

# 2016년 지적재산법 중요 판례

박 성 호

한양대학교 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

A Study on Precedents regarding Intellectual Property Law in 2016

*Seong-Ho, Park*

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

**초록 :** 본고는 지적재산법과 관련하여 2016년에 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 검토한 것이다. 본고는 전부 5개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론이고, 제2장은 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 것으로서 진보성 판단에 있어서 발명과 선행문헌의 대비방법, 사후적 고찰에 의한 진보성 부정의 금지, 적극적 권리범위확인심판에서 등록된 확인대상발명의 권리 부정허부, 공지형태와 주지형태의 결합에 의한 디자인의 창작비용이성 판단 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제3장은 상표법·부정경쟁방지법에 관한 것으로서 조약당사국의 등록상표권자의 국내 대리인 등에 의한 유사상표의 부정등록 규제, 상표법 법정손해배상규정의 적용요건 해석, 기업그룹 분리 후 그룹표지 사용의 부정경쟁행위 해당 여부, 상품형태 모방행위 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제4장은 저작권법에 관한 것으로서 드라마 대본의 일부를 집필한 작가를 배제하고 다른 작가에게 후속 부분의 집필을 의뢰한 경우 공동저작물의 성립 여부, 연구부정행위인 표절의 의미와 출처표시방법, 저작권법 제99조 제1항의 영상화권의 의미 등에 관한 판결들을 분석·검토한다. 제5장에서는 그 밖의 중요 대법원 판결들을 소개한다.

**Abstract :** The objective of this paper is to examine and review judgements concerning intellectual property law rendered by Korean Supreme Court in 2016. This paper is composed of five parts. Part I is introduction. Part II points out some problematic cases with method of determining inventive step of any particular invention's relation to prior documents, prohibition of hindsight bias in inventive step analysis, possibility of the active patent right scope declaration trial on the subject matter of registered patent right, and method of determining non-creative easiness by combination of publicly known form and widely known form. Part III reviews the cases associated with registration in the name of the agent or representative of the proprietor without the latter's authorization, interpretation of statutory damages under Korean Trademark Act, criteria for unfair competition acts of group mark use after segregation of group enterprises, and copying of configuration of goods. Part IV reviews the cases regarding the establishment of joint works in the case of ex post facto participation, referencing methods and plagiarism as a research misconducts, and the meaning of right to cinematize a work Article 99(1) of Korean Copyright Act. Part V is conclusion.

• 논문접수 : 2017. 2. 1.

• 심사 : 2017. 2. 2.

• 게재확정 : 2017. 2. 20.

## I. 머리말

특허법·실용신안법·디자인보호법을 비롯하여 상표법·부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다), 그리고 저작권법에 관하여 대법원이 2016년에 선고한 중요 판결 13개를 선정하여 살펴본다. 그 중요성에도 불구하고 지면 관계상<sup>1)</sup> 미처 해설하지 못한 판결들에 대해서는 맺음말(V.)에서 선고연월일과 판결번호만을 소개하고자 한다.

## II. 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 재판례

### 1. 진보성 판단에 있어서 발명과 선행문헌의 대비방법 - 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880(병합) 판결 [등록무효(특)]

#### [판결요지]

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.

#### [해설]

대상판결에서 등록무효 여부가 다투어진 피고 특허발명의 명칭은 ‘통증 치료용 이소부틸가바 및 그의 유도체’로서 위 발명은 제품명 ‘리리카(Lyrica)’를 구성하는 성분명 ‘프레가발린(pregabalin)’의 통증치료제로서의 용도에 관한 것이다. ‘리리카’의 제네릭(카피약)을 만들어온 원고들은 우선권 주장일 당시 항경련제로 공지되어 있던 프레가발린의 통증치료 효과는 선행문헌에서 쉽게 도출할 수 있는 것이므로 위 용도발명의 진보성이 부정되어야 한다면서 7건의 무효심판청구를 제기하였다. 그러나 특허심판원은 위 심판청구들을 병합심리하면서 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 청구기각 심결을 하였고, 원심인 특허법원의 심결취소 소송에서도 같은 취지로 청구기각 판결을 하였다.<sup>2)</sup> 이에 원고들이 상고하자 대상판결은 원심판결에는 진보성 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다면서 판결요지와 같은 이유로 상고를 기각하였다. 즉 선행문헌의 일부에 생체실험결과로부터 도출된 가설에 기초하여 추측할 수 있는 효과가 기재되어 있더라도, 통상의 기술자가 선행문헌 전체 내용에 비추어 볼 때 그 효과는 약리기전(약효가 발휘되는 원인이 되는 메커니즘)에 대한 명확한 근거가 없이 단지 추측에 기초하여 기재한 것으로 받아들일 수 있고, 우선권 주장일 이전에 개시되어 있는 다른 선행문헌들이 위와 같은 가설이 타당하지 않음을 시사하고 있다면 이러한 사실들을 종합하여 선행문헌의 일부 기재에도 불구하고 진보성이 부정되지 않는다고 판단할 수 있음을 밝힌 것이다.<sup>3)</sup> 대상판결은 화학구조가 유사한 동일 부류의 화합물 간에도 이론적 예상과는 다른 생리활성을 나타내는 등 효과에 대한 예측가능성이 낮은 기술분야의 특성을

1) 『인권과정의』 특집기획(분야별 중요 판례)은 지면 관계상 판례를 해설하는 분량에 제한을 두고 있다.

2) 특허법원 2013. 10. 10. 선고 2012허9839, 10563, 10679, 10631, 10754(각 병합) 판결.

3) 백지영, “진보성 판단에 대한 인용문헌 해석에 관한 판결” 『YOU ME NEWS』 제98호, 2016. 5. 25., 11면.

진보성 판단에 고려한 측면도 있어 보이며, 선행발명의 기술적 의미를 정확히 파악한 뒤에 진보성 판단을 해야 한다는 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결과도 궤를 같이 하는 것으로 생각된다.<sup>4)</sup> 다만 대상판결은 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”을 기초로 진보성 판단을 하여야 한다고 판시하면서도 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”이 무엇인지 그리고 그 판단을 어떻게 하는 것인지에 대한 기준을 명확히 제시하고 있지 않다는 점이 한계이다.<sup>5)</sup>

2. 사후적 고찰에 의한 진보성 부정의 금지  
- 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후 2184 판결[등록무효(특)]

[판결요지]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허 출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 발명을 쉽게

발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

[해설]

대상판결은 진보성 판단에 있어서 사후적 고찰의 배제에 관해 밝힌 것이다.<sup>6)</sup> 신규성과 달리 진보성은 발명의 비동일성(공지기술과 동일하지 않지만, 그로부터 용이하게 생각해낼 수 있는지 여부)을 전제로 하는 것이기 때문에 그 발명이 속하는 분야의 ‘통상의 기술자(a person having ordinary skill in the art)’를 기준으로 하더라도 그 판단이 주관에 흐를 가능성이 없지 않다. 특히 계쟁 발명의 진보성의 판단은 해당 발명을 이해한 후 이루어지게 되므로 사후적 고찰의 오류(hindsight bias)에 빠질 위험성이 매우 높다. 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결이 최초로 진보성 판단에서 ‘사후적 고찰’의 배제원칙을 밝힌 이래<sup>7)</sup> 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결에서도 이를 확인한 바 있는데, 대상판결은 이러한 원칙을 재차 강조한 것이다. 문제는 진보성 판단에서 사후적 고찰이 배제되어야 한다는 당위론만을 강조하는 것은 특허실무상 도움이 되지 않으므로 사후적 고찰을 배제하기 위한 기준을 체계화하고 이를 실천할 수 있는 방법론을 정립하는 것이 중요하다는 점이다.<sup>8)</sup>

3. 물건의 발명의 실시가능 요건에 있어서 발명의 효과의 재현 정도 - 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 [등록무효(특)]

4) 김원, “특허 진보성 판단의 과거·현재·미래” 『법률신문』, 2016. 11. 14. 참조.

5) 권태복, “특허법상 ‘통상의 기술자’의 기준” 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016. 8., 145면.

6) 대상판결의 또 다른 쟁점은 “정정요건인 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’의 판단기준”에 관한 것이다.

7) 이에 관해서는, 우라옥, “최근의 사례들에 비추어 본 한국 특허법상 진보성 판단의 방법 또는 기준” 『Law & Technology』 제4권 제3호, 서울대 기술과법센터, 2008. 5., 44면, 58면 각 참조.

8) 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014., 299면 이하 참조. 정차호 교수는 사후고찰의 배제방안으로 심사관 수준의 제정립, 심사관에게 설명의무의 부과, 통상의 기술자로 구성된 배심원 모델 운용 등을 제시하고 있다(위의 책, 311~316면).

[판결요지]

‘물건의 발명’의 경우 발명의 ‘실시’란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에서<sup>9)</sup> 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

[해설]

대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결은 발명의 실시가능 요건과 관련하여 특허법 제42조 제3항에서 요구하는 명세서의 기재 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도를 말한다고 판시하고 있다. 대법원이 실시하고 있는 실시가능 요건의 판단기준 중 ‘당해 발명을 정확하게 이해하고’라는 부분은 발명의 효과에 대한 예측도 포함되는 개념으로 해석할 수 있다. 따라서 문제가 되는 구성요소로 인한 효과가 실제로 발휘되는지를 파악하는 것으로 충분하다

고 할 것이고, 그러한 효과가 명세서에서 구체적인 실험, 실시례 등으로 증명되지 않았다고 하더라도 통상의 기술자가 출원 당시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있다면 실시가능 요건은 만족한 것으로 보아야 할 것이다.<sup>10)</sup> 대상판결의 이 사건 제1항 발명에서도 시료도입 통로부와 통기부의 교차지점에 꺾임이 있으므로, 이 부위에 에어포켓이 발생하게 되고 급격한 유동 변화를 완화시킬 수 있는 여유 공간(돌출부)이 있다면 에어포켓(air pocket) 현상은 최소화 또는 완화되고, 이러한 여유 공간은 돌출부를 통해 제공될 수 있다. 에어포켓은 온수 배관이나 오일 배관 등 액체 배관의 도중에 불필요한 공기가 체류하는 부분을 가리키는 말이고, 기록상 공기방울(bubbles)이 바이오센서의 측정 실패의 가장 일반적인 원인 중 하나인 점을 알 수 있고 이를 감안하면, 에어포켓이 최소화(완화)되면 보다 정확한 측정이 가능하다는 것이 잘못된 것이라고 할 수 없다. 결국 시료도입 통로부가 꺾여지는 부위에서 발생하는 에어포켓 현상의 최소화(완화)는 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있는 효과라고 할 수 있다.<sup>11)</sup> 그럼에도 원심(특허법원 2014. 8. 28. 선고 2013허9744 판결)은 이 사건 특허발명은 명세서의 기재불비가 있다고 판단하였기 때문에 대상판결은 이러한 원심판단에는 명세서의 기재요건에 관한 법리오해의 위법이 있다고 지적하면서 판결요지와 같이 판시한 것이다. 그러한 점에서 대상판

9) 현행 특허법 제42조 제3항은 “제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것; 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것”이라고 규정하고 있다. 이에 대해 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항은 “발명의 상세한 설명에는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.”고 규정하고 있었다. 이처럼 기재요건이 완화된 것은 정보통신기술(IT), 생명공학(BT), 나노기술(NT)을 비롯한 새로운 기술분야의 등장과 발달추세를 반영한 것이지만 이러한 개정에도 불구하고 이 규정의 본질이나 취지는 전과 변함이 없는 것으로 보인다(김용덕, “특허법 제42조 제3항(상세한 설명)의 기재요건” 『특허소송연구』 제6집, 특허법원, 2013., 258면). 요컨대, 위 규정은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.

10) 구민승, “물건의 발명의 실시가능 요건에 있어서 발명의 효과의 재현 정도”, 『대법원판례해설』 제108호 2016년 상, 법원도서관, 2016., 365면.

11) 구민승, 위의 논문, 369면.

결은 물건의 발명에서의 실시가능 요건 중 발명의 효과의 재현 정도를 명확히 한 사례로서의 의미가 있다.<sup>12)</sup>

4. 적극적 권리범위확인심판 사건에서 등록된 확인대상발명의 권리 부정 허부(許否) - 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결[권리범위확인(특)]

[판결요지]

특허권의 권리범위확인 은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인데, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효 절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 이와 같이 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 아니하는 이유에 비추어 볼 때 이러한 법리는 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 그 적용 여부가 달라지는 것은 아니다.

[해설]

일반적으로 권리범위확인심판은 권리(특허권) 대 비권리(확인대상발명)의 대립구조에 관한 다툼을 해결하는 제도이다. 그러나 때로는

권리 상호 간의 권리범위에 대해서 다툼이 발생되는 경우가 있는데, 이러한 경우 제기되는 쟁점 중의 하나가 일방의 권리가 타방의 권리에 속하는지 여부를 확인하는 권리 상호 간의 적극적 권리범위확인심판이 허용되는지 여부이다.<sup>13)</sup> 이 문제와 관련하여 종래부터 실무와 학설 상 논의가 분분하였다.<sup>14)</sup> 대상판결은 종전 대법원 판결들을<sup>15)</sup> 재차 확인하는 차원에서 소위 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판을 불허한다고 판시하면서 이를 허용한 원심판결(특허법원 2013. 10. 25. 선고 2013허976 판결)을 파기하고 특허심판원의 심결을 취소한다고 자판하였다. 그러나 1960년대 이래 대법원 전원합의체 판결들을 통하여 특허법상 권리범위확인심판제도의 본질이 변천되어온 내력을 고려할 때 대상판결의 결론에는 찬동하기 어렵다. 일찍이 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결 및 동 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결에서 신규성이 없는 특허발명(또는 등록실용신안)과 관련하여 일부 공지의 경우(63후45 판결)는 그 권리범위에서 제외하거나(소위 ‘공지사실 제외설’) 전부 공지의 경우(81후56 판결)는 공지기술(소위 ‘자유기술’)이 만인 공유의 재산이라는 법리를 채용함으로써 권리범위확인심판에서 선등록 특허발명에 대한 신규성 판단을 허용하여 왔다. 이와 같이 대법원은 권리범위확인심판에서 선등록 특허발명의 신규성 여부를 심리·판단할 수 있다는 입장을 취하여 왔지만, 나아가

12) 구민승, 위의 논문, 371면.

13) 박성호, “지적재산권법 판례 20선” 『인권과정의』 통권 제291호, 대한변호사협회, 2000. 11., 23면.

14) 실무나 학설의 논의상황을 개관하면, 특허권(실용신안권)이나 디자인권 상호 간의 권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판은 후등록권리자가 자신의 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 선등록권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이므로 허용된다고 본다. 이에 반해 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판은 선등록권리자가 무효심판의 확정 전에 확인대상인 후등록권리의 효력을 부인하는 결과가 되므로 원칙적으로 불허되지만, 양 권리가 이용관계에 있을 경우 이용관계의 확인은 권리의 존부에 변동은 초래하는 것이 아니어서 예외적으로 허용된다는 것이다. 문제는 확인대상 권리(특허권)의 신규성이 부정되어 그 보호범위를 인정할 수 없는 경우인데, 대상판결의 원심판결은 위와 같은 경우 적극적 권리범위확인심판을 허용하였다.

15) 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결. ; 동 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결. ; 동 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결. ; 동 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 등.



진보성 여부에 대해서까지 심리·판단할 수 있는 지에 대해서는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후 4162 전원합의체 판결에서 다수의견은 이를 부정한 바 있다.<sup>16)</sup> 어쨌든 지금까지 확립된 대법원 전원합의체 판결들의 법리를 정리하면, 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 여부를 심리·판단하는 것은 가능하다는 취지라고 이해할 수 있다. 대사항결의 원심(특허법원 2013. 10. 25. 선고 2013허976 판결)은 선등록권리의 신규성이 인정되지 않는 경우 그 권리범위를 무효심판의 여부에 상관없이 부정할 수 있는 것이라면 그와 동일한 취지에서 확인대상발명인 후등록 권리에 신규성이 없는 경우에도 그 권리를 부정하여 선등록 특허발명의 권리범위에 속한다는 취지로 판결하였다.<sup>17)</sup> 생각건대, 권리범위확인심판에서 소극적·적극적인 경우를 구분하여 심판의 허용 여부를 다르게 취급하는 것은 일관성이라는 면에서 합리적이지 않으며, 권리범위에 속하는지 여부는 구성요소의 완비여부가 판단의 중심이므로 이용관계의 유무를 가지고 심판 청구의 적부를 판단하는 것도 타당하지 않을 것이다. 따라서 권리 상호 간의 적극적 권리범위 확인심판을 전면적으로 허용하는 해석론을 전개하는 것이 논리적인 면에서 바람직할 것이라고 본다.<sup>18)</sup>

5. 공지형태와 주지형태의 결합에 의한 디자인의 창작용이성 판단 - 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 [등록무효(디)]

[판결요지]

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제1184호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 디자이너’라고 한다)가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 규정의 취지는 ① 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, ② 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 ③ 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 ④ 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, ⑤ 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다.

16) 이러한 다수의견에 대해서 소수의견은 특허침해소송에서 진보성 판단이 가능하다는 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결과의 정합성(整合性)을 고려할 때 특허(또는 실용신안)가 진보성이 없어 무효로 될 것이 명백한 경우라면 권리범위확인심판에서도 그 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다고 보아야 한다는 것이었다.  
 17) 이해진, “적극적 권리범위확인심판 사건에서 등록된 확인대상발명의 권리 부정 여부와 과제해결원리의 동일성 판단 방법” 『Law & Technology』 제10권 제2호, 서울대 기술과법센터, 2014. 3., 151~152면 참조.  
 18) 정차호 외 4인, 『권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구』, 특허청, 2015. 7., 101~106면 참조.

[해설]

대상판결은 구 디자인보호법 제5조 제2항에서 규정한 디자인등록의 창작비용이성 요건에 관한 것이다.<sup>19)</sup> 대상판결이 실시한 법리는 ‘창작비용이성의 일반적인 판단기준’에 해당하는 ①, ②, ③ 부분 및 ‘공지형태나 주지형태의 결합용이성에 관한 판단기준’인 ④, ⑤ 부분으로 이루어져 있다. 그 중 ①, ②, ③ 부분은 공지형태에 의한 용이 창작과 관련하여 판시한 법리(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결)와 주지형태에 의한 용이 창작과 관련하여 판시한 법리(대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결)를 종합하여 정리한 내용으로 볼 수 있다. ④, ⑤ 부분은 대상판결에서 새롭게 실시한 것이라고 할 수 있는데 ④ 부분은 복수의 공지형태를 결합하는 경우뿐만 아니라 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작비용이성 요건을 결여하여 디자인등록을 받을 수 없다는 점을 명확히 한 것이다. ⑤ 부분은 복수의 공지형태나 주지형태의 결합의 용이성을 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인분야의 일반적 경향 등에 비추어 검토하도록 구체적인 판단기준을 제시한 것이다.<sup>20)</sup> 대상판결은 디자인의 창작비용이성 요건에 관한 기존의 법리를 종합·정리하고 아울러 복수의 공지형태나 주지형태를 결합한 디자인의 경우 그 결합의 용이성에 관한 판단기준을 새롭게 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.<sup>21)</sup>

Ⅲ. 상표법·부정경쟁방지법에 관한 재 판례

1. 조약당사국 등록상표권자의 국내 대리인 등에 의한 유사상표의 부정등록 규제— 대법원 2016. 7. 27. 선고 2016후717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786 판결판결[등록취소(상)]

[판결요지]

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제7호는 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 ‘대리인 등’이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있다. 조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에

19) 구 디자인보호법 제5조 제1항, 제2항은 현행 디자인보호법 제33조 제1항, 제2항으로 조문의 위치가 변동되었다. 특히 현행 법 제33조 제2항에서는 일부 용어가 바뀐 외에 창작비용이성 판단의 기초가 되는 주지형태의 범위를 ‘국내’에서 ‘국내외’로 확대하였고, “제1항 제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합”이라고 규정함으로써 위 각 호에 해당하는 디자인의 결합뿐만 아니라 위 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함됨을 분명히 하였다. 이현, “공지형태와 주지형태의 결합에 의한 디자인의 용이 창작” 『Law & Technology』 제12권 제3호, 서울대 기술과법센터, 2016. 5., 85면.

20) 이현, 위의 논문, 85~86면.

21) 이현, 위의 논문, 88면.

서 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다.

[해설]

국제교역이 활발해짐에 따라 상표품(branded goods)이 국내외로 유통되므로 외국에서도 상표의 보호가 필요하게 되었다. 이 경우 상표권자 자신이 속지주의원칙에 따라 직접 각국에 등록을 하여야 할 것이나 그렇게 하지 않고 그 국가의 판매업자 등 대리인·대표자에 의해 등록이 이루어지는 경우도 있을 것이다. 그러한 경우 양자 간에 명확한 계약관계가 존재하면 문제가 없겠지만 그렇지 않은 경우 분쟁이 발생하게 된다. 그러한 경우 조약당사국의 상표권자 본인을 구제하기 위한 규정이 ‘산업재산권의 보호를 위한 파리협약’ 제6조의7이다.<sup>22)</sup> 그리고 이를 국내 입법에 반영하여 구 상표법 제23조 제1항 제3호에서 등록이의신청을 규정하고 제73조 제1항 제7호에서 그 등록취소심판을 규정하였다.<sup>23)</sup> 대법원은 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 ‘정당한 이유’의 판단과 관련하여 상표권자의 명시적·묵시적 동의뿐 아니라 해당 국가에서의 상표권을 포기하거나 상표권의 취득의사가 없다는 태도를 대리인 등에게 표시한 경우를 포함한다고 판시하였다는 점에서 그 의의가 있다. 위 규정의 입법취지는 속지주의원칙 아래에서 등록제도의 남용을 억제하고 조약당사국의 상표권자의 보호를 강화하고자 하는 데에 있다는 점에서 지극히 타당한 판결이다.

2. 미등록 유사상표의 부정사용으로 인한 등록상표의 취소 - 대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결[등록취소(상)]

[판결요지]

대상상표들 “Discovery”, “Discovery”, “Discovery”를 사용하고 있는 갑 외국회사가 등록상표·서비스표(이하 ‘등록상표’라 한다) “Discovery”의 등록권리자인 을 상대로 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호에 해당한다며 등록취소심판을 청구하자 특허심판원이 심판청구를 인용하는 심결을 한 사안에서, 갑 회사는 2012. 7.경부터 의류 제품 등에 대상상표들을 사용하고 있었고, 을은 2013. 1.경부터 의류 제품 등에 등록상표와 실사용상표들 “Discovery”, “Discovery”, “Discovery”를 함께 사용해 오다가 2013. 3. 27. 그중 대상상표들과 비교적 덜 유사한 등록상표를 출원하여 2014. 10. 15. 상표 등록을 받았으며, 대상상표들은 등록상표가 등록된 당시 국내에 널리 인식되어 있었고, 을은 대상상표들의 존재를 알면서 등록상표의 등록 이후에도 실사용상표들을 계속 사용하였는데, 을이 등록상표와 실사용상표들을 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 등록상표만 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었고, 이러한 사용도 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 보아야 하므로, 등록상표에는 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유가 있다고 한 원심판단이 정당하다고 한 사례이다.

22) 황중환, 『산업재산권조약해설』, 한빛지적소유권센터, 1992, 128면 참조.

23) 이는 현행 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 것, 이하 같다) 제34조 제1항 제21호에서 부등록사유 및 제117조 제1항 제1호에서 그 등록무효심판으로 변경되어 규정되고 있다.



[해설]

구 상표법 제73조 제1항 제2호는<sup>24)</sup> 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록 상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.<sup>25)</sup> 이러한 상표권자의 부정사용으로 인한 등록취소제도의 취지에 비추어 보면, 대상판결의 사안인 복수의 유사 상표를 사용하다가 그중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 판단한 것이다. 아울러 대상판결은 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 판시하였다.

3. 상표법상 도입된 법정손해배상 규정의 적용요건 해석 - 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729(병합) 판결 [서비스표권침해금지등]

[판결요지]

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일

성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다.

[해설]

대상판결은 2011년 상표법 개정으로 도입된 법정손해배상 규정의 적용요건 해석에 관한 최초의 대법원 판결이다. 법정손해배상에 관한 구 상표법 제67조의2 제1항은<sup>26)</sup> “...등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여...”라고 규정하고 있는데, 이는 유사범위를 포함한 상표권 침해 일반에 모두 적용되는 것이 아니라 그 적용대상에 제한을 두어 ‘등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표’를 사용한 상표위조행위에 국한하여

24) 현행 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당한다.

25) 대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조.

26) 현행 상표법 제111조 제1항에 해당한다.

적용된다는 의미이다. 이는 피침해 표장과 위조된 표장(a spurious designation)이 동일하거나 실질적으로 구별 곤란한(identical with, or substantially indistinguishable) 것으로 정의되는 위조상표(counterfeit mark)를 그 적용대상으로 미국 연방상표법의 법정손해배상제도를<sup>27)</sup> 그대로 본받은 것이다. 따라서 유사범위를 포함한 상표권 침해에 일반에 대해 법정손해배상 규정이 적용될 수 없다는 것은 입법취지상 명백한 것이다. 그러한 점에서 대상판결의 위와 같은 판시는 지극히 당연한 것이다. 다만 ‘등록상표와 … 동일성이 있는 상표’에 해당하는지를 판단하는 기준에 대해 “동일한 것으로 오인할 정도로 극히 흡사한 것”으로 해석되어야 한다고<sup>28)</sup> 좀 더 분명히 실시하였다더라면 하는 아쉬움이 남는다.

4. 기업그룹의 분리 후 그룹표지 사용의 부정경쟁행위 해당 여부 - 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결[부정경쟁행위금지및손해배상]

[판결요지]

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다. 여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업

의 출처를 오인·혼동할 우려가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 부정경쟁방지법 규정의 입법 취지와 내용 등에 비추어 보면, 경제적·조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다. 이때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 ‘영업주체 혼동행위’에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

[해설]

기업그룹이 분리되는 경우 종전 계열사에 의한 그룹명칭 사용이 영업주체혼동행위와 같은 부정경쟁행위에 해당하는지 여부가 문제 될 수 있다. 대상판결은 기업그룹 분리 후 기업그룹 표지를 계속 사용하는 경우 부정경쟁방지법 제2

27) 김원오, “상표위조행위에 대한 법정손해배상제도의 도입검토” 『산업재산권』 제24호, 한국산업재산권법학회, 2007. 12., 8~9면.  
28) 김원오, “상표법상 법정손해배상 청구요건과 손해배상액의 결정” 『법학연구』 제47집, 전북대 법학연구소, 2016. 2., 558면.

조 제1호 (나)목에서 규정하는 영업주체혼동행위에 해당하는지의 적용기준을 최초로 실시한 판결이다.<sup>29)</sup> 기업그룹이 분리되기 전에 종전 계열사 간에 그룹의 영업표지를 공통으로 사용함으로써 그 주지성 획득에 공통으로 기여한 바가 있으면 종전 계열사는 그 영업표지의 귀속주체라고 할 것이므로 그룹 분리 후에 해당 영업표지를 계속하여 사용하더라도 이를 타인의 주지 영업표지를 사용한 부정경쟁행위라고 해석하기는 어려울 것이다. 대상판결은 기업그룹 분리 후 기업그룹 표지의 영업표지로서의 타인성 및 그 영업표지의 귀속주체의 판단기준에 대해 실시하였다는 점에서 그 의의가 있다.

5. 상품형태 모방행위 - 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결[부정경쟁행위금지청구소]

[판결요지]

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있다. 이는 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말한다. 그러므로 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한

다. 사회통념으로 볼 때 상품들 사이에 일관된 정형성이 없다면 비록 상품의 형태를 구성하는 아이디어나 착상 또는 특징적 모양이나 기능 등의 동일성이 있더라도 이를 ‘상품의 형태’를 모방한 부정경쟁행위의 보호대상에 해당한다고 할 수 없다.

[해설]

대상판결은 투명한 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에 벌집채꿀(벌집 그대로의 상태인 꿀)을 올린 모습을 한 원고의 제품이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의한 보호대상인지 여부가 문제된 사안에 관한 것이다. 이에 대해 원심(서울고법 2015. 9. 10. 선고 2014나 2052436 판결)은 아이스크림의 형태에 대해 매장 직원이 주문을 받아 즉석에서 만들어 판매하는 특성상 아이스크림의 높이·모양, 벌집채꿀의 크기·모양·위치 등이 개별 제품별로 차이가 날 가능성이 높고 실제로 벌집채꿀 모양이 불규칙적인 형태로 판매되고 있는 점 등을 감안할 때 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 상품형태에 해당하지 않는다고 판시하였다. 대상판결도 이러한 판시를 긍정하여 위 사안의 ‘휘감아 올린 소프트 아이스크림 위에 입체 또는 직육면체 모양의 벌집채꿀을 얹은 형태’는 상품의 형태 그 자체가 아니라 개별 제품들의 추상적 특징에 불과하거나 소프트 아이스크림과 토핑으로서의 벌집채꿀을 조합하는 제품의 결합방식 또는 판매방식에 관한 아이디어가 공통된 것에 불과할 뿐이므로 원고의 제품이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의한 보호대상이 되는 상품형태에 해당하지 않는다고 판시한 것이다.<sup>30)</sup> 지극히 타당한 결론이다.

29) 대상판결의 관련사건으로는 대법원 2016. 1. 28. 선고 2013다76635 판결[상호사용금지등]이 있다. 관련사건 판결의 평석으로는, 최성우, “기업그룹의 분리 후 종전 계열사들에 의한 그룹명칭을 포함한 상호의 사용” 『정보법 판례백선 II』, 박영사, 2016, 160면 이하.

30) 대상판결의 평석으로는, 최승재, “상품형태 모방행위에 대한 소프트리 판결의 의미”, 법률신문, 2016. 12. 12.자 참조.

#### IV. 저작권법에 관한 재판례

1. 드라마 대본의 일부를 집필한 작가를 배제하고 다른 작가에게 후속 부분의 집필을 의뢰하여 완료한 경우 공동저작물의 성립 여부 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결[저작권법위반]

[판결요지]

2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 저작물의 공동저작자가 된다. 여기서 공동창작의 의사는 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 뜻하는 것이 아니라, 공동의 창작행위에 의하여 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 만들어 내려는 의사를 뜻한다. 그리고 2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우에, 선행 저작자에게 자신의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지는 아니한 상태로 후행 저작자의 수정·증감 등을 통하여 분리의용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있고, 후행 저작자에게도 선행 저작자의 창작 부분을 기초로 하여 이에 대한 수정·증감 등을 통하여 분리의용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성한다는 의사가 있다면, 이들에

게는 각 창작 부분의 상호 보완에 의하여 단일한 저작물을 완성하려는 공동창작의 의사가 있는 것으로 인정할 수 있다. 반면에 선행 저작자에게 위와 같은 의사가 있는 것이 아니라 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리의용이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다고 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다. 따라서 이때 후행 저작자에 의하여 완성된 저작물은 선행 저작자의 창작 부분을 원저작물로 하는 2차적 저작물로 볼 수 있을지언정 선행 저작자와 후행 저작자의 공동저작물로 볼 수 없다.

[해설]

대상판결의 사안은 피해자인 드라마 대본작가가 자신을 배제한 상태에서 대본의 후속 부분을 다른 작가에게 의뢰하여 집필하게 한 다음 대본 전체를 소설로 출판한 피고인들을 2차적 저작물 작성권 침해죄로 고소하자 피고인들이 드라마 대본 전체는 2차적 저작물이 아니라 공동저작물이라고 주장한 사건이다.<sup>31)</sup> 대상판결은 공동저작물의 성립요건 중 ‘공동창작의 의사’의 의미와 2인 이상이 시기를 달리하여 순차적으로 창작에 기여함으로써 단일한 저작물이 만들어지는 경우, 공동창작의 의사가 있는지의 판단기준에 관해 실시한 판결이다.<sup>32)</sup> 그런데 대상

31) 드라마 대본 전체가 공동저작물로 성립하였다고 가정할 경우 공동저작자의 일방이 상대방의 허락 없이 대본 전체를 타인에게 이용하게 한 경우 민사책임 외에 형사책임을 저야 할 것이지만 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결은 민사책임만을 긍정하고 형사책임을 부정하였기 때문에 대상판결에서 피고인들이 공동저작물이라는 주장을 전개한 것이다. 그러나 대법원 2012도16066 판결 중 공동저작자 간의 저작권 침해죄의 성립을 부정한 부분은 법리상 문제가 있으므로 재검토되어야 한다. 같은 취지의 비판을 발표순으로 소개하면, 안효질, “저작권침해죄의 고소권자에 대한 소견” 『고려법학』 제74호, 고려대법학연구원, 2014., 379면. ; 박성호, “2014년 지적재산법 중요 판례” 『인권과정의』 제448호, 대한변호사협회, 2015. 3., 216~217면. ; 이해완, 『저작권법』 제3판, 박영사, 2015., 349~352면. ; 김병일, “공동저작물과 저작재산권의 행사” 『정보법 판례백선 II』, 박영사, 2016., 226~227면 각 참조.

32) 대상판결의 평석을 발표순으로 소개하면, 홍승기, “드라마 대본을 소설화한 경우 공동저작물일까, 2차적 저작물일까?” 『저작권문화』 제265호, 한국저작권위원회, 2016. 9., 28~29면. ; 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소



판결은 “선행 저작자에게 … 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면 설령 선행 저작자의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 아니한 상태에서 후행 저작자의 수정·증감 등에 의하여 분리의용이 불가능한 하나의 저작물이 완성되었다도 선행 저작자와 후행 저작자 사이에 공동창작의 의사가 있다고 인정할 수 없다”고 판시하였다. 문제는 “자신의 창작 부분이 하나의 저작물로 완성되지 않은 상태”[①]이고 “분리의용이 불가능한 하나의 완결된 저작물을 완성”[②]되었다도 “선행 저작자에게 자신의 창작으로 하나의 완결된 저작물을 만들려는 의사가 있을 뿐이라면” 공동창작의 의사가 인정되지 않으므로 공동저작물로서 성립하지 않는다는 판시부분이다. 공동저작물의 ‘공동관계’는 ‘창작행위의 공동(객관적 공동)’과 ‘창작의사의 공동(주관적 공동)’으로 이루어진다. 여기서 ‘창작의사의 공동’ 즉 ‘공동창작의 의사’라는 것은 법적으로 공동저작자가 되려는 의사를 의미하는 것이 아니기 때문에 그에 관해 당사자 간에 다툼이 있다면 어떻게 할 것인지 설명하지 않으면 안 된다. 그러한 경우에는 공동창작이라는 ‘행위’가 객관적으로 존재하는지 여부를 살펴볼 수밖에 없을 것이다. 즉 당사자 간에 공동창작의 의사의 존부를 둘러싸고 다툼이 있다면 공동저작물의 공동관계는 ‘창작’이라는 ‘행위’에 존재해야 할 것이므로 위 ①, ②에 해당한다고 객관적으로 판단되는지 여부, 다시 말해 ‘창작’이라는 ‘행위’가 ‘공동’으로 행해졌는지 여부에 의해 결정되어야 할 것이다.<sup>33)</sup> 그런데 대상판결에서는 “공동으로 완결된 저작물을 만들려는 의사”를 강조함으로써 “법적으로

공동저작자가 되려는 의사”를 요구하는 형국이 되고 말았다. 저작권법상의 창작행위는 법률행위가 아니라 민법에서 말하는 ‘순수사실행위’라는 점에 주목한다면 대상판결의 위와 같은 실시 부분은 의문이다.<sup>34)</sup>

2. 연구윤리와 연구부정행위인 표절의 의미 및 연구부정행위에 해당하지 않기 위해 부담하는 출처표시방법 - 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다5170 판결[해고무효확인등]

[판결요지]

[1] 타인의 저작물 또는 독창적 아이디어를 적절한 출처표시 없이 자기 것처럼 부당하게 사용하는 행위는 연구부정행위로서 전형적인 표절에 해당하며 출처표시는 저작물의 이용 상황에 따라 합리적이라고 인정되는 방법으로 하여야 한다(저작권법 제37조 참조). 외국 문헌을 직접 번역하여 자기 저술에 인용하는 경우에는 외국 문헌을 출처로 표시하여야 하고, 외국 문헌의 번역물을 인용하는 경우에는 합리적인 방식에 의하여 외국 문헌을 원출처로, 번역물을 2차 출처로 표시하여야 한다. 타인과의 공저인 선행 저술 중 일부를 인용하여 단독 저술을 할 경우, 원칙적으로 출처표시의무를 부담하며 공저인 편집저작물이나 결합저작물 중 다른 공저자의 집필 부분을 인용하는 경우, 출처표시의무를 부담한다.

[2] 저자가 저술의 본문에 출처표시 없이 타인의 저술을 인용하여 저자의 저술과 타인의 저술을 구별하기 어려운 부분이 상당한 정도에 이

고” 『계간 저작권』 제115호, 한국저작권위원회, 2016 겨울호, 77면 이하 각 참조.

33) 이러한 취지로 대법원 2012도16066 판결 중 공동저작물의 공동관계를 해석한 것으로는, 김창권, “공동창작의 의사의 의미 및 공동저작자 사이에 저작재산권침해가 성립하는지 여부” 『대법원판례해설』 제102호 2014년 하, 법원도서관, 2015., 251~252면 참조.

34) 대상판결이 공동저작물의 성립여부를 좁게 해석한 것은 결론적으로 대법원 2012도16066 판결이 공동저작자 간의 저작권 침해죄의 성립을 부정한 것에서 비롯되는 것이라고 생각한다.



르는데, 서문이나 참고문헌 등 본문 이외의 부분에 포괄적·개괄적으로 피인용물을 표시한 경우, 타인의 저술을 빼껴 저자 자신의 것처럼 하려는 인식과 의사가 원칙적으로 추단된다고 할 것이고 저자가 타인의 선행 저술을 적절한 출처 표시 없이 자기 것처럼 사용한 경우, 타인이 이에 동의하였다는 사정만으로 표절의 성립이 부정되지 않는다.

[3] 저자가 자신의 선행 저술을 이용하여 새로운 저술을 하면서 선행 저술의 존재를 출처로 표시할 때는 타인의 저술을 인용하는 경우에 비하여 요구되는 출처표시의 수준이 완화되나, 자신의 선행 저술의 존재를 아예 밝히지 아니하는 경우 또는 선행 저술의 존재를 일정한 출처표시를 통하여 밝혔더라도 후행 저술에 새롭게 가미된 부분이 독창성이 없거나 새로운 것으로 인정받기 어려워 해당 학문 분야에의 기여도가 없는 경우에는 모두 이른바 ‘자기표절’로서 비전형적 표절 내지 표절에 준하는 연구부정행위로 평가할 수 있다.

[4] 저작물 작성 시기와 표절 여부 판정 시기 사이에 시간적 간격이 존재하는 경우, 원칙적으로 저작물 작성 시점의 연구윤리에 따라 표절 여부를 판정하여야 하며, 연구윤리는 사회통념이나 학계의 인식 등에 기초하여 연구자가 준수하여야 할 보편적·통상적인 기준을 의미하고, 연구윤리는 성문의 연구윤리에 한정되지 않는다.

[해설]

대상판결은 연구윤리와 연구부정행위로서 표절의 의미 및 연구부정행위에 해당하지 않기 위해 부담하는 저작권법 제37조 소정의 출처표시 방법, 그리고 연구부정행위에 준하는 이른바 ‘자기표절’의 판단기준 등에 관하여 실시한 최초의 판결이다. 대상판결의 사안은 국책연구기관이 연구원(근로자)의 채용조건으로 일정 수준 이상의 학위 소지자일 것을 요구하여 근로자가 학위

논문을 제출하였고 그 고용계약서나 인사관리 규정에서 연구원이 채용 당시 제출한 박사학위 논문에 부정 또는 하자가 있는 때를 해고사유로 특히 명시하고 있는 경우, 이를 이유로 한 해고의 정당성이 인정된다고 판시한 사건이다. 대상판결은 학위논문을 둘러싼 연구 진실성 논란에 관해 사법적 판단기준을 제시하였다는 점에서 의미가 있다.

3. 저작권법 제99조 제1항의 영상화의 의미 - 대법원 2016. 1. 14. 선고 2014다202110 판결[손해배상(기)]

[판결요지]

저작권법 제99조 제1항은 ‘저작재산권자가 저작물의 영상화를 다른 사람에게 허락한 경우에 특약이 없는 때에는 공개상영을 목적으로 한 영상저작물을 공개상영하는 등의 권리를 포함하여 허락한 것으로 추정한다’라고 규정하고 있다. 영상저작물의 제작에 관계된 사람들의 권리관계를 적절히 규율하여 영상저작물의 원활한 이용과 유통을 도모하고자 하는 이 조항의 취지와 규정 내용 등에 비추어 보면, 여기서 말하는 ‘영상화’에는 영화의 주제곡이나 배경음악과 같이 음악저작물을 특별한 변형 없이 사용하는 것도 포함되고, 이를 반드시 2차적 저작물을 작성하는 것으로 제한 해석하여야 할 것은 아니다.

[해설]

대상판결은 저작권법 제99조 제1항에서 말하는 ‘영상화’에 영화의 주제곡 등과 같이 음악저작물을 특별한 변형 없이 사용하는 것이 포함되는지 여부 및 이를 2차적 저작물을 작성하는 것으로 제한 해석하여야 하는지 여부에 관한 최초 판결이다.<sup>35)</sup> 저작권법 제99조 제1항의 영상화의 대상에 관해서 학설은 어문저작물에 한정된다는 한정설과 어문저작물은 물론이고 미술저작물,

음악저작물도 영화화의 대상이 된다는 비한정설로 나누었다. 그리고 비한정설에 따르면 음악저작물을 특별한 변형 없이 그대로 배경음악으로 이용한 경우에도 제99조 제1항이 적용되어 일정한 이용허락의 추정을 받게 된다는 실익이 있다고 주장되어왔다. 그러나 한정설을 취하더라도 영상저작물의 원활한 이용을 도모하기 위하여 제정된 ‘영상저작물에 관한 특례’규정의 입법정신에 비추어 볼 때에 음악이나 미술저작물을 영화화에 이용한 경우에도 제99조 제1항의 이용허락추정규정이 적용된다고 넓게 해석하는 것이 바람직하다고 한다.<sup>36)</sup> 따라서 이용허락추정규정의 적용에 관한 한 학설상의 차이는 없다. 대상 판결이 기획, 제작준비, 제작, 완성, 배급 등으로 이루어지는 영화제작과정을 충분히 고려하지 않았다는 점에서는 아쉬움이 남는다.<sup>37)</sup>

## V. 맺음말

그 밖에 지적재산법에 관한 중요 대법원 판결들을 소개하면 아래와 같다.

이용관계에 해당하는지 여부에 관한 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결, 소극적 권리범위확인심판에서 심판청구의 이익에 관한 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결, 회생절차개시결정이 있는 경우 특허등록무효심판을 청구할 당사자적격자 확정 등에 관한 대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후713 판결, 특허권침해죄에서 공소사실의 특징에 관한 대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도17674 판결, 주지형태에 의한 디자인의 용이 창작 여부에 관한 대법원 2016. 6. 9. 선고 2014후614 판결, 공지디자인에 의한 자

유실시디자인의 범리에 관한 대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결, 기술적 표장 해당 여부에 관한 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결, 이의신청서 기재 거절이유와 심결취소소송의 심리범위에 관한 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결, 상표등록출원인이 선등록상표의 상표권자와의 관계에서 타인인지의 판단에 관한 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결, 도형상표의 유사 여부에 관한 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결, 거래실정을 기초로 한 상표 유사 판단에 관한 대법원 2016. 8. 24. 선고 2014다19202 판결, 상표등록의 출원 취하와 거절결정불복심판에 대한 심결취소의 소의 이익에 관한 대법원 2016. 8. 18. 선고 2015후789 판결, 1957년 저작권법에 따라 저작물로 취급되는 음반에 관한 저작자의 결정기준에 관한 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013다56167 판결, 구 저작권법 제29조 제2항의 ‘판매용 음반’의 개념과 의미에 관한 대법원 2016. 8. 24. 선고 2016다204653 판결, 2차적 저작물의 저작권 양도와 원 저작물의 저작재산권에 관한 대법원 2016. 8. 17. 선고 2014다5333 판결, 모바일 애플리케이션(Mobile application)에서의 인터넷 링크 유사 기능과 저작권법위반 여부에 관한 대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도16701 판결, 개별 인터넷 사용자에게 포털사이트 화면 디자인의 변경을 가능하게 하는 프로그램을 제작·배포한 행위가 불법 행위인지에 관한 대법원 2016. 4. 29. 선고 2013다42953 판결, 저작물 무단이용과 부당이득반환에 관한 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결, 저작재산권 침해죄에서 공소사실의 특징에 관한 대법원 2016. 12. 15. 선고 2014도1196

35) 대상판결의 해설로는, 구민승, “저작권법 제99조 제1항의 ‘영화화’의 의미” 『대법원판례해설』 제108호 2016년 상, 법원도서관, 2016., 160면 이하 참조.

36) 장인승, 『저작권법원론』 개정판, 보진재, 1996., 228면.

37) 즉 기획(영화화 계약)에 대해서는 저작권법 제99조가, 제작준비(감독계약, 배우출연계약 등 영상제작계약)에 대해서는 제100조가 ‘영상저작물에 관한 특례’ 조항에 해당한다는 점을 고려할 때, 편집이나 사운드 추가 등 제작완성단계에서의 취급 사항을 기획단계의 영화화 계약과 결부시켰다는 점이 대상판결의 문제이다.

판결 등이 있다.

**주제어** : 진보성, 사후고찰, 권리범위확인심판, 창작비용이성, 법정손해배상, 부정경쟁행위, 기업그룹 분리, 상품형태의 모방, 공동저작물, 연구부정행위, 표절, 출처표시방법, 영상화권

**Keywords** : Inventive step, Hindsight, Trial to

confirm the scope of a patent, Non-creative easiness, Statutory damages, Unfair competition acts, Segregation of group enterprises, Copying of configuration of goods, Joint works, Research misconducts, Plagiarism, Referencing methods, Right to cinematize a work

K C I