

2018년 지적재산법 중요판례평석

박 성 호

한양대학교 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

Analysis of Intellectual Property Judgments by Korean Supreme Court in 2018

Seong-Ho, Park

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

초록 : 이 글은 지적재산법과 관련하여 2018년에 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 검토한 것이다. 이 글은 전부 5개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론이고, 제2장은 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 것으로서 수치한정을 포함한 결합발명의 진보성 판단, 의약발명 중 제형발명의 명세서 기재요건, 특허권존속기간의 연장신청, 특허발명의 원칙과 금반언원칙, 특허침해 소송 중 권리범위확인심판 청구이익의 인정여부, 승계인을 창작자로 허위 기재한 것이 무효사유인지 여부 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제3장은 상표법·부정경쟁방지법에 관한 것으로서 현저한 지리적 명칭의 판단기준, 현저한 지리적 명칭을 포함하는 상표의 식별력 판단, 도형과 문자의 결합상표에서 유사여부 판단기준, 의약품 상표의 유사여부 판단기준 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제4장은 저작권법에 관한 것으로서 저작권법상 ‘공표’의 한 유형인 ‘발행’의 의미, 실제 건축물을 축소한 모형의 창작성 여부, 저작권법 제9조의 업무상 작성한 저작물의 저작자 규정의 위헌성, 컴퓨터프로그램의 동시 접속 이용허락과 일시적 복제권 침해 여부 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제5장은 결론이다.

Abstract : The objective of this paper is to examine and review judgements concerning intellectual property law rendered by Korean Supreme Court in 2018. This paper is composed of five parts. Part I is introduction. Part II points out some problematic judgments with a case of the progress of a combined invention involving numerical limitations, a case of application for registration of an extension of term of patent, a case of prosecution history estoppel, and a case of trial for confirmation of the scope of rights claimed separately for trial against the same invention to be confirmed while the infringement suit being pending etc. Part III reviews the judgments associated with a case of a mark that combines well-known geographical names and words that mean university etc. Part IV reviews the judgments regarding a case of the meaning of ‘publication’ defined in Article 2 Item 24 of Copyright Act, a case of unconstitutionality of works made for hire, and a case of computer program reproduction rights and temporary reproduction etc. Part V is conclusion.

• 논문접수 : 2019. 3. 15.

• 심사 : 2019. 3. 22.

• 게재확정 : 2019. 4. 1.

I. 서론

이 글은 ‘대법원종합법률정보’ 등에서 검색 또는 참고 가능한¹⁾ 2018년 지적재산법에 관한 대법원 판결과 헌법재판소 결정을 대상으로 평석한 것이다. 평석 대상판결(이하, ‘대상판결’이라고 한다) 또는 평석 대상결정(이하, ‘대상결정’이라고 한다)은 필자의 관점에서 중요하다고 판단되는 것들을 특허법·실용신안법·디자인보호법(II), 상표법·부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다)(III), 그리고 저작권법(IV)으로 구분하여 선정하였다. 아울러 대상판결 등과 관련하여 최근 발표된 판례해설이나 평석 문헌 등을 가급적 충실히 인용·소개함으로써 대상판결 등에 대한 이해가 충실히 이루어질 수 있도록 하였다.

II. 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 판례

1. 수치한정을 포함한 결합발명의 진보성 판단 — 대법원 2018. 6. 28. 선고 2016후564 판결 [등록무효(특)] [미간행]

가. 판결요지

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원

당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는 경우에는 해당 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정된 특허발명은 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐 그 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조).

나. 평석

대상판결은 수치한정발명의 진보성 판단에 관한 것이다. 수치한정발명은 일반적으로 발명의 구성요소 중 온도나 압력, 배합비율 등과 같이 일정한 범위를 가지는 구성요소를 수치로써 한정하여 표현한 발명을 말한다.²⁾ 수치한정발명이 신규성을 인정받기 위해서는 그 수치한정에 작용효과상 양적으로 현저한 차이(즉, 임계적 의의)가 있거나 출원발명의 수치범위에서 공지발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과(즉, 특별한 기술적 의의)가 있어야 한다.³⁾ 심사실무는 이와 같이 신규성이 인정되면, 이때 발명의 진보성까지 함께 인정하는 것으로 보인다.⁴⁾

수치한정발명은 출원발명과 공지발명 간의

1) ‘대법원종합법률정보’ 등에서 검색되지 않는 것은 「대법원판례해설」(법원도서관 간행)과 「사법」(사법발전재단 간행) 등에 수록된 것을 참고하였다.

2) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」 제3권, 박영사, 2014, 182면 참조.

3) 같은 취지 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결; 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결 각 참조.

4) 조영선, 「특허법 2.0」 제6권, 박영사, 2018, 172면.

관계에서 두 가지 유형으로 나누어 생각할 수 있다. 첫째는 출원발명과 공지발명이 수치한정의 유무의 점에서만 다른 경우이다. 둘째는 출원발명에는 공지발명에 기재되지 않은 구성이 있고 그 구성이 수치한정되어 있는 경우이다. 수치한정발명의 신규성·진보성 판단이 논의되는 것은 주로 전자의 수치한정발명과 관련해서이다. 그 까닭은 후자의 경우에는 그 구성 자체를 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있는지 여부에 의해 판단되고, 구성 자체를 조합 또는 결합하여 출원발명을 생각해내는 것이 용이하지 않다고 판단되는 경우에는 수치한정의 유무에 관계없이 진보성이 긍정된다고 할 수 있기 때문이다. 그런데 후자에 있어서 구성 자체를 결합하는 것이 용이하다고 판단될 경우에는 그때 비로소 수치한정발명의 진보성 여부를 판단하게 될 것이다.⁵⁾ 대상관결의 사안은 바로 후자의 경우에 해당하는 수치한정을 포함한 결합발명의 진보성 판단에 관한 것으로서, 그에 관한 구체적인 진보성 판단방법의 사례를 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.⁶⁾

이와 관련하여 대상관결에서 다루는 수치한정발명의 진보성 판단 문제는 다음의 세 가지 유형으로 나누어 설명할 수 있다. ① 발명의 과제·효과가 공지발명과 공통되고 그 연장선상에서 실험적으로 수치범위를 단지 최적화한 것이라고 판단되는 경우, ② 발명의 과제·효과가 공지발명과 공통되고 그 연장선상에 있지만 그 수치범위에서 효과가 예측할 수 없을 정도로 현저하게 우수한 효과를 나타내는 경우, ③ 발명의 수치범위에서 공지발명과 상이한 이질적인 효

과를 나타내어 수치범위에 새로운 기술적 의의가 인정되는 경우이다.⁷⁾ 위 ①의 발명에 대해서는 일반적으로 진보성이 부정되지만 위 ②의 발명에 대해서는 진보성이 긍정되고 또 위 ③의 발명에 대해서는 진보성이 긍정될 개연성이 높다. 이때 위 ②의 발명의 진보성 판단과 관련하여 요구되는 것이 수치한정의 내외에서 양적으로 현저한 차이, 즉 임계적 의의(criticality)가 있어야 한다는 것이다. 이에 반해 위 ③의 발명처럼 그 발명의 효과가 공지발명과는 다른 이질적인 효과를 가지는 경우에는 그 진보성 판단과 관련해서는 임계적 의의는 요구되지 않는다.⁸⁾

수치한정발명의 진보성 판단 문제와 관련해서는 지금까지 위 ②의 발명의 수치한정에 있어서 그 임계적 의의가 인정되어 진보성이 인정된 사례는 찾아볼 수 없지만, 근래 들어 위 ③의 발명처럼 수치한정의 이질적인 효과가 인정되어 진보성을 인정한 판례들이 다수 나오고 있다. 그러나 여전히 진보성이 인정되는 경우는 적은 편이라는 비판이 있는데, 이는 확립된 판례 기준의 변경 문제라기보다는 현저한 효과 또는 이질적 효과의 인정기준을 합리적으로 설정함으로써 해결하여야 할 문제로서 실무상 너무 엄격한 기준을 적용하고 있는 것이 아닌지 향후 추가적인 검토가 필요하다고 생각된다.⁹⁾

5) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新·注解 特許法 上巻」, 第2版, 青林書院, 2017., 314면(內藤和彦·山田拓 집필).

6) 손천우, “수치한정을 포함한 결합발명의 진보성 판단” 「대법원판례해설」, 제116호, 2018년 상, 법원도서관, 2018., 350면.

7) 細田芳徳, 「化學·バイオ特許の出願戦略」, 改訂第3版, 經濟産業調査會, 2008., 319~320면 ; 中山信弘·小泉直樹 編, 앞의 책, 314면에서 재인용.

8) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결.

9) 김창권, “수치한정발명의 진보성 및 기재요건” 「특허소송연구 특별호」 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018., 247면.

2. '청구항을 삭제하는 보정에 따른 거절 이유'에 해당하는지 여부에 관한 판단 기준 - 대법원 2018. 6. 28. 선고 2014후553 판결 [거절결정(특)] [공 2018하, 1516]

가. 판결요지

구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 보정을 각하하도록 하면서도 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우를 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, '청구항을 삭제하는 보정'의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 등 참조). 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에는 단순히 '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우'뿐만 아니라, '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의

택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우'도 포함된다고 보아야 한다.

나. 평석

대상판결의 판시사항은 다음의 두 가지이다. 첫째, 구 특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 보정을 각하하도록 하면서 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우를 대상에서 제외하고 있는 취지이다 [①]. 둘째, 위 규정에서 정한 '청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유'에 '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우'가 포함되는지 여부, 다시 말해 출원인에게 추가적인 보정기회를 부여할 필요가 있는지 여부이다[②].

이러한 판시사항 ①②와 관련하여 대상판결의 의의는 다음과 같다. 먼저 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우에 출원인에게 새로운 보정의 기회를 부여하는 규정의 취지에 대해 대상판결은, '심사관의 새로운 업무에 대한 업무량 가중 및 심사절차의 지연 문제가 전혀 생기지 않는다'는 점보다 출원인의 명백한 잘못에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하는 것이 더 중요하다고 보고 있다.¹⁰⁾ 다음으로 이러한 규정의 취지에 입각하여 대상판결은, 판시사항 ②에 대하여 출원인에게 추가적인 보정기회를 부여할 필요가 있다고 판시함으로써 특허청 심

사관의 보정각하결정이 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정한 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따른 거절이유’에 해당하는지 여부에 관한 기준을 구체적으로 제시하고 있다.¹¹⁾

3. 의약발명 중 제형(劑形)발명의 명세서 기재요건 – 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결 [등록무효(특)] [미간행]

가. 판결요지

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결; 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조). 그런데 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특

허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

나. 평석

대상판결은 서방형(徐放型) 제약 조성물[제제(製劑)]¹²⁾ 발명에 있어서 특허 명세서의 어떠한 데이터 기재가 ‘서방형 제제’ 발명에 대한 명세서의 기재요건을 충족하는지 여부에 관한 것이다. 즉 서방형 제제와 같은 제형발명의 명세서 기재요건에 관한 것이다. 명세서는 특허권이라는 독점권을 얻기 위하여 특허발명의 기술내용을 상세히 적은 기술문헌이다. 이러한 명세서가 출원공개되고 특허공보에 게재되면, 제3자는 이것을 기술문헌으로서 이용하게 된다. 또한 명세서의 내용은 특허권자뿐만 아니라 제3자도 실시권을 얻어서 실제로 실시할 수 있어야 하므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 함은 너무나도 당연한 요건이다.¹³⁾

문제는 대상판결의 사안처럼 명세서에는 서방형 제제를 토끼에게 투여하여 96일 동안 옥토티드의 혈중농도를 측정하여 실시예가 기재되어 있으나, 사람에 대한 임상시험 데이터는 기재되어 있지 않은 경우이다. 원심판결은 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선일 당시 기술수준으로 보아 특허 명세서에 기재된 토끼에 대한 혈중농도 데이터를 기초로 사람에 대한

10) 손천우, “특허청 심사관의 보정각하결정이 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정한 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따른 거절이유’에 해당하는지 여부” 『대법원판례해설』 제116호, 2018년 상, 법원도서관, 2018., 395면 참조.

11) 손천우, 위의 판례해설, 406면.

12) 서방형 제약 조성물, 즉 서방형 제제는 치료에 필요한 양만큼의 약물이 보통 제제보다 장시간에 걸쳐 방출되도록 설계된 제제로서, 투여 후 신속하게 약물이 방출되는 형태의 제제인 속방형 제제에 대비되는 용어이다.

13) 임석재/한규현, 『특허법』, 박영사, 2017., 146~147면.

혈중농도 양상 및 장기간의 치료 효과가 있는지를 추정하기 어렵기 때문에, 명세서가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 인정할 수 없어 명세서의 기재요건을 만족하지 못하여 무효로 되어야 한다고 판단하였다.¹⁴⁾ 이에 대해 대상판결은 특허 명세서 기재요건(특허법 제42조 제3항)과 관련하여 서방형 제제의 동물 실험결과가 기재된 명세서에 기초하여 통상의 기술자가 그 제제를 실시할 수 있고 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있다면, 직접적인 치료효과를 나타내는 사람에 대한 임상시험 데이터가 명세서에 기재되어 있지 않더라도 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다는 판단기준을 제시하면서 원심판결을 파기환송하였다. 요컨대, 서방형 제제와 같은 제형발명의 명세서 기재요건을 의약품도발명의 기재요건¹⁵⁾과 같은 정도로 엄격하게 볼 것이 아니라, 위 판결요지에서 제시한 것처럼 ‘물건의 발명’에서 요구하는 명세서 기재요건¹⁶⁾으로 보아야 한다는 점을 확인하였다는 점이 대상판결의 취지라고 이해할 수 있다.

4. 특허권존속기간 연장신청의 대상 - 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결 [특허권존속기간연장신청불승인처분취소청구] [공2018하, 2105]

가. 판결요지

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것) 제53조 제2항, 제3항(이하 두 조항을 ‘위임조항’이라 한다)의 위임에 따른 구

특허법 시행령(1990. 8. 28. 대통령령 제13078호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조의2 제1항 제1호는 특허권 존속기간 연장신청의 대상으로 제조품목허가를 받아야 하는 의약품 발명에 관하여 규정하고 있을 뿐, 수입품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명에 관하여 명시적 규정을 두고 있지 않다. 특허권의 존속기간 연장제도의 취지를 감안해 보면, 제조품목허가를 받아야 하는 의약품과 수입품목허가를 받아야 하는 의약품은 모두 활성·안전성 등의 시험을 거쳐 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못한다는 점에서 차이가 없고, 위임조항은 허가 또는 등록을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우에 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다고 하고 있을 뿐, 수입품목허가를 받아야 하는 의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하지 않고 있다.

위임조항의 입법 취지 등에 위임조항 시행 이후 발효된 세계무역기구 지적재산권(WTO/TRIPS) 협정 제27조 제1항의 내용 및 TRIPS 협정 발효 이전에 출원되어 수입품목허가를 받은 특허발명도 연장등록출원을 하면 연장대상에 포함시켜 소급적용을 허용하는 2000년 특허법 시행령의 개정 내용 등을 종합하면, 위임조항에 의하여 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 제조품목허가뿐만 아니라 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 구 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호가 의약품 수입품목허가에 관한 약사법 제34조 제1항을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다.

14) 특허법원 2016. 2. 4. 선고 2014허3590 판결.

15) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730 판결은, 의약품도발명의 명세서 기재요건과 관련하여 약리요과의 기제가 요구되는 의약품도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다고 판시한 바 있다.

16) 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조.

나. 평석

대상판결은 특허권존속기간 연장출원 제도가 시행되기 이전에 시행되던 존속기간 연장 승인신청 제도에 관한 것이다. 원심판결은 존속기간 연장대상에 제조품목허가만 규정하고 수입품목허가에 관해서는 규정하지 않은 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항은 일부 위헌·무효라고 보고 피고의 불승인처분이 위법하다고 판단하였다.¹⁷⁾ 대상판결은 이러한 원심의 결론을 수긍하여 이 사건 위임조항(1987년 특허법 제53조 제2, 3항)에 의하여 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 제조품목허가 뿐만 아니라 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 이 사건 조항이 의약품 수입품목허가에 관한 약사법 제34조 제1항을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다고 판단하였다.

5. 특허발명의 정정과 금반언의 원칙 — 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다 244517 판결 [특허권침해금지등] [공 2018하, 1847]

가. 판결요지

출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에

속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 평석

대상판결은 균등침해가 성립하는 다섯 가지 요건¹⁸⁾ 중 다섯 번째 요건인 ‘출원경과 금반언’에 관한 것이다. 이와 관련하여 가장 중요한 것은 출원경과 금반언의 적용범위(엄격한 금반언 접근법과 유연한 금반언 접근법 중의 선택 등)와 그 판단방법에 관한 것이다. 즉 출원과정 등에서 청구범위가 감축 보정(또는 정정)된 경우 보정 전 청구항과 보정 후 청구항 사이의 권리 범위에서 어느 범위까지 금반언이 적용되어 균등성립이 배제되고 어느 범위에서 여전히 균등성립을 인정할 것인지 하는 문제이다.¹⁹⁾

대상판결은 “특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다”고 판시하면서 참조판례로서 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결²⁰⁾

17) 서울고법 2014. 5. 16. 선고 2013누48417 판결.

18) 균등침해 성립의 5가지 요건이란 ① 과제해결원리의 동일성, ② 작용효과의 동일성, ③ 변경자명성, ④ 자유실시기술의 범위, ⑤ 출원경과 금반언을 말한다. 이 중 ④⑤는 소극적 요건이다.

19) 김동준, 「특허균등침해론」, 법문사, 2012, 322면 ; 김동준, “균등론: 특허법원 판결의 동향과 과제” 「특허소송연구 특별호」 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018, 572면.

20) 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결은 “출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과

을 인용함으로써 출원경과 금반언의 적용범위와 관련하여 유연한 금반언의 접근법을 취하는 것이 타당하다는 점²¹⁾을 재확인하고 있다. 아울러 대상판결은 이러한 금반언의 법리는 특허등록 후 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다고 판단하고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

6. 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 정정에 해당하는지 여부 - 대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결 [정정무효(특)] [미간행]

가. 판결요지

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘교량의 모든 누수를 완벽히 방지’하는 효과가 있다고 기재되어 있고, 가장 기본적이고 대표적인 도면인 도면 3, 4에는 ‘내측으로 상향 경사가 상부에 형성된 고정홈’의 형상이 그려져 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘슬래브 내측의 누수가 고정홈 내부로 유입되는 것을 차단하는 효과’가 있음을 충분히 파악할 수 있고, 이러한 효과는 이 사건 정정으로 새롭게 발생한 효과라고 보기 어렵다. 그렇다면 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그

대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

나. 평석

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있지만, 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. 청구범위는 감축만 할 수 있기 때문이다. 정정심판은 공익적인 면도 있으나 주로 특허권자를 위한 제도이므로, 특히 제3자에 대한 불이익이 없도록 제한되어야 함은 당연하다. 따라서 정정심판에 있어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다는 것이다.²²⁾

‘특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경’인지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여야 한다. 여기서 실질적으로 대비한다는 것은 특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명 등을 참작하는 원칙과 같은 맥락이다. 따라서 청구범위, 상세한 설명, 도면 등 명세서 전체 내용을 기초로 하여 청구범위의 실질적인 내용을 파악한 후 이렇게 파악된 정정 전후의 청구범위를 대비하여 정정 후 청구범위의 내용이 정정 전 청구범위의 내용에 실질적으로 포함되어 있었는지를 판단하여야 한다.²³⁾ 또한 이러한 실질적

감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다”고 판시하였다.

21) 김동준, 위의 논문, 572~573면은 “보정을 통해 감축된 구성요소에 대해서는 항상 금반언을 적용하는 엄격한 금반언 접근법과 ... 보정을 통해 감축된 구성요소이더라도 제반 사정을 고려하여 금반언의 적용을 부정하여 유연한 금반언 접근법을 취하는 경우”가 있다고 전제한 다음 위 대법원 2014후638 판결은 “엄격한 금반언 접근법이 타당하지 않음을 분명히 한 것으로 보인다”고 한다.

22) 임석재/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017., 503면.

23) 정상조/박성수 공편, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010., 480~481면(설범식 집필).

인 특허청구범위의 포함관계를 판단함에 있어서는 ① 청구범위의 감축에 해당하는지 여부 및 ② 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있는지 여부, ③ 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에 해당하는지 여부를 고려하여야 한다.²⁴⁾

대상판결의 사안은 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 사항을 반영하여 특허청구범위를 감축한 정정의 경우이다. 종래 대법원 판결들을 분석해 보면, 대상판결의 사안과 같은 정정의 경우 그러한 정정이 실질적 변경에 해당한다고 판시한 판결은 아직까지 없었던 것으로 보인다.²⁵⁾ 이러한 검토를 전제로 할 때, 대상판결은 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 정정에 해당하는지 여부와 관련하여, 명세서에 추가된 구성에 대해서는 개시되어 있으나 그 효과에 대하여 명시적인 기재가 없는 경우, 그러한 효과가 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 기재되어 있던 기술적 구성으로부터 통상의 기술자가 어렵지 않게 파악할 수 있는 효과라면 정정으로 인해 새롭게 발생한 효과가 아니라고 판단한 사례라는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.²⁶⁾

- 7. 특허침해소송 중 권리범위확인심판 청구이익의 인정여부 - 대법원 2018. 2.
- 8. 선고 2016후328 판결 [권리범위확인(특)] [공2018상, 581]

가. 판결요지

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력 범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.

특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어

24) 이혜진, “특허청구범위를 실질적으로 변경하는 정정인지 여부” 『대법원판례해설』 제116호, 2018년 상, 법원도서관, 2018, 419면.
 25) 가령, 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002후543 판결(정정 전의 명세서나 도면에 나타나지 않은 새로운 구성을 추가한 경우)과 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결(명세서에 있는 구성을 추가하더라도 새로운 목적과 효과를 갖는 경우)은 ‘실질적 변경’에 해당한다고 한 사례이다. 반면 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결(정정 전 명세서의 발명의 상세한 설명 및 도면 내용을 반영하여 구성을 추가한 사안), 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결(정정 전 명세서의 기재 내용으로 구성을 추가한 사안) 및 대법원 2017. 3. 22. 선고 2016후342 판결(정정 전 명세서 중 발명의 상세한 설명 및 도면 기재 내용으로 구성을 추가한 사안)은 ‘실질적 변경’이 아니라고 한 사례이다. 이혜진, 위의 판례해설, 416~418면 참조.
 26) 이혜진, 위의 판례해설, 423면.

보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.

나. 평석

동일한 확인대상상표를 두고 침해소송과 권리범위확인심판청구에 따른 심결취소소송이 함께 진행되었던 상표사건에서, 종래 대법원은 “법이 ... 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, ... 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 ... 비록 위 심결취소소송의 상고심 계속 중에 위 민사판결이 확정되었다 하더라도 당사자는 그 민사판결의 확정에도 불구하고 권리범위확인심판의 심결취소를 구할 소의 이익이 있다”고 판시한 바 있다.²⁷⁾ 즉 위 사안에서 비록 침해소송이 확정되었다고 하더라도 권리범위확인심결을 취소할 소의 이익이 있다고 판시하였다.

대상판결은 위 대법원 판결과 궤(軌)를 같이 하는 것이다. 대상판결은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다고 보아 원심판결²⁸⁾을 파기환송한 것이다. 대상판결의

위와 같은 판단은 권리범위확인심판이 중국적인 분쟁해결의 수단이 되지 못하지만, 고유한 기능을 가지고 있고 특허법에 별개의 독립된 절차로 규정되어 있으므로, 권리범위확인심판 제도가 존치하는 한 이를 존중해야 한다는 취지로 이해된다.²⁹⁾

대상판결의 원심(특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결)은 제1심 침해소송 변론종결 후에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 심판청구의 확인의 이익을 인정하기 어렵다고 보아 권리범위확인심판의 심결을 취소하였다. 그러나 대상판결은 앞서 본 바와 같은 이유로 심판청구의 이익을 인정하면서 원심판결을 파기환송하였다. 그런데 이처럼 제1심 침해소송 변론종결 후 새로운 권리범위확인심판을 청구하는 경우 이를 제한할 것인지 하는 쟁점과 관련하여 대상판결처럼 이를 허용하는 것은 침해소송과의 중복문제를 야기하고 절차의 지연 및 소송비용의 증가를 초래한다는 점에서, 궁극적으로는 대상판결의 원심판결과 같은 방향으로 정리되는 것이 바람직할 것이라고 생각된다.

8. 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하였음에도 창작자로 기재하여 출원한 것이 모인출원에 해당하여 무효인지 여부 - 대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669 판결 [등록무효(디)] [공2018하, 1796]

가. 판결요지

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호

27) 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결. 이 대법원 판결을 긍정하는 평석으로는, 김관식, “침해소송이 계속 중인 경우 권리범위확인심판 심결취소소송의 소의 이익” 『특허판례연구』 제3판, 박영사, 2017., 779면 이하.

28) 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결.

29) 이해진, “권리범위확인심판 제도에 대한 검토” 『특허소송연구 특별호』, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018., 488면.

로 전부 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제68조 제1항 제2호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 따라서 디자인을 창작한 자가 아니라도 그로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 직접 출원하여 디자인등록을 받은 경우에는 그러한 등록무효사유에 해당한다고 볼 수 없다.

나. 평석

대상판결의 사안은 디자인등록출원서에 창작자의 기재를 사실과 다르게 한 경우 등록무효사유에 해당하는지에 관한 것이다. 이러한 문제는 특허출원서에 발명자의 이름을 잘못 기재한 경우에도 마찬가지로 발생한다. 이와 관련하여 종래 특허법을 중심으로 정립된 논의를 소개하면, 발명자의 기재를 잘못된 것 자체는 출원거절의 이유나 특허무효의 이유가 되지 않는다고 보는 것이 일반적인 해석론이다. 그 이유는 현행 특허법은 출원의 거절이유나 특허의 무효이유를 특정하고 그 이외의 것을 이유로 해서는 안 된다는 취지, 즉 ‘한정열거주의’에 따라 입법되어 있기 때문이다.³⁰⁾ 그러한 점에서 타인의 발명을 훔쳐서 자기나 제3자를 발명자로 하여 특허출원한 이른바 ‘모인(冒認)출원’과 같은 경우는 출원거절이나 특허무효의 이유가 되겠지만, 특허를 받을 권리를 발명자로부터 적법하게 승계한 자

가 스스로 발명자라고 기재하여 출원하였을 경우에는 출원거절의 이유나 특허무효의 이유가 되지 않는다고 해석하여야 한다.³¹⁾

대상판결은 이러한 일반적인 해석론을 판결로써 확인한 것으로서 디자인등록출원서상 창작자 기재가 사실과 다르게 기재된 것이 등록무효사유에 해당하는지를 명시적으로 판단한 최초의 사례라는 점에서 그 의의가 있다. 대상판결의 위와 같은 판시는 디자인보호법과 유사한 규정 체계를 가지고 있는 특허법과 실용신안법의 해석에도 마찬가지로 적용될 수 있을 것으로 보인다.³²⁾

III. 상표법·부정경쟁방지법에 관한 판례

1. 현저한 지리적 명칭의 판단기준 — 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 [등록무효(상)] [공2018상, 584]

가. 판결요지

(1) 상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적

30) 특허법 제133조 제1항 또는 디자인보호법 제121조 제1항(구 디자인보호법 제68조 제1항)은 등록무효의 이유를 한정적으로 열거하고 있는데, 위 같은 항 각 호의 어디에도 발명자나 디자인 창작자의 이름을 잘못 기재한 것에 대하여 등록무효의 이유로서 규정하고 있지 않다.

31) 吉藤幸朔 著, YOU ME 特許法律事務所 譯, 「特許法概説」, 第9版, 대광서림, 1996, 140면; 윤선희, 「특허법」, 제5판, 법문사, 2012, 255면; 같은 취지, 조영선, 「특허법 2.0」, 제6판, 박영사, 2018, 187면 각 참조.

32) 이현, “디자인등록출원서상 창작자 허위 기재” 『Law&Technology』, 제15권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2019. 1., 148면.

으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

(2) 갑이 등록서비스표 “**사리원면옥**”의 서비스표권자 을을 상대로 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분이 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서 전국적으로 알려졌다는 등의 이유로 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록무효 심판을 청구한 사안에서, 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분은 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도, 2016년 실시된 수요자 인식 조사 결과가 일반 수요자의 낮은 인지도를 보여주고 있다는 점에 기초하여 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다.

나. 평석

‘현저한 지리적 명칭·그 약어’라 함은 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 우리나라와 외국의 지리적 명칭과 그 약칭을 말한다. 객관적으로 볼 때 지리적 명칭 등에 해당하더라도 일반 수요자나 거래자에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장이 아닌 경우에는 이에 해당하지 않는다.³³⁾ 다만, 반드시 법령으로 정하여진 행정구역의 명칭 또는 약어만으로 된 상표가 아니더라도 현저하게 알려진 관용적인 지명 또는 그 약어만으로 된 상표도 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당되어 등록될 수 없다.³⁴⁾ 현저한 지리적 명칭 해당 여부 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고³⁵⁾ 일반 수요자나 거래자의 인식을 기준으로 판단하여야 한다.³⁶⁾

대상판결은 등록상표가 무효사유를 가지고 있는지 여부는 출원상표의 등록여부 결정시를 기준으로 판단해야 한다는 원칙을 재확인하고, 등록여부 결정시에 일반 수요자의 인식 여부를 판단함에 있어서 등록 결정일(1996년)로부터 상당한 시간(20년)이 경과한 후(2016년)에 실시된 수요자들의 인식 조사 결과는 그 등록결정일 당시 일반 수요자의 인식을 반영한 것이라고 보기 어렵다고 판시함으로써, 판단방법으로 일환으로 실시되는 설문조사의 경우 판단기준 시점과의 시간적 간격 등에 의해 증거가치가 달라질 수 있다는 점을 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.³⁷⁾ 유의할 점은 대상판결에서는 출

33) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결(출원상표 ‘PIZZA TO GO’ 중 ‘TO GO’가 일반 수요자에게 즉각적으로 아프리카 ‘토고’공화국이라는 지리적 감각을 전달하는 표장에 해당하지 않는다는 취지); 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허4583 판결(확정)(출원상표 ‘Golden Gate’는 일반 수요자에게 사전을 찾아보지 않고 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장에 해당하지 않는다는 취지).

34) 대법원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결.

35) 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등.

36) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」 제3판, 박영사, 2014, 526면.

37) 이진희, “상표등록무효사유로서의 현저한 지리적 명칭” 『Law&Technology』 제14권 제4호, 서울대 기술과법센터, 2018. 7., 112면.

원상표의 등록여부 결정시인 1996년도를 기준으로 ‘현저한 지리적 명칭’에 해당한다고 판시한 것이고, 2016년 일반 수요자 인식 조사 결과에 따르면 그 인지도가 낮게 나타났다는 것이므로, 이러한 점을 고려할 때 현재의 관점에서 ‘사리원’이라는 명칭이 누구나 사용 가능한 ‘현저한 지리적 명칭’에 반드시 해당한다고 보기는 어려울 것이라는 점이다.³⁸⁾

2. 현저한 지리적 명칭을 포함하는 상표의 식별력 판단 - 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 [거절결정(상)] [공2018하, 1402]

가. 판결요지

(1) [다수의견] 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표(이하 이 둘을 줄여 ‘상표’라고만 한다)는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다. 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적

인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용된다. 따라서 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

(2) 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 운영하는 갑이 지정서비스업을 ‘대학교육업, 교수업’ 등으로 하여 “**AMERICAN UNIVERSITY**”로 구성된 서비스표를 등록출원하였는데, 특허청 심사관이 출원서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다고 한 사례.

나. 평석

대상판결은 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어로 이루어진 결합상표(“AMERICAN UNIVERSITY”)의 식별력 판단에 관한 전원합의체 판결이다. 대상판결은 현저한 지리적 명칭과

38) 대상판결에 대한 언론보도의 대부분은 대상판결로 인해 ‘사리원’은 누구나 사용할 수 있는 현저한 지리적 명칭이 되었다고 단정적으로 설명한다. 예컨대, 『한겨레』 2018. 3. 24.자 14면(“모두의 것이 된 ‘사리원’... 『변호사 좋은 일만 한 듯』”).

대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우 식별력이 있는 상표로서 상표등록을 하여야 한다고 판단한 사건이다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호(현행 상표법 제33조 제1항 제4호)와 관련된 출원상표 “서울대학교” 사건에서 대법원 판결은 ‘현저한 지리적 명칭·구역 또는 지도’(이하, ‘현저한 지리적 명칭 등’이라고 한다)만으로 된 상표에만 적용되는 것이 아니라 현저한 지리적 명칭 등이 식별력이 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 그러한 “결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우”에는 상표로 등록할 수 있다고 판시한 바 있다.³⁹⁾

대상판결은 위 “서울대학교” 판결과 그 궤(軌)를 같이 하는 사건으로서 “서울대학교” 판결이 제시한 “결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우”의 의미와 판단기준을 밝히고, 학교교육업 등을 지정서비스업으로 한 이 사건 서비스표 “AMERICAN UNIVERSITY”에 이러한 판단기준이 적용된다고 판시하였다는 점에 의미가 있다. 다만, 대상판결의 다수의견은 이 사건 서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 “결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우”에 해당한다고 판시하였는데, 문제는 그 지정서비스업(학교교육업 등)이 아닌 다른 서

비스나 상품에 대해서도 새로운 식별력이 형성된다고 할 수 있을 것인지 아래에서 보는 바와 같이 ‘다수의견’, ‘제1 별개의견’, ‘제2 별개의견’에 따라 견해마다 그 차이를 보이고 있다는 점에 유의하여야 한다.⁴⁰⁾

‘다수의견’은 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어려우므로 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 구성 자체로는 식별력을 인정하기 어려우나 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식 여하에 따라 새로운 관념이나 식별력이 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적이라는 입장이다.⁴¹⁾ ‘제1 별개의견’은 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 본질적인 식별력에 관한 규정으로서 그 식별력의 유무는 구성 자체에 의하여 객관적으로 판단하여야 하는데, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 출처표시로 직감할 가능성이 매우 높으므로, 그 지정상품·서비스가 무엇이든지 간에 표장의 구성 자체에 의하여 본질적인 식별력을 갖는 것으로 볼 수 있다는 입장이다.⁴²⁾ ‘제2 별개의견’은 지정상품의 종류 등에 따라 식별력 인정 여부를

39) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결. 이 판결은 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력이 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다고 한 다음, 이 사건 출원상표 “서울대학교”는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않으므로 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력 취득을 따질 필요 없이 식별력을 가진다고 판시하였다.

40) 박준석, “현저한 지리적 명칭의 식별력 취득을 어떤 논리로 인정할 것인가? - 대법원 최근 판례들에 대한 비판” 『법조, Vol. 732, 법조협회, 2018. 12., 103면 이하.

41) 이현, “현저한 지리적 명칭을 포함하는 상표의 식별력 판단” 사법, 제46호, 사법발전재단, 2018년 겨울호, 410면, 435~437면.

42) 박준석, 위의 논문, 105면; 이현, 위의 논문, 410면, 437~440면.

달리 보아야 한다는 전제에서, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유업무인 대학교육업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있는 반면, 이러한 표장이 대학교의 고유업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보는 입장이다.⁴³⁾

결국 대상판결의 ‘다수의견’은 개별적·구체적 판단을 중시하는 입장을 취한다는 점에서, 현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표의 경우 그 구성 자체로 새로운 관념이나 식별력이 형성되어 표장의 구성 자체로 본질적인 식별력이 취득된다고 보는 ‘제1 별개의견’과 구별된다. ‘제2 별개의견’은 본질적인 식별력을 강조한다는 점에서 ‘제1 별개의견’과 공통되지만 지정상품의 종류 등에 따라 그 식별력을 달리 판단한다는 점에서 ‘제1 별개의견’과 구별되고 다수의견과 같은 입장을 취하는 것으로 이해할 수 있다.⁴⁴⁾

3. 도형과 문자의 결합상표에서 유사여부 판단기준 - 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 [등록무효(상)] [공2018상, 841]

가. 판결요지

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

(2) 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.



(3) 갑이 등록서비스표 “**PINK**”의 서비스표권자를 외국법인을 상대로 등록서비스표가




자신의 선등록상표 “**DAWN FIELD**”와 표장 및

43) 이현, 위의 논문, 410~411면, 442~443면.

44) 대상판결에 대한 비판적 평석으로는 박준석, 위의 논문, 112면 이하 참조. 박준석 교수는, 대상판결이 식별력 인정근거를 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력에서 아니라 같은 조 제1항 자체에서 찾는 것은 식별력 인정논리를 혼용한 것일 뿐 아니라 유사 사안에 관한 종전 대법원 판결들과 저촉될 수 있어서 상표법 해석체계에 혼란을 초래한다는 비판한다.

지정서비스업 내지 지정상품이 유사하다는 취지로 주장하면서 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘귀금속제 액세서리·비귀금속제 액세서리·가방·의류·풋웨어·캡모자·모자 소매업’ 부분에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표

에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없음에도, 이와 달리 보아 등록서비스표가 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례.

나. 평석

대상판결의 사안에서 등록서비스표와 선등록상표는 모두 ‘왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상’의 도형 부분을 포함하고 있다. 이러한 사안과 관련하여 대상판결은 동물모양의 도형과 문자를 결합한 상표 또는 서비스표의 요부(要部)(prominent part)를 판단할 때 동일·유사한 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 등록상표 또는 서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 상표 또는 서비스표가 권리자를 달리하여 등록되어 있는 사정을 고려해야 한다는 판단기준을 제시하였는데 의의가 있다.⁴⁵⁾

대상판결은 이 사건 등록서비스표가 도형과 문자로 결합되어 있고 도형은 ‘왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상’을 보통의 방법으로 형상화한 것에 불과하여 창작성과 주지도의 면에서 식별력이 강하다고 볼 수 없어 요부로 볼 수 없다고 판단하였다. 또한 ‘도형과 문자의 결합상표’와 ‘도형만으로 이루어진 상표’ 사이의 유사성을 판단할 때에는 도형 부분의 식별

력 및 유사성 정도에 더 의존하여 유사 여부를 판단해야 한다는 점에서 ‘도형과 문자의 결합상표’와 ‘도형과 문자의 결합상표’를 대비할 때에는 차이가 있을 수밖에 없게 되므로 대비되는 대상이 어떤 상표인지도 따져볼 필요가 있다고 판단하였다. 이러한 점에서 대상판결은 앞으로 동물모양을 포함한 상표의 유사성 판단에 시사점을 줄 것으로 판단된다.⁴⁶⁾

4. 의약품 상표의 유사여부 판단기준 - 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후 2208 판결 [등록무효(상)] [공2018하, 1798]

가. 판결요지

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

(2) 갑 외국회사가 ‘노인성기억감퇴증치료제’ 등 전문의약품 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “**GLIATAMIN**”의 상표권자 을 주식회사를 상대로 등록상표가 선등록상표들인 **GLIATILIN** “글리아티린” 및 “**GLIATILIN**”과 각 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29.

45) 손천우, “동물모양의 도형과 문자를 결합한 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준” 『사법』 제44호, 사법발전재단, 2018년 여름호, 266면.
46) 손천우, 위의 논문, 266~267면.

법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 선등록상표들의 표장이 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

나. 평석


대상판결은 의약품 상표의 유사여부에 관한 판단기준을 제시한 것이다. 일반적으로 제약회사가 의약품의 명칭을 지을 때에 그 약품의 성분 및 효능, 용도, 모양 등을 나타내는 기술적 표장과 접사를 결합하여 작명하는 경우가 많고, 또한 제네릭 의약품의 경우에도 오리지널 의약품과 동일한 성분 및 효능 등이 있음을 나타내기 위하여 오리지널 의약품에서 사용된 기술적 표장을 사용하고 접사만 변경하여 오리지널 의약품과 유사하게 작명하는 경우가 많다. 이와 같이 의약품을 작명하는 사례가 많고 제네릭 의약품의 시장 점유율이 높아짐에 따라 오리지널 제약회사가 제네릭 제약회사를 상대로 유사 상표의 사용을 이유로 소송을 제기하는 사례가 증가하고 있다.⁴⁷⁾ 대상판결은 이러한 상황에서 기술적 표장이 포함된 의약품 상표의 유사 여부 판단방법 및 그 판단의 기준이 되는 일반 수요자의 범위 등에 대하여 구체적인 판단 기준을 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.⁴⁸⁾


5. 상표 포괄명칭의 지정서비스업 유사여부 — 대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 [등록무효(상)] [공2019상, 76]

가. 판결요지

(1) 지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.

(2) 의류, 우산, 신발, 모자, 장신용품, 패션잡화, 화장품류 등을 판매대행하거나 판매알선하는 서비스 등을 제공하는 선등록서비스표 1

“  디텍스몰 A.P.M ”, 선등록서비스표 2

“  스토리지 A.P.M ”, 의류, 신발, 모자, 양말, 스타킹 등 패션 관련 상품을 판매대행하거나 도·소매하는 서비스를 제공하는 선등록서비스표 3 “ **apmluxe** ”의 서비스표권자

갑 주식회사가 지정서비스업을 ‘백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업’으로 하는 등 서비스표 “ **APM24** ”의 서비스표권자를 주식회사를 상대로 등록서비스표가 선등록서비스표들과 표장이 동일하고 지정서비스업이 동일·유사하다는 등의 이유로 서비스표등록무효심판을 청구한 사안에서, 양 서비스업에 동일 또는 유사한 서비스표를 사용할 경우 일반 거래의 통념상 동일한 영업주체에 의하여 제공되는

47) 이해진, “의약품 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준” 『사법』 제45호, 사법발전재단, 2018년 가을호, 423~424면.
48) 이해진, 위의 논문, 424면.

서비스로 오인될 우려가 있음에도, 이와 달리 판단한 원심판결에 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다고 한 사례.

나. 평석

대상판결의 쟁점은 후등록서비스표의 지정서비스업인 ‘백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업’과 선등록서비스표들의 지정서비스업인 ‘의류·모자·신발 등의 판매대행·알선업, 의류·모자·신발 소매업’이 유사한지 여부에 관한 것이다. 대상판결은 양 서비스는 모두 의류 및 패션잡화 등을 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공한다는 점에서 유사하고, 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있었던 점 등에 비추어, 양 서비스업에서 동일·유사한 서비스표를 사용할 경우 동일한 영업주체에 의해 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있으므로, 후등록서비스표와 선등록서비스표들의 지정서비스업은 유사하다고 판시하였다(원심판결 파기환송).

특허청의 상품의 유사범위에 관한 심사기준에 따르면⁴⁹⁾ ‘백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업’과 개별 상품에 대한 ‘소매관련 서비스업’은 유사하지 않은 것으로 추정하고 있다. 그러한 점에서 대상판결은 위 특허청의 심사기준과 그 취지를 달리하는 것처럼 오해될 수도 있다. 하지만 추정은 어디까지나 추정에 그치는 것일 뿐이고 그에 반하는 사실이 제시되면 그 추정은 뒤집힐 수 있다. 대상판결은 이 사건 선등록서비스표들의 출원 당시 관련 규정상 ‘백

화점업, 대형할인마트업’ 등의 ‘포괄명칭’ 서비스업 명칭을 지정할 수 없어서 취급할 상품들에 대한 판매대행업, 소매서비스업 등을 하나하나 열거하여 서비스업으로 지정할 수밖에 없었던 사정 등을 고려한 판결이라는 점에 주목할 필요가 있다.

6. 상품형태의 보호기간의 제한과 금지청구 인정여부의 판단 기준시 - 대법원 2018. 6. 28. 선고 2018다215893 판결 [디자인권침해금지] [미간행]

가. 판결요지

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 그 단서에서 상품의 시제품 제작 등 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위에 대하여는 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 그리고 부정경쟁방지법 제4조는 부정경쟁행위로 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 금지 또는 예방 등을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 부정경쟁방지법에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다.

나. 평석

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서에 의하면 3년간 보호기간의 기산일은 ‘상품의 시

49) 특허청 서비스표 심사 세부 처리지침(2015. 6.), 유사상품·서비스업 심사기준(2017. 12.) 및 유사상품 심사기준(총칙)(특허청 예규 제103호)(2018. 8.) 각 참조.

제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날'이다. 보호기간의 기산일을 최초로 판매한 날이 아닌 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날로 한 이유는, 상품을 실제로 시장에서 판매하고 있지 않아도 구체적·물리적인 형태를 띤 시제품이 완성된 단계라면 상품화를 위한 자본 투자는 거의 완료되어 영업상 이익의 침해가 인정되는 단계이므로 당해 형태를 모방행위로부터 보호할 필요성이 있다고 보았기 때문인 것으로 이해된다. 아울러 3년간 보호기간의 취지는 선행자의 성과를 후발자가 모방함으로써 발생하는 경쟁상의 불공정을 방지하고 선행자의 거래상의 이익을 확보하기 위한 것이다. 즉 3년의 기간은 선행자의 투자회수의 기간을 고려한 것이다.⁵⁰⁾

대상판결의 사안에서 원고는 원고 제품의 시제품을 2014. 9. 4. 제작하였음을 인정하고 있으므로 원심의 변론종결일인 2018. 1. 10.을 기준으로 할 때 보호기간 3년이 경과하였음이 명백하다는 것이다. 그러한 점에서 대상판결은 원심판결이 부정경쟁방지법 제2조 제1호(자)목의 보호대상을 원고 제품으로 인정하면서도 원고 제품의 보호기간 도과 여부를 심리하지 않은 채 이 사건 금지청구를 인용하였으므로 상품형태의 보호기간 제한에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 판기환송하였다. 대상판결은 상품형태의 모방행위를 비롯한 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 대한 금지청구 인정 여부의 판단 기준 시에 관하여 기존 대법원 판결들⁵¹⁾을 재확인한 판결로서 그 의미가 있다.

IV. 저작권법에 관한 판례

1. 저작권법상 '공표'의 한 유형인 '발행'의 의미 - 대법원 2018. 1. 24. 선고 2017도18230 판결 [저작권법위반업 무방해·위계공무집행방해] [공2018상, 545]

가. 판결요지

저작권법 제137조 제1항 제1호는 '저작자 아닌 자를 저작자로 하여 실명·이명을 표시하여 저작물을 공표한 자를 형사처벌한다'고 정하고 있고, 저작권법 제2조 제25호는 '공표'의 의미에 관해 "저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것과 저작물을 발행하는 것을 말한다."라고 정하고 있다. 공표의 한 유형인 저작물의 '발행'에 관하여 저작권법은 "발행은 저작물 또는 음반을 공중의 수요를 충족시키기 위하여 복제·배포하는 것을 말한다."(제2조 제24호)라고 정하고 있다. 여기에서 '복제·배포'의 의미가 '복제하여 배포하는 행위'를 뜻하는지 아니면 '복제하거나 배포하는 행위'를 뜻하는지 문제 된다.

'공표'는 사전적으로 '여러 사람에게 널리 드러내어 알리는 것'을 의미하고, 저작물의 '발행'은 저작권법상 '공표'의 한 유형에 해당한다. 단순히 저작물을 복제하였다고 해서 공표라고 볼 수 없다. 그리고 가운뎃점(·)은 단어 사이에 사용할 때 일반적으로 '와/과'의 의미를 가지는 문장부호이다. 따라서 위 조항에서 말하는 '복제·배포'는 그 문언상 '복제하여 배포하는 행위'라고 해석할 수 있다. 한편 죄형법정주의의 원칙상 형벌법규는 문언에 따라 해석·적용하여야 하

50) 최정열/이규호, 부정경쟁방지법, 제2판, 진원사, 2017., 195~197면; 박성호, "부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호" 산업재산권, 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007. 8., 608~609면 각 참조.

51) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결; 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조.

고 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추해석해서는 안 된다. 이러한 견지에서 ‘복제·배포’의 의미를 엄격하게 해석하여야 한다. 결국 저작물을 ‘복제하여 배포하는 행위’가 있어야 저작물의 발행이라고 볼 수 있고, 저작물을 복제한 것만으로는 저작물의 발행이라고 볼 수 없다.

나. 평석

대상판결은 ‘저작자 명의를 허위표시하여 공표한 죄’(저작권법 제137조 제1항 제1호)와 관련하여 ‘공표’의 한 유형인 ‘발행’의 의미가 문제된 사건이다.⁵²⁾ 즉 다른 사람이 창작한 책 내용을 그대로 유지하면서 표지만을 바꿔 실제 창작하지 않는 자의 이름이 저작자 명의로 허위표시되도록 하였지만(이른바 ‘표지같이’ 책), 아직 해당 책이 시중 서점에 유통되지 않은 상태에 있었던 경우 이것이 저작자 명의를 허위표시하여 공표한 죄에 해당하는지가 문제되었다.⁵³⁾

본래 저작물의 공표라는 것은 저작물의 원본이나 그 복제물을 공표하는 것을 의미하는 것이기 때문에 원본이 아닌 경우에는 공표의 전 단계에 이미 복제물이 전제되어 있다. 그리고 저작물의 공표를 포괄하는 일련의 행위유형을 강학상 저작물의 전달행위라고 한다. 저작권법상 저작물의 전달행위의 구체적 행위유형과 이를 규율하는 권리로는 공연(권), 공중송신(권), 전시(권), 배포(권), 대여(권) 등이 규정되어 있다. 그러한 점에서 대상판결이 저작물의 발행이란 저작물을 ‘복제하여 배포하는 행위’를 의미한다고 판시한 것은 지극히 타당하다. 다만, 저작권

법 제2조 ‘정의’ 규정 중에는 가운데뱃점(·)이 ‘또는/이나’의 의미로 사용된 경우도 적지 않게 존재한다는 점에서⁵⁴⁾ 대상판결이 “가운데뱃점(·)은 단어 사이에 사용할 때 일반적으로 ‘와/과’의 의미를 가지는 문장부호”라고만 설시한 것은 의문이다.⁵⁵⁾

2. 실제 건축물을 축소한 모형의 창작성 여부 — 대법원 2018. 5. 15. 선고 2016다227625 판결 [손해배상] [공2018상, 1061]

가. 판결요지

실제 존재하는 건축물을 축소한 모형도 실제의 건축물을 축소하여 모형의 형태로 구현하는 과정에서 건축물의 형상, 모양, 비율, 색채 등에 관한 변형이 가능하고, 그 변형의 정도에 따라 실제의 건축물과 구별되는 특징이나 개성이 나타날 수 있다. 따라서 실제 존재하는 건축물을 축소한 모형이 실제의 건축물을 충실히 모방하면서 이를 단순히 축소한 것에 불과하거나 사소한 변형만을 가한 경우에는 창작성을 인정하기 어렵지만, 그러한 정도를 넘어서는 변형을 가하여 실제의 건축물과 구별되는 특징이나 개성이 나타난 경우라면, 창작성을 인정할 수 있어 저작물로서 보호를 받을 수 있다.

나. 평석

대상판결은 실제 존재하는 건축물을 축소한 모형이 2차적 저작물로서 성립하기 위한 창작성

52) 대상판결에 대한 해설로는, 박종명, “저작자 아닌 자를 저작자로 표시할 경우의 형사책임” 『법률신문』, 2018. 3. 13.자 참조.

53) 구체적 사안은 인쇄한 후 출판사 창고에 보관 중이던 ‘표지같이’ 책이 검찰로부터 압수당하여 시중 서점에 출고되기 전의 상황이 ‘공표’에 해당하는지가 문제되었다.

54) 저작권법 제2조 제4호 ‘실연자’, 제22호 ‘복제’, 제31호 ‘업무상저작물’ 등이다.

55) 이에 관해서는, 법제처 편, “알기 쉬운 법령 만들기” 『월간 법제』, 2010. 7., 189~191면 참조. 이 글에서는 법령의 구체적 표현과 관련하여 가운데뱃점(·)은 ‘와/과’는 물론 ‘또는/이나’를 의미할 수도 있다고 설명한다.

유무에 관한 것이다. 제1심은 원고의 이 사건 모형은 광화문 등의 건축물에 대한 평면설계도를 우드락(폼포드)에 구현하여 칼이나 풀을 사용하지 않고 뜯어 접거나 쫓는 등의 방법으로 조립할 수 있는 입체퍼즐인데, 이는 기능적 저작물에 해당하는 것으로서 저작물 작성자의 창조적 개성이 나타나기 매우 어려우므로 창작성이 인정될 여지가 거의 없다고 판단하여 축소 모형의 저작물성과 그에 관한 저작권 침해를 인정하지 않았다.⁵⁶⁾ 이에 대해 원심은 원고의 광화문 축소 모형은 지붕의 성벽에 대한 비율, 처마의 경사도, 지붕의 색깔, 2층 누각 창문 및 처마 밑의 구조물의 단순화, 문지기의 크기, 중문의 모양 등을 표현하면서 실제 광화문을 그대로 축소하거나 사소한 변형만을 가한 것이 아니라 이를 넘어서는 수준의 변형을 가하였으므로 그 표현에 창작성을 있고, 피고의 모형은 원고 모형에 대한 의거성, 실질적 유사성이 모두 인정되므로 저작권 침해가 성립한다고 판단하였다.⁵⁷⁾ 그리고 이러한 원심의 판단에 대해 대상판결은 모두 정당하다고 인용하였다.⁵⁸⁾

대상판결은 2차적 저작물 작성행위의 여러 유형 중에서 기존의 미술저작물(또는 건축물)을 기초로 ‘변형’행위가 가해진 2차적 저작물로서의 변형저작물⁵⁹⁾에 관한 사안에서 그 창작성을 판단할 때의 고려요소들을 구체적으로 제시하였다는 점에 그 의의가 있다. 즉 “실제 존재하는

건축물을…축소 모형의 형태로 구현하는 과정에서 건축물의 형상, 모양, 비율, 색채 등에…이를 단순히 축소한 것에 불과하거나 사소한 변형만을 가한…정도를 넘어서는 변형을 가하여 실제의 건축물과 구별되는 특징이나 개성이 나타난 경우라면, 창작성을 인정할 수 있다”고 판시한 점이다. 요컨대, 저작권법상 건축저작물로서의 창작성이 인정되기 어려운 기존 건축물(광화문 등)의 축소 모형을 제작하는 과정에 창작성이 인정될 수 있는 수준의 변형을 가하였다면 그 모형은 2차적 저작물로서의 미술저작물 또는 도형저작물로서 보호받을 수 있다는 의미이다. 이미 종래 대법원은 2차적 저작물 작성행위 중 ‘번역’행위 및 그에 따른 ‘번역저작물’의 창작성과 관련하여 “번역저작물의 창작성은 원저작물을 언어체계가 다른 나라의 언어로 표현하기 위한 적절한 어휘와 구문의 선택 및 배열, 문장의 장단 및 서술의 순서, 원저작물에 대한 충실도, 문체, 어조 및 어감의 조절 등 번역자의 창의와 정신적 노력이 깃들은 부분에 있는 것”이라고 판시하여 창작성 판단에 관한 고려요소들을 구체적으로 제시한 바 있다.⁶⁰⁾ 그러한 점에서 대상판결은 2차적 저작물 작성의 행위유형에 따른 창작성 판단의 고려요소들을 구체화한 것으로서 ‘번역’행위에 관한 종전 대법원 판례의 판시와 그 전체적인 흐름을 같이 하는 것이다.

56) 서울서부지법 2015. 2. 12. 선고 2012가합32560 판결.

57) 서울고법 2016. 5. 12. 선고 2015나2015274 판결. 건축물의 축소 모형에 대하여 기능적 저작물로 보아 제1심 판결처럼 창작성 유무를 엄격하게 판단할 것이 아니라 일반적인 미술저작물로 보아 창작성 여부를 판단하는 것이 타당하다고 원심판결을 긍정하는 견해로는, 이대희, “건축물 축소 모형의 저작권 보호 판단” 『특별법연구 제15권』, 사법발전재단, 2018, 390면 이하 참조.

58) 대상판결에 대한 해설로는, 이현, “건축물 축소 모형의 창작성 및 실질적 유사성을 판단하는 기준” 『고명한 대법관 재임기념논문집』, 사법발전재단, 2018, 703면 이하; 차상유, “기존 건축물을 축소한 모형의 저작물성 및 저작권 침해 판단기준” 『저작권문화』, Vol. 288, 한국저작권위원회, 2018, 8, 19면 이하 각 참조.

59) ‘변형’행위에 따른 ‘변형저작물’ 외에 2차적 저작물 작성의 행위유형과 그에 따른 2차적 저작물로는 기존 여러 유형의 저작물을 기초로 각색·영상제작·그 밖에 ‘개작’행위에 따른 ‘개작저작물’, 기존 어문저작물을 기초로 ‘번역’행위에 따른 ‘번역저작물’, 기존 음악저작물을 기초로 ‘편곡’행위에 따른 ‘편곡저작물’ 등이 있다. 이에 관해서는, 박성호, 『저작권법』 제2판, 박영사, 2017., 151~155면 참조.

60) 대법원 2007. 3. 29. 선고 2005다44138 판결.

3. 창작자주의와 업무상 저작물의 저작자 규정 - 헌법재판소 2018. 8. 30. 선고 2016헌가12 결정 [저작권법 제9조 위헌제정] [헌재공보 제263호]

가. 결정요지

심판대상조항(저작권법 제9조)이 업무상 창작된 컴퓨터프로그램저작물의 저작자를 법인 등으로 정한 것은 권리관계를 명확히 하고, 이를 바탕으로 컴퓨터프로그램저작물이 활발하게 개량되고 유통되며, 나아가 지속적이고 안정적으로 창작되도록 유인하기 위한 것으로서, 그 입법목적이 정당하다. 심판대상조항은 업무상 저작물의 성립요건을 엄격하게 제한하여 법인 등의 업무에 종사하는 자(이하 ‘피용자’라 한다)의 이익을 충분히 배려하고 있고, 법인 등과 피용자 사이에 달리 합의할 가능성을 부여하여 이들의 이익을 상호 조정하는 수단도 마련하고 있다. 특허권에 관한 발명진흥법상 직무발명제도는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 종업원에게 원시적으로 귀속시키고 종업원에게 보상청구권을 인정하고 있는데, 특허권과 저작권은 권리발생 요건과 공시절차를 달리 하므로, 직무발명제도와 심판대상조항을 단순 비교하여 심판대상조항이 피용자의 이익을 지나치게 경시하고 있다고 보기도 어렵다. 이상을 종합하여 보면, 프로그램의 활발한 유통과 안정적 창작을 위하여 법인 등의 기획 하에 피용자가 통상적인 업무의 일환으로 보수를 지급받고 컴퓨터프로그램저작물을 작성한 경우 그 저작자를 법인 등으로 정하도록 하되, 계약 또는 근무규칙으로 저작자를 달리 정할 수 있도록 한 입법자의 판단은 합리적인 이유가 있으므로, 심판대상조항은 입법형성권의 한계를 일탈하였다고 보기 어렵다.

나. 평석

대상결정은 법인 등 업무에 종사하는 자(피용자)에게 정당한 보상이나 정보 이용에 관한 예외 없이 업무상 작성한 저작물의 저작자의 지위를 법인 등 사용자에게 귀속시키는 저작권법 제9조는 헌법 제22조(저작자·발명자·과학기술자의 헌법상 기본권), 제119조(자유시장주의 경제원칙) 등과 관련하여 과잉금지원칙 등의 위반문제가 발생할 소지가 있다고 판단하여 인천지방법원이 직권으로 위헌 제청 결정한 사건⁶¹⁾에 관한 것이다.

저작권법에서 저작자라고 함은 저작물을 창작한 자를 말하고 창작행위는 민법상의 사실행위이기 때문에 자연인만이 이를 행할 수 있다고 해석된다. 그렇기 때문에 어떤 저작물을 실제로 창작한 자연인만이 저작권을 원시적으로 취득할 수 있다. 강학상 이를 ‘창작자원칙(Schöpferprinzip)’이라고 하는데, 저작권법에서 창작자원칙의 유일한 예외가 바로 저작권법 제9조의 ‘업무상 작성한 저작물의 저작자’ 규정이다. 저작권법 제9조에 따라 실제 창작자가 아닌 법인 등 사용자가 저작자로 의제(擬制)되기 위해서는 ① 법인·단체 그 밖의 사용자가 저작물의 작성에 관하여 기획할 것, ② 저작물이 법인 등의 업무에 종사하는 자에 의하여 작성될 것, ③ 업무상 작성하는 저작물일 것, ④ 저작물이 법인 등의 명의로 공표될 것, ⑤ 저작물의 작성 당시 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없을 것의 요건을 갖추어야 한다. 그 중 ⑤는 소극적 요건으로서 ‘계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 존재’할 경우 실제 창작자인 피용자가 저작자가 된다고 규정함으로써 창작자원칙으로 복귀할 수 있는 길을 마련해 놓고 있다.⁶²⁾ 그리고 종래부터 대법원 판결은 저작권법 제9조는 창작자원칙의 예외규정이라는 점

61) 인천지법 2016. 7. 19.자 2013가합15964 위헌제청결정.

을 고려할 때 가능한 한 제한적으로 해석되어야 한다는 점을 강조한 바 있다.⁶³⁾ 한편, 업무상 작성되는 저작물을 둘러싼 정당한 보상이라는 쟁점과 관련하여 업무상 저작물과 직무발명을 비교할 때에, 업무상 저작물의 경우보다 직무발명 쪽이 보상청구를 인정받기가 용이하다. 그 이유는 직무상 발명행위는 통상의 고용계약에서 요구되는 행위 이상의 예측 불가능한 행위라는 점에서 보상청구가 수긍될 수 있지만, 업무상 저작물의 작성은 업무과정 중에 빈번하게 발생하여 그 예측이 가능하고 그 저작물에 대한 보상은 통상 지급되는 노동에 대한 보수로 충족된다고 해석할 수 있기 때문이다.⁶⁴⁾ 이러한 제반 법리를 종합할 때 저작권법 제9조는 합헌이라고 대상결정은 판단한 것이다. 이러한 대상결정의 판단은 저작권법 제9조를 둘러싸고 오래전부터 실무계와 학계 일각에서 제기되던 위헌론⁶⁵⁾에 관하여 본격적으로 이루어진 헌법적 판단이라는 점에서 그 역사적인 의미가 크다.

하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서 그 저작물을 그 컴퓨터에 일시적으로 복제할 수 있다. 다만 그 저작물의 이용이 저작권을 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하여 일시적 복제에 관한 면책규정을 두고 있다. 그 취지는 새로운 저작물 이용환경에 맞추어 저작권자의 권리보호를 충실하게 만드는 한편 이로 인하여 컴퓨터에서의 저작물 이용과 유통이 과도하게 제한되는 것을 방지함으로써 저작권의 보호와 저작물의 원활한 이용의 적절한 균형을 도모하는 데 있다. 이와 같은 입법 취지 등에 비추어 볼 때 여기에서 말하는 ‘원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위’에는 일시적 복제가 저작물의 이용 등에 불가피하게 수반되는 경우는 물론 안정성이나 효율성을 높이기 위해 이루어지는 경우도 포함된다고 볼 것이지만, 일시적 복제 자체가 독립한 경제적 가치를 가지는 경우는 제외되어야 한다.

4. 컴퓨터프로그램의 동시사용 방식의 라이선스와 일시적 복제 - 대법원 2018. 11. 15. 선고 2016다20916 판결 [손해배상등] [공2019상, 8]

가. 판결요지

(1) 저작권법은 제2조 제22호에서 복제의 개념에 ‘일시적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것’을 포함시키면서도, 제35조의2에서 “컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우에는 원활

(2) 갑 주식회사가 을 외국회사가 저작권을 가지고 있는 소프트웨어에 관하여 판매대리점 계약을 체결하였고, 을 회사는 위 소프트웨어에 대한 이용허락계약(라이선스 계약)을 통하여 라이선스받은 최대 동시사용자 수보다 많은 사용자가 소프트웨어를 동시에 사용할 수 없도록 하는 동시사용 방식의 라이선스를 부여하고 있었는데, 갑 회사가 위 소프트웨어의 최종사용자가 라이선스를 추가로 확보할 수 있는 기능을 가진 소프트웨어를 개발하여 을 회사의 소프트웨어의 최종사용자들에게 판매하였고, 이를 사용하

62) 결국 ‘별도의 정함이 존재’하는 경우 업무상 저작물에 대한 저작자의 지위가 법인 등 사용자에게 부여되지 않도록 함으로써 저작물의 실제 작성자인 피용자에게 모든 저작권이 원시적으로 귀속되도록 ‘창작자원칙’을 관철한다.
 63) 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결.
 64) 潮海久雄, “勞働關係における知的財産權の歸屬, 報酬, 人格權的側面に關する横斷的考察” 『日本工業所有權法學會年報—知的財産權の歸屬』, 第39号, 有斐閣, 2015., 161~162면.
 65) 저작권법 제9조에 관하여 위헌론을 제기한 최초 문헌으로는, 구재회, “피고용자의 저작자 지위에 관한 연구”, 서강대 언론대학원 석사학위논문, 1995., 52~56면, 74면 각 참조.

면 최대 동시사용자 수를 초과하는 을 회사의 소프트웨어가 사용자 컴퓨터의 램(RAM)에 일시적으로 복제된 상태로 남게 되는 사안에서, 라이선스 계약을 체결할 당시 저작권자인 을 회사가 약정한 최대 라이선스 수를 넘는 일시적 복제까지 허락하였다고 볼 수 없는 점, 갑 회사의 소프트웨어는 을 회사의 소프트웨어의 작동 과정에서 원활하고 효율적인 정보처리를 위한 작업을 하는 것으로만 볼 수 없고, 을 회사의 소프트웨어가 사용자 컴퓨터의 램(RAM)에 복제된 상태로 남게 되는 것은 갑 회사의 소프트웨어에 의해 추가적으로 발생한 것이지 을 회사의 소프트웨어를 이용하는 과정 중에 불가피하게 수반되는 결과물이라고 볼 수도 없는 점, 라이선스 계약과 같은 동시사용 방식에서 유상 거래의 핵심이 되는 것은 ‘최대 라이선스의 수’라고 볼 수 있는데, 갑 회사의 소프트웨어로 인해 ‘최대 라이선스의 수’가 증가되는 효과가 발생하게 되고 갑 회사의 소프트웨어를 사용하면 구매할 라이선스 수를 줄일 수 있으므로 을 회사의 소프트웨어의 라이선스 판매량이 감소하는 경제적 효과가 발생하게 되는 점 등을 종합하면, 갑 회사의 소프트웨어에 의해 발생하는 일시적 복제는 을 회사의 소프트웨어의 이용과정에서 불가피하게 수반되거나 안정성이나 효율성을 높이는 것으로만 보기 어렵고, 독립한 경제적 가치를 가지는 것으로 볼 수 있으므로, 갑 회사의 소프트웨어는 을 회사의 일시적 복제권을 침해하였다고 한 사례.

나. 평석

대상판결의 사안은 다음과 같다. 외국법인인 피고가 원고와의 사이에 피고가 개발한 소프트웨어(이하, ‘피고 SW’라고 한다)의 판매대리점

계약을 체결하였고, 원고는 사용자가 구매한 피고 SW의 동시사용 방식의 라이선스를 효율적으로 관리하기 위한 소프트웨어(이하, ‘원고 SW’라고 한다)를 개발하였다. 동시사용 방식의 라이선스는 중앙에 있는 서버에 의해 피고 SW를 동시에 사용하는 클라이언트 PC의 수가 허용된 숫자를 초과하지 않도록 관리하는 것을 말한다. 그런데 원고 SW는 피고 SW를 사용하는 클라이언트 PC가 비활성화되어 있는 상태에서 피고 SW를 종료시키지 않은 상태로 라이선스를 반환하게 하고 그 결과 새로운 클라이언트 PC에서 피고 SW를 실행하게 되더라도 종료되지 않은 종전 클라이언트 PC의 램에는 그대로 피고 SW가 일시적으로 복제된 상태로 남아 있어서 전체 클라이언트 PC의 수가 라이선스로 허용된 숫자를 초과하게 된다. 결국 이 사건의 쟁점은 원고 SW가 클라이언트 PC로 하여금 피고 SW를 일시적으로 복제된 상태로 남아 있게 만드는 것이 동시사용 방식의 라이선스를 위반하도록 하였는지 여부이다. 그래서 원고는 피고 법인을 상대로 저작권침해를 원인으로 하는 채무부존재 확인 등을 청구하는 소를 제기한 것이다.

일시적 복제의 면책조항인 저작권법 제35조의2에서 규정하는 요건 중 하나인 ‘원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위’와 관련하여, 대법원 판결은 일시적 복제가 저작물의 이용 등에 불가피하게 수반되는 경우는 물론 안정성이나 효율성을 높이기 위해 이루어지는 경우도 포함된다고 볼 것이지만, 일시적 복제 자체가 독립적 경제적 가치를 가지는 경우는 제외되어야 한다고 판시한 바 있다.⁶⁶⁾ 대상판결은 이러한 법리에 입각하여 원고 SW에 의해 발생하는 일시적 복제는 피고SW를 이용하는 과정에서 불가피하게 수반되거나 안정성이나 효율성을 높이는 것만으로 보기 어렵고,

66) 대법원 2017. 11. 23. 선고 2015다1017, 1024, 1031, 1048 판결.

독립한 경제적 가치는 가지는 것으로 볼 수 있으므로 원고 SW는 피고 법인의 일시적 복제권을 침해하였다고 취지로 판시한 원심판결은 정당하다고 판시하였다. 대상판결은 저작권법 제 35조의2에서 규정하는 일시적 복제의 면책이 인정되지 않는 ‘독립한 경제적 가치’에 해당하는 사례를 구체적으로 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.⁶⁷⁾

V. 소결

이상으로 2018년 한 해 동안 지적재산법 분야에서 선고된 중요 대법원 판결들과 헌법재판소 결정을 살펴보았다. 분야별로는 특허법(7건), 디자인보호법(1건), 상표법(5건), 부정경쟁방지법(1건), 저작권법(4건) 합계 18건의 판례이다. 서론에서 언급한 것처럼 필자의 관점에서 중요하다고 판단되는 판례들을 중심으로 검토하다 보니 실무상의 중요성에도 불구하고 지면이 제약되어 있는 관계로 미처 다루지 못한 판결들도 있을 것이다. 이 점 독자 여러분의 양해를 구한다.

< 참고문헌 >

단행본

- 김동준, 「특허균등침해론」, 법문사, 2012.
- 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017.
- 윤선희, 「특허법」 제5판, 법문사, 2012.
- 임석재/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017.

- 정상조/박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010.
- 조영선, 특허법 2.0 제6판, 박영사, 2018.
- 최정열/이규호, 부정경쟁방지법 제2판, 진원사, 2017.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」 제3판, 박영사, 2014.
- 吉藤幸朔 著, YOU ME 特許法律事務所 譯, 「特許法概説」 第9版, 대광서림, 1996.
- 中山信弘·小泉直樹 編, 「新·注解 特許法 上卷」 第2版, 青林書院, 2017.

논문

- 김관식, “침해소송이 계속 중인 경우 권리범 위확인심판 심결취소소송의 소의 이익” 「특허판례연구」 제3판, 박영사, 2017.
- 김동준, “균등론: 특허법원 판결의 동향과 과제” 「특허소송연구 특별호 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018.
- 김창권, “수치한정발명의 진보성 및 기재요건” 「특허소송연구 특별호 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018.
- 박성호, “부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호” 산업재산권 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007. 8.
- 박종명, “저작자 아닌 자를 저작자로 표시할 경우의 형사책임” 법률신문, 2018년 3월 13일자.
- 박준석, “현저한 지리적 명칭의 식별력 취득

67) 대상판결에 대한 해설로는, 이대회, “컴퓨터프로그램의 동시이용허락에 따른 일시적 복제의 해석” 「저작권문화」, Vol. 293, 한국저작권위원회, 2019. 1., 19면 이하 참조. 이대회 교수는, 원고 SW에 의해 클라이언트 PC에 피고 SW가 일시적으로 복제된 상태에 있더라도 전체 클라이언트 PC에서 실제로 구동되는 피고 SW의 최대 숫자는 라이선스에 따라 준수되는 것이므로 구동되지 않고 램에 일시적 복제된 것만으로 독립한 경제적 가치를 가지는 것이라고 판단할 수 있는지 의문을 제기할 수도 있지만, 대상판결의 취지는 램에 일시적 복제가 된 상태에서 실제로 피고 SW를 구동하는 경우(전자)와 그렇지 않고 처음부터 다시 피고 SW를 클라이언트 PC에 불러와서 구동시키는 경우(후자)를 비교하면 전자가 속도 등의 면에서 20퍼센트 효율적이라고 할 수 있는데 대상판결은 이 점에 대해 독립된 경제적 가치가 있다고 판단한 것이라고 설명한다(위의 판례해설, 22면).

- 을 어떤 논리로 인정할 것인가? — 대법원 최근 판례들에 대한 비판」 법조, Vol. 732, 법조협회, 2018. 12.
- 손천우, “동물모양의 도형과 문자를 결합한 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준” 사법, 제44호, 사법발전재단, 2018년 여름호.
 - 손천우, “수치한정을 포함한 결합발명의 진보성 판단” 「대법원판례해설」 제116호, 2018년 상, 법원도서관, 2018.
 - 손천우, “특허청 심사관의 보정각하결정이 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정한 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따른 거절이유’에 해당하는지 여부” 「대법원판례해설」 제116호, 2018년 상, 법원도서관, 2018.
 - 이대희, “건축물 축소 모형의 저작권 보호 판단” 「특별법연구 제15권」, 사법발전재단, 2018.
 - 이대희, “컴퓨터프로그램의 동시이용허락에 따른 일시적 복제의 해석” 「저작권문화」 Vol. 293, 한국저작권위원회, 2019. 1.
 - 이진희, “상표등록무효사유로서의 현저한 지리적 명칭” 「Law&Technology」 제14권 제4호, 서울대 기술과법센터, 2018. 7.
 - 이 현, “건축물 축소 모형의 창작성 및 실질적 유사성을 판단하는 기준” 「고영한 대법관 재임기념논문집」, 사법발전재단, 2018.
 - 이 현, “디자인등록출원서상 창작자 허위 기재” 「Law&Technology」 제15권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2019. 1.
 - 이 현, “현저한 지리적 명칭을 포함하는 상표의 식별력 판단” 「사법」 제46호, 사법발전재단, 2018년 겨울호.
 - 이해진, “권리범위확인심판 제도에 대한 검토” 「특허소송연구 특별호」 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018
 - 이해진, “의약품 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준” 사법, 제45호, 사법발전재단, 2018년 가을호.
 - 이해진, “특허청구범위를 실질적으로 변경하는 정정인지 여부” 「대법원판례해설」 제116호, 2018년 상, 법원도서관, 2018.
 - 차상욱, “기존 건축물을 축소한 모형의 저작물성 및 저작권 침해 판단기준” 「저작권문화」 Vol. 288, 한국저작권위원회, 2018. 8.
 - 潮海久雄, “勞働關係における知的財産權の歸屬, 報酬, 人格權的側面に關する横斷的考察” 「日本工業所有權法學會年報—知的財産權の歸屬」第39号, 有斐閣, 2015.
- 주제어** : 수치한정발명, 특허권존속기간의 연장 등록출원, 출원경과금반언, 권리범위 확인심판, 현저한 지리적 명칭, 결합상표, 저작물의 발행, 업무상 작성한 저작물, 일시적 복제
- Keywords** : Invention defined by numerical limitation, Application for registration of an extension of term of patent, Prosecution history estoppel, Trial for confirmation of scope of claims, Well-known geographical name, Combined trademark, Publication of a work, Works made for hire, Temporary reproduction