

2014년 지적재산법 중요 판례

박 성 호

한양대 법학전문대학원 교수, 변호사, 법학박사

A Study on Precedents regarding Intellectual Property Law in 2014

Seong-Ho Park

Professor of Hanyang University, School of Law, Ph.D., Lawyer

초록 : 본고는 지적재산법과 관련하여 2014년 선고된 대법원 판결들 중 중요하다고 생각되는 것을 선정하여 검토한 것이다. 본고는 전부 5개의 장으로 구성되어 있는데, 제1장은 머리말이다. 제2장은 특허법·실용신안법·디자인보호법에 관한 것으로서 모인출원에서 정당한 권리자의 특허권 이전등록청구권 인정 여부, 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성을 판단할 수 있는지 여부, 균등침해에서 ‘과제해결원리의 동일성’의 의미와 그 판단방법 등에 대한 판결들을 분석·검토한다. 제3장은 상표법에 관한 것으로서 등록상표의 구성 중 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분의 효력, 상표권과 저작권의 저촉에 대한 판결들을 분석·검토한다. 제4장은 저작권법에 관한 것으로서 저작물의 부수적 이용에 대한 저작재산권 침해 여부, 저작권 침해 성립요건인 ‘의거관계’의 판단방법, 공동저작자 간의 저작권 침해죄 성립 여부 등에 대한 판결들을 분석·검토한다.

Abstract : There are not a few decisions of Korean courts in 2014 which should be reviewed theoretically on the level of intellectual property law. The objective of this paper is to examine and review judgements concerning intellectual property law rendered by the Supreme Court in 2014. This paper is composed of five parts. Part I is the introduction. Part II point out some problematic cases with patent assignment remedy for the true owner of an invention in patent application by an unentitled person, judgment of inventive step in a trial to confirm the scope of a patent, the identity of the principle underlying the solution to the problem in the doctrine of equivalents etc. Part III reviews the cases associated with the validity of elements of a registered trademark with acquired distinctiveness through use after registration, conflicting relationship between trademark right and copyright. Part IV reviews the cases regarding exploitation of incidental objective works, method for deciding of dependency on an existing work of copyright infringement etc. Part V is the conclusion.

• 논문접수 : 2015. 2. 3.

• 심사 : 2015. 2. 17.

• 게재확정 : 2015. 2. 25.

I. 머리말

지적재산법에 관한 2014년 중요 대법원 판결(이하, ‘대상판결’이라 한다)들 중 필자의 관점에서 의미 있다고 판단되는 것들을 선별하여 국내외 관련 문헌들을 참조하면서 해설하고자 한다. 판결 해설은 특허법·실용신안법·디자인보호법(II), 상표법(III), 저작권법(IV)의 순으로 나누어 살펴본다.

II. 특허법·실용신안법·디자인보호법 관련 재판례

1. 모인출원(冒認出願)에서 정당한 권리자에 대한 특허권 이전등록청구권 인정 여부 — 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 [특허권이전등록절차이행]

가. 판결요지

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지

에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.

나. 해설

대상판결의 제1심은 원고 회사의 피고 회사에 대한 모인출원 주장에 대하여 ‘정당한 권리자 모르게 제3자가 무단으로 출원하는 경우’에 해당하기 위해서는 ① 발명의 동일성, ② 출처의 동일성, ③ 정당한 권리 없이 무단으로 출원하였을 것 등의 요건이 필요하다고 전제한 다음 이러한 모인출원의 인정요건 중 위 ②의 요건, 즉 피고 회사가 이 사건 특허발명을 원고 회사의 소외 1 등이 발명하여 원고 회사가 출원할 권리를 가지고 있는 ‘투폰 서비스’ 시스템 발명으로부터 지득한 것인지 여부에 관해서 관련 증거들만으로는 이 사건 특허발명과 원고 회사의 ‘투폰 서비스’ 시스템 발명의 출처가 같다는 점이 인정되지 않는다고 하여 원고의 청구를 기각하였다.¹⁾ 이에 원고 회사가 항소하였는바 원심은 설령 원고의 주장과 같이 원고가 이 사건 특허의 진정한 권리자이고 피고는 ‘무권리자’인 이른바 모인출원자라 할지라도, 진정한 발명자인 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기할 수 있고, 등록무효심결이 확정된 때로부터 30일 이내에 출원을 하면 무효로 된 특허의 출원시에 출원된 것으로 의제되므로, 위와 같은 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복할 수 있을 뿐이므로 특허출원조차 하

1) 서울중앙지법 2011. 4. 6. 선고 2010가합104978 판결.

지 않은 원고가 피고의 출원 및 심사절차를 통해 등록된 이 사건 특허에 대하여 직접적인 권리를 취득하거나 무권리자에 의한 출원이라는 이유로 그 등록의 직접적인 이전을 구할 수는 없다고 할 것이라고 판결하였다.²⁾ 원고 회사의 상고에 대하여 대상판결은 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제35조를 근거로 판결요지와 같이 판시하면서 상고를 기각하였다. 그런데 이러한 규정들은 모두 진정한 권리자가 특허출원을 하여 자신의 명의로 직접 특허권을 설정받도록 하는 것임에 반하여, 원고 회사는 이미 존재하는 피고 회사의 특허권을 이전등록 받는 방법에 의하여 진정한 권리자를 보호받을 수 있도록 민법상의 부당이득을 원인으로 하여 무권리자인 피고 회사가 취득한 특허권의 반환(이전등록)을 요구한 것이다. 원고 회사는 이러한 주장을 하면서 그 선례로서 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결을 원용하고 있다. 그러나 2003다47218 판결은 진정한 권리자인 양도인이 특허등록출원을 한 후 그 출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하여 출원인 명의변경이 이루어지고 제3자가 특허권 설정등록을 받았으나 그 양도가 무효사유를 안고 있는 사안에서 “특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것”인 경우에 적용되는 것이므로,³⁾ 진정한 권리자가 특허출원을 한 바 없는 사안에는 원용하기에는 적절하지 않다고 대상판결은 그 이유에서 설시하였다. 물론 학술 중에는 2003다47218 판결의 적

용범위에 대하여 위 판결의 사안인 원래 정당한 권리자가 출원하였던 경우뿐 아니라 처음부터 무권리자가 출원한 경우에도 예외 없이 적용하는 것이 출원을 하지 않은 정당한 권리자에게 출원인명의변경청구를 허용하는 경우와의 균형에 비추어 타당하다는 견해가 있다.⁴⁾ 생각건대, 2003다47218 판결의 적용범위를 둘러싼 문제를 해소하는 방법은 입법에 의해 특허를 받을 권리를 가진 자에 의한 특허권의 이전청구를 폭넓게 인정하는 수밖에 없을 것이라는 점에서⁵⁾ 대상판결은 정당하다.

2. 사용자가 직무발명에 대한 특허권 중 종업원의 지분을 이전받기 위한 방법 - 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 [특허출원인명의변경·손해배상(지)]

가. 판결요지

[1] 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권

2) 서울고법 2011. 12. 22. 선고 2011나33513 판결.

3) 2003다47218 판결의 평석으로는, 조영선, “모인출원의 법률관계”, 『특허판례연구』, 개정판, 박영사, 2012, 317면 이하; 위 판결의 요지는 후술하는 II. 2. 판결의 [판결요지] [2] 참조.

4) 강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 『법조』, Vol.572, 법조협회, 2004. 5., 42~47면.

5) 이에 관해서는 2011년 개정으로 신설된 일본 특허법 제74조(특허권의 이전의 특례), 제79조의2(특허권의 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) 참조. 위 개정 전의 日本 最高裁 2001(平成13)年 6月 12日 判決은 정당한 권리자에 의한 출원 이후 제3자가 양도증서를 위조하여 출원인 명의를 변경한 사안에서 정당한 권리자의 특허를 받을 권리에 기한 특허권의 이전청구를 인정하였는바, 위 최고재 판결의 적용범위를 둘러싼 실무·학설상의 다툼은 위 특허법 개정으로 해소되었다. 이에 관한 상세는, 君嶋祐子, “冒認出願·共同出願違反における眞の権利者の取戻請求權—平成23年改正特許法における特許を受ける權利に基づく特許權移轉請求權—”, 『特許研究』, No. 52, 2011. 9., 32면 이하 참조.

등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다.

[2] 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 참조). 한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)으로 하여금 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)에 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통

지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성 사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다. 그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.

나. 해설

대상판결은 직무발명의 완성사실을 사용자에 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자와 공모하여 위 제3자에게 양도하고 위 제3자가 단독으로 특허출원을 하여 등록을 받도록 한 사안에서 이들의 행위가 사용자에 대하여 공동불법행위가 된다고 판시한 것이다. 그리고 전술한 '1. 판결'의 [해설]에서 언급한 2003다47218 판결의 법리에 따르면 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약이 무효로 효력을 상실하게 되면

설정등록이 이루어진 특허권에 관하여 양도인(종업원)은 양수인(제3자)을 상대로 이전등록을 청구할 수 있게 된다. 따라서 대상판결은 원고 회사(사용자)는 피고 Y1(제3자) 앞으로 등록된 특허권 중 피고 Y2(종업원)의 지분에 관하여 피고 Y1을 상대로 피고 Y2를 대위하여 피고 Y2에게 이전등록 할 것을 청구하며, 동시에 피고 Y2를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록 할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 위 특허권에 관하여 직접 원고 회사에게 이전등록 할 것을 청구할 수는 없다고 판시한 것이다.

3. 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록실용신안의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지 여부 - 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원 합의체 판결 [권리범위확인(실)]

가. 판결요지

[다수의견]

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판 청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는

동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다. 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견]

특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 특허발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다. 권리범위확인심판이 특허가 유효함을 전제로

하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판 절차에서는 특허의 진보성 여부 등 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 특허발명의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 심판구조를 바꿀 필요가 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 해설

대상판결은 특허법의 권리범위확인심판 규정이 준용되는 실용신안법 사건에 관한 것인데, 특허침해소송에서 일정한 경우 진보성 판단이 가능하다는 대법원 전원합의체 판결⁶⁾과의 정합성을 고려할 때, 대상판결의 다수의견은 다음과 같은 논지(論旨)에 입각하였을 것으로 이해할 수 있다. ① 침해소송에서는 진보성 판단을 할 수 있으나 권리범위확인심판에서는 할 수 없다. ② 그 이유는 침해소송에서는 소송경제의 측면과 신규성 판단을 인정하는 관례와의 형평성의 측면에서 진보성 판단이 필요할 수 있지만, 권리범위확인심판은 확인대상발명과의 관계에서 특허권의 권리범위를 확인하는 절차로서 무효심판을 관장하는 특허청에 제기된 것이기 때문

이다. ③ 따라서 특허법에서 정하고 있는 무효 심판절차 외에서 무효 여부를 판단하는 것은 적절하지 않을 뿐 아니라 권리범위확인심판에 과도한 법적 무게를 부여하게 되어 적절하지 않다.⁷⁾ 문제는 이러한 논지의 적절성이다. 종래 대법원은 권리범위확인심판이 특허발명의 기술적 범위에 관한 사실관계의 확정에 그치는 것(사실관계의 확정)이 아니라 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것(권리관계의 확정)이라고 그 성격을 규정해 왔다.⁸⁾ 당초 위 제도를 도입하였던 일본 구 특허법의 해석으로는 특허권이라는 사권의 해석·적용이 아니라 그 중간단계 또는 선결문제로서 즉 다른 청구를 실현하기 위한 전제문제로서 순수한 기술적 견지에서 권리범위에 속하는지 여부를 판정하는 작업으로 ‘행정과 재판의 혼혈아’라고 설명하였다.⁹⁾ 그리고 이러한 착종적(錯綜的) 성격에 기인한 본질적 한계 때문에 일본은 이 제도를 폐지하고 판정제도로 바꾸었지만, 우리나라에서는 오래 전부터 폐지되어 마땅하다는 논의에도 불구하고 현실적으로는 여전히 분쟁해결을 위한 실제적 기능을 수행하고 있다는 점에서 이 제도를 유지해왔다. 이와 같이 현재 우리의 실무상 권리범위확인심판은 특허권을 해석·적용하여 권리관계를 확정하는 역할을 하고 있다는 점에 비추어 볼 때, 분쟁의 신속한 해결과 무의미한 소송절차의 반복방지 등의 관점에서 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 권리범위확인심판에서도 진보성 판단을 허용하여야 한다는 대상판결의 소수의견 쪽이 더 설득력이 있는 것이 아닐까 생각한다.¹⁰⁾

6) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 [특허권침해금지및손해배상(기)].

7) 같은 취지의 견해로는, 박성수, “침해소송에 있어서 특허무효 항변의 허용 여부에 관한 고찰”, 특허소송실무연구회 발표논문(2004. 9. 30.), 9면(특허법원 홈페이지 연구회자료실); 이러한 논지의 소개로는, 구대환, “권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가?”, 『정보법학』 제16권 제3호, 한국정보법학회, 2012. 12., 146면 참조.

8) 가령, 실용신안 사건에 관한 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등.

9) 남계영·송영식·김영길·本渡諒一, 『신평특허법』 개정판, 고시계, 1991, 351면.

4. 균등침해에서 ‘과제해결원리의 동일성’의 의미와 그 판단방법-대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 [특허권침해금지등]

가. 판결요지

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’)이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허

발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘과제의 해결원리가 동일’한지 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.

나. 해설

특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요건을 모두 충족함으로써 성립하는 ‘문언침해’뿐 아니라 예외적으로 그와 균등한 기술에 대해서도 침해가 인정된다. 대상판결은 판례로 인정되는 ‘균등침해’가 성립하는 다섯 가지 요건¹²⁾ 중 첫 번째 요건인 ‘과제해결원리의 동일성’¹³⁾의 의미와 그 판단방법에 관한 것이다. 과제해결원리¹⁴⁾란 종래의 기술에서 상정하지 못했던 “해당 특허발명 특유의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분”을 말하는데,¹⁵⁾ 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결이 과제해결원리의 동일성에 대해 그 구체

10) 같은 취지, 구대환, “권리범위확인심판에서의 진보성 판단에 관한 고찰”, 『지식재산연구』 제9권 제3호, 2014. 9., 86~87면. 구대환 교수는, 신규성도 진보성 못지않게 그 판단에 어려움이 있다는 점에 비추어 볼 때, “권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성 결여가 명백한 경우에 진보성 판단을 부인하기 위해서는 신규성 판단은 인정할 수 있으나 진보성 판단은 인정할 수 없는 이유를 보다 구체적으로 제시했어야 한다”고 대상판결의 문제점을 지적한다(위의 논문, 87면).

11) 이에 관해서는, 후술하는 III. ‘1. 판결’(2011후3698 전원합의체 판결)의 [소수의견]도 참조.

12) 5가지 성립요건이란 ① 과제해결원리의 동일성, ② 작용효과의 동일성, ③ 치환자명성, ④ 자유실시기술의 항변, ⑤ 출원경과금반언을 말한다. 이 중 ④,⑤요건은 소극적 요건이다.

13) 위 ①요건은 처음에는 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 ‘양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일할 것’으로 표현되었다가, 그 후 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결에서 ‘양 발명에서의 과제의 해결원리가 동일할 것’으로 그 표현이 수정되었지만 그 의미하는 바는 동일하다고 할 것이다(김동준, 『특허균등침해론』, 법문사, 2012, 275면).

14) ‘과제해결원리’라는 용어는 독일 특허법에서 유래하는 것이다. 독일 특허법에서는 발명이 과제(Aufgabe), 해결(Lösung) 및 결과(Ergebnis)로 구성된다고 설명하면서 ‘균등(Äquivalenz) 영역에 대한 침해’의 전제조건의 하나로서 과제(Aufgabe)의 해결원리(Lösungsprinzip)를 거론한다(Carl Schramm, Der Patentverletzungsprozess, Carl Heymanns Verlag, 1972, 布井要太郎·瀧井朋子 譯, 『カール・シュラム 特許侵害訴訟』, 増補版, 酒井書店, 1976, 66면, 173~179면). 이와 관련하여 독일 연방통상대법원(BGH) 2002년 3월 12일 판결은 “침해물건이 특허발명의 기초가 되는 과제를 변경하고는 있지만 객관적으로 동등의 작용효과를 가지는 수단으로 해결하고 있는 것”을 의미한다고 판시한다(Schneidmesser I, GRUR 2002-515).

15) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법”, 『대법원판례해설』 제80호, 2009년 상, 법원도서관, 2009, 648면.

적 판단방법을 제시한 이래 균등침해 요건들 중 실무상 가장 중요한 요건으로 다루어지고 있다.¹⁶⁾ 즉 과제해결원리의 동일성의 판단방법과 관련하여 2007후3806 판결은 “특허발명과 그 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 치환된 부분이 비본질적 부분이어서 대상제품이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다”고 하면서 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세상의 발명의 상세한 설명과 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다고 판시한 바 있다.¹⁷⁾ 그런데 이러한 구체적 판단방법의 제시에도 불구하고 다수의 판결에서는 ‘특허발명의 특징적 구성’을 파악하는 법리를 오해하여 특허청구범위에 기재된 특정 구성을 ‘특징적 구성’으로 추출하여 침해대상 제품에서의 해당 구성의 존부에 따라 과제해결원리의 동일성 여부를 판단함으로써 균등침해의 성립을 부정하는 실무 흐름이 이어졌다.¹⁸⁾ 그 결과 ‘특허발명의 특징적 구성’을 위와 같이 너무 좁게 파악하면서 첫 번째 요건만으로 균등침해의 성립을 부정하는 실무는 개선되어야 한다는 비판이 제기되었다.¹⁹⁾ 그러한 점에서 대상 판결의 원심과 제1심의 각 판결도 ‘특허발명의 특징적 구성’을 파악하는 법리를 오해한 경우에

해당한다. 대상판결은 이러한 하급심 재판례를 시정하기 위해 2007후3806 판결에서 제시한 ‘특허발명의 특징적 구성’이란 ‘특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심’을 의미하는 것이라고 구체화함으로써 균등침해 판단의 적정성을 도모하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.²⁰⁾ 나아가 대상판결은 2007후3806 판결과 달리 ‘본질적 부분’이라는 용어를 삭제함으로써²¹⁾ 종래 일본에서조차 비판받고 있었던 일본 최고재의 본질적 부분과 비본질적 부분의 구분에 의한 균등판단의 논리²²⁾ 틀에서 벗어났다는 점에서도 주목할 만하다.

5. 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부 — 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 [공유물분할]

가. 판결요지

[1] 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항 참조] 권리의 행사에 일

16) 김병필, “균등침해요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰”, 『지식재산연구』 제8권 제1호, 2013. 3., 4~5면.

17) 위 판결의 해설로는, 한동수, 앞의 논문, 629면 이하 참조.

18) 김동준, 앞의 책, 353면.

19) 김동준, 앞의 책, 355면.

20) 한동수, “균등침해에서 과제해결원리의 의미”, 법률신문 제4266호, 2014년 10월 30일자, 12면.

21) 한동수, 위의 논문, 12면.

22) 日本 最高裁 1998(平成10)年 2月 24日 判決(볼스플라인 사건)은 ①요건을 ‘특허청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분이 존재하는 경우라도 위 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것’이라고 판시하였다. 이에 관해서는 “특허발명의 구성요건에는 본질적 부분과 비본질적 부분이 있고, 전자에 대하여는 일질 균등론을 인정하지 않는다고 하면, 특허발명의 특징적 부분의 치환에 균등을 인정하지 않는 것으로 되어 균등론의 실질적 의미가 훼손된다”는 비판 등이 제기되었다(김동준, 앞의 책, 167~168면).

정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유하고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

[2] 특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동이 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리

분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 해설

대상판결은 특허법 및 동법의 공유 관련 규정이 준용되는 디자인보호법에 관한 것이다. 공유자가 특허권의 지분에 대하여 분할을 청구할 수 있는가는 특허법에 이에 관한 특별한 규정이 없으므로, 특허권의 공유관계의 성질을 공유에 준하는 것으로 보는가, 합유에 준하는 것으로 보는가에 따라 달라질 것인데, 대상판결은 공유에 준하는 것으로 파악하여 분할청구를 인정한 것이라는 점에 그 의의가 있다. 종래 실무와 학설은 공유가 아닌 합유에 준하는 것으로 보고 분할청구권이 인정되지 않는다는 견해,²³⁾ 반대로 민법상의 공유와 차이가 없으므로 분할청구권이 인정된다는 견해로 나뉘었는데,²⁴⁾ 대상판결은 후자의 견해를 취한 것이다. 문제는 분할방법인데, 특허권은 발명의 실시의 독점권이라는 성격에서, 현물분할은 곤란하다고 할 것이다. 만일 현물분

23) 정상조·박성수 편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 1227~1228면(박정희 집필부분). 이 견해는 그 근거로 “특허권의 공유관계가 합유에 준하는 성질”을 가진다고 판시한 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결을 든다.

24) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산 소송실무』, 전면개정판, 박영사, 2010, 14~15면. 이 견해는 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결에서 “상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다”고 판시함으로써 합유설을 취한 대법원 97다41295 판결의 입장이 공유설로 바뀐 것이라고 한다(위의 책, 15면).

할을 인정한다면, 대상판결이 그 이유에서 밝힌 바와 같이 사실상 동일한 특허권이 두 개 생기는 것과 마찬가지로 된다. 물론 구체적 사안에 따라서는 특허권의 지역에 따른 분할을 하거나, 실시태양에 따른 분할을 하는 경우, 또는 특허청구범위마다 분할을 하는 것 등을 고려할 수 없는 것은 아니지만, 현실적이지 않다.²⁵⁾ 그러한 점에서 대상판결은 특허권 및 디자인권의 공유자인 원고가 공유물분할을 청구한 사안에서 경매에 의한 대금분할을 인정한 원심판단이 정당하다고 보고 상고를 기각한 것이다. 생각건대, 특허권의 공유지분은 재산권이고 또한 단체적 제약을 받아야 하는 것이 아니므로, 공유관계에서 이탈할 수 없다는 것은 불합리하다. 따라서 대금분할이나 가격배상에 의한 분할청구를 인정하더라도 무방하다고 할 것이다.²⁶⁾

III. 상표법 관련 재판례

1. 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력 판단의 기준시 - 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 [권리범위확인(상)]

가. 판결요지

[1] [다수의견]

상표의 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. 그리고 그 판단에서는

자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다. 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.






[대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견]

이 사건 등록상표는 등록결정 당시 식별력이 없었기 때문에 상표등록의 무효심판에 의하여 그 등록이 무효로 될 것이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 상표권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하려는 상표법의 목적을

25) 中山信弘, 『特許法』, 第2版, 有斐閣, 2012, 305면.

26) 中山信弘, 위의 책, 305~306면.

달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다. 권리범위확인심판이 상표등록이 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판절차에서는 등록상표의 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 등록상표의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 심판구조를 바꿀 필요가 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.

[2] 확인대상표장 “”의 사용자 갑 주식회사가 을 미국회사를 상대로 확인대상표장이 을 회사의 등록상표 “”의 권리범위에 속하지 않는다면 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 특허심판원이 이를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였으나, 등록상표의 구성 중 “” 부분은 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이고, 확인대상표장에서도 “” 부분과 동일성이 인정되는 “” 부분이 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 가지는 부분이 되므로, 양 표장은 유사한 상표라고 한 사례.

나. 해설

대상판결은 등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분이 권리범위확인심판의 심결 때에는 사용에 의한 식별력을 취득하였다면 상표의 유사성을 판단할 때 이를 반영하여야 한다는 취지이다. 이는 상표를 등록할 당시에 식별력이 없던 부분은 특허심판원 심결 당시 식별력을 취득하였더라도 상표의 유사성 여부를 판단할 때 식별력을 갖는 부분이 아니라고 판시한 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결²⁷⁾을 변경한 것이다. 요컨대, 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력 판단의 기준시는 상표등록시가 아니라 심결시로 보아야 한다는 취지이다. 대상판결은 사안해결의 구체적 타당성을 도모하기 위한 것으로서 그 의의를 긍정할 수 있겠지만²⁸⁾ 다음과 같은 법체계상의 문제제기도 가능할 것이다. 즉 상표법은 등록주의 법제라는 법적안정성을 목적으로 하는 제도 하에서 등록에 의한 독점적 배타권이라는 상표권을 부여하여 정적(靜的)인 측면에서 부정경쟁의 방지를 도모하는 것인데 비하여, 부정경쟁방지법²⁹⁾은 유통시장에서 주지성을 획득한 상표에 대하여 혼동을 발생시키는 부정경쟁행위를 개별적·구체적으로 파악하여 금지함으로써 동적(動的)인 측면에서 공정한 경쟁질서를 유지하고자 하는 것이다. 따라서 등록상표권의 유사 범위 외에서 상표가 사용된 경우에는 부정경쟁방지법에 의한 보호만이 인정되는 경우도 있을 수 있는 것이다.³⁰⁾ 이와 같이 상표의 보호 법제를 구성하는 상표법과 부정경쟁방지법이 각자 수행하는

27) 2005후728 판결의 해설로는, 박정희 “상표등록 당시 식별력이 미약하였던 부분이 그 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 식별력 있는 요부가 될 수 있는지 여부”, 『대법원판례해설』, 제74호, 2007년 하, 법원도서관, 2008, 31면 이하.

28) 대상판결을 긍정적으로 평가하는 견해로는, 김동규, “등록상표의 구성 중 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분의 효력”, 『사법』 제29호, 사법발전재단, 2014. 9., 409면 이하.

29) 원 명칭은 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’이다.




30) 이에 관해서는, 小野昌延, “不正競爭防止法と商標法”, 『工業所有權の基本的 課題』, 原増司判事退官記念, 有斐閣, 1972, 953

기능과 역할의 층위(層位)가 다르다는 점을 고려할 때에 대상판결은 사안해결의 구체적 타당성에 우선한 나머지 등록상표권의 형식권적 성격과 법적안정성의 요청을 허물어뜨린 것은 아닌지 의문시된다.³¹⁾ 오히려 종전 2005후728 판결의 판시처럼 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시에 식별력이 미약하였다면 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득하였다더라도 상표의 유사 여부 판단에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 없다고 보는 것이 법리상 타당한 것이 아닐까 생각한다.

2. 상표권과 저작권의 저촉—대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결 [저작권침해금지등]

가. 판결요지

[1] 저작물과 상표는 배타적·택일적인 관계에 있지 아니하므로, 상표법상 상표를 구성할 수 있는 도형 등이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 있고, 그것이 상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있거나 사용될 수 있다는 사정이 있다고 하여 저작권법에 의한 보호여부가 달라진다고 할 수는 없다.

[2] 갑 외국회사가 ‘’, ‘’, ‘’ 등의 도안을 작성하여 갑 회사가 제조·판매하는 모토크로스, 산악자전거 등 물품에 표시하는 한편, 다른 곳에 부착할 수

있는 전사지나 스티커 형태로 제작하여 잠재적 수요자에게 배포하고, 카탈로그 등 홍보물과 인터넷 홈페이지 등에서 물품에 부착되지 않은 도안 자체만의 형태를 게재한 사안에서, 위 도안은 자연계에 존재하는 일반적인 여우의 머리와 구별되는 독특한 여우 머리로 도안화되었거나 이와 같이 도안화된 여우 머리 형상을 포함하고 있어, 여기에는 창작자 나름의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존 작품과 구별될 수 있는 정도이므로, 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서 창작성을 구비하였고, 위 도안이 상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있다는 사정은 저작권법에 의하여 보호하는 데 장애가 되는 사유가 아니라고 한 사례.

나. 해설

대상판결은 상표권과 저작권의 저촉에 관해 판시한 것으로서 원고 회사가 업무상 저작물로서 창작한 팩스헤드와 유사한 도안을 피고 회사가 허락 없이 상표로 선출원(先出願)하여 등록 받은 상표권의 사용에 대하여 저작권 침해를 인정한 사안이다. 상표법에는 도형표장 등에서 타인의 저작권을 침해하여 작성된 표장을 가지는 상표의 등록을 금지하는 규정이 존재하지 않는다. 출원상표가 저작권과 저촉하는지 여부를 특허청 단계에서 심사하는 것은 현실적으로 곤란하므로 그러한 심사를 삼가는 것이 정책적으로도 바람직하다고 판단한 때문일 것이다.³²⁾ 그렇기 때문에 미등록인 상태에서 상표를 사용하여

면, 955면; 小野昌延 編著, 『新·注解 不正競争防止法 上』, 新版, 青林書院, 2007, 56~58면(小野昌延 집필부분); 田村善之, 『商標法概説』, 第2版, 弘文堂, 2000, 3면 각 참조.

31) 이러한 관점과는 달리 김동규, 위의 논문, 459면은 오히려 대상판결이 “상표법상 표장 유사 여부 판단과 부정경쟁방지법상 표지 유사 여부 판단 사이의 일관성을 도모할 수 있도록 하였다는 점에서 큰 의의가 있다”고 한다.

보호받을 만한 실질을 확립한 자, 위 사안의 경우 팍스헤드의 도안에 관한 저작권자 등 그 도안에 관해 실질적으로 보호받을 만한 입장을 가지는 자(원고)와 단순히 이를 모방하여 출원·등록을 하였을 뿐인 등록상표권자(피고)와의 사이에 이해관계의 충돌이 발생할 가능성이 높다.³²⁾ 그래서 우리 상표법 제53조는 이러한 충돌의 경우를 대비한 조정규정을 마련하고 있다. 즉 제53조 제1항은 “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라…그 상표등록 출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는…저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다”고 규정한다. 요컨대, 대상판결의 피고 회사처럼 선출원하여 등록한 상표권자라도 그 출원일 전에 이미 발생한 저작권자인 원고 회사의 동의를 얻지 못하면 그 등록상표를 사용할 수 없으며, 동의 없이 사용하면 저작권 침해가 성립하게 되는 것이다.

IV. 저작권법 관련 재판례

1. 저작물의 부수적 이용에 대한 저작재산권 침해 여부 판단 - 대법원 2014. 8. 26. 선고 2012도10786 판결 [저작권법위반]

가. 판결요지

[1] 사진촬영이나 녹화 등의 과정에서 원저작물이 그대로 복제된 경우, 새로운 저작물의 성질, 내용, 전체적인 구도 등에 비추어 볼 때, 원저작물이 새로운 저작물 속에서 주된 표현력을 발휘하는 대상물의 사

진촬영이나 녹화 등에 종속적으로 수반되거나 우연히 배경으로 포함되는 경우 등과 같이 부수적으로 이용되어 그 양적·질적 비중이나 중요성이 경미한 정도에 그치는 것이 아니라 새로운 저작물에서 원저작물의 창작적인 표현형식이 그대로 느껴진다면 이들 사이에 실질적 유사성이 있다고 보아야 한다.

- [2] 구 저작권법(2011. 6. 30. 법률 제10807호로 개정되기 이전의 것) 제28조는 공표된 저작물은 보도·비평·교육·연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다고 규정하고 있는데, 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용한 것인가의 여부는 인용의 목적, 저작물의 성질, 인용된 내용과 분량, 피인용저작물을 수록한 방법과 형태, 독자의 일반적 관념, 원저작물에 대한 수요를 대체하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하고, 이 경우 반드시 비영리적인 이용이어야만 하는 것은 아니지만 영리적인 목적을 위한 이용은 비영리적인 목적을 위한 이용의 경우에 비하여 자유이용이 허용되는 범위가 상당히 좁아진다.

나. 해설

대상판결의 사안은 을은 갑이 저작권자인 “Be The Reds”라는 응원문구를 도안화한 저작물(이하 이 사건 저작물이라 한다)이 인쇄된 티셔츠를 입은 모델들을 피사체로 한 여러 장의 사진을 촬영한 다음 이 사진들을 인터넷상에서

32) 田村善之, 위의 책, 234면.

33) 増井和夫, “商標權と著作権の衝突”, 『知的財産權研究 I』, 東京布井出版, 1990, 173면 참조.

양도·이용허락을 증개하는 포토라이브리얼업체에 위탁하여 인터넷상에서 공개한 것이 이 사건 저작물에 대한 복제권 침해인지가 문제된 것이다. 1심 재판부는 그것이 ‘부수적 이용’이라는 것을 주된 이유로 무죄판결을 선고하였고 항소심도 같은 이유로 항소를 기각하자 검찰이 상고한 결과 나온 것이 대상판결이다.³⁴⁾ 저작물의 부수적 이용이란 사진의 촬영이나 녹음 또는 녹화의 방법으로 자신의 저작물을 창작할 때에 해당 사진 등의 저작물에 타인의 저작물이 경미한 구성부분을 이루는 경우를 말한다. 대상판결은 율이 촬영한 여러 장의 사진들 중 부수적으로 이용되어 그 양적·질적 비중이나 중요성이 경미한 정도에 그치는 것이라면 이 사건 저작물과의 실질적 유사성을 인정할 수 없어 저작권 침해가 부인되어야 할 것이지만, 그렇지 않다면 실질적 유사성이 인정되어야 할 것이라고 판시한다. 따라서 저작권 침해가 긍정되는 사진들은 이용허락 등의 영리목적으로 포토라이브리얼을 통하여 인터넷에 공개된 것이므로 비영리목적에 의한 이용에 비해 공표된 저작물의 인용에 관한 제28조의 허용범위가 상당히 좁아지므로 저작권 침해에 해당된다는 취지이다.³⁵⁾

2. 저작권 침해의 성립요건인 ‘의거관계’가 인정되는지의 판단방법 — 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다8984 판결 [손해배상등]

가. 판결요지

저작권법이 보호하는 복제권이나 2차적 저작물 작성권의 침해가 성립되기 위하여는 대비대상이 되는 저작물이 침해되었다고 주장하는 기존의 저작물에 의거하여 작성되었다는 점이 인정되어야 한다. 이와 같은 의거관계는 기존의 저작물에 대한 접근가능성, 대상 저작물과 기존의 저작물 사이의 유사성이 인정되면 추정할 수 있고, 특히 대상 저작물과 기존의 저작물이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도의 현저한 유사성이 인정되는 경우에는 그러한 사정만으로도 의거관계를 추정할 수 있다. 그리고 두 저작물 사이에 의거관계가 인정되는지 여부와 실질적 유사성이 있는지 여부는 서로 별개의 판단으로서, 전자의 판단에는 후자의 판단과 달리 저작권법에 의하여 보호받는 표현뿐만 아니라 저작권법에 의하여 보호받지 못하는 표현 등이 유사한지 여부도 함께 참작될 수 있다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다55068 판결 등 참조).

나. 해설

대상판결은 저작권 침해의 요건인 의거관계의 판단을 위하여 두 저작물 사이의 현저한 유사성 여부를 심층적으로 분석한 드문 사례이다. 이러한 분석을 통하여 대상판결은 특정 시대와 역사적 인물을 공통의 소재로 하는 극적(劇的) 저작물들 사이에서 일견 유사해 보이는 요소들이 발견되더라도 제3의 원전³⁶⁾ 및 일반적인 극적 저작물의 창작 경향을 고려하여 두 저작물의 구체

34) 이해란, “저작물의 부수적 이용에 대한 대법원 판례의 입장”, 『저작권 문화』 Vol. 242, 한국저작권위원회, 2014. 10., 28면.

35) 대상판결이 제시한 추상적 법률론은 타당하지만 그 적용에는 몇 가지 유의할 점이 있다. ① ‘Be The Reds’ 도안은 미술저작물 중 ‘서예’로서 보호되는 것인지 서체도안으로 보호되는 것이 아니라는 점이다. 만일 후자라면 서체도안의 저작물성을 부정한 대법원 1996. 8. 23. 선고 94누5632 판결과의 정합성이 문제될 것이다. ② 위 도안이 복제된 티셔츠를 착용한 모델을 사진촬영한 경우 서예작품의 미적 감상에 초점을 맞추어 촬영한 경우가 아닌 한 그 ‘부수적 이용성’을 긍정해야 할 것이다. ③ 만일 그렇지 않더라도 저작권법 제35조의3(저작물의 공정한 이용) 신설조항이 적용되는 사안과의 형평을 고려하여 제28조의 적용범위를 유연하게 해석할 필요가 있다는 점이다. ④ 요컨대, 대상판결의 사안과 관련하여 권리제한 규정을 유연하게 해석하거나, 권리남용의 범리를 원용함으로써 사실상 공정이용적인 결론을 이끌어낼 필요가 있다는 점이다.

36) 서강대 사학과 명예교수인 이종욱의 번역서 및 저서(『화랑세기로 본 신라인 이야기』(김영사, 2000); 『화랑세기』(소나무,

적인 내용을 비교·검토한 결과 의거관계를 인정하기에 부족하다고 판단한 사례로서 의의가 있다.³⁷⁾ 의거관계의 추정과 관련하여 현저한 유사성을 여부를 판단하는 것은 어려운 일이다. 결국 두 저작물의 구체적인 텍스트를 분석하여 심층적인 검토를 하는 수밖에 없을 것이다. 사람은 보고 싶은 것만 본다지만 사소한 유사성에만 착안하고 커다란 차이점이나 상위점을 간과하는 데서 문제가 생기는 경우가 많다. 원심의 판단이 바로 그러한 경우에 해당한다고 생각한다.

3. 간접의거의 성립 여부 – 대법원 2014.

9. 25. 선고 2014다37491 판결 [손해배상]

가. 판결요지

[1] 저작권법이 보호하는 공연권이 침해되었다고 하기 위해서는 침해되었다고 주장하는 기존의 저작물과 대비대상이 되는 공연 사이에 실질적 유사성이 있다는 점 외에도 공연이 기존의 저작물에 의거하여 이루어졌다는 점이 인정되어야 한다. 나아가 저작권 침해로 인하여 손해배상책임이 발생하기 위해서는 행위자의 고의·과실 등 민법 제750조에 의한 불법행위 성립요건이 구비되어야 한다.

[2] 갑이 을의 어린이 뮤지컬 극본 및 공연이 갑의 어린이 뮤지컬 극본과 실질적 유사성이 있어 갑의 공연권을 침해하였다는 이유로 을을 상대로 저작권 침해를 원인으로 하여 손해배상을 구한 사안에서, 을

이 제3자의 극본에 의거하여 공연한 것인지, 제3자가 갑의 극본에 관한 복제권 등 저작재산권을 침해한 것인지, 을이 제3자의 침해 사실을 알았거나 알 수 있었는지를 살펴본 다음 비로소 을에게 갑의 극본에 관한 저작권을 침해하였음을 원인으로 한 손해배상책임이 인정되는지를 판단하였어야 함에도, 의거관계나 을의 고의·과실에 관하여 제대로 심리·판단하지 아니한 채 을에게 저작권 침해를 원인으로 한 손해배상을 명한 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

나. 해설

대상판결의 의의는 소위 ‘간접의거’의 성립 여부에 관하여 판시하였다는 점에 있다. 간접의거란 대상판결의 사안에서 을(乙)이 갑(甲)의 저작물에 직접 의거한 것이 아니라 제3자가 갑(甲)의 저작물을 베낀 ‘복제물’이나 제3자가 갑(甲)의 원저작물을 기초로 작성한 2차적 저작물에 을(乙)이 의거한 경우를 말한다. 문제는 이러한 경우에도 을이 갑의 저작물에 의거한 것이라고 인정할 수 있는가 하는 점이다. 우선 갑의 저작물을 베낀 제3자의 복제물은 구체적 표현에서 그 동일성이 유지되므로 그 복제물의 의거에 의해 갑의 저작물에 대한 의거를 인정하는데 아무런 지장이 없다. 다음으로 을이 제3자의 2차적 저작물에만 의거한 경우에도 2차적 저작물에 원저작물의 표현이 나타나 있는 이상 갑의 원저작물에 대한 을의 의거관계를 인정하는 데에도 문제는 없다.³⁸⁾ 대상판결의 논리구조를 이해하는데 유의할 점은 소위 ‘간접의거’가 성립하고 실

2002); 『대역 화랑세기』(소나무, 2005); 『색공지신 미실』(푸른역사, 2005))를 말한다.

37) 박태일, “저작권 침해의 요건인 의거관계 판단을 위한 현저한 유사성 여부”, 대법원판례해설에 게재 예정인 미발표 원고, 34~35면.

38) 간접의거에 관해서는, 박성호, 『저작권법』, 박영사, 2014, 642면 본문 및 각주30) 참조.

질적 유사성이 인정되면 저작권 침해가 성립하여 침해정지청구를 할 수 있지만 이미 침해행위가 종료된 경우에는 그 행위를 종료시킬 실익이 없고 손해배상청구만이 가능하게 되므로 이 경우에는 손해배상책임의 성부(成否)를 논하기 위해서는 을의 고의·과실을 심리·판단해야 한다는 것이다.

4. 공동저작자 간의 저작권 침해죄 성립 여부 - 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결 [저작권법위반]

가. 판결요지

[1] 구 저작권법(2011. 6. 30. 법률 제10807호로 개정되기 전의 것) 제2조는 제1호에서 ‘저작물’이란 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을, 제2호에서 ‘저작자’란 저작물을 창작한 자를, 제21호에서 ‘공동저작물’이란 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다고 각 규정하고 있다. 위 각 규정의 내용을 종합하여 보면, 2인 이상이 공동창작의 의사를 가지고 창작적인 표현형식 자체에 공동의 기여를 함으로써 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 저작물을 창작한 경우 이들은 그 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 뜻하는 것이라고 보아야 한다.

[2] 구 저작권법(2011. 6. 30. 법률 제10807호로 개정되기 전의 것) 제48조 제1항 전문

은 “공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다”고 정하고 있는데, 위 규정은 어디까지나 공동저작자들 사이에서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 공동저작물에 관한 저작재산권을 행사하는 방법을 정하고 있을 뿐이므로, 공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐 다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다.

나. 해설

대상판결의 사안은 A라는 제호의 수필집을 출간한 을이 자신의 수필집 내용을 토대로 연극 초벌 대본을 작성하였고 갑이 이를 각색하여 수필집 제호와 동일한 A라는 연극대본을 완성하였는데, 을이 단독으로 뮤지컬 기획사와 공연계약을 체결하여 공연하자 갑이 을을 저작권법 위반 혐의로 고소한 경우이다. 대상판결은 갑과 을 간에는 공동저작자 관계가 인정되므로 공동저작자 중 1인이 나머지 공동저작자의 합의 없이 공동저작물을 이용하더라도 이는 저작권법 제48조 제1항에서 정한 공동저작물의 저작재산권에 관한 행사방법의 위반행위일 뿐이고 제136조 제1항의 저작재산권침해죄에서 규정하는 저작재산권 침해행위에는 해당하지 않는다고 판시한 것이다. 요컨대, 갑(고소인)과 을(피고인)이 A라는 저작물의 공동저작자인 이상 을이 갑에 대해 공동저작물의 저작재산권에 관한 행사방법에 위반하는 위법행위를 이유로 민사상의

손해배상 그 밖에 불법행위책임을 부담할 수는 있겠지만,³⁹⁾ 이러한 을의 위반행위가 형사처벌의 대상에는 해당하지 않는다는 취지이다.⁴⁰⁾ 문제는 어떤 행위가 민사상의 침해정지나 손해배상의 대상이 되는 것이라면 이는 저작재산권의 침해에 해당하는 것이므로 저작권법이 규정한 형사법상의 범죄성립요건에도 당연히 해당하는 것이다. 즉 저작권 침해행위에 대해서는 민사상의 정지나 손해배상의 대상이 되는 외에 형사벌의 대상으로도 되는 것이다.⁴¹⁾ 그러므로 저작재산권 침해가 민사책임을 지기는 하지만 형사책임을 지지는 않는다는 대상판결의 취지는 구체적 타당성을 도모하고자 노력한 일종의 ‘사례판결’로서는 그 의의를 평가할 수 있지만, 구체적인 법리 제시도 하지 않은 채 마치 저작권법의 사법적(私法的) 해석과 형법적(刑法的) 해석이 별개로 존재하는 것처럼 오해를 불러일으켰다는 점에서 문제가 있다.⁴²⁾

V. 마치며

이상 비록 주관적인 관점에 입각한 것이지만 필자 나름의 기준에 따라 엄선한 2014년 지적재산법 관련 중요 대법원 판결들을 해설하였다. 그 밖에도 중요한 대법원 판결들이 있을 것이지

만 한정된 지면(120매) 관계로 선정에 제약이 있었다는 점도 아울러 밝혀둔다

주제어 : 정당한 권리자의 특허권이전등록청구권, 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 판단, 균등침해에서 과제해결 원리의 동일성, 상표등록 이후 사용에 의한 식별력 취득, 저작물의 부수적 이용, 의거관계의 판단방법

Key-word : patent assignment remedy for the true owner, judgment of inventive step in a trial to confirm the scope of a patent, the identity of the principle underlying the solution to the problem in the doctrine of equivalents, acquired distinctiveness through use after registration, exploitation of incidental objective works, method for deciding of dependency on an existing work of copyright infringement

39) 민사 제1심인 서울남부지법 2013. 2. 19. 선고 2011가합10007 판결에서는 을의 갑에 대한 저작재산권 및 저작인격권 침해에 기한 손해배상책임이 인정되었으며 항소심에서 조정이 성립되었다.

40) 형사 제1심(서울남부지법 2012. 7. 6. 선고 2012고정565 판결)과 원심(서울남부지법 2012. 12. 6. 선고 2012노979 판결)은 다음과 같은 이유를 든다. 갑·을은 공동저작자이므로 을이 갑의 동의 없이 공동저작물을 이용하더라도 그로 인한 이익을 분배하여 상호간의 이해관계를 조정할 수 있음에도 그 위반행위를 형사처벌의 대상으로 삼는다면 공동저작물의 이용을 지나치게 제한하여 사장시킬 위험이 있으며 형벌규정의 해석은 엄격하게 하여야 한다는 죄형법정주의의 원칙에도 어긋난다고 한다.

41) 桑野雄一郎, “著作權侵害の罪の客觀的構成要件”, 『島大法學』 第54卷 第1·2号, 2010, 117~118면.

42) 이에 관해서는, 松川實, “著作權法における私法的解釋と刑法的解釋”, 『靑山法學論集』 第49卷 第3号, 2007, 2면 이하.