또는 표현방법에 해당한다고 볼 증거도 없다. 따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하지 않는다.

【판결의 의의】

출원 전 공개자료 등 객관적인 자료에 물품의 전체 형상이 나타나있지 않은 경우 출원 후 제품에 선행디자인이 적용되었다는 사정 또는 일부 관련자의 확인서만으로는 선행디자인이 등록디자인의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다고 보고, 등록디자인과 선행디자인의 공통점과 차이점을 비교하여 차이점으로 인하여 상이한 심미감을 느끼게 하므로 양 디자인은 서로 유사하다고 할 수 없다고 보았으며, 그러한 차이점들이 상업적 · 기능적 변형에 불과하다거나 흔한 창작 수업 또는 표현방법에 해당한다고도 할 수 없어 등록디자인이 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 없다고 본 사안

03 디자인 유사 여부

수의용 흉배 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)

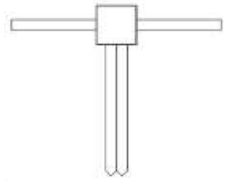
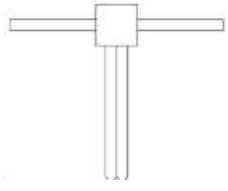
2. 이 사건 등록디자인과 확인대상 디자인의 이용관계 여부(소극)

【판결요지】 청구기각

【사안의 개요】

원고는 수의용 흉배에 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		–

구분	이 사건 등록디자인	확인대상 디자인
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.

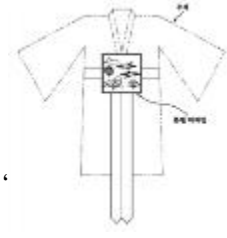
한편 '디자인의 대상 물품이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우'란 그 디자인 자체가 형태의 변화를 예정하고 있어서 그러한 디자인이 적용된 대상물품이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 미리 정해진 형태로의 당연한 형태 변화가 일어나는 경우를 의미한다. 그런데 이 사건 등록디자인 공보에 의하더라도 이 사건 등록디자인의 허리띠가 필요한 길이만큼 조절될 수 있다는 사정만이 인정될 뿐이고, 위 등록디자인이 표현된 물품이 사용에 의하여

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 내부 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 눕혀진 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 여부및 이용관계 여부를 판단한 사례라는 점에서 의의가 있다.

04 디자인권 침해

발가락 지압 교정기 디자인 침해 사건

(제21부) 2025. 11. 27. 선고 2025재나10010 판결

【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 전용실

시권을 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 있다는 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 의무

를 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 이의를 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

V

부정경쟁방지법

서울우유 사건

(제1부) 2026. 1. 22. 선고 2025나10205 판결

【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.

원고 표장	아침에주스, 서울우유 아침에 주스, **서울우유 아침에 생과일 주스**, 서울우유 아침에 두유, 아침에주스, 아침에 두유
원고 각 포장용기 (순서대로 1, 2, 3, 4)	
피고 각 포장용기 (순서대로 1, 2, 3)	

【판결요지】 원고 항소기각

1. 표장 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 의

미로 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 4포장용기
1-2		지붕 상단부와 연결되는 박스 모양 몸체부의 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, 3포장용기

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 제

1호 (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 색조합, 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 표장 및 포장용기와 다소 유사해 보일 수 있는 표장 및 포장용기를 사용하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부에 대하여 표장의 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

VI

저작권법

데이터베이스제작자의 권리 침해(네이버 부동산) 사건

(제24부) 2025. 12. 24. 선고 2024나11433 판결

【사 건 명】 손해배상(지)

【참조조문】 저작권법 제2조 제19, 20, 22호, 제35조의 2, 제93조 제1, 2항, 제123조, 제125조, 상표법 제2조 제1항 제11호, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목

【참조판례】 대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결, 대법원 2017. 11. 23. 선고 2015다1017 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결

【판시사항】

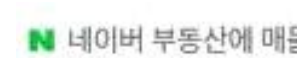
1. 데이터베이스의 개별 소재 수 개를 반복적 또는 특정 목적을 위하여 체계적으로 복제·전송한 행위는, 데이터의 상당한 부분을 복제·전송한 행위에 해당되어 데이터베이스제작자의 권리를 침해하는 행위에 해당한다고 보아 데이터베이스제작자의 침해정지 및 폐기청구, 손해배상청구를 각 일부 인용한 사례
2. 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도, 해당 상표권자의 웹페이지에 연결되는 링크를 표시, 안내, 설명하기 위해 사용하였을 뿐, 이를 자신이 운영하는 웹페이지 등의 출처표시로 사용한 것으로 볼 수 없는 경우에는 상표권 침해행위로 볼 수 없다고 보아 상표권자의 손해배상 청구를 기각한 사례

【사안의 개요】

원고는 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 등을 목적으로 하는 회사로, 부동산 매물정보 등을 제공하는 인터넷 웹사이트(https://land.naver.com)인 '네이버 부동산'을 개발·운영하다가 해당 사업을 원고승계참가인에게 포괄적으로 양도하였고, 인터넷포털서비스업 등을 지정서비스업으로 하여 '' 표장을 출원·등록하였다.

피고는 부동산 컨설팅사업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 등을 목적으로 하는 회사로, 부동산 매물정보 등을 제공하는 인터넷 웹사이트(https://dawin.xyz)인 '다윈중

개'를 운영하면서 '네이버 부동산' 웹사이트의 매물정보 중 '거래 유형, 평수, 가격, 동, 총 층수, 해당 층수' 등을 스크래핑 또는 대량의 API요청을 통해 주기적 반복적으로 추출하여 자신의 웹 사이트에 해당 정보를 게시하였다.

또한 피고는 자신의 웹사이트에 '

', '

',
'

', '

'와 같은 아이콘 등(이하 '피고 사용 표장 등'이라 함)을 표시하여 사용하였는데, 해당 아이콘을 클릭하면 새로운 웹브라우저 창에 원고의 사이트인 네이버 부동산 사이트가 열리도록 하였다.
원고승계참가인은 피고의 행위가 데이터베이스제작자의 권리를 침해한다고 주장하면서 저작권법 제123조에 따라 손해배상을 청구하였다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 9. 27. 선고 2022가합528401 판결
1심은, ① 원고승계참가인(데이터베이스제작자)의 청구에 대하여, 피고의 행위가 데이터베이스제작자의 권리 침해에 해당된다고 보아 손해배상책임은 인정하였으나, 원고승계참가인이 구하는 침해정지 및 폐기청구의 대상 정보가 구체적으로 특정되지 않았다고 보아 해당 부분은 각하하였다.
② 원고(상표권자)의 청구에 대하여는, 피고 사용 표장 등의 사용 방식은 출처표시로 사용한 것이 아닌 이상 상표권 침해행위로 볼 수 없다고 보아 원고의 손해배상 청구를 기각하였다.

【판결요지】

원고승계참가인의 청구에 대하여, 제1심과 같이 데이터베이스 제작자의 권리 침해행위를 인정하였다. 다만, 침해정지 및 폐기청구, 손해배상청구를 각 일부 인용하였다. 항소심에서 원고 승계참가인으로 하여금 침해정지 및 폐기를 구하는 대상 정보를 보다 특정하도록 청구취지 변경 절차를 거쳐, 변경된 청구취지 중 '등'을 제외한 나머지 정보에 대한 침해정지, 폐기 청구를 인용, 손해배상청구에 대하여도 침해기간의 종기가 늘어남에 따라 손해배상액수를 추가 인용하였다.

원고의 청구에 대하여, 피고 사용 표장 등의 사용 태양은 원고 서비스로의 링크를 안내, 설명한 용도로서 출처표시로 사용한 것으로 보기 어렵다는 이유로 상표권 침해로 볼 수 없다고 보아 제1심과 같이 원고 청구를 기각하였다.

1. 데이터제작자의 권리 침해(적극)

① 원고승계참가인은(원고의 사업을 포괄적으로 양수하였으므로 원고와 원고승계참가인의 행위를 구별하지 않음), 2003년경부터온라인 플랫폼을 통해 부동산 매물정보를 이용자에게 제공함으로써 공인중개사와 이용자를 연결하는 부동산 매물정보 서비스를 제공하였는데, 그 서비스 제공에 필요한 부동산 매물정보는 여러 부동산 정보업체들과 제휴계약을 체결하는 등의 방법으로 수집하였다. 각 매물정보를 분류하여 체계적으로 배열하는 한편, 부동산 매물 제휴 계약을 체결한 업체들로부터 받은 매물정보를 '모바일 확인', '현장 확인', '집주인 확인' 등을 통해 그 정확성 및 소유자의 매도 의사 등을 검증한 다음 진정한 매물로 확인된 경우에만 네이버 부동산에 게시하면서 위와 같은 검증을 위한 용역비로만 상당 금액을 지출하였다. 따라서 원고승계참가인은 '데이터베이스의 제작 또는 그 소재의 갱신 · 검증 또는 보충에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 자'로서 데이터베이스제작자에 해당된다.

② 피고는 '네이버 부동산'("source: Naver")으로, '단지번호, 매물번호, 거래 유형, 동, 총 층수, 해당 층수, 공급면적, 전용면적, 평수, 방향, 가격, 매물특징' 등을 스크래핑 또는 대량의 API요청을 통해 주기적 반복적으로 추출하여 자신의 웹 사이트에 해당 정보를 게시하였다.

③ 위와 같은 정보 수집 이용행위는 원고승계참가인의 서비스 이용약관에도 반하는 방식이다.

네이버파이낸셜 서비스 이용약관

제10조 (이용회원의 금지행위)

① 회원 및 이용자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다.

5. 네이버파이낸셜이 제공하는 이용방법에 의하지 아니하고 비정상적인 방법으로 서비스를 이용하거나 시스템에 접근하는 행위

6. 네이버파이낸셜의 동의 없이 API 서버 등에 접근하거나 크롤링, 명령어 확장 등을 통해 정

보를 수집 및 이용하는 행위[자동화된 수단에 의해 서비스에 게재된 회원의 아이디(ID), 게시물 등을 수집하여 이를 영리목적으로 사용하는 경우를 포함한다]
8. 네이버파이낸셜 또는 기타 제3자의 저작권 등 지식재산권 침해행위

④ 피고는 'maxCacheAge'를 3시간으로 설정(매물 정보 호출 과정에서 캐시 데이터 저장 시간을 3시간으로 설정하여 3시간 경과 후 삭제됨)하였으므로, 이는 저작권법 35조의 2 단서의 일시적 복제에 해당된다고 주장하나, 'maxCacheAge'가 설정된 경우 통상적으로 그 시간 동안 웹브라우저는 링크 연결을 할 때 캐시 메모리에 저장된 캐시 데이터를 사용하므로, 위와 같이 'maxCacheAge'를 장시간으로 설정하게 되면 일반적인 복제와 크게 다르지 않다. 나아가 피고는 약 4개월 동안 네이버 부동산에 게시되어 있는 전국 850여개 아파트 단지의 매물정보 약 25만 개를 주기적·반복적으로 추출하여 사용하였는바, 이는 원본 데이터를 대체할 수 있는 수준의 양으로서 독립한 경제적 가치를 가진다고 봄이 타당하므로 그 설정시간을 불문하고 저작권법 제35조의 2에서 말하는 '원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위'의 일시적 복제라고 볼 수 없다.

2. 상표권자의 권리 침해(소극)

이 사건 표장 등의 사용 태양 중 '' 아이콘의 경우, 그 문언 자체로 '네이버 부동산 매물정보와 링크된 아이콘'임을 쉽게 알 수 있고, '' 아이콘의 경우 다윈중개 웹사이트의 전체적인 색상과 동일한 적갈색의 '중개사 문의' 아이콘과 대비되도록 나란히 사용되어 다윈 중개 매물과 구별된다 (). 특히 피고는 여러 링크 방식 중에서 위 각 아이콘이 표시된 부분을 클릭하면 '새로운 웹브라우저 창이 열리는 링크 방식'을 채택하였는바, 이로 인해 사용자들은 피고 운영 사이트와 원고 운영 사이트가 별개의 사이트라는 것을 쉽게 인식할 수 있고, 위 각 아이콘들을 원고의 사이트 즉, 네이버 부동산 웹페이지에 연결되는 링크를 안내, 설명하기 위한 것임을 직감할 수 있다. 피고 역시 2021. 2.경 이 사건 표

장 등을 사용하는 서비스를 제공하면서 '다윈중개에 등록된 매물 외 모든 네이버 매물까지 한 눈에 볼 수 있다.', '네이버 매물 노출 서비스가 2021. 2. 15.부터 다윈중개 사이트에 정식 론칭되었다.'라는 취지로 광고하였고, 2021. 8. 27.경 다윈중개 회원 공인중개사들에게 네이버 부동산 매물을 보여주는 이유는 '사용자들에게 네이버 부동산과 다윈중개 양쪽을 왔다 갔다 하지 않고 편리하게 사용할 수 있도록 하는 것'이며, '다윈중개가 네이버 부동산과 제휴되어 있는 것은 아니다.'라고 공지하기도 하였다.

기타 '' 표장이 사용된 위치, 전체 화면에서 차지하는 비중이 크지 않고 측면 하단에 피고 서비스를 표시하는 적갈색 표시 등과 구별되어 사용된 점 등을 아울러 고려하면, 피고 사용 표장 등이 피고 서비스업의 식별표지로서 사용되었다고 보기 어렵다.

【판결의 의의】

이 판결은, 여러 개별 소재 부분을 특정 목적을 위하여 반복적 체계적으로 복제·전송하는 행위를 데이터베이스제작자의 권리를 침해하는 행위임을 확인하고, 그 과정에서 설령 '복제' 자체가 일시적으로 이루어진다고 하더라도 일시적 복제 자체가 독립한 경제적 가치를 가지는 경우라면 저작권법 제35조의 2 단서에서 불가벌적 행위로 보는 '저작물 이용을 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서의 일시적 복제'에 해당되지 않는다는 대법원 판결(대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결, 대법원 2017. 11. 23. 선고 2015다1017 판결)의 취지를 재확인하였다.

나아가 등록표장 등을 자신이 영위하는 서비스업에 표시하였다고 하더라도 이를 출처표시로 사용하였다고 보기 어렵다면 상표법 제2조 제1항 제11호의 상표 사용에 해당되지 아니하여 상표권 침해가 될 수 없다는 대법원 판결(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결)의 취지를 재확인하였다.

2026년 특허법원 주요판례모음

인 쇄 2026년 11월
발 행 2026년 11월
발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터
주소. 대전시 서구 둔산중로 69
전화. 042-480-1559
인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214