

# 2020년 지적재산법 중요판례평석

박 성 호

한양대학교 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

Analysis of Intellectual Property Judgments by Korean Supreme Court in 2020

Seong-Ho Park

Professor of Hanyang University, School of Law, Ph.D., Attorney at Law

**초록** : 이 글은 지적재산법과 관련하여 2020년에 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 평석한 것이다. 이 글은 전부 6개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론이다. 제2장에서는 특허법에 관한 5개의 판결들을 평석하였다. 그 중 주목할 판결은 일사부재리 위반을 이유로 한 각하 심결에 대한 취소소송의 심리범위에 관한 사건과 특허사건의 사실심 변론종결 이후 확정된 정정과 재심사유 여부에 관한 사건이다. 특히 후자는 전원합의체 판결로 앞으로 우리 재판실무에 많은 영향을 미칠 것으로 예상되므로 그에 관한 체계적인 제도 개선이 이루어질 필요가 있다. 제3장에서는 상표법에 관한 5개의 판결을 평석하였다. 그 중 주목할 판결은 상표권이 이전된 후 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소 사건과 상표사용계약을 위반한 경우에 상표권이 소진되는지 여부에 관한 사건이다. 전자의 판결은 종전 상표권자와 현행 상표권자 간의 분쟁을 좀 더 합리적으로 해결할 필요성이 있다는 점을 인식하게 하였다는 의미가 있지만 그 결론은 의문이다. 후자의 판결은 상품의 판매시장에 미치는 영향을 고려할 때 상표권의 소진과 관련된 구체적인 사안에서 앞으로 좀 더 진전된 논의가 이루어질 필요가 있다. 제4장에서는 부정경쟁방지법에 관한 7개의 판결을 평석하였다. 그 중 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 관한 사건이 주목할 판결이다. 보충적 일반조항인 (가)목의 적용을 위한 판단기준을 제시하였다는 점에 의미가 있지만, 일부 판단기준과 관련해서는 구체적인 이유 설시가 이루어지지 않았다는 점에 아쉬움이 있다. 앞으로 이와 관련하여 실무적으로는 물론 학술적으로 많은 연구가 요망된다. 제5장에서는 저작권법에 관한 3개의 판결을 평석하였다. 그 중 건축저작물의 창작성 판단기준에 관한 사건과 회복저작물의 소급보호에 관한 사건이 주목할 판결이다. 전자의 판결은 건축저작물의 창작성 판단이라고 하는 난해한 쟁점에 대해 구체적 기준을 제시하였다는 점에 그 의미가 있다. 후자의 판결은 회복저작물을 원저작물로 하는 2차적 저작물의 이용행위가 소급보호대상에 속하는지를 판단하였다는 점에 의미가 있다. 제6장은 결론이다.

**Abstract** : This paper is an analysis and review of important Supreme Court decisions in 2020 on Intellectual Property Law. This paper consists of a total of 6 chapters. Chapter 1 is an introduction. In Chapter 2, five decisions on the patent law were analyzed and reviewed. Among them, the notable decisions are the case concerning the scope of hearing in litigation to revoke a trial ruling on the grounds for breach of non bis in idem, and the case as to whether the confirmation of patent-correction ruling after the closing of fact-finding proceedings in litigation to

revoke a trial ruling is grounds for retrial. In particular, the later decision was the en banc decision, which excluded the confirmation of patent correction judgment from the grounds for retrial. Therefore, this decision will have a great influence on our trial practice in the future. As a countermeasure against this, we need to systematically improve the trial practice system. In Chapter 3, five decisions on the trademark law were analyzed and reviewed. Among them, the notable decisions are the case as to cancellation of trademark registration based on use for unlawful purpose of trademark licensee, and the case concerning breach of contract and the rule of exhaustion in trademark. The former decision is important in that it recognized the need to reasonably resolve disputes arising between past and present trademark owners. However, there are doubts about the conclusion of the decision. The later decision will serve as a catalyst for more cases in the future. In Chapter 4, seven decisions on the unfair competition prevention law were analyzed and reviewed. Among them, decisions related to the application standards of the supplementary general provision need to be reviewed both practically and academically. In Chapter 5, three decisions on the copyright law were reviewed. Among them, the case concerning the criteria for judging the creativity of architectural works is important.

- 논문접수 : 2021. 3. 9.
- 심사 : 2021. 3. 18.
- 게재확정 : 2021. 4. 5.

## I. 서론

이 글은 ‘대법원종합법률정보’ 등에서 검색 가능한 지적재산법에 관한 2020년 대법원 판례 20개를 선정하여 평석한 것이다. 평석 대상으로 삼은 판결(이하, ‘대상판결’이라고 한다) 또는 결정(이하, ‘대상결정’이라고 한다)은 국내 여러 문헌에서<sup>1)</sup> 소개한 ‘판례해설’이나 ‘판례평석’ 등을 토대로 하여 선정하였다. 대상판결은 특허법(II), 상표법(III), 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다)(IV), 저작권법(V)의 순서로 검토하였다. 특히 2020년에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목과 관련하여 대법원 판결이 다수 선고되었다. 실무적으로는 물론 학술적으로 이에 관한 많은 연구가 필요할 것으로 생각된다.

## II. 특허법에 관한 판례

1. 화학발명의 진보성 판단 기준에 있어서 결합의 곤란성이나 효과의 예측가능성의 관계 - 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 [등록정정(특)] [미간행]

[판결요지]

[1] 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 등

1) 「대법원판례해설」(법원도서관 간행)과 「사법」(사법발전재단 간행)을 비롯하여 「Law&Technology」(서울대 기술과법센터 간행), 「지식재산연구」(한국지식재산연구원 간행), 「산업재산권」(한국지식재산학회 간행), 「계간 저작권」 및 「저작권 문화」(각 한국저작권위원회 간행), 「법률신문」 등을 참고하였다.

에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결등 참조).

[2] 명칭을 “액정조성물 및 액정표시소자”로 하는 특허발명의 특허권자인 갑 주식회사 등이 특허심판원에 정정심판을 청구한 특허청구범위 제1항 등의 진보성이 문제 된 사안에서, 위 제1항 정정발명은 액정표시장치(LCD 등)에 사용되는 액정조성물에 관한 것으로, 이를 구성하는 제1, 2 성분은 VA(Vertical Alignment) 모드를 구현하는 성분이고, 제3 성분은 PSA(Polymer Sustained Alignment) 모드 구현을 위한 중합성 화합물인데, 통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 위 각 성분이 개시되어 있는 선행발명들의 결합이 쉽다고 단정할 수 없으므로, 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례.

[평석]

진보성 판단기준인 ‘구성의 곤란성’과 ‘효과의 현저성’의 관계에 대하여는 종래 구성중심설, 효과중심설, 예측가능성설 등 여러 견해가 있었지만<sup>2)</sup> 이러한 견해의 구별은 다분히 이론적인 설명의 편의를 위한 것이고 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 상호 별개 독립적인 진보성 판단기준에 해당한다고 보기 어렵다.<sup>3)</sup> 발명의 실체는 객관적으로 드러나는 구성으로 표현되는 것이므로 통상 ‘구성의 곤란성’을 중심으로 진보성을 판단하되, 구성의 곤란성 유무가 불분명한 경우에 효과의 현저성 유무를 중요하게 참작하여 진

보성을 판단함이 타당하다. 그렇기 때문에 발명의 진보성 판단에 있어 효과의 검토는 구성의 곤란성 유무에 따라 달라질 수 있는 것이다. 구성의 곤란성이 명백히 부정되는 경우에는 효과의 현저성 유무를 더 이상 묻지 않고도 진보성이 부정된다고 하겠지만, 구성의 곤란성 유무에 대한 판단이 불분명한 경우에는 효과의 현저성을 중요하게 참작할 필요가 있다.<sup>4)</sup>

대상판결의 원심은 액정조성물 분야에서 액정 분자의 응답속도를 개선하고자 하는 기술적 과제 하에 중합성 화합물을 첨가하여 이를 해결하는 방향으로 기술발달이 이루어진 점을 고려하여 기존의 VA(Vertical Alignment) 모드의 액정조성물인 선행발명 4에 중합성 화합물을 포함한 선행발명 5를 결합하는 것은 곤란하지 않으나, 다만 이 사건 정정발명에서는 선행발명 4, 5의 결합으로 예측되는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과가 있으므로 그 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다. 즉 결합의 곤란성은 없지만 효과의 현저성이 인정되므로 진보성이 부정되지 않는다고 하는 상당히 이례적인 판단을 하였다.

이에 대하여 대상판결은 통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 제1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판단하였다. 원심이 선행발명 4, 5의 결합이 쉽다고 한 것은 다소 부적절하지만, 그 결합에 따라 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다는 원

2) 이에 관해서는, 조영선, “발명의 진보성 판단에 관한 연구” 『사법논집』 제37집, 법원도서관, 2003., 112~119면 참조.

3) 조영선, 위의 논문, 120면.

4) 이현, 「발명의 진보성 판단에 관한 연구」, 경인문화사, 2017., 390~391면.

심의 결론은 정당하다고 하여 상고를 기각한 것이다.

대상판결의 사안인 화학 분야의 경우에 성질이 알려진 두 개의 성분을 합친다고 해도 그로 인한 효과가 반드시 따라오는 것이 아니라 두 개의 성분이 서로 상호작용을 하여 그 효과를 예측할 수 없는 경우가 많다. 따라서 화학 분야의 경우 두 개 성분의 결합의 곤란성과 결합으로 인한 효과의 예측가능성은 매우 밀접한 연관을 맺고 있다. 대상판결은 이러한 화학 분야의 발명에 대한 진보성을 판단할 때 그 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지되었고 통상의 기술자의 입장에서 이를 결합할 가능성이 있었다는 것만으로 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없음을 분명히 하고, 효과의 예측가능성을 고려하여 그 결합이 쉬운지를 증명책임에 입각하여 판단하였다는 점에 의의가 있다.<sup>5)</sup> 즉 결정계 심결취소소송에서 특허장애요건(진보성의 부정)에 대한 증명책임은 피고(특허청장)가 부담한다는 점에서<sup>6)</sup> 피고가 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다는 증명책임을 다하였다고 보기 어렵다는 취지라고 이해된다.

2. '정당한 권리자 아닌 사람'의 특허와 특허법 제38조 제1항에서 규정한 '제3자'의 의미-대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)] [공2020하, 1128]

[판결요지]

[1] 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리

자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

[2] 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 정당한 권리자 아닌 사람의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

[평석]

대상판결은 사실관계는 다음과 같다. 이 사건 특허발명에 관한 '특허를 받을 수 있는 권리'가 그 발명자(갑 회사의 직원)로부터 갑 회사에게, 갑 회사로부터 피고(심판청구인)에게, 그리고 최종적으로 피고에서 피고보조참가인에게 승계되었다. 그럼에도 갑 회사는 갑 회사 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받고 그 후 원고(특허권자)에게 그 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)을 이전해 주었다. 이에 피고는 특허심판원에 이 사건 특허권에 관한 등록무효심판을 청구하였고 심결과 원심은 일치하여 이 사건 특허권은 무권리자의 출원에 의해 등록된 특허로서 무효사유가 있다고 판단하였다.

이러한 사실관계에 따르면, 갑 회사는 이 사

5) 이경은, “화학발명의 진보성 판단방법” 『대법원판례해설』 제124호 2020년 상, 법원도서관, 2020., 341~342면.

6) 특허법원 지적재산소송 실무연구회 『지적재산 소송실무』 제4판, 박영사, 2019., 118~119면 참조.

건 특허발명에 관한 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 피고에게 양도함으로써 그 권리의 승계인 지위를 상실하였음에도 그러한 사항을 공시할 방법이 없던 상태에서 갑 회사 명의로 특허출원을 하고 특허등록을 받음에 따라 이 사건이 발생하게 된 것이다. 또한 갑 회사가 원고에게 양도한 권리는 이 사건 특허발명에 관한 ‘특허를 받을 수 있는 권리’가 아니라 갑 회사 명의로 출원·등록받은 이 사건 특허권이다. 그러한 점에서 이 사건은 갑 회사가 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 이증으로 양도한 사안이 아니다.<sup>7)</sup>

특허법 제38조 제1항은 “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다”고 규정하고 있는데, 여기서 말하는 ‘대항할 수 있다’는 것은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’가 이증으로 양도된 경우와 같이 동일한 권리를 둘러싸고 제3자와의 사이에 양립할 수 없는 법률상 지위에 놓였을 때 그 제3자의 법률적 지위를 배제할 수 있다는 의미이다.<sup>8)</sup>

대상판결은 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인(갑 회사)은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인(갑 회사)이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허라고 명시적으로 판단하였다는 점에 의의가 있다. 또한 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하므로 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 원고는 그 제3자에 해당하지 않는다고 판단하였다는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있다.

3. 일사부재리원칙 위반 여부의 판단 기준시점과 각하심결 취소소송의 심리범위 - 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 [등록무효(특)] [공2020상, 939]

[판결요지]

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 “일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.”고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로

7) 이한상, “무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항에서 규정한 ‘제3자’의 의미” 『대법원판례해설』 제124호 2020년 상, 법원도서관, 2020., 222면.

8) 조영선, 『특허법 2.0』 제6판, 박영사, 2018., 188면.

서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 범위는 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.

위에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

[평석]

대상판결은 원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 제기하였으나, 제3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구이므로 일사부재리원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효사유를 주장한 사안에 관한 것이다. 원심은 “위 각하 심결은 정당하고 대법원 2012.

1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리원칙 위반 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다”고 하여 원고의 청구를 기각하였고, 부가적으로 새로이 주장된 무효사유는 인정되지 않는다고 판단하였다.<sup>9)</sup> 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설과 각하 심결의 심리범위에 반한다고 다투었다.

대상판결은 2009후2234 전원합의체 판결의 취지가 선행 심결의 확정을 판단하는 기준시점이 문제된 사안에서, 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리제한을 최소화하기 위하여 선행 심결이 확정되었는지 여부와 관련하여서만 그 기준시점을 심결 시가 아닌 심판청구 시로 변경한 것이라고 실시하면서, 특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우 그 후행 심판의 중복심판청구 금지 위반을 판단하는 기준시점은 후행 심판의 심결 시라고 판시하였다. 이는 일사부재리 원칙의 획일적인 적용에 따른 불합리를 시정하기 위한 합리적인 해석론이라고 생각된다.<sup>10)</sup>

다만 대상판결이 일사부재리 위반을 이유로 등록무효심판청구를 각하한 심결의 취소소송에서 “심결 시를 기준으로 동일사실과 동일증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다”고 판시한 것은 무제한설을 따르는 당사자에게 심결취소소송에서의 심리범위에 비추어<sup>11)</sup> 의문이다.<sup>12)</sup> 대상판결은 위와 같은 판시의 근거로 특허법 제140조 제2항

9) 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결.  
 10) 특허무효심판에 적용되는 경우에 한정하여 특허법 제163조의 일사부재리 제도를 비판적으로 고찰하고 ‘대세효’로 인한 제3자의 권리제한 최소화 등 개선방안을 제시한 문헌으로는, 정차호·왕로, “특허무효심판에서의 현행 ‘일사부재리’ 제도를 ‘확정심결의 중복심판 금지’ 제도로 변경하는 방안” 「지식과 권리」 통권 제23호, 대한변리사회, 2020., 158면 이하  
 11) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결 ; 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등.  
 12) 강명수, “일사부재리 위반을 이유로 한 각하 심결에 대한 취소소송의 심리범위” 「지식재산연구」 제15권 제4호, 한국지식재산연구원, 2020. 12., 58~59면.

을 제시하고 있으나 이는 일사부재리 원칙에 대한 특유한 규정이 아닐 뿐만 아니라, 심판단계에서 적용되는 규정이어서 취소소송단계에서의 심리범위에 대한 근거규정이 될 수 없다.<sup>13)</sup> 오히려 대상판결에서도 인용하고 있는 무제한설에 따르면 대상판결과는 반대되는 결론, 즉 심결취소소송에서 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 있다는 결론에 도달할 수도 있다. 대상판결 중 각하심결 취소소송의 심리범위에 관한 판단에는 찬동하기 어렵다.

4. 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 것이 재심사유에 해당하는지 여부 - 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 [등록무효(특)] [공2020상, 483]

[판결요지]

[다수의견] 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 증거자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정

을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

그 이유는 다음과 같다. 심결과의 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 대해 정정심결이 확정되더라도 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다. 또한 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 특허무효 주장에 대응할 수 있음에도 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다(민사소송법 제1조 제1항, 제262조 제1항). 이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다.

[대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.

[평석]

대상판결의 사실관계는 다음과 같다. 원고는

13) 강명수, 위의 논문, 59면.

특허권자인 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원의 기각 심결에 대해 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 보아 심결을 취소하였고, 이에 피고는 대법원에 상고한 후 특허심판원에 이 사건 제1항 발명의 청구범위를 한정하는 내용의 정정심판을 청구하여 정정심결을 받아 확정되자 원심판결에 재심사유가 있다는 사정을 상고이유로써 주장하였다.

대상판결은 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보았다. 이에 따라 정정 전 명세서 또는 도면으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하여 이와 다른 취지의 선례를 변경하였다.<sup>14)</sup> 이로 인해 앞으로는 정정과정으로 인한 재심리 상황은 발생하지 않게 되었다.

한편, 대상판결로 인해 앞으로는 특허법원의 특허무효판결이 확정되지 않았음에도 특허권자는 더 이상 정정심판을 통해 무효사유를 제거할 기회를 잃게 된다는 우려가 제기된다. 특허무효

심결을 유지한 특허법원의 판결이 상고된 후 정정심결이 확정되었는데 대법원에서 정정 전 명세서에 대해 심리·판단한 원심의 결론을 유지하여 상고를 기각하는 경우를 상정할 때 이러한 우려는 현실화된다. 나아가 만일 정정심결에 의해 특허무효사유가 제거되어 정정 후 명세서에 의한 특허는 유효할 수 있는 경우를 가정한다면 문제는 더욱 심각해진다.<sup>15)</sup> 이처럼 사실심 변론종결 이후 이루어진 정정이 일률적으로 배척되고 정정 전 청구항만을 근거로 원심의 당부를 판단하는 결과 상고심에서 정정 전 청구항이 무효로 확정되면 무효를 극복하기 위해 수행된 정정은 의미가 없어진다. 반대로 정정 전 특허가 유효하였다고 판단되면 오히려 정정을 통해 축소된 권리만 존속하게 되는 경우도 예상된다.<sup>16)17)</sup> 특히 대상판결의 별개의견에서 “정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실심에서 변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 중국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹한 결과가 될 수 있고, 정정제도의 취지는 물론 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는다”고 우려한 것에 대해 앞으로 하급심 재판에서 충분히 유의할 필요가 있다고 본다.

물론 대상판결의 다수의견에서도 이러한 우려를 고려하지 않은 것은 아니라고 생각된다. 종전 실무에서 대법원 단계에서 이루어졌던 ‘정

14) 대상판결로 인해 변경되는 선례는 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결; 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결 등이다.

15) 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가” 『사법』 제51호, 사법발전재단, 2020. 봄호, 548면.

16) 조영선, “특허사건의 사실심 변론종결 이후 확정된 정정과 재심사유 여부” 『법률신문』, 2020. 10. 8.자.

17) 조영선 교수는 ① 무효심결취소소송에 대해서는 대상판결의 범리가 그 근거가 될 수 있겠으나, 다만 대상판결처럼 사실심 변론종결 이후의 정정을 일률적으로 재심사유가 아닌 것으로 볼 것이 아니라 소송상 신의칙을 적용하여 재심사유의 존부를 ‘개별적’으로 판단함으로써 상고심이 이를 ‘상대화’할 필요가 있다고 한다. 나아가 ② 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송이나 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서는 해당 특허의 유효·무효와 그 내용이 ‘심리·판단해야 할 대상’이 아니라 ‘판결의 기초가 된 행정처분’에 해당한다는 점에서 대상판결이 제시한 범리 자체에 문제가 있다고 한다(위의 평석논문).

정파기로 인한 재심리가 양산되지 않도록 하는 운용의 묘'를 참조하여 사실심 법원인 특허법원이 변론종결 전 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여하도록 하는 취지가 내재되어 있다고 본다. 예를 들면, 심리가 마무리될 무렵 변론종결을 예고하고 정정심판 청구를 할 수 있는 마지막 기회를 일정 기간 부여한 후 정정심판 청구가 없으면 그대로 변론을 종결하고, 정정심판 청구가 이루어질 경우에는 그 결과를 기다릴 것인지 아니면 기다리지 않고 변론을 종결할 것인지를 재판부가 판단하여 변론종결 여부를 정할 수 있을 것이다. 이러한 절차는 현행법 하에서도 소송지휘를 통하여 가능하다고 생각된다.<sup>18)</sup>

이러한 점에서 다수의견에 대한 보충의견에 실무상 주목할 필요가 있다. 즉 “특허법원은 심결취소소송에서 유일한 사실심 법원이고, 다수의견에 따르면 특허권자는 ‘사실심 변론종결 이후 정정심결의 확정이라는 사유’를 상고이유로 주장할 수 없게 된다. 따라서 사실심 법원으로서서는 소송 진행 중 특허권자에게 정정의 기회를 적정하게 부여함으로써 소송절차에서 적합한 절차적 보장이 이루어지도록 하여야 한다. 특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서서는 정정사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다.”

5. 제네릭 의약품의 약가등재 신청의 위법성 여부, 그 신청 및 판매행위와 독점적 통상실시권자의 손해 간의 인과관계 인정 여부 - 대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 [손해배상(지)] [공2021상, 107]

[판결요지]

[1] 불법행위 성립요건으로서의 위법성은 관련 행위 전체를 일체로만 판단하여 결정하여야 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단하여야 한다. 또한 불법행위로 인한 손해배상책임을 지우려면 위법한 행위와 피해자가 입은 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하고, 상당인과관계의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 주의의무를 부과하는 법령 기타 행동규범의 목적과 보호법익, 가해행위의 태양 및 피침해이익의 성질 및 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

[2] 갑 유한회사(원고)는 을 외국법인으로부터 을 법인이 특허권을 보유한 화합물인 ‘올란자핀’에 관한 특허발명의 통상실시권을 부여받아 ‘올란자핀’이 함유된 제품을 독점적으로 수입하여 판매해 왔다. 병 주식회사(피고)는 갑 회사 제품의 제네릭 의약품인 병 회사 제품에 관하여 판매예정시기를 위 특허발명의 존속기간 만료일 이후로 한 요양급여대상 결정신청을 하여 그에 따른 결정 및 고시가 이루어진 이후 위 특허발명에 관한 을 법인과 병 주식회사 사이의 분쟁에서 그 진보성이 부정되어야 한다는 취지의 원심판결이 선고되자 판매예정시기를 ‘등재 후 즉시’로 하는 판매예정시기 변경신청을 하였고 보건복지부장관의 고시로 갑 회사 제품의 상한금액 인하시행시기가 변경되었다. 그런데 그 후 대법원에서 위 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는

18) 박태일, 앞의 논문, 548면.

취지의 판결이 선고되자, 갑 회사가 병 회사를 상대로 갑 회사 제품의 상한금액 인하로 인한 손해배상을 구하였다. 갑 회사가 약제 상한금액 인하로 인해 입은 불이익은 제네릭 의약품의 요양급여대상 결정신청이 있으면 보건복지부장관이 최초등재제품의 상한금액을 인하할 수 있고, 최초등재제품 특허의 무효가능성이 소명되면 제네릭 의약품을 약제급여목록표 등재 후 즉시 요양급여대상 약제로 판매할 수 있도록 한 관련 제도를 채택한 결과에 따른 것이다. 갑 회사가 갑 회사 제품의 상한금액에 관하여 갖는 이익은 이러한 제도의 테두리 내에서 보호될 수 있는 것에 불과하고, 그 제도에서 정한 절차에 따른 결과가 갑 회사에 불리하게 작용하더라도 이는 병 회사의 책임으로 돌릴 것은 아니다. 따라서 병 회사의 행위가 위법하다거나 병 회사의 행위와 갑 회사 제품의 상한금액 인하 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다.

[평석]

대상판결은 이 사건 특허권자가 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 명시적 또는 묵시적으로 약정하였다고 단정하기 어려우므로 원고를 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권자로 볼 수 없고, 피고의 행위가 위법하다거나 피고의 행위와 원고 제품의 상한금액 인하 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다고 판단하여 원심의 피고 패소부분을 파기하고 환송하였다.

그러나 대상판결의 이러한 판단에는 피고의 특허침해행위 측면을 도외시하였다는 점에서 문제가 있다. 이 사건에서 피고는 특허기간 중에 타인의 특허를 침해하여 복제의약품을 판매한 것이므

로 피고는 그 특허침해행위로 인해 특허권자가 입은 손해를 배상해야 한다. 또한 원고가 그 특허품의 국내 독점판매권 또는 이에 준하는 영업권을 가진 자였다면 피고의 위법한 특허침해행위로 인해 원고가 입은 손해도 배상해야 마땅하다. 대상판결이 논거로 삼은 약가 인하 제도는 적절한 약가를 설정함으로써 국민건강보험 재정을 건전화하여 원활한 요양급여를 지속적으로 보장하는 목적을 가진 제도일 뿐 사인(私人) 간의 특허침해 및 관련 불법행위로 인한 손해배상의 문제까지 규율하는 제도가 아니다. 오히려 이 제도는 이러한 손해배상 문제는 특허법 또는 민법에 따라 그들 간에 별도로 또는 사법부의 판단을 받아 해결해야 함을 전제로 설계된 것이다. 실제로 보건복지부장관이 약가 인하를 시행한 후 제네릭의약품이 특허침해제품으로 밝혀지면 그때부터 인하된 상한금액을 본래의 금액으로 회복시키지만 인하시점부터 회복 시점까지 인하로 입은 손해를 회복해 주지는 않는다. 이 부분의 손해는 민사법리에 따라 별도 민사소송에서 회복되어야 한다.<sup>19)</sup>

대상판결에서는 피고의 복제의약품 판매와 원고의 손해 사이에 보건복지부장관 고시가 개재되었다는 점이 위법성이나 인과관계 판단에 중요하게 고려되었던 것으로 보인다. 그러나 재판행위나 보전처분·행정행위 등이 중간에 개입되더라도 불법행위가 인정된 사례들은 적지 않다.<sup>20)</sup> 그러므로 특허권을 침해한 것으로 밝혀진 피고의 행위에 위법성이 없다거나 그 행위와 원고의 손해 사이에 상당인과관계가 없다고 한 대상판결은 의문이다. 특허제도를 인정하는 이상 특허가 무효라고 믿고 무단으로 특허 발명을 이용하는 자는 자신의 위험 부담 아래 그렇게 하는 것이므로 그에 따른 책임을 부담하도록 해야 한다.<sup>21)</sup> 그러한 점에

19) 권영준, “2020년 분야별 중요판례분석 4. 민법 하(채권)” 『법률신문』, 2021. 2. 4자.  
 20) 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다26484 판결; 대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184 판결; 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006다23664 판결 등.  
 21) 권영준, “2020년 분야별 중요판례분석 4. 민법 하(채권)” 『법률신문』, 2021. 2. 4자.

서 피고의 행위와 원고의 손해 사이의 인과관계를 인정하여 손해배상을 부담하도록 하되 손해분담의 공평이라는 손해배상제도의 이념에 비추어 피고의 책임을 70%로 제한한 원심판결<sup>22)</sup>의 결론이 타당해 보인다.<sup>23)</sup>

만일 대상판결이 실시하는 바처럼 복제의약품의 조기 시장 진입이 가지는 공익이 특허권 행사를 제한해야 할 정도로 중대한 것이라면 이는 별도 입법론을 통해 해결해야 할 법정책적 과제인 것이지 입법이 아닌 해석론으로써 사실상 특허제도를 무력화시키면서까지 강구되어야 할 것은 아니라고 생각한다.

### III. 상표법에 관한 판례

1. 구 상표법 제7조 제1항 제10호에서 정한 이른바 ‘저명상표’인지 판단하는 기준 - 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 [등록무효(상)] [공2020하, 1123]

[판결요지]

[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 정하고 있다(현행 상표법에서는 제33조 제1항 제7호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다). 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당

하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정해야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우 그 상표는 식별력이 없다.

[2] 구 상표법 제7조 제1항 제10호(현행 상표법에서는 제34조 제1항 제11호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다)의 이른바 저명상표인지 여부는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·양태와 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지를 기준으로 판단해야 한다.

[3] 갑 주식회사가 특허심판원에 을 주식회사를 상대로 을 회사가 제품의 포장지 디자인으



로 사용한 등록상표 “ ”가 식별력 없는

상표에 해당한다는 등의 이유로 등록무효를 구한 사안에서, 등록상표의 문자 부분은 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 등록상표의 도형 부분은 묘사된 버터조각, 아몬드, 꿀벌과 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로 식별력이 인정된다는 이유로, 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 한편 선사용상표

22) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결.

23) 원심판결의 결론을 긍정적으로 평석한 문헌으로는, 강명수, “제네릭 의약품의 약가등제 및 판매행위와 오리지널 의약품의 독점적 통상실시권자 보호” 『지식재산정책』, Vol.35, 지식재산연구원, 2018, 90면 이하.



“ ”은 등록상표의 출원일을 기준으로

상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표라고 보기 어렵고, 등록상표가 선사용상표와 동일·유사하지 않다는 이유로 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호의 등록무효사유가 없다고 본 원 심판단을 수긍한 사례.

[평석]

이 사건 등록상표는 지정상품을 가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함) 등으로 하여 ‘허니버터아몬드’, ‘HONEY BUTTER ALMOND’라는 문자부분과 의인화된 꿀벌과 버터, 아몬드 등의 도형부분이 결합된 상표이다.

대상판결은 먼저 상표등록의 ‘적극적 요건’에 관해 판단한다. 이 사건 등록상표의 문자부분은 그 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 이 사건 등록상표의 도형부분은 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키

는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없어서 결국 식별력이 인정된다는 이유로, 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단한 원심을 수긍하였다. 즉 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 ‘기타 식별력 없는 상표’의 판단기준에 관한 기존 대법원 판결의 법리를 재확인하면서,<sup>24)</sup> 상품 포장지 앞면 그림의 형상으로 되어 있는 이 사건 등록상표에 대하여도 같은 법리를 적용하여 식별력이 부정되지 않는다고 판단한 것이다.

대상판결의 그 다음 판단은 상표등록의 ‘소극적 요건’에 관한 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제10호의 ‘저명성’에 대하여 종래 대법원 판결들의 판단기준을 재확인하면서<sup>25)</sup> 원심판결을 수긍하였다.<sup>26)</sup> 종래 판례에 따르면 상표의 저명성 판단에는 광고실적이 큰 영향을 미치고 그 사용기간도 중요 고려요소이다. 상표는 사용기간이 길면 길수록 소비자들에게 상표를 인지시킬 수 있는 시간이 더 길어지기 때문이다. 특히 ‘사용기간’을 고려하는 경우에 같은 유명상표라도 ‘주지상표’보다 ‘저명상표’의 경우에 상대적으로 더 긴 사용기간이 요구된다.<sup>27)</sup> 대상판결의 사안은 최근 SNS 등이 상품의 홍보수단으로 사용되어 소비자들에게 빠른 전파력을 미치고 있다는 점에도 불구하고 저명상표를 인정함에 있어 광고실적과 사용기간이 중요 고려요소라는 종래의 판례를 재확인하였다는 점에 그 의의가 있다.

24) 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결 ; 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 ; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후 2951 판결 등 참조.  
 25) 대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결 ; 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 ; 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후 1207 판결 등.  
 26) 원심인 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2019허2837 판결은 i) 이 사건 등록상표의 출원시 기준으로 선사용상표의 사용기간이 불과 8개월에 미치지 못한 점, ii) 도형부분이 출처표시로 수요자에게 현저히 알려졌다고 보기 어려운 점, iii) 광고비 등 구체적 증거가 제출되지 못한 점 등에 비추어 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 저명상표에 이르렀다고 보기 어렵다고 하였다.  
 27) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결은 화장품 ‘설화수’ 상표의 사용기간 6년은 그 저명성을 인정하기에는 비교적 짧은 기간이라는 취지로 판시하였다.


2. 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’와 대비되는 선사용상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었는지에 관한 지역적 판단기준 - 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 [등록무효(상)] [공2020하, 2041]

[판결요지]

[1] 등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라고 한다) 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명해야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다. 여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단해야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의해 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

[2] 갑 주식회사의 사용표장 “웨딩쿨”,

, “Wedding Cool”이 을

의 등록서비스표 “”과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 문제 된 사안에서, 위 선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 살펴보면, 갑 회사의 선사용표장들은 위 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다고 한 사례.

[평석]

대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 등은 구 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호) 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라 함은 지정상품과의 관계에서 타인의 상표를 모방하여 자기상표로 등록출원 또는 등록한 것 같이 하거나 국내상품을 외국상품으로 혼동하게 하는 등 수요자를 속이는 것을 말하고, 이에는 품질과 관계없이 상품 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만하는 것도 포함된다고 한다. 또한 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등은 위 규정의 입법취지에 관하여 “이미 ‘특정인의 상표라고 인식된 상표’를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있다”고 하여 ‘특정인의 상표라고 인식된 상표’와 동일·유사한 상표를 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 대하여 사용하는 경우에도 위 규정이 적용된다고 본다.<sup>28)</sup>

여기서 ‘특정인의 상표라고 인식된 상표’라고 함은 1970년대 말 대법원 판례에 의하면 선사용상표가 주지·저명한 상표가 아닌 이상 수요자를

28) 특허법원 지적재산소송 실무연구회 「지적재산 소송실무」 제4판, 박영사, 2019, 853면.

기만할 염려가 있다고 할 수 없다는 입장<sup>29)</sup>을 취해 왔으나, 그 후에는 당해 상표와 상품의 관계 거래권 안에 있는 구성원의 상당 부분에서 당해 상표가 특정 출처의 상품 표지인 것으로 인식하게 된 단계라고 보고 주지성 취득 단계보다는 그 인식의 정도가 낮다고 해석하는 것이 실무이다.<sup>30)</sup> 이러한 실무 흐름의 변천에 대해서는 위 규정이 적용되는 선사용상표의 범위를 ‘주지상표’에도 미치지 못하는 ‘특정인의 상표라고 인식된 상표’에까지 넓히는 것에 대해서 신중할 필요가 있다는 지적이 있다.<sup>31)</sup>

대상판결은 ‘특정인의 상표라고 인식된 상표’라고 판단하기 위해서는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단해야 한다고 판시하였다. 즉 대상판결은 ‘특정인의 상표라고 인식된 상표’를 판단하는 ‘지역적 기준’이 문제가 된 사안에서 선사용상표의 지역적 범위가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려질 것을 요구하지 않는다는 법리를 처음으로 판시하였다는 점에 의의가 있다. 아울러 선사용상표가 일부 지역에서만 사용되더라도 그에 관한 인식은 국내 전역에 걸쳐 이루어져야 하는지에 관해서도 그 지역적 범위 또한 일정 지역에 한정되더라도 무방하다는 취지로 판시하였다. 주지상표나 저명상표의 경우에도 ‘지역적 기준’의 판단과 관련하여 그 지역적 범위는 전국적이든 일정한 지역이든 불문한다는 점에 비추어 볼 때, 대상판결의 위와 같은 설시는 어쩌면 당연한 것을 확인하는 차원의 판단이라고 평가할 수도 있다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부 - 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 [등록무효(상)] [공2020하, 2037]

[판결요지]

[1] 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

[2] 비료공장을 준공하고 이에 관한 비료생산업 등록을 마친 갑 수산업협동조합으로부터 위 공장에 관한 경영을 위탁받아 위 공장을 이용하여 유기질 비료를 제조·판매하던 을 주식회사가 비료 제품의 포장에 표시되어 있던 이 사건 표장 **장보고** 를 자신의 상표로 출원하여

29) 대법원 1977. 6. 7. 선고 76후45 판결 등 참조.  
 30) 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018., 737면(유영선 집필).  
 31) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 853면 각주79) 참조.

상표등록을 받자, 갑 조합이 위 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다며 을 회사를 상대로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원이 청구를 기각하는 심결을 한 사안에서, 비료 제품의 포장에 표장

## 장비고

를 표시하고 그 표장이 표시된 비료 제품을 판매·광고한 것은 을 회사이나, 이는 을 회사가 경영위임계약에 따라 갑 조합의 위임사무 처리를 한 행위로서 모두 갑 조합 명의로 이루어졌으므로, 위 표장을 상표로서 사용한 주체는 갑 조합이라고 보아야 하는 점, 위 표장이 표시된 비료 제품의 포장에는 생산업자로 갑 조합만이 기재되어 있을 뿐 을 회사는 나타나 있지 않아 수요자들로서도 비료의 출처를 갑 조합으로 인식할 수밖에 없는 점 등 제반 사정에 비추어 보면, 을 회사는 위 표장에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리가 아님에도 갑 조합에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 갑 조합이 사용하는 표장과 동일한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록상표로 등록받았다고 봄이 타당한데도, 위 표장의 사용에 관한 실질적인 권한이 을 회사에 있다고 보아 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다고 본 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

### [평석]

대상판결의 사실관계는 다음과 같다. 원고는 비료 공장을 준공하고 비료생산업 등록을 마친 후 피고와 비료공장 위탁경영 계약을 체결하였고, 그에 따라 피고가 이 사건 비료를 제조·판매

하여 왔는데, 이 사건 비료에는 이 사건 표장이 표시되어 있었다. 그러던 중 피고가 이 사건 표장을 자신의 상표로 출원(지정상품: 비료 등)하여 상표등록을 받았다(피고의 이 사건 등록상표). 그러자 원고가 피고를 상대로 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 청구를 기각하는 심결을 하였고 원심인 특허법원도 원고 심결취소청구를 기각한 사안이다.

대상판결은 판결요지에서 언급한 법리를 기초로 이 사건 등록상표는 피고가 신의성실의 원칙에 위반하여 출원·등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기하였다. 대상판결은 상표법 제34조 제1항 제20호 적용 요건을 처음으로 제시한 사례라는 점에 그 의의가 있다.<sup>32)</sup>

대상판결은 출원인이 상당한 노력과 비용을 들여서 실제로 자신이 사용하였다고 하더라도 계약 내용 및 사용태양으로 볼 때 포장지에 원고의 이름만 기재되어 있고, 수요자도 이를 통해 원고의 출처로 인식할 것이므로 상표에 대한 등록받을 수 있는 권리는 ‘타인’인 원고에게 귀속된다고 판단하였다. 이는 상표법의 목적이 상표 사용자의 업무상 신용유지라는 사익뿐만 아니라 수요자 보호라는 공익도 포함하고 있으므로, 사인간의 계약 내용 및 수요자의 출처혼동방지를 위한 사용태양을 종합적으로 고려하여 판단한 것으로 보인다.<sup>33)</sup>

32) 도서·출판권을 양도한 이후 동일·유사한 상표의 등록출원이 무효인지 여부에 관하여 구 상표법 제7조 제1항 제18호(현행 상표법 제34조 제1항 제20호)의 적용이 문제된 사안에서 대상판결의 법리를 제차 확인한 것으로 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 참조.

33) 김월량, “상표법 제34조 제1항 제20호의 타인과 출원인 중 누가 선사용 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리에 해당하는지 여부”, YOU ME PATENT & LAW FIRM IP NEWS <[http://kr.youme.com/sub\\_news/ipboardopen.aspx?id=1157](http://kr.youme.com/sub_news/ipboardopen.aspx?id=1157)>

4. 사용권자가 상표제도 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용한 것인지 여부 - 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 [등록취소(상)] [공2020상, 639]

[판결요지]

[1] 구 상표법(2016.2.29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 '사용권자'라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.

[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 간에 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품 간에 상품출처의 오인·혼동이 야


기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단해야 한다.


[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 '대상상표'는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정한 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, '대상상표'나 '타인'의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 '타인'에 포함된다.

[평석]

대상판결의 사실관계는 다음과 같다. 피고는

갑이 보유하고 있던 이 사건 등록상표(삼부자, 지정상품: 김, 미역 등)를 경매절차를 통해 매수하였는데, 피고로부터 사용허락을 받은 회사(사용권자)가 이 사건 등록상표를 그대로 사용하지

않고 값이 사용해오던 표장과 동일하게 변경한  
 실사용상표(  )를 사용하였다. 한편  
 값은 이 사건 등록상표를 보유하고 있을 당시

이와 유사한 유사서비스표(  , 지정  
 서비스업: 조미김 판매대행업 등)도 등록받았다.  
 그런데 사용권자가 위와 같이 변경하여 사용한  
 실사용상표의 표장과 사용상품은 값이 보유하고  
 있는 유사서비스표의 표장 및 지정서비스업  
 과 대비하여 볼 때 동일·유사하여 수요자들로  
 하여금 값과 동일하거나 그 업무를 승계한 것이  
 라고 인식하게 할 가능성이 있었다. 이에 원고  
 는 피고를 상대로 사용권자가 이 사건 등록상표  
 를 부정사용하여 수요자에게 타인의 업무와 관  
 련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였다는  
 이유로 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 기한  
 상표등록취소신청을 하였다.

대상판결은 (1) 상표권이 이전된 후 상표권자  
 로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표  
 와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에  
 는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼  
 동이 생길 가능성이 크므로, 등록상표, 실사용상  
 표, 대상상표 상호간에 실사용상표와 대상상표  
 가 상품에 사용되는 구체적인 형태 등을 세심히  
 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로  
 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단해  
 야 할 것이라는 기준을 새로이 제시하면서, 이  
 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을  
 사용한 구체적인 사용태양은 상표 및 지정상품  
 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로  
 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상  
 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있

는 정도로 볼 여지가 있고, (2) 또한 상표권이 이  
 전된 경우 종전 상표권자나 그 사용권자는 구  
 상표법 제73조 제1항 제8호의 ‘타인’에 포함된다  
 고 보아, 사용권자들의 사용행위가 구 상표법  
 제73조 제1항 제8호의 부정사용에 해당하지 않  
 는다고 판단한 원심판결을 파기 환송하였다.

대상판결은 대법원 2010. 4. 14. 선고 2009후  
 3329 판결이 판시한 ‘사용권자의 부정사용에 기한  
 상표등록취소제도’의 취지를 재확인한 것이지만,  
 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후3462 판결 등 종  
 래의 판결들이 사용권자의 실사용상표와 제3자의  
 대상상표 간에 혼동가능성 여부를 문제 삼았던  
 것과는<sup>34)</sup> 그 쟁점을 달리한다는 데에 차별성이  
 있다. 앞의 사실관계에서 보았듯이 대상판결의 쟁  
 점은, 대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에  
 속하거나 또는 대상상표가 상표법상의 등록상표  
 가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을  
 수 있는지 여부, 그리고 상표권이 이전된 경우 종  
 전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사  
 용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부이다.

상표권이 이전되는 경우 이전 전의 상표사용  
 에 의한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과 및  
 권리는 그 등록상표에 귀속되는 것이므로 종전  
 상표권자가 이전된 상표권을 사용할 수 없게 되  
 는 것은 당연한 것이다. 그렇다고 하여 상표권  
 을 이전받은 사람이 종전 상표권자가 등록상표  
 와 유사한 범위에 관해서 취득한 명성, 신용, 고  
 객흡인력 등의 효과 및 권리까지 모두 승계 받  
 았다고 볼 수는 없다. 그러한 점에서 대상판결  
 이 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로  
 부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 구 상표  
 법 제73조 제1항 제8호(현행 상표법 제119조 제  
 1항 제2호)가 규정하는 ‘타인’에 포함된다고 판  
 시한 것은 타당하다고 생각된다.<sup>35)</sup>

34) 이에 관해서는, 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」 제4판, 박영사, 2019., 1077~1078면 참조.

35) 손천우, “상표권의 이전과 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소제도에 대한 고찰” 『사법』 제54호, 사법발전재단, 2020. 겨울호, 709~710면, 728면 각 참조.

다만, 다음과 같은 문제점도 지적할 수 있다.

① 불사용취소 사건에서 이 사건 등록상표와 실사용상표들의 동일성을 인정한 선형 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1453 판결과 달리 부정사용취소가 쟁점이 된 대상판결에서는 등록상표와 실사용상표들의 동일성을 부정하였다는 점이다. 물론 이에 대해서는 불사용취소의 동일성과 부정사용취소의 동일성을 독립적으로 보는 독립요건설의 적용 사례를 보여준 것이라고 긍정적으로 평가할 수도 있을 것이다.<sup>36)</sup> 또한 상표권자의 ‘적극적 사용권’과 그 효력이 유사범위에게까지 미치는 ‘소극적 금지권’이 준별된다는 점에서 대상판결의 결론은 타당한 것이라는 입론도 가능하다. 그렇지만 ② 대상판결의 사안은 종전 상표권자(원고)와 현행 상표권자(피고) 간에 발생한 사용권자의 부정사용에 의한 등록취소 사건이라는 점을 주목해야 한다. 더구나 ③ 이에 앞서 위 당사자들 간에 발생하였던 상표권 침해금지 사건 본안판결(서울고법 2016. 12. 5. 선고 2015나2070158, 2016나2027694 판결)과 가처분결정(서울고법 2016. 12. 7.자 2014라20233 결정)에서 이 사건 상표권자인 피고가 이 사건 상표와 유사한 유사서비스표 보유자인 원고를 상대로 모두 승소하였다는 점을 상기해야 한다.<sup>37)</sup> 나아가 ④ 대상판결의 사안처럼 종전 및 현행 상표권자 간에 분쟁이 발생하였다는 점, 그리고 상표권 승계 전의 불사용취소심판에서는 원고가, 승계 후 부정사용취소심판에서는 피고가 각각 피심판청구인이 되었다는 점 등을 고려한다면, 양자 간의 동일성 판단에 일관성을 유지할 수 있는 ‘예외적인 경우’에 해당한다고 판단할 필요가 있었던 것이 아닌가 생각된다. 따라서 이러한 ① 내지 ④의 선후관계를 종합적으로 고려할 때, 과연 대상판결이 양 당사자 간

의 조화로운 해결책을 도모한 것이라고 볼 수 있을 것인지 의문이다.

5. 계약위반과 상표권의 소진에 관한 판단기준 - 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 [상표법위반] [공 2020상, 597]

[판결요지]

[1] 상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용·양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 한편 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단해야 한다.

[2] 온라인몰 시계판매업체의 실질적 대표자인 피고인이, 상표권자인 갑 주식회사가 을 주식회사에 갑 회사와 합의된 매장에서 판매하는 경우에는 상표를 사용할 수 있는 조건으로 통상사용권을 부

36) 정태호, “부정사용에 의한 상표등록취소심판에서의 동일성 판단에 관한 고찰” 『사법』 제29호, 사법발전재단, 2014. 9., 265~269면; 손천우, 위의 논문, 704~705면, 728면 각 참조.  
37) 손천우, 위의 논문, 721~722면 참조.

여한 'M'자 문양의 브랜드가 부착된 시계를 위 약정에 위반하여 을 회사로부터 납품받아 갑 회사와 합의되지 않은 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매함으로써 갑 회사의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 피고인이 판매한 시계는 갑 회사의 허락을 받아 을 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증기능이 침해되었다고 보기 어려운 점, 상표권사용계약상 을 회사에 시계 상품에 대한 제조·판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원칙적으로 금지되기도 않은 점, 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 없고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 갑 회사 상표의 명성이나 그동안 갑 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어려운 점, 갑 회사는 상표권사용계약에 따라 을 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 을 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있고, 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기 어려운 반면 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정되는 점을 종합하면, 결국 을 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다는 이유로,

이와 달리 본 원심판단에 상표권의 소진에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례.

[평석]

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결은 상표권의 소진을 원칙적으로 인정하고(국내소진) 그 적용 범위를 제시한 바 있다. 또한 진정상품의 병행수입 사건에서 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결 등은 병행수입을 긍정함으로써 상표권의 소진을 원칙적으로 인정하였다(국제소진).<sup>38)</sup> 이처럼 상표권의 소진 원칙을 천명한 것에서 더 나아가 계약위반의 경우에도 상표권의 소진을 긍정할 것인지에 관한 대법원 판례는 없었다. 대상판결은 계약위반과 상표권의 소진에 관한 판단 기준을 처음으로 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

대상판결에서 제기된 쟁점, 즉 통상사용권자가 상표권자와의 계약에 위반하여 상품을 판매한 경우에 상표권의 소진 원칙이 적용된다고 볼 수 있는지, 상품 구매자의 추가 유통행위를 상표권자가 금지할 수 있는지의 문제는 일률적으로 답하기 어려운 쟁점이다. 이러한 문제는 특허권이나 저작권의 소진과 관련해서도 제기된 바 있고 비교법적으로 다양한 논의가 전개되어 왔다. 대표적으로는 미국 연방대법원의 2008년 *Quanta v. LG* 사건 판결<sup>39)</sup> 및 2017년 *Impression v. Lexmark* 사건 판결,<sup>40)</sup> 그리고 유럽 사법재판소(CJEU)의 2009년 *Copad v. Christian Dior* 사건 판결<sup>41)</sup> 등을 들 수 있다.

미국의 *Quanta* 판결은 특허권자와 특허실시권자 사이의 특허실시계약에서 특허품의 판매가 제한되고 있지 않았다는 이유로 실시권자가

38) 이에 관한 상세는, 김원오, “타인의 등록상표가 표시된 포장용기의 재활용과 상표권침해” 『정보법 판례백선(D)』, 박영사, 2006., 259면 이하.

39) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

40) *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. 1523 (2017).

41) *EuGH 23.4. 2009-Copad/Dior WRP 2009, 938. GRUR Int. 2009, 716.*

제3자에게 특허품을 판매함으로써 특허권이 소진되었다고 판단한 것이어서 상표사용권자가 상표사용계약을 위반하여 상품을 판매한 대상 판결과는 사안을 달리한다. 다만 Lexmark 판결은 계약위반의 경우에도 특허권의 소진 원칙이 적용된다는 취지로 인식되고 있는데, 이는 특허권자가 직접 판매하며 판매 후의 반환조건(이른바 post sale restriction, PSR)이 있었던 경우로 모든 계약위반을 다룬 사안은 아니었다. 그렇기 때문에 통상사용권자의 계약위반 사안과는 구별되어야 한다. 한편 대상판결의 쟁점과 거의 동일한 것은 CJEU의 Dior 판결이다. CJEU는 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 고급 브랜드(luxury brand)의 소위 ‘선택적 공급(selective distribution)’ 약정을 위반하여 할인매장 운영자에게 상품을 판매한 것은 채무불이행(breach of contract) 뿐만 아니라 ‘상표의 손상’이 발생할 수 있어 상표권 침해(infringement)에도 해당한다고 보아 상표권의 소진을 제한하였다. 따라서 고급 브랜드가 아닌 상품에 대해서까지 일반적으로 적용될 수 있는 내용이 아니다. 더구나 현재 유럽을 제외하고는 명품 브랜드의 가치 손상을 이유로 권리소진을 제한하는 사례를 찾아보기는 어렵다.<sup>42)</sup>

그런데 비교법적으로 앞서 살펴본 사안들은 특정한 계약위반을 전제로 한 것이라는 점에서 모든 계약위반의 경우에 적용하기에는 한계가 있다. 대상판결은 이러한 비교법적 검토내용 등을 참조하여 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 ‘범위’를 설정하는 통상사용권계약의 본질적 부분을 위반한 경우와 계약상 부수적인 조건을 위반한 경우를 구별하여 상표권의 소진 원칙의 배제 여부를 달리해야 한다는 일응의 판단기준을 제시한 것으로 이해된다.

상표사용계약에 있어서 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있으나, 계약상 부수적인 조건위반의 경우까지 권리소진의 원칙을 배제하는 것은 당사자들의 합의로 지적재산권 침해가 성립하는 범위를 형성하는 결과를 초래할 수 있다. 또한 계약을 위반하여 상품이 유통되었다고 해도 이는 진정상품에 해당하여 상품출처의 혼동이나 품질에 대한 오인의 우려가 적고, 구체적인 사안에서 거래의 안전 및 제3자를 보호할 필요성도 있다. 대상판결은 이러한 점을 고려하여 계약조건을 위반한 것만으로 바로 권리침해를 인정하지 않았고, 해당 지적재산권 분야에서 충돌하는 이익 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 결론을 도출해야 한다는 것을 명확히 한 것에 의의가 있다.<sup>43)</sup> 대상판결을 계기로 앞으로 사안별로 좀 더 진전된 논의와 연구가 이루어져야 할 것이다.

#### IV. 부정경쟁방지법에 관한 판례

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단하는 기준-대법원 2020. 7. 23. 선고 2020다220607 판결 [저작권침해금지 등 청구의 소] [공2020하, 1673]

[판결요지]

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 본문은 “사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또

42) 김민상, “상표권 계약위반과 권리소진 - 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결의 검토” 『사법』 제52호, 사법발전재단, 2020. 여름호, 259~260면, 276면, 278~282면, 293~294면 각 참조.

43) 김민상, 위의 논문, 256~257면, 299~300면.

는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공 목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 위 (차)목은 거래교섭 또는 거래 과정에서 제공받은 경제적 가치를 가지는 아이디어를 정당한 보상 없이 사용하는 행위를 규제하기 위해 2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 부정경쟁방지법(2018. 7. 18. 시행)에서 신설된 규정이다.

여기서 ‘경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보’(이하 ‘아이디어 정보’라 한다)에 해당하는지 여부는 아이디어 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우인지 등에 따라 구체적·개별적으로 판단해야 한다. 다만 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종 업계에서 널리 알려진 아이디어는 위 (차)목의 보호대상에서 제외된다[위 (차)목 단서]. ‘거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위’에 해당하기 위해서는 거래교섭 또는 거래과정의 구체적인 내용과 성격, 아이디어 정보의 제공이 이루어진 동기와 경위, 아이디어 정보의 제공으로 달성하려는 목적, 아이디어 정보 제공에 대한 정당한 대가의 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여, 아이디어 정보 사용 등의 행위가 아이디어 정보 제공자와의 거래교섭 또는 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등에 위배된다고 평가할 수 있어야 한다. 한편 아이디어 정보 제공이 위 (차)목의 시행일 전에 이루어졌어도 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당

하는 행위가 그 시행일 이후에 계속되고 있다면 위 (차)목이 적용될 수 있다.

[평석]

대상판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 거래교섭 단계에서 제공된 아이디어 정보를 보호하려는 취지에서 신설된 규정에 관한 최초의 대법원 판결이다. 대상판결의 사실관계는 다음과 같다. 치킨배달점 가맹사업자인 피고 1은 피고 1의 제품광고 등을 위해 광고제작업체인 원고와 사이에 계약기간을 1년으로 한 광고용역계약을 체결하였는데, 그 계약기간 만료를 두 달 정도 앞둔 시점에 피고 1은 곧 출시를 앞둔 피고 1의 제품에 관하여 원고에게 시급히 광고용역을 의뢰하였다. 원고는 계약기간 만료를 한 달 정도 앞둔 시점에 제품의 네이밍과 광고영상 콘티를 완성하였는데, 그 직후 피고 1은 원고의 광고용역진행을 중단시키고 계약기간이 만료되도록 두었다. 그 후 피고 1은 원고의 제작비 정산 협상안을 거부하고 제작비를 지급하지도 않은 채, 다른 광고제작업체인 피고 2를 통해 위 제품 네이밍을 그대로 사용하고 위 광고영상 콘티의 구성방식, 배경소재, 일부 장면 등이 상당히 유사한 광고를 제작하여 방송하였다. 이에 원고는 피고들에 대해 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목, (카)목의 부정경쟁행위를 이유로 위 네이밍 사용과 광고의 금지 및 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.

제2조 제1호 (차)목의 신설은 그 거창한 입법 취지에도 불구하고 기존의 영업비밀 보호 또는 민법상 불법행위법에 의해 보호될 수 있는 사안들에 대해서 졸속으로 입법을 추진한 것이라는 점에서 일종의 ‘상징입법(symbolic legislation)’ 내지 ‘입법농단’에 해당한다.<sup>44)</sup> 이처럼 (차)목에

44) 예컨대 “입법자가 설정된 목표를 달성하기 위해 필요한 조치를 취했다는 외관을 보여주고자 하지만, 실제로 해당 조치의 효과가 미미해서 사실상 목표 달성이 어려운 경우”를 상징입법이라 일컬을 수 있다. 상징입법 혹은 ‘입법농단’의 문제점과 그 폐해에 관해서는, 홍준형, 「상징입법-결과 속이 다른 입법의 정체」, 한울, 2020, 15면 이하 참조.

의한 아이디어 정보 보호는 제2조 제2호에서 정의하는 영업비밀과 상당 부분 중첩될 수밖에 없을 것이라는 점에서, (차)목에 의한 보호가 독자성을 가질 수 있는 보호범위는 한정된 영역에 그칠 수밖에 없을 것으로 보인다. 예를 들면, 경제적 가치가 있는 아이디어를 비밀로 관리해오다가 거래교섭 등의 과정에서 비밀유지약정을 체결하지 않은 채 상대방에게 제공한 경우 영업비밀로는 보호받을 수 없지만 (차)목에 의한 보호 가능성은 남아있다. 또한 비밀로 관리되지는 않았으나 특별한 사정으로 인하여 아직 동종 업계에 널리 알려지지 않은 아이디어도 영업비밀에는 해당하지 않지만 (차)목에 의해 보호될 여지는 있다.<sup>45)</sup>

대상판결은 (차)목이 적용되는 판단기준을 최초로 구체화하여 제시하였다는 점에 그 의의가 있다고 할 수 있다. 다만 대상판결의 사안은 민법상 불법행위 법리에 의해서도 충분히 그 보호가 가능할 것으로 보인다는 점에서, 긴요하지도 않은 (혹은 불필요하다고까지 여겨지는) 신설 규정 때문에 이를 함목적으로 해석하기 위해 법률가들이 기울인 노고에 대해서도 높은 평가를 내려야 마땅할 것이라고 생각한다.

2. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 성과물 도용 부정경쟁행위의 해당 여부 - (1) 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결 [손해배상(지)] [공2020상, 809]; (2) 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정 [가처분이의] [공2020상, 832]; (3) 대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다282449 판결 [부정경쟁행위금지 등 청구의 소] [미간행]; (4) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017다217847 판결 [부정경쟁행위금지 등 청구의 소] [미간행]; (5) 대법원 2020. 7. 23. 선고 2020다220607 판결 [저작권침해금지 등 청구의 소] [공2020하, 1673]

[판결요지]

대법원은 “경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다.”라고 판단하였다(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정)

그 후 2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 위 대법원결정의 취지를 반영하여 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 추가하였고, 2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 부정경쟁방지법에서

45) 정상조 편집대표, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020, 207면(이상현 집필).

위 (차)목은 (카)목으로 변경되었다[이하 ‘(카)목’이라 한다].

위 (카)목은 구 부정경쟁방지법(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것)의 적용 범위에 포함되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 관한 규정을 신설한 것이다. 이는 새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항이다.

위와 같은 법률 규정과 입법 경위 등을 종합하면, (카)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로

사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.

#### [평석]

대상판결(1)(3)(4)(5) 및 대상결정(2)는 모두 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에 관한 것이다. (카)목에 관한 대법원 최초의 판결인 대상판결(1)을 중심으로 평석하고 나머지 대상판결이나 대상결정에 대해서는 (카)목 적용을 둘러싼 사안별 특징이나 문제점만을 언급한다.

판결요지에서 보듯이 (카)목의 입법취지와 그 성격은 “새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항”이다.<sup>46)</sup> 문제는 (카)목의 규정내용이 포괄적이고 일반적이어서 확대 적용의 우려가 있다는 점이다. 입법취지에 부합하면서도 예견가능성이 있도록 그 적용범위를 적절하게 규율하는 것이 실무상 중요한 과제로 제기된다.<sup>47)</sup>

대상판결(1)은 골프장 코스를 그대로 재현한 스크린골프 시뮬레이션용 3D 골프영상 제작자

46) 이에 관한 ‘법률초안의 작성 관여자’(입법관여자)의 해설로는, 김원오, “부정경쟁방지법상 신설된 일반조항의 법적성격과 그 적용의 한계” 『산업재산권 제45호, 2014. 12., 257면 이하. 이에 따르면 (카)목이 “그 밖에”라는 문구로 시작한 이유도 (가)목 내지 (차)목의 개별 부정경쟁행위를 우선 적용한 다음 “보충적, 태일적으로만 적용할 수 있는” 규정임을 의도한 것이라고 한다.  
47) 사법연수원 편, 『부정경쟁방지법』, 2015., 78면.

에 대해 골프장 측이 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장한 사안에서, 대법원은 골프장의 명칭, 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등의 종합적인 이미지는 골프장 측의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다고 판시하였다. 그리고 (카)목에서 규정하는 내용의 규범적 의미를 해석함에 있어서 ① ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ ② ‘성과 등’이 ③ ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하는지를 판단하는 기준을 구체적으로 제시하고 있다. 이러한 (카)목의 적용요건 중 주목할 것은 위법성 판단과 관련된 ③이다. 대상판결(1)은 ③요건에 해당하는지를 판단하기 위해서는 (a) 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, (b) 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, (c) 이러한 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, (d) 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, (e) 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다고 하였다.

이와 관련하여 대상판결(1)의 사안, 대상결정(2)의 BTS 화보집을 무단 제작하여 판매한 사안, 대상판결(5)의 제품의 네이밍과 광고영상 콘텐츠를 무단 도용한 사안 등은 ③요건의 위법성 판단을 쉽게 긍정할 수 있는 것이지만,<sup>48)</sup> 대상

판결(4)의 소위 ‘눈알가방’ 사안은 고가품과 저가품으로 서로 시장이 달라 경쟁관계에 있지 않아서 시장에서 대체될 수 없을 뿐만 아니라 상표적 사용이 아닌 디자인적 사용이어서 혼동가능성도 인정되기 어렵다는 점에서 ③요건을 갖추었다고 보기 어려운 사건이다.<sup>49)</sup> 대상판결(4)의 결론은 의문이다. 대상판결(3)의 경우에는 그 결론에는 의문이 없으나 대법원 차원에서 최초로 (카)목의 적용을 부정한 사례라는 점을 고려할 때 ①②③요건에 해당하지 않는 이유 설시가 구체적으로 이루어지지 않았다는 점이 아쉽다.<sup>50)</sup>

한편, 대상판결(1)(3)(4)(5) 및 대상결정(2)는 성과 등에 관한 경제적 이익이 공공영역(public domain)에 속하는 경우에는 성과 도용 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 취지로 판시하면서도, 정작 공공영역이 무엇인지에 관해서는 아무런 정의도 하지 않고 있다. 강학상 공공영역이란 지적재산 전반에 관련되는 것으로서 보호기간의 만료로 인한 공공영역 외에 그 밖의 사유로 발생하는 공공영역도 존재한다. 공공영역이란 “저작권이나 특허에 의해 보호되지 않는 출판, 발명 및 방법의 영역”으로서 “공공영역에 속하는 지적재산에 대해서는 누구라도 침해 책임을 지지 않고 이용할 수 있다.”<sup>51)</sup> 다시 말해 “공공영역이란 어떤 형태의 지적재산권에 의해서도 발명, 창작물, 상업심벌이나 그 밖의 창작품이 보호되지 않는 상태에 있는 것으로서, 공공영역이란 지적재산권이 제한·배제되는 원칙을 말한다.”<sup>52)</sup> 이처럼 공공영역이란 지적재산권

48) 대상결정(2)를 긍정적으로 평가한 문헌으로는, 박준우, “이른바 ‘퍼블리시티권’에서 부정경쟁방지법 일반조항으로(상) - 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정의 ‘성과’ 요건을 중심으로 -” 『산업재산권』 제65호, 2020. 12., 273면 이하 ; 박준우, “이른바 ‘퍼블리시티권’에서 부정경쟁방지법 일반조항으로(하) - ‘영업을 위한 사용’과 ‘공정한 상관행 위반’ 및 ‘표현의 자유’를 중심으로 -” 『산업재산권』 제66호, 2021. 1., 321면 이하.

49) 대상판결(4)를 비판적으로 평가한 문헌으로는, 나종갑, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 사냥허가(hunting license)인가? - 소위 ‘눈알가방’ 사건과 관련하여” 『지적재산연구』 제15권 제4호, 한국지식재산연구원, 2020. 12., 149면 이하.

50) 대상판결(3)을 긍정적으로 해석한 문헌으로는, 정희엽, “‘차량의 루프박스 구조’와 관련하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 적용 여부가 문제된 사건” 『Law & Technology』 제16권 제6호, 서울대 기술과법센터, 2020. 11., 99면 이하.

51) Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, 1999, p.1243.

52) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3d ed., 1996, §1.01[2], pp.1~3 ; *Black's Law*

이 제한·배제되어 일반 공중의 자유로운 이용이 가능한 상태를 말한다. 저작권이나 특허권과 같은 지적재산권에는 권리보호요건, 보호기간의 한정 등과 같은 내재적 한계가 설정되어 있는데, 가령 저작권에 있어서 그 보호기간의 한정, 창작성 요건, 아이디어와 표현의 이분법 등은 공공영역을 유지·확보하는 데에 기여를 한다.<sup>53)</sup> 요컨대, 공공영역에는 보호기간의 만료로 인한 공공영역 외에도 그 밖의 사유로 인한 공공영역, 즉 표현이 아닌 아이디어이거나 표현이더라도 창작성이 인정되지 않기 때문에 보호되지 않는 공공영역도 포함된다.

이처럼 공공영역에 해당하는 유형이 여러 가지라는 점을 고려할 때, 앞으로는 개별 사안에서 성과 등에 관한 경제적 이익이 공공영역에 해당하는지 여부에 관한 구체적 설시가 필요할 것으로 생각된다.

### 3. 민사소송법 제163조의 소송기록 열람·등사 제한 제도의 취지와 그 요건으로서 영업비밀의 개념 - 대법원 2020. 1. 9. 자 2019마6016 결정 [재판기록의 열람 등 제한] [공2020상, 409]

#### [판결요지]

[1] 민사소송법 제163조 제1항 제2호에 의하면, 소송기록 중에 당사자가 가지는 영업비밀이 적혀 있는 때에 해당한다는 소명이 있는 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록 중 그 부분의 열람 등을 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있다. 위 조항의 영업비밀은 부정경쟁방지법 제2조 제2호에 규정된 영업비밀을 말한다고 규정하고 있으므로 위 영업비밀의 개념은 부정경쟁방지법상의 영업비밀

의 개념과 동일하게 해석함이 타당하다.

[2] 민사소송법 제352조에 따라 미확정 상태의 다른 소송기록을 대상으로 하는 문서의 송부가 촉탁된 경우, 해당 소송기록을 보관하는 법원은 정당한 사유가 없는 한 이에 협력할 의무를 부담한다(민사소송법 제352조의2). 이에 따라 이해관계의 소명이 없는 제3자라 할지라도 다른 미확정 상태의 소송기록을 대상으로 문서송부촉탁을 신청하여 채택된다면, 대상 기록에 관해 민사소송법 제163조의 소송기록 열람 등 제한이 되어 있지 않는 경우에는, 제한 없이 미확정 상태의 소송기록을 열람할 수 있는 결과가 된다. 대상문서를 지정하지 않은 채로 법원의 송부촉탁 결정이 이루어지고, 송부촉탁 결정 이후 신청인이 직접 대상 기록을 열람한 후에 필요한 부분을 지정하여 문서송부촉탁이 이루어지고 있는 현실에 비추어 본다면, 미확정 상태의 소송기록에 적혀 있는 영업비밀을 보호할 필요성이 더욱 크다.

[3] 다른 사건의 소송당사자로서 제3자인 갑주식회사가 아직 미확정 상태인 사건의 소송기록을 대상으로 문서송부촉탁을 신청하여 채택되자, 미확정 사건의 소송당사자인 을주식회사가 위 소송기록 중 일부 문서에 영업비밀이 포함되어 있다며 그 일부 문서에 대하여 열람 제한 등을 신청한 사안에서, 을회사가 열람 제한 등을 신청한 대상문서 중 일부는 을회사가 제3자와 체결한 계약서이고, 그 계약서의 비밀준수 의무 관련 조항 등에 비추어 위 계약서에 영업비밀이 적혀 있다는 점에 대한 소명이 있다고 볼 여지가 있는데도, 이와 달리 보아 위 계약서에 관한 열람 제한 등 신청을 기각한 원심결정 부분에는 민사소송법 제163조 제1항 제2호, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

*Dictionary*, p.1243에서 재인용.

53) J. Litman, "The Public Domain", 39 *Emory Law Journal*, 1990, p.975 ; Lucie Guibault, *Copyright Limitations and Contracts*, Kluwer Law International, 2002, p.15에서 재인용.

제2호에서 정한 영업비밀 소명 등에 관한 법리 오해의 잘못이 있다고 한 사례.

[평석]

대상결정의 사안에서 신청인이 열람 등 제한을 주장하는 문서는 미확정 소송기록의 서면과 서증 일부이다. 그 중에 신청인이 일방 당사자로서 제3자와 체결한 계약서에 관하여 위 계약서에 비밀유지조항이 기재되어 있는데, 그 내용은 단순히 추상적이고 일반적인 비밀유지의무를 부과하는 데에 그친 것이 아니라 상대방에 대하여 해당 계약서의 관리방법과 그 계약서에 접근할 수 있는 임직원과 피용자 등에게 비밀유지의무를 부과하도록 하는 등의 내용이 규정되어 있었다.

한편, 구 부정경쟁방지법(2015. 1. 28. 법률 제 13081호로 개정되기 전) 제2조 제2호에서는 영업비밀에 관하여 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지될 것을 요구하였다. 대법원 판결도 “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다”는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다”(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2016도10389 판결 등)고 판시하였다. 그 후 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서는 ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지’될 것만을 요구하였고, 현행 부정경쟁방지법(2018. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되어 2019. 7. 9.부터 시행) 제2조 제2호에서는 영업비밀에 관하여 ‘비밀로 관리’될 것만을 요구하고 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 정의하는 영업비밀의 세 가지 요건<sup>54)</sup> 중 ‘비밀관리성’ 요건에서 요구되는 노력의 수준이 완화되어온 점(상당한 노력으로 비밀유지→합리적 노력으로 비밀유지→비밀로 관리),<sup>55)</sup> 그리고 위 사안에서 신청인이 일방 당사자로서 제3자와 체결한 계약서의 비밀준수의무 관련 조항 등에 비추어 볼 때, 그 계약 내용을 비밀로 관리해야 하는 구체적인 감독의무를 부과하는 정도까지 규정한 것이라고 볼 수 있을 것이다. 그렇다면 적어도 이러한 정도의 비밀유지의무가 부과된 문서에 관하여는 영업비밀이 적혀 있다는 소명이 있다고 볼 수 있을 것이다. 대상결정은 미확정 상태의 재판기록에 적혀 있는 영업비밀의 보호를 위하여 재판기록의 열람제한이 필요하다는 것을 명확히 하였다는 점에 그 의의가 있다.

V. 저작권법에 관한 판례

1. 카페 건물이 저작권법으로 보호되는 건축저작물인지 여부가 문제된 사건 - 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도 9601 판결 [저작권법위반] [공2020 상, 1046]

[판결요지]

[1] 저작권법은 제4조 제1항 제5호에서 ‘건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물’을 저작물로 예시하고 있다. 그런데 건축물과 같은 건축저작물은 이른바 기능적 저작물로서, 건축분야의 일반적인 표현방법, 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 편의성 등에 따라 표현이 제한되는 경우가 많다. 따라서 건축물이 그와 같은 일반적인 표현방법 등에 따라 기능

54) 영업비밀을 정의하는 3가지 요건은 ① ‘비공지성’, ② ‘독립된 경제적 가치성’, ③ ‘비밀관리성’이다.

55) 비밀관리성 요건의 빈번한 변경에 대한 비판으로는, 정성조 편집대표, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020., 312~315면 (박준석 집필) 참조.

또는 실용적인 사상을 나타내고 있을 뿐이라면 창작성을 인정하기 어렵지만, 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어 창작자의 창조적 개성이 나타나 있는 경우라면 창작성을 인정할 수 있으므로 저작물로서 보호를 받을 수 있다.

[2] 건축사인 피고인이 갑으로부터 건축을 의뢰받고, 을이 설계·시공한 카페 건축물(이하 ‘을의 건축물’이라 한다)의 디자인을 모방하여 갑의 카페 건축물을 설계·시공함으로써 을의 저작권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 을의 건축물은 외벽과 지붕슬래브가 이어져 1층, 2층 사이의 슬래브에 이르기까지 하나의 선으로 연결된 형상, 슬래브의 돌출 정도와 마감 각도, 양쪽 외벽의 기울어진 형태와 정도 등 여러 특징이 함께 어우러져 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어, 일반적인 표현방법에 따른 기능 또는 실용적인 사상만이 아니라 창작자의 창조적 개성을 나타내고 있으므로 저작권법으로 보호되는 저작물에 해당한다는 이유로, 같은 취지에서 을의 건축물의 창작성이 인정되고, 피고인이 설계·시공한 카페 건축물과 을의 건축물 사이에 실질적 유사성이 인정된다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

[평석]

대상판결은 건축저작물의 창작성 판단에 관한 것이다. 저작물로 보호받기 위해 요구되는 창작성이란 그 저작물이 저작권을 주장하는 자에게서 비롯된 것이고 다른 사람의 것을 베끼지 않았다는 것을 의미한다. 그리고 남의 것을 베끼지 않고 저작물을 작성한 경우에는 저작자의 개성이 나타나기 마련이다. 아울러 창작성의 정도와 관련하여 그 작품의 수준이 높아야 하는 것은 아

니며 ‘최소한의 창작성(혹은 창조성)’이 나타나 있으면 충분하다고 하는데,<sup>56)</sup> 여기서 ‘최소한의 창작성’이란 저작자의 개성이 어떤 식으로든 표현되어 있어야 한다는 의미이다. 정리하면, 남의 것을 베끼지 않고 저작물을 작성하면 개성이 나타나기 마련이고 이처럼 저작자의 개성이 나타나 있으면 최소한의 창작성(혹은 창조성)은 담보되게 된다. 대상판결에서 건축물이 기능 또는 실용적인 사상을 나타내고 있을 뿐이라면 창작성을 인정하기 어렵지만, 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인(즉 타인의 것을 베끼지 않은) 표현을 담고 있어 창작자의 창조적 개성이 나타나 있는 경우라면 창작성을 인정할 수 있다고 판시한 것도 위의 설명과 같은 의미이다.

대상판결은 피해자인 을의 “건축물은 외벽과 지붕슬래브가 이어져 1층, 2층 사이의 슬래브에 이르기까지 하나의 선으로 연결된 형상, 슬래브의 돌출 정도와 마감 각도, 양쪽 외벽의 기울어진 형태와 정도 등 여러 특징이 함께 어우러져 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있다”(밑줄은 필자)는 점에서 건축저작물로서의 창작성이 인정된다고 판단하였다. 요컨대, 밑줄 친 여러 특징이 함께 어우러져(즉 을이 선택한 여러 구성요소가 배열·조합되어) 창작자인 을의 개성을 나타내고 있으므로 창작성이 인정된다는 의미이다.

이러한 대상판결의 창작성 판단기준에 관한 판시는, 최근 대법원이 ‘매치 3 게임’ 등과 같은 일련의 판결들에서<sup>57)</sup> 구성요소의 선택·배열 등의 조합을 고려하여 창작성을 판단하는 기준으로 삼고 있는 흐름을 반영한 것이다. 그렇지만 창작성의 판단기준에 관한 대법원의 이러한 일련의 판시는, 일부 논자들이 속류적으로 이해하듯이 ‘매치 3 게임’ 등을 편집저작물의 창작성 문제로 환원하여 파악한다는 취지가 아니다. 오

56) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2008도11985 판결 ; 대법원 1999. 11. 26. 선고 98다46259 판결 등.

57) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결 ; 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결 등.

히려 어문·음악·미술저작물과 같은 전통적인 예술적 저작물(works of art)을 비롯하여 모든 저작물이란, 본질적으로 여러 구성요소를 선택하여 배열한 편집물이므로, 창작성의 판단기준도 그러한 본질에 착목할 필요성이 있다는 점에 관하여, 새로운 유형의 기능적 저작물(works of function)이나 사실적 저작물(works of fact)의 창작성 문제가 대두된 것을 계기로 하여, 대법원이 새삼 강조하게 된 것이라고 이해하는 것이 타당하다.<sup>58)</sup>

건축물이란 ‘공간적 해결책을 제시하는 것’이라는 점에서 건축저작물의 창작성이란 곧 ‘공간의 편집’을 어떻게 하는가에 의해 결정되는 문제라고 이해할 수 있다. 창작성에 관한 선택의 폭(Spielraum) 이론에 따른다면,<sup>59)</sup> 결국 공간의 편집과 관련하여 ‘공간적 선택의 폭’이 넓은지 좁은지에 따라 건축저작물의 창작성 판단이 좌우될 것이다. 대상판결의 의미는 건축저작물의 창작성 판단이라고 하는 난해한 문제에 대해 하나의 기준을 제시하였다는 점에서 찾을 수 있을 것이다.

- 2. 골프장의 골프코스 자체가 저작물인지 여부와 그 저작자 - 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결 [손해배상(지)] [공2020상, 809]

[판결요지]

골프장 부지에 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등을 결합하여 조성되는 골프장의 골프코스는 저작권법에 따라 보호되는 저작물에 해당하고

그 저작물의 저작자는 골프장의 골프코스 자체를 설계한 자이다.

[평석]

대상판결은 이미 ‘TV. 부정경쟁방지법에 관한 판례’ 중 ‘2. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 성과물 도용 부정경쟁행위의 해당 여부’에 관한 대상판결(1)에서 다루었다. 여기서는 골프장의 골프코스를 그대로 재현한 스크린골프 시뮬레이션용 3D 골프영상 제작자에 대해 골프장을 조성·운영하는 회사가 저작권자로서 저작권 침해에 따른 손해배상청구를 할 수 있는지에 관한 쟁점만을 언급하고자 한다.

제1심은 골프장 부지에 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등을 결합하여 조성되는 골프장의 골프코스는 저작권법에 따라 보호되는 저작물에 해당한다고만 판시하고 표현형식에 따른 저작물의 구체적 유형에 대해서는 밝히지 않았다.<sup>60)</sup> 그래서 간접적으로 건축저작물에 해당하는 것으로 이해되었을 뿐이다. 그런데 원심은 골프장의 골프코스 구성요소의 배치 등은 자연적으로 이루어진 것이 아니라 골프코스를 창작한 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서 창조적 개성이 표현되어 있으므로 저작권법에 의해 보호되는 건축저작물에 해당하는 것으로 볼 수 있다고 전제한 다음 골프코스의 저작자는 특별한 사정이 없는 한 골프장을 조성·운영하는 회사가 아니라 골프코스의 설계자로 보아야 한다고 판단하였다.<sup>61)</sup> 대상판결은 원심의 이러한 판단이 정당하다고 긍정적인 판결이다.<sup>62)</sup>

58) 같은 취지, 박준우, “건축저작물의 창작성 판단기준: 강릉 테라로사 카페 사건” 『저작권문화』, Vol.311, 한국저작권위원회, 2020. 7., 26~27면.

59) 이에 관해서는, 박성호, 『저작권법』, 제2판, 박영사, 2017., 45~48면 참조.

60) 서울중앙지법 2015. 2. 13. 선고 2014가합520165 판결.

61) 서울고법 2016. 12. 1. 선고 2015나2016239 판결.

62) 대상판결에 대한 해설로는, 임상혁, “골프코스의 저작권자는 사업자가 아닌 설계자” 『저작권문화』, Vol.310, 한국저작권위원회, 2020. 6., 22~25면 ; 원심판결을 분석 고찰한 문헌으로는, 차상욱, “골프코스 건축디자인의 저작권법상 보호” 『계간 저작권』, 제119호, 한국저작권위원회, 2017. 가을호, 161면 이하 각 참조.

3. 회복저작물을 원저작물로 하는 2차적 저작물의 이용행위로서 1995년 개정 저작권법 부칙 제4조 제3항의 적용대상에 해당하는지 여부 - 대법원 2020. 12. 10. 선고 2020도6425 판결 [저작권법위반] [공2021상, 249]

[판결요지]

1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정된 저작권법(이하 ‘1995년 개정 저작권법’이라 한다)은 국제적인 기준에 따라 외국인의 저작권을 소급적으로 보호하면서, 부칙 제4조를 통하여 위 법 시행 전의 적법한 이용행위로 제작된 복제물이나 2차적 저작물 등을 법 시행 이후에도 일정기간 이용할 수 있게 함으로써 1995년 개정 저작권법으로 소급적으로 저작권법의 보호를 받게 된 외국인의 저작물(이하 ‘회복저작물’이라 한다)을 1995년 개정 저작권법 시행 전에 적법하게 이용하여 온 자의 신뢰를 보호하는 한편 그동안 들인 노력과 비용을 회수할 수 있는 기회도 부여하였다. 특히 2차적 저작물의 작성자는 단순한 복제와 달리 상당한 투자를 하는 경우가 많으므로, 부칙 제4조 제3항을 통해 회복저작물의 2차적 저작물 작성자의 이용행위를 기간의 제한 없이 허용하면서, 저작권의 배타적 허락권의 성격을 보상청구권으로 완화함으로써 회복저작물의 원저작자와 2차적 저작물 작성자 사이의 이해관계를 합리적으로 조정하고자 하였다.

1995년 개정 저작권법 부칙 제4조 제3항은 회복저작물을 원저작물로 하는 2차적 저작물로서 1995. 1. 1. 전에 작성된 것을 계속 이용하는 행위에 대한 규정으로 새로운 저작물을 창작하는 것을 허용하는 규정으로 보기 어렵고, 위 부칙 제4조 제3항이 허용하는 2차적 저작물의 이용행위를 지나치게 넓게 인정하게 되면 회복저작물의 저작자 보호가 형해화되거나 회복저작물 저작자의 2차적 저작물 작성권을 침해할 수 있다. 따라서 회

복저작물을 원저작물로 하는 2차적 저작물과 이를 이용한 저작물이 실질적으로 유사하더라도, 위 2차적 저작물을 수정·변경하면서 부가한 새로운 창작성이 양적·질적으로 상당하여 사회통념상 새로운 저작물로 볼 정도에 이르렀다면, 위 부칙 제4조 제3항이 규정하는 2차적 저작물의 이용행위에는 포함되지 않는다고 보아야 한다.

[평석]

대상판결은 회복저작물(일본 소설 ‘도쿠가와 이에야스’)을 원저작물로 하는 2차적 저작물의 이용행위에 해당하는지 여부가 쟁점이 된 사건이다. 왜 이러한 쟁점이 제기되었는지에 대해서는 법제사적 고찰이 필요하다.

우리나라 최초의 저작권법인 1957년 저작권법은 외국인의 저작물을 전혀 보호하지 않았지만, 이를 전면 개정한 1986년 저작권법은 당시 우리나라가 가입한 세계저작권협약(UCC)의 국내 효력발생일 전에 공표된 외국인의 저작물의 ‘불소급 보호’ 원칙에 따라 국내 효력발생일(1987. 10. 1.) 이후에 공표된 외국인의 저작물만을 보호해 왔으며 1987. 10. 1. 전에 공표된 외국인의 저작물은 종전처럼 보호하지 않았다. 대상판결에서 문제가 된 일본 소설 ‘도쿠가와 이에야스’는 1950년부터 일본 신문에 연재된 소설로 1967년 그 연재가 완료되었는데, 단행본은 1953년부터 간행되기 시작되어 1967년 총 26권으로 완결되었다. 따라서 위 일본 소설은 1987. 10. 1. 전에 공표된 것으로 1986년 저작권법상 보호대상이 아닌 외국인의 저작물임이 분명하다. 그런데 우리나라가 그 효력발생일 전에 공표된 외국인의 저작물에 대해 ‘소급보호’ 원칙을 규정한 WTO/TRIPs 협정과 베른협약에 가입하면서 1995년 개정 저작권법의 시행으로 1996. 7. 1.부터는 1987. 10. 1. 전에 공표된 외국의 저작물도 저작권법으로 보호해주게 되었다(회복저작물의 ‘소급보호’ 문제 발생). 그래서 1995년 개정 저작

권법의 시행에 따라 발생한 권리자·이용자 간의 이해관계, 특히 국내 출판계 등을 비롯한 문화 산업 전반에 미칠 영향 등을 고려하여 1995년 개정 저작권법 부칙 제4조에서 ‘회복저작물 등의 이용에 관한 경과조치’를 규정한 것이다.

대상판결에서는 그 중 부칙 제4조 제3항의 해석이 문제가 되었다. 부칙 제4조 제3항은 “회복저작물 등을 원저작물로 하는 2차적 저작물로서 1995년 1월 1일 전에 작성된 것은 이 법 시행(즉 1996. 7. 1.) 후에도 이를 계속하여 이용할 수 있다. 다만, 그 원저작물의 권리자는 1999년 12월 31일 후의 이용에 대하여 상당한 보상을 청구할 수 있다”(밑줄은 필자)고 규정한다. 대상판결의 사안에서 국내 갑 출판사는 1975년 ‘대망’이라는 제목으로 위 일본 소설의 번역물을 출판하였고 2005년에도 갑 출판사는 종전 번역물을 수정한 ‘대망’을 출판하였다. 갑 출판사는 2005년 출판한 ‘대망’은 1975년 출판한 ‘대망’을 맞춤법과 어법에 따라 수정하고 번역이나 음역이 틀린 부분을 바로잡은 것일 뿐이므로 새로운 저작물이 아니므로 부칙 제4조 제3항에 의해 원저작자의 허락이 없더라도 계속 이용할 수 있다고 주장하였다. 이에 대해 제1심과 원심은 1995년판과 2005년판은 동일한 저작물이 아니므로 부칙 제4조 제3항이 적용되지 않는다고 저작권법위반죄를 인정하였다.<sup>63)</sup> 그러나 대상판결은 2005년판 ‘대망’은 1975년판 ‘대망’과 동일하지는 않지만 새로운 창작성을 가미한 새로운 저작물이라고 볼 수 없으므로 위 부칙의 적용대상에 해당한다고 판시하고 원심을 파기 환송하였다.<sup>64)</sup>

생각건대, 대상판결은 1995. 1. 1. 전에 작성된 회복저작물의 2차적 저작물을 1999. 12. 31. 이

후에도 계속하여 이용할 수 있다는 의미에 대하여는 해당 2차적 저작물을 복제하여 이용한다는 것, 즉 복제권이 미치는 범위에서 이용한다는 의미라고 해석한 것이다. 따라서 그 2차적 저작물과 동일성을 유지한 경우는 물론이고 그와 실질적으로 유사하더라도 새로운 창작성이 가미되지 않는 한 여전히 복제권이 미치는 범위에 속하므로 부칙 제4조 제3항이 적용될 수 있다고 해석한 것이라고 이해할 수 있다.

## VI. 맺음말에 같음하여

2020년 지적재산법 중요 대법원 판례를 살펴 보았다. 분야별로는 특허법 5개, 상표법 5개, 부정경쟁방지법 7개, 저작권법 3개이다. 저작권법과 관련하여 중요하다고 여겨질 수도 있는 ① 대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다217816 판결, ② 대법원 2020. 6. 25. 선고 2018도13696 판결, ③ 대법원 2020. 7. 29. 선고 2017도1430 판결에 대해서는 다음과 같은 이유로 검토하지 않았다. ① 2020다217816 판결은 심리불속행 상고기각 사건으로 상고이유를 확인할 수 없어서 검토대상으로 하지 않았다. 원심(서울고법 2020. 1. 21. 선고 2019나2007820 판결) 자체는 피고가 계약에 의해 양도받은 2차적 저작물 작성권 속에 ‘속편을 작성할 권리’와 ‘캐릭터를 상품화하는 권리’가 포함되지 않았음에도 이를 제대로 살피지 못한 ‘문제적 판결’임에 틀림이 없다.<sup>65)</sup> ② 2018도13696 판결은 저작권법 쟁점을 직접적으로 다룬 사건이 아니라 간접적으로 관련 법리를 언급하였을 뿐이고 사기죄 성립여부가 쟁점으로 부각된 형사사건이기에 생략하였다.<sup>66)</sup> ③ 2017도

63) 제1심 서울중앙지법 2019. 1. 23. 선고 2017고단4808 판결 ; 항소심 서울중앙지법 2020. 5. 8. 선고 2019노442 판결.

64) 대상판결에 대한 비판적 해설로는, 오승중, “소설 ‘대망’과 회복저작물” 『저작권문화』, Vol.318, 한국저작권위원회, 2021. 2., 16~19면.

65) ① 판결의 원심에 대한 비판적 평석으로는, 박성호, “그림책 <구름빵>의 캐릭터 저작권은 양도되었는가?” 『저작권문화』, Vol.313, 한국저작권위원회, 2020. 9., 19면 이하.

66) ② 판결의 형사법 관점에서의 비판적 평석으로는, 이상돈, “회화제작의 예술적 자유와 회화거래의 형법적 한계” 『형사정책

1430 판결은 형사소송법 쟁점만을 다루었고 원심(수원지법 2017. 1. 11. 선고 2016노5836 판결)이 법리를 오해하여 잘못 판단한 저작권법 제140조의 ‘영리목적’의 의미에 관한 쟁점은 상고심에서 다루지 않았기에 생략하였다. 과기환송심에서 재검토되기를 바란다.<sup>67)</sup>

< 참고문헌 >

단행본

- 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017.
- 사법연수원 편, 「부정경쟁방지법」, 2015.
- 이현, 「발명의 진보성 판단에 관한 연구」, 경인문화사, 2017.
- 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018.
- 정상조 편집대표, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020.
- 조영선, 「특허법 2.0」 제6판, 박영사, 2018.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」 제4판, 박영사, 2019.
- 홍준형, 「상징입법 - 결과 속이 다른 입법의 정체」, 한울, 2020.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, 1999.
- Lucie Guibault, *Copyright Limitations and Contracts*, Kluwer Law International, 2002.
- J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3d ed., 1996.

논문

- 강명수, “일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결에 대한 취소소송의 심리범위” 「지식재산연구」 제15권 제4호, 한국지식재산연구원, 2020. 12.
- 강명수, “제네릭 의약품의 약가등제 및 판매행위와 오리지널 의약품의 독점적 통상실시권자 보호” 「지식재산정책」 Vol.35, 지식재산연구원, 2018.
- 계승균, “저작권법 연구자가 본 대작 사기 사건 - 대법원 2020. 6. 25. 선고 2018도13696 판결을 소재로 -” 「일감법학」 제48호, 건국대 법학연구소, 2021. 2.
- 권영준, “2020년 분야별 중요판례분석 4. 민법 하(채권)” 「법률신문」, 2021. 2. 4.자.
- 김민상, “상표권 계약위반과 권리소진 - 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결의 검토” 「사법」 제52호, 사법발전재단, 2020. 여름호.
- 김원오, “타인의 등록상표가 표시된 포장용기의 재활용과 상표권침해” 「정보법 판례백선(I)」, 박영사, 2006.
- 김원오, “부정경쟁방지법상 신설된 일반조항의 법적성격과 그 적용의 한계” 「산업재산권」 제45호, 2014. 12.
- 김월량, “상표법 제34조 제1항 제20호의 타인과 출원인 중 누가 선사용 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자에 해당하는지 여부”, YOU ME PATENT & LAW FIRM IP NEWS <[http://kr.youme.com/sub\\_news/ipboardopen.aspx?idx=1157](http://kr.youme.com/sub_news/ipboardopen.aspx?idx=1157)>

연구」 제31권 제3호, 형사정책연구원, 2020. 가을호, 2면 이하; 저작권법 위반이라는 특별형법 관점에서의 비판적 평석으로는, 계승균, “저작권법 연구자가 본 대작 사기 사건-대법원 2020. 6. 25. 선고 2018도13696 판결을 소재로-” 「일감법학」 제48호, 건국대 법학연구소, 2021. 2., 198면 이하 각 참조.

67) ③ 판결의 원심에 대한 비판적 평석으로는, 이동기, “‘영리의 목적’ 인정 여부와 공소기간 판결” 「저작권문화」, Vol.315, 한국저작권위원회, 2020. 11., 23면 이하; 박경신, “저작권법 제140조상 ‘영리의 목적’의 범위에 관한 검토” 「Copyright Issue Report」, 한국저작권위원회, 2020-8 각 참조.

- 나종갑, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 사냥허가(hunting license)인가? - 소위 ‘눈알가방’ 사건과 관련하여” 「지적재산연구」 제15권 제4호, 한국지식재산연구원, 2020. 12.
- 박경신, “저작권법 제140조상 ‘영리의 목적’의 범위에 관한 검토”, Copyright Issue Report, 한국저작권위원회, 2020-8.
- 박성호, “그림책 <구름빵>의 캐릭터 저작권은 양도되었는가?” 「저작권문화」 Vol.313, 한국저작권위원회, 2020. 9.
- 박준우, “건축저작물의 창작성 판단기준: 강릉테라로사 카페 사건” 「저작권문화」 Vol.311, 한국저작권위원회, 2020. 7.
- 박준우, “이른바 ‘퍼블리시티권’에서 부정경쟁방지법 일반조항으로(상) - 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정의 ‘성과’ 요건을 중심으로 -” 「산업재산권」 제65호, 2020. 12.
- 박준우, “이른바 ‘퍼블리시티권’에서 부정경쟁방지법 일반조항으로(하) - ‘영업을 위한 사용’과 ‘공정한 상관행 위반’ 및 ‘표현의 자유’를 중심으로 -” 「산업재산권」 제66호, 2021. 1.
- 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가” 「사법」 제51호, 사법발전재단, 2020. 봄호.
- 손천우, “상표권의 이전과 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소제도에 대한 고찰” 「사법」 제54호, 사법발전재단, 2020. 겨울호.
- 오승중, “소설 ‘대망’과 회복저작물” 「저작권문화」 Vol.318, 한국저작권위원회, 2021. 2.
- 이경은, “화학발명의 진보성 판단방법” 「대법원 판례해설」 제124호 2020년 상, 법원도서관, 2020.
- 이동기, “‘영리의 목적’ 인정 여부와 공소기각 판결” 「저작권문화」 Vol.315, 한국저작권위원회, 2020. 11.
- 이상돈, “회화제작의 예술적 자유와 회화거래의 형법적 한계” 「형사정책연구」 제31권 제3호, 한국형사정책연구원, 2020. 가을호
- 이한상, “무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항에서 규정한 ‘제3자’의 의미” 「대법원판례해설」 제124호 2020년 상, 법원도서관, 2020.
- 임상혁, “골프코스 건축디자인의 저작권자는 사업자가 아닌 설계자” 「저작권문화」 Vol.310, 한국저작권위원회, 2020. 6.
- 정차호/왕로, “특허무효심판에서의 현행 ‘일사부재리’ 제도를 ‘확정심결의 중복심판 금지’ 제도로 변경하는 방안” 「지식과 권리」 통권 제23호, 대한변리사회, 2020.
- 정태호, “부정사용에 의한 상표등록취소심판에서의 동일성 판단에 관한 고찰” 「사법」 제29호, 사법발전재단, 2014. 9.
- 정희엽, “차량의 루프박스 구조와 관련하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 적용여부가 문제된 사건” 「Law & Technology」 제16권 제6호, 서울대 기술과법센터, 2020. 11.
- 조영선, “발명의 진보성 판단에 관한 연구” 「사법논집」 제37집, 법원도서관, 2003.
- 조영선, “특허사건의 사실심 변론종결 이후 확정된 정정과 재심사유 여부” 「법률신문」, 2020. 10. 8.자.
- 차상욱, “골프코스 건축디자인의 저작권법상 보호” 「계간 저작권」 제119호, 한국저작권위원회, 2017. 가을호.
- J. Litman, “The Public Domain”, 39 *Emory Law Journal*, 1990.

**주제어** : 일사부재리, 특허 정정 심결의 확정과 재심 사유, 상표권의 소진, 부정사용에 의한 상표등록취소, 보충적 일반조항, 건축저작물의 창작성 판단기준, 회복 저작물

**Keywords** : non bis in idem, confirmation of patent-correction ruling and grounds for retrial, exhaustion of trademark right, cancellation of trademark registration based on use for unlawful purpose, supplementary general provision, criteria for judging the creativity of architectural work, restored works