

2016년 지식재산권 분야 판례의 동향

박태일 *

<목 차>

I. 특허법 분야	3
1. 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법	3
2. 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 허용 범위 확대 여부	4
3. 이용관계 해당 여부	5
4. 물건 발명의 실시가능 요건에서 발명 효과의 재현 정도	6
5. 특허권 침해죄 사건에서 공소사실 특정 여부 판단기준	6
6. 소극적 권리범위확인심판에서의 심판청구의 이익	7
II. 상표 및 부정경쟁방지법 분야	9
1. 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호 해당 여부의 판단	9
2. 기업그룹 분리 후 기업그룹 표지의 사용에 의한 부정경쟁행위 성부	11
3. 이의신청서 기재 거절이유와 심결취소소송의 심리범위	12
4. 상표등록출원인이 선등록상표의 상표권자와의 관계에서 타인인지의 판단	14
5. 도형상표의 유사 여부	15
6. 조약당사국에 등록된 상표권자의 국내 대리인에 의한 유사상표 등록 규제	16
7. 상표등록의 출원 취하와 거절결정불복심판에 대한 심결취소의 소의 이익	18
8. 미등록 유사 상표의 사용으로 인한 부정사용 취소 해당 여부	18
9. 거래실정을 기초로 한 상표 유사 판단	20
10. 법정손해배상 규정의 적용요건	21
11. 아이스크림의 상품형태 해당 여부	22
III. 저작권법 분야	23
1. 저작권법 제99조 제1항의 ‘영상화’의 의미	23
2. 구 저작권법상 저작물로 취급되는 음반에 관한 저작자의 판단기준	24

* 대법원 재판연구관(부장판사)

3. 포털사이트 인터페이스 개인화 툴의 제작·배포행위가 불법행위인지 ..	25
4. 모바일 애플리케이션에서의 인터넷 링크 유사 기능과 저작권법 위반 여부 ...	26
5. 저작물 무단이용에 따른 부당이득반환	27
6. 복수인이 관여하여 작성된 극본저작물의 공동저작물 인정 여부	28
7. 2차적저작물의 저작재산권 양도와 원저작물의 저작재산권	30
8. 음악저작권위탁관리업자의 허락 없는 공연에 대한 손해배상	31
 IV. 디자인보호법 분야	33
1. 공지형태와 주지형태의 결합에 의한 디자인의 용이 창작	33
2. 주지형태에 의한 디자인의 용이 창작 여부	34
3. 공지디자인에 의한 자유실시디자인의 법리	35

☞ 이하에서 2016년 지식재산권 분야의 법리 정립과 발전을 이끈 대법원 판례를 살펴본다. 편의상 대상법률로 분야를 나누고 해당 분야 내에서는 판결선고일 순으로 정리하였다.

I. 특허법 분야

1. 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법

특허발명의 진보성 판단에 관하여 사후적 고찰의 금지를 명시한 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 복수의 비교대상발명과 대비하여 발명의 진보성을 판단함에 있어서 구체적인 기준을 제시하는 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 주지관용기술 판단의 기준을 판시한 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결, 사실심 법원은 진보성 판단자료에 대하여 증거 등 객관적인 자료에 의한 심리의무를 부담하고 있음을 명백히 한 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 중요한 법리가 정립되었고, 2015년에는 결합발명의 진보성 판단기준을 엄격하게 적용함으로써, 이와 달리 판단하여 진보성을 부정한 원심을 파기한 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등을 진보성 판단에 관한 의미 있는 사례로 들 수 있다. 특히 후자는 청구범위 해석 법리상 특허발명의 기술적 범위를 넓게 파악할 수밖에 없다는 이유로 독립항의 진보성은 부정하면서도, 부가 한정 구성의 진보성 판단에 관하여 결합발명의 진보성 판단 기준을 엄격하게 적용함으로써 종속항의 진보성은 부정하지 아니한 드문 사례이다.

여기에 더하여 2016년에는 ‘제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법’을 밝히는 의미 있는 판결이 나왔다. 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880 판결이 그것인데, 위 판결은 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는

다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다는 법리를 선언하였다. 이러한 법리에 의하여 위 판결은 프레가발린의 진통효과에 관한 의약 용도발명에서 선행발명 중 특허발명의 진보성을 부정하는 근거가 될 여지가 있는 일부 기재가 있더라도 선행발명의 전체 내용 및 다른 선행문헌의 내용까지 종합하여 볼 때 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

2. 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 허용 범위 확대 여부

대법원은, 특허권의 권리범위확인심판은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인데, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하고(대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결 등 참조), 다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조)고 일관되게 판시하고 있다.

그런데 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결에서는 권리 대 권리 사이의 적극적 권리범위확인심판에 해당하는 경우라도 후등록특허가 신규성이 없어 무효사유가 있는 경우에는 그 확인청구가 가능하다고 보아 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 허용 범위를 확대할 것인지가 문제되었다. 위 판결은 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다는 취지인 점에 비추어 볼 때 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 이러한 원칙적인 법리의 적용 여부가 달라진다고 볼 수는 없다고 판단하였다.¹⁾

1) 후등록 특허가 선행 등록고안에 의하여 신규성이 부정되어 그 보호범위를 인정할 수 없으므로 이 사건 심판청구가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판에 해당

3. 이용관계 해당 여부

위에서 본 바와 같이 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이 허용되는 범위는 이용관계에 해당하는 경우이므로, 확인대상발명이 특허등록되어 있는 경우에는 이용관계 해당 여부가 주요한 쟁점으로 된다. 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조).

대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결에서 특허등록된 확인대상발명이 선 특허발명인 제30항 발명과 이용관계에 있는가가 문제되었다. 위 판결의 사안에서 제30항 발명은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것인 데 비하여, 확인대상발명은 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 방향으로 선재가 교차되는 양방향 구성을 채택하고 있었다. 심결과 원심은 이용관계에 있다고 판단하여 일단 본안판단으로 나아간 후 막상 권리범위 속부 실체 판단에서는 확인대상발명의 구성이 제30항 발명의 권리범위에서 의식적 제외된 구성이라고 보아 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 그러나 대법원은, 이용관계 해당 여부에 관한 위 판단기준을 인용한 다음, 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대와 같은 한 방향 구성의 효과를 나타낼 수 없어 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없어 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 판단하였다.

하지 않는다고 전제한 다음 본안에 나아가 후등록 특허와 실질적으로 동일한 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단한 원심판결을 파기한 사례이다.

4. 물건 발명의 실시가능 요건에서 발명 효과의 재현 정도

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 이 항에서 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조).

이러한 취지를 전제로 하여 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결은 물건의 발명의 실시가능 요건을 충족하기 위한 발명 효과의 재현 정도에 관하여, ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다는 법리를 설시하였다.²⁾

5. 특허권 침해죄 사건에서 공소사실 특정 여부 판단기준

2) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위인 ‘시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부를 구비한 전기화학적 바이오센서’에 대하여, 발명의 상세한 설명에 돌출부의 크기 및 형상에 대하여 구체적인 기재가 없으나, 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 제조방법과 사용방법 및 도 1을 참고로 필요에 따라 적절히 그 위치와 크기 및 형상을 선택하여 돌출부를 생산하고 사용하는 데에 지장은 없어 보이고, 나아가 통상의 기술자는 발명의 상세한 설명의 기재 등에 의하여 이 사건 제1항 발명이 시료도입 통로부와 통기부가 교차하는 부위에서의 급격한 유동 변화를 완화시킬 수 있는 여유공간인 ‘돌출부’를 통하여 에어포켓 현상을 최소화 또는 완화시키는 효과를 발휘한다는 것도 충분히 예측할 수 있을 것으로 보이므로, 발명의 상세한 설명에서 에어포켓 현상의 원인이나 돌출부를 통하여 위 현상이 완화될 수 있는지에 대한 이론적 근거까지 구체적으로 밝히지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건이 충족되었고, 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있어, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다고 본 사례이다.

특허권 침해 여부는 별칙규정에 의하여 형사소송으로도 자주 다루어진다. 민사사건에서 피고 실시발명의 특징이 주요한 문제인 것과 같이 형사사건에서도 공소사실에 피고인 실시발명의 내용이 적절하게 특정되어야만 특허권 침해 여부 실체 판단이 원활하게 이루어질 수 있다. 특허권 침해죄의 공소사실에 피고인 실시발명이 어느 정도로 특정되어야 하는가에 관하여 그간 의문은 많았으나 대법원의 법리는 없는 상황이었다. 그러다 대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도17674 판결이 최초로 판단기준을 제시하였다.

형사소송법 제254조 제4항이 “공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정한 취지는, 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 것이므로, 검사로서는 위 세 가지 특정요소를 종합하여 다른 사실과의 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하여야 한다(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000도3082 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010도16361 판결 등 참조). 위 2015도17674 판결은 이러한 일반 법리를 전제로 하여, 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해하였는지가 문제로 되는 특허법위반 사건에서 다른 사실과 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하였다고 하기 위해서는 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다고 판시하였다.³⁾

6. 소극적 권리범위확인심판에서의 심판청구의 이익

대법원은 적극적 권리범위확인심판에 대해서는 피청구인이 실시하지도 않

3) 범죄의 방법에 대하여, 공소사실에 “피고인은 2013. 1.경 00목재에서, 피해자 A 주식회사가 대한민국 특허청에 등록한 ‘팔레타이저용 조립형 포장박스’와 그 구성요소가 동일하고, 위 특허의 권리범위에 속하는 포장박스를 제작, 생산 및 판매함으로써 피해자 회사의 특허권을 침해하였다.”라고만 기재하고 있어서, 피고인이 제작, 생산 및 판매하였다는 침해제품인 포장박스가 어떠한 것인지 명확하게 적시되어 있지 아니하여 이를 특정할 수 없고, 그와 함께 기재된 공소사실의 다른 사항을 고려하더라도 마찬가지이므로, 공소사실이 특정되었다고 할 수 없다고 판단한 사례이다.

는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로 확인의 이익(심판청구의 이익)이 없다고 보고 있다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 이와 달리 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 기술만이 아니라 장래 실시 예정인 기술도 심판대상으로 삼을 수 있다는 것이 대법원의 확립된 법리이다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결, 대법원 2002. 3. 29. 선고 2000후1115 판결 등 참조). 소극적 권리확인심판의 원래의 취지는 새로운 발명을 한 자가 그것이 타인의 특허권의 범위에 속하는 것인지의 여부를 미리 알아둌으로써 타인의 특허침해를 예방하고 또한 안심하고 그 발명을 이용하는 사업에 계속적인 투자를 할 수 있도록 하는 것이라는 점에서,⁴⁾ 적극적 권리범위확인심판과 차등을 두어 심판청구의 이익을 확대 인정하는 취지라고 이해할 수 있다. 그런데 실제로는 구체적인 특허분쟁이 발생한 경우 침해자가 자신이 실시하고 있는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 확인받기 위해 소극적 권리범위확인심판이 청구되고 있으며, 그 중 상당수의 경우에는 특허침해소송 등에서 문제가 되고 있는 침해대상물품을 일부 변형하여 확인대상발명으로 청구하여 자신에게 유리한 심판 및 판결을 받아 낸 후 이를 침해대상물품이 특허권자의 특허권을 침해하지 않았음을 증명하는 증거자료로 제출하여 권리범위확인심판을 악용하는 경향이 있다고 한다.⁵⁾

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결의 사안이 이러한 경향의 일면을 엿보게 한다. 위 판결의 사안에서 청구된 확인대상발명은 그 심판청구에 앞서 특허권자가 경고장을 보내고 형사고소를 하는 등으로 특허권 침해를 주장한 피고 실시제품과 구성상 차이가 있었고, 피고는 그 확인대상발명을 현재 실시하고 있지 않았으며, 그에 대하여는 특허권자가 특허권 침해를 주장

4) 이철남, “권리범위확인심판제도의 현실적 역할과 개선방향에 관한 연구”, 세계화시대의 기업법: 황천이기수선생정년기념논문집, 박영사(2010), 754면.

5) 박정희, “권리범위확인심판제도의 폐지 필요성에 대한 고찰”, 특허소송연구(제3집), 특허법원(2005), 443면 각주 5; 손천우, “실시자가 특허침해의 소로 제소된 이후에 특허권자를 상대로 동일한 실시품을 확인대상발명으로 하여 청구한 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익”, Law & technology(제12권 제2호), 서울대학교 기술과법센터(2016), 10-11면.

한 적이 없을 뿐만 아니라 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술하였다. 이에 위 판결은, 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다는 법리를 설시하면서 이 사건 심판청구의 이익이 부정된다고 판단하였다.

II. 상표 및 부정경쟁방지법 분야

1. 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호 해당 여부의 판단

상법 제23조 제1항은 "누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다."고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 일반거래시장에서 상호에 관한 공중의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호함과 아울러 상호권자가 타인의 상호와 구별되는 상호를 사용할 수 있는 이익을 보호하는 데 있다(대법원 2002. 2. 26. 선고 2001다73879 판결 등 참조). 여기서 영업 오인의 판단주체를 '수요자'로 한정할 것인가, 아니면 '일반인'으로 볼 것인가 살펴볼 필요가 있다. 상호 보호의 근거법률인 상법에는 '수요자'를 전제로 한 규정은 발견되지 않고, 상호의 성격상 재화·용역(서비스)의 제공이라는 통상적인 영업(기업)활동과는 거리가 있는 지주회사의 상호가 문제되는 경우와 같이 해당 영업분야를 상정하기 어려운 사안도 있기 때문이다. 위 2001다73879 판결에서는 판단주체를 '일반 수요자'로 보는 듯한 설시가 있으나, 그 의미가 반드시 해당 영업분야에 한정되는 수요자를 상정한 것인지는 의문이 있다. 한편 최근 판결인 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20754 판결은 상법 제23조 제1항의 입법취지에 관하여 "상호에 관한 일반 공중의 오인·혼동을 방지하기 위한 장치"라고 설시하여 특별히 수요자로 한정되지 않는 일반인의 오인·혼동을 방지하고자 한다는 취지를 밝히고 있다. 또한 대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365, 31372(반소), 대법원 2004. 3. 26. 선고 2001다72081 판결은 상법 제23조 제1항, 제4항 소정의 부

정한 목적이란 “어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 ‘일반인’으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인시키려고 하는 의도”를 말한다고 판시하여, 부정한 목적의 판단주체를 일반인으로 설정하고 있기도 하다. 다만 위 2001다73879 판결 등 상호에 관한 종전 대법원 판결들도 오인 가능성 판단시의 고려요소 가운데 하나로 ‘수요자층’을 포함시키고 있으므로, 판단기준을 일반인으로 삼더라도 특정 영업분야를 상정할 수 있는 사안에서는 일반 수요자를 판단기준으로 하는 경우와 실질적으로 차이는 없다고 할 수 있다.⁶⁾

이에 대법원 2016. 1. 28. 선고 2013다76635 판결은 어떤 상호가 ‘타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호’에 해당하는지를 판단함에 있어서는 양 상호 전체를 비교 관찰하여 각 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 서로 밀접한 관련을 가지고 있는 경우로서 일반인이 양 업무의 주체가 서로 관련이 있는 것으로 생각하거나 또는 그 타인의 상호가 현저하게 널리 알려져 있어 일반인으로부터 기업의 명성으로 인하여 견고한 신뢰를 획득한 경우에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여야 한다고 판시함으로써, 위 2001다73879 판결의 취지를 계승하면서도 그 판단주체가 일반인임을 명확하게 하였다.⁷⁾

또한 위 2013다76635 판결은 상법 제23조 제1항에 규정된 ‘부정한 목적’의 의미에 관하여, 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말하고, 부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류·규모·방법, 상호 사용의 경위 등 여러 가지 사정을 종합하여 판단하여야 할 것이라고 최초로 판시하였다.

부정한 목적의 의미에 관한 위와 같은 판시는 부정한 목적의 의미를 무임승차 또는 부정경쟁행위보다 넓게 포섭함으로써, 명성·신용·영업규모가 작

6) 오히려 이와 같이 수요자층을 고려요소로 별도로 실시하므로 판단주체는 일반인으로 넓게 상정함이 타당하다고 볼 수 있다.

7) 대성그룹으로 알려진 기업집단이 계열분리된 이후 창업주의 셋째 아들 측 계열사들의 지주회사(원고)가 ‘대성홀딩스 주식회사(영문: DAESUNG HOLDINGS CO., LTD)’를 상호로 사용하자, 장남 측 계열사들의 지주회사(피고)가 ‘주식회사 대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용한 데 대하여, 전자가 후자를 상대로 상법 제23조에 기하여 상호사용금지 등을 구한 사안이었다.

은 선사용자의 상호를 명성·신용·영업규모가 큰 상인이 사용하는 경우에도 부정한 목적을 탄력적으로 인정할 수 있도록 한 취지라고 이해할 수 있다.⁸⁾⁹⁾

2. 기업그룹 분리 후 기업그룹 표지의 사용에 의한 부정경쟁행위 성부

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다. 여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업의 출처를 오인·혼동할 우려가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

그런데 기업그룹이 분리된 후 그 계열사들이 기업그룹 표지가 포함된 상호를 사용하는 행위가 영업주체 혼동행위에 해당하는지가 문제될 경우 위와 같은 판단기준을 어떻게 적용할 것인지 살펴볼 필요가 있다. 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결은 그 판단기준을 최초로 실시하였다. 위 판결은 먼저, 부정경쟁방지법 규정의 입법취지와 내용 등에 비추어 보면, 경제적·조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기

8) 위 2013다76635 판결의 사안에서도 피고가 원고의 상호와 유사하여 일반인으로 하여금 오인·혼동을 일으킬 수 있다는 것을 충분히 알 수 있었음에도 불구하고 피고의 상호를 사용한 사정 등을 이유로 ‘부정한 목적’이 인정된다고 판단하였다.

9) 한편 원고가 ‘대성’이라는 표지가 포함된 상호를 선정하여 사용한 것이 영업주체 혼동행위에 해당하여 권리남용에 해당한다는 피고의 항변도 있었는데, 뒤에서 보는 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결과 같은 취지에서 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다고 판단하여 위 항변을 배척하였다.

업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다고 판시하였다. 나아가, 이 때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 ‘영업주체 혼동행위’에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다고 설시하였다.¹⁰⁾

3. 이의신청서 기재 거절이유와 심결취소소송의 심리범위

거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조). 또한, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결

10) 위 2013다76635 사건과 관련사건으로서, 원래 대성그룹으로 알려진 기업집단에 속한 피고(2013다76635 사건의 원고)가 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용한 행위가 그 기업집단에 속하는 다른 계열사인 원고들(2013다76635 사건의 피고 지주회사의 계열사들)에 대한 관계에서 영업주체 혼동행위에 해당한다는 이유로 사용금지 등을 구한 사안이었다. 피고가 ‘대성’이라는 기업그룹 표지가 포함된 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용하였다는 이유만으로는 원고들의 신용이나 명성에 무임승차하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 피고의 영업표지 전체를 원고들의 영업표지인 각 상호와 비교하여 보아도 외관, 호칭, 관념 등이 달라 혼동을 피할 수 있으므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였다.

등 참조). 한편, 이의신청이 있어 출원인에게 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부분이 송달되고 답변서의 제출 기회가 주어짐으로써, 출원인이 거절의 이유와 증거를 알게 되고 그 거절이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 진술할 기회가 주어진 경우에는, 이의신청서에 기재된 출원 거절이유와 같은 이유 및 증거로 거절결정을 유지할 경우에까지 따로 거절이유 통지를 할 필요는 없다(대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1412 판결).

그런데 특허청 심사관의 거절결정에 대하여 이를 유지하는 특허심판원의 심결이 있고 그에 대하여 심결취소의 소가 제기되었는데, 그 소송절차에서 특허청장이 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있는지에 대해서는 명확한 선례가 없었다. 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결은 위와 같은 선행법리들을 종합하여 이를 긍정하였다. 위 판결은, 피고 보조참가인이 원심에서 ‘이 사건 출원서비스표가 선사용서비스표 1과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 이 항에서 같다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다’고 주장하고 있고, 이는 위 피고 보조참가인이 상표등록이의신청서에서 주장한 사유와 주요한 취지가 부합하므로 원고에게 실질적으로 의견서 제출의 기회를 준 것으로 볼 수 있어, 이를 근거로 이 사건 심결의 당부를 판단할 수 있다는 취지로 판단한 원심에 심결취소소송의 심리범위 및 의견서 제출의 기회 부여에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다고 판단하였다.¹¹⁾

11) ‘이의신청서’에는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 선사용서비스표 1과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제9, 10, 11호에 해당한다는 사유가 기재되어 있었다. 그런데 ‘거절결정서’에는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 사유가 기재되어 있었고, ‘심결’의 이유는 거절결정서의 이유와 같았다. 한편 ‘원심’은 선사용서비스표 1과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 심결의 유지하였다. 거절결과와 심결은 의견제출의 기회를 주지 않은 사유를 거절결정의 이유로 삼은 잘못이 있으나, 원심이 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼은 것은 이미 심사단계에서 의견제출의 기회를 부여한 것으로 평가될 수 있는 이의신청서 기재 사유여서 문제가 없다. 상고이유 주장은 이의신청서에 기재된 선사용서비스표 1의 사용서비스업 ‘패션 관련 아이템(의류, 가방, 구두 등) 판매업’과, 원심에서 주장한 ‘의류판매업’은 그 주된 취지가 동일하다고 볼 수 없다는 것이나, 패션관련 아이টে에 의류가 포함된 이상 그 주된 취지가 동일하다고 볼 수 있다.

4. 상표등록출원인이 선등록상표의 상표권자와의 관계에서 타인인지의 판단

선출원에 의한 타인의 등록상표와의 동일·유사로 인한 부등록사유(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 현행 상표법 제34조 제1항 제7호)의 적용에 관하여 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 구 상표법 제7조 제3항은 ‘제1항 제7호의 규정은 상표등록 출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용한다. 다만, 상표등록출원 후 상표권자와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정하고 있었다. 위 단서 부분에 관하여 특허법원의 실무는 대체로 상표등록출원 이후 선등록상표권자와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우 그 동일성이 출원상표의 등록여부결정시 또는 심결시까지 존속되어야 한다고 해석하고 있었다.¹²⁾

한편 2007. 1. 3. 개정되고 2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 구 상표법 제7조 제3항은 ‘제1항 제7호의 적용시 출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원시를 기준으로 하지 아니한다.’고 규정하였다. 상표법은 등록주의를 취하고 있으므로, 상표법상 부등록사유를 판단하는 기준시기는 상표법에서 출원시를 기준으로 한다고 규정하지 아니한 이상 원칙적으로 등록여부의 최종판단시인 등록여부결정시라고 해석된다.¹³⁾ 따라서 위 구 상표법에 의하여 선출원에 의한 타인의 등록상표인지 여부에 대한 부분은 등록결정시 또는 거절결정시(거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 여부가 결정되는 경우에는 그 심결시)를 기준으로 판단하게 되었다.¹⁴⁾

이렇듯 2007. 1. 3. 개정으로 출원시에 선등록상표권자와 출원인이 동일인이었다가 등록여부결정시에는 서로 다르게 된 경우에는 해당 출원상표는 등록될 수 없게 되었다.¹⁵⁾ 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결은 이 점을 명확하게 판시한 최초 사례이다.

위 판결은 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것, 이하 이 항에서 같다) 제7조 제1항 제7호는 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나

12) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(제3판), 박영사(2014), 572면 참조.

13) 위의 책, 547면 참조.

14) 위의 책, 572-573면 참조.

15) 반면에 비록 출원 당시에는 선등록상표권자와 출원인이 동일인이 아니었다라도 등록여부결정시에 양자가 동일하게 되었다면 등록 받을 수 있게 되었다.

로 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표를 규정하고 있는데, 같은 조 제3항은 ‘제1항 제7호는 상표등록출원 시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용하지만 상표등록출원인이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원 시를 기준으로 하지 아니한다’고 규정하고 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 일반원칙에 따라 등록결정시 또는 거절결정시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 판시하였다.¹⁶⁾

5. 도형상표의 유사 여부

대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결은 도형상표의 유사 여부에 관하여 의미 있는 사례이다. 위 판결은 도형상표의 유사 여부에 관한 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등의 판단기준을 인용한 다음,¹⁷⁾ 출원상

표 ‘’(지정상품: 가방 등)가 선등록상표 ‘’(지정상품: 서류가방 등)와 유사하다고 판단하였다. 위 판결은, 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 이격적으로 관찰하면, 두 표장은 모두 검은색 도형 내부에 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치되어 있는 점, 검은색 도형의 왼쪽 부분이 오른쪽 부분보다 2배 정도 두꺼운 점 등에서 공통되고, 알파벳 ‘B’를 이용하여 도안화한 것으로 보이는 점에서 모티브가 동일하여 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하다고 보았다. 그리

16) 등록상표의 출원일 당시 출원인과 선등록상표의 상표권자가 동일인이었으나 등록결정일 당시 출원인과 선등록상표의 상표권자가 달라졌으므로 등록상표에 관한 등록결정 시 그 출원인은 선등록상표의 상표권자에 대하여 타인에 해당한다고 한 사례이다.

17) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.

고 출원상표는 검은색 도형이 오각형이어서 상부가 뾰족한 형상을 이루는 반면 선등록상표는 검은색 도형이 사각형이어서 상부가 평평한 형상인 점 등에서 차이가 있으나 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하다고 하였다.

6. 조약당사국에 등록된 상표권자의 국내 대리인에 의한 유사상표 등록 규제

1883. 3. 20. 파리에서 처음 채택된 공업소유권 보호를 위한 파리협약(이하 ‘파리조약’이라 한다)은 1958년 리스본회의에서, 국제교역이 활발히 이루어짐에 따라 수입국의 대리점들이 자신들의 독점적 지위를 확보함과 동시에 계약파기 등에 의한 선행투자의 효과가 상실되는 것을 우려한 나머지 외국 상표권자의 동의 없이 거래상품에 사용된 상표를 임의로 출원하여 상표권을 취득하는 사례가 빈번히 발생하자 이를 방지하고 공정한 국제거래의 확보를 위하여 제6조의 7 규정을 신설하였고,¹⁸⁾ 우리나라도 1980. 5. 4. 파리조약에 가입함에 따라 파리조약 제6조의 7의 규정 취지에 맞추어 1980. 12. 31. 법률 제3326호로 개정된 상표법에서 제45조 제1항 제8호 및 제16조 제1항 제4호의 규정을 신설하여 조약당사국 영역내에서 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록 출원일전 1년 내에 대리인이나 대표자였던 자가 권리자의 승낙을 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 한 상표등록 출원에 의하여 상표등록이 된 경우는 이를 상표등록의 취소사유로 규정하였고, 그 후 1990. 1. 13. 법률 제4210호 상표법 전문이 개정되면서 제73조 제1항 제7호 및 제23조 제1항 제3호로 위와 같은 내용의 상표등록 취소사유가 규정되었다.¹⁹⁾²⁰⁾

18) 그 내용은 다음과 같다.

1. 일 동맹국에서의 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인 또는 대표자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 허락을 얻지 아니하고 1 또는 2 이상의 동맹국에서 자기의 명의로 그 상표의 등록을 출원한 경우에는 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 등록에 대하여 이의 신청 또는 등록의 취소 또는 그 국가의 법령이 허용하는 경우에는 등록을 자기에게 이전할 것을 청구할 수 있다. 다만, 그 대리인 또는 대표자가 그 행위를 정당화하는 경우에는 예외로 한다.
2. 상표에 관한 권리를 가진 자는 위 제1항의 규정에 따라 것을 조건으로 그가 허락을 하지 않는 경우에 그 대리인 또는 대표자가 그의 상표를 사용할 것을 저지할 권리를 가진다.
3. 상표에 관한 권리를 가진 자가 본조에 정하는 권리를 행사할 수 있는 적절한 기간은 국내법령으로 정할 수 있다.

19) 특허법원 1999. 3. 19. 선고 98허8519 판결(확정) 참조.

20) 종전에는 이의신청이나 정보제공을 전제로 한 거절이유 및 등록취소사유로 규정되어 있었으

종래 위 규정에서 말하는 ‘대리인 또는 대표자’ 요건에 관하여는 선례가 있었으나,²¹⁾ ‘정당한 이유’의 판단기준에 관한 선례가 없었는데 대법원 2016. 7. 27. 선고 2016후717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786 판결이 이를 실시하였다.

위 판결의 사안에 적용되는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 이 항에서 같다) 제73조 제1항 제7호는 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 제23조 제1항 제3호 본문은 ‘조약당사국에²²⁾ 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 대리인 등이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우’를 규정하고 있다. 위 판결은, 조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다고 법리를 실시하였다.²³⁾

나, 2016. 2. 29. 전부 개정법에서는 제34조 제1항 제21호가 부등록사유(무효사유)로 바꾸어 규정하고 있다. 규정 내용도 “조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표”로 다소 변경하였다.

21) 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결, 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후2146 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후1289 판결 등 참조.

22) 상표법상 ‘조약’이란 ‘조약 및 이에 준하는 것’을 의미한다(외국인의 권리능력에 관한 2016년 전부 개정 전의 구 상표법 제5조의24 제3호, 현행 상표법 제27조 제3호에서 이러한 취지를 규정하고 있다). 그리고 구 상표법 제23조 제1항 제3호의 ‘조약당사국’에서 ‘조약’이 어떠한 내용이나 형태의 것을 의미하는지는 법문상으로는 명확히 규정하고 있지 않지만, 위 규정이 파리조약 제6조의 7을 반영하여 입법된 것인 점을 고려하면, 파리조약 제6조의 7에 규정된 것과 같은 상표권자의 권리를 서로 동등하게 인정해 주는 조약을 의미한다고 할 것이다[특허법원 1999. 3. 19. 선고 98허287 판결(확정) 참조].

23) 피고(외국 법인)의 국내 총판이었던 원고가 조약당사국에 등록된 피고의 상표와 유사한 이

7. 상표등록의 출원 취하와 거절결정불복심판에 대한 심결취소의 소의 이익

특허청 심사관의 거절결정에 대하여 이를 유지하는 특허심판원의 심결이 있고 그에 대하여 심결취소의 소가 제기되었는데, 후발적 사정으로 그 출원이 취하되면 소의 이익을 인정할 수 있는지가 문제된다. 심결취소소송의 소의 이익에 관하여 대법원은 특허무효심결에 대한 심결취소소송이 상고심에 계속 중 특허를 무효로 하는 심결이 확정되어 소멸한 경우 심결이 위법하게 되지만 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 보아 원심판결을 파기하고 직접 판결하여 소를 각하함으로써,²⁴⁾ 사실심 변론종결 이후에 발생한 사정도 함께 고려하고 있으나, 출원 취하에 관하여는 선례가 없었다.

대법원 2016. 8. 18. 선고 2015후789 판결에서 이점이 문제되었는데, 위 판결은 상표등록의 출원이 취하된 경우에는 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 그 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다는 법리를 최초로 실시하였다.²⁵⁾

8. 미등록 유사 상표의 사용으로 인한 부정사용 취소 해당 여부

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 이항에서 같다) 제73조 제1항 제2호는²⁶⁾ 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록의 취소를 구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래 목

사건 등록상표들을 출원·등록하였는데, 원고가 이 사건 등록상표들을 출원하면서 피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는 증거를 제출하지 못하였고, 피고가 묵시적으로 동의하였다거나 피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다는 이유로 2016. 2. 29. 전부 개정 전의 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 상표등록취소 사유에 해당한다고 판단한 사례이다.

24) 대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921 판결, 대법원 2004. 4. 9. 선고 2003후946 판결, 대법원 2007. 1. 26. 선고 2006후2714 판결, 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007후289 판결(이상 등록무효 사건), 대법원 2013. 6. 13. 선고 2012후1040 판결(권리범위확인 사건) 등 참조.

25) 원고가 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 유지한 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가, 2015. 4. 10. 원심에서 원고 패소판결이 선고되자 4. 23. 상고를 제기한 후, 4. 29.에 이르러 위 상표등록의 출원을 취하한 사안이었다.

26) 2016. 2. 29. 전부 개정된 조항으로는 제119조 제1항 제1호이다.

적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조).

그런데 대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결의 사안에서는 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용한 경우 이러한 사용을 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 규정된 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있는지가 문제되었다. 위 사건의 상표권자는 등록상표의 등록일 전부터 사용해왔던 실사용상표를 계속 사용해왔으므로 등록상표를 변형시켜 사용하는 것이 아니라고 주장하였다. 그러나 대법원은, 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 문언과 취지에 비추어 보면, 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 판시하였다.²⁷⁾ 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다는 점도 함께 실시하였다.²⁸⁾

27) 등록취소사유로 되는 상표 부정사용이 반드시 ‘변형’이라는 행위태양에 한정되는 것은 아니라는 취지가 담겨 있다고 이해할 수 있다. 설령 변형사용으로 한정된다고 보더라도 기존 유사상표의 계속적인 사용이 적어도 등록상표 등록 이후에는 등록상표와의 관계에서는 등록상표의 변형사용이라고 평가할 수 있다고 생각된다.

28) 피고는 2012. 7. 경부터 의류 제품 등에 대상상표들(, ,



)을 사용하고 있는데, 원고는 2013. 1.경부터 의류 제품 등에 이 사건 등록

상표()와 실사용상표들(, ,



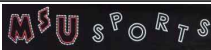
)을 함께 사용해 오다가 2013. 3. 27. 그 중 대상상표들과 비교적 덜 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 2014. 10. 15. 상표 등록을 받았고, 이후에도 대상상표들의 존재를 알면서 실사용상표들을 계속 사용한 사안이다. 대법원은 원고가 이 사건 등록상표와 실사용상표들을 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 이 사건 등록상표만을 사용한 경우에

9. 거래실정을 기초로 한 상표 유사 판단

대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결이 “타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당 하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다.”라고 판시하여 적어도 침해소송에서는 거래 실정을 고려한 유사 판단이 이루어져야 함을 분명히 하였다.

대법원 2016. 8. 24. 선고 2014다19202 판결은 이러한 법리에 따라 피고가 원고의 상표권 중 골프의류에 관한 상표권만 양도받고 골프용품에 관한 원

고 등록상표(오른쪽 표 하단)에 관한 권리는 양도받지 않았음에도 불구하고, 골프의류를 판매하는 매장에서 피고 사용표장(오른쪽 표 상단)을 부착한 골프용품을 판매한 사안에서,

피고 사용표장	1.		4.	
	2.			
	3.			
	5.			
원고 등록상표	1. 		2. M·U·S	

피고 제1 내지 5사용표장과 원고 제1, 2등록상표는 표장의 구성과 거래실정 등을 종합하면 전체적으로 유사한 상표라고 판단하였다.²⁹⁾

비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다고 할 것이어서, 이러한 사용도 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 보아야 하고, 이 사건 등록상표와 대상상표들의 유사 여부는 위 조항에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소 해당 여부와 관계가 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유가 있다고 판단하였다(원심도 같은 취지였으므로 상고를 기각하였다).

29) 원심은 피고 제1 내지 4사용표장과 원고 제1등록상표 중 'SPORTS'부분은 식별력이 없으므로 위 각 표장들의 요부는 'MSU'와 'M·U'부분이고, 피고 제5사용표장과 원고 제2등록상표는 각 표장 자체가 요부라고 파악한 다음, ① 피고 제1 내지 5사용표장의 요부는 '엠에스유' 또는 '엠에쓰유'로 호칭될 것임에 비하여, 원고 제1등록상표는 '엠유'로, 원고 제2등록상표는 '엠유에스' 또는 '엠유에쓰'로 호칭될 것이므로 호칭이 유사하다고 보기 어렵고, ② 영문 알파

10. 법정손해배상 규정의 적용요건

2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정된 상표법 제67조의2는³⁰⁾ 상표권침해로 인한 손해배상에 관하여 법정손해배상 제도를 신설하였다. 이는 한·미 FTA 협정을 이행하기 위한 것으로서 2012. 3. 15. 이후 최초로 상표권 등에 관한 소가 제기된 것부터 적용된다.

이러한 법정손해배상 규정의 적용요건에 관하여 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결이 최초로 법리를 설시하였다. 위 판결은, 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있는데, 이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해액 추정의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정임으로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 함을 밝혔다. 따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다고 판시하였다.³¹⁾

뱃의 배열순서·글자체의 도안화 여부·영문 알파벳 사이에 가운뎃점이 있는지 여부 등 외관에 차이가 있으며, ③ 각 표장들 모두 특별한 관념이 없으므로, 피고 제1 내지 5사용표장과 원고 제1, 2등록상표는 외관, 호칭, 관념이 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사하다고 할 수 없다는 취지로 판단하였으나, 대법원이 파기한 사안이다.

30) 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법상으로는 제111조에 규정되어 있다.

31) 또한 위 판결은 “구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한

11. 아이스크림의 상품형태 해당 여부

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있다. 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결에서는 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에 벌집채꿀(벌집 그대로의 상태인 꿀)이 올려진 원고 제품의 형태를 피고 제품이 모방하여 위 조항의 상품형태 모방행위가 성립하는지가 문제되었다.

위 판결은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말한다고 판시하였다. 이러한 법리를 전제로 하여, 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한다는 점, 사회통념으로 볼 때 그 상품들 사이에 일관된 정형성이 없다면 비록 상품의 형태를 구성하는 아이디어나 착상 또는 특징적 모양이나 기능 등의 동일성이 있다고 하더라도 이를 ‘상품의 형태’를 모방한 부정경쟁행위의 보호대상에 해당한다고 할 수 없다는 점을 최초로 설시하였다. 나아가 원고 제품은 개별 제품마다 상품형태가 달라져서 일정한 상품형태를 항상 가지고 있다고 보기

피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 등 참조). 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적인 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.”고 하여 등록상표 불사용의 경우에는 사용료 상당의 손해도 부정될 수 있음을 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결에 이어 재확인하였다.

어렵다는 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의한 보호의 대상이 된다고 할 수 없다고 판단하였다.

III. 저작권법 분야

1. 저작권법 제99조 제1항의 '영상화'의 의미

저작권법 제99조 제1항은 '저작재산권자가 저작물의 영상화를 다른 사람에게 허락한 경우에 특약이 없는 때에는 공개상영을 목적으로 한 영상저작물을 공개상영하는 등의 권리를 포함하여 허락한 것으로 추정한다'고 규정하고 있다. 대법원 2016. 1. 14. 선고 2014다202110 판결의 사안에서는 음악저작권 신탁단체인 원고가 영화상영관을 운영하는 피고를 상대로 하여 피고가 영화를 상영함으로써 해당 영화에 사용된 음악저작물의 공연권을 침해하였다고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 영화음악 중 해당영화를 위한 창작곡에 대하여는 적어도 원저작자의 이용허락이 있었고, 원고가 해당 저작물에 대하여 이전등록을 마치지 않은 상태이며, 그 밖의 기존곡에 대하여는 저작권법 제99조 제1항에 따라 원고의 이용허락으로 공개상영허락까지 추정된다고 다투었다.

여기서 '영상화'를 2차적저작물을 작성하는 것으로 제한 해석하여야 하는지가 문제되었다. 위 판결은 영상저작물의 제작에 관계된 사람들의 권리관계를 적절히 규율하여 영상저작물의 원활한 이용과 유통을 도모하고자 하는 위 조항의 취지와 그 규정내용 등에 비추어 보면, 위 조항에서 말하는 '영상화'에는 영화의 주제곡이나 배경음악과 같이 음악저작물을 특별한 변형 없이 사용하는 것도 포함되고, 이를 반드시 2차적저작물을 작성하는 것으로 제한 해석하여야 할 것은 아니라고 실시하였다. 이러한 법리에 따라 위 판결은, 음악저작물을 특별한 변형 없이 영상저작물에 이용하는 것도 '저작물의 영상화'로서 저작권법 제99조 제1항에 따라 저작권자가 그에 관한 허락을 한 경우 특약이 없는 한 그에는 영상저작물을 공개상영하는 형태의 음악저작물의 공연권에 관한 이용허락도 포함된 것으로 추정되고, 위 추정 배제 특약이 있다고 볼 수도 없으며, 해당 영화를 위하여 창작된 음악저작물의 경우 원고가 그 저작자로부터 저작재산권을 신탁받았다고 하더라도 그 이전등록을 마치

지 않은 이상 저작권법 제54조에 따라 위 저작자로부터 적어도 이용허락을 받은 영화제작자 및 그로부터 영화를 공급받아 상영한 피고에 대하여 저작권 재산권 신탁에 따른 양수로써 대항할 수 없다고 판단하였다.

2. 구 저작권법상 저작물로 취급되는 음반에 관한 저작자의 판단기준

1986. 12. 31. 법률 제3916호로 전부 개정된 이후 현행 저작권법에 이르기까지 저작권법상 저작인접권자로서의 음반제작의 개념은 음을 음반에 최초로 고정하는 데 있어 기획하고 책임을 지는 자를 의미한다고 해석되고 있다.³²⁾ 그런데 구 저작권법(1986. 12. 31. 법률 제3916호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 이 항에서 같다)은 음반을 저작물의 하나로 보고(제2조), ‘원저작물을 음반 또는 필름에 사조(寫照) 또는 녹음하는 것’을 변형복제 형태의 개작으로 규정하며(제5조 제2항 제4호), 개작자를 원 저작자의 권리를 해하지 않는 범위 내에서 저작자로 본다고 규정하였으므로(제5조 제1항), 구 저작권법상으로는 ‘원저작물을 음반에 녹음한 자’가 음반의 저작권자가 된다. 이러한 구 저작권법이 적용되어 저작물로 취급되는 음반에 관한 저작자를 어떻게 결정할 것인가가 문제되는데, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013다56167 판결은 이를 저작인접권자로서의 음반제작자와 같은 기준으로 보는 것이 타당하다는 취지로 최초 법리를 실시하였다.

위 판결은, 먼저 구 저작권법에 의한 음반에 관한 저작자는 원저작물의 창작자는 아니지만 그 전달자로서 원저작물의 저작자와 일반 공중 사이를 매개하여 이를 전달·유통시키는 역할을 하였는데, 비록 그 이후 저작권법의 개정에도 음반제작자의 권리가 저작인접권으로 인정되게 되었다고 하더라도 원저작물을 음반에 녹음하는 행위의 성격이나 원저작물의 이용을 촉진하기 위하여 음반의 제작·유통을 장려하고 보호할 필요성에 본질적인 변화가 있다고 보이지 아니하는 점, 구 저작권법이 ‘원저작물을 음반에 녹음하는 것’ 자체를 창작행위로 간주하고 있었으므로 음반에 관한 저작자가 되기 위하여 반드시 원저작물을 음반에 녹음함에 있어서 ‘음(音)’의 표현에 창작적 기여를 할 것이 요구되지는 아니하는 점 등을 종합하면, 구 저작권법상 음반에 관한 저작자의 결정에서 현행 저작권법상 음반제작자의 결정과 통일적인

32) 정상조 편(이은우 집필부분), 저작권법주해, 박영사(2007), 770면 등 참조.

기준을 적용할 필요가 있다고 실시하였다. 나아가 구 저작권법상 음반에 관한 저작자는 음반의 저작권을 자신에게 귀속시킬 의사로 원저작물을 음반에 녹음하는 과정을 전체적으로 기획하고 책임을 지는 법률상의 주체를 뜻한다고 보는 것이 타당하고, 이러한 법률상의 주체로서의 행위가 아닌 한 음반의 제작에 있어서 연주·가창 등의 실연이나 이에 대한 연출·지휘 등으로 사실적·기능적 기여를 하는 것만으로는 음반에 관한 저작자가 될 수 없다고 보아야 한다고 판단기준을 밝혔다.³³⁾

3. 포털사이트 인터페이스 개인화 툴의 제작·배포행위가 불법행위인지

포털사이트가 제공하는 화면을 개별사용자가 설정하는 바에 따라 개별사용자의 컴퓨터 내에서 변형되어 보이도록 해 주는 프로그램의 제작·배포행위가 불법행위인지가 문제된 사건에서 대법원 2016. 4. 29. 선고 2013다42953 판결은 불법행위의 성립을 부정하는 판결을 하였다. 위 판결은, 원고가 포털사이트 인터페이스 개인화 툴인 이 사건 프로그램을 개별 인터넷 사용자들에게 제공·배포하여 그 개별 사용자들이 사용자 화면을 일부 변화시켜서 본다고 하더라도, 개별 사용자의 컴퓨터에 전송되는 HTML 코드가 변경되지는 않는다고 보이므로, 원고의 위와 같은 프로그램 제공·배포행위로 인하여 피고의 포털사이트 웹페이지의 동일성이 손상된다고 볼 수는 없고, 또한 포털사이트에 접속한 개별 사용자들이 거기에서 제공되는 광고 등 콘텐츠를 본래의 형태와 내용 그대로 열람하여야 할 법령상 또는 계약상의 의무를 부담한다고 볼 근거가 없는 이상, 개별 사용자들이 이 사건 프로그램을 사용함으로써 피고가 제공한 광고가 차단되거나 다른 사이트의 광고로 대체되는 등으로 포털사이트의 광고효과가 감소되는 불이익이 발생한다고 하더라도,

33) A가 이 사건 음반의 제작에 소요되는 비용을 전부 부담하였고 제작된 음반의 판매를 자신의 책임하에 수행한 사정 등을 종합하면 A는 이 사건 음반에 관한 저작자인 반면, 원고는 비록 이 사건 음반에 수록된 음악을 대부분 작사·작곡·편곡하고, 그 음악의 연주나 가창 등으로 음반의 제작과정에 기여를 한 것으로 볼 수 있지만, 이와 같은 행위는 A의 기획과 책임으로 제작된 이 사건 음반의 구체적인 녹음 과정에 있어서 사실적·기능적으로 기여를 한 것에 불과하다는 이유로 원고가 이 사건 음반에 관한 단독 내지 공동저작자가 아니라고 판단하고, A가 2008년 이후 사망한 이상 이 사건 음반에 관한 저작권이 여전히 존속한다고 판단하였으며, 이 사건 음반에 관한 대여권 부분에 관하여는 피고가 법률상 대여권이 인정되지 아니함에도 그 권리를 주장하겠다는 취지로 다투는 것은 아니라고 보는 것이 합리적이라는 이유로 원고가 위 대여권 부분에 관하여 피고를 상대로 그 부존재확인을 구할 이익은 없다고 한 사례이다.

이는 최종소비자가 각자의 선호에 따라 이용 방식을 변경함으로써 생기는 사실상의 효과일 뿐이므로 원고가 이 사건 프로그램을 제공·배포한 것만으로 부당한 수단을 사용하여 개별 인터넷 사용자와 피고 사이 또는 광고주들과 피고 사이에 존재하는 계약의 이행을 방해하거나 권리를 침해하는 등의 불법행위가 성립하는 것도 아니라고 판시하였다.

참고로 위 판결의 사안은 단순히 포털사이트 인터페이스 개인화 툴을 타에 제공하여 배포한 행위만의 불법행위 성부만 문제되었고, 이 외에 제작자가 제공하는 대로 웹화면의 스타일을 자동으로 변경하여 주는 오토스타일링 플러그인 프로그램을 함께 설치하게 하는 행위에 대해서는 별도로 형사기소되어 부정경쟁행위로 유죄판결이 확정되었다.³⁴⁾

위 판결은, 채무자가 제작 및 배포한 ‘업링크솔루션’ 프로그램이 설치되어 있는 PC에서 채권자가 운영하는 웹사이트(NAVER 사이트) 등에 접속하면 그 화면에 채권자의 광고 대신 같은 크기의 채무자의 배너광고가 나타나거나(이른바 ‘대체광고 방식’), 화면의 여백에 채무자의 배너광고가 나타나거나(이른바 ‘여백광고 방식’), 검색창에 키워드를 입력하면 검색결과 화면의 최상단에 위치한 검색창과 채권자의 키워드광고 사이에 채무자의 키워드광고가 나타나는(이른바 ‘키워드삽입광고 방식’) 등으로, 채무자의 광고가 대체 혹은 삽입된 형태로 나타나는 사안에서 컴퓨터프로그램저작물 동일성유지권 침해는 부정한 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정과 그 궤를 같이 한다고 볼 수 있다.

4. 모바일 애플리케이션에서의 인터넷 링크 유사 기능과 저작권법 위반 여부

인터넷 링크(Internet link)는 인터넷에서 링크하고자 하는 웹페이지나, 웹사이트 등의 서버에 저장된 개개의 저작물 등의 웹 위치 정보 내지 경로를 나타낸 것에 불과하여, 비록 인터넷 이용자가 링크 부분을 클릭함으로써 링크된 웹페이지나 개개의 저작물에 직접 연결한다 하더라도, 이는 저작권법 제2조 제22호에 규정된 ‘유형물에 고정하거나 유형물로 다시 제작하는 것’에 해당하지 아니하고, 같은 법 제19조에서 말하는 ‘유형물을 진열하거나 게시하는 것’에도 해당하지 아니한다는 법리가 정립되어 있다(대법원 2010. 3. 11.

34) 이 사건에서는 오토스타일링을 함께 설치하게 하는 행위의 민사상 불법행위책임은 주장하지 아니하였다.

선고 2009다4343 판결 등 참조). 이러한 판례는 데스크톱 웹(desktop web) 환경 아래에서 나온 것인데, 오늘날 태블릿, 스마트폰 등의 모바일 브라우저로 접속하도록 만들어진 모바일 웹(mobile web) 환경이 일반화되면서, 모바일 기기에서 실행되는 응용 프로그램인 애플리케이션(application) 즉 앱(app)을 통해 일어나는 인터넷 링크 유사 기능을 저작권법 위반의 관점에서 어떻게 볼 것이냐가 문제된다.

대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도16701 판결에서 이점이 다루어졌다. 위 판결의 사안에서, 피고인이 등록한 모바일 애플리케이션은 스마트폰에서 활성화한 후 식당의 사진 등으로 표시된 아이콘을 클릭하면 인터넷 링크와 유사하게 피해자가 제작한 모바일 웹페이지로 연결되는 방식으로 구동되었다. 이에 피해자가 고소하여 피고인의 행위가 피해자의 저작물에 대한 복제, 전시, 2차적저작물작성권 등 저작권을 침해한 것이라고 기소되었는데 제1심과 원심 모두 저작권 침해를 부정하여 무죄로 판단하였다. 대법원은 데스크 웹 환경에서의 법리에 실시된 인터넷 링크의 성질에 비추어 보면 인터넷 링크는 링크된 웹페이지나 개개의 저작물에 새로운 창작성을 인정할 수 있을 정도로 수정·증감을 가하는 것에 해당하지 아니하므로 2차적저작물작성에도 해당하지 아니한다고 판시한 다음 이러한 법리는 모바일 애플리케이션에서 인터넷 링크와 유사하게 제3자가 관리·운영하는 모바일 웹페이지로 이동하도록 연결하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보았다. 나아가 이러한 법리에 따라 피고인이 등록한 모바일 애플리케이션이 피해자의 모바일 웹페이지를 복제, 전시한 것이라거나, 피해자의 저작물에 대한 2차적저작물에 해당한다고 볼 수 없으므로 저작권법위반에 해당하지 않는다고 판단하여 상고를 기각하였다.

5. 저작물 무단이용에 따른 부당이득반환

1957. 1. 28. 법률 제432호로 제정된 저작권법에 있었던 부당이득반환청구권의 규정³⁵⁾ 현행법에 유지되고 있지는 않지만, 타인의 저작물을 무단으로 이용하면 민법상 부당이득반환의무가 발생한다고 할 것이다. 대법원 2016. 7.

³⁵⁾ 제66조(이득반환의무)

선의이며 또한 과실없이 저작권을 침해하여 이익을 받음으로써 타인에게 손실을 가한 자는 그 이익이 현존하는 한도에 있어서 이를 반환하여야 한다.

14. 선고 2014다82385 판결은 이러한 부당이득반환의무의 발생에 관한 법리를 최초로 실시하고, 부당이득액의 산정에 관하여 실시한 드문 사례이다.

위 판결은 저작권자의 허락 없이 저작물을 이용한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 그 이용료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 저작권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 저작권자는 부당이득으로 이용자가 그 저작물에 관하여 이용 허락을 받았더라면 이용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있다는 점을 명시적으로 실시하였다. 나아가 이러한 부당이득의 액수를 산정할 때는 우선 저작권자가 문제된 이용행위와 유사한 형태의 이용과 관련하여 저작물 이용계약을 맺고 이용료를 받은 사례가 있는 경우라면 특별한 사정이 없는 한 그 이용계약에서 정해진 이용료를 기준으로 삼아야 한다고 보았다. 다만 해당 저작물에 관한 이용계약의 내용이 문제된 이용행위와 유사하지 아니한 형태이거나 유사한 형태의 이용계약이더라도 그에 따른 이용료가 이례적으로 높게 책정된 것이라는 등 그 이용계약에 따른 이용료를 그대로 부당이득액 산정의 기준으로 삼는 것이 타당하지 아니한 사정이 있는 경우에는, 그 이용계약의 내용, 저작권자와 이용자의 관계, 저작물의 이용 목적과 이용 기간, 저작물의 종류와 희소성, 제작 시기와 제작 비용 등과 아울러 유사한 성격의 저작물에 관한 이용계약이 있다면 그 계약에서 정한 이용료, 저작물의 이용자가 이용행위로 얻은 이익 등 변론과정에서 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 객관적이고 합리적인 금액으로 부당이득액을 산정하여야 한다고 판시하였다.³⁶⁾

6. 복수인이 관여하여 작성된 극본저작물의 공동저작물 인정 여부

2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 공동저작물이라고 하는데(저작권법 제2조 제21호), 일반적으로 하나의 저작물을 1인의 저작자가 창작한 것을 단독저작물이라고 하고, 하나의 저작물을 복수의 저작자가 관여하여 창작하였을 때 그 각자의

36) 피고가 3D TV 홍보용으로 원고의 3D 입체영상물을 이용하기 위하여 원고와 위 영상물의 이용계약을 위한 협상을 진행하면서 위 영상물을 이용하였으나 협상이 결렬됨으로써 피고가 원고에게 반환하여야 할 부당이득의 범위에 관하여, 그 산정기준을 실시하면서 부당이득액 산정에 관한 원심의 판단을 수긍한 사례이다.

이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없으면 ‘공동저작물’, 분리하여 이용할 수 있으면 ‘결합저작물’이라고 부른다.³⁷⁾ 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도 16517 판결의 사안에서는, 피해자가 피고인들과 대본집필계약을 맺고 극본을 집필하던 도중 32회분으로 예정된 전체극본 중 일부만을 완성한 상태에서 계약을 해지당하자 계약해지의 부당함을 주장하면서 자신이 작성한 드라마 극본을 사용하지 말 것을 통보하였는데, 그 이후 이 사건 드라마 극본은 다른 작가들에 의해 32회분(‘이 사건 전체극본’)으로 완성되었고, 피고인들이 이 사건 전체극본에 관한 소설화를 허락함으로써 ‘이 사건 피해자 극본’(피해자 창작 부분 중 1회분부터 6회분까지)을 각색한 부분을 포함하여 작성된 소설이 출간된 데 대하여, 피고인들의 위 행위를 피해자에 대한 2차적저작물작성권침해로 볼 것인가가 문제되었다.

제1심과 원심 모두 침해를 인정하였는데, 이에 대하여 피고인들은 이 사건 전체극본은 피해자와 이 사건 전체극본을 최종적으로 완성한 작가들 사이의 공동저작물임을 전제로 하여 피고인들이 이 사건 전체 극본을 완성한 작가들로부터 저작권을 양수하였다고 주장하면서, 공동저작자가 다른 공동저작자와 합의하지 않고 저작물을 이용하더라도 저작권침해가 성립하지 않는다는 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결에 따라 저작권침해죄가 성립하지 않는다고 주장하며 상고하였다.

2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 그 저작물의 공동저작자가 된다고 할 것이다. 여기서 공동창작의 의사는 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻하는 것이라고 보아야 한다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결 참조). 위 2014도16517 판결은 이러한 법리를 인용한 다음, 2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우에, 선행 저작자에게 자신의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 않는 상태로서 후행 저작자의 수정·증감 등을 통하여 분리이용이 불가능한 하나의 완결된 저작물

37) 오승중, 저작권법(4판), 박영사(2016), 342면 참조.

을 완성한다는 의사가 있고, 후행 저작자에게도 선행 저작자의 창작 부분을 기초로 하여 이에 대한 수정·증감 등을 통하여 분리의용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있다면, 이들에게는 각 창작 부분의 상호 보완에 의하여 단일한 저작물을 완성하려는 공동창작의 의사가 있는 것으로 인정할 수 있다고 설시하였다. 나아가, 반면에 선행 저작자에게 위와 같은 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리의용이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다고 하더라도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수는 없다고 보았다. 따라서 이때 후행 저작자에 의하여 완성된 저작물은 선행 저작자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적저작물로 볼 수는 있을지언정 선행 저작자와 후행 저작자의 공동저작물로 볼 수는 없다고 판시하였다.³⁸⁾

7. 2차적저작물의 저작재산권 양도와 원저작물의 저작재산권

2차적저작물도 독자적인 저작물로서 보호되는 것이고(저작권법 제5조 제1항), 2차적저작물의 보호가 그 원저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 아니한다(저작권법 제5조 제2항). 따라서 2차적저작물을 이용함으로써 원저작물을 간접적으로 이용하려면 2차적저작자는 물론이고 원저작자에 대하여도 동의를 받아야 한다. 이렇듯 2차적저작물은 원저작물과는 별개의 저작물이므로, 어떠한 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물의 저작재산권이 양도되는 경우, 원저작물의 저작재산권에 관한 별도의 양도 의사표시가 없다면, 원저작물이 2차적저작물에 포함되어 있다는 이유만으로 원저작물의 저작재산권이 2차적저작물의 저작재산권 양도에 수반하여 당연히 함께 양도되는 것은 아니라고 할 것이다. 그런데 이 점이 실제 저작재산권 양도 실무에서 문제되는 경우가 많아 합리적인 의사 해석으로 해결할 필요가 있다.

38) 집필계약에서 특별한 사정이 없는 한 피해자가 드라마의 극본을 완성하기로 약정되어 있을 뿐만 아니라 피해자가 드라마 제작 및 홍보에 관한 중요사항들을 협의하여 처리하여 온 피고인들로부터 별다른 귀책사유 없이 집필계약의 해지를 통지받은 후 이에 대응하여 피해자가 작성한 드라마 극본의 이용금지 등을 통보까지 하였으므로, 피해자와 전체 극본을 최종적으로 완성한 작가들 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없어서 전체 극본은 피해자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적저작물로 볼 수는 있을지언정 피해자와 위 작가들의 공동저작물로 볼 수는 없다는 이유로 상고기각판결을 하였다.

대법원 2016. 8. 17. 선고 2014다5333 판결은 컴퓨터프로그램에 관한 저작권 양도에 관한 사안에서 먼저, 2차적저작물은 원저작물과는 별개의 저작물이므로, 어떤 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물의 저작재산권이 양도되는 경우, 원저작물의 저작재산권에 관한 별도의 양도 의사표시가 없다면 원저작물이 2차적저작물에 포함되어 있다는 이유만으로 원저작물의 저작재산권이 2차적저작물의 저작재산권 양도에 수반하여 당연히 함께 양도되는 것은 아님을 분명히 하였다. 그리고 양수인이 취득한 2차적저작물의 저작재산권에 그 2차적저작물에 관한 2차적저작물작성권이 포함되어 있는 경우, 그 2차적저작물작성권의 행사가 원저작물의 이용을 수반한다면 양수인은 원저작물의 저작권자로부터 그 원저작물에 관한 저작재산권을 함께 양수하거나 그 원저작물 이용에 관한 허락을 받아야 한다는 점 또한 밝혔다. 한편, 원저작물과 2차적저작물에 관한 저작재산권을 모두 보유한 자가 그 중 2차적저작물의 저작재산권을 양도하는 경우, 그 양도의 의사표시에 원저작물 이용에 관한 허락도 포함되어 있는지는 양도계약에 관한 의사표시 해석의 문제로서 그 계약의 내용, 계약이 이루어진 동기과 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험의 법칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다고 법리를 선언하였다.³⁹⁾

8. 음악저작권위탁관리업자의 허락 없는 공연에 대한 손해배상

구 저작권법(2016. 3. 22. 법률 제14083호로 개정되기 전의 것, 이하 이 항에서 같다) 제105조 제5항은 저작권위탁관리업자의 사용료 징수를 통제하기 위하여 ‘저작권위탁관리업자가 이용자로부터 받는 사용료의 요율 또는 금액은 저작권위탁관리업자가 문화체육관광부장관의 승인을 얻어 이를 정한다’고 규정하고 있다.⁴⁰⁾ 이러한 규정에 따른 징수규정에는 3,000m² 미만의 매장에

39) 원고와 피고 1 사이에 체결된 프로그램 개발위탁계약에 따라 원고가 자신의 프로그램(A)을 개작하여 이 사건 프로그램(B)을 개발한 후 피고 1에게 납품하였는데, 피고 1이 이 사건 프로그램(B)을 개작하여 별도의 프로그램(C)을 제작한 후 다른 피고들에게 판매한 사안에서, 비록 위 프로그램 개발위탁계약에 따라 이 사건 프로그램(B)에 관한 저작재산권이 피고 1에게 양도되었더라도 그에 의하여 곧바로 그 원저작물(A)에 관한 저작재산권까지 함께 양도된 것이라고 보기는 어렵지만, 이 사건 프로그램(B)의 저작재산권이 피고 1에게 양도됨에 따라 그에 관한 2차적저작물작성권도 양도된 것으로 볼 수 있고, 제반 사정에 비추어 볼 때 피고 1이 이 사건 프로그램(B)의 작동환경을 전환하여 개작하는 경우(C)에 대하여도 원저작물(A)의 이용에 관한 원고의 허락이 있었다고 봄이 타당하다는 이유로 원심의 판단을 수긍한 사례이다.

40) 2016. 3. 22. 개정된 저작권법 제105조 제5항도 ‘수수료의 요율 또는 금액 및 저작권신탁관리

대한 공연료 징수규정이 없는데, 피고가 음악저작권 신탁단체인 원고의 허락 없이 3,000㎡ 미만의 가전제품 판매매장에서 배경음악서비스에 따라 제공받은 음원을 틀어놓은 데 대하여, 원고가 저작권침해를 이유로 한 손해배상청구를 하는 사건이 나타났다. 제1심은 징수규정이 없는 경우에는 손해배상청구가 불가능하다고 판단하여 원고 청구를 배척하였으나, 원심은 공연권 침해로 인한 손해배상청구를 인정하였다.

이에 피고가 상고하였는데, 대법원 2016. 8. 24. 선고 2016다204653 판결은 구 저작권법 제105조 제5항의 입법 취지와 문언내용에 비추어 보면, 위 규정은 저작권위탁관리업자가 저작물 이용자와 이용계약을 체결하고 그 계약에 따라 사용료를 지급받는 경우에 적용되는 규정일 뿐, 저작권위탁관리업자가 법원에 저작권 침해를 원인으로 민사소송을 제기하여 그 손해배상을 청구하는 행위를 제한하는 규정이라고 해석되지 않는다고 판시하였다. 따라서 설령 위 규정에 따라 승인받은 사용료의 요율 또는 금액이 없다고 하더라도 저작권 침해를 원인으로 한 손해배상청구권을 행사하는 데 아무런 장애가 되지 않는다고 보아 상고를 기각하였다.⁴¹⁾⁴²⁾

업자가 이용자로부터 받는 사용료의 요율 또는 금액은 저작권신탁관리업자가 문화체육관광부장관의 승인을 얻어 이를 정한다. 이 경우 문화체육관광부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 이해관계인의 의견을 수렴하여야 한다.’고 규정하여 개정 전 규정의 취지는 유지되어 있다.

41) 또한 위 판결은 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결을 인용하여, “구 저작권법(2016. 3. 22. 법률 제14083호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항은, 청중이나 관중으로부터 당해 공연에 대한 반대급부를 받지 않는 경우 ‘판매용 음반’ 또는 ‘판매용 영상저작물’을 재생하여 공중에게 공연하는 행위가 저작권법 시행령에서 정한 예외사유에 해당하지 않는 한 공연권 침해를 구성하지 않는다고 규정하고 있다. 그런데 위 규정은, 공연권의 제한에 관한 저작권법 제29조 제1항이 영리를 목적으로 하지 않고 청중이나 관중 또는 제3자로부터 어떤 명목으로든지 반대급부를 받지 않으며 또 실연자에게 통상의 보수를 지급하지 않는 경우에 한하여 공표된 저작물을 공연 또는 방송할 수 있도록 규정하고 있는 것과는 달리, 당해 공연에 대한 반대급부를 받지 않는 경우라면 비영리 목적을 요건으로 하지 않고 있어, 비록 공중이 저작물의 이용을 통해 문화적 혜택을 향수하도록 할 공공의 필요가 있는 경우라도 자칫 저작권자의 정당한 이익을 부당하게 해할 염려가 있으므로, 위 제2항의 규정에 따라 저작물의 자유이용이 허용되는 조건은 엄격하게 해석할 필요가 있다. 한편 저작권법 제29조 제2항이 위와 같이 ‘판매용 음반’을 재생하여 공중에게 공연하는 행위에 관하여 아무런 보상 없이 저작권자의 공연권을 제한하는 취지의 근거에는 음반의 재생에 의한 공연으로 그 음반이 시중의 소비자들에게 널리 알려짐으로써 당해 음반의 판매량이 증가하게 되고 그에 따라 음반제작자는 물론 음반의 복제·배포에 필연적으로 수반되는 당해 음반에 수록된 저작물의 이용을 허락할 권능을 가지는 저작권자 또한 간접적인 이익을 얻게 된다는 점도 고려되었을 것이므로, 이러한 규정의 내용과 취지 등에 비추어 보면 위 규정에서 말하는 ‘판매용 음반’이라 함은 그와 같이 시중에 판매할 목적으로 제작된 음반을 의미하는 것으로 제한하여 해석함이 상당하다.”는 법리를 재확인하였다. 이러한 법리에 따라, 매점음악서비스 제공업체들이 피고의 매장들에 전송한 이 사건 음악저작물 음원들이 ‘시중에 판매할 목적으로 제작된 음반’에 해당한다고 볼 수 없

IV. 디자인보호법 분야

1. 공지형태와 주지형태의 결합에 의한 디자인의 용이 창작

공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 해당 여부의 판단 기준으로는 대법원 1996. 6. 25. 선고 95후2091 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결이 있고, 주지형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는지에 관하여는 대법원 1991. 9. 24. 선고 91후28 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결이 있으나, 공지형태와 주지형태의 결합에 의한 디자인의 용이 창작 판단기준은 뚜렷한 법리가 없는 상황이었는데, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결이 법리를 실시하였다.

위 판결에 적용되는 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 디자이너’라고 한다)가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 판결은 디자인 용이 창작에 관한 종전 판례의 취지를 종합하여 위 규정의 취지를, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였

다고 판단하고, 구 저작권법 제29조 제2항에 의해 원고의 저작권 행사가 제한된다는 피고의 주장을 배척한 원심을 유지하였다.

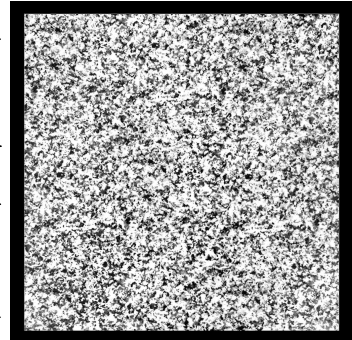
- 42) 한편 2016. 3. 22. 법률 제14083호로 개정된 저작권법 제29조 제2항은 종전의 ‘판매용 음반’을 ‘상업용 음반’으로 용어를 바꾸었다. 위 개정 전 구 저작권법 제29조 제2항의 저작권 제한 적용요건인 ‘판매용 음반’의 의미를 ‘시판용 음반’으로 좁게 해석한 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결과 달리 ‘판매용 음반’을 사용하여 공연을 하는 자는 상당한 보상금을 해당 실연자나 음반제작자에게 지급하도록 규정한 위 개정 전 구 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항의 해석에 관한 대법원 2015. 12. 10. 선고 2013다219616 판결은 저작권법 각 규정에서 ‘판매용 음반’의 의미를 통일적으로 해석할 필요는 없고, 해당 규정의 내용과 입법취지 등에 따라 해석하여야 한다는 전제에서 위 개정 전 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항 규정의 ‘판매용 음반’에는 불특정 다수인에게 판매할 목적으로 제작된 음반뿐만 아니라 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함된다고 판시하였다.

그런데 2016. 3. 22. 저작권법 개정으로 ‘판매용 음반’이 ‘상업용 음반’으로 용어가 함께 바뀌었으므로 향후에는 각 규정에서의 ‘상업용 음반’의 의미를 어떻게 볼 것인지가 과제로 되었다.

다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다고 설시하였다. 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다고 판시하였다.⁴³⁾

2. 주지형태에 의한 디자인의 용이 창작 여부

2016년에는 주지형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 해당 여부가 문제된 사례도 있었다. 대법원 2016. 6. 9. 선고 2014후614 판결이 그것인데, 위 판결은 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결의 법리를 인용하면서, 대상 물품을 ‘문구제도용 합성수지발포판재’로 하는 이 사건 등록디자인의 정면도에서 보이는 모양이 부정형의 검은색 반점들이 흰색 바탕에 불규칙하게 분포된 것으로서 자연 상태의 화강암 무늬와 극히 유사하고, 직육면체의 판재 형상은 국내에서 널리 알려진 형상에 불과하므로, 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 주지형태인 자연물



43) 대상 물품을 ‘매추리알 포장용기’로 하는 이 사건 등록디자인

()과 비교대상디자인 2()는 난좌 몸체와 난좌 바깥면 및 손잡이부의 형상에서 차이가 있으나, 그러한 차이점은 비교대상 디자인 2의 난좌 형상을 주지형태에 해당하는 반구 형상으로 치환하여 결합하고, 이를 부분적으로 변형함으로써 극복될 수 있으며, 비교대상디자인 2의 대상 물품인 매추리알 포장용기와 관련된 분야에서도 반구 형상이 주지된 일반적인 형상인 점과 비교대상디자인 2의 난좌 형상이 전체적으로 볼 때 곡면의 내부 공간을 형성하는 것으로서 반구 형상과 공통되는 외관적 특징을 가진다는 점 등을 함께 고려할 때 통상의 디자이너가 그와 같은 결합에 이르는 데에 특별한 창작적 노력이 필요하다고 보이지 않는다고 하면서, 이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 비교대상디자인 2의 공지형태와 반구 형상의 주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 인정한 사례이다.

로서의 화강암 무늬 등에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 인정하였다.⁴⁴⁾

3. 공지디자인에 의한 자유실시디자인의 법리

확인대상디자인이 주지의 형상과 모양의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 한 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 이래 디자인 침해 판단에서도 자유실시디자인의 법리가 인정되고 있다. 그런데 위 판결 당시 창작비용이성에 관하여, 2004. 12. 31. 법률 제7298호로 개정되기 전의 구 의장법 제5조 제2항은 주지형태에 의한 용이 창작만을 규정하고, 공지디자인에 의한 용이 창작을 규정하고 있지 않았으므로, 위 판결은 공지디자인에 의한 자유실시디자인은 언급하지 않았다. 그런데 2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정된 구 디자인보호법에서는 제5조 제2항에 주지형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 외에 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 추가하였다. 이에 따라 자유실시디자인의 법리가 인정되는 범위도 주지형태에 의하여 용이 창작할 수 있는 디자인뿐만 아니라, 공지디자인에 의하여 용이 창작할 수 있는 디자인까지도 포함하게 된다는 실무가 특허법원 2013. 11. 28. 선고 2013허6585 판결(대법원 2014. 2. 27.자 2013후3227 심리불속행판결로 확정) 등으로 축적되었으나, 명시적 법리로 선언되지는 못한 상황이었다.

최근 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결은 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다고 판시하여 공지디자인에 의한 자유실시디자인의 법리를 명시적으로 밝혔다. 위 판결은 아래 도면과 같은 확인대상디자인과 비교대상디자인이 그 주된 창작적 모티브를 같이 하고, 다만, 본체의 외주면이 비교대상디자인에서는 만곡진 형상인 반면 확인대상디자인에서는 일직선으로 되어 있고, 그로 인하여 조임볼트와 본체 사이 단턱 형성의 정

44) 적용법률은 구 의장법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항이다.

도, 본체와 배출구 연결 부분의 각도 등에서 다소 차이가 나타나지만, 이러한 차이는 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 볼 것이어서, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인이라고 보는 것이 타당하다고 판단하였다.

이 사건 등록디자인	비교대상디자인	확인대상디자인
