

2025년 주요 판례 및 2026년 주요 개정 법령 정리

(1) 특허

February 25, 2026

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 주요 판결과 법령을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있으며, 특히 연초에 지난 해에 선고된 중요 판례 및 당해 연도에 개정되었거나 시행될 주요 개정법의 내용을 소개하는 뉴스레터를 시리즈로 발행하고 있습니다. 이에 따라 이번에는 2025년도에 선고된 대법원 판결 중 1) 특허, 2) 상표, 디자인 및 부정 경쟁방지법, 3) 저작권, 4) 영업비밀 분야에서 법리적으로 의미가 있는 대법원 판결 및 5) 2026년 개정되었거나 시행 예정인 주요 법령을 선정하여 그 내용과 의의를 분석한 뉴스레터를 총 5회에 걸쳐 보내드릴 예정입니다. 본 뉴스레터는 그 첫 번째 순서로 특허에 관한 2025년 주요 판례를 소개해 드리고자 합니다.

[특허]

1. 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에서 제3자에게로 이전된 경우 발명자에게는 무권리자 출원을 이유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없다고 본 판결(대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결)
2. 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 대한민국에서 처음 양도된 날부터 1년(그 밖의 국가에서는 4년(과수 및 임목의 경우에는 6년)) 이내에 품종보호 출원이 되어야 신규성이 부정되지 않는다는 법리를 정립한 판결(대법원 2025. 2. 27. 선고 2024후11323 판결)
3. 분할출원된 발명의 청구항 해석에 원출원 발명의 출원경과도 참작할 수 있다고 본 판결(대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결)
4. 국외에서 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없으므로 ‘국내에서 개별 접합체 원액을 제조한 뒤 국외에서 백신용 조성물을 제조한 행위’가 특허권 침해에 해당하지 않으며, ‘외국에서의 임상시험 목적으로 의약품 생산한 행위’에 대해서 연구 또는 시험 목적의 특허발명의 실시해 해당한다고 본 판결(대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결)
5. 국내 미등록 특허권의 사용료를 국내원천소득으로 인정한 대법원 전원합의체 판결(대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 판결)

1. 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에서 제3자에게로 이전된 경우 발명자에게는 무권리자 출원을 이유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없다고 본 판결(대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결)

■ 판시 내용

- 특허법 제133조 제1항 전문은 "이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다."라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다. 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 '특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자'에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.
- 발명자인 갑이 명칭을 '정풍량 제어 방법'으로 하는 특허발명에 관하여 을이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자인 갑에게 원시적으로 귀속되었다가 갑과 병 주식회사의 묵시적 합의에 따라 병 회사의 직원인 을에게 적법하게 이전되었으므로, 갑은 심결 당시 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니고, 따라서 갑은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 아닌 사람의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고, 청구인 적격이 없는 갑이 제기한 심판청구는 부적법하므로, 위 특허발명에 관하여 을이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지에 대하여 판단할 필요 없이 심판청구를 각하하여야 한다

■ 본 판결의 해석

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서의 양도성을 가지므로 계약 등을 통해 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있습니다(대법원 2012. 12. 17. 선고 2011다67705,67712 판결 등).

이 사건에서 원심 및 대법원은 원고는 발명자이지만 심결 당시 이미 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당하지 않게 되었으므로 무권리자 출원을 이유로 한 무효심판의 청구인 적격이 없어 심판청구를 각하해야 한다고 판단하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 무권리자 출원을 이유로 특허의 무효심판을 청구하는 경우, 청

구인에게 청구인 적격이 없으므로 본안 판단에 관한 사항, 즉 특허권자에게 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 정당하게 이루어졌는지 여부에 대한 심리까지 나아갈 필요가 없이 심판청구를 각하하여야 한다고 본 점에 그 의의가 있습니다.

■ 실무적 시사점

본 판결은 AI가 한 발명에 대해서도 상당한 영향이 있을 것으로 생각됩니다. AI가 한 발명의 권리자를 누구로 보아야 하는지에 대해서는 여러 견해가 있을 수 있는데, 서울고등법원은 AI는 발명자가 될 수 없다고 판단한 바 있습니다.¹ 이와 관련하여 인간의 개입 없이 AI가 발명을 한 경우, AI 이용자를 발명자로 볼 수 있을지가 문제가 될 수 있습니다. 만약 AI 이용자도 발명자가 될 수 없다면, AI가 한 발명을 AI 이용자가 자신의 이름으로 특허 출원하여 등록을 받는 경우 해당 특허는 무효로 해석될 가능성이 상당해 보입니다(특허법 제133조 제1항 제2호). 그런데 본 판결에 따르면 AI가 한 발명의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 존재하지 않아 무효심판을 청구할 수 있는 청구인 적격은 오로지 심사관에게만 있게 됩니다. 이러한 경우 경쟁사가 그러한 사실을 알고 무효심판을 청구하더라도 청구인적격이 인정되지 않아 실제 AI 이용자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 있는지 여부에 대한 심리도 하지 아니하고 심판청구가 각하될 수 있습니다. 즉, 순수한 AI 창작 발명이 인간의 명의로 출원, 등록된 경우, 본 판결에 의하면 심사관이 아닌 제3자가 특허무효 심판을 제기하는 경우에는 핵심 쟁점, 즉 당해 특허발명이 순수한 AI 창작 발명인지, 특허권자가 당해 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 있는 자인지 여부는 심리조차 되지 않고 각하될 수 있다는 점에서, 이러한 경우에는 심사관을 통한 무효심판의 제기 등의 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있을 것으로 보입니다.

2. 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 대한민국에서 처음 양도된 날부터 1년{그 밖의 국가에서는 4년(과수 및 임목의 경우에는 6년)} 이내에 품종보호 출원이 되어야 신규성이 부정되지 않는다는 법리를 정립한 판결(대법원 2025. 2. 27. 선고 2024후11323 판결)

■ 판시 내용

- 「식물신품종 보호법」(이하 '식물신품종법'이라 한다) 제16조 제1호는 품종이 이 법에 따른 품종보호를 받을 수 있는 요건 중 하나로 신규성을 규정하고 있다. 여기서 말하는 신규성은 품종보호 출원일 이전에 그 품종이 상업화되지 않았음을 의미한다. 그런데 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 품종보호를 받을지 여부를 결정하기 위해서는, 육성과 상업화에 많은 시간과 비용이 소요되는 식물신품종의 특성상 품종보호 출원일 이전에 해당 품종의 상업화가 가능한지 시장의 반응을 살필 현실적인 필요가 있다.

1 인공지능 개발자가 자신이 개발한 '다부스(DABUS)'라는 명칭의 인공지능이 인간의 개입 없이 발명을 하였으므로 해당 인공지능이 발명자가 되어야 한다고 주장한 사안에서, 서울고등법원은 인공지능은 발명자가 될 수 없다고 판단하였으며(서울고등법원 2024. 5. 16. 선고 2023누52088 판결), 현재 상고심 계속 중입니다(대법원 2024두45177 특허출원무효처분 취소 청구의 소).

이에 식물신품종법 제17조 제1항은 '품종보호 출원일 이전에 대한민국에서는 1년 이상, 그 밖의 국가에서는 4년[과수(果樹) 및 임목(林木)의 경우에는 6년] 이상 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 아니한 경우에는 그 품종은 제16조 제1호의 신규성을 갖춘 것으로 본다'고 규정하여, 품종보호 출원일 이전에 품종의 종자나 수확물이 이용을 목적으로 양도되어 상업화된 경우에도 신규성이 상실되지 않는 일정한 유예기간을 두고 있다. 위와 같은 규정의 내용과 취지를 종합하면, 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 않았거나, 이용을 목적으로 대한민국에서 처음 양도된 날부터 1년, 그 밖의 국가에서 처음 양도된 날부터 4년(과수 및 임목의 경우에는 6년) 이내에 품종보호 출원되었다면 그 품종은 신규성이 부정되지 않는다고 보아야 한다.

■ 본 판결의 해석

피고는 2019. 12. 9. '메가블루'라는 명칭의 블루베리 품종(이하 '이 사건 보호품종')에 대해 식물신품종법에 따른 품종보호 출원을 하였습니다. 원고는 2018. 3.경 이후 상업적으로 판매된 '크루어'라는 명칭의 묘목 또는 종자(이하 '이 사건 묘목 등')가 이 사건 보호품종에 해당한다고 주장하며 품종보호심판위원회에 피고를 상대로 등록무효심판청구를 하였는데, 이에 대하여 품종보호심판위원회는 이 사건 묘목 등이 이 사건 보호품종과 동일함을 인정하기 부족하다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

원심은 출원일 이전 1년 이내의 기간 동안 대한민국에서 종자 등이 이용을 목적으로 양도된 사실이 있다면 신규성이 부정될 전제로 이 사건 등록품종의 종자나 그 수확물이 출원일인 2019. 12. 9. 이전으로부터 1년 이내에 대한민국에서 이용을 목적으로 양도되었다고 인정하기에 부족하다고 판단하고 원고의 청구를 기각하였습니다.

반면 대법원은 식물신품종법 제17조 제1항에 따르면 종자나 수확물이 이용을 목적으로 대한민국에서 '처음' 양도된 날부터 1년(그 밖의 국가에서는 처음 양도된 날부터 6년) 이내에 품종보호 출원이 이루어진 경우 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였고, 이와 달리 판단한 원심 판결에는 신규성 판단 기준에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 판시하였습니다.² 즉 1년을 일종의 유예기간으로 보아 종자 등이 이용을 목적으로 최초로 양도된 날로부터 1년이 지나 출원을 한 경우에는 신규성을 상실하나, 최초 양도일로부터 1년 이내에 품종보호 출원을 하면 신규성이 상실되지 않는다는 것이 법 문언의 취지인데, 원심이 이를 오해하여 양도일로부터 1년 이내에 출원을 하면 신규성이 부정되는 것으로 잘못 판단한 오류를 지적한 것입니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 식물신품종법의 '신규성' 판단 요건을 명확히 정립하였다는 점에 의의가 있습니다.

2 다만 대법원은 이 사건 보호품종의 종자나 수확물이 출원일 전에 이용을 목적으로 양도된 바 없으므로 그 신규성이 부정되지 않는다는 원심의 판단은 정당하다고 판단하였습니다.

■ 실무적 시사점

향후 품종보호 출원 전략을 수립하는 경우, 이용을 목적으로 해당 품종의 종자나 그 수확물이 최초로 양도된 날이 언제 인지를 확인하고, 그로부터 1년 이내에 품종보호 출원을 해야 유효한 권리를 확보할 수 있음을 유의해야 할 것입니다.

3. 분할출원된 발명의 청구항 해석에 원출원 발명의 출원경과도 참작할 수 있다고 본 판결(대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결)

■ 판시 내용

- 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호 범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.
- 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 '세정수단'에는 '전기 분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다. 이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다.

■ 본 판결의 해석

원고는 '자가세정 가능한 정수기'라는 명칭의 발명(이하 '본건 특허발명')의 권리자입니다. 청구항 1에는 '세정수단'이라는 사항이 기재되어 있으나 그 청구범위에 구체적인 기술적 구성은 기재되어 있지 않았습니다. 한편 위 발명은 원출원으로부터 순차 분할출원된 것인데, 원고는 원출원 청구항 1의 '세정수단'을 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정살균제 도장시스템을 포함하여 구성되는 세정수단'으로 한정하는 등 청구범위를 보정하였으며, 이

후 본건 특허발명을 출원하여 등록받았습니다.

피고는 그 설명서에 “확인대상 발명은 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함한다. 전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않고, 물을 전기분해함으로써 전기분해수를 생성한다.”라는 내용 등이 기재된 확인대상발명이 본건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

본 사건의 주요 쟁점은 발명의 설명 및 출원경과를 참작하여 기능적 표현이 포함된 청구항의 권리범위를 제한 해석할 수 있는지 여부, 분할출원 특허에서 원출원의 출원경과를 참작할 수 있는지 여부입니다.

원심은 본건 특허 청구항 1의 ‘세정수단’³과 원출원의 청구항 구성³은 같지 않으므로 원출원의 출원경과를 참작하여 분할출원의 권리범위를 해석할 수는 없으며, 나아가 확인대상발명의 전기분해수는 ‘염소수’로서 본건 특허 청구항 1의 세정물질 또는 살균물질과, 세정수단은 전극 살균기와 공통되고, 본건 특허 청구항 1과 확인대상발명 사이에 밸브 구성 등에 차이가 있기는 하나 두 발명은 균등범위에 있다고 판단하였습니다.

반면 대법원은 발명의 설명에는 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’에 관한 내용이 기재되어 있지 않으며 그 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 없다는 점, 원출원과 본건 특허의 출원인이 동일하고 본건 특허는 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에 있으며 원고는 원출원 청구항 1을 한정하여 보정하면서 ‘세정수단’에는 ‘전기분해방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출한 뒤 본건 특허를 출원하였다는 점 등의 사정을 고려하면 원출원 발명에 대한 출원경과는 본건 특허의 청구범위 해석에도 참작할 수 있다고 판시하였습니다. 대법원은 이를 바탕으로 본건 청구항 1의 ‘세정수단’은 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단’으로 해석하는 것이 타당하며, 이러한 해석을 통해 종속항의 권리범위와 실질적으로 동일하게 된다고 하여도 마찬가지라고 판시하였습니다.

나아가 대법원은 본건 특허가 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기는 어려우므로 특유의 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다고 전제한 뒤, 두 발명은 과제해결원리가 동일하다고 볼 수 없으므로 균등범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 기능적 청구항의 권리범위 해석에 대한 판단 기준을 제시하는 한편, 분할출원된 발명의 경우 원출원 발명의 출원경과도 청구범위 해석에 참작할 수 있으며, 그 결과 독립항의 권리범위가 종속항의 권리범위와 실질적으로 동일하게 되어도 무방하다는 점을 명확히 하였다는 점에 의의가 있습니다.

■ 실무적 시사점

3 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정 살균제 도정시스템을 포함하여 구성되는 세정수단’

다층적인 권리를 확보하기 위해 특허를 분할출원하는 경우, 원출원의 출원경과가 분할출원의 청구범위 해석에도 참작될 수 있다는 점에 유의해야 하며, 청구항 보정 및 의견서 제출 등 전반적인 출원 전략을 보다 정교하고 신중하게 설계할 필요가 있습니다.

4. 국외에서 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없으므로 ‘국내에서 개별 접합체 원액을 제조한 뒤 국외에서 백신용 조성물을 제조한 행위’가 특허권 침해에 해당하지 않으며, ‘외국에서의 임상시험 목적으로 의약품을 생산한 행위’에 대해서 연구 또는 시험 목적의 특허발명의 실시에 해당한다고 본 판결(대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결)

■ 판시 내용

- 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다. 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.
- 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.
- 특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 '발명의 보호'와 '발명의 이용 도모' 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.
- 이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

■ 본 판결의 해석

원고는 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 ‘13가 면역원성 조성물’⁴에 관한 특허발명의 권리자입니다. 피고는 국내에서 13가 면역원성 조성물의 개별 접합체 원액 및 러시아에서의 임상시험 등을 목적으로 한 시험용 백신을 제조하였고, 러시아의 제약회사는 피고가 만든 개별 접합체 원액을 수입하여 13가 면역원성 조성물 및 최종 백신을 제조하였습니다.

물건 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 실시권은 이른바 ‘특허권의 속지주의 원칙’에 따라 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치게 됩니다. 또한 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’에 따라 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

그런데 이러한 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 지나치게 엄격하게 적용할 경우, 국내에서 주요 부품을 모두 생산한 뒤 해외에서 단순 조립만으로 완제품을 완성하거나, 국내에서 완제품에 가까운 반제품을 생산한 뒤 해외에서 최종 완성하는 방법으로 특허법의 규율을 잠탈할 우려가 있게 됩니다. 이에 본 판결에서 대법원은 종전 대법원 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결의 법리를 다시 한번 확인하면서 다만 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단해야 한다는 법리를 판시하였습니다.

본 판결에서 대법원은 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 등 혼합조건은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로, 해당 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다는 이유로 피고의 행위는 국내에서의 실시로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

한편 물건 발명에 관한 특허의 경우, 그 물건의 ‘생산’에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 등을 하는 행위는 특허권의 간접침해에 해당하게 됩니다(특허법 제127조 제1호). 그러나 대법원은 물건의 ‘생산’에서의 생산이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우 간접침해가 성립할 수 없다는 이유로 본 사건에서 간접침해의 성립도 부정하였습니다.

특허법이 특허권자에게만 독점적인 실시권을 인정하는 이유는, 새로운 발명을 할 인센티브를 제공함으로써 발명을 보호·장려하기 위한 것입니다(특허법 제1조 참조). 그런데 특허권자 외의 제3자에게 해당 발명을 연구하는 것을 전혀 허용하지 않는다면 해당 발명을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명이 이루어지는 것을 막게 되어 결과적으로 발명을 장려한다는 특허법의 목적이 훼손될 우려가 있습니다. 이에 특허법은 특허권의 효력은 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에는 미치지 않는다고 규정하고 있습니다(특허법 제96조 제1항 제1호).

본 판결에서 대법원은 피고가 러시아에서의 임상시험을 위한 목적 및 백신 제조기술이 러시아 제약회사에 제대로 이전되었는지 확인하기 위한 목적 하에 백신을 제조한 행위는 연구 또는 시험을 위하여 특허발명을 실시한 것이고 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기는 어려우므로, 특허법 제96조에 따라 특허권의 효력이 미치지 않는다고 판단하였습니다.

4 ‘면역원성’이란 면역반응을 유도할 수 있는 성질을 의미하며, ‘면역원성 조성물’은 면역반응을 유도할 수 있는 조성물로서, 통상 항원 및 필요에 따라 보조제(adjuvant) 등을 포함합니다. ‘13가’란 서로 다른 13종의 항원을 포함하는 것임을 의미합니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 국내에서 주요 부품을 모두 생산한 뒤 해외에서 조립하여 완제품을 완성하거나, 국내에서 완제품에 가까운 반제품을 생산한 뒤 해외에서 최종 완성하는 이른바 ‘역외 생산’ 행위가 일정한 요건 하에 예외적으로 특허권의 직접침해에 해당할 수 있다는 법리를 실시한 대법원 2019다222782, 2019다222799 판결 이후 의약발명 분야의 구체적인 사안에서 위 법리에 의해 직접침해를 인정할 수 있는지를 판단한 사례라는 점에 의의가 있습니다. 또한 특허권의 효력 제한 사유의 하나인 시험적 실시의 의미 및 범위에 관하여 확립된 판단 기준이 없는 상황에서 최초로 판단 기준을 제시한 사례라는 점에서도 중요한 의미가 있습니다.

■ 실무적 시사점

종전에 대법원 2019다222782, 2019다222799 판결에 의해 역외 생산 행위가 일정한 요건 하에 예외적으로 특허권의 직접침해에 해당할 수 있게 되었으나, 본 판결은 이와 같은 예외 해당 여부에 관하여는 특허권의 속주주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다는 점을 확인하였습니다. 이에 따라 역외 생산 행위가 특허의 직접침해로 인정되는 경우는 대단히 예외적인 경우에 한정될 것으로 예상되고, 특허권자로서는 PCT 제도를 활용하여 해외 주요 국가에서도 특허권을 확보하는 등의 전략적 접근을 취할 필요가 있습니다.

또한 연구 또는 시험 목적의 특허발명의 실시에 대해 특허권의 효력이 제한되는지와 관련하여서는 구체적인 사안에서 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하는 사정이 존재하는지가 그 판단의 중요한 고려요소가 될 것으로 보입니다.

5. 국내 미등록 특허권의 사용료를 국내원천소득으로 인정한 대법원 전원합의체 판결(대법원 2025. 9. 18. 선고 2021두59908 전원합의체 판결)

■ 판시 내용

- 한미조세협약⁵은 구 법인세법 제93조 제8호에서 규정하는 '사용지를 기준으로 하여 사용료소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 이중과세 방지협약'에 해당한다.⁶ 한미조세협약에 따른 '사용지'를 확정하려면 먼저 '사용'의 의미를 명확히 할 필요가 있다. 그런데 한미조세협약은 '사용'의 의미를 별도로 정의하고 있지 않다. 그러므로 한미조세협약 제2조 제2항 전문에 따라 '사용'의 의미는 조세가 결정되는 체약국인 우리나라의

5 '대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약'을 의미합니다.

6 구 법인세법(2015. 12. 15. 법률 제13555호로 개정되기 전의 것)

제93조(국내원천소득) 외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.

8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리·자산 또는 정보(이하 이 호에서 "권리 등"이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지

법에 따라 해석하여야 한다.⁷ 이와 관련하여 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문은 국내 미등록 특허권이 국내 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다고 규정한다. 여기서 '사용'은 독점적 효력을 가지는 특허권 자체를 사용하는 것이 아니라 그 특허권의 대상이 되는 제조방법·기술·정보 등(이하 '특허기술'이라 한다)을 사용한다는 의미로 보아야 한다. 따라서 국내미등록 특허권의 특허기술이 국내에서 사용되었다면 그 대가인 사용료소득은 국내원천소득에 해당한다.

■ 본 판결의 해석

반도체소자 제조 및 판매업을 영위하고 있는 내국법인인 원고는 2011. 6.경 특허관리전문회사인 미국법인으로부터 미국에서 특허침해소송을 제기당하였습니다. 원고는 2013. 12. 미국법인과 미국에 등록된 40개의 특허권에 관하여 사용료를 지급하는 조건으로 소송을 종료하고, 지역적 범위를 '전세계'로 하는 라이선스 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 원고는 2014년 미국법인에게 160만 달러의 사용료를 지급하고, 그에 따른 원천징수분 법인세를 납부하였습니다. 이후 원고는 위 사용료가 국내 미등록 특허권에 대한 대가로서 원천징수의 대상이 되는 국내원천소득이 아니라는 이유로 위 법인세의 환급을 구하는 경정청구를 하였는데, 과세관청이 이를 거부하자, 위 거부처분의 취소를 구하는 소를 제기하였습니다.

본 판결의 핵심 쟁점은 “한미조세협약상 사용료소득의 원천지를 결정하는 기준이 되는 특허 ‘사용’의 의미”였습니다.

종래 대법원은 특허권 속지주의를 근거로, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항 제a호의 특허 ‘사용’은 특허권이 등록된 국가에서 특허발명을 실시하는 형태로 이루어질 수 있을 뿐이어서 국내 미등록 특허권에 대해서는 국내에서의 사용이나 그 사용 대가의 지급은 상정하기 어려우며, 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문은 한미조세협약의 문맥에 반한다고 보았습니다. 이에 따라 국내 미등록 특허권에 대한 사용료는 원천징수 대상인 국내원천소득에 해당하지 않는다는 것이 기존 판례의 일관된 입장이었습니다.

그러나 본건 판결은 특허 ‘사용’의 의미를 이와 같이 해석할 만한 한미조세협약의 문맥은 찾기 어려우므로 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문이 한미조세협약의 문맥에 반한다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 나아가 본건 판결은 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문의 “국내 미등록 특허권이 국내 제조, 판매 등에 사용된 경우”란 독점적 효력을 가지는 특허

급하는 경우 그 대가 및 그 권리 등을 양도함으로써 발생하는 소득. 다만, 소득에 관한 이중과세 방지협약에서 사용지(使用地)를 기준으로 하여 그 소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리 등에 대한 대가는 국내 지급 여부에도 불구하고 국내 원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 "특허권 등"이라 한다)는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다.

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

나. 산업상·상업상·과학상의 지식·경험에 관한 정보 또는 노하우

7 한미조세협약 제2조 【일반적 정의】

(2) 이 협약에서 사용되거나 이 협약에서 정의되지 아니한 기타의 용어는, 달리 문맥에 따르지 아니하는 한, 그 조세가 결정되는 체약국의 법에 따라 내포하는 의미를 가진다. (후문 생략)

권 자체를 사용하는 것이 아니라 그 특허권의 대상이 되는 특허기술을 사용한다는 의미로 보아야 하고, 따라서 국내 미등록 특허권의 특허기술이 국내에서 사용되었다면 그 대가인 사용료소득은 국내원천소득에 해당한다고 판단하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 내국법인이 외국법인에 국내 미등록 특허권 사용료를 지급하는 경우, 해당 특허기술이 국내에서의 제조·판매 등에 사실상 사용되었다면 그 사용료는 국내원천소득에 해당하므로, 내국법인에게는 해당 사용료에 관한 외국법인의 법인세를 원천징수하여 국내 과세관청에 납부할 의무가 있음을 명확히 하였다는 점에 의의가 있습니다. 다만, 위 대법원 판결은 ‘특허권’의 사용과 ‘특허기술’의 사용을 구별하여, 내국법인이 외국에 등록된 특허권의 기술을 국내에서 제조·판매 등에 사용하였다면 이는 국내에 등록된 특허권의 사용은 아니라 하더라도 외국에 등록된 ‘특허기술’을 사용한 것으로 보아 이를 사용료 지급의 대상이 되는 실시행위로 본 것입니다. 하지만 국내에 등록되지 아니하고 외국에만 등록된 특허에 관한 ‘특허기술’은 국내에서는 누구나 실시할 수 있는 만인 공유의 자유실시기술에 해당하는바, 외국 등록 특허에 관하여 실시권을 허여받은 국내법인이 국내에서 해당 기술을 실시하였다고 하여 그 행위가 사용료 지급의 대상이 되는 실시행위에 해당하는지 여부는 상당한 의문이며, 이에 대해서는 지식재산권적 관점에서 보다 면밀한 검토가 필요해 보입니다.

■ 실무적 시사점

향후 라이선스 계약 체결 시, 라이선스의 대상, 지역적 범위, 사용료 산정 방식 등은 원천징수 대상이 되는 법인세의 과세 여부와 그 범위를 결정하는 중요한 근거가 될 것입니다. 따라서 과세 리스크를 최소화하기 위해서는 그와 같은 사항들에 대한 면밀하고 정치한 법률적 검토가 반드시 필요합니다. 또한 원천징수 의무를 간과하고 외국법인에 사용료를 전액 지급한다면 내국법인이 과세관청에 원천징수 세액을 납부한 후에 이를 외국법인으로부터 반환받기가 매우 어려워질 수 있고 이는 곧 중재나 소송으로 이어질 수 있습니다. 따라서 관련 기업으로서는 이에 대한 효과적인 대응을 위해서 미리 전문가의 조력을 받아 선제적으로 대응 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| • 임보경 변호사 | T. 02-316-4041 E. bklim@shinkim.com |
| • 윤주탁 변호사 | T. 02-316-4404 E. jtyoon@shinkim.com |
| • 이진희 변호사 | T. 02-316-4328 E. jhelee@shinkim.com |
| • 김충녕 변호사 | T. 02-316-4092 E. cnykim@shinkim.com |
| • 주석호 변호사 | T. 02-316-1759 E. shjoo@shinkim.com |
| • 황지원 변호사 | T. 02-316-1799 E. jwhwang@shinkim.com |
| • 유예지 변호사 | T. 02-316-7282 E. yjyu@shinkim.com |

SHIN & KIM

법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

서울시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 (우)03155 T. 02-316-4114 <https://www.shinkim.com>
