

# 2019년 지적재산법 중요판례평석

박 성 호

한양대학교 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

Analysis of Intellectual Property Judgments by Korean Supreme Court in 2019

Seong-Ho Park

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

**초록** : 이 글은 지적재산법과 관련하여 2019년에 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 검토한 것이다. 이 글은 전부 6개의 장으로 구성되어 있다. 제1장은 서론이고, 제2장은 특허법·실용신안법에 관한 것으로서 미완성 발명의 판단기준과 방법발명의 특허권 소진을 비롯한 9개의 판결들을 분석·검토한다. 제3장은 상표법에 관한 것으로서 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 허용 여부를 비롯한 3개의 판결들을 분석·검토한다. 제4장은 부정경쟁방지법에 관한 것으로서 영업비밀에 관한 3개의 판결들을 분석·검토한다. 제5장은 저작권법에 관한 것으로서 온라인서비스제공자의 저작권 침해 방조를 비롯한 5개의 판결들을 분석·검토한다. 제6장은 결론이다.

**Abstract** : The objective of this paper is to examine and review judgements concerning intellectual property law rendered by Korean Supreme Court in 2019. This paper is composed of six parts. Part I is introduction. Part II points out 9 problematic judgments including criteria for determining the incomplete invention, patent exhaustion of method invention etc. Part III reviews the judgments associated with 3 cases including trial for confirmation of scope of claims etc. Part IV reviews the judgments regarding 3 cases of the protection of a trade secret. Part V examines 5 cases including the secondary liability of online service provider etc. Part VI is conclusion.

• 논문접수 : 2020. 3. 9.

• 심사 : 2020. 3. 15.

• 게재확정 : 2020. 4. 6.

## I. 서론

이 글은 ‘대법원종합법률정보’ 등에서 검색 가능한 지적재산법에 관한 2019년 대법원 판결

과 헌법재판소 결정을 대상으로 평석한 것이다. 평석 대상판결(이하, ‘대상판결’이라고 한다) 또는 평석 대상결정(이하, ‘대상결정’이라고 한다)은 국내 여러 문헌에서<sup>1)</sup> 소개한 ‘판례해설’이나

1) 「대법원판례해설」(법원도서관 간행)과 「사법」(사법발전재단 간행)을 비롯하여 「Law&Technology」(서울대 기술과법센터 간행), 「지식재산연구」(한국지식재산연구원 간행), 「산업재산권」(한국지식재산학회 간행), 「계간 저작권」 및 「저작권 문화」

‘판례평석’ 등을 토대로 하여 선정하였다. 판례의 체계는 특허법·실용신안법(II), 상표법(III), 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다)(IV), 저작권법(V)의 순서로 하였다.<sup>2)</sup> 대상판결 등과 관련하여 최근 발표된 판례해설이나 판례평석 등을 가급적 충실히 인용·소개함으로써 대상판결 등에 대한 이해에 도움이 될 수 있도록 하였다.

## II. 특허법·실용신안법에 관한 판례

### 1. 미완성 발명의 판단기준 - 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결 [등록무효(특)] [미등록]

#### [판결요지]

발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다.

#### [평석]

종래 대법원 판결은 “완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명”을 말한다고 판시하였다.<sup>3)</sup> 이에 대해 대상판결은 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 발명의 구성에 대해 종래의 판례가 “기술적 효과를 얻을 수 있을 정도”를 요구한 것보다 완화하여 “기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도”라는 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다고 볼 수 있다.<sup>4)</sup>

특허법 제2조 제1호는 발명이란 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”고 규정하여 발명의 정의규정을 두고 있다. 이는 ‘발명의 정의’인 동시에 발명의 성립요건을 규정한 것이다. 발명의 성립요건은 발명의 완성을 말하는 것이므로 이에 관한 판단을 실무상 ‘발명의 성립성’ 판단이라고 한다. 특히 발명이란 과제해결 수단으로서의 기술적 사상을 의미하므로 어느 정도 구체성을 가져야 하는데 그러한 구체성을 결여한 것은 발명의 성립요건을 충족하지 못한 미완성 발명이다. 실무상 미완성 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항 전단에서 규정하는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다는 이유로 거절결정을 받게 되어 등록을 받을 수 없다.<sup>5)6)</sup> 설령 이 점이 간과되어 등록되더라도 그 등록은 무효로 된다. 그리고 이러한 발명의 성립 여부에 대한 판단기준 시점

(각 한국저작권위원회 간행), 대한변협신문, 법률신문, 특허와 상표 등을 참고하였다.

2) 디자인보호법에 관해서는 2019년 주목할 만한 대법원 판결이 발견되지 않아 제외하였다.

3) 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 등 참조.

4) 손천우, “미완성 발명의 판단기준 - 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결을 중심으로-” 「지식재산연구」 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019. 12., 126면 및 164~165면.

5) 대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결.

6) 임석재/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017., 309면 및 487면에서는 “발명의 미완성은 발명의 성립요건이 충족되지 못한 경우이고 산업상 이용가능성은 발명은 완성되었으나 특허요건이 충족되지 못한 경우이므로 법리상으로는 전혀 별개의 문제”임에도 발명의 미완성에 대해 특허요건(제29조)을 적용하는 것은 문제가 있으므로 미완성 발명에 대해 특허거절을 할 수 있는 명문규정을 마련할 것을 촉구한다.

은 기재불비에서 판단기준을 출원일 당시로 보고 있는 것과 마찬가지로 출원시를 기준으로 보아야 할 것이다.<sup>7)</sup>

피고의 이 사건 특허발명은 ‘침수 시 누전방지장치’에 관한 것이다. 원심판결은 피고의 검증 시료 1은 이 사건 특허발명의 어느 실시례에도 해당되지 아니하고, 피고의 검증 시료 2는 이 사건 특허발명의 실시례와 유사하지만 이 사건 특허발명의 효과를 충분히 보여주지 못하였다고 하여 발명이 완성되지 않았다고 판단하였다.<sup>8)</sup> 이에 대해 대상판결은 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 구성요소들에 대한 구조와 작동내용, 구성요소들의 상호관계 등을 비롯하여 발명의 목적을 달성하기 위한 수단으로 연결단자대의 주변에 배치된 누전방지 도전체에 대한 여러 가지 실시례와 도면 및 감전 방지 등의 효과가 어떤 경우에 잘 나타날 수 있는지에 대해 구체적으로 기재되어 있고, 피고의 검증 시료 1에 대한 검증 결과에 나타난 누설전류 수치와 누전차단기가 작동하지 않은 사정 등을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명(제1항 발명)의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있다고 보고 이와 달리 판단한 원심판결을 파기 환송한 것이다.

생각건대, 향후 쟁점은 대상판결이 완화하여 제시한 ‘기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도’를 어느 범위까지 인정하는 것이 타당할 것인지의 판단문제로 귀착할 것이다. 결국 발명의 완성 여부는 기술분야나 발명에 대한 출원 당시의 기술수준에 입각해서 신중히 판단해야 할 문제라고 생각한다.

## 2. 의약용도발명의 진보성 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결 [등록무효(특)] [공2019상, 699]

### [판결요지]

[1] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에 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 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

[2] 의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

### [평석]

대상판결은 의약용도발명의 진보성에 관한 것이다. 종래 진보성 판단에 있어서 중요한 기준을 제시한 것으로 평가받고 있는 것은 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결이다. 이 대법원 판결은 “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

7) 손천우, 앞의 논문, 149면.

8) 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016허6753 판결.

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”고 판시하였다. 즉 해당 분야의 통상의 기술자가 인용되는 기술을 결합 또는 조합하여 당해 특허발명에 이를 수 있는 가능성이 인정되는 경우 그 특허발명의 진보성이 부정된다고 판시하였다. 2005후3284 판결에 대해서 국내 학설은 미국 연방항소법원(CAFC)의 TSM 기준을 받아들이면서도 위 기준의 일정한 한계를 선언한 미국 연방대법원의 2007년 KSR 판결을 적용한 것이라고 설명한다.<sup>9)</sup>

그런데 대상판결의 원심은 “암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약품도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약품도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약품도 발명의 진보성이 부정된다”고 판시하였다.<sup>10)</sup> 즉 원심판결은 암 치료 개발의 특수성을 고려해 볼 때 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약품도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것만으로는 부족하고, 선행발명으로부터 암 치료 의약품도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 진보성을 부정할 수 있다고 보아야 한다고 판시하였다. 이러한 원심에 대해서 국내 학설 중에는 2005후3284 판결이 제시한 진보성의 일반적 판단기준을 부정하지 않으면서도 암 치료 의약품의 용도발명의 특수성을 고려한 구체적 기준을 제시하였다는 점에서 중요한 의의가 있는 타당한 판단이라고 긍정적으로 평가하는 견해가 있다.<sup>11)</sup>

대상판결에서 문제된 이 사건 특허발명은 만성골수성백혈병(CML) 치료제인 글리벡이 암의 일종인 ‘위장관 기질종양(GIST)에도 효과가 있다는 점을 확인하고 GIST 치료 용도로 한정된 의약품도발명이다. 사안의 핵심쟁점은 이 사건 특허발명이 그 출원일 이전에 발표된 학술논문의 “(임상시험의) 아주 초기 결과들이 흥미로워 보인다(very early results look exciting)”는 기재 등으로 인해 이 사건 특허발명의 진보성을 부정할 수 있을 것인지 하는 점이었다. 원심판결은 암 치료제 개발의 특수성을 고려할 때 “초기 결과들이 흥미로워 보인다”는 암 치료 의약품도 발견의 가능성만으로 진보성을 부정할 수 없다고 실시하였음에 반하여 대상판결은 “의약품도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다”고 하였다.

의약품도발명은 공지된 물질의 새로운 의약품도에 대한 발명으로서 그 의약품도에 대한 약리효과가 있는지 여부 자체가 발명의 완성요건이다. 그렇기 때문에 의약품도발명을 출원하고자 한다면 출원시부터 약리효과에 대한 실험데이터를 구비하고 실험대상과 실험데이터가 잘 매칭되도록 명세서를 작성하는 것이 무엇보다 중요하다. 의약품도발명에 대한 실험데이터는 임상시험 데이터를 제출하는 것이 원칙이지만 임상시험 데이터를 확보하기 위해서는 제품개발 정도가 무르익어야 하기 때문에 현실적으로 불가능한 경우가 대부분이다. 그래서 심사실무상 ‘시험관 내’(in vitro) 시험 데이터 또는 ‘동물

9) 김제완, “결합발명의 진보성 판단의 기준” 『특허판례연구』, 박영사, 2009., 155면 이하.  
 10) 특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결.  
 11) 강명수, “암 치료 의약품의 용도발명에 있어 진보성 판단기준 -특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결을 중심으로-” 『인권과정의』, 대한변호사협회, 2016. 12., 87~88면 참조.

을 이용한 생체 내(in vivo) 시험 데이터를 허용하고 있다.<sup>12)</sup> 즉 의약품도발명의 효과의 기재와 관련하여 특허명세서에는 반드시 인체를 대상으로 임상시험 할 것을 요구하고 있지는 않고, 시험관 시험이나 동물시험 등의 시험 예나 이를 대신할 정도로 구체적으로 기재하여<sup>13)</sup> 질병의 치료효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 기재하면 족하다.<sup>14)</sup> 그러한 점에서 대상판결은 의약품도발명에서 진보성이 부정되는 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구되지 않는다고 판시함으로써 진보성 판단기준을 명확히 하였다는 점에 그 의의가 있다.

3. 특허균등판단의 제1, 2 요건 충족성 판단방법 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 [특허침해금지 및 손해배상청구의 소] [공2019상, 633]

[판결요지]

[1] 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가

진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[2] 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균

12) 김경교, “글리벡 용도발명, 출원전 리뷰논문 때문에 ‘무효’”, 히트뉴스, 2019년 6월 21일자.  
13) 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 참조.  
14) 김관식, “의약품도발명의 신규성 및 진보성 -대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결을 중심으로-” 『지식재산연구』 제14권 제1호, 한국지식재산연구원, 2019. 3., 41~42면 참조.

등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

[평석]

대상판결의 판결요지 [1]은 균등침해가 성립하는 5가지 요건<sup>15)</sup> 중 제1요건인 ‘과제해결원리의 동일’의 의미와 그 판단방법에 대해 대법원 판례<sup>16)</sup>가 제시한 법리를 재확인한 것이다. 대법원이 특히 균등침해의 5가지 요건을 처음으로 실시한 이래<sup>17)</sup> 대법원 판례의 해석을 둘러싸고 균등관계의 적용을 ‘발명 전체’를 그 대상으로 삼아 판단한 것으로 이해할 것인지(제1설) 아니면 ‘구성요소별’로 판단한 것으로 이해할 것인지(제2설)의 학설상 다툼이 존재하였다. 특히 특허 균등침해의 제1요건인 ‘과제해결원리의 동일’과 관련하여 발명 전체의 관점에서 전체 발명의 과제해결원리가 같은지를 판단할 것인지(제1설) 아니면 균등판단은 구성요소별로 이루어져야 하므로 제1요건 판단도 역시 구성요소별로 이루어져야 하는지(제2설)의 다툼이다. 제2요건인 ‘작용효과의 동일’과 관련해서도 발명 전체의 효과를 염두에 두고 비교해야 한다는 견해(제1설)와 구성요소별로 이루어져야 한다는 견해(제2설)가 대립하고 있다.<sup>18)</sup>

대법원 재판연구관 출신 실무가들은 제1설의

관점에서 대법원 판례를 이해하고 있는 것으로 보인다.<sup>19)</sup> 이러한 관점에 따르면, 특허균등침해의 제1요건인 ‘과제해결원리의 동일’과 관련하여 대법원은 발명 전체의 관점에서 전체 발명의 과제해결원리가 같은지를 판단해 왔다고 볼 수 있다. 마찬가지로 제2요건인 ‘작용효과의 동일’과 관련해서도 대법원은 발명 전체의 효과를 염두에 두고 비교해야 한다는 입장을 취하여 왔다고 볼 수 있다.

대상판결은 ‘발명 전체 판단(제1설) vs. 구성요소별 판단(제2설)’이라는 학설상의 대립을 고려하여 판결요지 [1]에서는 발명 전체의 관점에서 과제해결원리를 판단하는 것이 타당하다는 것을 재확인하는 한편 이에 의할 때 균등 범위가 지나치게 넓어질 수 있다는 단점을 보완하는 법리를 판결요지 [2]에서 실시한 것이라고 이해할 수 있다.<sup>20)</sup> 즉 제1설과 제2설의 장점을 살려 명세서에서 파악되는 핵심적 구성이나 기술사상이 공지되지 않았을 때는 제1설을 통해 균등관계의 인정범위를 넓히고, 공지되거나 그와 다름이 없을 때에는 제2설적 요소를 가미하여 그 인정범위를 좁혀야 한다는 것을 나타냄으로써 제1설을 중심으로 제2설을 통합하였고, 공지기술의 참작이 제1설과 제2설의 관점을 통합하는 논리적 연결고리가 된다고 해석할 수 있다.<sup>21)</sup>

15) 5가지 성립요건이란 ① 과제해결원리의 동일, ② 작용효과의 동일, ③ 치환자명성, ④ 자유실시기술의 항변, ⑤ 출원경과급반연을 말한다. 이 중 ④⑤요건은 소극적 요건이다.  
 16) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결; 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결; 대법원 2017. 12. 22. 선고 2017후479 판결 등.  
 17) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결.  
 18) 구체적으로는 대법원 판례가 과거 명확한 실시를 하지 않았더라도 제1설로 이해하기에 충분하고 2010년을 전후해서는 좀더 명확하게 제1설의 관점을 취하고 있다는 취지의 견해(구민승, “특허 균등침해의 제1, 2 요건” 『사법』 제48호, 사법발전재단, 2019년 여름호, 40~47면), 대법원이 종래 제1설을 취해 왔으나 제2설을 취하는 미국의 균등판단과 비교할 때 균등관계의 인정범위가 너무 넓어지므로 제2설을 취할 필요가 있다는 견해(강경태, “균등침해판단에서 구성의 구분과 과제의 해결원리” 『Law&Technology』 제9권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2013. 1., 122~123면)는 대법원 판례를 제1설로 이해하는 입장이다. 이에 대해 대법원이 종래 제2설에 입각하여 판시해 왔는데 최근 제1설의 관점으로 오해할 여지가 있는 판결들이 보인다는 견해(김동준, 「특허균등침해론」, 법문사, 2012., 284~286면; 김동준, “균등침해 요건 중 과제해결원리 동일성 판단방법” 『특허소송연구』 제7집, 특허법원, 2017., 453면 이하) 등이 있다.  
 19) 전주(前註)에서 소개한 구민승 판사(전 대법원 재판연구관) 및 강경태 변호사(전 대법원 재판연구관·특허법원 판사)의 견해 참조.  
 20) 같은 취지로는 대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정; 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 각 참조.

특히 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 찾을 수 있고, 그 실질적 가치에 따라 특허발명의 보호범위가 결정되어야 하며, 명세서와 공지기술을 통해 그 실질적 가치 파악이 객관화될 수 있을 것이다. 이러한 관점에서의 과제해결원리의 파악은 특허발명의 실질적 가치를 명시적으로 고려하는 요건으로 기능할 수 있다는 점에서, 대 상관결은 실무적으로 큰 의미를 가질 것이라고 생각한다.<sup>22)</sup>

4. 특허권의 간접침해 - 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결 [손해배상(지)] [공2019상, 807]

[판결요지]

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다라고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다.

방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하

게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다 고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

[평석]

대 상관결의 사안은 피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자로부터 의뢰를 받아 그 통상실시권자에게 이 사건 특허발명의 실시에만 사용하는 물건(즉 전용품)인 마찰교반용 접기를 제작·납품한 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해 하는 것인지에 관한 것이다.

간접침해의 법리는 특허권의 직접침해의 가능성 또는 위협성을 가져다주는 예비행위 또는 방조행위에 대해 법적책임을 부여함으로써 특허권의 효력을 실질적으로 확보하기 위한 것이다. 그런데 이와 관련하여 간접침해가 특허권의 직접침해를 전제로 하여 판단되어야 하는지를 둘러싸고 학설상 다툼이 있다. 간접침해의 성립요건상 직접침해의 성립은 불필요하다는 견해(독립설)와 필요하다는 견해(종속설), 사안에 따라 특허권자와 간접침해행위자의 이해득실을 교량(較量)하여 독립설과 종속설의 관점을 수정

21) 구민승, “특허 균등침해의 제1, 2 요건” 『사법』 제48호, 사법발전재단, 2019년 여름호, 38면, 107면.  
22) 구민승, 위의 논문, 38면, 75~76면, 107면 각 참조.

하는 것이 타당하다는 견해(절충설)의 대립이다.<sup>23)</sup> 이 문제에 관하여 국내 판례는 아직 명확한 태도를 표명하고 있지는 않으나 독립설에 입각한 것처럼 보이는 재판례<sup>24)</sup>와 종속설을 전제로 한 것처럼 보이는 재판례<sup>25)</sup>가 있다. 대상판결의 사안은 통상실시권자로부터 의뢰를 받아 방법발명의 전용품을 제작·납품한 행위에 대해 특허권의 간접침해를 부정하였다는 점에서 대상판결은 종속설의 입장을 취한 것으로 이해할 수 있다.<sup>26)</sup>

대상판결은 간접침해 제도의 취지가 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성의 확보를 도모하기 위한 것이라는 점을 고려할 때,<sup>27)</sup> 간접침해의 성립을 인정할 경우 발생하는 문제점(실시권자의 실시권에 대한 부당한 제약이 되는 점, 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해되는 것이 아닌 점 등)을 들어 방법발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서, 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당하는 것으로 볼 수 없다고 판시한 것이다. 요컨대, 대상판결은 실시권자의 의뢰로 전용품을 생산·양도하는 등의 행위에 대해 간접침해의 성립을 부정함으로써 구체적 타당성을 추구한 것이라고 평가할 수 있다.

5. 허가 등에 따라 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력범위 - 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결 [특허권침해금지 등] [공2019상, 459]

[판결요지]

구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다”라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있다.

한편 구 특허법 제95조는 “특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다”라고 규정하고 있다. 특허법은 존속기간이 연장

23) 이에 관한 국내 학설의 상세는, 이 헌, “특허권의 간접침해에 관한 연구 - 직접침해와의 관계를 중심으로-” 「지식과 권리, 통권 제22호, 대한변리사회, 2019., 147~150면 참조.  
 24) 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정; 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조. 그러나 이러한 재판례에 대해서는 간접침해 성립을 위해 직접침해가 전제되어야 하는지 명확히 밝히지 않았으므로 독립설을 보는 것은 무리라는 견해가 있다. 이 헌, 위의 논문, 154면.  
 25) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 참조. 그러나 이에 대해서는 대법원 판결이 종속설의 입장을 취한 것으로 해석될 여지도 있지만, 간접침해 성립을 위해 직접침해가 전제되어야 하는지 명확히 밝히지 않았고 속지주의 원칙을 근거로 제시하였기 때문에 종속설로 보는 것은 무리라는 견해도 있다. 강명수, “국내에서의 생산 행위와 간접침해” 「정보법 판례백선(II)」, 박영사, 2016., 63면.  
 26) 대상판결에 대해서는 독립설과 종속설 중 어느 한 쪽을 취했다기보다는 간접침해 규정은 문언적·형식적 해석이 아닌 목적적·실질적 해석에 의하여 한다는 원칙적 견해를 재확인하였다고 보는 것이 타당하다는 견해가 있다. 류시원, “실시권자의 의뢰로 방법발명의 전용품을 제작·납품한 행위의 특허권 간접침해 성립여부”, 법률신문, 2019년 4월 29일자.  
 27) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조.



된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다.

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

[평석]

대상판결은 특허권 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 규정한 특허법 제95조<sup>28)</sup>의 해석이 쟁점이 되었던 최초의 대법원 판결이다. 대상판결 이전부터 특허법 제95조의 “허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시”의 해석과 관련하여 학설은 ① 품목설, ② 주성분설, ③ 유

효성분설로 나뉘었다(밑줄은 필자, 이하 같다). 즉 제95조의 ‘대상물건’에 대해 ①설은 품목허가 사항에 의해 특정되는 의약품과 동일한 물건으로 한정된다는 것이고, ②설은 허가사항 중 주성분에 기재된 것으로 한정된다는 것이며, ③설은 실제 약효를 나타내는 유효성분으로 한정된다는 것이다.<sup>29)</sup>

대상판결의 사실관계는 다음과 같다. 이 사건 특허발명은 ‘과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는 특정 기본골격을 갖는 화학물’을 특징으로 하는 물질특허로, 이 사건 특허발명의 명세서는 암모늄염 외에 숙신산, 푸마르산 등을 유효성분인 솔리페나신과 염을 형성할 수 있는 선택 가능한 유기산으로 기재하고 있다. 원고 1은 이 사건 특허의 특허권자이고 원고 2는 그 통상실시권자이었는데, 원고 1은 통상실시권자인 원고 2가 이 사건 특허발명과 관련된 이 사건 허가대상 의약품(주성분: 솔리페나신 숙신산염)의 수입품목허가를 받는 데 소요된 기간만큼 이 사건 특허의 존속기간을 연장해줄 것을 요청하는 내용의 존속기간 연장등록출원을 하여 이 사건 특허의 존속기간 만료일이 2015. 12. 27.에서 2017. 7. 13.로 1년 6월 13일 연장되는 내용의 존속기간 연장등록결정을 하였다. 피고는 2016. 7. 25. 식약처장으로부터 이 사건 특허발명과 유효성분이 ‘솔리페나신’으로 동일하고 염(鹽)만 ‘숙신산’에서 ‘푸마르산’으로 변경한 제품(주성분: 솔리페나신 푸마르산염)에 대한 의약품 제조·판매 품목허가를 받아 이를 제조·판매하였다. 이에 원고들은 피고가 제조·판매하는 의약품의 유효성분(솔리

28) 대상판결은 구 특허법 제95조에 관한 것이지만 2011년 ‘등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장제도’를 도입하면서 제95조가 허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우에만 적용된다는 것을 명확히 하기 위해 조문제목과 내용을 변경한 것을 제외하면, 현행 특허법 제95조와 본질적으로는 동일한 내용이라 할 것이므로 현행 특허법 제95조에도 그대로 적용되는 것이다. 강춘원, “존속기간이 연장된 특허권의 효력범위 -특허법 제95조의 새로운 해석론-” 『지식재산연구』 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019. 12., 5면.

29) 학설에 관한 상세는, 손천우, “특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로” 『사법』 제47호, 사법발전재단, 2019년 봄호, 377~380면 ; 홍지형, “존속기간이 연장된 특허권의 권리범위에 대한 고찰”, 서울대대학원 석사논문, 2019. 2., 35~40면 각 참조.

페나신)은 원고들의 그것과 동일하여 존속기간이 연장된 이 사건 특허권을 침해하는 것이라는 이유로 침해제품의 제조·판매행위 등의 금지와 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.

원고들의 특허권 침해주장에 대해 제1심은 원고들의 청구를 모두 기각하였고<sup>30)</sup> 원심(항소심)도 원고들의 항소를 모두 기각하였다.<sup>31)</sup> 그 이유는 피고의 의약품은 원고들의 품목허가 대상이 되는 의약품과 동일(또는 실질적으로 동일)하지 않거나, 원고들 의약품의 주성분(솔리페나신 숙신산염)과 피고 의약품의 주성분(솔리페나신 푸마르산염)이 다르므로, 피고의 의약품은 존속기간이 연장된 원고들의 이 사건 특허권의 효력범위에 속하지 않는다는 것이었다. 요컨대, 제1심과 원심은 특허법 제95조에서 규정하는 ‘대상물건’의 해석에 관해 ①설 또는 ②설에 따른 것이다.

그러나 대상판결은 먼저 “특허법은 ... 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다”는 점을 강조한다. 그리고 “존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 ... 품목허가를 받은 의약품과 ... 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다”고 실시한 다음 원고들 의약품과 피고의 침해제품에서 “약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술

분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고 ... 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것”이라고 판시하여 원심판결을 파기 환송하였다. 즉 대상판결은 대상 ‘품목’의 실시로 제한한 것이 아니라는 점을 강조함으로써 ① 품목설에 따른 해석이 타당하지 않다는 점을 명확히 하였다. 아울러 ‘염 변경의 용이성’ 및 ‘치료효과나 용도의 실질적 동일성’이라는 기준을 제시함으로써 ②설과 ③설 중에서 ③ 유효성분설 쪽에 좀 더 근접한 절충적 입장을 취하고 있는 것이 아닌가 생각된다.<sup>32)</sup> 학설 중에는 대상판결의 의의를 인정하면서 ‘치료효과나 용도의 실질적 동일성’에 관한 판단의 어려움과 후속 판결을 통해 세부지침을 집적할 필요가 있다고 강조하는 견해,<sup>33)</sup> 나아가 새로운 해석론까지 덧붙이는 견해가 있다.<sup>34)</sup>

생각건대, 신약과 제네릭을 나누는 데 변수가 되는 것이 바로 염(鹽)이고, 염은 약효와는 직접 관련이 없지만 용해도를 다르게 하여 인체에 흡수되는 정도를 변화시킨다는 점에서 대상판결의 타당성을 일응 인정할 수 있을 것이다. 다만 대상판결에 대해서는 ‘대상물건’이라는 특허법 제95조의 법문을 벗어나서 입법론에 가까운 해석론을 펼친 것이라는 비판을 제기할 수 있다.

6. 방법발명의 특허권 소진—대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 [손해배상(지)] [공2019상, 622]

30) 서울중앙지법 2016. 11. 3. 선고 2016가합525317 판결.

31) 특허법원 2017. 6. 30. 선고 2016나1929 판결.

32) 손천우, 앞의 논문, 394~395면 참조.

33) 박준석, “존속기간 연장된 특허권의 효력범위 -솔리페나신 판결(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결)의 새 기준에 대한 해석론을 중심으로-” 「산업재산권」 제62호, 한국지식재산학회, 2020. 1., 57면 이하 참조. 위 견해는 실질적 동일성의 해석과 관련하여 균등관계의 인정범위보다 좁게 그 보호범위가 인정되어야 함을 강조한다.

34) 강춘원, 앞의 논문, 35면 이하는 구 특허법 제95조의 해석론으로 ‘대상물건’과 특허권의 존속기간이 연장되기 전 ‘특허발명’의 권리범위를 함께 고려하여 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 해석하는 소위 ‘더불어 해석설’을 제안하고 있다.

[판결요지]

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다. ‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.

‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

[2] 어떤 물건이 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물

건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적· 개별적으로 판단하여야 한다.

사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.

[평석]

종래 우리 하급심 판결 중에는 ‘물건의 발명’ 또는 ‘제조방법의 발명’에서 특허대상이 된 물건 또는 특허방법에 의하여 생산된 물건이 ‘특허권자’에 의해 적법하게 판매·배포되었을 경우 특허권은 소진되지만 단순한 ‘방법의 발명’에서 특허사용을 위해 필요한 물건이 확보된 경우에는 적용될 여지가 없고 특허실시에 관한 묵시적 허락이 있었는지 여부가 문제될 뿐이라고 판시한 것이 있다.<sup>35)</sup> 또한 방법의 발명의 경우에는 물건의 발명과 달리 일반적으로 그 발명의 특허권은 소진되지 않지만 특허권자가 방법의 발명에 관한 특허권과 그 방법을 실시하기 위한 장치에 관한 특허권을 동시에 가지고 있는 경우에는 특허권자가 그 특허장치를 양도한 이상 그 방법의 발명에 대한 특허권도 소진한다고 봄이 상당하다고 판시한 판결도 있다.<sup>36)</sup> 위 두 하급심 판결은 단순한 ‘방법의 발명’에 대해 특허권 소진을 인정하지 않았다는 점에서 공통된다.<sup>37)</sup> 그런데

35) 서울고법 2000. 5. 2. 선고 99나59391 판결(심리불속행 상고기각 확정).

36) 서울중앙지법 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결(항소장 각하 확정).

37) 다만 2006가합58313 판결은 ‘방법의 발명’의 경우 특허권이 소진하지 않지만 만일 ‘방법의 발명’의 특허권과 ‘물건의 발명’에 관한 특허권이 병존하면 방법발명의 특허권이 소진하는 것으로 파악하였다는 점에 차이가 있다.

그 후 단순한 ‘방법의 발명’에 관해서도 소진을 긍정한 하급심 판결이 등장한다. 즉 방법의 발명에도 특허권자가 ‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’을 양도한 경우에는 소진이 성립한다고 하여, 발명의 카테고리(단순한 방법의 발명인지 물건을 생산하는 방법의 발명인지 여부)나 물건 발명 특허의 병존 여부와 관계없이 특허권 소진이 적용될 수 있다는 취지의 판결이다.<sup>38)</sup>

대상판결은 특허권의 소진 법리를 명시적으로 선언한 최초의 대법원 판결이다. 대상판결의 사안은 다음과 같다. 갑(원고)은 ‘마찰이동 용접 방법’이라는 방법발명(A)의 특허권자이다. 해당 발명의 특징은, 접합할 부재들의 결합선 위에서 프로브에 강한 압력을 주면서 회전, 이동시킴으로써 마찰열로 부재를 녹였다가 굳혀 용접을 수행하는 데 있다. 갑은 을(보조참가인)에게 A 발명을 실시하는데 적합한 장비(마찰교반 용접기)를 제조·판매해도 좋다는 실시허락을 하였고, 그 뒤 병(피고)은 을로부터 을이 제조한 마찰교반 용접기를 구매하여 사용하고 있었다. 갑은 병을 상대로 자신의 방법발명(A)에 대한 특허권 침해소송(손해배상청구)을 제기하였다.<sup>39)</sup> 이 사건의 쟁점은 ① ‘방법의 발명’에도 특허권 소진이 적용될 수 있는지(만일 적용될 수 있다면 그 적용요건은 무엇인지)와, ② 이 사건 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하는지(특히 이 사건 용접기가 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품에 해당하는지) 등이라고 할 수 있다.<sup>40)</sup>

문제는 ‘방법의 발명’에서 그 방법의 사용에 이용되는 물건을 양도한 경우(‘물건을 생산하는

방법의 발명’에서 성과물이 아닌 그 방법의 사용에 이용되는 물건을 양도한 경우에도 마찬가지이다)에 특허권 소진을 인정할지 여부이다.<sup>41)</sup> 방법발명의 경우에도 그러한 방법이나 공정을 실시할 수 있는 장치 또는 설비를 통하여 물건 발명과 마찬가지로 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있다는 점에서 특허권의 소진을 인정해야 할 것이다. 이렇게 볼 때 결국 논의의 중점은 특허권 소진의 인정요건 특히 ‘실질적 구현 여부를 어떻게 판단할 것인가’라고 할 수 있다.<sup>42)</sup> 대상판결은 실질적 구현 여부의 판단기준과 관련하여 “㉠ 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, ㉡ 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, ㉢ 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등”을 실질적 구현 여부의 판단 요소로 제시하는 한편으로 “위 각 요소들(㉠, ㉡, ㉢ 등)을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다”고 실시하고 있다.<sup>43)</sup> 그런데 이는 실시된 각 판단 요소 중 어느 하나만 충족될 경우 곧바로 실질적 구현을 인정하자는 취지는 아니고, 실시된 판단 요소들을 두루 고려하여 실질적 구현 여부를 판단하자는 것이므로, 개별 사안에서 구체적 타당성 있는 결론을 충분히 도출할 수 있을 것으로 사료된다.<sup>44)</sup> 그러한 점에서 위 각 판단 요소는 엄밀한 의미에서 ‘and’ 조건으로 연결된 것은 아니고, 이들을 종합적으로 고려한다는 점에서 볼 때 ‘or’ 조건에 가깝다고

38) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결(상고기각 확정).

39) 조영선, “방법발명 특허에 대한 권리소진”, 법률신문, 2019년 7월 15일자.

40) 이현, “방법의 발명과 특허권 소진” 『사법』 제48호, 사법발전재단, 2019년 여름호, 155면.

41) 이현, 위의 논문, 147~148면.

42) 이현, 위의 논문, 149~150면.

43) 이현, 위의 논문, 159~160면.

44) 이현, 위의 논문, 161면.

할 수 있다.<sup>45)</sup>

이러한 위 각 판단 요소들(㉞, ㉟, ㊱ 등)에 대해서 국내 학설은 이러한 기준은 너무 모호하고 우회적이라고 비판한다. 위 견해에 따르면 방법 발명과 물건의 상관관계를 분명히 반영하여 ㉞ 해당 물건의 사용이 곧 해당 발명의 실시를 의미할 정도로 완전한 전용품 관계인 경우, ㉟ 해당 물건에 다른 용도도 있지만 그 물건의 사용은 언제나 해당 발명의 실시를 수반하는 경우, ㊱ 해당 물건의 사용만으로는 방법의 실시가 완성되지 않지만 여전히 그에 불가결한 요소인 경우라고 실시하는 편이 합당하였을 것이라고 한다.<sup>46)</sup>

그러나 대상판결이 ‘방법의 발명’에 대한 특허권자의 보호와 ‘방법의 발명’에서 그 방법의 사용에 이용되는 물건을 양도한 경우 그 물건의 원활한 유통과의 균형이라는 관점에서 ㉞, ㉟, ㊱ 등의 종합 고려형의 기준을 취하고 있다는 점을 고려한다면, 일부 모호성을 띠는 것은 선례로서 기능하기 위한 법리를 구성함에 있어서 불가피한 것이 아니었을까 생각된다.

한편, 위 각 판단 요소 중 “㉞ 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시 뿐이고 다른 용도는 없는지 여부”와 관련하여서는 간접침해(특허법 제127조)에서 대상물의 용도를 결정하는 것에 관련된 논의를 참고할 필요가 있다. 이에 대해 대법원 판결은 간접침해가 성립할 수 있는 대상물은 특허발명 물건의 생산 또는 방법의 사용‘에만’ 사용되는 것이어야 한다는 이른바 전용성 요건을 충족하기 위해서는 당해 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 취지로 판시한 바 있다.<sup>47)</sup> 위 ㉞의

판단 요건과 관련하여 대상판결에서 “그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다”고 판시한 것은 특허권 소진의 전제로서 해당 물건이 방법발명의 전용품인지를 판단하는 국면에서도 일응의 기준이 될 수 있다는 점을 명확히 한 것으로 보인다.<sup>48)</sup>

대상판결은 발명의 카테고리 별로 특허권 소진의 인정 여부와 그 요건 및 근거 등에 관하여 비교적 상세하게 실시하고 있다. 특허권 소진 이론은 그동안 국내 학계에서 꾸준히 논의되어 왔으나, 앞에서 본 바와 같이 소수의 하급심 판결 외에 이를 정면으로 다룬 대법원 판결은 전무하였던 상황이었다. 대법원은 대상판결을 통해 처음으로 특허권 소진에 관한 입장을 표명하였다는 점에서 그 의의가 있다.<sup>49)</sup> 다만, 대상판결이 권리소진의 주장 주체를 “양수인이나 전득자”라고 전제하고 “특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우”라고 실시함으로써 ‘양도’ 외에 ‘대여’에도 특허권 소진이 성립할 수 있다는 점을 고려하지 않은 점은 문제라고 할 것이다.<sup>50)</sup>

7. 실시권자의 무효심판청구 - 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체판결 [등록무효(특)] [공2019상, 830]

[판결요지]

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할

45) 이현, 위의 논문, 160면.

46) 조영선, “방법발명 특허에 대한 권리소진”, 법률신문, 2019년 7월 15일자.

47) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

48) 이현, “방법의 발명과 특허권 소진” 『사법』 제48호, 사법발전재단, 2019년 여름호, 161면.

49) 이현, 위의 논문, 120면.

50) 조영선, “방법발명 특허에 대한 권리소진”, 법률신문, 2019년 7월 15일자.

수 있다”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

그 이유는 다음과 같다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

[평석]

실시권자가 무효심판청구의 이해관계인에 해당하든지 여부에 대해서는 서로 모순되는 대법원 판결들이 존재한다.<sup>51)</sup> 통상실시권을 허락받았다는 것만으로는 이해관계가 상실되었다고 볼 수 없다고 판시하여 실시권자의 무효심판청구인격적격을 인정한 판결들과,<sup>52)</sup> 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허락받은 자는 그 허락기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계인에 해당하지 않는다는 판결들로<sup>53)</sup> 서로 일치하지 않고 있다.

대상판결의 의의는 위와 같이 서로 모순되는 종래 대법원 판결들의 문제점을 전원합의체 판결을 통하여 해소하고 이와 배치되는 종전 대법원 판결들을 정리하였다는 점에 있다.<sup>54)</sup> 실시권자는 실시권이 유효하게 존속하는 한 특허권자로부터 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되지만, 이는 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나 설정행위로 정한 범위 내로 제한되므로, 그 설정범위 외에서 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자로부터 소송을 제기 당할 우려가 존재한다.<sup>55)</sup> 그리고 대상판결이 실시한 것처럼 특허발명에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 또한 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 따라서 실시권을 설정받았다는 이유만으로 특허발명의 유효

51) 이에 관한 상세는, 정상조/박성수 공편, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010., 378~379면(최정열 집필) ; 김동준, “실시권자의 무효심판청구” 「특허판례연구」 제3판, 박영사, 2017., 656~657면 ; 이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점-이해관계인 및 특허품, 부쟁의무를 중심으로” 「사법」 제49호, 사법발전재단, 2019년 가을호, 605~608면 각 참조.

52) 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결 ; 대법원 1980. 7. 22. 선고 79후75 판결 등.

53) 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결 ; 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결 등.

54) 일찍이 이상경 변호사(전 헌법재판관)는 대법원 전원합의체 판결을 통한 문제 해결을 주장한 바 있다. 이상경, “특허·상표 법상 심판청구인격으로서의 이해관계인” 「인권과정의」, 대한변호사협회, 1998. 7., 77면 참조.

55) 이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점-이해관계인 및 특허품, 부쟁의무를 중심으로” 「사법」 제49호, 사법발전재단, 2019년 가을호, 626면.

성을 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. 이러한 이유로 실시권자가 무효심판청구의 이해관계인이 아니라는 기존 대법원 판결들의 근거는 받아들이기 어려운 한계를 가지고 있어서, 대상판결은 실시권자의 이해관계를 긍정한 것이라고 판단된다.

한편, 종래 학설상 전용실시권자는 특허권자에 준하는 지위에서 특허권의 보호에 노력해야 할 자이므로 무효심판청구의 적격자가 아니지만 신의칙에 반하는 특단의 사정이 없는 한 통상실시권자는 무효심판을 청구할 수 있다는 견해가 있다.<sup>56)</sup> 또한 기존 대법원 판결들에 대해서 전용실시권자의 경우에는 무효심판청구의 이해관계를 부정하고 통상실시권자의 경우에는 이를 긍정한 것이라고 이해하는 견해도 있다.<sup>57)</sup> 대상판결에 대해서도 이와 마찬가지로 의문이 제기될 수 있겠지만, 통상실시권자인지 전용실시권자인지 여부에 따라 이해관계인에 포함되는지 여부가 달라진다고 대상판결을 이해하는 것은 타당하지 않다고 생각한다.<sup>58)</sup>

비록 대상판결에서는 부쟁의무(non-contestability duty)가 쟁점이 되지는 않았지만, 앞으로 특허권자는 실시계약을 체결하면서 부쟁의무를 부과할 가능성이 높을 것으로 예상된다. 이러한 경우 실시권자가 무효심판을 청구할 이익이 있는지 여부 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 관련하여 그 부쟁의무의 효력이 중요한 쟁점이 될 것으로 보인다.<sup>59)</sup> 이에 대해서는 특허

권의 실시계약에 부쟁의무가 존재하는 경우에는 일률적으로 그 효력의 유무를 판단할 것이 아니라, 그와 같은 부쟁합의에 이르게 된 경위, 부쟁합의의 구체적인 내용, 당해 특허권의 성격 및 독점권이 미치는 범위, 시장지배력의 정도, 공중의 이익 등의 제반 사정을 종합적으로 고려하여 그 효력의 유무를 판단하는 것이 바람직할 것이다.<sup>60)</sup>

참고로 대상판결과 함께 검토해야 할 대법원 판결이 있다. ‘특허무효 확정이 특허발명실시계약에 미치는 영향’에 관한 판결이다. 즉 “특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다”는 판결이다.<sup>61)</sup> 2018다287362 판결은, 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있으므로 그 기간 동안 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 한 판결<sup>62)</sup>에서 나아가 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는 것이 원칙이라고 판시한 것이다. 대상판결이 실시권자의 무효심판청

56) 임석제/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017., 482면.

57) 정상조/박성수 공편, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010., 379면(최정열 집필).

58) 이해진, 앞의 논문, 607면.

59) 이해진, 앞의 논문, 618면.

60) 이해진, 앞의 논문, 626~627면.

61) 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.

62) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결. 이 대법원 판결에 대해 학설은 통상실시권 설정계약을 전제로 한다면 ‘반환부정설’을 명확히 하였다는 점에서 이론적으로 타당하지만 전용실시권의 경우는 특허권 양도 후 해당 특허가 무효로 된 경우의 법률관계와 유사하게 보아야 할 것이므로, 위 판결이 단순히 ‘실시권’이라고 실시한 것은 부적절하다고 비판한 바 있다(조영선, “특허의 무효가 실시계약에 미치는 영향”, 법률신문, 2016년 4월 18일자). 위 대상판결에 대해서도 마찬가지로 비판이 제기될 수 있을 것이다.

구격격을 인정한 것이라면 2018다287362 판결은 특허권자의 경제적 이익을 보호함으로써 양 당사자의 관계가 공평하게 유지되도록 한 취지라고 이해할 수 있을 것이다.<sup>63)</sup>

8. 특허권 속지주의 원칙의 예외 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 [특허권침해금지 등] [공2019하, 2090]

[판결요지]

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

[평석]

대상판결은 외과적 수술에 사용되는 의료용

실을 체내에 삽입하고 고정하는 기술에 사용되는 ‘의료용 실 삽입장치 및 그 삽입 기술키트’에 관한 특허발명 침해가 문제된 사건이다. 특허발명의 구성요소(위 기술을 위한 개개의 의료기구들)가 모두 국내에서 생산되어 최종적으로 하나의 주체에 의해 시술되기 위해 일본으로 수출되었으나, 이 사건 특허발명 청구범위 제6항의 의료용 실 지지체와 의료용 실의 결합관계만이 갖추어지지 않은 사안이다. 원심은 이러한 결합관계를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유로 피고의 행위가 특허발명의 침해가 아니라고 판단하였지만,<sup>64)</sup> 대상판결은 위와 같은 결합·고정은 조립이나 가공이 극히 사소하거나 간단하여 위 기술을 위한 개개의 의료기구들을 생산한 것만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 갖추어진 것으로 볼 수 있어 속지주의 원칙에도 불구하고 그 침해가 인정된다고 판시한 것이다.

속지주의 원칙이란 어느 한 국가에서 인정된 특허권을 비롯한 지적재산권의 효력은 그 국가의 통치권이 미치는 영토 내에서 한정되고, 그 성립·변동·효력·침해 등은 조약이 정한 범위 외에는 모두 그 권리를 인정하는 국가의 법률에 의하는 것을 말한다.<sup>65)</sup> 이러한 속지주의 원칙에 따라 국내 특허권의 효력은 우리 영토 내에서만 그 효력이 미친다.<sup>66)</sup> 그런데 속지주의 원칙을 너무 형식적으로 적용하면, 국내외에서 복수주체에 의해 BM 특허발명이 실시되는 경우나 진정특허품이 병행수입되는 경우 등에서 보듯이 불합리한 문제 상황이 발생할 수 있다.<sup>67)</sup> 그래서 속지주의 원칙의 예외를 인정할 필요성이 제

63) 정우성, “실시권자-무효심판 제기할 권리 인정 특허권자-계약 유효기간 실시료 인정” 「특허와 상표」, 2019년 8월 5일자.  
 64) 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237 판결.  
 65) 紋谷暢男, “知的財産權の國際的保護”, 「國際私法の争点」, 新版, 有斐閣, 1996, 25면.  
 66) 국내에 등록되지 않은 특허기술 사용대가의 국내원천소득성 유무와 관련하여 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결은 “특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다”고 판시한 바 있다.



기되는 것이다. 대상판결은 특허권의 실질적 보호를 도모하기 위하여 속주주의 원칙의 예외를 인정한 선례로서 그 의미가 크다.

9. 특허협력조약(PCT)의 국제출원인이 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 적법한지 여부 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결 [우선권무효 처분취소] [공2019하, 2125]

[판결요지]

우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다. 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 (2)(b)].

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 '선출원'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 '선출원 발명'이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항).

따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한

부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

[평석]

대상판결의 사안은 다음과 같다. 우리나라에 출원된 선출원에 대한 출원을 받을 수 있는 권리들을 양수한 갑(甲)은 위 선출원들을 기초로 중국 특허청에 PCT 국제출원(후출원)을 하면서 각 선출원 발명에 관한 우선권 주장을 하였다. 원고는 갑으로부터 위 후출원에 대한 권리를 양수한 후 국내단계 진입을 위해 특허청장에게 위

67) 박기용 외 3인, "국제 특허 분쟁을 대비한 IP 전략 수립" 『KISTA ISSUE PAPER』 Vol.20., 한국특허전략개발원(kista), 2018. 7., 3~9면 참조.

국제출원(후출원)에 대한 국내서면을 제출하였고, 위 국내서면에는 이 사건 선출원에 관한 우선권 주장이 포함되었다. 피고(특허청장)는 국내 우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(구 특허법 제38조 제4항에 따라 효력이 발생한 승계인 포함)이고, 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에 동일해야 하는데, 원고들의 후출원의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 이 사건 각 선출원의 출원인이 서로 일치하지 않는다는 이유로 이 사건 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였다. 이에 원고들이 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 제1심과 원심판결은 이 사건 후출원 시에 특허출원인 변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고들의 이 사건 처분이 적법하다고 판단하였다.<sup>68)</sup>

위 사안의 핵심쟁점은 특허법 제38조 제4항의 ‘효력이 발생하지 않는다’는 규정의 의미이다. 이에 관해 같은 취지의 규정을 두고 있는 일본 특허법 제34조 제4항의 ‘효력이 발생하지 않는다’의 의미에 대해 일본에서는 학설상 견해가 나뉜다.<sup>69)</sup> 즉 특허출원 후 특허를 받을 권리의 특정승계는 특허청장에 대한 신고가 없더라도 당사자 사이에서는 채권적 효력은 물론 물권적 효력도 특허청이나 그 밖의 대세적 관계는 별도로 하더라도 발생한다는 견해(상대적 효력발생요건설), 당사자 사이에서 채권적 효력은 생기지만 물권적 효력은 특허청이나 그 밖의 대세적

관계에서는 물론 당사자 사이에서도 생기지 않는다는 견해(절대적 효력발생요건설)의 대립이다.<sup>70)71)</sup> 어느 견해를 취하든지 간에 당사자 사이의 채권적 효력까지 부정하는 것은 아니며, 특허청장에게 변경신고를 하지 않으면 제3자와의 관계에서 물권적 효력도 생기지 않는다는 점에서 일치한다. 그러한 점에서 제38조 제4항의 특허출원인변경신고의 효력발생요건 규정은 출원발명에 관하여 특허등록을 하는 것을 전제로 한 규정이라고 보아야 한다. 만일 특허등록 단계에서 당초의 출원인과 양수인 사이의 합의만으로 특허를 받을 수 있는 권리가 이전된다면, 피고(특허청장)가 알지 못한 채 종전 출원인 명의로 특허등록이 이루어지는 등 실체적 권리관계에 부합되지 않는 특허등록이 이루어지는 문제가 발생하게 된다. 그러한 점에서 제38조 제4항은 이를 방지하기 위하여 특허등록 단계에서 특허출원인변경신고를 권리승계의 효력발생요건으로 규정함으로써 특허등록이 실체적 권리관계에 부합하게 이루어지도록 하는 규정으로 봄이 타당하다.<sup>72)</sup> 따라서 특허법 제55조 제1항에 따라 국내우선권 주장이 이루어지고, 제56조 제1항 본문에 따라 선출원이 취하간주되어 선출원 발명에 대해 특허등록을 할 여지가 없는 경우에는 제38조 제4항이 적용되지 않는다. 즉 이러한 때에는 당사자 사이의 합의만으로 선출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리가 이전된다고 봄이 타당하다. 요컨대, 위 규정은 특허의

68) 서울행정법원 2015. 11. 26. 선고 2015구합51507 판결(제1심) ; 서울고등법원 2016. 10. 11. 선고 2016누30905 판결(원심).

69) 일본 학설 중에는 ‘효력을 발생하지 않는다’는 의미에 대하여 해석론인지 입법론인지는 반드시 분명한 것은 아니지만 “특허청 절차상의 관점 및 출원인 승계와의 균형을 고려할 때 신고를 효력발생요건으로까지 하는 것은 의문이다”라고 하는 견해가 있다. 紋谷暢男 編, 『注釋 特許法』, 有斐閣, 1986., 93면(紋谷暢男 집필).

70) 일본 학설에 관한 상세는, 中山信弘·小泉直樹 編, 『新·注解 特許法 上卷』, 第2版, 青林書院, 2017., 521~522면(飯田圭 집필).

71) 이에 관한 로앤비 편, 『온주 특허법』, (손천우 집필) 해설은 “당사자 사이에는 이전의 효력이 있으나 특허청이나 제3자에게 대항할 수 없다는 상대적 무효인지, 당사자 사이에도 효력을 부정해야 하는 절대적 무효인지 문제가 될 수 있다”고 하면서 中山信弘·小泉直樹 編, 『新·注解 特許法 上卷』, 青林書院, 2011., 458~459면(飯田圭 집필)을 인용한다. 그러나 이러한 설명은 일본 주해서의 내용과 조금 어긋난다. ‘초판’이든 전주(前註)에서 소개한 ‘제2판’이든 ‘절대적 효력발생요건설’은 당사자 사이에서 특정승계의 채권적 효력은 발생한다는 것이기 때문이다.

72) 손천우, “특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자가 우선권을 주장한 경우 출원인의 동일성 판단기준 -대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결을 중심으로” 『사법』, 제50호, 사법발전재단, 2019년 겨울호, 457면.

등록 전까지 출원인변경신고를 하지 않으면 특허청장은 승계의 효력을 인정하지 않고 선출원인 명의로 특허등록이 이루어진다는 의미로 보아야지 후출원인에게 우선권 주장의 효력까지 부정하는 것으로 확대해석할 근거는 없다.<sup>73)</sup> 따라서 구 특허법 제38조 제4항의 ‘출원인변경신고’는 당해 출원에만 효력을 발생하는 것으로 보아야 하고(즉, 당해 출원에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대한 효력이 발생한다), 당해 출원을 기초로 하는 우선권 주장 후출원에 대하여 우선권 주장을 인정할 수 있는 요건에까지 그 효력이 미친다고 보기는 어렵다.<sup>74)</sup>

대상판결은 PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 후출원 당시 특허출원인 변경신고를 마치지 않았더라도 특허를 받을 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 판단하였다. 즉 대상판결은 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로 피고는 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 값이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있음에도 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인 변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서 안 될 것이라고 판단한 것이다.

국내에서 특허를 출원한 자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자가 특허출원인변경신고를 하지 않은 채 PCT 국제출원(후출원)을 하면서 그 선출원을 기초로 우선권 주장을 하게 되면 선출원과 후출원의 출원인이 동일한지가 문제될 수 있다. 이에 대해 종래 하급심 판결은 선출원 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를

특정승계한 자가 후출원을 하면서 선출원에 기초하여 우선권 주장을 하는 경우 후출원 시에 선출원과 후출원의 출원인이 동일해야 할 것을 요구하였다.<sup>75)</sup> 이러한 하급심 판결과 실무의 태도는 특허법 제38조 제4항을 우선권 주장에 그대로 적용한 결과인데, 이는 일본 실무의 영향을 받은 것으로 보인다. 그러나 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성과 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 그대로 적용된다고 볼 수는 없다. 국내우선권 제도는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이라는 점에서 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받았다면 특허출원인변경신고와 무관하게 우선권 주장을 할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 선출원 발명의 출원 후에 새로운 발명자들이 참가하여 선출원 발명을 개량한 발명을 후출원 발명으로 출원하게 되는 경우도 생기는데, 종래 하급심 판결과 실무에 따르면 이러한 경우 선출원과 후출원의 출원인의 동일성을 부정하게 되어 매우 부당한 일이 발생하게 된다.

대상판결은 이러한 불합리한 점을 제거하고 우선권 제도의 취지와 분할출원, 변경출원에 관한 규정을 국내우선권 주장에 관한 제55조와 조화롭게 해석함으로써 합리적인 결론을 도출하였다는 점에서 큰 의의가 있고, 향후 우선권 주장과 관련된 분쟁에 많은 시사점을 줄 것으로 생각한다.

73) 손천우, 위의 논문, 458면.

74) 손천우, 위의 논문, 463면.


75) 서울행정법원 2015. 11. 26. 선고 2015구합51507 판결 ; 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허9851 판결.

### III. 상표법에 관한 판례

1. 기술적 표장의 해당 여부 - 대법원  
2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결  
[거절결정(상)] [공2019하, 1685]

[판결요지]

[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다’라고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 실령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다. 어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지를 판단하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[2] 이 사건 출원상표·서비스표 “ ChargeNow”가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스

업의 용도나 사용방법을 직감하게 되고, 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로도 타당하지 않아, 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기환송한 사례

[평석]

구 상표법 제6조 제1항 제3호(현행 상표법 제33조 제1항 제3호)의 기술적(記述的) 표장(descriptive mark)에 관한 것으로 기술적 표장은 식별력이 없으므로 상표로서의 등록적격이 없다. 기술적 표장에 해당하기 위해서는 일반 수요자나 거래자가 그 상표가 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 직감할 수 있으면 족하다. 반면 어떤 상표가 지정상품의 품질·효능·형상 등을 암시하는 것에 불과한 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 따라서 구체적 사건에서 어떤 상표가 상품의 특성을 직감할 수 있도록 직접적으로 표시하는 것인지 아니면 상품의 특성을 간접적, 암시적으로 표시한 것인지를 명확히 판단하는 것은 쉽지 않다. 그리고 기술적 표장에 해당하는지 여부는 법적 판단에 관한 사항으로서 자백의 대상이 될 수 없다.<sup>76)</sup>

대상판결은 그 쉽지 않은 쟁점에 관한 것이다. 대상판결과 그 원심판결은 이 사건 출원상표·서비스표의 문자 부분인 ‘Charge Now’가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 상품의 특성을 직접적으로 표시하는 것인지 아니면 간접적, 암시적으로 표시하는 것인지를 둘러싸고

76) 이에 관해서는, 특허법원 지적재산소송 실무연구회 편, 「특허소송실무」, 제4판, 박영사, 2019, 755~758면 참조.

법적 판단이 갈렸다. 원심은 “위 문자 부분인 ‘Charge Now’가 이 사건 지정상품·서비스업의 용도, 시기, 제공 내용 등을 암시하는 것으로 보일 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 일반 수요자에게 이를 직감하게 한다고 볼 수는 없다”고 하였으나,<sup>77)</sup> 대상판결은 판결요지 [2]에서 보았듯이 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 하는 기술적 표장에 해당한다고 판시하고, 이와 달리 판단한 원심을 파기환송하였다. 실무가 중에는 대상판결보다 원심의 법적 판단이 더 바람직하다는 견해도 있다.<sup>78)</sup>

2. 상표의 유사 여부 판단에 있어서 특수하고 한정적인 거래 실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 [권리범위확인(상)] [공2019하, 1775]

[판결요지]

[1] 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.

[2] 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으

로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시 기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

[3] 이 사건 등록상표의 요부인 ‘saboo’ 부분과 확인대상표장의 ‘sobia’ 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 ‘사부’와 ‘소비아’로 서로 차이가 있어 유사하지 않음에도, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단한 원심을 파기한 사례.

이 사건 등록상표	확인대상표장
	

[평석]

상표 유사의 판단 기준은 상표가 외관, 관념, 호칭의 면에서 근사(近似)하다는 것과 출처의 혼동에 의하는 것으로 보는 것이 일반적이다. 출처의 혼동과 관련해서는 거래계의 일반적인 경험칙에 비추어 본 출처의 혼동(일반적 출처 혼동)인가 아니면 구체적 거래실정에 비추어 본

77) 특허법원 2016. 2. 3. 선고 2015허3993 판결.

78) 정우성, “Charge Now’ 상표 공익상 독점 안 돼” 『특허와 상표』, 2019년 9월 20일자.

출처의 혼동(구체적 출처 혼동)인가를 둘러싸고 견해의 대립이 있다. 대법원은 일관하여 상표의 유사 여부는 상표법의 목적에 비추어 출처의 혼동을 실질적인 기준으로 삼되, 상표의 외관, 관념, 호칭의 유사를 정형화된 기준으로 삼아 판단하고 있다. 요컨대, 상표의 유사는 형식적 기준으로, 상품출처의 혼동은 실질적 기준으로 삼음으로써 상표의 유사와 상품출처의 혼동 양자를 포괄하여 파악하는 것이다.<sup>79)</sup>

대상판결의 사안은 상표의 유사 여부 판단에 있어서 ‘당사자의 구체적인 거래사정’인 특수하고 한정적인 거래실정을 지나치게 고려함으로써 상표 자체의 유사라는 형식적 기준에 무리를 가한 사건이다.<sup>80)</sup> 원고(이 사건 등록상표권자)와 피고는 동업관계에 있었으나 사업상 분쟁으로 신뢰관계가 깨졌다. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 지정상품은 인체용 비누이며 피고는 원고를 상대로 피고의 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 받아들이는 심결을 하였다.<sup>81)</sup> 이에 원심(특허법원)은 일반적인 거래실정은 물론 ‘당사자의 구체적인 거래사정’을 고려할 때 양 표장의 문자 부분인 ‘saboo’와 ‘sobia’의 외관(모두 5개의 알파벳으로 이루어지고 첫째 및 둘째 글자가 공통되며, 필기체 ‘o’와 ‘a’는 이격하여 볼 때 확연히 구별되기 어려운 것이어서 전체적으로 유사한 점)과 호칭(조음의 위치나 방법이 매우 흡사하여 전체적으로 유사한 청감을 주는 점)이 모두 유사하다고 판단 위 심결을 취소하는 판결을 내렸다.<sup>82)</sup>

이 사건 등록상표의 요부(要部)(prominent part)인 ‘saboo’ 부분과 확인대상표장의 ‘sobia’ 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 ‘사부’와 ‘소비아’로 서로 차이가 있어 유사하지 않음에도 원심은 양 표장이 서로 유사하다고 판단하였다. 대상판결은 이러한 원심의 판단에 대해 ‘당사자의 구체적인 거래사정’ 즉 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단함으로써 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판시한 것이다.

3. 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인 심판 허용 여부 - 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결 [권리범위확인(상)] [공2019상, 1002]

[판결요지]

[1] 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 대한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상

79) 전효숙, “상표와 상품의 동일·유사” 「지적소유권에 관한 제문제(하)」, 법원행정처, 1992, 91~93면; 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018, 553~557면(한동수 집필) 각 참조.

80) 원심판결이 문자부분인 ‘saboo’와 ‘sobia’의 외관과 호칭이 모두 유사하다는 상식에 부합하지 않는 판단을 하였지만 권리범위확인심판에서 구체적인 거래사정을 고려해야만 하는 이유에 관해 전개한 법논리는 경청할 만하다고 보는 견해가 있다 (정우성, “특수·한정적 거래실정에 대한 지나친 고려는 잘못” 「특허와 상표」, 2019년 10월 23일자 참조).

81) 특허심판원 2018. 1. 8. 2017년3328 심결.

82) 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결.

식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있더라도, 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 자체와 동일하게 호칭되는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표이다.

[2] 피고의 확인대상표장은 영문자 'Reviness'로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 'Reviness'와 이를 단순히 음역한 한글 '리바이네스'가 이단으로 병기되어 있는 사안에서, 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 '리바이네스'의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 '리바이네스'로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 보고, 이 사건 심판은 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법하다고 본 사례.

[평석]

대상판결은 적극적 권리범위확인심판 사건에서 등록상표와 동일성이 있는 상표의 권리를 부정하는 것이 허용되는지 여부에 관한 것이다.

일반적으로 권리범위확인심판은 권리 대 비권리의 대립구조에 관한 다툼을 해결하는 제도이다. 그러나 때로는 권리 상호 간의 권리범위에 대해서 다툼이 발생하는 경우가 있는데, 이러한 경우 제기되는 쟁점 중의 하나가 대상판결의 사안처럼 일방의 권리가 타방의 권리에 속하는지 여부를 확인하는 권리 상호 간의 적극적 권리범위확인심판이 허용되는지 여부이다.<sup>83)</sup> 이 문제와 관련하여 종래부터 실무와 학설상 논의가 분분하였다.<sup>84)</sup> 대법원 판결은 거의 일관되게 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판을 부적법하다고 판시하고 있다.<sup>85)</sup>

대상판결은 위와 같은 지금까지의 대법원 판례를 재확인한 것이라 할 수 있겠으나 보다 중요한 것은 “등록상표인 확인대상표장”에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다”고 판시한 부분이다. 그리고 이러한 판시를 도출하기 위하여 불사용으로 인한 상표등록취소사건에서의 등록상표와 사용상표의 동일성을 판단하는 법리를 그 판단 기준으로 원용하였다는 점이다. 즉 불사용상표등록취소사건에서 대법원은 “영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상

83) 위 본문의 쟁점을 포함한 권리범위확인심판 전반에 대한 고찰로는, 이혜진, “권리범위확인심판 제도에 대한 검토” 「특허소송연구 특별호」, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018, 471면 이하 참조.  
 84) 실무나 학설의 논의상황을 개관하면, 특허권(실용신안권)이나 디자인권 또는 상표권 상호 간의 권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판은 후등록권리자가 자신의 권리의 효력이 부인되는 위협을 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 변동을 초래하는 것이 아니어서 예외적으로 허용된다는 것이다.  
 85) [특허·실용신안분야] 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결; 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결; 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결; 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결 등; [디자인분야] 대법원 1976. 10. 12. 선고 76후14 판결; [상표분야] 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등.

표 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 해당한다”고 판시한 바 있다.<sup>86)</sup> 이러한 불사용으로 인한 등록상표취소에서 ‘동일한 상표’의 의미에 관한 법리를 그대로 원용함으로써 대상판결은 그 사안을 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 사건이라고 판단한 것이다.

그러한 점에서 대상판결은 ‘등록상표인 확인 대상표장’과 등록된 상표의 동일성에 관한 새로운 법리를 실시하고, 확인대상표장이 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성이 있는 상표에 해당한다고 보고, 이 사건 심판은 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법하다고 본 사례라는 점에서 그 이를 찾을 수 있다.<sup>87)</sup>

#### IV. 부정경쟁방지법에 관한 판례

1. 영업비밀 사용의 목시적 승낙 여부 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다284885 판결 [손해배상(기)] [공2019상, 619]

[판결요지]

[1] 영업비밀 보유자가 거래 상대방에게 영업비밀을 사용하도록 승낙하는 의사표시는 일정한 방식이 요구되지 않고 목시적 의사표시로도 할 수 있다. 위와 같은 목시적 의사표시의 존재는 거래 상대방과 체결한 영업비밀 관련 계약

의 내용, 영업비밀 보유자가 사용하도록 승낙한 것으로 볼 수 있는 범위, 관련 분야의 거래 실정, 당사자의 태도 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

[2] 갑 주식회사가 을 주식회사와 설계기술용역계약을 체결하여 을 회사가 건설하는 화력발전소에 관한 설계자료를 작성해 주었는데, 을 회사가 신규 화력발전소를 건설하면서 을 회사와 설계기술용역계약을 체결한 병 주식회사에 위 설계자료를 제공하여 사용하도록 하자, 갑 회사가 을 회사를 상대로 비밀유지의무를 위반하였다며 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에 따른 손해배상을 구한 사안에서, 갑 회사와 을 회사가 체결한 설계기술용역계약의 계약서에 ‘준공자료는 본 발전소 운전 및 정비에 필수적으로 이용되고, 향후 발전소 건설 시 중요한 참고자료로 이용될 것’이라는 내용이 명시되어 있는 점 등 제반 사정에 비추어 을 회사가 병 회사에 신규 화력발전소의 설계 목적 범위에서 위 설계자료를 제공하여 사용하도록 하는 것에 대하여 갑 회사의 목시적인 승낙이 있었다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례.

[평석]

대상판결은 영업비밀을 사용하도록 승낙하는 의사표시는 일정한 방식이 요구되는 것이 아니므로 목시적으로도 가능하다는 점을 명시하고, 이와 같은 의사표시의 존재 여부를 판단하는 기준으로 계약의 내용, 영업비밀 보유자가 사용하도록 승낙한 것으로 볼 수 있는 범위, 관련 분야의 거래 실정, 당사자의 태도 등을 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.<sup>88)</sup>

86) 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결.

87) 이혜진, “권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되는지 여부 -상표의 동일성 여부를 중심으로-” 『대법원판례해설』 제120호, 2019년 상, 법원도서관, 2019., 449면.

88) 이혜진, “영업비밀 사용의 목시적 승낙 여부” 『대법원판례해설』 제120호, 2019년 상, 법원도서관, 2019., 434면.



2. 영업비밀 보호기간 범위 및 기산점 - 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다 34981 판결 [영업비밀침해금지및손해 배상등] [공2019하, 1954]

[판결요지]

[1] 영업비밀 침해행위를 금지시키는 목적은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 있다. 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성하기 위하여 영업비밀 보호기간의 범위 내에서 이루어져야 한다. 영업비밀 보호기간은 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적·물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다. 이러한 영업비밀 보호기간에 관한 사실인정을 통하여 정한 영업비밀 보호기간의 범위 및 그 종기를 확정하기 위한 기산점의 설정은 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다.

[2] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 (가)목 내지 (바)목에서 규정하고 있는 영업비밀 침해행위 중 하나인 영업비밀의 '사용'은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활

동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특징이 가능한 행위를 가리킨다. 그리고 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우뿐 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 등과 같이 제품 개발에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 영업비밀의 사용에 해당한다.

[3] 물건의 일부가 영업비밀 침해에 관계된 경우, 침해자가 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율은 전체 물건에서 영업비밀의 침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 기술적·경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다. 한편 영업비밀의 기여 부분 및 정도에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 아니하는 한 사실심의 전권사항에 속한다.

[평석]

대상판결의 원심은 원고의 영업비밀인 내비게이션 회로설계 부분의 보호기간을 "피고들이 SN-400CL 내비게이션 개발을 본격적으로 시작하였던 시점인 2010. 9. 1.경부터 원고와 같은 규모의 내비게이션 개발회사의 경우 재규어사 차량에 적합한 내비게이션을 개발하는데 소요될 것으로 추정되는 1년 6개월 정도가 지나는 2012. 3.경"으로 보고, 변론종결일 현재 그 보호기간이 훨씬 지났으므로 원고의 침해금지청구권이 소멸하였다고 보았다.<sup>89)</sup> 즉 원심은 영업비밀 침해금지기간을 침해자가 개발을 시작할 시점부터 기산하여 설정하였다.<sup>90)</sup>

특허권 등과 같이 법문으로 존속기간이 설정

89) 서울고법 2017. 7. 6. 선고 2015나9945 판결.

90) 손천우, "영업비밀 침해금지명령과 영업비밀 보호의 기간" 『지식과 권리』 통권 제21호, 대한변리사회, 2018., 33면.

되어 있는 권리에 대해서도 별도로 침해금지의 중기를 명하지 않는 것이 대부분이라는 점에서 보호기간이 명확하지 않은 영업비밀에 대해서 반드시 보호기간을 설정해야 하는 것은 아니다.<sup>91)</sup> 영업비밀 보유자가 영업비밀 침해금지를 언제 청구하는지와 무관하게 이미 침해금지기간은 추상적으로 정해지는 것이고, 실제 가처분이나 본안소송단계에서 법원이 심리를 통해 여러 가지 요소를 고려하여 사후적으로 기간을 산정하므로 다양한 기간과 형태의 금지명령이 발령될 수 있다. 금지기간을 산정할 때에 그 산정 기준으로는 주관적(‘침해자’가 합법적 방법으로 영업비밀을 복제하는데 걸리는 기간까지의 침해자의 경제적 이익을 측정하는) 요소와 객관적(‘선의의 경쟁자’가 합법적 수단을 사용하여 영업비밀을 복제할 때까지 침해자의 경제적 이익을 측정하는) 요소를 모두 고려해야 할 것이다. 이러한 사정들은 심리의 난이도가 높은 편이고 심리하는데 상당한 시간이 소요될 가능성이 높다. 이러한 사정들을 심리하느라 영업비밀의 보호기간을 도과하게 하고 그 결과 영업비밀 침해를 인정하면서도 침해금지청구를 기각하는 것보다 침해금지기간을 산정하지 않고 침해금지청구를 인용하는 것이 타당할 것이다.<sup>92)</sup> 다만 법원이 사건을 심리한 결과 변론종결 당시 장래 영업비밀의 보호기간, 즉 확정적인 중기가 밝혀진다면 영업비밀 침해금지를 명하면서 보호기간을 설정해주면 불필요한 분쟁을 막을 수 있을 것이다.<sup>93)</sup>

대상판결은 영업비밀 보호기간의 범위와 그 중기를 확정하기 위한 기산점의 설정이 원칙적으로 사실심의 전권사항에 속한다고 판시하였

다. 종래 대법원은 영업비밀의 보호기간 설정 여부와 구체적인 기간 산정은 사실심 법원이 영업비밀의 내용과 제반 사정 등을 참작하여 정할 사실인정의 문제로 보고 사실심의 판단을 존중해온 것으로 보이는데,<sup>94)</sup> 대상판결은 이를 명시적으로 실시한 것이다.

영업비밀 침해금지청구권의 존재는 영업비밀 보유자가 주장·증명책임은 부담하게 되지만, 영업비밀 보호기간이 일정 기간으로 한정되어 있다는 점은 이미 발생한 영업비밀 침해금지청구권을 소멸시키는 사정이므로 이를 주장·증명할 책임은 그 상대방에게 있다고 볼 것이다. 따라서 사실심은 영업비밀 보호기간을 산정할 수 없는 경우뿐만 아니라 관련 증거들로부터 영업비밀 보호기간의 중기를 확정할 수 없는 경우에도 금지기간을 설정하지 않을 수 있다고 볼 필요가 있다. 상대방은 당해 소송에서는 영업비밀 보호기간이 지났거나 보호기간의 중기가 정해져 있다는 점에 대해 주장·증명할 책임이 있고, 당해 소송에서 이를 증명하지 못해 보호기간이 없는 금지명령이 발령된 경우에는 별도의 소송절차(청구이의의 소, 가처분 이의·취소 등)를 통해 구제를 받을 수 있을 것이다.<sup>95)</sup>

### 3. 영업비밀 침해 금지기간 설정기준 - 대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정 [영업비밀침해금지등가처분] [공 2019상, 859]

#### [판결요지]

[1] 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정

91) 손천우, 위의 논문, 41면.

92) 손천우, 위의 논문, 35면, 48면.

93) 손천우, 위의 논문, 41면.

94) 손천우, 위의 논문, 41면.

95) 손천우, “영업비밀 침해행위 금지명령을 발령할 때 금지기간 설정에 관한 판단기준 -대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정을 중심으로-” 『Law&Technology』 제15권 제4호, 서울대 기술과법센터, 2019. 7., 115면.

한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었다라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다. 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성하기 위해 영업비밀 보호기간의 범위 내에서 이루어져야 한다. 영업비밀 보호기간은 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적·물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다.

[2] 사실심의 심리 결과 영업비밀 보호기간이 남아 있으면 남은 기간 동안 침해금지청구권이 인정되고, 이미 영업비밀 보호기간이 지나면 침해금지청구권은 소멸한다. 다만 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등으로 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다. 이처럼 금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다룰 수 있다.

[평석]

대상결정의 사실관계를 보면, 채권자는 세포치료제 및 콜라겐을 이용한 재생의료 제품을 개

발하여 판매하는 회사인데 이러한 채권자 회사에 채무자 A는 2000. 10.경 입사하여 각종 콜라겐 제품 개발업무를 담당하다가 2009. 8. 31.경에, 채무자 B는 2002. 5.경 입사하여 바이오 분야의 국내 영업 및 거래처 관리 업무를 담당하다가 2009. 12.말경에 각 퇴사하였고 채무자 B는 2010. 9. 의료기기 제조, 세포치료제 제조 및 도소매업 등을 목적으로 채무자 회사를 설립하였다. 채권자는 채무자 A가 퇴사하면서 위 업무 수행 중 취득하거나 보관하고 있던 채권자의 기술파일정보(고농도 콜라겐 제조기술)를 자신의 외장 하드디스크와 USB 등에 복사하여 반출한 다음 채무자 회사에 사용하도록 제공하였기에 파일 사용·공개금지, 침해제품 생산 등 금지 등을 신청하였다.

대상결정의 원심은 이 사건 기술파일은 채권자 회사가 2003. 10.경 콜라겐 제품 개발회의를 시작하면서 연구개발을 시작하였고 그때로부터 채무자 A가 이 사건 기술파일을 유출한 2009. 8. 31.경까지 채권자 제품을 개발하였다면 이 사건 기술파일에 담긴 정보가 축적된 기간은 6년을 넘지는 않는다고 보인다고 전제한 다음 이 사건 기술파일은 채무자 A가 퇴직하면서 이 사건 기술파일을 유출하여 부정하게 사용함으로써 채권자의 영업비밀을 침해하였다고 판단하였다. 다만 2009. 8. 31.경부터 9년이 지난 현재는 그 보호기간의 경과로 소멸되었다고 봄이 상당하다고 판단하였다.<sup>96)</sup>

종래 대법원은 영업비밀 침해행위의 금지기간을 반드시 설정해야 한다는 취지로 이해될 수 있도록 판시한 바 있으나,<sup>97)</sup> 대상결정은 영업비밀 침해금지청구권이 인정된 경우 금지명령의 기간을 반드시 설정해야 하는 것은 아니고, 어떠한 경우에는 금지명령의 기간을 설정하

96) 서울고법 2018. 10. 30.자 2018라20045 결정.

97) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 ; 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 등.

지 않을 수 있고, 그러한 경우의 불복방법을 밝힘으로써 종래 판례에서 명시적으로 언급하지 않았던 영업비밀 침해금지기간 설정기준에 대해 보다 명확한 기준을 제시하였다. 대상결정은 향후 영업비밀 침해금지기간 설정에 관한 실무상의 혼선을 줄이고, 영업비밀 보유자의 적정한 권리보호에 이바지하는 데 기여할 수 있을 것이다.<sup>98)</sup>

## V. 저작권법에 관한 판례

### 1. 모바일 게임물의 창작성 판단 - 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결 [저작권침해금지 등 청구의 소] [공2019하, 1269]

#### [판결요지]

저작권법 제2조 제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 규정하여 창작성을 요구하고 있다. 여기서 창작성은 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도, 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 아니 되고 사상이나 감정에 대한 저작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다.

게임 저작물(이하 ‘게임물’이라 한다)은 어문 저작물, 음악저작물, 미술저작물, 영상저작물, 컴퓨터프로그램 저작물 등이 결합되어 있는 복합적 성격의 저작물로서, 컴퓨터 게임물이나 모바일 게임물에는 게임 사용자의 조작에 의해 일

정한 시나리오와 게임규칙에 따라 반응하는 캐릭터, 아이템, 배경화면과 이를 기술적으로 작동하게 하는 컴퓨터프로그램 및 이를 통해 구현된 영상, 배경음악 등이 유기적으로 결합되어 있다.

게임물은 저작자의 제작 의도와 시나리오를 기술적으로 구현하는 과정에서 다양한 구성요소들을 선택·배열하고 조합함으로써 다른 게임물과 확연히 구별되는 특징이나 개성이 나타날 수 있다. 그러므로 게임물의 창작성 여부를 판단할 때에는 게임물을 구성하는 구성요소들 각각의 창작성을 고려함은 물론이고, 구성요소들이 일정한 제작 의도와 시나리오에 따라 기술적으로 구현되는 과정에서 선택·배열되고 조합됨에 따라 전체적으로 어우러져 그 게임물 자체가 다른 게임물과 구별되는 창작적 개성을 가지고 저작물로서 보호를 받을 정도에 이르렀는지도 고려해야 한다.

#### [평석]

대상판결은 ‘매치-3-게임’이라는 모바일 게임물의 창작성 판단에 관한 것으로 2019년 저작권에 관한 ‘문제적 판결’ 중 하나이다.<sup>99)</sup> 대상판결이 제시한 창작성 판단에 관한 법리는 모든 저작물 일반에 대해서도 적용될 수 있는 일응 타당한 것이라고 생각되지만,<sup>100)</sup> 게임물 그 중에서도 대상판결의 사안인 모바일 게임물에 국한하여 고찰할 경우에는 좀 더 면밀한 검토가 필요하였던 것이 아닌가 하는 아쉬움이 남는다.

게임물은 기본적으로 일련의 화면으로 구성된 영상저작물, 그 배경에 나오는 음악저작물,

98) 손천우, “영업비밀 침해행위 금지명령을 발령할 때 금지기간 설정에 관한 판단기준 -대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정을 중심으로-” 『Law&Technology』 제15권 제4호, 서울대 기술과법센터, 2019. 7., 115면.

99) 대법원 2019. 12. 27. 선고 2016다208600 판결은 또 다른 ‘문제적 판결’이다. 이는 저작권법의 기본 법리인 ‘아이디어와 표현의 이분법’을 허물어뜨린 매우 ‘기이(奇異)한’ 판결이다. 이 판결 취지대로라면 어떠한 새로운 방식의 놀이(가령, 최근 유행하는 다양한 ‘익스트림 스포츠’)라도 어문적 표현형식으로 간단한 기획안을 작성해 놓으면 저작권법에 의한 보호가 가능하다는 이야기가 된다. 이 판결에 대한 비판적 검토는, 홍승기, “체험전 기획안의 저작물성” 『저작권 문화』, 한국저작권위원회, 2020. 3., 22면 이하.

100) 대상판결에 대한 긍정적인 해설은, 손천우, “모바일 게임물의 창작성 및 실질적 동일성의 판단기준 -대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결(‘포레스트 마니아’ 사건)을 중심으로” 『사법』 제49호, 사법발전재단, 2019년 가을호, 267면 이하.

게임을 작동시키는데 필요한 컴퓨터프로그램저작물, 그리고 게임아이템과 같은 디지털 콘텐츠 등의 결합물이다. 특히 온라인게임물의 경우에는 이러한 영상저작물, 음악저작물, 컴퓨터프로그램, 디지털 콘텐츠 등의 결합물로서의 성격이 더욱 부각된다.<sup>101)</sup>

스마트폰과 같은 휴대폰에서 구현되는 모바일 게임물을 디자인할 때 가장 기본적으로 고려되는 원칙이 있다. (1) 단시간에 사용자가 부담 없이 즐길 수 있어야 하고, (2) 게임에 몰입할 수 있는 일정한 흥미요소를 가지고 있어야 하며, (3) 단계별로 장애물을 극복하여 성취감을 느낄 수 있도록 해야 한다. 이러한 휴대폰에서 구현되는 모바일 게임물의 전개방식이나 게임규칙 등은 아이디어에 속하거나 표현에 해당하더라도 창작성이 인정되지 않는 부분에서 공통되는 경우가 대부분이다. 설령 창작적 표현에 있어서 ‘선택의 폭’이 인정되더라도 아이디어와 표현에 대한 합체의 원칙 등을 고려할 때에, 저작자의 개성이 나타난 부분이라도 극히 낮은 정도의 창작성밖에 인정되지 않는 경우가 많아서 그 보호범위는 좁아질 수밖에 없다고 보아야 한다.<sup>102)</sup> 휴대폰에 구현되는 특정 모바일 게임물이 등장하여 인기를 끌게 되면, 해당 게임의 흥미요소나 장점을 모방하여 한 단계 발전시킨 새로운 게임물이 연이어 등장하는 것이 모바일 게

임업계의 일반적인 비즈니스 흐름이라고 말할 수 있다. 그렇기 때문에 개별 게임물을 과도하게 보호하는 것은 도리어 관련 게임 산업의 발전에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있다.

대상판결의 사안에서 원고가 출시한 모바일 게임물의 전개방식이나 그 게임규칙 등을 대상판결의 취지처럼 폭넓게 그 창작성을 인정하여 보호하는 것은 피고와 같은 후발업자의 표현을 과도하게 제약하는 것으로 이어진다는 점에 유의할 필요가 있다. 특히 ‘매치-3-게임’과 같은 모바일 게임물을 창작적으로 표현하는 선택의 폭이 좁은지 넓은지의 문제를 검토하기 위해서는 그 표현의 토대가 되는 ‘사상이나 감정’ 즉 아이디어 자체를 파악하는 것이 전제되어야 하고 또한 아이디어와 표현이 합체되었는지 여부를 판단하는 것이 반드시 필요하다.<sup>103)</sup> 게임물의 전개방식이나 게임규칙 자체는 아이디어에 불과한 경우가 많다는 점, 특히 휴대폰의 화면상에 구현되는 원고의 모바일 게임물의 표현상의 한계를 고려할 때, 모바일 게임물의 창작성이 인정된다고 하더라도 아이디어와 표현의 합체 등에 의해 그 보호범위는 좁을 수밖에 없을 것이다. 그러한 점에서 원고 게임물의 저작물성(특히 창작성)이 인정된다고 하더라도 그 보호범위가 좁기 때문에 피고 게임물과 비교할 때 실질적 유사성이 인정되기 어렵다고 보아 저작

101) 정상조, “Entertainment Law란 무엇인가?” 『Entertainment Law』, 박영사, 2007., 12면.

102) 대상판결은 게임규칙 등 구성요소들을 선택·배열하고 조합함으로써 전체적으로 어우러져 창작성이 인정된다는 취지로 판시하고 있다. 그러나 게임규칙의 조합이나 그 선택과 배열은 게임 메커닉스의 문제로서 아이디어의 영역에 속하는 문제라고 생각되기 때문에, ‘표현’의 창작성 문제가 아니라 오히려 ‘아이디어’의 창작성(신규성이나 진보성) 문제에 불과한 것이다. 표현이 아닌 ‘아이디어’는 아무리 전체적으로 어우러져 창작성이 인정되더라도 저작권법의 보호대상이 될 수 없다. 대상판결의 위와 같은 판단은 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에서 구성요소가 설령 모두 공지인 경우라도 어떤 요소들이 채택되고 또한 그 요소들이 어떻게 유기적으로 결합되었는지 여하에 따라 전체로서의 기술사상(아이디어)이 보호된다는 특허법에서의 신규성이나 진보성 판단을 상기시킨다. 창작적 아이디어(기술사상) 자체를 보호하는 특허법적 어프로서를 창작적 표현을 보호하는 저작권법 영역에 무리하게 활용한 예가 아닌가 생각된다.

103) LexisNexis Expert Commentaries: Rebecca K. Meyers on the 2<sup>nd</sup> Cir’s Withholding of Copyright Protection on Merger Doctrine Grounds 참조. 이 문헌에 따르면, 아이디어와 표현이 합체되었는지 여부를 판단하는 방법을 다음과 같이 설명한다. 즉 <1단계> 어떤 아이디어를 표현하는 선택의 폭을 생각한다. → <2단계> 1단계에서 생각한 선택지에 대해 상호 비교하여 실질적인 부분에서 유사한 것은 하나의 선택지로 정리하여 취급한다. → <3단계> 2단계를 거쳐 남아 있는 선택지가 하나인(또는 극히 한정된) 경우에 아이디어와 표현이 합체되어 있다고 판단할 수 있다고 한다.

권 침해는 인정되지 않는다고 판단하는 것이 타당하였을 것으로 생각된다.<sup>104)</sup>

2. 설계도면에 따른 입체 조형물 제작의 복제 해당 여부 - 대법원 2019. 5. 10. 선고 2016도15974 판결 [저작권법위반] [공2019하, 1269]

[판결요지]

저작권법 제2조 제22호는 ‘복제’의 의미에 대해 “인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것”이라고 규정하고 있다. 이러한 복제에는 도안이나 도면의 형태로 되어 있는 저작물을 입체적인 조형물로 다시 제작하는 것도 포함한다. 위 조항의 후문은 “건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에서 이를 시공하는 것을 포함한다”라고 규정하고 있으나, 이는 저작물인 ‘건축물을 위한 모형 또는 설계도서’에 따라 건축물을 시공하더라도 복제에 해당한다는 점을 명확히 하려는 확인적 성격의 규정에 불과하다.

[평석]

저작권법상 복제의 정의(제2조 제22호)에서는 “유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것(전단)”과 “건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에서 이를 시공하는 것(후단)을 포함한다”고 규정한다. 대상판결은 복제의 정의 중에서 위 ‘후단’의 해석에 관한 것이

다.<sup>105)</sup> 위 ‘후단’의 행위는 설계도면에 따라 완성한 3차원적 입체형상이 저작물로서 보호되는 경우에 적용되는 것이고 기계 등과 같은 일반 설계도면에는 적용되지 않는다. 왜냐하면 도면에 따라 완성한 것이 저작물이 아닌 기계 등의 경우에는 그 자체가 저작물로 보호되는 것이 아니므로 이것을 복제하더라도 저작물을 복제한 것으로 되지 않기 때문이다.

대상판결은 설계도면의 형태로 되어 있던 권리자의 저작물을 허락 없이 입체 조형물로 제작한 경우에 저작권법이 규정하는 복제의 개념에 포함된다고 판시한 최초의 사례이다. 3D 프린터기의 도입과 과학기술의 발전으로 2차원 저작물을 3차원으로 구현하는 일이 많이 발생할 것으로 예상되는 상황에서 향후 복제권 침해 여부 판단에 도움이 될 수 있는 선례로서 의의가 있다.<sup>106)</sup> 더구나 대상판결은 저작권법 제2조 제22호 후단이 확인적 성격의 규정이라고 판시함으로써 이 후단은 불필요하여 그 폐지를 고려할 필요가 있다는 견해<sup>107)</sup>에 더욱 무게가 실리게 되었다.

3. 저작권법 제29조 제2항 본문의 위헌성 - 헌법재판소 2019. 11. 28. 선고 2016헌마1115, 2019헌가18(병합) 결정 [저작권법 제29조 제2항 위헌확인]

[결정요지]

저작권법 제29조 제2항 본문(이하, ‘심판대상 조항’이라 한다)은 공중이 저작물의 이용을 통

104) 아울러 전술한 것처럼 특허법에서의 신규성이나 진보성 판단논리를 무리하게 활용하여 저작권법의 창작성 판단에 집중하기보다는 구 부정경쟁방지법 제1호(차)목(현행법(카)목)에 관한 쟁점에 좀 더 천착하였다면 하는 아쉬움도 남는다.  
 105) 저작권법 제2조 제22호 후단의 성격에 관해서는, 박준우, “설계도면에 따른 조형물 제작의 ‘복제’ 여부와 배른협약” 「저작권 문화」 제300호, 한국저작권위원회, 2019. 8., 24~25면.  
 106) 손천우, “도안으로만 존재하는 작품을 입체 조형물로 만든 경우 저작권법상 복제에 해당하는지 여부” 「대법원판례해설」 제120호, 2019년 상, 법원도서관, 2019., 475면.  
 107) 최경수, 「저작권법 개론」, 한울, 2010., 145면 ; 계승균, “우리나라 저작권법의 건축저작물 복제조항에 관한 비판적 소견” 「정보법학」 제22권, 한국정보법학회, 2018. 12., 59면 각 참조.

한 문화적 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위한 것으로 입법목적이 정당하고, 일정한 요건 하에 누구든지 상업용 음반 등을 재생하여 공중에게 공연할 수 있도록 하는 것은 상업용 음반 등에 대한 공중의 접근성을 향상시켜 위와 같은 입법 목적 달성에 적합한 수단이 된다.

심판대상조항이 적용되는 공연의 경우 영리의 목적 유무를 불문하고 저작재산권자 등은 해당 상업용 음반 등에 관한 권리를 행사할 수 없으나, 저작권법 제29조 제2항 단서 및 저작권법 시행령에서 정한 예외사유에 해당하는 경우에는 저작재산권자 등이 여전히 해당 상업용 음반 등에 관한 권리를 행사할 수 있다. 비록 위 조항들은 재산권의 원칙적 제한 및 예외적 보장의 형식을 취하고 있으나, 이는 입법자가 구체적 사안에서 저작재산권자 등의 재산권 보장과 공중의 문화적 혜택 향수라는 공익이 조화롭게 달성되도록 하기 위하여 이와 같은 규율형식을 택한 것으로 볼 수 있다. 또한, 심판대상조항에 의한 공연을 통해 해당 상업용 음반 등이 공중에 널리 알려짐으로써 판매량이 증가하는 등 저작재산권자 등이 간접적인 이익을 얻을 가능성도 있다. 이상을 고려하여 보면, 심판대상조항이 침해의 최소성 원칙에 위반된다고 단정하기 어렵다.

나아가, 심판대상조항으로 인하여 저작재산권자 등이 상업용 음반 등을 재생하는 공연을 허락할 권리를 행사하지 못하거나 그러한 공연의 대가를 받지 못하게 되는 불이익이 상업용 음반 등을 재생하는 공연을 통하여 공중이 문화적 혜택을 누릴 수 있게 한다는 공익보다 크다고 보기도 어려우므로, 심판대상조항은 법익의 균형성도 갖추었다.

따라서 심판대상조항이 비례의 원칙에 반하여 저작재산권자 등의 재산권을 침해한다고 볼 수 없다.

[재판관 3인의 반대의견 요지]

저작권법 제29조 제2항은 비교법적으로 이례적인데, 유사한 조항이 없는 나라라고 하여 공중의 문화적 혜택 수준이 낮은 것은 아니다. 최근 위 조항의 적용예외를 정한 저작권법 시행령의 내용이 확대되어 커피전문점 등 영업소에서 상업용 음반 등을 재생하여 공연한 경우 공연사용료를 지급하게 되었으나, 위 영업소에서 상업용 음반 등을 재생하는 공연이 중단되었다는 자료를 찾기 어렵고, 일상 경험 측면에서도 이를 확인하기 어렵다. 따라서 심판대상조항은 공중의 문화적 혜택 향수라는 입법목적 달성에 적합한 수단이라고 보기 어렵다.

저작자의 권리를 ‘법률로써’ 보호한다고 정한 헌법 제22조 제2항의 문언을 고려하면 저작재산권자 등의 재산권을 원칙적으로 제한하는 심판대상조항은 침해의 최소성 원칙에 반하며, 심판대상조항의 적용예외를 하위규범인 시행령을 통해 폭넓게 인정한다고 해서 이 결론이 바뀌지 않는다. 한편, 실현 여부가 불확실한 간접적 이익은 이 사건에서 침해의 최소성 위반 여부를 판단함에 있어 고려하기 어렵다.

저작재산권자 등은 통상 상업용 음반 등의 판매수익은 물론 이를 영리의 목적으로 공연하여 발생하는 2차적 수익까지도 자신의 정당한 이익에 포함한다고 기대하므로 심판대상조항으로 인해 침해되는 사익은 중대한 반면, 심판대상조항이 달성하고자 하는 공중의 문화적 혜택 향수라는 공익은 존재하지 아니하거나 있다 해도 미미하므로 법익의 균형성도 충족하지 못한다.

따라서 심판대상조항은 비례의 원칙에 반하여 저작재산권자 등의 재산권을 침해한다.

[평석]

대상결정은 ‘공연권 제한’조항인 저작권법 제29조 제2항 본문<sup>108)</sup>이 저작재산권자 등의 재산권을 침해하는지 여부가 쟁점이 된 사건이다.

저작권법 제29조 제2항은 공연권에 대해 보상금의 지급의무가 따르지 않는 ‘좁은 의미’의 권리제한규정이다. 저작권법 제29조 제2항은 ‘본문(공연권 제한)과 단서(대통령령에 해당하면 공연권 적용)’로 구성되는데, 제29조 제2항이 채택한 특이한 입법형식, 즉 본문에서는 폭넓게 공연권을 제한하고 단서에서는 기술발전에 대응하여 대통령령인 저작권법시행령(제11조)의 개정하여 공연권이 제한되는 범위를 좁히는 입법형식 때문에 오래전부터 그 위헌성 논란이 있었다.<sup>109)110)</sup>

이러한 위헌성 문제에 대해 대상결정(다수의견)은 저작권법 제29조 제2항 본문이 공중의 문화적 혜택을 누릴 수 있도록 하고 상업용 음반에 대한 공중의 접근성을 향상시키는 점, 제29조 제2항 단서의 위임에 따라서 재산권 보장과 공익이 조화롭게 달성할 수 있도록 정책적 고려를 하고 있는 점 등을 들어 헌법에 위반되지 아니한다고 판단하였다. 그러나 반대의견은 제29조 제2항 본문이 공중의 문화적 혜택 향유라는 목적을 달성하기에 적합하다는 점에 대한 아무런 입증이 없으며, 하위규범인 시행령의 내용에 따라서 제29조 제2항 본문의 위헌성이 치유된다고 볼 수도 없으므로 비례의 원칙에 반하여 저작재산권자 등의 재산권을 침해한다고 하였다.

생각건대, 저작권법 제29조 제2항은 그 본문과 단서를 분리하여 위헌성 문제를 논하기보다

는 제29조 제2항 전체를 검토의 대상으로 한다면, 오늘날과 같은 기술발전이 급변하는 시대에 기술발전의 속도를 감안하면서 그때그때 저작권법시행령(제11조)을 개정함으로써 공연권 제한의 범위를 좁히고 공연권을 적용하는 장점이 발휘될 수 있을 것이다. 이러한 우리나라 특유의 입법형식이야말로 기술발전을 반영하여 공익과 사익을 형량(衡量)할 수 있는 ‘기술중립적 규정’이라고 평가할 수 있을 것이다.<sup>111)</sup>

4. 온라인서비스제공자의 저작권침해 방  
조 - 대법원 2019. 2. 28. 선고 2016  
다271608 판결 [손해배상(기)]

[판결요지]

인터넷 포털사이트를 운영하는 온라인서비스 제공자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 저작권을 침해하는 게시물이 게시되었고 그 검색 기능을 통하여 인터넷 이용자들이 위 게시물을 쉽게 찾을 수 있더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 온라인서비스제공자에게 저작권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다. 온라인서비스제공자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 저작권을 침해하는 게시물이 게시되었다고 하더라도, 온라인서비스제공자가 저작권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제와 차단 요구를 받지 않아 게시물이 게시된

108) 저작권법 제29조 제2항 본문(밑줄 부분)은“청중이나 관중으로부터 당해 공연에 대한 반대급부를 받지 아니하는 경우에는 상업용 목적으로 공표된 음반 또는 상업용 목적으로 공표된 영상저작물(이하 ‘상업용 음반 등’이라 한다)을 재생하여 공중에 공연할 수 있다. 다만, 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다”고 규정한다.

109) 이에 관해서는, 하동철, 「디지털시대의 음악 공연권 해설」, 커뮤니케이션북스, 2011., 254~258면.

110) 그 일례로 이석연 변호사(전 법제처장)는 2005년 3월 30일 ‘음악 저작권자의 창작 환경 개선을 위한 음악 저작권 세미나’에서 저작권법 제29조(당시 제26조) 제2항에서 영리 시설에서의 음악저작물에 대한 공연권을 제한한 것은 헌법상 과잉금지의 원칙 중 최소한의 침해수단이 되어야 한다는 필요성의 원칙과 공익과 사익의 법익 형량에서 재산권의 제한은 객관적인 평균인이 수용할 수 있는 정도가 되어야 한다는 비례의 원칙에 배치된다고 주장하며 저작권법 개정이 필요하다고 지적한 바 있다. 하동철, 위의 책, 257면 각주39) 참조.

111) 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017., 584~585면 참조. 이러한 사견(私見)과 달리 적극적인 개혁 입법이 필요하다는 견해는, 최경수, “공연권 제도 문제점 분석 및 개선 방안 연구”, 문화체육관광부, 2019. 4. 참조. 이 논문 95면 이하에서는 현행 저작권법 제29조 제2항은 그 자체로 문제가 있을 뿐 아니라 정부에 대해 과도한 부담을 주고 있으므로 입법을 통한 근본적인 문제 해결이 필요하다는 입법론을 권고한다.



사정을 구체적으로 인식하지 못하였거나 기술적·경제적으로 게시물에 대한 관리·통제를 할 수 없는 경우에는, 게시물의 성격 등에 비추어 삭제 의무 등을 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한 온라인서비스제공자에게 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 유사한 내용의 게시물이 게시되지 않도록 차단하는 등의 적절한 조치를 취할 의무가 있다고 보기 어렵다.

[평석]

대상판결은 온라인서비스제공자(OSP)의 저작권 침해 방조책임과 관련하여, 권리자로부터 구체적·개별적으로 삭제·차단의 요구를 받았는지 여부를 좀 더 엄격한 기준에 따라 해석하여 OSP의 방조책임을 부정하는 취지의 판결이다.

사안에서 피고는 OSP로서 피고 사이트 회원들이 원고가 저작권을 가진 당구 관련 동영상(이하, ‘이 사건 동영상’이라 한다)을 피고가 운영하는 인터넷 포털사이트에 무단으로 업로드하여 원고의 저작권을 침해하고 있었다. 원고는 피고에게 이 사건 동영상에 대한 피고의 회원들의 저작권 침해행위를 알리고 그에 대한 조치를 촉구하는 내용증명(요청서)을 보냈다. 원고는 그 요청서에서 이 사건 동영상을 찾기 위한 검색 키워드와 이 사건 동영상이 업로드된 피고 사이트 내 카페의 대표주소만을 기재하였을 뿐, 이 사건 동영상이 게시된 인터넷주소(URL)나 게시물의 제목 등을 구체적·개별적으로 특정하지는 않았다. 원고의 이러한 요청서에 대해 피고가 그 회원들의 이러한 저작권 침해행위를 방지해야 할 작위의무가 있음에도 이를 이행하지 않아 부작위에 의한 방조책임을 부담하는지가

쟁점이 되었다.

종래 대법원은 부작위에 의한 책임이 문제되는 OSP의 책임과 관련하여, 명예훼손적 게시물에 대한 인터넷 포털사이트 운영자의 책임에 관하여 판시한 대법원 2008다53812 전원합의체 판결을 인용하되,<sup>112)</sup> 저작권 침해에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 지는지에 관한 판단기준을 아래와 같이 제시한 바 있다. 즉 (1) OSP가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 저작권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, (2) OSP가 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단요구를 받은 경우는 물론, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않은 경우라 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하고 있었거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나며, (3) 기술적·경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, OSP에게 그 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 유사한 내용의 게시물이 게시되지 않도록 차단하는 등의 주의의무가 발생한다고 하였다.<sup>113)</sup> 이로써 OSP에게 일반적·포괄적 사전방지 의무가 인정되는 것이 아니고, 개별적·구체적 사후방지 의무를 부과하는 취지임을 분명히 하고 있다.<sup>114)</sup> 그러므로 OSP가 이를 위반하여 게시자의 저작권 침해를 용이하게 하는 경우에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 성립한다고 판시하였다.<sup>115)</sup>

원심은 이 사건 동영상 화면에 저작권자인 원고의 표시가 있고 원고가 그 동영상 전부를 조치해 달라고 하였으므로 불법성이 명백하고, 원

112) 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 전원합의체판결.

113) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결.

114) 이현, “온라인서비스제공자의 저작권 침해 방조책임[대법원 2019. 2. 28. 선고 2016다271608 판결]” 『Law&Technology』 제15권 제3호, 서울대 기술과법센터, 2019. 5., 86~87면 참조.

115) 위 대법원 2009다4343 판결.

고의 요청서(카페의 대표주소와 검색 키워드)에 따라 문제된 동영상 쉽게 검색할 수 있고 재생해 보면 쉽게 식별할 수 있으며 일부 관련이 없는 것이 검색되더라도 이는 소수에 불과하고, 검색어 기반 필터링 조치는 물론 동영상 원본과 일을 요구해서 받았다면 특정 기반 필터링도 가능하였을 것이며 피고 외의 다른 OSP들도 기술적 조치를 시행하고 있다는 점에서, 피고에게 방조책임을 인정할 수 있다고 하여 원고의 청구를 일부 인용하는 판결을 선고하였다.<sup>116)</sup>

원심판결은 전술한 대법원 2009다4343 판결의 법리를 판단기준으로 채택한 것으로 이해된다.<sup>117)</sup> 이에 대해 대상판결은 원심의 판단에는 대법원 2009다4343 판결에서 실시한 OSP의 부작위에 의한 방조책임을 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 하였다. 이러한 대상판결의 판시는 아래에서 살펴보는 논리구조에 따라 이해할 수 있다.<sup>118)</sup>

(1) 대상판결의 사안에서 원고는 피고 OSP에게 이 사건 동영상이 업로드된 카페의 대표주소와 검색 키워드 등을 특정하여 게시물 삭제를 요구하였지만, 이로써는 각 동영상을 처음부터 일일이 재생해 보기 전까지는 저작권 침해 여부를 객관적으로 확정할 수 없다. 또한 동영상 일부 화면에 원고 표시가 된 것만으로 원고의 저작권 표시가 있었다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건은 게시물의 불법성(저작권 침해 여부)이 명백한 경우라고 단정할 수 없다.

(2) 피고 OSP의 삭제의무는 원칙적으로 원고의 삭제요구가 있는 것을 전제로 하여야 하고, 이러한 삭제요구는 게시물을 구체적·개별적으로 특정하여 이루어져야 한다. 원고에게 요구되는 게시물의 특정의 정도는 OSP가 특별한 노력

을 가하지 않더라도 바로 삭제 및 차단조치에 나아갈 수 있을 정도로 구체적·개별적이어야 한다. 저작권법 관련규정에 의하면,<sup>119)</sup> 저작권자가 저작물의 복제·전송 중단요구를 하는 경우에는 OSP에게 복제·전송 중단요구를 하는 저작물의 위치정보(URL 등)를 통보하도록 하고 있다. 이러한 관련규정의 취지에 의할 때 URL로 게시물의 위치정보를 특정하는 것이 원칙적인 모습이라고 보아야 하며 예외적으로 URL에 준할 정도로 게시판 명과 게시물 제목의 경우처럼 그 통지가 충분히 구체성을 갖춘 경우에 한하여 제한적으로 인정되어야 할 것이다.

(3) 기술적·경제적으로 관리·통제가 가능한지 여부는 손해 발생의 결과를 회피할 가능성이 있는 경우에 책임을 물을 수 있다는 법리에 따른 것인데, 원심에서 판시한 ‘검색어 기반 필터링 기술’은 특수문자를 중간에 삽입하는 등으로 쉽게 우회할 수 있다. 또한 ‘특정 기반 필터링 기술’은 ‘특수한 유형의 OSP’(저작권법 제104조)에게 요구되는 대표적 조치로서 피고와 같은 일반적인 OSP에게 그와 동일한 수준의 조치의무를 부과할 근거는 부족하고 원고가 이 기술 적용을 위해 필수적인 동영상 원본파일을 피고에게 제공한 바도 없다.

결국 원심판결에 따르면, 저작권 침해 개별 게시물의 불법성 판단과 그러한 게시물의 특정 책임을 원고가 아닌 피고에게 전가한 것과 마찬가지로 결과가 되고 만다. 이는 권리주장자가 자신의 권리가 침해된 사실을 소명하여 저작물의 복제·전송의 중단을 요구하도록 한 저작권법 제103조의 규정취지에도 어긋나는 것이다. 다만 법정책적 관점에서 저작권 침해 게시물의 특정

116) 서울고법 2016. 11. 3. 선고 2015나2049406 판결.

117) 이현, 위의 논문, 87면.

118) 이현, 위의 논문, 89~93면 참조.

119) 저작권법 제103조 제1항, 제7항, 저작권법시행령 제40조 제1항, 저작권법시행규칙 제13조 별지 제40호 서식, 위 서식(복제·전송의 중단 요청서)에는 ‘복제·전송의 중단 요청 저작물의 위치정보(URL 등)’ 등을 기재하도록 하고 있다.

책임을 저작권자와 OSP 사이에서 어느 정도로 분담시키는 것이 합리적인가 라는 문제는 여전히 남아 있다. 이는 해석론의 문제라기보다는 법정책학적 입법론의 영역에 속하는 문제이다.<sup>120)</sup> 2019년 공포·발효된 유럽연합의 ‘디지털 단일시장(DSM)의 저작권에 관한 지침’ 제17조에서 콘텐츠공유 플랫폼 상에 그 이용자에 의해 업로드 된 위법 콘텐츠에 대해 공중이 접속할 수 있도록 서비스를 제공한 경우 플랫폼 사업자에 대해 공중전달권(우리법의 ‘공중송신권’에 해당) 또는 공중이용제공권(우리법의 ‘전송권’에 해당)의 침해주체라고 규정한 ‘플랫폼 사업자의 책임’ 조항을 고려할 때, 향후 우리 저작권 법체가 플랫폼 사업자의 의무를 유럽연합과 동등한 수준으로 강화하는 방향으로 변화될 가능성도 생각해 볼 수 있다.<sup>121)</sup> 이러한 가능성을 고려한다면, 대상판결은 플랫폼 사업자에 관한 DSM 저작권 지침의 정책적 방향과 반대되는 흐름이라고 해석될 여지도 있다.<sup>122)</sup>

5. 저작권신탁관리업에 포함되는 ‘포괄적 대리’의 판단기준 - 대법원 2019. 7. 24. 선고 2015도1885 판결 [저작권법 위반 등] [공2019하, 1688]

[판결요지]

현행 저작권법의 저작권위탁관리제도는 저작권신탁관리업과 저작권대리중개업으로 구분되는데, 저작권신탁관리업은 문화체육관광부장관의 허가사항, 저작권대리중개업은 신고사항이고(저작권법 제105조 제1항), 허가를 받지 아니하고 저작권신탁관리업을 한 자는 1년 이하의 징

역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다(저작권법 제137조 제1항 제4호). 한편 저작권법 제2조 제26호는, ‘저작권신탁관리업’은 저작재산권자, 배타적발행권자, 출판권자, 저작권접권자 또는 데이터베이스제작자의 권리를 가진 자를 위하여 그 권리를 신탁받아 이를 지속적으로 관리하는 업을 말하며 저작물 등의 이용과 관련하여 포괄적으로 대리하는 경우를 포함한다고 규정하고 있다. 구 저작권법(2006. 12. 28. 법률 제8101호로 전부 개정되기 전의 것)은 제2조 제19호에서 저작권대리중개업을 정의하며 ‘그 이용에 관한 포괄적 대리를 제외한다’고 소극적으로 규정하고 있었는데, 2006. 12. 28.자로 개정된 저작권법은 저작권신탁관리업에 포괄적 대리가 포함됨을 명확히 하였고, 이는 저작권대리중개업자가 신고만으로 신탁관리업자의 허가요건을 회피하여 실질적으로 신탁관리업자와 같은 행위로 운영하는 것을 규제하기 위한 것이다.

한편 저작권신탁관리의 법적 성질은 신탁법상 신탁에 해당하고, 신탁은 권리의 종국적인 이전을 수반하여 신탁행위 등으로 달리 정함이 없는 한(신탁법 제31조) 신탁자가 수탁자의 행위에 원칙적으로 관여할 수 없는 것이 대리와의 구분되는 가장 큰 차이이다. 그에 따라 신탁관리업자는 신탁의 본지에 반하지 않는 범위에서 스스로 신탁받은 저작재산권 등을 지속적으로 관리하며 저작재산권 등이 침해된 경우 권리자로서 스스로 민·형사상 조치 등을 할 수 있다. 따라서 저작권대리중개업자가 저작재산권 등을 신탁받지 않았음에도 사실상 신탁관리업자와 같은 행위로 운영함으로써 저작물 등의 이용에 관하여 포괄적 대리를 하였는지를 판단함에 있

120) 이러한 문제의식에 관해서는, 김병일, “온라인서비스제공자의 저작권 침해 방조책임에 대한 고찰 -대법원 2019. 2. 28. 선고 2016다271608 판결 사건을 중심으로-” 『계간 저작권』, 한국저작권위원회, 2019년 겨울호, 123면 이하 참조.

121) 박성호, “유럽연합 ‘디지털 단일시장 저작권지침’ 주요 쟁점” 『KISO 저널』, 제35호, 2019., 참조.

122) 임상혁 외 3인, “유럽연합 디지털싱글마켓 저작권지침(EU Directive on Copyright in the Digital Single Market)’의 소개와 전망” 『Legal Update』, 법무법인 세종, April 3, 2019., 7~8면.

어서는, 저작권대리중개업자의 저작물 등의 이용에 관한 행위 가운데 위와 같은 저작권신탁관리의 실질이 있는지를 참작하여야 한다.

[평석]

대상판결은 피고인들이 저작권법상 저작물의 이용에 관해 포괄적 대리를 하여 저작권신탁관리를 한 것인지, 그리고 이에 따라 허가를 받지 않은 신탁관리행위로 처벌할 수 있는지가 문제된 사안이다. 대상판결의 의미는 저작권신탁관리에 포함되는 ‘포괄적 대리’의 판단 기준을 제시한 점에 있다.

저작권법상 저작권신탁관리에 있어서 말하는 신탁이란 저작물 등의 이용허락과 그 밖에 해당 권리를 관리하는 것을 목적으로 하는 법률관계를 말한다. 저작권 등의 ‘관리목적’ 신탁의 특징은 ① 수탁자에게 관리목적의 재산의 명의가 이전한다는 것, ② 수탁자가 관리목적의 재산의 배타적 권한을 취득한다는 것, ③ 신탁관리의 설립에 문화체육관광부(이하 ‘문체부’라 한다) 장관의 허가 및 설립 후에는 그 관리·감독을 받아야 한다는 것 등이다. 특히 ①②가 의미하는 바는 관리목적 저작물에 관한 모든 권리가 수탁자에게 귀속된다는 것으로 이는 소제기의 권한을 포함한 모든 관리처분권이 수탁자에게 귀속되는 것을 말한다. 이에 따라 수탁자는 위탁자의 구체적 의사에 관계없이 관리목적의 저작권 등을 제3자에게 임의로 이용허락 하는 등 관리할 수 있다. 이처럼 수탁자에게 ①②의 권한이 귀속되는 경우 권리자인 위탁자의 권익 보호에 직접적인 영향을 미치기 때문에 ③ 문체부 장관의 허가 및 관리·감독을 받도록 한 것이다.<sup>123)</sup>

즉 문체부장관의 허가를 받은 저작권신탁관리업자는 소제기의 권한을 포함한 모든 관리처

분권을 가지고 있으므로 ㉔ 저작권신탁관리업자는 제3자인 이용자에게 임의로 사용료 금액 등을 결정하여 저작권 등을 이용허락 할 수 있고 ㉕ 저작권신탁관리업자는 제3자가 허락 없이 이를 이용하면 그 침해자를 상대로 민·형사상 법적조치를 취할 수 있다. 이러한 저작권신탁관리업자의 ㉔㉕의 권한 중 특히 ㉔와 관련하여 저작권신탁관리업자가 이용자로부터 받는 사용료의 요율 또는 금액은 문체부 장관의 승인을 얻어 이를 정하도록 함으로써 문체부장관이 저작권신탁관리업자를 관리·감독하도록 하고 있다(저작권법 제105조 제5항). 저작권신탁관리업자가 권리자의 구체적 의사에 관계없이 ㉔에 관한 행위를 하는 것은 권리자의 권익 보호에 직접적인 영향을 미치므로 문체부장관의 관리·감독의 대상으로 한 것이다.

‘포괄적 대리’라는 문언의 의미를 체계적이고 합목적적으로 해석하기 위해서는 우리 저작권위탁관리 제도의 최초 도입은 물론 그 개정과정에 적지 않은 영향을 미친 일본법의 논의내용을 살펴볼 필요가 있다. 특히 1994년 시작된 일본의 중개업무법을 대체하는 입법 작업이 완료되어 2001년 10월 1일부터 시행에 들어간 일본의 ‘저작권 등 관리사업법’(이하 ‘관리사업법’이라 한다)의 적용범위와 관련하여 논의되는 이른바 ‘일임형(一任型) 대리’에 관해 살펴볼 필요가 있다.

일본 관리사업법은 신탁·대리·중개 등의 행위 유형 중에서 신탁은 언제나 ‘일임형’이고 중개는 언제나 ‘비(非)일임형’이며 대리의 경우는 ‘일임형’ 및 ‘비일임형’으로 구분된다는 점에 착안하여, ‘일임형’에 해당하는 것(신탁과 ‘일임형’ 대리 등)은 관리사업법의 규제대상으로 하여 ‘등록’을 요구하였고 ‘비일임형’에 해당하는 것(중개와 ‘비일임형’ 대리 등)은 비(非)규제대상으로

123) 박성호, “저작권신탁관리에 있어서 ‘포괄적 대리’의 의미와 ‘신탁범위 선택제’의 실천방안” 『계간 저작권』, 한국저작권위원회, 2016 가을호, 47~51면 참조.

하였다. 이에 따라 관리사업법 제2조 제1항은 “수탁자에 의한 저작물…이용허락이 이루어질 때에 위탁자가 사용료 액을 결정하는 경우”, 즉 ‘비일임형’ 관리의 경우에는 관리사업법에서 요구하는 등록제의 적용대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 결국 일본에서 ‘일임형 대리’라고 함은 위임인(권리자)이 사용료 요율 또는 금액(사용료 요금표를 포함)을 직접 정하지 않고 수임인(관리사업자)에게 사용료 금액의 결정 등을 포함하여 이용허락권을 일괄하여 위임하는 것을 의미하는 것임을 알 수 있다. 요컨대, 사용료가 일정한 요금표의 범위 내에서 결정되는 경우라도 ‘일임형’인지 여부는 그 요금표를 권리자와 관리사업자 중에서 누가 정하느냐의 문제라는 점에 유의할 필요가 있다.

여기서 우리는 일본 관리사업법상 등록제도에 의해 규제대상이 되는 ‘일임형 대리’가 우리의 저작권신탁관리업의 허가제도에 의해 규제되는 ‘포괄적 대리’에 상응하는 것임을 이해할 수 있다. 이것은 바로 앞에서 살펴본 신탁관리업자의 권한 중 ㉔에 관한 행위를 할 수 있는 권한을 부여받았는지 여부가 ‘포괄적 대리’를 판단하는 핵심요소라는 점을 뜻한다.<sup>124)</sup> 따라서 대리중개업자에게 금지되는 ‘포괄적 대리’라 함은 위임인(권리자)이 수임인(대리중개업자)에게 저작물 등의 대리중개를 위임하면서 그 저작물 등을 이용자에게 이용허락 할 때에 사용료 액의 결정을 포함하여 이용의 허락권을 일괄하여 위임한 경우를 의미한다.<sup>125)</sup> 만일 ‘포괄적 대리’

행위를 자유롭게 허용하면, 이는 문체부장관으로부터 신탁관리업의 허가는 물론 그 관리·감독도 받지 않은 대리중개업자에게 신탁관리업자의 권한 중 ㉔에 관한 행위를 허용하는 결과가 되어 부당하다. 저작권법에서 저작권신탁관리업의 정의 속에 ‘포괄적 대리’를 포함시킨 이유는 포괄적 대리가 신탁관리 그 자체에 해당하기 때문이 아니라, 저작권 등을 ‘포괄적으로 대리’하는 경우는 신탁관리와 마찬가지로 권리자의 권익 보호에 직접적인 영향을 미치므로 허가제의 적용대상으로 삼을 필요가 있었기 때문이다.

대상관결의 의미는, “포괄적 대리를 하였는지를 판단함에 있어서는 저작권대리중개업자의 저작물 등의 이용에 관한 행위 가운데… 저작권신탁관리의 실질이 있는지를 참작하여야 한다”고 실시하고, 그 판단 기준으로 대리중개업자가 “저작물에 대한 이용허락뿐만 아니라 침해에 대한 민·형사상 조치(㉔)에 대해서도 일체의 권한을 위임받았고… 저작물에 대한 홍보·판매 및 가격 등을 스스로 결정(㉔)”(밑줄 및 꺾쇠괄호 속 표기는 필자)하였다는 것을 제시하였다는 점에 있다. 대상관결이 판단 기준으로 제시한 밑줄 친 부분은 이미 (2)에서 설명한 것처럼 저작권신탁관리업자의 권한 ㉔㉔에 상응하는 것이다. 그 가운데 ‘포괄적 대리’를 판단하는 핵심요소는 (3)에서 상론(詳論)한 것처럼 ㉔에 관한 행위를 할 수 있는 권한을 부여받았는지 여부라고 이해할 수 있을 것이다.<sup>126)</sup>

124) 이와 관련하여 문화체육관광부 2016년 12월 7일자 지침은 ‘포괄적 대리’로서 ‘저작권대리중개업자에게 금지되는 행위’를 공지하고 있다. 공지된 금지행위 지침의 내용(www.cocom.go.kr)은 다음과 같다. “저작권법 제2조 제26호에 따라 ‘저작물 등의 이용과 관련하여 권리자를 포괄적으로 대리하는 경우’에 해당하여 대리중개업자에게 금지되는 행위라 함은 다음 (가) 또는 (나)의 예시 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말함: (가) 사용료 요율 또는 금액을 ‘권리자’가 직접 정하지 않고 ‘대리중개업자’가 정하는 행위[예시 생략]; (나) 대리중개의 대상 저작물을 특정하지 않고 장래 발생할 저작물을 모두 포함하는 행위[예시 생략]; (다) 기타 금지되는 행위[형사고소, 민사소송 제기 등]”이다.

125) 이와 아울러 수임인이 이용허락을 할 때마다 위임인으로부터 사용료 액의 결정에 대해 승낙을 얻지 않고, 대리중개를 위임받으면서 미리 위임인에게 사용료 액을 결정하도록 한 경우도 이용허락을 할 때마다 위임인으로부터 승낙을 얻지 않는다는 점에서 ‘포괄적 대리’에 해당한다. 박성호, 앞의 논문, 56~57면 참조.

126) 박성호, “저작권신탁관리업에 포함되는 ‘포괄적 대리’의 판단기준” 저작권 문화 제302호, 한국저작권위원회, 2019. 10., 25면.

## VI. 맺음말

이번 평석에서는 지면에 크게 제약을 받지 않고 국내 여러 문헌에서 소개한 지적재산법에 관한 주요 재판례들을 거의 대부분 다룰 수 있었다. 모두 20개 재판례이다. 그러다 보니 예년과 비교하여 2배 가까이 원고 분량이 늘어났다. 지면 제약 없이 분야별 판례 평석이 작성될 수 있도록 편집방침을 세워주신 편집위원장(유중원 변호사)에게 감사드린다. 2019년 지적재산법 중요 판례 평석이 지적재산법을 연구하는 학자·연구자를 비롯하여 관련 사건을 담당하는 법관, 변호사, 변리사 및 특허청·한국저작권위원회·한국저작권보호원 등 모든 유관기관에서 종사하는 실무자들에게 다소라도 도움이 되었으면 한다.

### < 참고문헌 >

#### 단행본

- 김동준, 「특허균등침해론」, 법문사, 2012.
- 로앤비 편, 「온주 특허법」.
- 박성호, 「저작권법」 제2판, 박영사, 2017.
- 임석재/한규현, 「특허법」, 박영사, 2017.
- 정상조/박성수 공편, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010.
- 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018.
- 최경수, 「저작권법 개론」, 한울, 2010.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회 편, 「특허소송실무」 제4판, 박영사, 2019.
- 하동철, 「디지털시대의 음악 공연권 해설」, 커뮤니케이션북스, 2011.
- 紋谷暢男 編, 「注釋 特許法」, 有斐閣, 1986.
- 中山信弘·小泉直樹 編, 「新·注解 特許法 上卷」 第2版, 青林書院, 2017.
- LexisNexis Expert Commentaries: Rebecca K. Meyers on the 2nd Cir’s Withholding of Copyright Protection on Merger Doctrine Grounds.

#### 논문

- 강경태, “균등침해판단에서 구성의 구분과 과제의 해결원리” 「Law&Technology」 제9권 제1호, 서울대 기술과법센터, 2013. 1.
- 강명수, “암 치료 의약의 용도발명에 있어 진보성 판단기준 -특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결을 중심으로-” 「인권과정의」, 대한변호사협회, 2016. 12.
- 강명수, “국내에서의 생산 행위와 간접침해” 「정보법 판례백선(II)」, 박영사, 2016.
- 강춘원, “존속기간이 연장된 특허권의 효력범위 -특허법 제95조의 새로운 해석론-” 「지식재산연구」 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019. 12.
- 계승균, “우리나라 저작권법의 건축저작물 복제조항에 관한 비판적 소견” 「정보법학」 제22권, 한국정보법학회, 2018. 12.
- 구민승, “특허 균등침해의 제1, 2 요건” 「사법」 제48호, 사법발전재단, 2019년 여름호.
- 김경교, “글리벡 용도발명, 출원전 리뷰논문 때문에 ‘무효’”, 히트뉴스, 2019년 6월 21일자.
- 김관식, “의약용도발명의 신규성 및 진보성 -대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결을 중심으로-” 「지식재산연구」 제14권 제1호, 한국지식재산연구원, 2019. 3.
- 김동준, “균등침해 요건 중 과제해결원리 동일성 판단방법” 「특허소송연구」 제7집, 특허법원, 2017.
- 김동준, “실시권자의 무효심판청구” 「특허판례연구」 제3판, 박영사, 2017.

- 김병일, “온라인서비스제공자의 저작권 침해 방조책임에 대한 고찰 -대법원 2019. 2. 28. 선고 2016다271608 판결 사건을 중심으로-” 「계간 저작권」, 한국저작권위원회, 2019년 겨울호.
- 김제완, “결합발명의 진보성 판단의 기준” 「특허관례연구」, 박영사, 2009.
- 류시원, “실시권자의 의뢰로 방법발명의 전용품을 제작·납품한 행위의 특허권 간접침해 성립여부”, 법률신문, 2019년 4월 29일자.
- 박기용 외 3인, “국제 특허 분쟁을 대비한 IP 전략 수립” 「KISTA ISSUE PAPER」 Vol.20., 한국특허전략개발원(kista), 2018. 7.
- 박성호, “저작권신탁관리업에서 ‘포괄적 대리’의 의미와 ‘신탁범위 선택제’의 실천방안” 「계간 저작권」, 한국저작권위원회, 2016 가을호.
- 박성호, “유럽연합 ‘디지털 단일시장 저작권 지침’ 주요 쟁점” 「KISO 저널」 제35호, 2019.
- 박성호, “저작권신탁관리업에 포함되는 ‘포괄적 대리’의 판단기준” 「저작권 문화」 제302호, 한국저작권위원회, 2019. 10.
- 박준석, “존속기간 연장된 특허권의 효력범위 -솔리페나신 판결(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결)의 새 기준에 대한 해석론을 중심으로-” 「산업재산권」 제62호, 한국지식재산학회, 2020. 1.
- 박준우, “설계도면에 따른 조형물 제작의 ‘복제’ 여부와 배른협약” 「저작권 문화」 제300호, 한국저작권위원회, 2019. 8.
- 손천우, “영업비밀 침해금지명령과 영업비밀 보호의 기간” 「지식과 권리」 통권 제21호, 대한변리사회, 2018.
- 손천우, “특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로”, 「사법」 제47호, 사법발전재단, 2019년 봄호.
- 손천우, “영업비밀 침해행위 금지명령을 발령할 때 금지기간 설정에 관한 판단기준 -대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정을 중심으로-” 「Law&Technology」 제15권 제4호, 서울대 기술과법센터, 2019. 7.
- 손천우, “모바일 게임물의 창작성 및 실질적 동일성의 판단기준 -대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결(‘포레스트 마니아’ 사건)을 중심으로” 「사법」 제49호, 사법발전재단, 2019년 가을호.
- 손천우, “특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자가 우선권을 주장한 경우 출원인의 동일성 판단기준 -대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결을 중심으로” 「사법」 제50호, 사법발전재단, 2019년 겨울호.
- 손천우, “미완성 발명의 판단기준 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결을 중심으로-” 「지식재산연구」 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019. 12.
- 손천우, “도안으로만 존재하는 작품을 입체 조형물로 만든 경우 저작권법상 복제에 해당하는지 여부” 「대법원판례해설」 제120호, 2019년 상, 법원도서관, 2019.
- 이상경, “특허·상표법상 심판청구인적격으로서의 이해관계인” 「인권과정의」, 대한변호사협회, 1998. 7.
- 이현, “특허권의 간접침해에 관한 연구 -직접 침해와의 관계를 중심으로-” 「지식과 권리」 통권 제22호, 대한변리사회, 2019.
- 이현, “온라인서비스제공자의 저작권 침해 방조책임[대법원 2019. 2. 28. 선고 2016다271608 판결]” 「Law&Technology」 제15권 제3호, 서울대 기술과법센터, 2019. 5.
- 이현, “방법의 발명과 특허권 소진” 「사법」

제48호, 사법발전재단, 2019년 여름호.

- 이혜진, “권리범위확인심판 제도에 대한 검토” 「특허소송연구 특별호 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원, 2018.
- 이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 -이해관계인 및 특허풀, 부쟁의무를 중심으로” 「사법」 제49호, 사법발전재단, 2019년 가을호.
- 이혜진, “권리 대 권리 간의 적극적 권리범위 확인심판에 해당되는지 여부 -상표의 동일성 여부를 중심으로-” 「대법원판례해설」 제120호, 2019년 상, 법원도서관, 2019.
- 이혜진, “영업비밀 사용의 목시적 승낙 여부” 「대법원판례해설」 제120호, 2019년 상, 법원도서관, 2019.
- 임상혁 외 3인, “유럽연합 디지털싱글마켓 저작권지침(EU Directive on Copyright in the Digital Single Market)’의 소개와 전망” 「Legal Update , 법무법인 세종, April 3, 2019.
- 전효숙, “상표와 상품의 동일·유사” 「지적소유권에 관한 제문제(하) , 법원행정처, 1992.
- 정상조, “Entertainment Law란 무엇인가?” 「Entertainment Law」, 박영사, 2007.
- 정우성, “실시권자-무효심판 제기할 권리 인정 특허권자-계약 유효기간 실시료 인정” 「특허와 상표」, 2019년 8월 5일자.
- 정우성, “‘Charge Now’ 상표 공익상 독점 안돼” 「특허와 상표」, 2019년 9월 20일자.
- 정우성, “특수·한정적 거래실정에 대한 지나친 고려는 잘못” 「특허와 상표」, 2019년 10월

23일자.

- 조영선, “특허의 무효가 실시계약에 미치는 영향”, 법률신문, 2016년 4월 18일자.
- 조영선, “방법발명 특허에 대한 권리소진”, 법률신문, 2019년 7월 15일자.
- 최경수, “공연권 제도 문제점 분석 및 개선 방안 연구”, 문화체육관광부, 2019. 4.
- 홍승기, “체험전 기획안의 저작물성” 「저작권 문화」, 한국저작권위원회, 2020. 3.
- 홍지형, “존속기간이 연장된 특허권의 권리범위에 대한 고찰”, 서울대대학원 석사논문, 2019. 2.
- 紋谷暢男, “知的財産權の國際的保護”, 「國際私法の争点 新版, 有斐閣, 1996.

**주제어** : 미완성 발명, 균등침해, 특허권 소진, 속지주의 원칙, 특허권 존속기간 연장, 기술적 표장, 권리범위확인심판, 온라인서비스제공자의 방조책임, 복제, 공연권 제한

**Keywords** : Incomplete invention, Infringement by equivalents, Principle of territoriality, Extension of patent term, Descriptive mark, Trial for confirmation of scope of claims, Secondary liability of online service, Definition of reproduction, Limitation of public performance right