YOU ME NEWS

YOU ME NEWS *Contents*

지식재산권 관련 정보
유명 브랜드 가방, 지갑 리폼 행위에 대한 소진이론 적용 여부 – 대법원 2024다311181 상표권침해금지 등 · 1
젠틀몬스터 vs 블루엘리펀트, 디자인 모방의 대가 · 3

해외 단신
의약품 특허의 에버그리닝 전략과 제약산업의 과제– 머크(Merck)사의 키트루다(Keytruda) 사례로 본 특허 방벽의 경계와 시사점 – · 5

YOU ME 소식 초거대계산반도체 전략연구단, 권리화시장검증 교류회 개최 · 7

이달의 판례
선택발명의 신규성 · 진보성 판단기준 – 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10979 판결【등록무효(특)】· 8
입체상표의 권리범위 –상표적 사용과 디자인적 사용의 차이를 중심으로 – 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결【권리범위확인(상)】· 10

지식재산권 관련 정보

유명 브랜드 가방, 지갑 리폼 행위에 대한 소진이론 적용 여부 – 대법원 2024다311181 상표권침해금지 등

변리사 김지수

소진이론에 따르면 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도하는 행위 등에 미치지 않는다. 그러나, 상표권이 소진된 상품에 관하여도, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하여 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우에는 소진이론의 예외가 적용되어 상표 침해에 해당할 여지가 있다는 것은 확립된 판례의 태도이다. 이와 관련하여, 최근 원래의 상품과 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 한 '리폼 행위'에 대하여, 리폼 제품이 거래시장에서 유통되지 않고 오직 개인적 용도로 사용되는 한, 리폼 과정에서 이루어진 상표 표시 행위 등이 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않으므로 상표권의 침해에 해당하지 않는다는 대법원 판결이 내려졌다. 이에 대하여 이하에서 알아본다.

1. 사안의 배경사실 및 경과

원고는 핸드백, 지갑 등을 지정상품으로 하는 등록상표를 보유하고 있으며, 해당 등록상표들은 1896년경 창안된 이래 원고의 가방, 지갑 등 상품에 사용되어 국내외에 널리 알려지게 된 소위 '명품 브랜드' 상표에 해당한다.

피고는 가방, 지갑 등의 수선 및 제작업을 영위하는 자('리폼업자')로서, 2017년경부터 2021년경까지 등록상표가 외부에 프린트되어 있는 원고 가방을 가방 소유자로부터 건네받아, 이를 해체, 분해하고 그 원단이나 부품 등을 원자재로 이용하여 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 다른 가방과 지갑('이 사건 리폼 제품')을 제작하여 기존의 가방 소유자에게 인도하였다.

1심, 2심에서, 법원은 피고에 대하여 상표의 침해를 인정하였다. 이 사건 리폼 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 '상품'에 해당한다고 보았으며, 상품의 동일성을 해할 정도로 가공하여 신상품을 생산하고 등록상표를 그 신상품에 표시하였으므로, 소진이론이 적용되지 않아 등록상표를 상표로 사용하는 것에 해당하는 것으로 보았다. 또한 상품의 가공을 업무로 하는 자인 피고가 타

인으로부터 주문을 받아 원고의 상품을 리폼하면서 원고의 등록상표를 표시하는 행위는 자신이 하는 '업무에 관련된 상품'이고 그 무단표시는 '업무와 관련한' 상표의 사용에 해당하므로, 위와 같은 행위에는 상표법이 적용되어야 한다고 보았다.

그러나 대법원은 원고의 상표권 침해를 부인하여 원심의 판결을 파기하였다.

2. 대법원 판결 내용

대법원은 리폼업자가 소유자로부터 개인적 사용을 목적으로 한 리폼 요청을 받아 그에 따른 리폼 행위를 하고 리폼 제품을 소유자에게 반환한 경우 리폼업자가 리폼 제품에 상표를 표시하는 행위 등은 원칙적으로 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않아 상표권 침해가 성립하지 않는다고 보았다.

대법원이 리폼 행위를 소유자의 '개인적 사용'으로 보아 상표권 침해가 성립하지 않는다고 판단한 구체적인 근거는 다음과 같다.

i) 리폼의 정도가 리폼 전 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르러 실질적으로 새로운 제품을 생산한 것으로 평가될 수 있다면 상표권 소진 원칙은 적용되지 않으나, 리폼 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인적 용도로만 사용되는 한, 리폼 과정에서 이루어진 상표 표시 행위 등은 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않는다. 리폼 전 제품을 리폼 제품으로 변형·가공하는 일련의 리폼 행위 역시 소유권 행사의 자유로서 정당화될 수 있다.

ii) 개인적 사용을 목적으로 한 소유자의 리폼 행위를 허용하는 이상, 이를 소유자가 스스로 리폼 행위를 하는 경우로만 한정할 이유가 없다. 리폼 작업에는 상당한 시간과 노동, 전문성과 기술력이 요구되어 소유자가 스스로 리폼 행위를 하기 어려운 경우도 많다. 이러한 현실을 외면한 채 소유자가 스스로 하는 리폼 행위만 허용하고 제3자를 통한 리폼 행위는 금지한다면, 소유자에게 허용된 리폼 행위의 자유는 실질적으로 보장되지 못한 채 형식적인 선언에 그칠 우려가 있다.

iii) 소유자의 개인적 사용을 위한 요청에 따른 리폼업자의 리폼 행위가 비록 업으로 이루어진다 하더라도, 이는 소유자가 리폼의 목적을 달성하기 위해 자신의 소유권을 행사하는 과정에서 소유자의 요청에 따라 이루어지는 것이고, 그 결과물 역시 소유자의 개인적 사용 영역으로 귀속된다. 소유자와 리폼업자 사이의 거래는 거래시장에서 유통되는 상품의 거래라기보다는 궁극적으로 소유자의 개인적 사용 영역으로 흡수되는 거래로 평가할 수 있다.

그러나, 대법원은 리폼업자의 리폼 행위라고 하더라도 다음과 같은 경우에는 여전히 '상표의 사용'에 해당하여 상표권 침해가 성립할 수 있다고 보았다.

실질적으로는 리폼업자가 일련의 리폼과정을 지배·주도하면서 리폼 제품을 생산·판매하는 등 이를 자신의 제품으로서 상거래에 제공하여 거래시장에서 유통되게 하였다고 평가할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 리폼업자의 리폼 행위에 수반되어 이루어진 상표 표시 행위 등이 상표법상 '상표의 사용'에 해당하여 상표권 침해가 성립할 수 있다.

소유자의 리폼 요청 경위와 내용, 리폼 제품의 목적, 형태, 개수 등에 관한 최종적 의사 결정의 주체, 리폼업자가 수령한 대가의 성격, 리폼 제품에 제공된 재료의 출처, 그 재료가 리폼 제품에서 차지하는 비중, 리폼 제품의 소유관계 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 소유자가 개인적 사용을 위한 목적이 아니라 상거래에 제공하여 거래시장에서 유통되게 할 목적으로 등록상표가 표시된 상품에 대한 리폼 행위를 요청하는 등 상표권 침해행위를 할 것을 알았거나 알 수 있었는데도 리폼업자가 리폼 서비스를 제공하는 등의 방법으로 그 행위에 관여하였다면, 그는 상표권 침해에 따른 공동의 법적 책임을 부담할 수 있다.

3. 시사점

대법원 판례는 리폼업자에 의해 이루어진 가방, 지갑 등의 리폼 행위에 있어 설령 상품의 가공의 정도가 동일성을 넘어서 실질적으로 새로운 제품을 생산한 것이라고 하더라도, 리폼 제품이 거래시장에 유통하기 위함이 아닌 가방, 지갑의 소유자의 개인적 용도로만 사용되는 한 이를 상표법상 상표의 사용이 아닌 것으로 보아 상표권 침해를 인정하지 않았다. 또한 소유자의 요청에 따른 리폼업자의 리폼 행위가 비록 대가를 받고 업으로 이루어진다고 하더라도, 소유자의 개인적 사용을 목적으로 리폼 행위를 하는 경우라면, 그 결과물 역시 소유자의 개인적 사용 영역으로 귀속한다는 판단기준을 정립하였다.

본 대법원의 판례는 동일성을 해할 정도에 이르러 실질적으로 새로운 제품을 생산한 것이라면 소진이론의 예외가 적용된다고 보아왔던 기존의 소진이론에서 더 나아가, 실질적으로 동일성을 넘어선 가공행위가 이루어졌더라도 오직 개인적 용도로만 사용되거나, 개인적 사용 영역에 귀속할 수 있는 범위의 행위라면 이를 여전히 소유권의 행사 범위 내로 보았다는 점에서 의미가 있다.

그럼에도 불구하고, 대법원의 판례는 리폼 요청 내용, 제품의 목적, 리폼 제품에 제공된 재료의 출처 등을 종합적으로 고려하여 리폼 제품이 거래시장에서 유통되게 하였다고 평가할 만한 특별한 사정이 있는 경우 등에는 리폼업자의 리폼 행위에서 이루어진 상표 표시 행위에 대해 상표권 침해가 성립할 수 있다고 판단하고 있다. 나아가, 상표권 침해행위를 할 것을 알았거나 알 수 있었는데도 리폼업자가 리폼 서비스를 제공하는 등의 방법으로 그 행위에 관여하였다면 상표권 침해 성립 또는 상표권 침해에 따른 공동 법적 책임을 부담할 여지가 있음을 분명히 밝히고 있다.

따라서, 대법원 판례의 취지를 이해하여 설령 유사한 사안에 해당하더라도 리폼 행위의 주문 과정 및 목적, 가공 내용 등을 종합적으로 판단하여 상표권의 침해 해당여부가 결정되어야 함을 유의할 필요가 있다.

젠틀몬스터 vs 블루엘리펀트, 디자인 모방의 대가

변리사 노지혜

지난 2월, 유명 아이웨어 브랜드 '젠틀몬스터'의 제품 디자인을 베껴 대량 판매한 혐의로 '블루엘리펀트'의 대표가 구속되었다.

'블루엘리펀트'는 2019년에 설립된 국내 아이웨어 브랜드로, 저가의 다양한 제품을 출시하여 '가성비 젠틀몬스터'로 불리울 만큼, 그간 제품 디자인과 매장 콘셉트가 '젠틀몬스터'와 유사하다는 지적이 제기되어 왔다.

'젠틀몬스터'는 '블루엘리펀트'가 자사 인기 제품들의 형태와 부속품, 매장 연출 등을 지속적으로 모방했다고 주장하며 법적 대응에 나섰고, 검찰은 '블루엘리펀트' 측 관계자들을 부정경쟁방지법 위반 혐의로 기소하였다.

이에 '블루엘리펀트'는 "안경이 인체공학 구조상 유사한 형태를 가질 수밖에 없다는 특수성"을 강조하며 부정경쟁행위가 아니라는 점을 어필했지만, 결국 '젠틀몬스터'의 제품 사진을 찍어 짝퉁을 만들고, 매장 분위기, 안경 케이스까지 모방한 모든 정황이 고려되어 상품 형태 모방으로 형사 처분을 받게 되었다.

▲ 블루엘리펀트가 모방한 파우치와 젠틀몬스터가 2021년 공개한 파우치 출처: TIN뉴스

그동안 패션 · 잡화 · 아이웨어 업계에서는 제품 수명이 짧고 신제품 출시 속도가 빠르다는 이유로, 개별 제품마다 디자인권을 확보하는 것이 현실적으로 쉽지 않다는 인식이 있었다. 실제로 많은 브랜드들이 법적 권리화보다는 출시 속도, 마케팅, 유통력, 브랜드 팬덤으로 경쟁해 왔다. 그러나 이번 사건은 등록 여부와 별개로, 일정한 조건 아래에서는 제품 형태 자체도 보호의 대상이 될 수 있음을 다시 확인시켰다.

모방여부의 판단 방식 역시 주목할 부분이다. 검찰은 3D 스캐닝 등 정밀 비교를 통해 제품 간 유사성을 분석하였다. 과거에는 "느낌이 비슷하다", "업계에서 흔한 디자인이다", "누가 봐도 다른 브랜드다"와 같은 감각적 언어가 분쟁의 중심에 있었다면, 이제는 수치화된 비교와 객관적 데이터가 판단의 무게를 더하고 있다는 의미다. 앞으로 디자인 분쟁은 더 이상 이미지 몇 장을 놓고 여론으로 다투는 시대가 아닐 수 있다.

이번 사건은 후발 브랜드 기업들에게 적지 않은 메시지를 준다. 시장에서는 종종 선도 브랜드가 트렌드를 만들고, 후발 브랜드가 이를 대중화하는 구조가 반복된다. 가격 접근성을 높이고 소비자 선택지를 넓힌다는 측면에서 이러한 흐름 자체를 모두 부정적으로 볼 수는 없다. 그러나 특정 브랜드의 대표 제품 형태, 패키지, 매장 분위기, 커뮤니케이션 방식까지 결합적으로 닮아가기 시작하면 이야기는 달라지며 이번 사건과 같이 책임을 피할 수는 없을 것이다.

선도 브랜드 기업에게도 시사점이 있다. 제품 외형, 패키지, 공간 디자인 등을 지식재산권 보호의 관점에서 다층적으로 관리해야 한다.

'젠틀몬스터'와 '블루엘리펀트' 사건은 어느 한 회사의 승패로만 끝날 문제가 아니다. 이 사건은 한국 소비재 시장이 이제 '빠르게 따라 만드는 경쟁'에서 '고유한 것을 만들어 지키는 경쟁'으로 이동하고 있음을 보여준다. 그리고 그 변화 속에서 기업들이 다시 고민해야 할 질문은 분명하다.

무엇을 권리로 확보하고 지켜낼 수 있는가.

의약품 특허의 에버그리닝 전략과 제약산업의 과제

– 머크(Merck)사의 키트루다(Keytruda) 사례로 본 특허 방벽의 경계와 시사점 –

변리사 김지현

【관련 배경 및 특허 전략의 개념】

1. 배경

글로벌 제약사 머크(Merck & Co.)의 면역항암제 '키트루다(Keytruda, 성분명 펨브롤리주맙)'는 암세포의 면역 회피 기전을 무력화하는 PD-1 억제제로, 현재 19개 이상의 종양 적응증에 사용되며 현재 단일 품목 세계 1위의 상업적 의약품으로 군림하고 있다. 키트루다를 보호하는 핵심 원천 물질 특허는 미국 시장을 기준으로 2028년에 만료될 예정이다.

막대한 잠재적 매출의 급감을 방어하기 위해 오리지널 제약사는 핵심 물질 특허 만료 이후에도 후발 업체의 진입을 지연시키기 위한 고도화된 수명 연장, 이른바 에버그리닝(Evergreening) 전략을 전개한다. 머크는 키트루다 최초 승인 이후 전 세계에 다수의 후속 특허를 출원하여 미국 내 독점권을 최소 2042년까지 연장할 수 있는 거대한 특허 방벽을 구축하였다.

제형의 변경, 용법 및 용량의 조절, 2차 병용 요법 특허의 병렬적 출원을 통한 이른바 특허 방벽 구축이 혁신에 대한 정당한 보상인지, 의료 접근성을 저해하는 시장 왜곡인지에 대한 논쟁이 국제적으로 심화되고 있다.

2. 에버그리닝(Evergreening) 전략

제약산업에서 에버그리닝이란 오리지널 신약의 물질 특허 또는 핵심 특허 만료가 임박한 시점에, 동일한 유효성분을 전제로 제형, 투여경로, 용법·용량, 병용요법, 적응증 등을 새롭게 권리화하여 실질적인 독점기간을 연장하는 전략이다. 이러한 전략이 언제나 부정되어야 하는 것은 아니다. 실제로 개량발명이 환자 편의성, 복약순응도, 안전성 또는 제조 효율성에 실질적인 개선을 제공한다면 일정한 특허보호는 충분히 정당화될 수 있는 영역이다. 그러나 FDA(미국 식품의약국)는 2021년 USPTO(미국특허청)에 보낸 서한에서, post-approval changes(허가 후 변경)에 대한 특허출원이 경우에 따라 에버그리닝으로 기능하여 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁을 부당하게 지연시킬 수 있다고 우려한 바 있다.

3. 특허 방벽(Patent Thicket) 전략

특허 방벽이란 하나의 의약품을 둘러싸고 다수의 후속 특허가 중첩·병렬적으로 축적되어 경쟁사의 진입을 어렵게 만드는 구조를 의미하는 개념이다. FDA는 계속출원(continuation application)이 동일 제품의 여러 측면에 대한 다수 특허를 형성하여 특허 방벽을 만들 수 있고, 이로 인하여 제네릭과 바이오시밀러의 승인 또는 출시가 지연될 수 있다고 설명하였다. 특히 바이오의약품 분야에서는 실제 출시가 특허소송으로 늦춰지는 경우가 많은데 이러한 지연은 특허 방벽에 의한 소송비용·불확실성·시간지연이 경쟁제한 효과로 전환되기 때문이다.

【주요 쟁점】

1. 제형 변경 메커니즘과 특허법적 진보성의 딜레마

단일클론항체(mAb)인 펨브롤리주맙을 기존 정맥주사(IV)에서 피하주사(SC) 제형으로 전환하는 것은 단순한 투여 경로 변경을 넘어선 고도의 제제 공학적 기술이다. 머크가 개발한 피하주사 제형 '키트루다 클렉스

(MK-3475A)'는 히알루로니다제(Hyaluronidase) 보조 효소 기술을 결합하여 대용량 항체 치료제의 투여 한계를 극복했다. 이 효소는 피하 조직의 세포외 기질을 가역적으로 분해하여 약물이 전신 순환계로 원활하게 흡수되도록 돕는다. 이를 통해 30분 이상 소요되던 투여 시간을 수 분 내로 단축하여 임상적 가치를 창출하였다.

피하주사 제형이 임상적 편익을 제공하더라도, 특허가 부여되기 위해서는 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 도출할 수 없는 진보성을 갖추어야 한다. 항체 치료제에 히알루로니다제를 결합하는 접근법 자체는 선행 바이오의약품에서 이미 성공한 바 있으므로, 특허성을 인정받기 위해서는 결합으로부터 파생된 예측하기 어려운 효과(Unexpected Results)를 입증해야 한다. 머크는 하기 효과들을 핵심 근거로 활용하여 미국과 유럽 등 글로벌 시장에서 다수의 후속 특허를 성공적으로 등록받았다.

입증 요소	예측 불가능한 기술적 성과
약동학적(PK) 안정성	45°C 가혹 조건에서도 단백질 응집을 방지하고 효소 활성 및 단량체 순도를 유지함
생체이용률 시너지	IV 제형 대비 기하평균비율 하한선이 비열등성 임계치(0.8)를 크게 상회하는 흡수 동태 달성
부작용 극복	새로운 이종 단백질 투여에도 치명적 면역 이상반응 없이 SC 제형 객관적 반응률(ORR) 45% 확보

2. 용법 및 용량 변경 특허의 한계

오리지널 의약품의 라이프사이클 연장을 위한 또 다른 강력한 수단은 투여 용법 및 용량의 최적화이다. 머크는 초기의 체중 기반 용량 방식에서 벗어나 모든 환자에게 일괄 투여하는 고정 용량 전략(200mg/3주 또는 400mg/6주)으로 허가를 확대하였다.

새로운 용량이나 주기로의 변경이 특허로 인정받기 위해서는 '통상적 최적화'의 범주를 넘어서야 한다. 미국 연방항소법원(CAFC)의 *ImmunoGen v. Stewart* 판례는 용법·용량 특허의 엄격한 판단 기준을 아래와 같이 제시한다.

- 부작용 완화를 위해 투여량을 조절하려는 동기는 당업자에게 자명한 시도임
- 체중 지표를 약물 투여 설계에 활용하는 것은 널리 쓰이는 일반적 기법임
- 특정 용량이 기존 치료 대비 극단적 상승이나 부작용 소멸 등 예상하지 못한 효과를 입증하지 못하면 단순 파라미터 조정에 불과함

키트루다의 고정 용량 요법 역시 기존 요법과 유사한 체내 약물 노출 패턴을 증명하는 데 그친다면 진보성을 인정받기 어렵다.

【사안의 의의 및 시사점】

본 사안의 의의는 제약산업에서 개량발명 보호가 필요한 영역과 독점연장 전략으로 경계해야 할 영역이 어디까지인지를 선명하게 드러낸 사건이라는 점이다.

후속 제형이 실제로 환자 편의와 진료현장 효율을 높일 수 있다면 일정한 권리보호는 정당화될 수 있는 영역이다. 그러나 그 보호범위가 과도하게 넓고, 실시예와 데이터가 부족하며, 예상외 효과가 충분히 입증되지 않은 상태에서 2차 특허가 누적된다면, 특허제도는 혁신 보상 장치가 아니라 경쟁지연 장치로 변질될 위험이 큰 제도이기도 하다.

정책적 시사점도 명확하다. 첫째, 2차 의약특허의 심사는 진보성뿐 아니라 명세서 기재충실성, 청구범위의 과잉성, 임상적 의미의 실질성을 함께 살펴야 하는 영역이다. 둘째, 바이오시밀러 경쟁 촉진을 위해서는 허가절차의 신속화만으로 충분하지 않고, 특허맵의 투명성 제고, 조기 무효심판이나 IPR 등 도전수단의 실효성 강화, Product Hopping[1]에 대한 경쟁법적 감시가 병행되어야 하는 영역이다. 셋째, 산업 차원에서 오리

1) Product Hopping이란 의약품 특허권자가 자신이 보유하고 있는 특허권을 남용하여 특허만료가 임박한 시기에 브랜드 의약품을 시장에서 철수시키고 제네릭 대체가 불가능한 개량신약, 즉 유사 의약품을 출시하는 행위를 말한다.

지널 제약사는 진정한 환자 중심 개선과 독점 연장용 설계변경을 구별할 수 있을 정도의 자기 규율을 갖추어야 하고, 후발업체는 원천특허 만료 시점이 아니라 후속 특허 전체를 겨냥한 장기 분쟁전략을 선제적으로 수립하여야 한다.

공중보건 측면의 시사점 역시 크다. FDA는 바이오시밀러가 치료비를 낮추고 접근성을 높일 수 있다고 보고 있다. 결국 키트루다 사안은 한 기업의 공격적 권리관리만을 비판하는 문제가 아니라, 원천특허 만료 이후의 경쟁을 얼마나 원활하게 설계할 것인지, 그리고 특허가 진정한 혁신만을 보상하도록 제도를 어떻게 정교화할 것인지에 관한 구조적 질문을 제기하는 사건이다. 향후 의약특허 제도의 정당성은 모든 개량을 보호하는 체제가 아니라 "의미 있는 개량만을 선별하여 보호하는 체제"를 설계할 수 있는지에 달려 있다고 생각한다.

YOU ME 소식

초거대계산반도체 전략연구단, 권리화시장검증 교류회 개최

글로벌 TOP 전략연구단인 초거대계산반도체 연구단이 5월 29일 당법인에서 권리화 시장검증 교류회(Pre-GTX)를 성공적으로 개최하였다. 이날 행사에는 산업 현장의 의견을 듣고자 파두(FADU), 리벨리온(Rebellions), 모레(Moreh)의 CEO/CTO가 참석하였고, 초거대계산반도체 연구단의 주요 연구개발 성과와 향후 연구 추진 방향이 공유되었다. 본 교류회에서는 시장 중심의 연구개발 추진과 기술 사업화 경쟁력 강화를 위한 다양한 제언들이 제시되었고, 연구성과의 실질적 활용 가능성과 산업적 파급효과를 높이기 위한 심도 있는 논의가 이루어졌다. 이번 교류회는 연구개발 성과의 시장 적합성을 검증하고 산학간 협력 네트워크를 강화하는 한편, 미래의 한국 반도체 산업 혁신을 위한 전략적 방향을 모색하는 의미있는 소통의 장이 되었다.

선택발명의 신규성 · 진보성 판단기준
– 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10979 판결【등록무효(특)】

변리사 김정택

【사건의 개요】

본 사건은 '다환 방향족 유도체 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자'에 관한 특허(제10-2094830호)에 대한 등록무효심판 및 소송과 관련된다. 피고(무효심판 청구인)는 이 사건 정정발명이 선행발명(한국 공개특허공보 제10-2017-122296호, '다환 방향족 화합물')에 의해 신규성 · 진보성이 부정되고 명세서 기재불비의 무효사유가 존재한다고 주장하였다. 특허심판원은 정정발명의 진보성이 부정된다는 이유로 등록 무효심결을 하였으나, 특허법원은 이를 취소하였고, 대법원도 원심의 판단에 법리 오해가 없다고 보아 피고의 상고를 기각한 사건이다.

【선택발명의 신규성 및 진보성 판단기준】

1. 신규성 판단기준

선택발명의 신규성이 부정되기 위해서는 선행발명에 해당 하위개념이 구체적으로 개시되어 있어야 하거나, 통상의 기술자가 선행발명과 출원 당시의 기술상식을 기초로 직접적으로 그 존재를 인식할 수 있어야 한다는 요건이 요구된다는 것이 판례의 입장이다(대법원2024후10979).

2. 진보성 판단기준

1) 구성의 곤란성 및 효과의 현저성

선택발명의 진보성 판단에 있어서는, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않으며, 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 것이 판례의 입장이다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 참조).

2) 구성의 곤란성 판단

구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명의 화합물 중에서 특정 화합물이나 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다는 것이 판례의 입장이다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 참조).

3) 효과의 현저성 판단

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다. 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장 · 증명할 수 있으나, 이때 추가적인 실험 자료는 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다는 것이 판례의 입장이다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 참조).

특히 대법원은 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결을 통하여, '선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 하위개념들 모두가 선행발명과 질적으로 다른 효과 또는 양적으로 현저한 효과를 가져야 한다'는 종래 법리는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에 관한 것임을 명확히 하였다.

【사실관계 정리 및 법리 적용】

1. 사실관계

이 사건 제1항 정정발명은 특정 구조를 갖는 다환 방

향족 유도체 화합물(특히 [화학식 A-3] 등)을 대상으로 하는 유기발광 재료에 관한 것이다.

선행발명은 아릴환 및 헤테로아릴환을 포함하는 일반식(마쿠쉬 구조)을 통해 매우 광범위한 화합물군을 포괄적으로 개시하고 있었다. 그러나 선행발명은 다양한 환 구조 및 치환기의 조합 가능성만을 제시할 뿐 이 사건 발명과 같은 구체적인 결합 구조(예: 특정 환의 축합 순서 및 치환기 조합)를 명시적으로 개시하지는 않았다.

또한 선행발명에는 수많은 조합 가능한 화합물이 존재하며, 특정 구조를 우선적으로 선택할 근거는 제시되어 있지 않았다.

2. 법리 적용

1) 신규성 판단 – 구체적 개시 부재, 직접적으로 인식 불가

법원은 선행발명은 상위개념(광범위한 일반식)만을 개시하고 있을 뿐, 이 사건 발명의 구체적 구조적 특징은 명시적으로 개시되어 있지 않으며, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 해당 구조를 직접적으로 인식할 수 있는 정도에도 이르지 않으므로, 이 사건 발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

2) 진보성 판단 – 구성의 곤란성 및 효과의 현저성 인정, 선행발명에 선택의 동기 부재

법원은 i) 선행발명은 매우 광범위한 화합물군을 포함하고 있어 특정 화합물을 선택하기 위해서는 다수의 선택과 조합이 필요하며, 이는 통상의 기술자에게 용이하지 않고(구성의 곤란성 인정), ii) 선행발명에는 특정 구조를 선택하도록 하는 기술적 동기나 암시가 존재하지 않으며(선택의 동기 부재), iii) 이 사건 발명은 외부 양자 효율 및 장수명 등에서 유의미한 효과를 가지며, 이는 단순한 구조 변경 이상의 기술적 의의를 가짐(효과의 현저성 인정)을 이유로, 발명의 진보성을 인정하였다.

3. 소결

대법원은 이 사건 정정발명이 선행발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않고, 명세서 기재불비의 무효사유도 인정되지 않는다고 판단한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 보아 피고의 상고를 기각하였다.

【판결의 의의】

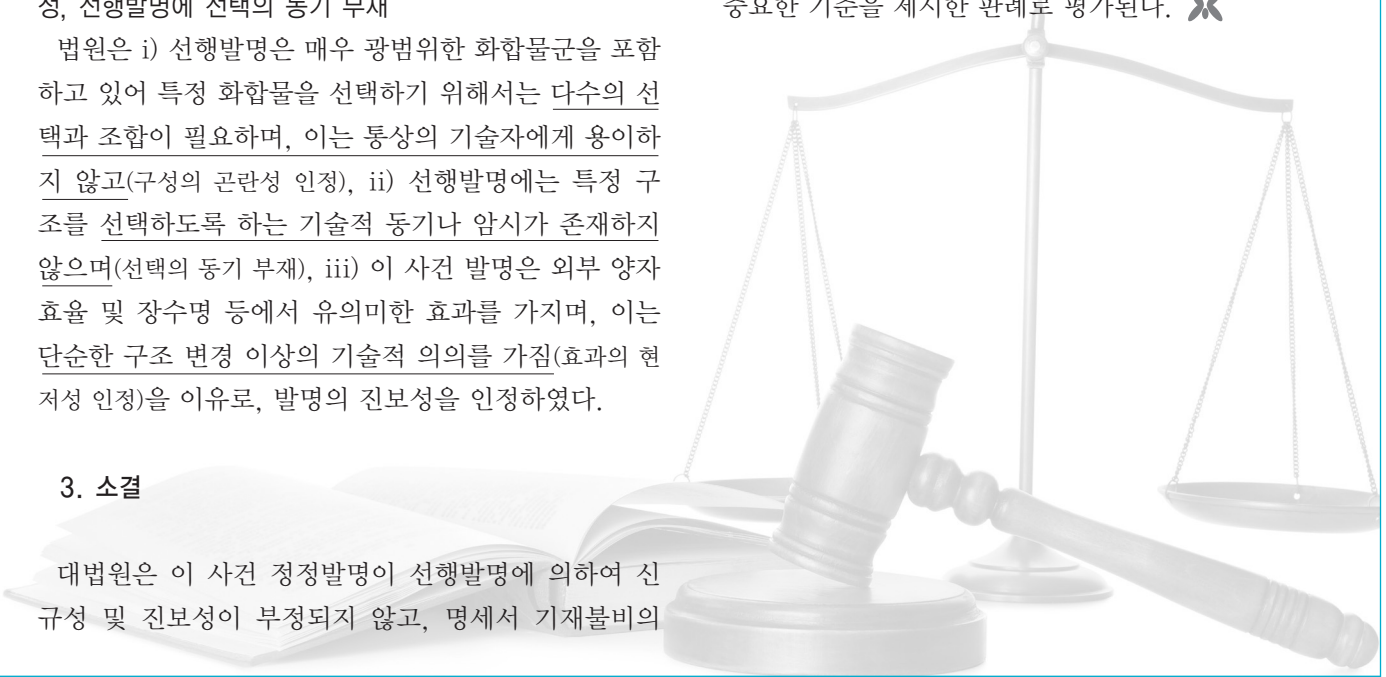
본 판결은 선택발명, 특히 화학발명에 관한 판단기준을 명확히 재확인한 판례이다.

첫째, 선택발명의 신규성 판단기준을 엄격히 적용하여, 단순한 상위개념의 개시만으로는 신규성이 부정되지 않음을 명확히 하였다.

둘째, 진보성 판단에서 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 유기적으로 결합하여 판단해야 함을 강조하였다. 특히 화학분야에서는 효과가 비자명성 판단의 핵심 요소로 기능함을 재확인하였다.

셋째, 마쿠쉬 형식으로 표현된 광범위한 선행발명에 대해서는, 단순히 포함 가능하다는 사정만으로 특정 화합물의 도출 용이성을 인정해서는 안 된다는 점을 분명히 하였다.

본 판결은 화학 · 재료 분야 특허 실무에서 선택발명의 권리범위 설정, 효과 데이터의 중요성과 관련하여 중요한 기준을 제시한 판례로 평가된다.



입체상표의 권리범위
– 상표적 사용과 디자인적 사용의 차이를 중심으로
– 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결【권리범위확인(상)】

변리사 원준호

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장(標章)으로 상표법은 "입체적 형상"도 상품의 출처를 나타낼 수 있다면 상표로서의 기능을 한다고 규정하고 있다(상표법 제2조 제1항 제1호 및 제2호 참조).

상표로 등록받기 위한 "입체적 형상"도 문자나 도형과 같은 여타 다른 표장과 마찬가지로 식별력을 갖추어야 하며(상표법 제33조 제1항 각호), 선행상표와 유사하지 않고(상표법 제34조 제1항 제7호, 상표법 제35조 제1항), 나아가 상표로 출원한 "입체적 형상"은 지정상품의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 형상[1]이 아니어야(상표법 제34조 제1항 제15호 참조) 등록이 가능하다.

다만, 표장으로서 "입체적 형상"은 대부분 상품의 형상 그 자체(예:인형)이거나 상품의 포장이나 용기(예:화장품 용기)를 표현한 것이 많아 그 "입체적 형상"이 특이성을 구비하고 있지 않다면 식별력이 인정되지 않거나 기능적 형상이라는 이유로 거절될 가능성이 높은 편이다.

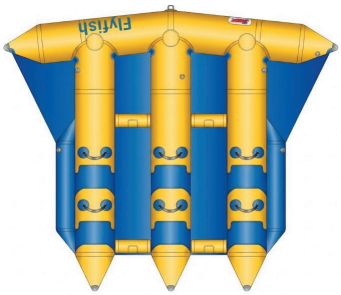
한편, 거절사유에 해당하지 않아 상표로 등록된 "입체적 형상"(이하, "입체상표"라 함)은 여타 다른 상표와 마찬가지로 제3자가 등록된 "입체상표"와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우 상표권 침해의 책임을 물을 수 있으며, 그 전제로 제3자의 사용상표가 자신의 등록된 "입체상표"의 권리범위에 속하는 지를 심판을 통해 확인할 수 있다.

최근 대법원은 가평 등지에서 한 번쯤 타 보았을 고무형태의 튜브(이하, 판결과 동일하게 "견인튜브"라 함)의 형상을 입체상표로 등록받은 상표권자(상고인, 피고)가 등록받은 입체상표와 거의 흡사한 견인튜브를 이용하여 수상 레저사업을 하는 업체(피상고인, 원고)에게 청구한 권리범위확인심판과 관련하여 원심인 특허법원의 판결[2]을 파기하고 피고 승소취지 판결을 하였기에 해당 판결을 살펴보고자 한다.

1) 이를테면, 지정상품이 '컵'인데 와 같은 입체적 형상을 형상을 상표로 출원하는 경우 해당 형상은 액체를 담는데 필수적인 오목한 형상을 표현하고 있으므로 등록이 되지 않는다.

2) 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023허10910 판결

1. 이 사건 등록상표와 확인대상표장

이 사건 등록상표 (입체상표)	구분	확인대상표장
〈사시도〉 〈평면도〉  〈정면도〉 〈우측면도〉 	표장[3]	
제28류 예인가능한 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브), 서핑보드, 서핑스키, 수상스키, 윈드서핑용 세일보드, 레저스포츠용 무동력 고무보트	관련상품	수상레저기구 (사람이 승선튜브에 탄 상태에서 모터보트에 견인되어 물놀이를 즐기는 수상레저기구로서 속도가 높아지면 공중으로 부양하는 것을 특징으로 함.)

2. 사건의 쟁점 및 법원의 판단

이번 대법원 판결의 쟁점은 "확인대상표장이 상표로 사용되었는지 여부"이며, 본 쟁점에 대해 대법원과 원심 특허법원은 다음과 판단하였다.

특허법원 **(확인대상표장은 디자인으로 사용된 것임)**	• 일반적으로 수상레저기구의 형상은 **디자인으로 인식될 뿐** 상품의 출처표시로서 인식되지 않음. • 반면, 원고의 확인대상표장에는 전면부 상단에 "Aqua Festa"라는 문자열이 표시되어 있어 수요자들은 확인대상표장의 형상 자체보다는 "Aqua Festa"를 원고의 상품출처표시로 인식한다고 봄이 합리적임.

3) 입체상표는 3차원 형상이므로 디자인출원과 마찬가지로 상표출원시 전체적으로 하나의 입체형상으로 인식될 수 있도록 상표의 특징을 충분히 나타내는 2~5장 이하의 도면이나 사진을 제출해야 한다.

특허법원 (확인대상표장은 디자인으로 사용된 것임)	 • 피고 역시 "FLYFISH"로 구성된 상표를 2003. 5. 경 별도의 상표로 출원하였고 이 사건 등록상표와 매우 유사한 견인튜브 형상으로 구성된 디자인을 출원하여 등록을 받고 해당 등록디자인의 존속기간만료일 즈음에 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다는 점에서, 수요자들은 "FLYFISH"를 피고의 상표로, 피고의 견인튜브의 형상을 디자인적인 요소로만 인식하였다고 봄이 상당함.
대법원 (확인대상표장은 상표로서 사용된 것임)	• 피고는 2003년 경부터 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형상을 띠고 있는 견인튜브를 출시, 판매해왔으며, 2019년경까지 해당 견인튜브에 대한 등록디자인에 대한 독점적, 배타적 권리가 있었으며, 피고의 상품판매 전후, 위 등록디자인의 출원 및 등록까지 이 사건 등록상표나 위 등록디자인과 같은 입체적 형상의 견인튜브의 존재를 인정할 만한 자료는 없음. • 따라서, 이 사건 등록상표는 독특한 형태적 특징을 가지고 있으며, 피고 상품이 판매된 기간과 신문이나 잡지 등에 소개 · 광고된 정도, 거래 실정 등을 종합하여 보면, **이 사건 등록상표는 피고 상품의 출처표시로 잘 알려져 있다고 볼 수 있음.** • 따라서, 원고 상품의 형상은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로도 사용되는 표장이므로, 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없는 바, **결국 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 보아야 함.**

3. 시사점

(1) 대상판결의 시사점

디자인과 상표는 배타적 · 선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도, **그것이 순전히 디자인적으로만 사용된 것이 아니라 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로도 볼 수 있는 경우, 이러한 사용은 상표로서 사용된 것으로 본다**는 것이 대법원의 일관된 입장으로, 대법원은 어떤 표장이 상표로서 사용되었는지를 판단할 때 다음의 판단요소를 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하고 있다.

상표적 사용의 판단요소

(대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 등 참조)

① 표장과 상품의 관계

② 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 방식

③ **등록상표의 주지저명성**

④ 사용자의 의도와 사용 경위

⑤ 거래계의 관행 등

대상판결은

A. 원고의 견인튜브 형상의 확인대상표장이 수상레저기구의 일반적인 디자인이라고 볼 수 없는 독특한 형태의 피고의 등록상표와 별로 다르지 않고, 피고는 등록상표와 동일한 견인튜브를 2003년부터 판매, 사용해 왔음을 근거로 이 사건 등록상표가 피고의 출처표시로 널리 인식되는 주지성을 갖추었다고 보아,

B. 확인대상표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 볼 수 없고 상표로서도 사용되었다고 판단하였으며, 결론적으로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판결하였다.

검토건대, 상표적 사용여부가 쟁점이 되는 사건에서는 주로 표장과 상품과의 관계라던지, 표장의 사용방식이 문제되는 경우가 많은데, **대상판결은 위 표의 판단요소 중 ③ 등록상표의 주지저명성에 중점을 둔 판결**이라는 점에서 주목할 만하다.

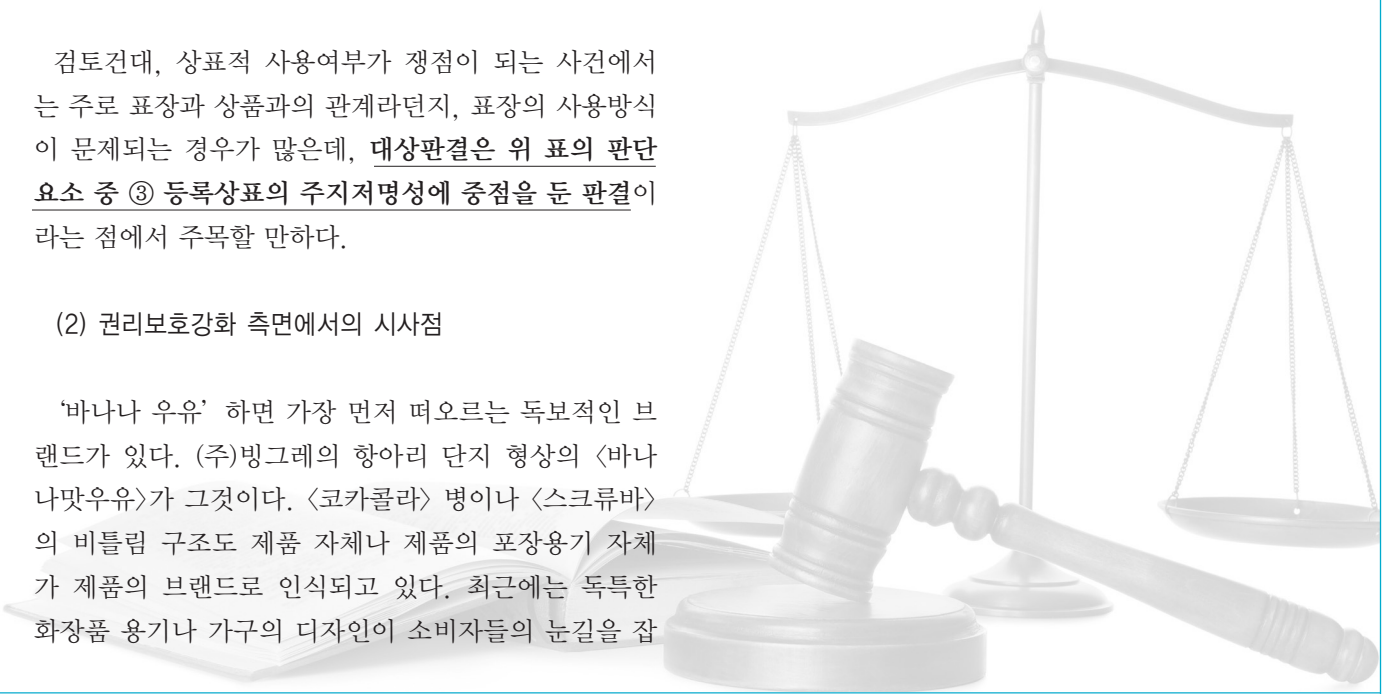
(2) 권리보호강화 측면에서의 시사점

'바나나 우유' 하면 가장 먼저 떠오르는 독보적인 브랜드가 있다. (주)빙그레의 항아리 단지 형상의 〈바나나맛우유〉가 그것이다. 〈코카콜라〉 병이나 〈스크류바〉의 비틀림 구조도 제품 자체나 제품의 포장용기 자체가 제품의 브랜드로 인식되고 있다. 최근에는 독특한 화장품 용기나 가구의 디자인이 소비자들의 눈길을 잡고 있다.

위의 언급된 제품의 디자인을 국내에서 보호받으려고 디자인 등록만 한다면 어떻게 될까? 국내에 등록된 디자인은 등록 후 출원일로부터 최장 20년까지 보호받으므로 보호기간이 종료되면 해당 디자인은 누구나 사용할 수 있는 디자인이 될 수 있다.

하지만 상표는 등록 후 존속기간은 10년이지만 갱신신청을 통해 보호기간을 10년 추가로 연장할 수 있으며, 갱신신청의 횟수에는 제한이 없다.

따라서, 제품의 디자인이나 제품의 용기 디자인이 독특하다면 디자인 출원과 제품의 브랜드에 대한 상표출원 뿐만 아니라 제품의 형상을 입체상표로 등록받는 것이 보호받을 수 있는 지식재산권의 범위를 확장시키는 손쉬운 방법이면서 안정적으로 사업을 추진할 수 있는 무기가 될 것이다.



제호 YOU ME NEWS 등록번호 마 2606호 / 2026년 6월 15일 발행 제134호 / 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 ©2026 유미특허법인

www.youme.com