

2022년 지적재산법 중요판례평석

박 성 호

한양대학교 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

Analysis of Major Cases on the Intellectual Property Law in 2022

Seong-Ho Park

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

초록 : 이 글은 지적재산법과 관련하여 2022년에 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 평석한 것이다. 이 글은 전부 6개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론이다. 제2장에서는 특허법에 관한 6건의 판결들을 평석하였다. 그 중 주목할 판결은 결정형 발명의 진보성 판단기준, 그리고 특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부에 관한 것이다. 제3장에서는 상표법에 관한 4건의 판결을 평석하였다. 제4장에서는 부정경쟁방지법에 관한 4건의 판결을 평석하였다. 그 중 주목할 판결은 (파)목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단한 사건이다. 제5장에서는 저작권법에 관한 4건의 판결을 평석하였다. 그 중 주목할 판결은 크롤링 프로그램을 사용한 데이터의 수집이 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 것인지 여부에 관한 것이다. 이는 앞으로 우리 재판실무에 많은 영향을 줄 것으로 생각된다. 제6장은 결론이다.

Abstract : This paper is an analysis and review of important Supreme Court decisions in 2022 on Intellectual Property Law. This paper consists of a total of six chapters. Chapter one is an introduction. In Chapter two, six decisions on the patent law were analyzed and reviewed. Among them, the notable decisions are the case as to inventive step standards of invention related to a crystal form, and whether a non-prejudicial disclosure exception be claimed in the divisional application procedure without any previous claiming in the parent application. In Chapter three, four decisions on the trademark law were analyzed and reviewed. In Chapter four, four decisions on the unfair competition prevention law were analyzed and reviewed. Among them, decision related to the application standards of the supplementary general provision need to be reviewed both practically and academically. In Chapter five, four decisions on the copyright law were reviewed. Among them, a noteworthy ruling concerns whether the collection of data using a crawling program violated the rights of the database producer. It will have a great influence on our trial practice over web crawling.

• 논문접수 : 2023. 3. 5.

• 심사 : 2023. 3. 15.

• 게재확정 : 2023. 4. 4.

I. 서론

이 글은 사법부 사이트에서 제공하는 ‘대법원 종합법률정보’, ‘판례속보’, ‘대법원 주요판결’ 등을 검색하여 2022년 지적재산법에 관한 중요 대법원 판결 18건을 평석한 것이다. 구체적으로는 특허법 6건, 상표법 4건, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 4건, 저작권법 4건이다. 작년과 비교하여 부정경쟁방지법 관련 대법원 판결을 조금 많이 취급하였다. 한편, 저작권법 관련 대법원 판결들 중 1건은 대법원 차원에서 법리 오해를 한 판결로 의심된다. 그에 관해서는 해당 항목에서 적절히 평석하였다. 전체 평석 대상 대법원 판결(이하, ‘대상판결’이라고 한다)들은 국내 문헌에¹⁾ 수록된 ‘판례해설’이나 ‘판례평석’ 등을 참조하여 집필자가 중요하다고 생각한 것을 선정하였다.²⁾

이 글의 구성은 특허법(II), 상표법(III), 부정경쟁방지법(IV), 저작권법(V)의 순서로 하였고, 각 법률의 조문 순서에 따라 대상판결들을 배치하였다.

II. 특허법에 관한 판례

1. 신규성을 부정하는 선행기술의 공연 실시 여부—대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 [등록무효(특)] [공2022상, 372]

[판결요지]

[1] 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이

용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정한다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.

[2] 갑 주식회사가 을 주식회사에 납품한 선행발명의 최초 납품과 시운전이 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 특허발명 출원 전 이루어졌고, 이후 제품 개량을 거쳐 위 특허발명 출원 후 최종 완성품이 납품되었는데, 위 선행발명이 특허발명 출원 전 공연히 실시된 것에 해당하여 특허발명의 신규성이 부정되는지 문제 된 사안에서, 계약의 내용과 구체적 이행과정, 당사자 사이의 관계, 당사자들이 부담한 비밀유지의무 및 이를 위해 취해진 조치 등에 비추어 선행발명은 특허발명 출원 전 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있는데도, 선행발명이 특허발명 출원 전에 공연히 실시되었다고 보아 특허발명의 신규성이 부정된다고 한 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

[평석]

대상판결은 특허법 제29조 제1항 제1호에서 정한 “공지되었다”와 “공연히 실시되었다”의 의미에 관한 것이다. 특히 이 사건 특허발명의 신

1) 「인권과 정의」 및 「법조신문」(각 대한변호사협회 간행)을 비롯하여 「대법원판례해설」(법원도서관 간행), 「사법」(사법발전재단 간행), 「Law&Technology」(서울대 기술과법센터 간행), 「지식재산연구」(한국지식재산연구원 간행), 「산업재산권」(한국지식재산학회 간행), 「계간 저작권」 및 「저작권 문화」(각 한국저작권위원회 간행), 「법률신문」, 「특허와 상표」 등을 참조하였다.

2) 따라서 실무상 중요한 것임에도 집필자의 주관적 판단으로 인해 평석 대상에서 누락된 것이 있을 수 있다.

규정을 부정하는 선행기술이 공연히 실시되었는지 여부가 쟁점이 되었다. “공연히 실시되었다”는 의미에 대해 종래 대법원은 “발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다”고 판시한 바 있다.³⁾

쟁점과 관련된 대상관결의 사실관계는 다음과 같다. 원고 보조참가인은 소외 회사와 사이에 반도체 칩 검사기기를 장착한 제품(Tester Handler) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하고 그에 따라 선행발명을 납품하였다. 그 과정은 소외 회사에게 선행발명을 최초 납품하여 그 사업장에 설치·시운전한 이후 계약 당사자 간에 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌다.

원심은 이 사건 계약 당사자 간에 선행발명에 관한 비밀유지약정을 체결하였거나 소외 회사에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에게 선행발명을 최초 납품하여 설치·시운전하였을 때 공연히 실시된 것이므로 이 사건 특허발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다.⁴⁾

이에 대해 대상관결은 이 사건 계약에 따르면 최초 납품한 선행발명은 시제품의 의미만을 가질 뿐이고 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 이 사건 계약의 이행이 완료된 것으로 볼 수 있으며, 이 사건 계약에서 양 당사자는 사전 서면 동의 없이 본 계

약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에게 누설할 수 없다고 규정하고 있음을 인정하였다. 따라서 이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 간의 관계 등을 종합할 때 원고 보조참가인과 소외 회사는 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설금지의무를 부담하였고, 그 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지 조치가 이루어졌다고 볼만한 정황도 있었다는 점을 고려할 때, 선행발명은 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다고 판단한 것이다. 그러한 점에서 선행발명이 특허발명 출원 전에 공연히 실시되었다고 보아 특허발명의 신규성이 부정된다고 판단한 것은 법리오해의 잘못이 있다고 하여 원심 판결을 파기 환송하였다.

여기서 비밀유지의무라는 것은 어떤 발명의 권리자 내지 발명자에 대하여 그 발명의 내용을 불특정의 제3자에게 누설하지 않을 의무를 말하는데,⁵⁾ 이는 법령, 계약, 신의칙, 상관습⁶⁾ 등에 의하여 인정될 수 있다. 따라서 비록 발명의 내용이 다수의 사람들에게 알려졌다고 하더라도, 그 사람들이 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하는 경우라면 그 발명이 공지되었다고 볼 수 없다.⁷⁾ 대상관결의 사안에서 이 사건 계약은 선행발명의 내용에 관한 직접적인 비밀유지의무를 부여하는 것은 아니지만, 이 사건 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항의 비밀유지의무를 부여한다는 점에서 간접적인 관련성이 있다. 특히 선행발명이 이 사건 계약의 체결과 그 이행에서 차지하는 비중을 고려할 때, 적어도 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼

3) 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결.

4) 특허법원 2021. 7. 8. 선고 2020허2321 판결.

5) 강경태, “공지의 의의와 비밀유지의무—대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결” 『특허관례연구』, 박영사, 2009., 64면.

6) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결은 상관습에 의한 비밀유지의무를 인정하였다.

7) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산 소송실무』 제4판, 박영사, 2019., 228~229면.

여지가 크다고 하겠다. 대상판결은 이러한 점을 지적하여 원심에서 다시 심리하라고 파기 환송한 것으로 이해된다.

2. 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성 유무의 판단방법-대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 [거절결정(특)] [공2022상, 369]

[판결요지]

[1] 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

[2] 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다.

[평석]

대상판결은 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법, 특히 제시된 선행문헌을 근거로 발명의

진보성이 부정되는지를 판단하는 방법에 관한 것이다.⁸⁾

대상판결의 사실관계를 보면, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 철 합금 시트의 표면상에 존재하는 산화물들을 화학적 결합에 의하여 제거하기 위하여 철 합금 시트를 용융 산화물 욕(浴, metal bath)에 침지(浸漬)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 철 합금 시트의 표면처리 방법에 관한 발명이다. 구체적으로 이 사건 제1항 발명은 용융 산화물 욕의 점도를 $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$, 용융 산화물 욕의 표면은 비산화 분위기와 접촉하는 것으로 용융 산화물 욕의 조성 중 Li_2O 의 함량을 $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ 로 한정하고 있다. 선행발명은 ‘강대(鋼帶) 소둔법(燒鈍法)’에 관한 발명으로 100포이즈를 초과하지 않는 정도를 가지는 950°C 이상의 용융 염욕(鹽浴)에 강대를 침지(浸漬)시킴으로써 강대를 소둔하고, 강대를 욕 외로 취출함으로써 강대 상에 염의 응고 피막을 형성하며, 냉각에 의해 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리하는 것을 특징으로 한다.

원고는 이 사건 출원발명에 대해 특허청장이 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하고 불복심판청구에서도 특허심판원이 심판청구 기각심결을 내리자 원심인 특허법원에 심결취소청구의 소를 제기하였다. 특허법원은 이 사건 제1항 발명의 욕의 점도에 대한 수치한정 ($0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$)은 선행발명에 기재된 욕의 점도 수치범위와 중복될 뿐 아니라 임계적 의의가 없고 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정 등에 불과하다는 등의 이유로 진보성이 부정된다고 판단하여 원고의 청

8) 대상판결에 관한 해설로는, 김기수, “제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법” 『대법원판례해설』 제132호(2022년 상), 법원도서관, 2022., 253면 이하 참조.

구를 기각하였다. 이에 원고가 상고하였다.

대상판결은 선행발명에는 용융 염색의 바람직한 점도가 '100포이즈 이하'⁹⁾라고 기재되어 있고 점도의 하한이 기재되어 있지 않으므로 이러한 일부 기재만 볼 때에는 선행발명의 점도 범위에 이 사건 제1항 발명의 점도 범위가 포함되는 것처럼 보이는 하지만, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 점도 범위의 하한을 '응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도'로 인식할 수 있고, 이를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도의 점도인 '0.3·10⁻³Pa.s~3·10⁻¹Pa.s'¹⁰⁾의 범위로 점도를 낮추는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다는 등의 이유로 진보성을 긍정하고 진보성을 부정한 원심판결을 파기 환송하였다.

대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880(병합) 판결은 '프레가발린(pregabalin)'의 통증치료제로서의 의약품도발명 사건에서 "제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다"고 판시한 바 있다.

대상판결은 프레가발린 의약품도발명 사건에 관한 대법원 2013후2873, 2880 판결의 법리가 일반발명의 진보성 판단과 관련해서도 그대로 적용될 수 있음을 명시적으로 판시하였다는 점에서 주목할 만하다.¹¹⁾ 대법원 2013후2873,

2880 판결에 대해서는 "합리적으로 인식할 수 있는 사항"이 무엇인지 그리고 그 판단을 어떻게 하는 것인지에 대한 기준을 제시하지 않은 점이 한계라는 비판이 있었다.¹²⁾ 대상판결은 이 점에 대해 선행문헌에 바람직한 수치범위의 상한만 기재되어 있고 하한이 기재되어 있지 않은 경우라도 통상의 기술자가 선행발명의 기술적 의의로부터 하한이 존재함을 합리적으로 인식할 수 있는 경우라면 그 하한의 범위를 하회하는 수치범위는 선행문헌에 개시되어 있지 않은 것으로 보아야 한다고 판단하였다.¹³⁾ 대상판결은 합리적으로 인식할 수 있는 사항이 무엇이고 그러한 판단은 어떻게 하여야 하는지에 대한 구체적인 판단 사례를 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.¹⁴⁾

3. 결정형 발명의 진보성 판단기준—대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 [거절결정(특)] [공2022상, 814]

[판결요지]

[1] 의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태, 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란

9) 1포이즈 = 0.1Pa.s이므로 '100포이즈 이하'는 '10Pa.s 이하'이다.

10) 1포이즈 = 0.1Pa.s이므로 '0.3·10⁻³Pa.s~3·10⁻¹Pa.s'의 범위는 '0.003포이즈~3포이즈'의 범위가 된다.

11) 김기수, 위의 판례해설, 258면.

12) 권태복, "특허법상 '통상의 기술자'의 기준" 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016. 8., 145면.

13) 김기수, 위의 판례해설, 264면.

14) 파기 환송 후 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1315 판결은 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다(확정).

성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.

[2] 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정 다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

[3] 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추

론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

[평석]

대상판결은 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형(結晶形, crystal form) 발명의 진보성을 판단하는 문제에 관한 것이다.¹⁵⁾ 특히 대상판결에서는 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 것이라는 이유만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수 있는지 여부, 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과도 함께 참작하여야 하는지 여부에 관한 쟁점을 다루고 있다.

대상판결의 사안에서 피고(특허청장)는 대기 온도에서 높은 안정성을 갖고 열역학적으로 우수한 마크롤리드(Macrolide) 화합물(일명 ‘타일로신’)의 결정형에 관한 원고의 특허출원에 대해 특허거절결정을 하였다. 그 이유로 선행발명에 이미 타일로신이 개시되어 있고, 의약화학물에서 결정다형의 존재 여부를 검토하는 것은 해당 기술분야의 통상적인 실험과정에 불과하며 원고가 출원발명에서 청구하는 결정체가 상세한 설명에 기재된 결정질 형태와 동등효과를 가진다고 볼 수 없다는 점을 들었다. 이에 대한 원고의 거절결정불복심판청구를 특허심판원이 기각하는 심결을 내리자 원고는 특허법원에 심결

15) 대상판결에 관한 해설 내지 평석으로는, 권동주/김정규/임철근/김현옥, “결정형 발명의 진보성 판단기준에 관한 대법원 판결”, Legal Update 법무법인(유) 화우, Apr. 2022.; 양영준/장덕순/진신현, “의약화학물 분야 결정형 발명의 진보성 판단기준을 신설하는 대법원 판결”, Kim&Chang 뉴스레터 2022. 6. 21.자; 오창석, “결정다형 발명의 진보성—성공에 대한 합리적 기대” 『특허와 상표』, 대한변리사회, 2022. 9. 6.자 각 참조.

취소청구의 소를 제기하였지만 원심인 특허법원은 원고의 결정형 발명을 도출하는 데에 '구성의 곤란성'이 없어 진보성을 인정할 수 없다는 이유로 거절결정을 인용하는 판결을 하였다.

먼저 살펴볼 것은 결정형과 결정다형(結晶多形, crystal polymorphs)의 정의 및 특징이다. 화합물은 화학적 구성이 동일하더라도 그 내부 구조가 무정형(amorphous form)인 경우와 결정형인 경우로 나눌 수 있다. 결정형으로 존재할 때 결정의 기본단위가 되는 결정격자 내의 배열이 둘 이상의 상이한 결정형 상태로 존재하는 현상을 다형성이라 하고, 이러한 결정형들을 결정다형이라고 한다.¹⁶⁾ 즉 결정다형이란 동일한 화학조성을 가진 동일한 분자이지만 결정 중의 분자의 배열방법이 달라 별개의 결정형을 보여주는 것을 말한다.

그런데 결정형이 달라진다고 해도 화학구조는 동일하므로 약리활성 자체는 변하지 않지만 결정형에 따라 달라지는 용해도 및 안정성 등의 물성은 의약품으로서의 약효 발현과 밀접한 관계가 있는 생체이용률 또는 저장 안정성 등에 영향을 미치기 때문에, 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위한 프리포물레이션(pre-formulation) 과정에서는 통상적으로 의약화합물의 결정다형의 존재 여부를 검토하고, 만약 결정다형이 존재한다면 어떤 결정형이 가장 적절한 용해도와 안정성 등을 나타내는 것인지를 검토하여 가장 바람직한 결정형을 선택하는 과정을 거친다.¹⁷⁾ 이러한 프리포물레이션 과정 중에서 결정형을 파악하는 과정을 다형체 스크리닝이라고 하는데, 이는 X-ray 회절 분석 장비를 사용하여 시료를 파괴하지 않고도 시료를 구성하는 결정성 물질

의 구조를 파악하는 것이다. 이에 따라 파악한 X-ray 회절 스펙트럼 값을 출원발명의 청구항으로 청구하게 된다.¹⁸⁾

결정형 발명의 문제는 선택발명이나 수치한정발명과 마찬가지로 기존에 공지되어 있던 물질에 대하여 다만 특정 결정형으로 그 결정구조만을 한정하여 범위를 제한한 발명이므로, 그 효과를 중심으로 진보성을 판단하는 논리구조가 적용된다.¹⁹⁾ 이와 관련하여 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결은 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 '결정형 발명'은 특별한 사정이 없는 한 공지된 화합물의 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 진보성이 인정된다고 판시하였다. 즉 대법원 2010후2865 판결은 결정형 발명은 '구성의 곤란성'이 인정되기 어렵거나 그 특성상 구성의 곤란성이 있는지 불분명하다는 전제에서 선행발명과 대비하여 '효과의 이질성'이 있거나 그렇지 않더라도 '효과의 현저성'이 인정되는 경우에만 특허발명의 진보성을 인정받을 수 있다는 취지이다. 이로 인해 결정형 발명에 대해서는 일반발명의 경우보다 엄격한 진보성 판단기준이 적용되는 것으로 인식되었다.

일반발명에서 진보성의 판단은 '구성의 곤란성'이나 '효과의 현저성'을 근거로 하는데, 통상 '구성의 곤란성'을 중심으로 진보성을 판단하되 구성의 곤란성 유무가 불분명한 경우에 효과의 현저성 유무를 중요하게 참작하여 진보성을 판단함이 타당하다. 그리고 진보성 판단에서 고려되는 효과는 특허명세서에 통상의 기술자가 인

16) 이미정, "결정다형(結晶多形) 발명의 진보성 판단기준—대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결" 『특허판례연구』 제3권, 박영사, 2017., 132~133면.
 17) 권동주, "결정형 발명의 진보성 판단기준에 관한 판례 분석" 『특허법원 개원 20주년 기념논문집』, 특허법원, 2018., 175~176면; 이미정, 위의 논문, 133면.
 18) 손천우, 「선택발명의 특허성에 관한 연구」, 박영사, 2022., 30면.
 19) 권동주, 앞의 논문, 176면.

식하거나 추론할 수 있도록 기재되어 있으면 충분하다.²⁰⁾

대상판결은 대법원 2010후2865 판결과 달리 선행발명에서 개시하고 있는 구성 내용과 정도에 따라 결정형 발명에서도 ‘구성 의 곤란성’이 인정될 수 있다는 점을 명확히 하면서 구성 의 곤란성 여부를 판단하는 기준을 제시하였다. 즉 대상판결은 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에도 일반발명과 마찬가지로 구성 의 곤란성이 인정될 경우 진보성이 부정되지 않는다는 것으로 이와 달리 판시한 원심판결을 파기 환송한 것이다.²¹⁾ 다만, 대상판결이 위와 같이 결정형 발명에 대하여 새로운 진보성 판단기준을 제시함으로써 대법원 2010후2865 판결이 제시한 종래의 진보성 판단기준을 사실상 변경하였음에도 전원합의체 판결에 의하지 않았다는 점에는 아쉬움이 남는다.²²⁾

4. 분할출원에서 공지예외주장의 허용 여부—대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후 11479 판결 [거절결정(특)] [공2022 하, 2047]

[판결요지]

공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 둘 이상의 발명을 하나로 한 원특허출원(이하 ‘원출원’이라고 한다)에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

① 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공언히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 ‘자기공지(自己公知)’라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법 제29조 제1항, 제2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다 고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지예외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

한편 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장

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

21) 파기환송 후 특허법원 2022. 10. 13. 선고 2022허2639 판결은 특허심판원 심결을 취소하는 판결을 하였다(확정).

22) 선택발명의 진보성 판단기준에 대하여 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결은 선택발명의 진보성 판단에 관한 기준 법리를 사실상 변경하였으면서도 전원합의체 판결에 의하지 않았다. 2년 연속해서 결정형 발명에 대해서도 동일한 판결 형태를 답습하고 있는 것은 문제이다.

을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

② 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원 시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

③ 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제

30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만, 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

④ 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다. 그런데 특허절차에서의 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

⑤ 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

[평석]

대상판결의 쟁점은 둘 이상의 발명을 하나로 한 원특허출원(이하 ‘원출원’이라 한다) 당시에는 공지예외주장을 하지 않은 경우에도, 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준

으로 그 공지예외주장의 효과를 인정받을 수 있는지에 관한 것이다.²³⁾

원고는 이 사건 발명의 원출원 당시(2014. 12. 23.)에는 공지예외주장을 하지 않았다가, 특허청 심사관으로부터 출원일 전(2014. 8.경)에 공개된 원고 본인의 석사학위 논문(선행발명 3)에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받았다. 그래서 이 사건 발명을 분할출원(2016. 8. 30.)하면서 공지예외주장을 하고, 원출원 신청은 취하(2016. 8. 31.)하였다. 이에 대해 특허청 심사관은 원고의 공지예외주장을 배척하고 최종적으로 거절결정을 하였다. 이는 “원출원 시 공지예외주장이거나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다”는 특허실용신안 심사기준(특허청예규 제89호, 2016. 2. 11. 일부개정)에 따른 것이다.²⁴⁾ 원심인 특허법원은 원고가 제기한 거절결정에 대한 불복심판청구 기각심결 취소청구의 소에서 원고의 청구를 기각하였다.²⁵⁾

대상판결은 판결요지에서 실시한 ① 내지 ⑤의 이유, 즉 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다고 판시하고 이와 다른 취지의 원심판결을 파기 환송하였다.

대상판결의 사안에서 주목할 것은 판결요지 ④에서 언급한 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정되어 2015. 7. 29.부터 시행된 것)하여 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 일정 기간 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입한 이후 특허실용신안 심사기준의 변천과정이다. 특허법 제30조 제3항 신설 직후는 “원출원시 공지예외주장이거나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다(2015. 7. 29. 이후 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지예외주장하는 경우는 제외한다)”고 개정하였다²⁶⁾ 그 후 “공지예외주장의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지예외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지예외주장하는 경우는 제외한다)”고 개정한 점이다.²⁷⁾ 요컨대, 신설된 특허법 제30조 제3항의 시행 시점 전후를 기준으로 원출원 시에 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원 시에 공지예외주장을 하는 것이 가능한 것인지에 관하여 원출원이 특허법 제30조 제3항의 시행 시점 이전에 이루어졌으면 불가능하고 그 이후에 이루어졌으면 가능하다는 것으로 특허실용신안 심

23) 대상판결에 관한 해설로는, 이정은, “원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시 공지예외주장으로 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지—대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결”, 한국정보법학회 사례연구회 발표(2022. 11. 22.) <kafil.or.kr/uploads/정보법학회_사례연구회_발표(2022_11_22_제1주제).pdf>; 대상판결의 원심판결에 대한 평석으로는 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부—특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결” 『과학기술법연구』 제28권 제2호, 한남대 과학기술법연구원, 2022., 3~45면 각 참조.
24) 특허실용신안 심사기준(특허청예규 제89호, 2016. 2. 11. 일부개정), 6106면. 참고로 특허실용신안 심사기준(특허청예규 제76호, 2014. 6. 30. 제정), 6104면도 동일한 내용을 규정하고 있다.
25) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.
26) 특허실용신안 심사기준(특허청예규 제97호, 2017. 3. 1. 일부개정), 6106면.
27) 특허실용신안 심사기준(특허청예규 제113호 2020. 1. 1. 일부개정), 6106면.

사기준 내용이 180도 바뀌었다는 점이다.²⁸⁾

대상판결은 판결요지 ④에서 언급한 바와 같이 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외 주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다고 판시하였다. 이로써 대상판결은 “원출원시 공지예외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다”는 특허실용신안 심사기준(특허청예규 제89호, 2016. 2. 11. 일부개정) 자체에 문제가 있었다는 점을 지적한 것이다.²⁹⁾ 종래 국내 학설이나 실무가 특허실용신안 심사기준을 그대로 추수(追隨)하는 태도를 보인 것 외에는 별다른 논의가 없었던 것에 비추어 볼 때 대상판결이 ① 내지 ⑤의 논거를 제시하면서 원출원에서 공지예외주장이 없었더라도 분할출원에서 공지예외주장이 허용된다고 판시한 것은 법리적으로 진전된 것이라고 할 수 있다.³⁰⁾

5. 특허권 침해에 관한 자백의 성립 및 취소 여부—대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결 [특허권 침해금지 청구의 소] [공보불게재]

[판결요지]

[1] 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있

다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). “침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

[2] 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(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 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 있는지

28) 국내 특허법 교과서 중 일부는 특허실용신안 심사기준 내용이 개정되는 것에 연동(連動)하여 원출원 시에 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시에 공지예외주장이 가능한지에 관한 설명을 변경하고 있다.

29) 이러한 대상판결의 취지에 따른다면, 원출원에서 우선권주장을 하지 않은 경우 분할출원에서도 이를 주장할 수 없다는 기존 실무관행도 논란의 대상이 될 것으로 보인다(임병용, 「리답 특허법」, 제22판, 한빛지적소유권센터, 2023, 456면 각주(74) 참조).

30) 파기환송 후 원심인 특허법원 2022. 12. 20. 선고 2022허4857 판결은 특허심판원 심결을 취소하는 판결을 하였다.

에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

[평석]

대상판결의 쟁점은 침해대상발명이 이 사건 특허발명의 특정 구성요소 포함하고 있다는 진술로 자백이 성립하였는지, 자백이 성립하였다면 그 자백이 적법하게 취소되었는지 여부 및 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건 중 명확성 요건을 충족하는지에 관한 것이다.

대상판결의 원심은 이 사건에서 “침해대상제품이 486 특허발명의 구성요소 B-3을 포함하고 있다”는 피고의 진술은 법적 평가에 대한 것이어서 자백이 성립하지 않고, 자백의 대상이 된다고 하더라도 진실에 반하고 착오에 의한 것이어서 적법하게 취소되어 침해대상제품은 486 특허발명의 권리범위에 속하지 않을 뿐 아니라, 486 특허발명의 ‘단부와 최외부 사이의 거리는 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 것’이라는 구성요소 중 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’가 명세서 기재요건 중 명확성 요건에 위반되어 무효이므로 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다고 판단하였다.

이에 대해 대상판결은 ‘판결요지’에서 적시한 바와 같이 이 사건에서 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과 등에 비추어 보면, “침해대상제품이 486 특허발명의 구성요소 B-3을 포함하고 있다”는 피고의 진술은 사실에 대한 진술로서 자백이 성립하였고, 그 자백이 진실에 반하는지에 관하여는 필요한 심리가 다하지 않은 채 자백이 취소되었다고 판단을 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 아울러 명확성

요건 위반 역시 인정되지 않는다고 판시하여³¹⁾ 이와 달리 판단한 이 부분 원심판결³²⁾을 파기 환송하였다.

특허권침해금지청구나 그에 따른 손해배상청구 사건에서 피고는 무효항변을 하는 경우가 많이 있다. 이때 무효항변이 받아들여질 것으로 과신하여 침해대상제품이 특허발명의 각 구성요소 중 그 일부에 대해서만 충족하지 않는다고 답변하면 나머지 구성요소에 대해서는 다투지 않은 것으로 정리될 것이다. 문제는 이 경우 다툼이 없는 사항이 재판상 자백에 해당하는지 아니면 권리자백에 불과한 것인지 의문이 생긴다. 대법원은 “자백의 대상은 사실이고 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지는 평가는 자백의 대상이 되지 아니하는 것”³³⁾이라고 전제한 다음 “특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 주요사실로서 당사자의 자백의 대상이 된다”³⁴⁾고 판시하였다. 따라서 특허발명의 구성요소를 충족하였는지 여부나 확인대상발명의 실시 여부³⁵⁾는 자백의 대상이 되는 반면에 해당 발명의 신규성 유무나 진보성 유무는 법적 판단 내지 평가로서 자백의 대상이 되지 않는다.³⁶⁾

하지만 특허발명의 어떤 구성요소를 가지고 있다는 것에 관한 진술이 언제나 예외 없이 자백의 대상이 된다고 보기는 어렵다. 그러한 점에서 대상판결은 대법원 2004후905 판결의 법리를 좀 더 구체화하여 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 해당 진술이 재판상 자백인지 아니면 권리자백에 불과한 것이지를 판단할 수 있는 합리적인 구별기준을 제시한 것이라고 이

31) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 참조.

32) 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381, 1398 판결.

33) 대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1542 판결.

34) 대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결.

35) 특허법원 2012. 7. 26. 선고 2011허11255 판결.

36) 임석재/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017., 584면; 임병웅, 「리담 특허법」 제22판, 한빛지적소유권센터, 2023., 1273면 각 참조.

해된다.³⁷⁾

6. 확인대상발명이 물건으로 기재되고 제조방법이 부가적으로 기재된 사안에서 확인대상발명의 특정 및 실시 여부 판단-대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후 11541 판결 [권리범위확인(특)] [공 2022상, 375]

[판결요지]

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상

인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

[평석]

대상판결의 판시사항은 두 가지이다. 물건발명의 특허권자가 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지에 대한 확인을 구할 수 있는지 여부 및 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 제조방법을 부가적으로 기재한 경우, 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 되는지 여부이다.

대상판결의 사안에서 특허권자인 피고들은 원고를 상대로 특허심판원에 ‘확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물’을 심판의 대상인 확인대상발명으로 하여 그 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명(3차원 입체형상 직물)의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극 권리범위확인심판청구를 하였다. 피고들은 확인대상발명의 설명서와 도면에서 그 확인대상 발명 중 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하고 설명하면서, 도면을 참조하여 확인대상발명의 3차원 입체형상 직물을 제직(製織)하는 방법을 설명하는 내용을 부가적으로 기재하였다. 특허심판원은 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 심결을 내렸고 이에 원고는 특허법원에 심결취소청구의 소를 제기하였다. 원심인 특허법원은 적극적 권리범위확인심판에서 청구인(피고들)이 특정한 확인대상발명의 설명서에 확인대상발명의 구조뿐만 아니라 이를 제조하는

37) 참고로 일본 실무는 특허발명의 각 구성요소가 주요사실이므로 각 구성요소가 자백의 대상이라는 재판례(東京地裁 平成23年 8月19日 平成20年(ワ)第28967号 判決 등)와, 각 구성요소를 모두 충족하는 것이 주요사실이며 개별 구성요소의 충족 여부는 자백의 대상이 아니라는 재판례(知財高裁 令和3年 6月28日 令和2年(ネ)第10044号 判決 등)로 나뉘고 있는 모양이지만, 어느 경우이든 발명의 유형에 따라 사안별로 타당한 결론을 도출하기 위한 시도라고 이해된다. 일본 실무가 이처럼 유연한(혹은 영거주출한) 모양새를 보일 수 있는 것은 우리 대법원 판례(대법원 2000. 9. 8. 선고 2000다23013 판결 등)와는 달리 자백이 진실에 반한다는 증명을 하면 그 자백이 착오로 인한 것으로 추정되고 있기에(最高裁 昭和25年 7月11日 判決 등) 자백의 철회는 단지 증명책임의 전환 문제로 귀착되고 있기 때문이 아닌가 생각된다.

방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인(원고)이 위 설명서 및 도면에 의하여 특정한 방법대로 제조(실시)하는 물건이 확인대상발명으로 확정된다고 전제할 다음 원고가 생산한 제품이 그와 같은 방법으로 제조한 물건이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상발명을 실시하고 있지 않다고 판시하고 특허심판원의 심결을 취소하였다.³⁸⁾

이러한 원심판결에 대해 대상판결은 확인대상발명의 설명서에서 제조방법을 부가적으로 기재한 부분은 확인대상발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명이 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지 않으므로, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다는 이유로 원심판결을 파기 환송하였다.³⁹⁾

대상판결은 확인대상발명이란 구체적인 실시 형태를 말하는 것이지만, 이는 특허법 제140조 제3항에서 보듯이 어디까지나 확인대상‘발명’을 말하는 것이라는 점에서 확인대상발명이 특정 제조방법으로 제조된 물건으로 기재되어있다고 하더라도, 확인대상발명은 특정 제조방법으로 제조된 물건이 아닌 물건 자체로 특정된다는 입장을 취한 것으로 이해된다.⁴⁰⁾ 이로써 대상판결은 확인대상발명의 특정문제와 관련하여 ‘구체적 실시형태’의 특징을 강조하던 기존의 관점에서,⁴¹⁾ 확인대상발명도 특허법 제140조 제3항에

서 보듯이 확인대상‘발명’을 의미하는 것이므로 확인대상발명도 일정한 범위의 물건 혹은 방법을 포괄할 수 있도록 어느 정도 추상적으로 특정될 수 있다는 관점⁴²⁾ 쪽으로 한 걸음 옮겨 간 것이라고 일정한 의미를 부여할 수 있을 것으로 생각된다.

III. 상표법에 관한 판례

1. 법무법인이 변리사 자격을 가진 구성원이나 소속 변호사를 담당변호사로 지정하여 상표등록출원 대리 등 특허청에 대한 대리 업무를 할 수 있는지 여부—대법원 2022. 2. 10. 선고 2017두68837 판결 [상표등록출원 무효처분 취소청구의 소] [공2022상, 557]

[판결요지]

변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리(이하 ‘특허청에 대한 대리 등’이라고 한다)하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 하고[구 변리사법(2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조], 변리사가 아닌 자는 위와 같은 대리 업무를 하지 못한다(구 변리사법 제21조).

한편 위 개정 법률의 시행일인 2016. 7. 28. 이전에 변호사법에 따른 변호사 자격을 가진 사람은 변리사 등록을 한 경우 변리사의 자격을 가지는데[구 변리사법 제3조 제2호, 변리사법 부

38) 특허법원 2019. 8. 30. 선고 2018허8906 판결.

39) 파기 환송 후 특허법원 2022. 12. 21. 선고 2022허1537 판결은 환송 전 원심판결과 마찬가지로 특허심판원의 심결을 취소하는 판결을 하였다. 그러나 판결이유는 환송 전 원심판결과는 달리 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 신규성이 부정되어 그 권리범위를 인정할 수 없다는 것이었다.

40) 한승준, 「한특허법 강해」, 한빛지적소유권센터, 2022, 601면.

41) 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등.

42) 구체적 실시형태로 특정되어야 한다는 기존 입장과 어느 정도 추상적으로 특정될 수 있다는 입장에 관해서는, 김동규, “심결취소소송의 절차에 관한 특허법 규정 등의 개선방안” 「지식재산과 혁신」 제4호, 특허청, 2021. 9., 4면 이하 참조.

칙(2016. 1. 27.) 제3조], 법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다고 봄이 타당하다.

[평석]

대상판결은 상표등록출원 대리 과정에서 발생한 것이어서 상표법 관련 판례로 분류한 것이다. 그렇지만 대상판결 사안의 본질은 변리사 등록을 마친 법무법인의 구성원 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법무법인의 업무로서 할 수 있는지 여부에 관한 것이므로 산업재산권 전반에 관한 특허청에 대한 대리 업무에 관한 것이다.⁴³⁾

사실관계는 다음과 같다. A법무법인이 변리사 자격이 있는 구성원 변호사 B를 담당변호사로 지정하여 원고를 대리하여 이 사건 상표등록을 출원하자, 피고(특허청장)는 법무법인은 변리사법에 따른 변리사가 아니므로 출원서를 제출할 권한이 없다는 이유로 대리권 보정명령을 내렸고, 원고가 보정에 응하지 않자 이 사건 상표등록출원에 대한 무효처분을 하였다. 이에 원고가 무효처분의 취소를 구하였다. 원심은 변호사법 제49조 제2항에 의해 법무법인은 구성원이나 소속변호사가 변리사 등록을 하여 변리사 업무를 수행할 수 있는 경우 그 변호사를 담당자로 지정하여 위 변리사 업무를 법인의 업무로

할 수 있으므로, 피고의 보정명령은 부적법하고, 따라서 이를 이유로 한 이 사건 처분은 무효라고 판단하였다.⁴⁴⁾

대상판결의 ‘판결요지’에서 보는 바와 같은 이유로 원심판결을 인용(認容)하고 피고의 상고를 기각하였다. 법무법인이 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사를 담당변호사로 지정하여 행한 대리 업무와 개인 변리사의 대리 업무 사이에 본질적 차이가 있다고 보기 어렵고, 법무법인의 구성원 변호사나 그 구성원인 아닌 소속 변호사 중 변리사 자격이 없는 자는 그 업무에 관여할 수 없으므로 이를 제한할 만한 합리적 이유가 있다고 보기도 어렵다는 점에서⁴⁵⁾ 대상판결은 타당하다. 대상판결은 법무법인이 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사를 담당변호사로 지정하여 출원, 심판사건 대리 등의 변리사 업무를 수행할 수 있다는 점을 명확히 하였다는 점에서 의미가 있다.⁴⁶⁾

- 2. 타인의 상표가 부착된 제품을 무상으로 제공한 경우 상표법위반죄의 해당 여부—대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 [상표법위반 등] [공 2022상, 741]

[판결요지]

[1] 상표법상 ‘상표의 사용’이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래

43) 대상판결에 대한 해설로는, 이경은, “법무법인의 특허청에 대한 대리 업무” 「대법원판례해설」 제132호(2022년 상), 법원도서관, 2022., 265면 이하.

44) 서울고법 2017. 10. 19. 선고 2017누48637 판결.

45) 이경은, 위의 해설, 280면.

46) 대상판결을 계기로 변호사 법조지역과 그 법조지역의 세부 전문지역 간에 벌어진(또는 벌어지고 있는) 소모적인 법률분쟁이 종식되었으면 한다.

의 목적물이 되는 물품을 의미한다.

[2] 피고인 갑은 상표권자의 허락 없이 상표를 임의로 표시한 수건 1,000개를 주문·제작하여 그중 200개 상당을 거래처에 판매하고 100개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였으며, 피고인 을은 위 수건이 상표권자의 허락 없이 임의로 제작된 것임을 알면서도 그중 290개 상당을 거래처에 제공하여 상표법 위반으로 기소된 사안에서, 수건의 외관·품질 및 거래 현황 등에 비추어 위 수건은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 ‘상품’에 해당하고, 그중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 상품성을 부정할 것은 아니므로, 위 수건에 상표를 표시하거나 상표가 표시된 수건을 양도하는 행위는 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당한다고 한 사례.

[평석]

대상판결은 타인의 상표가 부착된 제품을 무상으로 제공한 경우 상표법위반죄에 해당하는지가 문제된 사건이다. 사안은 피고인 갑이 상표권자 허락 없이 상표를 임의로 표시한 수건 1천 개를 주문·제작하여 그중 2백 개 상당을 거래처에 판매하고 1백 개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였으며, 피고인 을은 위 수건이 상표권자 허락 없이 임의로 제작된 것임을 알면서도 그중 2백9십 개 상당을 거래처에 제공한 사건이다. 원심은 피고인 갑이 거래처에 판매한 수건 2백 개는 유죄로 인정하면서도 피고인 갑이 다른 거래처에 제공한 수건 1백 개 및 피고인 을이 자신의 거래처에 제공한

수건 2백9십 개는 판촉물에 불과할 뿐 상표법상 상품이 아니라고 판단하여 무죄를 선고하였다.⁴⁷⁾ 이에 대법원은 ‘판결요지’와 같은 이유로 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 하여 원심판결을 파기 환송하였다.

상표법에서 ‘상표의 사용’이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 말한다고 정의한다(상표법 제2조 제11호 각 목 참조). 그런데 상표법에는 ‘상품’에 대한 정의규정은 없고, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결은 상표법에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다고 정의한다. 따라서 상품의 선전광고나 판매촉진을 위해 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있더라도 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없다고 하여, 그러한 물품에 상표를 표시한 것은 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다고 판단하였다.⁴⁸⁾ 이와 관련하여 주목할 것은 대법원 98후58 판결과 같은 취지의 하급심 결정이 이미 1990년대 중반에 ‘CASS 상표’의 사용금지 가처분신청 사건에서 존재하였다는 점이다.⁴⁹⁾

대법원 98후58 판결은 선전광고용 및 판매촉진용 물품(이하 ‘판촉물’이라 한다)과 동일한 상품(잡지)을 지정상품으로 상표등록을 한 자가 해당 상표를 판촉물에 부착하여 판촉물의 제공자가 본래 취급하는 상품(이하 ‘본래상품’이라

47) 서울서부지법 2021. 1. 21. 선고 2019노694 판결.

48) 대법원 98후58 판결에 관한 평석으로는, 박성호, “광고매체가 되는 물품’에 대한 등록상표의 사용과 상표등록의 불사용취소심판” 『창작과 권리』 제18호, 세창출판사, 2000. 봄호, 72~88면 참조.

49) 서울지법 1995. 10. 24.자 95카합3529 결정; 서울고법 1995. 12. 30.자 95라202 결정.

한다(잡지)의 선전광고를 위해 소비자에게 무상으로 제공한 경우, 이것이 관촉물과 동일한 상품에 대한 '상표의 사용'에 해당하여 등록상표의 불사용 취소심판을 면할 수 있을 것인지 여부가 문제된 사건이다. 그런데 'CASS 상표' 사건에서는 관촉물(티셔츠)의 제공자가 본래상품(맥주)의 상표(CASS)를 관촉물에 부착하여 본래상품의 선전광고를 위해 소비자에게 무상으로 제공하였는데, 제3자가 이미 관촉물(티셔츠)과 동일 또는 유사한 상품에 본래상품의 상표(CASS)와 동일 또는 유사한 상표를 등록하여 사용하고 있는 경우, 관촉물에 본래상품의 상표를 부착하여 무상으로 제공한 행위가 제3자의 상표권을 침해한 것인지 여부가 문제되었다. 즉 위 두 사건에서는 본래상품을 선전광고하기 위한 관촉물이 상표법상의 '상품'에 해당하는지의 여부에 따라 등록상표의 불사용취소에 해당하는지 또는 상표권 침해에 해당하는지 여부가 결정되는 것이다. 그런데 위 두 사건에서는 본래상품을 선전광고하기 위해 배포된 해당 관촉물을 입수하는 자가 한정되어 있어서 시장에서 유통될 가능성이 인정되지 않기 때문에, '교환가치'와 독립한 '상거래의 목적물'을 기준으로 상표법상 상품에 해당하지 않는다고 판단한 것이다.⁵⁰⁾

이에 대하여 대상판결의 사안에서는 본래상품과 관촉물 간의 구별이 존재하지 않는다. 동일한 물품이 일부는 거래처에 판매되었고, 일부는 무상으로 제공된 사안일 뿐이다. 이러한 사안에서 원심은 무상으로 제공된 물품을 분리하여 이를 대법원 98후58 판결에서 본래상품을 선전광고하기 위해 무상으로 배포된 관촉물과 동일시함으로써 상표법상 상품이 아니라고 판시한 것이다. 원심은 대법원 98후58 판결에서 관촉물을 상표법상 상품이 아니라고 판단한 이유

가 장래에 시장에 유통될 가능성이 인정되지 않기 때문이라는 점을 간과한 잘못이 있다고 생각된다. 해당 물품 중 일부가 유상으로 양도되었다는 사실은 해당 물품 자체가 시장에서 유통되었다는 것을 의미하므로 당연히 상표법상의 상품에 해당한다. 따라서 해당 물품의 일부가 무상으로 제공되었더라도 그 물품의 상표법상 상품성이 상실된다고 보기 어렵다. 해당 물품은 시장에서 유통될 가능성이 인정되기에 유·무상을 불문하고 이미 상표법상의 상품에 해당하기 때문이다. 그러한 점에서 대상판결은 타당하다.

3. 기술적 표장에 해당하는지의 판단기준
—대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후 10128 판결 [등록무효(상)] [공2022하, 1506]

[판결요지]

[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.'고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다. 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정

50) 박성호, 위의 논문, 75~79면; 같은 취지, 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018., 142면(나종갑 집필) 참조.

등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

[2] 화장품 등을 지정상품으로 하고 ^{로얄비} “ROYAL BEE” 로 구성된 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지 문제 된 사안에서, 제반 사정에 비추어 위 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 보기 어렵다고 한 사례

[평석]

대상판결의 쟁점은 식별력 없는 구성부분이 결합하여 이루어진 결합상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현행 상표법 제33조 제1항 제3호)에서 말하는 ‘상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지 여부에 관한 것이다.⁵¹⁾

대상판결의 사안은 다음과 같다. 갑은 화장품 ^{로얄비} 등을 지정상품으로 하고 “ROYAL BEE”로 구성

된 등록상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)의 권리자인데, 을이 화장품에 “ROYALEBEE”라는 표장을 사용하자 상표법 위반으로 고소하였다. 이에 을은 이 사건 등록상표가 ‘벌이나 로열젤리를 함유한 상품’ 등을 의미하는 것으로 인식되어 지정상품의 성질표시(품질, 원재료, 성분)가 직감되는 기술적(記述的) 표장이므로 상표등록무효사유에 해당한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 심판청구를 기각하는 심결을 하였으나, 원심인 특허법원은 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료인 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 함유한 제품을 표시한 것이라고 직감하게 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아 특허심판원의 심결을 취소하는 판결을 하였다.⁵²⁾ 그러나 대상판결은 ‘판결요지’에서 보는 바와 같은 이유로 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 하여 원심판결을 파기 환송하였다.

원심판결은 이 사건 등록상표가 ‘꿀’을 의미하는 ‘로열(ROYAL)’과 이를 생산하는 ‘벌’을 의미하는 ‘비(BEE)’가 단순 결합된 형태로서 지정상품(화장품)의 성질표시라는 점을 직감하게 하는 기술적 표장이라고 판단하여 그 식별력을 부정하였다. 이에 대해 대상판결은 이 사건 등록상표는 ‘로열’과 ‘비’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현이 아니라는 점 등을 들어 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있겠지만 그러한

51) 대상판결에 해설로는, 양송희, “식별력 없는 구성들의 결합상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지 여부—대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 [등록무효(상)]”, YOU ME Patent&Law Firm IP NEWS, 2022. 9. 30.

<http://kr.youme.com/sub_news/ipboardopen.aspx?idx=1429>

52) 특허법원 2022. 1. 28. 선고 2021허3604 판결.

원재료가 사용되었음을 직감하게 한다고 단정하기는 어렵다고 판단하였다.

대상판결과 같이 결합상표의 식별력이 문제된 사안에서는 그 판단이 주관적인 판단에 좌우될 수밖에 없다. 따라서 해당 상표가 지정상품의 특성을 직접적으로 표시하여 직감하게 하는 것인지, 아니면 그 상품의 특성을 간접적, 암시적으로 표시하는 것인지를 명확히 판단하는 것은 쉽지 않은 일이다. 그러므로 해당 상표가 기술적 표장에 해당하는지는 지정상품의 속성과 주된 수요자 계층, 용어의 사용실태, 상표 전체 내지 구성부분의 등록·사용례 등에 관한 객관적인 자료를 충분히 검토하고, 종래의 재판례를 통하여 축적된 유사사례를 참조하여 합리적으로 판단하는 수밖에 없을 것이다.⁵³⁾

- 4. 국내의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표와 동일·유사한 상표를 ‘부정한 목적’으로 사용한 것인지 판단하는 방법—대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 [거절결정(상)] [공2023상, 216]

[판결요지]

[1] 출원상표의 출원인에게 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

[2] 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용

자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.

상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로, 그 요건인 ‘부정한 목적’의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 ‘부정한 목적’의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.

[평석]

대상판결은 출원상표의 출원인에게 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 ‘부정한 목적’이 있는지가 문제된 사건이다.

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게

53) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」 제4판, 박영사, 2019, 757~758면 참조.

손해를 끼치려는 것을 목적으로 제3자가 모방상표를 등록하는 것을 허용하지 않겠다는 취지이다.⁵⁴⁾ 여기서 말하는 “부당한 이익을 얻으려 하는 것”이나 “특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 것”은 ‘부정한 목적’에 대한 하나의 예시이다. 전형적 사례로는 외국에서 어느 정도 알려진 모방대상상표가 국내에 잘 알려지지 않았고 국내에 아직 등록되지 않았음을 기회로 이를 선등록한 후 비싼 값으로 되팔기 위해 등록하는 경우, 모방대상상표의 권리자가 국내 시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점계약 체결을 강제할 목적으로 모방대상상표의 권리자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 등을 말한다.⁵⁵⁾

대상판결의 사안은 사주의 업무상 횡령 등으로 경영위기에 빠진 특정 언론사가 사주 측과 기자 측으로 분열된 것이 그 출발점이다. 원심판결은 사주 측으로부터 제반 권리를 승계하였다고 주장하는 원고(주식회사 제주일보방송)가 이 사건 출원상표(“제주일보”)를 출원한 2015. 10. 7. 당시 제주일보사 내지 참가인(주식회사 제주일보)을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표(“제주일보”, “濟州日報”)의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다는 점이 인정된다고 판단하였다.⁵⁶⁾

대상판결은 원심판결을 그대로 인용(認容)하면서, 이 사건 출원상표의 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인허가 또는 등록을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송이 제기되고 이들 판결이 확정된 경우, 이러한 일련의 경위와 결과는 상표법 제34조 제

1항 제13호의 ‘부정한 목적’의 해석에 모순되지 않도록 고려되어야 한다는 것, 그리고 이때 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실이 유력한 증거가 된다는 것을 인정하였다. 이처럼 대상판결은 국내외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표와 동일·유사한 상표를 ‘부정한 목적’으로 사용한 것인지 판단하는 구체적 방법을 제시하였다는 점에서 의미가 있다.

IV. 부정경쟁방지법에 관한 판례

1. 음식점 가맹계약 해지 후 기존 영업방법의 일부를 계속 사용한 행위가 구 부정경쟁방지법 (카)목{현행 (파)목}의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부—대법원 2022. 6. 16.자 2019마6625 결정 [가처분이의] [공2022하, 1362]

[결정요지]

[1] 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (카)목[이하 ‘(카)목’이라고 한다]은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 하고, 이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 것’인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속

54) 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018, 752~753면(유영선 집필) 참조.

55) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 871면.

56) 특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020허2024 판결.

한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

또한 (카)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정하지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.

[2] 갑이 돼지고기 음식점 가맹사업을 운영하는 을 주식회사와 가맹계약을 체결하여 그 가맹사업의 상호로 가맹점을 운영하다가 가맹계약을 해지한 다음, 다른 상호로 돼지고기 음식점 및 가맹사업을 운영하면서 기존 음식점들의 외부 간판은 다른 상호로 변경하였으나 을 회사로부터 제공받은 인테리어, 메뉴 또는 세팅의 일부 등 영업방법의 일부를 그대로 사용하자, 을 회사가 갑을 상대로 갑이 위 영업방법의 일부를 계속 사용하는 것은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다며 사용금지를 구하는 가처분신청을 한 사안에서, 갑이 위 영업방법의 일부를 계속 사용하는 것이 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

[평석]

대상결정은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목(현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목)에서 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단하는 기준과 관련된 사건이다.⁵⁷⁾

쟁점은 음식점 가맹계약이 종료한 후 기존 음식점의 외부 간판은 다른 상호로 변경하였으나 영업방법의 일부(기존 인테리어, 메뉴 또는 세팅의 일부)를 계속 사용한 행위가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하는지에 관한 것이다. 원심은 채권자가 X라는 상호로 운영하는 이베리코 흑돼지구이 음식점 가맹사업(이하 ‘이 사건 가맹사업’이라 한다)에서 채권자가 영업방법을 통해 형성한 종합적인 이미지는 채권자의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다고 판단하면서, 채무자가 그 영업방법의 일부를 가맹계약 종료 후에도 계속 사용한 것은 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 제1심 가처분결정의 인가에 대한 채무자의 항고를 기각하였다.⁵⁸⁾ 이에 채무자가 재항고하였다.

대상결정은 채권자가 상당한 투자나 노력으로 구축한 독창적인 이미지는 상호, 간판 등 외관, 인테리어 및 구체적인 메뉴의 구성과 서빙 방법 등을 종합하여 형성된 것인 반면, 채무자가 계속 사용한 위 영업방법의 일부(기존 인테리어, 메뉴 또는 세팅의 일부)는 이미 다수의 식당에서 사용하는 것과 유사한 형태이거나 위 영업방법의 일부만으로는 이 사건 가맹사업의 종합적 이미지가 형성된다고 보기 어렵고, 위 영업방법의 일부만을 별도로 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’에 해당한다고 보기도 어렵다고 판단하였다. 따라서 채무자가 위 영업방법의 일부를 계속 사용하는 것이 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁

57) 대상결정에 대한 해설로는, 권상환, “가맹계약 종료 후 음식점의 영업방법을 계속 사용한 행위가 부정경쟁방지법 (카)목의 부정경쟁행위에 해당하는지” 『대법원판례해설』 제132호(2022년 상), 법원도서관, 2022., 305면 이하.

58) 광주고법 2019. 10. 29.자 2019라1082 결정.

질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 타인의 성과를 무단으로 사용한 경우'에 해당한다고 볼 수 없으므로 채무자가 위 영업방법의 일부를 계속 사용하는 것이 (카)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 판단하였다.

대상결정은 가맹계약 종료 후 음식점의 영업방법을 계속 사용한 사안에서 그러한 행위가 구 부정경쟁방지법 (카)목(현행 부정경쟁방지법 (파)목)의 부정경쟁행위에 해당하는지가 다투어지는 경우가 많다. 대상결정은 자주 문제되는 유형의 사건에서 구 (카)목(현 (파)목)의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 판단한 사례형 결정으로서 의미가 있다.⁵⁹⁾

2. 영업비밀의 특징이 영업비밀 요건의 판단에 미치는 영향과 그 중요성—대법원 2022. 6. 16. 선고 2018도51 판결 [부정경쟁방지법 위반] [공보불 게재]

[판결요지]

구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호의 ‘영업비밀’이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 여기서 “공연히 알려져 있지 아니하다”는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하

지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없으며(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등 참조), “독립된 경제적 가치를 가진다”는 것은 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하고(대법원 2009. 4. 9. 선고 2006도9022 판결 등 참조), “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다”는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결; 대법원 2011. 8. 25. 선고 2011도139 판결 등 참조).

[평석]

대상판결은 구 부정경쟁방지법상 영업비밀 요건의 충족 여부가 쟁점이 된 사건으로 특히 영업비밀의 특징이 그 충족 여부 판단에 미치는 영향과 그 중요성에 대하여 판단한 사건이다.⁶⁰⁾

대상판결의 사안은 다음과 같다. 갑 회사의 하청업체인 A 회사를 운영하는 피고인1이 갑 회사와의 공동개발과정에서 취득한 영업비밀을 사용하여 총 20면의 파워포인트 파일로 회사홍보자료(‘FS61) 주요기술 자료)를 만든 뒤 갑 회

59) 권상환, 위의 해설, 319면.

60) 대상판결에 대한 해설로는, 권창환, “영업비밀침해 사건에서 영업비밀 특징의 중요성” 『대법원판례해설』 제132호(2022년 상), 법원도서관, 2022., 323면 이하.

61) ‘Face Seal’의 머리글자를 딴 것으로 Face Seal이란 유기발광다이오드(OLED) 소자의 공기 접촉을 막아 디스플레이 수명을 늘리는 기술을 말한다.

사의 경쟁업체인 을 회사의 직원들인 피고인2~5에게 기술설명을 하고 위 자료를 이메일로 보내는 등으로 갑 회사의 영업비밀을 침해하였다고 기소된 사건이다. 제1심은 기소된 총 20면의 자료 중 4면에 대해서만 영업비밀로 인정하였으나,⁶²⁾ 원심은 기소사실 전부에 대해서 영업비밀성을 인정할 수 없고, 가정적 판단을 하여도 피고인들의 고의와 부정목적은 인정할 수 없다고 보아 전부 무죄 판결을 하였다.⁶³⁾ 대상판결은 검사가 제출한 증거만으로는 원심 판시 ‘FS 주요기술 자료’에 영업비밀을 정의하는 3가지 요건인 ① 비공개성, ② 경제적 유용성, ③ 비밀관리성을 충족한 갑 회사의 영업비밀이 포함되어 있다고 보기 어렵다는 이유로 피고인들에 대한 각 공소사실 전부를 무죄로 판단한 원심의 판단을 수긍하여 상고기각 판결을 하였다.

구 부정경쟁방지법(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호에서는 영업비밀에 관하여 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지될 것을 요구하였다. 대법원 판결도 “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다”는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다고 판시하였다.⁶⁴⁾⁶⁵⁾

대상판결 사안의 특징은 영업비밀이 무엇인

지 특정되어 있지 않다는 점이다. 통상의 영업비밀 침해사건에서는 영업비밀 자체를 특정한 다음 해당 영업비밀이 어떻게 사용, 누출 등이 되었는지를 기재하는 방식에 따르는 것이 일반적이다. 그런데 이 사건 공소사실에서는 피해자인 갑 회사의 영업비밀이 무엇인지를 특정하지 않은 채 침해의 결과물이 ‘FS 주요기술 자료’라고만 기재하고 있다.⁶⁶⁾ 대상판결은 영업비밀의 내용과 침해의 결과물을 명확히 구분하여 특정하도록 함으로써 영업비밀 요건의 판단에 혼동이 없도록 주의할 필요가 있다는 점을 환기시켰다. 즉 영업비밀의 특징이 구체적인 영업비밀 요건의 판단에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 중요성을 일깨우고 있다는 점에서 의미 있는 판결이다.⁶⁷⁾

3. 구 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 말하는 영업비밀의 ‘취득’의 의미—대법원 2022. 11. 17. 선고 2022다242786 판결 [영업비밀 침해금지 등 청구의 소] [공2023상, 38]

[판결요지]

구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2019. 1. 8. 법률 제16204호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호의 ‘영업비밀’은 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유

62) 수원지법 2016. 12. 8. 선고 2015고단565 판결.

63) 수원지법 2017. 12. 7. 선고 2016노9156 판결.

64) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2016도10389 판결 등.

65) 그 후 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서는 ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지’될 것만을 요구하였고, 재차 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서는 영업비밀에 관하여 ‘비밀로 관리’될 것만을 요구하고 있다. 이처럼 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 정의하는 영업비밀의 3가지 요건 중 ‘비밀관리성’ 요건에서 요구되는 노력의 수준이 순차적으로 완화되어 왔다(상당한 노력으로 비밀유지 → 합리적 노력으로 비밀유지 → 비밀로 관리). 비밀관리성 요건의 빈번한 변경에 대한 비판으로는, 정상조 편집대표, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020., 312~315면(박준석 집필) 참조.

66) 권창한, 앞의 해설, 328~329면.

67) 권창한, 앞의 해설, 340면.

용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 영업비밀의 ‘취득’이란 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태에 이른 경우를 의미하므로, 절취, 기망, 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀에 해당하는 정보를 담고 있는 유체물을 취득함으로써 그 정보를 본래의 목적에 맞게 사용할 수 있는 상태에 이른 경우에는 영업비밀을 취득하였다고 인정할 수 있다.

[평석]

대상판결은 부정한 수단으로 영업비밀(토마토 원종)을 취득하여 토마토 종자를 생산하는 영업비밀 침해행위의 금지 및 그로 인한 손해배상청구에 관한 것이다.⁶⁸⁾

사안은 외국회사의 국내 자회사인 원고 A사가 토마토 원종(stock seed)(이하 ‘A원종’이라 한다)을 영업비밀로 보유·관리하고 있는데, A사는 부계 A원종의 꽃가루를 모계 A원종의 암술에 수정시켜 토마토 종자(이하 ‘A종자’라 한다)를 생산·판매하였다. 그런데 피고 B사가 A원종을 취득하여 토마토 종자(이하 ‘B종자’라 한다)를 생산·판매하였다. A사는 유전자 분석결과 A종자와 B종자는 동일한 품종으로 밝혀졌으므로 대화와 협의를 통해 문제 해결을 하자는 취지의 내용증명우편을 보냈으나 B사는 A원종을 사용한 사실을 부정하며 계속 B종자를 생산·판매하였다. 제1심은 원고가 청구한 영업비밀 침해금지 및 손해배상을 모두 인용하였고,⁶⁹⁾ 원심은 피고의 항소를 기각하였다.⁷⁰⁾

특히 원심에서 피고는 미국 영업비밀보호법에서 영업비밀에 유체물이 포함됨을 명시적으로 규정하고 있는 것과 달리 부정경쟁방지법에서는 영업비밀을 ‘기술상 또는 경영상의 정보’로만 정의하면서 유체물에 관한 규정을 두고 있지 않으므로 유체물인 A원종은 절도죄나 횡령죄의 객체가 될 수 있을 뿐 영업비밀 침해의 대상이 될 수 없고, 원종(stock seed)을 영업비밀로 보호하는 것은 품종보호권이나 특허권 제도를 잠탈하는 것으로 부당하다고 주장하였다. 원심은 대법원 판결을 인용하면서⁷¹⁾ 영업비밀의 취득은 유체물의 점유를 취득하는 형태로 이루어질 수도 있고, 유체물의 점유 취득 없이 영업비밀 자체를 직접 인식하고 기억하는 형태로 이루어질 수도 있다고 판단하였고, 원종이 부정경쟁방지법상 영업비밀로 보호된다고 해서 식물신품종보호법상의 품종보호권이나 특허권 제도를 잠탈하는 부당한 결과를 초래한다고 볼 수도 없다고 판단하였다.

대상판결은 원심판단을 수긍하면서 부정경쟁방지법상 영업비밀의 ‘취득’에 관한 법리를 재확인하였을 뿐만 아니라, 그간 국내에서 발생하였던 품종 베끼기를 둘러싼 분쟁과 관련하여 종자회사들이 모든 종자의 원종을 영업비밀로 제대로 관리·보유할 필요성이 있다는 점을 각성시켰다는 점에서 그 의의가 있다.⁷²⁾

68) 대상판결에 대한 간략한 해설로는, 정영훈, “토마토 ‘원종’으로 제3자가 토마토 ‘종자’를 생산하면 ‘영업비밀 침해’인 이유” 『식품저널』, 2023. 2. 22.자 참조.

69) 서울중앙지법 2021. 6. 17. 선고 2018가합556315 판결.

70) 서울고법 2022. 5. 12. 선고 2021나2026169 판결.

71) 대법원 1998. 6. 9. 선고 98다1928 판결.

72) 대상판결은 현행 식물신품종보호법(구 종자산업법)이 제배시험 방법만에 의해 신품종 심사를 하는 한계(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012다6486 판결 참조)를 고려할 때 특히 의미가 크다. 식물신품종보호법(구 종자산업법)의 한계 및 그 해결방안에 관한 상세는, 이창우, “식물신품종의 구별성 판단”, 서울대 대학원 법학석사 학위논문, 2015. 8. 참조.

4. 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에
서 부정경쟁행위에 따른 손해액으로
추정하는 ‘침해자가 받은 이익’의 의미
-대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다
310873 판결 [부정경쟁행위 금지청구
등의 소] [공2022상, 1055]

[판결요지]

구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법
률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의
것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제14조
의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을
침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는
그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손
해액으로 추정한다고 정하고 있다. ‘침해자가 받
은 이익’이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으
로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로 부정경쟁
행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될
수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이
익에만 한정되지 않는다. 타인의 성과 등을 무단
으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의
성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품
제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인
한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

한편 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당
한 자가 실제로 입은 손해가 구 부정경쟁방지법
제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하
는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질
수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에
관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다.

[평석]

대상판결의 쟁점은 구 부정경쟁방지법 제2조
제1호 (가)목(현행 (과)목)에서 정한 부정경쟁행
위에 해당하는지 판단하는 기준과 제14조의2 제
2항에 의한 손해액 산정에 관한 것이다. 앞의 쟁
점에 관한 일반 법리는 이미 언급하였으므로(부
정경쟁방지법에 관한 판례 1.) 여기서는 주로 두
번째 쟁점을 중심으로 다룬다.⁷³⁾

대상판결의 사안은 다음과 같다. 원고는 초고
층 건물 건설현장에서 인력 및 장비 등을 운반
하는 장치에 사용되는 구동장치를 제작·판매하
는 법인으로 기존 구동장치의 성능 등을 개선한
이 사건 구동장치를 개발하여 피고에게 판매하
였다. 피고는 과거 안전인증 서면심사용으로 원
고로부터 제공받은 이 사건 구동장치 도면파일을
중국 업체에 제공하여 중국에서 제작한 구동
장치를 저렴한 가격으로 수입하였으며 원고로
부터의 구입을 중단하였다.⁷⁴⁾ 이로써 피고는 원
고로부터 이 사건 구동장치를 구입하는 것과 비
교하여 구입비용을 절감하는 이익을 얻었다. 원
심은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (과)목의 성
과도용 부정경쟁행위를 인정하고 제14조의2 제
2항에 따라 피고가 구동장치 구입비용을 절감하
여 피고가 얻은 이익을 원고의 손해액으로 추정
하는 판결을 하였고,⁷⁵⁾ 이에 피고만이 상고하였
으나 대상판결은 상고를 기각하였다.

즉 대상판결은 이 사건 구동장치 도면파일을
본래의 제공목적이 아닌 대체 제작목적으로 이
용하여 원고를 공급처에서 배제한 행위가 성과
도용 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하고, 이

73) 대상판결에 대한 해설로는, 박태일, “성과도용 부정경쟁행위와 침해자 이익에 기초한 손해배상”, 『판례공보스터디 민사판
례해설』, 서울고등법원 판례공보스터디(2022. 9. 30.), 2045면 이하 참조.
<https://www.lawtimes.co.kr/data/file/article-attached/article_182434.pdf>

74) 이러한 대상판결의 사안은, 서울고법 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결을 비롯한 일부 하급심 판결들에서 (과)목의 적
용범위와 관련하여 위법성 판단기준으로 제시한 이른바 ‘유형별 형량기준’, 즉 ‘특별한 사정’이 인정되는 행위유형 중 하나
인 “선행자와의 계약상 의무나 신의칙에 반하는 양태의 모방”에 해당한다. ‘유형별 형량기준’에 관해서는, 박성호, “부정경
쟁방지법 제2조 제1호 (과)목의 적용범위”, 서울중앙지법 지재권실무연구회·한국지적재산권변호사협회 공동주최 세미나
(2022. 9. 26.) 발표문 참조.

75) 대전고법 2021. 12. 1. 선고 (청주)2018나2289 판결.

를 통해 피고가 구입비용을 절감하여 얻은 이익을 침해자의 이익으로 보아 원고의 손해액으로 추정된다고 판단한 원심판결을 수긍하였다.⁷⁶⁾

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에서 말하는 ‘침해자가 받은 이익’이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한이 없다.⁷⁷⁾ 따라서 피고가 성과도용 부정경쟁행위를 함으로써 경제적으로 유리하게 얻은 모든 것을 의미한다고 할 수 있다. 대상판결은 ‘판결요지’에서 소개한 바와 같이 손해액으로 추정하는 ‘침해자가 받은 이익’의 의미를 좀 더 구체화하여 발전된 법리를 전개하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

V. 저작권법에 관한 판례

1. 건축설계계약이 해지된 경우 설계도서에 대한 이용권 유보 여부—대법원 2022. 5. 12. 선고 2020다240304 판결 [손해배상(기)] [공보불게재]

[판결요지]

기본적인 내용들로 이루어진 건축설계계약에 있어서 설계도서 등이 완성되어 건축주에게 교부되고 그에 따라 설계비 중 상당 부분이 지급되었으며 그 설계도서 등에 따른 건축공사가 상당한 정도로 진척되어 이를 중단할 경우 중대한 사회적·경제적 손실을 초래하게 되고 완성된 부분이 건축주에게 이익이 되는 경우에는 건축사와 건축주와의 사이에 건축설계계약관계가 해소되더라도 일단 건축주에게 허락된 설계도서 등에

관한 이용권은 여전히 건축주에게 유보되어 있다(대법원 2000. 6. 13.자 99마7466 결정 참조).

[평석]

대상판결은 건축설계계약이 해지된 경우 건축주에게 설계도서에 대한 이용권이 유보되는지 문제가 된 사안이다.

원심판결은 건축사인 원고가 건축주인 피고 A에게 설계 및 시공관리계약에 따라 이 사건 설계도서를 작성·제공하여 이에 대한 이용을 허락하고, 그에 따라 설계비도 이미 지급이 완료되었으며 건축공사의 약 95%가 진행된 이상, 위 계약이 파기되었더라도 피고 A에게 부여된 이 사건 설계도서에 관한 이용권한은 여전히 피고 A에게 유보되어 있다고 보았다. 따라서 이후 피고 A가 원고의 동의 없이 설계자 및 감리자를 피고 C로 변경하여 일부 설계변경을 하여 건축공사를 마무리 하였더라도 이에 대한 저작권과 저작인격권이 침해되었다고 볼 수 없다고 판단하였다.⁷⁸⁾

대상판결은 건축설계도서의 작성과 각종 신청 등 관청업무 및 감리업무로 이루어지는 건축저작자와 건축주 간의 건축설계계약이 건축공사도중에 해제된 경우 건축주에게 설계도서의 이용권이 유보된다는 대법원 99마7466 결정의 법리에 따라 저작권 침해 여부를 부정한 원심을 수긍하였다. 저작인격권 침해와 관련해서는 원심판결에 다소 미흡한 부분이 있으나 저작권인격권 침해를 부정한 결론은 정당하다고 판시하였다. 대상판결은 대법원 99마7466 결정⁷⁹⁾의 법리를 재확인하였다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.

76) 원심판결은 피고가 원고로부터 이 사건 구동장치를 1대당 3,500,000원에 구입하였지만 중국 업체로부터는 1대당 2,358,000원에 총 299대를 구입하여 1대당 1,142,000원(=3,500,000원-2,358,000원)의 구입비용을 절감하는 영업상 이익을 얻음으로써 합계 341,458,000원(=1,142,000원 × 299대)의 이익을 얻었고, 이는 원고의 손해액으로 추정된다고 판단하였다.

77) 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결. 이는 구 특허법 제128조 제2항(현행 특허법 제128조 제4항)에 관한 것이다.

78) 제주시법 2020. 6. 3. 선고 2019나12589 판결.

79) 대법원 99마7466 결정에 대한 평석으로는, 이준형, “건축설계계약의 중도해소와 설계도서의 이용권” 『민사판례연구』 제30권, 박영사, 2008, 178면 이하.

2. 데이터베이스제작자의 권리를 보호하는 입법취지 및 그 권리가 침해되었는지 판단하는 방법—대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결 [저작권법 위반 등] [공2022하, 1181]

[판결요지]

데이터베이스제작자는 그의 데이터베이스의 전부 또는 상당한 부분을 복제·배포·방송 또는 전송(이하 ‘복제 등’이라고 한다)할 권리를 가지고(저작권법 제93조 제1항), 데이터베이스의 개별 소재는 데이터베이스의 상당한 부분으로 간주되지 않지만, 개별 소재의 복제 등이라 하더라도 반복적이거나 특정한 목적을 위하여 체계적으로 함으로써 해당 데이터베이스의 통상적인 이용과 충돌하거나 데이터베이스제작자의 이익을 부당하게 해치는 경우에는 해당 데이터베이스의 상당한 부분의 복제 등으로 본다(저작권법 제93조 제2항). 이는 지식정보사회의 진전으로 데이터베이스에 대한 수요가 급증함에 따라 창작성의 유무를 구분하지 않고 데이터베이스를 제작하거나 그 갱신·검증 또는 보충을 위하여 상당한 투자를 한 자에 대하여는 일정기간 해당 데이터베이스의 복제 등 권리를 부여하면서도, 그로 인해 정보공유를 저해하여 정보화 사회에 역행하고 경쟁을 오히려 제한하게 되는 부정적 측면을 방지하기 위하여 단순히 데이터베이스의 개별 소재의 복제 등이나 상당한 부분에 이르지 못한 부분의 복제 등만으로는 데이터베이스제작자의 권리가 침해되지 않는다고 규정한 것이다. 데이터베이스제작자의 권리가 침해되었다고 하기 위해서는 데이터베이스제작자의 허락 없

이 데이터베이스의 전부 또는 상당한 부분의 복제 등이 되어야 하는데, 여기서 상당한 부분의 복제 등에 해당하는지를 판단할 때는 양적인 측면만이 아니라 질적인 측면도 함께 고려하여야 한다. 양적으로 상당한 부분인지 여부는 복제 등이 된 부분을 전체 데이터베이스의 규모와 비교하여 판단하여야 하며, 질적으로 상당한 부분인지 여부는 복제 등이 된 부분에 포함되어 있는 개별 소재 자체의 가치나 그 개별 소재의 생산에 들어간 투자가 아니라 데이터베이스제작자가 그 복제 등이 된 부분의 제작 또는 그 소재의 갱신·검증 또는 보충에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 하였는지를 기준으로 제반 사정에 비추어 판단하여야 한다.

또한 앞서 본 규정의 취지에 비추어 보면, 데이터베이스의 개별 소재 또는 상당한 부분에 이르지 못하는 부분의 반복적이거나 특정한 목적을 위한 체계적 복제 등에 의한 데이터베이스제작자의 권리 침해는 데이터베이스의 개별 소재 또는 상당하지 않은 부분에 대한 반복적이고 체계적인 복제 등으로 결국 상당한 부분의 복제 등을 한 것과 같은 결과를 발생하게 한 경우에 한하여 인정함이 타당하다.

[평석]

대상판결은 정보통신망법⁸⁰⁾ 위반 및 형법상 ‘컴퓨터 등 장애 업무방해죄’에 관한 쟁점도 포함하고 있지만,⁸¹⁾ 여기서는 이른바 ‘크롤링 프로그램’을 사용하여 경쟁회사의 모바일 어플리케이션용 API 서버에 접근하여 정보를 수집한 행위가 저작권법상 데이터베이스제작자의 권리 침해에 해당하는지 여부와 관련된 부분만을 다룬다.⁸²⁾

80) 이 법률의 정식 명칭은 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’이다.
 81) 대상판결 중 정보통신망법상 정보통신망 침입 여부에 관한 해설 및 평석으로는, 정현순, “크롤링에 의한 데이터 수집이 정보통신망 침입에 해당하는지 여부—대상판결: 대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결” 『사법』, 제61호, 사법발전재단, 2022. 9., 347면 이하.
 82) 대상판결 중 저작권법상 데이터베이스제작자의 권리 침해 여부에 관한 해설이나 평석으로는, 정진근, “크롤링 프로그램을 이용한 무단 데이터 복제의 형사적 책임” 『저작권 문화』, Vol.336, 한국저작권위원회, 2022. 8., 16면 이하; 정현순, “저작권

대상판결의 사실관계는 다음과 같다.⁸³⁾ 피고인들(법인, 대표이사, 직원들)과 피해자(법인)는 숙박업소 정보제공 서비스를 운영하는 경쟁 사업자들로서, 피해자는 숙박업소 리스트를 데이터베이스로 구축한 후 API⁸⁴⁾를 제공하였다. 피해자는 이용자가 모바일 앱에서 API 서버에 숙박업소 정보를 물으면 그에 관한 정보를 제공하는 방식으로 서비스를 제공하였다. 피고인들은 ‘패킷 캡처’ 분석을 통해 만든 크롤링 프로그램으로 피해자의 API 서버에 주기적으로 접근하여 피해자가 제공하는 숙박업소 정보를 복제하였다. 피고인들의 크롤링 프로그램은, 피해자의 앱이 이용자 위치로부터 7~30km 범위에서 숙박업소를 검색하도록 설정된 것과는 달리 특정 위도/경도를 중심으로 반경 1,000km 내의 숙박업소 정보를 불러오는 방식으로 위 API 서버로부터 정보를 수집하였다. 피해자는 피고인들을 정보통신망법 위반, 저작권법 위반, 형법상 ‘컴퓨터 등 장애 업무방해죄’로 각 고소하였고 그에 따라 피고인들은 기소되었다. 제1심은 모두 유죄를 선고하였지만 원심은 제1심 판결을 파기하고 피고인들에게 모두 무죄를 선고하였다. 이에 검사가 상고하였지만 대상판결은 원심을 모두 수긍하고 상고를 기각하였다.

대상판결이 수긍한 원심 판결 중 저작권법 위반에 관한 무죄 판단 이유는 다음과 같다. ① 피고인들이 피해자의 API 서버로부터 수집한 정보들은 피해자의 숙박업소 관련 데이터베이스

의 일부에 해당한다는 점, ② 위 정보들은 이미 상당히 알려진 정보로서 그 수집에 상당한 비용이나 노력이 들었을 것으로 보이지 않거나 이미 공개되어 있어 이 사건 앱을 통해서도 확보할 수 있었던 것이고, 데이터베이스의 갱신 등에 관한 자료가 없다는 점, ③ 이러한 피고인들의 데이터베이스 복제가 피해자의 해당 데이터베이스의 통상적인 이용과 충돌하거나 피해자의 이익을 부당하게 해치는 경우에 해당한다고 보기 어렵다는 점⁸⁵⁾ 등이다.

전술한 사실관계에 본 바와 같이, 이 사건에서 피고인들이 수집한 정보는 다른 이용자들이도 앱을 이용하면 얻을 수 있는 정보이고 피고인들의 크롤링 프로그램은 피해자의 데이터베이스 관리시스템에 무단 접근한 것이 아니라 피해자가 제공하는 API 서버에 문의하여 제공받은 정보일 뿐이다. 만일 이러한 행위를 형사처벌의 대상으로 삼는다면 크롤링 프로그램을 이용한 데이터 수집 자체를 불가능하게 되고 말 것이다.⁸⁶⁾ 이는 정보의 자유를 표방하는 인터넷 환경 자체를 훼손하는 결과가 될 것이다. 대상판결은 ‘판결요지’에서 보는 바와 같이 저작권법상 데이터베이스제작자의 권리 침해 요건에 관하여 명확한 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 크다고 생각된다.⁸⁷⁾⁸⁸⁾

법상 데이터베이스제작자 권리 침해에 관한 연구—대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결을 중심으로” 「계간 저작권, 제139호, 한국저작권위원회, 2022 가을호, 157면 이하 각 참조.

83) 사실관계는 정진근, 위의 해설, 16~17면; 임보경/임상혁/송봉주/권이선, “크롤링 관련 최근 대법원 판결과 그 시사점”, SHIN&KIM 뉴스레터, 2022. 6. 20.자 각 참조.

84) API(Application Programming Interface)는 이용자의 모바일 앱(App)과 피해자의 데이터베이스 서버 사이에서 묻고 답하는 인터페이스를 제공하는 프로그램이나 서버를 의미한다.

85) 정현순, 앞의 논문, 162면.

86) 정진근, 앞의 해설, 18~19면.

87) 정현순, 앞의 논문, 192면.

88) 참고로 동일한 사실관계에 기초한 민사사건에서는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호(카)목(현(파)목)의 부정경쟁행위로 인한 손해배상책임이 인정되었다(서울고법 2022. 8. 25. 선고 2021나2034740 판결(확정)).

3. 저작권신탁관리업자가 정한 음악저작물 사용료 분배규정의 성격과 그 규정의 효력 유무에 관한 판단기준—대법원 2022. 11. 17. 선고 2019다283725, 283732, 283749 판결 [손해배상(지)] [공2023상, 32]

[판결요지]

[1] 저작권법 제2조는 제3호에서 “공연”을 저작물 또는 실연·음반·방송을 상연·연주·가창·구연·낭독·상영·재생 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것으로, 제32호에서 “공중”을 불특정 다수인(특정 다수인을 포함한다)으로 각 규정하고 있다.

공중에게 공개한다 함은 불특정인 누구에게나 요금을 내는 정도 외에 다른 제한 없이 공개된 장소 또는 통상적인 가족 및 친지의 범위를 넘는 다수인이 모여 있는 장소에서 저작물을 공개하거나, 반드시 같은 시간에 같은 장소에 모여 있지 않더라도(밀줄은 필자가 추가) 위와 같은 불특정 또는 다수인에게 전자장치 등을 이용하여 저작물을 전파, 통신함으로써 공개하는 것을 의미하므로, 공중이 공개된 장소에서 저작물을 접할 수 있는 상태에 있는 한 공중이 실제로 있는지 여부를 불문한다.

[2] 단체의 설립목적 달성을 위하여 수행하는 사업 또는 활동의 절차·방식·내용 등을 정한 단체 내부의 규정은 그것이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 등 사회관념상 현저히 타당성을 잃은 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 이를 무효라고 할 수 없다.

[3] 저작권신탁관리업자인 갑 법인이 음악저작물 사용료 분배규정을 개정하여 유흥주점·단란주점·노래연습장 등 업소에서 노래반주기에 메들리 곡을 재생하는 것에 대하여 수록곡으로서의 공연사용료만 분배하고 로그데이터를 기반으로 한 공연사용료는 분배대상에서 제외하

기로 하자, 음악저작자들로 갑 법인의 회원인을 등이 위 분배규정 개정은 신탁계약상 채무불이행 또는 불법행위에 해당하거나 현저히 불공정하여 무효라며 손해배상을 구한 사안에서, 위 업소가 노래반주기에 수록된 음악저작물을 영업시간 중 재생하는 것은 저작권법상 공연으로 볼 수 있으나, 위 분배규정의 개정이 사회관념상 현저히 타당성을 잃은 것이라거나 저작권의 본질적 내용을 침해하는 것으로 볼 수는 없으므로, 같은 취지에서 을 등의 주장을 모두 배척한 원심판단은 정당하다고 한 사례

[평석]

대상판결은 저작권신탁관리업자가 공연사용료 분배규정 개정이 신탁계약상 채무불이행 또는 불법행위에 해당하거나 무효에 해당하는지가 문제된 사안에 관한 것이다.

사안은 다음과 같다. 저작권신탁관리단체 갑은 유흥주점·단란주점·노래연습장 등 업소에서 고객이 없는 시간대에 주인이나 직원이 메들리 곡을 재생(이른바 ‘공회전’)하는 것에 대한 공연사용료 분배비율에 비하여 고객이 실제 부른 음악저작물의 공연사용료 분배비율이 낮아지는 문제점을 발견하였다. 갑은 이러한 문제점 해결을 위해 태스크 포스를 구성하여 여러 차례 회의를 거쳐 적법한 절차에 따라 음악저작물 사용료 분배규정을 개정하여 메들리 곡에 대한 공연사용료 중 수록곡으로서의 공연사용료만 분배하고 로그데이터를 기반으로 한 공연사용료는 분배대상에서 제외하였다. 이에 음악저작자들로서 신탁관리단체 갑의 회원인 을 등은 위와 같은 개정은 음악저작물의 ‘공회전’이 저작권법상 공연에 해당하지 않는다는 전제 아래에서 이루어진 것으로 신탁계약상 채무불이행 또는 불법행위에 해당하거나 현저히 불공정하여 무효라고 주장하며 갑을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 이에 대해 원심은 갑이 분배규정을 개정한

것은 음악저작물이 실제 이용되고 있는 비율이나 방식을 정확하게 파악하기 어려운 상황에서 음악저작물의 현실적인 이용 상황과 변화 등 다양한 여건을 고려한 것으로, 메들리 곡에 대한 공연사용료 중 로고데이터를 기반으로 한 것만을 분배대상에서 제외할 것일 뿐 분배 자체를 모두 부정하는 것은 아니라는 등의 이유를 들어 올 등의 주장을 모두 배척하였고,⁸⁹⁾ 대상판결은 원심의 이러한 판단을 정당하다고 수긍하였다.

대상판결은 저작권법상 공연사용료 분배규정 개정의 효력을 단체 내부규정의 효력에 관한 대법원 판결의 법리에 따라 판단함으로써⁹⁰⁾ 그 분배규정의 효력 유무에 관한 판단기준을 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.⁹¹⁾ 다만, 대상판결 중 ‘판결요지’ [1]에는 저작권법상 ‘공연’의 개념에 관해 구 저작권법(2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정되기 전의 것)이 적용되던 때의 대법원 판결을 인용하여 실시한 부분이 있다. 이 중 ‘판결요지’ [1]의 밑줄 친 부분은 명백한 오류이다. 이는 현행 저작권법의 ‘공연’ 개념에는 구 저작권법과 비교하여 시간적 및 장소적으로 한계가 설정되었다는 점을⁹²⁾ 간과하고 구 저작권법 당시와 동일한 것으로 오해하여 잘못 판단한 것으로 보인다.⁹³⁾ 저작권법상 ‘공연’과 관련된 사건에서 하급심 법원의 오판이 발생하지 않도록 대상판결의 ‘공연’ 개념에 관한 판시 부분은 조속히 시정되어야 할 것이다.

4. 저작권자의 허락 없는 컴퓨터프로그램의 제품키 복제·배포행위가 저작권 침해행위의 방조에 해당하는지 여부—대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다303134, 303141 판결 [손해배상(지) 등] [공보불게재]

[판결요지]

컴퓨터 프로그램 또는 그 라이선스의 판매 시 함께 제공되는 일련번호와 같은 제품키는 컴퓨터 프로그램을 설치 또는 사용할 권한이 있는가를 확인하는 수단인 기술적 보호조치로서, 누군가가 프로그램을 복제하고 그 복제행위가 컴퓨터 프로그램 저작권을 침해하는 행위에 해당한다면 이를 용이하게 하는 제품키의 복제 또는 배포행위는 위와 같은 행위를 용이하게 하는 행위로서 경우에 따라 프로그램 저작권 침해행위의 방조에 해당할 수 있다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2001도2900 판결 참조).

[평석]

대상판결은 컴퓨터프로그램의 ‘신규 제품키’를 구매하여 해당 프로그램을 설치한 것이 라이선스의 취득에 해당하는지, 또한 해당 프로그램의 ‘중고 제품키’를 구매하여 그 프로그램을 설치한 것이 라이선스의 이전에 해당하는지 여부에 관한 것이다.⁹⁴⁾

89) 서울고법 2019. 9. 26. 선고 2019나2016954, 2016961, 2016978 판결.

90) 대법원 1992. 11. 24. 선고 91다29026 판결; 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008다85345 판결.

91) 같은 취지, 박태일, “전년도 핵심판결 해설 [2022 지식재산권]” 『법조신문』, 2023. 3. 13.자 9면.

92) 현행 저작권법 정의 규정 중 후단 부분 “동일인의 점유에 속하는 연결된 장소 안에서 이루어지는 송신”은 2000년 개정 저작권법에서 추가되었고 그 후 2006년 개정 저작권법에서 추가된 후단 부분에 괄호 안의 표기(“전송을 제외한다”)가 추가되었다. 이로써 공연과 방송, 그리고 전송을 구별하는 정확한 판단기준이 마련된 것인데, 대상판결에는 ‘공연’에 관한 정의 규정이 변경되어온 것을 간과한 잘못이 있다. 2000년 개정된 저작권법을 기준으로 한 공연 개념의 변천에 관해서는, 박성호, 『저작권법』 제2판, 박영사, 2017., 336~338면 참조.

93) 물론 판단하기에 따라서는 대상판결에서 공연 개념에 관해 판시한 부분은 해당 사건의 쟁점에 영향을 미치지 않는 법리를 열거한 것에 불과하므로 이는 판결상의 방론(obiter dictum)에 지나지 않는다고 볼 수도 있다. 그러나 이처럼 판결의 결론에 영향을 주지 않는 것이라고 판단하고 넘어가기보다는 적극적으로 이를 시정하는 판시를 하는 것이 바람직할 것이다. 어쨌든 하급심으로서 대상판결 중 ‘판결요지’ [1]에서 밑줄 친 부분을 적용하지 않도록 유의해야 할 것이다.

94) 대상판결의 평석이나 해설로는, 박준우, “컴퓨터프로그램의 제품키 양도와 라이선스 양도의 구별” 『저작권 문화』, Vol.335,

사안을 살펴보면, 원고 A는 웹사이트에서 피고 B가 저작권을 가지고 있는 컴퓨터프로그램 2가지 버전(이하 ‘이 사건 프로그램’이라 한다)을 판매하고 있는데, A는 B의 공인 인증 리셀러가 아니며 B로부터 이 사건 프로그램 판매에 대한 허락을 받지 않았다. A가 이 사건 프로그램을 판매하는 방식 중 다운로드를 통해 이루어지는 판매는 제품키를 판매하는 방식으로 이루어지고 해당 제품키는 A가 구매자에게 이메일로 전달하였다. A의 제품키 판매는 ‘신규 제품키’ 판매방식 또는 ‘중고 제품키’ 판매방식으로 이루어졌다. B는 A의 위와 같은 제품키 판매방식이 제품키 구매자의 저작권 침해행위를 방조하는 행위에 해당한다고 주장하며 손해배상 등을 청구하였다. 이에 A는 ‘신규 제품키’ 판매는 구매자가 그 제품키를 취득하여 이 사건 프로그램을 다운로드받고 인증하였기에 구매자의 저작권 침해행위가 성립하지 않으므로 제품키 판매행위는 저작권 침해방조에 해당하지 않는다고 다투었다. ‘중고 제품키’ 판매에 대해서는 이 사건 프로그램은 최초 판매 시에 권리가 소진되었기에 구매자의 저작권 침해행위가 성립하지 않으므로 제품키 판매행위는 저작권 침해방조에 해당하지 않는다고 다투었다.

제1심과 원심은 모두 구매자가 이 사건 프로그램을 다운로드 받아 복제하는 행위는 저작권 침해행위이고 제품키를 판매한 A의 행위는 저작권 침해행위의 방조에 해당한다고 판시하였다.⁹⁵⁾ 대법판결은 원심의 이러한 판단을 모두 수긍하고 원고A의 상고를 기각하였다.

B가 제시한 이 사건 프로그램의 사용권(이하

‘이 사건 라이선스’라고 한다) 계약에는 구매자가 계약내용에 동의하여야 이 사건 프로그램을 적법하게 설치할 수 있다고 규정하고 있다. 그 구체적 내용은 ① 이 사건 라이선스를 적법하게 취득하였다는 것과 ② 정품 제품키로 정품 인증을 받았다는 것 ①②요건을 모두 갖추어야 이 사건 프로그램을 적법하게 사용할 수 있다는 것이다. 그런데 사안에서 A로부터 ‘신규 제품키’ 또는 ‘중고 제품키’를 구입한 구매자들은 B로부터 ① 이 사건 라이선스를 취득한 바가 없기 때문에 ②에 해당하는 제품키 구입만으로는 이 사건 프로그램을 적법하게 사용할 수 있는 권한을 취득하지 못하였다. 따라서 A의 제품키 판매행위는 제품키 구매자들에 의한 이 사건 프로그램의 저작권(복제·배포권) 침해행위의 방조에 해당한다고 보아야 한다. 아울러 ‘중고 제품키’는 구매자에게 이메일로 전달, 즉 전송된 것이므로 이에 대해서는 배포에 대해 적용되는 저작권법 제20조 단서(배포권 소진)가 적용될 여지가 없기에 A의 행위는 이 사건 프로그램의 저작권(복제·배포권) 침해행위의 방조에 해당할 수밖에 없으며, 설령 전송에도 유추 적용될 수 있다고 가정하더라도 구매자에 의한 다운로드도 여전히 복제권 침해에 해당하므로 A의 제품키 판매행위는 이 사건 프로그램의 저작권(복제권) 침해행위의 방조에 해당함에는 변함이 없을 것이다.

대법판결은 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001도 2900 판결⁹⁶⁾에서 제시한 법리를 재확인하였다는 점에서 의의를 찾을 수 있다.

한국저작권위원회, 2022. 7., 16면 이하; 정현순, “컴퓨터 프로그램 제품키 판매가 저작권 침해 방조에 해당하는지 여부” 대법원판례해설 제132호(2022년 상), 법원도서관, 2022., 281면 이하 각 참조.

95) 제1심 서울중앙지법 2021. 2. 5. 선고 2019가합511142(본소), 2019가합546063(반소) 판결; 원심 서울고법 2021. 11. 18. 선고 2021나2008772(본소), 2021나2008789(반소) 판결.

96) 대법원 2001도2900 판결을 체계적으로 검토한 문헌으로는, 이해완, “컴퓨터프로그램의 법적 보호—시리얼번호의 배포행위와 관련하여” 『판례실무연구』 제6집, 박영사, 2003., 319면 이하; 안효질, “간접적인 저작권침해행위—시리얼번호 제공 및 기술조치회피행위를 중심으로” 『판례실무연구』 제6집, 박영사, 2003., 367면 이하 각 참조.

VI. 맺음말

이상으로 2022년 지적재산법 중요 대법원 판례를 살펴보았다. 서론(I.)에서 이미 언급하였듯이 분야별로는 특허법 6건, 상표법 4건, 부정경쟁방지법 4건, 저작권법 4건이다. 다른 연도와 비교할 때 분야별로 골고루 안배하여 평석하고자 하였다. 비록 충분하지는 않지만 2022년 지적재산법 중요 판례 평석이 지적재산법을 연구하는 학자·연구자를 비롯하여 관련 사건을 담당하는 법관, 변호사, 변리사 및 특허청·한국저작권위원회·한국저작권보호원 등 모든 유관기관에서 종사하는 실무가들에게 다소라도 도움이 되었으면 한다.

< 참고문헌 >

[단행본]

- 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017.
- 손천우, 「선택발명의 특허성에 관한 연구」, 박영사, 2022.
- 이 현, 「발명의 진보성 판단에 관한 연구」, 경인문화사, 2017.
- 임병웅, 「리담 특허법 제22판, 한빛지적소유권센터, 2023.
- 임석재/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017.
- 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018.
- 정상조 편집대표, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산 소송실무」 제4판, 박영사, 2019.
- 한승준, 「한특허법 강해」, 한빛지적소유권센터, 2022.

[논문]

- 강경태, “공지의 의의와 비밀유지의무—대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결” 「특허판례연구」, 박영사, 2009.
- 권동주, “결정형 발명의 진보성 판단기준에 관한 판례 분석” 「특허법원 개원 20주년 기념 논문집」, 특허법원, 2018.
- 권동주/김정규/임철근/김현옥, “결정형 발명의 진보성 판단기준에 관한 대법원 판결”, Legal Update 법무법인(유) 화우, Apr. 2022.
- 권상한, “가맹계약 종료 후 음식점의 영업방법을 계속 사용한 행위가 부정경쟁방지법(카)목의 부정경쟁행위에 해당하는지” 「대법원판례해설 제132호(2022년 상)」, 법원도서관, 2022.
- 권창환, “영업비밀침해 사건에서 영업비밀 특정의 중요성” 「대법원판례해설」 제132호(2022년 상)」, 법원도서관, 2022.
- 권태복, “특허법상 ‘통상의 기술자’의 기준” 「산업재산권 제50호, 한국지식재산학회, 2016. 8.
- 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부—특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결” 「과학기술법연구」 제28권 제2호, 한남대 과학기술법연구원, 2022.
- 김동규, “심결취소소송의 절차에 관한 특허법 규정 등의 개선방안” 「지식재산과 혁신」 제4호, 특허청, 2021. 9.
- 김기수, “제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법” 「대법원판례해설 제132호(2022년 상)」, 법원도서관, 2022.
- 박성호, “‘광고매체가 되는 물품’에 대한 등록상표의 사용과 상표등록의 불사용취소심판” 「창작과 권리 제18호, 세창출판사, 2000. 봄호.

- 박성호, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 적용범위”, 서울중앙지법 지재권실무연구회·한국지적재산권변호사협회 공동주최 세미나(2022. 9. 26.) 발표문.
- 박준우, “컴퓨터프로그램의 제품키 양도와 라이선스 양도의 구별” 『저작권 문화』 Vol.335, 한국저작권위원회, 2022. 7.
- 박태일, “성과도용 부정경쟁행위와 침해자 이익에 기초한 손해배상” 『판례공보스터디 민사판례해설』, 서울고등법원 판례공보스터디(2022. 9. 30.), 2045면 이하 참조.
<https://www.lawtimes.co.kr/data/file/article-attached/article_182434.pdf>
- 박태일, “진년도 핵심판결 해설 [2022 지식재산권]” 『법조신문』, 2023. 3. 13.자.
- 안효질, “간접적인 저작권침해행위—시리얼 번호 제공 및 기술조치회피행위를 중심으로” 『판례실무연구』 제6집, 박영사, 2003.
- 양송희, “식별력 없는 구성들의 결합상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호(현 제33조 제1항 제3호)의 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만을 된 상표’에 해당하는지 여부—대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 [등록무효(상)]”, YOU ME Patent&Law Firm IP NEWS, 2022. 9. 30.
<http://kr.youme.com/sub_news/ipboardopen.aspx?idx=1429>
- 양영준/장덕순/진신현, “의약화학물 분야 결정형 발명의 진보성 판단기준을 신설하는 대법원 판결”, Kim&Chang 뉴스레터 2022. 6. 21.자
- 오창석, “결정다형 발명의 진보성—성공에 대한 합리적 기대” 『특허와 상표』, 대한변리사회, 2022. 9. 6.자
- 이경은, “원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 시 공지예외주장으로 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지—대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결”, 한국정보법학회 사례연구회 발표(2022. 11. 22.)
<[kafil.or.kr/uploads/정보법학회_사례연구회_발표\(2022_11_22_제1주제\).pdf](http://kafil.or.kr/uploads/정보법학회_사례연구회_발표(2022_11_22_제1주제).pdf)>
- 이경은, “법무법인의 특허청에 대한 대리 업무” 『대법원판례해설 제132호(2022년 상)』, 법원도서관, 2022.
- 이미정, “결정다형(結晶多形) 발명의 진보성 판단기준—대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후 2865 판결” 『특허판례연구』 제3판, 박영사, 2017.
- 이준형, “건축설계계약의 중도해소와 설계도서의 이용권” 『민사판례연구』 제30권, 박영사, 2008.
- 이창우, “식물신품종의 구별성 판단”, 서울대 대학원 법학석사 학위논문, 2015. 8.
- 이해완, “컴퓨터프로그램의 법적 보호—시리얼번호의 배포행위와 관련하여” 『판례실무연구』 제6집, 박영사, 2003.
- 임보경/임상혁/송봉주/권이선, “크롤링 관련 최근 대법원 판결과 그 시사점”, SHIN&KIM 뉴스레터, 2022. 6. 20.자
- 정영훈, “토마토 ‘원종’으로 제3자가 토마토 ‘종자’를 생산하면 ‘영업비밀 침해’인 이유” 『식품저널』, 2023. 2. 22.자
- 정진근, “크롤링 프로그램을 이용한 무단 데이터 복제의 형사적 책임” 『저작권 문화』 Vol.336, 한국저작권위원회, 2022. 8.
- 정현순, “크롤링에 의한 데이터 수집이 정보통신망 침입에 해당하는지 여부—대상판결: 대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결” 『사법』 제61호, 사법발전재단, 2022. 9.

- 정현순, “저작권법상 데이터베이스제작자 권리 침해에 관한 연구—대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결을 중심으로” 『계간 저작권』 제139호, 한국저작권위원회, 2022 가을호.
- 정현순, “컴퓨터 프로그램 제품키 판매가 저작권 침해 방조에 해당하는지 여부” 『대법원 판례해설』 제132호(2022년 상), 법원도서관, 2022.

주제어 : 결정발명, 결정발명의 진보성 판단기준, 분할출원, 공지예외, 특허법, 상표법, 보충적 일반조항, 부정경쟁방지법, 크롤링 프로그램, 데이터베이스제작자의 권리, 저작권법

Keywords : invention related to a crystal form, inventive step standards of invention related to a crystal form, divisional application, non-prejudicial disclosure, patent law, trademark law, supplementary general provision, unfair competition prevention law, crawling program, rights of database producers, copyright law