



YOU ME NEWS

YOU ME NEWS Contents

지식재산권 관련 정보

진보성 결여를 이유로 한 1군의 발명 위배 거절의 이유 및 극복방안 · 1
제품 포장 디자인의 법적 보호 가능성 및 부정경쟁 행위 판단 기준 - 서울고등법원 2025. 8. 21. 선고 2024나2052176 부정경쟁행위금지 (항소심) · 3

중국 유전자가위 특허 판결을 통해 바라본 중국 우선권 판단의 기준 · 5

YOU ME 변리사 동정 유정훈 변리사 입사 · 6

이달의 판례

[특허_조세] 한국법인이 외국법인에 지급하는 국내 미등록 특허권의 사용대가가 대한민국 세무서의 과세대상인 국내원천소득에 해당되는지 여부 - 대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 판결 【정정거부처분 취소】 · 7

지식재산권 관련 정보

진보성 결여를 이유로 한 1군의 발명 위배 거절의 이유 및 극복방안

변리사 주동국

특허법에서는 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하기 위해 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 1군 발명에 대해서만 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 단일성 요건을 규정하고 있다. 이하에서는 특허 등록 요건으로서의 단일성, 특히 진보성 결여를 이유로 한 1군 발명 위배 거절 이유 및 극복 방안에 대해 알아본다.

1. 관련 규정

-특허법 제45조(1특허출원의 범위)

① 특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.

-특허법시행령 제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건)

특허법 제45조 제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

2. 단일성 판단방법

(1) 방법 1

특허 심사기준(지침서)에 따르면 단일성은 원칙적으로 아래의 절차로 판단된다.

①	제1발명 특정 및 기술적 특징 확정 제1발명을 정하고, 선행기술과 비교하여 개선되는데 실질적인 작용을 하는 “특별한 기술적 특징”을 확정
②	제2발명 특정 및 기술적 특징 확정 제2발명을 정하고, 선행기술과 비교하여 개선되는데 실질적인 작용을 하는 “특별한 기술적 특징”을 확정
③	제1발명과 제2발명이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는지 확인 ① 및 ② 각각에서 확정된 “특별한 기술적 특징”들이 상호 동일하거나 상응하는지 여부를 판단하여 양 발명 간에 기술적인 상호 관련성이 있어 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는지 여부를 확인

(2) 방법 2

심사 실무의 편의 상 각 발명들 간의 공통되는 특징을 먼저 찾고, 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것인지 여부를 판단한 후, 공통되는 특징이 선행기술에 비하여 개선되지 않았다면 단일성이 없는 것으로 판단할 수도 있다.

3. 진보성 결여를 이유로 한 1군 발명 위배 거절 이유가 발생하는 경우

청구항에 기재된 발명들 간에 공통되는 특징은 있으나, 해당 공통 특징에 의한 진보성이 인정되지 않는 경우 진보성 결여를 이유로 한 단일성 거절이유가 발생할 수 있다.

**예시*

[청구항 1]

프레임 형상(A) + 방열 구조(B)

[청구항 2]

프레임 형상(A) + 센서 배치(C)

프레임의 형상(A)은 공통되는 사항이고, 방열 구조(B)와 센서 배치(C)는 서로 다른 기술적 과제를 해결하는 것으로서 상호관련성이 없는 것으로 가정한다.

예를 들어, 전술한 판단방법 2에 의하면, 먼저 청구항 1항과 2항에서 공통되는 특징을 프레임의 형상(A)으로 특정할 수 있다. 이때, 프레임의 형상(A)이 선행기술에 비해 개선된 것이 아니라면, 청구항 1항에 따른 발명과 청구항 2항에 따른 발명은 선행 기술에 비해 개선된 특징을 서로 공유하지 않으므로, 기술적으로 상호관련성이 없어 단일성 위반(1군 발명 위배)으로 판단될 수 있다. 즉, 청구항에 기재된 발명들의 서로 공통되는 특징에 진보성이 결여되었음을 이유로 1군 발명 위배 거절이유가 발생할 수 있다.

4. 극복 방안

청구항에 기재된 발명의 어떠한 구성이 핵심인지에 따라 거절이유 극복 방안이 달라질 수 있다. 상기 예시를 바탕으로 살펴보면 아래와 같다.

(1) 프레임의 형상(A)이 핵심 특징인 경우

하나의 출원 내에서 보정서/의견서(예: 프레임의 형

상에 관련된 세부 사항을 청구항에 한정, 프레임의 형상이 선행기술들과 차이가 있음을 반박)를 통해 프레임의 형상(A)에 대해 진보성을 주장하여 대응할 수 있다. 프레임의 형상(A)에 관련하여 진보성이 인정될 경우, 각 청구항은 선행기술에 비해 개선된 특징을 공통적으로 포함하므로, 1군 발명에 해당되는 것으로 보아 단일성이 인정될 수 있다.

(2) 방열 구조(B) 및 센서 배치(C)가 핵심 특징인 경우

방열 구조(B) 및 센서 배치(C)에 대해 진보성이 인정되더라도, 이들은 기술적으로 상호관련성이 없기 때문에, 청구항 1항에 따른 발명과 2항에 따른 발명은 1군 발명에 해당되지 않는 것으로 보아 단일성 거절이유는 극복되지 않을 수 있다.

따라서, 방열 구조(B) 및 센서 배치(C) 중 어느 하나에 대해 분할 출원을 진행하고, 원출원의 청구범위에서는 분할 출원된 사항을 삭제하여 단일성 거절이유에 대응하는 것이 바람직하다. 원출원 및 분할 출원에서 각각의 특징에 대해 진보성을 주장할 수 있다.

5. 결론

진보성 결여를 이유로 한 1군 발명 위배(단일성) 거절이유가 발생한 경우, 발명의 핵심 특징이 무엇인지에 따라 대응 방안이 달라질 수 있다. 따라서, 선행기술과 차별화되는 발명의 특징을 명확하게 특정한 후 해당 특징이 청구항들에 공통적으로 포함될 수 있는지 여부에 따라 적절한 대응 방안을 결정하는 것이 바람직하다. ✕

제품 포장 디자인의 법적 보호 가능성 및 부정 경쟁 행위 판단 기준

— 서울고등법원 2025. 8. 21. 선고 2024나2052176

부정경쟁행위금지(항소심)

변리사 이경숙

1. 사건의 개요

원고(A사)는 1992년부터 'C' 라는 멜론 맛 아이스크림 제품을 제조·판매해 온 회사로, 해당 제품의 포장에 연녹색 바탕색과 특정한 디자인 요소를 일관되게 사

용해 왔다. 피고(B사)는 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 소비자들에게 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)를 주장하며 피고의 제품 포장 사용 금지 및 해당 포장의 폐기를 구하는 소송을 제기하였다.

1심 판결의 요지

서울중앙지방법원은 2024.9.6. 선고 2023가합72583 판결에서 원고의 청구를 기각하였다. 1심 법원은 '과일 맛 제품의 특성상 해당 과일의 색을 포장에 사용하는 것이 일반적이며, 연녹색을 멜론 맛 아이스크림 포장에 사용하는 것은 특정 기업이 독점할 수 없다'

고 보았다. 또한, '이 사건 포장의 제품명 강조 방식, 포장형태, 디자인적 요소(제품명 배치, 과일 이미지 배치, 영어 문구, 줄무늬 등)들은 업계에서 일반적으로 사용되는 방식으로, 이 사건 포장의 이미지 자체만으로 특정 출처로 인식되지 않는다'고 보아 원고 청구 기각 판결을 내렸다.

2. 서울고등법원의 판단

서울고등법원은 1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다.

가. 이 사건 포장에 '국내에 널리 인식된 상품표지' 인지 여부

법원은 연녹색 바탕, 중앙의 굵은 글씨의 제품명(검은 글자·흰색 외곽선), 좌우의 과일·제품 사진, 제품명 아래의 영문 문구와 노란 줄무늬 등 개별 요소만 떼어 보면 업계에서 흔히 쓰이는 표현에 속하나, 그 개별

요소들이 종합된 이미지가 일체로서 특징적인 인상을 형성해왔다고 보았다.

특히, ▲2004년경 이후부터 현재까지 이 사건 포장의 상기 개별요소들이 포함된 포장을 지속적으로 사용해 온 점, ▲2014년 이후 10년 이상 현 포장을 유지한 점, ▲경쟁 제품들과 비교했을 때 동일한 조합의 포장이 보이지 않는 점, ▲매출·수상·협업·광고를 통해 이 사건 포장의 이미지가 지속적으로 노출된 점, ▲2,000명 대상 소비자 설문조사에서 이 사건 포장의 높은 인지도·연상 결과가 확인된 점 등을 종합해 보면, 이 사건 포장은 그 전체로서 현저하게 개별화된 상품표지로 국내에 널리 인식되어 있다고 판단하였다.

나. 상품표지의 유사 여부

법원은 양 포장 사이에 제품명·상호의 표기, 바탕색의 톤감, 좌우 이미지의 세부 배치, 서체 및 노란 줄무늬 위치 등에 있어 미세한 차이가 있음은 인정하였다.

그러나, ▲피고 포장의 바탕색이 이 사건 포장의 연녹색 계열의 바탕색과 상당히 유사하고, ▲직사각형 포장의 긴 면 중앙에 세 글자의 제품명을 크게 두고, 좌우에 과일 이미지를 배치한 구성이 공통되며, ▲양 상품의 제품명의 첫 글자와 전체 글자수가 동일하고 굵은 검은색 글씨에 흰색 테두리를 사용한 인상이 유사하며, ▲첫 글자의 파란색 사각형 배치도 동일한 점 등을 종합할 때, 일반 수요자의 관점에서 전체적인 외관이 매우 유사하다고 판단하였다.

다. 상품 주체의 혼동가능성 여부

법원은 바(bar)형 아이스크림 제품은 가격이 저렴하고, 소비자가 여러 제품이 한꺼번에 진열된 냉동고에서 포장의 전체적 인상에 의존하여 구매하기 쉬운 거래 실정에 놓여 있다고 보았다. 또한 ▲실제 온라인 후기에서 피고 제품을 이 사건 제품으로 오인, 구매한 사례가 다수 확인되는 점, ▲이 사건 설문조사에서도 응답자의 79.2%가 ‘포장지 전반적인 구성의 유사성’ 등으로 인해 양 제품을 혼동하거나 같은 회사 제품으로 오인할 가능성이 있다고 응답한 점 등을 근거로, 일반 수요자 입장에서 피고 제품을 원고 제품과 동일 출처 또는 밀접한 관계가 있는 제품으로 오인·혼동할 우려가 타당하다고 판단하였다.

라. 결론

법원은 위와 같은 가), 나), 다)의 판단을 종합하여, 피고가 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지(이 사건 포장)와 유사한 포장을 사용하여 소비자로부터 하역금 상품 주체를 혼동하게 하는 행위를 하였으며, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 결론 내렸다.

이에 따라 피고는 원고에 대하여 해당 포장(피고 포장)을 사용하거나 이를 사용한 아이스크림 제품을 제조, 판매, 수출 등을 하여서는 아니되며, 보관 중인 해당 포장을 폐기할 의무가 있다고 판결하였다.

3. 시사점

이번 서울고등법원 판결은 식품 업계에 만연했던 따라하기 전략에 중요한 변화를 예고했다. 포장을 구성하는 개별 요소가 흔하더라도 그것이 결합된 ‘전체적인 종합 이미지’의 브랜드 가치를 인정한 이례적인 판결이기 때문이다. 이는 오랜 투자와 노력을 통해 획득한 차별적 이미지가 법적 보호 대상이 될 수 있음을 명확히 하였다.

이번 판결은 디자인이나 상표권만으로 막기 어려웠던 모방 행위에 대해 부정경쟁방지법의 보호 범위를 확장했으며, 향후 기업들이 R&D 투자를 통한 브랜드 독창성 확보 노력이 중요함을 강조했다. ✕

중국 유전자가위 특허 판결을 통해 바라본 중국 우선권 판단의 기준

변리사 손다솜

1. 들어가는 글

최근 베이징지식재산권법원이 중국특허 CN 104 854241 B(PCT/US2013/032589 기초 중국 진입 특허; 이하 “대상특허”)에 대해 국가지식재산국(CNIPA)의 ‘특허 유지’ 결정을 취소하고 재심리를 명령하는 1심 판결을 선고했다.

대상특허는 CRISPR-Cas9의 원천특허로 평가되던 CVC 그룹(미국 UC버클리 연구팀)의 특허로, 이번 판결에서 법원은 중국 특허에서의 우선권 인정 기준을 제시한 바, 이에 대해 알아본다.

2. 배경

(1) CRISPR-Cas9이란?

CRISPR-Cas9은 세균의 면역 시스템을 응용한 유전자가위 기술로, 특정 유전자를 삽입, 제거, 수정할 수 있어 질환 치료, 농업, 신약개발 등 다양한 분야에서 핵심적인 도구로 활용되고 있다. 한편, CRISPR-Cas9의 필수 요소인 PAM(Protospacer Adjacent Motif)은 CRISPR-Cas9이 표적 유전자 서열을 인식하여 절단하게 하는 서열이다.

아래 CNIPA의 결정 및 법원 판결에서, 우선권주장 기초출원의 CRISPR-Cas9 시스템에는 PAM에 대한 기재가 없고 우선권주장출원에만 PAM이 기재된 경우에, 두 선후출원의 발명이 동일한 주제(발명)인 것으로 볼 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

(2) 원핵세포와 진핵세포

진핵세포는 동물, 식물, 곰팡이 등에서 발견되는 세포로, DNA를 포함하는 핵 및 다양한 세포소기관을 갖춘 복잡한 구조를 갖는 반면, 원핵세포는 핵이나 기타 막성 세포소기관이 없는 단순한 구조를 갖는 세포로, 주로 세균 등 미생물에서 발견된다.

이러한 차이로 인해, 아래 CNIPA의 결정 및 법원 판결에서, 원핵세포에 대한 적용 가능성이 입증된 CRISPR-Cas9 시스템이 진핵세포에 대한 적용 가능성도 인정받을 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

3. CNIPA 제562593호 결정 (특허 유지)

CNIPA는 무효청구를 기각하고 대상특허를 유효로 유지한 바,

대상특허의 우선권주장의 기초출원 (US 61/652086; 2012.05.25. 출원; 이하 “P1”)이 CRISPR-Cas9의 적용 가능성을 충분히 개시했다고 보았으며, PAM에 관한 기재가 없다고 하여 필수적 특징이 결여된 것이라고 볼 수 없다고 판단했다.

결과적으로 CNIPA는, 대상특허가 CRISPR-Cas9의 실현 가능성을 충분히 기재한 P1을 기초로 한 합리적 확장에 해당하므로 P1과 동일 주제에 관한 것이라고 보고, 대상특허의 P1에 대한 우선권이 유효하다고 판단하였다.

4. 베이징지식재산권법원 판결 (심결 취소 및 재심리 명령)

그러나 법원은 CNIPA의 결정을 취소하고 재심리를 명령했다.

그 주요 근거 중 하나가 된 우선권 인정 여부에 대해,

1) 우선권의 심사는 기술수단뿐만 아니라 기술효과를 포함하여, 청구항 및 명세서 기재를 종합적으로 고려해야 하며,

2) 후출원이 기술안 또는 기술효과 측면에서 우선일 이후의 기술적 기여를 포함하는 경우, 후출원은 기초출원과 동일한 주제인 것으로 볼 수 없어 우선권을 인정할 수 없다는 판단 기준을 개시하였다.

상기 기준에 따라 법원은, 진핵세포에서의 적용 가능성과 관련하여 P1 문헌이 시험관(*in vitro*) 실험만을 개

시하고, 진핵세포에서의 실험은 전혀 개시하지 않았으므로, CRISPR-Cas9이 진핵세포에서도 작동할지는 예측할 수 없다고 보았다. 또한 PAM에 관하여는, P1에 PAM에 관한 어떠한 기재도 없고, 그 기능과 필요성은 P1 출원일 이후에야 밝혀진 사실이라고 보았다.

이에 따라 법원은 진핵세포에서의 CRISPR-Cas9 적용 및 PAM의 기능은 P1 출원일 이후의 기술적 기여에 해당한다고 보고, 대상특허와 P1은 동일한 주제에 관한 것이 아니라고 보아, 대상특허의 P1에 대한 우선권이 유효하지 않다고 판시했다.

5. 시사점

해당 판결은 1심 판결로, 향후 항소심 등에 따라 결론이 달라질 수 있다. 그럼에도 불구하고 이번 판결은 중국 특허실무에서 우선권 인정 요건을 구체적으로 정의한 점에서 의미가 있다.

즉, 단순히 기술 개념이 동일하다는 이유만으로는 기초출원과 우선권주장출원이 동일한 발명에 관한 것이라고 볼 수 없고, 기초출원 단계에서 실제 효과가 입증되지 않는다면 우선권주장출원에 기재된 기술은 우선일 이후의 기술적 기여로 간주되어 우선권이 인정되지

않을 수 있다는 것이다.

이는 특히 기술적 효과가 특허성 판단의 핵심 요소가 되는 바이오 분야에서, 초기 출원 시점부터 단순히 기술 개념만 제시하는 것으로는 불충분하고, 해당 기술의 효과를 뒷받침할 수 있는 구체적인 실험 데이터를 포함시키는 것이 우선권 방어 측면에서 중요하다는 것을 보여준다. ✕

참고자료:

1. CNIPA 제562593호 결정문
2. 隆诺律师事务所 2025.9.18.자 기사
(https://www.bjpaa.org/news/shownews.php?id=9806&utm_source=chatgpt.com)
3. 더바이오 2025.9.30.자 기사
(<https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18506>)

YOU ME 변리사 동정

유정훈 변리사 입사

2025년 10월부터 유정훈 변리사가 YOU ME 특허법인에 합류하여 업무를 시작하였다.

☒ 유정훈 변리사 프로필

- 학력: 한양대학교 기계공학부 (2023)
- 경력: 변리사 시험 합격 (2022)

[특허_조세]

한국법인이 외국법인에 지급하는 국내 미등록 특허권의 사용대가 가 대한민국 세무서의 과세대상인 국내원천소득에 해당되는 지 여부

- 대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 판결【정정거부처분 취소】

변호사 박성인

【사건의 개요】

본 사건은, 한국법인인 S사(원고)가 미국법인인 A사의 미국에 등록된 특허권(이하 ‘국내 미등록 특허권’)에 대한 2014 사업연도분 사용료(이하 ‘이 사건 사용료’)에 대하여 납부한 원천징수분 법인세의 환급을 구하는, 정정청구에 대한 이천세무서장(피고)의 거부처분에 대하여, 그 취소를 구하는 사건이다. 원고는, 특허권의 속

지주의 원칙상 ‘국내 미등록 특허권’에 대한 ‘이 사건 사용료’는 원천징수분 법인세의 대상인 국내원천소득이 아니라고 주장한 것으로 보인다. 이에 대해 원심법원(수원고등법원)은 원고의 청구를 인용하였으나, 대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원(수원고등법원)에 환송하는 판결을 하였다.

【한국법인이 외국법인에 지급하는 국내 미등록 특허권에 대한 사용료가 국내원천소득에 해당하는지 여부】

대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약 (약칭 ‘한미조세협약’)

제14조

사용료

(4) 본 조에서 사용되는 “사용료”라 함은 다음의 것을 의미한다.

(a) 문학·예술·과학작품의 저작권 또는 영화필름·라디오 또는 텔레비전 방송용 필름 또는 테이프의 저작권, 특허, 의장, 신안, 도면, 비밀공정 또는 비밀공식, 상표 또는 기타 이와 유사한 재산 또는 권리, 지식, 경험, 기능(기술), 선박 또는 항공기(임대인이 선박 또는 항공기의 국제운수상의 운행에 종사하지 아니하는 자인 경우에 한함)의 사용 또는 사용권에 대한 대가로서 받는 모든 종류의 지급금

제6조

소득의 원천

이 협약의 목적상 소득의 원천은 다음과 같이 취급된다.

(3) 제14조(사용료) (4)항에 규정된 재산(선박 또는 항공기에 관해서 본조(5)항에 규정된 것 이외의 재산)의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 동 조항에 규정된 사용료는 어느 계약국내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동 계약국 내에 원천을 둔 소득으로 취급된다.

제2조

일반적 정의

(2) 이 협약에서 사용되거나 이 협약에서 정의되지 아니한 기타의 용어는, 달리 문맥에 따르지 아니하는 한, 그 조세가 결정되는 계약국의 법에 따라 내포하는 의미를 가진다. 상기 규정에도 불구하고 일방 계약국의 법에 따른 그러한 용어의 의미가 타방 계약국의 법에 따른 용어의 의미와 상이하거나, 또는 그러한 용어의 의미가 어느 한 계약국의 법에 따라 용이하게 결정될 수 없는 경우에 양 계약국의 권한있는 당국은 이중과세를 방지하거나 또는 이 협약의 기타의 목적을 촉진하기 위하여 이 협약의 목적상 동 용어의 공통적 의미를 확정할 수 있다.

구 법인세법(2015. 12. 15. 법률 제13555호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제93조 (국내원천소득)

외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.

8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리·자산 또는 정보(이하 이 호에서 “권리등”이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우 그 대가 및 그 권리 등을 양도함으로써 발생하는 소득. 다만, 소득에 관한 이중과세 방지협약에서 사용지(使用地)를 기준으로 하여 그 소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리 등에 대한 대가는 국내 지급 여부에도 불구하고 국

내원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 “특허권등”이라 한다)는 해당 특허권등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다.

가. 학술 또는 예술상의 저작물(영화필름을 포함한다)의 저작권, 특허권, 상표권, 디자인, 모형, 도면, 비밀스러운 공식 또는 공정(工程), 라디오·텔레비전방송용 필름 및 테이프, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리

나. 산업상·영업상·과학상의 지식·경험에 관한 정보 또는 노하우

【사실관계 정리 및 법리 적용】

1. 사실관계

한국법인인 S사(원고)가 미국법인인 A사와 미국법인인 A사의 ‘국내 미등록 특허권’에 관하여 전 세계 사용라이선스를 체결하여 ‘이 사건 사용료’를 지급하고, 이천세무서장(피고)에게 그에 따른 원천징수분 법인세를 납부하였다. 이후, 한국법인인 S사(원고)는 이천세무서장(피고)에게 원천징수분 법인세의 환급을 구하는 경정청구하였는데, 이천세무서장(피고)은 위 경정청구를 거부하였고, 한국법인인 S사(원고)가 위 경정청구의 거부처분에 대하여 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였다.

한국법인인 S사(원고)는 이천세무서장(피고)를 상대로, 특허권 속지주의에 근거하여, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항 제a호의 특허의 ‘사용’은 특허권이 등록된 국가 내에서만 특허발명을 실시하는 형태를 의미하므로, ‘국내 미등록 특허권’에 대한 ‘이 사건 사용료’는 원천징수대상이 되는 국내원천소득이 아니라고 주장하였다.

이천세무서장(피고)은 ‘사용’의 의미는 특허권 자체를 사용하는 것이 아니라 그 특허권의 대상이 되는 제조방법·기술·정보 등(이하 ‘특허기술’)을 사용한다는 의미이고, 이에 따라 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문이 한미조세협약의 문맥에 반하는 것이 아니어서, 미국법인인 A사의 ‘국내 미등록 특허권’에 대한 ‘이 사건 사용료’는 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문에 따

라 국내원천소득에 해당하므로 원천징수분 법인세는 환급의 대상이 아니라고 반박하였다.

즉, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항 제a호 중 ‘특허의 사용’과 관련하여, 이른바 ‘국내 미등록 특허권’의 ‘사용’을 해당 기술을 제조·판매에 활용하는 ‘사실상 사용’으로 볼 것인지, 아니면 ‘특허권 등록국에서의 수입·판매 등 특허발명의 실시’로 볼 것인지가 쟁점이 되었다.

2. 법리 적용

대법원은,

i) 한미조세협약은 ‘사용’의 의미를 별도로 정의하고 있지 않다, ii) 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항 제a호의 특허 ‘사용’의 의미를 특허권이 등록된 국가 내에서만 특허발명을 실시하는 형태로 해석할 만한 한미조세협약의 문맥을 찾기 어렵다, iii) 이에 따라 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문은 한미조세협약의 문맥에 반한다고 볼 수 없다, iv) 그러므로 한미조세협약 제2조 제2항 전문에 따라 ‘사용’의 의미는 조세가 결정되는 계약국인 우리나라의 법에 따라 해석하여야 하는데, v) 이와 관련하여 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문은 ‘국내 미등록 특허권’이 국내 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다고 규정한다, vi) 여기서 ‘사용’은 독점적 효력을 가지는 특허권 자체를 사용하는 것이 아니라 그 특허권의 대상이 되는 제조방법·기

술·정보 등(이하 ‘특허기술’)을 사용한다는 의미로 보아야 한다, vii) 따라서 ‘국내 미등록 특허권’의 특허기술이 국내에서 사용되었다면 그 대가인 사용료 소득은 국내원천소득에 해당한다고 보아야 한다고 판단하였다.

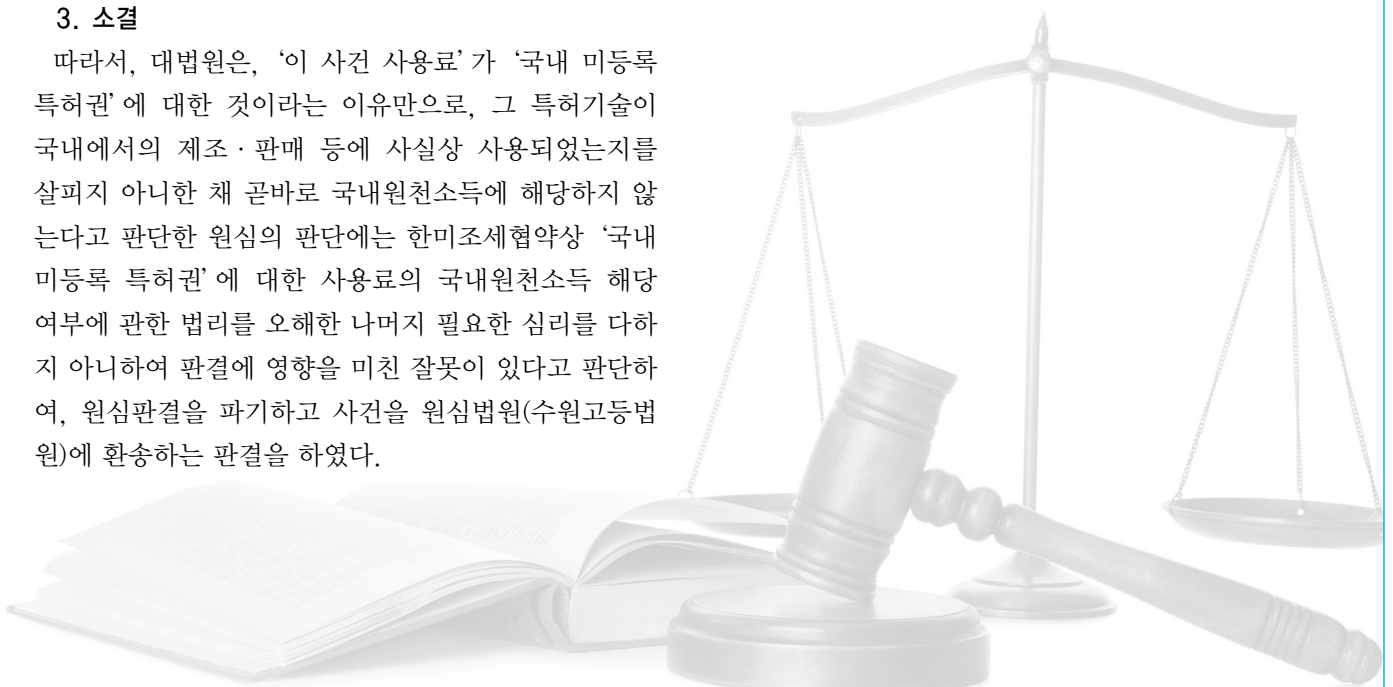
대법원은, 위와 같은 판단과 함께, 특허권 속지주의에 기초하여 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항의 특허의 ‘사용’의 의미를 ‘특허권의 효력이 미치는 국가 내에서의 실시’로 해석하면서 ‘국내 미등록 특허권’의 국내 사용을 관념할 수 없다고 본 대법원 1992. 5. 12. 선고 91누6887 판결, 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결, 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2013두9670 판결, 대법원 2018. 12. 27. 선고 2016두42883 판결, 대법원 2022. 2. 10. 선고 2018두36592 판결, 대법원 2022. 2. 10. 선고 2019두50946 판결, 대법원 2022. 2. 24. 선고 2019두47100 판결 등을 이 판결의 견해와 배치되는 범위 내에서 모두 변경하였다.

3. 소결

따라서, 대법원은, ‘이 사건 사용료’가 ‘국내 미등록 특허권’에 대한 것이라는 이유만으로, 그 특허기술이 국내에서의 제조·판매 등에 사실상 사용되었는지를 살피지 아니한 채 곧바로 국내원천소득에 해당하지 않는다고 판단한 원심의 판단에는 한미조세협약상 ‘국내 미등록 특허권’에 대한 사용료의 국내원천소득 해당 여부에 관한 법리를 오해한 나머지 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하여, 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원(수원고등법원)에 환송하는 판결을 하였다.

【판결의 의의】

본 판결은, 이와 배치되는 기존 대법원 판결을 모두 변경하고, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항 제a호 중 ‘특허의 사용’과 관련하여, 이른바 ‘국내 미등록 특허권’의 ‘사용’을 해당 기술을 제조·판매에 활용하는 ‘사실상 사용’으로 해석함으로써, 한국법인이 외국법인에 지급하는 ‘국내 미등록 특허권’에 관한 사용료에 대한 대한민국 국세청의 과세 처분에 정당성을 부여하였다는 점에서 의의가 있다. 향후 이와 관련하여 대한민국 국세청에 상당한 세수 효과가 발생할 것이라 기대된다. ✕



제호 YOU ME NEWS 등록번호 마 2606호 / 2025년 11월 25일 발행 제132호 / 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