

# YOU ME NEWS

## YOU ME NEWS Contents

### 지식재산권 관련 정보

콘셉트 저작권의 인정여부에 대한 고찰 · 1  
2024년 유럽 특허청 관납료 조정 사항 정리 · 3  
제4차 개정 중국 전리법의 확정 실시세칙 개요 · 5

### 이달의 판례

미라베그론 결정형 발명의 진보성 부정 사례 - 대법원 2024. 3. 28.

선고 2021후10343 판결【등록무효(특)】· 8  
결합상표의 요부관찰을 통해 도형상표의 유사여부를 판단한 사안 - 특허법원 2024. 3. 28. 선고 2023허13469 판결 [등록무효(상)] · 11

### 유미 변리사 동정

최유진, 김시내 변리사 입사 · 12

## 지식재산권 관련 정보

# 콘셉트 저작권의 인정여부에 대한 고찰

변리사 최유진

### 1. 개요

최근 하이브 산하의 레이블인 빌리프랩에서 제작한 아이돌 그룹 아이릿이, 하이브의 다른 레이블인 어도어에서 제작하여 2022년에 데뷔한 다른 아이돌 그룹 뉴진스의 콘셉트를 모방했다는 논란이 불거지고 있다. 이에 따라 아이돌 그룹의 콘셉트 자체가 저작권법의 보호를 받을 수 있을지 검토해 보고자 한다.

### 2. 아이돌 그룹의 ‘콘셉트’란?

아이돌 그룹의 ‘콘셉트’는 해당 그룹이 활동할 때 전달하고자 하는 이미지나 스타일을 의미한다. 이는 음악, 무대 의상, 안무, 뮤직비디오, 화보 등을 통해 구체적으로 표현될 것이다. 이러한 아이돌 그룹의 콘셉트는 아이돌 팬들에게 강한 인상을 남기는 역할을 하며, 아이돌 팬들 사이에서 해당 그룹의 고유성, 독자성을 구축하는데 중요한 역할을 한다. 끊임없이 경쟁하는 아이돌 시장에서 살아남기 위해 각자의 고유한 콘셉트는 매우 중요하고, 아이돌 그룹의 브랜드 가치를 높이는 역할을 하며 아이돌 그룹의 성공에 있어 결정적인 역할을 하는 부분이다.

### 3. 콘셉트 자체가 저작권법의 보호 대상인가?

저작권법은 인간의 사상 또는 감정을 ‘표현’한 ‘창작물’을 보호하기 위한 법률이므로(저작권법 제1조 및 제2조), 저작권법의 보호 대상은 ‘창작물’에 한정된다고 할 것이다. 일반적으로 우리가 알고 있는 창작물은 문학작품, 음악, 미술 작품, 영화 등이 있다. 이들은 모두 표현된 창작물임에 논란이 없다.

그렇다면 인간의 사상 또는 감정 그 자체는 저작권의 보호 대상이 될까?

대법원은 『저작권법에 의하여 보호되는 저작물은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정의 창작적 표현물이어야 하므로 저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 소설의 스토리 등의 경우를 제외하고는 원칙적으로 저작물이 될 수 없으며 저작권법에서 정하고 있는 저작인격권, 저작재산권의 보호대상이 되지 아니하다. (중략) 저작권의 보호대상은 아이디어가 아닌 표현에

해당한다(출처: 대법원 1993. 6. 8. 선고 93다3073, 93다3080 판결).』라는 태도를 유지하고 있다. 따라서 아이디어 등의 사상 또는 감정 그 자체는 원칙적으로는 저작권의 보호 대상은 아니다.

아이돌 그룹의 콘셉트 자체는 표현된 창작물이라 보기 어렵고 아이디어에 해당하므로 원칙적으로 저작권법의 보호 대상은 아니라 할 것이다. 아이돌 그룹의 콘셉트 자체가 저작권으로 보호받는다면 여러 가지 문제점이 발생한다. 아이돌 콘셉트의 범위는 제한되어 있다. 따라서 아이돌 그룹의 콘셉트 자체가 저작권으로 보호된다면, 비슷한 콘셉트를 갖는 아이돌 그룹들이 활동을 하기 어려워지는 문제가 발생하여 아이돌 산업에서 다양성과 창의성을 저해하는 문제가 발생할 것이고, 아이돌과 관련된 자유로운 창작 활동이 제한된다. 결과적으로 아이돌 산업의 성장이 저해되는 결과가 발생할 것이다.

따라서 현재로서는 콘셉트 저작권 자체를 주장할 수는 없다. 다만 개별적으로 표현된 창작물에 대해서는 저작권법으로 보호가 가능하므로, 해당 콘셉트가 반영된 앨범 디자인, 음원과 가사, 안무, 뮤직비디오, 화보, 의상 디자인 등 구체적인 표현으로 창작된 결과물에 대한 저작권을 주장할 수 있다.

또한 아이돌 그룹 콘셉트를 직접적으로 모방하는 경우 대중에게 부정적인 이미지가 형성되며 모방하는 아이돌 그룹 측의 이미지에 나쁜 영향이 발생한다. 타 아이돌 그룹을 모방하는 아이돌은 팬들의 지지를 받기 어려워질 수 있고, 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진다. 또한, 창의성이 부족하다는 이미지로 인식될 수 있고, 그룹의 이미지가 훼손될 수 있다.

#### 4. 결론

앞서 살펴본 바와 같이, 아이돌 그룹 콘셉트는 저작권법으로 보호되지는 않으며, 아이돌 그룹 콘셉트 자체의 모방에 대해 실질적으로 법적 조치를 취하기는 어려울 수 있다.

그러나 콘셉트를 구체적으로 표현한 결과물을 모방한 경우에는 저작권 침해를 주장할 수 있으므로 법적 분쟁이 발생할 가능성이 완전히 배제되지는 않는다. 또한 이미지가 중요한 아이돌 산업에서 다른 아이돌 그룹의 콘셉트를 직접적으로 모방하는 것은 그룹의 이미지와 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 아이돌 그룹 산업 전반에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점을 염두에 두어야 할 것이다. ✕

# 2024년 유럽 특허청 관납료 조정 사항 정리

변리사 이원일

지난 2024년 1월 25일, 유럽 특허청(EPO)은 2024년 4월 1일부터 관납료를 변경할 것을 공지했다. 일부 사문화된 수수료 규정이 삭제되거나 일부 감액된 관납료가 있지만, 금번 관납료 변경 사항들은 대부분 관납료를 증가시키는 것으로서, 지난 2022년과 2023년에 이어 3년 연속으로 관납료가 증가되게 되었다. 이에 따라 각 출원인들의 IP 관리 비용 증가가 불가피할 것으로 보인다. 이하에서는 변경된 관납료 항목들에 대해 알아본다.

## 1. 연차료 인상

모든 특허권자들은 EPO에서 특허 등록을 받은 후에도 매년 일정한 관납료를 지불해야 특허권을 유지할 수 있다. 이러한 특허권 유지를 위해 지불하는 관납료는 일반적으로 '연차료(renewal fee)'로 지칭되며 EPO는 아래와 같이 연차료를 전반적으로 인상하였다. 연차료는 IP 관리 비용의 상당 부분을 차지하는 만큼, 연차료 인상은 각 출원인들이 관납료 인상을 가장 크게 체감하는 부분이 될 것으로 보인다.

연차	기존 연차료 (€) (~2024.03.31)	변경 후 연차료 (€) (2024.04.01~)	증가율 (%)
1~2년차	0	0	동결
3년차	530	690	+30.1 %
4년차	660	845	+27.3 %
5년차	925	1,000	+8.1 %
6년차	1,180	1,155	-2.1 %
7년차	1,305	1,310	+0.4 %
8년차	1,440	1,465	+1.7 %
9년차	1,570	1,620	+3.2 %
10년차 이상	1,775	1,775	동결

〈연차료 증액 비율 표〉

위 표를 참조하면, 6년차의 연차료는 약간 감액되었으나, 대부분의 연차에서 연차료가 증액되었다. 특히, 많은 수의 특허권이 유지되는 5년차까지의 연차료가 대폭 인상되었다.

## 2. 주요 출원 단계 수수료 인상

EPO는 주요 출원 단계의 수수료들도 약 4% 내외로 조금씩 인상했다. 이러한 주요 출원 단계의 수수료들은

대부분의 특허 출원 절차에 필수적으로 수반되는 만큼, 출원인들의 전반적인 출원 비용 부담이 증가할 것으로 보인다.

### (1) 조사료(European Search)

EPO는 선행기술 조사 수수료를 1,460€에서 1,520€로 약 4.1% 증액하였다.

## (2) 심사청구료(Examination Fee)

각 출원인은 EPO로부터 특허성 심사를 위해 심사 청구료를 납부해야 한다. EPO는 이러한 심사료를 1,840€에서 1,915€로 약 4.1% 증액하였다.

## (3) 등록료(Fee for Grant)

각 출원인은 EPO로부터 특허 등록 가능성을 인정받은 후, 일정한 등록료를 납부해야 특허권을 확보할 수 있다. EPO는 이러한 등록료를 1,040€에서 1,080€로 약 3.8% 증액하였다.

## (4) 지정국 수수료(Designation Fee)

각 출원인은 EPO로부터 특허 등록 가능성을 인정받은 특허권을 확보할 국가를 개별적으로 지정해야 한다. 이 때 각 출원인은 특허권을 확보할 국가마다 일정한 지정료를 납부해야 한다. EPO는 이러한 지정료를 660€에서 685€로 약 3.8% 증액하였다.

## 3. 중소 기업 관납료 인하

한편 EPO는 재정적 지원이 필요한 작은 규모의 출원인들이 특허적으로 보호를 받고 발명품을 상업화할 수 있도록, 이들에 대한 지원을 확대하였다. 구체적으로 EPO는 소기업(micro-enterprises), 자연인(natural persons), 비영리 기관(non-profit organizations), 대학(universities) 및 공공 연구 기관(public research organizations) 등의 Micro Entity들이 지난 5년간 특허를 5회 미만 출원한 경우, 모든 주요 관납료를 30% 할인하여 적용하는 제도를 신설하였다. 이러한 관납료 인하 혜택은 출원인의 국적이나 거주지와 관계없이 출원일과 무관하게 수수료 납부일을 기준으로 적용된다.

상술한 바와 같이, EPO는 조직의 재정적 지속 가능성을 이유로 지속적으로 관납료를 인상하고 있다. 다만 EPO는 올해 관납료 조정이 포괄적으로 이루어졌으므로, 내년에는 인플레이션율을 반영한 관납료 조정이 없

을 예정이라고 밝혔다. ✕

### 참고자료:

1. EPO office journal, JAN 2024
2. EPO office journal supplementary publication 4, 2024
3. EPO office journal, JAN 2023
4. EPO office journal supplementary publication 2, 2023
5. EPO news – “New, simplified fee system supports small applicants with 30% discounts”

# 제4차 개정 중국 전리법의 확정 실시세칙 개요

중국변리사 원혜란

2021년 6월 1일부터 시행된 제4차 개정 중국 전리법을 뒷받침하는 하위 규정인 실시세칙이 마련되어 2024년 1월 20일부터 시행되었다. 이로써 개정 실시세칙에 의해 제4차 개정 전리법 체계가 완비되었다. 개정된 실시세칙은 중국이 지식재산강국으로 발돋움하기 위한 법적 기반을 구축함과 동시에 사회적으로 공동 인식하는 문제 해결에 초점을 맞추었다. 구체적으로 금번

개정된 실시세칙은 전리권 기간 보상 제도를 도입하고, 심사유예 제도를 명문화하였으며, 우선권 제도 개선 등에 초점을 맞추었다. 특히 전리권 기간 보상 청구는 관련 규정의 미비로 그동안 심사가 보류되었으나 개정 실시세칙이 시행되는 2024년 1월 20일부터 전면적으로 그 심사 절차가 진행된다. 확정된 실시세칙의 주요내용을 아래의 표에 요약한다. ✕

NO	개정 항목	개정 취지	개정 내용	전리법 실시세칙 관련 조문
1	전자출원	정보화 시대의 수요에 적응하고, 전리출원 및 심사의 효율을 높이는 동시에 출원인에게 편리성을 제공하여 기술의 혁신 및 경제발전을 촉진	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존의 우편송달 15일을 전자출원에도 적용하였으나, 전자송달 15일을 취소함.</li> <li>• 전자출원 이용 시 심사통지 대응기간이 줄어들어 기한 만료일 계산 시 주의 필요함.</li> </ul>	제4조, 제5조
2	우선권 회복, 추가, 보정	출원인에게 절차상 융통성 및 편리성 제공	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일정 기간 내에 우선권을 회복, 추가 또는 보정할 수 있는 기회를 부여함.</li> <li>• 선출원 문서의 내용을 원용하는 방식으로 청구범위 및 명세서 또는 그 중 일부 내용의 보강 조건 및 절차를 명확히 함.</li> <li>• 미국 특허법 상의 우선권 회복 규정과 유사함.</li> <li>• 우선권 회복 기간인 2개월의 기간만료일이 2024년 1월 20일 이후인 경우, 출원인은 우선권 회복 청구가 가능함.</li> </ul>	제36조, 제37조, 제45조, 제128조
3	신규성 상실의 예외	사회 발전 및 기술 교류 트렌드에 순응	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규성 상실 예외의 기한을 <b>3개월에서 6개월로 연장</b>함.</li> <li>• 신규성 상실 예외 대상인 「학술회의 또는 기술회의」의 범위를 확대하였으나 그 인정 범위는 여전히 엄격함.</li> </ul>	제33조
4	신의성실	비정상적인 출원의 규제 및 단속을 위한 법적 근거를 마련	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 형식심사, 실체심사, 무효심판 단계에서의 요구 사항을 규정함.</li> <li>• 형식심사 단계에서 실시세칙 제11조의 「신의성실의 원칙을 지키고 거짓을 꾸며서는 안된다」는 요구에 부합되는지 여부도 심사함.</li> <li>• 실시세칙 제11조 위반시 「경고를 주거나 10만 위안 이하의 벌금을 내릴 수도 있다」고 규정함.</li> </ul>	제50조, 제100조

NO	개정 항목	개정 취지	개정 내용	전리법 실시세칙 관련 조문
5	심사유예 제도	출원인 편의 도모	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심사유예는 명문화된 제도가 아니었고, 2023년 8월 30일에 국가지식재산권국에서 「발명전리출원 지연심사 처리 지침」에 대해 발표하면서 도입되었으나 금번 개정 실시세칙에서 명문화함.</li> <li>• 발명전리출원에 대한 심사유예 청구는 심사청구 시 제출해야 하고, 유예 기간은 1년, 2년 또는 3년으로 선택 가능함.</li> <li>• 실용신안등록출원에 대한 심사유예 청구는 출원 시 제출해야 하고, 1년까지 유예 가능함.</li> <li>• 디자인출원에 대한 심사유예 청구는 출원 시 제출해야 하고, 유예 기간은 월 단위로 청구 가능하며, 최장 36개월까지 가능함.</li> </ul>	제56조
6	전리권 기간 보상	전리 심사 과정에서 비합리적으로 지연된 전리권 보호 기한을 보상하고 전리권자의 합법적 이익을 보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전리권 기간 보상의 청구 조건, 시간적 요구, 기간 보상 계산 방법 및 보상 범위를 명확히 규정함.</li> <li>• 전리권자는 등록 공고일부터 3개월 이내에 전리권 기간 보상을 청구해야 함.</li> <li>• 구체적인 기간 보상 계산 시의 비합리적인 지연은 발명전리 출원일부터 만 4년 및 실질 심사 청구일부터 만 3년이 되는 날부터 전리권이 공고된 날까지 사이의 일수에서 합리적으로 지연된 일수이고, 출원인으로 인한 비합리적인 지연 일수는 제외함.</li> <li>• 실용신안등록출원 및 발명전리출원을 동시에 하고, 규정에 따라 발명전리권을 취득한 경우에는 기간 보상을 받을 수 없음.</li> <li>• 신약 관련 발명전리의 보상 시 전리권자는 신약품이 중국에서 판매허가를 받은 날부터 3개월 이내에 전리권 기간 보상을 청구해야 하며, 출원일부터 중국에서 판매허가를 받은 날까지의 일자에서 5년을 빼서 산정함.</li> <li>• 전리권자가 약품 전리권 기간 보상을 청구하는 경우, 약품이 판매 허가를 받은 날부터 3개월 이내에 전리국에 청구하고 비용을 납부해야 함.</li> <li>• 조건부 판매 허가를 받은 의약품에 대해 정식 판매 허가를 받은 날부터 3개월 내에 전리국에 청구할 수 있으나, 보상 기간의 계산은 조건부 판매 허가를 받은 날을 기준으로 계산함.</li> </ul>	제77조 내지 제84조

NO	개정 항목	개정 취지	개정 내용	전리법 실시세칙 관련 조문
7	권리 귀속 분쟁	권리 귀속 분쟁 시 무효사건에 대한 심리가 중지되어 전리권이 불확실한 상태에 놓여 공중이 관련 전리권에 대한 판단이 어려운 경우의 문제점을 해결	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「관련 절차를 중지할 것을 청구하는 경우 국무원전리행정부문에 청구서를 제출하고 이유를 설명해야 하며, 국무원전리행정부문은 당사자가 제출한 중지 이유가 명백히 성립되지 않는다고 판단하면 관련절차를 중지하지 않을 수 있다」고 규정함.</li> </ul>	제103조
8	전리권 평가 보고	전리권 평가 보고 작성 주체 자격 추가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 출원인이 전리권 설정 등록 절차를 밟을 때 국무원전리행정부문에 전리권 평가 보고서를 작성해줄 것을 청구할 수 있음.</li> <li>• 전리권 평가 보고서는 청구일부터 2개월 내에 작성되어야 하고, 출원인이 전리권 설정 등록 절차를 밟을 때 청구한 경우에는 전리권 수여 공고일부터 2개월 내에 작성되어야 함.</li> <li>• 전리권자가 설정등록시 전리권 평가 보고서를 청구한 경우, 이해관계인 또는 침해가 의심되는 자는 동일한 실용신안권/디자인권에 대한 전리권 평가 보고서 작성을 청구할 수 없음.</li> </ul>	제62조, 제63조

## 미라베그론 결정형 발명의 진보성 부정 사례 - 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결【등록무효(특)】

변호사/변리사 박성인

### 1. 쟁점 및 사실관계

(R)-2-(2-아미노티아졸-4-일)-4'-[2-((2-하이드록시-2-페닐에틸)아미노)에틸]아세트산아닐리드 [이하, '미라베그론'이라 한다]  $\alpha$ 형 결정형 발명의 진보성 여부가 쟁점이 되었다.

#### 【사실관계】

미라베그론  $\alpha$ 형 결정은, 미라베그론 2염산염을 수산화나트륨을 이용해 중화함으로써 미라베그론  $\beta$ 형 결정을 얻고 그와 같이 얻은 미라베그론  $\beta$ 형 결정에 재결정 용매(에탄올 수용액 37% 내지 50%)를 가하여 약 70℃ 내지 80℃로 가열·용해시킨 뒤 약 1시간 동안 10℃ 정도로 서서히 냉각하는 과정을 통해 제조된다.

이 사건 특허발명의 명세서에는 미라베그론  $\alpha$ 형 결정과 관련하여, '본 발명의  $\alpha$ 형 결정은 흡습성을 나타내지 않고 안정하기 때문에 의약품으로서 사용할 수 있으며, 의약품으로서 유용하다.', '미라베그론 2염산염은 상대습도 약 80%부터 급격한 중량의 증가를 나타냈고, 상대습도 90%에서는 약 14%의 수분을 유지하여 강한 흡습성을 나타낸 반면, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정은 상대습도 5% 내지 95%의 전체 범위에서 수분 유지량이 0.2% 이하여서 흡습성을 나타내지 않았고, 미라베그론  $\beta$ 형 결정은 상대습도 20%부터 중량의 증가가 확인되고, 상대습도 95%까지 약 3%의 수분을 유지하여 약한 흡습성을 나타냈다.'는 내용이 기재되어 있다.

선행발명 1에는 미라베그론이 개시되어 있고, 실시예에는 미라베그론 2염산염의 제조방법이 개시되어 있다.

### 2. 대법원의 판단

대법원은,

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, i) 선행발명 화합물의 결정 다형성이 알려졌거나 예상되었는지, ii) 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, iii) 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, iv) 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 하고,

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 아니하며, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하는데, 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있고, 이때, 추가적인 실험 자료 등은 그 발



명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 참조)고 실시하면서,

## [구성의 곤란성과 관련하여]

선행발명 1은 미라베그론 및 미라베그론 2염산염을 개시하고 있고, 미라베그론이 포함된 화학식 I의 화합물이 유리체, 염, 수화물, 용매화물 또는 다형성 결정(polymorphic crystals) 등으로 단리·정제되는 것으로 기재하고 있어, i) 선행발명 1에는 미라베그론의 결정 다형성이 암시되어 있고,

선행발명 1은 미라베그론 2염산염의 제조방법을 기재하고 있는데, 미라베그론  $\beta$ 형 결정은 통상적인 방법을 통해 미라베그론 2염산염을 미라베그론으로 중화하는 과정을 통해 얻어지고, 그 미라베그론  $\beta$ 형 결정으로부터 재결정화를 통해 미라베그론  $\alpha$ 형 결정을 제조하기 위한 가열·용해, 냉각 등의 결정화 공정 역시 흔하게 사용되는 방식이고, 용매의 종류, 가열 온도, 냉각 온도 등의 구체적인 결정화 공정 변수 또한 전형적이므로, ii) 선행발명 1에는 미라베그론  $\alpha$ 형 결정에 이를 수 있다는 동기가 나타나 있으며, iii) 미라베그론  $\alpha$ 형 결정은 통상의 기술자가 선행발명 1에 개시된 미라베그론에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토할 수 있는 결정다형의 범위에 포함된다고 볼 수 있다고 판단하고,

## [효과의 현저성과 관련하여]

이 사건 특허발명의 명세서에는, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정의 효과가 흡습성을 나타내지 않고 안정하여 의약품의 제조 원료로서 적합하고 의약품으로 유용하다는 것이라고 기재되어 있는데,

미라베그론  $\alpha$ 형 결정과 미라베그론 2염산염의 흡습성을 비교한 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실험 결과와 출원일 이후에 제출된 추가 실험 자료에 따르면, 상대습도 약 80% 미만에서는 미라베그론  $\alpha$ 형 결정과 미라베그론 2염산염 사이에 별다른 흡습성의 차이

가 나타나지 않고, 상대습도가 약 80%를 초과하는 가혹조건인 경우에만 흡습성에 상당한 차이를 보이는데, 상대습도가 약 80% 이하인 경우에는 미라베그론  $\alpha$ 형 결정과 미라베그론 2염산염 사이에 별다른 흡습성의 차이가 나타나지 않거나 그 차이가 현저하지 않은 이상, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정이 미라베그론 2염산염에 비하여 의약품의 제조 원료나 의약품으로서 유리한 흡습성을 가진다고 단정할 수 없고,

미라베그론  $\alpha$ 형 결정과 미라베그론 2염산염은 염 형성 여부에 차이가 있어, 상대습도가 약 80%를 초과하는 가혹조건인 경우에서의 흡습성의 차이가 염 형성 여부의 차이로 인한 것인지 아니면 결정다형성의 차이로 인한 것인지를 구별해 낼 수 없으므로, 결국 미라베그론 2염산염과의 비교 실험결과에만 근거하여 미라베그론  $\alpha$ 형 결정이 선행발명 1에 개시된 화합물에 비하여 양적으로 현저한 효과의 차이를 가진다고 볼 수 없다고 판단하고,

이 사건 특허발명의 명세서에는 미라베그론  $\alpha$ 형 결정을 미라베그론의 다른 결정형인 미라베그론  $\beta$ 형 결정과 대비한 효과가 기재되어 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘미라베그론  $\beta$ 형 결정 또한 준안정형 결정으로 의약품으로 사용할 수 있다’고 기재하고 있는 점에 비추어 보면, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정과  $\beta$ 형 결정 사이의 약 2.8% 정도의 상대적인 흡습성 차이를 양적으로 현저하다고 평가하기는 어렵다고 판단하고,

## [출원일 이후 특허권자가 제출한 추가 실험 자료와 관련하여]

원고가 미라베그론  $\alpha$ 형 결정의 효과를 뒷받침하기 위하여 출원일 이후에 ‘70℃/상대습도 75%에서 14일 보존에 따른 안정성 시험 결과’, ‘광 안정성 시험 결과’를 통해 미라베그론  $\alpha$ 형 결정과 미라베그론 2염산염의 안정성 등을 대비한 추가 실험 자료를 제출하였으나, 위 추가 실험 자료의 각 시험 결과는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 효과에 관한 것으로 명세서 기재 내용의 범위를 넘는 것이어서, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정이 가지는 효과의 현저성 판단에 고려할 수 없다고

판단하여,

결국 미라베그론  $\alpha$ 형 결정에 대한 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판시하였다.

### 3. 시사점

대법원이, 대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결에서 제시한 결정형 발명의 진보성 판단기준에 따라, 결정형 발명에 대하여 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 모두 고려하여 진보성 여부를 판단한 사례로서,

선행발명에 미라베그론의 다형성 결정에 관하여 기재된 점, 미라베그론의  $\alpha$ 형 결정이 흔하게 사용되는 방식에 따라 제조가능한 점 등을 구체적으로 검토하여, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정의 구성의 곤란성을 부정하였다는 점, 그리고 이 사건 특허발명이 달성하고자 하는 효과를 기초로, 미라베그론  $\alpha$ 형 결정, 미라베그론 2염산염, 미라베그론  $\beta$ 형 결정의 효과를 구체적으로 검토하여 효과의 현저성을 부정하였다는 점에서 의의가 있다.

또한 특허출원일 이후 제출된 추가 실험 자료가 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 효과에 관한 것이라면, 해당 특허발명의 효과의 현저성 판단에 고려하여서는 아니됨을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다.


이에 발명자의 입장에서 본다면, 화학물질의 특정 결정형 발명에 대한 특허명세서에, 해당 화학물질의 특정 결정형이 다른 결정형들과 차이나는 효과에 대하여 명확히 기재하여야 한다는 점, 해당 화학물질의 특정 결정형이 가질 수 있는 효과들을 여러 관점에서 열거하여, 출원일 이후에 추가 실험 자료를 통해서라도 해당 화학물질의 특정 결정형의 효과의 현저성을 입증할 수 있는 길을 열어 두어야 할 것이라는 점에 유의할 필요가 있다. ✕


## 결합상표의 요부관찰을 통해 도형상표의 유사여부를 판단한 사안


- 특허법원 2024. 3. 28. 선고 2023허13469 판결 [등록무효(상)]

변리사 안지희

### 1. 사건의 개요

가. 권리자 A 는 2017년 4월경 “” 상표(이하, “이 사건 등록상표”라 함)를 상품류 제25류의 ‘의류’ 등을 지정하여 출원하였으며 이는 2018년 1월경 등록되었다.

나. 권리자 B의 선등록상표 겸 선사용상표인 “”

및 “” 상표(이하, “선사용상표 1” 및 “선사용상표 2”라

함)는 이 사건 등록상표의 출원일 전 제25류의 ‘의류’에 등록 및 사용되었다.

다. 이 사건 등록상표가 권리자 B의 선등록상표 겸 선사용상표에 의한 상표법 제34조 제1항 제7호 및 제13호의 무효사유가 있는지 여부에 관한 사건으로, 결합상표의 요부 결정을 중심으로 한 도형상표의 유사여부가 쟁점이 된 사안이다.

구분	이 사건 등록상표	선등록상표 겸 선사용상표	
상표		 (선사용상표 1)	 (선사용상표 2)
상품류 및 지정상품	제25류의 의류 등	제25류의 의류 등	제25류의 의류 등

### 2. 법원의 판단


특허심판원은 이 사건 등록상표는 선등록(사용)상표들과 유사하지 않다는 이유로 이 사건 등록상표에 대한 권리자 B의 무효심판청구를 기각하였다. 이에 특허법원은 다음과 같은 이유로 심판원의 심결이 적법하다고 판단하였다.

#### 가. 결합상표의 요부판단에 대한 기준



둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로


로 상표의 유사여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 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 유사여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적 식별력 때문에 다른 상표와 유사한지를 판단할 때 대비 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 될 수 없다(대법원 2017.3.9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

## 나. 사건의 논점


이 사건 등록상표의 파톤스 십자형<sup>1)</sup> “” 부분이 요부가 되어 선등록(사용)상표와 유사하다고 볼 수 있는지가 문제가 된 사안이다.

## 다. 법원의 판단

특허법원은 이 사건 등록상표의 “” 부분은 추상적으로 파톤스 십자형이라는 것을 넘어 세부적 표현이 식별력을 갖기는 어렵다고 판단하였으며, 권리자 B가 선사용상표 1 “”를 사용하여 상당한 인지도를 쌓은 사실이 인정되기는 하나, 파톤스 십자형 일반에 대하여 주지성을 획득하여 이에 대한 식별력을 획득했다고 인정할 수는 없다고 판시하였다.

따라서 “” 부분은 식별력이 약하여 요부가 될 수 없고 전체적으로 시각적 통합성과 안정감을 주는 삼각

1) 십자형의 팔대의 각 끝이 세 가닥으로 뾰족하게 갈라져 있는 형태

형 구도로 구성된 “” 부분이 이 사건 등록상표에서 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부라고 봄이 타당하고 판시하였으며, 이를 기준으로 선등록(사용)상표와 유사여부를 판단한 결과 양 상표는 비유사한 것으로 판시하였다.

## 3. 본 판결의 시사점

결합상표에서 도형 부분의 식별력이 인정되지 않는 경우 상표 유사판단시 도형만을 요부로 판단할 수 없다고 판시하여 상표가 비유사한 것으로 판단하였다. 따라서 본 판결은 상표의 구성부분이 요부인지 여부를 판단하는 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다. ✕

## YOU ME 변리사 동정

### 최유진, 김시내 변리사 입사

최유진, 김시내 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 새로이 시작하였음을 알려드립니다.

#### ☒ 최유진 변리사 프로필

- 학력: 한양대학교 화학과 (2018)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2017)

#### ☒ 김시내 변리사 프로필

- 학력: 이화여자대학교 과학교육과 물리교육 (2020)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2021)

제호 YOU ME NEWS 등록번호 마 2606호 / 2024년 6월 10일 발행 제129호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 최현석 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

**YOU ME** 特許法人  
PATENT & LAW FIRM

서울특별시 강남구 테헤란로 115 (우) 06134 (역삼동, 서림빌딩) TEL: 02)3458-0100 FAX: 02)553-5254  
E-mail: email@youme.com ©2024 유미특허법인

[www.youme.com](http://www.youme.com)