



특허법원 판례연구회

# 2024 특허법원 주요판례모음

Intellectual Property  
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.

신규하고 진보적인 한글 창제 원리가 세세히 기록된 유네스코 세계 기록 유산 『훈민정음 해례본』을 보자면, 지적 창작물을 존중하고 보호하는 정신이 역사적 유전자가 되어 자리하고 있지 않나 싶습니다. 근세의 뒤엉킴 속에 잠시 넘어졌다 다시 일어선 지금, 국제적 기술경쟁과 IP 분쟁이라는 거센 파도 위에서 새로운 도전을 직면하고 있기에, 급변하는 IP 생태계에 맞추어 그 유전자를 진화해 나가는 것이 무엇보다도 긴급하다 생각합니다. 그 격랑을 넘어서려 오늘도 고민과 연구를 거듭하고 있는 학계와 실무계의 모든 분들에게 경의를 표합니다.

특허법원(Intellectual Property High Court of Korea)은 1998년 3월 전국을 관할로 하는 전문법원으로 개원한 이래, ‘창의적인 기술과 공정한 법의 만남’이라는 슬로건을 목표로 삼아 달려오면서, IP 분쟁 해결을 위한 믿음직한 등대가 되고 기술의 적절한 보호를 위한 굳건한 방파제가 되기 위해 노력해왔습니다. 그 특허법원의 판사로 재직하는 시간들은, 26년을 이어온 자랑스러운 역사 속에 있다는 자부심과 함께, 그 역사의 장면들을 꿰어온 구슬마다 배어있는 땀의 주인이신 선배들에 깊은 존경심을 느끼는 순간의 연속입니다.

‘특허법원 판례연구회’는 또 하나의 소중한 구슬을 보탠다는 마음으로, 작년에 이어 2024년 판 ‘특허법원 주요판례모음’을 내어 놓습니다. 이 판결집은 특허법원 주요판결의 요지를 정선된 연구 자료로 다듬어 주기적으로 제공함으로써 학계의 후속 연구에 의미 있는 도움을 주고, 나아가 한국 IP 판결 동향을 해외에 소개하는 주요 출처로 자리매김하려는 취지에서, 본 연구회가 매년 편찬하는 책입니다. ‘판시사항’과 ‘사안의 개요 및 쟁점’ 부분을 훑어보아 관심과 연구의 대상인 사건을 추린 다음, ‘판결요지’ 부분을 통해 쟁점에 관한 재판부의 결론을 쉽게 확인할 수 있도록 구성하였습니다.

‘특허법원 주요판례모음’이 해마다 놓이는 디딤돌이 되어 특허법원 판결에 관한 심층적인 연구가 이어지고, 나이테가 쌓이듯 그 연구에 생명력이 더해나가기를 기원해 봅니다. 끝으로 연구위원이신 이혜진, 김기수 고법판사님, 권보원, 윤재필, 한지윤 판사님을 비롯하여, 판결자료들을 작성해 주신 특허법원 모든 판사님들께 감사를 드립니다. 특히 이 책이 완성되도록 실무를 맡아 애써주신 노지환 판사님께 마음 속 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

특허법원 판례연구회 회장 정택수

# CONTENTS

<b>I 소송요건 등</b> .....	1
1. 당사자적격 .....	3
[솔표 사건] (제3부) 2023. 12. 21. 선고 2023허29 판결 .....	4
2. 제소기간 .....	7
[부가기간 사건] (제4-1부) 2024. 1. 10. 선고 2023허11791 판결 .....	8
[크레타 사건] (제4부) 2024. 9. 12. 선고 2024허10344 판결 .....	10
3. 변론주의 .....	15
[유민에쓰티 사건] (제3부) 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결 .....	16
[토토 사건] (제3부) 2024. 6. 20. 선고 2022나1074 판결 .....	19
4. 일사부재리 .....	23
[누설 감지 장치 사건] (제1부) 2024. 5. 23. 선고 2023허13360 판결 .....	24
<b>II 특허법(실용신안법)</b> .....	29
1. 발명의 동일성(신규성 등) .....	31
[액정표시장치 동일성 사건] (제2부) 2023. 12. 22. 선고 2023허12053 판결 .....	32
2. 진보성 .....	35
[복층유리 제조방법 특허등록 거절 사건] (제1부) 2023. 12. 7. 선고 2023허10583 판결 .....	36
[디스플레이용 광학 소재 사건] (제4부) 2024. 5. 23. 선고 2023허10194 판결 .....	39
[버블러 수전 사건] (제5부) 2024. 8. 29. 선고 2023허11272 판결 .....	41
[SIC 구조체 사건] (제3부) 2024. 5. 2. 선고 2023허11937 판결 .....	45
[플라즈마 에칭 챔버 사건] (제2부) 2023. 11. 8. 선고 2022허6587 판결 .....	48

3. 수치한정발명 .....	53
[목재섬유 회수방법 특허등록 거절 사건] (제1부) 2023. 12. 7. 선고 2023허11234	
판결 .....	54
4. 결정형 발명 .....	57
[셀렉시팍 II 형 사건] (제4부) 2024. 6. 27. 선고 2019허4420 판결 .....	58
5. 용도발명 .....	67
[데옥시뉴클레오사이드 요법 사건] (제4-1부) 2024. 1. 10. 선고 2022허4741 판결 ..	68
6. 청구범위 해석 .....	71
[FLEX 스테드/소켓 어셈블리 사건] (제24-1부) 2024. 2. 15. 선고 2023나10204	
판결 .....	72
[다물린 함량 증가 돌외추출물 관련 3차 등록무효 사건] (제1부) 2023. 11. 23.	
선고 2022허4796 판결 .....	75
[응원봉 조명 무선 제어 시스템 특허 침해 사건] (제21부) 2024. 2. 1. 선고 2021	
나2087 판결 .....	79
[정은초경 사건] (제3부) 2024. 9. 26. 선고 2023허14066 판결 .....	82
[실외기 바람온도에 의존한 형상기억스프링의 액츄에이터 장치 사건] (제5-2부)	
2023. 11. 30. 선고 2023허11593 판결 .....	85
[초 타입 램프 사건] (제2-2부) 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결 .....	89
7. 실시가능 기재요건 .....	93
[초분자 복합체 사건] (제1부) 2024. 5. 30. 선고 2023허12695 판결 .....	94
[식물 추출물의 조합물 사건] (제5부) 2024. 6. 13. 선고 2023허11852 판결 .....	97
[광학 필터 사건] (제3부) 2024. 5. 21. 선고 2023허11494 판결 .....	100
8. 보정 및 정정 .....	105
[블록 마이닝 방법 및 장치 사건] (제4-2부) 2023. 12. 20. 선고 2023허10118 판결 ..	106
[프로세스 챔버 규정 링 사건] (제5부) 2024. 8. 22. 선고 2023허11067 판결 .....	110

CONTENTS

9. 권리범위확인심판 ..... 115

    [마시텐탄 사건] (제4부) 2024. 7. 25. 선고 2023허12169 판결 ..... 116

    [독서대 사건] (제1부) 2024. 9. 5. 선고 2023허14042 판결 ..... 120

    [벽걸이 거치대 고정장치 사건] (제5부) 2024. 9. 12. 선고 2023허11012 판결 ..... 122

    [배관용 관통슬리브 사건] (제2부) 2023. 10. 11. 선고 2022허6549 판결 ..... 126

    [커피 자동판매기 사건] (제2-1부) 2024. 7. 26. 선고 2024허10955 판결 ..... 130

10. 특허권 침해 ..... 133

    [질경이 사건] (제21부) 2024. 9. 5. 선고 2023나11009 판결 ..... 134

    [모바일 장치용 전원공급장치 특허 침해 사건] (제21부) 2024. 1. 16. 선고 2022나  
2350 판결 ..... 137

    [흡효과 측정장치 등 특허침해 사건] (제24-2부) 2023. 12. 6. 선고 2022나1654  
판결 ..... 140

    [FLEX 스타드/소켓 어셈블리 사건] (제24-1부) 2024. 2. 15. 선고 2023나10204  
판결 ..... 143

    [초 타입 램프 사건] (제2-2부) 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결 ..... 146

11. 침해금지청구 ..... 149

    [토토 사건] (제3부) 2024. 6. 20. 선고 2022나1074 판결 ..... 150

12. 손해배상 ..... 153

    [리바스티그민의 경피투여 용도발명 특허침해 사건] (제25-1부) 2024. 1. 18.  
선고 2021나1787 판결 ..... 154

    [조루증 치료제 사건] (제22-1부) 2024. 4. 17. 선고 2023나10174 판결 ..... 159

13. 특허권의 공유 ..... 163

    [지주지반 개량재 사건] (제3부) 2024. 6. 13. 선고 2023허13322 판결 ..... 164

14. 직무발명 ..... 167

    [이동통신 UI 직무발명보상금 사건] (제22-2부) 2024. 6. 12. 선고 2023나10327  
판결 ..... 168

<b>Ⅲ 디자인보호법</b> .....	173
1. 신규성 .....	175
[보조제동등 사건] (제5부) 2024. 3. 28. 선고 2023허12831 판결 .....	176
2. 권리범위 확인심판 .....	183
[가드레일용 지주 사건] (제3부) 2024. 5. 30. 선고 2023허13162 판결 .....	184
3. 디자인권 침해와 손해배상 .....	187
[꼬치떡 사건] (제25부) 2024. 8. 29. 선고 2022나2305(본소), 2022나2312(반소) 판결 .....	188
[도마 사건] (제24-1부) 2024. 1. 10. 선고 2022나2060 판결 .....	190
<b>Ⅳ 상표법</b> .....	193
1. 상표법 제33조 제1항 제3, 7호 .....	195
[BAYCLUB 사건] (제4부) 2024. 8. 29. 선고 2024허10092 판결 .....	196
[정당인 증명사진 상표등록거절 사건] (제2부) 2023. 10. 27. 선고 2023허10361 판결 .....	199
[그린박스 사건] (제3부) 2024. 7. 4. 선고 2023허13001 판결 .....	202
2. 상표법 제33조 제1항 제4호 .....	207
[곰배령 상표 등록무효 사건] (제5부) 2024. 7. 11. 선고 2023허13520 판결 .....	208
3. 사용에 의한 식별력 .....	211
[버켄슈탁 사건] (제3부) 2024. 4. 25. 선고 2023허13148 판결 .....	212
[올리브치킨 사건] (제24부) 2024. 4. 18. 선고 2023나10181 판결 .....	215
4. 상표법 제34조 제1항 제7호 .....	217
[빅토리아 탄산수 상표등록 거절 사건] (제1부) 2023. 8. 31. 선고 2022허6471 판결	218
[TIMES 사건] (제4-2부) 2023. 12. 13. 선고 2022허5324 판결 .....	221

## CONTENTS

[BANG 사건] (제4부) 2024. 9. 12. 선고 2024허10818 판결	223
[월간맥주 상표등록 거절 사건] (제5부) 2024. 4. 4. 선고 2023허13483 판결	226
<b>5. 상표법 제34조 제1항 제12, 13호</b>	<b>229</b>
[메르시 사건] (제3부) 2024. 5. 2. 선고 2023허13742 판결	230
[라마다 사건] (제4부) 2024. 7. 25. 선고 2024허11606 판결	235
[엔젤도형 상표 등록무효 사건] (제4-2부) 2023. 10. 18. 선고 2022허5447, 5454 판결	238
<b>6. 상표법 제34조 제1항 제20호</b>	<b>241</b>
[케스보러 사건] (제5-1부) 2023. 10. 5. 선고 2022허5744 판결	242
<b>7. 상표의 유사</b>	<b>247</b>
[몽클레어 사건] (제5부) 2024. 6. 13. 선고 2023허13551 판결	248
<b>8. 부정사용으로 인한 등록취소</b>	<b>255</b>
[광천김 사건] (제4-2부) 2023. 11. 8. 선고 2022허5690 판결	256
<b>9. 불사용으로 인한 등록취소</b>	<b>261</b>
[심팩 상표 사건] (제1부) 2024. 9. 5. 선고 2024허10542 판결	262
[강아지 캐릭터(달리) 사건] (제2-1부) 2024. 4. 24. 선고 2024허10177 판결	265
[원시 사건] (제2-1부) 2024. 5. 29. 선고 2023허14035 판결	267
[010PAY 사건] (제5부) 2024. 4. 25. 선고 2023허13346 판결	270
[CANTEEN사건] (제5-1부) 2023. 10. 12. 선고 2023허11005 판결	275
[KASTKING 사건] (제4-1부) 2023. 11. 15. 선고 2021허2731 판결	279
[티르리르 사건] (제5부) 2024. 5. 9. 선고 2023허13971 판결	282
<b>10. 권리범위확인심판</b>	<b>287</b>
[010PAY 사건] (제5-2부) 2024. 2. 1. 선고 2023허12862 판결	288
[티원콜라겐100 사건] (제4부) 2024. 8. 22. 선고 2023허13049 판결	293

11. 손해배상 .....	297
[글라스스토리 사건] (제23부) 2023. 11. 23. 선고 2023나10471 판결 .....	298
<b>V 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률</b> .....	301
[바디용 마사지구 사건] (제25부) 2024. 8. 22. 선고 2023나10082 판결 .....	303
[의령군 골프장 사건] (제24-1부) 2023. 10. 18. 선고 2022나1487 판결 .....	306
<b>VI 저작권법</b> .....	311
[차이셀러스 사건] (제23부) 2024. 9. 12. 선고 2024나10010 판결 .....	313
<b>VII 지식재산권 관련 라이선스 계약</b> .....	317
[상호협력계약 사건] (제25부) 2024. 6. 27. 선고 2022나1975 판결 .....	319







01

## 당사자적격

## 슬표 사건

(제3부) 2023. 12. 21. 선고 2023허29 판결

**【권리내용】** [상표권]



**【심 결】** 특허심판원 2023. 1. 4. 자 2022당2233 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호, 제4항, 제85조의3, 특허권 등의 등록령 제27조

**【참조판례】** 대법원 1995. 1. 12. 선고 93후1414 판결, 대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 등

### 【판시사항】

- [1] 상표권자가 파산을 선고받았을 때 상표등록 취소를 청구하는 심판의 피청구인이 될 수 있는지(소극), 특허심판원이 피청구인이 될 수 없는 파산회사를 상대로 심판이 청구된 사실을 알지 못한 채 상표등록을 취소하는 심결을 하였을 때 그 심결의 효력(무효)
- [2] 특허심판원이 피청구인이 될 수 없는 파산회사를 상대로 심판이 청구된 사실을 알지 못한 채 인용심결을 한 사안에서 파산관재인이 해당 심결에 대한 소송을 제기할 수 있는지(소극)
- [3] 피청구인적격이 없는 파산회사를 상대로 한 심결이 무효라도, 상표권의 근질권자가 그 심결의 피청구인이 아니었던 파산관재인을 소장의 '원고'로 표시하여 제기한 소는 원고적격이 없는 사람이 제기한 소로서 부적법하고, 그와 함께 이루어진 보조참가신청 또한 부적법하며, 다만 무효인 심결을 원인으로 등록상표의 소멸등록이 이루어졌다면 특허권 등의 등록령 제27조에서 정한 절차에 따라 회복등록을 신청할 수 있다.

**【사안의 개요 및 쟁점】**

1. A회사는 상표권자로서 파산선고 결정을 받은 파산회사이고, B는 A의 파산관재인이다. C회사는 A의 채권자로서 등록상표에 관한 근질권을 설정한 회사이다.
2. 피고는 심판청구서의 당사자란에 A회사를 피청구인으로 기재하여 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 A회사의 파산사실을 알지 못하고 B에 대한 송달이나 실질적인 심리 없이 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
3. C회사는 심결 직후 심결이 내려진 사실을 알고 B를 원고로 표시하여 해당 심결에 대한 취소소송을 제기하면서 같은 날 보조참가신청도 하였다. 이에 피고는, B와 C회사가 구 상표법 제85조의3 제2항에서 정한 심결의 당사자, 참가인 또는 해당 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 해당하지 않으므로 해당 심결에 대한 소를 제기할 당사자적격이 인정되지 않는다고 주장하였다.

**【판결요지】** 소 각하, 보조참가신청 각하

파산회사가 상표권자인 상표의 등록취소를 청구하는 심판에 있어서 파산회사는 피청구인이 될 수 없고, 오로지 파산관재인만이 피청구인적격을 가진다. 피고는 심판청구서에 피청구인을 A사로 표시하여 심판을 청구하였으나, A사는 당시 파산을 선고받은 상태였으므로 피청구인적격이 없고 오로지 파산관재인만 피청구인적격이 있다. 이 사건 심결은 피청구인적격이 없는 자를 상대로 제기된 심판에 따른 것으로서 무효이다.

그런데 대법원은 심판청구인이 상표권자가 아닌 제3자를 피청구인으로 지정하여 상표등록취소심판을 제기하고 그 당사자표시대로 심결이 이루어진 사안에서, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제85조의3 제2항에서 정한 심결에 대한 소를 제기할 수 있는 사람에게 해당하지 않는 이상, 상표권자라 하더라도 해당 심결을 다룰 수 없다고 판시한 바 있다. 해당 법리는 이 사건과 같이 상표권자가 파산하여 피청구인적격이 있는 파산관재인을 피청구인으로 하지 않고 파산관재인에게 송달도 하지 않은 채 심결이 이루어진 사안에도 적용된다고 보아야 한다.

따라서 해당 심판절차의 참가인 또는 참가신청을 하였다가 거부된 자도 아니었던 C사가 해당 심결의 피청구인으로 표시되지 않은 B를 소장의 '원고'로 표시하여 제기한 이 사건 소는 부적법하고, 이 사건 소가 적법한 것을 전제로 한 C사의 보조참가신청 또한 부적법

하다.

다만, 특허청장은 위와 같이 무효인 심결을 원인으로 소멸등록을 해서는 안 되고, 설령 해당 심결을 원인으로 등록상표에 대한 소멸등록이 이루어졌다 하더라도, B 또는 C사는 특허권 등의 등록령 제27조에서 정한 절차에 따라 해당 등록상표에 대한 회복등록을 신청함으로써 권리를 구제받을 수 있다.

02

## 제소기간

## 부가기간 사건

(제4-1부) 2024. 1. 10. 선고 2023허11791 판결

**【권리내용】** [특허권] 방독면 정화통의 셀프록킹 및 걸림해제장치

**【심 결】** 특허심판원 2023. 3. 30. 자 2022당2087 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(특)

**【참조조문】** 특허법 제186조 제5항

**【참조판례】** 대법원 2004. 4. 28.자 2004마181 결정, 헌법재판소 1992. 7. 23. 선고 90헌바2, 92헌바2, 92헌바25 전원재판부 결정 등

**【판시사항】** 제소기간에 대한 부가기간의 법적 성격

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2023. 4. 5. 이 사건 심결의 등본을 송달받았다. 그 후 원고는 2023. 5. 3. 특허심판원에 부가기간 지정신청을 하였고, 같은 날 특허심판원의 심판장이 부가기간을 20일로 지정하였다. 원고는 2023. 5. 30. 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 원고의 제소기간 도과 여부가 쟁점이다.

### 【판결요지】 소 각하

1. 특허법 제186조 제5항이 정한 부가기간은 같은 조 제4항, 제3항이 정한 법정기간인 30일의 제소기간과 일체를 이루는 것이므로, 그 부가기간은 원래의 제소기간과 하나가 됨으로써 결국 연장된 기간을 포함한 전체 기간이 하나의 불변기간이 된다고 보아야 한다. 그 이유는 다음과 같다. ① 특허법 제186조 제5항은 같은 조 제4항의 불변기간에 ‘대(對)하여’ 그 ‘부가(附加)’기간을 정할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 법문을 놓고 보더라도, 같은 조 제5항이 정한 부가기간은 같은 조 제4항, 제3항이 정한 법정기간으로서 불변기간인 30일의 제소기간과 일체(一體)를 이루는 것임은 명백하다. ② 제소기간이 불변기간으로서 명확하게 규정되어 있음에도 이를 넘어서 일방 당

사자의 이익에 따라 그 불변기간 자체를 늘리거나 줄이는 방향으로 해석한다면, 이는 재판받을 권리를 실질적으로 보장하는 길이라고 할 수 없고, 오히려 이는 불변기간 명확화의 원칙에 반하여 법적 안정성을 크게 해칠 수 있다. ③ 만약 부가기간을 불변기간과는 별도의 독립된 기간이라고 본다면, 부가기간을 정한 다음에는 다시 부가기간을 정하거나 일단 불변기간이 경과된 후에 부가기간을 정하는 것이 잘못이라고 보기 어렵게 될 것이고, 이는 추후보완기간(민사소송법 제173조 제1항)에 대하여는 부가기간을 정할 수 없도록 한 규정(같은 조 제2항)의 취지에도 어긋나는 결과를 가져올 수 있다. ④ 기간의 말일이 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다는 규정들(특허법 제14조 제4호, 민법 제161조)은, 기간의 만료일이 공휴일에 해당함으로써 발생할 불이익을 막자고 함에 그 뜻이 있는 것으로서 그 규정하는 바와 같이 기간의 말일이 공휴일인 경우에 그 만료점에 관해서만 적용되는 것일 뿐이다. 위 규정들에 따라 당초의 기간 자체가 늘어나는 것으로 보아서는 안 되고, 기간의 계산에 따라 그 기산점 및 만료점이 언제인지를 정하는 것과 당초의 기간이 얼마인지를 확정하는 것은 구별되어야 한다. 따라서 제소기간이 당초의 30일과 그 부가기간이라는 2개의 기간이 존재하고 그 기간들이 각각 기산하고 만료한다고 보아서는 안 된다.

2. 위 법리에 기초하여, 제소기간의 최종 만료일은 2023. 5. 30.이라는 원고의 주장① 30일의 제소기간이 종료하는 2023. 5. 5.은 어린이날이고, 그다음 날인 2023. 5. 6.은 토요일이며, 그다음 날인 2023. 5. 7.은 일요일이어서 모두 공휴일에 해당하므로, 위 30일의 제소기간은 2023. 5. 8. 만료하고, ② 위 30일의 제소기간과는 별도의 부가기간 20일이 종료하는 2023. 5. 28.은 일요일이고, 그다음 날인 2023. 5. 29.은 대체공휴일(부처님 오신 날)이어서 모두 공휴일에 해당하므로, 부가기간 20일은 2023. 5. 30. 만료한다는 주장을 배척하고, 특허법 제186조 제3항이 정한 30일과 부가기간 20일을 더한 50일이 만료한 날인 2023. 5. 25.이 지나 제기된 이 사건 소는 결국 제소기간을 도과한 것으로서 부적법하다고 본 사례.

## 크레타 사건

(제4부) 2024. 9. 12. 선고 2024허10344 판결

**【권리내용】** [상표권] 크레타

[지정상품] 사진촬영지도업, 사진학원경영업

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 11. 22. 자 2023당2322 심결

**【사건명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제218조, 상표법 시행령 제18조 제1항 각호, 제3항, 제8항, 우편법 제15조 제3항, 우편법 시행규칙 제25조 제1항 제6호 특별송달, 상표법 제119조 제1항 제3호

**【참조판례】** 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3077 판결, 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결

**【판시사항】**

1. 상표등록취소 심결문에 대해 보충송달이 적용되는지 여부(소극)
2. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부(적극)

**【사안의 개요 및 쟁점】**

피고가 이 사건 등록서비스표에 대한 불사용취소심판을 제기하였고, 원고에게 관련 서류가 발송송달 된 상태에서 원고가 아무런 대응을 하지 못한 상태로 등록취소심결이 이루어졌다. 심결등본이 원고의 종업원에게 송달되었으나 원고는 그로부터 30일이 경과한 이후에 심결취소의 소를 제기하였다.

**【판결요지】** 청구기각

1. 소의 적법여부에 대한 판단

원고는, 특허심판원으로부터 이 사건 심결과 관련한 일체의 서류를 전혀 송달받지 못

하였으므로 제소기간이 도과하지 않은 것이어서 이 사건 소제기는 적법하다고 주장하는 반면, 피고는 심결등본이 피용자에 대한 적법한 송달절차에 따라 송달되었으므로 제소기간이 도과되었다고 주장한다.

상표법 제218조<sup>1)</sup>는 상표법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 상표법 시행령에서 정하도록 위임의 근거 규정을 두었다. 행정심판법이 서류의 송달에 관하여 민사소송법 중 송달에 관한 규정을 준용하는 것(행정심판법 제57조)과 달리 상표법은 송달절차에 관하여 직접 규정하고 있는데, 이는 상표에 관한 처분 등이 관계인의 권리의무에 현저한 영향을 미칠 수 있는 내용이거나 또는 일정한 사항에 관하여 관계인에게 그 내용을 알릴 필요가 있는 경우 서류를 수령할 자에게 확실히 송달하고자 하는 취지이다. 상표법 시행령에는 송달의 방법으로 교부송달, 정보통신망을 이용한 송달, 우편송달, 우편법령에 의한 특별송달, 발송송달 등을 정하고 있다(상표법 시행령 제18조 제1항 각호, 제3항, 제8항). 특히 상표등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 심결 또는 결정의 등본은 상표법 제31조 제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게 정보통신망을 이용하여 송달하는 경우 외에는 우편법 제15조 제3항에 따른 선택적 우편역무 중 우편법 시행규칙으로 정한 방법으로 하여야 한다(상표법 시행령 제18조<sup>2)</sup> 제3항, 우편법 제15조 제3항<sup>3)</sup>, 우편법 시행규칙 제25조 제1항 제6호 특별송

- 
- 1) 상표법 제218조(서류의 송달) 이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
  - 2) 상표법 시행령 제18조(서류의 송달 등)
    - ① 법 제218조에 따른 서류의 송달절차는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 한다.
      1. 당사자나 그 대리인이 특허청 또는 특허심판원에서 직접 수령하는 방법
      2. 당사자나 그 대리인이 정보통신망을 이용하여 수령하는 방법
      3. 등기우편으로 발송하는 방법
    - ② 특허청장이나 특허심판원장은 제1항에 따라 서류를 송달하였으면 다음 각 호의 구분에 따라 수령증 등을 보관하여야 한다.
      1. 제1항제1호의 경우: 수령일 및 수령자의 성명이 적힌 수령증
      2. 제1항제2호의 경우: 특허청이나 특허심판원이 운영하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용
      3. 제1항제3호의 경우: 등기우편물 수령증
    - ③ 상표등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 심결 또는 결정의 등본은 제1항에도 불구하고 「우편법」 제15조 제3항에 따른 선택적 우편역무 중 산업통상자원부령으로 정하는 종류로 송달하여야 한다. 다만, 법 제31조제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다.
    - ④ 송달을 하는 경우에는 법이나 이 영에 특별한 규정이 없으면 송달을 받는 자에게 서류의 등본을 보내야 하며, 송달할 서류의 제출을 갈음하여 조서를 작성하였을 때에는 그 조서의 등본이나 초본을 보내

달4). 이러한 서류들은 당사자의 이해관계에 미치는 영향이 크기 때문에 송달사실 및 송달일자를 명확하게 하기 위해서이다. 한편 민사소송법 제186조와 달리 상표법은 보충송달 규정을 두고 있지 않고 보충송달에 관한 민사소송법을 준용하는 규정도 별도로 두고 있지 않다.

상표등록 이의신청, 심판, 재심에 관한 심결 또는 결정의 등본은 특별송달과 같이 우편법 제15조 제3항에 따른 선택적 우편역무 중 우편법 시행규칙으로 정한 방법으로 송달되어야 하는바, 이 사건 심결에 대한 일체의 서류가 모두 발송송달 된 채 이 사건 심결이 있었고, 이 사건 심결등본 또한 발송송달 되었다가 원고의 종업원이 송달받은 사실은 있으나 민사소송법 제186조 보충송달 규정이 적용되지 않는 이상 원고가 적법하게 송달을 받은 것으로 볼 수 없고, 그밖에 원고가 상표법 제218조에 따라 이 사건 심결등본을 송달받았음을 인정할 증거가 없다. 원고가 2024. 1. 8. 즈음에야 이 사

야 한다.

- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호에서 정한 자에게 서류를 송달한다.
    - 1. 미성년자, 피한정후견인(상표권 또는 상표에 관한 권리와 관련된 법정대리인이 있는 경우로 한정한다) 또는 피성년후견인인 경우: 법정대리인
    - 2. 교도소·구치소 등 교정시설에 구속된 사람인 경우: 교정시설의장
    - 3. 당사자나 그의 대리인이 2인 이상인 경우에 서류를 송달받기 위한 대표자 1인을 선정하여 특허청장이나 특허심판원장에게 신고한 경우: 그 대표자
    - 4. 2인 이상이 공동으로 대리권을 행사하는 경우: 그 중 1인
  - ⑥ 송달 장소는 송달을 받을 자의 주소나 영업소로 한다. 다만, 송달을 받으려는 자가 국내의 송달 장소를 특허청장이나 특허심판원장에게 미리 신고한 경우에는 그 장소로 한다.
  - ⑦ 송달을 받을 자가 송달 장소를 변경하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다.
  - ⑧ 송달을 받을 자가 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하여 송달할 수 없게 되었을 때에는 발송한 날에 송달된 것으로 본다.
  - ⑨ 법에 따라 송달할 서류 외의 서류의 송달에 필요한 사항은 특허청장이 정한다.
- 3) 우편법 제15조(선택적 우편역무의 제공) ③ 선택적 우편역무의 종류와 그 이용조건은 과학기술정보통신부령으로 정한다.
- 4) 우편법 시행규칙 제25조(선택적 우편역무의 종류 및 이용조건 등)
- ① 법 제15조제3항에 따른 선택적 우편역무의 종류는 다음 각 호와 같이 구분한다.
    - 6. 특별송달
      - 등기취급을 전제로 「민사소송법」 제176조의 규정에 의한 방법으로 송달하는 우편물로서 배달우체국에서 배달결과를 발송인에게 통지하는 특수취급제도
- 민사소송법 제176조(송달기관)
- ① 송달은 우편 또는 집행관에 의하거나, 그 밖에 대법원규칙이 정하는 방법에 따라서 하여야 한다.
  - ② 우편에 의한 송달은 우편집배원이 한다.
  - ③ 송달기관이 송달하는 데 필요한 때에는 경찰공무원에게 원조를 요청할 수 있다.

건 심결이 있었던 것을 알게 된 것으로 보이고, 그 직후인 2024. 1. 10. 이 사건 소를 제기한 이상 이 사건 소는 제소기간 이내에 제기된 것으로 적법하다.

## 2. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부

원고가 인터넷 SNS의 일종인 페이스북(facebook)에 ‘사진의 모든 자료’라는 이름의 커뮤니티를 개설하였는데, 위 커뮤니티의 소개란에는 ‘크레타가 운영하는 사진 관련 교육 자료들을 모아놓은 곳입니다. 사진에 관한 최신 이슈들을 보실 수 있습니다.’라는 글이 있고, 원고가 촬영하거나 원고가 수집한 것으로 보이는 사진들이 게시되어 있고, 원고가 00대학교에서 시간강사로 사진의 이해와 감상과 같은 과목을 강의하면서 수강생들을 대상으로 하는 인터넷 카페를 개설하여 수업자료를 올리고, 학생들의 과제를 받았는데 위 인터넷 카페의 운영자인 메니저로 **크레타**를 표시한 사실이 인정되기는 한다.

그러나, 상표법상 서비스업을 영위한다는 것은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 하는 경우를 의미하는바(대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3077 판결), 원고가 페이스북 커뮤니티를 통해 사진 자료 등을 게시한 것은 사진에 관심이 있는 일반 대중을 상대로 단순한 호의에 의해 무상의 편익을 제공한 것으로 독립적으로 상거래의 대상이 되지 않는 용역을 제공한 행위에 불과하다. 또한, 원고가 시간강사로 강의한 과목들은 00대학교에서 주관하는 교과과정에 불과하고, 인터넷 카페는 위 강의들을 보조하기 위해 개설된 것에 불과하다. 설령 위 카페에서 원고가 사진촬영과 관련한 자료를 제공하고 자신이 알고 있는 지식이나 의견을 게시하였다고 하더라도 이를 00대학교 시간강사로서의 강의와는 별개의 독립적인 상거래의 대상이 되는 용역을 제공한 것으로 보기는 어렵다.

## 3. 불사용에 정당한 이유가 있는지 여부

원고는 코로나 19로 인하여 지정서비스업에 사용할 수 없었다고 주장하나, 사회적 거리두기의 시행 기간이 다소 겹친다고 하더라도 이 사건 심판에서 문제되는 전체의 기간 동안 원고가 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었다고 단정하기 어렵고, 온라인을 통해서도 충분히 서비스를 제공할 수 있었던 점에서 정당한 이유가 인정되지 않는다.



03

## 변론주의

## 유민에스티 사건

(제3부) 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결

**【사 건 명】** 특허권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 민사소송법 제150조 제1항, 제288조

**【참조판례】** 대법원 2021. 7. 29. 선고 2018다267900 판결, 대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다280781 판결

### 【판시사항】

피고들이 제1심에서 실시제품의 구성을 명확히 밝히지 않다가 실시제품들의 특허침해가 모두 인정된 이후 항소심에 이르러 실시제품 중 일부의 구성을 밝히면서 특허침해 여부를 다툰 사안에서, 피고들이 제1심에서 제품의 구성에 대하여 침묵하거나, 불분명한 진술을 한 것만으로는 자백이 있다는 것을 인정할 수 없다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고들은 소 제기 당시 피고들을 상대로 F22 제품이 특허권을 침해하였다는 취지로 소를 제기하였다가 제1심 진행 과정에서 F22 제품과 구성이 같은 F21 제품 역시 특허권을 침해한 제품이라는 취지로 청구취지 및 청구원인을 변경하였다. 피고들은 제1심에서 F21 제품의 구체적인 구성이나 F22 제품과의 구성의 동일성 여부 등에 관하여 구체적으로 진술하지 않았다. 제1심에서 F21, F22 제품 모두 특허권을 침해한 것으로 인정되자, 피고들은 항소심에 이르러 F21 제품은 F22 제품과 구성이 다른 제품이라는 취지로 주장하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2022. 5. 20. 선고 2019가합514752 판결

F21, F22 제품의 구성이 같다는 것을 전제로 F21, F22 제품이 특허권을 침해하였다는 원고들의 주장을 받아들이고 원고들 청구 일부 인용

**【판결요지】** 항소 및 확장청구 일부 인용

원고들은, 피고들이 제1심에서 F21 제품과 F22 제품의 구성이 같다는 사실을 전혀 다투지 않았고, 이에 따라 제1심법원에서도 F21 제품과 F22 제품의 구성이 같다는 전제 하에 피고들의 F21 제품 실시행위가 이 사건 특허권을 침해한 것이라 판단하였으므로, F21 제품이 F22 제품과 같은 구성을 갖추고 있다는 사실에 대하여 피고들의 재판상 자백이 성립하였다고 주장한다.

제1심의 경과를 본다. 원고들은 이 사건 소 제기 당시 F22 제품만을 대상으로 특허권 침해를 주장하다가 2021. 8. 17.자 준비서면에서 피고1의 대리점이 다른 업체에 제공한 견적서에 근거하여 처음으로 F21 제품의 특허침해 가능성을 제기하였다. 피고들은 2021. 8. 18. 열린 제1심 제4회 변론기일에서 F21 제품의 구조가 F22 제품과 유사한지를 확인하여 주장을 정리하겠다는 취지로 진술하였으나, 그 후 제출한 2021. 12. 6. 자 준비서면에서는 고객사로부터 제공받은 정보에 따라 맞춤 생산하는 방식으로 제품을 제작하므로, F21 제품이 F22 제품과 유사한 구조인지 판단하기 어렵다는 취지로만 진술하였다. 원고들은 2021. 12. 7. 자 청구취지 및 청구원인변경신청서를 통해 특허침해 제품에 F22 제품에 더하여 F21 제품 및 모델명이 LST와 LSC로 시작하는 제품들 4개를 추가하는 것으로 청구취지와 청구원인을 변경하고, 같은 날 해당 6개 제품 전부에 관한 문서제출명령을 신청하였다. 피고들은 2021. 12. 27. 자 문서제출명령신청에 대한 의견을 통해 LST형 및 LSC형 제품은 존재하지 않는 제품이고 F21, F22 제품과는 전혀 다른 구조 및 형태를 갖춘 제품이라는 취지의 의견을 제출하였다. 이어서 피고들은 2022. 1. 18.자 준비서면을 통해 F21, F22 제품에 대한 구체적인 언급 없이 피고들 실시제품이 모두 원고들의 특허권을 침해하지 않았다는 취지의 진술만을 하였다. 이에 제1심법원이 피고들의 의견을 받아들여 2022. 2. 11. 원고들이 문서제출명령을 신청한 문서 중 LST형과 LSC형 제품에 대한 부분은 기각하고 F21, F22 제품에 대한 문서제출명령을 내리자, 피고들은 2022. 3. 28. F21 제품에 대한 가림 처리를 해제한 견적서를 제출하였다. 이에 원고들은 2022. 3. 31. 특허침해 제품을 기존 6개 제품에서 LST형과 LSC형 제품을 제외한 F21, F22 제품으로 변경하는 것으로 청구취지 및 청구원인을 변경하였다.

위와 같은 제1심의 경과를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 원고들이 소 제기 당시 F22 제품의 특허침해만을 주장하다가 문서제출명령을 거쳐 2022. 3. 31. 자 청구취지 및 청

구원인 변경신청서를 통해 최종적으로 F21 제품을 특허침해 제품으로 청구취지에 포함시키고 변론을 종결하기까지의 소송 경과 및 당사자의 주장 내용, 특히 피고들이 제1심 과정에서 원고들의 F21 제품의 구성에 관한 석명 요구나 주장에 대하여 침묵하거나, 불분명한 진술을 한 바는 있으나, F21 제품의 구성을 명시적으로 정리하거나, 이 사건 특허발명의 구성과 같다고 진술한 적은 없는 점, 피고들은 제1심에서 일관되게 주장한 내용의 주된 취지는 F22 제품을 비롯한 자신들의 실시제품 일체가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 데 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하면, F21 제품이 F22 제품과 구성이 동일하다는 사실에 관하여 피고들의 자백 의사를 추단할 만한 행위가 있었다고 보기 어렵고, 달리 F21 제품이 F22 제품과 동일한 구성을 가진다고 인정하거나, 그 밖에 F21 제품의 구성을 특정할 만한 증거가 없다.

F21 제품의 구성을 특정하기 어려운 이상, 해당 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 인정할 수 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 받아들여지지 않는다.

## 토토 사건

(제3부) 2024. 6. 20. 선고 2022나1074 판결

**【사 건 명】** 특허권 침해금지 청구의 소

**【참조조문】** 민사소송법 제150조 제1항, 제288조

**【참조판례】** 대법원 1963. 2. 21. 선고 62다922 판결, 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다177751 판결

### 【판시사항】

피고의 신청으로 환송 후 법원이 실시한 감정에서 피고 제품의 구성요소 구비 여부에 관한 피고의 자백과 배치되는 결과가 나왔으나, 해당 감정결과와 피고의 주장을 종합할 때, 피고 제품의 제조방법이 소송 계속 중 특허발명을 회피하는 방향으로 변경되었을 가능성이 높으므로, 해당 감정결과로 자백의 반(反)진실이 인정되기 어렵다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고의 반도체 에칭 공정용 원도우가 원고의 395, 486 특허를 침해하였다는 취지로 소를 제기하였는데, 피고는 1심에서 486 특허의 구성요소 1, 2, 3 중 구성요소 1, 3의 구비를 자백하고, 구성요소 2의 구비 여부와 395, 486 특허에 기한 청구의 권리남용 항변에 집중하다가 제1심 계속 중 관련 심결취소소송(2016허4931, 4948)에서 395, 486 특허의 무효사유가 인정되지 않자 자백의 성립을 다투고 자백의 취소를 주장하였다. 제1심은 486 특허의 무효사유를 인정하면서 구성요소 3의 자백에 관하여 판단하지 않았고, 환송 전 항소심은 486 특허의 무효사유를 인정하면서도 486 특허의 구성요소 3의 구비여부에 관한 피고의 자백이 성립하였다고 볼 수 없고, 설령 자백이 성립하였더라도 자백의 반진실과 착오에 기한 자백임이 인정된다고 보았다. 그러나 대법원은 환송 전 판결이 486 특허침해를 원인으로 한 청구를 배척한 부분에 자백의 성립 및 자백의 취소에 관한 법리오해 또는 심리미진의 잘못이 있다는 취지로 파기환송 판결을 하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2018. 2. 7. 선고 2015가합568829 판결

“피고 제품이 395 특허의 일부 구성요소를 구비하지 않는다. 486 특허는 진보성이 부정되므로, 486 특허에 기한 원고의 청구는 권리남용에 해당한다.”라는 이유로 청구기각

**【환송 전 항소심판결】** 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결

“피고 제품은 395 특허 및 486 특허의 각 일부 구성요소를 구비하지 않는다. 486 특허는 청구범위 명확성 원칙에 반하는 등록무효 사유가 있으므로, 486 특허에 기한 원고의 청구는 권리남용에 해당한다.”라는 이유로 항소기각

**【환송판결】** 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결

자백의 성립 및 자백의 취소에 관한 법리오해 또는 심리미진의 잘못을 이유로 파기환송

**【판결요지】** 청구 일부 인용(환송 후 항소심 청구 변경)

자백의 취소 여부(소극)

먼저 자백이 진실에 반한다는 것이 증명되었는지 본다. 당심 피고 감정에 의하면, 피고가 2023. 7. 7. 납품한 피고 제품(이하 2023. 7. 7. 자 피고 제품)의 평균 막 두께는 9.979 $\mu$ m이고, 8개 단부별로 다섯 방향에서 측정된 40개의 쟁점 배율이 모두 10배 미만인 사실은 인정된다. 그러나 다음과 같은 이유로 당심 피고 감정결과만으로는 피고의 자백이 진실에 반한다는 것이 증명되었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 당심 피고 감정결과에 의하면, 피고는 이 사건 소송 계속 중 제조방법을 변경하여 이 사건 제1항 발명을 회피하고자 한 것으로 보일 뿐이다. 따라서 피고의 자백이 착오에 기한 것인지 더 나아가 판단할 필요 없이 피고의 자백 취소 주장은 받아들이지 않는다.

가. 피고가 2014. 6. 16. 납품한 피고 제품(이하 2014. 6. 16. 자 피고 제품)을 대상으로 원고가 실시한 검사와 2023. 7. 7. 자 피고 제품을 대상으로 한 당심 피고 감정결과에 나타난 각각의 막 형상 프로파일은 아래와 같다(그림 생략).

2014. 6. 16. 자 피고 제품의 막 형상 구조물은 제2구간에서 막 두께가 약 10 $\mu$ m 정도에서 거의 일정하게 유지되고 제1구간 내에서는 차츰 얇아지다가 최외부 직전 약 100 $\mu$ m부터 급격히 얇아지는 형태를 보이는 반면, 2023. 7. 7. 자 피고 제품의 막 형

상 구조물은 제2구간에서 약 10 $\mu$ m부터 최대 약 18 $\mu$ m 정도까지 점점 두꺼워지고 제1구간에서도 내내 일정한 두께를 유지하다가 최외부 전 약 100 $\mu$ m에 이르러서야 급격히 얇아진다. 또한, 2014. 6. 16. 자 피고 제품은 제2구간 전체에 걸쳐 요철 없이 고른 형상을 보이는 반면, 2023. 7. 7. 자 피고 제품은 제2구간 중간 부분까지는 고른 형상을 보이다가 단부로 갈수록 요철이 심한 거친 형상을 보인다.

나. 2014. 6. 16. 자 피고 제품은 임의의 한 단부의 쟁점 배율이 38.45배로서 10배 이상인 반면, 2023. 7. 7. 자 피고 제품에서 아래와 같이 8개 단부별로 다섯 방향으로 측정된 40개의 쟁점 배율은 1.72배~4.47배로 모두 10배 미만이다. 위와 같은 당심 피고 감정결과와 피고의 소송상 주장을 종합하면, 2014. 6. 16. 자 피고 제품과 2023. 7. 7. 자 피고 제품이 상이한 제조방법으로 제조되었다고 볼 만한 정황을 확인할 수 있다.

① 피고는 다수의 특허를 보유한 원도우용 코팅 전문 업체로서, 자신이 제조한 제품의 품질을 검사하기 위해서라도 평균 막 두께 및 막 형상 프로파일, 쟁점 배율을 확인할 설비와 능력은 갖추고 있었을 것이다. ② 피고로서는 최소한 이 사건 소 제기 무렵에는 원고가 소송의 핵심 증거로 제출한 갑 제8호증을 자체 검증하였을 것이고, 그 결과 적어도 갑 제8호증에 기재된 측정 방법대로 임의의 한 단부에서 중심부 방향 일직선으로 약 100개 지점을 대상으로 막 두께를 측정하여 쟁점 배율이 10배 이상인 것을 확인한 뒤 구성요소 3에 대하여는 다투지 않기로 결정했으리라고 보는 것이 경험칙에 부합한다. ③ 피고 제품의 제조방법이 이 사건 소송 중 변경되지 않았다고 가정할 경우, 당심 피고 감정으로 2023. 7. 7. 자 피고 제품 8개 단부별 다섯 방향으로 측정된 40개의 쟁점 배율 중 최소 한 두 곳에서는 10배 이상인 것이 확인되어야 피고의 착오 주장에 부합한다. 그러나 2023. 7. 7. 자 피고 제품에 대하여 측정된 40개의 쟁점 배율 중 단 하나도 10배를 넘지 않았을 뿐만 아니라 최댓값조차 4.47배로 10배에 한참 못 미친다.

다. 피고는 2022. 10.경부터 ○○전자 등에 피고 제품의 쟁점 배율 등이 기재된 검사성적서를 제공하였고, 이는 이 사건 소가 제기된 2015. 10. 27.로부터 약 7년이 경과한 시점이므로, 피고가 이 사건 소송 계속 중 이 사건 제1항 발명을 회피하는 제조방법을 찾아낼 충분한 시간적 여유가 있었다고 보인다.

라. 피고는, 2014. 6. 16.자 피고 제품에 대한 제1심 감정결과 막 두께가 9.5~12 $\mu$ m로 다양하게 측정된 반면, 같은 제품에 대한 원고 측 실험 결과인 갑 제8호증에서는 막 형상이 요철 없이 평탄한 모습을 보이고 있으므로, 갑 제8호증(최초 원고가 자체 실험으로 피고의 침해 사실을 확인한 실험 결과임) 피고 실험 결과는 허위라는 취지로도 주장한다. 그러나 제1심 감정과 갑 제8호증은 막 두께 측정 위치가 서로 다르다. 또한, 제1심 감정서에는 막 두께를 어떻게 측정한 것인지 명확하게 기재되어 있지 않다. 제1심 감정서 제2면에는 “원고 측에서 제출한 시료의 경우 세라믹( $Al_2O_3$ ) 기판(기재) 위에  $Y_2O_3$ 가 9.5~12 $\mu$ m 두께를 가지고 코팅되어 있었다.”라고 기재되어 있을 뿐이므로, 해당 기재만으로는 약 6mm에 걸쳐 그 두께 편차가 9.5~12 $\mu$ m로 크게 나타났다는 것인지 여부를 알 수 없다. 제1심 감정결과만으로는 갑 제8호증이 허위라고 보기 어렵다.

04

## 일사부재리

## 누설 감지 장치 사건

(제1부) 2024. 5. 23. 선고 2023허13360 판결

**【권리내용】** [특허권] 산성 용액 누설 감지 장치

**【심 결】** 특허심판원 2023. 7. 24. 자 2022당3132 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제163조

**【참조판례】** 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결

### 【판시사항】

특허법 제163조의 일사부재리에서 말하는 ‘동일 증거’란 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하므로, 새롭게 제출된 증거가 확정된 무효 심판 기각심결을 반복할 수 있을 정도인지를 판단하려면, 결국 기존 선행발명 등에 새롭게 제출된 증거를 결합함으로써 특허발명을 쉽게 도출할 수 있는지 여부, 즉 특허발명의 진보성 부정 여부에 관한 검토가 필요하다고 전제한 다음,

새롭게 제출된 증거까지 보태어 보더라도 여전히 특허발명의 진보성이 부정되지 아니하므로 새롭게 제출된 증거를 종전 확정 기각심결의 결론을 반복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없어 결국 이 사건 심판청구는 종전 증거와 실질적으로 동일한 증거에 의한 심판청구에 해당하여 일사부재리 원칙에 위배된다고 한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

오○○는 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 위 심판청구를 기각하였고, 오○○가 제기한 심결취소소송에서 청구기각판결이 선고되어 확정됨으로써 위 기각심결도 확정되었다(이하 ‘제1차 확정 기각심결’이라 한다). 그 후 원고와 오○○는 각각 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 위 각 심판청구를 병합하여 심

리한 다음 '위 각 심판청구는 제1차 확정 기각 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이어서 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다'는 이유로 각하심결을 하였고, 오○○가 제기한 심결취소소송에서 청구기각판결이 선고되어 확정됨으로써 위 각하심결도 확정되었다(이하 '확정 각하심결'이라 한다).

원고는 재차 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 위 심판청구를 인용하였고, 피고가 제기한 심결취소소송에서 특허법원은 '위 심판청구는 확정 각하심결로 인하여 일사부재리 원칙에 반하여 부적법하므로 이를 각하하지 않고 달리 판단한 위 심결은 위법하다'는 이유로 위 인용심결을 취소하는 판결을 선고하였다. 원고가 상고하였고, 대법원은 '확정된 심결이 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없으므로, 선행의 확정된 각하 심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 보아 해당 심결이 부적법하다고 판단한 원심판결에는 법리오해의 위법이 있다'는 이유로 위 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 판결을 하였다. 이에 특허법원은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 위 인용심결을 취소하는 판결을 선고하였고, 원고가 상고하였으나 심리불속행기각 판결이 내려져 위 심결취소판결이 그대로 확정되었다. 이에 따라 특허심판원은 원고의 심판청구를 다시 심리한 다음 기각심결을 하였고 위 심결은 그대로 확정되었다(이하 '제2차 확정 기각심결'이라 한다).

원고는 재차 '새로운 선행발명에 관한 증거까지 더하여 보면 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다'고 주장하면서 이 사건 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 '위 심판청구는 제2차 확정 기각심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이어서 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다'는 이유로 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 관련 법리

특허법 제163조는 '이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다'고 규정하고 있다. 여기에서 '동일 사실'이란 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'란 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확

정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

## 2. 동일 사실에 해당하는지 여부

이 사건 심판의 청구원인과 제2차 확정 기각심결에서 판단된 청구원인은 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구는 제2차 확정 기각심결과 동일한 권리에 대하여 동일한 청구원인에 기한 것으로, '동일 사실'에 의한 청구에 해당한다.

## 3. 동일 증거에 해당하는지 여부

원고는 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하기 위한 증거로 갑 제7, 8, 9, 15호증(선행발명 2 내지 5)과 갑 제10, 12, 13호증(주지관용기술)을 제출하였는데, 원고가 이 사건 진보성 부정의 주(主)선행발명으로 들고 있는 선행발명 3(갑 제7호증)은 제2차 확정 기각심결에서의 비교대상발명 1과 구성요소 및 기술내용 등이 실질적으로 동일하고, 선행발명 2(갑 제9호증)는 제2차 확정 기각심결의 심판 과정에서 비교대상발명 2로 제시되었던 증거이다. 선행발명 4(갑 제8호증), 선행발명 5(갑 제15호증) 및 주지관용기술(갑 제10, 12, 13호증)은 제2차 확정 기각심결의 심판 과정에서는 제출되지 않았던 증거들인데, 위 증거들이 제2차 확정 기각심결을 번복할 수 있을 정도인지를 판단하려면, 결국 선행발명 3, 2에 선행발명 4나 선행발명 5 또는 주지관용기술 등을 결합함으로써 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있는지 여부, 즉 이 사건 특허발명의 진보성 부정 여부에 관한 검토가 필요하다.

이 사건 특허발명은 센싱홀만을 산성 용액에 의해 용해되는 물질로 메꾸어 산성 용액이 누설되는 경우 산성 용액이 센싱홀을 메꾼 물질을 용해하여 한 쌍의 도전라인을 통전시킴으로써 누설을 감지하는 산성 용액 누설 감지 장치인 반면, 주선행발명인 선행발명 3은 홀이 메꾸어져 있지 않아 누설된 용액이 성질에 따른 구분 없이 홀 안으로 흘러들어가 전도성 라인층을 통전시킴으로써 누설이 감지되는 물성 감지 리크센서 장치라는 점에서 차이가 있고, 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2, 4를 결합하거나, 선행발명 3에 선행발명 2, 5를 결합하거나 또는 위 각각에 주지관용기술을 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보기도 어렵다.

결국, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2, 4를 결합하거나, 선행발명 3에 선행발명 2, 5를 결합하거나 또는 위 각각에 주지관용기술을 결합하더라도 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 심판이나 이 사건 소송에서 새롭게 제출된 증거들은 제2차 확정 기각심결의 결론을 번복할 수 있는 유력한 증거라고 할 수 없으므로 제2차 확정 기각심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다. 그렇다면 이 사건 심판청구는 제2차 확정 기각심결의 심판과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로, 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법하다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.







01

## 발명의 동일성(신규성 등)

## 액정표시장치 동일성 사건

(제2부) 2023. 12. 22. 선고 2023허12053 판결

**【권리내용】** [특허권] 액정표시장치

**【심 결】** 특허심판원 2023. 4. 27. 자 2022정99 심결

**【사 건 명】** 등록정정(특)

**【참조조문】** 특허법 제136조, 제1항, 제5항, 제29조 제1항

**【참조판례】** 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결

**【판시사항】** 발명의 동일성 판단

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하기 위한 정정심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 제1항 정정발명은 정정의 다른 요건은 충족하나 선행발명에 모든 구성요소가 동일하게 개시되어 신규성이 없으므로 특허법 제136조 제5항의 정정요건에 위배된다는 이유로 원고의 정정 청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고가 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 이 사건의 쟁점은, 선행발명에 이 사건 제1항 정정발명의 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계가 개시되어 있어 신규성이 부정되는지 여부이다.

### 【판결요지】 청구인용

이 사건 제1항 정정발명은 구성요소 7에서 선행발명과 차이가 있다. 즉 구성요소 7은 ‘제1 및 제2 스페이서들의 평면상 크기 차이로 인하여 액정층이 균일하게 충전되도록 하는 액정표시장치’인데, 선행발명은 표시영역 내부와 외부에 다른 직경의 스페이서를 배치함으로써 표시영역 전체영역에 걸쳐서 균일한 갭의 패널을 얻는 점이 상이하다(이하 ‘차이점’이라 한다).

아래와 같은 점을 종합해 보면, 위와 같은 차이점으로 인해 선행발명은 이 사건 제1항 정

정발명의 모든 구성요소 및 그 유기적 결합관계를 개시하고 있는 ‘동일한 발명’이라고 볼 수 없다.

가. 이 사건 제1항 정정발명은 액정표시장치에 있어 액정적하 방식(one drop filling, ODF)을 적용한 액정표시장치에 관한 것으로, 액정적하 방식을 적용하는 경우 종래 기판 중심부로부터 가장 먼 모서리 부분에서 미(未)충진 현상이 발생함으로써 불량 이 발생하는 문제 등을 해결하여 액정적하 시 액정층이 균일하게 충전되도록 하는 것을 목적으로 한 발명으로서, 이러한 목적을 달성하기 위해 제1 및 제2 스페이서들의 평면상 크기가 차이나도록 하는 구성을 채택하였다.

나. 이러한 과제의 해결수단과 관련하여 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명과 차이나는 부분은 ‘스페이서들의 평면상 크기 차이로 인하여 액정층이 균일하게 충전되도록 하는’ 구성이다. 그런데 이 사건 제1항 정정발명은 명세서에서 보는 바와 같이 제1 스페이서가 형성되는 표시영역과 제2 스페이서가 형성되는 표시영역 외측으로 구분하고, 제1, 2 스페이서의 평면상 크기 차이로 인하여 ‘액정층’이 균일하게 충전된다고 기재되어 있는바, 위와 같은 구성요소 7의 기술적 의미는 제2 스페이서의 평면상 크기를 키움으로 인해 ‘제1 스페이서가 형성되는 표시영역과 제2 스페이서가 형성되는 표시영역에서 액정층이 균일하게 충전’되는 것임을 알 수 있다.

다. 선행발명도 액정표시장치에 관한 것으로서 표시영역 내부에 비해 표시영역 외부에 입자직경이 보다 큰 스페이서를 채택하고 있기는 하다. 그러나 선행발명이 표시영역내부보다 표시영역외부에 직경이 더 큰 스페이서를 배치한 것은, 선행발명의 종래기술이 한 종류 직경의 스페이서를 사용한 결과 표시영역 내부의 전극면 사이의 간격과 표시영역외부 간격의 차이로 인해 기판이 휘고 표시영역 주변에서 중심부보다 셀 갭이 작아져 균일한 표시가 어렵게 되는 등의 문제를 가지고 있었음을 인식하고, 이를 해결하기 위해 영역별로 서로 다른 직경(높이)의 볼 스페이서를 배치하고 이를 통해 ‘기판의 휘어짐’ 또는 ‘단차’를 방지하고 ‘백라이트에 의해 발생하는 불균일한 열분포’를 해소하기 위한 것일 뿐, 그와 같은 구성을 통해 표시영역외부에서 액정이 충전될 공간이 줄어들게 됨에 따라 액정층이 균일하게 충전되도록 한다는 기술사상을 찾을 수 없다.

라. 선행발명에 나타나 있는 구성은, 도면 1-a, 2-a, 3-a, 4-a에서 보는 바와 같이 표시영

역외부의 스페이스 직경은 표시영역내부의 스페이스 직경보다 큰 구성이고, 그로 인해 스페이스의 체적은 증가하지만 동시에 표시영역외부의 기판간격도 함께 증가하게 되는데, 이 때 스페이스의 직경을 크게 함으로써 표시영역 외부에서 액정이 충전될 영역이 증가할지 혹은 감소할지는 스페이스의 개수, 형상, 밀도 등에 따라 달라진다.

마. 나아가, 이 사건 정정발명의 도면 1, 2를 살펴보면 이 사건 정정발명이 액정층을 균일하게 충전하는 방법은 표시영역 외측 모서리 부분에서 영역(도면 1, A, B, C)별로 액정이 차지하는 공간을 동일하게 하거나 액정적하지점으로부터 거리(도면 2, A, B, C, D)가 멀수록 ‘액정이 차지하는 공간을 감소시켜’ 액정층이 균일하게 충전되도록 하는 것임에 반하여, 선행발명에는 도면 1-a, 2-a, 3-a, 4-a에서 보는 바와 같이 표시영역외부와 표시영역내부에서 서로 다른 직경의 스페이스를 배치함으로써 기판간격을 유지하고 있을 뿐 표시영역외부의 모서리 영역별로 액정이 차지하는 공간을 동일하게 한다거나 모서리 부분으로 갈수록 액정이 차지하는 공간을 줄어든다고 하고 보기 어렵다.

바. 피고(특허청장) 및 보조참가인은 이 사건 정정발명과 선행발명은 스페이스의 크기 변화 전후로 동일한 위치, 밀도, 개수의 스페이스를 전제로 하는 것이므로 스페이스 개수는 고려사항이 아니라고 주장하나, 선행발명이나 이 사건 정정발명이 명세서에서 피고 및 피고 보조참가인 주장과 같은 사실을 전제한다고 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 액정 충전 부피는 스페이스의 평면상 크기 뿐 아니라 스페이스 개수, 형상 등에 의해서도 달라질 수 있으며, 더욱이 선행발명은 스페이스의 크기 차이로 인해 액정이 균일하게 충전된다는 사상 자체를 전제하고 있지 아니하므로, 위 주장도 받아들이기 어렵다.

사. 따라서 선행발명에는 구성요소 7과 같이 ‘스페이스들의 평면상 크기 차이로 인하여 액정층이 균일하게 충전되도록 하는’ 구성이 필연적으로 내재되어 있다고 보기 어렵고, 선행발명이 위와 같이 크기를 달리한 스페이스를 배치한 목적, 해결하고자 한 과제 등에 비추어 이 사건 정정 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 위와 같은 구성으로부터 구성요소 7과 같은 구성을 자명하게 파악해 낼 수 있다고 보기도 어렵다.

02

## 진보성

## 복층유리 제조방법 특허등록 거절 사건

(제1부) 2023. 12. 7. 선고 2023허10583 판결

**【권리내용】** [특허(출원)] 테두리가 투명한 복층유리 제조방법

**【심 결】** 특허심판원 2023. 1. 31. 자 2022원2266 심결

**【사 건 명】** 거절결정(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

### 【판시사항】

선행발명들의 결합으로 출원발명의 진보성이 부정되지 아니한다는 원고(출원인)의 주장을 기술상식, 주지관용기술 등을 바탕으로 받아들이지 아니한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 출원발명의 진보성이 없음을 이유로 한 특허거절결정에 불복하여 심판을 청구했으나, 특허심판원은 이를 기각하였다. 원고는 선행발명들로부터 테두리가 투명한 복층유리나 PMMA[poly(methyl methacrylate)] 간봉(間棒)이 도출될 수 없다고 주장하였다.

### 【판결요지】 청구기각

1. 출원발명의 간봉은 PMMA 재질인 반면 주(主)선행발명인 선행발명 1의 간봉은 실리콘 폼 스페이서이고, 출원발명에서는 PMMA 패넬을 절단한 뒤 절단부위를 연마하여 PMMA 간봉을 만드는데 선행발명 1에는 그러한 구성이 개시되어 있지 않다. 그러나 선행발명 2에는 두 장 유리 사이 테두리에 투명 아크릴을 배치하여 사이 공간을 밀봉함과 동시에 안쪽 물건을 더 잘 보이게 하고 외적 미려함도 개선하는 구성이 개시되어 있다. ‘아크릴’은 아크릴산 또는 아크릴레이트 기반 고분자와 수지를 통칭하는 말로

유리제품 등이 속한 기술분야에서 ‘투명 아크릴’이 PMMA를 가리킨다는 것은 기술상식에 해당하는바, 출원발명의 PMMA 간봉과 선행발명 2의 투명 아크릴은 실질적으로 같다. PMMA 패널을 절단하여 간봉을 만들 때 투명도 저하를 방지하기 위해 절단면을 연마하는 것도 통상의 기술자에게 일반적인 공정이다. 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 위 차이점들을 쉽게 극복할 수 있다.

2. 출원발명의 양면테이프는 ‘1mm 아크릴 발포 테이프 양면에 폴리에틸렌 필름이 씌워진 투명한 것’이라고 특정되어 있는 반면, 선행발명 1에서는 점착테이프가 투명한지나 점착테이프 종류가 구체적으로 기재되어 있지 않다. 그러나 복층유리 테두리가 시야를 가리지 않게 하기 위하여 투명한 간봉을 도입할 때 이를 유리에 붙이는 테이프도 투명해야 한다는 것은 통상의 기술자에게 당연하다. 또한 출원발명의 테이프는 시중에 판매되고 있던 제품으로서 원고도 제조사에 문의하여 그 제품을 추천받았다는 것인바, 통상의 기술자가 통상적, 반복적 실험을 거쳐 시중 여러 제품들 중 최적의 양면테이프를 선택하는 것에 어려움이 있다고 볼 수 없다. 출원발명에서 테이프 두께를 1mm로 한정하는 것에 기술적, 임계적 의의가 있다고 볼 수도 없다.
3. 출원발명은 복층유리 가압 후 6~20시간 양생하는 단계를 포함하지만, 선행발명 1에는 그러한 구성이 개시되어 있지 않다. 그러나 양생(養生, curing)은 접착제를 도포한 후 적당한 온도에서 일정 시간 방치하여 최적의 접착 성능이 나타나도록 숙성시키는 과정인바, 양생시간을 조절하여 접착력을 향상시키는 것은 기술상식에 해당하고, 그때 접착면을 고정시키기 위해 집게 같은 보조도구를 사용하는 것도 널리 알려지고 일반적으로 사용되는 기술적 관례에 불과하다. 출원발명 테이프 제품설명서에 따르면 그 최종 결합 강도는 실온에서 20분 후 50%, 24시간 후 90%, 72시간 후 100%에 이르게 되는바, 출원발명의 양생시간 한정은 제품 특성을 반영하여 알맞은 범위를 선택한 것에 불과하고 그 수치범위 안팎에서 이질적이거나 현저한 효과 차이가 나타나고 볼 자료가 없다.
4. 출원발명에서는 복층유리를 12~13N/m<sup>2</sup>로 40초씩 연속 2회 가압하나, 선행발명 1에는 가압조건이 명시되어 있지 않다. 유리와 간봉을 단단하게 접착하기 위하여 유리가 파손되지 않는 범위에서 되도록 높은 압력으로 접합부를 일정 시간 가압하는 것에 특

별한 기술적 의의가 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자는 통상적, 반복적 실험을 통해 적절한 압력범위를 비롯한 가압방식을 선택할 수 있다. 그런데 출원발명이 명시한 12~13N/m<sup>2</sup>를 환산하면 1.224~1.326kgf/m<sup>2</sup> 또는 0.00174~0.00189psi인바, 이는 테이프 제조사가 추천하는 15psi보다 지나치게 낮다. 통상의 기술자는 기술상식에 기초하여 위 범위의 압력을 채택하지 않을 것이고, 40초씩 두 번으로 나누어 가압했을 때 한 번에 80초 동안 같은 압력으로 가압하는 것과 어떤 효과 차이가 발생하는지를 확인할 수 있는 기재나 근거도 없다(원고는 재판부 지적을 받고 변론종결 후 위 범위는 “120~130N/m<sup>2</sup>”을 잘못 쓴 것이라는 취지의 참고서면을 제출하였으나, 새로운 수치도 정확한지 의문이고 그러한 수치한정에 임계적 의의가 있다고 볼 근거도 없다).

5. 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 것이 곤란하다고 볼 수도 없다. 원고는 ‘선행발명 1의 제1, 2 실란트부에는 검은색 부틸고무, 실리콘, 치오콜을 쓰므로 선행발명 2와 결합할 때 테두리가 투명하게 되는 것을 저해한다.’고 주장한다. 그러나 선행발명 1의 제1 실란트로 쓰는 부틸은 폴리이소부틸렌으로 일반적으로 무색 또는 옅은 노란색을 띠는 소재이고, 명세서에도 반드시 검은색 부틸을 써야 한다는 기재는 없다. 제2 실란트로도 치오콜이 아니라 무색투명하거나 약간 탁한 흰색인 실리콘을 쓰면, 테두리가 투명한 복층유리 제작을 저해한다고 볼 수 없다. 선행발명 2의 명세서를 접한 통상의 기술자에게 선행발명 1의 실링 구조를 삭제하고 그 실리콘 폼 간봉을 PMMA 간봉으로 치환하는 구성을 시도할 기술적 동기도 있다.
6. 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.

## 디스플레이용 광학 소재 사건

(제4부) 2024. 5. 23. 선고 2023허10194 판결

**【권리내용】** [특허] 지르코니아 나노 입자 분산액 및 이를 포함하는 경화성 수지 조성물

**【심 결】** 특허심판원 2022. 12. 15. 자 2022당1172 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결

### 【판시사항】

1. 청구항에 수학식으로 기재된 가시광선 투과율에 관한 파라미터가 선행발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지는지 여부(소극)
2. 위 수학식이 한정한 범위 내외에서 현저하거나 이질적인 효과가 발생하는지 여부(소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 특허발명(제2168970호)은 가시광선 영역의 파장에서 투과율이 우수한 지르코니아 나노 입자 분산액 및 이를 포함하는 경화성 수지 조성물에 관한 것으로, 이는 디스플레이용 광학 소재로 사용된다. 원고 특허발명의 구성요소와 선행발명의 구성요소 중 차이점은 다음과 같다.

원고의 특허발명	선행발명
<p>하기 수학식의 조건을 만족하고,  <math display="block">50 \leq (n-1) / (n+1) \times M + 25N \leq T</math></p> <p>n: 경화성 수지 조성물의 굴절률  M: 지르코니아 나노 입자 분산액의 고형분 함량(중량%)  N: 광학용 모노머의 굴절률  T: 경화성 수지 조성물의 가시광선 투과율(%)</p>	<p>○금속산화물 유기 나노분산액의 액상 투과율은 50% 이상인 것일 수 있다. 액상 투과율은 파장 400nm 내지 750nm의 범위에서 측정하는 것일 수 있다.</p> <p>○실시에 3 내지 5의 금속산화물 유기 나노분산액의 액상 투과율 역시 50% 이상을 만족함.</p>

피고는 원고의 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 수학식의 진보성을 부정하여 피고의 심판청구를 인용하였다.

**【판결요지】** 청구기각

1. 수학식이 선행발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서 의의를 가지는지 여부

원고 특허발명의 기술적 과제는 가시광선 영역의 파장에서 투과율이 우수한 지르코니아 나노 입자 분산액 및 이를 포함하는 경화성 수지 조성물을 제공하는 것이고, 선행발명 역시 가시광선 영역인 파장 400nm 내지 750nm의 범위에서 50% 이상의 높은 광투과율 특성을 갖는 금속산화물 유기 나노분산액을 제공하는 것이다. 원고 특허발명에서 지르코니아 나노 입자 분산액의 고형분 함량(M)이 증가하더라도 가시광선 투과율이 상승하도록 하는 실질적 기술수단은 분산제 및 표면처리 된 실란의 함량을 높여 최종적으로 광학용 모노머 대비 첨가제의 함량을 높이는 데 있는데, 수학식에는 이러한 실질적 기술수단이 반영되어 있지 않다. 따라서 수학식이 선행발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가진다고 볼 수 없다.

2. 수학식 내외에서 현저하거나 이질적인 효과가 발생하는지 여부

선행발명의 조성물도 가시광선 영역인 파장 400nm 내지 750nm의 범위에서 50% 이상의 액상 투과율을 나타내고 있으므로, 수학식 중 투과율 50% 이상이라는 부분이 현저하거나 이질적인 효과를 갖는다고 보기 어렵다. 선행발명도 액상 투과율을 향상시키기 위하여 유기첨가제의 함량과 모노머 함량 등을 조절하는 기술수단을 사용하고 있으므로, 원고의 특허발명과 유사한 정도의 가시광선 투과율을 달성할 수 있을 것으로 예측된다. 또한 수학식 중 지르코니아 고형분 함량(M)에 첨가제의 함량이 포함되어 있지 않으므로, 가시광선 투과율을 증가시키는 실질적인 기술수단인 모노머 함량 대비 첨가제의 함량이 증가되는 것을 수학식이 나타내고 있다고 볼 수 없다.

따라서 수학식 내외에 현저하거나 이질적인 효과가 발생한다고 볼 수 없다.

## 버블러 수전 사건

(제5부) 2024. 8. 29. 선고 2023허11272 판결

**【권리내용】** [특허(출원)] 살균 기능을 갖는 버블러 수전을 구비한 전기 냉·온수기 및 이의 구동 방법

**【심 결】** 특허심판원 2023. 2. 23. 자 2022원2067 심결

**【사 건 명】** 거절결정(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620

### 【판시사항】

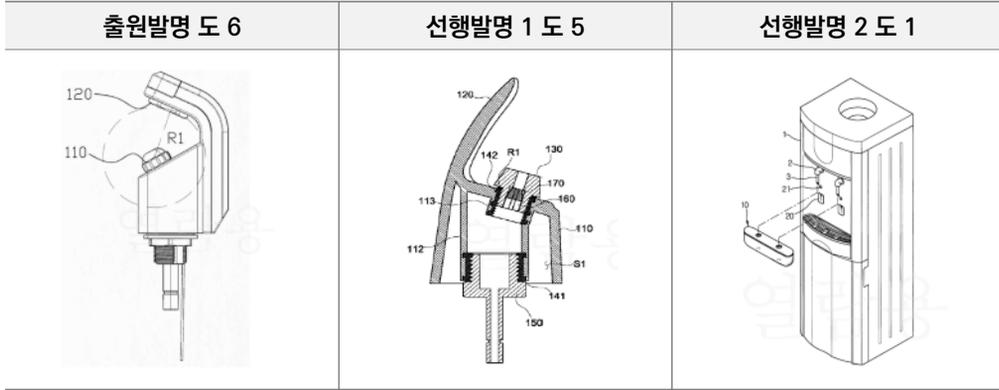
차이점 1의 핵심적인 구성요소인 ‘제1 살균등’은 선행발명 2의 ‘자외선 램프’를 통해, 차이점 2의 핵심적인 구성요소인 ‘연장 지지부’는 선행발명 1의 ‘안내 플레이트’를 통해 공지되었다고 볼 여지가 없지는 않지만, 통상의 기술자가 선행발명 2의 ‘자외선 램프’를 선행발명 1의 ‘안내 플레이트’에 결합하는 것을 용이하게 착상할 수 있다고 보기는 어렵다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 쟁점 특허를 출원하였으나 특허거절결정을 받았다. 원고가 불복하여 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘제1항 및 제14항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허를 받을 수 없다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

**【판결요지】** 심결취소

1. 출원발명과 선행발명 1, 2의 대표 도면



2. 결합의 용이성

통상의 기술자가 선행발명 2의 ‘자외선 램프’를 선행발명 1의 ‘안내 플레이트’에 결합하는 것을 용이하게 착상할 수 있다고 보기는 어렵다고 판단된다. 이유는 다음과 같다.

가. 선행발명 1은 버블러 수전을 사용하는 경우 발생할 수 있는 치아 손상의 방지를 목적으로 하는 구성에 관한 발명이고, 선행발명 2는 외부 공기에 의한 오염 우려가 있는 급수전의 출수구를 자외선 램프를 활용하여 살균하는 것을 목적으로 하는 구성에 관한 발명이다. 선행발명 1, 2는 모두 음용수기의 수전에 관한 것이기는 하지만 그 기술 사상이나 목적 및 효과를 전혀 달리하는 것인데, 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 특허발명에 이를 수 있다는 암시나 동기 등이 각 명세서에 기재되어 있지 않다.

나. 선행발명 2는 물이 위에서 아래를 향하여 배출되고 이용자가 컵 등을 활용하여 물을 받아 마시는 코크 수전에 관한 것이고, 특허발명은 물이 아래에서 위를 향하여 배출되고 이용자가 수전에 입을 가까이 대고 마시는 버블러 수전에 관한 것인데, 버블러 수전을 살균하는 기능을 가진 자외선 램프의 구성이나 형태, 설치 방법 등은 다양하게 착상할 수 있다고 보이는데, 통상의 기술자가 버블러 수전을 활용하는 음용수기의 출수구에 자외선 램프와 같은 살균 기능을 하는 구성을 결합할 수 있다는 착상 자체를 넘어, 그 자외선 램프를 이 사건 출원발명의 제1 살균등과 같이 출

수 노즐로부터 미리 설정된 일정한 반경 안에서 연장 지지부에 출수 노즐을 바라보고 배치되도록 하는 착상에까지 통상의 창작능력을 발휘하여 용이하게 할 수 있다고 보기는 어렵다.

다. 뿐만 아니라 선행발명 1은 그 목적 달성을 위하여 '연질의 합성수지로 형성된 안내 플레이트'라는 구성을 포함하고 있는데, 선행발명 2의 자외선 램프를 선행발명 1의 안내 플레이트에 결합하게 되면, 선행발명 1의 목적에 반하는 결과가 초래된다. 이유는 다음과 같다.

- 1) 선행발명 1의 안내 플레이트는 연질 합성수지로 형성됨으로써 하단을 중심으로 전후 방향으로 유연(플렉시블)하게 휘어질 수 있고, 음용수의 음용 과정에서 이용자의 치아가 안내 플레이트를 타격하더라도 안내 플레이트가 휘어지면서 충격을 흡수하는 것을 특징으로 하므로, 안내 플레이트는 음용 과정에서 치아가 안내 플레이트에 부딪칠 때 휘어질 정도의 유연성을 가지는 연질의 부재로 구성됨을 알 수 있다.
- 2) 선행발명 1, 2를 결합하여 구성요소 2를 도출하기 위해서는 선행발명 2의 자외선 램프를 선행발명 1의 안내 플레이트에 설치해야 하는데, 위와 같이 연질의 안내 플레이트에 소정의 크기와 무게를 가진 자외선 램프를 설치하게 되면 안내 플레이트가 그 형상을 계속 유지하지 못할 가능성이 존재한다. 만일 자외선 램프가 설치된 안내 플레이트가 앞으로 휘어지는 경우에는 '물줄기가 뒤로 가지 못하도록 막아주고 안내하는 기본적인 기능을 원활히 수행하지 못할 뿐만 아니라 자외선 램프가 출수 노즐을 향할 수도 없게 되어 출수구 살균 기능도 제대로 수행할 수 없게 될 우려가 있다.
- 3) 이러한 상황을 방지하기 위해 안내 플레이트의 강도를 보강하게 되면 치아가 타격했을 때 안내 플레이트가 휘어지지 않을 가능성이 높아지고 이 역시 선행발명 1의 목적을 저해하는 결과가 되기는 마찬가지이다. 또한 자외선 램프는 부드러운 재질로 형성되는 안내 플레이트보다 단단한 재질로 구성될 수밖에 없는데, 이용자의 치아가 자외선 램프가 설치된 안내 플레이트에 충돌하게 되면 치아의 충격을 증가시킬 가능성도 있다.

라. 선행발명 2의 자외선 램프를 선행발명 1의 안내 플레이트에 그대로 적용하면 자외선 램프의 기능이나 내구성에 손상을 줄 우려도 있다는 점도 고려되어야 한다. 선행발명 1의 안내 플레이트는 음용 시 물이 이용자의 얼굴 등에 튀기는 것을 방지하기 위한 것으로 빈번하게 물에 젖을 것으로 예상되는데, 전기로 작동되는 자외선 램프는 물에 취약한 구성을 포함하고 있기 때문이다.

### 3. 결론

따라서 제1항 및 제14항 출원발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되지 않음에도, 이와 결론을 달리한 심결은 위법하다.

## SIC 구조체 사건

(제3부) 2024. 5. 2. 선고 2023허11937 판결

**【권리내용】** [특허권] CVD 방식으로 형성된 SIC 구조체

**【심 결】** 특허심판원 2023. 4. 13. 자 2022당1239 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2016. 1. 14. 선고 2873, 2880 판결

### 【판시사항】

특허발명이 한정한 주요 물성이 선행발명 1, 2에 각각 개시되어 있으나, 선행발명 1, 2의 결합할 동기가 없고, 결합이 용이하지 않으므로, 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 CVD(chemical vapor deposition; 화학기상증착) 방식으로 형성된 SIC 구조체에 관한 특허를 등록하였다(2020. 8. 26. 제10-2150506호로 등록). 피고들이 제1, 2, 3항 및 제5항 발명에 대해 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 “제1항 및 제2항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의해, 제3항 발명은 선행발명 1에 의하여, 제5항 발명은 선행발명 1, 3의 결합에 의해 진보성이 부정된다(특허법 제29조 제2항).”라는 이유로 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

원고가 제기한 심결취소소송에서, 피고들은 제1항 발명과 선행발명 1은 각각 CVD 방식과 소결 방식으로 제조되어 제조방법에 차이가 있으나, 제1항 발명과 선행발명 1은 열전도율의 방향성이 같고, 결정립의 방향성 차이는 CVD 방식으로 제조된 선행발명 2에 개시되어 있으므로, 제1항 발명은 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다고 주장하였다.

**【판결요지】** 심결취소

1. 차이점(극복 가능한 다른 차이점은 생략)

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 선행발명 1에 제2결정립의 방향성에 관한 기술적 특성이 개시되어 있지 않은 점(차이점 1), 이 사건 제1항 발명은 CVD 방식으로  $\beta$ -SiC로 이루어진 반면, 선행발명 1은  $\alpha$ -SiC형 결정 구조를 가지는 복수의 제1결정립과  $\beta$ -SiC형 결정 구조를 가지는 복수의 제2결정립을 모두 포함하는 SiC 소결체라는 점(차이점 2)에서 차이가 있다.

2. 차이점 검토

다음과 같은 이유로 차이점 1, 2는 선행발명 1, 2의 결합으로 쉽게 극복할 수 없다.

① 이 사건 특허발명은 CVD 방식으로 형성된  $\beta$ -SiC 결정을 기초로 특정 방향에 따른 열전도도, 강도, 경도, 결정립 형상, 결정면의 우선 성장 방향 등 각 물성을 조정하여 비교적 우수한 내플라스마 특성을 유지하면서도 공정 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 효과를 갖는 옻지 링에 관한 발명이다. 이 사건 제1항 발명은 그중 결정립 형상에 관한 것으로서, 그 기술사상의 핵심은 플라스마에 최대 노출되는 면에 수직인 방향(제1방향)의 결정립 길이가 플라스마에 최대 노출되는 면에 수평인 방향(제2방향)의 결정립 길이보다 길게 형성되게 함으로써 플라스마에 의해 옻지 링이 식각되더라도 분진이 덜 발생하는 등의 제품 설계에 유리한 효과를 구현하는 데 있다.

② 그러나 CVD 방식은 일반적으로 소결 방식에 비해 비용이 많이 들고, CVD 방식으로 형성되는  $\beta$ -SiC는  $\alpha$ -SiC에 비해 불소계 가스 및 산소 가스를 원료가스로 이용하는 플라스마에 약하다. 선행발명 1의 기술적 의의는 위와 같은 문제를 해결하기 위해  $\alpha$ -SiC 분말과  $\beta$ -SiC 분말의 혼합물을 소결하여 SiC 구조체를 제조함으로써 내플라스마 특성이 우수한 포커스 링을 적은 비용으로 얻는 데 있다. 이에 따라 선행발명 1은 SiC 구조체의 내플라스마 특성을 향상시키기 위해  $\alpha$ -SiC 결정을 70% 이상 포함하여야 하고, 내플라스마성 저하를 억제할 수 있도록  $\beta$ -SiC 결정은 가능한 소량으로 포함하여야 하는 것으로 기재하고 있다. 즉, 선행발명 1은 CVD 방식으로 형성되는  $\beta$ -SiC 결정에 대하여 부정적인 내용을 개시하고 있다. ③ 선행발명 2에는 CVD 방식으로 제조한 SiC 구조체에 있어, SiC 구조체는 SiC 결정을 기판 상에 형성하고 그 후 기판을 제거한 자립체로 이루어지며, 기판의 성막면에 수직인 방향으로 성장한 SiC

결정의 평균장경(결정 성장 방향의 길이)이  $100\mu\text{m}$  이하이고, 평균단경(결정 성장 방향에 수직인 단면의 길이)이  $5\mu\text{m}$  이하인 미세한 기둥형 조직을 형성한다고 기재되어 있다. 구성요소 1-3과 선행발명 2의 대응 구성은 플라즈마에 최대 노출되는 면에 수직인 방향(SiC 부재의 두께 방향)의 결정립 길이가 플라즈마에 최대 노출되는 면에 수평인 방향(SiC 부재의 지름 방향)의 결정립 길이 보다 길게 형성되어 있는 결정립 구조라는 점에서는 차이가 없다고 볼 수는 있다. 그러나 선행발명 1은 CVD 방식으로 형성된  $\beta$ -SiC에 대해 부정적인 내용을 개시하고 있으므로, 선행발명 1에 CVD 방식으로 형성된  $\beta$ -SiC로 이루어진 SiC 구조체에 관한 선행발명 2를 결합할 동기가 없다. 또한, 선행발명 1에서 SiC 구조체가  $\alpha$ -SiC에 비해 내플라즈마성이 약한 CVD 방식으로 형성된  $\beta$ -SiC로 이루어지도록 제조방법을 변경하는 것은 선행발명 1의 기술적 의의를 잃게 하는 것이다. ④ 더욱이 소결 방식을 채택한 선행발명 1은 포커스 링을 구성하는 SiC 결정이 특정 방향으로 일정한 결정립 형상을 갖는 것에 대한 인식이 전혀 없다. 이는 선행발명 1이 소결 방식을 채택한 이상 당연한 것이다.  $\alpha$ -SiC와  $\beta$ -SiC를 혼합한 뒤 소결시켜 SiC 구조체를 제조하는 소결 방식에서 구조체를 이루는 결정이 특정 방향으로 일정한 결정립 형상을 갖는 SiC 구조체를 제조하기는 사실상 불가능하기 때문이다.

## 플라즈마 에칭 챔버 사건

(제2부) 2023. 11. 8. 선고 2022허6587 판결

**【권리내용】** [특허권] 플라즈마 에칭 챔버

**【원심심결】** 특허심판원 2022. 10. 31. 자 2022당204 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

**【판시사항】** 발명의 진보성 판단

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 이 사건 특허발명의 제1항 내지 제9항 발명이 비교대상발명 1 내지 4의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다고 주장하며 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이 사건 제1항 내지 제9항 발명은 비교대상발명 1 내지 4의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고가 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하면서 비교대상발명들과는 다른 새로운 선행발명 1, 2를 제출하면서 이 사건 특허발명의 제1항 내지 제9항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다고 주장하였다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 기술분야

이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 웨이퍼 가장자리에 퇴적된 파티클을 제거하기 위한 플라즈마 에칭 챔버에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하다. 선행발명 2는 반도체 웨이퍼를 처리하는 플라즈마 에칭 챔버에 관한 것으로 이 사건 제1항 발명 및 선

행발명 1과 에칭 부위가 다를 뿐 기본적인 메커니즘에서 동일하다고 할 수 있으므로, 선행발명 2 역시 선행발명 1과 실질적으로 그 기술분야가 동일하다.

## 2. 해당 기술분야의 통상의 기술자의 기술수준

이 사건 특허발명 명세서에는 종래기술로 웨이퍼 가장자리를 플라즈마 에칭으로 세정하는 기술이 개시되어 있고, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공개된 웨이퍼 가장자리를 세정하는 플라즈마 에칭 챔버가 개시되어 있으므로, 이 사건 특허발명의 기술분야에서 웨이퍼 가장자리 영역에 의도하지 않은 불순물이 축적되는 것을 방지하기 위하여 웨이퍼의 가장자리 부분에만 플라즈마를 발생시켜 건식 세정하는 방법이 이미 이용되고 있었다는 것을 충분히 알 수 있다.

## 3. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점 용이극복 여부

아래와 같은 점을 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없는 것이어서 그 진보성이 부정되지 아니한다.

가. 이 사건 특허 명세서에 의하면, 플라즈마 생성 영역을 제한하기 위한 구성으로서, 상부 전극의 중앙부로 불활성 가스를 주입하여 생성된 플라즈마가 웨이퍼 내측으로 침입하는 것을 방지하고 있다는 것을 알 수 있다. 그런데 선행발명 1에 의하면, 웨이퍼와 상부 가스 분배판의 거리가 0.3mm에서 0.5mm 사이로 좁아야 웨이퍼 내부에 플라즈마가 생성되지 않는다고 개시되어, 통상의 기술자는 플라즈마에 의해 웨이퍼 중심부 쪽으로 식각이 일어나지 않도록 하기 위해서 웨이퍼와 GDP 하부 표면과의 거리를 좁게 설정하는 것이 필요하다는 것도 알 수 있다. 또한 상부 전극 하부면 가장자리에 구비된 내측 링이 플라즈마의 거동을 제한함으로써 플라즈마의 생성 위치를 한정할 수 있다는 것이 통상의 기술자에게 알려져 있음을 알 수 있다.

나. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 ‘상기 절연 패널의 가장자리에 착탈 가능하게 설치되는 패널 링을 포함하는 것’을 특징으로 하는 것이고, 선행발명 1에는 이와 대응되는 구성이 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 이 사건 제1항 발명의 ‘패널 링’과 선행발명 2의 ‘차폐 링’은 설치 목적에서 ‘에칭 시 발생하는 폴리머 흡착’과 ‘전극의 보호’로 상이하고, 설치 위치도 ‘절연 패널’과 ‘전극’으로 서로 다르며, ‘패널 링’은 폴리머의 흡착이 잘 되는 재질로 코팅되거나 형성되나,

‘차폐 링’은 클리닝 또는 교체 기간을 늘리기 위해 부착물이 잘 부착되지 않는 재료로 형성된다는 점에서 구성상 차이가 있다. 즉, ‘패널 링’과 ‘차폐 링’은 설치 목적, 설치 위치 및 형성 재료에 있어서 전혀 상이하고, 그 작용효과도 다르다. 그러므로 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해 선행발명 1에 선행발명 2의 ‘차폐링’을 결합할 동기가 있다고 보기 어렵고, 나아가 이들을 결합하더라도 이 사건 제1항 발명의 ‘패널 링’과 같은 효과를 기대할 수 있다고 보기도 어렵다.

다. 이 사건 특허발명의 ‘패널 링’은 유지 및 관리의 용이성뿐만 아니라 세정 시 방산되는 폴리머를 흡착할 수 있는 기능을 전제하고 있어야 한다는 것을 알 수 있는데, 선행발명 2의 ‘차폐 링’은 오히려 부착물이 부착하기 어렵도록 하여 클리닝 또는 교체 주기를 늘리기 위한 목적을 가지고 있으므로 ‘패널 링’과 ‘차폐 링’이 유지 및 관리 비용 절감이라는 일부 해결과제 및 효과에 있어서는 공통된다고 하더라도, 세정 시 방산되는 폴리머가 웨이퍼 중심부 쪽으로 확산되는 것을 방지하기 위해 이를 흡착하고자 하는 ‘패널 링’의 기본적인 목적과 효과는 선행발명 2에 나타나 있지 않다.

라. 이 사건 특허발명의 ‘패널 링’은 전극 ‘안쪽’에 위치한 ‘절연 패널’의 가장자리에 설치되는 것으로 그 설치 위치가 상이하고, 그 기능에 있어서도 방산되는 폴리머를 흡착하는 것을 주된 목적으로 하는 ‘패널 링’과, 플라즈마를 효율적으로 생성하면서 전극의 주연에 부착물이 부착되거나 해당 주연부가 에칭액 이온에 의해 스퍼터(sputtering, 이온 등에 의해 손상이 발생)되는 것을 방지함으로써 상부 전극의 주연부를 보호하는 기능을 하는 ‘차폐링’은 그 주된 기능이 현저히 상이하다.

마. 이 사건 특허발명 명세서에는 ‘세정 시 방산되는 폴리머를 흡착하는 산화 이트륨층만 교체할 수 있도록 한다는 것을 기술적 과제로써 명시하고 있고, 명세서 전반에 걸쳐 ‘패널 링’이 ‘세정 시 방산되는 폴리머를 흡착하기 위한 구성’이라고 기재되어 있는 이상, 이 사건 제1항 발명의 ‘패널 링’은 세정 시 방산되는 폴리머를 흡착하기 위한 기술적 과제를 달성하기 위한 기능을 내재한 구성이라고 해석하는 것이 타당하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 ‘패널 링’은 공지의 절연성 재료들 중 폴리머를 흡착하기 쉬운 재료로 형성될 것인 반면, 선행발명 2의 ‘차폐 링’은 절연성 재료 중 부착물이 부착하기 어려운 재료로 형성될 것이라는 것을 충분히 예견할 수 있고,

공지의 절연성 재료들 중 예시로 들은 올렘과 같은 엔지니어링 플라스틱 재료가 일부 겹친다고 하더라도 주된 목적과 기능에서 상이하므로 ‘패널 링’과 ‘차폐 링’이 동일한 재료로 형성되는 구성이라고 보기 어렵고, 그 기능에도 차이가 있다.

- 바. 선행발명 1, 2의 결합 자체에 어떠한 어려움이 없다고 하더라도, 선행발명 2의 ‘차폐 링’이 플라즈마를 한정하고 전극의 주연부를 보호한다는 목적을 고려할 때, 선행발명 2의 ‘차폐 링’을 선행발명 1에 적용하더라도 플라즈마를 한정하고 선행발명 1의 상부 전극의 주연부를 보호하기 위해 상부 전극의 가장자리에 설치될 수 있을 뿐이다. 또한 선행발명들에 웨이퍼의 가장자리 세정 시 생성되는 폴리머와 같은 부산물을 흡착하는 목적 및 효과에 대한 인식이 없는 이상, 이 사건 특허발명을 알고 있음을 전제로 하지 않고서는 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 2를 결합하여 위 ‘패널 링’의 차이를 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

#### 4. 나머지 발명들의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명에서 패널 링이 착탈 가능하게 설치되는 한정사항을 제외한 반면, 절연 패널과 패널 링이 서로 다른 유전율을 가지는 것을 특징으로 부가한 것이므로 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명의 패널 링이 절연 패널의 가장자리에 설치되어 웨이퍼의 에칭 시 생성될 수 있는 폴리머와 같은 부산물을 흡착하는 기술적 특징을 그대로 가지고 있는바, 앞서 살펴본 것과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 그 진보성이 부정되지 아니한다.

이 사건 제2항 내지 제6항, 제8항, 제9항 발명은 이 사건 제1항 및 제7항 발명을 직간접으로 인용하는 종속항 발명으로 이 사건 제1항 및 제7항 발명의 특징적인 구성을 그대로 포함하고 있다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의해 위 발명들을 쉽게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 아니한다.



03

## 수치한정발명

## 목재섬유 회수방법 특허등록 거절 사건

(제1부) 2023. 12. 7. 선고 2023허11234 판결

**【권리내용】** [특허(출원)] 폴리 코팅 및 적층 폐지로부터 목재섬유의 회수방법

**【심 결】** 특허심판원 2023. 3. 22. 자 2022원944 심결

**【사 건 명】** 거절결정(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항, 제51조 제1항

**【참조판례】** 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015후499 판결, 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결

### 【판시사항】

출원발명이 해결하려는 과제, 그 구성 및 작용효과가 선행발명과 다르다는 원고(출원인)의 주장을 받아들이지 아니한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 출원발명이 해결하려는 과제가 선행발명과 같지 않고, 그 구성 및 작용효과도 선행발명과 다르다고 주장하면서 특허거절결정 및 특허심판원 심결을 다투었다.

### 【판결요지】 청구기각

1. 출원발명 명세서에는, ‘약품을 사용하게 됨에 따라 환경오염을 일으키고 열에너지를 낭비함이 없이 오염물을 분리·제거할 수 있는 목재섬유 회수방법을 제공하는 데 목적이 있다’고 쓰여 있다.

그러나 출원발명도 직접적인 목적은 선행발명처럼 목재섬유[펄프 가루]에 섞인 오염물[필름 찌꺼기]를 효율적으로 분리·제거하는 데 있고, 이를 위하여 두 발명 모두 기계적 전단력을 이용할 뿐 펄핑 공정 중에 열과 함께 약품을 사용하는 방법에 의하지 않기 때문에, 결과적으로 약품 사용으로 인한 환경오염을 방지하고 열에너지 소비를 줄일 수 있다는 점에서는 같다. 원고가 출원발명의 목적이라고 하는 ‘유해성 약품과

열에너지 등 비용 절감'은 출원발명이 직접 해결하는 과제라기보다는 기계적 전단력으로 오염물을 분리·제거했기 때문에 약품 사용이 불필요하게 됨으로 인한, 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 당연하고 부수적인 효과를 찾아낸 것에 불과하다.

2. 출원발명과 선행발명은 커팅된 폴리코팅 및 적층 폐지[재단된 라미네이트 폐지]에 니더로 기계적 전단력을 가하는 단계를 포함하나, 출원발명이 전단 충격량을 20~60kWh/t로 한정하고 있는 반면, 선행발명에는 그와 같은 수치한정이 없어 차이가 있다.

그러나 다음과 같은 점에서 위 차이점은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다. 먼저, 위와 같이 한정된 범위 안팎에서 어떤 이질적이거나 현저한 효과 차이가 생기는지 알 수 있는 아무런 기재나 암시가 없다. 다음으로, 출원발명 명세서에 전단 충격량을 좌우하는 요소로 명시된 '지료 처리량'은 폐지 농축액의 농도에 따라 달라진다고 볼 수 있는데, 출원발명과 선행발명에서 폐지 농축액의 바람직한 농도는 각각 25~40중량%, 20~40중량%로 제시되었는바 실질적으로 차이가 있다고 볼 수 없고, 그렇다면 바람직한 전단 충격량의 범위도 다른 조건이 같다면 비슷할 것이라고 예상할 수 있다. 더욱이 선행발명 명세서에는 펄프 슬러리 농도와 니딩 시 온도가 필름 제거 효율에 미치는 영향을 실험으로 측정된 결과가 나타나 있는바, 필름 제거 효율을 높이기 위해 펄프 슬러리 농도와 온도를 조절하는 대신 전단 충격량 범위를 한정하는 것 역시 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 사항에 해당한다.

3. 원고는, '출원발명에서는 선행발명에서와 같이 온도를 높여 폐지 함유농도를 조절하는 농축 공정이 불필요하다'는 취지로도 주장한다. 그러나 출원발명의 명세서에는, '물과 폴리 코팅 및 적층 폐지는 95:5 비율로 이루어질 수 있다'는 문장이 있는바 이는 물과 폴리 코팅 및 적층 폐지의 비율, 즉 농축액의 폐지 함유농도가 5중량%라는 뜻으로 해석되고, '폴리 코팅 및 적층 폐지 농축액의 함유농도는 25~40중량%가 되도록 한다.'는 서술도 있으므로 함침 공정 이후 니딩 단계에 들어가기에 앞서 "농축액"의 폐지 함유농도가 5중량%에서 25~40중량%로 진행되는 과정, 즉 농축(濃縮) 공정이 내포되어 있다고 볼 수밖에 없다.

4. 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.



04

## 결정형 발명

## 셀렉시팍 II형 사건

(제4부) 2024. 6. 27. 선고 2019허4420 판결

**【권리내용】** [특허(출원)] 결정(Crystals)

**【심 결】** 특허심판원 2019. 3. 28. 자 2017원4469 심결

**【사 건 명】** 거절결정(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

### 【판시사항】

결정형 발명의 진보성 판단 기준에 따라 검토한 결과 통상의 기술자가 ‘마쿠쉬 형식’의 선행발명으로부터 셀렉시팍을 쉽게 선택할 수 있고, 그로부터 셀렉시팍 II형 결정을 도출하는 데 별다른 구성상 어려움이 없으며, 현저한 효과도 인정되지 않는다고 보아 진보성이 부정된다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

#### 1. 사안의 개요

이 사건 출원발명은 화합물 A의 신규한 II형 결정에 관한 것으로(셀렉시팍 II형), 분말 X선 회절 스펙트럼에서의 특정 피크값들에 의해 한정된 결정형을 기술적 구성으로 한다(파라미터발명의 일종인 결정형 발명). 원고의 특허출원에 대해 특허청 심사관은 진보성이 부정된다고 보아 거절결정을 하였다. 원고가 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 2019. 3. 28. 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 보아 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

#### 2. 원고의 주장

다음과 같은 이유로 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다. ① 이 사건 출원발명은 셀렉시팍 II형 결정이나, 선행발명은 마쿠쉬 형식의 무수히 많은 화합물을 포함하고 있으므로 이로부터 셀렉시팍을 쉽게 선택할 수 없다. ② 셀렉시팍이 선택되더라도 그 결정형 여부가 개시되지 않았고, 구체적인 결정화 조건이나 제조방법을 찾아내는 데에

수많은 실험과 시행착오가 필요하므로 II형 결정을 쉽게 찾을 수 없다(구성의 곤란성). ③ 셀렉시팍 II형은 선행발명으로부터 예측하기 어려운 큰 입자 직경, 낮은 잔류 용매 농도, 재결정에서의 불순물 농도, 높은 안정성에 있어서 선행발명에 비해 양적으로 현저한 효과를 가진다(효과의 현저성).

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 결정형 발명의 구성의 곤란성 판단의 전제

##### 가. 이 사건 출원발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 구조와 제조방법 등

이 사건 출원발명은 항상 일정한 작용 효과를 기대할 수 있는 공업적으로 취급하기 쉬운 형태인 셀렉시팍의 신규한 결정을 제공하는 것을 목적으로 하는 발명으로, 그 결정다형으로 I 내지 III형을 제시한다. PGI2 수용체 작동 작용에 의해 혈소판 응집 억제 작용 등을 나타내며, 용해-냉각-결정 채취 및 건조 공정을 거쳐 제조된다.

##### 나. 선행발명의 내용과 특징

선행발명 또한 PGI2 수용체 작용 화합물로, 셀렉시팍을 바람직한 화합물로 제시한다. 다만 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지 밝히지 않았다.

##### 다. 출원 당시 결정다형성, 통상의 다형체 스크리닝 방식 등에 관한 공지사실 등

① 결정다형(polymorphosm)은 화학 구조가 동일한 물질이 다양한 결정학적 구조를 갖는 경우를 말한다. 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화학물 기술분야에 널리 알려져 있었다.

② 의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 이 사건 출원일 이전부터 통상적으로 행해지고 있었다. 제약분야의 다형성 스크리닝 방법으로는 승화, 단일 용매로부터 결정화, 용매 혼합물로부터 증발, 증기 확산, 열 처리, 용융물로부터 결정화, 산 또는 염기성 물질을 침전시키기 위한 용액의 급속한 pH 변화, 결정성 용매화물의 열적 탈용매화, 첨가제 존재하 성장, 분쇄 등이 공지되어 있다. 대부분의 API(Active Pharmaceutical Ingredient)는 합성 공정의 마지막 단계에서 적절한 용매로부터 결정화를 통해 정제·분리된다.

③ 다형체 스크리닝은 초기 스크리닝 - 집중 스크리닝 순으로 진행된다. 초기 스크리닝은 향후 제제화에 영향을 미치는 화합물의 다형성 경향을 추정하기 위해 그 화합물이 결정성 또는 다형성을 나타내는지를 식별하기 위한 과정이다. 주로 냉각 또는 증발, 반응매 첨가, 슬러리 전환과 같은 ‘용매 기반 결정화 방법’이 활용된다. 특히 과포화도를 유도 또는 보장하기 쉬운 냉각 결정화와 증발 결정화를 단독 또는 조합한 방식이 널리 알려져 있다. 집중 스크리닝에서는 선별된 초기 스크리닝을 통해 선별된 결정이 의약품의 원료로 사용될 수 있는지를 확인한다.

## 2. 구성의 곤란 여부

### 가. 선행발명으로부터 셀렉시팍을 쉽게 선택할 수 있는지

다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명으로부터 셀렉시팍을 선택하는데 어려움이 없다. 선행발명은 마쿠쉬 형식으로 다수의 화합물을 이론적으로 개시하고 있다. 그러나 실시예를 통해 제법 및 고체 여부, 결정성 여부, 용점, 또는 원소 분석치 등의 물성이 구체적으로 개시된 화합물은 101개에 불과하다. 셀렉시팍은 실시예 84의 화합물에 해당하고, 실시예 42의 화합물의 축합반응으로 생성된다. 더욱이 실시예 42, 84의 화합물에 대해 혈소판 응집을 억제하는 약효 시험 및 급성 독성 시험이 실시되었고 양호한 결과를 얻었음이 선행발명의 명세서에 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자가 의약품 개발 단계에서 후보물질로서 선행발명 중 실시예 84의 화합물로 명시적으로 개시된 셀렉시팍을 선택하는데 별다른 어려움이 없다.

### 나. 셀렉시팍의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지 여부

고체 화합물은 (좁은 의미의) 결정다형, 용매화물, 수화물, 무정형, 공결정 등 다양한 유형으로 존재하는 점, 의약화학물 제제설계의 전제로서 결정다형 여부는 필수적 고려 대상으로 다형체 스크리닝 공정을 통해 결정다형의 존재를 검토하는 것이 통상적이다. 따라서 명세서 기재 및 출원 당시 기술 상식에 비추어 선행발명에 포함된 화합물이 ‘결정성 고체(Crystalline Solid)’일 가능성이 높을 경우 다형체 스크리닝 공정을 통해 ‘결정다형성’ 여부를 보다 쉽게 판단할 수 있다. 선행발명의 명세서에 기재된 셀렉시팍의 제조예, 실험예의 기재, 셀렉시팍을 제조하기 위한 재료의 물성, 모핵구조가 같고 일부 작용기만 다른 다수의 실시예들이 결정형 고체로

명세서에 개시된 점 등을 종합해 보면 셀렉시팍(선행발명)은 결정성 고체로 추정된다.

다. 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술 문헌에 나타나 있는지 여부

셀렉시팍은 이 사건 출원발명의 우선일 전부터 선행발명을 통해 유망한 약물 후보 물질로 인식되어 왔으므로 통상의 기술자에게는 셀렉시팍이 제제화에 적합한 고체 형태인지를 확인하기 위해 그 결정다형성 여부를 확인할 동기가 충분하다. 셀렉시팍이 결정성 고체일 가능성이 상당한 이상 다형체 스크리닝을 실시할 동기는 충분하다.

라. 이 사건 출원발명의 특정 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지

어떤 화합물이 결정형일 가능성이 크다는 것과 다형체 스크리닝을 통해 특정 결정형에 쉽게 도달할 수 있다는 점은 별개의 문제이다. 그 과정을 통해 선행발명으로부터 셀렉시팍 II형에 쉽게 이를 수 있는지는 다형체 스크리닝 과정에서 선택하는 용매, 온도, 냉각 조건 등 결정화 공정의 변수들이 통상적인 범위 내에 있어 이를 통해 셀렉시팍 II형을 쉽게 얻을 수 있는지에 달려 있다.

1) 이 사건 출원발명의 결정화 방법

① 이 사건 출원발명에서 사용된 다형체 스크리닝 방식은 구체적인 가열 온도, 냉각 속도, 용매 사용량 등의 세부적인 사항에 일부 차이가 있기는 하지만, 셀렉시팍을 다양한 용매에 가열하면서 녹인 후 증발 및 냉각을 통해 과포화 상태를 유도하여 결정화시키는 방법이라는 점에서 기본 원리와 방식이 같다.

② 다만, 다형체 스크리닝의 원리나 검출 방식이 같더라도 개별 단계에서 사용한 용매의 사용량, 용질과의 비율, 온도, 냉각 시간 등 공정변수들의 선택과 조합이 용이하지 않다면 구성의 곤란성을 쉽게 부정할 수 없다. 다형체 스크리닝 방식이 통상의 기술자가 통상적으로 사용하는 것에 불과한지는 공정조건의 선택이 용이한지의 문제로 귀결된다.

2) 이 사건 출원발명의 다형체 스크리닝 샘플 수

다형체 스크리닝 샘플 52개(표 4의 단일 용매 샘플 32개, 표 5의 혼합 용매 샘플 16개, 표 6의 8개)는 통상의 기술자가 일상적으로 쉽게 행할 수 있는 정도에 불과하다.

3) 이 사건 출원발명의 다형체 스크리닝의 용매 및 조합 등

① 용매의 종류 및 조합 등: 이 사건 출원 당시 다형체 스크리닝에 사용되는 용매들은 잘 알려져 있었다. 또한 후속 제조 공정을 위해 인체에 저독성인 용매들이 주로 사용되는 점에서 통상의 기술자가 선택할 수 있는 용매의 종류는 상대적으로 한정적이다. 이 사건 출원발명에서 사용된 용매들은 대부분 널리 알려진, 저독성으로 분류된 것들이다.

② 용매의 양, 용질과의 비율 등: 이 사건 출원발명에서는 화합물 A의 6.95배에서 많게는 13.62배의 용매가 사용되었는데, 이는 출원 당시 바람직한 사용비율로 널리 알려진 5~200mg/ml 범위에 속한다.

4) 이 사건 출원발명의 가열온도 조건, 냉각조건, 결정화 경향성 등

용매 기반 결정화는 용매를 비점 또는 그보다 낮은 온도까지 가열하여 용질을 용해하여 냉각시키는 방식으로, 용매는 상온에서 용질을 잘 녹이지 못하나 끓는점 근처에서는 잘 녹일 수 있어야 하고, 끓는점이 60°C를 초과하는 용매가 바람직하며, 오일링 아웃을 방지하기 위해서는 용매의 끓는 점이 용질의 녹는점보다 10도 정도 낮아야 하는 것은 출원 당시 널리 알려진 기술상식이다. 이 사건 출원발명에서 선택한 방식은 위 조건을 모두 충족한다. 또한 냉각온도, 조건 등도 기술상식의 범주를 벗어나지 않는다. 진보성인 인정된 셀렉시팍 I 형과 달리 셀렉시팍 II형은 매우 다양한 종류의 결정화 용매를 사용한 스크리닝에서 상당히 높은 비율로 확인되었다.

3. 효과의 현저성 여부

가. 이 사건 출원발명의 효과 대비 대상

선행발명과 이 사건 출원발명은 모두 유용한 신약 물질인 셀렉시팍 화합물로 원고가 주장하는 효과인 입자 크기, 잔류 용매의 농도, 순도, 안정성 등은 모두 의약제

제화에 요구되는 특성이고, 이 사건 출원발명의 효과는 의약제제화와 관련한 발명의 목적에 부합해야 하며, 이 사건 출원발명은 다형체 스크리닝을 통해 확인된 결정형 발명이므로, 최초 화합물을 만든 이후 후속적으로 이루어지는 특수성을 고려하여 ‘결정형으로서 일반적으로 기대할 수 있는 효과’를 넘는지 여부로 그 현저성을 판단할 필요가 있다. 다만, 선행발명에는 입자 크기, 잔류 용매의 농도, 순도, 안정성과 관련한 명시적 효과 기재가 없음에도 불구하고 원고 스스로 선행발명을 셀렉시팍 III형으로 특정하여 이 사건 출원발명인 셀렉시팍 II형과의 효과대비를 주장하고 있는 이상, 앞서 언급한 결정형 발명의 특수성을 참작하여 셀렉시팍 III형과 비교한다.

#### 나. 입자크기, 잔류용매량, 순도

원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원발명의 입자 크기가 용매, 가열 온도, 냉각 시간 등과 같은 결정화 공정변수가 아닌 결정형 고유의 속성에서 비롯된 것으로 단정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 입자 크기에 따른 유동성, 비산억제성 향상 여부 및 선행발명과의 차이 정도에 대해서는 나아가 살펴볼 필요 없이 효과의 현저성이 부정된다. 같은 이유로 잔류용매량, 순도에 대해서도 현저한 효과를 인정하기 어렵다(원고의 주장과 같이 결정형 고유의 특성이 미치는 영향을 확인하기 위해서는 셀렉시팍 II형과 III형의 공정조건을 동일하게 하여 비교해야 하나, 명세서의 데이터들은 공정조건 달리한 것들이다).

#### 다. 안정성

- ① 원고는, 셀렉시팍 II형이 선행발명(셀렉시팍 III형)보다 안정하여 진보성이 부정되지 않는다고 주장하면서 가혹시험에 따른 안정성, 광안정성, 열역학적 안정성에 관한 추가 시험자료를 제출하였다. 명세서에는 “항상 일정한 작용 효과를 기대할 수 있는 고품질의 것으로서 공업적으로 취급하기 쉬운 형태의 셀렉시팍의 신규 결정을 제공하는 것을 목적으로 한다.”라고 기재되어 있고 그중 항상 일정한 작용 효과는 안정성에 해당한다. 따라서 추가 시험자료를 통한 진보성 부정 여부를 판단한다.
- ② 가혹(고온·고습) 조건에서의 안정성 및 광안정성 : 출원발명은 의약품 원말이므로 이들 안정성에 관한 시험은 의약품 원말(II, III형 결정 자체)을 대상으로 해야

한다. 첨가제출 자라는 의약품 원말인 결정형 자체가 아닌 첨가제를 넣어 만든 완제 의약품으로 안정성을 확인한 것이다. 완제의약품은 의약품이 요구하는 안정성 등의 기준에 부합하도록 첨가제를 포함하여 제조한 것이므로 원료의약품과는 기본 조성 자체가 다른 점, 이러한 이유로 의약품 관련 심사규정에서도 원료의약품 자체의 안정성 데이터를 별도로 요구하는 점 등에 비추어 보면 추가 시험자료의 결과만으로 효과의 현저성을 인정할 수 없다.

- ③ 열역학적 안정성: API 생성, 의약품 생성, 보관, 사용 등 의약제제와 관련된 일련의 과정에서 다형체의 열역학적 안정성은 매우 중요하다. 다만, 안정적인 의약품 원말로 사용되는 목적에 비추어 보면 특정 결정형은 모든 온도 범위에서의 열역학적 안정성이 요구되지는 않는다. 그러나 통상적인 제제화 및 보관, 사용 과정이 관련된 온도 범위에서의 열역학적 안정성은 필요하다. 특정 결정형이 호변성이고 상전이 온도가 의약품의 제조공정 및 사용 온도 범위 내라면 제제화 내지 사용 과정에서 온도 변화에 따른 상전이가 일어날 가능성이 있다. 따라서 온도 범위에 따른 호변성 여부 및 열역학적 안정성은 더욱 잘 확립되어야 한다.

열역학적 안정성은 경쟁적 슬러리 평가에 의해 간단히 확인할 수 있다. 시험결과 10℃ 및 40℃에서 셀렉시팍 II형 결정이 열역학적으로 안정한 형태로 보인다. 그런데 결정형 물질의 통상적인 의약 제제화 과정에 비추어 보면 결정형 물질의 호변성이 확인되었다면 다음 단계로는 결정형의 상전이 온도 범위를 확인하고, 해당 온도 범위에서의 열역학적 안정성을 검토하는 것은 당연한 과정으로 보인다(을 제2호증). 그러나 원고가 제출한 증거에 의하더라도 셀렉시팍 II형 결정의 상전이 온도를 확인할 수 없는바, 10℃와 40℃가 상전이 온도범위와 밀접한 관련이 있다는 점이 밝혀지지 않는 이상 위 온도에서의 열역학적 안정성 결과만으로는 원료의약품으로서 셀렉시팍 II형 결정이 열역학적으로 안정하다고 단정할 수는 없다. 의약품 제조 시 열이 관여되는 공정은 갑 제29호증에서 시험된 10℃ 및 40℃보다 높은 경우가 대부분이다. 시험되지 않은 40℃ 내지 80℃ 범위에서 셀렉시팍 II형 결정이 가장 안정한 다형체라고 볼만한 근거도 없는 이상 호변성에 의해 일부 온도 범위에서 안정한 형태로 존재하는 것만으로는 제제설계에 있어서 특별한 기술적 의의를 가진다고 볼 수 없으므로 이 사건 제1항 발명이 열역

학적 안정성 면에서 현저한 효과를 가진다고 단정할 수 없다.

설령 0℃ 및 40℃에서의 열역학적 안정성을 결정형의 특수성을 감안한 유의미한 효과라고 보더라도 앞서 살펴 본 구성의 곤란성 및 원고가 주장하는 각 효과들이 결정형 고유의 속성으로서의 현저한 효과로 인정되지 않는 점에 비추어 보면 그러한 정도만으로는 그 효과의 '현저성'을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.



05

## 용도발명

## 데옥시뉴클레오사이드 요법 사건

(제4-1부) 2024. 1. 10. 선고 2022허4741 판결

**【권리내용】** [특허권] 미토콘드리아 DNA 고갈 증후군을 포함하는 불균형 뉴클레오타이드 풀에 의해 야기된 질환에 대한 데옥시뉴클레오타이드 요법

**【심 결】** 특허심판원 2022. 6. 30. 2021원3311호 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결

### 【판시사항】

TK2 결핍증 치료를 위해 dC/dT를 직접 투여하는 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 출원 당시 기술상식에 비추어 TK2의 산물인 dCMP/dTMP를 투여하여 TK2를 우회하는 치료하는 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고들의 출원발명에 대하여 피고는 진보성 부정을 이유로 출원을 거절하였다. 원고는, 선행발명의 유효성분인 dCMP/dTMP는 이 사건 제1항 발명의 dC/dT와 다른 물질이고, 선행발명은 TK2를 우회하는 방법이므로 TK2를 직접 이용하는 차이가 있으며, 선행발명의 치료대상은 동물인 점에서 인간을 치료대상으로 하는 이 사건 출원발명과는 달라 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 이 사건 소를 제기하였다.

구성	이 사건 제1항 발명	선행발명(갑 제5호증, 을 제1호증)
1	티미딘 키나제 2(TK2) 결핍 증후군의 치료를 필요로 하는 인간 대상체에서 상기 증후군을 치료하는 방법에서 사용하기 위한,	- 결론적으로, dCMP/dTMP 보충은 TK2 결핍증에 대한 효과적인 최초의 약물 치료이다(초록).
2	치료적 유효량의 조성물로서, 데옥시사이티딘(dC)과 데옥시티미딘(dT)의 혼합물을 포함하는, 조성물	- TK2 결핍증을 우회하기 위하여 Tk2 녹인(knock-in) 마우스 모델에 dCMP/dTMP를 각각 200mg/kg/일 및 400mg/kg/일 투여함(초록)

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 대상질환의 차이 여부

원고들은, 선행발명은 ‘동물실험이 포함된 TK2 결핍증 치료에 관한 논문이나 이 사건 제1항 발명은 대상을 인간에서의 TK2 결핍증으로 한정하였으므로 차이가 있다고 주장한다. 그러나 마우스(mouse) 등 동물을 이용한 실험은 궁극적으로 인간에서의 치료효과를 예측하기 위한 것이고 원고들 스스로도 선행발명이 쥐의 치료제를 개발하기 위한 연구 논문은 아니란 점을 인정하고 있고, 선행발명의 기재[TK2 돌연변이에 의해 영향을 받는 환자에게 쉽게 적용될 수 있는 최초의 효과적이고 안전한 생체 내 치료 옵션이다(제1024면 좌컬럼 두 번째 단락 등)]에 비추어 보면 선행발명 또한 인간에 대한 적용을 당연히 예정하고 있다. 따라서 대상질환이 다르다는 주장은 이유 없다.

### 2. 차이점의 용이 극복 여부

dCMP/dTMP와 dC/dT는 인산기 유무에만 차이가 있으므로 화학구조가 서로 유사한 점, 생체 내 가역적(reversible)인 인산화/탈인산화(phosphorylation/dephosphorylation) 반응을 통해 생성된 dCMP/dTMP와 dC/dT는 생리 활성 조절 기능 등 생화학적으로 밀접한 점, Tk2 유전자 돌연변이 마우스라도 TK2 활성이 아예 없는 것은 아니고 상대적으로 낮은 활성을 가지고 있어 dC/dT를 인산화할 수 있어서 TK2 결핍증 환자에게 그 기질인 dC/dT를 투여할 경우 치료 효과가 발생할 것으로 보이는 점, 체내에 투여된 dCMP/dTMP가 상당 부분 소장 등에서 5'-nucleotidase에 의해 dC/dT로 변환되는 점 등 출원 당시 기술상식에 비추어 보면 통상의 기술자라면 치료 목적으로 dCMP/dTMP를 투여하더라도 실질적으로 약리효과를 발휘하는 물질은 체내에서 변환된 dC/dT임을 쉽게 인식할 수 있다. 따라서 선행발명을 접한 통상의 기술자라면 생체 내로 dC/dT를 투여할 경우 여러 경로를 거쳐 최종적으로 미토콘드리아 내부 기질(matrix)로 dTMP가 보충됨으로써 TK2 결핍증 치료효과가 발현될 수 있음을 쉽게 예측할 수 있다.

또한 이 사건 출원발명의 청구범위와 명세서로부터 추론되는 이 사건 제1항 발명의 약리효과는 TK2 결핍증 치료이고, 선행발명에도 TK2<sup>-/-</sup> 마우스 모델에 dCMP/dTMP를 투여한 결과 수명이 연장되고 임상증상이 완화되었다는 내용과 실험결과 등이 개시되어 있으므로 효과의 현저성도 인정되지 않는다.



06

## 청구범위 해석

## FLEX 스테드/소켓 어셈블리 사건

(제24-1부) 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결

**【사 건 명】** 특허권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 특허법 제97조, 제42조 제4항 제1호

**【참조판례】** 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결, 대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결

### 【판시사항】

1. 청구범위의 해석
2. 특허권 소진

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 반도체 생산을 위한 'FLEX' 제품군의 식각 장비를 제조하여 국내 반도체 생산업체들에게 판매하는 미국 회사이다. 피고는 2017. 2. 14.부터 '스테드/소켓 어셈블리' 제품(이하 '피고 제품')을 제조하여 위 생산업체들에게 판매하면서, 피고의 인터넷 홈페이지에 원고의 'FLEX' 제품군에 사용되는 것임을 기재하였다.



피고 제품

2. 원고는 피고를 상대로 침해금지, 폐기 및 손해배상을 청구하고, 다음과 같이 주장하였다. 즉 피고 제품은 원고 특허발명의 디스크 스프링 스택, 스테드, 소켓의 구성을 그대로 구비하는 제품으로, 비록 특허발명의 캠샤프트를 포함하지 않으나 특허발명의 물건인 '캠 고정 전극 클램프'의 생산에만 사용하는 물건에 해당하므로, 특허발명에 대한 간접침해 제품이라는 것이다.
3. 사건의 주된 쟁점은 ① “디스크 스프링 스택 및 스테드는 소켓의 베이스부에서 소켓과 단단하게 접촉되도록 배열”된다는 구성요소 A에 관한 해석과 ② 특허권 소진 여부이다.

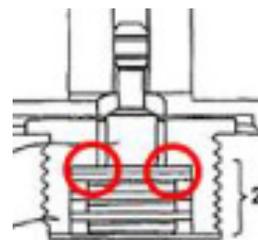
**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 2. 15. 선고 2020가합593102 판결

구성요소 A를 디스크 스프링 스택의 외주면 전체가 소켓의 내주면 하부 전체에 단단하게 접촉하는 것으로 해석하여, 위 외주면과 내주면 사이에 공간이 존재하는 피고 제품은 간접침해 제품에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하여, 원고 청구 기각 (원고 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 변경(손해배상금 34억 원 지급 등을 명함)

1. 구성요소 A에서 스티드가 소켓과 ‘단단하게 접촉되도록’

배열된다는 것은 기능적 표현에 해당하므로 그 기술적 의의를 고찰하여 객관적·합리적으로 해석할 필요가 있다. 특허발명은 구성요소 A를 통해 전극과 백킹 플레이트 사이에 양호한 열 접촉을 보장하는 것으로 이해되고, 특허발명에서 압축된 디스크 스프링 스택이 탄성 복원력으로 인해 소켓 상부 부재의 하부에서



소켓과 단단하게 접촉하게 되는 구조를 고려할 때, 구성요소 A의 ‘소켓의 베이스부’는 디스크 스프링 스택이 소켓과 구체적으로 접촉하는 부분인 소켓 상부 부재의 하면(下面)을 가리킨다고 보는 것이 명세서의 전체 기재·도에서 파악되는 기술적 의의에 비추어 합리적이다. 이를 전제로 할 때 스티드가 소켓과 ‘단단하게 접촉되도록’ 배열된다는 기능적 표현을 포함한 구성요소 A의 청구범위 기재는, 디스크 스프링 스택의 최상부면이 소켓의 상부 부재의 하면을 압박하는 형태로 접촉되도록 배열된다는 것을 그 기술내용으로 한다고 봄이 타당하다. 피고는, 피고 제품이 디스크 스프링 스택과 소켓의 베이스부인 ‘소켓의 하부 부재의 내주면’ 사이에 여유 공간이 존재하는 것이어서 구성요소 A를 결여하였다는 주장하나, 이는 소켓의 베이스부에 관한 독자적인 해석의 결과로 보이므로 받아들이지 않는다.

2. 피고는, 국내 반도체 생산업체들이 원고 FLEX 제품군 장비의 단순 소모부품인 피고 제품으로 교체하는 행위는 특허권 소진의 법리에 따라 직접침해가 성립하지 않으므로, 피고가 피고 제품을 제조하여 위 업체들에 판매한 행위가 간접침해행위에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 특허발명의 캠 고정 클램프 중 스티드/소켓 어셈블리는 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 구입 시에 이미 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원

고는 고객들의 편의를 위해 스팀드/소켓 어셈블리만을 따로 제조판매하고 있었다. 이러한 사정에 비추어 볼 때, 피고 주장의 교체행위는 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적으로 새로운 생산행위에 해당하므로, 위 교체행위가 특허권 소진의 법리가 적용됨을 전제로 한 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

## 다물린 함량 증가 돌외추출물 관련 3차) 등록무효 사건

(제1부) 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결<sup>2)</sup>

**【권리내용】** [특허권] 다물린 에이 및 다물린 비 함량이 증가된 신규 돌외추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학 조성물

**【심 결】** 특허심판원 2022. 8. 1. 자 2021당1647 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제29조 제1항, 제2항, 제42조 제3항, 제4항 제1호, 제2호, 제163조

**【참조판례】** 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결; 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결; 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결; 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결; 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결; 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결; 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결; 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결; 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결; 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결; 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결

### 【판시사항】

[1] 원고의 일부 주장은 확정된 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도라고 보기 어려우나, 기재불비 등 새로운 무효사유 주장이 추가된 점 등을 고려하여 이 사건 심결이 일사부재리 원칙에 위배되지 아니함을 전제로 판단한 사례

[2] 추출물 발명의 청구범위 해석

[3] 제2 내지 8항 발명의 신규성, 제1 내지 8항 발명의 진보성이 부정되지 않고, 제2 내

1) 1차: 특허심판원 2014. 12. 30. 자 2013당3241 심결; 특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허741 판결; 대법원 2018. 6. 15. 선고 2015후1874 판결, 2차: 특허심판원 2018. 8. 6. 자 2017당2462 심결; 특허법원 2019. 11. 22. 선고 2018허7668 판결; 대법원 2020. 3. 26. 자 2019후12087 판결(심리불속행).

2) 같은 날 선고된 특허법원 2022허4666 판결에서는 '확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.'고 판단한 특허심판원 2022. 8. 1. 자 2021당1654 심결의 결론을 유지하였다.

지 8항 발명은 명확히 기재되었으며, 제7, 8항 발명의 성립성과 명세서 기재의 실시 가능성 및 뒷받침 요건이 충족되었다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2013. 12. 10. ‘이 사건 특허발명은 제1 내지 6항 발명의 진보성이 없고 실시 가능성 요건을 충족하지 못하였다’고 주장하면서 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였으나, 그 청구를 기각한 심결이 특허법원, 대법원 판결로 2018. 6. 15. 확정되었다. 원고 사내이사가 별도의 회사를 설립하여 2017. 4. 5. ‘제2 내지 6항 발명은 신규성이 없고 제1 내지 8항 발명은 진보성이 없다’고 주장하면서 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였으나 그 청구를 기각한 심결이 특허법원, 대법원 판결로 2020. 3. 26. 확정되었다. 원고는 2021. 5. 28. 재차 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2022. 8. 1. 그 청구를 기각하였다. 원고는 ‘제2 내지 8항 발명은 신규성이 없고, 기재가 불명확하다. 제1 내지 8항 발명은 진보성이 없다. 제7, 8항 발명은 성립성이 부정되고 약리효과가 명확히 기재되어 있지 않다.’라고 주장한다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 이 사건 심결의 일사부재리 원칙 위반 여부

원고의 일부 주장은 확정된 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도라고 보기 어려우나, 이 사건에서 기재불비 등 새로운 무효사유 주장이 추가된 점 등을 고려하여 이 사건 심결이 일사부재리 원칙에 위배되지 아니함을 전제로 판단한다.

#### 2. 추출물 발명의 청구범위 해석

생약이나 천연물 추출물에는 여러 성분이 포함되어 있어 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 이에 다른 물질과 구별하는 기준이 되는 성분으로서 화학적으로 규명된 것을 ‘지표성분’으로 정하고, 의약품의 효능·효과를 직·간접적으로 발현한다고 기대되는 주성분인 물질(군)을 ‘유효성분’이라고 부르지만, 생약 등은 유효성분이 무엇인지가 명확하지 않을 때도 있다. 오히려 생약 등의 약효는 거기에 함유된 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 약리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터 발

현된다기보다, 서로 다른 약리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가(相加), 상승(上乘), 상쇄(相殺) 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.

제2항 발명은 “돌외추출물”, 즉 ‘물건의 발명’으로서 “돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리”한다는 ‘제조방법’, “다물린 A는 0.7~7%(w/w)이고 다물린 B는 0.5~6%(w/w)를 유효성분으로 포함”한다는 ‘구성’, “비만, 당뇨 또는 고지혈증 개선 및 치료용”이라는 ‘용도’에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라진다는 것이 기술상식이므로 ‘제조방법’은 제2항 발명의 구조와 성질을 특정하는 요소에 해당하고, ‘구성’도 제2항 발명의 구성을 특정하는 요소이다. 다만, 돌외추출물을 위 ‘제조방법’에 따라 제조하면 그 추출물에 존재하는 여러 미지의 화합물도 고온고압반응 처리 전과 비교하여 구조와 성질 등이 달라질 것이지만, 그중에서 특히 다물린 A, B의 (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 위 ‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘구성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.

### 3. 제2 내지 8항 발명의 신규성, 제1 내지 8항 발명의 진보성

선행발명 1, 6은 제2항 발명에서와 같은 ‘농축액의 고온고압반응 처리’를 포함하고 있지 않은데, 그 제조방법에 따라 제조한 돌외추출물이 필연적으로 제2항 발명과 같은 조성을 가진다는 점을 인정할 수 없으므로, 위 선행발명들로 제2항 발명의 신규성이 부정되지 아니한다. 제3 내지 6항 발명도 같다. 의약용도발명의 유효성분을 “다물린 A 또는 다물린 B의 화합물 중 하나 이상”으로 한정된 제7, 8항 발명도 선행발명 1 또는 선행발명 6과 실질적으로 같다고 볼 수 없으므로, 그 신규성이 부정되지 아니한다.

선행발명들에서는 돌외잎을 에탄올로 추출한 뒤의 농축액 자체를 고온고압반응 처리할 동기를 찾을 수 없고, 다물린 A, B를 유효성분으로 인식하고 있지 아니하는 등 그 결함으로부터 제1 내지 8항 발명과의 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 보기도 어렵다. 따라서 제1 내지 8항 발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

#### 4. 명세서 기재요건 등에 관한 판단

천연물 추출물은 채취방법, 수확 후 건조방법, 추출방법 등에 따라 성분과 함량이 달라질 수 있어 ① 물리적, 정성·정량적인 성질, ② 추출물을 분리하기 위한 구체적인 제법, ③ 구체적인 조성성분으로 한정하거나, ④ 위 형식 중 둘 이상을 혼합하는 방식으로 특정하는 것이 보통이다. 제2항 발명은 돌외추출물의 제조방법과 조성성분을 한정하여 명확성 요건을 충족하였고, 제3 내지 6항 발명도 같다. 의약용도발명인 제7, 8항 발명의 특정 물질과 의약용도도 명확히 기재되었다.

한편 이 사건 특허발명 출원 당시 AMPK 활성화에 따른 항비만, 항당뇨 효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있었으므로, 통상의 기술자는 특수한 지식을 부가하지 않고 명세서 기재만으로도 제7, 8항 발명을 정확하게 이해하고 동시에 재현할 수 있으며, 발명의 설명에 개시된 약리효과를 제7, 8항 발명의 의약용도발명에까지 확장 또는 일반화할 수 있다고 봄이 타당하다. 제7, 8항 발명은 명세서 기재의 실시 가능성 및 뒷받침 요건을 충족한다.

원고는 다물린 A, B가 천연 돌외잎에 존재하는 자연적 산물이어서 제7, 8항 발명의 성립성이 부정된다는 주장도 하나, 제7, 8항 발명은 의약용도발명으로서 다물린 A, B라는 화합물 자체를 보호받으려는 것이 아니므로, 다물린 A, B가 자연적 산물인지와 무관하게 위 주장은 이유 없다. 나아가 이 사건 특허발명 명세서에는 유효성분으로서 다물린 A, B의 구조가 명확히 제시되어 있고, 그 화합물이 나타내는 약리효과도 기재되어 있다.

#### 5. 결론

이 사건 특허발명에는 등록을 무효로 할 사유가 없어 이 사건 심결은 적법하다.

## 응원봉 조명 무선 제어 시스템 특허침해 사건

(제21부) 2024. 2. 1. 선고 2021나2087 판결

**【사건명】** 특허권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 특허법 제97조

**【참조판례】** 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결, 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후 10210 판결

### 【판시사항】

1. 응원봉에 관한 제1항 정정발명(중 “미리 설정된 그룹”)의 청구범위 해석
2. 피고 실시서비스가 제1항 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로, 원고의 청구를 기각한 제1심판결과 마찬가지로 원고의 항소를 기각한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2018. 12. 19. 등록된 ‘무선 조명 제어 시스템’에 관한 제1932527호 발명의 특허권자이고, 피고는 2011. 11. 4. 설립되어 2019년 뉴이스트, EXO, 슈퍼주니어, NCT, 태연(소녀시대) 등 아티스트들의 콘서트에서 관객들의 응원봉 조명을 제어하는 서비스를 제공하였다. 원고는 위 발명 청구항 전부에 대한 특허취소신청절차에서 청구항 제1항을 정정하는 청구를 하였고, 2020. 11. 16. 그 정정사항이 공고되었다. 피고가 2020. 12. 4. 위 정정의 무효심판을 청구하여 특허심판원이 2021. 5. 24. 정정을 무효로 한다는 심결을 하였으나, 특허법원에서 2021. 11. 25. 위 정정무효 심결을 취소한다는 판결이 선고되어 그대로 확정되었다. 원고는 피고 실시서비스가 제1항 정정발명을 침해한다고 주장하면서 침해금지, 침해품 등의 폐기, 4억 5,000여만 원의 손해배상을 청구하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2021. 12. 9. 선고 2020가합508241 판결

‘제1항 정정발명은 슬라이브 조명 장치가 자신이 속한 그룹에 관한 정보를 미리 저장함을 전제하는 반면 피고 실시서비스는 그러한 구성을 전제하지 않는다.’는 것을 전제로, 원고 청구 기각

**【판결요지】** 항소 및 확장청구 기각

1. 제1항 정정발명의 청구범위 해석

청구범위의 문언상 제1항 정정발명에서 “그룹”이란, ‘그룹별로 같은 색상을 표시하기 위하여, 적어도 그룹별 제어 정보를 보내기에 앞서 매핑 된 좌석 정보에 기초하여 묶은 복수의 슬라이브 조명 장치들의 집합’을 뜻한다. 발명의 설명 기재 및 도면을 보충하여 보면, “그룹”은 마스터 장치 사용자인 ‘전문 스태프’(연출자)가 좌석 배치도의 특정 영역을 드래그 하여 경계를 그리는 등의 방식으로 설정하고, 그룹으로 묶인 슬라이브 조명 장치들은 조명색 등을 일률적으로 표시하게 된다. 출원 과정에서 원고는, 하나의 그룹으로 일단 설정된 특정 영역 내에서 다시 별도의 패턴 정보를 써서 하위그룹을 제어하는 것과 같은 구성, 공연 시작 전에 미리 설정된 그룹을 공연 중간에 다시 설정하거나 바꾸는 구성을 권리범위에서 의식적, 명시적으로 제외하였다.

2. 피고 실시서비스 특징

원고는, 피고 제공 서비스로 응원봉 조명을 연출하였던 2022년 9월 아이유 콘서트에서의 통신 데이터 UART 분석 자료에 근거하여, 피고 실시서비스에서 응원봉 하나에는 32종의 매핑 정보가 저장되고 이것이 바로 10바이트 제어 정보로 제어하는 단위가 되는 ‘미리 설정된 그룹’에 해당한다고 주장한다. 그러나 피고 실시서비스에서 위 매핑 정보는 두 개씩이 쌍으로 묶이는, 16개 가상 평면에서의 ‘좌표 정보’라고 인정된다. 또한 그 좌표 정보를 바탕으로 10바이트 제어 정보가 함수를 써서 도형을 그리고 이동시킨다는 피고 주장도 증거로 뒷받침된다. 원고 주장과 같은 방식으로는, 수평, 수직 분할을 넘어, 피고가 실시하고 있는 것처럼 하트 등 복잡한 구획을 만들고 이동시킨다거나, 원이 객석 전역을 불규칙하게 움직여 반딧불이가 날아다니는 것 같은 효과를 내는 등의 다양한 연출을 한꺼번에 자연스럽게 수행해내기가 어려울 것으로 보인다.

### 3. 제1항 정정발명과 피고 실시서비스의 구성 대비

피고 실시서비스는 슬레이브 조명 장치[라이팅 디바이스]의 동작을 좌석 정보를 기초로 구분하여 제어하는 방식이 제1항 정정발명과 다르고, “미리 설정된 그룹”에 관한 구성요소를 포함하지 않으므로, 제1항 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

구체적으로, 제1항 정정발명에서는 같은 색을 낼 슬레이브 조명 장치들을 묶어 “그룹”을 설정하므로 공연에서 나타나는 시각적 경계가 곧 그룹의 경계가 되고, ‘공연 안정성’을 위해 공연 시작 전에 미리 그룹을 설정하기 때문에 한 그룹에 속한 장치들은 공연 내내 함께 동작한다. 반면 피고 실시서비스는 조명 장치들을 가상의 좌표 평면 여러 개에 매핑한 뒤 그중 한 평면을 골라 좌표 값을 기준으로 제어하는 방식에 의한다. 여기서 좌표는 특정한 동작을 염두에 둔 것이라기보다는 위치를 지정하기 위한 것이고, 기본적으로 2차원 평면의 좌표이다. 원고가 의식적, 명시적으로 제외한 구성인 ‘그룹으로 설정된 특정한 영역 내에서 별도로 설정된 패턴 정보에 따라 그룹을 제어하는 방식’도 쉽게 구현할 수 있다. 이에 대하여 원고는 “피고 실시서비스에서 여러 개 조명 장치(좌석)가 하나의 좌표로 묶이는 경우가 있고, 이것은 제1항 정정발명의 ‘그룹’에 해당하며, 피고 실시서비스 중 일부라도 제1항 정정발명의 권리범위에 속한다면 피고는 원고 특허권을 침해한 것이다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 출원 과정 등에서 본 것처럼, 제1항 정정발명은 ‘공연장의 조명 장치 여러 개를 그룹으로 묶어서 함께 제어하는 시스템’ 전반에 부여된 특허가 아니다.

## 정은초경 사건

(제3부) 2024. 9. 26. 선고 2023허14066 판결

**【권리내용】** [특허권] 콘크리트 펌프용 추경합금 접동부품

**【심 결】** 특허심판원 2023. 11. 2. 2023당2451 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조판례】** 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결

### 【판시사항】

쟁점 청구범위에 "일체형 초경합금 수평마찰링의 가장자리의 내측에 복수의 세그먼트로 분할되어 안착홈에 식립설치되는 절편형 초경합금 보호링"이라는 기재에서 "내측에"는 용어의 일반적인 의미, 관련 구성의 기술적 의미, 청구항을 뒷받침하는 발명의 설명의 기재 등을 고려할 때 "외측에"의 오기에 해당한다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 '콘크리트 펌프용 추경합금 접동부품'이라는 명칭의 발명에 관한 특허를 받았고 (2015. 3. 16. 제10-1573425호로 등록), 해당 특허발명의 청구범위에는 보호링이 수평 마찰링의 "가장자리의 내측에" 위치한다는 취지의 기재가 있었는데, 영업자인 원고의 제품은 보호링이 수평마찰링의 "가장자리의 하부에" 위치하는 구성을 포함하고 있었다. 원고는, 이 사건 제1항 발명 중 "가장자리의 내측에"에서 "내측에"는 "외측에"의 오기이고, 만약 "내측에"가 오기가 아니라 기재된 그대로의 일반적인 의미로 해석되거나 피고의 주장처럼 "하부"를 포함하는 용어로 해석된다면 이는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 주장하였다.

**【판결요지】** 청구기각(다만, 원고의 오기 주장은 인용)

다음과 같은 이유로 이 사건 제1항 발명 중 "가장자리의 내측에"에서 "내측에" 부분은 "

외측에”의 오기에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

가 “수평마찰링의 가장자리의 내측에”라는 기재는 보호링의 설치 위치를 표현하는 기재이고, 보호링은 링 형상을 하고 있으므로 그 설치위치를 특정하기 위해서는 반경(수평) 방향 위치와 상하(수직) 방향 위치를 특정하는 것이 필요하다. ① 그런데 “내측”은 보통 또는 사전적 의미상 상하 방향이 아닌 반경 방향으로 ‘안으로 향한 부분이나 안에 있는 부분’을 그 일반적 의미로 하는 것이다. ② 명세서에 쓰인 용어는 그것이 가지고 있는 일반적인 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 해당 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 명세서에서 해당 용어를 그러한 특정한 의미로서 정의하여 사용하는 것은 허용될 수 있다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조). 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 “내측에”를 위 일반적 의미와 달리 반경이 아닌 상하 방향의 위치를 의미하는 것으로 정의하였다거나, 그와 같이 해석할 만한 기재가 없다. 오히려 이 사건 특허발명의 명세서에는 “성형링의 내측에 분리형 카본코어를 설치하는 단계를 더 포함하고 있다.”라고 하여 ‘내측’이 위 일반적 의미처럼 반경 방향 위치를 나타내는 용어로 사용된 것이 확인될 뿐이다. ③ 더욱이 이 사건 제1항 발명에는 “안착홈에 식립 설치되고, 보호링이 삽입설치 될 수 있게 형성된 그루브를 포함하고”라는 별도 기재로써 보호링의 상하 방향 위치가 충분히 특정되어 있으므로, “내측에”를 상하 방향 위치를 특정하기 위한 용어로 사용하여야 할 특별한 사정이 있는 것으로 보이지도 않는다. 따라서 수평마찰링의 “가장자리의 내측에”는 그 문언의 일반적 의미에 맞게 보호링이 수평마찰링의 둘레 안쪽을 향한 부분에 형성된 안착홈에 식립되어 설치되는 것을 의미한다고 보는 것이 타당하다.

나. 보호링이 그 일반적 의미에 맞게 수평마찰링의 안쪽에 식립되어 설치된다고 보기 위해서는 보호링은 소정의 너비를 가지고 있는 수평마찰링의 가장자리 하부 안쪽에 위치될 수밖에 없다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 보호링은 마모에 강한 초경합금으로 형성되어 이동웨어링의 왕복 이동 시 콘크리트에 의해 수평마찰링과 체결관의 접합부위에 마모가 진행되어 결합력이 떨어지는 것을 방지하는 데 기술적 의의가 있으므로, 보호링은 그 기술적 의의에 부합하도록 수평마찰링과 체결관의 접합부위를 감싸는 형태로 설치되어야 한다. 그러나 보호링이 수평마찰링의 가장자

리의 내측으로서 가능한 위치, 즉 내측 하부에 설치될 경우, 보호링은 수평마찰링과 체결관의 접합부위를 감쌀 수 없으므로 그 기술적 의의를 상실하게 된다.

다. 한편, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명에도 보호링은 “초경합금 수평마찰링의 가장자리에 복수의 세그먼트로 분할되어 안착홈에 식립설치되는 것으로서”라고만 기재되어 있을 뿐, “가장자리의 내측에” 설치된다거나 그와 같이 해석할 만한 기재가 없다. 오히려 위 명세서 중 도면에는 보호링이 수평마찰링과 체결관의 접합부를 감싸는 위치, 즉 내측이 아니라 수평마찰링에 접하는 “외측에” 위치한 형태만이 도시되어 있을 뿐이다. 보호링이 수평마찰링과 체결관의 접합부위를 마모로부터 보호하기 위해서는 수평마찰링과 체결관을 외측에서 감싸야 한다는 점을 고려하면, 보호링은 수평마찰링의 반경 방향으로 가장자리의 (수평마찰링을 접하여 감쌀 수 있는) 외측에 위치하여야 한다고 보는 것이 타당하다.

## 실외기 바람온도에 의존한 형상기억스프링의 액츄에이터 장치 사건

(제5-2부) 2023. 11. 30. 선고 2023허11593 판결

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

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 3. 23. 자 2022당3652 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(특)

**【참조조문】** 민사소송법 제1조 제2항, 행정소송법 제8조

**【참조판례】** 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결

### 【판시사항】

특허권의 보호범위와 관련하여, 특허무효사건에서 한 주장과 다른 주장을 권리범위확인 사건에서 하는 것이 금반언 원칙에 위반되는지 여부(한정 소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

이 사건 심결은 확인대상 발명이 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 판단하였고, 이에 특허권자인 원고는 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

이 사건 특허발명에 관한 무효심판 당시 원고는 이 사건 제1항 발명의 ‘링크가 연계부에 유동성 있게 체결’이라는 구성의 의미에 관하여 ‘링크가 장공 형태의 연계부 내측을 왕복하면서 움직이는 구성’이라고 설명하여 장공 형태가 아닌 원형인 연계부를 의도적으로 배제하여 해석한 바 있다. 또한 위 무효심판에 관한 심결취소소송 당시 원고는, ‘링크 직선왕복운동 작동과정에서 스프링력이 구동체에 수직방향으로만 전달된다’는 점을 이 사건 특허발명의 기술적 특징으로 강조하며 원형인 연계부는 이 사건 특허발명의 청구범위에 포함되지 않는다고 명확하게 주장한 바 있다. 그럼에도 원고는 이 사건에서 이러한 원형의 연계부까지 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함된다는 취지로 주장하고 있

는바, 이와 같은 주장이 금반언 원칙 및 신의칙에 위반되어 허용되지 않는지 여부가 쟁점이 되었다.

### 【판결요지】 심결취소

피고의 금반언 또는 신의칙 위반 주장에 대한 판단

#### 가. 관련 법리

민사소송법 제1조 제2항은 ‘당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.’고 규정하고 있는바, 민사소송절차에서도 신의칙이 적용되어야 한다. 소송절차상 당사자 한 쪽이 일정한 주장을 제출하는 등 소송행위를 하고, 상대방 당사자가 그러한 행위를 신뢰하여 그것을 전제로 그의 소송상 법적 지위를 결정하고 난 뒤, 신뢰를 제공한 당사자가 종전의 태도와 모순되는 거동을 하고 나오는 경우 만약 그러한 거동을 용인하게 되면 상대방의 소송상의 지위가 부당하게 불리하게 될 수 있는바, 이와 같은 소송절차에서 당사자의 모순된 주장이 절차의 안정성을 해치고 소송절차를 남용하는 것으로 판단될 때에는 신의칙이 적용될 수 있다.

그러나 민사소송에서 당사자는 자신의 이익을 지키기 위하여 가능한 모든 법적 주장을 제출할 수 있는 것이 원칙이고, 특히 증거조사의 결과에 맞추어 진술, 주장을 변경할 필요성이 생기기도 하므로 당사자가 스스로 한 소송행위를 뒤에 이를 취소·변경하는 것을 허용할 필요가 있으며, 자백의 구속력(민사소송법 제288조)이나 실기한 공격·방어방법(민사소송법 제149조)에 해당하지 않는 이상 변론종결시까지 쟁점에 대한 입장을 변경할 수 있으므로, 실제적 진실발견이라는 민사소송의 목표와 조화를 이루기 위해서는 소송상의 모순된 주장에 관하여 신의칙을 적용하는 것은 최대한 신중할 필요가 있다.

따라서 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 당사자의 소송상 주장을 허용하지 않기 위해서는 그 주장과 관련하여 상대방에게 신의를 공여하였다거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고, 이러한 상대방의 신의에 반하여 모순된 주장을 하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 할 것이다. 이와 같은 법리는 민사소송법을 준용하는 행정소송절차에서도 그

대로 적용된다.

#### 나. 검토

위 법리에 기초하여 검토해 보면, 피고 주장과 같이 원고가 동일한 특허에 관한 종전 무효사건에서 했던 청구범위 해석 주장과 그 내용과 범위를 달리하는 주장을 후속 권리범위확인 사건에서 했다는 사정만으로 금반언 원칙 또는 신의칙에 위반되는 행위라고 볼 수 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

- 1) 종전 무효사건에서 양 당사자는 각각 자신의 입장에서 청구범위 해석과 관련하여 자신에게 유리한 법률적 주장을 한 것일 뿐이고, 원고가 무효사건에서 한 청구범위 해석과 관련된 주장이 향후 그 청구범위 해석을 넘어서는 범위에 관하여는 권리행사를 하지 않겠다는 취지의 신의를 상대방에게 공여한 것이라고 볼 만한 사정은 없다. 또한 원고가 한 청구범위 해석과 관련된 주장이 정당한 것으로 피고가 신뢰하였다거나, 원고가 청구범위 해석에 관하여 입장을 바꾸지 않을 것이라는 점에 관하여 피고가 정당한 신뢰를 가지게 되었다고 볼 근거도 없다.
- 2) 동일한 당사자가 동일한 특허권에 관하여 무효 사건과 권리범위 사건에서 그 청구범위 해석을 달리 주장하는 것이 적절하지 않다는 점은 분명하다. 그러나 법원은 소송에서의 청구범위 해석에 관한 당사자의 주장에 기속되지 않는데, 특허권자가 무효사건과 침해사건에서 청구범위 해석에 관하여 달리 주장하였다는 사정만으로 신의칙에 위반되어 허용되지 않는 것으로 본다면, 종전 소송에서의 원고 주장에 사실상 기속력을 인정하는 결과가 될 수 있어 타당하지 않다.
- 3) 특허권자가 침해소송 등에서 출원과정에서의 청구범위의 보정이나 의견진술 또는 특허등록 후의 정정 절차 등에 의해 의식적으로 제외하는 의사를 표시한 것과 모순되게 넓은 범위의 권리범위를 주장하는 것이 금반언 원칙에 의해 허용되지 않는 경우가 있으나(출원경과 금반언 원칙, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결 등 참조), 소송과정에서 당사자의 특정한 청구범위 해석 주장이 자신의 청구범위 해석 주장을 넘어서는 부분을 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고자 하는 대세적 의사표시라고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 출원경과 금반언의 중요한 이론적 근거 중 하나는 심사과정 및

정정 절차 등이 특허권의 보호범위를 공시하고 있으므로 특허침해 회피를 위해 심사경과 등을 신뢰한 자의 신뢰를 보호해야 한다는 점인데, 소송과정에서 특허권자의 주장에 이와 같은 신뢰가 부여된다거나 소송과정에서 특허권자의 주장이 특허권의 보호범위를 공시하는 역할을 한다고 볼 근거도 없으므로, 소송절차에서의 당사자의 주장에 출원경과 금반언 원칙을 그대로 적용할 수 없다.

## 초 타입 램프 사건

(제2-2부) 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결

**【권리내용】** [실용신안권] 초 타입 램프

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 11. 22. 자 2022당3605 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(실)

**【참조조문】** 실용신안법 제28조, 특허법 제97조 등

**【참조판례】** 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결 등

### 【판시사항】

- [1] 실용신안의 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재가 더 포함하고 있는 경우 그 해석 방법
- [2] 명세서 기재만으로 등록실용신안과 대비대상이 되는 물품이 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외되었는지를 판단하는 방법

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 적극적 권리범위확인심판 청구에 대하여 특허심판원은, 확인대상 고안이 이 사건 등록고안과 일부 구성에 차이가 있어 그 기술구성을 문언 그대로 포함하거나 균등하게 포함하고 있다고 할 수 없고, 그 차이가 있는 일부 구성은 이 사건 등록고안의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이라는 이유로, 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다.

이 사건 등록고안의 물통은 도자기 재질(材質)인 반면에, 확인대상 고안의 물통은 금속 재질로 이루어진 것이다. 청구범위에 기재된 물통 재질에 관한 한정사항은 권리범위를 정하는 데에 고려되어서는 안 된다는 원고 주장이 타당한지, 그리고 확인대상 고안의 금속 재질의 물통은 이 사건 등록고안의 권리범위에서



의식적으로 제외되었다는 피고 주장이 타당한지가 주요 쟁점이다.

**【판결요지】** 청구기간

1. 실용신안등록을 받으려는 고안의 청구범위는 고안의 대상인 물품의 형상·구조 또는 이들의 조합(이하 ‘형상·구조 등’이라 한다)을 특정할 수 있도록 기재되어야 하는데, 그 청구범위가 전체적으로 물품의 형상·구조 등으로 기재되는 경우라면 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있더라도 고안의 대상은 그 재질이 아니라 최종적으로 도출되는 물품의 형상·구조 등이고, 그 청구범위에 기재된 물품의 재질은 최종물인 물품의 형상·구조 등의 특정을 위한 하나의 수단으로서 의미를 가진다고 볼 수 있다. 따라서 청구범위가 전체적으로 물품의 형상·구조 등으로 기재되어 있으면서 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 등록실용신안의 경우, 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때 그 기술적 구성을 물품의 재질 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 물품 재질에 관한 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상·구조 등을 가지는 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다. 이와 달리 등록실용신안의 청구범위 중 일부 기재를 권리행사의 단계에서 물품 재질에 관한 기재라는 이유만으로 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

이 사건 등록고안의 청구범위에는 물통에 관하여 ‘램프(320)가 중심부를 관통하고, 본체(310)의 상단부에 걸쳐 고정’된다는 내용으로 그 형상·구조 등에 대한 전체적인 기재가 있다. 물통은 불꽃 주변에 위치하여 열에 지속적인 노출로 열 변형을 일으키거나 열을 전달하여 주변 구성 부분의 열 변형을 일으킬 수 있는 것이고, 그에 따라 물통의 재료나 재질은 열에 의한 변형 방지 또는 그 형상 유지를 위해 고안 전체에서 유기적인 결합관계를 갖는 기술수단이 될 수 있다는 점은 명세서 기재들을 통하여 쉽게 파악할 수 있는 내용이다. 따라서 이 사건 등록고안의 청구범위 중 ‘도자기 재질’이라는 기재가 물통의 재질에 관한 기재라는 이유만으로 완전히 배제하여 그 권리범위를 해석하여서는 아니 되고, 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상·구조 등에 위 물품 재질에 관한 한정사항에 따른 본체 입구의 열 변형 방지 및 그 형상 유지까지 포함한 기술내용의 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다.

2. 명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원 과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것인데, 고안의 설명에 등록실용신안의 기술구성을 대체할 수 있는 대상물품의 변경구성이 가지는 문제점을 지적하면서 이를 해결하는 기술수단으로서 등록실용신안의 위 기술구성을 개시하는 내용의 기재가 있고, 등록실용신안의 청구범위 기재문언의 범위에서 대상물품의 위 변경구성이 배제되어 있는 경우라면, 그 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 위 변경구성의 대상물품을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 타당하다.

이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 설명에 이 사건 등록고안의 기술구성을 대체할 수 있는 확인대상 고안의 변경구성, 즉 확인대상 고안의 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술구성이 불꽃에서 발생한 열이 전달되어 플라스틱 재질로 형성된 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점이 있다는 취지의 기재들이 있다. 또한 이 사건 등록고안의 물통이 ‘도자기 재질’로 이루어진다는 기술구성에 의하면, 불꽃에서 발생한 열이 물통을 통해 본체에 전달되지 않게 함으로써 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점을 해결할 수 있다는 취지의 기재들이 있다. 위와 같은 사정에도 확인대상 고안의 변경구성들이 그 기재문언의 범위에서 배제되는 내용으로 이 사건 등록고안의 청구범위가 기재되어 있는 점까지 보태어 볼 때, 이 사건 등록고안의 출원인이나 그 실용신안권자인 원고는 그 출원과정에서 확인대상 고안의 변경구성, 즉 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술구성을 이 사건 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있다. 따라서 원고가 위 변경구성을 구비한 확인대상 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.



07

## 실시가능 기재요건

## 초분자 복합체 사건

(제1부) 2024. 5. 30. 선고 2023허12695 판결

**【권리내용】** [특허권] 안지오텐신 수용체 길항제 및 NEP 억제제의 제약 조합물

**【심 결】** 특허심판원 2023. 6. 14. 자 2022당790 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제42조 제3항 제1호

**【참조판례】** 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결

### 【판시사항】

1. 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있는데 화학발명의 경우 비록 명세서에 그 화합물에 관한 실시례가 직접적으로 기재되어 있지 않더라도 발명의 출원 당시를 기준으로 통상의 기술자가 해당 화합물의 존재를 쉽게 인식하고 이를 용이하게 제조할 수 있다면 위 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있는지 여부(적극)
2. 화학발명에서 명세서에 해당 화합물에 관한 실시례가 직접적으로 기재되어 있지 아니하고 명세서 기재 내용만으로는 통상의 기술자가 그 화합물의 존재를 쉽게 인식하고 이를 용이하게 제조할 수 있다고 보기 어렵다는 이유로 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 이 사건 발명의 명세서에 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다는 등의 주장을 하면서 이 사건 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 발명이 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다.

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 이 사건 발명의 구성

이 사건 발명의 청구범위는 ‘총 화학식  $[(S)-N-발레릴-N-([2'-(1H-테트라졸-5-일)-비페닐-4-일]-메틸)-발린]((2R,4S)-5-비페닐-4-일-4-(3-카르복시-프로피오닐아미노)-2-메틸-펜탄산 에틸 에스테르]Na_3 \cdot xH_2O$  (여기서,  $x$ 는 0 내지 3임)를 갖고 고체 형태이되, 결정질 형태의 삼나트륨  $[3-((1S,3R)-1-비페닐-4-일메틸-3-에톡시카르보닐-1-부틸카르바모일)프로피오네이트-(S)-3'-메틸-2'-(펜타노일{2'-(테트라졸-5-일레이트)비페닐-4'-일메틸}아미노)부티레이트]헤미펜타히드레이트(이하 '2.5수화물'이라 한다)가 아닌 화합물'이다. 이 사건 발명의 명세서 기재 내용과 결정공학 내지 초분자복합체에 관한 이론 등을 종합하여 보면, 이 사건 발명은 '두 가지 제약 활성제인 발사르탄과 사쿠비트릴이 나트륨 양이온, 물 분자와 비-공유 상호작용을 통해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화합물질처럼 거동하지만 생체 내에서는 개별 성분인 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자로 분리되어 발사르탄, 사쿠비트릴의 개별 효과를 나타내는 특성을 갖는 다양한 고체 형태의 초분자 복합체 중 결정질 형태의 2.5수화물만이 제외된 것'으로, 권리범위에 다수의 화합물질과 여러 고체 형태를 포함하고 있다고 봄이 타당하다.$

### 2. 특허법 제42조 제3항 제1호 위배 여부

이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조). 비록 이 사건 발명의 명세서에 실시례 등 이 사건 발명에 관한 세부 사항이 충분히 기재되어 있지 않기는 하나, 이 사건 발명의 출원 당시를 기준으로 통상의 기술자가 이 사건 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있다면, 즉 이 사건 발명의 명세서에서 실체가 확인되는 결정질 형태의 2.5수화물 초분자 복합체에 관한 내용을 토대로 무정형 형태의 2.5수화물이나 0 내지 3(2.5는 제외)의 수화도를 갖는 결정질 형태 또는 무정형 형태의 초분자 복합체의 존재를 쉽게 인식하고 이를 용이하게 제조할 수 있다면, 특허법 제42조 제3항

제1호의 명세서 기재 요건을 충족한다고 볼 수 있다.

그러나 이 사건 발명의 명세서에는 발사르탄:사쿠비트릴:나트륨 양이온:물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 회합되어 특정 결정 구조를 가지는 2.5수화물 초분자 복합체에 관하여만 기재되어 있고, 정작 이 사건 제1항 발명에 속하는 초분자 복합체의 제조방법이나 효능, 결정 형태 등에 관하여는 특별히 명시되어 있지 않다. 통상의 기술자가 이 사건 발명의 명세서와 출원 당시의 기술수준을 토대로, 2.5수화물보다 물 분자의 개수가 늘어나거나 줄어들거나 또는 아예 물 분자를 포함하지 않게 되더라도 여전히 ‘발사르탄’, ‘사쿠비트릴’, ‘나트륨 양이온’, ‘물 분자’의 화학 종 간에 비-공유 상호작용이 성공적으로 균형을 이루어 결정질 형태 또는 무정형 형태로서의 초분자 복합체가 형성될 수 있다는 점을 쉽게 인식할 수 있다고 보기 어렵고, 더욱이 이와 같은 초분자 복합체의 제조를 기대하기는 매우 어렵다고 판단된다.

따라서 이 사건 발명은 특허법 제42조 제3항 제1호 위배되고, 이 사건 심결은 적법하다.

## 식물 추출물의 조합물 사건

(제5부) 2024. 6. 13. 선고 2023허11852 판결

**【권리내용】** [특허(출원)] 피부톤 향상을 위한 식물 추출물의 조합물

**【심 결】** 특허심판원 2023. 4. 25. 자 2022원1564 심결

**【사 건 명】** 거절결정(특)

**【참조조문】** 구 특허법(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항 제1호 및 같은 조 제4항 제1호

**【참조판례】** 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결

### 【판시사항】

1. 기능성 화장품 발명에서 실험 결과가 정성적으로 기재되어 있을 뿐 정량적인 실험 데이터가 제시되어 있지 않은 경우라도 구 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 발명의 설명의 기재요건(발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재)을 충족하였다고 볼 수 있는지 여부(적극)
2. 위와 같은 경우 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 청구항의 기재요건(청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것)을 충족하였다고 볼 수 있는지 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2021. 4. 20. 피부톤 향상을 위한 식물 추출물의 조합물에 관한 특허를 출원하였다[2012. 12. 19. 자 원출원(국제출원)에 대한 분할출원]. 원고가 특허거절결정에 불복하여 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘발명의 설명에 아즈키 빈 또는 그 추출물의 멜라노제네시스 등 활성 저하에 대한 구체적인 데이터가 없고, 그 기재로부터 통상의 기술자가 제1항 발명의 아즈키 빈의 멜라노제네시스 활성 저하 및 미백화 또는 피부톤 균일화를 확인하기 위해서는 과도한 노력이 요구되어 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

## 【판결요지】 심결취소

### 1. 구 특허법 제42조 제3항 제1호 요건 충족 여부

가. 쟁점 효과에 관한 쟁점 기재 부분은 네이비 빈의 수성 추출물과 아즈키 빈의 수성 추출물 모두 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 데에 효과가 있다는 취지의 결론만을 기재하고 B16 멜라노제네시스 분석 방법만을 제시하고 있을 뿐 구체적이고 정량적인 실험데이터를 명시하고 있지는 않다. 그러나 통상의 기술자는 쟁점 기재만으로도 쟁점 조성물이 멜라노제네시스의 활성을 감소시킬 수 있음을 충분히 예측할 수 있다고 봄이 타당하다. 그 이유는 다음과 같다.

- 1) 대상 분석 방법은 해당 기술분야에서 출원발명의 우선권주장일 이전부터 널리 알려진 방법으로 보인다.
- 2) 세포 배양과 분광광도 측정을 이용한 대상 분석 방법은 해당 기술분야에서 기초적인 실험 기술을 가진 사람이라면 쉽게 실시할 수 있는 실험 방법으로 보이고, ‘네이비 빈의 수성 추출물’이나 ‘아즈키 빈의 수성 추출물’은 흰 강낭콩 분말이나 팥 분말로부터 얻어진 수용성 추출물이므로 그 생성이나 세포 처리에 있어 통상의 기술자에게 어려움이 있다고 보이지 않는다. 나아가 우선권주장일 당시의 기술수준 등을 감안하여 보면 분석 방법 과정에서 대조군과의 비교를 통해 실험군의 효과가 유의미한지를 판단하는 데에 통상의 기술자에게 특별한 어려움이 있을 것으로 보이지 않는바, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 ‘네이비 빈의 수성 추출물’과 ‘아즈키 빈의 수성 추출물’을 대상으로 대상 분석 방법을 재현하여 멜라노제네시스 활성의 감소라는 효과를 확인할 수 있을 것으로 보인다.
- 3) 원고는 우선권주장일 이전에 아즈키 빈의 수성 추출물 등을 대상으로 대상 분석 방법을 수행하였고 그에 따라 멜라노제네시스 활성 감소라는 효과를 실제로 확인하였다. 통상의 기술자가 대상 분석 방법을 재현하여 효과를 확인하는 데 별다른 어려움이 없는 이상 구 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 기재요건을 충족하기 위하여 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물에 관한 실험데이터가 명세서에 반드시 구체적인 수치로 기재되어야 한다고 볼 것은 아니다.

나. 따라서 출원발명의 발명의 설명은 구 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족한다고 봄이 타당하다.

## 2. 구 특허법 제42조 제4항 제1호 요건 충족 여부

가. 다음 사정에 비추어 보면 쟁점 조성물에 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있으므로, 제1항 발명 중 쟁점 조성물에 관한 부분은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 봄이 타당하고, 미백화 또는 피부톤 균일화의 효과를 보이는 구체적이고 정량적인 실험데이터가 명세서에 기재되어 있지 않다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다.

- 1) 쟁점 조성물은 아즈키 빈의 수성 추출물 또는 네이비 빈의 수성 추출물 및 아즈키 빈의 수성 추출물을 유효 성분으로 하는 피부 미백화 또는 피부톤 균일화를 위한 조성물로서, 피부에의 국소 적용이 피부에서의 멜라노제네시스 활성을 감소시키는 것을 작용 원리로 하는 조성물이다.
- 2) 발명의 설명에는 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용으로서 활성성분인 아즈키 빈 추출물 또는 네이비 빈 추출물의 생산 업체나 취득 방법 등이 명시되어 있고, 아즈키 조성물 내지 조합 조성물의 농도나 위 각 추출물 이외에 포함되는 성분 내지 수단 등이 기재되어 있다.
- 3) 발명의 설명에는 ‘몇몇 실시예에 있어서, 본 발명의 조성물은 티로시나아제 활성 및 멜라노제네시스 활동의 효과적인 감소를 줄이는데 사용될 수 있는데, 이는 상대적으로 낮은 농도의 아즈키 빈 및/또는 네이비 및 또는 이들의 추출물에서 얻어질 수 있다’ 등이 기재되어 있다. 따라서 발명의 설명에는 제1항 발명에 기재된 ‘피부 미백화 또는 피부톤 균일화’나 ‘피부에서의 멜라노제네시스 활성 감소’에 대응되는 설명이 기재되어 있다고 볼 수 있다.

나. 따라서 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족한다고 봄이 타당하다.

## 3. 결론

출원발명의 발명의 설명이나 제1항 발명에 구 특허법 제42조 제3항 제1호 또는 같은 조 제4항 제1호에 반하는 기재불비가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

## 광학 필터 사건

(제3부) 2024. 5. 21. 선고 2023허11494 판결

**【권리내용】** [특허권] 광학 필터 및 센서 시스템

**【심 결】** 특허심판원 2023. 2. 28. 자 2021당879 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제42조 제3항 제1호

### 【판시사항】

통상의 기술자가 발명의 명세서 및 기술상식으로부터 발명에 내재된 하한을 인식할 수 있고, 한정된 상한과 인식 가능한 내재적 하한 범위에서 발명을 실시할 수 있다면, 중심 파장 편이의 하한이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 이유만으로는 해당 발명이 실시 가능성 요건을 충족하지 않는 것으로 보기 어렵다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대하여 진보성, 실시가능성, 명확성, 분할출원 등에 관한 규정 위배를 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘이 사건 특허발명에 진보성, 명확성, 분할출원 요건 등에 관한 규정에 위배되는 무효사유는 없으나, 통상의 기술자가 발명의 설명과 출원 당시 기술수준으로 이 사건 특허발명 중 중심 파장 편이의 수치범위를 12.2nm 이상 13nm 미만으로 한정된 청구항들은 쉽게 실시할 수 있으나, 상한만을 한정된 청구항들은 한정된 수치범위 전체를 쉽게 실시할 수 없다’는 이유로 이 사건 특허발명 중 상한만을 한정된 청구항에 대하여 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

### 【판결요지】 심결취소

다음과 같은 이유로 이 사건 쟁점 발명에 중심 파장 편이의 하한이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 이유만으로 이 사건 특허발명의 발명의 설명이 실시가능성 요건을 충족하

지 않는다고 보기 어렵다.

가. 얼굴 인식 등에 사용되는 3D 이미지 센서는 광원으로부터 방출된 뒤 얼굴과 같은 입체에 반사되어 돌아온 빛을 분석하여 해당 입체의 형상을 인식한다. 그런데 3D 이미지 센서에는 광원으로부터 방출된 빛뿐만 아니라 주변광도 들어오게 마련이므로, 3D 이미지 센서는 주변광의 영향을 최소화하고 광원으로부터 방출된 빛만을 선택적으로 받아들이기 위하여 해당 광원의 주파수 대역을 통과대역으로 하는 광학 필터를 사용하게 된다.

나. 입체의 중심 부분에서 반사되어 입사한 빛과 입체의 좌우 끝 부분에서 반사되어 입사한 빛 사이에는 입사각 차이가 발생할 수밖에 없고, 입사각이 클수록 수직으로 통과할 때에 비해 중심 파장 편이 역시 커지게 된다. 그런데 통과시켜야 할 빛이 중심 파장 편이로 인하여 광학필터의 통과대역을 벗어나면, 해당 광학 필터가 사용된 3D 이미지 센서는 제 역할을 할 수 없다. 그러므로 3D 이미지 센서에 사용되는 광학 필터는 통과시켜야 할 빛의 주파수 대역 일부라도 설계된 통과대역을 통과할 수 있을 정도로는 중심 파장 편이 정도를 작게 할 필요가 있다. 따라서 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술적 의의는 일정한 입사각 범위에서 중심 파장 편이를 일정 값 이하로 낮추는 것, 즉 중심 파장 편이의 상한을 낮추는 것에 있다. 이처럼 중심 파장 편이는 가능하면 낮을수록 좋은 것이므로, 중심 파장 편이가 어느 수치보다는 높아야 한다는 하한은 특별히 기술적 의의가 있다고 볼 수 없다. 다만, 광원으로부터 방출되어 반사된 빛의 일부라도 일정한 입사각 범위에서 통과대역을 통과할 수만 있다면 3D 이미지 센서는 작동할 수 있으므로, 일정한 입사각 범위에서의 중심 파장 편이를 일정 기준치 이하로 낮추는 것을 넘어 과도한 비용과 노력을 들이면서까지 현저히 낮출 유인은 떨어진다.

다. 매질의 유효 굴절률이 커지면 빛의 중심 파장 편이가 작아져 광학 필터의 성능은 향상된다. 이러한 굴절률과 중심 파장 편이의 관계는 해당 기술분야에 널리 알려진 기술상식이다. 그런데 이 사건 특허발명에 개시된 공정에 의한 수소화된 실리콘은 일정 값 이하의 굴절률을 가질 수밖에 없다. 통상의 기술자는 이 사건 특허발명에서 굴절률을 높여 중심 파장 편이를 작게 할 수 있지만 한편으로 굴절률을 높이는 데는 일

정한 한계가 있다는 것 역시 쉽게 인식할 수 있다.

라. 발명이 속한 기술분야에서는 광학 특성을 나타내는 다양한 변수의 수치로 기술적 특징을 한정할 때 특정 파라미터의 상한 또는 하한만을 기재하는 것이 통상적인 기재 방식으로 널리 사용되고 있는 것을 알 수 있다.

특허 등록번호	청구항 기재	출원인
10-2187048	입사 각도는 0°와 30° 사이에서 변화하고, 상기 통과 대역의 <u>상기 중심 파장은 12nm 미만으로 시프트되고(shifted)</u> , 800nm와 1100nm 사이의 상기 파장에서는 통과대역의 투과율이 90%보다 큰, 적외선 대역 통과 필터.(청구항 1 참조)	피고의 모회사

이하 생략

마. 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서와 기술상식으로부터 이 사건 특허발명의 중심 파장 편이 하한의 존재와 대략적인 수치를 인식할 수 있고, 그러한 명세서 기재방식이 해당 기술분야에 일반적인 것이라면, 그 하한을 명확하게 특정하지 않더라도 그 하한은 이 사건 특허발명에 내재된 것이라고 보는 것이 합리적이다. 그런데도 굴절률의 한계 등으로 인하여 통상의 방법으로 도달할 수 없고, 기술적 의의도 크지 않은 수치범위의 하한을 상정하여 그러한 경우까지 실시할 수 없다는 이유로 이 사건 특허발명에 실시가능성 요건의 기재불비가 존재한다고 보아 그 청구범위 전체를 무효로 하는 것은 불합리하다.

바. 청구범위에 포함되는 것으로 문언상 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 등 참조). 향후 기술의 발전으로 혁신적인 공정 또는 재료 및 적층 구조 등이 개발되어 이 사건 특허발명이 개시한 다른 광학 특성을 모두 만족하면서도 중심 파장 편이를 이 사건 특허발명의 내재적 하한 이하까

지 낮추는 기술적 개선을 이룬 새로운 기술이 발명되더라도, 이 사건 특허발명의 명세서에서 개시한 기술적 내용으로 예측되는 내재적 하한 범위로 이 사건 특허발명의 권리범위를 제한함으로써 새로운 기술과 이 사건 특허발명의 권리관계를 합리적으로 조정할 여지가 있을 것으로 보인다.



08

## 보정 및 정정

## 블록 마이닝 방법 및 장치 사건

(제4-2부) 2023. 12. 20. 선고 2023허10118 판결

**【권리내용】** [특허권] 블록 마이닝 방법 및 장치

**【심 결】** 특허심판원 2022. 10. 31. 자 2021당2682 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제47조 제2항, 제133조의2 제1항, 제136조 제1항, 제3항, 29조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결, 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후 1081 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결

### 【판시사항】

청구범위의 어떤 기재가 명세서에 없다는 이유만으로 이를 잘못된 기재 내지 분명하지 아니하게 기재된 것으로 보고 정정을 무조건 허용할 수는 없다. 만일 이러한 경우까지 정정을 쉽게 허용한다면 특허법 제42조 제4항 제1호가 규정하는 뒷받침 요건에 위배되어 무효인 청구범위에 대해서까지도 정정을 허용하는 셈이어서 특허요건으로서의 명세서 기재요건이 형해화될 우려가 크다. 더욱이 출원인이 심사단계에서 추가한 사항을 정정 신청을 통해 삭제하는 것은 경우에 따라서는 특허법이 금지하는 최초 출원 시 명세서 등에 기재되지 않은 것을 보정을 통해 포함시킨 '신규사항의 추가'에 해당할 수 있어 이를 정정제도를 활용하여 추후에 삭제하는 것은 더욱 허용할 수 없다.

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 이 사건 특허발명에 대해 뒷받침 요건 위반 등을 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 피고가 무효심판절차에서 정정청구를 하였는데, 원고는 이것이 '심사단계에서 보정에 의해 신규사항이 추가된 것이어서 특허법 제47조 제2항에 위배되고, 이 사건 정

정청구는 특허법 제133조의2 제1항 및 제4항이 준용하는 같은 법 제136조 제1항 및 제4항의 정정요건을 충족하지 못하므로 부적법하며, 정정 전 이 사건 특허발명은 산업상 이용할 수 없다'고 주장하였다. 특허심판원은 정정청구가 적법하고, 정정발명에는 무효 사유가 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

원고는 이 사건 소송에서, 이 사건 정정은 정정요건에 해당하지 않아 부적법하고, 정정 전 이 사건 특허발명은 심사과정에서 보정에 의해 신규사항이 추가되었으므로 특허법 제47조 제2항의 무효사유가 있다고 주장하였다.

### 【판결요지】 심결취소

#### 1. 정정의 적법 여부

원고는, '정정사항 1-2'가 한정구성을 삭제한 것이므로 청구범위의 감축이 아니고, 오류나 오기의 정정도 아닌 청구범위의 실질적 확장 내지 변경에 해당하므로 정정이 부적법하다고 주장한다(특허법 제136조 제4항 위반). 또한 원고는, '정정사항 1-3'은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위를 벗어난 것이므로 특허법 제136조 제3항에 위배된다고 주장한다.

청구항	이 사건 특허발명	이 사건 정정발명
제1항	(상략) [1] 복수의 중간-상태들의 각각의 고유 중간-상태로부터 시작하여, 상기 블록 헤더의 선택된 제1부분을 가변하는 함수로 복수인 m개의 중간-상태들 각각을 계산하는 단계;(등록당시의 구성 2) (후략)	(좌동) [1] 복수의 중간-상태들의 각각의 고유 중간-상태로부터 시작하여, 상기(정정사항 1-2) 블록 헤더의 선택된 제1부분을 가변하는 함수로 복수인 m개의 고유(정정사항 1-3) 중간-상태들 각각을 계산하는 단계;(정정구성 2) (좌동)

구성요소 2에 명백하게 잘못된 기재나 분명하지 않은 기재가 없어 연산의 시작값을 삭제하는 정정사항 1-2는 '잘못 기재된 사항을 정정하는 경우' 또는 '분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우'에 해당하지 않고, 오히려 정정사항 1-2로 인하여 한정사항이 삭제되었고 이로 인하여 1항 발명은 계산의 시작에 한정이 없어져 청구범위가 확장되어 등록공보의 기재사항을 신뢰한 제3자에 예측할 수 없는 손해를

입하거나 제3자의 권리를 침해할 우려가 있다. 이에 대해 피고는, 특허 등록 당시 구성요소 1에 잘못 추가된 부분으로 명세서에 해당 기재도 없다고 주장하나, 청구범위의 어떤 기재가 명세서에 없다는 이유만으로 이를 잘못된 기재 내지 분명하지 아니하게 기재된 것으로 보고 정정을 무조건 허용할 수는 없다. 만일 이러한 경우까지 정정을 쉽게 허용한다면 특허법 제42조 제4항 제1호가 규정하는 뒷받침 요건에 위배되어 무효인 청구범위에 대해서까지도 정정을 허용하는 셈이어서 특허요건으로서의 명세서 기재요건이 형해화될 우려가 크다. 더욱이 피고의 주장 자체에 의하더라도 출원인이 심사단계에서 추가한 사항을 이 사건 정정 신청을 통해 삭제하였다는 것인데, 아래에서 판단하는 바와 같이 “복수의 중간-상태들의 각각의 고유 중간-상태로부터 시작하여,”는 특허법이 금지하는 최초 출원 시 명세서 등에 기재되지 않은 것을 보정을 통해 포함시킨 ‘신규사항의 추가’에 해당하므로 이를 정정제도를 활용하여 추후에 삭제하는 것은 더욱 허용할 수 없다.

2. 신규사항 추가의 무효사유가 있는지 여부

이 사건 특허발명의 심사과정에서 심사관의 의견제출통지에 대응하여, 출원인은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2의 앞부분에 “복수의 중간-상태들의 각각의 고유 중간-상태로부터 시작하여,”를 추가하는 보정(이하 ‘보정사항 1’이라 한다)을 하였고 이후 그대로 등록되었다. 보정 전후 구성을 대비하면 아래 표와 같다

청구항 1	최초 청구항 1 (보정 전 구성 2)	보정 청구항 1 (2019. 9. 27. 보정 후 구성 2)
구성 2	[1] 상기 블록 헤더의 선택된 제 1 부분을 선택적으로 가변하는 함수로서, 복수의, m개의, 중간-상태들 각각을 개발하는 단계;	[1] 복수의 중간-상태들의 각각의 고유 중간-상태로부터 시작하여,(보정사항 1) 상기 블록 헤더의 선택된 제1 부분을 가변하는 함수로 복수인 m개의 중간상태들 각각을 계산하는 단계;

발명의 최초 명세서 등 어디에도 보정사항 1과 같이 ‘중간상태들 각각의 계산’이 ‘복수의 중간-상태들의 각각의 고유 중간-상태’에서 시작된다는 점에 대해 명시적으로 기재하고 있지 않은 점, 출원 당시의 기술 상식을 감안해 보더라도 명세서를 본 통상의 기술자라면 임의의 ‘중간-상태’를 계산할 때 그 시작 값으로 ‘복수의 고유의 중간-상태’를 사용할 수 있음을 쉽게 인식할 수 있으리라고 보이지도 않는 점, 신규사항에

해당하는지 여부는 ‘최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항’이나 ‘명시적 기재가 없더라도 출원 시의 기술상식에 비추어 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재된 것과 마찬가지로 이해할 수 있는지’ 여부로 판단하면 족한 것이지 다른 구성요소와의 관계까지 검토하여 청구항이 불분명하게 되는지, 보정 당시 출원인이 실수로 추가한 것인지 적극적인 의사로 한 것인지에 따라 달리 판단할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 보정사항 1은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 신규사항 추가에 해당하므로 특허법 제47조 제2항에 위배된다.

## 프로세스 챔버 규정 링 사건

(제5부) 2024. 8. 22. 선고 2023허11067 판결

**【권리내용】** [특허권] 프로세스 챔버에서 프로세스 제외 및 프로세스 실행의 영역들을 규정하는 장치

**【심 결】** 특허심판원 2023. 2. 20. 자 2022당199 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제3항, 제133조 제1항 제6호, 제133조의2, 제136조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결

### 【판시사항】

1. 정정사항 4 내지 7은 청구범위를 감축하는 정정에 해당하지만, 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 정정으로 볼 수 없다고 판단한 사례
2. 보정사항 2는 이 사건 특허발명의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 것으로서 신규사항의 추가에 해당한다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 출원인인 피고는 2014. 2. 4.자 보정을 통해 독립항인 제4항 및 제16항 특허발명에 ‘저부 에칭 규정 링은 하부 전극의 중심 부분으로부터 하부 전극의 하부 에지 섹션을 분리’한다는 내용의 기재(보정사항 2-1), ‘최상부 에칭 규정 링은 최상부 전극의 중심 영역으로부터 최상부 전극의 최상부 에지 섹션을 분리’한다는 내용의 기재(보정사항 2-2, 보정사항 2-1과 합쳐서 보정사항 2)를 추가하였고, 특허발명은 2014. 11. 26. 등록되었다.

2. 원고는 2022. 1. 21. 특허심판원에 피고를 상대로 등록무효심판을 청구하였고, 피고는 그 절차에서 정정청구를 하였다. 원고는 ‘정정청구는 요건을 충족하지 못하였고, 특허발명의 청구범위는 뒷받침되지 않을 뿐만 아니라 의미가 불명확하며, 제4항 내지 제23항 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다’고 주장하였다.
3. 특허심판원은 ‘정정청구는 적법하고, 정정발명은 뒷받침되며 그 의미도 명확할 뿐만 아니라 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다’라는 이유로 심판청구를 기각하였다.

### 【판결요지】 심결취소

#### 1. 판단의 순서

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리·판단되는데, 원고와 피고는 정정청구의 적법 여부 및 정정 전 특허발명이나 정정발명의 무효 여부를 다투고 있으므로, 이하에서는 정정청구가 요건을 갖추어 적법한지를 먼저 판단하고, 만일 정정청구가 적법하다면 정정발명을 기준으로, 정정청구가 부적법하다면 정정 전 특허발명을 기준으로 신규사항 추가 등의 등록 무효사유가 있는지를 판단한다.

#### 2. 정정청구의 적법 여부

아래 사정에 의하면, 정정사항 4 내지 7은 청구범위를 감축하는 정정에 해당하지만, 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 정정으로 볼 수 없으므로 구 특허법 제136조 제2항에 위배된 부적법한 정정에 해당한다고 판단된다.

가. 정정사항 4, 6은 제4항 및 제16항 특허발명에 ‘하부 전극의 하부 에지 섹션의 내경(=e)’이 ‘웨이퍼의 직경(=f)’보다 크다는 구성을 부가한 것이고, 정정사항 5, 7은 같은 발명에 ‘최상부 전극의 최상부 에지 섹션의 내경(=g)’이 f보다 크다는 구성을 부가한 것으로, 청구범위의 감축에 해당한다.

나. 명세서 및 도면 어디에서도 하부 에지 섹션 또는 최상부 에지 섹션의 내경(內徑, 관 따위의 안쪽에서 잴 지름)과 웨이퍼의 직경(直徑, 원이나 구 따위에서 중심을 지나

는 직선으로 그 둘레 위의 두 점을 이은 선분의 길이)의 크기 관계, 즉 'e와 f' 또는 'g와 f'의 크기 관계에 대하여 명시적으로 기재 내지 표시하고 있는 부분이 발견되지 않는다.

다. 통상의 기술자가 명세서 및 도면으로부터 'e가 f보다 크다' 및 'g가 f보다 크다'는 내용의 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있다고 단정하기도 어렵다. 이유는 다음과 같다.

- 1) 명세서 및 도면의 다양한 부분에서 '섹션'이라는 용어를 사용하고 있으며, '에지'나 '섹션' 부위가 도면에 표시되어 있기는 하지만, 정작 '하부 전극의 하부 에지 섹션'이나 '최상부 전극의 최상부 에지 섹션'이 어느 곳을 의미하는지 통상의 기술자가 명확하게 알 수 있을 정도의 기재나 표시는 발견되지 않는다.
- 2) 통상의 기술자는 '최상부 전극의 최상부 에지 섹션'을 '전력을 제공하는 최상부 전극에서 전력을 제공하지 않는 중심 영역 이외의 영역 중 가장자리에 위치한 일정한 영역'을 의미하는 것으로, '하부 에지 섹션'을 '하부 전극의 가장자리 부근에서 최상부 전극의 중심 영역 이외의 영역과 대응하는 일정한 영역'을 의미하는 것으로 파악할 수는 있다고 보이지만, 거기에서 더 나아가 해당 영역의 정확한 위치를 도면상 명확하게 특정할 수 있다고 보기는 어렵고, 결국 e와 g를 측정할 수 있는 기준 위치가 분명하게 특정되지 않는 이상 e와 f 또는 g와 f 사이의 크기 관계도 알 수 없다고 판단된다.

### 3. 특허발명에 신규사항 추가의 무효사유가 있는지 여부

아래 사정에 의하면, '저부 에칭 규정 링은 하부 전극의 중심 부분으로부터 하부 전극의 하부 에지 섹션을 분리'한다는 내용 및 '최상부 에칭 규정 링은 최상부 전극의 중심 영역으로부터 최상부 전극의 최상부 에지 섹션을 분리'한다는 내용이 추가된 보정사항 2는 특허발명의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 것으로서 신규사항의 추가에 해당한다고 봄이 타당하다.

가. 특허발명에서 웨이퍼의 주변은 에칭이 수행되지 않는 '비활성 에칭 구역'과 에칭이 수행되는 '활성 에칭 구역'으로 구분되고, 구체적으로 '활성 에칭 구역'의 범위 조절이 '최상부 에칭 규정 링(110)'과 '저부 에칭 규정 링(120)'을 통해 구현된다. 그

러나 물리적 현상의 발생 영역과 그와 같은 현상의 원인이 되는 부재의 부위는 구별되는 것이므로, '최상부 에칭 규정 링'과 '저부 에칭 규정 링'이 '활성 에칭 구역'의 범위를 조절하는 역할을 수행한다는 것이 곧 '최상부 에지 섹션과 최상부 전극의 중심 영역을 분리'하거나 '하부 에지 섹션과 하부 전극의 중심 부분을 분리'하는 역할을 수행한다는 것을 의미하거나 양자가 실질적으로 동일한 구성에 해당한다고 보기 어렵고, 그것이 통상의 기술자에게 자명하다고 볼 만한 뚜렷한 근거도 발견되지 않는다.

나. 피고는 에칭 규정 링이 '활성 에칭 구역과 비활성 에칭 구역을 분리'하는 것은 '에지 섹션과 중심 영역(또는 중심 부분)을 분리'하는 것과 기술적으로 밀접하게 연결되어 있으므로 통상의 기술자는 에칭 규정 링이 '활성 에칭 구역과 비활성 에칭 구역을 분리'한다는 기재로부터 보정사항 2를 자명하게 이해할 수 있다는 취지로도 주장한다. 그러나 다음 사정을 고려하면 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

- 1) '에칭 영역'의 분리는 최상부 전극 중 최상부 전극의 중심 영역 이외의 부분을 통해 전력을 공급하고, 최상부 전극과 웨이퍼 사이의 간격을 조절하며 일정한 형상 내지 구조를 가진 에칭 규정 링을 배치함으로써 이루어지는데, 비록 에칭 규정 링이 '활성 에칭 구역과 비활성 에칭 구역을 분리'하는 데에 관여한다고 하더라도, 그와 같은 사정에 기초하여 곧바로 에칭 규정 링이 전극의 '에지 섹션과 중심 영역(또는 중심 부분)을 분리'하는 기능을 수행한다고 단정하기는 어렵다.
- 2) '에칭 구역 분리'와 '전극 부위 분리'가 기술적으로 관련이 없는 것은 아니지만 양자는 구별되는 기술적 특징 내지 사항이다. 에칭 구역이 분리되는 영역과 정확하게 대응되는 지점에서 전극의 부위가 분리된다고 단정할 수 없고, 전극의 부위가 에칭 규정 링에 의하여 분리되지 않는 경우에도 에칭 구역 분리가 발생할 수 있음은 위에서 본 바와 같다. 그렇다면 최초 명세서 등을 접한 통상의 기술자가 에칭 규정 링이 '활성 에칭 구역과 비활성 에칭 구역을 분리'한다는 것으로부터 전극의 '에지 섹션과 중심 영역(또는 중심 부분)을 분리'한다는 것까지 자명하게 인식할 수 있다고 보기는 어렵다.

#### 4. 결론

정정청구는 부적법하고, 정정 전 특허발명은 신규사항이 추가되어 구 특허법 제47조 제2항에 위배되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 나머지 특허등록무효 주장에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

09

## 권리범위확인심판

## 마시텐탄 사건

(제4부) 2024. 7. 25. 선고 2023허12169 판결

**【권리내용】** [특허권] 피리미딘-설파마이드를 함유하는 안정한 제약학적 조성물

**【심 결】** 특허심판원 2023. 4. 19. 자 2022당1498 심결

**【사 건 명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제135조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결

### 【판시사항】

균등침해에서, 의식적 제외 여부는 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 포함하여 출원과정에서 드러난 여러 사정들을 종합적으로 참작하여 판단하는 것으로, 자진보정의 경우는 해당하지 않는다고 보기는 어렵고, 국제조사보고서는 출원인에게 선행기술의 존재 여부 등을 미리 알려주어 출원인이 지정국에서의 특허 취득 가능성을 평가하고 이를 대비하는데 참고자료로 활용할 수 있으므로 국제조사보고서가 지정국에서의 심사를 구속하는 효과가 없다는 사정만으로 의식적 제외 여부를 판단하는 데에서 배제할 이유는 없고 본 사례

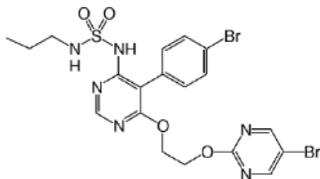
### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 ‘확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명 중 봉해제 및 계면활성제 구성에서 차이가 있어 문언적으로 동일하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 b), c), d), f) 구성[이하 ‘b) 내지 f)’라 한다]의 특정한 부형제 조합을 포함하지 않는 등 명확한 차이가 있어 균등 관계에 있지 않아 권리 범위에 속하지 않는다.’는 이유로 피고의 이 사건 심판청구를 인용하였다.

원고는 이 사건 소송에서 다음과 같이 주장하였다.

발명의 과제해결원리는, 주위적으로는 폴리소르베이트로 대표되는 계면활성제 전체의

특정 중량%를 포함하여 마시텐탄 함유 제제를 안정화시키는 것이고, 예비적으로는 폴리소르베이트로 대표되는 비이온성 계면활성제의 특정 중량%를 포함하여 마시텐탄 함유 제제를 안정화시키는 것이다. 확인대상 발명은 폴리소르베이트의 가장 흔한 대체제이자 같은 비이온성 계면활성제로 분류되는 ‘폴록사머’를 같은 중량% 사용하여 마시텐탄 함유 제제의 안정성을 달성한 것이므로 과제해결원리가 동일하다. 출원과정에서 원고가 b) 내지 f)의 특정한 부형제 조합만으로 이 사건 특허발명의 권리범위를 한정할 이유가 없고, 의식적으로 제외한 것도 아니다.

구성	이 사건 제1항 발명	확인대상 발명	대비
1	폐동맥 고혈압의 치료에 이용되고 아래의 성분을 함유하는 안정한 제약학적 조성물	폐동맥 고혈압의 치료용 정제	동일
2	a) 화학식 I 화합물, 또는 이의 제약학적으로 허용되는 염, 용매화합물 또는 수화물, [화학식 I] 	마시텐탄, 또는 이의 제약학적으로 허용되는 염, 용매화합물 또는 수화물	동일
3	b) 미세결정성 셀룰로오스(microcrystalline cellulose)와 락토즈 일수화물로 구성된 충전제(filer)	미세결정성 셀룰로오스 및 락토즈 일수화물(배합목적: 충전제)	동일
4	c) 나트륨 전분 글리콜레이트 또는 나트륨 전분 글리콜레이트와 폴리비닐피롤리돈의 조합으로 구성된 분해제	크로스카르멜로오스나트륨(배합목적: 분해제)	차이
5	d) 제약학적 조성물의 전체 중량에 기초하여 중량으로 최대 0.1 내지 3%의 양의 폴리소르베이트로 구성된 계면활성제	0.1 내지 3 중량%의 폴록사머(배합목적: 계면활성제)	차이
6	f) 마그네슘 스테아레이트로 구성된 윤활제	마그네슘 스테아레이트(배합목적: 윤활제)	동일

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 기술사상의 핵심

발명의 명세서 기재, 추후 실험 결과 자료 및 기술상식 등을 종합하여 인정되는 각 사

실과 사정에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 마시텐탄을 주성분으로 함유하는 안정한 제약학적 조성물의 제제화 과정에서, 부형제로 널리 사용되는 충전제, 붕해제, 계면활성제, 윤회제 중 b) 내지 f)의 특정한 조합과 그중 계면활성제인 폴리소르베이트의 함량이 0.1 내지 3 중량%인 경우 마시텐탄의 안정성을 향상시킬 수 있음을 확인한 데 기초한 것이다. 이를 넘어 계면활성제 전체의 특정 중량%를 포함한 경우 또는 비이온성 계면활성제의 특정 중량%를 포함한 경우 안정성 향상 효과를 확인하였다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허발명의 과제해결원리는 '주성분인 마시텐탄을 함유하는 제약학적 조성물의 제조에 있어서 b) 내지 f)의 특정한 부형제 조합에 의하여 안정성 효과를 달성한 것, 특히 폴리소르베이트를 계면활성제로 하여 그 함량을 0.1 내지 3중량%로 한정된 기술적 구성'에 있다고 봄이 타당하다.

확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4에 대응하여 붕해제로 크로스카르멜로오스나트륨을 포함하고, 구성요소 5에 대응하여 계면활성제로 폴록사머를 포함한다. 이 사건 제1항 발명과는 b) 내지 f)의 특정한 부형제 조합, 특히 폴리소르베이트를 계면활성제로 하여 그 함량을 0.1 내지 3중량%로 한정된 기술적 구성을 포함하지 않는 차이가 있다. 확인대상 발명에는 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심인 '주성분인 마시텐탄을 함유하는 제약학적 조성물의 제조에 있어서 b) 내지 f)의 특정한 부형제 조합에 의하여 안정성 효과를 달성한 것, 특히 폴리소르베이트를 계면활성제로 하여 그 함량을 0.1 내지 3중량%로 한정하는 구성'이 없으므로 과제해결원리가 동일하지 않다.

## 2. 의식적 제외 여부(가정적 판단)

특허발명과 대비대상이 되는 확인대상 발명이 특허발명과 균등관계에 있어서 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 확인대상 발명을 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에 확인대상 발명이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 특허발명의 출원과정에서 확인대상 발명이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조).

원고는 이 사건 특허발명의 출원 당시 청구항 1을 마시텐탄과 4종류의 기능을 갖는 부형제로 기재하였다가 자진보정을 통해 각 부형제를 구체적 성분으로 한정하는 점, 이러한 보정은 제제의 안정성 효과가 확인된 소정의 범위 내로 물질을 한정하는 점, 원고가 자진보정 이후 일관되게 ‘이 사건 제1항 발명의 b) 내지 f)의 특정한 부형제 조합이 마시텐탄 함유 제제의 안정성을 도모한다.’는 취지로 주장하여 진보성 부정을 피하고자 한 점, 특허청 심사관이 보정된 청구항 1에 대해 비교대상발명 1과 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지하자, 원고가 충전제, 봉해제의 종류를 한정하고, 함량 기재를 삭제하였으며, 계면활성제의 중량 %를 0.1 내지 3%로 한정하는 보정을 한 점 등에 비추어 보면, 확인대상 발명의 부형제 조합은 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하다.

## 독서대 사건

(제1부) 2024. 9. 5. 선고 2023허14042 판결

**【권리내용】** [특허권] 독서대 받침대

**【심 결】** 특허심판원 2023. 9. 25. 자 2023당2008 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(특)

**【참조조문】** 특허법 제135조 제1항

**【참조판례】** 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결

### 【판시사항】

적극적 권리범위확인심판에서 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상 발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이지 않는 경우에는 그 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법한바, 심판청구인인 피고가 특정한 확인대상 발명과 피심판청구인인 원고의 실시 발명이 사실적 관점에서 다름이 명백하다는 이유로 그 심판청구를 부적법하다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 원고가 실시하고 있는 확인대상 발명은 피고의 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 그 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상 발명은 피고의 특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로 그 권리범위에 속한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

### 【판결요지】 심결취소

피고가 특정한 확인대상 발명에는 ‘상기 바닥판(320)의 일측에 형성된 탄성힌지결합부(330a)는 독서대 후면판(12)에 장착된 지지블럭(341)에서 돌출된 바닥판체결돌기(332a)에 끼워져’라는 기재가 있는데, 아래와 같은 이유로 원고 실시 발명에는 ‘독서대 후면판

(12)에 장착된 지지블럭(341)'과 동일한 구성이 존재한다고 할 수 없다. 결국 이 사건 심판청구는 원고가 실시하고 있지 않는 발명을 대상으로 한 것이어서 확인의 이익이 없어 부적법하고, 그럼에도 이 사건심판 청구를 각하하지 아니하고 본안 판단에 나아간 이 사건 심결은 위법하다.

가. 사전적으로, '장착'은 '의복, 기구, 장비 따위에 장치를 부착함'을 의미하고, '부착'은 '떨어지지 아니하게 붙음. 또는 그렇게 붙이거나 닮'을 의미하므로, 확인대상 발명의 '독서대 후면판(12)에 장착된 지지블럭(341)'은 '지지블럭(341)이 독서대 후면판(12)에 떨어지지 않게 붙어있는 상태'로 보아야 한다. 그런데 원고 실시 발명은 바닥판 체결돌기(332a)가 독서대 후면판(12)에서 직접 돌출되어 있어 독서대 후면판(12)에 떨어지지 않게 붙어있는 지지블럭(341)이 없고, 원고 실시 발명의 바닥판체결돌기(332a)가 돌출된 독서대 후면판(12) 주변부를 '지지블럭(341)'으로 보더라도, 그 지지블럭(341)은 사출 등의 방법으로 독서대 후면판(12)과 '일체'로 형성되어 있을 뿐이다. 따라서 독서대 후면판(12)과 분리된 별도의 구성인 '지지블럭(341)'이 독서대 후면판(12)에 '장착'된 것으로 볼 수는 없다.

나. 피고는, '지지블럭(341)'과 '후면판(12)'을 한 개로 일체화시키는 기술은 해당 기술 분야에서 흔히 사용되고 있는 것으로 '일체화'에 특별한 기술이나 효과가 있는 것이 아니므로, 원고 실시 발명과 확인대상 발명은 별다른 차이가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 확인대상 발명과 원고 실시 발명 사이에 동일성이 인정되는지는 확인대상 발명과 원고 실시 발명이 사실적 관점에서 동일한지 여부로 판단하는 것이므로, 확인대상 발명과 원고 실시 발명이 사실적 관점에서 다름이 명백한 이상, 그 차이가 기술적으로 쉽게 극복될 수 있는 것인지는 고려할 것이 아니다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

## 벽걸이 거치대 고정장치 사건

(제5부) 2024. 9. 12. 선고 2023허11012 판결

**【권리내용】** [특허권] 벽걸이 거치대 고정장치

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 2. 28. 자 2021당3200 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(특)

**【참조조문】** 특허법 제135조 제1항

**【참조판례】** 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결

### 【판시사항】

선 특허발명에 상위개념이 기재되어 있고, 확인대상 발명이 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 후 출원에 의한 등록발명인 경우 권리범위확인심판의 허용 여부(한정 적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

‘벽걸이 거치대 고정장치’에 관한 특허권자인 피고가 원고의 후 출원 등록특허인 확인대상 발명을 심판대상으로 하여 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 청구를 받아들여 확인대상 발명이 피고의 이 사건 특허발명의 보호범위에 속한다는 내용의 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다. 이 사건에서는 ‘선 특허발명에 상위개념이 기재되어 있고, 확인대상 발명이 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 후 출원에 의한 등록발명인 경우 권리범위확인심판의 허용 여부’가 쟁점이 되었다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 이 사건 특허발명의 주요 내용 및 쟁점 구성요소

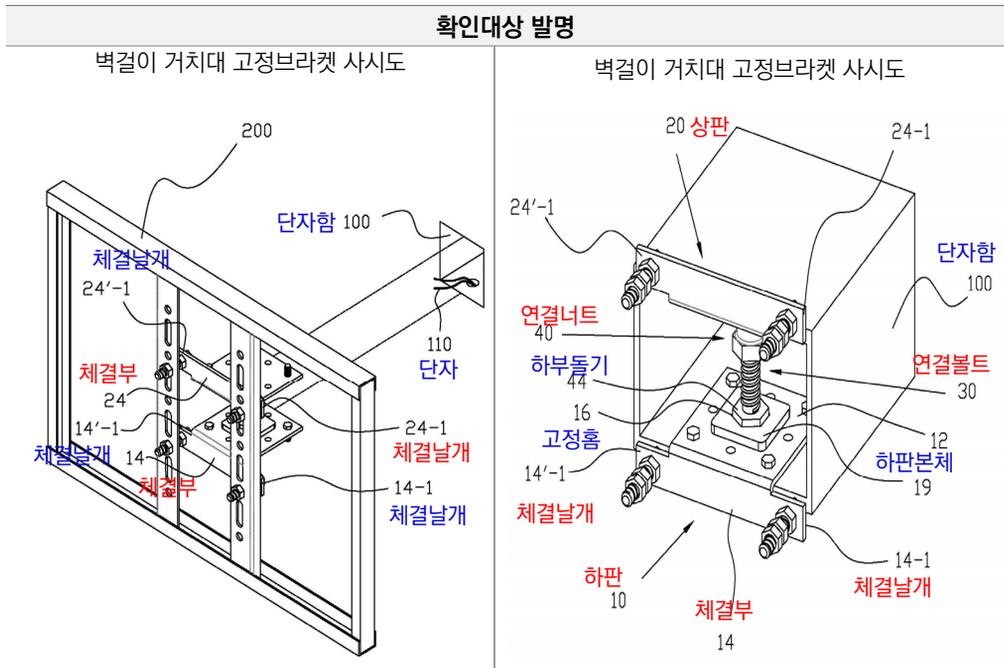
이 사건 특허발명의 종래 기술에 의하면, TV, 에어컨 등 전자기기를 벽면에 거치하기 위해서는 벽면에 고정볼트를 타공하여 브래킷을 시공했어야 했는데 이와 같은 시공방식은 벽면을 손상시키고 시공과정이 어려우며 소음이 발생한다는 문제점이 있었다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 이 사건 특허발명은 벽면을 손상시키지 않고 벽면

에 형성된 콘센트나 스위치의 단자함을 매개로 전자기기의 벽걸이 거치대를 벽면에 고정할 수 있는 구조의 벽걸이 거치대 고정장치를 제시하는 것을 발명의 목적으로 하고 있다.

이 사건 제1항 발명은 '건물의 벽면에 형성되는 콘센트나 스위치의 단자함에 매립된 상태로 고정되어 단자를 수용하면서 지지력을 제공하는 지지부'를 구성으로 하고 있는데(구성 1), 이는 위 '지지부'가 '건물의 벽면에 형성되는 콘센트나 스위치의 단자함에 매립된 상태로 고정되어 단자를 수용하면서 지지력을 제공할 수 있는 것이어야 한다는 취지이다. 즉, 위 지지부는 건물 벽면을 손상하지 않고도 건물의 벽면에 형성되는 단자함에 매립되면서 고정되어 지지력을 제공하는 구성요소로, 이 사건 제1항 발명은 이와 같은 구성을 통해 벽면을 손상시키지 않고도 거치대를 벽면에 고정할 수 있고, 지지부에 수용되는 단자를 통해 외부장치에 쉽게 전원을 연결할 수 있는 효과를 가지게 된다.

## 2. 확인대상 발명의 대응구성

이 사건 제1항 발명의 지지부에 대응되는 확인대상 발명의 구성은 '고정브라켓의 상판과 하판이 상하판 연결볼트 및 상하판 연결너트에 의해 연결된 구조체'이다.



### 3. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있는지 여부

#### 가. 관련법리

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상 발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조).

#### 나. 판단

이 사건 제1항 발명의 구성 1은 ‘건물의 벽면에 형성되는 콘센트나 스위치의 단자함에 매립된 상태로 고정되어 단자를 수용하면서 지지력을 제공하는 지지부’로서 지지부의 구체적인 구조를 구체적으로 한정하는 대신 지지부의 기능을 중심으로 넓은 범위의 추상적 개념으로 지지부를 특정하고 있다. 그런데 후 출원 등록특허인 확인대상 발명의 대응구성은 고정브라켓 상하판과 연결볼트, 연결너트로 형성된 구조체로서 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 한정하고 있는 지지부의 추상적 개념 요소를 모두 만족하면서도, 이 사건 특허발명의 발명의 설명이나 도면 등에서 개시되지 않았던 새로운 구조적 특징을 가지고 있는 하위개념에 해당한다고 볼 수 있다.

이와 같이 선 특허발명에 상위개념이 기재되어 있고, 확인대상 발명이 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 후 출원에 의한 등록

발명인 경우에는, 선 특허발명에 위 하위개념이 구체적으로 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선 특허발명의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선 특허발명으로부터 직접적으로 위 하위개념을 인식할 수 있는 경우가 아닌 이상, 확인대상 발명이 선 특허발명의 권리범위에 속함을 확인하는 것이 곧바로 후 출원 등록특허인 확인대상 발명의 권리의 효력을 부정하는 결과가 되는 것이 아니다. 따라서 이 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다고 보아야 한다.

즉, 확인대상 발명은 지지구조체가 가지고 있는 특유한 구조(상판과 하판을 연결볼트와 연결너트로 연결한 구조)로 인해 상판과 하판이 분리되어 있는 상태로 건축물 내벽에 형성된 단자함 내부에 집어넣어서 고정장치를 벽면에 완전히 밀착 또는 설치하기가 용이하고, 상하 간격 높이가 조절이 마음대로 가능하므로 상하 폭의 크기가 다른 여러 가지 다양한 단자함에도 설치가 가능하다는 새로운 효과가 발생하는데, 이는 후 발명인 확인대상 발명이 선 특허발명인 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 내적으로 부가한 결과라고 볼 수 있다. 이 경우에는 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단되더라도, 그와 같은 판단이 곧바로 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 동일한 발명에 해당하여 등록무효 사유에 해당한다는 결론, 즉 무효심결의 확정 전에 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하는 결론으로 귀착되지 않는다.

한편, 확인대상 발명은 벽면을 손상시키지 않고 벽면에 형성된 콘센트나 스위치의 단자함을 매개로 전자기기의 벽걸이 거치대를 벽면에 고정할 수 있고, 위 콘센트나 스위치 단자함 내의 단자를 통해 외부장치에 쉽게 전원을 연결할 수 있는 효과를 가지는 구조의 벽걸이 거치대 고정장치라는 점에서 이 사건 제1항 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상 발명 내에서 이 사건 제1항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 할 수 있다.

따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있다고 봄이 타당하고, 이와 같은 경우 후 등록특허인 확인대상 발명을 심판대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판청구는 적법하다.

## 배관용 관통슬리브 사건

(제2부) 2023. 10. 11. 선고 2022허6549 판결

**【권리내용】** [특허권] 배관용 관통슬리브 및 이의 시공방법

**【원심심결】** 특허심판원 2022. 12. 1. 자 2021당2684 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(특)

**【참조조문】** 특허법 제135조 제1항

**【참조판례】** 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결

### 【판시사항】

확인대상 발명의 권리범위 속부 판단

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상 발명의 설명서 및 도면에 기재된 배관용 원터치(One Touch) 슬리브가 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상 발명은 이 사건 제2항 발명에 기재된 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고가 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 이 사건의 쟁점은, 확인대상 발명이 문언적으로 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하는지, 균등 관계에 의해 제2항 발명의 권리범위에 속하는지, 차이가 있는 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지, 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부이다.

### 【판결요지】 심결취소

1. 확인대상 발명이 문언적으로 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하는지 여부  
이 사건 제2항 발명 구성요소 2의 체결부는 저면판에 일체 또는 결합되는 너트하우징

과 너트하우징 내부에 매립 또는 삽입되는 체결너트로 구성되나, 확인대상 발명의 체결부는 저면판의 중앙에 상하로 돌출부가 없는 단순 홀의 관통구인 점에서 차이가 있으므로 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하지 아니하다.

## 2. 확인대상 발명이 균등관계에 의해 제2항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제2항 발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘저면판과 슬리브 몸체가 연약부에 의해 일체로 형성되고, 연약부는 알루미늄 거푸집 패널이 철거될 때 슬리브 몸체로부터 파단 가능하게 함으로써 슬리브의 결합 및 탈거과정이 신속, 용이하게 할 수 있게 한 것’으로 봄이 타당하다. 이에 대응되는 확인대상 발명도 슬리브 몸체에 일체로 형성된 내부 지지부, 내부 지지부와 저면판이 연약부에 의해 일체로 형성되고, 고정핀에 의해 거푸집 패널에 고정되어 있어 거푸집 패널이 철거될 때 연약부가 슬리브 몸체로부터 파단가능하여 부품 수를 줄이면서도 관통슬리브를 거푸집 패널에 시공·해체하는 데에 소요되는 시간을 단축시키는 효과를 갖는 점에서 양 발명은 기술사상의 핵심에 차이가 없으므로 그 과제의 해결원리가 동일하다.

구성요소 1과 관련하여, 확인대상 발명에 있는 ‘내부 지지부’는 이 사건 제2항 발명이 포함하는 ‘내부 원통부’와 실질적으로 동일한 구성으로 봄이 상당하다 할 것인데, 설사 이를 차이 나는 구성으로 본다고 하더라도, 이 사건 제2항 발명의 ‘저면판’은 슬리브 몸체 저면에 직접 연결되어 있는 반면 확인대상 발명의 ‘저면판’은 슬리브 몸체에 결합된 내부 지지부를 통해 간접 연결되어 있는 점에서 차이가 있을 뿐, 확인대상 발명의 ‘저면판’이 슬리브 몸체와 일체로 형성되어 있는 점에서 이 사건 제2항 발명의 ‘저면판’이 연결된 구조와 별다른 차이가 없는 점 등에 비추어 위 차이가 있는 부분은 통상의 기술자가 쉽게 치환하거나 변경할 수 있고, 작용효과 면에서도 차이가 없다고 봄이 타당하다.

구성요소 2와 관련하여, 이 사건 제2항 발명의 체결부는 ‘저면판에 일체로 되거나 결합되는 너트하우징의 내부에 매립 또는 삽입된 채 고정핀과 체결되는 체결너트’로 구성된 반면, 확인대상 발명의 체결부는 ‘저면판 상하로 돌출부가 없는 단순 홀의 관통구에 고정핀이 체결되는 것’으로 확인대상 발명의 체결부에는 이 사건 제2항 발명의 체결너트가 없는 점에서 차이가 있다. 그러나 이 사건 제2항 발명의 ‘체결부’는 고정

핀을 알루미늄 거푸집 패널에 고정한 후에 저면판과 일체로 형성된 슬리브 몸체를 고정핀과 마감볼트를 이용하여 고정하고, 이후 콘크리트 타설 및 양생 과정이 완료되면 거푸집과 함께 저면판이 제거될 수 있도록 하기 위한 것이고, 확인대상 발명의 체결부도 고정핀을 알루미늄 거푸집 패널에 고정한 후에 저면판이 일체로 형성된 슬리브 몸체를 고정핀과 마감볼트를 이용하여 고정한 후에 콘크리트 타설 및 양생 과정이 완료되면 알루미늄 거푸집 패널과 함께 저면판이 제거될 수 있도록 하기 위한 것인 점에서 양 발명의 이 부분 구성은 기능 및 작용효과에서 차이가 없다. 결합방식에 있어 이 사건 제2항 발명은 저면판의 중앙에 체결너트를 부가하고는 있으나, 중앙부 하측에 나타나 있는 고정핀의 외주부에는 나사산이 형성되어 있지 않고 단순히 체결너트에 삽입한 후에 마감볼트와 나사결합을 통해 저면판을 고정하고 있고, 확인대상 발명도 저면판의 중앙부에 형성된 관통홀에 고정핀을 삽입하는 것이어서, 마감볼트와의 나사결합에 의해 저면판을 고정하는 결합구조면에서도 차이가 없다. 이와 같은 점을 종합하면, 양 발명의 위와 같은 구성 상 차이는 통상의 기술자가 쉽게 치환하거나 변경할 수 있고, 작용효과에서도 차이가 없다.

피고는 확인대상 발명의 '내부 지지부'에 대응되는 이 사건 제2항 특허발명의 '내부 원통부'는 특허청 출원과정에서 선행기술을 회피하기 위한 의도로 의식적으로 제외되었다고 주장한다. 그러나 이 사건 제2항 발명 청구항의 '저면판이 내부 원통부와 일체로 구성'된 부분을 '저면판이 슬리브 몸체의 저면에 일체로 구성'된 것으로 보정한 것은, 이 사건 제1항 발명의 청구항 기재와 동일한 구성으로 보정한 것인데 이와 같은 청구항 1에 대해 심사관은 위와 같은 보정 전 이미 특허거절결정서에서 선행발명 1, 2를 들어 거절이유를 제시한 바 있었으므로, 이 사건 특허발명의 청구항 2에서 '내부 원통부'의 구성을 삭제하여 '저면판이 내부 원통부의 저면에 일체로 형성된 구성'을 청구항 1과 같이 '저면판이 슬리브 몸체의 저면에 일체로 형성된 구성'으로 변경한 것이 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도라고 단정할 수 없는 점, 원고가 이 사건 특허발명의 출원과정에서 한 보정은 외형적으로 '내부 원통부'의 구성을 삭제하고 대신 '원통형으로 된 슬리브 몸체'에 저면판이 일체로 구성되도록 하여 청구범위를 확장한 것이어서 특허법상 원칙적으로 허용될 수 없는 보정이나, 이 사건 특허발명의 '저면판을 슬리브 몸체 저면에 일체로 구성'하는 기술적 특징을 유지한 채

결부를 구체적으로 한정함으로써 전체적으로 청구범위를 감축하는 보정에 해당하므로, 이 사건 특허발명이 등록된 이유는 '내부 원통부'의 구성을 삭제하였기 때문이 아니라 연약부가 형성된 저면판이 일체로 결합되는 대상을 '내부 원통부'에서 '원통형으로 된 슬리브 몸체'로 하는 것과 동시에 체결부와 관련된 종속항을 결합하여 구체적으로 한정하는 것이기 때문으로 보이는 점 등을 종합하면 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한 이 사건 특허발명의 출원과정에서 청구항 2, 3, 5에 대한 보정에 의하여 저면판을 고정하기 위한 '체결부'의 형상·구조면에서 변경이 전혀 없고, 특허청 심사관이 지적한 거절이유에는 이러한 '관통구'와 관련된 내용이 전혀 없는 점을 고려해볼 때 이 사건 제2항 발명의 '체결부' 구조가 '상하로 돌출부가 전혀 없는 단순 홀의 관통구'를 의식적으로 제외하였다고 볼 수는 없으므로 이 사건 제2항 발명의 '체결부'의 구조에서 '상하로 돌출부가 없는 단순 홀의 관통구'의 구성이 의식적으로 제외된 것으로 볼 수 없다.

### 3. 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부

확인대상 발명은 슬리브 몸체에 일체로 연결되는 내부 지지부, 저면판이 연약부에 의해 내부 지지부에 연결됨으로써 슬리브 몸체에 간접적으로 연결되어 부품 수를 줄이고, 저면판을 알루미늄 거푸집 패널에 고정함으로써 관통슬리브 시공·해체 시간을 단축시키는 것을 기술사상의 핵심으로 하고 있다. 그런데 선행등록실용신안은 관통슬리브를 고정하기 위한 클램프 구조체의 구조가 하나의 슬리브변형방지구 만을 사용하여 볼트 결합이 가능하도록 하여 한 번의 조임만으로 고정토록 함으로써 간편하게 시공하기 위한 것으로, 확인대상 발명의 내부 지지부에 대응되는 내관의 구성이 제시되어 있을 뿐 슬리브와 내관이 별도로 분리된 형태로서 확인대상 발명과 기술사상의 핵심이 서로 상이하다. 또한 선행공개실용신안도 관통슬리브를 거푸집에 시공 시 한 번에 정확하게 고정구를 고정하기 위한 것으로 확인대상 발명의 내부 지지부에 대응되는 내부관이 나타나 있으나, 관통슬리브와 고정판이 분리된 형태로 되어 있어 확인대상 발명과 기술사상의 핵심이 서로 상이하다. 위와 같은 사정들을 고려하면 확인대상 발명의 기술사상의 핵심이 선행발명들에 나타나 있다고 볼 수 없어 확인대상 발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이라 볼 수 없다.

## 커피 자동판매기 사건

(제2-1부) 2024. 7. 26. 선고 2024허10955 판결

**【권리내용】** [특허권] 커피 자동판매기

**【심 결】** 특허심판원 2024. 1. 25. 자 2023당1382 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(특)

**【참조조문】** 특허법 제135조 제2항

### 【판시사항】

확인대상 발명의 권리범위 속부 판단

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 특허심판원에 원고를 상대로 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 심결을 하였다.

### 【판결요지】 청구기각

1. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 문언적으로 동일한지 여부  
확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 아래와 같은 차이가 있어 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.
  - 가. 구성요소 1과 확인대상 발명의 대응 구성요소는 캡슐적재부[적재부]<sup>1)</sup>를 구비한 점에서 동일하고, 다만 구성요소 1의 캡슐적재부는 격자형으로 구비된 반면, 확인대상 발명의 적재부는 분리된 상태로 병렬 설치된 점에서 차이가 있다.
  - 나. 구성요소 2와 확인대상 발명의 대응 구성요소는 캡슐적재부[적재부] 하부에서 캡슐을 공급하는 캡슐공급유닛[캡슐토출모듈]인 점에서 동일하다. 다만, 구성요소 2의 캡슐공급유닛은 격자형 캡슐적재부의 하부 중심에 설치되는 반면, 확인대상 발명

1) 확인대상 발명의 대응 구성요소를 대괄호([ ]) 내에 기재하였고, 이하 같다.

의 캡슐토출모듈은 단위 적재부 각각의 하단에 설치되는 점에서 차이가 있다.

다. 구성요소 6과 확인대상 발명의 대응 구성요소는 캡슐공급유닛[캡슐토출모듈]에서 이송된 캡슐이 안착홈[호형의 안착단부가 형성하는 홈]에 안착되며 제1, 2 부분안착부[캡슐안착모듈의 상, 하부 안착대]가 이격될 때 하부로 배출되는 점에서 동일하다. 다만, 구성요소 6의 캡슐은 격자형으로 구비된 캡슐적재부 하부 중심에 설치된 캡슐공급유닛으로부터 선택적으로 낙하되는 반면, 확인대상 발명의 캡슐은 단위 적재부 각각의 하단에 설치된 캡슐토출모듈로부터 낙하되는 점에서 차이가 있다.

## 2. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등 관계인지 여부

아래와 같은 사정들을 종합하면 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 균등하지 않은 것으로 그 권리범위에 속하지 않는다.

가. 이 사건 특허발명의 명세서 기재를 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 ‘다양한 브랜드의 커피를 현장에서 제조, 판매하기 위해 구조 및 배치를 최적화하고 설치 면적을 최소화할 수 있는 기술적 과제에 대한 해결방안으로서 격자형 캡슐적재부의 하부 중심에 캡슐공급유닛을 설치하여 원하는 캡슐을 선택적으로 낙하시키도록 하는 것’에 기술 사상의 핵심이 있다고 봄이 타당하다. 살피건대, 이 사건 제1항 발명은 격자형 캡슐적재부의 하부 중심에 캡슐공급유닛을 설치하여 캡슐공급유닛의 설치 대수를 줄이면서 기호에 맞는 캡슐을 선택할 수 있는 것인데, 확인대상 발명은 단위 적재부의 각각의 하단마다 캡슐토출모듈이 설치되므로 그 설치 대수를 줄일 수 없는 것인바, 이 사건 제1항 발명의 기술 사상의 핵심이 구현되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결의 원리가 동일하지 않다고 봄이 타당하다.

나. 이 사건 제1항 발명은 격자형 캡슐적재부의 하부 중심에 캡슐공급유닛을 설치하는 특유한 구성요소를 통해 구조 및 배치를 최적화하고 설치 면적을 최소화하면서도 기호에 맞는 캡슐을 선택할 수 있도록 한 것인데, 확인대상 발명은 단위 적재부의 각각의 하단마다 캡슐토출모듈이 설치되므로 이러한 작용 효과를 기대할 수 없는 것인바, 양 발명은 작용 효과에 차이가 있다.

- 다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 캡슐적재부와 캡슐토출모듈의 배치나 구조를 설계 변경하는 것을 시사하는 기재가 나타나 있지 않고, 이러한 치환이나 변경이 통상의 기술자에게 쉽다고 인정할 만한 이유나 사정도 없으므로 양 발명의 차이나는 구성 요소는 통상의 기술자가 쉽게 치환할 수 없다고 봄이 타당하다.
- 라. 원고는 확인대상 발명은 단위 적재부 하단에 캡슐토출모듈을 설치하여 자동판매기의 설치 면적을 최소화하고, 구조 및 배치를 최적화하는 것을 기술사상의 핵심으로 하는 점에서 이 사건 제1항 발명과 동일하다고 주장하나, 이 사건 제1항 발명은 격자형 캡슐적재부의 하부 중심에 캡슐공급유닛을 설치함으로써 설치 대수를 줄일 수 있게 되어 구조 및 배치를 최적화하고 설치 면적을 최소화할 수 있는 것인데, 확인대상 발명은 단위 적재부의 각각의 하단마다 캡슐토출모듈이 설치되므로 설치 대수를 줄일 수 없는 것인바, 이 사건 제1항 발명의 기술 사상의 핵심과 동일하다고 볼 수 없다.
- 마. 원고는 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명의 작용 효과 차이는 캡슐공급유닛[캡슐토출모듈]의 개수 차이에서 발생하는 미차에 불과하다고 주장하나, 양 발명은 위에서 살핀 구성요소의 차이로 인해 앞서 본 바와 같이 전체적인 구조와 작용에 차이가 발생하여 이를 미미한 차이에 불과하다고 보기 어렵다고 할 것이다.

10

## 특허권 침해

## 질경이 사건

(제21부) 2024. 9. 5. 선고 2023나11009 판결

**【사건명】** 특허권 침해금지 등

**【참조조문】** 특허법 제126조의2 제4항

**【참조판례】** 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결

### 【판시사항】

1. 특허권자 등이 침해행위의 태양을 구체적으로 특정하였다고 볼 수 없는 경우, 특허법 제126조의2 제4항이 정한 ‘정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우’에 해당 여부(소극)
2. 의약용도발명에 대한 특허권의 침해 여부를 판단하는 기준
3. 특허법 제126조의2 제4항에 따라 피고가 생산·판매하는 제품 중 일부에 대하여 원고들이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정하고 위 제품 중 원고들의 특허발명인 의약용도발명의 특정 용도를 가지는 제품에 한하여 원고들의 특허권을 침해한다고 판단하여, 그 침해금지와 손해배상 등을 인정한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고들은 ‘소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이의 용도’에 관한 발명(이하 ‘이 사건 제1 특허발명’이라 한다) 및 ‘소금 및 당의 조합물을 유효성분으로 함유하는 질이완증 또는 질건조증 예방 및 치료용 약학 조성물 및 이의 용도’에 관한 발명(이하 ‘이 사건 제2 특허발명’이라 한다)의 특허권자이고, 피고는 여성청결제를 생산·판매하는 사람이다.
2. 원고들은 피고를 상대로, 피고가 생산·판매하는 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다)이 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권을 침해한다고 주장하면서 제품 생산 등 금지, 폐기 청구 및 손해배상의 일부로 각 8억 원을 청구하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 8. 25. 선고 2020가합548324 판결

피고 제품은 질염 예방 및 치료, 질이완증 또는 질건조증 예방 및 치료 용도를 가지지 아니하므로 그 생산·판매 행위는 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권 침해에 해당하지 않는다고 판단하여 원고들의 청구를 전부 기각 (원고들 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 일부취소(항소일부인용)

1. 원고들은 제1심에서 피고 제품 중 이너미, 에폴리 이너샤인의 성분을 분석한 시험성적서(갑 제9호증) 등을 기초로 이너미에는 염화나트륨(NaCl)과 글루코오스가 1:14 중량비로 함유되어 있고, 에폴리 이너샤인에는 염화나트륨과 글루코오스가 1:17 중량비로 함유되어 있다고 주장하였고, 제1심법원은 피고에게 ‘갑 제9호증과 관련하여 피고의 구체적 행위태양을 제시할 것’을 명하였다. 그럼에도 피고는 변론기일에서 ‘피고 제품에 소금 성분이 포함되어 있다는 사실은 다툼이 없다’고 진술한 것 이외에 피고 제품에 포함된 소금의 종류가 무엇인지, 그 중량비가 어떠한지 등에 관하여 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않았고, 당심에서도 크게 다르지 아니하였으며, 구체적 행위태양을 제시하지 않은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 특허법 제126조의2 제4항에 따라 이너미 및 에폴리 이너샤인에는 정제염이 원고들이 주장하는 중량비, 즉 정제염과 포도당의 중량비가 이너미는 1:14, 에폴리 이너샤인은 1:17로 함유되어 있다고 인정할 수 있다.
2. 반면 원고들은 청구취지 및 청구원인 변경을 통해 침해 제품에 에폴리 뉴클린을 추가하면서 ‘에폴리 뉴클린은 에폴리 이너샤인과 주요성분(포도당, 소금)과 용도(질 내 염증 등 예방 및 치료)가 동일하다’고 주장하였을 뿐, 에폴리 뉴클린에 함유된 정제염과 포도당의 중량 배합비가 어떠한지 등 에폴리 뉴클린의 구성에 관하여는 구체적으로 제시하지 않았다. 특허법 제126조의2는 특허권자 등이 침해행위의 구체적 태양을 주장한 경우 이를 부인하는 상대방에게 단순부인이 아닌 적극부인 내지 이유부부인을 하도록 함으로써 특허권자의 증명부담을 완화하기 위한 규정이므로, 위 규정에 따른 상대방의 구체적 행위태양 제시 의무는 일반 민사소송에서의 증명책임 분배 원칙과의 균형상 특허권자 등이 상당한 노력을 다하여 침해행위의 태양을 구체적으로 특정한 경우에 인정된다고 봄이 타당하다. 그렇다면 에폴리 뉴클린에 관하여는 원고들이

침해행위의 태양을 구체적으로 주장하였다고 할 수 없으므로, 위 규정이 적용될 수 없고, 원고들이 제출한 증거만으로는 에폴리 뉴클린에 용융소금 또는 정제염이 이 사건 제1 특허발명의 증량비로 함유되어 있다고 보기 부족하다.

3. 피고 제품이 '질 내 염증 예방 및 치료'의 용도를 가지는지 여부는 피고가 피고 제품의 생산·판매 과정에서 내세운 용도, 피고 제품에 포함된 성분이 위와 같은 용도를 달성할 수 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 피고가 제품의 생산·판매 과정에서 이너미, 에폴리 이너샤인이 질 내 염증의 예방 및 치료 용도로 사용될 수 있음을 직·간접적으로 표시하였고 소비자 역시 위 각 제품의 용도를 그와 같이 인식하였을 것인 점, 실제 이너미, 에폴리 이너샤인으로 질 내 염증의 예방 및 치료 용도를 달성할 수 있는 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 이너미, 에폴리 이너샤인은 '질내 염증 예방 및 치료'의 용도를 가진다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1 특허발명의 특허권에 대한 침해를 구성한다. 반면 피고 제품은 질이완증 또는 질건조증의 예방 및 치료 용도를 가진다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제2 특허발명의 특허권에 대한 침해는 인정되지 않는다.

## 모바일 장치용 전원공급장치 특허침해 사건

(제21부) 2024. 1. 16. 선고 2022나2350 판결

**【사 건 명】** 특허권침해금지 청구의 소

**【참조조문】** 특허법 제126조

**【참조판례】** 대법원 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결, 대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결

### 【판시사항】

1. 청구범위의 “권선되고”, “권선되는”에서 ‘권선(捲線)’은 ‘이미 감긴 상태’를 뜻할 뿐이고, ‘감는 행위’를 뜻하는 ‘권취(捲取)’와 달리 피동형 동사로 해석될 수 없는지(소극)
2. 피고 제품이 제16항 정정발명의 문언적 권리범위나 균등범위에 속하지 아니한다는 이유로, 원고 금지청구를 기각한 제1심판결과 마찬가지로 원고의 항소를 기각한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2014. 10. 14. 등록된 ‘변압기 및 어댑터’에 관한 제1452827호 발명, 2014. 12. 23. 등록된 ‘코일 부품 및 이를 포함하는 전원공급장치’에 관한 제1475677호 발명의 각 특허권을 2016. 3. 9. 이전받았다. 원고가 2018. 4. 19. 피고를 상대로 이 사건 특허침해금지청구의 소를 제기하자 피고 등은 원고 특허발명들의 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2020. 11. 30. 제1475677호 특허발명 중 제16항(나머지 청구항은 무효 확정)의 등록무효심판에서, 원고의 정정을 인정하면서도 정정된 제16항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 특허를 무효로 한다는 심결을 하였다. 원고는 심결 취소를 구하는 소를 제기하면서 정정심판청구를 통해 2021. 4. 28. 위 발명을 ‘제16항 정정발명’으로 정정받았고, 특허법원은 2021. 7. 2. 심결을 취소하는 2021허1325 판결을 하였다. 원고는 피고 제품이 제16항 정정발명의 구성요소를 모두 포함하고 있어 원고 특허권을 침해하고, 문언침해가 아니라도 균등범위에 속하거나 이용발명에 해당한다고 주장

하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2022. 11. 11. 선고 2018가합527096 판결  
피고 제품이 제16항 정정발명을 문언침해하거나 균등침해한다고 보기 어렵고, 나머지 특허발명은 무효로 확정되어 처음부터 없었던 것으로 되었다는 이유로 원고 청구 기각 (원고 항소)

**【판결요지】** 항소기각

1. 피고 제품에서 제16항 정정발명의 구성요소 ③ 제2 코일부(40)에 대응되는 [와이어 권선]은, 코어가 아니라 가압 부재(70)에 대응되는 구성요소인 [캡]의 돌출부에 감긴다는 점에서 제16항 정정발명과 차이가 있다. 이에 대하여 원고는, “권선(捲線)은 ‘이미 감긴 상태’를 뜻하는 말로서, ‘감는 행위’를 뜻하는 권취(捲取)와 구별되고, 피고 제품의 [와이어 권선]은 코어를 중심으로 감겨 얹히므로, 구성요소 ③과 다르지 않다.”라고 주장한다. 그러나 우리말 용법상 ‘-되다’는 일부 명사 뒤에 붙어 ‘피동’의 뜻을 더하고 동사를 만드는 접미사로 흔히 쓰이는바, 구성요소 ③에서 “권선되고”, “권선되는”이 ‘이미 감긴 상태’만 뜻하는 말이라고 볼 근거가 부족한 점, 원고는 제16항 정정발명에서 코일 권선 공정을 생략함이 전제되어 있다고 주장하나 원고가 들고 있는 명세서 기재는 코일을 감는 공정을 아예 생략한다는 취지가 아니라 종래 방식과 같이 따로 보빈(bobbin)을 두어 거기에 직접 코일을 감을 필요는 없게 된다는 것에 불과한 점, 피고 제품에서 [와이어 권선]을 코어에 직접 닿게 하지 않고 그 사이에 [캡 돌출부]를 개입시킨 것은 절연성 측면에서 제16항 정정발명과 다른 효과를 가질 것인 점 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
2. 다음으로, 피고 제품은 도전성 비아(conductive via)로 인해 [다층 PCB]의 도체 패턴 일부는 코어 증족(中足)에서 거리를 띄워 형성되는 반면, 나머지 턴들(42b, 42c)에 대응되는 코일은 거리를 띄우지 않고 [캡 돌출부]를 중심으로 차례로 감겨 반드시 도체 패턴을 따라 감기지는 않게 된다는 점에서 제16항 정정발명과 차이가 있다. 원고는, “제16항 정정발명에서 제1 코일부와 제2 코일부는 완전히 똑같은 윤곽을 가질 필요 없이 서로 가깝게 대응되는 정도로 권선되기만 하면 충분하고, 피고 제품도 다르

지 않다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 제16항 정정발명은 두 코일부 간 결합계수(coupling coefficient)를 높이고 누설 인덕턴스(leakage inductance)를 최소화하는 효과가 있는 발명으로, 그러한 효과를 발휘하려면 권선부(42)가 최대한 도체 패턴과 가까운 선상에 위치한다는 의미로 해석함이 타당하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3. 제16항 정정발명의 구성요소 ⑦은 코어(10)가 내측리드선 밑에 배치되는 적어도 하나의 인출홈(127)을 포함한다는 등의 구성인데, 피고 제품에서는 내측리드선 인출홈이 코어가 아니라 가압 부재(70)에 대응되는 [캡]에 형성된다는 점에서 차이가 있다. 원고는 “피고 제품 코어에도 홈이 있고, 그 홈과 내측리드선 사이에 캡 등 다른 구성이 추가·개재되더라도 제16항 정정발명의 권리범위에 속한다.”라고 주장하나, 피고 제품 코어에 형성된 홈은 내측리드선 인출을 위한 것이 아니라 그 위에 캡을 얹어 고정하기 위한 것이므로, 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
4. 피고 제품은 제16항 정정발명과 구성상 차이가 있으므로 제16항 정정발명의 문언적 권리범위에 속하지 아니한다. 피고 제품은 제16항 정정발명과 과제해결원리가 같다고 볼 수 없고 그 작용효과도 절연성 등 측면에서 달라 제16항 정정발명의 균등범위에 속하지도 아니한다. 피고 제품이 제16항 정정발명의 이용발명에 해당한다고 볼 수도 없다. 따라서 피고 제품은 제16항 정정발명에 관한 특허권을 침해하지 아니한다.

## 홀효과 측정장치 등<sup>1)</sup> 특허침해 사건

(제24-2부) 2023. 12. 6. 선고 2022나1654 판결

**【사건명】** 특허권침해금지 등

**【참조조문】** 특허법 제128조 제1항, 제4항, 제5항, 제7항, 제132조 제5항

**【참조판례】** 대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2006다9446 판결, 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결, 대법원 1996. 7. 26. 선고 96다14616 판결

### 【판시사항】

1. 특허실시계약의 당사자 사이에 개량제품의 권리범위 속부에 대해 다툼이 있어 특허사용료를 미지급한 경우 이를 이유로 한 특허실시계약 해지가 적법한지 및 계약해지 후 특허침해가 성립하는지 여부
2. 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있는 경우 특허침해 여부 및 피고가 문서제출명령에 불응한 경우 특허법 제132조 제5항의 적용 여부
3. 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 특허법 제128조 제4항, 제5항의 적용요건

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 특허실시계약의 실시권자인 피고가 제1 개량제품의 권리범위 속부를 다투며 특허사용료를 지급하지 않자, 특허권자인 원고는 계약 해지의 의사표시를 하고, 권리범위확인심판을 청구하여 제1 개량제품이 이 사건 특허의 권리범위에 속한다는 확정 판결을 받았다. 원고는 제1심에서 위 관련 판결 확정 이후(제2기간) 생산, 판매된 피고의

1) 이 사건 특허로 발명의 명칭은 ‘홀효과 측정장치 및 측정방법’(출원일/등록일/등록번호: 2001. 9. 10./2004. 2. 3./제419005호)로서, 원고는 위 특허발명 중 청구항 제4, 5항의 침해만을 주장하였고, 위 특허는 2021. 9. 10.로 존속기간이 만료되었다.

제2 개량제품이 원고의 특허를 침해한다고 주장하며 손해배상청구를 하다가, 항소심에서는 계약 해지 후 관련 판결 확정 무렵까지(제1기간) 제1 개량제품의 생산, 판매에 따른 특허침해로 인한 손해배상청구를 추가하고 청구취지를 확장하였다(명시적 일부 청구).

2. 제1 개량제품이 이 사건 특허의 권리범위에 속하는지 여부, 이에 대한 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 것이 피고의 귀책사유 있는 채무불이행으로 이 사건 계약의 해지사유가 되는지 여부, 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 특허법 제128조 제4항, 제5항의 적용요건, 제2 개량제품이 이 사건 특허의 필수적 구성요소(열교환물질 공급구멍)를 포함하고 있거나 쉽게 변형가능한지 여부, 위 구성요소를 포함하지 않는 경우 균등침해에 해당하는지 여부 및 피고의 문서제출명령불응에 대해 특허법 제132조 제5항을 적용할 수 있는지 여부 등이 쟁점이다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2022. 7. 22. 선고 2020가합520159 판결

제2 개량제품이 이 사건 특허의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다는 이유로 원고 청구 기각 (원고 항소)

**【판결요지】** 당심에서 확장한 청구를 포함하여 제1심판결 변경(원고 일부 승소)

1. 특허실시계약의 당사자 사이에 개량제품의 특허권 권리범위 속부에 다툼이 있다 하더라도 판결에 의해 특허권 권리범위에 속한다고 판단(균등침해 인정)하는 이상, 특허사용료 지급채무 불이행에 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 원고(특허권자)의 계약해지 의사표시의 도달로써 특허실시계약은 적법하게 해지되고, 해지 후 종전 실시권자가 특허를 실시한 행위는 특허권 침해에 해당한다.
2. 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2 개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계가 되어 특허발명의 일부 구성요소를 결여한 것으로 특허를 침해한다고 볼 수 없다.
3. (피고가 제1심법원의 문서제출명령에 불응하였으나, 당심에 이르러 제출한 대상문서

중 일부의 기재 등에 의해 인정되는 사실관계 등에 비추어) 피고가 제1심에서 문서제출명령에 응하지 아니하였다는 사정만으로 특허침해를 인정하기 어렵고, 피고는 '침해의 증명에 필요한 자료'가 아닌 점을 이유로 위 문서제출명령에 대하여 불응하였는 바, 다른 증거들에 의해 피고의 회피설계제품은 원고의 특허권을 침해하지 않는다고 판단되므로, 피고의 문서제출명령 불응에 정당한 사유가 있다고 볼 여지가 있다고 보아, 원고의 특허법 제132조 제5항의 적용 주장을 배척한 사례.

4. 특허법 제128조 제4항의 적용을 받기 위하여는 ① 특허권자 또는 전용사용권자가 스스로 특허실시제품(또는 그 대체제품)을 제조·판매하거나 최소한 제조·판매능력을 보유하고 있다는 사실 및 ② 침해자의 특허권 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장·입증하여야 하는바, 원고 스스로가 생산·판매 능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 그로부터 특허사용료 상당의 수입만을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의로 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 그 생산을 하청을 주어 생산한 경우와는 다르므로 이를 원고의 생산·판매능력으로 고려할 수 없다고 보아, 특허법 제128조 제4항의 적용하지 아니한 사례.

## FLEX 스테드/소켓 어셈블리 사건

(제24-1부) 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결

**【사건명】** 특허권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 특허법 제97조, 제42조 제4항 제1호

**【참조판례】** 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결, 대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결

### 【판시사항】

1. 청구범위의 해석
2. 특허권 소진

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 반도체 생산을 위한 'FLEX' 제품군의 식각 장비를 제조하여 국내 반도체 생산업체들에게 판매하는 미국 회사이다. 피고는 2017. 2. 14.부터 '스테드/소켓 어셈블리' 제품(이하 '피고 제품')을 제조하여 위 생산업체들에게 판매하면서, 피고의 인터넷 홈페이지에 원고의 'FLEX' 제품군에 사용되는 것임을 기재하였다.



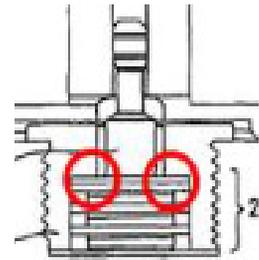
피고 제품

2. 원고는 피고를 상대로 침해금지, 폐기 및 손해배상을 청구하고, 다음과 같이 주장하였다. 즉 피고 제품은 원고 특허발명의 디스크 스프링 스택, 스테드, 소켓의 구성을 그대로 구비하는 제품으로, 비록 특허발명의 캠샤프트를 포함하지 않으나 특허발명의 물건인 '캠 고정 전극 클램프'의 생산에만 사용하는 물건에 해당하므로, 특허발명에 대한 간접침해 제품이라는 것이다.
3. 사건의 주된 쟁점은 ① “디스크 스프링 스택 및 스테드는 소켓의 베이스부에서 소켓과 단단하게 접촉되도록 배열”된다는 구성요소 A에 관한 해석과 ② 특허권 소진 여부이다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 2. 15. 선고 2020가합593102 판결  
 구성요소 A를 디스크 스프링 스택의 외주면 전체가 소켓의 내주면 하부 전체에 단단하게 접촉하는 것으로 해석하여, 위 외주면과 내주면 사이에 공간이 존재하는 피고 제품은 간접침해 제품에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하여, 원고 청구 기각(원고 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 변경(손해배상금 34억 원 지급 등을 명함)

1. 구성요소 A에서 스티드가 소켓과 ‘단단하게 접촉되도록’ 배열된다는 것은 기능적 표현에 해당하므로 그 기술적 의의를 고찰하여 객관적·합리적으로 해석할 필요가 있다. 특허발명은 구성요소 A를 통해 전극과 백킹 플레이트 사이에 양호한 열 접촉을 보장하는 것으로 이해되고, 특허발명에서 압축된 디스크 스프링 스택이 탄성 복원력으로 인해 소켓 상부 부재



의 하부에서 소켓과 단단하게 접촉하게 되는 구조를 고려할 때, 구성요소 A의 ‘소켓의 베이스부’는 디스크 스프링 스택이 소켓과 구체적으로 접촉하는 부분인 소켓 상부 부재의 하면(下面)을 가리킨다고 보는 것이 명세서의 전체 기재·도에서 파악되는 기술적 의의에 비추어 합리적이다. 이를 전제로 할 때 스티드가 소켓과 ‘단단하게 접촉되도록’ 배열된다는 기능적 표현을 포함한 구성요소 A의 청구범위 기재는, 디스크 스프링 스택의 최상부면이 소켓의 상부 부재의 하면을 압박하는 형태로 접촉되도록 배열된다는 것을 그 기술내용으로 한다고 봄이 타당하다. 피고는, 피고 제품이 디스크 스프링 스택과 소켓의 베이스부인 ‘소켓의 하부 부재의 내주면’ 사이에 여유 공간이 존재하는 것이어서 구성요소 A를 결여하였다는 주장하나, 이는 소켓의 베이스부에 관한 독자적인 해석의 결과로 보이므로 받아들이지 않는다.

2. 피고는, 국내 반도체 생산업체들이 원고 FLEX 제품군 장비의 단순 소모부품인 피고 제품으로 교체하는 행위는 특허권 소진의 법리에 따라 직접침해가 성립하지 않으므로, 피고가 피고 제품을 제조하여 위 업체들에 판매한 행위가 간접침해행위에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 특허발명의 캠 고정 클램프 중 스티드/소켓 어셈블리는 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 구입 시에 이미 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원

고는 고객들의 편의를 위해 스팀드/소켓 어셈블리만을 따로 제조판매하고 있었다. 이러한 사정에 비추어 볼 때, 피고 주장의 교체행위는 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적으로 새로운 생산행위에 해당하므로, 위 교체행위가 특허권 소진의 법리가 적용됨을 전제로 한 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

## 초 타입 램프 사건

(제2-2부) 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결

【권리내용】 [실용신안권] 초 타입 램프

【원심심결】 특허심판원 2023. 11. 22. 자 2022당3605 심결

【사 건 명】 권리범위확인(실)

【참조조문】 실용신안법 제28조, 제97조 등

【참조판례】 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결 등

### 【판시사항】

- [1] 실용신안의 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재가 더 포함하고 있는 경우 그 해석 방법
- [2] 명세서 기재만으로 등록실용신안과 대비대상이 되는 물품이 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외되었는지를 판단하는 방법

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고의 적극적 권리범위확인심판 청구에 대하여 특허심판원은, 확인대상 고안이 이 사건 등록고안과 일부 구성에 차이가 있어 그 기술구성을 문언 그대로 포함하거나 균등하게 포함하고 있다고 할 수 없고, 그 차이가 있는 일부 구성은 이 사건 등록고안의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이라는 이유로, 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다.

이 사건 등록고안의 물통은 도자기 재질(材質)인 반면에, 확인대상 고안의 물통은 금속 재질로 이루어진 것이다. 청구범위에 기재된 물통 재질에 관한 한정사항은 권리범위를 정하는 데에 고려되어서는 안 된다는 원고 주장이 타당하지, 그리고 확인대상 고안의 금속 재질의 물통은 이 사건 등록고안의 권리범위에서



의식적으로 제외되었다는 피고 주장이 타당한지가 주요 쟁점이다.

### 【판결요지】 청구기간

1. 실용신안등록을 받으려는 고안의 청구범위는 고안의 대상인 물품의 형상·구조 또는 이들의 조합(이하 ‘형상·구조 등’이라 한다)을 특정할 수 있도록 기재되어야 하는데, 그 청구범위가 전체적으로 물품의 형상·구조 등으로 기재되는 경우라면 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있더라도 고안의 대상은 그 재질이 아니라 최종적으로 도출되는 물품의 형상·구조 등이고, 그 청구범위에 기재된 물품의 재질은 최종물인 물품의 형상·구조 등의 특정을 위한 하나의 수단으로서 의미를 가진다고 볼 수 있다. 따라서 청구범위가 전체적으로 물품의 형상·구조 등으로 기재되어 있으면서 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 등록실용신안의 경우, 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때 그 기술적 구성을 물품의 재질 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 물품 재질에 관한 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상·구조 등을 가지는 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다. 이와 달리 등록실용신안의 청구범위 중 일부 기재를 권리행사의 단계에서 물품 재질에 관한 기재라는 이유만으로 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

이 사건 등록고안의 청구범위에는 물통에 관하여 ‘램프(320)가 중심부를 관통하고, 본체(310)의 상단부에 걸쳐 고정’된다는 내용으로 그 형상·구조 등에 대한 전체적인 기재가 있다. 물통은 불꽃 주변에 위치하여 열에 지속적인 노출로 열 변형을 일으키거나 열을 전달하여 주변 구성 부분의 열 변형을 일으킬 수 있는 것이고, 그에 따라 물통의 재료나 재질은 열에 의한 변형 방지 또는 그 형상 유지를 위해 고안 전체에서 유기적인 결합관계를 갖는 기술수단이 될 수 있다는 점은 명세서 기재들을 통하여 쉽게 파악할 수 있는 내용이다. 따라서 이 사건 등록고안의 청구범위 중 ‘도자기 재질’이라는 기재가 물통의 재질에 관한 기재라는 이유만으로 완전히 배제하여 그 권리범위를 해석하여서는 아니 되고, 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상·구조 등에 위 물품 재질에 관한 한정사항에 따른 본체 입구의 열 변형 방지 및 그 형상 유지까지 포함 기술내용의 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다.

2. 명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원 과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것인데, 고안의 설명에 등록실용신안의 기술구성을 대체할 수 있는 대상물품의 변경구성이 가지는 문제점을 지적하면서 이를 해결하는 기술수단으로서 등록실용신안의 위 기술구성을 개시하는 내용의 기재가 있고, 등록실용신안의 청구범위 기재문언의 범위에서 대상물품의 위 변경구성이 배제되어 있는 경우라면, 그 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 위 변경구성의 대상물품을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 타당하다.

이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 설명에 이 사건 등록고안의 기술구성을 대체할 수 있는 확인대상 고안의 변경구성, 즉 확인대상 고안의 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술구성이 불꽃에서 발생한 열이 전달되어 플라스틱 재질로 형성된 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점이 있다는 취지의 기재들이 있다. 또한 이 사건 등록고안의 물통이 ‘도자기 재질’로 이루어진다는 기술구성에 의하면, 불꽃에서 발생한 열이 물통을 통해 본체에 전달되지 않게 함으로써 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점을 해결할 수 있다는 취지의 기재들이 있다. 위와 같은 사정에도 확인대상 고안의 변경구성들이 그 기재문언의 범위에서 배제되는 내용으로 이 사건 등록고안의 청구범위가 기재되어 있는 점까지 보태어 볼 때, 이 사건 등록고안의 출원인이나 그 실용신안권자인 원고는 그 출원과정에서 확인대상 고안의 변경구성, 즉 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술구성을 이 사건 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있다. 따라서 원고가 위 변경구성을 구비한 확인대상 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

11

## 침해금지청구

## 토토 사건

(제3부) 2024. 6. 20. 선고 2022나1074 판결

**【사 건 명】** 특허권 침해금지 청구의 소

**【참조조문】** 특허법 제126조

**【참조판례】** 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결, 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결

### 【판시사항】

1. 원고가 금지 및 폐기 청구를 구한 일부 물건이 집행대상인지 확인하기 위해서는 구체적·개별적으로 특정되지 않아 부적법하다고 본 사례
2. 피고가 특허를 회피하고자 제품의 설계를 변경한 사안에서 피고가 제품의 납품과 함께 발급하는 제품 검사성적서 기재 및 발급 여부를 통해 특허를 침해하는 변경 전 제품을 특정한 사례
3. 원고의 제품 생산 등 실시행위에 대한 금지 청구를 인용하면서도 그 실시 행위로 생산된 제품의 소유권이 피고에게 있음이 인정되지 않아 폐기청구는 기각한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 ○○전자 등으로부터 해당 업체 소유의 윈도우를 받아 그 표면에 남아 있는 코팅을 벗겨내고 이트리아[Yttria, Y2O3(산화이트륨)]로 새로 코팅한 해당 윈도우(이하 '피고 제품'이라 한다)를 다시 납품하는 코팅서비스업 등을 영위하였다. 원고는 피고가 제조하는 해당 윈도우가 원고의 특허를 침해하였다는 취지로 소를 제기하였는데, 피고는 이 사건 소송 계속 중이던 2022. 10.말경부터 피고 제품을 납품하면서 해당 제품의 특허침해여부를 확인할 수 있는 평균 막 두께, 막 형상 프로파일, 평균 막 두께 대비 단부와 최외부 간 거리의 배율(이하 '쟁점 배율'이라 한다) 등을 기재한 검사성적서(INSPECTION SHEET)를 제공하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2018. 2. 7. 선고 2015가합568829 판결: 청구기각

**【환송 전 항소심판결】** 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결: 항소기각

**【환송판결】** 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결

**【판결요지】** 청구 일부 인용(환송 후 항소심 청구 변경)<sup>1)</sup>

1. 별지1 목록 제1-3, 2-3항, 별지2 목록 제1, 2항 기재 각 물건에 관한 청구의 적법 여부 먼저, 별지1 목록 제1-3항, 별지2 목록 제1항을 본다. 해당 항목의 기재는 사실상 피고가 이 사건 제1항 발명을 실시하여 제조한 피고 제품이라는 취지와 다를 바 없다. 결국, 집행관 또는 집행법원이 피고 제품이 별지1 목록 제1-3항, 별지2 목록 제1항 기재 각 물건에 해당하는지를 판단하려면, 해당 제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 포함되는지를 판단하여야 하는데, 이는 특허권 침해소송의 본안 재판사항과 동일하다.

다음으로, 별지1 목록 제2-3항, 별지2 목록 제2항을 본다. 집행관 또는 집행법원이 피고 제품이 별지1 목록 제2-3항, 별지2 목록 제2항 기재 각 물건에 해당하는지를 집행 현장에서 직접 확인하기란 불가능할 것으로 보일 뿐만 아니라 해당 한정 문구에는 “대체로 일정하게”, “점차 얇아지는” 등과 같이 판단이 필요한 내용이 포함되어 있다.

결국, 집행관 또는 집행법원이 별도의 판단 없이 별지1 목록 제1-3, 2-3항, 별지2 목록 제1, 2항 기재 각 물건이 집행 대상인지를 확인하기란 사실상 불가능할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 소의 주위적 청구 중 별지1 목록 제1-3, 2-3항 기재 각 물건에 대한 부분과 별지2 목록 제1, 2항 기재 각 물건에 대한 부분은 금지되는 행위의 객체가 되는 물건 및 폐기 대상이 되는 물건이 구체적·개별적으로 특정된 것이 아니어서 부적법하다.

2. 별지1 목록 제3-3항 기재 물건에 대한 금지 청구에 관한 판단

피고가 제공하는 검사성적서에는 집행관 또는 집행법원이 별도의 판단 없이 이 사건 제1항 발명의 특허권 침해 여부를 확인할 수 있는 사항이 기재되어 있는 점, 별지1 목록 제3-3항의 특징과 같이 검사성적서가 기재된 제품은 이 사건 제1항 발명의 특허권

1) 본안의 핵심 쟁점이 된 자백의 성립 및 취소에 관한 판단은 I. 2. 토토 사건 참조.

을 침해하는 물건임이 명백하고, “배율(D/T)의 기재가 없거나, 또는 ‘INSPECTION SHEET(검사성적서)’ 문서가 함께 제공되지 않은 윈도우”는 집행을 회피하기 위한 제품으로서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해하는 물건일 가능성이 높은 점, 피고와 주요 납품처 사이의 거래문서 등에는 특정 모델명 등이 없으므로, 납품과 함께 제공되는 검사성적서 이외에 달리 특허권을 침해하는 제품을 특정할 수단이 마땅치 않은 점 등에 비추어 보면, 별지1 목록 제3-3항 기재 물건은 이 사건 제1항 발명의 특허권에 대한 침해금지의 대상물로서 적법하게 특정된 것으로 보인다.

### 3. 폐기청구에 관한 판단

침해행위를 조성한 물건에 대한 폐기는 그 현존 여부를 밝힌 다음 그 소유자나 처분권한이 있는 자에게 명하여야 한다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결). 또한, 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과도한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다(민법 제 257조 참조). 그런데 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 폐기 대상 피고 제품에 대한 소유권 또는 처분권을 가진다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 피고의 제품 생산 행위 태양에 비추어 볼 때, 폐기 대상 피고 제품 중 거의 대부분을 차지하는 기재의 소유권은 ○○전자 등이 피고에게 코팅을 의뢰한 이후에도 여전히 해당 회사들에 유보되어 있을 것으로 보이는 점, 피고의 제조방법, 윈도우 기재 위에 형성된 막 형상 구조물이 윈도우 기재에 결합된 상태 등을 고려하면, 윈도우 기재 위에 형성된 막 형상 구조물은 윈도우 기재에 부합되었고, 윈도우 기재에서 막 형상 구조물만을 분리하는 데는 상당한 비용이 들 것으로 보이므로, 윈도우 기재뿐만 아니라 그 위에 형성된 막 형상 구조물의 소유권 역시 주된 동산인 윈도우 기재의 소유자인 ○○전자 등에게 속한다고 보는 것이 타당한 점 등에 비추어 보면, 피고 제품에 대한 소유권 또는 처분권은 피고가 아닌 ○○전자 등에 있다고 보는 것이 타당하다. 따라서 원고의 폐기 청구는 받아들이지 않는다.

12

## 손해배상

## 리바스티그민의 경피투여 용도발명 특허침해 사건

(제25-1부) 2024. 1. 18. 선고 2021나1787 판결

**【사건명】** 특허권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것) 제53조, 특허법 제128조 제4항

**【참조판례】** 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결

### 【판시사항】

1. 구 특허법 제53조의 존속기간연장승인처분의 소급효 인정 여부(적극)
2. 존속기간연장승인처분이 있기 전에 이루어진 특허실시 행위의 위법 여부(적극)
3. 존속기간연장승인처분이 있기 전에 이루어진 특허실시 행위와 과실 인정 여부(한정적극)
4. 통계자료에 의한 특허법 제128조 제4항에 의한 손해액 산정 가능 여부(적극)
5. 특허법 제128조 제4항에 의한 손해액 산정 시 특허침해품의 해외 매출을 고려할 수 있는지 여부(한정적극)
6. 모회사인 특허권자가 자회사를 통해 특허를 실시하였다는 사정만으로 일실손해가 발생하지 않았다고 볼 것인지(소극)
7. 특허침해로 인한 손해배상에서 과실상계 가능 여부(적극)
8. 특허침해의 과실이 인정되지 않는 기간 동안의 부당이득반환의무 인정 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 특허청장을 상대로 구 특허법 제53조에 근거하여 리바스티그민의 경피투여 용도에 관한 이 사건 특허권의 존속기간 연장승인신청을 하였으나 특허청장은 불승인처분을 하였고, 이에 원고가 불승인처분 취소소송을 제기하여 승소판결을 받았다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702). 이후 특허청장은 2019. 2. 15. 위 판결에 따라 존속기간 연장승인처분(873일)을 하였다.

2. 피고는 존속기간 연장승인처분이 있기 전에 이 사건 특허발명을 침해하는 리바스티그민 패치제의 제네릭 의약품(이하 '피고 제품')을 생산하여 유럽 각지로 수출하였고, 이에 원고는 피고를 상대로 특허침해로 인한 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.
3. 피고는 존속기간 연장승인처분이 있기 전에 이루어진 피고의 특허실시 행위는 위법하지 않거나, 특허침해의 고의·과실이 없다고 주장하였고, 유럽 수출로 인한 매출은 특허침해로 인한 손해액 산정과 관련하여 고려되어서는 안 된다고 주장하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2021. 8. 20. 선고 2016가합511134 판결  
 특허침해로 인한 손해배상액 등 25억 원 인정(피고의 해외 매출과 원고의 손해 사이의 상당인과관계 불인정) (쌍방 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 변경/ 손해배상액 등 약 120억 원 인정

1. 구 특허법 제53조의 존속기간연장승인처분은 원 존속기간 만료일에 소급하여 효력을 가지므로, 이 사건 연장승인처분에 의해 이 사건 특허의 존속기간은 원 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.에서 2014. 9. 11.까지로 연장되었다고 보아야 한다.
2. 피고가 위와 같이 연장된 존속기간 만료일 이전에 국내에서 피고 제품을 생산한 행위는 특허침해행위에 해당한다. 특허법 제94조 제1항은 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있는바, 제3자가 타인의 특허권을 침해하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 위법성이 인정되고, 피고의 침해행위가 이 사건 연장승인처분이 있던 2019. 2. 15. 이전에 이루어졌다고 하더라도 이는 고의, 과실 인정과 관련하여 고려할 사항에 해당할 뿐, 특허침해의 위법성을 조각하는 사정에 해당한다고 볼 수 없다(만일 위와 같이 연장승인처분의 소급효가 피고에게 미치지 아니하거나 연장된 존속기간 내의 피고의 실시행위가 위법하지 않다고 본다면, 이 사건 불승인처분의 취소를 확정된 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702호 판결을 사실상 무용한 것으로 만드는 결과가 된다.).
3. 다만, 구 특허법은 특허권에 대한 존속기간연장신청이 있더라도 이를 공시하는 방법에 대해 별도의 규정을 두지 않았는바, 이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았

으므로 피고로서는 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없었다. 이와 같은 사정 등을 고려할 때, 피고가 원고로부터 이 사건 내용증명을 송달받기 이전까지의 기간 동안은 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었다고 보아야 한다.

한편, 과실 인정의 전제가 되는 주의의무는 행위자가 행위 당시 인식하고 있었던 사실 및 예견할 수 있었던 사실 등 구체적 사정에 따라 달라질 수 있는데, 특허침해 가능성에 대한 주의 촉구를 받은 경우에는 특허침해 결과를 회피할 주의의무가 더욱 강화된다고 볼 수 있다. 그런데 원고는 이 사건 내용증명을 통해 피고에게 이 사건 특허에 대한 존속기간 연장승인신청을 하였으므로 원 존속기간 만료일 이후에도 연장된 기간만큼 이 사건 특허에 기한 권리행사가 가능하다는 점을 알렸으므로, 피고로서는 존속기간 연장승인처분에 따라 특허권의 존속기간이 연장될 가능성 및 피고의 실시 행위가 존속기간이 연장된 특허권을 침해할 가능성에 대해 검토할 주의의무가 있다고 봄이 타당하다. 즉, 피고로서는 이 사건 내용증명을 송달받은 이후에는 이 사건 불승인처분이 취소될 경우 이 사건 특허권의 존속기간이 연장될 수 있어서 피고 제품의 생산 행위가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 결과가 될 수 있다는 점을 충분히 예견하고 이를 회피할 수 있었던 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 피고는 이러한 주의의무를 게을리 하여 만연히 존속기간 연장승인처분이 이루어지지 않을 것으로 신뢰하거나 또는 연장승인처분이 이루어질 경우 특허침해의 위험성을 감수하면서 피고 제품을 생산하여 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 행위를 계속하고 있었던 것으로 보이므로, 이 사건 내용증명 송달 이후의 침해행위와 관련하여서는 피고의 과실을 인정할 수 있다.

4. 특허법 제128조 제4항은 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있다. 침해자가 침해 제품을 생산한 후 이를 판매하여 이익을 얻게 된 경우 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 공헌이익(contribution margin)에 의해 산정할 수 있다. 공헌이익을 산정하기 위해서는 ‘침해제품의 총 판매수익’과 ‘침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로

투입된 비용(변동비)'을 증거에 의해 인정한 다음 침해제품의 총 판매수익에서 침해 제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제하는 방법으로 산정함이 원칙이나, '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용'을 직접적인 증거에 의해 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 특허법 제128조 제4항의 적용이 불가능하다고 속단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 공헌이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우에는, 침해 제품의 판매 수익에 통계에 의한 공헌이익률을 곱하는 방법에 의해서도 침해자가 얻은 한계이익을 산정할 수 있다.

5. 원고가 유럽에서 이 사건 특허권에 기하여 리바스티그민 패치제를 독점적으로 생산·판매할 수는 없는 것이므로, 피고가 국내에서 생산하여 유럽으로 수출한 피고 제품 수량이 모두 원고가 유럽에서 판매할 수 있었던 수량이라고 보기는 어렵다. 그러나 그와 같은 사실만으로는 국내에서 생산된 피고 제품의 유럽 판매가 원고 제품의 유럽 판매에 아무런 영향을 미치지 않았다고 단정할 수는 없다. 원고 제품의 명백한 경쟁 제품인 피고 제품의 유럽 시장에 진출은 원고 제품의 유럽 매출 감소에 어느 정도는 기여했다고 볼 수 있기 때문이다. 그리고 위 피고 제품은 이 사건 특허를 침해하여 생산된 제품으로 만일 피고의 특허침해행위가 없었더라면 존재할 수 없었던 제품이므로, 이 사건 특허침해와 원고의 유럽 매출 감소는 상당인과관계가 있다고 볼 수 있다. 즉, 국내에서의 특허침해 행위가 있는 이상 특허권자는 그 특허권 침해와 상당인과관계 있는 손해를 배상받을 수 있고, 그 손해가 반드시 국내에서 발생한 손해에 한정되어야 하는 것은 아니다. 특허권의 속지주의 원칙은 특허실시에 관한 독점·배타적 권리인 특허권의 효력은 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 미친다는 의미이고(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 참조), 그 손해가 국내에서 발생한 것에 국한되어야 한다는 것을 의미하는 것은 아니기 때문이다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조).
6. 모회사인 원고와 자회사인 판매법인들은 별개의 법인격 주체이므로 자회사의 판매량 감소 자체가 원고의 손해에 해당한다고 볼 수는 없다. 그러나 모회사인 특허권자가 전체적인 특허 제품 판매 전략을 지휘하며 100% 자회사를 통해서 특허 제품을 생산·

판매하는 경우, 자회사가 실행하고 있는 특허 제품 판매 전략의 성공 또는 실패, 이로 인한 이익과 손실 중 일부는 어떠한 방식으로든 궁극적으로 특허권자에게 귀속될 가능성이 크다. 즉, 매출감소로 인한 자회사의 손실은 모회사에 대한 배당감소라는 형태 또는 모회사가 보유하고 있는 자회사 주식의 가치 하락이라는 형태 등으로 모회사에게 영향을 미치게 되는데, 이로 인한 모회사의 손해는 경제적인 관점에서의 손실로 볼 수 있을 뿐만 아니라 그와 같은 경제적 손실의 일부(특히 배당감소)는 법적인 손해로 평가하기에도 충분하다. 따라서 단순히 특허권자가 직접 특허 제품을 생산·판매하고 있지 않다는 사정만으로 특허침해로 인한 손해가 발생하지 않았다고 볼 수 없다.

7. 불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실 비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고(대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허법 제128조에 따라 특허권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조).
8. 특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 그 실시료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 특허권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 특허권자는 부당이득으로 실시자가 그 특허권에 관하여 실시 허락을 받았더라면 실시대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있고, 부당이득의 액수를 산정할 때에는 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 산정할 수 있다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결 참조).

## 조루증 치료제 사건

(제22-1부) 2024. 4. 17. 선고 2023나10174 판결

**【사건명】** 손해배상 청구의 소

**【참조판례】** 대법원 2020. 12. 24. 선고 2019다293098 판결, 대법원 2020. 3. 26. 선고 2018다301336 판결

### 【판시사항】

피고의 계약상 특허유지의무 불이행에 따른 손해배상책임의 범위

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고와 조루증 치료용 복합제 신약(이하 '이 사건 복합제')을 개발하기 위하여 피고와 공동연구 및 기술이전 계약(이하 '이 사건 계약')을 체결하고 피고는 원고와 공동특허권자로 국내특허 및 미국, 중국, 일본 등 해외국가에 특허등록을 하였다. 피고는 이 사건 복합제에 관한 제1상, 전기 제2상 임상시험을 진행하였으나 그 후 내부적으로 이 사건 복합제 개발을 중단하기로 결정하고 추가적인 임상시험을 진행하지 않았다. 한편, 피고는 2016. 10.경부터 이 사건 해외특허에 대한 연차료 납부를 중단하여 이 사건 해외특허에 대한 권리가 모두 소멸하였고, 이에 원고는 피고가 이 사건 계약에서 정한 상업화의무 및 특허권 유지의무를 위반하여 입은 손해의 배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 2. 3. 선고 2019가합591155 판결

피고가 이 사건 복합제의 개발을 중단할 당시 피고에게 이 사건 복합제를 상업화할 의무가 있었다고 보기 어렵고, 피고가 이 사건 특허 등록을 유지할 의무를 부담하였기는 하나 피고의 의무 불이행으로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 인정되지 않는다고 판단하여 원고의 청구를 전부 기각(원고 항소)

**【판결요지】** 항소 일부인용

1. 피고의 상업화 의무 불이행 여부

아래와 같은 사실 및 사정을 종합하면, 피고가 이 사건 복합제의 개발을 중단할 당시

피고에게 이 사건 복합제를 상업화할 의무가 발생하였다고 보기 어려우므로, 이와 달리 상업화의무가 발생하였음을 전제로 한 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

가. 이 사건 계약 제4조 제4항은 ‘계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우’를 상업화의무의 전제로 하고 있고, 제7조 제1항은 피고가 원고에게 지급하여야 할 정액기술료를 신약개발의 각 단계별로 나누어 규정하고 있다. 여기에 통상 5,000개에서 10,000개의 신약후보물질 중 실제 신약허가에 이르는 것은 1개에 불과하고, 신약개발과정에서 후보물질 하나에 대한 임상에 최소 1,000~2,000억 원 상당의 개발비가 필요한 점을 보태어 보면, 이 사건 계약은 애초에 이 사건 복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다.

나. 또한, 제약회사가 막대한 비용과 시간을 들여 신약을 개발하는 목적은 신약을 시장에서 판매함으로써 이윤을 창출하기 위함에 있다고 할 수 있다. 그러므로 제약회사는 신약개발의 일환으로 실시하는 임상시험을 신약의 안전성, 유효성 이외에 개발하고자 하는 의약품의 장래 시장성, 해당 제품의 사업성을 검토·확인하면서 계속 진행할지 조기 종료할지 등을 결정하게 된다.

다. 그렇다면 제약회사인 피고는 임상시험 과정에서 그 상업적 가치를 판단하여 이 사건 복합제의 개발 중단 여부를 결정할 수 있고, 그와 같은 피고의 결정은 경영상 판단에 속한다고 할 것이다. 피고의 2012. 8. 20.자 사내 기안문에 의하면 피고가 2012. 8. 20.경 개발 중단 결정을 할 당시 고려한 요소는 당시의 조루증 치료제 시장상황과 전기 제2상 임상시험의 결과인 것으로 보이는데, 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고가 내린 이 사건 복합제에 대한 상업적 가치 판단이 자의적이라거나 중대한 하자가 있었다고 보기 어렵다.

1) 이 사건 계약 체결 당시와 피고가 이 사건 복합제 개발을 중단한 시점 사이에 조루증 치료제 시장 상황이 변하였을 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 만일 피고가 이 사건 복합제 개발을 위해 후기 제2상 임상시험과 대규모 환자를 대상으로 하는 제3상 임상시험을 진행할 경우 기존에 투입한 신약개발비용 약 16억 원보다 훨씬 막대한 비용이 소요되므로, 피고가 이 사건 복합제의 시판에 성공하더라도 그 시장규

모를 고려하면 수익보다 손해가 클 것으로 예상되었을 것으로 보인다. 이에 더하여 피고도 경쟁품 현황을 조사하고 전문가의 의견을 조회한 후에 이를 토대로 이 사건 복합제의 시장성이 없다고 평가한 것으로 보인다.

- 2) 피고로서는 특별한 사정이 없는 이상 식약처장에 의해 승인된 전기 제2상 임상시험 결과에 기초하여 추가 임상시험 진행 여부 또는 이 사건 복합제의 상업화 여부를 결정하게 되는데 전기 제2상 임상시험 결과, 활성대조약군과 위약군에 비해 시험약군에서 유효성 평가변수의 변화량이 낮게 관찰되어 이 사건 복합제의 유효성이 입증되지 않았다. 따라서 피고가 이 사건 복합제의 개발 중단 여부를 결정함에 있어서 이 사건 전기 제2상 임상시험의 결과 또한 중단할 만한 사유로 고려되었을 것으로 봄이 상당하다.
- 3) 원고는 전기 제2상 임상시험은 임상시험 설계 오류 및 통계 분석 오류가 있다고 지적하나, 전기 제2상 임상시험에 원고가 지적하는 바와 같은 중대한 오류가 있다고 보기 어렵고, 설령 이 사건 전기 제2상 임상시험 설계에 하자가 있었다고 하더라도, 피고는 위 임상시험 결과보다는 앞서 든 외부적 요인을 근거로 이 사건 복합제의 상업적 가치가 낮다고 판단한 것으로 보이므로, 전기 제2상 임상시험 설계의 하자 유무가 이 사건 복합제의 상업적 가치 판단에 결정적인 영향을 미쳤다고 할 수 없다.

## 2. 피고의 특허유지의무 불이행 여부

이 사건 계약 제5조 제2항은 ‘국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.’고 규정하고 있다. 위 조항에서 특허권 유지 비용을 피고가 부담한다고 정하고 있으나, 특별한 사정이 없는 한 특허권을 유지하는 데 연차료 납부 외에 별다른 노력이 필요하지 않다는 점을 고려하면, 피고의 특허권 유지비용 부담의무는 곧 특허권 유지의무를 의미하는 것으로 보인다. 이 사건 계약 제5조 제1항은 피고에게 이 사건 특허에 관한 독점적 행사권한을 부여하고 있다. 이러한 제5조 제1항 및 제2항의 체계 및 내용에 비추어보면, 원고와 피고는 양자가 공동 특허권자임에도 불구하고, 피고가 특허권의 실시, 전용실시권 설정, 질권 설정 등 특허권 행사에 관한 모든 권한을 독점하는 것으로 정하는 대신, 그에 대응하는 특허권의

유지·관리의무도 피고의 영역에 속하는 것으로 정한 것으로 해석된다. 위와 같은 사정을 종합하면 이 사건 계약에 의하여 피고는 이 사건 특허 등록을 유지할 의무를 부담한다고 봄이 타당하다.

그럼에도 피고가 원고에게 아무런 통지 없이 2016. 10.경부터 이 사건 해외특허에 대한 연차료 납부를 중단하여 이 사건 해외특허에 대한 원고의 권리(1/2지분)가 모두 소멸하였으므로, 피고는 이 사건 해외특허와 관련한 특허유지의무를 불이행에 따른 손해배상책임이 발생하였다고 봄이 상당하다.

### 3. 특허유지의무 불이행에 따른 손해배상책임의 범위

제1심 법원 감정인이 산정한 이 사건 특허의 기술가치는 이 사건 복합제 관련 기술이 글로벌 제약회사로 기술이전이 이루어진 후 임상 2상 및 3상 절차가 성공적으로 진행되었다고 가정한 경우의 매출액에 로열티율, 할인율, 신약 승인확률(20%) 등을 곱하여 산정한 것이다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 해외특허가 소멸된 무렵 이 사건 복합제에 대한 임상시험이 성공적으로 완료되어 시판될 것인지는 불확실하고, 설령 상업화되었더라도 그 상업적 가치가 극히 미미하다고 판단된 이상, 원고 주장과 같이 상업화가 성공적으로 진행됨을 가정하여 산출된 매출액에 신약 승인확률 등을 곱하여 손해액을 계산하는 방식은 그 전제부터 타당하지 않다. 또한 제1심 법원 감정인은 원고가 특허등록국가를 한국, 일본, 미국, 중국, 인도로 한정하였음에도 브라질, 러시아, 남아프리카 공화국, 콜롬비아 등의 특허를 포함시켜 이 사건 특허의 가치를 산정하였으므로, 그 감정결과를 채용하기 어렵다.

이 사건 특허의 가치는 이 사건 특허를 등록하기까지 기술개발 등으로 소요된 비용이라고 할 것인데, ① 여기에는 원고가 진료기록을 작성하기 위하여 소요한 노력과 비용, 피고가 지출한 전임상시험 비용 792,244,374원 및 정액기술료 250,000,000원 등이 포함되어 있는 점, ② 그리고 피고는 전임상시험 실시와 정액기술료 지급 합계 약 10억 5천만 원 상당을 지출하고 이 사건 특허 중 1/2 지분 및 독점적 전용실시권을 취득하였던 점, ③ 이와 함께 원고와 피고가 각각 이 사건 특허 등록을 위해 기여한 정도와 원고가 이 사건 등록특허 중 소멸된 미국, 중국, 일본 특허에 대한 손해배상을 구하고 있는 점들을 종합하면, 피고의 특허유지의무 불이행으로 인하여 원고가 입은 손해액을 270,000,000원으로 봄이 상당하다.

13

## 특허권의 공유

## 지주지반 개량재 사건

(제3부) 2024. 6. 13. 선고 2023허13322 판결

**【권리내용】** [특허권] 지주지반 개량재, 아스팔트 콘크리트용 골재 및 그 제조방법

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 8. 7. 자 2022당1499 심결

**【사건명】** 등록무효(특)

**【참조조문】** 특허법 제139조 제2항, 제3항

**【참조판례】** 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결, 대법원 2011. 6. 24. 선고 2011다1323 판결

### 【판시사항】

특허발명의 공유자 중 일부가 피청구인에서 누락된 등록무효 심결의 적법 여부(소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 특허권자인 피고들을 상대로 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였는데, 심판 절차가 진행되던 중 특허권의 지분 일부에 관하여 소외 회사 앞으로 이전등록이 마쳐져 특허발명의 공유자가 피고들과 소외 회사로 변경되었음에도, 특허심판원은 피청구인을 피고들로만 하여 원고의 등록무효 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다.

### 【판결요지】 청구인용

#### 1. 관련 법리

특허법 제139조 제2항은 ‘공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구한 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.’고 규정하고 있고, 같은 법 제139조 제3항은 ‘특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.’고 규정하고 있는바, 공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서

고유필수적 공동심판에 해당한다(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결 참조). 고유필수적 공동소송에 대하여 본안판결을 할 때에는 공동소송인 전원에 대한 하나의 종국판결을 선고하여야 하는 것이지 공동소송인 일부에 대해서만 판결하거나 남은 공동소송인에 대해 추가판결을 하는 것은 모두 허용될 수 없고(대법원 2011. 6. 24. 선고 2011다1323 판결 참조), 이와 같은 법리는 고유필수적 공동심판에서의 심결에 대하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

## 2. 판단

이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 심판청구에 따라 등록무효심판 절차가 진행되던 중 특허권의 지분 일부에 관하여 소외 회사 앞으로 이전등록이 마쳐져 이 사건 특허발명의 공유자가 피고들과 소외 회사로 변경되었음에도, 특허심판원은 피청구인을 피고들로만 하여 이 사건 심결을 한 사실은 앞서 본 바와 같다.

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심결은 고유필수적 공동심판 절차에서 공유자 전원을 피청구인으로 하여 하나의 심결을 하지 않고, 이 사건 특허발명의 공유자 중 일부인 소외 회사를 피청구인에서 누락하고 공유자 중 일부인 피고들에 대하여만 심결을 한 것으로서 부적법하다. 따라서 이 사건 심결은 원고 주장의 심결취소 사유의 존부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 위법하므로 취소되어야 한다.



14

## 직무발명

## 이동통신 UI 직무발명보상금 사건

(제22-2부) 2024. 6. 12. 선고 2023나10327 판결

**【사 건 명】** 직무발명보상금 청구의 소

**【참조조문】** 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항, 제40조, 구 발명진흥법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전부개정되기 전의 것) 제2조 제2호, 제8조 제1항, 제13조

**【참조판례】** 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결, 대법원 2004. 3. 26. 선고 2003다34045 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다44839 판결, 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결

### 【판시사항】

1. 직무발명보상금청구권의 법적 성격
2. 정당한 보상금의 산정을 위한 판단 기준
3. 외화로 발생한 직무발명 이용결과의 원화 환산 방법
4. 직무발명보상금 지급에 관한 지체책임의 발생 시기

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2002. 4. 18. 피고에 입사하여 2011. 2. 7.까지 책임연구원으로 일하던 사람인데, 피고의 이동통신 연구소에서 사용자 인터페이스 개발 등의 직무를 수행하던 중에 6건의 발명을 하였다. 원고는 제1~6 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 사용자인 피고를 상대로 처분보상금 및 실시보상금 등 3억 원을 청구하였다. 위 판시사항들에 관한 내용이 법적 쟁점이 되었다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 2. 15. 선고 2018가합580714 판결  
원고의 청구를 일부 인용(원고 항소 및 청구취지 확장)(피고항소)

### 【판결요지】 제1심판결 변경(원고 항소 일부 인용)

1. 구 특허법 제40조 제1항과 구 발명진흥법 제13조 제1항은 종업원이 직무발명에 대하여 특허 받을 권리 등을 사용자로 하여금 ‘승계’하게 한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정하고,<sup>1)</sup> 구 특허법 제40조 제2항과 구 발명진흥법 제13조 제3항은 정당한 보상액을 결정할 때 그 발명에 의하여 사용자가 ‘얻을’ 이익의 액과 그 발명의 ‘완성’에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 정하고 있다. 이러한 명문규정에 비추어 볼 때, 구 특허법 제40조와 구 발명진흥법 제13조에 따른 종업원의 직무발명보상금청구권은, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점을 기준으로 그 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 것이라고 합리적으로 예상되는 이익액과 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금액의 금전채권으로서 위 승계 시점에 발생하는 법정채권이라고 보아야 한다(특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결 참조). 이는 직무발명보상금청구권이 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점이라는 점(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조)과 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하고 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계 상의 이익을 의미하지 않는다는 점(대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조)에서 보더라도 그러하다. 위와 같이 직무발명보상금청구권은 해당 직무발명별로 그 승계 시점에 전체로서 단일한 금전채권으로 성립한다고 보아야 하고, 이와 달리 승계 이후 사용자의 직무발명에 관한 실시·양도·실시허락 등 이용형태나 그 이용기간을 기준으로 나누어 별개로 성립한다고 볼 수는 없다.<sup>2)</sup>

1) 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용실시권 설정과 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결, 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 등 참조).

2) 원고는 처분보상금·자사실시보상금·타사실시보상금·미실시보상금 등 피고의 이용형태별로 항목을 나누어 보상금 산정내역을 밝히고 있었다. 그러나 대상판결은 위와 같은 이용형태별이 아니라 직무발명별로 보상금을 산정하면서, 다만 그 이용형태별 평가금액을 보상금 산정을 위한 자료로 참작하는 판단구도를 보여주었다.

2. 종업원이 직무발명에 대한 권리를 사용자로 하여금 승계하게 하였음을 들어 보상금의 지급을 구하는 소송에서 법원이 그 정당한 보상금의 범위를 결정할 때에는, 그 승계 시점을 기준으로 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하되, 승계 당시의 자료만으로는 장래 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하기가 어려우므로 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 직무발명의 객관적 가치(경제적 이용가능성) 및 대체기술의 존재 여부 뿐만 아니라, 승계 이후 실시·양도·실시허락 등 사용자의 구체적인 직무발명의 이용 상황 및 사업화 경위 등의 간접사실들을 종합적으로 참작하여 사용자의 독점적·배타적 이익을 합리적으로 추산할 수 있고, 직무발명에 이르기까지의 사용자의 인적·물적 자원제공, 종업원의 직무내용과 연구경력, 공동발명인 직무발명의 경우 해당 종업원의 기여 정도 등의 간접사실들을 참작하여 직무발명의 완성에 대한 사용자와 종업원의 공헌 정도를 판단하여야 한다.
  
3. 법정채권은 그 범규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것이고, 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점에 발생하는 법정채권이므로, 우리나라의 통화에 의하여 변제하는 원화의 금전채권이라고 보아야 한다. 또한 앞서 본 것처럼 직무발명보상금청구권은 해당 직무발명별로 그 승계 시점에 전체로서 단일한 금전채권으로 성립하고, 이와 달리 승계 이후 사용자의 직무발명에 관한 실시·양도·실시허락 등 이용형태별로 나누어 성립한다고 볼 수 없으며, 다만 승계 당시의 자료만으로는 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하기가 어려워 위 이용형태나 그 이용기간을 그 산정자료로 참작하는 것일 뿐이다. 따라서 법원이 외화에 의하여 발생한 직무발명의 이용결과를 정당한 보상금의 산정자료로 참작할 때에는 그 이익 발생 당시의 환율이나 변론종결 당시의 환율을 적용하는 등의 상당한 방법으로 원화를 기준으로 한 이익으로 환산하여 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.
  
4. ① 구 특허법 제40조와 구 발명진흥법 제13조에 따른 종업원의 직무발명보상금채권은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점에 발생하는 법정채권이고, 구 특허법과 구 발명진흥법은 직무발명보상금채권의 이행기를 달리 규정하고 있지 않다. 피고의 직무발명 보상규정 및 직무발명 보상심의 규칙에서도 별도로 이행기를 정하고

있지 않다. 따라서 피고는 민법 제387조 제2항에 따라 원고로부터 그 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다. ② 상법 제54조의 상사 법정이율은 상행위로 인한 채무나 이와 동일성을 가진 채무에 관하여 적용되는 것이다(대법원 2004. 3. 26. 선고 2003다34045 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다44839 판결 등 참조). 원고는 상사 법정이율인 연 6%의 비율로 계산한 지연손해금의 지급을 구하나, 피고의 원고에 대한 이 사건 직무발명보상금 지급채무는 구 특허법 제40조와 구 발명진흥법 제13조에 따른 법정채무로서 상법 제54조가 정한 상행위로 인한 채무로 볼 수 없다.<sup>3)</sup>

3) 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조). 즉 직무발명보상금청구권에 관하여는 상법 제64조가 정한 상사시효가 적용되지 아니한다.



2024년 특허법원 주요판례모음

III

# 디자인보호법

·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
								·	·	·	·	·	·	·
								·	·	·	·	·	·	·



# 01 신규성

## 보조제동등 사건

(제5부) 2024. 3. 28. 선고 2023허12831 판결

**【권리내용】** [디자인권] 보조제동등

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 6. 15. 자 2022당1989 심결

**【사건명】** 등록무효(디)

**【참조조문】** 디자인보호법 제33조 제1항 제3호

**【참조판례】** 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결

### 【판시사항】

1. 무효가 될 것임이 명백한 선등록 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 제기한 등록무효심판이 권리남용에 해당하는지 여부(소극)
2. 물품의 투명도가 디자인 유사 여부를 판단하는 요소가 될 수 있는지 여부(한정적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

선행디자인의 등록디자인권자인 피고가 원고의 이 사건 등록디자인이 선행디자인에 의해 신규성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 청구를 받아들여 이 사건 등록디자인을 무효로 하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다. 이 사건의 쟁점은 (1) 무효가 될 것임이 명백한 선등록 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 제기한 등록무효심판이 권리남용에 해당하는지 여부와 (2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사 여부이다.



### 【판결요지】 청구기각

1. 선행디자인이 무효로 될 것이 명백함을 근거로 하는 권리남용 주장에 대한 판단  
원고의 주장은, 무효로 될 것이 명백한 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결의 법리가 디자인등록무효심판청구에도 적용될 수 있음을 전제로 하는 것인데, 침해금지 또는 손해배상청구와 무효심판청구와의 차이점 등에 비추어 볼 때, 대법원 2016다 219150 판결의 법리가 무효심판청구에도 그대로 적용될 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 선행디자인이 무효로 될 것이 명백한지 여부에 관하여는 나아가 살필 필요 없이 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.
  - 가. 원고가 인용하고 있는 대법원 2016다219150 판결의 법리는 ‘특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허

용되지 않는다’는 내용의 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결의 법리에 기초한 것이다. 위와 같은 권리남용 법리의 근거는 ‘진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.’는 점에 있다.

나. 그런데 위 특허권침해소송에서의 권리남용 항변을 특허권 행사가 문제되는 다른 절차에 그대로 적용할 수는 없다. 대법원은 권리범위확인심판에서 이와 같은 권리남용항변이 허용되는지와 관련하여 부정적으로 판단한 바 있다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결). 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다고 보았기 때문이다. 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다는 점에 있어서 특허권침해소송과 차이가 있다. 따라서 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다.

다. 원고는 위 권리남용법리가 등록디자인에 대한 무효심판절차에서도 적용되어야 한다고 주장한다. 그러나 무효심판과 침해소송 사이의 차이점은 앞서 살펴본 권리범위확인심판과 침해소송 사이의 차이점보다 더욱 크다. 무엇보다도 디자인권침해소

송은 원고가 등록디자인권자 또는 등록디자인권에 대한 전용실시권자임을 전제로 하는데, 디자인등록 무효심판은 심판청구인이 등록디자인권자 또는 전용실시권자임을 전제로 하지 않는다. 즉, 디자인등록 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있는데(디자인보호법 제121조 제1항), 이때 이해관계인이라고 함은 ‘청구대상이 되는 등록디자인이 유효하게 존속함으로 말미암아 그 권리의 대항을 받을 염려가 있어 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자’를 의미하는 것이므로(대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결 등 참조), 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로 인정받기 위해 반드시 청구대상이 되는 등록디자인과 유사한 등록디자인의 디자인권자 또는 전용실시권자에 해당할 필요가 없다. 따라서 디자인등록 무효심판은 등록디자인권의 행사라고 볼 수 없으므로, 등록디자인권의 행사가 권리남용인지 여부가 문제되는 위 권리남용범리를 무효심판절차에까지 확장하여 적용할 수 없다.

- 라. 나아가 디자인보호법 제121조 제1항 제2호가 규정하는 디자인등록의 무효사유로서 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 등록디자인과의 대비 대상으로 삼을 수 있는 디자인은, 등록디자인의 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인(디자인보호법 제33조 제1항 제1호)이거나, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인(동항 제2호)이면 족하다. 즉 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부에 있어 등록디자인과의 대비 대상이 되는 선행디자인은 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지된 상태로서 ‘물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것’(디자인보호법 제2조 제1호)이면 되는 것이지, 이를 넘어서 디자인등록을 받을 것(동조 제3호)까지 요한다고 볼 수 없다. 따라서 설령 원고가 상정하는 경우와 같이, 무효심판청구인이 자신의 선등록 디자인권자로서의 지위가 그와 유사한 후등록 디자인으로 인해 실질적으로 제한을 받는다는 점에 기초하여 무효심판을 청구하였는데 무효심판청구인의 선등록 디자인에 명백한 등록무효사유가 있는 경우라고 하더라도, 그와 같은 선등록 디자인을 선행디자인으로 삼아 등록무효심판을 청구하는 것이 등록무효심판의 피청구인에

게 불합리한 고통이나 손해를 주는 것이라고 보기도 어렵다. 이러한 점에서도 침해 소송에서의 권리남용법리를 무효심판절차에까지 확장하여 적용할 수 없다.

## 2. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통된 부분은 디자인의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시 일반 수요자나 거래자의 눈에 잘 띄어 주의를 끄는 부분으로서 양 디자인의 지배적 특징에 해당한다. 반면 양 디자인의 차이점(재질의 반투명 여부)은, 아래와 같은 사정에 비추어 볼 때 이 사건 등록디자인과 선행디자인으로부터 느껴지는 전체적 심미감에 영향을 미칠만한 차이점은 아니라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인과 유사한 디자인에 해당한다.

가. 물품의 투명·불투명은 엄밀히 말하면 물품의 형상·모양·색채에 포함되는 것은 아니지만, 경우에 따라 디자인의 유사 여부를 판단하는 요소가 될 여지는 있다.<sup>1)</sup> 그런데 이 사건 등록디자인은 디자인의 설명에 재질은 합성수지재라고 기재하고 있을 뿐 재질의 투명 여부 또는 투명 정도에 관하여 아무런 한정을 하지 아니하고 있어 반투명의 재질로 된 물품을 권리범위에서 배제하고 있다고 보기는 어렵다.

나. 오히려 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품인 보조제동등은 조명부의 발광을 통해 제동 상태를 알려주는 용도의 물품으로, 빛을 투과시킬 수 없을 정도의 불투명한 재질보다는 어느 정도 빛을 투과시킬 수 있는 반투명 재질의 합성수지재가 대상물품의 용도에 적합해 보인다. 이러한 대상물품의 기능 및 용도를 고려했을 때, 렌즈에 빛이 들어올 때 내부 형상 및 모양을 어느 정도 확인할 수 있는 정도의 반투명 재질로 구현한 디자인도 이 사건 등록디자인의 유사 범위에 포함될 수 있다고 봄이 타당하다. 또한 이 사건 등록디자인의 참고도(종단면도)에 나타난 렌즈의 개수 및 배열 위치 등을 고려하면, 렌즈에 빛이 들어올 경우 확인할 수 있는 이 사건 등록디자인의 내부 형상은 선행디자인의 내부 형상과 별다른 심미감의 차이가 없다.

1) 물품의 전부 또는 일부가 투명하여 설명이 필요하다고 인정될 경우에는 디자인보호법 시행규칙 제35조 제4항 및 별표 2의 5에 의하여 디자인의 설명란에 그에 관한 설명을 기재하도록 하고 있다.

다. 나아가 원고 스스로도 이 사건 등록디자인이 재질이 반투명 합성수지로 되어 있어

내부의 형상 및 모양이 외부에서 보이는 디자인인 별건 공지디자인 ‘’과 동일한 디자인이라고 주장하기도 하였다. 즉, 이 사건 등록디자인의 디자인등록 출원에 대한 심사과정에서 특허청 심사관이 이 사건 등록디자인의 출원인인 원고에게 이 사건 등록디자인은 그 출원 전 공지된 별건 공지디자인과의 관계에서 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다는 취지의 거절이유 통지를 하자 원고는 위 별건 공지디자인이 디자인보호법 제36조 제1항에 해당한다고 주장하면서 ‘이 사건 등록디자인과 별건 공지디자인은 모두 원고에 의하여 창작된 것으로서 서로 동일한 디자인’이라고 주장한 바 있다.



02

## 권리범위확인심판

## 가드레일용 지주 사건

(제3부) 2024. 5. 30. 선고 2023허13162 판결

**【권리내용】** [디자인권] 가드레일용 지주

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 7. 24. 2022당170 심결

**【사 건 명】** 권리범위확인(디)

**【참조조문】** 디자인보호법 제122조

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

### 【판시사항】

1. 적극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 확인대상 디자인과 피심판청구인의 실시주장 디자인 사이에 동일성이 인정되지 않는 경우, 확인의 이익 존부(소극)
2. 이 경우 디자인의 동일성의 의미(사실적 관점에서의 동일성)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

등록디자인권자인 피고는 원고가 실시하는 확인대상 디자인에 관하여 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 심판청구를 받아들여 원고가 실시하는 확인대상 디자인이 피고의 등록디자인과 유사하여 그 권리범위에 속한다는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다.

### 【판결요지】 청구인용

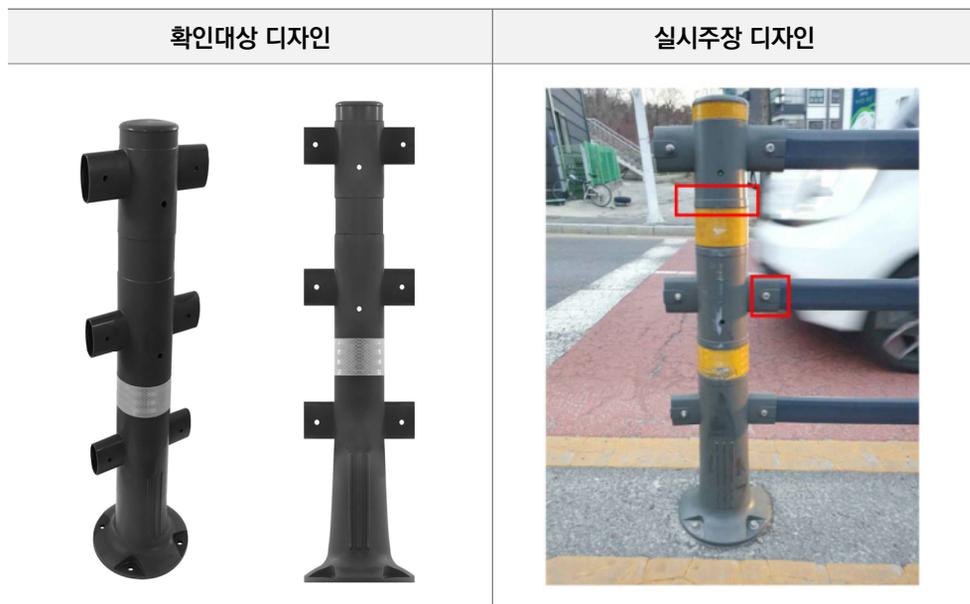
#### 1. 관련 법리

등록디자인권자가 어떤 물품이 자신의 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록디자인의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도

그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 이 경우 확인대상 디자인과 피심판청구인이 실시하고 있는 디자인의 동일성은 피심판청구인이 확인대상 디자인을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 디자인이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

## 2. 판단

가. 원고는 아래와 같은 디자인(이하 '실시주장 디자인'이라 한다)을 실시하고 있다고 자인하고 있으므로, 원고의 실시주장 디자인이 사실적 관점에서 확인대상 디자인과 동일하여 원고가 확인대상 디자인을 실시하고 있다고 볼 수 있는지에 관하여 보건대, 아래와 같은 사정들에 비추어 양 디자인 사이에 존재하는 차이점을 극히 미세한 차이로 보아 디자인의 동일성의 인정범위를 넓게 보기 어렵다. 따라서 양 디자인은 사실적인 관점에서 동일하지 아니하고, 결국 원고가 확인대상 디자인을 실시하였다고 볼 수 없다.



- 1) 확인대상 디자인과 실시주장 디자인은 전체적으로 원기둥의 형상을 하고 있고 지주에 해당하는 몸체부, 몸체부를 도로면에 고정하기 위한 받침부, 지주와 지주 사이를 3개의 가로봉으로 연결하기 위한 장타원형의 연결구, 몸체부의 반사지 부착면, 몸체부 하단의 3선 세로줄 구성을 모두 구비하고 있다는 점에서 공통되고, 양 디자인의 몸체부 타공 위치, 연결구의 체결공 개수와 위치도 모두 동일하다.
  - 2) 한편, ① 실시주장 디자인은 몸체부 중 각 연결구 사이에 위치한 두 곳의 반사지 부착면의 상하부 테두리에 일정한 넓이의 띠 형태의 돌출부()가 형성되어 있는 반면, 확인대상 디자인의 반사지 부착면 테두리에는 아무런 구성이 없어 매끄러운 형태()를 띠고 있는 점, ② 실시주장 디자인의 연결구에는 가로봉을 결합하기 위한 체결공 주변에 U자 형상의 돌출부()가 형성되어 있으나, 확인대상 디자인에는 그와 같은 구성이 없는 점()에서 차이가 있다. 위와 같은 차이점은 디자인 전체로 보아 육안으로 구별되고, 차이점이 존재하는 가드레일 지주의 몸체부 형상, 몸체부와 가로봉의 연결 형태, 반사지 부착면의 형상은 양 디자인의 전체 외관에서 큰 비중을 차지한다.
  - 3) 확인대상 디자인과 실시주장 디자인의 대상물품인 가드레일 지주에 관한 공지디자인을 보면, 가드레일 지주의 몸체부 형상, 몸체부와 가로봉의 연결 형태, 반사지 부착면의 형상이나 구조는 대체로 공통되거나 지배적인 특징이 유사함을 알 수 있다.
- 나. 따라서 피고의 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 원고가 실시하고 있다고 할 수 없는 디자인을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각 하되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

03

## 디자인권 침해와 손해배상

## 꼬치떡 사건

(제25부) 2024. 8. 29. 선고 2022나2305(본소), 2022나2312(반소) 판결

**【사 건 명】** 디자인권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 디자인보호법 제113조, 제115조

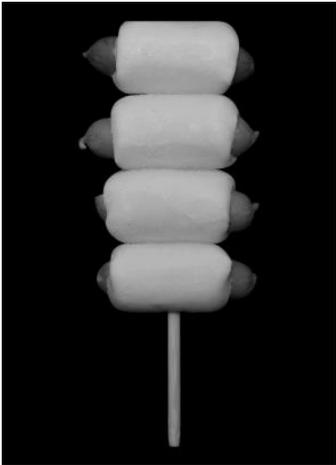
**【참조판례】** 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결

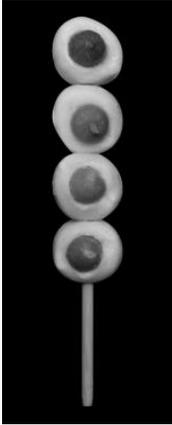
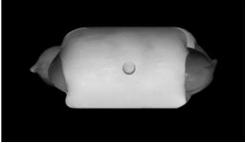
### 【판시사항】

1. 디자인권 침해 여부
2. 이 사건 등록디자인과 이 사건 피고들 제품의 디자인은 유사하므로, 피고들이 이 사건 피고들 제품을 생산 또는 판매하는 행위는 원고의 디자인권을 침해하는 행위에 해당한다는 이유로 그 사용금지와 손해배상을 인정한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 아래와 같은 이 사건 등록디자인의 디자인권자이고, 피고는 아래와 같은 디자인의 이 사건 피고들 제품을 생산 판매하였다.

이 사건 등록디자인	이 사건 피고들 제품
 <p data-bbox="414 1741 521 1771">[앞면 사진]</p>	 <p data-bbox="933 1741 1039 1771">[앞면 사진]</p>

이 사건 등록디자인	이 사건 피고들 제품
 <p data-bbox="414 751 521 779">[옆면 사진]</p>	 <p data-bbox="936 751 1042 779">[옆면 사진]</p>
 <p data-bbox="414 960 521 988">[윗면 사진]</p>	 <p data-bbox="936 960 1042 988">[윗면 사진]</p>

2. 원고는 피고들을 상대로 디자인권 침해 등을 이유로 침해금지 및 손해배상을 청구하였다.

### 【제1심판결】

서울중앙지방법원 2022. 11. 17. 선고 2019가합543101(본소), 2019가합586894(반소) 판결

피고의 행위는 디자인권 침해에 해당한다고 판단하여 원고의 청구를 일부 인용 (쌍방 항소)

### 【판결요지】 제1심판결 변경

항소심은 제1심과 마찬가지로 디자인권 침해를 인정하면서도, 항소심 계속 중 피고들에 대한 회생절차가 개시되어 이 사건 소 중 금전지급 청구 부분이 회생채권의 확정을 구하는 것으로 소 변경이 이루어진 점 등을 고려하여 손해액 부분에 관한 주문을 변경하였다.

## 도마 사건

(제24-1부) 2024. 1. 10. 선고 2022나2060 판결

**【사 건 명】** 디자인권침해금지등 청구의 소

**【참조조문】** 디자인보호법 제92조 본문, 제93조

**【참조판례】** 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결, 대법원 1998. 7. 24. 선고 97후1900 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 등

### 【판시사항】

1. 등록디자인을 구성하는 요소들이 복수의 선행디자인에 나누어 공지된 경우 그 등록디자인 권리범위를 정할 때 위 개별적 공지의 점만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여야 하는지(소극)
2. 등록디자인과 대비되는 디자인이 공지디자인들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는지의 판단방법

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 피고는 2019. 6.경부터 2019. 12.경까지 피고 제품 1(도마)을 판매하였고, 2020. 12.경부터 피고 제품 2(도마)를 제조·판매하여 왔다. 원고는 피고 제품들이 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해한 것이라면서 침해금지 및 폐기와 손해배상을 청구하였다.
2. 피고 제품들이 원고의 디자인권을 침해하는지 여부와 피고 제품들이 자유실시 디자인에 해당하는지 여부가 쟁점임

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2022. 9. 2. 선고 2020가합526584 판결

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로 원고의 청구를 전부 기각(원고 항소)

### 【판결요지】 제1심판결 취소(항소일부인용)

1. 등록디자인을 구성하는 요소들이 복수의 선행디자인에 나누어 공지되었다고 하더라도 그 디자인의 신규성이 부정된다고 할 수 없음은 물론이고, 그 디자인권의 권리범위를 정할 때 위와 같이 등록디자인을 구성하는 요소들이 개별적으로 공지되었다는 이유만으로 그 요소들이 결합한 형태까지 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.

위 법리에 기초하여, 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 디자인적 특징을 가장 잘 나타내는 공통점인 상단부의 ① U자 홈의 형상과 ② 역 C자 고리의 형상이 선행디자인 1, 2에 나누어 공지되었다고 하더라도 위 공통점을 결합한 본체 상단부의 형상까지 중요도를 낮게 평가할 수는 없다고 판단하여, 이를 다투는 피고의 주장을 배척하고 디자인권 침해를 인정한 사례.

2. 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는지를 판단할 때는, 그 공지디자인의 대상 물품, 그 공지디자인의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다.

위 법리에 기초하여, 피고가 결합이 쉽다고 주장하는 선행디자인들(선행디자인 1, 2 등) 사이에 외관적 특징의 관련성이 크게 떨어지는 등으로 그 결합이 통상의 디자이너에게 쉽다고 할 수 없다는 이유로, 피고의 자유실시 디자인 주장을 배척한 사례.

이 사건 등록디자인



피고 제품



선행디자인 1



선행디자인 2









01

## 상표법 제33조 제1항 제3, 7호

## BAYCLUB 사건

(제4부) 2024. 8. 29. 선고 2024허10092 판결

**【권리내용】** [상표권] BAYCLUB

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 11. 16. 자 2022당3209 심결

**【사건명】** 등록무효(상)

**【참조조문】** 상표법 제144조 제5항, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호 전단

**【참조판례】** 특허법원 2023. 12. 15. 선고 2023허12459 판결, 대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결, 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결

### 【판시사항】

1. 절차적 위법 주장에 관한 판단(소극)
2. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부(소극)
3. 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부(소극)
4. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단 해당 여부(소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2022. 11. 22. 피고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 등록서비스표는 상표법 제33조 제1항 제7호, 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.’고 주장하며 이 사건 심판청구를 하였다. 특허심판원은 위 사건을 2022당3209호로 심리하여 2023. 11. 16. ‘이 사건 등록서비스표는 ① 그 지정서비스업에 대하여 식별력을 인정할 수 있으므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당하지 않고, ② 그 지정서비스업과 관련하여 ‘물가에 있는 호텔’로 직감된다고 보기도 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당하지 않는다.’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결<sup>1)</sup>을 하였다.

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 상표법 제144조 제5항의 의미

상표법 제144조 제1항은 심판에서 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제144조 제5항은 심판장은 위 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표법 제144조 제5항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이다(대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 등 판결 등 참조). 따라서 특허심판원이 직권으로 조사한 증거에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고, 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거보전은 형식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다(특허법원 2023. 12. 15. 선고 2023허12459 판결 등 참조).

### 2. 절차적 위법 주장에 관한 판단(소극)

원고는, 이 사건 심결의 각주에 기재된 근거는 특허심판원이 직권으로 증거 조사한 결과임에도 원고에게 의견을 제출할 기회를 주지 않았으므로 상표법 제144조 제5항을 위반한 절차적 위법이 있다고 주장한다.

그러나 ① 이 사건 심결의 각주는 본문을 설득력 있게 뒷받침하기 위해 인터넷 포털 사이트의 검색 결과를 부기하였던 것으로 보이는 점, ② 원고와 피고는 이 사건 심판 절차 및 이어진 서면 의견서 제출을 통해 각주와 관련된 주장을 충분히 하였고, 주장을 뒷받침할 자료를 제출하였으며, 서로 상대방의 주장에 대해 의견서를 제출할 기회를 제공받은 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 특허심판원이 각주에서 예시로 든

1) 이 사건 등록상표는 2016. 4. 5. 등록결정되었는데, 당시 적용되던 상표법은 구 상표법이므로, 이 사건 심판청구 및 이 사건 심결은 구 상표법을 적용해야 한다. 이 사건 심결이 현행 상표법 규정을 적용한 것은 잘못이나, 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호, 제34조 제1항 제12호 전단은 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제11호 전단과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 심결의 위와 같은 잘못이 심결의 결과에 영향을 미쳤다고 볼 수는 없다. 이 사건에서는 구 상표법을 적용하여 판단한다.

위 인터넷 검색 자료에 대하여도 실질적으로 원고에게 의견서 제출의 기회가 제공되었다고 봄이 타당하다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

3. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부(소극)

① 우리나라 일반 소비자들의 영어 교육수준에 비추어 보면 ‘BAY’와 ‘CLUB’을 합하더라도 ‘바다나 만과 관련된 모임, 동호회 또는 이러한 모임을 하는 장소’를 암시할 수는 있으나 이를 넘어 ‘만(灣)에 위치한 호텔 등 숙박시설’이라는 의미가 직감된다고 단정하기는 어려운 점, ② 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 그 지정서비스업에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 ‘BAY CLUB’이 바닷가의 숙박시설로 인식된다고 볼만한 자료도 없다는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

4. 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부(소극)

① 이 사건 등록서비스표는 영어 단어 ‘BAY’와 ‘CLUB’이 띄어쓰기 없이 동일한 서체와 크기로 구성된 영문 표장인 점, ② 이 사건 등록서비스표는 우리나라 일반 수요자나 거래 당사자들의 일반적인 영어 수준에 비추어 볼 때 의미 파악이 쉽고 발음이 어렵지 않은 영어 단어들로 구성되어 있고, 각 단어의 음절도 길지 않아 ‘BAY CLUB’으로 한눈에 인식될 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 보기 어렵다.

5. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단 해당 여부(소극)

‘BAY CLUB’을 구성하는 각 영단어의 사전적 의미, 사용 형태, 숙박업 등 지정서비스업과의 관계, 거래사회의 실정 등을 모두 고려해 보면 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 관하여 구체적인 성질을 직감시킨다고 볼 수 없고, 그 지정서비스업에 관하여 ‘BAY CLUB’을 사용하더라도 일반 수요자가 이를 ‘만(灣) 내지 해변에 위치한 호텔 등 숙박시설’로 인식한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.

## 정당인 증명사진 상표등록거절 사건

(제2부) 2023. 10. 27. 선고 2023허10361 판결



**【권리내용】** [상표(출원)] (제16류 문방구 등, 제35류 문방구 소매업 등)

**【원심심결】** 특허심판원 2022. 12. 28. 자 2021원2107 심결

**【사건명】** 거절결정(상)

**【참조조문】** 상표법 제2조 제1항 2호, 제33조 제1항 제7호, 제34조 제1항 제6호, 제38조 제1항, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (타)목, 구 상표법(2022. 2. 3. 법률 제18817호로 개정되기 전의 것) 제54조

**【참조판례】** 대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 1993. 12. 28. 선고 93후1018 판결, 대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1696 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후310 판결, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결

### 【판시사항】

특정인의 증명사진이 일부 지정상품에 관하여 사회통념상 자타상품의 식별력을 가지고 있지 않고, 사용에 의한 식별력을 취득했다고 볼 수도 없다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 상품류 제16류(문방구 등), 제35류(문방구 소매업 등)를 지정상품으로 하여 2021. 2. 3. 자신의 증명사진을 상표로 출원하였다. 특허청 심사관은 2021. 6. 15. 상표법 제33조 제1항 제7호를 근거로 등록거절결정을 하였고, 특허심판원도 2022. 12. 28. 원고 심판청구를 기각하였다. 원고는 자신이 주지 저명한 정치인이자 유명인이어서 초상 자체만으로 본원적인 식별력이 있어 출원상표가 등록되어야 한다고 주장하였다.

### 【판결요지】 청구기각

상표법은 인물사진도 표장으로 사용될 수 있음을 전제하고 있다고 봄이 타당하므로(제2조 제1항 2호, 제34조 제1항 제6호 단서), 인물사진이라 하여 곧바로 상표로 사용될 수 있는 표장 적격이 없다고 할 수는 없다. 그러나 ‘자타상품에 대한 식별력’을 가지고 있지 않은 경우는 부등록사유에 해당하므로(제33조 제1항), 인물사진이 상표로서 식별력을 가지는지도 다른 표장과 마찬가지로 구성 자체의 외관·호칭·관념뿐 아니라, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정, 일반 수요자나 거래자의 인식 정도를 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 인간의 얼굴은 기본적 구성이나 형상이 유사하여 인물사진이 모든 지정상품에 대하여 일률적으로 식별력을 갖는다고 단정할 수는 없고, 해당 사진이 특정 지정상품과 관련하여 사용되었을 때 식별력을 가질 수 있는지를 개별적으로 따져 보아야 한다. 특정인의 인물사진이 매우 특징적인 형상을 가지고 있거나, 특정인이 일정 영역에서 주지 저명한 인사이고 해당 영역과 관련된 사람들이 주된 수요자 내지 소비자인 지정상품인 경우는 그 사진이 상표로서 식별력을 가질 수 있으나, 일반 수요자가 해당 표장을 특정인의 출처표시로 인식하기 위해 교육을 필요로 하거나 다른 부가적인 표시를 요구한다면 그 표장은 본질적 식별력을 가졌다고 할 수 없다. 또한 우리 법제에서는 사용에 의한 식별력 취득을 원인으로 하는 경우가 아닌 한 상표출원인의 특정 지정상품에 대한 사용사실, 사용형태 등에 관계없이 출원인이 출원 시 지정한 모든 지정상품에 대하여 등록이 되는 점을 더해 보면, 표장이 일부 특수한 사용태양에 따라서는 수요자에게 출처표시로 인식될 개연성을 부인할 수 없더라도 다른 일반적인 사용태양의 경우 식별력을 인정하기 어렵다면 해당 지정상품에 대하여는 상표등록을 불허함이 마땅하다.

이 사건 출원상표는 일반적인 인물 증명사진의 형상으로, 사진 자체만으로 특징적인 형상을 가지고 있지 않다. 따라서 피사체가 원고임을 구분해 낼 수 없는 수요자들은 위 상표를 단순히 ‘검은색 양복을 입고 붉은 넥타이를 맨 중년 남성의 상반신만으로 구성된 사진’으로 인식, 관념할 것이다. 문방구, 학용품, 문방구 소매업은 성년자를 수요자에서 배제할 수는 없어도 미성년자들이 주요 수요자 층을 이룬다 할 것인데, 원고가 선거권자가 아닌 미성년 학생들에게까지 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다.

이 사건 출원상표의 피사체인 원고가 널리 알려졌다고 보더라도, 지정상품 중 서적, 포스터 등에 사용되는 경우 일반 수요자는 사진에 나타난 인물이 해당 상품과 관련한 내용

을 집필한 자라고 인식하거나, 인물사진이 그 물품의 내용을 설명·홍보하거나 대표하는 이미지로 사용된 것으로 인식할 가능성이 커서 출원상표가 위 지정상품들과 관련하여 식별력이 있다고 보기 어렵다.

원고는 '상표권 관련 인식조사' 결과를 들어 일반 수요자들이 인물사진을 상품의 출처표시로도 인식한다고 주장한다. 그러나 위 조사는 문항들이 적절하지 않고, 인물사진이 상표로 사용되고 있다고 생각하게 하여 결론을 유도하고 있다. 간판·포장·광고 등에 인물사진이 사용된 경우가 있으나, 원고가 제출한 사진들은 등록번호나 사진 속 인물의 이름을 나타내는 문자와 결합하여 사용된 것들로 출원상표와 같이 인물사진이 단독으로 사용되지 않았는바, 위 사진들을 근거로 출원상표도 식별력이 있다고 볼 수 없다. 출원상표가 보온 물병 등에 사용된 사실은 인정되나, 원고가 출원상표를 특히 앞서 식별력을 인정하기 어렵다고 본 지정상품들 전부에 사용하여 수요자들이 출처 표시로 인식하게 되었다는 점을 인정하기도 부족하다.

출원상표는 그 지정상품 중 일부에 관하여는 식별력을 인정할 수 없으므로 지정상품 전체에 대하여 상표등록을 받을 수 없다.

## 그린박스 사건

(제3부) 2024. 7. 4. 선고 2023허13001 판결

【권리내용】 [상표(출원)] **GreenBoxes**

【원심심결】 특허심판원 2023. 6. 21. 자 2021원2068 심결

【사건명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제33조 제1항 제3호, 제33조 제2항

【참조판례】 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후 3318 판결

### 【판시사항】

1. 이 사건 출원상표가 지정상품과의 관계에서 기술적 표장에 해당하는지 여부(적극)
2. 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부(소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】



특허청 심사관은 이 사건 출원상표가 지정상품(주방용 용기, 식품저장용기, 플라스틱제 식품보관용기 등)과 관련하여 “Green”은 지정상품의 성질(형상, 품질) 표시로서 식별력

이 없고, “Boxes”는 지정상품의 보통명칭 등으로 식별력이 없으며, 전체적으로도 ‘녹색 또는 친환경적인 용기, 상자’ 등의 의미 외에 새로운 식별력 있는 관념을 형성하는 것이 아니어서 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기도 어렵다는 이유로 그 등록을 거절하는 결정을 하였다. 이에 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 거절결정과 같은 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고는 불복하여 심결취소의 소를 제기하였고, 원고로부터 이 사건 출원상표에 관한 권리를 양수한 원고 승계참가인은 이 사건 소송에 승계참가하였다.

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 상표법 제33조 제1항 제3호 해당 여부(적극)

#### 가. 관련 법리

상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

#### 나. 판단

다음과 같은 이유로, 이 사건 출원상표인 “GreenBoxes”는 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘녹색의 식품보관용기’ 또는 ‘환경 친화적인 식품보관용기’ 등의 의미로 인식되어 상품의 형상(색상), 품질, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것이므로, 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

- 1) 이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”는 사전적 의미가 없는 조어에 해당하나, 영문자 “Green”은 ‘녹색의’ 등의 의미를 가지고 있고, 영문자 “Boxes”는 ‘(용기로서의) 상자, 함’, ‘상자에 넣다’ 등의 의미를 가진 영문자 ‘box’의 복수형 단어이므로, “GreenBoxes”는 일차적으로 ‘녹색의 용기들’의 의미로 사람들에게 쉽게 인식될 것으로 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 형상과 색상을 직감하게 한다.
- 2) 이 사건 출원상표의 표장인 “GreenBoxes”에서 영문자 “Green”은 ‘친환경의’, ‘환경 친화적인’ 등의 의미도 있는데, “Green”은 국내에서도 ‘환경 친화적인’, ‘녹색환경’, ‘생태계 보호’ 등의 의미로 흔히 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 “GreenBoxes”를 ‘환경 친화적인 용기들’ 등의 의미로도 쉽게 인식할 수 있다고 보이고, 이는 지정상품인 식품보관용기 등의 효능 등을 직감하게 한다.
- 3) 원고 제품은 대부분 녹색 용기의 형상을 갖추고 있는 것으로 보이고, 원고도 원고 제품을 ‘친환경 보관용기’, ‘음식물 쓰레기를 줄여주어 생활비 절감은 물론 지구환경을 보호하는 착한 제품’ 등으로 홍보하였다. 그런데 이 사건 출원상표의 지정상품에 대한 거래계에서 ‘녹색의’, ‘환경 친화적인’ 등의 의미를 가진 “Green”이라는 표장은 지정상품의 형상(색상) 또는 품질, 효능 등을 표시하는 표장으로서 누구나 그 사용을 원할 수 있고, “Boxes”라는 표장은 ‘용기(상자)’라는 의미로서 지정상품의 보통명칭에 해당하므로, 이들이 결합된 “GreenBoxes”라는 표장을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적당하다고 보기 어렵다.
- 4) 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 표장을 “Debbie Meyer GreenBoxes”로 하여 이미 상표등록을 받기도 하였다.

## 2. 상표법 제33조 제2항 해당 여부(소극)

### 가. 관련 법리

상표법 제33조 제2항의 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대해 세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바 (대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 등 참조), 그 상표가 사용에 의하여 식

별력을 취득하였다는 사실은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조), 이를 인정하기 위해서는 상표의 사용 기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점 유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상표 사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조).

#### 나. 판단

원고 승계참가인이 제출한 증거들만으로는 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 주장하는 실사용 포장 “”, “”, “데비마이어 그린백&그린박스”, “데비마이어”, “데비마이어 그린박스”의 구성 중에서 “GreenBoxes” 부분만으로 그 사용상품과의 관계에서 자타상품의 출처표시로서 일반 수요자나 거래자에게 분리되어 인식될 것이라거나, 이 사건 출원상표가 그 사용상품에 관하여 자타상품의 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다.



02

## 상표법 제33조 제1항 제4호

## 곰배령 상표 등록무효 사건

(제5부) 2024. 7. 11. 선고 2023허13520 판결

**【권리내용】** [상표권] **곰 배 령** (제43류 간이음식점업 등)

**【심 결】** 특허심판원 2023. 8. 17. 자 2021당3089호 심결

**【사 건 명】** 취소결정(상)

**【참조조문】** 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호

**【참조판례】** 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결, 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결

### 【판시사항】

1. 지방자치단체로서 음식점업에 관한 사업자등록을 받고 카페를 운영하는 피고(인제군)가 행정구역 내 지명을 표장으로 한 쟁점상표의 소멸에 직접적인 이해관계를 가진다고 판단한 사례
2. 쟁점상표는 등록결정일인 2013. 2. 12. 또는 심결일인 2023. 8. 17. 기준으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 정한 ‘현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표’에 해당한다고 볼 수 없다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 2009. 11. 3. 쟁점상표(**곰 배 령**)를 출원하였는데, 특허청 심사관은 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 이후 ‘곰배령은 종전 심결일(2012. 2. 23.) 당시 지명이 널리 알려져 현저한 정도에 이르렀다고 볼 수 없다’는 특허법원의 판단에 따라 쟁점상표는 2013. 2. 12. 등록되었고, 2022. 11. 8. 갱신등록 되었다.
2. 피고는 2021. 10. 20. 쟁점상표에 대한 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 심결일(2023. 8. 17.) 현재 ‘곰배령’이라고 하면 ‘점봉산에 소재한 유명 관광지’라는 지리

적 감각을 즉각적으로 인식하게 할 정도로 현저한 정도에 이르렀다고 보아 무효심결을 하였다.

3. 쟁점은 피고가 쟁점상표의 등록무효를 구할 이해관계인에 해당하는지 및 쟁점상표가 등록결정일 또는 심결일 당시 현저한 지리적 명칭에 해당하는지 여부이다.

#### 【판결요지】 심결취소

##### 1. 이해관계인 해당 여부에 관한 판단

피고는 쟁점상표의 소멸에 직접적인 이해관계를 가진다고 할 것이다. 이유는 다음과 같다.

가. 피고는 사업의 종류를 ‘업태: 부동산업, 음식점업’으로 하는 사업자등록을 받았다.

나. 피고는 심결 당시 ‘인제군 다문화 카페’를 운영하고 있다.

다. 피고는 지방자치단체이고 ‘곰배령’은 피고의 행정구역 내 산인 점봉산 정상에서 남쪽으로 내려가는 능선에 위치한 장소의 이름이다.

##### 2. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부에 관한 판단

가. 곰배령이 등록결정일(2013. 1. 28.) 기준으로 지정상품의 일반 수요자로 볼 수 있는 전국의 국민에게 실재하는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 인정하기에 부족하다. 이유는 다음과 같다.

1) 곰배령이 속한 점봉산 일대는 오지에 위치해 있고 1987년부터 일반인의 출입이 제한되었다가 2009. 7.경에야 제한적으로 개방되었다.

2) 대관령, 추풍령, 한계령 등과는 달리 곰배령은 국립국어원 표준국어대사전에 지명으로 등재되어 있지 않다.

3) 곰배령을 소재 내지 배경으로 한 프로그램이 방영되거나 기사 등이 보도되었다는 사실만으로 곰배령의 전국적인 지명도가 높아졌다고 단정하기는 어렵다.

4) 곰배령을 주제로 한 수필 등 문학작품 등은 당시 출간된 책의 판매 부수나 화제성 등을 파악할 수 있는 자료가 없다.

5) 피고가 실시한 ‘2012 인제군 사회조사’는 조사 대상이 인제군에 거주하는 주민으

로 한정되어 있으므로 일반 수요자의 인식의 정도를 가늠할 수도 없다.

나. 곰배령이 심결일(2023. 8. 17.) 당시까지도 전국의 국민에게 실재하는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 인정하기에 부족하다. 이유는 다음과 같다.

- 1) 강원도 보도자료는 양양국제공항 이용객 유치에 관한 것으로, 구체적인 사업의 내용이나 규모 등을 파악할 수 있는 기재가 없다. 인제군지는 집필진이 주로 인제군 지역에서 활동하는 사람들로 이루어져 있어 국내 일반 수요자들의 인식을 나타내는 것으로는 보기 어렵다.
- 2) 임영웅의 ‘곰배령’은 일부 팬들에 의하여 반복적으로 시청되었을 개연성이 존재하고, 시청자들이 전국 국민의 대표성 있는 표본에 해당한다고 단정하기 어렵다.
- 3) 산림청이 곰배령을 관리 또는 연구한다는 사정으로부터 곧바로 곰배령이 전국 국민에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다고 인정하기는 어렵다.
- 4) 피고가 실시한 ‘2021 인제군 사회조사’는 응답자의 거주지가 모두 인제군이므로 해당 조사의 결과에 기초하여 전국 국민의 인식을 추정할 수 없다.
- 5) 곰배령 방문 예약자나 방문객의 수는 전국 국민의 상당수가 곰배령을 실재하는 지리적 명칭으로 알고 있다고 볼 정도의 충분한 수치라고 판단되지 않는다.
- 6) 검색엔진의 특성상 과거의 자료가 삭제되지 않고 누적될 개연성이 존재할 뿐만 아니라 피고가 들고 있는 검색 결과만으로는 일반 수요자가 곰배령을 잘 알게 되었다고 보기 어렵다.

### 3. 결론

등록상표는 등록결정일인 2013. 2. 12. 또는 심결일인 2023. 8. 17. 기준으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 정한 ‘현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표’에 해당한다고 볼 수 없다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

03

## 사용에 의한 식별력

## 버켄슈탁 사건

(제3부) 2024. 4. 25. 선고 2023허13148 판결

**【권리내용】** [상표(출원)]  [상품류 제25류 신발(footwear) 등]

**【심 결】** 특허심판원 2023. 6. 22. 자 2021원1123 심결

**【사 건 명】** 거절결정(상)

**【참조조문】** 상표법 제33조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결, 특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후 1146 판결

### 【판시사항】

입체 표장의 사용에 의한 식별력 취득을 부정한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고가 전 세계적으로 가장 널리 알려진 자사 제품의 입체 형상을 표장으로 하는 상표를 출원한 데 대하여 특허청 심사관은 2021. 2. 4. ‘출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 위배되고, 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력도 취득하였다고 보기 어렵다’는 이유로 등록거절결정을 하였고, 특허심판원 역시 2023. 6. 22. 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.

### 【판결요지】 청구기각

다음과 같은 이유로 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품 전부에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들여지지 않는다.

- 가. 이 사건 출원상표는 거래사회에서 그 지정상품인 신발 중 특히 슬리퍼에 일반적으로 사용되는 형상이거나, 그러한 일반적인 형상에 편안함과 안정성 등 기능성 강화를 목적으로 변화를 준 것으로 보일 뿐이지 이례적이거나 독특한 형상으로서 특징을 가진 것으로 보이지 않는다. 이처럼 지정상품에서 일반적인 입체 형상을 따른 표장이 사용에 의한 식별력을 얻기 위해서는 독특한 형상의 표장과 비교하여 통상적으로 더 많은 광고활동과 판매량 또는 시장점유율 등이 수반되어야 할 것이다.
- 나. 이 사건 출원상표는 원고가 제조·판매하는 이 사건 제품의 기본 형상이고, 해당 제품은 2004년경 국내에 처음 출시된 이래 현재도 꾸준히 판매되고 있는 것으로 보인다. 그러나 이 사건 제품이 그 지정상품인 신발에서는 물론 세부 품목인 슬리퍼 부분에서 어느 정도의 시장 점유율을 차지하는지 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 브랜드인 ‘버켄슈탁’은 국내 대표적인 인터넷 쇼핑몰의 샌들 또는 슬리퍼 항목의 대표 브랜드에 포함되지 않는다는 사실이 인정될 뿐이다.
- 다. 이 사건 심결일 무렵 각기 다른 업체들이 이 사건 출원상표와 유사한 슬리퍼를 다수 출시한 상태였다. 수요자 또는 거래자가 이 사건 출원상표를 접했을 때 해당 입체 표장을 특정인의 상품표지로서 인식할 수 있다고 단정하기 어렵다. 한편, 해당 업체들은 자신들의 제품을 “버켄스타크 스타일”, “버켄 스타일”, “버켄 st”라는 등의 문구로 홍보한 것으로 보인다. 시장의 수요자들은 해당 문구를 보았을 때 해당 제품들이 이 사건 제품으로부터 디자인을 착안하였다는 것을 인식하는 한편으로 해당 제품들의 출처가 원고가 아니라는 것 역시 쉽게 인식할 수 있었을 것으로 보인다.
- 라. 원고가 이 사건 제품을 위하여 어느 정도의 광고 활동을 했는지 알 수 있는 광고비 집행 내역과 같은 객관적인 자료가 없다. 원고의 광고활동은 노출이 적거나 제품에 대한 주목도가 낮은 데 그친 것으로 보이므로, 해당 광고 활동이 이 사건 제품의 인지도에 미친 영향은 그리 크지 않을 것으로 보인다. 나아가 원고가 이 사건 심결일 무렵 이 사건 제품에 대한 집중적인 광고·선전을 하여 단 기간에 인지도가 급상승하였다고 볼 만한 증거도 없다.
- 마. 원고가 제출한 이 사건 설문조사 결과는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을

취득하였다고 인정하기 충분한 증거가 된다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

- 1) 앞서 본 바와 같이 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우 식별력 취득 판단의 기준일은 심결일이다. 그런데 이 사건 설문조사는 이 사건 심결일로부터 약 3년 8개월여 전에 이루어졌다. 이 사건 설문조사가 심결일 무렵 이 사건 출원상표의 식별력 취득 여부를 반영하고 있다고 보기 어렵다.
- 2) 이 사건 제품의 판매실적은 2016년 정점을 찍은 이래 추세적으로 감소하는 경향을 보이다가 이 사건 설문조사 이후인 2020년부터 급격히 하락하였다.
- 3) 상표심사기준은 충분히 모집단 규모가 1,000명 이상은 되어야 한다고 규정하고 있는 반면, 이 사건 설문조사는 응답한 표본수가 500명이다.
- 4) 이 사건 설문조사는 불특정 다수가 아닌 여론조사 기관인 한국갤럽이 보유한 응답자 풀에서 추출한 표본을 대상으로 한 것이므로 해당 표본이 전체 수요자를 대표한다고 보기 어렵고, 조사 대상을 최근 2년 이내 신발 구매 경험이 있는 만 20~49세 남녀로, 조사 지역은 서울 및 4대 광역시로 한정하였는데, 지정상품인 신발이 생활 필수품 중 하나인 점을 고려하면 위와 같은 모집단 제한이 적절하다고 보기 어렵다.
- 5) 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 응답한 사람에는 이 사건 제품의 출처가 아닌 “특정 브랜드 스타일” 제품이라고 인식하고도 위와 같이 응답한 사람도 상당수 포함되어 있을 것으로 보인다.

## 올리브치킨 사건

(제24부) 2024. 4. 18. 선고 2023나10181 판결

【사 건 명】 상표권침해금지 등 청구의 소

【참조조문】 상법 제33조 제2항

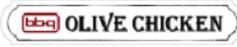
【참조판례】 대법원 2016. 12. 1. 선고 2016후1918 판결

### 【판시사항】

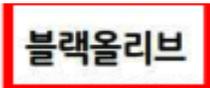
치킨 프랜차이즈 식당업 등을 영위하는 원고가 ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’ 표장에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부(소극)

### 【사안의 개요】

1. 원고는 다음과 같은 표장을 서비스표, 상표로 등록하고 치킨을 프랜차이즈 식당업 등을 영위하였다.

등록일	2006. 1. 27.	2017. 1. 20.	2011. 1. 6.
표장			
지정서비스업, 지정상품	제43류 치킨전문식당업 등	제43류 가정배달 음식점업 등	제29류 가공된 닭고기 등

2. 원고는 ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 원고의 서비스표, 상표 중 ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’ 부분이 요부에 해당하고, 피고가 사용하는 다음과 같은 표장이 원고의 서비스표, 상표와 유사하다고 주장하면서, 피고에 대하여 다음과 같은 표장의 사용금지·폐기 및 손해배상으로 1억 원을 청구하였다.

		
---	---	--

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 1. 13. 선고 2020가합604651 판결

원고의 서비스표, 상표 중 ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’은 식별력이 없어 요부에 해당하지 않고, 원고의 서비스표, 상표는 피고가 사용하는 표장과 유사하지 않아 오인·혼동의 가능성이 없다고 판단하여, 원고의 청구를 전부 기각 (원고 항소)

**【판결요지】** 항소기각

본 판결은 다음과 같은 이유로 ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 원고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

- 가. ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’은 올리브를 사용한 닭고기 요리를 직접적으로 표시하는 것이다.
- 나. 원고는 ‘올리브치킨’, ‘OLIVE CHICKEN’만을 단독으로 사용하지 않고 원고의 서비스표, 상표와 같이 상호 중 일부인 ‘BBQ’ 또는 ‘황금’과 결합하거나 이와 함께 사용하였다.
- 다. 시중에서 올리브를 사용한 치킨 요리가 ‘올리브치킨’ 또는 ‘올리브’와 ‘치킨’이 포함되어 있는 상품명으로 판매되고 있다. 올리브치킨을 간장치킨, 양념치킨 등과 같이 치킨요리의 한 종류로 분류한 서적이 존재한다.
- 라. 피고가 제출한 조사 보고서에 따르면, “귀하께서는 ‘올리브치킨’이라고 하면 다음 중 어떻게 인식 되시는지요?”라는 질문에 59%가 “올리브를 재료로 사용한 치킨이라는 생각이 든다.”를 선택하였다.

04

## 상표법 제34조 제1항 제7호

## 빅토리아 탄산수 상표등록 거절 사건

(제1부) 2023. 8. 31. 선고 2022허6471 판결



**【권리내용】** [상표(출원)] VICTORIA 빅토리아 (제32류 탄산수)

**【심 결】** 특허심판원 2022. 11. 4. 자 2021원990 심결

**【사 건 명】** 거절결정(상)

**【참조조문】** 상표법 제34조 제1항 제7호

**【참조판례】** 대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결, 대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결, 대법원 2002. 9. 6. 선고 2002후1058 판결, 대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결, 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후765 판결, 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결, 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허5099 판결

### 【판시사항】

‘빅토리아’가 탄산수와 관련해 현저한 지리적 명칭이라고 볼 수 없음을 전제로 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하다고 판단하면서, 원고가 ‘출처 혼동 우려가 없다’는 주장의 근거로 제출한 설문조사의 신뢰성을 배척한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 상품류 제32류 탄산수를 지정상품으로 하여 2019. 8. 5. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2021. 3. 22. ‘이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호(이하 ‘제7호’라고만 한다)에 해당하여 등록받을 수 없다’는 이유로 등록거절결정을 하였고, 원고가 그 결

정에 불복하는 심판을 청구하였으나 특허심판원은 2022. 11. 4. 이를 기각하였다. 원고는 이 사건 출원상표의 문자 부분 ‘VICTORIA’, ‘빅토리아’는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없다는 것을 전제로, 이를 제외한 나머지 부분에 중점을 두어 대비할 때 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 달라 제7호 사유가 없다고 주장하였다.

### 【판결요지】 청구기각

이 사건 출원상표는 문자 부분에 의해 [빅토리아]로 호칭되고, 그 경우 국내 일반 수요자나 거래자들은 영국 ‘빅토리아 여왕’을 먼저 떠올릴 것으로 보인다. 원고는, ‘빅토리아’가 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없거나 미약하기 때문에 이 사건 출원상표가 문자 부분만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 ‘빅토리아’는 인명으로 흔히 쓰이는바 ‘빅토리아 폭포’가 세계 여러 폭포 중에서 유명하다는 사실만으로 ‘폭포’를 붙이지 않고 ‘빅토리아’라고만 했을 때 국내 일반 수요자들이 사람 이름 ‘빅토리아’보다 ‘빅토리아 폭포’를 바로 떠올릴 것이라고 단정하기 어려운 점, 빅토리아 폭포도 여왕의 이름을 따서 지은 것인 점, 빅토리아 폭포가 국내 일반 수요자들에게 바로 먹는 물이나 탄산수를 떠올리게 하거나 탄산수의 상쾌하고 청량한 느낌을 주어 산지·품질·원재료·효능 등을 암시할 수 있는지 의문스러운 점, 이 사건 출원상표의 도형 부분도 아무 설명 없이 보았을 때 누구라도 폭포를 형상화한 것임을 알아채고 문자 부분과 연결 지어 쉽게 빅토리아 폭포를 떠올릴 수 있다고 단정할 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 원고 제출 증거만으로는 ‘빅토리아’가 탄산수와 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 현저한 지리적 명칭이라고 보기 어렵고, 이는 임의로 선택한 표장이거나 잘해야 암시적인 표장이라 봄이 타당하다.

이 사건 출원상표의 호칭 [빅토리아]는 세심하게 주의하여 듣지 않으면 선등록상표들의 호칭 [비토리아] 또는 [빈토리아]와 비슷하게 들리므로 유사하고, 그 지정상품도 선등록상표 1(**VITTORIA**), 4(**비토리아**)와 거래사회 통념상 같거나 유사하므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자들에게 출처를 오인·혼동시킬 우려가 있는 유사한 표장에 해당한다.

원고는 두 번의 설문조사 결과를 근거로 이 사건 출원상표와 선등록상표들 사이에 출처 혼동의 염려가 없다고 주장하나, 외관상 큰 차이가 있는 표장들을 병치시켜 보여준 뒤

각 상표가 구별되는지를 묻는 방식으로는, 이 사건에서 쟁점이 된 ‘각 상표의 호칭을 이격적으로 관찰하였을 때에도(따로 들었을 때에도) 출처 오인·혼동 우려가 없는지’에 대한 의미 있는 조사결과를 얻을 수 없다. 위 설문조사는 선택지 문구가 공정하게 선택되었다고 평가하기도 어렵고 그 구조상 설문조사 설계자의 프레임 안에서 특정한 답을 고르도록 유도, 암시하고 있는 데다(점화효과, 순서효과, 틀 짜기 효과 등) 조사대상자 선정에도 의문이 있어 신뢰성이 떨어진다. 또한 원고는 이 사건 출원상표가 사용된 탄산수 제품이 2022년 온라인 탄산수 시장 점유율 1위를 차지했으므로 이 사건 출원상표를 선등록상표들과 대비할 때도 호칭보다 외관에 중점을 두고 판단해야 한다는 취지로 주장하나, 원고가 조사대상자 선정의 근거로 제출한 보고서에 따르면 당시 탄산수 70% 이상이 편의점, 할인점에서 팔렸다는 것이고, 이 사건 출원상표의 출원 무렵 그와 같은 시장구조가 온라인 시장을 중심으로 재편되었다고 볼 근거가 없으며, 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 근거도 부족하다.

이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 4와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 제7호에 해당하므로 등록이 거절되어야 한다. 따라서 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.

## TIMES 사건

(제4-2부) 2023. 12. 13. 선고 2022허5324 판결

【권리내용】 [상표권] TIMES

【심 결】 특허심판원 2022. 9. 15. 자 2021당1830 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후1679 판결, 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조

## 【판시사항】

표장의 동일·유사 여부(적극)

## 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 피고(상표권자)를 상대로 이 사건 국제등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 국제등록상표는 선등록상표(서비스표)와 표장이 서로 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 【판결요지】 청구기각

이 사건 국제등록상표	선등록상표(서비스표)
TIMES	Times Square

## 1. 선등록상표(서비스표)의 관찰 방법

- ① 선등록상표(서비스표) ‘Times Square’는 ‘시대, ~으로 곱한, 배(倍)가 되는,

반복회수’ 등의 의미를 가진 영단어 ‘Times’와 ‘정사각형, 작은 정원’이라는 뜻의 ‘Square’가 결합된 영어표장으로 같은 크기와 같은 서체로 되어 있어서 특정 단어가 높은 비중을 차지한다고 보기 어려운 점, ② ‘Times Square’는 ‘미국 뉴욕시의 중앙부에 있는 세븐스 에비뉴와 브로드웨이가 교차하는 일대’를 지칭하는 것 외에는 특별한 의미를 가진 단어로 새로이 사전에 등재된 것으로 보이지 않고, 우리나라 일반 소비자와 거래 당사자들의 교육 및 상식 수준에 비추어 보면 ‘Times Square’에는 두 단어를 단순히 조합한 의미를 넘어 ‘뉴욕시의 특정한 지역’이라는 새로운 관념이 형성된 것으로 보이는 점, ③ ‘Times Square’는 타임스퀘어 또는 타임즈 스퀘어 등 5 내지 6음절로 불리는데, 비교적 발음이 쉬운 ‘Times’와 ‘Square’ 두 단어를 이어서 발음하는 것에 불과하므로 우리나라 일반 소비자와 거래 당사자들의 영어교육 수준에 비추어 보면 한꺼번에 불리기 쉬운 것으로 보이고 달리 두 단어를 분리하여 ‘Times’만으로 호칭된다고 볼 만한 사정도 없는 점, ④ 원고가 제출한 증거만으로는 일반 수요자나 거래자가 선등록상표(서비스표)의 구성 부분인 ‘Times’와 ‘Square’를 분리하여 호칭, 관념한다거나 위 두 부분이 분리되어 인식되고 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 종합하여 보면, 선등록상표(서비스표) ‘Times Square’는 우리나라의 일반 소비자와 거래 당사자들에게 ‘Times’와 ‘Square’로 분리하여 그 중 ‘Times’로 인식되기 보다는 ‘Times Square’ 전체로서 인식된다고 봄이 타당하다.

## 2. 표장의 동일·유사 여부(소극)

이 사건 국제등록상표와 선등록상표(서비스표)를 전체적으로 관찰하면, ① 이 사건 국제등록상표 ‘TIMES’와 선등록상표(서비스표) ‘Times Square’는 단어의 수, 글자체의 차이로 그 외관이 확연히 구분된다. 또한 ② 이 사건 국제등록상표는 3음절인 ‘타임스’ 또는 ‘타임즈’로 불리는 반면, 선등록상표(서비스표)는 ‘타임 스퀘어’ 또는 ‘타임즈 스퀘어’로 불릴 것이므로 호칭도 유사하지 않다. ③ 이 사건 국제등록상표는 ‘시대, ~으로 곱한, 배(倍)가 되는, 반복회수’라는 관념을 가지지만, 선등록상표(서비스표)는 일반 수요자나 거래당사자에게 ‘뉴욕시의 중앙부에 있는 세븐스 에비뉴와 브로드웨이가 교차하는 일대’로 인식될 것으로 보이므로 관념도 서로 다르다.

## BANG 사건

(제4부) 2024. 9. 12. 선고 2024허10818 판결

**【권리내용】** [상표(출원)] BANG**【원심심결】** 특허심판원 2024. 1. 17.자 2022원1695 심결**【사 건 명】** 거절결정(상)**【참조조문】** 상표법 제34조 제1항 제7호**【참조판례】** 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결**【판시사항】**

1. 선등록서비스표들의 관찰 방법
2. 표장의 유사 여부(소극)
3. 오인·혼동의 염려(소극)

**【사안의 개요 및 쟁점】**

원고들은 2020. 3. 2. 이 사건 출원상표를 상표등록 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 8. 8. ‘이 사건 출원상표가 인용상표와 유사하고 그 지정상품도 유사하다’는 이유로 등록거절결정을 하였다. 원고들은 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2022원1695호로 심리한 후 2024. 1. 17. ‘이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와 그 표장이 유사하고, 그 지정상품은 선등록서비스표 1, 2의 지정상품인 운동용품류 판매대행업과 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 의해 상표등록을 받을 수 없다’는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

**【판결요지】** 심결취소

이 사건 출원상표	선등록서비스표 1	선등록서비스표 2
BANG	BANGBANG	뱅뱅

### 1. 선등록서비스표들의 관찰 방법

선등록서비스표 1 ‘*BANGBANG*’, 선등록서비스표 2 ‘뱅뱅’은 일반 수요자나 거래자에게 그 일부인 ‘*BANG*’과 ‘뱅’으로 각 호칭되거나 인식되기보다는 그 전체로서 호칭되거나 인식된다고 판단된다.

### 2. 표장의 유사 여부(소극)

가. 전체적으로 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2를 관찰하면, 이 사건 출원상표는 고딕체인 영문자 4개로 구성되어 있다. 선등록서비스표 1은 오른쪽으로 기울어진 부드러운 곡선 형태의 영어 알파벳 8개로 구성되어 있고, 선등록서비스표 2는 한글표장만으로 구성되어 있어, 이 사건 출원상표와 그 외관에 차이가 있다.

나. 이 사건 출원상표는 ‘뱅’으로 호칭된다. 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1, 2는 그 전체로서 ‘뱅뱅’으로 호칭되고, 숨이 거세게 나오는 파열음 ‘ㅂ’이 반복되는 것으로 전체적으로 이 사건 출원상표와 상이하게 청감된다.

다. 이 사건 출원상표는 ‘꽁하고 치다’, ‘꽁하고 단다’. ‘꽁(소리가 나게) 놓다’의 의미를 갖는 영어 단어이다. 반면, 선등록서비스표 1은 ‘요란스러운 충격전’, ‘(스포츠 플레이 등이) 연달음’의 의미를 갖는 영어 단어 ‘bang-bang’이 띄어쓰기 없이 결합된 것이고, 선등록서비스표 2는 ‘일정한 좁은 범위를 자꾸 도는 모양’ 등의 의미를 갖는 단어이다. 또한, 앞서 본 바와 같이 선등록서비스표 1, 2는 그 전체로서 인식될 뿐 그 일부인 ‘*BANG*’ 또는 ‘뱅’으로 인식되지 않는다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2는 관념에 있어서도 차이가 있다.

### 3. 오인·혼동의 염려(소극)

이 사건 출원상표와 선등록서비스표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에서 차이가 있는 점, 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 골프채 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이는 점, 선등록서비스표권자인 뱅뱅어패럴은 이 사건 출원상표와 동일하거나 유사한 표장을 이 사건 출원상표와 동일·유사한 지정상품 또는 서비스업에 관하여 상표 또는 서비스표로 등록을 받았으나 불사용을 이유로 그 등록이 취소된 점을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표가 선등록서비스표 1, 2와 동일·유사한 지정상품에 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하

여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표 1, 2와 그 표장이 전체적으로 유사하지 않으므로 지정상품과 지정서비스업 사이의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.

## 월간맥주 상표등록 거절 사건

(제5부) 2024. 4. 4. 선고 2023허13483 판결

【권리내용】 [상표(출원)]  (제43류 포장마차업 등)

【원심심결】 특허심판원 2023. 7. 26. 자 2022원589 심결

【사건명】 거절결정(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결

### 【판시사항】

출원상표 ( 월간맥주)는 선등록서비스표()와 외관, 호칭 및 관념에 있어 차이가 있어 전체적으로 양 표장이 유사하다고 볼 수 없다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 상품류 제43류의 포장마차업 등을 지정상품으로 하여 2020. 9. 8. 출원상표를 출원하였다. 특허청 심사관은 2022. 2. 14. ‘출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다’는 이유로 등록거절결정을 하였다. 이에 원고가 불복하는 심판을 청구하였으나 특허심판원은 2023. 7. 26. 이를 기각하였다. 원고는 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

### 【판결요지】 심결취소

1. 출원상표( 월간맥주) 중 ‘월간’ 또는 ‘月刊’이 요부에 해당한다고 보기 어렵다. 주된 이유는 다음과 같다.

- 가. 출원상표의 한글 부분은 4음절로 구성된 비교적 짧고 간단한 문자 표장이어서 전체로 호칭되는 데 별다른 어려움이 없다. ‘맥주’가 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 출원상표의 지정상품(서비스업)에 대한 관계에서 식별력이 인정되지 않는다고 하더라도, ‘월간’의 의미 및 그 형태소가 포함된 상호 등의 현실적인 사용 실태에 비추어 보면, ‘월간’만으로는 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품(서비스업)의 출처를 알 수 있다고 보기 어렵다.
- 나. ‘월간’이라는 글자가 단어의 앞부분에서 형태소로 활용되어 조어를 형성하는 표장은 광범위하게 사용되고 있다. 다수의 음식점이나 주점, 카페 등에서 ‘월간’이라는 글자 뒤에 ‘술집’, ‘국밥’, ‘미식’, ‘반상’ 등의 글자를 붙여 ‘월간술집’, ‘월간국밥’, ‘월간미식’, ‘월간반상’ 등을 상호로 사용하는 사례가 적지 않게 발견된다. 그중 지정상품(서비스업)을 제43류 간이식당업 등으로 하여 2021. 4. 26. 출원된 ‘**월간국밥**’은 상표등록되었다.
- 다. ‘월간맥주’를 비롯하여 ‘월간술집’, ‘월간국밥’, ‘월간미식’, ‘월간반상’ 등 기존에 없던 조어는 ‘월간’과 뒤에 나오는 형태소가 일체화되어 하나의 단어로써 전체적으로 인식 및 호칭되는 것이 일반적이지, 양자가 분리되어 ‘월간’만으로 인식 및 호칭되는 것이 일반적이라고 보이지 않는다. 위 ‘**월간국밥**’을 비롯하여 ‘월간윤’, ‘月刊尹’, ‘月刊食堂尹’이 상품류 구분 제43류로 하여 상표등록된 사정까지 감안하여 보면 출원상표가 ‘월간’만으로 분리 인식되거나 호칭될 것으로 보이지 않는다.
2. 선등록서비스표(**월간피자**) 중 ‘월간’이 요부에 해당한다고 보기 어렵다. 이유는 다음과 같다.
- 선등록서비스표의 한글 부분 역시 4음절로 구성된 비교적 짧고 간단한 문자 표장으로 전체로 호칭되는 데 어려움이 없다. 앞서 ‘월간맥주’와 같이 ‘월간피자’ 역시 ‘피자’ 부분이 상품의 보통명칭이나 업종 표시에 해당하여 식별력이 인정되지 않는다고 하더라도, ‘월간’ 부분 그 자체만으로는 지정상품(서비스업)과의 관계에서 출처표시 기능을 수행한다고 보기 어렵다. 또한 ‘월간’이라는 글자가 형태소로 활용된 조어 상표의 사용 실태나 지정상품(서비스업) 등까지 감안하여 보더라도 ‘월간피자’에서 ‘월간’과

‘피자’가 분리되어 ‘월간’만으로 인식·호칭될 것이라고 보이지 않는다.

3. 출원상표()와 선등록서비스표()는 외관이 유사하지 않다. 출원상표는 한글 부분에 의하여 ‘월간맥주’로 호칭될 것임에 반하여 선등록서비스표는 ‘월간피자’로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 유사하지 않고, 한글 ‘월간’의 한자를 ‘月間’과 ‘月刊’ 중 무엇으로 볼 것인지와 관계없이, 양 표장은 관념에 있어서도 동일하다고 보이지 않는다.
4. 따라서 출원상표는 선등록서비스표와 외관, 호칭 및 관념에 있어 차이가 있어 전체적으로 양 표장이 유사하다고 볼 수 없다.

05

## 상표법 제34조 제1항 제12, 13호

## 메르시 사건

(제3부) 2024. 5. 2. 선고 2023허13742 판결

【권리내용】 [상표권]



【원심심결】 특허심판원 2023. 8. 23. 자 2022당2201 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호, 제34조 제1항 제12호 후단, 제34조 제1항 제13호

【참조판례】 대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결, 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결

【판시사항】

1. 상표 유사 판단 기준(전체관찰, 요부관찰, 상표의 구성 부분의 식별력)
2. 표장의 유사 여부(소극)
3. 수요자기만상표 해당 여부(소극)
4. 부정한 목적의 모방상표 해당 여부(소극)

【사안의 개요 및 쟁점】

이 사건 등록상표	선등록·선사용상표1	선등록·선사용상표2	선등록상표3
	<b>Merci</b>	merci	메르씨
양식당업, 한식점업, 주점업, 제과점업, 카페서비스업 등	지정)코코아, 초콜릿 등 사용) 초콜릿	지정) 건과자, 초콜릿 등 사용) 초콜릿	초콜릿 등

원고는 이 사건 등록상표가 선등록·선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 등록상표가 선등록·선사용상표들과 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고가 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 상표법 제34조 제1항 제7호 해당 여부 (소극)

##### 가. 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 관찰방법

다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표 중 ‘MERCİ’, ‘메르시’ 문자 부분이 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표는 각 구성 부분이 개별적으로는 식별력이 없거나 미약하여 그중 일부만이 요부가 된다고 볼 수 없으므로, 앞서 본 법리에 따라 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

##### 1) ‘MERCİ’, ‘메르시’ 문자 부분의 식별력

가) 대다수의 서비스업에서 흔히 사용되는 인사말에 해당하는 ‘감사합니다’라는 의미를 가진 ‘MERCİ’, ‘메르시’ 부분이 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 높다고 볼 수 없고, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로도 바람직하지 않다.

나) 일반 수요자나 거래자가 ‘MERCİ’, ‘메르시’라는 단어를 ‘감사합니다’라는 뜻을 가진 일상의 인사말로 쉽게 인식한다고 보기 어렵더라도, 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 서비스업에 관하여 ‘MERCİ’ 또는 ‘메르시’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 ‘MERCİ’, ‘메르시’ 문자 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 높다고 보기 어려울 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하다고 보이지 아니한다.

다) 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 당시 ‘MERCİ’ 또는 ‘메르시’라는 표장이 국내 일반 수요자나 거래자에게 선사용상표들의 출처표시로서 주지·저명하게 알려져 있어 그 부분만으로 강한 식별력을 가진다고 보기 어렵다. (그 밖의 사정들 기재 생략)

2) 이 사건 등록상표의 다른 구성 부분의 식별력

이 사건 등록상표의 문자 부분 중 ‘CASA’는 영어, 스페인어, 이탈리아어 등으로 ‘집, 가옥’을 뜻하고, 도형 부분은 ‘집, 가옥’을 연상하게 하는 이미지이며, ‘까사’는 ‘CASA’의 한글 음역에 해당한다. 그러나 위 각 구성 부분은 모두 장소적 개념을 내포하고 있어 지정상품인 해당 서비스업이 제공되는 공간이나 장소를 연상하게 하므로 식별력이 없거나 미약하다. 또한, 이 사건 등록상표의 등록결정 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘CASA’ 또는 ‘까사’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 공존하고 있었다.

나. 표장의 대비 (비유사)

이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장을 전체적으로 관찰하여 대비하면, 그 외관이 확연히 구별되고, 문자 부분의 호칭, 관념에 있어서도 다르므로, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 않다.

2. 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 해당 여부 (소극)

가. 관련 법리

어떤 상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다 (대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실태 등

에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결 등 참조).

#### 나. 판단

원고의 초콜릿 상품에 대한 국내 매출액, 판매순위, 광고 규모 및 기간, 범위, 방법 등을 객관적으로 확인할 수 있는 아무런 자료가 없고, 원고의 초콜릿 상품이 국내에서 판매되어 온 기간을 고려하더라도 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다는 점을 인정하기에 부족하다.

설령 원고의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상표로서 인식되어 있었다고 가정하더라도, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품 사이에 밀접한 경제적 관련관계가 인정된다고 보기 부족하고,<sup>1)</sup> 양 상표의 사용상품, 상품 및 서비스의 거래형태, 유통·판매방식 등 구체적인 사용실태도 구별되므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 이를 원고의 초콜릿 상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표들의 권리자인 원고에 의하여 사용되고 있다고 오인·혼동될 만한 특별한 사정이 있다고 볼 수 없다.

1) ① 선사용상표들의 사용상품인 원고의 초콜릿 상품은 국내에서 주로 대형마트, 백화점, 온라인 쇼핑몰 등에서 판매되어 온 것으로 보이고, 제과점 등에서 판매된 비율은 그리 높아 보이지 않는 점, ② 이 사건 등록상표의 등록결정 당시의 국내 거래실정상 초콜릿, 건과자, 비스킷 등 상품의 제조·판매와 제과점업, 카페서비스업, 커피전문점업(이하 ‘제과점업 등’이라 한다)의 서비스 제공이 동일 사업자에 의하여 행해지는 것이 일반적이었거나 일반 수요자도 그와 같이 생각하는 것이 당연하게 여겨진다고 볼 만한 자료는 부족하고, 위 상품과 서비스의 용도, 상품의 판매장소 및 서비스 제공장소가 일치하는 것은 아닌 점, ③ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제과점업 등을 제외한 나머지 지정상품은 그 서비스의 제공장소가 초콜릿 등 상품의 판매장소와 일치하지 아니하고, 상품과 서비스의 용도 및 내용, 수요자의 범위도 서로 다른 점

### 3. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부 (소극)

#### 가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기회로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

#### 나. 판단

선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 그 사용상품인 원고의 초콜릿 상품과 관련하여 독일 등 유럽 지역에서 널리 알려져 특정인의 상표로 인식되어 있었던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 원고가 제출한 증거만으로 피고가 선사용상표들을 모방하여 그에 체화된 명성이나 영업상 신용에 편승하려는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하여 사용하고 있다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

## 라마다 사건

(제4부) 2024. 7. 25. 선고 2024허11606 판결

**【권리내용】** [상표(출원)] 라마다

**【원심심결】** 특허심판원 2024. 3. 13. 자 2023원94 심결

**【사 건 명】** 거절결정(상)

**【참조조문】** 상표법 제34조 제1항 제12호

**【참조판례】** 대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결, 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후 1884, 1891 판결 등

### 【판시사항】

선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업 등’이 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’과 경제적 관련성이 있어서 이 사건 출원상표의 표장(라마다)을 지정상품에 사용할 경우 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 2020. 11. 10. 이 사건 출원상표를 출원하였다. 이에 대하여 특허청 심사관은 2022. 10. 19. 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 보고 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 원고는 2023. 1. 16. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2023원94호로 심리한 다음 2024. 3. 13. ‘이 사건 출원상표는 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

**【판결요지】** 청구기각

이 사건 출원상표	선사용상표
<b>라마다</b>	라마다, RAMADA
상품류 구분 제41류의 골프장예약업	호텔업, 리조트업 등

1. 이 사건 출원상표<sup>2)</sup>의 지정상품은 ‘골프장예약업’으로 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등과 대비할 때 그와 동일·유사한 상품으로 보기는 어렵다. 그러나 라마다(RAMADA)는 2022. 12. 기준으로 세계에서 가장 많은 객실을 보유한 호텔 기업 중 5위인 와인드햄 호텔즈 앤드 리조트(Wyndham Hotels and Resorts)의 계열 회사인 선사용상표권자가 운영 중인 호텔 브랜드로 국내에도 30여 개의 라마다 직영 호텔들이 운영되고 있다. 그리고 선사용상표권자는 2020년경 강원도 평창에 소재한 ‘라마다호텔&스위트’에서 골프 멤버십 서비스를 제공하고 있고, ‘명문 골프장 주중·주말 골든 타임 부킹 보장’이라는 광고문구를 사용하여 골프장 예약 서비스를 홍보하고 있다.

이에 비추어 보면, 선사용상표권자는 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 선사용상표를 이용하여 일반 수요자나 거래자에게 단순히 호텔, 리조트 등과 관련한 서비스만을 제공하는 데 그치지 아니하고 골프장 이용이나 예약과 관련한 서비스도 함께 제공하고 있는 것으로 보인다.

2. 최근 골프의 대중화에 따라 다수의 호텔과 리조트들은 부대시설로서 골프장을 함께 운영하고 있고, 여행사에서는 골프장 이용권과 호텔 숙박권을 하나로 묶은 ‘골프 패키지’ 관광 상품을 판매하고 있는 것으로 확인된다. 또한 국어사전에도 ‘골프장 시설을 갖춘 호텔’의 의미인 ‘골프텔(Golf Hotel)’이 등재되어 있고, 인터넷 포털 사이트인 네이버에서 ‘골프텔’을 검색하면 다수의 골프텔 후기 게시글과 골프텔 관광 상품 판매글을 확인할 수 있다.

2) ① 이 사건 출원상표와 선사용상표의 각 표장이 동일·유사하고, ② 선사용상표가 ‘호텔업, 리조트업 등’ 사용상품과 관련하여 국내의 수요자나 소비자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있다는 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

이러한 점 등을 고려해 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘골프장예약업’의 주된 소비자층은 선사용상표의 사용상품인 ‘호텔업, 리조트업’ 등의 소비자층과 상당 부분 중복된다고 봄이 타당하다.

3. 출원인인 원고는 직접 ‘라마다골프앤드호텔’을 운영하면서 골프장예약업 뿐만 아니라 호텔 관련한 서비스도 함께 제공하고 있어 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 선사용상표권자와 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 골프장예약업 관련한 서비스가 제공되는 것으로 오인하게 할 여지가 충분하다.
4. 따라서 이 사건 심결일인 2024. 3. 13. 당시 ‘골프장예약업’과 ‘호텔업, 리조트업’ 등은 경제적인 견련의 정도가 매우 밀접하므로 이 사건 출원상표가 ‘골프장예약업’에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 충분하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단된다.

## 엔젤도형 상표 등록무효 사건

(제4-2부) 2023. 10. 18. 선고 2022허5447, 5454 판결

**【사 건 명】** 등록무효(상)

**【참조조문】** 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호

**【참조판례】** 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결; 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결

### 【판시사항】

1. 상표법 제34조 제1항 제13호의 요건 - '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에서 '특정인'의 의미, 협업결합상표에서 상품 표시의 주체는 누구인지 여부 및 상표 출원인의 '부정한 목적 여부'의 판단
2. 상표법 제34조 제1항 제20호의 요건 - 계약관계나 업무상 거래관계 등 신뢰관계의 존부 및 '타인'이 사용 중이거나 사용을 준비 중인 상표임을 알았는지 여부의 판단

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 세계적으로 유명한 스케이트 보더이자 예술가인 M과 사이에, M이 창작하고 소유한 그의 이름, 이미지, 디자인을 의류 등에 사용할 수 있는 독점 라이선스계약을 체결한 A회사와 실질적으로 동일한 원고가, 위 라이선스계약 만료 3년 전에 B로 하여금 M이 창작한 '엔젤도형'을 대한민국에서 상표로 출원·등록하게 하고 라이선스계약 종료 후 상표권을 이전등록받은 데 대하여, 피고(M이 설립한 회사)가 상표법 제34조 제1항 제13호를 들어 등록무효 심판청구를 하여 인용되자, 원고가 그 심결의 취소를 구한 사건이다(피고는 소송에서 상표법 제34조 제1항 제20호를 무효사유로 추가하였다).

2. 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부 - 다른 브랜드와 협업으로 출시된 제품에 표시된 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되었는지 여부(M의 상품임을 표시하는 동일하고 일관된 출처로 인식되었는지 여부, 상표 사용 효과의 귀속주체), 원고의 B를 통한 상표 출원에 있어 부정한 목적의 유무
3. 상표법 34조 1항 20호 해당 여부 - 계약관계나 업무상 거래관계 등 신뢰관계의 존부 및 원고 등이 '타인'이 사용 중 또는 사용 준비 중인 상표임을 알았는지 여부

원고의 이 사건 등록상표	선사용상표들	협업결합상표
		

#### 【판결요지】 청구기각

1. 어떠한 상표를 '자기의 상품임을 나타내기 위하여 사용'하는 자, 즉 '상표 사용의 주체'는 '상품을 생산·가공·판매하는 것을 업으로 영위하는 자' 또는 '상법상의 상인'으로 한정되지 아니하며, '상품의 소유자' 또는 '점유자' 일 필요도 없다. 따라서 상표법 34조 1항 13호에서 '특정인의 상품'은 그 상품의 출처가 특정인으로서 인식되면 족하고, 특정인이 상품의 생산·가공·판매자 또는 소유·점유자일 것을 요하지 않으며, 복수의 주체가 각자의 상표를 결합하여 해당 상품이 자기의 상품임을 나타내기 위하여 사용하는 것도 가능하다.
2. 유명인사가, 그 명성과 인기에서 도출되는 고객흡인력, 상품의 품질에 대한 대중의 기대와 신뢰, 유명인사의 긍정적인 이미지가 상품 사용자에게도 전사(轉寫)되리라는 수요자의 희망 등을 바탕으로 상품의 제조·판매자와 협업하여 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 표시한 상품을 기획하고, 해당 상품의 사양 또는 품질 등에 관한 통제권을 유보하고 해당 상품의 판매로 인한 수익을 분배받는 경우, 그 유명인사는 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 자신의 상품의 출처표시으로써 사용한 자로 볼 수 있고, 그와 같은 이름, 이미지 등이 수요자 사이에 그 유명인사를 표시하는 표장으로 인식된 경우 그 이름, 이미지 등은 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'

에 해당한다.

3. 선사용상표들 및 협업결합상표의 사용기간, 사용태양, 라이선스계약의 내용에 비추어, 선사용상표들의 권리자는 M으로서, 원고나 그와 서브라이선스 계약을 체결한 제3자가 선사용상표들을 사용하더라도 그 상표 사용의 효과는 라이선시(원고 및 제3자)가 아닌 라이선서(licensor)인 M에게 귀속되고, 여기에 사용된 상품의 광범위성, 언론보도 등을 종합하면, 이 사건 상표의 출원 무렵 국내 외 수요자들에게는 선사용상표들이 표시된 상품들에 대하여 M을 동일하고 일관된 출처로 인식하였을 것으로 보이므로, M은 상표법 제34조 제1항 제13호의 '특정인'에 해당한다.
4. 라이선스계약의 당사자가 아니어서 계약에서 정한 반환의무를 부담하지 않는 원고가 B를 통해 이 사건 상표를 출원한 데에는, 출원 당시 외국 및 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 '부정한 목적'이 있었음을 넉넉히 추단할 수 있으므로, 별도의 음악제작 용역계약에 의해 '엔젤도형'에 관한 저작권을 양수하여 이를 브랜드화하고 시장을 개척함으로써 국내외 수요자들에게 선사용상표들이 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 보호받을 권한을 적법하게 보유하고 있다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
5. 라이선시인 A회사(또는 원고) 및 서브라이선시들이 상품에 표시한 선사용상표들은 이를 라이선서(licensor)인 M이 사용한 것으로 보아야 하고, 설령 달리 보더라도 라이선스계약은 2020. 12. 31.에는 만료 예정이었고, 라이선스계약이 종료되는 경우 M이 직접 또는 제3자를 통해 선사용상표들을 사용할 것을 쉽게 예상할 수 있었다. 원고는 물론 그로부터 위임을 받은 B는 계약관계 및 업무상 거래관계등을 통해 M이 선사용상표들을 사용하거나 사용 준비 중이며, A회사 등은 라이선스계약에 기해 일시적으로 상표를 등록할 권리를 부여받았으나 계약 종료와 함께 이를 M에게 반환하여야 하며 종국적으로는 B, 원고, A회사 모두 선사용상표들에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아님을 잘 알면서, M에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원하였다고 볼 것 인바, 이 사건 상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에도 해당한다.

06

## 상표법 제34조 제1항 제20호

## 케스보러 사건

(제5-1부) 2023. 10. 5. 선고 2022하5744 판결

**【권리내용】** [상표(출원)] Kässbohrer

**【원심심결】** 특허심판원 2022. 9. 8. 자 2021원63 심결

**【사건명】** 거절결정(상)

**【참조조문】** 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제18호[현행 상표법 제34조 제1항 제20호]

**【참조판례】** 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결

### 【판시사항】

1. 구 상표법 제7조 제1항 제18호와 관련하여, 선사용상표의 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 누구인지 판단하는 기준
2. 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표의 사용행위를 하지 않은 경우에도 구 상표법 제7조 제1항 제18호 적용이 가능한지 여부(한정적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

케스보러 트레일러의 독점 수입판매업자였던 진성특장 및 주식회사 한국캐스보로(이하 '한국캐스보로')로부터 선등록서비스표 ''(지정서비스업: 트레일러 판매대행업)에 관한 권리 전부를 이전받은 원고가 트레일러 도매업 등을 지정서비스업으로 하여 이 사건 출원서비스표 ''를 출원하자, 트레일러 등과 관련하여 선사용상표 'Kässbohrer'를 사용하던 '케스보러 파르초이그베르케 게엠베하(이하 '캐스보러' 또는 '선사용자')'가 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 및 제18호에 해당한다고 주장하면서 이의신청을 하였다.

특허청심사관은 '이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다'는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원도 동일한 이유로 원고의 거절결정불복심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 심결취소의 소를 제기하였다.

원고는, 자신이 선등록서비스표를 적법하게 양수하여 국내에서 오랫동안 사용해 오면서 영업상의 신용을 축적해 온 자로서 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자에 해당하므로 이 사건 출원서비스표의 등록출원은 선사용자들과의 관계에서 신의성실의 원칙에 반한다고 볼 수 없고(이하 '원고의 제1 주장'이라 한다), 캐스보로 등 선사용자들은 이 사건 등록상표의 등록출원 당시 선사용상표를 국내에서 사용 또는 사용 준비 중이 아니었으므로(이하 '원고의 제2 주장'이라 한다), 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니한다고 주장하였다.

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 원고의 제1 주장에 대한 판단

#### 가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '대상 선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 대상 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 대상 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 대상 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 대상 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 대상 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여

판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).

## 나. 판단

캐스보로 등 선사용자들과 원고의 내부 관계에 관하여 보건대, 선사용자 캐스보러는 선사용상표가 사용된 상품인 캐스보러 트레일러를 제조하여 공급하는 자의 지위에 있고, 진성, 한국캐스보로 및 원고(이하 ‘원고 등’이라 한다)는 캐스보러 트레일러를 선사용자들로부터 공급받아 국내에서 이를 판매하는 자의 지위에 있다.

또한 선사용상표의 개발 및 선정 경위에 관하여 보건대, **Kässbohrer**는 선사용자 캐스보러의 창립자 Karl Heinrich Kässbohrer의 성명의 일부일 뿐만 아니라 캐스보러의 상호의 일부로서, 그 개발 및 선정 과정은 선사용자들이 주도하였다고 보이고 원고 등이 어떠한 역할을 맡았다거나 기여를 했다고 볼 만한 아무런 자료가 없다.

트레일러 및 그 관련 서비스업에 관한 거래실정 및 일반 수요자와 거래자들의 인식에 비추어 보더라도, 선사용상표가 사용된 상품인 캐스보러 트레일러의 성질 또는 품질을 관리하여 온 주체는 제조업체인 선사용자들이지, 그로부터 캐스보러 트레일러를 그대로 공급받아 판매하는 유통업체인 원고 등이라고 보이지는 않는다.

이러한 점을 고려하면 원고는 선사용자들과의 수입계약 등의 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 선사용자들이 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서 신의칙에 위반하여 선사용상표와 유사한 이 사건 출원서비스표를 유사한 지정서비스업에 출원한 것으로 봄이 타당하고, 이와 달리 원고가 이 사건 출원서비스표에 대한 상표등록을 받을 수 있는 정당한 권리자라고 인정하기 어렵다. 따라서 원고의 제1 주장은 받아들일 수 없다.

## 2. 원고의 제2 주장에 대한 판단

### 가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제18호의 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 구 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것

을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 참조).

#### 나. 판단

선사용자 캐스보리는 선사용상표를 세미트레일러 상품에 표시하고 이를 원고 등을 통하여 국내에 수출한 뒤 국내에서 양도 등의 방법으로 유통되도록 하였다. 즉, 캐스보리 트레일러는 선사용지들에 의하여 선사용상표가 표시된 그대로 국내에서 정상적인 거래에서 양도, 전시 등의 방법으로 유통되어 온 것으로 보인다. 따라서 선사용상표의 권리자인 선사용자들은 선사용상표를 국내에서 사용 및 사용 준비 중이었다고 봄이 타당하므로, 이에 반하는 원고의 제2 주장은 받아들일 수 없다.



07

## 상표의 유사

## 몽클레어 사건

(제5부) 2024. 6. 13. 선고 2023허13551 판결



【권리내용】 [상표권] Lee. D. S

【원심심결】 특허심판원 2023. 8. 22. 자 2022당773 심결

【사 건 명】 등록무효(상)

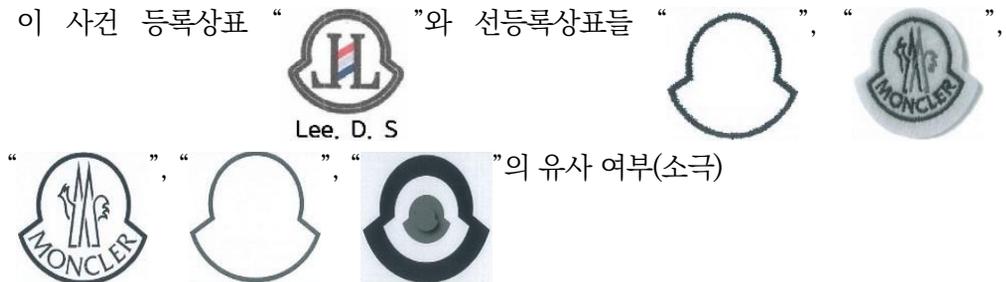
【참조조문】 상표법 제34조 제1항 제7호

【참조판례】 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결

### 【판시사항】

1. 상표 유사 판단 기준

2. 이 사건 등록상표 “”와 선등록상표들 “”, “”,



### 【사안의 개요 및 쟁점】



원고는 이 사건 등록상표 ‘ Lee. D. S’ (지정상품 : 신사복 등)의 상표권자인 피고를 상대로, ‘이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 상표법 제34조 제1항 제11호 및 제13호에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다’는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 ‘이 사건 등록상표와 선등록상표들은 종(鐘) 또는 조류 형상의 도형을 공통

으로 포함하고 있기는 하나, 이 사건 등록상표는 종(鐘) 또는 조류 형상 내부영역에 지배적인 인상을 가진 다른 도형이 배치됨과 동시에 그 아래에는 영문자가 2단으로 배열되어 있고, 이러한 특징으로 인해 선등록상표들과 표장 간 현격한 차이가 있는 등 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관, 호칭 및 관념이 달라 서로 유사하지 않은 표장이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호 및 제13호에 모두 해당하지 아니한다.'는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 관련 법리

가. 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결 등 참조).

나. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결

합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).

## 2. 판단

가. 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분이 식별력 있는 요부인지 여부  
 원고는 이 사건 등록상표와 선등록상표들에 공통적으로 포함된 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분은 식별력 있는 요부로 보아야 한다는 취지로 주장한다.

이 사건 등록상표가 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 ‘’이 배치되고, 선등록상표들도 이와 유사한 형태의 도형을 포함한다는 점에서 공통되기는 한다.

그러나 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표 중 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분이나 다른 구성 부분이 독립적으로 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 그 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 한다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

1) 이 사건 등록상표 ‘’는 상단에 굵은 테두리선의 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 ‘’이 배치되고 그 내부에는 또 다른 도형 ‘’이 구성되어 있고, 그 하단에 영문자 ‘Lee. D. S’를 배치한 문자와 도형의 결합상표인데,

Lee. D. S

각 구성 부분이 다른 구성 부분에 비하여 더 강한 인상을 준다거나 전체 상표에서 더 높은 비중을 차지하는 것으로는 보이지 않는다.

2) 원고의 사용에 의하여 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 이 사건 등록상표의 지정상품과의 관계에서 식별력을 취득하였는지에 관하여 살펴보면, 원고가 제출한 인터넷 뉴스나 블로그 게시 글의 기재 내용에 의하더라도, 원고 또는 원고의 상

품을 언급할 때 주로 선등록상표 2 ‘’나 선등록상표 3 ‘’ 또는 위 선등록상표 2, 3의 내부 도형 및 문자 부분과 유사한 다른 표장인 ‘’이

함께 게시가 되고 있고, 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형 부분만 독립적으로 게시되지는 않고 있으며 달리 이 사건 등록상표의 등록출원일인 2019. 12. 6. 이나 등록결정일인 2021. 12. 24. 기준으로 종 또는 조류의 형상과 유사한 도형이 일반 수요자에게 주지·저명하였다거나 독립적으로 출처표시기능을 수행하였다고 인정할 증거가 없다.

- 3) 이 사건 등록상표를 구성하는 다른 도형  '이나 영문자 부분 'Lee. D. S' ' 부분이 이 사건 등록상표의 등록출원일이나 등록결정일 기준으로 그 지정상품과의 관계에서 주지·저명하였다거나 독립적으로 출처표시기능을 수행하였다고 볼 자료도 없다.

#### 나. 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 대비

##### 1) 외관의 대비

이 사건 등록상표와 선등록상표들을 대비하여 보면, 종 또는 조류 형상과 유사한 도형을 공통으로 포함하는 점에서 유사한 면이 있기는 하다. 그러나 이 사건 등록상표는 단순히 종 또는 조류 형상과 유사한 도형을 배치한 데 그치지 않고, 그 내부에 또 다른 도형  '을 배치하고 동시에 그 아래에 영문자로 된 사람의 성 및 이름의 두문자로 보이는 'Lee. D. S' '를 2단으로 배열하여, 종 또는 조류 형상과 유사한 도형 내부에 아무것도 배치하지 않거나 별개의 인상을 주는 다른 도형

'  ',  ',  '을 배치하고 아래에는 아무런 문자도 배열하지 않은 선등록상표들과 큰 차이가 있고, 이와 같은 차이점으로 인해 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 이격적으로 관찰하더라도 그 외관이 주는 지배적인 인상이 달라진다고 할 것이다.

##### 2) 호칭의 대비

문자와 도형이 결합된 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조).

이 사건 등록상표는 문자와 도형이 결합된 상표로 그 도형 부분 자체로 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어려우므로 문자 부분(Lee, D. S)의 한글 음역인 “리 디 에스” 또는 영문자 “Lee”와 “D”와 “S” 사이의 기호 “.”을 “점”으로 음역하여 “리 점 디 점 에스”로 호칭될 것인데, 선등록상표 1, 4, 5는 도형 부분으로만 구성되어 있고, 그 자체로 어떤 호칭이 도출된다고는 보기 어려우며, 선등록상표 2, 3 역시 도형 부분에서 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어려우므로 영문자 부분 ()의 한글 음역인 “몬(몽)클러”, “몬(몽)클레르”, “몬(몽)클레어”로 호칭될 것이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 칭호가 유사하지 않거나 이를 대비하기 적절하지 않다.

### 3) 관념의 대비

이 사건 등록상표는 문자와 도형이 결합된 상표로 그 도형 부분 자체로 어떤 호칭이 도출된다고 보기 어렵고 영문자로 된 사람의 성 및 이름의 두문자로 보이는 문자 부분(Lee, D. S)에서도 어떤 관념이 도출된다고 볼 수 없다. 선등록상표 1, 4, 5는 모두 도형 부분에서 특별한 관념을 떠올리기 어렵고, 선등록상표 2, 3은 ‘M자 형상 뒤에 위치한 닭’ 정도로 관념될 것으로 보여, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 관념이 유사하지 않거나 이를 대비하기 적절하지 않다.

이에 대하여 원고는 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 종(鐘)으로 관념될 것이므로 그 관념이 동일하다고 주장하는데, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 도형 부분에서 공통되는 부분들, 즉 상부에는 원호, 하부에는 부채꼴을 결합한 도형이 종의 형상에 가깝기는 하지만, 그 형태가 단순하고 추상적이라 일반 수요자들이 이를 종으로 관념할 것으로는 보이지 않고, 원고가 제출한 갑 제7, 8, 10, 11, 13호증의 각 기재 및 영상에 의하여도 선등록상표 2, 3은 ‘프랑스의 국조인 수탉’으로 관념되는 사실만을 인정할 수 있을 뿐이다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

### 4) 대비결과의 종합

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관, 호칭, 관념이 달라 그 표장이 유사

하지 않다[한편 선등록상표 2, 3의 경우 종 또는 조류 형상과 유사한 도형의 내부  
 부에 배치된 도형과 문자가 결합된 부분(‘’, ‘’)이나 그중 문자 부분  
 (‘’, ‘’)을 분리하여 이를 위 각 등록상표들의 요부라 볼 여지가  
 있으나, 그렇게 보더라도 앞서 인정한 사실들에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표와  
 선등록상표 2, 3은 그 외관, 호칭, 관념이 다르거나 이를 대비하기 적절하지 않다고 할 것이므로 여전히 표장이 유사하지 않다].



08

## 부정사용으로 인한 등록취소

## 광천김 사건

(제4-2부) 2023. 11. 8. 선고 2022하5690 판결

**【권리내용】** [등록 지리적표시 단체표장] **광천김**

**【원심심결】** 특허심판원 2022. 10. 12. 자 2020당3393 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제1항 제2호, 제119조 제1항 제7호 (가)목, (다)목, 제119조 제1항 제8호 (가)목

**【참조판례】** 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결, 대법원 2003. 7. 11. 선고 2002후2457 판결, 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 참조

### 【판시사항】

#### 1. 상표법 제119조<sup>1)</sup> 제1항 제2호 해당 여부(적극)

##### 1) 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

1. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.

7. 단체표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우나 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질 또는 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 단체표장권자가 소속 단체원의 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.

다. 제3자가 단체표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질이나 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 하지 아니한 경우

8. 지리적 표시 단체표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우

나. 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제223조를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우

2. 상표법 제119조 제1항 제7호 가목 해당 여부(적극)
3. 상표법 제119조 제1항 제7호 다목 해당 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고가 피고를 상대로, ① 피고의 정관에 규정된 조미구이 김의 원재료를 사용하지 않는 등 소속 단체원이 단체의 정관 규정을 위반하여 이 사건 단체등록상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질 또는 지리적 출처에 관하여 오인을 초래하게 하였고, ② 본 점이나 주요 공장이 광천읍에 소재하지 않는 자에게 피고 조합의 가입을 허용하였으므로 ‘그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에 대하여 단체의 가입을 허용한 경우’에 해당하며, ③ 이 사건 단체등록상표를 지정상품이 아닌 유사한 ‘김밥 김’에 사용함으로써 등록상표를 부정사용하였고, ④ ‘통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우’에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하며 취소심판을 제기하였다. 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하였다.

### 【판결요지】 심결취소

1. 상표법 제119조 제1항 제2호 해당 여부(적극)

이 사건 단체등록상표의 통상사용권자에 해당하는 피고의 조합원들은 이 사건 단체등록상표를 그 지정상품인 ‘조미구이 김’과 유사한 ‘김자반, 김가루, 김밥김, 구운 감태, 구운 김’에 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하였으므로 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당한다.

이에 대하여 피고는, 조미구이 김과 구운 감태는 외관상 명확히 구분되므로 ‘구운 감태’ 상품에 이 사건 단체등록상표를 사용하였다고 하더라도 수요자들에게 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 없다고 주장한다. 조미구이 김과 구운 감태가 외관상 명확히 구분되는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 지리적 단체표장은 현저한 지리적 명칭으로 상표등록을 받을 수 없는 경우임에도 해당 지역 고유의 생산 방식, 재료 등을 감안하여 예외적으로 상표등록을 인정하는 제도이다. 이에 따라 소속 단체원들에게만 사용을 허락하는 대신 소속 단체원들은 해당 단체의 정관 등에 기재

된 고유한 생산방식 등은 엄격히 준수해야 한다. 그 결과 일반 소비자와 거래 당사자들은 지리적 단체표장이 사용된 제품에 대해 단체 고유의 생산방식과 재료 선정 등을 바탕으로 만들어진 제품이라는 신뢰를 가지게 되는 것이다. 따라서 지리적 단체표장의 사용과 관련하여 수요자가 상품의 품질을 오인하는 것은 외관의 동일, 유사 여부에 달려 있는 것은 아니다. 구운 감태 상품에 이 사건 단체등록상표인 ‘광천김’을 사용할 경우 수요자들은 구운 감태도 이 사건 단체등록상표를 사용할 수 있는 제품으로 생각할 수밖에 없을 것이므로 피고의 정관에서 규정하는 피고만의 원재료와 생산방식으로 만들어진 제품으로 오인할 염려가 충분하다.

## 2. 상표법 제119조 제1항 제7호 (가)목 해당 여부(적극)

단체표장은 단체가 표장에 대한 권리를 보유하되 단체의 구성원으로 하여금 이를 사용할 수 있게 하여 사용자가 해당 단체의 일원임을 나타내는 표장이다. 그런데 단체표장의 본질상 권리의 귀속 주체와 사용자가 분리 될 수밖에 없으므로 해당 단체표장이 표상하는 권리 범위 내에서 정당하게 사용되도록 보다 엄격하게 관리되어야 할 것이고, 상표법도 이러한 취지에서 단체표장의 정당한 사용과 관련한 여러 규정을 두고 있다. 특히 상표법 제119조 제1항 제7호 (가)목은 소속 단체원의 정당한 단체표장 사용을 규율하고 있는데, ㉠ 소속 단체원이 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 하거나 ㉡ 소속 단체원이 정관을 위반하여 단체표장을 사용하여 수요자에게 품질 또는 지리적 출처 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 야기하는 것을 금지하지만 단체표장권자가 소속 단체원의 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. 따라서 상표법 제119조 제1항 제7호 (가)목 중 ㉡에 해당하는지는 정관을 위반한 단체표장의 사용, 품질 또는 지리적 출처 등의 오인·혼동 및 단체표장권자의 감독 여부에 달려 있다.

한편 상표법 제119조 제1항 제7호 (가)목 단서의 단체표장권자의 상당한 주의 여부는 문언 구성상 같은 항 제2호 단서(상표의 부정사용취소)의 상표권자의 주의의무 정도와 같이 보는 것이 타당하다. 따라서 단체표장권자가 소속 단체원의 정관을 위반한 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 보기 위해서는 소속 단체원에게 오인·혼동 행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 단체표장의 사용에 관하여 소속 단체원을 실질적으로 그 지배

하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 단체표장권자에게 있다고 보아야 할 것이다.

또한, 지리적 단체표장은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장이다. 지리적 단체표장의 권리는 법인에게 귀속되지만 표장은 법인 뿐 아니라 소속 단체원도 사용할 수 있으므로 권리자인 법인에게는 소속 단체원들이 권리 범위를 넘어 무단으로 사용하지 않도록 소속 단체원을 관리, 감독할 의무가 있고, 소속 단체원들도 지리적 단체표장의 대상지역과 지정상품 및 상품을 제조하는 재료와 제조 방식이 상세하게 기재된 정관의 규정을 준수해야 한다.

피고의 정관에는 정관 부속서를 정관의 일부로 본다는 규정이 포함되어 있고, 위 정관 부속서에는 국내산 천일염 및 직접 짠 참기름을 재료로 만들어진 조미구이 김에 대해 이 사건 단체등록상표를 사용하도록 규정하고 있음에도 피고의 조합원 중 일부는 국내산 천일염이 아닌 맛소금(정제소금)이나 외국산 천일염을 사용하거나 외국산 참기름을 사용하여 조미구이 김을 만든 다음 제품의 포장 등에 이 사건 단체등록상표를 사용하였다. 이는 정관 규정에 위반하여 이 사건 단체등록상표를 사용한 것이고, 일반 수요자와 거래자들은 이 사건 단체등록상표가 사용된 상품은 피고가 정관 등에서 규정하는 품질관리 기준에 맞추어 생산되었다고 믿을 것으로 보이므로 이 사건 단체등록상표를 사용한 조미구이 김을 접하는 일반 수요자와 거래자들은 위 제품들이 모두 정관 등이 규정하는 품질을 충족하는 것으로 오인할 것으로 판단된다.

### 3. 상표법 제119조 제1항 제7호 (다)목 해당 여부(적극)

조합원이 아닌 A가 이 사건 단체등록상표를 조미구이 김의 포장에 사용하고 있음을 알면서도 피고는 고의로 아무런 조치도 취하지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제7호 (다)목에 따라 이 사건 단체등록상표의 등록은 취소되어야 한다.



09

## 불사용으로 인한 등록취소

## 심팩 상표 사건

(제1부) 2024. 9. 5. 선고 2024허10542 판결

【권리내용】 [상표권] **SIMPAC**

【심 결】 특허심판원 2023. 12. 6. 자 2023당1708 심결

【사 건 명】 등록취소(상)

【참조조문】 상표법 제119조 제1항 제3호

【참조판례】 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결

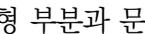
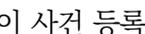
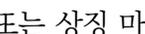
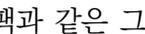
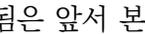
### 【판시사항】

1. 주식회사 심팩이 원고(주식회사 심팩홀딩스)의 자회사로서 원고로부터 이 사건 등록 상표에 대한 통상사용권을 묵시적으로 설정 받았다고 볼 수 있는지 여부(적극)
2. 원고가 이 사건 등록상표의 사용물이라고 제출한 견적서에  **SIMPAC** 라는 표장이 표시되어 있는데, 위 표장이 도형  부분과 문자 **SIMPAC** 부분이 결합되어 있기는 하나 위 각 부분만으로 분리인식될 수 있고 그중 위 문자 부분은 위 도형 부분과는 구별되어 동일성과 독립성을 유지한 채 사용되고 있으므로, 결국 위 견적서에 표시된  **SIMPAC** 은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다고 보아 상표 사용을 긍정한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 ‘이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 기계식 컨베이어, 기송관(氣送管)컨베이어, 나사 컨베이어에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다’고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표의 사용 사실이 인정되지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였다.

### 【판결요지】 심결취소

1. 이 사건의 쟁점은 ‘주식회사 심팩이 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품인 기계식 컨베이어에 대한 견적서에 사용한 것’을 두고 ‘이 사건 등록상표의 사용’으로 볼 수 있는가이다.
2. 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조). 기록에 따르면, 주식회사 심팩은 각종 산업기계 설비의 제작, 조립판매 등을 영위하는 회사인 사실, 원고가 주식회사 심팩 주식의 과반을 보유하고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실을 종합하여 보면, 주식회사 심팩은 원고의 자회사로서 원고로부터 산업기계의 일종인 ‘기계식 컨베이어’ 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 적어도 묵시적으로 설정 받았다고 봄이 타당하다.
3. 원고가 이 사건 등록상표의 사용물이라고 제출한 견적서에는 도형 과 문자 ‘SIMPAC’이 결합된 라는 표장이 표시되어 있다. 위 도형 부분과 문자 부분은 가로 방향으로 나란히 배치되어 있으므로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 위 각 부분만으로 분리인식될 수 있다. 위 문자 부분은 이 사건 등록상표인 ‘SIMPAC’과 동일한데 위 도형 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 결국 위 견적서에 표시된 은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다.
4. 피고는, 이 사건 견적서에 표시된 은 원고의 기업 로고 또는 상징 마크인 CI(Corporate Identity)이므로 이 사건 등록상표가 표시된 것으로 볼 수 없다고 주장한다. 기록에 따르면 위 이 원고나 주식회사 심팩과 같은 그 계열사의 CI와 동일한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 견적서에 표시된 이 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정됨은 앞서 본

바와 같고, 그것이 CI와 동일하다고 하여 그 표시행위가 오로지 CI로서만 사용한 것이고 등록상표로서의 사용이 아니라고는 할 수 없으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

5. 그렇다면 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 심팩이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 일부인 '기계식 컨베이어'에 대하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 한편 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판을 청구한 경우 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대한 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없고 이와 달리 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니므로(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조), 위와 같이 원고의 사용사실이 인정되는 이상 피고의 이 사건 심판청구는 그 전체로서 기각되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

## 강아지 캐릭터(달리) 사건

(제2-1부) 2024. 4. 24. 선고 2024허10177 판결



**【권리내용】** [상표권] (제9류 스마트폰용 어플리케이션 소프트웨어 등)

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 11. 16. 자 2023당1980 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제1항 제3호

**【참조판례】** 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결

### 【판시사항】

이 사건 등록상표에서 문자 부분이 생략되거나 강아지 도형의 표정, 자세 등이 상이한 실사용 상표들이 이 사건 등록상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없다고 본 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 일부인 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 컴퓨터 소프트웨어 등에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 인정할 자료가 없으므로 그 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고가 아무런 답변을 하지 않자 원고가 이 사건 등록상표의 취소대상 지정상품들 중 1개 이상에 대하여 정당하게 사용한 사실이나 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하였다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

### 【판결요지】 청구기각

이 사건 등록상표는 강아지 도형과 영문자 ‘Dal-Li’가 결합된 표장으로, 갈색 점박이 모양의 강아지가 두 손을 들고 뛰는 형상이고, 그 가슴 부분에 영문자 ‘Dal-Li’라는 이름의 명찰을 붙이고 있다. 이 중 영문자 ‘Dal-Li’는 강아지 도형의 이름을 나타내는 것으로 이

사건 등록상표는 ‘달리’라고 호칭되므로, 식별력을 갖는 부분이고, 부기적 부분에 불과하다고 볼 수 없다.

그런데 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 실사용표장들 중 

은 영문자

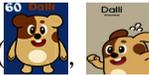
‘Dal-Li’ 부분이 생략되어 있고, 강아지 도형의 표정, 자세 등 외관이 이 사건 등록상표와는 상이하므로, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것이라고 보기 어렵다.

그리고 위 실사용 표장 중 은 영문자 ‘Dal-Li’를 한글로 표기한 ‘달리’가 부가되어 있기는 하나 강아지 도형의 표정, 자세, 복장, 명찰 유무 등 외관이 다르고, 문자 표기 위치 및 형태 또한 이 사건 등록상표와는 상이하므로, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것이라고 보기 어렵다.

또한 위 실사용 표장 중 은 이 사건 등록상표의 강아지 도형과 동일하게 볼 수 있는 형태이나 영문자 ‘Dal-Li’ 부분이 생략되어 있고, 종이 통장에 사용된 것이므로, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 취소대상 지정상품들에 사용한 것이라고 보기 어렵다. 나아가 원고는 이 사건 등록상표 중 영문자 ‘Dal-Li’ 부분을 제외한 강아지 도형 부분만

으로 된 상표()를 상표등록 받은 바 있으므로, 위와 같이 강아지 도형만으로 된 표장은 위 도형 상표를 사용한 것으로 볼 여지도 있다.

원고가 도형과 문자가 결합된 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하면서 제출한 갑

제9, 11호증의 실사용 표장들()은 마케팅용 사은품에 사용된 것으로 보이는데, 취소대상 지정상품들 중 어떠한 상품의 마케팅용 사은품에 사용된 것인지 알 수 있는 자료가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 것이라고 볼만한 자료도 없으며, 강아지 도형의 표정과 자세, 명찰 유무 등의 외관도 이 사건 등록상표와는 상이하다. 그렇다면 이 사건 등록상표와 동일성 있는 표장을 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 취소대상 지정상품들에 사용한 것이라고 볼 수 없다.

## 원시 사건

(제2-1부) 2024. 5. 29. 선고 2023허14035 판결

**【권리내용】** [상표권] **원시** (제43류 관광음식점업 등)

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 10. 6. 자 2021당3596 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제1항 제3호

**【참조판례】** 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결, 대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정, 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결

### 【판시사항】

이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘관광음식점업’에 관하여 국내에서 정상적으로 서비스를 제공하거나 제공할 것을 예정하고 있었다고 보기 어렵다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘관광음식점업’에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 없다는 이유로 그 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 피고가 이 사건 등록상표를 ‘관광음식점업’과 관련하여 표시한 명함을 제작한 것은 이 사건 등록상표를 널리 알리는 행위를 하였다고 보아야 하고, 피고는 ‘주식회사 원시’로 법인등기를 마치고 피고의 매장에서 제주지역 향토음식인 고기국수, 우도땅콩막걸리 등을 판매하였으므로 이 사건 등록상표를 지정상품인 ‘관광음식점업’에 사용하였다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

### 【판결요지】 심결취소

1. 아래와 같은 사정들을 종합하면 피고가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 ‘관광음식점업’에 사용하였다고 보기 어렵다.
  - 가. ‘관광음식점업’은 ‘주로 관광지나 여행지에서 방문객들에게 음식 및 식사 서비스를 제공하는 업종’으로, 최소한 음식 제공시설을 갖추고 방문객에게 음식을 제공하여야 할 것이다. 그런데 아래와 같이 이 사건 취소심판청구일 전 블로그 게시물에 나타난 피고 매장 사진에 의하면, 주로 제주특산품과 소품 등을 판매하였던 것으로 보이고, 계산대 옆에 카페가 있긴 하지만 ‘음식점’이라고 할 수 있을 정도의 조리시설을 갖추거나 방문객들이 음식을 섭취할 수 있도록 식탁, 의자와 같은 접객시설을 구비하지는 않은 것으로 보인다.
  - 나. 피고 매장에서는 ‘고기국수’와 ‘우도땅콩막걸리’와 같이 제주특산품이 판매되었으나, 이 중 ‘고기국수’는 고기국수를 가공한 밀키트 형태의 제품으로 이를 구입한 소비자가 별도로 조리를 하여 취식하도록 한 것이고, ‘우도땅콩막걸리’는 선물 또는 기념품 형태로 판매되는 제품이므로, 관광음식점업에서 제공하는 음식이라고 보기 어렵다.
  - 다. 피고 매장의 간판은 ‘선물고팡’과 ‘감성소품 제주특산품’로 표기되어 있고, 피고 매장을 소개하는 블로그 게시글의 제목 및 내용이 ‘선물고팡 함덕점 제주기념품샵 이곳으로!’, ‘오늘은 제주 함덕 기념품샵 선물고팡 함덕점을 소개하려고 해요’와 같이 기재되어 있는 점에 비추어 보면 소비자들도 피고 매장을 음식점이 아닌 기념품샵 또는 소품샵 정도로 인식하고 있는 것으로 보인다.
  - 라. 피고는 2021. 10. 8.경 이 사건 등록상표 ‘원시’와 ‘제주전통음식전문점’이라는 기재가 함께 표기되어 있는 명함을 제작한 사실이 있으나, 피고가 이를 배포하였음을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 이 사건 등록상표가 ‘관광음식점업’에 광고, 전시 또는 반포되어 사용되었다고 보기 어렵다. 설령, 위 명함 배포 사실이 인정되더라도 앞서 본 바와 같이 피고가 현재까지 ‘관광음식점업’을 운영하였다고 볼만한 객관적인 자료가 없으므로, 그와 같은 행위가 이 사건 등록상표의 사용행위라고 볼 수 없다.

2. 피고는 예비적으로 사업자등록증 및 영업신고증 영업장 외부 간판 및 현관문 사진, 카페 주방 및 내부 사진 등에 비추어 보면, 이 사건 취소심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 '관광음식점업'에 사용이 예정되었으므로, 정당한 등록상표의 사용에 해당한다는 취지로도 주장한다. 그러나 아래와 같은 사정들을 종합하면 그 지정상품인 '관광음식점업'에 관하여 국내에서 정상적으로 서비스를 제공하거나 제공할 것을 예정하고 있었다고 보기 어렵다.
- 가. 피고가 이 사건 심판청구일로부터 약 1달 전에 사업자등록 및 영업신고를 마치고, 이 사건 등록상표가 표기된 명함을 제작한 사실은 인정되나, 이를 관광음식점업에 관한 광고에 이 사건 등록상표를 표시하고 반포하는 행위라고 볼 수 없다.
- 나. 피고가 매장 간판 및 출입문에 이 사건 등록상표를 표시하고,接客시설을 갖추었다고 주장하면서 제출한 증거들은 피고 주장에 의하더라도 이 사건 심판청구일 이후인 2022. 8. 18.에 촬영된 것으로, 그 이전에 위와 같은 형태로 피고 매장을 운영하였다고 볼만한 아무런 자료가 없다. 오히려 2022. 8. 18. 이후에 작성된 네이버 블로그 게시글에 나타난 피고 매장에는 위 피고 매장 내부 사진에 나타난 것과 같은 테이블과 의자를 찾아보기 어렵다.
- 다. 그렇다면 피고가 이 사건 심판청구일 직전에 사업자등록 및 영업신고를 하고, 이 사건 심판청구일 이후 피고 매장 간판 및 출입문에 '주식회사 원시'를 표기한 것과 테이블과 의자를 배치한 것은 이 사건 등록상표의 불사용취소를 면하기 위한 명목상의 행위로 보인다.

## 010PAY 사건

(제5부) 2024. 4. 25. 선고 2023허13346 판결

**【권리내용】** [상표권]  **010PAY**

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 7. 12. 자 2021당2337 심결

**【사건명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제1항 제3호

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

### 【판시사항】

1. 상표법상 ‘상표의 사용’에서 말하는 ‘상품’의 의미
2. ‘010pay’ 서비스와 관련하여 스마트 기기의 운영체제(OS)인 안드로이드(Android)에서 작동하는 모바일 애플리케이션(이하 ‘이 사건 앱’)이 상표법상 상품에 해당하는지 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 이 사건 등록상표 ‘ **010PAY**’(지정상품: 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램 등)의 상표권자인 피고를 상대로 ‘이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다) 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다’고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였다.

특허심판원은 ‘이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 피고에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 ‘이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어’에 대하여 정당하게 사용되었다 할 것이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.’는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였고, 원고는 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

원고는 피고가 사용상품이라고 주장하는 '이 사건 앱'은 교환가치를 가진 독립적 상거래의 목적물이 아니라 피고가 영위하는 서비스업의 제공을 위한 수단에 불과하므로 이를 두고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대하여 사용되었다고 볼 수 없다고 주장하였다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 이 사건 앱이 상표법상 상품에 해당하는지 여부

##### 가. 관련 법리

상표법상 '상표의 사용'에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 참조).

##### 나. 판단

이 사건 앱은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법상 '상품'에 해당한다고 봄이 타당하다. 그 이유는 아래와 같다.

- 1) 이 사건 앱은 선불폰 충전 서비스 제공업자(이하 '판매점'이라 한다<sup>1)</sup>)를 그 사용자로 상정하고 개발·출시된 모바일 앱이다. 피고는 판매점이 이 사건 앱을 이용하여 고객의 통신사에 관계없이 간편하게 선불폰 충전 서비스를 제공할 수 있도록 하기 위하여 이 사건 앱을 개발한 것인데, 구체적으로 선불폰의 통신서비스를 제공하는

1) 통상 선불폰 판매업자가 고객에게 선불폰을 판매하면서 통신회선을 개통해 주고 최초의 전화·문자 또는 데이터의 충전 서비스를 제공해 주는 것이 보통이므로, 편의상 '판매점'이라 한다.

업자(이하 ‘통신사’라 한다)들은 각자의 충전 방법을 가지고 있기에 판매점으로서  
 는 이를 모두 파악하여 고객에게 고객의 통신사에 맞는 충전 방법을 알아내어 선불  
 폰 충전 서비스를 제공하는 과정에서 어려움이 있었고, 특히 앱을 통한 선불폰 충  
 전 서비스 제공에 있어서 통신사들은 자체적으로 앱을 출시하는 경우도 있고 아예  
 출시하지 않는 경우도 있어 이와 관련하여 판매점이 어려움을 겪고 있었던 것에 착  
 안하여 이 사건 앱을 개발한 것이다.

- 2) 이 사건 앱의 사용방법 및 비용흐름에 관하여 보건대, 판매점은 이 사건 앱을 내려  
 받은 뒤 이 사건 앱을 작동시켜 회원가입 절차를 거친 후, 해당 계정에 부여된 가상  
 계좌에 5만 원 이상의 예치금을 입금해야만 비로소 이 사건 앱이 제공하는 기능을  
 이용할 수 있다. 즉, 판매점은 위와 같이 예치금을 입금한 후 이 사건 앱에 고객의  
 휴대전화 번호 및 고객이 충전을 요청한 금액(예: 10,000원)을 입력하고 고객의  
 통신사를 선택한 뒤 “충전” 버튼을 누르면, 고객의 선불폰에는 통신사가 제공하는  
 해당 금액에 상당하는 데이터 등의 충전 처리가 완료되고 판매점은 해당 금액에서  
 할인된 금액(예: 8,800원)만이 예치금에서 차감되어 수익(예: 10,000원-8,800원  
 =1,200원)을 얻고 한편 피고는 통신사에게 위 판매점보다 더 할인된 금액(예:  
 8,300원)만 통신사에게 지급함으로써 수익(예: 8,800원-8,300원=500원)을 얻  
 는다.

그렇다면 이 사건 앱은 비록 내려받는 것 자체에는 어떠한 대가를 요구하지 않는다  
 고 하더라도, 사용자가 이 사건 앱이 제공하는 기능을 실질적으로 향유하기 위하여  
 서는 예치금의 입금이 필수적이고 피고는 이로부터 일정한 수익을 얻고 있으므로,  
 이러한 일련의 과정은 사용자가 이 사건 앱에 대한 대가를 지불한 것으로 평가할  
 수 있다.

- 3) 이 사건 앱은 앞서 살펴본 바와 같이 통신사와 무관한 선불폰 충전 서비스의 제공  
 을 가능케 한다는 점에서 그 자체로 일정한 가치를 가진 독립한 물품으로서 거래  
 에 제공되고 있는 것으로 볼 수 있다. 실제로 이 사건 앱은 앞서 살펴본 바와 같이  
 구글 플레이 등 앱마켓에서 활발하게 내려받기 되고 있는 것으로 보인다.
- 4) 이에 대하여 원고는, 피고의 이 사건 앱에 관한 수익구조는 구글이 제공하는 앱 수

의 창출 전략 가이드가 제시하는 5가지 모델 즉, ① 유료 앱 모델, ② 인앱 결제 모델을 적용한 무료 앱, ③ 정기 결제 모델을 적용한 무료 앱, ④ 파트너십 모델(광고 수익 모델), ⑤ 앱의 무료 버전과 유료 버전을 동시에 제공하는 모델 중 어느 하나에도 해당하지 않아 일반적인 앱 수익 창출방식과 전혀 다르므로, 이 사건 앱은 교환가치를 가진 독립한 상거래의 목적물이 아니라는 취지로 주장한다.

그러나 구글이 제시한 위 5가지 앱 수익 창출 모델은 예시에 불과한 것이므로, 설령 이 사건 앱이 구글이 제시한 위 5가지 앱 수익 창출 모델 중 하나에 해당하지 않는다고 하더라도, 이 사건 앱의 이용 과정에서 사용자가 일정한 대가를 지불하고 이로 인하여 피고가 일정한 수익을 얻을 수 있는 이상 이 사건 앱은 독립한 교환가치를 갖는 상거래의 목적물에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

## 2. 이 사건 앱이 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 사용된 것인지 여부

### 가. 원고의 주장

피고는 전기통신사업법상 ‘회선설비미보유 기간통신사업자’로 등록되어 있는 기간통신사업자로서, 이 사건 앱을 통하여 ‘호집중, 재과금, 무선재판매’의 통신서비스를 제공해 왔다. 즉 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지는 피고가 제공하는 무형의 서비스의 수요자의 이용에 공여되는 물건 및 그에 관한 광고에 불과하므로, 이 사건 앱 및 이 사건 웹페이지에 이 사건 등록상표를 표시 등 하였다고 하더라도 이는 이 사건 등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제9류의 ‘이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어’에 대하여 사용된 것이 아니라 상품(서비스업)류 구분 제38류의 ‘데이터통신증개업, 전화증개서비스업’에 사용된 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 사용된 것이 아니다.

### 나. 판단

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 ‘이동전화기용 컴퓨터 응용 소프트웨어’에 대하여 사용되었다고 봄이 타당하다. 설령 이 사건 앱에 이 사건 등록상표를 표시한 것이 ‘데이터통신증개업’ 등의 서비스업과 관련된 사용으로 볼 여지가 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘이

동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어'에 대한 사용이 부정되는 것이 아니다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

- 1) 피고는 2000. 11. 17. 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 제조업 등을 목적으로 설립된 회사이다. 피고는 이 사건 앱을 개발·배포하였고, 이 사건 앱을 구글 플레이에 등록한 후 수차례 업데이트를 수행하였다. 그렇다면 피고는 이 사건 앱의 생산 및 품질 관리 등의 주체로서 상품으로서의 이 사건 앱의 출처라고 보인다.
- 2) 구글 플레이는 이 사건 앱과 같은 안드로이드 기반의 모바일 애플리케이션을 등록할 수 있는 앱마켓이다. 앱마켓은 개발자들이 개발한 앱을 등록·판매할 수 있도록 하고, 소비자들은 앱을 구매할 수 있도록 거래를 중개하는 디지털 플랫폼인데, 이 사건 앱을 비롯하여 앱마켓을 통하여 앱을 다운로드 받는 수요자들은 앱마켓에 등록되어 있는 다운로드 가능한 앱 자체를 거래의 목적물로 인식할 것으로 보인다.
- 3) 이 사건 앱은 사용자로 하여금 고객의 전화번호, 통신사, 충전할 금액만 입력하면 자동으로 충전 처리를 해 주는 기능을 제공하고 있다. 이 사건 앱을 내려받는 사용자로서는 위와 같은 이 사건 앱이 제공하는 기능을 앱 자체의 기능 또는 효용으로 인식할 것으로 보인다.

## CANTEEN 사건

(제5-1부) 2023. 10. 12. 선고 2023허11005 판결

**【권리내용】** [상표] **CANTEEN**

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 2. 23. 자 2021당919 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항

**【참조판례】** 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결

### 【판시사항】

디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 상표로서 사용되었다고 볼 수 있는 지 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고는 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 피고를 상대로, ‘이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 전부에 대하여 서비스표권자 등 어느 누구에 의해서라도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에 의해 등록이 취소되어야 한다’는 취지로 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록취소심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 피고에 의하여 그 지정서비스업 중 셀프서비스식당업, 레스토랑업, 휴게실업에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다’는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

이에 원고는 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하면서, 피고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정상품에 사용하였다고 주장하면서 제시한 사용사실들은, 서비스표권자가 자타 서비스업의 식별표지로서 사용하려는 의사 없이 디자인적으로 또는 설명적으로 사

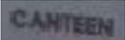
용한 것에 불과하고, 형식적으로는 서비스표의 사용처럼 보일지 몰라도 독립한 상거래의 목적물이 아닐 뿐만 아니라 정상적으로 유통되지도 않는 직원 전용 구내식당에 사용한 것이어서 이는 불사용취소를 피하기 위한 명목적 사용에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하였다.

### 【판결요지】 청구기각

#### 1. 관련 법리

디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지·저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

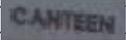
#### 2. 인정사실

피고는 서울 서초구 양재동에 위치한 건물로서 SPC 그룹의 본사 사옥(社屋)으로 이용되는 건물(이하 '이 사건 건물'이라 한다) 외부에 설치된 구조물(이하 '이 사건 구조물'이라 한다)에 실사용 상표 1'  '을 표시하였고(이하 '사용사실 1'이라 한다), 위 건물 내부에 입점해 있는 점포(이하 '이 사건 점포'라고 한다)의 유리 출입문에 실사용 상표 2'  '를 표시(이하 '사용사실 2'라고 한다)하였다.

구분	사용사실 1	사용사실 2
영상		

### 3. 판단

이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 피고는 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 실사용 상표 1, 2를 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나인 '셀프서비스식당업'에 사용하였다고 보아야 하므로, 이 사건 등록서비스표는 그 서비스표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 것으로 판단된다. 구체적 이유는 아래와 같다.

가. 실사용 상표 1()은 이 사건 등록서비스표(CANTEEN)와 구성이 완전히 동일하고, 실사용 상표 2()는 이 사건 등록서비스표(CANTEEN)와 색채만 다른 상표로서 상표법 제225조 제1항에 의하여, 모두 이 사건 등록서비스표와 동일한 상표라고 인정된다.

나. 피고는 이 사건 점포에서 구내식당을 운영함으로써 '셀프서비스식당업'과 거래사회의 통념상 동일하다고 볼 수 있는 서비스업을 영위해 왔다. 실사용 상표 1, 2는 이 사건 취소심판청구일(2021. 3. 24.)로부터 3년 이내인 2020년 무렵 사용된 것으로 보인다.

다. 이 사건 구조물로부터 이 사건 건물까지의 거리가 매우 가까운 점, 이 사건 구조물은 외관상 이 사건 건물에 입점한 점포들에 관한 일정한 내용을 전달하고 있는 점, 통상 건물은 그 입구 또는 현관 벽 등에 해당 건물에 입점한 점포들이 어떠한 서비스를 제공하는지 안내하는 게시판 등을 구비하고 있는 점, 이 사건 구조물이 설치된 장소는 거리를 지나는 불특정 다수인이 쉽게 목격할 수 있는 곳인 점 등을 종합

하여 보면, 이 사건 구조물은 셀프서비스식당업을 제공하는 이 사건 점포가 이 사건 건물 지하 1층에 입점해 있다는 정보를 시각적으로 전달한다는 점에서 그 지정서비스업에 관한 '광고(간판)'에 해당한다고 볼 수 있고, 실사용 상표 1을 이 사건 구조물에 표시한 것은 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 '셀프서비스식당업'에 사용한 것으로 인정된다.

라. 이 사건 등록서비스표가 검정색으로 채색되어 있는 반면(CANTEEN), 실사용 표 2는 회색에 가까운 무채색()으로 되어 있어, 사용사실 2에는 은은한 미감을 전달하기 위한 디자인적 고려도 있었던 것으로 보이기는 하나, 디자인과 서비스표는 배타적·선택적 관계에 있지 않은 점을 고려하면, 그와 같은 사정만으로 사용사실 2에는 오로지 실사용 상표 2를 디자인으로 사용하려는 의도만 있었다고 인정할 수 없다.

마. 'CANTEEN'은 사전상 '(공장·학교 등의) 구내식당[매점]'의 의미를 가지고 있는 사실은 인정된다. 그러나 우리나라 일반인의 영어교육 수준 등에 비추어 위 영어 단어가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '셀프서비스식당업'을 직감하게 한다고 볼만한 자료가 없는 점에다가 앞서 살펴본 실사용 상표 2의 사용태양 및 이 사건 구조물에 병기되어 있는 실사용 상표 1 외의 다른 표장들의 사용태양(각자 글자체 및 색채 등을 달리하여 다채롭게 도안화되어 있다)까지 보태어 보면, 위 사실만으로는 실사용 상표 1, 2가 '구내식당'의 의미를 객관적으로 전달하기 위한 목적만으로 사용되었다고 인정하기 어렵다.

바. 사용사실 1에 의하면 이 사건 점포의 영업 대상은 이 사건 건물에 입점한 업체들에 고용된 종업원 등에 한정된다고 보기 어렵고, 오히려 이 사건 건물을 지나가는 불특정 다수인도 그 대상으로 하고 있다고 보이며, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 점포가 일반인의 접근으로부터 완전히 차단되어 있다고 단정할 수 없다. 나아가 설령 원고의 주장대로 이 사건 점포가 이 사건 건물에 입점한 업체들에 고용된 종업원 등만을 대상으로 셀프서비스식당업을 제공하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 점포에서 제공하는 서비스와 관련한 이 사건 서비스표의 사용이 불사용취소를 면하기 위한 명목상의 사용이라고 볼 수는 없다.

## KASTKING 사건

(제4-1부) 2023. 11. 15. 선고 2021허2731 판결

**【권리내용】** [상표권] **KASTKING**

**【심 결】** 특허심판원 2021. 3. 18. 자 2020당2542 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제1항 제3호, 제5항, 제6항, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제2조

**【참조판례】** 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 특허법원 2023. 8. 23. 선고 2022허114 판결, 특허법원 2020. 12. 18. 선고 2020허3997 판결

### 【판시사항】

1. 법률 제14033호 개정 상표법 시행(2016. 9. 1.) 이후에 심판청구된 사건에 관하여는 같은 법 제119조 제1항 제3호 등의 심판청구에 관한 개정규정을 적용하여야 한다고 판단한 사례
2. 상표권 세관신고는 자기 상품의 출처를 표시하기 위한 광고에 상표를 사용한 행위로 볼 수 없다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

피고는 2020. 8. 24. 특허심판원에 원고를 상대로 상표등록 취소심판을 청구하였고 특허심판원은 원고가 제출한 증거자료만으로는 원고가 주장하는 상표사용행위를 인정할 수 없다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고가 심결취소를 구하는 소를 제기하고, 상표권 세관신고 등을 상표사용행위로 주장하였다.

그런데 이 사건 심결은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호를 적용법조로 삼고 있었고, 이러한 법조 적용의 당부가 직권으로 살피는 쟁점이 되었다.

**【판결요지】** 청구기각

1. 이 사건 심결은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호를 적용법조로 삼고 있으나, 위 법률 제14033호 개정 상표법 시행(2016. 9. 1.) 이후에 피고가 한 이 사건 취소심판청구에 관하여는 같은 법 제119조 제1항 제3호 등의 심판청구에 관한 개정규정을 적용하여야 한다.
  - 가. 위 개정 상표법은 부칙 제2조 제2항 본문에서 ‘이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.’라고 정하고 있다. 또한 위 개정 상표법 제119조 제1항 제3호는 ‘상표등록의 취소심판을 청구’할 수 있다고 규정하고 있어, 심판청구에 관한 개정규정임이 명백하다.
  - 나. 위 개정 상표법을 전후한 심판청구에 관한 주요 규정은 다음과 같은 차이가 있다. 즉 ① 구 상표법 제73조 제6항 본문, 제1항 제3호는 ‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록의 취소심판을 ‘이해관계인만’ 청구할 수 있다고, 같은 조 제7항은 상표등록을 취소한다는 ‘심결이 확정된 때’에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다고 각 규정하였다. ② 이에 비하여 위 개정 상표법 제119조 제5항 본문, 제1항 제3호는 같은 경우에 그 상표등록의 취소심판을 ‘누구든지’ 청구할 수 있다고, 같은 조 제6항 단서는 위와 같은 경우에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 ‘심판청구일’에 소멸하는 것으로 본다고 각 규정하고 있다.
  - 다. 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 피해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 하는 것이, 상표등록 취소심판 제도의 취지이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조). 이처럼 상표사용의무를 일정기간의 단위로 부과하고 그 위반에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 하고 있는 이상, 상표등록 취소심판청구에 관한 개정규정이 종전의 출원·등록된 상표에 대해서도 적용되어야 위와 같은 위반에 대한 제재가 적절하게 이루어질 수

있다.<sup>1)</sup>

[덧붙여 보건대, 앞서 살펴본 것처럼 심판청구에 관한 개정규정인 위 개정 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하는 것과 그와 같은 심판청구에 관한 개정규정의 적용을 전제로 하여 같은 호의 법문에 포함된 ‘사용’이라는 용어에 관하여 위 개정 상표법 부칙 제9조(일반적 경과조치) 등에 따라 개정 전 상표법의 정의규정(구 상표법 제2조 제1항 제7호)을 적용하는 것은, 엄연히 구별되어야 한다. 이를 혼동하여 심판청구에 관한 개정규정의 적용 여부까지 위 정의규정의 개정경과에 따라 결정하여서는 아니 된다(특허법원 2020. 12. 18. 선고 2020허3997 판결 참조)].

2. 상표권 세관신고는 관세법 제235조 제2항의 규정내용에서 보듯이 수출입물품의 통관 단계에서 상표권을 침해하는 물품을 효율적으로 단속하기 위한 것이고, 그 세관신고 행위도 타인이 등록상표를 무단 사용하는 것을 미연에 방지하는 데에 목적이 있다. 요컨대 위와 같은 상표권 세관신고 행위는 특별한 사정이 없는 한, 상표권자 또는 그 사용권자가 상표를 자기 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용하는 광고행위에 해당한다고 볼 수 없고, 다만 침해금지권의 행사를 위한 준비에 불과하다고 봄이 타당하다. 이에 대하여 원고는, 상표권 세관신고사항은 관세청 전자통관시스템의 조회방법을 통하여 자유롭게 검색될 수 있다고 주장하나, 이러한 주장사유만으로 위와 같은 상표권 세관신고행위가 구 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목이 정한 광고행위 중 하나로서 상표권자 또는 그 사용권자가 상표를 자기 상품의 출처를 표시하기 위한 사용행위에 해당한다고 보기는 어렵다.

1) 특허법원 2023. 8. 23. 선고 2022허114 판결도, ① 상표등록의 취소심판 사유는 상표 등록 후의 ‘불사용’이라는 후발적 사유를 이유로 한다는 점, ② 위 개정 상표법 부칙 제2조 제2항 본문에서 ‘이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용’한다고 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 취소심판청구 당시 시행 중이던 현행 상표법 조항을 적용하는 것이 타당하다고 판시하였다.

## 티르리르 사건

(제5부) 2024. 5. 9. 선고 2023허13971 판결



**【권리내용】** [상표권] Tirr Lirr

**【원심심결】** 특허심판원 2023. 9. 1. 자 2022당2403 심결

**【사 건 명】** 등록취소(상)

**【참조조문】** 상표법 제119조 제3항 단서

**【참조판례】** 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결

### 【판시사항】

상표권자의 자신의 등록상표와 동일·유사한 선출원 등록상표에 대한 무효심판절차를 진행하면서 그 기간 동안 자신의 등록상표를 사용하지 못한 경우, 상표 불사용의 '정당한 이유'가 있다고 볼 수 있는지 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】



피고는 원고의 이 사건 등록상표(Tirr Lirr)에 대해 불사용취소심판을 제기하였고, 특허심판원은 원고가 심판청구일 전 3년 동안 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 화장품류에 사용하지 아니하였고, 불사용에 정당한 이유가 없다고 보아 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 이 사건 등록상표를 취소하는 심결을 하였다. 이에 원고는 상표불사용의 정당한 이유가 있다고 주장하며 심결취소의 소를 제기하였다.

이 사건의 쟁점은 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것에 정당한 이유가 있어 상표법 제119조 제3항 단서에 해당하는지 여부이다.

## 【판결요지】 심결취소

### 1. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 이는 상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재적 의미도 포함하는 것이라고 해석된다. 이 때 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).

### 2. 구체적 판단

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고에게는 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용하지 못한 데에 대한 정당한 이유가 있다고 봄이 타당하다. 그 구체적 이유는 아래와 같다.

가. 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 참조).

나. 원고의 이 사건 등록상표  'Tirr Lirr'는 피고 상표들 'Tirr Lirr', '티르리르'과의 관계에서 후출원 등록상표에 해당하는데, 이 사건 등록상표와 피고 상표들은 그 표장이 서로 유사하므로, 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들과 표장이 유사한 이 사건 등록상표를 피고 상표들의 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 사용하는 것이 되어, 피고 상표들의 등록이 무효로 되지 않는 이상 피고 상표들에 대한 침해에 해당할 가능성이 크다. 상표권 침해행위는 형사처벌의 대상이 되고(상표법 제230조), 위와 같은 상표법위

반죄는 친고죄가 아니므로 피해자의 고소가 없는 경우에도 공소가 제기될 수 있다.

다. 원고는 2019. 8. 26. 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받았고, 그로부터 불과 2개월도 지나지 않은 2019. 10. 8. 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고 상표들의 지정상품 중 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류와 동일·유사한 지정상품에 대한 무효심판 부분을 기각하였는데, 위 심결은 이후 특허법원에 의해 취소되었고, 2022. 1. 27. 자 대법원의 판결로 위 심결취소판결이 확정되었다. 위 취소판결에 따른 심판절차 및 그 심결취소소송절차에서 피고가 새로운 증거들을 제출하며 확정된 심결취소판결의 판단이 번복되어야 한다고 주장하였고, 피고 상표들에 대한 최종적인 무효심결은 최초 등록무효심판 청구일로부터 4년 가까이 경과한 2023. 7. 27. 자로 확정되었다.

라. 피고 상표들에 대한 무효심판이 진행 중이던 위 기간 동안 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것이 법률에 의해 절대적으로 금지되는 행위라고 볼 수는 없다. 원고가 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하는 행위에 대하여 피고가 피고 상표들에 대한 상표권 침해를 주장하며 민사소송을 제기하거나 상표법 위반죄로 기소되더라도, 피고 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변 등을 제출하여 상표권 침해 책임을 피할 수 있는 가능성도 있기 때문이다.

그러나 대법원이 상표법 제119조 제3항 단서의 상표불사용에 대한 '정당한 이유'의 하나로 예시하고 있는 '법률에 의한 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조)'를 반드시 법률에 의해 절대적으로 금지되는 경우만으로 한정하여 볼 것은 아니다. 상표권자가 자신의 후출원 등록상표와 동일·유사한 선출원 등록상표에 대한 무효심결이 확정되기 전에 후출원 등록상표를 사용할 경우, 후출원 등록상표의 침해에 대한 민·형사상 침해 책임을 지게 될 위험이 있다. 이러한 위험이 현존하는 상황에서 상표권자에게 후출원 등록상표의 사용을 강요하는 것은 불사용취소심판 제도의 취지인 등록상표의 사용 촉진 및 불사용의 제재라는 목적 달성에 필요한 정도를 넘는 것으로서, 상표법의 목적인 수요자의 이익 보호(상표법 제1조)에도 부합하지 않는다. 즉, 후출원 등록상표의 상표권자로 하여금 그 등록상표의 사용이 타인의 선출원 등록상표와 표장 및 상품이 동일·유사하

여 그 타인의 상표권 침해행위가 된다는 점을 알면서도 이를 사용하도록 강제하는 것은 등록상표의 불사용 소멸 혹은 형사처벌의 위험 감수라는 양자택일을 강요하는 것일 뿐만 아니라, 만약 상표권자가 등록상표의 사용을 택하였다면 이는 일반 수요자 및 거래자로 하여금 출처의 혼동을 초래하는 결과가 되어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 되기 때문이다.

마. 나아가 이 사건에서 원고는, 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 침해가 될 수 있다는 추상적·잠재적 가능성만을 고려하여 만연히 등록상표의 사용을 보류하고 있었던 것이 아니라, 이 사건 등록상표의 등록 이후 2개월도 지나지 않은 상황에서 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하는 등 신속하고 적극적으로 근본적인 해결방안을 강구하였다. 이는 만연히 이 사건 등록상표를 화장품류에 먼저 사용한 다음 피고가 피고 상표들 침해를 이유로 하는 민사소송을 제기할 것을 기다려 피고 상표들이 무효라는 권리남용 항변을 제기하는 것보다 더욱 공격적이고 선제적인 상표 사용의사의 표시라고 볼 수 있다. 더구나 원고는 2022. 1. 27.자 대법원 판결 이후 피고 상표들의 등록무효 가능성이 높아지자 이 사건 등록상표와 관련한 화장품 상품 포장 디자인 의뢰, 화장품책임판매 등록, 화장품 제조 위탁 업체 물색 등 화장품류에 관하여 이 사건 등록상표를 사용하기 위한 구체적인 준비를 순차적으로 진행하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표의 사용의사를 명백하게 표시하기도 하였다.



10

## 권리범위확인심판

## 010PAY 사건

(제5-2부) 2024. 2. 1. 선고 2023허12862 판결

【권리내용】 [상표권]  **010PAY**

【원심심결】 특허심판원 2023. 7. 12. 자 2021당2672 심결

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조조문】 상표법 제121조

【참조판례】 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3622 판결

### 【판시사항】

1. 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 적법 여부(소극)
2. 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당하기 위해 확인대상표장과 등록 상표의 동일성 판단 기준

### 【사안의 개요 및 쟁점】

이 사건 등록상표 ‘ 010PAY’(지정상품: 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어 등)의 상표권자인 원고는 ‘전자금융거래업의 애플리케이션’ 등에 확인대상표장 ‘ 010pay’을 사용하는 피고를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 한편, 피고는 등록상표 ‘ 010pay’(지정상품: 전자금융거래업 등)의 상표권자이다.

특허심판원은 원고의 이 사건 심판청구는 등록된 상표를 확인대상표장으로 삼은 것으로 부적법하다는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

## 【판결요지】 청구기각

### 1. 관련 법리

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하고, 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결, 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결 등 참조).

확인대상표장이 사용된 상품이 다른 사람의 등록상표의 지정상품 그 자체는 아니더라도 그와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 상품에 해당한다면, 이 역시 ‘등록상표인 확인대상표장’에 해당한다고 보아야 하고, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3622 판결<sup>1)</sup> 등 참조).

### 2. 판단

아래와 같은 이유로 확인대상표장의 표장 및 사용상품은 피고의 등록상표의 표장 및 지정상품과 거래사회의 통념상 동일성 범위 내에 있다고 판단된다. 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 피고의 등록상표인 확인대상표장에 관한 적극적 권리범위확인심판으로서 이른바 권리 대 권리간의 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하다고 봄이 옳다.

1) 상품의 동일성을 판단하는 기준으로 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품에 관한 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3622 판결 등의 판시는 불사용을 이유로 하는 상표등록취소사건에 관한 것이지만, 확인대상표장의 사용상품과 등록상품의 지정상품의 동일성 판단과 관련하여서도 적용될 수 있다.

가. 표장의 동일성

확인대상표장	피고의 등록상표
	

확인대상표장과 피고의 등록상표는 모두 아라비아 숫자의 첫 글자 '0'에 걸쳐진 도형과 '010pay'의 문자가 결합된 표장으로 문자나 도형의 구성이 서로 동일하다. 다만, 양 표장은 '010' 부분이 붉은색과 검정색으로 그 색상의 차이가 있으나, 거래의 통념상 식별표지로서의 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 범위 내에 있다.

나. 확인대상표장의 사용상품과 피고 등록상표의 지정상품 사이의 동일성

확인대상표장을 그 사용상품인 전자금융거래업의 애플리케이션 또는 체크카드에 아래와 같은 사용태양으로 사용하는 것은, 피고 등록상표의 지정상품 중 '전자금융거래업'에 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다. 구체적 이유는 아래와 같다.

플레이스토어	플레이스토어 (하위메뉴)	플레이스토어 (하위메뉴)	앱스토어	원스토어
				

- 1) 등록상표의 지정상품이 서비스에 해당할 경우, 유형물인 상품을 지정상품으로 한 경우와는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 상표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스를 지정상품으로 하는 상표를 사용한다는 것은 서비스업에

관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 상표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

- 2) 피고 등록상표의 지정상품 중 ‘전자금융거래업’은 전자금융업자가 전자적 장치를 통하여 이용자에게 금융상품 및 서비스를 제공하는 업을 의미한다.<sup>2)</sup>
- 3) 한편, 피고가 제공하는 “010PAY 머니”의 충전 및 사용과 관련된 서비스(이하 ‘쟁점 서비스’라 한다)<sup>3)</sup>는 금융서비스인 선불전자지급거래로서 전자적 장치인 스마트폰을 이용하여 이용자에게 비대면 및 자동화된 방식으로 이루어지는 것으로 보인다.

- 
- 2) 전자금융거래법에 의하면 “전자금융업자”라 함은 제28조의 규정에 따라 등록을 한 자를 말하고(제2조 제4호 참조), “전자금융거래”라 함은 전자금융업자가 전자적 장치를 통하여 금융상품 및 서비스를 제공(이하 “전자금융업무”라 한다)하고, 이용자가 전자금융업자의 종사자와 직접 대면하거나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 이를 이용하는 거래를 말하며(제2조 제1호 참조), “이용자”라 함은 전자금융거래를 위하여 전자금융업자와 체결한 계약(이하 “전자금융거래계약”이라 한다)에 따라 전자금융거래를 이용하는 자를 말하고(제2조 제7호 참조), “전자적 장치”라 함은 전자금융거래정보를 전자적 방법으로 전송하거나 처리하는데 이용되는 장치로서 현금자동지급기, 자동입출금기, 지급용단말기, 컴퓨터, 전화기 그 밖에 전자적 방법으로 정보를 전송하거나 처리하는 장치를 말한다(제2조 제8호 참조).
  - 3) 피고는 2007. 9. 18. 전자지급결제대행업에 관하여 구 전자금융거래법(2008. 2. 29. 법률 제8863호로 타법개정되기 전의 것) 제28조에 따라 금융감독위원회에 등록을 마친 이래, 2015. 4. 8. 결제대금예치업, 2019. 5. 29. 선불전자지급수단 발행 및 관리업에 관하여 각 전자금융거래법(2023. 9. 14. 법률 제19734호로 일부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제28조에 따라 금융위원회에 등록을 마쳤다(을 제3호증의 1, 2). 피고는 “010PAY 머니”에 관하여 “온/오프라인에서 체크카드를 사용할 때와 온라인에서 제로페이 상품권을 구매하거나 제휴 가맹점에서 결제할 때 사용되는 선불전자지급수단입니다. 특별히 제로페이 상품권을 구매할 때 미리 충전해 둔다면, 은행 점검 시간과 관계없이 2초만에 상품권 결제가 가능합니다.”라고 소개하고 있는바(을 제2호증), 피고의 애플리케이션을 내려 받은 자는 회원가입 등 절차를 거쳐 애플리케이션을 통하여 “010PAY 머니”를 충전하고, 애플리케이션 내에서 지역사랑상품권 등을 정가 또는 할인된 금액에 구입할 시 그 결제대금의 지급수단으로서 “010PAY 머니”를 사용하거나, 오프라인에서 피고와 별도의 계약을 체결한 제3자로부터 재화나 용역을 지급받고 그에 대한 대가의 지급수단으로서 “010PAY 머니”를 사용할 수 있을 것으로 보인다.

- 4) 확인대상표장 ‘’을 위 사용태양과 같이 구글(Google)의 플레이스토어(Play store), 애플(Apple)의 앱스토어(App store), 원스토어(ONE store) 등에 등록된 피고의 쟁점 서비스 관련 애플리케이션(이하 ‘이 사건 애플리케이션’이라고 한다), 즉 ‘전자금융거래업의 애플리케이션’에 표시한 것은 ‘전자금융거래업이라는 서비스업에 관한 광고에 상표를 표시한 행위’ 또는 ‘전자금융거래 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위’에 해당한다.
- 5) 또한 확인대상표장을 체크카드에 사용하는 것은 ‘서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.
- 6) 이와 같은 점을 종합하면, 확인대상표장을 위 사용태양과 같이 전자금융거래업의 애플리케이션 또는 체크카드에 사용하는 것은 확인대상표장을 피고 등록상표의 지정상품 중 ‘전자금융거래업’에 대하여 사용한 것으로 봄이 타당하다.

## 티원콜라겐100 사건

(제4부) 2024. 8. 22. 선고 2023허13049 판결

【권리내용】 [상표권] **티원콜라겐100**

【원심심결】 특허심판원 2023. 7. 20. 자 2022당1126 심결

【사 건 명】 권리범위확인(상)

【참조조문】 상표법 제121조

【참조판례】 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1268 판결, 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등

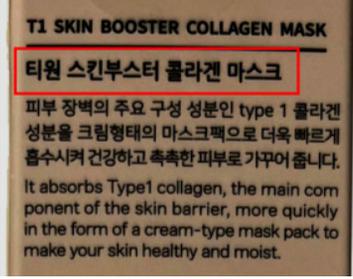
### 【판시사항】

1. 확인대상표장과 실사용 표장의 동일성 여부(적극)
2. 확인대상표장이 상표적으로 사용되었는지 여부(적극)
3. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부(적극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고들은 2023. 3. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 '확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2023당1126호로 심리한 다음, 2023. 7. 20. '확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.'는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

**【판결요지】** 심결취소

이 사건 등록상표	피고의 확인대상표장	실사용 표장
	<p>티원</p>	

1. 확인대상표장과 실사용 표장의 동일성 여부(적극)

확인대상표장과 실사용 표장의 차이나는 부분은 사용상품인 화장품, 콜라겐 마스크의 성질을 표시하는 것으로 식별력이 없고, 확인대상표장과 결합하여 새로운 관념이나 식별력을 형성한다고 보기 어려우므로 부기적인 부분에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서 확인대상표장은 실사용 표장과 동일성의 범위 내에 있다.

2. 확인대상표장이 상표적으로 사용되었는지 여부(적극)

확인대상표장의 사용상품인 화장품, 스킨케어용 화장품, 콜라겐 마스크의 일반 수요자나 거래계에서 ‘Type 1 콜라겐’을 ‘티원콜라겐’으로 약칭하여 표기하고 있었다고 보기 어려우므로, 확인대상표장이 여러 종류의 콜라겐 중 ‘Type 1’을 의미하는 것으로 직감된다고 볼 수 없다. 피고는, 간단하고 흔한 표장인 ‘T1’의 한글 음역에 해당하는 확인대상표장이 식별력 없다는 취지로 주장한다. 그러나 ‘T1’이 간단하고 흔한 표장에 해당한다고 하더라도 ‘티원’이 간단하고 흔한 표장이라고 볼 수 없고, ‘티원’으로부터 ‘T1’이 직감된다고 보기도 어려우므로, 피고의 주장은 이유 없다.

확인대상표장이 표시된 위치 및 크기에 비추어 보면 피고가 확인대상표장을 자타상품의 출처표시를 위하여 사용하고 있다고 봄이 타당하다.

3. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부(적극)

이 사건 등록상표 ‘티원콜라겐100’은 띄어쓰기 없이 같은 크기, 같은 서체로 구성되어 있다. ‘콜라겐’은 화장품의 성분으로 사용되고 ‘100’은 어떤 성분의 함유량이

100%임을 의미할 수 있으므로, 이 사건 등록상표 중 ‘콜라겐100’ 부분은 그 지정상품의 원재료, 품질을 연상시키는 것으로 식별력이 없거나 미약하다. 반면, ‘티원’은 조어이고 간단하고 흔히 있는 표장이라 볼 수 없으므로 지정상품과의 관계에서 식별력이 인정된다. 따라서 이 사건 등록상표 중 ‘티원’ 부분이 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

확인대상표장은 이 사건 등록상표의 요부인 ‘티원’과 외관, 호칭이 동일하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.



11

## 손해배상

## 글라스스토리 사건

(제23부) 2023. 11. 23. 선고 2023나10471 판결

**【사건명】** 상표권침해금지 등 청구의 소

**【참조조문】** 상표법 제109조, 제110조, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제6조의2

**【참조판례】** 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 대법원 2008. 2. 1. 선고 2006다6713 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결

### 【판시사항】

원고가 직접 또는 가맹점사업자를 통해 이 사건 상표 등을 사용해서는 안 된다는 내용의 가처분결정이 내려졌더라도, 해당 가처분결정일로부터 해당 가처분결정이 취소된 날까지 기간에도 이 사건 상표의 상표권 침해행위로 인한 손해가 없었다고 볼 수는 없다고 판단한 사례

### 【사안의 개요 및 쟁점】

원고와 소외 회사 모두 안경 가맹사업 등을 운영하는 회사이다. 소외 회사는 설립자인 박OO이 출원한 이 사건 상표를 영업 표지로 하여 가맹사업을 운영하였고, 피고는 2017. 5. 22. 소외 회사와 가맹계약을 체결한 뒤 이 사건 상표를 사용하여 안경 소매업 등을 운영하였다. 소외 회사는 경영권 분쟁 이후 박OO이 대표이사에서 물러나기 직전인 2018. 4. 11. 박OO과 사이에 이 사건 상표에 관한 양도계약을 체결하였다가 해당 계약을 해제하였다. 그 후 원고가 2019. 1. 15. 박OO로부터 이 사건 상표를 양수하고 2020. 9. 22. 이 사건 상표를 사용하여 가맹사업을 영위하고 가맹점사업자를 모집하기 위해 공정거래위원회에 이 사건 상표가 표시된 정보공개서를 등록하였다.

소외 회사는 원고를 상대로 이 사건 상표의 표장에 대한 사용 금지가처분을 제기하였고, 서울중앙지방법원은 2019. 12. 9. 소외 회사의 청구를 인용하는 이 사건 가처분결정을 하였으나, 원고와 소외 회사 사이에 이 사건 상표에 관한 등록무효심판 및 심결취소소송이 원고의 승소로 확정된 이후인 2020. 8. 26. 해당 가처분결정을 취소하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 4. 7. 선고 2021가합515963 판결 일부 인용 (쌍방 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 일부취소(피고 항소일부인용, 손해배상액 일부 감액)

피고는, 원고가 손해배상을 구하는 기간 동안 이 사건 상표를 자신의 영업에 사용한 사실이 없으므로 상표권 침해로 인하여 원고에게 발생한 손해가 없고, 특히 원고는 이 사건 가처분결정이 내려진 직후인 2019. 12. 9. 공정거래위원회에 등록된 정보공개서를 자진 취소하였다가, 위 가처분결정이 취소된 이후인 2020. 9. 22.에야 정보공개서를 재등록하였으므로, 적어도 원고가 자신의 가맹사업에 이 사건 상표를 사용할 수 없었던 2019. 12. 9.부터 2020. 9. 22.까지의 기간은 손해액 산정 기간에서 제외되어야 한다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

- 가. 원고는 이 사건 상표를 사용하여 가맹사업을 영위하는 가맹본부로서 2019. 2. 25. 가맹사업법 제6조의2에 따라 가맹희망자에게 제공할 정보공개서를 등록하였다.
- 나. 원고는 이 사건 상표권 취득 이후 이 사건 상표를 사용하여 가맹점사업자를 모집하는 홍보활동을 하였고, 실제 여러 가맹점사업자들과 가맹계약을 체결하였다(해당 계약이 명복상 계약에 불과하다는 피고의 주장을 인정할 증거가 없다).
- 다. 원고는 이 사건 가처분결정이 취소된 직후인 2020. 9. 22. 다시 이 사건 상표를 사용하여 가맹사업을 영위하고 가맹점사업자를 모집하기 위해 정보공개서를 등록하였고, 가맹점사업자들과 가맹계약을 체결하였다.
- 라. 원고가 직접 또는 가맹점사업자를 통해 이 사건 상표 등을 사용해서는 안 된다는 내용의 이 사건 가처분결정이 내려진 2019. 12. 9.부터 가처분의 사건에서 해당 가처분결정이 취소된 2020. 8. 26.까지 원고가 이 사건 상표 등을 사용하여 가맹사업을 영위하는 데 제한이 있기는 하였다. 그러나 위와 같은 사정만으로는 해당 가처분결정이 유지된 기간 이 사건 상표에 대한 침해행위에도 불구하고 원고에게 손해의 발생이 없었다고 볼 수는 없다. 그 이유는 다음과 같다.
  - 1) 상표권이 손해 발생의 대상이 될 만한 재산적 가치를 가졌는지는 승계인이 해당 상표권을 이전받은 이후로 한정하여 볼 것은 아니고, 해당 상표권이 등록된 이후 전

체적인 사용 경과를 살펴야 한다. 이는 상표권이 이전되었다는 사정만으로 상표권의 재산적 가치를 형성하는 식별력이나 고객 흡인력 등에 본질적인 변화가 생기는 것은 아니기 때문이다.

- 2) 원고의 이 사건 상표에 대한 사용의사 자체는 이 사건 가처분결정을 전후하여 계속 유지되었고, 원고는 이 사건 가처분결정으로 부득이 이 사건 상표를 사용하지 못하였을 뿐이다. 그런데 이 사건 가처분결정은 임시지위를 정하는 보전처분으로서, 임시로 잠정적인 법률관계를 형성시켜 두는 조치를 취함으로써 나중에 판결을 얻었을 때 그 판결의 집행을 쉽게 하고 그때까지 손해를 피하기 위한 최소한의 권리관계 형성만을 목적으로 하는 것에 지나지 않으므로, 이 사건 가처분결정 전에는 재산적 가치가 있던 상표권이 가처분결정만으로 그 재산적 가치가 소멸한 것으로 평가될 수는 없다고 보는 것이 타당하다.
- 3) 한편, 상표 사용금지 가처분결정을 받았다는 이유만으로 해당 가처분결정이 유지되는 동안 상표권 소유자인 채무자에게 침해행위로 인한 손해의 발생이 없다고 본다면, 이는 가처분결정이 유지되는 동안에는 누구나 해당 상표를 무단으로 사용하더라도 그 침해행위에 대한 책임을 물을 수 없다는 부당한 결과를 초래한다.

2024년 특허법원 주요판례모음

# 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

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





## 바디용 마사지구 사건

(제25부) 2024. 8. 22. 선고 2023나10082 판결

**【사 건 명】** 손해배상(지)등 청구의 소

**【참조조문】** 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목

**【참조판례】** 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

### 【판시사항】

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 정한 아이디어 포함 정보의 부정사용에 해당하는지 여부(적극)
2. 피고 A가 제품을 생산·판매하는 행위를 통해, 피고 B, C가 제품의 홍보 행위를 통해 부정경쟁행위를 함으로써 원고의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 경우 원고에 대하여 부담하는 손해배상책임의 관계(부진정연대채무)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 피고 A는 2018. 10.경부터 원고가 개발·제작한 일부 마사지구를 납품받아 판매하였다. 피고 A는 원고에게 고객들의 반응이 좋다고 하면서 새로운 마사지구를 개발하여 납품하여 달라는 요청을 하였고, 원고는 2개월여의 연구를 거쳐 원고가 이전에 등록한 디자인을 개량한 마사지구를 개발하여 카카오톡으로 피고 A에게 제품의 시안과 샘플을 전송해주었다.
2. 원고와 피고 A는 2019. 1.경부터 바디용 마사지구의 개발을 논의하였다. 피고 A는 2019. 4. 26.경 원고와 독점 계약에 관한 협상을 진행하였으나 계약 체결에 이르지 못하는 못하였는데, 피고 A는 그로부터 얼마 후 쟁점 아이디어가 담긴 원고 제품과 돌기의 형상, 패턴, 크기, 간격이 일치하는 제품을 생산·판매 내지 홍보하였다. 한편 피고 B, C는 피고 A로부터 제품을 공급받아 이를 판매할 목적으로 홍보하였다.
3. 원고는, 피고들이 원고와의 거래 과정에서 원고로부터 시제품 및 도안을 제공받은 후

그 형태를 모방한 제품을 제조·판매하였고, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 등의 부정경쟁행위에 해당한다는 등의 주장을 하며 손해배상 등을 구하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2022. 11. 24. 선고 2020가합593652 판결

피고들의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에 해당한다고 판단하면서, 피고들에 대한 생산 금지 등 청구를 일부 인용하고, 피고 A에 대한 손해배상청구를 일부 인용하되, 피고 B, C에 대한 손해배상청구는 기각하였다. (쌍방 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 변경

1. 피고 A는 마사지구 공급에 관한 협상 과정에서 경제적 가치를 가지는 원고의 쟁점 아이디어를 제공받고, 그 제공목적에 위반하여 그 아이디어가 적용된 제품을 생산·판매하였으며, 피고 B, C는 제품의 홍보행위를 하였는바 피고들의 행위는 부정경쟁방지법 제2항 제1호 (차)목에 해당하는 부정경쟁행위라고 판단된다.
2. 피고들은, 원고 제품은 피고 A가 주도적으로 개발한 것이거나 적어도 원고와 피고 A가 공동으로 개발한 것이므로, 피고 A가 쟁점 아이디어를 사용하였다고 하더라도 이를 부정경쟁행위라고 볼 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 다음 사정에 비추어 보면 위 주장은 이유 없다.
  - 가. 원고와 피고 A는 2019. 1.경부터 바다용 마사지구의 개발을 논의하였다. 원고는 2019. 2. 16.경 피고 A에게 원고 제품과 기본적인 구조와 형태가 유사한 바다용 마사지구 형상( , 이하 '기초 모형')을 보내면서 '아무도 보여드리면 안돼요. 대표님'이라고 당부하였고, 피고 A는 '절대요'라고 답하며 이를 약속하였다.
  - 나. 피고 A는 원고로부터 기초 모형 사진을 받은 이후 원고에게 제시한 의견은 원고의 아이디어나 원고가 제공한 기초 모형 사진 또는 시제품에 대하여 추상적이고 막연하게 제시된 것에 불과하다고 보이고, 이를 구체적으로 제품의 형태로 디자인하여 형상화하는 작업은 원고가 담당하였는바, 원고와 피고 A 사이에 주고받은 카카오톡 메시지 등을 비롯하여 원고 제품의 전체적 형태, 개별 부분의 구체적 형태나 기능, 원고 제품의 개발 과정, 피고 A의 역할 등을 전체적으로 고려할 때, 원고 제품

은 다년간 경험으로 축적되어 온 원고의 기존 연구결과에 기초한 것으로서 원고의 아이디어로 이루어진 것이라고 평가함이 타당하다.

- 다. 원고 제품을 제작이 가능한 구체적인 형태로 디자인하고 실제 제품 제작업체와 계약을 체결하거나 연락을 하며 모형을 제작한 사람은 피고 A가 아닌 원고이다. 피고 A는 2019. 4. 26.경 원고와 원고로부터 원고 제품을 독점적으로 제공받는 계약에 관한 협상을 진행하였으나 계약 체결에 이르지 못하는 못하였는데, 피고 A는 그로부터 불과 1개월도 지나지 않은 2019. 5. 21. 관련 디자인 등록을 출원하여 2019. 8. 21. 등록결정을 받고, 그 무렵부터 쟁점 아이디어가 담긴 원고 제품과 돌기의 형상, 패턴, 크기, 간격이 일치하는 제품을 생산·판매 내지 홍보하고 있다.
3. 피고 A는 피고들 제품을 직접 또는 제3자를 통해 생산·판매하는 행위를 통해, 피고 B, C는 피고들 제품의 홍보 행위를 통해 디자인권을 침해하고 부정경쟁행위를 함으로써 원고의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가하였다고 할 것이다. 따라서 피고들은 원고에게 부진정연대책임의 관계에서 원고의 영업상 이익을 침해하여 입힌 손해 전액을 배상할 책임을 부담한다.

## 의령군 골프장 사건

(제24-1부) 2023. 10. 18. 선고 2022나1487 판결

**【사 건 명】** 부당이득금반환 등 청구의 소

**【참조조문】** 특허법 제128조 제1항, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목, (차)목, 저작권법 제12조 제2항

**【참조판례】** 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 7. 23. 선고 2020다220607 판결, 대법원 2000. 11. 10. 선고 98다60590 판결

### 【판시사항】

1. 이 사건 골프장이 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 침해하였는지 여부(소극)
2. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목이 정한 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'에 해당 여부(소극)
3. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 단서 해당 여부(적극)
4. 저작권자 등 표시청구에 관한 판단(소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 골프장 시스템에 관한 이 사건 특허발명의 특허권자이다. 피고 의령군은 이 사건 부지를 포함한 238,838㎡ 일대에 이 사건 골프장을 개발하여 2008. 7. 16.부터 현재까지 이 사건 골프장을 개장·운영하고 있다.
2. ① 원고는 피고 의령군을 상대로 원고의 실시허락을 얻지 아니한 채 이 사건 특허발명에 따른 방법으로 이 사건 골프장을 조성하고 현재까지 이를 계속하여 운영함으로써 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하고 있다고 주장하면서 이 사건 특허발명의 침해행위 금지, 이 사건 골프장의 폐기 및 손해배상으로 3억 원 등을 청구하였

다. 또한, ② 피고 아라한건설 외 2명은 원고를 배제한 채 부지를 매입하여 이 사건 골프장 클럽하우스를 건설한 뒤 피고 의령군에게 이를 임대하여 막대한 임대수익을 취하였으므로, 원고는 피고 아라한건설 외 2명에 대하여 제3자에 의한 채권침해로서 손해배상으로 2억 원 등을 청구하였다.

**【제1심판결】** 부산지방법원 2022. 6. 8. 선고 2020가합42565 판결

① 피고 의령군이 조성한 이 사건 골프장에 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있다고 보기 어렵고, ② 원고의 권리가 사회질서에 반하는 위법한 방법으로 피고 아라한건설 외 2명에 의해 침해되었다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 청구 전부 기각 (원고 항소)

**【판결요지】** 항소기각/추가청구 기각

1. 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권 침해 여부(소극)

피고 의령군의 이 사건 골프장은 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 차이가 있으므로 이 사건 제1항 발명을 문언침해하지 않는다. 또한, 이 사건 제1항 발명과 그 과제해결의 원리가 동일하다고 볼 수 없고, 이로 인하여 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 산림 훼손 및 수질오염을 방지하면서도 다양한 골프 코스를 설치 및 변경하도록 하는 효과도 기대하기 어려우므로 균등범위에도 속하지 않는다.

따라서 이 사건 골프장이 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였음을 전제로 하는 원고의 청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

2. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목이 정한 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'에 해당 여부(소극)

가. 원고의 주장: 피고 의령군은 원고가 상당한 비용과 노력으로 만든 다음과 같은 성과를 무단으로 도용하였다. 원고의 성과는 다음과 같다. ① '친환경 골프장'이라는 명칭은 원고가 상당한 비용과 노력으로 우리나라 최초로 만든 것이다. ② '이 사건 골프장'은 원고가 상당한 비용과 노력을 들여 만든 1차 골프장(골프연습장)을 본따 그대로 만든 것이므로 이 사건 골프코스 내지 골프장 그 자체도 성과에 해당하는

다. ③ 현재 조성된 ‘이 사건 골프장이 가지는 종합적인 이미지’ 또한 원고의 상당한 비용과 노력의 결과이다. ④ 그밖에 지역특화발전특구로 지정된 것이나 지역특화발전특구 지정을 위해 원고가 준비 및 작성한 서류 등 용역결과물들도 성과에 해당한다.

나. 판단: ① ‘친환경 골프장’이라는 용어는 자연환경을 활용하여 조성한 골프장을 간략히 설명하는 명칭에 불과할 뿐이고, 이전부터 사용되고 있었던 점, ② 이 사건 골프장이 1차 골프장을 그대로 따라 만들었거나 원고가 이 사건 골프장을 유지, 보수, 관리하여 현재와 같은 이미지를 구축하여 왔음을 인정하기 어려운 점, ③ 행정행위 자체를 부정경쟁방지법이 보호하는 개인의 성과로 볼 수 없는 점, ④ 행정청에 제출하는 서류를 독립적인 경제적 가치를 가진 것으로 보기는 어려운 점 등을 종합하여 보면, 원고가 주장하는 성과들은 원고가 상당한 비용이나 노력을 투자하여 만든 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목이 보호하는 성과에 해당한다고 볼 수 없다.

### 3. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 단서 해당 여부(적극)

가. 원고의 주장: 원고는 이 사건 특허를 실시하여 천연지형을 그대로 활용한 ‘친환경 골프장 조성사업을 계획하여 제안’하였고, 우리나라 최초로 ‘친환경 골프장이라는 명칭’<sup>1)</sup>도 직접 만들었다. 위와 같은 사업제안과 명칭은 모두 부정경쟁방지법이 보호하는 경제적 가치가 있는 아이디어이다. 피고 의령군은 원고의 아이디어를 탈취하여 이익을 얻었으므로 손해배상 책임이 있다.

나. 판단: 이 사건 특허를 활용하여 친환경 골프장을 조성한다는 계획이나 사업 제안 자체는 경제적 가치가 있는 아이디어에 해당할 여지가 있기는 하지만, 원고가 주장하는 위 사업 계획 및 제안은 원고가 피고 의령군에게 지역특구 지정을 위한 서류를 교부할 당시 친환경 골프장과 관련한 내용이 포함된 기사 등이 다수 게재되어 있었고, 친환경 골프장과 관련한 연구가 활발히 진행되고 있었던 점에 비추어 볼 때 ‘아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종 업계에서 널리 알려진 아이디어’로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 단서에 따라 보호 대상에서 제외된다고 봄이 타당하다.

1) 2023. 5. 30.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 4면.

#### 4. 저작권자 등 표시청구에 관한 판단(소극)

가. 원고의 주장: ① 원고가 기획한 1차 골프장은 원고의 업무상 저작물에 준하는 것으로 볼 수 있고, 이 사건 골프장은 원고로부터 제공받은 설계도면 및 1차 골프장을 이용한 것으로 1차 골프장의 증·개축 그 밖의 변형한 것이거나 2차적 저작물에 해당하며, ② 1차 골프장이 원고의 업무상 저작물이 아니라고 하더라도, 공동저작자들 사이에서 원고를 저작인격권을 행사할 자로 정하였으므로 이 사건 골프장에 대하여 저작인격권을 행사할 수 있다.

나. 판단: 그러나 원고가 제출한 증거만으로는 위 ① 주장의 전제가 되는 1차 골프장과 이 사건 골프장이 실질적으로 유사한 점을 인정하기 어렵다.

또한, 업무상 저작물에 관한 규정은 저작물 창작에 관한 도급계약 등에는 적용되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발·납품하여 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는, 업무상 저작물에 준하는 것으로 보아 주문자를 저작자로 볼 수 있다(대법원 2000. 11. 10. 선고 98다60590 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다69725 판결 등 참조). 이는 주문자가 프로그램 개발에 대한 구상, 기획, 기능에 대한 설계 등을 전적으로 주도하고 자금을 투입하면서 개발업자는 단순히 자신의 인력으로 주문자가 요청한대로의 프로그램을 개발, 납품한 것이라면 저작권법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그램의 저작권자로 보아야 한다는 것으로 해석된다.

1차 골프장을 업무상 저작물에 준하는 것으로 보려면 적어도 원고가 1차 골프장에 대한 구상, 기획 및 설계 등을 전적으로 주도하고, 설계회사는 원고의 요구에 따라 실무 인력만 제공하여 1차 골프장을 완공했어야 할 것이다. 그러나 피고의 링군이 A에게 원고로부터 제공받은 설계 도면을 제공한 사실, 원고가 B에게 설계 용역을 의뢰한 사실만으로는 이 사건 골프장 및 골프코스 설계 등을 전적으로 주도하였고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없으므로 1차 골프장을 원고의 업무상 저작물에 준하는 것으로 보기도 어렵다.



# VI

2024년 특허법원 주요판례모음

## 저작권법

·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
								·	·	·	·	·	·	·
								·	·	·	·	·	·	·



## 차이셀러스 사건

(제23부) 2024. 9. 12. 선고 2024나10010 판결

**【사 건 명】** 손해배상(지)

**【참조조문】** 상표법 제109조, 저작권법 제125조

**【참조판례】** 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다41749 판결, 대법원 2007. 7. 13. 선고 2005다21821 판결, 대법원 2016. 5. 12. 선고 2015다234985 판결

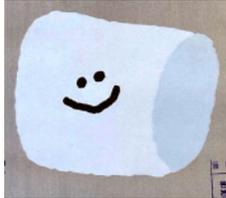
### 【판시사항】

자동구매대행 프로그램을 이용하여 중국 인터넷 쇼핑몰에서 판매 중인 상품 정보를 수집하여 국내 오픈마켓에서 동일한 상품을 광고·판매하는 사업을 영위하는 과정에서, 타인의 지적재산권을 침해하는 게시물이 국내 오픈마켓 판매자의 사이트에 게재된 경우, 위 구매대행 사업의 영업대행 총판 업무(국내 판매자의 모집 및 관리 등)를 담당하였던 피고들이 협의 또는 방조에 의한 공동불법행위책임을 부담하는지 여부(소극)

### 【사안의 개요 및 쟁점】

#### 1. 사안의 개요

가. 원고는 ‘다이노탱’이라는 상호로 이어폰 케이스, 키링 등 액세서리를 판매하는 자로서 제1, 2상표의 상표권자이고, 제1, 2저작물을 창작하여 이에 관하여 한국저작권위원회에 저작권등록을 마쳤다.

제1상표	제2상표	제1저작물	제2저작물
			
디지털 음악재생기용 케이스 등	가죽제 열쇠케이스등	미술저작물>응용미술>캐릭터	

나. 주식회사 A(이하 ‘A’이라 한다)는, 중국 인터넷 쇼핑몰에서 판매 중인 상품의 정보를 수집한 후 대한민국 내 판매사업자 명의로 쿠팡 등 오픈마켓에서 동일한 상품을 광고한 다음, 구매 주문이 접수되면 중국 인터넷 쇼핑몰에 주문을 접수하여 구매자에게 배송하도록 하는 방법으로 상품을 판매하되, 판매 상품의 정보수집, 판매 페이지 작성, 판매 가격의 책정, 구매 주문의 접수, 구매자의 정보를 이용한 발주 등 일련의 절차를 모두 컴퓨터 프로그램을 이용하여 자동화하는 ‘차이셀러스’라는 이름의 자동 구매대행 사업(이하 ‘이 사건 사업’이라 한다)을 영위하였다.

다. A는 2021. 7. 6.경 피고 B연구소 주식회사(이하 ‘피고 회사’라 한다)와 이 사건 사업에 관하여 아래와 같은 영업대행 총판계약(이하 ‘이 사건 총판계약’이라 한다)을 체결하였고, 피고 D는 피고 회사의 대표이사이다.

라. 피고 회사는 이 사건 총판계약에 따라 이 사건 사업을 홍보하고 ‘차이셀러스’의 판매자를 모집하여 국내 온라인 쇼핑몰 ‘쿠팡’의 판매자 이○○, 조○○(이하 ‘국내 판매자들’이라 한다)의 계정을 취득하고, 이를 피고 회사에 제공하였다.

마. A는 피고 회사로부터 국내 판매자들의 쿠팡 계정을 제공받아 ‘차이셀러스’를 이용하여 중국 인터넷 쇼핑몰에서 판매 중인 다수의 상품 정보를 쿠팡에 게시하고 판매하였는데, 2021. 8.경 국내 판매자들의 쿠팡 계정에 원고의 제1, 2 상표와 동일·유사한 표장이 그 지정상품에 사용되거나 제1, 2 저작물과 동일·유사한 캐릭터가 사용된 가품(이하 ‘이 사건 각 상품’이라 한다.  형상의 이어폰 케이스,  형상의 키링)의 판매글이 게시되었다.

## 2. 쟁점

이 사건의 쟁점은 자동구매대행 프로그램에 의하여 이 사건 사업이 영위되는 과정에서 원고의 지적재산권을 침해하는 게시물이 온라인 쇼핑몰에 게재된 경우, 피고들이 협의의 또는 방조에 의한 공동불법행위책임을 부담하는지 여부이다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2023. 12. 7. 선고 2022가합252400 판결

피고 회사가 A의 상표권 및 저작권 침해를 방조하였다고 하더라도, 이러한 방조행위와 원고의 손해발생 사이에 상당인과관계가 있다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 청구 전

부 기각 [원고 항소 / 제1심 공동피고 A와 C(A 대표이사)에 대한 부분은 자백간주로 원고 승소, 분리·확정]

### 【판결요지】 항소기각

#### 1. 협의의 공동불법행위 책임의 성부(소극)

피고들이 이 사건 총판계약에 따라 이 사건 사업을 홍보하면서 국내 판매자들을 모집·관리하였고, 원고의 상표권 등을 침해한 이 사건 각 상품 판매글이 국내 판매자들의 쿠팡 계정에 업로드되었다고 하더라도, 원고의 상표권 또는 저작권을 침해하는 게시물에 대하여 1차적으로 책임을 지는 자는 해당 게시물을 직접 게시한 자라 할 것이고, 위와 같은 사정만으로 피고들이 곧바로 원고에 대하여 상표권 등 침해 게시물에 대한 공동불법행위 책임을 부담한다고 볼 수 없다.

#### 2. 방조에 의한 공동불법행위 책임의 성부(소극)

##### 가. 고의 방조 여부(소극)

이 사건 사업의 특성상 피고 회사가 모집·관리하는 국내 판매자들의 계정에 타인의 지적재산권을 침해하는 게시물이 업로드되어 타인의 지적재산권이 침해될 가능성이 존재한다고 보더라도(이 사건 총판계약 제6조 제5호에서도 분쟁 가능성을 예상하고 있다), 이 사건 사업 모델이 그 자체로서 타인의 지적재산권을 침해하는 것을 당연히 예정하고 있는 것이 아닌 이상, 피고 회사가 이 사건 총판계약에 따라 국내 판매자들을 모집하고 A에 판매자 정보를 제공한 행위가 원고의 지적재산권이 침해된 행위의 실행 자체를 용이하게 한 것이라고 볼 수 없다.

##### 나. 부작위, 과실에 의한 방조 여부(소극)

피고들이 원고의 상표권 등 침해 게시물에 대하여 과실에 의한 방조에 따른 공동불법행위 책임을 부담하려면, 적어도 피고들이 위와 같은 불법행위에 도움을 주지 말아야 할 작위의무가 있음을 전제로 하여 그 의무를 위반하였다는 점이 인정되어야 한다. 그러나 다음과 같은 이유로 피고 회사와 그 대표이사인 피고 D가 원고가 주장하는 바와 같은 작위의무를 부담한다고 볼 수 없으므로, 피고들이 부작위나 과실에 의한 방조에 따른 공동불법행위 책임을 부담한다고 보기 어렵다.

- 1) 이 사건 총판계약은 자동 구매대행 프로그램을 이용하여 판매자 계정에 상품을 등록하는 행위나 고객CS 등을 모두 A가 담당한다고 정하고 있고, 피고 회사에 대하여는 A가 제공하는 서비스를 이용할 판매자를 모집·관리하는 의무를 부담한다고만 정하고 있다. 이 사건 총판계약에서 “피고 회사는 판매자가 생성한 계정에 대해 판매자의 계정에서 원활한 판매활동이 이루어질 수 있도록 모든 의무를 다한다.”라고 정하고 있기는 하지만, 위와 같은 일반적·포괄적 규정에 의하여 원고가 주장하는 바와 같이 타인의 상표권 등 지적재산권의 침해행위를 사전적·사후적으로 관리·감독하고 침해행위를 예방 또는 중단시켜야 할 구체적·개별적인 작위의무가 도출된다고 보기 어렵다.
- 2) 이 사건 사업의 특성상 타인의 상표권 등 지적재산권이 침해될 가능성이 존재한다고 보더라도 이 사건 사업 모델이 그 자체로서 타인의 지적재산권을 침해할 것을 당연히 예정하고 있는 것이 아닌 이상, 피고들이 이 사건 사업을 홍보하면서 판매자를 모집·관리하였다고 하더라도 조리상 A가 국내 판매자들의 온라인 쇼핑몰 계정에 게시하는 상품 이미지가 타인의 지적재산권을 침해하는지 여부를 사전적·사후적으로 살펴보아야 할 작위의무를 부담한다거나 간헐적으로라도 침해 여부를 확인하면서 국내 판매자들의 계정을 관리하여야 할 의무를 부담한다고 보기 어렵다.
- 3) 국내 판매자들이 권리자로부터 타인의 지적재산권에 대한 침해 중지 요청을 받는 경우에 피고 회사가 그와 같은 사정을 곧바로 인식할 수 있다거나, 기술적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능하여 해당 게시물을 삭제하는 등 침해 중지를 위하여 적절한 조치를 취할 수 있었다는 사실을 인정하기에도 부족하다.

# VII

2024년 특허법원 주요판례모음

## 지식재산권 관련 라이선스 계약

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



## 상호협력계약 사건

(제25부) 2024. 6. 27. 선고 2022나1975 판결

**【사 건 명】** 손해배상(기)

**【참조조문】** 특허법 제102조, 제133조, 민법 제390조, 민사집행법 제229조 제2항, 구 부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률(2011. 6. 30 법률 제10810호로 개정되기 전의 것) 제14조의2

**【참조판례】** 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021다234146 판결, 대법원 2021. 5. 27. 선고 2021다204466 판결, 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결

### 【판시사항】

1. 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있는 경우, 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실하는지 여부(적극) 및 이 경우 이행소송 계속 중에 추심채권자가 추심권능을 상실하게 되면 채무자가 당사자적격을 회복하는지 여부(적극)
2. 특허의 통상실시권에 관한 상호협력계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 상호협력계약 기간 만료 이후 특허가 무효로 확정되기까지 상호협력계약에서 정한 계약 기간 만료 후의 특허 침해금지 및 유사 제품 생산금지 규정 위반에 따른 손해배상을 구할 수 있는지 여부(적극)
3. 상호협력계약상 계약 기간 만료 후의 특허 침해금지 규정 이외에 유사 제품 생산금지 규정을 별도로 두고 있는 경우 해당 유사 제품의 의미(특허 제품과 구조 및 작용 효과가 유사하여 관련 시장에서 그 제품을 대체할 가능성이 있는 제품)
4. 상호협력계약상 특허 침해금지 및 유사 제품 생산금지 규정 위반에 따른 손해배상청구에 대하여 자유실시기술의 항변이 인정되는지 여부(소극)
5. 상호협력계약에서 구 부정경쟁방지법이 정한 손해액 추정 방법으로 손해액 산정을 할 수 있다고 정한 경우 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 이익액의 산정 방법(침해행위로 인하여 얻은 수익에서 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제하는 방식)

## 【사안의 개요】

1. 원고 등은 2009. 2. 27. 피고와 쟁점 특허로 만든 LCD-TV 백라이트용 복합시트의 판매 및 생산을 위한 상호협력계약을 체결하였는데, 위 계약은 쟁점 특허의 통상실시권 허여 조건 등을 포함하여 피고의 독점판매권 보장, 원고의 기술지원 등 협력의무, 원고와 피고의 물량배분이나 피고의 생산금지 의무 등을 정하고 있다. 그중 금지조항은 아래와 같다.

### 제6조(금지 조항)

2. 피고는 계약이 만료되거나 중도 합의 해지하더라도 원고로부터 습득한 복합시트 특허기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.
3. 피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.

2. 원고와 피고는 상호협력계약에 따라 쟁점 특허에 관한 통상실시권 설정 계약 등을 체결한 다음 2012. 2. 3. 피고 명의로 통상실시권 설정등록을 마쳤다. 원고와 피고 사이의 상호협력계약은 계약 체결일인 2009. 2. 27.부터 5년이 경과한 2014. 2. 27. 기간 만료로 종료되었다.
3. 피고는 2014. 2. 27. 특허심판원에 원고 등을 상대로 쟁점 특허에 관한 무효심판청구를 하였는데, 그에 따른 심판 및 소송 절차를 걸쳐 쟁점 특허는 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다.
4. 피고는 상호협력계약이 종료된 이후 쟁점 특허를 실시하거나 쟁점 특허 실시 제품과 유사한 제품을 생산·판매하였고, 이에 원고는 피고를 상대로 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항 위반 등에 따른 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.
5. 피고는 2014. 2. 27. 상호협력계약이 기간 만료로 종료된 이상 쟁점 특허의 등록무효의 소급효로 인해 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항은 적어도 계약 종료일인 2014. 2. 27.부터는 효력을 상실할 뿐만 아니라, 상호협력계약 제6조 제3항의 ‘유사 제품’은 쟁점 특허의 균등범위를 초과하여 해석할 수 없으며 이를 넘어서는 경우 위 조항은 특허권 남용, 공서양속 위반으로 무효라는 등의 주장을 하였다.

6. 한편 원고 승계참가인은 이 사건 청구채권 중 약 34억 원에 대하여 추심명령을 받았는데, 항소심에서 1심 승소 부분을 초과하는 추심채권에 관한 추심권을 포기하였다.

**【제1심판결】** 서울중앙지방법원 2022. 8. 19. 선고 2019가합509637 판결

상호협력계약 위반에 따른 원고의 손해액을 39억 6,000만 원으로 인정하고, 선행판결금 및 전부금을 공제하여 563,116,832원의 손해액이 잔존한다고 보았다. 이에 따라 추심명령 부분에 해당하는 원고의 소를 각하하고, 위 금액 상당의 원고 승계참가인의 청구를 인용하며, 나머지 원고 및 원고 승계참가인 청구를 각 기각하였다. (쌍방 항소)

**【판결요지】** 제1심판결 변경

1. 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다. 그러나 채무자의 이행소송 계속 중에 추심채권자가 추심권능을 상실하게 되면, 채무자는 당사자적격을 회복한다(대법원 2021. 10. 28. 선고 2021다234146 판결, 대법원 2021. 5. 27. 선고 2021다204466 판결 등 참조).
2. 다음과 같은 이유로 쟁점 특허가 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다고 하더라도 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 정한 금지약정은 적어도 쟁점 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하다고 봄이 타당하다.
  - 가. 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 하는 것과 마찬가지로(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조), 상호협력계약이 쟁점 특허권의 통상실시권 등을 예정하고 있다고 하더라도 상호협력계약의 무효 내지 실효 여부와 쟁점 특허권의 효력은 별개로 판단되어야 한다.
  - 나. 피고는 ○○전자에 오랫동안 물품을 납품해온 기업으로서 상당한 교섭 과정을 거쳐 원고와 사이에 상호협력계약을 체결하였다. 원고로서는 상호협력계약이 종료될 경우 종전 계약당사자인 피고가 아무런 제한 없이 원고의 쟁점 특허가 적용된 제품이

나 그와 유사한 제품을 생산·판매할 수 있다면 원고의 사업에 지장이 발생할 수 있으므로 상호협력계약 제6조를 정할 필요가 있었던 것으로 보인다. 한편 피고는 상호협력계약에 따라 쟁점 특허가 적용된 복합시트의 독점판매권 등을 부여받았는데, 피고는 피고가 부담하는 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 의무 등까지 종합적으로 고려하여 계약 내용이 피고의 이익에 부합한다는 의사에 따라 상호협력계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다.

다. 상호협력계약 체결 당시 쟁점 특허가 장래에 무효로 판단될 것인지, 아닌지는 불확실한 상황에 해당한다. 이와 같은 상황에서 원고와 피고가 상호협력계약 등을 체결함에 있어 이용 가능한 범위 내에서 필요한 정보를 충분히 수집·조사하고 검토할 책임은 각자 부담하는 것이 원칙이므로, 달리 원고가 상호협력계약 체결 당시 쟁점 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 쟁점 특허가 무효로 되었다고 하여 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 약정의 효력이 당연히 상실된다고 볼 수는 없다.

라. 피고는 상호협력계약이 기간 만료로 종료될 때까지 제6조에서 정한 생산금지 약정에 관하여 별다른 이의를 제기하지 않았다. 피고가 상호협력계약 체결 당시 기대하였던 쟁점 특허의 유용성 내지 원고로부터 이전받을 기술의 수준이나 실용성이 기대 수준에 미치지 못하였다고 하더라도, 그것이 계약의 취소 내지 해제·해지 등으로 상호협력계약의 효력을 상실시킬 만한 사유가 된다면 피고가 상호협력계약이나 법률이 정한 바에 따라 계약 관계를 해소함으로써 계약기간 만료 후 생산금지 의무에서 벗어나는 것은 별론으로 하고, 그와 같은 사정에 근거하여 상호협력계약의 효력이 계약기간 만료일부터 당연히 실효된다고 보기는 어렵다.

마. 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 계약기간 종료 후 생산금지 의무가 부과되는 기간의 종기가 명시되어 있지 않기는 하다. 앞서 본 상호협력계약의 체결 경위나 목적 등에 비추어 보면 위 각 조항이 관련 시장의 경쟁자인 피고에게 ‘무기한의 생산금지 의무’를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만(따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다), 적어도 상호협력계약에서 정한 계약기간인 2009. 2. 27.부터 5년이 도래하는 2014. 2. 27.로부터 3년 4개월이 미쳐 안 되는 2017. 6. 9.까지는 위 각 조항에 따른 생산금지

의무의 효력은 유지된다고 판단된다.

3. 다음과 같은 이유로 ‘유사 제품’은 쟁점 특허 실시 제품과 구조 및 작용 효과가 유사하여 관련 시장에서 그 제품을 대체할 가능성이 있는 제품을 의미한다고 봄이 타당하다.
  - 가. 상호협력계약 위반과 그에 따른 책임은, 계약 관계와 관계없이 인정되는 위법행위와 그에 따른 법률상의 책임의 일종인, 특허법상의 특허권 침해와 그에 따른 손해배상책임과는 구별되는 것이다. 계약 당사자들은 계약 자유의 원칙에 따라 계약을 체결할 것인지, 어떠한 내용으로 체결할 것인지를 자유롭게 정할 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 상호협력계약의 내용이 반드시 특허법상의 권리의무와 동일하게 규율되어야 하는 것은 아니다.
  - 나. 상호협력계약은 제6조 제2항에서 특허침해행위에 대한 금지 규정을 두고 있으면서도, 동시에 그 제3항에서 유사 제품에 대한 생산금지 규정까지 따로 두고 있다. 이는 비록 특허권 침해에 해당하는지가 불분명한 경우라도 피고가 상호협력계약의 목적에 기초한 신의성실 의무를 위반하여 664 특허의 프리즘 시트 제조방법을 실시한 제품이나 752 특허의 프리즘 제품과 구조 및 작용 효과가 유사하여 관련 시장에서 그 제품을 대체할 가능성이 있는 제품의 생산 및 판매로 원고에 손해를 입히는 것을 방지하기 위한 취지라고 봄이 타당하다.
  - 다. 상호협력계약에서 정한 ‘유사 제품’의 생산금지 기간 등을 합리적으로 도출할 수 있는 이상 위와 같은 내용의 상호협력계약 제6조 제3항이 권리남용이나 반사회적 법률행위에 해당하여 무효라고 인정하기에 부족하다.
4. 피고가 쟁점 특허 중 일부를 실시하였다면 위 제품이 자유실시기술에 의한 제품에 해당하는지와 관계없이 상호협력계약 제6조 위반에 해당한다고 할 것이고, 가사 피고 제품이 자유실시기술에 의한 제품에 해당한다고 하더라도 그에 기초한 피고의 주장이 원고의 상호협력계약 위반에 따른 손해배상청구를 저지할 수 있는 권리남용 등 유효한 항변이 된다고 볼 수 없다.
5. 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에서 정한 이익액은 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제하는 방식으로 산정할 수 있다고 할 것이다.



## 2024년 특허법원 주요판례모음

---

**인 쇄** 2024년 10월  
**발 행** 2024년 10월  
**발행처** 특허법원 국제지식재산권법연구센터  
주소. 대전시 서구 둔산중로 69  
전화. 042-480-1559  
**인쇄처** 아택디자인 02-2279-2214

---