

2019년 서울지방변호사회 지재커뮤니티

2018년도 지적재산권 관련판결의 개요

2019. 2. 18.

이규홍(특허법원 부장판사)

I. 서론

- ▶ IP 허브코트 추진 경과
 - 관할집중제도와 국제재판부 도입으로 큰 진전
 - ‘국제지식재산권법 연구센터’ 개원(2017. 5. 23.)
 - 영문저널발간
 - 소송절차안내(구 심리메뉴얼) 작성·게시(영문, 중문, 일문 번역문 포함)
 - IP전문법관의 교류를 위한 2015년부터 특허법원국제컨퍼런스 개최 (2019. 10.경 5회 컨퍼런스 개최예정)
- ▶ 특허법개정(2019. 7. 9. 시행)
 - 징벌적 손해배상
 - 구체적 행위태양 제시 의무

※ 관할집중의 경위 및 성과

▶ 2016. 1. 1. 시행

- 소위 특허소송의 관할집중에 관한 개정법률들(민사소송법, 법원조직법)을 통과, 법원조직법은 특허법원의 기존 관할인 '심결 취소소송'에 '특허권 등(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권)과 관련된 민사소송의 항소심'을 추가하여 전국 특허민사소송의 항소심을 특허법원이 담당하도록 하여 일원화하였고, 침해소송 1심에 관해서는 민사소송법 제24조를 고쳐 서울중앙지방법원 등 소수의 법원에 최대한 사건이 모일 수 있도록 사실상의 관할집중을 꾀하는 특별한 규정을 신설

▶ 접수사건 통계



- 참고 2016년 심결취소 접수건수 991건으로 이후 다소 감소, 민사항소 접수건수 112건으로 2017년 증가했으나 2018년 다소 감소

▶ 처리사건 통계



- 참고 2016년 심결취소 처리건수 893건, 민사항소사건 처리건수 29건 민사항소는 그후 증가(시간의 경과에 따른 사건의 성숙 등)

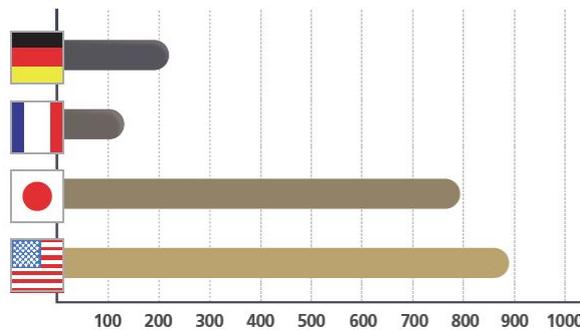
▶ 손해배상액의 증감 여부

- (서울대학교 기술과 법센터, 2018년 연구보고서 “특허법원의 변화와 미래전략에 관한 연구”)
- 2016년 이전의 손해배상액 평균값 3억 7천만 원, 중앙값 7,600만 원(청구금액 대비 49.7%)
- 2016년 이후의 손해배상액 평균값 4억 1,900원, 중앙값 2억 4,300만 원(청구금액 대비 50.4%)
- 평균값은 24% 증가, 중앙값은 3.2배 증가
 - 다만 기간이 짧고 여타 제도의 변화로 위와 같은 변화가 관할 집중의 결과라고만 말하기는 다소 의문

※ 국제재판부의 도입 및 성과

- ▶ 특허법원의 전문법원화가 심화됨에 발맞추어 최근 지식재산권 관련 소송 담당 법원에 국제재판부를 설치하여 국제적 사법접근성을 강화하고 법원의 전문성을 더욱 제고하는 내용으로 법원조직법이 개정(2018. 6. 13. 시행)되었는데 법정에서 외국어로 변론하는 것을 허가하고, 허가된 외국어로 작성된 문서에는 번역문을 첨부하지 않는 것을 원칙으로 하고, 허가된 외국어로 판결문을 번역제공하는 등 이미 세계적으로 상당부분 유사한 상태인 지식재산권 분야에서 중요 국제사건 유치 및 법리 선도 등을 위하여 한걸음 나아간 조치

- 특허법원의 사건통계에 의하면 외국(법)인이 당사자인 사건이 특허법원 설립 이래 꾸준히 증가하고 있으며 평균적으로 특허 관련 소송 중 약 3분의 1 정도에 달하고 있습니다. 이는 국제 재판부에 대한 상당한 수요가 존재함을 나타냅니다.



- ▶ 시설정비, 국제지식재산권법 연구센터에 통역원 1인 선발
- ▶ 절차 개요



1. 일반적인 국제재판의 모습은 어떠한가요?

제1호 국제재판에서는 법정 뒤에 설치된 통역부스에 법원 소속 통역사들이 필요에 따라 리시버를 통해 동시통역 및 순차통역을 제공하였습니다. 재판부는 국어로 소송지휘 및 질의를 하였고, 소송대리인들도 국어로 변론하였으나, 다만 일부 증인신문에서는 필요에 따라 영어로 신문과 답변이 이루어졌습니다. 증인신문의 통역은 동시통역과 순차통역 방식이 모두 사용되었는데, 동시통역 방식이 증인의 응답성 및 소요시간 측면에서 보다 효율적이었습니다. 직접 법정에서 출석한 외국법인의 당사자에게 의견을 말할 기회가 주어졌는데, 당사자는 영어로 발언하였습니다. 방청객들은 법정에서 비치된 리시버를 통하여 통역된 변론내용을 들을 수 있었습니다.

2. 변론은 꼭 영어(허가된 외국어)로 해야 하나요?

그렇지 않습니다. 대리인은 본인의 선택에 따라 국어 또는 영어로 변론할 수 있습니다. 국어로 변론하는 경우에는 영어로, 영어로 변론하는 경우에는 국어로 통역이 제공됩니다. 당사자의 발언 역시 국어 또는 영어를 선택할 수 있습니다.

3. 서면 및 서증은 꼭 영어로 작성하여 제출해야 하나요?

그렇지 않습니다. 서면 및 서증 모두 국어 또는 영어로 작성하여 제출 가능합니다. 다만 영어로 작성된 문서에 있어서는 소송절차의 원활한 진행을 위하여 현저히 필요한 경우에는 번역문 제출을 명할 수 있습니다. 단, 영어 외의 외국어로 작성된 문서의 경우에는 국어 또는 영어로 된 번역문을 첨부하여야 합니다.

4. 재판은 영어로 진행되나요?

그렇지 않습니다. 법원조직법 제62조 제1항은 '법정에서는 국어를 사용한다'고 규정하고 있고, 다만 법원조직법 제62조의2 제1항에 의하여 법원의 허가를 받은 당사자의 경우 허가된 외국어로 변론할 수 있는 것입니다. 따라서 재판부의 소송지휘 및 질의는 원칙적으로 국어로 이루어집니다. 이 경우 국어에서 영어로의 통역이 제공됩니다.

5. 통역은 반드시 동시통역으로 제공하나요?

그렇지 않습니다. 대법원 규칙에 따라 원칙적으로는 동시통역을 제공하나, 필요한 경우 순차통역과 병행하도록 되어 있습니다. 따라서 같은 재판에서도 원활한 진행이 필요할 때는 동시통역을, 증인신문과 같이 꼼꼼한 진행이 더욱 중요할 때는 순차통역을 제공할 수 있습니다.

6. 국제사건에 허용되는 외국어는 영어에 한정되나요?

대법원 규칙에서는 국제재판에서 허용되는 언어를 영어를 원칙으로 하되, '당사자의 신청에 따라 영어 외에 다른 외국어를 허용할 수 있다'고 규정하고 있습니다. 영어를 원칙적인 외국어로 정한 이유는 통역인의 확보, 재판부와의 원활한 의사소통 등 현실적인 여건을 고려한 것입니다. 만일 일본어, 중국어와 같은 외국어에 대하여 당사자의 변론 허가신청이 있고, 해당 재판부가 이를 허용하는 경우에는 일본어 또는 중국어가 허용되는 국제사건으로 진행될 수 있을 것입니다.

7. 국내 당사자는 외국어로 작성된 문서에 대해 스스로 번역을 하여야 하나요?

반드시 그렇지만은 않습니다. 대법원 규칙은 국제사건에서 허가된 외국어로 작성된 문서에는 번역문을 붙이지 않는 것을 원칙으로 하지만, 법원은 소송절차의 원활한 진행을 위해 현저히 필요한 경우 제출자에게 번역문 제출을 명할 수 있도록 정하고 있습니다. 따라서 경우에 따라 국내당사자가 스스로 번역하는 것이 큰 부담이 되는 사건의 경우 법원은 외국어로 작성된 문서를 제출한 당사자에게 번역문을 제출을 명하여 그 부담을 해소해줄 수 있습니다.

국제사건재판

- ▶ 국제사건 재판부
 - 중앙지방법원 3개(제61 내지 63부) 재판부
 - 특허법원 1개(제3부) 재판부
- ▶ 사건 - 특허법원에서 심결취소소송 1건 진행(종결)
 - 거절결정(특) 사건
 - 외국인(체코 국적) 증인; 영어로 증언(진행은 동시통역, 증언은 이시통역으로 진행)
 - 2019. 1. 25. 판결선고(청구기각), 2019. 2. 1. 영문판결 송달

※ 향후 과제

- ▶ 국제재판부의 적절한 운영
 - 유인책 필요
 - 헤이그 재판관할합의협약
- ▶ 관할집중 범위 확대
 - 가처분 사건; 편의성보다 전문성 강조 입장, 국회법률안 계류 중
 - 기술계 사건 관할 집중; 일본의 예에서 보듯이 기술전문성이 강한 프로그램 저작권, 배치설계권, 영업비밀 등에 대한 집중 논의
 - 기타; 무역위원회 처분, 식품의약품안전처 처분 등에 대한 불복사건

- ▶ 인적 조직 개선
 - 법관의 전문성 고양; 이공계 배경 판사(향후 법전문 출신 판사), 장기간 근무
 - 기술심리관의 자체 충원비율 확대
- ▶ 기타
 - 징벌적 손해배상 제도의 운영에 관한 1, 2심 합동논의
 - ADR 활성화
 - 국제심포지움 등을 통한 국제적 지명도 제고 및 국제적 관련동향 파악

II. 특허법

- ▶ 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328판결
- 권리범위확인심판의 청구이익(파기환송)

관련 침해소송	일자	심결취소소송
PS 소제기	2014.2.27.	
1심 변론 종결	2015.3.3.	
	2015.3.6.	소극적 권리범위확인심판(2015당720)
수원지방법원(PS 승소)	2015.4.7.	
D 항소	2015.4.21.	
	2015.9.30.	특허심판원 (심판청구 인용 '불속')
	2015.10.22.	PS 심결취소소송(2016허6824)
서울고등법원(PS 패소)	2015.12.3.	
	2016.1.14.	특허법원 PS 승소(확인의 이익X)
대법원(상고기각)	2018.2.8.	대법원(파기환송)
	2018.8.24.	특허법원 PS 패소(청고기각)

15

II. 특허법

▶ 원심

- 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 법리를 참고하여, 관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 권리범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 별도로 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당한다는 이유 등을 들어 이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다.

16

II. 특허법

▶ 대법원

- 권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능
- 특허법 제164조가 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해. 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수 없음

▶ 의의

17

II. 특허법

▶ 대법원 2018. 9. 13. 선고 2016두45745 판결 - PCT 정정신청불허결정 통지의 항고소송대상 여부

▶ 사안

- 원고가 PCT출원을 하면서 지정국에서 대한민국을 제외하였는데, 그 이후 특허청장에게 출원명세서의 내용을 정정하겠다고 신청(예컨대 [39]문단 7행 “어떤 게임 어떤 한글 학습에 취약한지” → “어떤 게임 어떤 언어 학습에 취약한지”)
- 피고가 위 정정내용은 PCT 규칙 91.1(c)에서 규정하는 명백한 잘못의 정정사유에 해당하지 않는다는 취지로 이 사건 신청을 허가하지 않는다는 이 사건 통지. 원고는 그 취소를 구함

18

II. 특허법

- ▶ 대법원 ‘국제조사기관으로서의 지위에서 원고와 국제사무국에 원고의 이 사건 신청에 대한 거부사실 및 거부이유를 통지해야 하는데, 원고가 취소를 구하는 이 사건 통지와 피고가 국제사무국에 대해 한 통지는 별개이므로, 이 사건 청구가 인용되어도 피고의 국제사무국에 대한 통지의 효력에는 영향을 미칠 수 없고, 이 사건 통지가 국제출원에서 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키거나 원고가 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 보기 어려우므로, 이 사건 통지는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다’
- ▶ 나아가 1심 판결은 본안에 관한 가정적 판단으로 “한글’이라는 기재가 그 자체로서 잘못된 기재라고 볼 수 없을 뿐더러,.. 논리상 어떠한 단절 내지 오류가 있다고 보기 어려워 잘못된 기재임이 명백하다고 단정할 수도 없다”고 설시
- ▶ 의의

19

II. 특허법

- ▶ **대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결**
- 특허권존속기간연장신청 불승인처분 취소청구
- ▶ 사안
 - 구 특허법의 특허권 존속기간연장승인신청의 대상에 제조품목허가 외에 수입품목허가도 포함되는지 여부(적극)
 - 특허권존속기간연장출원 제도가 시행되기 이전에 시행되던 존속기간연장승인신청 제도에 관한 사건
 - 원심; 존속기간 연장대상에 제조품목허가만 규정하고 있는 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항이 일부 위헌.무효라고 보고 피고의 불승인처분이 위법하다고 판단
 - 대법원; 이 사건 위임조항에 의하여 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 제조품목허가 뿐만 아니라 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명도 포함되는 것으로 해석. 이 사건 조항이 의약품 수입품목허가에 관한 약사법 제34조 제1항을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다고 보아 원심의 결론을 수긍

▶ 의의

20

II. 특허법

▶ 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798판결

- 존속기간이 연장된 특허발명의 효력범위(파기환송)

▶ 사안

- 이 사건 특허발명은 '과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는 특정 기본골격을 갖는 화합물'을 특징으로 하는 물질특허로, 명세서에 암모늄염 외에 숙신산, 푸마르산 등을 유효성분인 솔리페나신과 염을 형성할 수 있는 선택 가능한 유기산으로 기재
- 원고는 식약처장으로부터 이 사건 특허발명과 관련한 이 사건 허가대상 의약품인 "베시케어정5밀리그램(숙신산솔리페나신)"에 대해 원료약품 및 분량을 "전체단위 1정(154mg) 중 주성분 숙신산솔리페나신 5.0밀리그램 외 부형제, 제피제, 결합제 등"으로 하여 의약품 수입품목허가를 받았음

21

II. 특허법

- 원고는 이 사건 허가대상 의약품의 수입품목허가를 받는 데 소요된 기간만큼 이 사건 특허발명의 존속기간을 연장해줄 것을 요청하는 내용의 존속기간 연장등록출원을 하여 1년 6월 16일 연장등록결정
- 피고는 2016. 7. 25. 식약처장으로부터 전문의약품 "에이케어정 4.98mg 및 9.96mg(솔리페나신푸마르산염)"에 관하여 의약품 제조·판매 품목허가를 받았는데, 피고 제품은 이 사건 특허발명과 유효성분이 "솔리페나신"으로 동일하고 염만 "숙신산"에서 "푸마르산"으로 변경한 '염 변경 의약품'에 해당
- 원심; 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 제조·수입품목 허가 사항에 의하여 특정된 의약품 및 그와 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 별도의 제조·수입품목허가를 받을 필요가 없는 의약품의 범위에만 미친다고 보아, 피고 제품이 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단

22

II. 특허법

▶ 대법원

- ‘법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.’

▶ 의의

23

II. 특허법

▶ 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903판결 - 방법발명의 특허권 소진

▶ 사안

- P는 ‘마찰이동 용접방법 및 마찰이동 용접용 프로브’인 마찰교반용접(FSW)에 관한 방법발명 특허권자로 P보조참가인과 위 발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 하는 실시권설정계약을 체결, D는 참가인으로 부터 마찰교반용접기를 매수하여 사용. P는 D가 정당한 권한 없이 이 사건 특허발명을 실시하였다는 이유로 특허권 침해를 주장, D는 특허권자인 P가 참가인에게 용접기의 제작·판매를 허락하였고, D가 이를 구입하였으므로 P의 특허권 소진 항변

24

II. 특허법

▶ 판시

- '방법발명'에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 **실질적으로 구현**한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진. 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않음
- **실질적으로 구현**한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려

▶ 의의

25

II. 특허법

▶ 특허법원 2018. 4. 19. 선고 2017허4556 판결(확정) - 품종보호요건 (대조품종; 풍산나물콩)

▶ 사안

- P는 콩나물콩 종자에 대해 품종보호출원을 하였고, 국립종자원에서 2차례 재배시험결과, 품종보호요건 중 균일성을 구비하지 못하였다는 이유로 거절결정. 이에 P는 '균일성'은 유전자형(genotype)을 기준으로 판단해야 하므로 육안관찰 뿐만 아니라 유전자 검사를 통해 이형주 해당 여부를 결정해야 함에도, 심결은 환경의 영향을 많이 받는 콩의 성숙기, 종실모양, 제색 등을 육안관찰한 결과만으로 균일성 여부를 판단하였으므로 위법하다고 주장
- 판단; 품종의 균일성 판단 기준은 '유전자' 자체가 아니라 '유전적으로 나타나는 특성'을 기준으로 해야 함. 균일성 요건을 구비하지 못하였다며 품종 보호 거절결정을 한 심결은 적법

▶ 의의

26

II. 특허법

- ▶ 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허3062판결 (확정) - 의료행위의 산업상이용가능성
- ▶ 사안
 - “미용 또는 치료 조성물에서의 천연 활성물질의 사용”
 - P 주장; 제25항 출원발명은 단순히 미용 조성물을 피부 등에 접촉시키는 단계를 포함할 뿐이어서 전문 의료인의 개입이 필요한 의료행위 또는 치료행위에 해당하지 아니하므로, 특허법 제29조 제1항 본문 소정의 산업상 이용가능한 발명에 해당한다.

27

II. 특허법

- ▶ 판단
 - 제25항 출원발명이 제1항 출원발명의 미용 조성물을 사용하는 방법이라고 하더라도, 다음과 같은 사정, 특히 제25항 출원발명의 조성물이 활성물질, 적용 부위, 적용 방법 면에서 치료 조성물과 동일할 뿐 아니라 미용치료 방법으로 사용되어 치료 효과와 미용 효과가 구별되거나 분리되지 아니하는 점 등에 비추어 보면, 제25항 출원발명은 '건강상태를 유지하기 위한 처치방법' 또는 '인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법'으로서 의료행위에 해당
- ▶ 의의

28

II. 특허법

▶ 서울중앙지방법원 2018. 5. 25. 선고 2016가합 559013 판결(확정) - 공동발명자 요건

▶ 사안

- P주장; D는 폐암 치료제 개발을 위하여 상피세포 성장인자 수용체(EGFR) 유전자의 돌연변이만을 선택적으로 억제하는 억제제(EMSI) 개발을 위한 연구를 진행하였는데, 그 과정에서 P가 D의 합성신약 2팀 소속으로 근무하던 중 EMSI 개발 팀에 합류하여 위 개발팀의 총괄 관리자인 ○, ○, 개발팀의 팀장 ○과 프로젝트 리더 ○, 팀원인 ○외 4인과 공동으로 신약물질 1을 발명하였고, 나아가 D는 P에 의해 공동으로 발명된 신약물질 1 및 그 연구 성과 등을 기반으로 하여 그와 구조적 특성이 유사한 신약물질 2를 개발하였으므로, 신약물질 1의 공동발명자인 P는 신약물질 2의 발명에도 기여한 것으로 보아야 한다.

29

II. 특허법

▶ 판단

- 원고가 피고 회사에서 피고 회사로부터 주어진 신약 개발 관련 물질 합성 업무에 매진하고 관련 업무를 수행하는 직원들과 협동하여 신약물질 1의 발명에 어느 정도 기여한 사실을 인정할 수 있지만, ... 신약물질 1의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족
- 특허 출원서의 발명자란 기재 여부와는 관계없이 발명의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부에 따라 정해지는 것인데, P는 EMSI를 개발의 구상, 모델화합물의 설계 및 합성, 활성 평가의 수행, 모델화합물의 유사물질 합성 계획의 수립 및 그 각 유사물질들의 분자구조 설계 등에는 직접적으로 기여한 바가 없고, ○으로부터 배정받은 유사물질들을 합성하는 업무를 주로 수행하였을 뿐인데 그나마도 P에 의해 합성된 물질은 신약물질 1과는 별개의 물질로서 신약물질 1의 합성에 실질적인 계기나 단초가 되었던 것이 아니었으므로, P가 신약물질 1의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 보기 어렵다.

▶ 의의

30

II. 특허법

▶ 서울중앙지방법원 2018. 6. 27. 선고 2018카합20119 등 결정 (확정)-선택발명 해당여부 및 특허요건(특허법원 2018허2717)

▶ 사안

- 선택발명의 진보성을 인정받기 위해서는 일반적인 발명과 달리 구성의 곤란성에 추가적으로 현저한 효과까지 인정되고 이를 명세서에 명확히 기재할 것을 요구함. 이는 선택발명이 선행발명과 관계에서 중복특허이므로 특별한 요건으로 현저한 효과를 요구한다는 것에 근거한 것이나, 선택의 곤란성이 인정되는 발명은 이미 중복발명이라고 볼 이유가 없고, 상위개념이 기재된 선행발명이 매우 광범위한 경우 그 중 하위개념들을 선택, 조합하여 비로소 그 효과를 확인한 선택발명은 그 자체로 기술적 가치가 있음. 더욱이 광범위한 선행발명으로부터 선택발명의 도출이 용이하지 아니하여 발명자가 자신의 발명이 선택발명인지조차 파악하기 어려운 경우에는 설명 발명에 대하여 우수하고 뛰어난 효과를 확인하였다 고 하더라도, 이를 명세서에 구체적으로 기재하지 못하여 특허를 받지 못하게 될 수도 있음. 선행발명과 관계에서 자신의 발명을 선택발명이라고 인식하기 어려운 경우, 즉 통상의 기술자가 선행발명으로부터 하위개념을 선택, 조합하여 선택발명에 이르는 것이 용이하지 않은 경우에는 구성의 곤란성만으로 선택발명의 진보성을 인정될 필요가 있음.

의의

31

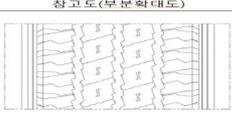
III. 디자인보호법

▶ 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결 및 같은 날 선고, 2017허6538 판결(확정)

- 타이어 트레드 디자인

▶ 판단

- 침해금지사건 - P, D 비유사로 1심 파기, 청구기각

	정면도	참고도(부분확대도)
이 사건 등록디자인		
피고 제품		

32

III. 디자인보호법

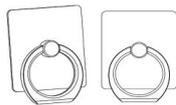
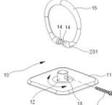
- 등록무효확인 사건 - 기각(P디자인 유효)

이 사건 등록디자인	선행디자인 7 (갑 제9호증)	선행디자인 9 (갑 제10호증)
선행디자인 10 (갑 제11호증)	선행디자인 19 (갑 제12호증)	선행디자인 20 (갑 제13호증)
갑 제44호증 25면	갑 제37호증 19면	갑 제37호증 23면

▶ 의의

III. 디자인보호법

- ▶ 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 - 스마트폰 액세서리
- ▶ 사안

이 사건 등록디자인	비교대상디자인 2	비교대상디자인 3
		

III. 디자인보호법

▶ 판단

- 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분은 전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

의의

35



36

IV. 상표법

▶ 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결(무효) - 사리원면옥 (파기환송)

▶ 사안

- 등록서비스표 “사리원면옥”의 서비스표권자를 상대로 등록 서비스표 중 ‘사리원’ 부분이 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서 전국적으로 알려졌다는 등의 이유로 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록 무효심판을 청구한 사안

▶ 판단

- 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분은 등록서비스표의 등록 결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다.

37

IV. 상표법

- 원심은 1996. 6. 26. 당시 ‘사리원’이 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하면서, 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 들고 있다. 그러나 이러한 수요자 인식 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일부터 20년이나 지난 후에 이루어진 것으로 그 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자의 인식이 어떠했는지를 반영하고 있다고 보기 어렵다.

- 원심 : ‘원고의 2차 조사는 등록결정일이 속한 1996년경 경제활동 주체로서 주된 수요자층을 형성하였을 것으로 보이는 만 40대 이상을 대상으로 한 것이었는데, 그 결과 역시 “사리원”을 지명으로 알고 있는 응답자의 비율은 26.8%, 더 나아가 황해도 지역의 지명으로 정확하게 알고 있는 응답자 비율은 15.8%에 그치고 있다. 이처럼 원고 스스로 실시한 조사결과에서조차도 위와 같이 일반 수요자의 낮은 인지 정도만 확인되고 있어, “사리원”이 지리적 명칭으로 널리 알려져 있다고 보기 어려운데다가, “사리원”을 지명으로 인식한다는 응답자의 비율이 19.2% 또는 16.5%에 그친다는 피고의 1, 2차 조사결과에 비추어 보면 더욱 그러하다.’

의의

38

IV. 상표법

- ▶ 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결(무효)
- 개의 옆모습 형상 (파기환송)
- ▶ 사안

	이 사건 등록서비스표	선등록상표
표장		

- 등록서비스표와 선등록상표 모두 '왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상'의 도형 부분을 포함하고 있으나 등록서비스표 출원일 이전에 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업들에 관하여, 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다.

▶ 의의

39

IV. 상표법

- ▶ 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결(거절)
- DRAGONFLY OPTIS (파기환송) - 선등록상표 OPEASE

- ▶ 사안

- 출원상표의 지정상품인 'Catheters used in medical imaging (의료영상용 카테터)'은 인체의 혈관 내부 등을 촬영하는 의료기구. 이 사건 출원상표 중 'OPTIS' 부분은 '눈의, 렌즈'라는 의미를 갖는 'OPTIC'에서 맨 끝의 알파벳 'C'가 'S'로 바뀐 정도에 불과. 따라서 이 'OPTIS' 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 'OPTIC'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약. 반면 출원상표 중 'DRAGONFLY' 부분은 '잠자리'라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 'OPTIS' 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다. 따라서 이 사건 출원상표에서 'DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고, 'OPTIS' 부분은 요부가 될 수 없어 선등록상표 1(OPEASE)을 대비하면, 양 상표는 외관, 호칭, 관념 상이

▶ 의의

40

IV. 상표법

▶ 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결(거절)
(전합) - 어메리칸 유니버시티

▶ 판단(법정의견)

- 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다. 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교의 명칭이기도 하다. 위 대학교는 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있다... 위 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교 교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 위 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 기술적 표장인 'UNIVERSITY'가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성한다.

41

IV. 상표법

상표(서비스표)	경남대학교	서울대학교	어메리칸 유니버시티
지정상품 (지정서비스업)	서비스업류 구분 제41류의 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업 등	(지정상품) 상품류구분 제05류의 농산물이유식, 수산물이유식, 유아용식품(분유는 제외), 가축병치료제 등	(2013. 6. 20. 보정) 서비스업 구분 제41류의 대학교육업(university education services), 교수업 등
쟁점	1. 제4호 적용배제 여부 2. 제2항 적용 여부	1. 제4호 적용배제 여부	1. 제4호 적용배제 여부 ⁸⁾
인정근거	2. 인정(대법원)	1. 인정(특허법원, 대법원)	1. 인정(특허법원, 대법원)
식별력의 범위	제2항 적용으로 지정서비스업에 한정	교수업과 무관한 다른 상품에 관하여도 인정	지정서비스업인 교육업에 한하여 인정

- 법정(다수)의견을 전제할 경우 특히 문제되는 제4호와 제2항의 관계정립에서 각 사실심 심리에 어떤 차이가 존재할 수 있는지, 제4호 적용배제로 식별력을 취득하는 경우 과연 지정상품(서비스)의 범위는 어떠한지

▶ 의의

42

IV. 상표법

- ▶ 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결(무효)
- GLIATAMIN - GLIATILIN(파기환송)

- ▶ 사안

등록상표와 선등록상표들 중 'GLIA(글리아)' 부분이 공통되기는 하지만 그 부분은 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경 질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않아 요부가 될 수 없고, 상표를 전체적으로 볼 때 수요자는 뒤의 두 음절인 'TAMIN'과 'TILIN(티린)'은 조어이기는 하나 의약품 작명시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있어 독립하여 요부가 될 수 없고, 그 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일·유사하다고 볼 수 없다.

의의

43

IV. 상표법

- ▶ 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결(거절)
- MOU (파기환송) - 'MOU-JON-JON'

- ▶ 사안; 이 사건 출원상표 **moU**

- 선등록상표는 'MOU-JON-JON'이고 그 지정상품은 모두 의류 등인데, 선등록상표에서 'MOU' 부분과 'JON' 이나 'JON-JON' 부분 사이의 상대적인 식별력의 우열은 없어 보이고, 선등록상표는 출원일 무렵 인터넷쇼핑몰 등에서 한글로 표기되는 경우 '무존존'으로 표기되는 경우가 많았고, '엠오유'로 약칭되거나 '엠오유존존' 등으로 호칭되었다고 볼 만한 자료는 보이지 않는 사정 등을 고려하면, 선등록상표가 'MOU' 부분만으로 호칭·관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않고, 선등록상표에서 'MOU' 부분만이 독립하여 상품의 출처표시 기능을 수행한다고 볼 수는 없어, 등록상표는 선등록상표의 구성 부분 전체와 대비할 때 그와 유사하다고 볼 수 없다는 이유로, 선등록상표 중 'MOU' 부분을 요부로 보아 이를 분리하여 선등록상표와 유사하다고 판단한 원심을 파기한 사례

의의

44

IV. 상표법

- ▶ 대법원 2018. 9. 13. 선고 2017후2932 판결(권리)
- 천년마루(파기환송)

- ▶ 사안

- 등록상표 천년구들 돌침대, 확인대상표장  천년마루
- 등록상표와 확인대상표장이 유사 여부가 쟁점이 된 사안으로서, 등록상표와 확인대상표장에서 각각 '천년' 부분 및 '천년' 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰하거나 '천년구들' 부분 및 '천년마루' 부분을 중심으로 대비하면, 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다

- ▶ 의의

45

IV. 상표법

- ▶ 대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결
- APM24 ; 지정서비스업(파기환송)

- ▶ 사안

- 피고의 등록서비스표(**APM24**)는 지정서비스업을 '백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업'으로 하고, 이는 일정한 장소에서 다양한 상품을 모아놓고 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공하는 것이다. 한편 원고의 선등록서비스표 1과 선등록서비스표 2는 의류, 우산, 신발, 모자, 장신용품, 패션잡화, 화장품류 등을 판매대행하거나 판매알선하는 서비스를 제공하는 것이고, 선등록상표서비스표 3은 의류, 신발, 모자, 양말, 스타킹 등 패션 관련 상품을 판매대행하거나 도.소매하는 서비스를 제공하는 것이다.
- 일반통념상 동일한 영업주체로 오인할 우려 존재

- ▶ 의의

46

IV. 상표법

▶ 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2017허8176 판결(거절)
(확정) - 굿닥

▶ 판단

- '굿닥' 출원에 'GUDOC'을 선등록상표로 하여 거절결정
- 외관, 관념 상이
- 호칭이 쟁점
 - 'GUDOC'은 '구독'으로 인식되거나 호칭될 것으로 보이고 '굳닥' 또는 '굿닥'으로 인식되거나 호칭될 가능성은 낮아 보임
 - 감정촉탁결과(설문조사); 77%가 '구독'으로 호칭하고, 16%가 '굳닥'이라고 호칭하고 있으며, 피고의 주장과 같이 가운데 'D'를 첫음절의 종성(받침)으로 발음하여 '굳닥' 또는 '굿닥'으로 호칭한다는 대상자는 없음

▶ 의의

47

IV. 상표법

▶ 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결
(상고) - 권리범위확인에서 거래실정 고려 여부

◦ 사안

- D의 확인대상표장  'sabria' 과 원고의 등록상표 'Saboo' '는, 문자 부분과 도형 부분이 전체적으로 유사한 점과 함께, 증거에 의하여 파악되는 해당상품(인체용 비누)에 관한 거래실정 아울러 고려시 유사



48

IV. 상표법

- 상표권의 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 해당 상품의 거래에서 일반수요자들이 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하되(2011후3698 판결), 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여야 하고(2005후2250 판결), 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정을 아울러 고려할 수 있다.

의의

49

IV. 상표법

- ▶ 특허법원 2018. 10. 15. 선고 2017나1810 판결(확정)
- 탐플란트
- ▶ 사안



- P는, D가 등록서비스표와 유사한 피고 표장을 치과업에 사용하여 등록서비스표권을 침해하였음을 이유로 손해배상청구를 하자, D는 P가 치과병원을 개설할 수 없는 영리법인이고, 지정서비스업을 할 자격을 취득할 수 없어 등록서비스표에 관하여 객관적인 사용의사가 없고, 그 등록은 등록주의 남용에 해당한다고 항변

50

IV. 상표법

- 상표법이 상표를 ‘사용하고자 하는 의사’를 요구하는 것은 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집 등록하는 이른바 상표브로커 방지취지
 - 서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고...P는 의료법상 의료기관을 개설할 수 없지만, 그 설립 목적인 치과병원의 운영지원사업 등에 관한 연구 및 컨설팅 사업 자체는 불법이 아닌 점, P가 설립 목적에 따라 치과의사들과 라이선스계약을 체결하고 등록서비스표의 사용권을 설정하고 지원서비스를 제공하여 치과병원들이 ‘탑플란트치과’라는 동일한 표장을 사용하여 ‘탑플란트 네트워크’를 이룬 점, P는 이 사건 등록서비스표를 관리하고, ‘탑플란트 네트워크’를 홍보하고 경영하는 등 치과병원의 운영지원사업을 영위한 점 등에 비추어 보면, 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 있어 객관적 사용의사가 인정된다.

의의

51

V. 부정경쟁방지법

- ▶ 서울고등법원 2018. 1. 11. 선고 2014나 2011824 판결(심불)-영업비밀 침해금지기간
- ▶ 사안
 - 제1심; 원고 패소
 - 항소심; 원고 일부 승소
 - 원고 주장 정보들의 영업비밀성 및 영업비밀 침해를 모두 인정하고 침해금지를 명하면서, 영업비밀 침해금지를 구할 수 있는 기간에 관하여 피고 퇴사자들의 퇴직일로부터 3년을 넘을 수 없다는 피고들의 주장에 대하여 장래 일정한 기간 내에 영업비밀 요건의 상실이 확실시 된다는 시점을 확정하기 곤란하다며 침해금지기간을 설정하지 아니함
 - 영구금지 아니고, 영업비밀성 상실시 집행력 배제를 위한 청구이의 소 가능

52

V. 부정경쟁방지법

- ▶ 서울중앙지방법원 2018. 10. 4. 선고 2016가합 36473판결(항소) - 루이뷔통

원고 상품표지	원고 제품		
피고 사용표장	피고 제품들		



53

V. 부정경쟁방지법

▶ 판단

- **저명상표 희석행위 여부**; 원고 상품표지의 강한 식별력, 피고 사용표장과 유사성, 원고가 원고 상품표지를 타인에게 사용허락을 한 적이 없는 점, 피고가 피고 제품을 광고하면서 "피지 잡는 수분 쿠션 루이뷔통백 품은 조이"라는 문구를 사용하여 원고 상품표지가 가진 인지도에 편승하려는 의도가 추단되는 점 등에 비추어 보면, 원고 상품표지의 독특하고 단일한 출처표시로서의 힘 또는 고객흡인력의 감소를 초래할 수 있으므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 상품표지의 식별력 손상행위에 해당
- **상표 parody로서 '공정사용' 해당 여부**; 피고가 공동작업한 마이아더백은 국내에서 인지도가 높지 않은 점, 우리나라의 사회, 문화적 배경이나 일반적인 영어수준 등을 고려할 때, 우리나라의 일반 대중은 물론 일반 수요자들에게 "My Other Bag"은 '나의 다른 백'이라든가 의미를 갖고 있음에 불과할 뿐, 특별한 논평적 의미가 전달되지 않는 점, 피고는 피고 제품을 광고하면서 "루이뷔통 백 품은 조이"라는 문구를 사용하여 원고의 상표, 상호를 직접 인용한 점 등에 비추어 보면, 피고는 원고 상품표지의 주지, 저명성을 이용하여 위법행위 위법 의도로 피고 사용표장을 사용한 것으로 보이므로, 상표의 패러디로서 공정사용 X

의의

54

VI. 저작권법

- ▶ 대법원 2018. 5. 15. 선고 2016다227625 판결
- 건축물 축소모형
- ▶ 사안

	원고 광화문(2면) 모형	피고 숭례문(2면) 모형
비 율		
전 체 외 관		

55

VI. 저작권법

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

56

VI. 저작권법

- ▶ 대법원 2018. 11. 15. 선고 2016다20916 판결
- 동시접속 라이선스
- ▶ 사안
 - ▶ P는 D (CAD관련)SW의 최종사용자가 라이선스를 추가로 확보할 수 있는 기능을 가진 SW를 개발하여 D SW의 최종사용자들에게 판매하였는데, 라이선스의 개수와 동일한 수의 D SW가 실행되던 중 D SW의 다른 사용자들이 P SW를 사용하게 되면, P SW는 사용자 컴퓨터에 실행되어 있으나 실제로 사용되지는 않고 있는 D SW를 비활성화시킴으로써 D SW를 종료시키지 않은 상태로 라이선스를 반환하도록 하고, 그 반환된 라이선스는 다른 사용자 컴퓨터에서 새롭게 실행된 D SW가 할당받아 사용할 수 있게 됨

57

VI. 저작권법

- ▶ 판단
 - P SW가 위와 같이 D SW를 비활성화시키더라도 종료되지 않은 D SW는 그대로 RAM에 일시적으로 복제된 상태로 남게 됨. D SW의 사용자들이 모든 라이선스를 실행하고 있던 중 P SW를 사용하여 비활성화시킨 일부 라이선스를 새로운 사용자에게 할당하여 D SW를 실행한 사용자에게 제공하게 되면, 이용허락된 최대 동시 사용자 수를 초과하는 D SW가 RAM에 일시적으로 복제
 - D SW에 관한 라이선스 계약과 같은 동시사용 방식에서 유상 거래의 핵심이 되는 것은 '최대 라이선스의 수'라고 볼 수 있는데, P SW로 인해 '최대 라이선스의 수'가 증가되는 경제적 효과가 발생하게 되어 D의 일시적 복제권을 침해하였다고 판단하여 원심을 유지

58

VI. 저작권법

- ▶ 서울고등법원 2018. 5. 3. 선고 2017나2058510 판결(심불)- 딩가 라디오
- ▶ 사안
 - 저작권법에서의 전송과 디지털음성송신의 구분기준
 - DINGA RADIO 추천 서비스 자체는 동시성 및 쌍방향성 요건을 갖춘 디지털음성송신에 해당한다고 볼 수 있으나, 피고가 그 음반제작자인 원고로부터 이용허락을 받지 아니하고 DJ FEED 서비스에 이 사건 각 음원을 사용함으로써 이 사건 프로그램의 이용자들에게 위 각 음원을 제공한 것은 원고의 전송권을 침해하는 행위임

59

VI. 저작권법

- ▶ 판단
 - [전송과 디지털음성송신과의 구별기준] 전송은 '공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록'(이시성 및 주문형 쌍방향성) 저작물을 이용에 제공하는 것임. 반면, 디지털음성송신은 '공중으로 하여금 동시에 수신하게 할 목적으로 공중의 구성원의 요청에 의하여 개시되는 '동시성 및 비주문형 쌍방향성' 디지털 방식의 음의 송신임. 그런데, 디지털음성송신의 개념에서 '전송은 제외한다'라고 규정하고 있으므로, 어떤 서비스가 외형적으로는 디지털음성송신에 해당하는 것처럼 보이는 경우라도 전송의 요건에 해당하는 경우에는 이를 전송으로 보아야 함
 - 소위 '유사전송'의 문제

60

VI. 저작권법

▶ 서울중앙지방법원 2018. 5. 4. 선고 2017가합 549549 판결(확정) - 디저트카페

▶ 사안

- 재판기 형상의 매장 출입문이 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당하는지
- 원고의 창작물이 저작물 해당
- 실질적 유사성
- 의거관계
- 2차적저작물작성권



61

VI. 저작권법

▶ 서울중앙지방법원 2018. 8. 31. 선고 2018가합 512971 판결(확정) - 버버리

▶ 사안

- P - Canvas Check
 - ↳ 응용미술디자인
- D - 남대문시장
- 실질적 유사성
- 가목 '국내 널리 인식' (상품주체 혼동행위)



62

VI. 저작권법

▶ 서울중앙지방법원 2018. 11. 8. 선고 2017가합 515553 판결(항소) - SW 손해배상

▶ 사안

- 약식명령 확정으로 민사책임 인정
- MS, 한컴 등 범용 SW는 소매가격이 크지 않고 대체로 일정하므로 제 125조로 계산 가능
- MASTERCAM 등 전문 SW는 전체 구입시 공식가격이 매우 고가인 점, 대부분 모듈별로 구입(라이선스)하여 사용하는 점, 할인율이 적용되는 점 등을 고려 제126조로 해결
- 정품구입 항변은 민사합의를 위한 것이므로 면책 안되나, 정품을 구매 하더라도 그 정품 구매가격에 근사한 금액을 또다시 합의금으로 지급하 여야만 비로소 민사상 합의가 성립될 수 있다는 사실을 알았더라면, 원 고들의 대리인이 지정한 판매업체로부터 위 각 프로그램의 정품을 구매 하지 아니하였을 것으로 보이므로, 원고들의 대리인에게는 피고 회사의 위 각 프로그램의 정품 구매 전 피고들에게 위와 같은 사실을 알렸어야 할 신의칙상의 고지의무 위반인정 → 20% 감액
- 아직 여러 유형의 판결 존재, 대법원 판단 없음

63

VII. 기타

▶ 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017나2417(본소)판결(확정)
- 경고장 발송으로 인한 손해배상

▶ 사안

- 본소; P는 D의 진공항아리 제품이 P의 디자인권(항소심에 서 주장철회)침해 및 부방 차목 위반이라 주장 → 기각



64

VII. 기타

- 반소; 판단
 - “원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.”

65

VII. 기타

- 판단;
 - “생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도의 주의가 요구된다. 그런데 원고는 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들에까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 홈앤쇼핑은 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다.”

▶ 의의

66