



YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

특허 해설 2025년 시행 개정 특허법 정리 · 1

지식재산권 관련 정보

IT 분야 방법발명에서 동작 주체 명시의 중요성 · 4

상표 등록과 지역 명칭 - 허용과 제한의 경계 · 6

번역문 제출시 오기가 있는 경우 판단기준 정리 · 8

YOU ME 변리사 동정

박정아 변리사, 이현하 변리사, 이소연 변리사, 주동국 변리사, 손다솜 변리사, 방은정 변리사, 반다은 변리사 입사 · 5

YOU ME 소식

유미특허법인, 경기도 지식재산진흥유공 표창장 수상 · 7

이달의 판례

이용관계 인정여부 - 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023다289508

판결 · 9

제품 포장 디자인의 법적 보호 가능성 및 부정경쟁 행위 판단 기준

- 서울중앙지방법원 2024.09.06. 선고 2023가합72583 부정경쟁행위금지 청구의 소 · 11

특허 해설

2025년 시행 개정 특허법 정리

변리사 도지연

2024년 12월 27일 「특허법」 일부법률개정안(이하, 「특허법」 개정안)이 국회 본회의를 통과하여 2025년 7월 22일부터 시행된다. 금번 일부 개정안에서는 “의약품”에 관한 특허권 존속기간 연장제도를 중심으로 개정되었고, 금번에 개정된 특허법의 주요 사항들은 다음과 같다.

1. 주요 개정 사항

첫번째로, 의약품 특허권 존속기간의 연장시 의약품 허가등으로부터 14년을 초과할 수 없도록 상한선이 규정되었다(제89조 참조).

두번째로, 하나의 허가등에 대해 연장 가능한 특허권의 개수를 하나로 제한하고, 이를 초과하는 경우 거절되도록 규정되었다(제90조 및 제91조 참조).

2. 시사점

기존 특허법은 의약품 특허권 존속기간 연장의 상한이 없었고, 하나의 허가에 연장 가능한 특허권의 개수에 대한 제한이 없었다. 이와 달리, 미국과 중국은 특허권 존속기간이 14년, 유럽은 15년으로 상한이 정해져 있다. 또한, 미국, 중국, 유럽은 하나의 허가에 연장 가능한 특허권 수도 1개로 제한하고 있다.

그 결과, 일부 의약품의 경우 주요국보다 국내 특허권 존속기간이 상대적으로 길게 연장됨에 따라, 제네릭(복제약) 출시가 지연된다는 문제가 있었다.

이에 따라, 금번 개정 특허법을 통해, 의약품 존속기간 연장 제도를 미국 및 유럽 제도에 부합하도록 함에 따라 과도한 존속기간 연장을 방지할 수 있으며, 국민의 의약품 선택권 확대 및 건강보험 재정절감에 기여할 수 있을 것으로 보인다.

NO	특허법 조항	특허법 내용	해설	적용 시점 (경과 규정)
1	제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장)	① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령을 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는	- 특허권의 존속기간에 등록지연에 따른 연장기간을 포함시켜 허가등에 따른 특허권 존속기간의 기산점을 명확히 함. - 허가등에 따른 연장된 특허권의 존속기간을 허가를 받은 날부터 14년을 초과할	시행일(2025.7.22) 이후 허가등을 받은 특허발명의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록

NO	특허법 조항	특허법 내용	해설	적용 시점 (경과 규정)
1	제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장)	발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다. ② (현행과 같음)	수 없도록 근거를 마련하고, 위반 시 거절결정 및 무효심판을 청구할 수 있도록 함.	출원부터 적용함.
2	제90조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원)	①~⑥ (현행과 같음) ⑦ 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다. ⑧ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다. 1. 포기, 무효, 또는 취하된 경우 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우	하나의 허가등에 대하여 연장 가능한 특허권 수를 단수로 규정하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 함.	시행일(2025.7.22) 이후 허가등을 받은 특허발명의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원부터 적용함.
3	제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정)	심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다. 1~2. (현행과 같음) 3. 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우 4~5. (현행과 같음) 6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우	특허권의 존속기간의 연장등록출원이 포기·무효·취하되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 봄.	시행일(2025.7.22) 이후 허가등을 받은 특허발명의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원부터 적용함.
4	제93조(준용규정)	특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제78조제1항·제3항, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다. 이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으	제89조 및 제90조 개정에 따른 조문 수정	시행일(2025.7.22) 이후 허가등을 받은 특허발명의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연

NO	특허법 조항	특허법 내용	해설	적용 시점 (경과 규정)
4		<p><u>로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다.</u></p>		<p>장등록출원부터 적용함.</p>
5	<p>제134조(특허권 존속기간의 연장등록의 무효 심판)</p>	<p>① 이해관계인 또는 심사관의 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.</p> <p>1~2. (현행과 같음)</p> <p>3. 연장등록에 따라 연장된 기간이 <u>제89조에 따라 인정되는 연장의</u> 기간을 초과하는 경우</p> <p>4~5. (현행과 같음)</p> <p><u>6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우</u></p> <p><u>우</u></p> <p>②~③ (현행과 같음)</p> <p>④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.</p> <p>1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우: <u>제89조에 따라 인정되는 연장의</u> 기간을 초과하여 연장된 기간</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p><u>⑤ 연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.</u></p>	<p>제89조 및 제90조 개정에 따른 조문 수정</p>	<p>시행일(2025. 7.22) 이후 허가등을 받은 특허발명의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원부터 적용함.</p>

*참고자료: 특허청 보도자료, 개정 특허법 전문

IT 분야 방법발명에서 동작 주체 명시的重要性

변리사 민기원

1. 개요

IT 분야의 발명은 소프트웨어 시스템 내에서 사용자, 서버, 클라이언트 등 다양한 주체들이 상호작용하여 특정 기능을 수행하는 방식에 관한 기술적 구현을 포함한다. IT 분야의 방법 발명에서는 동작 주체의 구체적인 명시가 매우 중요하다. 동작 주체는 발명이 어떤 방식으로 실행되는지에 대한 핵심적인 정보를 제공하며, 이를 명시하지 않으면 특허 침해 여부를 판단할 때 문제가 될 수 있다. 동작 주체의 누락은 발명의 법적 보호 범위에도 영향을 미쳐 특허권의 보호가 불완전해진다.

2. 심사지침서에서 동작 주체 명시的重要性

한국 특허청(KIPO)의 특허심사기준에 따르면, 방법 발명에서는 청구항이 명확하고 구체적으로 작성되어야 하며, 이때 동작 주체의 명시는 필수적이다. 특허 심사에서는 청구항에서 발명이 실제로 어떻게 구현될 수 있는지 명확히 설명되어야 한다는 원칙을 따르기 때문에, 동작 주체가 불명확하면 심사관이 이를 구체화하도록 요구할 수 있다.

만약 심사 과정에서 동작 주체가 불명확한 경우, 특허청은 보정통지서나 거절이유 통지서를 통해 청구항을 보정하도록 요구할 수 있다. 이때, 발명자는 동작 주체를 명확히 추가하고, 발명이 어떻게 구체적으로 구현될 수 있는지에 대한 기술적인 설명을 덧붙여야 한다. 이를 통해 발명의 보호 범위와 침해 여부가 명확해지고, 특허의 법적 안정성이 확보될 수 있다.

3. IT 발명에서 동작 주체 명시的重要性

IT 기술 분야에서는 소프트웨어, 네트워크, 클라우드 서비스 등의 다양한 기술들이 연계되므로, 동작 주체를 명확히 정의하는 것이 중요하다. 예를 들어, “서버가 데이터를 처리한다” 또는 “클라이언트가 요청을 전송

한다”와 같은 구체적인 표현을 사용하여 발명의 구현 방식에 대해 정확히 설명해야 한다.

특히 침해는 “단일 주체 침해 원칙”에 따라 판단된다. 즉, 하나의 주체가 청구항에 기재된 모든 요소를 실시해야 침해로 인정된다. 만약 동작 주체가 명확하지 않거나, 발명이 여러 주체 간에 분담되어 수행되는 경우 침해 판단이 어려워질 수 있다. IT 발명에서는 소프트웨어나 시스템의 구성 요소가 여러 주체 간에 분산되어 동작하는 경우가 많다. 예를 들어, 클라이언트-서버 구조에서는 데이터가 서버에서 처리되고, 클라이언트에서 요청을 전송하는 구조가 가장 일반적인 형태이다. 이 경우, 동작 주체가 명확히 정의되지 않으면 누가 발명을 실제로 수행하고 있는지 불명확해져, 침해 판단에 혼란이 초래될 수 있다. “데이터를 전송한다”라는 행위가 클라이언트에서 이루어지는지, 서버에서 이루어지는지에 따라 침해 주체가 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 동작 주체를 명확히 명시하는 것이 침해 판단을 쉽게 하고, 발명의 법적 보호 범위를 명확히 할 수 있다. 이를 통해 특허 침해 소송에서의 분쟁 가능성을 줄이고, 특허권자의 권리를 효과적으로 보호할 수 있다.

4. 동작 주체 누락 시 해결 방안

특허 심사 과정에서 동작 주체가 누락된 경우, 이를 해결할 수 있는 방법은 보정을 통해 청구항을 보정하는 것이다. 보정을 통해 동작 주체를 명확히 하여 “서버가 데이터를 처리한다” 또는 “클라이언트가 요청을 전송한다”와 같은 구체적인 표현으로 발명의 보호 범위를 명확하게 설정할 수 있다. 이러한 보정을 통해 특허 침해 여부를 보다 명확하게 판단하는 데 도움이 된다.

발명이 여러 주체 간에 분담되어 이루어지는 경우, 각 동작 주체에 대해 독립적인 청구항을 작성하는 것이 유리하다. 각각의 주체에 대해 별도의 청구항을 작성하면, 각 주체의 역할이 명확히 구분되고, 발명의 보호 범위도 더 구체적으로 설정된다. 예를 들어, 클라이언트

에서 발생하는 동작과 서버에서 발생하는 동작이 분리되어 있을 경우, 이를 각기 다른 청구항으로 함으로써 발명의 보호 범위가 명확히 설정된다.

5. 결론

IT 분야 방법 발명에서 동작 주체를 명시하는 것은 발명의 실시 가능성, 법적 침해 판단, 보호 범위 명확화에 중요한 영향을 미친다. 심사기준에 따라 동작 주체

를 명확히 명시해야 하며, 주체의 누락으로 인한 문제를 해결하기 위해 청구항 보정, 분할 출원이 활용될 수 있다. 동작 주체를 명확히 서술하고 심사기준에 맞게 보정하면, 침해 판단과 법적 보호 범위가 명확해져 특허권자의 권익이 좀더 잘 보호될 수 있다. 이를 통해 IT 발명의 법적 안정성을 높이고, 특히 소송에서의 불확실성을 최소화할 수 있다. ✕

YOU ME 변리사 동정

박정아 변리사, 이현하 변리사, 이소연 변리사, 주동국 변리사, 손다솜 변리사, 방은정 변리사, 반다운 변리사 인사

2024년 4월부터 박정아 변리사, 이현하 변리사, 6월부터 이소연 변리사, 주동국 변리사, 8월부터 손다솜 변리사, 10월부터 방은정 변리사, 2025년 1월부터 반다운 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

☒ 박정아 변리사 프로필

- 학력: 연세대학교 화학공학과 (2012)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2011)

☒ 이현하 변리사 프로필

- 학력: 연세대학교 화학공학과 (2006)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2006)

☒ 이소연 변리사 프로필

- 학력: 성균관대학교 신소재공학과 (2017)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2013)

☒ 주동국 변리사 프로필

- 학력: 한서대학교 항공기계학과 (2015)
울산과학기술원 기계공학과 (2017)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2020)

☒ 손다솜 변리사 프로필

- 학력: 숙명여자대학교 생명과학과 (2015)
숙명여자대학교 분자생명시스템 석사 (2017)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2019)

☒ 방은정 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 자연과학대학 지구환경과학부 (2021)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2020)

☒ 반다운 변리사 프로필

- 학력: 부산대학교 정보컴퓨터공학부 (2016)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2018)

상표 등록과 지역 명칭 – 허용과 제한의 경계

변리사 노지혜

상표가 '자신의 상품이나 영업을 타인의 상품이나 영업과 구별시키기 위해 사용하는 표지'로서 기능을 잘 수행하기 위해 상표법은 '식별력이 있을 것'을 상표권의 등록요건으로 규정하고 있다. '식별력'이란 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜주는 것을 말한다. 상표법은 상표등록요건으로 식별력이 없는 상표의 유형을 7가지로 나열하고 이를 제외한 상표는 등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 식별력이 없는 상표 유형 중에는 '지역명칭'과 연관된 유형들이 있으며, 여기에는 상품의 '산지'를 표시하는 상표와 '현저한 지리적 명칭'만으로 된 상표가 있다.

상품의 '산지'란, 해당 지역의 기후, 토양 등의 지리적 조건 등과 관련하여 상품의 특성을 직감할 수 있는 지역을 말한다. 상표심사기준 상에서는 '인삼 - '금산인삼', '강화인삼', '사과 - '대구사과', '충주사과', '모시 - '한산모시', '오징어 - '울릉도오징어', '굴비 - '영광굴비'가 대표적인 산지 명칭 사례로 소개되어 있으며, '식당업 - '청진동해장국', '마산아구찜', '이동갈비', '춘천막국수 닭갈비'와 같이 서비스업에 관해서도 특정 지역과 관련이 있으면 산지 명칭에 해당한다. 산지 표시의 경우, 거래사회에서 상품이 생산된 곳을 표시하는 용도로 사용될 수 있고, 상품이 생산되는 산지명을 특징인이 독점하는 경우 공익에 위배되는 등의 문제가 있어 상표 등록이 불허된다.

'현저한 지리적 명칭'은 국가명, 국내의 특별시, 광역시, 또는 도의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명 그리고 이 외에도 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 변화가 등의 명칭 등과 이들의 약칭을 말하는 것으로 현저하게 알려진 지리적 명칭의 특성상 상품의 출처를 식별하는데 한계가 있고, 역시 특징인이 독점적으로 사용할 경우 공익에 위배되는 문제 등의 이유로 상표 등록을 원칙적으로 허용하지 않는다.

바꾸어 생각하면, 상품의 '산지'가 아닌, 지리적 명칭과 무관한 상품에 사용되는 지역 명칭 또는 '널리 알려져 있지 않은' 지역 명칭의 경우에는 상표로서 등록이 가능하다.

지역 명칭의 특성상, 지역 명칭인 ○○동, △△리에서 있는 미용실, 부동산 등의 간판에 ○○ 미용실, △△ 부동산 등이라는 이름을 표시하는 경우가 흔히 있는데, 해당 지역 명칭이 미용업, 부동산업을 지정하여 상표권으로 등록되어 있는 경우 상표권 침해의 문제가 될 소지가 있다. 실제로 경기도 광주시 초월읍에서 '초월식당', '초월짬뽕', '초월베이커리' 등을 간판으로 사업장을 운영하는 소상공인들이 상표 "초월"을 '간식당 서비스업' 등을 지정하여 등록 받은 권리자로부터 상표권 침해 관련 경고장을 받아 간판을 변경해야 하는 상황에 직면한 사례가 있다.

이러한 문제를 막기 위해, 상표법은 선의로 지역에서 해당 지역명을 간판으로 사용하는 소상공인들을 보호하기 위한 조항을 별도로 규정하고 있으며, 상표법 제90조의 "상표권 효력제한" 규정과 상표법 제99조의 "선사용권"이 그와 관련된 조항이다. 상표법 제90조에서는 자기의 '상호'를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대해서는 상표권의 권리행사를 하지 못하도록 규정하고 있는데, 초월읍 사안에서와 같이 간판에 이름을 거는 행위는 일반 수요자가 그 이름을 보고 상호로 인식하도록 표시한 것에 해당하므로 상표권의 권리행사가 제한되어 상표권 행사에 대한 대응이 가능하다. 또한, 상표권의 출원일 이전에 먼저 해당 상표를 사용한 사람은 다른 요건까지 만족하는 경우 상표권의 존재에도 불구하고 자신의 상표를 계속 사용할 권리가 있어 상표법 제99조에서 규정하는 선사용권에 근거하여 대응이 가능하다.

지역 명칭이라는 특성상 산지표시의 기능을 하거나, 상품이나 서비스가 제공되는 위치를 표시하는 등의 이

유로 지역 명칭이 아닌 표장으로 구성되는 상표와는 등록과정과 등록 후 권리 행사에 있어 별도의 규정들이 마련되어 있다. 즉, 상표법은 산지표시와 유명한 지역 명칭의 등록을 제한하고 있으며, 이에 해당하지 않는 일반적인 지역명칭에 대해서는 상표로 등록이 가능한 대신, 등록 이후 권리 행사에 있어서 상표권 효력제한이나 선사용권 등으로 방어하는 방법에 대해서 규정하고 있다.

다만 상표권의 효력을 제한하는 예외적인 규정이다 보니 그 적용요건도 까다로울 수밖에 없다. 따라서, 상품이나 영업의 출처표지로 사용하고자 하는 지역명칭

이 상표적으로 등록이 가능한 경우에 해당한다면, 상표권을 확보하는 것이 바람직하다. 또한 특정 지리적 명칭이 포함된 상표는 그 특성상 등록된 이후에도 상표권 효력제한 등 검토해야 할 요소가 존재하므로 기업들은 지리적 명칭을 활용한 브랜드를 개발하는 경우 각별한 주의가 필요하다. ✕

YOU ME 소식

유미특허법인, 경기도 지식재산진흥유공 표창장 수상

당법인이 경기도의 지식재산 진흥에 기여한 공로로 경기도로부터 표창장을 수상하였습니다. 당법인에서는 경기도의 지식재산 창출 및 보호에 기여한 바 이번에 경기도로부터 지식재산진흥유공 관련 표창장을 받았습니다. 이러한 공로를 인정받아 당법인은 지식재산의 창출, 활용 및 보호에 더욱 매진할 예정입니다.



번역문 제출시 오기가 있는 경우 판단기준 정리

변리사 김시내

1. 서론

명세서등을 외국어로 적어 출원한 경우 출원인은 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 외국어명세서 및 도면(설명부분에 한정한다)에 대한 국어번역문을 제출하여야 한다.(특허법42의3(2)본문)

국어번역문을 제출하면 출원서에 최초로 첨부한 외국어명세서등이 국어번역문에 따라 보정되는 효과를 갖는다(특허법42의3(5)본문). 이는 출원인이 출원서에 최초로 첨부한 외국어명세서등을 국어로 적은 명세서등으로 보정해야 하는 부담을 줄이기 위해, 출원인이 외국어명세서등과 동일한 내용으로 번역하여 제출한 국어번역문의 내용대로 명세서 보정 효과를 주는 것이다.

국어번역문은 외국어명세서등과 동일한 내용으로 출원인이 제출한 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 원문과 번역문의 신규사항 위반 판단의 기준이 된다.

2. 번역문 제출시 오기가 있는 경우 판단기준

(1) 원문 신규사항 위반 판단기준

외국어특허출원(외국어 국제특허출원도 포함한다)의 원문에 대한 신규사항 위반 여부 판단기준은 일반 출원의 신규사항 판단기준과 마찬가지로이다.

즉, 심사대상 명세서등에 기재된 내용이 외국어명세서등에 기재되어 있는 것으로 인정되는 사항 또는 외국어명세서등의 기재로부터 자명한 사항에 해당하는지를 판단한다.

또한, 외국어명세서등에 기재된 문장 등의 순서를 바꾸어 번역한 국어번역문을 제출하고 그 국어번역문의 순서대로 심사대상 명세서등이 보정되어도 외국어명세서등에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 추가되지 않는다면 원문 신규사항이 아니다.

(예1) 원문 신규사항이 되지 않는 예

외국어명세서등의 청구범위에 실시예 1, 실시예 2가

기재되어 있고, 심사대상 명세서등에는 실시예 2 부분이 없는 경우

(예2) 원문 신규사항이 되는 예

외국어명세서등의 「Ca」를 오역에 의해 「칼륨」으로 번역

외국어명세서등에는 Ca(칼슘)만 기재되어 있어, 심사대상 명세서등에 기재되어 있는 칼륨은 외국어 명세서등에 기재한 사항의 범위 내인 것으로 인정되지 않으므로 원문 신규사항이 된다.

(2) 번역문 신규사항 위반 판단기준

외국어특허출원의 명세서등의 신규사항 추가 여부 판단은 특별한 사정이 없는 한 국어번역문 범위 위반만 판단한다.

심사대상 명세서등의 보정이 제47조제2항 후단의 요건을 만족시키지 못한 경우, 즉 다음 1) 또는 2) 중 어느 하나의 경우에는 국어번역문 범위 위반 신규사항 추가 보정에 해당하여 거절이유(특허법47(2)후단, 특허법(62)(5))가 된다.

1) 오역정정이 없는 경우: 특허법 제42조의3제2항에 규정된 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아닌 사항이 심사대상 명세서등에 추가된 보정인 경우

2) 오역정정이 있는 경우: 오역정정에 의해 정정된 최종 국어번역문의 범위에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서등에 추가된 보정인 경우

3. 결론

번역문의 오기는 신규사항 판단에 영향을 미칠 수 있으며 나아가 권리범위에도 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 번역문 제출 전 오기가 있는지 여부를 검토하고, 번역문 제출 후 오역 정정(특허법제42의3)을 통해 오기를 바로잡는 등의 조치를 하여야 한다. ✕

이용관계 인정여부

- 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023다289508 판결 -

변리사 박현일

【사건의 개요】

원고는 1심 법원에 피고를 상대로 특허권 침해금지청구권부존재 확인청구의 소를 제기하였고, 1심 법원은 일부 승소판결을 하였다. 이에 대하여 피고가 특허법원에 항소를 제기하여 항소 기각심결을 받아 피고가 다시 대법원에 상고한 사건이다.

【이용관계 판단방법】

침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데(특허법 제98조), 이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 침해제품 등

이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해 제품 등 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다(대법원2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

【사실관계 및 법리 적용】

1. 사실관계 정리

피고의 정정발명의 받침대(구성요소 1)의 ‘관통형 축공’이 원고 제품들의 ‘금속원통기둥’과 실질적으로 동일하여 이용관계에 해당하는지 여부가 문제되었다.

구분	이 사건 정정발명	원고 제품
구성요소 1	관통형 축공이 형성된 받침대	금속원통기둥, 모터, 다각축을 포함하는 하부베이스
구성요소 2	축돌기를 포함하는 회전팬	회전팬 하면 중앙의 축돌기 하부에는 ‘다각홈’이 형성됨

2. 법리 적용 - ‘관통형 축공’이 ‘금속원통기둥’과 실질적으로 동일한지 여부(적극)

이 사건 정정발명의 ‘관통형 축공’은 ‘받침대 상면 중앙에 형성되어 축의 기능을 수행하면서, 회전팬 하면 중앙에 형성된 축돌기가 삽입되거나 분리될 수 있는 구멍으로 밑바닥이 막히지 않고 뚫린 형상을 가지는 것’이다. 회전팬(구성요소 2)의 ‘축돌기’는 ‘회전팬 하면 중앙에 형성되어 축의 기능을 수행하면서, 받침대 상면 중앙에 형성된 관통형 축공에 분리 가능하게 삽입 결합하는 부분으로 돌기 형상을 가지는 것’이다.

원고 제품들의 ‘금속원통기둥’은 하부베이스 상면 중앙에 형성되어 회전팬 하면 중앙에 형성된 축돌기가 삽입되거나 분리될 수 있는 구멍을 가지면서 축의 기능을 수행하는 파이프 형태의 구성요소로 그 자체의 윗면과

아랫면은 개방되어 있는 형상이다.

원고 제품들에서 ‘모터·다각축·다각홈’과 ‘금속원통기둥’은 수행하는 기능이 다른 별개의 구성요소이므로 모터 등이 금속원통기둥 하단에 배치되어 있다는 사실만으로 원고 제품들의 금속원통기둥이 밑바닥이 막혀있는 형상이라고 할 수는 없다.

원고 제품들의 ‘금속원통기둥’은 하부베이스 상면 중앙에 형성되어 축의 기능을 수행하면서 회전팬 하면 중앙에 형성된 축돌기가 삽입되거나 분리될 수 있는 구멍을 구비하고 있고 밑바닥이 막히지 않고 뚫린 형상이므로 이 사건 제1항 정정발명의 ‘관통형 축공’과 실질적으로 동일하다. 원고 제품들은 회전팬 하면 중앙에 형성된 축돌기가 하부베이스 상면에 형성된 ‘금속원통기둥’에 삽입된 경우 회전팬이 하부베이스 위에 회전 가

능하게 설치된다. 이처럼 원고 제품들은 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2를 포함하고 있다.

3. 결론

대법원은 원고 제품들이 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 원고 제품들 내에서 이 사건 제1항 정정발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 보아, 원심의 판단(원고 제품이 청구범위의 구성요소 1, 2를 그대로 포함하지 않아 침해가 성립하지 않는다는 판단)을 인정하지 않고, 원심 판결을 파기하여 사건을 특허법원에 환송하였다.

【판결의 의의】

이와 같이 대법원은 발명의 보호범위와 구성요소의 기능적 결합관계를 면밀히 검토하여, 원심의 판단 오류를 지적하고 사건을 재심리하도록 환송함으로써, 특허권 침해 판단에 있어 청구범위 해석의 중요성과 구성요소의 유기적 결합관계를 다시 한번 강조하였다. ✕

제품 포장 디자인의 법적 보호 가능성 및 부정경쟁 행위 판단 기준



- 서울중앙지방법원 2024.09.06. 선고 2023가합72583
부정경쟁행위금지 청구의 소 -

변리사 이경숙

1. 사건의 개요

원고 A사는 1992년부터 'C' 라는 멜론 맛 아이스크림 제품을 제조·판매해 온 회사로, 해당 제품의 포장

에 연녹색 바탕색과 특정한 디자인 요소를 사용해 왔다. 피고 B사는 2014년경 'D' 라는 멜론 맛 아이스크림을 출시하며, 원고의 제품 포장과 유사한 색상과 디자인을 사용하였다.

A사 제품 포장 (이 사건 포장)	B사 제품 포장 (피고 포장)
	

이에 대해 원고는 피고의 위와 같은 행위는 소비자에게 널리 인식된 상품표지에 해당하는 이 사건 포장을 모방한 것으로, i) 소비자에게 상품 출처의 오인 혼동을 초래하고(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 이하 '부정경쟁방지법' 제2조 제1호 (가)목), ii) 이 사건 포장의 식별력이나 명성을 손상하는 행위에 해당하며(동법 제2조 제1호 (다)목), iii) 원고의 상당한 투자와 노력의 성과를 침해하는 행위에 해당한다(동법 제2조 제1호 (파)목) 주장하며 피고의 제품 포장 사용 금지 및 해당 포장의 폐기를 구하는 소송을 제기하였다.

사용하는 것은 특정 기업이 독점할 수 없는 요소로 수요자가 색상만으로 출처를 인식하기도 어렵다. 또한 이 사건 포장의 제품명 강조 방식, 포장형태, 디자인 요소(제품명 배치, 과일 이미지 배치, 영어 문구, 줄무늬 등)은 모두 일반적으로 사용되는 방식으로 독창적이라 보기 어렵다. 따라서 이 사건 포장은 거래자나 수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 차별적 특징이 없어 국내에서 널리 인식된 상품표지로 보기 어려운 바, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (다)목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

2. 법원의 판단

가. 이 사건 포장이 상품표지로서 주지성 획득 여부- 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (다)목 부정경쟁행위 해당 여부

상품 포장에 사용할 수 있는 색상은 제한적이며, 특히 과일 맛 제품의 경우 해당 과일의 색을 사용하는 것이 일반적이므로, 연녹색을 멜론 맛 아이스크림 포장에

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목 부정경쟁행위 해당 여부

원고가 주장하는 이 사건 포장의 차별적 특징(바탕색, 포장지 모양 및 제품명 배치, 멜론 사진 등)은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속하므로 '법률상 보호할 가치가 있는 이익'으로 보기 어렵다. 또한 이 사건 제품의 재산적 가치를 형성하는 핵심적인 요소는 이 사건 제품 그 자체 또는 'C' 라는 상품명이지 이 사건

포장이라 보기 어렵다. 따라서 이 사건 포장은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에서 규정하는 '성과 등'에 해당하지 않는다.

다. 결론

따라서, 이 사건 포장은 그 자체만으로는 현저하게 개별화된 상품표지로서 주지성을 갖게 되었다고 보기 어려우며, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 성과 등에 해당한다 볼 수 없어 원고의 청구를 기각한다.

3. 시사점

이번 판결은 제품 포장의 법적 보호 가능성에 대한 법원의 엄격한 판단 기준을 보여준다. 특히, 공공영역에서 널리 사용되는 디자인 요소는 특정 기업이 독점할 수 없으며, 제품 포장이 보호받기 위해서는 단순한 색상, 폰트, 배치만으로는 부족하고, 명확한 식별력과 독창성이 필요함을 시사한다. 따라서 기업들은 향후 제품 포장 디자인을 보호받기 위해서는 단순한 색상이

나 형식적 요소를 넘어서는 명확한 브랜드 정체성과 차별화를 강조하는 전략을 마련하는 것이 중요할 것으로 보인다.

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

제호 YOU ME NEWS 등록번호 마 2606호 / 2025년 3월 14일 발행 제130호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 최현석 / 발행처: 유미특허법인

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 ©2025 유미특허법인

www.youme.com