



# YOU ME NEWS

## YOU ME NEWS Contents

해외법률 동향 중국 특허청, 출원량에서 품질로 정책방향을 전환! · 1

해외단신 WHEREIN CLAUSE의 청구범위 해석 · 3

YOU ME 변리사 동정 원혜란 중국변리사 입사 · 4

지식재산권 관련 정보 2020년 새롭게 달라지는 지식재산 제도 · 5

이달의 판례

특허발명 이용관계와 침해판단 및 특허법 130조 과실 추정 의의 -

대법원 2019.10.17. 선고 2019다222782, 222799 판결【특허권침해 금지등】[공2019하, 2090] · 6

‘플러그 형상’의 도형과 영어 문구 ‘Charge Now’를 그대로 결합하여 구성한 표장은 상품 ‘전기에너지’ 및 서비스업 ‘전기에너지 공급계약 알선업’에 사용될 경우 수요자들이 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 또는 이를 상품으로 하는 영업’이라는 의미로 직감할 것이어서 식별력이 인정되지 않는다. - 대법원 2019.7.10. 선고 2016후526 판결【거절결정(상)】 · 7

### 해외법률 동향

## 중국 특허청, 출원량에서 품질로 정책방향을 전환!

중국변리사 원혜란

중국 정부는 2008년에 “지식재산권강국” 정책을 수립 하면서 첫 “지식재산전략강령”을 발표하였고, 이러한 정책에 따라 여러 가지 구체적인 방안을 실시하면서부터 중국은 지식재산권 분야에서 큰 변화가 있었다. 특허출원(중국은 “발명/실용신안/디자인”을 통칭하여 전리라고 하고 이하에서는 이를 ‘특허’라고 함), 상표 출원과 저작권 등록 등 모든 면에서 출원량이 급증하면서 비약적으로 목표를 달성하는 성과를 이루었다. 그러나 품질의 향상이 없이 단순히 양적 증가만으로는 진정한 지식재산권 강국이 될 수 없고, 지식재산권의 품질이 동반 향상되어야만 기업의 창조적인 혁신을 달성할 수 있고 사회경제의 전반적인 발전에 실질적으로 기여를 할 수 있다고 판단한 중국 정부는 양적인 증가와 더불어 품질 향상에도 힘쓰고자 새로운 방향의 정책을 수립하였다.

중국 특허청(국가 지식재산권국)은 현재 신규 “지식재산 전략강령”을 제정 중에 있으며 그 핵심 내용은 특허의 품질향상에 있다. 구체적으로 살펴보면 2019년에는 1) “발명특허 심사 품질과 심사 효율을 높이는 실시방안(2019~2022년)”에 대하여 관련 규정을 제정하여 실시하였고, 2) 특허 품질향상을 추진하기 위해 “2019년 특허 품질 높이기 프로젝트 실시방안 추진 계획”을 공표하였으며, 3) 특허 심사 방법을 개선하여 “특허출원 집중 심사 관리방법(시범 시행)”을 실시하고, 4) “특허 심사 지침서”를 수정하여 인체배아 줄기세포, 인공지능, BM발명, 인터페이스도면 등의 보호 및 심사과정에 관련된 특

허 심사 표준을 개정하였다.

중국 특허청은 상기 내용들 중 특허 심사품질과 심사효율을 높이는 방안에 대하여 다음과 같이 소개하였다. 품질과 효율을 동시에 확보하는 것을 원칙으로 하고, 심사기간을 단축시키는 것을 중심으로, 심사품질과 특허출원 품질을 중점적으로 높이면서 출원량도 안정적으로 유지하는 것을 정책기조로 삼고, 이를 위한 심사인력과 필요한 지원 규모를 확대하고 동시에 심사업무 관리체계와 방식을 개혁하여 심사 능력과 잠재력을 최대한 끌어 올려 심사 품질과 효율을 동시에 높이려고 하고 있다.

그렇다면 특허 심사 품질과 효율을 높이는 것이 어떤 의미를 가지는 것인지에 대하여, 중국 특허청은 아래와 같이 설명하고 있다.

(이하 중국 특허청의 정책해석에서 발췌)

### 정책 지도를 강화하여 품질과 효율을 높인다!

특허 심사정책은 특허 심사업무 중 특허제도의 가치를 실현하는 필수적인 지침이다. 따라서 심사실무는 반드시 이 지침을 따라야만 한다. 중국 특허청은 역사적으로 그리고 그 세부정책을 실천하면서 이를 발전시켜 현재 세계적인 지위에 도달하였다. 중국 공산당 중앙위원회와 국무원에서도 심사능력을 강화하고자 하는 방향에 대하여 분명한 지지의사를 표명하였고, 심사기간을 단축하고 실질적인 보호를 강화하는 것을 중심으로 한 심사정책이

심사실무에 지도적인 역할을 하도록 하겠다고 강조하였다.

## 1. 중앙정부의 정책실행으로 견고한 기반을 다져야 한다.

중국의 개혁과 개방의 발전 속도에 따라 설립된 중국 특허청은 작은 규모에서 큰 규모로, 약한 능력에서 강한 능력으로 성장하면서 비약적인 발전을 이루어 현재 세계 5대 특허청 중 하나로 성장하였다. 40여년의 발전 과정에서 몇 세대 동안 지식재산권 관련 인사들을 끊임없이 배출하였고 일반 여명에 이르는 심사관들이 힘을 합쳐서 대내외적으로 인정받는 성과를 이루었으며, 중국의 경제구조의 변화와 혁신적인 개발 전략을 구현하는데 많은 기여를 하였다.

중국 공산당의 제18차 대표자회의 이후 중국정부의 강력한 지도 아래 지식재산권과 관련한 정책을 대대적으로 전개하여 지식재산권 분야는 큰 발전과 진흥을 달성하였고 지식재산권 강국 건설의 새로운 길을 시작했다. 특히 최근에 와서 중국 공산당 중앙위원회와 국무원은 “지식재산권 보호를 강화하는데 관한 의견”을 발표하였고, 특허 심사업무에 대해 새로운 조직개편을 통해 심사능력을 더욱 강화하고, 심사 기간을 더 단축시키며, 원천적인 권리보호를 강화할 것을 명시적으로 표명하였다. 또한 “자유와 관리를 결합하여 서비스를 최적화하는” 정책과 경영환경을 최적화하는 것에 방점을 두고 심사기간을 단축시키고 누적된 심사업무를 해소하는 구체적인 업무목표를 제시하였다. 이러한 상황에서 확실하고 효과적인 조치를 취하여 각자의 임무를 성실히 수행함으로써 확고하게 지식재산권 업무의 안정적이고 높은 품질의 발전을 추진하여야 한다.

현재 중국 특허청의 심사부서에는 심사관이 1만 4천 여명이고, 이들 중 석사, 박사 졸업자가 70% 이상이며, 모든 기술분야에서 고르게 분포하고 있다. 이 심사부서는 발명에 대한 이해와 기술내용에 대한 이해도가 매우 높다. 그러나 이러한 대규모 심사조직의 경우 특허법에 대한 통일적인 인식과 이해가 부족하여 일관된 심사결과를 도출하기 어려울 뿐만 아니라, 이 밖의 다양한 업무를 실행하는데 효과적으로 일치성을 유지하지 못한다는 문제점이 있다. 따라서 심사실무에서 심사 품질을 보장하고 특허권을 보호하기 위한 든든한 토대를 제공하기 위하여 생각을 통일하고 정책 지침을 강화하여야 할 것이다.

## 2. 실제상황에 따라 정책 지침을 제공한다.

특허제도의 탄생은 특허권자의 이익을 보호하고 사회의 창조적 활동에 대한 동기를 부여하는 것이다. 이러한 특허제도는 출원인에게 명확하고 구체적이며 실시 가능하도록 설명한 기술이면서도 실용성과 신규성 그리고 진보성을 구비한 발명을 공개하도록 하는 한편, 이에 대한 보상으로 정부는 일정한 기간 동안 배타적인 특허권을 수여하는 것이다. 발명 특허의 경우 해당 발명이 종래기술에 대해 얼마나 기여를 한 것인지 여부와, 권리자가 사회 공헌한 대가로 교환하는 권리가 발명자가 혁신한 그 가치와 일치하는지 여부를 확인하는 것이다. 이를 바탕으로 특허 명세서가 사회에서 이해되고 사용될 수 있도록 하여 사회적인 부를 증가시킬 수 있도록 하여야 하고 특허청구범위는 대중의 혼란을 막기 위한 명확한 권리서 역할을 수행하여야 한다.

진보성은 특허의 핵심개념이고 발명으로서 고도한 요구사항이기도 하다. 진보성에 대한 개념은 시작부터 성문법으로 확정되기까지 100여년 이상의 시간이 소요되었고, 그 판단기준은 끊임없이 발전하고 변화하였다. 이와 같이 진보성에 대한 판단은 복잡하고도 과학기술의 혁신에 따라 지속적으로 발전하는 주제라는 것을 알 수 있다. 발명의 진보성에 대한 정도를 객관적으로 판단하는 방법은 계속 주목해야 할 큰 관심사이다. 진보성을 판단하는 “3단계 방법”이 유일한 방법은 아니지만, 이 기준은 현재 전세계에서 일반적으로 채용하고 있는 객관적이고 적용 가능한 수단인 것은 분명하다. 중국은 이러한 기초적인 진보성 판단 방법을 계속하여 적용하고 여기에 지속적으로 새로운 의미를 부여하고 있다. 2019년 개정되기 전 심사지침서에서는 객관적으로 진보성을 판단하되 “사후적 고찰”은 배제하여야 한다고 명확히 규정하였고, 개정 후 심사지침서에서는 시험 규칙과 증거 요구 사항에 대한 개정으로 “3단계 방법” 관련 규정을 더욱 개선하였다. 관련 규정은 심사관이 해당 발명을 이해할 수 있는 일반적인 경로를 규범화하여 진보성 판단에 대한 객관성을 더욱 보장하도록 하였다. 이러한 개선은 심사실무 자체 점검에서 발견한 명확한 문제점과 사회적으로 언급된 집중적인 문제점들을 심사기준에 적극 반영한 것이고, 이는 심사정책, 심사기준을 강화하고 개선한 것이다.

중국 심사정책의 목표는 명확하다. 이는 심사과정과 심사결론을 통하여 특허법의 제도적 가치를 반영하는 것이다. 발명특허 심사의 최종 목적은 각 특허 출원에 대하여 권리를 받아야 하는 것인지, 어떤 범위의 권리를 받아야 하는 것인지에 대하여 실질적인 답변을 하는

것이다. 이러한 심사정책에서 특허성 판단이 중심이 되는 전면심사를 하고 이러한 조항들에 대한 적용을 계속 실행하고 있는데 이는 심사관이 실질심사의 책임을 제대로 수행할 것을 요구하기 위함이다. 상기 문제에 대해 결론을 내릴 때 형식적인 문제 또는 주관적인 이해 문제 때문에 쉽게 거절결정을 내리지 말 것을 요청한다. 상기 전면심사는 심사의 전면성과 객관성을 강조하는 것이다. 각 법조항 사이의 형식과 실질적인 연결 및 법률적인 가치가 심사과정 중에 나타나야 한다. 심사정책을 실행하면서 절대 행정수행의 특징과 세계, 국가의 현실 상황 및 기술분야의 특징을 벗어나면 아니 된다.

**3. 정책의 안정성을 유지하고 표준 집행을 통일하여야 한다.**

현재 “특허성 판단을 중심으로 하는 전면심사” 정책은 특허법 입법 목표를 실현하고 특허제도의 가치를 보장하는 하기 위한 중요한 정책수단이다.

심사정책은 철저하고도 과학적인 체계이고 정책의 제정 과정에서 이론과 연구 그리고 그 증명을 거쳤다. 중국 특허청의 각 세부 조직은 위에서부터 아래까지 심사

업무지도와 심사표준집행을 통일적으로 집행하도록 명확히 하고, 내부 품질점검과 외부 피드백은 심사정책의 개선에 참고사항과 근거를 제공해 준다. 이러한 실천 과정은, 현재 심사정책이 적극적이고 효과적이라는 것을 증명하였다. 특허청 산하의 각 심사부서들과 지방의 여러 심사협조센터가 적극적으로 심사정책에 따라 심사를 수행하였기 때문에 출원 사건의 수가 해마다 대폭적으로 증가하였음에도 불구하고 심사기간과 품질을 확보할 수 있었고 심사결과에 대한 대중의 만족도가 안정적으로 높아질 수 있었다.

심사정책의 안정성과 표준 집행의 일관성을 확보하는 것은 모든 업무를 수행하는 기본이다. 중국 특허청의 각 심사부서들은 향후 심사업무를 수행함에 있어서 안정적이고 시종일관 심사정책의 지침에 따라 심사업무를 수행하여 품질을 더욱 높일 수 있도록 본연의 임무를 수행하여야 한다.

(국가지식재산권국 심사업무 관리부 부장 쟡후이펀 (郑慧芬)) ✕

<http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcjd/1144707.htm>

# WHEREIN CLAUSE의 청구범위 해석

미국변호사 최동순

**서론**

통상 청구항의 wherein clause는 청구항의 청구범위를 더욱 한정할 때 사용되지만, wherein clause가 언제나 청구범위를 한정하는 것이 아니다. 미국 특허심사지침서인 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)의 2111.04 (I) 조항은 이런 wherein clause의 해석에 대해서 다음과 같이 기술하고 있다:

**I. “ADAPTED TO”, “ADAPTED FOR”, “WHEREIN”, AND “WHEREBY”**

Claim scope is not limited by claim language that suggests or makes optional but does not require steps to be performed, or by claim language that does not limit a claim to a particular structure. However, examples of claim language, although not exhaustive, that may raise a

question as to the limiting effect of the language in a claim are:

- (A) “adapted to” or “adapted for” clauses;
- (B) “wherein” clauses; and
- (C) “whereby” clauses.

The determination of whether each of these clauses is a limitation in a claim depends on the specific facts of the case. See, e.g., Griffin v. Bertina, 283 F.3d 1029, 1034, 62 USPQ2d 1431 (Fed. Cir. 2002) (finding that a “wherein” clause limited a process claim where the clause gave “meaning and purpose to the manipulative steps”). In In re Giannelli, 739 F.3d 1375, 1378, 109 USPQ2d 1333, 1336 (Fed. Cir. 2014), the court found that an “adapted to” clause limited a machine claim where “the written description makes clear that ‘adapted to,’ as used in the [patent] application,

has a narrower meaning, viz., that the claimed machine is designed or constructed to be used as a rowing machine whereby a pulling force is exerted on the handles.” In *Hoffer v. Microsoft Corp.*, 405 F.3d 1326, 1329, 74 USPQ2d 1481, 1483 (Fed. Cir. 2005), the court held that when a “‘whereby’ clause states a condition that is material to patentability, it cannot be ignored in order to change the substance of the invention.” Id. However, the court noted that a “‘whereby clause in a method claim is not given weight when it simply expresses the intended result of a process step positively recited.’” Id. (quoting *Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc.*, 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614, 1620 (Fed. Cir. 2003)).

즉, 청구항에서 wherein clause가 의미 및 목적을 부여하면, 이런 wherein clause가 청구범위를 한정하고, wherein clause가 발명의 결과를 단순히 기재한 것이면, 이런 wherein clause가 청구범위 해석에서 배제된다.

최근 미국 연방법원의 *Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc.*에서 상기 MPEP 2111.04 (I) 조항의 wherein clause의 청구범위 해석 기준에 기초한 판결을 내렸다.

## 사건의 배경 및 개요

상기 사건 특허의 방법 청구항인 청구항 제1항은 아래와 같다:

A method of treating a patient with glaucoma or ocular hypertension comprising topically administering twice daily to an affected eye a single composition comprising 0.2% w/v brimonidine tartrate and 0.68% w/v timolol maleate, wherein the method is as effective as the administration of 0.2% w/v brimonidine tartrate monotherapy three times per day and wherein the method reduces the incidence of one or more adverse events selected from the group consisting of conjunctival hyperemia, oral dryness, eye pruritus, allergic conjunctivitis, foreign body sensation, conjunctival folliculosis, and somnolence when compared to the administration of 0.2% w/v brimonidine tartrate monotherapy three times daily.

상기 청구항 제1항의 발명은 녹내장 또는 고안압 증의 처치 방법으로서, 1일 2회 브리모니딘 타르트레이트 0.2%/티몰롤 0.5%를 투여하고, wherein clause로 이런 방법이 브리모니딘 타르트레이트 0.2%를 1일 3회 투여하는 것만큼 효과가 있으며, 브리모니딘 타르트레이트 0.2%를 1일 3회 투여하는 것에 비하여 이상반응이 감소한 것을 한정하고 있다.

피고인 Sandoz는 상기 청구항 제1항의 wherein clause는 발명의 결과를 단순히 기재한 것이므로, wherein clause가 특허 청구범위 해석 시 고려되면 안 된다고 주장하고, 따라서, Sandoz는 상기 청구항 제1항은 오직 청구된 조성물을 투여하는 단계만 청구하고 있다고 주장하였다.

그러나, 미국 연방법원은 상기 청구항 제1항은 발명의 결과를 기재하고 있지만, 이런 결과 기재의 해석은 명세서에 기반하여 해석되어야 하며, 명세서에는 임상 시험결과로 이런 결과를 기술하고 있으며, 이를 청구된 발명의 핵심적 특징으로 기술하고 있으므로, 청구범위를 한정하는 기재로 고려된다고 판시하였다.

## 결론

상기 사건은 wherein clause가 특허발명의 결과를 기재하고 있더라도, 이런 결과가 선행기술과 구별되는 특허발명의 핵심적 특징인 경우, 특허발명의 결과를 기재하고 있는 wherein clause는 청구범위 심사 또는 해석 시 고려된다는 것을 시사하고 있다. 따라서, 특허발명의 결과를 기재하는 wherein clause가 의미있는 청구항 구성으로 해석되기 위해서 단순한 결과가 아닌 특허발명의 핵심적 특징을 기재하도록 작성되어야 한다는 것을 숙지해야겠다. ✕

## YOU ME 변리사 동정

### 원혜란 중국변리사 입사

2020년 1월부터 원혜란 중국변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

#### ☒ 원혜란 중국변리사 프로필

학력: 중국 천진대학 식품공학 학부 (2007)

서울대학교 법학과 석사 (2013)

경력: 중국 변리사 자격증 취득 (2018)  
대기업 특허부서 10년 근무

# 2020년 새롭게 달라지는 지식재산 제도

변리사 김 명

특허청은 2020년 1월 2일 온라인 전송 소프트웨어 보호 시행 및 상표 출원에 대한 모바일 전자출원 도입을 비롯한 『2020년 새롭게 달라지는 지식재산 제도』에 대하여 발표하였다. 새롭게 달라지는 지식재산제도는 4차 산업혁명 기술의 조기 권리화 지원, 지식재산 서비스를 사용하는 국민의 편의 증진, 지식재산 기반 중소기업의 혁신성장 지원 등에 중점을 두고 있다. 이하, 그 내용에 대하여 상세하게 살펴본다.

## [1] 4차 산업혁명 분야 신기술의 조기 권리화 지원

▶ 온라인 전송 S/W 보호 시행 (2020년 3월 시행 예정)

기존에는 기록매체(CD, USB 등)에 저장되어 유통되는 S/W 특허만이 보호대상이었으나, 이번 개정에 의해 온라인 전송 소프트웨어도 S/W 특허로 보호된다.

▶ 소재·부품·장비 기업 우선심판 대상 확대 (2020년 1월 시행)

소부장 산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법('19.12.27 통과)에 따라 소재·부품·장비 기업이 당사자인 무효심판 및 권리범위확인심판이 우선심판 대상에 포함된다.

▶ 디자인 우선심사 대상 확대 (2020년 1월 시행)

인공지능(AI), 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 디자인 등록출원이 우선심사 대상에 포함된다.

## [2] 지식재산 서비스 대국민 편의 증진

▶ 전자출원 시스템 개선 (2020년 3월 시행 예정)

스마트폰 등 다양한 단말기에서도 상표 출원이 가능하도록 '상표 모바일 전자출원 시스템'이 구축되고, 평일과 토요일에만 적용되던 '24시간 무중단 출원 접수 시스템'이 일요일까지 확대된다.

▶ 디자인 일부심사 실시간 처리 (2020년 1월 시행)

디자인 방식·분류 심사기간을 우선심사 수준으로 단축하여, 디자인 일부심사의 심사처리기간이 10일 정도로 단축될 것으로 기대된다.

▶ 특허·실용신안 명세서 제출형식 간편화 (2020년

2월 시행)

기존에는 특허·실용신안 출원 시 정해진 양식에 따른 명세서를 제출해야 했으나, 이번 개정에 의해 명세서 제출형식이 간편화되어 논문, 연구노트 등을 편집과정 없이 그대로 제출 가능해진다.

▶ 특허분류의 활용성 강화 (2020년 1월 시행)

「국가과학기술표준분류-특허분류」 및 「산업기술분류-특허분류」간 연계정보를 특허청 홈페이지를 통해 제공하여 특허분류의 산업활용성이 강화된다.

## [3] 지식재산 기반 중소기업 혁신성장 지원

▶ 스타트업 특허우선심사 신청료 감면 (2020년 1월 시행)

스타트업(창업 후 3년 이내의 기업)이 자신이 한 특허출원에 대해 우선심사를 신청하는 경우 우선심사 신청료가 기존 20만원에서 6만원으로 70% 감면된다.

▶ 지식재산 담보대출 특허등록료 감면 (2020년 1월 시행)

은행이 지식재산 담보대출 등 IP 금융을 실행한 중소기업의 특허권 등을 보유하게 된 경우 연차등록료가 50% 감면된다.

▶ 글로벌 IP 스타트업 육성 강화 (2020년 1월 시행)

지역 유망수출기업을 대상으로 지역별 특화산업 기술 분야에 대한 집중지원을 통해 글로벌 IP 스타트업의 육성이 강화된다. 구체적으로, 2019년에는 570개사를 대상으로 150억원 지원되었으나, 2020년에는 700개사를 대상으로 170억원 지원 예정으로 지원규모가 확대되고, 지원범위 또한 해외출원비용뿐 아니라, 심사대응비용 및 등록비용까지 확대된다.

이와 같은 새롭게 달라지는 지식재산 제도의 도입으로 지식재산 서비스에 대한 국민의 접근이 용이해지고, 빠르게 변화하는 지식재산 환경에 적극적이고 선제적인 대처가 가능할 것으로 기대된다. ✕

## 특허발명 이용관계와 침해판단 및 특허법 130조 과실 추정 의의

- 대법원 2019.10.17. 선고 2019다222782, 222799 판결

【특허권침해금지등】[공2019하, 2090]

변리사 신지혜

### 【판시사항】

선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우, 후 발명이 선 특허발명의 권리 범위에 속하고, 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산 단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 경우, 속지주의 하에서 국내 실시로 보아 침해로 볼 수 있다고 판시한 사례

### 【판결요지 및 대법원의 판단】

#### 1) 이용관계와 침해의 판단

i) [이용관계의 의미] 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 선 특허발명이 발명으로서 일체성을 유지하는 경우를 말한다.

ii) [권리범위의 해석] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 따라 정해지고 발명의 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않으나, 청구범위의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

iii) [속지주의의 원칙] 특허권의 속지주의 원칙상 물건 특허권의 독점적 실시권리는 등록 국가 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이나, 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되는 경우, 특허발명이 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 속지주의 하에서 국내 실시로 볼 수 있다.

#### 2) 특허법 130조 과실 추정의 의미 및 그 반증

특허법 130조는 타인의 특허권을 침해한 자의 과실을 추정하는 것으로 규정하고 있고, 이는 기술 실시자에게 당해 기술분야에서의 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하기 위함이다.

이에 반하여 실시자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 정당한 사정이 있다거나, 자신

이 실시한 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 주장·증명하여야 한다.

### 【사안의 개요】

#### 1) 사실 관계

원고는 명칭이 “의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트”인 특허발명을 국내에 소유하고 있었다. 피고는 피고 4의 요구에 따라 일본에 있는 병원에 판매하여 사용되도록 할 목적으로 “카테터와 허브”를 생산하였다. 피고 생산 “카테터와 허브”는 원고 특허발명 구성인 “삽입경로 형성수단”과 “의료용 실 삽입장치”에 각각 대응하고 그 구성 및 효과가 동일하다. 또한, 원고 소유 특허발명은 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’를 구성으로 할 뿐, 여기에 추가되는 의료용 실 또는 의료용 실 지지체의 결합관계에 대한 한정은 없다.

#### 2) 원심의 판단

원심은 피고 실시 “카테터와 허브”가 원고 특허발명의 구성 및 효과와 동일하지만, 여기에 봉합사, 봉합사 지지체를 조립한 제품은 추가적인 가공·조립을 필요로 하므로 이 사건 제1항 발명에 대한 침해가 되지 않는다고 판시하였다.

또한, 원심은 특허법 130조 과실 추정의 반증과 관련하여 간접침해자인 피고가 카테터 등 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작한 것으로 보이고, 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 피고 4 이외의 일반에게 판매하였고 볼 자료가 없다는 이유로 피고의 과실 추정이 반복된다고 판시하였다.

#### 3) 대법원의 판단

대법원은 피고 실시 “카테터와 허브”에 봉합사 또는 봉합사 지지체를 조합한 제품은 원고 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 이용하면서 일체성을 유지하여 침해가 성립되고, 원고 특허발명은 실시예의 하나로 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는 바, 실시예로 원고 특허발명의 권리범위를 제한할 수 없고, 피고 등이 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 원고 특허발명의 각 구성요소가

유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 판시하였다.

아울러 대법원은 특허법 130조 법리에 비추어 피고 등에게 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵다고 판시하여, 원심판단을 파기 환송하였다.

**【판결의 의의】**

본 판결은, 특허발명과 실시발명의 이용관계 성립시 권리 범위 해당 여부 및 권리 범위 해석 기준을 명확히 하며, 속지주의 원칙이 적용되는 범위를 확인한 판례이다.

**【참고조문】**

- [1] 특허법 제98조, 제126조, 제128조
- [2] 특허법 제97조
- [3] 특허법 제94조, 제127조제1호
- [4] 특허법 제130조

**【참고판례】**

- [1] 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결(공2001하, 2110)
- [2] 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결
- [3] 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결(공2009하, 1817)
- [4] 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결(공2006상, 879)

**‘플러그 형상’의 도형과 영어 문구 ‘Charge Now’를 그대로 결합하여 구성한 표장은 상품 ‘전기에너지’ 및 서비스업 ‘전기에너지 공급계약 알선업’에 사용될 경우 수요자들이 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 또는 이를 상품으로 하는 영업’이라는 의미로 직감할 것이어서 식별력이 인정되지 않는다.**

– 대법원 2019.7.10. 선고 2016후526 판결 【거절결정(상)】

변리사 고재홍

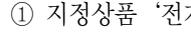
**1. 이 사건의 경위**

가. 출원인이 표장 “ ChargeNow”를 지정상품·서비스업(이하 ‘지정상품’이라 한다) ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’ 등에 출원하였는데, 특허청은 “이 사건 출원상표·서비스표(이하 ‘출원상표’라 한다)가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다”는 이유로 거절결정을 하였다.

나. 출원인이 특허청의 거절결정에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 “출원상표가 ‘지금 충전하라’ 등의 뜻으로 직감되어 지정상품의 용도 등을 기술하는 표장이고, 이러한 표현은 전기에너지를 권유하는 광고문안 또는 구조적 표장으로 식별력이 없다”라는 이유로 심판청구를 기각하였다. (특허심판원 2014원5447 심결)

다. 출원인이 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 소를 제기하였는데, 특허법원은 다음과 같은 이유를 들어 특허

심판원의 심결을 취소하였다. [특허법원 2015허3993 거절결정(상) 판결]

1) 출원상표 “ ChargeNow”는, 문자 부분 ‘ ChargeNow’가 ① 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’ 등과 관련하여 보더라도 ‘지금 충전하라’는 의미 외에 ‘지금 지불하라, 지금 비난하라’ 등의 의미로도 인식될 수 있는데, 일반적으로 전기에너지를 ‘지금’ 충전·구입·사용하거나 이를 알선해야 하는 것은 아니므로, 지정상품의 용도 등을 암시하는 것으로 보일 뿐 이를 직감하게 한다고 볼 수 없고, ② 상품의 유통과정에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 사용하기를 위하여 특정인에게 독점적으로 사용하게 할 수 없는 것으로 보이지도 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 ‘상품, 서비스의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하지 않는다.

2) 출원상표는, ① 영어단어 ‘Charge’ 또는 ‘Now’가 결합된 다수의 상표가 국내에 등록되어 있고, 출원상표와 동일

한 상표가 전 세계적으로 다수의 국가에 등록되어 있는 점에 비추어 볼 때, 도형, 색채, 문자로 구성된 출원상표가 전체로서 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라고 단정할 수 없고, ② 출원상표가 전체로서 거래사회에서 흔히 구호나 광고문안으로 사용되고 있다는 증거가 없고, 수요자가 그와 같이 인식하리라고 볼 만한 자료도 없으며, ③ 출원상표가 지정상품과 관련하여 경쟁업자에 의해 사용되고 있지 않고, 향후 사용되리라고 볼 만한 자료도 없으며, 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 사용하기를 원하는 표장이라고 인정되지도 않고, ④ 오히려, 출원상표가 출원인에 의해 전 세계적으로 사용되고 있어서 이를 제3자가 자유로이 사용하게 할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 않는다.

라. 특허청이 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고를 제기하였는데, 대법원은 특허법원의 판결을 파기, 환송하였다.

## 2. 대법원 판결의 내용

출원상표 “ ChargeNow”는 다음과 같은 이유로 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 '지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다.

가. 출원상표는 도형부분 ‘’이 문자부분인 ‘Charge Now’와 결합하여 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연결과 관련이 있음을 나타내고, 실제 거래사회에서 ‘플러그를 도안화한 도형’과 영어단어 ‘charge’가 ‘전기에너지 충전’을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있다.

나. 출원상표를 전체적으로 볼 때 도형부분의 의미 및 문자부분 ‘Charge’와 ‘Now’의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성부분의 결합에 의해 전체로서 새로운 관념이 생긴다거나 새로운 식별력이 형성된다고 보기 어렵다.

다. 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 출원상표의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있다.

라. 출원상표가 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계

약 알선업’에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’이라는 의미로 인식하여 지정상품의 용도 등을 직감하게 될 것이다.

마. 이와 같은 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 것이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다.

## 3. 이 사건의 시사점

어느 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 ‘상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는, 그 상표가 지닌 관념, 지정상품과의 관계, 수요자나 거래자의 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여, 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

특허법원은, 출원상표의 문자부분이 ① 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’과 관련하여 ‘지금 충전하라’는 의미 외에 ‘지금 지불하라’ 등의 의미로도 인식될 수 있어 지정상품의 용도 등을 암시하는 것일 뿐이고, ② 상품의 유통과정에서 누구나 이를 사용할 필요가 있다거나 사용하기를 원하는 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.

즉, 특허법원은 출원상표의 문자부분이 다의적이어서 ‘지금 충전하라’는 관념으로 직감될 가능성이 적다는 점에 초점을 두어 판단한 것으로 보인다.

이에 대하여 대법원은, ① 출원상표가 전체로서 ‘지금 충전하라’는 관념 외에 새로운 관념이 생기지 않는 점에다, ② 거래사회에서 ‘플러그를 도안화한 도형’과 영어단어 ‘charge’가 ‘전기에너지 충전’을 나타내는 표시로 흔히 사용되고 있는 실정까지 고려하여, 수요자들이 출원상표를 지정상품 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’과 관련하여 접하는 경우 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 서비스’라는 의미로 직감할 것이라고 판단하였다.

즉, 대법원은 출원상표의 전체적인 구성상 ‘지금 충전하라’는 의미로 직감된다는 점과, 출원상표의 구성요소들이 ‘전기에너지 충전’을 표시하기 위해 널리 사용되고 있는 거래실정에 초점을 두어 판단한 것으로 보인다.