



# YOU ME NEWS

## YOU ME NEWS Contents

### 지식재산권 관련 정보

수출국에서의 선사용권 적용 사례 · 1  
대표이사 회사에게 유상으로 특허권을 양도 등을 하는 경우와 세금 · 4  
권리범위확인심판 제도 및 권리범위확인심판에서의 자유실시기술 항변에 관하여 · 8  
주요국(IP5) 심사사의 청구항 추가시 비용/심사 등의 제 문제 비교 분석 · 9

### 해외 법률동향

국제 도메인 분쟁 진행 절차 · 11

중국 전리법 중 디자인 전리출원에 관련된 최신 규정내용 · 14

### 이달의 판례

분할출원에서의 공지 예외 판단 방법 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 [거절결정(특)] · 17

식별력 없는 구성들의 결합상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 '상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지 여부- 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 [등록무효(상)] · 19

유미 변리사 동정 이지혁, 최영란, 김연아, 김기성 변리사 입사 · 7

## 지식재산권 관련 정보

# 수출국에서의 선사용권 적용 사례

변리사 김가영

선사용권은, 선출원주의 하에서 선의의 선발명자를 구제하고 기업의 영업비밀을 유지하기 위한 제도로, 한국 특허법 法 103조에서는 “특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.”고 규정되어 있다.

선사용권은 기본적으로 속지주의를 따르기 때문에, 특정 나라에서의 선사용권을 인정받기 위해서는 해당 발명의 출원시를 기준으로 해당 특정 나라에서 법규정에 따른 사용 또는 사용 준비 중이어야 한다.

또한 주요 수출국의 법 규정에서는 ‘특허 출원시’에 발명의 실시해당하는 사업 또는 사업준비를 하고 있을 것을 요구하는데, 한국 특허법에 따르면 통상의 출원일 이외에, 국내우선권 주장 출원의 경우에는 우선권 주장의 기초가 되는 선출원일이 선사용권의 판단기준이 된다는 규정이 있다(法 55조 3항). 이하에서 기술할 주요 수출국에서의 선사용권 제도를 참조하면, 특허 출원시란 특

허출원일 뿐만 아니라, 파리조약 제4조의 우선권에 근거하는 우선일을 포함하므로, 파리조약의 우선권주장의 출원에서는 우선권주장의 기초가 된 최초의 출원일(파리조약 §4B)이 판단기준이 되는 것으로 보고 있다.

수출국에서의 선사용권과 관련하여, 우리나라의 기업이 국내에서 사용 중이던 발명을 해외에 수출하고 사용하여 해외에서의 출원시를 기준으로 선사용권을 인정받기 위해서는 어느 정도로 사업 또는 사업준비를 해야 하는지가 문제될 수 있다. 이하에서는 주요 수출국에서의 선사용권 제도와 선사용권 적용 사례에 대하여 상세하게 알아본다.

### 1. 주요 수출국에서의 선사용권 제도

#### (1) 미국(法 273조; 침해 주장에 대한 항변 규정)

- 2011년 특허법 개정을 통해 선발명주의에서 선출원주의로 전환하였으며, 이에 따라 종래에 BM (Business Method) 발명에 한하여 인정하던 선사용권을 모든 형태의 발명으로 확대하였다.
- 法 273조 (a)(4)에 법조문에 규정된 ‘유효한 출원일’이란, 실제 특허 출원일, 또는 문제가 된 그 발명의

미국, 외국 또는 국제출원의 우선권 주장일을 뜻하는 것이라고 정의되어 있다.

- 유효한 출원일로부터 최소한 1년 전에 그 발명의 내용을 현실적으로 완성하였고, 상업적으로 사용하고 있을 것을 요구한다.
- 상업적 사용의 의미는, 유용한 최종제품에 대해 미국에서 회사 내의 상업적 사용과 관련되거나 또는 독립적 실질적인 판매와 관련된 경우를 의미한다.

## (2) 독일(法 12조)

- 법조문 상 ‘사용’ 만을 요구하며, ‘상업적 사용’을 성립요건으로 하고 있지 않다.

## (3) 프랑스(法 613조의 7)

- 법조문 상 ‘선발명’ 만으로도 선사용권을 인정한다.

## (4) 영국(法 64조)

- 법조문 상 ‘발명의 우선일 이전에’ 라고 정의하며, 우선일은 파리조약 제4조 상의 우선권의 우선일을 의미한다.
- 법조문 상 ‘유효하고도 진지한 준비’ 라고 규정하며, 이에 대해 판례는 특허가 부여되었더라면 침해가 될 행위의 준비가 행위를 실행할 단계에 이를 것을 요구한다.

## (5) 일본(法 79조)

- 한국 특허법과 유사하며, 선사용권을 가장 활발히 이용하여, 여러 판례가 축적되어 있다.
- 특허 출원시란, 당해 특허출원의 실제 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우에는 그 우선일을 의미한다.
- ‘사업의 준비’ 요건에 관하여, 판례는 사업의 실시 단계에 이르지 않더라도 즉시실시의 의도를 가지며, 그 즉시실시의 의도가 객관적으로 인지된 상태·정도로 표명되어 있는 상태를 의미한다고 판시한다.

## 2. 선사용권 관련 판례

### (1) 영국

- 1) 특허를 침해하는 제품의 시작품을 출원일 이전에

제작하였으나, 판매용 제품을 개발하고 있지 않은 사건에서, 우선일 시점에서는 침해 제품의 판매가 이루어지지 않고, 침해 제품을 팔려는 의도가 없다는 이유로 선사용권을 부정하였다.

2) 출원일 전에 침해품 생산을 위한 사업 계획이 준비되어 있으나, 회의록에는 개발이 ‘매우 예비적 단계’라는 기재가 있음을 근거로 선사용권을 부정하였다.

3) ‘유효하고도 진지한 준비’ 라는 규정에 대해, ‘effective’ 가 ‘준비’ 를 한정하고 있으므로 준비 이상의 것이 행해져야 한다고 하면서, 준비는 침해 행위가 확실히 행해질 단계에 있다고 인정될 정도로 진행되어진 것이 아니면 안된다고 판시하면서, 발명이 실시된 것임을 나타내면 족하다는 피고의 주장을 거절하는 판시를 하였다.

### (2) 일본-사업 준비 긍정례

1) 선사용권의 효력은 특허출원시(우선권 주장일) 선사용자가 실제로 실시 또는 준비하고 있던 실시형식 뿐만 아니라 이것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 변경된 실시형식에도 미치는 것으로 해석하는 것이 상당하다고 판시하였다. 본 판시는 특허권자가 아닌 제3자인 선사용자를 적극적으로 보호하기 위해 균등론적 해석을 했다는 점에서 의미가 있다.

2) 시작품의 제작을 하청회사에 의뢰하고 납입을 받아 이것을 발주자에게 납입한 뒤, 출원이 되고, 그 후 정식주문을 받고 상기 하청회사에 발주하여 납입을 받고 계속해서 상기 발주자와 제3자에게 동일 제품을 제조·판매한 사실로부터 출원시 실제로 창작을 한 자로부터 지득하여 사업의 준비를 하고 있었다고 인정하는 판시를 하였다.

3) 1호기는 아직 양산화 이전의 시작품이라 할 수 있으나, 증거에 따르면, 이 종류의 포크크로는 수주생산의 형태를 취하는 제품이라는 것이 인정되어, 피고가 이것을 실제로 고객에게 판매하여 대가를 얻은 것을 보면 피고는 본 건 고안에 관한 포크크로의 실시인 사업을 하고 있었다고 해야 하며, 만일 그렇지 않다고 해도 실시의 준비를 하고 있었던 것으로 볼 수 있다고 판시

하였다.

4) 화합물의 제조방법의 발명에 있어서, 특허출원의 유효한 우선일 전에 그 발명인 제조방법을 실시하기 위한 플랜트의 설계 및 건설의 기본설계나 건설비 견적이 되어져 있었고, 그 우선일 후에 당해 기본설계나 건설비 견적서가 다소 수정되었지만 발명인 화합물의 제조방법 자체는 재검토되지 않은 사례에서, 그 우선일 전에 ‘사업의 준비’가 있었다고 인정하였다고 판시하였다.

5) 출원일보다 전에 단조금형의 도면을 완성시켜 시작재료를 발주함과 동시에 금형제작에 착수하여 해당 출원일 후에는 금형을 완성시켜 단조시작을 하고, 전후하여 재료발주, 양산, 판매하였으므로 출원일 전에는 즉시실시의 의도가 있고, 그것이 객관적으로 인식되는 양태, 정도로 표명되어 있다고 인정하였다고 판시하였다.

6) 피고가 생리활성단백질의 제조방법에 관한 발명에 대해 소정의 확인행위나 신고행위 및 해당 생리활성단백질의 제조에 관한 설비의 완성 및 가동 등의 행위에 의해 즉시실시의 의도는 객관적으로 인식될 수 있는 양태이므로 사업의 준비를 인정하여 선사용권을 인정하는 판시를 하였다.

**(3) 일본-사업 준비 부정례**

1) 출원일 전에 개량이 필요한 시작품 단계에 머무는 경우에는 즉시실시의 의도가 있었다고 인정할 수 없다고 하면서, 즉시실시의 의도가 객관적으로 인식되는 양태라고 볼 수 있는 것은 인장시험 후 개량을 한 시작품이 완성되고, 금형의 발주가 이루어진 시점이라고 판시하였다.

2) 연구보고서에 나열된 성분 중 하나였던 것만으로 사업의 준비를 부정하였다.

3) 도면이 개략도에 지나지 않고, 도면 이외에 제조나 공정에 관한 구체적인 내용이 없으므로 사업의 준비를 부정하였다.

4) 의약용 제제에 대해 특정 발명을 이용한 사업에 대해 즉시실시의 의도를 가지고 있다고 하기 위해서는 적어도 당해 사업의 내용이 확정되어 있을 것을 요하며, 당해 사업에 이용하는 발명의 내용이 확정되어 있는 것만으로는 불충분하다고 해야 하는 바, 출원시에는 의약품의 내용이 아직 일의적으로 확정되어 있었다고는 할 수 없다고 하여 사업의 준비를 부정하였다.

**3. 시사점**

발명자가 발명을 하고 특허출원제도를 이용하는 경우에는, 그 특허발명을 공개하는 대가로 일정기간 독점배타권인 특허권을 향유할 수 있으나, 출원하지 않고 영업비밀로 하여 사용하는 경우, 제3자의 모방 우려가 없으므로 특허출원제도를 이용하여 공개하는 것보다 유효한 수단이 될 수 있다. 이러한 경우, 선발명자 외의 타인이 특허권을 취득하더라도 선사용권 제도를 이용하여 그 사업을 계속 수행할 수 있게 된다는 점에서 제도의 이점이 있다.

그럼에도, 한국에서 특허소송실무에서 선사용권 성립이 인용된 사례는 일본에 비하여 매우 적은 상황이다. 이러한 문제를 해결하고자, 한국 특허법상의 요건을 완화하는 방법이 논의되고 있다. 요건 완화 방법론에는, 특허법 103조에 규정된 ‘사업의 준비’ 요건을 유연하게 해석하여, (일본과 같이) 그 발명을 실시하기 위해 계획하는 직·간접적 준비행위를 포함하는 것으로 해석하자는 의견 등이 있다. 이와 같은 방법을 통해, 선의의 선발명자가 선사용권을 보다 넓게 인정받도록 하여, 궁극적으로 산업발전에 이바지하는 방향으로 제도를 추진하는 것이 바람직하다. ✕

**\*출처**

- 특허의 선사용권제도 개선방안에 대한 고찰 (박주현, 2019)
- 해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사·분석 (특허청/한국 지식재산연구원, 2011)

# 대표이사가 회사에게 유상으로 특허권을 양도 등을 하는 경우와 세금

변호사 박성인

## 1. 서설

최근 회사에서 발명한 특허를 대표이사 개인 명의로 출원하고 특허등록을 받은 후, 그 특허권을 대표이사가 회사에게 양도하면서 양도대가를 지급(또는 가지급금 상계처리)받거나 그 특허권에 대하여 대표이사가 회사에게 실시권을 설정하고 실시료를 지급받는 사례가 많다.

그런데, 최근 국세청에서 대표이사 명의로 등록된 특허를 대체로 회사에서 발명한 직무발명으로 보고 위와 같은 거래가 부당행위계산<sup>1)</sup>에 해당하며 근로소득<sup>2)</sup>이나 증여<sup>3)</sup>로 처리되어야 한다는 이유로 회사와 대표이사가 과세처분을 하는 경우가 많이 발생하고 있다.

이에 관련 심판례를 검토하고, 회사나 대표이사가 유의해야 할 점에 관하여 살펴본다.

## 2. 직무발명, 업무발명, 자유발명의 구별

### 1) 직무발명

발명진흥법 제2조 제2호<sup>4)</sup>는 “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이라고 규정하고 있다.

### 2) 업무발명

업무발명이란 종업원 등이 한 발명이 종업원 등의 직무와는 무관하나 사용자 등의 업무 범위에 속하는 발명을 말하며, 직무발명이 아니므로 원칙적으로 발명진흥법 제10조 제3항<sup>5)</sup>이 적용되어 종업원 등이 임의로 처분할 수 있다.

### 3) 자유발명

자유발명이란 종업원 등이 한 발명이 사용자 등의 업무 범위에도 속하지 아니하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무와도 관련이 없는 발명을 말하며, 직무발명이 아니므로 원칙적으로 발명진흥법 제10조 제3항이 적용되어 종업원 등이 임의로 처분할 수 있다.

[종업원 등의 발명의 구분]



### 4) 세무적으로 분쟁이 되는 경우, 직무발명 불해당에 관한 입증책임

과세처분이 이루어진 경우, 해당 과세처분이 부당함을 다투면서 직무발명에 해당하지 아니함을 주장하는 경우, 직무발명 불해당에 관한 입증책임은 이를 다투는

1) 국세기본법 제14조, 법인세법 제52조 및 제67조, 법인세법 시행령 제106조 참조

2) 소득세법 제20조 제1항 제5호 참조

3) 상속세 및 증여세법 제45조의5 참조

4) 발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

5) 발명진흥법 제10조(직무발명) ③ 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

청구인(또는 청구법인)이 부담한다.

법인세 부과처분 취소소송에서 과세처분의 적법성 및 과세요건사실의 존재에 대한 증명책임은 과세관청에게 있으므로 과세표준의 기초가 되는 각 사업연도의 익금과 손금에 대한 증명책임도 원칙적으로 과세관청에게 있다고 할 것이나, 납세의무자가 신고한 어느 손금의 용도나 지급의 상대방이 허위라거나 손금으로 신고한 금

액이 손비의 요건을 갖추지 못하였다는 사정이 과세관청에 의하여 상당한 정도로 증명된 경우에는 증명의 난이라든가 공평의 관념 등에 비추어 그러한 비용이 실제로 지출되었다거나 다른 사정에 의하여 손비의 요건이 충족된다는 점에 관한 증명의 필요는 납세의무자에게 돌아간다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012두23341 판결 등 참조).

### 3. 직무발명, 업무발명, 자유발명의 구별에 따른 세법 적용

#### 1) 직무발명

##### [발명진흥법에 따른 유형 분류 및 그에 따른 세법 적용]

사전에약승계 규정 有			사전에약승계 규정 無 <sup>6)</sup>	
사용자 등 승계이사 통지	사용자 등 불승계이사 통지	사용자 등 승계이사 미통지	종업원 등 양도이사 無	종업원 등 양도이사 有
사용자 등: 직무발명의 권리승계 <sup>7)</sup> 종업원 등: 보상청구권 취득 <sup>8)</sup>	사용자 등: 무상 통상실시권 취득 <sup>9)</sup> 종업원 등: 직무발명의 권리보유	사용자 등: 종업원 등이 허락하여야 통상실시권 취득 <sup>10)</sup> 종업원 등: 직무발명의 권리보유	사용자 등: 중소기업인 경우 무상 통상실시권 취득 <sup>11)</sup> 종업원 등: 직무발명의 권리보유	사용자 등: 직무발명의 권리승계 종업원 등: 보상청구권 취득 <sup>12)</sup>
<b>[직무발명보상금]</b> 재직 중 근로소득 <sup>13)</sup> 퇴직 후 기타소득 <sup>14)</sup>	직무발명보상금 (재직 중 근로소득, 퇴직 후 기타소득)  * 발명진흥법상 종업원 등에게 직무발명의 권리가 귀속되나, 세법에서는 국세기본법 제14조(실질과세) 원칙상 직무발명을 대표이사 개인명의로 귀속되도록 외관을 형성한 후에 대표이사가 해당 권리를 회사에게 양도 등을 하고 대가를 받는 경우를 대표이사가 그 권한이나 지위를 이용하여 세금 회피나 경감의 의도를 가지고 한 행위로 보아 일반적인 직무발명과 동일하게 취급하는 것으로 보임			<b>[직무발명보상금]</b> 재직 중 근로소득 퇴직 후 기타소득

#### 2) 자유발명, 업무발명

청구인(또는 청구법인)이 객관적인 증거를 기초로 해당 발명이 자유발명, 업무발명에 해당한다는 사실을 입

증하는데 성공한다면, 소득세법 제21조 제1항 제7호<sup>15)</sup>에 따라 기타소득으로 취급한다.

6) 발명진흥법 제13조 제1항 단서

8) 발명진흥법 제15조 참조

10) 발명진흥법 제13조 제3항 참조

12) 발명진흥법 제15조 참조

14) 소득세법 제21조 제1항 제22의2호 참조

15) **소득세법 제21조(기타소득)** ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.

7. 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

7) 발명진흥법 제12조, 제13조 제1항 및 제2항 참조

9) 발명진흥법 제10조 제1항 참조

11) 발명진흥법 제10조 제1항 참조

13) 소득세법 제20조 제1항 제5호 참조



## 4. 심판례

	직무발명으로 판단하여 청구인(또는 청구법인)의 심판청구를 기각한 사례	자유발명, 업무발명으로 판단하여 청구인(또는 청구법인)의 심판청구를 인용한 사례
심판례	<p>조세심판원 2022. 5. 4.자 2021부5879 결정,                      조세심판원 2022. 4. 4.자 2021인7009 결정,                      조세심판원 2022. 4. 25.자 2021중6944 결정,                      조세심판원 2022. 4. 5.자 2021광5258 결정,                      조세심판원 2022. 4. 6.자 2021중5853 결정 등</p>	<p>조세심판원 2021. 8. 19.자 2021전1863 결정,                      조세심판원 2020. 9. 25.자 2019중2524 결정 등</p>
판단이유 요약	<p>i) 대표이사가 쟁점특허를 발명하였다는 증빙으로 제출한 연구노트는 단순 소립도 스케치 정도만 확인되고 기록된 내용도 적거나, 쟁점특허의 결과물에 대한 요약내용으로 쟁점특허의 내용을 구체적으로 실현하는 과정에서 실험이나 시제품 제작, 단계별 기록 등을 확인할 수 없거나, 또는 특허출원서의 내용과 거의 유사하게 작성되어, 실제 쟁점특허를 개발하면서 대표이사가 직접 작성한 연구노트가 맞는지 신뢰하기 어렵고, 제출된 연구노트만으로는 대표이사가 발명에 이르기까지 개발과정에 참여한 내용이 확인되지 아니하는 점</p> <p>ii) 쟁점특허는 시제품의 제작 및 다양한 실험이 필요하고, 거기에는 상당한 설비와 비용이 소요될 것으로 보임에도 대표이사가 개인적인 연구시설이나 실험기구 등을 갖춘 사실이 확인되지 아니하고, 대표이사가 개인적으로 지출한 관련 비용도 미미하다며 특허등록 비용 이외에 지출 증빙을 제시하지 못하는 점</p> <p>iii) 회사는 연구개발 전담부서 또는 연구소를 두고 있고, 쟁점특허를 제외한 관련 기술분야의 특허를 출원한 경험이 있는 점 등에 비추어 회사가 쟁점특허 개발에 전혀 관여하지 않았다고 단정할 수 없는 점</p> <p>iv) 설령 쟁점특허의 창출에 있어, 대표이사의 노력이 일정부분 기여된 점이 있다 하더라도, 이는 대표이사의 직무와 관련된 것으로 봄이 타당한 점</p> <p>v) 회사는 쟁점특허의 특허출원 전부터 특허 컨설팅 업체로부터 특허 관련 컨설팅을 받아왔던 것으로 보이고, 쟁점특허의 감정평가도 회사의 비용으로 받는 등의 사정을 종합하면 쟁점특허는 출원시부터 대표이사 명의로 출원한 후 회사가 대표이사로부터 매입하는 것이 예정된 하나의 거래로 보이는 점</p>	<p>i) 대표이사는 쟁점특허를 발명할 수 있는 전문지식을 갖추고 있는 것으로 보이는 점</p> <p>ii) 대표이사는 쟁점특허 등록 이전에도 쟁점특허와 유사한 다수의 특허를 대표이사 개인 명의로 출원, 등록하였던 점</p> <p>iii) 회사 기술연구팀의 전담연구원의 구성이 쟁점특허와 관련이 없고, 변리사의 기술서에 첨부된 대표이사의 연구노트 자료 등을 통해 대표이사가 아이디어를 제공하거나 구상하였다는 주장에 신빙성이 있어 보이고, 쟁점특허의 등록을 대리한 변리사는 쟁점특허의 발명자는 대표이사로, 대표이사로부터 자료를 전달받고, 협의하여 특허출원을 하였다고 확인하였으며, 쟁점특허와 관련하여 특허법인 담당자와 대표이사가 의견서와 보정서 초안을 공유하며 검토한 이메일 등을 제시한 점</p> <p>iv) 회사의 부설연구소가 쟁점특허를 개발하였다고 볼 만한 구체적인 자료 등이 부족한 것으로 보이는 점</p> <p>v) 회사에 기술연구소가 있었으나 대표이사가 현재 또는 과거에 동 기술연구소에 소속되어 근무한 이력이 확인되지 아니하고, 쟁점특허의 성질상 회사의 업무범위에 속한다고 하더라도 쟁점특허 발명을 하게 된 행위가 대표이사에게 당연히 예정되는 직무에 속한다고 보기 어려운 점</p>

**5. 검토의견 및 회사의 대응방안**

조세심판원은, 대체로 대표이사 명의로 특허출원, 등록하여 회사에게 양도하거나 실시권을 설정하면서 대표이사가 회사로부터 대가를 지급받는 경우를, 대표이사가 그 권한이나 지위를 이용하여 실질적으로는 회사의 직무발명에 해당함에도 형식적으로 대표이사 개인의 특허인 것처럼 또는 대표이사 명의로 특허를 등록하도록 외형을 작출하여 세금을 회피하거나 경감시킬 의도를 가진 행위, 대표이사에게 부당하게 법인자금을 유출하기 위한 행위로 판단하는 것으로 보인다.

따라서, **대표이사의 발명이 회사의 직무발명에 해당하는 경우라면**, 직무발명의 처리에 관한 규정에 부합하게 세금을 신고, 납부하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

만약 **대표이사의 발명이 회사의 직무발명이 아니라 자유발명 내지 업무발명이라면**, 심판이나 소송에서 부당한 판단을 받지 않기 위해서는, i) 회사의 공적 서류 등에 대표이사의 직무 범위를 발명의 개발 업무가 아님을 명확하게 규정하고, ii) 대표이사가 현재 또는 과거에 회사 연구소에 소속되어 근무한 이력이 없도록 하고, iii) 대표이사가 해당 발명을 개발할 수 있는 전문

지식이나 능력을 갖추었음을 증명할 수 있는 자료들을 확보하고, iv) 대표이사가 연구노트에 발명을 개발하는 과정을 개발 단계에 따라 구체적으로 기록하고, 타임스탬프 등을 통해 해당 연구노트의 작성시점을 기록하여 연구노트의 신빙성을 확보하고, v) 대표이사가 발명을 개발하는 과정에서 회사의 설비나 연구시설 등을 사용하지 아니하고 독자적으로 발명을 구체화하고, 대표이사가 관련 비용을 직접 지급하고 그 지출내역의 증빙서류를 확보하고, vi) 특허출원 및 등록 과정에서도 대표이사가 변리사와 직접 연락하여 의사소통하고, vii) 특허출원 및 등록 비용도 대표이사가 개인적으로 지급하고 그 지출내역의 증빙서류를 확보하거나, 또는 viii) 대표이사의 발명이 회사의 업무범위와 전혀 무관함을 확인할 수 있는 자료를 확보하는 등 대표이사의 발명이 회사의 직무발명이 아니라 자유발명 내지 업무발명임을 입증할 수 있는 객관적인 자료들을 보유하고 있어야 할 것이라 사료된다. ✕

**YOU ME 변리사 동정**

**이지혁, 최영란, 김연아, 김기성 변리사 입사**

이지혁, 최영란, 김연아, 김기성 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 새로이 시작하였음을 알려드립니다.

✕ **이지혁 변리사 프로필**

- 학력: 서울대학교 공과대학 컴퓨터공학부 (2007)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2011)

✕ **최영란 변리사 프로필**

- 학력: 서울대 산업공학과 (2002)  
한양대 공학대학원 통신정보공학 (2017)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2002)  
기업기술가치평가사 (2007)

✕ **김연아 변리사 프로필**

- 학력: 한국과학기술원 과학기술대학 (KAIST) 산업디자인학과 (1998)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2001)

✕ **김기성 변리사 프로필**

- 학력: 고려대학교 화공생명공학과 (2016)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2015)

# 권리범위확인심판 제도 및 권리범위확인심판에서의 자유실시기술 항변에 관하여

변리사 김정태

## 1. 권리범위확인심판제도

### 가. 의의

권리범위확인심판이란 제3자의 실시발명이 특허권자의 특허권 보호범위에 속하는지 여부를 심판절차에서 공적으로 확인받는 것을 말한다. 즉, 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있고(적극적 권리범위확인심판, 특허법 제135조 제1항), 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다(소극적 권리범위확인심판, 동조 제2항).

### 나. 제도적 취지

권리범위확인심판제도는 특허권을 둘러싼 당사자 간의 분쟁에 있어서 기술전문가로 구성된 심판관합의체에 의하여 미리 특허발명의 보호범위를 확인받아 둠으로써 복잡한 소송절차에 앞서서 권리침해문제를 원만히 해결할 객관적인 판단을 구하는 데에 그 취지가 있다.

### 다. 절차

권리범위확인심판 청구인은, 특허권 존속 중, 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여 심판청구서를 제출하여야 한다. 이때, 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비될 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다.

### 라. 법적효력

대법원은 “민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정 심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정 심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것이라 할 것이다.”라고 판시(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결)하고 있다. 다시 말

해, 권리범위확인심판 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 특허 침해소송에서 유력한 증거자료가 되나, 특허 침해소송에 법적 기속력까지 있는 것은 아니라고 보는 입장이다.

## 2. 권리범위확인심판에서 문언침해에 대한 자유실시기술의 항변이 인정되는지 여부

### 가. 쟁점

특허권자가 상대방에게 특허침해를 주장하는 경우, 상대방이 자신이 실시하는 기술은 특허출원 전부터 이미 공지된 기술(선행기술)로부터 쉽게 실시할 수 있는 것이라고 주장을 하며 방어를 할 수 있고, 이를 강학상 자유기술의 항변이라고 한다. 이러한 자유기술의 항변은 독일로부터 영향을 받은 것으로, 일본을 경유하여 우리 실무상 정착된 이론이다. 그런데, 독일연방대법원은 Formstein(Moulded Curbstone) 판결에서 균등침해와 관련한 소극적 요건의 하나로서 위 항변을 인정하면서, 문언침해의 경우에는 이를 인정하지 않는다는 취지로 판시하였다. 대상판결에서도, 균등침해뿐만 아니라 문언침해(literal infringement)의 경우에도 자유기술의 항변을 인정할 것인지 여부가 쟁점이 되었다.

### 나. 특허법원의 판단 (특허법원 2016. 1. 15 선고 2015허4019 판결)

특허법원은 “자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언침해하는 경우에는 적용되지 않는다”라고 실시하며, “이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다”고 판시하였다.



다. 대법원의 판단 (대법원 2017. 11. 14 선고 2016후366 판결)

이에 대해 대법원은 “권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다. 이러한 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.”고 판시하여, 특허법원의 판단과 달리 문언침해에도 자유실시기술의 항변이 인정된다고 하며 특허법원 판결을 파기하였다.

라. 검토

대법원 판결은, 자유실시기술 항변의 독자적인 존재 이유를 밝히며, 이는 권리범위확인심판을 포함한 특허권 침해 여부 판단시 일반적으로 적용되는 법리로서, 특히 이는 균등침해뿐만 아니라, 문언침해의 경우에도 적용되는 것임을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

특히, 특허무효절차와 침해절차를 엄격하게 구분하는 독일의 실무와 달리, 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에 의해 침해소송에서 진보성과 관련된 특허무효를 이유로 하는 권리남용의 항변을 인정하고 있는 우리나라의 실무에서, 과연 자유기술의 항변을 인정할 실익이 있는가 하는 점이 문제가 된다. 그런데 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결은 침해사건과 달리 권리범위확인 사건에서는 권리범위 속부 판단에 선행하여 특허발명의 진보성 여부를 심리 판단할 수 없다고 판시하였다. 그러한 점에서 권리범위확인 사건에서는 여전히 자유기술의 항변을 인정할 실익이 있다고 볼 수 있을 것이다. 대상판결은 이러한 실익을 확인하고 받아들인 판결이라고 이해할 수 있다. ✕

## 주요국(IP5) 심사시의 청구항 추가시 비용/심사 등의 제 문제 비교 분석

변리사 박정미

특허 출원 시 제출하는 명세서에서 가장 중요한 부분은 ‘특허청구범위(이하, 청구항)’이다. 청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 부분으로, 특허등록이 되었을 때 청구항은 특허권의 보호범위를 결정하는 역할을 한다. 이에 대해 특허법 제97조에서도 ‘특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다’라고 등록된 청구항의 법률적 의미를 규정하고 있다. 심사관은 특허출원이 있으면, 청구항에 대해 특허 등록요건을 판단하며, 특허출원 시 출원인이 특허청에 지불하는 심사청구료 또한 청구항의 개수를 기준으로 산정되고 있다.

심사과정에서, 심사관은 청구항별로 등록요건 만족

여부를 판단하고, 청구항별로 거절이유를 제공하고 있다. 출원인은 거절이유를 극복하기 위해 기존의 청구항들을 병합하거나, 일부 청구항을 삭제하거나, 새로운 청구항을 신설하는 보정을 수행할 수 있다. 청구항을 병합 및 삭제하는 보정과 달리, 청구항을 새로 신설하는 보정을 수행하는 경우 출원인은 추가되는 청구항 개수에 대응하는 비용을 결제해야 한다. 심사청구료는 추가되는 청구항마다 44,000원의 비용을 특허청에 지불해야 한다(특허료 등의 징수규칙, 시행 2022.08.19).

한편, 청구항을 새로 신설하는 보정이 가능한지 여부는 보정의 시기별로 상이할 수 있다. 자진 또는 최초거절이유통지(제47조1항 1호)에 대응한 보정의 경우, 특허

법은 특허출원 당시 제출한 최초 명세서의 범위 내에서 새로운 청구항을 신설하는 보정을 허용한다. 그러나, 최후거절이유통지 또는 재심사를 청구할 때의 보정(제 47조 1항 2호 및 3호)에서, 특허법은 새로운 청구항을 신설하는 것을 금지한다. 이미 진행한 심사결과를 유효하

게 활용하여 심사촉진을 도모하기 위함이다.

앞서 국내 출원시 심사단계에서 청구항 추가의 경우 비용 등에 대해 살펴보았고, 이하에서는 주요국(IP5)의 심사단계에서 청구항의 추가 가능 여부 및 비용 등에 대해 표로 정리한다.

	청구항 추가 가능 시기	출원 관납료
한국	자진 또는 최후거절이유통지(제47조 1항 1호 또는 2호)에 대응한 의견서 제출 기간	추가되는 청구항의 1항마다 44,000원
일본	자진 또는 최후거절이유통지(제17조의2 1항 1호)에 대응한 의견서 제출 기간	추가되는 청구항의 1항마다 4,000엔
중국	자진보정 기간 내	청구항 10항 이내에서는 추가 수수료 없음 10항 초과 시부터는 출원료만 1항당 150위안 추가
미국	보정 기간 내	청구항 20개까지 동일 단, 독립 청구항은 3항 초과시 1항당 480달러 추가 전체 청구항이 20항 초과시 1항당 100달러 추가
유럽	N/A	청구항 15개까지 동일 15항 초과시 1항당 250유로 추가 50항 초과시 1항당 630유로 추가

한국에서 출원인은 심사청구할 때 기본료(143,000원)에 청구항의 1항 마다 44,000원이 추가된 관납료를 납부한다. 특허 심사청구 이후 출원인의 보정으로 청구항이 추가되는 경우, 기본 보정료(전자문서로 제출시 매건 4,000원)에 추가되는 청구항의 1항마다 44,000원이 추가된 관납료를 납부하여야 한다(특허료 등의 징수규칙, 시행 2022.08.19).

한국과 비슷한 수수료 체계를 갖고 있는 일본은 출원인이 심사청구할 때 기본료(138,000엔)에 청구항의 1항마다 4,000엔이 추가된 관납료를 납부한다(2019년 4월 1일 이후 출원된 특허출원 기준). 특허 심사청구 이후 출원인의 보정으로 청구항이 추가되는 경우, 추가되는 청구항의 1항마다 4,000엔을 추가로 납부해야 한다.

중국, 미국 및 유럽 각각은 모두 보정 가능 기간 내에 청구항을 추가하는 보정이 가능하고, 이때 추가되는 청구항의 개수가 기 설정된 개수를 넘는 경우에만 추가 비용을 납부해야 한다.

중국은 출원료(900위안)를 납부하면, 청구항 10개 및 명세서 30면을 초과하는 경우에만 추가 비용을 납부한다. 출원인의 보정으로 청구항이 10항을 초과하는 경

우 11항부터 1항마다 150위안을 추가로 납부해야 한다. 또한, 중국은 심사청구료(2,500위안), 등록료 및 연차료는 청구항의 개수에 대응하여 추가되는 금액이 없다.

미국은 출원시 기본 관납료는 320달러로, 단일 청구항 20개 까지, 독립 청구항 3개까지, 그리고 명세서 100페이지까지가 기준이 된다. 독립 청구항 4항 이상부터는 1항마다 480달러, 총 청구항 개수가 21항 이상부터는 1항마다 100달러를 추가로 납부하여야 한다.

유럽은 출원시 기본 관납료는 130유로로, 청구항 15항까지 포함되는 금액이다. 청구항이 15개를 초과하는 경우에 추가 수수료가 발생한다. 예를 들어, 16항에서 50항까지는 1항 마다 250유로가 추가되나, 51항부터는 1항 마다 630유로가 추가될 수 있다.

주요국(IP5) 중 일부 국가에서는 청구항 추가가 항상 가능한 것은 아니며, 또 다른 일부 국가에서는 청구항을 추가하는 보정시 상당한 수수료를 납부해야 하므로 유의가 필요하다. ✕

# 국제 도메인 분쟁 진행 절차

뉴질랜드 및 호주 변호사 김예나

사전심사없이 선접수 선등록에 의해 쉽게 등록할 수 있는 도메인이름은 이러한 이유로 분쟁이 빈번하게 발생한다. 비록 현재 사용되고 있는 상표와 상호라 할지라도 도메인이름을 먼저 등록한 도메인 등록자와 사용자 간의 이해관계가 상충하기 때문이다. 도메인이름 분쟁의 해결방법은 사법적 해결과 행정적 해결이 있다.

## 1. 사법적 해결

법원이 도메인이름 분쟁을 해결하기 위하여 적용할 수 있는 법률적 근거는 상표권의 침해(상표법 제108조), 부정경쟁방지법 위반(부정경쟁방지법 제2조) 등이 있으며 소 제기 of 실질적 요건 및 구제수단은 다음과 같다.

### 1) 상표권 침해를 취지로 하는 제소 및 구제수단

일반적으로 도메인이름을 등록하여 사용하는 것이 상표법상 상표권의 침해로 성립되기 위해서는 4가지 사항이 요구된다.

- ① 침해된 상표가 반드시 등록된 상표일 것.
- ② 상표의 '사용행위'가 있을 것,
- ③ 상표가 동일 또는 유사할 것,
- ④ 상표를 사용한 상품·서비스가 동일 또는 유사할 것

이와 관련하여 가장 문제가 되는 것은 도메인이름을 등록하여 사용하는 것이 과연 상표의 '사용행위'에 해당하는지의 여부인데 이는 법원에서 구체적, 개별적인 사안에 따라 판단되어야 할 문제이다. 다만 상표법 제2조제1항11호에서는 "상표의 사용"에 대한 정의 규정을 마련해 놓고 있다.

상표의 사용이라 함은 다음 중 하나의 행위를 의미한다.

- ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
- ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
- ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류 그 밖의 수단 상 표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

### 2) 상표권 침해에 대한 법적 구제수단

상표권을 침해당한 자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해금지 및 예방을 청구할 수 있다. 타인이 고의 또는 과실로 상표권을 침해하여 초래된 재산적·정신적 손해에 대하여 법원에 손해배상청구의 소를 제기하여 손해에 대한 응분의 배상을 받을 수 있으며, 영업상의 신용을 실추케 한 자에 대해서는 신용회복조치 등을 강구할 수 있음은 물론 침해자에 대하여 사직당국에 고소하여 형사상 제재를 가하도록 할 수 있다.

### 3) 부정경쟁방지법 위반을 취지로 하는 제소 및 구제수단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목에서는 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 등 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이를 사용한 상품의 판매·수출·수입 등을 통하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 "상품주체혼동행위" 및 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 등 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동에 혼동을 일으키는 "영업주체혼동행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 또한, 제2조 제1호 다목은 도메인이름의 사용이 출처의 혼동을 야기하지 않더라도 유명상표의 식별력을 손상하는 행위를 "부정경쟁행위"로 규정하고 있으며, 부정경쟁방지법 개정을 통해 "부정한 목적으로 도메인 이름으로 등록"하는 사이버스쿼팅 행위를 금지하였다(제2조제1호아목).

일반적으로 도메인이름의 등록·사용이 부정경쟁행위로서 성립하기 위해서는 다음의 3가지 요건을 충족해야 한다.

- ① 도메인이름이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 상품이나 영업임을 표시하는 표지일 것(표지의 주지성)
- ② 위 표지와 동일 또는 유사한 것을 등록·사용하는 행위
- ③ 이로 인하여 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 상표 등의 식별력을 손상하거나 부정한 목적으로 등록하는 행위

## 4) 타인의 부정경쟁행위에 대한 법적 구제수단

부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정하는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지(도메인이름의 사용금지) 및 예방과 도메인이름의 등록말소를 청구할 수 있다(부정경쟁방지법 제4조 제1항 및 제2항). 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익을 침해 받은 자는 손해배상을 청구할 수 있으며(부정경쟁방지법 제5조), 영업상의 신용을 실추당한 경우는 손해배상 등 영업상의 신용회복에 필요한 조치를 청구할 수 있음(부정경쟁방지법 제6조)은 물론 침해자에 대하여 사법당국에 고소하여 형사상 제재를 가하도록 할 수 있다.

## 5) 관할법원

도메인이름은 국경의 제한이 없다는 특징을 가짐에 따라 준거법 및 재판관할권의 선택 또는 판결의 집행확보에 복잡한 문제가 있다. 도메인이름에 관한 소송의 유형은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 1) UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)에 의한 강제적 행정절차를 통해 내려진 행정패널의 결정에 불복하여 법원에 제소하는 경우와 2) 행정절차를 거치지 않고 곧바로 법원에 침해금지, 손해배상 등을 청구하기 위해 제소하는 경우가 있다. 1)의 경우 일반적으로 제소법원은 UDRP 절차규칙 제1조가 규정하는 상호관할권(mutual jurisdiction)이 있는 법원(도메인이름 등록기관의 주된 사무소 소재지 또는 등록기관의 Whois 데이터베이스 상에 표시된 도메인이름 보유자의 주소지를 관할하는 법원) 중 하나가 될 것이며 2)의 경우 국제재판관할은 국제사법 제2조의 국제재판관할 규정에 따라 당사자 간의 공평, 재판의 적정 및 신속, 합리성에 바탕을 둔 실질적 관련을 기준으로 조리에 의하여 결정해야 할 것이다.

## 2. 행정적 해결

법원을 통해 제소하는 사법적 해결방법은 분쟁해결이

신속하게 이루어지지 않고 상당한 비용이 소요된다는 문제가 있다. 또한 도메인 이름의 사용자에게 사용금지나 손해배상을 청구할 수는 있지만 도메인이름 이전을 청구하는 절차가 없는 것도 사법적 청구의 한계점이라고 보여진다.

1999년, 국제인터넷주소관리기구 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)는 도메인이름의 등록과 사용에 대한 분쟁해결의 비용과 시간을 절약하는 행정적 분쟁해결규정 UDRP를 채택하였다. -com, -net, -org, -biz, -info 및 -name을 포함하는 일반최상위도메인(gTLD)에 속하는 도메인이름을 등록하고자 하는 기업과 자연인은 ICANN과 등록기관이 제정한 등록약관에 따라 등록을 신청하고 UDRP 규정내용과 조건을 따라야 한다. 일반최상위도메인과 해외국가 도메인에 대한 분쟁은 ICANN에 의해 승인을 받은 아래 6개의 행정적분쟁처리기관 중 하나를 선정하여 분쟁해결을 신청할 수 있다.<sup>1)</sup>

1. 전미중재원(National Arbitration Forum)

2. 세계지적재산권기구 중재조정센터(WIPO Arbitration and Mediation Centre)

3. 아랍도메인이름분쟁해결센터(ACDR: Arab Center for Domain Name Dispute Resolution)

4. 아시아도메인이름분쟁해결센터(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre)<sup>2)</sup>

5. 체코인터넷분쟁중재센터 중재재판소(The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes)

6. 캐나다국제인터넷분쟁해결센터(CIIDRC: Canadian International Internet Dispute Resolution Centre)

UDRP 분쟁의 주요유형 적용대상 UDRP규정 제4조 (a)항<sup>3)</sup>에 의거하여 UDRP 행정절차는 다음과 같은 분쟁에 적용된다.

1) 신청인이 권리를 가지고 있는 상품과 등록인의 도

1) <https://www.idrc.or.kr/kr/dmNormal/adndrcSeoulHtml.do>

2) 아시아도메인이름분쟁해결센터(ADNDRC)는 서울에 사무소를 두고 있어 일반최상위도메인에 대한 분쟁조정신청은 우리나라 ADNDRC 서울사무소에서 할 수 있다.

3) <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>



메인이름이 동일하거나 유사할 때

- 2) 등록인이 도메인이름의 등록에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 때
- 3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 사용되고 있을 때

UDRP의 행정절차는 다음과 같다.

- 1) ICANN이 승인한 분쟁해결서비스 제공기관에 분쟁해결신청서 제출
- 2) 신청자 상대방(자연인 혹은 기업)에 의한 답변서 제출
- 3) 분쟁해결서비스제공기관의 행정패널(1인 혹은 3인의 패널위원) 구성
- 4) 행정패널의 결정과 통지
- 5) 신청대상인 도메인이름의 이전 혹은 말소에 관한 결정의 경우 관련등록기관의 결정집행

UDRP규정 제4조(k)항<sup>4)</sup>에 의하면 도메인이름 등록인이나 제3자는 분쟁해결의 적법한 권한을 가진 법원에 소를 제기하는 경우 제약을 두지 않는다. 등록인과 제3자는 행정절차가 개시되기 이전에 법원에 재판을 청구할 수 있으며 또한 도메인이름 분쟁조정절차의 진행과 상관없이 법원에 소를 제출할 수 있고 도메인이름 분쟁절차의 진행은 중지되고 사법적 확정이 행정적 결정보다 우선된다. 단, 분쟁조정절차가 진행되는 과정에 있을 경우 인터넷주소분쟁조정위원회에 고지해야 한다.

UDRP 규정 제4조 k항에 따르면, 행정절차가 종료된 이후 행정결정에 만족하지 않은 경우에 10 영업일 이내에 관할법원에 소를 제기하였다는 공식 문서가 제출된 경우 등록기관은 해당 결정의 집행을 보류한다고 법원소송절차의 이용가능성을 명시하고 있으나 법원에서 UDRP 규정을 준거조항으로 적용할 수 있는지에 대해서는 논쟁이 분분하였다. 이 사안과 관련하여 도메인이름 소송에서 'ICANN이 정한 UDRP는 등록기관의 행정절차에 관한 규정에 불과하고 도메인이름의 등록·

사용에 관한 실체적 권리관계를 규율하는 구속력을 갖는 것은 아니다'라는 판단으로 논쟁의 중지부를 찍은 'ccfhsbc.com, hsbcccf.com' 사건<sup>5)</sup>을 소개한다.

HSBC 금융그룹의 지주회사인 HSBC Holdings Plc.,("HSBC")는 2000년 4월 1일 프랑스에 660여개의 지점을 두고 개인 및 기업금융, 투자은행업, 자산관리업 등을 영위하는 금융회사 CCF를 인수하기로 하였다고 발표하였고 그 다음날 원고의 남편 A는 CCF가 HSBC에 인수된다는 뉴스를 보고 'ccfhsbc.com, hsbcccf.com'을 ICANN의 국내 등록기관으로 인증받은 한강시스템 주식회사에 등록하였고 이후 A는 원고에게 해당 도메인이름 명의를 이전하였다. HSBC와 CCF는 그 합병 이전부터 'ccf.com', 'hsbc.com'을 비롯하여, 'ccf'와 'hsbc'를 포함하는 다수의 도메인이름을 각각 등록하여 사용하여 왔으며, 앞서 본 2000년 4월 1일자 기업인수 발표 이후로 ccf와 hsbc의 결합으로 이루어진 'ccfhsbc.com.fr', 'hsbccccf.com.fr', 'ccf-hsbc.com', 'hsbc-ccf.com' 등의 도메인 이름을 등록 받은 바 있다. HSBC와 CCF는 세계지적재산권기구 중재조정센터에 원고에 'ccfhsbc.com, hsbcccf.com' 도메인이름을 이전하여 달라는 취지의 행정절차를 신청하였고 담당 행정패널은 원고에게 당해 도메인이름을 HSBC와 CCF사에 이전하라는 결정을 내렸다. ✕

4) Ibid.

5) 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004다72457



# 중국 전리법 중 디자인 전리출원에 관련된 최신 규정내용

중국 변리사 원혜란

2020년 10월에 개정된 중국 전리법은 2021년 6월 1일부터 시행되었다. 많은 내용이 개정되었고, 그 중 눈에 띄는 부분은 디자인에 관련된 개정이다.

개정된 전리법은 2021년 6월 1일부터 실시되기 시작하여, 그 전(2021년 5월 31일까지)에 출원된 디자인 전리권은 개정 전 법률을 적용하고, 그 이후에 출원된 디자인 전리권은 개정된 법률을 적용하며, 개정된 전리법을 적용할 출원에 대하여, 중국지식재산권국(이하 CNIPA로 칭함)는 잠시 심사를 보류시키고, 개정된 실시세칙 및 심사지침이 발표되면 순차적으로 심사를 진행할 예정이다. 이하에서는 전리법 개정으로 시행되기 시작한 디자인 관련 개정 내용과 함께 2022년 5월 5일부터 그 효력이 발생한 헤이그 협정 가입에 따른 제도 변경 내용에 대해 알아본다.

## 디자인 관련 개정 내용은?

### 1. 디자인 보호대상 범위 확대 - 제품의 부분 형상에 대한 보호

개정 전 디자인 전리권은 제품의 전체 디자인만 보호하였는데, 이는 미국, 일본, 한국, 유럽 등 국가들의 전리보호제도와 비교할 때, 부분 디자인에 대한 보호가 없었다. 국제무역경제에서 거래가 많아짐에 따라, 해당 제도도 글로벌 경제활동의 흐름에 맞추기 위하여 변경하였다.

### 2. 국내 우선권 제도 확립

개정된 “전리법” 제29조에 다음과 같이 규정되었다: “출원인이 발명 또는 실용신안이 중국에서 최초로 출원된 날로부터 12개월 내, 또는 디자인이 중국에서 최초로 출원된 날로부터 6개월 내에, 다시 CNIPA에 동일한 주제로 전리출원을 제출하는 경우, 우선권을 주장할 수 있다.” 개정 전 전리법에는 발명 및 실용신안의 국내 우선권만 허용되었지만, 해당 내용의 개정이 이루어짐으로써, 디자인 전리출원도 중국 국내 우선권을 주장할 수 있게 되었다.

### 3. 디자인 전리권 존속기간 변경

2021년 6월 1일 이후 출원한 디자인 전리권의 존속기간은 15년이다. 개정 전 디자인 전리권 보호기간은 10년이었으나, 디자인 전리권 분쟁이 많이 발생하면서 10년의 존속기간은 전리권을 효과적으로 실시하고 권리를 보호하는데 유리하지 않다는 이유로 15년으로 변경하였다. 또한, 헤이그 협정에 가입하기 위하여 이 개정은 불가피한 결정이었다.

### 4. 디자인 전리권의 개방허여 관련

전리권 개방허가는 전리권자의 자발적인 허여방식이고, 이는 전리권 라이선스 체결에서 협상의 난이도를 낮추고, 전리 거래비용을 낮추고, 전리 거래 및 실시를 추진하는 제도이며, 전리권을 사회적으로 실시하는 문제를 해결하는데 목적을 두고 있다. 이러한 허가방식은 디자인 전리권에도 적용된다.

## 헤이그협정 가입 후, 디자인 전리출원 심사에 관한 임시적인 세부 시행 방법은?

상기 개정 내용들 중, 디자인 전리권 존속기간이 15년으로 개정된 가장 큰 이유는 헤이그협정에 가입하기 위한 것이다. 중국 정부는 2022년 2월에 헤이그협정 가입 신청을 제출하였으며, 2022년 5월 5일부터 그 효력이 발생되기 시작하였다.

헤이그협정 가입 효력이 발생되었지만 전리법 시스템 개정은 아직 미완료 상태인 배경 하에, CNIPA에서는 “헤이그협정 가입 후, 관련 업무의 임시 시행방법”에 대해 발표하였고, 이는 다음과 같은 내용들을 포함하고 있다. 이 시행방법은 2022년 5월 5일부터 시행되었다. 그 중, 실무적으로 중요한 몇 개 포인트를 설명해본다.

### 1. 서류제출 및 비용납부 기한

제3조, 출원인이 우선권을 주장하는 경우, 해당 출원의 국제공개일로부터 3개월 내에 CNIPA에 선출원의 부분을 제출하여야 한다. 선출원 부분에 기재된 출원인

과 후출원의 출원인이 일치하지 않은 경우, 출원인은 해당 출원의 국제공개일로부터 3개월 내에 CNIPA에 관련 증명문서를 제출하여야 한다. 출원인이 우선권을 주장하는 경우, 해당 출원의 국제공개일로부터 3개월 내에 CNIPA에 우선권 주장 비용을 납부하여야 하고, 해당 국제공개일이 개정된 전리법 실시세칙이 시행되기 전(당일 포함)인 경우, 개정된 실시세칙이 시행되는 날로부터 3개월 내에 우선권 주장 비용을 납부하여야 한다. 출원인이 기한 만료일까지 선출원 부분을 제출하지 않거나, 또는 관련 증명문서를 제출하지 않은 경우, 또는 우선권 주장 비용을 납부하지 않거나 부족한 경우, 우선권을 주장하지 않은 것으로 간주한다.

## 2. 분할출원 기한

제4조, 디자인 국제출원의 출원인은 해당 출원 국제공개일로부터 2개월 내에 CNIPA에 분할출원을 제출할 수 있고, CNIPA은 전리법 및 실시세칙, 전리 심사 지침의 관련 규정에 따라 처리한다.

## 3. 신규성 상실의 예외

제5조, 출원인이 디자인 국제출원에 관련된 디자인이 전리법 제24조 제(2)호 또는 제(3)호의 경우에 속한다고 판단하는 경우, 디자인 국제출원 성명을 제출할 때, 그리고 디자인 국제공개일로부터 2개월 내에 CNIPA에 관련 증명문서를 제출하고 설명을 해야 한다. 성명을 제출하지 않거나 증명문서를 제출하지 않은 경우, 전리법 제24조의 규정을 적용하지 않는다. (전리법 제24조: 전리를 출원한 발명창조가 출원일 이전 6개월 내에 다음 각 호에 해당되는 경우에는 신규성을 상실하지 않는다. (2) 중국정부가 주관 또는 승인한 국제전시회에서 최초로 전시한 경우, (3) 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표한 경우.)

## 4. 권리자 변경

제7조, 디자인 국제출원의 출원인 또는 권리권자가 권리변경을 신청한 경우, 국제국에서 관련 수속을 진행하는 것 외, CNIPA에도 증명문서를 제출해야 한다. 증명문서가 외국어인 경우, 중문 번역도 같이 제출하여야 한다. 증명문서를 제출하지 않거나 불합격한 경우, CNIPA은 국제국에 해당 권리변경은 중국에서 효력발생되지 않았음을 통지한다.

## 헤이그협정에서 중국 지정 출원에 대한 특약은?

헤이그협정에 가입한 국가들은 각 국가의 실정에 따라 체결한 내용이 다소 상이하다. 그 중, 헤이그협정에서 중국을 지정하는 국제출원은 다음과 같은 규정을 따라야 한다.

1. 중국 전리법에 따라 국제출원은 다음을 제외하고 하나의 디자인만 포함할 수 있다.

(i) 동일한 제품에 대한 여러 유사한 디자인은 최대 10개까지 하나의 출원에 포함될 수 있으며 그 중 하나는 메인 디자인으로 표시되어야 한다. 또는

(ii) 동일한 종류에 속하는 제품에 포함된 여러 디자인은 제품이 관례적으로 동시에 세트로 판매되거나 사용되며, 각 제품에 포함된 디자인이 동일한 디자인 개념을 갖는 경우 하나의 출원에 포함될 수 있다.

실제 상기 두가지 내용은 개정 전 중국 전리법 실시세칙이 규정된 내용이고, 개정될 실시세칙에도 이 부분에 대한 개정은 없을 것으로 보인다.

2. 부분 디자인을 출원하는 경우, 전체 제품에서 권리를 주장하는 부분의 디자인을 보여주는 도면을 제출하여야 한다.

3. GUI 출원인 경우, 출원인은 GUI를 포함하는 전체 제품, 제품의 부분 디자인 또는 GUI 자체에 대한 출원을 제출할 수 있다. 디자인 출원이 GUI를 포함하는 전체 제품이고, 디자인의 필수 구성요소(essential feature)가 GUI에만 관련되는 경우, 출원인은 GUI를 보여주는 전체 제품의 직교도(orthographic view)를 제출하여야 한다. 디자인 출원이 전체 제품의 부분 디자인인 GUI인 경우, 출원인은 GUI를 보여주는 전체 제품의 직교도를 제출하여야 한다. GUI가 전자기기에 응용되도록 설계된 경우, 출원인은 제품을 보여주지 않고 GUI의 도면만 제출할 수 있다. 동적 화상 디자인 출원에 대하여, 출원인은 GUI의 초기 상태를 보여주는 직교도를 정면도로 제출하여야 하고, 나머지 상태에 대하여, GUI 키 프레임 도면을 상태 변화도로 제출하여야 한다. 상기 도면들은 완전한 동적 패턴 변화과정을 판단하기에 충분해야 한다.

4. 중국을 지정하는 국제출원의 국제등록 또는 거절

통지기간은 6개월이 아닌 12개월이다.

5. 국제등록공고일로부터 12개월 내에 비의도적으로 (unintentionally) 전달되지 않은 경우, 중국법에 따라 보호가 부여된 날로부터 국제등록은 효력을 발생한다.

6. 국제등록부의 국제등록 소유권 변경 기록은 CNIPA에서 해당 변경에 대한 적격 문서를 접수할 때까지 중국에서 효력을 발생하지 않는다.

## 헤이그협정을 통해 중국을 진입국가로 지정한 출원에 대한 실무요구는?

중국 전리법 시스템에서의 규정은 헤이그협정에서의 규정과 비교하면 몇 가지 차이점이 있다:

### 1. 권리 획득의 절차

헤이그협정에서는 “즉시 등록”으로, 출원과 동시에 등록되는 것이지만, 중국 전리법에서는 초보심사를 거친 후 등록된다. 헤이그협정을 통해 중국으로 진입한 국제출원도 CNIPA의 초보심사를 거쳐야 등록될 수 있다. 여기에서, 초보심사는 단순한 형식 심사가 아니고, 명확한 실질적 결함이 있는지 심사한다. 즉, 디자인 전리 보호대상인지 여부, 종래의 디자인에 속하는지 여부 또는 종래의 디자인과 큰 차이점이 없는지 여부, 도면이 디자인을 명확히 보여줄 수 있는지 여부, 단일성, 보정범위 위반여부, 중복 등록여부, 및 기타 서류와 수속 등에 대해 심사한다.

CNIPA 심사에서 거절이유가 발견되면, 국제국에 거절이유통지서를 발송하고, 국제국에서 출원인에게 거절이유통지서를 전달한다. 출원인은 거절이유통지서에 대해 CNIPA에 답변서를 제출할 수 있고, 답변서는 증문으로 작성되어야 한다. 그러나 답변 내용이 출원문서 중 문자들을 수정하는 내용이면, 이에 대응되는 영문 버전도 제출하여야 한다. 답변 과정에서 새로운 거절이유가 발생하면, CNIPA는 추가적으로 보정통지서 또는 거절이유통지서를 발행하고, 출원인은 이에 대해 추가적인 답변을 할 수 있다. 출원인의 답변이 거절이유통지에서 통지한 문제를 해결하지 못하는 경우, CNIPA는 거절결정을 발행한다. 거절결정에 대해 복심을 청구할 수 있다. 헤이그협정을 통해 진행된 디자인 전리출

원의 복심 절차는 일반 출원의 복심절차와 같다. (중국에서의 복심은 한국에서의 거절결정불복심판과 거의 유사하나, 제일 큰 차이점은 보정서 제출이 가능하다는 것이다.)

CNIPA 심사에서 거절이유가 발견되지 않으면, 국제국에 보호를 수여한다는 성명을 하고, 등록공고를 진행하며, WIPO에서 출원인에게 중국에서 등록되었음을 통지한다. 디자인 전리권은 공고일로부터 발효된다.

### 2. 출원문서에 대한 요구

중국에서의 디자인 출원은 디자인의 도면 또는 사진 및 디자인에 대한 요약설명 등 문서를 모두 제출하여야 한다. 요약설명은, 도면 또는 사진에서 보여주는 해당 제품의 디자인에 대한 간략한 설명이고, 1)디자인 제품의 명칭, 2)디자인 제품의 용도, 3)디자인 설계요점, 4)설계요점을 제일 잘 보여주는 대표 도면 또는 사진 지정, 5)부분 디자인 출원인 경우 전체 제품에서의 용도 등을 기재하여야 한다. 특히 GUI 디자인 출원인 경우, GUI의 용도를 명확히 기재하고, 제품명칭에서 나타나는 용도와 대응되어야 한다.

### 3. 단일성 요구

중국에서의 디자인 전리출원은 10개 이하의 유사한 디자인을 하나의 출원으로 동시에 제출할 수도 있고, 세트로 판매되는 경우 하나의 출원으로 제출할 수도 있다. 단일성에 의한 거절이유통지서를 받은 경우, 국제공고일로부터 2개월 내에 분할출원을 제출하여야 한다. 헤이그협정을 통해 중국으로 진입하더라도, 상기 3가지 요구는 모두 만족시켜야 한다.

중국 전리법 시스템은 전리법, 전리법 실시세칙 및 전리 심사지침으로 구성되는데, 2020년에 전리법 개정에 따라 실시세칙 및 심사지침도 개정되어야 하지만, 아직까지 실시세칙 및 심사지침의 개정은 진행 중이다. 전리법에는 기본 개념 및 절차 등이 규정되어 있는데 비해, 보다 구체적인 실무내용과 관련된 규정은 실시세칙 및 심사지침에 규정되어 있으므로, 전리출원에 대한 심사를 원활하게 진행하기 위하여 개정된 실시세칙 및 심사지침이 곧 공표될 것으로 보인다. ✕

## 분할출원에서의 공지 예외 판단 방법

- 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결 [거절결정(특)]

변리사 이준호

### 【사건의 개요】

본 사건은 ‘원출원’ 시에 공지예외주장을 하지 않은 경우 그로부터 분할하여 출원한 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된 사건이다.

### 【공지예외 및 분할출원 관련 규정】

#### 1. 공지예외 관련 규정

특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 ‘자기공지(自己公知)’라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법 제29조 제1, 2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

#### 2. 분할출원 관련 규정

특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있다. 이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이다.

### 【사실관계 정리 및 법리 적용】

#### 1. 사실관계 정리

1) 원고는 2014년 8일경 원고 본인의 석사학위 논문(선행발명 3)을 공개하였다.

2) 원고는 2014년 12월 23일에 원출원을 하였는데, 원출원 당시 특허법 제30조 제1항에서 정한 공지예외주장을 하지 않았다가, 특허청 심사관으로부터 선행발명 3으로 인해 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받고, 원출원의 보정기간 내인 2016년 8월 30일에 분할출원하면서 공지예외주장을 하고, 2016년 8월 31일에 원출원 신청을 취하하였다.

#### 2. 법리 적용

1) 분할출원 규정인 특허법 제52조 제2항에서는 아래와 같은 공지예외 효과 인정 요건을 정하고 있지 않다.

① 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단(공개일로부터 12개월 이내에 분할출원을 했는지를 판단) 하여야 한다는 요건

② 분할출원에서 공지예외주장할 때 원출원에서의 공지예외주장이 선행되어야 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정한다는 요건

결국 분할출원 규정의 문언상으로는, 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건(분할출원서에 공지예외 주장의 취지를 기재하고, 증명서류를 분할출원일로부터 30일 이내에 제출)을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

2) 특허법은 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 분할출원하여 이 분할출원



이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원 시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

4) 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

5) 여기에 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실질적으로 보호하기 위한 제도로 자리잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공

지에의 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

### 3. 소결

1) 위 사실관계와 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3을 공개한 2014년 8월경 이후 12개월 내인 2014년 12월 23일에 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지예외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016년 8월 30일에 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다.

2) 그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지예외주장을 하였다 하더라도 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지예외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 【판결의 의의】

본 판결에 따르면, 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다. ✕



# 식별력 없는 구성들의 결합상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 (현 제33조 제1항 제3호)의 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지 여부

- 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 [등록무효(상)]

변리사 양승희

## 1. 사건의 개요

가. 권리자 A는 2014년 7월 표장 “<sup>로얄비</sup>ROYAL BEE” (이하, 이 사건 등록상표)에 대하여 상품류 제3류의 ‘화장품’ 등을 지정하여 출원하였고, 별도 의견제출통지 없이 2015년에 등록되었다.

나. 등록이후, 권리자 A는 이 사건 등록상표를 기반으로, 화장품에 표장 “ROYALEBEE”를 사용하고 있던 B에게, 상표권 위반을 이유로 한 형사고소를 진행하였다.

다. 이에 대하여, B는 이 사건 등록상표가 ‘벌이나 로얄젤리를 함유한 상품’ 등을 의미하는 것으로 인식되어 지정상품의 성질표시(품질, 원재료, 성분)가 직감되는 표장이므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 무효사유 하 무효심판을 청구하였다.

## 2. 원심·특허심판원 및 특허법원의 판단

가. 특허심판원 (2020당1866호 사건) -> 기각심결 (식별력 인정)

심판원은 결합상표의 식별력 판단에 있어 표장의 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 그 전체로서 지정상품인 ‘화장품’ 등의 품질, 원재료, 효능 등의 의미를 표시하는 것으로 사용되고 있다고 볼 만 한 자료가 없고, 전체로서 ‘여왕벌’ 또는 ‘벌이나 로얄젤리를 함유한 상품’의 의미로도 쉽게 인식된다고 보기도 어려우므로, 지정상품의 성질(품질, 원재료, 성분)이 직감된다 볼 수 없어 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 무효사유에 해당되지 않음을 이유로 심판청구를 기각하였다.

나. 특허법원 (2021허3604 등록무효(상) 사건) -> 인용판결 (식별력 부정)

반면, 특허법원은 기존의 특허심판원 심결을 뒤집으며, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료인 ‘로얄젤리’나 ‘꿀’을 함유한 제품을 표시한 것이라고 직감된다고 판단하였다.

즉, 특허법원은 i) ‘로얄젤리’와 ‘꿀’ 성분은 오래 전부

터 피부 노화를 방지하고 피부에 영양을 공급하는 미용제품으로 ‘화장품 등’에 다수 사용되어 온 점, ii) ‘로얄젤리’와 ‘꿀’을 원재료로 하고 있는 다수 화장품 명칭에 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’이 포함된 제품명이 국내에 잘 알려진 화장품 브랜드에 다수 존재하는 점, iii) A의 제품 역시 이 사건 등록상표를 표기함에 있어서 ‘AY’, ‘AZ’를 ‘ROYAL BEE’보다 크게 사용하고 있고, 실제 거래계에서도 ‘로얄비’만으로 호칭되기 보다는 ‘AY 로얄비’, ‘CAY 로얄비’ 등으로 호칭되고 있는 사정에 비추어, 수요자와 거래자는 화장품 등에 사용된 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’은 ‘로얄젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이고, 여기에 ‘로얄젤리’나 ‘꿀’을 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열 젤리’나 ‘꿀’을 직감시킬 가능성이 높다고 판단하였다.

따라서, 이 사건 등록상표는 일반 거래계에서 ‘로얄젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 이를 생산하는 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과하므로, 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것은 공익상 타당하지 않은 바, 이 사건 등록상표의 식별력을 부정하였다.

## 3. 대법원의 판단 (2022후10128 등록무효(상) 사건)

### - 원심 파기 환송

그러나 대법원은 다시 원심인 특허법원의 판단을 뒤집고, 이 사건 등록상표의 식별력을 인정하였다.

특히, 대법원은 “두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조)”는 판례를 인용하며, i) ‘ROYAL BEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든

조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현이 아닌 점, ii) ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재하는 점, iii) ‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다고 판시하였다.

나아가, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어려운 바, 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 대법원은 최종적으로 판시하였다.

#### 4. 본 판결의 의의

식별력 없는 각 구성 ‘ROYAL(로얄)’ 및 ‘BEE(비)’의 결합상표인 이 사건 등록상표 “<sup>로얄비</sup>ROYAL BEE”의 식별력 판단을 두고, 특허법원과 대법원의 판단이 같았다.

특허법원은 ‘로열젤리’와 ‘꿀’을 원재료로 하고 있는 다수 화장품 명칭에 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’이 포함된 사정에 비추어, 일반 수요자 및 거래관계자는 이 사건 등록상표를 보고 ‘ROYAL(로열 또는 로얄)’은 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이며, 여기에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 생산하는 ‘벌’을 의미하는 쉬운 영어단어인 ‘비(BEE)’가 함께 결합된 경우 더욱 쉽게 벌의 부산물인 ‘로열 젤리’나 ‘꿀’을 직감시킬 가능

성이 높다고 판단하였다. 따라서, 이 사건 등록상표는 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 의미하는 용어로 사용되는 ‘로얄(ROYAL)’과 이를 생산하는 벌을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태에 불과한 형태에 해당하여 전체적으로 식별력을 부정하였다.

반면, 대법원에서는 이 사건 등록상표의 ‘ROYAL BEE’ 자체를 식별력 판단의 기준점에 먼저 두고, ‘ROYAL BEE’ 자체는 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현이 아닌 점, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재하는 점, ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어, 이 사건 등록상표가 일반수요자들에게 곧바로 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음이 암시될 정도일 뿐 “직감”된다 볼 수 없다고 판단하였다.

두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이다.

그런데, 특허법원의 판단은 이 사건 등록상표의 전체를 식별력 판단의 기준점에 두었다 보다는, 구성부분 ‘로얄(ROYAL)’과 ‘비(BEE)’ 각각을 개별적으로 분리시킨 후, 그 제반사정에 기초하여 전반적인 식별력을 판단한 경향이 없지 않아 보이며, 대법원은 이러한 특허법원의 판단을 결합상표는 전체로서 식별력을 판단해야 한다는 원칙 하에서 파기하였다.

표장의 식별력에 관한 판단은 주관적인 판단에 기초할 수밖에 없고, 특히 위와 같은 식별력 없는 구성들의 결합상표라 하더라도 곧바로 식별력을 부정할 수 없으며, 전체적인 식별력 판단에 있어 객관적인 결론을 내리기는 쉽지 않다. 따라서, 단순히 식별력 없는 상표들의 결합상표라 하더라도, 보다 안전한 사용을 위하여는, 사용 전 반드시 전문가의 검토가 선행되어야 할 것이고, 나아가 출원을 진행하여 식별력에 대한 특허청의 공식적인 판단을 받아 두는 것이, 안전한 상표사용을 위해 아주 중요하다 하겠다. ✕