

2017년 지적재산법 중요 판례

박 성 호

한양대학교 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

A Study on Precedents regarding Intellectual Property Law in 2017

Seong-Ho, Park

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

초록 : 본고는 지적재산법과 관련하여 2017년에 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 검토한 것이다. 본고는 전부 6개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론이고, 제2장은 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 것으로서 선택발명에서 신규성과 진보성의 판단기준, 심사단계에서 특허청구범위의 해석기준, 자유실시기술의 항변의 문언침해에의 적용 여부, 균등침해에서 과제해결원리의 동일성 판단, 특허무효사유와 직무발명보상금 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제3장은 상표법에 관한 것으로서 사용에 의한 식별력 취득 판단기준, 상표의 유사여부 판단방법, 상표 불사용 취소심판에서 상표의 정당한 사용 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제4장은 부정경쟁방지법·인터넷주소법에 관한 것으로서 상품형태의 보호에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 의미, 인터넷주소법상 도메인이름의 '부정한 목적'을 판단하는 기준시기 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제5장은 저작권법에 관한 것으로서 방송 프로그램 포맷의 법적 보호 여부, 저작권 이용허락계약 위반과 저작권 침해의 성립 여부, 저작자 명의 허위표시·공표죄 등에 판결들을 분석·검토한다. 제6장에서는 그 밖의 중요 대법원 판결들을 소개한다.

Abstract : The objective of this paper is to examine and review judgements concerning intellectual property law rendered by Korean Supreme Court in 2017. This paper is composed of six parts. Part I is introduction. Part II points out some problematic cases with novelty and inventive step standards in selection invention, the examination standards on patent claim interpretation, the application of free-to-work technology defense in literal infringement, the application fo the same solution principle test in infringement by equivalents, and claim for compensation for employee's invention etc. Part III reviews the cases associated with distinctiveness acquired through use, the determining of the similarity of trademarks, and proper trademark use in trial for cancellation of registered trademark not in use etc. Part IV reviews the cases regarding the significance of a configuration which is commonly used for the goods of the same kind in the protection of configuration of goods, and the interpretation of unfair intent of domain name in Internet Address Resources act Article 12. Part V examines the cases concerning the legal protection of TV broadcasting program formats, breach of license and copyright infringement, and the crime of publication under the real name or pseudonym of a person other

than the author. Part VI is conclusion.

• 논문접수 : 2018. 3. 10.

• 심사 : 2018. 3. 12.

• 게재확정 : 2018. 4. 2.

I. 머리말

본 논문에서는 ‘대법원종합법률정보’에서 검색 가능한 2017년 대법원 판결을 대상으로 필자의 관점에서 중요하다고 판단되는 지적재산법에 관한 중요 판례를 특허법·실용신안법·디자인보호법(II), 상표법(III), 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다) 및 인터넷주소자원에 관한 법률(이하 ‘인터넷주소법’이라고 한다)(IV), 그리고 저작권법(V)으로 구분하여 살펴보고자 한다. 특집기획의 매수 제한 등의 사정으로 미처 소개하지 못한 판결들에 대해서는 맺음말(VI)에서 선고연월일과 판결번호만을 언급하기로 한다.

II. 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 판례

1. 선택발명의 신규성·진보성 판단기준 — 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후 1631 판결 [등록무효(특)]

[판결요지]

선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선

택발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다. 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

[해설]

선택발명의 특허성이 인정되기 위해서는, 첫째 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다는 것이 종래부터 대법원 판결이 취한 입장이었다.¹⁾ 우리 대법원은 위 첫째 요건은 선택발명의 신규성 문제이고, 위 둘째 요건은 선택발명의 진보성 문제라고 보고 있다.²⁾³⁾ 이에 따라 선택발명의 신규성이 부정되기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 어느 정도 개시하고 있

1) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결; 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결; 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2089 판결; 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등.

2) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결; 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등.

3) 이현, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단기준” 『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 180면.

어야 하는지가 문제된다. 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우만을 이에 해당하는 것으로 인정할 것인지, 아니면 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우, 즉 실질적 개시의 경우까지 인정할 것인지의 문제이다. 이에 관하여 우리 대법원은 실질적 개시의 경우까지 선택발명의 신규성이 부정된다고 판시하였다.⁴⁾ 대상판결도 이 점을 재확인하고 있다. 한편, 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과를 갖고 있어야 하는데, 문제는 이러한 질적으로 다른 효과 또는 양적으로 현저한 효과를 어떻게 확인할 수 있는가 하는 점이다. 이에 관하여 대상판결은 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다고 판시함으로써 종래 대법원 입장을 재확인하고 있다. 요컨대, 선택발명은 그 본질로부터 유래하는 특성 때문에 신규성과 진보성의 판단 국면에서 일반 발명과는 다소 다른 판단기준이 적용되어 왔다. 대상판결은 기존에 형성되어 온 선택발명의 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 재확인하면서 ‘액정표시장치’에 관한 특허발명의 사안과 관련하여 구체적인 판단사례를 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.⁵⁾

2. 자기공지에 의한 공지 예외의 효과가 미치는 동일 디자인의 범위 - 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 [등록무효(디)]

[판결요지]

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조의 문언과 입법 취지에 비추어 보면, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 구 디자인보호법 제8조 제1항의 6개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들까지 신규성 상실 예외의 효과가 미친다. 여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하고, 전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우는 여기에 포함되지 아니한다.

[해설]

대상판결은 구 디자인보호법 제8조에 규정된 ‘신규성 상실의 예외 규정’의 적용요건 및 ‘동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인’의 의미에 관한 것이다. 즉 자기 공지의 형태로 디자인이 여러 번 공개된 경우와 관련하여 최초의 공지디자인에 대한 신규성 상실의 예외 효과가 디자인의 동일성이 인정되는 나머지 공지디자인

4) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결과 그 원심인 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8339 판결 참조. 이에 찬동하는 취지로는, 강경태, “선택발명의 제문제” 『사법논집』 제46집, 법원도서관, 2008., 48면 참조. 반대 취지로는, 정차호/신혜은, “선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단” 『법학』 제49권 3호, 서울대법학연구소, 2008., 390~391면 참조. 이에 따르면, 선택발명의 신규성 요건 중 구체적 개시 여부를 판단하면서 통상의 기술자 개념을 적용한 것은 진보성 판단을 위한 통상의 기술자 개념을 신규성 판단에 적용함으로써 법리를 오해한 것이라는 비판한다.

5) 이현, 앞의 해설, 202면.

들에 대해서도 미친다는 점을 판시하면서, 신규성 상실의 예외의 효과가 미치는 동일 디자인의 범위에 관하여 구체적으로 판단한 사례라는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.⁶⁾

3. 특허발명의 청구범위에 발명이 명확하게 적혀 있는지를 판단하는 기준 - 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 [거절결정(특)]

[판결요지]

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 구 특허법에도 자구는 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.

[해설]

특허청구범위를 해석함에 있어서는 심사단계에서의 해석기준과 권리행사단계에서의 해석기준이 서로 달라야 한다는 논의가 있다.⁷⁾ 즉 ① 출원 및 심사단계에서는 출원인은 특허청구범위에 자신이 특허를 받고자 하는 발명을 특정하기 위하여 필요한 사항의 전부를 기재하게 되어 있고(특허법 제42조 제6항), 무엇보다 심사과정에서 보정을 통해 스스로 특허청구범위의 불명확한 부분 등을 바로잡을 수 있는 길이 열려 있으므로 특허청구범위의 내용(강학상 ‘발명의 요지’)을 문언적 기재에 충실하게 해석하여 특허성 여부를 심사할 일이며, 심사관이 임의로 발명의 설명 등을 참작하여 그 내용을 확대 혹은 축소 해석하는 것은 엄격히 자제되어야 한다는 것이다. 반면에 ② 일단 등록된 특허를 행사하는 과정(침해 혹은 권리범위확인)에서 특허청구범위의 내용(강학상 ‘발명의 기술적 범위’로서 ‘발명의 요지’와 구별)을 해석함에 있어서는 심사단계에서 확인되지 않았던 선행기술의 존부나 공지기술이 특허발명에서 차지하는 비중 등을 살펴 등록된 특허발명이 과연 어느 정도의 보호를 받는 것이 적절한지를 규범적·개별적으로 재평가한 뒤 발명의 실질적 가치에 따라 보호의 넓고 좁음을 결정하는 것이 합리적이라는 것이다.⁸⁾ 대상판결의 원심판결은 ‘A 바람직하게 B’라고 기재된 청구항⁹⁾에 대해 심사관이 거절이유를 통지하여 의견제시나 보정할 기회를 주었음에도 출원인이 아무런 조치도 취하지 않아 거절 결정된 사안에 관하여 넓은 범위의 A로 해석하면 아무런 문제가 없다는 이유로 심결 취소 판결을 하였다.¹⁰⁾ 원심판결은 특허발명에

6) 송현정, “신규성 상실의 예외의 효과가 미치는 동일 디자인의 범위” 『LAW & TECHNOLOGY』 제13권 제1호, 서울대 기술법센터, 2017. 1., 76~83면.

7) 조영선, 『특허법』 제5판, 박영사, 2015., 359면.

8) 조영선, 위의 책, 359~360면.

9) 구체적으로는 이 사건 제12항 발명의 기재 중 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’라고 기재된 부분을 말한다.

부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하여 곧바로 무효라고 할 수 없다는 취지이다. 그러나 원심판결은 심사단계에서의 청구범위 해석과 권리행사단계, 즉 침해나 권리범위에서의 청구범위 해석을 혼동한 잘못이 있다.¹¹⁾ 대상판결은 특허청구범위의 해석에 관한 이원적 기준의 채택 여부를 둘러싼 쟁점에 관한 것으로서¹²⁾ 원심판결의 위와 같은 잘못을 바로잡고 심사단계에서의 청구범위에 대한 해석기준을 명확히 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.

4. 특허명세서상 청구범위의 전제부 구성요소 및 종래기술로 기재된 사항의 공지기술 추정 여부 - 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 [등록무효(실)]

[판결요지]

청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사실만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하

여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원 발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[해설]

실무상 청구범위에 “...에 있어서(전제부) ...로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특정부)”과 같은 청구항 기재 형식이 널리 활용되고 있고, 일반적으로 출원인은 명세서를 작성함에 있어서 기존기술을 적시한 다음 그 기존기술이 갖는 기술적 과제를 본 건 발명이 어떻게 해결하였는지를 부각시키기 위해 배경기술 또는 종래기술을 기재한다. 종래에는 전제부 기재 및 명세서상의 종래기술의 기재에 관하여 일부 대법원 판결은 “출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다”라는 취지로 판시한 바 있었다.¹³⁾ 이에 따라 실무상으로는 청구범위의 전제부 기재 구성요소 또는 명세서의 중

10) 특허법원 2014. 7. 4. 선고 2013허8932 판결.

11) 오창석, “특허법 제42조 제4항 제2호의 취지” 『특허와 상표』, 2017. 5. 8.자 참조.

12) 이러한 쟁점에 관한 상세는, 조영선, “특허청구범위 해석에 관한 일원론과 이원론의 재검토” 『인권과정의』, 대한변호사협회, 2016. 11., 63면 이하 참조.

13) 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 등.

래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거나 심지어 이를 하나의 ‘선행기술’, 즉 공지기술 가운데 출원발명이나 특허발명과 대비를 위하여 제시된 ‘비교대상발명’으로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각이 있었다.

그런데 대상판결은 해당 기술내용이 청구범위의 전제부나 명세서의 종래기술란에 기재되어 있다는 점 자체가 아니라 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 그 공지성을 자인하였다고 인정되는 경우에는 이를 공지기술로서 사실상 추정하되 특별한 사정이 있는 경우, 예컨대 출원인이 착오로 인하여 이를 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀진 경우에는 위 추정에 대한 복명을 허용한다고 판시한 것이다.¹⁴⁾ 이로써 그간 오해가 있었던 일부 실무, 즉 청구범위의 전제부 기재 구성요소 또는 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거나 심지어 이를 하나의 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각을 바로 잡게 되는 의미가 있다.¹⁵⁾ 대상판결의 취지는 객관적 진실에 부합하게 공지기술을 다시 확정할 수 있도록 허용하는 것으로 타당한 해석론이라고 생각한다. 공지기술에 대한 추정의 복명이 허용되는 만큼 특허무효심판 청구인 입장에서는 단순히 전제부 기재 및 명세서상의 종래기술의 기재에만 의지할 것이 아니라 공지 선행기술을 더 충실히 검색할 필요성이 커졌다고 생각한다. 하지만 출원인이 명세서나 출원경과 서류를 작성함에 있어 공지기술에 대하여 착오로 기재하였다는 사실을 밝히는 것이 실무상 쉽지 않을 것으로도 예상되므로, 대상판결에도 불구하고 여전히 출원인으로서의 종래기술을 기술

할 때 신중하게 하여야 할 것이다.¹⁶⁾

5. 특허권리범위 확인심판에서 자유실시 기술의 법리가 문언침해의 경우에도 적용되는지 여부 - 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 [권리범위 확인(특)]

[판결요지]

[1] 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효 심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 등록된 특허 발명의 보호범위에 속하는지를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허 발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다.

따라서 특허발명이 공지 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는

14) 이에 따라 대상판결과 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 대상판결과 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경한다고 판시하였다.

15) 박태일, “청구범위의 전제부에 기재한 구성요소는 공지기술로 간주할 것인지” 『법조』, 법조협회, 2017. 2., 864~867면 참조.

16) 조용식, “2016년 분야별 중요판례분석-20. 지식재산권 분야” 『법률신문』, 2017. 7. 21.자 참조.

특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다.

[2] 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

[해설]

대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60616 판결 등은 “어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허

발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다”고 판시하여 왔다.¹⁷⁾ 즉, 대법원 판례는 신규성이나 진보성 유무를 직접 심리하지 않더라도 상대방이 실시하는 기술에 대하여 자유실시기술(소위 자유기술의 항변)이라는 이유를 들어 침해를 부정하는 이론을 전개해 왔다.¹⁸⁾ 이러한 자유기술의 항변은 독일에서 학설상 제기된 ‘자유로운 기술수준의 항변(Der Einwand des freien Standes der Technik)’으로부터 영향을 받은 것으로서¹⁹⁾ 일본을 경유하여 우리 실무상 정착된 이론이다. 그런데 독일의 학설은 자유로운 기술수준의 항변이 균등침해의 경우뿐 아니라 문언침해의 경우에도 적용된다고 하였다.²⁰⁾ 그러나 이 문제와 관련하여 독일연방대법원(BGH)은 1986년 4월 29일 Formstein (Moulded Curbstone) 판결에서 균등침해와 관련하여 소극적 요건의 하나로서 위 항변을 받아들일면서도 문언침해의 경우에는 이를 적용하지 않는다는 취지로 판시하였다.²¹⁾ 우리 대상판결의 쟁점도 이와 관련된 것이다. 일찍이 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결은 균등침해의 소극적 요건의 하나로 “확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것”을 요구된다고 판시한 바 있다. 이 요건도 자유기술의 항변에 대응하는 것으로서 이 요건의 해석과 관련하여 자유기술의 항변이 균등침해 외에 문언침해에도 적용 가능한 것인지 여부가 해석상 쟁점이 된다. 특히 특허무효절차와 그 침해절차를 엄격하게 구분하는 독일의

17) 같은 취지 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 ; 대법원 2006. 5. 25. 선고 2005도4341 판결 등.
 18) 특허법원 지적재산소송 실무연구회 편, 『특허소송실무』 제3판, 박영사, 2014, 243면, 391면.
 19) Carl Schramm, *Der Patentverletzungsprozess*, Carl Heymanns Verlag, 1972, 布井要太郎·瀧井朋子 譯, 『カール・シュラム 特許侵害訴訟』 増補版, 酒井書店, 1976, 145~146면 참조.
 20) Albert Ohl, “Der Einwand des freien Standes der Technik im Patentverletzungsstreit nach künftigen Recht”, *GRUR*, 1969, S.1ff. 布井要太郎, 『判例知的財産侵害論』, 信山社, 2000, 22면, 87면 각 참조.
 21) BGH GRUR 1986, 803, 806 - Formstein ; 松本重敏·大瀬戸豪志, 『比較特許侵害判決例の研究—均等論を中心として』, 信山社, 1996, 235~245면.

실무와 달리, 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다 95390 전원합의체 판결에 의해 침해소송에서 진보성과 관련된 특허무효를 이유로 하는 권리남용의 항변을 인정하고 있는 우리나라의 실무에서, 과연 자유기술의 항변을 인정할 실익이 있는가 하는 점이다.²²⁾²³⁾ 그런데 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결은 침해사건과 달리 권리범위확인 사건에서는 권리범위 속부판단에 선행하여 특허발명의 진보성 여부를 심리 판단할 수 없다고 판시하였다. 그러한 점에서 권리범위확인 사건에서는 여전히 자유기술의 항변을 인정할 실익이 있다고 볼 수도 있을 것이다.²⁴⁾ 대상판결은 이러한 실익을 확인하고 받아들인 판결이라고 이해할 수 있다.²⁵⁾ 이와 관련하여 자유기술의 항변이 어떻게 하여 우리 실무에서 현재의 모습으로 구체화되었는지 그 형성과 전개에 관한 학설사(Geschichte der Theorie) 내지 이론사(Dogmengeschichte)의 연구가 필요하다고 생각한다.

6. 균등침해에서 ‘과제해결원리의 동일성’의 판단 — 대법원 2017. 12. 22. 선고 2017후479 판결 [권리범위확인(특)]

[판결요지]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서

는, 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상 발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 있는 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[해설]

대상판결은 ‘균등침해’가 성립하는 다섯 가지 요건²⁶⁾ 중 첫 번째 요건인 ‘과제해결원리의 동일성’의 의미와 그 판단방법에 관하여 대법원 2014.

22) 위 전원합의체 판결에 의해 문언침해 자유기술의 항변을 인정할 필요성이 크게 줄었다고 보는 견해로는, 김동준, 『특허 균등침해론』, 법문사, 2012., 373면 ; 윤태식, 『특허법』 제2판, 진원사, 2017., 656면 각 참조.

23) 참고로 일본에서는 소위 ‘킬비 판결(최고재 평성12년 4월 11일 판결)’과 일본 특허법 제104조의3 신설 이후 문언침해의 국면에서는 자유기술의 항변을 주장할 실익이나 존재이유가 없다는 견해가 점차 세력을 얻고 있는 것으로 보인다(大瀬戸豪志, “等価理論(均等論)の現在—裁判官の所説を中心として” 『知的財産法の挑戦』, 弘文堂, 2013., 136~137면 및 해당 각주의 관련 문헌 참조)

24) 같은 취지, 김동준, 앞의 책, 373면.

25) 이러한 대상판결과 달리 파기환송된 원심판결(특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결)은 자유기술의 범리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로 특허발명의 문언침해의 경우에는 적용되지 않는다고 판시하였다. 윤태식, 앞의 책, 656면은 이러한 원심판결의 취지를 긍정하면서, 문언침해에 자유기술의 항변을 적용하는 것은 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결에 비추어 볼 때 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 진보성 여부의 판단을 허용하는 것과 마찬가지로 허용될 수 없다는 입장을 취한다.

7. 24. 선고 2013다14361 판결이 제시한 법리를 재확인한 것이다. 과제해결원리란 종래의 기술에서 상정하지 못했던 “해당 특허발명 특유의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분”을 말하는데,²⁷⁾ 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결이 과제해결원리의 동일성에 대해 그 구체적 판단방법을 제시한 이래 균등침해 요건들 중 실무상 가장 중요한 요건으로 다루어지고 있다.²⁸⁾ 즉 과제해결원리의 동일성의 판단방법과 관련하여 2007후3806 판결은 “특허발명과 그 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 치환된 부분이 비본질적 부분이어서 대상 제품이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다”고 하면서 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세상의 발명의 상세한 설명과 출원 당시의 공기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다고 판시한 바 있다. 그런데 이러한 구체적 판단방법의 제시에도 불구하고 실무에서는 ‘특허발명의 특징적 구성’을 파악하는 법리를 오해하여 특허청구범위에 기재된 특정 구성을 ‘특징적 구성’으로 추출하여 침해대상 제품에서의 해당 구성의 존부에 따라 과제해결원리의 동일성 여부를 판단함으로써 균등침해의 성립을 부정하는 흐름이 이어졌다.²⁹⁾ 그 결과 ‘특허발명의 특징적 구성’을 위와 같이 너무 좁게 파악하면서 첫 번째 요건만으로 균등침해의 성

립을 부정하는 실무는 개선되어야 한다는 비판이 제기되었다.³⁰⁾ 이에 전술한 2013다14361 판결은 그간의 잘못된 실무를 바로 잡기 위해 2007후3806 판결에서 제시한 ‘특허발명의 특징적 구성’이란 ‘특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심’을 의미하는 것이라고 구체화함으로써 균등침해 판단의 적정성을 도모하는 법리를 제시하였는데, 대법판결은 이러한 법리를 재확인하고 있다.³¹⁾

7. 특허무효사유와 직무발명보상금 - 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 [직무발명보상금청구의 소]

[판결요지]

[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때에는 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을

26) 5가지 성립요건이란 ① 과제해결원리의 동일성, ② 작용효과의 동일성, ③ 치환자명성, ④ 자유실시기술의 항변, ⑤ 출원정 과급반연을 말한다. 이 중 ④,⑤요건은 소극적 요건이다.

27) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법” 『대법원판례해설』 제80호, 2009년 상, 법원도서관, 2009., 648면.

28) 김병필, “균등침해요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰” 『지식재산연구』 제8권 제1호, 2013. 3., 4~5면.

29) 김동준, 앞의 책, 353면.

30) 김동준, 앞의 책, 355면.

31) 대법판결에 대한 해설은, 손천우, “균등침해의 적극적 요건인 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성, 구성변경의 용이성의 판단” 『LAW & TECHNOLOGY』 제14권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2018. 1., 87면 이하 참조.

의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

[2] 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

[해설]

대상판결의 판시사항은 두 가지이다. 첫째, 직무발명에 대한 보상액을 결정할 때 고려하도록 정한 ‘사용자가 얻을 이익’의 의미와 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있는지 여부이다. 둘째, 직무발명에 대한 특허에

무효사유가 있는 경우에 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 있는지, 아니면 위 무효사유가 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소가 되는지 여부이다. 첫째 판시사항은 대상판결의 참조판례(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결)을 해설할 때에 이미 설명한 바 있으므로³²⁾ 여기서는 둘째 판시사항을 중심으로 해설하고자 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 특허침해소송에서 특허권 자체에 하자(진보성 결여)가 있는 것이 명백한 경우에 그 권리의 행사(손해배상 등의 청구)를 권리남용에 해당하여 허용되지 않는 것으로 보아야 한다고 판시한 바 있다. 즉 일정한 경우에 침해소송에서도 특허무효 여부를 판단할 수 있다는 것이다. 이러한 전원합의체 판결의 취지에 따르면 직무발명보상금을 청구하는 소송에서도 특허의 무효사유를 심리하는 것이 가능할 것으로 보인다. 이와 관련하여 대상판결은 “사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한” 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이라고 판시하였다. 그러한 점에서 대상판결은 직무발명특허에 무효사유가 있다고 하더라도 그로 인한 현실적인 이익이 전혀 없는 경우가 아니라면 그러한 사유만으로 곧바로 그 독점적 이익을 부정하여 보상금지급의무를 면할 수는 없고, 이는 다만 독점적 이익의 산

32) 박성호, “2011년 지적재산법 중요 판례” 『인권과정의』, 대한변호사협회, 2012. 3., 151~152면 참조.

정에 있어 참작사유로 삼을 수 있다는 법리를 최초로 명시한 대법원 판결로서 의미가 있다.³³⁾

III. 상표법에 관한 판례

1. 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부의 판단기준 - 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 [거절결정(상)]

[판결요지]

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은 ‘상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[해설]

대상판결은 원고가 대부업을 지정서비스업으로 하여 출원서비스표 “**단박대출**”을 출원하였으나 특허청이 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 등의 이유로 등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, 실사용표장들에 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지 않으나, 제반 사정을 종합해 보면 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판단한 사례이다. 우리 대법원은 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 그와 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니지만³⁴⁾ 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 식별력의 취득에 도움이 되는 요소라고 판시하였다.³⁵⁾ 따라서 대상판결의 사안에서 쟁점은 실제로 사용된 표장이 등록출원된 상표(이 사건에서는 출원서비스표)와 동일한 것인지 여부이다. 그 동일성이 인정되어야 비로소 출원서비스표에 대한 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는데 실사용표장들을 신문·방송 등에 노출시킨 자료들이 증거로서 사용될 수 있을 것이다. 사안에서 실사용표장들에는 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나 함께 사용된 문자 부분이 ① 운영주체인 원고를 나타내는 것으로 인식되는 용어, ② 대출을 신청하는 방법에 해당하는 용어, ③ 대출대상을 나타내는 업계에서 흔히 쓰이는 용어에 불과하므로 이를 제외하면 실사용표장들은 출원서비스표와 동일성이 인정된다고 하였다. 또한 이처럼 동일성이 인정되는 부분은 나머지 부분과 글자체나 글자 크기, 색상 등을 달리하여 독립성을 유지하면서 분리 인식할 수 있도록 구성되어 있다고 판시하였다. 대상판결은 사용에 의한 식별력 취득 여부의 판

33) 김창권, “특허무효사유와 직무발명보상금” 『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 276면.

34) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조.

35) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결.

단기준에 관한 중전 대법원 판례의 법리를 재확인하고 그에 따른 구체적인 판단 사례를 제시한 점에서 유의미하다.

2. 구 상표법 제7조 제1항 제8호의 '선등록상표권이 소멸한 날'의 의미 - 대법원 2017. 3. 16. 선고 2014후1327 판결 [등록무효(상)]

[판결요지]

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제8호는 “상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 어떠한 상표권이 소멸하더라도 그로부터 1년 정도는 중전 상표권자 또는 정당한 사용자(이하 '중전 상표권자 등'이라고 한다)가 자기 상품의 출처표시로 등록상표를 사용함으로써 수요자 사이에 남아 있게 된 그 상표에 관한 기억과 신용으로부터 기인한 상품출처의 혼동을 방지하고자 하는 데에 주된 취지가 있다.

이렇듯 상표권 소멸로 중전 상표권자 등의 독점적인 상표 사용권능이 사라진 후 1년의 공백을 두고자 한 입법 취지를 고려하면, 이 규정이 정하는 기간의 기산일은 상표권이 소멸함으로써 중전 상표권자 등이 더 이상 중전 상표를 독점적으로 사용할 수 없게 되는 날로 봄이 타당하다. 따라서 어떠한 상표권에 관하여 등록취소심결이 확정되고 그 후 추가로 등록무효심결도

확정된 경우 이미 등록취소심결 확정일부터 중전 상표권자 등이 더 이상 중전 상표를 독점적으로 사용할 수 없게 되는 이상, 구 상표법 제7조 제1항 제8호가 정하는 기간의 기산일인 '상표권이 소멸한 날'은 등록취소심결의 확정일로 보아야 한다.

[해설]

대상판결은 선등록상표에 대한 취소심결이 확정된 후 무효심결까지 확정된 사안에서 구 상표법 제7조 제1항 제8호에서 규정한 '선등록상표권이 소멸한 날'을 언제로 볼 것인지에 관한 것이다. 위 제8호의 범문에는 '상표권이 소멸한 날'과 관련하여 상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 그 심결확정일을 말한다고 규정하고 있는데, 만일 취소심결의 확정일과 무효심결의 확정일이 서로 다른 경우에 무효심결의 확정일을 '상표권이 소멸한 날'로 보아야 하는지 다툼이 있을 수 있다. 이에 대해 대상판결은 위 제8호를 마련한 입법취지를 고려할 때, 이는 중전 상표권의 잔상효과로 인한 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이므로, 선등록상표에 대한 취소심결이 먼저 확정되었다면 선등록상표권이 소멸한 날은 그 확정일로 보는 것이 타당하다고 판시함으로써 위 제8호의 입법취지를 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다.³⁶⁾ 다만, 등록상표의 자유로운 권리이전이 가능하다는 점을 고려하여 2016년 9월 1일부터 시행되는 현행 상표법 제34조에서는 구 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당하는 규정을 삭제하였기 때문에, 대상판결의 의의는 구 상표법의 입법취지를 명확히 하였다는 점에 그친다고 할 것이다.

36) 대상판결에 대한 해설은, 김정아, “구 상표법 제7조 제1항 제8호의 '선등록상표권이 소멸한 날'의 의미” 『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 71면 이하 참조.

3. 상표의 유사 여부 판단방법 - 대법원
2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결
[등록무효(상)]

[판결요지]

[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 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.

[2] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관 없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

[해설]

대상판결은 상표의 유사판단에서 전체관찰, 요부관찰, 분리관찰의 관계 및 요부의 판단기준에 관하여 판시한 것이다. 사안은 선등록서비스표 “자생한방병원” 등의 서비스표권자 갑(甲)이 ‘한방의료법, 성형외과업’ 등을 지정서비스업으로 하는 등록서비스표 “자생초”의 서비스표권자 을(乙)을 상대로 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호의 등록무효 사유에 해당한다며 등록무효심판을 청구한 사건이다. 대상판결은 선등록서비스표 등과 이 사건 등록서비스표는 모두 “자생”이 요부(要部, prominent part)이므로 “자생”이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 위 서비스표들을 “자생”을 기준으로 대비하면 호칭, 관념이 동일하여 유사한 서비스표에 해당한다고 판시하였다.

상표의 유사판단의 대전제가 전체관찰임은 누구도 부정하지 않는 확립된 법리이지만 사람이 상표의 구성을 세부적인 것까지 낱낱이 인식하고 기억하기는 어렵다. 오히려 거래현실에서는 상표의 특징적인 부분, 즉 요부로 이를 인식하는 것이 자연스러운 것이므로 특별히 요부라고 할 만한 구성이 없는 경우를 제외하고는 전체관찰을 위해서 요부관찰이 수반되는 것은 자연스럽다. 요부관찰과 분리관찰의 관계에 있어서는 요부관찰이 중심적인 것이고 분리관찰은 요부를 추출하여 대비하는 과정에서 자연스럽게 수반될 수 있는 것이므로 이러한 의미에서의 분리관찰은 요부관찰과 아무런 모순 없이 공존할 수 있다.³⁷⁾ 즉 분리관찰은 요부관찰을 행하기 위해서 필요하지만 요부관찰에는 반드시 분리관찰이 필요한 것은 아니다. 요부가 아닌 부분을 사상(捨象)하는 것은 분리관찰이 아니고 오히려 전체관찰의 결과이기 때문이다.³⁸⁾ 분리

37) 김창권, “상표의 전체관찰과 요부관찰 및 분리관찰의 관계” 『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 136~137면.

38) 한동수, “상표법 제7조 제1항 제7호의 해석론” 『특허소송연구』 제5집, 특허법원, 2010., 357~358면; 網野誠 저, 강동수/강

관찰이 이루어지는 경우는 상표의 요부가 2개 이상 존재한다고 인정되는 경우이다. 상표는 합부로 분리하여 관찰해서는 안 되는 것이지만 결합상표에 있어서는 결합하고 있는 문자, 도형 등의 각 부분의 결합의 정도는 강한 것에서 약한 것까지 다양하므로 “각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 인정되지 않는 한”³⁹⁾ 상표의 각 구성부분을 분리하여 그 각각을 요부로서 추출하여 관찰할 수 있다.⁴⁰⁾ 이처럼 분리관찰은 요부가 2개 이상 존재하는 경우에 이루어지는 것이므로 분리관찰이 안 되는 경우에도 전체를 구성하는 일부분이 식별력이 없거나 미약한 경우에는 이 식별력이 없거나 미약한 부분을 제외한 나머지 부분만을 요부로 파악하여야 한다.⁴¹⁾ 대상판결은 분리관찰이 그 본래의 취지를 벗어나서 그동안 너무 분석적이고 과도하게 적용되어온 실무에 제동을 걸었다는 점에서 의의가 있다.

4. 상표 불사용 취소에서 상표의 정당한 사용 - 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결


[판결요지]

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소

심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.

[해설]

대상판결의 사안은 피고가 소주를 지정상품

으로 하는 등록상표 의 상표권자인 원고를 상대로 등록상표가 지정상품에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다는 이유로 상표등록취소심판을 청구한 사건에 관한 것이다. 본 사안에서 원고는 상표등록취소심판청구일 직전 약 1개월간 신문 등을 통해 당시 원고가 제조·판매하고 있던 ‘한라산 ORIGINAL(오리지

일우 공역, 『상표』, 신판, 대광서림, 1990., 401면.

39) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결; 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결; 대법원 1990. 2. 23. 선고 89후193 판결 등; 日本 最高裁 1963(昭和38)年 12月 5日 昭和37年(オ)第953号 判決 각 참조.

40) 吉井參也, “商標の同一又は類似” 『商標·商号·不正競争判例百選』, 有斐閣, 1967., 59면. 이는 각주39)에서 소개한 最高裁 1963(昭和38)年 12月 5日 判決의 평석문이다.

41) 이와 관련하여 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결[등록무효(상)]은 “상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다”고 하면서 “결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다”고 판시하였다. 이에 관한 해설로는, 김창권, “다수의 상표등록 및 출원공고 사례와 상표의 식별력” 『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 26면 이하 참조.

널)과 ‘한라산 올레’라는 표장을 사용한 소주를 광고하면서 그 여백 부분에 등록상표를 표시하였다. 구 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목은 ‘상품에 관한 광고...에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’(즉 광고행위)를 상표의 사용에 포함시키고 있는데, 대법원 판결은 “등록상표를 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것이 예정되어 있는 것이 아니고, 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다”고 판시한 바 있다.⁴²⁾ 이는 광고행위가 ‘상표의 사용’이 되기 위해서는 상표의 본질적 기능인 유통행위 내지 적어도 그 준비행위가 전제된 상태에서 광고행위가 있어야 ‘상표의 사용’이 인정될 수 있다는 취지이다.⁴³⁾ 대법원은 이러한 법리를 재확인하면서, 본 사안의 광고행위에 대해 소주 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵고 상표의 등록취소를 모면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하여 등록상표를 정당하게 사용하였다고 볼 수 없다고 판시한 것이다.

IV. 부정경쟁방지법 · 인터넷주소법에 관한 판례

1. 상품형태의 보호에 있어서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 의미 — 대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다

216758 판결 [손해배상(기)]

[판결요지]

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다.

[해설]

‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’라는 요건은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 소극적 요건이다. ‘통상적으로 가지는 형태’란 ① 당해 상품의 진부한 형태, 즉 ‘물개성적 형태’와 ② 당해 상품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형태, 즉 ‘기능적 형태’나 ‘경쟁상 불가피한 형태’ 또는 ‘시장에서 사실상 표준으로 되어 있는 형태’가 이에 해당한다.⁴⁴⁾ 우리 학설도 대체로 이와 같은 취지로 ‘통상적으로 가지는 형태’의 의미를 이해하고 있다.⁴⁵⁾ ‘동종의 상품이

42) 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조.

43) 이현, “상표불사용취소심판에 있어서 상표의 정당한 사용” 『LAW & TECHNOLOGY』 제13권 제5호, 서울대 기술과법센터, 2017. 9., 81~82면.

44) 小野昌延 編著, 『新·注解 不正競争防止法 上卷』, 新版, 青林書院, 2007, 463~464면(泉克幸 집필); 정봉현, “부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호” 『산업재산권』 제37호, 한국산업재산권학회, 2012. 4., 97면 각 참조.

45) 송영식 외 6인, 『송영식 지적소유권법(하)』, 제2판, 육법사, 2013, 419면; 최정열/이규호, 『부정경쟁방지법』, 제2판, 진원사, 2017., 199면; 안원모, “상품형태의 보호” 『산업재산권』 제19호, 한국산업재산권학회, 2006. 4., 323면; 박성호, “부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호” 『산업재산권』 제23호, 한국산업재산권학회, 2007. 8., 606면 각 참조.

통상적으로 가지는 형태’는 소극적 요건으로서 선행자인 원고의 상품형태를 모방한 후발자가 피고로서 주장·입증해야 할 항변이다. 이때 피고는 피고의 상품형태가 원고의 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태라는 점, 또는 원고의 상품과 동종의 상품이 아직 존재하지 않는 경우에는 피고의 상품형태는 원고의 상품과 그 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품이 통상적으로 가지는 형태라는 점을 주장·입증하여야 한다.⁴⁶⁾ 대상판결은 부정경쟁방지법상 상품형태 모방행위 금지규정에 의한 보호의 대상에서 제외되는 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 의미에 관하여 최초로 법리적으로 판시하면서 그 구체적인 판단 방법을 보여준 사례로서 의미가 있다.⁴⁷⁾

2. 인터넷주소법 제12조의 ‘부정한 목적’을 판단하는 기준시기 - 대법원 2017. 6. 29. 선고 2016다216199 판결 [도메인등록이전청구의소]

[판결요지]

[1] 인터넷주소자원에 관한 법률(이하 ‘인터넷주소법’이라 한다) 제12조는 누구든지 정당한 권원이 있는 사람의 도메인이름의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 사람으로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하지 못하도록 금지하고(제1항), 이를 위반하여 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 사람이 있으면 정당한 권원이 있는 사람이 법원에 그 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있도록 규정하고 있다(제2항). 여기서 ‘보유’란 등록된 도메인이름을 가지고 있는 것을 의미하며, ‘사용’은 등록된 도메

인이름으로 인터넷에서 웹사이트를 개설하여 자기가 관리하는 컴퓨터 등 정보시스템의 식별 기호로 이용하는 등 도메인이름의 등록·보유 후에 이를 실제로 이용하는 것을 의미한다. 이와 같이 인터넷주소법은 도메인이름의 ‘등록’과는 별도로 ‘보유 또는 사용’ 행위를 금지의 대상으로 정하고 있으므로, 도메인이름의 등록에는 부정한 목적이 없었더라도 ‘보유 또는 사용’에 부정한 목적이 있다면 인터넷주소법 제12조에 의한 등록말소 또는 등록이전 청구가 가능하다고 해석되며, ‘보유 또는 사용’ 행위에 대하여 부정한 목적이 있는지는 그와 같은 행위 시를 기준으로 판단함이 타당하다.

[2] 인터넷주소자원에 관한 법률에서 정한 부정한 목적이 있는 행위에는 정당한 권원이 있는 사람으로부터 부당한 이득을 얻는 행위뿐 아니라 도메인이름의 등록을 방해하는 행위 등과 같이 부당한 이득과 직접 관련되지 아니하는 행위도 포함한다. 이러한 부정한 목적이 있는지는, 정당한 권원이 있는 사람의 성명·상호·상표·서비스표 그 밖의 표지(이하 ‘대상표지’라 한다)에 관한 인식도 또는 창작성의 정도, 도메인이름과 대상표지의 동일·유사성의 정도, 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 사람이 대상표지를 알고 있었는지, 도메인이름을 판매·대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설 및 웹사이트의 실질적인 운영의 여부, 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등과의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계의 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인하여 인터넷 사용자들이 웹사이트로 유인되고 있는지, 그 밖에 도메인이름의 등록·

46)大江忠, 『要件事實知的財産法』, 第一法規, 2002., 400~401면.

47) 김창권, “상품형태 모방과 관련하여 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 의미” 『대법원 판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 24면.

보유 또는 사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며, 도메인이름의 ‘보유 또는 사용’ 목적이 도메인이름을 판매·대여하여 경제적인 이득을 얻기 위한 것이 아니라 하는 이유만으로 부정한 목적이 부정된다고 단정할 수 없다.

[해설]

대상판결은 도메인이름의 등록에 부정한 목적이 없으나 그 ‘보유 또는 사용’에 부정한 목적이 있는 경우, 인터넷주소법에 의한 등록말소 또는 등록이전 청구가 가능하다는 점 및 ‘보유 또는 사용’ 행위에 대하여 부정한 목적이 있는지는 그와 같은 행위 시를 기준으로 판단함이 타당하다고 판시하였다. 아울러 대상판결은 ‘부정한 목적’의 인정 여부와 관련하여, 피고가 원고의 국내 에이전트로서 원고 제품의 소개를 위해 이 사건 도메인이름을 등록·사용하여 오다가 원고와의 계약관계 종료 후에도 원고의 신용과 명성에 편승하여 경제적 이익을 누리고자 위 도메인이름을 계속 보유·사용하여 온 사안에서, 도메인이름의 등록이나 보유 또는 사용의 목적이 전형적인 도메인이름 선점 사건처럼 도메인이름을 판매·대여하여 경제적인 이득을 얻기 위한 것⁴⁸⁾이 아니더라도 부정한 목적이 부정되는 것이 아니라고 실시함으로써, 본 사안에서의 도메인이름의 보유 및 사용에 관하여 피고에게 ‘부정한 목적’이 있다고 인정하였다. 요컨대, 대상판결은 전형적인 도메인이름 선점 사건이 아니더라도 인터넷주소법 제12조가 적용될 수 있다고 판시한 최초 판결로서 의의가 있다.⁴⁹⁾

V. 저작권법에 관한 판례

1. 이른바 방송프로그램 ‘포맷’의 법적 보호 여부 — 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결 [손해배상]

[판결요지]

저작권법 제2조 제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 규정하여 창작성을 요구하고 있다. 여기서 창작성은 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도 창작성이 인정되면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 아니고 사상이나 감정에 대한 작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다. 그리하여 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 아니하는 표현을 담고 있는 것은 창작성이 있다고 할 수 없다.

구체적인 대본이 없이 대략적인 구성안만을 기초로 출연자 등에 의하여 표출되는 상황을 담아 제작되는 이른바 리얼리티 방송 프로그램도 이러한 창작성이 있다면 저작물로서 보호받을 수 있다. 리얼리티 방송 프로그램은 무대, 배경, 소품, 음악, 진행방법, 게임규칙 등 다양한 요소들로 구성되고, 이러한 요소들이 일정한 제작 의도나 방침에 따라 선택되고 배열됨으로써 다른 프로그램과 확연히 구별되는 특징이나 개성이 나타날 수 있다. 따라서 리얼리티 방송 프로그램의 창작성 여부를 판단할 때에는 프로그램을 구성하는 개별 요소들 각각의 창작성 외에도, 이러한 개별 요소들이 일정한 제작 의도나

48) 대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다64836 판결은 “도메인이름은 선착순으로 자유롭게 등록할 수 있는 원칙이나 그 중복 등록이 불가능함을 악용하여 부정한 목적으로 도메인이름을 선점하는 이른바 사이버스쿼팅(cybersquatting) 행위를 규제함으로써 정당한 권원이 있는 이의 도메인이름 등록 및 사용을 보장하고 도메인이름에 관한 인터넷 사용자들의 혼동 등을 방지”하는 것이 인터넷주소법 제12조의 규정 취지라고 판시한 바 있다.

49) 대상판결에 대한 해설은, 구민승, “인터넷주소자원에 관한 법률 제12조의 ‘부정한 목적’을 판단하는 기준시기” 『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017., 140면 이하 참조.

방침에 따라 선택되고 배열됨에 따라 구체적으로 어우러져 프로그램 자체가 다른 프로그램과 구별되는 창작적 개성을 가지고 있어 저작물로서 보호를 받을 정도에 이르렀는지도 고려함이 타당하다.

[해설]

대상판결은 흔히 방송 프로그램 포맷(program format)의 저작물성을 인정한 판결로 이해하고 있으나,⁵⁰⁾ 제1심 판결이래 대상판결에 이르기까지 거론된 쟁점들을 살펴보면 포맷 자체의 저작물성 여부가 다투어진 사건이라고 보기 어렵다. 간접적인 차원에서 포맷의 법적 보호 문제가 관련되었을 뿐이다. 방송 프로그램의 포맷이란 프로그램이 기초하고 있는 기본적인 아이디어나 전제(basic idea or premise)를 말한다. 또는 프로그램에 대한 일종의 약식 기획(informal plan)으로 프로그램의 시작부터 종료까지 연출자가 보고 지시할 내용을 이야기하듯 서술해 놓은 스토리 형식이라고 정의하거나, 프로그램 체제나 구성 등을 포함하여 다른 프로그램과 구별할 수 있을 정도의 프로그램 계획이라고 정의하기도 한다.⁵¹⁾ 요컨대, 프로그램 포맷이란 프로그램의 컨셉이나 제작 노하우(프로그램 기획, 편집방법이나 촬영방법, 배경화면, 영상소재, 데이터 등) 등을 말하는 것이다.⁵²⁾ 그러한 점에서 원칙적으로 프로그램 포맷은 아이디어에 불과하므로 저작권법에 의해 보호받지 못한다고 할 것이다. 그러나 예외적이지만 방송 프로그램의 기획이나

구상이 ‘충분히 자세하게 서술된(sufficiently elaborated)’ 경우에는 저작권으로 보호받을 수 있다.⁵³⁾⁵⁴⁾ 대상판결은 “구체적인 대본이 없이 대략적인 구성안만을 기초로 출연자 등에 의하여 표출되는 상황을 담아 제작되는 이른바 리얼리티 방송 프로그램도 이러한 창작성이 있다면 저작물로서 보호받을 수 있다”고 실시하였다. ‘구체적인 대본이 없이 대략적인 구성안’이 바로 방송 프로그램의 포맷을 의미한다. 대상판결은 포맷 자체의 법적 보호 문제를 다룬 것이 아니라 포맷에 기해 실제 제작된 방송 프로그램, 즉 “대략적인 구성안(포맷)만을 기초로 출연자 등에 의해 표출되는 상황을 담아” 실제로 제작·방영된 방송 프로그램에 창작성이 인정된다면 그 방송물은 저작권법으로 보호되어야 한다고 판시하였을 뿐이다. 즉 포맷 자체의 보호여부는 논급하지 않은 채 포맷에 따라 촬영되고 포맷에 따라 편집된 결과물에 창작성이 있는지 여부에 의해 저작물로서의 보호 여부가 정해진다는 취지이다. 그러한 점에서 대상판결은 포맷에 따라 촬영된 것을, 포맷에 따라 편집하여 완성한 그 결과물에 창작성이 인정된다면 영상저작물로서 보호된다는 것을 실시한 지극히 당연한 판결이다. 이것은 스포츠시합 자체에는 저작물성이 인정되지 않지만 생중계되는 스포츠시합의 영상이 카메라의 설치장소와 장면 선택 등에 기하여 그 영상에 창작성이 인정된다면 영상저작물로서 보호된다고 판단하는 것과 마찬가지로의 법리이다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾

50) 가령, 홍승기, “방송 프로그램 포맷의 저작물성 판단기준” 『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2018. 1., 22~25면 참조.
 51) 손경한, “한류의 확산과 보호” 『엔터테인먼트법 하』, 진원사, 2008., 253면; 최영목 엮음, 『미디어 콘텐츠와 저작권』, 논형, 2009., 220면(임성원 집필).
 52) 엔터테인먼트·로イヤーズ·네트워크 編, 『エンターテインメント法務 Q&A』, 民事法研究會, 2017., 333면(三尾美枝子 집필).
 53) Michael F. Flint, *A User's Guide to Copyright*, 4th ed., Butterworths, 1997., pp.21~22.
 54) 방송 프로그램 포맷의 보호방안에 관해서는, 홍승기, “TV 방송 프로그램 포맷 보호방안—저작권법적 보호를 중심으로” 『정보법학』 제20권 제2호, 한국정보법학회, 2016. 8., 1면 이하가 상세하다.
 55) 박성호, 『문화산업법』, 한양대출판부, 2012., 203~204면.
 56) 참고로 日本 最高裁判所 2003(平成15)年 2月 27日 判決은 스포츠시합의 생중계 영상의 저작물성에 대해 “스포츠시합의 영

2. 저작물 이용허락계약 위반과 저작권 침해의 성립 여부 및 컴퓨터프로그램 실행 과정에서의 일시적 복제의 면책 여부 - 대법원 2017. 11. 23. 선고 2015다1017(본소), 1024(병합), 1031(병합), 1048(반소) 판결 [저작권으로인한채무 부존재확인·손해배상(기)]

[판결요지]

[1] 저작권법 제46조 제2항은 저작재산권자로부터 저작물의 이용을 허락받은 자는 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다고 규정한다. 위 저작물의 이용 허락은 저작물을 복제할 권리 등 저작재산권을 이루는 개별적 권리에 대한 이용 허락을 가리킨다. 따라서 저작재산권자로부터 컴퓨터프로그램의 설치를 의한 복제를 허락받은 자가 위 프로그램을 컴퓨터 하드디스크 드라이브(HDD) 등 보조기억장치에 설치하여 사용하는 것은 저작물의 이용을 허락받은 자가 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용하는 것에 해당한다. 위와 같이 복제를 허락받은 사용자가 저작재산권자와 계약으로 정한 프로그램의 사용 방법이나 조건을 위반하였다더라도, 위 사용자가 계약 위반에 따른 채무불이행책임을 지는 것은 별론으로 하고 저작재산권자의 복제권을 침해하였다고 볼 수는 없다.

[2] 저작권법 제2조 제22호는 복제의 개념에 영구적 복제 외에 ‘일시적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것’을 포함시키면서도, 제35조의2에서 “컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우에는 원활하고 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.

[해설]

대상판결의 다음의 두 가지 쟁점과 관련하여 유의미한 판시를 하였다. 첫째, 저작물 이용허락 계약 위반과 저작권 침해의 성립 여부이고, 둘째, 컴퓨터프로그램 실행 과정에서의 일시적 복제의 면책 여부이다. 사안은 화면 캡처 기능을 제공하는 ‘오픈캡처’라는 컴퓨터프로그램이 그 간 사용자에게 무료로 제공되어오다가 새로운 버전부터 비상업용·개인용의 경우만 무료로 제공되고 그 밖의 경우에는 업무용 라이선스를 구매하도록 변경되었음에도 사용자들이 업무용 라이선스를 구매하지 않은 채 ‘오픈캡처’ 프로그램을 업무용으로 사용하였기 때문에 저작권 침해 문제가 제기된 사건이다. 첫째 쟁점에 대해 대상판결은 저작재산권자와의 계약으로 프로그램의 설치에 의한 복제를 허락받은 사용자가 계

상을 효과적으로 표현하기 위하여 카메라 워크를 연구하고, 몽타주, 컷 등의 방법이나 필름편집 등이 행하여진 것이므로, 이러한 영상은 저작권법 제2조 제1항 제1호(우리 저작권법 제2조 제1호)에서 소정의 저작물이라고 할 수 있다”고 판시하였다.

약에서 정한 사용방법이나 조건을 위반하였다 라도 이는 채무불이행에 불과할 뿐이고 복제권 침해가 성립하는 것은 아니라고 판시하였다.⁵⁷⁾ 즉 무료로 제공된 프로그램을 비상업용·개인용이 아닌 업무용으로 사용한 것은 복제권 침해가 아니라 채무불이행에 해당한다는 취지이다. 둘째 쟁점과 관련하여 저작물 이용과정에서의 일시적 복제의 면책을 규정하는 저작권법 제35조의2가 적용되기 위해서는 다음의 네 가지 요건을 모두 갖추어야 한다. 즉 ① 컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우 ② 원활하고 효율적인 정보 처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서 ③ 일시적 복제를 할 수 있는데, 다만 ④ 그 저작물의 이용이 저작권을 침해하는 경우가 아니어야 한다. 본 사안에서 개별 사용자가 ‘오픈캡처’ 프로그램 이용허락계약의 사용방법이나 조건을 위반하여 업무용으로 사용한 것은 채무불이행에 불과할 뿐이고 복제권과 같은 저작권 침해가 아니므로 ④요건에 저촉되지 않는다고 보았다.⁵⁸⁾ 이에 대상판결은 개별 사용자가 ‘오픈캡처’ 프로그램을 업무용으로 실행하였다고 하더라도, 그와 같은 실행과정에서 이루어지는 컴퓨터 내 램에서의 일시적 복제행위는 ① 내지 ④요건에 모두 해당하므로 면책된다고 판시하였다. 다만 ‘일시적 복제 자체가 독립한 경제적

가치를 가지는 경우’에는 면책의 대상에서 제외된다고 하였는데, 어떠한 경우가 그에 해당하는 것인지 구체적 기준을 제시하지 않았다는 점이 한계로 남는다.⁵⁹⁾

3. 저작자 명의 허위표시·공표죄의 성립 여부 — 대법원 2017. 10. 26. 선고 2016도16031 판결 [저작권법위반·업무방해·위계공무집행방해]

[판결요지]

[1] 저작권법 제137조 제1항 제1호는 저작자 아닌 자를 저작자로 하여 실명·이명을 표시하여 저작물을 공표한 자를 형사처벌한다고 규정하고 있다. 위 규정은 자신의 의사에 반하여 타인의 저작물에 저작자로 표시된 저작자 아닌 자와 자신의 의사에 반하여 자신의 저작물에 저작자 아닌 자가 저작자로 표시된 실제 저작자의 인격적 권리뿐만 아니라 저작자 명의를 관한 사회 일반의 신뢰도 보호하려는 데 목적이 있다. 이와 같은 입법 취지 등을 고려하면, 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표한 이상 위 규정에 따른 범죄는 성립하고, 사회 통념에 비추어 사회 일반의 신뢰가 손상되지 않는다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우가 아닌 한

57) 저작권법은 저작권자에게 복제권, 전송권 등을 인정하며, 산업재산권법과 달리 영리·비영리를 구분하지 않고 저작권자의 허락 없이 타인이 복제나 전송행위 등을 하면 저작권 침해가 성립한다. 본 사안에서 개별 사용자는 저작권자와의 계약으로 프로그램의 설치에 의한 복제를 허락받았는데, 개별 사용자에게 허락된 복제행위 자체는 본질적으로 저작권의 효력에 의해 부여되는 것(전자)이지만 영리·비영리의 구분은 저작권이 아니라 계약의 효력에 의해 비로소 부여되는 것(후자)이다. 따라서 개별 사용자가 ‘전자’의 범위를 벗어나서 전송행위를 하면 저작권 침해가 성립하지만, ‘후자’의 범위를 벗어나는 행위를 하는 것, 가령 비영리의 복제행위만을 허락받아서 영리의 복제행위를 하는 것은 계약위반이므로 채무불이행에 해당한다는 취지이다.

58) 전주(前註)에서 설명한 것처럼, 저작물 이용허락계약 위반의 효과와 관련하여 당사자 간의 권리의무관계가 저작권의 효력에 의해 부여된 것이면 저작권 침해이고, 그 권리의무관계가 계약의 효력에 의해 부여된 것이면 채무불이행에 그친다는 취지로 대상판결을 이해할 수 있다. 이용허락계약 위반의 효과를 위와 같은 관점으로 설명한 것으로는, 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017., 452~455면 참조.

59) 대상판결에 관한 논문이나 평석으로는, 박준석, “오픈캡처 판결 비판” 『계간 저작권』, 한국저작권위원회, 2017년 겨울호, 65면 이하 ; 정진근, “저작권 라이선스 위반의 해석론” 『지식재산연구』, 한국지식재산연구원, 2017. 12., 135면 이하 ; 송계섭, “오픈캡처의 저작권 침해 여부” 『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2018. 2., 19면 이하 각 참조. 위 논문이나 평석문은 그 논거는 조금씩 다르지만 모두 대상판결에 대해 비판적이다. 이러한 비판은 저작물 이용허락계약 위반의 효과를 이해하는 관점의 차이에서 비롯되는 것이 아닌가 생각한다.

그러한 공표에 저작자 아닌 자와 실제 저작자의 동의를 있었다라도 달리 볼 것은 아니다.

[2] 저작권법상 공표는 저작물을 공연, 공중 송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에 공개하는 것과 저작물을 발행하는 것을 뜻한다(저작권법 제2조 제25호). 이러한 공표의 문언적 의미와 저작권법 제137조 제1항 제1호의 입법 취지 등에 비추어 보면, 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있었다라도 위 규정에 따른 본죄의 성립에는 영향이 없다.

[해설]

대상판결은 다른 사람이 창작한 책 내용물을 그대로 유지하면서 표지만을 바꿔 출판함으로써 실제 창작을 하지 않은 자의 이름이 저작자(즉 사칭저작자)로 표시되도록 하는 이른바 ‘표지같이’ 출판에 관한 것이다. 이러한 사칭저작자가 저작자 명의 허위표시·공표죄(저작권법 제137조 제1항 제1호)로 형사처벌을 받는 것은 당연한 일이지만, 문제는 진정한 저작자의 동의가 있는 경우 그 죄책의 성립 여부이다. 본죄는 진정한 저작자의 인격적 이익에 관한 권리, 즉 성명표시권을 보호하는 경우,⁶⁰⁾ 또는 저작권 침해와 직접 관련이 없는 인격권으로서의 성명권을 보호하는

경우⁶¹⁾뿐만 아니라 허위로 표시된 저작자의 명예를 신뢰한 일반 공중의 신용을 보호한다는 점에서 사회적 법익의 보호를 위한 것이다. 이처럼 사회적 법익도 그 보호법익으로 한다는 점에서 진정한 저작자 또는 성명권자의 승낙 여부는 본죄의 성립에 영향을 미치지 않는다고 보아야 한다.⁶²⁾ 대상판결의 의의는 다음의 두 가지이다. 첫째, 본죄의 보호법익은 ‘저작자 표시와 관련된 인격적 이익’이라는 개인적 법익뿐 아니라 ‘저작자의 명예를 신뢰한 일반 공중의 신용’이라는 사회적 법익도 보호하는 것이므로 특별한 사정이 없는 한 진정한 저작자의 승낙 여부는 본죄의 성립에 영향을 미치지 않는다고 판시한 점이다. 둘째, 당연한 것이지만 본죄에서 규정하는 ‘공표’ 개념에는 최초 발행뿐 아니라 그 후의 발행도 포함된다고 판시한 점이다.⁶³⁾ 대상판결의 의미를 좀 더 체계적으로 이해하기 위해서는 사회적 법익의 보호와 관련하여 본죄의 입법취지를 고찰하는 입법사(Gesetzgebungsgeschichte) 내지 조문(條文)성립사(Entstehungsgeschichte)에 관한 연구가 필요하다고 생각한다.⁶⁴⁾

VI. 맺음말

그 밖에 해설하지 못한 대법원 판결·결정은 다음과 같다.

60) 이는 대상판결이 실시한 “자신의 의사에 반하여 자신의 저작물에 저작자 아닌 자가 저작자로 표시된” 경우로서 진정한 저작자의 성명표시권이 침해될 수 있는 경우를 말한다.
 61) 이는 대상판결이 실시한 “자신의 의사에 반하여 타인의 저작물에 저작자로 표시된” 경우로서 저작자로 허위표시된 자의 성명권이 침해될 수 있는 경우를 말한다.
 62) 박성호, 앞의 책, 205면, 773면 ; 같은 취지, 황적인 외 2인, 『저작권법』, 법문사, 1988., 231면 ; 이해완, 『저작권법』, 제3판, 박영사, 2015., 326면 각 참조. 그러나 이와 달리 학설 중에는 사안에 따라 저작자의 승낙이 있으면 위법성이 조각될 수 있다는 견해(오승중, 『저작권법』, 제4판, 박영사, 2016., 340면), 나아가 본죄는 사회적 법익이 아닌 개인적 법익만을 그 보호법익으로 하는 것이므로 피해자의 승낙이 있으면 본죄의 구성요건에 해당하지 않거나 위법성이 조각된다는 견해(한지영, “일명 ‘표지같이’ 사건에서의 부정발행죄 적용범위에 관한 고찰” 『계간 저작권』, 한국저작권위원회, 2016년 가을호, 212~213면)도 존재한다.
 63) 대상판결의 평석으로는, 차상욱, “‘표지같이’의 부정발행 등의 죄 성립 여부” 『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2017. 12., 23~25면 참조.
 64) 이에 관한 일본 쪽 연구로는, 大家重夫, “代作とその周辺—偽りの著作者名の表示行為について”, 『久留米大學法學』, 第59・60合併号, 久留米大學, 2008., 1~44면 참조.

먼저 산업재산권법에 관한 사건으로 특허용법과 특허용량에 관한 의약용도발명의 진보성의 인정요건에 대해 판시한 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결 ; 특허 정정의 적법요건에 관한 대법원 2017. 3. 22. 선고 2016후342 판결 ; 출원경과 금반언에 관한 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 ; 심결취소 소의 원고 적격에 관한 대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321 판결 ; 특허존속기간 연장무효에 관한 대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851, 868, 875 판결 ; 수요자 기반상표에 관한 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결 ; 영업비밀 누설과 업무상 배임에 관한 대법원 2017. 6. 29. 선고 2017도3808 판결 등이 있다. 저작권법 관련 사건으로 특수한 유형의 온라인서비스제공자가 저작권법시행령 제46조 제1항이 규정하고 있는 ‘필요한 조치’를 취하였다면 저작권법 제104조 제1항에 따른 필요한 조치를 한 것으로 보아야 하고 실제로 불법 전송의 결과가 발생하였다는 이유만으로 달리 판단해서는 안 된다는 취지의 대법원 2017. 8. 31.자 2014마503 결정, 동 2014마1322 결정, 동 2014마1609 결정 등이 있다.

< 참고문헌 >

단행본

- 김동준, 「특허균등침해론」, 법문사, 2012.
- 박성호, 「문화산업법」, 한양대출판부, 2012.
- 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017.
- 송영식 외 6인, 「송영식 지적소유권법(하)」 제2판, 육법사, 2013.
- 윤태식, 「특허법」 제2판, 진원사, 2017.
- 오승중, 「저작권법」 제4판, 박영사, 2016.
- 이해완, 「저작권법」 제3판, 박영사, 2015.
- 조영선, 「특허법」 제5판, 박영사, 2015.

- 최영목 엮음, 「미디어 콘텐츠와 저작권」, 논형, 2009.
- 최정열/이규호, 「부정경쟁방지법」 제2판, 진원사, 2017.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회 편, 「특허소송실무」 제3판, 박영사, 2014.
- 황적인 외 2인, 「저작권법」, 법문사, 1988.
- 大江忠, 「要件事實知的財産法」, 第一法規, 2002.
- 網野誠 저, 강동수·강일우 공역, 「상표」 신판, 대광서림, 1990.
- 小野昌延 編著, 「新·注解 不正競争防止法 上卷」 新版, 青林書院, 2007.
- 松本重敏·大瀬戸豪志, 「比較特許侵害判決例の研究—均等論を中心として」, 信山社, 1996.
- エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク 編, 「エンターテインメント法務 Q&A」, 民事法研究會, 2017.
- 布井要太郎, 「判例知的財産侵害論」, 信山社, 2000.
- Carl Schramm, Der Patentverletzungsprozess, Carl Heymanns Verlag, 1972, 布井要太郎·瀧井朋子 譯, 「カール・シュラム 特許侵害訴訟」, 増補版, 酒井書店, 1976.
- Michael F. Flint, A User's Guide to Copyright, 4th ed., Butterworths, 1997.

논문

- 강경태, “선택발명의 제문제” 「사법논집」 제46집, 법원도서관, 2008.
- 구민승, “인터넷주소자원에 관한 법률 제12조의 ‘부정한 목적’을 판단하는 기준시기” 「대법원판례해설」 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
- 김병필, “균등침해요건 중 ‘과제해결원리의 동

- 일성' 요건에 대한 고찰」『지식재산연구』 제8권 제1호, 2013. 3.
- 김정아, “구 상표법 제7조 제1항 제8호의 ‘선등록상표권이 소멸한 날’의 의미”『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
 - 김창권, “특허무효사유와 직무발명보상금”『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
 - 김창권, “상표의 전체관찰과 요부관찰 및 분리관찰의 관계”『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
 - 김창권, “다수의 상표등록 및 출원공고 사례와 상표의 식별력”『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
 - 김창권, “상품형태 모방과 관련하여 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 의미”『대법원 판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
 - 박성호, “2011년 지적재산법 중요 판례”『인권과정의』, 대한변호사협회, 2012. 3.
 - 박성호, “부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호”『산업재산권』 제23호, 한국산업재산권 법학회, 2007. 8.
 - 박준석, “오픈캡처 판결 비판”『계간 저작권』, 한국저작권위원회, 2017년 겨울호.
 - 박태일, “청구범위의 전제부에 기재한 구성요소는 공지기술로 간주할 것인지”『법조』, 법조협회, 2017. 2.
 - 손경환, “한류의 확산과 보호”『엔터테인먼트 법 하』, 진원사, 2008.
 - 손춘우, “균등침해의 적극적 요건인 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성, 구성변경의 용이성의 판단”『LAW & TECHNOLOGY』 제14권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2018. 1.
 - 송재섭, “오픈캡처의 저작권 침해 여부”『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2018. 2.
 - 송현정, “신규성 상실의 예외의 효과가 미치는 동일 디자인의 범위”『LAW & TECHNOLOGY』 제13권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2017. 1.
 - 안원모, “상품형태의 보호”『산업재산권』 제19호, 한국산업재산권법학회, 2006. 4.
 - 오창석, “특허법 제42조 제4항 제2호의 취지”『특허와 상표』, 2017. 5. 8.
 - 이현, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단기준”『대법원판례해설』 제112호, 2017년 상, 법원도서관, 2017.
 - 이현, “상표불사용취소심판에 있어서 상표의 정당한 사용”『LAW & TECHNOLOGY』 제13권 제5호, 서울대 기술과법센터, 2017. 9.
 - 정봉현, “부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호”『산업재산권』 제37호, 한국산업재산권 학회, 2012. 4.
 - 정진근, “저작권 라이선스 위반의 해석론”, 『지식재산연구』 한국지식재산연구원, 2017. 12.
 - 정차호/신혜은, “선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단”『법학』 제49권 3호, 서울대법학연구소, 2008.
 - 조영선, “특허청구범위 해석에 관한 일원론과 이원론의 재검토”『인권과정의』, 대한변호사협회, 2016. 11.
 - 조용식, “2016년 분야별 중요판례분석—20. 지식재산권 분야”『법률신문』, 2017. 7. 21.
 - 차상욱, “표지같이’의 부정발행 등의 죄 성립 여부”『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2017. 12.
 - 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법”『대법원판례해설』 제80호, 2009년 상, 법원도서관, 2009.

- 한동수, “상표법 제7조 제1항 제7호의 해석론” 『특허소송연구』 제5집, 특허법원, 2010.
- 한지영, “일명 ‘표지같이’ 사건에서의 부정발행죄 적용범위에 관한 고찰” 『계간 저작권』, 한국저작권위원회, 2016년 가을호.
- 홍승기, “방송 프로그램 포맷의 저작물성 판단기준” 『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2018. 1.
- 홍승기, “TV 방송 프로그램 포맷 보호방안—저작권법적 보호를 중심으로” 『정보법학』 제20권 제2호, 한국정보법학회, 2016. 8.
- 吉井參也, “商標の同一又は類似” 『商標·商号·不正競争判例百選』, 有斐閣, 1967.
- 大家重夫, “代作とその周辺—偽りの著作者名の表示行爲について” 『久留米大學法學』 第59・60合併号, 久留米大學, 2008.
- 大瀬戸豪志, “等価理論(均等論)の現在—裁判官の所説を中心として” 『知的財産法の挑戦』, 弘文堂, 2013.
- Albert Ohl, “Der Einwand des freien Standes der Technik im Patentverletzungsstreit nach künftigem Recht”, GRUR, 1969.

주제어 : 선택발명, 자유실시기술의 항변, 균등 침해, 직무발명보상금, 사용에 의한 식별력 취득, 상표 불사용 취소심판, 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태, 도메인이름의 부정한 목적, 방송 프로그램 포맷, 저작권 이용허락계약, 저작자 명의 허위표시·공표죄

Keywords : Selection invention, Free-to-work technology defense, Infringement by equivalents, Compensation for employee's invention, Distinctiveness acquired through use, Trial for cancellation of registered trademark not in use, Configuration which is commonly used for the goods of the same kind, Unfair intent of domain name, Broadcasting program formats, Copyright license, Crime of publication under the real name or pseudonym of a person other than the author