

2011년 지적재산법 중요 판례

A Study on Precedents regarding Intellectual Property Law in 2011

박 성 호 (Park, Seong Ho)

한양대 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

초록 : 지적재산법과 관련하여 상당수의 판결이 2011년도에 선고되었는데, 본고는 지적재산법 관련 판결들 중에서 중요하다고 생각되는 것을 선별하여 대법원 판결을 중심으로 살펴본다. 이 글은 전부 5개의 장으로 구성되어 있는데, 제1장은 서론이다. 제2장은 특허법에 관한 것으로서 자기공지에 의한 공지예외 규정의 적용 문제를 비롯하여 결정다형 발명의 진보성 판단기준, 확대된 선출원에서의 발명의 동일성, 직무발명의 보상 등에 대한 판결을 분석·검토한다. 제3장은 디자인보호법·상표법에 관한 것으로서 디자인권의 이용관계, 상표의 사용, 상표권의 효력 제한, 상표에 관한 권리범위확인심판의 심결 취소소송에서의 소의 이익 등에 대한 판결을 살펴본다. 제4장은 저작권법에 관한 것으로서 저작권법 제104조의 위헌성에 관한 헌법재판소 결정을 검토한다. 끝으로 제5장은 결론이다.

Abstract : There are not a few decisions of Korean courts in 2011 which should be reviewed theoretically on the level of intellectual property law. Primarily, the objective of this paper is to examine and review judgements concerning intellectual property law rendered by the Supreme Court in 2011. This paper is composed of five parts. Part I is the introduction. Part II points out some problematic cases with the application of the provision of exception to laid-open patent application, the criteria for determining of inventive step of invention related to a new polymorphic crystal form, identity of invention in whole application as a prior application, and compensation for the employee invention etc. Part III reviews the cases associated with the dependence relation to design right of another person, use of trademark, ineffectiveness of trademark right, and interest of litigation for the annulment litigations for the decisions of trials to confirm the scope of trademark etc. Part IV reviews the cases unconstitutionality of Copyright Act section 104. Part V is the conclusion.

• 논문접수 : 2012. 2. 11. • 심사 : 2012. 2. 15. • 게재확정 : 2012. 2. 24.

I. 서론

2011년 지적재산법에 관한 대법원 판결들을

개관하면, 특허법과 디자인보호법 그리고 상표법 분야에서 중요 판결들이 나왔다. 그 중에서도 특히 자기공지에 의한 공지 예외의 취지를

출원 후 보정할 수 있는지 여부, 이른바 ‘결정다형’ 발명의 진보성 판단기준, 확대된 선출원에 관한 ‘발명의 동일성’을 판단하는 기준 등에 관한 특허법 판결과, ‘후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계’의 의미를 판시한 디자인보호법 판결, 그리고 권리범위확인심판에 있어서 심결취소소송의 근거와 소의 이익 판단 기준에 관한 상표법 판결 등이 주목할 만하다. 다만, 지면 관계상 중요한 대법원 판결들이 상대적으로 적었던 저작권법 분야는 제104조의 위헌성 여부를 판시한 헌법재판소 결정만을 해설하는데 그쳤고 마찬가지로 이유에서 부정경쟁방지법 분야는 그 해설을 생략하였다.

II. 특허법 관련 재판례

1. 자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부
대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 [거절결정(특)]

[판결요지]

특허법 제30조 제1항 및 그 제1호는 “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우”(이하 ‘자기공지’라고 한다)에는 “그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다”라고 정하고, 같은 조 제2항 전단은 “제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 한다”는 뜻을 정하고 있다. 특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로

특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다.

[해설]

대상판결은 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지의 예외 규정의 적용 취지를 출원 이후 보정할 수 있는지 여부에 대하여 보정이 불가능하다는 것을 명확히 밝힌 대법원 판결로서 그 의미가 크다. 이에 관해서는 입법론으로서 자기공지에 대해 그 예외를 규정한 특허법 제30조 제1항 제1호의 입법목적과 그 취지를 충분히 살릴 수 있도록 일정한 보정기한을 두는 것이 바람직할 것이라는 견해가 있다.¹⁾

2. 이른바 ‘결정다형’(結晶多形) 발명의 진보성 판단기준
대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 [등록무효(특)]

[판결요지]

동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있다는 것은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물

1) 박태일, “자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부—대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로”, 한국산업재산권법학회 2011년도 추계학술대회 논문집, 79면 이하. 이 논문은 대상판결의 쟁점을 비교법적으로 고찰하면서 긍정론·부정론의 논거 등을 검토하고 입법론을 제시하고 있다.

의 제제설계(製劑設計)를 위하여 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일 이므로, 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 ‘결정형 발명’은 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있다는 것이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 효과를 구체적으로 주장·증명하여야 한다.

[해설]

‘결정다형’(polymorphic crystal form)이란 동일한 化學組成을 가진 동일한 分子이지만 결정중의 분자의 배열방법이 달라 별개의 결정형을 보여주는 것을 말한다. 이미 물질 그 자체가 공지이더라도 ① 결정형이 新規한 것이고 ② 해당 물질에 비하여 유리한 성질을 가지는 경우에는 결정다형 발명으로서 특허권 취득이 가능하게 된다. 그 實益은 물질특허의 특허출원 후에 그와 다른 결정형에 대해서도 특허권을 취득함으로써 물질특허의 보호기간을 실질적으로 연장할 수 있다는 데에 있다. 이러한 경우

특허권 취득 시의 문제점으로는 물질특허(기본특허)의 實施例에 이미 기재되어 있다고 인정될 수 있어서 신규성이 인정되지 않을 수 있고, 또 물질특허의 명세서에 기재된 내용으로부터 당업자라면 용이하게 발명할 수 있게 볼 수 있어서 진보성이 인정되지 않을 가능성이 많다는 것이다.²⁾

대상판결은 이미 알려진 물질의 물리적 구조에 대하여 그 결정형만을 달리하는 경우 특허성을 인정할 것인가의 문제에 관한 것으로서, 그 중에서도 특히 진보성이 인정되는 경우 및 그 진보성을 증명하는 방법에 대하여 구체적인 실시를 하였다는 점에 그 의의가 있다. 그 동안 결정형 발명의 진보성 여부를 판단하여 부정한 것으로는 대상판결의 원심을 비롯한 소수의 특허법원 판결이 있었으나,³⁾⁴⁾ 대법원 판결로써 진보성의 판단기준을 구체적으로 제시한 것은 대상판결이 처음이라는 점에서 그 의미가 크다.⁵⁾ 참고로 이에 관한 일본의 사례를 소개하면, 일본 知財高裁는 결정다형 발명의 진보성이 인정되기 위해서는 발명의 상세한 설명에서 新規한 다형결정이 “특수한 결정화 방법으로 얻어질 수 있는 것(당업자가 보통으로 시행하는 방법, 조건으로 얻어질 수 없는 것)” 또는 “통상적으로 예상할 수 없는 현저한 효과를 가지는 것”이 제시되어야 하며, 이 ‘현저한 효과’에 대해서는 “자유에너지 차(差)라는 물성치(物性値)로 제제상(製劑上)의 효과를 예측하는 것은 당업자라도 곤란한 것이므로 제제상의 우위성 정도를 직접 명세서 등에서 개시하는 것이 바람직하다”고 판시하였다.⁶⁾⁷⁾

2) 大塚誠 他, 『スケールアップで失敗しないための晶析操作/結晶多形に係わるトラブル事例とその原因/對策』, 技術情報協會, 2004, 第5章(CD ; ROM으로 이용)(長濱範明 집필부분) 참조 ; 青野直樹, “結晶多形に關わる特許實務における知識” <<http://www.harakenzo.com/jpn/seminar/data/20100726.pdf>> 참조.
 3) 가령, 특허법원 2009. 6. 12. 선고 2008허3858 판결 [거절결정(특)] (심리불속행기간) 등.
 4) 광민집, “2009년도 특허법원 특허·실용신안 중요판결 정리(2009. 1. 1.~2009. 11. 30. 선고)”, 『특허소송연구 5집』, 특허법원, 2011, 589면.
 5) 이 사건 대법원 판결의 판시 취지에 따른 특허법원 판결로는, 특허법원 2011. 10. 12. 선고 2010허4168 판결 [등록무효(특)].

3. 확대된 선출원에 관한 ‘발명의 동일성’을 판단하는 기준

대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [등록무효(특)]

[판결요지]

확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.

[해설]

발명의 동일성 판단은 특허제도 전반에 있어서 중요한 역할을 한다. 특허출원의 심사과정에서는 신규성, 선·후원 관계, 확대된 선출원의 범위, 우선권, 요지변경 등의 여러 판단의 전제가 되며, 특허를 받은 후에는 특허무효, 권리범 위확인이나 침해 여부 등을 판단하는데 있어서

도 역시 작용한다.⁸⁾ 특히 문제가 되는 것은 선출원(제36조)과 확대된 선출원(제29조 제3항)에서의 발명의 동일성 판단이다.

즉 선출원에서의 발명의 동일성 판단범위는 선·후원의 특허청구범위이고, 확대된 선출원에서의 발명의 동일성 판단범위는 타출원의 명세서·도면에 기재된 발명과 당해 특허출원의 특허청구범위이기 때문에, 각각의 발명의 동일성이 과연 같은 기준으로 판단될 것인지 하는 점이 쟁점이 된다. 이러한 쟁점이 바로 발명의 ‘실질적 동일성’의 문제이다.

우선 선출원에서의 발명의 실질적 동일성과 관련된 재판례를 살펴보면, 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 등을 들 수 있다. 그런데 이들 판결이 제시하는 선출원에서의 발명의 실질적 동일성의 판단기준은 “발명의 동일성 여부가 문제되는 특허법상의 다른 어떤 장면보다도 유연하여 ‘동일성 판단’이라는 이름 아래 사실상 ‘진보성 판단’까지도 하고 있는 것이나 다름이 없는 바,⁹⁾ 그 이유는 [...] ‘진보성이 없는’ 후속발명에 대하여 ‘선출원 발명과 실질적으로 동일한 발명’이라는 개념을 차용하여 선출원주의 위반을 이유로 등록을 거절해야 할 필요가 생기는 것”이기 때문이라고 설명한다.¹⁰⁾

한편, 확대된 선출원에서의 실질적 동일성에 관한 재판례로는, 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결

6) 日本 知財高裁 2007. 7. 4. 平成18年(行ケ)第10271号 判決.

7) 中山信弘·小泉直樹 編, 『新·注解 特許法 上卷』, 青林書院, 2011, 290~291면(內藤和彦·山田拓 집필부분).

8) 윤선희, 『특허법』 제4판, 법문사, 2010, 218면.

9) 가령, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결은 “전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다”(발출은 인용자)고 판시하고 있다.

10) 조영선, 『특허법』 제3판, 박영사, 2011, 260~261면.

등이 있다. 이들 판결들은 어느 것이나 모두 다음과 같은 취지로 판시한 것이다. 즉 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 한다는 것이다. 그렇다면 선출원과 확대된 선출원에서의 각 발명의 실질적 동일성의 판단 기준은 같은 것으로 이해되어야 할 것인가 하는 점이다. 이 문제와 관련하여 종래 특허청 실무에서는 특허법 제36조의 동일성을 판단함에 있어서 제29조 제3항의 동일성 판단방법을 참조하도록 하고 있어서 결국 양자의 동일성 판단에는 차이가 없는 것으로 이해하고 있었다.¹¹⁾

그런데 대상판결은 “제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것”이라고 전제한 다음 “두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은(즉, 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과한) 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다”고 판시하고 있다.

요컨대, 대상판결은 발명의 동일성을 판단함에 있어서 선출원과 확대된 선출원에서의 각각의 동일성 판단기준이 서로 다르다는 점을 명확

히 제시하였을 뿐 아니라 확대된 선출원에서의 동일성의 판단기준을 보다 구체적으로 제시하였다는 점에 그 의의가 있다.¹²⁾

선출원에서는 넓은 동일성 판단기준을 제시하고 있음에 비하여 확대된 선출원에서는 보다 엄격한 동일성 판단기준을 제시한 것으로 이해할 수 있을 것이다.¹³⁾

4. 직무발명 보상액 결정시 고려하도록 정한 ‘사용자가 얻을 이익’의 의미
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 [직무발명보상금]

[판결요지]

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.

한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남은 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이

11) 김관식, “발명의 실질적 동일성(특허법 제36조, 제29조 제3항) - 대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결”, 『특허판례연구』 한국특허법학회 편, 박영사, 2009, 86면 및 각주11).
12) 그러한 점에서 대상판결의 판시 취지는 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결 [등록무효(특)] 내용과 비교된다.
13) 정연덕, “확대된 선출원에 관한 ‘발명의 동일성’을 판단하는 기준 - 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결”, 『GLOBAL IP TREND 2011』, 한국지식재산연구원, 2011, 266면.

고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

[해설]

대상판결은 구 특허법 제40조 제2항에 관한 것이지만, 현재 ‘직무발명에 대한 보상’을 규정하고 있는 발명진흥법 제15조 제3항을 해석함에 있어서도, 아래에서 보는 것처럼 일정한 한계는 있지만, 여전히 중요한 의미를 가진다고 말할 수 있다.

발명진흥법 제15조는, 사용자와 종업원이 계약이나 근무규정으로 정한 직무발명에 대한 보상기준과 그 내용이 보상기준을 정할 때의 협의 상황, 그 기준의 제시상황, 그에 관한 의견의 청취상황 등을 고려한 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다(제2항)고 규정한다. 즉, 同法 소정의 절차적 정의가 담보되는 경우 ‘정당한 보상’이 이루어진 것으로 擬制하는 규정을 들으로써 구 특허법 제40조에서 규정한 ‘정당한 보상’ 체계에 본질적인 변화를 피한 것이다.

다시 말해 구 특허법 제40조는 ‘실체적 판단 기준’에 따른 정당한 보상을 원칙(제2항)으로 하였음에 반하여, 발명진흥법 제15조는 ‘절차적 합리성 기준’에 따른 정당한 보상을 原則(제2항)으로 취하면서 ‘실체적 판단기준’을 보충적으로만 유지(제3항)함으로써 ‘정당한 보상’ 체계에 본질

적인 변화를 초래하였다는 의미이다.¹⁴⁾

그렇지만 현행 발명진흥법 제15조 아래에서도 사용자와 종업원 간에 직무발명에 대한 보상에 관하여 계약 등으로 정하지 않았거나 제15조 제2항에 따른 정당한 보상으로 의제되지 않는 경우에는 직무발명에 의하여 “사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여” 그 보상액을 결정하도록 규정(제3항)하고 있다. 대상판결이 발명진흥법의 해석과 관련하여 의미를 가지는 것은 바로 이러한 예외적 장면(제3항)과 관련해서이다.

그러면 이러한 경우 ‘사용자가 얻을 이익’의 의미는 무엇인가 하는 점이다. 종래 이와 관련해서는 사용자 등이 ① 발명의 실시에 의한 매상액에서 재료비 등 제반 경비를 공제한 영업이익을 말한다(營業利益說)와, ② 발명의 실시를 배타적으로 독점함으로써 얻게 되는 이익이라는 견해(實施料說) 등으로 나뉘었지만,¹⁵⁾ 현재는 ②설에 가까운 견해로서 실시권 계약을 통하여 얻는 실시료 수입이나, 제3자에게 실시권을 부여하지 않은 채 사용자가 독점적으로 발명을 실시함으로써 얻게 되는 초과이익(제3자에게 실시권을 부여하였을 때 사용자의 매상에 기한 이익과의 차액)이라고 보는 것이 일반적이다.¹⁶⁾

이와 마찬가지로 취지에서 대상판결도 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하는 것이며, 또 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익을 말하는 것이 아니라고 판시한 것이다.¹⁷⁾

14) 이와 반대로 국내 학설 중에는 “법 개정을 통해 그 본질에 변화가 생긴 것은 아니다”고 설명하는 견해도 있다(가령, 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 467면(조영선 집필부분)).
 15) 윤선희, 『특허법』 제3판, 법문사, 2007, 311면. 다만, 윤선희, 『특허법』 제4판, 312면에서는 위 ①② 학설에 관한 설명 부분을 삭제하고 있다. 참고로 임병웅, 『특허법』 제9판, 한빛지적소유권센터, 2011, 270면은 위 ①② 학설을 소개한 다음 국내 하급심 판결을 인용하면서 ②설이 타당하다는 취지로 기술하고 있다.
 16) 조영선, 앞의 책, 239면; 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 468면(조영선 집필부분).

5. 특허법 제128조 제5항에 의한 구체적 손해액 산정방법
 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 [특허전용실시권침해금지등]

[판결요지]

[1] 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서 손해 발생 사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 극히 곤란한 경우 특허법 제128조 제1항 내지 제4항의 규정에도 불구하고 같은 조 제5항에 의하여 변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있으나, 이는 자유심증주의하에서 손해가 발생한 것은 인정되나 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 하는 데 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수증할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.

[2] 원고 회사가 특허기술이 적용된 공사를 직접 수주받아 시공함으로써 이익을 얻고자 특허권자인 피고 회사에게서 전용실시권을 취득하였는데, 피고 회사가 위 전용실시권을 침해하여 제3자로 하여금 공사를 수주하도록 한 후 이를 하도급받아 시공하여, 원고 회사가 위 공사를 수주받아 시공할 수 없게 된 사안에서, 피고

회사의 전용실시권 침해행위로 인하여 원고 회사가 입은 손해는, 특허법 제128조 제5항에 의하여 손해액을 산정할 수밖에 없더라도, 위 전용실시권 침해로 인하여 원고 회사가 위 공사를 수주·시공하지 못하여 얻지 못한 이익을 기준으로 산정하는 것이 합리적이고, 피고 회사가 특허기술이 적용되어 설계된 공사를 수주한 회사로부터 받기로 한 실시료를 기준으로 산정할 수 없다고 한 사례.

[해설]

대상판결의 원심은, 원고가 입은 손해액으로 추정된다고 주장한 피고 회사가 위 전용실시권 침해행위로 얻은 공사이윤액을 인정할 만한 증거가 부족하고 달리 그 손해액을 추정할 수 있는 주장·입증이 없으므로, 특허법 제128조 제5항에 따라 산정하되 그 금액은 피고 회사가 특허기술이 적용되어 설계된 공사를 수주한 회사로부터 받기로 한 실시료를 기준으로 산정해야 한다고 판단하였다.

이에 대해 대상판결은 그 판결요지 [1][2]와 같이 판시하면서 원심 판결을 파기한 것이다. 따라서 대상판결의 의의는 특허법 제128조 제5항이 기능할 수 있는 영역을 명확히 하였다는 점에서 찾을 수 있다.

예컨대, 재판부로서는 원고가 제128조 제1항이나 제2항의 적용을 주장하고 있는 경우, 우선 석명권을 행사하여 원고에게 증명활동을 촉구하여야 할 것이고 그렇게 하더라도 해당 사실의 성질상 손해액 계산을 위한 기초사실을 증명하기 어려워서 제5항을 적용하게 되는 경우라도 당연히 제3항을 적용하여 실시료 상당액을 기준으로 손해액을 산정할 것이 아니라는 취지로 이해된다. 다시 말해 제1항이나 제2항에 관한 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의

17) 이러한 판시 취지는 후속 대법원 판결에서도 반복되고 있다. 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 [직무발명보상금].

탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다는 것이다.¹⁸⁾

Ⅲ. 디자인보호법·상표법 관련 재판례

1. ‘후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계’의 의미

대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결 [권리범위확인(디)]

[판결요지]

선 등록디자인과 후 디자인이 이용관계에 있는 경우에는 후 디자인은 선 등록디자인의 권리 범위에 속하게 되는데, 후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계란 후 디자인이 전제로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다.

[해설]

디자인권의 이용이라 함은 등록디자인이 전제로서는 타인의 등록디자인 등과 유사하지 않지만, 그 타인의 권리 내용인 디자인 등을 그대로 자기의 권리내용으로 채용하고 있는 것을 말

한다.¹⁹⁾ 문제는 “타인의 디자인을 그대로 자기의 권리내용으로 채용한다”는 것의 의미이다. 이에 관해 국내 하급심 판결²⁰⁾ 및 학설²¹⁾은 자기의 디자인 중에 타인의 등록디자인을 그 본질적 특징을 손상시키지 않고 그 디자인이라고 인식할 수 있는 태양으로 도입하는 것을 의미하는 것이라고 설명해왔다. 이러한 국내의 판결과 학설은 일본 하급심 판결²²⁾ 및 그 학설로부터²³⁾ 영향을 받은 것으로 생각된다.

대상판결은 디자인권의 이용관계에 대하여 “후 디자인이 전제로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입”한 것이라고 판시함으로써 이용관계를 명확히 정의하고 그 판단방법을 제시하였다는 데에 그 의의가 있다. 그렇다면 어떠한 경우에 ‘선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시킨 경우’에 해당하는 것일까? 대상판결 이유에서 실시한 바와 같이 “혼연일체로 결합하여 하나의 디자인을 형성하고 있는 경우”가 이에 해당한다. 요컨대, 타인의 선 등록디자인이 후 디자인과 혼연일체가 됨으로써 서로 구별되지 않는 경우에는 이용관계의 성립이 부정된다는 취지이다.

2. ‘상표 사용’의 의미와 그 사용 여부에 대한 판단 기준

대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결 [상표법위반]

18) 특허법 제128조 제5항의 적용범위·그 요건 및 효과에 관한 상세는, 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010, 258~265면(특히 265면에서 인용한 서울중앙지법 2008. 1. 16. 선고 2007가합17586 판결 판단 부분) 참조.

19) 특허법원 지적재산소송실무연구회 편, 『지적재산소송실무』 전면개정판, 박영사, 2010, 461면.

20) 특허법원 2006. 6. 15. 선고 2006허329 판결 [권리범위확인(디)] (심리불속행 기각); 특허법원 지적재산소송실무연구회 편, 위의 책, 461면.

21) 노태정·김병진, 『디자인보호법』 개정판, 세창출판사, 2007, 664면.

22) 日本 大阪地裁 1971. 12. 22. 昭和45年(ワ)第507号 判決; 中山信弘 外 3人 編, 『商標・意匠・不正競争判例百選』, 有斐閣, 2007, 114~115면; 비교상표판례연구회 역, 『상표판례백선』, 박영사, 2011, 370~375면(오역이 여러 군데 발견되므로 원문과의 대조를 요한다).

23) 齋藤瞭二, 『意匠法概説』補訂版, 有斐閣, 1995, 318면; 高田忠, 『意匠』, 有斐閣, 1986, 507면 각 참조.

[판결요지]

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.²⁴⁾²⁵⁾

[해설]

대상판결은 ‘EBS’ 표장 사건에 관한 것이다. 판결 취지는 전체적으로 교재의 출처가 학원으로 인식된다면 학원 교재에 타인의 등록상표인 ‘EBS’를 사용하였다 하더라도 상표법 위반에 해당하지 않는다는 것이다.

등록상표를 상표법에 의해 보호하기 위해서는 그 등록상표와 동일·유사한 표장을 타인이 사용하였다 하더라도 이를 상품의 출처를 표시하는 상표로서 사용하는 것이 요구된다. 이것

이 바로 ‘상표의 사용’의 문제인데, 이에 해당하느냐 여부에 따라 상표권의 침해 여부가 결정된다. 상표권의 침해가 되는 상표의 사용과 그렇지 않은 사용을 구별함에 있어서는, 상표의 본질적 기능인 自他商品識別機能과 出處表示機能을 목적으로 상표가 사용되었느냐 여부가 판단기준이 될 것이다.²⁶⁾

따라서 표장이 상표의 출처를 표시하는 등 상표의 본질적 기능을 발휘하는 態樣으로 사용되지 아니하고, 가령 장식적 내지 디자인적으로 사용되었거나²⁷⁾ 이 사건처럼 책의 내용 등을 안내·설명하기 위해 사용된 경우에는 상표권 침해에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다. 대상판결은 상표권 침해가 성립하는 ‘상표 사용’의 의미와 그 사용 여부에 대한 판단 기준을 명확히 하였다라는 점에서 그 의의가 있다.

3. 상표권의 효력 제한

대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후 3572 판결 [권리범위확인(상)]

[판결요지]

[1] 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여



24) 피고인이 발행한 「빈틈없는 쓰기·어휘·어법 I」 학원 교재의 앞표지와 세로표지에 표시되어 있는 ‘EBS’ 표장은, EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 교재의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수 없어 상표권 침해가 아니라고 본 원심판단을 수긍한 사례이다.

25) 같은 취지, 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결 [상표법위반]. 이 판결은 도메인이름의 사용이 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야 한다고 판시한다.

26) 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2007, 307면 이하; 網野誠, 「續商標法の諸問題」, 東京布井出版, 1983, 36면. 이러한 전통적 견해와는 달리 상표를 출처표시라는 관점에서만이 아니라, 무입승차, 稀釋化라는 관점에서도 보호되어야 한다는 입장에서 ‘상표의 사용’ 개념을 보다 넓게 인정하려는 견해도 있다(宇井正一, “商標としての使用”, 「裁判實務大系(9)」, 靑林書院, 1985, 435~437면).

27) 대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1458 판결 등. 학설로는, 이수완, “상표적 사용과 상표권침해”, 「특별법연구」 제6권, 박영사, 2001, 398면.

야 하고, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌며 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 상표법 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다.

[2] 확인대상표장 “”은 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘사용상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하므로, 등록상표 “”와의 동일·유사 여부를 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례

[해설]

대상판결은 상표권의 제한을 규정한 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 의미의 해석에 관한 것이다. 대상판결은 확인대상표장이 판결요지에서 보는 것처럼 圖案化되어 있더라도 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌며 문자의 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르지 못하여 일반 수요자 등이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당한다고 판시한다. 즉, 도안화되었더라도 새로운 식별력을 가지지 못하고 또 일반 수요자의 인식도 그러하다면 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당한다는 취지이다.

그러나 대상판결의 위와 같은 판시 취지는

‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 의미에 관해 형성되어온 종래 우리 대법원 판결례에 비추어 보건대 의문이다. 가령, 대법원 1987. 2. 24. 선고 86후111 판결은 자기의 상호 등을 ‘보통으로 사용하는 방법’이라 함은 상품의 거래, 광고, 선전이나 상품 자체에 관하여 상품 거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호 등을 사용하는 경우를 지칭하는 것이고, 특히 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후69 판결은 일반의 주의를 끌만한 서체나 도안으로 표시하는 방법이 아니고 단지 자기의 명칭 등을 기재하는 방법으로 표시하는 경우를 말한다고 판시하였다.

이와 관련하여 이른바 ‘옥류관’ 상표 사건에서는 문자부분의 글자체가 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 이루어진 것은 아니지만 붓글씨체의 문자부분 중 일부 글자의 크기를 다르게 함으로써 그 일부 글자만을 돋보이게 한 경우에 대해서도, 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결은 “자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 않는다”고 판시한 바 있다.

나아가 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결은 “상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다”는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다. 그러므로 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다”고 판시하였다.²⁸⁾

특히, 마지막 2006다51577 판결은 독특한 글씨체나 도안화하는 등으로 표시하지 않음으로써 상호가 식별력을 갖도록 해서는 안 되고 또 그 사용태양에 비추어 일반 수요자의 인식도 고려하여야 한다는 취지이다.²⁹⁾ 즉, 문자를 도안화하지 않은 것을 전제로 하였다는 점에서 대상 판결의 사실관계와는 정반대의 상황이다. 특히 ‘옥류관’ 상표 사건의 2000후3807 판결과 대상 판결은 그 판시 취지 자체가 정반대이다. 이러한 선형 대법원 판결들에 비추어 상표법 제51조 제1항 제1호와 제2호에서 각 열거하는 제한사유의 성격과 차이를 감안하더라도 대상 판결의 판시 취지에는 의문이 남는다.

4. 권리범위확인심판에 있어서 심결취소소송의 근거와 소의 이익 판단 기준
대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결 [권리범위확인(상)]

[판결요지]

상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법 제75조가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고, 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항은 “심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다”고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결

취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

[해설]

대상 판결의 사안은 동일한 확인대상상표를 두고 침해소송과 권리범위확인심판 청구에 따른 심결취소소송이 함께 진행되었던 경우에 관한 것으로서 실무상 종종 발생하는 사안이다.³⁰⁾ 그런데 이와 같이 두 개의 소송이 병행하는 경우 권리범위에 속하는지 여부에 대한 최종 결론으로서 당사자들의 분쟁을 종국적으로 해결하는 것은 민사소송에서의 확정판결이지 행정청의 권리범위에 대한 해석에 불과한 권리범위확인심결이 아니다.

그러므로 당사자가 애써 민사소송과 별개로 권리범위확인심결에 대한 취소소송을 진행하여 만족할 만한 판결을 받았다 하더라도 그 확정된 심결이 침해소송 법원의 판단을 기속하는 것이 아니어서, 그로부터 얻을 수 있는 이익은 승소하였다는 만족감 내지 관련 민사소송에서 유리한 참고자료로 제출할 수 있다는 사실상의 이익에 불과할 뿐이고, 법률상 직접적이고 구체적인 이익을 가지는 것은 아니지 않는가 하는 의문이 제기될 수 있다.³¹⁾

28) 이에 관해서는, 박성호, “2008년 지적재산법 판례 연구”, 『인권과정의』, 대한변호사협회, 2009. 3., 206~208면 참조.
29) 그러한 점에서, 특허법원 지적재산소송실무연구회 편, 『지적재산소송실무』, 전면개정판, 박영사, 2010, 671면에서 요약·정리한 내용은 2006다51577 판결의 판시 취지를 제대로 반영한 것인지 의문이다.
30) 유영선, “권리범위확인심판에 있어서 심결취소소송의 소의 이익”, 『Law & technology』 제4권 제5호, 서울대학교 기술과학센터, 2008. 11., 107~108면. 이 논문은 대상 판결의 원심인 특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허6406 판결을 해설한 것이다.
31) 유영선, 위의 논문, 108면.

대상판결의 원심(특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허6406 판결)은 위와 같은 확정된 권리범위 확인심판의 심결의 법적 효력을 고려하면서 특히 ① 민사소송이 심판청구보다 먼저 제기되었고, ② 민사소송에서 이미 판결이 선고되었으며, ③ 권리범위확인심판의 심결이 먼저 내려져 위 민사법원의 판결에 고려될 수 있었다는 세 가지 사정이 있는 경우에는 권리범위확인심판의 심결의 당부를 확정할 실익이 없으므로, 소의 이익이 없다고 판단하였다. 그러나 이에 대해 대상판결은 다른 사정을 참작할 것 없이 이미 존재하는 불리한 심결을 취소하는 것 자체에 법률상 이익이 있다고 판시함으로써 심결취소소송의 소의 이익의 판단기준을 명확히 하였다. 아울러 傍論이지만 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지 못한다는 것을 분명히 하였다는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있다.

IV. 저작권법 관련 재판례

1. 저작권법 제104조 등의 위헌성

헌법재판소 2011. 2. 24. 선고 2009헌바13, 52, 110(병합) 결정

[사안개요]

저작권법 제104조는 “다른 사람들 상호 간에 컴퓨터를 이용하여 저작물 등을 전송하도록 하는 것을 주된 목적으로 하는 온라인서비스제공자(이하 ‘특수한 유형의 온라인서비스제공자’라 한다)는 권리자의 요청이 있는 경우 해당 저작물 등의 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

이 경우 권리자의 요청 및 필요한 조치에 관

한 사항은 대통령령으로 정한다”(제1항)고, “문화체육관광부장관은 제1항의 규정에 따른 특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위를 정하여 告示할 수 있다”(제2항)고 각 규정한다. 위 조항은 2006년 저작권법 개정 당시 신설된 규정으로서 입법관여자는 제104조에 의한 의무화 대상은 P2P 서비스사업자를 염두에 둔 것이라고 설명한다.³²⁾

한편, 문화체육관광부(당시 문화관광부)는 2007. 10. 23. “저작권법상 의무 위반자에 대한 과태료 부과세칙”(문화부 훈령 제191호)을 제정하였고, 2008. 1. 3. 문화부 훈령 제7조 및 ‘[별표 1] 과태료 부과기준(법 제104조 관련)’에 따라 관련 사업자들에게 과태료 부과처분을 하면서 이에 불복하는 관련 사업자들이 소송을 제기하였다. 과태료 부과처분취소재판 중 관련 사업자들은 제104조 제1항, 제2항 및 제142조 제1항, 제2항에 대하여 위헌법률심판제청신청을 재판부에 하였으나 위 신청이 기각 당하자 위 조항들의 위헌확인을 구하는 헌법소원심판을 청구하였다.³³⁾

[결정요지]

헌법재판소는 ① 다른 사람들 상호 간에 컴퓨터 등을 이용하여 저작물 등을 전송하도록 하는 것을 주된 목적으로 하는 특수한 유형의 온라인서비스제공자로 하여금 권리자의 요청이 있는 경우 당해 저작물 등의 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 필요한 조치를 하도록 한 저작권법 제104조 제1항 및 이에 위반한 경우 과태료를 부과하는 저작권법 제142조 제1항, 제2항에 대하여, 재판관 전원일치의 의견으로 포괄위임입법금지의 원칙에 위반되지 아니하고, 과잉금지원칙에 위배하여 직업수행

32) 심동섭, “개정 저작권법 해설”, 『계간 저작권』, 저작권심의조정위원회, 2006년 겨울호, 58~59면.

33) 이 사건 사실 개요 및 헌법재판소 결정에 대한 평석으로는, 김병일, “저작권법 제104조 등 위헌소원 결정(2009헌바56)에 관한 비판적 고찰”, 『정보법학』 제15권 제1호, 정보법학회, 2011, 71면 이하.

의 자유를 침해하지 않는다는 이유로, ② 문화체육관광부장관으로 하여금 특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위를 정하여 告示하도록 한 저작권법 제104조 제2항에 대하여는 재판관 7인(합헌), 재판관 2인(위헌)의 의견으로, 위와 동일한 이유로 헌법에 위반되지 않는다는 결정을 선고하였다.

[해설]

저작권법 제104조는 그 지나친 추상성으로 인해 조문 해석상 “누가 의무자가 되는지, 그 의무의 조건과 내용은 무엇인지, 그 의무의 한계는 어디까지인지” 등과 관련하여 많은 논란이 있었으며, 그와 관련하여 저작권법학계로부터 적지 않은 비판을 받아왔다.³⁴⁾

입법관여자에 따르면 이 조항은 우리나라가 세계 제일의 IT강국이지만 온라인상 불법복제의 천국이라는 오명을 없애고 저작권 관련 산업을 발전시키고자 하는 입법자의 의지가 관철된 것이라고 한다.³⁵⁾

그러나 특수한 유형의 온라인서비스제공자에게 기술적 보호조치 의무를 부과하고 그 위반시 과태료를 부과하도록 한 제104조에 대해서는, 미국 저작권법의 유사규정인 제512조(i)에 대한 오해 내지는 권리자를 보호하고자 하는 의도에서 초래된 이른바 ‘아전인수’식 해석에 기인한 것이라는 비판이 제기된다.³⁶⁾

아울러 미 연방대법원의 그록스터(Grokster)

사건 판결은³⁷⁾ P2P 프로그램을 통한 파일 교환이 중앙 서버를 매개하지 않고 이루어지는 경우(이른바 ‘非중앙관리형 P2P 프로그램’의 경우) P2P 프로그램의 제공 서비스와 관련하여 그 서비스 제공자에게 기여침해책임을 인정하기 위해서는 특허법상의 유인이론(inducement theory)을 援用할 수 있다고 판시하였는데, 이를 원용하기 위한 특별한 사정으로 說示한 세 가지 요건 중에서 한 가지 요건만을 과도하게 평가하여 우리의 입법에 잘못 반영한 것이 바로 동 조항이라는 비판도 제기된다.³⁸⁾ 비록 대상결정은 헌법적 관점에서 그 위헌성을 부정하였지만, 그럼에도 불구하고 제104조에 내재하는 위와 같은 입법적 오류 및 행정편의주의에 기반한 ‘일상적’ 부당성은 여전히 남아 있다. 위 조항의 삭제를 포함한 근본적인 재검토 작업이 필요하다고 생각한다.

V. 맺음말

2011년도 지적재산법에 관한 중요 대법원 재판례 및 헌재 결정을 관련 법률 분야별로 분류하여 해설하였다. 지면이 제약되어 있는 관계로 필자의 주관적 판단에 따라 임의로 선정하여 개관할 수밖에 없는 한계가 있었음을 밝힌다.

끝으로 국내외 입법 동향에 관하여 간단히 언급하면, 2011년 한·EU 및 한·미 FTA의 발효

34) 정상조·박준석, “OSP 기술적 조치에 관한 의무: 소리바다 사건을 중심으로”, 『Law&Technology』 제4권 1호, 서울대학교 기술과법센터, 2008. 1.; 조정욱, “온라인서비스제공자의 기술적 조치 의무”, 『정보법학』 제12권 제2호, 정보법학회, 2008.; 박성호, “저작권법 제104조와 기술적 조치”, 『지적재산&정보법연구』 Vol.1 No.1, 한양대 지적재산&정보법 센터, 2009. 9. 등 각 참조.

35) 심동섭, 앞의 논문, 59면.

36) 정상조·박준석, 앞의 논문, 19면 이하.

37) Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

38) 미 연방대법원은, 특별한 사정에 해당하는 세 가지 요건으로서, ㉠ 피고가 종전 넵스터 사이트 이용자들의 수요를 충족시킬 목적으로 분명히 표시하였고, ㉡ 저작권 침해행위를 감소시키기 위한 필터링 조치 등을 취한 바가 없으며, ㉢ 광고수익의 증대를 위하여 非중앙관리형 P2P 프로그램의 침해적 사용을 유도한 경우를 의미한다고 실시하였다. 이 중에서 유독 ㉡의 요건만을 추려낸 다음 그 내용을 作爲要件 형식으로 變換하여 우리 입법에 반영한 것이 바로 제104조라는 취지이다.

에 발맞추어 특허법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법 등에 상당 부분 개정이 이루어졌다. 특히 상표법과 저작권법의 경우는 그 개정의 폭이 크다는 점에 유의하여야 한다. 아울러 미국은 2011년 9월 특허법을 대폭 개정하여 先發明主義에서 先出願主義로 대전환을 이루었다는 점에도 주목할 필요가 있다.³⁹⁾

주제어 : 결정다형 발명, 발명의 동일성, 확대된 선출원, 직무발명의 보상, 디자인권의 이용관계, 상표의 사용, 상표권의 제한, 권리범위확인심판의 심결취소소송에서의 소의 이익, 저작권법 제104조의 위헌성

Key Words : Invention Related to A Polymorphic Crystal Form, Identity of Invention, Whole Application as A Prior Application, Compensation for Employee Invention, Dependence Relation to Design Right of Another Person, Use of Trademark, Ineffectiveness of Trademark Right, Interest of Litigation for the Annulment Litigations for the Decisions of Trials to Confirm the Scope of Trademark, Unconstitutionality of Copyright Act Section 104

39) 이에 관해서는, 최승재, “미 특허개혁법의 상원통과 의의와 주요내용”, 『법률신문』 2011년 9월 29일자 ; 이창훈, “미국 특허법 개정 주요 내용”, 『특허와 상표』 2011년 9월 20일자 7면 각 참조.