

2021년 지식재산권 판례해설



2021. 12. 20.

대법원 재판연구관/부장판사 이경은

I. 특허 요건 - 기재요건, 신규성, 진보성

1. 기재요건

○ 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854 판결 [등록무효(특)] 상고기각

【판시사항】

의약의 용도발명에서 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 출원 전에 명확히 밝혀졌다는 특별한 사정이 존재하는지 여부

【판결요지】

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 ① 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 ② 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 등 참조).

☞ 명세서 기재요건 중 실시가능성 요건과 관련하여, 의약용도발명에서 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 출원 전에 명확히 밝혀졌다는 특별한 사정이 존재하는지 여부가 문제된 사안임

☞ 이 사건 특허발명(5-HT1A 수용체 서브타입 작용물질) 청구범위 제1항은, ‘아리피프라졸’이라는 기존에 정신분열병 치료용도의 항정신병 약물로 알려져 있던 약물의 새로운 의약 용도(양극성 장애 치료)를 내용으로 함. 이는 위 화합물이 세로토닌 수용체 서브타입인 5-HT1A 수용체에 작용물질 활성을 갖는다는 성질에 기초한 것임

아리피프라졸	도파민 안정화	정신분열병 치료(항정신병 약물)
	세로토닌 수용체 서브타입에 작용물질 활성	양극성 장애 치료

☞ 대법원은 다음과 같은 이유로, 이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제3항에 정한

명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하여, 이와 결론이 같은 원심판결을 수긍함

- 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 화합물에 그러한 약리효과가 있다는 것이 시험례로 기재되어 있지 않고 이를 대신할 구체적인 기재도 없음
- 우선권 주장일 당시 5-HT1A 수용체 작용 활성이 단극성 우울증에 효과가 있다는 점은 밝혀져 있었으나, 단극성 우울증은 양극성 장애에서의 양극성 우울증과는 상이한 질환임 → 우선권 주장일 당시 5-HT1A 수용체 작용 활성 등이 양극성 장애의 양극성 우울증에 약리효과를 나타낸다는 약리기전까지 명확하게 밝혀졌다고 볼 수도 없음

2. 신규성

○ 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결 [등록무효(특)] 파기환송

【판시사항】

특허법 제29조 제1항 제1호의 공지 또는 공연히 실시된 발명의 의미

【판결요지】

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).

☞ 특허법 제29조 제1항 제1호의 공지 또는 공연히 실시된 발명의 의미와 관련하여, 레이스 편물에 관한 선행발명 1이 공연히 실시된 발명인지 문제된 사안임

☞ 원심은, 선행발명 1이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연히 실시된 것으로 보기 어렵다는 이유로 선행발명 1에 의한 신규성 부정 주장을 배척함

☞ 대법원은, 블루페페 재킷이 2012년 여름에 출시되어 불특정 다수에게 판매된 제품이라는 점 등에 비추어 볼 때, 블루페페 재킷에 부착된 레이스 편물인 선행발명 1은 이 사건 특허발명의 출원일인 2012. 10. 9. 이전부터 국내에서 생산, 판매되어 공연히 실시되었던 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1에 의해 신규성이 부정될

여지가 있다고 판단하여, 이와 달리 본 원심을 파기함

3. 확대된 선출원과 발명의 동일성

○ 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2017후2376(병합) 판결 [등록무효(특)] [파기환송]

【판시사항】

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성을 판단하는 기준

【판결요지】

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 등 참조).

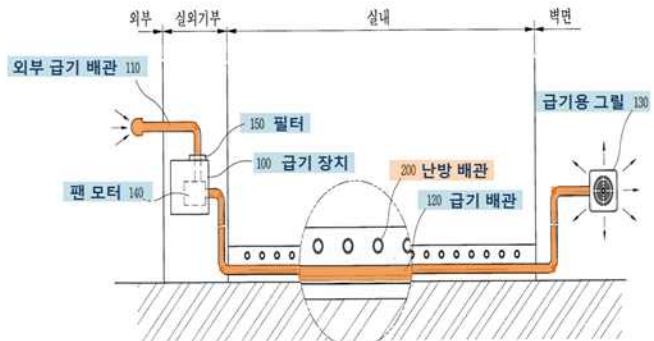
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

☞ ‘환기용 급기 장치’라는 명칭의 이 사건 특허발명이, 선출원발명인 선행발명 1의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명이어서 구 특허법 제29조 제3항에 의해 특허를 받을 수 없는 발명인지가 문제된 사안임

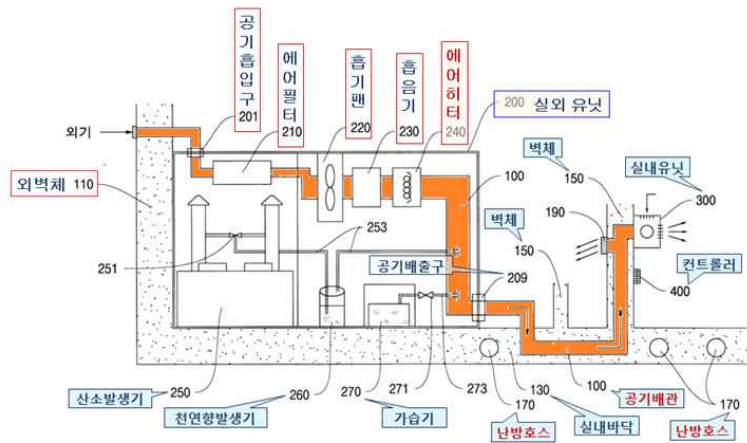
☞ 이 사건 특허발명은 외부 급기부와 연결되는 내부 급기배관이 건축물 바닥면에 설치되는 난방배관의 폐열을 열교환으로 회수·이용할 수 있도록 난방배관의 하면에 배치되어 있는 것을 특징으로 함 [도1]

☞ 선출원된 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있고, 그 도면[도2]에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있음(위치관계 한정 없음)

[도 1] 환기용 급기 장치의 구성도



[도 2] 실내 쾌적환경 조성 시스템



☞ 원심은 선행발명 1에는 공기 배관과 난방호스의 상대적인 위치 관계를 명확하게 특정하고 있지 않고 다만 [도 2]에서 공기배관이 난방호스의 사이에 배치되는 것으로 표시되어 있는 반면 이 사건 특허발명에는 급기배관

이 난방배관의 하면에 배치되어 있다는 차이점 2는, 통상의 기술자가 통상 채택할 수 있는 미세한 변경에 지나지 않고, 이로 인해 효과에 차이가 발생한다고 할 수도 없어 양 발명이 동일하다고 판단함

☞ 대법원은, 급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없고, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있어 그만큼 열손실을 줄일 수 있는 새로운 효과를 가지므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 1과 동일하지 않다고 판단하여, 이와 다른 취지의 원심을 파기함

4. 조약우선권 주장에 따라 특허요건 판단기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명의 범위

○ 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결 [등록무효(특)] 상고기각

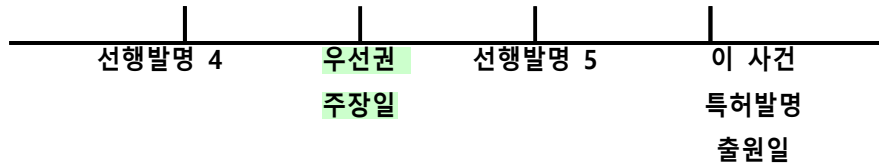
【판결요지】

1. 이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 ‘2001년 개정 전 특허법’이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 ❶ 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 ❷ 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 등 참조).

☞ 피고가 원고의 “키메라 항-CD20 항체를 이용한 순환성 종양세포와 관련된 혈액학적 악성종양의 치료법”이라는 이름의 이 사건 특허발명(실시 제품 : 맵테라)의 청구범위 제1 내지 5항에 대하여 등록무효심판을 청구한 사건임

☞ 원고는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제54조 제1항에 따른 조약우선권을 주장하며 그 특허요건 판단일이 출원일이 아닌 우선권 주장일로 소급한다고 주장하였는데, 원심은 이를 배척하고 우선권 주장일과 출원일 사이에 반포된 선행발명 5에 의해 이 사건 특허발명 청구범위 제3, 5항의 진보성이 부정된다고 판단함



☞ 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 실시례 3 VS 특허발명 청구범위 제3항

	선출원의 실시례 3	특허발명 청구범위 제3항
공통점	치료적 유효량의 항-CD20 항체를 투여 → 만성 림프구성 백혈병 치료	
차이점	1회차에 375mg/㎡(주입-재발 부작용 최소화), 이후 500-1500mg/㎡ 용량으로 투여	500-1500mg/㎡ 용량으로 투여

- 원심 : 항-CD20 항체 투여량에 대한 연구는 계속 진행 중이어서 그 1회 투여용량이 500-1500mg/㎡이라는 점에 통상의 기술자의 기술상식이라고 보기도 어려움. 따라서, 선행발명 5는 선행발명 적격을 갖고, 이에 의하여 특허발명의 진보성이 부정됨
- 선행발명 5 : 선출원의 실시례 3의 임상시험 결과에 관한 발표문 초록

☞ 관련규정

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)

제54조(조약에 의한 우선권 주장) ① 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.

특허법

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.(단서 생략)

☞ 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결

국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원

시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

그리고 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

☞ 대법원은, 위와 같은 국내우선권의 우선일이 소급하는 발명의 범위에 관한 법리가 조약 우선권의 경우에도 적용된다고 보아 이와 같은 전제에서 선행발명 5에 의해 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다고 한 원심을 유지함

☞ 조약우선권과 관련하여 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명의 범위에 관하여 국내우선권 규정에 관한 종래 판시와 동일한 기준이 적용됨을 명시한 최초의 판결임

5. 진보성

○ 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 [등록무효(특)] 파기환송

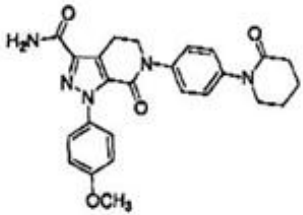
【판시사항】

[1] 특허발명의 진보성 유무를 판단하는 기준 및 위 판단 기준은 선행 또는 공지의 발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)

[2] 선행발명에 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기는 하나 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우, 진보성을 판단할 때 구성의 곤란성을 따져 보아야 하는지 여부(적극) 및 그 방법

[3] 특허발명의 진보성을 판단할 때 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 하는지 여부(적극) / 구성의 곤란성 여부 판단이 불분명한 경우라도 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는지 여부(적극)

[4] ‘인자 Xa(텐에이) 억제제로서의 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체’ 라는 이름의 특허발명 중 청구범위 제1항은 ‘락탐 고리()를 가지는 화합물 중 아픽사반

() 및 그의 제약상 허용되는 염’에 관한 발명인데, 제1항 발

명이 ‘인자 Xa 억제제로서의 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물’에 관한 선행발명에 의해 진보성이 부정되는지 문제 된 사안에서, 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없으므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어렵다고 한 사례

【판결요지】

[1] 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 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. 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이

갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

위와 같은 진보성 판단 기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

[2] 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

[3] 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는 데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성 of 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의

한 특허요건을 적용하여 진보성을 판단하여야 하는데, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 비추어 보면 이 사건 특허발명이 선행발명에 비해 실질적 효과를 가지거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다고 인정하기 어렵다는 이유로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정함

☞ 대법원은, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않고, 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 함을 전제로, 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성, 이 사건 특허발명의 효과 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 통상의 기술자가 이 사건 특허 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명으로부터 이 사건 특허 발명의 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없으므로, 이 사건 특허 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어렵다고 보아 원심을 파기한 사안임.

○ 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후11756 판결 [등록무효(특)] 파기환송

【판시사항】

특허발명의 진보성 판단기준

【판결요지】

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 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(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후 2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어

있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

☞ 말단비대증과 카르시노이드 종양 등을 치료할 수 있는 유효성분인 옥트레오티드를 위한 마이크로입자 형태의 서방형 제제(3개월간 지속 방출)에 관한 발명의 진보성이 문제됨

☞ 원심은, 옥트레오티드를 함유한 마이크로 입자 형태의 서방형 제제에 관한 선행발명 1의 실시례(7일간 생체 외 방출 결과)에, 데스로렐린과 류프로렐린(옥트레오티드와 같은 펩티드 약물)이라는 활성 물질과 관련해 이 사건 제1항 발명과 동일 조성의 마이크로 입자를 포함한 서방형 제제와 효과(6개월 또는 그 이상 지속 방출)를 개시하고 있는 선행발명 2 또는 선행발명 6을 결합하면, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되고, 이를 전제로 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단함

☞ 대법원은, 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 마이크로 입자의 조성에 차이가 있고, 그 효과에 관하여도 7일 정도의 생체 외 방출 결과만을 담고 있으며, 선행발명 2, 6의 활성 물질은 옥트레오티드와 제형의 방출속도에 영향을 미치는 물성과 구조가 달라, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 6을 결합한다고 하여 선행발명 2, 6의 서방출 효과가 그대로 나타날 것이라고 예측하기 어려운 점 등을 고려할 때, 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명에 이르는 것이 쉽다고 보기 어렵다고 판단하여 원심을 파기함

○ 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 [등록정정(특)] 상고기각

【판시사항】

액정조성물에 관한 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지(결합의 곤란성과 효과의 현저성의 관계)

【판결요지】

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 당해 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조)

□ 이 사건 기술분야(액정조성물 분야)의 기술 발전 단계

VA 모드 → PSA 모드(VA 모드에 중합성 화합물 추가)

□ 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 4, 5의 구성 대비

이 사건 제1항 정정발명 (PSA 모드)	선행발명 4(주선행발명) (VA 모드)	선행발명 5 (PSA 모드)
제1성분 (음의 유전율 이방성)	= 제1성분	
제2성분 (점도)	= 제2성분	
제3성분 (중합성 화합물)	없음	= 제3성분 (중합성 화합물)

☞ 원심은, 액정조성물 분야에서 액정 분자의 응답속도를 개선하고자 하는 기술적 과제 하에 중합성 화합물을 첨가하여 이를 해결하는 방향으로 기술발달이 이루어진 점을 고려하여 기존의 액정조성물(VA 모드의 액정조성물)인 선행발명 4에 중합성 화합물을 포함한 선행발명 5를 결합하는 것이 쉽고, 다만 이 사건 정정발명에서는 선행발명 4, 5의 결합으로 예측되는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과가 있으므로 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단함

☞ 이에 대하여 대법원은, 통상의 기술자에게 VA 모드의 액정조성물에 중합성 화합물을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 제1, 2 성분에 선행발명 5에 개시된 제3 성분을 결합할 경우 제1, 2 성분의 특성을 저해하지 않으면서 제3 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다고 판단함

☞ 원심이 선행발명 4, 5의 결합이 쉽다고 한 것은 다소 부적절하지만, 그 결합에 따라

이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다는 원심의 결론은 정당하다고 하여 상고를 기각한 사례임

☞ 화학 분야의 경우 성질이 알려진 두 개의 성분을 합친다고 해도 그로 인한 효과가 반드시 따라오는 것이 아니라 두 개의 성분이 서로 상호작용을 하여 그 효과를 예측할 수 없는 경우가 많아 두 개 성분의 결합의 곤란성과 결합으로 인한 효과의 예측가능성은 매우 밀접한 연관을 맺고 있음. 이 판결은 이러한 화학 분야의 발명에 대한 진보성 판단 시, 그 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지되었고 통상의 기술자의 입장에서 이를 결합할 가능성이 있었다는 것만으로 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없음을 분명히 하고, 효과의 예측가능성을 고려하여 그 결합이 쉬운지를 증명책임에 입각하여 판단하였다는 점에서 의의가 있음

○ 대법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 [등록무효(특)] 파기환송

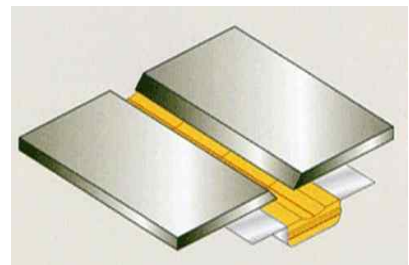
【판시사항】

특허발명의 진보성 부정 여부가 문제된 사안

【판결요지】

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 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(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

☞ 이 사건 특허발명은 ‘세라믹 용접 지지구’에 관한 것이는데, 피고가 청구한 특허무효심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 특허권을 무효로 하는 심결이 내려지자, 원고가 심결취소를 구하는 사안임



☞ 이 사건 특허발명은 세라믹 소재로 내화도와 소성밀도, 흡수율의 각 수치한정 및 그 조합을 구성요소로 하는 발명(→ 적정한 이면비드 생성, 낮은 흡수율로 용접부의 강도 향상)인데, 선행발명 1에는 흡수율과 비례관계에 있는 기공

를과 관련하여 낮은 기공률에 관한 부정적인 내용이 기재되어 있고, 또 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것이므로 선행발명 1에 기하여 진보성을 부정하기는 어렵다는 이유로, 진보성을 부정한 원심판결을 파기환송함

구성 요소	이 사건 특허발명	선행발명 1	대비
1	50wt%~70wt%의 SiO ₂ , 15wt%~35wt%의 Al ₂ O ₃ , 8wt%~15wt%의 MgO, 0.5wt%~3wt%의 CaO를 주성분으로 포함	45~70wt%의 SiO ₂ , 15~40wt%의 Al ₂ O ₃ , 5~30wt%의 MgO, 0.3wt%~2wt%의 CaO	차이1
2	Fe ₂ O ₃ , K ₂ O 및 Na ₂ O로 이루어지는 기타 성분이 0.5wt%~5wt%의 범위로 포함	기타성분 2.7~4.5wt%	차이2
3	내화도 SK 8~12	내화도 SK 11~15	차이3
4	소성밀도 2.0g/cm ³ ~2.4g/cm ³	기공률 20~40%	차이4
5	흡수율 3% 미만		차이5

II. 발명의 확정과 권리범위

1. 발명의 기술적 범위의 확정

○ 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 [권리범위확인(특)] 상고기각

【판시사항】

제조방법이 기재된 물건발명의 청구항(PbP 청구항) 해석

【판결요지】

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위

는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조 방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

☞ 이 사건 제1항 발명(폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형)과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 확인대상발명은 습식법으로 제조되는 반면 이 사건 제1항 발명은 청구항에서 그 제조방법을 ‘직타법’으로 한정하고 있다는 차이점이 있음

구성요소	제1항 발명	확인대상발명	대비
1 (입도)	유효성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 μ m 이하인	D90이 30 μ m 미만인	포함됨 (같음)
2 (유효성분)	폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는	폴라프레징크를 주성분으로 하며	같음
3 (제법)	직타법으로 제조된	습식법으로 제조된	다름
4 (제형)	정제	정제	같음

☞ 원심은 다음과 같이 판단하였고, 대법원은 이를 수긍함

① 정제를 제조하는 방법에 따라 흐름성, 압축성, 정제의 경도 등이 다를 수 있고 이에 따라 정제의 안정성 및 용출률 등에도 차이가 생길 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제로 해석되고, 반면 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언침해에 해당되지 않음

② 이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500 μ m 이하로 조절’하는 것에 더하여 ‘직접타정법으로 제조’함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상(출원경과 등 참작)시키는 것인 반면, 확인대상 발명은 습식법을 통해 저장 안정성 등을 향상시키는 데 그 핵심이 있어 과제해결원리가 동일하지 않고, 정제법에 따라 정제의 특성에 차이가 있

으므로 작용효과도 달라 균등침해도 성립하지 않음

☞ 신규성·진보성과 같은 특허요건 판단 단계에서의 제조방법이 기재된 물건 청구항(Product by Process, PbP 청구항)의 해석 원칙에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결의 법리가 권리범위 사건에도 적용됨을 확인함

○ 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결 [특허권 침해 금지 등 청구의 소] [파기환송]

【판시사항】

특허발명의 보호범위를 정하기 위한 청구범위의 해석 방법

【판결요지】

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

☞ 피고 제품이 ‘비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법’에 관한 이 사건 제1항 발명을 침해하는지 여부가 문제된 사안으로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 해석, 특히 구성요소 4와 관련된 해석이 쟁점임

[구성요소 4]

상기 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 **지형**과 상기 센싱장치에 의해 감지된 **타격 매트 상에 볼이 놓인 영역**에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 **비거리를 조정**하는 제어부

☞ 원심은, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4를 ‘지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성’으로 해석한 다음, 피고 실시제품은 이러한 구성을 결여하여 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단함

☞ 대법원은, 이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않으므로, 페어웨이 매트 영역에서 타격을 할 경

우 감지된 지형조건에 따른 비거리 감소율을 적용하고, 트러블 매트 영역에서 타격을 할 경우 지형에 따른 비거리 감소율을 적용하지 않는 방식으로 비거리를 조정하는 피고 제품 역시 지형조건과 매트조건을 모두 고려하여 비거리를 조정하는 것에 해당하여 이 사건 제1항 발명을 침해한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기함

☞ 등록무효 사건인 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후10975 판결에서 확정된 청구범위 해석(‘가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 인식하고, 타격 매트에 볼이 놓인 위치가 페어웨이 영역인지 트러블 영역인지를 센싱장치로 감지하여 매트조건을 파악한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 그 조합에 따라 타격된 볼의 비거리를 조정한다’)과 그 취지를 같이 함

2. 문언침해

○ 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결 [권리범위확인(특)] 파기환송

【판시사항】

확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준

【판결요지】

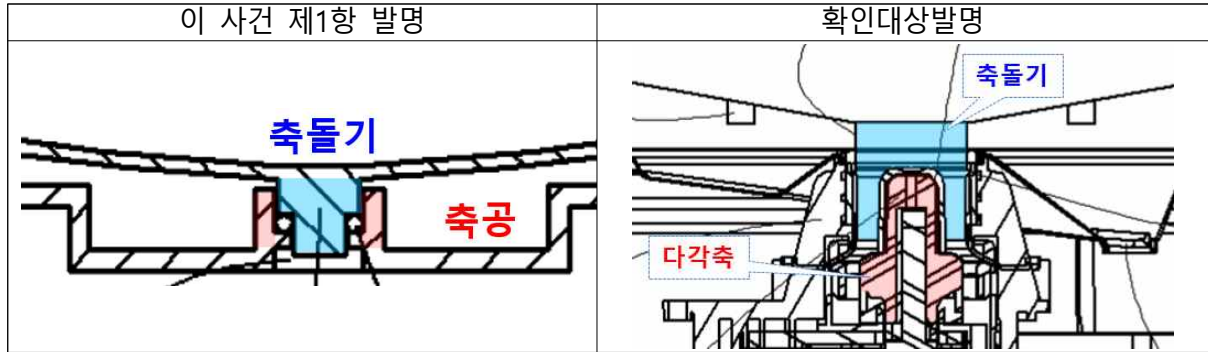
특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 참조).

☞ 확인대상 발명(상부 가열식 원적외선 가열 조리기)이 이 사건 제1, 3, 5항 발명(적외선 가열조리기)의 권리범위에 속하는지가 문제된 사안임

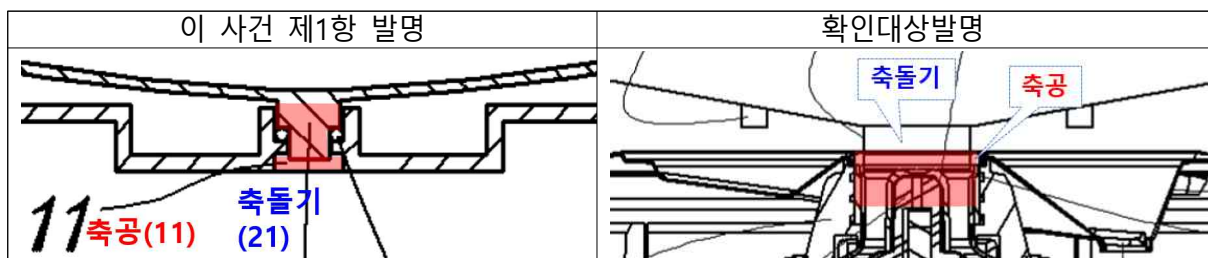
☞ 다음 구성의 대응관계가 문제됨

이 사건 제1항 발명	확인대상발명
‘받침대 상면 중앙에 형성된 축공 ’과 ‘회전 팬 하면의 축돌기 (축공에 분리 가능하게 삽입)’	‘하부베이스 상면 덮개판 중앙의 축공 ’과 ‘회전팬 하면의 축돌기 (축돌기 하부에 다각홈이 형성되어, 하부베이스 다각축과 분리 가능하게 축결합)’

☞ 원심의 판단 : 권리범위 불속(축공에 대응하는 구성은 다각축, 암수 관계가 바뀐 결합관계 + 다각축의 위치가 다르므로 유기적 결합관계를 결여함)



☞ 대법원의 판단 : 권리범위 속 (축공에 대응하는 구성은 축공으로, 유기적 결합관계를 그대로 포함함)



☞ 확인대상 발명의 하부베이스, 회전팬은 이 사건 제1항 발명의 받침대, 회전팬에 각각 대응되는 점, 이 사건 제1항 발명의 축공은 ‘받침대 상면 중앙에 형성되어, 회전팬 하면의 축돌기가 삽입·분리될 수 있는 구멍’으로 해석되고, 축돌기가 축공에 삽입된 경우 회전팬이 받침대 위에 회전 가능하게 설치되는 점, 확인대상 발명의 축공 역시 ‘하부베이스 상면 덮개판 중앙에 형성되어, 회전팬 하면의 축돌기가 삽입·분리될 수 있는 구멍’이므로 확인대상 발명의 축공과 축돌기는 이 사건 제1항 발명의 축공과 축돌기에 대응되는 점, 확인대상 발명의 회전팬 하면의 축돌기가 하부베이스 상면 덮개판의 축공에 삽입된 경우 회전팬이 하부베이스 위에 회전 가능하게 설치되는 점, 확인대상 발명의 하부베이스에 형성된 다각축과 회전팬 하면 축돌기 하부에 형성된 다각홈은 모터의 동력을 회전팬에 전달하기 위한 부가적인 구성요소인 점 등을 종합하면, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있어 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기한 사례

3. 균등침해

○ 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결 [특허권침해금지 등 청구의 소] 파기환송

【판시사항】

1. 균등침해의 요건 및 그 요건 중 과제 해결원리가 동일한지 판단하는 방법
2. 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법

【판결요지】

1. 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’ 이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

2. 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이

가 문제된 사안임

<도 4> 착탈식 손잡이의 사시도

- 21 -

1. 확정된 심결 취소판결의 기속력

○ 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 [등록무효(특)] 상고기각

【판시사항】

심결 취소판결의 기속력의 범위

【판결요지】

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후 2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).

☞ 특허법 제189조

제189조(심결 또는 결정의 취소) ① 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.
 ② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.
 ③ 제1항에 따른 판결에서 **취소의 기본이 된 이유는** 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

☞ 이 사건에서 각 단계별 판단 내용

원심결 (등록무효+정정청구)	제1항, 제3 내지 5항 진보성 有
확정된 취소판결 (특허권자만 상고, 기각)	제1항 신규성 無, 제3 내지 5항 진보성 有 → 원심결 전부 취소(정정불가분)
이 사건 심결(재심판)	제1항 신규성 無, 제3 내지 5항 진보성 有
원심(원고 : 심판청구인)	제3항 진보성 다툼 → 원심 : 진보성 有 + 이 사건 심결은 취소판결의 기속력에 의한 것으로 적법함
대법원 (이 판결)	확정된 취소판결에서 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분임. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생함 원심의 제3항 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 결론은 정당함

☞ 기속력 범위에 따른 차이 : 원고(심판청구인)은 확정된 취소판결에서는 원심결이 전부

취소되어 상고하지 않았는데(상고이익이 인정되지 않음), 이 사건에서도 원심처럼 취소판결의 기속력을 들어 이 사건 제3항 정정발명에 대한 확정된 취소판결의 판단 내용에 기속되어야 한다면 원고로서는 이에 대한 실질적인 판단을 받지도 못한 채 이 사건 제3항 정정발명 부분에 대하여 패소가 확정되는 셈이 됨

☞ 대법원은 정정불가분 원칙에 의해 원심결이 전부 취소되었다고 하더라도, 그 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다고 하여 취소판결의 기속력 범위를 확인함

2. 확정된 각하심결이 일사부재리 원칙 적용의 선행 확정심결에 해당하는지

○ 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 [등록무효(특)] [파기환송]

【판시사항】

확정된 심결이 각하심결인 경우에는 일사부재리의 효력이 없다고 정한 특허법 제163조 단서 규정이 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 적용되는지 여부(적극)

【판결요지】

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.” 라고 규정하고 있다. 따라서 확정된 심결이 심판청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

가. 종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

나. 특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조). 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리·판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

다. 심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

☞ 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지가 문제된 사안

☞ 각 단계별 제출 증거

	선행발명 1	선행발명 2	선행발명 3
선행 기각 확정 심결 (1차 심결)			○
선행 각하 확정 심결 (2차 심결)	○		○
이 사건 심결	○	○	

☞ 원심은, 일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보아, 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다고 판단함

☞ 대법원은, 특허법 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아

야 한다고 하여, 원심을 파기함

※ 일사부재리 관련 참고 판결들

○ 일사부재리 원칙 위반의 판단 기준 시점, 각하 심결 취소소송의 위법성 판단 기준 시점과 심리 범위 - 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 [등록무효(특)] 상고기각

【판시사항】

[1] 특허심판원이 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 특허법 제163조에서 정한 ‘일사부재리 원칙’에 위반되는지를 판단하는 기준 시점(=심결 시)

[2] 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서도 심결의 위법성 판단 기준 시점인 심결 시를 기준으로 동일 사실 및 증거 제출 여부를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 하는지 여부(적극) 및 이 때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것이 허용되는지 여부(소극)

【판결요지】

1. 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.” 라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’ 고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로

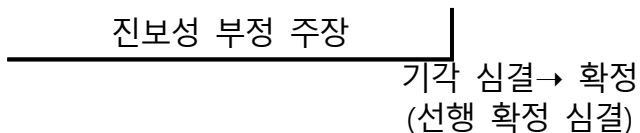
변경한 것이다.

2. 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.

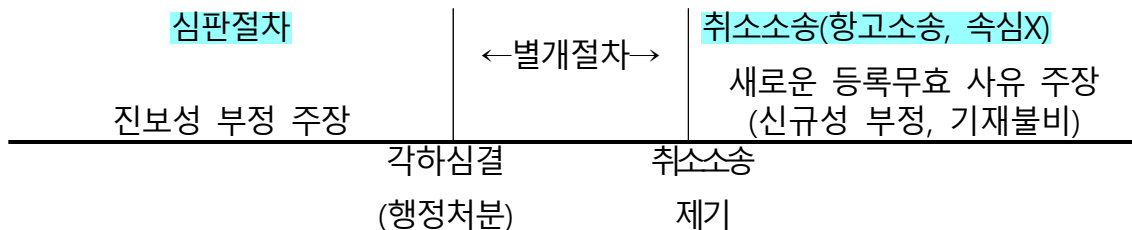
위에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

☞ 원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 제기하였으나, 제3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

□ 선행 등록무효 심판청구



□ 이 사건 등록무효 심판청구



☞ 원심은 ‘위 각하 심결은 정당하고, 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다’고 하여 원고의 청구를 기각하였고, 부가적으로 새

로이 주장된 무효사유는 인정되지 않는다고 판단함. 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설과 각하 심결의 심리 범위에 반한다고 다툼

☞ **대법원**은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만(무제한설의 관철), ❶ 심판청구의 적법 요건인 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결 시를 기준으로 판단하여야 하고, ❷ 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결 시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없으며, ❸ 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음을 명확히 함

○ 중복심판청구 금지 위반의 판단 기준 시점 - 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 [등록무효(특)] 상고기각

【판시사항】

특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우, 후심판이 중복심판청구 금지에 위반되는지 판단하는 기준 시점(=후심판의 심결 시)

【판결요지】

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.” 라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’ 이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’ 이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

① 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결 시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다. 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’ 고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의

권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

☞ 동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소됨으로써 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안임

☞ 이 사건 심결은 중복심판청구 금지 원칙에 위반되는지 여부도 후심판의 청구 시를 기준으로 판단하여야 한다고 보아 후심판 청구를 각하하였으나, 원심은 중복심판청구 금지 원칙에 위반되는지 여부는 후심판의 심결 시를 기준으로 보아야 한다고 하여 심결을 취소하였고, 대법원은 위와 같은 법리에 비추어 원심판결을 수긍하여 상고를 기각함

3. 전부 승소한 판결에 대한 상고의 이익

○ 대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 [존속기간연장무효(특)] 각하

【판시사항】

상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소·변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상고의 이익이 없다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2008후2770 판결 등 참조).

☞ 사안

- 원고(특허권자)가 존속기간연장등록출원을 하여 2년 2월 23일의 연장등록결정을 받아, 이해관계인인 피고가 연장등록무효심판 청구를 한 사건임
- **특허심판원** : 이 사건 특허권에 관한 연장등록된 존속기간 중 187일[= 기간 1(132일) + 기간 2(55일)]이 특허권자의 책임있는 사유로 인해 소요된 기간(귀책기간)에 해당한다고 보아, 187일을 무효로 하는 심결
- 원고가 심결취소소송을 제기
- **원심** : 기간 1(132일)은 귀책기간이 아니고(유효), 기간 2(55일)는 귀책기간에 해당(무

효)한다고 판단함 → 기간 1(132일)에 대한 심결의 판단이 위법함을 이유로 심결을 전부 취소

- 원고의 상고이유 : 기간 2가 귀책기간이라는 원심의 판단이 잘못됨

☞ 대법원은 “원심은 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 인용하였는데, 원고는 그 판결이유에 제시된 원심판시 기간 2(55일) 부분의 판단을 다투면서 상고를 제기하고 있음을 알 수 있고, 이 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것도 아니므로, 전부 승소한 원고로서는 원심의 판결이유에 불만이 있다 하더라도 상고를 제기할 이익이 없다”고 판단함

IV. 기타 쟁점

1. 정정심결의 확정지 재심사유에 해당하는지에 관한 전합판결 및 그 후속 조치

○ 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결 [등록무효(특)] 상고기각

【판시사항】

[1] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 경우, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는지 여부(소극)

[2] 원심 변론종결 후 정정심결이 확정된 경우, 이를 상고이유로 주장할 수 있는지 여부(소극) 및 이때 상고심이 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 하는지 여부(적극)

【판결요지】

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는 것은 아니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결).

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다(이 사건 상고기각에 따라 특허심판원의 심결을 취소하는 원심판결이 그대로 확정되고, 특허심판원은 정정심결이 확정된 정정 후의 청구항을 대상으로 심리를 진행하게 될 것이다).

☞ 피고들의 이 사건 특허발명은 ‘안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전보호대’에 관한 것임

☞ 정정심결의 확정을 상고이유로 주장할 수 없고, 정정 전 청구항 1의 진보성을 부정한 원심의 판단에 잘못이 없다는 이유로 상고를 기각한 사안임

☞ 원고는 이 사건 특허발명 중 청구항 1에 대하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 진보성이 부정되지 않는다고 보아 원고의 청구를 기각하였으나, 원심은 진보성이 부정된다고 판단하여 심결을 취소하였음. 원심판결에 대하여 피고들이 상고하였고, 상고심 계속 중 피고들이 정정심판을 청구하였으며, 이후 정정이 인용, 확정되었음

☞ 대법원은, 사실심 변론종결 이후 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 있는 것은 아니라는 대법원 2016후2522 전원합의체 판결의 취지에 따라, 정정심결의 확정에도 불구하고 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하고, 특허심판원의 심결을 취소하는 원심판결이 확정된 이후의 심리절차에 관하여도 밝힘

1. 디자인 유사 판단 시 기능과 관련된 형상의 취급

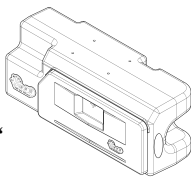
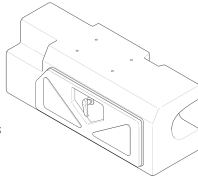
○ 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 [등록무효(디)] 상고기각

【판시사항】

디자인 유사 판단 시 기능과 관련된 형상의 고려 방법

【판결요지】

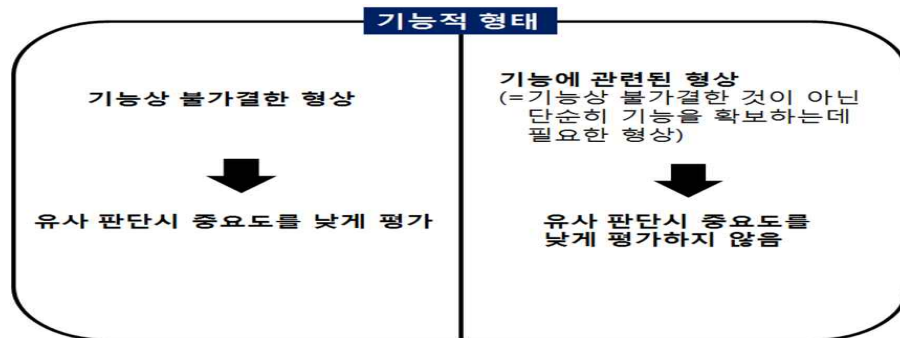
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2012. 6. 14. 선고2012후597 판결 등 참조). 이 경우 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조). 한편, 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다.

☞ 이 사건 등록디자인 ‘’과 선행디자인 ‘’의 공통되는 부분

이 화물차량용 공구함의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 보기는 어렵고, 화물차량용 공구함의 거래 시 수요자는 위와 같은 공통된 부분의 특징들을 포함한 물품 전체의 외관에 의한 심미감을 고려하여 물품을 거래할 것으로 보이므로, 단순히 양 디자인의 공통된 형상이 기능과 관련된 부분이라거나 장착 후 보이지 않는 부분이라는 이유만으로 디자인 유사 판단 시 그 중요도를 낮게 평가할 수 없고, 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 심미감에 따라 디자인의 유사 여부를 판단해야 함을 전제로, 양 디자인이 유사하다고 판단한 사례임

☞ 물품의 기능과 관련된 형상은 ① 물품의 기능상 불가결한 형상, ② 기능상 불가결한

것은 아니지만 기능확보에 관련된 형상으로 나눌 수 있고, 대법원은 물품의 기능과 관련된 부분이라 할지라도, 이것이 대체불가하다거나, 기본형태가 아닌 한 그 중요도를 낮춰보지 않고 있음



☞ 대법원은 종래 권리범위확인 심판 사건에서, “의장의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 의장의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결)”고 하였고, 등록무효 사건인 이 사건에서도 위와 같은 취지를 다시 한 번 확인함

☞ 종래 대법원은 등록무효 사건에 대하여 권리범위확인 사건의 “물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상”이라는 표현과 달리 “물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태”라는 표현을 사용하여 이러한 형태는 유사판단시 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 하였는데(대법원 2013. 3. 11. 선고 2012후3794 판결), 위 “기능적 형태”라는 표현의 의미를 명확히 하기 위해 권리범위확인 사건과 같이 “물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상”으로 표현을 일치시킴

I. 상표등록요건

1. 상표등록을 받을 수 없는 상표

○ 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 [등록무효(상)] 파기환송

【판시사항】

구 상표법 제7조 제1항 제18호의 규정 취지 및 위 규정에 해당하는지 판단하는 기준 / 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[2] ‘청문각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 영위하면서 선사용서비스표

‘**청문각**’을 출처 표시로 사용하는 甲(피고)이 청문각출판사의 재고도서와 출

판권 등의 자산을 乙에게 양도하였고, 그 후 丙이 이를 포괄적으로 양수하여 ‘청문각 출판’이라는 상호로 청문각출판사에서 출판하던 도서들을 출판, 판매하고 있는데, 甲이 서비스표인 ‘**청문각**’을 출원하여 등록을 받자, 丙이 甲을 상대로 위 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 위 양도계약은 甲의 재고도서와 출판권 및 기존 출판영업을 계속적으로 유지하기 위한 주요 직원과 거래처를 乙에게 이전하는 것을 내용으로 하고 있고, 甲과 乙은 위 양도계약을 통하여 ‘청문각’이라는 표장의 사용 권원을 乙에게 귀속시키기로 합의하였으며, 이후 위 표장의 사용 권원은 최종적으로 乙로부터 丙에게 이전되었다고 볼 수 있는 점 등에 비추어, 甲이 ‘청문각’이라는 표장과 동일·유사한 서비스표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 등록서비스표로 등록받은 것은 乙 또는 丙에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반되므로, 甲의 위 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당되어 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

☞ 피고(甲)의 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부가 문제된 사안임

☞ 피고(甲)는 1974년경부터 ‘청문각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 영위해 오던 중, 2012년경 원고(丙)의 부친이자 (주)교문사의 대표인 乙에게 청문각출판사의 재고도서와 그 출판권 등의 자산을 양도하는 계약을 체결함(‘이 사건 양도계약’). 그런데 이후 피고는 “청문각”으로 구성된 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받음

☞ 그러자 원고(丙)가, 이 사건 양도계약을 통해 피고의 청문각출판사 영업 일체가 乙에게 양도되었음을 전제로, 이 사건 등록서비스표에 구 상표법 제7조 제1항 제18호 등의 무효사유가 존재한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구한 사안임

☞ 대법원은, 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘청문각’이라는 표장의 사용 권원을 乙에게 이전하고 乙 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 서비스표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록서비스표로 등록받은 것은, 乙 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기함

○ 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결 [거절결정(상)] 파기환송

【판시사항】

출원상표와 선등록상표의 표장 및 지정상품의 유사 여부

【판결요지】

1. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후2213 판결 등 참조).

2. 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조).

☞ ‘금속제 건축용 트랜치 커버’를 지정상품으로 하는 이 사건 출원상표인 ‘**Urbansys**’가 ‘태양열 집열판, 태양광 패널’ 등을 지정상품으로 하는 선등록상표인 ‘**AVANCIS**’와 유사하다는 이유로 상표 등록이 거절되자, 출원인인 원고가 거절결정의 취소를 구한 사건임

이 사건 출원상표	선등록국제상표
Urbansys (어반시스) 건축용 금속제 트랜치 커버	AVANCIS (어반시스 또는 아반시스) 태양열 집열판, (태양광 패널)

☞ 대법원은 양 표장의 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없어 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 원심이 유사하다고 판단한 ‘태양열 집열판(Solar Collector)’은 그 원료나 제조 방법 및 이에 필요한 기술 등이 많이 다르고 그 속성과 용도, 구조와 형상에도 상당한 차이가 있어 이를 유사하다고 보기 어렵다고 판단하여, 이와 다른 취지의 원심을 파기 환송함

○ 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결 [등록무효(상)] 파기환송

【판시사항】

[1] 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우, 상표법 제 150조 에서 정한 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부(소극)

[2] 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위한 요건 / 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 및 출원인에게 부정한 목적이 있는지 판단하는 기준 / 이를 판단하는 기준 시기(=등록상표의 출원 시)

【판결요지】

[1] 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조 에 규정된 ‘같은 증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다.

[2] 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 하고, 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지는 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체

적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위 규정에 해당하는지는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다.

[3] 갑 외국회사가 을 주식회사의 등록상표 “”는 갑 회사의 선사용상표 “**cervélo**”와 유사하므로 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제 8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원이 갑 회사의 청구는 종전에 갑 회사가 등록상표의 출원인인 병을 상대로 청구한 등록무효심판에서 선사용상표의 인지도에 비추어 병에게 부정한 목적을 인정할 수 없다는 등의 이유로 청구를 기각한 선행 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 청구를 각하하는 심결을 한 사안에서, 선사용상표 “**cervélo**”, “”, “”를 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 등록상표의 출원일 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있고, 선사용상표들의 주지성, 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 갑 회사와 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 수입하여 판매한 정의 계약체결 내역과 내용, 병과 정의 관계, 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 병은 선사용상표들의 사용자인 갑 회사에 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 등록상표를 출원하였다고 할 것이며, 선사용상표들의 인지도 및 병과 정의 관계 등과 관련하여 새롭게 제출된 증거들은 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 갑 회사의 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

☞ 이 사건 심판청구의 일사부재리 원칙 위반 여부와 관련하여, 새롭게 제출된 증거들에 의하면 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부가 문제된 사안임

☞ 이 사건 등록상표 '**cervélo**'는 선사용상표 '**cervélo**'에 대한 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 심결이 확정됨. 그 후 원고는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 무효라고 주장하며 이 사건 심판청구를 했는데, 특허심판원은 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배된다는 이유로 각하 심결을 했고, 원심도 같은 이유로 심결을 유지함

☞ 대법원은 다음과 같은 이유로, 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배된다고 판단한 원심을 파기함

- 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없음

- 선사용상표 '**cervélo**'를 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표는 이 사건 등록상표 '**cervélo**' 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있음. 또한 선사용상표의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표의 유사성, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 출원된 것임

- 선사용상표의 인지도 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉되지 않음

II. 상표권 침해

○ 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표에 대한 침해 성립 여부 -

대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 [상표권침해금지 등] 파기환송(일부)

【판시사항】

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한

상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극)

【판결요지】

가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’ 라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).

2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).

3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자

인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선행허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선행허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선행허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선행허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선행허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선행허권 등에 대한 침해가 성립한다.

나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

☞ 원고는 이 사건 등록상표 의 상표권자이고, 피고는 이 사건 등록상표와 유

사한 표장들인  데이터팩토리 **데이터팩토리**, **DATA FACTORY**, **데이터팩토리**를 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사임

☞ 원고가 피고에 대하여 피고 사용표장들의 금지 및 폐기, 손해배상을 구하는 이 사건

소를 제기하자, 피고는 이 사건 소송 계속 중  데이터팩토리 표장에 대하여 상표 등록출원을 하고 등록을 받아, 위 등록일 이후의 상표 사용은 상표권의 정당한 행사로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 한 사안임

2014. 12. 18.	2015. 12. 경	2016. 6. 13.	2016. 8. 10.	2017. 8. 8.	2017. 8. 10.
원고 상표등록	피고 사용시작	원고 소제기	피고 상표출원	피고 상표등록	제1심 선고 (침해 인정)

☞ 피고 등록상표의 등록 이후 피고 사용표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부가 이 사건의 쟁점임

☞ 대법원은, 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지 등에 비추어, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하고, 이러한 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다고 하여, 이와 다른 취지의 종래 판례를 변경함(전원일치).

☞ 이 사건에서는 구체적으로, 이와 같은 취지로 피고의 상표권 침해를 인정한 원심판결을 일부 유지하되, 금원 지급 청구 부분은 청구의 특징에 관한 법리오해, 석명권 불행사 등의 잘못이 있어 직권으로 파기함

☞ 이 판결에는, ‘특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다’는 대법관 이기택, 대법관 노태악의 보충의견이 있음

※ 전합판결의 경위 및 영향

1. 종래 대법원 판결 및 실무

가. 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 등

후출원등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해는 후출원등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그 후 후출원등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이 동일 또는 유사한 상품에 사용한 때 성립한다고 할 것이다. 왜냐하면 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되

기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문이다.

→ 문구만 보면 등록무효 심결 확정 이후 행위만 침해가 될 수 있는 것으로 이해될 여지가 있음. 그러나, 이후 대법원 판결들에서는 등록무효 심결이 확정된 사안에서, 그 확정 전 실시행위에 대하여 등록무효 심결 확정의 소급효에 의한 침해 성립을 전제로, 고의, 과실의 문제 또는 중용권 성립의 문제로 해결한 민, 형사 판결들이 다수 있음. 그런데, 형사사건에서 확정 전 실시행위도 소급효에 의해 유죄가 된다고 할 경우에는 소급처벌의 문제가 발생함

나. 사실심 실무

① 선원주의 원칙상 후출원 특허 실시도 침해에 해당할 수 있음 : 서울고법 2007. 2. 13.자 2005라183결정 등

② 원칙적으로 침해 부정되나, 진보성 부정의 등록무효 사유가 있는 후출원 특허 실시 항변은 권리남용에 해당함 : 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결

③ 원칙적으로 침해 부정되나, 개별적 구체적 사정에 비추어 권리행사가 권리남용에 해당함 : 서울중앙지법 2018. 7. 27. 선고 2017가합532329 판결 등

2. 전합판결의 영향

후출원 권리의 실시 또는 사용이어서 정당한 권리 행사라는 주장은 법률적으로 의미가 없음이 명확해짐

후출원 권리의 실시 또는 사용인지를 불문하고 피고 또는 피고인 실시 제품이 원고 또는 피해자 권리의 권리범위 내에 속하는지, 피고 또는 피고인의 고의 또는 과실이 인정되는지 등 민·형사 일반 원칙에 따라 판단하게 됨. 이는 선출원 권리자에 대한 관계에서 피고 또는 피고인의 실시 행위가 침해에 해당하는지에 대한 것으로, 후출원 등록권리 자체에 대한 무효 판단은 아님

- 민사 : 과실이 추정되므로, 후출원 권리자가 과실이 없다는 점을 주장·증명하여야 손해배상책임을 면할 수 있음(선출원 권리의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정, 선출원 권리의 보호범위에 속하지 않는다고 믿은 것을 정당화할 수 있는 사정을 증명)

- 형사 : 고의 증명책임은 검사에게 있음(타인의 등록권리임을 인식하면서 이를 사용한다는 의사에 대한 증명). ‘등록받은 권리의 실시이므로 죄가 되지 않는 것으로 알았

다'는 주장은 단순 법률의 부지에 해당. 그와 같이 믿은데 대한 정당한 사정까지 인정
되어야 법률의 착오 주장이 받아들여질 수 있음

III. 심판절차

1. 심판단계에서 의견제출 통지가 필요한지

○ 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결 **【거절결정(상)】**

【판시사항】

심사관이 거절결정의 이유로 삼지 않은 사유를 심결의 이유로 삼기 위해서는 심판 단계에서 다시 의견제출 통지를 해야 하는지 여부(적극)

【판결요지】

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조, 제81조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다. 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

☞ 관련규정 - 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제23조(상표등록거절결정 및 거절이유통지)

② 심사관은 제1항에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

제81조(심사규정의 거절결정에 대한 심판에의 준용)

③ 제1항에 따라 준용되는 제17조제4항부터 제6항까지, 제23조제2항부터 제4항까지, 제46조의4제2항·제3항 및 제48조제2항·제3항을 적용할 때에는 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에도 준용한다.

☞ 사안

의견제출통지	보정서	거절결정	심결
선등록상표 1~11과 동일유사	선등록상표 6과 저촉되는 지정상품 삭제	선등록상표 1~5, 7~11과 동일유사	선등록상표 6과 동일유사

☞ **심사 단계**에서 ‘이 사건 국제등록출원상표·서비스표(**ANDRE**)의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 거절이유에 대하여 의견제출 기회가 주어졌고, 원고가 선등록상표 6에 저촉되는 지정서비스업 “computerized file management”를 삭제하는 보정을 함으로써 거절결정 당시 선등록상표 6과 관련된 거절이유가 이미 해소되어 특허청 심사관은 선등록상표 6을 거절결정의 이유로 삼지 않음. 그런데, 원고의 거절결정에 대한 불복 심판 청구 및 2차 보정 과정에서 이미 삭제 보정을 한 지정서비스업 “computerized file management”가 다시 포함됨

☞ **특허심판원**은 새로운 의견제출 기회 부여를 통한 보정의 기회 제공 없이 출원상표가 선등록상표 6과 동일·유사하므로 이 사건 거절결정이 타당하다고 하여 심판청구를 기각하였고, **원심**은 출원상표가 선등록상표 6과 동일·유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 거절이유는 심사단계에서 이미 의견제출기회가 부여된 사유이므로, 심판단계에서 다시 의견제출기회를 부여하지 않았더라도 위법하지 않다고 보아 원고 청구를 기각함

☞ **대법원**은 “심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당”하므로 특허심판원이 거절결정의 이유가 되지 않은 선등록상표 6과 관련된 사유를 이유로 의견제출 및 보정의 기회를 부여하지 않은 채 이 사건 심판청구를 기각한 것은 절차적 위법이 있다고 판단하여 심결을 유지한 원심

을 파기함

※ 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결과의 관계 - 심결취소소송의 심리범위에 관한 사안

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다

※ ‘새로운 거절이유’ 관련 참고 판결들(특허·실용신안 사안들임)

① 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 -주선행발명의 변경

[1] 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 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.

[2] 출원발명의 진보성을 판단할 때에는, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 ‘주(주)선행발명’이라 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

[3] 거절결정불복심판 또는 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

② 대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 - 새로운 선행발명에 해당하는 증거가 새로 제출된 사안

실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다. 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.

IV. 형사

1. 상표법위반죄의 죄수

○ 대법원 2020. 11. 12. 선고 2019도11688 판결 [상표법위반] 상고기각

【판시사항】

하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해한 경우의 죄수 관계

【판결요지】

수개의 등록상표에 대하여 상표법 제230조의 상표권 침해 행위가 계속하여 이루어진 경우에는 등록상표마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2009도10759 판결 참조). 그러나 하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다.

피해자의 등록상표	피고인들의 사용상표
	
의료용 콧물흡입기, 의료용 콧물제거기, 의료용 분무기 등	코 세정기

☞ 이 사건 공소사실 중 이 사건 제1 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄와 이 사건 제2 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄는 각각 포괄일죄의 관계에 있고, 피고인은

하나의 유사상표 사용행위로 이 사건 제1 등록상표와 이 사건 제2 등록상표를 동시에 침해하였으므로, 이들 포괄일죄 상호간에는 형법 제40조의 상상적 경합범 관계에 있음

☞ 따라서 원심이 각 등록상표에 대한 침해행위를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 본 것은 잘못이나 그러나 형법 제40조에 따라 각 상표법 위반죄 중 가장 중한 죄에 정한 형으로 처벌을 한다고 하더라도, 원심이 정한 처단형과 결과적으로 처단형의 범위에 아무런 차이가 없으므로, 원심의 이러한 죄수 평가의 잘못이 판결 결과에 영향을 미쳤다고 보기 어려워 상고를 기각한 사례

2. 타인이 사용하기로 한 서비스표를 먼저 출원하여 서비스표로 등록한 행위가 업무방해죄를 구성하는지

○ 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결 [업무방해 등]

【판시사항】

(계약 관계 등으로 알게 된) 타인이 사용하기로 한 서비스표를 먼저 출원하여 서비스표로 등록한 행위가 업무방해죄를 구성하는지 여부가 문제된 사안

【판결요지】

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

☞ ‘피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다’는 공소사실로 기소된 사안임

☞ 이 판결은, 피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으

킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다고 보아, 유죄로 판단한 원심을 파기하였음

1. 창작성 및 저작권의 보호 대상

○ 대법원 2021. 6. 24. 선고 2017다261981 판결 [손해배상(기)] 상고기각
【판시사항】

저작권법 제2조 제1호에서 정한 ‘저작물’의 요건인 ‘창작성’의 의미 및 건축저작물이나 도형저작물과 같은 이른바 기능적 저작물이 창작성이 인정되어 저작물로서 보호받을 수 있는 경우

【판결요지】

[1] 저작권법 제2조 제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 규정하여 창작성을 요구하고 있다. 여기서 창작성은 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 아니 되고 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도9601 판결 참조).

저작권법은 제4조 제1항 제5호에서 ‘건축물·건축을 위한 모형 및 설계도서 그 밖의 건축저작물’을, 같은 항 제8호에서 ‘지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물’을 저작물로 예시하고 있다. 그런데 건축저작물이나 도형저작물은 이른바 기능적 저작물로서, 해당 분야에서의 일반적인 표현방법, 그 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 이용의 편의성 등에 의하여 그 표현이 제한되는 경우가 많다. 따라서 기능적 저작물이 그와 같은 일반적인 표현방법 등에 따라 기능 또는 실용적인 사상을 나타내고 있을 뿐이라면 창작성을 인정하기 어렵지만, 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어 창작자의 창조적 개성이 나타나 있는 경우라면 창작성을 인정할 수 있으므로 저작물로서 보호를 받을 수 있다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2008도29 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도9601 판결 참조).

[2] 갑 주식회사가 신축하는 다가구주택에 관하여 설계도서를 제작·교부한 건축사 을이, 위 주택 신축 후 갑 회사가 건축사 병이 제작·교부한 설계도서로 다른 건물을 신축하자, 갑 회사와 병을 상대로 그들이 을의 동의를 받지 아니한 채 을의 설계도서를

일부 수정하여 위 건물의 설계도서를 제작하였다며 저작권 침해로 인한 손해배상을 구한 사안에서, 을의 설계도서 중 적어도 지붕 형태, 1층 출입문 및 회랑 형태의 구조는 을 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있어 위 설계도서는 을의 창조적 개성이 드러나는 저작물에 해당하고, 병의 설계도서는 을의 설계도서의 원본 캐드(CAD) 파일에 사소한 변형만을 가하여 작성한 것으로 을의 설계도서와 실질적으로 유사하므로, 갑 회사와 병은 저작권 침해로 인한 손해배상책임을 진다고 본 원심판단에 법리오해 등 잘못이 없다고 한 사례.

☞ 원고(건축사)가 피고들을 상대로, 피고1(건설회사)이 피고2(건축사)로 하여금 원고 설계도서의 원본 캐드(CAD) 파일에 사소한 변형만을 가하여 피고 설계도서를 작성하도록 한 것은 원고의 저작재산권(2차적저작물 작성권) 및 저작인격권(성명표시권)을 침해한 것이라고 주장하면서 손해배상을 구하는 사건에서, 원고 설계도서 중 적어도 지붕 형태, 1층 출입문 및 회랑 형태의 구조는 창작성이 인정된다고 보고 저작권 침해로 인한 손해배상을 명한 원심의 판단을 수긍하여 상고기각한 사안임

☞ 건축저작물이나 도형저작물 등 이른바 기능적 저작물에 대한 창작성 인정 기준에 관한 기존 판시를 일부 발전시킨 법리를 선언한 사례임

○ 대법원 2021. 8. 26. 선고 2020도13556 판결 [저작권법위반] 상고기각

【판시사항】

- [1] 편집저작물의 창작성 인정 기준
- [2] 편집저작물에 대한 저작권 침해 판단 방법에서 고려할 사항

【판결요지】

[1] 저작권법 제2조 제17호는 편집물을 “저작물이나 부호·문자·음·영상 그 밖의 형태의 자료(이하 “소재”라 한다)의 집합물을 말하며, 데이터베이스를 포함한다.”고 정의하고, 제18호는 편집저작물을 “편집물로서 그 소재의 선택·배열 또는 구성에 창작성이 있는 것을 말한다.”고 정의한 다음, 제6조 제1항은 “편집저작물은 독자적인 저작물로서 보호된다.”고 규정한다. 편집물이 저작물로서 보호를 받으려면 일정한 방침 내지 목적을 가지고 소재를 수집·분류·선택하고 배열하여 편집물을 작성하는 행위에 창작성이 있어야 하는바, 그 창작성은 작품이 저자 자신의 작품으로서 남의 것을 복제한 것

이 아니라는 것과 최소한의 창작성이 있는 것을 의미하므로 반드시 작품의 수준이 높아야 하는 것은 아니지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 최소한의 창작성은 있어야 한다(대법원 2003. 11. 28. 선고 2001다9359 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2008도11985 판결 등 참조). 편집물에 포함된 소재 자체의 창작성과는 별개로 해당 편집물을 작성한 목적, 의도에 따른 독창적인 편집방침 내지 편집자의 학식과 경험 등 창조적 개성에 따라 소재를 취사선택하였거나 그 취사선택된 구체적인 소재가 단순 나열이나 기계적 작업의 범주를 넘어 나름대로의 편집방식으로 배열·구성된 경우에는 편집저작물로서의 창작성이 인정된다. 편집방침은 독창적이라고 하더라도 그 독창성이 단순히 아이디어에 불과하거나 기능상의 유용성에 머무는 경우, 소재의 선택·배열·구성이 진부하거나 통상적인 편집방법에 의한 것이어서 최소한의 창작성이 드러나지 않는 경우, 동일 내지 유사한 목적의 편집물을 작성하고자 하는 자라면 누구나 같거나 유사한 자료를 선택할 수밖에 없고 편집방법에서도 개성이 드러나지 않는 경우 등에는 편집저작물로서의 창작성을 인정하기 어렵다.

[2] 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 한다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2005다44138 판결, 대법원 2018. 5. 15. 선고 2016다227625 판결 등 참조). 이는 편집저작물의 경우에도 같으므로, 저작권자의 저작물과 침해자의 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단할 때에도, 소재의 선택·배열 또는 구성에 있어서 창작적 표현에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다. 따라서 편집저작물에 관한 저작권침해 여부가 문제된 사건에서 저작권자의 저작물 전체가 아니라 그중 일부에 대한 침해 여부가 다투어지는 경우에는, 먼저 침해 여부가 다투어지는 부분을 특정한 뒤 저작물의 종류나 성격 등을 고려하여 저작권자의 저작물 중 침해 여부가 다투어지는 부분이 창작성 있는 표현에 해당하는지, 침해자의 저작물의 해당 부분이 저작권자의 저작물의 해당 부분에 의거하여 작성된 것인지 및 그와 실질적으로 유사한지 여부를 개별적으로 살펴야 하고, 나아가 이용된 창작성 있는 표현 부분이 저작권자의 저작물 전체에서 차지하는 양적·질적 비중 등도 고려하여 저작권 침해 여부를 판단하여야 한다[대법원 2014. 9. 4. 선고 2012다115625(본소), 2012다115632(반소) 판결 등 참조]. 그리고 저작권법위반의 형사사건을 담당하는 법원은 이와 같은 저작권침해사건의 특성을

고려하여 석명권을 행사하여 검사로 하여금 침해 부분을 명확히 특정하도록 함으로써 피고인의 방어권 행사가 실질적으로 보장될 수 있도록 하여야 한다.

☞ 피해자 교육원에서 강사로 근무하던 피고인1이 퇴사 후 같은 목적의 교육을 실시하기 위한 센터(피고인2)를 운영하면서 피해자 교재의 일부를 복제함으로써 저작권을 침해하였다고 기소된 사안으로서, 1심에서 저작물의 침해 부분이 특정되지 않아 심리과정에 어려움을 겪은 사례임

☞ 편집저작물의 창작성 인정기준 및 침해판단방법과 관련하여 기존 법리를 종합하여 발전시키고, 또한 저작권법위반사건에서 사실심이 유의해야 할 사항을 명시한 사례임

○ 대법원 2021. 6. 30. 선고 2019다268061 판결 [저작권침해등] 파기환송(일부)

【판시사항】

[1] 저작권법 제2조 제1호에서 정한 ‘저작물’의 요건인 ‘창작성’의 의미

[2] 갑 사단법인의 저작물은 조선시대 실학자 서유구가 편찬한 ‘임원경제지’ 중 하나인 ‘위선지’의 원문에 교감(교감), 표점(표점) 작업을 한 부분과 이를 번역한 부분으로 이루어진 것인데, 위 교감·표점 부분이 창작성을 가지는지 문제된 사안에서, 갑 법인의 저작물 중 교감한 문자와 표점부호 등으로 나타난 표현에는 갑 법인의 창조적 개성이 있다고 보기 어렵다고 한 사례

[3] 저작권 침해가 인정되기 위한 요건 / 저작권 침해 여부를 가리기 위해 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 판단할 때 대비하여야 할 대상(=창작성 표현 부분)

[4] 민법 제750조에서 정한 ‘위법행위’의 의미 / 위법성은 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단하여야 하는지 여부(적극) / 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 경우도 위법성이 인정되면 불법행위가 성립하는지 여부(적극)

[5] 계약 체결을 위한 교섭 과정에서 어느 일방이 보호가치 있는 기대나 신뢰를 가지게 된 경우, 상대방이 상당한 이유 없이 이를 침해하여 손해를 입혔다면 불법행위를 구성할 수 있는지 여부(적극) 및 계약 체결을 위한 교섭 과정에서 상대방의 기대나 신뢰를 보호하고 배려해야 할 의무를 위반하면서 상대방의 성과물을 무단으로 이용한 경우, 위법성이 인정되는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 저작권법 제2조 제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로

정하여 창작성을 요구하고 있다. ‘창작성’이란 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도, 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 안 되고 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다(대법원 2018. 5. 15. 선고 2016다227625 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도9601 판결 참조). 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작물이라고 할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2009도291 판결 등 참조).

[2] 갑 사단법인의 저작물은 조선시대 실학자 서유구가 편찬한 ‘임원경제지’를 구성하는 16개의 지(지) 중 하나인 ‘위선지’의 원문에 교감(校勘), 표점(標點) 작업을 한 부분과 이를 번역한 부분으로 이루어진 것인데, 위 교감·표점 부분이 창작성을 가지는지 문제된 사안에서, 갑 법인의 저작물에서 교감 작업을 통해 원문을 확정하는 것과 표점 작업을 통해 의미에 맞도록 적절한 표점부호를 선택하는 것은 모두 학술적 사상 그 자체에 해당하고, 이러한 학술적 사상을 문자나 표점부호 등으로 나타낸 갑 법인의 교감·표점 부분에 관해서는 갑 법인과 동일한 학술적 사상을 가진 사람이라면 논리구성상 그와 달리 표현하기 어렵거나 다르게 표현하는 것이 적합하지 않아 위 부분은 결국 누가 하더라도 같거나 비슷한 방식으로 표현될 수밖에 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 갑 법인의 저작물 중 교감한 문자와 표점부호 등으로 나타난 표현에는 갑 법인의 창조적 개성이 있다고 보기 어렵다고 한 사례.

[3] 저작권 침해가 인정되기 위해서는 침해자의 저작물이 저작권자의 저작물에 의거(依據)하여 그것을 이용하였어야 하고, 침해자의 저작물과 저작권자의 저작물 사이에 실질적 유사성이 인정되어야 한다(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005다35707 판결, 위 대법원 2019도9601 판결 참조). 저작권의 보호 대상은 인간의 사상이나 감정을 말, 문자, 음, 색 등으로 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이므로, 저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는 창작적인 표현 형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 한다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조). 그리고 복제된 창작성 있는 표현 부분이 원저작물 전체에서 차지하는 양적·질적 비중 등도 고려하여 복제권 등의 침해 여부를 판단하여야 한다(대법원 2012. 8. 30. 선고 2010다70520, 70537 판결 참조).

[4] 민법 제750조는 “고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.” 라고 정하고 있다. 위법행위는 불법행위의 핵심적인 성립요건으로서, 법률을 위반한 경우에 한정되지 않고 전체 법질서의 관점에서 사회통념상 위법하다고 판단되는 경우도 포함할 수 있는 탄력적인 개념이다.

불법행위의 성립 요건으로서 위법성은 관련 행위 전체를 일체로 보아 판단하여 결정해야만 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단하여야 한다(대법원 2001. 2. 9. 선고 99다55434 판결 등 참조). 소유권을 비롯한 절대권을 침해한 경우뿐만 아니라 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 경우에도 침해행위의 양태, 피침해이익의 성질과 그 정도에 비추어 그 위법성이 인정되면 불법행위가 성립할 수 있다.

[5] 계약 체결을 위한 교섭 과정에서 어느 일방이 보호가치 있는 기대나 신뢰를 가지게 된 경우에, 그러한 기대나 신뢰를 보호하고 배려해야 할 의무를 부담하게 된 상대방이 오히려 상당한 이유 없이 이를 침해하여 손해를 입혔다면, 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약 체결의 준비 단계에서 협력관계에 있었던 당사자 사이의 신뢰관계를 해치는 위법한 행위로서 불법행위를 구성할 수 있다고 보아야 한다. 특히 계약 체결을 위한 교섭 과정에서 상대방의 기대나 신뢰를 보호하고 배려해야 할 의무를 위반하면서 상대방의 성과물을 무단으로 이용한 경우에는 당사자 사이의 신뢰관계를 해칠 뿐만 아니라 상도덕이나 공정한 경쟁질서를 위반한 것으로서 그러한 행위의 위법성을 좀 더 쉽게 인정할 수 있다.

☞ 한문 고전의 번역물, 그 중에서도 특히 교감(校勘), 표점(標點) 작업의 결과물을 무단으로 이용한 것이 저작권 침해를 구성하는지, 그리고 민법상 불법행위에 해당하는지 여부가 문제된 사건임

☞ 원고는 피고 대한민국 산하 ○○대학교 ○○연구원(이하 ‘○○연구원’)과 협력하여 조선시대 실학자 서유구가 편찬한 임원경제지의 번역 사업을 수행하기로 하고, 교감·표점 작업을 거쳐 번역 작업을 수행해 왔으나, 정식 번역계약이 체결되기 전에 위 협력 사업이 종결되었고, 이후 피고들에 의하여 임원경제지 중 위선지, 만학지 부분이 번역, 출간되었음. 이에 원고는, 원고가 교감·표점 및 번역 작업을 하여 작성한 번역본 초고(이하 ‘원고 번역본 초고’)를 피고들이 무단으로 이용하여 위선지, 만학지를 출간하였고, 이러한 피고들의 행위는 ① 원고의 저작권을 침해한 것이거나, ② 민법상 불법행위를 구성한다고 주장하였음. 그러나 제1심과 원심

은 원고의 주장을 모두 배척하였고, 원심판결에 대하여 원고가 상고함

☞ **대법원**은, 먼저 원고 번역본 초고 중 교감·표점 부분이 저작권법상 저작물인지에 관하여, 원고 번역본 초고에서 교감 작업을 통해 원문을 확정하는 것과 표점 작업을 통해 의미에 맞도록 적절한 표점부호를 선택하는 것은 모두 학술적 사상 그 자체에 해당하고, 그러한 학술적 사상을 문자나 표점부호 등으로 나타낸 원고 번역본 초고의 교감·표점 부분에 관해서는 원고와 동일한 학술적 사상을 가진 사람이라면 논리구성상 그와 달리 표현하기 어렵거나 다르게 표현하는 것이 적합하지 않으므로, 이 부분은 결국 누가 하더라도 같거나 비슷한 방식으로 표현될 수밖에 없다고 보아야 하며, 따라서 특별한 사정이 없는 한 원고 번역본 초고 중 교감한 문자와 표점부호 등으로 나타난 표현에 원고의 창조적 개성이 드러나 있다고 보기 어렵다는 이유로, 원고 번역본 초고 중 교감·표점 부분을 저작권법상 저작물로 보기 어렵다고 판단함

☞ 다음으로 대법원은 저작권 침해 여부에 관하여, 판시와 같은 이유로 원고 번역본 초고와 피고 저작물 사이에 실질적 유사성이 인정되지 않아 피고들이 원고의 저작권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 본 원심의 판단을 수긍함

☞ 반면 **대법원**은 민법상 불법행위 성립 여부에 관해서는, ① 원고 번역본 초고가 작성되기까지 일련의 과정에는 해당 분야의 전문가들이 참여한 가운데 상당한 시간과 적지 않은 비용, 그리고 높은 수준의 정신적 노력이 투입되었을 것으로 판단되는 점, ② 원고 번역본 초고에는 원고가 나름대로 노력을 들여 독자적으로 연구, 검토한 결과 교감·표점 및 번역 작업을 한 부분이 있을 수 있으므로, 그러한 부분의 존재 여부나 비중 등을 살펴보지 않은 채 원고 번역본 초고가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물이 아니라고 단정할 수 없는 점, ③ ○○연구원과 원고는 이 사건 협력 사업을 통하여 임원경제지의 번역·출간 작업을 함께 수행하였고, 그 결과 ○○연구원과 원고 사이에는 일정한 정도의 협력관계나 신뢰관계가 형성되어 왔다고 볼 수 있으며, 원고 번역본 초고는 바로 그러한 협력관계나 신뢰관계를 바탕으로 번역 계약의 체결을 위한 준비 과정에서 원고의 노력과 투자에 의하여 작성된 것이고, 나아가 원고는 이 사건 협력 사업 종료(파기) 이후 원고 번역본 초고의 폐기와 사용금지를 명시적으로 요청하기도 하였는바, 만일 피고들이 위와 같은 사정을 인식하고서도 원고 번역본 초고를 무단으로 이용하여 피고 저작물을 작성·출판한 것이라면, 피고들의 행위는 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하는 것이라고 평가할 여지가 더욱 큰 점 등을 고려하면, 원심으로서 위와 같은 사정들을 구체적으로 심리하여 이를 기초로 피고들의 행위가 계약 체결을 위한 준비 단계에서 협력관계나 신뢰관계에 있었던 원고가 가지게 된 보호가치 있는 기대나 신뢰를 침해하고 부정한 경쟁

행위로서 민법상 불법행위를 구성하는지 여부에 관하여 판단하였어야 한다는 이유로, 이와 다른 취지의 원심을 파기함

☞ 한문으로 된 고전의 번역물, 그 중에서도 특히 교감·표점 작업의 결과물을 무단으로 이용한 행위의 법적 책임이 문제된 사안에서, 저작권법상 저작물로 보호되기 위한 창작성의 의미, 저작권 침해 인정 여부, 민법상 불법행위의 성립 여부 등에 관하여 종합적으로 판단한 사례로서, 특히 일반 불법행위의 성립요건으로서 위법성이 가지는 체계적 의미와 더불어, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목이 도입되기 전의 일명 ‘성과물 도용 법리’에 의한 불법행위책임의 성립과 관련하여, 계약 체결을 위한 교섭 과정에서 상대방의 기대나 신뢰를 보호하고 배려해야 할 의무를 위반하면서 상대방의 성과물을 무단으로 이용한 경우에는 당사자 사이의 신뢰관계를 해칠 뿐만 아니라 상도덕이나 공정한 경쟁질서를 위반한 것으로서 그러한 행위의 위법성을 좀 더 쉽게 인정할 수 있다는 법리를 밝힘

2. 저작권 등의 침해

가. 회복저작물의 2차적저작물 이용행위

○ 대법원 2020. 12. 20. 선고 2020도6425 판결 [저작권법위반] 파기환송

【판시사항】

회복저작물(德川家康)을 원저작물로 하는 2차적저작물(大望)의 이용행위에 해당하는지 여부가 쟁점이 된 사건(‘대망’ 사건)

【판결요지】

1995. 12. 6. 법률 제5010호로 개정된 저작권법은 국제적인 기준에 따라 외국인의 저작권을 소급적으로 보호하면서, 부칙 제4조를 통하여 위 법 시행 전의 적법한 이용행위로 제작된 복제물이나 2차적저작물 등을 법 시행 이후에도 일정기간 이용할 수 있게 함으로써 회복저작물을 1995년 개정 저작권법 시행 전에 적법하게 이용하여 온 자의 신뢰를 보호하는 한편 그 동안 들인 노력과 비용을 회수할 수 있는 기회도 부여하였다. 특히 2차적저작물의 작성자는 단순한 복제와 달리 상당한 투자를 하는 경우가 많으므로, 부칙 제4조 제3항을 통해 회복저작물의 2차적저작물 작성자의 이용행위를 기간의 제한 없이 허용하면서, 저작권의 배타적 허락권의 성격을 보상청구권으로 완화함으로써 회복저작물의 원저작자와 2차적저작물 작성자 사이의 이해관계를 합리적으로 조정하고자 하였다.

1995년 개정 저작권법 부칙 제4조 제3항은 회복저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물로서 1995. 1. 1. 전에 작성된 것을 계속 이용하는 행위에 대한 규정으로 새로운 저작물을 창작하는 것을 허용하는 규정으로 보기 어렵고, 위 부칙 제4조 제3항이 허용하는 2차적저작물의 이용행위를 지나치게 넓게 인정하게 되면 회복저작물의 저작자 보호가 형해화되거나 회복저작물 저작자의 2차적저작물 작성권을 침해할 수 있다. 따라서 회복저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물과 이를 이용한 저작물이 실질적으로 유사하더라도, 위 2차적저작물을 수정·변경하면서 부가한 새로운 창작성이 양적·질적으로 상당하여 사회통념상 새로운 저작물로 볼 정도에 이르렀다면, 위 부칙 제4조 제3항이 규정하는 2차적저작물의 이용행위에는 포함되지 않는다고 보아야 한다.

☞ 관련규정

□ 구 저작권법(1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정되기 전의 것)

제3조(외국인의 저작물)

- ① 외국인의 저작물은 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호된다. 다만, 당해 조약 발효일 이전에 발행된 외국인의 저작물은 보호하지 아니한다.

□ 구 저작권법(1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정된 것. 이하 ‘구 저작권법’)

제3조(외국인의 저작물)

- ① 외국인의 저작물은 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호된다. (단서 삭제)

부칙 <제5015호, 1995.12.6>

제1조 (시행일) 이 법은 1996년 7월 1일부터 시행한다.

제4조 (회복저작물등의 이용에 관한 경과조치)

- ① 이 법 시행전에 회복저작물등을 이용한 행위는 이 법에서 정한 권리의 침해행위로 보지 아니한다.
- ② 회복저작물등의 복제물로서 1995년 1월 1일전에 제작된 것은 1996년 12월 31일까지 이를 계속하여 배포할 수 있다.
- ③ 회복저작물등을 원저작물로 하는 2차적저작물로서 1995년 1월 1일전에 작성된 것은 이 법 시행후에도 이를 계속하여 이용할 수 있다. 다만, 그 원저작물의 권리자는 1999년 12월 31일후의 이용에 대하여 상당한 보상을 청구할 수 있다.

□ 현행 저작권법

제136조(벌칙)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.

1. 저작재산권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 재산적 권리(제93조에 따른 권리는 제외한다)를 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물 작성의 방법으로 침해한 자

☞ 『徳川家康(도쿠가와 이에야스)』 일본어판은 1995년 개정 저작권법 시행일 이전에 공표되어 1995년 개정 저작권법 시행으로 대한민국에서 소급하여 보호를 받게 된 회복저작물이고, 1975년판 『대망』 1권은 위 회복저작물을 번역한 2차적저작물임

☞ 피고인들은 회복저작물의 2차적저작물인 1975년판 『대망』 1권의 내용을 일부 수정·증감하여 2005년판 『대망』 1권을 발행하였는데, 이러한 행위가 회복저작물인 소설 『徳川家康(도쿠가와 이에야스)』 일본어판 저작자의 저작권을 침해하였다는 이유로 기소됨

☞ 원심은 1975년판 『대망』 1권과 2005년판 『대망』 1권은 동일성을 상실하였으므로 부칙 제4조 제3항의 이용행위에 해당하지 않는다고 판단함

☞ 저작권법상 ‘저작물 이용행위’ : 저작물의 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물 작성(7개 지분권 해당 행위).

☞ 대법원은 원심의 판단과 달리 저작물의 복제 또는 2차적 저작물 작성의 판단과 관련하여 의미있는 기준은 ‘실질적 유사성’임을 전제로, 회복저작물의 원저작자와 2차적 저작물 작성자 사이의 이해관계를 합리적으로 조정하고자 하는 1995년 개정 저작권법의 취지를 고려하여 실질적 유사성은 인정되나 새로운 창작성이 부가된 2차적저작물의 작성행위는 1995년 개정 저작권법 부칙 제4조 제3항에 의해 허용되는 이용행위에 포함되지 않는다는 법리를 설시함(회복저작물의 저작권자와 2차적저작물 작성자의 이익 균형 도모)

☞ 이 사건의 경우에는, 2005년판 『대망』 1권은 1975년판 『대망』 1권을 실질적으로 유사한 범위에서 이용하였을 뿐 사회통념상 새로운 저작물로 볼 정도에 이르지 않았으므로, 1995년 개정 저작권법 부칙 제4조 제3항에 의해 허용되는 이용행위에 해당된다고 보아, 유죄로 판단한 원심을 파기환송함

나. 저작권 침해물 링크행위의 방조죄 성립 여부

○ 대법원 2021. 9. 9. 선고 2017도19025 전원합의체 판결

[저작권법위반방조] 파기환송

【판시사항】

공중송신권 침해 게시물로 연결되는 링크를 저작권 침해물 링크 사이트에서 공중의 구성원에게 제공하는 행위가 공중송신권 침해의 방조가 되는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 정범이 침해 게시물을 인터넷 웹사이트 서버 등에 업로드하여 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 이용에 제공하면, 공중에게 침해 게시물을 실제로 송신하지 않더라도 공중송신권 침해는 기수에 이른다. 그런데 정범이

침해 게시물을 서버에서 삭제하는 등으로 게시를 철회하지 않으면 이를 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 이용에 제공하는 가법적인 위법행위가 계속 반복되고 있어 공중송신권 침해의 범죄행위가 종료되지 않았으므로, 그러한 정범의 범죄행위는 방조의 대상이 될 수 있다.

[2] 형법 제32조 제1항은 “타인의 범죄를 방조한 자는 중범으로 처벌한다.” 라고 정하고 있다. 방조란 정범의 구체적인 범행준비나 범행사실을 알고 그 실행행위를 가능·촉진·용이하게 하는 지원행위 또는 정범의 범죄행위가 종료하기 전에 정범에 의한 법익침해를 강화·증대시키는 행위로서, 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 있는 행위를 말한다(대법원 1965. 8. 17. 선고 65도388 판결, 대법원 1995. 9. 29. 선고 95도456 판결, 대법원 2006. 4. 28. 선고 2003도4128 판결, 대법원 2012. 8. 30. 선고 2012도6027 판결 등 참조). 방조범은 정범의 실행을 방조한다는 이른바 방조의 고의와 정범의 행위가 구성요건에 해당하는 행위인 점에 대한 정범의 고의가 있어야 한다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003도6056 판결 등 참조).

방조범은 정범에 종속하여 성립하는 범죄이므로 방조행위와 정범의 범죄 실현 사이에는 인과관계가 필요하다. 방조범이 성립하려면 방조행위가 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 있고 정범으로 하여금 구체적 위험을 실현시키거나 범죄 결과를 발생시킬 기회를 높이는 등으로 정범의 범죄 실현에 현실적인 기여를 하였다고 평가할 수 있어야 한다. 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 없는 행위를 도와준 데 지나지 않는 경우에는 방조범이 성립하지 않는다.

[3] 저작권 침해물 링크 사이트에서 침해 게시물에 연결되는 링크를 제공하는 경우 등과 같이, 링크 행위자가 정범이 공중송신권을 침해한다는 사실을 충분히 인식하면서 그러한 침해 게시물 등에 연결되는 링크를 인터넷 사이트에 영리적·계속적으로 게시하는 등으로 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 침해 게시물에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 정도의 링크 행위를 한 경우에는 침해 게시물을 공중의 이용에 제공하는 정범의 범죄를 용이하게 하므로 공중송신권 침해의 방조범이 성립한다. 이러한 링크 행위는 정범의 범죄행위가 종료되기 전 단계에서 침해 게시물을 공중의 이용에 제공하는 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 있고 그 구성요건적 결과 발생의 기회를 현실적으로 증대함으로써 정범의 실행행위를 용이하게 하고 공중송신권이라는 법익의 침

해를 강화·증대하였다고 평가할 수 있다. 링크 행위자에게 방조의 고의와 정범의 고의도 인정할 수 있다.

[4] 방조행위가 정범의 실행행위를 용이하게 하는 직·간접적인 모든 행위라는 이유만으로 링크를 통한 공중송신권 침해의 방조범 성립을 쉽게 인정할 경우 자칫 시민들이 인터넷 공간에서 링크 설정을 통해 자유롭게 정보를 교환하고 공유하는 일상적인 인터넷 이용 행위를 위축시킬 수 있다.

링크의 자유에 대한 제한은 엄격하게 인정할 필요가 있고, 링크 대상인 게시물이 저작재산권자로부터 이용허락을 받은 것이거나 저작물의 공정한 이용의 대상이 될 여지가 있으며, 빠른 속도로 다양한 정보의 연결과 공유가 이루어지는 인터넷 공간의 특성상 링크 대상이 공중송신권 침해 등으로 위법한 게시물인 경우와 그렇지 않은 경우의 구별이 언제나 명확한 것도 아니다. 불법성에 대한 피고인의 인식은 적어도 공중송신권 침해 게시물임을 명확하게 인식할 수 있는 정도가 되어야 한다. 검사는 링크를 한 행위자가 링크 대상인 게시물이 공중송신권을 침해하는 게시물 등으로서 불법성이 있다는 것을 명확하게 인식할 수 있는 정도에 이르렀다는 점을 엄격하게 증명하여야 한다.

침해 게시물 등에 연결되는 링크를 하였을 때 정범의 공중송신권 침해에 대한 방조행위가 성립하려면, 링크 행위가 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 있고 공중송신권 침해의 기회를 현실적으로 증대시켜 정범의 범죄 실현에 현실적인 기여를 하였다고 평가할 수 있어야 한다. 위에서 보았듯이 저작권 침해물 링크 사이트에서 정범의 침해 게시물 등에 연결되는 링크를 영리적·계속적으로 게시하는 경우 등과 같이 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 그 공중송신권 침해 게시물에 쉽게 접근할 수 있도록 링크를 제공하는 행위가 이에 해당한다. 반면 위와 같은 정도에 이르지 않은 링크 행위는 정범의 공중송신권 침해와 밀접한 관련이 있고 그 법익침해를 강화·증대하는 등의 현실적인 기여를 하였다고 보기 어려운 이상 공중송신권 침해의 방조행위라고 쉽사리 단정해서는 안 된다.

[5] 이와 달리 저작권자의 공중송신권을 침해하는 웹페이지 등으로 링크를 하는 행위만으로는 어떠한 경우에도 공중송신권 침해의 방조행위에 해당하지 않는다는 취지로 판단한 종전 판례인 대법원 2015. 3. 12. 선고 2012도13748 판결 등은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

☞ 피고인은 자신이 개설하여 운영하는 이른바 ‘다시보기 링크사이트’인 이 사건 사이트

게시판에, 성명불상의 정범들이 저작권자의 이용허락 없이 해외 동영상 공유사이트에 업로드한 영상저작물에 연결되는 링크를 2015. 7. 25.부터 2015. 11. 24.까지 총 450회에 걸쳐 게시함(이 사건 링크 행위). 이에 검사가 피고인을 저작권법 위반 방조죄(정범들의 공중송신권 침해행위를 방조)로 기소한 사안임

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

7. "공중송신"은 저작물, 실연·음반·방송 또는 데이터베이스(이하 "저작물등"이라 한다)를 공중이 수신하거나 접근하게 할 목적으로 무선 또는 유선통신의 방법에 의하여 송신하거나 이용에 제공하는 것을 말한다.
10. "전송(傳送)"은 공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물등을 이용에 제공하는 것을 말하며, 그에 따라 이루어지는 송신을 포함한다.

제18조(공중송신권) 저작자는 그의 저작물을 공중송신할 권리를 가진다.

제136조(벌칙)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.
 1. 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 재산적 권리(제93조에 따른 권리는 제외한다)를 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물 작성의 방법으로 침해한 자

☞ 원심은, 링크를 하는 행위만으로는 공중송신권 침해행위의 실행 자체를 용이하게 한 것이 아니고 단지 공중송신권이 침해되고 있는 상태를 이용한 것에 불과하다는 이유로, 제1심의 무죄 판단을 그대로 유지함

– 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결 : “이른바 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 구 저작권법(2006. 12. 28. 법률 제8101호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제14호에 규정된 ‘유형물에 고정하거나 유형물로 다시 제작하는 것’(복제)에 해당하지 아니하고, 또한 저작물의 전송의뢰를 하는 지시 또는 의뢰의 준비행위로 볼 수 있을지언정 같은 조 제9호의2에 규정된 ‘송신하거나 이용에 제공하는 것’(전송)에 해당하지 아니함은 물론, 같은 법 제19조에서 말하는 ‘유형물을 진열하거나 게시하는 것’(전시)에도 해당하지 아니한다.”

– 대법원 2015. 3. 12. 선고 2012도13748 판결 : “링크를 하는 행위 자체는 위와 같이 인터넷에서 링크하고자 하는 웹페이지 등의 위치 정보나 경로를 나타낸 것에 불과하여,

인터넷 이용자가 링크 부분을 클릭함으로써 저작권자로부터 이용 허락을 받지 아니한 저작물을 게시하거나 인터넷 이용자에게 그러한 저작물을 송신하는 등의 방법으로 저작권자의 복제권이나 공중송신권을 침해하는 웹페이지 등에 직접 연결된다고 하더라도 그 침해행위의 실행 자체를 용이하게 한다고 할 수는 없으므로, 이러한 링크 행위만으로는 위와 같은 저작권 침해행위의 방조행위에 해당한다고 볼 수 없다.”

☞ 대법원은, 저작권 침해물 링크 사이트에서 침해 게시물에 연결되는 링크를 제공하는 경우 등과 같이, 링크 행위자가 정범이 공중송신권을 침해한다는 사실을 충분히 인식하면서 그러한 침해 게시물 등에 연결되는 링크를 인터넷 사이트에 영리적·계속적으로 게시하는 등으로 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 침해 게시물에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 정도의 링크 행위를 한 경우에는 침해 게시물을 공중의 이용에 제공하는 정범의 범죄를 용이하게 하므로 공중송신권 침해의 방조범이 성립한다는 이유로, 이와 다른 취지의 종전 판례를 변경하고, 저작권법 위반 방조를 무죄로 판단한 원심을 파기하였음

☞ 이러한 다수의견에 대하여, 정범의 행위는 침해 게시물을 업로드함으로써 종료되므로 그 이후의 피고인의 링크 행위는 침해 게시물을 공중의 이용에 제공하는 정범의 행위를 용이하게 한다고 볼 수 없고, 다수의견은 방조의 개념 등을 확장 해석함으로써 형사처벌의 대상을 확대하는 등으로 법적 안정성과 예측가능성에 혼란을 가져올 수 있으며, 저작권 침해물 링크 사이트의 폐해는 입법으로 해결하는 것이 바람직하므로 종전 판례는 유지되어야 한다는 대법관 조재연, 대법관 김선수, 대법관 노태악의 반대의견이 있고, 다수의견에 대한 대법관 김재형, 대법관 천대엽의 보충의견, 반대의견에 대한 대법관 조재연의 보충의견, 대법관 김선수의 보충의견, 대법관 노태악의 보충의견이 있음

○ 대법원 2021. 9. 30. 선고 2016도8040 저작권법위반방조 파기환송

【판시사항】

공중송신권 침해 게시물로 연결되는 링크를 저작권 침해물 링크 사이트에서 공중의 구성원에게 제공하는 행위가 공중송신권 침해의 방조가 되는지 여부(적극)

【판결요지】

전송의 방법으로 공중송신권을 침해하는 게시물이나 그 게시물이 위치한 웹페이지 등에 연결되는 링크를 한 행위자가, 정범이 공중송신권을 침해한다는 사실을 충분히 인식하면서 그러한 링크를 인터넷 사이트에 영리적·계속적으로 게시하는

등으로 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 침해 게시물에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 정도의 링크 행위를 한 경우에는, 침해 게시물을 공중의 이용에 제공하는 정범의 범죄를 용이하게 하므로 공중송신권 침해의 방조범이 성립한다. 이러한 링크 행위는 정범의 범죄행위가 종료되기 전 단계에서 침해 게시물을 공중의 이용에 제공하는 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 있고 그 구성요건적 결과 발생의 기회를 현실적으로 증대함으로써 정범의 실행행위를 용이하게 하고 공중송신권이라는 법익의 침해를 강화·증대하였다고 평가할 수 있다. 링크 행위자에게 방조의 고의와 정범의 고의도 인정할 수 있다(대법원 2021. 9. 9. 선고 2017도19025 전원합의체 판결 참조).

☞ 피고인은 자신이 개설하여 운영하는 이 사건 사이트에, 성명불상의 정범들이 저작재산권자의 이용허락 없이 해외 동영상 공유사이트에 업로드한 영상저작물에 연결되는 링크를 2014. 9. 25.부터 2015. 3. 12.까지 총 636회에 걸쳐 게시함. 이에 검사가 피고인을 저작권법 위반 방조죄(정범들의 공중송신권 침해행위를 방조)로 기소한 사안임

☞ 원심은, 피고인의 링크 행위가 정범의 공중송신권 침해에 필요한 공간 또는 시설을 제공하거나 범의를 강화하는 등으로 정범의 실행행위 자체를 용이하게 한 행위가 아니어서 공중송신권 침해의 방조행위가 될 수 없다는 이유로 무죄를 선고함

☞ 대법원은, 피고인은 정범인 성명불상자들의 공중송신권 침해행위가 종료하기 전에 그 범행을 충분히 인식하면서 그러한 침해 게시물 등에 연결되는 링크를 이 사건 사이트에 영리적·계속적으로 게시하여 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 침해 게시물에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 정도의 링크 행위를 하였다고 볼 수 있고, 이는 방조의 고의와 정범의 고의를 가진 피고인이 정범의 범죄 실현과 밀접한 관련이 있는 행위로 정범의 범죄를 용이하게 하고 공중송신권이라는 법익의 침해를 강화·증대한 것으로 공중송신권 침해의 방조에 해당한다는 이유로, 원심을 파기함

☞ 공중송신권 침해 게시물로 연결되는 링크를 이른바 저작권 침해물 링크 사이트에서 공중의 구성원에게 제공하는 행위가 공중송신권 침해의 방조인지에 관한 대법원 2021. 9. 9. 선고 2017도19025 전원합의체 판결의 법리를 다시 확인한 사례임

다. 음반제작자의 복제권 침해 여부

○ 대법원 2021. 6. 3. 선고 2020다244672 판결 [손해배상(기)] 파기환송

【판시사항】

저작인접물인 음반에 수록된 저작물의 저작재산권자가 저작인접권자인 음반제작자의 허락 없이 그의 음반을 복제한 경우, 음반제작자의 복제권을 침해한 것인지 여부(적극)

【판결요지】

저작권법 제2조 제5호는 음반제작자의 저작인접권의 대상이 되는 ‘음반’을 ‘음(음성 또는 음향)이 유형물에 고정된 것’으로, 같은 조 제6호는 ‘음반제작자’를 ‘음반을 최초로 제작하는 데 있어 전체적으로 기획하고 책임을 지는 자’로 규정하고 있다. 음반제작자의 저작인접권은 최초의 제작행위를 통하여 생성된 음반에 관하여 그 음반 맨 처음 음반에 고정한 때부터 발생하는 것으로서 작사자나 작곡자 등 저작자의 저작물에 관한 저작재산권과는 별개의 독립된 권리이다(대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다74894 판결 등 참조). 따라서 저작인접물인 음반에 수록된 저작물의 저작재산권자라 하더라도 저작인접권자인 음반제작자의 허락 없이 그의 음반을 복제하는 것은 음반제작자의 복제권을 침해하는 행위에 해당하고, 이로 인하여 음반제작자에게 손해가 발생하였다면 그 손해를 배상할 책임을 부담한다.

☞ 음반제작사이자 연예기획사인 원고가 가수 겸 작곡가인 피고를 상대로 원고가 제작한 음악파일에 관한 음반제작자로서의 저작인접권 등 침해를 원인으로 한 손해배상을 청구한 사건임

☞ 작곡가 겸 가수인 피고는 연예기획사이자 음반제작사인 원고와의 전속계약 기간 중 원심 판시 이 사건 각 음원을 작곡하였고, 원고는 자신의 기획과 비용부담 하에 음반을 제작, 발행하였으며, 각 음반의 제작 과정에서 각 악기별 연주 부분을 따로 녹음한 원심 판시 이 사건 MR파일이 만들어졌음. 그런데 피고는 원고와의 전속계약 해지 후 원고 대표자에게 알리지 않고 원고의 녹음실을 방문하여 그곳에 저장되어 있던 이 사건 MR파일을 외장 하드디스크에 다운로드 받아 감

☞ 원고는 피고의 위와 같은 행위가 원고의 저작권 또는 저작인접권을 침해한 것이고 이로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 주장하면서 이 사건 소를 제기하였으나, 제1심은 원고의 청구를 기각하였고, 원심은 “이 사건 MR파일에 대한 원고의 권리가 침해됨으로써 원고에게 현존하는 손해가 발생하였거나 장차 손해가 발생할 것으로 인정되지 않는다.”는 이유로 원고의 항소를 기각하였으며, 원심판결에 대하여 원고가 상고함

☞ 대법원은 피고가 이 사건 각 음반과 이 사건 MR파일에 수록된 음악저작물에 대하여 저작자로서 저작권을 가지는 것과 별개로, 원고는 이 사건 각 음반과 이 사건 MR파일의 제작을 전체적으로 기획하고 책임진 음반제작자로서 그 음반에 대하여 복제권 등의 저작

인접권을 가지고, 피고가 저작인접권자인 원고의 허락 없이 그의 음반을 복제한 이상 이 사건 MR파일에 대한 원고의 복제권을 침해하였다고 볼 수 있으며, 나아가 피고가 원고에게 이 사건 MR파일에 대한 정당한 대가를 지급하지 않고 위와 같은 행위를 함으로써 원고에게 적어도 위 금액 상당의 손해가 발생하였다고 볼 여지가 있다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기한 사안

☞ ① 음반의 제작 과정에서 각 악기별 연주 부분을 따로 녹음하여 만들어진 일명 ‘MR 파일’ 또는 ‘멀티트랙’과 같은 음원에 대하여도 음반제작자의 저작인접권이 인정될 수 있다는 취지를 밝히고, ② 그 음반에 수록된 저작물의 저작재산권자라 하더라도 저작인접권자인 음반제작자의 허락 없이 그의 음반을 복제하는 것은 음반제작자의 복제권을 침해하는 행위에 해당하므로 그로 인하여 발생한 손해가 있다면 이를 배상할 책임이 있음을 분명히 함

3. 저작자 아닌 자를 저작자로 표시한 저작물의 공표 – 표지같이 사건

○ 대법원 2020. 4. 9. 선고 2017도9459 판결 [저작권법위반 등] 상고기각

【판시사항】

저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있는 경우에도 저작권법 제137조 제1항 제1호에 해당하는지 여부(적극)

【판결요지】

저작권법 제137조 제1항 제1호는 저작자 아닌 자를 저작자로 하여 실명·이명을 표시하여 저작물을 공표한 자를 처벌하도록 규정하고 있다. 위 규정은 자신의 의사에 반하여 타인의 저작물에 저작자로 표시된 저작자 아닌 자와 자신의 의사에 반하여 자신의 저작물에 저작자 아닌 자가 저작자로 표시된 실제 저작자의 인격적 권리뿐만 아니라 저작자 명예에 관한 사회 일반의 신뢰도 보호하려는 데 그 목적이 있다. 그리고 저작권법상 공표는 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것과 저작물을 발행하는 것을 뜻한다(저작권법 제2조 제25호). 이러한 공표의 문언적 의미와 앞서 본 저작권법 제137조 제1항 제1호의 입법 취지 등에 비추어 보면, 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있다고 하더라도 위 규정에 따른 범죄의 성립에는 영향이 없다(대법원 2017. 10. 26. 선고 2016도16031 판결 참조).

☞ 대학교수인 피고인들이 출판사 담당자와 공모하여 공저자를 허위로 표시한 이른바 표지같이 교재를 발행하도록 한 저작권법위반사건에서, 피고인들은 해당 교재는 이미 공표된 저작물이므로 이후 자신들을 공저자로 표시한 서적을 다시 발행하였다고 하더라도 이

는 저작권법 제137조 제1항 제1호의 ‘공표’에 해당하지 않는다고 주장하였으나, 공표의 문언적 의미와 저작권법 제137조 제1항 제1호의 입법 취지 등에 비추어 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있다고 하더라도 위 규정에 따른 범죄의 성립에는 영향이 없다고 판단한 사안임

○ 대법원 2021. 7. 15. 선고 2018도144 판결 [저작권법위반] 상고기각

【판시사항】

[1] 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표한 이상 저작권법 제137조 제1항 제1호에 따른 범죄가 성립하는지 여부(적극) 및 그러한 공표에 저작자 아닌 자와 실제 저작자의 동의가 있었더라도 마찬가지로 여부(원칙적 적극) / 실제 저작자가 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표하는 범행에 가담한 경우, 위 규정 위 반죄의 공범으로 처벌할 수 있는지 여부(적극)

[2] 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있더라도 저작권법 제137조 제1항 제1호에 따른 범죄가 성립하는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 저작권법 제137조 제1항 제1호는 저작자 아닌 자를 저작자로 하여 실명·이명을 표시하여 저작물을 공표한 자를 형사처별한다고 정하고 있다. 이 규정은 자신의 의사에 반하여 타인의 저작물에 저작자로 표시된 저작자 아닌 자의 인격적 권리나 자신의 의사에 반하여 자신의 저작물에 저작자 아닌 자가 저작자로 표시된 데 따른 실제 저작자의 인격적 권리뿐만 아니라 저작자 명의를 관한 사회 일반의 신뢰도 보호하려는 데 목적이 있다. 이러한 입법 취지 등을 고려하면, 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표한 이상 위 규정에 따른 범죄는 성립하고, 사회통념에 비추어 사회 일반의 신뢰가 손상되지 않는다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우가 아닌 한 그러한 공표에 저작자 아닌 자와 실제 저작자의 동의가 있었더라도 달리 볼 것은 아니다(대법원 2017. 10. 26. 선고 2016도16031 판결 참조). 또한 실제 저작자가 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표하는 범행에 가담하였다면 저작권법 제137조 제1항 제1호 위반죄의 공범으로 처벌할 수 있다.

[2] 저작권법상 공표는 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에 공개하는 것과 저작물을 발행하는 것을 말한다(저작권법 제2조 제25호). 이러한 공표의 문언적 의미와 저작권법 제137조 제1항 제1호의 입법 취지에 비추어 보면, 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있더라도 위 규정에 따

른 범죄의 성립에는 영향이 없다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2017도9459 판결 등 참조).

☞ 이른바 ‘표지같이 저작권법 위반’ 사건으로, 실제 저작자가 저작권법 제137조 제1항 제1호 위반죄의 주체가 될 수 있는지가 문제된 사건임

☞ 대법원은, 실제 저작자가 자신이 집필한 교재의 개정판에 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하는 것을 허락한 사안에서, 실제 저작자가 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표하는 범행에 가담하였다면 저작권법 제137조 제1항 제1호 위반죄의 공범으로 처벌할 수 있다고 판단하여, 같은 취지의 원심을 수긍함

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

○ 대법원 2021. 5. 7. 선고 2020도7080 판결 [부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반], 상고기각

【판시사항】

증명표장이 상표로서 사용되었는지 여부

【판결요지】

부정경쟁방지법 제3조 제2항에서 금지하는 ‘파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체약국 정부의 감독용 또는 증명용 표지와 동일하거나 유사한 것을 상표로 사용하는 행위’는 상표법 제2조 제1항 제1호에서 정하는 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장’으로 사용하는지에 따른다고 할 것이다.

☞ 제3조(국기·국장 등의 사용 금지) ② 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체약국 정부의 감독용 또는 증명용 표지와 동일하거나 유사한 것은 상표로 사용할 수 없다. 다만, 해당 정부의 허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

☞ 피고인이 이 사건 상품(그리핀히팅필름, 전기관련용품임)이 EU(유럽연합) 혹은 유라시아 경제연합에서 관리하는 감독용·증명용 표지인 ‘CE’, ‘ROHS’, ‘EAC’ 표지를 표시하여 위 부정경쟁방지법 위반으로 기소된 사안임

☞ 원심은 위 표지들이 그 관리주체의 필수 요구사항을 충족하여 인증 받았다는 것을 의미하는 증명표장으로 사용되는 경우가 많고, 이 사건 상품의 주된 수요자 등은 위 표지가 안전성, 규격, 환경 인증 등의 획득사실을 증명하기 위해 사용되었다고 인식했을 것으로 보이며, 피고인 역시 이를 출처표시를 위해 사용한 것으로 보이지 않는다는 점(자신의 상표를 별도로 표기함) 등에서 피고인이 이를 출처표시를 위해 사용한 것으로 보기 어렵다고 판단함

☞ 대법원도 상표로서의 사용인지를 판단하는 기준에 관한 다음 법리를 들어 원심을 수긍함

- 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치,

크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결 등 참조).