

 YOU ME NEWS**YOU ME NEWS** Contents**지식재산권 관련 정보**

2024년 특허제도 변경사항 · 1

의뢰를 받아 창작된 저작물의 저작권의 귀속 및 저작물의 소유권에 대한 판결에 대한 고찰-관련 사건: 2021가단5280029 손해배상(지) · 4

유미 변리사 동정 정진일, 김희원, 박지은 변리사 입사 · 3

해외 단신 IDS 인용문헌에 의한 조합의 동기 · 7

이달의 판례

수치 한정 발명의 진보성 판단-[특허법원2022허5171(확정)] · 8

가방 등의 리폼 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부 - 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결 [상표권침해금지 등] · 10

지식재산권 관련 정보**2024년 특허제도 변경사항**

변리사 손민규

1. 2024년 특허법 우선심사 제도 개편 사항**1. 서설**

특허우선심사란 일정한 요건을 갖춘 특허출원에 대해 다른 출원보다 우선적으로 심사받을 수 있는 제도이다. 원칙적으로 특허출원은 심사청구 순위에 따라 진행되나, 우선심사 제도를 이용하면 심사청구의 순위에 관계없이 보다 빠르게 심사받을 수 있어 출원 및 등록에 소요되는 시간을 단축할 수 있다.

최근 특허출원 우선심사 신청이 급증함에 따라 심사역량을 집중할 필요성이 대두되었다. 이에 빠른 권리확보 및 특허발명의 조기 보호와 더불어, 무의미한 기술 공개를 방지하기 위해 우선심사 제도가 개편되었다.

2. 개편되는 우선심사 제도

(1) 전문기관에 의한 선행기술조사, 65세 이상 폐지 등

1) 개정이유

긴급하게 처리할 필요성이 낮아진 경우를 우선심사의 대상에서 제외하여 우선심사가 시급한 분야의 지원을 강화하기 위해 일부 우선심사 항목을 삭제하고, 인증을 받은 재난안전제품과 관련된 특허출원에 대한 우선심사 항목이 추가되었다.

2) 개정내용

- 긴급처리 필요성이 떨어지는 전문기관 선행기술조

사의뢰 및 65세 이상인 사람 및 건강에 중대한 이상이 있는 자의 우선심사 항목 삭제.

- 인증을 받은 재난안전제품과 관련된 출원에 대한 우선심사 항목 추가.

3) 시행시점

2024년 1월 1일부터 시행된다.

(2) 첨단기술 및 국가전략기술에 대해 우선심사를 통한 빠른 권리화 지원

1) 개정이유

국가적으로 중요한 첨단전략기술에 대해 심사역량을 집중하여 국가 주요 기술의 초격차 확보를 위해 이차전지 분야까지 첨단기술의 우선심사 대상을 확대하였다.

2) 개정내용

- 2022년 반도체를 시작으로 2023년 디스플레이에 이어, 2024년 상반기에는 이차전지까지 첨단기술 우선심사 분야가 확대될 예정이다.

- 국가전략기술 연구개발과제의 결과물과 관련된 특허출원도 우선심사 대상으로 추가됨.

이에 따라 첨단기술 및 국가전략기술 분야의 기업, 연구개발기관 등이 우선심사를 통해 빠른 심사 결과를 받아 볼 수 있다.

(3) 녹색기술 관련 우선심사 요건 완화**1) 개정이유**

녹색기술 관련 출원에 대한 우선심사의 실효성을 확보하기 위해 우선심사 요건을 완화하였다.

2) 개정내용

기존에는 국가의 녹색기술 관련 지원이나 인증을 받아야 우선심사가 가능했으나, 녹색기술 관련 특허분류를 부여받은 경우 우선심사를 받을 수 있도록 그 요건이 완화되었다.

3) 시행시점

우선심사 대상 녹색기술 특허분류가 확정되어 게시되는 대로 시행될 예정이다.

3. 결론

우선심사제도의 개편을 통해 과도한 우선심사신청으로 인한 심사적체를 해소하면서 전문기관 선행기술조사에 의한 우선심사제도를 폐지해 우선심사의 실효성을 더욱 높이고자 하였다. 또한, 이차전지를 우선심사 대상에 포함시켜 첨단기술에 대한 심사역량이 더욱 강화될 것으로 보인다.

II. 기술상식에 어긋나는 의학적인 효과나 비상식적인 효과 등에 대한 발명의 효과 기재 심사기준 강화

1. 서설

기술상식에 어긋나는 의학적인 효과나 비상식적인 효과가 명세서에 기재되었을 경우 허위광고 등에 의한 불측의 피해를 방지하고 심사 품질을 향상시키기 위해, 2021년 12월 30일 심사기준 개정(제2부 제3장 제5절)을 통해 특허법에 따라 거절이유를 통지할 수 있는 근거를 마련하였다.

2. 발명의 효과 및 비상식적 발명 관련 심사기준 강화

(1) 기술상식에 어긋나는 의학적인 효과나 비상식적인 효과 등

1) 심사기준

발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적인 효과나 비상식적인 효과 등), 그 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과라면 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때에 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제

출하도록 명할 수 있다.

발명의 설명에 기재된 발명의 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과인지 판단할 때에는 문언적·형식적으로만 볼 것이 아니라 청구항 발명에 내재된 사항과의 관련성을 고려하여 폭넓게 살펴보고 판단한다.

2) 출원인의 대응 방안

발명의 효과에 대한 입증 요구에 대해 출원인은 의견서나 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 입증하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다.

3) 출원인 미대응시 심사관의 조치

출원인이 발명의 효과를 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없을 때에는 심사관은 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정하거나, 다른 거절이유가 없는 경우로서 쉽게 직권보정이 가능한 경우에는 명세서(발명의 설명, 청구범위 등)에서 해당 효과 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하는 경우에는 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 보고 등록결정도 취소된 것으로 보므로, 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정할 수 있다.

4) 예시

(예1) 청구항에 기재된 ‘로또번호를 생성하는 장치’에 관한 발명에 대해 발명의 설명에 기재된 ‘당첨확률이 높은 로또번호의 생성’이라는 발명의 효과는 비상식적이므로 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지하면서 입증을 요구하고, 입증되지 않은 경우 거절결정할 수 있다.

(예2) 발명의 설명에 ‘뇌신경 마비로 발생하는 중풍의 치료 및 예방이 가능할 정도로 탁월한 효과가 발생한다’고 기재되어 있는데, 발명의 설명 전체로 보아 ‘중풍 치료 및 예방’에 대한 기술적 개연성은 있어 등록결정 가능하나 의료기기로 사용할 수 있을 정도로 의학적인 효과가 있음이 입증되지 않는 것으로 판단되는 경우, 의학적인 효과까지 입증된 것으로 오인할 수 있는 주관적 기재인 ‘탁월한’과 같은 기재는 심사관이 직권보정을 통해 삭제한 후 등록결정할 수 있다.

(2) 등록공보에 게재 시 허위·과대광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우

1) 심사기준

발명의 설명에 기재된 발명의 효과 중에 청구항에 기재된 발명과 관련되지 않은 효과에 대해서도 그대로 등록공보에 게재되면 허위·과대광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과, 비상식적인 효과 등)에는 그 효과에 대한 입증을 요구할 수 있다. 이 경우에는 의견제출통지서의 ‘참고사항’에 기재하거나, ‘참고자료제출요청서’에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.

효과 입증을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 ‘거짓자료를 제출하여 등록결정을 받은 경우 특허법 제 229조나 실용신안법 제 49조의 거짓행위의 죄에 해당될 수 있음’을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.

2) 출원인 미대응시 심사관의 조치

출원인이 해당 효과 기재를 보정에 의해 삭제하지도 않고, 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없는 경우에는, 자료 등이 제출되어 입증될 때까지 심사를 보류하거나, 쉽게 직권보정할 수 있는 경우에는 해당 효과의 기재를 직권보정에 의해 삭제하면서 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하면 직권보정 및 등록결정이 취소된 것으로 보고, 입증될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 한편 출원인이 이전 직권보정을 받아들인다는 의사를 표시하는 경우에는 다시 해당 효과 기재를 삭제하는 직권보정을 하면서 등록결정할 수 있다.

3) 예시

발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수맥파도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 구성과 수맥파 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에, 해당 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련이 없다고 하더라도 그대로 등록공보에 게재되어 과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되면 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명할 수 있다. 출원인이 해당 효과를 입증할 수 있는 자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 만약 위 기재 외에는 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는 위 기재를 명세

서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정할 수 있다.

3. 결론

기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과를 명세서에 기재한 특허가 공개된 경우, 공개공보만 보고 대중들은 그대로 그 내용을 믿고 신뢰하여 허위광고 등에 의해 불측의 피해를 입을 수 있다. 또한 심사품질이 저하되고, 심사 역량을 집중할 수 없다는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 금번 개정을 통해, 기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등의 경우 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있음에도 불구하고 특허법 제 42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있는 근거를 마련했다는 점에서, 본 개정은 바람직한 방향의 개정인 것으로 사료된다. ✕

YOU ME 변리사 동정

정진일, 김희원, 박지은 변리사 입사

정진일, 김희원, 박지은 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 새로이 시작하였음을 알려드립니다.

☒ 정진일 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 화학과 (2001)
Indiana University Bloomington
Maurer School of Law (LL.M.) (2012)
고려사이버대학교 법학과 (2015)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2004)

☒ 김희원 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 기계항공공학부 (2001)
서울대학교 대학원 기계항공공학부 (2003)
한국방송통신대학교 법학과 (2012)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2011)

☒ 박지은 변리사 프로필

- 학력: 고려대학교 생명공학부 (2017)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2020)

의뢰를 받아 창작된 저작물의 저작권의 귀속 및 저작물의 소유권에 대한 판결에 대한 고찰

—관련 사건: 2021가단5280029 손해배상(저)

변리사 원준호

각국의 화폐에는 그 나라의 상징적인 역사적 인물이 실리기도 한다. 현재 우리나라도 퇴계 이황(천원권), 율곡 이이(오천원권), 세종대왕(만원권), 신사임당(오만원권)의 영정이 도안된 은행권 지폐 및 충무공 이순신 장군 영정이 도안된 100원화 주화가 유통 중이다.

우리나라 화폐에 도안된 영정은 당대 유명 화가가 제작한 표준영정¹⁾을 기반으로 인쇄 또는 주조에 용이하도록 화폐도안용 영정으로 다시 디자인되었다는 공통점이 있다.

현행 저작권법에 의하면, 제작의뢰의 여부와 상관없이 새로운 창작물인 표준영정에 대한 저작권은 당연히 이를 제작한 화가에게 귀속된다. 한편 표준영정을 기반으로 제작된 화폐도안용 영정은 새로운 창작물로 볼 수

있는지에 따라 저작권의 귀속이 결정된다.

1982년 500원화 주화가 나오기 전까지 활발히 유통되었던 오백원권에 도안되었고 현재 유통 중인 100원화 주화에 도안되어 있는 충무공 이순신 장군의 영정을 제작한 고(故) 월전 장우성 화백의 자손이 한국은행을 상대로 한 저작권 침해에 따른 손해배상 및 화폐도안용 영정 인도 청구에 관한 판결이 최근에 선고되었다.

해당 판결에서는 현행 저작권법이 아닌 저작물이 제작된 당시에 시행되었던 의용 저작권법 및 구 저작권법이 적용되었다. 이에 따라 저작물의 형태 및 촉탁의 여부에 따른 저작권의 귀속여부가 현행 저작권법과 다소 차이가 있는 부분이 있으므로, 이 차이점을 중심으로 판결내용을 살펴보도록 하겠다.

1. 기초사실 정리

1953년	고(故) 월전 장우성 화백, 충무공기념사업회 의뢰로 이순신 장군 표준영정 제작 (이하, '충무공 표준영정'이라 함)	
1962년	한국은행, 500원권 지폐 발행	

1) 표준영정제도는 역사적 위인이 서로 다른 모습으로 그려지는 것을 방지하기 위해 1973년에 도입되었다. 1953년에 제작된 고(故) 월전 장우성 화백의 이순신 영정은 표준영정 제도에 따라 표준영정 1호로 공인되었으며, 현재 현충사에 안치되어 있다. 다만 '충무공 표준영정 속의 관복, 병부주머니 등은 당시의 실제 복식과 다르게 표현됐다'는 등의 의견이 있자 2017년 충무공 표준영정에 대한 지정해제신청이 진행되었으나 이에 대한 논의는 지속되고 있다.

[출처] 국민일보

[원본링크] - <https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924327291&code=11171399&cp=nv>

1975년	고(故) 월전 장우성 화백, 문화공보부 의뢰로 화폐도안용 충무공 영정 제작 후 한국 은행에 제공 (이하, '화폐도안용 충무공 영정'이라 함)	
1983년	한국은행, 100원 동전 발행	
2004년	고(故) 월전 장우성 화백, 자신의 지식재산권 일체를 당시 월전미술재단법인 이사장인 장학구에게 양도	
2005년	고(故) 월전 장우성 화백, 작고	
2021년	장학구, 한국은행 상대로 저작권침해에 따른 손해배상 및 화폐도안용 영정 인도 청구 (2021가단5280029상(저))	

2. 사건의 쟁점 및 법원의 판단-원고 및 피고의 주장 중 법원에 의해 판단된 쟁점만을 설명한다.

가. 충무공 표준영정 관련

쟁점	법원의 판단 요약
충무공 표준영정의 저작물 성격을 사진저작물로 볼 수 있는지 여부	- 의용 저작권법²⁾ 제25조는 타인의 촉탁에 의하여 저작한 '사진초상'의 저작권은 그 촉탁자에게 귀속되는 것으로 규정되어 있으며, 의용 저작권법 제26조에서 '사진술과 유사한 방법에 의하여 제작된 저작물에 대하여 사진에 관한 규정이 적용된다'고 규정하여 사진저작물에 관한 규정의 적용대상을 제한하고 있고, 위 규정들은 의용 저작권법 제1조에서 규정된 저작자의 저작권을 원시적으로 배제하는 규정이므로 엄격하게 해석할 필요가 있다는 점에서, 의용 저작권법 제25조의 '사진초상'은 인물의 얼굴이나 모습을 촬영한 사진저작물에 한정된다고 봄이 상당함. - 따라서 의용 저작권법 제25조는 미술저작물에 해당하는 충무공 표준영정에 적용될 수 없음.
충무공 표준영정에 대한 저작권의 귀속	- 따라서 충무공 표준영정의 복제권을 비롯한 저작권 일체는 의용 저작권법 제1조에 의하여 그 저작자인 망 장우성에게 원시적으로 귀속됨. - 한편, 충무공 표준영정(저작물)에 대한 소유권이 1969년경 충무공기념사업회에서 대한민국(문화재청 현충사관리소)으로 이전되었고, 1982년경 충무공기념사업회가 1982년 2월경 해산하여 그 잔여재산이 국고에 귀속되었다고 하여도, 대한민국이 충무공 표준영정에 대한 소유권을 취득하였음은 별론으로 하더라도, 대한민국이 충무공 표준영정에 대한 저작권을 취득하였다고 볼 수 없음.
손해의 발생여부	- 따라서 피고의 복제권 침해는 인정되지만 원고가 자신이 입은 손해 내지 피고가 얻은 이익 등에 관해서는 구체적으로 주장·입증을 하지 않았으므로, 피고의 복제권 침해로 인해 손해가 발생했다고 인정하기 부족함.

나. 화폐도안용 충무공 영정 관련

2) 의용 저작권법은 1957년 1월 27일 우리나라 저작권법 제정시까지 구 대한민국 헌법 제100조에 의해 의용(依用)되던 일본 저작권법을 말한다.

쟁점	법원의 판단 요약
화폐도안용 총무공 영정의 저작물 성격	화폐도안용 총무공 영정은 정면을 향하여 그려진 총무공 표준영정을 왼쪽 안면부가 보이는 상반신 반측면상으로 개작한 것으로, 이는 지폐 또는 주화에 들어가는 인물의 상반신 영정이라는 특수성을 고려하여 안면부의 굴곡이 더욱 두드러지게 나타나게 하는 저작자의 창작적 요소가 가미된 것으로 보이고, 저작자는 안면부의 양쪽 측면 중 왼쪽 안면부가 반측면으로 드러나는 형태로 화폐도안용 총무공 영정을 구성하였는 바, 이러한 방향성 또한 총무공 표준영정과 구별되는 점 등을 종합하여 보면, 화폐도안용 총무공 영정은 총무공 표준영정과 구별되는 별도의 창작성을 갖추었다고 봄이 상당함.
화폐도안용 총무공 영정의 저작권의 귀속	- 화폐도안용 총무공 영정이 제작될 당시 적용되던 구 저작권법 제13조는 '타인의 촉탁에 의하여 저작된 사진, 초상의 저작권은 그 촉탁자에게 속한다'라고 규정하고 있음. - 망 장우성은 대금 150만원에 화폐도안용 총무공 영정을 제작하여 피고(한국은행)에게 제공하기로 하는 내용의 '제작물공급계약'을 체결하였고 이에 따라 피고에게 화폐도안용 총무공 영정을 제공하였고, 그 대금으로 150만 원을 지급받은 사실을 인정할 수 있음. - 따라서 화폐도안용 총무공 영정에 대한 저작권은 촉탁자인 피고에게 원시적으로 귀속된다고 봄이 상당함.
화폐도안용 총무공 영정의 소유권의 귀속	- 피고가 2013년 2월 21일에 화폐도안용 영정 전시회를 개최하기 위하여 원고로부터 저작권 사용승낙을 받은 사실은 인정되지만, 화폐도안용 총무공 영정의 저작권은 피고에게 있고, 위 승낙은 화폐 주조 이외의 목적으로 사용하기 위한 것인 점 등을 볼 때, 원고에게 화폐도안용 총무공 영정에 대한 소유권이 남아있다고 인정하기에 부족함.

3. 시사점

이번 사건은 저작물의 제작 당시, 즉 저작권의 발생 당시의 저작권법을 적용하여 저작권의 귀속 및 창작자와 촉탁자의 계약관계에 기초한 저작물의 소유권의 귀속을 판단하였다는데 특징이 있다.

관련하여 살펴볼 것은 현행 저작권법에는 촉탁관계 등에 의해 창작된 저작물에 대한 저작권의 귀속에 대해서는 따로 규정하고 있지 않고 있다는 점이다. 이는 저작물에 대한 저작권은 원시적으로 창작자에게 귀속되는 것과 맥락을 같이 한다. 다만, 현행 저작권법 제9조에서는 “법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다”고 규정하여, 예외적으로 저작물을 창작한 자가 아닌 그를 고용하고 있는 법인이 저작권을 보유하는 것을 인정하고 있으며, 법원은 본 조항을 적용함에 있어 “법인 등의 사용자와 업무에 종사하는 자 사이에 고용관계 기타 실질적인 지휘·감독관계가 성립되어야 하며, 위 제9조가 실제 창작자가 저작자가 되는 저작권법 제2조 제2호의 예외규정인 만큼 이를 제한적으로 해석하여야 한다”고 엄격히 해석하고 있다(서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합546369 판결).

이에 따라 고용계약이 아닌 도급계약의 경우, 법원은 “외부 용역으로 디자인을 하는 경우 양자가 독립된 지위에서 계약한다는 점에서 도급계약에서는 업무상 저작

물 규정을 적용하지 않는 것을 원칙으로 한다”는 입장을 견지하고 있지만(1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결 등), “영상저작물 제작 도급계약을 맺은 수급인이 영상물을 제작해 도급인에게 인도한 경우 특별한 사정이 없는 한 소유권과 아울러 지적재산권의 전부 또는 일부인 복제 및 배포권도 같이 양도됐다고 봄이 상당하다”(서울고등법원 1994. 12. 7. 선고 94라175 결정)고 하여 아웃소싱한 영상물에 관한 저작재산권은 도급인이 보유하게 되는 것이라고 판시한 바 있다.

SNS의 활성화로 틱톡(Tiktok)이나 쇼츠(Shorts), 릴스(Reels) 등 숏폼 플랫폼을 통한 영상 콘텐츠가 범람하고 있으며 이를 이용한 광고 또한 빈번해지고 있으나, 모든 회사가 자체적으로 콘텐츠를 제작할 수는 없기에 필요에 따라 외부 전문가에게 의뢰할 때가 많다. 제품 디자인이나 캐릭터를 외부에 용역을 주는 경우도 여전히 많을 것이다.

콘텐츠가 많이 제작된다는 것은 저작권을 비롯한 관련한 권리가 그만큼 발생한다는 것이며, 이에 따라 새롭게 규정되는 이해관계가 많아짐을 의미한다. 콘텐츠 창작자 입장이든 크리에이터들에게 아웃소싱을 하는 입장이든 창작된 저작물에 대한 저작권의 양도, 저작물의 소유, 이용 및 복제범위 등에 대해 꼼꼼히 살펴 사전에 계약관계를 명확히 하는 것이 불필요한 분쟁을 방지하는 길임을 명심해야 할 것이다. ✕

IDS 인용문헌에 의한 조합의 동기

미국변호사 전주현

1. 서론

최근 Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., No. 21-1985(Fed. Cir. 2023) 사건에서 연방순회법원의 판결은 매우 이례적이었다. 이 판결은 비록 선행 문헌들이 서로 다른 기술분야에 관련된 것이라도 특히 심사 과정에서 생성된 포대 이력을 이용하여 상기 문헌들을 조합할 동기를 찾을 수 있다고 판시하고 있다. 이 사건에서 특허권자 Elekta는 방사선 치료에 관한 발명이지만 IDS 자료로 심사 과정에서 이미징 장치에 관한 자료를 제출하였다. 하지만 이러한 IDS 제출을 위해 법원은 일반적인 기술자가 방사선 치료와 이미징 기술, 이 두 분야에 걸쳐 있는 기술들을 결합할 동기를 가질 것이라는 추론으로 이어졌다.

이 사례는 특허 심사 과정에서 포대 이력이 어떻게 중요한 역할을 할 수 있는지를 보여주며, 출원인에게 IDS 자료 제출을 신중하게 관리할 필요성을 강조한다. 출원인은 IDS 제출할 문헌을 신중하게 선택하고, 심사 과정에서 어떤 문헌이 어떻게 해석될 수 있는지에 대해 명확하게 이해하고 있어야 한다.

2. 사건의 배경

Elekta의 특허(US 7,295,648 (이하 '648 특허'))는 동심원 고리에 장착된 방사선원을 사용하여 이온화 방사선으로 환자를 치료하는 장치에 관한 것이다. 미국 특허 무효심판(inter parte review)에서 미국 특허 심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 'PTAB')은 두개의 선행문헌 Grady 및 Ruchala을 조합하여 진보성이 없다고 판단하였다.

Grady는 회전하는 지지 링에 연결된 슬라이딩 암에 X선 튜브를 장착한 X선 영상 장치에 관한 것이며 이는 주로 영상기기로 사용된다. 반면에, Ruchala는 선형가속기(linac)를 방사선원으로 사용하고, 이 선형가속기가 환자 주변을 회전하면서 방사선량을 전달하는 방사선 치료기에 관한 기술로 이는 치료 장치로 사용된다.

항소심에서 Elekta는 해당 분야의 일반적인 당업자라면 Grady의 영상 장치와 Ruchala의 치료 장치를 결합할 동기가 없다고 주장하였다. 그러나 연방순회법

원은 포대이력을 포함한 다양한 증거를 검토한 후 PTAB의 결합 동기를 뒷받침할 수 있는 실질적인 증거를 찾아냈고, 결국 PTAB의 판단을 지지하였다.

3. 포대이력을 근거로 선행문헌들의 조합 동기를 찾을 수 있는지 여부

Elekta의 주요 쟁점은 당업자가 영상 및 치료와 같은 다른 기술분야의 선행문헌들을 결합할 동기가 있는지 여부이다. Elekta는 영상 기술이 치료 분야에는 조합될 수 없다고 주장하며, 특히 치료에 사용되는 선형가속기의 무게가 많이 나가 영상 촬영용으로 설계된 지지 시스템에서는 효과적으로 작동하지 않는다고 반박했다.

하지만 PTAB은 이러한 특허권자의 주장에 동의하지 않았고, 영상과 관련된 선행문헌과 치료와 관련된 선행문헌을 조합할 동기가 있다고 판단했다. 판단의 결정적인 요소 중 하나는 특허권자가 IDS에 영상관련 선행문헌을 제출하였다는 사실이다.

이 사건의 기록을 보면, 특허권자가 IDS 제출 시 이미징 장치를 인용했고, 심사관은 거절이유(Office Action)에서 해당 문헌을 인용하였다. 특허권자는 상기 문헌을 특정 장착 구성을 기반으로 차별화를 시도했지만, 이 문헌이 치료 시스템이 아닌 영상 시스템이라는 점에 대해서는 서면으로 이의를 제기하지 않았다. 이후 심사관은 등록통지서에서 방사선원 장착을 위한 최신 기술로 다른 이미징 시스템을 언급했고, 특허권자는 이에 대해 치료 시스템에 대한 적용 가능성에 대해 어떠한 명시적인 이의도 제기하지 않았다.

항소 과정에서 연방순회법원은 PTAB가 IDS 기록을 기초로 당업자가 조합할 동기를 추론하는 것은 적절하다고 판단했다. 또한 특허권자가 심사 과정에서 영상 장치와 관련된 선행 기술은 관련된 기술(relevant art)이 아니라고 반박하지 않은 점 또한 법원의 결정에 중요한 요소였다.

법원은 상기 심사 이력이 영상 및 치료 선행자료들 모두가 본 발명과 관련이 있다는 것을 뒷받침하며, 따라서 이 선행자료들을 조합하려는 묵시적인 동기를 형

성했다고 봤다. 추가적으로 심사과정에서 인용된 영상 선행문헌은 IPR에서 인용한 선행문헌과는 다르다. 그럼에도 불구하고 이러한 영상 선행문헌의 인용은 당업자가 다른 영상 선행문헌을 조합하려는 동기를 갖게 될 것이라고 결정하였다.

4. 결론

이 사례는 출원인이 IDS 문헌 제출 시, 거절이유 대응 시, 또한 등록 통지서 검토 시 매우 신중하고 전략적이어야 한다는 것을 보여준다. 출원인의 심사이력을 통하여 서로 다른 기술분야에 있는 선행문헌들을 조합할 수 있는 동기를 찾을 수 있으므로, 다음과 같은 주의 사항을 고려해 볼 필요가 있다.

(1) IDS에서 선행문헌을 인용할 때, 인용된 문헌이

해당 발명과 직접적으로 관련된 영역에서 나왔음을 명확히 하고 다른 분야에서 인용되었다고 잘못 해석되지 않도록 신중하게 진술을 작성해야 한다.

(2) 심사관이 거절이유로 다른 기술 분야에 있는 선행문헌을 인용하는 경우, 해당 기술 분야가 적용 불가능하거나 조합할 수 없음을 무조건 명확히 주장해 줘야 한다.

(3) 다른 이유로 거절이 극복되더라도, 해당 다른 기술의 적용 가능성에 관한 어떠한 인정도 기록하지 않는 것이 중요하다.

(4) 고지(disclaimer)를 사용하여 출원인이 명시적으로 반박하지 않더라도 다른 기술분야의 선행문헌이 적용 가능함을 인정하는 것이 아니라고 기재해야 한다. ✕

이달의 판례

수치 한정 발명의 진보성 판단

-[특허법원2022허5171(확정)]

변리사 이용규

【사건의 개요】

원고는 특허심판원에 본 사건의 출원발명에 대한 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 본 사건의 출원발명이 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 대해, 원고가 특허법원에 심결취소소송을 제기한 사건으로 구성요소의 범위를 수치로써 한정한 이른바 수치 한정 발명의 진보성 여부가 문제된 사건이다.

【수치 한정 발명의 진보성 판단 방법】

어떠한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통

상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다(대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 참조).

【사실관계 정리 및 법리 적용】

1. 사실관계 정리

본 사건의 출원발명 제1항에서 구성요소 3에 포함된 i) 중량평균 분자량과 점도, ii) 등온결정화 하프타임(ICHT), iii) 완전 노치 크립 시험값(FNCT)의 수치범위 구성에 진보성이 있는지 여부가 문제되었다.

구성요소	제1항 발명	선행발명
1	에틸렌 호모폴리머 및 에틸렌 코폴리머를 포함하는 폴리머 조성물로서,	- 에틸렌 단독중합체 및 에틸렌/알파-올레핀 공중합체를 함유하는 다중 모드성 에틸렌 중합체 조성물(문단번호[0011]~[0013]).
2	상기 에틸렌 코폴리머는, ① 상기 에틸렌 코폴리머 중의 모노머의 총량을 기준으로 하여, 적어도 0.55mol%의 양으로 코모노머를 포함하고, ② 상기 에틸렌 코폴리머는 상기 에틸렌 호모폴리머보다 더 높은 중량평균 분자량을 갖고	- 상기 에틸렌/알파-올레핀 공중합체는 에틸렌 유래 단량체 단위 및 탄소수 3~12인 알파-올레핀 유래 단량체 단위를 함유하는 공중합체이고, 공중합체 내 알파-올레핀 단위의 함량은 0.5~2mol%인 경우 특히 양호한 결과가 수득됨(문단번호[0013]). - 에틸렌 단독중합체의 용융유동지수(Melt Flow Index) MI_2 가 80 내지 200g/10분인 경우 양호한 결과를 제공하고, 상기 에틸렌/알파-올레핀 공중합체의 MI_2 가 0.08 내지 0.8g/10분인 경우 양호한 결과를 제공함.
3	상기 폴리머 조성물은 ① 0.950g/cm ³ 내지 0.965g/cm ³ 범위의 밀도, ② 적어도 0.3g/10분의 용융유량 MFR_2 , ③ 적어도 100,000g/mol의 중량평균 분자량, ④ 적어도 20,000Pa·s의, 0.01[1/s]의 각 주파수에서의 점도 $\eta_{0.01}$ 를 가지며, ⑤ 상기 폴리머 조성물은: 123℃에서 10분미만의 등온 결정화 하프타임(Isothermal Crystallization Half-Time); 및 ⑥ 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값(Full Notch Creep Test);을 갖는 폴리머 조성물.	- 다중 모드성 에틸렌 중합체 조성물은 ① 표준밀도(SD)는 일반적으로 965kg/m ³ 를 초과하지 않고, SD는 바람직하게는 960kg/m ³ 를 초과하지 않고, 더욱 특히는 958kg/m ³ 를 초과하지 않는다. SD는 바람직하게는 951kg/m ³ 이상이다(문단번호 [0007]). ② 1.4 내지 1.8g/10분의 용융유동지수 MI_2 가 특히 매우 바람직하다(문단번호[0008]).

2. 법리 적용 - 출원발명의 구성요소 3을 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부

(1) 중량평균 분자량

출원발명의 구성요소 3에서 폴리머 조성물의 중량평균 분자량을 적어도 100,000g/mol로 한정된 것에 대해 특별한 기술적 의의나 임계적 의의가 기재되어 있지 않으므로 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있다.

(2) 점도

i) 출원발명의 구성요소 3에서 폴리머 조성물의 점도를 '적어도 20,000Pa·s'인 것으로 한정된 것은 이와 같은 수치를 구성으로 채택함으로써 폴리머 조성물이 등온 결정화 하프타임 및 완전 노치 크리프 시험에 의해 측정된 응력 균열 저항성 등에서 우수한 특성을 갖는다.

ii) 선행발명들에서는 '적어도 20,000Pa·s'의 점도($\eta_{0.01}$)를 갖는 것에 대해서는 개시하고 있지 않으며, 폴리머 조성물의 점도($\eta_{0.01}$)가 '적어도 20,000Pa·s'인 것이 이 기술 분야에서 통상적인 점도 범위라고 볼만한 증거도 없다.

(3) 등온 결정화 하프 타임(ICH) 및 완전 노치 크리프 시험값(FNCT)

i) 출원발명의 구성요소 3이 123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임 및 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값을 갖는 것은 높은 응력 균열 저항성, 빠른 사이클 시간, 및 우수한 유동성을 달성케하는 기술적 의의를 가진다.

ii) 선행발명들 어디에도 123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임 및 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값을 동시에 갖는 것에 대해서는 개시되어 있

지 않다.

iii) 출원발명의 구성요소 3이 123℃에서 10분 미만의 등온 결정화 하프타임 및 적어도 60시간의 완전 노치 크리프 시험값을 갖는 것은 기술분야에서 폴리머 조성물의 통상적인 물리적 특성이라고 볼만한 증거가 없으며, 선행발명들로부터 도출할 만한 개시나 암시가 없다.

3. 소결

위 사실관계와 법리에 비추어 살펴보면, 특허법원은 점도, 등온 결정화 하프 타임, 및 완전 노치 크리프 시험값이 중량평균 분자량뿐만 아니라 이외의 여러 인자에 의해 영향을 받는 것이므로, 출원발명의 구성요소 3의 폴리머 조성물과 선행발명들의 폴리머 조성물의 중량평균 분자량이 동일하더라도 동일한 점도, 등온 결정화 하프 타임, 및 완전 노치 크리프 시험값이 내재되어 있다고 볼 수 없다고 판시하였다.

이에 따라, 특허법원은 출원발명의 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

【판결의 의의】

본 판결은 수치 한정 발명의 진보성 여부 판단 시 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과 차이가 생기는지 여부를 고려한다는 점을 다시 한번 확인한 점에서 의의가 있다. ✕

가방 등의 리폼 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부

-서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결

[상표권침해금지 등]

변리사 김지수

1. 사건의 개요

가. 원고는 핸드백, 지갑 등을 지정상품으로 하는 하

기 상표(이하 “이 사건 각 상표”라고 함)의 상표권자로, 이 사건 각 상표가 부착된 가방을 제조·판매하고 있으며, 이 사건 각 상표는 국내외에 널리 알려진 상표이다.

등록번호 제(생략)호	등록번호 제(생략)호
	

나. 피고는 가방, 지갑 등의 수선 및 제작업을 영위하면서, 원고 가방을 가방 소유자로부터 건네받아 그 원단을 이용하여 크기, 형태, 용도 등이 다른 하기 등의 가방과 지갑을 제작하였다(이하 이러한 행위를 “리폼”이라고 하고, 하기 가방과 지갑을 “이 사건 각 리폼 제품”이라고 함).

	리폼 전 제품 형태	리폼 후 제품 형태
1		
2		
	리폼 전 제품 형태	리폼 후 제품 형태
1		
2		

다. 피고의 리폼 행위 및 이 사건 각 리폼 제품에 대하여, 원고의 상표권이 소진되었는지 및 상표적 사용에 해당하는지 여부를 중심으로 원고의 상표권을 침해했는지가 쟁점이 된 사안이다.

2. 법원의 판단

가. 상표권 소진 여부

상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 더 이상 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해칠 정도로 가공이나 수선을 한다면 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마

찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 한다. 동일성을 해칠 정도의 가공이나 수선으로서 새로운 생산행위에 해당하는지 여부는 해당 상품의 객관적 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결 등 참조).

피고는 리폼 과정에서 원고가 생산, 판매한 가방의 부품, 원단 등을 분해한 다음 재단, 염색, 부품의 부착 등의 과정을 거쳤고, 이에 따라 만들어진 이 사건 리폼 제품은 크기, 형태, 용도 등이 원래의 원고 가방과 전혀 다른 사실을 인정할 수 있다(심지어 가방으로 지갑 등을 만든 경우도 있다). 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해칠 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당하므로, 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이다.

나. 상표적 사용 여부

(1) 이 사건 각 리폼 제품이 ‘상품’에 해당하는지 여부

상표의 사용에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 등 참조).

(i) 이 사건 각 리폼 제품은 지갑 및 가방으로서 당연히 교환가치가 있으며, 이 사건 각 상표는 지갑, 가방 등에 관하여 출처표시로 널리 알려져 있고, 이 사건 각 리폼 제품은 이 사건 각 상표가 표시되어 있어 그 교환가치가 작다고 보기도 어려운 점, (ii) 고가의 사치품을 리폼한 제품은 통상 중고 상품으로 거래되고 있어, 이 사건 각 리폼 제품도 시장에 유통될 가능성이 있는 점, (iii) 이 사건 각 리폼 제품이 현실적으로 시장에 유통되었다고 볼 만한 증거는 없으나, 상표법 제2조 제1항 제11호는 양도행위 등에 이르지 않았더라도 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만으로 ‘상표의 사용’에 해당한다고 규정하고 있어 현실적으로 유통된 경우에만 상표법상 ‘상품’으로 평가할 수는 없다는 점, (iv) 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 침해행위 자체가 양산성까지 갖추어야 한다고 볼 수 없다는

점에서, 이 사건 각 리폼 제품은 상표법상 '상품'에 해당한다.

(2) 상표적 사용에 해당하는지 여부

(i) 이 사건 각 상표는 주지저명하고, 원고는 원단에 이 사건 각 상표를 반복적으로 나타내는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 흔히 사용하여 왔고, 이 사건 각 리폼 제품은 원고 가방과 마찬가지로 외부에 이 사건 각 상표가 반복적으로 나타나는 점, (ii) 원고가 이 사건 각 리폼 제품과 매우 유사한 형태의 가방 및 지갑을 제작·판매한 경우도 상당수 있는 점, (iii) 가방 소유자가 지니고 있는 이 사건 각 리폼 제품을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있다는 점에서, 이 사건 각 리폼 제품에 부착된 이 사건 각 상표는 출처표시를 위한 것으로서, 피고는 이 사건 각 상표를 상표적으로 사용하였다고 봄이 타당하다.

다. 결론

따라서 피고가 원고 가방을 리폼하여 이 사건 각 리폼 제품을 생산하고 가방 소유자에게 돌려준 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 '상품에 상표를 표시하는 행위' 및 (나)목에서 말하는 '상품의 인도'로서 이 사건 각 상표를 사용한 행위로 평가된다. 이 사건 각 리폼 제품은 가방 및 지갑으로서 이 사건 각 상표의 지정 상품과 동일·유사하므로, 피고의 위와 같은 리폼 행위 등은 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 침해한다.

3. 시사점

수선업 등을 영위하는 자가 수요자들에게 널리 알려진 브랜드 가방을 구매한 소유자로부터 제품을 받은 후 다른 형태의 가방이나 지갑 등으로 재가공하는 것(즉, 명품 리폼 제품)이 상표권 침해에 해당한다는 것을 인정한 판례이다.

본 판결에서는 ①권리소진이론과 관련하여 사안의 리폼 제품에 대해 '동일성을 해칠 정도로 품질이나 형상에 변경을 가한 경우로, 실질적인 새로운 생산행위'로 보아 권리 소진이 적용될 수 없다고 판단하고 있다는 점과, ② '상표적 사용'에 해당하는지 여부에 대하여, 해당 리폼 제품이 반복적으로 생산하는 양산성이 있다고 할 수 없고, 시장에서 현재 유통되고 있지 않더라도, 출처표시기능을 갖는 '상품'으로서 '상표적 사용'에 해당할 수 있음을 인정한 것에 시사점이 있다.

위 판결은 1심 판결이며, 2심이 진행중이므로 결과가 달라질 수 있다. ✕