

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001710-01



2020년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집



발 간 등 록 번 호

11-1430000-001710-01



2020년
특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집





머리말 ...

Intellectual Property Trial and Appeal Board

특허청에서는 산업재산권 판례에 대한 특허청 내·외부의 다양한 의견을 청취하고자 2007년부터 매년 특허·상표 판례연구논문 공모전을 시행하고 있습니다. 그동안 공모전을 통해 제시된 다양한 판례 해석과 건전한 비판은 특허청의 심사·심판 역량 향상과 전문성 확보에 도움이 되었고, 공모전을 꾸준히 운영함으로써 산업재산권 판례 연구에 대한 관심도 크게 확산되었다고 생각합니다.

올해 개최된 제15회 특허·상표 판례연구논문 공모전은 2019년 및 2020년에 선고된 주요 판례 4건을 대상으로 하였습니다. 특허분야 지정과제인 ‘주선행발명을 변경하는 경우 의견제출 기회가 주어졌는지에 관한 판례(2015후2341)’ 및 ‘특허법원 변론 종결 후 특허 심판원의 정정심결을 재심사유로 볼 수 있는지에 관한 판례(2016후2522)’와, 상표분야 지정과제인 ‘성질표시 표장에서 사용의 의한 식별력과 본질적 식별력에 관한 판례(2018허7347)’ 및 ‘부정한 목적으로 출원하였는지 여부에 관한 판례(2017후752)’ 모두 다양한 관점에서 살펴볼 수 있는 판례였고, 6개월의 공모기간 동안 특허사무소, 대학, 기업 등에서 많은 분들이 공모전에 참여해 주셨습니다. 지면을 빌어 공모전에 관심을 가져 주신 모든 분들에게 감사의 마음을 전합니다.

제출된 모든 논문이 훌륭하였으나 공정한 평가를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 3건을 선정하였습니다. 최우수작의 경우 ‘강화된 식별력’ 개념과 이와 관련된 해외 사례를 소개하여 높은 점수를 받았고, ‘특허권자의 정정기회 보호’ 및 ‘부정한 목적의 인정 기준’에 관한 2편의 우수작에서도 응모자의 뛰어난 통찰력을 엿볼 수 있었습니다.

올해도 입상작에 나타난 지식과 견해를 많은 분들과 공유하고자 최종 입상한 6편의 논문을 모아 「특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집」을 발간합니다. 아무쪼록 이 책이 산업재산권 판례에 관심이 있는 산업계·학계·변리업계·법조계 기타 모든 분들의 연구에 도움이 되기를 기대합니다.

2020년 12월

특허심판원장 박성준



최우수상	하 성 태
특허법원 2018허7347판결(No Brand 사건) 고찰 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결	1
우수상	한 승 준
특허권자의 정정기회 보호를 위한 심리범위 제한설과 심결예고제도 도입의 필요성 대법원 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결	67
우수상	유 창 준 / 김 연 수
상표의 모방으로 인한 부정한 목적(bad faith)의 인정 기준에 대한 고찰 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752판결	97
장려상	이 다 나
진보성 판단시 사후적 고찰 방지 방안 및 주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당되는 여부 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결	125
장려상	황 철 규
대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결의 다수견해 및 보충의견에 대한 검토 및 입법 제안 대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결	167
장려상	김 세 윤
특허 심결취소소송 변론종결 후 정정심결 확정의 효과에 대한 연구 대법원 2020.01.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결	187

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD



최우수상

하 성 태

특허법원 2018허7347판결(No Brand 사건) 고찰

[특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결]

판례논문 요약서

판례번호	특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결
제 목	특허법원 2018허7347판결(No Brand 사건) 고찰 〈 성질표시 표장의 사용에 의한 식별력과 강화된 식별력(Enhanced distinctiveness)과의 관계에 관한 유럽(EU), 미국(USA)의 최신 사례 관점에서 〉
요 약	이 사건 판결의 표장(‘No Brand’ 부분)의 식별력에 관한 관점을 상표등록 후의 ‘강화된 식별력’의 개념으로 이해하고, 심판원의 심결부터 특허법원의 판결에 이르기까지 기초사실, 원고, 피고보조참가인의 주장 논거 및 주요 쟁점이 특허법원에 어떻게 판단되었는지 살펴보았다. 이어서 후발적 식별력으로서의 ‘강화된 식별력’ 개념과 ‘사용에 의한 식별력의 취득’ 개념의 구분에 대한 이해를 위해 영어를 주요 언어 또는 모국어로 사용하는 유럽(EU)과 미국(US)에서의 표장의 성질표시 판단, 사용에 의한 식별력에 관련된 규정 및 최신 주요 심결, 판결례들을 분석하였고, 이를 토대로 이 사건의 판결 내용과 외국 사례와 비교, 분석하여 우리에게 시사되는 내용들을 도출하였는데, 이를 통해 우리 상표 심사, 심판에 도움이 될 수 있는 규범적 준거 틀(frame of reference)을 제안하고, 표장의 성질표시 판단 시 우리의 사례들이 선진 사례들과 조화될 수 있는 방안을 도출하였다.
필 요 성	표장의 성질표시의 식별력 판단이 점차 난해하고 복잡해지는 경향에 비춰, 전통적인 표장의 관념, 지정상품과 관계 및 거래실정 등의 종합적 판단 외에 표장의 주요부 판단의 전제로 후발적 식별력에 대한 개념을 새롭게 정리하는 것이 필요하다.
독 창 성	해외 선진 심결례 및 판결례를 분석하고, 이 사건 판결과 비교하여 우리 심사, 심판 환경에 시사되는 내용들을 연구하였다.
파급효과	특허청 심사관 및 심판관들에게 성질표시 표장의 식별력 여부 판단 시 참고가 될 수 있는 내용이고, 지재권 전문가(IP Professional) 등 대리인들에게 성질표시 표장의 후발적 식별력 입증자료를 준비하는데 참고가 될 수 있다.



최우수상

특허법원 2018허7347판결 (No Brand 사건) 고찰

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결

목 차 / Contents

<p>1. 서 론 4</p> <p>2. 이 사건 특허법원(2018허7347)의 개요 6</p> <p>가. 기초사실</p> <p>나. 특허심판원 심결(2017원1198)의 주요 쟁점 및 판단내용</p> <p>다. 이 사건 특허법원 판결의 주요 쟁점 및 판단내용</p> <p>라. 쟁점 정리</p> <p>3. 유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 성질표시 표장 판단과 후발적 식별력 판단 관련 법규(심사기준) 및 사례분석 13</p> <p>가. 유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 관련 법규(심사기준) 및 한국과의 비교</p> <p>나. 유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 성질표시 표장 판단과 후발적 식별력 판단에 관한 최근의 심결 및 판결사례</p> <p>4. 이 사건 특허법원 판결에 대한 분석 및 검토 37</p> <p>가. 이 사건 출원상표서비스표 구성 중 ‘No Brand’ 부분의 지정상품과 관련한 성질표시 판단(요소)에 대한 검토</p> <p>나. ‘No Brand’ 표장의 본질적 식별력과</p>	<p>후발적 식별력의 관계 - “성질표시 표장이 아니라고 한 ‘No Brand’ 표장의 후발적 식별력 인정에 대한 검토</p> <p>5. 이 사건 특허법원 판결과 유럽(E.U.), 미국(U.S.) 사례의 비교 45</p> <p>가. 후발적 식별력 개념으로 ‘강화된 식별력’의 사용례(유럽)</p> <p>나. 강화된 식별력 판단자료 및 방법의 다양성</p> <p>다. 절차적 타당성 중시 및 판단 대상 특정</p> <p>라. 소비자 수준 및 거래실정에 대한 판단</p> <p>6. 제언 및 결어 54</p> <p>가. ‘강화된 식별력’ 개념의 검토 및 채용</p> <p>나. 표장의 요부로서 후발적 식별력 판단 대상의 특정</p> <p>다. 후발적으로 강화된 식별력의 판단자료</p> <p>라. 상품의 속성(nature) 및 소비자 인식수준에 대한 판단</p> <p>마. 성질표시 표장 판단 시, 해외 등록사실(출원인, 청구인 주장)에 대한 판단</p> <p>바. 성질표시 입체표장 판단의 상표법 제34조 제1항 제15호에 대한 입법적 재검토</p> <p>사. 결어</p>
---	---

1 서론

상표 출원인은 특허청을 상대로 표장의 식별력과 관련하여 통상 두 가지 상표등록 출원전략을 갖게 된다. 하나는 자신이 영위하였거나(used on)¹⁾ 또는 계속하여 영위하고자 하는 업무와 관련된 상품 또는 서비스를 보호받기 위해 본질적(本質的) 식별력(inherent distinctiveness)을 갖춘 표장을 출원하는 것이고, 다른 하나는 애초부터 식별력이 없거나 미약한 표장의 경우에 사용실적을 근거로 후발적(後發的) 식별력(acquired distinctiveness, secondary meaning)을 취득한 표장이 되었음을 입증 받는 것이다.²⁾

우리 상표법은 상표등록의 요건으로 제33조 제1항 제1호 내지 제7호를 열거하여 본질적 식별력 유무의 판단대상들을 제시하고, 이 중에서 같은 항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 같은 조 제2항에 의해서 후발적 식별력 취득이 인정되면 상표등록을 받을 수 있도록 하고 있다. 상표 출원인의 입장에서 보면, 상표법 제33조 제2항(사용에 의한 식별력 취득) 규정은 제33조 제1항 제3호 내지 제6호를 극복할 수 있는 보충적 선택 수단으로서 두 규정 간의 관계는 상반관계(trade-off)로 해석될 수 있다. 특히, 표장의 식별력 개념이 상대적, 유동적으로 변화하면서³⁾ 구체적인 상품 또는 서비스와 관련된 성질표시(descriptiveness) 표장에 대한 식별력 유무의 판단이 더욱 복잡하고 어려운 영역이 되어가고 있는 경향에 비추어 볼 때, 그 판단에 대한 이견과 이를 극복하기 위한 과정을 내포하고 있는 제33조 제1항 제3호와 같은 조 제2항은 우리 상표법의 가장 핵심적인 부분 중의 하나라 할 수 있다.

이러한 상표법 제33조의 함의(含意)를 배경으로, 본고에서 논의하게 될 이 사건 특

1) 미국 상표법은 1988년 법 개정 시, 기술적 표장인지의 여부에 대하여 출원인의 상품에 '적용되는(applied to)'이라는 문구를 출원인의 상품에 '사용되었거나(used on)'로 수정하여 지정상품과 관련한 표장의 사용의 개념을 명확히 한 바 있다(특허청, 한국지식재산연구원, '해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석(The Survey and Analysis of IP Legal Systems and Policies in the Major Foreign Countries) 상표·디자인 부문 조사·분석', 2012. 12., p 287).

2) "유럽상표(EUTM)의 출원전략으로 'Principal claim'과 'Subsidiary claim'이 있는데, 전자는 본질적 식별력과 후발적 식별력을 한 개의 사유로 출원하는 것으로 한 개의 결정(One single decision)으로 이루어지는 반면, 후자는 본질적 식별력이 먼저 판단된 뒤에 후발적 식별력에 대한 판단이 이루어지는 두 번의 결정(Two separate decisions) 과정을 거친다."(Tobias KLEE, "Workshop: How to assess evidence of acquired distinctiveness", IP Seminar, EUIPO, 2019. 발표자료(Slide) 9면).

3) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결 참조('뉴우바란스' 사건).



허법원 판결 내용을 살펴보면, 주요 판단 내용인 이 사건 등록상표의 ‘No Brand’ 부분이 그 지정상품과 관련하여 애초부터 성질표시 표장이 아니라고 해서 본질적 식별력을 인정받은 뒤, 사용된 지정상품과 관련해서 표장이 1) 사용된 기간, 2) 언론에 소개된 횟수와 내용, 3) 그 홍보의 정도 등을 이유로 다시 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 비쳐지는데, 성질표시 표장이 아니라고 해서 식별력을 인정된 뒤에 사용실적에 의해서 다시 식별력을 인정하는 논리적 모순에 빠지게 되는 구조로 보일 수 있다.

그러나 이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분은 특정 지정상품과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득한 것이 아니라, 앞서의 사용실적 등 사정에 의해 그 출처표시로서 식별력이 더욱 강해졌다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면, 사용에 의한 식별력의 개념과 달리 ‘No Brand’ 부분은 이미 성질표시 표장이 아니라고 앞서 판단되었고, 이어서 사용실적에 의해 그 식별력이 ‘강화’되었기 때문이다. 결국, ‘사용에 의해 취득한 식별력(distinctiveness acquired through use)’의 개념과 달리 후발적으로 ‘강화된 식별력(enhanced distinctiveness)⁴⁾’의 개념은 이 사건 판결의 주요한 쟁점 중의 하나인 양 표장(도형적 요소 포함)에서 ‘No Brand’ 부분이 요부에 해당하는지 여부와 그 요부 판단에 의해서 양 표장의 유사여부를 판단할 수 있는 논리적 근거를 제공할 수 있다.

본고는 이 사건 특허법원 판결의 표장의 식별력에 관한 관점을 상표등록 이후의 ‘강화된 식별력’의 개념으로 이해하고, 심판원의 심결부터 특허법원의 판결에 이르기까지 기초사실, 원고, 피고보조참가인의 주장 논거 및 주요 쟁점이 어떻게 판단되고 정리되었는지 살펴보기로 한다. 이어서 후발적 식별력으로서의 ‘강화된 식별력’의 개념과 ‘사용에 의한 식별력’ 취득의 개념 구별을 외국 사례에서 찾아보기 위해, 영어를 주

4) 동 표현의 배경은 영어 단어 ‘enhance’의 사전적 의미가 ‘격상시키다’ 또는 ‘향상시키다’의 의미를 갖고 있는데, 우리의 법원 판결(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결)(‘자생초’ 사건)에서 ‘(중략)... **강화되었다**’라는 사용례 및 법률적 뉘앙스를 고려하여 ‘강화시키다’의 의미로 번역하여 쓰기로 한 것임을 밝힌다. ‘강화된 식별력’의 개념은 유럽상표법 제8조(상대적 거절사유) 제5항에 근거하여 상대적 거절사유(예, 표장의 혼동가능성(Likelihood of Confusion) 여부 등)의 판단근거로서 판례법(settled case-law)으로 정착된 개념인데, 그 요건(cumulative conditions)으로는 1) 이 사건 출원상표의 표장이 이전 상표(선사용 또는 선등록)와 동일 또는 유사하고, 2) 이전 상표가 명성(reputation)이 있으며, 3) **이 사건 출원상표의 사용으로 인해 이전 상표의 평판(repute) 또는 식별력(distinctive character)에 해를 끼치거나 (그로 인해) 부당한 이득을 보게 될 염려가 있는 경우** 및 4) 이전 상표의 사용이 정당한 사유 없이(without due cause) 이루어진 경우를 열거하고 있다.


요 언어 또는 모국어로 사용하는 유럽(E.U.)과 미국(U.S.)에서의 표장의 성질표시 판단, 사용에 의한 식별력에 관련된 규정 및 최신 주요 심결, 판결례들을 살펴본 뒤, 이 사건의 특허법원의 판결 내용과 비교, 분석하여 우리에게 시사되는 내용들을 도출해 보기로 한다. 이를 통해서 우리 상표 심사, 심판에 도움이 될 수 있는 규범적 준거 틀(frame of reference)을 제안하고, 성질표시 표장 판단 시 우리의 사례들이 선진 사례들과 조화될 수 있는 방안에 대해서도 같이 모색해보기로 한다.

2 이 사건 특허법원 판결(2018허7347)의 개요

가 기초사실

1) 이 사건 출원상표서비스표

(1) 출원번호/출원일 : 제45-2016-5673호/2016. 7. 11.

(2) 구 성 : 

(3) 지정상품/서비스업

- 상품류 구분 제16류의 위생지, 종이제냅킨, 종이제점보물화장지, 종이제물수건, 종이제티슈, 화장실용휴지, 화장제거용종이티슈, 화장지, 물티슈, 산업용종이제타월, 해동지, 주방 용화장지, 여행용티슈 등
- 서비스업류 구분 제35류의 화장지도매업, 화장지소매업, 화장지판매대행업, 화장지판매알선업, 화장지온 라인소매업, 화장지온라인도매업, 인터넷을 통한 화장지판매대행업, 위생지도매업, 위생지소매업, 위생지판매알선업 등



2) 선등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제1134570호/2015. 3. 20./2015. 10. 7.

(2) 구 성 :



(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 시가용 밴드, 가정용 접착제(문방구용은 제외), 종이제 쓰레기봉투, 주방용 호일, 종이제 또는 판지제 간판, 종이제 기(旗), 종이제 화분커버, 강아지 훈련용 일회용 대소변 패드, 종이제 변기시트커버, 서적 등⁵⁾

(4) 등록권리자 : 주식회사 이마트

3) 선사용상표⁶⁾

(1) 구성 :  ,  , 

(2) 사용상품/서비스업 : 화장지, 슈퍼마켓업 등

(3) 사용시기 : 2015년 4월경부터

(4) 사용자 : 주식회사 이마트(피고 보조참가인)

나 특허심판원 심결(2017원1198)의 주요 쟁점 및 판단내용

1) 이 사건 심결의 경위

(1) 특허청 심사관은 2016. 12. 20.에 “이 사건 출원상표서비스표에 대하여 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법(2016. 6. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당할 뿐만 아니라, 국내

5) 상품류 구분 제16류의 상품들은 출원 건수가 많고 기술적(성질표시) 표장의 상표 사용이 상대적으로 더 선호되는 경향이 있다(특허청·한국지식재산연구원, “주요 상품별 사용에 의한 식별력 인정기준 표준안 마련 및 사용에 의한 식별력 판단 사례 DB 구축 연구보고서”, 2018-2019, p 57).

6) 이 사건 특허법원 판결에서는 선등록상표만 이 사건 출원상표서비스표와 대비되었고, 선사용상표들은 대비되지 않아 그 심리대상이 되지 않았다.

수요자들에게 상품의 출처 또는 품질에 대한 오인, 혼동을 유발하여 일반 수요자를 기만할 염려가 있어 제7조 제1항 제11호에 해당하며, 선사용상표에 화체된 신용 및 고객흡인력을 이용하기 위한 부정한 목적을 가지고 출원된 상표로서 같은 제7조 제1항 제12호에도 해당하기 때문에 상표등록을 받을 수 없다.”는 이유로 거절결정하였다. 출원인은 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 2017년 11월 198호로 거절결정 불복심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2018. 8. 8.에 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 대한 특허청 심사관의 판단을 지지하여, 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2) 주요 쟁점 및 판단내용

(1) 청구인 주장의 요지

이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표의 표장에 포함된 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분은 ‘상표(브랜드)를 붙이지 않고 포장비 및 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품’의 의미를 갖고 있는바, 이는 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 성질표시에 해당하여 식별력이 없을 뿐만 아니라 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않으므로 표장의 요부가 될 수 없으므로 이를 제외하면 양 상표는 식별력이 있는 도형 부분이 서로 달라 전체적으로 유사하지 않으므로, 이 사건 출원상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

또한, 이 사건 출원상표서비스표는 전체적으로 선사용상표와 유사하지도 않을 뿐만 아니라, ‘No Brand’ 표시는 상품이나 상품거래에 있어서 누구에게라도 그 사용이 개방되어야 하는 것으로서 이를 특정인이 독점할 수 있는 것이 아니므로, 이 사건 출원상표서비스표는 수요자를 기만할 염려가 있다거나 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당되지 아니하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당한다고 할 수 없다.

(2) 주요 판단내용

(가) 특허심판원은 이 사건 등록상표의 ‘No Brand’ 부분은 ‘상표가 붙어 있지 않은 (상품)’의 의미를 가진 용어로서, 지정상품의 성질을 직접적으로 나타낸다고



보다는 광고비를 줄이고 원가를 낮추어 상품의 판매를 촉진하기 위한 간접적이고 암시적인 표현으로 인식되기(2017. 8. 8. 심결 2016당3783호 참조) 때문에, 성질 표시 표장이 아니라고 판단한 뒤, 이 사건 양 표장의 ‘No Brand’ 부분은 요부로서 그 칭호가 ‘노 브랜드’로 호칭될 경우, 양 상표는 서로 유사한 표장이라고 판단하였다.

(나) 한편, 이 사건 정보제공인(이마트)은 2건의 선사용상표 및 2건의 선사용서비스표에 관한 자료를 제출하였는데⁷⁾, 특허심판원은 이 사건 청구인의 표장이 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하는지 여부에 대해서는 따로 판단하지 않았다.

다 이 사건 특허법원 판결의 주요 쟁점 및 판단내용

1) 이 사건 판결의 경위

(1) 특허심판원은 2018. 8. 8.에 “이 사건 출원상표서비스표는 그 표장이 선등록상표의 표장과 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정상품 또한 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 청구인은 위 기각 심결에 불복하여 특허법원에 2018허7347호로 심결취소 소송을 제기하였다.

(2) 특허법원은 2019. 2. 19.에 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 대한 특허심판원의 판단을 지지하여 위 심결취소 청구를 기각하는 이 사건 판결을 하였다.

7) 한편, 정보제공인(피고보조참가자 - 이 사건 선등록상표권자)은 아래 선사용상표들 및 선사용서비스표들이 이 사건 출원상표서비스표 출원 시(2016. 7. 11.) 즈음에 ‘물티슈, 화장지’ 등과 관련하여 특정인의 상품 및 서비스를 표시하는 것으로 인식될 정도로 **알려졌다고 주장하면서** 여러 증거자료를 제출하였다(소명자료 제1호 내지 제21호).

- (1) 선사용상표 1 표장:  , 사용상품: 물티슈, 미용티슈, **화장지** 등
- (2) 선사용상표 2 표장:  , 사용상품: 물티슈, 미용티슈, **화장지** 등
- (3) 선사용서비스표 1 표장:  , 사용서비스업: 슈퍼마켓업
- (4) 선사용서비스표 2 표장:  , 사용서비스업: 슈퍼마켓업

2) 주요 쟁점 및 판단내용

(1) 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표의 표장에 포함된 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분은 ‘상표(브랜드)를 붙이지 않고 포장비 및 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품’의 의미를 갖고 있는바, 이는 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 성질표시에 해당하여 식별력이 없을 뿐만 아니라 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않으므로 표장의 요부가 될 수 없음에도 불구하고, 양 표장의 이 부분이 유사하다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

(2) 주요 판단내용(이 사건 심결의 위법 여부: 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부)

특허법원은 “이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표는 비록 그 외관이 다르고 관념이 동일하다고 할 수 없다고 하더라도 이 사건 출원상표서비스표가 요부만으로 호칭될 경우 선등록상표와 그 호칭이 동일·유사하고 그 지정상품도 실질적으로 동일·유사하여 일반 수요자가 양 상표를 혼동할 가능성이 높다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표서비스표를 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 매우 크다. 따라서 이 사건 출원상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표 등록이 거절되어야 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법사유가 없다.”라고 판결하였고, 그 주요 논거로 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 요부는 모두 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분이라고 봄이 상당하고, 이 경우 양자는 그 호칭 및 관념이 유사하다고 하면서 아래의 7가지 근거를 설시하였다.

(가) ‘노브랜드’ 또는 ‘No Brand’ 등은 국립어학원이 발행한 ‘표준국어대사전’에 등재되어 있지 않았고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다.

(나) 1990년부터 선등록상표가 출원 전인 2014년까지 ‘노브랜드’를 기사에 포함한 뉴스기사는 266건에 불과하고, 이 중 상당수인 171건은 이 사건 출원상표서



비스표의 지정상품과 무관한 의류상표인 주식회사 노브랜드(Nobland)⁸⁾와 관련된 것이어서 ‘No Brand’가 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품과 관련하여 ‘원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품’ 또는 ‘상표가 붙어 있지 않은’ 의미로 사용된다고 단정할 수 없다.

(다) 원고가 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분이 실제 거래계에서도 상기의 의미로 사용된다고 제출한 갑 제14호증에 의하더라도 검색된 제품의 대부분이 피고보조참가인의 제품인 것으로 보인다.

(라) 오히려, 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 ‘NOBRAND’ 등이 상표로 등록되기도 하였다.

(마) 이와 같은 사정들을 종합하면, “‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’는 ‘아니요’, ‘어떤 ...도 없는’, ‘금지’ 등의 뜻을 가지는 영어단어 ‘No’와 ‘상표’를 뜻하는 영어단어 ‘Brand’가 결합된 조어에 불과하여 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당한다거나 사회통념상 공익상으로 보아 특징인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다.”

(바) “피고보조참가인은 2015. 4. 두루마리 화장지에 ‘No Brand’를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분은 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다.”

(사) “따라서, 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표 중 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분은 화장지류와 관련하여 일반 수요자에게 널리 알려져 있어 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 갖고 있고, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있으므로, 그 부분이 요부에 해당한다고 할 것이고, 달리 도안 부분이 식별력이 있다고 볼 수 없다.”

특허법원은 상기와 같은 논거로 위 특허심판원의 심결이 그 판단에 위법이 없다

8) 동 표장(Nobland)의 표기는 철자의 오류로 보이며, 앞서 사용된 사례에 비취 ‘Nobrand’로 수정되어야 한다.

고 판결하였는데, 주요 쟁점인 이 사건 표장의 요부 판단의 전제인 ‘No Brand’ 부분에 대한 식별력의 성격이 ‘사용에 의한 식별력’인 것인지 또는 ‘사용으로 인해 강화된 식별력’인 것인지에 대한 설명은 없다.

라 쟁점 정리

이 사건 특허법원 판결의 주요 쟁점은 크게 3가지인데, 아래 열거한다.

1) 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분이 성질표시 표장에 해당하는지 여부이다.

2) 피고보조참가인이 2015. 4.부터 두루마리 화장지 및 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있기 때문에 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분이 화장지류에 대하여 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 실제로 널리 인식되어 있는지 여부이다. 즉, ‘No Brand’ 부분이 요부판단의 전제로서 후발적(강화된) 식별력을 취득하였는지 여부이다.

3) 피고보조참가인이 실제 사용한 상표가 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표인지 여부이다.

이하 제3장에서는 유럽과 미국에서의 성질표시(descriptiveness) 표장 판단 및 후발적 식별력과 관련된 법령, 심사기준 및 최근의 심결 및 판결사례들에 대해 살펴보기로 한다.



3

유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 성질표시 표장 판단과 후발적 식별력 여부 판단 관련 법규(심사기준) 및 사례분석

가

유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 관련 법규(심사기준) 및 한국과의 비교

1) 유럽상표법(EUTM)⁹⁾ 및 상표심사기준

(1) 유럽상표법 제7조(Article 7)(절대적 거절 사유)

우리 상표법 제33조(일반등록요건) 및 제34조(부등록사유)에 해당하는 유럽상표법 조항은 제7조[Absolute ground for refusal(AG), 절대적 거절사유]와 제8조[Relative ground of refusal(RG), 상대적 거절사유]가 있다.¹⁰⁾ 이중 성질표시 표장 판단 및 사용에 의한 식별력 취득과 관련된 규정은 제7조 제1항 (c)호 및 같은 조 제3항인데, (c)호는 ‘상거래에서 종류(kind), 품질, 수량, 의도된 목적(intended purpose), 가치, 원산지 표시 또는 상품의 생산 시점 또는 서비스 제공, 또는 상품 또는 서비스의 기타 특징들을 나타내기 위해 쓰이는 표시 또는 표장으로만 구성된 상표’라고 규정하고 있고, 이어서 제7조 제3항은 ‘제1항 (b)호, (c) 및 (d)호는 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 상표 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 적용되지 않는다.’라고 규정하고 있다. 제7조 제1항 (c)호는 성질표시의

9) 2017년 개정 유럽상표법(European Union trade mark regulation) (EUTMR), 2017/1001, 4 June 2017, 전문 48조, 본문212조, 부록 수수료 규정, 2017년 개정상표 표현(representation) 및 새로운 형태의 비전형 상표 등을 반영.

10) 유럽상표법 제7조 제1항; 다음 사항은 등록되지 아니한다.

(a) 제4조의 요건에 부합하지 않는 표장;

(b) 식별력 없는 상표;

(c) 상거래에서 종류(kind), 품질, 수량, 의도된 목적(intended purpose), 가치, 원산지 표시 또는 상품의 생산 시점 또는 서비스 제공, 또는 상품 또는 서비스의 기타 특징들을 나타내기 위해 쓰이는 표시 또는 표장으로만 구성된 상표

(d) 상거래의 정립된 관례 및 신의성실 또는 현재의 언어로 관습이 된 표시 또는 표장만으로 구성된 상표;

유럽상표법 제7조 제3항; **제1항의 제(b)호, 제(c)호 및 제(d)호**는 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 상표 **사용에 의한 식별력을 취득한 경우**, 적용되지 않는다.

판단대상으로 7개의 예시(illustrative)를 열거하고 있는데, 그 중 ‘종류(kind)’, ‘의도된 목적(intended purpose)’ 및 ‘기타 특징(other characteristics of the goods or services)’이 우리 상표법상의 성질표시 표장 예시와 다른 사례로 열거되어 있고, ‘형상(Shape)’ 표장에 관련된 사례는 호(제1항(e)호)를 달리하여 아래에서 보는 바와 같이 규정하고 있다.

유럽상표법 제7조 제1항 제(e)호는 우리 상표법의 제33조 제1항 제3호 및 제34조 제1항 제15호의 입체적 ‘형상(shape)’ 표장에 관련된 조항으로, 출원된 입체상표가 ‘(i) 상품 자체의 속성에 기인하는 형상(Shape) 또는 기타 특성, (ii) 기술적 결과를 가져오는데 필요한 상품의 형상(Shape) 또는 기타 특성, (iii) 상품에 실체적 가치를 제공하는 형상(Shape) 또는 기타 특성’과 같이 상품(또는 서비스)과 관련하여 기능적(functional)일 때, 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.¹¹⁾

(2) 성질표시(제7조 제1항 제(c)호) 표장 관련 유럽 상표심사기준

앞서서 우리 상표법상의 성질표시 표장 예시와 다른 사례로 소개된 ‘의도된 목적(intended purpose)’과 ‘기타 특징(other characteristics of the goods or service)’에 대해서 유럽지재권청의 상표심사기준에서는 아래와 같이 설명하고 있다.

① 의도된 목적(intended purpose)¹²⁾

표장의 의도된 목적은, 제품 또는 서비스의 기능(function)을 말하는 것으로서, 상품 또는 서비스의 사용으로부터 기대되어지는 결과, 보다 일반적으로는, 상품

11) 유럽상표법 제7조 제1항 제(e)호 - (아래의) 내용으로만 구성된 표장(signs which consist exclusively of:)

- (i) 상품 자체의 속성에 기인하는 형상(Shape) 또는 기타 특성;
(the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;)
- (ii) 기술적 결과를 가져오는데 필요한 상품의 형상(Shape) 또는 기타 특성;
(the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;)
- (iii) 상품에 실체적 가치를 제공하는 형상(Shape) 또는 기타 특성;
(the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;)

12) The **intended purpose** is the **function** of a product or service, the result that is expected from its use or, more generally, the use for which the good or service is intended. An example is **‘Trustedlink’** for goods and services in the IT sector aimed at securing a safe (trusted) link (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). (“Guidelines on EUTMs and the Guidelines on RCDs”, EUIPO, p 336.)



또는 서비스가 의도된 사용으로부터 기대되어지는 결과를 의미한다. 예컨대, “‘Trustedlink’ 표장이 신뢰할 만한(연결)을 의도하는 IT 분야의 상품, 서비스에 사용되는 경우에 그 상표는 성질표시 표장”에 해당된다고 한다. 그리고 표장의 ‘의도된 목적’이 상품에 적용된 경우로 ‘레고 블록(intended technical result of the product - 상품류 구분 제28류 완구류)¹³⁾’ 사례가 있다.

② 기타 상품 또는 서비스업의 특징(other characteristics of the goods or service)¹⁴⁾

유럽상표심사기준은 ‘표장이 원칙적으로 상품 및 서비스와 관련하여 어떠한 특징이라도 있다면 그 표장은 성질표시 상표에 해당한다’고 판단한다. 그리고 그러한 상품 또는 서비스의 특징이 상업적으로 필수적이거나 또는 단순히 보조적이든 간에, 그러한 특징과 유사한 명칭이 있으면 그 표장은 성질표시 상표에 해당하는 것으로 본다.

2) 미국연방상표법¹⁵⁾ 및 상표심사기준

(1) 미국연방상표법 제2조(Section 2)(주등록부에 등록할 수 있는 상표 및 동시 등록)

우리 상표법 제33조(일반등록요건-식별력 판단) 및 제34조(부등록사유 - 혼동 가능성 판단)에 해당하는 미국상표법 조항은 제2조(주등록부에 등록할 수 있는 상표 및 동시등록)¹⁶⁾인데, 이중 성질표시 판단과 사용에 의한 식별력 취득과 관련된 규정은 미국연방상표법 제2조 제(e)항 제1호와 제(f)항 §2(15 U.S.C. § 1052)이다.

13) Case C 48/09 P (2010), Para 39 (**intended technical result**-versatile interlocking mechanism),



14) In principle, **any characteristic** of the goods and services must lead to a refusal under Article 7(1)(c) EUTMR. It does not matter whether the characteristics of the goods or services are commercially essential or merely ancillary or whether there are synonyms of those characteristics (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, **EcoPerfect**, EU:T:2012:197, § 41) (앞의 심사가이드, p 336).

15) 미국연방상표법(U. S. TRADEMARK LAW - 1946년 Lanham Act)

16) 제2조(Section 2) 출원인의 상품이 다른 상품과 구별되는 경우 다음의 각 항에 해당하는 경우를 제외하고는 어떠한 상표도 그 특성을 이유로 주등록부(principal registrar) 등록이 거절되지 않는다.

먼저, 식별력 판단의 전제로서 제(e)항 제1호는 5개의 예시를 들고 있는데, 이를 살펴보면, 가장 중요한 성질표시 판단 부분은 제1호로서 ‘(1) 출원인이 지정한 상품에 또는 상품과 관련하여 사용된 경우, 단순히 기술적(merely descriptive)이거나 기만적으로 기술(記述)한(deceptively misdescriptive of them) 경우¹⁷⁾¹⁸⁾’로 규정하고 있다. 우리나라나 유럽의 경우처럼 세세한 예시 사례 없이 성질표시 표장의 판단 대상범위를 매우 폭넓게 설정하고 있다. 이어서, 제2호 내지 제4호까지는 ‘지리적 사항 기술’, ‘상품에 허위의 지리적 표시를 하는 경우’, ‘상표가 성(姓)으로 이루어진 경우’를 식별력이 없는 표장으로 규정하고 있는데, 제4호의 ‘성(姓)으로 된 상표’를 제외하면 우리와 크게 다르지 않다. 그리고 제5호에서 입체적 상표와 같은 비전형적 표장과 관련해서 표장이 ‘전체로서 기능적인(as a whole functional) 경우’에 등록받을 수 없도록 하는 규정을 두고 있는데, 이는 우리 상표법 제34조 제1항 제15호에 해당하는 규정으로 우리 상표법과 달리 표장의 식별력 판단을 대상으로 하고 있는 조문¹⁹⁾인 제2조(Section 2)에서 다루고 있다.

다음으로, 앞서 식별력이 인정되지 못한 표장의 경우, 즉 ‘제2조 제(a)항(부도덕한 사항, 기만적이거나 비방적인 사항), 제(b)항(국기, 문장, 휘장을 구성한 상표), 제(c)항(사람의 성명, 초상, 서명과 관련된 상표), 제(d)항(선등록, 선사용상표로 인하여 혼동, 오인, 또는 기만을 야기할 우려가 있는 표장 또는 상호), 제(e)항 제(3)호 및 **제(e)항 제(5)호**에서 명시적으로 배제되는 경우를 제외하고’라는 전제로, ‘본 조의 어떠한 규정도 출원인의 사용에 의하여 상거래상 식별력을 취득한 표장이 등록되는 것을 금지하지 아니한다.’라고 규정하여 표장의 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 근거를 두고 있다. 그리고 그 사용기간에 대한 일반 조건으로 ‘상거래에서 식별력을 취득하였다는 명백한 증거로, 출원인이 식별력 취득을 주장한

17) “when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them.”

18) 미국상표법의 성질표시 표장 대상에 “기만적으로 기술(記述)한(deceptively misdescriptive of them) 경우”가 포함된 배경에는 “이차적 의미에 의하여 식별력이 발생한 기술적 상표를 보호하는 것은 기만행위를 제한하기 위해서 시작되었다”라고 설명하는 국내문헌이 있다(나종갑, “미국상표법 연구”, 글누리(2006), pp 126-131).

19) 미국상표법 제2조는 유럽상표법의 표장의 절대적 거절사유 조항인 제7조와 비슷한 구조와 내용을 갖고 있다.



날 이전에 5년간 상거래에서 실질적이고 배타적이며 지속적으로 사용하였다는 것을 받아들일 수 있다.’라고 규정하고 있다.²⁰⁾

(2) 성질표시(제2조 제(e)항) 표장 판단 관련 미국상표 심사기준

미국상표법은 제2조에서 성질표시 표장으로 판단할 수 있는 대상을 ‘단순히 기술적인 표장(merely descriptive)’으로 하여 그 범위를 매우 넓게 규정하고 있는 것을 앞에서 살펴보았다. 한편, 상표심사기준(TMEP 1209.01(b))에서는, 상표가 특정 상품이나 서비스의 성분, 품질, 특성, 기능, 특징, 목적 또는 사용을 설명하는 것으로 성질표시 표장으로 간주될 경우²¹⁾, 15 U.S.C. §1052(f)에 따른 사용에 의한 식별력의 취득을 증명하지 못하면 주등록부에 등록될 수 없으나, 향후 사용에 의한 식별력을 취득할 가능성이 있는 경우에는 보조등록을 허용하여(상표법 제23조 내지 제28조, 15 U.S.C.1091~1096) 그 대상에 대한 예시를 보다 세분화하였고, 이어서 성질표시 표장임에도 사용 실적이 있으면 주등록부에 등록될 수 있는 ‘사용에 의한 식별력 취득’에 관한 규정을 두고 있다. 그리고 성질표시 표장의 하나인 입체상표(Shape, Three-dimensional mark)에 대해서도 상표법에 별도의 규정이 없으나, 상표심사기준(TMEP §1202.02)에 ‘트레이드 드레스(Trade dress)²²⁾’에 관한 규정을 따로 두어 이를 설명하고 있다.

한편, 표장이 보통명칭인 경우 연방상표법 제2조 제(e)항 제(1)호에 따라 등록을 거절하며, 보통명칭에 해당하지는 않더라도 그 표장이 단순히 기술적인 표장인 경우에도 동일하게 취급한다. 즉, 보통명칭을 기술적 표장의 한 유형으로 포함하고

20) 한편, 이 조항의 ‘5년간 상거래에서’에서의 ‘사용에 의한 식별력’ 취득 인정기간은 상대적인 것이고, 반드시 5년의 기간을 넘었다고 해서 식별력을 취득을 인정받는 것을 의미하는 것은 아니다. 실제 사례에 비취보면, 사용기간이 10년이 넘은 경우에도 그 식별력을 인정받지 못하는 경우도 있다.

21) **1209.01(b) Merely Descriptive Marks** - To be refused registration on the Principal Register under §2(e)(1) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(1), a mark must be merely descriptive or deceptively misdescriptive of the goods or services to which it relates. A mark is considered merely descriptive if it describes an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose, or use of the specified goods or services.

22) 트레이드 드레스(Trade dress)는 보통 상품의 전체적 이미지와 전반적인 외형 혹은 구성요소의 총체로서 정의되며, 크기, 모양, 색 또는 색의 조합, 질감, 그래픽과 같은 특성이 포함된다. 상품의 외형은 디자인(상품의 모양이나 형태), 상품의 포장(외장), 상품의 색 또는 상품 포장의 색, 상품의 향 등을 포함하는 개념이다(앞의 문헌 “해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석 상표·디자인 부문 조사·분석”, p 281).

있지만, 보통명칭의 경우에는 사용에 의한 2차적 의미 획득을 인정하지 않아 그 개념을 구분하고 있다.²³⁾

3) 한국의 성질표시 표장 관련 법규 및 3국 비교²⁴⁾

우리 상표법 제33조는 상표등록의 일반요건들을 열거한 것으로 성질표시 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 규정은 상표법 제33조 제1항 제3호와 제2항이다. 먼저, 제33조 제1항 제3호 규정을 살펴보면, ‘그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’로서 12개의 성질표시 표장의 예시(illustrative)들을 열거하고 있고, 상품의 입체적 형태를 포함하는 ‘형상(Shape)’을 명시하고 있다.

그리고 상표법 제33조 제2항은 ‘제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라

23) 그런데, 최근(2020. 6.) 미국 대법원은 ‘Booking.com’판례에서 보통명칭 간의 결합에 의하더라도, 그 명칭이 전체로서 보통명칭인지에 대한 논란이 있음에도 불구하고, 설문조사에 의해서 그 ‘보통명칭 간 결합된(generic composite)’ 표징에 대해서 ‘사용에 의한 식별력’을 인정한 바 있다. 이에 대해서는 다음 절에서 논의하기로 한다.

24) 한편, TM5(상표분야 주요 5개국 협약체)의 구성국인 일본, 중국의 성질표시 표장 및 사용에 의한 식별력 취득 관련 상표법 규정을 살펴보면 다음과 같다.

1) **일본상표법 제3조(상표등록요건)** ① 자기의 업무와 관련된 상품 또는 서비스에 관하여 사용하는 상표에 대해서는 다음과 같은 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품 또는 서비스의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 2. 그 상품 또는 서비스에 대하여 관용하는 상표, 3. 그 상품의 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상(포장의 형상을 포함한다, 제26조 제1항 제2호 및 제3호에서도 동일하다), 생산 또는 사용방법이나 시기 기타 특징, 수량이나 가격 또는 그 서비스의 제공 장소, 질, 서비스의 제공을 위해 제공하는 것, 효능, 용도, 형태, 제공방법 또는 시기 기타 특징, 수량 또는 가격을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표, 4. 혼한 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 5. 매우 간단하며 혼한 표장만으로 된 상표, ② 전항 **제3호부터 제5호까지에** 해당하는 상표라도 **사용한 결과 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 있는 것에** 대해서는, 동항의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있다(일본상표법 2018년 5월 30일 개정)(2018년 법률 제33호).

2) **중국상표법 제11조(상표등록요건)** ① 아래 열거한 표지는 상표로 등록할 수 없다. 1. 본 상품에만 통용되는 명칭, 도형, 모델명 2. 상품의 품질, 주원료, 기능, 용도, 중량, 수량과 기타 특성만(민)을 직접적으로 나타내는 표지 3. 기타 뚜렷한 특징(식별력)이 부족한 표장 ② 전 항에서 열거한 표지가 **사용을 통해 현저한 특징을 취득하고 식별이 용이해진 경우** 상표로 등록할 수 있다. **제12조(입체표장)** 3D 입체형상으로 상표등록을 출원한 경우 상품자체의 특성만으로 만들어진 이미지, 기술적 효과를 얻기 위해 필요한 상품 이미지, 또는 상품이 실질적 가치를 갖도록 하는 이미지는 등록할 수 없다(중국상표법 2019년 4월 23일, 4차 개정).



도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.’라고 규정하여 표장이 상기 예시된 성질표시 표장에 해당됨에도 불구하고, 일정 기간 사용에 의한 실적 등이 있었다는 것을 입증하면 식별력을 취득한 것으로 인정하고 있다.

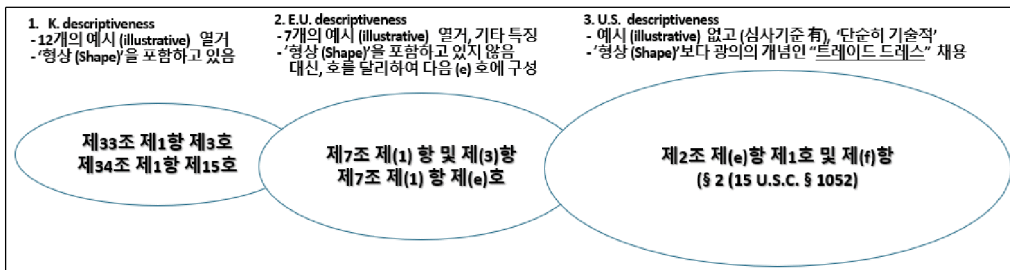
한편, 우리 상표법은 조문을 달리하여 제34조 제1항 제15호에서 ‘상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상’ 규정을 두고 있는데, 비전형 표장(non-traditional marks)의 한 형태인 ‘입체상표’의 경우에 그 표장이 지정상품과 관련하여 기능적인(functional)²⁵⁾ 경우, 등록될 수 없도록 하고 있다. 그런데, 동 호는 앞서 유럽 및 미국의 성질표시 판단 및 후발적 식별력 판단 규정에 비취볼 때, 입법적 검토가 필요한 것으로 보인다. 예컨대, 입체적 형상 표장과 같은 비전형 표장이 식별력과 기능성과의 관계에서, 표장이 상품의 기능적인 부분을 갖고 있지 않다는 것을 입증한 뒤 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하는 경우, 동 호는 이러한 상황을 논리적으로 설명하기 어렵다. 이에 대해서는 6장에서 다시 논의한다.

이상에서 3국의 성질표시 표장에 대해서 주요 내용들을 살펴보았다. 이를 토대로 3국의 성질표시 표장의 대상 범위를 비교, 정리하면, 우리 상표법은 ‘형상’포장을 포함한 구체적인 12개의 예시와 조문을 달리하여 제34조 제1항 제15호의 기능적 입체표장에 대해서 등록받을 수 없는 것으로 한 뒤 제33조 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표임에도, 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 상표로서 등록받을 수 있도록 하고 있다. 다음으로, 유럽상표법은 7개의 성질표시 대상 포장의 예시를 두고, 호(e)를 달리 하여 입체표장에 대해 3개의 기능적 요인이 있는 경우 및 기타 (상품의) 특징이 있는 경우의 표장은 성질표시 표장으로서 등록받을 수 없는 것으로 한 뒤, (b)호, (c)호 및 (d)호에 해당하는 식별력이 없는 표장임에도 불구하고

25) 이와 관련해서 국내, 외에서 자주 인용되는 대표적인 사례들을 살펴보면, 우리 법원판결례로 ‘비아 그라’사건(대법원 2015.10.15. 선고 2013다84568판결(디자인권침해금지), 특허법원 2015.10.23. 선고 2014허7387판결), 유럽의 ‘레고 벽돌(Lego brick)’사건(C 48/09 P)(2010), ‘4-줄 초콜릿 바 형상(SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR)’사건(C-84/17 P, C-85/17 P and C-95/17 P)(2002), 미국의 ‘Two pesos v. Taco Cabana’사건(1992), ‘Wal-Mart Stores v. Samara Brothers’ 사건(2000) 등이 있다.

고 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 표장은 등록받을 수 있도록 하고 있다. 대신, (e)호에 해당하는 형상표장(입체상표 - 3D 상표)의 경우에는 사용에 의한 식별력 취득을 인정하고 있지 않다. 마지막으로, 미국상표법은 ‘단순히 기술적’이라는 상징적인 문구 외에는 성질표시 대상을 예시하지 않은 반면에 상표심사기준에서 5개의 예시로 구체적인 사례를 들고 있다. 그리고 입체상표의 개념보다는 광의의 의미를 갖는 ‘트레이드 드레스(Trade dress)’ 개념을 사용하여 입체적 표장에 대한 등록을 허락하고 있으나, 이 경우에도 표장이 기능적이라면 등록받을 수 없도록 하고 있다. 생각건대, 3국의 성질표시 판단대상의 범위는 ‘단순히 기술적’이기만 하면 성질표시 대상이 될 수 있다는 점에서 미국의 경우가 가장 넓게 그 대상을 인정하고 있는 것으로 보이고, 그 다음으로 유럽이 ‘기타 특징이라는’ 것으로 범위를 넓게 인정하고 있으며, 우리 상표법이 12개의 구체적 예시 정도로 그 범위를 정하고 있는 것으로 비추어 볼 때, 우리 상표법의 성질표시 표장에 대한 판단범위는 미국, 유럽에 비해 상대적으로 좁은 것으로 보인다. 미국, 유럽, 한국의 성질표시 표장의 판단범위를 도안해 보면, 아래와 같다.

〈표 1-한, 유럽, 미국의 성질표시(descriptiveness)표장에 대한 판단범위(Scope) 비교〉



나 유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 성질표시 표장과 후발적 식별력 판단에 관한 최근의 심결 및 판결사례

이 절에서는 성질표시 표장의 식별력 여부 및 후발적 식별력 인정여부 판단과 관련한 최근의 유럽지재권청 심판원(EUIPO Board of Appeal) 및 미국특허상표청 심판원(USPTO TTAB)의 심결례 및 법원의 판결사례들을 각 심급단계(instance)별로 살펴보기로 한다.



1) 유럽상표(EUTM) 심결 및 판결사례²⁶⁾

(1) 유럽지재권청(EUIPO) 심판원(Board of Appeal) 심결 사례 - BC Card Co., Ltd. v BANCO DE SABADELL, S.A., In Case R 1032/2012-4 (2013)

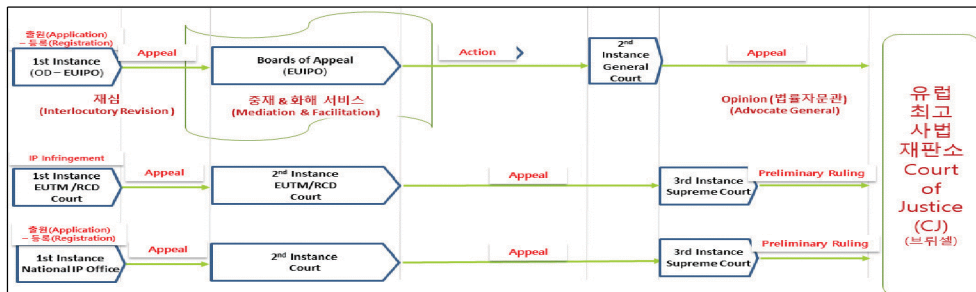
① 기초사실

구분	이 사건 출원상표 (the contested mark)	선등록 상표 (the earlier mark)	
출원인 또는 권리자	BC Card Co., Ltd. (South Korea)	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.
표장 및 등록번호		BS CARD 스페인 상표등록번호 2 584 918	BS INSTANT CARD 스페인 상표등록번호 2 781 002
지정상품 및 서비스	- 상품류 구분 제9류: Magnetic credit cards, magnetic identifying cards, magnetic key cards, magnetic railroad tickets, etc. - 상품류 구분 제36류: Credit card services, debit card services, electronic credit and debit transactions, etc.	- 상품류 구분 제9류: Magnetic cards, etc. - 상품류 구분 제36류: Banking, insurance, financial and real estate services; banking, fi- nancial, insurance and real estate consultancy.	- 상품류 구분 제36류: Banking, insurance, financial and real estate services; banking, fi- nancial, insurance and real estate consultancy.

② 사건의 경위 및 주요 쟁점

BC Card Co.는 2010. 10. 19.에 이 사건 유럽상표(EUTM)를 출원하였는데, BANCO DE SABADELL은 이 사건 출원상표에 대하여 2011. 3. 10. 본인 스페인 선등록상표(스페인 상표등록번호 제2 584 918호 및 제2 781 002호)를 기초로 이

26) 유럽상표(EUTM)에 관한 분쟁해결 절차는 여러 단계를 거쳐 진행되는데, 최종 결론에 이르기 위해 통상 5-6단계의 과정을 거친다. 아래 유럽상표에 대한 심결 및 판결의 흐름도를 도해하였다.(예, Case Sky vs Skykick : 1) OD (Examination); 2) IR (Re-examination); 3) BoA (Decision); 4) General Court (Judgement); 5) Advocate General (Opinion); 6) Court of Justice of EU (Judgement).



(출처: Gordon Humphrey, "MEDIATION AND CONCILIATION AT THE EUIPO's BOARDS OF APPEAL", IP Webinar, EUIPO, 2018. 10. 23. Slide 8. 편집 재인용)

의신청(opposition)을 제기하였다. 유럽지재권청 이의신청심사부(Opposition Division)는 2012. 3. 30.에 “1) 지정상품(서비스업)이 동일하고, 2) 사용지역이 스페인이며, 3) 외관 및 칭호가 유사하고, 4) 선등록상표는 지정상품(서비스업)과 관련해 아무 의미를 갖지 않기 때문에 본질적 식별력이 전체로서 정상적이며, 5) 지정상품(서비스업)과 관련하여 스페인 소비자들에게 혼동가능성(LoC - Likelihood of Confusion)을 초래할 여지가 있다.”는 이유로 이 사건 출원상표는 유럽상표법 제8조 제5항(Regulation No 207/2009)에 해당한다고 판단하였다(한편, 이의신청인은 ‘강화된 식별력’이 있다고 주장하였지만, 이의심사부(OD)는 앞서의 결과와 같기 때문에 이 사건 선등록상표의 ‘강화된 식별력’에 대해서는 판단하지 않았다²⁷⁾). 이에 대해서 BC Card Co.는 유럽지재권청 심판원(BoA)을 상대로 위 이의결정취소 심판청구를 하였고, 심판원은 보통의 식별력을 갖는 선등록상표와 이 사건 출원상표는 그 외관 및 칭호가 낮은 단계의 유사성을 갖기 때문에 양 상표 사이에는 혼동가능성이 없다고 판단한 뒤, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 ‘Card’ 부분은 지정상품과 관련하여 보통명칭으로서 식별력이 없어 판단대상이 아니라고 하였다. 한편, 양 표장 앞단의 ‘BC’와 ‘BS’는 서로 상이하여 표장 간 혼동가능성이 없다(‘BS’ 부분이 본질적 식별력이 없기 때문에)고 한 뒤, 양 상표 간의 혼동가능성을 인정하기 위해서는 선등록상표의 ‘BS’ 부분이 식별력이 있어야 하는데, 이의신청인이 이 부분에 대해서 ‘집중적이고 그리고 오랜 기간의 사용(intense and long-term use)에’ 의해 갖게 된 ‘강화된 식별력(enhanced distinctiveness)’을 입증하지 못하였기 때문에²⁸⁾ 이 사건 이의신청에 대한 이의

27) Paragraph 8 The inherent distinctiveness of the earlier mark as a whole is normal (선등록상표는 전체로서 본질적 식별력이 있다) since it has no meaning in relation to the registered goods and services. The goods and services are directed at the public at large. A likelihood of confusion on the part of the relevant Spanish public exists for all the contested goods and services. There is no need to assess the enhanced degree of distinctiveness as claimed by the opponent as this result would be the same even if the earlier mark were to enjoy such an enhanced distinctiveness (등록상표는 본질적 식별력이 있기 때문에 강화된 식별력 수준에 대한 판단은 필요하지 않다).

28) Paragraph 33 Taking into account the low degree of visual and below average degree of aural similarity between the marks and the no more than average distinctive character of the earlier mark, there is no likelihood of confusion on the part of the relevant public(일반소비자들에게 양 표장 간 혼동가능성이 없다), even for identical goods and services and even considering a normal level of attentiveness of the relevant consumer.



심사부의 인용결정을 취소하였다. 그리고 그 판단 근거로 유럽상표법 제8조 제5항을 제시하였다.²⁹⁾


③ 정리 및 시사점

유럽지재권청 심판원은 이 사건 출원상표와 선등록상표 사이에 있는 표장의 혼동가능성에 대한 이의심사부의 판단오류를 지적하고, 출원인의 이 사건 출원상표의 사용으로 인한 유럽상표법 제8조 제5항에서 규정되어 있는 선등록상표에 대해 미치는 피해를 일관성 있게 설명하지 못하고 있다고 판단하였다.

유럽지재권청 심판원은 표장의 유사성의 정도, 소비자의 표장에 대한 인식 정도를 단계별로 구분하여 판단하였고, 표장 간의 혼동가능성을 전제로 선등록상표의 강화된 식별력에 대한 증거자료를 판단하였는데, 후발적으로 표장의 사용에 의한 강화된 식별력이 어떻게 판단되었는지에 대한 실제 사례를 보여주고 있다.

(2) 유럽일반법원 (General Court) 판결 사례(1) - NHS, Inc., v EUIPO, Case T 378/18 (2019)

① 기초사실

구분	이 사건 출원상표 (the contested mark)	선등록 상표 (the earlier mark)
출원인 v 이의신청인 (권리자)	NHS, Inc., established in Santa Cruz, California, (United States)	EUIPO HLC SB Distribution, SL, established in Irun (Spain)
표장	CRUZADE	
지정상품	<ul style="list-style-type: none"> - 상품류 구분 제18류: "Rucksacks, Gym bags, Beggage, Valises, waist bags" ; - 상품류 구분 제25류: "Clothing, footwear and headgear" ; - 상품류 구분 제28류: sporting goods; skateboards and their parts' . 	<ul style="list-style-type: none"> - 상품류 구분 제28류: Correspond to the following description: "Skateboards, truck sets for skateboards, skateboard parts and accessories; winter skates; surfboards, snow boards; knee pads, elbow pads, cover cuffs; gloves for sporting purposes and games" .

29) Para 35 A successful opposition on the basis of **Article 8(5)** - Reputation and **enhanced distinctiveness** of the earlier marks) CTMR is subject to the following cumulative conditions: 1) first, that the earlier mark is identical or similar to the mark applied for; 2) secondly, that the earlier mark has a reputation in the territory in which it is registered; 3) thirdly, that there is a risk that the use of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark; 4) and fourthly, that the use of the younger mark would be without due cause).

② 사건의 경위 및 주요 쟁점

HLC SB Distribution, SL는 2014. 12. 4.에 이 사건 유럽상표(EUTM)를 출원하여 2014. 12. 22.에 출원공고를 받았는데, NHS, Inc.은 이 사건 출원상표(공고)에 대하여 2015. 3. 19.에 본인 선등록상표를 기초로 이의신청(opposition)을 제기하였다. 유럽지재권청 이의신청심사부(OD)는 2017. 4. 6.에 그 이의신청을 기각하였고, 이에 대해 BNHS, Inc.는 유럽지재권청 심판원(BoA)을 상대로 위 이의 결정취소 심판청구를 하였는데, 심판원은 “1) 선사용상표는 저명하지 않거나, 강화된 식별력을 갖고 있지 못하고, 2) 표장이 일부 유사하더라도 전체적으로 서로 상이한 것으로 판단한 뒤, 설령 선사용 상표가 강화된 식별력을 입증한다 하더라도, 2) 표장이 유사하지 않다.”는 사유로 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 대해서 이의신청인은 일반법원(General Court)에 항소하였고, 주요 청구취지는 “원고는 영국, 스페인, 이탈리아에서 ‘스케이트보드와 그 부품’과 관련하여 선사용상표의 강화된 식별력을 갖추고 있었다.”는 것인데, 제출된 증거자료로 ‘1) 공급처 서면진술서, 2) 판매 송장 및 3) 홍보물에 대한 스크린 샷’ 등이 있었다.³⁰⁾ 이에 대해서 일반법원은 확립된 유럽상표 케이스법에서 예시하고 있는 ‘사용에 의해서 강화된 식별력을 인정할 수 있는 판단근거(the relevant factors in assessing the acquisition of enhanced distinctiveness by use)’ 즉, 1) 표장의 시장 점유율, 2) 표장이 얼마나 집약적이고, 지역적으로 널리 사용되었는지, 어느 정도 오랜 기간 동안 사용되었는지의 정도, 3) 표장 홍보 금액, 4) 표장으로 인하여 특정 상품 또는 서비스의 출처라고 인식하는 소비자의 인식비율(설문조사 영역) 5) 상공회의소, 기타 무역 및 전문가 협회의 성명서 등을 예시하면서³¹⁾, 최종

30) This evidence consists of sworn written statements from the applicant's distributors, sales invoices and screenshots of promotional materials.

31) Para 23 It also follows from case-law that the existence of a higher than normal level of distinctiveness as a result of the public's recognition of a mark on the market necessarily presupposes that at least a significant part of the relevant public is familiar with it. It has also been held that the relevant factors in assessing the acquisition of enhanced distinctiveness by use are, in particular, the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been; the amount invested by the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant section of the public which, because of the mark, identifies the goods or services as originating from a particular undertaking; and **statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations.**



적으로 유럽지재권청 심판원이 심결한 이 사건 심판청구의 선등록상표의 ‘강화된 식별력’에 대한 판단을 지지하여 이 사건 항소를 기각하는 판결을 하였다.

한편, 일반법원은 표장의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)에 대해서 “혼동가능성에 대한 모든(global) 평가는 고려 요소들 간의 상호관련성(interdependence)을 의미하며, 특히 상표의 유사성과 관련된 상품 또는 서비스업의 유사성 사이의 상호관련성을 의미한다. 따라서 상품 또는 서비스 사이의 낮은 정도의 유사성은 표장 사이의 높은 유사성 정도에 의해서 상쇄(offset)될 수 있으며, 그 반대의 경우도 있을 수 있다.”³²⁾라는 유럽상표 케이스법을 인용하면서 양 표장의 지정상품을 고려하였을 때, 표장의 ‘CRUZ’ 부분만으로 양 표장이 서로 비유사하다고 판단하였고, 또한 일반 소비자의 이 사건 표장에 대한 ‘불완전한 기억(imperfect recollection)’에 비추어 볼 때, 일반 소비자의 마음에(양 표장에 대한) 혼동가능성이 없는 것으로 판단하였다.³³⁾

③ 정리 및 시사점

유럽지재권청 심판원과 유럽법원이 ‘상공회의소, 기타 무역 및 전문가 협회의 성명서’와 같은 권한 있는 관련기관의 공적확인서를 표장의 강화된 식별력에 대한 판단기준으로 채택하는 것을 확인하였고, 선사용상표의 ‘강화된 식별력’이 입증되더라도(이 사례에서는 충분히 입증되지 못하였다) 양 표장 간의 혼동가능성이 없

32) Para 69 A global assessment of the likelihood of confusion implies some **interdependence** between the factors taken into account and, in particular, between the similarity of the trade marks and that of the goods or services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (judgments of 29 September 1998, **Canon, C 39/97**, EU:C:1998:442, paragraph 17, and of 14 December 2006, *Mast-J germeister v OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others)*, T 81/03, T 82/03 and T 103/03, EU:T:2006:397, paragraph 74).

33) Para 72 In this regard, given the low level of visual and phonetic similarity, and the absence of any conceptual similarity, between the marks at issue, it must be held that, in a global assessment of those factors and in the light of the principle of interdependence of the factors to be taken into account referred to in paragraph 69 above and of the **consumer’s imperfect recollection of the marks** at issue, the Board of Appeal was correct to find in paragraph 46 of the contested decision that there was no likelihood of confusion in the mind of the relevant public within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001.

는 것으로 판단하였는데, 강화된 식별력과 혼동가능성 간의 관계가 서로 독립적인 것임을 보여주고 있다.

(3) 유럽일반법원(General Court) 판결 사례(2) – Technopolis Holding Oyj, v Workplace Group plc London, In Case T 506/19 (2020)

① 기초사실

구분	이 사건 출원상표 (the contested mark)	선등록 상표 (the earlier mark)	
출원인 또는 권리자	Technopolis Holding Oyj, established in Oulu (Finland)	Workplace Group plc London (United Kingdom)	
표장 및 출원 · 등록일	UMA WORKSPACE 2017. 3. 7. 출원 공고번호 2017/049 (2017. 3. 17.)	 영국 상표 No 2600648	 영국 상표 No 3178820
지정상품 및 서비스	<ul style="list-style-type: none"> - 상품류 구분 제35류: Clerical services; Planning and conducting of trade fairs, exhibitions and presentations for economic or advertising purposes; etc. - 상품류 구분 제36류: Insurance underwriting; Finance services; Monetary affairs; Real estate affairs; Deposits of valuables; Rental of office space; etc. - 상품류 구분 제43류: services; Canteen services; Rental of meeting rooms; Event facilities and temporary office and meeting facilities; Hire of temporary office space, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - 상품류 구분 제36류: financial services; insurance services; money lending services; real estate services; real estate agency; - 상품류 구분 제 43류: providing temporary accommodation; hire of temporary office commercial premises and accommodation; providing food and drink, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - 상품류 구분 제9류, - 상품류 구분 제35류, - 상품류 구분 제36류, - 상품류 구분 제38류, - 상품류 구분 제39류, - 상품류 구분 제42류, - 상품류 구분 제43류

② 사건의 경위 및 주요 쟁점

테크노폴리스 홀딩 오이지(Technopolis Holding Oyj, 이하 ‘테크노폴리스’)는 2017. 3. 7.에 이 사건 유럽상표(EUTM)를 출원하여 2013. 3. 17.에 출원공고를 받았는데, 워크스페이스 그룹 피엘씨(Workspace Group plc)는 이 사건 출원상표(공고)에 대하여 2017. 6. 13.에 본인 영국 선등록상표(등록번호 제3178820호 및 제3178820호)를 기초로 이의신청을 제기하였다. 유럽지재권청 이의신청심사부(OD)는 2018. 7. 31. 이의신청인의 영국 선등록상표에 기초하여 ‘강화된 식별력’을 판단하였는데, 양 표장 간 혼동가능성(LoC)을 이유로 이의신청이 이유 있다고 결정하였다. 이에 대해서 테크노폴리스는 2018. 9. 27.에 유럽지재권청 심판원



(BoA)을 상대로 이의결정취소 심판청구를 하였고, 심판원은 “양 포장의 ‘WORKSPACE’ 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없고, 이 사건 출원 상표의 ‘UMA’ 부분은 유럽의 어느 언어에 의해서도 그 의미를 찾을 수 없는 식별력이 있는 단어(조어)로서 이 사건 출원상표의 주요부에 해당하고, 따라서 이 부분에 의해 표장을 대비할 경우 양 표장은 서로 비유사하다.”는 이유로 2019. 5. 13.에 이 사건 심판청구인(테크노폴리스)의 주장을 인용하는 심결을 하였다. 한편, 이의신청인(이 사건 심판청구의 피청구인)은 선등록상표는 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였다고 주장하면서 영국 상표등록증을 그 증거로 제출하였으나, 심판원은 그 밖에 다른 보충적인 증거가 없다는 이유로 피청구인의 주장을 받아들이지 않았다.

유럽 일반법원(General Court)은 영국특허청에서 발급받은 단순한 증명서 자료(mere reference in the certificates of UK)만을 사용증거로 제출한 원고의 ‘강화된 식별력’을 인정하지 않았고,³⁴⁾ 피고의 이 사건 출원상표 중 ‘UMA’ 부분의 본질적 식별력을 인정하여, 이 부분에 의해서 양 표장은 혼동가능성이 없다는 유럽지재권청 심판원의 판단을 지지한 뒤, 이 사건 심결취소 청구를 기각하는 판결을 하였다. 특히, 법원은 이 사건 출원상표(UMA)에 대한 ‘소비자 인식 수준’을 정의(定義)하였는데, 그 지정서비스업과 관련하여 유럽의 24개 회원국 언어를 고려하였고, 이 사건 출원상표의 지정서비스업과 관련한 일반 소비자는 여러 가지 표장을 직접 비교할 기회가 거의 없기 때문에 소비자의 표장에 대한 불완전한 기억력(imperfect recollection)에 의존해야 한다는 사실을 전제하면서, 이 사건 출원상표에 대한 소비자의 인식을 평균 이상의 전문가(the services in question targeted the professional public) 수준으로 판단하였는데, 이에 대한 원고의 이의제기는 없었다.

③ 정리 및 시사점




이 사건 유럽법원 판결은 강화된 식별력의 증거에 대한 판단 사례를 보여주고

34) Para 74 Enhanced distinctiveness as a result of extensive use or reputation cannot be presumed and must therefore be demonstrated by the party seeking to rely on it. In that regard, the mere reference in the certificates of the United Kingdom Intellectual Property Office(No. In Case T 506/19, 28 May 2020 Judgement).

있다. 법원은 또한, 이 사건 출원상표의 표장과 지정서비스업과의 관계, 그 관계 및 지정서비스업에 대한 소비자 인식수준에 대한 세밀한 정의(定義)를 전제로 표장의 식별력을 판단하였는데, 이러한 판단은 지정상품(또는 서비스업)의 속성(nature) 및 소비자의 인식수준을 정확히 이해 및 정의한 뒤, 본질적 또는 후발적 식별력 유무 판단 및 표장의 지정상품(또는 서비스업)과 관련된 사용실적 유무를 판단한 경우로서 우리의 심사, 심판 환경에서도 참고가 되는 의미 있는 사례라고 생각된다.

(4) 유럽최고사법재판소(Court of Justice of EU) 판결 사례 - PUMA v EUIPO, In Case C 564/16 P (2018)

① 기초사실

구분	이 사건 출원상표 (the contested mark)	선등록 상표 (the earlier mark)	
출원인 또는 권리자	겔마 그룹 Gemma Group	퓨마 Puma SE (Germany)	퓨마 Puma SE (Germany)
표장 및 등록(광고)일	 2013. 4. 8. 공고번호 66/2013	 1983. 9. 30 등록번호 480105	 1992. 6. 17 등록번호 593987
지정상품	- 상품류 구분 제7류: Machines for processing of wood; Machines for processing aluminium; Machines for treatment of PVC'	- 상품류 구분 제18류: 'Leather goods or imitation leather goods included in this class, etc. - 상품류 구분 제25류: 'Clothing, footwear, headgear; parts and components of footwear, etc. - 상품류 구분 제28류: 'Games, toys, including miniature footwear and miniature balls (used as toys), etc.	- 상품류 구분 제18류 : 'Leather goods or imitation leather goods included in this class, etc. - 상품류 구분 제25류 : 'Clothing, footwear, headgear, etc. - 상품류 구분 제28류 : 'Games, toys, etc.

② 사건의 경위 및 주요 쟁점

겔마 그룹(Gemma Group)은 2013. 2. 14.에 이 사건 출원상표(EUTM)를 출원하여 2013. 4. 8.에 출원공고를 받았는데, 퓨마(Puma)는 이 사건 출원상표에 대하여 2013. 7. 8.에 본인 선등록상표(등록번호 제593987호)를 기초로 이의신청을



제기하였다. 유럽지재권청 이의신청심사부(OD)는 이의신청인의 선등록상표(등록번호 제480105호)의 명성(reputation)에 기초하여 이 사건의 ‘강화된 식별력’을 판단하였는데, 양 표장 간 외관이 유사한 부분이 있지만 그 지정상품이 서로 상이하여 이 사건 출원상표가 유럽상표법 제8조 제5항(Regulation No 207/2009)에 해당되지 않는다고 판단하였다. 이에 대해서 퓨마(Puma)는 유럽지재권청 심판원(BoA)을 상대로 이의결정 취소심판청구를 하였고, 심판원은 이의신청인의 선등록상표(등록번호 제480105호)의 명성(reputation - 강화된 식별력(enhanced distinctiveness, the earlier marks had a reputation and were widely known to the public)은 인정되지만, 앞선 이의결정과 같은 논거로 이 사건 심판청구를 기각하였다. 이에 대해 퓨마(Puma)는 일반법원(General Court)에 항소하였고, 법원은 심판원(BoA)이 절차경제(procedural economy)를 이유로 이의신청인의 선등록상표(등록번호 제593987호)에 기초한 강화된 식별력에 대한 증거를 판단하지 않았을 뿐만 아니라, 유럽법의 일반원칙인 건전행정(sound administration)원칙을 위반하였다는 사유로 이 사건 심결취소 판결을 하였다. 이에 대해서 유럽지재권청(EUIPO)은 유럽최고사법재판소(Court of Justice EU)에 상고하였는데, 유럽최고사법재판소는 일반법원(General Court)의 판단을 지지하는 판결을 하였다.

③ 정리 및 시사점

유럽최고사법재판소는 피고(Puma)가 주장한 선등록상표(등록번호 제593987호)의 명성(강화된 식별력)에 대한 증거를 판단하지 않고, 절차경제의 이유로 이전의 판단사례가 있는 다른 선등록상표(등록번호 제480105호)의 명성(강화된 식별력)에 기초하여 이 사건 출원상표와 대비하여 판단한 유럽지재권청(심판원)의 오류를 지적하였고, 그 논거로 표장의 평판(알려진 정도-강화된 식별력)을 입증하기 위해 제시된 증거가 적법하게 확보된 것인지, 입증책임의 문제와 판단대상을 확정할 때 청구취지와 다른 내용을 채택할 때 ‘당사자에게 그 사유를 충분히 설명하는 절차가 준수되었는지’가 법원의 검토 대상(법률 관점)임을 확인하였다.

유럽최고사법재판소는 표장의 강화된 식별력을 판단함에 있어서 판단 객체를 청구취지에 맞게 정확히 특정해야 하고, 청구취지와 다른 사유로 표장의 식별력을

판단할 때, 그 이유를 당사자에게 충분히 설명해서 절차의 공정성을 확보해야 한다는 기본적인 원칙을 강조하고 있다.³⁵⁾

(5) 유럽최고사법재판소 법률자문관(Advocate General) WATHELET 판사의 이 사건 판결 전 의견³⁶⁾ - OPINION OF ADVOCATE GENERAL on PUMA v EUIPO In Case C 564/16 P (2018)

① 기초사실

앞의 사건(No. In Case C 564/16 P)과 사실관계는 동일하다.

② 법률자문관(Advocate General) 판사 의견(OPINION)의 주요내용

이 사건 판결(2018. 6. 28.) 전의 유럽사법최고재판소의 법률자문관 판사의 의견(2018. 1. 25.)을 간단히 기술하면, “1) (표장의) 명성의 개념(concept of reputation) 관점에서, 퓨마 표장의 명성을 인정할 수 있고, 2) 이전 심결례의 개념(concept of ‘previous decision-making practice’) 및 3) (유럽지재권청이 이 사건 심리 중에 그 이전 심결례에 대해서) 석명해야 할 의무(obligation to state reasons)가 있었음에도 그 절차를 따르지 않았기 때문에, 4) 이전 선등록상표의 명성에 대해서 유럽지재권청이 앞서 판단한 심결례의 증거능력(probativ value of earlier EUIPO decisions recognizing the reputation of an earlier

35) 이 사례와 유사한 우리 법원의 판결례(몬테소리 판결)가 있어 소개하기로 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후968판결 참조). “(중략) 그런데 실사용 표장들의 구성 중 ‘몬테소리’라는 문자부분은 영문자로 “**MONTESORI**”로 된 이 사건 등록상표와 호칭, 관념이 동일하나 외관이 상이하여 이 사건 등록상표와 유사할지언정 동일하다고 볼 수는 없다. 따라서 실사용 표장들의 사용을 이 사건 등록상표의 사용으로 볼 수는 없으므로, 소외 회사의 실사용표장들의 사용실적을 지정상품추가등록결정 당시 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지의 판단자료로 사용할 수는 없다.”

36) **WATHELET 판사의 의견(OPINION OF ADVOCATE GENERAL WATHELET)**
 현재, 유럽최고사법재판소에는 11명의 법률자문관(Advocate General)이 있으며, 유럽최고사법재판소(CJEU)의 회원들로 판사와 같은 절차에 따라 임명되고, 판사와 같은 특권을 누리며 6년의 임기를 갖는 대(연임 가능). 그러나 판사와 달리 자문역할만 할 뿐 사건의 의사결정에 참여하지 않는다. 원칙적으로 최고사법재판소(CJEU)가 심리하는 모든 사건에서 자문관으로부터 의견을 받는다. 한편, 기존 판결에서 인용되는 표준문구를 사용하는 형식적이고 간결한 언어로 의견을 쓰는 최고사법재판소(CJEU) 판사와 대조적으로 자문관만의 스타일로 법률적 의견을 개진한다(따라서 자문관의 의견서(Opinion)에는 매우 난해한 법철학적 표현들이 자주 쓰이는 것을 발견할 수 있다.) 최고사법재판소(CJEU)의 판사와 달리, 자문관들은 사건을 결정하는 해석적 대안들과 다양한 선택사항들을 고려하기도 하는데, 최고사법재판소(CJEU) 판사의 이견이 있지 않은 한, 자문관들의 의견은 매우 중요한 역할을 하며 후에 판결문에 중요한 내용으로 자주 인용된다(출처: <https://www.europarl.europa.eu/t> 발췌의역).



trade mark)은 이 사건 판단에 더 이상 중요한 판단근거가 되지 못한다.”라는 내용이다.³⁷⁾

③ 정리 및 시사점

WATHELET 판사는 유럽지재권청(및 심판원)이 상표의 식별력 유무 판단의 전제가 되는 표장을 청구취지에 맞게 개별적으로(That examination must be undertaken in each individual case) 특정해서 그 증거를 심리했어야 했는데, 피고(Puma)가 청구한 선등록상표(등록번호 제593987호)의 명성(강화된 식별력)에 대한 증거를 판단하지 않고, 절차경제의 이유로 이전의 결정사례가 있는 피고의 다른 선등록상표(등록번호 제480105호)의 명성(강화된 식별력)에 기초하여 이 사건 출원상표와 대비하여 심리한 것을 지적하고, 설령 그러한 관행(practices)을 인정할 수 있더라도 유럽지재권청(및 심판원)은 그 사유를 충분히 당사자에게 설명해야 할 의무를 다하지 않았기 때문에, 이 사건 심사, 심판이 유럽법의 일반원칙인 ‘공평대우의 원칙과 건전 행정원칙(the principles of equal treatment and sound administration)’을 위반하였다고 지적하였다.

이 사건에 대한 유럽최고재판소 판결 전 판사의 의견(opinion)은 심사, 심판의 판단 객체를 청구취지에 맞게 정확히 특정해야 한다는 것과 심판절차가 공정하게 이루어져야 한다는 점을 시사하고 있다.

37) “이 사건은 ‘EUIPO의 이전의 결정사례가 이 사건 상표의 명성 입증에 영향(the impact of a decision-making practice of EUIPO on the proof of a trade mark’s reputation)’을 미치는지 여부가 쟁점인바, 나는 앞서 G.C.가 판단한대로 ‘PUMA’ 표장이 명성이 있다는 것에 동의하고, 이 사건 판단에 EUIPO의 이전의 심결례가 이 사건에서도 채택되는 것에 대해 수긍할 수 있지만, 당사자들에게 신뢰를 주고, 법원이 확신을 갖고 재심리할 수 있도록 그 증거와 판단근거가 이 사건에서도 명확하고, 확실하게 설명되어야 할 것으로 생각한다.”(의역) (이하 원문) Para 51. (중략) After all, **‘the obligation for EUIPO to state reasons for its decisions in accordance with Article 75, first sentence, of Regulation No 207/2009 has the same scope as that which derives from Article 296, second paragraph, TFEU which requires that the statement of reasons must disclose in a clear and unequivocal manner the reasoning followed by the institution which adopted the measure in question in such a way as to enable the persons concerned to ascertain the reasons for the measure and to enable the competent court to exercise its power of review ...’**(13) (중략) Such evidence is therefore no longer crucial in the context of subsequent opposition proceedings, since the previous EUIPO decision relies on it in support of its finding.

2) 미국상표 심결 및 판결사례

(1) 미국특허상표청 심판원(TTAB) 심결 사례 - IN RE GUARANTEED RATE, INC. WL 4383820 (2020)

① 기초사실

구분	이 사건 출원상표들 (the contested marks)	본인 선등록상표들 (the earlier marks)		
출원인 또는 권리자	Guaranteed Rate, Inc.(Applicant)			
표장 및 등록번호	 Application Serial No. 87054820; the word "GUARANTEED" in grey and "RATE" in white No. 87054849	 Reg. No. 3144843	GUARANTEED RATE AFFINITY Reg. No. 5470704	 Reg. No. 5470770
서비스업	- 상품류 구분 제36류: financial services, namely, mortgage refinancing; mortgage banking; mortgage banking services, namely, origination, acquisition, etc.	상품류 구분 제36류: mortgage banking and mortgage brokerage services, etc.	상품류 구분 제36류 financial services, namely, mortgage refinancing; mortgage banking; mortgage banking services, namely, origination, etc.	- 상품류 구분 제36류 financial services, namely, mortgage refinancing; mortgage banking; mortgage banking services, namely, origination, acquisition, servicing, secularization and brokerage of mortgage loans, etc.

② 사건의 주요 쟁점

이 사건 심결의 쟁점은 이 사건 출원상표가 상표법 제2조 제(f)(Section 2(f) of the Trademark Act)항에 의한 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부이다. 출원인은 이 사건 출원상표 ‘Guaranteed Rate’가 단순히 기술적이라는 것을 인정하면서, 표장의 사용에 의한 식별력 취득을 주장하였다. 출원인은 그 증거자료로 1) 광고비 \$140,972,095, 2) 매출액 \$3,581,871,186, 3) 미국 대부업 종사업체 중 8위에 순위 되고 있다는 자료 등을 제출하였다.³⁸⁾ 그런데, 심판관은 출원인이 비록

38) 1) Since 2007, Applicant has spent more than \$140,972,095 in advertising and promotional activities for its mortgage lending services under the GUARANTEED RATE mark,

2) “Applicant estimates that it has earned more than \$3,581,871,186 in sales, 3) Guaranteed Rate is the eighth large retail mortgage lender in the U.S.



(이 사건 출원상표와 유사한) 본인 선등록상표를 갖고 있고³⁹⁾, 이 사건 출원상표를 5년간 배타적으로 계속해서 상업적으로 사용하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 ‘사용에 의한 식별력’을 취득한 것으로 인정할 수 없다고 하면서,⁴⁰⁾ 사용에 의한 식별력을 입증하기 위한 통상의 판단 근거로⁴¹⁾ 1) 실구매자가 인식하는 표장과 특정 출처와의 관련성 2) 사용 기간, 정도, 배타성(표장의 고급성) 3) 광고의 정도, 방법 4) 고객의 수, 판매량, 5) 의도적인 (표장의) 복제, 6) 상품에 의해 표장이 특정되는 자발적 미디어의 보급 정도(예, 상품 ‘운동화’에 의해서 ‘아디다스’, ‘나이키’ 등의 표장이 특정되는 미디어의 보급 정도)를 예시하였다. 이어서 제3자에 의해서 사용되는 이 사건 출원상표와 유사한 표장⁴²⁾ 예컨대, ‘Guaranteed mortgage rate’, ‘Guaranteed interest rate’ 표장 등이 거래계에서 사용되고 있는 사례를 예시하였다. 심판관은 표장이 매우 기술적이고, 거래계에서 제3자에 의

39) 한편, 본인 선등록상표(등록번호 제3144843호)의 경우, Guaranteed Rate 부분에 대해서는 권리 불요구(disclaimer)가 제출된 것이 확인되었는데, 이 경우 그 문자부분에 대해서 반드시 식별력이 인정되었다고 볼 수 없다.

40) Depending on the nature of the mark and the facts in the record, the examining attorney may determine that a claim of ownership of a prior registration(s) or a claim of **five years’ substantially exclusive and continuous use in commerce is insufficient to establish a prima facie case of acquired distinctiveness**. 7 In which case, the applicant may then submit additional other evidence of acquired distinctiveness.

41) [T]he considerations to be assessed in determining whether a mark has acquired secondary meaning can be described by the following six factors: (1) association of the [mark] with a particular source by actual purchasers (typically measured by customer surveys); (2) length, degree, and exclusivity of use; (3) amount and manner of advertising; (4) amount of sales and number of customers; (5) intentional copying; and (6) unsolicited media coverage of the product embodying the mark.

42) 이 사건 출원상표와 유사한 표장 또는 문구가 들어간 사용례들이 실제 상거래에서 어떻게 쓰였는지를 심판관이 조사해서 이 사건 사용에 의한 식별력을 인정하지 않는 근거로 다음과 같이 제시하였다.

1. BRealEstate.net advertising “guaranteed rates” reproduced below: 2. Woodlands National Bank (woodlandsnationalbank.com) advertising its mortgage rates and explaining that “Your guaranteed rate will depend on various factors including loan product.” 3. Adirondack Trust Company (adirondacktrust.com) advertising its fixed-rate mortgages that include a “Guaranteed rate for the term of your loan.” 4. Webster Bank (websteronline.com) are exemplary and do not “represent a guaranteed rate.” 5. Farmington Bank (farmingtonbank.com) advertising adjustable rate mortgages. In its disclaimer statement, the bank warns, “This APR listed as an example only and does not represent a guaranteed rate.” 6. State Bank Delano Mortgage (statebankofdelano.com) presenting its “Daily Interest Rates Table.” 7. Mortgages Unlimited (joemetzler.com) explains: RATE GUARANTEE: In order to receive a guaranteed rate.

해서 유사한 표장(또는 그 표장을 포함하고)이 다수 사용되고 있는 사정이 있다면, 설령 그 표장이 사용에 의한 식별력을 인정받을 수 있는 기간이 5년 이상이 경과되었더라도 사용에 의한 식별력은 인정되지 않는다고 하였는데,⁴³⁾ 그 이유는 표장의 사용에 의한 식별력 인정 여부는 표장의 속성과 다수의 제3자가 표장을 기술적(記述的)으로 사용하는 사례가 있다면, 본질적으로 식별력이 없는 상표의 취득을 어렵게 하기 때문이라 하였고, 그리고 그 표장이 일반 소비자로 하여금 단일 출처로서 지정(상표)에 대한 인식을 어렵게 하기 때문이라고 하였다.⁴⁴⁾

③ 정리 및 시사점

미국특허상표청 심판원은 이 사건 출원상표가 매우 기술적이고, 그 표장과 유사하거나 그 표장과 관련된 문구들이 다수의 제3자에 의해서 사용되고 있다는 사유를 들어 본인 선등록상표가 3건이 존재함에도 불구하고(5년 이상 사용하여 사용에 의한 식별력에 필요한 법정 기간이 지났음에도), 그 지정서비스업에 대하여 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력을 인정하지 않는 심결을 하였다.

이 사건 출원상표와 동일·유사한 본인 선등록상표의 존재, 5년 이상의 사용에 의한 식별력 취득요건 등이 충족되었음에도 불구하고, 이 사건 출원상표의 표장과 유사하거나 그 표장과 관련된 문구들이 다수의 제3자에 의해서 사용되고 있다는 거래실정을 고려하여 이 사건을 개별, 독립적으로 판단하였는데, 그 판단 논거로 ‘상품에 의해 표장이 특정되는 자발적 미디어의 보급 정도(unsolicited media coverage of the product embodying the mark)’와 같은 기준을 적용하면서 이

43) We first find that standing alone, Applicant's use since 2000 is not dispositive, even if we would consider Applicant's use to be substantially exclusive. "Although Section 2(f) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f), provides that the PTO may accept **five years of 'substantially exclusive and continuous' use** as prima facie evidence of acquired distinctiveness, the statute does not require the PTO to do so." (중략) Id. See also In re R.M. Smith, Inc., 734 F.2d 1482, 222 USPQ 1, 3 (Fed. Cir. 1984) (affirming USPTO's decision to require more than an affidavit of eight years of continuous and substantially exclusive use); In re Kalmbach Publ'g Co., 14 USPQ2d 1490, 1492 (TTAB 1989) (deeming a Section 2(f) claim of **more than 10 years of use insufficient for a highly descriptive mark** "without specific evidence of the extent of the mark's exposure to the purchasing public and of the purchasers' perception of the asserted mark").

44) The nature and number of third-party descriptive uses in the record undermines Applicant's attempt to obtain trademark rights in a designation that is not inherently distinctive, because it interferes with the relevant public's perception of the designation as an indicator of a single source.



사건 출원상표의 ‘사용에 의한 식별력’을 인정하지 않는 것을 보면, 미국의 상표 심사, 심판에서 표장의 사용에 의한 식별력을 인정하는 범위가 매우 엄격하고 제한적으로 판단되는 것으로 보인다.

(2) 미국 대법원(Supreme Court) 판결 사례 - Booking.com v. USPTO ET AL., No. 19-46. (2020)

① 기초사실

- 표장(Sign) : **Booking.com**
- 서비스업(services) : 서비스업류 구분 제43류 호텔서비스업 등

② 사건의 경위 및 주요 쟁점

미국특허상표청(및 심판원)은 이 사건 출원상표 ‘Booking.com’의 ‘Booking’ 부분이 보통명칭이고, 다음의 ‘.com’ 부분 또한 ‘company’의 약어로서 보통명칭에 해당하는데, 이러한 두 개의 보통명칭 간 합성어(generic composite)인 ‘Booking.com’은 전체로서 보통명칭이기 때문에⁴⁵⁾ 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없고, 그와 같은 보통명칭의 합성어(‘보통명칭+.com’)를 특정인에게 허락할 경우 그와 동일·유사한 또 다른 명칭들에 대해서 과도한 권리(monopoly)를 주게 된다는 등의 이유로 이 사건 출원상표의 연방상표등록을 거절하였다.

한편, 연방지방법원(District Court)은 ‘Booking’만을 단독으로 사용하는 것과 달리 ‘Booking.com’ 전체로서 사용하는 것은 소비자에게 일반명칭(generic)이 되지 않기 때문에, 상표등록이 가능하다는 판단을 하였다. 그리고 제4연방항소법원(4th Court of Appeal)과 미국대법원 또한 연방지방법원의 판단을 지지하여, 최종 이 사건 출원상표 ‘Booking.com’은 미국 연방상표등록부에 등록되도록 하는 판결을 하였다.

③ 정리 및 시사점

미국 대법원(9명의 판사 중 7명)의 논리는 ‘booking.com’과 같은 ‘보통명칭.com’이 다른 유사한 표장과 함께 사용되더라도 표장들 간의 혼동가능성이 없

45) Opposing that determination, the PTO urges a nearly per se rule: **When a generic term is combined with a generic Internet-domain name suffix like “.com,”** the resulting combination is **generic.**

기 때문에 식별력이 있는 것으로 판단하였고, 따라서 ‘booking’이라는 (보통)명칭에 독점권을 주는 것은 아니라는 논리이다.

한편, 이 판결에서 반대의견을 개진한 판사(1명)의 논거⁴⁶⁾는 “상품(또는 서비스)의 류(class)를 기술하는(descriptive of a class of goods) 명칭은 보통명칭인데⁴⁷⁾”, “그런 명칭은 특정상품의 한 종(種)에 대한 속성(屬性)을 간단히 의미전달 해주기 때문에 상표로서 사용되기에 적합하지 않다(not eligible for use as a trademark).”라고 판사한 뒤, 이러한 기억하기 쉬운 표장의 독점적 권한을 특정인에게 주는 것에 대해서 반대 의견을 피력하였다.⁴⁸⁾

그리고 유보의견을 개진한 판사(1명)의 논거는 ‘Booking.com’에 대한 소비자 설문조사에서 74.8%의 응답자가 브랜드 명칭으로, 23.8%의 응답자가 보통명칭으로 각각 인식한 것에 비해, ‘Washingmachine.com’에 대해서는 33%의 응답자가 브랜드 명칭으로, 60.8%의 응답자가 보통명칭으로 각각 인식한 사실을 적시 하면서, 설문조사 결과의 타당성에 대해 문제를 제기한 뒤, 이 사건 판결에 대한 의견을 유보하였다. 판사의 의견(opinion)에 따르면, “이 사건 출원상표와 그 서비스업이 목표하는(targeting) 소비자가 누구인지에 대한 분석과 그 조사에 따른 소비자의 계층별 인식수준을 고려해서 실제 거래시장에서 ‘Booking.com’이 보통명칭으로 쓰이는지에 대한 설문조사가 정확하게 수행되었는지 의문”이라는 의견을 피력하였다.

미국에서의 보통명칭은 기술적(성질표시) 표장의 한 유형으로 포함되어 판단되고 있는데(우리 상표법 및 유럽상표법과 매우 다르다), 보통명칭에 대해서는 사용에 의한 2차적 의미 획득(secondary meaning)을 인정하지 않아 기술적 표장과 그 개념을 구분하여 왔다. 그런데, 연방지방법원은 ‘Booking.com’이 지정서비스업 ‘호텔예약서비스업’에 대하여 사용에 의한 2차적 의미를 획득한 것으로 판단하여 후발적 식별력을 인정하였다.⁴⁹⁾ 이 사건 출원상표 ‘Booking.com’이 보통명칭

46) To hold otherwise “would grant the owner of the mark a monopoly, since a competitor could not describe his goods as what they are.”

47) Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598, 602 (1888), 재인용.

48) “I fear that today’s decision will lead to a proliferation of “generic.com” marks, granting their owners a monopoly over a zone of useful, easy-to-remember domains.”



이 아니라는 전제이기 (대신, 성질표시 표장이기) 때문에 가능한 판단으로 보인다.

생각건대, 이 판결은 ‘2차적 의미(사용에 의한)의 식별력’ 취득 대상을 보통명칭의 경계에 있는 표장까지 확장하는 경우로 매우 상징적(Landmark)인 사례가 될 것으로 보이며, 동시에 상표법 원칙(Trademark Principle), 건전 상표정책(Sound trademark policy)과 상거래현실의 구체적 타당성 사이의 양면 가치를 우리 상표 심사, 심판에서 어떻게 해석, 판단해야할 것인가에 대한 고민을 하게 하는 사례라고 생각된다.

지금까지 유럽(E.U.) 및 미국(U.S.)의 성질표시(기술적) 표장에 대한 판단 사례(practices)들을 심결 및 판결례들을 통해서 살펴보았다. 다음 제4장에서는 이러한 해외 사례들에 비추어, 우리나라의 이 사건 특허법원의 주요 판결 내용 및 쟁점들을 살펴보기로 한다.

4 이 사건 특허법원 판결에 대한 분석 및 검토⁵⁰⁾

앞서 살펴본 바대로, 특허법원은 이 사건 판결에서 그 판단의 주요 논점 7가지를 들어 이전 특허심판원의 심결이 그 판단에 위법이 없다고 판시하였는데, 양 표장의 ‘No Brand’ 부분을 성질표시 표장이 아니라고 판단한 뒤, 이어서 ‘No Brand’ 부분은 ‘일반 수요자에게 널리 알려져 있어 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 갖고 있기 때문에’ 요부로서 판단할 수 있고, 그럴 경우 양 표장은 요부가 동일 또는 유사하여 양 표장은 전체적으로 서로 동일 또는 유사하다고 판단하였다.

여기서는 이 사건 표장의 요부 판단의 전제인 ‘No Brand’ 부분의 식별력의 성격이 애초부터 ‘본질적 식별력을 갖추고 있었던 것인지’, 아니면 ‘사용에 의한 식별력을 취득한 것인지’ 또는 ‘그 식별력이 후에 강화된’ 것인지에 대한 그 식별력의 성격에 관하여 ‘No Brand’ 표장의 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품 및 서비스업과의 관계 및 거래실정 등과 같은 성질표시 판단에 중요한 요소들을 살펴보기로 한다.

49) Having determined that “Booking.com” is descriptive, the **District Court additionally found that the term has acquired secondary meaning** as to **hotel-reservation services**.

50) 특허법원은 그 판결의 주요 근거로 7가지의 쟁점을 실시하였다(제2장 3. 참조).

가

이 사건 출원상표서비스표 구성 중 ‘No Brand’ 부분의 지정상품과 관련한 성질표시 판단(요소)에 대한 검토

우리 대법원은 “상표법 제33조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조).”라고 하여 성질표시 표장에 대한 여러 판단기준을 제시하고 있는데, 이하에서는 위 기준에 의해서 특허법원이 판결한 이 사건 출원상표서비스표의 성질표시 판단내용을 살펴보기로 한다.

1) 지정상품 및 거래실정을 감안한 ‘No Brand’ 관념에 대해

특허법원은 이 사건 증거자료의 을 제4 내지 20, 23호증 등을 근거로, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 요부는 모두 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분이라고 봄이 상당하다고 한 뒤, 이 경우 양자는 그 호칭 및 관념이 유사하다고 판단하였다. 상기 판단의 전제로, ‘No Brand’는 통일된 사전적 의미가 없는 것을 확인한 뒤, 1) 이 사건 출원상표의 ‘No Brand’ 부분이 갖는 관념은 “국립어학원이 발행한 ‘표준국어대사전’에 등재되어 있지 않았고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다.⁵¹⁾”고 실시하였다. 이어서 2) 실제 거래계의 사정을

51) 인터넷 영어 사전, 영어를 모국어로 하는 사람들이 자주 이용하는 인터넷 영영사전 등에서 ‘No Brand’를 입력하여 찾아보면 아래와 같이 설명되고 있다.

1. 인터넷 네이버(Naver) 사전 - 노브랜드의, ‘상표가 붙어 있지 않은’(상품) [경영] 원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품. [경영] 상표가 없는 상품. 광고를 하지 않고 포장을 간소화하여 원가를 절감하는 것이 목적이다.
2. 인터넷 다음(Daum) 사전 - ‘상표가 붙어 있지 않은’ 의미로 소개하고 있고, 그 예시로 아래 사례



설명하는 원고 제출 갑 제14호증의 ‘원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품’ 또는 ‘상표가 붙어 있지 않은’과 같은 의미로 사용된다고 단정할 수 없다고 판단하였다.

특히, 지정상품과 관련하여 “1995. 10. 13.자 연합뉴스에 위와 같은 의미로 ‘노브랜드’라는 용어가 사용되고 있기는 하지만, 1990년부터 선등록상표가 출원 전인 2014년까지 ‘노브랜드’를 기사에 포함한 뉴스기사는 266건에 불과하고, 이중 상당수인 171건은 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품과 무관한 의류상표인 주식회사 노브랜드(Nobland)와 관련된 것이어서 원고가 제출한 갑 제12호증의 기재만으로는 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분이 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품과 관련하여 갑 제14호증의 의미로 사용된다고 단정할 수 없다.”고 판단하였다.

이 사건 출원상표서비스표의 요부를 ‘No Brand’로 한정된 뒤, 보통명칭, 관용적 표현, 성질표시 표장 등에 해당하는지 여부 등의 판단을 위해 그 관념의 통일된 사전적 의미를 정의하였고, 이어서 지정상품의 거래실정에 비취 실제로 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’ 부분이 어떤 의미로 인식되고 있었는지를 판단하였다. 그런데, 거래업계의 지정상품(또는 서비스업)과 관련하여 그 대상 수요자들이 그 상품(또는 서비스업)들에 대해서 어느 정도의 인식수준을 갖고 있는지에 대한 판단 즉, 상품의 속성(nature)과 관련한 소비자 수준에 대한 정의(定義) 또는 수요자들의 범위에 대한 설명은 없다.

2) ‘No Brand’ 상표가 2017년 미국, 호주 등에서 등록된 사실에 대해

이 사건 등록상표의 ‘No Brand’ 부분을 미국, 호주, 유럽의 특허청(지재권청)의 상표검색 사이트에서 문자로만 검색하여 그 등록된 사실을 확인해 본다.

미국특허상표청(USPTO)의 검색목록(D/B)에서 ‘No Brand’를 입력하여 이와 일치하는 상표를 검색하여 보면, 15건의 상표가 등록유지(Live)되고 있는 것이 확인

를 들고 있다. no-brand cigarette, 마리화나 담배 no-brand goods, 노브랜드상품 No Brand strategies 노브랜드전략

3. 외국어 사전에서는 그 의미를 확인할 수 없다.


1) **Collins dictionary** ; - no results for “no-brand” in the English Dictionary.

(<https://www.collinsdictionary.com/spellcheck/english?q=no-brand>)



2) **Oxford dictionary** ; - no results for “no-brand” in the English Dictionary.

(<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/spellcheck/english/?q=no-brand>)



되는데, 이 사건 판결의 피고보조참가자의 표장은 ‘’ 이고, 그 지정
 상품은 상품류 구분(국제분류) 제30류의 ‘음식’과 관련된 상품들이며, 등록일(Registration Date)도 2020. 2. 18.이다.⁵²⁾ 이어서 호주특허청(IP Australia)의 검색목록(D/B)에서 ‘No Brand’를 입력하여 이와 일치하는 상표를 검색하여 보면, 48건의 상표가 등록되어 있는 것이 확인되는데, 이 사건 판결의 피고보조참가




자의 상표는 ‘’ 표장 1건과 ‘’ 표장 17건이 검색되고 있다. 이
 중에서 이 사건 판결과 관련이 있는 상품류 구분 제16류의 상품들을 지정하여 등록된 피고보조참가자의 상표등록(No. 19000050)⁵³⁾은 그 등록일(Registration Date)이 2019. 11. 11.이다. 기타 해외 지재권청에서 피고보조참가자의 상품류 구분 제16류를 지정한 ‘No Brand’ 상표의 등록현황을 살펴보면, 표장은 모두 원(圓)안의 새 모양의 도형적 요소와 함께 ‘브랜드가 아니다. 소비자다’라는 광고성 문구

52) 동 미국등록상표의 기초 서지사항(등록권리자 정보 제외)은 아래와 같다.
 Goods and Services **IC 030**, US 046, G & S: Meat tenderizers for household purposes; soy sauce; fermented hot pepper paste, gochujang; cereal-based processed products, namely, snack foods, energy bars, ready-to-eat cereals; ankwa; spices; chemical seasoning, namely, food seasonings, etc.
Filing Date June 12, 2018, Published for Opposition December 3, 2019, Registration Number **5987312**, **Registration Date February 18, 2020** Prior Registrations 5163482, Type of Mark TRADEMARK, Register PRINCIPAL, Live/Dead Indicator LIVE
 (출처 : <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4806:kpdvit.1.1>)








53) 동 호주등록상표의 기초 서지사항(등록권리자 정보 제외)은 아래와 같다.
 Number 1900050
 Words No Brand Image description BIRD PERCHED ON BRANCH IN DISC BELOW KOREAN CHARACTERS Status, Registered: Registered/protected Priority date 2018. 1. 12.(Filing) Class 16, Kind Figurative, Registration advertised 2019. 11. 11, Entered on Register 2019. 11. 11, BIRD PERCHED ON BRANCH IN DISC BELOW KOREAN CHARACTERS, Goods & Services - Class 16: Paper, cardboard, kitchen rolls of paper, copy paper, articles made of paper for hygiene purposes, articles of paper for packaging, articles of paper stationery, boxes of paper, etc.
 (출처 : <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1900050?fs=REGISTERED&q=No+brand>)



를 포함하고 있는 ‘’ 인데, 등록된 나라(등록일자)는 영국(2018. 4. 13.), 뉴질랜드(2018. 4. 27.), 필리핀(2017. 7. 30.), 말레이시아(2018. 3. 9.), 라오스(2018. 4. 4.), 캄보디아(2017. 7. 17.)의 6개국이다.⁵⁴⁾

이 사건 판결의 쟁점인 ‘No Brand’ 부분이 해외 지재권청에 등록되었다고 해서 이 사건 등록상표의 ‘No Brand’도 식별력이 있다는 논거는 설득력이 없어 보인다. 왜냐하면, 해외 지재권청에서의 등록된 표장은 원(圓) 안의 새 모양의 도형적 (figurative) 요소와 광고문구 정도로 인식되는 ‘브랜드가 아니다. 소비자다⁵⁵⁾’라는 한글 문자부분에 의해 식별력을 인정받아 등록된 것일 수도 있기 때문이다. 그리고 이 사건 판결의 출원상표의 지정상품과 피고보조참가자의 지정상품은 상품류 구분 제16류 및 제35류인데, 미국에서 등록된 피고보조참가자의 지정상품은 상품류 구분 제30류로 그 상품류가 서로 상이하고, 그 등록일도 미국상표특허청에서는 2020. 2. 18.이며, 호주특허청에서는 2019. 11. 11.이어서 피고 보조참가자의 이 사건 판결의 등록상표의 등록일보다 모두 늦은 시기에 해외에서 등록된 사실에 비춰 볼 때, 이 사건 판결의 판단 시점과도 맞지 않는다.

54) 유럽지재권청(EUIPO) 해외상표검색시스템(TMView)에서 ‘No Brand’ 표장의 조회 결과(상품류 구분 제 16류)

<input type="checkbox"/>	Graphic representation	Trade mark name	Application date	Goods and Services	TRADE mark status	TRADE mark office	Registration number
<input checked="" type="checkbox"/>		No Brand 브랜드가 아니다. 소비자다	28/11/2016	1, 8, 11, 12, 16, 18, 20, 28, 31, 32	Registered	New Zeal...	1056098
<input checked="" type="checkbox"/>		No Brand	10/11/2016	16	Registered	Malaysia...	2016071218
<input checked="" type="checkbox"/>		No Brand& bird device	21/07/2017	16	Registered	Leo PDR...	40941
<input checked="" type="checkbox"/>		No Brand & bird	17/07/2017	16	Registered	Cambodia...	T-2018-89158
<input checked="" type="checkbox"/>		NO BRAND	12/01/2018	16	Registered	Australia...	1500050
<input checked="" type="checkbox"/>		NO BRAND	06/12/2016	9, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 35	Registered	Philippine...	4-2016-1491/2
<input checked="" type="checkbox"/>		NO BRAND	09/01/2018	5, 16, 25	Registered	United Kin...	UK00003201460

(출처: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=Class=16&TMStatus=Registered>)


55) 미국특허상표청에서 동 등록상표의 한글문자 부분에 대해서 발음되는 대로 번역 설명한 자료 (Translations - The non-Latin characters in the mark transliterate to **"BEULAENDEU GA ANIDA, SOBIJA DA"** and this means **"IT IS NOT A BRAND, IT IS A CONSUMER"** in English.)

3) ‘No Brand’ 표장이 조어로서 독점적 사용이 허락된 것에 대해

특허법원은 “‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’는 (중략) ... 조어에 불과하여 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당한다거나 사회 통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다.”라고 판단하였다. 그런데, ‘No Brand’의 구성을 살펴보면, 각 단어들은 우리나라 영어 보급수준에 비춰 볼 때, 중학교 정도의 어휘로서 쉽게 이해되는 단어들이고, 설령 그 결합된 의미 확인을 위해 인터넷사전 등을 검색할 때 핸드폰이 일상이 된 현대사회에서 쉽게 이 사건 판결 ‘3. 나. 2) 나)’의 ‘원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품’ 또는 ‘상표가 붙어 있지 않은’ 등의 의미로도 검색이 되고 있을 뿐만 아니라, 해외 지재권청에서 ‘No Brand’가 그 지정상품의 속성과 관계없이 등록되었다기보다는 원(圓) 안의 새 모양의 도형적 요소와 함께 ‘브랜드가 아니다. 소비자다’라는 문구에 의해서 전제로서 성질표시 표장이 아니라고 판단되었을 가능성이 있음을 배제할 수 없는 사정 등에 비춰 볼 때, ‘No’와 ‘Brand’의 결합에 의해서 ‘브랜드 없이 유통과정을 생략하여 싼 값에 상품을 소비자에게 제공하는’의 의미로 관념되고, 이 사건 심결일 현재(2018. 8. 8.), 실제 거래계에서 많은 사람들이 그런 의미로 그 품질·효능·용도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감되었을 것으로 볼 여지도 있어 보인다.

한편, 특허법원은 인터넷 검색을 통해서 ‘No Brand’ 표장이 주로 피고보조참가인에 의해서 사용되고 있는 것을 확인하고, ‘No Brand’ 단독 또는 ‘No Brand’ 부분을 포함하는 표장들이 실제 거래계에서 사용되는 사례가 많지 않은 점을 들어 ‘No Brand’ 부분이 누구에게나 그 사용을 허락해야 하는 표장으로 판단하지 않았다. 그래서 ‘No Brand’ 표장에 대한 거래계의 사용실태를 알아보기 위해, 이 사건 심결일(2018. 8. 8.)을 기준으로 인터넷 네이버 검색창에서 ‘No Brand’를 입력하여 검색하여 보았는데, 전체 웹사이트 수 48건, 블로그 글 16건, 카페 글 6건이 조회되고, 대부분의 내용들이 이 사건 피고보조참가자(이마트(e mart))와 관련된 것들로 확인된다. 이러한 사정에 비춰 볼 때, 이 사건 등록상표 중 ‘No Brand’가 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 소극요건인 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당한다고 볼만한 사정은 없



어 보이느냐, 선사용상표 ‘No Brand’ (이 사건 판단의 객체인 선등록상표 ‘)가 아니다.)가 오랜 기간 사용에 의해서 식별력을 취득하여 그 지정상품과 관련하여 표장의 독점적 지위를 취득한 것으로 보인다.

나 ‘No Brand’ 표장의 본질적 식별력과 후발적 식별력의 관계 - “성질표시 표장이 아니라고 한 ‘No Brand’” 표장의 후발적 식별력 인정에 대한 검토

특허법원은 이 사건 판결의 ‘3. 나. 2) 바)’에서 “‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’는 (중략)... 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당하거나 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다.”라고 판시하여 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표에 공통적으로 있는 문자 부분 ‘No Brand’는 그 지정상품 또는 서비스업과 관련하여 성질표시 표장이 아니라고 판단하였고, 이어서 ‘3. 나. 2) 라)’의 “(중략) 갑 제14호증에 의하더라도 검색된 제품의 대부분이 피고보조참가인의 제품인 것으로 보인다.”라고 하여 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분이 많은 상품에 사용되고 있음을 확인하였다.

한편, 특허법원은 이 사건 판결의 ‘3. 나. 2) 아)’에서 “피고보조참가인은 2015. 56) 사례 1: 블로그 가격도 엄청 저렴했어요!!!, 1000원보다 적은 980원이었나..??? (2018. 8. 8. 게시) (출처 : No Brand 노브랜드 홈스타일 브라우니 믹스 | 만들어서 먹어본 후기-^^*작성자 로베트 <https://blog.naver.com/dmaap971209/221335245963>)




사례 2: ‘노브랜드 참깨스틱(No Brand)’ 그립 먹으리 고고씽 ~ (2018. 8. 9. 게시) (출처: <https://blog.naver.com/boydetective/221335451094>)



4. 두루마리 화장지에 ‘No Brand’를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다.”라고 하여 이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분이 상품류 구분 제 16류의 ‘화장지’류 상품들과 관련하여 선등록상표의 등록일(2015. 10. 7.) 이후에 보다 더 식별력이 강화된 것으로 판단하였고, 이러한 선등록상표의 등록 이후의 강화된 식별력을 토대로 이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분을 요부로 판단하여 이 사건 출원상표서비스표와 대비하였다. 이하에서는 ‘No Brand’ 부분의 후발적 식별력 인정에 대한 판단근거들을 요소(factors)별로 살펴보기로 한다.

1) 포장

피고보조참가인은 선등록상표의 포장으로 ‘’를 사용하였다.

2) 사용상품

피고보조참가인은 상품류 구분 제16류의 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 대하여 포장을 사용하였다.

3) 사용시기

피고보조참가인은 등록일이 2015. 10. 7.인 이 사건 선등록상표를 2015. 4. 즈음부터 사용하기 시작하였다. 따라서 피고보조참가인은 이 사건 선등록상표가 등록되기 이전부터 사용하였다(출원일은 2015. 3. 20.).

4) 사용실적

피고보조참가인은 이 사건 선등록상표를 사용하였는데, 2017. 12.까지의 그 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다.

이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분의 식별력은 이 사건 출원상표서비스표



의 출원일인 2016. 7. 11. 당시에는 그 지정상품과 관련하여 본질적 식별력 외에 알려진 정도에 비추어 주지의 상표에 해당한다고 보기는 어려우나, 이 사건 선등록상표의 출원일 이후인 2015. 4. 즘부터 이 사건 선등록상표를 사용하기 시작하여 2017. 12.까지의 그 누적 매출액이 약 300억 원에 이르는 정도에 비추어, 그 즘에는 이 사건 선등록상표 중 ‘No Brand’ 부분은 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되고 있었다고 볼 수 있다. 그런데, 이러한 이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분의 식별력은 애초부터 본질적 식별력이 인정되는 부분이었고, 사용으로 인해 후발적으로 그 식별력이 강화되었기 때문에 소위 ‘사용에 의한 식별력 취득’과는 그 성격이 다르고, **애초부터 있었던 식별력에 더하여 사용에 의해서 그 식별력이 한층 강화(enhancement)된 식별력으로 보는 것**으로 개념을 정리하는 것이 옳다고 본다. 그럴 경우, ‘No Brand’ 부분이 성질표시 표장이 아니라고 해서 인정된 ‘본질적 식별력’과 사용에 의해서 널리 알려진 ‘후발적 식별력’의 개념이 논리적으로 서로 상충되지 않고 설명될 수 있다.

이러한 개념 정리를 토대로, 본고는 이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분은 2017. 12. 즘부터 ‘강화된 식별력’ 개념으로 그 식별력을 취득한 것으로 이해하고, 특허법원이 이 사건 출원상표서비스표에 대한 **거절결정불복심판의 심결 시(2018. 8. 8.) 즘에 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분이 ‘강화된 식별력’이 있기 때문에 표장의 주요부로서 이 사건 출원상표서비스표와 대비하여 판단한 것**으로 보고자 한다.

5 이 사건 특허법원 판결과 유럽(E.U.), 미국(U.S.) 사례의 비교

이 장에서는 제3장의 성질표시 표장에 대한 판단, 후발적 식별력인 ‘강화된 식별력’ 개념과 ‘사용에 의한 식별력’과 관련된 유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 판결례와 제4장의 ‘강화된 식별력’의 개념 및 이 사건 특허법원 판결의 내용을 비교, 분석하여 우리에게 시사될 수 있는 내용들을 도출하기로 한다.

가 후발적 식별력 개념으로 ‘강화된 식별력’의 사용례(유럽)

제3장의 ‘BC card Co.’ 사건에서 유럽지재권청 심판원(BoA)이 이의신청심사부(OD) 결정과 달리 이의신청인의 표장 ‘BS card’의 스페인 역내에서 ‘강화된 식별력’에 대한 증거제출 미진으로 인하여 기각 심결한 사례를 살펴보았다. 유럽상표 케이스법으로 정착된 ‘강화된 식별력’의 개념은 상대방이 있는 다통이 있는 표장의 경우, 표장의 혼동가능성(LoC)을 전제로 한 상대적 거절사유(Relative ground for refusal) 사례에 적용되는 개념인데, 이 사건 판결의 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분이 사후에 사용실적에 의해 ‘강화된 식별력’을 취득하였고, 그로 인해 표장의 유사여부의 전제로서 요부가 될 수 있다는 논리와 매우 흡사한 구조이다.

한편, 제3장의 ‘Guaranteed Rate’ 사건에서 미국특허상표청 심판원(TTAB)은 이 사건 본인 선등록상표가 이미 3건이 있음에도 불구하고, 표장이 단순히 기술적이고(이 부분은 청구인도 인정하였다), ‘Guaranteed Rate’를 포함하거나 이와 유사한 제3자의 표장들이 거래계에서 다수 사용되었다는 이유로 ‘사용에 의한 식별력’을 인정하지 않아 기각 심결한 사례를 살펴보았다.

생각건대, ‘강화된 식별력’의 개념과 ‘사용에 의한 식별력’의 개념의 가장 큰 차이는 전자는 상대방 있는 표장과 오인·혼동이 있는지 여부에 대한 전제로 인정되는 식별력의 개념인 반면, 후자는 대개의 경우 특허청을 상대로 해서 사용실적을 근거로 식별력을 주장하는 개념이다. 따라서 양자는 법 적용, 판단대상, 인정시기, 입증책임, 증거자료의 정도 등에서 차이가 있다. 양자의 차이를 아래의 표에서 정리하였다.



〈표 2 - 표장의 ‘사용에 의한 식별력’과 ‘강화된 식별력’과의 관계(3국 비교)〉

구분	본질적 식별력	사용에 의한 식별력	강화된 식별력	사용에 의한 식별력을 취득한 후 강화된 식별력	
관련 규정	한국	법제33조 제1항 제3호 내지 제 6호	법제33조 제2항	없음 (판례 - ‘지생초’ 사건)	없음
	유럽	법제7조제1항 (Article 7(1))	법제7조제3항 (Article 7(3))	- 없음 Article 8(5) ⁵⁷⁾ 적용을 위한 정착된(settled) 판례법 - 강화된 식별력이 없으면 혼동가능성 (LOC) 판단하지 않음	판례법
	미국	Section 2(1)(i)	Section 2(f)	없음	없음
식별력 판단시기	등록결정시	등록결정시	등록결정시 식별력 취득시 ⁵⁸⁾	등록결정시, 식별력 취득시	
주 판단내용	상표등록을 위한 고유의 식별력유무 여부	상표등록을 위한 사용실적	혼동가능성 (Likelihood of Confusion) 판단의 전제로 식별력 유무 여부	혼동가능성 (Likelihood of Confusion) 판단의 전제로 식별력 유무 여부	
입증책임	출원인(원고)	출원인(원고)	이의신청인 (피고, 피고보조참가인), 관청(특허청, 심판원) 및 법원 ⁵⁹⁾	출원인(원고)	
입증 근거	한국	법제33조제1항 근거	법33조제2항 근거	사용실적, 그러나 사용에 의한 식별력 취득에 비해 상대적으로 입증이 용이하지 않음	-
	유럽	법제7조제1항 근거	법제7조제3항 근거	상동	-
	미국	법제2조 근거	1.The nature and number of third-party descriptive uses ⁶⁰⁾ 2.Association 등 매우 다양	-	-
본질적 식별력과의 관계	-	상반관계 (Trade-off)	보충관계 (Complementary)	보충관계 (Complementary)	

57) 유럽상표법 제8조 제5항의 후발적 식별력이 입증되지 못하면, 표장의 유사성을 판단할 실익이 없어진다.

58) 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표가 널리 인식된 시점은 “2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 ‘No Brand’ 또는 ‘No Brand’는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다.”의 실시된 내용에 의해서 **2017. 12. 즈음**으로 보아야 하고, 그럴 경우, **이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분의 강화된 식별력 취득 시점은 이 사건 출원상표의 등록결정시(이 사건 심결 시인 2018. 8. 8.) 보다 앞선 시점**이어서, ‘No Brand’ 부분에 대한 후발적 식별력 취득에 기초하여 표장의 요부로서 판단 한 것과 이를 근거를 양 상표의 유사여부를 판단한 것은 시간 순서상 오류가 없다.

59) 입증책임은 민사소송법의 원칙 상 주장하는 자가 입증책임을 지는 것으로서 강화된 식별력을 주장하는 자에게 입증책임이 있다고 보아야 하고, 강화된 식별력의 입증책임에 관한 문제는 사건의 내

나 강화된 식별력 판단자료 및 방법의 다양성

이 사건 특허법원 판결은 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분의 사용으로 인해 강화된 식별력의 판단근거를 “2015. 4.부터 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이른다.”고 하여, 약 1년 8개월의 기간 동안의 누적 매출액을 근거로 그 표장이 널리 인식되어 있는 것으로 판단하였는데, 법원은 ‘No Brand’ 부분을 요부 판단하기 위해서 강화된 식별력의 판단근거로 사용기간과 매출액만을 적시하였다.

표장이 사용에 의한 식별력을 취득하였거나, 상표등록 후에 표장의 식별력이 강화되었다고 주장하는 사람의 입장에서 그 후발적 식별력에 대한 사용 증거는 매우 중요하다. 그런데, 앞서 본 바와 같이 사용에 의한 식별력에 대한 입증책임은 대개의 경우 출원인이 지게 되고, 강화된 식별력에 대한 입증책임은 이의신청인, 특허청 또는 법원이 지게 된다. 사용실적을 기초로 해서 식별력을 입증하는 측면에서 양자는 같은 내용의 증거들을 제출하게 된다. 그러나 입증자료(또는 판단자료)의 정도에 있어서, ‘강화된 식별력’에 대한 증거자료는 상표등록 후 지정상품(서비스업)과 관련된 여러 증거들이 있을 수 있기 때문에 ‘사용에 의한 식별력 취득’ 증거 보다는 그 증거의 형태가 다양할 수 있고, 따라서 그 입증방법도 보다 용이하지 않을 수 있다.⁶¹⁾

제3장의 미국 사례 ‘Guaranteed rate’ 사건의 경우, 출원인이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하면서 제출한 증거들을 살펴보면, ‘1) 광고비 \$140,972,095, 2) 매출액 \$3,581,871,186, 3) 2016년 ‘스코트맨 가이드’에서 5번

용과 성격에 따라 달라질 수 있을 것으로 생각된다. 따라서 강화된 식별력의 증명책임의 전환(강화된 식별력을 취득하지 못했다고 주장하는 상대방으로)의 경우도 있을 수 있을 것으로 생각된다(이 시윤, “민사소송법”, 박양사(2012), pp 510-511).

60) The nature (유사한 명칭을 3자가 사용하는 사례 같은 속성) and number of third-party descriptive uses in the record indicate that use by Applicant has not been “substantially exclusive” as is required for a showing of acquired distinctiveness under Section 2(f).

- widespread third-party uses (광범위한 제3자의 사용)

61) Para 74 According to which the earlier word marks were inherently non-distinctive, but they had acquired, by the date of application for registration of those earlier marks, distinctive character as a result of the use made of them - **cannot suffice to demonstrate that the distinctiveness of the earlier word marks had been enhanced as a result of extensive use or reputation** (No. In Case T 506/19, 28 May 2020 Judgement).



째로 순위된 대부업 회사, 4) 고객이 500,000명 이상, 5) 2016년도 슈퍼볼경기 광고, 6) 시카고 튜리븐 잡지 2010년 및 2010년-2017년 최고의 직장으로 선정된 사실' 등 이었다.⁶²⁾ 이에 대해서 이 사건 심판관은 그 판단기준(미국특허상표청의 심사실무)으로 1) 실구매자가 인식하는 표장과 특정 출처와의 관련성 2) 사용 기간, 정도, 배타성(고급성), 3) 광고의 정도, 방법, 4) 고객의 수, 판매량, 5) 의도적인 (표장의) 복제, 6) 상품에 의해 표장이 특정되는 자발적 미디어의 보급 정도의 6가지를 예시하였고, “이 6가지 모두 함께 가중되어 판단되어야 한다.”는 내용의 이전의 판례를 인용하였다.⁶³⁾ 이어서 심판관은 당해 표장이 어느 정도 기술적인지 (degree of descriptiveness)와 거래계에서 제3자 등 경업자들에 의해서 (third-party uses) 유사한 또는 그 표장을 포함하는 표장이 다수 사용되고 있는지도 사용에 의한 식별력 취득 판단에 고려대상으로 삼은 것을 확인할 수 있었다. 정리하면, 미국특허상표청의 사용에 의한 식별력 판단은 1) 앞서의 6가지의 기준과 이를 함께 가중해서 판단하고, 2) 표장의 기술적의 정도가 어느 정도인지를 판단하며, 3) 제3자가 실제 거래계에서 동일 표장 또는 당해 표장을 일부로서 포함하여 사용하고 있는지 정도를 기준으로 해서 판단하고 있다고 볼 수 있다. 한편, 우리의 입체상표에 해당하는 ‘트레이드 드레스’ 표장까지 포함하는 사용에 의한 식별력 취득에 관한 판단 기준이 국내문헌에 소개되어 있는데⁶⁴⁾ 그 기준을 살펴보면, 1) 상표 또는 트레이드 드레스의 사용기간과 방식, 2) 판매량, 3) 광고의 양

62) 1) spent more than \$140,972,095 in advertising and promotional activities, 2) earned more than \$3,581,871,186 in sales, 3) In 2016, Scotsman Guide, a mortgage industry publication, ranked Applicant’s GUARANTEED RATE mortgage lending services as the fifth largest mortgage lender in overall volume, 4) over 500,000 customers, and Guaranteed Rate is the eighth large retail mortgage lender in the U.S. ... 5) an advertisement for its GUARANTEED RATE mortgage lending services during the 2016 Super Bowl, 6) The Chicago Tribune has recognized Applicant as a top workplace in 2010 and 2012- 2017.

63) (1) association of the [mark] with a particular source by actual purchasers (typically measured by customer surveys); (2) length, degree, and exclusivity of use; (3) amount and manner of advertising; (4) amount of sales and number of customers; (5) intentional copying; and (6) unsolicited media coverage of the product embodying the mark. (예, 상품 ‘운동화’에 의해서 ‘아디다스’, ‘나이키’ 등의 표장이 특정되는 미디어의 보급 정도) In re Snowizard, Inc., 129 USPQ2d 1001, 1005 (TTAB 2018) (quoting Converse, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 907 F.3d 1361, 128 USPQ2d 1538, 1546 (Fed. Cir. 2018)). “All six factors are to be **weighed together** in determining the existence of secondary meaning.” Converse, 128 USPQ2d at 1546.

64) 문삼섭, “미국상표법”, 세창출판사(2019), p 210.

과 방식, 4) 신문과 잡지에서 의 상표나 트레이드 드레스의 사용 성격, 5) 소비자 설문조사, 6) 소비자의 직접진술, 7) 원고의 상표나 트레이드 드레스를 무단으로 사용한 피고의 의도' 등이 있다.⁶⁵⁾

유럽(E.U.)의 'Santa Cruz, California, In Case T 378/18' 사건의 경우, 이의 신청인이 표장의 사용실적에 의해서 식별력이 강화되었다고 주장하면서 제출한 증거들을 살펴보면, '1) 공급처 서면진술서, 2) 판매 송장 및 3) 홍보물에 대한 스크린 샷' 등인데, 법원은 확립된 케이스법의 사례에 의해 '상공회의소, 기타 무역 및 전문가 협회의 성명서' 등과 같은 권한 있는 기관의 확인서 등이 적절한 증거로 채택될 수 있다고 예시하면서, 서면진술서의 경우 그 출처에 대하여 그것이 독립된 출처(independent sources)로부터 작성된 것이 아니기 때문에 신뢰할 수 없고, 송장(invoice)⁶⁶⁾의 경우에도 표장의 진정사용을 입증할 수는 있지만, 그 자체로서 강화된 식별력을 갖추고 있다고 판단하지 않았다. 유럽(E.U.) 법원은 표장의 사용에 의한 식별력을 입증할 때, 상기의 '전문가 협회 또는 시장조사에 의한 성명서(확인서)'와 같은 직접증거가 매우 중요한 자료로 간주되고, 송장, 광고비, 잡지, 카탈로그와 같은 (간접)증거는 그 직접증거를 완성하는데 기여하는 것으로 판단하고 있는데,^{67) 68)} 표장의 강화된 식별력을 입증할 때도 이러한 기준을 준용할 수 있을 것으로 보인다.

65) (1) length and manner of use of the mark or trade dress, (2) Volume of sales, (3) amount of manner of advertising, (4) nature of use of the mark or trade dress in newspapers and magazines, (5) consumer-survey evidence, (6) direct consumer testimony, (7) the defendant's intent in copying the trade dress.

66) Para 42 Although invoices do allow the conclusion that an earlier mark has been put to genuine use, they do not in themselves allow the conclusion that such a mark enjoyed enhanced distinctiveness.


67) It should be noted that the sales figures constitute only secondary evidence which may support, where relevant, direct evidence of distinctive character acquired through use, such as provided by declarations from professional associations or market studies (judgments of 29 January 2013, Germans Boada v OHIM (Shape of a tile-cutting machine), T-25/11, not published, EU:T:2013:40, paragraph 74, and of 24 February 2016, Coca-Cola v OHIM (Shape of a contour bottle without fluting), T-411/14, EU:T:2016:94, paragraph 83).

68) Direct evidence such as declarations by professional associations and market studies are usually the most relevant means for proving acquired distinctiveness through use. Invoices, advertising expenditure, magazines and catalogues may **help to corroborate such direct evidence** (judgment of 29/01/13, T-25/11, Cortadorade ceramica, EU:T:2013:40, §74).



한편, 유럽상표(EUTM)의 지역과 관련한 후발적 식별력 유무에 대한 판단은, 원칙적으로 유럽 전 지역에서 그 식별력이 입증되어야 하나, 유럽이 28개 회원국으로 구성되어 있기 때문에 그러기에는 현실적으로 이상적이지 않으므로⁶⁹⁾ 식별력이 있다고 주장하는 사람은 시장의 조건, 소비자 경향(habits) 등을 통해 주장하는 지역의 시장이 동종의 시장(Homogeneous market)이라는 것을 추론(extrapolation)할 수 있는 시장 크기, 시장 점유율, 경쟁업자의 점유율, 마케팅 비용 등을 반드시 증거로 제출하여야 한다. 그런데, 유럽최고사법재판소(CJEU)는 ‘Shape of a 4-finger chocolate bar’ 사건에서 유럽 전 회원국에서 입증되지 않은 채 몇몇 중요한 회원국에서 사용에 의한 식별력을 취득한 증거자료에 대해서 그 증거능력을 부정한 사례도 있어 시장과 관련하여 사용에 의한 식별력 취득의 지역적 범위에 대한 판단문제는 여전히 어려운 문제로 남아 있다.⁷⁰⁾ 우리 사례에서도 식별력의 지역적 범위를 판단하는데, 시장의 지역적 범위와 함께 동종의 시장 내에서 표장이 집중적으로 사용된 것이라고 제출된 증거들을 어떻게 판단할지에 대해서 참고가 되는 사례로 생각된다.

이 사건 특허법원 판결에서 ‘No Brand’ 부분에 대한 강화된 식별력 판단근거는 1년 8개월여의 기간 중에 획득한 약 289억 원의 매출액 부분만을 근거로 판단하였는데, 사건의 상황과 성격은 다르지만 앞서 논의한 유럽과 미국의 사례에서는 우리가 참고할 만한 후발적 식별력 여부의 판단 기준과 논거들이 발견된다. 특히, 각 증거들의 종합적 검토, 예컨대 유럽사례에서 ‘각 증거들이 서로 기여 (corroborated)된다’거나 미국사례에서 ‘모든 증거들이 함께 가중되어야 한다 (weighted together)’라는 식의 증거 간 연계하여 판단하는 방식은 우리에게 시사 되는 부분이라고 할 수 있다.


69) “It would be unreasonable to require proof of acquired distinctiveness for each individual Member State.”(24/05/2012, C 98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, §62), Sign , Class 30.



70) CJEU upholds the GC’s decision: ‘...it is [not] sufficient, ... pursuant to Article 7(3) ... , to prove that it [the sign] has acquired distinctive character through use in a significant part of the European Union, even though such evidence has not been provided in respect of every Member State.’(C-85/17 P and C-95/17 P), EU:C:2018:596, C-84/17 P, ‘SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR’, Sign



, Class 30.

다 절차적 타당성 중시 및 판단 대상 특정

이 사건 특허법원 판결의 선등록상표는 ‘’이다. 그런데 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 그 도형적 요소가 서로 다르고, 문자 부분 ‘No Brand’만 일치하는 것 외에 그 실사용상표들과 혼재되어 사용되어 온 것으로 보인다. 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표와 출원상표서비스표의 유사여부의 판단의 전제가 되는 선등록상표의 강화된 식별력 판단을 위해서는 그 실사용선등록상표가 정확히 특정될 필요가 있다. 그런데, 이 사건 특허법원 판결에서는 선등록상표가 ‘No Brand’에 의해서 알려졌다고 하는데, 피고보조참가인의 다른 선사용(또는 등록)상표들과 구분이 명확치 않고, 그에 대한 설명도 없다. 그리고 특허법원은 후발적

으로 취득한 식별력의 표장의 객체가 ‘’ 아니고, 선사용상표 ‘’ 이었다는 사실에 대하여 원고에게 확인하는 절차도 밟지 않은 것으로 보인다.

한편, 제3장의 ‘퓨마(Puma)’ 사건에서 유럽지재권청 심판원(BoA)이 그 판단 객체를 자의적으로 결정한 것을 지적하고, 그 심결을 취소하는 유럽법원(GC, CJEU)의 판결을 살펴보았다.⁷¹⁾ 생각건대, 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표에 의해서 그 식별력이 강화된 것인지, 아니면 선사용(또는 등록)상표들에 의해 그 식별력이 강화된 것인지 그 판단 객체에 대한 명확한 특징이 필요하다. 이 사건 특허법원의 판결 대상의 표장과 선사용(또는 등록)상표들과의 정확한 비교를 위해, 앞서 본 해외 사례에서 판단 대상 표장들과 다텈이 되는 표장들(이 사건 출원상표들)이 구별되어 다루어진 것을 아래 표로 정리하였다.

71) 이와 관련하여 우리 대법원의 몬테소리 사건(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후968판결 참조)을 소개한다. “(중략)... 반면 이 사건 등록상표의 최초 등록결정 당시 몬테소리 교재·교구 시장에서는 소외 회사 이외에 다른 업체들도 ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 문자가 포함된 표장을 사용하고 있었던 점도 알 수 있다. (따라서) 이 사건 등록상표가 최초등록결정 당시 지정상품 1에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.”



〈표 3 - 판단 대상 상표와 실사용 표장 간의 비교(3국 비교)〉

구분	No Brand 판결		Puma 판결		Guaranteed rate 심결
	이 사건 선등록상표	선사용 (등록)상표	이 사건 선등록상표	선사용 (등록)상표 (본인)	선등록상표 (본인)
선등록 상표, 선사용 상표					
판단 대상 상표	 이 사건 출원상표서비스표		 이 사건 출원상표		 the word "GUARANTEED" in grey and "RATE" in white 이 사건 출원상표
표장 간 구분 여부	명확치 않음 (강화된 식별력 판단)		구분 (강화된 식별력 판단)		구분 (사용에 의한 식별력 판단)

라 소비자 수준 및 거래실정에 대한 판단

표장의 유사 여부 판단은 당해 사건의 모든 사정을 고려하여 그 요소들 사이의 상호 관련성(interdependence) 유무도 판단해야 하는데, 여기에는 특히 시장에서의 표장과 지정상품 간의 관련성을 포함한다.

제3장의 'UMA WORKSPACE' 사건에서 살펴보았듯이, 유럽지재권청 심판원 및 법원은 이 사건 출원상표의 표장과 지정서비스업과의 관계, 그 관계 및 지정서비스업에 대한 소비자 인식수준에 대한 세밀한 정의(定義)를 전제로 표장의 식별력을 판단하는 사례를 보여주었다. 한편, 이 사건 특허법원 판결에서 'No Brand' 표장이 그 지정상품의 속성(nature) 및 거래실정 판단에 앞서 소비자 인식의 수준(degree)에 대한 판단은 없다.

생각건대, 정확한 표장의 식별력 판단을 위해, 출원인이 등록 의도한 (targeting) 상품 또는 서비스업의 속성(nature), 거래실정의 주요 판단대상인 상품을 사용하거나 또는 사용하게 될 것이라고 예상되는 소비자 수준에 대한 세밀한 정의(定義), 그리고 이러한 각 요소들 간의 관계를 종합적으로 검토하는 통합적인 판단을 토대로, 본질적 또는 후발적 식별력 유무의 판단 및 표장의 지정상품 또는 서비스업과 관련된 사용실적 유무를 판단하는 상표 심사, 심판 프로세스가 필요하다 할 것이다.

6 제언 및 결어

이 사건 특허법원 판결의 요지를 제2장에서 살펴보고, 제4장에서 이 사건 특허판결의 쟁점인 ‘No Brand’ 부분의 성질표시 판단과 후발적 식별력 판단 내용들을 분석, 검토하여 특허법원의 성질표시 및 후발적 식별력 판단의 논거들을 살펴 보았다. 특허법원은 이 사건의 출원상표서비스표와 선등록상표의 유사판단에서 그 전제인 ‘No Brand’ 부분에 대해 본질적 식별력과 함께 후발적 식별력까지 인정하여 요부로서 판단하였는데, 특히 후발적 식별력에 대한 판단 논거와 성격을 보다 명확히 할 필요가 있었다.

이어서 제3장에서는 유럽 및 미국의 후발적 식별력 판단 사례들을 살펴보고, 이러한 내용들을 제5장의 이 사건 특허법원의 후발적 식별력 판단 내용들을 비교, 분석해 보았다.

본 장에서는 상기의 내용들을 토대로, 우리의 상표 심사 및 심결 시 참고할 수 있는 시사점들을 도출하여 아래의 내용으로 제안한다.

가 ‘강화된 식별력’ 개념의 검토 및 채용

우리 법원은 ‘자생초’ 사건(대법원 2017. 4. 17. 선고 2015후1690판결 참조)에서 “(중략) ‘자생한의원’이나 ‘자생한방병원’이라는 서비스표가 ‘한방의료업’ 등에 사용된 기간, 언론에 소개된 횟수와 내용, 그 홍보의 정도 등에 비추어 볼 때 위 서비


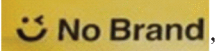


스표들에서 식별력이 있는 ‘자생’ 부분은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하거나 최소한 경제적 관련성이 있는 ‘한방의료업’ 등과 관련하여 일반 수요자들에게 널리 인식되어 그 식별력이 더욱 **강해졌다고** 할 수 있다. 이러한 점 등을 종합하여 보면 이 사건 선등록서비스표 등에서 ‘자생’은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당한다.“라고 하여, 애초부터 본질적 식별력을 인정받아 등록되어서 사용되어 오던 표장이 사용 기간, 언론 홍보 등의 사유로 후발적으로 그 식별력이 강화된 사실을 인정하여 그 부분만을 요부로 볼 수 있다고 판시한 바 있다. 그런데, 이 사건 특허법원 판결에서는 ”(중략) ‘No Brand’는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다.“라는 정도로 설명하고 있어, 성질표시 표장이 아니라고 판단되어 식별력이 있음에도 ‘사용에 의한 식별력을 취득한 것’과 같이 논리적으로 오류가 있는 것으로 판단하는 것으로 비추어진다.

한편, 앞서 제3장에서 살펴보았듯이 유럽상표법(EUTMR)은 ‘강화된 식별력 (enhanced distinctiveness)’에 대한 명시적 규정을 갖고 있지 않지만, 유럽지재권청 및 유럽법원(GC, CJEU)은 유럽상표법 제8조 제5항의 상대적 거절사유의 한 판단근거로서 판례법(settled case-law)으로 정착되어 온 ‘강화된 식별력’의 개념을 사용하고 있다.


우리 대법원의 판결사례 및 앞서 살펴 본 유럽법원의 케이스법 사례에 비추어, 우리 심판결례에서도 ‘사용에 의한 표장의 식별력 취득’ 개념과의 구분을 명확히 하기 위해서 본질적 식별력과 대비되는 후발적 식별력의 한 형태로 **‘강화된 식별력’**의 개념을 사용하여 표장의 오인, 혼동가능성 판단 시 요부로서 기능할 수 있는 논리적 근거를 마련할 것을 제안한다.

나 표장의 요부로서 후발적 식별력 판단 대상의 특징



이 사건 특허법원 판결의 후발적 식별력의 인정 대상 표장은 ‘’ 이었다. 그런데, 특허법원은 이 사건 심판청구의 선사용 상표 ‘,


No Brand와 피고보조참가자가 2015. 4.부터 ‘물티슈, 화장지’ 등에 사용한


표장 ‘’, ‘’에 의해서도 이 사건 특



허법원 판결에서 유사 판단의 대상이 되었던 선등록상표 ‘’의 ‘No

Brand’ 부분이 사용에 의한 강화된 식별력을 더 갖게 된 것으로 판단하였다. 이로 인해 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표가 그 사용실적이 어떤 표장에 의한 것인지에 대한 명확한 구분 없이 피고보조참가자의 선사용(등록)상표 및 서비스표의 사용실적에 의해서 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표에까지 그 식별력이 부여되는 결과가 초래되었다. 결국 후발적으로 식별력을 갖게 된 표장에 한해서 이 사건 특허법원 판결의 선등록상표가 식별력을 취득한 것이고 이를 토대로 요부로서 이 사건 특허법원 판결의 출원상표서비스표와 대비해서 판단했어야 했는데, 그 식별력 근거의 범위를 명확히 특정하지 못하였다.

앞서 유럽(E.U.)의 ‘퓨마(Puma)’ 사건에서도 보았듯이 선등록상표 ‘’ (등록번호 제593987호)의 후발적 식별력의 근거(상품류 구분 제25류 의류 등)를 절차경제의 이유로 본인의 **다른** 선등록상표 ‘’ (등록번호 제480105호)의

알려진 정도에 근거해서 이 사건 출원상표 ‘’ (공고번호 제66/2013호)’

와 대비하여 판단한 것이 유럽법원(GC, CJEU)에서 지지를 받지 못한 사례와, 미국(US)의 ‘Guaranteed Rate’ 사건에서 본인 선등록상표 ‘’ (등록

번호 제3144843호), ‘’ (등록번호 제5470770호)가 사용실적(상품류 구분 제36류 대부업 등)이 있음에도 불구하고, 이 사건 출원상표 ‘’ (출원번호 제87054820호)’의 사용에 의한 식별력을 인정하지 않은 사례는 우리에게 시사하는 바가 크다 할 수 있다.



상기의 심판결 사례에 비추어, 우리 심판결례에서도 표장의 후발적 식별력 인정 여부 판단 시, 그 판단 대상상표를 명확히 특정한 뒤에 사용실적을 판단하고 표장 간 유사여부를 판단하는 것이 필요하다 할 것이다.

다 후발적으로 강화된 식별력의 판단자료

후발적 식별력을 입증하기 위한 증거들은 그 형태가 다양한데, 일반적으로 시장 점유율, 광고비, 매출액, 고객수, 판매량 등이다. 그런데, 이 사건 특허법원 판결의 후발적 식별력의 판단 근거는 피고보조참가인의 1년 8개월여 기간의 매출액 정도였다. 미국 판례법에서 인정하고 있는 후발적 식별력 판단근거들을 다시 살펴보면, 1) 실구매자가 인식하는 표장과 특정 출처와의 관련성의 정도, 2) 사용 기간, 정도, 배타성(고급성), 3) 광고의 정도, 방법, 4) 고객의 수, 판매량, 5) 의도적인(표장의) 복제, 6) 상품에 의해 표장이 특정되는 자발적 미디어의 보급 정도와 표장의 기술적 정도가 어느 정도인지(높은, 보통, 낮은 등의 범위 설정), 제3자가 실제 거래계에서 동일 표장 또는 당해 표장을 일부로서 포함하여 사용하고 있는지에 더하여 그 기준들이 함께 가중해서(weighted together) 판단되어야 하는 것 등을 예시하고 있다. 그리고 유럽(E.U.) 사례에서는 ‘상공회의소, 기타 무역 및 전문가 협회의 성명서’ 등과 같은 권한 있는 기관의 확인서와 각 증거자료들의 독립된 출처(independent sources) 여부 및 직접증거가 매우 중요한 자료로 간주되고, 송장, 광고비, 잡지, 카탈로그와 같은 (간접)증거는 그 직접증거를 완성하는데 보충적으로 기여하는 것으로 판단하고 있는데⁷²⁾, 이러한 해외 사례들은 표장의 후발적 식별력 판단 시 유의미한 참고자료가 되어 우리의 심사, 심결사례에 응용할 수 있을 것으로 생각된다. 이러한 제안에 더하여, 인터넷 시대에 후발적 식별력을 입증하기 위해 제출되는 다양한 형태의 온라인 증거자료(Internet-based evidence)의 기술적(技術的) 정의와 함께 그 법적 지위 및 증거능력의 인정범위에 대한 깊이 있는 논의를 제안한다.

72) Tobias KLEE, “Workshop: How to assess evidence of acquired distinctiveness”, IP Seminar, EUIPO, 2019. 3. 29., 발표자료(Slides), p 25.

라) 상품의 속성(nature) 및 소비자 인식수준에 대한 판단

후발적 식별력을 정확히 판단하기 위한 요건 중에 하나가 표장 및 그 표장과 지정상품과의 관련성 정도를 인식하는 소비자의 수준에 대한 판단이다. 이 사건 특허법원 판결은 이 사건 선등록상표의 ‘No Brand’ 부분 및 그 지정상품인 상품류 구분 제16류에 대하여 일반 수요자 수준에서 판단하였다. 그런데, 우리 심결에서 관례처럼 인용하는 ‘일반 수요자’의 정의를 어떻게 내려야 할지에 대한 검토는 그동안 없었던 것으로 보인다. 유럽(E.U.), 미국(U.S.)의 케이스법에서는 ‘일반 수요자(relevant public)’를 ‘(표장 및 상품에) 대해서 잘 인지하고 있고, 합리적으로 관찰하고 주의를 기울이고 있는 사람’으로 정의하고, 그 ‘소비자 인식수준의 정도는 상품에 따라 다양한 것’으로 보고 표장의 식별력을 판단하고 있다.⁷³⁾



우리 심판결례에서도 표장의 식별력 인정여부 판단 시 표장과 상품의 속성을 소비자 관점에서 자세히 분석, 세분화(degree of attention) 하고 판단할 것을 제안한다. 예컨대, 이 사건의 표장 ‘No Brand’는 소비자가 그 의미를 쉽게 파악할 수 있는 중학교 수준의 어휘이기 때문에, 매우 낮은 단계의 소비자 인식수준(low degree of attention)에서 식별력을 판단하는 것이다. 상품의 속성(nature) 또한 상품류 구분 제16류의 ‘종이’류 제품들로서 일상생활에서 흔히 사용하는 것들이므로 낮은 또는 보통 단계의 인식수준을 갖는 소비자 관점에서(그래서 누구나가 인식하고 있는 상품 수준에서) 식별력 여부를 판단하는 것이다.

마) 성질표시 표장 판단 시, 해외 등록사실(출원인, 청구인 주장)에 대한 판단

특허법원은 이 사건 판결의 선등록상표가 2017년도에 미국, 호주 등에서 등록된 사실도 ‘No Brand’ 부분의 식별력을 인정하는 근거로 들었다. 그런데, 제4장에

73) The average consumer of the category of goods concerned, who is reasonably **well informed and reasonably observant and circumspect**. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to **vary** according to the category of goods or services in question (Judgment of 13 February 2007, Mundipharma v OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46).



서 살펴보았듯이 해외에서 등록된 상표는 ‘’과 ‘’이었고, 그 등록도 실제 2018년도에 이루어졌다. 그리고 이 상표들이 ‘No Brand’ 문자부분에 의해서만 식별력을 얻어 등록되었는지는 의문이다.

한편, 해외 출원인의 성질표시 관련 상표출원이 계속해서 증가하고 있는데⁷⁴⁾, 최근 미국 대법원의 ‘Booking. com’의 판결에서 보았듯이 성질표시 표장의 의미가 절대적, 획일적인 것이 아니고, 주어진 상거래 시장 환경에 따라 그 관념이 변화하는 것이기 때문에(성질표시 표장이 보통명칭의 영역으로 확대되는), 속지주의 원칙에 의해 모두 그 표장의 식별력을 배척할 것이 아니라, 표장이 등록 의도하고 있는 지정상품 또는 서비스업과 관련한 국내 거래실정과 수요자의 인식수준, 범위 및 국내 시장에 미치는 관계 등을 고려한 뒤, 해외 등록사례도 식별력 판단의 보충적(complementary) 근거로 우리 심사, 심판에 참고할 것을 제안한다. 예컨대, 해외에서 등록된 상표가 국내 출상표와 동일하고 그 지정상품 또한 동일한 경우, 국내·외 시장에 대한 인터넷 검색을 통한 조사와 함께 해당국가의 특허청 홈페이지에서⁷⁵⁾ 그 등록여부를 확인한 뒤, 그 등록사례가 당해 사건의 식별력 판단에 영향을 미치는지 여부를 **보충적으로** 판단하는 것이다.

바

성질표시 입체표장 판단의 상표법 제34조 제1항 제15호에 대한 입법적 재검토

우리 상표법은 제33조 제1항 제3호에서 성질표시 표장에 대한 예시사항을 열거하고, 그 중 ‘입체적 형상’ 표장 등에 대해서 조문을 달리하여 법 제34조 제1항 제15호에서 “(중략) 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표”는 등록을 받을

74) 이에 대한 통계자료 및 고증은 추후 이 논문의 향후 논의 과제로 남겨 두기로 한다.

75) 제4장 제1절 나. 예서와 같이 해외 지재권청의 홈페이지에서 간단한 검색만으로 표장의 등록여부를 확인할 수 있다.

수 없는 것으로 규정하고 있다. 그런데, 상표법 제33조의 식별력 문제는 표장 자체에 하자여부를 살피는 것임에 반해, 상표법 제34조는 표장 자체의 문제라기보다 선등록 또는 선사용 상표와의 혼동가능성 여부를 다루는, 즉 다른 상표와의 관계에서 이 사건 출원상표 또는 등록상표의 하자 여부를 살피는 것이다.

이런 의미에서 상표법 제34조 제1항 제15호는, 앞서 살펴본 제3장의 유럽 및 미국의 성질표시 표장 및 후발적 식별력 판단 규정에 비추어 볼 때, 입체표장과 같은 비전형 **상표의 기능성(functionality)**과 관련하여 두 가지 입법적 오류가 제기될 수 있다. 하나는, 동 호의 실체적 내용은 출원인이 특허청을 상대로 ‘입체상표이지만, 표장이 기능적이지 않다’는 것을 입증해야 하는 표장의 본질적 식별력 유무를 다루는 것으로서, 상표의 일반등록요건으로 다루어질 내용임에도 표장의 혼동가능성과 관련된 내용을 다루는 법 제34조에 규정되어 있다. 다른 하나는, 법 제33조 제2항의 ‘사용에 의한 표장의 식별력 취득’ 대상은 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호로 한정하고 있는데, ‘입체적 형상 표장이 그 상품과 관련하여’ 제34조 제1항 제15호에 의해 ‘기능적이지 않다’고 판단되고 이전부터 ‘오랜 기간 사용에 의한 식별력을 취득하였다’고 주장한다면⁷⁶⁾, 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 규정은 법 제33조에 있기 때문에 위의 소위 ‘비기능적 입체상표의 사용에 의한 식별력’을 인정할 수 있는 법적 근거가 없는 경우가 발생하게 된다.⁷⁷⁾ 생각건대, 동 호는 입체상표와 같은 비전형 상표들의 식별력 유무 판단의 하나로 다루어질 내용으로, 법 제33조에 위치하는 것이 논리상 맞는다고 생각되며, 유럽, 미국 및 중국 상표법 구성 사례에 비춰 보아도 법 제33조 제1항의 한 호에서 규정하는 것이 입법적으로 옳다고 생각된다.⁷⁸⁾

76) 이에 대해 “어떤 표지의 식별력(distinctiveness)의 정도는 그것의 기능성의 정도에 반비례한다고 설명하는 견해가 있다.” J. Thomas McCathy(주 4), §7:68 at 7-142 재인용, 정상조(편집대표), “상표법 주해”, 박양사, 2018, p 773.

77) 한편, “(중략) 따라서, 이 호는 상품의 형상 또는 그 상품의 형상이 구 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력이 인정된 상표에 관하여 주로 적용되는 것으로서, 이 호에 해당할 경우에는 식별력이 인정되더라도 상표등록을 받을 수 없다.”라고 안내하고 있는 문헌이 있는데, 여전히 명확한 설명이 되지 못하고 있다(특허청, “조문별 상표법해설”(2004), p 87.).

78) 한편, 일본은 “상표법 제4조 제1항 제18호에 따른 상품 또는 상품 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 구성된 소위 기능성 있는 상표인 경우에는 절대적 부등록사유로 보아 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다.”(특허청, 한국지식재산연구원, ‘해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석(상표·디자인 부문 조사, 분석)’, 2012, p. 256.). 그런데, 상기 설명과 같이 일본 상표법 제4조 제1항 제18호가 절대적 부등록사유로서 ‘비기능적 입체표장의 사용에 의



이 사안은 이 사건 특허법원 판결의 내용과는 직접적인 관계가 없으나, 입체적 성질표시 표장은 해외 선진 지재권청에서 출원인의 고부가가치의 표장으로 지속적으로 출원이 증가하여 중요한 이슈로 다루어지고 있으며, 그에 따라 입체상표에 대해 복잡한 이슈들이 등장하고 있을 뿐만 아니라, 그 판단 대상과 기술적 기준도 점점 복잡해지고 있다.⁷⁹⁾ 특히, 입체상표의 기능성 문제는 상표 자체의 문제이지 다른 표장과는 관계에서 기능성을 판단하는 것이 아니며, **사용에 의한 식별력 여부 판단에서 표장의 기능성 유무의 문제는 등록여부를 결정하는데 매우 중요한 판단 요소이기 때문에**, 이에 대한 문제 제기와 함께 동 호를 상표법 제33조 제1항의 한 호로 배치하는 입법적 검토를 제안한다.

사 **결어**

이상에서 이 사건 특허법원 판결의 주요 판단내용, 즉 이 사건 등록상표



와 이 사건 출원상표서비스표 ‘’의 유사여부 판단의 전제로서

양 표장이 공통적으로 포함하고 있는 ‘No Brand’ 부분에 대한 식별력 유무 판단을 성질표시 관점과, 후발적 식별력의 한 형태로서 ‘강화된 식별력’의 관점에서 해외 사례와 함께 살펴보았다. 본고는, 그간 우리 심사, 심판 환경에서 등록이후에 사용에 의해 식별력을 두텁게 얻은 표장에 대해서 그 의미는 이해하고 있었지만, 그 개념을 함축하고 있는 용어 선택과 사용은 없었다. 예컨대, ‘자생초’ 사건(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690판결 참조)에서 “(중략) 식별력이 강해졌다.” 정도로 표현하여 왔는데, 이 사건 특허법원 판결의 “(중략) 널리 알려졌다.”라는 표현에

한 식별력 취득’ 사례를 설명할 수 있는지는 의문이고, 일본 상표실무에서 실제 이러한 사례가 발생하고 있는지, 그런 경우 어떻게 판단하고 있는지, 우리 상표법의 판단 사례와 함께 이 부분에 대한 연구가 필요하다.

79) 유럽에서의 최근 20년간의(1996-2016) 비전형 상표의 출원, 등록현황을 살펴보면, 전체 출원건수가 11,041건이었고, 등록률은 0.54%로서 1%도 등록되지 못하였는데, 그 중 제일 높은 등록률을 보이고 있는 3차원입체표장(3D Shape)을 보면 9,042건이 출원되어 **0.56%**만이 등록되었다(IRENE CALBOLI & MARTIN SENFTLEBEN “The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives”, Oxford University, 1st Edition in 2018, p 46.).

같음해서 등록이후에 사용 실적에 의해 “강화된 식별력을 갖게 되었다”라는 표현을 사용하고, 그 ‘강화된 식별력’에 기초해서 표장의 요부 판단과 표장 간 유사여부를 판단할 것을 제안하였다.

다음으로 표장의 유사여부 판단에 앞서, 강화된 식별력을 판단하기 위한 전제로 판단 객체인 선등록상표에 대한 정확한 특징, 표장과 지정상품(서비스업)의 속성(nature)과 그 관계, 지정상품(서비스업)에 대한 소비자 인식수준에 대한 정의(定義), 그리고 후발적 식별력 취득의 판단 요소(증거자료 등)들과 그 자료들 간에 상호 연계해서(weighted together) 판단하는 방법론 등을 소개, 제안하였는데, 이와 함께 우리 심사, 심판단계에서 인터넷 온라인 증거자료의 기술적 검토 및 그 증거능력 대해서도 깊이 있는 논의도 아울러 제안하였다.

그리고 이 사건 특허법원 판결의 내용과 직접적인 관련성은 없지만, 성질표시 표장임에도 불구하고 해외 등록사실을 이유로 국내에서도 등록되어야 한다는 출원인, 청구인 주장에 대해서 보충적으로 판단하는 내용과 상표법 제34조 제1항 제15호의 입체적 형상표장 규정에 대한 재검토 등을 제안해보았다.

상기 제안들이 우리 심사, 심판 환경에 바로 수용되어야 할 내용인지는 추후의 검토가 필요하지만, 이 사건 특허법원 판결의 주요 쟁점이었던 ‘No Brand’ 부분에 대한 성질표시 표장 판단 및 후발적 식별력으로서의 ‘강화된 식별력’ 판단 문제를 고찰하면서, 이와 밀접하게 관련되어 우리 상표 심사, 심판 분야에서 선진 해외 지재권청과의 조화를 위해서도 중요하게 함께 논의되어야 할 사안들임을 상기하고자 한다.



참 고 문 헌

국내문헌

1. 특허청·한국지식재산연구원, “해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석(The Survey and Analysis of IP Legal Systems and Policies in the Major Foreign Countries) 상표·디자인 부문 조사·분석” (2012)
2. 특허청·한국지식재산연구원, “주요 상품별 사용에 의한 식별력 인정기준 표준안 마련 및 사용에 의한 식별력 판단 사례 DB 구축 연구보고서” (2018-2019)
3. 특허청, “조문별 상표법해설” (2004)
4. 문삼섭, “미국상표법”, 세창출판사 (2019)
5. 정상조(편집대표), “상표법 주해”, 박양사 (2018)
6. 나종갑, “미국상표법 연구”, 글누리 (2006)
7. 이시윤, “민사소송법”, 박양사 (2012)

해외문헌

1. IRENE CALBOLI & MARTIN SENFTLEBEN “The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives”, Oxford University, 1st Edition (2018)
2. Tobias KLEE, “Workshop: How to assess evidence of acquired distinctiveness”, IP Seminar, EUIPO (2019)
3. Gordon Humphrey, “MEDIATION AND CONCILIATION AT THE EUIPO’s BOARDS OF APPEAL”, IP Webinar, EUIPO (2018)

심결 및 판결례

1. 국내 판결례

대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698판결(‘뉴우바란스’ 사건)

대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690판결(‘자생초’ 사건)

대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후968판결(‘몬테소리’ 사건)

대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568판결(디자인권침해금지)(‘비아그라’ 사건)

특허법원 2015. 10. 23. 선고 2014허7387판결(‘비아그라’ 사건)

2. 해외 심결, 판결례 및 의견

Case R 1032/2012-4, BC Card Co., Ltd. v BANCO DE SABADELL, S.A. (2013)

Case T 378/18, NHS, Inc., v EUIPO (2019)

Case T 506/19, Technopolis Holding Oyj, v Workplace Group plc London (2020)

Case C 564/16 P, PUMA v EUIPO (2018)

Case C 564/16 P, OPINION OF ADVOCATE GENERAL on PUMA v EUIPO (2018)

Case C 48/09, Lego Juris A/S v OHIM and Mega Brands, Inc. (2010)

Case C-85/17 P, Nestle SA v Cadbury Holdings Ltd (2002)

Case C-98/11 P, Chocodfabriken Lindt & Sprungli v OHIM (2012)

Case C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (1998)

Case T 256/04, Mundipharma v OHIM - Altana Pharma(RESPICUR) (2007)

IN RE GUARANTEED RATE, INC. WL 4383820 (2020)

Booking.com v. USPTPO ET AL., No. 19-46 (2020)

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

Wal-Mart Stores v. Samara Bros. 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000)



인터넷 자료

1. 유럽최고사법재판소 <https://www.europarl.europa.eu/>
2. 유럽지재권청 <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=Class=16&fTMStatus=Registered>
3. 미국특허상표청 <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4806:kpdvit,1.1>
4. 호주특허청 <https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1900050?fs=REGISTERED&q=No+brand>

상표법

1. 유럽상표법(European Union trade mark regulation) (EUTMR) (2017)
2. 유럽상표 심사기준(Guidelines on EUTMs and the Guidelines on RCDs of EUIPO) (2017)
3. 미국연방상표법(U. S. TRADEMARK LAW - 1946년 Lanham Act)
4. 미국상표 심사기준(TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE) (2018)
5. 일본상표법(2018년 5월 30일 개정) (2018년 법률 제33호)
6. 중국상표법(2019년 4월 23일, 4차 개정)

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD



우수상

한 승 준

특허권자의 정정기회 보호를 위한 심리범위 제한설과
심결예고제도 도입의 필요성

[대법원 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결]

판례논문 요약서

판례번호	대법원 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결.
제 목	특허권자의 정정기회 보호를 위한 심리범위 제한설과 심결예고제도 도입의 필요성
요 약	대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결(대상판결)은 사실 심변론종결 이후 정정심결이 확정되는 경우 더이상 재심사유에 해당하지 않는다고 판시하여 종전 대법원 판례를 변경하였다. 정정제도가 특허분쟁에서 차지하는 위상을 고려할 때 분쟁지연의 법익을 감안하여도 대상판결의 결론은 수긍하기 어렵다. 특허권자는 취소소송절차에서만 제출된 사실과 증거에 대하여 적절한 정정의 기회를 보장받지 못하였고, 특허법원 판결 이후 정정 심판청구권을 비로소 행사할 수 있었다. 본 논문에서는 무효심판절차에서 대립당사자가 각기 평등한 지위를 보장받기 위하여 특허권자에게 인정되는 방어수단인 정정심판의 위상과 그 이면에 존재하는 분쟁지연의 폐해를 검토한다. 본 논문은 대상판결의 부당성을 논증하며, 특허권자의 방어기회를 최대한 보장하면서도 절차 지연의 방지책으로 심결예고제도의 도입과 정정심판청구 시기의 제한을 제시한다.
필요성	정정제도는 특허권자의 방어기회 보장이라는 순기능과 함께, 특허권자가 무효심결을 지연시킬 수 있는 수단으로 기능한다는 점에서 절차 지연의 문제를 초래한다. 본 논문은 특허권자의 방어기회 보장과 절차 지연의 문제를 합리적으로 해결한다는 측면에서 실효적인 해결방안에 해당한다.
독창성	본 논문은 특허권자의 정정기회 보장 측면에서 심결취소소송의 심리범위를 재검토하고 “심결예고제도”를 도입하면서 정정심판청구의 시기를 제한하는 입법론을 제시하여 특허권자의 방어기회 보장과 절차지연 방지의 법익을 조화하는 해결책을 제시한다.
파급효과	심결취소소송에서 법원의 심리범위를 제한하는 경우 특허권자가 심결취소소송단계에서만 제출된 무효증거에 대응한 정정기회를 박탈당하는 것을 방지할 수 있다. 심결예고제도를 도입하는 경우 심결의 예측가능성을 달성할 수 있고 특허권자가 공적인 판단을 기초로 정정 여부를 결정함으로써 특허권자의 적절한 방어기회 보호가 이루어질 것이라 예상된다.



우수상

특허권자의 정정기회 보호를 위한 심리범위 제한설과 심결예고제도 도입의 필요성

대법원 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결

목 차 / Contents

1. 서론	70	5. 특허법 개정안 제시 및 검증	90
2. 대상판결의 내용	71	가. 심결예고제도의 도입	
가. 대상판결의 경위		나. 제189조의 개정	
나. 대상판결의 요지		6. 결론	93
3. 대상판결의 검토	75		
가. 정정제도의 의의			
나. 정정제도와 절차 지연			
다. 심결취소소송의 심리범위			
4. 대상판결의 부당성	85		
가. 특허결정이 판결의 기초 된 처분에 해당한다는 점			
나. 정정심결 확정이 행정처분이 바뀔 때에 해당하는 점			
다. 정정 전 명세서에 대하여 판단할 실익이 크지 않은 점			
라. 상고심 판결에 따라 정정심결의 효력이 달라지는 점			
마. 현행 심리범위 무제한설의 고려			
바. 일본의 심결예고제도 검토			
사. 소결			

1 서론

특허심사는 인간에 의해 수행되는 행정절차이며, 특허심사에서 큰 중요성을 차지하는 진보성 판단은 고도의 주관이 개입되므로 특허심사는 본질적으로 불완전성을 내포하고 있다. 이에 특허법은 제133조에서 특허의 무효심판을 규정하여 사후적으로 특허청이 자신의 행정처분을 재검토할 기회를 부여하고 있다.

특허무효심판을 청구한 이해관계인, 즉 무효심판청구인은 특허무효심판절차에서 특허가 무효로 되어야 하는 점을 입증할 사실과 증거를 제출한다. 무효심판절차는 행정심판절차의 한 종류로서 당사자계 심판에 해당하므로, 당사자계 심판은 심판청구인과 피심판청구인이 대등한 지위에서 공격·방어방법을 제출하는 방식으로 진행되어야 한다. 따라서, 특허무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우, 특허권자는 심판절차에서 현출된 사실과 증거에 대응하여 특허권에 무효사유가 없음을 주장하거나, 무효사유를 해소하기 위하여 정정청구⁸⁰⁾를 할 수 있다.

무효심판청구인은 특허무효심판의 심결에 대한 취소소송절차에서 심리범위 무제한 설을 따르는 대법원 판결⁸¹⁾에 따라 심판원에서 제출하지 아니한 사실과 증거를 마음껏 제출할 수 있다. 그러나 피청구인인 특허권자는 취소소송절차에서만 제출된 사실과 증거에 대응하여 정정청구를 할 수 없다.⁸²⁾ 특허무효심판의 심결취소소송 계속 중 특허권자가 정정심판을 청구할 수는 있는데, 대법원⁸³⁾은 특허무효심판과 정정심판이 특허법원에 동시 계속 중인 경우, 반드시 정정심판을 먼저 심리할 필요가 없다고 판

80) 특허법 제133조의2 제1항("제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.")

81) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결; 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.

82) 현행법상 취소소송절차에서 정정청구를 할 수 없기 때문이다.

83) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결("동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판 청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다.")



시하므로 특허권자에게 정정의 기회가 충분히 부여되지 않게 된다. 특허권자는 사실심 변론종결 이후 정정심판청구를 통해 방어권을 행사할 수밖에 없었고, 이러한 구도는 소송지연을 초래하였다.

대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결(대상판결)은 사실심변론종결 이후 정정심결이 확정되는 경우 더 이상 재심사유에 해당하지 않는다고 판시하여 종전 대법원 판례를 변경하였다. 그러나 정정제도가 특허분쟁에서 차지하는 위상을 고려할 때, 분쟁지연의 법익을 감안하더라도 대상판결의 결론은 수긍하기 어렵다.

본 논문에서는 무효심판절차에서 대립당사자가 각기 평등한 지위를 보장받기 위하여 특허권자에게 인정되는 방어수단인 정정심판의 위상과 그 이면에 존재하는 분쟁지연의 폐해를 검토한다. 본 논문은 대상판결의 부당성을 논증하며, 특허권자의 방어기회를 최대한 보장하면서도 절차 지연의 방지책으로 심결예고제도의 도입과 정정심판 청구 시기의 제한을 제시한다.

2 대상판결의 내용

가 대상판결의 경위

원고는 2015. 12. 24. 피고(특허권자)를 상대로 특허심판원에 명칭을 “불방충망의 록킹구조”로 하는 이 사건 특허발명⁸⁴⁾의 진보성이 부정된다고 주장하면서 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 특허무효심판을 2015당5713호로 심리하여, 이 사건 특허발명은 선행발명 1-1⁸⁵⁾과 선행발명 2 또는 3의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

원고는 2016. 6. 22. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소

84) 2011. 4. 29. 특허출원되어 2013. 2. 13. 설정등록된 것으로, 등록번호는 10-1234527호이다.

85) 선행발명 1-1은 이 사건 심결에서 선행발명 1이라고 지칭하지만, 심결취소소송에서 판단된 선행발명 1과 다른 발명이므로, 선행발명 1-1로 표기한다. 마찬가지로, 선행발명 1-2는 원심판결(특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허4542 판결)에서 선행발명 1이라고 기재되어 있으나, 심판에서 제출된 비교대상발명 1과 구분하기 위하여 선행발명 1-2라고 부른다.

를 제기하였다. 특허법원은 심결취소소송을 2016허4542호로 심리하여 2016. 10. 21. 이 사건 특허발명은 선행발명 1-2와 선행발명 2 또는 3에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 심결을 취소하였다.

특허심판원 및 특허법원에서 제출된 무효증거를 표로 정리하면 표 1과 같다.

〈표 1〉

무효증거	특허심판원	특허법원	비고
선행발명 1-1	등록실용신안공보 제20-318021호	-	특허법원에서 제출되지 않음
선행발명 1-2	-	등록실용신안공보 제 20-389392호	심결에서 판단되지 않은 증거
선행발명 2	공개실용신안공보 제20-2009-10591호	공개실용신안공보 제20-2009-10591호	-
선행발명 3	공개특허공보 제10-2009-25897호	공개특허공보 제10-2009-25897호	-

피고는 2016. 11. 4. 위 판결에 대해 상고를 제기하면서, 2016. 11. 28. 이 사건 특허발명의 청구범위 구성인 록킹부의 형성위치를 “슬라이딩 도어의 가운데”로 한정하는 내용으로 특허심판원에 정정심판청구(2016정139호)를 하였다. 특허심판원은 2017. 2. 8. 이 사건 특허발명을 위와 같은 내용으로 정정하는 심결을 하였고, 정정심결은 그 무렵 피고에게 송달되었다.

피고 상고이유의 핵심 주장은 피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었으므로 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다는 것이다. 이는 “사실심 변론종결 이후 정정심결이 확정된 경우를 재심사유로 보아 대법원이 원심판결을 파기환송 하여야 하는지”라는 쟁점의 문제이다.

나 대상판결의 요지

대상판결은 먼저 전원합의체 법정의견으로 아래와 같은 법리를 실시하였다.

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있



는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다. 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

그리고 법리적 근거로서, 다음의 내용을 실시하였다.

1) 특허결정의 당부를 다투는 심결취소소송에서 특허법이 채택한 필수적 행정심판 전치주의와 재결주의로 인해 당사자는 심결의 취소를 구할 수밖에 없게 되었다. 이와 같이 심결과 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다. 따라서 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조 제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.

2) 당사자대립구조에 의한 심리·판단이 이루어지지 않는 정정심결이 확정되었다고 하여 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다. 또한, 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 된다. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련이다. 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효

분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다.

3) 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.

이어서, 전원합의체 법정의견은 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 심결취소소송에 관한 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결뿐만 아니라, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하였다.

법정의견은 이러한 법리에 따라, 피고가 원심판결 선고 후에 정정심판을 청구하여 상고심 진행 중에 정정심결이 확정되었다 하더라도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 해당한다고 볼 수 없는 점, 사실심의 변론종결 후에 이루어진 정정심결의 확정이라는 사정은 원심의 심판대상이 되지 않은 사유로서 상고심에 이르러 새로이 내세우는 주장이고, 특허발명의 진보성 등 특허요건을 직권조사사항이라고 볼 수도 없는 점에 비추어 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 재심사유에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 판단하였다.

법정의견은 원심판결에 재심사유가 없다고 보고 정정 전의 명세서 등을 기초로 상고이유 제2점인 진보성 판단에 관한 법리 오해 여부를 판단하였는데, 사후 고찰의 금지에 관한 기존 대법원 판례의 법리⁸⁶⁾를 근거로 선행발명 1-2와 선행발명 2 또는 선

86) 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결; 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 (“진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 진제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.”).



행발명 3의 결합에 의해 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다고 보아, 원심 판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송하였다.

3 대상판결의 검토

가 정정제도의 의의

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.⁸⁷⁾ 특허권자와 실시자의 특허침해에 관한 분쟁에서 실시자는 민사소송에서 무효사유가 명백함을 이유로 권리남용의 항변을 하거나, 무효심판청구를 통해 특허권이 무효로 되어야 함을 주장할 수 있다. 정정제도는 이와 같은 실시자의 공격에 대응한 특허권자의 방어수단이다.

특허권자가 활용할 수 있는 정정제도는 특허법상 크게 두 가지로 정정심판청구, 특허의 정정이 있다. 정정심판은 특허법 제136조에, 특허의 정정은 제132조의3(특허취소신청절차에서의 특허의 정정), 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정), 제137조(정정의 무효심판)에 규정되어 있다. 독립적인 결정계 심판으로 규정된 정정심판과 달리 특허의 정정을 단순한 항변이 아니라 다른 심판절차에 정정심판이 병합된 것으로 보는 것에는 대체로 견해가 일치한다.⁸⁸⁾⁸⁹⁾

특허의 정정에서 실무상 가장 문제 되는 것은 특허무효심판절차 내의 특허의 정정이다. 대립당사자구조를 이루는 특허무효심판에서 특허권자는 심판청구인의 무효주장에 대응하여 정정청구를 할 수 있다. 정정제도는 당사자 양쪽에 평등하게 공격·방어할 기회를 주는 당사자 평등의 원칙 또는 무기평등의 원칙(헌법 제11조)에 근거를 둔다.

87) 특허법 제136조 제1항.

88) 김민상, “특허무효심판절차에서의 정정청구와 후속 정정무효심판 사이에 일사부재리가 적용되는지”, 『대법원판례해설』, 통권 제120호(2019), 519면.

89) 눈여겨보아야 하는 점은, 특허의 정정은 특허의 유효성을 검증하는 심판절차에만 입법되었다는 것이다. 이는 입법자가 특허권자의 방어권을 보호하기 위하여 정정제도를 도입하였음을 확인할 수 있는 강력한 증거이다.

나 정정제도와 절차 지연

정정제도는 특허권자의 방어수단으로서 기능하지만, 확정된 정정심결은 소급효가 있으므로⁹⁰⁾, 정정심결이 확정되는 경우 정정 전 명세서 등을 기초로 심리·판단이 이루어진 심결 및 판결에는 재심사유가 존재하는 것인지 문제 되었다.

종래 대법원은 무효심판이 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다 할 것이라고 판시한 것이 있고⁹¹⁾, 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 위와 같은 재심사유가 있다고 할 수 없다고 판시한 것이 있다.⁹²⁾ 즉, 원칙적인 태도는 사실심 변론종결 이후 정정심결이 확정된 것을 재심사유로 보는 것이다.⁹³⁾

정정심결이 확정된 경우 재심사유로 인정하는 위와 같은 종전의 판례의 태도가 특허소송 전 영역에 걸쳐 분쟁의 종국적 해결을 지연시키는 결과를 초래했다는 비판이 있다.⁹⁴⁾⁹⁵⁾ 그러나, 분쟁이 지연되는 것을 특허권자의 귀책사유로만 볼 수도 없다. 사실심 변론종결 이후 정정심판을 청구하는 특허권자의 행위는 심결취소소송에서 무제한설을 취하는 대법원 판결이 초래하는 불가피한 선택이다.⁹⁶⁾ 심결취소소송에서만

90) 특허법 제136조 제10항.

91) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결.

92) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결.

93) 재심사유가 없다고 보는 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결을 예외적인 경우로 파악하는 견해에 조영선, “침해소송의 판결 후 특허의 정정무효로 인한 법률문제”, 『저스티스』 통권 제 170-1호(2019. 2), 111면.

94) 대상판결의 다수의견에 대한 보충의견.

95) 본 논문은 정정제도가 특허권자의 방어권으로 기능한다는 점을 강력히 주장하지만, 정정제도로 인해 분쟁 해결이 지연되는 사례가 없다고 주장하는 바는 아니다. 침해소송의 1심 소 제기(1996. 4. 8.) 후 사건이 상고심 계속 중 정정심결 확정됨을 이유로 한 차례 대법원 판결이 파기환송 되고(대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결) 최종적으로 대법원 판결이 2009. 10. 15. 확정됨으로써 13년 만에 소송이 종료된 사건이 있다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결). 흥미로운 점은 송사가 13년이나 이어져 소 제기 당시 정점은 피고 실시제품이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부였는데, 최종적인 대법원 판결인 2007다45876 판결에서는 존속기간이 경과한 특허에 기한 권리행사 가부였다는 점이다. 그러나 이러한 분쟁지연이 특허권자만의 책임은 아니라고 보아야 한다.



제출된 무효증거에 대응하여 무효사유의 존재 여부에 관한 공적인 판단을 받은 후에야 특허권자는 비로소 정정의 필요성을 절감할 수 있고, 정정심판청구를 통해 특허법이 인정하는 정정심판청구권을 행사하는 것이다.

정리하면, 종전의 판례와 같이 상고심 계속 중 정정심결의 확정을 재심사유를 인정하는 법리는 분쟁의 해결을 지연시키는 불합리가 있으나 이는 특허권자만의 책임이라고 볼 수 없으며, 단순히 상고심 계속 중 특허권자의 정정심판청구권을 제한하는 것으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 이하 심결취소소송의 심리범위를 검토하여 특허권자가 심결취소소송에서만 제출된 무효증거에 대응한 정정기회를 보장받는지 여부를 다룬다.

다 심결취소소송의 심리범위

(1) 심결취소소송의 법적성질

결정계 심판의 심결취소소송이 행정소송법 제3조 제1호에서 정하는 항고소송이라는 점에 대해서는 이론이 없다. 그러나 당사자계 사건에 관하여는 당사자계 사건도 결국은 특허청의 심결이라는 처분에 대하여 다투는 것으로 항고소송에 해당한다고 보는 견해가 있는 반면, 특허결정이라고 하는 처분을 원인으로 하는 특허 법률관계에 관한 소송으로 당사자 소송의 일종으로 파악하는 견해가 있다. 판례는 모두 항고소송으로 파악하고 있으며⁹⁷⁾ 그것이 일반적인 견해이다.⁹⁸⁾

특허심판은 특허심판원에서 진행되는 특별행정심판절차이다. 행정심판법 제4조 제1항 및 제2항은 특허심판절차에 특허법이 행정심판법에 우선하여 적용되도록 하였으며, 특허법은 제186조 제6항에서 필수적 심판전치주의를 채택하고 있다.⁹⁹⁾ 심리판단에 전문기술적 지식이 필요한 점을 고려한 것이다. 따라서 심결취소소송은 특허심판과 심급관계가 없어 형식적으로는 1심이나, 실질적으로는 2심에 해당한다. 사실상의 2심으로 기능하는 심결취소소송의 심리범위에 관한 학설의 대립을 살핀다.

96) 유사한 취지로, 대상판결의 다수의견에 대한 보충의견 참조.

97) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결; 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결 등.

98) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무(제3판)』, 박영사, 2014, 4면.

99) 특허법 제186조 제6항(“특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.”).

(2) 심리범위 무제한설

심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결취소소송절차에서 주장·입증할 수 있고, 특허법원도 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다는 견해를 일반적으로 무제한설이라고 부른다. 무제한설은 다음과 같은 논거를 바탕으로 한다.

첫째, 헌법 제27조 제1항이 천명하는 “법관에 의하여 재판받을 권리”를 보장하기 위함이라고 한다. 특허법원의 심리범위를 제한하는 것은 사실심 법관에 의하여 재판받을 권리를 침해한다는 것이다. 그러나 이 주장은 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다고 규정하는 헌법 제107조 제3항을 무시하는 것이고, 필수적 심판전치주의에도 어긋나는 주장이다.

둘째, 특허심판절차에는 직권탐지주의가 적용되므로, 특허발명의 모든 무효사유가 잠재적 심판대상이 되고, 따라서 모든 무효사유의 위법성 일반이 법원의 심리범위가 된다는 것이다.¹⁰⁰⁾ 그러나, 직권탐지주의의 적용이 심판당사자의 주장책임까지 면제하는 것은 아니며,¹⁰¹⁾ 직권탐지주의는 심판자료의 수집책임을 당사자가 아닌 심판관 합의체에 일임하는 것일 뿐이어서¹⁰²⁾ 곧바로 모든 무효사유가 심판대상이 된다고 볼 수 있을지 의문이다.

셋째, 특허법원에서 기술심리관이 소송의 심리에 참여하고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있으므로¹⁰³⁾ 무제한설이 부족하지 않다고 한다. 그러나 기술심리관이 판결문 작성에 관여할 수 없는 현행법의 한계에 비추어 볼 때, 이 주장은 타당하지 않다.

넷째, 침해소송에서 피고는 특허권에 무효사유가 명백함을 이유로 권리남용의 항변을 할 수 있고, 법원은 권리남용 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있으므로, 피고는 무효증거를 자유로이 제출하여 진보성 부정 주장을 할 수 있는데, 무효심판단계에서 제출되지 아니한 무효증거라는 이유로 특허법원이 이를 심리하지 못하게 한다면, 침해소송 법원의 진보성 판단과 특허법

100) 이상경, 『지적재산권소송법』, 육법사, 1998, 95면.

101) 정치호·이혜라, “특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송에서의 심리범위 무제한설과 일사부재리 원칙의 충돌”, 『산업재산권』, 제56호(2018), 43면.

102) 이시윤, 『신민사소송법(제11판)』, 박영사, 2017, 334면.

103) 법원조직법 제54조의2.



원의 진보성 판단이 서로 달라지도록 강제하게 되는 불합리가 있다고 한다.¹⁰⁴⁾ 이 주장은 본질적으로 속심제를 취하는 민사소송의 상소절차에 견주어 특허심판의 취소소송을 담당하는 특허법원의 지위를 사후심으로 볼 것인지, 복심 내지는 속심으로 파악할 것인지를 문제라고 생각된다. 특허법원의 지위는 분쟁의 신속한 해결과 특허법 규정에 비추어 사후심으로 보아야 한다. 취소소송절차를 사후심제로 운용한다면(심리범위 제한설을 따라서), 민사소송과 심결취소소송의 결론이 달라지는 것은 불복절차 체계의 차이에서 발생하는 불가피한 결론이다.

(3) 동일사실·동일증거설

특허법원의 심리범위가 제한되어야 한다는 견해를 심리범위 제한설이라고 부른다. 심리범위 제한설에 동일사실·동일증거설이 있다. 이 견해는 특허법원의 심리범위는 심결에서 판단된 사실·증거와 동일한 범위에 국한된다고 한다. 다음의 근거를 든다.

첫째, 일사부재리의 원칙(특허법 제163조)의 객관적 범위가 “동일사실 및 동일 증거”에 국한되며, 일사부재리의 원칙이 확정된 “심결”에 발생한다는 점과의 균형을 강조하는 것이다. 이 견해는 종래 심결뿐만 아니라 판결에도 일사부재리의 효를 부여하던 것을 2001년 특허법 개정으로 심결로 한정하였으므로, 심리범위 무제한설을 따르는 경우 특허법원에서 새로이 제출된 증거에 일사부재리 효력이 발생하지 않게 되고, 곧 특허법원에서만 제출된 증거로 다시 심판을 청구하는 것이 가능하게 되어 일사부재리 원칙과 충돌하는 문제가 있다고 한다.¹⁰⁵⁾

둘째, 심결전치주의를 강조하는 것이다. 특허법원이 심결에서 판단된 사실과 증거를 벗어나 심리하는 경우, 새로이 제출된 사실과 증거를 특허법원이 최초로 판단하는 것으로 기술전문기관인 특허심판원의 지위를 무시하는 것으로 부당하다.

셋째, 취소환송제도를 두고 있는 특허법 제189조와의 조화를 고려해야 한다는 것이다. 속심제를 취하는 민사소송법은 제418조에서 각하판결의 경우에 취소환송을 규정하나, 이외의 경우 1심판결을 취소하고 재판할 수 있도록 규정하고 있다.¹⁰⁶⁾ 이와 달

104) 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가”, 『사법』 제1권 제51호 (2020. 3.), 536면.

105) 정치호·이혜라, 앞의 논문, 46면.

106) 민사소송법 제418조(“소가 부적법하다고 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에는 항소법원은 사건을 제1심 법원에 환송(還送)하여야 한다. 다만, 제1심에서 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리가 된 경우, 또는 당사자의 동의가 있는 경우에는 항소법원은 스스로 본안판결을 할 수 있다.”).

리 특허법은 제189조에서 취소자판이 아닌 취소환송의 구조를 선언하고 있다. 이는 특허법원이 사후심으로서의 제2심의 성격을 가지는 것을 의미한다.¹⁰⁷⁾

넷째, 심급의 이익을 보장해야 한다는 것이다. 심결절차에서 제출되지 않았던 주장과 증거를 심결취소소송에서 받아들이는 무제한 심리구조는 패소한 특허권자에게 불측의 손해를 떠안기는 것으로, 결국 심급이익의 박탈로 이어진다.¹⁰⁸⁾

(4) 개별적 고찰설

개별적 고찰설은 심판의 종류, 양당사자 소송과 일당사자 소송 여부를 구분하여 심리범위를 제한하여야 한다는 견해이다. 이 견해에 의하면, 결정계 사건의 경우 특허청장을 피고로 하므로 원고가 새로운 증거를 제출하더라도 특허청은 충분히 대응할 수 있고, 심급이익의 박탈 문제가 없으므로 심리범위를 제한할 필요가 없다고 한다. 또한, 당사자계인 무효심판에 있어서, 신규성과 진보성 결여를 무효사유로 하는 경우 기술적인 문제이므로 특허법원의 심리범위는 심판원의 판단을 받은 사실과 증거에 국한되고, 조약 위반 등 기술적 쟁점 파악이 주요하지 않은 무효사유는 심리범위를 제한할 필요가 없다고 한다. 나아가, 권리범위확인심판은 사실상 특허침해로 인한 민사 분쟁의 한 장면으로 특허법원에서의 심리범위에 제한을 둘 이유가 없다고 한다.¹⁰⁹⁾

(5) 우리 특허법과 판례의 태도

특허법원 개원 전의 구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정되기 전의 것)은 제167조에서 “거절사정 또는 심판의 심결을 받은 자가 불복이 있는 때에는 거절사정 등본 또는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 항고심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하여 심결의 불복절차로서 항고심판제도를 두었고, 제186조 제1항¹¹⁰⁾은 항고심판의 심결에 대한 불복으로 대법원에 상고할 수 있도록 하였다.

107) 김용진, “현행 법규와 법률수요자의 입장에서 본 심결취소소송의 심리 범위 운영의 문제점과 개선 방안”, 『민사소송』 제14권 제1호(2010. 5.), 172면.

108) 김용진, 앞의 논문, 160면.

109) 송영식, “특허법원의 관할과 심리범위”, 『인권과 정의』 제248호, 1997, 61면.

110) 제186조 제1항(“항고심판의 심결을 받은 자 또는 제170조 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제51조 제1항의 규정에 의한 각하결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 심결이나 결정이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 한하여 심결 또는 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 대법원에 상고할 수 있다.”).



1998. 3. 1. 특허법원 개원과 함께 개정된 구 특허법¹¹¹⁾은 심판소와 항고심판소를 통합하여 특허심판원을 설치하여 행정부 내에서의 2단계 심판을 1단계로 줄이고, 심결에 대한 불복의 소를 특허법원의 전속관할로 하였으며, 이에 대한 불복으로 대법원에 상고할 수 있도록 하여 법원이 사실과 법률적 측면에서 충분히 심리할 수 있도록 하였다.¹¹²⁾ 현행법에서 찾아볼 수 있는 필수적 행정심판전치주의의 근거 법조는 이때 입법되었다.¹¹³⁾

특허법원의 심리범위를 제한할 것인지의 문제는 특허법원 개원 이후 꾸준히 제기되었다. 그러나 대법원은 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불이익의 손해를 입히는 것이 아니라고 판시하여, 심리범위 무제한설의 입장을 취했다.¹¹⁴⁾

2001년 특허법의 일사부재리의 원칙(제163조)이 개정되었다.¹¹⁵⁾ 116) 기존에 “심결 또는 판결”에 일사부재리 효력을 부여하던 것에서 판결에 일사부재리의 효력을 부여하지 아니하고 “심결”에만 일사부재리 효력을 부여하도록 한 것이다. 심리범위 무제한설을 관철하는 경우, 심결에서만 판단되지 않은 무효증거가 취소소송에서 판단되어도, 일사부재리의 효력이 발생하지 않아서 당사자의 새로운 심판청구를 저지할 근거

111) 1995. 1. 5. 법률 제4892호로 일부개정된 것으로, 시행일은 1998. 3. 1.이다.

112) 법제처의 1995. 1. 5. 법률 제4892호의 개정이유 참조.

113) 구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호)에서 제186조 제5항(“심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.”)에 위치하였으나, 1998. 9. 23. 법률 제5576호로 일부개정되면서 동조 제6항으로 이동하였다.

114) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결.

115) 2001년 개정 전의 구 특허법 제163조(“이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.”).

116) 2001년 개정 후의 특허법 제163조(“이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”).

가 없고, 심결과 판결이 모순·저촉되는 문제가 발생할 수 있다. 특허심판의 취소소송 절차와 심리범위 무제한설은 이와 같은 개정으로 인하여 더욱 조화될 수 없게 되었다.¹¹⁷⁾

2019년까지의 대법원 판결 중 심리범위 무제한설을 따른 판결 중 가장 최근의 것은 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결이다. 그러나 이 판결은 2001년 특허법 개정 전의 구법이 적용된 사안으로,¹¹⁸⁾ 심리범위 무제한설을 취하더라도 일사부재리 원칙과 충돌하지는 않았으며, 이후 대법원이 2001년 개정법하에서는 심리범위 무제한설을 취한 판결례가 없었으므로 향후 대법원의 태도가 주목된다는 견해가 있었다.¹¹⁹⁾

필자 역시 특허법원의 심리범위가 쟁점이 된 2018후11360호 상고사건이 2019. 12. 19. 전원합의체에 회부된 것에 주목하였으나 20. 1. 22. 본 논문의 대상판결이 선고되었고, 대상판결의 다수의견에 대한 보충의견이 여전히 심리범위 무제한설을 지지하는 입장을 간접적으로 밝힘에 따라¹²⁰⁾ 기대를 접게 되었다. 이후 선고된 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결은 명시적으로 2001년 개정법하에서도 심리범위 무제한설의 입장임을 재확인하였다.

2018후11360 판결에 대하여 한 가지 의문이 존재한다. 일사부재리 위반의 각하심결이 된 사안임에도 불구하고 대법원은 이 사건 쟁점은 특허무효심판에서 특허법 제 163조에 정해진 일사부재리 원칙을 적용할 때 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점이 언제인지, “각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위가 어떻게 되는지”라고 하여 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이라고 쟁점을 국한하지 않았다. 또한, 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않으며, 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다고 판시하였는데, 과연 이러한 법리가 무제한설과 합치될 수 있는지 의문이다. 무제한설은 본질적으로 심판절차를 형해화시킨다. 만약 특허법원에서 새로운 사실·증거

117) 같은 취지로, 정차호·이혜라, 앞의 논문, 45면.

118) 대상 특허의 출원일은 2001. 5. 11.이므로 2001년 개정법의 부칙 제3항(“이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록·특허권·특허이의신청·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다.”)에 의해 종전의 규정이 적용된다.

119) 정차호·이혜라, 앞의 논문, 46면.

120) 대상판결의 다수의견에 대한 보충의견(“특허권자로서는 변론진행 과정에서 새로 제출된 증거나 무효사유에 대한 주장으로 인해 비로소 정정의 필요성을 깨달을 수 있다.”).



를 제출할 수 있도록 하여 일사부재리 원칙을 회피할 수 있게 한다면, 각하심결을 무력화하는 문제가 발생한다. 대법원도 이를 인지하고 있는 것이다.¹²¹⁾

(6) 검토

특허법원의 심리범위를 어떻게 볼 것인지의 문제는 특허법원을 사후심제로 운용할 것인지, 복심제 내지는 속심제로 운용할 것인지의 문제이다. 앞서 살펴본 바에 의하면, 무제한설을 취하는 현행 대법원 판결은 특허법원에의 불복구조를 복심제로 파악하는 것이다. 이러한 태도는 다음과 같은 문제점을 야기한다.

첫째, 특허심판절차를 형해화시키는 문제를 야기한다.¹²²⁾ 무제한설 하에서는 심판 청구인이 각하심결을 면하기 위한 최소한의 주장만 제출한다면, 본격적인 다툼을 특허법원으로 미뤄둘 수 있다. 이는 특허심판원을 사실상 우회하여 특허심판절차를 필수적 심판전치가 아닌 선택적 심판전치로 하는 문제가 있다.¹²³⁾

둘째, 특허법원에서만 제출된 무효증거에 대응하여 특허권자의 정정기회가 보장되지 않는다. 심판청구인은 심판절차에서 심판청구 이후에도 새로운 무효증거를 제출할 수 있고,¹²⁴⁾ 특허권자는 심판절차에서 제시된 무효증거에 대응하여 정정청구를 할 수 있다.¹²⁵⁾ 입법자는 이와 같이 무효증거가 제시된 경우, 특허권자가 그 증거에 대한

121) 대법원이 각하심결의 취소소송에서는 심리범위 제한설을 취한 것이 아닌가? 이에 관하여는 후속적인 연구를 다짐한다.

122) 대법원 2009. 5. 28. 2007후4410 판결의 원심판결인 특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허647 판결도 유사한 취지로 판시한 바 있다(“적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의 심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부를 입증하도록 하는 데 그친 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의 방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작 당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지 않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인 언동을 보임에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출 등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를 진행하고, 특허심판원도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.”).

123) 김승조, 취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구(2012), 『지식재산연구』, 7(2), 1-28.

124) 특허법 제140조 제2항 제2호.

125) 특허법 제133조의2 제1항 후문(“이 경우 심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.”).

방어책으로 정정청구를 할 수 있도록 정정제도를 둔 것이다. 그러나 현행법상 특허법원에서의 정정청구는 불가능하며, 만약 정정심판청구가 가능하다고 하여도 특허법원은 정정심판의 결과를 기다린 후 무효심판 사건에 관하여 심리를 진행해야 할 필요가 없으므로¹²⁶⁾ 만약 특허법원에서 새로운 사실·증거의 제출이 가능하다면 특허권자는 정정의 기회를 박탈당하게 된다. 더욱이, 특허법원은 무효심판의 기각심결에 대한 취소소송절차에서 특허발명의 진보성이 부정된다는 취지의 심결취소판결이 선고된 경우, 환송심 절차에서 특허권자에게 정정의 기회를 줄 필요가 없다고 판시하는바¹²⁷⁾, 무제한설하에서 특허권자는 특허법이 보장하는 “정정제도를 이용할 권리”를 상실할 우려가 있다.¹²⁸⁾

셋째, 특허소송에서는 분쟁의 신속한 해결이 강조된다. 특허권은 소유권과 달리 출원일로 20년이라는 유한한 속성을 가진다.¹²⁹⁾ 권리범위확인심판이나, 침해금지청구소송은 각각 심결 시, 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단하므로 분쟁이 지연되어 특허권자가 자신의 권리행사에 타격을 입을 수 있다.¹³⁰⁾

넷째, 특허심판원 중심의 심리구조를 확립하여야 한다. 특허사건과 유사한 민사사건에서도 1심중심주의를 확립해야 하고, 그것이 상소율을 줄이는 방안이 될 수 있다는 견해가 있다.¹³¹⁾ 특허소송에서 사실상의 1심에 해당하는 특허심판원 중심의 심리구조를 통해 사실·증거에 대하여 심판원의 충분한 심리를 거치고, 특허법원은 판단된 사실과 증거에 대해 재심리하는 것이 특허법원의 사건 폭주를 막는 효율적인 제도운영이라 할 것이다.

종합하면, 특허법원의 사후심으로의 기능을 강조하고, 일사부재리와 효력 문제를 고려해야 하며, 특허권자의 정정기회 보장이라는 측면에 비추어, 특허법원의 심리범위는 동일사실·동일증거설을 따르는 것이 타당하다. 이러한 판단에 비추어 대상판결의 부당성을 이하 검토한다.

126) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결.

127) 특허법원 2013. 6. 14. 선고 2013허877 판결.

128) 유사한 취지로, 김승조, 앞의 논문.

129) 특허법 제88조.

130) 자세한 내용은 본 논문 각주 16 참조.

131) 이시윤, 앞의 책, 53면.



4 대상판결의 부당성

특허법 제136조 제10항은 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(소급효). 심결취소소송은 행정소송의 일종으로 특허법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정소송법이 적용되는데¹³²⁾, 특허법원의 판결에는 행정소송법 제8조 제2항¹³³⁾에 의해 민사소송법 제451조 제1항 각호의 재심사유가 준용된다.

민사소송법 제451조 제1항 제8호(이하 “8호 재심사유”라고 한다)는 “판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 때”를 재심사유로 규정한다. 이하에서 정정심결의 확정은 재심사유에 해당한다는 점을 논증한다.

가 특허결정이 판결의 기초 된 처분에 해당한다는 점

특허결정은 행정청인 특허청의 처분이다. 정정심결이 확정된 경우 특허결정이라는 행정처분의 내용이 바뀔 것인지를 논하기 위하여, 특허결정이 판결의 “기초가 된” 행정처분인지 살펴본다. 대상판결의 다수의견은 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단의 대상이지, 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수 없다고 한다. 그러나 다음을 고려할 때, 심결취소소송에서 특허결정은 “기초가 되는 처분”에 해당하고 달리 판단한 다수의견의 태도는 부당하다.

특허법 제186조는 “심결 등에 대한 소”라고 규정하여 심결취소소송의 대상에 관하여 규정하고 있다. 특허법에 심결취소소송의 대상에 관하여 “심결 등”이라고 규정하는 이상, 심결취소소송의 대상은 심결로 보아야 하고, 행정소송법 제8조 제1항을 적용하여 동법 제19조를 적용할 것이 아니다.¹³⁴⁾ 따라서 심결취소소송의 대상은 ‘심결’이고,

132) 행정소송법 제8조 제1항.

133) 행정소송법 제8조 제2항(“행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원 조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다.”).

134) 특허법 제186조에 특별규정이 있으므로 행정소송법 제19조에 우선하여 특허법 제186조가 적용

소송물은 ‘심결의 실체적·절차적 위법성’이라고 보아야 하므로, 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하다.¹³⁵⁾

독일의 법리를 살펴보면, 독일의 특허무효소송은 특허법원(Bundespatentgericht)에서 판단하고, 대법원에 불복할 수 있는 2심으로 되어있는데, 무효소송은 특허결정에 대한 불복이 아니고, 특허결정의 확정력을 배제하는 제도이다.¹³⁶⁾ 마찬가지로 특허결정 자체를 심리판단의 대상으로 보는 것이 아님을 알 수 있다.

다수의견은 특허결정 자체에 대한 취소의 소는 허용되지 않는다는 점¹³⁷⁾을 근거로 특허결정이 심결취소소송의 심리·판단 대상이라고 보는 것인데, 특허결정 자체에 대한 취소의 소가 허용되지 않는 것과 심결취소소송의 심리·판단 대상이 특허결정인 것은 관련이 없다.

나 정정심결 확정이 행정처분이 바뀐 때에 해당하는 점

8호 재심사유에서 규정하는 “바뀐 때”는 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 “확정적·소급적으로” 변경된 경우를 말하는 것이다.¹³⁸⁾ 다수의견은 정정심결이 확정되어도 행정처분(특허결정)이 바뀐 때에 해당하지 않는다고 하나, 이러한 견해는 다음 근거에 비추어 부당하다.

첫째, 다수의견의 태도는 소급효를 규정한 제136조 제10항과 부합하지 않는 해석이다. 특허법은 명시적으로 정정심결의 소급효를 규정하고 있으므로, 정정심결이 확정될 경우 정정심결의 내용에 따라 특허결정의 내용 역시 소급적으로 변경된다.

둘째, 다수의견은 정정심결에 일사부재리의 효력이 발생하지 않는다는 점을 근거로 특허결정이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없다고 한다. 다수의견의 태도와 같이 결정계 사건인 정정심판의 심결이 확정되었다고 하여 일사부재리의 효력을 상정하기는 어려운 것이 사실이다. 그러나 일사부재리의 원칙은 심판절차의 경제성을 도모

된다는 것이다. 같은 견해에, 김용진, 앞의 논문, 170면.

135) 대법판결의 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견.

136) Schulte, §22 Rn.1; Krasser, §26 II c) 2.

137) 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결.

138) 대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결.



하기 위한 규정일 뿐이므로, 일사부재리의 효력이 발생하지 않는다는 점을 근거로 행정처분의 확정적 변경이 아니라고 보는 것은 부당하다.

셋째, 다수의견은 정정심결이 확정되어도 이해관계인 또는 심사관은 정정무효심판을 청구할 수 있는 점¹³⁹⁾에 비추어 행정처분이 확정적으로 변경된 것이 아니라고 한다. 정정심결에서 명세서 등이 변경되는 정도에 따라 정정 후 특허발명의 무효사유 유무, 혹은 제3자 실시발명의 권리범위 속부는 달라지므로 제3자는 정정의 내용에 관하여 크나큰 이해관계를 가진다. 그러나 정정심판은 제3자의 참가가 허용되지 않는 등¹⁴⁰⁾, 제3자가 절차에 참여할 기회를 보장받지 못한다. 정정의 내용을 다투기 위하여 재심(특허법 제178조)을 강요하는 것은 제3자에게 지나치게 불이익하므로¹⁴¹⁾, 특허법은 제3자가 비교적 쉽게 정정심결의 효력을 배제할 수 있도록 정정무효심판을 두었다. 따라서 정정무효심판은 정정심판에 대응하여 일종의 ‘재심’과 같이 역할 한다. 정정무효심판의 지위를 ‘재심’과 같은 성격으로 파악한다면 정정심결이 확정된 경우, 비록 정정무효심판을 청구할 수 있다고 하여도 정정심결의 확정은 행정처분이 확정적으로 변경된 때에 해당한다.

다 정정 전 명세서에 대하여 판단할 실익이 크지 않은 점

다수의견에 따르면, 상고심은 재심사유가 존재하지 않는다는 전제하에, 정정 전 명세서를 바탕으로 원심의 실제적 판단의 당부를 다투게 된다. 그러나 별개의견이 지적하는 바와 같이 이미 정정심결이 확정되어 명세서 등이 변경되었음에도 정정 전 명세서 등을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어렵다는 점을 고려할 때, 다수의견과 같이 정정 전 명세서에 대하여 판단하는 것은 실익이 없다.

또한, 권리범위확인심판사건 또는 민사사건의 경우, 오히려 심리가 번잡해질 우려가 있다. 대법원 판결은 등록 이후 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 의식적 제외의 법리를 적용한다고 판시하는데¹⁴²⁾, 상고심이 상고를 인용하여 사건이

139) 특허법 제137조.

140) 특허법 제155조 참조.

141) 특허법상 재심은 민사소송법의 재심사유를 규정한다. 재심제도는 법적안정성의 예외로서 제한적으로 운용되므로 재심사유를 인정받아 원심결인 정정심결을 취소하도록 하는 것은 제3자에게 너무나 불리한 처사라고 할 것이다.

다시 사실심에 계속 중이게 된다면 상고심과 사실심의 권리범위 속부 판단이 서로 달라질 우려가 있고¹⁴³⁾, 이는 재판의 신뢰를 해할 수 있다.

라 상고심 판결에 따라 정정심결의 효력이 달라지는 점

다수의견에 따르면, 정정 전의 명세서를 바탕으로 심리하여 원심의 실제 판단에 판결에 영향을 미친 잘못이 있다면, 원심판결을 파기하고, 그렇지 않다면 상고를 기각하게 된다. 원심판결을 파기하는 경우, 사건은 특허법원으로 환송되고, 상고를 기각하는 경우, 소송은 종료된다. 특허법원의 기각판결에 대하여 상고심이 파기환송판결하는 경우, 정정심결의 효력은 사실심에서 다시 인정받지만, 상고기각판결하는 경우, 정정심결의 효력은 인정받지 못한 채 소송절차가 종료된다. “상고심이 원심판결을 파기하는지 여부”에 따라, 특허법이 보장하는 정정심판청구권의 효력이 달라지는 것은 납득하기 어렵다.

마 현행 심리범위 무제한설의 고려

다수의견과 같이 재심사유를 인정하지 않는 것은 특허권자의 방어기회를 빼앗는 것으로 부당하다. 무효심판청구인은 심리범위 무제한설에 의해 심결에서 판단되지 않은 증거를 소송절차에서 얼마든지 제출할 수 있다. 특허권자는 소송절차에서만 제출된 사실과 증거에 대응한 정정기회를 보장받지 못하였다.

다수의견에 대한 보충의견¹⁴⁴⁾은 사실심 법원으로서의 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다고 주장한다. 그러나 소송에서만 제출된 증거에 대응하여 무효사유가 존재하는지에 관한 공적인 판단(심판원 심결 또는 특허법원 판결)을 한 번도 받지 못한 특허권자에게 정정의 기회를 적절히 부여한다는 것은 모순적이다.¹⁴⁵⁾ 무효사유

142) 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결.
 143) 상고심은 정정심결의 효력을 고려하지 않고 정정 전 명세서를 기준으로 권리범위 속부를 판단할 것인데, 사실심에 환송된 후에는 정정심결에 따른 의식적 제외의 법리를 고려하여 실제판단을 진행하기 때문이다.
 144) 대법판결의 대법관 이기택의 다수의견에 대한 보충의견.



에 대한 공적 판단을 한차례도 받지 못한 특허권자에게 “스스로 무효사유가 있는지 판단하여 정정으로 권리범위를 좁히라고 요구하는 것”은 특허권자에게 부당하게 불이익하다.¹⁴⁶⁾

대상판결의 피고인 특허권자도 심결취소소송에서만 제출된 무효증거인 선행발명 1-2¹⁴⁷⁾에 대응하여 무효사유의 판단을 한차례도 받지 못한 채, 특허가 무효라는 취지의 특허법원 판결이 선고된 이후 비로소 정정의 필요성을 깨달았을 것으로 보인다.

바 일본의 심결예고제도 검토

일본은 정정심판청구 가능 시기의 무제한이 낳은 절차지연의 문제를 해결하고자 1993년 특허법을 한 차례 개정하였다. 그 내용은 무효심판이 특허청 계속 중 정정심판청구를 금지하고, 무효심결 취소소송이 제기된 경우, 소 제기일로 90일 이내에만 정정이 인정되는 것을 골자로 하였으나, 절차 지연의 문제를 해소하기에는 역부족이었다.¹⁴⁸⁾

2011년 개정법은 무효심판에 대한 심결취소소송 제기 후에는 정정심판 청구를 금지하고, 무효심판절차에서 현출된 무효증거에 의한 심판관합의체의 무효여부 판단을 당사자에게 공개하는 심결예고제도를 신설함으로써 이를 근거로 특허권자가 정정청구 여부를 판단할 기회를 제공하는 것으로 하였다.¹⁴⁹⁾ 일본의 실무는 심리범위 제한설이 정착되어 있고¹⁵⁰⁾, 그로 인하여 취소소송 계속 중 특허권자의 정정심판청구를 봉쇄하

145) 후술하는 바와 같이, 일본은 심결예고제도를 도입하여 무효증거에 의한 대상 특허의 유효성을 한차례 예고하는 제도를 두고 있고, 특허권자는 예고제도를 통해 정정기회를 적절히 부여받는다.

146) 이러한 측면에서 심결예고제도의 도입이 필요하다.

147) 본 논문의 ‘대상판결의 경위’의 표 1 참조. 선행발명 1-2는 심판에서 제출되지 아니하였는데, 심결에서만 제출된 무효증거이다.

148) 김동준·정차호·김승조, “특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안”, 특허청 용역보고서(2020), 100면.

149) 일본 특허법 제164조의2(“①심판장은 특허무효심판의 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우, 심판청구에 이유가 있다고 인정하는 때 및 그 밖의 경제산업성령으로 정하는 때에는 심결의 예고를 당사자 및 참가인에게 하여야 한다. ② 심판장은 전항의 심결예고를 할 경우 피청구인에 대해 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구 범위 또는 도면의 정정을 청구하기 위한 상당한 기간을 지정하여야 한다. ③ 제157조 제2항의 규정은 제1항의 심결 예고에 준용한다.”).

150) 吉藤幸朔, 「特許法概説」第9版(1991), 유미특허법률사무소 번역, 대광서림, 1993, 556-557면.

고도 대립당사자의 균형이 깨지지 않도록 한 것이다.

특허법원의 변론종결일까지만 정정심판을 청구하는 방안이 우리나라 특허법 개정 안에서 제시된 바 있다. 그러나 변론종결일에 새로운 증거가 제출된 경우 특허권자는 불측의 손해를 입게 되며, 변론종결일에 정정심판이 청구된 경우 캐치볼 현상¹⁵¹⁾을 막을 수 없다는 비판이 공청회에서 제시되었고, 이러한 안은 폐기되었다.¹⁵²⁾

사 소결

종합하면, 상고심 계속 중 정정심결 확정을 재심사유로 보지 않는 다수의견의 태도는 부당하다. 정정제도는 분쟁의 해결이 지연된다는 문제를 수반하지만, 분쟁 해결의 지연을 방지하기 위하여 상고심 계속 중 정정심결 확정의 효력을 무력화시키는 방식의 해결은 특허권자에게 지나치게 불이익하다. 이러한 법리적·정책적 문제점은 단순히 재심사유의 인정 여부로 해결할 수 없고, 입법이 수반되어야 한다.

특허권자는 최소 한 차례 현출된 무효증거에 의하여 자신의 특허가 무효로 되는지에 관한 공적인 판단이 있는 후에야 정정의 기회를 적절히 활용할 수 있게 된다. 살펴본 바와 같이 일본 특허법은 취소소송 중의 정정심판청구를 허용하지 않지만, 심리범위 제한설을 따르며, ‘심결예고제도’를 운용함으로써 특허권자가 심판원의 공적인 판단을 한 차례 받은 후 정정여부를 결정할 수 있도록 하고 있다. 우리는 이러한 입법례를 주목할 필요가 있다. 이하 특허법의 개정안을 다룬다.

5 특허법 개정안 제시 및 검증

가 심결예고제도의 도입

표 2와 같이 제133조의3을 신설하고, 162조를 개정하여 심결예고제도를 신설한다.

151) 정정심결 확정이라는 사정에 따라 사건이 사실심과 법률심을 반복적으로 오가게 됨에 의한 절차 지연 현상을 말한다.

152) 김동준·정치호·김승조(2020), 앞의 보고서, 85면.



특히, 심결의 예고통지에 심결문 작성 요건에 관한 제162조 제2항을 준용함으로써, 특허권자가 무효증거에 관한 공적인 판단을 보장받고, 정정청구를 할 것인지 합리적으로 결정할 수 있도록 해야 한다. 제162조 제4항의 신설로 인하여, 기존 제4항 내지 6항은, 제5항 내지 7항으로 이동한다.

〈표 2〉

현행	개정안
(신설)	<p>제133조의3(특허무효심판의 특칙)</p> <p>① 심판장은 특허무효심판의 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심결의 예고를 당사자 및 참가인에게 하여야 한다.</p> <p>② 심판장은 제1항의 심결예고를 할 경우 제133조 제1항에 따른 피청구인에게 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하기 위한 상당한 기간을 지정하여야 한다.</p> <p>③ 제2항에 따른 정정청구에는 제133조의2 제2항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.</p> <p>④ 제162조 제2항의 규정은 제1항의 심결의 예고에 준용한다.</p>
<p>제162조(심결)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.</p> <p>④ 내지 ⑥ (⑤ 내지 ⑦로 이동)</p>	<p>제162조(심결)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ 심판장은 특허무효심판 이외의 심판에서는 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.</p> <p>④ 심판장은 특허무효심판에서는 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 제133조의3 제1항의 심결예고를 하지 아니하는 때 또는 같은 항의 심결예고를 한 경우로서 같은 조 제2항의 규정에 의해 피청구인이 정정청구를 하지 아니하는 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ 내지 ⑦ (기존 ④ 내지 ⑥ 이동)</p>

또한, 표 3과 같이 제136조 제2항을 개정한다. 아래 제189조에 의하여 무효심판청구인이 특허법원에서 새로운 증거를 제출할 수 없게 되는 점을 감안하고, 특허권자의 절차 지연을 방지하기 위하여 심결취소소송 계속 중에는 정정심판의 청구를 할 수 없도록 한 것이다.

〈표 3〉

현행	개정안
<p>제136조(정정심판)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.</p> <p>1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)을 말한 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.</p> <p>2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간 (제3항 내지 제11항: 현행과 동일)</p>	<p>제136조(정정심판)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.</p> <p>1. <u>특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간.</u></p> <p>2. <u>특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간.</u></p> <p>③ 내지 ⑬ (현행과 동일)</p>

나 제189조의 개정

표 4과 같이 특허법원의 심리범위를 제한하여 특허법원이 사후심으로서 기능하도록 제189조 제2항을 신설하고, 종전의 제2항 및 제3항은 제3항 및 제4항으로 이동한다.



〈표 4〉

현행	개정안
<p>제189조(심결 또는 결정의 취소)</p> <p>① 법원은 제186조 제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.</p> <p>② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.</p> <p>③ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.</p>	<p>제189조(심결 또는 결정의 취소)</p> <p>① 법원은 제186조 제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.</p> <p>② 법원이 제1항에 따라 판결을 할 때에는 해당 심결 또는 결정에서 판단된 사실과 증거가 아니라면 판결의 기초로 할 수 없다.</p> <p>③ 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.</p>

특허법원에서의 새로운 자료의 제출을 불허함으로써 특허심판원의 역량을 강화할 수 있다. 특허법원은 특허심판원의 심리내용에 한정하여 심리하고, 다만, 특허법원의 환송판결은 기속력이 있으므로, 특허심판원과 특허법원의 심리 분담을 적절히 배치한다는 측면에서도 타당한 개정안이라 사료된다. 대상판결의 별개의견에서 제시된 바와 같이 특허권자의 정정기회 보장을 위하여 이러한 개정은 필수적이다.

6 결론

대상판결의 쟁점사항인 상고심 계속 중 정정심결의 확정을 재심사유로 볼 것인지의 여부는, 단순히 소송지연의 문제로 파악할 것은 아니고, 특허권자의 정정기회와 심결 취소소송의 심리범위까지 복잡하게 얽혀있는 문제이다.

우리나라에서 특허무효심판이 청구될 경우 45.6%의 특허가 무효로 확정된다고 한다.¹⁵³⁾ 특허무효율이 높은 원인에는 여러 가지가 있겠으나, 그중 큰 요인은 심리범위

153) 특허청 보도자료, 특허청 심판정책과, (2019. 6. 3.).

무제한설이라고 생각된다. 특허권자에 적절한 방어기회(정정기회)가 부여되어야 특허권자 역시 적절한 자기방어를 할 터인데, 재심사유를 인정하지 않는 대상판결의 결론과 심리범위 무제한설은 무효심판청구인에게 자유로이 무기를 쓸 수 있게 하면서 정작 특허권자는 아무런 방어구 없이 무효심판청구인의 공격을 막으라는 것과 다름 아니다.

이러한 문제의 해결책으로 제시되는 심결예고제도는 대립당사자 쌍방에게 평등한 공격방어기회를 보장하고, 절차의 예측 가능성을 높일 수 있다. 다만, 심결예고제도가 실효성을 거두기 위해서는, 136조 제2항을 개정하여 정정심판청구 기간을 제한하고, 제189조를 통하여 심리범위 제한설을 입법적으로 수용하여야 할 것이다. 심리범위 제한설의 도입 없이 심결예고제도, 정정심판청구 시기를 개정한다면 의미 없는 개정이 될 것이요, 특허권자에게 크나큰 불이익이 될 것이다.

신속하고 경제적이란도 적정·공평하지 못한 해결책이라면 무의미한 해결책이다. 대상판결과 같이 정정심결이 확정되었음에도 정정 전 명세서 등으로 심리하는 것은 적절한 판결이 이루어질 수 없고, 특허권자에게 지나치게 불리하여 공평하다고 볼 수도 없다. 행정소송은 본질상 민사소송과 구분되지만, 재심사유를 인정할 것인지의 문제에서는 민사소송의 이상¹⁵⁴⁾인 적정·공평·신속·경제의 요청을 다시금 떠올릴 필요가 있다.

154) 민사소송법 제1조 제1항(“법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”).



참 고 문 헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

吉藤幸朔, 「特許法概説」 第9版(1991), 유미특허법률사무소 번역, 대광서림, 1993.

이상경, 『지적재산권소송법』, 육법사, 1998.

특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무(제3판)』, 박영사, 2014.

이시운, 『신민사소송법(제11판)』, 박영사, 2017.

〈학술지(국내 및 동양)〉

송영식, “특허법원의 관할과 심리범위”, 『인권과 정의』 제248호(1997).

김용진, “현행 법규와 법률수요자의 입장에서 본 심결취소소송의 심리 범위 운영의 문제점과 개선방안”, 『민사소송』 제14권 제1호(2010. 5.).

김승조, 취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구, 『지식재산연구』, 7(2), (2012).

정차호·이혜라, “특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송에서의 심리범위 무제한설과 일사부재리 원칙의 충돌”, 『산업재산권』, 제56호(2018).

조영선, “침해소송의 판결 후 특허의 정정무효로 인한 법률문제”, 『저스티스』 통권 제170-1호(2019. 2.).

김민상, “특허무효심판절차에서의 정정청구와 후속 정정무효심판 사이에 일사부재리가 적용되는지”, 『대법원판례해설』, 통권 제120호(2019).

박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가”, 『사법』 제1권 제51호 (2020. 3.).

김동준·정차호·김승조, “특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안”, 특허청 용역보고서(2020).

〈판례〉

- 대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결.
대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결.
대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결.
대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결.
대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결.
대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결.
대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결.
대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결.
대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결.
대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.
특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허647 판결.
특허법원 2013. 6. 14. 선고 2013허877 판결.

〈인터넷 자료〉

- 특허청 보도자료, 특허청 심판정책과, (2019. 6. 3.).

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD



우수상

유창준 / 김연수

상표의 모방으로 인한 부정한 목적(bad faith)의
인정 기준에 대한 고찰

[대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752판결]

판례논문 요약서

판례번호	대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752판결
제 목	상표의 모방으로 인한 부정한 목적(bad faith)의 인정 기준에 대한 고찰
요 약	<p>대상판결은 불스윈과 레드불 사이에 벌어진 상표등록무효심판에 관련된 것으로, 부정한 목적 인정 여부가 주된 쟁점이다. 대상판결은 불스윈의 출원에 부정한 목적이 인정된다고 보고, 그 근거로 서비스 간의 경제적 관련성이 있으며 불스윈 상표는 창작성이 인정되는 레드불 상표와 굉장히 유사하고, 불스윈 상표의 개발시기를 고려했을 때 레드불 상표를 모방한 것이라는 점을 들었다.</p> <p>하지만 원칙적으로 미등록상표의 일부 모방은 선출원주의 하에서 적절한 경쟁이므로, 불스윈의 출원에 부정한 목적이 있다고 보기 위해서는 모방 사실 외에 레드불에 손해를 가하거나 부당한 이득을 얻을 목적 등의 주관적 의사가 인정되어야 한다.</p> <p>대상판결에서는 불스윈과 레드불의 서비스 모두 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있다는 점에서 서비스 간의 경제적 관련성을 인정하였으나, 서비스 간의 경제적 관련성을 고려하는 목적에 비추어볼 때 사안에서 서비스의 경제적 관련성은 인정되기 어렵다.</p> <p>또한 대상판결에서는 레드불의 상표에 높은 창작성이 있고, 모방상표가 굉장히 유사하다고 보았으나, 이는 판단 주체에 따라 결과가 달라질 수 있는 주관적인 요소이므로, 이러한 요소들을 객관적으로 판단할 수 있는 기준이 마련되어야 한다. 본고에서 제안한 기준의 관점에서 인용상표의 창작성을 인정하고 모방상표를 굉장히 유사한 것으로 본 대상판결의 논리에는 아쉬움이 있다.</p> <p>판례가 제시한 부정한 목적 판단 시 고려하는 여러 가지 요소들은 단순히 이분법적으로 판단하여서는 아니고, 부정한 목적의 출원을 방지하는 규정 취지에 맞게 해석되어야 한다. 이러한 관점에서 대상판결을 비판적으로 검토하고, 각 요소 판단 시 고려 사항을 제시하고자 한다.</p>
필요성	제34조 제1항 제13호의 부정한 목적은 불확정 개념으로서 명확한 판단 기준이 제시되어있지 않다. 판례에서도 부정한 목적을 추론할 수 있는 여러 요소들을 병렬적으로 나열할 뿐, 각 요소들을 어떻게 판단하는지에 대한 기준이 마련되어 있지 않다. 따라서 부정한 목적 판단 시 주관적 요소의 개입이 최소화될 수 있도록, 제시된 요소의 판단에 대한 객관적인 기준이 필요하다.
독창성	기존 논문에서는 부정한 목적(bad faith)에 대한 개념을 제시하거나 해외의 입법례 등을 소개하는 데에 그쳤다면, 본고에서는 판례에서 제시한 여러 요소들을 더욱 세부적으로 판단하는 방법을 제시함으로써 기존 논문 논문과의 차별성을 두었다.
파급효과	본고에서 제시하는 제34조 제1항 제13호 적용 시 고려하는 요소들에 대한 구체적인 판단 기준을 통해 제13호 규정 취지에 맞는 객관적인 판단이 가능해지기를 기대한다.



우수상

상표의 모방으로 인한 부정한 목적(bad faith)의 인정 기준에 대한 고찰

대법원 2019.8.14. 선고 2017후752 판결

목 차 / Contents

1. 서론	100	나. 인용상표의 창작성 및 상표의 동일·유사성	
2. 이 사건 판결의 경위 및 내용	100	다. 상품의 경제적 견련성	
가. 사건의 개요		6. 결론	120
나. 특허심판원 심결(2014당2242)의 요지			
다. 특허법원 판결(2016허5651)의 요지			
라. 대법원 판결(2017후752)의 요지			
3. 상표법 제34조 제1항 제13호의 판단 법리	104		
가. 도입			
나. 적용요건			
다. 제34조 제1항 제11호와의 관계			
4. 대상판결에 대한 구체적 검토	105		
가. 특허법원과 대법원의 논리 비교 검토			
나. 대상판결의 비판적 검토			
다. 해외 사례와의 비교 검토			
라. 소결			
5. 부정한 목적 인정 기준의 개선사항 ..	118		
가. 도입			


1 서론

상표 출원인의 부정한 목적(bad faith)은 불확정 개념으로서, 이러한 주관적 의사를 객관적 근거로 판단하는 것은 어려운 문제이다. 우리 상표법은 선출원주의·속지주의의 엄격한 운영에 따른 모방상표등록을 차단함으로써 상표사용자의 신용을 보호하기 위해 제34조 제1항 제13호¹⁵⁵⁾를 규정하고 있다. 判例는 부정한 목적에 대해 인용상표의 주지·저명성, 창작성 및 상표의 유사 정도, 상품의 경제적 견련성 등을 종합하여 판단하는데, 이러한 요소들마저 객관적인 판단 기준이 없으므로 판단 주체에 따라 그 결과가 달라질 수 있다는 문제가 있다.

한편 대상판결의 당사자인 ‘주식회사 불스원’과 ‘레드 불 아게(Red Bull AG)’는 국내뿐 아니라 일본, 러시아 등 해외 각지에서 상표 문제로 소송전을 벌여왔다. 따라서 동 당사자의 외국 판결의 결과와 주요 근거를 검토해보고, 부정한 목적(bad faith)을 부등록사유로 규정하는 외국 상표법과 비교하여 제34조 제1항 제13호의 판단이 더욱 객관적으로 이루어질 수 있도록 구체적인 판단 기준을 제시하고자 한다.

2 이 사건 판결의 경위 및 내용

가 사건의 개요




심결취소소송 및 상고심의 피고(이하 ‘피고’) ‘주식회사 불스원(이하 ‘불스원’)’은 2011년 5월 20일  ‘로 구성된 표장(이하 ‘이 사건 등록상표서비스표’)을 상표 등록출원¹⁵⁶⁾하여, 2014년 2월 20일에 등록¹⁵⁷⁾받았다. 한편, 심결취소소송 및 상고심

155) ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부정한 목적으로 사용하는 상표’는 등록받을 수 없다.

156) 출원번호(일자) : 4520110002122(2011.05.20.)

157) 등록번호(일자) : 4500482530000(2014.02.20.)



의 원고(이하 '원고') '레드 불 아게(Red Bull AG)(이하 '레드불')'는 로 구성된 표장¹⁵⁸⁾(이하 '대상표장 1')의 국제등록상표권자이며, 실제 거래계에서 이를 적절히 변형한 형태인 '(이하 '대상표장 2'), '(이하 '대상표장 3') 등으로 사용하였다. 원고는 2014년 9월 5일 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법(2011.6.30. 법률 제10811호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호 및 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 1, 2 및 3은 서로 비유사한 상표임을 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 이 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 3은 서로 유사한 상표이나, 피고가 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표서비스표를 사용하였다고 단정하기 어렵다는 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하는 것으로 보아 원고의 청구를 기각하였다. 이에 다시 원고는 대법원에 상고하였고, 대법원은 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시 부정한 목적을 가지고 있었다고 판단하여 원심을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다.

나 특허심판원 심결(2014당2242)의 요지

이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 1, 2 및 3은 그 표장이 서로 유사하지 아니하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제12호에 해당하지 아니하고, 따라서 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

다 특허법원 판결(2016허5651)의 요지

(1) 이 사건 등록상표서비스표와 대상표장의 유사 여부

158) 국제등록번호(일자): 883430A(2005.05.13.)

이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 1 및 2를 전체적으로 관찰하였을 때 이 사건 등록상표서비스표와 대비하여 소의 모양, 소의 수와 색깔, 방패 모양의 유무, 노란색 바탕의 원 또는 검정색 테두리의 원 배경 유무 등의 차이에 의하여 지배적인 인상이 다르므로 비유사하다고 판단하였다.

그러나 대상표장 3과의 유사여부에 대해서는 특허심판원과 다르게 판단하였다. 이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 3의 유사 여부를 살펴보면, 양 표장은 모두 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 소의 형상인 점에서 그 지배적인 인상이 동일·유사하므로, 양 표장은 서로 유사하다고 하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 해당 여부를 구체적으로 판단하였다.

(2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

(가) 대상표장 3이 알려진 정도

‘에너지 음료’와 관련하여 이 사건 등록상표서비스표의 출원일인 2011. 5. 20. 당시 외국, 특히 오스트리아, 독일을 비롯한 유럽의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 보았으나, ‘자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여서는 외국의 수요자에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되지 않았다고 보았다.

(나) ‘부정한 목적’ 인정 여부

원고의 대상표장 3에 체화된 영업상의 신용 또는 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나, 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하거나, 이러한 대상표장 3을 이용하여 부당한 이익을 얻는 등의 부정한 목적을 가지고 있지 않다고 보았다. 따라서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다고 판단하였다.

(3) 소결

따라서 특허심판원과 달리 이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 3을 유사한 상표로 보았으나, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하는 것으로 보아 원고의 청구를 기각하였다.



라 대법원 판결(2017후752)의 요지

(1) 이 사건 등록상표서비스표와 대상표장의 유사 여부

이 사건 등록상표서비스표와 대상표장 1 및 2는 비유사하고, 이 사건 등록상표서비스표는 대상표장 3과 유사하다는 특허법원의 판단과 동일하다.

(2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

(가) 대상표장 3이 알려진 정도

원고는 ‘레드볼 레이싱 팀’을 비롯한 2개의 자동차 경주 팀을 5년 이상 보유·운영하고 있었으며, 2010년에는 포뮬러 원(F1)의 컨스트럭터스 챔피언십 대회에서 우승하는 등 자동차 경주 팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었다는 점을 근거로 하여 원고의 대상표장 3은 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자에게 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아 원심의 입장과 달리하였다.

(나) ‘부정한 목적’ 인정 여부

① 원고의 선사용상표인 대상표장 3은 창작성의 정도가 크다는 점, ② 피고의 이 사건 등록상표서비스표는 대상표장 3과 상당히 유사한 점, ③ 이 사건 등록상표서비스표의 개발 시기도 원고의 레이싱팀이 대상표장 3이 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후라는 점, ④ 이 사건 등록상표서비스표는 피고가 예전부터 사용하던 실사용표장들과는 지배적인 인상이 유사하지 않아 이를 기초로 만들었다고 보기 어려운 점, ⑤ 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 원고의 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 사이에 경제적인 견련관계가 인정된다는 점 등을 근거로 피고는 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원했다고 보았다. 따라서 피고의 ‘부정한 목적’을 인정하지 않아 원고의 청구를 기각한 특허법원의 판단과는 달리 이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 보았다.

(3) 소결

대법원은 이 사건 등록상표서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당함에도 불구하고 이를 인정하지 않은 원심에 ‘부정한 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아 원심판결을 파기하고 특허법원에 환송하였다.

3 상표법 제34조 제1항 제13호의 판단 법리

가 도입

선출원주의나 속지주의의 엄격한 운영에 따른 모방상표등록이라는 사회적 폐단을 방지하기 위하여 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품출처로 인식된 상표를 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.¹⁵⁹⁾

나 적용 요건

(1) 국내외 수요자들에게 특정인의 상품출처로 인식

본 호는 국내는 물론 외국에서만 특정인의 상품출처로 인식된 상표라 하더라도 보호의 대상이 되는 점에서 속지주의의 예외 규정으로 볼 수 있다.

특정인이란 익명의 존재로서 추상적 출처를 의미하며, 반드시 거래자 또는 수요자가 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다.¹⁶⁰⁾

(2) 부정한 목적으로 사용

(가) 심사기준

상표 심사기준은 ① 외국 상표권자의 국내시장 진입저지나 대리점 체결강제 목적,

159) 박종태, 이지상표법 제12판, 한빛지적소유권센터, p.389.

160) 특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등.



② 저명상표를 희석화하기 위한 목적, ③ 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우, ④ 선사용상표의 영업상 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적이 있는 경우 부정한 목적이 있는 것으로 본다.

(나) 판례

부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 연관관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다.

다 제34조 제1항 제11호와의 관계

상표법은 저명상표의 오인·혼동으로 인한 부정경쟁을 방지하고 수요자의 이익을 보호하기 위한 규정으로 제34조 제1항 제11호를 두고 있다. 따라서 국내 수요자에 현저하게 인식된 미등록 저명상표와 오인·혼동을 일으키기 위한 목적의 출원은 부등록사유 제11호와 제13호가 동시에 적용된다. 반면 외국 수요자에게만 현저하게 인식된 미등록 저명상표와 오인·혼동을 일으키기 위한 목적의 출원은 부등록사유 제13호만 적용되고, 제11호는 적용되지 아니한다. 제34조 제1항 제11호는 속지주의의 원칙 하에 그 지역적 기준이 국내에서 저명한 경우에 한하기 때문이다.¹⁶¹⁾



4 대상판결에 대한 구체적 검토

가 특허법원과 대법원의 논리 비교 검토

특허법원과 대법원은 피고가 상표 출원시 부정한 목적이 있었는지 여부에 대해 다른 판단을 내놓았다. 특허법원은 피고의 부정한 목적을 인정하지 않아 제7조 제1항 제12

161) 박종태, 이시상표법 제12판, 한빛지적소유권센터, p.369.

호의 적용이 없다고 보았으나, 대법원은 반대로 피고의 부정한 목적을 인정하여 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 취지로 원심판결을 파기하고 특허법원에 사건을 환송하였다.

특허법원은 원고의 대상표장 3 ‘’이 외국에서 그 사용상품인 ‘에너지 음료’와 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되고 있었을 뿐 ‘자동차 용품’과 관련한 인지도는 없는 것으로 보았다. 따라서 대상표장 3의 사용상품인 ‘에너지 음료’와 이 사건 등록상표서비스표 ‘’의 지정상품인 자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등 ‘자동차 용품’은 서로 경제적 견련관계가 있다고 보기 어려우며, 원고의 국내 시장 진입을 저지하거나 대리점 계약 체결을 강제할 목적으로 출원하였다고 볼만한 사정이 없다고 하여 부정한 목적을 인정하지 않았다.

하지만 대법원은 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고의 대상표장 3의 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과의 경제적인 견련관계를 인정하였으며, 이 사건 등록상표는 창작성이 높은 원고의 대상표장 3과 유사한 형태로 그 개발 시기가 국내 자동차 레이싱 대회에서 대상표장 3이 경주용 자동차에 표시된 이후라는 점을 근거로 피고가 출원 당시 부정한 목적이 있었다고 판단하였다.



대법원은 특허법원과 다르게 ‘자동차 용품’분야에 있어서 대상표장 3의 인지도를 인정하였다. 따라서 서비스 간 경제적 견련관계가 인정되는 점과 피고의 상표 개발 시기를 고려했을 때 피고가 원고의 국내 영업을 방해하려는 등의 부정한 목적이 있었다고 판단하였다.

나 대상판결에 대한 비판적 검토

(1) 개발 시기와 관련한 모방의 문제

이 사건에서 인정된 사실에 의하면, 국내에서 최초로 열린 포뮬러 원 대회에서 원고



의 레이싱팀의 경주용 자동차에 대상표장 3 ‘’이 표시되었고, 피고 역시 위 대회에 관심을 가진 여러 사정이 존재하므로 위 대회를 통해 대상표장 3의 존재를 충분히 알고 있었을 것으로 볼 수 있다. 즉 이 사건 등록상표서비스표 ‘’의 개발시기는 위 대회 이후인 점을 통해 피고는 대상표장 3을 모방한 상표를 출원한 것으로 인정된다.

한편 우리 상표법은 선출원주의를 취하고 있으므로 타인의 미등록상표의 일정 부분을 모방하는 것 자체는 문제가 되지 아니하고¹⁶²⁾, 이러한 모방에 의한 상표출원이 부정경쟁행위와 같이 부정한 목적으로 인정되는 경우에 비로소 제34조 제1항 제13호가 적용될 수 있다. 즉, 제34조 제1항 제13호의 부정한 목적이 인정되기 위해서는 타인의 상표를 알았다는 사실 외에 타인에게 손해를 가하거나 부당한 이득을 얻을 목적 등이 추가적으로 인정되어야 한다. 만약 제3자의 상표의 존재를 알았다는 사실만으로 해당 출원을 부정한 목적으로 보아 그 등록을 금지한다면, 이는 등록받지 않은 상표를 과하게 보호하는 결과에 이르게 되어 등록주의의 근간을 훼손할 우려가 있다.

부정한 목적(bad faith)의 출원을 부등록사유로 규정하는 해외 국가들의 경우에도 타인의 상표의 존재를 알고 출원했다는 사정만으로는 부정한 목적을 인정하지 않고, 원 권리자에게 손해를 가하려는 등의 주관적 의도까지 존재하는 경우에 비로소 부정한 목적을 인정한다. 유럽공동체 상표법 Chocolate Bunnies 사건¹⁶³⁾에서는 부정한 목적을 인정하기 위해서는 제3자가 그 상표를 사용하고 있다는 것을 알고 있었다는 사실만으로는 부족하며, 주관적 요소로 그의 의도를 고려하여야 한다고 하였다. 특히, 등록할 상표의 사용의사가 없는 경우 출원의 목적은 제3자의 시장 진입을 방해하기 위한 것이라는 점을 근거로 부정한 목적을 인정한 바 있다.¹⁶⁴⁾ 또한 미국의 경우에도 선사용상

162) 나종갑 외 5인, ‘상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안’, 특허청 (2012). p.184.

163) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH, Case-529/07, [2009] ETMR 56, 11 June 2009.

164) Amanda Michaels, ‘A Practical Approach to Trade Mark Law’, 44 (2,133)(4th ed.), Maniatis Dimitris Botis, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence, p.316.

표의 존재를 인식했다는 것만으로는 부정한 목적이 있다고 할 수 없다고 보고 있다.¹⁶⁵⁾

상표출원인이 선행상표를 모방했다는 사실만으로는 부정한 목적(bad faith)을 인정하기에 부족한 것으로 보는 유럽과 미국의 판례 및 선출원주의를 취하는 국내 법제를 고려했을 때, 제34조 제1항 제13호 판단 시 선행상표를 알고 있었는지 여부를 부정한 목적 인정을 위한 유력한 증거로 삼아서는 아니된다. 불스윈은 레드불의 저명한 상표인 대상표장 3의 존재를 알았다고 할 것이나 이러한 사실만으로 부정한 목적을 인정하기에는 부족하고, 레드불의 상표에 화체된 신용에 편승하여 부당한 이득을 얻으려고 하거나 레드불의 국내 영업을 방해하려는 등의 주관적 의사를 인정할 만한 증거가 존재하여 불스윈의 부정한 목적에 대한 충분한 심증이 형성될 때 비로소 이를 인정할 수 있을 것이다. 하지만 대상판결에서는 이 사건 등록상표서비스표의 개발시기가 대상표장 3의 ‘자동차 용품’과 관련된 국내 표시가 시작된 이후라는 점을 유력한 근거로 하여 부정한 목적을 인정하였다. 즉 피고가 원고의 대상표장 3을 모티브로 하여 기존의 상표와 전혀 다른 모습의 이 사건 등록상표서비스표를 개발했다는 점을 피고의 부정한 목적을 인정하는 데에 유력한 증거로 사용한 것이다. 하지만 국내 영업 방해 등의 부정한 목적을 인정할만한 충분한 심증이 형성되지 않은 채로 불스윈이 레드불의 상표를 모방했다는 사실이 부정한 목적을 인정하는 데 주된 근거가 된 것은 미등록 상표를 과도하게 보호하는 결과가 되어 선출원주의를 취하는 국내 상표법의 보호체계와 상충되는 면이 있다. 또한 기존에 사용하던 형태와 다른 형태를 사용하기 시작하였다는 점에서 부정한 목적이 인정된다면, 기존에 아무런 상표를 사용하지 않았던 자가 똑같은 모방상표를 출원했을 때에는 이러한 기준이 적용되지 않는다는 문제가 있다. 이는 상표선택의 자유를 제한하는 문제가 있으므로, 상표의 개발 시기 문제는 결국 상표의 모방 문제로서 다루어져 할 뿐, 그 이상의 의미를 부여하기 어렵다.


이하에서 살펴볼 바와 같이 불스윈이 레드불의 신용에 편승할 의도나 국내 영업을 방해할 목적이 있었는지를 인정하기 위한 충분한 심증이 형성되었다고 보기 어려움에도 불구하고 이 사건 등록상표서비스표의 개발 시기가 피고의 부정한 목적을 인정하는 데 주된 근거가 된 것은 비판의 여지가 있다.


165) 나종갑 외 5인, ‘상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안’, 특허청 (2012), p.187..



(2) 상품간의 경제적 견련관계와 관련한 문제

부정한 목적이 있는지를 판단할 때 상품 간의 동일·유사성 내지 경제적 견련성을 고려하는 이유는 선사용상표에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표의 권리자에게 손해를 가하려고 하는 등의 목적을 방

지하기 위한 것이다¹⁶⁶⁾. 대법원은 피고의 이 사건 등록상표서비스표 의 지정 상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와

관련되어 있으므로 원고의 대상표장 3 의 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지가 있다고 보았다. 원고와 피고 모두 ‘자동차’에 관련된 서비스에 상표를 사용했으므로, 서비스업 간의 경제적 견련관계를 고려했을 때 부정한 목적이 있다는 것이다.

상품 간의 경제적 견련관계를 고려하는 목적을 생각해보면, 대상판결의 지정 서비스업과 사용 서비스업이 모두 자동차 성능의 유지·보수와 관련되었다는 점이 경제적 견련관계가 있다고 인정되기 위해서는 불스윈이 대상표장 3에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 레드불에게 손해를 가하려고 하는 등의 목적이 인정되어야 할 것이다. 따라서 대상판결에서 경제적 견련관계를 인정한 것이 타당한지를 검토하기 위해 불스윈이 레드불의 신용을 적극적으로 이용하려고 했거나, 레드불에게 손해를 가하려는 목적이 있었는지를 살펴볼 것이다.

불스윈은 2011년 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시 국내 ‘자동차 용품 및 그 판매업’ 분야에서 약 80%의 시장점유율로 업계 부동의 1위를 차지하고 있었다¹⁶⁷⁾. 특히 이미 1999년에 51.2%의 시장점유율을 기록하면서 10년 넘게 업계 1위를 차지해온만큼¹⁶⁸⁾ 국내 수요자들에게 ‘자동차 용품 및 그 판매업’ 분야에서 주지·저명한 브랜드로 인식되었음을 알 수 있다. 반면, 레드불은 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤

166) 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허7712 판결 등

167) 이웅희, ‘불스윈의 창업과 성장사 마케팅전략을 중심으로’, 『경영사학』 제32집 제2호(통권 82호), (사)한국경영사학회, p. 36.

168) 이웅희, ‘불스윈의 창업과 성장사 마케팅전략을 중심으로’, 『경영사학』 제32집 제2호(통권 82호), (사)한국경영사학회, p. 35.

트 제공업'과 관련하여 외국의 수요자들에게 특정인의 출처를 표시하는 것으로 인식되었을 뿐 국내 수요자들에게 영업상 신용을 획득하였다거나 브랜드에 양질의 이미지가 형성되었다고 보기는 어렵다. 레드불이 저명상표인 '에너지 음료'업계 조차 국내 시장에 진입된 것은 출원일인 2011년 5월 이후이다.¹⁶⁹⁾



〈그림 1〉 불스원의 실제 상표 사용 태양

즉 불스원은 레드불의 상표 일부를 모방하여 새로운 상표를 개발했으나 이 시점에서 레드불의 미등록상표인 대상표장 3은 자동차 성능의 유지·보수와 관련한 업계에서 강력한 고객 흡인력을 가졌거나 높은 수준의 영업상 신용을 형성하였다고 보기 어렵다. 또한, 실제 불스원의 이 사건 등록상표서비스표의 사용태양을 보면 〈그림 1〉와 같이 대부분 이 사건 등록상표서비스표와 불스원의 문자상표를 병기한 형태로 사용했다는 사실을 통해 수요자에게 레드불의 선사용상표와 오인·혼동을 일으켜 부당한 이득을 얻으려는 목적은 없었다고 볼 수 있다. 이 같은 점에 비추어보았을 때, 불스원의 상표 모방행위에 레드불의 영업상 신용이나 고객흡인력 등에 편승하는 등 부정경쟁의 목적이 있었다고 보기는 어렵다.

만약 불스원이 레드불의 국내 영업을 방해하는 등의 목적이 있었다는 것이 인정된다면 서비스 간의 견련성은 부정한 목적 판단 시 주된 근거가 될 것이기 때문에 국내 영업 방해 목적에 대해 검토한다. 상표법 심사기준에서는 국내 영업 방해 목적을 구체적으로 외국상표권자의 국내 시장 진입 저지나 대리점 체결강제 목적으로 보고 있다. 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업을 보면, 상품류 구분 제01류, 제03류, 제04류, 제05류, 제07류, 제12류, 제35류에 속하는 반면, 대상표장 3의 사용 서비스업인 '레이싱팀 운영업'은 상품류 구분 제41류에 속한다. 실무상 지정상품 유사판



169) "레드불이 저녁에 많이 팔리는 이유는?", 아시아경제, 최종수정일 : 2011.09.29., 접속일 : 2020.08.22., <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011092908485793118>



단 시 유사군 코드를 보고 판단하므로 후에 레드불이 대상표장 3을 ‘레이싱팀 운영업(S121001)’을 지정상품으로 하여 국내에 출원하여도 불스원의 이 사건 등록상표서비스표가 주지상표가 된다는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업인 ‘자동차 용품 및 그 판매업(S2037, G3705 등)’과 비유사하므로 상표등록이 가능하다. 또한 기존의 대상표장 3을 ‘레이싱팀 운영업’에 계속해서 사용하더라도 레드불은 제99조의 선사용권에 의한 법적인 보호를 받을 수 있으며, 비록 서비스의 유사 범위 판단 시 상품류 구분에 구속되지 아니하더라도¹⁷⁰⁾ ‘자동차 용품 및 그 판매업’과 ‘레이싱팀 운영업’은 실제 혼동을 발생시킬 정도로 수요자 층이 중복된다고 보기 어려우므로 상표권 침해가 성립하지 않을 가능성이 높다. 더욱이 레드불은 현재까지도 자동차와 관련한 사업 분야는 ‘레이싱팀 운영업’만 존재할 뿐, ‘자동차 용품 및 그 판매업’과 관련한 사업을 확장하고 있지는 아니하므로 서비스 간의 관계를 고려했을 때 이 사건 등록상표서비스표가 등록되어도 레드불의 국내 영업이 방해될 여지가 없다.

종합해보면 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업과 대상표장 3의 사용서비스업이 모두 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있다고 하더라도, 불스원이 레드불의 상표에 화체된 신용을 이용하거나 국내 시장 진입을 저지하고 대리점 체결을 강제하려는 등 국내 영업을 방해하려는 목적을 인정하기 어려우므로 서비스 간 경제적 견련관계는 없다고 보아야 한다. 상품이나 서비스 간에 공통적인 키워드가 존재한다는 이유만으로 경제적 견련관계를 인정하여 부정한 목적이 있다고 하는 것은 합리적인 추단이 아닌 속단에 가깝다.


(3) 대상표장 3의 창작성과 상표 유사의 문제

대법원은 원고의 대상표장 3 ‘’이 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 퍼져 있으며 꼬리가 알파벳 ‘S’ 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 크다고 보았고, 피고의 이 사건 등록상표서비스표 ‘’가 대상표장

170) 상표법 제38조 제3항

3과 상당히 유사하다고 판단하였다.

하지만 대상표장 3을 자세히 보았을 때 앞다리의 구부러진 정도나 꼬리의 모양 등에 창작성이 어느 정도 인정되나, 이는 ‘황소’의 일반적인 모습으로 이를 모방하는 상표에 부정할 목적이 있다고 볼 정도로 창작성이 큰지는 의문이다. 선사용상표가 국내에 미등록되어있음을 기화로 그대로 모방하거나 극히 유사하게 모방하여 등록받는 것을 방지하기 위한 기준에 부합할 정도로 창작성이 큰 도형으로 보기 어렵다. 일본 지적재산

고등재판소에서도 레드불의 인용상표 ‘’는 고도의 독창성을 갖는다고까지 말할 수 없다고 판시한 바 있다.¹⁷¹⁾ 다음은 일본 지적재산 고등재판소의 판례 일부이다.

인용상표의 독창성에 관하여 : 인용상표는 왼쪽의 붉은 황소 전신의 모양을 실루엣으로 그리고, 그 뒤에 노란 원 도형을 그린 것이다. 증거 및 변론의 전 취지에 의하면, 왼쪽의 구체적인 전신 실루엣으로 표현된 소의 상표의 등록 예는 적지 않게 존재하는 것으로 인정되므로, 인용 상표가 붉은 황소가 돌진하고 있는 모습을 그린 강한 생동감이 있는 특징적인 것이라고 원고의 주장을 감안하더라도 인용 상표의 소 모양에 대한 주장 또는 특이한 모양 등에 의한 상표에 비해 고도의 독창성이 있다 것까지는 인정하기 어렵다.¹⁷²⁾

즉, 일본 지적재산 고등재판소는 레드불의 인용상표에 표현된 소와 같이 실루엣으로 표현된 소의 상표 등록 예는 적지 않게 존재한다는 점에서 각별한 독창성을 갖는 것으로 보지 않았다. 이와 같은 일반적인 동물 형상의 도형에 높은 수준의 창작성을 인정하여 이를 모방한 상표에 부정할 목적이 있다고 판단한다면 동물 형상의 미등록상표를 지나치게 보호해주는 결과가 되므로, 선사용상표의 창작성은 엄격히 판단해야 할 것이다.

171) 知財高判 平成 29 年 (行ケ) 第 10080 号

172) 引用商標の獨創性について 引用商標は、左向きの赤色の雄牛全身の図形をシルエットで描き、その背後に黄色い円図形を描いてなるものであるところ、証拠(甲174)及び弁論の全趣旨によれば、左向きの具体的な全身のシルエットで表された牛の商標の登録例は、少なからず存在することが認められるから、引用商標が、赤い雄牛が突進している様子を描いた強い躍動感がある特徴的なものであるとの原告の主張を考慮しても、引用商標の牛の図形について、造語又は特異な図形等による商標に比して高度の獨創性を有するものとまでは認め難い。



또한 대상판결에서는 양 상표가 상당히 유사하다고 보았으나, 이는 받아들이기 어려운 결론이다. 우선 제34조 제1항 제13호에서 양 상표의 유사 여부는 출처 혼동의 우려가 아니라 인용상표와 모방상표의 유사성이 매우 높아 이러한 모방이 신의칙에 위반되는지 여부의 관점에서 판단해야 한다. 즉, 부정한 목적 판단을 위한 양 상표의 유사 여부를 관찰할 때에는 “장소와 시간을 달리하여 각각 두 상표가 찍힌 제품을 각각 접하신다면 두 제품을 얼마나 혼동할 가능성이 있다고 생각하십니까?”와 같은 설문조사 결과를 고려할 것이 아니다. 대상판결은 양 상표의 유사 여부를 신의칙 위반의 관점에서 접근하려는 시도 없이, 일반적인 상표 유사 판단법리와 같이 지배적인 인상이 비슷하다는 이유로 양 상표는 극히 유사하다고 단순하게 결론내린 점에서 비판의 여지가 있다.



선출원주의 하에서 미등록된 상표의 일부 모방은 적법한 경쟁이므로, 모방을 이유로 부정한 목적을 인정하기 위해서는 타인의 창작성이 인정되는 상표를 그대로 이용하거나 아주 조금 변형하여 극히 유사한 경우에 불과한 경우 등으로 제한하여 해석하여야 한다. 이러한 점에 비추어볼 때 이 사건 등록상표서비스표는 대상표장 3을 모티브로 한 모방상표이긴 하나, 타인의 창작성이 인정되는 상표를 그대로 이용한 수준의 모방으로 볼 수는 없다.

다 해외 사례와의 비교 검토

불스윈과 레드불은 국내뿐 아니라 일본, 뉴질랜드, 러시아 등에서도 상표 분쟁을 겪었다. 이하에서 동일 당사자 간에 벌어진 해외에서의 상표 분쟁의 결과를 검토해본다.

(1) 일본 판례와의 비교 검토

일본에서도 국내와 마찬가지로 불스윈 상표의 등록적격성 여부가 문제되었다. 일본

지적재산 고등재판소는 불스윈의 본건상표 ‘’와 레드불의 선사용상표인 인용상표 ‘’ 사이에 혼동을 일으킬 우려가 존재한다고 보아 일본상표법 제4조 제1항 제15호¹⁷³⁾의 무효사유가 있는 것으로 보았다. 주목할 것은 레드불의 인용상표를 일

본 수요자들에게 널리 인식된 상표로 보았다는 점이다. 국내 대상판결은 해외 수요자들에게 인식된 상표임을 전제로 속지주의의 예외 규정인 구 상표법 제7조 제1항 제12호를 적용하였으나, 일본 지적재산 고등재판소는 인용상표가 일본 수요자들에게 널리 알려진 상표임을 전제로 수요자들에게 불스원의 상표는 레드불에 관련된 상품이라고 오인할만한 우려가 있다고 보아 일본상표법 제4조 제1항 제15호에 해당한다고 판단하였다.

일본 수요자들에게 레드불의 인용상표는 자동차 관련 분야에서 널리 알려져 있는 반면, 불스원의 인식도는 상대적으로 매우 낮았기 때문에 혼동 가능성이 존재하여 본건 상표는 무효 사유에 해당한다고 본 판결은 상표법의 목적상 자연스러운 결론이다. 중요한 점은 일본 사건과 국내 사건은 ① 불스원의 영업상 신용과 ② 레드불의 자동차 업계에서 인식도에 차이가 있는 것이다. 국내 불스원의 자동차 용품 판매업계에서의 시장점유율은 약 80% 정도로 업계의 압도적 1위를 차지한 반면 자동차 관리 문화가 발달한 일본의 경우, 불스원의 시장 진입시기가 다른 기업에 비해 늦어 시장점유율이 낮은 편이다.¹⁷⁴⁾ 또한 앞서 살펴본 바와 같이 국내 수요자들은 레드불의 자동차 업계에서의 인식도가 높지 않았는데, 반대로 일본에서는 자동차 업계에서 레드불의 인식도가 주지·저명한 정도에 이르렀으므로 불스원과의 출처 혼동으로부터 일반수요자의 이익을 보호할 필요가 있었다.


하지만 우리나라의 경우 자동차 업계의 수요자들에게 레드불에 비해 불스원의 인식도가 압도적으로 높으므로 레드불의 신용에 편승하려는 목적이 있다고 보기 어렵고, 레드불의 국내 영업을 방해하려는 의도를 인정할만한 확실한 증거가 없다. 그럼에도 국내 대상판결은 서비스 간의 관련성을 인정하여 부정한 목적 판단의 근거로 삼았다. 또한 레드불의 인용상표에 독창성이 크지 않다¹⁷⁵⁾고 본 일본과 달리 국내 대상판결은

173) 타인의 업무에 관한 상품 또는 서비스업과 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.


174) “[M토키] 신진호 불스원샷 BM ‘22년된 불스원샷 효과 없다면 이미 사라졌죠”, 중앙일보. 최종수정일: 2019.12.20., 접속일: 2020.08.22., <https://mnews.joins.com/article/23661659#home>.


175) 引用商標の獨創性について 引用商標は、左向きの赤色の雄牛全身の図形をシルエットで描き、その背後に黄色い円図形を描いてなるものであるところ、証拠(甲174)及び弁論の全趣旨によれば、左向きの具体的な全身のシルエットで表された牛の商標の登録例は、少なからず存在することが認められるから、引用商標が、赤い雄牛が突進している様子を描いた強い躍動感がある特徴的なものであるとの原告の主張を考慮しても、引用商標の牛の図形について、造語又は特異な図形等による商標に比して高度の獨創性を有するものとまでは認め難い。



부정한 목적 판단의 근거로 삼기 위해 일반적인 소의 모형을 띤 대상표장 3 ‘’, 을 창의성이 인정되는 것으로 보았다.

(2) 러시아 판례와의 비교 검토

러시아 특허청은 불스윈의 상표 ‘’가 레드불과 혼동된다는 이유로 등록을 거절하였다. 이에 불스윈은 러시아 지적재산권 전문법원에 특허청의 상표권 등록보호 거부 판정을 취소해달라는 소송을 제기했지만 기각당했다.¹⁷⁶⁾ 러시아에서는 한국과 달리 저명상표의 경우 러시아연방 특허청 특허심판원에 저명상표임을 선언해달라는 신청서를 제출하고, 특허심판원의 결정에 의해 저명상표의 지위를 부여하는 제도가 있는데¹⁷⁷⁾, 레드불의 상표는 니스 국제상품분류기준 32류 무알콜 음료, 에너지 음료 등에 대해 저명한 상표로 인정되었다.¹⁷⁸⁾ 따라서 불스윈의 상표는 러시아 내에서 저명상표

로 인정되는 레드불의 상표 ‘’와 혼동의 여지가 있으므로 상표 등록을 거절하였다.¹⁷⁹⁾

일본과 마찬가지로 러시아에서도 자국 내에서 레드불 상표의 주지·저명성을 인정했다는 점에서 국내의 상황과 차이가 있다. 만약 일본, 러시아와 마찬가지로 국내 에너지 음료 업계 수요자들에게 레드불의 상표가 저명성을 획득하였다면, 불스윈의 국내 상표 출원은 저명상표 희석화의 경우에 해당하여 상표법 제34조 제1항 제11호나 제13호가 적용되었을 것이다.


176) Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2019 по делу N СИП736/2018.

177) 해외지식재산권 보호가이드 북 - 러시아, 특허청, 한국지식재산보호협회 (2011), p. 97.


178) “The RUPTO to recognize Red Bull as a famous trademark in Russia, Russian Patents and Trademarks | News & Insights, last modified Jul 28, 2016, accessed Aug. 27, 2020, <http://ruspatents.com/blog/red-bull-recognized-as-famous-trademark-in-russia/>.

179) “ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАКТИКИ РОСПАТЕНТА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(ЯНВАРЬ-МАРТ 2019)”, Gorodisky, 19 Сентября 2019, 19 августа 2020, <https://www.gorodiskyy.ru/publications/newsletters/ezhekvaralnyy-obzor-novostey-zakonodatelstva-praktiki-pospatenta-i-sudebnoy-praktiki-v-sfere-intell/>


(3) 기타 국가의 사례 및 영향

일본, 러시아 외에도 호주¹⁸⁰⁾, 뉴질랜드¹⁸¹⁾ 등 불스원의 상표 ‘’가 레드불과 혼동된다는 이유로 상표 등록을 거절하였다. 하지만 해외에서 동일한 상표의 등록이 거절되었다고 하더라도 국내에서 반드시 거절되어야 할 이유는 없다. 국가마다 상표의 인식도가 다르기 때문에 각국 상표법에 따라 상표 보호 여부가 다를 수 있는 것이다.

국내 기업인 불스원은 2000년대 이후 계속해서 국내 자동차 용품 업계 1위를 차지해 올 정도로 높은 인지도가 있는 반면, 해외 수요자들에게는 주지성을 획득할 정도에 이르지 못했다. 다국적 기업인 레드불은 위에 언급된 국가들에서 ‘에너지 음료’업계 수요자들에게 저명한 상표이지만, 국내 수요자들에게는 저명한 상표가 아니었다. 따라서 외국의 경우에는 저명상표인 레드불의 상표를 보호할 필요성이 높지만, 우리나라의 경우에는 이미 충분한 브랜드파워를 갖고 있는 회사인 불스원의 새로운 상표를 보호할

필요성이 외국의 수요자들에게 알려진 미등록상표인 대상표장 3 ‘’의 보호 필요성에 비해 결코 무시할 수 있는 수준이 아니다. 출원인의 의도가 명백히 부정한 것으로 인정되지 않을 경우에는 선출원주의 하에서 미등록상표의 일부 모방은 적법한 경쟁이기 때문이다.

하지만 대상판결은 불스원의 상표 등록이 불허되는 해외 사례들의 결과에 영향을 받

아 불스원의 상표 ‘’가 무효라는 결론을 정해두고 논리를 구성한 듯 부정한 목적의 인정 근거를 명료하게 제시하지 못했다. 물론 동일한 상표 간의 분쟁에서 우리나라만 다른 태도를 취하여 국내 기업을 보호하는 것은 자칫 해외 기업에게 지식재산을 제대로 보호해주지 않는 국가로 인식될 위험이 있다. 하지만 이는 ‘제 식구 감싸기’로 볼 것이 아니라, 불스원이 국내에서 충분한 영업상 신용을 가지고 있었으며 레드불의 국내 인지도는 해외에 비해 현저히 낮은 수준이라는 점을 고려하여 속지주의의 관점에서 보아야 한다. 불스원의 출원에 부정한 목적이 인정되지 않는다면 국내 상표법상 이


180) Red Bull GmbH v Bullstone Co., Ltd [2017] ATMO 121.

181) Bullstone Co Limited v Red Bull GmbH [2018] NZIPOTM 5.




사건 등록상표서비스표의 등록에 문제가 없기 때문이다. ‘상표 모방’이라는 사실을 제외하고는 부정한 목적을 인정할 명확한 근거가 없기 때문에 대상판결의 결과는 해외 사례의 영향을 받은 것으로 보인다.

라 소결

대법원 판례의 태도에 비추어 인용상표의 주지·저명성, 창작성의 정도, 상표의 유사성의 정도, 상품의 경제적 관련성 등을 고려했을 때 각각의 요소를 고려해보면 마치 불스윈은 부정한 목적을 갖고 이 사건 등록상표서비스표 를 출원한 것으로 보인다.

하지만 이 사건 등록상표서비스표의 개발시기가 레드불의 국내 경주용 차량에 대상

표장 3 을 표시한 이후라는 점은 단순히 상표 모방의 문제로서 원칙적으로 미등록 상표의 모방은 문제가 되지 아니한다. 다만 창작성이 인정되는 상표를 그대로 이용한 것이라고 볼 수 있을 정도로 동일한 수준으로 모방했는지 여부가 문제되는데, 황소의 일반적인 형상에서 크게 벗어나지 않는 대상표장 3에 창작성이 높다고 볼 수 없으며 설문조사 결과를 참고했을 때 대부분의 수요자들은 두 상표의 차이를 인지하고 있으므로 극히 유사하게 모방한 경우로도 보기 어렵다.

또한 지정서비스업과 사용서비스업이 모두 ‘자동차’와 관련된 산업이라는 점을 들어 경제적 관련성을 인정하였으나, 불스윈이 레드불의 상표에 체화된 영업상 신용을 이용하거나 국내시장 진입을 저지하려는 목적을 인정할만한 확실한 증거가 없는 한 서비스업 간에 경제적 관련관계가 있음을 이유로 부정한 목적이 있다고 판단할 수 없다.

그럼에도 불구하고 이러한 전반적인 사정들을 모두 종합하여 불스윈이 부정한 목적을 갖고 상표를 출원한 것으로 속단한 대상판결의 태도는 마치 ‘불스윈의 상표는 무효가 될 것’이라는 결론을 정해두고 판결이유에서 부정한 목적이 인정될 수 있는 요소들을 병렬적으로 나열하는 태도로 비춰질 수 있다는 점에서 비판의 여지가 있다.

5 부정한 목적 인정 기준의 개선사항

가 도입


출원인의 부정한 목적은 주관적 의사로서 판단에 명확한 기준이 없다는 문제가 있다. 더욱이 판례가 제시한 부정한 목적 판단 시 고려할 요소들의 예시¹⁸²⁾마저 객관적 판단이 어려운 요소들이다. 이하에서는 대상판결에서 주된 문제점으로 다룬 인용상표의 창작성 및 상표의 동일·유사성과 상품 간의 경제적 견련성을 중심으로 개선사항을 제안한다.

나 인용상표의 창작성 및 상표의 동일·유사성

창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방하는 경우를 부정한 목적의 출원으로 보는 것은 창작성이 높은 선사용상표와 동일하거나 이에 준할 정도로 극히 유사하게 모방하는 것이 신의칙에 반하는 행위이기 때문이다. 하지만 선출원주의에서 미등록상표의 모방은 원칙적으로 적법하기 때문에, 등록주의 체계의 안정성을 위해 상표 모방을 이유로 부정한 목적을 인정하기 위해선 ① 선사용상표의 창작성과 ② 선사용상표와의 동일·유사성을 엄격하게 판단하여야 한다.



상표 모방 자체를 신의칙 위반으로 보기 위해서 선사용상표의 창작성은 높은 수준으로 요구되어야 한다. 따라서 저작물성이 인정될 정도의 캐릭터나 캐릭터 명칭 혹은 조어상표와 같이 기존에 없던 형태의 새로운 창조가 있는 경우에 비로소 부정한 목적을 인정하기 위한 ‘창작성’ 요건이 충족될 것이다. 따라서 황소의 예를 들면, 황소의 형상



을 캐릭터화한 상표 ‘’는 창작성이 높은 것으로 인정될 수 있다. 하지만

182) 인용상표의 주지·저명성, 창작성의 정도, 당사자의 관계, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무 및 거래 실정 등을 말한다.



‘’, ‘’와 같이 황소의 일반적인 형상에서 약간의 변형이 가미된 것에 불과한 상표는 모방 자체가 신의칙 위반이 될만큼 높은 창작성을 지녔다고 보기 어렵다.

마찬가지로 부정한 목적 판단 시 고려하는 상표의 동일·유사성은 일반적인 상표의 유사범위와 달리 동일하거나 극히 유사한 경우로 엄격하게 해석하여야 한다. 미등록상표와 유사한 형태로 출원했다는 이유로 출원인의 부정한 목적을 추단하는 것은 미등록상표를 과도하게 보호하는 결과가 되기 때문이다. 따라서 부정한 목적 판단 시 상표의 유사 여부는 경험칙화한 거래실정에 따라 일반적인 출처혼동이 발생하는지 혹은 구체적 거래실정에 따라 수요자들에게 실제 혼동이 발생하는지 여부로 판단해서는 아니되고, 양 상표가 실질적으로 동일한 상표로서 이러한 모방이 신의칙에 위반되는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다.

다 상품의 경제적 견련성


상품 범위가 동일·유사한 경우에는 영업상 신용의 이전이나 출처 혼동의 우려가 있기 때문에 부정한 목적 판단 시에도 중요하게 고려되어야 한다. 하지만 비유사한 상품으로서 경제적인 견련관계가 있는 경우의 판단이 문제가 된다. 이 때는 부정한 목적 판단 시 상품 간의 경제적 견련성을 고려하는 목적을 기준으로 판단하여야 한다. 즉, 선사용상표에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표의 권리자에게 손해를 가하려고 하는 등의 목적이 존재하는 경우 상품 간의 경제적 견련성을 인정할 수 있다.

따라서 상품 간의 경제적 견련성은 선사용상표에 화체된 영업상 신용이나 고객흡인력이 모방상표에 이전될 수 있을 정도로 상품 간의 관계가 밀접한가를 기준으로 판단할 수 있다. 즉, 구체적인 거래 실정을 반영하여 양 상표의 상품이 비슷한 산업 분야이더라도 수요자들이 상품 품질이나 출처를 오인·혼동할 염려가 없는 경우에는 상품간의 경제적 견련성이 인정될 수 없다.

또는 ‘상품 간의 경제적 견련성으로 인해 국내 영업 방해의 우려가 있는지’를 판단 기준으로 삼을 수 있다. 유럽에서는 부정한 목적(bad faith) 판단 시 ‘선사용상표의 법적 보호 정도와 출원상표의 법적 보호 정도’를 고려하는데¹⁸³⁾, 이러한 기준을 유추하여 적용할 수 있다. 즉, 출원상표가 국내에서 등록되었을 경우 선사용상표의 권리자가 국내에서 갖는 법적 지위를 고려할 때 상품 간의 관계를 반영하는 것이다. 유명 호텔 브랜드는 자신의 브랜드와 연계하여 의류업 등으로 사업 영역을 확장해오고 있는 거래실정을 감안하여 ‘겉옷, 티셔츠, 모자 등’과 ‘호텔업’의 경제적 견련성을 인정한 판례¹⁸⁴⁾의 예를 들면, 비록 양 상품은 비유사하지만 선사용상표 권리자인 원고가 국내에서 ‘의류업’분야로 사업을 확장했을 때, 출원상표의 법적 보호에 의해 원고의 국내 영업을 방해될 여지가 있다고 보았다. 이렇게 상품의 경제적 견련성은 상표가 등록되었을 때 선사용상표의 권리자가 국내 영업에 방해될 여지가 있는지를 고려하여 판단해야 한다.

정리하면, 상품의 경제적 견련성은 단순히 상품이 비슷한 산업분야에 속하고 있다는 사실만으로 인정할 것이 아니라 ① 구체적 거래실정상 실제 수요자에게 오인·혼동의 염려가 있는지와 ② 상표가 등록되었을 때 양 상표의 법적 지위를 고려하여 상품 간의 관계로 인해 국내 영업에 방해될 우려가 있는지를 기준으로 판단해야 한다.

6 결론

불스윈과 레드불의 각국에서 일어난 상표 분쟁은 결국 레드불의 승리로 끝난 듯 보인다. 대부분의 국가에서 불스윈의 상표 는 등록받지 못하였다. 국내 대상판결도 각국에서 레드불이 승리하는 분위기에 거스르지 않는 결론을 내었다. 국내 ‘자동차 용품’업계에서 10년 이상 시장점유율 1위를 기록한 국내 기업 불스윈의 영업상 신용과, 레드불이 해외에 비해 국내에서 인지도가 약했던 사실을 고려해 보았을 때 이 사건은 해외의 분쟁과는 다른 결과를 기대할 수 있었으나, 국내 대상판결은 불확정 개념인 ‘부정한 목적’ 판단 근거를 명료하게 제시하지 못한 채 ‘불스윈의 상표는 등록받을 수

183) Maniatis Dimitris Botis, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence, p. 317.


184) 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허7712 판결 등



없다'라는 해외 분쟁의 결론과 같은 태도를 취했다.

대상판결이 기존의 제34조 제1항 제13호 판결과 다른 점은 표장의 개발 시기를 부정한 목적 판단의 근거로 삼았다는 것이다. 하지만 기존에 사용하던 것과 다른 형태의 상표를 출원했다고 하더라도 본질적으로 이는 모방상표에 불과하고, 이를 두고 부정한 목적의 판단 근거로 삼는 것은 상표 선택의 자유를 제한하는 결과가 될 것이다. 따라서 개발 시기는 단순히 상표 모방의 문제로서 다루어야 하고, 이에 더해 타인의 신용에 편승하려는 등의 주관적 의사가 인정될 때 비로소 부정한 목적이 있다고 보아야 한다.

대상판결은 부정한 목적을 인정하기 위해 불스원과 레드불의 서비스 간 경제적 관련성을 근거로 들었다. 하지만 부정한 목적 판단 시 상품 간의 경제적 관련성을 고려하는 목적과 결부 지어 생각했을 때, 본고는 양 서비스 간의 경제적 관련성을 인정한 대상판결의 근거가 명확하지 못하다는 점을 지적하였다. 오히려 실제 국내 수요자들은 양 상표의 출처를 오인·혼동하지 않았고, 레드불은 '자동차 용품'과 관련한 사업 확장을 준비한 사실이 없는 등 서비스 간의 관계상 레드불의 국내 영업을 방해할 여지가 없으므로 대상판결에서는 서비스 간의 경제적 관련성을 인정하기 어려운 것으로 보인다.

또, 대상판결은 레드불의 선사용상표 의 창작성이 높고 불스원의 상표와 상당히 유사하다고 판시하였다. 그러나 일반적인 황소의 모양에서 일부 변형에 불과한 선사용상표의 형태를 창작성이 높다고 본 것은 논란의 여지가 있으며, 실제로 일본 지적재산 고등재판소는 우리나라 판결과 다르게 해당 상표의 독창성이 높지 않은 것으로 보는 등 창작성은 주관적인 해석에 따라 결론이 달라지는 문제이다. 따라서 본고에서는 창작성의 인정에 대한 객관적인 기준 마련의 필요성을 언급하고 이에 대해 제안하였다. 또한 부정한 목적 판단 시 상표의 유사성 출처 혼동의 염려가 아닌 모방으로 인한 신의칙 위반 여부의 관점에서 판단하는 제34조 제1항 제13호의 목적에 맞는 해석을 제시하였다.

주관적 요소인 부정한 목적은 불확정 개념으로 해석의 논란이 따를 수밖에 없는 어려운 문제이다. 본고에서는 부정한 목적 판단 시 고려하는 다양한 요소들의 구체적인 기준을 제시하였으며, 이러한 연구를 통해 이후에는 제34조 제1항 제13호의 판단이 더욱 객관적으로 이루어지기를 기대하는 바이다.

참 고 문 헌

- 박종태, 이지상표법 제12판, 한빛지적소유권센터, 2018.
- 해외지식재산권 보호가이드 북 - 러시아, 특허청, 한국지식재산보호협회, 2011.
- TM5 (한.미.일.OHIM.중국), 상표법 및 디자인 보호법 비교고찰, 특허청, 2012.
- 나종갑 외 5인, '상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안', 특허청, 2012.
- 유지원, '일본 상표법 제4조 제1항 제 15호의 혼동을 일으킬 우려', IP Insight, 한국지식재산보호원.
- 이용희, '불스원의 창업과 성장사 마케팅전략을 중심으로', 「경영사학」 제32집 제2호 (통권 82호), (사)한국경영사학회, 2017.
- 雅子 西村, “図形商標の出所混同のおそれについての知財高裁判断”, 「PATENT STUDIES」 No.65, 特許研究, 2018.
- Amanda Michaels, 'A Practical Approach to Trade Mark Law', 44 (2,133)(4th ed.).
- Maniatis Dimitris Botis, Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence, 2006.
- “레드불이 저녁에 많이 팔리는 이유는?”, 아시아경제, 최종수정일 : 2011.09.29., 접속일 : 2020.08.22., <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011092908485793118>
- “[M토크] 신진호 불스원샷 BM '22년된 불스원샷 효과 없다면 이미 사라졌죠’”, 중앙일보, 최종수정일: 2019.12.20., 접속일: 2020.08.22., <https://mnews.joins.com/article/23661659#home>.
- “BULLS ONE I LOVE MY CAR及图”商标撤销复审案“, shebiaotm, 发布时间7月2日 2020年, 接續日8月25日2020年, <http://www.shebiaotm.com/news/anli/30i17911.html>.



“The RUPTO to recognize Red Bull as a famous trademark in Russia, Russian Patents and Trademarks | News & Insights, last modified Jul 28, 2016, accessed Aug. 27, 2020, <http://ruspatents.com/blog/red-bull-recognized-as-famous-trademark-in-russia/>.

“ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАКТИКИ РОСПАТЕНТА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЯНВАРЬ–МАРТ 2019)”, Gorodisky, 19 Сентября 2019, 19 августа 2020. <https://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/ezhekvartalnyy-obzor-novostey-zakonodatelstva-praktiki-pospatenta-i-sudebnoy-praktiki-v-sfere-intell/>

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD



장려상

이 다 나

**진보성 판단시 사후적 고찰 방지방안 및
주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당되는 여부**

[대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결]

판례논문 요약서

판례번호	대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결
제 목	진보성 판단시 사후적 고찰 방지 방안 및 주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당되는 여부
요 약	<p>각 나라는 진보성 판단의 객관성과 적정성을 담보하고 사후적 고찰을 방지하며 올바른 결론을 내기 위해 노력해왔고, '주선행발명의 특징을 통한 진보성 심리방식'은 이런 심리 과정에서 자연스럽게 결론이 도출되고 '당사자에게 예측가능성을 담보'하기 위해 마련된 하나의 심리 방식이다.</p> <p>'이 사건 거절이유'에서 주선행발명의 선택은 '기술적 특징을 가장 많이 포함'하는 것에 가중치를 두고, '이 사건 피고주장사유'에서 주선행발명의 선택은 '기술적 과제의 공통성'에 가중치를 두어서 출발점을 달리하여 공통점과 차이점이 달라지고 이에 대한 특허출원인의 방어전략도 달라지게 되었다.</p> <p>그렇다고, 출원인은 청구대상에 '더 유망한 출발점'이 있다는 것을 제출함으로써 '진보성이 결여'되었다는 주장을 반박가능하지는 않다. '주선행발명'의 선택은 '예측가능성' 및 '객관성' 담보를 위한 하나의 심리방식에 불과한 것으로 유망한 출발점이 여러 개 있을 수 있기 때문이다. 오히려 이는 출원인에게 '의견제출기회'를 주었는지와 같은 '절차적 권리'의 보장 문제로 보완된다.</p> <p>심결취소소송의 심리범위는 심결의 실제·절차적 위법사유를 다루고, 대상판결과 같은 결정계사건에서는 제한설에 따라 심결의 이유에서 판단된 주장과 증거에 한하여 특허법원이 심리할 수 있고 심결취소소송에서는 새로운 거절이유가 제한된다. 대상판결에서 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유인지에 대한 심결의 절차적 위법사유에 대한 판단한다. 그리고 실제적 위법사유에 대해 판단하기 위해, 대상판결의 진보성 심리관련, '주선행발명의 선택'에 있어서 '통상의 기술자의 관점에서 '객관적 기술적 과제' 선택 중요성, '기술상식'에의 의존으로 인한 사후고찰의 편향을 방지하기 위한 방안, '전제부'에 기재된 종래기술의 취급, 등에 대해 다뤄보기로 한다.</p>
필요성	개별 사건마다 진보성 판단에 필요한 구체적인 사정과 정황이 동일하지 아니하므로, 그 심리방식이 일률적일 수는 없는바, '대상 판결'에서 제시한 심리방안을 사후고찰 편향을 피하기 위한 하나의 좋은 가이드로서 활용할 수 있다.
독창성	다른 나라와의 비교법적 관찰을 통해 사후적 고찰 편향을 방지하기 위한 '주선행발명'의 선택할 때, 가중치를 두어야 될 부분에 대해 살펴볼 수 있다. 출원인의 절차상의 권리 보장을 위한 '새로운 거절이유'의 사례를 통해 기준정립가능하다.
파급효과	진보성은 특허제도 목적과 가장 관련이 있는 중요성에도 불구하고, 진보성 자체가 추상적 개념인바, 심사·심판 및 변리업무를 하는 실무에 있어서 사후적 고찰의 위험성은 진보성 판단의 각 단계에 내재되어 있는바 이를 완화하고 출원인의 절차상의 권리를 보호하기 위한 방안으로서 다소나마 도움이 될 것이다.



장려상

진보성 판단시 사후적 고찰 방지 방안 및 주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당되는 여부

대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결

목 차 / Contents

1. 들어가며 128	5. 심결의 절차적 위법사유- ‘이 사건 피고주 장사유’가 새로운 거절이유에 해당하는지 여부 155
2. 이 사건 판결의 경위 130	가. 서론
가. 사건의 배경	나. 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로 운 거절이유로 본 판례
나. 심사단계의 거절이유의 요지	다. 주요한 취지가 부합하여 새로운 거절 이유가 아니라고 본 판례
다. 특허심판원 심결(2014원441)의 요지 (심판청구 기각)	라. 사안의 경우
라. 특허법원 판결(2015허1232, 이하 ‘원 심판결’)의 요지(심결 취소)	6. 심결의 실체적 위법사유- ‘이 사건 거절이 유’에 대한 판단 161
마. 대법원 판결(2015후2341, 이하 ‘대상 판결’)의 요지(상고 기각)	7. 마치며 163
3. 심결취소소송의 성질 고찰 134	
가. 심결취소소송의 심리범위	
나. 주장·입증책임	
다. 사안의 경우	
4. 진보성 판단과 사후적 고찰 관련 법리 136	
가. 각국의 진보성 판단과 사후적 고찰 관 련 법리	
나. 각국의 비교법적 고찰	
다. 사안의 경우	

1 들어가며

진보성은 산업상이용가능성, 신규성과 함께 특허를 받을 수 있는 실체적 요건 중의 하나이다. 진보성 판단은 신규성 판단 이후에 하며, 그 취지는 종래기술에 비추어 자명하거나 용이한 발명에까지 특허권을 부여하면 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지와도 맞지 않고 제3자의 기술실시를 제한함으로써 산업기술 발전에 기여하고자 하는 법 목적에 반하기 때문이다.

대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결에서 “진보성 판단 시에는 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다”고 판시한 것처럼, 결과만 놓고 보면 쉬워보여도 기술적 측면에서 상당한 진보를 가져온 경우일 수 있는 바, 발명의 가치를 합당하게 평가하기 위해 사후적 고찰을 배제해야 한다. 그러나 진보성은 추상적인 개념이고, 전문적인 기술문제를 포함하고 있고, 발명의 진보성 판단은 발명이 이루어진 이후 심사 시점에 이뤄지기 때문에 사후적 고찰을 배제하고 객관적인 진보성 판단기준을 정립하기는 어려운 문제이다.

예컨대, 특허청 심사지침서는 ‘기술상식’(흔히 주지·관용 기술로 사용됨)이란 통상의 기술자에게 일반적으로 알려져 있는 기술 또는 경험칙으로부터 분명한 사항을 말한다고 정의하고 있는데, 이런 ‘기술상식’이라는 표현 또는 ‘통상의 기술자의 수준’ 용어 자체가 이미 사후적 고찰이 발생할 우려가 있는 부분이다.

나아가, 우리나라는 ‘기술적 구성의 곤란성’을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 진보성이 부정되는지 여부를 판단한다.¹⁸⁵⁾ 이때, 발명의 실체는 주로 객관적으로 드러나는 구성에 의해 정해지므로, 발명의 구성을 중심으로 판단하되, 구성의 곤란성이 없음이 명백하지 않은 경우, 보충적으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작하는 것이 오랜 실무였다.¹⁸⁶⁾

이런 종래의 방식은 발명을 특징짓는 요소인 목적·구성·효과를 추출하여 대비하는

185) 특허실용신안 심사기준(2020), 3303-3304면 및 2007후 1527

186) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」, 제3판, 박영사, 2014, 168면.



것으로서 그 대비방법이 효율적이고, 개별구성을 세부적으로 분석하여 각 구성요소의 의미를 정확하게 파악할 수 있다는 장점이 있는바, 유용하게 사용되어왔고, 특허청 심사절차에서 여전히 활용되고 있으며, 대법원에서도 명시적으로 이를 폐기한바가 없다.¹⁸⁷⁾

그러나, 이러한 구성요소별 대비 방식의 경우, 특히 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서, 진보성을 다투는 자가 발명을 구성요소별로 분해한 후 각 구성요소가 공지되어 있음을 밝히면 특허권자가 구성의 곤란성 또는 효과의 현저성을 증명하여야 하므로, 입증책임을 특허권자에게 전가시키고, 또한 선행기술이 특허발명에 이르게 될 수 있는가에 대한 판단이 아닌, ‘이미 해결책인 특허발명을 출발점’으로 하여, 선행기술과 구성 대비 등을 하므로 사후적 고찰의 위험이 있다는 비판하는 견해¹⁸⁸⁾가 있었다.

이런 사후적 고찰의 위험을 줄이기 위한 여러 방안이 있었고, 대법원(2005후327 판결)은 “결합발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 함”을 명확히 하였다.

이러한 방식에 의할 때, 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명(주선행발명)을 선택하고, 이를 토대로 다른 선행기술의 결합이 용이한지 여부를 검토하는 것이 복수의 선행기술이 서로 대향적으로 결합하는 것이 용이한지 여부를 검토하는 인위적 판단방식에 비하여 발명에 이르게 되는 통상의 과정에 부합할 뿐 아니라 사후적 고찰의 위험을 완화시켜 줄 것이라는 견해¹⁸⁹⁾가 있고, 이런 주선행발명을 특정하는 방식이 우리나라의 심사기준¹⁹⁰⁾의 입장이었다.

최근 2019.10.31. 선고된 대법원2015후2341 판결(이하, 대상판결)은 특허청의 진보

187) 한규현, “발명의 진보성 심리의 바람직한 실천 방안 특허법원 개원 20주년 기념논문집”, 특허소송연구 특별호 / 특허법원(2018), 87면.

188) 이현, “발명의 진보성 판단에 관한 연구”, 서울대학교 대학원(2016.08), 309면.

189) 김승곤, “소송단계의 진보성판단에 있어서 유럽특허청(European Patent Office)의 과제해결접근법(Problem-and-Solution Approach)이 던지는 몇 가지 시사점.” 특허법원 지적재산소송실무연구회(2014), 26면.

190) 특허·실용신안 심사기준(2020), 3304면.

성 거절 이유에서 이미 제시되었던 비교대상발명들이라고 하더라도 심판 및 소송 단계에서 주선행발명을 변경함으로써 선행발명과의 차이 및 이러한 차이에 따른 판단 내용이 달라지면 새로운 거절 이유에 해당한다고 하여, 기존 심사기준의 진보성 판단 기준을 확인하였다.

이하 대상판결 관련 주요국가의 사후적 고찰에 의한 진보성 판단을 방지하기 위한 일반론과 대상판결의 실체면에 대해 검토한다. 또한 거절결정불복심판 또는 그 심결 취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우로서, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견 제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하여 출원인에게 의견제출기회라는 절차적 이익을 부여했어야 하는지 논의해 보기로 한다.

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 배경

(1) 요약

- ① 발명의 명칭 : 직구동식 액슬 구동기어(Axle Drive Gear with Direct Drive)
- ② 출원일/ 우선권 주장일/ 출원번호 : 2007. 3. 16./ 2006. 3. 17./ 제10-2007-0026088호
- ③ 특허심판원 심결 : 2014원441 (2014. 12. 24.), 기각
- ④ 특허법원 판결 : 2015허1232 (2015. 11. 19.), 심결취소
- ⑤ 대법원 판결 : 2015후2341 (2019. 10. 31.), 상고기각(심결취소)

(2) 출원발명(10-2007-26088호)

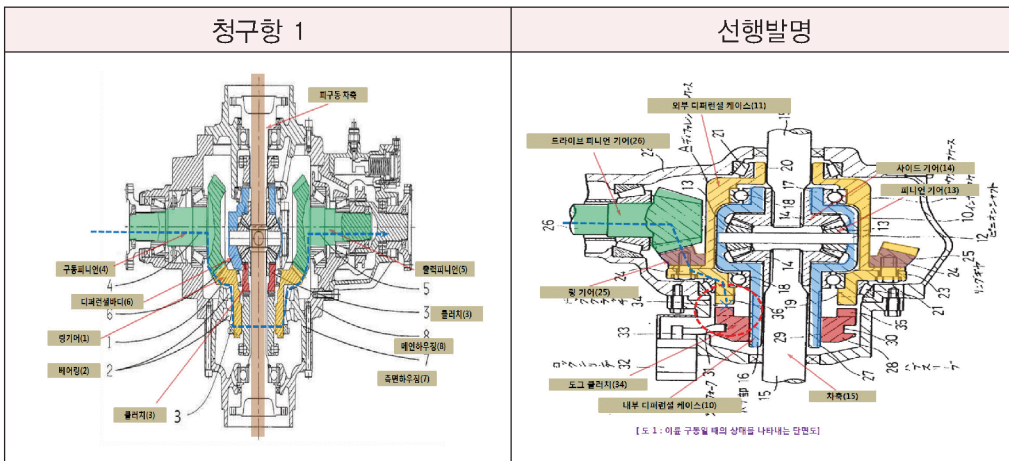
이 사건 출원발명은 복수의 뒷차축을 구비한 차량에서 특정 차축에 대한 동력전달을 차단할 수 있도록 하는 장치를 제공하는 것을 목적으로 하며, ‘링 기어와 맞물리는 출



력 피니언 및 구동 피니언을 포함하는 직구동식 액슬 구동기어에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 직구동식 차동장치로서 실시되며, 링 기어(1)가 디퍼렌셜 바디(6)에 대해 독립적으로 지지되며, 차동장치가 클러치(3)를 포함하며, 상기 클러치(3)를 통해 링 기어(1)가 디퍼렌셜 바디(6)로부터 분리가 가능하므로, 디퍼렌셜 바디(6)가 함께 동작하지 않는 상태에서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 출력 피니언(5)을 구동할 수 있는 것을 특징으로 하는(이하 ‘구성요소 2’라 한다) 직구동식 액슬 구동기어[동력 전달의 흐름은 위 그림 파란색 점선 화살표 참조(엔진→구동 피니언(4)→링 기어(1)→출력 피니언(5))]이다.

(3) 선행발명(일본 공개특허공보 소61-130646호)

선행발명은 이륜 구동과 사륜 구동과의 전환이 가능한 형식의 파트타임형 사륜구동차의 차동장치로서, 특히 이륜구동시에 발생하는 구동저항을 감소시키고자 이륜구동시 비구동측으로 되는 종구동축의 차동장치에 관한 것이고, ‘링 기어(25)가 내부 디퍼렌셜 케이스(10)에 대해 독립적으로 지지되고, 내부 디퍼렌셜 케이스(10)가 도그클러치(34)[허브 슬리브(28)]를 포함하고, 도그클러치(34)를 통해 링 기어(25)가 내부 디퍼렌셜 케이스(10)로부터 분리 가능하며, 내부 디퍼렌셜 케이스(10)가 함께 동작하지 않는 상태에서 구동 피니언(26)이 링 기어(25)를 구동’하는 것을 특징으로 한다.



(4) 종래기술(독일 실용 신안 공보 DE 298 14 564 U1)

이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 종래기술인 다축(multi-axle) 차량용 구동시스템은 엔진 수동변속장치에 의해 구동되는 중앙 차동장치, 앞 차축과 제1 뒷차축 사이

에 있는 중간 차동장치, 다른 뒷차축을 위한 구동장치 및 각 차축에 있는 차축 차동장치(axle differential)를 포함하여 구성되고, 이러한 장치에서 주행 모드 중 또는 스윙 모드 중에 개별 차축에 대한 동력을 차단하고자 하는 요구가 있을 수 있다. 종래 기술에서는 직구동식 액슬 구동기어로서 차동장치를 사용하는 것이 알려져 있다. 이런 종래 기술에서는 구동 피니언 및 출력 피니언이 차동장치와 고정 결합된 링 기어와 맞물린다. 하지만 이러한 방식으로 실시된 변속기에서는, 차축에 대하여 동력을 간단하게 차단할 수 있게 하는 해결방법이 알려져 있지 않다.

나 심사단계의 거절이유의 요지

제1항 발명은 링기어가 클러치를 통해 디퍼런셜 바디로부터 분리 가능한 직구동식 액슬 구동기어나, 이는 선행발명(인용발명, 비교대상발명)의 링기어(25)가 도그클러치(34)를 통하여 허브부(16)에 분리 가능하게 연결된 구성에 해당되는 것이고, 다만, 본원발명1의 출력피니언의 구성이 인용발명에는 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 인용발명의 링기어에 출력피니언(주지관용기술)을 추가하여 사용할 수 있는 것에 불과하므로, 진보성(특허법 제29조제2항)이 없다.

다 특허심판원 심결(2014원441)의 요지(심판청구 기각)

특허심판원이 사건 제1항 발명의 구성 1은 이 사건 출원발명의 명세서상 종래기술 내지 공지 구성을 밝히고 있는 부분(식별번호 [0011] 내지 [0016] 참조)으로서, 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 통상의 기술자가 선행발명(비교대상발명)으로부터 용이하게 도출 가능한 것이어서, 결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다.

라 특허법원 판결(2015허1232, 이하 ‘원심판결’)의 요지(심결 취소)

‘이 사건 피고(특허청장) 주장사유’에 따라 이 사건 제1항 발명과 ‘종래의 구동식 액



슬 구동기어'를 대비할 경우 차이점은 '클러치'의 부가 여부인 반면, '이 사건 거절이유'에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행발명을 대비할 경우 차이점은 '출력 피니언'의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고주장사유는 심사 단계에서 의견제출기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유라고 판단하고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였다.

마 대법원 판결(2015후2341, 이하 '대상판결')의 요지(상고 기각)

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 '주(主)선행발명'이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다.

3 심결취소소송의 성질 고찰

가 심결취소소송의 심리범위¹⁹¹⁾

심결취소소송은 특허심판원의 심결에 대하여 실체·절차면에 걸쳐 위법성을 심사한다는 점에서 일반 행정처분의 취소소송과 같다. 따라서 거절결정불복심판청구의 심판청구에 대한 심결의 취소소송(결정계)에 있어서는 거절이유의 존부에 대한 심결판단의 당부가 소송물이 된다. 심결은 기술전문가들로 이루어진 특허청 산하 특허심판원에서 행해지고, 민사소송절차에 준하여 심결의 결론에 이르는 이유를 붙여야 한다(특허법 제162조제2항). 이런 특성으로 일반 행정소송과 달리 심결취소소송의 당사자는 특허심판원의 심판절차에서 심리판단된 위법사유에 한하여 주장할 수 있고, 특허법원도 그러한 사유만을 심결의 위법사유로 심리판단할 수 있다는 견해(제한설)가 있고, 우리나라 대법원은 당사자계사건의 경우 무제한설, 결정계사건의 경우 제한설을 취하고 있다.

나 주장·입증책임¹⁹²⁾

행정소송에 있어서 입증책임의 분배원칙은 통설 및 대법원(84누124 판결)은 법률요건분류설을 채택하고 있다. 따라서 산업상 이용할 수 있는 발명(29조제1항본문), 특허출원서의 명세서 기재방법(제42조제3항 내지 제6항), 신규성 결여의 예외사유(제30조제1항각호)와 같은 특허발생요건은 원고인 특허출원인이 입증책임을 진다. 반면에, 신규성·진보성 결여 사실(제29조제1항 및 제2항)과 같은 특허장애요건은 피고인 특허청장이 입증 책임을 진다.

또한, 결정계 사건에서 심사관 및 심판관이 거절이유를 통지(제63조(거절이유통지), 제170조제1항)를 주지 않은 경우 심결취소사유가 되고, 위와 같은 통지 또는 의견제출기회 등이 있었다는 점에 관한 주장·입증책임은 심결을 적법하다고 주장하는 측에 있다.

191) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 97면~102면.

192) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 103면~107면.



다 사안의 경우

사안의 원심판결에서 이 사건 원고(특허출원인) 및 피고(특허청장)의 주장은 다음과 같다.

원고측 주장	피고측 주장
<p>아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서, 청구항 1, 2, 5, 6은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.</p> <p>가) 청구항 1은 복수의 뒷차축을 구비한 차량에서 특정 차축에 대한 동력전달을 차단할 수 있도록 하는 장치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있어, 파트타임 사륜구동차량에서 이륜구동시 발생하는 구동저항을 감소시키고자 하는 것을 목적으로 하는 선행발명에 비하여 목적의 특이성이 있다.</p> <p>나) 선행발명에는 청구항 1의 출력 피니언을 갖추고 있지 않다. 또한, 선행발명의 경우 이륜구동 상태에 있을 때에는 드라이브 피니언기어(26)에 동력이 전달되지 않기 때문에, 설령 선행발명에 출력 피니언을 부가한다고 하더라도 출력 피니언으로는 동력이 전달될 수 없으므로, 구동 피니언과 출력 피니언의 연결 상태를 유지하여 구동 피니언이 출력 피니언을 구동시키면서 특정 뒷차축의 동력을 차단하기 위해 클러치를 통해 링 기어와 디퍼런셜 바드를 분리시키는 청구항 1의 구성과는 다르다.</p> <p>2) 만일, 이 사건 심결이 통상의 기술자가 종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 클러치 구조를 적용하면 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다고 판단한 것이라면(아래 나.항 피고의 주장 참고).</p> <p>가) 이 사건 심결은 심사절차 및 심판절차에서 원고에게 의견제출 기회가 주어지지 않은 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 적법하다고 판단한 것이어서 위법하고,</p> <p>나) 피고가 이 사건 심결취소소송에서 “종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 클러치 구조를 적용하면 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다” 고 주장하는 것은 원고에게 의견제출 기회가 주어지지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이어서 허용될 수 없으며,</p> <p>다) 위와 같은 판단은 명백한 사후적 고찰에 해당하므로, 청구항 1의 진보성이 부정되지 않는다.</p>	<p>이 사건 심결은 청구항 1의 전체부 구성(구성요소 1)을 종래 기술로 전제하고, 특징부 구성(구성요소 2)을 선행발명의 대응구성과 비교하여 용이하게 발명할 수 있다고 판단하고 있는데, 이러한 심결의 이유는 거절결정의 이유와 주요한 취지가 부합한다.</p> <p>청구항 1의 클러치 구조는 선행발명의 클러치 구조와 차이가 없다. 따라서, 청구항 1은 종래의 복수 구동차축을 갖는 차량에 있어서의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 클러치 구조를 단순히 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다(이하 ‘이 사건 피고주장사유’라 한다).</p> <p>그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.</p>

즉 원고는 특허심판원의 심판절차에서 실제적·절차적 위법사유에 대해 주장하고 있다. 이에, 진보성 결여 사실인 특허장애요건에 입증책임과, 심판관이 거절이유를 통지(제170조제1항)를 주지 않은 경우 이에 의견제출기회 등이 있었다는 점에 관한 주장·입증책임은 심결을 적법하다고 주장하는 피고인 특허청장에게 있다. 이하, 진보성 판단 법리에 관한 실제적 측면 및 심결취소소송의 심리범위 관련 절차적 측면에서 일반론 논의를 먼저 살펴본 후, 대상판결의 실제적·절차적 타당성 여부를 구체적으로 검토하도록 한다.

4 진보성 판단과 사후적 고찰 관련 법리

가 각국의 진보성 판단과 사후적 고찰 관련 법리

(1) 미국(USPTO)

미국은 특허법 제103조(a)에서 “비록 발명이 제102조에 규정된 것과 완전히 동일하지 않다고 하더라도, 그 발명을 전체로 고려할 때 선행기술과의 차이가 발명 당시 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자(a person having ordinary skill in the art (“PHOSITA”), 이하 통상의 기술자)에 의하여 자명한(obvious) 것이라면 특허를 받을 수 없다. 발명이 이루어진 방식에 의하여 특허성이 부정되지 않는다.”라고 하여 비자명성(non-obviousness)(또는 진보성) 요건에 관하여 규정하고 있다.

미국은 1966년 비자명성 판단의 객관적 기준을 제시한 Graham 판결¹⁹³⁾에 따라 ① 선행기술의 영역과 내용의 결정, ② 선행기술과 당해 발명 사이의 차이점의 확인, ③ 관련 기술분야에서 통상적인 기술자의 수준의 분석하고, ④ 객관적인 지표(상업적 성공, 오랫동안 해결되지 못했고 특허 청구된 발명에 의하여 비로소 해결된 기술적 과제, 경쟁자들의 실패 등 등 2차적 고려사항)를 ‘필수적’으로 검토하여야 한다고 하였다. ② 및 ③ 요인은 하나의 분석으로 다뤄진다.

Graham 요인에 의하면, 연방특허항소법원은 선행기술의 영역과 내용을 결정함에

193) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966); 강명수, “암 치료 의약의 용도발명에 있어 진보성 판단기준”, 인권과 정의(2016.12.), 76면에서 재인용



있어서, ‘유사 기술 테스트’를 수행하도록 요구한다. 선행기술은 (1) 발명과 동일한 노력 분야(in the same field of endeavor)에 있거나 (2) 발명자가 직면한 문제와 합리적으로 관련이 있는 경우(reasonably pertinent to a problem faced by the inventor), 두 가지 기준 중 하나를 충족한다면 유사하다.¹⁹⁴⁾ 선행기술 참고문헌은 ‘유사한 기술’로 결정된 경우 다른 선행기술문헌과 함께 수정하거나 결합하여 자명성을 보여줄 수 있다.

유사 기술 테스트의 (1) 요건¹⁹⁵⁾은 업계에서 존재하는 기술적 전문화 수준에 따라 매우 광범위하거나 매우 좁게 정의할 수 있다. 일반적으로 전문화 수준이 높은 분야는 보다 좁게 정의되고 덜 전문화된 분야는 보다 광범위하게 정의될 것이다. 법원 및 USPTO는 발명자의 분야를 정의할 때 어느 정도의 자유를 행사하는데, 이는 항상 예상대로 정의되지 않을 수 있다.

통상의 기술자의 수준¹⁹⁶⁾ 관련, 통상의 기술자의 창의성과 기술의 범위는 통상의 기술자가 선행기술의 주어진 조합이나 변경을 수행했을 것인지, 발명을 자명하게 보이게 했을 것인지, 또는 그 조합이나 변경이 통상의 기술자의 창의력을 넘어섰을 것인지, 따라서 자명하지 않았을 것인지를 결정할 때 사용된다. 통상의 기술자는 선행기술의 미숙한 추종자보다는 기술이 뛰어나지만 통찰력 있는 발명가보다는 덜 뛰어난 것으로 이해된다. 통상의 기술자의 지식은 유사한 선행기술 문서에 공개되는 것을 포함한다.

대부분의 발명은 이미 세상에 알려진 것들을 새롭고 예상치 못한 방법으로 발전시키거나 결합함으로써 이루어지는바, 통상의 기술자가 선행기술들의 아이디어를 결합할 것을 생각해냈을까 아니면, 자명성의 사후적 고찰인가를 잘 판단해야 한다. 이에 종래의 연방특허항소법원(CAFC)은 TSM 테스트(teaching, suggestion, motivation test)¹⁹⁷⁾를 적용해서 선행기술 결합시, 교시, 암시 동기가 있어야 하고, TSM이 없으면 진보성을 부정하는 태도를 취함으로써, 사후적 고찰 위험을 방지하고자 하였다. 그러나

194) *In re Bigio*, 381 F.3d 1320, 1325-1326 (Fed. Cir. 2004); *In re Wood and Eversole*, 599 F.2d 1032, 1036 (CCPA 1979)

195) Jeffrey T. Burgess, *The Analogous Art Test*, 7 Buff. Intell. Prop. L.J. 63 (2009), p. 73.

196) Durie, Daralyn J., and Mark A. Lemley, *A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions*, Wm. & Mary L. Rev. 50 (2008): 989., p.4.

197) TSM test는 선행기술 결합시, 교시, 암시 동기가 있어야 하고, TSM이 없으면 진보성을 부정하는 태도를 취해왔다.

2007년 KSR 판결¹⁹⁸⁾에 의해, TSM 테스트가 사후적 고찰을 배제하기 위한 유용한 통찰 방법이라는 하나, TSM 테스트의 엄격한 적용은 옳지 않다고 판단하고 TSM이 선행기술에서 발견되지 않더라도 기술상식이나 예측가능성 등을 통하여 자명성 여부를 판단할 수 있도록 완화되었다.

발명과 인용례는 ‘전체’로서 고려하는바 긍정적 교시(teaching toward) 및 부정적 교시(teaching away) 모두를 고려한다.¹⁹⁹⁾ 교시는 명시적 또는 묵시적 교시를 포함한다.²⁰⁰⁾ 또한, 일단 그 근원이 정확히 파악되면, 그 해결방법이 자명해진다고 해도 발명은 당해 기술분야에서 알려진 문제의 근원을 식별하는 데 통상의 기술 수준 이상을 요구하기 때문에 비자명해질 수 있다.²⁰¹⁾

(2) 유럽(EPO)

유럽은 특허법 제56조에서, “발명은 그 기술수준(state of the art)과 관련하여 해당 기술분야의 기술자에게 자명하지 않으면 진보성이 있는 것으로 본다. 기술수준이 제54조 3항(확대된 선출원)에서 말하는 문헌들을 포함하는 경우, 그러한 문헌들은 진보성 여부를 판단함에 있어 고려되지 아니한다.”고 진보성에 관해 규정하고 있다.

유럽은 객관적이고 예측가능한 방법으로 진보성을 평가하기 위하여, “과제해결접근법(Problem-Solution approach.)”을 택한다. 과제해결접근법은 3단계 즉, ① “가장 가까운 선행기술(the closest prior art)”을 결정하고, ② 해결되어야 할 “객관적 기술 과제(objective technical problem)”를 설정하며, ③ 당해 발명이, 가장 가까운 선행기술과 객관적 기술과제를 출발점으로 놓고 볼 때, 기술자에게 자명했을 것인지 여부를 고려²⁰²⁾한다.

198) *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727, 82 U.S.P.Q.2d 1385, 1396 (U.S. 2007).

199) *Iver P. Cooper*, *Biotechnology and the Law*, West Group(2019), 274-275면

200) *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 234 F.3d 654, 665, 57 U.S.P.Q.2d 1161 (Fed. Cir. 2000). Accord, *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 80 U.S.P.Q.2d 1641, 1649(Fed. Cir. 2006), petition for cert. filed, 75 U.S.L.W. 3483 (U.S. Mar. 5, 2007).; *Iver P. Cooper*, 앞의 논문, 265면에서 재인용

201) *Application of Spornoble*, 56 C.C.P.A. 823, 405 F.2d 578, 160 U.S.P.Q. (BNA) 237 (1969).; *Iver P. Cooper*, 앞의 논문, 267면에서 재인용

202) EPO, *Guidelines for Examination Part G, Chapter VII*, (visted 29 August 2020) <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm> [이하, EPO GUIDELINES]



1단계에서, 가장 가까운 선행기술은 하나의 인용문헌에서 당해 발명에 이르는 가장 유망한 출발점을 구성하는 특징들의 조합을 공개하는 것이다. 가장 가까운 선행기술을 선택함에 있어서, 첫 번째 고려되어야 할 사항은 당해 발명과 유사한 목적이나 효과에 이르도록 하거나, 적어도 발명과 동일하거나 밀접하게 관련된 기술 분야에 속해야 한다. 실무적으로, 가장 가까운 선행기술은 일반적으로 당해 발명과 유사한 용도를 가지고 당해 발명에 도달하기 위해 최소한의 구조 및 기능적 변경을 필요로 하는 것이다(T 606/89)²⁰³. 가장 가까운 선행기술은 출원인이 주관적 의사가 아닌 통상의 기술자의 관점에서 객관적으로 선택되어야 하지만, 출원인이 명세서에서 선행기술로 명시하였다면 가장 가까운 선행기술의 후보자로 당연히 고려되어야 한다.²⁰⁴

2단계²⁰⁵에서, 과제해결접근법의 맥락에서, 기술적 과제는, 당해 발명이 가장 가까운 선행기술을 넘는 기술적 효과를 제공하기 위하여 가장 가까운 선행기술을 수정하고 변경하는 목표와 작업을 의미한다. 따라서 해당 발명과 가장 가까운 선행기술 및 그들 상호간의 차이점(당해 발명의 구별되는 특징)을 살펴보고, 그 차이점으로부터 야기되는 기술적 효과를 정립한 다음, 기술적 과제를 설정한다. 발명의 기술적 특징에 대하여 독립적으로 또는 다른 특징과 결합하여도 ‘어떤 기여’를 하는 것으로 볼 수 없는 특징은 진보성의 존재를 뒷받침할 수 없다(T 641/00)

기술적 과제는 객관적으로 설정되어야 하므로, 출원인이 그 출원 당시 문제로 제시한 것이 아닐 수 있다. 객관적인 기술적 과제는 객관적으로 정립된 사실에 근거하는 것이므로, 출원인이 출원 당시에 실제로 인식하고 있던 것과는 다를 수 있고, 그러한 경우 출원인이 제시한 과제는 재형성(reformation)이 필요할 수 있으며, 이러한 재형성을 통해 기술적 과제는 당초 출원인이 의도했던 것보다 더 한정될 수 있다(T 87/08).

3단계²⁰⁶에서는 전체로서의 선행기술에, 객관적 기술과제에 직면한 통상의 기술자가 가장 가까운 선행기술을 수정 또는 변경하여 당해 발명의 조건에 부합함으로써 그 발명이 이루고자 하는 것을 성취하도록 하는 어떤 교시(teaching)가 있는지 여부를 판단한다. 즉, 통상의 기술자가 가장 가까운 선행기술을 적용 또는 수정하여 당해 발명에

203) EPO GUIDELINES, Part G Chapter VII, 5.1.

204) 김승곤, 앞의 논문. 6면.

205) EPO GUIDELINES, Part G Chapter VII, 5.2.

206) EPO GUIDELINES, Part G Chapter VII, 5.3.

이를 수 있었는지(could have arrived) 여부가 아니고, 객관적 기술과제의 해결이나 어떠한 개선이나 이점을 기대하여 그와 같이 하려고 했을 것인지(would have done) 여부에 있다 (T 2/83). 묵시적(implicit) 설득이나 묵시적으로 알 수 있는 동기(intention)만으로도 통상의 기술자가 선행기술의 구성요소들을 결합하려고 했을 것으로 보기에 충분하다(T 257/98 and T 35/04). 선행기술들은 통상의 기술자가 문제에 대한 하나의 해결책으로 그들의 교시를 결합하는 것을 고려하기 위해 기술적으로 서로 호환될 필요가 있다.

유럽에서 2차적 지표²⁰⁷⁾는 현저한 기술적 장점, 오랫동안의 필요성: 상업적 성공, 시장 경쟁자, 간단한 해결책, 놀라운 효과 등 미국에서의 객관적 지표와 유사하나, 보충적 규정으로서, 상업적 성공의 증거에도 불구하고 진보성이 부족하다는 결정을 지지한 판례(T 1397/07)가 있다.

(3) 일본(JPO)

일본은 특허법 제29조제2항에서 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 특허 출원 전에 알려진 기술로부터 해당 기술을 용이하게 발명할 수 있는가를 따지며 만약 그럴 경우에는 특허를 받을 수 없다고 진보성 요건을 규정하고 있다.

일본의 심사기준²⁰⁸⁾에 의하면, 진보성 판단은 대상 발명이 속하는 기술 분야에서 출원 당시의 기술 수준을 정확하게 파악한 다음에 당업자라면 어떻게 할까를 항상 고려해서 인용발명에 근거해 당업자가 청구항과 관련된 발명에 용이하게 생각하여 결론에 도달(용이상도성)하는 논리부여가 가능한가를 판단하는 과정을 거친다.

구체적으로, 청구항에 관계된 발명 및 인용발명(하나 또는 복수)을 인정한 후, 논리부여에 가장 적합한 하나의 인용발명(primary prior art, 이하 주인공발명)을 선택하고, 청구항에 관계된 발명과 인용발명을 대비하여, 청구항에 관계된 발명의 발명 특정사항과 인용발명을 특정하기 위한 사항과의 일치점과 차이점을 명확하게 한 다음, 이 인용발명이나 다른 인용발명(secondary prior art, 이하 부인용발명)(주지·관용 기술

207) EPO GUIDELINES, Part G Chapter I, 10.

208) Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan(2015), (visited 29 August 2020), <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf>, Part III Chapter 2 Section 2 Inventive Step



도 포함된다)의 내용 및 기술상식으로부터, 청구항에 관계된 발명에 대하여 진보성의 존재를 부정할 수 있는 논리의 구축을 시도해 본다.

부인용발명을 주인용발명에 적용할 동기(① 기술분야의 관련성, ②발명의 과제가 공통된 경우, ③기능작용의 공통성, ④선행기술 내용 중의 시사)가 있는 경우, 최적재료의 선택·설계변경, 단순 주합과 같이 ‘진보성 부정을 위한 논리’가 있고, 논리부여가 가능한 경우 청구항에 관계된 발명의 진보성이 부정된다.

반대로 ‘진보성 긍정을 위한 논리’로는 인용발명들의 결합 또는 대체에 장애요인 (obstructive factor)이 있는 경우, 선행기술과 비교한 유리한 효과(advantageous effects)가 명세서의 기재로부터 명확하게 파악되는 경우이다. 상업적 성공 등 2차적 고려사항은 진보성 인정에 긍정적 자료로서 참작가능하다. 일단 원인이 구명되면 해결이 용이한 발명의 진보성을 판단할 때에는, 원인구명도 포함하여 기술수준을 근거로 검토한다.

2005년 일본 지적재산고등재판소가 설립된 이후, 발명의 진보성 판단과 관련하여 기술적 과제의 중요성을 강조하는 판결이 다수 선고되었다.²⁰⁹⁾ 대표적으로, 회로용 접속부재 사건[지재고법 2009.1.28.판결 평성20(행케)10096]에서는 “특허법 제29조 제2항이 정하는 요건(진보성)의 충족 여부 즉, 통상의 기술자가 선행기술에 기초해 출원발명을 용이하게 상도할 수 있었는지 여부는 선행기술로부터 출발하여 출원발명의 특징점(출원발명과 선행기술의 차이점)에 도달하는 것이 용이한 것인지를 기준으로 판단한다. 그런데 출원발명의 특징점은 해당 발명이 목적으로 하는 과제를 해결하기 위한 것이기 때문에, 용이상도성 여부를 객관적으로 판단하기 위해서는 해당발명의 특징점을 정확하게 파악하는 것 즉, 해당 발명이 목적으로 하는 과제를 정확하게 파악하는 것이 필요불가결하다. 그리고 용이상도성 여부의 판단 과정에 있어서 사후 분석적 또는 비논리적 사고는 배제되어야 하나, 이를 위해서는 해당 발명이 목적으로 하는 ‘과제’를 파악함에 있어 무의식적으로 ‘해결 수단’ 또는 ‘해결결과’의 요소가 혼입되지 않도록 유의하는 것이 필요하다.”라고 판시하였다.

209) 知財高裁2008. 12. 25. 판결[平成20(行ケ)10130], 知財高裁2009. 3. 25. 판결[平成20(行ケ)10261], 知財高裁 2009. 3. 25. 판결[平成20(行ケ)10153], 知財高裁 2011. 1. 31. 판결[平成22(行ケ)10075] 등.; 이현. "발명의 진보성 판단과 기술적 과제-특허법원 2014. 1. 28. 선고 2013 허 1313 판결." 「특허판례연구」, 제3판, 2017, 203면에서 재인용

(4) 우리나라(KIPO)

우리나라 특허청 심사기준에 따른 진보성은 판단절차는 ① 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로 통상의 기술자의 시각에서 인용발명을 특정하고, ② 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 하고[차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다] ③ 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원 전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.

심사기준²¹⁰⁾에 의하면, 「가장 가까운 인용발명」은 선정된 인용발명들 중 통상의 기술자가 이용할 수 있는 가장 유력한 선행기술을 의미하며, 출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것으로, 되도록 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 근접하거나 동일 또는 유사한 기술적 과제, 효과 또는 용도를 갖는 인용발명 중에서 선택하는 것이 바람직하다고 하고 있다.

당해발명과 유사한 구성이 선행발명에 개시되어 있다고 하더라도 특허발명과 기술적 과제 내지 발상 자체가 크게 다르다면, 과제가 공통되지 않는다. 다만, 과제가 공통되지 않더라도 과제가 해당 기술분야에서 자명한 과제이거나 기술상식에 비추어 쉽게 생각할 수 있는 과제에 해당하는 경우 혹은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 통상의 창작능력을 발휘하여 당해발명과 동일한 구성을 도출할 수 있었다는 사실이 자명한 경우에는 진보성이 부정된다.²¹¹⁾

우리나라의 진보성 판단에 있어서 중요한 기준은 미국의 판례 법리를 수용한 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결이다.²¹²⁾ 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결에서는 “어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되

210) 특허·실용신안 심사기준(2020), 3306면.

211) 한규현, 앞의 논문, 101면.

212) 강명수, 앞의 논문, 72면.



는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려한다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.”고 판시하고 있다.

또한, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결은 ‘진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다’고 하여 사후적 고찰을 지양하고 있다. 특히, 사후적 고찰을 방지하기 위하여 ‘당해발명의 파악에 앞서, 선행발명의 기술을 파악하고 나서 그 기초 위에서 당해발명의 기술을 파악하고 그 차이점을 극복하는 것이 용이한지 여부가 검토되도록 실무가 개선되어야 한다.’는 견해가 있다.²¹³⁾

다만 상업적 성공은 자명성 판단의 요건으로서, 필수적으로 고려하는 미국과 달리, 한국은 진보성을 인정하는 하나의 보조적 자료로서 참고할 수 있다²¹⁴⁾고 한다. 또한, 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명 과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안 된다.²¹⁵⁾

213) 김승곤, 앞의 논문, 23면.

214) 2006후3472, 2005후3277, 2004후 2819, 2004후1090, 96후559, 2004허11.

215) 2006후138, 2006후237

나 **각국의 비교법적 고찰**

(1) 서론

이런 우리의 진보성 판단기준은 ‘주선행발명’을 특정한다는 점에서는 유럽의 ‘과제-해결 접근법’과 유사하고, 미국의 TSM 테스트와 같은 엄격한 기준에 기반을 두는 것이 아니라, ‘기술상식과 경험칙’도 충분한 논거로 설명되는 한 자명성에 관한 법적 결론을 뒷받침하는데 사용할 수 있다는 점에서 ‘포괄적이고 유연한’ 테스트를 적용한 미국의 KSR 판결에 따른 듯 판단된다. 다만, 미국도 심사관은 흔히 선행기술이 발명과 가장 공통적인 특징을 가지고 있을 때 ‘제1 선행기술(primary reference)’로 지칭할 것이며, 기타 결합된 참고문헌은 ‘제2 선행기술(secondary reference)’ 등으로 지칭할 것이나, 이는 편의를 위한 것이고 법적 의미는 없다²¹⁶⁾. 또한 발명의 ‘현저한 효과’를 보여주기 위해서는 발명을 ‘가장 가까운 선행기술’과 비교하여야 한다고 판시²¹⁷⁾하고 있다.

나아가, 우리나라는 전반적으로는 미국 및 유럽의 실무를 참고하여 설계한 일본의 개정된 실무와 매우 유사하다.²¹⁸⁾ 위의 비교분석에서 알 수 있는 것은 각국 진보성 판단은 해당 국가의 특허정책이나 산업발전의 정도와 깊은 관련이 있고, 서로 다른 사회 경제적 배경에도 불구하고 새로운 기술환경 변화에 따라 서로 다른 법체계들 간의 차이를 좁혀간다는 것이다.

사후적 고찰은 진보성 판단의 여러 단계에서 문제시 될 수 있다. 예컨대 ① 가장 가까운 선행기술의 선택에서 발명 당시 통상의 기술자가 유망한 출발점이라고 생각했던

216) MPEP 2143의 example 3의 *In re Urbanski*, 809 F.3d 1237, 1244, 117 USPQ2d 1499, 1504 (Fed. Cir. 2016) 사건에서 primary reference, secondary reference를 언급함

217) *Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc.* (Fed. Cir. 2017) “The district court also found that Plaintiff neither established unexpected results (because Plaintiff did not compare the claimed invention to the closest prior art) nor a long-felt need (as the claimed invention did not solve any problem having persisted over a long period of time without resolution by the prior art).”

218) 1993년 개정된 일본의 심사기준은 당시 EPC 가이드라인 및 미국 MPEP의 내용에 정합하도록 하였다. 일본 지적재산고등재판소는 2008년경부터 개정심사기준에 도입된 ‘동기부여’, ‘사후적 고찰’ ‘전체로서’의 관점을 고려하여 진보성 부정을 신중하게 판단하고 있다(西島孝喜, 改訂版發明の進歩性 ~判斷の實務~, 東洋法規出版(2011), 48, 49, 53면 참조); 한규현, 앞의 논문, 86면에서 재인용.



것이 아니라, 발명의 기능적·구조적 유사성에 기초로 선택을 하는 경우, ② 통상의 기술자의 지식 혹은 상식이 무엇인지에 대한 구체적인 거절이유를 생략하고, 상식에 기초하여 누락된 구성요소를 보충하는 경우, 발명 당시 실제 기술적 문제로 인식된 것에 기초하지 않고, 발명의 성과에 기초하여 발명자에게 동기를 부여하는 기술적 문제 무엇인지 판단하는 경우 등이다. 이하, 이런 사후적 고찰을 방지하기 위한 각국의 방안을 검토해 보면 다음과 같다.

(2) 통상의 기술자의 관점에서 가장 가까운 선행발명을 객관적으로 선택

사후적 고찰의 위험성은 심사관이 당해발명의 주어진 문제를 직면하는 통상의 기술자에게 자명하지 않을 수 있는 당해 발명(즉 사후 정보)을 진보성 판단의 출발점(즉 동기)으로 삼는 것부터 있다. 일반적으로 출발점 역할을 하는 가장 가까운 선행 하나만 선택한다. 가장 가까운 선행기술은 일반적으로 당해 발명과 유사한 용도를 가지고 당해 발명에 도달하기 위해 최소한의 구조 및 기능적 변경을 필요로 하는 것이다(T 606/89). 가장 가까운 선행기술은 주로 ‘목적’에 기초하여 선택하는 것이 심사관들이 가장 가까운 선행기술이 주로 ‘기능적·구조적 유사성’에 기초하여 선택되었다면 존재할 수 있는 사후적 판단을 피하는 데 도움이 된다.

가장 가까운 선행기술은 청구된 발명과 동일하거나 최소한 유사한 목적과 관련되어야 한다. 동일한 목적과 관련된 선행 기술을 사용할 수 있다 하더라도, 문서에 공개되는 내용이 일반적인 상식만을 사용해서 당해 발명의 목적에 적용될 수 있는 것이 통상의 기술자에게 즉시 자명할 수 있다면, 유사한 목적과 관련된 문서가 더 나은 선행 기술 선택을 나타내는 것으로 간주될 수 있다.²¹⁹⁾

구조적 및 기능적 유사성을 이용하여 가장 가까운 선행기술을 선택하는 것은 가장 가까운 선행기술의 구조와 기능을 선택하기 때문에 사후판단이 되기 쉽다. 발명의 완성 전에는 특정 구조·기능이 분명하지 않았을 수 있기 때문이다. 이러한 위험에 대한 보완책으로 가장 가까운 선행기술은 출원인이 ‘실제로’ 유망한 출발점으로 선택한 것이 아니라 통상의 기술자의 관점에서 ‘객관적’으로 선택한다. 발명자가 그 출원서에서 정의한 문제를 사용하는 것에 국한되지 않고, 발명 당시 기술분야에서 인정된 모든

219) Kathrin Fuchsle, Thorsten Bausch (Hoffmann Eitle), *The Problem of the “Closest Prior Art”*, Kluwer Patent Blog, (visited 27 August 2020) <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/06/24/the-problem-of-the-closest-prior-art/?doing_wp_cron=1596904720,3700220584869384765625>

문제를 통상의 기술자의 ‘동기’로 사용할 수 있기 때문이다.

(3) 더 가까운 선행기술이 있다는 것을 제출함으로써 진보성 결여 반박가부.²²⁰⁾

하나의 문서가 선행기술에 가장 가까운 것으로 명확하게 식별될 수 있는 경우, 진보성 검토는 이 하나의 문서에 집중될 수 있고 제한될 수 있다. 문제는 (a) 여러 문서가 발명에 동등하게 가까운 경우 그리고 (b) 합리적인 출발점으로 적합한 문서가 없는 경우 어떻게 되는가이다. 가장 좋은 출발점의 식별이 간단하지 않거나 심지어 가능하지 않은 경우가 빈번하다.

유럽특허심판원의 case law book을 보면, “문제와 해결책 접근법의 올바른 사용은 발명에 대한 지식을 부적절하게 이용하는 사후 분석을 배제한다(T 564/89, T 645/92, T 795/93, T 730/96 및 T 631/00). 따라서 원칙적으로 문제 및 해결 접근법을 사용해야 하지만 예외적으로 다른 방법을 채택한 경우에는 일반적으로 승인된 접근법에서 벗어나는 이유를 명시해야 한다.”고 한다. 또한, T 320/15 판결을 인용하면서, EPO는 서로 다른 선행기술의 출발점에서 문제 해결 접근법을 적용하는 것은 이러한 문서가 동등하게 유효한 출발점이라는 것이 설득력 있게 입증된 경우에만 필요하다고 하였다.

따라서 T 320/15는 두 개 이상의 서로 다른 선행기술 문서(즉, 두 개 이상의 문제해결-접근법을 사용)에 기초한 진보성 분석을 금지하지 않고 오히려 ‘남용을 경계’하는 것으로 보인다. 또한 심사지침은 복수의 출발점이 적절할 수 있음을 거듭 강조한다. 예를 들어, 그들은 “어떤 문서가 발명에 ‘가장 가까운’ 것인지에 대해서는 논의할 필요가 없다. 유일한 관련 질문은 사용된 문서가 진보성 평가를 위한 실현 가능한 출발점인지 여부”라고 언급한다.

T 1742/12 및 T 824/05에 근거하여 “출원인이나 특허권자는 청구대상에 더 유망한 출발점이 있다는 것을 제출함으로써 진보성이 결여되었다는 주장을 반박할 수 없다”고 결론짓는다. 이는 상소인이 T 405/14에 의거하고 특허심판원에 의해 거절된 이 주장이었다. 오히려, T 320/15는 진보성 자체에 대한 평가보다는 ‘상대방의 의견이 반영될 권리(right to be heard) 침해’에 근거한 호소와 주로 관련이 있다.

일본과 우리나라도 더 가까운 선행기술의 선택은 심사지침에서 권고되고 있으며,

220) Kathrin Fuchsle, Thorsten Bausch (Hoffmann Eitle), 앞의 블로그



대상판결에서 보듯이 주선행발명의 변경은 진보성 자체에 대한 판단보다 ‘상대방의 방어권 침해의 문제’로 다루고 있다. 미국의 경우 또한 제1, 제2 등의 선행기술 지칭은 편의를 위한 것이며 법적 효력이 없다.

(4) 선행기술의 결합과 사후적 고찰

각국은 선행기술의 결합시 교시, 암시 동기가 선행기술에 있어야 하나, 없더라도 기술상식이나 예측가능성 등을 통하여 자명성 여부를 판단할 수 있도록 하여 완화하고 있다. 이때 비교대상발명들의 기술적 과제를 비롯한 전체적인 교시내용을 참작한다.

또한, 각국은 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명 과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안 된다고 한다. 2차적 고려사항(객관적 지표)와 같은 외부 증거는 특허 결정의 사후판단을 줄이기 위한 유용한 증거가 될 수 있다. 특정 발명이 그 분야 통상의 기술자들에 의해 어떻게 평가되는지에 대한 가장 직접적인 증거이기 때문이다. 다만, 이를 필수적으로 고려하는 미국과 달리 유럽, 일본, 우리나라는 보조적 자료로서 참고한다.

나아가, ‘기술상식’에의 의존으로 인한 사후고찰의 편향을 지양하기 위해서 다음과 같이 각 나라들은 보완책을 마련하고 있다.

미국의 연방특허항소법원은 2016년 8월에 있었던 *Arendi S,A,R,L. v. Apple Inc.*, 사건에서 비자명성 판단에 있어 상식의 역할이 분명히 존재한다는 점은 인정하면서도 (Randall Mfg. v. Rea 참조) 비자명성 판단에 상식을 적용하는 경우에 유념해야 할 세 가지 단서로서, ‘① 둘 이상의 문헌을 조합하기 위한 알려진 동기로서 상식을 사용할 수는 있지만 청구항의 누락된 구성요소를 채워 넣는 용도로는 사용할 수는 없다. ② 누락된 요소가 매우 경미한 경우에는 상식으로도 보충을 할 수 있다. ③ 보충하려는 대상이 조합의 동기이든 청구항 중 누락된 요소이든, 구체적인 거절이유를 제시하는 과정을 생략한 채 오로지 ‘상식’에만 기대어서는 안 된다.’는 것을 제시하였다.²²¹⁾ 즉 심사관이 특허를 거절하기 위해서는 거절을 하게 된 이유를 서면상의 증거와 논리 정연한 근거를 통하여 일목요연하게 제시해야 함을 명확히 하였다.

221) 주지한, “비자명성(NON-OBVIOUSNESS)에 의한 거절이유가 2% 부족할 때”, HelloIPLaw 블로그, Sughrue Mion PLLC(2016.10.), (2020.08.29. 방문) <<http://www.helloiplaw.com/130>>.

우리나라의 경우, 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결은 “특허발명이 공지 공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용 효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.”고 판시하고, 주지관용기술에 해당하는지에 관하여 다툼이 있는 경우에는 법원이 직권으로 판단하는 것은 곤란하고 증거조사를 실시하여야 한다는 입장이었다.

그럼에도 우리나라는 종래 진보성 판단에서 발명을 구성요소별로 분해한 후 선행 기술의 구성과 대비함으로써 해당 구성이 선행기술에 있거나 하면 상세한 이유설시 없이 바로 결합이 용이하다고 판단하는바, 발명을 전체적으로 고찰하는 노력을 기울이지 않고, 통상의 기술자의 수준 및 용이 도달 여부 등에 관한 사실심리를 많이 하지 않았으며, 복수의 선행발명을 결합하는 발명의 경우에 결합의 용이 여부에 관한 심리를 소홀히 한다는 비판이 있었다.²²²⁾ 이에 2016년 특허법원은 위와 같은 비판을 고려하여 이를 개선하고자, 대법원 2005후3284 판결, 대법원 2007후3660 판결에 기초하고, 미국, 일본, 유럽의 실무를 참고하여 심리방식의 개선을 도모하였다.²²³⁾

이의 일환으로 2018년 개정된 특허법원 심리방식연구회에서 제정한 특허법원 심결취소 소송절차안내(기존: 심리매뉴얼 개정)²²⁴⁾을 보면, ① 선행발명들의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 하는 경우 주선행발명을 정하고 선행발명들 사이의 구체적인 결합관계와 그러한 결합이 쉬운 이유를 명시하고,²²⁵⁾ ② 통상의 기술자가 법률요건 판단의 기준이 되는 경우(예: 진보성, 균등범위, 자유실시기술 등) 통상의 기술자의 기술수준(학력, 자격, 종사분야 및 기간 등)을 구체적으로 기재하

222) 이혜진, “발명의 진보성 심리방식”, 『Law & technology 제11권 제1호』, 서울대학교 기술과법센터(2015), 96면 참조; 한규현, 앞의 논문 86-87면 참조.

223) 한규현, 앞의 논문, 87면.

224) 특허법원 심리방식연구회, “특허법원 심결취소 소송절차안내”, 특허청(2018), 9-10면.

225) (예시) 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다.(X)

주선행발명인 선행발명 1에 선행발명 2의 OO 구성요소를 부가(또는 선행발명 1의 구성요소 2를 대신하여 선행발명 2의 OO 구성요소를 결합)하면특허발명이 도출되고, ...의 점에 비추어 보면 그와 같은 결합에 대한 교시, 시사, 동기 등이 있어 통상의 기술자가 그러한 결합을 쉽게 생각할 수 있으므로 특허발명의 진보성이 부정된다.(O)



도록 되어 있다. 즉, 국제기준에 걸맞은 예측 가능하고 수준 높은 소송절차를 구현하고자 종래에 비하여 결합의 용이 유무 및 통상의 기술자의 수준 등에 관한 사실 심리가 강화되고 폭 넓은 증거조사가 이루어지고 있다.

다 사안의 경우

(1) 요약

대상판결에서 특허청 심사관과 특허심판원은 다음과 같이 판단하였다.

청구항 1	특허청 심사관	특허심판원
구성요소1 (전제부구성: 링 기어와 맞물리는 출력 피니언 및 구동 피니언을 포함하는 직구동식 액슬 구동기어에 있어서.)	선행발명+선행발명의 링기어에 출력피니언(주지관용기술)을 부가하여 사용	명세서상의 종래기술
구성요소2		선행발명의 도그클러치 구성

(2) 특허청 심사단계의 진보성 판단(이 사건 거절이유)

심사기준은 “주선행발명은 출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것으로, 되도록 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 근접하거나 동일 또는 유사한 기술적 과제, 효과 또는 용도를 갖는 인용발명 중에서 선택하는 것이 바람직하다”고 하고 있다. 먼저, 특허청 심사관이 ‘주선행발명’으로서 선택한 선행발명은 ‘출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것’이다.

다음으로, 특허청 심사관은 이런 선행발명을 출발점으로 하였을 때 ‘주지관용기술인 출력 피니언’의 부가가 용이하다고 하였고, 이는 ‘청구항의 누락된 구성요소를 채워 넣는 것’으로 거절결정시 중요 구성이 되었다.

이에 대해 특허출원인은 ‘청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이’가 있어서, 선행발명에 주

지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 복수의 뒷차축 중 전단 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 ‘기술적 과제’가 달성되는 것인지, 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 선행발명의 구조를 변경해야 하는 등 결합에 있어 기술적 어려움은 없는지 등에 대한 쟁점에 대해 다투었다.

먼저, ‘주선행발명’의 선택과 관련 문제되는 ‘발명과 동일한 노력 분야’ 기준²²⁶⁾은 업계에서 존재하는 기술적 전문화 수준에 따라 매우 광범위하거나 매우 좁게 정의할 수 있다. 일반적으로 전문화 수준이 높은 분야는 보다 좁게 정의되고 덜 전문화된 분야는 보다 광범위하게 정의될 것이다. 사안의 경우 ‘기계분야’로서 보다 광범위하게 정의될 수 있을 것이나, 쟁점이 된 것은 ‘기술적 과제’가 공통되는가였다.

발명은 기술적 과제를 해결하는 과정에서 창작되기 때문에, 선행발명과 특허발명의 기술적 과제가 공통된 경우에 그것은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 특허발명을 쉽게 발명할 수 있는 유력한 근거가 된다.²²⁷⁾ 우리나라는 공통된 기술적 과제를 ‘가장 가까운 인용발명’ 선택에 중요 기준으로 한 판시²²⁸⁾가 있다.

유럽은 특정 선행기술이 청구된 발명과 공통되는 기술적 특징을 가장 많이 가지고 있어 진보성에 관한 가장 근접한 선행기술이라고 하더라도 반드시 그 선행기술이 진보성 판단에서 가장 근접한 선행기술이라고 단정하기는 어렵다고 하였다. 만일 기술적 과제 내지 발상 자체가 크게 다르다면, 그러한 공통되는 특징은 오히려 부수적인 속성일 수 있기 때문이다.²²⁹⁾

일본도 기술분야 관련성이 있어도, 양 발명의 기술적 과제가 상이하어, 인용발명으로부터 출원발명의 도출이 어렵다고 판단한 판례가 있다.²³⁰⁾ 일본특허청 심사기

226) USPTO의 유사 기술 테스트의 (1)단계 참고

227) 2007후5024

228) 파라솔이나 우산과 같이 접고 펼칠 수 있는 물품에 있어서 접었을 때의 부피를 더 작게 함으로써 휴대용이성을 향상시키는 것은 해당 기술분야에서 통상적으로 인식되는 공통된 기술적 과제에 해당하므로 우산은 파라솔의 진보성을 부정하기 위한 가장 가까운 인용발명이 될 수 있다[2005 후3321 참조]

229) T 574/88, T 606/89, T 686/91

230) 지재고법 2006.10.11.판결 평성17(행케)10717[“비록 기술분야가 공통되더라도 주인공발명이 바뀌려고 하는 구성을 부인용발명의 구성으로 바꿔 놓으면, 출원시 기술수준에서는 주인공발명의 구성이 당초의 목적을 달성하지 못한다고 했을 때, 그러한 대처가 당업자에게 용이하게 할 수 있는 것이라고 볼 수 없다”; “해외지식재산보호가이드북(일본편)”, 한국지식재산보호원



준은 “인용발명이 청구항과 관련된 발명과 공통되는 과제를 의식한 것이라 할 수 없는 경우에는 그 과제가 자명한 과제인가, 용이하게 착상 할 수 있는 과제인가에 관해 한층 더 기술수준에 기초한 검토가 필요하다”고 명시하고 있다.²³¹⁾

다음 논점으로, ‘청구항의 누락된 구성요소를 채워넣는 용도’로 ‘주지·관용 기술인 출력피니언’을 선행기술에 부가한 것이 용이한지 관련, 미국은, *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 사건에서 ‘보충하려는 대상이 조합의 동기이든 청구항 중 누락된 요소이든, 구체적인 거절이유를 제시하는 과정을 생략한 채 오로지 ‘상식’에만 기대 여서는 안되고, 거절을 하게 된 이유를 서면상의 증거와 논리 정연한 근거를 통하여 일목요연하게 제시해야 함’을 명확히 하였다. 우리나라 또한, 2018년 ‘특허법원 심결취소 소송절차안내서’에도 국제기준에 걸맞은 예측 가능하고 수준 높은 소송절차를 구현하고자 종래에 비하여 결합의 용이 유무 및 통상의 기술자의 수준 등에 관한 사실심리가 강화되고 폭 넓은 증거조사가 이루어지고 있다.

이런 강화된 사실심리절차에도 불구하고, 사안에서, 입증책임을 지는 피고는 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 복수의 뒷차축 중 전단 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 당초의 ‘기술적 과제’를 달성할 수 있을지, 이런 과제의 인식이 자명한 것인가에 대해서 구체적인 거절이유를 제시하는 과정을 생략한 채, 주선행발명을 심판단계에서 아래((3) 이 사건 피고주장사유)와 같이 변경함으로써, ‘이 사건 거절이유’의 논리 전개를 달리하였다.

참고로, 다투어진바 없지만, 이러한 차이를 가장 가까운 선행기술로 간주되는 선행발명의 교시에 통합하는 것이 간단하지 않을 것이라는 주장이나, 상식 이상의 것을 필요로 한다는 주장은, 진보성을 지지하는 주장을 구성하지 않고 오히려 이 문서가 사실 유망한 출발점(주선행발명)이 아니라는 주장을 구성하게 될 수 있다. 그러나 출원인은 청구대상에 더 유망한 출발점이 있다는 것을 제출함으로써 진보성이 결여되었다는 주장을 반박할 수 없다는 점은 앞서 검토한바와 같다. 오히려, 후술할 출원인의 심결의 실제적 위법사유인 ‘방어권보장 문제’로 다뤄진다.

(2015.03.)에서 재인용.

231) Japan Examination Guidelines, Part III Chapter 2 Section 2..

(3) 특허심판원의 진보성 판단(이 사건 피고주장사유)

심판은 속심적 성격(제172조)을 갖고 있고, 심판관이 특허거절결정에 대한 심판의 심리결과 출원발명이 등록이 되어서는 아니되는 거절이유를 발견한 경우 심판관이 심사규정을 적용하여 자판을 할 수 있다(제170조).

사안에서 심판관은 주선행발명을 청구항 1의 전제부 구성(구성요소 1)²³²⁾을 종래 기술로 전제하고, 특징부 구성(구성요소 2)을 선행발명의 대응구성과 비교하여 용이하게 발명할 수 있다고 판단하였다. 우선 전제부의 구성을 종래 기술로 전제하고 주선행발명으로 삼을 수 있는지 문제된다.

젠크슨(Jepson) 청구항²³³⁾은 전제부(preamble)에서 공지기술을 인용한 후, 그 기술에서 개량되거나 추가된 구성요소를 특징부(body)에 기재함으로써 발명을 특징하는 청구항의 기재방식을 말한다.

우리나라는 실무상 종래 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 선례(대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결)가 있었다. 그러나 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결에서, “청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선

232) 특허심판단계(2014원441)에서 ‘이 사건 출원발명의 명세서상 종래기술 내지 공지의 구성을 밝히고 있는 부분(식별번호 [0011] 내지 [0016] 참조)’이라고 주장하였고, 특허법원단계(2015허1232)에서는 ‘이 사건 심결은 청구항 1의 전제부 구성(구성요소 1)을 종래 기술로 전제’하고 있는 것이라고 주장하였다. 따라서 이 사건 심결이 ‘이 사건 피고주장사유’를 전제로 진보성이 부정된다고 판단한 것인지 명확하지 않으나, 먼저 이 사건 심결이 ‘이 사건 피고주장사유’를 전제로 진보성이 부정된다고 판단하고 논리를 전개하도록 한다.

233) “2014 선행기술검색 가이드”, 특허청(2014), 19면.



출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.”라고 하여 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 선례를 모두 변경하였다.

미국²³⁴⁾은 출원과정에서 출원인이 ‘타인’ 기술을 선행기술이라고 특정한 것은 미국 특허법 신규성(102조) 및 자명성(103조) 판단에서 자백(admission)으로 볼 수 있다고 한다.²³⁵⁾ 젍슨형 청구항의 경우 전제부의 구성은 자백으로 보아야 할 것이지만²³⁶⁾, 여기서 자백은 자백의 구속력을 가지는 우리 법에서의 자백이 아니라 복멸 가능한 추정이다.²³⁷⁾

일본은 젍슨 청구항은 ‘~において’ 또는 ‘~であって’로 표현되는데, 다만 이러한 형태의 어구는 일본어에서 관계대명사의 대용으로서도 일반적으로 사용되고 있는 표현이기 때문에 이러한 형태의 어구가 기재되어 있다고 해서 모두 젍슨 청구항의 전제부를 나타낸다고 볼 수 없다고 한다.²³⁸⁾ 따라서, 청구항 전체 내용과 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 젍슨 청구항인지 여부를 판단하여야 할 것이나, 일반적으로 이 방식을 취하는 특허출원인은 발명의 ‘가장 가까운 선행기술문헌’을 특정하여 필요한 사항을 모두 전반부에 기재하고 개량점을 후반부에 기재하는 방식을 취하는바, 실무상 전제부 기재가 출원인이 이미 이런 기술을 알고 있었다고 추정될 위험이 있다.²³⁹⁾

유럽은 적절한 이유가 없는 경우를 제외하고 종래기술부분과 특징부분을 구분하

234) MPEP § 2129 Admissions as Prior Art.

235) *Riverwood-Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003) (Valid prior art may be created by the admissions of the parties).

236) *In re Fout*, 675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982) (holding preamble of Jepson-type claim to be admitted prior art where applicant's specification credited another as the inventor of the subject matter of the preamble); 최승재, “청구범위 전제부 구성요소”, 「특허판례연구」, 제3판, 박영사, 2017, 335면에서 재인용

237) *In re Ehrreich*, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979) (holding preamble not to be admitted prior art where applicant explained that the Jepson format was used to avoid a double patenting rejection in a co-pending application and the examiner cited no art showing the subject matter of the preamble); 최승재, 앞의 논문, 335-336면에서 재인용.

238) 加藤朝道, “クレーム解釋手法の原理的考察(2),” *パテント* (58卷2號)(2005), 116~117면.

239) 최승재, “청구범위 전제부 구성요소”, 「특허판례연구」, 제3판, 박영사, 2017, 336면.

는 쥘스형 청구항이 요구되고(EPC Rule 43(1)) 쥘스형 청구항의 경우 진보성 판단을 위한 가장 가까운 선행기술문헌이 심사과정에서 명확하게 되는 경우가 많지만 조사, 심사의 결과를 가지고 그 최근접 종래기술에 대응하는 부분을 종래기술부분으로서 보정하는 것도 가능하다²⁴⁰⁾

종합하면, 주요 국가의 법원의 판단은 당해 기술을 잘 알고 있는 출원인이 스스로 쥘스형 청구항을 작성하면서 전제부에 종래기술이라고 기재한 것은 규범적으로 무의미한 것으로 볼 수는 없는바²⁴¹⁾, 출원인이 실제로 전제부에 종래기술로 기재한 이상 종래기술로 추정을 하되, 회사 내부에만 알려져 있었던 착오로 인한 자기 발명 공지와 같은 특별한 사실이 있는 때에는 추정이 반복되는 것인 복명가능한 추정으로 이해함이 타당하다.

사안의 경우, 출원인이 실제로 전제부에 종래기술로 기재하고 있고, 본원발명의 명세서의 단락 [0012]에 타인의 독일실용신안공보 DE29814564U1은 다축 차량용 구동 시스템을 종래기술로 설명하였고, 추정을 반복할 만한 특별한 사정이 보이지 않는다.

가장 가까운 선행기술은 출원인이 주관적 의사가 아닌 통상의 기술자의 관점에서 객관적으로 선택되어야 하지만, 출원인이 명세서에서 선행기술로 명시하였다면 가장 가까운 선행기술의 후보자로 당연히 고려될 수 있다.

살피건대 특허심판원의 ‘주선행발명’의 선택은 출원인의 발명과 ‘공통의 기술적 목적(종래의 직구동식 액슬 구동기어에서 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제)’을 공유하는 문서로서, 특허출원인이 발명의 ‘가장 가까운 선행기술문헌’을 특정하여 청구항 1의 전제부 또는 명세서에 기재한 것으로 판단된 문서이다.

이는 또 하나의 유망한 출발점인 ‘주선행발명’ 후보가 될 수 있다고 판단된다. 나아가 주선행발명의 최소한의 구조 및 기능적 수정으로 청구항 1에 이를 수 있어야 하는데, 전단 뒷차축만의 동력을 차단하려는 기술적 과제를 해결하기 위한 어떤 기술적 수단들이 존재하고 있었는지, 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행 발명(부선행발명)의 도그클러치를 주선행발명에 결합하여 청구항 1에 이를 수 있다

240) 최승재, 앞의 책, 337면.

241) 최승재, 앞의 책, 337면.



는 압사동기가 있었는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것이다.

이렇듯 쟁점되는 중요요소들이 ‘이 사건 거절이유’와 ‘이 사건 피고주장사유’에서 달라져서, 출원인으로서 서로 다른 판단 요소들을 중심으로 진보성이 부정되지 않는다는 의견을 제출할 가능성이 높고, 서로 다른 방향으로 명세서의 보정을 시도할 가능성이 높을 것으로 보이나, 사안에서 특허출원인은 의견제출기회를 부여받음이 없이 기각심결을 받았다.

5

심결의 절차적 위법사유-‘이 사건 피고주장사유’가 새로운 거절이유에 해당하는지 여부

가

서론

심판의 속심적 성격상(제172조) 심판관이 심사규정을 적용하여 자판(제170조제1항)을 할 수 있으나, 당초 심사관의 거절결정사유가 아닌 심판단계에서 새로운 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지해야 한다(제170조제2항). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.²⁴²⁾

제63조제1항(제170조1항에 따라 심판에의 준용)의 출원인에게 의견제출기회를 부여하는 취지는 대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결에서 “특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는바, 위 각 규정의 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것인데, 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖추 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다

242) 김민희, 「특허법해설」, 특허청, 318면.

는데 있다 할 것이므로, 거절사정에 있어서 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.”라고 실시하고 있다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 심결이 정당하다는 주장을 할 수 없다고 보아야 한다. 즉 결정계 사건(제한설의 입장)에서 심결의 이유에서 판단된 주장과 증거에 한하여 특허법원이 심리할 수 있고 심결취소소송에서는 새로운 거절이유가 제한되고 있다.

이 사건 원고가 ‘이 사건 피고주장사유’가 원고에게 의견제출 기회가 주어지지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이어서 허용될 수 없는 절차상의 위법이 있다고 주장하는바 ‘새로운 거절이유’가 무엇인지에 대한 유사 사례를 검토해 본 후, 대상 판결을 검토해 보기로 한다.

나 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유로 본 판례

대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결[거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우는 “거절사정에 대한 심판에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우, 거절이유의 통지를 하여 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하고, 반포된 간행물에 기재된 발명을 근거로 진보성을 부인한 거절사정의 거절이유와 출원발명의 명세서 기재내용을 근거로 진보성을 부인한 심결이유는 그 주지에서 부합하지 아니하므로 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 채 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결은 절차상 위법하다고 판시”하였다.

특허법원 2019.09.19. 선고 2019허2219 판결[심사단계에서 출원발명의 쟁점구성에 대한 대응구성으로 의견제출통지되지 않은 선행발명의 종래기술은 출원인에게 의견제출 기회가 부여된 것으로 볼 수 없는 경우에서, “선행발명 2에서는 광산란층, 투명전극이 배치된 2건의 종래기술을 제시하고 있어, 통상의 기술자가 이러한 종래기술에 의하여 구성요소 4의 배치순서의 도출이 가능할지가 문제될 수 있다. 그러나 이러한 점에 관하여서는 출원인에게 심사단계에서 의견제출의 기회가 부여



된 바가 없으므로, 거절결정에 대한 심결취소소송을 다루는 이 법원이 이에 관하여 판단할 수는 없다.”고 판시하였다.²⁴³⁾

특허법원 2017. 8. 17. 선고 2016허7695 판결[선행발명들 사이의 결합관계를 달리한 이유가 새로운 거절이유가 된다고 본 경우]에서, “소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는, 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장해요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다. 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도, 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다”고 판시하였다.

다 주요한 취지가 부합하여 새로운 거절이유가 아니라고 본 판례

대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결[거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우]²⁴⁴⁾에서, “거절사정에서와 다른 별개의 새로

243) 특허·실용신안 결정계 판례 분석- 2019년 심결취소 사건을 중심으로 -, 특허심판원송무과, 2019, 13면에서 “이 사건에서 쟁점구성에 대해 의견제출이 통지되지 않았을 뿐만 아니라, 거절 결정 시에도 위 쟁점구성에 대한 판단이 누락되었다는 점과 특허법원에서 다른 실시예의 주장에서 인정해주는 점을 고려하면, 위 특허법원의 판단은 종래의 판례태도와 마찬가지로 선행발명의 종래기술이 거절이유의 주된 취지에 부합되지 않아 배척한 것으로 보는 것이 옳다”고 평가하고 있다.

은 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다”라고 판시하였다.

대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결[통지되지 아니한 거절이유가 일부 포함된 경우]에서 “심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한 것이 원칙이다. 그러나 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다”고 하였다.

대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1447 판결[인용발명을 보충하기 위한 주지관용 기술]에서 “특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에,

244) 심결에서는 인용발명 1의 전문에 해당하는 인용발명 2에 비하여 출원발명이 진보성이 없다는 이유로 거절사정이 정당하다고 판단하였는바, 일반적으로 두 문헌이 초록(abstract)과 전문의 관계에 있다는 것만으로 동일한 자료이거나 그 기재 내용의 요지가 같다고 단정할 수 없으나, 인용발명 1의 분해 생성물은 디클로로에탄과 비점이 유사하여 일반적인 분별 종류로 분리하기가 어려운 경급 부산물이라고 봄이 상당하므로, 인용발명 1과 인용발명 2는 출원발명과의 대비와 관련된 구성에 있어서 실질적으로 동일하여 그와 같은 심결의 이유는 거절사정의 이유와 그 주된 취지에 있어서 서로 부합하여 실질적으로 동일하고, 따라서 특허심판원이 거절사정에 대한 심판절차에서 원고에게 인용발명 2에 관하여 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.

이와 달리 인용발명 1과 인용발명 2는 그 발명의 요지가 다르므로 인용발명 2에 의하여 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주지 아니하고 그 거절사정이 정당하다는 심결은 위법하다고 한 원심의 판단에는 구 특허법 제63조, 제170조의 해석 적용을 그르친 법령위반의 위법이 있고, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤으므로 이 점에서도 원심판결은 파기를 면할 수 없다.



위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하는 경우에는 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조)”고 하였다.

다만, 최근 2019.04.25. 선고 특허법원 2018허6269 판결[의견제출 기회가 부여되지 않은 사후적 주지관용 기술 인정의 엄격한 취급에서 심결취소 소송단계에서 사후적 주지관용 기술의 인정은 출원인의 절차적 권리를 보장하는 특허법상 강행규정에 대한 사실상의 중대한 예외로 기능하므로 엄격히 다루어져야 하고, 특허법원은 사후적 주지관용 기술에 의하여 진보성을 부정하기 위해서는 새롭게 제출된 증거들에 개시된 구성이 이 사건 출원발명의 대응구성요소와 동일해야하고, 주지관용 기술이라는 점까지 모두 인정되어야 한다고 판단하고 있다.

라 사안의 경우

‘이 사건 거절이유’에서 심사관이 주선행발명으로서 선택한 선행발명은 ‘출원발명의 구조와 기능적 기술적 특징’을 가장 많이 포함하고 있는 것이었는바, 이런 기술적 특징을 가지고 출원발명과 동일한 기술적 과제를 달성할 수 있는지가 쟁점이었다. 즉, 선행발명을 출발점으로 하여, 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 ‘복수의 뒷차축 중 전단 뒷차축만의 동력을 차단’하고자 하는 기술적 과제가 달성되는 것인지, 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 선행발명의 구조를 변경해야 하는 등 결합에 있어 기술적 어려움은 없는지 등에 대한 주된 쟁점이었다.

반면에, ‘이 사건 피고주장사유’에서 심판관이 주선행발명으로 선택한 구성은 출원인이 전제부 또는 명세서의 종래기술에 기재한 발명으로서, ‘기술적 과제’가 해당 발명과 실질적으로 동일한 발명이었고, 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행발명(부선행발명)의 도그클러치를 주선행발명에 결합하여 청구항 1에 이를 수 있다는 암사동기가 명시 또는 묵시적으로 있었는지가 쟁점이 되었다.

따라서, 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하였는지 2016허7695 판결의 요건을 기준으로 판단해 보면 아래와 같다.

2016허7695 판결	이 사건 거절이유	이 사건 피고주장사유
선행기술문헌으로부터 출원 발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실	파트타임 사륜구동차량에서 이륜구동시 발생하는 구동저항을 감소시키고자 하는 것을 목적(선행발명)	복수의 뒷치축을 구비한 차량에서 특정 차축에 대한 동력전달을 차단할 수 있도록 하는 장치를 제공하는 것(전제부 또는 명세서의 종래기술)
판단의 중심이 되는 구성요소	출력피니언(주지관용기술)	클러치(선행발명)
판단 내용	선행발명을 출발점으로 하여, 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 ‘복수의 뒷치축 중 전단 뒷치축만의 동력을 차단’ 하고자 하는 기술적 과제가 달성되는지 여부	선행발명(부선행발명)의 도그 클러치를 주선행발명에 결합하여 청구항 1에 이를 수 있다는 암사동기

상기 표와 같이, 중요한 부분에 있어서 일치하지 않아서 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 달라진다. 나아가, 사안은 심사단계에서 쟁점구성(출력피니언)에 대한 대응구성으로 의견제출통지되지 않은 선행발명의 종래기술(전제부 또는 명세서의 종래기술)로서 출원인에게 의견제출기회가 부여된 것으로 볼 수 없는 경우(상기 2019허2219 판결 참조)로서, 선행발명의 종래기술이 심사 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하기 위한 주지·관용 기술로도 볼 수 없다(상기 2015후1447 판결 참조)고 판단된다.

따라서 ‘거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다’는 대상판결의 결론이 타당하다고 판단된다.



6 심결의 실제적 위법사유- ‘이 사건 거절이유’에 대한 판단

결론적으로 원심은 ‘이 사건 피고주장사유’에 대하여는 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바 없는 것으로 심결의 절차상의 위법이 있다고 판단하고, 이 사건 피고 제출증거를 검토해서 ‘이 사건 거절이유’가 진보성이 부정되는지 여부를 아래와 같이 다시 판단함으로써, 이 사건 출원발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 ‘사후적으로 판단’하지 않는 한, 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명과 주지관용기술의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려워, 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고 심결을 취소하였다. 대소판결은 이런 원심의 판단을 유지하고 상고를 기각하였다.

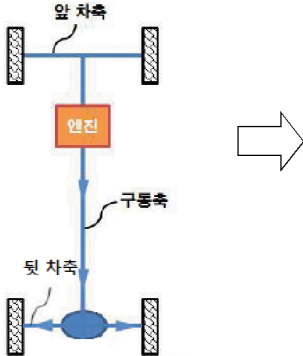
원심판결의 ‘이 사건 거절이유’에 대한 진보성 판단

- ① 선행발명의 경우 뒷차축의 동력을 차단하는 기능과 작용을 하는 것은 도그클러치가 아닌 ‘구동 전환 장치’ 이어서, 설령 선행발명에 복수의 뒷차축을 추가로 구비하고(이하 추가된 뒷차축을 ‘후방 뒷차축’ 이라 하고, 기존의 뒷차축을 ‘전방 뒷차축’ 이라 한다) 링 기어에 출력 피니언을 부가한다고 하더라도, 도그클러치가 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축의 동력을 차단하는 기능과 작용을 하지 못한다. 즉 선행발명의 경우 이륜구동 상태일 경우에는, ‘구동 전환 장치에 의하여 뒷차축의 드라이브피니언(구동 피니언)으로 동력이 전달되지 않게 되는 것’ 이지, 청구항 1과 같이 ‘클러치를 통해 링 기어가 디퍼런셜 바디로부터 분리된 됴므로써 디퍼런셜 바디가 함께 동작하지 않는 상태에서 구동 피니언이 링 기어를 통해 출력 피니언을 구동할 수 있게 되는 것’ 이 아니다.
- ② 위 ①항과 같이 선행발명에 ‘후방 뒷차축’ 을 부가하는 것으로 선행발명의 구조를 변경할만한 암사동기 등이 제시되어 있었다고 보기 어렵다. 또한 이와 같이 선행발명의 구조를 변경하고, 동시에 도그클러치가 ‘구동 전환 장치’ 의 기능과 작용을 할 수 있도록 선행발명의 구조를 변경할만한 암사동기 등이 제시되어 있었다고 보기는 더욱 어렵다.
- ③ 위 ①항과 같이 선행발명에 ‘후방 뒷차축’ 을 부가하고, 위 ②항 후문과 같이 도그클러치를 변경하기 위해서는 여러 부분에 있어서 구조의 변경이 필요할 것으로 보인다.

살펴보면, 이 사건 제1항 발명과 선행발명은, 둘 다 사륜구동차량의 차동장치에 클러치 기구를 도입하여 구동력이 액슬(뒷차축)에 전달되거나 차단이 가능하게 할 수 있는 장치를 제공하고자 하는 점에서, 양 발명의 기술적 과제를 추상화하여 상

위개념화하게 되면, 기술적 과제 상호간에 공통성이 있다고 판단될 여지도 있다. 그러나 원심은 비교대상발명들의 전체적인 교시 내용을 참작하여, 사실심리를 통해 양 발명의 기술적 과제를 상이하다고 판단한듯하다.

이를 전제로, ‘사건 거절이유’에서와 같이, 선행발명(그림1)을 주선행발명으로 택했을 때, 선행발명에 ‘후방 뒷차축’을 부가하고, 도그클러치가 ‘구동 전환 장치’의 기능과 작용을 할 수 있도록 선행발명의 구조 도그클러치를 변경함으로써 청구항 1[그림2]의 발명에 도달하기 위해서는 여러 부분에 있어서 구조의 변경이 필요하고, 이에 대한 암시, 동기가 명시적 또는 묵시적으로 선행발명에 기재되어 있다고 볼 수 없는바, 선행발명 또는 선행발명과 주지관용기술의 결합으로부터 진보성을 부정할 수 없다는 원심의 결론이 타당하다고 판단된다.

<p>선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않음</p>	<p>청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비</p>
<p>245) [그림1]</p> 	<p>[그림 2]</p>

한편, ‘이 사건 피고주장사유’에서, 주선행발명(즉, 출발점)을 달리하여 청구항1과 기술적과제가 동일한 종래기술의 구성에 ‘차축에 대하여 동력을 간단하게 차단’하는 방법으로 선행발명(부선행발명)의 ‘도그 클러치’를 차용하는 것에 결합의 용이성이 있는지 여부는 특허청 심사국에 환송하여 의견제출기회를 부여한 후 다시 다루어질 수 있을 것이다.

245) 송호근, “2015후234(주지부합)”, 특허심판원 (2019.11.)에서 [그림1] 및 [그림2] 인용



7 마치며

진보성은 발명의 공개를 통한 이용의 활성화와 그를 통한 산업발전이라는 특허제도를 통해 이루려는 목적과 가장 관련이 깊은 특허요건이라고 할 수 있다. 이런 발명의 가치를 합당하게 평가하기 위해서는 사후적 고찰을 배제해야 하지만, 진보성 판단은 발명이 이루어진 이후 심사 시점에 이뤄지기 때문에 사후적 고찰을 배제하고 객관적인 진보성 판단기준을 정립하기는 어려운 문제이다.

이에 각 나라는 진보성 판단의 객관성과 적정성을 담보하고 사후적 고찰을 방지하며 올바른 결론을 내기 위해 노력해왔고, ‘주선행발명의 특징을 통한 진보성 심리 방식’은 이런 심리 과정에서 자연스럽게 결론이 도출되고 ‘당사자에게 예측가능성을 담보’하기 위해 마련된 하나의 심리 방식이다. 이런 ‘당사자의 예측 가능성’ 혹은 ‘당사자의 방어권 보장’을 담보하기 위해 도입된 개념이 ‘주지에 부합하지 않은 새로운 거절이유’시 출원인에게 의견제출기회라는 절차적 이익을 부여하는 것이었고, 오랜 실무 및 판례를 통해 어떤 경우가 ‘새로운 거절이유’인지에 대해 구체적인 사례를 축적하고 실무에서 참고자료로 활용되어 왔다.²⁴⁶⁾ 대상판결은 기존 결합발명에 있어서 새로운 거절이유 통지한 사례들과 논리를 같이한 듯 판단된다.

개별 사건마다 진보성 판단에 필요한 구체적인 사정과 정황이 동일하지 아니하므로, 그 심리방식이 일률적일 수는 없으나, 대상 판결에서 제시한 심리방안이 사후 고찰 편견을 피하기 위한 하나의 좋은 가이드로서 활용될 수 있다는 점에서 의의가 있다고 판단된다.

246) “주지의 부합 판단 가이드”, 특허청(2018).

참고 문헌

- 김민희, 「특허법해설」, 특허청, 2019.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」, 제3판, 박영사, 2014.
- 이현, “발명의 진보성 판단과 기술적 과제-특허법원 2014. 1. 28. 선고 2013허1313 판결.” 「특허판례연구」, 제3판, 2017.
- 최승재, “청구범위 전제부 구성요소”, 「특허판례연구」, 제3판, 박영사, 2017.
- 이혜진, “발명의 진보성 심리방식”, 「Law & technology 제11권 제1호」, 서울대학교 기술과법센터, 2015.
- 특허법원 심리방식연구회, “특허법원 심결취소 소송절차안내”, 특허청(2018).
- “해외지식재산보호가이드북(일본편)”, 한국지식재산보호원(2015.03.)
- “주지의 부합 판단 가이드”, 특허청(2018).
- 한규현, “발명의 진보성 심리의 바람직한 실천 방안 특허법원 개원 20주년 기념논문집”, 특허소송연구 특별호/특허법원(2018).
- 이현, “발명의 진보성 판단에 관한 연구”, 서울대학교 대학원(2016.08.).
- 강명수, “암 치료 의약의 용도발명에 있어 진보성 판단기준”, 인권과 정의(2016.12.).
- 김승곤, “소송단계의 진보성판단에 있어서 유럽특허청(European Patent Office)의 과제해결접근법(Problem-and-Solution Approach)이 던지는 몇 가지 시사점.” 특허법원 지적재산소송실무연구회(2014).
- 송호근, “2015후234(주지부합)”, 특허심판원 (2019.11.)
- 주지한, “비자명성(NON-OBVIOUSNESS)에 의한 거절이유가 2% 부족할 때”, HelloIPLaw 블로그, Sughrue Mion PLLC(2016.10.), (2020.08.29. 방문) <<http://www.helloiplaw.com/130>>.
- 특허·실용신안 심사기준(2020).



- USPTO Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)(2019).
- Guidelines for Examination in the European Patent Office(2019).
- Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan(2015).
- Jeffrey T. Burgess, *The Analogous Art Test*, 7 Buff. Intell. Prop. L.J. 63 (2009).
- Durie, Daralyn J., and Mark A. Lemley, *A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions.*, Wm. & Mary L. Rev. 50 (2008): 989.
- Zachary Quinlan, *Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the U.S.P.T.O. and the epo*, 37 Fordham Int'l L.J. 1787(2014).
- Iver P. Cooper, *Biotechnology and the Law*, West Group(2019).
- Kathrin F chsle, Thorsten Bausch (Hoffmann Eitle), *The Problem of the "Closest Prior Art"*, Kluwer Patent Blog,(visited 27 August 2020) <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/06/24/the-problem-of-the-closest-prior-art/?doing_wp_cron=1596904720.3700220584869384765625>.

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD



장려상

황 철 규

대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결의
다수견해 및 보충의견에 대한 검토 및 입법 제안

[대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결]

판례논문 요약서

판례번호	대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결
제 목	대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결의 다수견해 및 보충의견에 대한 검토 및 입법 제안
요 약	<p>소송상 절차의 지연 문제는 민사 소송 그중에서도 특히 발명의 신속한 공개를 통해 제3자의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 특허법상의 특허소송에서는 묵과할 수 없는 심각한 문제이다. 이에 대상 판결은 특허무효심판에 대한 심결취소 소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 경우라도 원심 판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하여 소송 절차의 지연을 원천적으로 봉쇄하였다는 점에서 그 의의가 크다고 할 것이다. 이에 본 논문에서는 해당 판례의 다수견해 및 보충 견해에 대한 심층적인 검토 후 입법론적인 대안을 제시하였다. 새로운 입법을 통해 특허소송 중 정정 심판을 통한 특허권자의 방어권 보호라는 구체적 타당성의 가치와 절차 지연의 방지라는 법적 안정성의 가치의 조화로운 균형을 기대해 본다.</p>
필 요 성	대상판례는 전원합의체 판결로서 매우 중요한 의의를 가지며, 다수견해, 소수견해 및 보충 견해의 참여한 대립이 있었던바, 각 견해의 타당성을 면밀히 검토하고 대안을 제시하는 논문이 필요함
독 창 성	본 논문은 다른 학술지에 기고된 바 없으며 대상 판례의 견해들을 검토하고 입법론을 제시하였음
파급효과	해당 판례의 다수견해의 문제점을 검토하고, 절차지연 방지를 위한 새로운 입법론을 제시한바, 신속한 특허소송 진행과 절차지연 방지에 기여할 수 있을 것이라 판단됨



장려상

대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결의 다수견해 및 보충의견에 대한 검토 및 입법 제안

대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결

목 차 / Contents

1. 서론 170	4. 해당 판례의 보충의견에 대한 검토 ... 177
2. 이 사건 판결의 요약 171	가. 보충의견 첫 번째 논거에 대한 검토
가. 사건의 개요	나. 보충의견 두 번째 논거에 대한 검토
(1) 원심까지의 경과	다. 보충의견 세 번째 논거에 대한 검토
(2) 상고 이후의 소송 경과	라. 보충의견 네 번째 논거에 대한 검토
나. 상고심의 쟁점 및 종전 판례	5. 비교법적 검토 179
(1) 쟁점	가. 일본의 경우
(2) 종전 판례	나. 미국의 경우
다. 이 사건 대법원의 판단	6. 입법론적 제안 181
(1) 다수의견(대법관 11인)	가. 입법의 필요성
(2) 별개의견(대법관 2인)	나. 특허법 제164조의 강행규정화
(3) 다수의견에 대한 보충의견	다. 특허법 제136조 제14항 규정 신설
라. 해당 판결의 의의	7. 결 론 184
3. 해당 판례의 다수의견에 대한 검토 ... 175	
가. 다수견해 첫 번째 논거에 대한 검토	
나. 다수견해 두 번째 논거에 대한 검토	
다. 다수견해 세 번째 논거에 대한 검토	
라. 다수견해 네 번째 논거에 대한 검토	

1 서론

현행 특허법은 특허무효심판(제133조)에 대응하여 특허 무효를 방지함으로써 특허 권자를 보호하기 위해 제136조에 정정심판 제도를 두고 있다. 그러나 특허무효심판의 경우에는 제133조 제3항에서 심결 확정시 소급효가 인정됨을 규정하고 있고, 정정심판의 경우에는 제136조 제10항에 정정 인용심결의 확정시 소급효를 규정함으로써, 양 심판의 심결 확정일자 선후관계에 따라 나중에 확정되는 심판의 심리 대상이 문제가 되어 왔고, 특허 무효심판의 심결에 대한 심결취소소송이 계속 중 정정의 인용 심결이 확정된 경우 무효심판의 심결취소소송의 심리 대상이 문제가 되었다.

다행히 무효심판의 심결취소소송이 특허법원에 계속 중인 경우에 정정이 확정된 경우에는 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한설을 취하는 대법원 판례에 따른 경우 정정 후 명세서 및 도면에 대해 심리하면 문제가 되지 아니하나, 무효심판의 심결취소소송이 특허법원에 계속 중인 경우에는 법률심인 상고심의 특성상 새로운 사실 및 증거에 대한 주장 및 심리가 불가능하므로, 종전 판례는 상고심 계속 중 정정 확정的事实을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 인정하여 본안 심리에 나아가지도 아니한 채 무효심판에 대한 심결취소소송을 파기환송 하였으며,²⁴⁷⁾ 그로 인한 소송 절차의 지연 문제가 심각하게 대두되었다.

이에 대법원은 2020.1.22. 선고 2016후2522 판결로써 상고심 계속 중 정정 확정的事实을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 인정하지 아니함으로써 종전의 판결들²⁴⁸⁾을 모두 변경하였는바, 본 논문에서는 해당 판결의 다수 견해 및 보충의견의 논거를 검토하고 문제 해결을 위한 입법론을 제시한다.

247) 대법원 2001.0.12. 선고 99후 598; 2008.07.24. 선고 2007후853 등.

248) 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 심결취소소송에 관한 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결뿐만 아니라, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경됨.



2 이 사건 판결의 요약²⁴⁹⁾

가 사건의 개요

(1) 원심까지의 경과

원고는 2015. 12. 24. 피고를 상대로 특허심판원에 “롤방충망의 록킹구조”라는 이름의 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고, 특허 심판원은 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 보아 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였으며, 원고는 해당 심결에 불복하여 해당 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여 특허법원으로부터 심결을 취소한다는 원고 승소 판결을 받았다. 이에 피고가 불복하여 상고하였다.

(2) 상고 이후의 소송 경과

피고(특허권자)는 상고 직후 이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 록킹부의 형성위치를 “슬라이딩 도어의 가운데”로 한정하는 내용으로, 특허심판원에 정정심판청구를 하여, 특허심판원으로부터 피고의 정정심판 청구를 인용하는 심결(정정심결)을 받아 상고심 계속 중 해당 심결이 확정 확정되었다. 이에 피고는 위와 같이 정정심결이 확정되었음을 근거로 ‘판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경되었다’고 하면서 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유를 근거로 원심 판결의 파기를 주장하였다.

나 상고심의 쟁점 및 종전 판례

(1) 쟁점

본 사안은 원칙적으로 특허발명의 진보성 유무여부를 청구이유로 한 특허무효심판의 기각 심결에 대한 심결 취소소송이었으나, 특허발명의 진보성 무효사유에 대한 실체적 요건의 판단보다는 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론중

249) 대법원 2016후2522 등록 무효(특) 보도자료, 대법원 공보연구관실.

결 이후에 특허권에 대한 정정심결이 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하는지 여부가 주요 쟁점이었다.

(2) 종전 판례

본 사안과 유사사례인 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결에서는 “이 사건 특허발명에 관하여, 원고의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인 2000. 12. 29. 그 정정(특허청구범위의 감축)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2001. 1. 6. 경 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는 것이며, 정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반의 결과로 되었다”고 판시하여 이른바 정정심판 확정을 재심사유로 인정하였다.

다만, 법원은 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결을 통해 정정된 사항이 원심판결에서 특허무효 사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치지 않은 경우에는(해당 사안은 정정 전후에 동일하게 청구항 기재불비로 인한 무효사유가 존재하는 사안이었다), 그 원심판결은 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당되지 않는다고 판시하여 구체적 타당성을 도모하였다.²⁵⁰⁾

다 이 사건 대법원의 판단

(1) 다수의견(대법관 11인)

대법원 다수의견은 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하여, 이와 달리 판시한 기존 대법원 판례들을 모두 변경하였는데 그 주요 논거들은 다음과 같다.

250) 유사 사례로 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결 참조.



첫째, 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 ‘심리·판단해야 할 대상’일 뿐, ‘판결의 기초가 된 행정처분’으로 볼 수는 없으므로, 정정심결이 확정되더라도 ‘판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다’고 볼 수 없고,

둘째, 특허법은 제137조에 정정무효심판 제도를 두어, 정정이 객체적 요건 위배임에도 착오로 인용심결이 확정된 경우 해당 제도를 통해 잘못된 정정을 소급적으로 무효시킬 수 있도록 하고 있으므로 정정 심결이 확정되었다고 하여 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며,

셋째, 특허법 제136조 제10항은 정정인용심결 확정 시 소급효를 규정하나, 해당 규정은 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어려우며,

마지막으로, 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은, 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다는 취지의 논거들이 제시되었다.

(2) 별개의견(대법관 2인)

상기 다수의견에 대해 대법관 2인은 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 보아야 한다는 견해를 제시하였는데 해당 견해를 뒷받침하기 위해 판결문에 개시된 주요 논거들은 다음과 같다.

첫째, 법원은 심결취소소송에서 특허결정은 심결의 기초가 되는 처분이므로, 법원은 정정 후 명세서에 대해 판단하여야 하며, 정정 전 명세서는 더 이상 소의 이익이 인정될 여지가 없는바 해당 소는 각하되고, 심판 청구인은 또다시 정정 후 명세서에 대해 무효 심판을 청구해야 할 것인바, 상고심 계속 중 정정 심결의 확정을 재심사유에서 제외하는 것이 소송 경제와 분쟁의 일회적 해결에 도움이 되지 아니하고,

둘째, 정정심결 확정시 모든 공법적, 사법적 법률관계가 소급적으로 변경되지 아니함을 주장하는 것은 특허법 제136조 제10항에 규정된 정정 심판의 확정에 따른 소급효에 명백히 반하며,

셋째, 정정심판 제도는 특허무효심판에 대한 특허권자의 주요한 방어방법이며, 특허권자는 무효심판의 심결 취소소송이 특허법원에 계속 중일 때에는 자유롭게 정정심판을 청구할 수 있다는 특허법 제136조 제2항의 규정의 취지를 고려할 때, 정정심결 확정시 재심사유를 인정하는 것이 형평의 원칙에 부합된다는 취지의 논거들이 개진되었다.

(3) 다수의견에 대한 보충의견

해당 판결에서는 다수의견에 대한 보충의견으로 크게 아래 네 가지의 논거들이 제시되었다.

첫째, 상고심 계속 중의 정정심결을 재심사유로 인정한 중전 판례의 태도는 선고된 사실심 법원의 판단을 무의미하게 만들며, 법적 안정성을 해하고 절차 지연을 야기하는 등의 불합리한 결과를 초래하므로 부당하고,

둘째, 소수의견은 소송 경제 문제를 지적하나, 정정 전 명세서에 대해 판단한 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서를 대상으로 판결할 것인바, 분쟁의 일회적 해결에 도움이 되며,

셋째, 특허권자는 특허무효심판 절차에서는 정정청구의 기회가 있었고 심결취소소송의 사실심에서도 정정심판 청구의 기회가 있었으므로, 변론 종결 이후에 추가로 정정기회를 부여하지 않아도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수 없으며,

넷째, 사실심 변론 종결시 특허법원은 기 청구된 정정심판의 정정 사유를 검토하여 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결하여야 하는 의무가 있다는 취지의 네 가지 논거들이 주장되었다.

라 해당 판결의 의의

해당 판결은 전원합의체 판결로서, 상고심 계속 중 정정심결 확정을 재심사유에서 제외함으로써 대법원에서의 정정 확정시 재심사유로 인한 특허법원에서의 환송



절차에 기인한 절차 지연을 방지하여 특허분쟁의 신속해결을 도모할 수 있을 것으로 기대되고 있으나, 판결문 상에 다수견해, 소수견해 및 보충 견해의 참여한 대립이 있었더라, 각 견해의 타당성들에 대한 심층적인 검토가 요구된다 할 것이다.

3 해당 판례의 다수의견에 대한 검토

가 다수견해 첫 번째 논거에 대한 검토

다수견해는 특허결정은 심결취소소송에서 ‘심리·판단해야 할 대상’일 뿐, ‘판결의 기초가 된 행정처분’으로 볼 수는 없으므로, 정정심결이 확정되더라도 ‘판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다’고 볼 수 없다고 하였으나, 해당 논거는 정정으로 인해 심결취소소송에서의 소송물인 심결이 위법하게 될 경우에는 지지받기 어렵다.

예를 들어, 등록 특허의 무효심판에 대한 특허심판원의 인용심결 후 청구된 정정심판의 인용심결 확정으로 인해 특허권자가 무효사유를 극복한 경우에는 정정 후 명세서로 특허결정 및 심결된 것으로 본다는 특허법 제136조 제10항의 규정상 정정심결의 확정으로 인해 판결의 기초가 된 행정 처분인 ‘심결’의 내용이 변경되었다고 볼 수 있으며, 나아가 기존의 인용심결은 정정심결의 확정으로 인해 위법하게 변경된바 해당 심결은 재심을 통해 바로잡음이 바람직할 것으로 판단된다.

나 다수견해 두 번째 논거에 대한 검토

다수견해는 정정무효심판 제도의 존재로 인하여 비록 정정 심결이 확정되었더라도 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 ‘확정적으로’ 변경되었다고는 단정할 수 없다고 실시하였다. 그러나 특허가 무효된 경우 특허청의 행정 처분을 신뢰한 자를 보호하기 위한 규정으로 특허법이 제104조에 중용권이라는 법정 실시권을 두고 있는 것과는 달리, 정정심판의 인용심결이 확정된 경우 해당 심결을 신뢰한 자에 대해서는 아무런 법적인 보호 규정을 두고 있지 않음바, 정정심판의 확정적 변경을 인정하지 않을 경우 법적 안정성이 문제된다.

또한, 정정심판의 심결 확정 이후에 정정무효심판이 존재하므로 정정의 확정심결이 확정적이지 않다고 주장하는 것은 모든 심결의 확정 이후에 재심절차가 존재하므로 심결이 확정적이지 않다고 주장하는 것과 동일한 취지의 모순적인 결과를 초래한다는 비판을 면하기 어려울 것으로 보인다.

다 다수견해 세 번째 논거에 대한 검토

다수견해는 정정인용심결시의 효과를 규정한 특허법 제136조 제10항의 규정이 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어려우며 오히려 해당 규정은 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이라는 취지를 개진하였다.

이에 대해 대법원 판례²⁵¹⁾는 일찍이 정정심결이 확정된 경우 특허법 제136조 제10항에 의해 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원되고 이후 이에 입각하여 특허권 설정등록까지의 절차가 이루어진 것으로 간주하는 것은 무효부분을 포함하는 특허를 본래 유효로 되어야 할 범위 내에서 존속시키기 위한 것이므로, 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 최초의 출원서 또는 출원공개된 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 그 후 정정되었다 하더라도, 그 정정내용이 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성·진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없다고 판시한 바 있다. 해당 판례는 발명의 공개 여부와 공개 내용은 정정심판의 심결이 있던 시점보다 시간상으로 과거 시점의 사실이고, 해당 사실은 사후적으로 청구된 정정심판의 인용여부에 따라 달라지지 않는 것이 물리적으로 명백한바 충분히 공감되며 타당한 판시였다. 그러나 해당 법리를 본 사안에 그대로 적용하는 것은 부당한 면이 없지 않다. 과거의 사실인 발명의 공개 시점 및 내용은 정정으로 인해 영향을 받지 아니할 것이나, 정정심판의 인용심결이 재심사유인지 여부가 문제된 본 전원합의체 판례 사안에서 재심사유의 발생은 과거 시점의 문제가 아닌 정정심판의 인용심결이 확정된 시점 이후의 문제이기 때문이다. 오히려 정정심판의 인용심결 확정시에 특허청장은 새로운 특허증을 발급하는바(특허법 제86조 제3항 및 심판 편람)²⁵²⁾, 해당 특허증

251) 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결.



이 특허권자에게 도달되는 시점을 재심에 대한 제척기간의 기산점으로 간주함이 바람직할 것이다.

라 다수견해 네 번째 논거에 대한 검토

다수견해는 마지막 논거로 논점이 된 재심사유의 인정시 절차지연이 야기되므로 해당 재심사유를 인정할 수 없다고 주장하나, 해당 문제는 현행법상에서는 피할 수 없는 절차의 지연 문제인바 입법론적인 해결이 필요하다고 생각된다.

유사 사례로서, 현행 특허법의 심사 단계에서도 절차지연을 막기 위해 최후거절이유통지(특허법 제 47조 제1항 제2호), 보정 각하(특허법 제51조) 등의 규정을 두고 있지만, 심사관의 거절이유 통지 전에 출원인이 수수료 납부 없이 명세서의 자진 보정서를 제출한 뒤, 방식심사에 기한 보정 명령(특허법 제46조) 이후에도 고의로 수수료를 납부하지 않아 해당 보정서를 무효 처분(특허법 제16조) 받음으로써 고의로 절차를 지연시키는 폐단이 존재하여 입법적인 조치가 필요한 실정이다.

이렇듯 절차지연을 야기시키는 출원인 또는 원고의 행위는 특허법의 법리를 충분히 이해한 후 행하는 편법적 행위로서, 그러한 행위를 막기 위한 개정법이 요구된다 할 것이다.

4 해당 판례의 보충의견에 대한 검토

가 보충의견 첫 번째 논거에 대한 검토

보충의견은 현행법상에서 ‘캐치볼 현상’에 기인한 절차 지연 문제 방지를 위해 본 판결의 결론이 어쩔 수 없음을 재차 주장하나, 이러한 편법적 행위를 막기 위한 개정법이 요구됨은 위에서 살펴본 바와 같다.

252) 특허심판원, 심판편람 제12판 (2017) 534면.

나 보충의견 두 번째 논거에 대한 검토

필자는 본 판결의 별도의견에 일부 동의하며 정정 심판의 인용심결 확정시 그 정정 내용이 원심판결에서 특허무효사유의 유무 판단에 전제가 된 사실인정에 영향을 준 경우에는 재심 사유를 인정하여 원심판결을 환송시키는 것이 정정 전 명세서에 대한 소를 각하시켜 심판청구인으로 하여금 새로운 무효심판을 강제하는 것보다 분쟁의 일회적 해결 측면에서 바람직할 수 있다고 본다. 이에 대해 다수 견해의 보충의견은 정정 전 명세서에 대해 판단한 원심을 파기환송하게 되면, 환송 후 원심은 정정 후 명세서를 대상으로 판결할 것인바, 분쟁의 일회적 해결에 오히려 도움이 됨을 주장하나, 이는 본안심리에 나아가 원심의 판단에 위법이 있는 경우만을 가정한 것으로, 원심의 판단에 위법이 없는 경우에는 특허권자의 방어권 보장을 위한 아무런 대책이 없는 점이 아쉽다.

다 보충의견 세 번째 논거에 대한 검토

보충의견은 단지 사실심 단계에서 정정심판을 청구하고 해당 심판의 심결을 확정하지 아니한 특허권자의 책임을 묻고 있으나, 해당 논거는 특허무효심판의 심결취소소송 계속 중에는 자유롭게 정정심판을 청구할 수 있도록 규정하는 특허법 제136조 제2항의 명문에 반한다.

발생한 특허권에 무효사유가 존재하는 것은 비단 특허권자만의 잘못은 아닐 것이다. 발명을 완성한 자는 본인의 발명의 권리범위가 어디까지인지는 특허출원 단계에서는 알 수 없으며, 적정한 권리 범위를 획정하는 책임은 권리 형성과정에서는 특허청 심사관, 권리 형성 후에는 심판관과 법관에게 있다고 보아야 한다.²⁵³⁾ 따라서, 현행 특허법은 무효 사유를 안고 있는 권리에 대해 특허권자의 방어권을 부여하기 위해 특허권에 대한 정정의 기회를 두고 있고, 특허법 제136조 제2항에는 정정심판의 시기적 요건을 규정하고 있는 것이라고 판단된다. 비록 절차 지연의 문제가 발생한다고 하여 법에 명문화된 특허권자의 권리를 판례로서 제한함은 구체적

253) 김승조, “취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구” 지식재산연구 제7권 제2호(2012.6) 25면.



타당성을 도외시한 채 법적 안정성을 지나치게 중시한 것은 아닌가 하는 우려가 든다.

라 보충의견 네 번째 논거에 대한 검토

마지막으로, 보충의견은 특허법원으로 하여금 정정심판의 정정 사유를 검토하여 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결하여야 함을 강제하나, 이는 사실심 법원인 특허법원에 지나친 부담을 주고 정정심판의 결과를 기다린 뒤 무효심판에 대한 심리를 종결하여야 하는바 무효심판과 정정심판이 동시 계속 중인 경우 심리 순서를 고려하지 않는다는 종전 대법원 판례²⁵⁴⁾에 정면으로 반하며, 추가적인 절차 지연을 야기시킴과 동시에 그러한 조치가 가능한지에 대해 입법된 바도 없어 문제된다.

결론적으로, 당해 판결의 문제는 입법으로 해결함이 바람직하다고 판단되는데, 이하에서는 본 사안과 유사사안에 대한 외국의 입법례를 검토해 본다.

5 비교법적 검토

가 일본의 경우

2003년 개정된 일본 특허법 제126조 제2항은 특허 무효심판의 심결 확정시까지 정정심판을 청구할 수 없도록 하고, 예외로 심결 취소소송의 제기일로부터 90일의 기간 내에는 정정심판 청구를 가능하도록 하고 있었으나, 2011년 재개정으로 예외 규정을 삭제하여 소위 ‘캐치볼 현상’을 입법적으로 해결하였다. 그러나 해당 입법은 무효심판 중에 특허권자의 특허 정정기회를 박탈함으로써 특허권자의 방어권을 지나치게 해한다는 지적에 직면하였고, 해당 지적을 받아들여 2011년 일본 개정법은 특허권자의 정정의 기회를 부여하기 위해 무효심판 절차에서 특허의 무효 여부에 대해 당사자에게 미리 공개하는 심결예도제도를 마련하여 해당 절차 후 특허권자에

254) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결.

게 정정기회를 부여함으로써, 법적 형평성을 도모하였다.²⁵⁵⁾

그러나, 일본의 입법은 심결취소소송의 심리범위에 대해 제한설을 취하는 일본의 사정에 기인한 것으로 심결취소소송의 심리범위를 제한하지 않는 우리나라의 법제에 단순 적용하기는 어렵다고 판단된다. 오히려 우리나라에서는 무효심판 청구인이 심판단계에서 제출하였던 무효 증거보다 증거력이 뛰어난 증거를 사실심 계속 중 제시할 경우에는 특허권자의 방어권 보호를 위해 특허권자의 정정심판을 필연적으로 인정하여야 할 것이며, 이는 이미 입법되어 있다(특허법 제136조 제2항).

나 미국의 경우

미국에서 등록된 특허를 정정할 수 있는 방법으로는 포기서(Disclaimer), 정정증명서(Certificate of Correction), 재발행(Reissue) 및 재심사(Reexamination)가 존재하며, 이 중 재발행 출원은 청구범위가 너무 넓거나 좁은 경우, 명세서에 기재 불비가 있는 경우 등 특허에 무효사유가 있는 경우 이를 해소하기 위한 제도로서 우리나라의 정정심판과 유사하다.²⁵⁶⁾ 미국의 재발행 출원의 시기적 요건을 보면, 재발행 출원은 특허권이 존속하고 있는 중에 가능성이 원칙이나, 해당 특허권에 대한 소송이 진행 중인 경우는 특별한 사정이 없는 한 소송이 종료되기 전까지는 재발행 절차가 진행되지 않는다.²⁵⁷⁾ 따라서, 미국의 경우에도 일본의 경우와 유사하게 소송계속 중에는 우리나라의 정정심판에 해당하는 재발행 출원을 금지함으로써 소위 캐치볼 현상을 막고 있는 것으로 판단되나, 이는 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한설을 취하고 있는 우리나라의 법제상 적합하지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다.

255) 김철호, “특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판 심결취소소송 및 정정심판 제도 개선방안 연구”, 충남대학교 법무대학원 석사학위논문 2018, 56면.

256) 김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 박사학위 논문, 2013, 100-101면.

257) 김철호, 앞의 논문, 58면 재인용 MPEP 1442.02.



6 입법론적 제안

가 입법의 필요성

우리나라의 특허심판에 대한 심결취소소송의 심리범위는 무제한설에 의하는바, 특허권자의 방어권 보호를 위해 소송계속 중 정정심판을 인정하여야 함은 앞서 살펴본 바와 같다. 그러나 정정심판이 사실심 중에 제기되더라도, 심판단계에서의 지연 또는 정정심판 청구인의 불복여부에 따라 심결의 확정시 대응되는 무효심판에 대한 심결취소소송의 특허법원에서의 계속 종료 시점까지 이루어진다는 보장이 없다. 이 경우 판례 다수의견에서처럼 무효심판 심결취소소송을 담당한 특허법원에 정정심판의 확정 여부를 기다린 후에 무효심판의 본안 심리를 확정하라는 의무를 부여하는 입법이 가능하나, 이는 사실심 법원에 지나친 의무를 부여하는 것이며, 추가적인 절차 지연을 야기하므로 바람직하지 아닐 것이다.

따라서, 이하에서는 본 사안의 해결을 위한 특허법의 개정법에 대한 제안을 검토해 본다.

나 특허법 제164조의 강행규정화

가장 먼저 특허법 제164조의 강행규정화를 통한 해결이 가능할 것이다. 현행 특허법 제164조 제2항은 ‘법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다’라고 규정하여 소송과 심판의 모순된 판결 또는 심결의 발생을 방지하고 있다. 그러나 해당 조문은 임의규정의 형태로 규정되어 있어, 실제 사안에 적용된 사례가 많지 아니하다. 만약 해당 조문을 강행 규정화 할 경우 정정심판의 심결 확정시까지 무효심판의 심결취소소송 절차가 중지되어 심결의 모순 저축이 방지되며 분쟁의 일회적 해결 또한 가능해질 것으로 기대된다.

〈특허법 개정안 1〉

현행	개정안 1
<p>제164조(소송과의 관계) ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.</p> <p>② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.</p> <p>③ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다.</p> <p>④ 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다.</p>	<p>제164조(소송과의 관계) ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 <u>중지하여야 한다</u>.</p> <p>② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 <u>중지하여야 한다</u>. (개정 2016. 2. 29.)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ (현행과 같음)</p>

다 특허법 제136조 제14항 규정 신설

현행 특허법 제136조 제2항은 정정심판의 시기적 요건을 규정하며, 특히 제136조 제2항 제2호는 ‘특허 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간’에는 정정심판을 청구할 수 없도록 규정하여, 해당 조항의 반대 해석상 무효심판



의 심결에 대한 심결취소소송이 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 경우에는 정정심판의 청구가 가능함을 규정하고 있다. 그러나 해당 조항에는 정정심판의 청구가능 횟수가 규정되어 있지 않아, 동일 소송상에서의 복수회 정정심판에 따른 절차지연 문제(소위 ‘캐치볼 현상’)이 발생하여, 본 판결의 결론에 이른 것으로 판단된다.

이에 대한 입법조치로서 제136조 제14항을 신설하여 ‘제2항에도 불구하고 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 1회 이상의 정정심판을 청구할 수 없다’라는 규정을 신설하여 동일 소송 절차 중 특허권자의 정정심판 청구 횟수를 제한한다면, 현재의 부분별한 정정심판 청구 및 오로지 절차지연만을 목적으로 한 정정심판 청구의 반복을 막을 수 있을 것이라 사료된다.

나아가, 해당 규정의 단서에 ‘다만, 정정의 내용이 특허 무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결 또는 해당 심결의 심결취소소송의 판결에서 무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치지 않은 경우에는 그러하지 아니하다’라는 단서규정을 추가하여 정정을 통한 절차지연 문제가 발생하지 아니하는 경우에는 정정심판 청구를 가능케 하여 특허권자의 권익 보호를 충실히 도모할 수 있을 것이다.

〈특허법 개정안 2〉

현 행	개정안 2
<p>제136조(정정심판)</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.</p> <p>1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)을 말한다)</p>	<p>제136조(정정심판)</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.</p> <p>1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)을 말한다)</p>

<p>된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다. 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간</p>	<p>된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다. 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간 <u>⑭(신설) 제2항에도 불구하고 특허 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 1회 이상의 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 정정의 내용이 특허 무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결 또는 해당 심결의 심결취소소송의 판결에서 무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>
---	---

7 결론

소송상 절차의 지연 문제는 민사 소송 그중에서도 특히 발명의 신속한 공개를 통해 제3자의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 특허법상의 특허소송에서는 묵과할 수 없는 심각한 문제이다. 이에 대상 판결은 특허무효심판에 대한 심결 취소 소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 경우라도 원심 판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하여 소송 절차의 지연을 원천적으로 봉쇄하였다는 점에서 그 의의가 크다고 할 것이다.

이에 본 논문에서는 해당 판례의 다수견해 및 보충 견해에 대한 심층적인 검토 후 입법론적인 대안을 제시하였다. 새로운 입법을 통해 특허 소송 중 정정 심판을 통한 특허권자의 방어권 보호라는 구체적 타당성의 가치와 절차 지연의 방지라는 법적 안정성의 가치의 조화로운 균형을 기대해 본다.



참 고 문 헌

1. 보도자료

대법원 2016후2522 등록 무효(특) 보도자료, 대법원 공보연구관실.

2. 논문

김철호, “특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판 심결취소소송 및 정정심판 제도 개선방안 연구”, 충남대학교 법무대학원 석사학위논문 (2018).

김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 박사학위 논문 (2013).

김승조, “취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구” 지식재산연구 제7권 제2호 (2012.6).

3. 기타자료

특허심판원, 심판편람 제12판 (2017).

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD



장려상

김 세 윤

특허 심결취소소송 변론종결 후정정심결 확정
효과에 대한 연구

[대법원 2020.01.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결]

판례논문 요약서

판례번호	대법원 2020.01.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결
제 목	특허 심결취소소송 변론종결 후 정정심결 확정 효과에 대한 연구
요 약	<p>무효사유를 포함한 상태로 발생된 부실 특허권은 제3자의 권익을 해할 수 있다. 이에 특허 무효제도가 마련되었다. 반면, 정부기관의 심사 결과를 믿고 특허권에 기한 법률관계를 전개하고 있는 특허권자에게는 이러한 무효의 대항이 가혹할 수 있다. 이에 특허 정정제도가 제공되고 있다. 그런데 이 두 절차는 하나의 절차로 통합되도록 법이 강제한 경우가 아니면 원칙적으로 독립되어 진행될 수 있는 절차이다. 반면, 하나의 절차의 확정된 결과는 다른 절차에 커다란 영향을 끼친다.</p> <p>그 결과, 예기치 못한 절차적 지연 또는 모순된 결론 등의 문제가 야기되어 왔다. 특히, 특허심판의 심결취소소송 변론종결 후 대법원에서 분쟁이 계속되는 중에 정정심결이 확정되게 되면, 정정심결의 소급효로 인하여 정정 전 명세서 등으로 심리를 진행한 사실심 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있는 것으로 처리되어, 기 진행된 소송절차가 무의미해지고 심각한 소송지연 등의 문제가 야기되었다. 그러던 중 대법원 2020.01.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결(이하, '이 사건 판결')에 의해 그 재심사유가 부정되게 되었다.</p> <p>본 판례 연구는 이 사건 판결이 동일 사안에서 재심사유를 인정해오던 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 등을 변경하고 그 재심사유를 부정한 법리와 논거들에 대해 검토하고, 이 사건 판결이 정정제도와 관련하여 아직 명확히 실시하지 못한 부분에 대한 제도개선안을 제시하였다.</p>
필 요 성	이 사건 판결을 통해 확정된 정정심결의 효력에 대한 합리적인 제한을 가함으로써 정정제도의 효용을 취하면서도 소송 심리의 집중 및 소송 경제를 달성될 것이다. 다만, 이 사건 판결이 추구하는 소송 경제 이념 달성과 함께, 정정제도라는 특허권자의 주요 방어권에 제한을 가하는 것이기에 이의 합리적 조율 방안이 요구된다.
독 창 성	이 사건 판결을 내용 별로 세분화하여 각 내용에 대한 법률 적용 조건을 다양한 관점에서 검토를 진행하였다. 구체적으로, 이 사건 판결에서 명확하게 판시하고 있지 않은 (i) 정정 전후 명세서 등의 동일성 여부, (ii) 정정심결의 확정성 여부, (iii) 정정심결 소급효의 범위 및 (iv) 특허권자의 방어권 보장과 관련된 문제들을 검토하였다.
파급효과	연구 결과에 근거하여 법 개정안 등이 논의될 수 있길 기대한다. 또한 실무적으로는 이 사건 판결로 인해 심결취소소송에서의 정정심판 청구에 대한 절차적 그리고 실체적 검토가 강화될 것으로 예상되므로 변리사로서 대리 업무를 수행함에 있어 무효분쟁의 당사자가 심판이나 소송에 보다 집중할 수 있도록 주의해야 할 것이다.



장려상

특허 심결취소소송 변론종결 후 정정심결 확정의 효과에 대한 연구

대법원 2020.01.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결

목 차 / Contents

1. 서론	190	6. 특허무효분쟁의 합리적 해결을 위한 정정제도 개선방안	209
2. 이 사건 판결의 경위	191	가. 정정제도 개선의 필요성	
가. 사건의 배경		나. 특허법 개정을 통한 제도 개선	
나. 이 사건 판결의 요지		다. 소송실무 정비를 통한 제도 개선	
3. 특허 정정제도	193	7. 결 어	212
가. 특허 정정제도의 의의			
나. 특허 정정제도의 내용			
4. 특허무효심판에 대한 심결취소소송 ...	198		
가. 심결취소소송의 소송물			
나. 심결취소소송의 심리범위			
5. 정정심결이 심결취소소송에 미치는 영향	200		
가. 논점의 정리			
나. 정정 전후 명세서 등의 동일성 여부			
다. 정정심결의 확정성 여부			
라. 정정심결 소급효의 범위			
마. 특허권자 방어권의 보장 여부			

1 서론

특허권은 무형의 기술적 사상인 발명을 공개한 대가로 부여되는 배타적 권리이다. ‘무형’에 대한 권리는 제3자와의 관계에서 경계를 명확히 하기가 곤란한 측면이 있다. 물론, 무형의 발명은 명세서 또는 도면으로 ‘유형(有形)화’ 또는 ‘가시화’되어, 특허 출원, 공개 및 심사라는 과정을 거쳐야만 ‘권리’가 부여되지만, 여전히 이에 근거하여 법률관계를 행함에는 그 내재된 한계가 존재하게 된다. 또한 심사 과정에서 모든 거절이유를 발견하는 것은 본질적으로 불가능하므로, 특허권이 하자, 즉 무효사유를 포함하고 있을 가능성이 존재하는 것은 배제할 수 없다. 2018년도 우리나라의 특허무효율이 45.6%에 달하는 사실²⁵⁸⁾만 보더라도 특허권에 대한 무효 이슈는 필연적이라 할 수 있다.

무효사유를 포함한 상태로 발생한 특허에 근거한 권리행사는 제3자의 권익을 해할 뿐 아니라, 발명이 사회 구성원의 공공재로서 자유롭게 활용되는 기회를 포기하고 특허권자에게 배타적 권리를 부여하면서까지 특허제도가 달성하고자 하는 제도의 취지²⁵⁹⁾를 형해화시킨다. 이에 특허 무효제도가 마련되어 운영되고 있다. 부실 특허에 대한 이해관계가 있는 자 또는 심사관은 등록된 특허가 특허법 제133조 제1항의 각 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우 무효심판을 청구할 수 있다. 그런데, 특허 무효제도가 제3자 또는 공공의 관점에서 일방적으로 운영된다면, 정부 기관의 심사 결과를 믿고 획득한 특허권에 기한 법률관계를 전개하고 있는 특허권자에게는 가혹하거나 부당할 수 있다. 이에 특허 정정제도가 마련되어 있다. 즉, 특허권자에게 무효심판 절차 또는 별도의 정정심판을 통해 무효사유를 극복할 수 있는 기회가 부여된다.

특허의 무효 절차와 정정 절차는 법이 하나의 절차로 통합되도록 강제한 경우²⁶⁰⁾가 아니면 원칙적으로 독립되어 진행될 수 있는 절차이다. 반면, 그 소급효로 인하여 하나의 절차의 확정된 결과는 다른 절차에 절대적인 영향을 끼친다. 그 결과, 예기치 못한 절차적 지연 또는 모순된 결론 등의 문제가 야기되어 왔다. 특히, 특허심판의 심결

258) 특허청 보도자료, “특허 신뢰성 제고를 위해 한·중·일·유럽 특허심판원장 한 자리에”, 2019. 6. 3.

259) 특허법 제1조 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”

260) 특허법 제136조 제2항



취소소송 변론종결 후 대법원에서 분쟁이 계속되는 중에 정정심결이 확정되게 되면, 정정심결의 소급효로 인하여 정정 전 명세서 등으로 심리를 진행한 사실심 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유²⁶¹⁾가 존재하는 것으로 처리되어, 이미 진행된 소송절차가 무의미해지고 심각한 소송지연이 발생하는 등의 문제가 야기되었다.

소송경제와 정정심판 제도 취지의 양립된 가치의 충돌이 지속되는 중에, 대법원 2020.01.22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결(이하, ‘이 사건 판결’)은 동일 사안에서 재심사유를 인정해오던 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 등을 변경하여, 정정심결을 판결의 기초가 된 다른 행정 처분이 바뀐 경우에 해당하여 재심사유가 됨을 부정하게 되었다. 본 판례 연구는 이 사건 판결이 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하지 않는 법리와 논거들로 판시한 사항에 대해 검토하고, 이 사건 판결이 정정제도와 관련하여 아직 명확히 실시하지 않은 부분에 대한 제도 개선안을 제시하고자 한다. 논의의 집중을 위해 이 사건 판결의 진보성 판단 사항에 대한 자세한 검토는 생략하고, 재심사유와 관련하여 판단한 사항을 집중적으로 고찰하고자 한다.

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 배경

(1) 기본적 사실관계

이 사건 특허발명은 특허 제1234527호 『물방충망의 록킹구조』로서, 2011년 4월 29일자로 출원되어 2013년 2월 13일자로 등록되었다. 이 사건의 원고(피상고인) 휴먼이지텍 주식회사는 2015년 12월 24일 이 사건 특허발명의 진보성 흠결을 이유로 무효를 주장하며, 이 사건의 피고(상고인) 주식회사 인익스를 상대로 특허무효심판(2015당5713)을 청구하였다. 특허심판원은 2016년 5월 20일자로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않음을 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 취지로 이 사건 심결을 하였다.

261) 민사소송법 제451조 제1항 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 중급판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. (중략) 8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때 (후략).

원고는 2016년 6월 22일 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소(2016허4542)를 제기하였고, 특허법원은 2016년 10월 21일 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 심결을 취소하는 판결을 하였다(이하, ‘이 사건 원심판결’). 피고는 2016년 11월 4일 이 사건 원심판결에 대해 상고를 제기하면서, 2016년 11월 28일 이 사건 특허발명에 대한 정정심판(2016정139)을 청구하였다. 특허심판원은 2017년 2월 8일에 피고의 청구를 인용하는 심결(정정심판에서 정정청구를 인정한 심결에 대해 이하, ‘정정심결’)을 하였다.

나 이 사건 판결의 요지

(1) 재심사유에 대한 판단

대법원은 이 사건 판결에서 상고이유 제1점, 즉 이 사건 원심판결의 재심사유 유무에 대해, 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하, ‘명세서 등’)에 대하여 정정을 한다는 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하였다.

그 판단의 주된 이유로 (i) 심결취소소송에서 판결의 기초가 된 행정처분은 ‘특허결정’이 아니라 특허심판원의 ‘심결’이므로,²⁶²⁾ 정정심결의 확정에 따라 정정 후의 명세서 등으로 특허결정된 것으로 보더라도,²⁶³⁾ 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것은 아니고, (ii) 정정심결이 확정되더라도 특허발명의 내용이 ‘확정적’으로 변경되었다 할 수 없고, 더욱이 정정심결의 효력이 공법적, 사법적 법률관계까지 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어려우며, (iii) 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 민사소송²⁶⁴⁾의 신속·경제 이상에 위반된다는 것이다.

결론적으로, 이 사건 판결은 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호

262) 이 사건 판결은 ‘심결’과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐이라고 하였다.

263) 특허법 제136조 제10항

264) 행정소송법 제8조 제2항은 행정소송에 관하여 민사소송법을 준용하고 있다.



에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 판결들을 이 사건 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하였다. 다만, 이 사건 판결에는 상기 상고 이유 제1점에 대한 대법원 다수의견 이외에, 별개의견과 보충의견도 포함되어 있고, 이에 대한 자세한 사항은 후술된다.

(2) 진보성에 대한 판단

대법원은 이 사건 판결에서, 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 됨을 재차 확인하면서, 원심 판단에 상고이유 제2점과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판시하였다. 이에 대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하라고 판결하였다.

3 특허 정정제도

가 특허 정정제도의 의의

(1) 정정제도의 목적

특허권은 법 취지 상²⁶⁵⁾ 기술 공개의 대가로 부여되는 권리로,²⁶⁶⁾ 무형의 기술적 사상인 발명에 대해 행정기관인 특허청의 심사를 거쳐 취득하게 된다. 무형의 객체에 대한 ‘공개’ 및 ‘심사’라는 과정이 필요하므로, 발명의 ‘가시화’는 특허권이라는 권리를 취득함에 있어 필수적인 과정이라 할 수 있다. 현행 제도 하에서, 소위 발명의 가시화는 명세서 등에 의한다. 즉, 명세서 등에 의해 발명은 발명자, 출원인, 특허권자, 특허청 및 제3자 사이의 법률관계상의 객체로 규정된다 할 것이다. 그러나, 무형적 기술사상의 발명을 권리화하는 것에 내재된 한계가 존재하고, 또한 특허권이 등록되는 과정에서 심사관이 명세서의 모든 기재 상의 하자나 선행기술을

265) 앞의 특허법 제1조.

266) 특허청 소개 내용: https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=10001&catmenu=m06_01_01

완벽하게 발견할 수 있는 것은 아니기에 등록된 특허권이 하자를 포함하고 있을 가능성을 배제할 수 없고, 이는 무효심판 또는 정정심판으로 이어지게 된다.²⁶⁷⁾

이때, 특허권자에게 명세서 등을 정정할 기회도 허용하지 않고 그 권리가 무효로 된다면 특허권자에게 가혹할 것이다. 이 사건 판결의 별개의견 뿐 아니라 다수의견도 인정한 바와 같이, 정정심판은 특허 무효 주장에 대해 특허권자에게 주어진 주요한 방어 방법이자 절차적 권리이다. 특허권이라는 권리에 대해 제3자에게 무효심판의 공격 수단을 부여했다면, 특허권자에게는 정정의 기회를 방어 수단을 구비하는 것이 이치에 맞다 할 것이다.

반면, 특허권자가 명세서 등을 임의로 변경하게 하면 제3자에게 불측의 손해를 야기하게 될 것이다. 따라서, 특허법은 타인의 예측 가능성, 법적 안정성, 권리자의 보호 사이의 적절한 조화를 이루기 위해 정정제도를 도입하면서 정정요건 또는 정정의 허용 범위에 대한 일정한 제한을 두고 있다.²⁶⁸⁾

나 특허 정정제도의 내용

특허법은 특허의 정정을 목적으로 하는 정정심판 절차(법 제136조), 정정심결의 무효를 다투는 정정무효심판 절차(법 제137조), 및 특허의 취소 또는 무효를 다투는 취소신청 절차(법 제132조의 3) 및 무효심판 절차(법 제133조의 2)에서 특허 정정의 기회를 허용하고 있다.

(1) 특허 정정의 청구시기

(가) 특허 정정심판의 청구시기

특허 정정심판 제도는 특허권자가 자발적으로 특허발명의 명세서 등을 정정할 수 있도록 함으로써, 무효심판이 청구되는 것을 예방하고 제3자의 이익에 관련되는 불명확하게 하기 위한 것으로,²⁶⁹⁾ 특허권 설정등록 후라면 특허권의 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구가 가능하나, 특허권이 특허취소결정에 의하여 취

267) 특허심판원, 심판편람, 2017.

268) 특허심판원, 상기 심판편람.

269) 특허심판원 소개 내용: https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1202&catmenu=t01_02_02#02



소되거나 무효심결에 의하여 무효로 된 경우에는 청구할 수 없다.²⁷⁰⁾

또한, 특허법 제136조 제2항 각호에 따라 특허 취소신청의 결정이 확정될 때까지, 또는 특허 무효심판 및 특허 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되는 때에는 정정심판을 청구할 수 없다. 무효심판, 정정심판 및 정정무효심판은 절차적으로 독립된 별개의 제도이지만 동일한 특허에 대해 같이 진행되는 경우 어느 심결이 먼저 확정되는가에 따라 권리자 및 이해관계인에게 중대한 영향을 미칠 수 있으므로,²⁷¹⁾ 2001년 개정 특허법은 특허 무효심판 또는 특허 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우 정정심판을 청구할 수 없도록 하고, 해당 무효심판 절차 내에서 정정청구가 이루어지도록 하였다.²⁷²⁾ 같은 취지로, 2016년 개정 특허법²⁷³⁾은 특허취소신청 제도를 신설하면서 특허취소신청 절차 내에서의 정정청구를 인정하고, 별도의 정정심판 청구를 불허하게 되었다.

2016년 개정 특허법의 개정 과정에서 정정심판 청구시기의 추가적 제한에 대한 논의가 있었다. 즉, 제136조 제2항을 신설하여 “특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다”는 단서 조항을 부가하는 안이 검토되었다.²⁷⁴⁾ 그 취지는 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에만 정정심판을 청구할 수 없도록 함에 따라, 해당 심판이 대법원에 계속 중인 경우 별도의 정정심판을 청구하여 인용되면 대법원은 그 심리대상이 변경되었다는 이유만으로 곧바로 파기 환송되어 특허법원에서 처음부터 다시 심리를 진행하여야 하는 문제를

270) 특허법 제136조 제7항

271) 예를 들어, 무효심결이 먼저 확정되면 정정심판은 그 정정을 구하는 대상이 없어지고, 정정심결이 먼저 확정되면 무효심판의 대상이 변경된다.

272) 김동준, “특허정정심판 청구시기에 대한 고찰”, 경영법률, 20집 4호, 2010.

273) 2016년 2월 29일 공포되고 2017년 3월 1일 시행된 법률 제14035호

274) 의안 개정안 “② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간
2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간”

해결하고자 하는 것이었다.²⁷⁵⁾ 즉, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허법원에 계속 중인 경우 변론 종결 후에는 정정심판의 청구를 불허함으로써, 무분별한 정정심판 청구로 동일한 절차가 반복되는 소위 ‘캐치볼 현상’이라 불리는 문제를 방지하고자 하였다. 실제 2015년 이전 3년간 대법원의 특허무효사건 원심 파기 환송 건은 총 36건으로 그 중 정정심판이 인용되어 파기 환송된 건은 총 12건(약 33%)에 달하는 것으로 파악되었다.²⁷⁶⁾

그런데, 최종적으로는 개정된 특허법에서 해당 단서의 내용이 법 제136조 제2항의 본문에 대한 단서가 아닌, 동조 동항 제1호의 단서로 신설되었다.²⁷⁷⁾ 해당 내용이 특허취소신청의 결정이 확정될 때까지 정정심판을 청구할 수 없다는 동조 동항 제1호에 대한 단서 조항으로 규정됨으로써, 취소신청되고 또한 무효심판 등이 청구된 특허에 대해서는 특허법원의 변론 종결 후에는 정정심판을 청구할 수 없게 되었다. 구체적으로, 특허취소신청과 관련된 정정은 특허심판원 단계에서는 해당 절차를 통해 가능하고, 해당 특허의 무효심판 등이 청구되어 그 심결에 대한 취소소송이 진행되는 경우에는 그 변론의 종결 전까지만 정정심판을 통해 진행할 수 있다는 것이다. 반면, 동조 동항 제2호에는 해당 단서 조항이 적용되지 않아, 특허취소신청이 제기되지 아니한 특허의 무효심판 등에 대해서는 개정 과정에서의 논의에도 불구하고 여전히 특허법원에서 그 심결에 대한 소송이 진행되면 변론이 종결되더라도 정정심판을 청구할 수 있다.

다시 말해, 개정 과정에서, 전술된 캐치볼 현상을 해결하고자 법 제136조 제2항의 본문에 대한 단서 조항으로 특허법원 변론 종결 전까지로 그 청구 기간을 제한한 특허법 일부개정법률안(의안번호 제191653호)이 국회 소위원회에 상정되었고, 다만 다른 일부개정법률안(의안번호 제191655호)과 단순히 통합한 대안으로 국회 상임위원회에 제안하기로 함에 따라 폐지되었을 뿐인데,²⁷⁸⁾ 그 후 추가적으로 공개

275) 정부, “특허법 일부개정법률안”, 의안번호 16535, 2015. 8. 10.

276) 산업통상자원위원회, “특허법 일부개정법률안 검토보고서”, 2015년 10월.

277) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.
2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간



된 자료 상 별다른 설명 없이 국회 상임위원회에 상정된 대안법안(대안번호 제 1918505호)은 해당 단서 조항이 동조 동항 제1호의 단서 조항으로 함에 따라, 개정 취지가 ‘취소신청된 특허에 대한 경우로 한정되게 되었다.’²⁷⁹⁾

(나) 특허 무효심판 절차 등에서의 정정의 청구시기

특허 무효심판 절차에서 심판의 피청구인은 무효심판 청구에 따른 답변서 제출기간 또는 직권심리에 대한 의견의 진술기간 등의 기한 내에 정정을 청구할 수 있는데, 2016년 개정 전 특허법에서는 정정의 취하시기를 규정하고 있지 않았다. 특허발명의 명세서 등의 정정은 심리대상의 변경을 수반하는 것이므로 심결의 확정 전까지 언제든지 정정청구를 취할 수 있도록 하는 것은, 심리대상의 미확정에 따른 특허무효심판의 심리 지연을 초래할 수 있다.²⁸⁰⁾ 이에, 2016년 개정 특허법은 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간 등으로 정정청구의 취하시기를 한정하여, 특허 무효심판의 심리대상을 조기에 확정할 수 있게 되었다.

정정의 무효심판에서는 정정의 청구 시기는 특허 무효심판과 동일하다.²⁸¹⁾ 특허 취소신청절차에서는 특허권자가 특허취소결정에 대한 의견진술 기간 내에 정정을 청구할 수 있고,²⁸²⁾ 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간 등에 한해 그 청구를 취할 수 있다.²⁸³⁾

(2) 특허 정정의 범위

특허의 정정은 기 설정된 특허권의 보호범위를 변경하는 것이므로 제3자와의 관계에서 중요한 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 특허법은 그 정정의 범위를 엄격히 제한하고 있다. 구체적으로 제136조 제1항은 (i) 청구범위를 감축하거나, (ii) 잘못 기재된 사항을 정정 또는 (iii) 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 경우로 정

278) 산업통상자원위원회 제337회 제7차 회의록 28p.

279) 더욱이, 개정 과정에서 특허법 제136조 제2항 제1호 본문의 신설 취지로 취소신청에 한정된 캐치볼 현상과 관련된 논의가 전무했다. 산업통상자원위원회, 앞의 보고서.

280) 산업통상자원위원회, 앞의 보고서.

281) 특허법 제137조 제3항

282) 특허법 제132조의 2 제1항

283) 특허법 제132조의 2 제4항

정의 유형을 한정하고 있다. 또한, 동조 제3항은 정정이 특허 발명의 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다 하여 신규사항 추가를 금지하고, 동조 제4항은 명세서 등의 정정이 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 실질적으로 특허청구범위를 확장하거나 변경한다고 함은 특허청구범위를 기재할 정정하거나 발명의 상세한 설명 등을 정정함으로써 정정 전의 특허청구범위 전체와 대비하여 볼 때 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 것을 의미한다.²⁸⁴⁾ 또한, 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항으로 출원하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.²⁸⁵⁾

(3) 특허 정정의 소급효

특허 정정심판에 있어서 정정심결이 확정되었을 때에는 정정의 소급효가 발생한다. 즉, 정정심결의 확정에 의해 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.²⁸⁶⁾ 특허의 정정심판은 결정계 심판으로 정정심결에 대한 불복이 허용되지 않기에 정정심결의 심결문 등본이 청구인에게 송달되는 때에 확정된다.²⁸⁷⁾ 정정의 무효심판 절차 및 특허의 무효심판 절차에서의 정정의 인정 여부는 해당 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것으로, 그 정정이 인정되는 것이 확정되는 때에 정정의 소급효가 발생된다.

4 특허무효심판에 대한 심결취소소송

가 심결취소소송의 소송물

심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분이며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하고 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위

284) 특허심판원, 심판편람 제12판

285) 특허법 제136조 제5항

286) 특허법 제136조 제10항

287) 정정청구를 기각하는 심결은 그 불복기간 내, 즉 심결문 등본의 송달일로부터 30일 이내에 특허 법원에 소를 제기하지 않는 경우 확정된다.



법여부²⁸⁸⁾라는 것이 대법원의 일관된 입장이다. 나아가, 이 사건 판결은 특허법 제 186조 제1항 및 제6항의 소위 ‘필수적 행정심판전치주의와 재결주의’ 규정에 따라 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수 없고 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있는 이유로, 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수 없음을 명확히 하였다.²⁸⁹⁾

나 심결취소소송의 심리범위

특허법원 창설 초창기에는 심결취소소송의 경우 특허 무효심판 절차에서 주장하지 않거나 제출하지 않은 사유나 증거를 심결취소소송 절차에서 주장하거나 제출하는 것을 제한해야 한다는 심리 제한설과 제한을 두지 말아야 한다는 심리 무제한설이 대립되었으나, 특허 등록무효 사건에 대해 2002년 6월 25일자로 선고된 두 건의 대법원 판결²⁹⁰⁾은 이러한 논의를 종식시켰다.²⁹¹⁾ 구체적으로 해당 판결은 “심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하며 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다”라고 판시하였다.

이후 특허 등록무효 사건 뿐 아니라 권리범위 확인 심판 등에서도 같은 취지의 판시가 내려져²⁹²⁾ 당사자에게 심결취소소송의 심리범위에 관하여 대법원의 무제한설

288) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306 판결, 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결 등

289) 이에 대하여는 이 사건 판결의 별개 의견도 동일하게 판단하였다.

290) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 및 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306 판결

291) 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 저항하여야 하는가”, 사법, 51호, 2020.

292) 대법원 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등

적 입장이 확립되었고, 결정계 심결취소소송에 대해서도 특허법원 창설 전후 모두 무제한설의 견지에서 판시하여 오고 있다.²⁹³⁾ 다만, 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결은 “특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성을 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. (중략) 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다”라고 판시하여, 심결취소소송의 소송물 범위를 넘어서까지 직접 판단하는 것은 경계하였다.

5 정정심결이 심결취소소송에 미치는 영향

가 논점의 정리

특허법원의 변론 종결 후 정정심판이 청구되고 상고심 단계에서 정정심결이 확정된 것에 대해, 즉 정정의 효력이 특허 무효심판에 대한 심결취소소송에 미치는 영향과 관련하여, 이 사건 판결에서 제시한 상고이유 제1점(재심사유)을 인정하지 않은 이유에 대해 검토한다.

먼저, 이 사건 판결은 정정심결이 확정되어 정정 후의 명세서 등으로 특허결정된 것으로 보더라도 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것은 아니라고 하여, 정정심결로 인해 정정된 명세서 등과 정정 전 명세서 등에 기초한 무효심판의 심결과의 관계에 대한 논의가 요구된다. 즉, 이 사건 판결은 정정된 명세서 등이 판결의 기초가 된 무효심판의 심결에 영향을 미치지 않는다고 판단한 것으로 해석되므로, 정정 전후의 명세서 등이 ‘동일성’을 유지함이 인정되어 정정 전 명세서 등에 대한 무효심판의 심결을 심리하여 판결했더라도 재심사유가 되지 않는지에 대해 검토하고자 한다. 다음으로, 이 사건 판결은 정정심결이 확정되더라도 특허발명의 내용이

293) 박태일, 위의 논문.



‘확정적’으로 변경되었다 할 수 없고, 나아가 그 소급효가 공법적, 사법적 법률관계 까지 미치는 것은 아니라고 하여, 정정심결의 확정성 인정 여부 및 정정심결 소급 효의 범위에 대한 논의가 필요하다. 마지막으로, 이 사건 판결은 특허권자가 사실 심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 분쟁 해결의 신속·경제 이상에 위반된다고 하는 바, 분쟁 해결의 다른 이상, 즉 특허권자의 정당한 권익 보호와의 비교 형량이 요구된다.

요약하면, 이하에서 (i) 정정 전후 명세서 등의 동일성 여부, (ii) 정정심결의 확정성 여부, (iii) 정정심결 소급효의 범위 및 (iv) 특허권자의 방어권 보장 여부에 대해 논의한다.

나 정정 전후 명세서 등의 동일성 여부

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 “판결의 기초가 된 행정처분”을 해석함에 있어, 이 사건 판결의 다수의견은 심결취소소송에서 판결의 기초가 된 행정처분은 ‘특허결정’이 아니라 특허심판원의 ‘심결’이고, 특허결정은 심결취소소송에서 심리 내지 판단해야 할 대상일 뿐이라고 하였다. 즉, 정정 전의 명세서 등에 대한 특허결정이 정정심결에 의해 정정 후의 명세서 등에 대한 특허결정으로 변경되었다 하더라도, 특허결정은 판결의 기초가 된 행정처분이 아니므로, 그 변경으로 인해 재심사유가 되는 것은 아니라는 취지로 해석된다. 그렇다면, 정정 후의 명세서 등이 판결의 기초가 된 행정처분인 무효심판의 심결에는 영향을 미쳤다고 할 수 있지 않은가?

이 사건 판결에서도 실시한 바와 같이, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심 사유가 되기 위해서는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 다른 행정처분에 의해 변경된 경우가 아니라, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 ‘사실인정의 자료가 된 행정처분’이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말한다. 여기서 사실인정의 자료가 되었다는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.²⁹⁴⁾

294) 대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등

특허 무효심판에 대한 심결취소소송의 소송물은 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정이 아닌 심결 자체의 절차적·실체적 위법성 여부이다. 따라서, 특허 무효심판에 대한 심결취소소송에서 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 판결의 기초가 된 ‘행정처분’은 특허결정이 아닌 그 무효심판의 심결임을 인정하는데 어려움은 없을 것이다. 또한, 사실심 법원이 무효심판의 심결의 절차적·실체적 위법성을 다툼에 있어 인정 여부를 검토해야 하는 사실²⁹⁵⁾은 무효심판의 심결(심결문)에 근거하여 진행될 것이고, 무효심판의 심결(심결문)은 서증의 일종으로 심결취소소송에서 증거로 제출되어야 하므로,²⁹⁶⁾ 확정판결의 기초가 된 무효심판의 심결이 확정판결의 ‘사실인정의 자료로 된 행정처분’임은 인정될 것이다.

따라서, 정정심결이 무효심판의 심결을 변경하게 만들었는지 여부가 관건일 것이다. 즉, ‘사실인정의 자료가 된 행정처분’인 무효심판의 심결이 정정심결에 의해 ‘변경’되었는지에 대한 판단이 요구된다. 이에 대해, 이 사건 판결의 다수의견 및 보충의견은 부정적인 입장인 것으로 해석된다.

이 사건 판결의 다수의견 및 보충의견은 정정심판제도의 취지, 특허법의 관련 규정 및 법리에 비추어, 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하고 있다고 한다. 구체적으로, 이 사건 판결의 다수의견은 정정심판제도는 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하는 제도로, 특허권자와 제3자의 이익을 균형 있게 조화시키기 위해 정정의 범위가 제한되고, 특허법 제163조의 일사부재리의 효력을 상정하기 어려운 점들에 비추어, 정정 전후의 동일성을 인정하였다. 따라서, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 정정된 명세서 등으로 심리가 진행된다는 것으로 인정할 수 있다고 한다.

그런데, 정정 전후의 명세서 등의 동일성을 단정하는 것은 다소 문제의 소지가

295) 일사부재리와 관련하여 검토되는 사실을 참고할 때, 권리관계의 확정요구되는 구체적 사실, 심판 청구원인, 신규성 흠결 또는 진보성 흠결 등이 심판 단계에서의 사실이라 할 수 있다. 김종석, “일사부재리 원칙의 판단 기준 시점”, 사법, 20호, 2012. 6. 참조. 특허 무효심판에 대한 심결취소소송에서 심결의 위법성을 검토함에 있어 해당 사실들

296) “3. 서증 (중략) 나. 당사자가 심사 및 심판 단계에서 제출한 자료라고 하더라도 소송절차에서 증거로 제출되지 않는 한 판단자료로 삼을 수 없다는 점을 주의하여, (중략) 특히 아래 각 서류들은 소송절차에서도 중요한 판단 자료가 되므로 누락되지 않도록 주의한다. (예시) 심결문, 출원서 및 최초 명세서 (후략)”, 특허법원, “심결취소 소송절차안내”, 2018. 참조.



있다. 물론 정정제도는 정정으로 인한 제3자의 불측의 손해를 용인하지 않기에 정정심판에서의 정정의 인정 조건으로 ‘실질적 변경’의 금지를 요구하고 있으나,²⁹⁷⁾ 이것이 바로 정정 전후의 ‘동일성’을 의미하는 것은 아니다.²⁹⁸⁾

다시 말해, 명세서 등의 정정으로 특허청구범위를 실질적으로 변경하였는지 여부를 판단함에 있어, 특허청구범위의 보호범위 또는 권리범위의 동일성이 검토되는 것은 아니다. 대법원 2010. 4. 29. 선고, 2008후1081 판결에서도 정정의 허용 여부를 판단함에 있어, 특허청구범위에 추가된 구성이 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성이 아니고, 그로 인해 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어, 해당 정정 사항이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다고 하였다. 즉, 정정의 허용 여부에 대해 ‘동일성’을 언급하고 있지 않다.

또한, 특허권자의 합법적 권익을 보호하기 위한 정정제도 또는 정정심판의 취지를 고려하더라도, 정정제도는 정정 전후의 동일성을 요구할 수 없다. 특허권자는 정정을 통해 자신의 특허권에 대한 무효주장에 대해 대응하는 것이므로, 정정심결에 의해 무효사유를 극복할 수 있는 정도의 ‘변경’도 합법적인 정정의 범위에 포함되는 것은 당연하다 할 것이다. 실제 무효심판에서 정정청구가 진행되는 비율이 30% 정도 되는 것도 그러한 실익 때문이다.²⁹⁹⁾

따라서, 특허의 무효 여부를 달리할 수 있는 정도의 변경이 수반된 정정 후 명세서 등이 아닌, 정정 전 명세서 등에 의해 진행된 무효심판의 심결은 확정판결에서 ‘사실인정의 자료로 된 행정처분’으로서 다른 행정처분인 정정심결에 의해 ‘변경’되었다고 할 수 있을 것이다.

이 사건 판결의 다수의견이 정정 전후의 동일성으로 인한 변론종결 전에 정정된 명세서 등으로 사실심이 진행되었다고 판단한 것은, 이 사건 판결의 별개의견에서 제시된, 공정의 이념을 훼손하지 않으면서도 소송경제를 실현하기 위해 채택된 절충적 해석일 수는 있다. 이 사건 판결의 별개의견은 법원은 심결취소소송에서 심결의 위법성을 판단하는 것으로 특허결정은 단지 심결의 기초가 되는 처분에 불과하

297) 특허법 제136조 제4항

298) 김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 2013. 2.

299) 특허청, 한국지식재산연구원, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구, 2013. 12.

다는 다수의견에 동의하면서도, 오히려 그런 이유로 법원은 정정심결에 의해 정정된 내용에 구속되어 판단해야 함을 강조하였다. 즉, 정정 전 명세서 등을 판단의 기초로 한 원심판결에 대한 상고심은 소의 이익이 없을 것이나, 심결취소소송의 특성 상 사실심 법원으로 환송하는 것이 소송경제 달성에 도움이 되므로, 재심사유로 하는 것이 타당하다는 것이다.

다 정정심결의 확정성 여부

민사소송법 제451조 제1항 제8호의 “판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”는 그 변경이 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이고, 여기서 사실인정의 자료가 되었다고 하는 것은 그 재판이나 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 재판이나 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.³⁰⁰⁾ 이 사건 판결 또한 해당 재심사유로 인정됨에 있어 판결의 기초가 된 행정처분에 대한 ‘변경의 확정성’을 강조하면서, 정정심결이 확정되더라도 그로 인해 특허발명의 내용이 ‘확정적’으로 변경되었다 할 수 없다고 하였다. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인 등은 그때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 되어 있어, 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 분쟁의 대상으로 남아 있기 때문이라는 것이 그 이유이다.

특허법 제137조는 이해관계인 또는 심사관이 정정심결에 대해 정정의 무효심판을 청구할 수 있고, 이에 따라 정정을 무효로 하는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 된다고 규정하고 있다. 이는 기 발생된 특허권이 특허무효심판에 의해 처음부터 없었던 것으로 되는 것과 유사하다. 전술된 바와 같이, 특허권은 무형의 기술적 사상인 발명을 그 권리의 대상으로 하므로, 특허청의 심사 과정을 거치더라도 무효의 가능성이 여전히 존재하여 이를 특허 무효심판을 통해 사후적으로 해결하고 있다. 실제 2018년 우리나라 특허 무효율은 45.6%에 달할 정도로 높은 실정이다.³⁰¹⁾

300) 대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등

301) 앞의 특허청 보도자료.



그럼에도 특허권은 특허가 무효로 된다는 심결이 확정되지 전까지는 유효한 권리로 인정된다. 미국 특허법 제282조은 특허청의 심사를 거쳐 일단 부여된 등록 특허에 대해 유효성을 추정하여 이를 다투는 자에게 무효주장에 대한 증명책임을 부담하게 하는 특허유효성 추정을 법문상에서 규정하고 있다.³⁰²⁾ 우리 특허법 상 특허유효성 추정 규정이 명시되지는 않았으나, 특허무효제도와 그 효력을 명백히 규정하고 있고,³⁰³⁾ 무엇보다 법적 안정성은 법 제도의 기본 이념이므로, 무효심결이 확정되기 전까지 해당 특허권은 유효한 것으로 인정하는 것에 대해 의심의 여지가 없다 할 것이다.

정정심결의 무효율에 대한 정확한 통계가 확인되지는 않는다.³⁰⁴⁾ 다만, 특허심판원이나 특허청 통계에서 다른 심판과 달리 청구 건수 및 인용 건수 등이 제시되지 않을 정도이면, 정정심결의 무효가 빈번히 발생하는 분쟁은 아닐 것으로 유추할 수 있다. 실제 키프리스의 심판 카테고리³⁰⁵⁾에 ‘정정무효’를 키워드로 검색했을 경우, 심판청구일자 기준 1962년 3월 19일부터 2020년 6월 15일까지 총 225건이 검색되었다.³⁰⁶⁾

무효 분쟁이 상대적으로 훨씬 많고 무효율도 상당히 높은 특허권에 대하여도 그 유효성이 추정되고 그에 따라 법률관계가 전개되고 있는 점에 비춰볼 때, 정정심결의 무효 가능성 내지 그 무효의 소급효에 대한 우려에 근거하여, 정정심결의 확정성까지 유보시킬 수는 없을 것이다. 따라서, 확정된 정정심결에 의해 판결의 기초가 된 행정처분, 즉 무효심판의 심결이 ‘확정적’으로 변경되었다고 보아야 할 것이다.

302) 특허청, 한국지식재산연구원, 앞의 연구.

303) 특허법 제133조 등

304) 특허심판원 자료 및 통계청 자료에서는 정정의 무효심판에 대한 통계가 별도로 제공되지 않는다. (특허심판원 자료)

https://www.kipo.go.kr/ipt/BoardApp?boardType=judgment&c=1003&catmenu=t04_01_01&seq=3976&searchVal=&searchKey=0&cp=1&pg=1&npp=10

(통계청 자료)

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01&parentId=N_1;N2_2;N2_18_3;#SelectStatsBoxDiv

305) 키프리스 심판 검색 페이지: <http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/searchLogina.do?method=logInJM>

306) 2019년에 청구되거나 제기된 정정무효 심판 또는 정정 무효심결에 대한 심결취소소송 총 8건 중 4건은 정정무효 청구가 인용되었고, 2건은 기각되었으며, 나머지 2건은 각하되었다.

라 정정심결 소급효의 범위

특허법 제136조 제10항은 정정심결이 확정되는 때에 그 정정 후의 명세서 등으로 특허출원, 특허결정 및 심결 등이 된 것으로 본다고 하여 그 소급효를 인정하고 있다. 따라서, 정정 전의 특허에 근거하여 그 특허권 침해의 금지 청구 등을 행사하고 정정에 의해 권리범위가 축소됨에 따라 그 침해가 성립되지 않게 되고, 그 권리 행사에 고의 또는 과실이 있는 경우, 특허권자는 그에 따른 손해배상책임을 부담할 수 있다.³⁰⁷⁾

그런데, 이 사건 판결의 다수의견은 특허법의 해당 규정이 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계까지 정정심결의 소급효를 관철시키는 취지로 해석되지 않는다고 하였다. 즉, 해당 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사 또는 심판절차의 내용과 효력을 정정 후의 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사 또는 심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인한 불이익을 받지 않도록 하는 것에 불과하다고 판시하였다.

이 사건 판결 이전에도 정정심결의 소급효가 공법적 내지 사법적 법률관계에까지 절대적으로 작용하는 것은 아니었다. 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결은 특허청구범위에 기재불비의 하자가 있어 권리범위를 인정할 수 없었던 특허발명에 대하여 그 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정된 경우, 정정 전에 행하여진 피고인의 제품 제조, 판매행위가 특허권침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어, 정정 전의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼은 원심의 판단을 지지했다. 다만, 해당 판결은 정정심결의 소급효 자체를 부정한 것은 아니고, 헌법 제13조 제1항과 형법 제1조 제1항의 형법불소급 원칙 및 특허청구범위의 규범적 효력에 비추어, 정정 후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급효가 당연히 미친다고 할 수는 없다고 실시하였다.

또한, 정정심결의 소급효에 대한 것은 아니지만, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012

307) 정상수·박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010, 487p.



다42666 판결에서 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 이미 지급받은 특허실시료는 원칙적으로 부당이득이라 할 수 없고, 해당 계약 또한 원칙적으로 착오를 이유로 취소할 수는 없다고 하여,³⁰⁸⁾ 특허법 제133조 제3항의 특허 무효심결의 확정에 의한 소급효가 모든 법률행위에 절대적으로 영향을 미치는 것은 아님을 확인할 수 있다.

즉, 정정심결 등의 소급효가 모든 법률관계에 절대적으로 미치지 않을 수 있음은 인정될 수 있을 것이다. 그러나, 법률에서 명시한 소급효에 제한을 두기 위해서는 그 제한이 법적으로 명시되거나 그렇지 않더라도 해당 법률의 취지와 형평성을 고려하여 소급효를 제한할 필요가 있을 정도로 보호되어야 할 법적 가치가 있는 경우로 한정되어야 할 것이다. 앞의 정정심결의 소급효를 제한한 경우도 죄형법정주의와 같은 침해될 수 없는 헌법상의 권리를 고려하였고, 무효심결의 소급효를 적용하지 않은 실시료 반환과 관련된 사안에서는 특허권자는 예기치 못한 경영상의 곤란을 걱정하여 실시계약을 회피하여 영업비밀로서 유지하는 등의 법 취지 및 공익에 반하는 결과가 되는 상황이 반영³⁰⁹⁾된 것이라 할 수 있다.

특허법 제136조 제10항이 비록 ‘판결’에 대해 명시적으로 규정하고 있지는 않으나 정정 후의 명세서 등으로 ‘특허출원’되고 ‘특허등록’된 것으로 규정하였으므로, 원칙적으로 소송에서 또한 정정 후의 명세서 등을 판단의 기초로 삼아야 할 것이다. 반면, 이 사건 판결의 다수의견은 특허법 제136조 제10항에서 규정하고 있는 정정심결의 소급효가 공법적 또는 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 것은 아니라고 하면서, 이 사안이 그에 해당하는지에 대해 추가적인 논거를 제시하지 않고 있다. 이 사건 판결의 별개의견 또한 특허법에 의해 정정심결의 효력은 특허출원 시에 소급하게 되고, 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 한다고 하며, 다수의견이 그 소급효를 인정하지 않는 것은 명백하게 법 규정에 반한다는 의견을 피력하였다.

308) 단, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우 등 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태가 있는 경우는 특허무효로 부당이득 반환의무가 발생하고, 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되고 그것이 법률행위의 중요부분에 해당하는 경우는 특허무효에 대해 착오를 이유로 그 실시계약을 취소할 수 있는 것으로 해석됨. 같은 취지의 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.

309) 김창권, 특허의 무효와 기지급 실시료의 반환 여부, 사법, 31호, 2015.

마 특허권자 방어권의 보장 여부

민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 민사소송의 공정·신속·경제의 이상을 나타낸 것이다. 이러한 민사소송법의 취지는 거의 모든 민사소송의 절차에 반영되고 행정법 제8조에 의해 행정소송법에도 준용되고 있다. 이러한 공정·신속·경제의 이상은 단순히 민사소송에 한정되는 것이 아니라 다양한 이해관계 내지 가치가 공존하는 현대 사회에서 야기될 수 있는 분쟁을 해결함에 있어 가장 기본적인 원칙이 아닐까 한다. 다만, 민사소송을 통해 절대적 정의 내지 진실을 찾을 수 있다거나 그럴 필요가 있는지는 논의로 하더라도, 공정과 신속 또는 경제는 상호 배치되거나 모순되는 이상으로 비춰질 수 있을 것이다. 그러나 헌법재판소가 민사소송법 제390조 제1항³¹⁰⁾의 위헌소원 사건에서 “민사소송의 이상은 적정·공평을 전제로 하여 이를 훼손하지 않으면서 신속·경제를 달성하는 것이라.”라고 한 것처럼, 서로 다른 법률조항들은 서로 다른 이상들이 조화를 이루는 모습으로 형성된다 할 것이다.

이 사건 판결의 다수의견은 민사소송의 신속·경제 이념에 따라 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다고 하며, 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론 종결 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만 소정절차를 현저히 지연시키는 경우는 불허한 대법원 2017. 5. 20. 선고 2017다211146 판결 등을 예시하였다. 같은 법리에 근거하여, 이 사건 판결의 다수의견은 특허권자가 특허 무효심판 절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판 청구를 통해 특허무효 주장에 대응할 수 있음에도 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 기인하여 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 소송절차 내지 분쟁해결을 현저히 지연시키는 것으로 허용되지 않는다고 판시하였다.

이에 대해, 이 사건 판결의 별개의견은 정정심판 제도는 특허무효심판에 대한 특허권자의 주요한 방어방법으로, 정정심판으로 인한 소송 지연 등의 폐해가 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라 할 수 없는 경우 부당한 결과를 초래할 수 있다고 하

310) 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전부개정된 것) 제390조 제1항은 “항소는 제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다. 다만, 종국판결 뒤에 양 쪽 당사자가 상고할 권리를 유보하고 항소를 하지 아니하기로 합의한 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.



었다. 특히, 특허권자가 변론의 진행과정에서 새로 제출된 증거나 무효사유에 대한 주장으로 인해 정정이 필요한 경우도 있는 점을 우려하였다.

이 사건 판결의 다수의견처럼 이 사건의 특허권자에게는 무효심판의 대상인 특허 발명에 대해 정정할 기회가 충분히 주어졌을 수도 있다. 다만, 심결취소소송의 심리 무제한설에 입각하여 법원의 심리가 진행되고,³¹¹⁾ 정정심판이 청구되는 경우 심결취소소송 절차의 중지 여부에 대한 법원의 통일되고 객관적인 기준이 제시되지 않고 오히려 그 절차의 종단을 인정하지 않은 경우가 많다.³¹²⁾ 즉, 특허권자의 방어 기회가 안정적으로 담보되지 않는 상황에서, ‘심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정’되었다는 조건의 성립만으로 특허권자의 정정 행위가 자신의 특허에 대한 무효분쟁에 대해 아무런 영향을 미치지 못하게 되는 것은 ‘공정’의 이념과 배치된다.

또한, 특허권자의 방어권을 희생하면서까지 추구하고자 하는 소송의 신속 또는 경제의 이념이 중시되고 있는지 의문이다. 정정심판이라는 특허권자의 합법적 방어수단의 활용 기회 내지 시기를 제한하는 것에 앞서, 심결취소소송의 심리범위 또는 적시제출 등 신속하고 경제적으로 소송 또는 분쟁을 종결하려는 다른 조치들이 실효성있게 운영되도록 노력해야 할 것이다.

6 특허무효분쟁의 합리적 해결을 위한 정정제도 개선방안

가 정정제도 개선의 필요성

이 사건 판결에서 실시한 바와 같이, 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하게 되면, 캐치볼 현상과 같이 무제한적으로 재심사유가 발생할 수 있고, 이는 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 예외적으로 후퇴시켜서라도 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 하는 재심제도의 취지를 몰각시킬 것이다. 이 사건 판결의 다수의견의 그러한 취지에 심분 공감하면서도, 기존의 법 제도와 충돌되는 사항에

311) 박태일, 앞의 논문.

312) 대법원 2007. 11. 20. 선고 2007후3394 판결, 대법원 2015. 1. 15. 선고 2014후1709 판결 등

대해 구체적인 근거를 제시하고 있지 않아, 이 사건 판결 이후의 법 적용이나 제도 운영과 관련하여 많은 문제가 야기될 수 있다. 예를 들어, 정정심결에 의한 정정 전후 명세서 등의 동일성이 어느 정도의 동일성인지 그리고 그러한 동일성의 요구가 정정심판 제도의 취지에 부합하는지, 정정심결의 확정성을 부정하는 것이 ‘무효 가능성’을 전제한 특허제도에서 어떻게 해석되어야 하는지, 정정심결의 소급효의 범위를 제한하는 근거가 무엇인지, 그리고 특허권자의 방어권이 이론이 아닌 실제 소송 실무에서도 보장될 수 있는 것인지, 아직 명확하게 논의된 바가 없다. 또한, 정정심결이 재심사유로 인정하지 않은 상태에서 정정 전 명세서 등으로 진행된 상고심에서 특허가 무효로 판단되는 경우, 상고심 판결의 효력 및 원심법원의 심리 대상에 대해서도 논쟁이 야기되고 있다.

그럼에도, 이 사건 판결은 재심사유를 부정한 법리가 특허 무효심판의 심결취소 소송과 정정심결의 관계뿐 아니라, 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소 소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송³¹³⁾에도 적용되어야 한다고 판시하고 있어, 그 적용범위의 확대가 예상된다. 이에, 이 사건 판결의 취지가 존중되면서도 전술된 문제들을 해결할 수 있는 정정제도의 개선이 요구된다.

나 특허법 개정을 통한 제도 개선

우선 2016년 특허법 개정 당시 논의되었던 정정심판 청구 시기의 제한을 통해 캐치불 현상을 어느 정도 방지할 수 있을 것이다. 즉, 특허무효심판이 특허법원에 계속 중이면 사실심 변론종결 전까지만 정정심판을 청구할 수 있고, 특허무효심판이 대법원에 계속 중인 때에는 정정심판을 청구할 수 없도록 하는 것이다. 이러한 취지의 법 개정을 통해 특허권자의 방어권을 합리적인 범위에서 제한하여 특허법원 판결의 실효성을 제고하고, 법률심인 대법원의 부담이 경감될 수 있을 것이다.³¹⁴⁾ 즉, 무효심결 취소소송이 대법원에 계속 중인 상태에서 정정심판이 청구됨에 따라 특허법원의 판단이 무력화되고 특허무효사건의 처리가 지연되는 것을 방지하면서,

313) 이 사건 판결은 특허침해소송에서의 권리남용 항변에 대한 정정에 기인한 재항변이 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 제출되지 않았음에도 사실심 변론종결 후 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다고 판시하였다.

314) 산업통상자원위원회, 앞의 보고서.



특허권자의 고의나 과실 없이 정정심결이 사실심 변론종결 후 확정되는 경우 부당하게 그 방어권이 제한되는 문제를 방지할 수 있을 것이다. 유럽의 경우 모든 정정 청구 또는 증거가 구두심리 전에 제출되도록 강제하고 있고, 2020년 1월 1일 발효되는 개정 심판원 절차규칙에 따라 새로운 증거의 제출 및 특허발명의 정정 등이 더 엄격하게 적용되고 있다.³¹⁵⁾

또한, 이 사건 판결의 다수의견과 같이 정정심결의 소급효를 제한하는 것이 타당한 경우, 예를 들어, 무효심판의 심결취소소송 단계에서 확정된 정정심결의 내용이 무효심결과 무관하여 해당 소송에 대해서는 소급효를 제한할 필요가 있다면, 그러한 사항에 대해 예외적으로 소급효가 발생되지 않도록 하는 특허법을 개정하여야 할 것이다. 미국의 경우, 예외적으로 정정에 대한 장래효가 인정되고 있고, 중국 특허법 상의 특허무효의 소급효를 제한하는 명시적 규정을 두고 있다. 중국 특허법 제47조는 무효된 특허는 처음부터 존재하지 않은 것으로 간주된다 하여 그 소급효를 규정하면서, 그 무효 전에 법원에 의해 행하여진 판결, 조정, 강제집행, 및 실시계약 및 양도계약에 대해서는 소급효가 미치지 않음을 명시하고 있다.³¹⁶⁾

다 **소송실무 정비를 통한 제도 개선**

심결취소소송이 심리 무제한설을 채택하고 적시제출주의가 엄격히 적용되지 않고 있는 현재의 소송실무 상, 소송의 신속 또는 경제의 이상을 위해 정정심판이라는 특허권자의 방어권만을 희생시키는 것은 공정의 원칙에 어긋날 수 있다. 특히, 정정심판이 청구되더라도 소송 절차가 중단되지 않는 상황에서는 더욱 그러할 것이다.

이 사건 판결의 보충의견은 특허권자의 방어권을 보장하기 위해, 특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우,³¹⁷⁾ 사실심 법원이 정정사유의 구체적 내용, 정정이 심결취소소송

315) 특허청, “특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안”, 2019. 12.
 316) 동조는 또한 특허무효의 소급효의 예외에 대한 예외로, 특허권자가 고의로 타인의 손해를 야기하거나 특허사용료 등을 반환하지 않는 것이 공평의 원칙에 명백히 위반하는 경우는 손해를 배상하거나 사용료 등을 반환하여야 한다고 규정하고 있다.
 317) 2016년 개정 특허법은 법원이 소송절차에서 필요하면 직권 뿐 아니라 ‘당사자의 신청’에 따라 그 소송절차를 중지할 수 있는 것으로 개정하였다(법 제164조 제2항).

의 결론에 미치는 영향, 과거 정정 내역 및 소송의 지연 목적 등을 종합적으로 고려하여 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다고 하였다. 이처럼, 법원의 편이나 권위가 아닌 소송 당사자를 고려하면서도 소송경제를 이룰 수 있는 소송실무가 정착되어야 할 것이다.

7 결어

정정제도는 특허권자가 자발적으로 특허발명의 명세서 등을 정정할 수 있도록 함으로써 무효심판이 청구되는 것을 예방하고, 제3자의 이익에 관련되는 불명확하게 하기 위한 필수적인 제도라 할 수 있다. 이에 정정의 인정범위를 확대하여 정정제도의 무효특허 방지 기능을 강화하자는 주장들도 제기되고 있다.³¹⁸⁾

그러나, 제도의 남용으로 인한 캐치볼 현상과 같은 소송경제에 지대한 영향을 미치는 문제들도 동반하고 있는 것 또한 사실이다. 따라서, 이 사건 판결은 민사소송이념에 배치되는 이러한 현상들에 강력한 제재 방안으로 의의가 있다 할 것이다. 다만, 이 사건 판결은 정정심결이 재심사유에 속하지 않음을 명확히 한 것과 함께, (i) 정정 전후 명세서 등의 동일성 여부, (ii) 정정심결의 확정성 여부, (iii) 정정심결 소급효의 범위 및 (iv) 특허권자의 방어권 보장과 관련된 과제를 남겨두기도 하였다. 생각건대, (i) 정정제도는 정정 제도는 정정 전후 명세서 등(특히, 청구범위의 보호범위)에 대한 동일성이 아닌, 실질적 변경 금지를 요구할 뿐이고, (ii) 상대적으로 무효 분쟁이 더 많고 무효율도 더 높은 특허에 대해서도 확정된 권리임이 전제되어 법률관계가 전개되고 있고 법적 안정성이 담보되어야 하는 법제도 상, 정정심결이 무효로 확정되지 않은 한, 정정심결의 확정성은 보장되어야 할 것이며, (iii) 특허법에 명시된 정정심결의 소급효가 판결 등에 미치지 않기 위해서는 추가적인 논의가 요구될 것이고, (iv) 특허권자의 고의나 과실 없이 사실심 변론종결 후 정정심결이 확정된 경우에 대한 특허권자의 절차적 권리가 보장되어야 할 것이다.

이를 위해, 우선적으로는 특허무효심판이 특허법원에 계속 중이면 사실심 변론종

318) 김동준, 특허 재등록 제도 도입의 타당성, 법학연구, 25(3), 2014. 및 특허청, 한국지식재산연구원, 앞의 기초연구.



결 전까지만 정정심판을 청구할 수 있도록 특허법을 개정하여 특허권자의 방어권을 보장하면서도 이를 합리적인 범위에서 제한하여, 특허법원 판결의 실효성을 제고하고 법률심인 대법원의 부담이 경감시킬 수 있을 것이다. 그리고, 정정심판이라는 특허권자의 합법적 방어 수단의 활용 기회 내지 시기를 제한하는 것이 공정한 방안으로 인정되기 위해서는, 심결취소소송의 심리범위 또는 적시제출 등 신속하고 경제적으로 소송 또는 분쟁을 종결하려는 다른 조치들 또한 실효성 있게 운영하고자 하는 노력이 병행되어야 할 것이다.

참고 문헌

1. 특허심판원, “심판편람”, 2017.
2. 김동준, “특허정정심판 청구시기에 대한 고찰”, 경영법률, 20집 4호, 2010.
3. 대한민국 정부, “특허법 일부개정법률안”, 의안번호 16535, 2015. 8. 10.
4. 산업통상자원위원회, “특허법 일부개정법률안 검토보고서”, 2015년 10월.
5. 산업통상자원위원회, “제337회 제7차 회의록”, 28p.
6. 특허심판원, “심판편람”, 제12판, 2017.
7. 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 저항하여야 하는가”, 사법, 51호, 2020.
8. 특허청, 한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”, 2013. 12.
9. 정상수·박성수 공편, “특허법 주해 II”, 박영사, 2010, 487p
10. 김창권, “특허의 무효와 기지급 실시료의 반환 여부”, 사법, 31호, 2015.
11. 김동준, “특허 재등록 제도 도입의 타당성”, 법학연구, 25(3), 2014.
12. 특허청, “특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안”, 2019. 12.
13. 김종석, “일사부재리 원칙의 판단 기준 시점”, 사법, 20호, 2012. 6.
특허법원, “심결취소 소송절차안내”, 2018.
14. 김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 2013. 2.

2020년
특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집

발행일	2020년 12월
발행처	특허심판원 심판정책과
총괄	심판정책과장 전현진
편집	서기관 서태관 / 주무관 손민정
연락처	T. 042)481-5484 / sohnmj@korea.kr
주소	대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 2동 1705호