

YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

지식재산권 관련 정보

기계 학습 관련 특허의 적격성 판단 - 美 CAFC의 판결 분석 · 1
특허청, 바이오 분야 특허 패스트트랙 시행 · 2
입체상표 권리범위에 대한 판단 기준 - 특허법원 2025. 2. 14. 선고 2024허12388 판결【권리범위확인(상)】 · 4
상표 공존동의제도 소개 · 6

이달의 판례

무권리자 출원에 대한 무효심판 청구인 적격의 판단 기준 - 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결【등록무효(특)】 · 8

YOU ME 소식

2025년 유미인상 수상식 거행 · 9
제11회 유미과학문화상 수상식 개최 · 9
YOU ME 변리사 동정 최원석 변리사 입사 · 10

지식재산권 관련 정보

기계 학습 관련 특허의 적격성 판단 - 美 CAFC의 판결 분석

변리사 한경화

미국 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 2025년 4월 18일 ‘리센티브 애널리틱스 대 팩스(Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp.)’ 사건에서 “단순히 일반적인 기계 학습(Machine Learning)을 새로운 데이터 환경에 적용하는 것은 특허를 받을 수 있는 발명이 아니다”라고 판시했다.

이번 사건은 리센티브 애널리틱스가 보유한 TV 라이브 이벤트의 네트워크 맵과 스케줄 생성에 기계 학습(ML)을 사용하는 기술에 대한 특허(미국 특허 번호 10,911,811/10,958,957/11,386,367/11,537,960)에 관한 것이다. 리센티브(원고)는 지난 2022년 11월 상기 4건의 특허를 근거로 팩스(피고)를 특허 침해로 제소하였다. 델라웨어 지방 법원은 미국 특허법 §101 위반(특허적격성 위배)로 해당 특허가 무효라며 청구를 기각했고, 리센티브 애널리틱스는 항소했다. CAFC은 1심 판결을 지지하여 원고 패소 판결을 내렸다.

판결의 판단 근거로, 미국 대법원의 주요 판례인 Alice 판례(Alice Corporation v. CLS Bank International) 및 Mayo 판례(Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.)가 인용되었다. Alice 판례는 미국 대법원이

2014년 컴퓨터 구현 발명의 특허 적격성에 대한 기준을 제시한 판결로서, Alice의 특허(에스크로 계좌를 이용해 제3자 간의 금융 거래를 중개하기 위한 컴퓨터 시스템)가 추상적 아이디어를 컴퓨터로 구현하는 것에 불과하며, 청구항에 추상적 아이디어를 ‘적용’ 하는 것 외에 ‘발명적 개념’이 없어 특허를 받을 수 없는 대상이라고 판결한 것이다. Mayo 판례는 특허를 받을 수 있는 대상과 받을 수 없는 대상의 경계를 설정한 2012년 미국 대법원 판결로서, 프로메테우스의 특허(환자의 특정 혈중 대사 물질 수치에 따라 약물의 최적 용량을 결정하기 위한 혈액 검사 방법)가 자연 법칙을 대상으로 하는 것이며, 청구항에 자연 법칙을 ‘적용’ 하는 것 외에 ‘발명적 개념’이 없으며 특허를 받을 수 없는 대상이라고 판결한 것이다.

CAFC은 리센티브의 특허가 Alice 판례의 1단계 테스트에서 ‘추상적 아이디어’를 대상으로 하고, Alice 판례의 2단계 테스트에서 ‘발명적 개념’이 결여됐다고 판단했다. 구체적으로, Alice 판례의 1단계 테스트에서, 원고의 청구항은 ‘라이브 이벤트 일정·네트워크 맵을 최적화한다’는 사업적 의사결정 절차를 컴퓨터로 수행할 뿐이고, 명세서는 “임의의 기존 기계 학습 기법(신경망, 결정트리, SVM 등)을 사용할 수 있다”고만 서술해, 기계 학습 기

술 자체의 구체적 개선을 제시하지 않는다고 판시했다. 또한, Alice 판례의 2단계 테스트에서, '실시간 업데이트', 'iterative training' 등은 기계 학습의 본질적·관례적 요소일 뿐, 기술적 진보를 입증할 추가적 요소가 없고, 단순히 사람의 수작업을 컴퓨터가 더 빠르고 효율적으로 수행하게 한 것만으로는 §101에 따라 특허 대상이 될 수 없다고 판시했다. CAFC은 1단계 테스트에서 특허를 받을 수 없다고 분류된 '추상적 아이디어'가 2단계 테스트에서 특허 적격성을 갖기 위해서는 '혁신적인 아이디어로 상당한(significantly more) 기술적 개선을 보여줘야' 하지만, 리센티브의 특허 청구항에는 이런 혁신이 없다고 밝혔다.

CAFC은 "기계 학습은 그 중요성이 점점 커지고 있는 급성장하는 분야로서 특허를 받을 수 있는 기술 개선으로 이어질 수 있다. 하지만 적용하는 기계 학습 모델에 대한 개선 사항을 제시하지 않고, 단지 일반적인 기계 학습을 새로운 데이터 환경에 적용하는 것을 주장하는 특허는 § 101에 따라 특허를 받을 수 없다"고 판시했다. '특허 출원 시, 단순히 새로운 사용 분야에 기계 학습을 적용하는 것을 넘어, 기술 자체의 혁신에 기여하는 구체적인 내용을 포함해야 한다'는 이번 CAFC의 판결은 빠르게 발전하는 AI 분야에서 특허 적격성을 판단하는 데 중요한 선례가 될 것으로 예상된다. ✕

특허청, 바이오 분야 특허 패스트트랙 시행

변리사 박지은

1. 개요

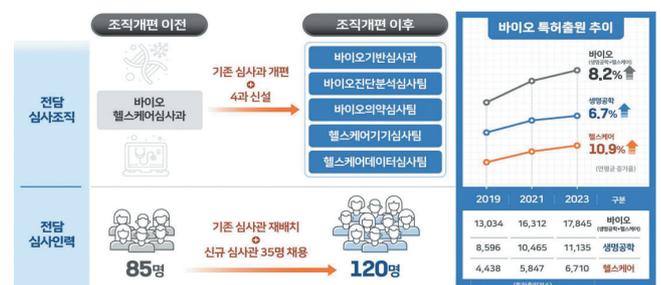
바이오 산업은 우리나라의 미래 핵심 성장동력으로 주목받고 있으며, 바이오 분야 기술은 2023년 산업통상자원부가 지정한 국가첨단전략기술에 속한다. 바이오 산업의 전세계 시장 규모는 2027년 기준 약 3조 3천억 달러에 이를 것으로 예상된다. 바이오 분야의 기술은 연구개발(R&D)에 많은 시간과 비용이 투입되는 반면, 소수의 핵심 특허만으로도 제품 상용화와 수익 창출이 가능하며, 장기간 시장을 선점할 수 있다는 점에서 특허의 중요성이 매우 크다. 최근 5년간 국내 바이오(생명공학 및 헬스케어) 분야의 특허출원은 연평균 8.2% 증가하여, 전체 특허 출원 증가율(2.3%)의 약 3.5배에 달하는 높은 성장세를 보이고 있다. 이에 따라, 기업들의 선제적·전략적 특허권 확보를 위하여 특허청의 신속한 심사가 요구되는 실정이다.

2. 특허청 바이오 분야 심사조직 개편

이에 대응하여, 특허청(청장 김완기)은 올해 2월에 민간의 바이오 분야 전문가 35명을 특허 심사관으로 채용한 바 있다. 이어 올해 3월에는 기존 '바이오헬스케어심사과'를 개편하고, 4과를 신설하는 등 전담 심사

조직을 확대·재편함으로써 보다 효율적이고 일관된 특허 심사 체계를 구축하였다.

새롭게 출범한 전담 심사조직은 '바이오기반심사과', '바이오진단분석심사팀', '바이오의약심사팀', '헬스케어기기심사팀' 및 '헬스케어데이터심사팀'으로 구성되어, 바이오 산업 생태계 전(全) 과정을 아우를 수 있도록 체계화되어 있다. 또한, 신규 채용된 35명의 심사관과 기존 각 심사국에 산재되어 있던 바이오 분야 심사관 85명이 전담 심사조직에 집중 배치되었다. 이와 같이 총 120명에 달하는 바이오 분야 심사관의 심사역



바이오 분야 조직개편 전·후

〈참고자료〉 특허청 보도자료 - 빠른 특허심사로 바이오 5대 강국 앞당긴다 (2025.3.10)

량을 결집시킴으로써, 협의심사 등을 통해 심사 품질을 높임과 동시에, 평균 18.9개월 소요되던 심사처리기간도 크게 단축될 것으로 기대된다.

3. 바이오 기술 관련 특허출원 - 우선심사신청 대상 지정 및 신청 요건 간소화

또한, 특허청은 지난 2월 「특허법」 제61조제2호, 특허법 시행령 제9조제1항제2호의3, 「실용신안법」 제15조, 실용신안법 시행령 제5조제2호의2 및 「특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시」(이하 ‘우선심사 고시’) 제4조제2호러목에 따른 바이오(생명공학) 기술 관련 특허출원 및 실용신안등록출원; 및 바이오(헬스케어) 기술 관련 특허출원 및 실용신안등록출원을 우선심사 신청 대상으로 지정하였다. 이를 통해 생명공학 기술 또는 헬스케어 기술과 직접 관련된 특허출원의 심사기간을 최대 2개월 이내로 단축하여, 국내 기업이 신속하게 권리를 확보할 수 있도록 지원하고 있다.

바이오(생명공학) 기술 관련 출원에 대하여 우선심사를 신청하기 위해서는, ① 생명공학 관련 특허분류(CPC)가 주분류로 부여되어야 하며, ② 생명공학 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산준비 중인 기업의 출원, 생명공학 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원 또는 「국가첨단전략산업법」에 따른 바이오 특성화대학(대학원)의 출원이어야 한다. 또한, 바이오(헬스케어) 기술 관련 출원에 대하여 우선심사를 신청하기 위해서는, ① 헬스케어 관련 특허분류(CPC)가 주분류로 부여되어야 하며, ② 헬스케어 관련 제품, 장치 등을 국내에서 생산하거나 생산준비 중인 기업의 출원 또는 헬스케어 기술 관련 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원이어야 한다.

위의 요건을 충족하는 경우, 우선심사신청서 및 우선심사신청설명서(우선심사 고시 제4조제2호러목에 따라 우선심사 신청임을 명시, 해당 출원이 생명공학/헬스케어 기술과 직접 관련된 출원에 해당하는 이유를 구체적으로 기재)와 함께 국내생산(준비)기업 여부 입증서류 또는 국가연구개발과제 수행 입증서류를 제출하며 우선심사를 신청할 수 있다. 기존에는 우선심사 신청 시 ‘자체 선행기술조사’를 필수 요건으로 하여 우선심사 신청 기업들에게 부담이 있었으나, 우선심사 고시 제4조제2호러목에 따라 우선심사를 신청하는 경우에는 자체 선행기술조사 요건이 제외되어, 우선심사 신청의 절차 및 요건

이 간소화되었다. 또한, 출원 발명을 실시하거나 실시준비중임을 입증하기 위해서 기존에는 사업자등록증을 반드시 제출해야 했으나, 기술이전계약서 등으로도 입증이 가능해졌다. 특히, 대학이나 공공연구기관의 경우, 기술이전계약서만으로 실시준비중임을 입증할 수 있게 되어 보다 손쉽게 우선심사 제도를 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

우선심사 고시 제4조제2호러목에 따른 바이오 기술 관련 특허출원의 우선심사는 2025년 2월 19일-2025년 10월 31일에 우선심사 신청된 출원을 대상으로 한 시적으로 시행되며, 2025년 11월에 시행 연장여부가 검토될 예정이다.

4. 맺음말

글로벌 바이오 산업에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 신속한 특허권 확보가 중요하며, 특히 기술이전을 주 사업으로 영위하는 국내 중소·벤처기업에게 특허가 기술의 가치를 판단받는 기준으로 작용한다. 이번 특허청의 바이오 심사 전담조직 확대 및 우선심사 제도 개선은 바이오 기업들이 특허를 신속하게 확보하고, 세계 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하는 실질적인 기반이 될 것으로 기대된다. ✕

〈참고자료〉

특허청 보도자료 - ‘빠른 특허심사로 바이오 5대 강국 앞당긴다’(2025.3.10.)

특허청 보도자료 - ‘바이오·첨단로봇·인공지능..첨단기술 우선심사 6개 분야로 확대’(2025.2.19.)

특허청 고시공고 - 첨단기술 관련 출원(바이오(생명공학) 기술)의 우선심사 대상 지정 공고, (2025.2.19.)

특허청 고시공고 - 첨단기술 관련 출원(바이오(헬스케어) 기술)의 우선심사 대상 지정 공고, (2025.2.19.)

입체상표 권리범위에 대한 판단 기준

- 특허법원 2025. 2. 14. 선고 2024허12388 판결 [권리범위확인(상)]

변리사 박민지

1. 사건의 개요

가. A사는 룩셈부르크에 본사를 둔 제과류 전문 무역 회사로, 독일의 유명 제과 브랜드 하리보(HARIBO)의 글로벌 유통 및 수출 업무를 담당하며, 1997년에 설립 되어 하리보의 곰 모양 젤리인 ‘골드베렌(Goldbären)’ 을 포함한 젤리 및 캔디류를 전세계에 공급하고 있다. A사는 2016년 곰 젤리의 입체 형상을 국내에 입체상표 로 등록했다.

A사의 등록입체상표



나. A사는 2022년 9월경 B사를 포함하여 국내에서 곰 젤리를 유통하는 업체들에게 상표권 침해를 주장하며 판매중단을 요구하는 내용증명을 발송했다.

다. B사는 젤리, 캔디, 초콜릿 등으로 구성된 CONFECTIONERY STORE 브랜드 ‘위니비니(Weeny Beeny)’ 를 운영하는 국내 식품회사로, 자사에서 판매하는 곰 모양 젤리 제품이 A사의 등록상표 권리 범위에 포함되지 않음을 확인받기 위해, 2023년 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구했다.

B사의 곰 모양 젤리 제품



라. 심판청구인인 B사는 확인대상표장(B사 제품)인 곰 모양 젤리가 단순한 젤리의 일반적인 형상으로, 디자인 적 사용에 불과하며, 상품의 형상을 보통으로 사용하는

방법으로 표시한 표장(상표법 제90조 제1항 제2호)에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장하였다.

이에 대해 피청구인 A사는 등록상표의 주지저명성, 상품의 동일성, 사용 형태의 유사성을 고려할 때 확인 대상표장(B사 제품)은 상표로서 사용된 것이며, 등록상표와 유사하므로 권리범위에 포함된다고 주장하였다. 또한 등록상표는 사용에 의해 식별력을 취득하였고, 확인대상표장은 젤리의 일반적인 형상으로 보기 어려워 상표법 제90조 제1항 제2호에 따른 상표권 효력 제한 대상이 아니라고 주장하였다.

2. 특허심판원 및 특허법원의 판단, 대법원 상고

가. 특허심판원(2023당831) → 기각 심결 (B사의 젤리는 A사의 등록권리범위에 속함)

특허심판원은 A사의 등록입체상표와 B사의 확인대상표장이 모두 곰 모양을 입체적으로 표현하고 있으며, 팔과 다리의 위치, 얼굴의 비중 등에서 외관상 유사하다고 판단하였다. 일반 수요자나 거래자가 이들 표장을 시간과 장소를 달리하여 전체적으로 관찰할 경우, 세부 차이보다는 지배적인 인상이나 모티브를 기준으로 기억하는 것이 통상적이므로, 양 표장은 유사한 인상을 준다고 보았다.

또한, A사의 등록상표는 사용에 의해 식별력을 취득한 입체상표이며, B사의 확인대상표장 역시 자타상품의 출처를 표시하기 위한 상표로 사용된 것으로 판단하였다. 이에 따라, 해당 표장은 상표법 제90조 제1항 제2호(상품의 보통명칭·형상)에 해당하지 않는다고 보았다.

특허심판원은 B사의 표장이 단순히 디자인 요소로 활용될 수 있다고 하더라도, 자타상품의 출처를 표시하기 위한 상표로 사용된 경우에는 상표로서 기능을 인정해야 한다고 명시하였다. 특히, B사의 확인대상표장은 A사의 등록상표와 외관상 모티브 및 지배적인 인상에서 매우 유사하며, 해당 제품이 별도의 포장 없이 ‘유기농

곰모양 구미'로 광고, 판매되고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, B사의 주장은 받아들이기 어렵다고 판단하여 기각 심결을 내렸다.

나. 특허법원(2024허12388) → 인용 판결 (심결 위법, B사의 젤리는 A사의 등록권리범위에 속하지 않음)

반면, 특허법원은 원고(B사)의 제품이 다양한 형태의 젤리로 구성되어 있으며, 별도의 표장(Weeny Beeny, )이 부착된 포장에 담겨 판매되고 있다는 점에 주목하였다. 특히, B사는 젤리의 “모양”을 직접 표기하는 방식으로 판매하는 젤리를 구분하고 있는 점, A사의 등록상표 출원 이전부터 국내 시장에는 다수의 업체들이 곰 모양 젤리 제품을 유통해 왔으며, 각 제품에는 고유의 문자상표가 표시되어 자타상품 식별이 가능했던 점을 고려하였다. 또한, 피고(HARIBO) 역시 다양한 젤리를 판매하며 모든 제품에 “HARIBO”라는 문자상표를 함께 사용해온 점 등을 종합해 볼 때, 일반 수요자가 곰 모양 젤리 자체를 피고(HARIBO)의 출처로 인식한다고 보기 어렵다고 판단하였다. 이에 따라, 확인대상 표장인 곰 모양 젤리는 단순히 디자인 요소로 사용된 것이며, 상표로 사용되지 않았다고 판시하였다.

아울러, 특허법원은 A사의 등록입체상표와 B사의 확인대상표장이 모두 곰의 형상을 표현한 점은 인정하나, 등록상표의 권리범위는 단순한 ‘곰 모양 젤리’라는 모티프 일반이 아닌 입체상표의 구체적 표현방식에 한정된다고 보았다. 양 표장은 곰의 형상, 귀, 팔, 다리 위치 등 일부 공통점이 있으나, 전체적인 형태의 표현정도, 표정, 자세, 윤곽선, 배의 무늬 등에서 차이가 존재하여 외관상 동일하지 않다고 판단하였다. 또한, 두 표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭, 관념될 수는 있으나, 이는 일반적인 통칭에 불과하므로 호칭, 관념의 유사성만으로 상표 전체가 유사하다고 볼 수 없다고 하였다.

결국, 특허법원은 특허심판원의 심결이 위법하다고 보아 이를 취소하고, B사의 확인대상표장은 A사의 등록상표 권리범위에 속하지 않는다고 판단하여, 소극적 권리범위확인심판 심결취소소송에 대한 인용 판결을 내렸다.

현재 A사는 해당 판결에 불복하여 대법원에 상고를 제기한 상태이다.

3. 본 판결의 시사점

본 판결은 확인대상표장이 상표로서 사용되었는지 여부와 입체상표(3차원적인 입체 형상 자체 또는 입체 형상에 기호·문자 등이 결합된 형태)의 권리범위가 쟁점이 된 사안으로, 다음과 같은 점에서 의의가 있다.

우선, 입체상표의 유사 여부 판단은 단순히 모티프나 형상이 동일하거나 유사하다는 사정만으로 이루어져서는 안되며, 세부적인 구성 요소 및 구체적인 표현 방식이 유사한 경우에 한해 유사하다고 보아야 한다는 점을 명확히 판시하였다는 점에서 주목할 만하다. 또한, 상품의 출처에 관한 오인, 혼동 가능성 판단에 있어, 단순한 형상 유사 여부만 고려하는 것이 아니라 실제 사용 실태 전반(포장 형태, 판매 방식, 별도의 문자상표 표시 등)을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다는 기준을 제시하였다는 점에서 실무상 중요한 시사점을 제공한다.

한편, 본 사안은 특허심판원과 특허법원이 상반된 판단을 내린 사안으로, 현재 대법원에 상고되어 최종적인 법적 판단은 확정되지 않은 상태이다. 향후 대법원의 판결은 입체상표의 권리범위 해석과 관련한 중요한 선례로 작용할 가능성이 높아, 그 법리적 판단에 주목할 필요가 있다. ✕

상표 공존동의제도 소개

변리사 최유진

1. 서론

상표법은 상품과 서비스의 출처를 표시하여 소비자 혼동을 방지하고, 공정한 경쟁 질서를 유지하는 것을 목적으로 한다. 그러나 현실적으로 동일하거나 유사한 상표를 서로 다른 주체가 채택하여 사용하고자 하는 경우가 빈번히 발생한다.

이로 인해 상표 간 충돌을 방지하기 위해 선등록(선출원) 상표와 동일하거나 유사한 후출원 상표는 원칙적으로 등록을 거절하는 방식이 채택되어 왔다. 그러나 시장이 복잡해지고 상표권자 간 이해관계가 다양해지면서 상표권자 간 합의에 기반한 상표 공존동의제도의 필요성이 제기되었다.

2. 상표 공존동의제도의 의의

상표 공존동의제이란, 선등록 상표권자가 후출원 상표의 등록이나 사용에 명시적으로 동의하면 원칙적인 거절 이유가 있더라도 예외적으로 등록을 허용하는 제도이다. 이는 상표권자 간 협의를 통해 불필요한 권리 분쟁을 막고, 공존 가능한 상표의 등록을 확대하는 데 목적이 있다.

3. 한국의 상표 공존동의제도 도입 및 주요 내용

과거 한국에는 상표 공존동의가 인정되지 않아 상표권자 간 합의가 있더라도 우회적 방법으로 유사 상표를 등록해야 하는 불편함이 존재하였다. 그러나 2024년 상표법 개정으로 상표 공존동의제도가 공식 도입되었다.

(1) 주요 내용

선등록 상표권자의 동의가 있으면 동의 범위 내에서 후출원 상표의 등록을 허용한다(상표법 제34조 제1항 제7호 단서, 제35조 제6항).

(2) 공존동의서 제출 요건

가. 시기적 요건

- 공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출

이 가능하다(상표법 시행규칙 제26조의 2①).

- 출원서 또는 의견서 제출 시 공존동의서를 제출하지 못했거나 보정이 필요한 경우에는 출원공고 결정 전후의 보정 가능 기간(상표법 제40조, 제41조 참조) 내에 보정서와 함께 제출할 수 있다(상표법 시행규칙 제26조의 2②).

나. 실체적 요건

- 공존동의서에는 후출원 상표의 출원인 및 선등록 상표권자의 성명(법인명), 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 공존동의를 받는 출원상표의 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항이 기재되어 있어야 한다.

다. 공존동의 대상

- 후출원 상표의 지정상품 전부 또는 일부에 대한 공존동의를 가능하다.
- 공존동의와 관련된 등록(출원)권이 다수인 경우 다수의 등록(출원)번호를 기재할 수 있으며, 각 건 별로 지정상품의 범위를 달리하여 기재할 수 있다.

(3) 공존동의서의 효과

- 종전에는 동일하거나 유사한 선등록(선출원) 상표가 존재하는 경우, 권리자 간 합의 여부와 무관하게 후출원상표의 등록이 일률적으로 거절되었으나, 공존동의제도 도입 후에는 권리자 간 실질적인 합의가 이루어진 경우, 심사관이 실제 소비자 혼동 우려 등을 판단하여 최종 등록 여부를 결정한다.

- 선등록 상표권자의 동의를 받아 등록되는 후출원 상표는 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정된다.

- 공존동의에 의해 등록된 상표권의 존속기간을 갱신하는 경우 공존동의서를 다시 제출할 필요가 없다.

- 후출원상표가 등록된 이후, 동일·유사한 상표를 선등록 상표권자가 출원하는 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요하다. 따라서 공존동의 협의 시에 미리 이에 대한 합의를 해두는 것이 바람직할 것이다.

- 선등록상표 및 선등록 상표권자의 동의에 의해 등록되는 출원상표 모두 등록원부에 공존동의와 관련된 상표임이 표기되며, 관련 등록번호도 함께 표기된다. 다만, 그 이후의 변동사항은 반영되지 않는다.

(4) 공존동의 관련 조항

- 공존동의서를 보정서에 첨부하여 제출하는 경우 요지변경이 아닌 것으로 본다(상표법 시행규칙 제33조 제5호).

- 상표 공존동의에 의해 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다는 조항이 신설되었다(상표법 제119조 제1항 제5호의 2).

(5) 공존동의서가 인정되지 않는 경우

- 기한, 지역의 제한, 법률효과의 일부 배제 등의 조건이 있는 공존동의서는 인정되지 않는다. 다만, 특허청에서는 당사자 간의 계약 내용까지는 관여하지 않으므로 계약서에 조건을 기재할 수는 있다.

- ‘향후 출원되는 상표 일체에 대한 동의’ 등 포괄적 공존동의서는 인정되지 않는다.

- 표장이 동일하면서 지정상품이 동일한 상표는 선등록 상표권자 본인도 등록받을 수 없는 상표에 해당하므로 이에 대한 공존동의서는 인정되지 않는다(상표법 제34조 제1항 제7호 단서 참조).

- 상표법 제34조 제1항 제7호(선출원에 의한 타인의 등록상표) 및 제35조 제1항(선출원상표)이 아닌 타 거절이유에는 공존동의서가 인정되지 않는다.

- (지리적표시) 단체표장, (지리적표시) 증명표장, 업무표장 출원은 표장의 특성상 양도 및 사용권 설정 등이 엄격히 제한되고 있는 등 공존동의의 취지에 맞지 않으므로 공존동의제가 적용되지 않는다.

4. 공존동의제도의 위험요소

상표 공존동의는 상표권자 간 합의일 뿐, 소비자 혼동을 완전히 막지 못할 수 있다는 위험이 있다. 또한, 공존동의서가 금전적 거래 수단으로 악용되거나 무분

별한 상표등록을 야기할 수 있다. 따라서 제도적 안전장치와 철저한 관리가 필요하다.

5. 주요 외국의 공존동의제도

미국의 경우 상표권자 간 공존동의서를 제출하는 경우 등록 허용이 가능하다. 다만, 심사관은 실제 소비자 혼동 가능성에 대해 독자적으로 판단이 가능하다.

유럽연합(EU)의 경우 유사한 선행상표의 존재는 상대적 거절 이유이므로, 선등록 상표권자가 이의신청을 하지 않으면 등록이 자동으로 거절되지 않는다. 따라서 공존동의서 제출이 필수는 아니나, 실무적으로는 분쟁 예방과 권리관계의 명확화를 위해 자주 활용된다. 다만, 공존동의서가 제출되었더라도 소비자 혼동 가능성이 명백하다면 등록이 거절될 수도 있다.

중국의 경우 공존동의서가 법적 근거로 명시되어 있지는 않으나 실무상 제한적으로 인정된다. 다만, 동일하거나 극히 유사한 상표 및 상품인 경우 소비자 혼동 가능성 및 공익 보호 측면에서 등록이 제한될 수 있다.

일본의 경우 이전에는 유사한 선등록 상표가 있으면 당사자 간 합의가 있더라도 ‘양도 후 재양도’ 방식 등으로 우회 등록을 해야 했으나, 2024년 4월 1일 시행된 상표법 개정을 통해 공식적으로 공존동의제도를 도입하였다. 또한, 개정법에서는 소비자 혼동을 방지하기 위해 한 쪽의 상표권자가 상대방에게 혼동방지표시를 요구할 수 있도록 명문화하였다.

6. 결론

한국의 상표 공존동의제도의 도입은 상표권자 간 자율적 권리조정과 국제적 흐름에 부합하는 긍정적 변화로 판단된다. 그러나 향후 제도의 안정적 정착을 위해서는 제도의 남용을 방지하고 소비자 혼동 방지를 위한 세부적 기준 마련과 심사례 축적 등의 노력이 필요할 것으로 보인다. ✕

무권리자 출원에 대한 무효심판 청구인 적격의 판단 기준

- 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결【등록무효(특)】

변리사 강진호

【사건의 개요】

본 사건은 “정풍량 제어 방법”에 관한 특허(특허번호 생략)에 대해 무권리자의 출원임을 이유로 등록무효 심판이 청구된 사건이다. 원고는 본인이 해당 발명의 진정한 발명자이고, 출원인은 원고의 권리를 무단으로 출원했다고 주장하며 특허법 제133조 제1항 제2호에 따른 등록무효 심판을 제기하였다. 이에 대해 특허심판원은 청구인 적격이 없다는 이유로 심판청구를 각하했고, 특허법원도 기각 판결로 이를 유지하였으며, 대법원 역시 원심 판단에 법리 오해가 없다고 보고 상고를 기각하였다.

【무권리자의 출원에 대한 특허무효 사유 및 청구인 적격 판단 시점】

1. 무권리자의 출원에 대한 특허무효 사유 (특허법 제133조 제1항 제2호)

-정당한 권리가 아닌 자가 출원한 특허는 무효 사유가 된다.

-다만, 이 사유를 이유로 무효심판을 청구할 수 있는 사람은 그 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 또는 심사관에 한정된다(특허법 제133조 제1항 전문).

2. 청구인 적격 판단 시점

-심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지 여부는 심결당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결 등 참조).

【사실관계 정리 및 법리 적용】

1. 사실관계

본원 특허는 “정풍량 제어 방법”에 관한 것으로, 원고는 해당 발명의 발명자임을 주장하며, 제3자인 소외인이 무권리자임에도 불구하고 특허를 출원해 등록 받은 것이라 주장하였다. 피고는 해당 소외인이 피고의 직원

이었고, 원고와 피고 사이에 묵시적 권리이전 합의가 있었음을 근거로, 출원이 정당하다고 반박하였다.

즉, 원고가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 ‘정당한 권리자’로서, ‘무효심판의 청구인 적격’을 가지는지가 쟁점이 되었다.

2. 법리 적용

대법원은 원고가 발명의 완성과 함께 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 가졌을 수 있으나, 피고의 주장과 마찬가지로 원고와 피고 사이의 묵시적 합의에 따라 소외인(피고의 직원)에게 권리가 적법하게 이전되었다고 판단하였다. 따라서, 이 사건 심결 당시, 원고는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 정당한 권리자에 해당하지 않아 특허법 제133조 제1항 전문이 정한 무효심판 청구인 적격을 갖추지 못하였다고 판단하였다.

3. 소결

따라서, 원고의 정당 권리자임을 이유로 한 무효심판 청구는 부적법하여 무효사유 판단 없이 각하되는 것이 정당하다고 판단하여 상고를 기각하였다.

【판결의 의의】

본 판결은 무효심판 청구인의 적격 및 그 판단 시점을 명확히 한 사례이다. 특히, 무권리자 출원에 대한 무효심판 청구에 있어 청구 적격자는 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’ 또는 ‘심사관’으로 한정되며, 그 적격 여부는 ‘심결 시점’을 기준으로 판단함을 재확인한 판결로 평가할 수 있다. 본 판결을 통해 발명의 창작자라 하더라도 해당 권리가 적법하게 제3자에게 이전된 경우에는 더 이상 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서 무효심판을 청구할 수 없음을 분명히 알 수 있다. ✕

2025년 유미인상 수상식 거행

올해 22회째를 맞이한 유미인상 수상식이 있었다. 올해 유미인상은 직원들의 추천과 심사위원들의 심사에 의해 수상자를 선정하였다.

수상자들에게는 포상금과 휴양시설 무료이용권이 주어진다. 참고로 유미인상은 경영 혁신 부문, 협동 부문, 봉사 부문으로 구분하여 2004년부터 시행해 오고 있다.



제11회 유미과학문화상 수상식 개최



제11회 유미과학문화상 수상식이 2025년 4월 30일에 개최되었다. 유미과학문화상은 과학의 성과를 널리 알리기 위해 노력하는 분들을 격려하도록 유미특허법인에서 출자한 유미과학문화재단에서 제정한 상이다. 유미과학문화상은 과학 저작물을 집필하신 분이나 과학연구모임, 과학도서 독서모임 등 과학을 이해하고 널리 알리는 데 남다른 노력을 기울인 개인과 단체에 대해 수여하고 있다. 올해 유미과학문화상 시상식에는 정운찬 전 국무총리, 조희연 전 서울시 교육청 교육감, 목성호 특허청 차장, 노윤선 서울대 학부대학 학장, 조울래 전 창의재단 이사장, 이재성 한국교양기초교육원 원장 등 40여명이 참석하였다.

올해의 유미과학문화상 수상자로는 이중원 서울시립대 교수가 선정되었다. 이중원 교수는 과학철학과 과학사 분야에서 탁월한 연구 성과를 이루었으며, 나노기술, 인공지능(AI), 빅데이터 등 첨단과학기술의 윤리적·사회적 쟁

YOU ME 소식

점을 연구하며 학문 사이의 경계를 허물고 새로운 지평을 열었다. 또 과학기술의 사회적 수용과 가치 창출에 크게 기여한 공로를 인정받았다. 올해 수상자 내역은 다음과 같다.

- 유미과학문화상

이중원 서울시립대 철학과 교수

- 독서지도상

과학기술정보통신부 장관상: 정형식 하나고 교사

특허청장상: 허수진 경북 영동고 교사, 신현식 충남 부여여중 교사

한편, 올해 우수과학도서에는 뇌과학을 중심으로 다양한 학문을 융합해 인간의 본질과 사회적 연결성을 탐구한 미국 노스이스턴대 석좌교수 리사 팰드먼 배럿의 「이토록 뜻밖의 뇌과학」이 선정되어 전국 1000여개 고등학교에 무상 배포되었다.

이처럼 유미과학문화재단은 과학의 성과가 널리 알려져서 누구나 잘 살 수 있는 사회를 구현하고자 노력하고 있다. 시상식 내용 등 자세한 사항은 유미과학문화재단 홈페이지(www.youmeacademy.org)에 나와 있다.

YOU ME 변리사 동정

최원석 변리사 입사

2025년 2월부터 최원석 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

☒ 최원석 변리사 프로필

- 학력: 서울대학교 건설환경공학부 (2021)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2019)

제호 YOU ME NEWS 등록번호 마 2606호 / 2025년 9월 5일 발행 제131호 / 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