

지적재산권 관련 최근 판결의 동향



2015. 11. 23. 한국지적재산변호사협회

특허법원 판사 손천우

I. 특허 실용신안의 등록요건

1. 발명의 특허요건

가. 산업상 이용가능성 등

◎ 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후 768 전원합의체 판결 【권리범위확인 (특)】

[다수의견] 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기 투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품질이 가지는 특성의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같다.

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다. 그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약품도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

이러한 법리는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기 술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다.

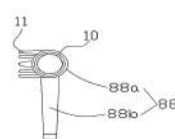
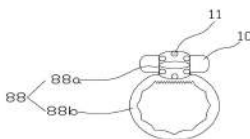
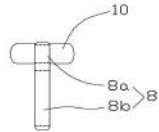
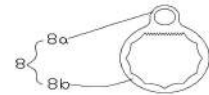
[대법관 이상훈, 대법관 김소영의 별개의견] 의약품질과 의약품으로서의 대상 질병 또는 약효가 특정되어 있는 이상 거기에 투여용법과 투여용량을 부가한다고 하여 별개의 새로운 의약품도발명이 된다고 볼 수는 없다. 의약품질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 의약품질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 그저 용법을 달리하는 것에 불과하다. 그러한 용법의 변경은 의사에 의한 의약품질의 처방이나 시술 또는 환자의 복용 등 의료행위에 의하여 구현되는 것인데, 의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약품질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로, 의약품질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정할 수 없다. 물건의 발명은 구성상 '시간의 경과'라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별된다. 투여용법과 투여용량은 '특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법'과 같은 '시간의 경과'라는 요소를 포함하고 있어 이를 발명의 구성요

소로 보는 것은 물건의 발명으로서의 의약용도발명의 성격과 조화되기 어렵다. 위와 같은 여러 측면에서 볼 때 물건의 발명인 의약용도발명의 청구범위에 투여용법과 투여용량을 기재하더라도 이는 발명의 구성요소로 볼 수 없다. 그리고 이는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지라고 보아야 한다.

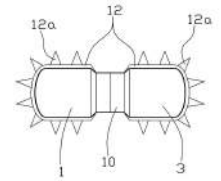
◎ 특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허 4555 판결【거절결정 특】 - 대법원 2015. 4. 9. 2015후 31 심리불속행 기각 확정

특허심판원은 이 사건 출원발명의 본래의 목적은 2개의 진동 모드를 이용하여 여성 신체의 특정 부위에 대한 성적인 자극을 증대시키는데 있고, 모드 진동 장신구와 8자형 링, 엠보싱 형태의 돌기, 뽀족돌기를 이용하여 다양한 형태로 여성의 신체적 특정 부위를 자극하는 것이 자명하므로 미성년자에게 불건전한 성적 호기심과 외설감을 줄 염려가 있으며, 성감을 자극하여 증대시키는 효과와 있음을 쉽게 알 수 있는바, 그렇다면, 출원발명의 2모드 진동 장신구는 무익하게 성욕을 흥분시키거나 성기 등에 필요 이상의 자극을 주어 성감을 증대시키기 위하여 의도되었을 뿐 아니라, 미성년자에게 불건전한 성적 호기심을 유발하거나, 정상적인 일반인에게 성적 수치심을 해쳐 성적인 도의관념을 넘어서 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 발명에 해당한다고 판단하였다.

또 다른 목적은 탈착링과 이 탈착링보다 큰 삽입링이 상하로 나란히 형성되어, 상기 탈착링에 2모드 진동 장신구가 끼워지는 소형 8자링이나, 상기 탈착링이 90도 회전한 대형 8자링을 더 포함하여, 상기 소형 8자링 및 대형 8자링에 의해 신체의 다양한 부위에 착용하여 자신이나 상대방이 진동을 느낄 수 있도록 한 2모드 진동 장신구를 제공함에 있다. 또 다른 목적은 표면에 연한 뽀족 돌기를 형성한 장식캡을 상기 모터 하우징과 배터리 하우징에 씌워 자신이나 상대방이 진동을 느낄 때, 연한 상기 뽀족 돌기에 의해 부드러운 자극을 더 줄 수 있도록 한 2모드 진동 장신구를 제공함에 있다. 도 5에 도시한 바와 같이, 소형 8자링(8)은 상부의 작은 탈착링(8a)과 일체로 되는 하부의 큰 삽입링(8b)이 같은 방향으로 나란히 배치되어 있으며, 상기 소형 8자링(8) 상부의 작은 탈착링(8a)에 본 발명의 2모드 진동 장신구(10)를 삽입하여 끼워넣고, 소형 8자링(8) 하부의 큰 삽입링(8b)에 손가락을 삽입하여 끼워넣는다. 도 7에 도시한 바와 같이, 소형 8자링(88)의 탈착링(88a)에 본 발명의 2모드 진동 장신구(10)를 삽입하여 끼워넣고 사용하며, 상기 탈착링(88a)의 표면에는 연한 엠보싱 형태의 돌기(11)가 여러 개 형성되어 있다. 이러한 구성의 소형 8자링(88)을 상기한 형태의 소형 8자링(8)과 같이 사용할 때, 상기 탈착링(88a)에 형성된



엠보싱 형태의 돌기(11)가 본 발명의 2모드 진동 장신구(10)의 진동과 함께 더욱 강하게 자극하는 역할을 하게 된다. 물론 상기한 엠보싱 형태의 돌기(11)는 대형 8자링(9)의 탈착링(9a)에도 적용할 수 있으며, 이 경우 대형 8자링(9)의 사용과 탈착링(9a)의 크기 및 엠보싱 형태의 돌기(11)의 사용은 상기한 바와 같다.



도 8에 도시한 바와 같이, 본 발명의 2모드 진동 장신구(10)의 모터 하우징(1) 및 배터리 하우징(3)에 표면에 탄력이 있는 연한 뽀족돌기(12a)가 여러 개 형성된 장식캡(12)을 각각 덮어씌워 사용할 수 있으며, 상기 뽀족돌기(12a)에 의해 상기 2모드 진동 장신구(10)의 진동과 함께 더욱 강하게 자극하는 역할을 하게 된다.

① 특허법 제32조의 ‘선량한 풍속’은 불확정 개념으로 위 나 항에서 본 바와 같이 형법, 관세법, 상표법 등의 다수의 법령에 포함되어 있는바, 비록 형법, 관세법 등은 특허법과 달리 규제법의 영역이기는 하나, 대법원은 형법, 관세법 등에서의 ‘음란’의 의미에 대하여 같은 취지로 해석하고 있고, 그 구체적인 의미에 대하여 “사회통념상 일반 보통인의 성욕을 자극하여 성적 흥분을 유발하고 정상적인 성적 수치심을 해하여 성적 도의관념에 반하는 것”이라고 일관되게 해석하고 있는바(성적 도의관념에 반한다는 것은 결국 선량한 풍속에 반한다는 것과 같은 의미로 보인다), 같은 용어가 여러 법령에 사용된 경우 입법취지를 고려하여 달리 해석해야 할 특별한 사정이 없는 한 관련 법령과의 조화로운 해석을 위하여 통일적으로 해석되어야 할 것인 점, ② 특허법에서는 “발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 규정하고 있는바(제1조), 성기구 등 성 관련 발명이 기술의 발전을 촉진할 수 있고 관련 산업발전에 이바지할 수 있다면, 성기구 등 성 관련 발명에 대하여 특허등록을 허용하더라도 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려우나(헌법 제22조에서는 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 갖고, 발명과 과학기술자의 권리는 법률로써 보호하도록 규정하고 있고, 특허법은 이와 같은 헌법의 취지에 따라 제정된 법률로 보아야 할 것이므로, 학문과 예술의 자유 및 발명과 과학기술자의 권리는 헌법에서 유래하는 권리로 볼 것이다), 그렇다면 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 없어야 한다는 취지의 특허법 제32조를 다른 법령과 달리 해석해야 할 특별한 사정으로 보기 보다는 성 관련 발명에서 특허법에 의한 보호를 할 것인지의 한계를 정하는 소극적 의미로 작용한다고 보는 것이 합리적인 해석이라고 할 것인 점, ③ 성기구 등 성 관련 기술분야에서도 발기부전치료제, 조루치료제 등 신체적 장애가 있는 사람들에게 필요한 의약품 등에 관한 발명에 대하여 특허를 부여하는 것이 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운 점, ④ 특허법 제32조가 도덕적 차원에서 발명을 규제하기 위한 조항이라고 보기는 어려운 점(따라서, 피고 주장과 같이 무익하게 성욕을 흥분시키거나¹⁾ 성기 등에 필요 이상의 자극을 주어 성감을 증대시키지만 하면 ‘선량한 풍속’을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당한다고 단정하기 어렵다), ⑤ 남용의 우려가 있거나 청소년을 보호해야 한다는 등을 이유로 발명의 실시를 제한할 필요성이 있는 경우에는 시대의 변화에 따라 탄력적으로 개별 법령을 제 개정함으로써 충분히

1) ‘무익하게’의 구체적 의미를 확정하기도 어렵다.

그와 같은 필요에 효율적으로 대처할 수 있을 것으로 보이는 점[성기구 등 성관련 물건으로부터 청소년을 보호해야 할 필요성이 있다는 등의 공익적 목적의 실현은 청소년보호법 제 2조, 제 28조, 제 58조), 학교보건법 제 6조, 제 19조) 등 개별 법령의 규제에 의하여 달성할 수 있을 것으로 보인다] 등에 비추어 보면, 특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나(따라서, 공연성이 인정되지 않는 사적인 공간에서 음란행위가 수반되는 것이 예상되는 경우는 제외된다), 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명의 경우에만 특허법 제 32조에 의하여 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 보아야 할 것이다.

㉠ 설명, 출원발명의 '2모드 진동 장신구'를 성기구 내지 정보조기구로 본다고 하더라도, 성기구 내지 정보조기구는 일반적인 성적인 표현물과는 달리 성적 만족감 충족이라는 목적을 위해 제작 사용되는 도구로서, 단순한 성적인 만족이나 쾌락을 위한 경우뿐만 아니라 신체적 장애 등의 이유로 이를 필요로 하는 사람이 있을 수 있고, 매우 사적인 공간에서 이용되므로, 음란한 물건에 해당하든지 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는지를 판단함에 있어 일반적인 성적인 표현물보다는 더 엄격하게 판단해야 할 것으로 보이는 점, ㉡ 이 사건 출원발명의 '2모드 진동 장신구'는 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 물건에 해당한다고 보기 어렵고, 이 사건 출원발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상된다고 보기도 어려운 점, ㉢ 이 사건 출원발명에 대하여 공중의 위생을 해할만한 특별한 사정도 엿보이지 않는 점 등을 종합하면, 이 사건 출원발명은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당한다고 보기 어렵다.

나. 신규성

- 1) 선행기술의 자적
- 2) 자기공지의 예외

다. 확대된 선출원

라. 진보성

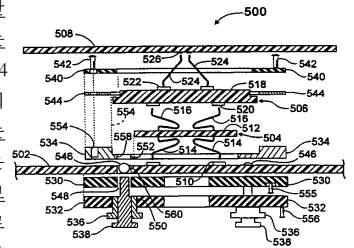
- 1) 발명이 속하는 기술분야
- 2) 주지 관용기술
- 3) 진보성 판단기준

㉤ 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후 3284 판결【등록무효특】

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지만 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

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 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

㉤ 청구항 제 13항은 '탐침카드 조립체에서 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 탐침요소 배향을 변경하는 방법에 있어서, 탐침카드를 제공하는 단계와 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 단성 탐침요소를 갖는 지지기층을 제공하는 단계와, 탐침카드 상에 지지기층을 장착하는 단계와, 탐침카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법'이다. 비교대상발명 4는 제 13항 발명과 같은 기술분야인 '프로브 카드'에 관한 발명으로서, 제 13항 발명과 비교하여 전체적 평면성을 조절하는 수단 즉, '다층기판 (110, 310)'에 대하여 '피치 확대용 기판 (101, 301)'의 배향을 조정하는 구성이 없는 차이를 제외하고는 제 13항 발명이 가진 모든 구성을 가지고 있는바, 비교대상발명 4가 기재된 문헌에 '다층기판 (110, 310)'에 대하여 '피치 확대용 기판 (101, 301)'의 배향을 조정하는 구성을 도입하는 것을 방해하는 취지의 기재가 없고, 그 기술적 구성에 비추어 볼 때 위와 같은 배향 조정 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. 제 13항 발명 및 비교대상발명 1, 3, 4는 모두 프로브 카드 또는 탐침 카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브 카드의 모든 접촉단자가 반도체 장치의 모든 접촉단자 패드와 확실하게 접촉하도록 프로브 카드의 접촉



특허발명의 탐침카드 조립체 부분 단면도
502: 탐침카드, 508: 반도체웨이퍼, 510: 단자, 모든 접촉단자 패드와 확실하게 접촉하도록 프로브 카드의 접촉 512: 기층, 514, 516, 524: 단성 상호접속요소 탐 영역의 면을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 침), 518트랜스포머 기층

필수적이고, 반도체 장치와 프로브 카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평면성을 달성하기 위한 수단을 강구하여야 하는 것은 특허발명이 속하는 기술분야의 기본적인 목적 및 과제라 할 것이다. 더구나 갑 제 9호증 (미국특허공보 5,355,079호)에는 제 13항 발명과 같은 기술분야인 '집적회로 장치를 검사하기 위한 프로브 조립체'를 개시하고 있는데, 여기에는 전체적 평면성을 조절하는 기능을 수행하는 구성 (4개의 평행조절나사 S1~S4) 및 국부적 평면성을 조절하는 구성 (스프링 접촉 평거 P)이 유기적으로 결합된 기술이 기재되어 있다. 그렇다면 탐침 카드 조립체 분야에서의 통상의 기술자라면 비교대상발명 4를 기초로 하여 여기에 비교대상발명 1, 3 또는 갑 제 9호증에 개시된 전체적 평면성을 조절하는 구성을 용이하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이다. 한편, 제 13항 발명은 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제 9호증 상의 '프로브 조립체'가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다. 제 13항 발명의 구성으로부터 피고 주장하는 탐침면적의 대면적화라는 효과가 자명하게 도출된다고 보기 어려울 뿐 아니라, 통상의 기술자가 특허발명의 명세서의 기재 (도면 5b 및 이와 관련된 기재로부터 그와 같은 효과를 추론할 수 있다고 보기도 어렵다 (피고상고 기각) 2)

2) 2007. 4. 30. 미연방대법원의 11 SR 판결 직후 선고된 판결이다.

◎ 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후 138 판결【등록무효 특】

구 특허법 제 29조 제 2항은 제 1항이 열거하고 있는 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 발명, 국내외에서 반포된 간행물에 게재된 발명 및 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명(이하 ‘선행공지발명’)으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이 규정에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부를 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

특허발명(이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법)	비교대상발명 1(간이용 휴대전화 시스템, P# S)
통상의 이동전화에 있어서, 가입자의 비상상황을 통지하기 위한 비상기능 입력수단(비상버튼, 구성 1), 비상연락처의 전화번호 등이 저장되는 메모리수단(구성 2), 비상연락처와 호접속을 수행함과 더불어 메모리수단의 비상정보를 비상연락처로 송출하고(구성 3), 비상연락처로부터의 비상발신에 따라 <u>도청모드를 실행하여 수화음성신호 수신</u> 을 금지시키고 <u>송화음성의 송출만을 허용</u> 하는 제어수단으로 구성된 것(구성 4)을 특징으로 하는 이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치	㉔ 단말기에서의 <u>원터치 비상버튼</u> 작동을 검출하면 미리 설정된 경비센터로 자동발호함과 동시에 송화기에서 주변상황음을 집음하여 기지국을 통해 경비센터로 송출하며, 경비센터에서는 위치정보 서버를 기동하여 단말기의 현재위치와 지도정보를 함께 출력하고, 단말기에서 보내온 <u>상황음</u> 을 녹음하고, ㉕ 또한 경비센터에서 조작입력된 신호가 특정 P# S단말에의 <u>착신지시</u> 인 경우에는 <u>경비센터에서 휴대전화 단말기를 가진 자에게 전화를 걸되 무음착신</u> 하고, 이 P# S 단말의 <u>송화기로 주변의 상황음을 모아 송출</u> 하고, 경비센터의 녹음장치에 녹음하는 것을 특징으로 하는 경비방법이다. 또한 경비센터장치로부터 P# S 단말에 무음착신하게 함에 의하여 P# S 단말 주변의 상황음을 녹음할 수 있다. 이 경우 경비센터장치로부터 P# S 단말기에 대하여 호출을 무음이 되게 호출방법을 바꾸는 지시를 포함하여 신호송신한다. 발명의 효과로는 P# S의 사용자는 비상사태를 만난 때에 사람을 개입시키지 않고, 또 알아차리게 하지 않고 바로 구조를 요구할 수 있다.

○ 심결 : 비교대상발명에는 ‘지정 P# S에 무음착신한다’라고 기재되어 있는데 무음착신한다는 표현은 ‘P# S에 들어오는 음성은 무음처리한다’를 의미하고, 이로부터 제 1항 발명의 ‘비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수화음성신호 수신을 금지시키고 송화음성의 송출만을 허용’하는 구성을 용이하게 발명할 수 있다. 따라서 특허발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다.

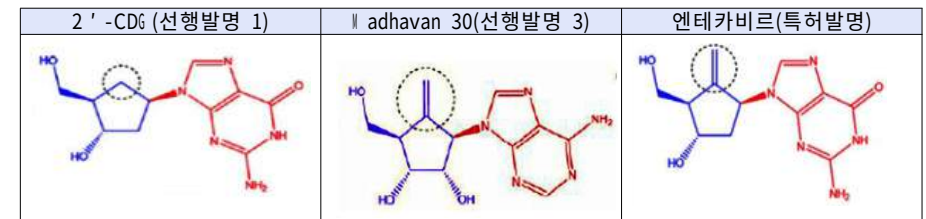
○ 특허법원 : 구성 4는 비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단이 특징이나, 도청모드의 실행은 비교대상발명에 나타난 ‘경비센터로부터의 조작입력되는 신호가 특정 P# S 단말기에의 착신지시인 것을 식별한 때에는 지정된 P# S 단말기에 무음착신시키고, 그 P# S 단말기의 송화기로 주위의 상황음을 모으고 송출하여 경비센터의 녹음장치에서 녹음한다’는 기재와 동일· 유사하게 대응되는 것이어서 기술적 특이성이 있다고 보기 어렵다. 특허발명의 효과는 비상연락처로의 호출사실이 외부에 누출되지 않으면서 비상상황을 미리 설정된 연락처에 송출할 수 있고, 도청모드를 통해 사고현장 주변의 상황음을 수집할 수 있으므로 위급한 비상상황을 비상연락처로 신속하고 정확하게 통보하는 것이 가능하고, 비상대처기관에서는 사고현장에 용이하게 접근하여 비상상황을 조기에 타개할 수 있다는 것이나, 이는 ‘상대방이 알아차리지 못하게 비상상황을 경비센터에 송출하고, 무음착신을 통해 단말기 주변 상황음을 수집함으로써 긴급사태의 발생을 인식하고, 구조를 정확하게 행할 수 있다’는 비교대상발명 1의 효과를 뛰어 넘는 새롭거나 증진된 효과를 보기 어렵다.

◎ 대법원 : 비교대상발명의 대응구성은 무음착신에 대해서 개시하고 있으나, 명세서의 용어는 우선 일반적

인 의미로 해석되는 것이 원칙인데 착신의 사전적인 의미는 ‘통신이 도착함’이라는 뜻이므로 무음착신이란 ‘소리 없이 통신이 도착한다’는 의미에 다름 아니며, 나아가 비교대상발명에는 ‘호출을 무음이 되게 호출방법을 바꾸는 지시를 포함하여 신호송신’한다는 점과 “사람을 개입시키지 않고, 또 알아차리게 하지 않고”라는 점이 기재되어 있어서, 이러한 기재를 종합하면 비교대상발명의 구성은 착신신호음이 발생하지 않도록 호출을 무음으로 하고 그리고 단말기 소지자가 현장에 부재하는 등의 이유로 단말기를 조작할 수 없는 경우 단말기 버튼을 누르는 등 별도의 사람의 행동 없이 호접속이 이루어지도록 함으로써 다른 사람이 알아차리지 않게 통화가 연결되도록 하는 구성만을 개시하고 있을 뿐, 나아가 경비센터에서 P# S로 수신되는 음성은 차단한 채 P# S에서 경비센터로만 음성을 송신한다는 구성까지 개시하고 있지 아니하다고 할 것이어서, 이러한 비교대상발명 1의 구성으로부터 구성 4와 같이 단말기 소지자의 비상호출에 따라서) 비상연락처로부터 비상발신이 있는 경우에 단말기의 수신부의 수화음성신호 수신은 차단하고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 이른바 도청모드를 수행하는 제어수단이 개시되어 있다고 보기 어렵고, 특허발명이 출원되기 이전에 위와 같은 도청모드 자체를 혹은 이러한 도청모드를 암시하는 선행공지발명에 관한 어떠한 자료도 제출된 바 없으며, 비교대상발명의 위 구성으로부터 통상의 기술자라면 마땅히 위 구성 4를 생각해낼 수밖에 없을 것이라는 사정을 인정할 아무런 증거가 없는 이 사건에서, 특허발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 특허발명을 용이하게 발명할 수 있다고는 할 수 없다.

☞ 비교대상발명 1의 경우 수신처가 ‘경비센터’로 한정되는데, 경비센터의 경우에는 송신음의 금지가 큰 문제가 되지 않을 수 있다. 왜냐하면, 경비센터란 경찰서 등 경비전문가이므로 비상상황에 처한 가입자의 단말기에 함부로 음성을 보내 가입자를 위협에 빠뜨리지는 않을 것이기 때문이다. 또, 경우에 따라서 매우 급박한 경우가 아닌 때에는 쌍방통화가 반드시 나쁜 것만도 아니므로 비교대상발명 1의 경우에는 착신음이 발생되지 않는 상태로 통화가 되면 발명의 목적은 달성된 것이다. 그러나 특허발명의 경우에는 수신처가 자기집인 경우(그 명세서에 ‘집전화’를 수신처로 예시하고 있다) 대개 부모, 형제 등 식구들은 경비전문가가 아니어서 착신음만 무음으로 하는 무음착신만으로는 충분하지 않다. 나아가 비교대상발명 1에서는 비상상황이라고 하더라도 경우에 따라서 통화의 필요가 있음을 인식하고 있는 것으로 볼 여지가 있다. 예를 들어, 비상사태가 의학적 도움이 필요한 경우와 함께 있을 수 있고, 나아가 증거의 수집이라는 측면에서 보면, 비상신호 수신처와 단말기 가입자에게 통화할 필요도 있을 것이다. 또한, 특허발명이 가입자가 자신의 의사로 수화음을 차단하여 보안을 유지함에 대하여 무음착신을 포함하고 있는 비교대상발명 1의 실시례 2는 경비센터에서 일방적으로 접속하여 무음착신한다는 면에서 상이한 점이 있다.

◎ 특허법원 2015. 5. 29. 선고 2015후 932, 956, 970(협합)【등록무효 특】 - 상고 중



선행발명 1의 기재와 우선일 당시의 선행문헌들의 기재를 종합하면, || SV -1, 2 등의 바이러스에 활성을 보이는 뉴클레오시드 유사제를 개발하려는 통상의 기술자가 2'-CDG를 선택화합물로

선택할 상당한 가능성이 있었던 것으로 보인다. 그러나 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선일 당시 2'-CDG를 변형함에 있어 탄소고리의 5' 위치를 우선적으로 변형의 대상으로 고려하였다고 볼만한 특별한 사정을 발견하기 어렵다. 또한 여러 사정들에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 우선일 당시 뉴클레오시드 유사체 기술분야에서 여러 치환기가 사용되었는데, 사용된 치환기들과 활성 사이의 상관관계를 발견하기 어렵다. 즉, SV -1, 2 등의 바이러스에 활성을 보이는 뉴클레오시드 유사체를 제공하려는 기술적 과제를 해결하기 위한 수단으로서의 '위 바이러스 활성과 상관관계가 있는 치환기'를 구체적으로 특정하기 어렵다. 환의 메틸렌기의 경우에는 adavan 30을 제외하고는 염기 등을 달리하는 1개 정도의 뉴클레오시드 유사체에서 사용되었을 뿐이다. 선행발명 3은 환의 메틸렌기의 도입 여부를 결정함에 있어 부정적인 영향을 주는 요소들이 긍정적인 영향을 주는 요소들보다 많다. 한편, 통상의 기술자는 2'-CDG를 선도화합물로 선택하여 구조적으로 유사한 화합물이나 유도체를 설계하고 합성하는 과정에서, 구조-활성 관계 (structure-activity relationship)를 이해하여 화합물이 약리학적 작용을 나타내기 위한 분자의 형태인 필수적인 약리단 (pharmacophoric moiety)을 발견하여 이용하게 될 것으로 보인다. 그런데, 2'-CDG의 항바이러스 활성에 대한 필수적인 약리단이 발견되거나 '특정 치환기와 활성 사이의 상관관계'에 관한 정보가 발견되지 않는 이상, 2'-CDG를 선도화합물로 선택하여 SV -1, 2 등의 바이러스에 활성을 보이는 뉴클레오시드 유사체를 개발하는 과정에서 구조-활성 관계를 이용한다는 것은 뉴클레오시드 유사체들 중 SV -1, 2 등의 바이러스에 활성을 보이는 뉴클레오시드 유사체들을 검색하여 2'-CDG에 도입할 후보로서의 치환기 등을 정하는 정도의 역할을 하는 것에 불과할 것으로 보인다. 위와 같이 후보로서의 치환기들이 결정되면, 후보인 치환기를 도입하여 화합물을 합성하는 방법을 창안하고, 화합물을 합성하여 그 성질을 확인하는 과정을 거쳐야 할 것으로 보인다[실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족한바 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후 65 판결 등 참조), 증인 〇〇〇은 "화합물을 설계했을 때 합성법을 고안해 내야 하는데, 합성법이 어디에서부터 오느냐는 것은 선행문헌을 다시 봐야 된다."는 취지로 증언하였다]. 그런데, 이 사건에서는 이 사건 특허발명의 우선일 당시 치환기의 도입으로 인하여 SV -1, 2 등의 바이러스에 활성을 보이는 치환기가 무엇이었는지, 위와 같은 치환기들 사이에서 우선적으로 합성과 성질 확인 등의 과정을 거쳐 치환기를 결정하는 기준이 무엇이었는지, adavan 30의 환의 메틸렌기가 가능한 후보들 중 어느 정도의 우선순위에 해당할 수 있었는지, 치환기가 결정되는 경우 합성과 성질 확인 등의 과정을 거치는 데 필요한 시간과 비용이 어느 정도였는지 등을 파악하기가 어렵다.

따라서, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선일 당시 2'-CDG를 변형함에 있어 탄소고리의 5' 위치에 환의 메틸렌기를 도입하는 것을 우선적으로 고려하였다고 볼만한 특별한 사정을 발견하기 어려울 뿐만 아니라, 후보가 될 수 있는 치환기들, 치환기들 사이의 선택 기준 등을 파악하기도 어려운 상태에서, 통상의 기술자가 2'-CDG의 5' 위치에 환의 메틸렌기를 도입하는 것이 용이하였다고 단정하기 어렵다. 그렇다면, 기록상 제출된 증거들만으로는 이와 같이 변형 위치나 도입 가능한 치환기에 있어서 하나의 후보에 불과할 수 있는 5' 위치에서의 환의 메틸렌기의 도입에 관한 암시, 동기 등이 선행발명들에 제시되어 있다고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명의 우선일 당시의 기술수

준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 2'-CDG를 선도화합물로 하여 5' 위치에 환의 메틸렌기를 도입하여 엔테카비르에 이를 수 있다고 보기 어렵다.

◎ 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후 2620 판결【 등록무효 특 】

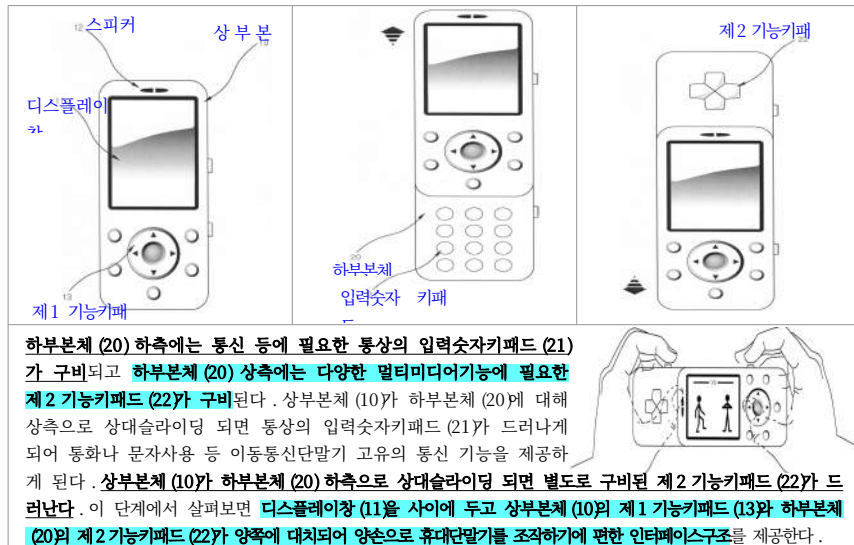
1. 구 특허법 제 29조 2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 통상의 기술자 기 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 선행기술 에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후 138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후 3660 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후 2537 판결 등 참조).

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소가 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후 3284 판결 등 참조).

(1) 명칭을 '양방향 멀티슬라이드 휴대단말기'로 하는 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판결차에서 2012. 11. 22. 결정청구된 청구범위 제 1항 이하 '제 1항' 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표

시한다 온 슬라이드형 휴대단말기 (구성 1④)로서, 디스플레이 창을 구비한 상부본체 (구성 2)와 서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부본체 (구성 3), 상부본체가 하부본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부본체의 다른 방향에 있는 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방되고 (구성 4), 상부본체가 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제 1기능 키패드부를 구비하는 (구성 5) 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기 (구성 1②)에 관한 발명이다. 이와 같은 제 1항 정정발명은 그 구성 가운데 구성 5가 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써, 상부본체가 하부본체에 대해 양방향으로 상대 슬라이딩될 때 고유의 통신기능 및 멀티미디어 기능을 적절히 사용하게 할 수 있는 인터페이스구조를 제공하고, 고유의 통신기능뿐만 아니라 게임이나 카메라 동영상상을 디스플레이하는 엔터테인먼트 기능까지 각 모드에 맞추어 손쉽게 사용할 수 있어 멀티미디어화 되는 휴대단말기를 제공할 수 있게 되는 특유의 효과를 가지게 된다.

이 사건 정정발명



정정 청구항 1 : 슬라이드형 휴대단말기로서, 디스플레이창을 구비한 상부본체와; 서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부본체; 상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부본체의 다른 방향에 있는 상기 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방되고 상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제 1기능 키패드부를 구비하는 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기.

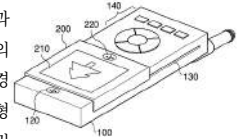
(2) 이에 비하여 한손으로 기능키를 조작하는 사용방식을 전제로 하는 비교대상발명 2, 4에는 제 1항 정정발명의 구성 3과 동일한 구성은 나타나 있지 아니하다. 다만 비교대상발명 2에는 구성 4와 마찬가지로 '덮개를 본체의 상단 방향으로 밀어 올리면 키버튼이 외부로 노출되고, 덮개를 본체의 하단부에 위치시키면 기능키가 외부로 노출되는 구성'이, 비교대상발명 4에는 제 1항 정정발명의 구성 중 '상부본체의 하측부에 제 1기능

키패드부를 포함하는 구성'과 마찬가지로 '정면 폴더의 디스플레이부 하측부에 원형의 기능키와 기능버튼을 배열하는 구성'이 나타나 있기는 하다.

(3) 그런데 비교대상발명 2의 명세서에 "최근 통신기술의 비약적인 발전에 힘입어 이동통신단말기의 소형화가 이루어짐과 동시에 이동통신단말기 용도의 다양화가 이루어져, 이동통신단말기를 이용한 인터넷 검색, 동영상 재생, 각종 게임 등 다양한 기능수행이 가능해지고 있다. 따라서 이동통신단말기는 보다 많은 양의 정보를 한 번에 출력할 수 있도록 액정화면의 대형화가 요구되어지고 있고, 다양한 신호입력을 위하여 키버튼의 다양화가 요구되어지고 있다."라는 기재가 있으나, 이러한 기술적 과제에 대한 비교대상발명 2에서의 인식은, 위 기재에 이어지는 "폴더형 이동통신단말기의 경우에는 액정화면과 키버튼을 별도의 위치에 구비시킬 수 있으므로 액정화면의 대형화와 키버튼의 다양화를 이룰 수 있지만, 플립형 이동통신단말기나 바형 이동통신단말기의 경우에는 동일한 면에 액정화면과 키버튼이 위치되어야 하므로 액정화면의 대형화와 키버튼의 다양화를 동시에 만족시키는 데에는 한계가 있다."라는 기재 및



비교 2



비교 4

를 동시에 이룰 수 있는 이동통신단말기를 제공하는 데 목적이 있다."라는 기재에 비추어 보면, 한손으로 기능키를 조작하는 사용방식을 벗어나 '디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 하도록 키버튼을 배치한다'라는 기술사상에는 전혀 미치지 못하고 있음을 알 수 있다.

또한 위에서 보는 바와 같이 비교대상발명 2는 액정화면의 대형화를 기술적 과제의 한가지로 삼고 있는데, 비교대상발명 2에서 액정화면이 배치된 덮개에 기능키를 추가하는 시도는 이러한 기술적 과제에 반하는 것이다. 따라서 위와 같은 비교대상발명 2의 명세서 기재에 근거하여서는, 비교대상발명 2의 본체와 비교대상발명 4의 폴더부를 결합하면 제 1항 정정발명의 구성 5에 이를 수 있다는 암시 동기 등이 제시되어 있거나, 이 사건 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 '상부본체가 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩 될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 하기 위하여 용이하게 위와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 없고, 기록상 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 사정도 발견되지 아니한다.

(4) 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 2, 4로부터 제 1항 정정발명의 구성 5를 용이하게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니한다. 결국 제 1항 정정발명은 비록 구성 5를 제외한 나머지 구성들이 비교대상발명 2, 4에 나타나 있다고 하더라도 위 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없고, 이 사건 제 1항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이 사건 제 1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제 3항 정정발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다. ㉔ 파기 환송

2. 특수한 발명의 신규성, 진보성

가. 수지한정발명

나. 파라미터 발명

다. 선택발명

라. 제조방법이 기재된 물건발명 (Product by Process Claim)

© 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후 927 전원합의체 판결 【등록무효 (특)】

특허법 제 2조 제 3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 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 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행 기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

☞ 명칭을 ‘폴리비닐알코올(PVA)계 중합체 필름 및 편광필름’으로 하는 이 사건 특허발명 중 청구항 6 발명의 청구항은 다음과 같다. ‘청구항 6. 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 옥조비의 30~90%의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30~90 μm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50%의 1ℓ수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10~60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름으로서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 4~8배의 연신 비율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 편광필름의 제조방법’

청구항 6 발명은 편광필름의 제조공정 전에 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 PVA 필름 제조과정에서 용출되는 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지할 수 있는 기술인데, 그런데 비교대상발명 1에 개시되어 있는 ‘최종적으로 제조된 PVA 막의 용출률’ 구성이나 비교대상발명 3, 4, 5에 개시되어 있는 ‘PVA 세정’ 구성은 ‘일정 범위의 PVA 용출량 달성을 위해 편광필름의 제조공정 전에 PVA 팁을 세정하는 공정’인 구성 2, 3과는 그 기술적 의미가 전혀 다르다. 그리고 비교대상발명들에는 그 외에 구성 2, 3에서와 같이 PVA 필름의 제조과정에서 용출되기 쉬운 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 결점이 적은 편광필름을 높은 수율로 얻을 수 있다는 기술사상은 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하다. 따

라서 청구항 6의 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 한 원심 판단 부분은 수긍하였다. 한편, 원심은 곧바로 그에 따라, ‘**청구항 6의 방법에 의해 제조된 물건인 편광필름**’을 그 특허청구범위로 하는 청구항 9, 10 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였는데, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 청구항 9, 10 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 청구항 9, 10 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 3)

◎ 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후 1726 전원합의체 판결【권리범위확인(특)】

3) 종래 일본 지적재산고등재판소 2012(특성 244), 1. 27. 선고 평성 22년(특) 제 10043호 판결은 다음과 같이 판시하였다.

① 특허발명의 기술적 범위를 확정함에 있어서는 “특허청구범위” 기재의 문언을 기준으로 해야 한다. 특허청구범위에 기재된 문언은 특허발명의 기술적 범위를 구체적으로 확정하는 것이라고 해석해야 하고, 만일 이를 부정하여 특허청구범위로서 기재되어 있는 특정의 “문언”이 발명의 기술적 범위를 한정하는 의미를 가지지 않는다고 해석하게 되면 특허공보에 기재된 “특허청구범위”의 기재에 따라 행동한 제 3자의 신뢰를 저버리는 것으로 되어 법적 안정성을 해하는 결과가 된다. 그렇다면 본건과 같이 “물건의 발명”에 관한 특허청구범위에 그 물건의 “제조방법”이 기재되어 있는 경우, 해당 발명의 기술적 범위는 해당 제조방법에 의해 제조된 물건에 한정되는 것으로 해석 확정하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 해당 제조방법을 초과하여 그 밖의 제조방법을 포함하는 것으로 해석 확정하는 것은 허용되지 않는 것이 원칙이다.

② 다만 본건과 같이 “물건의 발명”의 경우 특허청구범위는 물건의 구조 또는 특성에 의해 기재되어 특정되는 것이 바람직하지만 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있을 때에는 발명을 장려하여 산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로 하는 법 취지에 비추어 제조방법에 의해 물건을 특정하는 것도 허용된다고 해석된다. 그리하여 위와 같은 사정이 존재하는 경우에는 그 기술적 범위는 특허청구범위에 특정의 제조방법이 기재되어 있어도 제조방법은 물건을 특정할 목적으로 기재된 것으로 보아 특허청구범위에 기재된 제조방법에 한정되지 않고 물건 일반에 미친다고 해석되어 확정되게 된다.

③ 그런데 물건의 발명에 있어서 특허청구범위에 제조방법이 기재되어 있는 경우 이와 같은 형식의 클레임은 소위 “프로덕트 바이 프로세스 클레임”이라고 일컬어지기도 한다. 앞서 본 관점에 비추어 보면, 위 프로덕트 바이 프로세스 클레임에는 “물건의 특성을 직접적으로 구조 또는 특성에 의하는 것이 출원 시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 경우”인 하와 같은 클레임을 편의상 ‘진정 프로덕트 바이 프로세스 클레임’이라고 한다. 파 “물건의 제조방법이 부가하여 기재되어 있는 경우에 있어서 해당 발명의 대상이 되는 물건을 그 구조 또는 특성에 의하여 직접적으로 특정하는 것이 출원 시에 있어서 불가능하거나 곤란하다고 볼 사정이 존재한다고는 할 수 없는 경우”인 하와 같은 클레임을 편의상 ‘부진정 프로덕트 바이 프로세스 클레임’이라고 한다. 파 2종류가 있게 되기 때문에, 이들을 구별하여 검토하기로 한다. 앞서 본 관점에 의하면, 진정 프로덕트 바이 프로세스 클레임에 있어서는, 해당 발명의 기술적 범위는 “특허청구범위에 기재된 제조방법에 한정함이 없이 같은 방법에 의해 제조되는 물건과 동일한 물건”이라고 해석되는 것에 비하여, 부진정 프로덕트 바이 프로세스 클레임에 있어서는 해당 발명의 기술적 범위는 “특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조되는 물건”으로 한정하여 해석된다.

④ 또한 특허권 침해소송에서의 입증책임의 분배라는 관점에서 보면, 물건의 발명에 관한 특허청구범위에 제조방법이 기재되어 있는 경우 그 기재는 문언대로 해석하는 것이 원칙이므로, 진정 프로덕트 바이 프로세스 클레임에 해당함을 주장하는 자는 “물건의 특성을 직접적으로 그 구조 또는 특성에 의하는 것이 출원 시에 불가능하거나 곤란하다”라는 것에 관한 입증을 부담하여야 하고, 만약 그러한 입증을 다할 수 없는 경우에는 부진정 프로덕트 바이 프로세스 클레임으로 보아 발명의 기술적 범위를 특허청구범위의 문언에 기재된 대로 해석 확정하는 것이 상당하다. ☞ 그러나 위 판결은 일본 최고재판소 2015. 1. 27. 선고 판결(판례)에 따라 파기되었다. 특허는 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대해서 하는 것, 특허가 물체의 발명을 받고 있는 경우에는 그 특허권의 효력은 해당물과 구조, 특성 등이 동일한 것이라면, 그 제조방법에 관계 없이 미치게 된다. 그래서 물건의 발명에 대한 특허에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우에도 그 특허발명의 기술적 범위는 해당 제조방법에 의한 제조되었던 것으로 구조, 특성 등이 동일한 것으로 확정될 것으로 보는 것이 상당하다.)

제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

청구항 7	확인대상발명
쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 얻은 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻은 다음 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 방법에 의하여 제조한 자세오시딘(5,7,4'-trihydroxy-6,3'-dimethoxy flavone)을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물.	쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여 제조되며, 유파틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물을 유효성분으로 포함하며 이에 약제학적으로 허용가능한 물질이 첨가된 위장질환치료용 약제학적 조성물로서, 상기 쑥추출물은 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내며, 상기 약제학적 조성물은 쑥을 이소프로판올로 추출한 연조엑스 형태인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물

☞ 제 7항 발명은 약학적 조성물의 유효성분과 관련하여 특허청구범위가 전체적으로 ‘자세오시딘’이라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있으므로 앞서 본 ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 해당한다. 그런데 그 특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 제 7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다. 그리고 위와 같은 자세오시딘의 제조방법에 대하여는 제 6항 발명에서 별도로 특허청구하고 있을 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 명세서에는 자세오시딘 자체에 대하여 실험을 하여 대조군인 슈크랄페이트보다 약 30배의 위장질환 치료 효과를 나타낸다는 것을 밝힌 실시 예 17이 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 제 7항 발명의 권리범위를 위와 같이 해석하더라도 그 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓은 등의 명백히 불합리한 사정이 있다고 할 수는 없다.

이러한 해석을 전제로 제 7항 발명과 확인대상발명을 비교하여 보면, 이들 발명은 ‘약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환 치료제용 약학적 조성물’이라는 점에서는 동일하나, 그 유효성분이 제 7항 발명에서는 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건임에 반하여, 확인대상발명에서는 ‘유파틸린 0.80~1.3중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 아니하는 쑥추출물’이라는 점에서 차이가 있다. 그런데 특허발명의 명세서에는, “본 발명자들의 실험 결과 쑥추출물은 특히 위장질환 치료에 효과가 크며, 중량기준으로 계산 시 정제된 유파틸린과 자세오시딘을 사용한 경우보다 더 강력한 위장질환 치료 효과를 나타내었다. 이는 쑥추출물 중 미지의 물질이 강력한 위장질환 치료 효과를 나타내며 유파틸린이나 자세오시딘과 상승작용을 하는 것으로 보인다.”는 기재가 있는 한편, 자세오시딘을 포함하고 있는 쑥추출물을 투여한 경우에 비하여 그 쑥추출물에 함유된 것과 동일한 용량의 자세오시딘을 단독으

로 투여한 경우 위병변 억제 효과가 약 11배나 감소한 실험 예가 기재되어 있기도 하고, 또한 쑥추출물은 자세오시딘이 가지고 있지 아니한 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 가진다는 실험 예도 기재되어 있다. 이와 같은 명세서의 기재들에 의하면, 쑥추출물에 포함된 자세오시딘은 유파틸린 및 쑥추출물 중의 미지의 물질들과 상호작용을 하여 위장질환 치료와 관련하여 현저한 상승효과를 가지는 것으로 보인다. 따라서 확인대상발명의 경우 그 유효성분인 앞서 본 ‘쑥추출물’이 제 7항 발명의 유효성분인 ‘자세오시딘’과 동일하거나 균등하다고 할 수는 없고, 확인대상발명이 제 7항 발명의 기술적 구성을 전부 포함하고 발명으로서의 일체성을 유지하면서 이를 그대로 이용한다고 볼 수도 없으므로, 결국 확인대상발명은 제 7항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

3. 무권리자의 특허출원

가. 정당한 권리자의 보호

나. 정당한 권리자의 특허권이전등특절차이행청구의 허용 여부

II. 특허청구범위의 해석

1. 발명의 확정과 및 특허발명의 권리범위

가. 발명(기술적 범위)의 확정 - 문언해석의 원칙

나. 발명의 상세한 설명의 참작 원칙

◎ 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후 3230 판결 【거절결정 특】

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 한다. 다만 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적 합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후 3625 판결 등 참조).

다. 권리범위의 제한 해석

○ 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후 2186 판결 【권리범위확인 특】

특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제 3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후 2856 판결 참조).

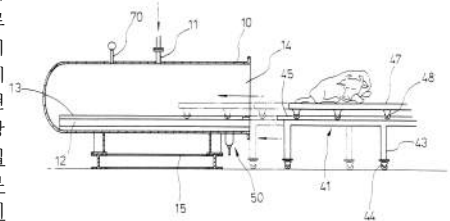
☞ 원심이 명칭을 “색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 색상의 인쇄방법”으로 하는 특허발명의 구성요소 2에 기재된 ‘파일’을 ‘날개 형태의 파일’로만 한정해석하여 추후 날개 파일로 분리될 형태의 파일(날개 파일들이 붙어있는 형태의 파일)을 그 구성으로부터 제외된다고 본 것은 다소 적절하지 않으나, 상세한 설명

에 기재된 목적, 효과, 실시예 및 출원인의 의사 등을 참작하여 제 1항 발명의 권리범위는 1개의 인쇄판에서 1가지 색을 인쇄하는 구성을 가진 발명에만 한정적으로 미치는 것으로 해석한 다음, 1개의 인쇄판에서 2가지 색을 동시에 인쇄하는 구성을 가진 확인대상발명은 제 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음은 정당하다.

◎ 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후 92 판결【권리범위확인 특】

등록실용신안의 권리범위는 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제 3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 등록실용신안의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다 (대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후 2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후 2186 판결).

☞ 제 1항 고안에 기재된 폐축산투입수단의 구성은 ‘개방구 (14)를 통해 폐축산을 증기드럼 (10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단 (40)’으로 한정되어 있으나, ‘폐축산투입수단 (40)’이라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 이를 해석하여야 한다. 그런데 고안의 상세한 설명과 도면에는, “폐축산투입수단 (40)은 폐축산을 힘들이지 않고 증기드럼 (10)으로 이동시키는 이송프레임 (41)과 상기 이송프레임 (41)에 안치되고 폐축산이 놓여지는 이송테이블로 이루어지는 것으로 이송프레임 (41)은 사각체의 프레임 (42) 하부 다리 (43)에 이동가능하게 롤러 (44)가 설치되고 프레임 (42) 상부 양측에는 길이방향으로 산형의 가이드레일 (45)이 설치된다”, “가이드레일 (45)은 일측이 프레임 (42)보다 외측으로 돌출되고 타측은 스톱퍼 (46)가 형성되어 돌출된 가이드레일 (45) 부분이 도 6과 같이 증기드럼 (10) 내부의 가이드레일 (13) 선단에 가이드레일 (13)보다 작은 크기로 형성된 받침레일 (18)에 안착됨으로써 이송프레임 (41)의 가이드레일 (45) 상부에 안치된 이송테이블 (47)이 증기드럼 (10) 내부의 가이드레일 (13)로 매끄럽게 슬라이딩 이동될 수 있게 되고 가이드레일 (13)(45)이 별도 수단 없이 쉽게 일직선상으로 유지될 수 있게 된다”, “이송테이블 (47)은 하부에 가이드레일 (45)을 타고 슬라이딩 이동하게 가이드롤러 (48)가 설치되고 상부에는 폐축산이 놓여지더라도 상, 하부를 통해 스팀이 일률적으로 가해지고 수분배출될 수 있도록 타공판 (49)이 설치된다”라고 기재되어 있을 뿐이고, 그 이외의 구성에 대한 구체적인 개시는 없으며, 이를 시사하는 표현도 없는바, 이러한 기재 등을 참작하여 보면, 제 1항 고안의 실용신안등록청구범위에 기재된 ‘폐축산투입수단 (40)’은 ‘폐축산을 안치하여 증기드럼 (10) 내부로 슬라이딩 이송시키는 이송테이블 (47) 및 이송테이블 (47)을 안치하여 증기드럼 (10)으로 이동시킬 수 있는 이송프레임 (41)으로 이루어진 구성’인 것으로 제한하여 해석함이 상당하다. 따라서 제 1항 고안의 ‘폐축산투입수단 (40)’은 ‘이송프레임 (41)’ 위에 폐축산이 안치되는 ‘이송테이블 (47)’이 별도로 구비되어 있어 증기드럼 (10) 안으로는 폐축산과 ‘이송테이블 (47)’만이 투입되는 구조이어서 폐축산을 증기드럼 (10)까지 이동시키는 운반수단의 기능도 수행할 수 있는 반면, 확인대상고안의 ‘사체적치대’는 증기드럼의 덮개와 일체로 결합되고 증기드럼 일측에 연결되는 구조이어서 이러한 기능을 수행할 수 없으므로, 양 고안은 나머지 구성요소에 대해 살펴볼 것도 없이 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있다. 이러한 차이로 인하여 양 고안은 동일하거나 균등관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상고안



도 5 증기드럼에 폐축산이 투입되는 상태도

은 제 1항 고안의 권리범위에 속하지 아니하고, - - 그럼에도 원심은 제 1항 고안의 ‘개방구 (14)를 통해 폐축산을 증기드럼 (10) 내부에 투입시키는 폐축산투입수단 (40)’은 그 청구범위에 아무런 한정이 없어 확인대상고안과 같이 사체적치대가 증기드럼의 일측에 연결되어 있는 구성까지도 포함하는 것이라고 판단한 다음, 이를 전제로 확인대상고안은 이 사건 제 1, 2항 고안의 권리범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 이 부분 원심판결에는 고안의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 (따기환송).

라. 기능식 청구항 (means plus functional claim)

◎ 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후 4977 판결【거절결정 특】

특허출원된 발명이 특허법 제 29조 제 1항, 제 2항 소정의 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제 1항 각호 소정의 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 하는바, 특허청구범위는 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다 (대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후 1486 판결 참조). 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다 (대법원 1998. 12. 22. 선고 97후 990 판결, 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후 3625 판결 등 참조).

☞ 제 15항 발명 5에 기재된 구성 1인 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형 (體型) 을 결정하는 결정수단’의 의미에 대해 특허법원은 실시예에 나타난 캐릭터를 세로 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성과 같이 ‘캐릭터를 선택하는 구성을 제외하고 캐릭터를 신축시킴으로써 체형을 변화시키는 구성만으로 해석한 다음, 이러한 구성 역시 한글 97프로그램 중 개체의 크기를 확대축소하여 모양을 변화시키는 주지관용의 기술을 전용한 것이므로, 구성의 곤란성이 없다’고 판단하였다. 구성 1은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 작용 내지 기능을 하는 모든 구성’으로 해석함이 원칙이나, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면, 캐릭터의 체형에 대해서는 캐릭터의 신장과 체중을 의미하는 것으로 정의 또는 설명이 되어 있고 캐릭터의 체형

- 미국 특허법 제 112조 (명세서) 6단락: An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material or acts described in the specification and equivalents thereof. (종합 클레임의 구성요소는 구체적인 구조, 재료 또는 행위를 명기하지 않고, 특정 기능을 달성하는 수단 또는 공정으로 나타낼 수 있고, 이러한 청구범위는 명세서에 기재된 대응하는 구조, 재료 또는 작용과 그 등가물을 그 범위로 한다)
- 컴퓨터 게임에 등장하는 캐릭터가 발생하는 음성을 제어하는 게임 장치에 있어서, 플레이어의 조작에 의해, 캐릭터의 체형 (체형) 을 결정하는 결정 수단 (구성 1과, 외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질 (성질) 을, 상기 캐릭터의 체형에 관한 속성 정보에 기초하여 변환하는 변환 수단 (구성 2과, 상기 변환된 성질의 음성을 상기 캐릭터의 음성으로서 출력하는 출력 수단 (구성 3)을 포함하는 것을 특징으로 하는 게임 장치.

을 결정하는 결정수단에 대해서는 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’ 및 ‘플레이어가 캐릭터 선택 화면에서 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석된다. 그런데 구성 1은 비교대상발명 1에 개시된 ‘캐릭터의 일괄 화면표시에서 캐릭터를 선택하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성’을 포함하므로, 비교대상발명 1에 공지되어 있다.

제 15항 발명의 구성 2인 ‘외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질 聲質을 캐릭터의 체형에 관한 속성정보에 기초하여 변환하는 변환수단’에 관하여 보면, 구성 2는 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 기초하여 특허청구범위의 기재 자체만으로 음성변환수단의 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있으므로 이른바 기능적 표현이 포함되어 있는 구성은 아니다. -

따라서 제 15항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다. 원심이 제 15항 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 1을 명세서의 실시예에 나타난 구성 중 하나인 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’으로 제한 해석한 다음 구성 1이 주지관용기술을 게임 프로그램에 전용한 것에 불과하다고 본 점 등은 잘못이나, - (원고상고 기각)

2. 발명의 보호범위 확장 및 제한 원리

가. 균등침해

◎ 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후 443 판결【권리범위확인(특)】

특허발명의 권리범위에 속하는지 여부가 문제되는 경우 상대방의 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 당해 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소 및 구성요소 간 유기적 결합관계가 그 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 일부가 상대방이 실시하고 있는 확인대상발명에서 치환 내지 변경된 경우에도, 그 과제의 해결원리가 동일하고 그 치환에도 불구하고 달성하려는 목적과 작용효과가 동일하며, 그와 같이 치환하는 것이 통상의 기술자이면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 특별히 그 확인대상발명이 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 위 치환된 구성이 당해 특허발명의 특허청구범위에서 의식적으로 제외된 것이라는 등의 사정이 없는 한, 그 확인대상발명은 특허발명의 구성과 실질적으로 동일한 것으로서 그 치환에도 불구하고 여전히 당해 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 것이다. 여기에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 치환된 구성이 특허발명의 본질적인 부분이 아니어서 치환에도 불구하고 특허발명의 특징적 구성이 제정 확인대상발명에 그대로 존재하는 것을 의미한다. 그리고 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’과 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후 3806 판결 등 참조).

☞ 발명의 명칭을 “약썩을 이용한 여성용 혼연제 및 그 제조방법”으로 하는 제 1항 발명의 구성 중 “약썩 잎, 회엽, 안식향, 참나무 숲 및 창출을 건조 후 물과 혼합하여 분쇄시키며, 점화 시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결 건조시킨 약썩탄” 부분은, 피고가 실시 중인 확인대상발명의 “건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자,

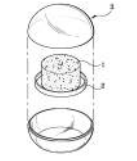
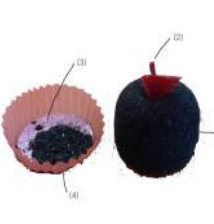
천궁, 부평초, 박하, 광향, 향부자 및 참나무 숲 분말을 일정한 크기로 성형하여 동결 건조시킨 간접구 본체”라는 구성에 대응하는 것으로서, 각 구성은 분쇄된 상태의 약재 또는 분말 상태의 약재를 일정한 크기로 뭉쳐서 동결 건조한 것이라는 점에서 서로 동일하다. 다만 이 사건 실시기술의 간접구 본체의 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 광향 및 향부자”는 제 1항 발명의 약썩탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이라는 점에서 차이가 있다.

○ 특허법원은 특허발명의 약썩탄과 확인대상발명의 간접구 본체는 약썩 잎 애엽과 참나무 숲 외의 성분의 차이로 인해 작용효과와 동일성과 치환자명성이 부정된다고 하면서 과제해결원리 동일성에 대한 추가적 판단 없이 두 대응구성 사이에 균등관계가 성립하지 않는다고 판단하였다.

◎ 대법원은, 특허발명의 명세서상 ‘발명의 상세한 설명’의 기재와 그 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 제 1항 발명을 선행기술과 대비해 보면, 제 1항 발명은 ‘약썩 잎 등의 약재를 분쇄하여 뭉친 후 동결 건조한 약썩탄’이라는 구성과 ‘약썩탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약썩탄의 연소 후 물에 용해되는 부유물’이라는 구성을 채택하여, 좌변기의 물에 띄운 부유물 위에서 약썩탄을 연소시키고 연소 후에는 좌변기의 물과 함께 재와 부유물을 좌변기로 배출하도록 하여 간편하게 약썩 혼연과 뒤치리를 할 수 있다는 점에 기술적 의의가 있다고 보인다. 따라서 제 1항 발명에서 선행기술과 차별되는 특징적 구성은 ‘약썩탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약썩탄이 연소된 후 물에 용해되어 물과 함께 배출되는 부유물’이라는 부분이다. 그런데 이 사건 실시기술은 ‘약썩 등의 약재 분말을 일정한 크기로 형성하여 동결 건조한 간접구 본체’를 ‘중이재질의 받침판과 수용성 방수지 위에 형성하는 구성을 채택하여 제 1항 발명의 위와 같은 특징적 구성을 그대로 가지고 있으므로, 이 사건 실시기술은 제 1항 발명과 과제의 해결원리가 동일하다. 그리고 비록 이 사건 실시기술의 간접구 본체 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 광향 및 향부자”는 제 1항 발명의 약썩탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이지만, 기록에 의하면 그러한 치환에도 불구하고 간접구의 연소 및 연소 후 잔존물의 처리에 있어서 제 1항 발명과 같은 목적을 달성하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내는 것을 알 수 있다. 또한, 제 1항 발명의 약썩탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”이나 이 사건 실시기술의 간접구 본체 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 광향 및 향부자”는 모두 한방에서 여성 질환의 치료를 위한 약재로 사용되어 오던 것이다. 따라서 통상의 기술자라면 치료하고자 하는 여성 질환의 증상에 따라 필요한 약재를 적절하게 배합하는 방법으로 제 1항 발명의 약썩탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 위 실시기술에서와 같은 다른 약재로 용이하게 치환할 수 있을 것으로 보인다. 결국 이 사건 실시기술은 제 1항 발명과 그 구성요소가 근본적으로 동일하고 구성요소 간 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로, 이는 제 1항 발명과 이른바 균등관계에 있다 할 것이어서 그 권리범위에 속한다.

◎ 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후 296 판결【권리범위확인(특)】

특허발명과 대비되는 발명 확인대상발명 기 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편, 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, ① 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, ② 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한

제 1항 발명	확인대상발명(회음간접구)
 혼연제 (1약썩탄)	
 사용상태도	

그런데 여기서 말하는 양 발명에서 **과제의 해결원리**가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 **치환된 구성이 특허발명의 비본질적**인 부분^{이어서} 확인대상발명이 특허발명의 **특정적 구성을** 가지는 것을 의미하는바, 특허발명의 **특징적 구성을 파악하기 위하여**는 명세서 중 발명의 **상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술** 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 **특유한 해결 수단**이 **기초하고** 있는 **과제의 해결원리**가 무엇인가를 **실질적으로** 탐구하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후 3806 판결 참조.⁸⁾)

◎ 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후 1132 판결【권리범위확인(특)】

제 1항 발명은 장치 각부의 고정 및 지지를 위한 구조물을 이루는 프레임 (구성 1'), 프레임의 상부에 고정되어 그 하부에 위치한 소정의 가동체를 연직방향으로 승강 작동시키기 위한 구동력을 제공하는 절단용 실린더를 포함하는 절단용 실린더유닛 (구성 2'), 절단용 실린더의 실린더 로드와 단부에 결합되어 수평을 유지하

며 실린더 로드와 함께 안정적으로 승강 작동되는 승강판 (**구성 3'**), 승강판으로부터 그 하부로 적정 간격을 두고 평행을 유지하며 동일 판상에 배치되고 각각 균일 크기로 분할 형성된 다수 개의 가압절판 (**구성 4'**), 승강판의 승강 시 이와 함께 각 가압절판이 일정 이격거리를 유지하며 승강 작동될 수 있도록 승강판과 각 가압절판을 상호 연결부착점과 아울러 그 승강 작동 과정에서 각 가압절판의 간극이 가변적으로 이격될 수 있도록 작동되는 다수 개의 가압봉 (**구성 5'**), 적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구이 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동유닛이 구비되어 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스 (**구성 6'**), 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단 날 (**구성 7'**), 구이김의 절단개수와 대응되는 다수 개의 포장용기를 절단날의 하부에 서로 동일 판상으로 인접 배치하여 절단 구이김이 해당 포장용기 내에 각각 수납되까지의 소정 시간동안 머무른 후 후속 공정으로 이송되는 포장용기 이송유닛 (**구성 8'**)으로 구성되어 있는데, 제1항 발명의 구성 1 내지 6과 구성 8, 즉 '프레임, 절단용 실린더유닛, 승강판, 가압절판, 가압봉, 가이드케이스 및 포장용기 이송유닛' 등의 구성들은 확인 대상발명에 그대로 포함되어 있다. **구성 7'**은 '가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날'로서, 이는 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 '격자형 부재'와 그러한 격자형 부재와 같은 위치에 고정 배치되는 '격자형 칼날'이 일체로 형성된 것이다. 그런데 확인대상발명은 제1항 발명의 '격자형 부재' 구성처럼 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 '격자형 박스' 구성을 그대로 가지되, 다만 제1항 발명의 '격자형 칼날' 구성을 상하로 이동되는 절단용 실린더에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 '격자형 절단날' 구성으로 변경한 것이다. 따라서 '**격자형 부재**'와 일체로 형성되어 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 제1항 발명의 '**격자형 칼날**'과 달리, 확인대상발명은 '**격자형 절단날**'이 '**격자형 박스**'와 분리되어 상하로 이동되도록 가이드케이스의 위쪽에 별도로 배치되는 점에서 차이가 있다.

특허발명의 격자형 절단날	확인대상발명의 격자형 박스와 별도의 절단날

도 4 격자형 박스

140: 가압절판, 160: 가이드케이스, 163: 지지유닛, 180: 절단날

특허법원은 아래와 같이 판시하며, 특허발명의 과제 구이김 절단공정부터 수납공정까지의 자동화를 해결하기 위한 특징적 구성은 구성 4(가압절판)과 구성 7(격자형 절단날)인데, 확인대상발명은 특징적 구성의 하나인 구성 7을 결여하고 있어 과제해결원리 동일성이 인정되지 않는다고 하여 균등관계 성립을 부정하였다. 9) 제 1항 발명은 구이김의 절단공정으로부터 수납공정에 이르는 공정의 자동화라는 과제를 해결하기 위하여 구이김을 취식(取食)하기에 적당한 크기로 다수 개로 등분함과 '동시에' 그 각각의 절단김을 포장용기

내에 자동 수납하는 원리가 적용되고 있음을 알 수 있고, 이러한 과제해결원리를 달성하기 위한 수단으로 '균일 크기로 분할 형성된 다수 개의 가압절판(구성 4)과 이에 대응하여 '아래로 갈수록 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날(구성 7)을 채택하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 제 1항 발명의 특징적 구성은 구성 4의 '가압절판'과 구성 7의 '격자형 절단날'이다. 이에 비하여, 확인대상발명은 구이김의 절단과 수납공정의 자동화라는 과제를 해결하기 위해 구이김을 취식하기에 적당한 크기로 절단하고 그 각각의 절단김을 포장용기 내에 자동 수납할 수 있도록 하는 원리를 적용하고 있어 절단과 수납의 각 공정을 자동화하고 있을 뿐 절단과 수납을 동시에 자동으로 수행하는 제 1항 발명의 과제해결원리를 적용하고 있지는 않다. 그 결과 확인대상발명은 구성 4와 같은 '가압절판'을 채택하면서도 구성 7과 같은 '격자형 절단날'을 채택하지 않고 '절단날'과 '격자형 박스'를 분리하여 형성하고 있는바, 제 1항 발명의 특징적 구성 중 하나인 구성 7, 즉 '격자형 절단날'을 결여하고 있다.

☞ 이에 대해 대법원은 다음과 같이 판시하며 원심을 파기환송하였다.

종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다'는 취지가 특허발명의 명세서에 기재되어 있다. 이러한 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 제 1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'하는 데에 있다. 그런데 확인대상발명도 경사면을 구비한 '격자형 박스' 구성에 의해 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'할 수 있다. 따라서 확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 제 1항 발명과 차이가 없으므로, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다. 그리고 확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에 의하더라도 '절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화'한다는 점에서 제 1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 나아가 확인대상발명처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 그 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다. 비록 확인대상발명에서 '격자형 절단날'이 상하로 이동하기 위해 구조가 다소 복잡해지고 '가압절판'과의 관계에서 구체적인 절단방식이 달라지는 등의 차이가 생긴다고 하더라도, 이는 앞서 본 기술사상의 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단을 채택함에 따른 부수적인 것에 불과하다고 보이므로 이러한 차이를 들어 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다. 위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상발명은 제 1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 제 1항 발명의 권리범위에 속한다고 봄이 타당하다.

◎ 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후 2788 판결【권리범위확인 특】

[1] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적 합리적으로 하여야 한다.

[2] 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명

9) 확인대상발명은 절단과 수납의 각 공정을 자동화하고 있을 뿐 절단과 수납을 동시에 자동으로 수행하는 본건 특허발명의 과제해결원리를 적용하고 있지 않다고 보아 동일성 요건을 부정하였다.

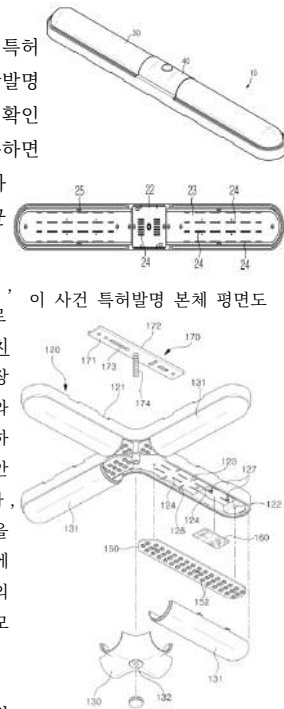
에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다. 여기서 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[3] 확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데, 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다.

☞ 특허발명은 '공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구'에 관한 것으로서, 제 1항 발명은 '평면이 트랙형상이고 가장자리가 일정한 높이의 플랜지로 구성되어 내부공간부가 형성되며, 중앙에 요홈으로 구성되는 인버터안치부가 구성되고, 인버터안치부의 전후에 인버터안치부와 일체형으로 연장되는 베이스가 구성되며, 측면 상부 가장자리에 절첩되어 내부공간부와 연통되는 다수 개의 공기배출구가 구성된 본체' (구성 1)과, '베이스의 하측에 결합되고 LED가 실장된 LED 모듈' (구성 2)과, '인버터안치부에 안치되고 LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터' (구성 3)과, 'LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고 본체에 결합되며 LED 모듈을 내부에 포용하는 확산커버' (구성 4)와, '인버터를 내부에 포용하고 본체에 결합되는 안치커버' (구성 5)로 구성되어, '확산커버의 내부 공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되면서 LED 모듈이 냉각'되는 것 (구성 6)을 특징으로 하는 것임을 알 수 있다.

<쟁점 1> 확인대상발명의 LED모듈은 베이스의 하측 전제면에 결합되어 인버터안치부를 커버하여 인버터안치부에 안치된 인버터를 덮는 구조인데 반해, 구성 2의 LED모듈은 그러한 한정이 없는데, 확인대상발명의 대응구성이 구성 2의 문언집해에 해당하는가?

[원심] 제 1항 발명의 특허청구범위에는 '인버터안치부의 전후에 인버터안치부와 일체형으로 연장되는 베이스가 구성되고, - - 베이스의 하측에 결합되고 LED가 실장된 LED모듈과 - - LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고, - - LED모듈을 내부에 포용하는 확산커버와 - - 인버터를 내부에 포용하고, 본체에 결합되는 안치커버'라고 기재되어 있어 기본적으로 베이스는 LED모듈 및 확산커버에 대응되고, 인버터안치부는 안



확인대상발명

구성 2, 3	확인대상발명
베이스의 하측에 결합되고, LED가 실장된 LED모듈과 인버터안치부에 안치되고, LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터	베이스 (123) 하측 전제면에 결합되어 인버터안치부 (122)를 커버하며, LED (152)가 실장된 LED모듈 (150)과 인버터안치부 (122)에 안치되어 LED모듈 (150)에 의해 커버되며, LED (152)에 연결되어 LED (152)에 전원을 공급하는 인버터 (160)

치커버에 대응되도록 기재되어 있는데, 원고의 주장과 같이 '베이스의 하측에 결합된 LED모듈'을 LED모듈이 인버터까지 덮는 구조로 해석하게 된다면, 인버터를 포용하는 안치커버가 LED모듈을 포용하는 확산커버와의 관계에서 어떻게 배치되어야 하는지 권리범위가 불분명하게 된다. 이러한 불분명한 권리범위를 파악하기 위해 이 사건 특허발명의 상세한 설명을 살펴보면, 'LED모듈 (50)은 베이스 (23)의 하측에 결합되고, 램프의 광원으로 사용되며 확산커버 (30)가 형성하는 내부에 형성되고 LED가 실장된 LED기판 (51)을 포함한다', 'LED기판 (51)은 통상적으로 사용되고 있는 수지계열의 재질로 구성되며, 베이스 (23)의 하측에 결합되므로 베이스 (23)의 형상과 동일한 형상으로 할 수도 있고, 베이스 (23) 형상과 상이하게 할 수 있으나, 다음에 설명하는 확산커버가 베이스 (23) 면과 접촉되므로 베이스 (23) 평면보다 작게 구성되는 것이 바람직하다', '확산커버 (30)는 내부공간부에 베이스 (23)에 장착된 LED모듈 (50)이 안치되어 LED (52)에서 방출되는 빛을 입사시켜 외부로 확산시키며, 가장자리 부분이 베이스 (23)면에 결합 접촉되므로 베이스 (23)의 형상과 동일한 형상으로 베이스 (23) 평면보다 작게 구성되는 것이 바람직하다', '확산커버 (30)의 재질은 빛의 투과율을 향상시키기 위하여 아크릴 또는 폴리카보네이트가 사용될 수도 있고 다양한 조명효과를 나타낼 수 있도록 다양한 색상의 아크릴 또는 폴리카보네이트가 사용될 수 있다', '확산커버 (30)의 내부공기가 LED모듈 (50)과 접촉하면서 베이스 (23)와 LED모듈 (50) 사이의 이격 공간으로 유출되면서 LED모듈 (50) 및 LED기판 (51)과 열교환하면서 상승되어 베이스 (23)의 공기유출구 (24)로 배출되면서 LED모듈 (50)을 냉각한다', 'LED모듈의 냉각이 더욱 잘 되게 하기 위하여 확산커버 (30) 하부 또는 측면에 내부공간부와 연통되게 관통된 공기유입구 (33)를 더 구성한다' (같은 면 식별번호 [66]), '안치커버 (40)는 내부에 인버터 (60)를 포용하고, 본체에 결합되며, 안치커버 (40)는 합성수지로도 가능하나 확산커버 (30)를 지지할 수 있게 구성될 수 있으므로 스테인레스의 재질로 하는 것이 바람직하다', '안치커버 (40)의 내부공기가 이격 공간과 인버터안치부 (22)의 공기유출구 (24)를 통하여 본체의 내부공간부로 유입되어 공기배출구 (21)로 배출되면서 인버터 (60)가 순환공기에 의해 냉각되게 된다', '안치커버 (40)를 인버터안치부 (22)에 결합하기 위하여 관통공과 대응되는 인버터안치부 (22)의 저면에는 저면과 일체형으로 구성되고 저면으로부터 원통형으로 돌출된 결합부가 구성되어 천정결합구의 볼트 (74)가 결합부와 안치커버 (40)를 관통하여 너트와 나사결합되어 안치커버 (40)가 인버터안치부 (22)에 결합된다'라고 기재되어 있는바, 이러한 기재와 인버터안치부에는 LED모듈이 배치되지 않은 도면들의 도시를 종합하여 보면, 확산커버는 빛의 투과율을 향상시키는 재질을 갖추고, 그 내부공기의 순환을 통해 LED모듈을 냉각시키는데 반해, 안치커버는 확산커버를 지지할 수 있는 재질과 구조를 갖추고, 그 내부공기의 순환을 통해 인버터를 냉각시키므로, 확산커버와 안치커버의 구조와 기능이 명확히 구분됨을 알 수 있고, 확산커버와 달리 안치커버를 통해서 빛을 확산시키고자 하는 기술사상이 전혀 개시되어 있지 않으므로, 이 사건 제 1항 발명의 확산커버에 대응되는 LED모듈은 안치커버에 대응되는 인버터까지 확장되어 배치되는 부분까지 기술적 범위로 하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없고, 구성 2, 3은 LED모듈이 인버터를 덮는 구조까지 포함한다고 볼 수 없다는 점에서 확인대상발명과 다르다.



[별지 1] 제 2항 도면 8 참고도

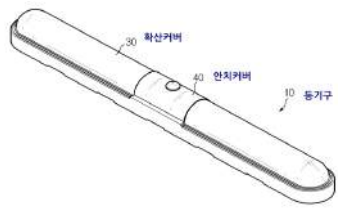
[대법원] 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 구성 2에 관하여 청구범위에 '베이스의 하측에 결합되는 LED 모듈'이라고 기재되어 있어 LED 모듈의 일부가 인버터와 중복 배열되는 기술구성도 이 사건 제 1항 발명의 보호범위에 포함된다고 해석할 여지가 있기는 하나, 나머지 구성 4, 5 등에 관하여 청구범위에 적혀 있는 사항들이나 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명과 도면에

LED 모듈을 구성하는 LED 기판뿐만 아니라 LED 모듈을 내부에 포용하는 확산커버가 모두 베이스 평면보다 작게 구성될 수 있다'는 내용이 개시되어 있을 뿐 LED 모듈이 베이스 평면보다 크게 구성됨으로써 그 일부가 인버터와 중복 배열될 수 있다는 취지는 찾아볼 수 없는 점 등을 아울러 고려하면, LED 모듈의 일부가 인버터와 중복 배열되는 기술구성이 제 1항 발명의 보호범위에 포함된다고 보기는 어렵다.

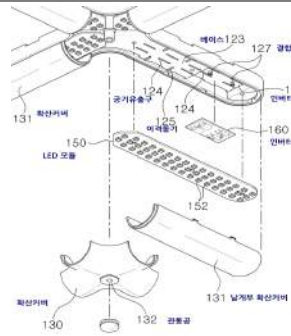
<쟁점 2> 이용침해에 해당하는지 여부

[원심] 앞서 본 구성 2와 더불어 아래와 같이 구성 5도 다르다고 판단. 이용침해 판단에 나가지 않음

구성 4, 5	확인대상발명
LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고, 본체에 결합되고, LED모듈을 내부에 포용하는 확산커버와 인버터를 내부에 포용하고, 본체에 결합되는 안치커버	LED모듈(150)을 내부에 포용하여 본체(120)의 중앙부를 덮는 중앙확산커버(130)와 본체(120)의 방사상 날개부를 덮는 네 개의 날개부 확산커버(131)로 이루어지는 확산커버(130, 131)를 포함하는 구성



[별지 1] 제 1항 도 1



[별지 2] 제 2항 도면 1 참고도

양 구성은 LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하도록 본체에 결합되는 확산커버를 구비한 점에서는 동일하나, 구성 4, 5는 확산커버가 LED모듈을, 안치커버가 인버터를 각각 나누어 포용하는데 반해, 확인대상발명은 중앙 확산커버가 중앙부와 날개부를 포함하여 본체 전부를 덮는 구조로 인버터만을 포용하는 안치커버를 구비하지 않는다는 점에서 차이가 있다.

이에 대해 원고는, 확인대상발명의 날개부 확산커버는 인버터를 내부에 포용한다는 점에서 구성 5의 안치커버와 동일하다는 취지로 주장하므로 살피건대, ① 구성 5의 안치커버는 인버터를 직접적으로 내부에 포용하는데 반해, 확인대상발명의 날개부 확산커버는 인버터를 커버하는 LED모듈을 내부에 포용하고, ② 위 나) 항에서 살펴본 바와 같이 확인대상발명의 날개부 확산커버는 빛을 확산시키고자 하는 구성이라는 점에서 구성 5의 안치커버와는 구조와 기능이 다르므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

[대법원] 제 1항 발명의 구성 2 내지 6은 확인대상발명에 그대로 포함되어 있다. 구성 5에 대응하는 이 사건 확인대상발명의 확산커버 중 일부가 인버터뿐만 아니라 LED 모듈의 일부까지 함께 포용하는 것으로 도시되어 있기는 하나, 이는 아래에서 보는 것처럼 'LED 모듈의 일부가 인버터와 중복 배열'되는 기술적 요소가 더 부가된 사정에서 비롯된 것에 불과하다.

<쟁점 3> 균등침해 해당 여부

[원심] 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 '종래기술은 LED등기구의 전체 형상이 밀폐되는 구성으로서 외부공기가 내부로 진입되지 아니하여 공기에 의하여 LED모듈 등을 냉각할 수 없는 문제점이 있고, LED모듈

에서 발생한 열을 전달받은 본체 양측의 방열날개부에서 방열하는 구조로서 방열효과가 낮은 문제점이 있다', '본원 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 창출된 것으로서, 본체 측면에 절취되어 내부공간부와 연통되는 다수 개의 공기배출구를 구성하고, 본체 베이스에 상하 관통되는 다수 개의 공기유출구를 구성하고 LED모듈과 베이스면 사이 및 인버터와 베이스면 사이에 이격 공간이 형성되게 하여 확산커버의 내부공기가 이격 공간과 공기유출구를 통하여 내부 공간부로 유입되어 공기배출구로 배출되면서 LED모듈 및 인버터가 순환공기에 의하여 냉각되게 하여 공기의 자연 순환에 의하여 방열 효과를 제고할 수 있는 공기순환 냉각형 엘이디 패널 등기구를 제공하는데 있다'라고 기재되어 있어, 이 사건 특허발명이 해결하고자 하는 과제는 LED모듈에서 발생하는 열을 내부공간부와 연통되는 공기배출구를 통해 공기의 순환에 의해 효율적으로 냉각시키고자 하는 것임을 알 수 있다. 제 1항 발명의 위와 같은 과제는 구성 6을 통해 구현하고 있고, 확인대상 발명은 이와 동일한 구성을 포함하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그러나 을 제 7, 8, 9호중의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여보면, 이 사건 특허발명의 출원당시 천장에 설치하는 조명램프 장치에서 조명으로부터 발생하는 열을 냉각시키기 위해 내부공기가 상부로 배출될 수 있는 통로를 설치하여 공기순환에 의해 램프를 냉각하는 방법은 통상의 기술자에게 널리 알려지고 사용되어 온 기술임을 알 수 있으므로, 구성 6은 선행기술들과 대비하여 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이라고 볼 수 없으므로, 확인대상발명이 구성 6과 동일한 구성을 포함하고 있다고 하더라도 양 발명의 과제해결의 원리가 동일하다고 볼 수 없다.

또, 원고는 이 사건 특허발명은 LED모듈과 인버터를 같은 공간에 배치하고, 이를 통해 LED모듈과 인버터로부터의 방열을 공기순환에 의해 함께 냉각시킬 수 있도록 한 것이 특징적 구성이고, 확인대상발명은 이러한 특징적 구성을 포함하고 있으므로 양 발명은 과제해결 원리가 동일하다는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서에 의하더라도 원고의 주장과 같은 구성을 이 사건 제 1항 발명의 특징적 구성이라고 보기 어렵고, 가사 이 사건 특허발명이 그러한 특징이 있더라도 이 사건 특허발명의 출원당시 천장에 설치하는 조 을 제 8호중 도면 9 명램프 장치에서 인버터(안정기)를 조명과 같은 공간에 설치하고, 천정쪽에 형성된 통공을 통한 공기순환에 의해 인버터를 냉각하는 방법은 이미 공지되어 있으며, 통상의 기술자가 조명과 인버터를 위와 같이 같은 공간에 배치할 것인지, 다른 공간에 배치할 것인지 여부는 조명의 설치장소, 조명의 크기, 제조비용 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하므로, 원고의 주장과 같은 특징도 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이라 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

오히려 제 1항 발명은 인버터를 본체의 중앙의 요홈으로 형성된 인버터안치부에 배치하고, LED모듈을 인버터안치부 양측으로 연장된 베이스 하측에 배치함으로써 인버터와 LED모듈을 분리시켜 상호 방열에 의한 영향을 최소화할 수 있고, 확산커버는 LED모듈을 수용하여 빛을 효율적으로 확산시키며, 안치커버는 인버터를 수용하고 천장결합구를 통해 본체를 천장결합구에 고정시키는 작용효과가 있으므로, 위와 같은 구성 2 내지 5의 유기적 결합관계를 제 1항 발명의 특징적 구성으로 보아야 할 것인데, 확인대상발명 안정기열 배출구(16)은 이러한 구성들을 포함하고 있지 않으므로 양 발명은 과제해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

(2) 제 1항 발명은 LED모듈과 인버터를 각각 분리하여 배치하는 것을 기본적인 구조로 하여 방열 및 냉각에서 유리한 작용효과를 나타내고자 하는 것인데, 통상의 기술자가 이러한 구조를 확인대상발명과 같이 인버터안치부를 베이스의 단부에 배치하고 LED모듈로 덮는 구조로 치환하는 것이 자명하거나 용이하다고 보기 어렵다. 또한 확인대상발명의 치환된 구성들로 인해 인버터가 설치된 부위에도 LED가 발광할 수 있게 되므로, 본체 전체가 균일하게 발광하여 빛의 음영부분이 없는 등기구를 달성하는 등의 작용효과 상의 차이가 있으므로, 제 1항 발명과 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수도 없다.

[대법원]



을 제 13호중 도면 2 참고도

다만 제 1항 발명의 구성 1에 대한 확인대상발명의 대응구성은 ‘평면이 트랙형상이고 가장자리가 일정한 높이의 플랜지로 구성되어 내부공간부가 형성되고 길게 연장되는 베이스의 단부에 근접한 부위에 요홈으로 구성되는 인버터안치부가 구성되고, 측면 상부 가장자리에 절취되어 내부공간부와 연통되는 다수 개의 공기배출구가 구성된 본체’로서, 구성 1의 인버터안치부가 ‘본체의 베이스 중앙부’에 구성되는 것과 달리 이 사건 확인대상발명의 인버터안치부는 구성되는 위치가 ‘베이스 단부에 근접한 부위’로 변경된 점에서 차이가 있다.

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명에 ‘인버터안치부는 본체의 베이스의 중앙부가 내측 방향의 요홈, 즉 사각형 또는 원형의 평면 형상이 일정 깊이로 들어간 구덩이 형상’이라는 기재 등이 있다. 위 명세서 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 구성 1의 인버터안치부와 관련하여 이 사건 제 1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘베이스 표면으로부터 내측 방향으로 일정 깊이 들어간 공간을 형성’하는 데에 있다. 그런데 이 사건 확인대상발명의 인버터안치부도 ‘요홈’으로 구성됨에 따라 ‘베이스 표면으로부터 내측 방향으로 일정 깊이 들어간 공간을 형성’할 수 있다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 이 사건 제 1항 발명과 차이가 없으므로 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 있다.

그리고 이 사건 확인대상발명의 인버터안치부는 위와 같은 구성의 변경에 의하더라도 ‘인버터가 베이스 표면으로 노출되는 것을 최소화’한다는 점에서 제 1항 발명의 인버터안치부와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 나아가 이 사건 확인대상발명처럼 인버터안치부를 베이스 단부에 근접한 부위에 구성하는 것은 그 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 이 사건 특허발명의 명세서를 접하는 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있을 것으로 판단된다.

한편 확인대상발명의 설명서에는 ‘인버터안치부를 커버하는 LED 모듈’이라는 기재와 ‘LED 모듈에 의해 커버되는 인버터’라는 기재가 있는데, 위 기재 문언의 일반적 의미를 기초로 하여 확인대상발명의 도면들에 도시된 내용을 참작하여 보면, 위 설명서 기재는 ‘LED 모듈의 일부가 인버터와 중복 배열’되는 구성이 이 사건 확인대상발명에 더 있음을 의미하는 것으로 보인다.

그런데 확인대상발명의 위와 같은 일부 중복 배열의 구성은 제 1항 발명의 기술적 구성에 부가된 새로운 기술적 요소로서 단지 LED 모듈이 배열되는 영역이 추가된 것에 불과하므로, 확인대상발명은 제 1항 발명의 요지를 전부 포함하여 이용하고 있다고 볼 수 있다. 또한 제 1항 발명이 전체 구성을 통하여 달성할 수 있는 ‘확산커버의 내부 공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 자연적인 대류에 의하여 LED 모듈이 냉각’되도록 한다는 작용효과는 이 사건 확인대상발명에서도 그대로 실현될 수 있으므로, 이 사건 확인대상발명 내에 제 1항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 보아야 한다. 비록 이 사건 확인대상발명은 LED 모듈의 일부를 인버터의 영역에까지 중복 배열함으로써 ‘빛의 음영 부분이 없도록’ 하는 효과도 추가로 실현할 수 있기는 하나, 그와 같은 사정을 들어 제 1항 발명이 확인대상발명 내에서 발명으로서의 일체성을 유지하고 있지 않다고 볼 수는 없다.

위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상발명은 제 1항 발명과 동일하거나

균등한 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하면서 이를 이용하고 있으므로 제 1항 발명의 권리범위에 속한다고 봄이 타당하다.

나. 출원경과금반언

다. 이용침해

라. 생략침해 및 불완전이용침해

마. 간접침해

◎ 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다 42110 판결【손해배상 (지)】

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산 사용 양도 대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제 127조 제 1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다. ㉠ 피고가 국내에서 생산하여 수출한 ㉡ 95와 ㉢ 96 휴대폰의 각 반제품은 모두 국외에서 완성품으로 생산되었으므로, 제 1, 2항 발명의 특허권에 대하여 특허법 제 127조 제 1항에 정한 간접침해 제품에 해당하지 않는다고 판단함.

바. 등록무효로 될 특허의 경우

1) 신규성 또는 진보성이 없는 발명

◎ 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후 4162 전원합의체 판결【권리범위확인 심】

[다수의견] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기

재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적 배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견] 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 특허발명을 보호 장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다. 권리범위확인심판이 특허가 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판절차에서는 특허의 진보성 여부 등 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 특허발명의 권리범위에 관하여 나아가 심리 판단하도록 심판 구조를 바꿀 필요가 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 특허법 제 42조 위반의 경우

III. 명세서의 기재와 보정 및 정정

1. 명세서 기재요건

가. 실시가능요건 (특허법 제 42조 제 3항)

◎ 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후 2586 판결【 등록무효 (특) 】

구 특허법 제 42조 제 3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후 2582 판결 등 참조). 여기에서 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 가리키는 것이므로, 발명의 상세한 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 이를 들어 구 특허법 제 42조 제 3항에 위배된다고 할 수 없다.

☞ 명칭을 ‘탄소성형체의 제조방법’으로 하는 특허발명에 관한 ‘발명의 상세한 설명’에 의하면, 탄소성형체의 원료인 숯혼합물은 1차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89(중량%)의 비율로 혼합한 것이다. 한편 특허발명에 따른 탄소성형체 구이판의 일부를 시료로 하여 분석한 결과를 기재한 표 3에는 그 숯혼합물 94.96(중량%)과 목초액 4.6(중량%)를 혼합하여 ‘1200℃의 온도로 200시간 동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 4회 실시하는 숙성공정’, ‘15℃의 온도조건으로부터 3000℃의 온도조건까지 약 100시간에 걸쳐 서서히 온도를 높이는 과정을 통해 성형물을 재가열하는 조직의 치밀화 공정’, ‘상온에서 약 10일간에 걸쳐 자연냉각시키는 냉각공정’, ‘200℃ 내지 400℃의 온도로 20분 내지 35분 동안 가열하여 코팅하는 1 내지 3차 코팅공정’ 등을 거쳐 완성된 탄소성형체에서의 고정탄소, 휘발분 및 회분의 구성비율도 98.23 : 0.88 : 0.89(중량%)인 것으로 기재되어 있다. 그런데 기록에 나타난 특허발명의 출원시 당해 분야의 기술상식 등에 비추어 보면, 숯분말은 그 자체로 고정탄소, 휘발분, 회분 및 수분 등으로 이루어진 것이고, 여기에 별도의 휘발분 및 회분을 혼합한 숯혼합물에 다시 목초액을 혼합하여 여러 차례의 가열공정을 거치면, 목초액, 휘발분 및 수분이 증발함으로써 완성된 탄소성형체에서는 원료인 숯혼합물에 비하여 휘발분과 수분의 함량은 감소하고 이에 따라 고정탄소와 회분의 함량은 상대적으로 증가할 것이 분명하다. 그럼에도 불구하고 위와 같이 원료인 숯혼합물에서의 첨가된 회분의 비율과 완성된 탄소성형체에서의 회분의 비율이 동일함은 기술상식에 반할 수 있다.

그러나 제 1, 2항 발명은 ‘분쇄공정’, ‘혼합공정’, ‘성형공정’, ‘숙성 치밀화 냉각 다듬질 공정’, ‘코팅공정’ 등으로 이루어진 탄소성형체의 제조방법에 관한 발명으로서, 그 특허청구범위에는 탄소성형체의 원료인 숯, 휘발분, 회분 등의 함량만 기재되어 있을 뿐이고 그 방법에 의하여 제조된 탄소성형체의 성분이나 그 함량에 관하여는 그 특허청구범위에 기재하여 놓은 바 없으므로, 이들 발명은 특정한 성분이나 함량을 갖는 탄소성형체를 발명의 대상으로 삼은 것은 아니다. 또한 출원시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자라면 위와 같은 원료의 성분 및 함량과 명세서상의 그 처리공정에 대한 기재로부터 제조된 탄소성형체의 성분 및 그 개략적인 함량을 쉽게 유추하여 파악할 수 있고, 나아가 제 1, 2항 발명의 실시를 위하여 탄소성형체 성분의 정확한 함량이 필요한 것도 아니라 할 것이다. 그렇다면 비록 발명의 상세한 설명 중 제 1, 2항 발명의 제조방법에 의하여 제조된 탄소성형체 성분의 구체적인 함량에 관한 기재에 앞서 본 바와 같은 오류가 있다고 하더라도 이는 제 1, 2항 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 통상의 기술자라면 그 오류에도 불구하고 위와 같은 명세서 전체의 기재 및 기술상식에 기초하여 별다른 어려움 없이 이들 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 봄이 상당하다. 그 밖에 위에서 본 표 3의 분석결과에는 완성공정에서 사용되는 코팅액의 성분인 세라믹, 테프론 불소수지가 포함되어 있지 아니하나, 코팅액은 탄소성형체의 외부에만 도포되는 것이고 표 3의 분석결과에는 탄소성형체 구이판의 일부를 시료로 한 것이어서 탄소성형체의 내부 부분에서 시료를 채취하였다면 그 분석결과에서 코팅액 성분이 검출되지 아니할 수 있으므로, 표 3의 탄소성형체 분석결과에서 코팅액 성분이 검출되지 아니한 것 자체에 의하여 오류가 있다고 볼 수도 없다. 결국 특허발명의 명세서에는 - - 구 특허법 제 42조 제 3항을 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다.

◎ 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후 518 판결【 권리범위확인 (특) 】

‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 그 발명의 특허청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다. 따라서 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 특허청구범위에 한정된 수치범위 전

체를 보여주는 실시 예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다. 한편 특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명 기타 도면의 설명에 의하더라도 발명의 구성요건 일부가 추상적이거나 불분명한 등으로 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때는 그 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후 235 판결, 2001. 12. 27. 선고 99후 1973 판결 등 참조).

☞ ‘열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤’이라는 물건의 발명이 구 특허법 제 42조 제 3항의 기재요건을 충족하지 못하여 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사안이다. 그 구체적인 이유는 ① 특허청구범위에는 예컨대 ‘모든 시료에 있어서 최대 수축방향의 열 수축률이 그 평균치로부터 $\pm 3\%$ 이내의 범위’에 들어가는 편차를 보이는 등으로 균일한 물성을 가지는 것처럼 기재되어 있으나, ② 발명의 상세한 설명에는 위 열 수축률이 평균치로부터 $\pm 0.8\%$ 의 범위 밖에 있는 실시 예만 있고, 나머지 수치범위인 위 $\pm 0.8\%$ 의 범위에 들어가는 매우 균일한 물성을 보여주는 실시 예가 없으며, ③ 사정이 이러함에도 조성 방법 및 열 제어 방법 등 여러 제조조건을 더욱 엄격하게 적용하는 등의 방법으로 실시 예에서 볼 수 있는 것보다 좁은 나머지 수치범위의 물성 편차까지 달성할 수 있다고 볼 만한 어떠한 시사나 암시도 발견되지 아니하고, ④ 오히려 실시 예 9는 실시 예 7보다 열 제어 방법을 적용하면서 필름 표면 온도를 더 균일하게 제어하였을 뿐만 아니라 필름 조성에 더 균일한 것임에도, 실시 예 9는 실시 예 7보다 최대 수축방향의 열 수축률 편차나 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률 편차에 있어서 모두 절댓값이 큰 수치를 보여 열 수축률이 더 균일하지 못한 것으로 나타나 있으므로, ⑤ 결국 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐서 그 물건을 생산할 수 없다.

◎ 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후 3664 판결【거절결정 특】

의약품도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하는 것이고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후 3564 판결 등 참조), 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약품도와 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약품도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다. 또한 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후 3424 판결 등 참조).

☞ 명칭을 ‘인슐린 민감성을 증가시키는 안지오텐신 II 수용체 길항제, 특히, 텔미사르탄의 용도’로 하는 출원 발명의 특허청구범위 제 1항(제 1항 발명)은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄’을 유효성분으로 하고,

‘2형 진성 당뇨병으로 진단된 사람 또는 당뇨병 전기(pred iab e)로 의심되는 사람을 치료하거나, 당뇨병을 예방하거나, 또는 혈압이 정상인 환자에게서 대사증후군 및 인슐린 내성을 치료하는 것’이하 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’이라고 한다. 을 그 의약품도로 하면서, 나아가 그 특허청구범위에 ‘피옥시졸 증식 활성화 수용체 감마(PPAR γ) 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있다. 그런데 위 약리기전은 유효성분인 텔미사르탄에 불가분적으로 내재되어 텔미사르탄이 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’의 의약품도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 텔미사르탄의 그러한 의약품도 범위를 축소 또는 변경하는 것은 아니므로, 결국 제 1항 발명은 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약품도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있는 의약품도발명으로 파악된다. 그런데 비교대상발명에는 임상시험 결과 레닌-안지오텐신 시스템 차단제가 당뇨병 위험을 상당히 낮출 수 있다는 사실이 밝혀졌다는 점, 그 중 안지오텐신 II 수용체 길항제인 로사르탄의 투여 그룹에서 2형 당뇨병의 유병률이 감소된 임상연구가 있었다는 점 등이 개시되어 있고, 제 1항 발명의 유효성분인 텔미사르탄 역시 레닌-안지오텐신 시스템 차단제로서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 속하는 물질이다. 따라서 제 1항 발명은 비교대상발명에 개시된 ‘레닌-안지오텐신 시스템 차단제의 당뇨병 예방 또는 치료 효과’에 포함되는 하위개념인 ‘텔미사르탄의 당뇨병 예방 또는 치료 효과’를 그 발명의 일부로 하고 있으므로 그 부분은 비교대상발명과 관계에서 선택발명에 해당한다.

그러나 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 시험관 내 실험결과 텔미사르탄이 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 다른 화합물들 중 일부에 불과한 로사르탄 및 이르베사르탄에 비해 높은 강도로 피옥시졸 증식 활성화 수용체 감마 조절 유전자의 전사를 유도한다는 점이 나타나 있을 뿐, 나아가 텔미사르탄이 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약품도와 관련하여 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 화합물 일반과 비교하여 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다는 점을 확인할 수 있는 기재는 없고, 달리 이 점을 알 수 있는 자료도 없다. 따라서 제 1항 발명은 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약품도와 관련하여 비교대상발명과 관계에서 선택발명에 해당하면서도 양적으로 현저한 효과가 있다고 인정되지 아니하는 부분을 포함하고 있고 이 부분은 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다.

◎ 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후 730, 2015후 727 판결【등록무효 특】

약리효과와 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 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.

명칭을 ‘임포텐스 치료용 피라졸로피리미딘’으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판결정차에서 특허심판원이 정정청구된 청구범위 제 5항(이하 ‘이 사건 정정발명’)은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유로 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다. 정정발명은 실테나필이 가지고 있는 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 발명으로서 의약의 용도발명에 해당하나, 정정발명의 출원 전에 실테나필의 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다고 보기 어렵고, 정정발명의 명세서에 실테나필의 발기성 기능장애의 치료 또는 예방효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다는 이유로 정정발명이 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다고 본 원심판단이 정당하다고 본 사례

☞ ① 이 사건 발명의 출원 전에 PDE V 억제제가 발기성 기능장애의 치료 또는 예방효과를 나타낸다는 점이 명확하게 밝혀졌다고 보기는 어렵고, ② 정정발명의 명세서에는 이 사건 정정발명의

‘특히 바람직한 각각의 화합물’로서 실테나필을 포함하는 9종의 화합물이 열거되어 있고, 그 약리 효과와 관련하여 “본 발명의 화합물은 시험관 내에서 실험되어 α_1 P-특이적 PDE V의 강력하고 선택적인 억제제인 것으로 밝혀졌다. 예를 들면 본 발명의 특히 바람직한 화합물 중 하나는 $6.8 \mu\text{M}$ v. PDE V 효소를 갖지만, 각각 $\Rightarrow 100 \mu\text{M}$ 및 $34 \mu\text{M}$ 인 PDE II 및 PDE III 효소에 대해서는 단지 약한 억제활성을 갖는 것으로 입증되었다. 따라서 체내 해면체 조직의 이완 및 이 결과에 따른 발기는 아마도 본 발명 화합물의 PDE 억제 프로파일에 의한 조직 중에서의 α_1 P 수준이 상승됨으로써 매개되는 것으로 추정된다.”, “사람에 있어서 특정한 특히 바람직한 화합물을 단일 투여량 및 다중 투여량으로 자원자 연구를 통하여 경구적으로 시험하였다. 또한 지금까지 수행되었던 환자 연구로부터 특히 바람직한 화합물 중 1종이 임포텐스 사람에게 있어서 발기를 유발시킴을 확인하였다.”라는 기재가 있을 뿐인데, 이러한 기재만으로는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상의 규모, 이 가운데 발기를 유발시켰다고 평가한 비율, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 발기부전의 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없어, 약리데이터 등이 나타난 시험에 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다고 판단하였다.

나. 청구항의 뒷받침요건 (특허법 제42조 제1항 제1호)

○ 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후 3588 판결 【등록무효 특】

특허법 제42조 제4항 제1호의 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다 (대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후 1120 판결, 2006. 10. 13. 선고 2004후 776 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 ‘... 서터를 구성하는 각각의 서터 격자가 최초의 길이 L에서 외력에 의해 항복점 이하에서 최대한으로 늘어날 수 있는 길이 L’의 차이 L’인 변위 길이 L’이 되는 선택길이 δ를 구하고, 위 가이드프레임의 내부에 삽입되어 있는 서터 격자의 양단에 체결구들을 각각 체결하고 가이드프레임의 내측단에서 위 선택길이 δ만큼 이 되는 위치에 베어링을 설치한 체결구를 체결하는 것을 특징으로 하는 본 발명의 서터를 제공한다’, ‘이때 위 체결구가 가이드프레임에서 최초 위치하고 있는 상태에서 내측단에 걸리게 될 때까지 이동하는 거리는 위와 같이 선택길이 δ와 같다’라는 등의, ‘... 필요에 따라 위 각각의 서터 격자 양단상에 보강판을 고정한 다음 체결구를 체결할 수 있다’, ‘... 각각의 서터 격자 상, 하부에 보강판을 고정하여 체결구를 체결함으로써 제 문제점을 해결할 수 있다. 이러한 각각의 보강판은 각각의 서터 격자에 체결됨으로써 각각의 체결구를 통해 전해지는 충격을 흡수하게 되어 결국 서터 격자의 훼손을 방지할 수 있게 되는 것이다. 이때 위 보강판은 리벳에 의한 리벳팅 고정 또는 소켓용접에 의한 용접 고정 등을 취할 수 있고 ...’ 라는 등의 기재가 각 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2항에 기재된 사항에 대응되는 사항이 나와 있다고 볼 것이다.

원심이 파악한 바와 같이 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있는 사실은 인정된다. 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그와 같은 사실을 고려하여 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 작용 및 효과를 이 사건 특허발명의 발명의 작용 및 효과로

보지 않는 것은 별론으로 하고, 그와 같은 사실이 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니라고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 특허청구범위의 기재요건 충족 여부에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고 이유의 주장은 이유 있다.

◎ 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후 832 판결【거절결정 특】

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 규정취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

☞ 제8항 보정발명 : 모바일 디스플레이 디지털 인터페이스(DDI) 시스템 내의 역방향 데이터를 샘플링 하도록 하는 코드, 라운드 트립 지연 측정 패키지가 호스트로부터 클라이언트로 전송되도록 하는 코드, 라운드 트립 지연 측정 패키지의 측정 윈도우 내의 펄스가 클라이언트에 의해 호스트로 전송되도록 하는 코드, 라운드 트립 지연 측정 패키지의 측정 윈도우 내의 전송된 펄스를 검출함으로써 DDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드, 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드, 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체

☞ 특허심판원 : 제8항 보정발명의 구성 중 ‘상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 보정된 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 - - 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 것이므로 보정각하결정은 정당하고, 거절결정 당시 청구항 발명으로 다시 살펴보다도 제8 내지 10항 출원발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 거절결정은 정당하다.

☞ 특허법원 : - - 피고는 ‘발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 이를 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하고 있지 아니하므로 구 특허법 제42조 제3항에 위반되는바, 보정은 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것이라는 보정요건을 갖추지 못한 것’이라고 주장한다. 살펴건대, 구 특허법 제47조 제4항 제2호에 의한 보정각하결정은 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용된다. 에서 보면, 피고 주장의 위와 같은 사유는 이미 보정 이전부터 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항에 관한 것으로서 의견제출통지나 거절결정에서 거절이유로 통지되지 아니한 사항이어서 이를 이유로 보정을 각하할 수는 없다.

☞ 종래 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후 78 판결 (구 특허법 (2007. 1. 3. 법률 제819호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 요구하고 있는바, 그 의미는 청구항은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련

된 기술분야에서 통상의 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다. 판 같이 밀줄 친 부분의 판시 등은 특허법 제 42조 제 3항의 판시와 혼용될 우려가 있어 이번 판결에서 판시사항을 정리한 것으로 보임 (특허법 제 42조 제 4항 제 1호와 제 42조 제 3항의 구별설)

다. 청구항의 명확성 요건 (특허법 제 42조 제 4항 제 2호)

◎ 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후 2879 판결【등록무효 특】

구 특허법 제 42조 제 3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다 (대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2072 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후 2582 판결 등 참조). 그리고 구 특허법 제 42조 제 4항 제 2호는 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 규정하고 있는바, 그 취지는 구 특허법 제 97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다는 것이다 (대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2072 판결 등 참조).

☞ 원심판결 이유에 의하면, 명칭을 “유물 및 기록물의 소독을 위하여 허브 정유를 이용한 소독방법 및 소독장치”로 하는 특허발명의 발명의 상세한 설명에서는 ‘항균제를 포화증기압 상태로 유지되어지는 진공상태인 소독기 내부로 압축 질소가스를 이용하여 초미립자로 분무시킨다’는 기재 이하 ‘이 사건 기재’라고 한다. 이에 의하여 특허발명의 기술내용을 설명하고 있고, 특허발명의 특허청구범위 제 1, 2, 9, 10항에는 기재를 포함하여 발명이 기재되어 있음을 알 수 있다.

특허발명 명세서의 - 등의 기재를 참작하여 보면, 특허발명은 무산소 상태에서 살 (진 균이 이루어지도록 하기 위해 소독기 내부를 진공도 -550~ -650mmHg 정도의 진공상태로 유지하는 한편 이와 함께 질소가스를 주입한다), 초미립자 형태로 분무된 항균제의 액화 현상을 방지함으로써 항균제의 확산을 쉽게 하고 소독 대상인 기록물 등에 얼룩이나 반점 등이 생기지 않도록 하기 위하여 소독기 내부를 포화증기압 상태로 유지하는 기술 구성을 채택한 것으로 보인다. 나아가, 특허발명에서의 ‘진공상태’는 명세서의 이 사건 기재와 같이 진공도 -550~ -650mmHg 정도의 ‘저압상태’를 의미한다고 할 것인데, 통상의 기술자라면 이 정도 범위의 저압상태에서는 항균제의 종류 및 온도에 따라 어렵지 않게 소독기 내부를 포화증기압 상태로 유지할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 기재에 의하여 특허발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 할 것이므로 이 사건 기재와 관련하여 구 특허법 제 42조 제 3항을 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없고, 이 사건 기재를 포함하고 있는 특허청구범위들에도 구 특허법 제 42조 제 4항 제 2호를 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다.

2. 명세서 또는 도면의 정정

가. 신규사항 추가 금지

나. 특허청구범위의 실질적 확장 변경금지

다. 특허요건의 충족

◎ 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후 3121 판결【거절결정 특】

2009. 1. 30. 법률 제 9381호로 개정된 특허법 부칙 제 3조와 그 개정 전의 구 특허법 제 174조에 의하여 구 특허법 제 173조의 심사전치절차에서 심사에 준용되는 특허법 제 51조 제 1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다. 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제 42조 제 4항 제 2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다 (최고상고 기각).

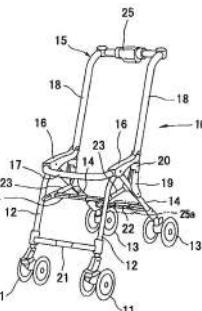
☞ 원고가 명칭을 ‘삼중 절첩식 유모차’로 하여 출원발명의 특허출원을 한 것에 대하여, 심사관은 ‘그 특허청구범위 중 제 1~ 11항과 제 12~ 23항은 1특허출원의 요건에 위배되고, 또한 제 1~ 11항은 그 기재가 불명확하다’는 이유로 거절이유통지를 하고, 제 1항 출원발명 등도 그 기재가 불명확하여 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하고, 2009. 9. 25. 제 1항 출원발명을 제 1항 보정발명으로 정정하는 등의 내용으로 이 사건 보정을 하였다. 특허청 심사관은 ‘제 1항 보정발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되는 것이고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’라는 이유로 이 사건 보정각하결정을 하면서, 출원발명에 대한 거절결정을 유지하였다.

☞ [특허법원] 제 1항 출원발명은 ‘한쌍의 앞다리 (12)와, 한쌍의 뒷다리 (14)와,

중앙 수평 레버부 (30) 및 상기 중앙 수평 레버부 (30)의 양단에 상기 중앙 수평 레버부 (30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동 가능하게 설치된 한쌍의 파이프 (18)를 갖는 수동 레버 (15)와, 양 파이프 (18) 사이에 설치된 절첩 (折疊) 조작 장치 (25)를 구비하고, 상기 절첩 조작 장치 (25)에 의해, 한쌍의 파이프 (18)를 중앙 수평 레버부 (30)에 대하여 회동시키는 것을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차이다. 살피건대, 제 1항 출원발명의 특허청구범위에서 발명의 구성을 불명료하게 하는 표현을 발견할 수 없고, 다만 ‘한쌍의 앞다리 (12)’, ‘한쌍의 뒷다리 (14)’ 및 ‘중앙 수평 레버부 (30) 및 한쌍의 파이프 (18)를 갖는 수동 레버 (15)’ 상호간의 결합관계가 나타나 있지 아니하다. 그러나 특허청구범위에 구성간의 결합관계에 관한 기재가 없다는 사실만으로 특허청구범위의 기재가 불명확하다 할 수는 없는 것이고, 더욱이 제 1항 출원발명의 기술분야인 유모차 분야에서의 통상의 기술자라면 앞다리 (12), 뒷다리 (14) 및 수동 레버 (15) 간의 결합관계는 그 명칭이나 병기된 도면부호 등을 고려할 때 쉽게 알 수 있는 사항일 뿐만 아니라, 출원발명의 상세한 설명에 기재된 “그 유모차 (10)는 앞바퀴 (11)를 갖는 좌우 한쌍의 앞다리 (12)와, 뒷바퀴 (13)를 갖는 좌우 한쌍의 뒷다리 (14)와, 대략 U자 형상으로 굴곡된 수동 레버 (15)와, 좌우 한쌍의 팔걸이 (16)와, 그 팔걸이 (16, 16) 사이에 걸쳐진 착탈 가능한 가이드 암 (17)을 구비하고 있다. 상기 수동 레버 (15)를 구성하는 좌우 파이프 (18)의 선단 근방부에는 각각 상기 팔걸이 (16)의 한쪽 끝이 피벗 장착되어 있고, 그 각 팔걸이 (16)의 다른쪽 끝에 앞다리 (12)의 정단부 (頂端部)가 피벗 장착되어 있다. 또한, 좌우 뒷다리 (14)의 정단부도 상기 팔걸이 (16)의 중간부에 피벗 장착되어 있고, 그 뒷다리 (14)의 중간부에는 <자 형상으로 굴곡된 브래킷 (19)의 한쪽 끝이 피벗 장착되어 있다. 그리고, 그 브래킷 (19)의 중간 위치에 상기 수동 레버 (15)를 구성하는 좌우 파이프 (18)의 선단이 각각 피벗 장착되어 있고, 유모차의 전개 상태에 있어서, 상기 브래킷 (19)의 다른쪽 끝에 형성된 결합부에 상기 파이프 (18)의 하단부에 미끄럼 이동 가능하게 장착된 로크 부재 (20)가 결합하여, 그 전개 상태를 유지하도록 되어 있다. 한편, 상기 좌우의 앞다리 (12)는 앞쪽 연결 바 (21)에 의해 연결되어 있고, 좌우의 뒷다리 (14)는 뒤쪽 연결 바 (22)에 의해 연결되어 있다. 또한, 각 앞다리 (12)의 중간부에는 연결 바 (23)의 전단 (前단部)이 피벗 장착되고, 그 연결 바 (23)의 후단 (後端部)이 상기 브래킷 (19)과 함께 파이프 (18)의 선단부에 피벗 장착되며, 좌우 연결 바 (23)의 중간부가 위쪽 연결 바 (24)에 의해 연결되어 있다”는 기재에 의하더라도, 팔걸이 (16)의 다른 쪽 끝에 앞다리 (12)의 정단부 (頂端部)가 피벗 장착되고, 뒷다리 (14)의 정단부도 팔걸이 (16)의 중간부에 피벗 장착되며, 뒷다리 (14)의 중간부에는 브래킷 (19)의 한쪽 끝이 피벗 장착되고, 그리고, 브래킷 (19)의 중간 위치에 수동 레버 (15)를 구성하는 좌우 파이프 (18)의 선단이 각각 피벗 장착된 구성이 나타나 있으며, 또한 도면 19에 의해서도 그러한 결합관계를 알 수 있으므로, 제 1항 출원발명의 특허청구범위가 진보성을 판단할 수 없을 정도로 그 기재가 불명확하다고 할 수 없다.

제 1항 보정발명은 제 1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것인데, 제 1항 보정발명이 진보성이 없으므로, 그보다 권리범위가 넓은 제 1항 출원발명은 당연히 진보성이 없다. 그런데 제 1항 출원발명의 특허청구범위가 진보성을 판단할 수 없을 정도로 그 기재가 불명확하다고 할 수 없으므로, 제 1항 보정발명에 대한 진보성 없음이라는 거절이유는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라 할 수 없다.

☞ [대법원] 제 1항 출원발명과 제 1항 보정발명의 특허청구범위 기재내용을 대비하면, 제 1항 보정발명은 제 1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것으로 보일 뿐, 그 청구항이 보정으로 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니한다. 그렇다면 제 1항 보정발명에 대한 심사 결과 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 이는 이 사건 보정에 따라 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 오히려 위와 같은 진보성 부정의 거절이유를 원고에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.



출원발명 도면 19

◎ 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후 2101 판결【거절결정 특】

2009. 1. 30. 법률 제 9381호로 개정된 특허법 부칙 제 3조와 그 개정 전의 구 특허법 제 174조에 의하여 구 특허법 제 173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제 51조 제 1항 본문은 “심사관은 제 47조 제 1항 제 2호 및 제 3호에 따른 보정이 같은 조 제 2항 및 제 3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제 3항 제 1호 및 제 4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제 47조 제 3항은 “제 1항 제 2호 및 제 3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다”면서 그 제 1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제 4호에는 ‘제 2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제 1호부터 제 3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있다. 특허법 제 51조 제 1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 뒀으로써 특허법 제 42조 제 3항, 제 4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것이다.

☞ 원심은, ① 명칭을 ‘의미론적 시각 검색 엔진’으로 하는 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 청구항 제 1, 14, 22항의 진보성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 한 사실, ② 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 함과 동시에 이 사건 심사전치보정을 하였는데, 불복심판청구서에 ‘II. 자진보정사항’이라는 제목으로 “심사관이 의견제출통지에서 지적한 내용에 기초하여 독립항들로서 진보성이 인정되지 않는 청구항 제 1, 14, 22항에, 진보성이 인정되는 종속항들인 청구항 제 7, 15, 23항의 각 추가 구성요소를 부가하고, 위 종속항들은 삭제하며, 이에 따라 삭제된 종속항들을 인용하는 다른 종속항들을 수정한다”는 취지로 기재한 사실, ③ 그 보정서에는 거절이유가 통지되지 아니한 청구항 제 23항의 추가 구성요소를 거절이유를 통지받은 청구항 제 22항에 부가하고, 청구항 제 23항을 삭제하며, 삭제된 청구항 제 23항을 인용하던 청구항 제 24항의 인용번호를 제 23항에서 제 22항으로, 청구항 제 24항을 인용하던 청구항 제 25항에서 인용번호를 제 24항에서 제 22항으로 각 변경하는 내용으로 기재되어 있는 사실을 각 인정한 다음, 이 사건 심사전치보정으로 청구항 제 23항

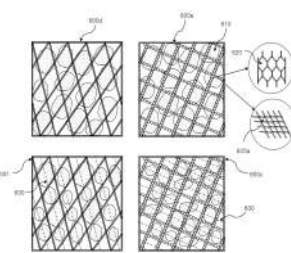
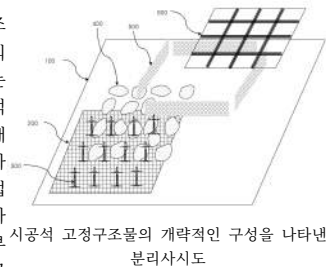
을 삭제하면서 삭제된 청구항 제 23항을 간접적으로 인용하던 청구항 제 25항에서 인용번호를 당초의 제 24항에서 제 22항으로 잘못 변경한 것은 특허법 제 51조 제 1항 괄호의 '청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우'에 해당하므로, 심사관이 거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하결정을 한 것은 위법하다고 판단하였다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.

라. 정정 (무효심판절차에서의 정정청구)

◎ 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후 3404 판결【정정무효 특 심결취소의소】

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다 (특허법 제 136조 제 2항). 여기서 '명세서 또는 도면에 기재된 사항'이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.¹⁰⁾

☞ 원심은, 명칭을 '시공석 고정방법 및 이를 위한 시공석 고정구조물'로 하는 특허발명에 대하여 정정청구 전 특허청구범위 제 1항의 '시공석을 덮는 덮개철망'을 '각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망'으로, '시공석을 고정시키는 연결유닛'을 '각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정시키는 연결유닛'로 정정한 것은, 아래와 같은 이유로 특허발명의 명세서 등에 기재된 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로, 특허법 제 136조 제 2항에 위배되어 부적법하다고 판단하였다. 특허발명의 명세서에는 '연결유닛의 사이 사이에 배치되는 복수 개의 시공석' 및 '덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어'라는 기재가 있으나, 여기에는 연결유닛 사이에 시공석이 하나씩 있는 경우뿐만 아니라 여러 개 있는 경우, 즉 연결유닛에 의하여 시공석을 개별적으로 고정하는 경우뿐만 아니라 시공석을 전체적으로 고정하는 경우도 포함되고, 덮개철망 위로 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우뿐만 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우도 포함된다. 또한 특허발명의 도면에도 일부 시공석의 시공상태나 개략적인 구성만이 나타나 있을 뿐 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 것은 나타나 있지 않다. 그 밖에 특허발명의 명세서 등을 전체적으로 살펴 보더라도, 각각의 시공석이 덮개철망 위로 일부씩 돌출되거나 연결유닛을 각각의 시공석의 일부가 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없고, 달리 통상의 기술자가 명세서 등의 내용으로부터 그와 같이 설치하는 것으로 이해하기는 어렵다.



발명에 따른 덮개철망의 다른 실시예들

10) 특허법 제 47조 제 2항에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '최초 명세서 등'이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다. (출처 : 대법원 2007.02.08. 선고 2005후 3130 판결【등록무효 특】)

☞ 대법원은 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내에서만 정정이 허용될 뿐이므로, 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그 정정이 위 범위를 넘어서는 경우에는 신규사항의 추가에 해당하여 허용될 수 없다. 당초의 특허발명의 명세서와 도면의 기재 및 이 사건 정정청구의 내용을 대비하여 보면, 원심이 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정이 신규사항의 추가에 해당한다고 판단한 것은 정당하고 판시하였다.

IV. 권리범위확인심판

1. 확인대상발명의 파악
2. 확인대상발명의 특징
3. 자유실시기술의 향변
4. 실시주장발명

V. 공유물분할청구

◎ 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다 41578 판결【공유물분할】

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 [특허법 (2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제 99조 제 2항, 제 4항 참조] 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다 (상표권의 공유에 관한 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후 567 판결 등 참조).

그런데 앞에서 본 특허법 제 99조 제 2항 및 제 4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제 3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제 3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동은 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제 3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워 위 특허법 제 99조 제 2항 및 제 4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다 (최고등 상고 기각).

☞ 특허권의 1/3의 지분을 갖고 있던 甲이 사망한 후 협의분할에 의한 상속인인 원고가 1/3씩 지분을 보유하고 있는 피고 1, 2를 상대로 ‘별지 목록 기재 각 특허권 및 디자인권을 각각 경매에 부쳐 그 각 대금에서 경매비용을 공제한 나머지 돈을 별지 목록 기재 각 해당 지분비율에 따라 분배한다’라는 공유물 분할청구의 소를 제기하였다.

[제 1심 법원 (왕원지방법원 2012. 5. 3. 선고 2011가합9181 판결)] 공유인 특허권 등의 분할을 금지하는 법률규정이 없는 점, 우리 민법은 소유권의 공동소유의 형태로서 공유, 합유, 총유에 관하여 규정하고 이를 다른 재산권에도 준용하고 있는 점, 특허권 등도 환가 가능한 재산권인 점, 특허권 등의 등록령 제 26조 제 2항에 ‘등록권리자가 둘 이상인 경우에는 민법 제 268조 제 1항 단서에 따른 약정 (공유물 분할금지 약정)이 있을 때에는 등록신청서에 그 약정을 적을 수 있다’는 취지의 규정이 있는데, 이는 특허권 등의 분할을 전제로 하고 있다고 해석되는 점 등에 비추어 보면, 공유인 특허권 등의 분할이 법률상 또는 성질상 금지된다고 할 수 없다.

피고들은 “특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다”는 대법원 판결 (대법원 1999. 3. 26. 선고 97다 41295 판결 참조)을 들면서 이 사건 특허권 등은 공유물분할 청구의 대상이 되지 아니한다고 주장하나, 대법원은 상표권에 관하여 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 판시한 바 있다 (대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후 567 판결 참조). 피고들이 든 대법원 판결의 취지는 특허발명의 실시는 다른 유체물의 사용과 다르고, 투하하는 자본의 규모와 특허발명을 실시하는 사람의 기술과 능력 등에 따라 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 변동은 가져오게 하는 등 특허권의 특수성을 고려하여 그 지분의 양도에 일정한 제약을 두는 등 특허법이 민법의 공유 규정에 대한 특별규정을 두고 있어, 특허권의 공유관계가 민법상의 공유관계와 다른 점이 있다는 것일 뿐, 특허권의 공유관계에 민법상 합유에 관한 모든 규정을 준용하여야 함을 선언한 것으로 볼 수는 없으므로 공유인 특허권 등의 분할이 금지된다고 볼 수는 없다.

공유물의 원칙적인 분할방법은 현물분할이라 할 것이나, 현물분할이 불가능한 경우 민법이 예정하고 있는 분할방법은 경매에 의한 대금분할인바 (민법 제 269조 제 2항), 대금분할은 공유물을 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소된 염려가 있을 때에 인정되는 분할방법으로, ‘현물로 분할할 수 없다’는 요건은 이를 물리적으로 엄격하게 해석할 것은 아니고, 공유물의 성질, 위치나 면적, 이용상황, 분할 후의 사용가치 등에 비추어 보아 현물분할을 하는 것이 곤란하거나 부적당한 경우를 포함 (대법원 2002. 4. 12. 선고 2002다 4580 판결 참조)하는바, 특허권 등은 그 객체의 무체성으로 인하여 현물분할이 불가능하므로 공유인 특허권 등은 그 성질상 현물로 분할할 수 없는 경우에 해당하여 이 사건 특허권 등의 분할방법은 경매에 의한 대금분할로 함이 상당하다.

◎ 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후 2432 판결【등록무효 특】

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

III. 상표법

1. 상표등록의 적극적 요건

가. 상표의 식별력

○ 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후 728 판결 【권리범위확인 상】 (★ 일부 변경)

원고의 등록상표	확인대상표장
	
슈우트, 스커트, 원피스, 양말, 청바지 등	운동화

상표법 제 41조 제 1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제 52조 제 1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다”라고 규정하여 **등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로**,¹¹⁾ **등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니다**.

☞ “”와 같이 이루어져 있는 색채상표인 이 사건 등록상표의 구성 중 “A6” 부분은 알파벳 첫 글자 ‘A’와 아라비아숫자 ‘6’을 단순 결합한 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 않아 중심적 식별력을 가진다

고 보기 어려워져 “”와 같이 이루어져 있는 확인대상상표가 이와 동일한 구성을 가지고 있다고 하여 양 상표가 유사하다고 보기 어려운 반면에, 확인대상상표는 색채상표인 이 사건 등록상표의 색채를 가지고 있지 않고 그 도형의 모양에서도 많은 차이가 있어서 이 사건 등록상표와 전체적으로 유사하지 않다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 사건 심결일 당시 “A6” 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 구성 중 “A6” 부분의 중심적 식별력을 인정하여 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 원심에는 등록상표의 권리범위에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 없다.

● 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후 3698 전원합의체 판결【권리범위확인 상】

11) 사용에 의한 식별력 취득을 규정한 상표법 제 6조 제 2항은 사용에 의한 식별력을 취득한 상표가 등록될 수 있음을 정한 규정에 지나지 않으므로, 위 규정을 근거로 식별력이 미약한 상표의 보호범위를 확장할 수는 없다. [판정회, ‘상표등록 당시 식별력이 미약하였던 부분이 그 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 식별력 있는 요부가 될 수 있는지 여부’, 대법원판례집 74권, 법원도서관 (2008. 6.), 40면]

등록상표	확인대상표장
 (운동화)	 (운동화)

[다수의견] 상표의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정 상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적 유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다. 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 **상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야** 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다. 이와 달리 권리범위확인심판에서 상표의 유사 여부를 판단하면서 등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분은 심결 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다는 취지로 판시한 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후 728 판결(6판결)은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

[대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견] 상표등록이 무효로 될 것이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 상표권에 관한 분쟁을 실질적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하려는 상표법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다. 권리범위확인심판이 상표등록이 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판절차에서는 등록상표의 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 등록상표의 권리범위에 관하여 나아가 심리 판단하도록 심판구조를 바꿀 필요가 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.

☞ 확인대상표장 “”의 사용자 갑 주식회사가 을 미국회사를 상대로 확인대상표장이 을 회사의 등

록상표 “”의 권리범위에 속하지 않는다면 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 특허심판원이 이를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였으나, 등록상표의 구성 중 “” 부분은 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이고, 확인대상표장에서도 “” 부분과 동일성이 인정되는 “” 부분이 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 가지는 부분이 되므로, 양 표장은 유사한 상표라고 보았다.

○ 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후 958 판결 【거절결정(상)】

상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후 1682 판결 등 참조). 이에 비추어 보면, **상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는 다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다**(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후 181 판결 등 참조). 한편 위 규정에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후 1273 판결 등 참조).

☞ 이 사건 출원상표 “”는 커피 원두를 도안화한 도형이 음영으로 여러 개 그려진 검은색 바탕의 직사각형 내부에 찻잔을 도안화한 도형과 영문자 “GEORGIA”를 노란색으로 상하 2단으로 배치하여 구성한 표장이다. 그런데 그 중 문자부분 “GEORGIA”는 아시아 북서부에 있는 국가인 그루지야의 영문 명칭 또는 미국 남동부의 주의 명칭으로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있으므로 현저한 지리적 명칭에 해당한다(대법원 1986. 2. 25. 선고 85후 106 판결 참조). 그리고 커피 원두 도형은 커피 원두의 형상과 모양을 그대로 표시한 것에 불과하고, 찻잔 도형은 다소 도안화가 되어 있으나 찻잔 형상의 기본적인 형태를 유지하고 있어, 일반 수요자들이 이를 이 사건 출원상표의 지정상품 중 커피의 원두와 그 음용의 용도에 쓰이는 찻잔의 형상으로 직감할 수 있으므로, 이들 도형부분은 커피와 관련하여 볼 때 식별력이 없다. 그렇다면 위 문자부분과 도형부분의 결합에 의하여 이 사건 출원상표가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는 다거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로 이 사건 출원상표는 전체적으로 보아 일반 수요자들 사이에 주로 현저한 지리적 명칭인 “GEORGIA”로 인식될 것이어서 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당된다고 할 것이다.

한편 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며 (태법원 2006. 5. 12. 선고 2005후 353 판결 등 참조), 더욱이 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다 (태법원 2003. 5. 16. 선고 2002후 1768 판결 등 참조). 따라서 커피 등의 지정상품에 찾тан 형상의 도형과 결합된 표장이 국내에 다수 등록되어 있다가나 일본에서 이 사건 출원상표가 등록되었다는 점만으로는 이 사건 출원상표가 커피 등과의 관계에서 식별력이 인정되어야 한다고 볼 수 없다.

◎ 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후 2283 판결【거절결정 상】

상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다 (태법원 2012. 12. 13. 선고 2011후 958 판결 등 참조).

지정상품을 농산물·유식 등으로 하고 “서울대학교”로 구성된 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다는 취지로 판단한 원심은 정당하다.

◎ 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2015허 642 판결【거절결정 상】

상표법 제6조 제1항 제4호는 “현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다”고 정하고 있고, 위 규정은 서비스표에도 동일하게 적용된다 (상표법 제2조 제3항). 이와 같은 서비스표는 그 현저성과 주지성 때문에 서비스표의 식별력을 인정할 수 없고, 자유로운 사용의 필요성이 있어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 나아가 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합된 서비스표의 경우에도 그 결합으로 여전히 본래의 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 가지는 데 그친다면 위 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 비추어 위 규정이 적용되어 서비스표 등록을 받을 수 없다. 그러나 현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등 식별력 없는 표장과의 결합으로 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하여 서비스표 전체로서 지정서비스업의 일반 수요자에게 특징인이 제공되는 서비스의 출처로서 인식되는 경우에는 서비스표에 현저한 지리적 명칭, 기술적 표장 등이 포함된다는 사정만으로 위 조항을 적용할 수는 없다. 현저한 지리적 명칭 등이 기술적 표장 등과 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는지 여부는 서비스표가 지니고 있는 관

념, 지정서비스업과의 관계, 일반 수요자의 인식 등을 고려하여 구체적으로 판단하여야 하며, 여기서 일반 수요자의 인식은 지정서비스업의 수요자로서 보통의 인지능력과 합리적인 정보를 가진 사람을 기준으로 한다.

○ 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교 (이하 ‘이 사건 대학교’라 한다)의 명칭이다. 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 D.C에 위치한 종합대학으로 1893년 “AMERICAN UNIVERSITY” 설립에 관한 법률”에 따라 설립된 이래 100년 이상 “AMERICAN UNIVERSITY”를 학교의 명칭으로 계속 사용하고 있다 (갑 제7, 8, 9, 16호증). 이 사건 대학교는 40개 이상의 학사학위 및 석사학위와 법학박사를 포함한 10개 이상의 박사학위 과정, 어학과정 등을 개설 운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화센터 등의 부속시설을 운영하고 있으며, 미국 시사주간지가 매년 2013년 미국 대학 순위 77위에 오른바 있고, 법학과 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받는다 (갑 제8호증, 갑 제11호증의 3, 갑 제16호증). 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 달하고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있으며, 이화여자대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 고려대학교에서 복수학위과정을 제공하고 있다 (갑 제7, 8, 9, 16호증). 이 사건 대학교는 매년 광고비로 미화 18,150,000달러 상당을 지출하고 있으며, 1991. 6. 3. 개설된 이 사건 대학교의 웹사이트 (www.american.edu)에는 매년 평균 8,594,944회의 방문이 이루어지고 있다.

○ 인터넷포털사이트 네이버 (www.naver.com)에서 “AMERICAN UNIVERSITY”를 검색어로 하여 검색하면 22,770건의 네이버 카페 검색결과, 59,761건의 블로그 검색결과, 5,876건 상당의 지식인 검색결과가 나오는데, 그 중 상당수는 이 사건 대학교와 관련된 내용이다. 이 사건에서 제출된 증거 중 출원서비스표를 “미국의 대학” 또는 “미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스”의 의미로 사용하거나 제3자가 제공하는 서비스와 오인 혼동하여 사용한 사례는 보이지 않는다.

○ 출원서비스표는 서비스표권자를 원고, 지정서비스업을 서비스업 구분 제41류 (교육업, 훈련제공업)로 하여 중국, 쿠웨이트, 베트남, 일본, 브라질, 우루과이에서 서비스표 등록되었고, 상표권자를 원고, 지정상품을 - 로 하여 유럽 및 영국에서 각 상표 등록되었다.

또한 현재 지리적 명칭과 “UNIVERSITY” 표장이 결합된 다수의 상표, 서비스표와 “AMERICAN” 또는 “AMERICAN” 표장이 업종 표시와 결합된 다수의 상표, 서비스표와 “AMERICAN” 또는 “AMERICAN” 표장이 업종 표시와 결합된 다수의 상표, 서비스표가 등록되어 있다.

1) 이 사건 출원서비스표는 ‘미국’을 가리키는 지명으로 일반적으로 사용되는 “AMERICAN”의 형용사형에 해당하는 영어 단어인 “AMERICAN”과 ‘대학교’를 뜻하는 영어 단어인 “UNIVERSITY”가 결합된 것이며, 지정서비스업은 학교교육업 및 이에 관한 강좌 제공업, 연구업 등이다.

2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 앞서 인정한 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 “AMERICAN UNIVERSITY”의 실제 사용내역 등에 비추어볼 때, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌제공업, 연구업 등의 일반 수요자인 학교교육서비스를 받기를 원하는 사람들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로 알려져 있다고 할 것이고, 나아가 지명과 대학교를 결합하여 대학교의 명칭을 구성하는 사례는 흔하므로, 보통의 인지능력을 가진 일반 수요자라면 인터넷, 백과사전 등을 통해 얻을 수 있는 합리적인 정보를 바탕으로 이 사건 출원서비스표가 전체로서 이 사건 대학교의 명칭이라는 것을 쉽게 인식할 수 있다.

3) 한편, 대학교를 설립하기 위해서는 시설 설비 등 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받

아야 하며 (고등교육법 제 4조 제 1, 2항), 대학교의 명칭은 국립대학의 경우 대통령령으로, 공립대학의 경우 지방자치단체의 조례로, 사립대학의 경우 그 정관에 의해 정하여지고 (고등교육법 제 18조 제 1항), 사립대학 정관의 작성, 변경에 대해서는 교육부장관의 인가를 받아야 (고등교육법 제 4조 제 2, 3항, 동법 시행령 제 2조 제 2, 5항) 하는 등 대학교의 설립, 운영 등에 관하여 법령의 제한이 있고, 이러한 설립절차, 설립자본 등의 제약으로 인해 학교교육업 등에 있어서 경쟁업자가 제한적일 수밖에 없으며, 위와 같은 법령의 제한으로 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 이를 새로 개설할 수도 없으므로, 경쟁업자가 출원서비스표를 사용할 필요성이 크지 않다고 보이며, 실제로도 출원서비스표가 원고 이외의 제 3자가 제공하는 서비스의 식별 표시로서 사용되거나 "미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 학교교육업" 등을 의미하는 용어로 사용되고 있지 않다.

4) 오히려 이미 일반 수요자에게 이 사건 대학교의 명칭으로 인식되어 있는 이 사건 출원서비스표를 경쟁업자가 지정서비스업인 학교교육업 및 이에 관한 강좌 제공업, 연구업 등에서 자유롭게 사용할 경우 수요자로 하여금 위 서비스표만으로 제공되는 서비스의 출처를 확인할 수 없게 하거나 출처의 혼동을 일으키게 할 것이다.

5) 피고는, 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭과 학교의 보통 명칭이 결합된 것으로 결합으로 인해 새로운 관념이 형성되지 않고, 지정서비스업의 일반 수요자에게 "미국의 대학" 또는 "미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스"로 인식될 개연성이 높아 식별력이 없다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 출원서비스표를 이 사건 대학교의 명칭으로 인식하여 사용하는 사례가 다수 제출되었고, 이에 반해 피고의 주장을 뒷받침할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

6) 따라서 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 "AMERICAN"과 학교의 종류를 지칭하는 "UNIVERSITY"가 결합하여 "미국의 대학"이라는 관념을 도출하는데 머무르지 않고, 불가분적으로 결합하여 전체로서 미국 워싱턴 D.C에 위치한 이 사건 대학교의 명칭으로 일반 수요자에게 인식되어 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 상표법 제 6조 제 1항 제 4호에서 정한 "현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지도만으로 된 서비스표"에 해당하지 않고, 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 그 서비스표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우도 아니므로, 같은 조항 제 7호에서 정한 "수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표"에도 해당하지 않는다.

나. 사용에 의한 식별력

○ 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후 2339 전원합의체 판결 【거절결정 상】 - 위치상표

상표법상 상표의 정의 규정은 1949. 11. 28. 법률 제 71호로 제정된 상표법 제 1조 제 1항에서부터 이 사건 출원상표에 대하여 적용되는 구 상표법 (2011. 12. 2. 법률 제 11113호로 개정되기 전의 것) 제 2조 제 1항 제 1호에 이르기까지 여러 차례 개정되어 왔으나, '자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 그 결합'을 상표로 보는 취지는 공통적으로 포함되어 있다. 이러한 상표의 정의 규정은 기호·문자·도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이다. 따라서 이러한 규정에 따르면, '기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상

품을 식별하게 되는 표장'도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다 (이러한 표장을 이하 '위치상표'라고 한다). 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다. 한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표 설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다고 할 것이다. 또한 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

이와 달리 표장에 표시된 지정상품의 형상 부분의 구체적인 의미를 따져보지 아니하고 일괄적으로 위 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보고, 이를 포함하는 상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후 168 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후 1970 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후 1987 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

이 사건 출원상표는 우측의 그림과 같이 실선이 아닌 일점쇄선으로 표시된 상의 형상의 옆구리에서 허리까지의 위치에 실선으로 표시된 세 개의 굵은 선이 부착되어 있는 형태의 표장으로 이루어져 그 표장 중 상의 형상 부분과 세 개의 굵은 선 부분이 서로 확연하게 구분되어 있다. 또한 그 지정상품은 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 폴오버로서 모두 상의류에 속하므로 실제 상품들의 옆구리에서 허리까지의 위치에 위 표장에 도시된 바와 같은 형태로 일정한 형상이나 모양이 부착될 수 있다. 위와 같은 표장의 전체적인 구성 및 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 출원한 원고의 의사는 위와 같이 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위 세 개의 굵은 선이 부착되는 위치를 나타내기 위한 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있다고 할 것이다. 뿐만 아니라 기록에 의하면, 원고는 이 사건 출원상표의 심사과정에 이 사건 출원상표의 표장 중 점선 원고는 일점쇄선을 점선으로 표현하고 있다'로 표시한 상의 형상은 세 개의 굵은 선이 정확히 어디에 표시되는지를 나타내기 위한 부분이라는 취지를 밝힌 바도 있었던 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 위 세 개의 굵은 선이 지정상품의 옆구리에서 허리까지의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표이고, 위 일점쇄선 부분은 이 사건 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 봄이 상당하다.

원심은, 이 사건 출원상표는 점선 원심은 일점쇄선을 점선으로 표현하고 있다'로 표시된 운동복 상의 모양의 형상에 옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선이 결합된 도형상표로서, 점선으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상은 그 지정상품의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다



고 할 수 없고 또 ‘옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선’ 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 식별력이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장 및 같은 항 제7호에서 정한 기타 식별력 없는 표장에 해당한다는 취지로 판단하였다. 나아가 원심은 이러한 상표의 구성 파악을 바탕으로 하여 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다. 이와 같이 원심은 이 사건 출원상표의 일점쇄선으로 표시된 운동복 상의 형상 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보는 잘못된 전제에서 이 사건 출원상표의 식별력 유무 및 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하였다. 이러한 원심의 조치에는 상표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

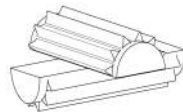
● 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후 1146 판결【거절결정 상】 - 입체상표

○ 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

상표법 제6조 제1항 제3호는 지정상품 또는 그 포장(이하 ‘상품 등’이라고 한다)의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그 규정의 취지는 위와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능이 없는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있다고 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시키는 것은 공익상 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후 2549 판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후 710 판결 등 참조).

따라서 상품 등의 입체적 형상으로 된 이른바 입체상표의 경우, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적 기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나, 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정에서 말하는 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다. 또한 출원된 상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후 1142 판결 등 참조). 원심은 그 판시와 같은 이유로, ‘블록쌓기(장난감) 및 완구용 블록’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 출원상표는 이 사건 심결일 당시에 수요자에게 톱니 모양의 홈과 돌기를 이용하여 다른 것과 끼워 맞추므로써 원하는 사물의 형태를 만들 수 있는 블록의 형상으로 인식될 것이므로, 블록쌓기(장난감) 및 완구용 블록이라는 지정상품과 관련하여 그 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단하였다. 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.

○ 사용에 의한 식별력 취득 여부



구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항에 의하면, 같은 조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기 위하여는 그 형상의 특징, 사용시기와 기간, 판매수량과 시장점유율, 광고선전이 이루어진 기간과 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 결합적 사용의 정도나 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표라고 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석 적용하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후 2288 판결 참조).

한편 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 흔히 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관 크기 부착 위치 인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다. 또한 출원된 상표가 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후 1768 판결 등 참조) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

원고가 출원상표와 거의 동일한 형상의 실제 블록 부품인 이 사건 블록 및 이것과 끼워질 수 있는 대응 블록을 비롯하여 톱니 모양의 홈과 돌기를 가진 부분 및 그것이 끼워질 수 있는 부분을 가진 블록 부품으로 구성된 블록 장난감 제품을 물런이라는 상표를 사용하여 장기간 판매해오면서 그 블록 장난감 제품에 관한 광고를 하였고, 그러한 블록 장난감 제품과 그것을 교구로 사용하는 프로그램 등에 관하여 신문기사 등을 통한 보도가 있었던 사정은 알 수 있으나, 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품에서 차지하는 비중, 그 블록 장난감 제품에 관한 광고나 보도의 내용 등에 비추어 볼 때 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고가 운영하는 물런코리아 외에 다수의 업체들도 이 사건 블록의 형상을 가지는 블록 부품을 포함한 블록 장난감 제품을 판매하여 온 사정을 고려할 때, 이 사건 출원상표가 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다고 보기에 부족하다고 판단하여, 이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 원고의 주장을 받아들이지 아니하였는데 원심의 판단은 정당하다.

◎ 대법원 2015. 2. 26. 2014후 2306 판결【거절결정 상】 - 입체상표

두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하는 전체에 의하여 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 11. 선고 91후 1427 판결, 대법원 1994. 10. 28. 선고 94후 616 판결 등 참조). 한편 상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있을 뿐, 입체적 형상에 다른 식별력이 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 상표에 대하여는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있지 아니하고, 달리 상표에 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형 등을 무시하고 입체적 형상만을 기준으

로 식별력을 판단하여야 한다는 상표법 규정도 없다. 또한 식별력이 없는 입체적 형상 부분을 포함하고 있는 상표가 전체적으로는 식별력이 인정되어 상표등록이 되더라도 식별력이 없는 입체적 형상 부분에는 그 상표권의 효력이 미치지 아니하므로(상표법 제51조 제1항), 그러한 상표의 등록을 허용한다고 하여 식별력이 없는 입체적 형상 부분에까지 상표권의 효력이 확장되어 다른 사람의 사용을 제한하는 부당한 결과가 발생할 우려는 없다.

이러한 점들을 고려하면, 입체적 형상과 기호 문자 도형 등이 결합된 상표라고 하여 그 식별력의 판단에 있어서 다른 일반적인 결합상표와 달리 보아서는 아니 되므로, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호 문자 도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하여서는 아니 된다.

‘ip jnt blls (인공 고관절용 볼)’ 등을 지정상품으로 하는 오른쪽과 같은 이 사건 출원상표에 대하여 둥근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분은 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없고, 핑크색 부분은 일반적으로 흔히 볼



수 있는 색상으로서 역시 식별력이 없으나, 이와 결합된 ‘BIOLOX delta’ 부분의 경우 영문자 ‘BIOLOX de lla’는 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서 식별력이 있으므로, 결국 이 사건 출원상표는 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단한 원심을 정당하다고 한 사례(특허청은 입체적 형상이 포함된 결합상표의 경우 입체적 형상만으로 그 식별력을 판단해야 한다는 심사기준을 가지고 있는데, 이번 판결은 일반적인 결합상표에서의 식별력 판단원칙이 입체적 형상이 포함된 결합상표에도 적용된다는 점을 선언함).

◎ 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다 84568 판결 【디자인권침해금지 등】

◇입체상표의 식별력과 사용에 의한 식별력 취득 여부 및 기능성 해당 여부, 입체상표의 유사 여부 및 부정경쟁행위 해당 여부◇ 화이자 vs 한미약품

1. 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 그리고 상표권침해소송을 담당하는 법원은 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다 103000 전원합의체 판결 참조). 한편 상표법 제6조 제1항 제3호는 지정상품 또는 그 포장(이하 ‘상품 등’이라고 한다)의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 그 규정의 취지는 위와 같은 표장은 상품의 특성을 기술(記述)하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능이 없는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후 2549 판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후 710

판결 참조). 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우, 그 입체적 형상이 당해 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적 기본적인 형태에 해당하거나, 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정의 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후 3800 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후 1146 판결 참조).

2. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항에 의하면, 제6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지는 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고 선전이 이루어진 기간 및 규모, 당해 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석 적용하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후 3800 판결 참조). 한편 상품 등에는 기호 문자 도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관 크기 부착 위치 인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후 1146 판결 참조).

3. 상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도(이하 ‘특허제도 등’이라 한다)와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 이에 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법취지에 비추어 보면, 상

품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

4. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인 혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부에 관한 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 수요자가 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념에서 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 할 것이다. 특히 입체적 형상으로 된 상표들에서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일 유사하여 두 상표를 동일 유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이나, 그러한 우려가 인정되지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 없다.

원고의 등록상표	피고 제품들 (팔팔정)
	

☞ 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하고 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합하여 구성된 이 사건 등록상표는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없으나, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였고, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지는 아니한데, 비록 제품의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 그 형태에 차이점도 존재하고, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 피고 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표 및 원고 제품들의 형태와 구별될 수 있다고 봄이 타당하여, 오인 혼동의 우려가 없다고 판단한 사례

2. 상표등록의 소극적 요건

가. 제 7조 제 1항 제 4호 (공서양속위반)

나. 제 7조 제 1항 제 7호

다. 제 7조 제 1항 제 8호

라. 제 7조 제 1항 제 9호

마. 제 7조 제 1항 제 10호

☞ 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후 3657 판결【 등록무효 상 】

[1] 구 상표법 (2014. 6. 11. 법률 제 12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제 7조 제 1항 제 10호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인 혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로 (대법원 1995. 10. 12. 선고 95후 576 판결 참조), 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표 이하 ‘선사용표장’이라고 한다. 위 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적 조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록 사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

[2] 한편, 구 상표법 제 7조 제 1항 제 10호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다 (구 상표법 제 7조 제 2항 참조). 나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인 혼동이 있는지 여부는 타인의 선사용표장의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교 종합하여 판단하여야 한다.

[3] 甲 주식회사 (현대중공업, 현대건설) 등이 ‘컴퓨터주변기기’ 등을 지정상품으로 하고 **현대**와 같이 구성된 등록상표의 등록권자 乙 주식회사 (현대아이비티)를 상대로 등록상표의 지정상품 제 1, 2차 추가등록 지정상품 (아이저계산기, 감열식 프린터 등)에 선사용상표 ‘현대’ 등과의 관계에서 구 상표법 제 7조 제 1항 제 10호 12) 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원이 각각한 사안에서, 지정상품 추가등록 출원 당시 甲 회사 등이 자신들의 계열사와 함께 형성한 개별그룹들은 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표 (이하 ‘선사용표장’)의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 선사용표장을 승계하였다고 인정되므로 선사용표장의 권리자라고 할 것이나, 乙 회사는 일반 수요자들 사이에 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없어 선사용표장의 권리자가 될 수 없고, 위 지정상품 추가등록은 일반 수요자로 하여금 추가 지정상품의 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 등록이 무효로 되어야 한다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례.

피고는 2000. 5경 상호를 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3경 ‘이미지퀘스트 주식회사’로 상호를 변경하였고, 상호를 ‘주식회사 하이닉스 반도체’로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7경 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다.

12) 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

피고는 이 사건 제 1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적 조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다. 위와 같은 사실들에 비추어 보면, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 구 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화제된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹들은 선사용표장의 권리자라고 할 것이다. 반면, 이 사건 제 1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계열분리되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라 '현대'라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화제된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다.

바. 제 7조 제 1항 제 11호

○ 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후 1207 판결【등록무효 상】

1. 등록상표가 상표법 제 7조 제 1항 제 11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일 유사한 상표가 그 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

2. 한편 선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인 혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

3. 여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간 방법 태 양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다. 위와 같은 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

㉞ ① 피고 ㉡ 엔터테인먼트에 소속된 이 사건 그룹가수 소녀시대가 활동을 시작한 때 (2007년 7월)부터 원고의 등록상표서비스표 **소녀시대**의 등록결정일 (2009년 2월 9일)까지의 기간이 약 1년 6개월에 불과하지만, 같은 기간 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연 음악공연 방송출연 광고모델 등의 활동과 음반 음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ② 이 사건 그룹가수의 명칭 '소녀시대'는 피고의 전체적인 기획 관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연 음악공연 방송출연 광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량

과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등에 비추어 보면, 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 선사용상표서비스표 '소녀시대'는 피고의 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 하고, 사정이 이러한 이상 그와 유사한 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용상품 서비스업과 다른 '면제 코트' 등의 지정상품이나 '화장서비스업' 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그러한 상품이나 서비스업이 피고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품 서비스업의 출처를 오인 혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단하면서, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기하여 환송한 사건.

사. 제 7조 제 1항 제 12호 (부정한 목적을 가지고 사용하는 상표)

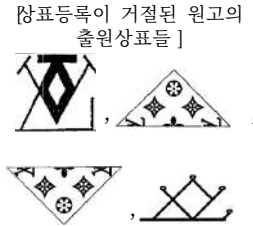
○ 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후 2484 판결【등록무효 상】

등록상표	선사용표장
	
배낭, 비귀금속제 지갑, 여행가방, 핸드백 소시지제조용 창자, 애완동물용 의류, 개목걸이, 지팡이, 먹이주머니, 고배, 눈가리개, 말굴레, 말안장용 패드 등	가방

○ 원심이 이 사건 등록상표는 선사용표장 등과 그 구성의 모티브(motif)와 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여 그 외관이 주는 지배적 인상이 서로 유사하고, 이에 따라 이들 표장은 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 서로 유사하다는 취지로 판단한 것은 정당하다.

○ 구 상표법 제 7조 제 1항 제 12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 특정인의 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제 3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화제된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손해를 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일 유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다 (대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후 807 판결 등 참조).

피고 회사를 설립한 디자이너의 이름인 ‘루이비통 (Louis Vuitton)’의 영문 앞글자인 ‘L’과 ‘V’가 서로 겹쳐진 형상으로 도안화하여 창작해 낸 선사용표장은 이 사건 등록상표의 출원 당시 ‘핸드백 등 가방류’에 관하여 국내와 외국의 수요자들 사이에 주지저명한 상표가 된 점, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선사용표장과 구성의 모티브 (motive)와 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사한 점, 선사용표장의 사용상품인 ‘핸드백 등 가방류’와 동일 유사하거나 경제적 견련관계가 있는 상품들이 이 사건 등록상표의 지정상품들에 다수 포함되어 있는 점, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 여러 차례에 걸쳐 오른쪽과 같은 상표들을 출원하였으나 선사용표장 등 피고의 상표와 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다는 이유 등으로 그 등록이 모두 거절된 전력이 있는 점을 알 수 있다. 이러한 점들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용표장의 사용자인 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 지정상품들을 그 지정상품들 중 일부로 포함하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다 (최고 패소부분 파기환송).



3. 상표의 유사

가. 일반론

◎ 대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결【서비스표권침해금지 등】

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인 혼동할 우려가 있는지의 여부의 관점에서 이루어져야 한다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

이 사건 각 등록서비스표인 **다이스소**, **DAISO**의 주지성을 고려할 때 피고들 각 서비스표 **다사소**, **DASASO**는 차이가 나는 중간 음절은 부각되지 않은 채 첫째 음절과 셋째 음절만으로도 일반 수요자에게 이 사건 각 등록서비스표를 연상시킬 수 있고, 이 사건 각 등록서비스표와 피고들의 각 서비스표가 사용된 서비스업이 생활용품 등 판매점으로 일치하고, 취급하는 상품의 품목과 그 전시 및 판매 방식 등까지 흡사하여 일반 수요자가 양자를 혼동할 가능성은 더욱 높아지는 점 등 해당 서비스에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합하여 보면, 피고들이 피고들 각 서비스표를 생활용품 등 판매점 운영을 위하여 사용한 행위는 거래자나 일반 수요자로 하여

금 위 서비스업의 출처에 대하여 오인 혼동하게 할 우려가 있어 유사상표를 동일한 서비스업에 사용한 행위에 해당하므로 이 사건 각 등록서비스표권에 대한 침해행위가 된다고 판단한 사례

나. 분리관찰과 요부관찰의 관계

다. 결합상표와 요부관찰

○ 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후 2977 판결【권리범위확인 상】

문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분 (요부)’에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다 (대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후 3502 판결 참조). 여기에서 상표의 일부 구성부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바 (대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후 912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후 1134 판결 등 참조), 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자나 도형 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다 (대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후 1808 판결 등 참조).

다만 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다. (13)

원심은 채용증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 지정상품을 ‘그림물감’ 등으로 하고

“”로 구성된 원고의 이 사건 등록상표와 대상상품을 ‘그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감, 그림물감통, 목단연필, 미술용 수채화 접시, 칼라점토, 색종이, 색연필, 만년필, 볼펜, 사인

펜’ 등으로 하고 “ 알파   ”로 구성된 피고의 확인대상표장을 대비하여, “”, “ALPH A”, “알파”는 그 자체로는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하나 적어도 그림물감에 관련하여서는 늦어도 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록된 1996. 9. 4경에는 원고가 생산 판매하는

상품임을 표시하는 표지로서 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있으므로 양 상표의 구성 중 “”, “ALPH A”, “알파”는 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 부분에 해당한다고 본 다음, 이를 전제로 하여 양 상표의 표장은 위 부분으로 분리 약칭되는 경우 그 호칭이 동일하여 전체적으로 유사하고, 확인대상표장의 사용상품은 미술용품을 비롯한 문구류로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘그림물감’과 동일 유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.

13) 또한, 등록상표의 등록결정 이후에 식별력을 취득한 부분은 그 요부가 될 수 없다. 앞서 본 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후 728 판결 참조.

☞ 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “㉠”, “ALPH A” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나 ‘그림물감’에 관하여 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다

고 할 것이므로, “㉠”, “ALPH A” 또는 “알파”는 ‘그림물감’과 이와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 보면, 확인대상표장은 그 사용상품 중 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”에 관하여 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로,

원심판결은 위 범위 내에서 정당한 것으로 수긍이 가고…, 그러나 원심이 확정된 바에 의하더라도 “㉠”, “ALPH A” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하나 그림물감에 관하여 오랜 기간 사용에 의하여 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 것이므로, 이러

한 사정만으로는 “㉠”, “ALPH A” 또는 “알파”가 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 대해서까지 곧바로 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다거나 확인대상표장에 “ALPH A” 또는 “알파” 부분이 포함되어 있다고 하여 곧바로 양 상표가 유사하다고 단정하기는 어렵다.¹⁴⁾

다. 결합상표와 분리관찰

라. 요부관찰 내지 분리관찰의 한계

○ 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결【상표권침해금지등】(동부건설 v 동부주택건설)

상표의 유사 여부는 그 외관 호칭 및 관념을 객관적 전체적 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적 전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후 1821 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후 4783 판결 등 참조), 이러한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’) 제 2조 제 1호 ㄱ 목, ㄴ 목에서 정한 상표표지, 영업표지에 있어서도 마찬가지이다.

☞ 피고의 사용표지 중 ‘동부주택 브리앙뜨’는 ‘동부주택’과 ‘브리앙뜨’가 서로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없으므로 그 구성부분의 일부인 ‘동부’ 또는 ‘동부주택’만으로 호칭 관념될 여지가 없지 않다. 그러나 기록에 의하면, 피고는 1984. 3. 14. ‘東部住宅建設 株式會社’ 동부주택건설 주식회사라는 상호로 설립등기를 마치고, 2002. 5. 7. 지정서비스업을 건물분양업 등으로 하여 문자부분이 ‘브리앙뜨’, ‘BR LL W T F’와 같이 구성된 서비스표를 출원하여 2003. 11. 6. 각 서비스표등록을 받

14) 원심판결 중 확인대상표장의 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 상품에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다고 판결했다.

았는데, 원심 변론종결 당시에는 아파트 분양광고나 아파트 외벽 등에 그 시공사의 상호 또는 그 약칭과 상표 서비스표를 결합한 표지를 사용하는 것이 관행화되어 있었던 사실, 피고가 건축 분양한 아파트의 광고전단 및 아파트 출입구 외벽 등에는 ‘동부주택 브리앙뜨’와 같이 ‘동부주택’과 ‘브리앙뜨’가 연이어 기재된 형태로 표시되거나, ‘브리앙뜨’가 크게 기재된 위에 ‘동부주택’이 작게 기재되어 표시되어 있는 사실 등을 알 수 있다. 더욱이 피고의 표지가 사용된 아파트는 고가의 물건이어서 일반 수요자나 거래자들이 충분한 주의를 기울여 이를 거래하게 될 것으로 보이는바, 위와 같은 피고의 표지가 사용된 아파트 건축 및 분양 등을 둘러싼 일반적인 거래실정과 피고 표지의 사용상황 등을 종합적 전체적으로 고려하여 볼 때, 피고의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 일반 수요자나 거래자 간에 원고의 이 사건 등록상표 서비스표 “동부”, 원고의 상품표지 영업표지인 ‘동부’와 공동되는 ‘동부’나 ‘동부주택’ 부분만으로 분리인식될 가능성은 희박하고, 표지 전체인 ‘동부주택 브리앙뜨’ 또는 구성부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 ‘브리앙뜨’로 호칭 관념될 가능성이 높다고 할 것이다. 그렇다면 피고의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 원고의 이 사건 등록상표 서비스표 및 상품표지 영업표지와 외관은 물론 호칭 관념에 있어서도 서로 달라 일반 수요자나 거래자에게 상품 또는 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이고, 이는 원고의 상품표지 영업표지 중 ‘동부 센트레빌’의 경우에 있어서도 마찬가지이다.

4. 상품/서비스업의 유사

5. 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위

● 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후 2446 판결【권리범위확인 상】

등록상표	확인대상표장
매직블럭	매직블럭 매직폼
기름 때 (또는 묵은 때, 기름)를 제거하는 연마스펀지, 연마포	치과용 세척용 스펀지

상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자 도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제 51조 제 1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 그리고 상표법 제 51조 제 1항 제 3호가 규정하고 있는 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용되는 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로서, 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 한다.

☞ 원심은, ① ‘매직블럭’이 장기간 동안 다수의 인터넷 쇼핑사이트에서 ‘청소용 (세척용) 스펀지’를 지칭하는 명칭으로 사용되어 왔고, ② 피고도 ‘매직블럭’을 품목 명칭으로 하여 품질보증지정서를 교부받았으며, ③ 일반 수요자들이 ‘청소용 (세척용) 스펀지’를 ‘매직블럭’이라고 지칭한 다수의 인터넷

넷 게시물이 존재하는 사정 등에 비추어 보면, 확인대상표장 매직블럭 매직폼 중 '매직블럭' 부분은 이 사건 심결 당시 그 사용상품인 '세척용 스펀지'에 관하여 상표법 제 51조 제 1항 제 3호에 규정된 관용표장에 해당하게 되었다고 할 것이므로, 이 부분에는 '기름때를 제거하는 연마스펀지 펠라민 레진 폼 (e h m i n Resin Foam)으로 만들어진 것』을 지정상품으로 하고 '매직블럭'으로 구성된 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 미치지 아니하고, 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 관용표장에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

6. 상표등록취소

가. 일반

나. 부정사용으로 인한 등록취소

○ 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후 1521 판결【등록취소(상)】

피고의 등록상표	실사용상표 2, 3, 4	비교대상상표 3
		
등산용 가방, 우산, 선글라스	캐디백, 보스톤 백	캐디백, 보스톤 백

상표법 제 73조 제 1항 제 2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후 1225 전원합의체 판결 참조). 반면 상표법 제 73조 제 1항 제 3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 상표법 제 73조 제 1항 제 2호에서 정한

부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제 73조 제 1항 제 3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 상표법 제 73조 제 1항 제 2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다. 즉, 실제 사용된 상표 이하 '실사용상표'가 등록상표를 타인의 상표 이하 '대상상표'와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인 혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제 73조 제 1항 제 2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지 저명한 것임을 요하지는 아니한다.

☞ 원심은, (1) 피고가 사용한 실사용상표 2, 3, 4는 피고의 이 사건 등록상표에서 도형 부분을 생략하고, 글자 일부의 크기를 줄이고 글자체도 특이한 모양으로 바꾸며, 글자를 세로 또는 가로로 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하는 방식으로 변형하여 사용된 것인데, 이는 원고가 사용한 대상상표 3과 동일한 형태에 가까운 방향으로 변형된 것으로서 그 변형의 정도에 비추어 상표법 제 73조 제 1항 제 2호가 정한 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당하고, (2) 위 실사용상표들이 위 대상상표와 비교하여 그 외관이 근사하고 그 호칭이나 관념은 이러한 외관 유사를 극복할 수 있을 정도로 현저하게 다르지 않고, 이 사건 심판청구 당시 위 대상상표가 일반 수요자들에게 특정인의 상품 출처표지로서 어느 정도 알려져 있었으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 위 실사용상표들과 같이 변경하여 원고가 위 대상상표를 사용한 캐디백, 보스톤백에 사용함에 따라 수요자들이 상품출처를 혼동할 우려가 있음이 인정되며, (3) 원고와 피고와의 관계, 피고가 이 사건 등록상표 내지 위 실사용상표들을 사용하게 된 경위 등에 의하면 피고는 위와 같은 우려가 있음을 인식하였던 것으로 보이므로, (4) 결국 피고는 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 위 실사용상표들을 그 지정상품인 캐디백, 보스톤백에 사용함으로써 수요자로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였고, 이는 상표법 제 73조 제 1항 제 2호의 상표등록취소 사유에 해당한다고 판단한 원심의 판단에 위법이 있다고 보기 어렵다.

나. 불사용으로 인한 등록취소

(1) 동일상표

(2) 동일상품

3) 상표의 정당한 사용

가) 상표의 사용

○ 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후 3718 판결【등록취소(상)】

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제 11113호로 개정되기 전의 것) 제 2조 제 1항 제 6호 다목은 '상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위'를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 다목의 '광고'에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 다목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

☞ 甲회사가 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월
에 각 발행한 카탈로그 이하 '이 사건 카탈로그들'의 뒤
표지 중간에 그 지정상품을 '배전함' 등으로 하는 등록상



표 'HS HI-BOX'가 오른쪽 그림과 같은 형태로 표시되어 있다 하더라도, 이 사건 카탈로그들
앞표지의 제목은 'HSBOX'로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는

이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 동일한 '분전함'에 관한 내용이 모두 'HSBOX'라
는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에
는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상품들과 전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 '



'와 영문자 부분이 동일한 'Hi-Box' 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사
화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록
상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 다목에서 말하
는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다. 그럼에도 원심은 甲 회사의 위와 같은 행위가 위 다목의 '상품에 관
한 광고에 상표를 표시하고 반포하는 행위'에 해당하여 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의하여 정당하게
사용되었다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미
친 위법이 있다.

○ 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후 2463 전원합의체 판결【등록취소 상】 - 콘티넨탈 사건

일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채
택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법
제 73조 제 1항 제 3호, 제 4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를
부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록
규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후 354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표
등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한
상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등
록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다
고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후 1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고
2009후 665 판결 등 참조). 그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등
록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한
글 발음을 옮긴 음역 음역 표 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을
생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다. 그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면,
위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거
래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는
관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.

이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한
부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게
호칭 관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들

사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다.

나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제 5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록
된 상표들 가운데 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용
으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정
되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인
식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.

앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합
된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로
운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다
고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로
보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는
것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를
두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.

이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서
영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수
있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후 698 판결, 대법원 1992.
12. 22. 선고 92후 711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후 2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003
후 1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후 1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견
해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

☞ 지정상품을 고무브이벨트'로 하는 이 사건 등록상표는 오른쪽 위와 같이 영문자 'CONTINENTAL'과 이를
단순히 음역한 한글 '콘티넨탈'이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있
고, 원고가 고무브이벨트'에 사용하고 있다고 하는 상표인하 '실사용상표'는
오른쪽 아래와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태
로 되어 있다. 그런데 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등
록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래
자에게 대륙(뽕)이라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이
생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 'CONTINENTAL'은 그 한글
음역 부분 '콘티넨탈'의 병기 없이도 '콘티넨탈'로 동일하게 호칭될 것으로 보
이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반
수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으
킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상
표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다. 그
런데도 원심은 이 사건 등록상표 중 상단 영문자 부분만으로 된 실사용상표의
사용은 이 사건 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당함은 별론으로 하고, 거래통념상 이 사건 등록상표와
동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는
불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지
아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다.



[이 사건 등록상표]



[실사용상표]

(나) 정당한 사용

7. 상표권 행사와 권리남용

● 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후 3698 전원합의체 판결【권리범위확인 상】

[선행상표에 관한 상표등록이 이루어진 후 후발적으로 이와 동일 유사한 상표가 선행등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용된 결과 국내의 수요자들에게 널리 알려지게 되는 경우를 말하는 소위 **역혼동의 경우**에 선행등록상표권자의 후발사용상표에 관한 침해금지 등 청구가 권리남용에 해당하는지 여부]

○ 상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하기 위해서는, 상표권자가 당해 상표를 출원 등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적 개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되어야 한다 (대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 등 참조). 그리고 어떤 상표가 정당하게 출원 등록된 이후에 그 등록상표와 동일 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객 흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다.

한편 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 이러한 타인의 사용상표(이하 '후발 선사용상표')와의 관계에서 후행 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 그 등록이 무효로 될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수는 있다. 그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표를 보호하려는 데 있는 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때, 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른 간접적 반사적인 효과에 지나지 아니하므로 (대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 그러한 사정을 들어 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

 지정상품을 '골프채' 등으로 하는 이 사건 등록상표 의 상표권자인 원고 (한국법인 가 와  등의 상표를 사용하여 골프채 등을 수입 판매하는 피고 회사를 상대로 상표사용금지 등을 청구한 사안에서, 원고가 이 사건 등록상표를 정당한 목적으로 출원 등록하여 상표권을 취득한 후 이를 꾸준히 사용해 오고 있음에도, 피고는 이 사건 등록상표가 등록된 후에서야 이 사건 등록상표와 유사한 피고 사용상표들을 사용하기 시작한 이래로 원고와 상표분쟁을 일으키면서 오랫동안 계속하여 피고 사용상표들을 정당한 이유 없이 사용해 오고 있다고 할 것이므로, 설령 그러한 상표 사용의 결과

피고 사용상표들이 국내의 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상표나 주지상표로 인식되기에 이르렀다고 하더라도 그러한 사정을 들어 피고에 대한 원고의 이 사건 상표권 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히거나 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다. 또한 원고의 후행 등록상표인 **KATANA** 등이 피고가 사용해 오고 있는  상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다는 이유로 그 등록이 모두 무효로 되기는 하였으나, 그러한 사정을 들어 피고 사용상표들에 앞서 등록된 원고의 이 사건 상표권에 대한 관계에서 피고 사용상표들의 사용이 정당하게 된다거나 원고의 이 사건 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

○ 국내에 등록된 상표와 동일 유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일 유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 또는 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품의 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다 (대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 등 참조).

8. 상표의 사용

9. 상표의 특징

◎ 특허법원 2015. 7. 17. 선고 2015허635 판결【권리범위확인(상)】(미상고 확정)

등록서비스표	확인대상표장
	전국콜로지스
서비스업 구분 제39류의 운송업, 운반업, 운송기구 및 장비의 임대업, 운송대행업, 운송알선업, 운송예약업, 운송정보제공업, 운송주선업, 운송중개업, 이삿짐운송업, 자동차운송업, 택배업, 트럭운송업, 항공운송업, 화물발송업, 화물발송중개업, 화물운송업, 화물운송정보제공업, 화물운송중개업, 화물중개업, 가구운송업, 가스운송업, 건축자재운송업, 국제복합운송업, 귀중품운송업, 금전 및 귀중품운송업, 냉동제품 냉동운송업, 농산물운송업, 버스운송업, 상품배달업	화물운송중개업, 화물중개업 등

등록서비스표의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장의 사용서비스업은 당해 등록서비스표의 지정서비스업과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 구체적인 사용서비스업의 기재는 적어도 등록서비스표의 지정서비스업과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다. 만약 확인대상표장의 사용서비스업이 불명확하여 등록서비스표의 지정서비스업과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상표장의 사용서비스업 목록에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같

은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후 85 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후 656 판결 등 참조).

☞ 피고는 소극적 권리범위확인심판청구를 하면서 심판 대상인 이 사건 확인대상표장의 사용서비스업을 '화물운송중개업, 화물중개업 등'으로 특정하였다. '등'은 명사 뒤에 쓰여 그 밖에도 같은 종류의 것이 더 있음을 나타내는 말이므로, '화물운송중개업, 화물중개업 등'이라는 이 사건 확인대상표장의 사용서비스업 특정은 사용서비스업으로 화물운송중개업, 화물중개업 외에 같은 종류의 서비스업이 더 있다는 것을 의미한다. 그런데 위와 같은 의미의 '등'을 사용한 이 사건 확인대상표장의 사용서비스업 특정만으로는 화물운송중개업, 화물중개업과 '같은 종류의 서비스업'이 무엇인지 명확하게 특정되었다고 할 수 없고, 달리 '등'이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 모두를 지칭하기 위하여 사용되었다고 볼 만한 근거도 없으므로, 이 사건 확인대상표장의 사용서비스업이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다. 따라서 특허심판원으로서 이 사건 확인대상표장의 사용서비스업 목록에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 이를 간과하고 본안 판단으로 나아가 이 사건 확인대상표장이 상표법 제 51조 제 1항 제 2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다면 소극적 권리범위확인심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 한 잘못이 있다. 이 사건 확인대상표장의 사용서비스업 특정이 위에서 본 바와 같이 불명확한 이상, 이 사건 확인대상표장이 그 사용서비스업 전부에 관하여 대상 지역, 이용 방법, 용도 등을 표시한다고 단정할 수도 없다).

IV. 기타

◎ 대법원 2015. 8. 27. 선고 2012다 204587 판결【손해배상】

1. 저작권법은 공표권(제 11조), 성명표시권(제 12조), 동일성유지권(제 13조) 등의 저작권격권을 특별히 규정하고 있으나, 작가가 자신의 저작물에 대해서 가지는 인격적 이익에 대한 권리가 위와 같은 저작권법 규정에 해당하는 경우로만 한정된다고 할 수는 없으므로 저작물의 단순한 변경을 넘어서 폐기 행위로 인하여 저작자의 인격적 법익 침해가 발생한 경우에는 위와 같은 동일성유지권 침해의 성립 여부와는 별개로 저작자의 일반적 인격권을 침해한 위법한 행위가 될 수 있다.

2. 공무원의 행위를 원인으로 한 국가배상책임을 인정하기 위하여는 '공무원이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입힌 때'라고 하는 국가배상법 제 2조 제 1항의 요건이 충족되어야 한다. 여기서 '법령을 위반하여'라고 함은 엄격하게 형식적 의미의 법령에 명시적으로 공무원의 행위의무가 정하여져 있음에도 이를 위반하는 경우만을 의미하는 것은 아니고, 인권존중 권력남용금지 신의성실과 같이 공무원으로서 마땅히 지켜야 할 준칙이나 규범을 지키지 아니하고 위반한 경우를 비롯하여 널리 그 행위가 객관적인 정당성을 결여하고 있는 경우도 포함한다(대법원 2002. 5. 17. 선고 2000다 22607 판결, 대법원 2012. 7. 26. 선고 2010다 95666 판결 등 참조). 예술작품이 공공장소에 전시되어 일반대중에게 상당한 인지도를 얻는 등 예술작품의 종류와 성격 등에 따라서는 저작자로서도 자신의 예술작품이 공공장소에 전시 보존될 것이라는 점에 대하여 정당한 이익을 가질 수 있으므로, 저작물의 종류와 성격, 이용의 목적 및 형태, 저작물 설치 장소의 개방성과 공공성의 정도, 국가가 이를 선정하여 설치하게 된 경위, 폐기의 이유와 폐기 결정에 이른 과정 및 폐기 방법 등을 종합적으로 고려하여 볼 때 국가 소속 공무원의 해당

저작물의 폐기 행위가 현저하게 합리성을 잃고 저작자로서의 명예감정 및 사회적 신용과 명성 등을 침해하는 방식으로 이루어진 경우에는 객관적 정당성을 결여한 행위로서 위법하다고 할 것이다.

☞ 원고는 특별한 역사적, 시대적 의미를 가지고 있는 도라산역이라는 공공장소에 피고(국가)의 의뢰로 설치된 이 사건 벽화가 상당기간 전시되고 보존되리라고 기대하였고, 피고로서도 이 사건 벽화의 가치와 의미에 대하여 홍보까지 하였으므로 단기간에 이를 철거할 경우 원고가 예술창작자로서 갖는 명예감정 및 사회적 신용이나 명성 등이 침해될 것을 예상할 수 있었음에도, 피고가 이 사건 벽화의 설치 이전에 이미 알고 있었던 사유를 들어 적법한 절차를 거치지 아니한 채 그 철거를 결정하고 그 원형을 크게 손상시키는 방법으로 철거 후 소각한 행위는 현저하게 합리성을 잃은 행위로서 객관적 정당성을 결여하여 위법하다고 판단한 사례 원심 1,000만원 및 지연손해금 지급 판결).

◎ 대법원 2015. 3. 12. 선고 2012도 13748 판결【저작권법위반방조】-인터넷링크사건

이른바 인터넷 링크(internet link)는 인터넷에서 링크하고자 하는 웹페이지나, 웹사이트 등의 서버에 저장된 개개의 저작물 등의 웹 위치 정보나 경로를 나타낸 것에 불과하여, 비록 인터넷 이용자가 링크 부분을 클릭함으로써 링크된 웹페이지나 개개의 저작물에 직접 연결된다 하더라도 위와 같은 링크를 하는 행위는 저작권법이 규정하는 복제 및 전송에 해당하지 아니한다(대법원 2009. 11. 26. 선고 2008다 77405 판결, 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다 80637 판결 등 참조).

한편 형법상 방조행위는 정범의 실행을 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것인데(대법원 2006. 4. 28. 선고 2003도 4128 판결 등 참조), 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 저작재산권 침해행위의 방조행위에 해당한다고 볼 수 없다.

☞ 피고인은 이 사건 휴임사이트를 관리 운영하는 사람인데, 이 사건 휴임사이트의 일부 회원들이 그 사이트의 게시판에, 저작권자로부터 이용 허락을 받지 아니한 일본 만화 등 디지털콘텐츠를 게시하여 인터넷 이용자가 이를 열람 또는 다운로드(download) 할 수 있도록 하는 외국 블로그(blog)에 연결되는 링크 글을 게재하였음에도 피고인이 이를 삭제하지 않고 방치하였음을 알 수 있다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 휴임사이트의 일부 회원들이 위와 같이 링크를 하는 행위는 저작권법이 규정하는 복제 및 전송에 해당하지 아니하여 이로써 저작권자의 복제권이나 공중송신권을 침해하였다고 할 수 없다. 또한 비록 외국 블로그에서 이 사건 디지털콘텐츠에 관한 복제권이나 공중송신권 등의 저작재산권을 침해하고 있고 인터넷 이용자가 위 링크 부분을 클릭함으로써 그러한 외국 블로그에 직접 연결된다고 하더라도, 그러한 링크 행위만으로는 위와 같은 저작재산권 침해의 방조행위에 해당한다고 볼 수도 없다.

- 감사합니다 -