발 간 등 록 번 호
11-1430000-001521-01

ISBN : 978-89-6199-992-2

법·제도 연구

국내외 지식재산 법제도 비교 분석 (판례평석)

Comparative Study on Intellectual Property Legal System

특허청

한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

기초연구과제 보고서

법·제도 연구

국내외 지식재산 법제도 비교 분석(판례평석)

A Study on Legal System

Comparative Study
on Intellectual Property Legal System

2016. 12

특허청
Korean Intellectual Property Office

한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “법·제도 연구 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(판례평석)” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2016년 12월 31일

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원
○ 연 구 기 간 : 2016년 1월 1일 ~ 12월 31일
○ 참 여 연 구 원
· 특허판례평석 : 허 인 (한국지식재산연구원 부연구위원)
전정화 (한국지식재산연구원 전문위원)
· 부정경쟁방지법 판례평석 : 곽충목 (한국지식재산연구원 전문위원)
문명섭 (한국지식재산연구원 선임연구원)
하홍준 (한국지식재산연구원 선임연구위원)
· 특허판례평석 자문위원 : 강명수 (제주대학교 법학전문대학원 교수)
고재종 (선문대학교 법학과 교수)
권태복 (광운대학교 정책법학대학 교수)
최명순 (광운대학교 정책법학대학 외래강사)
피용호 (한남대학교 법과대학 교수)
한재준 (정진국제특허사무소 변리사)
· 부정경쟁방지법 판례평석 자문위원 : 강명수 (제주대학교 법학전문대학원 교수)
김형렬 (성균관대학교 법학연구소 선임연구원)
이주환 (한국지식재산보호원 전문위원)
차상육 (경북대학교 법학전문대학원 교수)

Summary

요약문

지식재산의 효율적 활용을 통해 세계시장을 선점하기 위해서는 국내·외 지식재산 관련 법제도·판례·정책의 충분한 이해와 대외 법률 환경 변화에 대응할 수 있는 쟁점연구 및 지속적인 법제도 정비의 필요성 증대되고 있다. 특히 특허 및 부정경쟁방지법의 실효성 있는 법률의 제정, 개정 및 효과적인 분쟁대응을 위해서는 관련 판례를 체계적으로 분석·정리한 판례집의 발간·활용이 필요하다.

이에 판례가 상당 수준으로 축적된 특허법 및 부정경쟁방지법에 대하여 사건개요, 쟁점, 판결요지를 중심으로 작성·보급하여 법률해석의 기준으로 활용하고자 한다. 과거 중요판례 및 최신 판례 중 법리적으로 가치 있는 판례 분석과 해외의 유사 판례동향 등의 분석·정리를 실시한다. 이를 통해 소송 리스크 분석 및 대응 등을 위한 핵심판례 분석하고 시사점 도출하였다. 특허 및 부경법 각 쟁점별 주요판례 10선을 선별하였고, 이를 토대로 향후 분쟁 등에 대하여 정부, 기업, 실무자가 연구에 활용할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

법제도 및 정책 연구의 기초가 되는 주요판례 및 판결동향을 제공함으로써 이를 이용한 다양한 연구활동의 기초 정보를 제공하고, 입법 및 정책수립의 근거로서 활용할 수 있을 것이다. 각 법령의 쟁점을 중심으로 한 판례집을 통하여 지식재산제도의 실효성 제고 및 해외 유사 판례의 검토를 통해 국제적 조화를 도모하고자 한다.

Abstract

To reach the advantageous position within the intellectual property throughout the world, it would be essential to fully understand the domestic and foreign IP law system, cases and policies. Moreover, it seems necessary to study key issues to cope with international change of the environmental law, and to continuously modify the legal system. Especially, publishing of the law reports which analyzes related cases is required in order to effectively enact and amend laws along with efficient responses to disputes.

Therefore, the Patent Act and the Unfair Competition Prevention Act which contains considerable number of cases has been used for legal interpretation through summing-up, legal issues and headnotes. Significant past, latest and foreign cases were also subject to analytical studies. Consequently, key cases for analysis of risks and responses on lawsuits were studied and several implications has been deducted. Leading cases by each issues in Patent and Unfair Competition Prevention Act were selected which would be subject to utilization by the working level in government or firms for their research.

Providing leading cases and judicial decisions which becomes the basis for research of legal system and policies would help legislations and policy making. Through reviewing the law reports containing each legal issues in company with foreign cases, it is expected that effectiveness and international harmonization of the IP system will be improved.

CONTENTS

제1장
특허요건 판례평석

제1절 발명의 성립성 (대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결) …… 6
제2절 수치한정발명의 신규성 판단
(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결) …… 28
제3절 특허청구범위와 발명의 진보성 판단
(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결) …… 47
제4절 선행문헌과 통상의 기술자
(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873,2880 판결) …… 66
제5절 의약용도발명에서 진보성 판단
(특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결) …… 93
제6절 신규성, 진보성 판단방법
(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결) …… 114
제7절 PbP발명의 해석방법
(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결) …… 129
제8절 불특허사유 (특허법원 2016. 7. 8. 선고 2016허229 판결) …… 142
제9절 발명을 한 자의 의미
(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결) …… 159
제10절 직무발명에서 사용자가 얻을 이익
(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결) …… 187

제2장
부정경쟁방지행위
판례평석

제1절 부정경쟁행위의 개념
(서울고법 2008.6.19. 선고 2008노108 판결) …… 204
제2절 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위
(대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849판결) …… 216
제3절 부정경쟁행위 유형
(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다64102 판결) …… 223
제4절 식별력 또는 명성손상행위
(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결) …… 236
제5절 원산지 · 생산지 허위표시
(대법원 2002.3.15.선고 2001도5033 판결) …… 247
제6절 질 · 양 등의 오인유발행위
(대법원 2012. 6. 28. 선고 2010도14789 판결) …… 272
제7절 사이버스쿼팅 (대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결) .. 281
제8절 형태모방 (대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결) …… 290
제9절 기타 (서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결) · 300
제10절 기타 (대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결) …… 310

참고문헌
…… 321

제1장
특허요건 판례평석

제1절 발명의 성립성
제2절 수치한정발명의 신규성 판단
제3절 특허청구범위와 발명의 진보성 판단
제4절 선행문헌과 통상의 기술자
제5절 의약용도발명에서 진보성 판단
제6절 신규성, 진보성 판단방법
제7절 PbP발명의 해석방법
제8절 불특허사유
제9절 발명을 한 자의 의미
제10절 직무발명에서 사용자가 얻을 이익



〈특허요건 대상판례 및 쟁점〉

대분류	중분류	소분류	대상판례
특허 요건	발명의 성립성	자연법칙의 이용	대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결
	신규성	수치한정발명의 신규성 판단기준	대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결
		신규성, 진보성의 판단	대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결
	진보성	선행문헌과 통상의 기술자	대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873,2880 판결
		의약용도발명에서의 진보성 판단기준	특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결
	판단기준	부가적인 요소의 신규성, 진보성 판단방법	대법원 2015. 5. 21. 선고 2014.후768 전원합의체 판결
		제조방법이 기재된 물건발명(PbP)의 해석방법	대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결
	불특허사유	특허를 받을 수 없는 발명	특허법원 2016. 7. 8. 선고 2016허229판결
	특허를 받을 수 있는 권리	발명을 한 자의 의미	대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결
		공동발명(직무발명)	대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결

[1] 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결 (특허요건 - 발명의 성립성 - 자연법칙의 이용)

- 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지의 판단방법
- SW발명 등에 대한 선진국의 판례의 동향의 최근 변화 및 국내 SW특허 심사기준의 변경 등에 대하여 판례의 시사점 분석 및 향후 전망 예측
- 관련판례 : 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004후2260, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265

[2] 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결 (특허요건 - 신규성 - 수치한정발명의 판단기준)

- 수치한정발명의 신규성 판단기준의 검토

[3] 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결 (특허요건 - 신규성·진보성)

- 특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명과 도면 등의 참작여부
- 상세한 설명 및 도면의 참작 등의 기준 및 신규성·진보성의 판단

[4] 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873,2880 판결
(특허요건 - 진보성 - 선행문헌과 통상의 기술자)

- 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는 지 판단하는 방법
- 진보성 관련 최신판례를 분석함으로써 통상의 기술자를 바라보는 학설과 판례의 태도를 정리·분석

[5] 특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 (특허요건 – 진보성 - 진보성 판단기준)

- 의약용도발명에서의 진보성 판단기준
- 제약분야에서 특허의 가치가 중요해짐과 함께 관련판례를 분석하고, 더불어 각 기술 분야에 대한 진보성의 판단기준의 변화와 발전을 연혁적으로 살펴보고자 함
- 관련판례 : 2014. 5. 16. 선고 2012후3664, 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245(공동소송참가) 판결

[6] 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결
(특허요건 - 발명의 종류 - 신규성·진보성 등의 판단기준)

- 기존의 의약발명에서 투여용법과 용량을 부가하는 경우 투여용법과 용량이 발명의 구성요소인지 여부
- 부가적인 요소에 신규성, 진보성을 인정하여 새로운 특허권을 부여할 수 있는 지의 여부

- 신규성·진보성의 판단기준에 대하여 과거와 현재의 시각의 차이를 연혁적으로 탐색, 시사점 도출

[7] 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 (특허요건 - 물건발명과 방법발명)

- 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건 판단
- 제조방법이 기재된 발명의 판단기준에 대하여 과거와 현재의 시각 차이를 연혁적으로 탐색, 시사점 도출

[8] 특허법원 2016. 7. 8. 선고 2016허229 판결 (불특허사유- 특허를 받을 수 없는 발명)

- 특허를 받을 수 없는 발명에서 공서양속의 기준과 판단

[9] 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결
(특허요건 - 특허 받을 수 있는 권리 - 발명을 한 자의 판단)

- 특허법 제33조 제1항 '발명을 한 자'의 의미
- 화학발명의 발명자 결정 기준
- 발명의 유형별로 발명자를 취급하는 기준에 대한 고찰

[10] 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결 (특허요건 - 직무발명, 공동발명)

- 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 사용자가 얻을 이익의 의미
- 사용자가 얻을 이익의 산정방법

제1절

발명의 성립성
(대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결)

□ 사건개요

제3의 신뢰기관의 도움없이 공개키에 대한 상호인증 및 키 교환방법에 대한 출원발명이 사람의 행위를 그 대상으로 한 것이어서 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 볼 수 없는지의 여부, 자연법칙의 이용에 대한 전통적 법리와 해석

□ 원심판결

특허심판원 심결 2007원5361
특허법원 2008. 12. 18. 선고 2008허5017판결

□ 쟁점

[1] 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지에 대한 판단방법
[2] 특허발명 기술내용의 확정방법 및 특허명세서에 기재된 용어의 해석방법

□ 판결요지

[1] 명칭을 '제3의 신뢰기관의 도움 없이 공개키에 대한 상호 인증 및 키 교환 방법 및 그 장치'로 하는 출원발명 제1항 발명이 '피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 수신측에 일회용 패스워드를 제공하는 단계'로 하는 구성을 포함하고 있다고 하더라도, 청구항 전체로 볼 때 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없으므로, 구 특허법 제29조 제1항 의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못한다고 할 수 없다고 한 원심판단을 수긍한 사례

□ 판례평석 및 시사점

[1] 기술변화나 그에 따른 특허법제도의 변화방향에 따라 자연법칙의 원칙과 예외이론의 포섭의 필요, 자연법칙의 이용성과 특허발명의 성립성에 대하여 일정한 기준을 제시하고 있으며, 다만 자연법칙에 일부 어긋나는 기재를 담은 출원이라 하더라도 발명으로 포섭할 수 있는 가능성에 대하여 제시
[2] 자연법칙의 이용여부에 대하여 국외의 동향으로 고려하여 우리나라의 심사기준등을 발전시킬 필요성이 존재, 다만 폭넓게 특허권을 부여하는 것이 기술의 발전을 촉진한다는 특허법의 목적에 오히려 반할 수 있는 바, 특허부여를 결정함에 있어서 신중한 고려가 필요

1 들어가며

'자연법칙의 이용성'을 발명의 요건으로 하게 된 것은 특허권의 본질에 관하여 무채재산권설을 주장하면서 인간의 창작물 중 자연을 제어하고 자연력을 이용한 것에 한하여 발명의 개념에 포함시킨 독일 법학자 'Josep Kohler'의 학설상의 정의를 수용한 일본의 입법례를 따른 것인데, 이러한 입법례는 우리나라와 일본을 제외하고는 찾아보기 어렵다. 이러한 특허대상의 제한은 전통적인 의미의 자연법칙을 이용하였다고 보기 어려운 새로운 발명에 대응하기 어렵다는 일종의 한계성이 내제되어 있다. 대법원의 판결 역시 사안별로'자연법칙의 이용'을 인정한 판례[1]와 부정한 판례[2]가 혼재되어 있다.

산업화시대를 배경으로 탄생한 발명의 개념에서 21세기로 오면서 급격하게 발전한 디지털이나 생명공학 기술과 함께 사회나 산업의 패러다임이 바뀌면서 '자연법칙의 이용성'판단에 대한 재검토가 요구되고 있다. 출원발명도 위와 같은 시대변화와 무관하지 않은데, 대상 판결은 이러한 종류의 출원과 전통적 법리를 대표하는 '자연법칙의 이용성'이라는 요건을 어떻게 조화시켜 해석할 것인가 하는 문제에 대해 재검토가 요구되고 있다.

발명의 성립성과 관련하여 '자연법칙의 이용'에 대한 해석과, 특허발명의 기술내용의 확정 방법 및 특허 명세서에 기재된 용어 해석 방법에 대해 판례 동향, 외국 판례 등을 참고하여 판결의 내용이 적절한 것이었는지 검토하고, 이 사건 판결에 따라 제기되는 이슈들을 법리적으로 검토하

1) 종래의 인쇄기를 이용하여 색상의 배열이 다른 일련의 파일 묶음을 인쇄함에 있어서 생산 공정의 단순화라는 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 단위별 및 색상별 순차 인쇄라는 인쇄 공정을 개시하고 있다는 논거로 자연법칙의 이용성을 인정한 판례(대법원 2004.16. 선고 2003후635 판결.); 소프트웨어를 구동시켜 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기해 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 컴퓨터 프로그램 관련 발명에 자연법칙의 이용성을 인정한 판례(대법원 2001.11.30. 선고 97후2507 판결.); 수학적인 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻은 수 있는 기술적인 장치나 방법이라는 이유로 "인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치"에 대하여 자연법칙의 이용성을 인정한 판례(특허법원 2002.12.18. 선고 2001허942 판결.)등이 있다.

2) 영구기관과 같이 에너지보존법칙에 위배된 것은 자연법칙을 이용한 발명에 해당하지 않는다고 한 판례(대법원 1998.9.4. 선고 98후 744 판결); 컴퓨터상에서 소프트웻어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않다는 이유로 영업방해(BM)발명의 성립성을 부정한 판례(대법원 2008.12.24. 선고 2007후 265 판결, 특허법원 2006.12.21. 선고 2006허4697 판결, 20076.27.선고 2006허8910 판결; 외국어 발음표기문자와 형성방법이 인위적인 약속에 지나지 않는다는 이유로 자연법칙을 이용한 것이 아니라고 한 판례(특허법원 2002.1.17. 선고 2001허3453 판결; 기술적 가치가 없는 단순한 정보의 제시 내지 특허출원 등에 관한 제도 개선안에 불과할 뿐만 아니라 입법 작용이라는 정신적 판단 내지 인위적 결정이 있어야 실시할 수 있는 것이라는 이유로 자연법칙의 이용성을 부정한 판례(특허법원 2002.3.22.선고 2001허4586 판결) 등이 있다.

고자 한다. 자연법칙의 이용가능성을 규정하고 있는 현행 특허법에 대해 어떻게 재해석할지에 대해 살펴보고자 한다.

2 사실개요

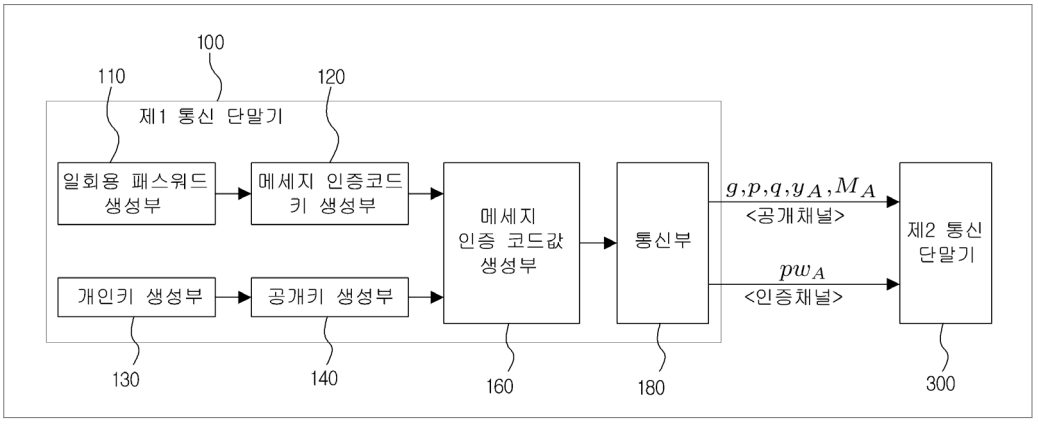
가. 사건의 경과

원고 고○○는 명칭이 "제3의 신뢰기관의 도움 없이 공개키에 대한 상호 인증 및 키 교환 방법"인 발명을 특허출원하였다. 특허청은 이 사건 출원발명은 사람의 행위를 그 대상으로 한 것으로서 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 볼 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 보정서를 제출하였으나, 특허청은 위 보정서에 의한 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이거나 특허청구범위를 실질적으로 확정하거나 변경한 것에 해당한다는 이유로 위 보정서에 대해 보정각하결정을 하고 위 거절결정을 유지하였다. 특허심판원은 보정서에 의해서도 이 사건 제1항 발명은 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당되지 아니하여 특허를 받을 수 없고, 거절결정 당시의 이 사건 출원발명의 청구항 제1항 역시 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당되지 아니하여 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 위 심결의 취소를 구한사안이다. 특허출원부터의 대법원확정판결까지의 경과를 살펴보면 아래와 같다.

① 특허출원(2005. 12. 2. 출원번호 10-2005-116708), ② 의견제출통지 : 2006. 11. 7., ③ 명세서 등 보정: 2007. 1. 8., ④ 거절결정 : 2007. 4. 17., ⑤ 거절결정불복심판 청구 : 2007. 5. 18., ⑥ 명세서 등 보정 : 2007. 6. 18., ⑦ 보정각하결정 및 원결정 유지 : 2007. 7. 6., ⑧ 특허심판원 심결(2007원5361) : 2008. 3. 24., ⑨ 특허법원 취소판결(2008허5014) : 2008. 12. 18., ⑩ 대법원 확정판결(2009후436): 2010. 12. 23

나. 이 사건 출원발명 특허청구범위

2007. 1. 8 보정에 의한 청구범위는 공개키에 대한 상호 인증 및 키 교환 방법에 있어서, 임시로 사용할 일회용 패스워드를 생성하는 단계; 소정 함수를 이용하여 상기 생성한 일회용 패스워드에 대한 메시지 인증 코드 키를 생성하는 단계; 상기 생성한 메시지 인증 코드 키를 기초로 상기 공개키에 대한 메시지 인증 코드 값을 생성하는 단계; 상기 생성한 메시지 인증 코드 값 및 상기 공개키를, 공개 채널을 통해 수신측에 전송하는 단계; 피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 상기 수신측에 상기 일회용 패스워드를 제공하는 단계; 및 상기 일회용 패스워드를 통해 상기 메시지 인증 코드 키를 복원하고 메시지 인증 코드 값에 대한 정당성 검증 결과에 따라 상기 수신측에서 생성한 메시지 인증 코드 값 및 공개키를 수신하여 상기 공개키를 상호 인증 및 공유하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법이다.



[그림 2]

다. 청구인의 주장

이 사건 출원발명의 일회용 패스워드는 개인과 개인의 행동에 의하여 전달되는 것이 아니라 송신 단말기와 수신 단말기간의 채널을 통해 전송되는 것이고, 이는 이 사건 출원 명세서의 〈9〉 단락에도 기재된 바와 같이 인터넷 등의 데이터 전송 채널을 의미하므로, 자연법칙을 이용한 것이다. 또한, 이 사건 출원 명세서 중 〈70〉 단락에 대한 심사전치 보정은 단순한 오기의 정정으로서 최초 출원 명세서의 범위 내에서 이루어진 적법한 보정으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니다.

3 판결내용

가. 심결의 요지: 특허심판원 심결 2007원5361

1) 보정각하결정의 적법여부
(이 사건 출원발명 청구범위 제1항 발명이 자연법칙을 이용하는지 여부)

이 사건 출원발명 청구범위 제1항은 송신측에서 생성된 일회용 패스워드, 메시지 인증 코드 키 및 메시지 인증 코드 값 가운데 일회용 패스워드는 '피투피 통신에 의한 인증채널'로, 메시지 인증 코드 값은 '공개채널'로 수신측으로 제공하고, 수신측에서는 일회용 패스워드를 이용하여 메시지 인증 코드 값으로부터 메시지 인증 코드 키를 복원하는 구성을 포함한다.

그런데 이 사건 출원명세서의 발명의 상세한 설명 〈70〉 및 〈71〉 단락에는 '인증 채널은 전화 또는 인터넷 채팅 등 다양한 피투피(Peer To Peer: P2P) 통신이 가능한 채널이 될 수 있다', '인증 채널의 인증 절차는 여러 가지 형태로 구성할 수 있다. 예를 들어, 상대방이 누구인지 아는 경우라면, 상대방의 목소리로 파악할 수 있으며, 또는 채팅 등을 통해 미리 정해 놓은 간단한 정보를 확인하는 절차를 통해 인증할 수도 있다'라고 기재되어 있고, 이 사건 출원 명세서 어디에도 '인증 채널'에서 상대방을 달리 인증할 수 있는 기술은 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 출원발명의 '인증 채널'에서 상대방을 인증'하는 방식은 사람의 정신적 판단 또는 인위적 결정 없이는 실현이 불가능한 것이다.

또한, 이 사건 출원발명에서 메시지 인증 코드는 공개채널로 전송되므로, 인증 채널에서 상대방을 인증하는 방식은 공개채널로 전송되는 메시지 인증 코드 값에 대한 보안을 유지하기 위한 핵심적 구성이므로, 이 사건 출원발명 청구범위 제1항은 과제 해결을 위한 핵심적 부분에 사람의 정신적 판단 내지는 인위적 결정이 개입될 수밖에 없어 청구항 전체로 볼 때 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없다. 제1통신단말기로부터 제2통신단말기로 일회용 패스워드를 인증 채널을 통해 제공하기 위해서 인터넷 등의 데이터 전송 채널을 인증 채널로 이용한다고 하여도, 인증 채널이 단순히 인터넷 등의 데이터 전송 채널만을 의미하는 것이 아니라, 제1통신단말기의 사용자가 제2통신단말기의 사용자를 인증하고 나서, 일회용 패스워드를 제공하는 것이므로, 인증채

널이란 일회용 패스워드를 제공하는 단순한 데이터 전송 채널만을 의미하는 것이 아니라, 그러한 데이터 전송 채널을 통하여 상대방을 인증하기 위한 사람의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 의하여 수행되는 행위를 포함하고 있다고 할 것이므로, 청구인 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 출원발명은 심사전치 보정에도 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당되지 아니하고, 그 보정은 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것'이라는 특허법 제47조 제4항 제2호 규정의 보정 요건을 충족하지 못하여 보정각하결정은 정당하다.

2) 원결정의 적법 여부

거절 결정된 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1항은 보정각하된 것과 동일하므로, 앞서 살펴본 바와 같은 이유로 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하지 아니하여 특허를 받을 수 없다.

나. 원심판결의 요지: 특허법원 2008. 12. 18. 선고 2008허5014 판결

1) 보정각하결정의 적법 여부에 대한 판단

이 사건 제1항 발명의 구성 중 '피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 상기 수신측에 상기 일회용 패스워드를 제공하는 단계'는 상대방이 누구인지 확인된 피투피 통신에 의한 채널을 통해 일회용 패스워드를 제공하는 것으로 상대방이 누구인지 확인하는 것은 최초로 인증 채널을 형성할 때 필요한 절차라고 할 것이므로 이 사건 제1항 발명의 위 단계에서는 이미 인증된 채널을 통해 일회용 패스워드를 제공하는 것으로 해석하는 것이 타당하고, 따라서 이 사건 제1항 발명의 위 단계가 패스워드 제공시마다 상대방을 확인하는 절차를 포함하는 것으로 해석할 수는 없다.

2007. 6. 18. 보정서에 의해, 이 사건 출원발명 명세서의 상세한 설명 중 식별번호 〈70〉에서 보정 전 "개인 대 개인(personal to personal: P2P) 통신"이 보정 후 "피투피(Peer to Peer: P2P) 통신"으로 보정되었으나, 이는 단순한 오기의 정정에 해당하는 것으로 특허출원서 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내의 보정이라고 할 것이고, 이러한 보정에 의해

특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되었다고 할 수 없다.

즉, 2007. 6. 18. 명세서 등 보정서에 대한 보정각하결정은 위법하고, 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당되지 아니함을 이유로 위 보정각하결정이 정당하다고 한 이 사건 심결 또한 위법하다.

2) 거절결정의 적법 여부에 대한 판단

거절결정의 이유는 출원발명은 사람의 행위를 그 대상으로 하여 자연법칙을 이용한 기술적 사항의 창작이라고 볼 수 없으므로 구 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배된다는 것이었으나, 위에서 살펴본 바와 같은 이유로, 2007. 6. 18. 보정서에 의한 이 사건 출원발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당하여, 구 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배된다고 할 수 없다. 명세서 등 보정서에 대한 보정각하결정은 잘못된 것이므로, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정의 적법 여부를 판단하여야 하는데, 위에서 본 바와 같이 명세서 등 보정서에 의한 이 사건 출원발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당하는 것으로 거절결정은 유지될 수 없다. 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 원고는 승소하였다.

다. 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결

1) 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지의 판단 방법과 특허발명 기술내용의 확정 방법 및 특허의 명세서에 기재된 용어 해석 방법

구 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하여, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 등 참조)해야 한다.

특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 특허발명의 기술내용의 확정은 특허출원서에 첨부한 명

세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 그 기재만으로 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정(대법원 2006. 10. 26. 선고 2004후2260 판결 등 참조)해야하고, 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결 등 참조).

2) 출원발명 제1항 발명의 '피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 수신측에 일회용 패스워드를 제공하는 단계'로 하는 구성의 판단

이 사건 제1항 발명은 생성한 메시지 인증 코드 값 및 공개키는 공개 채널을 통해 수신측에 전송하고, 생성한 일회용 패스워드는 인증 채널을 통해 수신측에 제공하며, 수신측에서 위 일회용 패스워드를 통해 메시지 인증 코드 키를 복원하고 메시지 인증 코드 값에 대한 정당성 검증 결과에 따라 공개키를 상호 인증 및 공유함을 그 기술내용으로 하는 것으로, "피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 수신측에 일회용 패스워드를 제공하는 단계"(이하 '이 사건 구성'이라 한다)가 그 구성요소로 포함되어있다.

그런데 이 사건 구성에서 '인증 채널'은 그 통상적인 용어의 의미와 함께 발명의 상세한 설명의 "제2통신 단말기(300)의 사용자인 수신자는 인증 채널을 통해 일회용 패스워드(pwA)를 제1통신 단말기(100)의 사용자인 발신자로부터 제공받는다. 여기서 인증 채널은 전화 또는 인터넷 채팅 등 다양한 피투피(Peer To Peer: P2P) 통신이 가능한 채널이 될 수 있다." 및 "인증 채널의 인증 절차는 여러 가지 형태로 구성할 수 있다. 예를 들어, 상대방이 누구인지 아는 경우라면, 상대방의 목소리로 파악할 수 있으며, 또는 채팅 등을 통해 미리 정해 놓은 간단한 정보를 확인하는 절차를 통해 인증할 수도 있다." 는 기재 등을 참작하여 볼 때, 제1통신 단말기의 사용자인 발신자와 제2통신 단말기의 사용자인 수신자간에 상대방을 확인하여 이미 인증이 완료된 상태에 있는 채널을 의미하는 것으로 해석된다.

따라서 이 사건 구성은 '이미 인증이 완료된 피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 일회용 패스워드를 수신측에 제공하는 단계'의 구성일 뿐, 상대방을 확인하여 인증 채널을 형성하는 절차까지 포함하지는 않는다고 할 것이므로, 상대방 확인절차가 사람의 정신적 판단 또는 인위적 결정을 필요로 하는지 여부에 관계없이 이 사건 구성이 사람의 정신활동을 대상으로 하였다고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명이 이 사건 구성을 포함하고 있다고 하더라도, 청구항 전체로 볼 때 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없으므로, 구 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못한다고 할 수 없다.

4 이론적 검토

가. 개념

'자연법칙을 이용한 기술적 사상'이란, 자연계를 지배하는 과학기술상의 원리나 인과율을 이용하여, 반복하여 실시할 수 있는 보편성 및 객관성을 가지고 목적하는 바의 효과, 즉 기술적 효과를 달성하기 위한 합리적인 수단을 의미하는 것이므로, 자연법칙 그 자체나 인간의 정신활동 또는 사람의 심리적, 생리적 작용을 이용한 것이나, 논리법칙, 경제법칙을 그대로 이용한 것은 물론 자연법칙에 반하는 발명은 '자연법칙을 이용한 발명'이라고 할 수 없으나, 논리적인 법칙이나 수학적인 원리 그 자체나 이를 직접적으로 이용하는 방법이나 원리 자체에 대한 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 청구하는 경우에는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 할 수 있다.

나. 우리나라 특허법상 발명의 정의 규정 도입 배경

1) 배경

1963년 3월 5일 법률 1293호로 개정된 법률에 처음으로 발명의 정의 규정을 신설하였다. 이 법 제5조 제1항에서 "이 법에서 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 고도의 기술적 창작으로 산업에 이용할 수 있는 것을 말한다"고 규정하면서, 도입이유를 "발명의 정의와 특허에 관한 절차 등을 명료하게 하는 등 미비점을 보완하려는 것"이라고만 포괄적으로 설명하고 있다. 그 후 1973년 2월 8일 법률 제2505호에서 정의규정을 법 제5조에서 "발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서 고도의 것을 말한다"라고 개정하였다. 구법에서는 특허의 대상인 발명에서도 "산업에 이용할 수 있는" 것에 한하던 바 그 제한을 없애고, 이를 특허요건 중의 하나로 하였다. 그 후 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 특허법 전문을 개정하여 제5조의 정의규정을 현행과 같이 제2조 제1호로 옮겨 현재에 이르고 있다.

2) 판례

영업방법 발명에 관한 대법원의 사례로는 종전까지 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3149 판결이 영업방법 발명에 관한 거의 유일한 사례였다. 여기서 문제된 출원은 소위 "생활쓰레기 재활용 종합관리방법"이었는데, 이에 대하여 대법원은, 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 '자연법칙'을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 '비즈니스모델 발명'의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 "산업상 이용할 수 있는 발명"이라고 할 수 없다

는 입장을 취한 원심[3]의 판시를 그대로 지지하였다. 대법원이 직접 영업방법 발명의 요건 등을

3) 특허법원 2001.9.21. 선고 2000허5438 판결.

판단한 것은 아니었지만 그 취지상 '비즈니스모델 발명'의 범주에 속하는 경우 특허를 부여받을 수도 있음을 일응 인정한 것은 분명하다. 나아가 컴퓨터와 결합되지 않고 순수하게 오프라인 상에서 처리되는 영업방법의 경우 발명의 개념에서 제외하고 있다고 해석된다.

그러던 중 2008.11.24.에 이르러 대법원이 영업방법 발명에 해당하기 위한 요건에 관하여 직접 판단한 사례[4]가 등장하였다. 출원된 발명은 '네트워크를 기반으로 상품 구매 정보 및 가상 아이템 정보를 이용하여 아이템 서버에서 컨설팅 정보를 제공하는 방법'이었다. 문제된 부분은 사용자의 생활설계 기초 정보에 대한 분석, 비교 및 생활설계 결과를 산출하는 과정 부분이었는데, 원심법원은 이 부분의 과정은 사람이 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 판단하는 과정으로 해석할 수밖에 없으므로 당해 발명은 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분에 사람의 정신적 판단이 개입될 수밖에 없어 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없어 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다.[5]

다. 비교법적 고찰

1) 독일에서의 논의

앞서 언급한바와 같이 독일 법학자 Kohler의 발명에 관한 정의가 유력하여 일본의 법조문에까지 채용되었다.[6] Kohler는 발명을 "자연력을 이용하여 자연을 제어 함으로써 기능적 효과를 야기하고 그로써 인간의 요구를 충족시키는 것으로, 기술적으로 표현된 사상의 창작"이라고 정의하였다.[7] 독일 특허법에는 발명의 정의조항이 존재하지 않는지만 일찍부터 독일 판례도 발명(Erfindung)에 해당하려면 그것이 '기술적 속성(technischer Charakter)'을 갖추어야 한다고 풀이하여 왔다.[8] 독일의 현행 특허법 제1조 제1항에서도 "특허는 신규성이 있고, 발명적 활동

4) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결.
5) 특허법원 2006.12.14. 선고 2006허1742 판결.
6) 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂, 特許法概論 第13版, 有斐閣, 1998, 51頁; Josef Kohler, Das Autorrecht: Eine zivilistische Abhandlung, Iherings Jahrbücher 18 (1880), 129, 329 ff; Jürgen Basedow/Klaus J. Hopt/Reinhard Zimmermann, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Band I, Geistiges Eigentum, 2009, S. 3; Rebekka Übler, Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen: Fortschritt und Erfindungshöhe, Mohr Siebeck, 2013, S. 60.
7) Kohler, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1908, S. 13.
8) Ahrens, Thomas et al., Recht des geistigen Eigentums— Patente, Marken, Urheberrecht,

에 기초한 것으로 산업상 이용 가능한 발명에 부여된다"라고 규정하고 있다.[9)]

독일연방대법원(BGH)는 특허를 받을 수 있는 발명이란 "어떤 기술적 과제를 해결하기 위한 특정 기술적 수단에 의해, 어떤 기술적 결과를 달성하기 위한 교리"라고 해석하고 있다. 발명은 "지배 가능한 자연력의 직접적 사용"하에서 계획성을 가진 행위라고 하고 있다.[10)] 여기서 자연력이란 인간의 지적활동의 외부에 존재하고 인간의 지적활동에 도움에 의해 지배되는 자연력을 의미한다.[11)] 이에 동법 제1조 제2항에 의하면 단순한 정신적 활동을 위한 법칙 및 미적 창작물 등은 동법 제1조 제1항의 발명으로 보지않며 특허로는 보호되지 않는다.

하지만, 독일 연방대법원은 대체로 기술적인 발명의 핵심적 성격이 "인과관계적인 결과의 직접적인 산물에 관해, 단순히 인간의 인지(認知, Verstandest tigkeit)에 그치지 않고, 제어가능한 자연력을 계획대로 이용하는 것"[12)] 혹은 "인과관계적으로 예견가능한 결과를 얻기 위해 제어가능한 자연력을 이용하는 계획된 행위에 대한 가르침"[13)]에 있다고 파악하고 있다. "제어가능한 자연력"이라면 자연력을 이용하는 데 원인과 효과를 알 수 있어야 하며 그것의 기술적인 유용성이 중요하다고 본다. 이때 가령 영구운동기구 등에 전제된 물리학 법칙은 여기서 말하는 "제어가능한 자연력"으로 취급되지 아니하므로 당해 출원은 특허를 받지 못한다고 풀이한다.[14)] 앞서 독일 연방대법원의 정의에 따라 인간의 인지도 제어가능한 자연력에서 명시적으로 제외된다. 독일 판례가'기술적 속성'의 구체적 내용을 거론하는 과정에서 자연력, 즉 자연 법칙[15)]의 이용이 핵심적 요소로 등장하고 있다는 상당히 흥미롭다.

2) 일본에서의 논의

일본은 '발명'의 개념을 명문으로 규정하지 않다가[16)], 1959년 개정된 일본 특허법 제2조 제1항

Design— , 2. Auflage, 2010. S. 49.

9) §1 Abs.1 PatG.

10) BGH GRUR 1969, 672, Rote Taube 판결.

11) BGH GRUR 1977, 96, Dispositionsprogramm 판결.

12) BGH GRUR 1981, 39, 41.

13) BGHZ 52, 74, 79.

14) Thomas Ahrens et al., S. 49.

15) 박성수, 앞의 논문, 804.

16) 일본 특허청이 축조해설서에 의하면 "발명의 정의 규정을 두지 않고, 학설이나 판례에 맡기므로 발명의 정의에 대해 여러 가지 이견이 있었지만 발명의 개념을 법문상 명확히하여 해석상의 다툼을 줄인다는 이점에서 발명의

은 '발명'을 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중에서 고도한 것"이라고 처음 규정하기에 이르렀다.[17] 정의 중에 '자연 법칙의 이용'과 '기술적 사상'이라는 2가지 세부요건을 규정한 조문은 일본의 현행 특허법[18]에까지 그대로 이어지고 있다.

일본에서의 지배적 해석은 '자연력'과 '자연법칙'을 굳이 구별할 필요가 없다는 태도를 취하고 있다.[19] 나아가 일본에서는, '자연법칙의 이용'이 가진 의미가 자연력을 이용하여 일정한 효과를 반복 계속적으로 얻는 것이라고 풀이하고 있다.[20] 일본 특허법 제2조 제1항에 대해 발명의 개념 안에 '자연법칙'에 관한 요소, 즉 '자연법칙의 이용'일 것과 '기술적 사상'일 것을 아울러 요구하고 있다. 양자 사이의 관계를 연혁적으로 연구한 결과에 따르면[21] 1959년 입법 당시에도 양자의 관계에 대해 서는 별다른 논의가 없었고, 다만 발명에 '발견'은 속하지 않음을 '창작'이라는 문구를 통하여 드러내고자 '기술적 사상의 창작'이라고 표현하는 한편 기술적 사상 이면서도 특허독점권을 부여하기에 적합하지 않은 것을 배제하기 위해 "자연법칙의 이용"이라는 문구를 삽입하였다고 한다. 그것들 중 먼저 '기술적 사상'은 반복적으로 실시가능할 것, 즉 실시가능성과 반복 가능성을 요건으로 한다는 것이 일본의 지배적 해석이다.[22] 다음으로 "자연법칙의 이용"이란 문구가 가진 뜻은 여러 가지가 있겠지만 적어도 자연법칙 그 자체가 제외 된다는 점에서는 해석이 일치하고 있다.

3) 미국에서의 논의

미국 특허법 제101조에서는 누구든지 새롭고 유용한 방법(process), 기계 (machine), 제조품(manufacture) 또는 조성물(composition of matter), 또는 이에 대한 새롭고 유용한 개량을 발명 또는 발견한 자는 본 법의 조건과 필 수요건에 따라 특허를 획득할 수 있다고 명시하고 있다.[23] 제101조는 모든 새롭고 유용한 방법, 기계, 제조품 또는 조성물(any new and useful

---

정의규정을 두게 되었다라고 하고 있다. 日本特許編, 工業所有権権逐條解說 第16版, 發明協會, 2001, 24頁.

17) 昭和34年4月13日 法律 第121号.

18) 平成24年5月8日 法律30号.

19) 中山信弘, 特許法, 第2版, 104頁.

20) 中山信弘, 注解特許法(上), 제3판, 27頁.

21) 酒井宏明 外, 前揭論文, 23頁.

22) 中山信弘, 前揭書, 107頁.

23) 35 U.S.C. § 101. (Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a paten therefor, subject

process, machine, manufacture, or composition of matter)에 대해 특허를 취득 할 수 있다고 명시하고 있을 뿐, 그 외에 다른 제한 사항을 두고 있지 않는데, 이는 미 의회가 헌법에 명시된 특허제도의 목적인 과학과 기술의 발전을 장려하기 위해 넓고 포괄적인특허 대상범위를 의도한 것으로 보인다.[24)]

미 대법원은 판례를 통해 "자연 법칙, 자연의 현상, 그리 고 추상적 아이디어(Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas)"를 특허 대상의 세 가지 예외사항으로 확립시키면서,6) 이러한 종류의 기초적 발견은 "과학적, 기술적 작업의 기본 도구(the basic tools of scientific and technological work,)"로서, "모든 이에게 자유롭게 남아 있어야하고, 어 느 누구에게도 귀속될 수 없다(free to all men and reserved exclusively to none)"고 인정해 왔다.[25)]

2012년 Mayo v. Prometheus 대법원 사건에서는 환자의 혈액 대사물질의 수치를 통해 치료약의 효능 및 독성을 알아내는 방법은 자연법칙의 이용으로 서 제101조의 특허대상이 될 수 없다는 판결을 내렸다.[26)] 본 판결은 특허대 상이 아닌 자연법칙을 특허대상인 자연법칙의 응용으로 변환시키기에 충분한 "발명적 개념(inventive concept)"이 청구된 발명에 포함되어있는지를 판단 기준으로 두었다. 특히 자연법칙의 이용에 초점을 맞춘 방법발명에는 타 요소 또는 요소들의 결합으로 인해 자연법칙 그 자체 보다 훨씬 더 많은 ("significantly more than") 것을 요구하는데, Prometheus의 방법 청구항들의 경우, 자연법칙 자체를 제외하고도, 모든 단계가 이미 이 분야의 연구자들이 이전부터 사용하여 왔던 잘 알려지고, 기계적이고 관습적인 활동들을 수반하 고 있기 때문에 충분한 발명적 개념을 갖추지 못한다고 보았다. 또한 Prometheus 판결에서는 자연법칙을 제외한 타 과정들이 자명한 사후처리 활 동인 경우, 자연법칙을 이용하기 위해 무조건 거쳐야만 하는 과정인 경우, 자연법칙을 적용하라는 지시에 불가한 경우, 또는 자연법칙의 특정한 응용으로 제한되어 있지 않은 경우에도 특허 적격성이 없다고 판시하였다.[27)]

---

to the conditions and requirements of this title.)

24) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308-309(1980).

25) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972).

26) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012).

27) 이수미외, "컴퓨터 프로그램 관련 발명의 성립성 판단기준의 변화에 대한 연구– 미국과 우리나라를 중심으로–, 仁荷大學校 法學硏究 第17輯 第2號 2014, 390면.

미국 판례법은 일찍부터 다음 3가지의 구체적인 예외에 관해서는 발명이 아니라고 부정하여 왔다. 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena), 그리고 추상적 아이디어(abstract ideas)가 그것들이다.[28] 이런 예외들을 총괄하여 부르는 명칭이 앞서 언급한 '자연법칙 예외(law of nature exception)'이다. 자연법칙 예외라는 기준을 판례법이 설정한 근거로 연방대법원은, 자연법칙 등은 타인들이 과학과 기술을 연구하는데 기본 도구로 쓸 것이기 때문에 특허독점의 대상이 되어서는 곤란하다는 사정을 들고 있다.[29]

4) 소결

발병의 개념에 관해 우리 특허법상의 타당성을 찾으려면 외부의 압력으로 작용하는 미국의 동향을 주목할 필요가 있다. 미국에서는 우리가 터 잡고 있는 독일, 일본의 사고 방식과 달리 판례에서 발명에서 제외되는 예외를 찾아내는 방식으로 논리를 발전시켜 왔다. 이 과정에서 미국 판례법은 자연법칙 등은 특허법상의 발명이 아니며 응용성이 가해져야 발명으로 보호될 수 있다고 판시하고 있다.

독일·유럽연합의 '기술적 속성', 그에 대비되는 미국의 '자연법칙 예외' 이론은 각각 나름의 장점과 단점을 가지고 있다. 전자의 기준은 통일적 기준이지만 시대적 상황에 맞지 않다. 반면, 후자의 기준은 시대상황에 맞게 발견과의 한계선 상에 위 치한 새로운 대상들에 대한 효율적인 대처가 가능하도록 하지만 과거의 포섭대상 모두를 통일적으로 설명하기 곤란하다.[30] 이런 양자의 기준들을 모두 발명의 정의 조항에 두루 반영한 것이 우리의 현행 특허법 제2조 제1호의 "자연법칙을 이용한 기술적 사상"이라는 문구이다.

기술변화나 그에 따른 특허 법제도의 변화방향을 미리 예측하기 곤란함을 반영한 미국 연방대법원의 노력을 우리법원도 참고할 수 있으리라 사료된다.

28) Diamond v. Chakrabarty, 100 S.Ct. 2204, 2208 및 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185 (1981) 등.
29) 박성수, 앞의 논문, 813면.
30) 박성수, 앞의 논문, 832면.

다. 자연법칙의 해석을 둘러싼 강학상 문제

1) 자연법칙에 반하는 출원의 구분

강학상 외력의 도움 없는 영구운동기관처럼, 자연법칙에 어긋나는 내용을 담은 출원을 어떻게 취급할 것인지가 종종 문제된다. 통설[31] 및 실무[32]는 위와 같은 출원에 있어 발명의 성립성이 결여된 것으로 취급하고 있다.[33] '자연법칙의 이용' 중 '이용'에 해당하기 위한 전제조건이 자연법칙에 순응하는 것이다. 이에 반하여 자연법칙에 반하는 원리를 전제한 출원에 관해서도 비 발명(非發明)이 아니라 미완성발명(未完成 發明)으로 취급하여야 타당하다고 주장하는 견해도 있다.[34] 이러한 견해는 한국이나 일본에서 특허법에 발명의 정의규정이 수립된 경위가 자연법칙에 반하는 발명을 배제하기 위한 것이 아니라 자연 법칙을 전혀 이용하지 아니하는 발명을 배제하기 위한 것 이었다는 점을 내세운다.[35]

일본 특허법의 채용 당시 독일법학자 Kohler의 학설에서 '자연법칙의 이용'이 가진 의미, 나아가 이후 독일에서의 지배적인 견해를 따르자면 자연법칙에 순응하는 것만이 그 이용이라고 인정하고 있다. 특허청 심사관에 의해 자연법칙에 반한다고 판단될 대상은 절대적으로도 존재할 수 없는 내용을 명세서에 담고 있는 실로 허망한 출원에 불과하므로 특허청이 어떤 이유를 들어 최종적으로 거절할 것이냐가 문제될 뿐이므로, 실무에서 별다른 의미를 가지기 어렵다.[36] 하지만 일반인의 수준에서 자연법칙에 대하여 가진 인지의 수준은 언제나 제한적임을 간과하지 말아야 한다. 천동설을 뒤집고 지동설이 채택되었을 때와 같이 우리가 진리라고 '믿고 있을 뿐인'자연법칙들도 언젠가 혁신적 성취에 의해 뒤집어질 가능성을 전혀 배제할 수 없는 것이다.

여기서 우리 특허법의 논리 체계는 그 시대가 믿었던 자연법칙을 뒤집는 혁신적인 기술발전 역시 새로운 출원 대상이 될 수 있고 그것에 특허권을 부여하겠다는 열린 법체계라고 파악하는 것이 타당하다. 당대의 자연법칙으로 설명할 수 없거나 그것에 일견 반하는 내용을 담은 출원이라고

31) 조영선, 『특허법』, 제3판, 박영사, 2011, 6면.
32) 특허청, 특허실용신안 심사지침서, 3102면; 대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결.
33) 일본의 경우와 이와 유사하다. 東京高判 昭27年4月4日 行集3巻3号563頁; 中山信弘, 特許法, 第2版, 100頁.
34) 박성수, "영업방법 특허에 관한 연구 – 이른바, BM 특허의 성립성에 관하여 –", 사법논집, 제34집, 법원도서관, 2002, 185면.
35) 박성수, "우리 특허법상 '발명'의 개념에 관한 고찰", 서울대학교 法學 제54권 제3호, 2013, 781면.
36) 박성수, 앞의 논문, 782면.

하여 비발명으로 취급하겠다는 것은 부당하다. 만에 하나, 시대를 뛰어넘는 혁신적 출원일 수도 있으므로 이를 엄밀히 따져보는 과정이 반드시 필요한 것이다. 이것은 발명에 속하는지 여부의 형식판단으로 쉽게 처리될 성질이 아니라 그 이후의 개별적·구체적인 판단과정에 해당한 다고 보아야 한다.

특허법이 염두에 둔 자연 법칙이 절대적인 것이 아닌 이상, 그것에 반하는 듯한 출원이라도 비발명이라 쉽게 배척될 성질이 아니라 아주 이례적으로 실시가능한 것인지 여부를 엄밀히 검토해볼 필요가 있다. 이런 엄밀한 검토는 발명에 해당하는지의 판단단계에서 손쉽게 걸러낼 수준이 아니다. 따라서 일응 자연법칙에 반하는 듯한 출원의 경우라도 자연법칙의 이용성 요건에 위배된다고 배척하여서는 곤란하고, 산업상 이용가능성 혹은 실시가능성의 판단 단계에서 결정이 이루어져야 타당하다.[37]

2) 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 경우 처리

제2조 제1호가 정의한 발명에 해당하지 않는 경우 우리 실무에서는 특허거절결정의 이유로 '산업상 이용가능성' 결여에 따른 제29조 위반을 들고 있다.[38] 이것은 특허거절이유를 규정한 우리 특허법 제62조가 열거하고 있는 다양한 이유들 중에서 유독 제2조에 위반한 경우가 빠져 있는 까닭에 발생하는 문제이다.[39] 제2조에 해당하는지의 검토가 가진 성격은 형식적이고 카테고리적인 판단에 가까운 것인데 개별적·구체적인 실체판단의 성질을 가진 제29조 위반으로 함께 처리하는 것은 아무래도 불편하다.[40]

---

37) 미국의 경우 자연법칙에 반하는 출원은 유용성(utility)이 결여되었다고 거절하고 있다(MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) §2107.01(II)). 미국에서의 '유용성' 요건이 우리법제의 '산업상 이용가능성' 요건과 완전히 동일하지는 않더라도 가장 근접한 개념이라 할 수 있을 것이다.

38) 대법원 2010.12.23. 선고 2009후436 판결; 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결; 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등.

39) 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.
1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

대법원의 역시"판결출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다"고[41] 하여 제2조 제1호 위반을 제29조로 가져가고 있는데, 이것 보다는 제2조 위반을 제62조가 열거하고 있는 거절이유의 하나로 추가하는 것이 보다 바람직할 것이다.

5 판례평석

가. 대상판결의 검토

1) 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지의 판단 방법

우리나라는 특허법 제2조 제1호는 '발명'을 정의하고, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 경우 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하며, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단한다. 미국은 특허법 제101조에서 '신규하고 유용한 발명 내지 발견' 35 U.S.C. § 101.(Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.)을 특허대상(Subject matter)으로 규정하고 있을 뿐, 발명의 정의 규정이나 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작' 요건을 규정하지 않다. 미국에서의 논의는 발명의 정의 규정에 "자연법칙의 이용"이 없기 때문에 한국과는 상황이 다소 다를 수 있지만 결과적인 법적용은 다르지 않다고 보임. 미국에서의 논의를 보면, 인간의 행위의 개입을 발명에 따라 합목적적으로 다루어야 한다는 결론에 도달할 수 있다.

대법원은 "이 사건 청구항 제1항 발명이 이 사건 구성을 포함하고 있다고 하더라도, 청구항 전체

40) 박성수, 앞의 논문, 784면.
41) 대법원 2010.12.23. 선고 2009후436; 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 등 참조.

로 볼 때 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정식적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없으므로, 구 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못한다고 할 수 없다"고 판시하였다. "청구항 전체로 볼 때 자연법칙을 이용하지 않은 것이라 할 수 없다"는 것은 일부는 자연법칙을 이용, 일부는 자연법칙을 이용하지 않은 것으로 해석될 여지가 있다. 발명은 자연법칙을 전체로서 이용하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상 발명에 해당하지 않는다.[42)]

다만 실무상 컴퓨터 프로그램 관련 발명과 같이 자연법칙의 전체적 이용은 실무상 엄격히 적용하지 않고 있다.[43)] 인간의 행위를 엄격하게 적용하면, 기계, 컴퓨터 조작을 위한 사용자 입력행위로 인해 관련 특허가 모두 등록되기 어렵다.

2) 특허발명 기술내용의 확정 방법 및 특허의 명세서에 기재된 용어 해석 방법과 이에 의한 인증채널의 해석 – 특허발명의 기술내용 확정방법 및 명세서에 기재된 용어 해석 방법–

특허출원절차에서 특허발명의 기술내용의 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 그 기재만으로 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정하여야한다. 특허 명세서에서 기재한 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체에서 통일되게 해석되어야 한다. 미국은 Claim construction과 관련하여, CAFC 판결(Edward H. Phillips v. AWH Corp.)에서는 청구범위의 용어에 대한 해석시 Intrinsic Evidence의 중요성을 다시 강조하였다. 또한 Means plus function 해석과 관련하여, 해당 발명의 사상이 추구하는 모든 가능한 실시예를 명세서에 개시하여야 하고, 클레임은 각 실시예에서 뒷받침되는 것만으로 해석하고 있다.

42) 특허법원 2006.12.21.선고 2005허11094; 2007.6.27.선고 2006호8910 등.
43) 임병웅, INSIGHT 특허법(제15판), 한빛지적소유권센터, 52면.

이 사건 청구항 제1항은 "인증채널"에 대해 기재하고, 이에 대해 상세한 설명에 의하면 "상대방의 목소리에 대한 확인, 채팅의 경우 사전에 약속된 정보에 대한 확인"을 인증방법으로 예시하고 있다. 특허심판원에서 인증채널의 인증이 상대방을 인증하기 위한 사람에 의한 작용으로 볼 수 있다고 판단한 것에 대해 특허법원 및 대법원이 배척하면서, 대법원은 이 사건 제1항 발명의 인증채널의 형성은 발명의 구성요소가 아니기 때문에 문제가 없다는 간략하고 명확한 태도의 판단을 보였다. 인증채널의 Claim construction에서 특허청 및 심판원은 Intrinsic Evidence (Specification, Drawings, File Wrapper, Other Claims, etc)를 우선한 것이고, 특허법원 및 대법원은 인증채널이 공지의 방법이거나, Extrinsic Evidence(Prior Art, Dictionary, Expert Testimony, etc.)를 우선하여 해석한 것으로 볼 수 있다.

또한 심판원은 '인증 채널은 전화 또는 인터넷 채팅 등 다양한 피투피(Peer To Peer: P2P) 통신이 가능한 채널이 될 수 있다', '인증 채널의 인증 절차는 여러 가지 형태로 구성할 수 있다. 예를 들어, 상대방이 누구인지 아는 경우라면, 상대방의 목소리로 파악할 수 있으며, 또는 채팅 등을 통해 미리 정해 놓은 간단한 정보를 확인하는 절차를 통해 인증할 수도 있다'라고 기재되어 있고, 이 사건 출원 명세서 어디에도 '인증 채널'에서 상대방을 달리 인증할 수 있는 기술은 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1항의 '피투피 통신에 의한 인증 채널'에서 상대방에 대한 '인증'은 상대방의 목소리에 대한 확인, 채팅의 경우에는 사전에 정해 놓은 간단한 정보에 대한 확인을 통해 이루어지는 것으로 파악된다고 하여 실질적으로 미국의 means plus function과 같은 해석을 하였다.

원 결정에서 인증 채널에 대해 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 해석한 것에 대해 판단이 부재하였다. 즉 "인증채널은 인증이 된 채널로서 당업자가 인식할 수 있는 일반적으로 통용되는 기술용어이기 때문에 굳이 상세한 설명의 예시적 설명 부분을 보충적으로 해석할 이유가 없다. 따라서 예시적으로 인간의 행위가 상세한 설명에 기재되었다는 것만으로는 인간의 행위를 구성요소로 판단한 심판원·특허청의 판단은 성립성의 법리를 오해한 것이다" 정도의 판시가 있으면 보다 명확한 판시로 도움이 될 수 있다. 특허청이 당업자 입장에서 용이하게 해석될 수 있는 "인증채널"에 대해 명확하게 기재하지는 않았으나 미국식 means plus function 형식의 해석을 무리하게 적용하여 발명을 거절한 것과, 그 이전에 명세서 작성시 인간

행위를 인증의 예시로 넣은 것은 다소 무리한 적용이라 사료된다.

나. 대상 판결의 의의

대상 판결은 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지의 판단 방법에 대하여 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 '발명'으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다고 판시하고 있다.

한편, 특허발명 기술내용의 확정 방법 및 특허의 명세서에 기재된 용어 해석 방법에 대하여 특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 특허발명의 기술내용의 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 그 기재만으로 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정하여야 하고, 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다고 하고 있다. 대상 판결은 여전히 논란이 되고 있는 '자연법칙의 이용성'과 특허발명의 성립성에 대해 판단한 사례 에 관한 일응의 기준을 제시한 점에 그 의의가 있다. 다만 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"이라고 발명을 정의내리고 있는 한국 특허법 제2조 제1호에 대하여 먼저 발명에 해당하는지 여부와 발명이 완성되었는지 여부는 서로 판단의 성질이 상이한 것임에도 '발명의 성립성'이란 상위개념을 통하여 이것 들을 하나로 묶는 것은 심각한 혼란만 초래할 수 있다 할 것이다. 다음으로 자연법칙에 일응 어긋나는 기재를 담은 출원이더라도 발명이 아니라면서 배척할 것은 아니라할 것이다.

다. 결 론

발명이 특허로서 보호받기 위해서는 우선 특허법상의 발명의 정의에 부합되는 발명이여야 하고, 둘째 산업상 이용 가능하여야 하며, 셋째는 완성된 발명이어야 한다. 그러나 이러한 세 가지 각 구비요건들은 개별적인 충족이 아니라 전체적으로 충족시켜야 한다.

발명의 성립성과 관련하여 종래에는 그다지 문제가 되지 않았던 자연법칙의 이용 여부가 최근에는 큰 관심사가 되고 있다. 컴퓨터 프로그램과 관련된 발명의 특허성이 논란의 대상이 되면서 수학법칙이나 게임의 법칙 등이 컴퓨터라는 과학기술 장치와 연계되어 특허로 등록 받는 경우가 나타나고 있다. 이에 따라 발명의 성립성과 관련하여 자연법칙의 이용이라는 요건이 주목받고 있다. 그러나 아직 이에 대한 적절한 판례가 축적되어 있는 상태는 아니며 자연법칙의 이용여부에 대한 보다 명확한 판결을 기대해본다.

다만 우리의 상황으로 돌아와 살피건대, 컴퓨터프로그램 전반에 폭넓게 특허권을 부여하는 것이 기술의 발전을 촉진한다는 특허법의 목적에 오히려 반하는 결과를 가져왔다는 비판론이 미국에서도 현재 상당한 설득력을 얻고 있으므로, 우리 법원이나 특허청도 이런 것까지 고려하여 특허부여를 결정함에 있어 더욱 신중한 자세를 취할 필요가 있다고 보인다.

제2절

수치한정발명의 신규성 판단
(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결)

□ 사건개요

수치한정발명에 있어 그 출원 전에 공지된 발명과 수치한정의 유무에만 차이가 있는 경우라 하더라도, 그 효과가 이질적이거나 공지된 발명과 비교하여 현저한 효과가 있는 경우에는 신규성이 인정된다고 한 사례

□ 원심판결

특허법원 2011. 7. 8. 선고 2010허5093판결

□ 쟁점

[1] 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우, 신규성 판단기준

□ 판결요지

출원발명은 비교대상발명에서의 수치한정과는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인한 효과도 비교대상발명과는 구별되는 이질적인 것이어서, 그 수치범위가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없으며, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단도 아니므로 출원발명이 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 판시함

□ 판례평석 및 시사점

[1] 수치한정이 공지된 발명과는 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없음

[2] 수치한정발명의 신규성 판단기준과 진보성의 판단기준은 수치한정발명의 유형에 따라 조금씩 달라지게 되나, 각 유형의 수치한정발명의 신규성 판단기준과 진보성의 판단기준은 거의 유사하며, 일부 유형에서는 신규성이 판단기준과 진보성의 판단기준이 동일한 경우도 존재하는 바, 논리적인 관점에서 신규성 판단기준과 진보성 판단기준을 분리하여 고찰할 필요성이 존재

1 들어가며

선택발명, 수치한정발명, 파라미터발명 등은 선행특허의 하위개념을 구성요소로 한정한 일종의 이용발명이다. 선행특허에서 구현하고 있는 상위개념의 기술을 수치 또는 파라미터로 특정하여 최적화, 호적화 함으로써, 기술을 진보시켰다는 점에서는 산업발전에 기여하는 원동력으로서 긍정적으로 평가될 수 있지만, 한편으로는 한정발명이라는 특수성을 고려할 때 정당하지 못한 출원이나 심사오류 등에 의해 부실특허가 출원되는 경우도 존재한다. 부실특허의 출원은 오히려 산업발전을 저해할 뿐만 아니라, 나아가 특허제도의 근본취지를 해칠 우려가 있으며, 특허청이나 원천특허 보유자, 이용발명 보유자 및 이해관계인 사이에 분쟁을 야기할 소지가 있어 부정적으로 평가될 수 있는 양면성이 존재한다.

특히 수치를 동반한 발명의 경우 외형적으로 비교대상발명과의 신규성·진보성의 차이를 구분하기 어렵다. 또한 선택발명, 수치한정발명, 파라미터발명은 이용발명이라는 공통점을 가지고 있기 때문에 심사단계에서 그 취급이 명확히 분리되지 않으며, 특허성의 판단에 있어 각각의 판단기준이 특별하게 구분되어 있지 않다. 수치한정발명은 화학 분야 등에서 주된 쟁점이 되어 왔으며 최근에는 기계, 전기전자 등 모든 산업분야로 그 출원이 확대되고 있는 실정인데, 그럼에도 불구하고 현재 수치한정발명의 신규성, 진보성 판단에 대한 논의는 쉽게 찾아볼 수 없는 실정이다.

이에 수치한정발명에서의 신규성 및 진보성이 문제가 되었던 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015판결을 통하여 수치한정발명에서의 특허성 판단의 기준을 살펴보고, 아울러 선택발명, 파라미터 발명 등 다른 이용발명과의 공통점 및 차이점, 상호관계를 살펴봄으로써, 수치한정발명에 대한 특허성 판단의 기준을 도출하며, 향후 관련 발명 및 출원에 대하여 특허실무자가 대응할 수 있는 방안을 제시하도록 한다.

2 사건개요

가. 사실관계

원고는 이 사건 출원발명인 '타깃 및 그 제조방법'에 관하여 특허출원을 하였으나, 특허청 심사관은 2008년 11월 28일 이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항, 제8항 출원발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되며, 제6항은 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고는 특허심판원에 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008원14153호로 심리한 후 2010년 5월 14일 이 사건 출원발명은 신규성과 진보성이 부정되며, 특히 특허출원에 있어서 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 항이라도 거절 이유가 있으면 그 특허출원은 전체가 거절되어야 하므로 특허거절결정은 정당하다는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 이 사건의 심결을 하였다. 이어 특허법원에서도 같은 이유에서 2011년 7월 8일, 특허심판원의 심결이 적법하다는 취지로 원고의 소를 기각하는 판결을 내린다.

하지만, 2013년 5월 24일 대법원은 기존의 특허심판원과 특허법원의 심결을 뒤집으며 해당 사건을 특허법원에 파기환송 하였다.

나. 당사자 주장 및 원심판결

1) 원고주장

이 사건 제1항 보정발명은, '산화인듐과 산화아연으로 이루어지는 $In_2O_3(ZnO)m$ [단, m은 2 내지 7의 정수이다]로 표시되는 육방정 층상 화합물을 함유하며, 또한 +4가 이상의 원자가를 갖는 제3원소의 산화물을 0.01 내지 0.2원자% 함유하는 스퍼터링 타깃'으로 구성되어 있다. 이 사건 제1항 보정발명 및 출원발명은 비교대상발명에 비하여 타깃의 부피저항률을 낮추는 동시에 투명 도전막의 에칭 속도를 높이는 두 가지 효과를 동시에 달성할 수 있는 특별하고도 이질적 효과를 갖는 바, 수치한정의 임계적 의의에 대하여 살펴볼 필요도 없이 비교대상발명에 의해 신규성이 부정되지 않고, 설사 이를 이질적인 효과로 볼 수 없다 하더라도, 이 사건 제1항 보정발명 및 출원발명은 수치범위의 하한과 상한을 경계로 부피저항률 또는 에칭 속도에 있어 현저한

변화가 있어 임계적 의의가 인정되므로 신규성이 부정되지 않는다는 취지의 주장을 실시하였다.

원고는 비교대상발명에 '특히 제3원소가 티탄인 경우, 전체 양이온 원소에 대한 티탄의 비율은 0.5~10at%의 것이 매우 바람직하다. 또한, 티탄의 비율이 0.5at% 미만에서는 종래 공지의 타깃 소결 시에서 소결조제로서의 역할을 수행하는 것에 머물 뿐, 후술하는 바와 같이, 제막 분위기에 의존하지 않고 도전막의 저항의 균일성이 보유된다는 효과가 발현되지 않기 때문이다. 티탄의 바람직한 비율은 전체 양이온 원소에 대해서 1~8at%이다'고 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 비교대상발명의 상세한 설명에서는 20at% 이하의 3가 이상의 원자가를 가지는 제3원소의 산화물에서 0.5at% 미만의 수치범위를 배제하고 있음이 명백하므로, 양 구성은 제3원소의 산화물 함량비율에서 구성상 차이가 있다고 주장하였다. 또한 이 사건 제1항 보정발명은 그 수치범위 내의 하한과 상한에서 부피 저항률 내지 에칭 성능에서 현저한 효과가 인정되므로, 이 사건 제1항 보정발명은 수치한정의 임계적 의의가 인정된다고 주장한 바 있다.

2) 원심판결[44]

특허법원은 특허출원에 있어서 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 특허출원은 전부 거절되어야 하며, 이 사건 제1항 보정발명은 출원 전에 공지된 비교대상발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 더욱 한정한 것에 불과한 경우에 해당하는데, 그 수치한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 수치한정으로 인한 특별한(이질적인) 효과나 임계적 의의가 인정되지 않으므로, 비교대상발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다는 취지로 원고의 소를 기각하는 판결을 내린다.

수치한정발명에 있어서 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정한 것에 불과한 경우 그 수치한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 수치한정으로 인한 특별한 효과나 임계적 의의가 인정되지 않는다면 출원발명은 공지된 발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다[45]는 논리에 따라 이 사건 출원발명이 수치한정으로 특별한 효과나 임계적 의의가 있는 지를 살펴보면 다음과 같다.

---

44) 특허법원 2011. 7. 8. 선고 2010허5903 판결.
45) 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결.

이 사건 제1항 보정발명은 출원 전에 공지된 비교대상발명과 구성이 같고, 다만, 제3원소 함량 비율에 있어서 비교대상발명의 수치범위를 더욱 한정한 경우로서, 그 수치한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 수치한정으로 인한 특별한 효과나 임계적 의의가 인정되지 않는다면 공지된 비교대상발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다고 할 것이므로, 그 수치한정에 구성의 곤란성이 있는지, 수치한정으로 인한 특별한 효과(이질적 효과)나 임계적 의의가 있는지에 관하여 살펴볼 때, 이 사건 제1항 보정발명의 출원 전에 통상의 기술자가 충분히 알 수 있었던 사항임을 알 수 있는바, 위와 같은 사항을 알고 있는 통상의 기술자라면, 비교대상발명에서 산화아연·산화인듐계 화합물에 3가 이상의 제3원소 산화물을 첨가함에 있어, 부피저항률이나 에칭 성능을 고려하여 반복적인 실험을 통해 제3원소 산화물의 함량비를 적절하게 선택함으로써 이 사건 제1항 보정발명에서와 같이 부피저항률 내지 에칭 성능이 우수한 수치범위를 용이하게 선택할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 보정발명의 제3원소 산화물의 수치한정은 구성의 곤란성이 없다고 판시하였다. 또한 이 사건 제1항 보정발명에서 수치한정으로 인한 효과가 비교대상발명에 비해 특별하거나 이질적인 효과가 있는지에 대한 판단에 있어서, 비록 비교대상 발명에 있어서는 이 사건 제1항 보정발명의 효과 중 에칭 가공성이 우수하다는 효과에 대하여는 그 효과가 명시적으로 기재되어 있지 않지만, 사실상 이 사건 제1항 보정발명과 비교대상발명은 화합물의 성분이 동일하고, 그 조성범위, 조직상태가 동일범주 내에 있으며, 그 작용효과에 있어 별다른 차이가 없으므로, 이 또한 이 사건 발명 출원 전에 통상의 기술자가 충분히 알 수 있었고, 이 사건 제1항 보정발명에서와 같이 낮은 부피저항률이나 높은 에칭 성능을 갖는 수치범위가 존재한다는 점을 용하게 유추할 수 있어, 이 사건 제1항 보정발명의 위와 같은 효과가 비교대상발명에 비해 특별한 효과라거나 이질적인 효과라고 보기 어렵다고 판시하였다.

마지막으로 이 사건 출원발명의 수치한정으로 인한 임계적 의의가 있는지의 여부에 대하여도 원고는 실험자료에 근거하여 수치범위 내의 하한과 상한에서 부피저항률 내지 에칭성능에서 현저한 효과가 인정되므로 수치한정의 임계적 의의가 인정된다고 주장하였으나 특허법원은 수치한정한 범위가 양적으로 현저한 효과가 있다는 점이 통상의 기술자가 명세서 기재 자체를 통하여 인식할 수 있을 정도로 명세서에 기재되어 있지 않은 이상 추후 실험 자료에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정 발명의 신규성 여부를 판단할 수 없다는 이유로 위 주장을 배척하였다.

다. 판결요지

대법원은 출원발명의 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 출원발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 한 사안에서, 출원발명이 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되지 않음에도 이와 달리 본 원심판결에 수치한정발명의 신규성 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 판시하며 해당 사건을 파기환송 한다.

명칭을 "스퍼터링 타깃 및 투명도전막"으로 하는 출원발명의 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 출원발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 한 사안에서, 출원발명의 특허청구범위 제1항은 +4가 이상의 원자가를 갖는 제3원소 산화물의 함유량을 '0.01 내지 0.2원자%'의 수치범위로 한정하여 표현한 발명으로 그 함유량을 '20원자% 이하'로 한정하고 있는 비교대상발명과 이러한 제3원소 산화물 함유량의 수치범위에서만 차이가 있는데, 출원발명의 위와 같은 수치한정은 비교대상발명에서의 수치한정과는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인한 효과도 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 한다는 것으로서 비교대상발명과는 구별되는 이질적인 것이어서, 그 수치범위가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라 위 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없으므로, 출원발명이 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되지 않음에도 이와 달리 비교대상발명과 기술구성이 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다고 본 원심판결에 수치한정발명의 신규성 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 판시하였다.

라. 쟁점

수치한정발명은 발명을 특정하기 위한 사항을 수치를 특정하여 수량적으로 표현한 발명으로 다수의 학설[46]과 판례[47]는 수치한정발명에 공지된 발명에 신규성 또는 진보성을 인정할 수 있는 새로운 구성요소를 부가할 경우에 특허성을 인정하고 있으며, 나아가 구성요소에 대한 수치한정

46) 정상조·박성수 공편,「특허법 주해 Ⅰ」, 박영사, 2010, 377면 등.
47) 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결

이 보충적인 경우까지도 수치한정발명으로 포함하여 설명하고 있다.

그러나 수치한정발명의 신규성 판단에 있어 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정되는 것이 일반적이다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

이 사건 출원발명의 경우 수치한정이 공지된 발명과는 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다고 판시하였다.

수치한정발명의 진보성 판단기준에 대하여는 대법원의 판례도 어느정도 정립되어 잇고, 학설이나 특허청 심사지침서에도 비교적 자세하게 설명되어 있지만, 신규성 판단기준에 대하여는 대법원의 판례수도 적고 특허청 심사지침서에도 개략적으로만 기재되어 있어, 개별적 사안에 있어 신규성의 판단을 하기가 어려우며 또한 신규성이 부정되는 것인지, 진보성이 부정되는 것인지를 판단하기도 어렵다. 특히 수치한정발명에 있어서 판단기준이 되는 수치의 임계적 의의 및 발명의 유형에 따라 신규성의 판단이 달라지기도 한다.

이하에서는 수치한정발명의 의의 및 신규성과 진보성의 판단기준에 대하여 심사기준과 판례 등을 살펴보고 수치한정발명의 각 유형별로 그 판단기준을 개략적으로나마 정리해보고자 한다.

3 판례평석

가. 수치한정발명

1) 수치한정발명의 의의

수치한정발명이란 특허발명의 특허청구범위가 수치의 형태로 표현되면서, 발명의 대상의 형상, 조건, 재료 등의 구성요소를 양적으로 한정하는 발명을 의미한다.[48] 즉, 수치한정발명은 청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미하는 것으로, 일반적으로는 선행발명의 구성요소 일부를 수치로 한정한 발명을 말하며, 그 유형에 있어서는 수치한정이 있는 선행발명과 다른 수치한정을 하였을 경우,[49] 수치한정이 없는 선행발명에 수치한정을 한 경우, 수치한정이 있는 선행발명의 일부 또는 전부를 포함하는 수치한정을 한 경우로 구분할 수 있다.

수치한정발명은 수치한정의 대상에 따라 ① 온도, 압력, 조성, 형상, 치수 등 어떤 기술적 대상을 수치적으로 특정하는 데에 관용적으로 사용되는 변수를 하나 이상 독립적으로 규정하는 구성을 표함하는 발명, ② 출원인이 자기의 발명을 표현하기 위하여 창출한 기술적 변수(파라미터)를 규정하는 구성을 포함하는 발명, ③ 필요하다면 식을 사용하여 복수의 변수를 상관적으로 규정하는 구성을 포함한 발명으로 분류된다.[50] 이 경우 통상 ①을 협의의 수치한정발명 또는 독립변수의 수치한정발명이라 하고, ②,③을 파라미터 발명이라 한다.

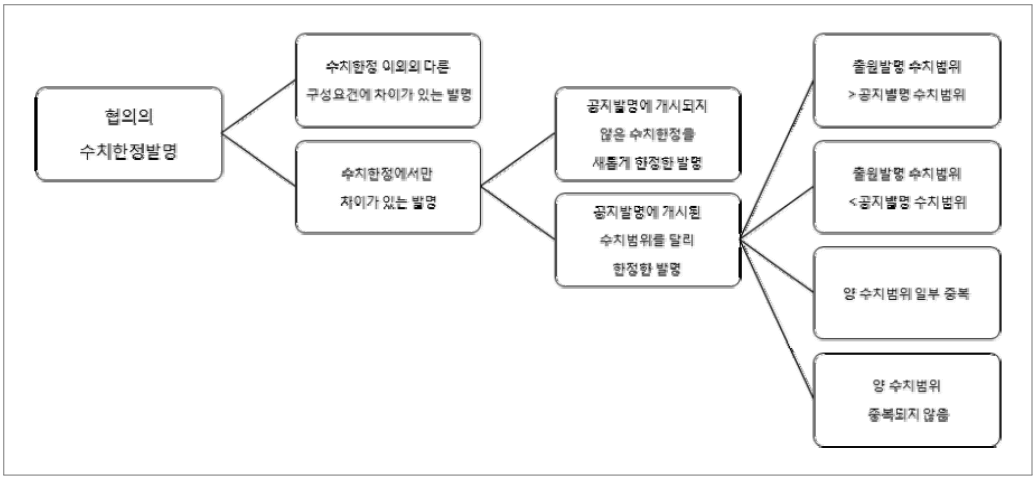
수치한정발명의 특허성의 판단과 관련하여, 일반적으로 관용되는 범위 내에서 적절한 범위를 선택하는 것은 일정한 순서에 의해 반복된 실험이 수행될 경우 통상의 기술자라면 누구나 도달 가능한 것이므로 거기에 창조적인 정신작용이 있다고 볼 수는 없으며, 또한 통상의 기술자가 일상의 연구활동 범위 내에서 단순히 노력한 정도라면 이는 기술적 숙련에 불과한 것이므로 특허성 인정의 근거가 될 수 없으며, 이에 우리나라의 심사 실무에 있어서도 단순히 공지기술로부터 실

48) 예컨대, 온도범위를 10~50℃라고 한정한 수치한정발명의 경우, 10~50이 수치범위가 되고, 온도는 수치한정대상의 기술적 변수가 된다.
49) 이 경우 수치변경발명이라 한다.
50) 김병식, 수치한정발명의 신규성과 진보성,「특허소송연구」제5집, 특허법원, 2011, 1면.

험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 수치범위를 선택한 수치한정발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다고 여겨 진보성을 인정하지 않고 있다.

2) 수치한정발명의 분류

협의의 수치한정발명은 그 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있으나, 판례에 의하여 나타나고 있는 수치한정발명의 진보성 판단기준 등을 참작하여 보면, 수치한정발명은 크게 여섯가지 경우로 나눌 수 있다. 첫째, 크게 공지발명과 수치한정 이외의 다른 구성요건에도 차이가 있는 경우와 그렇지 않은 경우로 분류할 수 있으며, 둘째, 공지발명과 수치한정에서만 차이가 있는 경우는 다시 공지발명에 수치한정 대상이 개시되어 있지 않은 경우와 개시된 경우로 분류할 수 있으며, 수치한정에서만 차이가 있고 수치한정대상이 개시된 경우는 다시 수치한정발명의 수치범위와 공지발명의 수치범위의 비교에 따라 분류할 수 있다.



이 경우 통상 수치한정이외에 다른 구성요건의 차이가 있거나, 공지발명에 개시되지 아니한 수치한정대상을 새롭게 한정한 발명의 경우, 신규성이나 진보성을 인정하는 것은 어렵지 않다. 하지만, 공지발명에 개시된 수치한정발명의 수치범위의 일부를 한정한 발명이거나 또는, 문제된 사건과 같이 출원전 공지된 발명과 수치한정의 범위의 일부 차이가 있는 경우의 신규성 판단이 문제될 수 있다.

나. 수치한정발명의 신규성 판단기준

1) 신규성의 의미

특허출원된 발명이 신규성이 없다고 하기 위해서는 그 발명과 출원전 공지된 발명이 동일한 것이어야 한다. 발명의 동일성은 실질적 동일성을 의미하므로 특허청구범위에 기재된 기술적 사상과 문언적·형식적으로 동일한 것에 한정되지 아니하고, 발명의 기본이 되는 사상에 실질적으로 영향을 미치지 아니하는 비본질적인 사항에만 차이가 있는 정도에 지나지 않는다면 동일성이 있는 것으로 본다.[51] 대법원 판례에서도 "구 실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 고안의 동일성을 판단하는 데에는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가의 여부에 의하여 판단하되, 고안의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 하여야 한다"고 판시한 바 있다.[52] 또한 특허청 심사지침서에서도 신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단하되, 창구항의 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 신규성이 없는 발명이고, 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신규성이 없는 발명이다라고 하여 같은 취지로 평가하고 있다.[53]

특허청 심사지침서에 따르면 발명이 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는 데 불과한 경우이다. 단순한 구성의 변경이란 어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적달성을 위한 구체화 수단으로서 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것이고 그

51) 정상조·박성수, 위의 책, 310면.
52) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결.
53) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3222면.

변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우를 말하며, 단순한 관용수단의 전환, 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제, 단순한 재료 변환 또는 균등물의 치환, 단순한 균등수단의 전환, 단순한 형상·수 또는 배열의 한정이나 변경, 단순한 수치의 한정 또는 변경 등이 포함된다고 본다.

2) 수치한정발명의 신규성 판단기준

수치한정발명의 신규성만을 별도로 분리하여 설명하고 있는 학설은 찾아보기 어려우나 다만 대법원 판례 중, "하수처리용 접촉물에 관한 특허발명이 그 출원 전에 국외 간행물에 기재된 인용발명의 일부 구성요소의 수치를 한정한 것에 불과한 것으로 그 수치한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 수치한정으로 인한 특별한 효과나 임계적 의의가 인정되지 않으므로 특허발명은 인용발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 공지된 기술에 해당한다"고 설시한 바 있다.[54] 일반적인 신규성 판단의 기준을 통하여 수치한정발명에서의 신규성 판단을 해보자면, 어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 및 효과로 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 보통 채용된다고 인정되는 정도의 수치의 한정 또는 변경에 해당하는 것이고, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경을 단순한 수치의 한정 또는 변경이라 할 수 있을 것이다.

특허청 심사지침에 따르면 수치한정발명에 대하여 "청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다"고 정의하고 있으며 수치한정발명에서의 신규성 판단의 기준을 제시하고 있다. 청구항에 기재된 발명이 수치한정을 포함하고 있는 경우 ,수치한정 사항을 제외한 타 기술적 특징만으로 인용발명과 대비할 때 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명이며, 수치한정 사항을 제외한 나머지 기술적 특징만으로 인용발명과 동일한 경우에는 다음과 같이 신규성을 판단한다.[55]

- 인용발명이 수치한정이 없고 청구항에 기재된 발명이 새롭게 수치한정을 포함한 경우에는 원칙적으로 신규성이 인정되나, 출원 시의 기술상식을 참작할 때 수치한정 사항이 통상의

54) 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결.
55) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3223~3224면.

기술자가 임의적으로 선택 가능한 수준에 불과하거나 인용발명 중에 암시되었다고 볼 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.

- 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명이 기재하고 있는 수치범위에 포함되는 경우에는 그 사실만으로 곧바로 신규성이 부정되는 것이 아니라 수치한정의 임계적 의의에 의해 신규성이 인정될 수 있다.[56]
- 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명의 수치범위를 포함하고 있는 경우에는 곧바로 신규성을 부정할 수 있다.
- 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 수치범위가 서로 다른 경우에는 통상 신규성이 인정된다.

위의 판단에 따르면 수치한정발명의 신규성이 부정되기 위해서는 ① 목적 및 효과로 보아 그 기술분야에서 통상의 기술자에 의하여 보통 채용된다고 인정하는 정도의 수치의 한정 또는 변경에 해당하는 것이고, ② 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않아야 할 것이다. 여기에서 목적이란 발명자가 주고나적으로 인식한 발명의 효과라고 볼 수 있을 것이다.

3) 수치한정발명의 유형별 신규성 판단

수치한정발명과 공지발명과의 사이에 수치한정 이외의 다른 구성요건에 차이가 있는 경우, 원칙적으로 신규성이 부정되지 않는다. 다만 공지발명의 수치범위와는 효과상 각별한 차이가 생기지 수치한정을 한 발명에 다시 관용수단을 부가한 경우라면, 공지발명과 실질적으로 동일성이 있다고 볼 수 있으므로 신규성이 부정될 수 있을 것이다.[57] 또한 수치한정발명이 공지발명에 개시되지 않은 수치한정대상을 특정한 경우에는, 수치한정의 기술적 의의를 검토하여 신규성과 진보성을 판단할 수 있을 것이다. 이 경우 수치한정대상이 공지발명에 명시되어 있지 않다고 하더라도, 수치한정발명의 수치한정이 기술상식에 부과하여 공지발명에 기재된 것과 마찬가지로 볼 수 있

56) 수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특허성, 즉 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ① 수치한정의 기술적 의미가 발명의 설명에 기재되어 있어야 하고, ② 상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 발명의 설명 중의 실시예 또는 보조자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인가능해야 한다. ; 98허2481 판결.

57) 다만, 이에 관하여는 부가된 구성요건만으로는 신규성, 진보성이 인정되지 않는다 하더라도 그것과 수치한정이 유기적으로 결합하여 특유의 기능, 효과를발휘하는 경우가 있으므로 곧바로 진보성을 부정할 수는 없다.

는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.[58]

주로 문제 되는 것은 수치한정발명의 수치범위가 공지발명의 수치범위를 포함하는 경우의 신규성 판단이 문제가 될 것이다. 이경우는 수치범위를 상세하게 나누어 유형별로 살펴보고자 한다.

(1) 수치한정발명의 수치범위가 공지발명의 수치범위를 포함하는 경우

상위개념의 수치한정발명은 하위개념의 공지발명에 의하여 신규성이 부정된다는 법리에 따라 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정될 것이다.[59] 이 경우 수치한정의 기술적 의의가 고지발명과 다르더라도 신규성이 부정되는 데 그것은 수치한정발명의 수치한정의 곤란성, 즉 구성의 곤란성이 없는 것이 명백하므로, 수치한정의 기술적 의의가 다르더라도 이는 단순한 효과의 발견에 불과하기 때문이다.

(2) 수치한정발명의 수치범위가 공지발명의 수치범위와 일부 중복되는 경우

선택발명에 있어서 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고, 인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원 당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 부정된다.[60]

---

58) 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결에서는 “이 사건 특허발명의 청구항 제1항 발명과 선행발명 1은 구성 1, 2에 있어 동일하고, 다만 이 사건 특허발명이 구성3에 있어서 루우프 파일의 중량비를 한정한 것에 비하여, 선행발명 1은 아무런 한정을 가하고 있지 않은 차이만 있는데, 소위 임계적 의의가 인정될 정도의 효과 차이가 확인되고 있지 아니하므로, 이 사건 특허발명의 수치한정에 효과의 현저성도 인정되지 아니한다 할 것이다. 따라서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항이 루우프 파일의 중량비를 한정한 것은 단순한 수치한정으로서 아무런 발명적 의의가 없어 결국 선행발명 1과 기술적 구성이 동일하다 할 것이므로 신규성과 진보성이 인정되지 않는다”고 판시한 바 있다.

59) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 161면.

60) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결에 따르면, 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문ㄴ언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시 의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다라고 하거나, 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면, 원칙적으로 그 특허발명이 출원전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라 할 수 없다고 판시한 바 있다.

그렇다면 이 유형의 수치한정발명은 어떤 조건에서 신규성을 인정할 수 있는 지에 대한 논의가 존재할 수 있는 데 이 경우, 해당 중복부분에 관하여 기술적 의의 내지 임계적 의의가 인정이 된다면 신규성을 인정할 수 있다고 본다.

(3) 수치한정발명의 수치범위가 공지발명의 수치범위와 중복되지 않는 경우

이 경우 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정되지 않는다. 다만, 공지발명과 수치한정발명의 각 수치범이가 모두 호적범위에 불과하여 통상의 기술자가 예상할 수 있는 정도의 수치한정에 불과하고 수치한정발며으이 수치한정으로 인한 발명의 효과가 각별한 차이가 생기지 않는 경우에는 앞서 본 신규성 판단기준에 따라 수치한정발명의 신규성을 부정할 수도 있을 것이다.

다. 수치한정발명의 진보성의 판단

1) 진보성의 의미

발명이 공지의 선행기술에 비하여 신규한 것이어도, 껏이 보호할 가치가 있는 기술적 진보를 포함하고 있지 않다면 특허를 부u하지 않는다. 따라서 공지발명으로부터 출원발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한 경우에는 기술의 진보가 있다고 할 수 없으므로 출원발명은 특허를 받을 수 없게 된다.

여기에서 진보성의 판단의 중심이 되는 것은 '통상의 기술자에게 용이한가'인데, 통상의 기술자의 의미에 관하여는 통상의 기술자는 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원 전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 그 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법상의 상상의 인물이라 한다. 한편 미국 CAFC는, 통상의 기술자의 기술수준을 평가하는 기준으로 ① 발명자의 교육수준, ② 당해 기술분야에서 마주치게 되는 기술상의 문제점들, ③ 그와 같은 문제점들을 해결하기 위한 선행기술의 해결책, ④ 당해 기술분야에서 기술혁신이 이루어지고 있는 속도, ⑤ 당해 기술분야의 기술의 복잡성, ⑥ 당 기술분야에서 활동하는 기술자가 가지는 학력의 정도를 고려하여야 한다고 한다.[61)]

다음으로 용이하다는 의미에 관하여 특허청 심사지침서는 통상의 기술자가 특허출원 전 공지 등이 된 발명으로부터 동기 유발에 의해 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지의 여부로, 인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능·작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 유력한 근거가 된다고 본다.[62]

공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야의 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 당업자가 가지는 창작능력의 발휘에 해당하며, 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이처럼 일상적인 개선에 불과한 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 그 발명의 진보성이 부정된다. 하지만, 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생되는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과[63]를 갖는 경우에는 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다. 이와 같은 발명의 유리한 효과의 참작은 특히 화학분야의 발명 등 발명의 구성에 의한 효과의 예측성이 낮은 분야의 발명에 대한 진보성 판단에 특히 적합할 수 있다.

2) 수치한정발명의 진보성 판단기준

수치한정발명에 대하여는, 통상의 기술자가 공지기술을 현실적으로 실시함에 있어서는 그 최적 조건을 찾게 되리라고 당연히 예상하므로, 그 수치한정의 임계적 의의가 명확하지 않고 당연히 고려되는 것과 같은 양적범위이거나 각별한 것이라고 인정되지 않는 경우에는, 통상의 기술자가 실험의 반복에 의해 적절히 선택할 수 있는 정도의 것에 지나지 않는다고 하여 그 진보성을 부정하게 된다. 판례에 따르면 어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그

61) 정상조·박성수, 앞의 책, 348면.
62) 특허청, 앞의 책, 3302-3303면.
63) 여기에서 말하는 더 나은 효과에는 인용발명의 효과와는 그 성질을 달리하는 이질적인 효과와 그 성질은 동질이나 인용발명이 갖는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과로서 이들 효과가 당해 발명의 출원 시의 기술수준에서 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 효과가 있다.

한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 판시한 바 있다.[64)]

특허청 심사지침서도 마찬가지로, 공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로는 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 그러나 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있으며, 이 경우의 효과는 수치한정범위 전체에서 충족되는 현저히 향상된 효과를 가리키며, 수치한정의 임계적 의의에 대해서는 다음과 같이 판단한다. ① 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 공통되고 효과가 동질인 경우에는 그 수치한정의 임계적 의의가 요구된다. ② 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아니한다. 여기에서 수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특성 즉, 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ① 수치한정의기술적 의미가 발명의 설명에 기재되어 있어야 하고, ②상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 발명의 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.[65)66)]

3) 수치한정발명의 유형별 진보성 판단

공지발명의 수치범위가 수치한정발명의 수치범위를 포함하는 경우 일반적인 기준으로 수치범위 내에서 공지발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있을 것이다. 이 경우 효과는 수치한정범위 전체에서 유리한 효과를 가져야 한다. 수치한정을 한 범위에 현저한 효과를 거두는 부분과 그렇지 않은 부분이 있는 경우는 이 양부분을 일괄해 수치한정을 한

64) 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결
65) 특허청, 위의 책, 3318-3319면.
66) 출원발명의 제조원료나 제조공정이 공지된 인용발명의 그것과 일부 유사하거나 동일한 점이 있다고 하더라도 출원발명이 그 제조원료의 구성비나 공정상의 첨가물에 있어 인용발명과 다르고 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 경우에는 진보성이 있다고 할 것이다. ; 대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1298 판결.

발명을 진보성이 없는 부분을 포함하는 이상, 그대로는 전체로서 진보성이 없는 발명이 된다. 나아가 수치한정발명의 과제 및 효과가 공지발명의 연장성에 있는 경우, 그 수치한정 범위 내에서의 효과가 수치한정 범위 외의 효과에 비하여 현저히 향상된 것이어야 하는 임계적 의의가 요구된다.

여기에서 수치한정발명의 임계적 의의는 통상 한정된 수치를 경계로 하여 그 유리한 효과가 양적으로 현저한 차이가 있는 것을 말하는 데, 수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는, ① 수치범위에 있어 한정에 관한 기술적 의의에 대하여 명세서에 기재되어 있을 것, ② 상한치, 하한치 등의 한정치는 엄밀한 수치로서의 의미를 갖는 임계치이고, 그것이 임계치인 점이 명세서 중의 실시예 혹은 보조자료로서 제출된 실험성적서 등으로 입증될 것이 요구되는 데, 이 경우 샘플데이터가 존재하고, 샘플데이터로부터 한정치 부근에서 임계적으로 변화한 것이 객관적으로 판단되며, 그 데이터의 평가기준이나 측정방법이 명확하게 기재되어 있어야하는 것이 요구된다. 이와 같이 임계적 의의가 요구되는 이유는 수치한정발명의 특허성에 관하여 수치범위를 호적화함에는 통상의 창의성이나 연구가 필요하지 않으므로 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과를 가지는 것을 조건으로 진보성이 인정되어 지고, 선택발명의 경우나 동질의 효과를 가지는 경우에는 수치범위의 내외에의 구성 및 효과의 연속성이 높다고 추측되므로 선행발명과의 불연속성을 요구하는 의미에서 임계적 의의가 요구되기 때문이다.[67]

라. 검토

원심판결 이유에 의하면, 명칭을 "스퍼터링 타깃 및 투명도전막"으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2004-7000529호)의 특허청구범위 제1항(2009. 1. 30. 보정된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 원심 판시 구성요소 2에서 +4가 이상의 원자가를 갖는 제3원소 산화물의 함유량을 '0.01 내지 0.2원자%'의 수치범위로 한정하여 표현한 발명인데, 그 함유량을 '20원자% 이하'로 한정하고 있는 원심 판시 비교대상발명과 사이에 이러한 제3원소 산화물 함유량의 수치범위에서만 차이가 있음을 알 수 있다. 통상 수치범위에서만 차이가 있을 경우 신규성과 진보성의 판단은 수치범위의 임계적 의의에 따라 달라질 수 잇는데, 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 "일본 특허공개 제1997-71860호 공보(비교대상발명이 기재되어 있는 일본 공개특

67) 김병식, 위의 논문, 14면.

허공보를 지칭하는 것이다)에서는 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 감소시킬 수는 있지만 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 특성이 충분하지 않다는 난점이 있다. 본 발명은 타깃 자체의 부피저항률이 낮고, 그것을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 가공성이 우수하도록 함을 목적으로 한다.", "제3원소 산화물의 함유 비율을 0.01 내지 1원자%로 함으로써 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 충분히 낮게 하고, 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막은 옥살산 등의 약산에 의해서 용이하게 에칭 가공을 실시할 수 있게 된다. 제3원소 산화물의 비율이 0.01원자% 미만이면 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 충분히 낮은 값으로 억제할 수 없고, 1원자%를 초과하면 그 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막이 옥살산 등의 약산에 의해서 에칭 가공을 실시하기 어려워지는 경우가 있다. 제3원소 산화물의 함유 비율은 0.02 내지 0.2원자%인 것이 보다 바람직하고, 0.03 내지 0.1원자%인 것이 더욱 바람직하다."는 취지로 기재되어 있다.

따라서 이 사건 제1항 발명에서 제3원소 산화물의 함유량을 '0.01 내지 0.2원자%'의 수치범위로 한정한 것은 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 하기 위하여 선택된 기술수단에 해당한다고 할 것이다. 이에 비하여, 비교대상발명의 명세서에는 "제3원소 산화물의 비율을 20원자% 이하로 한정하는 이유는 20원자%를 초과하면 이 타깃으로부터 얻어지는 투명도전막에서 이온의 산란이 일어나 도전성이 매우 저하되기 때문이다."라고 기재되어 있으므로, 비교대상발명에서 제3원소 산화물의 함유량을 '20원자% 이하'로 한정한 기술적 의의는 '도전성 저하의 방지'에 있을 뿐이라고 할 것이고, 그 외에 이 사건 제1항 발명에서와 같이 제3원소 산화물의 함유량에 따라서 에칭 특성이 우수해질 수 있다는 기술사상은 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하다.

결국 이 사건 제1항 발명에서 제3원소 산화물의 함유량에 대한 위와 같은 수치한정은 비교대상발명에서와는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 나아가 그로 인한 효과도 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 한다는 것으로서 비교대상발명과는 구별되는 이질적인 것이므로, 그 수치범위가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라 위 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없기 때문에 수치한정발명에서의 임계적 의의를 충족하고 있다고 할 수 있다.

4 결 론

출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정한 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다. 하지만 선택발명의 특수성을 고려하여 수치한정의 임계적 의의가 인정되는 경우, 신규성과 진보성이 인정될 수 있다.

물론 임계적 의의는 수치한정발명이 갖는 특수한 판단기준으로 논란을 불러 일으킬 수 있는 민감하고 복잡한 사항이다. 이러한 임계적 의의는 수치한정발명의 진보성을 입증하는 가장 유력한 수단이지만, 그것을 입증하는 것이 용이하지 않을뿐더러 애매한 부분도 많아 향후에도 지속적인 연구가 필요하다 할 것이다. 해당 판결의 경우, 임계적의의를 인정함에 있어, 실질적인 수치범위는 비교대상 발명에 포함되나 그 발명의 효과가 이질적인 경우, 한정된 수치범위에서 현저한 효과의 차이가 있는 경우에는 수치한정발명의 특수성에 기하여 신규성과 진보성이 인정된다고 판시하였다는 데 의의가 있다.

다만 추가적으로 문제삼을 수 있는 것은, 신규성 판단기준과 진보성 판단기준이 동일하게 되는 것은 신규성과 진보성을 달리 규정하고 있는 특허법의 규정과 배치되는 면이 존재한다. 수치한정발명의 신규성 판단기준과 진보성의 판단기준은 수치한정발명의 유형에 따라 조금씩 달라지게 되나, 각 유형의 수치한정발명의 신규성 판단기준과 진보성의 판단기준은 거의 유사하며, 일부 유형에서는 신규성이 판단기준과 진보성의 판단기준이 동일한 경우도 존재한다. 논리적인 관점에서 신규성 판단기준과 진보성 판단기준을 분리하여 고찰할 필요성이 존재한다.

제3절

특허청구범위와 발명의 진보성 판단
(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결)

□ 사건개요

비교대상발명 등에서 제시된 발명의 기술적 의미 판단을 통하여 피고의 발명이 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 사례

□ 원심판결

특허심판원 2011. 6. 30. 2010당2074호 사건

□ 쟁점

[1] 특허청구범위의 해석에 있어 발명의 상세한 설명 등의 참작 여부
[2] 특허청구범위에 기재된 발명의 해석방법

□ 판결요지

특허발명의 특징적 구성인 '복수개의 모서리부가 있는 비-원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부와 구멍'과 비교대상발명의 '나사'는 형상과 상호 유기적 구조가 다르고 양 발명에서 감광드럼이 주 조립체에 장착되고 분리되는 구조, 감광드럼이 구동력을 전달받아 회전하는 구조 등에서 차이가 발생하며, 감광드럼의 회전 정확도 및 분리 작동성 개선의 효과 면에서도 양 발명이 현저한 차이가 있는 등 위 특허발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이나 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

□ 판례평석 및 시사점

[1] 해외 주요국의 청구범위해석은 발명의 상세한 설명이나 도면과 고립, 단절된 채 그 자체만으로 해석하는 것이 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 해석
[2] 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 기술을 이해한 선상에서 청구범위에 기재된 용어를 해석하되, 그 용어에 관하여 그것이 가진 보통의 의미와 달리 명세서에 특별한 의미로 정의하고 있는 경우에는 이에 따라 해석하며, 그렇지 아니한 경우, 그 용어가 가지고 있는 보통의 의미로 해석
[3] 특허청구범위를 해석함에 있어 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면의 참작의 정도는 특허성 판단의 전제 및 특허무효여부를 판단하는 결정적 요소, 이러한 특허청구범위 해석에 있어 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 어떻게 참작하여야 하는지를 보여 준 사례로서 의미가 있음
[4] 특허청구범위 해석에 있어서 일관적인 해석기준을 제시할 필요가 있으며, 나아가 일본·유럽 등과 같이 발명의 상세한 설명 및 도면 등이 특허청구범위의 해석에 있어 어떠한 역할을 하는 지 법문에 명확히 규정해야할 필요성이 요청

1 들어가며

특허청구범위는 출원인의 입장에서는 권리요구 부분이고, 특허청 입장에서는 특허요건 판단의 주요 부분이며, 제3자의 입장에서는 출원인이 독점 배타권을 가지는 범위를 확인할 수 있는 수단이 되므로, 특허 출원 및 특허권에 있어 가장 핵심이 되는 부분이라 할 수 있다.[68] 이처럼 특허청구범위는 특허요건 판단의 대상이 됨과 동시에 보호범위 판단의 기준도 되는 중요한 역할을 하고 있기 때문에, 우리 특허법에서는 특허청구범위를 명확하게 작성할 것을 요구하고 있다.[69]

특허청구범위를 해석이 필요하지 않을 정도로 명확히 작성한다면 좋은 일이겠지만 기술적 사상에 해당하는 발명을 언어로 완벽하게 기재하는 것은 사실상 불가능하고,[70] 특허청구범위는 출원인이 직접 작성하기 때문에 다의적인 용어나 통상의 의미와 다른 용어로 기재되는 경우가 발생하게 된다. 따라서 대부분은 해석을 필요로 하게 되고 특허청구범위를 어떠한 기준으로 해석할 것인지는 특허법의 중요한 쟁점이 된다.[71]

그러나 우리나라 판례는 청구범위 해석에 있어 발명의 상세한 설명 등을 참작하는 것을 허용할 것인지, 허용한다면 특허요건 판단과 권리범위 판단에서 같은 정도로 허용하는 것이 가능한 것인지에 대한 통일적인 기준을 제시하지 못하고,[72] 청구범위에 기재된 사항의 의미가 불명확한 경우에만 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있다는 취지의 판결과, 청구항에 기재된 발명을 해석함에 있어서 발명의 상세한 설명을 항상 참작해야 한다는 취지의 판결이 병존하고 있는 상황이다.[73] 즉, 상세한 설명을 참작하는 정도와 방법에 대해 실무상 여러 가지 의문을 야기할 수 있으므로 이에 대한 정리가 필요하다 할 것이다.[74]

이에 필자는 특허청구범위 해석에서의 발명의 상세한 설명 등의 참작에 대하여 연구하고 대법원 2014.7.24. 선고 2012후917 판결에서의 특허청구범위 해석을 분석하여 동 판결이 주는 시사점을 도출하도록 하겠다.

---

68) 특허청, 「명세서 작성요령 및 청구범위 해석」, 2010년, 51면.
69) 김창화, "특허청구범위의 작성방법에 따른 청구항의 해석에 관한 연구", 법학연구 제10집 제4호, 인하대학교법학연구소, 2007년, 96면.
70) 김동준, "특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작", 「정보법학」 제16권 제3호, 2012년, 176-177면.
71) 김동준, 상게논문, 176-177면.
72) 문환구, 4면.
73) 김병필, "청구범위 해석에 있어서 '상세한 설명의 참작'에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토", 「지식재산연구」 제9권 제2호, 한국지식재산연구원, 2014년, 38-39면.
74) 김동준, 전게논문, 178면.

2 사건 개요

가. 사실관계

원고 주식회사 네오포토콘 외 3인은 2010. 8. 13. 피고 캐논 가부시키가이샤를 상대로 피고의 "처리 카트리지, 전자사진 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 전자사진 감광드럼" 등을 명칭으로 하는 발명(출원: 1996. 3. 27., 등록: 2000. 3. 13.)은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자, 즉 '통상의 기술자'가 비교대상발명 등에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다.

나. 당사자들의 주장 요지

1) 원고들의 주장

원고들은 이 사건 문제가 되는 발명의 구성 중 구동력 전달에 이용되는 커플링 구조는 비교대상발명 등에 이미 공지된 기술이고, 피고가 주장하는 이 사건 발명의 특징적 구성도 비교대상발명에 실질적으로 동일한 구성이 개시되어 있거나 비교대상발명들로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것이어서 이 사건 발명은 신규성 또는 진보성이 있다고 볼 수 없으며, 통상의 기술자가 피고가 주장하는 특징적 구성을 비교대상발명에 개시된 내용으로부터 용이하게 도출할 수 있어 역시 진보성이 없다고 주장하였다.

2) 피고의 주장

피고는 이 사건 발명의 목적은 감광드럼 회전 정확도의 개선과 분리 작동성의 개선이라는 과제를 동시에 달성하고자 하는 것으로서, 화상형성 동작 중에는 구동측 커플링으로부터 피동측 커플링으로 구동력이 연속적으로 전달되어 감광드럼의 회전 정확도가 개선되고, 화상 비형성시에는 구동측과 피동측간의 커플링이 단절된 상태가 되도록 하여 감광드럼을 구성하고 있는 카트리지를 화상 형성장치의 본체에 수직방향으로 바로 착탈할 수 있게 하는 효과 및 그에 대응되는 구성이 비교대상발명에 전혀 나타나 있지 않다. 또한, 이 사건의 발명들은 비교대상발명과는 그 특징

적 구성 및 효과 등을 전혀 달리하므로 통상의 기술자라도 이를 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건의 발명은 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였다.

다. 재판경과

특허심판원은 이를 2010당2074호로 심리한 다음, 2011. 6. 30. 심결을 통해 피고의 발명은 신규성 및 진보성이 부정된다고 할 수 없다는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하였다. 원고들은 특허심판원의 결정에 불복하여 특허심판원의 2011. 6. 30. 2010당2074호 사건에 관한 심결을 취소한다는 취지로 2심 격인 특허법원에 심결취소 소송을 제기하였다. 그러나 항소심인 특허법원에서도 피고의 발명은 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 특허심판원의 결정은 정당하다고 판시하면서 원고들의 청구를 기각하였다.[75]

1) 특허법원의 해석기준

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성 및 진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.[76]

그리고 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하며, 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하나,[77] 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의

75) 특허법원 2012. 2. 2. 선고 2011허7492 판결.
76) 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조.
77) 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조.

의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다.[78]

2) 특허법원의 판단

특허법원은 이 사건의 발명은 그 특허청구범위의 기재만으로는 '비틀린 돌출부와 비틀린 구멍'이 종래기술이 갖고 있던 착탈 시에 발생하는 불편과 회전의 정확도 문제를 어떻게 해결하는지와 '비틀린 돌출부가 비틀린 구멍에 결합'된다는 것의 기술적 의미가 무엇인지 등을 제대로 알기 어려워 그 기술적 구성이 명확하다고 할 수 없으므로, 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 필요가 있다고 판단하였다.

이에 특허발명의 상세한 설명 및 도면을 참작하여 기술적 의미를 파악하였고 결국 이 사건의 발명은 비교대상발명과 기술 분야 및 목적은 유사하나 그 목적을 달성하기 위한 구성요소들이 전혀 상이하고 효과 또한 현저하여 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로 이 사건 특허심판원의 심결은 정당하다고 보았다.

라. 판결요지 및 쟁점

대법원은 특허등록 무효소송 상고심에서 특허발명의 특징적 구성과 비교대상의 발명은 형상과 상호 유기적 구조가 다르고, 구조 등에서 차이가 발생하며, 효과 면에서도 양 발명이 현저한 차이가 있기 때문에 위 특허발명은 비교대상 발명에 의하여 신규성이나 진보성이 부정되지 않는다고 판시하면서 피고 캐논의 특허를 인정한 원심을 확정하였다

대법원은 이 사건 제25항 발명은 그 특허청구범위의 기재만으로는 '복수개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부와 구멍'이 어떻게 위와 같은 발명의 목적을 달성하는지, '위와 같은 돌출부가 구멍에 결합'된다는 것의 기술적 의미가 무엇인지 등을 제대로 알기 어려워 그 기술적 구성이 명확하다고 할 수 없고, 이에 발명의 상세한 설명의 기재와 도면을 참작하여 기술적 구성을 확정하였다. 이를 통해 이 사건의 발명과 비교대상발명의 기술적 의미를 확인한 이후 차례대로 이 사건 발명이 비교대상발명에 의하여 신규성과 진보성이 부정되는지 여부 등을

78) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결 등 참조.

검토하였고 결국 원심의 판단은 정당하고, 거기에 특허청구범위의 해석과 특허발명의 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없으므로 대법관의 일치된 의견으로 상고를 기각하였다.

3 판례평석

가. 특허청구범위의 해석 이론

특허청구범위를 어떻게 해석하는가에 따라 발명의 보호범위가 달라지므로 특허법상 특허범위해석은 가장 중요한 논제이다.[79] 특허청구범위 해석의 방법은 크게 대륙법계의 중심한정주의적 해석방식과 영미법계의 주변한정주의적 해석방식이 존재하며, 발명자의 보호를 위한 청구범위의 해석 태도로서 구성요소의 균등물에 대해서까지 보호범위를 인정하는 균등론이 존재하고 있다.[80]

1) 학설

(1) 주변한정주의

주변한정주의는 청구범위에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하고 출원인의 발명내용 중 스스로가 정한 권리영역을 넘어서서 확대하지는 않는다는 해석방법이다.[81] 주변한정주의의 해석방법을 따르면 특허청구범위의 기재내용대로 특허권의 경계를 설정하고, 그 영역에 포함되는 행위만을 침해로 인정하게 된다. 다시 말하면 출원인의 발명내용 중 스스로가 정한 권리영역 외에 이를 확대해석하지 않는다는 해석방법이다. 주로 영미법 계통의 국가들이 채용하고 있는 방식이다.[82]

출원인이 발명의 영역을 특허청구범위에 명확하게 한계지어 기재하므로 일반 제3자가 발명의

79) 윤태식, 「판례중심 특허법」, 진원사, 2013년, 419면.
80) 특허청, 전게서, 100면.
81) 김석준, 「新 각주특허법」 제7판, 한빛지적소유권센터, 2015년, 422면.
82) 특허청, 전게서, 100면.

기술내용과 그 권리범위를 명확하게 파악할 수 있는 이점이 있는 반면에 특허청구범위에 기재된 문언에 충실하게 해석함으로써 출원인이 잘못 확정한 영역에 의해서 거절될 확률이 높다. 그러므로 출원인은 특허청구범위를 작성하는데 많은 노력을 기울여야 하며, 출원인(발명자)의 발명을 실질적으로 충분히 보호해주지 못하는 결함이 있다.[83]

(2) 중심한정주의

중심한정주의는 권리범위를 해석함에 있어 청구범위에 기재된 사항에 구애받지 않고 기술적 사상의 중심을 파악한 후 이와 상응하는 범위까지 권리범위로 인정하는 해석방법으로,[84] 청구범위에 기재한 발명의 기술적 사상인 기술요부를 출원인이 구현한 가장 적합한 모델로 인정하고, 그 밖의 동일목적·동일효과를 구현하는 모델까지도 출원인의 발명내용에 포함하는 것으로 확장해석을 허용한다. 독일을 중심으로 하는 대륙법계 유럽 국가들이 채택하고 있다.[85]

중심한정주의 아래에서는 특허청구범위 기재와 관련하여 출원인이 발명의 내용에 그 구성요소를 최대한까지 넓혀서 기재할 이유가 없고, 균등물에 의한 실시예를 일일이 기재하지 않아도 그에 대한 보호가 보장되며, 출원인이 특허청구범위를 기재함에 있어서 보호받을 권리범위의 광협에 대하여 고민하지 않고 본인이 적당하다고 여기는 발명의 실시 예 하나 정도만 기재해도 된다.[86]

주변한정주의 아래에서의 특허청구범위와 비교해 볼 때 보호받고자 하는 권리범위가 좁게 기재되어도 그 해석은 최대한 넓은 범위로 해석해주므로 출원인이 특허청구범위를 기재하는 데 대한 노력을 경감시켜주는 이점이 있는 반면에 특허청구범위에 기재된 사항만으로는 일반 공중이 그 특허권을 인식할 수 없으므로 예측하지 못한 피해를 입을 수도 있다. 그 결과 특허권자와 일반 공중 사이에서 특허권의 권리범위에 대한 분쟁이 끊임없이 발생될 우려가 있다. 이러한 이유로 미국이 당초의 중심한정주의에서 현재의 주변한정주의로 돌아섰다고 평가된다.[87]

83) 특허청, 상게서, 100-101면.
84) 김석준, 전게서, 422면.
85) 특허청, 전게서, 101면.
86) 특허청, 상게서, 101면.
87) 특허청, 상게서, 101-102면.

(3) 균등론

균등론이란 침해대상물의 구성요소의 일부가 특허발명에 대응되는 구성요소와 문언상으로 동일하지 않더라도 서로 등가관계에 있다면 특허발명의 침해에 해당한다고 보는 것을 의미한다. 즉 제3자에게 불이익을 주지 않는 범위 내에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위하여 보호범위를 그 문언 이외의 사항에까지 넓히는 이론이다.[88)]

중심한정주의에서는 특허청구범위에 기재된 구체적인 문언은 물론 해석을 통해 그와 실질적으로 기술사상을 같이하는 범위까지 발명의 보호범위를 확장할 수 있다고 하므로 어떤 의미에서는 중심한정주의 자체가 균등론을 내포하고 있다고 볼 수 있다. 주변한정주의에서는 특허청구범위에 기재되지 아니한 사항은 원칙적으로 보호범위에서 배제되지만 특허권의 침해 여부를 판단함에 있어서 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성요소완비의 원칙을 지나치게 엄격하게 적용하면 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 된다. 출원인이 모든 변환을 포괄할 수 있도록 특허청구범위를 기재하는 것은 어려운일이기 때문에 주변한정주의에서도 균등론은 필요하다.[89)]

우리나라 대법원 판결[90)]에 의하면 양 발명이 서로 균등 관계에 있다고 보기위해서는 (ⅰ) 양 발명의 기술적 사상내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (ii) 침해물의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (iii) 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명하고 (iv) 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것은 아니고, (ⅴ) 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 침해물의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없어야 한다.

88) 신혜은, 「특허법의 이론과 실무」, 진원사 2011년, 305면.
89) 신혜은, 상게서, 305-306면.
90) 대법원 2000. 7. 28.선고 97후2200판결.

2) 우리법에서의 해석방법

대륙법계 법률을 계수한 우리나라 특허법 체계에서는 특허청구범위의 해석과 적용에 관한 특허청의 실무나 대법원의 판결경향은 중심한정주의적 경향을 띄어 왔었다. 그러나 1980년 개정특허법에서는 주변한정주의적 입장에 더 적합한 미국식 다항제를 도입하였고, 이에 따라 특허청구범위의 기재도 명확하고 간결하게 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재할 것을 요구하여 발명의 보호범위는 특허청구범위의 기재에 한정되는 것으로 해석할 수 있는 입법론적 근거를 마련하였다.[91]

한편 심사 심판에서의 특허청 실무와 최근 특허법원이나 대법원의 판결 경향을 살펴보면, 거절결정인 사건이나 무효사건과 같이 주로 특허요건 판단시에는 주로 청구범위의 에 기재된 문언적 의미에 비중을 두고 해석하는 경향이 강하다. 그러나 권리범위 확인심판이나 특허침해 판단시 권리범위 해석은 청구범위의 문언적 의미를 기준으로 해석하면서도 상세한 설명이나 도면에 나타난 실시예를 참작하고, 균등물까지 그 권리범위를 확장하고 있다. 따라서 현행 우리특허법 상에서는 주변한정주의와 중심한정주의적 해석 방법이 조화를 이룬다고 하겠다.[92]

(1) 구체적 해석 원칙

특허권의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정하여진다.[93] 이는 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 그대로 정해진다는 의미는 아니며, 발명의 상세한 설명 및 도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준, 출원의 경과 및 특허권의 하자 등을 참작하여 해석된 특허청구범위가 특허발명의 보호범위결정의 기준이 된다는 의미이다.[94] 우리나라에서의 특허청구범위 해석방법은 크게 청구범위 기재 자체를 중시하는 문언 해석의 법리와 발명의 상세한 설명의 참작을 중시하는 법리로 나누어져 있다고 볼 수 있으며,[95] 이외에도 여러 방법 내지 원칙이 존재한다.

---

91) 특허청, 전게서, 102면.
92) 특허청, 상게서, 102면.
93) 특허법 제97조.
94) 임병웅, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 2014년, 740면.
95) 김병필, 전게논문, 36면.

(2) 문언 해석의 원칙

문언 해석의 원칙은 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 청구항의 문언에 없는 제한이나 부가를 하는 것은 허용되지 않는다는 원칙이다. 이 경우 각 청구항에 기재된 문언상 용어의 의미는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자인 이른바 당업자가 부여하는 통상의 의미에 해당한다.[96] 문언해석의 원칙에 따라 기본적으로는 상세한 설명에 기재되어 있는 발명일지라도 특허청구범위에 포함되지 않는 것은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단된다.[97]

문언해석 원칙에 서게 되면 특허청구항의 문언에 없는 확장해석이나 제한해석을 하는 것이 허용되지 않으며, 특허청구범위에 있는 각 청구항은 다른 청구항 기재사항을 이용해서도 확장해석 또는 제한 해석하는 것이 금지된다. 이와 같은 입장에서 대법원은 2007.11.29. 선고 2007후2698판결로 "특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 확정은 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다."라고 설시하였으며, 2010.1.28. 선고 2007후3752판결에서는 "특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다."고 판시하였다.

(3) 발명의 상세한 설명 참작의 원칙

① 의의

문언 해석의 원칙에서 강조하는 바와 같이 특허발명의 특정은 원칙적으로 청구항에 기재된 사항에 의해서 해석되어야 하지만, 청구항에 기재된 사항만으로 특허발명을 명확히 특정하는 것은 곤란한 경우가 있기 때문에 문언 해석의 원칙을 보완하기 위한 수단으로서 발명의 상세한 설명 참작의 원칙이 필요하다.[98] 발명의 상세한 설명 참작의 원칙이란 특허청구범위는 발명의 상세

96) 문환구, 특허청구범위 해석시 명세서 기재의 참작 정도, 2면.
97) 윤태식, 전게서, 419면.
98) 김병필, 전게논문, 38면.

한 설명에 기재된 사항 중 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로 특허청구범위의 해석에 있어서 특허청구범위의 기재사항 외에 발명의 상세한 설명을 참작하여야 한다는 것을 의미한다.[99]

우리 특허법은 "발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재할 것(특허법 제42조 제3항 제1호)과 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(동법 제42조 제4항 제1호)"을 요구하며 특허청구범위 해석에 있어서의 발명의 상세한 설명을 참작하여야 할 필요성을 언급하고 있다.[100]

하지만 상세한 설명 참작과 관련해서는 구체적인 방법론이나 상세한 설명의 참작 원칙이 언제 어떻게 적용되어야 하는지에 관해서 명확한 기준을 제시하고 있다고 보기는 어렵다. 왜냐하면 청구범위에 기재된 사항의 의미가 불명확한 경우에만 예외적으로 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작할 수 있다는 취지의 판결과, 청구항에 기재된 발명을 해석함에 있어서 청구범위는 명세서의 한 부분이기 때문에 발명의 상세한 설명이나 도면을 원칙적으로 참작해야 한다는 취지의 판결이 병존하고 있기 때문이다.[101]

② 유형

대법원에서 청구범위 해석에 관해서 현재의 법리와 유사하게 판시한 실질적인 최초의 판결은 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결이라고 할 수 있다.[102] 이 판결에서는"특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 특허청구의 범위의 항의 기재가 극히 애매모호하거나 추상적, 총괄적인 표현방식에 따라 기재되어 있는 경우 이것만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 것이므로, 이러한 경우 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 정함에 있어서는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 그 기술적 범위를

99) 조영록, "특허청구범위 해석 시 발명의 상세한 설명의 참작 정도에 관한 연구", 특허와 상표, 2015. 1. 8., (http://www.kpaanews.or.kr/news/view.html?section=86&category=89&no=1963), (최종방문: 2016년 6월 7일)
100) 조영록, 상게자료.
101) 김병필, 전게논문, 38-39면.
102) 김병필, 상게논문, 39-40면

실질적으로 확정하여야 하고 특허청구의 범위에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다."라고 판시하였다.

특허청구범위의 기재를 중시하면서 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의한 보완 또는 제한 해석을 금지한다는 취지의 대법원 판결들이 있다. 이와 관련된 최초의 판결은 권리범위확인심판으로서 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결로 보인다. 이 판결에서는 "특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다."고 판시하였다.[103]

한편 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결(등록무효)에서는 "특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다."고 하여 청구범위 기재를 중시하고, 발명의 상세한 설명에 의한 보완 해석 금지를 더욱 강조한 판시했고, 이후 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결(등록무효)등에서는 "특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다." 고 판시하였다.[104]

2004후3546 판결 등에서 제시된 법리는 앞서 본 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결의

103) 김병필, 상게논문, 41면
104) 김병필, 상게논문, 41-42면.

법리와 유사하지만 "특허청구범의 기재 자체만을 기초로 할 것"이라는 문구가 포함되어 있는 점에서 발명의 상세한 설명보다 청구범위의 기재를 더욱 중시한 것이라고 볼 수 있다. 즉, 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결에서는 명세서의 다른 기재에 의한 제한 해석 및 확장 해석의 금지를 강조하고 있는데 비해, 2004후3546 판결 등에서는 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위 기재 자체만을 고려해야 하고, 발명의 상세한 설명은 참작해서는 안 된다는 점을 강조한 것이라고 해석될 여지도 있어 보인다.[105]

발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 판결로 우리나라 대법원에서는 권리범위확인심판인 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결에서 "등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 실용신안등록 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위 내지 보호범위를 정하여야 한다."고 판시하였다. 위 판결에서는 상세한 설명의 기재를 참작해서 객관적·합리적으로 청구범위를 해석하도록 한 점에서 종래에 비해 상세한 설명의 참작을 강조한 것이라고 할 수 있다.[106]

2006후2240 판결이 등장한 후 얼마 뒤 발명의 상세한 설명의 참작을 더욱 강조한 판결이 나왔다. 거절결정 불복심판에 관한 판결로서, 대법원 2007. 9.

21. 선고 2005후520 판결이 그것인데, 이 판결에서는 "특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만, 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서

105) 김병필, 상게논문, 42면.
106) 김병필, 상게논문, 43면.

특허청구범위의 해석은 특허청구 범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다."고 판시하였다. 즉 특허청구범위에 기재된 발명은 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없다는 점을 강조하면서 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하도록 판시한 것이라고 할 수 있다.[107]

대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결(권리범위)에서는"특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다."라고 판시하여 명세서 등을 참작해서 특허청구범위의 제한 해석을 인정하였다.

③ 그 밖의 원칙

출원경과 참작 원칙은 특허청구항에 사용된 용어의 의미를 명확히 하기 위해서는 출원부터 특허등록에 이르기까지 출원인이 표시한 의사를 참작해야 한다는 원칙이다.[108] 출원경과 참작 원칙은 특허청구범위 해석론에서 청구항의 문언을 해석하기 위하여 사용되지만 균등론의 적용을 제한하는 금반언[109]의 근거로도 사용될 수 있다[110]

107) 김병필, 상게논문, 43-44면.
108) 문환구, 전게논문, 2면.
109) 통상 금반언은 권리자의 행위를 신뢰하여 행동한 제3자에 대하여 권리자의 행위와 모순되는 주장을 할 수 없게 하기 위한 것이다. 특허침해 관련 소송에서는 특허권자가 출원 이후에 행한 절차와 모순되는 주장을 금지하는 원칙이다. 이 원칙은 균등론으로 청구범위를 지나치게 확대 해석하는 것을 막아주는 역할을 한다. 전기억, "Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향", 지식재산 동향, 46면.
110) 윤태식, 전게책, 420면.

공지기술 참작 원칙은 해당 기술 분야에서 보통의 지식을 가진 자에게 쟁점이 되는 청구항이 이해되는 상황을 조사하기 위하여 공지기술을 참조할 수 있다는 것이다.[111] 즉 특허권은 출원시의 공지기술에 비하여 개량 진보를 가져와 산업의 발전에 기여한 것에 대한 대가로 부여하는 것이기 때문에 출원시의 기술 수준 내지는 그 개량의 정도를 고려하여 특허발명의 보호범위를 결정해야 한다는 것이다. 공지기술 참작의 원칙에 의할 경우 개량 진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석하고 반대로 개량 진보의 정도가 작은 발명은 좁게 해석된다.[112]

3) 판례동향

우리 특허법은 특허권의 보호범위 판단과 관련하여 청구범위기준의 원칙(제97조)을 규정하고 있으나, 판례에 따르면 (ⅰ) 특허권청구범위 기재사항만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 객관적·합리적 수준에서 보충을 할 수는 있다.[113] (ⅱ) 다만, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한적으로 해석할 수 없다.[114][115] (ⅲ) 그러나 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한하여 해석할 수 있다.[116]

---

111) 문환구, 전게논문, 2면.
112) 임병웅, 전게서, 743면.
113) 대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26 판결; 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후 3618 판결.
114) 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다. 대법원 2010. 6. 24. 선고 2008후4202 판결.
115) 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 특정의 실시례 등으로 제한하여 해석할 수는 없다. 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934판결.
116) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결.

4) 외국의 입법례

(1) 미국

미국의 판례법상 인정되는 청구범위해석의 원칙은 청구범위는 항상 명세서 전체의 맥락에서 해석하여야 하되 부당하게 명세서상의 제한된 실시 예 등으로 청구범위가 제한되는 것으로 좁게 해석하는 것은 경계해야 하고, 그렇지만 명세서에서 청구범위에 기재된 용어를 보통의 의미와 다르게 정의하여 사용하거나 그렇게 사용하고 있음이 명백하다고 파악될 때까지 청구범위는 명세서에 기재된 의미로 제한 해석하는 것은 얼마든지 허용된다고 보여 진다. 이는 일본의 태도와도 일치하는 것으로 보인다.[117]

(2) EU

유럽특허출원과 유럽특허에 적용되는 유럽특허조약 제69조와 그 해석에 관한 의정서는 보호범위 판단기준의 통일화를 위해 도입된 것으로 보호범위 판단과 관련하여 체약국 법원을 기속한다.[118] 유럽특허협약 제69조 제1항은 "유럽특허 또는 유럽 특허출원에 의하여 주어지는 발명의 보호범위는 청구범위의 기재 내용에 의하여 정하여진다. 다만 특허청구 범위를 해석하기 위하여 발명의 설명 및 도면이 참작되지 않으면 안 된다."라고 규정함으로써 발명의 상세한 설명을 항상 참작할 것과 특허 요건의 판단과정 및 특허침해 여부의 판단 과정에서 모두 이 원칙이 적용됨을 분명히 하고 있다.[119]

(3) 영국

1960년대까지 영국은 엄격한 문헌해석의 원칙을 고수했었다. 특 청구범위에 기재된 문언에 엄격하게 따라야 하고 상세한 설명과 도면은 그러한 문언이 불분명하다는 예외적인 상황에서만 참작되었다. 그러던 것이 유럽특허조약(EC) 제69조 제1항 및 1977년 특허법 제125조의 도입으로 그러한 엄격해석은 완화되었고 그 결과 1980년대에 들어와서 처음으로 균등물에 대한 침해도

117) 이회기, "청구범위해석에 있어서 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작한다는 의미에 관하여", 「특허판례연구」, 한국특허법학회, 2012년, 493면.
118) 김동준, 전게논문, 206면.
119) 이회기, 상게논문, 494면.

인정하게 되었다. 현재 영국에 있어 청구범위해석은 명세서로부터 고립되어 해석되어서는 안 되고 이때 청구범위에 기재된 문언 자체를 중요시하되 다만 명세서에서 명시적이든 묵시적이든 용어를 특별한 기술적 의의를 가지는 것으로 정의하고 있으면 그에 따라 해석해야 하는 것으로 볼 수 있다.[120]

(4) 일본

일본의 경우 통상 판례는 발명의 심사대상을 확정하거나 특허청구범위 해석에 있어서 용어의 기술적 의의를 이해하기 위해 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하는 것은 당연히 인정되어 왔다. 그러나 일본 최고재판소가 일명 리파제 사건에서 "특허요건을 심리하는 전제로서의 특허출원된 발명의 심사 대상의 확정은 특허청구범위 기재의 기술적 의의가 일의적으로 명확하게 이해할 수 없다든가 또는 일견하여 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명에 비추어 명백하다는 등 특단의 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재에 기초하여야 한다."고 판시하자 그동안의 통설과 판례와는 달리 용어의 의미를 명확하게 하기 위한 경우에도 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 해석할 수 없는 것은 아닌가 하는 의문이 제기되었지만, 리파제 판결 이후에도 일본 판례의 태도는 특허침해소송에서 특허청구 범위에 기재된 용어를 해석함에 있어 그 용어가 보통의 의미와 다르게 발명의 상세한 설명 등에 기재되어 있는 경우 이를 참작하여 해석하는 것이 일반적인 경향으로 보이며 특허요건을 판단함에 있어서의 발명의 심사대상의 확정에 있어서도 비슷한 태도를 보이고 있는 것으로 보인다. 즉 최고재판소의 리파제 판결이 있었음에도 불구하고 그동안의 통설 및 판례에서 인정되어 왔던 청구범위해석의 방법에는 큰 변화가 없는 듯하다.[121]

다만 리파제 판결 이후 일본 특허법 제70조에서 "특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부된 명세서의 청구범위의 기재에 기초하여 정하여져야 하고, 출원서에 첨부된 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 청구범위에 기재된 용어의 의의를 해석하는 것으로 한다. 다만 원서에 첨부한 요약서의 기재를 고려하여서는 아니 된다."는 규정을 신설하였다.[122]

120) 이회기, 상게논문, 493-494면.
121) 이회기, 상게논문, 491-492면.
122) 이회기, 상게논문, 492면.

(5) 소결

이상을 종합해 보면 해외 주요국의 청구범위해석은 발명의 상세한 설명이나 도면과 고립, 단절된 채 그 자체만으로 해석하는 것이 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 해석하는 것임을 알 수 있고, 이와 같이 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 기술을 이해한 선상에서 청구범위에 기재된 용어를 해석하되 그 용어에 관하여 그것이 가진 보통의 의미와 달리 명세서에 특별한 의미로 정의하고 있는 경우에는 이에 따라 해석할 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 그 용어가 가지고 있는 보통의 의미로 해석하는 것이 원칙이다.[123]

나. 검토

본 대법원 판결은 "특허발명의 보호범위는 특허청구 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적, 합리적으로 하여야 하고, 특허청구 범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에도 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다."[124]는 종래 대법원의 특허 청구범위 해석의 법리를 보여주는 판례로서 위에서 살펴본 발명의 상세한 설명 참작의 네 가지 유형 중 발명의 상세한 설명의 참작을 강조한 유형이라고 할 수 있겠다.

4 결 론

특허청구 범위를 해석함에 있어, 특히 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등의 참작의 정도는 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술 내용의 확정과 특허발명의 보호범위를 확정하는 기준이 되며 특허권의 무효 여부까지도 판가름하는 결정적인 요소이다.[125] 위의 대법원 판결은 특허

123) 이회기, 상게논문, 495면.
124) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 등
125) 김병필, 전게논문, 74면.

청구범위 해석에 있어 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 어떻게 참작하여야 하는지를 보여주는 한 사례라고 할 수 있겠으나 그 동안 우리나라의 대법원 판결은 발명의 상세한 설명의 참작과 관련하여 일관된 해석기준을 보여주지 못하고 오히려 혼란을 주고 있는 실정이다. 이러한 상황에서 대법원의 판결 등을 통해 상세한 설명의 참작에 대한 보다 명확하고 구체적이며 통일된 기준과 원칙이 제시되어야 할 필요가 있으며,[126] 더 나아가 특허청구범위의 해석과 관련하여 일본이나 유럽에서는 상세한 설명 및 도면이 특허청구범위의 해석에 있어 어떤 역할을 하는지 법문에 명확히 규정하고 있는 것과 달리 우리는 현재 판례에 의존하고 있는 상황이기 때문에 이에 대한 입법 등의 개선도 필요하다고 판단된다.[127]

특허명세서를 작성하는 데 있어서도 특허청구범위는 특히 주의를 기울여 잘 작성해야 할 것이며, 특허발명의 구성이 명확히 파악됨과 동시에 발명의 보호범위가 지나치게 확대 또는 축소되지 않도록 기술적인 작성요령이 필요하겠다. 다만 위의 대법원 판결과 같이 특허청구범위의 기재만으로는 발명의 구성 확정이 어렵고, 이러한 어려움 때문에 차후 분쟁 시 문제될 수 있는 부분이기 때문에 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면의 작성에도 유념해야 할 것이다.

126) 김병필, 상게논문, 74면.
127) 김동준, 상게논문, 178면.

제4절

선행문헌과 통상의 기술자
(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873,2880 판결)

□ 사건개요

이 사건 특허출원의 우선권 주장일 전에 반포된 인용문헌에 의하여 진보성이 없어서 특허를 받을 수 없다는 취지로 거절이유를 통지한 바, 이 사건 발명의 통증치료의 효과가 있는 기술요소가 갑 제6호증(선행문헌)에 의하여 진보성이 부정되는지의 여부

□ 원심판결

특허법원 2013. 10. 10. 선고 2012허9839, 10563, 10679, 10754 판결

□ 쟁점

제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법

□ 판결요지

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

□ 판례평석 및 시사점

[1] 통상의 기술자에 해당하는지의 판단기준은 통상의 기술자의 기술수준이며, 이러한 기술수준은 선행기술에 의해서만 특정되는 것이 아니고, 기술상실을 결합하여 정하게 되며, 이에 구체적인 판단기준의 정립이 필요

[2] 통상의 기술자는 통상의 창작능력을 가져야 하며, 통상의 창작능력을 판단하는 결정요인에 대하여 보다 구체적인 특정의 필요성이 존재, 이에 미국등과 같이 기술분야의 과제 유형, 과제에 대한 선행기술의 해결법, 혁신이 이루어질 수 있는 속도, 기술의 고도화, 해당 분야에 있어서의 기술자의 교육수준 등을 고려하여 판단하는 것과 유사한 '통상의 창장능력'을 판단하는 결정요건을 정립할 필요성이 존재

1 서 론

특허법에는 명세서의 「발명의 설명」의 기재요건[128]에 대하여 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다"고 규정하고 있고,[129] 또 특허요건의 진보성 판단에 대해서는 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 특허를 받을 수 없다"고 규정하고 있다.[130] 그리고 진보성 및 실시가능성 이외에도 청구범위 등의 보정에 대한 신규사항추가의 유무를 판단하는 경우, 특허등록 후의 청구범위 등 정정의 인정여부를 판단하는 경우, 침해소송에 있어서 균등론의 적용함에 있어서 치환용이성의 유무를 판단하는 경우 등에 "그 발명이 속하는 기술분야에 있어 통상의 지식을 가진 자"에 의하여 판단되어지고 있다.[131] 여기서 "통상의 지식을 가진 자"는 대법원 판례에 의하여 "통상의 기술자" 또는 "당업자" 등으로 표현되고 있고, 그리고 실무적, 강학상으로도 같은 용어가 통칭 사용되고 있다.[132]

이와 같이 진보성의 유무판단이나 실시가능성의 적법성 판단 등을 함에 있어서 통상의 기술자는 그 판단의 가상적 주체가 되기 때문에 그 기술수준의 범위와 대상을 어디에다 두고 또 어떠한 관점에서 판단해야 하는 것인지가 매우 중요하다. 이러한 통상의 기술자는 심사단계 또는 소송단계에서 진보성 및 실시가능성 등을 판단하는 심사관 또는 심판관, 재판관(이하, "심사관"이라 한다)에 의하여 특정되어지는 가상의 인물이라고 할 수 있다.

결국, 심사관은 통상의 기술자를 특정하는 주체가 되기 때문에 이들 각각의 개인적 지식에 의해서만 특정되는 것이 아니라, 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 지식 또는 기술수준에 의하여 특정되어져야 한다. 즉, 심사관은 개개인의 전공과 관심분야의 전문지식에 따라 기술수준이 달

128) 명세서의 「발명의 설명」란에 대한 기재요건을 일반적으로 명세서기재요건 또는 실시가능성이라고 하고, 같은 의미로 미국에서는 실시가능성, 일본은 실시가능요건이란 용어를 일반적으로 사용하고 있다(이하, "실시가능성"이라 한다).

129) 특허법 제42조 제3항 제1호.

130) 특허법 제29조 제2항.

131) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(통상의 기술자)의 기술수준이 적용되는 경우는 위 예시 외에도 자유기술의 항변, 기능식 청구항의 적법여부, 청구범위해석 등이 있다(박민정, "통상의 기술자와 기술수준", 특허소송연구, 제6집, 2013, 72~74면 및 윤여강, "특허법에서의 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'에 대한 연구", 산업재산권, 제30호, 2009, 70~71면 참조).

132) 이하, 본 논문에서는 특허법에 명문화되어 있지만, "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자"를 축약해서 "통상의 기술자"로 표현하여 기술하고자 한다.

라질 수 있기 때문에 출원인 또는 특허권자, 그리고 제3자에게 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있다. 따라서 통상의 기술자는 어떠한 기준과 논리에 의하여 "그 발명이 속하는 기술 분야"를 특정하고 해석할 것인지, 또 그 기술분야의 특정 후에 "통상"이란 그 기술분야에서 어느 정도의 기술수준을 고려하여야 하는지, 그리고 통상의 기술자가 가져야 할 통상의 지식의 범위가 무엇인지와 그 범위를 정하는 기준이 무엇인지에 따라 결론이 달라질 수 있으므로 이에 대한 판단기준의 정립이 요구되고 있다.

최근 대법원은 특허무효소송에 있어서, 무효심판청구인이 제시한 선행기술을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행기술 전체에 의하여 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 하고, 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행기술이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다고 판시하였다.[133] 본 판례에서는 통상의 기술자를 특정하는 자료로 진보성 부정의 근거와 직접 관련이 없는 부분도 포함시켜야 하고, 또 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비판단하고 있는데 여기서 "합리적 인식"이 무엇인지, 그리고 그러한 합리적 인식의 정도가 결국 통상의 기술자의 기술수준을 의미하는 것으로 보기 위해서는 "합리적인 인식"의 개념과 대상, 범위를 특정할 수 있는 기준이 함께 제시되지 않는 점 등이 쟁점이 되고 있다.

본 논문에서는 이러한 쟁점을 고려하여, 대법원 판례에서 제시된 통상의 기술자와 그에 의하여 판단되는 기준 등에 대하여 검토하고, 이러한 검토를 바탕으로 진보성 판단에 있어서 통상의 기술자의 정의 및 지식범위, 출원시점의 기술수준과 통상의 기술자의 기술수준 등을 분석하고, 이 분석을 통하여 통상의 기술자와 그 기술수준을 특정하는 합리적인 판단기준을 제시하고자 한다.

133) 대법원 2016.1.14.선고 2013후2873, 2880판결.

2 대법원 판결의 요지 및 쟁점

가. 사건의 개요

이 사건 특허출원[134]은 이소부틸가바 유도체인 화학식 1의 통증 치료제로서의 용도에 관한 것으로 청구범위 제1항 내지 제16항으로 구성되어 있다. 심사관은 이 사건특허출원의 우선권 주장일 전에 반포된 인용문헌[135]에 의하여 진보성이 없어서 법제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 취지로 거절이유를 통지하였고, 이에 대하여 출원인은 제1항에 있어서, "치료상 유효량의"라는 표현을 삭제하였고, 화학식 1의 R1에 관한 설명 중 시클로알킬을 구성요소에서 제외하는 보정을 하여 특허등록을 받은 후, 이 사건 무효심판단계에서 청구범위를 정정하였다.[136]

본 특허권에 대하여 7건의 무효심판[137]이 청구되었으며, 특허심판원은 병합심리하여 진보성이 있다는 취지로 청구기각 심결을 하였으며, 특허법원도 심결취소소송에서 같은 취지로 청구기각 판결을 하였으며, 이에 대법원에 상고하였다.

상고이유의 쟁점은 제1항의 "(S)-3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산"는 프레가발린[3-(아미노메

134) 특허출원번호 10-1999-7000577; 발명의 명칭 : 통증 치료용 이소부틸가바 및 그의 유도체.

135) Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 10(4), 1995, G.A. Mellick et al., Gabapentin in the management of reflex sympathetic dystrophy.

136) 정정된 청구항은 다음과 같다.

【청구항 1】 (S)-3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산을 포함하는 통증 치료용 조성물
【청구항 2】, 【청구항 3】 각 삭제
【청구항 4】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 염증성 통증인 조성물
【청구항 5】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 신경병질증 통증인 조성물
【청구항 6】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 암 통증인 조성물
【청구항 7】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 수술 후 통증인 조성물
【청구항 8】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 환지 통증인 조성물
【청구항 9】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 화상 통증인 조성물
【청구항 10】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 통풍 통증인 조성물
【청구항 11】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 골관절염 통증인 조성물
【청구항 12】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 3차 신경통 통증인 조성물
【청구항 13】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 급성 포진 및 포진 후 통증인 조성물
【청구항 14】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 작열통 통증인 조성물
【청구항 15】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 특발성 통증인 조성물
【청구항 16】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 섬유 근육통인 조성물

137) 2011당490, 2011당1157, 2011당1318, 2011당1369, 2011당2127, 2011당2836, 2011당3024.

틸)-5-메틸헥산산의 S형 광학 이성질체에 관한 것으로, (ⅰ) 프레가발린의 라세미체가 뇌의 GABA레벨이 증가하여 항경련 효과가 발생하는 구성요소가 갑 제17호증에 의하여, (ii) GABA 펜틴은 Ca2+채널의 서브유닛에 결합하여 통증치료의 효과가 있는 기술요소가 갑 제6호증에 의하여 진보성이 없는가 하는 점이다.

나. 판결의 요지[138)]

대법원은 "제시된 선행기술을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행기술 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행기술이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다."고 판시하여, 소위 통상의 기술자의 기술수준을 특정하는 판단기준을 제시하였다.

이러한 판단기준에 의하여, 통상의 기술자는 "생체 내에서의 GABA 레벨의 상승과는 관계가 없이 다른 작용기전들에 의하여 항경련 효과가 발생할 수 있고, 갑 제17호증 발명의 청구범위 제15항은 프레가발린의 라세미체가 뇌의 GABA 레벨을 상승시킨다는 근거가 없이 단지 그 항경련 효과가 탁월하다는 생체실험결과에 기초하여 기재한 것으로 받아들일 수 있다."고 특정하였고, 이를 기초로 하여 "GABA 레벨의 상승이 진통효과를 가져온다는 추가적인 사실을 결합하여 프레가발린의 진통효과를 도출하는 것은 쉽지 않다."고 하여 진보성을 인정하였다.

또 통상의 기술자가 갑 제6호증에 기재된 가바펜틴의 항경련 작용이 서브유닛과의 결합에 의하여 발생할 수 있다는 불확실한 가설을 기초로 하여, "프레가발린도 Ca2+채널의 서브유닛에 가바펜틴과 경쟁적으로 결합하고, 프레가발린이 가바펜틴과 같은 항경련 효과가 있다는 사실들을 보태어 프레가발린이 가바펜틴과 같이 진통효과가 있다는 사실을 도출하는 것은 쉽지 않다"는 이유로 진보성을 인정하였다.

138) 대법원 2016.1.14.선고 2013후2873, 2880판결.

다. 판결의 쟁점사항

본 대법원 판결에서는 청구항에 기재된 발명이 선행기술에 기재된 인용발명으로부터 진보성이 있는지의 유무를 판담함에 있어서 통상의 기술자가 어떠한 조건과 방법에 의하여 판단하여야 한다는 것을 설시하고 있다. 이에 대한 쟁점사항을 검토하여 본다.

첫째, 통상의 기술자는 청구항에 기재된 발명의 진보성을 판단함에 있어서 그 기준이 되는 선행기술의 대상과 범위를 인용문헌에 기재된 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만 아니라 그 선행기술 전체에 대하여 판단하여야 한다고 하였다. 진보성의 판단에 있어서 통상의 기술자의 기술수준은 매우 중요하고, 그러한 기술수준을 정하는 것에 있어서 직접 진보성 부정의 근거가 되는 일부 기재만을 기준으로 하는 것이 아니라, 인용문헌 전체를 기준으로 기술수준을 정하게 되면 통상의 기술수준이 높아질 수 있는 문제점이 있다고 판단된다. 즉, 통상의 기술자의 기술수준은 청구항에 기재된 발명과 직접 관련이 있는 부분만을 근거로 정해져야 특허출원인 또는 특허권자와 제3자 간의 형평성을 꾀할 수 있다. 만약 통상의 기술자의 기술수준을 높게 보는 경우에는 신보성 판단이 엄격하게 되어서 특허를 받을 수 없고 또 특허무효로 될 확률도 높아질 수 있으므로, 발명을 적절히 보호하여 산업발전을 촉진시킨다는 특허제도의 취지에 위배될 수 있기 때문에 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 인용문헌의 범위와 대상을 보다 엄격하게 한정할 필요성이 있다.

둘째, 대법원은 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 전체에 대하여 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”을 기초로 진보성을 판단하여야 한다고 설시하고 있다. 통상의 기술자는 인용문헌만을 근거로 기술수준을 정하는 것이 아니라 특허출원의 시점에서 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 지식에 해당하는 기술수준을 바탕으로 인용문헌에 의하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 판단하여야 한다. 그럼에도 불구하고 대법원은 인용문헌 전체에 대하여 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”을 기초로 진보성을 판단해야 한다고 하면서, “합리적으로 인식할 수 있는 사항”이 명확히 무엇인지 그리고 그 판단을 어떻게 하는 것인지에 대한 기준을 제시하고 있지 않다.

셋째, 대법원 판례에서는 통상의 기술자가 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재부분과

배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행기술도 함께 고려하여 종합적으로 진보성을 판단하여야 한다고 판시하였다. 여기서 심사관 또는 무효심판청구인이 진보성과 관련된 선행기술의 기재 내용과 배치되는 다른 선행기술도 함께 진보성 판단에 적용한다고 하는 것은 통상의 기술자의 기술수준을 정함에 있어서 오히려 기술수준을 높게 볼 수 있어서 객관성이 결여될 수 있는 문제점도 있다고 판단된다.

3 통상의 기술자의 해석과 판례분석

가. 통상의 기술자의 개념과 특정주체

본 대법원 판례에서는 진보성 판단주체를 통상의 기술자로 인식하고 그 통상의 기술자의 기술수준을 청구인이 제시한 갑 제17호증 및 갑 제6호증에 의하여 특정하고, 그 특정에 기초하여 진보성의 유무를 판단한 것에 의의가 있다. 이러한 판단논리는 현행 특허법에 통상의 기술자를 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자"로 해석되고 있는 점에 따른 것이다. 다만, 현행 특허법에는 통상의 기술자에 대한 명확하게 정의되어 있는 규정은 없지만, 특허청의 특허·실용신안심사기준(이하. "심사기준"이라 한다)에는 통상의 기술자에 대한 규정이 있다.

먼저 진보성 판단에 있어 통상의 기술자란 "출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다."라고 정의하고 있다.[139]

다음으로 명세서(발명의 설명)의 실시가능성[140] 판단에 있어 통상의 기술자란 해당 기술분야의 평균적 기술자로 특정하고 있고, 발명의 설명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하였는가에 대한 통

139) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3304~3305면.
140) 특허법 제42조 제3항 제1호에서 규정하는 발명의 설명의 기재요건.

상의 기술자의 기술수준은 "그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항"을 근거로 판단한다고 규정하고 있다.[141] 또한 대법원 판례에서는 발명의 설명의 실시가능성에 대한 법제42조제3항제1호를 충족하는지 여부에 대한 심사에 있어서 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자"란 그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 "평균적 기술자"[142]를 의미하는 것으로 본다고 판시하였다.

따라서 발명의 설명의 실시가능성 심사에 있어 통상의 기술자는 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 평균적 기술자로서 그 발명이 속하는 기술분야에서의 기술상식에 의하여 발명의 설명에 기재된 사항을 보고 쉽게 실시할 수 있는가 없는가를 판단하는 자로 보고 있다. 반면, 진보성의 판단에서 통상의 기술자는 (ⅰ) 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있어야 하고, (ii) 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, (iii) 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물로 보고 있다.

통상의 기술자는 특허법상의 상상의 인물로 보고 있지만, 그 통상의 기술자를 특정하는 주체가 심사관이기 때문에 실제 심사관이 통상의 기술자로서의 역할을 하는 가상의 인물이 되어야 한다. 즉, 심사관은 특허법상의 상상의 인물로서 통상의 기술자가 되어 실제 진보성 유무를 판단하게 된다. 특허심사에 있어서 심사관, 특허심사 및 무효심판에서의 심판관, 그리고 침해소송 및 무효심결취소소송에서의 재판관은 본인 개개인의 전공 또는 전문지식을 기초로 진보성을 판단하는 것이 아니라, 본인 스스로 출원시점에서 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있어야 하고, 선행기술로부터 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자로 인식한 후에 진보성을 판단하여야 한다.

141) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 2302면.
142) 대법원 2004.10.14. 선고 2002후2839판결 및 대법원 1999.12.10. 선고 97후2675판결, 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결 등 참조.

나. 통상의 기술자의 지식범위

현행 특허청의 심사기준에 의하면, 통상의 기술자는 진보성을 판단함에 있어서 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있어야 하고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 지식을 가지고 있어야 한다.

여기서 통상의 기술자는 개개인에 따라 기술상식의 보유정도, 선행기술에 의한 자신의 지식화 능력이 다를 수 있다. 심사관은 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 논리적 사고 또는 창조력을 가지고 있어야 하는가, 만약 가지고 있는 경우에는 그 정도를 어느 정도로 봐야 하는 것인가가 중요하다. 현행 심사기준에 의하면, 통상의 기술자는 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 지식을 가지고 있어야 한다.

본건 대법원 판례에서는 진보성의 유무를 판단하기에 앞서 청구인들이 제시한 선행기술인 제17호증 및 갑 제6호증에 의하여 통상의 기술자의 기술수준을 특정하고, 이를 기초로 제1항이 진보성이 있는지를 판단하였고, 또 갑 제17호증 및 갑 제6호증 중에서 진보성 부정의 근거가 되는 부분뿐만 아니라 그 전체를 근거로 통상의 기술자의 기술수준을 도출하고 있는 것에 의의가 있다. 다만, 선행기술 전체에 대해 통상의 기술자가 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”을 기초로 판단하여야 한다고 설시하고 있지만, 여기서 선행기술의 인용문헌 전체로부터 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”을 도출하기 위한 구체적인 판단기준이 제시되어 있지 않다.

따라서 “합리적으로 인식할 수 있는 사항”을 도출하기 위한 구체적인 판단기준으로서는, 출원시점에서 통상의 기술자의 지식이 통상의 기술자를 특정하는 심사관 개개인에 따라서 달라질 수 있기 때문에 가능한 통상의 창작능력을 가질 수 있게 그 발명이 속하는 기술분야의 지식을 사전에 이해할 필요성이 있고, 또 통상의 기술자는 단순히 다른 사람들의 지식만을 근거로 하는 것이 아니라 발명의 과제해결이 무엇이고 그 과제해결이 필요한 물건 또는 방법을 스스로의 사고능력에 따라서 도출해 낼 수 있을 정도의 지식을 가지고 있어야 한다.

그리고 지식의 성질 및 범위와 관련하여 중요한 것은 통상의 기술자가 가지는 자격 또는 기량이다. 자격에 대해서는 특별한 규정은 없지만, 그 분야에서의 박사학위 소지자 또는 변리사, 기술사 등의 자격을 요하는 전문가는 아니다.[143] 기량에 대해서는 통상의 기술자가 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있어야 하고, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 기량을 가져야 한다.

다. 출원시점의 기술수준과 통상의 기술자의 기술수준

진보성 및 실시가능성의 유무를 판단하는 주체가 통상의 기술자이고, 그러한 통상의 기술자는 출원시점에서의 기술수준을 정확히 파악하여 본인의 기술수준을 출원시점에서의 평균적 기술수준으로 특정하고, 이를 근거로 청구항에 기재된 발명이 선행기술에 비해서 진보성을 가지고 있는지를 판단하여야 한다.

이에 대하여, 대법원 판례에서는 "진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다."라고 판시하고 있다.[144] 즉, 재판관은 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악하고, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 청구항에 기재된 발명이 선행기술의 범위와 내용으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것인지를 판단하여야 한다.

143) 통상의 기술자를 전문가(그 발명이 속하는 기술분야의 전문연구자)로 설정하면 통상의 기술자의 기술수준이 과도하게 높게 되고 기업은 추가적 투자에 따른 연구결과에 대하여 진보성 결여로 특허를 받을 수 없게 되어 연구개발 투자에 대한 의욕을 상실하게 되기 때문이다(구대환, "유인이론의 관점에서 본 '통상의 기술자'의 기술수준", 산업재산권, 제45호, 2014, 18~19면).

144) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결.

본 판례에서 제시된 기술수준에는 통상의 기술수준과 출원시점의 기술수준으로 달리 표현하고 있다. 즉, 통상의 기술수준은 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이에 관한 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악되는 것이고, 출원시점의 기술수준은 이러한 통상의 기술수준을 기초로 파악되는 것으로 이해되지만, 결국 이들의 기술수준은 출원시점에서의 평균적 기술수준이라고 통칭될 수 있기 때문에 다른 의미가 아니라 동일의 관점에서 접근되는 것으로 이해하여야 한다.

이에 대하여 특허청의 심사기준에는 통상의 기술자란 (ⅰ) 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, (ii) 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여, (iii) 자신의 지식으로 할 수 있는 자로, (iv) 연구 또는 개발을 위하여 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자라고 규정하고 있다.[145] 여기서 기술수준이란 법제29조제1항각호의1에 규정된 발명 이외 에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술수준을 말하고, 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것을 의미하고 있다.[146]

따라서 특허법과 심사기준, 대법원 판례 등을 고려하여 특정할 수 있는 통상의 기술자의 기술수준은, (ⅰ) 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술, (ii) 출원전의 해당 기술분야[147]의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 정하여지는 기술수준을 말한다. 여기서 (ⅰ)의 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술은 심사관의 검색에 의해서 또는 무효에 있어 청구인이 제시한 인용문헌에 의하여 기술수준이 특정되지만, (ii)의 출원전의 해당 기술분야의 기술상식은 통상의 기술자의 실제 주체에 해당하는 심사관이 청구항에 기재된 발명뿐만 아니라 그 발명이 속하는 해당 기술분야의 주지관용기술 등을 파악하여 정해지는 것이고, 그 기술상식의 특정에 전문가의 관점이 아니라 그 발명에 종사하는 자의 보편성과 일반성의 관점에 의하여 정해져야 할 것이다.

145) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3304~3305면.
146) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3304-~3305면.
147) 여기서 기술분야란 원칙적으로 당해 발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 청구항에 기재된 발명의 효과 혹은 발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다. 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 인용발명 자체가 통상 다른 기술분야에서도 사용될 가능성이 있다거나, 통상의 기술자가 특정 기술적 과제를 해결하기 위해 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 인용발명으로 선정할 수 있다(특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 2302면).

라. 외국제도와 비교분석

1) 미국에 있어 통상의 기술자

미국 특허법에는 통상의 기술자에 대하여, 비자명성(Unobviousness)의 판단주체는 person having ordinary skill in the art[148], 실시가능성(Enablement)의 판단주체는 person skilled in the art[149]라고 규정하고 있다. 비자명성과 실시가능성에 있어서 통상의 기술자와 그 기술수준은 반드시 동일 주체로서 파악되는 것이 아니라 케이스에 따라서 달라질 수 있다.[150]

미국특허청 심사기준(MPEP)[151]에 의하면, 비자명성 판단에 있어 통상의 기술자는 클레임된 발명의 유효한 출원일[152](이하, "출원일"이라 한다)에 관련기술에 대해서 알고 있었던 것이라고 추정되는 가상의 인물로서 통상의 창작력을 가지는 자를 말한다. 또 통상의 기술자의 기술수준(ordinary skill)을 판단하는 결정요인으로서는 (a) 해당 기술분야의 과제 유형, (b) 그러한 과제에 대한 선행기술의 해결법, (c) 혁신이 이루어질 수 있는 속도, (d) 기술의 고도화, (e) 해당분야에 있어서의 기술자의 교육수준 등이 제시되어 있다.[153] 그리고 비장명성을 판단하는 심사관은 발명자, 아마추어, 숙련자, 천재 등에 의하여 판단하는 것이 아니고, 통상의 기술자에 있어서 자명한 사항임을 밝혀야 한다.[154]

통상의 기술자와 관련된 미국 판례를 검토하여 보면, 통상의 기술자의 기술수준은 위의 모든 결정요인에 의하여 정해지는 것이 아니라 적어도 하나 이상의 결정요인에 의하여 정해지면 충족하는 것으로 보고 있고,[155] 또 통상의 기술자는 단순히 기계적으로 행동하는 자가 아니라 그 발명

148) 미국특허법 제103조.
149) 미국특허법 제112조.
150) John O. Tresansky, *PHOSITA –The Ubiquitous and Enigmatic Person in Patent Law*, 73 J. Pat. & Trademark Ofc. Soc'y 37, at 53-54 (1991).
151) 미국특허청(USPTO), 「심사기준(Manual of Patent Examining Procedure : 이하, "MPEP"라고 한다)」, 2014, 2141.03.
152) 미국특허법에 있어 통상의 기술자의 판단시점에 대하여, 개정전에는 "발명의 시점" 또는 "발명이 이루어진 시점"이었지만, 개정법에서는 "클레임된 발명의 유효한 출원일"로 변경되었다.
153) 미국특허청, 「MPEP」, 2014, 2141.03.
154) 미국특허청, 「MPEP」, 2014, 2141.03.
155) GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995) ; Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Industries, Inc., 807 F.2d 955, 962, 1 USPQ2d 1196, 1201 (Fed. Cir. 1986) ; Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696, 218 USPQ 865, 868 (Fed. Cir. 1983)。

에 관한 기술분야에서 통상의 창작 능력을 가진 자로 간주하여야 하고 복수의 선행특허들로부터 통상의 창작능력을 조합하여 판단할 수도 있으며, 심사관도 통상의 기술자가 이용할 수 있을 것으로 보이는 추측 및 창조적 수순을 고려할 수 있다.[156] 그리고 일정기간 관련분야에 종사한 박사학위자의 레벨의 기술자 또는 과학자를 통상의 기술자로 지칭하는 것이 아니라,[157] 가상의 클레임의 보호대상이 관련하는 기술분야의 통상의 기능을 가지는 인물은 필연적으로 관련 기술분야에 적용 가능한 과학적 또는 공학적 원리를 이해할 수 있는 능력을 가지는 것만으로 통상의 기술자가 될 수 있다는 판례[158] 및 이와 동일한 기준을 MPEP[159]에서도 규정하고 있다.[160]

미국특허법 제112조 제1단락에서 규정하고 있는 실시가능성은 통상의 기술자가 그 발명을 제조하고 사용할 수 있도록 기재되어 있는 것을 요구하고 있다. 실시가능성은 출원일에 있어서 통상의 기술자의 기술수준에 의하여 그 발명을 제조하고 사용할 수 있도록 기재되어야 한다. 즉 실시가능성의 판단기준은 출원시점의 기술수준에 의하여 정해지기 때문에 통상의 기술자의 기술수준도 출원시점이 기준이 된다.[161]

2) 일본에 있어 통상의 기술자

일본특허법에는 통상의 기술자에 관한 명문의 규정은 없고 동법 제29조제2항(진보성) 및 제36조제4항제1호(실시가능요건)에 있어서 "그 발명이 속하는 기술의 분야에 있어서의 일반적인 지식을 가진 자"를 통상의 기술자로 통칭하고 있다.

진보성에 있어서 통상의 기술자의 기술수준은 지나치게 높아도 너무 낮아도 적절하지 아니하며,

156) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.398, 421, 82 USPQ2d 1385, 1396-1397(2007).
157) 미국 판례에는 "심사관은 당해 발명이 이루어진 시점에 발명자, 재판관, 평범한 자, 관련이 적은 기술분야의 숙련자 또는 당해 기술분야의 천재에 의해서가 아니라, 당해 기술분야에 있어서 숙련자에 의해서 자명한 것인가 아닌가를 판단하는 것이다."하여 통상의 기술자의 대상을 특정하고 있다(Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 218 USPQ 865 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 1043 (1984).
158) Ex parte Hiyamizu, 10 USPQ2d 1393, 1394 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988).
159) 미국특허청, 「MPEP」, 2014, 2141.03.
160) Ex parte Erlich, 22 USPQ 1463 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)판례에 의하면, 미국특허청 심판부는 심사관이 정한 통상의 기술자(반도체연구 또는 개발에 적어도 40시간 이상 종사한 박사학위 레벨의 기술자 또는 과학자)에 이의를 제기하였으며, 통상의 기술자인 가상의 인물은 자격이 있다는 것으로 정의하는 것이 아니라, 출원에 열거된 증거에서와 같은 인물이 박사학위 혹은 과학 또는 공학분야에 있어서 동등의 지식을 필요로 한다는 결론을 뒤집어서는 아니 된다고 판시하였다.
161) 미국특허청, 「MPEP」, 2014, 2164.05(a).

통상의 지식을 가지는 자로서 상상의 인물(가상의 인물)인 당업자를 상정하고 있다.[162] 또 일본 특허청 심사기준에서는 통상의 기술자에 대하여, 본원발명이 속하는 기술분야의 출원시의 기술상식을 가지고, 연구 및 개발을 위한 통상의 기술수단을 이용하고, 재료의 선택이나 설계변경 등의 통상의 창작능력을 발휘할 수 있고, 또 본원발명이 속하는 기술분야의 출원시의 기술수준에 있는 것 모두를 스스로의 지식으로 할 수 있는 자라고 규정하고 있다.[163] 여기서 기술상식이란 "통상의 기술자에게 일반적으로 알려져 있는 기술(주지기술, 관용의 기술을 포함한다) 또는 경험칙으로부터 명확한 사항"이라고 정의하고 있고, 또 통상의 창작능력의 발휘의 예로서는 "특정과제를 해결하기 위해서 공지재료로부터 최적재료의 선택, 수치범위의 최적화 또는 적합화, 균등물에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계변경"을 심사기준에서 제시하고 있다.[164] 그리고 통상의 기술자가 기술분야마다 상정되는 이상, 통상의 창작능력도 기술분야마다 판단되어야 하며, 특히 그 예를 심사기준에 열거하고 있다.[165] 그리고 통상의 기술자의 기술수준에 대해서는 일본특허법 제29조제1항각호(신규성요건)의 발명 이외, 기술상식, 그 밖의 기술적 지식으로 구성된다고 심사기준에서 제시하고 있다.[166]

명세서상 "발명의 상세한 설명"[167]에 대한 실시가능성에 있어서의 통상의 기술자는 일본특허법 제36조제4항제1호에 의해, "그 발명이 속하는 기술의 분야에 있어서의 일반적인 지식을 가진 자"가 실시를 할 수 있을 정도로 명확 또한 충분하게 기재한 것을 요구하고 있다. 특히 조문상으로는 진보성의 "용이하게"라는 요건은 들어 있지 않지만, 실제로는 용이한 것인가 아닌가 또한 "과도한 시행착오 및 과도한 실험"의 필요성이 판단요소에 포함된다는 판례[168] 및 학설[169]이

162) 吉藤幸朔著·熊谷健一補訂, 「特許法概説(第13版)」, 有斐閣, 1998, 108頁.
163) 日本特許庁, 「特許·実用新案審査基準」, 2015, 第II部 第2章 2.2(2).
164) 日本特許庁, 「特許·実用新案審査基準」, 2015, 第IV部 第2章 2.5.
165) 日本特許庁, 「特許·実用新案審査基準」, 2015, 第IV部 第1-3章.
166) 日本特許庁, 「特許·実用新案審査基準」, 2015, 第II部 第2章 2.2(2).
167) 일본특허법 제36조에는 명세서의 구성에서 "발명의 상세한 설명"이라고 하고 있고, 우리나라 개정 특허법 제42조에는 "발명의 설명"이라고 규정하고 있다.
168) 大阪地裁平成18年7月20日判決(平成17年(ワ)第2649号)
169) 吉藤幸朔著·熊谷健一補訂, 「特許法概説(第13版)」, 有斐閣, 1998, 263頁에 의하면, 東京高判昭37.5.29取消集昭36·37年225頁(靖波器事件)을 참조하면, 실시가능성(요건)은 발명의 진보성의 규정의 당업자(통상의 기술자)와 그 범위를 달리하고 있고, 특히 "명세서의 기재가 용이하기 때문에 해당 기술분야에 속하는 전부문 범위의 당업자에 있어서 용이한 것이 필요한 것(어느 부문의 당업자에 있어서 용이하여도 다른 부문의 당업자에 있어서 용이하지 않을 때는, 용이는 아니다)"에 대하여, 진보성에 있어서는 "전부문의 당업자에 있어서 용이한 것은 필요하지 않는다(어느 부문의 당업자에 있어서 용이하지 않아도, 다른 부문의 당업자에 있어서 용이할 때는 용이하다)고 기술하고 있다.

있다. 다만, 심사기준에 의하면 실시가능성에 있어서 통상의 기술자는 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 연구개발(문헌해석, 실험, 분석, 제조 등을 포함)을 위한 일반적인 기술적 수단을 사용하여 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자라고 규정하고 있다.[170] 특히 진보성의 심사기준과 비교하면, 본원발명이 속하는 기술분야의 출원시의 기술수준에 있는 것 모든 것(선행기술, 기술상식, 기술적 지식 등)을 스스로의 지식이라고 하는 것과는 차이점이 있다.[171]

3) 유럽(EPO)에 있어 통상의 기술자

EPO에 있어서의 진보성(Inventive step)[172] 및 충분한 개시(Sufficiency of disclosure)[173] 의 판단주체는 모두다 person skilled in the art로 통상의 기술자(당업자)라고 한다. 즉, 출원시점의 기술수준에 비추어서 발명이 통상의 기술자에게 있어서 자명하지 않은 경우 그 발명은 진보성을 가지는 것으로 간주된다고 규정하고 있다. 진보성에 있어서 통상의 기술자는 일반적인 실무가(skilled practitioner)를 말하는 것으로, 기준일(출원일)에 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 표준적인 지식 및 능력을 가지거나 공통의 일반지식을 알고 있는 자로 특정하고 있다.[174]

특히, 통상의 기술자는 기술수준에 있는 것 모두와 서치 리포트에 인용된 선행기술을 입수가 가능하기 때문에 일상의 심사업무에 의하여 일반적인 수단이나 능력을 자유롭게 구사할 수 있는 것으로 보고 있다.[175] 또한 통상의 기술자는 해당분야의 발전에도 관여할 수 있고, 당해 발명의 근린 기술분야 혹은 일반적인 기술분야에 있어서 또는 그 발명과 좀 떨어져 있는 기술분야에 있어서도 그 발명의 시사를 찾을 수 있는 것으로 보고 있다.[176] 그리고 통상의 기술자는 개인뿐만 아니라 복수인의 연구 또는 생산팀도 해당될 수 있는 것으로 간주하고 있다.[177]

충분한 개시(Sufficiency of disclosure)에 있어서는, 출원은 해당기술의 숙련자가 발명을 실

170) 日本特許庁、「特許·実用新案審査基準」、2015, 第Ⅰ部 第1章 3.2(1).
171) 藤野香子, “特許法における当業者について”, 知財管理、Vol.60 No.9, 2010, 1585頁.
172) EPC조약 제54조.
173) EPC조약 제83조.
174) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제C부 제Ⅳ장 11.3.
175) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제C부 제Ⅳ장 11.3.
176) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제C부 제Ⅳ장 11.3.
177) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제C부 제Ⅳ장 11.3.

시할 수 있는 것과 같이 충분하게 명료 또한 완전한 방법으로 발명을 개시하여야 하고, 통상의 기술자의 기술수준은 진보성과 동일하다고 규정하고 있다.[178] 다만, 충분한 개시(Sufficiency of disclosure)에 관해서, 통상의 기술자는 출원에 포함되는 정보를 보충하기 위해서 공통인 일반적 기술상식(common general knowledge)을 사용할 수 있다고 규정하고 있다.[179] 그리고 특정의 심결에서 광범위하게 걸쳐서 이루어지는 검색에 의해서만 습득할 수 있는 정보는 해당 공통의 일반적 기술상식의 부분으로 간주하지 않는다고 규정하고 있다.[180]

4) 우리나라와의 비교분석

우리나라는 넓은 의미에 있어서 미국 및 일본, EPO와 같은 취지로 통상의 기술자를 특정하고 있고 또한 그 기술수준도 같은 취지로 정해지는 것으로 볼 수 있다. 특히, 우리나라는 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자로 특정하고 있고, 미국은 비자명성 판단에 있어 통상의 기술자는 출원일에 관련기술에 대해서 알고 있었던 것이라고 추정되는 가상의 인물로서 통상의 창작력을 가지는 자로 특정하고, 또 일본은 기술분야의 출원시의 기술상식을 가지고 통상의 창작능력을 발휘할 수 있어야 하고 또 출원시의 기술수준에 있는 것 모두를 스스로의 지식으로 할 수 있는 자로 특정하고 있고, 그리고 EPO는 기준일(출원일)에 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 표준적인 지식 및 능력을 가지거나 공통의 일반지식을 알고 있는 자로 특정하고 있다. 따라서 표현에 있어서는 약간의 차이점이 있지만 넓은 의미에서는 동일한 관점에서 접근하고 있는 것으로 볼 수 있다.

다만, 우리나라와 일본은 통상의 기술자에 대한 "통상의 창작능력"에 대하여 보다 구체적으로 특정하고 있는 것에 비하여, 미국과 EPO는 구체적인 특정을 하지 않고 통상의 창작능력을 가지고 있어야 한다는 것을 전제로 하는 점이 차이가 있다. 그리고 통상의 기술자의 기술수준을 판단하는 결정요인에 대해서 우리나라와 일본 및 EPO는 특별한 규정을 심사기준에 특정하고 있지 않는 것에 비해, 미국은 MPEP에 (a) 해당 기술분야의 과제 유형, (b) 그러한 과제에 대한 선행기

178) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제C부 제II장 4.9 및 제IV장 11.3, T 0412/93.
179) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제IV장 11.3, T 206/83.
180) EPO, 「Guidelines for Examination in the EPO」, 제IV장 11.3, T 0654/90.

술의 해결법, (c) 혁신이 이루어질 수 있는 속도, (d) 기술의 고도화, (e) 해당분야에 있어서의 기술자의 교육수준 등을 제시하고 있는 점이 다르다고 할 수 있다.

우리나라와 미국, 일본, EPO를 검토하였지만, 청구항에 기재된 발명이 동일하다고 하더라도 어느 나라에서는 진보성이 있어서 특허를 받을 수 있고, 반면에 다른 나라에서는 진보성이 없어서 특허를 받을 수 없는 경우가 있다. 이러한 현상은 각국 심사관 또는 재판관들이 정하는 상상의 인물인 통상의 기술자와 그 기술수준이 다르기 때문이다. 특히 진보성의 판단요소가 되는 선행기술이 동일하다고 하더라도 각국 심사관 또는 재판관들에 의해서 통상의 기술자의 특정과 그 기술수준을 달리 정해질 수 있어서 진보성의 판단결과가 다르기 때문이다. 출원인 입장에서는 동일한 발명에 대하여 출원국 모두에서 특허를 받는 것이 필요하다. 만약 1국에서 특허를 받았다하더라도 제2국에서 진보성이 없어서 특허를 받지 못한 경우, 제2국의 진보성 판단자료가 제1국의 무효심판 또는 침해소송에서 진보성이 없다는 증거자료로 제출될 가능성이 매우 높기 때문이다. 따라서 세계 각국은 가능한 진보성 판단에 있어서 통상의 기술자와 그 기술수준을 정하는 판단기준에 대하여 통일화할 필요성이 있다.

4 통상의 기술자의 기술수준과 판단기준

가. 선행기술(제29조제1항각호의1)과 기술상식에 의한 기술수준 특정

특허법상의 통상의 기술자는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라고 규정하고 있지만, 대법원 판례 및 특허청 심사기준에 의하면 통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로 연구 또는 개발을 위하여 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자로 보고 있다.[181)]

181) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3304~3305면.

이러한 통상의 기술자에 해당하는가의 판단기준은 결국 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 것이라고 말할 수 있다. 통상의 기술자의 기술수준을 어떠한 기술적 지식과 증거에 의하여 정하여지는 것인가 하는 점이 매우 중요하다. 특허법 및 심사기준, 판례를 근거로 검토하여 보면, 통상의 기술자의 기술수준은, (ⅰ) 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 해당하는 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술, (ⅱ) 출원전의 해당 기술분야의 기술상식과의 결합에 의하여 정하여지는 것으로 특히 기술상식은 주지관용기술에 의하여 정해지는 것이 일반적이다.[182] 결국 진보성 판단의 주체인 통상의 기술자는 스스로 위 (ⅰ)의 선행기술과 (ⅱ)의 기술상식으로부터 기술수준을 정하고, 그 정해진 기술수준을 근거로 청구항에 기재된 발명이 선행기술(인용문헌)로부터 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하게 된다.

우선 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술은 심사단계에서 심사관이 정하는 것이고, 무효 또는 침해소송에서는 청구인 또는 피고가 무효의 증거자료로 제출하는 것이다. 여기서 무효 또는 침해소송에서 제출되는 증거자료에 의해서 통상의 기술자의 기술수준이 정해지는 것에 대해서는 특별한 이론은 없지만, 기술상식과 관련한 주지관용기술의 사실관계는 반드시 제출된 증거에 국한되지 않고 기록에 나타난 자료에 의하여 인정될 수 있다.[183] 또한 심사관이 정하는 선행기술은 일반적으로 청구항에 기재된 발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 선택되어지기 때문에 이들을 근거로 기술수준을 정하는 것은 타당하다고 판단된다. 그러나 통상의 기술자의 기술수준은 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술에 의해서만 특정되는 것이 아니고, 주지관용기술 등에 의한 기술상식을 결합하여 정해지는 것이기 때문에 어떠한 기술적 지식과 증거에 의하여 기술상식을 특정해야하는지가 쟁점이 되고 있다.

일반적으로 선행기술은 "청구항에 기재된 발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 특정되어지는 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술"이지만, 기술상식은 "출원전의 해당 기술분야의 기술상식"을 말하고 있다. 여기서 기술상식에 해당하는 기술분야

182) 주지관용기술의 인정에 대해서, 대법원은 "어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하나, 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있다 할 것이다"고 판시하고 있다(대법원 2008.5.29. 선고 2006후3052 판결, 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2600 판결, 대법원 1991.4.23. 선고 90후489 판결 등 참조).

183) 박민정, "통상의 기술자와 기술수준", 특허소송연구, 제6집, 2013, 89면 및 대법원 2008.5.29. 선고 2006후3052 판결 참조.

는 선행기술에서의 기술분야보다 넓은 개념으로 청구항에 기재된 발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 청구항에 기재된 발명의 효과 혹은 발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다고 할 수 있다. 만약 기술상식에 해당하는 기술분야가 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 그 기술상식에 해당하는 기술분야 자체가 통상 다른 기술분야에서도 사용된다거나 사용될 가능성이 있다거나, 그 기술분야에 종사하는 기술자가 특정한 기술적 과제를 해결하기 위해 참고한다거나 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 이를 기술상식으로 간주하고, 그러한 기술상식을 선행기술과 결합하여 통상의 기술자의 기술수준을 정할 필요성이 있다.

다만, 청구항에 기재된 발명과 상이한 기술분야의 증거를 사용하여 통상의 기술자의 기술수준을 특정하고자 하는 경우에는 상이한 기술분야[184]에 해당하는 기술적 사항이 청구항에 기재된 특정 발명과 비교하여 어떠한 점에서 직접적 관련성이 있다는 점,[185] 또 상이한 기술분야의 어떠한 사항이 청구항에 기재된 발명의 과제해결과 동일 또는 유사성이 있다는 점 등의 증거를 충분히 분석하여 기술상식의 정도와 수준을 정해야 한다.[186] 그러하지 않는 경우에는 통상의 기술자의 기술수준이 적절치 아니하여 진보성의 판단기준이 달라지기 때문이다. 따라서 진보성의 실질적인 판단주체인 심사관 등은 그 판단의 기준이 되는 통상의 기술자를 특정함에 있어서 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술뿐만 아니라 출원전의 기술상식을 정확한 증거 및 사실에 의하여 특정하여야 한다.[187]

---

184) 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다(대법원 2008.7.10. 선고 2006후2059판결).

185) 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여야 한다(특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 2302면).

186) 예를 들면, 우산과 파라솔은 기술분야가 엄밀히 일치하지는 않지만 모두 중앙 지지봉을 중심으로 상부 덮개를 펼칠 수 있는 구조로 이루어져 있어 그 기술분야가 매우 인접하므로 파라솔을 인용발명으로 하여 우산의 진보성을 부정할 수 있다(특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 2302면).

187) 선행기술은 먼저 통상의 기술자의 기술수준을 특정하는 기초자료가 되고, 그 후에 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명이 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것인지를 판단하게 된다. 따라서 진보성의 판단에 이용되는 선행문헌뿐만 아니라 통상의 기술자의 기술수준을 특정하기 위해서 적법하고 타당성이 있는 인용문헌(선행기술)인가의 판단도 매우 중요하다. 이에 대하여 심사기준에는 (ⅰ) 인용발명은 원칙적으로 출원발명과 같은 기술분야에 속하거나 출원발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 선택되어야 하고, (ⅱ) 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 인용발명 자체가 통상 다른 기술분

나. 기술수준과 기술분야의 특정

통상의 기술자가 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자"로 특정되기 때문에 통상의 기술자의 기술수준도 "그 발명이 속하는 기술분야"에 한정하여 정해져야 한다. 즉, 통상의 기술자는 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 연구 또는 개발을 위하여 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자로 한정해석된다. 여기서 통상의 창작력을 발휘할 수 있는 자를 통상의 기술자로 특정함에 있어서 어떠한 기준에 어느 정도의 창작력이 있어야 하는지가 매우 중요하고, 특히 "그 발명이 속하는 기술분야"와 직접 관련하는 경우에는 통상의 창작력이 있겠지만, 기술분야와 상이한 기술분야에 관한 지식이나 정보로부터 기술수준을 정하는 경우에는 진보성의 판단에 많은 영향을 미칠 수 있기 때문에 아주 신중을 기하여 한다.

따라서 그 발명에 속하는 기술분야와 상이한 기술분야도 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 중요한 기준이 되기 때문에, 상이한 기술분야를 어느 범위에서 어느 정도까지 포함시킬 수 있는 기준이 확립되어야 할 것이다.

우선 대법원 판례[188]에서는 "법제29조제2항 소정의 '그 발명이 속하는 기술분야'란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다."고 판시하였다. 즉, 그 발명에 속하는 기술분야와 상이한 기술분야의 선행기술도 청구항에 기재된 발명의 당면한 기술적 문제를

야에서도 사용될 가능성이 있다거나, 통상의 기술자가 특정 기술적 과제를 해결하기 위해 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 인용발명으로 선정할 수 있고, (ii) 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 인용발명 자체가 통상 다른 기술분야에서도 사용될 가능성이 있다거나, 통상의 기술자가 특정 기술적 과제를 해결하기 위해 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 인용발명으로 선정할 수 있고, (iii) 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여야 한다고 규정하고 있다(특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 2302면).

188) 대법원 2008.7.10. 선고 2006후2059 판결.

해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 경우에는 선행기술로 활용할 수 있다는 의미이다.[189]

또한 실무적으로는 통상의 기술자의 기술수준을 법제29조제1항각호의1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술수준을 말하고, 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것을 의미하고 있다.[190]

따라서 그 발명이 속하는 기술분야와 상이한 기술분야의 기술상식에 의해서 또는 기술상식을 결합해서 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 경우에는 진보성의 수준이 높아질 수 있으므로 진보성의 유무판단이 아주 엄격해질 수 있다. 즉, 그 발명이 속하는 기술분야에 한정하는 것이 아니라 상이한 기술분야도 포함되고[191] 또 기술상식도 포함하여 특정되어지다보니 통상의 기술자의 기술수준이 높아질 수 있기 때문에 진보성이 없어서 특허를 받을 수 없게 되거나[192] 등록특허가 무효로 될 개연성이 높아지므로 산업발전의 촉진을 오히려 저해하게 된다.

따라서 통상의 기술자의 기술수준을 출원인(특허권자)과 제3자의 형평성을 고려하고 또 발명을 보호하여 산업발전을 촉진시킨다는 특허제도의 취지에 부합하는 기준을 정립할 필요성이 있다.[193] 즉, (i) 통상의 기술자에 대한 "통상의 창작능력"을 판단하는 결정요인에 대하여 보다

189) 본 대법원 판례에서는 그 발명에 속하는 기술분야와 상이한 기술분야의 비교대상발명 4개를 결합하여 진보성의 유무를 판단하였다. 즉 "구성요소 8 중 '제1 및 제2 하우징 부분의 하나 이상의 베어링 시트 표면의 적어도 일부를 탄력적으로 구성'하는 부분은 이 사건 특허발명의 명세서상 '탄력적'이라는 용어에 대하여 구체적인 정의가 없고, 다만 베어링 시트부를 포함하게 되는 하우징부가 '사출성형부품'으로 이루어진다는 기재를 가지고 있을 뿐인바, '축받이 베어링 하우징 수단'에 관한 비교대상발명 4에 베어링 하우징 수단이 '플라스틱'으로 된 구성이 개시되어 있고, 비교대상발명 4가 속하는 베어링 관련 기술은 '롤러'와 같은 회전체를 지지하는 구성이 있는 기계장치를 이용하는 기술분야에서 일반적으로 사용하는 기술인 점에 비추어 볼 때, 위 구성은 공급장치와 같은 섬유기계분야에서도 통상의 기술자가 비교대상발명 4로부터 용이하게 도출할 수 있다."고 판시하였다(대법원 2008.7.10.선고 2006후2059판결).

190) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3304~3305면.

191) 출원발명의 진보성 판단에 제공되는 선행기술은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비대상이 될 수 있다(대법원 2006.3.24. 선고 2004후2307판결; 대법원 1997.8.26.선고 96후1514판결; 대법원 2000.12.8.선고 98후270판결 등 참조).

192) 신혜은, "진보성 판단을 위한 합리적인 기준의 모색-미국의 비자명성 판단기준 변화에 대한 비교법적 고찰을 중심으로", 특허법연구, 제5집, 2011, 131~132면에 의하면, 최근 우리나라의 진보성 판단기준은 점점 높아지는 경향이 있고, 이는 박사학위 소지자 등으로 심사관의 수준 향상도 하나의 요인으로 판단된다고 하여 통상의 기술자의 기술수준에 대한 적정성의 문제를 제기하고 있다.

193) 통상의 기술자의 기술수준을 낮게 보는 경우의 문제점에 대하여, 미국 CAFC는 산업정책적인 관점에서 DNA발명

구체적으로 특정할 필요성이 있으며, 예로 미국과 같이 해당 기술분야의 과제 유형, 그러한 과제에 대한 선행기술의 해결법, 혁신이 이루어질 수 있는 속도, 기술의 고도화, 해당분야에 있어서의 기술자의 교육수준 등을 고려하여 판단하는 것과 유사하게 "통상의 창작능력"을 판단하는 결정요건을 정립할 필요성이 있고, (ii) "통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 대하여 파악한 후 이를 기초"로 진보성을 판단하여야 한다는 대법원 판례를 고려하여, 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식을 "증거 등 기록에 나타난 자료" 등에 한정해서 정할 수 있도록 기술상식의 범위와 대상을 보다 명확히 설정할 필요성이 있고, (iii) 진보성의 판단기준은 기술분야별로 상이하게 때문에 통상의 기술자의 지식도 당연히 구분하여야 하므로,[194] 통상의 기술자의 기술수준을 기술분야 또는 기술레벨별로 정할 수 있는 기준이 필요하고,[195] 특히 통상의 기술자의 "통상의 창작능력"을 판단하는 결정요인은 특정기술분야의 진보성 판단기준과 함께 제시되어야 하고 이에 대하여 법원의 판결에 의해 보다 명확한 판단기준의 정립이 요구되고 있다.

다. 판단시점과 사후적고찰의 방지방안

진보성 판단에 있어 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 시기는 출원시점에서 이루어지는 것이 아니라, 심사단계에서는 심사시점이고 소송에서는 심리시점이 된다. 즉 출원시점과 실제 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 시기는 짧게는 1년 길게는 20년의 시간적 차이가 날 수 있다. 이러한 시간적 차이에 의하여 심사시점 또는 심리시점에서 출원시점의 기술수준을 정하는 경우, 사후적 고찰에 의하여 기술수준이 실제로 높아질 수 있다. 이러한 경우, 출원시점에서 통상의 기술자

에 관한 통상의 기술자의 기술수준을 낮게 특정하여 진보성을 판단함에 따라, 기술수준이 낮은 DNA관련특허가 많이 발생하고 있으며, 이는 바이오테크놀로지산업의 발전에 오히려 좋지 않는 결과를 가져온다는 견해도 있다 (Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Is Patent Law Technology Specific?*, Draft, presented at a conference at University of Toronto on May/10/2002 (2001)).

194) See Robert A Hodges, *Black Box Biotech Inventions,* 17 Ga. St. U. L. Rev. 831 (2001); Jonathan M. Barnett, *Cultivating the Generic Commons, Imperfect Patent Protection and the Network Model of Innovation*. 37 San Diego L. Rev. 987 (2000).

195) 특정 기술레벨을 지정하는 것은 선행기술 자체가 적절한 레벨을 반영하고 있는 경우, 반드시 필요로 하지 않는 당해 기술분야의 기술레벨에 관한 기록사실만이 기록의 선행기술 중에서 확인할 수 있는 경우, 법원은 선행기술 자체가 적절한 레벨을 반영하고 있는 경우와 특정 기술레벨을 구체적으로 확인할 수 발명은 자명하다고 판단할 수 있다고 판시하여, 선행기술과 통상의 기술자의 기술수분을 근거로 판단한 미국판례도 있다(ChoreTime Equipment, Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774, 218 USPQ 673 (Fed. Cir. 1983); Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1355, 59 USPQ2d 1795, 1797 (Fed. Cir. 2001).

의 기술수준이 높아지기 때문에 청구항에 기재된 발명은 진보성이 없는 것처럼 보여 특허를 받을 수 없게 되고 또 등록특허도 무효가 될 확률이 높아질 우려가 있다.

최근 출원발명은 원천 또는 첨단기술도 많지만 대부분은 개량기술이며, 이러한 개 개량발명에 대한 진보성을 판단함에 있어서 통상의 기술자의 기술수준과 지식을 사후적 고찰에 의하여 높게 봐서 진보성을 부정하게 되면, 결국 발명자의 발명의욕을 저하시키고 산업발전의 촉진을 오히려 저하시키게 되므로, 사후적고찰을 엄격히 방지할 수 있는 방안이 요구된다고 볼 수 있다.

이에 대하여 대법원은 "진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다."고 판시하고 있고,[196] 심사기준에도 "심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 한다."고 규정하고 있다.[197] 대법원 판례 및 심사기준에는 "심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항"을 근거로 사후적고찰을 하여서는 아니 된다고만 기술하고 있을 뿐이지 구체적으로 사후적고찰에 해당하는 것인가를 판단하는 기준 또는 사후적고찰을 방지하기 위한 구체적인 사례 등이 제시되어 있지 않다.

따라서 심사시점 또는 심리시점에서 간단하거나 작게 보일 수 있는 특허발명의 구성요소이더라도 출원시점에서는 진보성을 가질 수 있기 때문에 사후적고찰을 엄격히 제한할 필요성이 있다. 진보성의 적법성 판단과 관련한 통상의 기술자의 기술수준을 특정함에 있어서 사후적고찰을 방지할 수 있는 객관적인 판단기준의 정립이 필요하다.

우선, (ⅰ) 심사시점 또는 심리시점에서는 출원발명의 내용을 먼저 파악하고 선행기술을 검색하게 되는데 여기서 출원발명의 내용을 근거로 통상의 기술자의 기술수준을 특정하게 되면 그 기술수준이 높아질 수 있다는 문제점이 있으므로, 심사의 대상이 된 출원발명을 근거로 통상의 기술자의 기술수준을 특정하여서는 아니 되고, 오직 법제29조제1항각호의1의 선행기술과 그 발명이

196) 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결. 같은 취지의 대법원 판결로서는 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결; 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결; 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 판결 등 참조.

197) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3328~3329면.

속하는 기술분야의 기술상식에 의해서만 출원시점의 기술수준을 특정하는 판단기준이 정립되어야 한다. 또 심사관은 어떠한 증거와 사실에 의하면 통상의 기술자의 기술수준이 어느 정도라는 것을 의견제출통서에 기재하거나 또는 내부적으로 심사기록을 하여 관리함으로써[198] 사후적 고찰을 방지할 수 있다고 판단된다. 이와 같은 절차에 의하여 통상의 기술자의 기술수준이 정해지면, 법제29조제1항각호의1의 선행기술 중에서 청구항에 기재된 발명과 "가장 가까운 인용문헌" 하나를 선정하여 청구항과 비교하고 만약 차이점이 있으면 "다른 인용문헌"을 결합하여 진보성을 판단한다는 절차의 확립이 필요하다.

다음으로, (ii) 진보성의 판단에는 청구항에 기재된 발명의 효과가 선행기술이 가지는 효과보다 더 나은 효과를 가지고 있는지가 중요한데, 여기서 청구항에 기재된 발명의 효과를 근거로 선행기술의 효과와 비교하는 것이 아니라, 법제29조제1항각호의1의 선행기술과 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식에 의하여 "예측할 수 있는 효과"를 특정하고, 그러한 "예측할 수 있는 효과"가 청구항에 기재된 발명에 의해서 얻어지는 경우에는 진보성이 없고, 얻어지지 않는 경우에는 더 나은 효과가 있는 것으로 하여 진보성이 있음을 인정하는 판단기준의 정립이 필요하다. 즉, 출원인은 사후적 고찰에 의하여 청구항에 기재된 발명이 선행기술에 비해서 얘기치 못한 효과(unexpected results)를 가지고 있다고 주장하는 경우, 단순히 얘기치 못한 효과가 있다고 주장하는 것만으로는 부족하고, 아주 구체적이고 객관적인 증거 및 사실에 입각하여 "예측할 수 없는 효과"를 가지고 있다는 것을 증명하여야 할 것이다. 이러한 경우에 한해서만, 예외적으로 진보성 판단에 보조적 참고자료로만 활용하여야 할 것이다.

그리고, (iii) 청구항에 기재된 발명의 상업적 성공 등과 같은 이차적 고려사항(secondary consideration)[199]은 통상의 기술자의 기술수준을 특정함에 있어서 단순히 보조적 판단기준으로만 간주하여야지 독립된 판단기준으로 삼아서는 아니 된다. 이에 대하여 대법원 판례를 검토

198) 정차호, "발명의 진보성 판단에 있어서 사후고찰(hindsight) 감소방안", 지식재산 21, 110호, 2010, 89면에는 "심사관이 진보성 결여에 관하여 출원인에게 충분히 설명할 수 있도록 하는 경우 사후고찰의 오류가 감소할 수 있다"는 심사관 설명의무 부가를 주장하고 있다.

199) 이차적 고려사항이란 진보성 판단과 관련하여 객관적인 비기술 자료를 말한다. 미국에서는 상업적 성공(commercial success), 얘기치 못한 결과(unexpected results), 장기간 필요 및 타인의 실패(long felt need & failure of others), 전문가의 인정(professional approval), 라이센싱(licensing) , 타인의 모방(copying by others), 비슷한 시기의 발명(near-simultaneous invention) 등을 이차적 고려사항으로 간주하고 있다(이해영, "진보성 판단에서 '이차적 고려요소'에 대한 고찰", 지식재산21, 110호, 2010, 63~69면 참조).

하여 보면, 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있다는 판례[200]와 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였다는 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다는 판례[201]가 있다. 또 심사기준에도 대법원의 판례와 같은 취지로 즉, 특허발명의 상업적 성공은 진보성의 판단에 보조적 자료로 활용할 수 있다고 규정하고 있다.[202] 즉, 상업적 성공과 같은 2차적 고려사항을 출원인 또는 특허권자가 주장하는 것만으로 통상의 기술자에 의하여 용이하게 발명할 수 없다는 논리는 통상의 기술자에 의한 진보성의 판단법리를 위배할 수 있기 때문에 보조적 자료로만 활용하여야 한다. 다만, 출원인이 2차적 고려사항을 주장하고 그 2차적 고려사항과 해당 발명기술과의 관련성을 밝히는 경우에는 반드시 고려해야할 필요성이 있다고 견해[203]와, 통상의 기술자의 기술수준을 정하는 대법원 판례에 "적어도"라는 설시가 있기 때문에 이 판례상의 기준 이외도 2차적 고려사항이 진보성 판단자료로 참작될 여지를 남겨둔 것이라는 견해[204]도 있지만, 상업적 성공은 2차적 고려사항으로 사후적고찰에 해당하기 때문에 통상의 기술자에 의한 진보성의 판단기준이 될 수 없다고 보는 것이 타당성이 있다.

따라서 청구항에 기재된 발명이 상업적 성공을 하였다는 것을 의견서에 의하여 주장한 경우 또는 침해소송에서 피고가 진보성 없음의 무효사유에 의한 권리남용을 주장한 경우라도, 심사관 및 심판관, 재판관은 통상의 기술자의 기술수준을 특정하고 그러한 기술수준을 기초로 진보성을 판단할 때 그러한 주장은 보조적 자료로만 참고해야지 직접적인 판단기준으로 삼아서는 아니 된다.

200) 대법원 2010.1.28.선고 2007후3752판결에서는 "특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 이 사건 제1, 2항 발명이 선행기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 원고가 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로, 원심이 이에 관하여 판단하지 않았다 하더라도, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판단누락의 잘못이 없다."고 판시하였다.

201) 대법원 2008.5.29.선고 2006후3052판결에서는 "발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 업계로부터 호평을 받았다는 사정 또는 출원전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 보조적 자료로서 참고할 수 있다. 다만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다"고 판시하였다.

202) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 2016, 3328면.

203) 신혜은, "진보성 판단을 위한 합리적인 기준의 모색–미국의 비자명성 판단기준 변화에 대한 비교법적 고찰을 중심으로", 특허법연구, 제5집, 2011, 131면.

204) 한동수, "복수의 선행기술을 결합한 발명의 진보성 판단", 지식재산 21, 통권 110호, 2010, 45면.

라. 복수의 당업자에 의한 판단기준 정립

통상의 기술자가 특허법상의 상상의 인물로서 1인을 지칭하는 것인지, 아니면 복수인을 지칭할 수 있는 것인지는 명확하지 않다. 다만, 최근 융복합기술 등 첨단기술의 심사에서는 심사관들이 팀을 구성하여 심사를 하고 있기 때문에 복수인도 포함되는 것으로 볼 수 있다.[205] 여기서 복수인이 통상의 기술자가 되는 경우에는 복수인 별로 그 발명이 속하는 기술분야의 지식이 다를 수 있고, 이로 인하여 법제29조제1항각호의1에 규정된 발명 이외의 기술상식에 관한 기술수준을 특정함에 있어서 객관적 기준을 합의 도출하는데 문제점이 있을 수 있다. 예를 들면, 심사관 개인이 아니라 팀에 의하여 통상의 기술자의 기술수준을 특정함에 있어서, 팀장의 개인적 전문지식에 의하여 기술수준이 특정된다거나 또는 그 발명이 속하는 기술분야의 박사학위자에 의하여 주도적으로 기술수준이 정해지는 경우에는 진보성의 판단에 다른 영향을 미칠 수 있기 때문이다.[206]

따라서 복수의 심사관들에 의하여 통상의 기술자의 기술수준을 특정하기 위하여 팀원 간의 합의 도출할 수 있는 합리적인 기준이 마련되어야 할 것이다. 복수 심사관들에 의한 합리적인 기준은 일반적 관점에서 접근하는 것보다는 복융합기술과 같은 특정기술분야별로 진보성의 판단과 연관하여 정립할 필요성이 있다.

---

205) 2000년 개정된 일본 특허청의 특허·실용신안심사기준에 의하면, 당업자(통상의 기술자)는 기본적으로 1인을 말하는 것이지만, 생체 컴퓨팅 기술 등의 새로운 기술분야에 대응하기 위해서는 개인보다 복수의 심사관들에 의한 팀을 구성하고 그 팀원에 의하여 심사를 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 결국 당업자는 복수인도 가능하다고 해석하고 있다(丸島儀一·阿部譲, 特許法の進歩性要件との関連における当業者, AIPPI, Vol.55 No.6, 2010, 392頁).

206) 예를 들면, 인간의 생명신체에 직접 관계되는 특정물질로부터 의약품이나 식품이라고 하는 구체적인 상품에의 기술적용에 관한 발명이고, 이러한 발명은 안전성의 관점에서 엄격한 시험, 검사가 요구되고 있기 때문에 연구개발의 시작으로부터 상품화까지 긴 기간이 걸리게 되고 또 상당한 비용을 필요로 하는 발명임에 불구하고, 특정물질에 관한 당업자 및 의약품에 적용하는 당업자들의 출원시점에서의 기술수준을 팀원의 심사관들에 의하여 복합적으로 통상의 기술자가 특정되는 경우에는 기술수준이 매우 높아져서 진보성이 부정되게 되는 것을 고려하여야 한다(島並良,"特許法における当業者の概念–米国バイオテクノロジー発明を素材にして", 神戸法学年報, 第18号、2002, 241~243頁).

5 결 론

통상의 기술자에 해당하는가의 판단기준은 결국 통상의 기술자의 기술수준이라고 말할 수 있다. 대법원 판례에서는 통상의 기술자의 기술수준을 법제29조제1항각호의1에 규정된 선행기술에 의해서만 특정되는 것이 아니고, 기술상식을 결합하여 정한다고 판시하고 있으므로 어떠한 기술적 지식과 증거(주지관용기술 등)에 의하여 기술상식을 특정해야하는지가 쟁점이 될 수 있기 때문에 이에 대한 구체적이 판단기준이 정립되어야 한다.

또 기술상식에 해당하는 기술분야가 청구항에 기재된 발명과 상이한 기술분야에 속해 있다 하더라도, 그 기술상식에 해당하는 기술분야 자체가 통상 상이한 기술분야에서도 사용된다거나 사용될 가능성이 있다거나, 그 기술분야에 종사하는 기술자가 특정한 기술적 과제를 해결하기 위해 참고한다거나 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에 한해서만 상이한 기술분야를 기초로 통상의 기술자의 기술수준을 정해야 한다는 판단기준의 정립이 필요하다. 다만, 청구항에 기재된 발명과 상이한 기술분야의 증거를 사용하여 통상의 기술자의 기술수준을 특정하고자 하는 경우에는 상이한 기술분야에 해당하는 기술적 사항이 청구항에 기재된 특정 발명과 비교하여 어떠한 점에서 직접적 관련성이 있고, 또 발명의 과제해결과 동일 또는 유사성이 있다는 점을 충분히 분석하여 기술상식을 정해야 한다.

통상의 기술자는 통상의 창작능력을 가져야 하는데, 통상의 창작능력을 판단하는 결정요인에 대하여 보다 구체적으로 특정할 필요성이 있으며, 예로 미국과 같이 해당 기술분야의 과제 유형, 그러한 과제에 대한 선행기술의 해결법, 혁신이 이루어질 수 있는 속도, 기술의 고도화, 해당분야에 있어서의 기술자의 교육수준 등을 고려하여 판단하는 것과 유사하게 “통상의 창작능력”을 판단하는 결정요건을 정립할 필요성이 있다. 그리고 통상의 창작능력은 기술분야별로 상이하게 때문에 통상의 기술자의 지식도 당연히 구분하여 특정할 수 있는 판단기준이 정립되어야 한다.

제5절

의약용도발명에서 진보성 판단
(특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결)

□ 사건개요

암치료제 개발의 특수성을 고려하여 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암치료 의약용도 발견의 가능성을 넘어, 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 진보성이 부정된다 본 사례

□ 원심판결

특허심판원 2014. 6. 10. 2013당257 등

□ 쟁점

[1] 의약용도발명에서의 진보성 판단기준

□ 판결요지

암 치료 의약 분야는 사람의 생명현상을 다루는 고난이도의 결과 예측이 매우 어려운 기술분야이고, 암의 발병 원인이 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 동물 모델 실험이나 실험실에서의 세포주 실험 결과를 근거로 사람에게 임상실험을 하더라도 전혀 다른 결과가 나올 수 있는 분야이다. 또한, 암은 다수의 유전자 돌연변이 가지는데, 하나의 유전자 돌연변이를 표적으로 하는 암 치료제 개발의 성공 확률도 매우 낮고 암 치료제 개발에 막대한 비용과 시간이 드는 바, 이러한 암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정될 수 있음

□ 판례평석 및 시사점

[1] 선행기술문헌에 특허발명이 이를 수 있다는 암시·동기 등이 나타나 있는 경우, 일반적인 경우 통상의 기술자의 수준을 특정하지 않고 선행발명으로부터 예측할 수 있게 기재되어있는 것 자체가 통상의 기술자의 기준이라 할 수 있음

[2] 의약의 용도발명, 특히 암 치료 등 사람의 생명을 다루는 분야의 경우, 결과예측의 난이성이 있기 때문에 단순한 암시나 동기만으로는 진보성을 부정하기 어려우며, 따라서 의약용도 발명에서의 진보성 판단의 경우 기술분야의 특수성 및 예측가능성의 고려가 필요함

[3] 의학분야 중 암이라는 특수한 분야의 경우 암의 발병원인 및 치료방법의 개별적 특이성이 존재하며, 치료제 또는 치료방법의 개발이 어렵다는 특징이 존재하는 바, 비교대상발명을 통하여 통상의 기술자가 실시할 수 있는 발명의 수준의 합리적 기대가능성에 대한 기준의 정립이 필요함

1 들어가며

우리 특허법 제29조 제2항에서는 특허요건으로서의 진보성에 대해 "특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다"고 규정하고 있는데, 진보성은 실무적으로나 이론적으로 매우 중요한 기준임에도 그 본질상 객관적인 기준을 정하기가 어렵다는 문제가 있다. 특히 의약용도발명의 경우 그 개발에 막대한 비용과 시간이 드는 바, 이러한 발명의 특수성을 고려하면 일반적인 발명의 진보성 판단기준과는 다른 기준을 고려해볼 수 있다. 진보성의 판단기준은 예측 가능성을 담보하면서도 구체적 타당성을 기할 수 있어야 하는데, 이와 같이 적절한 진보성 판단기준의 모색은 두 가지 기능 즉, 예측가능성과 구체적 타당성의 확보라는 상충하는 두 목표 사이에서 적정점을 찾는 노력의 과정이라고 할 수 있는데, 그 동안 진보성 판단에 대해서는 전적으로 법원의 판단에 맡겨 두는 경향이 있었으나, 최근 들어 일응의 기준을 정립하기 위한 노력이 계속되고 있는데 매우 고무적인 일이며, 그런 관점에서 의약의 용도발명에 대한 진보성 판단 기준을 설시한 대상 판결도 충분히 가치가 있어 보인다. 이하에서는 진보성 판단의 기준에 대해 먼저 살펴보고 대상 판결의 의의를 검토하기로 한다.

2 사실관계

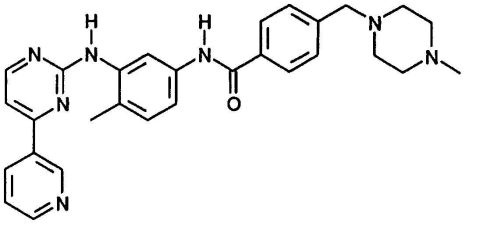
가. 사건개요

원고는 명칭을 '위장관의 기질 종양의 치료'로 하는 발명의 특허권자이며, 피고들은 원고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구항 2, 4, 5, 6(이하 각각 이 사건 제2항 발명 등으로 칭한다)이 선행발명들에 의해 신규성 또는 진보성이 부정되어 무효라는 이유로 무효심판을 청구하였다. 특허심판원[207]은 피고들의 심판청구들을 병합 심리하고 2014. 6. 10. 이 사건 제 2, 4, 5, 6항 발명이

207) 특허심판원 2014. 6. 10. 2013당257, 2013당688(병합), 2013당708(병합), 2013당1309(병합), 2013당1467(병합), 2013당1468(병합), 2013당1855(병합).

선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 피고들의 청구를 인용하는 심결을 하였고, 이에 원고가 그 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 이 사건에서 문제된 청구항들은 다음과 같다.

【청구항 2】 하기 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노)페닐]-벤즈아미드 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염을 포함하는 위장관의 기질 종양 치료용 약제학적 조성물:



(I)

【청구항 4】 제2항에 있어서, 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노)페닐]-벤즈아미드가 약제학적으로 허용되는 산 부가염의 형태인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물.

【청구항 5】 제2항에 있어서, 약제학적으로 허용되는 염이 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일아미노)페닐]-벤즈아미드의 메탄설폰산염인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물.

【청구항 6】 제2항에 있어서, 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일아미노)페닐]-벤즈아미드의 모노메탄설폰산염의 하루 용량이 200 내지 600 mg인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물.

나. 판시요지

암 치료 의약 분야는 사람의 생명현상을 다루는 고난이도의 결과 예측이 매우 어려운 기술분야이고, 암의 발병 원인이 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 동물 모델 실험이나 실험실에서의 세포주 실험 결과를 근거로 사람에게 임상실험을 하더라도 전혀 다른 결과가 나올 수 있는 분야이다. 또한, 암은 다수의 유전자 돌연변이 가지는데, 하나의 유전자 돌연변이를 표적으로 하는 암 치료제 개발의 성공 확률도 매우 낮고 암 치료제 개발에 막대한 비용과 시간이 든다. 이러한 암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용

도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다.

대상 판결은 위와 같이 설시한 후 (1) 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 GIST의 병리기전 내지 치료기전이 c-kit와 관련된 것으로 밝혀져 있었다고 볼 수 없는 점, (2) 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 c-kit 활성의 억제로 인간 암 치료에 성공한 경우가 보고된 바 없는 점, (3) 선행발명 2에 개시된 'STI571'의 HMC-1 세포주에 대한 c-kit 억제활성으로부터 GIST 치료 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 없는 점, (4) 선행발명 1에 게시된 'STI571'의 GIST에 대한 임상시험 관련 기재로부터 이 사건 특허발명의 성공을 합리적으로 기대할 수 있다고 볼 수 없는 점 등을 근거로 이 사건 제2, 4, 5, 6항 발명의 진보성은 부정되지 않는다고 판시하였다.

3 판례평석

가. 특허권에 대한 진보성 판단기준

1) 일반

우리 특허법 제29조 제2항에서는 특허요건으로서의 진보성에 대해 "특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다"고 규정하고 있다. 발명의 동일성을 기준으로 판단하는 신규성[208]에 비해 정성적 평가가 내포되어 있는 진보성은 실무적으로나 이론적으로 매우 중요한 기준임에도 그 본질상 객관적인 기준을

208) 다만 판례는 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 정도의 차이가 있는 경우에는 진보성이 아닌 신규성의 문제로 판단하고 있다. 즉, 판례는 "양 발명은 그 목적으로 하는 기술적사상 즉 내열성, 내약품성, 기계적강도 등에서 뛰어난 물성을 갖는 폴리프로필렌계 수지 주형-내부(in-mold) 발포성형체의 제조라는 점에서 같고 이를 달성하는 수단인 발명의 구성에 중복되는 부분이 있고 이를 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루고 있다고 보이지 아니하는 이상 그 특허청구범위 기재의 표현상의 차이에도 불구하고 실질적으로 동일한 발명이라고 하여야 할 것이므로 결국 본원발명은 인용발명과 동일하여 신규성이 없다"고 하였다(대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결).

정하기가 어렵다는 문제가 있다.[209] 상표법의 핵심 과제가 유사 판단의 기준 정립이라면 특허법의 핵심 과제는 결국 진보성 판단의 객관적 기준 정립이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 진보성의 판단기준은 예측 가능성을 담보하면서도 구체적 타당성을 기할 수 있어야 하는데, 이와 같이 적절한 진보성 판단기준의 모색은 두 가지 기능 즉, 예측가능성과 구체적 타당성의 확보라는 상충하는 두 목표 사이에서 적정점을 찾는 노력의 과정이라고 할 수 있다.[210]

이하에서는 진보성 판단의 기준에 대해 먼저 살펴보고 대상 판결의 의의를 검토하기로 한다.

2) 미국에서의 진보성 판단 방법

(1) 연혁

처음 미국 특허법에서는 신규성 이외의 특허요건에 대해 규정하지 않았었는데, 1851년 미국의 Hotchkiss 사건에서 판례가 유용성 및 신규성과 더불어 발명(invention) 요건으로 통상적인 기술자의 성과와 차별화시킬 수 있는 어느 정도의 기술력과 창의력(skill and ingenuity)을 보여야 한다고 판시하면서 기능적 접근법을 도입하여 진보성을 발명요건으로 인정하였으며 선행기술로부터 단순 변경된 발명의 특허성을 부정하였다.[211] 그 이후 1952년 제정된 "Patent Act of 1952"에서 진보성을 명문화하여 비자명성 요건[212]을 법정의 특허요건으로 규정하였다.[213]

미국 특허법(35 USC) 제103조 (a)항은, "35 USC 제102조에서 제시된 바와 같이 발명이 동일하게 개시되어 있지 않다 하더라도 그 발명을 전체로 고려할 때 선행기술과의 차이가 발명 당시 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의하여 자명한(obvious) 것이라면 특허를 받을 수

209) 中山信弘·한상욱, 「知財의 窓으로 未來를 보다」, 예온, 2010, 208-209면에서는 "진보성이 가장 중요하면서도 가장 문제가 많은 개념이며 애매모호하고 정의할 수 없으며, 예측 불가능하고 희미한 유령과 같은 존재라고 표현하고 있을 정도"라고 한다.

210) 中山信弘·한상욱, 「知財의 窓으로 未來를 보다」, 예온, 2010, 209면.

211) Hotchkiss v. Greenwood, 52 US. (11 How.) 248(1851).

212) 35 U.S.C. §103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter "(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matte as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.".

213) 이해영, 『미국특허법 제4판』, 한빛지적소유권센터(2012), 443면.

없다. 발명이 이루어진 방식에 의하여 특허성이 부정되지는 아니한다."고 규정하고 있다.[214]

(2) 1966년 Graham 판결

진보성 판단은 객관적인 기준을 찾기가 매우 어려운데 미국에서 진보성 판단의 기준을 제시한 판결이 1966년 미연방대법원의 Graham 사건 판결[215]에서 선고되었다. 위 판결은 발명의 자명성 판단을 위해서는 ㉠ 선행기술의 영역과 내용의 결정(the scope and content of the prior art), ㉡ 선행기술과 당해 발명 사이의 차이점의 확인(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art), ㉢ 관련 기술분야에서 통상적인 기술자의 수준의 분석(the level of skill of a person of ordinary skill in the art), ㉣ 상업적 성공 등 2차적 고려사항을 필수적으로 검토하여야 한다고 하였다. 아울러 자명성의 판단을 위하여 ㉠ 발명과 인용례는 전체로서(as a whole) 고려되어야 하고, ㉡ 자명성의 사후적 고찰(hindsight)은 지양되어야 하며, ㉢ 예기치 않은 결과, 상업적 성공 등 2차적 고려사항[216]은 그것이 존재하는 이상 반드시 고려되어야 한다는 원칙도 요구되고 있다.[217]

(3) CAFC의 TSM test

CAFC[218]는 판단자의 사후적 고찰을 방지하기 위하여 진보성 판단의 기준으로 TSM 기준(teaching, suggestion, motivation test)을 적용하여, 선행기술에 명시적으로 TSM이 없으면 진보성을 인정하는 태도를 취해 왔었다.[219] TSM 테스트는 1961년 미국 관세 및 특허 항소법

214) (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention made.

215) Graham v. John Deere Co. 383 U.S. 1. 148 USPQ 459(Supreme court, 1966).

216) 상업적 성공(commercial success), 장기간의 염원(long-felt need), 타인의 실패(failure of others), 복제(copying), 예측하지 못한 효과(unexpected results), 타인의 라이센스 수용(acceptance of licenses), 타인의 호평(praise by others), 전문가의 부정적 인식(skepticism by expert), 거의 동시적인 발명(simultaneous invention) 등이다. 정승복, 「해외특허분쟁 가이드북(제2판)」, 세창출판사(2010), 208-210면 참고.

217) Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy. 판결의 전문과 이에 관한 상세한 평석은 Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and related state doctrines, Westbury, New York the foundation press Inc. (1993), pp.366-384.

218) 미국 연방순회항소법원 : The United States Court of Appeals for The Federal Circuit. 1982년에 설립된 제2심 전속관할법원이며 pro-patent적 경향을 가지고 있다.

원(United States Court of Customs and Patent Appeals)이 Bergel 사건[220]에서 처음 제시한 이래 1980년대부터 CAFC의 대표적인 진보성 판단기준 역할을 하였다.[221]

이러한 TSM 테스트는 Graham 판결에서 지적한 사후적 고찰을 지양하고 진보성 판단의 객관성을 담보하기 위한 유용한 기준임에 틀림 없다. 그런데 TSM 기준을 형식적이고 획일적으로 적용하는 경우에는 구체적 타당성의 관점에서 경직된 판단이 우려되고, 다양하고 급변하는 기술 환경에 적절히 대응하기 어렵다는 문제가 있다.[222] 이와 관련하여 미국 연방대법원은 거의 40년 간의 침묵을 깨고, 2007. 4. 30. KSR International Co. v. Teleflex Inc. 사건[223]에서 중요한 판단 기준을 제시하였다.

(4) KSR 판결

이 사건에서 연방대법원은 TSM test가 유용한 통찰(helpful insight)이지만 TSM test의 엄격한 적용은 옳지 않으며, 유연한 접근법을 사용했던 기존 대법원 판례와 배치된다는 점, TSM test가 Teaching, Suggestion, Motivation의 형식적 개념 또는 문헌 증거의 명시적인 내용에 대한 과도한 강조에 의하여 제한되어서는 안된다는 점, 자명한 기술들 또는 그들의 조합에 대해서 문헌에서 논의되는 일은 거의 없다는 점, 따라서 과학 문헌보다는 시장의 요구가 설계

219) Winner Int'l. Royalty Corp. v. Wang, No. 98-1553, 2000 U.S. App. LEXIS 2008 (Fed. Cir. Jan. 27, 2000). Obviousness is a question of law based on underlying factual inquiries including 1) the scope and content of the prior art, 2) the level of ordinary skill in the art, 3), the differences between the prior art and the claimed invention, and 4) the extent of any objective indicia of non-obviousness. See Monarch Knitting Mach. Group v. Sulzer Morat GMBH, 139 F.3d 877, 881 (Fed. Cir. 1998). When an obviousness determination is based on a combination of prior art references, there must be a showing of a "teaching, suggestion, or reason" to do so. See Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997). Evidence of the suggestion, teaching, or motivation may come from the references themselves, the knowledge of one ordinarily skilled in the art, or from the nature of the problem to be solved. The Federal Circuit held that the district court did not clearly err because one of ordinary skill in the art would not have reasonably been motivated to trade the greater security of Johnson for the greater convenience of Moore. Moreover, Johnson's written description taught away from Moore. Because Wang failed to establish a prima facie case of obviousness, the Federal Circuit affirmed the decision of the lower court and did not reach the issue of whether Winner was required to establish commercial success.

220) 292 F.2d 955.

221) 中山信弘·한상욱, 「知財의 窓으로 未來를 보다」, 예온(2010), 211면.

222) 즉, 선행기술 a,b가 존재하고 그러한 선행기술들을 결합하는 것에 대한 동기나 암시 등이 인정된다고 하여 선행기술에 이를 모두 나타낼 것을 기대하기는 어렵다. 다시 말해 그러한 결합이 용이하게 창작하기 어려워서가 아니라 굳이 그럴 필요성이 없기 때문에 선행기술들의 결합에 대한 교시, 암시, 동기 등을 나타내지 않을 경우가 많다는 것이다.

223) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

경향을 지배하는 경우가 많다는 점 등을 이유로 TSM 테스트를 엄격하게 적용한 CAFC의 판결을 파기하였다.[224][225] 아울러 2차적 고려요소에 대해서는 자명성 판단 시 중요하게 고려해야 하고 피상적으로 이를 배척하는 것은 적절하지 않다는 점도 판시하였다.

3) 우리나라에서의 진보성 판단 방법

(1) 기존의 판단 방법

기존에 우리나라 법원은 "특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집·종합하여 이루어진 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 어려움이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다"고 하여,[226] 공지된 선행기술과 특허발명을 상호 비교하여 특허발명이 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 것으로 판단되는 경우에는 진보성을 긍정하고 그렇지 않은 경우에는 진보성을 부정하는 방법으로 판단해 왔다.[227] 이러한 판단방법에는 다음과 같이 문제점을 지적할 수 있다.

첫째, 위와 같은 판단방법은 법원이 특허발명을 이미 알고 있음을 전제로 기존 선행발명과 비교하는 것인데(소위 '사후적 고찰'에 해당), 발명자의 입장에서 볼 때 발명당시에는 선행발명만이 존재하고 특허발명은 없었기 때문에 선행발명만을 두고 특허발명의 완성에 이르는 것이 용이하게 창작할 수 있었는지 판단해야 하는 것과 배치된다는 것이다. 둘째, 특허발명이 선행발명에

224) 한동수, "발명의 진보성 유무의 판단 방법", 사법 12호, 사법연구지원재단(2010), 264면.

225) When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under §103.…
The Court of Appeals analyzed the issue in a narrow, rigid manner inconsistent with §103 and our precedents. The judgment of the Court of Appeals is reversed, and the case remanded for further proceedings consistent with this opinion.

226) 대법원 1996. 11. 26. 선고 95후1517 판결, 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 1991. 10. 11. 선고 90후1284 판결.

227) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결, 대법원 1997. 11. 28. 선고 96후1873 판결, 대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결 등.

비해 '현저하게 향상·진보된 것인지 여부'에 대한 객관적 기준이 전혀 없다는 점이다. 이로 인해 진보성 인정여부는 법원의 최종 판단이 있기 전까지 단정은 물론, 예측도 어렵다는 문제가 있었다. 물론 진보성이 내포하고 있는 본질적인 특성을 감안할 때 명확하고 확정적인 기준을 제시하기는 어렵다고 하더라도 최소한의 기준 정립이 필요한 것이 아니었나 하는 의문이 있었다. 특히 미국에서는 이미 1966년 Graham 판결 이래 진보성 판단의 객관적 기준 정립을 위한 판례가 집적되어 왔다는 점에서 우리나라에서의 논의가 너무 지체된 것이 아닌가 싶다. 그런데 미국에서 KSR 판결이 선고된 직후 우리나라 대법원도 진보성 판단에 대한 기존 입장과 다른 판시를 내고 있어 이론적으로나 실무적으로 매우 중요한 기준으로 자리잡고 있다.

(2) 사후적 고찰의 금지

우리 대법원은 미국의 KSR 판결이 선고된 직후인 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결에서 "구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다"고 하여 사후적 고찰 금지를 명시적으로 판시하였고, 이후 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결[228], 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후2537 판결, 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등에서 일관되게 판시해 오고 있다. 특히 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결에서는 "제29조 제2항 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한

228) 명칭이 "다양한 높이의 구조화면을 갖는 광지향성 필름과 이러한 필름으로 구성된 물품"인 특허발명 중 정정된 특허청구범위 제2항 발명의 중요구성요소의 진보성 판단과 관련하여, 비교대상발명 1, 2에 기술을 조합 또는 결합하면 위 구성요소에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지도 않은 사안에서, 통상의 기술자가 정정된 위 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하는 것은 허용되지 아니한다고 한 사례.

다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다"고 판시하여, 진보성 판단에서 자의성을 배제하는 객관적 판단 기준을 제시하였다.

기존 선행기술들로부터 특허발명을 용이하게 창작할 수 있는지의 관점에서 볼 때 이에 반하는 사후적 고찰은 분명 진보성 판단의 기준으로 문제가 있고, 따라서 우리 대법원이 위와 같이 판시한 것은 비록 때 늦은 감은 있으나 타당한 기준이라고 할 것이다.

(3) TSM Test의 수용 및 그 보완

진보성 판단에 있어 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 판단해서는 안된다고 할 때, 그럼 어떤 기준으로 진보성 여부를 판단해야 하는지의 의문이 남는다. 이에 대해 미국에서는 그동안 TSM Test를 적용해 왔는데 비록 객관적이고 일응 합리적인 기준이 되긴 하나 앞에서 지적한 바와 같이 TSM이 나타나 있지 않은 모든 경우에 진보성을 긍정하는 것은 분명 의문의 여지가 있고 KSR 판결이 바로 이것을 지적한 것이다. KSR 판결에서는 TSM Test의 유용성을 긍정하면서도 형식적이고 획일적인 적용의 문제를 지적한 것인데, 다만 TSM Test의 보완적인 기준에 대해서는 명확하게 판시하지 않았다. 이러한 상황에서 우리 대법원은 KSR 판결이 선고된 직후인 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결에서 TSM Test를 수용하면서 동시에 그 보완적인 기준도 제시하는 판시를 하였는데, 즉, "여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다"고 하였다.

이러한 판시는 이후의 판례에서도 그대로 원용되고 있는데,[229] 전반부에서 설시하고 있는 '암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시'가 TSM Test의 수용이고 후반부에서 설시하고 있는 부분이

229) 동 판시를 원용하면서 진보성을 부정한 원심을 파기한 사례로는 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결.

이를 보완하는 판단기준이다.[230] 비록 후반부에서 설시하고 있는 기준도 어느 정도 추상성을 띠고 있으나 기존의 미국 판례 법리를 참고하면서도 진일보한 기준을 제시해 주었다는 점에서 아주 중요한 기준으로 다루어져야 할 것이다.[231]

라. 기타

대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결에서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 뿐만 아니라 '통상의 기술자의 기술수준'에 대해서도 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악하여야 한다고 하였다. 그리고 상업적 성공 등 2차적 고려요소에 대해 미국의 판례에서는 반드시 고려해야 할 중요한 요소로 취급되고 있음에 반해, 우리 대법원은 과거 일부 판례 중에서 상업적 성공을 진보성 인정의 기준으로 본 사례가 있었으나,[232] 이후에는 발명품의 판매가 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터의 호평, 기타 모방품의 출현 등은 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있을지라도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없고, 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하는 것으로 판시하고 있다.[233]

4) 의약의 용도발명

(1) 일반

용도발명이란 물건 또는 물질이 가지는 특정한 용도를 새롭게 발견하고 거기에 기술적 의미가 있는 경우 특허를 부여하는 것으로서, 주로 의약품의 약리효과에 관한 발명에서 많이 다루어진

230) 한동수, "복수의 선행기술을 결합한 발명의 진보성 판단", 지식재산 21 제110호, 특허청, 2010, 34면에서는 이 부분 판시는 미국 판례법상의 TSM Test를 완화한 것이라고 한다.

231) 박성수, "한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단", LAW &TECHNOLOGY 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터, 2007. 11., 34면 참고.

232) 대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817 판결에서는 "출원기술이 상업적으로 성공을 하였다면 진보성이 인정되어 특허를 받을 수 있다"고 하였고, 대법원 1996. 10. 11. 선고 96후559 판결에서는 "종래의 우황청심환제를 액제로 조제한 발명이 그 복용의 간편함과 효과의 신속성 등의 작용효과는 우황청심환제 자체가 가지는 작용효과와는 다르고, 더욱이 상업적으로 성공을 거두고 있으므로, 그 발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 인정된다"고 판시하였다.

233) 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결, 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후1775 판결, 대법원 2001. 6. 12. 선고 98후2726 판결 등.

다. 그리고 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있고,[234] 의약의 용도발명에 관한 출원발명의 명세서에 개별적 화합물에 대한 약리효과를 확인하는 구체적 실험결과를 추가하는 보정은 명세서의 요지를 변경한 것에 해당한다.[235]

(2) 신규성 및 진보성 판단

의약의 용도발명은 '물질(활성성분)'과 그 물질의 '의약적 용도'로 구성되며, 보통 "화합물 A를 유효성분으로 하는 B 질병 치료용 약학조성물"과 같은 물건발명의 형태로 청구항이 구성되고, 따라서 의약 용도발명의 신규성 및 진보성을 판단하는 요소 역시 '물질(A)'와 그 '용도(B)'이다.[236] 특허청 심사기준에서는 의약의 용도발명에 대한 신규성 및 진보성 판단기준을 다음과 같이 제시하고 있다.[237]

동일물질에 대한 의약용도발명은 용도를 달리하는 한 동일하다고 볼 수 없다. 다만, 인용발명과 출원발명이 표현상 용도가 상이해도 약리효과가 동일 또는 밀접한 약리작용에 바탕을 두었다고 판단하는 경우에는 그 출원발명은 인용발명과 동일한 것이므로 신규성이 없는 것이다. 그리고 의약발명에 있어서 약리효과가 출원당시의 기술수준으로 보아 유효활성물질의 화학구조 또는 조성물의 조성성분으로부터 쉽게 유추할 수 없는 정도의 발명이거나 또는 인용발명에 기재된 약리기전으로부터 통상의 기술자가 쉽게 추론할 수 없는 정도의 현저한 효과가 있는 경우에는 진보성이 있는 것으로 본다.

234) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결, 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결, 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2523 판결('탁소테르 또는 이의 유도체'와 '시스플라틴 또는 카르보플라틴 백금배위 복합체'의 조합투여가 단독투여보다 높은 약리효과를 낸다는 약리기전이 우선권 주장일 전에 명확히 밝혀졌다고 할 수 없고, 특허출원 명세서에 위와 같은 약리효과가 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되어 있지 않아 그 기재 요건을 갖추지 못하였다고 한 사례).
235) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결.
236) 조영선, 「특허법 제5판」, 박영사, 2015, 205면.
237) 특허·실용신안 심사기준, 2015. 9., 9204-9207면 참고.

나. 대상 판결에 대한 검토

1) 주요 쟁점

이 사건에서 주요 쟁점은 2항 발명인 화합물 Ⅰ[238] 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염(이하 편의상 '대상물질'이라고 함)을 위장관의 기질 종양(GIST[239]) 치료용으로 사용하는 의약용도 발명의 진보성 여부인데,[240] 대상물질이 선행발명에 이미 공지되어 있는 점 및 위 대상물질을 '위장관의 기질 종양 치료용'으로 하는 의약용도의 가능성이 나타나 있는 점에 대해서는 다툼의 여지가 없다.[241] 이러한 상황에서 이 사건 2항 발명의 진보성을 인정할 수 있는지가 쟁점인데, 진보성 판단에 관한 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결을 충실히 따르게 되면 선행기술들에 이 사건 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있다고 보아 진보성을 부정할 가능성이 높고, 이와 달리 암 치료 의약 분야의 특수성[242]을 고려해 볼 때 다른 용도로 사용할 가능성을 시사하고 있는 것만으로는 진보성 부정의 근거로 삼을 수 없다고 볼 여지도 있다. 대상 판결에서와 같이 암 치료 의약 분야의 특수성을 고려해야 한다는 입장도 충분히 수긍이 되나, 진보성 판단에 있어 TSM Test가 진보성 판단에 매우 유리한 기준으로서 'TSM이 나타나 있지 않은 경우라고 하여 당연히 진보성이 있다'고 볼 수는 없지만, 'TSM이 나타나 있음에도 불구하고 진보성이 있다'고 할 수 있을지에 대한 의문이 제기될 수 있다.

2) 신규성 판단

이 사건 특허심판원에서는 신규성 여부가 따로 다루어지지 않았지만 대상 판결에서는 진보성 판단에 앞에 신규성에 대해 판단하였는데, "선행발명 1, 2에 이 사건 2항 발명의 의약용도가 구체적으로 개시되었는지 여부에 의해 신규성 유무가 결정된다"고 하면서 다음과 같은 이유로 신규성

238) 화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노)페닐]-벤즈아미드.
239) Gastrointestinal Stromal Tumor.
240) 4항 발명 및 5항 발명은 2항 발명의 유효성분을 그 산 부가염, 그 산 부가염이 메탄설폰산염인 것으로 한정한 것이고, 6항 발명은 2항 발명의 종속항으로서 투여량을 한정한 것이다.
241) 이 사건 특허심판원 심결문 22면, 대상 판결문 19면 등 참고.
242) 대상 판결에서는 예컨대, '통상적으로 기본적인 약효실험을 근거로 임상시험승인절차 등을 거쳐 인간을 대상으로 한 임상시험에 들어가지만 그 성공확률이 11%(항암제는 5% 이하)로서 높지 않다는 점' 등을 제시하고 있다(판결문 21면).

이 있다고 보았다.

선행발명 1의 기재에 의하면 '위장관 기질 종양에서 항상적으로 활성화된 c-kit 수용체 티로신 키나제'를 합리적인 타깃으로 하여, GIST 환자를 대상으로 'STI571'[243]의 유효성 확인을 위한 임상시험이 바로 그 때 시작되었음을 알 수 있고, 환자를 직접 대상으로 하여 위 임상시험이 임상 매우 초기 결과가 흥미로워서 후속 결과가 기대되는 상황임을 알 수 있으나, 위 기재가 'STI571'이 GIST 환자에게 시험적으로 적용되고 있다는 사실을 알려주는 것을 넘어, 'STI571'이 GIST 환자에게 유효하게 작용하고 있다는 사실을 나타내는 것이라고 단정하기 어려우므로, 선행발명 1에 'STI571'의 '위장관의 기질 종양 치료용'의 의약용도가 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없다.

선행발명 2의 기재에 의하면, STI571은 c-kit 티로신 키나제의 활성을 억제하는 것으로 나타났는데, 성장인자 의존형 c-kit 티로신 키나제에 대한 것보다 돌연변이형 c-kit 티로신 키나제에 대한 억제 활성이 더 강하게 나타났으며, STI571은 c-kit 키나제 활성의 증가와 연관된 암을 치료함에 있어서 유용할 것으로 예측되고, 돌연변이형 c-kit 티로신 키나제 활성과 관련된 질환으로 GIST가 알려져 있음을 알 수 있으므로, 그러한 기재로부터 'STI571'이 GIST 질환의 치료에 유용할 수도 있다는 가능성을 인식할 수도 있다. 그러나 'STI571'의 c-kit 티로신 키나제 억제 활성에 사용하고 있는 세포주는 M-07e 세포주(인간의 골수성 백혈병 세포주) 및 HMC-1 세포주(비만세포 백혈병 환자 유래 세포주)로서, GIST 관련 세포주가 아니고, 구성 아미노산의 위치와 유형의 작은 변경에도 그에 따른 단백질의 구조와 기능이 어떻게 변할지 예측이 어렵다는 것이 업계의 기술상식인 점에 비추어 보면, 통상의 기술자가 GIST 관련 세포주 또는 환자를 대상으로 하지 아니한 선행발명 2의 실험내용으로부터 'STI571'의 '위장관의 기질 종양 치료용'의 의약용도로서의 유효성을 자명하게 알 수는 없으므로, 선행발명 2에 'STI571'의 '위장관의 기질

243) 선행발명 1, 2에서는 '선택적인 티로신 키나제 억제제(selective tyrosine kinase inhibitor)'인 'STI571'에 관하여 기재하고 있는데, 'STI571'은 'CGP 57148B'라고도 불리고(갑 제9호증 925면 초록 1행 등 참조), 'CGP 57148B'는 'CGP 57148'의 메탄설폰산염이며(을라 제6호증 100면 우측 칼럼 'Materials' 1행 참조), 'CGP 57148'은 이 사건 제2항 발명의 유효성분인 '4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노)페닐]-벤즈아미드'와 동일한 화학구조식의 화합물이다(을라 제6호증 101면 좌측 칼럼 도 1 CGP 57148의 구조 참조). 결국 'STI571'은 '4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노)페닐]-벤즈아미드'의 메탄설폰산염 형태로서, 'STI571'은 이 사건 제2, 4, 5항 발명의 유효성분을 모두 포괄하는 것이다(판결문 19면).

종양 치료용'의 의약용도가 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없다. 따라서 선행발명 2에 의해 이 사건 제2, 4, 5항 발명의 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

3) 진보성에 관한 특허심판원의 판단

특허심판원은 진보성 판단에 대한 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결의 판시사항을 그대로 원용하면서, 선행기술과 특허발명의 기술 분야 및 목적을 대비해 볼 때 특허발명만의 특이성이 있다고 보기 어렵고, 구성 및 효과를 대비해 볼 때 이 사건 제2항 발명은 '화학식 (I)의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일)피리미딘-2-일-아미노)페닐]-벤즈아미드 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염'(이하 '구성 ①'이라 한다)을 활성성분으로 하고, '위장관의 기질 종양 치료용'(이하 '구성 ②'라 한다)이라는 의약용도를 갖는 약제학적 조성물에 관한 것인데, 비교대상발명들에 기재된 'STI571'이 이메티닙의 메실레이트염임은 양당사자 사이에 다툼이 없는바, 이메티닙 또는 그의 염에 관한 구성 ①은 비교대상발명들에 공지되었음을 알 수 있으므로, 결국 이 사건 제2항 발명의 진보성 판단은 이 기술분야의 통상의 기술자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 비교대상발명들로부터 구성 ②를 용이하게 도출할 수 있는지 여부에 있다고 할 것이고, 이에 따른 효과는 통상의 기술자가 예측 가능하다고 인정된다고 전제한 다음, 다음과 같은 이유로 이 사건 제2항 발명의 진보성을 부정하였다.

비교대상발명 1에서는 ㉠ GIST 치료에 있어서 구성적으로 활성이 있는 c-KIT 수용체 티로신 키나아제를 합리적인 타겟으로 제시하고 있고, ㉡ STI571 화합물(이메티닙메실레이트염)이 위 타겟에 대한 선택적 티로신 키나아제 억제제라는 사실에 기초하여㉢ GIST 치료효과에 대한 임상시험이 실제로 진행 중임을 개시하고 있음을 알 수 있다.

그런데, 비교대상발명 2의 ㉮ 기재에 의하면, GIST 환자에게서 발견되는 구성적으로활성이 있는 c-KIT 수용체 티로신 키나아제는 c-KIT 수용체 티로신 키나아제의 세포막영역(juxtamembrane domain)에 변이가 있는 기능획득 변이체(gain of function mutant)인데, 이러한 구성적으로 활성이 있는 c-KIT 수용체 티로신 키나아제가 GIST 발생과 깊은 연관성이 있고(비교대상발명 4의 577면 요약; 비교대상발명 2의 925면 왼쪽컬럼하단으로부터 제10행 내지 제2행, 930면 왼쪽컬럼 하단으로부터 제7행 내지 제3 참조), STI571 화합물은 c-KIT 수용

체 티로신 키나아제의 키나아제 영역과 결합하는 ATP의 경쟁적 억제제로서 기능함으로써 c-KIT 수용체 티로신 키나아제의 자가인산화(autophosphorylation)를 억제하여 결국 신호 전달체계의 하류에 있는 기질(다음 단계에서 인산화의 대상이 되는 단백질)의 인산화를 억제한다는 점(비교대상발명 2의 초록 3열 제7행 내지 제13행; 비교대상발명 3의 10면 제12행 내지 제18행 등 참조)으로부터 비교대상발명 1에 개시된 위 ㉠ 및 ㉡은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 전에 이미 알려져 있던 기술사상이라는 점을 알 수 있다.

따라서, 비교대상발명 1에 "(STI571의 임상시험) 아주 초기 결과들이 흥미진진하게 보인다(look exciting)"(83면 오른쪽컬럼 제17행)라는 긍정적인 기재(exciting)가 있는 점 등을 종합적으로 참작할 때, 비교대상발명 2에 나타나 있는 당시의 기술수준에 대해 인지하고 있는 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에 개시된 기술사상으로부터 성공에 대한 합리적인 기대와 충분한 기술적 신뢰를 가지고 이 사건 제2항 발명에 쉽게 이를 수 있는 것으로 보이므로, 결국 이 사건 제2항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.

4) 진보성에 관한 대상 판결의 판단

특허심판원은 진보성 판단의 일반적 원칙을 밝힌 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결을 원용하면서 그 기준에 충실한 판단 과정을 거쳤음에 반해, 대상 판결에서는 암 치료 의약의 용도발명에 있어 진보성 판단 기준에 대해 "암 치료 의약 분야는 사람의 생명현상을 다루는 고난이도의 결과 예측이 매우 어려운 기술분야이고, 암의 발병 원인이 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 동물 모델 실험이나 실험실에서의 세포주 실험 결과를 근거로 사람에게 임상실험을 하더라도 전혀 다른 결과가 나올 수 있는 분야이다. 또한, 암은 다수의 유전자 돌연변이 가지는데, 하나의 유전자 돌연변이를 표적으로 하는 암 치료제 개발의 성공 확률도 매우 낮고 암 치료제 개발에 막대한 비용과 시간이 든다. 이러한 암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다"는 새로운 기준을 제시하였다. 그리고 이 사건에 대한 구체적인 판단에 나아가 아래와 같은 근거들을 제시하며 진보성을 부정할 수 없다고 보았다.

첫째, 선행발명 4 및 이를 인용하고 있는 선행발명 2 등에 의하면, 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 적어도 c-kit 돌연변이가 GIST의 병리기전의 하나임이 업계에 어느 정도 인식되어 있었다고 보이지만, 다른 기재 내용[244]과 암은 복잡한 발암과정을 거쳐 생성되는 것으로 중요한 병리기전을 여러 개 가지고 있는 것이 일반적인데다 어느 신호경로를 차단하여도 복잡하게 얽힌 다른 신호경로를 통해 계속 증식하고 생존할 수 있다는 점(갑 제33 내지 37호증 참조) 등을 고려하면, 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 GIST의 병리기전 내지 치료기전이 c-kit와 관련된 것으로 밝혀져 있었다고 볼 수 없다.

둘째, 'STI571'이 만성 골수성 백혈병(CML)의 치료제로 사용되어오기는 하였으나, CML은 우선일 당시에 bcr-abl이라는 단백질을 생산하는 bcr-abl 유전자들에 의해 생기는 것으로 잘 알려져 있었을 뿐이었고, 선행발명 1에 "항상적으로 활성화된 c-kit 수용체 티로신 키나제"를 합리적인 타깃으로 하여 GIST에 대한 임상실험이 진행 중이라는 기재는 있었으나, 이 사건 특허발명에 의해 비로소 c-kit 활성의 억제로 인간 암인 GIST 치료의 성공이 발견되었고, 이 사건 특허발명 우선일 이전에 그 치료 성공이 보고된 바가 없다.

셋째, 선행발명 2, 4에 의하면 GIST 환자의 돌연변이체와 HMC-1 세포주는 유사한 점이 있으나, 선행발명 2, 4에서 HMC-1 세포주는 비만세포 백혈병 환자 유래 세포주로서 GIST 세포주가 아니고, HMC-1 세포주와 GIST 환자의 돌연변이 서열은 서로 일치하지 않으며(갑 제8호증 579면 도 3 참조), 구성 아미노산의 위치와 유형의 작은 변경에도 그에 따른 단백질의 구조와 기능이 어떻게 변할지 예측이 어렵다는 것이 업계의 기술상식이고, 선행발명 2에도 "수용체 구조 또는 기능을 변화시키는 돌연변이가 c-kit 키나아제 활성에 대한 STI571의 억제 효과를 없앨 수도 있다"고 기재되어 있으며(갑 제9호증 926면 오른쪽 칼럼 3번째 단락의 9 ~ 11행), 이 사건 특허발명의 우선일 이전 GIST의 병리기전 내지 치료기전이 c-kit와 관련된 것으로 밝혀져 있었다고 볼 수 없다는 점에 비추어 볼 때, 선행발명 2에 개시된 내용 즉, 'STI571'이 HMC-1 세포주에 대한 c-kit 억제를 활성화한다는 것으로부터 'STI571'의 GIST 치료 성공을 합리적으로 기대할 수 없다.

---

244) 다른 문헌들에는, "TGF-α/EGFR 자가분비 루프(autocrine loop)가 GIST에 존재하고 이를 표적으로 하는 것이 GIST 치료에 이로울 수 있다"고 기재되어 있고(갑 제12호증 114면 오른쪽 칼럼 2번째 단락 14 ~ 16행), "12/24 악성 GIST 및 잠재적 악성 GIST에서 c-kit 돌연변이가 없는 것으로부터, c-kit 엑손11의 돌연변이가 암 발생 및 악성 종양과 관련된 유일한 메커니즘은 아니며, 양성 GIST 및 악성 GIST간의 차이점을 설명하는 다른 분자메커니즘이 존재하여야 함을 시사한다"고 기재되어 있다(갑 제13호증 58면 오른쪽 칼럼 아래에서 2 ~ 7행 참조).

넷째, 선행발명 1이 GIST 질환 치료에 "위장관 기질 종양에서 항상적으로 활성화된 c-kit 수용체 티로신 키나제를 합리적인 타깃"으로 하여 'STI571'을 시도하는 것이 최초라고 할 것인데, 'STI571'을 GIST 환자에게 적용한 결과 발생한 효과의 근거에 대한 언급 없이 단지 '매우 초기 결과가 흥미롭다'고 기재한 것만으로 그 유효성을 알 수 없고, 단백질의 돌연변이 차이로 인한 약물의 반응성은 더욱 예측이 어려워 실험적으로 확인하지 않고서는 그 결과를 알기 어려운 점 등을 고려하면, 선행발명 1에 개시된 'STI571'의 GIST에 대한 임상시험 관련 기재로부터 이 사건 특허발명의 성공을 합리적으로 기대할 수 있다고 볼 수 없다.

즉, 기존의 진보성 판단 기준에 의하면 선행발명에 특허발명에 관한 암시·동기 등이 나타나 있으면 진보성을 부정할 수 있고 여기서의 암시·동기의 의미, TSM Test가 내포하고 있는 획일적 기준으로서의 한계 등을 고려해 볼 때 특허발명에 이를 수 있는 가능성 정도로 볼 수 있다. 그러나 대상 판결에서는 암 치료 개발의 특수성을 고려해 볼 때 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것만으로는 부족하고, 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 진보성을 부정할 수 있다고 보아 이와 달리 판단한 심결을 취소한 것이다.

다. 검토

진보성 판단에 있어 사후적 고찰 금지와 TSM Test의 수용은 매우 중요한 기준으로서 적극 활용되어야 할 요소임에 분명하다. 다만 사후적 고찰 금지가 별다른 의문의 여지 없이 적용되어야 할 기준임에 반해, TSM Test와 관련하여서는 다음의 3가지 사항에 대한 논의가 필요해 보인다.

첫째, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결에서는 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 경우, 즉 소위 '결합발명'에 대한 진보성 판단에 있어 TSM Test를 수용하고 있는데, 단일한 선행기술문헌을 기초로 특허발명에 대한 진보성을 판단하는 경우에도 위 기준이 동일하게 적용될 수 있을지 여부이다. 비록 대상 판결은 여러 선행기술문헌을 전제로 진보성을 판단한 사안이어서 이 부분이 달리 다루어지지 않았으나, 사견으로는 결합발명에 한정하지 않고 모든 특허발명의 진보성 판단에 적용될 수 있는 기준으로 생각된다. 즉, 단일한 선행기술문헌에서 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있다면 그 특허발명의 진보성을

부정할 수 있는 유력한 근거가 되는 것을 부정할 수 없다는 점에서 결합발명과 달리 볼 이유는 없을 것이다.

둘째, 선행기술문헌에 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 나타나 있지 않는 경우 당연히 특허발명의 진보성이 긍정되는지 여부이다. 다만, 이 부분은 이미 KSR 판결에서 판단되었으며, 우리 대법원도 이를 참고하여 비록 그와 같은 암시·동기 등이 제시되어 있지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 판시하고 있고, TSM Test가 내포하고 있는 근본적 한계를 고려해 볼 때 그러한 판결의 타당성을 부정하기 어려워 보인다.

셋째, 선행기술문헌에 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 나타나 있음에도 불구하고 특허발명의 진보성을 긍정할 수 있는지 여부이다. TSM이 선행기술문헌에 나타나 있는 것이 일반적인 경우라 보기 어렵고, TSM이 제시되어 있지 않은 경우에도 진보성이 부정될 수 있다는 점 등을 고려해 볼 때 선행기술문헌에 TSM이 나타나 있으면 당해 특허발명의 진보성을 부정된다고 볼 가능성이 매우 높다. 이 사건에서 대상물질은 이미 공지되어 있었고 선행기술문헌들에 의하면 대상물질을 위장관의 기질 종량 치료제로 사용할 수 있다는 암시 등도 나타나 있었는바, 특허심판원은 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결을 충실히 해석하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하였다. 그런데 대상 판결에서는 판시요지에서와 같이 암 치료 의약 분야의 특수성을 근거로 들어, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다고 판시하면서 이 사건에서는 그와 같은 정도의 기대가 없었다고 하면서 이 사건 특허발명의 진보성을 긍정한 것이다.

이러한 대상 판결의 판단은 진보성의 일반적 기준을 존중하면서 각 특허발명 분야의 특수성을 고려한 구체적 기준을 제시하고 있다는 점과 의약 분야의 용도발명에 있어 선행기술문헌에 특허발명에 관한 암시·동기 등이 나타나 있다는 이유만으로 진보성을 부정하게 되면 선행기술에서

향후 예상되는 의약용도에 대한 예측 등을 제시하는 것만으로 이후의 의약 용도발명의 진보성이 배척될 수 있다는 점 등을 고려해 볼 때 타당한 판단으로 볼 수 있다.[245] 특히 일반적인 의약용도 중에도 특히 까다로운 분야인 암 치료제 개발의 특수성을 고려해 볼 때 선행발명에서 단지 새로운 발명의 가능성만 제시되어 있는 정도로는 특허발명의 진보성을 부정하기 어렵다고 본 것은 타당해 보인다. 다만 이러한 기준이 일반적인 의약의 용도발명에 있어서도 동일하게 적용될 수 있을지의 문제, 그리고 의약의 용도발명 이외의 발명에 대한 진보성 판단기준으로 적용될 수 있을지 등의 문제는 향후 연구가 필요할 것으로 생각된다. 사견으로는 암 치료 개발과 같이 대상 판결이 설시한 특수성이 있는 발명에 한정하여 적용될 수 있는 기준으로 보이는데, 구체적 타당성을 기한다는 점에서 긍정할 수 있는 반면 진보성 판단 자체가 명확한 기준이 아닌 상황에서 판시와 같은 특수한 분야의 발명에 해당하는지에 대해 추가적으로 검토해야 하는 문제가 있음을 부인하기는 어려울 것 같다.

4 결 론

우리 대법원은 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결에서 용도발명에 대한 진보성 판단기준에 대해 첫째, 그 출원일 전에 그 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째, 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 화합물의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다고 판시한 바 있다.[246] 즉, '용도가 구체적으로 개시되었는지 여부'을 기준으로 제시한 것인데 대상 판결은 그러한 일반적인 진보성 판단 기준에서 나아가 암 치료 의약 분야의 특수성을 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성

245) 참고로 최근 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결에서는 "의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다"고 판시하면서 이와 달리 판단한 판례를 변경하였는데, 이 또한 의약 발명의 특수성을 고려하여 투여용법과 투여용량을 새로운 의약용도로 본 것이다.

246) 박성수, 앞의 논문, 38면.

을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다는 구체적인 기준을 제시하였다는 점에 의의가 있다. 비록 대법원의 최종 판단이 남아 있고, 그 적용 범위를 어떻게 획정할 것인지의 문제는 있으나, 특허발명이 속하는 기술 분야의 특수성을 고려한 진보성 판단 기준을 제시한 것은 이론적으로나 실무적으로 중요한 의미가 있다고 할 것이다.

제6절

신규성, 진보성 판단방법

(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결)

□ 사건개요

의약발명에 있어서 신규성, 진보성의 판단방법

□ 원심판결

특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013허5759 판결

□ 쟁점

의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우,투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 여부(적극)및 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서 새롭게 특허권이 부여될 수 있는지 여부(적극)/이 법리가 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용되는지 여부

□ 판결요지

[1] 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 이 소요되는 바,

[2] 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고,이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있음

[3] 의약물질과 의약용도로서의 대상 질병 또는 약효가 특정되어 있는 이상 거기에 투여용법과 투여용량을 부가한다고 하여 별개의 새로운 의약용도발명이 된다고 볼 수는 없다는 별개의견 존재

□ 판례평석 및 시사점

새로운 개념의 발명에 등장에 대한 판단기준 논란이 지속되는 바, 발명의 정의에 관한 근본적인 논의가 필요

1 사안의 개요

가. 특허 제757155호의 요지

B형 간염 바이러스 감염을 치료하기 위해 매일 투여되는 저용량의 엔테카비르를 함유하는 조성물에 관한 것이고, 청구항 제1항은 다음과 같다.

[청구항 1]
담체 기질의 표면에 부착된 0.5 내지 1.0 mg의 엔테카비르(entecavir)를 포함하는, B형 간염 바이러스 감염을 치료하기 위한 1일 1회 투여에 효과적인 제약 조성물.

나. 확인대상발명의 요지

엔테카비르 일수화물이 1.065mg(에테카비르 1mg에 해당)/1정의 함량으로 포함된 1일 1회 투여가능한 B형 간염 바이러스 감염 치료용 정제로서, 엔테카비르, 담체 및 점착성 물질인 결합제를 포함하는 분말 상태의 균일한 혼합물을 타정기로 바로 압축 성형하는 직접분말압축법, 즉 직타법으로 제조되며, 위 정제는 주성분인 엔테카비르, 담체 및 결합제가 압력에 의해 응집되어 형성된 것이고, 정제에 포함되는 성분을 과립의 형성 없이 균일하게 혼합하여 바로 타정함으로써 엔테카비르의 함량 균일성이 우수한 정제를 간단하게 제조하는 이점이 있다.

다. 원심결의 요지 : 특허심판원 2013.4.30. 선고 2012당2418 심결

1) 청구인 주장의 요지

이 사건 제1항 발명의 '담체 기질의 표면에 부착된 엔테카비르'라는 표현은 엔테카비르가 담체 기질 표면에 점착성 물질과 함께 코팅된 형태를 의미하는 것이고, 이 점은 이 사건 특허발명의 일본 및 유럽 대응특허의 특허청구범위에서는 엔테카비르 함유 조성물의 제형을 정제 또는 캡슐제로 한정하고, 담체 표면에 엔테카비르와 결합제인 포비돈의 용액을 스프레이 코팅하고 건조하여 엔테카비르를 담체에 부착시키는 제조방법으로 한정하고 있는 점에 의해서도 뒷받침되며,

엔테카비르와 부형제를 단순 혼합하여 제조한 확인대상발명은 피청구인이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 의식적으로 제외한 발명임을 확인할 수 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 주지관용기술에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

2) 피청구인 주장의 요지

확인대상발명의 분말 혼합물에도 엔테카비르와 담체 외에 결합제가 포함되어 있으므로, 엔테카비르가 담체 표면에 부착되었을 것으로 추측되는바, 확인대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소가 문언적으로 포함되어 있는 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다.

이 사건 특허발명의 제약 조성물은 저용량의 엔테카비르를 담체 기질의 표면에 부착시켜 1일 1회 투여한다는 기술사상을 특징으로 하는 것으로, 엔테카비르와 점착성 물질의 용액을 담체 표면에 분무하여 도포하는 제법은 단지 생성물의 고효능 및 양호한 균질성을 보장하기 위한 방법으로 예시된 것이며, 단순 혼합 방법은 양호한 함량 균질도로 엔테카비르 조성물을 제조할 수 없는 방법의 한 예로서 기재된 것일 뿐, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 단순 혼합 방법에 의해 제조된 엔테카비르 조성물을 의식적으로 제외하고자 한 것이 아니다. 또한, 이 사건 특허발명의 외국 대응특허의 특허청구범위에서 엔테카비르를 담체기질 표면에 부착시키는 방법이 용액 분무법으로 한정되었다고 해도, 법제와 실정을 달리하는 외국의 심사례에 구애받을 바 없는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 '담체 기질의 표면에 부착된'이라는 표현의 의미를 외국 대응특허와 같이 좁게 해석하고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 아무런 논리적 근거가 없다.

대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결 등에 의해 권리범위확인심판에서 자유실시기술의 항변이 인정되기는 하였지만, 권리범위확인심판에서 진보성 없음을 이유로 하는 무효항변을 허용하지 않는 대법원 판례(대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결)에 비추어 볼 때, 특허발명

과 동일한 구성의 확인대상발명에 대해 진보성 영역까지 판단하여 권리범위를 부정하는 것은 타당하지 않다.

확인대상발명은 비교대상발명 1 및 주지관용기술에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술이 아니다. 대법원 2007후2933 판결은 거절결정불복심판 사건에서 투여주기와 단위투여량을 발명의 진보성 판단시 고려할 수 없다는 내용일 뿐, 확인대상발명의 자유실시기술 여부 판단과는 무관한 것이며, '~ 질병 치료용 약학 조성물'이라는 기재형식에서 '~질병 치료용'이라는 한정사항은 투여주기 및 단위투여량과 마찬가지로 의약조성물의 물리적 구성이 아니며, 약물을 어떤 의약용도로 사용할 것인지는 의사가 결정하는 것임에 불구하고, 발명의 구성으로 인정하여 진보성을 판단하는 현 실무에 비추어 볼 때, 투여주기와 단위투여량을 진보성 판단시 구성에서 배제하는 것은 타당하지 않고, 미국, 일본 및 유럽의 심사기준과도 상반되며, 설령 대법원 2007후2933 판결에 따르더라도 확인대상발명의 '1.0mg의 엔테카비르'라는 구성요소는 제약 조성물을 구성하는 요소에 해당하므로, 진보성 판단시 고려대상이 되어야 한다. 확인대상발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상과 비교대상발명을 대비해야 하는바, 비교대상발명 1에는 확인대상발명의 '1mg의 엔테카비르를 1일 1회 투여하여 B형 간염 바이러스 감염을 치료하는 기술사상'이 개시되어 있지 않으므로, 확인대상발명이 비교대상발명 1에 의해 자유실시기술로 인정될 수는 없는 것이다.

3) 특허심판원의 판단

'1일 1회 투여 가능한' 구성은 엔테카비르를 함유하는 정제라는 물건 자체를 구성하는 요소가 아니라 위 정제를 투여하는 간격에 관한 것이어서, 확인대상발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하는데 고려할 필요가 없는 것이므로, 결국 확인대상발명은 '유효성분으로 엔테카비르를 함유하는 B형 간염 바이러스 감염 치료용 제제로서(이하 '구성 ①'이라 한다), 엔테카비르가 일수화물의 형태로 1.065mg 함유되어 있고(이하 '구성 ②'라 한다), 엔테카비르, 담체 및 결합제를 포함하는 분말 상태의 균일한 혼합물을 타정기로 바로 압축 성형하는 직접분말압축법으로 제조된 정제(이하 '구성 ③'이라 한다)'인 것을 특징으로 한다.

확인대상발명은 비교대상발명 1과 기술 분야에 공통점이 있고, 비교대상발명 1에 비해 목적에

특이성이 없으며, 그 기술구성도 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그 효과도 구성으로부터 통상의 기술자에게 자명한 효과에 불과하므로, 확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

4) 소결

확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 청구인의 나머지 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 것이다.

라. 원심판결의 요지 : 특허법원 2014.4.11. 선고 2013허5759 판결

1) 원고(피청구인) 주장의 요지

청구항 제1항에는 제법 한정이 없으므로 '담체 기질의 표면에 부착된'이라는 구성요소를 특정 제법에 의한 것으로 한정 해석되지 아니하고, 확인대상발명에서 엔테카비르가 담체 기질 표면에 부착되어 있다면, 그 부착방법이나 제조방법과 무관하게 확인대상발명은 청구항 제1항의 보호범위에 속한다고 할 것이다.

청구항 제1항의 신규성 부정 여부 판단 시 투여 용량 및 투여 주기가 고려되어야 하는바, 비교대상발명 1에는 인간에 대한 엔테카비르의 B형 간염 바이러스 억제 효능 및 용량이 전혀 기재되어 있지 않고, 비교대상발명 2의 투여 용량 '0.5~2.5mg 경구 매일'은 우드척에 관한 것으로 인간에 대한 유효 용량이라고 볼 수 없으므로, 청구항 제1항은 비교대상발명 1, 2로부터 신규성이 부정되지 않는다.

확인대상발명이 자유실시기술인지 판단함에 있어 투여 용량 및 투여 주기가 고려되어야 하는바, 확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 없다.

비교대상발명 1에는 임상 2상 설계 용량을 설정하기 위하여 필요한 전임상 시험에서의 우드척에 대한 혈중 농도 자료 및 임상 1상 시험에서 인간에 대한 혈중 농도에 관한 자료가 전혀 제시되어

있지 않으므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 '엔테카비르 0.5~2.5mg'을 임상 2상의 설계 용량이라고 인식하지 않을 것이다. 따라서 비교대상발명 1, 2를 결합하더라도 엔테카비르가 1mg에서 효과가 있을 것이라고 예측하기 어렵다. 그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 피고(청구인) 주장의 요지

청구항 제1항의 '담체 기질 표면에 부착된'은 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 엔테카비르가 점착성 물질과 함께 담체 기질 표면에 코팅된 형상을 지칭하는 것으로, 활성물질과 부형제를 단순 혼합하는 방법은 양호한 함량 균질도로 저용량의 엔테카비르를 포함하는 조성물을 제조할 수 없다고 기재하고 있으므로, 엔테카비르와 부형제를 단순혼합하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명으로부터 의식적으로 제외된 발명이다. 청구항 제1항은 정제에 관한 주지관용기술에 비교대상발명 1의 '임상 1상 시험에서 엔테카비르를 1mg 단일 경구 투여'하는 구성 또는 비교대상발명 2의 '임상 2상 시험에서 엔테카비르 0.5~2.5mg을 매일 경구 투여'하는 구성에 의하여 신규성을 상실하여 그 보호범위를 주장할 수 없다. 확인대상발명이 자유실시기술인지 판단 시 투여 용량 및 투여 주기가 고려되지 않는다고 할 것이고, 가사 이를 고려하더라도 확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 자유실시기술이다.

전임상 시험에서는 동물에 대한 약물동태에 관한 검사, 임상 1상 단계에서는 인간에 대한 약물동태에 관한 검사가 반드시 행하여지고, 임상 2상 단계에서는 위와 같은 동물과 인간에 대한 약물동태에 관한 검사 자료를 고려하여 임상 2상의 설계 용량을 정하게 되는바, 비교대상발명 1에는 엔테카비르가 전임상 시험과 임상 1상 시험을 거쳐 임상 2상 단계에 있다는 내용이 기재되어 있고, 비교대상발명 2의 표 2에는 '엔테카비르 0.5-2.5mg 경구 매일, 임상 2상'이라고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자라면 통상적인 임상 시험 과정을 고려하여 비교대상발명 1, 2로부터 '엔테카비르 0.5-2.5mg'이 임상 2상의 설계 용량임을 알 수 있다고 할 것이다. 따라서 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 1mg의 엔테카비르를 1일 1회 투여하는 것을 용이하게 예측할 수 있다. 그렇다면 확인대상발명은 자유실시기술이라고 할 것이므로 청구항 제1항의 보호범위에 속하지 않는다.

3) 특허법원의 판단

확인대상발명은 '엔테카비르 일수화물을 1.065mg/1정의 함량으로 포함하는 1일 1회 투여 가능한 B형 간염 바이러스 감염 치료제(이하 '구성 1'이라 한다)로서 상기 주성분인 엔테카비르와 함께 담체 및 점착성 물질인 결합제를 포함하며 상기 물질들을 포함하는 분말 상태의 혼합물을 압축 성형하여 타정하는 직접분말압축법으로 제조된 된 정제(이하 '구성 2'라 한다)'임을 알 수 있다.

구성 1은 '엔테카비르 일수화물을 1.065mg(엔테카비르 1mg에 해당한다)/1정의 함량으로 포함하는 1일 1회 투여 가능한 B형 간염 바이러스 감염 치료제'이다.

확인대상발명의 구성 1은 B형 간염 치료제로 효과가 있다고 알려진 엔테카비르의 투여 용량을 1mg으로, 투여 주기를 1일 1회로 한정한 것으로, 독성이나 부작용 등의 문제가 발생하지 않는 범위 내에서 소망하는 치료 효과가 나타나도록 투여 용량, 투여 주기 등 투여 방법을 최적화 하는 것은 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 범위 내라고 할 것인바, ① 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 통상의 기술자에게 1kg 당 1 내지 50mg(성인 60kg 기준 60 내지 3000mg)의 엔테카비르를 1일 수회 투여하여야만 하는 것에 대하여 일반적으로 인식되어 있었다고 볼 수 없고, ② 엔테카비르 1mg을 투여하는 것은 안전하다고 알려져 있었고, 달리 엔테카비르가 1mg에서 효과가 나타나는 것을 예측하는 데 방해 요인이 없으며, ③ 엔테카비르와 다른 B형 간염 치료제의 유효 농도 값, 인간 투여량의 비교, 그리고 엔테카비르 5mg이 HBV에 대한 본문내 삽입된 이미지 값을 초과하는 혈장 약물 농도를 나타낼 것으로 보이는 사정 등을 통하여 엔테카비르가 5mg 이하에서 효과가 나타날 것으로 예측할 수 있고, ④ 평균 소실 반감기 55시간의 내용을 통하여 1일 1회 투여하는 것을 예측할 수 있으며, ⑤ 비교대상발명 2의 표 2에 기재된 임상 2상 설계 용량인 '0.5-2.5mg 경구 매일'로부터도 엔테카비르 0.5-2.5mg을 1일 1회 투여하는 것을 예측할 수 있다고 할 것이므로, 통상의 기술자는 비교대상발명 1, 2로부터 약리효과는 유지하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않는 범위 내라고 보여지는 엔테카비르 1mg을 1일 1회 투여하는 것을 통상적이고 반복적인 시험을 통하여 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다고 할 것이다.

구성 2는 '엔테카비르와 함께 담체 및 점착성 물질인 결합제를 포함하며 상기 물질들을 포함하는 분말 상태의 혼합물을 압축 성형하여 타정하는 직접분말압축법으로 제조된 정제'이다.

비교대상발명 1에 의하여 엔테카비르는 경구 투여시 흡수가 잘 된다는 점이 이미 밝혀져 있었고, 경구 투여에 있어서 정제를 사용하는 것 및 의약품의 결정 또는 분말에 부형제, 결합제, 붕해제 등을 가하고 균일한 건성 혼합물로 하여 직접 타정하는 직접분말압축법은 의약 분야에서 주지관용기술이라고 할 것이므로, 통상의 기술자라면 주지관용기술을 기초하여 비교대상발명 1, 2에 의하여 구성 2를 용이하게 도출할 수 있고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 주지관용기술과 비교대상발명 1, 2로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다고 할 것이다.

비교대상발명 1, 2는 엔테카비르를 함유하는 B형 간염 바이러스 치료에 관한 것이라는 점에서 기술 분야가 동일하고, 낮은 용량에서 우수한 효과가 나타나는 B형 간염 치료제를 제공한다는 점에서 그 기술적 과제가 동일하며, 비교대상발명 1, 2는 모두 엔테카비르에 대한 임상 시험 내용이고, 그 게재된 문헌에는 위 비교대상발명들과 주지관용기술인 직접분말압축법이 서로 결합하는 것을 방해하는 취지의 기재를 찾아볼 수 없는 점, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1, 2와 주지관용기술을 서로 결합하는 데에 어떠한 어려움이 있을 것으로 보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 비교대상발명 1, 2와 위 주지관용기술을 결합하여 확인대상발명을 도출하는 데에 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

결국 확인대상발명은 비교대상발명 1, 2와 기술 분야가 동일하고, 비교대상발명 1, 2에 비하여 목적의 특이성이 없으며, 그 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2와 주지관용기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이어서 구성의 곤란성이 없고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2와 주지관용기술로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하여 효과의 현저성도 없다. 따라서 확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2 및 주지관용기술에 의하여 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 청구항 1과 대비할 필요 없이 그 보호범위에 속하지 않는다.

2 대상판결의 판시사항

가. 투여주기 및 투여용량이 발명의 구성요소인지

의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

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

원심은 위와 같은 법리에 따라 그 판시 확인대상발명 중 엔테카비르 일수화물 '1.065㎎'의 '1일 1회' 투여라는 투여주기와 투여용량이 발명의 구성요소임을 전제로 하여 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지를 판단하고 있으므로 거기에 상고이유 주장과 같은 판단누락 등의 위법이 없다.

나. 자유실시기술 여부

원심의 판단은 정당하고, 거기에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 권리범위확인심판에서 자유실시기술의 심리·판단 가능 여부 및 자유실시기술이나 증명책임에 관한 법리를 오해하고, 변론주의의 원칙을 위반하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

다. 별개의견(대법관 이상훈, 대법관 김소영)

확인대상발명이 자유실시기술에 해당하므로 원고승계참가인의 상고는 결국 받아들일 수 없는 것이기는 하나, 이 사건의 핵심쟁점이자 다수의견이 종래의 대법원판례를 변경하여야 한다고 보는 쟁점, 즉 의약용도발명에서 투여용법과 투여용량을 발명의 구성요소로 보아야 하는지에 관하여는 다음과 같은 이유로 다수의견에 찬성할 수 없다.

대법원은 의약용도발명에서 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하고, 여기서 의약용도는 대상 질병 또는 약효를 의미한다고 판시해오고 있다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조). 단지 청구범위에 의약용도를 대상 질병 또는 약효 대신 약리기전으로 기재하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 인정하고 있을 뿐이다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 등 참조). 이러한 견해에 따르면 의약물질과 그 의약용도로서의 대상 질병 또는 약효가 특정되어 있는 이상 거기에 투여용법과 투여용량을 부가한다고 하여 별개의 새로운 의약용도발명이 된다고 볼 수는 없다.

또한 대법원은 사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료

행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다고 보고 있다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조). 의약물질의 투여용법과 투여용량을 정하는 것은 그 의약물질 자체에 새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 그저 용법을 달리하는 것에 불과하다. 그러한 용법의 변경은 의사에 의한 의약물질의 처방이나 시술 또는 환자의 복용 등 의료행위에 의하여 구현되는 것인데, 의사의 의료행위에 대하여는 누구든지 간섭하지 못하는 것이 원칙임(의료법 제12조 제1항 참조)을 강조할 필요도 없이 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 의약물질의 투여용법이나 투여용량을 결정할 수 있어야 할 것이므로, 의약물질의 투여용법이나 투여용량은 특허대상으로 인정할 수 없다.

특허법은 발명의 범주를 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명이라는 세 가지 형태로 정하고 있고(특허법 제2조 제3호 참조), 대법원은 의약용도발명을 세 가지 형태 가운데 물건의 발명으로 허용하고 있다. 물건의 발명은 그 구성상 '시간의 경과'라는 요소를 가지고 있지 아니하다는 점에서 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명과 구별된다. 투여용법과 투여용량은 '특정 용량의 의약을 일정한 주기로 투여하는 방법'과 같은 '시간의 경과'라는 요소를 포함하고 있어 이를 발명의 구성요소로 보는 견해는 물건의 발명으로서의 의약용도발명의 성격과 조화되기 어렵다.

특허권은 국가의 특허처분에 의하여 특허출원인에게 부여되는 권리이고, 각국의 특허법과 그 법에 따라 특허를 부여할 권리는 나라마다 독립적으로 존재하여 지역적 제한을 지닌다. 우리나라에서 특허의 대상을 어느 범위까지 인정할 것인지의 문제는 우리나라의 경제상황, 해당 산업의 발달 정도 등을 고려하여 정책적으로 결정할 필요성도 있다. 국제적인 기준과 조화를 이루는 것도 중요하지만, 특허법의 기본 이념과 법리를 어떻게 이해하고 해석하느냐에 따라 얼마든지 다르게 볼 수 있는 사항에 대하여 세계에서 가장 높은 수준으로 특허권을 보호하는 법제를 받아들이는 것만이 올바르다는 시각은 마땅히 경계할 만하다.

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

라. 보충의견(대법관 고영한)

의약용도발명은 의약이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새를 새로이 개발한 것에 창작성을 인정하여 특허를 부여하는 것에 그 본질이 있다. 그런데 의약으로 사용될 수 있는 물질은 사용태양에 따라서 약(약)이 될 수도 있고 독(독)이 될 수도 있는 양면성을 가지고 있다. 즉 의약이 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수도 있다. 이러한 점에서 볼 때 의약이 그 목적을 달성하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용되어야 할 뿐만 아니라 반드시 적절한 투여용법과 투여용량이 수반되어야 한다. 따라서 의약이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새라는 측면에서 파악되는 의약용도는 대상 질병 또는 약효뿐만 아니라 투여용법과 투여용량을 포괄하는 개념으로 보아야 한다.

의약용도발명에 있어서 대상 질병이나 약효만을 의약용도로 보는 것은 의약이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새라는 의약용도의 개념을 온전히 포괄하지 못할 뿐만 아니라, 나아가 의약의 대상 질병이나 약효를 새로이 개발한 경우와는 달리 투여용법과 투여용량을 새로이 개발한 발명자의 사회적 공헌에 대한 정당한 평가를 원천적으로 봉쇄한다는 점에서도 타당하지 아니하다.

의료행위에 관한 발명을 특허의 대상에서 제외하는 것이 판례의 입장이므로 의약용도에 대하여 사람의 치료 등에 관한 방법의 발명 형태로 특허를 청구하면 의료행위에 관한 특허를 청구하는 것이 되어 특허를 받을 수 없다. 판례는 위와 같은 법리와 의약용도발명의 특허대상성을 인정하는 우리 특허법의 태도를 조화롭게 반영하기 위하여 의약용도발명에 있어서 의약물질 자체의 공지 여부와 상관없이 새로이 개발한 의약용도에 창작성이 있다면 물건의 발명 형태로 특허를 부여할 수 있음을 인정하고 있다. 즉 청구범위가 전체적으로 물건의 발명 형태로 기재되어 있고 의약용도가 그 부가요소로 포함되어 있는 의약용도발명은 그러한 의약용도로 특정되는 새로운 의약의 발명으로 보고 있다.

이와 같은 의약용도발명의 물건의 발명으로서의 성격에 비추어 볼 때 청구범위에 기재되어 있는 의약용도는 이미 방법으로서의 의료행위가 아니라 의약물질의 쓰임새를 제공함으로써 의약의 권리범위를 특정하는 요소로서 의미를 가질 뿐이므로 이러한 의약용도발명에 특허를 부여한다

고 하여 사람을 치료하는 등의 방법으로서의 의료행위 자체에 특허를 부여하는 것이라고 볼 수는 없다. 투여용법과 투여용량에 관한 의약용도발명이 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되고 그 청구범위에 투여용법과 투여용량이 부가요소로 포함되더라도 이러한 투여용법과 투여용량은 여전히 사람의 치료 등에 관한 방법, 즉 의료행위라고 보는 것은 앞서 본 바와 같이 물건의 발명 형태로 특허대상성이 인정되는 의약용도발명의 본질에 부합하지 아니하는 해석이다.

별개의견이 지적하는 바와 같이 어떤 발명을 특허를 부여하는 대상으로 삼을 것인지 여부는 각국의 경제상황과 해당 산업의 발달 정도 등을 고려하여 정책적으로 결정되는 면이 있음을 부인할 수는 없다. 그러나 특허법제의 세계적 통일화라는 흐름과 해당 산업의 장기적인 발전가능성 등의 측면에 비추어 볼 때 대법원이 정책적인 이유를 들어 어떠한 발명의 특허대상성을 원천적으로 부인하는 것 또한 신중을 기하여야 한다. 새로운 투여용법과 투여용량이 유용한 기술적 사상의 창작에 해당하는 이상 이를 발명의 구성요소로 보아 특허로써 보호하는 것은 발명의 보호·장려에 의하여 기술 발전의 촉진 등을 도모하려는 특허법의 이념에 합치되는 것이고 우리 특허법이 의약용도발명의 특허대상성을 인정하는 태도와도 부합하는 것이다.

다만 투여용법과 투여용량의 특허대상성을 인정하는 것이 새로운 투여용법과 투여용량을 개발하기만 하면 곧바로 특허가 부여된다는 것을 의미하는 것이 아님은 더 말할 나위가 없다. 의약개발의 과정에서는 약효증대 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있다. 따라서 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과를 발휘하기 때문에 특허로써 보호할 만한 가치가 있다고 인정되는 특정한 투여용법과 투여용량에 대하여만 특허를 주어야 함이 마땅하다. 그런데 이러한 판단은 신규성과 진보성 등의 특허요건에 관한 심사를 통하여 행하여질 수 있다. 다수의견은 이와 같은 신규성이나 진보성 등의 심사에 나아가기도 전에 투여주기와 단위투여량의 특허대상성을 무조건 부인하는 종전 판례 태도의 부당함을 지적하고 이를 변경하고자 하는 것일 뿐 새로운 투여용법과 투여용량에 대하여 무조건 특허를 부여하여야 한다는 것이 아니다.

3 대상판결의 검토

가. 투여주기 및 투여용량을 발명의 구성요소로 인정

1) 대법원의 판단

의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 한다.

이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

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

2) 검토의견

의약물질과 그 의약용도로서의 대상 질병 또는 약효가 특정되어 있는 경우, 거기에 투여주기와 투여용량을 부가한다고 하여 새로운 의약용도발명을 보는 것은 타당하지 않다.

의약물질의 투여주기와 투여용량은 의약물질의 사용상에 있어 용법에 불과하고, 이러한 용법은 의사에 의한 처방 등의 의료행위에 의해 이루어지며, 환자의 상태 등에 의해 의약물질의 투여주기와 투여용량을 자유롭게 결정할 수 있어야 하는 것이다.

또한, 의약물질이 가지는 특정의 약리효과는 특허법에 규정된 발명에 해당하지 않지만, 의약물질이 가지는 새로운 약리효과를 발견하는데 상당한 비용 등이 소요되는 점을 감안하여 예외적으로 의약용도발명을 인정하고 있는 것에 불과하다.

이에 따라, 이러한 의약물질의 투여주기와 투여용량을 의약물질의 구성요소로 인정하여 독점권

을 부여하는 것은 바람직하지 못하다.

나. 자유실시기술 판단 관련

1) 대법원의 판단

원심의 판단은 정당하고, 거기에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 권리범위확인심판에서 자유실시기술의 심리·판단 가능 여부 및 자유실시기술이나 증명책임에 관한 법리를 오해하고, 변론주의의 원칙을 위반하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

2) 검토의견

권리범위확인심판에서 자유실시기술의 판단 시, 확인대상발명이 선행기술로부터 실질적으로 진보성이 있는 지 판단하는 부분이 가능한지에 대한 명확한 설시가 없는 부분에서 아쉬움이 있다.

다. 특허법에 규정된 발명의 정의

특정의 약리효과에 따른 의약용도발명, 소프트웨어 관련 발명, 투여주기와 투여용량에 따른 의약용도발명 등의 새로운 발명의 개념이 등장할 때마다 이러한 발명이 특허법에 규정된 발명에 해당하는지에 대한 논란이 계속되고 있다. 이에, 특허법에 규정된 발명의 정의에 대한 논의가 필요한 시점이라고 생각된다.

제7절

PbP발명의 해석방법
(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결)

□ 사건개요

발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 '편평필름'을 그 특허청구범위로 하여 '제조방법이 기재된 물건의 발명'에 해당하는 해당 발명에 대하여 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 이와 동일한 기술적 특징을 가지고 있는 기타 청구항 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판시한 사례

□ 원심판결

특허법원 2011. 4. 8. 선고 2008허6239판결

□ 쟁점

제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단하면서 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성,진보성 등이 있는지를 살펴야 하는지 여부

□ 판결요지

[1] 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성,진보성 등이 있는지 여부를 살펴야할 필요가 있음

[2] 생명공학 분야나 고분자,혼합물,금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는사정이 있을 수 있지만,이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 '물건의 발명'이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로,이러한 발명과그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아님

□ 판례평석 및 시사점

과학기술이 발전하고 있는 상황에 이전에 없던 다양한 제품의 제조, 발전속도에 대비하여 PbP 발명에 대하여도 구체적인 판단기준의 정립이 필요. 본질과 전혀 다른 물건으로 특정하는 오류가 발생해서는 안됨

1 서론

PbP 청구항은 기능식 청구항과 함께 미국의 실무로부터 승인되어 발전되어 온 청구항으로 'The Rule of Necessity'[247]의 '예외 요건'을 보다 완화하려는 실무의 요청에 따라 발전되고 법원에 의해 승인된 청구항으로, 구체적으로는 물건의 발명에 관한 청구항에서 물건을 특정하는 데 필요한 구성의 일부 또는 전부를 대체한 제조방법에 의하여 특정된 요소가 적어도 하나 이상 기재되어 있는 청구항을 의미한다.[248]

PbP청구항과 관련한 쟁점은 ① PbP청구항이 청구범위의 기재로서 허용되는지 여부, ② 특허성 판단 단계에서 제조방법이 고려되는지 여부, ③ 권리행사 단계에서 제조방법이 고려되는지 여부 등이 존재하는 바, 대법원은 2015년 전원합의체 판결을 통해 제조방법이 기재된 물건발명(PbP 청구항)의 특허요건을 판단하면서 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성, 진보성 등을 살펴야 하고, 특허권자가 물건발명을 특허등록을 하면서 함께 받은 제조방법 특허는 사실상 특허로 인정할 수 없다고 하며 종래의 판시를 변경하였다는 데 의의가 있다.

이하에서는 위의 대법원 판례를 중심으로 PbP청구항에 대한 이론과 쟁점을 살피고 대상판결에 대한 검토를 실시하고자 한다.

2 판결의 경위 및 내용

가. 사실관계 및 원심의 판단

1) 이 사건 특허청구의 대상

대상판결의 대상이 되는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제696918호, 특허심판원 2010.11.30.

247) 청구범위에 발명품의 구성을 제조방법으로 특정하는 것 이외에 달리 구성을 특정할 방법이 없는 경우에 한하여, 예외적으로 제조방법에 의한 물건의 특정을 허용한다는 미국의 실무 원칙을 의미(좌승관, "제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰", 「지식재산연구」 제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 73면.)

248) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무』, 박영사, 2010, 264면.

자 2010정50심결의 확정에 의해 정정된 것)은 '폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름'에 관한 것으로, 쟁점이 된 청구항들은 다음과 같다.

【청구항 1】 10cm 정사각형이고 두께가 5 내지 150㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50℃의 1ℓ 수중에 4 시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 1 내지 100ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 일축연신하여 제조한 편광필름

【청구항 2】 제1항에 있어서, 알칼리 금속화합물의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 편광필름

【청구항 3】 제2항에 있어서, 알칼리 금속화합물이 아세트산나트륨인 편광필름

【청구항 4, 5】 (삭제)

【청구항 6】 알칼리 금속화합물의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는 제2항의 편광필름의 제조방법

【청구항 7】 제6항에 있어서, 알칼리 금속화합물의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 150℃ 이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법

【청구항 8】 제1항에 있어서, 일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이, 1 이상 100미만의 중량 욕조비의 10℃ 이상 90℃ 이하의 온도의 물 또는 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 사용하여 막제조되는 것인 편광필름

【청구항 9】 제8항에 있어서, 막제조 원료의 알칼리 금속화합물의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 편광필름

【청구항 10】 제9항에 있어서, 막제조 원료가 150℃ 이하의 온도에서 조제된 것인 편광필름

2) 사건경위

특허 제696918호 발명(이하 '이 사건 특허발명')은 2001년 4월 30일 출원되어, 2007년 3월 13일 등록한 후, 심판청구인이 2007년 6월 이 사건 특허발명의 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이해 대하여 이 사건 특허발명에 대하여 무효로 심결[249]하였다. 특허권자는 이에 불복하며 2008년 5월 특허법원에 심결취소소송을 청구, 나아가 2009년 7월 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하기 위해 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 2010년 이를 받아들여 10개의 청

249) 특허심판원 2008.03.12. 2007당1611 심결.

구항 중 4항과 5항을 삭제하였다. 특허법원은 특허심판원에 해당 심결에 대한 취소를 판결[250] 하였는데, 심판청구인은 2011년 5월 대법원에 상고하였고, 대법원은 일부파기환송, 일부각하 판결을 내린다.

3) 원심의 판단

원심은 이 사건 특허발명중 제6항과 제6항 발명을 인용하고 있는 종속항 발명인 제7항 발명에 대하여 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 판단하였고, 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 '편광필름'을 그 특허청구범위로 하여 '제조방법이 기재된 물건의 발명'에 해당하는 이 사건 제9항 발명과 그 종속항인 제10항 발명에 대해서는 제6항의 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 이와 동일한 기술적 특징을 그대로 가지고 있는 이 사건 제9항과 제10항 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

나. 대상판결의 내용

1) 판결요지

제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단하면서 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성과 진보성 등이 살펴야 하는지 여부에 대하여 대상판결은 이를 긍정하였는데, 이는 원심의 결론과 같이 이 사건 특허발명 제6항에 대하여 진보성이 부정되지 않는다고 판시한 것이었다.

특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명')의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당하며, 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

250) 특허법원 2011.4.9.선고 2008허당6239 판결.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 '물건의 발명'이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다라고 판시하였다.

2) 판결이유

(1) 청구범위 제6,7항 발명에 관한 상고이유에 대하여

특허심판원은 청구범위 제6항과 제7항을 무효로 판단하였으나, 대법원은 청구범위 제6항과 제7항이 진보성이 있다는 원심의 판결을 수긍하였다.

(2) 청구범위 제9,10항 발명에 관한 상고이유에 대하여

대법원은 제조방법이 기재된 물건발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다면서, 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것으로 보았는데, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성, 진보성 등의 여부를 살펴야 한다고 판시하였다.

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

따라서 "제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 청구범위(PbP 청구항)의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다"고 판시하고 청구범위 제9항과 제10항에 대한 부분을 파기하고, 특허법원에 환송하였다.

(3) 종래판결의 변경

제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 등에 대하여 이 사건 판결에 배치되는 범위 내에서 변경하기로 하였다.

3 PbP 청구항의 해석에 관한 검토

가. PbP 청구항의 의미 및 종류

1) 의미

물건의 발명은 원칙적으로 그 물건의 구조, 형상, 물성 등에 의하여 특정을 하여야 하지만 이러한 특정이 용이하지 않거나 특정하는 것이 발명의 성격과 부합되지 않아 출원인이 원하는 권리범위와 발생하는 경우에 한하여 불가피하게 제조방법으로 한정된 물건의 형태의 청구항을 인정해주는 것을 의미한다.[251] 이러한 PbP 청구항들은 물리적인 존재로서의 물건과 직접적으로 관련이 없는 방법적인 요소를 그 구성으로 인정할 것인지 말 것인지가 청구항 해석에 있어서 중요한 쟁점이 될 수 있다.

물건을 중시하는 입장에서는 제조방법은 그 물건의 구조 및 특성과는 직접적으로 관련이 없기 때문에 그 제조방법에 관한 기재 자체는 고려할 필요가 없고 그 제조방법에 의해 제조된 최종 결과물만이 특허성이나 권리범위 판단의 대상이 되어야 한다고 주장하는 반면, 방법을 중요시하는 입장에서는 청구범위에 제조방법이 명시되어 있어 그 제조방법은 발명의 구성임이 명백하기 때문에 제조방법에 특허성이 인정되면 그 발명은 특허를 받을 수 있고 권리범위도 그러한 제조방법에 의해서 제조된 물건에만 미쳐야 한다고 주장한다. 따라서 PbP 청구항을 어떠한 관점으로 파악하느냐에 따라 특허성이나 권리범위를 결정하는 대상이 달라지기 때문에 PbP 청구항의 해석은 특허성 판단이나 특허 침해 여부를 판단함에 있어 상당히 중요하다 할 것이다.[252]

생산방법으로 새로운 물건을 정의하는 PbP 청구항은 생산방법의 특허성과 무관하게 생산된 물건이 신규성과 진보성을 갖추고 있으며, 아울러 생산방법 이외에는 물건을 특정할 수 없을 때 예외적으로 인정하고 있다. 생산방법에 의해 표현되는 물건을 대상으로 하는 발명(물질 혹은 생물학적 물질 등)인 PbP 청구항은 완전한 구조형태가 알려져 있지 않거나 명확한 파라미터를 통해 표현할 수 없을 때 실익이 인정된다.[253]

---

251) 정상조·박성수, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2013, 553면.
252) 김병필, "최근 미국과 일본의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰", 「발명특허」제37권 제11호, 2012, 17-19면.

2) 기재요건

생산물의 구성을 물성 등에 의해 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 경우 그 물건의 제조방법에 따라 생산물을 특정하기 위하여 PbP 청구항의 기재가 허용된다. 예컨대 PbP 청구항은 청구항에 기재되어 있는 하나 이상의 구성이 그것을 제조하는 방법이나 수단을 사용하여 표현하고자 할 경우에 "~방법으로 제조된 물건" 또는 "~장치로 제조된 물건"과 같은 형식으로 표현될 수 있다.

3) 종류

'제조방법의 기재에 의해서만 특정되는 청구항'과 '물건의 구조와 제조방법이 함께 기재된 청구항'의 경우'제조방법의 기재에 의해서만 특정되는 청구항'은 청구범위에 발명의 구조에 대한 기재가 없이 제조방법만 기재되어 있으며,[254] '물건의 구조와 제조방법이 함께 기재된 청구항'은 청구범위에 물건의 구조와 함께 그 구조의 일부가 제조방법으로 대체되어 특정되어 있는 청구항을 의미한다.

'진정 PbP 청구항'과 '부진정 PbP 청구항'에서 '진정 PbP 청구항'이란 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 의미하고, '부진정 PbP 청구항'이란 위와 같은 사정이 없음에도 제조방법의 기재에 의하여 물건을 특정한 청구항을 의미한다.

우리 대법원은 대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결 등에서 "제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정"이 있는 경우와 없는 경우를 달리 취급하였는데, 이와 같은 분류방식을 취한 것으로 파악할 수 있다.

253) 박영규, "제법한정 물건발명(Product-by-process)청구항의 해석", 7면.
254) 이하는 박민정, "프로덕트 바이 프로세스 청구항에 관한 고찰", 「특허소송연구」제6집, 특허법원, 2013, 14-15면; 유영선, "'제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)'의 특허청구범위 해석", 「산업재산권」 제48호, 한국지식재산학회, 2015, 6-7면을 참고하여 작성함

나. PbP 청구항의 주요 쟁점

물건발명의 경우 보호 대상이 물건 그 자체에 해당하고 권리범위는 특허발명의 구성과 동일한 구성을 가지는 물건 자체에 미치게 되므로 물건발명의 청구범위에는 물건의 구성을 파악할 수 있도록 구조나 형상 등이 명확하게 기재되어야 한다. 그러나 화학분야, 유전공학, 생명공학 등 물건을 발명하였어도, 출원 당시의 기술수준으로 제조방법에 의하여 얻어진 물질 자체를 정확히 알 수 없어 그 구조 등을 특정하기 불가능하거나, 제조방법에 의하여 제조한 물건의 다양한 특성이나 구조를 제대로 특정하기가 곤란 또는 부적절한 경우가 발생하곤 한다. 청구범위에 발명의 대상이 되는 물건의 구성을 직접 기재하여 특정하는 것이 불가능 내지 곤란, 부적절한 경우에 출원자의 권리보호를 위하여 예외적으로 그 물건의 제조방법에 의해 물건의 구성을 특정할 수 있도록 허용할 필요성이 있고, 이러한 필요성에 의해 PbP 청구항의 법리가 미국법원에 의하여 정립되고 발전되어 왔다. PbP 청구항의 필요성에도 불구하고 PbP 청구항 형식의 청구범위의 기재를 무한정 인정할 경우 특허발명의 권리범위가 명확하지 않게 되고, 그로 인해 특허권자의 권리가 불안정해기도 하며, 제3자의 입장에서도 타인의 특허권리범위를 명확하게 파악하기 어렵다는 문제점이 지적되기도 하였다.[255]

다. 학설

신규성·진보성 판단 단계에서 PbP 청구항에 기재된 제조방법이 물건발명을 한정하는 것으로 보아야 하는가에 대한 문제가 있으며, '제조방법이 기재된 물건의 발명'에서 어떤 부분을 강조하느냐에 따라 학설이 나누어진다.

동일성설에 따르면'물건의 발명'을 강조하는 입장에서, PbP 청구항에 기재된 제조방법은 물건을 특정하기 위한 수단에 불과하다는 점을 근거로, PbP 청구항의 신규성·진보성을 판단하는데 있어 제조방법과 무관하게 그 자체를 기준으로 해야한다는 견해가 존재한다. 제조방법은 물건의

255) 김원준, "Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰". 「법학연구」 통권 제45집, 전북대학교 법학연구소, 2015, 321면.; 이해영, 「미국특허법」, 한빛지적소유권센터, 2010, 292면: PbP 청구항에서 물리적인 설명이결여되어 있으면, 청구항에서는 단지 방법 한정사항만을 열거하고 있음에도 불구하고 그 열거된 방법 단계들의 특허성이 아니라 그 청구항 제품의 특허성이 입증되어야 하기 때문에, 청구항의 특허성을 결정하는 것이 더욱 어렵다고 한다.

구조나 특성을 특정하기 위한 보조적인 수단에 불과한 것이기 때문에 특허성이나 권리범위 판단 시 그 방법 자체는 의미가 없는 것으로 취급하며, 동일성설에 따라 PbP 청구항을 해석하게 되면 발명의 기술적 범위가 불명확해진다는 문제점이 발생한다. 동일성설에 따라 특허성이나 권리범위를 판단하기 위해서는 제조방법에 따라 제조된 최종 결과물이 어떤 구조나 특성을 갖는지를 파악해야 하는데, PbP 청구항은 제조방법에 의해서만 그 발명이 특정되어 있어 최종 결과물이 갖는 구조나 특성이 어떠한지를 명확하게 알 수 없는 경우가 발생 가능하기 때문이다. 따라서 동일성설 입장에서는 판단 대상인 발명을 명확하게 특정하기가 곤란하기 때문에 특허성 여부나 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것 자체가 어려워질 수 있다는 비판 제기 가능하다.[256]

한정설이란 '제조방법이 기재된'을 강조하는 입장에서, 특허청구범위는 필수적 구성요소를 기재하는 것이 원칙이므로 청구항에 기재된 제조방법을 고려하지 않는 것은 부당하다는 점을 근거로, PbP 청구항의 신규성·진보성을 판단하는데 있어 제조방법에 한정된 물건을 기준으로 검토해야 한다는 견해이다. 한정설은 청구항에 제조방법이 명확하게 기재되어 있기 때문에 제조방법 그 자체를 발명의 구성요소에 반드시 포함시켜야 하고, 그러한 제조방법으로만 제조된 물건을 판단 대상으로 삼아야 한다는 것을 의미한다. 따라서 물건 그 자체가 이미 공지되어 있는 경우라 하더라도 제조방법이 신규성 또는 진보성을 갖는 경우라면 그 청구항은 특허를 받을 수 있게 되며, 반면 PbP 청구항의 권리범위는 해당 제조방법에 의해 제조된 물건에까지만 미치기 때문에 동일한 물건이라고 하더라도 청구항에 기재된 것과 다른 방법에 의해 제조된 것이라면 그 물건에 대해서는 침해 주장이 불가능하다. 한정설은 청구항에 제조방법이 명확하게 기재되어 있고, 제조방법은 선행기술이나 확인대상발명과 대비하면 되기 때문에, 특허성이나 권리범위를 판단하기 위한 대상이 명확해진다는 장점이 있으나 신규 화합물이나 단백질 등을 발견하였음에도 불구하고 출원 당시 기술수준으로는 그 물건의 구조나 특성을 특정할 수 없어서 어쩔 수 없이 제조방법으로 그 발명을 한정하였다는 이유만으로 당해 제조방법으로 제조된 물건만을 권리범위로 한정하여 해석하는 것은 출원인에게 너무 가혹하다는 비판 발생 가능하다. [257]

256) 김병필, "최근 미국과 일본의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰", 「발명특허」제37권 제11호, 2012, 18면.

257) 김원준, "Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰". 「법학연구」 통권 제45집, 전북대학교 법학연구소, 2015, 322-323면.

대상판결 이전 대법원은 "물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다."라고 판시하는 바, 한정설과 동일성성을 함께 고려한다고 볼 수 있다. 즉, '진정 PbP 청구항'의 경우에는 제조방법을 고려하고(한정설), '부진정 PbP 청구항'의 경우 제조방법을 고려하지 않는다(동일성설)는 취지로 파악할 수 있다. 하지만 대법원 판결에 대하여 "제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 없는 이상"이라는 제한을 두고 있는 것에 대한 비판이 존재한다.[258]

4 판결의 검토

가. 대상판결의 의미

대상판결은 'PbP 청구항'의 본질이 물건발명이라는 점을 재확인하였다는 점에서 의미가 있다. 또한 권리부여 단계에서 PbP 청구항의 해석에 관하여 동일성설에 기초하여야 한다는 입장을 분명히 하였다는 점에서 큰 의의가 있다.

나. 검토

1) 진정 PbP와 부진정 PbP의 동일한 기준의 적용

대법원은 "생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등의 물건 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만 그렇다 하더라

258) 윤태식, "제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점", 「특별법연구」 제11권, 사법발전재단, 2014, 428-430면; 최성준,"Product by Process Claim에 관하여", 「민사재판의 제문제」 제19권, 한국사법행정학회, 2010, 688면; 남현, "물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급", 「대법원판례해설」 제80호, 법원도서관, 2009, 542-543면 등

도…그런 사정이 없음에도 제조방법을 기재한 물건 발명과 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다"라고 하여, 부진정 PbP는 제조방법을 고려하지 않고도 물적 구성의 파악 및 대비가 가능하다는 점에서 제조방법을 고려하지 않고는 물적 구성의 파악 및 대비가 불가능한 진정 PbP와 구별됨에도, 대상 판결은 이를 고려하지 않은 것으로 보여진다. 이에 의하면 진정 PbP 청구항이든 부진정PbP 청구항이든 특허요건 판단을 위해 선행기술과 대비할 때는 제조방법을 고려할 필요없이 물적 구성만으로 대비하여야 한다는 것인데, 이는 모든 물건이 가능할 정도로 그 물적 구성의 확인이 가능하다는 전제에서만 가능하다.

이 경우 화학이나 생명공학 등의 분야에서 이루어지는 물건이나 물질의 발명은 그 구조에 대하여 파악을 한 후 청구항을 작성해야만 할 것이다. 화학이나 생명공학 분야, 동·식물발명 등의 분야에서 발명자나 심사관이 출원발명의 구조나 구성을 궁극적으로 규명하는 것이 불가능하거나, 그것이 가능하지만 규명하는 데에 막대한 비용이나 결과의 부정확성 등으로 인해 규명하는 것이 무의미한 경우는 충분히 발생 가능하며, 이를 위해 PbP 청구항의 존재함에는 이론의 여지가 없다.

2) 특별한 사정의 필요성

대법원 판결에서도 언급하였듯이 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 발생 가능할 수 있는데, 이러한 특별한 사정의 존재는 PbP 청구항 이론이 도입되게 된 주된 취지라고 할 수 있다. PbP 청구항의 취지는 그 구조나 성질 등에 의해 물건을 특정해야 하는 방법으로 그 내용을 충분히 특정할 수 없는 경우에도 발명자의 이익을 보호할 필요가 있고, 때문에 PbP 청구항의 형식으로 기재된 발명은 구조나 성질 등에 의해 물건을 특정하여야 하는 물건의 발명에 대한 예외로 인정된 것이다.

과학기술이 빠르게 발전하고 있는 상황에 이전에는 없었던 많은 제품들이 제조되었지만 이를 제대로 분석할 수 있는 기술의 부족으로 구조나 성질 등이 특정될 수 없는 경우가 있었기 때문이다. 과학기술이 발전하고 그 발전속도에 비해 그 시대의 기술로는 구조와 성질 등의 분석이 불가능한 상황은 여전히 존재하며, 대상판결 이전의 종래판결에 따르면 이러한 상황은 모두 포섭이

가능하나 변경된 판결로는 어려움이 따를 것으로 예상된다. 또한 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란할 경우 이러한 발명을 출원하려는 출원인은 물건의 제조방법 청구항이 아니면 PbP 청구항의 형식으로 작성할 수밖에 없고, 이러한 상황에서 출원인이 PbP로 출원한 경우 그 청구항으로부터 파악할 수 있는 대상 물건의 확실한 기술적 구성은 물건의 제조방법에 해당한다.

해당 발명의 물건과 다른 물건이 해당 발명의 물건과 동일하거나 유사한 기능, 효과 등을 갖는 경우 양 물건을 서로 동일하거나 유사한 것으로 본다면 결국 PbP청구항의 물건을 그 본질과 전혀 다른 물건으로 특정하고 있는 것이 될 우려도 존재한다.

제8절

불특허사유
(특허법원 2016. 7. 8. 선고 2016허229 판결)

□ 사건개요
은 나노입자(또는 은이온)을 이용하여 김치의 숙성을 지연시키는 기능성 김치의 제조방법 및 그에 의한 기능성 김치 발명이 특허를 받을 수 있는 지 여부

□ 원심판결
특허심판원 2015. 12. 16. 2015원3630사건

□ 쟁점
특허청 심사관이 발명의 명칭이 "기능성 김치 제조 방법 및 그에 의한 기능성 김치"이고 발명의 주요 내용이 "은 나노 입자(또는 은 이온)를 이용하여 김치의 숙성을 지연시켜 김치의 유통기간을 늘리고 항균 효과가 있는 기능성 김치 제조방법 및 그에 의한 기능성 김치"인 甲의 출원발명에 대하여 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당한다는 이유로 특허법 제32조 에 따라 특허거절결정을 하였고, 甲이 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서, 심결이 적법하다고 한 사례

□ 판결요지
甲의 출원발명에 대하여 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당한다는 이유로 특허법 제32조에 따라 특허거절결정을 하였고,甲이 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서,은(Ag)은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 질병의 원인이 되는 물질로서 현재까지 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 점, 식품위생법 제7조 제1항 에 따라 식품의약품안전처에서 고시한 '식품의 기준 및 규격'[별표 3]에서 '은(Silver,Ag)'이 '식품에 사용할 수 없는 원료'로 지정되어 있어 '은'은 함유량과 무관하게 국내법상 식품의 제조·가공·조리의 원료로 사용할 수 없는 점 등에 비추어,출원발명은 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하므로, 심결이 적법하다고 하다고 판시함

□ 판례평석 및 시사점
불특허사유에 관한 법원의 판단은 많지 않으나, 공서양속에 반하는 발명, 공중의 위생을 해할염려가 있는 발명에 대한 판단기준을 다시 한 번 고찰하는 데에 의미가 있음, 한편 공서양속과 공공질서, 선량한 풍속은 시대에 따라 변화하는 기준인바, 과학기술이 발전하고 있는 현 시대에서 판단기준의 한계를 극복하고 국민의 신뢰와 법적안정성을 도모하는 명확한 판단기준의 정립이 중요

1 들어가며

특허법은 출원인의 발명은 신규성, 진보성 등의 특허요건을 구비하면 특허를 받을 수 있도록 하고 있지만(특허법 제29조 및 제36조) 특허를 받을 수 있는 요건이 충족된다 하더라도 당해 발명이 공중의 위생을 해할 위험이 있다거나 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 발명인 경우 특허를 받을 수 없도록 하고 있다(특허법 제32조). 특허권의 배타적 독점권이 미치는 여파를 고려하여 출원발명의 공개 또는 이용이 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우 특허를 배제하여 공서양속과 공중의 위생을 보호하려는 것이다. 이는 발명인의 특허를 허여하고 보호함으로써 기술개발을 촉진시키고 국가의 기술경쟁력 확보 및 산업발전이라는 가치에 기여하여야 하지만 사회와 공익을 보호하여야 하는 특허법의 당연한 태도라고 할 수 있다.

그러나 공서양속의 위반 여부에 대한 판단은 가치적 판단임과 동시에 사회적·시대적 상황 및 기술의 발전에 따라 달리 결정되는 것이므로 일률적인 기준을 제시할 수 없다는 점이 한계로 작용한다. 더욱이 공공의 안전과 사회 규범적·윤리적 개념을 지나치게 강조하다 보면 새로운 기술개발이나 발전, 보급 등에 제한을 받을 수 있기 때문에 공서양속에 반하는 발명을 이유로 특허를 거절하는 것에는 보다 신중하고 엄격한 기준이 필요하다.

공서양속에 반하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명의 개념과 기준은 시대의 상황과 관념에 따라 달라질 수밖에 없는 것이므로, 그간의 특허법 제32조에 의하여 거절결정 됨으로써 다툼이 있었던 분쟁사례를 검토하는 것은 그간의 변화를 살펴봄과 동시에 이후의 판단기준을 정립하는 것에 의의가 있다고 할 것이다. 따라서 이하에서는 특허법원의 2016허229 판결을 중심으로 하여 특허법 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명의 내용과 특정 발명이 불특허 대상이 되는 기준과 사례를 살펴본 후 본 판결에 대한 검토의견을 제시하여 보도록 한다.

2 판결의 주요내용

가. 사실관계

1) 사건의 경위

원고는 2014년 9월 특허청 심사관으로부터 이 사건 출원발명인 '은'을 이용한 김치 제조방법에 대하여 "'은'을 장기간 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 피부변색증, 면역기능 이상, 신경조직 병변 등 유해 영향이 있는 것으로 알려져 있다. 따라서 이 사건 출원발명은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하므로, 특허법 제32조에 따라 특허를 받을 수 없다"는 내용의 의견과 함께 특허 거절결정을 받았다. 이에 원고는 2015년 1월 위의 거절이유에 대하여 청구범위를 보정하였으나, 같은 해 5월 특허청 심사관은 보정에 의하더라도 여전히 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라는 거절이유가 해소되지 않았음을 이유로 다시 거절결정을 하였다. 이후 원고는 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고 2015년 12월 특허심판원도 같은 이유로 특허법 제32조의 규정에 해당하여 특허를 받을 수 없다는 이유를 들어 심판청구를 기각하였다. 원고는 이 사건 출원 발명이 '은'자체를 원료로 하는 김치에 관한 것이 아니라, '은 이온'성분이 들어 있는 은수를 이용한 김치에 관한 것이므로 '은'의 유해성에 관한 자료를 근거로 공중의 위생을 해할 염려에 있는 발명이라고 단정할 수 없다며 대법원에 상고를 하여 다투게 된 것이다. 또한 원고는 종전에 특허청이 은 이온 성분을 함유하는 음료 등에 관한 발명에 대해 특허법 제32조를 적용하지 않고 특허등록을 해준 적이 있으므로, 이 사건 출원발명에 대해서만 특허법 제32조를 적용하여 거절결정을 한 것은 신뢰보호의 원칙에 반한 위법한 행정처분에 해당한다는 주장도 하였으나, 대법원 또한 마찬가지로 이 사건 출원발명에 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하여 특허법 제32조에 따라 특허를 받을 수 없다고 판시하였다.

2) 이 사건 특허청구의 대상

이 사건 청구대상은 은 나노 입자(또는 은 이온)를 이용하여 김치의 숙성을 지연시켜 김치의 유통기간을 늘리고, 항균 효과가 있는 기능성 김치 제조 방법 및 그에 의한 기능성 김치에 관한 발명으

로 청구항은 다음과 같다.

【청구항 1】 김치 원재료 세척 및 절임하는 과정, 은 이온 성분이 포함된 은수를 제조하는 과정, 김치 양념 제조 과정, 상기 제조된 은수와 김치 양념을 혼합하여 김치 양념 소스를 제조하는 과정, 상기 제조된 김치 양념 소스와 김치 원재료를 혼합하는 과정을 포함한 김치 제조 방법

【청구항 2】 제1항에서 제조된 은수의 은 이온 농도가 4~20ppm인 것에 특징이 있는 김치제조 방법

【청구항 3】 제1항에서 김치 양념 1,000중량부에 은수를 1~2 중량부 혼합하여 제조한 김치 양념 소스인 것에 특징이 있는 김치 제조 방법

【청구항 4】 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 의하여 제조된 김치

나. 법원의 판단

1) 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단

법원은 이 사건 특허청구의 대상이 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고 판단하였는데, 그 이유는 다음과 같다.

'은(Ag)'은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 질병의 원인이 되는 물질이며, '은'은 조직침착이 영구적이어서 현재까지 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 것으로 알려져 있다. 또한 ② 식품의약품안전처의 고시인 「식품의 기준 및 규격」에 의하면 '은(silver, Ag)'은 "식품에 사용할 수 없는 원료" 로 지정되어 있으므로 '은'은 그 함유량과 무관하게 국내법상 식품의 제조·가공·조리의 원료로 사용할 수 없게 되어 있다. ③ 식품의약품안전처에서 제공하는 '식품원재료명 검색'서비스 결과에 '은'의 경우 식품원료로 사용이 불가능 한 것으로 나오며, 안전성 및 독성 항목에서 식품, 음용수 등을 통해 인체에 비의도적으로 노출될 수 있는 오염물질로 별도로 섭취해서는 안 되는 것으로, 의도적으로 장기간 섭취할 경우 argyria와 같은 피부변색증, 면역기능 이상, 신경조직 병변 등 유해영향이 발생하는 것으로 알려져 있는 것으로 기재되어 있다. ④ '은 이온'의 경우도 '은'과 마찬가지로 식품에 사용할 수 없으며, 은피증이란 은염의 일종인 초산은을 장기간 복용할 경우 초산은으로부터 이온화된 은 이온이 인체 내에서 금속 은으로

환원되고, 환원된 금속 은이 인체 내에 침착되어 발생되는 것이므로, 은 이온은 금속 은과 화학적 산화상태만 다를 뿐 장기간 다량 복용할 경우 인체에 유해하다는 점에서는 동일하다. 실제 국내에서도 은 이온 성분이 포함된 은수를 5년간 복용한 소비자가 은피증 진단을 받고 은 이온수 제조회사를 상대로 손해배상청구 소송을 제기한 사례도 있다. ⑤ 식품의약품안전처는 식품의 원료로 제조·판매가 금지되어 있는 은 이온성분이 포함된 은수 함유 제품이 인터넷 사이트 등을 통해 무분별하게 식용으로 판매되는 것을 막기 위하여, 2016년 3월 키워드 검색광고 및 통관 금지 요청 등의 조치를 취함과 동시에 소비자들에게 은 용액 함유 제품의 섭취를 금지해 줄 것을 당부하는 보도자료를 배포하기도 하였다. ⑥ 김치는 전 국민이 거의 매일 섭취하는 주요 식품으로서 안전성에 의문이 제기되는 성분이 포함되는 경우, 객관적인 입증자료 또는 실험성적증명서 등에 의하여 그 안전성이 충분히 담보되어야 마땅한데도, 이를 인정할 만한 객관적인 자료가 없고, 김치에 극히 미량의 은 이온이 인체에 무해할 수 있다고 하더라도, 이 사건 출원발명의 특허청구범위에 은 이온의 함량이 한정되어 있지도 않다는 등의 이유로 당해 특허를 거절한 판단이 옳은 것이라고 판단하였다.

2) 신뢰보호의 원칙에 반하는 위법한 행정처분인지 여부

은 이온 성분을 함유하는 음료 등에 관한 발명에 대해 특허청이 종전에는 특허법 제32조를 적용하지 않았음에도 당해 발명에 대하여는 특허법 제32조를 적용한 것이 신뢰보호의 원칙에 반하는 위법한 행정처분에 해당한다는 주장에 대하여 법원은 다음과 같은 판단을 하였다.

① 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 한 바 있어야 하고, 위 견해 표명에 따른 행정처분을 할 경우로 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 침해할 우려가 있는 경우가 아니어야만 한다. ② 그런데 '은 이온을 함유한 음용수를 이용하여 마늘소금을 제조하는 방법(등록번호 제10-513249호)', '은 이온수 제조기(등록번호 제20-471625호)', '은 이온수 제조장치(등록법호 제20-330784호)', '은 이온수를 함유한 건강기능성 음료(등록번호 제10-1127707호)'에 관한 특허 또는 실용신안등록이 이루어진 사실은 인정이 되나, ③ 위와 같은 사정만으로 특허청이 이 사건 출원발명과 같이 은 또는 은 용액을 함유하는 식품 관련

발명에 대하여 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 본다는 치지의 공적인 견해를 원고에게 직접 표명한 것이라고 볼 수 없다. 특허청은 각각의 출원에 관하여 특허법에 정한 요건에 맞는지를 개별적으로 심사하여 등록 여부를 결정하는 것이므로, 위의 특허 등 등록사례에 특허청이 구속될 이유도 없다. ④ 무엇보다 신뢰보호의 원칙이 국민의 건강에 대한 국가의 보호의무를 규정한 헌법 제36조 제3항을 우선할 수 없으며, 이는 신뢰보호를 위한 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있어서는 아니 된다는 신뢰보호의 원칙 자체에 내재된 한계이므로 신뢰에 반하는 행정처분 또한 아니라고 판단한 것이다.[259]

3 불특허 사유에 대한 검토

가. 의의

발명이 특허를 받기 위해서는 우선 발명의 성립성이 있어야 하고, 그 다음에는 절차적인 요건과 실체적인 요건을 갖추어야 한다(특허법 제29조 등). 특허법은 발명이라고 하여 모두 특허권을 부여하고 있지는 않은데, 요건을 갖추었다 하더라도 국가의 산업정책적 또는 공익적인 견지에서 특허를 허하지 않는 경우가 이에 해당한다. 우리 특허법은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 등에 대하여 특허를 받지 못하도록 하고 있다(제32조).

어떠한 발명이 불특허 발명에 해당하는 것인가는 국가와 시대에 따라 다르며, 이는 각국의 경제적·사회적·시대적 배경에 따라 다르게 정하여 지는 것이다. 우리나라는 불특허사유와 관련하여 1986년 특허법 개정시 의약 또는 2이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 조제하는 방법발명과 화학물질발명 및 그 용도발명을[260], 1990년 개정시에는 음식물 또는 기호물의 발명을[261], 1995년 특허법 개정에서는 WTO/TRIPs 제27조 제1항을 반영하여 원자핵변환방법에 의하여 제조될

259) 본 판례에서는 행정처분의 신뢰보호의 원칙에 대한 판단도 함께 하였으나, 이에 대한 논의는 본 평석의 주제와는 직접 관련성이 없으므로, 이에 대한 내용 검토는 다루지 않기로 한다.
260) 1986.12.31. 법률 제3891호
261) 1990. 1.13. 법률4207호

수 있는 물질의 발명을[262] 불특허사유에서 삭제하여 특허대상의 범위가 확대되었다.[263]

〈표 1〉 특허를 받을 수 없는 발명의 연혁

[1946년 제정법(1946.10.5 군정법령 제91호)22조] ① 의약 또는 그 조합법 ② 질서와 풍기를 문란하게하거나 위생을 해하고 공중을 기만할 염려가 있는 물품 또는 방법 ③ 괴경으로 번식하는 식물 ④ 국기 또는 외국기와 동일 또는 유사한 형상을 가진 산업적 물품 또는 미장
[1961년 제정법(1961.12.31, 법률 제950호)] ① 음식물 또는 기호물 ② 의약 또는 그 조합법 ③ 화학방법에 의하여 제조할 수 있는 물질 ④ 질서 또는 풍속을 문란하게 하거나 위생에 해가 있을 염려가 있는 것
[1973년 개정법(1973.2.8 법률 제2505호)] ① 음식물 또는 기호물의 발명 ② 의약 또는 2이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법과 발명 ③ 화학 방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명 ④ 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명 ⑤ 물질자체가 지니는 성질에 따르는 용도의 발명 ⑥ 공중의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명
[1980년 개정법(1980.12.31 법률 제3325호)] 위 ⑤를 화학물질의 용도에 관한 발명으로 변경
[1986년 개정법(1986.12.31 법률 제3891호)] 위 ①,②,③,⑤삭제 (특허권이 막강한 물질특허 인정)
[1990년 개정법(1990.1.13 법률 제4207호)] ④ 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명 ⑥ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명
[1995년 개정법(1995.12.29 법률 제5080호)] 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 (1995년 1.1 WTO/TRIPs협정 국내 발효)

262) 1995.12.19. 법률 제5080호
263) 윤선희, 특허법 제5판, 법문사, 2012, 235-236면.

나. 공서양속을 문란하게 하는 발명

1) 개념

공공의 질서, 선량한 풍속을 해칠 염려가 있는 발명, 즉 공서양속을 해칠 염려가 있는 발명이 불특허 사유에 해당한다. 즉 '공공의 질서'는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, '선량한 풍속'은 사회의 일반적·도덕적 관념을 가리킨다고 할 수 있다. 본 규정에 해당하는 것은 당해 발명이 본래 공서양속을 해칠 목적을 가진 경우뿐만 아니라, 당해 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 포함하는 것으로 파악하고 있다. 또한 발명 본래의 목적이 공서양속을 해치는 발명은 특허를 받을 수 없으며, 발명 본래의 목적이 공서양속을 해칠 염려가 없다 하더라도 발명의 목적과 구성으로 보아 누구든 극히 쉽게 공서양속을 해칠 목적에 사용할 가능성이 있고 실제로 그와 같이 사용될 우려가 상당한 것도 불특허 사유로 보고 있다.[264]

그러나 발명본래의 목적에 공서양속을 해칠 염려는 없지만, 사용법이 이상하기 때문에 공서양속을 해칠 염려가 있는 것은 이것에 해당하지 않는다. 예컨대 순수한 오락용으로 제공될 것을 목적으로 발명된 기구가 도박행위나 그 밖에 공서양속을 해칠 목적으로 사용되는 경우에는 공서양속을 해칠 염려가 있다고 할 수 없는 것이다.[265]

2) 공서양속을 문란하게 하는 발명의 예

공서양속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명의 구체적인 예로는 ① 당해 발명이 유용한 효과가 있다 하더라도 보통의 방법으로 이를 사용할 경우 공서양속을 해할 염려가 있는 경우, ② 발명으로 실제 사회질서 등을 해를 가하는 것은 아니라 하더라도 본래 목적이 사회질서 등을 해할 염려가 있거나 개연성이 있는 경우, ③ 방법발명의 경우 그 방법자체로는 공서양속에 반할 염려가 없더라도 그 방법에 의하여 제조된 물건이 공서양속, 공중위생을 해할 염려가 있는 경우, ④ 물건의 발명 그 자체가 공중의 위생을 해할 우려가 있는 것뿐만 아니라 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명을 생산하는 방법인 제법발명의 경우 등이 이에 해당한다. 특허청

264) 심판번호 98원3860
265) 윤선희, 특허법 제5판, 법문사, 2012, 240면.

특허심사기준은 다음과 같은 경우를 공서양속을 문란하게 하는 발명에 해당하여 불특허 사유로 보고 있다.[266]

(1) 성 보조기구에 대한 발명

성 보조기구에 대한 발명으로서 특허발명의 대상인 물건이 노골적으로 사람의 특정 성적부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, 발명의 실시가 공연한 음란 행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나, 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명은 공서양속에 반하는 것으로 본다. 발명의 실시가 사적인 공간에서 이뤄질 수 있다고 예상되는 경우 공서양속을 문란하게 할 가능성이 있다는 이유만으로는 적용할 수 없다.

(2) 인체를 사용하는 발명

인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명에 대해서는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 본다. 그러나 인체로부터 자연적으로 배출된 소변, 태반 등이나 인간에게 위해를 끼치지 않는 인위적인 방법으로 얻어진 혈액 등을 원료로 하는 발명은 공서양속을 문란하게 하는 경우에 해당하지 않는다. 이 경우에 해당한다 하더라도 식품관련발명은 질병치료 등의 특수한 목적이 아닌 일상적 섭취를 위한 것임을 고려하여, 인체 일부 또는 인체의 배출물을 식품의 재료로써 사용하는 것은 특허를 받을 수 없다.

(3) 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 해친 경우

당해 발명이 의도한 본래 목적 이외에 부당한 사용으로 인하여 공서양속을 문란하게 한 경우 특허법 제32조에서 의미하는 불특허사유에 해당하지 않는다. 예컨대 당해 발명에 관계되는 기구(빙고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 하고 있음에도 해당 발명이 도박행위나 그 밖의 부정행위용으로 제공되었다는 이유만으로 공서양속을 문란하게 할 염려가 있다고 할 수는 없다.

266) 특허청 예규 제89호, 특허·실용신안 심사기준

3) 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

공중위생을 해칠 염려가 있는 발명에서도 공서양속을 해칠 염려가 있는 발명의 경우와 동일하게 취급되며 이에 해당하는지 여부의 판단도 공서양속을 해치는 경우에 준하여 고려된다. 당해 발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 염려가 있는지 여부와 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 염려가 있는지에 대해서도 고려되어야 한다. 발명 본래의 유익한 목적을 달성하는데도 불구하고 사용결과 공중위생을 해칠 위험이 있는 것에 대해서는 그 해를 제거할 수단이 있는 경우에는 위생을 해칠 위험이나 염려가 없는 것으로 해석할 수도 있을 것이나, 그 해를 제고할 수단이 없는 경우 득과 실을 비교해서 판단하여야 한다.[267]

다. 발명의 불특허 사례와 판단기준

1) 심사 사례 및 판례

특허심판원에서 특허법 제32조를 근거로 하여 특허를 받을 수 없는 발명에 대한 판단한 사례와 내용은 다음과 같다.

〈표 2〉 불특허 대상 여부를 판단한 특허심판원의 심결 사례

청구대상	심판번호	심결일	심결내용	주요내용
반투명한 기질을 갖는 인쇄된 착탈식 아프리케 제품	92항원889	1994.05.31	취소환송	모조문신의 공서양속 위반 여부
발기부전 치료용 경피투여기구	98원3850	1999.09.16	기각	발구부전 치료용 기구의 공서양속 위반 여부
이식용뼈의 제조	2000원917	2001.07.31	취소환송	이식용 뼈 제조의 공서양속 위배 여부
컴퓨터통신을 이용한 내기 게임방 운용 방법	2002당29	2003.09.30	기각	컴퓨터 통신을 이용한 내기게임방 운용방법의 공서양속 위반 여부

267) 윤선희, 특허법 제5판, 법문사, 2012, 241면.

(1) 모조문신의 공서양속 위반 여부

이 사건은 '반투명한 기질을 갖는 인쇄된 착탈식 아프리케 제품'을 발명의 요지로 하여 1984년 10월 출원하였으나 이 건 발명이 부착식 문신에 관한 것으로 인체를 구성의 필수요건으로 하는 것이어서 이를 사용함으로써 타인에게 혐오감을 준다는 이유로 특허거절결정을 받자 청구인이 특허법원에 항고한 사건이다. 특허법원은 이에 대하여 하여 청구하고 있는 것이므로 당초 원사정의 거절이유는 위 보정서에 의하여 해소되었고, 모조문신을 발명의 대상으로 한다 하더라도 이를 타인에게 혐오감을 주고 그 결과 공서양속을 문란하게 할 우려까지 있다고는 볼 수 없는 것이므로 원사정의 거절이유는 적절치 못한 것이라 판단하였다.

(2) 발기부전 치료용 기구의 공서양속 위반 여부

청구인은 1996년 4월 ① 성기의 귀두부위에 적용하는 경피투여제형 패취, 포경한 남성 성기의 귀두부위에 패취를 붙여주는 지지체 및 성기의 기저부위를 압박하는 링으로 구성된 발기부전 치료용 경피투여기구, ② 2개의 압박링으로 성기의 기저부위를 압박하고 지지체를 이용하여 경피투여기구인 패취를 포경한 남성 성기의 귀두부위에 적용하여 발기를 유발시키고, 성교 직전에 한 개의 압박링, 지지체 및 패취기구를 제거한 후, 한 개의 압박링만을 착용하고 성교를 함을 특징으로 하는 발기부전 치료용 경피투여기구의 사용방법을 요지로 하여 특허를 청구하였다. 본원 발명이 남성 성기의 귀두부위에 적용시켜 성기능 장애인의 발기부전을 치료하고자 하는 경피투여기구에 관한 것이나, 남·오용으로 인하여 질서 및 풍속을 문란하게 할 우려가 있음을 이유로 거절 결정을 받았다. 청구인은 본원발명은 발기부전 환자의 치료를 목적으로 한 것으로 공서양속에 위배되는 발명이 아니며, 발기부전 환자가 아닌 일반인이 본원발명을 사용할 때에는 전혀 특별한 효과가 나타나지 않으므로 일반인이 본원발명의 기구를 남, 오용할 가능성은 극히 희박하고, 본원 발명과 같은 내용의 발명이 미국에서 특허되어 있음을 이유로 특허법원에 항소하였다. 하지만 특허법원은 "공공의 질서 또는 선량한 풍속, 즉 공서양속(公序良俗)을 문란하게 할 염려가 있는 발명이란 발명 본래의 목적이 공서양속을 문란하게 하는 것뿐만 아니라 발명 본래의 목적이 공서양속을 문란하게 할 염려가 없다고 하더라도 발명의 목적과 구성으로 보아 누구든지 공서양속을 문란하게 할 목적에 사용될 가능성을 극히 쉽게 발견할 수 있고 또 그 같이 사용될 우려가 다분히 있다고 인정되는 것도 포함된다"고 하면서 본원 발명이 성기능 장애인의 발기

부전을 치료하기 위하여 발명된 것이지만 발명의 구성으로 미루어 발기부전 환자가 아닌 일반인도 부자연스럽게 성욕을 증가시킬 목적으로 남용될 수 있고, 또는 상대방의 성욕을 자극하기 위한 보조기구로 오용될 수 있음을 이유로 특허거절결정을 확인하는 판단을 하였다. 특허법원은 해당 발명이 특히 그 사용이 공공연하게 이루어질 수 있는 성질의 것이 아니므로 이와 같은 남·오용의 우려가 강하다고 할 것이므로, 본원발명은 그 본래의 목적 이외의 사용으로 인해 국가사회의 일반적 이익 또는 도덕관념을 손상시킬 우려가 있어 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 발명이라고 인정되므로 특허법 제32조의 규정에 의거 특허를 받을 수 없다고 판단하였다.

(3) 이식용 뼈 제조의 공서양속 위반 여부

청구인은 명칭이 '이식용 뼈의 제조'인 발명을 1994년 출원하였으나 2000년 특허청은 당해 발명이 공서양속에 위배되어 특허법 제32조에 해당한다는 이유로 거절하였다. 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 '고압 세정 조건 하에서 인간에게 이식하는 데 적합한 뼈의 내부 매트릭스(internal matrix)를 오염제거제(decontaminating agent) 또는 세정제를 함유하는 용액과 접촉시키는 단계를 포함하는 인간에게 이식하는데 적합한 뼈의 제공방법'으로 인간 이식용 뼈를 고압세정 조건 하에서 뼈 내부 매트릭스까지 세정액과 접촉시키는 것을 기술적 특징으로 하는 독립항과 뼈 세정방법을 내용으로 하는 종속항으로 이루어져 있다. 특허청은 인간의 뼈를 포함한 뼈의 처리방법에 관한 발명으로서 공서양속에 반하는 발명이므로 특허될 수 없다고 판단하였지만, 청구인은 인간 이식용 뼈를 적절히 처리하여 피이식자의 질병감염 위험을 방지함으로써 공공위생에 도움이 되는 발명이므로 이 사건 출원발명이 공공의 질서, 풍속, 위생을 해치는 것이라는 원 사정의 지적은 특허법 제32조를 잘못 적용한 것이라고 주장하였다. 특허심판원은 "이 사건 출원발명의 구성요소인 인간의 뼈는 다른 물(物)의 제조를 위한 원료 등으로 사용되는 것이 아니라 인간에게 직접 이식되기 위해 사용되는 것이고 사람의 사후에 인체의 일부인 장기를 기증받아 타인에게 이식하는 것이 사회적으로 통상 행해지고 있는 상황에서 인체 조직의 일부인 뼈의 이식만이 다른 장기의 이식과 달리 공서양속에 위배된다고 인정할 만한 아무런 근거도 없는 것"이라고 하여 특허청의 판단을 취소하고 다시 심사에 부칠 것을 심결 하였다. 또한 심판원은 이 사건 출원발명의 기술적 특징은 종래 뼈 이식 분야에서 이미 사용되고 있던 인간 이식용 뼈의 세척방법을 개선하여 피이식자의 질병 감염 위험을 방지하고자 하는 점에 있으므로 이 사건 출원발명이

공서양속에 위반된다는 지적은 잘못된 것으로 판단된다고 하였다.

(4) 컴퓨터 통신을 이용한 내기게임방 운용방법의 공서양속 위반 여부

이 건 특허발명은 컴퓨터 통신을 통하여 인터넷 웹사이트에서 게임이나 자료검색 또는 이벤트정보 등으로 일반 게임이나 내기 게임을 즐기거나 이용자간에 건전한 만남의 매개체의 기능을 할 수 있는 컴퓨터 통신을 이용한 내기게임방 운용방법에 관한 것으로 컴퓨터 통신을 이용하는 2인 이상의 이용자가 여가를 활용하여 리그 또는 토너먼트로 게임을 즐기거나 현재 국내에서 벌어지고 있는 이벤트에 관한 정보를 제공하거나 또는 국내에서 진행되고 있는 각종의 스포츠 경기에 대한 예상되는 우승팀이나 점수를 알아 맞추기 등을 할 수 있고, 또한 국내에서 발간되는 만화, 만화잡지 및 무협지 등을 선택하여 볼 수 있도록 인터넷 웹사이트 상에 내기게임방이라는 프로그램을 접속시켜 컴퓨터 통신을 통하여 이 웹사이트를 운용하는 방법을 제공하는 목적 및 효과를 갖는 게임방법이다. 이 건 발명에 대하여 청구인은 “이 건 특허발명은 재물로써 내기를 하는 발명으로서, 우연성에 의해 지배되는 전자게임을 기초로 반드시 내기를 하도록 하고, 게임 결과에 따라 '영화/연극 보여주기' 등을 포함한 '술, 여행, 식사비' 등의 재물 득실을 결정하는 영업방식이 채택된 것으로 이 건 특허발명의 비즈니스 모델은 도박이 사회 문제화 될 수 있는 공공의 질서 및 선량한 풍속을 문란하게 할 우려가 있는 것”이라고 하여 공서양속을 위반한 발명이라고 주장하며 특허 무효심판을 제기하였다. 이에 특허심판은 공공의 질서 또는 선량한 풍속, 즉 공서양속(公序良俗)을 문란하게 할 염려가 있는 발명이란 발명 본래의 목적이 공서양속을 문란케 할 우려가 있고, 그 목적에 그러한 실시가 필연적으로 공서양속을 문란케 할 우려가 있는 고안이어야 한다는 점에 비추어 보면, 이 건 특허발명은 전자오락의 재미를 향상시키기 위한 오락용 기구를 제공하는 한편, 이용자들간의 건전한 만남의 기회를 제공한다는 목적으로 하는 것으로, 이 건 특허발명이 도박행위 등 공공의 질서 및 선량한 풍속을 문란케 하는 부정행위에 제공하는 것을 목적으로 하는 것이 아닌 것으로 판단하였고, 게임의 결과에 따라 패자가 승자에게 금품을 지불하게 하는 강제적 지불 수단을 구비하고 있지 않는 등 이 건 특허발명의 내기게임방 운용 방법을 순전한 오락용으로 제공하고 위와 같은 부정행위용으로 제공하지 않는 것이 가능하다고 보여져 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 발명에 해당되지 않는다고 판단하였다.

2) 특허심사기준 상의 불특허 사유

특허청은 발명의 특허심사시에 해당 발명의 공서양속을 위반하는지 여부를 판단하기 위하여 다음과 같은 심사기준을 제시하고 있다. 불특허사유에 대한 판단은 생명공학 관련 발명, 의약·화장품 관련 발명, 식품 관련 발명, 기능성 음용수 관련 발명 등에서 기준을 제시하고 있으며, 분야별로 특성에 따라 조금씩 차이를 보이고 있지만 전체적으로 유사한 기준을 갖고 있다.

〈표 3〉 분야별 심사기준

구분	불특허 사유의 기준
생명공학 관련 발명	① 인간에게 위해를 끼칠 우려가 있거나 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명 – 인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 – 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명(예: 인간을 복제하는 공정, 인간 생식세포계열의 유전적 동일성을 수정하는 공정 및 그 산물 등). ② 인간을 배제하지 않은 형질전환체에 관한 발명
의약·화장품 관련 발명	① 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 – 인체에 해로운 정도의 양의 유해물을 안정제, 착색제, 피복제 등으로 사용하는 의약, 화장품 및 그 제법의 발명 – 유해물이 사용된 경우 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명인지의 여부는 그 유해물로 인한 유해성과 목적하는 효과를 비교하여 종합적으로 판단한다. – 인체에 사용되는 허용량을 넘어서 써야만 효과가 기대되는 유해성분을 그 허용량을 초과하여 함유하는 화장품 ② 그 실시상태에 따라 유해하기도 하고, 그렇지 않기도 하는 것은 이 규정에 해당하지 않는 것으로 취급 – 태아에 해를 끼칠 우려가 있어 임신부에게는 투여가 금지되지만 일반인에게는 허용되는 의약발명 ③ 약사법에 의해 허가를 받은 의약발명 중 식품의약품안전청장이 자진회수, 제조·수입금지 조치를 내린 의약품과 관련된 발명에 대해서는 원칙적으로 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명으로 판단
식품 관련 발명	① 식품은 누구나 일상적으로 섭취하는 것으로서 인체에 안전할 것을 기본전제로 하므로, 식품에 관한 발명의 경우 그 재료 또는 성분(식품의 저장·가공 중 생성되는 이차 산물 포함)이 인체에 안전한 것인지 특별히 살펴야한다. ② 식품 재료 또는 성분의 인체 안전성이 통상의 기술자에게 자명하지 않은 경우에, 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 – 식품으로서 섭취 경험이 없는 새로운 재료 또는 성분인 경우 – 국내·외 정부보고서, 국제기구 보고서, 관련 데이터베이스에서 유해성을 인정하여 식품에 사용할 수 없다고 규정한 경우 – 국내·외 학술지에서 인체에 유해하다고 보고된 경우

구분	불특허 사유의 기준
	– 섭취량, 섭취방법 등 발명의 내용이 당해 기술분야의 과학적 상식의 범주를 벗어나는 것이어서 그 안전성이 의심되는 경우 ③ 건강 증진, 질병 예방을 위한 건강기능식품의 경우에도 원칙적으로 식품으로서의 안전성이 확보되어야 하므로 하나의 출원에 건강기능식품과 의약품이 함께 청구된 경우, 공중의 위생을 해할 염려가 있는지 여부는 개별 판단
기능성 음용수 관련 발명	① 특허를 받을 수 없는 발명에 관한 일반 원칙 – 그 발명의 본래 목적을 위한 실시가 필연적으로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있거나 공중의 위생을 해할 염려가 있을 경우 – 발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 염려가 있는지가 판단되어야 할뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 염려가 있는지에 대해서도 고려하여야 함 – 발명 본래의 유익한 목적은 달성되지만 그 결과 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 경우에는 그 해를 제거하는 수단은 있는지 또는 이해관계를 비교형량하여 판단 ② 특허를 받을 수 없는 발명에 관한 유의사항 – 기능성 음용수가 수질과 관련된 법령에서 규정하고 있는 수질기준에 적합하지 않는 것처럼 보이는 것만을 근거로 특허법상 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명으로 취급하는 것은 바람직하지 않음 – 다만, 명세서의 기재만으로 판단해 볼 때, 인체에 유해할 것이 자명한 기능성 음용수와 관련된 발명에 대해서는 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명으로 취급하며, 이와 같은 경우에도 객관적인 입증자료 또는 실험성적증명서 등의 제출에 의하여 안전성이 입증되면, 상기의 규정에 해당하지 아니하는 것으로 판단

또한 특허청은 다음과 같은 사례에서 특허법 제32조의 불특허 사유에 해당하여 특허를 받을 수 없는 발명이라 판단한 바 있다.

(1) 은 섬유 살균장치의 위해성 판단

이 사건 청구대상은 물을 살균하는 은 섬유 살균장치로 은 섬유(20)를 내부 카트리지 하우징에 수용하여 카트리지를 밀봉(340)한 후 외부 하우징(10)에 삽입하여 물을 살균하는 것을 구성으로 하는 것을 특징으로 하는 은 섬유 살균장치 등의 발명이다. 이 사건 청구인은 2006년 7월 특허청구를 하였고 같은 해 12월 특허청으로부터 이 사건 발명에서 은 섬유를 먹는물 관내에 투입하여 살균하면 물리적 힘에 의한 은 섬유의 단숙 석출, 미생물과의 반응 또는 산화제에 의한 반응 등에 의해 은이 용출되며 이로 인해 인체에 유해한 결과를 초래하므로 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당함을 이유로 거절결정을 받았다.

(2) 포유류과 조류 사이의 클래스간 핵이식 방법

ⓐ 공여핵세포인 조류동물의 세포를 준비하는 단계와 ⓑ 수핵란인 포유동물의 난자로부터 핵을 제거하는 단계를 포함하는 포유동물과 조류사이의 클래스간(interclass)핵이식 방법에 대한 특허신청에 대하여 특허청은 인간을 배제하지 않은 클래스간 핵이식 방법에 관한 것으로 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명으로 특허거절결정을 하였다. 그러나 특허심판원은 원결정을 취소하고 이를 등록하는 결정을 한 바 있다.(2007원787)

(3) 컴퓨터 바이러스 방역 방법 및 시스템

'아웃록 주소록을 읽어(14), 이 주소들에 광고가 링크되어 있는 컴퓨터 바이러스코드들을 복사하여 이메일로 전송하는 컴퓨터 바이러스 기법을 이용한 광고 방법'인 청구항에 대하여 사회악인 컴퓨터 바이러스를 이용하는것으로서 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라 판단하였고, 치료백신이 존재한다 하더라도 이용자가 잠시 망각한 경우 바이러스 확대 가능성 및 컴퓨터 시스템의 파괴를 하여 공공의 질서를 해할 염려가 있는 것으로 보고 특허를 거절하였다.

(4) 인체 안테나를 이용한 지상파 DMB 수신 장치 및 그 방법

지상파 중계기를 통해 송출된 DMB 방송의 무선신호에 대응하여 인체에 흐르는 전류를 상기 전극을 통해 수신하고 증폭하는 저주파 증폭부 및 상기 전극 및 상기 저주파 증폭부 사이에 위치하여 상기 인체의 임피던스와 상기 저주파 증폭부의 임피던스를 정합하는 임피던스 정합회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 인체 안테나를 이용한 지상파 DMB 수신 장치에 대하여 특허청은 본원발명의 수신장치에 의해 인체에 전류가 인가됨으로 인해 지속적으로 인체에 전자파를 발생시켜 인체의 건강에 좋지 않은 악영향을 끼칠 뿐만 아니라 낙뢰시 또는 고전압 스파크 발생시에는 사용자가 낙뢰 또는 고전압 스파크를 맞아 신체에 상해를 줄 가능성을 더 높이는 결과를 초래될 것이 예측 가능하므로 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당한다고 판단하였다. 그러나 특허심판원은 이를 취소하고 다시 심사에 부치도록 파기환송 하였다.(2007원4020)

4 판결의 검토

특허법 제32조를 근거로 특허가 거절됨을 이유로 다툰 판례는 많지 않기 때문에 본 판례를 눈여겨 봐야할 수도 있다. 그러나 관련 판례가 많지 않다는 점은 그 만큼 다툼이 많지 않다는 것을 의미하며, 특허법 제32조를 근거로 특허가 거절되는 경우도 흔하지 않다는 것을 의미한다. 따라서 본 판례에서는 법원의 판단에 대한 검토를 실시하는 것보다, 공서양속에 반하는 발명과 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대한 판단기준을 생각해보는 것이 더욱 의미가 있을 것으로 여겨진다.

발명자에게 발명의 기여에 대한 보답과 승인의 차원에서, 또는 제3자의 기술혁신을 권장하는 차원에서 발명에 대한 권리를 발명자에게 부여하는 것은 당연한 원칙일 것이나, 당연하게 부여되는 권리라 하더라도 헌법의 가치아래에서 자유로울 수 없는 만큼, 일반적 기본권이나 헌법상의 기본적 가치, 사회규범이 추구하고자 하는 목표 등이 고려되어져야 한다. 따라서 발명자체가 또는 발명의 이용이 공서양속과 기본규범에 저촉되는 경우 이러한 당연성은 배제될 수밖에 없다. 하지만 공공의 안전 또는 규범적·윤리적 차원의 개념에 대하여 지나치게 강조를 하게 됨으로써 특허에 대한 보호가 소홀해지거나 나아가 신기술 개발 및 발전을 저해하게 되는 결과에 대한 경계는 필요하다. 결국 특허법 제32조에 따라 발명에 대한 특허를 거절 결정함에 있어서는 항상 해당 발명이 인류의 사회와 문화전반에 가져다주는 이점과 다양한 규범목적에 반하는 것인지 여부 내지는 일반공중의 생활 및 건강을 해하는지 여부를 신중하고 엄격하게 비교하여야 검토하여야 할 것이다.

한편 공서양속과 공공의 질서, 선량한 풍속 등의 개념은 시대에 따라 변화하는 것이며, 특정 국가의 경제적 상황과 시대의 흐름, 사회·문화적 분위기에 따라 달라질 수밖에 없는 동태적인 개념에 해당한다. 따라서 이에 대한 판단기준을 어떻게 정립할지에 대한 문제는 상당히 어려운 문제이며, 더욱이 과학기술이 하루가 다르게 발전하고 있는 현 시대에서는 더더욱 많은 고민이 필요한 부분이다. 따라서 시대에 따라 달라질 수밖에 없는 판단기준의 한계를 극복하고 수범자의 신뢰와 법적안전성 등을 도모하기 위해서라도 보다 구체적이고 명확한 판단기준을 마련하여 적용할 수 있도록 노력하는 것이 필요할 것이다.

제9절

발명을 한 자의 의미
(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결)

□ 사건개요

발명에 있어 다수인이 개입한 경우에 있어 발명을 한 자가 되기 위한 요건 및 화학발명의 발명자 결정의 기준

□ 원심판결

서울고법 2011. 6. 30. 선고 2010나62415(본소), 2010나61422(반소병합)

□ 쟁점

[1] 특허법 제33조 제1항 '발명을 한 자'의 의미 및 화학발명의 경우 발명자인지를 결정하는 기준

[2] 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있는지 여부(적극)및 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우 출원인이발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부

□ 판결요지

[1] '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리키며 따라서 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나,실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 함

[2] 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만,이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는일부 지분을 명시적, 묵시적으로 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있으며, 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가짐

□ 판례평석 및 시사점

공동발명자의 요건은 민감한 기준이나 현행 특허법에서는 발명자의 개념, 발명자의 인정기준, 공동발명자에 대한 인정기준에 대해 아무런 기준을 두고 있지 아니한 바, 관련 규정을 보다 명시적으로 규정하여 실질적으로 판단할 수 있는 근거규정의 마련이 필요

1 들어가는 말

어떤 특허권에 관련하여 발명의 발명자가 누구인가? 또는 어떤 특허권에 관련한 발명의 발명자라고 주장하는 자는 진실의 발명자인가? 이러한 특허권자 내지 발명을 한 사람에 관한 논란은 근래 공동연구·개발 프로젝트의 증가를 배경으로 매우 많이 발생하고 있다. 예를 들면, 직무발행의 대가청구에는 대가의 산정방법에 이르기 전단계로, 대가청구의 주체 문제로서 발명자의 인정이 그 쟁점이 되기 때문에 과거뿐만 아니라 앞으로도 많은 분쟁이 발생할 것으로 예상되고 있는 것이다. 특히, 최근에는 연구자·기술자의 업적으로서의 특허출원의 중시에 따라 보다 특허권이나 그 경제적 이익과 분리하여 발명자인 것에 대한 확인을 구하는 분쟁도 출현하고 있다.

소송상 발명자의 인정이 쟁점이 되는 것으로는 ① 모인출원에 관한 소송을 이유로 무효 심리판결에 대한 심리판결 취소소송(특허부여 전의 특허를 받을 권리의 확인 청구소송, 특허부여 후의 특허권 이전 등록 청구소송, 손해배상 청구소송), ② 직무발명의 발명자에 의한 대가 청구소송, ③ 발명자의 지위(인격권에 근거한 발명자의 명예권)의 확인, ④ 발명자의 기재의 보정 청구등 소송 등이 있다. 이처럼 "발명자"의 인정은 결코 사소한 문제가 아닌 매우 중요한 문제라고 생각된다. 그럼에도 불구하고 현행 특허법에서는 이러한 발명자 내지 발명자의 인정기준에 대하여 명확한 규정을 두고 있지 않다.

따라서 본 논문은 발명자의 실체적 인정기준 및 발명자의 인정에 관한 분쟁처리절차를 보다 명확하게 할 필요가 있다는 점에서 이와 관련된 대판 2012. 12. 27, 선고 2011 다 67705, 67712판결(서울고법 2011. 6. 30. 선고 2010나62415(본소),2010나62422(반소병합) 판결)의 사건 사례를 검토하여 보고자 한다. 물론 동 사안의 쟁점은 ① 발명자의 지위, ② 공유계약의 효력, ③ 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 합의가 있었다는 점의 세 가지의 쟁점을 가지고 있지만, 본 논문에서는 이 중 발명자의 지위 내지 발명자의 인정기준을 중심으로만 살펴본다.

2 사건의 개요 및 판결

가. 사건의 개요

1) 당사자

동 사건의 당사자는 피고는 '○○ 미생물연구소 주식회사이고, 원고는 동 회사의 이사이며 대표이사이다. 먼저, 원고(상고인)는 독성학 중 환경독성학을 전공한 자로 항암제 개발과 관련된 자로 2001년 3월 21일부터 2004년 3월 21일까지 피고 회사[268]의 감사, 2004년 3월 21일부터 2006년 3월 21일까지 피고 회사의 이사로 각각 재직한 자이며 피고는 2001년 3월 21일부터 소제기 당시까지 피고 회사의 대표이사로 근무하고 있었다.

반면, 피고는 '○○ 미생물연구소 주식회사'로 1972년 7월 경 설립되어 2004년 9월 3일 당시 같은 상호로 변경된 코스닥 등록 법인이다.

2) 개요

본 사건과 관련하여 원심의 채용 증거에 의하여 적법하게 인정한 사실에 의하면, 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 메타아르세나이트 염(salt of meta-arsenite, AsO2-)에 항암 효과가 있음을 밝힌 의약 용도발명인데, 원고(반소피고, 이하 '원고')는 육산화비소를 이용한 항암제에 대한 투자 여부를 고려 중이던 일성신약 주식회사(이하 '일성신약')에 재직할 당시 네덜란드 회사인 일사(ILSA)사의 대표이던 소외인에게 비소화합물을 이용한 항암제 개발이라는 기본적인 과제와 아이디어를 제공하기는 하였지만, 이 사건 특허발명의 유효성분인 메타아르세나이트 염에 항암 효과가 있다는 것을 실제 실험 등을 통하여 규명하는 데 구체적인 기여를 한 바는 없는 것으로 보인다. 오히려 소외인이 원고로부터 일성신약의 육산화비소를 이용한 항암제 개발에 대한 포기 의사를 전달받고 원고와도 연락이 단절된 이후인 1999. 4.경 실험 대행기관인 온코테스트사에 캐코딜릭산(Cacodylic acid), 아르세닉산 소디움 염(Arsenic acid sodium salt), 소디움 메타아르세나이트(Sodium meta-arsenite)의 3가지 특정 물질을 실험 대상으로 선택하여

268) 피고 회사는 1972년 7월 경 '○○ 미생물연구소 주식회사'라는 상호로 설립되어 2004년 9월 3일 당시 같은 상호로 변경된 코스닥 등록 법인이다.

백혈병세포를 포함한 6개의 대표적인 종양 세포주를 대상으로 0.01에서 100㎍/㎖의 농도 범위에서의 항암 효과에 관한 실험을 의뢰한 다음 1999. 11.경 온코테스트사로부터 실험 결과가 기재된 이 사건 제1보고서를 제공받음으로써 메타아르세나이트 염의 항암 효과를 처음으로 확인한 것으로 보인다. 한편 그 후 연락이 재개된 원고의 주선으로 2001. 2. 25. 소외인이 대표로 있는 네덜란드 회사인 레파톡스(Rephartox BV)사와 피고(반소원고) 주식회사(이하 '피고 회사') 사이에 이 사건 개발약정이 체결되어 원고는 이 사건 개발약정에 따른 연구감시자(Study Monitor) 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 위 연구개발 과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였으나, 그 역할이나 행위는 소외인 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않았던 것으로 보인다.

나. 동 사건에 대한 원고 및 피고의 주장

1) 원고의 주장

원고는 피고 회사로부터 연구자금을 받아 연구실험을 계속하는 대신 피고들과 위 연구결과를 토대로 한 이 사건 성과물에 관한 원고의 권리를 피고들에게 양도하는 이 사건 공유계약을 체결하였다. 그리고 원고는 위 공유계약에 따라 별지 1 목록, 별지 5·6 목록 기재 각 특허의 공동출원인 및 공동특허권자가 되었다. 그런데 피고들이 이 사건 특허를 이용한 항암제 개발 연구과정에서 원고를 배제하고, 이 사건 특허에 관한 원고의 발명자 및 공유자로서의 지위를 부정하면서 원고의 특허지분을 피고 회사에 이전할 것을 요구하는 등 이 사건 공유계약에 따른 의무를 위반하였다. 이에 원고는 이 사건 공유계약을 해지하고, 정당한 특허공유권자로서 법률상 현존하는 불안·위험을 제거하기 위해 이 사건 특허 등의 발명자 지위의 확인을 구하고, 이 사건 공유계약이 해지되었으므로 공유계약 제4조 제1항에 규정된 제한을 받지 않고 단독으로 이 사건 특허를 사용할 수 있음의 확인을 구한다.

2) 피고의 주장

이 사건 특허의 공동발명자로서 원고와 이 사건 특허를 공동으로 출원하고, 원고와 이 사건 공유

계약을 체결하는 등 원고에게 이 사건 특허 및 그에 따른 성과물에 관한 지분권 등이 인정되도록 해석될 여지가 있는, 피고 회사 또는 피고의 모든 의사표시는 원고를 이 사건 특허의 발명자라고 생각한 중대한 착오에 따른 것이다. 이에 피고들은 2008년 4월 경 원고에게 이 사건 공유계약을 취소하는 의사표시를 하였다. 또한 이 사건 공유계약은 이사의 자기거래에 해당하므로 피고 회사 이사회의 승인결의를 얻어야 하는데 이러한 절차를 밟지 않았으므로 무효이다. 따라서 원고의 본소 청구는 모두 이유 없다고 하면서, ① 원고는 별지 1 및 5 목록 기재 각 특허권과 별지 6 목록 기재 각 특허출원의 각 발명자가 아니라는 확인을 구하였다.

다. 판결의 요지

1) 고등법원의 판결

원고는 피고(피상고인)들을 상대로 특허권(특허등록번호 제0456831호)의 공유자 지위 확인청구 및 위 특허권의 단독실시권 확인청구를 하였다. 원심(서울고등법원 2011.6.30. 선고 2010나62415,62422 판결)은 원고는 단독 또는 공동발명자에 해당한다고 할 수 없으며, 이 사건 성과물에 관한 공유계약은 이사회 승인을 얻지 못한 이사와 회사 사이의 거래에 해당하여 무효라고 보아 원고의 본소청구는 모두 이유 없어 기각하였다. 이에 원고는 원심판결에 불복하여 1) 발명자 지위, 2) 이 사건 공유계약의 효력, 3) 특허 출원 당시 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 합의가 있었다는 점과 관련하여 상고하였다. 이하에서는 발행자의 지위에 대해서만 검토한다.

2) 발명자 지위와 관련한 상고이유 주장

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다.[269] 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에

269) 대판 2011. 9. 29. 선고 2009 후 2463 판결.

대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.[270]

3) 대법원 판결

이에 원심판결의 본소에 관한 부분 중 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 및 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 나머지 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결하고 있다. 즉, 본 판결은 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하는 대법원 입장과 같으며,[271] 화학발명에서 발명자인지 여부는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 결정해야 함을 다시 한 번 확인한 것에 그 의의가 있다.[272]

270) 대판 2011. 7. 28. 선고 2009 다 75178 판결.
271) 대판 2001. 11. 27 선고 99 후 468 판결.
272) 대판 2011. 7. 28. 선고 2009 다 75178 판결.

3 사안의 해결을 위한 이론적 검토

본 장에서는 발명자란 어떠한 자인가, 발명자에 해당하기 위해서는 어떠한 인정기준을 두고 있는지, 특히 공동발명자와 관련하여 그에 대한 인정기준에 대하여 우리나라뿐만 아니라 미국 등 비교법적 차원에서 관련 이론을 검토하여 본다.

가. 우리나라에서의 규정

특허권을 취득할 수 있는 권리의 주체가 누구인가에 대해서는 두 가지의 입법론이 존재한다. 진실한 발명자 및 그 승계인에 한한다는 「발명자주의」와 누가 발명한 것인가라는 것과 관계없이 최초에 발명을 국내에 도입해서 출원한 사람에게 특허를 부여한다는 「출원자주의」가 그것이다. 우리나라 특허법은 이 중에서 어떠한 형태를 따르는지에 대하여 직접적인 규정은 두고 있지 않지만, 동법 제33조에서 "발명을 한 자…… 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다"라는 표현을 사용하고 있어 「발명자주의」를 취하고 있는 것으로 추정되고 있다.

1) 발명을 한 사람의 개념

(1) 개념

우리나라 특허법 제33조 제1항 본문에 의하면, "발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다"라고 규정하고 있다. 즉, 특허권을 받을 수 있는 자는 "발명을 한 자 또는 그 승계인"이라고 할 수 있다. 여기서 "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것"(특허법 제2조 제1호)으로 사실행위라고 할 수 있다. 따라서 특허법상의 행위능력 내지 권리능력은 필요로 하지 않으며, 미성년자 내지 재외자(在外者)도 특허를 받을 수 있다.[273]

이에 대하여 판례는 발명자를 "어떠한 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반

273) 발명은 상황에 따라 ① 창작된 모든 발명(창작발명), ② 명세서에 개시된 발명(개시발명), ③ 청구된 발명(청구발명), ④ 특허발명이라고 하여 용어를 다의적으로 사용하고 있어서 정확한 구별하지 않고 사용하는 경우 혼동을 초래할 수 있다[정차오·이문욱, "공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구", 「지식재산21」(특허청, 2005. 1), 55쪽].

복하여 실현하는 방법을 만든 자"라고 하면서, 단순히 기술의 착상에만 그치고 이를 구체화하는 과정에 관여하지 않는 자, 일반적인 지식을 제공한 조언자, 단순한 보조자, 자금제공자, 도급인이나 명령자는 진정한 발명자라고 할 수 없다고 판시하고 있다.[274]

다만, 특허를 받을 수 있는 권리가 인정되는가의 여부와 실제로 그에게 특허권을 부여하는가의 문제는 별개로 다루어야 한다. 즉, 동일한 발명이 각기 독립된 여러 사람에 의하여 이루어진 경우 모든 자가 해당 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다. 하지만, 우리나라의 특허법은 실제 발명 완성 시기의 선후에 관계없이 이러한 정당한 권리자 중 제일 먼저 특허를 출원하는 자에게 특허를 부여하는 선출원주의를 취하고 있다(특허법 제36조).[275]

(2) 발명자의 권리 발생 및 권리 내용

발명을 한 자는 법령에서 금지되어 있지 않고 타인의 권리를 침해하지 않는 한 그 발명의 완성에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다. 이러한 권리의 법적 성질에 대해서는 공권설, 사권설, 절충설로 나뉘어져 있다. 다수의 견해는 특허를 받을 수 있는 권리를 일면적으로만 취급하지 않고 국가에 대하여 특허를 부여하는 행정처분을 청구하는 권리는 공권이지만, 다른 한편으로 발명의 완성과 함께 발명자권리라는 사권을 원시적으로 취득한다고 본 절충설을 취하고 있다.[276]

이렇게 취득한 발명자의 권리 내용으로는 비록 명문의 규정은 없으나 발명자는 특허를 받을 수 있는지의 여부와 관계없이 자신의 발명을 실시할 수 있으며, 특허 출원 전이라도 제3자에게 그 발명권을 실시할 수 있도록 허락할 수 있는 권리의 실시권, 발명자가 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 특허출원권, 발명은 발명자의 사상으로 발명자의 인격이 포함되며 이러한 권리는 발명과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되고 양도가 불가능한 발명자인격권 내지 명예권

274) 수원지방법원 2008. 10. 17, 선고 2007 가합 14622.

275) 미국은 과거 최초로 발명을 한 자에게 특허권을 부여하는 "선발명주의(first to invention)"를 취하고 있었으나(미국 특허법 제135조), 동법의 개정으로 2013년 3월 16일부터 "선출원주의(first-inventor-to-file system)"가 되었다[https://techcrunch.com/2013/02/16/first-to-file-a-primer/]. 그렇다고 하더라도 미국법상 "진정한 권리자"개념은 매우 중요시되므로 발명자는 본인 스스로 진정한 최초의 발명자라는 사실을 선언서(Inventor's oath or declaration)에 서명하도록 하고 있음을 주의하여야 한다[김승군, 김선정, "공동발명의 법적 문제점 고찰", 「지식재산연구(제10권 제1호)」(한국지식재산연구원, 2015. 1. 30), 60-61쪽; Leahy-Smith America Invents Act(이하 AIA) §115].

276) 김승군·김선정, 위의 글, 60쪽; 윤선희, 「특허법」(법문사, 2013), 249-250쪽.

등이 인정된다.[277]

2) 공동발명자 및 종업원의 발명

(1) 공동발명자 및 승계인

2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유[278]로 한다(특허법 제33조 제2항). 따라서 공동발명의 경우 공동발명자 전원이 발명자이며, 특허를 받을 수 있는 권리도 공동발명자 전원에게 있다. 따라서 이들 중 일부의 자만이 출원하여 특허를 받을 수는 없으며(특허법 제44조),[279] 공동발명자는 다른 공유자 전원의 동의가 없으면 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 다른 사람에게 양도할 수도 없다(동법 제37조 제1항). 예를 들면, 단순히 다수의 관계자에 의한 발명이 된 경우라 하더라도 발명과정에서 일반적인 조언이나 지도만을 하는 단순 관리자, 연구관의 지시에 따라 단지 주제를 정리하거나 실험만을 한다거나, 발명자에게 자금을 제공하거나 설비이용의 편의를 제공함으로써 발명의 완성을 지원하거나 위탁한 자 등은 공동발명자라고 할 수 없다. 반면 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않았거나 관계자 사이에 동종 또는 대등한 기여가 없었다고 하더라도 실질적인 상호협력에 의하여 이루어진다는 공통의 인식하에 기술문제 해결을 위한 연구가 이루어졌다면 공동발명자가 될 수 있다.[280]

공동발명자의 인정 근거에 대해서는 직접적인 법 규정은 존재하지 않는다. 다만, 대법원 판례에 의하면, "공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다"고 판시하고 있을 뿐이다.[281]

그런데 공동발명은 통상 회사의 직무발명인 경우가 많은데, 이 경우 직무발명과 관련된 법 및

277) 윤선희, 위의 책, 250-261쪽.
278) 공동발명의 법적 성질에 대해서는 특허법에 공유라고 규정하고 있지만, 이 권리는 무체재산권으로 공유설, 합유설, 총유설, 절충설의 견해 대립이 있고[김승군·김선정, 위의 글, 60쪽; 정차오·이문욱, 앞의 글, 57-59쪽], 판례도 나뉘어져 있으나 최근 대법원 판례는 공유설을 취하고 있다[대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결; 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111판결(합유에 준함); 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후 567판결(공유); 15) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결(공유)」.
279) 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」(2016. 2), 2103쪽.
280) 윤선희, 앞의 책, 55-56쪽.
281) 대판 99 후 468, 2009 허 6601.

회사의 사규(社規)에 의하면, 사용자인 회사가 직무발명에 대한 권리를 자동 승계하여 회사 단독의 권리가 인정되고, 공동발명자는 그에 대한 권리가 인정되지 않는다. 직무발명 안내서에서 나열하고 있는 기본적인 인정 기준을 보면 다음과 같다.[282]

관리자의 경우 공동발명자에 해당하는 경우	– 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 한 자 – 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자 – 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자 – 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때, 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 자
관리자의 경우 공동발명자에 해당하지 않는 자	– 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자 – 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구 과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자 – 부하의 착상에 대하여 단지 양수의 판단을 한 자
비관리자의 경우 공동발명자에 해당하는 자	– 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자 – 타인의 착상에 의하여 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자 – 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자 – 구체화하기 위해서는 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자 – 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자
비관리자의 경우 공동발명자에 해당하지 않는 자	– 발명자에게 자금을 제공하여 설비용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순 후원자, 위탁자) – 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상으로 제공하지 않은 자 – 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것 같은 것을 선택한 것에 지나지 않는 자 – 당해 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 않는 자 – 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자) – 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

또한 승계인은 발명자로부터 발명을 승계 받으면 발명자를 대신하여 특허를 출원할 수 있다. 즉, 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리는 계약 또는 상속을 통하여 그 전부 또는 일부를 이전할 수 있다. 이러한 권리는 특허 출원 전후를 불문하며, 특허 출원의 권리 이전은 그 승계인이 특허출원을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없으며(특허법 제38조 제1항), 특허출원 후의 권리 이전은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고 특허청에 특허출원인 변경신고를 하여야만 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항·제5항).

282) 정차오·이문옥, 앞의 글, 63-64쪽.

(2) 종업원의 발명

우리나라 특허법은 종업원이 한 발명 중에서 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하고 사용자의 업무범위에 속하는 것을 직무발명[283]이라고 하고, 이러한 발명에 관한 모든 권리는 해당 발명 종업원에게 원시적으로 귀속되며, 사용자는 이에 상응하여 무상의 통상실시권을 취득한다고 규정하고 있다. 또한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 사용자에의 양도나 전용실시권의 설정을 사전에 정해두는 것이 가능하고, 이러한 양도나 설정이 있었던 경우에 종업원은 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가진다.[284]

3) 특허를 받을 수 없는 자

(1) 특허청 및 특허심판원 직원

특허법 제33조 1항 단서에는 "다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다"라고 규정하여 특정 신분을 가진 자는 특허권 취득을 제한하는 규정을 두고 있다. 이러한 규정을 둔 취지는 특허청 직원은 특허관계 업무를 다루고 있으므로 타인의 출원 내용을 모인(冒認)할 가능성이 있고, 심사관으로서의 직책을 수행하고 있는 직원은 자기가 출원을 하여 자기에게 특허를 허용할 가능성도 있으므로 이러한 폐해를 미연에 방지하고 일반 특허출원인의 기술보호와 특허출원 등의 심사·심판의 공정성을 보장하기 위함이다.[285]

(2) 무권리자

무권리자란 발명자 또는 그 승계인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받지 아니한 자로서 모인자(冒認者)와 선의의 무권리자가 있다. 무권리자의 출원이라 함은 진정한 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 자가 정당한 권원 없이 특허출원(모인출원)을 하는 형태로, 이러한 행위는 원칙적으로 정당한 권리자에 대한 불법행위가 된다. 따라

283) 직무발명이란 종업원·법인의 임원 또는 공무원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(특허법 제2조 제2호).
284) 윤선희, 앞의 책, 278쪽.
285) 윤선희, 위의 책, 387-378쪽.

서 모인출원은 거절이유(특허법 제 62조 제2호)에 해당되고, 등록 후에는 무효사유가 된다(특허법 제133조 제1항 제2호).

이처럼 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 모인한 자(무권리자)의 특허출원으로 인하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자가 특허출원을 한 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원을 한 때에 특허출원을 한 것으로 본다고 하여 출원일에 대한 소급적 효력을 인정하고 있다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일을 경과한 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니한다(특허법 제34조).[286]

나. 발명자 및 발명자의 인정 기준에 대한 비교법적 검토

1) 미국의 경우

(1) 발명자

미국 헌법이나 특허법에는 발명자의 정의가 존재하지 않는다. 다만, "출원인은 다음 각 호에 해당하지 않을 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다"(특허법 제102조)에 의하여 해당인 자신이 특허를 얻으려고 하는 주제(subject matter)를 발명한 것이 아닌 경우에는 특허를 받을 권리가 없다(동법 제102조(f)). 이에 근거하여 발명자란 클레임 및 그 외에 기재된 발명의 주제를 착상한 자를 말한다고 할 수 있다고 한다.

착상(conception)이란 "발명행위의 정신적 부분의 완성(the competition of the mental part of inventive action)"이며 "완전하고 유효한 발명의 명확하고도 영속적인 아이디어가 이후 실시에 적용되는 형태로 발명자의 마음속에 형성되는 것(the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it hereafter to be applied in practics)"이라고 한다.[287] 착상이 완전하게

286) 특허법원 1998. 10. 1, 선고 98 허 2405 판결.
287) Townsend v. Smith, 36 F. 2d 292, 295(Ct. Cust. & Pat. App. 1930); Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 f. 2d 1367, 1376(Fed. Cir. 1986).

되는 것은 통상의 기술을 가진 자가 새로운 조사나 실험을 경험하지 않아도 실시 가능할 정도로 발명자의 심리 중에서 아이디어가 명확하게 정의되어 있을 것을 필요로 한다. 또한 확고하고 영속적으로 되는 것은 단순히 일반적인 목표나 계획이 아니라 구체적으로 완결되는 아이디어를 가지고 있을 것을 요한다.

다만, 발명의 성립 과정을 분석할 때에 착상과 함께 구체화의 개념이 고려되는 경우가 있다. 발명의 구체화에 이르는 방법으로는 두 가지가 있다. 하나는 현실(actual)의 구체화로, 발명자가 발명을 구체화한 물건의 제조나, 발명한 방법을 현실적으로 실시하고, 의도한 대로의 결과를 얻을 수 있음을 실증하는 것에 의하여 발생한다. 또 다른 하나는 의제적(constructive) 구체화로, 발명에 대하여 특허출원을 행함에 의하여 발생한다. 출원인이 특허법 제112조의 개시요건을 충족하는 한 발명을 만들거나 실험하지 않더라도 의제적인 실시가 될 수 있다.[288] 발명자의 인정에 있어 구체화가 문제되는 경우는 원칙적으로 저촉심사(interference) 절차[289]에 있어서 발명의 우선순위를 결정하는 경우에 한정된다. 발명은 어디까지나 착상의 점에 있고, 구체화는 발명의 인정의 원칙과는 무관계하다고 할 수 있다.[290]

나아가, 미국은 공동발명자의 정의 및 인정기준을 명시적으로 규정하고 있다. 즉, 공동발명자란 공동으로 발명을 하거나 발견한 주체 중의 1인이라고 규정하였다(Leahy-Smith America Invents Act-이하 AIA Sec. 3(FIRST INVENTOR TO FILE) (f)).[291]

(2) 공동발명자의 인정기준

먼저, 발명의 기여도(contribution)와 관련하여 미국 특허법 제116조에는, 2인 이상의 자가 공동발명을 실시하였을 경우에는 본법으로 특별한 규정이 있는 경우를 제외하여 그러한 자는 공동출원에 기여하지 않으면 안 된다는 취지를 규정하고 있다. 따라서 공동발명자의 인정에는 미국

288) 조규현, "공동발명의 의의와 요건", 「Law & Technology(제10권 제5호)」(서울대 기술과 법센터, 2014. 9), 10쪽.
289) 35 U.S.C. §102(g)(2006); 복수 출원인 간의 우선권을 다루는 절차로 AIA시행 이전의 선발명주의를 취하던 미국의 독특한 제도이다[위의 글].
290) 工藤敏隆, "発明者の認定基準及び発明者の認定に関する紛争処理手続", 「知財研紀要」(知的財産研究所, 2006), 147頁, https://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail05j/17_24.pdf.
291) 동 규정은 "The term 'inventor' means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention"라고 되어 있다 [http://www.bitlaw.com/source/America-Invents-Act/3.html].

특허법 제116조가 적용되는 2인의 발명자가 본법에 근거한 출원요건을 충족하는 한, 그러한 자는 각자의 지리적 소재에 관계없이 미국 특허·상표청에 출원을 할 수 있다고 하겠다(35 U.S.C. §116). 여기서 공동발명이란 2인 이상의 자가 동일한 목적을 향하여 일하고 서로의 노력을 결집하여 발명한 공동의 산물이므로 공동발명을 구성하기 위해서는 각 발명자가 동일한 주제(subject matter)에 대해 연구하고 발명 사상(inventive thought)과 최종 결과(final result)에 대해 기여를 할 필요가 있다.[292]

다만, 연방 순회 공소재판소는, 미국 특허법 제116조에 근거한 공동발명자로서의 자격은, 적어도 일정한 협력 관계(collaboration)를 요건으로 한다고 판단하고 있다.[293] 협업과 관련 공동발명의 인정기준은 판례의 결정사항을 토대로 공동발명자의 혼란 방지를 위하여 특허법에 그 기준을 정하고 있다. 즉, ① 물리적으로 함께 또는 동시에 작업하지 않는 경우, ② 발명자 간 기여도의 종류 또는 정도가 동일하지 않는 경우, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여하지 않는 경우라도 공동발명자로 인정된다고 규정하고 있다(35 U.S.C. §116、MPEP §2137.01 (V)).[294]

둘째, 종속하는 클레임에 대한 기여로 특허에 포함되어 있는 클레임 중에서 적어도 하나의 주체의 착상에 기여한 자는 공동발명자에 해당한다고 한다.

셋째 착상의 제공과 구체화·실시화로 「발명의 실시화는 발명자의 인정의 문제에는 관계하지 않는다. 따라서 발명이 착상된 시점에서 그 발명이 완료되었는지 또는 실시화되고 처음으로 발명이 완료되었는지의 여부와 관계없이 클레임의 주제를 고안한 자만이 발명자로 간주된다. 발명자의 인정에 있어서 실시화·구체화가 문제되는 경우는 원칙적으로 1940년 저촉(interference) 절차에 있어서 발명의 우선순위를 결정하는 경우에 한한다.[295] 그런데 착상이 발명의 정신적 부분의

292) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C. 1967).

293) SAB Industri AB v. Bendix Corp., 199 USPQ 95 (E.D. Va. 1978); Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 23 USPQ2d 1921, 1926 (Fed. Cir. 1992); Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp., 71 USPQ2d 1787, 1791 (Fed. Cir. July 20, 2004).

294) 1984년 개정 특허법에서 개정 전의 "모든 청구항(all claims)"의 원칙을 버리고 일부 청구항에 대해 기여를 한 경우에는 모두 해당 출원의 공동발명에 해당되도록 하였다(동법 제116조)[U.S.C. §116(a)].

295) 이와 관련한 사례가 Smith v. Bousquet사건 사례이다. 이 사례에서 동시의 착상 및 구체화의 원칙이 처음을 적용되었다. 법원은 동 원칙과 관련하여 예측이 불가능한 생물학과 화학의 분야에서 착상과 구체화는 분리될 수 없고, 발명자가 아이디어의 실현가능성을 시현하는 실험을 성공적으로 완수할 때까지는 착상이 있는 것이 아니며, 그 결과 착상과 실시는 동시에 일어난다고 판시하였다[Smith v. Bousquet, 111 F. 2d 157, 159, 162-163(Ct. Cust.

완성이라면 실시 또는 구체화는 발명자가 착상한 수단에 의하여 원하는 결과를 만들어내는 물리적인 행동이다.[296] 그러므로 발명의 중심은 어디까지나 착상의 점에 있으므로 구체화는 발명자의 인정에 대하여 원칙적으로 무관계하다고 하여야 할 것이다.

2) 영국의 경우

(1) 발명자

영국 특허법은 발명자란 "현실적 고안자"라고 규정하고 있다(특허법 제7조 제3항). 발명의 개념에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않지만, ① 발명적 활동, ② 발명자가 최초로 행하고, 발명적인 것으로 되는 특정의 활동, ③ 신규이고 또한 그것을 작성하는 것에 발명적 활동을 필요로 하고 있는 것, ④ 독점이 요구되는 것이라고 한다.[297]

나아가, 공동발명자에 대해서도 특허법에 명확하게 규정하고 있다. 즉, 동법 제7조 제2항(a)에 의하면, "발명의 특허는 주로 단독 또는 공동발명자에게 부여하는 것이 가능하다"고 하고 있다. 나아가, 동조 제3항에 의하면, 발명자를 발명의 현실의 고안자로서 정의하고, 공동발명자는 이러한 취지에 따라 해석하도록 하고 있다. 그러므로 공동발명자는 발명을 공동하여 고안하는 자를 말한다고 한다.

(2) 공동발명자의 인정기준

공동발명자의 인정기준에 대해서는 다음 3가지로 구분하여 살펴보면, 첫째, 발명에 대한 기여도이다. 즉, 영국 특허법 제43조 제3항에 의하면, 종업원에 의한 발명의 창작이라고 할 때에는 종업원이 단독으로 또는 타인과의 공동으로 발명을 창작하는 것이라고 하며, 종업원에게 다른 종업원이 발명을 창작할 때에 단독으로 조언 기타 지원을 하는 것을 포함하지 않는다고 규정하고 있다. 판례도 이와 동일한 견해를 취하고 있다. 즉, "종업원 발명에 관한 규정인 영국 특허법 제43조 제3항 및 동법 제7조 제2항(a)의 규정에 비추어 보면, 타인에 의한 발명의 창작에 대해 단지 조언 또는 기타 지원을 한 것에 지나지 않는 자는 발명자가 아니다"라고 판시하고 있다.[298]

& Pat. App, 1940)].

296) 조규현, 앞의 글, 10쪽.

297) British United Shoe Machinery v. Fussell (1908) 25 R.P.C. 631.

하지만, 공동발명자의 인정을 위해 필요하게 되는 발명에 대한 기여의 종류 및 정도에 관한 문제를 다루고 있는 판례는 거의 없다. 따라서 법령 및 판례에 의한 정확한 기준을 정할 수는 없다. 다만, 발명에 대한 기여가 적거나 사소한 것일 경우에는 발명자로서 분명하게 부적격으로 처리하고 있다. 공동발명자가 될 수 있는 자가 발명의 착상과 관계되어야 하는지 또는 실시로의 환원과 관련되면 충분한가의 여부에 대해서는 명확하지 않고 사안마다 법관의 자유재량에 의하여 심리하는 것으로 보인다.

둘째, 종속되는 클레임에 대한 보고에 기여하여야 한다. 즉, 위에서 언급한 판례는 종속클레임과 독립 클레임을 구별하고 있지 않지만, 종속 클레임의 주제의 작성에만 기여하여도 공동발명자로 인정되어 출원시에 그 해당 출원에 대해 공동발명자로 지정된다. 다만, 관련자의 기여로 그 자를 공동발명자에 포함시키기에는 그에 따른 적절한 정도와 질의 것을 조건으로 하고 있다.

셋째, 착상과 제공의 구체화·실시화와 관련하여, "발명의 착상시에 발명이 완성된다고 하는 경우, 예를 들면 실험 또는 실증을 전체적으로 실시함이 없이 발명의 효과를 증명할 수 있거나 또는 예측이 가능한 영국에서 특허부여를 할 수 있는 비즈니스 모델, 컴퓨터·프로그램의 발명 및 특정의 기계적 구조의 발명의 경우, 착상 단계에서 실질적으로 관여했다면 공동발명자로 인정할 필요가 있다. 한편, 발명이 실시에 대한 환원시만 완성된다고 하는 경우 예를 들면, 화학 발명의 경우 발명에의 환원 단계 이외에는 기여를 하고 있지 않는 경우에는 공동발명자로 인정될 가능성이 매우 크다고 하겠다.[299]

3) 독일의 경우

(1) 발명자

독일 특허법 제6조 제1문에 의하면, "발명의 발명자는 특허를 받은 권리를 가진다"라고 규정하고 있지만, 발명자의 정의에 대한 직접적인 규정은 두고 있지 않다. 다만, 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof, BGH)은 1969년 3월 27일"Rote Taube"사건 사례에서, 발명을 "인과관계상 분명한 성과를 얻기 위하여 지배가능한 자연력을 이용하는 계획된 행동을 교시하는

298) 대표적인 판례로는 Allen v. Rawson (1845) 1CB 551가 있다.
299) Allen v. Rawson (1845) 1CB 551.

것"[300]이라고 정의하고, 발명자를 "창작적인 아이디어를 인식하고 창작활동에서 기술적인 행위에 대한 지침을 개발하는 자"[301]라고 하였다.[302]

이러한 발명자를 인정하기 위해서는 다음 3가지의 요소가 필요하다고 한다. 첫째, 창조적 활동에 의하여 발명의 요지를 작출한 자만이 발명자가 될 수 있다고 한다. 실제의 발명자를 고용한 회사 등의 법인은 발명자 자체가 될 수 없다. 이러한 규칙은 회사의 공식대표자로서 활동하고 있는 자가 발명을 한 경우에도 적용된다. 둘째, 발명은 외부에서 인식되지 않으면 안 된다. 발명이 알려지는 것에 의해서만, 발명이 구체적으로 또는 다른 것과 구별되어 존재하게 되고, 이에 의하여 발명자를 위한 권리 및 보호가 특허법에 의하여 발생되고 그에 따른 법적효력을 가지는 것이라도 한다.[303] 셋째, 발명의 기여가 창조적이어야 한다는 것이다.

또한 독일도 공동발명자의 개념에 대한 명시적인 규정은 두고 있지 않다. 다만, 독일 특허법 제6조 제2문에 의하면, "2인 이상의 자가 공동하여 발명을 한 경우는 특허를 받을 권리를 공유한다"는 취지의 규정을 하고 있을 뿐이다. 더불어 제2문에서 2인 이상의 자가 공동발명자로서 함께 발명을 한다는 취지가 명시하였다. 이에 따라 공동발명의 특허를 받을 권리는 모든 발명자가 공유한다고 할 수 있다.

(1) 공동발명자의 인정기준

공동발명자의 인정기준에 대해서 다음 3가지로 구분하여 살펴본다. 첫째, 발명의 기여도이다. 위에서 언급한 바와 같이 발명자로 인정하기 위한 3가지의 요소 중의 하나로 발명에 대한 기여가 창조적이어야 한다는 요소가 있다. 마찬가지로 발명에 대하여 창조적 기여를 한 자는 누구든지 공동발명자가 될 수 있다. 이 창조적 기여는 통상의 기능을 넘어야 한다.[304] 하지만, 기여 자체에 특허성이 있는지 또는 발명적인 것인가는 인정기준으로 여겨지지 않는다.[305] 따라서 전체적

300) BGH 1969. 3. 27, X sZB 15/67.
301) Franz-Josef Zimmer·Svenja Sethmannm "What makes a Co-worker a Co-Inventor?", Grünecker, Kinkeldey, stockmair & Schwanhäusser, 1.
302) 조규현, 앞의 글, 19쪽.
303) Benkard, Patentgesetz, 10th Ed. 2006, §6, Rdn. 3-8.
304) OLG Düsseldorf,(GRUR 71, 215); 예를 들면, 독일의 판례법에 의하면, 발명자로서 인정되는 자는 그 기여가 최종적인 성공 원인으로 되지만, 발견된 해결책에 결정적인 영향을 미친 자, 근저에 있는 과제를 해결하는 방법의 기본 개념을 고안한 자 또는 그 개념의 실행으로 이행한 자를 들 수 있다.
305) Benkard, §6, Rdn. 32; BGH "Verkranzungsverfahren",(GRUR(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht)

인 성공에 영향을 미치지 않은, 즉 발견된 해결책과 무관계한 기여는 공동발명자로서 요건은 만족하지 못하고,[306] 발명자 또는 제3자에 의하여 부여된 구체적인 지시에 따라 행해진 기여도 그 요건을 충족하지 못한다고 한다.[307] 게다가, 발명을 실행으로 이행한 자 또는 발명의 실험을 한 자도 통상 그 임무가 특정의 과제와 관계되지 않는 한, 발명자로 보지 않는다.

둘째, 종속한 클레임에 대한 기여이다. 클레임에 의하여 상정된 발명에 기여한 모든 발명자가 포함된다. 종속 클레임도 발명자를 인정하는 판단 대상이 된다고 한다. 물론 이 경우에도 공동발명자가 될 수 있는 자의 기여가 창조적이어야 함을 불가결한 전제조건으로 언급하고 있다.[308]

셋째, 착상의 제공과 구체화·실시화를 들 수 있다. 즉, 「독일에서 발명자는 완성한 발명에 대하여 발명자의 다양한 기여를 기초로 판단한다. 연방 최고법원의 Wildverbissverhinderung 사건 사례[309]를 보면, 발명은 해당업자가 발명적 활동을 수반하는지 또는 불필요한 부담이 부과되는 자신의 노력 또는 실험 없이 발명의 교시를 실행에 옮기는 것을 가능하게 하는 충분한 정보의 이용이 가능해졌을 경우에 완성된다. 그러나 일상적인 측정, 예를 들면, 프로세스의 파라미터의 최적화 또는 가장 적합한 재료의 분류를 넘는 것과 함께하지 않는 추가의 실험은 발명의 완성에 영향을 미치지 않는다. 따라서 이론적 개념을 실행으로 옮기기 위해서 필요한 실험을 실행하는 자는 그 작업의 곤란함 및 그 기여의 질에 따라 발명자로서 특정되는 경우도 있고, 특정되지 않는 경우도 있다. 분명히, 공업 기술의 발명과 비교하여 화학 또는 생명공학과 같은 실험과학에서는 이론적 개념을 실행으로 옮기는 자가 공동발명자로서 특정될 가능성이 훨씬 높다. 결과로서 발명의 완성은 기술 분야에 의하여 다를 가능성이 있는 한편, 완성한 발명에 근거한 발명자의 요건을 판단하기 위해서 적용되는 원리는 모든 종류의 발명에서 동일하게 된다」는 견해를 보이고 있다.

2004, 50.

306) BGH "Motorkettensäge", GRUR 1978, 583.

307) BGH GRUR 66, 558.

308) BGH "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50.

309) BGH "Wildverbissverhinderung", GRUR 1971, 210.

4) 일본의 경우

(1) 발명자

일본은 특허법 등에 발명자에 대한 정의는 규정되어 있지 않다. 학설의 경우에는 "발명자란 진실로 발명을 이룬 자연인이다",[310] "「발명자란 해당 발명의 창작 행위에 현실로 가담한 자를 말한다"고 언급하고 있다.[311] 다른 한편으로 "발명자란 특허 청구의 범위에 기재된 구체적인 기술수단을 완성시킨 자이다",[312] "특허권은 종래의 기술로 해결할 수 없었던 과제를, 신규 또한 진보성을 갖춘 구성에 의하여 해결하는 것이 성공한 발명에 부여되는 것이므로(특허법 제29조), 특허법이 보호하려는 발명의 실질적 가치는 종래 기술에서 달성하지 못한 기술적 과제의 해결을 실현하기 위한 종래 기술로 해결되지 않는 특유의 기술적 사상에 근거한 해결수단을 구체적 구성을 가지고 공개한 점에 있다. 따라서 특허 청구의 범위에 기재된 구성 가운데, 해당 특허 발명 특유의 해결 수단의 구성, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 관여한 자가 아니면 발명자라고 할 수 없다"는 견해[313]도 있다. 나아가, "단순한 보조자, 조언자, 자금의 제공자, 또는 단지 명령을 내린 자는 발명자에 해당되지 않는다"는 견해도 있다.[314]

공동발명자에 대한 정의 규정도 존재하지 않는다. 마찬가지로 학설에 의하면, "공동발명자가 되기 위해서는 발명자가 될 수 있는 조건이 필요하다"고 하고 있으며,[315] 다른 견해는 "공동발명자란 2명 이상의 자가 단순한 협력이 아니라 실질적으로 협력을 하여 발명을 성립시킨 자를 말한다"고 한다.[316] 나아가, "발명은 기술적 사상의 창작이기 때문에, 실질상의 협력의 유무는 오로지 이 관점에서 판단하여야 한다. 사상의 창작 자체에 관계하지 않는 자, 예를 들면, 단순한 관리자·보조자 또는 후원자 등은 공동발명자는 아니다. 또한 부하인 연구자에 대해서 일반적 관리를 한 자, 구체적 착상에 나타나지 않고 단지 통상의 테마를 준 자 또는 발명의 과정에 일반적인 조언·지도를 한 자(단순한 관리자), 연구자의 지시에 따라 단지 데이터를 정리한 자 또는 실험을 실시

310) 中山信弘, 「工業所有権法(上)特許法(第2版増補版)」(弘文堂, 2000), 59頁.
311) 中山信弘, 위의 책, 59頁; 吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 「特許法概説(第13版)」(有斐閣, 1998), 185頁.
312) 三村量一, "発明者の意義", 「金融·商事判例(第1236号)」(経済法令研究会, 2006), 123頁.
313) 中山信弘, 앞의 책, 59頁.
314) 위의 책,
315) 위의 책,
316) 吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 앞의 책, 185頁.

한 자(단순한 보조자), 발명에 자금을 제공하거나 설비 이용의 편의를 주는 것으로 발명의 완성을 원조한 자 또는 위탁한 자(단순한 후원자·위탁자) 등은 공동발명자는 아니다"라고 한다.[317]

(2) 공동발명자의 인정기준

먼저, 발명의 기여도와 관련하여 "발명의 성립 과정을 착상의 제공과 착상의 구체화의 2단계로 나누어 각 단계마다 실질상의 협력자의 유무를 다음과 같이 판단한다.[318] 즉, (a) 제공한 착상이 새로운 경우, 착상자는 발명자이다. 물론 착상자가 착상을 구체화하지 않고 그대로 이것을 공표한 경우 그 이후 타인이 이것을 구체화하여 발명을 완성했을 때에는 착상자는 공동발명자라고 할 수 없다. 왜냐하면 양자 간에는 일체적·연속적인 협력관계가 없기 때문이다. 따라서 이 경우는 공지(公知)의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 자가 발명자이다. (b) 신착구상을 구체화한 것은, 그 구체화가 해당업자에게 자명할 정도에 이르지 않는 이상 공동발명자이다.[319]

이처럼 착상의 제공과 착상의 구체화로 나누어 공동발명자를 인정하는 방법에 대해 「어떠한 기술이나 사상의 제공이 발명의 요소로서 착상이며, 실제의 제작이나 실험 등이 어떤 것일 때 발명의 구체화라고 할 수 있는지에 대하여는 발명의 내용을 통해 살펴볼 수 있다. 그러한 의미에서 착상과 구체화로 나누어 공동발명자성을 고찰하는 방법은 관리자, 보조자, 후원자, 위탁자 등을 제외한다는 접근 방식과 동일하다. 다만, 착상과 구체화로 나누어 고찰하게 되면, 발명이 완성에 이르는 시간적 측면에서, 공동발명자인가 아닌가를 검토하는 것이 가능해진다. 발명은 항상 착상과 구체화의 과정을 거쳐 완성에 이르는 것 중에서 착상 자체가 구체적인 경우, 즉, 발명에 필요한 「구체화」의 과정이 착상 자체에 포함되어 있다고 평가되는 경우에는, 구체화의 작업 자체는 어떠한 창작에도 결합되지 않는다. 이 경우는 해당 구체적인 착상을 제공하는 것으로 이미 발명이 완성했다고 할 수 있지만, 그 후에 관여한 사람은, 동 발명을 확인하는 것에 지나지 않는다고 하며, 착상의 제공자만을 발명자로 인정하고 있다.[320]

둘째, 종속되는 클레임의 보고에 대한 기여로 특허 청구의 범위에 복수의 청구항이 있어, 그 복수

317) 吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 위의 책, 185頁.
318) 공동발명자의 인정기준과 관련한 학설로는 吉藤說(소극적 approach설, 이단계설)과 발명의 특징적 부분과 기술분야의 특성을 강조한 三村說이 있다[吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 앞의 책, 187-188頁; 三村量一, 앞의 글, 123-4頁; 조규현, 앞의 글, 14쪽].
319) 吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 위의 책, 188頁.
320) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一·末吉亙·大野聖二, 「知的財産法の理論と実務(第1卷)」(新日本法規出版, 2007), 312-314頁.

의 청구항 중 일부의 청구항만 관여한 자가 발명자가 되는지의 여부에 대해서는 특허법상 규정은 없다. 학설로서 「복수의 청구항 가운데 일부에 기재된 기술의 완성에 관여한 자도 공동발명자라고 한다」는 견해가 있다.[321]

셋째, 착상의 제공과 구체화·실시화에 대한 것으로 기계의 분야와 화학의 분야로 나누어, 착상의 제공과 구체화에 대해서는 다음과 같은 견해가 있다.[322] 「기계분야의 발명에 대해서는, 발명을 구성하는 개개의 기술에 대해서는 공지하는 경우가 많아, 일반적으로 구체적인 형태를 갖추고 처음으로 발명으로 완성했다는 점으로부터,[323] 구체화의 단계의 관여가 중시되었다」고 본다. 다만, 이를 중시하는 판결례[324]가 모두 착상과 구체화를 구분하여 판단하는 것은 아니고, 추상적인 기대를 받아 실제로 제작 등에 적합한 자가 발명자가 되는 사례이며, 착상을 수반한 구체화에 관여한 사례라고 할 수도 있을 것이다. 또한 「화학의 분야에서는 구체적인 구성이 과제의 해결수단이며, 착상의 단계에서 이것을 구체화한 결과를 예측하는 것이 가능하므로, 해당 구성을 착상한 자를 발명자로 평가할 수 있는 경우가 많다」라고 하듯이,[325] 착상에 수반한 구체화에 관여한 자 혹은 구체화를 예측할 수 있는 착상을 한 자는 발명자로 인정받을 수 있다고 한다. 그렇지만, 구체화에 있어 관여가 있다고 보이나, 발명의 구성 혹은 특징적 부분에 관여하고 있지 않는 경우, 이 경우는 발명자로 인정받기 어렵다고 한다.[326] 착상 자체의 중요성이 높은 사례[327]에서는, 착상에 구체성이 있는 것을 전제로[328] 착상의 제공자도 공동발명자로 인정한다. 발명과 그 완성에 관여한 사람의 관여의 내용·정도를 향후 지켜볼 필요가 있다고 한다.

---

321) 三村量一, 앞의 글, 123頁.
322) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一·末吉亙·大野聖二, 앞의 책, 312－314頁.
323) 松本司, "企業内における発明者の確定", 「知財管理(第52巻 11号)」(一般社団法人 日本知的財産協会, 2002), 1701頁.
324) 東京高裁 昭和51年 4月 27日判決(取消集51·449); 東京高裁 昭和 60年 8月 15日判決(取消集60·930); 東京地裁 昭和 60年 10月 30日判決(判タ576·88); 東京高裁 平成3年 12月 24日判決(判時1417·108); 大阪地裁 平成 12年 7月 25日判決((平10(ワ)10432)最高裁HP); 東京地裁 平成 13年 1月 30日判決((平11(ワ)9226)最高裁HP; 東京地裁 平成 13年 1月 31日判決((平11(ワ)20878)最高裁HP); 大阪地裁 平成 15年 9月 11日判決((平14(ワ)3694)最高裁HP); 東京地裁 平成 16年 10月 29日判決((平15(ワ)14025)最高裁HP)、東京地裁 平成17年 3月 10日判決((平16(ワ)11289)最高裁HP)、東京地裁 平成 18年 3月 9日判決((平16(ワ)27028)最高裁HP).
325) 三村量一, 앞의 글, 123頁.
326) 東京高裁 昭和39年 10月 22日判決(判タ170·202); 東京高裁 昭和 60年 10月 24日判決(取消集60·758).
327) 東京高裁 平成 15年 3月 25日判決((平11(行ケ)330)最高裁HP.
328) 작성 의뢰 등에 있어서 단순한 기대를 전한 것에 지나지 않는다고 하여 발명성이 부정된 사례로는 東京高裁 昭和60年 8月 15日判決(取消集60·930); 東京高裁 平成3年 12月 24日判決(判時1417·108)、東京地裁 平成13 年1 月31日判決((平11(ワ)20878)最高裁HP); 東京地裁 平成 16年 10月 29 日判決((平15(ワ)14025)最高裁HP); 東京地裁 平成17年 3月 10日判決((平16(ワ)11289)最高裁HP)가 있다.

4 사안의 검토

가. 대법원 판결의 논거 및 쟁점

1) 논거

원고의 상소에 대하여 대법원은 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

구체적으로 본 판결에서는 개발약정에 따른 연구감시자(Study Monitor) 및 책임자로서 연구개발 과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였으나, 그 역할이나 행위가 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않은 경우에는 발명자에 해당되지 않음을 판시하였다. 따라서, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을

수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다. 또한, 발명을 한 자는 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는데 학설의 다툼은 있으나, 기본적으로 이러한 권리는 양도가능한 재산권으로서 보는 것은 부인하지 않고 있다. 본 판결에서도 특허를 받을 수 있는 권리는 양도가능한 재산권의 성격을 가짐을 전제로, 합의에 의해서 양도의 효과가 발생함을 확인하고 있으며, 합의의 방식은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있음을 제시하고 있다.

2) 쟁점

본 사안은 피고가 원고를 발명자로 생각한 사실에 대하여 중대한 착오가 있다고 주장하면서 원고는 발명자가 아니라고 주장하는 바, 원고는 과연 공동발명자에 해당될 수 있는가의 여부이다. 이를 판단하기 위하여 "발명한 사람의 개념"과 더불어 발명한 사람의 성립 요소 및 "공동발명자의 인정기준"을 검토하면 다음과 같다.

(1) 발명을 한 사람의 개념

발명을 한 자가 누구인가에 대해서는 명확한 규정은 없는 것으로 보이나, 판례에 의하면, "발명자란 어떠한 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자", 미국은 "클레임 및 그 외에 기재된 발명의 주제를 착상한 자", 영국은 "현실적 고안자", 독일은 "창작적인 아이디어를 인식하고 창작활동에서 기술적인 행위에 대한 지침을 개발하는 자", 일본은 "해당 발명의 창작 행위에 현실로 가담하는 자"라고 한다. 이러한 점을 고려하여 보면, 발명자는 「착상 내지 고안』을 한 자로 보이며, 착상이란 미국법에 의하면 발명행위의 정신적 부분의 완성이며, 완전하고 유효한 발명의 명확하고도 영속적인 아이디어가 이후 실시에 적용되는 형태로 발명자의 마음 속에 형성되는 것이라고 한다. 즉, 착상이 완성되어야 한다. 착상이 완성된다 함은 통상의 기술을 가진 자가 새로운 조사나 실험을 경험하지 않아도 실시 가능할 정도로 발명자의 심리 중에서 아이디어가 명확하게 정의되어 있을 것을 필요로 한다. 결국 발명자란 「착상의 제공과 착상의 완성」에 따라 인정될 수 있다고 본다.

(2) 상호 협력관계의 존재

공동발명자로 인정받기 위해서는 발명자는 발명의 주제를 착상한 자이어야 한다는 점과 함께, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력의 관계에 있어야 한다. 미국의 경우 공동발명이라 함은 각 발명자가 동일한 주제에 대해 연구하고 발명 사상(inventive thought)과 최종 결과(final result)에 대해 기여를 할 필요가 있다고 하면서 상호 간에 협력관계에 있을 것을 요구하고 있다. 이와 관련하여 ① 물리적으로 함께 또는 동시에 작업하지 않는 경우, ② 발명자 간 기여도의 종류 또는 정도가 동일하지 않는 경우, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여하지 않는 경우(35 U.S.C. §116、MPEP §2137.01 (V))까지 공동발명자로 인정될 수 있다고 하고 있다. 반면 영국도 기여도(상호협력관계)에 대해서는 언급하고 있지만, 기여의 종류나 기여의 정도에 대해서는 아무런 언급을 두고 있지 않으며, 독일은 기여도와 관련하여 창조적 기여를 하여야 한다고 규정하고 있다. 이러한 창조적 기여는 통상의 기능을 넘어서는 것이어야 한다고 한다. 일본도 명시적인 규정은 없지만 이를 인정함에 의문을 두지 않는다.

(3) 착상의 제공과 구체화·실시화 여부

또한 각국은 착상의 제공과 구체화·실시화가 이루어져야 비로소 공동발명자로 인정할 수 있는가에 대한 논란의 제기되고 있다. 대부분 국가는 양자를 구분하여 구체화·실시화가 이루어지지 않더라도 공동발명자가 될 수 있다고 한다. 미국의 경우 "발명의 실시화는 발명의 인정 문제에 관계되지 않는다"고 하며, 영국도 "실험 또는 실증을 전체적으로 실시함이 없이 발명의 효과를 증명할 수 있거나 또는 예측이 가능한 경우 착상의 단계에서 실질적으로 관여했다면 공동발명자로 인정할 필요가 있다"고 하여 구체화·실시화를 함께 하지 않더라도 공동발명자로 인정될 수 있다고 한다. 일본도 2단계설에 따라 착상의 제공과 구체화의 단계로 나누고 실질적 협력자의 유무를 ① 제공한 착상이 새로운 경우는 착상자가 발명자이며, ② 신착구상을 구체화한 것은 그 구체화가 해당업자에게 자명할 정도에 이르지 않는 이상 공동발명자로 인정하고 있다. 물론 독일의 경우도 같은 취지를 취하고 있다.

(4) 화학발명의 경우 실험의 요부

위의 요소를 충족한 시점에서, 착상은 구체화되고 발명은 완성되도록 하기 위해서 그 이후 착상

내용을 실험에 의하여 확인하거나 현실의 실시를 위하여 실용화를 할 필요가 있는가? 이에 대해서는 대부분 발명자의 인정과는 관계가 없다는 것이 원칙이다. 다만, 화학실험의 경우에는 구체적인 구성이 과제의 해결 수단이며, 착상의 단계에서 이것을 구체화한 결과를 예측하는 것이 가능하므로 해당 구성을 착상한 자로 평가하는 경우가 많다.

이와 관련하여 미국법에서는 동시의 착상과 구체화의 이론이라고 하는 예외가 있고, 현실의 구체화의 유무가 착상의 인정에 영향을 미치는 경우가 있는 것으로 되어 있다. 이 이론은 「예측불가능한 기술분야」, 즉 화학, 생화학, 바이오테크놀러지 등의 분야에서 탁상의 정신적 작용인 착상만으로는 그 효과를 얻을 수 있을지 없을지가 예측 불가능하고 불확실하기 때문에 「착상」은 추측적인 소망에 지나지 않는 것으로 여겨진다. 그 때문에 현실의 구체화, 즉 실험에 의한 발명이 실제의 기대에 따라 작용하는가를 확인하는 시점에서, 동시에 착상이 떠오른 것으로 확인되기 때문에 발명자에 대해서도 실제의 실험에서 구체화한 자가 발명자로 인정되는 것으로 처리하여 왔다. 다만, 이 이론의 사정에는 주의가 필요하다. 예측가능한 기술분야라면, 모든 사안에서 정해진 방식에 따라 실험이 착상의 요소로 되는 것은 아니고, 예측가능성이 존재하는 경우에는 실험보다도 앞서서 착상이 인정되는 경우가 있다. 또한 당초의 구상을 표시하는 자가 실험에 의하여 구체화한 자와 함께 착상자로서 공동발명자로 되는 경우도 있을 수 있다. 동시의 착상과 구현화의 이론에 의하면, 상기 3)의 요소가 흠결된 경우에는 실험에 의하여 당초 생각한 내용이 확인되는 시점에서, 처음으로 착상이 있었던 것으로 인정된다. 일본도 근래 재판례가 발명의 기술 분야·내용에 의하여, 실험에 의한 착상 내용의 확인이 구체적 착상의 요소로 되는 경우가 있다고 판시하는 경향이 있다.

2) 쟁점의 분석

위의 내용에 따라 Ⅱ.1.(2)의 사안의 개요의 내용을 보면, 본 발명은 항암효과가 있음을 밝히는 용도발명인데, ……원고는 환경독성학의 전공자로서 "네덜란드 회사인 일사(ILSA)사의 대표이던 소외인에게 기본적인 과제와 아이디어의 제공"은 있었으나, …… 이 사건 특허발명의 유효성분인 메타아르세나이트 염에 항암 효과가 있다는 것을 실제 실험 등을 통하여 규명하는 데 구체적인 기여를 한 바는 없는 것으로 보이며, 오히려 소외인에게 원고로부터 일성신약의 육산화비소

를 이용한 항암제 개발에 대한 포기 의사를 전달하고 원고와의 연락도 단절됨 …… 그 이후 소외인은 온코테스트사에 항암 효과에 관한 실험을 의뢰한 다음 …… 온코테스트사로부터 실험 결과가 기재된 이 사건 제1보고서를 제공받음으로써 메타아르세나이트 염의 항암 효과를 처음으로 확인함 …… 그 이후 원고와 연락이 재개되었고, …… 소외인이 대표로 있는 네덜란드 회사인 레파톡스(Rephartox BV)사와 원고가 대표이사로 재직하고 있었던 피고(반소원고) 주식회사(이하 '피고 회사') 사이에 이 사건 개발약정이 체결되어 원고는 이 사건 개발약정에 따른 연구감시자(Study Monitor) 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 위 연구개발 과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였으나, 그 역할이나 행위는 소외인 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않았던 것으로 보인다.

이와 관련하여 먼저, 원고는 단지 아이디어만 제공한 점이 착상의 제공에 해당하는 것인가이다. 그런데 원고는 비록 아이디어는 제공하였으나, 실제 실험 등을 통하여 규명하는 데 구체적인 기여를 한 바는 없는 것으로 보이며, 오히려 소외인에게 항암제 개발에 대한 포기 의사를 전달하고 원고와의 연락도 단절되었다. 이러한 점을 감안한다면 착상의 제공은 인정될 수 있지만, 착상의 완성이 이루어졌다고 볼 수 없다.

또한 원고의 아이디어 제공이 착상의 완성이 되었다고 하더라도 그것이 실시할 정도로 구체화되었는가도 문제된다. 즉, 착상의 제공(완성)과 그 착상의 구체화·실시화도 함께 이루어져야 하는가의 문제이다. 우리 대법원 판례에 의하면, 발명자를 "어떠한 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자"라고 하면서, 단순히 기술의 착상에만 그치고 이를 구체화하는 과정에 관여하지 않는 자는 발명자가 아니라고 판시하고 있다.[329] 이에 의하면, 착상과 구체화·실시화는 함께 이루어져야 하는 것으로 보인다. 그런데 본 사안을 보면, "원고는 아이디어 제공을 했지만 구체적으로 기여를 한 바가 없다"고 할 수 있다. 또한 "소외인의 온코테스트사에 실험의 의뢰에 따른 용역수행의 결과에 따라 메타아르세나이트 염의 항암 효과를 처음으로 확인되었으며, 이와 관련하여 다시 원고가 대표이사로 재직하고 있었던 ㈜ ○○미생물연구소와 개발약정이 체결되어 개발이 재개되었다. 이 과정에서 원고는 "개발약정에 따른 연

329) 동 사건은 주식회사 쉘라인과 슬라이드형 휴대폰 기구 개발과 관련하여 특허발명의 진정한 권리자가 누구인가와 관련한 것이다(수원지방법원 2008. 10. 17, 선고 2007 가합 14622).

구감시자(Study Monitor) 및 피고 회사의 책임자"로서 소외인의 위 연구개발 과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였다. 그렇지만 원고의 역할이나 행위는 대표이사로서 소외인 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않았던 것으로 보인다"라고 적시한 사실을 근거로 구체화·실시화가 이루어졌다고 볼 수 없다. 반면 비교법적 입장에서는 반드시 구체화·실시화와 함께 이루어질 필요가 없으므로 발명자로 인정될 여지가 있다. 하지만, 비교법적 인장에서도 착상의 제공되고 착상이 완성이 되면 발명자로 인정될 수 있지만, 이를 인정하기 위해서는 실질적 관여를 할 것을 그 요건으로 하고 있다. 그런데 원고는 "구체화 과정에 관여하고 있지 않았다" 또힌 개발약정에 따라 재개된 개발에서도 단순 관리 내지 실험연구 보조에 지나지 않았다는 사실을 근거로 본다면 비교법적 입장에서 실질적 관여를 했다고 볼 수 없으며, 따라서 발명자로 인정될 가능성은 낮다고 본다.

마지막으로 화학발명의 경우에는 대부분 착상의 제공에 대해 실험이라는 구체화·실시화 과정을 통하여 착상이 완성되는 경우가 많다. 이와 관련하여 미국법의 경우 "동시의 착상과 구체화의 이론"의 적용이 있다. 따라서 본 사안의 내용도 "항암효과가 있음을 밝히는 용도발명"으로 이에 포함될 여지가 있다. 하지만, 이 이론을 적용하더라도 "항암제 개발에 대한 포기 의사를 전달하고 원고와의 연락도 단절됨 …… "으로 구체화·실시화가 이루어졌다고 볼 수 없다고 본다. 나아가, 소외인의 온코테스트사에 실험의 의로에 따른 대한 용역발주에 따라 메타아르세나이트 염의 항암 효과를 처음으로 확인되어 다시 개발을 재개하는 과정에서 원고는 대표이사로서 단순 관리·연구 보조에 불과하므로, 실험에 구체적으로 참여했다고도 볼 수 없다.

결론적으로 본 사안에서 원고는 아이디어의 제공이 착상의 제공 및 완성에 이르지 못한 것으로 보이고, 설령 착상의 제공 및 완성에 이르렀다고 하더라도 여러 가지 사정을 고려하여 볼 때 구체화·실사화에 이르렀다고 보기에는 어렵다고 판단되므로 발명자 내지 공동발명자로 인정할 수 없다고 본다.

5 맺는 말

특허권의 인정과 관련하여 누가 진정한 발명자인가 또한 공동발명자가 되기 위해서는 어떠한 요건을 갖추어야 하는가는 매우 민감한 문제이다. 그럼에도 불구하고 현행 특허법 등에는 "발명자"의 개념, "발명자의 인정기준", "공동발명자의 인정기준"에 대한 아무런 규정도 두고 있지 않다. 다만, 직무발명 안내서에 의하면, 공동발명자가 될 수 있는 경우를 열거적으로 안내하고 있으나, 이 외의 다른 유형에 대해서는 어떻게 처리할 것인가에 대해서는 대안이 없는 것으로 보인다.

하지만, 비교법적 입장에서 보면, 미국은 "발명자"에 대한 개념을 규정하고 있지 않으나 "공동발명자 및 공동발명자의 인정기준"에 대해서는 명시적으로 규정하고 있다. 또한 영국은 "발명자"의 개념을 정의하면서 공동발명자는 그에 준하여 해석하도록 하고 있고, "공동발명자의 인정기준에 대한 규정도 두고 있다. 반면 독일이나 일본은 우리나라와 마찬가지로 "발명자 및 공동발명자, 공동발명자의 인정기준"에 대하여 아무런 규정을 두고 있지 않다.

하지만, 발명을 한 자가 누구인가는 특허권 관련 소송사건에서 계속해서 분쟁이 발생할 여지가 있는 문제이다. 그렇다면 특허법에 "발명자 및 공동발명자"의 개념과 "공동발명자의 인정기준"을 명시적으로 규정하여 실질적으로 판단할 수 있도록 하여 특허권 관련 분쟁을 최소화할 수 있도록 할 필요가 있다고 본다.

제10절

직무발명에서 사용자가 얻을 이익
(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결)

□ 사건개요

회사임원으로 근무하던 중 특정물질의 제조방버벵 관한 발명을 완성한 자가 그 발명에 관하여 특허를 받을 권리를 묵시적으로 양도할 당시 양수인으로부터 '해당 발명의 직무발명 보상금 상당액'을 양도대금으로 지급받기로 하는 약정이 있었다고 본 사례

□ 원심판결

[환송] 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769판결
[원심] 서울고법 2011. 5. 25. 선고 2010나109963판결

□ 쟁점

[1] 구 특허법 제40조 제2항에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 '사용자가 얻을 이익'의 의미 및 공동발명자에 해당하는지 판단하는 기준
[2] 구 특허법 제40조 제2항에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 '사용자가 얻을 이익'의 의미

□ 판결요지

사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로,사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 함.

□ 판례평석 및 시사점

직무발명을 자기실시하는 경우에 있어 사용자 이익액을 산정하는 기본적인 ㅂ아식은〔직무발명으로 의하여 사용자등이 얻을 이익(=사용자이익액) = [사용자등이 승계취득한 특허권의 전체가치 – 사용자등이 가지는 무상의 통상실시권의 가치] = [직무발명으로 인한 매출액 x 독점권기여도 x 실시료율]〕이 될 수 있으며, 이러한 판단을 위하여 사용자 등이 얻을 이익, 독점권 기여도 및 실시료율의 개별적인 판단기준의 고려가 필요함

1 머리말

출원 보상이나 등록 보상과 달리 실시처분 보상의 경우 일정 기준을 정하고 있고 또한 그에 관한 절차적 정당성이 갖춰진 경우라 하더라도 이를 실제 적용함에 있어서는 '직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익'과 '그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도'를 고려하여야 하므로 일정한 수준으로 보편화된 산정원칙 및 기준이 제시될 필요가 있다. 특히 판례의 경우 우리나라가 판례법주의를 취하는 것은 아니므로 법원성은 없지만 적어도 설득적 효력 내지 예측가능성을 부여한다는 측면에서 상당한 참고가 될 수 있다.

통상적으로 판례를 통하여 발견되는 일반적인 직무발명 보상금 산정기준은 다음과 같이 정리될 수 있다.

〔 보상금 = 직무발명으로 의하여 사용자등이 얻을 이익 x 발명자인 종업원등의 공헌도 x 발명자 개인의 기여도(공동발명인 경우) 〕

이러한 산정기준에 있어서 발명자 개인의 기여도는 공동발명의 경우에만 해당되는 것으로서 사실 공동발명자 사이에서 문제되는 것이지 종업원등의 공헌도가 정해지고 나면 사용자등이 지급하여야 할 보상금의 총액에서 차이가 발생하는 것은 아니므로 사용자등과 종업원등 간의 대립의 차원에서 염려될 필요는 없을 것으로 보이는데, 이러한 관점에서 종업원등의 공헌도와 발명자 개인의 기여도는 자연스럽게 다음과 같이 산정될 수 있다.

〔 종업원등의 공헌도 = 1 – 사용자등의 공헌도 〕
〔 발명자 개인의 기여도 = 1 – 다른 공동발명자의 기여도 〕

따라서 산정기준에 있어서의 핵심은 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 발명자인 종업원등의 공헌도를 산정하는 방법에 있다고 할 것인바, 이하에는 대상판결을 중심으로 사용자등이 얻을 이익에 관하여 살펴보고자 한다.

2 대상판결의 개요

대상판결은 환송판결(대법원 2010.11.11. 선고, 2010다26769 판결)의 입장에서 상고를 모두 기각한 것이므로, 보다 명확한 논의를 위하여 아래에서는 환송판결의 판시사항과 판결요지를 같이 살펴보기로 한다.

가. 판시사항

대상판결은 구 특허법 제40조 제2항에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 '사용자가 얻을 이익'의 의미 및 공동발명자에 해당하는지 판단하는 기준과 구 특허법 제40조 제2항에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 '사용자가 얻을 이익'의 의미에 대한 사항이다.

이어 환송판결에서의 쟁점은, 회사 임원으로 근무하던 중 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜'(PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol)의 중간물질인 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르'(PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester) 제조 방법에 관한 발명을 완성한 자가 그 발명에 관하여 특허를 받을 권리를 위 회사가 PTMEG 제조를 위하여 별도로 설립한 회사에 묵시적으로 양도할 당시 양수인으로부터 '위 발명을 직무발명으로 가정하여 산정한 직무발명 보상금 상당액'을 양도대금으로 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있었다고 본 사례에서, 처분문서의 해석 방법 및 양도인의 상호를 계속 사용하지 않는 영업양수인이 채무인수의 취지를 양도인의 채권자에게 개별 통지한 경우 그 채권자에게 채무변제의 책임을 부담하는지 여부, 甲 회사의 임원으로 근무하던 중 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜'(PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol)의 중간물질인 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르'(PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester)의 제조 방법에 관한 발명을 완성한 자가 그 발명에 관하여 특허를 받을 권리를 乙 회사에게 묵시적으로 양도하면서 그 양도대금을 지급받기로 묵시적 약정을 하였는데, 그 후 丁 회사가 乙 회사를 합병한 丙 회사와의 사이에 丙 회사가 PTMEG 사업을 영위하는 데 사용하고 있는 실질적인 모든 자산과 부채를 포함한 사업을 양도받기로 하는 영업양도 계약을 체결하고, 위 발명자의 보상요구에 대해 계속 협의해 나가

자는 취지의 답변을 한 후 여러 차례 보상금의 액수에 대한 협의를 한 사안에서, 그 영업양도 계약서의 문언상 위 양도대금 채무는 인수 대상에 포함되지 않으나 丁 회사는 상법 제44조의 채무인수를 광고한 인수인으로서 발명자에게 위 양도대금 채무를 변제할 책임이 있다고 한 사례에서 사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 경우 종업원에게 지급하여야 할 직무발명 보상금의 산정 방법에 관한 사항이 될 것이다.

나. 판결요지

회사 임원으로 근무하던 중 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜'(PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol)의 중간물질인 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르'(PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester)를 제조하는 방법에 관한 발명을 완성한 자가 그 발명에 관하여 특허를 받을 권리를 위 회사가 PTMEG 제조를 위하여 별도로 설립한 회사에 묵시적으로 양도할 당시 양수인으로부터 그 권리 양도에 따른 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적 약정이 있었고, 일반적으로 자유발명의 양도대가는 직무발명의 양도대가보다 크므로 자유발명을 양도하면서 그 양도대금에 관하여 명시적인 약정이 없는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 최소한 직무발명 보상금 상당액은 양도대금으로 지급하기로 하였다고 봄이 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 형평의 이념에도 부합하는 점 등에 비추어, 위 권리의 양도 당시 양수인으로부터 적어도 '위 발명을 직무발명으로 가정하여 산정한 직무발명 보상금 상당액'을 양도대금으로 지급받기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 판시하였다. 또한 계약당사자 사이에 어떠한 계약내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고, 특히 문언의 객관적 의미와 달리 해석함으로써 당사자 사이의 법률관계에 중대한 영향을 초래하게 되는 경우에는 그 문언의 내용을 더욱 엄격하게 해석하여야 할 것이다.

양도인의 상호를 계속 사용하지 아니하는 영업양수인에 대해서도 양도인의 영업으로 인한 채무를 인수할 것을 광고한 때에는 그 변제책임을 인정하는 상법 제44조의 법리는 영업양수인이 양도인의 채무를 받아들이는 취지를 광고에 의하여 표시한 경우에 한하지 않고, 양도인의 채권자에 대하여 개별적으로 통지를 하는 방식으로 그 취지를 표시한 경우에도 적용이 되어, 그 채권자와

의 관계에서는 위 채무변제의 책임이 발생한다. 때문에 甲 회사의 임원으로 근무하던 중 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜'(PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol)의 중간물질인 '폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르'(PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester)의 제조 방법에 관한 발명을 완성한 자가 그 발명에 관하여 특허를 받을 권리를 乙 회사에게 묵시적으로 양도하면서 그 양도대금을 지급받기로 묵시적 약정을 하였는데, 그 후 丁 회사가 乙 회사를 합병한 丙회사와의 사이에 丙 회사가 PTMEG 사업을 영위하는 데 사용하고 있는 실질적인 모든 자산과 부채를 포함한 사업을 양도받기로 하는 영업양도 계약을 체결하고, 위 발명자가 내용증명으로 보상요구를 하자 '발명자가 요청한 사항이 청구 유효기간 내에 청구되었음을 확인하고, 청구 내용에 대해 청구 효력의 만료일 이후에도 계속 협의해 나가겠다'는 취지의 답변을 한 후 그 발명자와 여러 차례에 걸쳐 지급할 보상금의 액수에 대한 협의를 한 사안에서, 영업양도 계약서의 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정하여 위 특허를 받을 권리의 양도대금 채무가 인수 대상에 포함되지 않았다고 보아야 하나, 발명자의 보상요구에 대한 위 답변과 협의는 丁 회사가 발명자에게 영업양도인인 丙 회사로부터 위 양도대금 채무를 인수하였다는 취지를 표시한 것에 해당하므로, 丁 회사는 상법 제44조의 채무인수를 광고한 양수인으로서 발명자에게 위 양도대금 채무를 변제할 책임이 있다고 판시하였다.

따라서 사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다고 판시하였다.

3 검토

가. 판결에 대한 검토

대법원은 종래 사용자등이 종업원등에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원등이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익액에 관하여 다음과 같은 입장을 취하고 있다.

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결[330]에 따르면 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

대상판결에서도 사용자등이 얻을 이익에 관하여 같은 입장을 취하고 있으며, 이러한 입장을 정리해 보면 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익을 계산하는 방식은 다음과 같다.

〔 사용자등이 얻을 이익 = 사용자등이 승계취득한 특허권의 전체가치 – 사용자등이 가지는 무상의 통상실시권의 가치 〕

330) 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조 제2항.

위의 판결에 따라 실무 또는 판례에서 사용하는 용어를 병기하여 위에서 언급한 산정기준을 하나로 연결하면 다음과 같다.

〔 보상금 = [직무발명으로 의하여 사용자등이 얻을 이익(=사용자이익액) = 사용자등이 승계취득한 특허권의 전체가치 – 사용자등이 가지는 무상의 통상실시권의 가치] x [발명자인 종업원등의 공헌도(= 발명자보상률) = 1 – 사용자등의 공헌도] x [발명자 개인의 기여도(=발명자기여율, 공동발명인 경우) = 1 – 다른 공동발명자의 기여도] 〕

한편, 대법원은 정당한 보상금 상당액에 관하여, "직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하게 된 경위, 위 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 위 발명에 의하여 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 위 임원과 회사가 공헌한 정도, 회사의 과거 직무발명에 대한 보상금 지급례, 위 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당"하다는 입장을 취하고 있으므로[331], 이 사건이 손해배상청구소송이기는 하지만, 직무발명 보상금을 산정하는 간접사실로 참고가 될 수 있을 것이다.

나. 사용자등이 얻을 이익

직무발명 보상금을 산정하기 위하여 사용자등이 얻을 이익을 계산할 때는 종업원등이 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자등이 승계한 시점을 기준으로 하여 장래 사용자등이 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 산정의 기초로 삼아야 하며, 이러한 해석은 발명진흥법 제15조 제6항이 사용자등이 (얻은 이익이 아니라) '얻을 이익'을 고려하도록 규정한 것에 부합하는 것이다.

그러나, 실시보상액 산정에 있어서 직무발명에 관한 권리 승계시 먼 장래의 이익까지 예상하여 보상금을 미리 산정하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 사용자등의 직접실시 여부 등은 물론 소송에 있어서는 변론종결일까지의 사용자등의 실적 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정이 참작되어야 하므로[332], 사용자등이 직무발명으로 인하여 '얻은 이익'은 보상금 청

331) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결
332) 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396판결.

구 시점상 법 제15조 제6항의 '얻을 이익'에 포함되는 것으로 해석됨이 타당하다.

사용자등이 얻을 이익은 직무발명을 실시하는 태양에 따라 그 산정의 구체적 내용이 달라질 수 있을 것이다. 직무발명을 실시하는 방법은 ① 사용자등이 직접실시하는 자기실시, ② 제3자에게 실시를 허락하는 실시허락, ③ 자기실시와 실시허락을 병행하는 병행실시 등으로 나누어 볼 수 있다.

실시허락의 경우나 병행실시에 있어서 실시허락에 관한 부분은 실제 실시료 수입을 사용자등이 얻을 이익으로 계산하면 되므로 비교적 간단한 측면이 있지만, 자기실시의 경우에는 사용자이익액을 산출하는 것이 그다지 간단하지 아니하다. 자기실시하는 경우 판례의 분석을 통하여 발견되는 바는 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계하지 아니하더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로 사용자이익액은 결국 그러한 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 뜻하며 결국 이러한 이익은 직무발명으로 인한 독점이익 또는 초과이익으로서 통상실시권을 통하여 얻을 이익을 공제한 이익을 의미한다는 것이다.

판례는 직무발명의 자기실시의 경우 독점이익에 관하여 다음과 같이 판단하고 있다.

서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결에 따르면, 이익률을 산정함에 있어서도 사용자의 수익·비용을 정산하여 산정할 것이 아니라, 당해 발명으로 인하여 예상되는 상당한 값을 산정할 것이며, ⅰ) 직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우(예컨대 매출액은 완성품에 관한 것이나, 직무발명은 부품에만 관련되는 경우)에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이고, ⅱ) 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이며, ⅲ) 매출액에 기여한 직무발명의 객관적 가치(발명의 난이도, 해당 기술 분야에서 난제로 여겨진 정도 등) 또는 해당 기술분야에서 통용되는 실시료율 역시 참작하여야 할 것인바, 이러한 여러 요소를 종합하여 정함이 상당하다.

한편, 실시허락의 특별한 형태인 크로스라이선스(Cross License)와 특허풀(Patent Pool)에 관하여 실시료 수입을 산정할 수 있는지, 특허법의 속지주의원칙상 외국의 특허 및 이에 관한

실시료 수입의 산정 여부 등이 문제될 수 있는데, 크로스라이선스 등의 경우에도 결국은 해당 직무발명의 가치에 따라 사용자등에게 이익이 발생하는 일정한 대가관계가 발견될 수 있으므로 사용자이익액에서 배제할 필요는 없다고 판단되며, 직무발명에 대한 권리의 승계는 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 외국의 특허권을 포함한 승계를 의미하므로 관련한 실시료 수입은 사용자이익액의 산정에 포함됨이 마땅하며, 판례도 같은 입장을 취하고 있다.[333)]

다. 독점권기여도

독점이익 또는 초과이익의 발생에 해당 직무발명이 기여한 정도를 실무상 독점권기여도 또는 독점권기여율이라 칭하는데, 자기실시의 경우에는 이러한 독점권기여도를 먼저 결정하여야 사용자이익액을 산출할 수 있게 된다.

독점권기여도는 직무발명으로 인하여 얼마만큼의 초과매출액(=독점매출액)이 발생하였는지 그 초과매출액의 비율을 계산하는 것과 다르지 않는데, 이를 계산하는 방법으로는 일반적으로 다음의 Positive 방식과 Negative 방식이 알려져 있다.

Positive 방식에 따르면 제3자에 대한 실시허락을 가정하여, 제3자가 얻을 수 있는 추정매출액을 초과매출액으로 인정하는 방식이며, Negative 방식은 제3자에 대한 실시금지를 가정하여, 만일 제3자에게 실시허락한 경우 예상되는 매출액을 초과하는 매출액을 초과매출액으로 인정하는 방식인데, 판례도 이러한 방식을 사용하여 사용자이익액을 산정하기도 하지만 경우에 따라서는 Positive방식을 경우에 따라서는 Negative 방식을 취하고 있다.[334)]

판례상 나타나는 독점권기여도는 1%부터 60%까지 다양하게 분포되어 있는데 지나치게 과소하거나 또는 과대한 경우의 특수성을 제거하면 대부분 25%에서 50% 사이에서 인정되고 있으며, 분석대상 사건의 평균은 38.7%로 파악된다. 직무발명의 가치 등 개별적이고 구체적인 사정에

333) 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(병합) 판결과 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 35286, 2004가합79453(참가) 판결 등

334) 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결 ; 당해 직무발명을 사용자만 실시하고 제3자에게 실시를 허락하지 않는 경우 사용자가 얻을 이익액을 산정하는 방식으로는, 사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 사용을 허락하였다고 가정할 때 얻을 수 있는 실시료 상당액을 기준으로 산정하는 방식과, 사용자가 제3자에게 실시허락을 하였을 때 예상되는 감소된 매출액과 비교하여 그것을 상회하는 매출액을 기준으로 산정하는 방식 등이 있을 수 있다.

따라 초과매출에 기여한 정도는 다를 수밖에 없으므로 독점권기여도를 인정한 범위가 넓은 것 자체는 오히려 정상적이라 할 수 있겠으나, 문제는 거의 대부분 그 구체적 산정근거를 밝히지 아니하고 독점권기여도를 정하고 있다는 점이라 할 수 있다.

또한 앞서 언급한 Positive 방식이나 Negative 방식 등의 독점권기여도 산정방식은 초과매출을 추정하는 하나의 기준이기 때문에 실제 초과매출액을 산정함에 있어서는 오차범위가 커질 수밖에 없고 따라서 예컨대 일본의 판례에서 선보인 특허품의 시장도입 전후에 있어 특허품과 경합품의 시장점유율 변동에서 독점매출액을 산정하는 방법[335] 등 보다 객관적인 자료에 근거하여 독점권기여도를 산정하는 방식의 탐색이 요구될 수밖에 없다고 사료됨.

한편, 판례는 회사가 자기실시한 직무발명이 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로 회사가 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없기 때문에 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판시한 바 있고[336], 특허무효사유가 있는 경우 사용자등에게 직무발명 보상금 지급의무가 있음을 전제로 그러한 특허무효사유를 고려하여 통상적인 수치보다 매우 낮은 수치(1%)의 독점권기여도를 인정하는 태도를 보인바 있다.[337]

라. 실시료율

자기실시에 의한 사용자이익액을 산정하는 또 다른 요소는 실시료율인데, 대부분의 판례에 있어서는 사용자등이 제3자에게 실시권을 설정하고 그에 대한 대가로 실시료액을 얻는 상황을 가상으로 설정하여 실시료율을 산정하고 있는 것으로 보이며, 이러한 방식을 실무상 '가상라이선스 방식'이라 부른다. 이러한 가상라이선스 방식은 일반적으로 사용자이익액 자체를 산정하는 방식으로 이해되는 경향이 있지만, 사용자등이 제3자에게 해당 직무발명에 관한 실시권을 설정해 주면 받게 될 실시료율을 가상으로 산정하고 실제로는 실시권을 설정하지 아니하였으므로 그

335) 윤선희, 「저스티스」제129호, 2012년 참조
336) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결.
337) 부산지방법원 2010. 10. 23. 선고 2009가합10983판결.

실시료율을 곱하여 최종적인 독점이익액을 산정하는 것이라서 자기실시의 경우 실시료율을 산정하는 방식으로서의 활용도가 크다고 할 수 있을 것이다.

다른 방식으로는 독점매출액에 해당 직무발명을 적용한 제품 등의 이익률을 곱하여 산정하는 '직접산정 방식'이 있는데, 이때 이익률을 곱한 수치와 실시료율을 곱한 수치는 결과적으로 같다고 볼 수 있기 때문에, 양자를 구별할 실익은 없다고 보아도 무방할 것으로 사료되며 따라서 이익률을 실시료율로 보는 방식으로 이해될 수 있을 것임. 다만 실무상 또는 판례상으로는 앞서 언급한 독점권기여도를 풀이하는 서술방식을 취하여 '직무발명을 독점적으로 이용함으로 인하여 얻은 이익률'이라는 표현으로 대체하는 경우도 있기 때문에 이러한 경우에는 다시 실시료율을 반영하여야 하므로 주의할 필요가 있다.[338]

판례에 나타나는 실시료율은 0.5%부터 6% 정도이며 평균 실시료율은 3.1%인데, 객관적 근거에 의하는 경우도 있지만 대부분의 경우 그러한 근거를 제시하지 아니하고 실시료율을 정하고 있는 것으로 보인다. 실시료율이라는 것이 특허권자와 특허발명을 실시하려는 자 사이의 교섭력에 따라 달라질 수밖에 없는 것이므로 한계를 가질 수밖에 없겠지만, 직무발명을 자기실시하는 경우에는 특히 산업별로 관행처럼 굳어진 실시료율이 있거나 평균치가 오픈되어 있는 경우라면 다툼의 여지가 상당히 줄어들 수 있을 것으로 예상되며, 독일의 경우처럼 가이드라인으로 산업별 실시료율을 제시하는 것도 상당한 참고가 될 것으로 판단된다.

판례상 '업계의 실시료율'로 판시되고 있는 경우는, 농약업계 실시료율 3%[339], 제약업계 실시료율 5%[340] 등이 있고, 관련 법령을 적용하여 구체적으로 정하고 있는 경우도 있으며, 예컨대 건설기술관리법 제18조 제3항에 따라 발주자가 기술개발자에게 지급할 기술사용료의 기준을 정하고 있는 (당시) 국토해양부의 2009. 8. 25. 훈령 제446호 '건설신기술 기술사용료 적용기준'에 의해 건설기술 사용요율을 기술공사비가 10억 원 이상인 경우 5%, 1천억 원 상당인 경우 2%로 정하고 그 사이에서 증감하도록 한 규정에 따라 적정 실시료율 2%로 판시한 경우도 존재한다.[341]

338) 예컨대 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결
339) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결.
340) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507판결.
341) 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결

이상에서의 논의를 종합하여, 직무발명을 자기실시하는 경우에 있어서 사용자이익액을 산정하는 기본적인 방식은 다음과 같다.

〔 직무발명으로 의하여 사용자등이 얻을 이익(=사용자이익액) = [사용자등이 승계취득한 특허권의 전체가치 – 사용자등이 가지는 무상의 통상실시권의 가치] = [직무발명으로 인한 매출액 x 독점권기여도 x 실시료율] 〕

제2장
부정경쟁방지행위 판례평석

제1절 부정경쟁행위의 개념
제2절 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위
제3절 부정경쟁행위 유형
제4절 식별력 또는 명성손상행위
제5절 원산지·생산지 허위표시
제6절 질·양 등의 오인유발행위
제7절 사이버스쿼팅
제8절 형태모방
제9절 기타
제10절 기타



〈부정경쟁행위 대상판례 및 쟁점〉

대분류	중분류	소분류	대상판례
부정경쟁행위	입법목적	부정경쟁행위의 개념	서울고법 2008.6.19. 선고 2008노108 판결
	제2조 가목	상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위	대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849판결
	제2조 나목	부정경쟁행위 유형	대법원 2013.5.9. 선고 2011다64102 판결
	제2조 다목	식별력 또는 명성손상행위	대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결
	제2조 라목	원산지·생산지 허위표시	대법원 2002. 3. 15. 선고 2001도5033 판결
	제2조 바목	질·양 등의 오인유발행위	대법원 2012.6.28. 선고 2010도14789 판결
	제2조 아목	사이버스쿼팅	대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결
	제2조 자목	형태모방	대법원 2012.3.29. 선고 2010다20044 판결
	기타	기타 부정경쟁행위	서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결

[1] 서울고법 2008.6.19. 선고 2008노108 판결
(부정경쟁행위 – 입법목적 – 부정경쟁행위의 개념)

– 직업가수의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동 등이 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하는지 판단한 사건
– 사람의 특정한 외양 등에 대하여 까지 특정인의 독점적인 사용을 사실상 용인하는 것은 부경법의 입법 취지에 어긋난다고 판시

[2] 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849판결
(부정경쟁행위 – 제2조 가목 – 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위)

– 등록상표와 호칭이 동일하여 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있을 경우 서로 유사하다고 판시한 사건

[3] 대법원 2013.5.9. 선고 2011다64102 판결 (부정경쟁행위 – 제2조 나목 – 부정경쟁행위 유형)

– '국내에 널리 인식된 타인의 성명 상표 표장 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지'와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위에 대한 범위를 판단

– 권리남용의 범위를 한정한 사건

[4] 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결
(부정경쟁행위 – 제2조 다목 – 식별력 또는 명성손상행위)

– 등록상표를 도메인 이름으로 등록·사용하는 행위의 법적 책임에 대해서는 인터넷주소자원에 관한 법률의 규정 이외에는 판례를 통해 법리가 정립되어 오고 있는데, 이와 관련하여 중요한 판단기준을 판단
– 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 희석화 규정이 도입된 이후 동 규정을 적용한 최초의 판결

[5] 대법원 2002. 3. 15. 선고 2001도5033 판결
(부정경쟁행위 – 제2조 라목 – 원산지·생산지 허위표시)

– 특정 원산지의 직접적 표시는 없지만 간접적으로 원산지라는 오인을 일으킬 수 있는 표시를 하는 경우 원산지 표시가 있는 것으로 보아야 할 것으로 판단
– 부정경쟁방지법상 허위의 원산지 표시에 관한 최초의 대법원 판결

[6] 대법원 2012.6.28. 선고 2010도14789 판결
(부정경쟁행위 – 제2조 바목 – 질·양 등의 오인유발행위)

– 식품제조가공업 영업신고를 한 회사에서 생산된 상품의 "제조원"을 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 자신이 생산하는 상품의 "제조원"이라고 허위로 표시한 상품을 판매한 행위가 부정경쟁행위에 해당한다고 판시

[7] 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 (부정경쟁행위 – 제2조 아목 – 사이버스쿼팅)

– 부정경쟁방지법은 '사이버스쿼팅행위' 를 부정경쟁행위로 규정함으로써, 유명상표를 무단으로 도용하여 도메인이름을 등록한 후 정당한 권리자에게 금원을 요구하는 행위 등을 규제
– 도메인 이름의 중요 부분이 저명한 등록상표와 동일하지만 그 도메인 이름의 사용이 상표법에

서 규정하는 상표권 침해행위에는 해당하지 아니한다고 판단

[8] 대법원 2012.3.29. 선고 2010다20044 판결 (부정경쟁행위 - 제2조 자목 - 형태모방)

- 경쟁자가 상당한 노력에 의하여 구축한 성과물을 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해한 경우 민법상 불법행위에 해당한다고 판단
- 부정경쟁행위의 한 유형으로서 규정한 상품형태모방금지조항의 적극적 성립요건으로서 '모방'의 의미를 충족하려면 의거성(주관적 요건)과 실질적 동일성(객관적 요건)을 충족하여야 한다는 점을 명백히 판시

[9] 서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결
(부정경쟁행위 - 기타 - 기타 부정경쟁행위)

- 보충적 일반규정인 부정경쟁법 제2조 차목의 부정경쟁행위성을 검토
- 공모전 사진의 사용행위가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼만한 사정을 찾아볼 수 없음을 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 규정을 적용하는데 있어서 부정적으로 판단
- 하급심 판결 등에서 유명연예인의 성명 등이 키워드검색광고서비스에 활용되었다 하더라도 온라인쇼핑몰운영자의 부정경쟁행위를 인정하지 않은 판결이유와 일치

[10] 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 (부정경쟁행위 - 기타 - 기타 부정경쟁행위)

- '국내에 널리 인식된'이라는 용어가, 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 '주지성'을 의미하는 것인지, 아니면 거래관계자 이외에 일반대중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 '저명성'을 의미하는 것인지의 여부를 판단

제1절

부정경쟁행위의 개념
(서울고법 2008.6.19. 선고 2008노108 판결)

□ 사건개요

일반인에 널리 알려진 성과를 보호하여 무임승차자에 의한 경쟁질서왜곡을 방지하기 위한 목적으로 판시한 부정행위의 개념 관련 판례

□ 원심판결

서울중앙지법 2007. 12. 21. 선고 2007고합970 판결

□ 판결요지

가. 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목이 타인의 성명, 상호, 표장, 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지로 규정하여 이를 보호하고 있는 기본취지가 그 표지에 대하여 들인 많은 노력 및 투자와 그로 인하여 일반인들에게 널리 알려진 성과를 보호하여 무임승차자에 의한 경쟁질서의 왜곡을 막는 데 그 목적이 있는 점 등을 고려할 때, 여기서 말하는 '기타 타인의 영업임을 표시하는 표지'는, 그 표지와 영업주체가 강한 이미지 내지 독특한 특징으로 결합되어 일반수요자로 하여금 일견하여 해당 영업표지를 특정 영업주체의 표지로 인식할 수 있게 할 정도의 식별력을 갖추고 있고, 나아가 어떤 영업표지가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 표지로 계속적·배타적으로 사용되어 그 표지가 가지는 차별적 특징이 일반수요자에게 특정 영업주체임을 인식시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이른 것을 의미한다. 또한 이를 반드시 상표나 표장 등 어떠한 표시에 한정할 이유는 없고, 특정 영업주체의 특징적인 영업방식이나 영업형태라도 위 성명, 상표 등의 예에 포함될 수 있을 정도나 그와 동일시할 정도의 표시성을 수반하는 형태로 자타구별기능과 출처표시기능이 제공되는 경우나 특정한 영업방법 자체가 특정인의 영업활동과 지극히 밀접하게 결합되거나 혹은 그 영업방법을 접속하는 것이 유일하게 동일인의 영업활동으로 인식할 수 있을 정도에 이르는 경우에 있어서는 대외적으로 표시기능을 취득하여 위 법률상 영업표시로 인정될 수 있다.

나. 직업가수가 영리의 목적으로 나이트클럽 등에서 손님들에게 행하는 공연 활동은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 소정의 '영업상의 활동'에 해당하고, 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등 일반 대중이 접하는 매체를 통하여 공연

활동 등을 하면서 사용하는 '가수의 성명'이 일반인들에게 장기간 계속적·독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등에 의하여 그 가수의 속성이 갖는 차별적인 특징이 그 가수가 가지는 고객흡인력 때문에 일반인들 대부분에게 해당 가수를 인식시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 취득한 경우, 이러한 가수의 성명은 위 법률 제2조 제1호 (나)목의 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당한다고 보아야 한다.

다. 이른바 '이미테이션 가수'인 갑이 영리의 목적으로 일반에 널리 알려진 직업가수 을의 모자, 선글라스, 수염 등 특징적인 외양과 독특한 행동을 의도적으로 모방하여 마치 을인 것처럼 '립씽크' 방식으로 을의 성명을 사용하여 나이트클럽 등에서 공연한 사안에서, 을의 성명은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목의 '국내에 널리 알려진 영업표지'에 해당하지만 을의 특징적인 외양 등은 위 '영업표지'에 해당한다고 보기 어렵다고 보아 전자 부분에 관하여만 위 법률 위반죄가 성립한다고 한 사례.

□ 판례평석

이미테이션 가수가 직업가수의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동 등을 이용하여 영업 활동을 한 사건에서, 직업가수의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동 등이 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하는지가 쟁점인 사건으로 원심에서는 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당한다고 판시하였으나, 서울고법은 '가수의 성명'이 일반인들에게 장기간 계속적·독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등이 이루어진 경우 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하지만, 직업가수의 특징적인 외양과 독특한 행동 등은 '영업표지'로 보기 어렵다고 판시하였다.

1 들어가며

이 사건은 가수 박상민을 모방하여 가요연주활동을 하는 이미테이션 가수인 피고가 그의 매니저 및 몇몇 나이트클럽의 운영자 등과 공모하여 국내에 널리 인식된 유명 가수인 박상민과 유사한 외모로 꾸미고, 비슷한 성명을 사용하면서 마치 박상민인 것처럼 나이트클럽에 출연하여 박상민의 음반을 틀어놓은 채 입모양만 따라하는 '립싱크' 수법으로 공연하는 등 국내에 널리 인식된 박상민의 성명을 사용하여 박상민의 가수로서의 영업활동과 혼동하게 하는 행위에 있어, 직업가수가 공연활동 등에서 사용하는 성명과 특징적인 외양 등이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, "부경법"이라 한다.)」상 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하는지 확인을 구한 사건이다.

즉, 이 사건에서 직업가수의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동이 주지성을 갖는지, 주지성을

갖는다면 영업표지에 해당하는지, 이미테이션 가수의 활동이 거래자 또는 수요자에게 혼동초래 행위를 유발하였는지에 대한 검토가 필요할 것이다.

2 사건개요

가. 사실관계

가수 박상민을 모방하여 가요연주활동을 하는, 이른바 이미테이션 가수인 피고는 누구든지 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 같거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 하여서는 아니됨에도, 몇몇 나이트클럽의 운영자 등과 공모하여 국내에 널리 인식된 유명 가수인 박상민과 유사한 외모로 꾸미고, 비슷한 성명을 사용하면서 마치 박상민인 것처럼 나이트클럽에 출연하여 박상민의 음반을 틀어놓은 채 입모양만 따라하는 '립싱크' 수법으로 공연하였다.

2006년 2월 13일 '○○ 나이트클럽'에서 무대 사회자가 피고를 지칭하여 "해바라기를 부르는 가수 박상민입니다"라고 소개하였고, 2006년 4월 중순 ' △△ 나이트클럽'에서 무대 사회자가 손님들에게 피고가 박상민을 모방하는 이미테이션 가수임을 밝히지 않은 채, 마치 가수 박상민이 출연한 것처럼 "특별출연 인기가수, 특별히 △△에 왔습니다. 유명 히트곡이 많은 가수, 해바라기의 주인공 박상민을 소개합니다"라고 소개하였고, 2006년 7월 31일 ' ×× 나이트클럽'에서 그곳의 운영자는 업소 내 전광판에 '특별출연, 인기가수 박상민'이라고 광고하였다.

피고는 매니저의 제의에 의하여 박상민의 공연시 외양과 똑같다고 할 수 있을 정도로 유사한 모습이 되도록 모자와 선글라스를 착용하고 독특한 모양의 수염을 기른 다음, 미리 연습해 둔 대로 박상민의 행동 등을 흉내 내면서 박상민이 부른 노래인 '해바라기' 등 4곡을 틀어놓고 립싱크 방식으로 공연하고, 손님이 요청하는 경우 박상민이 실제로 하는 서명과 유사한 글씨체로 박상민의 이름을 서명해 주는 등의 방법으로, 위 각 나이트클럽에서 공연함으로써 피고인들은 국내에 널리 인식된 위 박상민의 성명을 사용하여 박상민의 가수로서의 영업활동과 혼동하게 하는 행위를 하였다.

나. 당사자 주장 및 원심판결

1) 피고주장

피고인은 '박성민'이라는 예명을 사용하면서 가수 박상민의 이미테이션 가수로서 활동하였을 뿐, 일반인들로 하여금 피고인을 마치 가수 박상민인 것처럼 혼동하게 할 의사는 없었다고 주장하였다. 특히 피고인과 그의 매니저는 위 각 나이트클럽 측에 피고인을 마치 가수 박상민인 것처럼 광고하거나 소개해달라고 부탁한 사실이 없고, 피고인이 가수 박상민의 외양을 똑같이 흉내내고 립싱크 방식으로 공연한 것은 이미테이션 가수로서 가수 박상민과 최대한 닮게 보여 손님에게 즐거움을 주기 위한 당연한 노력이며, 위 일부 나이트클럽은 광고 포스터에 '전속출연 박성민'이라고 사실대로 표시하기도 하였다. 한편, 나이트클럽의 무대 사회자가 피고인을 마치 가수 박상민인 것처럼 소개한 것은 사실이나, 이는 나이트클럽 측에서 자신들의 영업을 위하여 그렇게 한 것일 뿐 거기에 피고인들이 관여한 바 없다고 밝혔다.

2) 원심판결[342]

서울중앙지법 재판부는 직접적인 가수의 공연활동은 부경법 상에서 말하는 '영업상의 활동'에 해당하고, 가수가 공연활동을 하면서 사용하는 이름, 외양, 히트곡 제목 등은 총체적으로 그 '영업표지'에 해당하며, 가수 박상민의 성명, 히트곡 제목, 독특한 외양 등은 국내에 널리 인식되어 있다고 보기에 충분하다고 하면서, ① 피고인은 위 각 나이트클럽의 무대 사회자가 자신을 마치 가수 박상민인 것처럼 소개한 것을 알았을 것으로 보임에도 자신이 가수 박상민의 이미테이션 가수임을 밝히지 않았다는 점, ② 피고인은 위 각 나이트클럽에서 공연하면서 자신의 목소리로 직접 노래를 부르지 않고 가수 박상민의 음반을 틀어놓은 채 립싱크를 하는 방식으로 공연하였다는 점, ③ 피고인은 가수 박상민이 공연시 외양을 꾸미는 독특한 방법과 똑같은 모습으로 자신의 외양을 꾸민 다음 박상민의 행동 등을 그대로 흉내 내며 공연하였고, 나이트클럽을 찾은 한 손님에게는 '박상민' 이름으로 박상민의 서명과 똑같은 모양의 서명까지 해주었다는 점, ④ 나이트클럽에서 피고인의 공연을 본 손님들이 실제로 가수 박상민의 공연으로 오인하기도 하였다는 점 등을 이유

342) 서울중앙지법 2007. 12. 21. 선고 2007고합970 판결

로, 피고인은 가수 박상민의 영업표지와 같거나 유사한 것을 사용하여 위 나이트클럽에서 공연함으로써 박상민의 가수로서의 영업활동과 혼동을 하게 하는 행위를 하였다고 판시하였다.

또한 재판부는 이미테이션 가수 활동이라는 것만으로 그 과정에서 이루어진 강행법규 위반행위나 타인의 정당한 권익 침해행위까지 모두 정당화될 수는 없다 할 것이므로 이미테이션 가수임을 밝히지 않고 자신이 실제 모방대상 가수인 것처럼 행세하여 오인하게 하였다면 위 법이 금지하는 위법한 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.

이에 따라, 재판부는 이미테이션 가수인 피고인은 그의 매니저 및 나이트클럽 운영자 등과 공모하여 자신이 마치 가수인 박상민인 것처럼 행세하며 나이트클럽에서 공연함으로써 박상민의 가수로서의 영업활동과 혼동을 하게 한 것으로서, 이로 인하여 실제로 나이트클럽을 찾은 손님들로 하여금 피고인의 공연을 가수 박상민의 공연으로 오인하게 하였고, 그 결과 박상민에게 경제적·정신적 손해를 끼쳤으나, 이 사건 이전에 이미테이션 가수의 정단한 활동 범위에 대하여 명확한 선례가 없었던 점, 이 사건 범행에 대하여는 피고인을 가수 박상민인 것처럼 혼동하게 하여 영업효과를 증대하려고 한 나이트클럽 측의 잘못도 큰 것으로 보이는 점, 피고인들이 이 사건 범행을 깊이 반성하고 있고, 이제는 이미테이션 가수임을 밝히면서 활동을 하고 있는 것으로 보이는 점 등 유리한 정상을 참작하여 이번에 한하여 벌금형을 선고하였다.

다. 판결요지

서울고법은 부경법 상 '기타 타인의 영업임을 표시하는 표지'등을 보호하는 취지가 그 표지에 대하여 들인 많은 노력 및 투자와 그로 인하여 일반인들에게 널리 알려진 성과를 보호하여 무임승차자에 의한 경쟁질서의 왜곡을 막는 데 그 목적이 있으며, 여기서 말하는 '기타 타인의 영업임을 표시하는 표지'는 그 표지와 영업주체가 강한 이미지 내지 독특한 특징으로 결합되어 일반수요자로 하여금 일견하여 해당 영업표지를 특정 영업주체의 표지로 인식할 수 있게 할 정도의 식별력을 갖추고 있고, 나아가 어떤 영업표지가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 표지로 계속적·배타적으로 사용되어 그 표지가 가지는 차별적 특징이 일반수요자에게 특정 영업주체임을 인식시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이른 것을 의미한다고 판시하였다. 또한 이를 반드시 상표나 표장 등 어떠한 표시에 한정할 이유는 없고, 특정 영업주체의 특징적인 영업방식이나 영업형

태라도 위 성명, 상표 등의 예에 포함될 수 있을 정도나 그와 동일시할 정도의 표시성을 수반하는 형태로 자타구별기능과 출처표시기능이 제공되는 경우나 특정한 영업방법 자체가 특정인의 영업활동과 지극히 밀접하게 결합되거나 혹은 그 영업방법을 접속하는 것이 유일하게 동일인의 영업활동으로 인식할 수 있을 정도에 이르는 경우에 있어서는 대외적으로 표시기능을 취득하여 위 법률상 영업표시로 인정될 수 있다고 판시하였다.

이러한 취지에서 직업가수가 영리의 목적으로 나이트클럽 등에서 손님들에게 행하는 공연 활동은 부경법 상 '영업상의 활동'에 해당하고, 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등 일반 대중이 접하는 매체를 통하여 공연 활동 등을 하면서 사용하는 '가수의 성명'이 일반인들에게 장기간 계속적·독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등에 의하여 그 가수의 속성이 갖는 차별적인 특징이 그 가수가 가지는 고객흡인력 때문에 일반인들 대부분에게 해당 가수를 인식시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 취득한 경우, 이러한 가수의 성명은 부경법 상 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하지만, 일반에 널리 알려진 직업가수의 모자, 선글라스, 수염 등 특징적인 외양과 독특한 행동 등은 '영업표지'에 해당한다고 보기 어렵다고 판시하였다.

라. 쟁점

부정경쟁행위 금지의 법리는 영업주체가 시장에서 거래(사업활동)를 함에 있어서, 공정한 거래관행에 반하는 행위는 금지되어야 한다는 법리에 기초를 두고 발전되어 왔으며,[343] 자본집중을 방지하고 자유로운 경쟁을 촉진시키기 위해 우리 부경법은 혼동초래행위, 저명상표 희석행위, 오인유발행위, 대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위, 사이버스쿼팅, 형태모방행위, 제한적 일반부정경쟁행위 등 7개의 유형의 부정경쟁행위를 규제하고 있다.

본 사건은 일반에 널리 알려진 직업가수의 성명을 사용하고, 특징적인 외양과 독특한 행동을 따라하는 행위가 부정경쟁행위의 유형 중 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하거나, 이러한 표지를 사용한 상품을 유통시킴으로써 수요자로 하여금 타인의 상품 또는 영업에 관하여 혼동을 초래하게 하는 혼동초래행위에 해당하는지 여부의 문제

343) 하홍준, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 2014, 4면.

가 검토되어야 할 것이다. 영업주체 혼동초래행위에 해당하기 위해서는 영업표지의 주지성, 영업표지의 유사성, 영업표지의 혼동성 여부에 대한 판단이 필요하며, 특히 이 사건에서는 어디까지 영업표지를 인정할 것인지 여부 즉, 영업표지의 범위가 주요한 쟁점사항이다.

3 판례평석

가. 혼동초래행위의 의의 및 요건

혼동초래행위란 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하거나, 이러한 표지를 사용한 상품을 유통시킴으로써 수요자로 하여금 타인의 상품 또는 영업에 관하여 혼동을 초래하게 하는 행위로써,[344] 타인의 신용을 부당하게 이용하여 자기의 영업상 지위를 유리하게 하는 동시에 그 타인의 고객을 탈취하여 영업상의 이익을 침해하는 사칭통용(passing off)의 전형적인 형태이다.[345] 우리 부경법은 제2조 제1항 가목에서 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위"인 혼동초래행위를 금지하는 이유는 타인의 신용에 무임승차하여 이익을 취하는 부정경쟁행위를 금지시켜 특정 영업주체의 이익을 보호하는 한편, 소비자를 포함하는 일반 수요자도 보호함으로서 공정한 경쟁질서를 유지하는데 그 목적이 있다.

혼동초래행위에 해당하기 위해서는 ① 국내에서 널리 인식된 타인의 상호 기타 영업표지(표지의 주지성)와, ② 동일 또는 유사한 것을 사용하여(표지의 유사성), ③ 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으킬 것(혼동성)을 요한다.[346]

표지의 주지성이라 함은 타인의 상품임을 표시한 표지가 외국이 아닌 우리나라에서 당업자(當業者)를 포함한 거래관계자나 일반수요자사이에서 주지되어 있는 것[347]을 의미하기 때문에 반드

344) 하홍준, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 2014, 64면.
345) 윤선희, 지적재산권법(12정판), 세창출판사, 2011, 523면.
346) 정태호, "대학명칭을 영업표지로 사용한 경우의 영업주체혼동행위 여부에 대한 고찰", 법학논총(전남대 법학연구소) 제34권 제2호, 2014, 497-498면.
347) 하홍준, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 2014, 64면.

시 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있을 필요는 없고, 상표 등의 등록여부와 관계없이 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들에게 인지되어 있으면 충분하다.[348] 이에 주지성은 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느지가 기준이 된다.[349] 그러나 부정경쟁방지법의 주지성 요건을 너무 넓게 해석 적용하면, 결과적으로 표지를 먼저 사용한 사람에게 지나친 보호를 부여하게 되어 선의의 자유경쟁을 해칠 우려가 있으므로 신중하게 해석을 하여야 한다.[350][351]

표지의 유사성이라 함은 물리적으로 완전히 동일하지 않지만 거래자 및 수요자들이 상품 및 영업출처에 대하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있을 정도로 근사하고 실제 거래에 있어 동일한 표지로 인식되는 정도를 의미한다.[352] 유사성의 판단주체는 거래자 및 수요자로서, 표지의 유사성을 판단함에 있어서는 기본적으로는 상표의 유사성에 관하여 학설·판례가 확립한 기준을 그대로 적용할 수 있다.[353] 우리 법원은 "상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인·혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관·호칭·관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것은 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단

348) 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표나 서비스표이어서 상표법상 보호받지 못한다고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법에 의하여 보호된다. 대법원 2006.1.26. 선고 2003도3906 판결.

349) 대법원 1997.2.5. 선고 96마364 결정.

350) 장정애, "드라마 제호의 부정경쟁방지법상 보호에 관한 소고", 비교사법 제1권 제1호, 2009, 509면.

351) 우리 법원은 등록상표인 '보디가드'나 '제임스딘'이 표시된 상품포장용기가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 국내에서 일반 수요자들에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이르렀다고 볼 수 없어 상품표지로서의 주지성을 인정하기 어렵다는 이유로, 비록 상품이 동일하고 고객층이 중복되는 등 경업·경합관계에 있고, 또 피고인에게 부정경쟁의 의도가 있는 것으로 볼 여지가 있다 하더라도, 피고인이 그와 유사한 상품포장용기를 사용한 상품을 제조·판매한 행위가 피해회사의 상품과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하고 있다. 대법원 2001.9.14. 선고 99도691 판결.

352) 하홍준, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 2014, 69면 참조.

353) 권택수, "부정경쟁행위에 있어서의 표지의 주지성 및 유사성의 판단기준", 「형사재판의 제문제(제6권)」, 고현철 대법관 퇴임기념 논문집, 박영사, 2009, 430-431면; 정태호, "대학명칭을 영업표지로 사용한 경우의 영업주체혼동행위 여부에 대한 고찰", 법학논총(전남대 법학연구소) 제34권 제2호, 2014, 507면 재인용.

으로서 필요할 따름이다"라고 판시함으로써,[354] 전체관찰의 원칙 하에 일부 요부관찰의 필요성을 인정하고 있다.

혼동성이라 함은 서로 다른 것을 같은 것이라고 착각하게 하는 것으로, 반드시 현실의 혼동을 초래할 것을 요하는 것이 아닌 구체적 혼동위험의 존재만으로도 충분하다.[355] 혼동은 경쟁관계의 근사성과 표식의 근사성에 의해서 발생하며, 경쟁관계에 있어서 상품이나 영업의 동종성이 강하면 강한 만큼 혼동의 위험이 크고, 표식의 근사성이 강하면 강한 만큼 혼동의 위험이 크며,[356] 혼동성을 판단하는 기준으로 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등이 제시되고 있다.[357] 다만, 우리 법원은 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 등이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품의 출처에 대한 혼동을 일으킬 우려가 없다는 점에서 부정경쟁행위가 성립하기가 어렵다고 판시하기도 하나,[358] 오래전부터 주지·저명성을 획득한 상품표지와 동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산·판매하는 경우 비록 그 상품이 저명 상품 표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업 분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매 거래의 상황 등에 따라 저명 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있다고 판시하고 있다.[359]

나. 영업표지의 주지성 여부에 대한 검토

이 사건에서 이미테이션 가수인 피고는 가수 박상민의 몸짓, 억양, 걸음걸이 등을 미리 방송 등을 통하여 보고 그와 비슷하게 흉내를 내는 연습을 한 다음 립싱크 방식으로 나이트클럽에서 각 30

354) 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결.
355) 하홍준, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 2014, 70면 참조.
356) 장정애, "드라마 제호의 부정경쟁방지법상 보호에 관한 소고", 비교사법 제1권 제1호, 2009, 511면.
357) 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결.
358) 대법원 1998.5.22. 선고 97다36262 판결.
359) 대법원 1986.10.14. 선고 83후77 판결, 1988.12.27. 선고 87후7 판결, 1995.6.13. 선고94후2186 판결, 1999.2.26. 선고 97후3975, 3982 판결, 2000.5.12. 선고 98다49142 판결, 2001.4.10. 선고 2000다4487 판결 등.

회씩 공연을 하였고, 가수 박상민의 서명과 거의 똑같은 모양으로 서명을 해주기도 하였다. 이미테이션 가수의 이러한 행위가 부경법 상 혼동초래행위에 해당하기 위해서는 선행적으로 가수 박상민의 몸짓, 억양, 걸음걸이 등이 주지성을 갖는지 여부를 선행적으로 판단하여야 할 것이다.

주지성은 타인의 상품임을 표시한 표지가 외국이 아닌 우리나라에서 당업자를 포함한 거래관계자나 일반 수요자 사이에서 주지되어 있는 것을 의미한다.[360] 이에 반드시 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있을 필요는 없고, 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들에게 인지되어 있으면 충분하며,[361] 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느지가 기준이 된다.[362]

본 사안에서 이미테이션 가수인 피고는 가수 박상민의 몸짓, 억양, 걸음걸이 등을 미리 방송 등을 통하여 보고 그와 비슷하게 흉내를 내는 연습을 하였다는 점과 가수 박상민이 1993년 데뷔하여 피고가 가수 박상민을 흉내내기 시작한 2004년까지 10년 이상 방송 및 공연 등을 통해 대중에게 널리 알려졌다는 점에 비추어 볼 때, 가수 박상민의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동은 대중매체를 통해 국내 전역에 널리 알려져 있으므로 주지성이 인정된다고 여겨진다.

다. 영업표지의 범위에 대한 검토

경법에 의해 보호를 받기 위해서는 그 전제조건으로 보호받고자 하는 대상이 상품표지 및 영업표지에 해당하여야 한다. 우리나라의 경우 보호가치 있을 정도의 주지성이 있거나 단순한 명칭·표시와는 독립된, 상품 및 서비스의 출처표시 내지 식별표지로서 기능을 하는 경우 또는 장기간 계속적·독점적으로 사용하여 그 상품 등의 속성이 갖는 차별적인 특징이 고객흡인력 때문에 일반인들에게 해당 상품 등을 인식시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 취득한 경우, 상품표지 내지 영업표지에 해당한다고 보고 있다.[363]

---

360) 하홍준, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 한국지식재산연구원, 2014, 64면.
361) 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표나 서비스표이어서 상표법상 보호받지 못한다고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법에 의하여 보호된다. 대법원 2006.1.26. 선고 2003도3906 판결.
362) 대법원 1997.2.5. 선고 96마364 결정.
363) 장정애, "드라마 제호의 부정경쟁방지법상 보호에 관한 소고", 비교사법 제1권 제1호, 2009, 505면.

직업가수의 성명은 일반인들에게 장기간 계속적·독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등에 의하여 그 가수의 속성이 갖는 차별적인 특징이 그 가수가 가지는 고객 흡인력 때문에 일반인들 대부분에게 해당 가수를 인식시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 취득하는 경우가 많기 때문에 영업표지로의 성질을 가진다.

일반적으로 표지라 함은 표시나 특징으로 어떤 사물을 다른 것과 구별하게 하는 것으로써, 어떤 사물을 표시하기 위한 기록을 의미한다. 따라서 표지는 유형적이고 고정적이어야 하는데, 직업가수의 특징적인 외양과 독특한 행동은 무형적이고 가변적인 인상 내지 이미지에 가깝기 때문에 어떠한 사물을 다른 사물로부터 구별되게 하는 고정적인 표지로 보기에는 어렵다. 또한 특징적인 외양과 독특한 행동을 부경법에 의해 보호되는 영업표지로 볼 경우, 사람의 특정한 외양 등에 대하여 까지 특정인의 독점적인 사용을 사실상 용인하는 것이 되기 때문에 이는 어떠한 영업표지에 대하여 들인 많은 노력 및 투자와 그로 인하여 일반인들에게 널리 알려진 성과를 보호하여 무임승차자에 의한 경쟁질서의 왜곡을 막는 데에 그 목적이 있는 부경법의 입법 목적에 반하게 된다.

따라서 직업가수의 성명은 부경법 상 보호받을 수 있는 영업표지에 해당하지만, 직업가수의 특징적인 외양과 독특한 행동을 부경법 상 영업표지로 인정될 수 없는 것이다.

라. 혼동성 여부에 대한 검토

이미테이션 가수 활동이 혼동초래행위에 해당하는지 여부는 영업표지가 유사하여 거래자 또는 수요자가 대상의 동일성에 오인·혼동을 일으켰는지 여부를 검토하여야 할 것이다.

영업주체의 혼동도 상품주체 혼동야기행위에서와 같이 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 매개체로 하여 자신의 영업을 그 타인의 영업인 것처럼 거래자 또는 수요자에게 혼동을 일으키는 것으로, 영업의 출처 내지 영업주체에 관한 혼동을 의미한다.[364] 이는 혼동의 가능성을 포함하여, 타인의 영업 자체는 아니라도 이것과 거래상, 경제상 또는 조직상 밀접한 관계가 있는가의 오인을 일으키는 것, 즉 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동을 포함한

364) 윤선희, 지적재산권법(12정판), 세창출판사, 2011, 526면.

다.[365]

이 사건에서 이미테이션 가수인 피고의 나이트클럽에서의 공연에 대해, 공연을 본 손님들이 실제로 가수 박상민의 공연으로 오인하였고, 가수 박상민의 팬들은 서명을 요청하였다는 점과 가수 박상민도 영리의 목적으로 나이트클럽에서 공연을 하였었다는 점에 비추어 볼 때, 이미테이션 가수인 피고가 나이트클럽에서 가수 박상민과 동일한 형태로 외양을 꾸미고 가수 박상민이 발표한 음반인 '해바라기' 등 4곡을 틀어 놓고 입모양만 따라하는 소위 립씽크 하는 방법으로 공연한 것은 가수 박상민의 영업상의 활동과 혼동을 하게 하는 행위에 해당된다.

4 결 론

이 사건은 이미테이션 가수가 직업가수의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동 등을 이용하여 영업 활동을 한 사건에서, 직업가수의 성명과 특징적인 외양, 독특한 행동 등이 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하는지가 쟁점이 된 사건이다.

이 사건은 원심에서 직업가수의 이름, 외양, 히트곡 제목 등은 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당한다고 판시하였으나, 서울고법은 '가수의 성명'이 일반인들에게 장기간 계속적·독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등이 이루어진 경우 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당하지만, 직업가수의 특징적인 외양과 독특한 행동 등은 '영업표지'로 보기 어렵다고 판시하였다.

표지는 일반적으로 유형적이고 고정적이어야 하는데, 직업가수의 특징적인 외양과 독특한 행동은 무형적이고 가변적인 인상 내지 이미지에 가깝기 때문에 어떠한 사물을 다른 사물로부터 구별되게 하는 고정적인 표지로 보기 어렵고, 사람의 특정한 외양 등에 대하여 까지 특정인의 독점적인 사용을 사실상 용인하는 것은 부경법의 입법 취지에 어긋나기 때문이다.

365) 윤선희, 지적재산권법(12정판), 세창출판사, 2011, 526면.

제2절

상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위
(대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849판결)

□ 사건개요

상표의 일부 호칭이 동일하여 상품출처의 오인·혼동을 이유로 유사하다고 판시한 사례

□ 원심판결

서울중앙지법 2011. 5. 17. 선고 2010가합121751판결
서울고등법원 2012. 1. 11. 선고 2011나40146판결

□ 판결요지

문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 그 결합관계 등에 따라서는 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분'만으로도 거래될 수 있다고 인정되는 경우에는 그 부분을 분리·추출하여 그로부터 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이때 상표의 일부 구성 부분이 독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 이러한 사정들에 의하면, 이 사건 등록상표와 호칭이 동일하여 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 서로 유사하다고 할 것이다.

□ 판례평석

부정경쟁방지법은 타인의 주지상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 규제한다. 상표법에서는 상표의 유사 여부가 침해 여부를 판단하는 데 기술적 기준인 데 대해서 부정경쟁방지법에서는 상표 등 표지의 유사가 혼동 초래 여부를 판단하는 유력한 징표가 되며, 상표법보다 더 탄력적이라는 것이 종래의 통설이었다. 그러나 현재 상표법에서도 사용 상표의 등록상표에 대한 상표권 침해 여부를 판단함에 있어서는 유사 여부 판단 시에 실질적인 '혼동'을 기준으로 하고 있기 때문에, 현재의 통설적인 견해에 따르면 상표법이나 부정경쟁방지법이나 모두 유사 판단 시에 실질적으로 '혼동'에 초점을 맞추어 판단하고 있는 것에 해당되어 유사 판단 자체는 양자가 실질적으로 동일한 방법에 의해 이루어진다고 볼 수 있다.

1 들어가며

본 대법원 판결은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 (가)목과 (나)목에서 정하는 '부정경쟁행위'에 해당하는지에 관한 판단 기준으로 상표의 일부 호칭이 동일한 경우에 상품출처의 오인·혼동을 일으킨다고 판단할 사유에 해당하느냐의 여부를 다툰 판례이다.

2 사건 개요

가. 사실관계

원고는 2005. 6.경 '리엔'을 통합 상표로 사용한 기능성 한방 머리카락관리 제품을 출시한 이래 '리엔 한방', '리엔 회윤액', '리엔 카멜리아', '리엔 발효 생기원', '리엔 보양진', '리엔 자하진', '리엔 자하진크리닉' 등 일련의 머리카락관리 제품을 출시하여 왔고, 2010. 9. 현재까지 위 '리엔' 시리즈물에 대한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 유선방송 등을 통한 광고비로 약 140억 원을 지출하였으며, 이 사건 등록상표 1, 2가 사용된 샴푸 등 머리카락관리 용품의 매출액이 2005년 약 12억 원, 2006년 약 40억 원, 2007년 약 60억 원, 2008년 약 76억 원, 2009년 약 127억 원, 2010년 1월부터 10월까지 약 236억 원에 이르렀다.

피고가 2011. 3.경 한국갤럽에 의뢰하여 서울 및 4대 광역시의 만 20~59세 성인 남녀 500명을 대상으로 한 1:1 개별 면접조사 방식(표본오차 95.0%, 신뢰수준 ±4.4%P) 및 1,000명을 대상으로 한 온라인조사 방식(표본오차 95.0%, 신뢰수준 ±3.0%P)으로 실시한 소비자조사결과에서도, 이 사건 등록상표 1, 2가 표시된 샴푸 제품과 피고 사용표장들이 표시된 피고 화장품이 때와 장소를 달리하여 제시되었을 때 '같거나 비슷한 상표라는 느낌이 들며, 혼동될 것 같다'라고 대답한 응답자가 전체 응답자 중 28.8%(1:1 개별 면접조사 방식) 및 31.6%(온라인조사 방식)에 이르렀고, 원고가 2011. 2.경 닐슨컴퍼니 코리아 유한회사에 의뢰하여 서울, 경기 및 5대 광역시의 만 20~59세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 온라인조사 방식으로 실시한 소비자조사결과에서는, 장소와 시간을 달리하여 '리엔'과 '리엔케이'가 찍힌 화장품 제품을 접할 경우 '두 제품을 혼동할 것 같다'라고 대답한 응답자가 전체 응답자 중 82.6%에 이르렀다.

나. 당사자들의 주장 요지

1) 원고의 주장

원고는 피고의 상표 사용에 대해 '리엔'은 그 지정상품과 관련하여 원래부터 충분한 식별력을 가진다고 할 수 있을 뿐 아니라 피고 사용표장들이 처음으로 사용되기 시작한 2010. 9.경에는 피고 화장품과 유사한 샴푸 등 머리카락관리 용품에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 널리 인식되어 그 식별력이 더욱 강해졌다고 주장하였다.

또한 피고 사용표장들 중 '리엔' 또는 '리:엔'을 제외한 나머지 후단부 2음절은 '케이'로서 간단하고 흔한 표장인 영문자 'K'의 국문음역과 같아 그 부기적인 표현에 불과한 것으로 인식될 수도 있는 점 등을 더하여 보면, 피고 사용표장들의 경우 앞서 본 바와 같이 원고가 사용한 '리엔' 표장과 관련하여 형성된 강한 식별력에 의해 특히 그 전단부의 2음절인 '리엔' 또는 '리:엔' 부분이 일반 수요자나 거래자들의 주의를 끌어 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분'이 됨으로써 그 부분만으로도 거래될 수 있다고 인정되고, 그 경우 '리엔'으로 호칭되는 이 사건 등록상표 1, 2와 호칭이 동일하여 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사하다고 주장하였다.

2) 피고의 주장

피고는 'Re:NK'라는 표장을 원심 판시와 같이 피고 사용표장들과 함께 사용하고 있고, 원고의 사용에 의해 '리엔' 표장과 관련하여 강한 식별력이 형성된 2010. 9.경 이후에 처음 출시된 피고 화장품의 매출액이 원심 판시와 같이 2010. 12.까지 4개월 만에 232억 원에 달하였다고 하여 주장하여 원고의 주장은 이유가 없다고 주장하였다.

다. 판시사항

이 사건 등록상표 1, 2를 구성하고 있는 '리엔'은 그 지정상품과 관련하여 원래부터 충분한 식별력을 가진다고 할 수 있을 뿐 아니라 피고 사용표장들이 처음으로 사용되기 시작한 2010. 9.경에

는 피고 화장품과 유사한 샴푸 등 머리카락관리 용품에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 널리 인식되어 그 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있다.

나아가 피고 사용표장들 중 '리엔' 또는 '리:엔'을 제외한 나머지 후단부 2음절은 '케이'로서 간단하고 흔한 표장인 영문자 'K'의 국문음역과 같아 그 부기적인 표현에 불과한 것으로 인식될 수도 있는 점 등을 더하여 보면, 피고 사용표장들의 경우 앞서 본 바와 같이 원고가 사용한 '리엔' 표장과 관련하여 형성된 강한 식별력에 의해 특히 그 전단부의 2음절인 '리엔' 또는 '리:엔' 부분이 일반 수요자나 거래자들의 주의를 끌어 '독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분'이 됨으로써 그 부분만으로도 거래될 수 있다고 인정되고, 그 경우 '리엔'으로 호칭되는 이 사건 등록상표 1, 2와 호칭이 동일하여 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사하다고 할 것이다. 피고가 'Re:NK'라는 표장을 원심 판시와 같이 피고 사용표장들과 함께 사용하고 있다거나, 앞서 본 바와 같이 원고의 사용에 의해 '리엔' 표장과 관련하여 강한 식별력이 형성된 2010. 9.경 이후에 처음 출시된 피고 화장품의 매출액이 원심 판시와 같이 2010. 12.까지 4개월 만에 232억 원에 달하였다고 하여 이와 달리 볼 것은 아니다고 하여 피고가 패소하였다.

3 판례평석

가. 의의

상기 판결의 내용은 동일 또는 유사한 표지의 사용에 대하여 침해행위에 해당하는 범위에 대하여 논하는 것인 바, 이에 대해 동일 또는 유사한 표지의 사용에 대해 논하면 다음과 같다.

나. 동일 또는 유사한 표지의 사용

1) 동일 또는 유사의 범위

"동일"이란 대비되는 표지의 구성요소인 기호, 문자, 도형, 색채 또는 이들을 결합한 것이 완전히 동일한 "물리적 동일"과, 물리적으로 완전히 동일하지 않지만 수요자 및 거래자가 상품 및 영업

출처에 대하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있을 정도로 근사하고 실제 거래에 있어 동일한 상표로 인식되는 "사회통념상의 동일"도 포함하는 개념이며, "유사"란 대비되는 표지가 동일한 것은 아니지만 그 구성요소 또는 표지자체가 어느 면에서 비슷한 것을 의미한다.

그러나, 단순히 형식적으로 같거나 유사하다고 하여 혼동을 초래하는 것은 아니므로, "동일" 또는 "유사"란 대비되는 표지가 타인의 상품 또는 영업표지와 혼동을 일으키게 하는 요소 또는 수단에 불과하다. 이점에서 상표법이 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 침해행위로 보는 기계적 판단방법과 달리 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률은 동일·유사한 상표 등의 표지를 사용하여 혼동을 초래하는 행위를 금지시켜 공정한 경쟁을 보호하려는 것이므로 실질적인 혼동의 개념이 중요하다. 따라서, 상표법상 논의되는 동일·유사의 개념은 혼동초래행위를 판단하기 위한 중요한 기준은 되지만 충분조건은 될 수 없다.

이와 관련된 우리나라 판례를 보면, "상품표지의 유사 여부 내지 혼동가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상품표지를 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 외관, 호칭, 관념의 어느 하나가 형식적으로 유사하다고 하더라도 거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면 그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다 할 것이고, 특히 상품표지가 도형, 문양, 문자, 기호, 색깔 등 여러 요소로 이루어진 경우에 그 표지의 구성요소를 자의적으로 나누어 그 일부에만 초점을 두고 표지들의 유사 여부 내지 혼동가능성을 판단할 것이 아니라, 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 자료를 고려하여 그 표지가 수요자 내지 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합적으로 관찰·비교하는 이른바 전체적 관찰이 필요하다 할 것이고, 상품표지가 외관상 또는 관념상 그 구성요소를 분리·관찰하는 것이 부자연스럽다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 수요자의 주의를 끄는 주요 부분을 분리하여 그 부분을 기준으로 유사 여부를 판단하는 이른바 분리관찰 내지 요부관찰도 보완적 수단으로 이루어져야 할 것인바, 상품의 용기나 포장에 상표·상호 또는 상품명 등 식별력 있는 요소가 표시되어 있는 경우에는 그 부분이 지나치게 작다든가 제품설명서에만 기재되어 있는 등으로 특별히 눈에 띄지 않거나, 용기나 포장의 전체 구성에 비추어 현저히 그 비중이 낮다고 보여지는 경우가 아닌 한 그 상표나 상호, 상품명 등의 표기 부분은 상품표지로서의 용기나 포장의 주요 부분으로 보아 그 부분의 유사 여

부 등도 고려하여 다른 표지와의 유사성 내지 혼동가능성 여부를 판단하여야 한다[366]."고 판시하고 있다.

2) 사용의 의미

"사용"이란 국내에서 주지성을 획득한 상품 또는 영업표지를 사용하여 타인의 상품 또는 영업상의 시설·활동과 혼동을 초래하게 하는 행위를 말한다. 따라서, 상표법상의 상표의 사용[367]의 개념보다 포괄적 개념으로 상품 또는 영업표지를 매체로 하여, 상품의 출처 또는 영업주체의 혼동을 초래하는 일체의 행위를 말하며, 타인의 상품표지를 자신의 영업표지로 사용하거나, 타인의 영업표지를 자신의 상품표지로 사용하는 행위도 "사용"의 개념에 모두 포함되며, 표지의 사용태양은 의미가 없다. 우리나라 법원도 "부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를 의미하는 것으로 해석하여야 한다"고 판시하고 있다[368].

우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률은 상품표지(법 제2조 제1호 가목)의 경우, 영업표지(법 제2조 제1호 나목)와 달리 "사용"행위 외에도 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수

366) 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결. 대법원은 이 판결에서 "신청인 상품의 각 포장용기의 전·후면 및 측면 등에는 누구나 쉽게 볼 수 있는 자리에 신청인 상호의 약칭 내지 상표로서 상품의 출처를 표시하는 'LEGO', 또는 'LEGOSYSTEM', 또는 'LEGOLAND'라는 표시가 큰 글씨로 표시되어 있음에 비하여, 피신청인들측의 각 포장용기의 전·후면 및 측면 등에는 누구나 쉽게 볼 수 있는 자리에 상품명을 표시하는 '사탄 표시의 도형' 및 '마왕성'이란 글씨, '경찰마크 도형' 및 '경찰청'이란 상품명을 각 시리즈별로 크게 표시하고, 우측 상단에는 붉은 색 사각형 안에 사각모를 쓴 동물 그림을 배치하고 그 아래에 피신청인들 측의 상호인 'OXFORD'라는 글씨를 기재한 상표를 표시하여 상품의 출처를 명백히 나타내고 있고, 신청인 및 피신청인들의 위 각 포장용기의 전체의 면적에 비추어 본 위 각 상호 내지 상표 또는 상품명의 표시 부분의 크기, 그 표시의 방법과 횟수 및 그 배경색과 대비되는 정도 등 여러 사정에 비추어, 신청인과 피신청인들의 각 시리즈별 상품의 양 포장용기를 전체적·객관적·이격적으로 관찰하였을 때, 수요자 내지 거래자가 각 포장용기에 표시된 위 상호 내지 상표 또는 상품명 등의 각 표시에 의하여 쉽게 그 출처를 구별할 수 있을 것으로 보여질 뿐, 위 각 포장용기의 형태나 구조, 또는 포장용기에 그려진 그림이나 배경색상 등에 의하여 상품 출처의 혼동을 일으킬 가능성이 있다고는 보기 어렵다"고 판시하고 있다.

367) 상표법상 상표사용의 개념(법 제2조제1항제6호)
① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위
- 위 제1항제6호의 규정중 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하는 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형상으로 하는 것을 포함한다(법 제2조제2항).

368) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결

출[369]하는 행위도 규정되어 있으나, 이 규정들은 상품의 이동성을 고려해볼 때 사용행위의 한 예시로 봄이 타당하다. 따라서 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 거래 또는 유통과정 중에 사용하는 일체의 행위가 이 "사용"개념에 포함된다고 할 수 있다.

4 결 론

결합상표를 분리 관찰하는 경우 그 구성 부분 중 일부만의 호칭 및 관념에 의하여 대비되는 상표와의 유사여부를 판단한다. 따라서 이 경우 유사 여부 판단의 결과는 분리된 부분만으로 이루어진 상표의 경우와 동일하게 된다. 그러나 수요자나 거래자 두 상표의 유사여부를 판단하는 기준은 어디까지나 상표에 대한 이미지이고, 상표에 대한 이미지는 상표 전체로 형성되며, 오로지 호칭의 편의를 위하여 요부만으로 약칭하는 경우가 있다 하더라도 수요자나 거래자의 머릿속에 있는 상표의 이미지는 그 상표 전체에 대한 것이지 약칭된 부분만으로 형성되는 것은 아닐 것이다.

369) "판매"란 대가를 받고 상품의 소유권을 이전하는 행위를 말하며, "반포"란 판매, 수입, 수출행위를 제외한 증여, 유상 또는 무상의 대여를 비롯하여 영업소, 전시시설에의 출품과 진열 등을 포함하는 개념이며, "수출"이란 국내의 상품을 국외시장으로 반출하는 행위를 말한다(정호열, 부정경쟁방지법론, 삼지원, 1993년, p.168).

제3절

부정경쟁행위 유형
(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다64102 판결)

□ 사건개요

국내에 널리 인식된 타인의 성명 상표 표장 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위에 대한 범위를 판시한 사례

□ 원심판결

서울고법 2011. 6. 22. 선고 2010나111898 판결

□ 판결요지

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 '국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장(표장) 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 우선의 기준이 되고, '영업표지의 유사' 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다. 한편 '타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다.

나. 계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우 그 문언의 객관적인 의미가

명확하다면 특별한 사정이 없는 한 그 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 할 것이지만, 그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심적 의사가 어떠한지에 관계없이 그 문언의 내용과 그 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 그 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 할 것이고, 특히 당사자 일방이 주장하는 계약의 내용이 상대방에게 중대한 책임을 부과하게 되는 경우에는 그 문언의 내용을 더욱 엄격하게 해석하여야 한다.

□ 판례평석

원고에게 별다른 이익이 없음에도 피고에게 고통을 주고자 하는 것으로서 사회질서에 반하는 권리남용에 해당한다고 보아 이를 모두 배척한 원심의 조치에는 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 잘못 인정하거나 처분문서의 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 판시하였다. 이는 권리남용의 범위를 한정한 것으로 그의 내용에 이의가 있다고 하겠다.

1 들어가며

본 대법원 판결에서는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 (나)목에서 정하는 '부정경쟁행위'에 해당하는지에 관한 판단 기준, 문언의 객관적 의미가 명확하지 않은 경우 계약 내용의 해석 방법, 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권 이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니하는지 여부 등이 쟁점이 되었다.

2 사안의 개요

가. 사실관계

원고 주식회사 KT는 1997. 1. 22.경 'www.kt.co.kr'이라는 도메인으로 인터넷 홈페이지를 개설하여 운영하였고, 2000년경부터 'KT'라는 명칭을 '한국통신'이라는 상호와 함께 사용하였

으며, 2001. 5.경부터 "Let's KT"라는 문구로 널리 원고 회사를 홍보하여 원고의 영업표지인 'KT' 내지 '케이티'(이하 '이 사건 영업표지'라 한다)는 피고 KT 로지스가 설립될 무렵에는 이미 통신사업 관련 종사자들은 물론 일반 소비자나 거래자에게도 널리 알려진 상태였다.

원고는 전기통신사업법에 의한 전기통신사업자로서, 1996. 4. 19. 당시 건설교통부장관으로부터 구 화물유통촉진법(2007. 8. 3. 법률 제8617호 물류정책기본법으로 전부 개정되기 전의 것)에서 정한 종합물류정보전산망 전담사업자로 지정받아 1997. 12.경 종합물류정보전산망 시스템을 구축한 후 1998. 12.경부터 종합물류정보전산망 상용서비스를 제공하면서 'KT로지스' 및 'KTLOGIS'라는 영업표지를 사용하였고 1999년경 상표 및 서비스표로 'KT로지스' 및 'KTLOGIS'에 관하여 지정상품 또는 지정서비스업을 제9류와 제42류로 정하여 상표 및 서비스표 등록출원을 하여 그 무렵 등록받았다.

원고는 2002. 11. 2. 설립 중의 회사이던 피고와의 사이에, 원고가 피고에게 이 사건 전담사업자의 업무를 위탁하고 원고가 수행하던 종합물류정보전산망 사업 전반을 이관하되, 피고가 파산 등 경영상의 이유로 업무수행이 불가능한 경우에는 이 사건 협정을 해지할 수 있다는 내용의 협정을 체결하였는데, 이 사건 협정 제4조(업무위탁기간)는 '이 사건 전담사업자 업무위탁기간은 원고가 이 사건 전담사업자 지위를 유지하는 동안으로 한다.'고 정하고 있고, 제12조(광고 및 홍보방법 등)는 '홍보 및 광고 시 피고가 이 사건 전담사업자 업무위탁에 의한 것임을 명기하여야 하고, 양사의 명의를 혼용하여 사용하며, 서비스 제공 홈페이지의 사용명의는 양사의 명의를 혼용하여 사용하고, 피고가 이 사건 전담사업자 업무위탁에 의한 것임을 명기하여야 한다.'고 정하고 있었다.

나. 재판경과

이 사건 항소심 법원은 협정이나 부속합의에는 자산이관이 업무위탁과 운명을 같이 하는지에 관하여 아무런 약정이 없으므로 이 사건 부속합의에서 이 사건 상표권 등을 이관하기로 한 약정은 이 사건 협정의 효력 여하에 영향을 받지 아니하는 독립된 약정이라고 판단하였다. 동 법원은 이 사건 협정과 부속합의가 서로 불가분의 관계에 있음을 전제로 한 원고의 해지 주장을 배척하였고, 나아가 이 사건 협정과 부속합의 당시 원고가 피고에게 그 약정의 상대방 명의로 '케이티로

지스'를 사용하도록 허용하였고 그 후에도 이 사건 소송이 제기되기 전까지 원고와 피고의 거래관계 등에서 피고의 위 영업표지의 사용을 문제 삼지 아니하였으므로 원고가 이 사건 부속합의에 따라 피고에게 이 사건 영업표지가 포함된 피고 영업표지를 차량용 블랙박스 판매업에 사용하는 것을 허락하였다는 취지로 판단하였다. 또한 원고의 이 사건 청구는 원고에게 별다른 이익이 없음에도 피고에게 고통을 주고자 하는 것으로서 사회질서에 반하는 권리남용에 해당한다고 보아 이를 모두 배척하였다.[370]

다. 판시사항

1) 판단근거

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 (나)목은 '국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장(표장) 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 우선의 기준이 되고, '영업표지의 유사' 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다. 한편 '타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의

370) 서울고법 2011. 6. 22. 선고 2010나111898 판결.

도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다.[371]

또한 계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우 그 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 그 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 할 것이지만, 그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심적 의사가 어떠한지에 관계없이 그 문언의 내용과 그 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 그 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 할 것이고, 특히 당사자 일방이 주장하는 계약의 내용이 상대방에게 중대한 책임을 부과하게 되는 경우에는 그 문언의 내용을 더욱 엄격하게 해석하여야 한다.[372]

3 판례평석

가. 의의

상기의 판결은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목의 해석에 관한 것으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명 상표 표장 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위에 대한 범위를 정한 것으로 이에 대한 범위를 논하면 다음과 같다.

나. 타인의 영업임을 표시하는 표지의 범위

1) 성명

여기서 "성명"이란 인격권의 일종인 성명권과 다른 개념으로 상품 또는 영업에 화체되어 자신의

371) 대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등
372) 대법원 1993. 10. 26. 선고 93다3103 판결 등

상품 또는 영업을 타인의 상품 또는 영업과 구별시키는 표지의 일종을 말하며, 상표 또는 서비스표로 등록되었을 경우 상표[373]로서 기능을 가짐은 물론이고, 민법상 법인의 명칭 또는 상법상 상호 등으로 사용될 수도 있다.

2) 상호

상법상 "상호"란 상인이 영업(기업)활동상 사용하는 영업(기업)의 명칭을 말하고 상법 제18조 이하 규정에 의한 보호대상이지만, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서의 "상호"란 상법규정에 의한 상호보호의 대상보다 넓고 탄력적인 개념[374]으로 영업주체가 자기의 영업활동을 타인의 것과 구별시키기 위하여 사용하는 명칭이다. 따라서, 문자로 표시되고, 발음할 수 있는 것이어야 하며, 타인의 상품 또는 영업활동과 개별화시키는 기능을 가진 것이면 족하고 등기를 필요로 하지 않는다.

3) 상표

상표법상 "상표"란 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가, 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는, 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과 이들 각각에 색채를 결합한 것을 말한다[375]. 그러나, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률상의 "상표"란 상품의 표지로서 상표법상의 상표에만 한정되지 않으며, 특허청의 상표등록여부와 관계없이 국내에서 주지성만 갖추고 있으면 된다.

4) 상품의 용기·포장

"상품의 용기"란 상품을 담는 병, 상자, 곽 등을 말하고, "상품의 포장"이란 상품을 싸서 혹은 씌워서 꾸리는 포장지 등을 말하지만 용기가 포장을 겸하기도 한다.

---

373) 예를 들면, 유명한 스포츠맨의 성명이 상품에 부착되어 사용되는 경우 등과 같이, 개인의 성명이 거래상 상품의 표시로서 사용되어 상표적 의미를 획득한 것으로서 성이나 명 또는 아호, 예명도 포함된다(이신우, 앙드레 김, 이영희 한복 등).

374) 서울고법은 96나7382판결에서 약칭, 애칭 등도 그것이 타인의 영업을 나타내는 표지로 사용되고 있는 한 부정경쟁방지법상의 타인의 영업 표지에 해당된다고 판시하고 있다.

375) 상표법 제2조 제1항 제1호

상품의 용기·포장에 대하여 우리나라 판례는 "일반적으로 상품의 용기나 포장은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 '타인의 상품임을 표시한 표지(標識)'에 해당된다[376]"고 판시하고 있다.

당해 판례들을 구체적으로 살펴보면, "껌포장지에 비록 한글로 된 문자부분 1열이 있기는 해도 전체적으로 과일의 관념이 강조됨과 아울러 문자부분의 호칭, 외관의 유사성이 곁들여서 껌포장지의 도안구성 전체의 결합이 주는 외관, 호칭 및 관념과 시각적 심미감이 유사하여 타회사의 상품과 혼동을 일으킬 우려가 있다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위에 해당하고(76다847), 식품포장용 랩(WRAP) 상품인 새론 그린랩(GREEN WRAP)의 상품표지가 동종 상품인 크린랩(CLEAN WRAP)의 상품표지와 유사하고 혼동을 일으킨다(98도2250)"고 판시하고 있다.

그러나, "등록상표인 보디가드나 제임스딘이 표시된 상품포장용기는 국내에서 일반 수요자들에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이르렀다고 볼 수 없으므로, 비록 상품이 동일하고 고객층이 중복되는 등 경업·경합관계에 있고, 또 피고인에게 부정경쟁의 의도가 있는 것으로 볼 여지가 있다 하더라도, 피고인이 그와 유사한 상품포장용기를 사용한 상품을 제조·판매한 행위가 피해회사의 상품과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없고(99도691), 상품의 포장용기 등에 사용할 수 있는 색상은 상품의 종류에 따라 어느 정도 한정되어 있고 그러한 색상의 선택은 누구나가 자유롭게 할 수 있어야 함이 원칙이며, 완구와 같이 각종 색상이 사용되는 상품에 관하여 거래자나 수요자가 상품의 출처를 그 포장용기의 색상에 의하여 식별하는 경우는 매우 드물다고 할 것이므로, 같은 종류의 상품 포장용기에 타인이 사용하는 것과 유사한 색상을 사용하는 것을 부정경쟁행위로 인정하는 것은 장기간에 걸친 독점적이고 일관된 사용에 의하여 그러한 색상을 사용한 상품을 보면 누구라도 특정인의 상품인 것으로 생각할 정도에 이른 경우 등 매우 제한적으로만

376) 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결, 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결, 대법원 1978. 7. 25. 선고 76다847 판결.

인정하여야 할 것이다(98다63674)" 라고 판시하여 내의와 완구 포장용기의 표지성을 부정하고 있다.

5) 표장

"표장"이란 어떤 표지(標識)로 나타내 보이는 부호나 그림을 말하지만 여기서는 영업주체가 자신의 영업을 개별화시키는 인식수단으로 사용되는 표지로서, 우리나라 상표법은 서비스표, 업무표장, 단체표장 등을 규정하고 있으나 부정경쟁방지법의 보호대상이 되는 표장은 등록여부와 상관없이 국내에서 주지성을 획득한 표지이므로 반드시 이에 한정할 필요는 없으며, 표장을 상품에 부착시키면 상표로서 기능을 하지만, 영업활동의 표지로 광고·선전 등에 이용되어 계속적으로 사용된다면 영업표지에 해당된다.

표장이 상호와 다른 점은 상호는 문자로 표시되고 발음할 수 있는 것이어야 하지만, 표장은 반드시 문자로 표시될 필요가 없고 발음가능 여부도 상관이 없다.

6) 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지

"기타 타인의 상품임을 표시한 표지"란 상품의 형태, 캐릭터, 인쇄물의 표제 등이 해당될 수 있으며, "기타 타인의 영업임을 표시한 표지"란 프렌차이즈, 영업표장, 슬로건, 캐치 프레이즈 등이 해당될 수 있다.

○ 상품의 형태 : 상품의 형태란 상품의 형상, 모양으로서 상품의 실용적인 기능이나 미적 효과를 나타내기 위한 것이다. 따라서, 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우, 비로소 타인의 상품임을 표시한 표지에 해당한다[377].

377) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2001다59965 판결, 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결, 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정, 대법원 1994.12.2. 선고 94도1947 판결

관련 판례를 구체적으로 살펴보면, “과일문양이 새겨진 ‘포모나’ 도자기그릇 세트는 관련 수요자와 거래자에게 널리 알려져 있으며, 그 과일문양은 그 모양, 색채, 위치 및 배열에서 다른 업체의 문양과 차별성이 인정되므로, '포모나' 도자기그릇 세트의 출처를 표시하는 표지에 해당하고(2000다67839), 일본에서 1965경부터 생산된 모델명 K-60, K-601-0의 공업용 공기분사기는 1981경부터 수입·판매되기 시작한 이래 국내에서 그러한 형태의 공기분사기가 원고의 제품으로서 널리 알려지게 되었으므로, 위 공기분사기와 거의 동일한 형태의 공기분사기를 제조하여 판매하는 행위는 상품의 출처에 대하여 혼동을 일으키는 행위에 해당한다(2001다59965)”고 판시하고 있으나, “어린이용 완구의 판매기간, 수량 및 가액, 선전광고의 종류와 방법, 광고 빈도 및 비용 등과 국내 완구시장의 규모, 고소인들의 완구인 그네, 볼링세트와 유사한 형태와 종류의 상품들이 경쟁적으로 판매되고 있었던 사정을 종합적으로 검토해 볼 때, 완구의 형태 그 자체는 상품의 출처표시로서 개별화 되어진 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하고 있었다고 보기 어렵고(94도1947), 레이저 프린터에 사용되는 소모품인 토너 카트리지는 수요자들에게 상품의 출처 표시로서 개별화되어진 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하였음을 인정할 수 없으므로(96마365) 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1항 소정의 타인의 상품임을 표시하는 표지나 타인의 영업임을 표시하는 표지에 해당한다고 볼 수 없다”고 판시하고 있다.

○ 캐릭터 : 만화 주인공과 같은 캐릭터(예: 미키마우스, E·T등)는 단순히 유명하다고 해서 모두 보호받는 것이 아니라, 그것이 상품의 주체를 알리는 기능을 하는 표지로써 사용되어 특정의 상품표지로 주지성을 획득해야 한다.

이와 관련된 우리나라 판례를 보면, “캐릭터(character)는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징 : character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고, 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’가 되기 위해서는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에

게 널리 인식되어 있을 것을 요한다[378]"고 판시하고 있다.

○ 인쇄물의 표제 : 신규성이 있고 고유적이며 식별력을 갖춘 잡지 및 단행본의 부제와 부속표제, 잡지부록의 표제 등을 들 수 있다.
인쇄물 표제의 무단 사용과 관련한 부정경쟁방지법 위반 사건에서 대법원은 "부동산 관련 정보를 제공하는 잡지인 '주간 부동산뱅크'의 제호를 부동산 소개업소의 상호로 사용하여 '부동산뱅크 공인중개사'라고 표기하고 '체인지정점'이라고 부기한 것이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에 해당한다[379]"고 판시하고 있다.

○ 프렌차이즈 : 본부는 자본·경영기술·상품 및 서비스기술 등을 제공하고, 가맹점은 가맹본부의 영업표지를 사용하여 상품 또는 서비스를 제공하는 가맹사업의 형태로, 그 가맹본부의 영업표지 등을 들 수 있다.

다. 혼동하게 하는 행위

"혼동"이란 서로 다른 것을 같은 것이라고 착각하는 것이고, 반드시 동종의 상품 또는 영업일 필요는 없다[380]. "혼동을 하게 하는 행위"란 반드시 현실의 혼동을 초래함을 요하지 않고 구체적 혼동위험의 존재만으로도 충분하다. 그 이유는 법은 혼동의 표시 자체를 문제 삼는 것이지 혼동의 표시행위의 결과 오인이 생기는지 여부를 문제 삼는 것은 아니기 때문이며, 혼동의 주체는 주지성의 주체와 같다고 보아야 할 것이다.

표지의 혼동은 상품자체 또는 상품주체가 동일한 것으로 오인하는 협의의 혼동뿐 만 아니라, 상품주체 간 경영상·조직상·재정상 또는 계약상 어떠한 관계가 있는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동도 포함되며, 법 제2조 제1호 (가)목·(나)목 소정의 출처의 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에

378) 대법원 1997. 4. 22. 선고 96도1727 판결, 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결. 대법원은 96도139 판결에서 '미키마우스' 캐릭터가 '더 월드디즈니 컴퍼니' 또는 그로부터 미키마우스 캐릭터의 사용을 허락받은 사람이 제조, 판매하는 상품의 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다는 이유로, 96도1727 판결에서는 '톰앤제리' 캐릭터가 그 권리자인 미국 '터너 홈 엔터테인먼트사' 또는 그로부터 그 캐릭터의 사용을 허락받은 사람이 제조·판매하는 상품의 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 인정할 만한 증거가 없다는 이유로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 해당하지 않는다고 판시했다.
379) 대법원 1997. 12. 12. 선고 96도2650 판결
380) 서울고법 1996. 7 5. 선고 96나7382판결

있어서는 상품의 성질, 영업의 형태, 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연·후원관계가 있는지가 일응의 기준이 될 수 있고, 그 구체적인 판단에 있어서는 표지선택의 동기, 표지에 나타난 악의도 참작하여야 할 것이다. 또한 이러한 경우의 혼동에는 반드시 현실의 혼동에 한하는 것이 아니라 혼동의 구체적 위험까지도 포함된다[381].

따라서, 상품표지의 혼동여부를 결정하는 데 있어 동일·유사는 혼동을 초래하는 유력한 징표라고 할 수 있지만, 이외에도 상품의 동종성, 관련 영업자들의 주된 활동영역 및 지리적 위치, 표지선택의 동기, 영업주체간의 관계 등 여러 가지 요소가 고려되어야 한다.

상품표지와 관련한 우리나라 판례를 보면, "스스로 약품을 선택하지 못하고 의사의 처방에 의하여 제공된 약품을 피동적으로 복용하는 환자들의 처지에서 약품의 용기, 포장이 제거된 상태에서 그 약품의 형태나 색상으로서 출처를 구분하기 쉽지 않다는 사정만으로는 현행 부정경쟁방지법상의 혼동의 우려가 있는 경우에 해당한다고 보기 어렵고[382]", 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 상품에 사용하는 것이 부정경쟁행위에 해당하는지 여부에 대하여 "'POLO'라는 문자 및 도형 부분으로 구성된 등록상표는 의류분야에 있어 국내에 널리 인식되어 있는 상표이고, 최근 의류업계에서는 이른바 토털패션의 경향에 따라 단순히 의류의 생산에만 그치는 것이 아니라 같은 상표를 사용하여 가방, 구두, 액세서리, 시계 등의 제품을 동시에 생산·판매하는 추세에 있는 실정을 고려하면, 위 저명상표와 유사한 상표를 지정상품이 아닌 시계류 제품에 부착·사용하는 경우에도 일반 거래자나 수요자들은 그 상품의 주체가 저명상표의 상표권자와 일정한 관계에 있는 것이 아닌가 하는 인상을 받게 되어 결국 동일한 출처에서 나온 것으로 혼동하게 될 것이므로 부정경쟁행위에 해당한다[383]"고 판시하고 있다.

영업표지의 경우, 상품표지와는 달리 특정영업과 관계가 있고 지역적인 한계가 있는 경우가 많으

381) 서울지법 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결에서 법원은 "국내에 주지저명한 표지인 '티파니(TIFFANY)'와 동일·유사한 표지 '하이티파니(HiTIFFANY)'를 무단 사용하여 명품브랜드점 분양사업을 하는 것은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목·(나)목·(다)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다"고 판시하고 있다.
382) 대법원 1994. 5. 9. 94마33 결정
383) 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결.

므로(예: 음식점, 약국, 여관 등) 혼동여부를 결정하는 데는 이를 고려해야 한다.

영업표지와 관련한 우리나라 판례를 보면, "보령제약주식회사 '갑'이 '을'명의로 서울에 개설한 '보령약국'과 '병'이 수원에 개설한 '수원보령약국'은 영업의 종류, 범위, 시설 및 규모 등 그 영업의 양상은 물론 고객도 서로 달리하고 있어서 '갑'의 고객이 수원에 있는 '병'경영의 위 약국을 서울에 있는 '갑'경영의 위 약국의 영업으로 혼동 오인하게 될 염려는 없다 할 것이므로 '보령'이라는 상호가 공통된다 하더라도 '병'경영의 위 약국의 영업상 이익을 침해하는 것이라고 할 수 없고[384], 수원시에 소재하는 약국이 서울에 소재하는 보령약국이란 상호나 명칭을 사용하였다 하여 서울 소재 보령약국의 수원지점 또는 대리점처럼 행세한 것으로 볼 수 없으니 만큼 양자간에 의약품의 판매에 있어 영업상 활동에 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁 관계가 있다고 단정할 수 없다[385]"고 판시하고 있다.

그리고, 병행수입과 관련한 판례를 보면, "병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체 혼동행위에 해당되어 허용될 수 없다. 따라서, 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없으므로 이 사건 표장의 사용이 허용되는 반면에, 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로 사용한 것이어서 이 사건 표장의 사용이 허용될 수 없다[386]"고 판시하고 있다.

384) 대법원 1976. 2. 24. 선고 73다1238 판결
385) 대법원 1974. 12. 10. 선고 73도1970 판결
386) 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결

4 결 론

원고에게 별다른 이익이 없음에도 피고에게 고통을 주고자 하는 것으로서 사회질서에 반하는 권리남용에 해당한다고 보아 이를 모두 배척한 원심의 조치에는 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 잘못 인정하거나 처분문서의 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 판시하였다. 이는 권리남용의 범위를 한정한 것으로 그의 내용에 이의가 있다고 하겠다.

제4절

식별력 또는 명성손상행위
(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결)

□ 사건개요

등록상표를 도메인 이름으로 등록·사용하는 행위의 법적 책임에 대해서는 인터넷주소자원에 관한 법률의 규정 이외에는 판례를 통해 법리가 정립되어 오고 있는데, 이와 관련하여 중요한 판단기준을 판시한 식별력 또는 명성손상행위 관련 판례

□ 원심판결

서울고법 2000. 10. 10. 선고 2000카236 판결

□ 판결요지

가. 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며, 같은 법 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지이다.

나. 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다.

다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때,

위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

라. 저명 상표인 'viagra'와 유사한 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례이며, 도메인의 이름 일부로 사용된 'viagra' 상표의 보유자는 자신의 명의로 '.kr' 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다고 한 사례이다.

□ 판례평석

대상 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 희석화 규정이 도입된 이후 동 규정을 적용한 최초의 판결로서 의의가 있으며, (다)목이 비록 '국내에 널리 인식된'이란 용어를 사용하고 있음에도 불구하고, 위 희석행위규정의 입법취지와 입법과정에 비추어 위 (다)목의 '국내에 널리 인식된'이라는 용어에 대해서는 위 (가), (나)목에서의 해석과는 달리 주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것으로 해석하면서 (다)목이 좁은 의미의 손상행위에 한정되지 않고 식별력의 흐림(또는 약화)행위에 대해서도 적용되는 것으로 해석하고 (가)목 또는 (나)목과의 관계를 제시해 주었다는 점에서 이후의 해석론에 중요한 기준이 된다.

1 들어가며

타인의 등록상표를 도메인 이름으로 등록한 후 해당 사이트에서 제품을 판매하는 행위는 상표법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 함) 위반이 문제될 수 있다. 우선 타인의 등록상표를 도메인 이름으로 등록하여 제품을 판매하는 행위가 상표권 침해에 해당하는지에 대해서는 도메인 이름의 등록 및 사용이 표장의 상표적 사용에 해당하는지와 관련하여 살펴보아야 한다. 다음으로 그러한 행위가 부정경쟁방지법 위반에 해당하는지와 이에 해당하기 위한 요건은 무엇인지 문제된다. 즉, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목의 상품주체 및 영업주체 오인혼동행위에 해당하는지, 다목의 희석화에 해당하는지의 문제가 있고, 부정경쟁방지법 위반에 해당하는 경우 등록상표권자가 취할 수 있는 구제수단으로 도메인 이름의 등록말소청구 이외에 이전등록청구가 가능한지도 문제될 수 있다.[387]

이와 같이 등록상표를 도메인 이름으로 등록·사용하는 행위의 법적 책임에 대해서는 인터넷주소자원에 관한 법률의 규정 이외에는 판례를 통해 법리가 정립되어 오고 있는데, 이와 관련하여 중요한 판단기준을 제시해 준 것이 대상판결이다.

2 사건개요

가. 사실관계

이 사건에서는 저명 상표인 'viagra'와 유사한 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름을 등록하여 생칡즙 등을 판매한 행위가 부정경쟁방지법에 위반되는지가 문제되었는데, 피고들의 웹사이트에서는 처음에는 생칡즙과 칡수만을 판매하였고 2000. 4. 21. 경에는 생칡즙, 재첩국, 풀무원건강보조식품(풀무원효소, 풀무원칼슘, 풀무원키드, 맥가드, 하이맥, 트롬보 큐)도 판매하고 있었으며, 2001. 10. 26. 경까지 생칡즙과 건강보조식품을 판매하고 있었다. 이 제품들에는 각각 "산에 산에"(생칡즙), "섬진강 하동 재첩진국"(재첩국), "풀무원"이라는 상표가 부착되어 있었고, 생칡즙의 경우에는 "제조원 한일종합식품(주)"이라고 게시되어 있었다. 또한 생칡즙을 판매하던 화면 우측 상단에는 "Viagra"라는 표지가 1999. 3. 26. 경까지 위치하고 있었으나, 이 표지가 그 화면에 있는 상품의 표지로 보기는 어려울 정도이다.[388]

387) 인터넷주소자원에관한법률 제12조 제2항에서는 부정한 목적으로 도메인 이름을 등록·보유 또는 사용하는 행위에 대해 그 도메인 이름의 등록말소 뿐만 아니라 등록이전도 청구할 수 있도록 규정하고 있음에 반해, 부정경쟁방지법 제4조 제2항 제3호에서는 '등록말소'만을 규정하고 있다. 또한 도메인 이름의 등록 등이 상표권 침해에 해당하는 경우 "상표법 제65조 제2항의 '침해의 예방에 필요한 조치'에 상표권을 침해하는 도메인이름의 사용금지 또는 말소등록 등의 범위를 넘어서 도메인이름의 이전등록까지 포함된다고 볼 수 없다"는 것이 판례의 태도이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결).

388) 강기중, "가. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (다)목에서 정한 상품표지의 주지성 여부의 판단 시점(=사실심 변론종결시) 나. 특정 도메인의 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착하여 사용하는 경우, 그 도메인의 이름 자체가 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 있는지 여부(소극) 다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목에 규정된 '국내에 널리 인식된'이라는 용어와 '식별력의 손상'이라는 용어의 의미 및 저명한 상품표지가 타인에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 '식별력의 손상'이 생기는지 여부(적극) 라. 저명 상표인 'viagra'와 유사한 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례 마. 도메인의 이름 일부로 사용된 'viagra' 상표의 보유자는 자신의 명의로 '.kr' 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다고 한 사례", 대법원판례해설 50호, 법원도서관, 2004, 494-495면 참고.

나. 판결의 요지

부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며, 같은 법 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지이다.

도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

이 사건은 저명 상표인 'viagra'와 유사한 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례이며, 도메인의 이름 일부

로 사용된 'viagra' 상표의 보유자는 자신의 명의로 '.kr' 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다고 한 사례이다.

다. 법원의 판단

1) 상품주체혼동행위

피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목 소정의 이른바 '상품주체혼동행위'에 해당하기 위해서는 피고들이 이 사건 상표들을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는바, 이에 관한 원심의 판단은 기록에 나타난 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

첫째, 피고들이 개설한 웹사이트에서 '비아그라 관련 정보'라는 제목 아래 비아그라에 관한 국내 신문기사와 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표내용을 인용하면서 "제작사인 화이저(PFIZER)사에 따르면 비아그라(viagra)는 …"이라는 표현을 사용한 것은, 이 사건 상표들을 원고들이 생산·공급하는 제품을 가리키는 것으로 사용한 것일 뿐, 피고들이 인터넷으로 판매하는 제품의 출처표시로서 사용한 것이 아니고, 둘째 피고들이 생칡즙, 칡수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 "

"와 같은 형태의 표장은, 위 표장이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하는 제품인 생칡즙, 칡수에는 '산에 산에'라는 독자적인 상표가 부착되어 있으며, 그 웹페이지 아래 부분에는 "'산에 산에'는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 한일종합식품(주)의 고유브랜드입니다."라는 기재가 명확하게 되어 있는 점, 이 사건 상표들로 저명해진 발기기능장애 치료제는 약국에서 의사의 처방전이 있어야만 구입 가능한 제품인 데다가, 이러한 치료제를 생산·판매하는 외국의 제약업체가 생칡즙이나 칡수를 생산·판매하리라고는 예상하기 어려운 점 등을 종합하면, "Viagra"가 위와 같은 형태로 사용된 피고들의 웹페이지를 접하는 사람들이 위 표장을 그 웹페이지에서 광고, 판매하고 있는 제품의 출처표시로 인식한다고 할 수는 없으며, 셋째 피고들이 'viagra.co.kr' 이라는 도메인 이름 아래 생칡즙, 재첩국, 건강보조식품의 판매 영업을 하기는 하였지만, 도메인 이름은 원래 인터넷상에서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상

품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인데, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.

2) 희석화

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

피고들이 이 사건 상표들을 상품표지로 사용하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 원심이 피고들이 이 사건 상표들을 자신들의 상품표지로 사용함으로써 이 사건 상표들의 식별력을 손상하였다고 판단한 것은 잘못이나, 기록에 의하면, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 생칡즙, 재첩국, 건강보조식품 등을 인터넷상으로 판매하는 행위를 한 것은, 원고들의 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 것에 해당하고, 이처럼 피고들이 위 상표들을

영업표지로 사용함에 의하여 위 상표들의 상품표지로서의 출처표시기능을 손상하였다고 할 것이며, 원심 또한 피고들이 이 사건 도메인 이름을 사용하여 생칡즙 판매 등의 영업을 한 것을 식별력 손상행위 중의 하나로 들고 있으므로, 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 본 원심은 그 결론에 있어서 정당하다.

한편, 위 법률 제2조 제1호 (다)목이 "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에…"라고 규정하고 있기는 하지만, 위 (다)목의 입법 과정에 비추어 볼 때 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 혼동행위와 (다)목의 식별력 손상행위는 상반된 관계에 있는 것이 아니라, 별개의 근거로 위 법률에 규정된 것이므로, 위 규정은 "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라도"라는 취지로 해석함이 상당하고, 그에 따라 특정한 표지의 사용이 위 법률 제2조 제1호 (다)목과 같은 호 (가)목, (나)목에 모두 해당할 수도 있으므로, 원심이 피고들의 행위가 위 (가)목과 (다)목에 모두 해당하는 것으로 판단한 것에 상고이유 제3점에서 주장하는 바와 같은 이유 모순의 위법이 있다고 할 수 없다.

3 판례평석

가. 피고들의 행위가 등록상표를 상품의 출처표시로 사용한 것인지 여부

원심[389]은 4가지 이유[390]를 근거로 피고들의 홈페이지에 접속하는 일반인으로서는 피고들이 판매하는 위 생칡즙 및 건강보조식품(맥가드, 하이맥, 트롬보 큐)이나 피고들의 영업 활동이 원고들과 어떠한 관련이 있는 것이 아닌가 하는 생각을 가지게 된다고 봄이 상당하므로, 이 사건 도메인네임하에 개설한 홈페이지에서 원고들의 위 각 등록상표 및 상호인 "Viagra", "비아그라"

389) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결.

390) ① 한국에서 비아그라라는 상품에 관한 정보나 그것을 생산, 판매하는 기업의 홈페이지를 찾으려는 일반인으로서는 비아그라(Viagra)의 영문철자에 '.co.kr' 또는 '.com' 등을 부기한 도메인네임을 자연스럽게 생각하고 이를 통해 홈페이지에 접속하려고 하고, 그 결과 피고들의 홈페이지에 접속할 가능성이 큰 점, ② 앞에서 본 바와 같이 피고들의 홈페이지에는 원고들의 등록상표 및 상호인 "Viagra", "비아그라" 및 "PFIZER"와 동일한 표지가 곳곳에 사용되었고, 또 게시된 상품목록도 원고들이 상표등록을 하고 그 지정상품으로 판매하는 의약품과 그 용도가 유사한 생칡즙 및 건강보조식품(맥가드, 하이맥, 트롬보 큐) 등이며, 생칡즙 유형을 소개하는 페이지의 상단에 "Viagra" 표장이 사용된 점, ③ 원고들의 등록상표 및 상호인 "Viagra", "비아그라" 및 "PFIZER"는 저명한 상품표지 및 영업표지로서 강한 식별력을 가지고 있는 점, ④ 여러 제약회사에서 건강보조식품을 제조, 판매하고 있는 점.

및 “PFIZER"와 동일한 표지를 사용하면서 건강식품판매를 한 피고들의 위 영업행위는 원고들의 상품 및 영업과 사이에 상품주체 및 영업주체의 혼동을 일으킨다고 판시하였다.

이에 대해 대상 판결에서는 우선 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다고 판시하면서[391] 이 사건에서 피고들은 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있던 생칡즙, 재첩국, 건강보조식품 등에 별도의 상품표지를 부착하였고, 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 도메인 이름이 별도의 상품표지로 사용되지 않았다는 이유로 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로 기능한다고 볼 수 없다고 하였다.

즉 대상 판결은 피고들의 행위가 등록상표를 상품의 출처표시로 사용하지 않았다는 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 적용을 부정하였는데, 결론의 타당성은 별론으로 하더라도 가목의 적용 요건에 대해 기존에 판례가 “부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 ‘타인의 상품과 혼동을 하게 하는’이라는 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 수요자로 하여금 ‘당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있을 수 있지 않을까’라고 오신하게 하는 경우도 포함하며, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다”고 판시한 것을 고려해 볼 때,[392] 이러한 광의의 혼동가능성에 대해서도 판단했어야 하는게 아닌지 의문이 있다.[393]

391) 참고로 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결에서는 “등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 (구)상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다”고 하였다.
392) 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결, 대법원 2007. 12. 27. 선고 2005다60208 판결.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당하는지 여부

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 2001. 2. 3. 개정법(시행 2001. 7. 1.)에서 도입되었는데, 저명상표의 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다른 상품에 흡수되어 희박하게 되어 버리는 소위 '희석화행위'를 규제하기 위함이다. 동 규정과 관련하여 우선 (다)목에서는 (가)목 및 (나)목과 마찬가지로 '국내에 널리 인식된'을 적용요건으로 하고 있어, (다)목의 적용대상과 (가)목 및 (나)목의 적용대상이 동일한 것인지 문제된다. 이에 대해 법조문을 문언 그대로 해석하게 되면, 부정경쟁방지법 2조 1호 (가), (나)목과 동일하게 해석함이 타당하지만, 미국과 일본의 관련 조문 및 위 조항의 국내 입법 경위 등에 비추어 볼 때 이를 주지를 넘어 저명 상태에 이른 표지를 보호하는 것으로 해석하여야 한다는 견해가 유력하였다.[394] 이에 대해 대상 판결에서도 (다)목에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'이라고 하여 그 적용 요건이 다름을 분명히 하였다. 상품 등의 동일 또는 유사성을 불문하고 식별력을 희석화 시키는 행위를 규제하기 위한 동 규정의 취지를 고려해 볼 때 타당한 판시라고 할 것이다.

또한 대상판결은 동 규정의 의미에 대해 "위 법률 제2조 제1호 (다)목이 " (가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에…"라고 규정하고 있기는 하지만, 위 (다)목의 입법 과정에 비추어 볼 때 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 혼동행위와 (다)목의 식별력 손상행위는 상반된 관계에 있는 것이 아니라, 별개의 근거로 위 법률에 규정된 것이므로, 위 규정은 " (가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라도"라는 취지로 해석함이 상당하고, 그에 따라 특정한 표지의 사용이 위 법률 제2조 제1호 (다)목과 같은 호 (가)목, (나)목에 모두 해당할 수도 있다"고 하여 혼동 내지 혼동의 가능성은 희석행위의 요건이 아님을 밝히고 있는데,[395] 희석화

393) 김태경, "他人의 商標를 도메인 이름으로 使用하는 경우 不正競爭行爲 해당 與否", 재판과 판례 13집, 대구판례연구회, 2005, 681면에서도 이러한 점을 지적하고 있고 다만 "이 사건의 경우 이러한 점에 대해 판단했다 하더라도, 피고들이 개설한 웹사이트에서 취급·판매한 상품이 원고 상표의 지정상품과 전혀 다른 상품인 점, 피고들이 취급하는 제품에 독자적인 상표를 붙이고 이를 그 웹페이지에 명시한 점, viagra는 의약품으로 의사의 처방을 받은 자에 한하여 약국에서만 구입하게 되어 있고, 인터넷 통신망을 통해서는 구입할 수 없게 되어 있는 점, 일반적으로 외국의 또는 외국계의 제약회사가 생칡즙, 칡수 등의 재래의 건강식품을 판매한다고는 쉽사리 생각되지 않는 점 등에 비추어 보면, 피고들의 홈페이지에 접속하는 일반인이 원고들이나 그와 특수 관계에 있는 자가 생 칡즙 등의 건강식품까지 판매하는 것으로 그 출처 또는 후원관계에 관해 혼동할 위험이 있다고 보기는 어렵다 할 것"이라고 한다.

394) 강기중, "도메인 이름의 사용과 상표권 침해, 부정경쟁행위 해당 여부(rollsroyce. co.kr 도메인이름 사건)", 정보법 판례백선 (Ⅰ), 박영사, 2006, 662면.

395) 김태경, 앞의 논문, 683면.

규정의 취지를 고려해 볼 때 이 또한 타당한 판시이다.

한편 일반적으로 희석화(dilution)이라고 하면 식별력의 손상(tarnishment) 및 흐림(blurring)[396]을 포함하는 개념인데,[397] 부정경쟁방지법에서는 '희석'이라는 용어를 사용하지 않고 '손상'이라는 표현을 사용하여 식별력의 손상이 아닌 '식별력을 약화시키는 행위'는 적용되지 않는 것으로 볼 여지도 있다.[398] 하지만 동 규정의 입법 취지 및 유사한 규정인 상표법 제34조 제1항 제11호에 대해 판례가 "저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사하다고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없는 것"이라고 판시하고 있는 점[399] 등을 고려해 볼 때 손상 및 흐림을 포함하는 넓은 의미의 희석으로 보아야 할 것이다. 대상 판결에서는 "'식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다"고 판시하였는데 흐림에 의한 희석을 인정한 것으로 해석된다.[400]

이러한 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지가 국내에 널리 인식되었을 것, ② 그 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위 등을 그 요건으로 하는 반면 당사자 사이의 경쟁관계나 혼동가능성 등은 요구되지 않는데,[401] 이 사건에서 피고들의 행위는 결국 저명 상표인 viagra를 자신의 영업표지로 사용함으로써 저명상표의 식별력을 약화시킨 행위에 해당하므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에 해당한다고 본 대상 판결의 판단은 타당하다고 할 것이다.

---

396) 김태경, 앞의 논문, 687면에서는 약화에 의한 희석(dilution by blurring) 및 손상에 의한 희석(dilution by tarnish)으로 표현하고 있다.
397) 송영식 외 6인, 「지적소유권법(제2판) 하」, 육법사, 2013, 407면.
398) 이러한 취지의 견해로 이대희, "상표법상의 희석이론에 관한 고찰", 창작과 권리 제9호, 세창출판사, 1999. 12., 260면.
399) 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151 판결, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후1850 판결, 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결.
400) 강기중, 앞의 논문, 663면.
401) 서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결.

다. 기타 – 주지성의 판단기준

대법원은 이전에도 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상호·상표 등 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였는데,[402] 대상 판결은 이러한 기존 판시를 원용하면서 주지성 판단시점이 사실심 변론종결시임을 재확인하였다. 금지청구의 경우 사실심 변론종결 당시를 기준으로 침해행위의 금지를 구하는 것이어서 주지성 구비 여부도 사실심 변론종결시로 보는 것이 타당하며,[403] 다만 동법 제5조에 의한 손해배상청구의 인정 여부는 침해 당시를 기준으로 판단해야 할 것이다.[404]

4 결 론

대상 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 희석화 규정이 도입된 이후 동 규정을 적용한 최초의 판결로서 의의가 있으며, (다)목이 비록 '국내에 널리 인식된'이란 용어를 사용하고 있음에도 불구하고, 위 희석행위규정의 입법취지와 입법과정에 비추어 위 (다)목의 '국내에 널리 인식된'이라는 용어에 대해서는 위 (가), (나)목에서의 해석과는 달리 주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것으로 해석하면서 (다)목이 좁은 의미의 손상행위에 한정되지 않고 식별력의 흐림(또는 약화)행위에 대해서도 적용되는 것으로 해석하고 (가)목 또는 (나)목과의 관계를 제시해 주었다는 점에서 이후의 해석론에 중요한 기준이 된다. 그리고 등록상표를 도메인 이름으로 등록·사용하는 행위에 대해 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 없다는 점을 분명히 한 점, 표지의 주지성 또는 저명성의 판단 기준 시기가 사실심 변론종결시임을 재확인한 점도 의의가 있다.

402) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결.
403) 같은 견해로 윤선희·김지영, 「부정경쟁방지법」, 법문사, 2012, 310면.
404) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하고, 같은 법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다).

제5절

원산지·생산지 허위표시
(대법원 2002. 3. 15. 선고 2001도5033 판결)

□ 사건개요

특정 원산지의 직접적 표시는 없지만 간접적으로 원산지라는 오인을 일으킬 수 있는 표시를 하는 경우 원산지 표시가 있는 것으로 보아야 할 것으로 판시한 사례

□ 원심판결

대구지법 200 1. 9. 6. 선고 2001노462 판결

□ 판결요지

가. 구 부정경쟁방지법(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (다)목에서 '허위의 원산지의 표시'라고 함은 반드시 완성된 상품의 원산지만에 관한 것은 아니고, 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 이에 포함된다.

나. 중국산 대마 원사를 수입하여 안동에서 만든 삼베 수의제품에 "신토불이(신토불이)" 등의 표기를 한 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 수의가 안동에서 생산된 대마로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위에 해당한다고 한 사례이다.

□ 판례평석

부정경쟁방지법상 허위의 원산지 표시에 관한 최초의 대법원 판결로서, 해당 판결은 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 '허위의 원산지의 표지'에 해당할 수 있고 반드시 완성된 상품의 원산지만이 그 여부를 판단하는 기준이 되는 것은 아니라고 한 점에서 그 의의가 있다고 하겠다.

1 사실의 개요

안동포는 경북 안동지역에서 재배·수확된 삼(대마)으로 원사를 추출한 후 이를 베틀로 재직하여 수작업으로 만든 삼베로서, 특유의 원료와 제작방법 때문에 품질이 좋은 것으로 지명도가 있고 일반에 널리 알려져 있다. 피고인은 1999.1.11.경부터 중국에서 중국산의 대마를 원료로 한 대마원사를 수입하여 안동시 소재 자신의 공장에서 기계로 짠 삼베로 만든 수의를 대량·생산하여 여러 농협에 약 100벌 시가 5,000만원 상당을 납품·판매하였는데, 그 삼베수의 제품의 포장상자 사방 측면에 '신토불이(身土不二), 안동삼베 특품(또는 종류에 따라 1품, 2품)', '국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발' 등의 표시를 하고, 또한 포장상자 안에는 '안동포 인간문화재 1호'라는 제목 하에 경북 무형문화재 1호인 안동포 짜기의 기능보유자 배분형 여사가 삼베를 베틀에서 손으로 짜고 있는 사진을 담은 품질보증서를 넣었다. 피고인은 그와 같은 기계직 삼베수의를 그 종류와 품질에 따라 삼베 특품, 1품, 2품과 삼베명주 등으로 나누어 한 벌당 330,000원 내지 675,400원씩에 납품·판매하였고, 한편, 피고인은 그와 별도로 안동산 대마원사를 사용한 수제직물인 안동포도 판매하였는데, 그 납품 가격은 상술한 기계식 삼베수의보다 훨씬 높은 한 벌당 2,475,000원(안동포 6세), 2,915,000원(안동포 7세)씩이었다.[405]

검사는 피고인의 행위가 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법') 제2조 제1호 다목에 해당한다는 이유로 피고인 및 피고인이 대표이사로 있는 피고인 주식회사 안동삼베에 각각 벌금 700만원의 약식명령을 청구하였는데, 담당판사는 벌금액을 각각 1,500만원으로 상향 조정하여 고지하였다. 이에 대해 피고인 및 상피고인 주식회사 안동삼베가 정식재판을 청구하여 1심에서 각 무죄로 선고되었고, 원심인 2심은 검사의 항소를 기각하였다.[406]

405) 이수완, "부정경쟁방지법상 허위의 원산지 표시", 대법원 판례해설 41호(2002 상반기), 법원도서관, 2002; 조태연, "부정경쟁행위로서의 허위의 원산지 표시", 정보법 판례백선(Ⅰ), 박영사, 2006, 207면에서 재인용.
406) 조태연, 상게 논문, 208면.

2 판결의 요지

가. 원심의 판단

원심[407]은, 피고인 김○○이 포장상자에 '신토불이', '안동삼베' 등의 표시를 하고 안동포 짜기의 기능보유자의 사진이나 품질보증서를 함께 넣은 사실 등[408]을 대체로 인정하면서도, 그와 같은 행위가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 소정의 허위의 원산지의 표시에 해당하는지에 대해서는, "이 사건 기계직 삼베 수의는 중국산 대마 원사를 수입해 와서 피고인 주식회사 안동삼베의 안동시 소재 공장에서 이를 가공·제조한 상품인데, 삼베 수의 제품의 특성상 대마 원사의 산지와 품질에 못지 않게 제직 장소와 방법도 중요한 이상 그 제품의 '원산지'를 원재료생산지인 중국으로 볼 것인지, 아니면 가공·제조지인 안동시로 볼 것인지 명확하게 판정하기 어려우므로, 이 사건 기계직 삼베 수의를 중국산이라고 단정할 수는 없고, 따라서 그 삼베 수의가 중국산임을 전제로 피고인 김○○이 그 포장상자에 국내의 안동시에서 생산되었다는 취지의 '신토불이, 안동삼베'라고 표시한 것을 '허위의 원산지 표지'를 하였다고 평가할 수도 없으며, 달리 피고인이 허위의 원산지 표지를 하였다는 점을 인정할 증거도 없다"고 하여, 피고인들에 대하여 무죄를 선고한 제1심판결을 정당하다고 판단하였다.

나. 대법원의 판단

대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하였다. 그 이유는 다음과 같다.

법 제2조 제1호 (다)목에서 '허위의 원산지의 표시'라고 함은 반드시 완성된 상품의 원산지만에 관한 것은 아니고, 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 이에 포함된다고 할 것이고, 한편 기록에 의하면, 이 사건 공소사실은 "…중국에서 삼베 원사인 대마를 수입하여 삼베 수의 등 장제용품을 제조·판매하여

407) 대구지법 2001.9.6. 선고 2001노462 판결

408) 원심은 해당 기계직 삼베 수의가 안동산 원사를 사용하여 수제작된 안동포인 것처럼 오인을 일으키게 할 가능성이 있다는 점, '원산지'에는 농·수산물 등 천연 산출물의 산지 외에 가공·제조된 상품이 생산된 지명도 포함된다는 점 등도 인정하고 있다.

오면서, …누가 봐도 안동지역에서 생산한 삼베로 만든 수의인 것처럼 원산지를 오인하게 할 우려가 있는 표시를 하여" 부정경쟁행위를 하였다는 것이므로, 수의 자체의 허위 원산지 표시를 문제삼고 있는 것이 아니라, 삼베 원사의 원산지에 대한 허위 표시를 문제삼고 있는 것이라 할 것이다.

원심이 적법하게 인정한 사실과 기록에 의하면, 피고인 1은 중국에서 중국산의 대마를 원료로 한 대마 원사를 수입하여 안동시 소재 자신의 공장에서 기계로 짠 삼베로 만든 수의를 대량 생산하여 농협 등에 납품·판매하였는데, 삼베 수의 제품의 포장상자에 '신토불이(身土不二), 안동삼베 특품(또는 종류에 따라 1품, 2품)', '국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발' 등의 표시를 하고, 또한 포장상자 안에는 '안동포 인간문화재 1호'라는 제목하에 경북 무형문화재 1호인 안동포 짜기의 기능보유자 배분영 여사가 삼베를 베틀에서 손으로 짜고 있는 사진을 담은 품질보증서를 넣었고, 한편 안동포는 경북 안동지역에서 재배·수확된 삼(대마)으로 원사를 추출한 후 이를 베틀로 제직하여 수작업으로 만든 삼베로서 품질이 좋은 것으로 일반에 널리 알려져 있다는 것인바, 삼베는 전래적으로 대마를 재배·수확하여 실을 만들고 이를 수직 베틀로 짜는 일련의 생산과정이 특정 지역 내에서 이루어져 왔고, 그러한 지역의 고유한 특성이 반영된 지역명을 삼베의 명칭으로 호칭하는 경우가 많고, 수의 제품은 전통적인 장례용품으로서 외국산보다는 우리 것을 선호하는 경향이 있으며, '신토불이'는 '우리 땅에서 재배·수확된 농산물이 우리 체질에 맞는다.'는 의미를 가진 점을 감안하면, 이 사건 수의 제품의 포장상자에 '신토불이, 안동삼베', '국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발' 등의 표시를 하고, 또한 포장상자 안에는 '안동포 인간문화재 1호'에 관한 선전문과 사진이 실린 품질보증서를 넣은 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 사건 수의가 안동에서 생산(재배)된 대마(삼)로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위로 봄이 상당하다.

3 판례평석

가. 문제의 소재

최근 국가 간 무역이 증가하고 있다. 그런데 외국에서 농수산물 등의 원재료를 수입하여 일정한 가공을 한 후 이를 국산으로 표시하여 판매하는 경우도 많아지고 있다. 소비자는 그 표시를 신뢰하여 해당 상품을 구매하게 될 텐데 만약 해당 상품의 원산지가 표시된 바와 다르다고 하면 이는 소비자 입장에서 과장광고나 허위표시로 여겨질 수도 있고 그로 인해 크고 작은 손해를 입을 수 있다. 이와 같이 상품의 원료의 원산지와 해당 원료를 가공하여 상품을 완성한 곳이 다른 경우에 어디를 원산지로 보아야 하는가?

이 사건의 쟁점은 중국산 대마 원사를 수입하여 안동에서 만든 삼베 수의제품의 포장에 "신토불이(身土不二)" 등의 표시를 한 것이 구 부정경쟁방지법(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 다목 소정의 '허위의 원산지의 표시'에 해당하는지와 나아가 그로 인해 오인이 야기(유발)되었는지 여부이다. 결국 '원산지'의 개념(그 판정 기준)이 관건이라고 할 수 있다.

나. 원산지 오인야기행위

1) 개관

이른바 '원산지 오인야기(유발) 행위'란 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 원산지를 오인하게 하는 행위(법 제2조 제1호 라목)[409]를 말한다. 이러한 행위를 부정경쟁방지법 제2조 제1호는 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.[410] 즉, 상

409) 이는 원산지 오인야기행위의 성립요건이라고도 할 수 있을 것이다.

410) 제·개정 연혁을 간단히 살펴보면 다음과 같다. 먼저 1961년 제정법(시행 1962.1.1., 법률 제911호, 1961.12.30. 제정, 당시 법률 명칭은 부정경쟁방지법)에서는 현행과 같이 부정경쟁행위(유형)에 대한 정의규정을 따로 두지 아니하고, 제2조에 부정경쟁행위중지청구권 관련 규정을 두면서 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 허위의 원산지의 표지를 하거나 또는 이러한 표지를 한 상품을 판매, 무상반포 또는 수출하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위(동조 제3호) 등을 하는 자가 있을 때에는 이로 인하여 영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 자는 그 행위의 중지를 청구할 수 있다고 규정하였다. 1986년 개정법(법률 제3897호, 1986.12.31., 전부개정)에서는 제2조에 부정경쟁행위에 대한 정의규정을 신설하면서, 부정경쟁행위

품 등에 허위의 원산지 표시를 하거나 해당 상품을 유통하여 원산지의 오인을 유발하는 행위를 규제대상으로 삼고자 한 것이다.

원산지 오인야기행위에 의한 부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 해당 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(법 제4조 제1항). 또한 당해 청구를 할 때에는 부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 그 밖에 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다(법 제4조 제2항 본문 및 각 호). 그리고 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다(부경법 제5조).[411] 형사적 구제와 관련해서는 해당 부정경쟁행위를 한 자에 대해 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하에 벌금에 처하도록 하고 있다(법 제18조 제3항 제1호).[412]

라 함은 그 목적의 여하를 불문하고 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 허위의 원산지의 표지를 하거나 또는 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위(동조 제3호) 등에 해당하는 행위를 말한다고 규정하였다("무상반포" → "반포", "수출" → "수입·수출"). 1991년 개정법(법률 제4478호, 1991.12.31., 일부개정)에서는 제2조의 구성 체계를 수정하였는데, 동조 각 호의 부정경쟁행위를 제1호에 통합하여 각 목에 규정하였다. 원산지 오인야기행위는 종전의 제2조 제3호에서 제2조 제1호 다목이 되었다. 참고로 1998.12.31. 개정(법률 제5621호)에서는 제명이 "부정경쟁방지법"에서 "부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률"(약칭: "부정경쟁방지법")으로 변경되었다. 2001년 개정법(법률 제6421호, 2001.2.3, 일부개정)에서는 제2조 제1호 다목을 신설하게 되어 내용의 변경 없이 종전의 다목 이하가 각각 라목 이하로 이동하게 되었다. 2007년 개정법(법률 제8767호, 2007.12.21., 일부개정)에서는 제2조 제1호 라목의 "허위의"를 "거짓의"로, "하거나 또는"을 "하거나"로, "오인을 일으키게 하는 행위"를 "오인(誤認)하게 하는 행위" 등으로 수정하였다. 이는 법 문장을 원칙적으로 한글로 적고(한글만으로 이해가 어렵거나 혼동의 우려가 있는 경우에는 괄호 안에 한자를 적어 의미를 명확히 함), 어려운 용어를 쉬운 용어로 바꾸며(한자어와 일본식 표현 등을 우리말로 순화), 길고 복잡한 문장은 체계 등을 정비하여 간결하게 하는 등 국민이 법 문장을 이해하기 쉽게 정비하기 위한 것이다. 정리하면 원산지 오인야기(유발) 행위의 개념 내지 성립 요건은 제정법 이후 다소간의 표현의 수정이 있었지만 전체적으로는 크게 변경된 것이 없다고 볼 수 있다. 2007년 이후 몇 차례 개정이 있었으나 제2조 제1호 라목과 관련해서는 별다른 수정이 없었으므로 적어도 해당 규정에 대해서는 현행법이 2007년 개정법의 내용을 거의 그대로 유지하고 있다고 볼 수 있다.

411) 그 밖에 법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해된 자의 청구에 의해여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다(부경법 제6조).

412) 보호/구제수단과 관련해 보호방법이 권리부여가 아니라 법적지위의 부여에 그치고, 보호대상이 (협의의) 원산지표시에 국한될 뿐 아니라 허위로 표시한지 여부와 오인초래 여부를 입증하여야 하는데 그 입증이 용이하지 못하다는 점 때문에 효율적인 구제수단으로 볼 수 없다는 견해로는 김병일, "한-EU FTA의 국내 이행과 지리적 표시제도", 정보법학 제14권 제1호, 2010, 28면; 같은 견해로는 김원오 외 3인, 국내 지리적 표시제도의 통합화 방안 연구, 특허청, 2011, 143면(허위 원산지표시 등으로 오인을 초래하는 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하여, 지리적 표시를 허위로 표시하여 오인을 초래한 자에 대하여 민·형사적 구제수단을 행사할 수 있도록 규정하고 있으나 보호방법이 권리부여가 아니라 법적 지위의 부여에 그치고, 보호대상이 (협의의) 원산지표시에 국한될 뿐 아니라 허위로 표시한지 여부와 오인초래 여부를 입증하여야 하는데 그 입증이 용이하지 못하다).

본목의 행위는 상품에 관한 허위표시라는 점에서 가목의 상품주체의 혼동을 야기하는 행위와 비슷하나, 상품표시는 상품의 영업자와의 관계(상품주체)를 나타내는 것임에 대하여 원산지 허위표시는 상품의 산지만을 나타내는 점에서 구별된다. 또한 본목의 원산지 허위표시행위는 특정된 타인의 이익을 해롭게 하는 행위가 아니고 사칭된 지역의 생산자 등의 전체 영업상의 이익에 관계되는 행위라는 점에서 가목 및 나목의 행위와 구별된다.[413]

또 이 원산지 표지는 허위의 표지에 대해 적용됨에 대하여, 마목의 상품의 생산, 가공지 등의 표지는 오인을 유발하는 표지에 대해 적용된다. 따라서 라목의 허위 원산지 표시는 마목보다 좁은 개념이고 바목 전단의 사칭행위에 가까운 개념이라고 한다.[414]

2) 조문의 취지

원산지 오인야기행위 등은 특정 영업자 개인의 이익을 침해하는 혼동초래행위와는 달리 경쟁자 전체에 대한 이미지 및 고객획득 가능성을 훼손시키는 행위임과 동시에 시장의 공정경쟁을 해치는 행위로서 그 1차적 피해자는 일반 소비자이다. 따라서 오인유발행위의 금지는 허위·과대광고를 통한 상품의 판매행위를 규제하여 경쟁자 보호보다는 소비자를 보호하는데 그 목적이 있으며, 오인유발행위를 초래하는 표지 또는 타인의 상품이 주지성을 획득해야 하는 것은 그 요건이 아니다. 소비자 보호를 위한 표시·광고행위에 대하여는 표시·광고의 공정화에 관한 법률에서도 규정하고 있으나, 부정경쟁방지법은 사법적 규율에 주안점을 둔 반면, 표시·광고의 공정화에 관한 법률은 공법적 규율에 주안점을 두고 있으며, 오인유발행위는 형법에 의한 사기행위에 해당하여 처벌받을 수도 있고, 경범죄 처벌법에 의한 허위광고 행위로 처벌받을 수도 있다.[415][416]

---

413) 윤선희, 지적재산권법(15정판), 세창출판사, 2015, 553면.

414) 윤경, 평석: "부정경쟁방지법상 '허위의 원산지 표시'의 의미"(2013.3.29.), <http://yklawyer.tistory.com/525>.

415) 특허청, 부정경쟁방지 업무 해설서, 2004, 40-41면; 강경찬 외 2인, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서, 특허청, 2008, 46면; 허인 외 5인, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서, 특허청, 2014, 118-119면.

416) 형법 제347조(사기) 제1항은 "사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다"고 규정하고 있고, 경범죄 처벌법 제3조(경범죄의 종류) 제2항은 "(거짓 광고) 여러 사람에게 물품을 팔거나 나누어 주거나 일을 해주면서 다른 사람을 속이거나 잘못 알게 할 만한 사실을 들어 광고한 사람"(동항 제2호) 등에 해당하는 사람은 20만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료의 형으로 처벌한다"고 규정하고 있다.

3) 성립요건

(1) '상품' 등에 표지(표지의 대상)

거짓의 원산지 표지 대상은 '상품'이나 '거래상의 서류 또는 통신'이다.

먼저 상품에 대해 살피면, 본 목에서의 '상품'이란 넓게 독립적·반복적 거래의 대상이 되는 것을 말하므로 일반 소비자에게 제공되는 것에 한하지 아니하고 업무용 상품과 중간재, 자본재, 부품 등도 이에 포함된다고 할 수 있다. 다만, 부동산·서비스업 등의 영업은 이에 해당하지 않는 것으로 보는 것이 일반적인 해석이다.[417]

다음으로 '거래상의 서류 또는 통신'에 대해 살핀다.

여기서 '거래'란 영업목적을 가지고 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하기 위하여 시장에 내놓는 행위를 말한다. 따라서 상품과 관련된 판매뿐 만 아니라 임대·교환·전시 등도 포함되며, 영리성 유무 및 이윤획득 여부는 불문이다.[418]

'서류 또는 통신'은 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거짓의 원산지를 표시한 대상물을 말하며, "광고" 및 "공중이 알 수 있는 방법"의 문구로 볼 때, 거래(영업)의 목적 하에 행해진 '그' 상품에 대한 모든 서류와 통신의 의미로 해석된다.[419]

따라서 '거래상의 서류 또는 통신'은 영업거래상 사용되는 초청장·추천장·견적서·송장·계산서·거래서·영수증·편지지·봉투 등의 일체 서류 또는 전보 등 거래상의 의사표시행위를 포함하는 일체의 통신(물)을 의미한다고 할 수 있다. 그러나 사내전표나 사내연락문서 등 일반적으로 거래의 의사표시행위가 포함되어 있지 않은 것은 제외된다고 하겠다.[420]

---

417) 특허청, 전게 해설서, 41면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 46-47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 122면 등도 모두 같은 내용의 설명을 하고 있다.
418) 특허청, 전게 해설서, 42면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 122면.
419) 특허청, 전게 해설서, 42면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 122면.
420) 윤선희, 전게서, 554면.

(2) '거짓의 원산지' 표지

원산지는 원래는 포도주, 치즈 등과 같이 특정 토지의 자연적 조건과 생산물의 특성, 품질과의 사이에 밀접한 관련이 있는 경우, 주로 농업생산물의 원래의 산지명칭(좁은 의미의 원산지명칭)을 보호하기 위하여 프랑스 등 유럽에서 발전된 개념이다.[421]

원산지의 표시는 소비자보호, 부정경쟁의 금지, 관세의 부과 등 여러 가지 측면에서 중요한 의미를 가지고 있으므로, 각종 법령들이 그 입법목적에 따라 원산지의 표시를 할 것을 요구하거나 원산지에 관하여 오인 또는 혼동을 야기시킬 수 있는 표시를 하는 것을 금지하는 등 엄격한 규제를 기하고 있다. 소비자보호법, 부정경쟁방지법, 대외무역법, 농산물품질관리법, 수산물품질관리법, 종자산업법, 관세법 등이 그 예이다.[422]

이하에서는 '원산지'의 개념과 '허위의 원산지의 표지'에 대해 살펴보도록 한다.

① 원산지

ⓐ '원산지'의 개념

일반적으로 '원산지'란 원료나 제품의 생산지를 의미하지만, 여기서는 어떤 상품이 배타적 혹은 필수적으로 자연적 또는 인간적 요소, 혹은 자연적·인간적 요소를 모두 포함하는 지리적 환경에 기인하는 특성과 품질사이에 밀접한 관련이 있는 산지의 명칭을 말한다. 따라서 원산지와 관련되는 상품은 배타적 혹은 필수적으로 기후·토양 혹은 전통적 생산방법 같은 지리적 요소에 기인하는 것들로 구성되어 있으며, '지(地)'란 행정 및 사회경제적 구역을 불문하는 지리적 공간을 의미한다.[423]

'원산지'는 그 상품의 주산지를 말한다. 산지의 범위는 당해 상품이 그 곳에서 과거에 생산되었거나 현재 생산되고 있는 경우는 물론 거래자 또는 일반수요자가 그 곳에서 생산되는 것으로 인식하고 있는 경우를 모두 포함한다.[424]

421) 송영식 외 6인, 송영식 지적소유권법, 육법사, 2008, 429면.
422) 조태연, 전게 논문, 209면.
423) 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 123면; 한편 여기서의 '지(地)'란 일정한 지방이나 도·시·군 등의 행정구역, 사회경제적 구역 및 국가 등을 포함한다는 견해로는 윤선희, 전게서, 553면.
424) 황의창·황광연, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(6정판), 세창출판사, 2011, 56면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서,

'원산지'는 특정 생산품과 관련하여 널리 알려지고 특별현저성을 취득한 일정한 장소[예: 코냑시(술), 뮌헨(맥주)], 지방[예: 샴페인(술), 라인(술)], 국가[예: 스위스 시계, Korea 인삼] 등을 모두 포함한다. 행정 구역명이라도 상관없으나 가공의 지명은 포함되지 아니한다. 가공의 지명을 사용하는 경우에는 마목에 해당된다. 원산지는 천연의 산출물(농산물·수산물 등)을 생산하는 지명만이 아니고, 가공·제조된 상품(술, 섬유, 화학제품, 기계류)을 산출하는 지명도 포함하는 것으로 해석되고 있다.[425] 즉, '원산지'는 농수산물이나 광산물 등의 천연산품의 산출지는 물론 상품이 제조·가공된 곳을 의미하는 것으로서 그 넓이에 관계없이 지리적 공간을 의미한다.[426]

이와 같이 원산지는 농수광산물과 같은 천연물의 산지명 외에도 이를 원재료로 하여 상품을 생산, 제조, 가공하는 경우 그 지명이 원산지가 될 수도 있고, 당해 상품의 원재료의 산지도 원산지가 될 수 있다.[427]

한편, 원산지 명칭은 일정한 토지의 자연적 조건에 의한 생산물의 품질을 보증할 만한 산출지의 명칭이다. 이 원산지 명칭은 그 상품이 실제로 존재하는 지명인 점에서, 상호나 상표보다는 좁고 또 그것은 개인의 것이 아니라는 점에서 상호나 상표 등과 다르다. 이 원산지의 명칭은 생산지라는 점에서 상호와는 더욱 유사한 점이 있고, 또 상품의 동일성을 명확히 하는 출처표시를 하는 점에서 상표와 유사하다.[428]

ⓑ 국제조약 등에서의 원산지 관련 규정

원산지 명칭의 보호와 그 국제등록에 관한 리스본 협정(Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)[429] 제2조 제1항은 '원산지의 명칭'(appellation of origin)에 대해 "배타적 또는 본질적으로(exclusively or essentially) 자연적·인간적 요소(natural and human factors)를 포함한

47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 123면.

425) 송영식 외 6인, 전게서, 429-430면; 윤경, 전게 평석; 小野昌延·松村信夫, 新·不正競爭防止法槪說, 靑林書院, 2011, 397면.

426) 윤선희, 전게서, 553면.

427) 황의창·황광연, 전게서, 56면.

428) 상게서, 55면.

429) 원산지 명칭 보호와 국제등록을 위한 리스본협정은 1958년 최초로 체결되었고 이후 1967년 스톡홀름에서 개정되었으며 다시 1979년에 개정되었다. 2015년 제네바법이 채택되었다. 우리나라는 가입하고 있지 않다.

지리적 환경으로 인한 품질과 특성에서 비롯되는 생산품을 표시(지정)하는 역할을 하는(serves to designate a product) 국가, 지역 또는 지방(locality)의 지리적 명칭(geographical denomination)"을 의미한다[430]고 정의하고 있다 그리고 동조 제2항은 원산지 국가는 "당해 국가의 명칭 또는 당해 지역이나 지방이 위치하고 있는 국가의 명칭이 상품에 명성을 가져다 주고 있는 원산지 명칭을 구성하는 경우의 국가"라고 규정하고 있다.

한편 2015년에 리스본 협정의 새로운 법인 제네바법[431]이 채택되었는데, 원산지 명칭의 경우 상품의 생산, 가공 그리고 준비 단계가 해당 지역에서 이루어진 경우에 보호가 가능한 반면, 지리적 표시의 경우에는 상품의 원료의 생산이나 가공 중 어느 한쪽만 해당지역 내에서 이루어진 경우 보호를 부여하고 있다. 즉 원산지 표시 보호가 지리적 표시 보호보다 좀 더 엄격한 표시 기준을 가지고 있다고 할 수 있다.[432]

제네바법(제2조 제1항)은 (i)상품(the good)의 품질 또는 특성이 배타적 또는 본질적으로 자연적 및 인간적 요소를 포함하는 지리적 환경에서 기인하는 경우, 어떤 지리적 영역의 이름으로 구성되거나 그것을 포함하는 체약국에서 보호되는 모든 명칭(denomination) 또는 그러한 영역을 나타내는 것으로 알려진 다른 명칭으로서, 그 지리적 영역에서 기원하는 상품을 표시(지정)하는 역할을 하는 명칭과 (ii)상품의 주어진 품질, 평판(reputation) 또는 다른 특성이 본질적으로 그 지리적 원산지(its geographical origin)에 기인하는 경우, 지리적 영역의 이름으로 구성되거나 그를 포함하는 체약국에서 보호되는 모든 표시(indication), 또는 그러한 영역을 나타내는 것으로 알려진 다른 표시로서, 그러한 지리적 영역에서 기원하는 상품을 확인(판정)하는 역할을 하는 명칭에 대해 적용된다[433]고 규정하고 있다.

---

430) Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration Article 2 [Definition of Notions of Appellation of Origin and Country of Origin] (1).

431) The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (not yet in force): 2015년 5월 11일부터 21일까지 열린 원산지 명칭 및 국제 등록 보호를 위한 리스본 협약의 새로운 법 채택을 위한 외교 회의는 원산지 명칭에 관한 리스본 협약의 제네바법을 채택하였다. 그러나 아직 시행되고 있지 않다. 참고로 리스본 협정은 원칙적으로 원산지 명칭만의 국제 등록을 허용하고 있었으나, 제네바법 채택을 통하여 지리적 표시도 국제등록을 허용하게되었다 (http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/summary_lisbon.html 참조).

432) http://www.wipo.int; https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=IORG&po_no=14711.

433) Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (as adopted on May 20, 2015) Article 2 Subject-Matter
(1) [Appellations of Origin and Geographical Indications] (i) and (ii).

농산물 및 식료품의 지리적 표시와 원산지 명칭 보호에 관한 유럽공동체 이사회 규칙(No 2081/92 of 14 July 1992)[434]에서는 '원산지 표시'(designation of origin)를 농산물 또는 식료품을 설명하는 데 사용되는 지역, 특정 장소 또는 예외적인 경우에, 국가의 이름(the name)을 의미한다고 규정하고 있다. 해당 농산물 또는 식료품은 (i)그 지역, 특정 장소 또는 국가에서 유래하고, (ii)그 품질 또는 특성은 본질적 또는 배타적으로 고유의 자연 및 인적 요소를 지닌 특정 지리적 환경에 기인한 것이어야 하고, 그 생산, 가공 및 준비는 한정된 지리적 영역에서 발생한 것이어야 한다.[435]

ⓒ '지리적 표시'와의 관계

'원산지 표시' 외에 유사 개념으로 '지리적 표시'라는 용어도 사용하고 있으므로 간단히 살펴본다.

넓은 의미의 지리적 표시(geographical indication)는 일반적으로 출처 표시(indication of source)와 원산지 명칭(appellation of origin)을 포함하는 상위 개념으로 파악된다.[436][437]

'출처표시'(indication of source)는 단순히 어느 상품이 출처표시에 의하여 특정장소에서 기원한다는 조건만 충족하면 사용할 수 있는 품질중립적(品質中立的, quality-neutral)인 개념이며, 이의 보호를 위한 WIPO 협약으로서는 「상품의 허위출처표시 방지에 관한 Madrid 협정(Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods)'이 있다. '원산지 명칭'(appellations of origin)은 상품과 생산지역 간의 품질상의

434) COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs Article 2, 2. (a) designation of origin (b) geographical indication

435) 유럽의 지리적 표시는 크게 원산지 명칭 보호와 지리적 명칭 보호 제도로 구분된다. 원산지명칭보호(Protected Designation of Origin, PDO)는 상품이 반드시 그 지리적 영역에서 생산되고 가공되어져야 하는데 비해, 지리적명칭보호(Protected Geographical Indication, PGI)는 제품이 그 지리적 영역에서 생산되거나 가공되면 된다. 즉, PGI의 경우 생산, 가공 또는 준비의 세 단계 중 단지 하나만이라도 규정된 지역에서 이루어지면 되는 반면에 PDO는 생산, 가공, 그리고 준비 모두가 지역에서 이루어져야 한다(백을선·송춘호 외 5인, 지역특화 품목 발굴 및 지리적표시 등록제 활성화 방안 연구, 산림청, 2013, 12면).

436) http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=80393&catmenu=m06_03_11.

437) 출처에 관한 지리적 표시(geographical indication of source)는 2가지 형태의 것으로 구별될 수 있다. 첫째, 품질중립적 출처에 관한 지리적표시(quality-neutral geographical indication of source)란 'made in Korea'와 같이 제품의 특징과 지리적 출처(geographical indication)간에 직접적 관련성에 관한 제시(suggestion)가 존재하지 아니하는 것을 말한다. 둘째, 품질관련 지리적표시(qualified geographical indication)란 제품의 특징, 품질 명성이 당해 제품의 산지(country, region, or locality)에 주로 유래하는 경우를 말하며, 이 표시는 원산지 명칭(appellation of origin)이라고 한다(김병일, 전게논문, 304면).

관련이 배타적으로 또는 본질적으로 기후, 토양 또는 전통적 생산방식과 같은 지리적 기원에 기인되는 경우에만 사용할 수 있는 개념이며, 이에 관한 WIPO 협약으로는 「원산지명칭 보호와 국제등록에 관한 리스본 협정(Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)」이 있다. 원산지명칭은 특정 품질 및 특성이 자연적·인간적인 요소를 포함한 지리적 환경에 배타적 또는 본질적으로 기인하는 것을 요구함으로써, 지리적 표시보다 엄격한 요건을 요구하고 있다. 지리적 표시란 위 두 개념을 포괄하는 광의의 개념으로 TRIPS 협정에서 사용되고 있다. 두 개념을 면밀히 비교해보면 지리적 표시의 정의는 출처표시보다는 원산지 명칭의 개념과 가까운 것으로 보인다.[438]

'지리적 표시'라는 표현이 국제조약에서 등장한 것은 WTO/TRIPS 협정이다.[439] WTO/TRIPS 협정에서는 원산지를 '지리적 표시'로 규정하고 있는데, 원산지 표시와 대동소이한 의미로 해석되고 있다.[440]

WTO/TRIPS 협정 제22조[441]는 지리적 표시의 보호에 대해 다음과 같이 규정하고 있다. 동 협정의 목적상 지리적 표시(Geographical indications)란 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 회원국의 영토 또는 회원국의 지역 또는 지방(region or locality)을 원산지로 하는 상품임을 명시하는 표시(indications which identify a good)이다(제1항). 그리고 지리적 표시와 관련 회원국은 이해당사자가 (a)당해 상품의 지리적 근원에 대해 대중의 오인을 유발하는 방법으로 진정한 원산지가 아닌 지역을 원산지로 한다고 표시하거나 암시하는 상품의 명명 또는 소개 수단의 사용과 (b)파리협약(1967년) 제10조의2의 의미 내에서의 불공정경쟁행위를 구성하는 사용을 금지할 수 있는 법적수단을 제공한다(제2항).

지리적 표시의 보호는 상품과 관련된 것에 한하며 서비스에 관련된 것은 적용되지 아니한다. 확립된 품질과 명성, 기타 특징이 없는 상품은 보호대상이 아니며, 그러한 것들을 보유하고 있는

438) 특허청, 우루과이라운드(Uruguay Round)와 TRIPS 협정의 성립, 2007, 125면.
439) 김병일, 전게 논문, 5면; 백을선·송춘호 외 5인, 전게 보고서, 6면.
440) 황의창·황광연, 전게서, 55면.
441) AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Article 22 Protection of Geographical Indications.

것도 품질, 명성, 특징이 지리적인 요소와 본질적으로 관련되지 않는 경우에는 지리적 표시로서 보호되지 않는다.[442]

TRIPS 협정에서 규정하고 있는 지리적 표시의 개념은 리스본 협정[443] 제2조에서 규정하고 있는 원산지명칭(appellation of origin)의 개념과 매우 유사하다. TRIPS협정의 지리적표시와 리스본협정의 원산지명칭의 정의와 비교하여 보면, (i)리스본 협정의 원산지명칭이 지리적 환경과 품질 및 특성과의 관련을 요건으로 하고 있는데 대하여, TRIPS협정상의 지리적표시가 품질, 명성(평판) 또는 기타의 특성으로 요건을 완화·확대하고 있는 점,[444] (ii)협정이 명칭(호칭)을 대상으로 하고있는데 대하여, TRIPS협정에는 표시(표현, 기호)로 하고 있는 점의 2가지 면에서 TRIPS협정상의 지리적표시는 리스본협정상의 원산지명칭보다 범위가 넓다. 또한 리스본 협정 제2조에서 규정하고 있는 원산지명칭(appellation of origin)의 개념은 '농산품 및 식료품(가공품)에 대한 지리적표시 및 원산지명칭 보호에 관한 이사회규칙 2081/92에서 규정하고 있는 원산지명칭(designation of origin)에 해당한다고 볼 수 있다.[445]

EC 이사회 규칙(No 2081/92)이 농산물 및 식료품에만 적용되는 것과는 달리, 지리적 표시에 관한 TRIPs의 규정은 모든 상품 및 산업 제품에 적용된다. 이에는 지역 또는 지방 명칭과 같은 직접적인 지리적 명칭뿐만 아니라 간접적이고 특별한 상징적인 원산지 표지도 포함하고 있다.[446]

한편 파리협약은 '지리적 표시'에 대한 정의를 두고 있지 않다. 이 협약은 '원산지 표시'와 '원산지 명칭'이라는 용어를 사용하고 있으며(제1조 제2항), 이들 용어에 대하여는 정의하고 있지 않다.[447]

---

442) 특허청, 우루과이라운드(Uruguay Round)와 TRIPS 협정의 성립, 2007, 124면.

443) Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, Oct. 31, 1958, as last revised 1989(이하 "리스본 협정").

444) 리스본 조약은 자연적, 인적요소를 총괄하는 그 지리적 환경에서 전적으로 본질적인 특질 특성에 기인할 것을 요구하고 있다. 그러나 TRIPS협정의 지리적표시에 대한 정의는 프랑스와 유럽의 AOC에 매우 중요한 "인적요소(human factor)"를 포함하지 않고 있다. 단순히 AOC의 개념을 지리적표시라는 포괄적인 개념으로 단순화하고 확대함으로써 AOC의 기초는 상당히 약화되었다. TRIPS협정은 상업적으로 의미가 있는 지리적표시를 사용하는 것을 보호하지만, 품질을 통제하는 요소와 프랑스의 AOC 보유자가 지역을 분할하여 와인시장을 지배하게 했던 배타적인 생산권은 규정하지 않고 있다.

445) 김병일, 전게 논문, 5-면; 백을선·송춘호 외 5인, 전게 보고서, 7면.

446) 이영대, 무역관련지적 재산권에관한협정(TRIPS)을 중심으로 한 지리적 표시(GEOGRAPHICAL INDICATION)에 대한 연구, 3-4면.

농산물 및 식료품의 원산지 표시 및 출처표시의 보호에 관한 유럽공동체 이사회 규칙(No 2081/92)에서도 지리적 표시(geographical indication)라는 용어를 사용하고 있는데, 농산물 또는 식료품을 설명하는 데 사용된 지역, 특정 장소 또는 예외적인 경우, 국가의 이름을 의미한다. 이때 해당 농산물 또는 식료품은 (i)그 지역, 특정 장소 또는 국가에서 생기고(originating), (ii)그 지리적 근원(that geographical origin)에 기인한 특정 품질, 명성 또는 기타 특성을 가지며, 그 생산 및/또는 가공 및/또는 준비가 한정된 지리적 영역에서 발생한 것이어야 한다.

따라서 농산물 및 식료품이 한 지역에서 생산되었을 뿐만 아니라 그 품질 등이 지리적 출처와 그 지역에서 행해진 가공 등에서 비롯되었을 것을 요구하고 있는 것이 원산지 표시의 정의와 대동소이하다고 한다.[448]

ⓓ 대외무역법상의 원산지 판정 기준 등

대외무역법 등에서 일컫는 원산지란 수출입 물품의 생산, 제조, 가공된 국가를 의미하고, 원산지 표시란 관세부과, 소비자보호차원 등에서 상품에 생산, 제조, 가공국명을 표시토록 하는 것을 말하며 국산농산물의 경우 시/군명을 표시하도록 하고 있고 수입 농산물 가공품의 경우 원료의 원산지 국명을 표시토록 하고 있다.[449]

대외무역법을 좀 더 구체적으로 살펴보면 우선, 수출입 물품등의 원산지 표시와 관련해 수입된 원산지표시대상물품에 대해 단순한 가공활동을 거침으로써 해당 물품등의 원산지 표시를 손상하거나 변형한 자는 그 단순 가공한 물품등에 당초의 원산지를 표시하도록 하고 있다(다만, 다른 법령에서 다른 기준을 규정하고 있으면 그 기준에 따름).[450] 그리고 무역거래자 또는 물품등의 판매업자는 (i)원산지를 거짓으로 표시하거나 원산지를 오인(誤認)하게 하는 표시를 하는 행위, (ii)원산지의 표시를 손상하거나 변경하는 행위, (iii)원산지표시대상물품에 대하여 원산지 표시를 하지 아니하는 행위, (iv) 앞의 (i)-(iii)에 위반되는 원산지표시대상물품을 국내에서 거래하

447) WIPO, Implications of the TRIPs Agreement on Treaties Administered by WIPO; 김문환 번역, 무역관련 지적재산권 협정 해설, 저작권심의조정위원회, 1996, 46면.
448) 황의창·황광연, 전게서, 54면.
449) 김원오 외 3인, 전게 보고서, 143면.
450) 대외무역법 제33조 제2항.

는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다(다만, (iii)의 경우에는 무역거래자의 경우만 해당).[451]

수입 물품에 대한 원산지 판정은 (i)수입 물품의 전부가 하나의 국가에서 채취되거나 생산된 물품(이하 "완전생산물품")인 경우에는 그 국가를 그 물품의 원산지로 할 것, (ii)수입 물품의 생산·제조·가공 과정에 둘 이상의 국가가 관련된 경우에는 최종적으로 실질적 변형을 가하여 그 물품에 본질적 특성을 부여하는 활동(이하 "실질적 변형")을 한 국가를 그 물품의 원산지로 할 것, (iii)수입 물품의 생산·제조·가공 과정에 둘 이상의 국가가 관련된 경우 단순한 가공활동을 하는 국가를 원산지로 하지 아니할 것의 어느 하나의 기준에 따라야 한다.[452]

한편, 산업통상자원부장관은 일정한 경우 수입원료를 사용하여 국내에서 생산되어 국내에서 유통되거나 판매되는 물품등(이하 "국내생산물품등")에 대한 원산지 판정에 관한 기준을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정할 수 있고(다만, 다른 법령에서 국내생산물품등에 대하여 다른 기준을 규정하고 있는 경우에는 제외), 그 기준을 정하면 이를 공고하여야 한다.[453]

대외무역관리규정(산업통상자원부고시 제2016-192호) 제86조 소정의 '수입원료를 사용한 국내생산물품등의 원산지 판정 기준'에 따르면, 법 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품 등의 원산지 판정 기준 적용 대상물품은 [별표 8]에 의한 수입 물품 원산지표시대상물품 중 국내 수입 후 제85조제8항의 단순한 가공활동을 한 물품과 1류~24류(농수산물·식품), 30류(의료용품), 33류(향료·화장품), 48류(지와 판지), 49류(서적·신문·인쇄물), 50류~58류(섬유), 70류(유리), 72류(철강), 87류(8701~8708의 일반차량), 89류(선박)에 해당되지 않는 물품이며(동조 제1항), 그 중 (i)우리나라에서 제조·가공과정을 통해 수입원료의 세번과 상이한 세번(HS 6단위 기준)의 물품을 생산하거나 세번 HS 4단위에 해당하는 물품의 세번이 HS 6단위에서 전혀 분류되지 아니한 물품으로, 해당 물품의 총 제조원가 중 수입원료의 수입가격(CIF가격 기준)을 공제한 금액이 총 제조원가의 51퍼센트 이상인 경우, (ii)우리나라에서 제85조제8항의 단순한 가공활동이 아닌 제조·가공과정을 통해 제1호의 세번 변경이 안된 물품을 최종적으로 생산하고, 해당 물품의 총 제조원가 중 수입원료의 수입가격(CIF가격 기준)을 공제한 금액이 총 제조

451) 대외무역법 제33조 제4항.
452) 대외무역법 제34조 및 동법 시행령 제61조.
453) 대외무역법 제35조 제1항 및 제2항.

원가의 85퍼센트 이상인 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 우리나라를 원산지로 하는 물품으로 본다(동조 제2항 본문 및 각 호).[454]

요컨대 수입 물품에 대한 원산지 판정에 있어서는 '완전생산물품', '실질적 변형', '단순한 가공활동' 여부가, 수입 원료를 사용한 국내생산물품등의 원산지를 판정함에 있어서는 '단순한 가공활동을 한 물품' 등에 해당하는지 여부, 제조·가공 과정에서 세번이 변경되었는지 여부, 제조원가와 수입가격(공제금액)의 비율 등이 중요한 기준이 된다고 하겠다.

② 허위(거짓)의 원산지

진실하지 않은 원산지의 표시방법은 (i)사실상 존재하지 않는 가공의 지명을 원산지로 표시하는 경우와 (ii)실제 존재하는 지명을 원산지로 표시하되 그것이 당해 상품의 사실상의 원산지가 아닌 경우가 있다. 전자의 경우가 마목의 상품의 출처지 오인야기행위에 해당하는 반면 후자는 본목에 해당한다.[455] 허위의 원산지란 원산지표시를 원산지 이외에서 산출되어진 상품에 사용하는 등의 원산지 사칭을 말한다.[456]

---

454) 수입원료를 사용한 국내생산물품 중 제2항의 원산지 규정을 충족하지 아니한 물품의 원산지 표시는 다음의 방법에 따라 표시할 수 있다.
대외무역관리규정[산업통상자원부고시 제2016-192호] 제86조 ⑤ 법 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품 중 제2항의 원산지 규정을 충족하지 아니한 물품의 원산지 표시는 다음 각 호의 방법에 따라 표시할 수 있다.
1. 우리나라를 "가공국" 또는 "조립국" 등으로 표시하되 원료 또는 부품의 원산지를 동일한 크기와 방법으로 병행하여 표시
2. 제1호의 원료나 부품이 1개국의 생산품인 경우에는 "원료(또는 부품)의 원산지 : 국명"을 표시
3. 제1호의 원료나 부품이 2개국 이상(우리나라를 포함한다)에서 생산된 경우에는 완성품의 제조원가의 재료비에서 차지하는 구성비율이 높은 순으로 2개 이상의 원산지를 각각의 구성비율과 함께 표시(예: "원료 (또는 부품)의 원산지 : 국명(○%), 국명(○%)")

455) 김원오 외 3인, 전게 보고서, 143면; 윤선희, 전게서, 553면(동 견해에 따르면 본목의 허위표시는 오인유발적 표시보다 좁은 개념으로서 마목에 포섭된다고 할 것이며, 특히 오인을 유발하지 아니하는 허위표시가 가능하더라도 그러한 원산지 허위표시는 그 자체가 타인의 상품·영업표지를 침해하지 않는 한 본법이 개입할 필요가 없다는 점에서 본목의 규정은 불필요한 규정이라고 한다); 또한 마목의 규정은 라목의 원산지 허위표시규정을 확장한 것이라고 한다. 즉, 라목의 행위가 허위의 원산지를 표시함으로써 원산지를 오인하게 하는 행위인 반면, 마목의 행위는 허위 여부를 따지지 않고 출처지 등의 표지가 사실과 다르게 혼동을 일으키는 행위 및 이러한 표지를 한 상품을 판매 기타의 방법으로 유통상태에 두는 행위 등을 포함한다고 한다. 특히 마목의 행위는 가공의 표지 또는 암시적인 표지를 포함한다고 한다(상게서, 555면).

456) 김원오 외 3인, 전게 보고서, 143면.

(3) 거짓의 원산지의 '표지'

거짓의 원산지의 표지란 원산지를 사칭하는 행위를 말하는 것으로 이해된다.[457] 허위표지는 상품의 생산, 가공지 등의 오인유발표지보다도 좁은 개념일 뿐만 아니라 바목 전단의 사칭행위에 가까운 개념으로 해석할 수 있다는 견해[458]도 있다.

'표지(標識)'는 혼동야기행위의 '표지'와는 달리 '표시'를 의미한다고 설명되고 있다. 따라서 본 목에서의 상품 등에 표지는 상품이나 거래상의 서류 또는 통신에 표기 또는 표시했다는 의미로 해석된다.[459] 따라서 "그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로"는 표시 또는 표지의 수단 내지는 방법을 나타내는 것이라고 할 수 있다.

'광고'(advertising)[460]는 흔히 기업이나 단체 등이 상품·서비스(또는 그에 대한 정보) 등을 여러 가지 매체를 통하여 소비자에게 널리 알리는 활동을 의미하는 것으로 이해되며, 홍보·선전·표시·판촉 등의 용어와 혼용되기도 한다.[461] 광고의 형태나 방법 또는 매체의 제한은 없다고 할 수 있다.

이와 관련해 '광고'는 넓은 의미에서 공중을 대상으로 행하여진 표시로 민법이나 상법 기타 법규상의 공고, 공시, 선전 등을 모두 포함하며, 그 방법 및 매체는 신문, 잡지, TV, 라디오, 영화, 포스터, 견본, 전단, 방문광고, 실연에 의한 광고, 전광판, 포스터 등 원칙적으로 제한이 없다는 견해,[462] 신문·잡지 등에 문자 또는 화보로 광고하거나, TV 또는 라디오에 음성·음악·연기 또는 이들을 결합하여 광고하거나, 거리에서 전단지를 나누어 주거나 또는 구두로 광고하거나, 인터

457) 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 123면.
458) 황의창·황광연, 전게서, 54-55면.
459) 특허청, 전게 해설서, 43면.
460) 참고로 표시·광고의 공정화에 관한 법률(약칭: 표시광고법)에 따르면 "광고"란 사업자등이 상품 등에 관한 (i)자기 또는 다른 사업자등에 관한 사항, (ii)자기 또는 다른 사업자등의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항 중 어느 하나에 해당하는 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문·인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물, 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송, 「전기통신기본법」 제2조제1호에 따른 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다(제2조 제2호). 여기서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 (i)전단·팸플릿·견본 또는 입장권, (ii)인터넷 또는 PC통신, (iii)포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판, (iv)비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극, (v)자기 상품 외의 다른 상품, (vi)그 밖에 (i)부터 (v)까지의 규정에 따른 매체 또는 수단과 유사한 매체 또는 수단을 이용하는 것을 말한다(시행령 제2조 및 동조 각 호).
461) 엄밀하게는 광고와 PR(public relations)·선전(propaganda)을 구분하기도 하지만 이를 넓게 혼용하기도 한다.
462) 윤선희, 전게서, 554면.

넷을 이용한 광고 등 일체의 행위가 포함된다는 견해[463] 등이 있다. 표현의 차이는 있지만 모두 같은 취지라고 이해된다.

한편, 본 목에서의 광고는 거래(영업)의 목적 하에 행하여지는 것으로서, '그' 상품에 대한 광고만을 의미한다고 한다.[464]

"공중이 알 수 있는 방법"이란 어떤 표지가 그 표현·방법에 의하여 불특정다수인이 알 수 있는 성격을 갖는 것을 의미하며, 여기에서의 불특정다수는 일반 대중뿐만 아니라 당해 상품의 수요자나 거래관련자를 포함한다.[465] 따라서 "공중이 알 수 있는 방법"으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지 표시란 약품설명서, 물건의 사용설명서, 물품의 명성, 품질 기타 특징을 설명하는 서류, 안전표시서류(약사법, 식품위생법, 독물 및 극물에 관한 법률), 품질규격표시서류(공업표준화법, 공산품 품질관리법, 전기용품 안전관리법), 특정한 계량상품의 부피·농도·밀도 등을 나타내는 자격표시서류(전기공사업법) 등이나 이를 인터넷 등에 올려 원산지를 허위로 표시하는 것을 말한다[466]고 한다.

(4) 거짓의 원산지의 표지를 한 '상품의 판매 등'

거짓의 원산지의 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 원산지를 오인하게 하는 행위 역시 부정경쟁행위에 해당한다.

1986년 개정법(법률 제3897호)에서 종전의 "무상반포"와 "수출"을 각각 "반포"와 "수입·수출"로 수정함으로써 그 적용 범위를 확장하였다.

(5) 원산지를 '오인하게 하는 행위'(원산지 오인야기)

원산지 오인야기행위는 상품에 허위의 원산지를 표시하거나 또는 이러한 허위의 원산지를 표시

463) 특허청, 전게 해설서, 42면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 122면.
464) 특허청, 전게 해설서, 42면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 122면.
465) 윤선희, 전게서, 554면; 한편 "또는 공중이 알 수 있는 방법"의 문구로 볼 때, 광고의 형태·매체 및 방법에는 제한이 없는 것으로 해석된다고 하는 견해들(특허청, 전게 해설서, 42면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 122면)도 있는데, "또는 공중이 알 수 있는 방법"은 광고와는 구별되는 그 이외의 표지 방법 또는 수단을 의미하는 것으로 이해하는 것이 타당하고 그렇다고 한다면 "또는 공중이 알 수 있는 방법"을 근거로 광고의 형태·매체 및 방법에 제한이 없다고 해석하는 것이 적절한 것인지는 의문이다.
466) 황의창·황광연, 전게서, 55면.

한 상품을 원산지의 오인을 일으키게 함으로써 성립된다(오인성).[467]

법은 허위의 원산지 표지를 한 상품을 매개로 한 일체의 행위가 원산지의 오인을 일으키는 경우 이를 부정경쟁행위로 보고 있다.[468]

'오인'의 사전적 의미는 잘못 보거나 잘못 생각하는 것이다. 강학적으로는 잘못 알고 있는 것을 말한다고 설명되고 있다. 오인의 주체는 소비자를 포함하는 일반 수요자이다. 문제는 오인의 야기가 실제로 오인을 유발할 것을 의미하는가이다. 이에 대해 통설은 오인의 우려 또는 위험성이 있는 것으로 족하다고 한다.

'오인하게 하는 행위'에 대해서는 다음과 같은 견해들이 있다. (i)오인과 구매결정사이의 인과관계는 요구되지 않으므로 대상 거래권이 실제로 오인에 이르러야 하는 것을 뜻하는 것은 아니며, 오인유발의 위험성만 있으면 족하다고 하면서 그 이유로 법은 허위의 원산지 표시 자체를 문제 삼는 것이지, 표시행위의 결과 오인이 생기는지 여부를 문제 삼는 것은 아니기 때문이라는 견해,[469] (ii)'오인하게 하는 행위'에 대해서는 가목과 나목의 '혼동하게 하는 행위'에 대한 해석이 대체로 적용되므로, 오인은 선전의 대상 거래권이 실제로 오인에 이르러야 하는 것을 뜻하는 것이 아니라 오인의 위험성만으로 족하다고 하는 견해,[470] (ii) '오인하게 하는 행위'란 예를 들면 우리나라의 제품에 미국 뉴욕에 있는 자유의 여신상을 도형하고 영어상표를 붙여 시판하는 경우 소비자가 마치 미국제품으로 오인을 하거나 할 우려가 있는 경우라는 견해[471] 등이 있다.

오인의 위험성 판단에 대해서는 개별적·구체적으로 판단하게 된다는 견해,[472] '허위/거짓의 표시' 이외의 사정, 예컨대 표시가 겨냥하는 수요자의 층, 표시의 매개체, 표시의 주체 등을 종합적으로 고려하여 객관적 또는 전체적으로 판단하여야 한다는 견해[473] 등이 있다.

467) 상게서, 54면.
468) 윤선희, 전게서, 554면.
469) 특허청, 전게 해설서, 44면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 123면.
470) 윤선희, 전게서, 554면.
471) 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 47면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 123면.
472) 윤선희, 전게서, 554면.
473) 특허청, 전게 해설서, 44면; 강경찬 외 2인, 전게 해설서, 48면; 허인 외 5인, 전게 해설서, 123-124면.

다. 사안(대상 판결)의 검토

1) 허위의 원산지 표지 여부

(1) 원산지의 표지가 있었는가?

'원산지 표시'는 특정한 지리적 공간에서 어떤 상품이 유래되었다는 사실을 나타내는 일체의 객관적 표시로 도시나 지역의 명칭과 같이 특정한 지리적 개념이 표시되는 경우뿐만 아니라 화장품에 불어로 표기하는 것과 같이 지리적 개념이 포함되어 있지 않으나 다른 사실로부터 그 상품이 특정 지역으로부터 유래하였음을 추단케 하는 경우를 포함한다.[474]

상품의 원산지에는 농산물 외에 농산물의 2차적 가공제품의 가공지나 공업제품의 제조지가 포함된다. 그런데 원산지의 표시에는 원산지를 명시적으로 표시하는 직접적 원산지 표시와 암시적으로 표시하는 간접적 원산지 표시가 있다. 예를 들면 일본제, Made in U.S.A. 등으로 표시하는 것은 전자의 표시방법이고 일본제임을 나타내기 위해 후지산을, 네덜란드제임을 나타내기 위해 풍차를 표시하는 것은 후자의 표시방법이다. 이 중 후자의 표시방법도 그 표시에 의해 수요자가 원산지를 오인할 우려가 있다면 오인적 표시가 된다고 하겠다.[475][476]

이 사건에서 원산지 표시가 있었는가 하는 점은 실제적인 쟁점이 되지는 않았지만, 이론상 검토해 볼 필요가 있다는 견해가 있다. 동 견해에 따르면, 이 사건에서 피고인은 직접적으로 안동이 원산지라는 표시를 한 것이 아니고, '身土不二', '안동삼베 특품' 등의 표시와 품질보증서를 통하여 간접적으로 안동이 원산지라는 오인을 일으킬 가능성이 있게 하였다고 하면서, 이러한 간접적인 표시도 부정경쟁방지법 소정의 원산지의 표시에 해당하는가라는 의문을 제기하고 있는바, 원산지 표시에 대한 규제는 여러 가지 입법목적에 따라 규제되어 있고, 따라서 구체적인 관련 법조항의 해석에 있어서도 그 입법목적이 고려되어야 하고, 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하고자 하는 부정경쟁방지법의 입법목적을 고려할 때, 일반 수요자나 거래자들

474) 윤선희, 전게서, 554면.
475) 大阪弁護士会 友新会編, 最新 不正競爭関係 判例と實務(第2版), 民事法研究会, 2013, 68면.
476) 원산지표시는 나라와 지역과 지리의 지리학적 이름이 직접적이어야 하며, 단순히 또는 간접적으로 지리학적 기원을 환기하는 상징만으로는 충분하지 못하다는 견해로는 이영대, 무역관련지적 재산권에관한협정(TRIPS)을 중심으로 한 지리적 표시(GEOGRAPHICAL INDICATION)에 대한 연구, 2-3면.

에게 원산지로 인식될 수 있는 표시라면 그것이 이 사건의 경우와 같이 간접적인 것이라 하더라도 부정경쟁방지법 소정의 원산지 표시로 보아야 할 것이라고 한다.[477]

일리가 있는 견해라고 생각한다. 다만, 포장상자에 '안동삼베 특품'이라고 명시적으로 원산지를 표시하였는데('거짓의' 원산지 표시 여부는 별론으로) 이를 간접적인 표시라고 하여야 하는지는 의문이 없지 않다. 직접적인 표시로 볼 여지도 있는 것이 아닌가 한다. 아무튼 어느 경우이든 결론에 있어서는 원산지 표시를 하였다고 인정될 수 있다는 점에서 마찬가지라고 하겠다.

(2) 허위의 원산지 표지를 하였는가?

상품의 원산지라고 할 경우에는 보통 상품 자체(농수산물의 경우는 그 자체)의 원산지를 말하는 것으로 이해되기도 하지만 가공품의 경우에는 그 원료(또는 재료)의 산출지나 그 가공지 또는 제조지가 중요한 의미를 갖는 경우도 있다. 본 사안과 같이 상품의 원료를 외국에서 수입한 후 이를 가공하여 상품을 완성한 경우에 어느 곳을 원산지로 보아야 할 것인지를 판단하기란 쉽지 않다. 원료의 산출지(중국)와 그 가공지 또는 제조지(한국) 중 어느 한 곳을 원산지로 표시한 경우, 예를 들어 제품이 완성된 곳(한국)을 원산지로 표시한 경우에 이를 거짓(허위)의 원산지의 표지를 한 것으로 보아야 하는지가 문제될 수 있다.[478]

농산물의 원산지는 통상 자연적 조건에 의해 결정되는 것에 비해, 농산물을 가공한 2차적 제품이나 공업제품의 경우에는, 어느 곳이 '원산지'에 해당하는지를 판정하기가 어려운 경우가 있다.[479]

일본의 경우 원료 산출지와 가공·제조지가 다른 경우에 원산지 표시는 '상품의 교역적 주요소'가 어디에서 산출되었는가에 따라 결정될 수 있을 것이라는 견해가 있다. 동 견해에 따르면 경우에

477) 조태연, 전게 논문, 209-210면.
478) 공산품의 생산에 있어 원료의 출소지와 상품의 제조 또는 가공지가 다른 경우, 제조공정이 여러 단계로 여러 지역에서 이루어진 경우 등 원산지 확정의 문제가 제기될 수 있다고 하면서, 이에 대해서는 상품의 주요소가 생산된 곳을 원산지로 본다든지 또는 그 장소를 원산지로 하는 것이 관습상 허용되는가의 여부에 달려 있다는 등의 견해도 있으나, 결국은 거래통념이 문제의 원산지표시에 결부시키는 의미를 탐구하여 개별적으로 결정하는 수밖에 없고, 일반적으로 농산물·수산물·광물 등의 천연산물은 재배·채취된 지역이 원산지가 되고, 섬유제품류·기계류 등과 같이 가공 또는 제조되는 것은 가공 또는 제도된 곳을 원산지로 보게 될 것이라는 견해로는 윤선희, 전게서, 553-554면.
479) 大阪弁護士会 友新会編, 전게서, 68면.

따라서는 혼합·가공지를 산지표시로 하는 것도 관습상 적법한 원산지 표시라고 할 수 있다고 한다. 예를 들어 그 상품의 내용에 대해 '실질적인 변경을 초래한 행위'가 행하여진 나라를 원산지라고 하는 경우도 있을 것이다.[480]

그 밖에 일본에는 소비자 등의 거래관계자에게 있어서 중요하다고 관념되어지는 사용가치가 상품에 부가된 곳에 따라 결정되어야 한다는 설 등이 있다고 한다.[481]

본 사안의 경우 삼베수의가 안동삼베 제품인 것으로 판매되었는데, 안동포는 경북 안동의 특산품으로 안동지역에서 재배·수확된 삼(대마)으로 원사를 추출한 후 이를 베틀로 제직하여 수작업으로 만든 삼베이고 그 원료나 제작방법에 있어서 품질이 좋은 것으로 널리 인식되어 있다는 점에서 보통 안동삼베 제품이라고 할 때에는 일반 수요자나 거래자의 입장에서 그 원료인 삼베의 원산지가 중요한 의미를 갖는다고 하겠다. 특히 우리나라의 장례 전통과 국민의 정서상 수의 제품의 경우 외국산보다는 국산을 선택하게 될 가능성이 높다는 점을 고려하면 본 사건 수의 제품이 안동삼베로 만들어진 것인지 즉, 삼베 원사의 원산지가 어디인지가 거짓(허위) 표시에 의한 오인야기(우려) 여부를 결정함에 있어서 중요한 판단 기준이 될 수 있다고 본다.

그런데 피고인이 삼베 수의 제품의 포장상자에 '신토불이(身土不二), 안동삼베 특품(또는 종류에 따라 1품, 2품)', '국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발' 등의 표시를 하고, 또한 포장상자 안에는 '안동포 인간문화재 1호'라는 제목 하에 경북 무형문화재 1호인 안동포 짜기의 기능보유자 배분영 여사가 삼베를 베틀에서 손으로 짜고 있는 사진을 담은 품질보증서를 넣은 점 등을 감안하면, 이는 중국산 대마원사를 그 원료로 하는 삼베 수의를 안동산 삼베로 만든 수의 제품인 것처럼 허위로 원산지 표시를 한 행위라고 여겨진다.

따라서 대상 대법원 판결이 피고가 삼베 원산의 원산지를 허위로 표시하였다고 본 것은 타당하다고 생각한다.[482]

---

480) 小野昌延·松村信夫, 전게서, 397-398면.

481) 小野昌延 편저, 新 注解 不正競爭防止法, 2000, 398면; 조태연, 전게 논문, 210면에서 재인용.

482) 이와 관련해 대상 대법원 판결의 판시는 문리해석상으로는 상당한 확장해석으로 볼 수 있는 면이 있지만 원료가 거래통념상 중요한 의미를 갖는 경우에 그 원산지에 관하여 허위표시를 하는 행위는 소비자 및 경쟁업자들의 이익을 부당하게 해칠 우려가 있으므로 원료의 원산지를 상품의 원산지로 볼 수 있느냐 하는 것과 관계없이 금지시키는 것이 바람직하다는 견해(조태연, 전게 논문, 211면)가 있다.

다만, 대외무역법상 수입 물품에 대한 원산지 판정에 있어서 수입 물품의 생산·제조·가공 과정에 둘 이상의 국가가 관련된 경우에는 최종적으로 실질적 변형을 가하여 그 물품에 본질적 특성을 부여하는 활동("실질적 변형")을 한 국가를 그 물품의 원산지로 하도록 한 규정과 수입원료를 사용한 국내생산물품등의 원산지를 판정함에 있어서 '단순한 가공활동을 한 물품' 등에 해당하는지 여부, 제조·가공 과정에서 세번이 변경되었는지 여부, 제조원가와 수입가격(공제금액)의 비율 등을 그 기준으로 삼고 있다는 점은 허위의 원산지의 표시 여부 판단과 관련해 참고할 필요가 있다고 생각한다. 그리고 앞서 살펴본 일본의 '실질적인 변경을 초래한 행위', '중요한 사용가치의 부가' 기준도 같은 맥락에서 함께 검토해 볼 수 있을 것이다.

한편 일본에서는, 원심에서 '상품의 원산지'에 대해 오인을 일으키는 허위의 표시가 된다고 판단한 것을, 천연의 산물이라도 다이아몬드처럼 가공 여하에 따라서 상품가치를 크게 좌우하는 것은 그 가공지가 일반적으로 '원산지'라고 일컬어지고 있기 때문에 벨기에에서 가공된 것에 대해 "원석 벨기에 직수입"이라고 전단지에 표시하는 것은 상품의 원산지를 속이는 것이 아니라고 한 판례가 있다.[483] 우리도 참고할 만한 사례가 아닌가 한다.

2) 원산지오인야기 여부

오인에 대해서는 전체적으로 판단하여야 할 것이다. 직접적으로 허위로 표시되어 있이 않아도 특징적인 문자나 도형 등의 결합, 불완전·불명확한 산지 표시, 기타 표시의 부가 등의 수단을 조합시키는 등에 의해 전체적으로 오인을 야기시키는지 여부를 판단하여야 할 것이다.[484]

살피건대 이 사건에서 수의 제품의 포장상자에 '신토불이, 안동삼베', '국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발' 등의 표시를 하고, 포장상자 안에 '안동포 인간문화재 1호'에 관한 선전문과 사진이 실린 품질보증서까지 넣은 것 등은 일반 수요자나 거래자로 하여금 해당 수의가 안동에서 생산(재배)된 대마(삼)로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지에 대한 오인을 일으키게 하거나 일으키게 할 우려가 있는 것으로 본다. 특히 '신토불이'라는 표현은 '우리 땅에서 재배·수확된 농산물이 우리 체질에 맞는다'는 의미를 가지고 있다는 점을 감안하면, 더욱 오인의 가능성은

483) 東京高判昭和53年5月23日刑裁月報10巻4=5号857項(原石ベルギーダイアモンド控訴事件); 小野昌延·松村信夫, 新·不正競争防止法概說, 2011, 398면.
484) 小野昌延·松村信夫, 전게서, 401면.

높아진다고 하겠다. 따라서 피고의 행위가 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위라고 본 대법원의 판단은 타당하다고 생각한다.[485)486)]

다만, 원심이 "… 대마 원사의 산지와 품질에 못지않게 제직 장소와 방법도 중요한 이상 그 제품의 '원산지'를 원재료 생산지인 중국으로 볼 것인지, 아니면 가공·제조지인 안동시로 볼 것인지 명확하게 판정하기 어려우므로, 이 사건 기계직 삼베 수의를 중국산이라고 단정할 수는 없"다고 한 기본적인 취지와 관련해 나름 수긍할 만한 부분도 없지 않다고 보이고, 해당 사건 또는 향후 유사 사례에 있어서, 원산지 판정과 관련해 앞에서 언급하였던 '실질적 변형' 여부 기준 등에 대해 보다 구체적인 검토를 할 필요가 있는 것이 아닌가 한다.

4 대상판결의 의의

대상 판결은 부정경쟁방지법상 허위의 원산지의 표지(그로 인한 원산지 오인야기행위)에 관한 최초의 대법원 판결이라고 할 수 있다. 해당 판결은 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 '허위의 원산지의 표지'에 해당할 수 있고 반드시 완성된 상품의 원산지만이 그 여부를 판단하는 기준이 되는 것은 아니라고 한 점에서 그 의의가 있다고 하겠다.

485) 결국, 피고인의 행위는 이 사건 삼베수의의 원료인 중국산 대마원사를 안동에서 재배·수확된 대마원사인 것처럼 허위의 원산지 표시를 한 행위에 해당한다고 할 것이고, 그러한 허위의 원산지 표시의 결과 원산지의 오인을 일으키게 하였음은 특별한 논의를 요하지 않으리라고 생각된다는 견해로는 조태연, 전게 논문, 211면.

486) 오인 가능성에 대해서는 원심도, "피고인 김○○이 포장상자에 '신토불이', '안동삼베'등의 표시를 하고, 안동포 짜기의 기능보유자의 사진이나 품질보증서 등까지 함께 첨부한 이상, 기계직 삼베와 안동포와의 품질, 가격 등의 차이를 잘 알지 못하는 일반 소비자들로서는 마치 이 사건 기계직 삼베 수의가 안동산 원사를 사용하여 수제작된 안동포인 것처럼 오인을 일으키게 할 수 있는 가능성은 있다"고 한 판시한 바 있다(원심 판결 내용은 윤경, 전게 평석에서 재인용). 다만, 피고인이 안동산 대마원사를 사용한 수제 제품을 기계직 제품보다 높은 가격에 판매하였다는 사실은 이 사건 제품의 원료의 원산지를 오인시키는데 특별한 영향을 미칠 것으로는 보이지 않는다(같은 취지 조태연, 전게 논문, 212면). 그러나 기계직 제품임을 고려하더라도 품질 등에 비해 그 가격차가 현저히 낮은 경우에는 달리 볼 여지도 없지 않을 것이다.

제6절

질·양 등의 오인유발행위
(대법원 2012. 6. 28. 선고 2010도14789 판결)

□ 사건개요

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단에서 정한 '상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위'의 의미 및 상품의 제조원을 허위로 표시하거나 그러한 상품을 판매하는 등의 행위가 이에 해당함을 판시한 질·양 등의 오인유발행위 관련 판례

□ 원심판결

서울중앙지법 2010. 10. 22. 선고 2010노2630 판결

□ 판결요지

부정경쟁방지법률 제2조 제1호 (바)목 후단의 '상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위'란 상품의 속성과 성분 등 품질, 급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법 등 용도 또는 상품의 개수, 용적 및 중량 등 수량에 관하여 일반 소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된 내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의 행위를 말한다.

한편 상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서 이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한 거래사회에서 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 경우에는, 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나 그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여 일반 소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 부정경쟁행위에 해당한다.

□ 판례평석

대상판결은 식품제조가공업 영업신고를 한 회사에서 생산된 상품의 "제조원"을 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 자신이 생산하는 상품의 "제조원"이라고 허위로 표시한 상품을 판매한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다는 점에서 의의가 있다.

1 들어가며

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률[487] 제 2조 제 1호 바목은 동조 동호 라목의 "원산지 오인야기행위", 동조 마목의 "출처지 오인야기행위"와 더불어 오인유발행위 유형에 속하는 부정경쟁행위로서, 가목 및 나목과 같은 혼동초래행위 유형의 부정경쟁행위와 구분된다. 당해 규정에 의하여 금지되는 행위는 첫째, 타인의 상품사칭행위(전단), 둘째 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 요인하게 하는 선전 또는 표지를 하는 행위(후단)(이하 "품질 등 오인야기행위"라 함), 셋째, 전단 또는 후단의 방법이나 표지로써 상품의 판매 등을 하는 행위를 들 수 있다.

대상판결의 쟁점은 식품제조가공업 영업신고를 한 회사에서 생산한 상품의 "제조원"을 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 자신이 생산한 상품의 "제조원"이라고 허위로 표시한 상품을 판매한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하는 부정경쟁행위에 해당하는가의 여부이다.

2 사건개요

가. 사실관계

피고인 2 회사의 대표이사인 피고인 1은 2007년 6월경부터 피해자가 운영하는 "○○○소재 : 경기도 성남시 중원구 상대원동"이라는 식품제조가공업 영업신고를 한 "제조원"으로부터 생산되어, 공급받은 초코펜을 롯데마트, 홈플러스와 같은 대형마트에 판매하여 왔다.[488] 이후 피고인 1과 피해자는 초코펜의 공급기일, 가격 등에 대하여 의견이 일치하지 아니하였고, 결국 피해

487) 이하에서는 "부정경쟁방지법"이라고 약칭한다.

488) 2007년 2월 9일 피고인 1은 "○○○소재"를 운영하는 피해자와, 피고인 2 회사는 "○○○소재"에 상품디자인, 필름, 동판, 초콜릿충진설비에 대한 비용을 제공하고, "○○○소재"는 이를 이용하여 다크, 화이트, 핑크의 3가지 색상으로 초코펜을 생산하여 피고인 2 회사에 공급하기로 하는 상품공급계약을 체결하였다. 피해자는 이 계약에 따라 성남시청에 식품위생법이 규정하는 사항을 식품품목제조보고서에 기재하여 보고한 후, 2007년 6월경부터 2007년 12월경까지 그 보고서의 기재문구를 원용한 "상품표시사항"이 기재된 필름을 초코펜 용기뒷면에 부착하여, 3가지 색상의 초코펜을 생산, 공급하였다.

자로부터 초코펜의 공급이 지연되었다. 이에 피고인 1은 2008년 1월 22일부터 5월 29일까지 대전 대덕구에 소재하는 피고인 2 회사의 공장에서 생산된 초코펜 37,322개를 기존의 거래처인 롯데마트, 홈플러스를 비롯하여 124개 거래처에 판매하였다.[489] 다만 피고인 2 회사는 식품제조가공업 영업신고를 하지 않았고, 피고인 2 회사에서 생산된 초코펜에는 "상품표시사항" 중 "제조원란"에 "○○○소재, 소재지 : 경기도 성남시 중원구 상대원동"이라는 허위의 제조원이 기재되어 있었다.[490] 이 사건 담당검사는 피고인 1과 피고인 2 회사를 상대로 이들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 기소하였다.[491]

나. 사건의 경위

제1심법원인 서울중앙지방법원은 피고인들이 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로,[492] 각 피고인들에게 벌금 2백만 원을 선고하였다.[493] 피고인들은 항소를 제기하였다.[494] 항소심법원인 서울중앙지방법원은 피고인들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 항소를 기각하였다.[495] 그 이유에 대하여 서울중앙지방법원은 ⅰ) 피고인 1이 생산한 초코펜에 부착된

489) 피고인 1은 피고인 2 회사를 통하여 생산된 초코펜을 판매하였다. 그리고 이 시기에 판매된 초코펜은 2008년 1월 22일부터 2008년 1월 30일까지 생산된 것이었다.

490) 이 이외에도 이 시기에 피고인 1이 판매한 초코펜에는 피해자가 피고인 1에게 공급하였던 초코펜 용기에 부착된 "상품표시사항"이 그대로 표기된 필름이 초코펜 용기뒷면에 부착되어 있었다.

491) 담당검사는 피고인 1은 피해자가 운영하는 "○○○소재"의 상품을 사칭하거나 상품의 품질을 오인하게 하는 표지로써 상품을 판매하였다고 주장하였고, 그리고 피고인 2 회사는 피고인 1의 업무에 관하여 피해자가 운영하는 "○○○소재"의 상품을 사칭하거나 상품의 품질을 오인하게 하는 표지로써 상품을 판매하였다고 주장하였다. 이에 대하여 피고인들의 변호인은 피고인들이 2006년경 초코펜을 개발하여 생산하다가, 2007년 2월경부터 피해자에게 위탁생산한 다음에 이를 직접 판매하여 왔는데, 2008년 1월경 피해자가 갑자기 초코펜을 공급하여 줄 수 없다고 하였기 때문에, 어쩔 수 없이 초코펜을 생산하여 판매한 것이어서, 피고인들은 무죄라고 주장하였다.

492) 서울중앙법원은 ⅰ) 피해자는 2001년 11월 17일경부터 "○○○소재"라는 명칭으로 식품제조, 가공업 영업신고를 한 후 식품제조, 가공업을 영위하여 왔고, ⅱ) 피고인 2 회사와 피해자는 2007년 2월 9일 초코펜의 생산 및 판매에 관한 약정에서, 피고인 2 회사는 피해자가 운영하는 "○○○소재"를 통해서만 초코펜을 생산, 판매할 수 있다고 정하였으며, ⅲ) 이에 따라 피해자는 2007년 10월경 성남시장에게 식품품목제조보고서를 제출한 다음 초코펜을 생산하면서, "제조원"으로 "○○○소재 : 경기 성남시 중원구 상대원동"을, "판매원"으로 "피고인 2 회사 : 서울시 강남구 역삼동"을 표시하여, 피고인 2 회사에 공급하여 온 것이 인정된다는 이유로, 피고인들의 변호인의 주장을 배척하였다.

493) 서울중앙지방법원 2010. 6. 29. 선고 2009고단6784 판결. 또한 서울중앙지방법원은 피고인 1이 2백만 원의 벌금을 납입하지 아니하는 경우에는 50,000원을 1일로 환산한 기간 동안에 피고인 1을 노역장에 유치한다고 판시하였다.

494) 항소에서 피고인들의 변호인은 피고인들이 생산하여 판매한 초코펜은 피고인들의 상품으로 "타인의 상품"에 해당하지 아니하고, 피고인들이 생산한 초코펜의 상품표시사항에 제조원을 "○○○소재"로 표시한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 주장하였다.

상품표시사항에도 "제조원"란에 "○○○소재, 소재지 : 경기도 성남시 중원구 상대원동"이 표시되어 있고, 피해자가 운영하는 "○○○소재"는 식품제조가공업 영업신고를 하였으나, 피고인 2 회사는 식품제조가공업 영업신고를 하지 않았으며, ii) 초코펜을 판매하는 롯데마트, 홈플러스 등에서는 상품을 판매하기에 앞서서 상품표시사항을 별도로 점검하는 절차를 거치고, 판매업체가 제조사를 변경하는 경우에는 신고하도록 하며, 판매업체에 허가 등 법적요건을 갖출 것을 요구하고 있기 때문에, 식품위생법상 식품제조업자로 등록되지 않은 회사가 생산한 상품은 원칙적으로 판매가 허용되지 않고, iii) 초코펜은 식품의 일종으로, 식품위생법상 적법한 제조업체의 등록여부는 소비자가 상품구매를 결정함에 있어서 중요한 판단요소로 작용하며, vi) 피고인 2 회사가 식품제조가공업 영업신고를 하지 않아 초코펜을 적법하게 생산할 수 없는 업체라는 것은 롯데마트, 홈플러스 등에 공지된 사실이기 때문에, 피고인들이 제조원을 "○○○소재"로 표시하지 않았다면 롯데마트, 홈플러스 등은 피고인들이 생산한 초코펜을 판매하지 않았을 것이라는 사실을 종합한다면, 피고인들이 자신들이 생산, 판매한 초코펜에 "○○○소재"라는 "제조원"을 표시하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다고 설명하였다.[496] 피고인들은 상고를 제기하였다.

다. 판시사항

대법원은 피고인들이 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 피고인들의 상고를 기각하였다.[497] 그 이유에 대하여 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하고 있는 "상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나, 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위"라는 것은 상품의 속성과 성분 등 품질, 급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법 등 용도 또는 상품의 개수, 용적 및 중량 등 수량에 관하여 일반소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된

495) 서울중앙지방법원 2010. 10. 22. 선고 2010노2630 판결.

496) 서울중앙지방법원은 피고인들이 자신이 생산, 판매한 초코펜에 "○○○소재"라는 "제조원"을 표시하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목에서 규정하고 있는 부정경쟁행위 중에서 "타인의 상품을 사칭하는 행위"에 해당함은 별론으로 하고, "상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매・반포 또는 수입·수출하는 행위'에 해당한다."고 판시하였다.

497) 대법원 2012. 6. 28. 선고 2010도14789 판결.

내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의 행위를 말하고, 한편 상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서, 이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한 거래사회에서 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 경우에는, 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나 그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여 일반소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 부정경쟁행위에 해당한다고 언급하면서, 이 법리에 의한다면 "○○○소재"라는 제조원에는 초코펜 상품과 관련하여 식품제조가공업 영업신고를 한 업체로서 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서, 이를 제조원으로 표시하는 것은 초코펜 상품의 수요자나 거래자 등이 속한 거래사회에서 그 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 것으로 보아야 하기 때문에, 피고인 1이 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 피고인 2 회사에서 생산한 초코펜의 제조원을 "○○○소재"로 허위로 표시하여 판매한 행위는 상품의 품질에 관하여 일반소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하고 있는 부정경쟁행위에 해당한다고 설명하였다.[498]

3 판례평석

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목의 의의

부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목은 "타인의 상품을 사칭(詐稱)하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위"라고 규정하고 있다.[499] 즉 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목은 부정경쟁행위의 유형으로 두 가지 행위를 제시하고 있다. 우선 부정

498) 그리고 대법원은 항소심법원인 서울중앙지방법원과 마찬가지로, 대형마트 등에서는 상품판매 전에 상품표시사항을 별도로 점검하고 판매업체에 대하여 판매허가 등과 같은 법적요건을 갖추도록 하는 한편, 제조업체의 변경시에 이를 신고하도록 하여 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 업체가 생산한 상품의 판매를 허용하지 않기 때문에, 이 사건과 같이 초코펜의 제조원을 식품제조가공업 영업신고를 한 "○○○소재"라고 허위로 표시하지 아니하였다면 그 판매가 불가능하였을 것으로 보이고, 식품의 일종인 초코펜이 식품위생법상 식품제조가공업 영업신고를 한 업체에 의하여 생산되었는가의 여부는, 그 품질과 일정한 관련이 있는 사항으로서 수요자가 초코펜을 구매할 때 참작하는 고려요소 중의 하나로 여겨지기도 한다고 지적하였다.

499) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목.

경쟁방지법 제2조 제1호 바목 전단은 "상품사칭행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.[500] 여기서 상품사칭행위라는 것은 타인의 상품을 자기나 제3자의 상품으로 또는 자기의 상품을 제3자의 상품으로 사칭하거나, 이러한 방법으로 상품을 판매, 반포, 수출, 수입하는 행위를 의미한다.[501] 따라서 미국 커먼로(common law)에서 인정되고 있는 자신의 상품을 타인의 상품인 것처럼 하여 상품의 출처를 허위표시함으로써, 상품의 출처에 대하여 일반소비자를 기만하여 혼동시키는 행위인 "palming off 행위"도 여기에 해당된다고 판단할 수 있다.[502] 그리고 상품사칭행위에는 자기가 생산한 상품을 타인이 생산한 상품으로 적극적으로 사칭하는 경우뿐만 아니라, 설명의무에 위반하여 고객의 물음에 거짓으로 답하는 소극적인 사칭도 이에 포함되는 것으로 해석되고 있다.[503]

다음으로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단은 "품질 등 오인야기행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단은 상품의 품질,[504] 내용,[505] 제조방법,[506] 용도,[507] 수량[508]에 대한 오인야기행위를 예시로 들고 있지만, 이는 예시에 불과하고, 원재료, 효능, 가공방법, 무게, 가격, 형상 등이 상품에 대한 일반수요자의 오인을 일으키게 한다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단이 규정하는 오인야기행위에 포함된다.[509] 그리고 품질 등 오인야기행위는 자기의 영업상의 취약점을 보강하려는 정당한 행위를 하지 않고, 부정한

500) 상품사칭행위는 소비자에 대한 사기, 즉 기망에 해당하기 때문에, 민법상 불법행위가 인정되고, 형법상 사기죄가 인정되며, 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위도 인정된다. 황의창 "부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법" 56면.

501) 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 고려대학교 박사학위논문, 2006. 6. 127면.

502) Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co., 138 U.S. 537, 546 (1891).

503) 상품사칭행위에는 A사의 제품이 아닌데도 불구하고, "이 제품은 A사의 제품입니다."라고 고객에게 권유하는 적극적인 사칭뿐만 아니라, "이 제품이 A사의 제품입니까?"라는 고객의 물음에 "네 그렇습니다."라고 대답하는 소극적인 사칭도 포함된다. 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 127면.

504) 불량품을 우량품으로, 검사불합격품을 합격품으로, 저급품을 고급품으로 소비자를 오인하게 하는 행위가 여기에 해당된다.

505) 오리고기를 칠면조고기로, 양식뱀장어를 자연산뱀장어로, 개성인삼을 금산인삼으로 소비자를 오인하게 하는 행위가 여기에 해당된다.

506) 불순물제거공정을 거치지 않았음에도, 거친 것처럼 소비자를 오인시키는 행위가 여기에 해당된다.

507) 두통약이 감기몸살에도 효능이 있는 것처럼 표시하여 소비자를 오인시키는 행위가 여기에 해당된다.

508) 80개 들이 큡 1상자를 100개 들이로 표시하여 소비자를 오인시키는 행위가 여기에 해당된다.

509) 이 사항은 대상판결의 판시사항에도 나타나 있다. 대산판결에서 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하고 있는 "상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나, 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위"라는 것은 상품의 속성과 성분 등 품질, 급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법 등 용도 또는 상품의 개수, 용적 및 중량 등 수량에 관하여 일반소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된 내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의 행위를 말한다고 판시하였다.

방법으로 영업상의 이익을 취득하려는 행위로 정의할 수 있다.[510]

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부

우리 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 전단이 규정하는 "상품사칭행위"와 후단이 규정하는 "일반수요자를 오인시키는 선전행위"의 관계에 대하여, "상품광고에 상품의 품질, 내용, 수량에 오인을 일으키게 하는 선전행위"라는 것은 상품광고를 함에 있어서 허위광고나 과대광고 등과 같이 상품의 품질 등에 오인을 일으키는 표시행위 등을 하는 경우를 말하고, 이 사건에서와 같이 비록 타인의 상품을 자기의 상품인 것처럼 팜플렛으로 인쇄하여 배포하였다고 하더라도, 자신의 상품의 품질 등에 관하여 아무런 표시를 하지 아니하였다면, 이는 "상품사칭행위"에 해당하는 것이지, "일반수요자를 오인시키는 선전행위"에는 해당하지 않는다고 판시하였다.[511] 결국 우리 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단이 규정하는 부정경쟁행위가 인정되려면 상품의 품질 등에 대한 표시가 반드시 필요하다는 태도를 취하고 있다.

그리고 허위·과장광고가 문제된 사건에서, 대법원은 상인이 상품을 판매함에 있어 다소의 과장이 수반되는 것이 보통이므로, 상품의 선전과 광고에 수반되는 과장과 허구는 사회생활에 있어서 일반적으로 시인되는 정도의 것이면 기망성이 결여되어 사기죄로 처벌할 수 없으나, 다만 거래상 중요한 사항에 관하여 구체적 사실을 거래상의 신의와 성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지하였을 경우에는 기망행위로 인정될 수 있기 때문에, 서울시내시장의 굴비 도매상으로부터 구입한 가짜 영광굴비를 마치 영광 현지에서 직접 제조된 굴비인 것처럼 영광굴비 품질보증서를 붙여서 소비자들에게 판매하는 행위는, 상거래상 용인될 정도의 단순히 판매촉진을 위한 과장의 차원을 넘는 기망행위에 해당한다고 판시하였다.[512]

대상판결은 피고인들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하고 있는 부정경쟁행위인 "상품의 '제조원'이라는 품질에 대한 일반소비자의 오인야기행위"에 해당하는가의 여부에 대한 판결로써, 대법원은 식품제조가공업 영업신고를 한 회사가 생산한 상품의 "제조원"

510) 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 129면.
511) 대법원 1989. 6. 27. 선고 87도1565 판결.
512) 서울형사지방법원 1991. 12. 18. 선고 91노890 판결.

에는 일정한 품질 관념이 화체되어 있고, 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 자신이 생산하는 상품에 그 "제조원"을 허위로 표기하여 판매하는 행위는, 일반수요자로 하여금 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사의 상품을 식품제조가공업 영업신고를 한 회사가 생산한 상품으로 오인하게 한다는 이유로, 피고인들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하고 있는 부정경쟁행위에 해당된다고 판시하였다.

4 결 론

대상판결은 식품제조가공업 영업신고를 한 회사에서 생산된 상품의 "제조원"을 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 자신이 생산하는 상품의 "제조원"이라고 허위로 표시한 상품을 판매한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 대법원은 "상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서, 이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한 거래사회에서 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 경우에는, 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나 그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여 일반소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 부정경쟁행위에 해당한다"라는 법리를 설시한 후에, 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 자신의 상품을 생산, 판매하면서, 식품제조가공업 영업신고를 한 회사가 생산한 상품의 "제조원"을 허위로 표기하고, 이 "제조원"에 일정한 품질 관념이 화체되어 있기 때문에, 일반수요자의 입장에서는 식품제조가공업 영업신고를 하지 않은 회사가 생산한 상품을 식품제조가공업 영업신고를 한 회사가 생산한 상품으로 오인할 우려가 있다고 설명하면서, 피고인들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.

대법원은 피고인들이 자신이 생산, 판매하는 상품에 타인이 생산하는 상품의 "제조원"이라는 "품질"이 화체되어 있지 아니함에도 불구하고, 타인이 상품의 품질을 나타내는 "제조원"이라는 표시를 허위로 기재하여, 마치 자신이 생산, 판매하는 상품에 이러한 "품질"이 화체되어 있는 것처럼 일반수요자를 오인시켰다는 점에서, 피고인들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후

단의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 것이다. 결국 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 입법목적이 자신의 영업상의 취약점을 보강하려는 정당한 노력을 하지 아니하고, 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도, 수량에 대하여 일반수요자의 오인을 일으키는 부정한 방법으로 영업상의 이익을 취득하려는 행위를 부정경쟁행위로 규정함으로써, 이러한 부정경쟁행위를 한 자를 제재하려는 것에 있기 때문에,[513] 대상판결의 판시사항은 타당하다고 생각된다.

513) 황의창 "부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법" 제3정판. 세창출판사. 2004. 11. 15. 57면.

제7절

사이버스쿼팅
(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결)

□ 사건개요

도메인 이름의 중요 부분이 저명한 등록상표와 동일하지만 그 도메인 이름의 사용이 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위에는 해당하지 아니한다고 판시한 사례

□ 원심판결

부산고법 2001. 7. 27. 선고 2000나13078 판결

□ 판결요지

가. 도메인 이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인 이름하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록 서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 한 사례.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 (나)목의 영업 주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없어서, 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위나 같은 호 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다.

□ 판례평석

부정경쟁방지법은 "사이버스쿼팅행위"를 부정경쟁행위로 규정함으로써, 유명상표를 무단으로 도용하여 도메인이름을 등록한 후, 정당한 권리자에게 금원을 요구하는 행위 등을 규제하고자 하였는데, 이는 타인의 유명상표에 화체된 신용(goodwill)을 악용하여 금전적인 이득을 취하려는 행위를 규제하려는 것으로서 부정경쟁방지법의 입법취지에 부합한다고 생각된다.

1 들어가며

최근 온라인 거래가 활성화되면서 도메인이름의 경제적 가치로서의 중요성이 증대되고 있으며, 제품에 물리적으로 부착되거나 전통적인 대중매체에 영상이나 이미지로 형상화된 상표와 유사한 역할과 기능을 갖는다. 또한, 기존 상표의 권리자와 도메인이름 등록자간의 다툼을 비롯한 도메인이름 관련 분쟁이 부정경쟁행위 등 다양한 양상으로 출현하고 있어 법률적으로 규율하는 문제가 관심사로 떠오르고 있다.

대상판결의 쟁점은 ⅰ) 도메인이름의 중요부분이 저명한 등록상표와 동일하고 그 도메인이름을 이용하여 웹사이트를 운영하지만, 해당 웹사이트에서 저명상표와 동일, 유사한 상표에 저명상표의 지정상품과 동일, 유사상품에 대한 사용행위가 없는 경우, 단순히 웹사이트를 등록하여 사용하는 행위가 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위에는 해당하는가의 여부와, ⅱ) 도메인이름을 양도하는 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률[514] 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (다)목[515]이 규정하는 부정경쟁행위에 해당하는가의 여부이다.

2 사건개요

가. 사실관계

원고는 "ROLLS-ROYCE"라는 상표로 자동차, 항공기, 자동차 및 항공기 엔진을 생산, 판매하

514) 이하에서는 "부경경쟁방지법"이라고 약칭한다.

515) 대상판결이 판시되었던 시기에 적용되었던 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 7가지 유형, 즉 ⅰ) 상품주체 혼동행위(제2조 제1호 가목), ⅱ) 영업주체 혼동행위(제2조 제1호 나목), ⅲ) 저명상표 희석화행위(제2조 제1호 다목), ⅵ) 원산지 허위표시행위(제2조 제1호 라목), ⅴ) 출처지 오인야기행위(제2조 제1호 마목), ⅵ) 상품사칭행위 및 품질 등 오인야기행위(제2조 제1호 바목), ⅶ) 상표권자의 동의 없는 대리인의 상표사용행위(제2조 제1호 사목)를 규정하고 있었다. 이후 2004년 1월 20일에 공포되고. 2004년 7월 20일부터 시행된 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 새로운 유형으로, 정당한 권원이 없는 자의 도메인이름 선점행위, 소위 "사이버스쿼팅(cybersquatting)"(제2조 제1호 아목)과 상품형태 모방행위(제2조 제1호 자목)을 추가하였다. 또한 2013년 7월 30일에 공포되고, 2014년 1월 30일부터 시행된 부정경쟁방지법은 "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"를 부정경쟁행위라고 정의함으로써(제2조 제1호 차목), 부정경쟁행위에 대한 보충적 일반조항을 규정하였다.

는 영국법인으로서, "rolls-royce.com"과 "rolls-royce.net"이라는 도메인이름을 사용하고 있다. 1980년 9월 26일 원고는 "ROLLS-ROYCE" 표장과 "ROLLS", "ROYCE", "RR"이라는 3개의 문자가 결합된 표장[516]을 지정상품을 "승용차 등"에 대하여, 우리나라 특허청으로부터 상표등록을 받았다.[517] 한편 피고는 1999년 6월 5일 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 등록하고, 이 도메인이름으로 자신의 웹사이트를 운영하였다.[518] 다만 피고는 자신의 웹사이트에서 항공기와 관련 특허에 대한 정보를 소개하고, 관련 사이트로 이동할 수 있는 링크를 두었지만, 등록상표가 표기된 상품을 실제로 판매하지는 않았다.[519] 원고는 피고의 행위가 자신의 등록상표에 대한 침해행위와 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 피고를 상대로 "ROLLS-ROYCE"라는 영문자를 도메인이름으로, 그리고 웹사이트에서 사용하여서는 아니 되고, 나아가 피고가 등록한 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 말소하라는 취지의 소송을 제기하였다.[520]

---

516) <문자 결합 표장 >

517) 이 상표의 등록번호는 "제72034호"이다. 이 외에도 원고는 1981년 12월 17일 동일한 표장을 지정상품 "내연기관 등"에 대하여, 상표등록을 받았고, 이 상표의 등록번호는 "제79412호"이다. 나아가 원고는 1981년 1월 5일 동일한 표장을 지정서비스업 "기술대리인으로서의 조언업 및 기술원조업"에 대하여, 또한 지정서비스업 "피스톤, 가스터빈엔진 및 자동차를 포함한 내연기관의 수선업"에 대하여 서비스표등록을 받았다. 전자의 서비스업에 대한 서비스표 등록번호는 "제2801호"이고, 후자의 서비스업에 대한 서비스표 등록번호는 "제2804호"이다.

518) 피고는 "삼진정밀"이라는 상호로 사업자등록을 하고 있는 "윤평완" 명의로 한국전산원 산하에 있는 한국인터넷정보센터에 도메인이름을 등록하였다.

519) 피고는 자신의 웹사이트에 "PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "게시판"의 항목을 두고 있었는데, "PROFILE" 항목에는 자신이 삼성항공에 근무하고 있는 사람이라는 자신에 대한 간단한 약력을 기재하여 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매관련" 항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고 해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나, 배너광고 등은 전혀 없었고, 모든 정보는 무료로 공개되고, 운영되고 있었다.

520) 원고는 피고가 자신의 등록상표인 "rolls-royce"와 동일한 것을 도메인이름으로 사용하는 행위는 등록상표권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 행위로서 상표침해행위에 해당하므로, 이러한 피고의 행위는 금지 또는 예방되어야 한다고 주장하였다. 또한 원고는 피고가 국내에 주지된 자신의 등록상표인 "rolls-royce"를 도메인이름으로 사용하는 행위는 부정경쟁방지법이 규정하는 상품주체 또는 영업주체에 대한 혼동의 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당하고, 이러한 피고의 행위로 인하여 자신이 영업상의 이익을 침해받을 우려가 있기 때문에, 피고의 부정경쟁행위는 금지 또는 예방되어야 한다고 주장하였다.

나. 사건의 경위

제1심을 담당한 창원지방법원은 ⅰ) 상표법상 상표권을 침해하는 행위로 인정되기 위해서는, 타인이 등록상표와 동일 또는 유사 상표를 동종 또는 유사 상품에 사용하여야 하고, 상표법상 상표의 사용은 ① 상품사용행위, ② 상품유통행위, ③ 광고행위의 세 가지로 엄격하게 한정되기 때문에, 피고가 등록상표를 상품을 나타내는 표장이나 그 판매를 위하여 사용한 것이 아니라, 단순히 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 등록한 것만으로는 등록상표권이 침해되었다고 판단할 수 없고, ⅱ) 또한 부정경쟁행위가 인정되기 위해서는 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위가 인정되어야 하고, 이 사건에서의 도메인이름에 의한 혼동야기행위는 영업주체 혼동행위의 해당여부가 문제될 것인데, 영업주체 혼동행위는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여, 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 말하고, 여기서의 "사용"은 영리적 사용만을 의미하는 것으로 판단하여야 할 것이기 때문에, 피고가 원고의 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는 부정경쟁방지법이 규정하는 영업주체에 대한 혼동의 위험이 있다고 판단할 수 없다는 이유로,[521] 원고의 청구를 모두 기각하였다.[522] 원고는 창원지방법원 판결에 대하여 항소하였다.

항소심을 담당한 부산고등법원은 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목이 규정하는 "간판 또는 표찰"에 해당하지 않는다고 지적하면서, 지방법원과 마찬가지로 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름으로 운영되는 웹사이트의 내용이 등록상표를 영리적으로 사용하고 있지 않다면, 피고가 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하였다는

521) 다만 창원지방법원은 "rolls-royce"라는 상표는 원고가 생산하는 승용차를 지칭하는 표장으로써, 외국은 물론 우리나라에서도 널리 알려져 있고, 특히 우리나라의 각종사전에도 "rolls-royce"는 영국제 고급자동차를 지칭하는 것으로 기재되어 있으며, 나아가 우리나라 특허청이 1998년 6월 30일 발행한 "외국상표자료집"에는 원고의 상표가 저명상표로 등록되어 있다고 언급하면서, "rolls-royce" 상표의 주지·저명성을 인정하였다. 또한 원고는 소장에서 피고가 자신의 도메인이름을 사용한 행위는 상법에 규정된 원고의 상호권을 침해하는 행위에 해당한다는 이유로, 도메인이름의 폐지를 청구하였다. 이에 창원지방법원은 상법 제23조 제1항과 제2항은 상인은 타인이 부정한 목적으로 자신의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용할 경우, 이를 배척할 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있고, 여기서의 "사용"은 상인이 그 상호를 영업상 자신을 나타내는 명칭으로 이용하는 것을 말하고, "부정한 목적"이라 함은 자기의 영업을 그 상호에 의하여 표시하여 타인의 영업으로 오인시킴으로써, 타인이 가지고 있는 사회적 신용을 자신의 영업에 유리하게 이용하려는 목적을 말하는데, 이 사건에서는 피고가 도메인이름을 영업상 이용하였다는 사실이 인정되지 않는다는 이유로, 원고의 주장을 배척하였다.

522) 창원지방법원 2000. 5. 18. 선고 99가합9363 판결.

것만으로는, 상표법 제66조[523]에서 규정하는 상표침해행위나 부정경쟁방지법 제2조 제1호가 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다는 이유로,[524] 원고의 항소를 기각하였다.[525] 특히 항소에서 원고는 피고가 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인을 자신에게 판매할 의도를 가지고서 도메인이름에 대한 "무단점유행위(cybersquattering)"을 하였고, 실제로 피고는 도메인을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학비용을 요구하거나 혹은 수십만 달러의 금전을 요구하였기 때문에, 피고의 행위는 금전적인 이익을 받아내기 위하여 타인의 상표를 먼저 등록한 행위와 동일한 행위에 해당하고, 결국 이러한 피고의 행위는 상표침해행위에 해당할 뿐만 아니라, 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 부산고등법원은 피고가 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인을 원고에게 판매하기 위하여 무단점유행위를 하였다는 증거가 부족하다는 이유로, 원고의 주장을 배척하였다. 원고는 대법원에 상고하였다.

다. 판시사항

대법원은 상고에서의 원고의 주장이 이유 없다고 모두 배척하면서, 원심판결인 부산고등법원 판결에 위법이 없다는 이유로, 원고의 상고를 기각하였다.[526] 대법원은 ⅰ) 피고의 도메인이름의 요부가 원고의 저명한 등록상표와 동일하다고 하더라도, 상표법이 규정하는 상표침해행위가 인정되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 존재

523) 2016년 2월 29일에 개정되어 2016년 9월 1일부터 시행된 개정 상표법은, 개정 전 상표법 제66조에 규정되어 있었던 "침해로 보는 행위"에 대한 규정을 상표법 제108조에 새로이 규정하였다.

524) 항소에서 원고는 지방법원에서 주장하지 아니한 "재산권의 준점유권에 대한 주장"과 "신의성실원칙의 위반 또는 권리남용의 주장"을 하였다. 우선 원고는 피고가 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용함으로써 등록상표의 식별력이 약화되었고, 이는 원고의 상표권에 대한 사실상의 지배상태의 약화에 해당하기 때문에, 민법상의 재산권에 대한 준점유에 기한 방해배제 내지 방해예방청구권에 근거하여, 피고에 대하여 도메인이름을 사용하지 말 것과 도메인등록 말소절차의 이행을 청구하였다. 이에 대하여 부산고등법원은 피고가 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하는 것만으로는 등록상표의 식별력이나 원고의 등록상표에 대한 사실상의 지배상태가 약화되었다고 단정하기 어렵다는 이유로, 원고의 주장을 배척하였다. 다음으로 원고는 피고가 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 선점한 것은, 등록상표의 저명성에 편승하여 이익을 얻는 것 이외에, 자신으로 하여금 피고에게 거액의 돈을 주고 피고의 도메인이름을 인수하게 하려는 의도가 존재한다고 판단되기 때문에, 이는 민법상 신의성실의 원칙에 위반되거나 권리남용에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 부산고등법원은 피고가 원고에게 고통을 가하여 거액의 양도대금을 받을 목적으로 도메인이름을 선점하였다는 증거가 부족하다는 이유로, 원고의 주장을 배척하였다.

525) 부산고등법원 2001. 7. 27. 선고 2000나13078 판결.

526) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결.

하여야 하기 때문에, 피고가 웹사이트를 운영하면서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급한 사실이 없거나, 혹은 등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사한 영업을 취급한 사실이 없는 경우에는, 피고가 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 단지 피고가 등록상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 사실만으로는 상표법 제66조가 규정하는 상표침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판시하였다.[527] 또한 대법원은 ii) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 규정하고 있는 "상품주체 혼동행위"에 해당하는 표지의 사용은 "상품에 관련된 일체의 사용행위", (나)목이 규정하고 있는 "영업주체 혼동행위"에 해당하는 표지의 사용은 "영업에 관련된 일체의 사용행위", 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 (다)목이 규정하고 있는 "식별력 또는 명성 손상행위"에 해당하는 표지의 사용은 "상업적 사용"을 의미하는 것으로 해석하여야 하기 때문에, 피고가 원고에게 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없고,[528] 결국 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 규정하고 있는 "상품주체혼동행위", (나)목이 규정하고 있는 "영업주체 혼동행위", (다)목이 규정하고 있는 "식별력 또는 명성의 손상행위"에 해당하지 아니한다고 판시하였다.[529]

3 판례평석

우선 대상판결은 피고의 도메인이름 "rolls-royce.co.kr"의 중요부분인 "rolls-royce"가 저

527) 상고에서 원고는 자신의 등록상표를 피고가 도메인이름으로 사용하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목에서 규정하는 "간판 또는 표찰에 상표를 전시 또는 반포하는 행위"에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 대법원은 부산고등법원과 마찬가지로, 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목에서 규정하는 "간판 또는 표찰"에 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 주장을 배척하였다.

528) 대법원은 부산고등법원과 마찬가지로 원고는 피고가 도메인이름을 판매할 의도를 가지고, 소위 "무단점유행위(cybersquattering)"하였고, 실제로 피고는 도메인이름을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구하고 있으므로, 이는 금전적인 이익을 받아내기 위하여 타인의 상표를 먼저 등록한 경우와 같으므로, 이러한 피고 등의 행위는 상표권 침해가 될 뿐 아니라 부정경쟁방지법에서 규정하는 영리적으로 사용한 경우에 해당한다고 주장하지만, 제출된 증거에 의해서는 피고가 도메인이름을 원고에게 판매하기 위하여 무단점유행위를 하였다는 사실을 인정할 수 없다고 언급하였다.

529) 그리고 대법원은 원심법원인 부산고등법원이 피고가 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하는 행위가 원고의 상호권을 침해하는 행위가 아니라고 판시한 것에 위법이 없다고 판결하였다. 나아가 대법원은 피고가 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 등록하여 보유하는 것이 민법상의 신의성실의 원칙에 위반되거나, 권리남용에 해당하지 않는다고 판시한 것에 위법이 없다고 판결하였다.

명한 타인의 등록상표인 "rolls-royce"와 동일하다고 하더라도, 피고가 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름으로 된 웹사이트를 운영하면서, "rolls-royce" 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표의 지정상품인 자동차 등과 동일, 유사한 상품에 사용한 사실이 없다면, 피고가 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 단순히 사용하였다는 것만으로는 상표침해행위에 해당되지 않는다고 판시하였다는 점에서 의의가 있다. 대상판결에서도 지적하고 있듯이, 상표권의 침해행위라는 것은 침해자가 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하여 일반수요자가 침해자의 상품을 보고 상표권자의 상품이라고 오인하는(misleading), 즉 상품출처를 혼동(confusion)하는 상황에서 발생한다.[530] 따라서 피고가 단순히 원고의 등록상표를 도메인이름으로 등록하여 사용하지만, 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하지 않는다면, 소비자의 출처혼동은 전혀 발생하지 않기 때문에, 이러한 피고의 행위는 상표침해행위에 해당되지 않는다고 판시한 대법원의 판결은 타당하다고 생각된다.

그리고 대상판결은 피고가 원고에게 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 규정하고 있는 "상품주체혼동행위", (나)목이 규정하고 있는 "영업주체 혼동행위", (다)목이 규정하고 있는 "식별력 또는 명성의 손상행위"에 해당하지 아니하고, 또한 제출된 증거에 의하면 피고가 도메인을 원고에게 판매하기 위한 목적으로 무단점유행위를 하였다는 사실을 인정을 할 수 없기 때문에, 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 판결하였다. 따라서 대상판결의 판시사항에 의한다면, 피고가 원고에게 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 규정하고 있는 "상품주체혼동행위", (나)목이 규정하고 있는 "영업주체 혼동행위", (다)목이 규정하고 있는 "식별력 또는 명성의 손상행위"에는 해당하지는 않았지만, 만일 이러한 피고의 행위가 증거에 의하여 인정된다면 부정경쟁행위라고 인정될 수 있었던 여지가 있었다. 따라서 2004년 1월 20일에 공포되고 2004년 7월 20일부터 시행된 부정경쟁방지법은, 부정경쟁방지법 제2조 제1

530) 이를 혼동이론(confusion theory)이라고 한다. 혼동이론은 상표와 상표법의 근간을 이루고 있다. 커먼로상의 상표보호는 "palming off 행위"로부터 소비자를 보호하는 것이다. 즉 혼동이론에 위하면 상표보호는 자신의 상품을 타인의 상품인 것처럼 상품의 출처를 허위표시함으로써, 상품의 출처에 대하여 소비자를 기만하여 혼동시키는 행위인 "palming off 행위"로부터의 소비자의 보호를 의미한다. 따라서 전통적으로 상표보호는 혼동이론에 기인한다. 나종갑 "미국상표법연구" 한남대학교 출판부 글누리. 2006. 9. 30. 30면.

호 (아)목을 새로이 두어, 정당한 권원이 없는 자가, ⅰ) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적으로, ⅱ) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적으로, ⅲ) 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적으로, 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록, 보유, 이전 또는 사용하는 행위를 부정경쟁행위라고 규정하였다.[531] 즉 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목은 소위 "사이버스쿼팅(Cyber-Squattering)"이라는 새로운 형태의 부정경쟁행위를 규제하기 위하여 2004년 개정 부정경쟁방지법에서 새로이 입법되었다.[532] 다만 대상판결이 판시될 당시에는 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목이 시행되지 않았기 때문에, 대법원은 이에 대한 판단을 전혀 하지 않았다.[533]

---

531) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목.

532) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목은 "사이버스쿼팅"이라고 불리는 도메인이름의 무단점유행위에 대한 제재를 가하기 위한 규정이라고 평가되고 있다. 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 고려대학교 박사학위 논문, 2006. 6. 138면. ; 미국은 1999년 11월 사이버스쿼팅행위를 규제하기 위하여 "반사이버스쿼팅 소비자 보호법(Anti-cybersquatting Consumer Protection Act)"을 통하여 이에 대한 규정을 두었다. 그리고 일본은 2001년 6월 부정경쟁방지법에 이에 관한 규정을 두었다. 황의창 "부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법" 제3정판. 세창출판사. 2004. 11. 15. 63면.

533) 지방법원 판결이기는 하지만, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목이 시행되기 이전에 사이버스쿼팅행위가 상표침해행위 혹은 부정경쟁행위에 해당된다고 판시하였던 판례가 있었다. 다만 이들 사례에서는 정당한 권원이 없는 자가 주지·저명한 상표를 도용하여 도메인이름을 등록하고, 자신의 웹사이트에서 당해상표를 지정상품 혹은 동일, 유사영업에 사용하고 있었던 경우였다. 서울지방법원 2004. 1. 30. 선고 2002가합29744 판결에서, 서울지방법원은 도메인이름 "webplus.com"은 "WEB+"라는 상표를 사용하는 상표권자의 상표와 유사하고, 이 도메인이름의 등록인은 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 또한 이 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하고 있기 때문에, 상표권자는 이 도메인이름의 등록인에 대하여 도메인이름의 이전 및 사용금지를 청구할 권리가 있다고 판시하였다. 그리고 서울지방법원 2000. 9. 8. 선고 2000가합6471 판결에서, 서울지방법원은 "마스타카드(MasterCard)"는 국내에 널리 인식된 마스타카드 인터내셔널 인코포레이티드의 상표 또는 서비스표이고, 이 회사가 "mastercard.com"이라는 도메인이름을 이용한 홈페이지에서 홈쇼핑업을 영위하고 있다는 점과 신용카드업체가 인터넷 홈쇼핑업을 함께 영위하는 것이 일반적인 추세인 점 등에 비추어 볼 때, "mastercard.co.kr"이라는 도메인이름으로 접속되는 홈페이지에서 홈쇼핑업 또는 이와 유사한 영업을 하게 된다면, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 "타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위"에 해당하고, "mastercard.co.kr"이라는 도메인이름을 등록하고 홈쇼핑업무와 유사한 웹메일카드서비스 업무를 준비하는 행위를 부정경쟁행위의 준비행위로 보아 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 판시하였다. 또한 서울지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003가합24685 판결에서, 서울지방법원은 등록상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록한 후에 웹사이트를 개설하여 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매하는 경우에는, 그 웹사이트 내에 등록상표를 직접 표시하거나 그 상표와 연관이 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도, 등록상표와 동일·유사한 도메인이름에 이끌려 그 웹사이트를 방문한 수요자들로서는 그 웹사이트에서 판매하는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 등록상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있으므로, 이러한 경우에는 도메인이름의 등록·사용이 상표법상의 상표적사용에 해당하여 상표권의 침해를 구성하고, 웹브라우저의 주소창에 도메인이름을 입력하면 곧바로 다른 웹사이트로 이동하도록 하는 소위 포워딩 방식에 의한 도메인이름의 사용도, 그 실질은 최초에 입력한 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 상품을 판매하고 있는 것과 다를 바가 없기 때문에, 상표법상 상표적사용에 해당한다고 판시하였다.

특히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목은 정당한 권원이 없는 자가 국내에서 널리 알려진 상표와 동일, 유사한 상표를 당해상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용한 사실이 없다고 하더라도, 그 자가 당해상표와 동일하거나 유사한 도메인이름을 먼저 등록하여 도메인이름의 양도의 대가로 상표권자에게 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁행위로 인정된다는 점에 특징이 있다.[534] 나아가 국내에서 널리 알려진 상표의 상표권자는 손해배상과 금지청구라는 기존의 구제방법 이외에도 타인이 등록한 도메인이름의 말소까지도 청구할 수 있다.[535] 다만 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위가 인정되려면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위와 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 영업주체 혼동행위와 마찬가지로 "국내에 널리 알려진" 상표이어야 한다.[536] 또한 정당한 권원이 없는 자에게는 ⅰ) 상표에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적, ⅱ) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적, ⅲ) 상업적 이익을 얻을 목적이라는 "부정한 목적"이 있어야 한다.[537]

4 결 론

부정경쟁방지법은 "사이버스쿼팅행위"를 부정경쟁행위로 규정함으로써, 유명상표를 무단으로 도용하여 도메인이름을 등록한 후, 정당한 권리자에게 금원을 요구하는 행위 등을 규제하고자 하였는데, 이는 타인의 유명상표에 화체된 신용(goodwill)을 악용하여 금전적인 이득을 취하려는 행위를 규제하려는 것으로서 부정경쟁방지법의 입법취지에 부합한다고 생각된다.[538]

534) 특허청 "부정경쟁방지 업무해설서" 2004. 10. 50면; 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목은 동일하거나 유사한 도메인이름을 "등록, 보유, 이전 또는 사용하는 행위"를 부정경쟁행위라고 언급하고 있다.

535) 부정경쟁방지법 제4제 제2항 제3호.

536) 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위대상을 한정함으로써, 인터넷의 자유로운 이용이 저해되지 않도록 하기 위한 것이다. 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 141면.

537) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목의 적용은 정당한 권원이 없는 자에게 이러한 부정한 목적이 있으면 충분하고, 정당한 권원이 없는 자가 이익을 얻었는가의 여부나 정당한 권원이 있는 자나 제3자가 손해를 입었는가의 여부는 문제되지 않는다. 황의창 "부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법" 69면.

538) 타인의 상당한 투자, 또는 혁신적인 노력, 그 결과 형성된 명성이나 신뢰를 허락 없이 이용하거나, 그에 편승함으로써 그러한 투자나 노력 없이 이득을 취하는 행위가 위법하다고 판단되는 경우에는, 그러한 위법행위를 넓은 의미의 부정경쟁행위로 판단하여 부정경쟁방지법으로 보호하여야 한다. 정상조 "부정경쟁방지법 원론" 세창출판사. 2007. 8. 25. 4, 9면.

제8절

형태모방
(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결)

□ 사건개요

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해한 경우, 민법상 불법행위에 해당한다고 판시한 사례

□ 원심판결

서울고법 2010. 1. 14. 선고 2009나4116 판결

□ 판결요지

대법원은 "부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 "모방"이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용·정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 참조)."고 판시한 후, "원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 피고 제품이 원고들 상품과 실질적으로 동일한 형태라고 할 수 없으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 해당하지 않는다는 취지로 판단한 것은 정당하다."고 판시하였다.

□ 판례평석

대상판결에서 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 부정경쟁행위의 한 유형으로서 규정한 상품형태모방금지조항의 적극적 성립요건으로서 "모방"의 의미를 충족하려면 의거성(주관적 요건)과 실질적 동일성(객관적 요건)을 충족하여야 한다는 점을 명백히 한 점에 그 의의가 있다. 또 대법원 판결은, "실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용·정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다"고 판시함으로써, 실질적 동일성의 판단기준을 제시한 점에서 의의가 있다.

1 들어가며

특허법, 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 함) 등 개별 지식재산권법에서는 일정한 보호 요건을 규정해 두고 있고, 따라서 비록 자신이 여러 가지 노력과 투자에 의해 구축한 성과를 다른 사람이 이용하더라도 그 성과가 각 지식재산권법에서 규정하고 있는 보호 요건을 충족하지 못하는 경우에는 지식재산권법에 의해 보호 받지 못한다. 이러한 경우 보충적으로 민법 제750조에 의한 일반 불법행위책임을 물을 수 있을지에 대해 그 동안 일부 논의가 있어 왔고 법원에서는 이를 긍정하는 판시를 해 왔다. 대상 판결에서는 이와 같은 취지에서 비록 피고의 행위가 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지법에 위반되지 않는 경우에도 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 판시하였다. 이와 같이 특허법, 상표법 등 개별 지식재산권법에 의한 보호 요건을 충족하지 못하는 행위에 대해 민법상 일반 불법행위책임을 인정하는 것은 일응 타당성이 있지만, 원래는 누구나 사용할 수 있는 공유의 영역(public domain)이기 때문에 지식재산권법에서 보호 대상에서 배제시킨 부분을 보호하게 되어 지식재산권법의 취지에 반한다는 문제도 있다.

2 사건개요

가. 사실관계

원고 한국방송공사는 드라마 '겨울연가'를 제작하여 2002. 1. 14.부터 같은 해 3. 19.까지, 드라마 '황진이'를 제작하여 2006. 10. 11.부터 2006. 12. 28.까지 각 방영하였고, 원고 문화방송은 드라마 '대장금'을 제작하여 2003. 9. 15.부터 2004. 3. 30.까지, 드라마 '주몽'을 제작하여 2006. 5. 15.부터 2007. 3. 6.까지 각 방영하였다(다만, '황진이'와 '주몽'은 원고 올리브나인 또는 소외 초록뱀미디어라는 상호의 업체와 원고 올리브나인이 제작사로서 원고 한국방송공사,

원고 문화방송과 사이의 각 드라마제작계약에 기하여 위 각 드라마를 제작하고 저작권 등 권리를 양도한 것으로 보인다). 위 각 드라마는 국내에서 큰 호응을 얻은 이후 일본, 중국 등에 수출되어 방송됨으로써 한류 드라마 열풍을 일으키며 인기를 끌었다. 이후 이 사건 각 드라마에 대하여 상품화사업이 순차적으로 진행되었다.

공동 원고들은 한국방송공사, 문화방송 및 위 각 드라마의 제작자인 올리브나인(이하 '원고 병'이라 함)과 이들로부터 캐릭터 상품화권을 부여받은 회사 유성글로벌(이하 '원고 丁'이라 함)이다. 원고 문화방송은 '대장금'상표의, 원고 올리브나인은 '주몽'상표 및 '삼족오'상표의 각 상표권자이다.

피고 주식회사 산리오코리아(이하 '피고 갑'이라 함)는 '헬로 키티' 캐릭터로 유명한 일본회사의 국내 법인으로서 피고 주식회사 데카리오(이하 '피고 을'이라 함)에게 한국 내 '헬로 키티' 캐릭터를 상품화할 수 있는 독점권을 부여하였다. 피고 을은 '헬로 키티' 캐릭터에 이 사건 드라마들의 주인공의 의상과 유사한 의상을 입히고 드라마를 연상하게 하는 배경이나 소품을 이용한 캐릭터 상품을 만들면서 제품표시에 주몽, 장금의 이름을 붙이는 등의 방법으로 소비자 특히 한국을 방문한 외국 관광객들에게 판매하였다.

이에 원고들은 피고들을 상대로 피고 을의 행위는, 상표권침해 및 부정경쟁방지법 위반(제2조 제1호 가목의 상품주체 혼동행위 및 제2조 제1호 자목의 상품형태 모방행위– 자목은 2심에서 추가함) 그리고 캐릭터 혹은 영상저작물, 사진저작물, 응용미술저작물에 대한 복제권 내지 2차적 저작물작성권침해 마지막으로 민법상 불법행위에 기한 손해배상청구를 하였다. 나아가 피고 갑은 피고의 행위에 가담 내지 방조하여 공동불법행위책임을 물었다.

나. 판결 요지(부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 쟁점에 한하여)

1) 원심의 판결

원심은 "부정경쟁방지법 제2조 제1항 자.목은 "타인이 제작한 상품의 형태(형상, 모양, 색채, 광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다)를 모방한

상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위"를 부정경쟁행위로서 금지하고 있는바, 여기에서 '모방'이라 함은 '타인의 상품형태에 의거하여 그것과 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만드는 것'을 말한다고 할 것이다."라고 판시한 후,

"원고 유성글로벌의 제품과 피고 제품의 형태를 비교하여 보면(피고 제품과의 비교대상은 이 사건 각 드라마의 장면, 의상, 소품이 아니라 위 원고의 제품이라 할 것이다), ① 원고들 상품은 이 사건 각 드라마의 한 장면 또는 드라마 홍보용 스틸사진을 배경으로 사용하거나 또는 배경 없이 등장인물의 특색을 반영한 캐리커쳐 또는 일반적인 인형이나 완구에 등장하는 인물형태에 이 사건 각 드라마를 연상시키는 의상을 결합한 형태이고, 피고 제품은 고양이 모습의 키티 캐릭터에 위 각 드라마의 등장인물을 연상시키는 의상이나 소품을 결합하고 경우에 따라서는 각 드라마의 배경과 유사한 그림을 결합한 형태로서, ② 이 사건 각 드라마의 등장인물이 착용하였던 의상이나 배경이라는 면에서는 공통점이 있으나, 의상의 세부적인 표현이나 색상 및 원고들 제품은 캐릭터가 사람인 반면, 피고 제품은 고양이로서 차이점이 있고, ③ 피고 제품 캐릭터의 얼굴과 신체비율, 키티 캐릭터의 주지성에 비춰 보면, 위와 같은 형태상의 차이점은 보는 사람의 주의를 끄는 주요부분으로서 형태상 강한 인상을 남기며, ④ 피고 제품의 이러한 형태상의 특징은 원고들 상품에 포함되어 있지 아니하여, 원고들 제품과 피고 제품이 실질적으로 동일하다고 단정할 수 없으므로, 원고들의 위 주장도 이유 없다."고 판시하였다.

2) 대법원 판결의 요지[539]

대법원은 "부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 "모방"이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용·정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 참조)."고 판시한 후, "원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 피고 제품이 원고들 상품과 실질적으

539) 대법원 2012.03.29. 선고 2010다20044 판결[손해배상(기)].

로 동일한 형태라고 할 수 없으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 해당하지 않는다는 취지로 판단한 것은 정당하다."고 판시하였다.

3 판례평석

가. 문제의 소재

원심판결은 피고들의 행위가 ① 상표권침해, ② 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 상품주체혼동행위, ③ 부정경쟁쟁방지법 제2조 제1호 자목의 상품형태 모방행위, ④캐릭터 혹은 영상저작물, 사진저작물, 응용미술저작물에 대한 복제권 또는 2차적저작물작성권 침해행위에 모두 해당하지 않는다고 판단하였다. 이에 대법원도 원심의 판단을 지지하면서 이에 해당하는 원고의 주장들은 모두 배척하였다. 그러나 원심은 피고 을의 피고 제품의 제조판매행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 판단하였고, 대법원도 이러한 불법행위 부분에 대한 원심의 판단을 지지하였다.

이하 이 글에서는 특히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목의 상품형태 모방행위와 관련한 쟁점에 대해서 검토하기로 한다. 특히 상품형태모방의 경우 부정경쟁행위에 해당하기 위한 요건으로서 '모방'에 있어서 타인의 상품형태와 실질적으로 동일한 지 여부와 관련하여 그 모방의 정도와 실질적 동일성의 판단기준을 어떻게 설정하는가가 문제된다.

나. 상품형태모방금지조항의 취지

우리나라는 미등록디자인을 보호하기 위하여 2004. 1. 20. 개정 부정경쟁방지법(법률 제7095호)에서 제2호 제1호 '자'목을 두어 부정경쟁행위의 한 유형으로 상품형태모방금지조항을 신설하였다. 이 규정의 입법이유에 대해 국회의 의안정보시스템에 의하면, "상품형태의 모방은 소비자의 오인 및 혼동을 가져올 뿐만 아니라 상품개발자는 막대한 정신적·경제적 손해를 주고, 모방자는 상품개발자의 선행투자와 시행착오 등을 통한 노력과 비용에 무임승차하게 됨에 따라 개성있는 상품의 개발, 시장 개척의 의욕이 저해되고 건전한 거래질서 형성을 저해하고 있다"고 한

뒤, "현행 의장법(현 디자인보호법의 전신인 구 의장법을 의미함), 부정경쟁방지법 등에 의한 권리보호는 권리등록 혹은 권리침해에 대한 주지성 획득에 장시간이 필요하여 제대로 보호되지 못하고 있는 실정이므로, 공정한 상거래 질서확립을 위하여 형태보방을 부정경쟁행위의 한 유형으로 독립하여 보호하는 조항을 신설하는 것이 필요하다"고 밝히고 있다. 요컨대 상품형태모방금지조항은 타인의 노력과 시간을 투자하여 이룩한 성과에 무임승차하는 행위를 금지하는데 근본적인 입법목적이 있다할 것이다. 이와 달리 혼동목적은 주로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 '가'목에서 달성하고 있다. 한편 이 상품형태모방금지조항의 특징은 상품형태의 모방행위를 금지함으로써 비용이나 노력을 투자한 개발자의 이익을 보호하려는 것이다. 이 조항의 의미는 동법 제2조 제1호 가목(상품주체혼동행위)에서 요구되는 '주지성'요건이 인정되지 않는 상품형태에 대해서도 보호를 할 수 있게 한 점에 신설의의가 있다. 종래 판례에서는 이러한 주지성 요건의 충족을 위한 입증이 매우 어려웠던 점을 보완한 것이다.[540]

다. 상품형태모방금지조항의 적극적 요건으로서 '모방'의 의미

여기에서 규정하는 '모방'이란 이미 존재하는 타인의 선행 상품의 형태를 흉내내어 당해 상품의 선행 상품의 형태와 동일하거나 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 의미한다. 따라서 이러한 모방은 상품의 형태가 동일하거나 실질적으로 동일하다는 객관적 요건 뿐만 아니라 타인의 상품의 형태를 알고 이것에 의거하여 자기 상품의 형태를 결정하였다는 주관적 요건을 필요하게 된다. 즉 상품형태의 '모방'에 해당하기 위해서는 객관적 요건으로서 '실질적 동일성'을, 주관적 요건으로서 '모방의 의사' 내지 '의거성'이 필요하다.

한편 모방의 정도와 관련하여, 직접적 이용과 함께 '예속적 모방'(slavish imitation)으로 그 유형을 구분하기도 한다. 즉 직접적 이용이란 타인의 상품형태를 그대로 모방하는 경우로서 완전복제의 경우를 말하고, 예속적 모방이란 타인의 상품형태에 약간의 변경을 가하여 예속적으로 모방하는 경우를 말한다. 학설로서는 모방의 정도에 대해 '데드카피'(dead copy) 즉 완전한 모방을 의미한다는 견해[541]와 이에 달리 타인의 상품형태를 그대로 베낀 직접적 이용 뿐만 아니라

540) 배대헌·신영수·차상육 공저, 『IT경제와 법』, 경북대학교 출판부, 2016, 296~297면(차상육 집필부분).
541) 박성호,"부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호", 『산업재산권』 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007, 599면.

약간의 변경을 가한 경우인 예속적 모방도 포함된다는 견해[542]가 대립하고 있다. 나아가 원칙상 타인의 상품형태를 그대로 완전히 모방한 경우에 한하여 성립하지만 다소 개변이 이루어지더라도 전혀 비용이 들어가지 아니한 무의미한 개변이 명백한 경우에는 여기에 포함된다는 견해[543]도 있다.

생각건대 상품형태를 100% 완전히 베끼는 경우는 그리 흔하다고 보기 어렵고, 완전모방의 경우에만 이 조항이 적용된다면 그 적용대상이 현격히 줄어들어서 이 조항의 입법취지가 훼손될 수 조차 있다는 점 및 거래계의 실정을 고려하면 완전모방 보다는 오히려 사소한 개변을 가하여 유통하는 경우도 적지 않는 점 등을 고려하면, 완전모방 뿐만 아니라 약간의 변경을 가한 경우에도 실질적 동일성을 인정하는 것이 타당하다고 사료된다.[544]

라. "실질적 동일성"의 의미와 판례의 태도

1) 실질적 동일성 내지 모방을 인정한 사례

우선 '가방디자인 모방' 사건에서 하급심 법원은 "피고가 미국으로부터 수입하여 국내에 판매한 가방이 원고('Louis Vuitton' 제품을 제조 판매하는 프랑스 회사)의 가방과 그 색채(원고 가방은 미색, 피고 가방은 붉은 색) 및 재질(원고 가방은 가죽, 피고 가방은 주로 폴리프로필렌계 합성섬유)에 있어서 서로 다르나, 잠금장치 부분이 유사하고, 또 덮개 및 본체의 각 테두리 부분을 일정한 간격의 징으로 장식한 점, 바닥의 네 귀퉁이에 철제 장식을 부착한 점, 정면 좌·우측에 띠와 버클로 잠금장치를 한 점, 양 손잡이를 묶은 띠를 두고 있는 점 및 정면 하단부에 작은 주머니를 부착한 점 등에서 동일하고, 전체적으로 그 외관을 비교하여 보더라도 그 모양 및 형상이 유사하다고 할 것이고, 이 사건 등록상표는 원형, 하트 모양의 곡선 등 다양한 도형히 합쳐진 복잡한 형태여서 이를 그대로 모방하지 않고는 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 사용하게 되리라고 보이지 않는 점, 피고 가방이 수입된 시점이 이 사건 가방이 출시된 때 이후인

542) 안원모, "디자인에 대한 부정경쟁방지법적 보호문제", 『상표법 및 부정경쟁방지법』, 대한변호사협회 변호사연수원, 2008, 130면.
543) 이상정, "산업디자인의 법적 보호에 관한 연구 – 보호방법을 중심으로–", 서울대학교 박사학위논문, 1995. 75면; 유영선, "우리나라 법에 의한 산업디자인의 보호 및 한계", 『사법논집』 제41집, 2005, 678면.
544) 배대헌·신영수·차상육 공저, 전게서, 301면(차상육 집필부분).

점 등을 보태어 보면, 피고 가방은 원고 가방의 형태를 모방한 상품이라고 할 것이다"고 판시하였다.[545]

또 '의상디자인 모방' 사건에서 하급심 법원은 "신청인 제품과 피신청인 제품의 차이점은 사소한 변경에 불과하여 피신청인이 피신청인 제품에 별도의 비용, 시간, 노력을 들여 독자적인 특징을 추가하였다고 보기 어렵고, 그 차이점으로 인해 피신청인 제품에서 특별한 형태상 특징이 나타난다고 보기 어렵다(기타 피신청인이 들고 있는 차이도 사소한 변경에 불과하고, 신청인 제품에만 신청인의 상표가 부착되어 있다는 사정만으로 위와 달리 볼 수 없다.)"고 판시하였다.[546]

또 '운동화디자인 모방' 사건에서 하급심 법원은 원고의 나이키운동화와 피고의 테슬라운동화를 비교하면서 " 그 전체적인 형상, 모양, 색채는 물론, 기능과 디자인에 따라 얼마든지 다양한 변형이 가능한 신발 밑창의 모양과 신발 바닥의 모양·디자인 및 색채, 박음질의 형태, 신발의 뒷모습 등 세부적인 형태가 매우 유사하고, 단지 부착된 상표만 다를 뿐이나 그 상표가 부착된 위치마저 유사한 점, 각 운동화는 모두 여러 가지 색상으로 제작되었으나, 그 색상 변경의 정도 및 착상의 난이도를 고려할 때 그 색상의 차이로 인하여 두 제품의 전체적인 형태가 크게 달라졌다고 보기는 어려운 사정을 종합하여 보면, 테슬라운동화는 나이키운동화와 실질적으로 동일한 형태의 상품이라고 할 것이고, 피고는 나이키운동화의 형태에 의거하여 테슬라운동화를 제조·판매하고 있다고 할 수 있다"고 판시하면서 양 상품의 실질적 동일성을 인정하였다.[547] 다만, 이 사건은 상품형태모방금지조항의 소극적 보호요건인 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년의 보호기간이 지났다는 이유로 테슬라측의 운동화판매 금지청구는 인정되지 않았다.

2) 실질적 동일성 내지 모방을 부정한 사례

대법원은 '마그렛트 과자상품 포장용기 디자인 모방' 사건[548] 에서, " 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 규정하고 있는 "상품의 형태모방"에서 '상품의

545) 서울중앙지방법원 2005. 2. 3. 선고 2004가합72056 판결.
546) 서울중앙지방법원 2012. 7. 24.자 2012카합1460 결정.
547) 서울중앙지방법원 2015. 6. 10. 선고 2013가합556587, 2014가합546662(병합) 판결(확정).
548) 대법원 2008. 10. 17. 선고 2006마342 결정. 이 사건의 개요는 신청인 롯데제과가 생산판매하는 '마가렛트' 과자의 포장이 후발경쟁업체인 피신청인이 생산 판매하는 '마로니에' 과자 포장과 실질적 동일성이 있어 모방하였음을 이유로 침해금지가처분신청을 한 사안이다.

형태'라고 함은 일반적으로 상품 자체의 형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 의미하고, 위와 같은 상품의 형태의 범위에 당해 상품의 용기·포장이 당연히 포함되는 것은 아니라 할 것이다. 그러나 상품의 용기·포장도 상품 자체와 일체로 되어 있어 용기·포장의 모방을 상품 자체의 모방과 실질적으로 동일시 할 수 있는 경우에는 위 규정상의 상품의 형태에 포함된다",고 판시하면서 이 사건 포장의 상품형태 해당성을 긍정한 뒤, "이 사건 포장과 피신청인의 위 각 포장을 비교하여 보면, 이 사건 포장과 피신청인의 위 각 포장은 전체적인 색감이나 타원형의 존재 및 위치, 제품사진의 배치와 구성 등에 있어 어느 정도 유사한 면이 있다. 그러나 배경 그림의 소재와 모양 등 그 차이점 또한 적지 아니한 바, 피신청인의 위 각 포장에서 변경된 내용 및 정도, 변경의 착상의 난이도, 위 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 피신청인의 위 각 포장은 그 변경에 따른 형태상의 특징이 명백히 나타나 있다 할 것이므로, 이 사건 포장과 피신청인의 위 각 포장은 실질적으로 동일한 형태라고 볼 수 없다"고 판시하였다.[549]

또 대법원은 '화장품 용기 모방'사건에서, "원심은, 발효를 이용한 에센스 화장품으로는 △△△△ 에센스 이외에도 여러 화장품이 출시되어 있음에도 피고가 발효 에센스 화장품 시장에서 인지도가 가장 높은 △△△△ 에센스만을 대상으로 이 사건 광고 및 공병행사를 진행한 것이기는 하지만, ○○ 에센스는 발효 효모액이 80% 함유된 액상 제품으로 개발되어 △△△△ 에센스와 유사점이 있고, 이 사건 공병행사도 △△△△ 에센스를 사용해 본 소비자들을 대상으로 새로 출시된 ○○ 에센스의 품질과 가격을 직접 비교 평가해 보는 기회를 제공하는 방식으로 진행된 점 등을 종합하여 보면, 피고가 비교 평가의 대상으로 △△△△ 에센스를 선택하였다는 점만으로 그 제품의 인기도에 편승하여 무임승차할 의도였다고 보기는 어렵고, 피고가 '발효 효모원액 80%를 함유한 에센스'인 ○○ 에센스를 연구 개발한 후 임상테스트를 거쳐 출시하였고, 이는 같은 액상 타입의 발효 에센스 화장품이지만 피테라 원액으로 구성된 △△△△ 에센스와는 그 성분을 달리하는 점, ○○ 에센스가 사용한 원형의 화장품 용기는 피고가 이전부터 다른 화장품에도 적용하여 사용했던 용기 모양인 점 등에 비추어 ○○ 에센스가 △△△△ 에센스의 모방품이라고 보기도 어렵다고 판단하였다. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하"다고 판시하였다.[550]

549) 이 사건의 평석은, 박상구, "상품의 형태 모방에 대한 부정경쟁행위의 판단", 한국정보법학회 편 『정보법 판례백선(II)』, 박영사, 2016, 388~395면 참조.

4 결 론

대상판결에서 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목이 부정경쟁행위의 한 유형으로서 규정한 상품형태모방금지조항의 적극적 성립요건으로서 "모방"의 의미를 충족하려면 의거성(주관적 요건)과 실질적 동일성(객관적 요건)을 충족하여야 한다는 점을 명백히 한 점에 그 의의가 있다.

또 대법원 판결은, "실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용·정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다"고 판시함으로써, 실질적 동일성의 판단기준을 제시한 점에서 의의가 있다.

그리고 대법원은 "형태의 변경이 있는 경우"를 전제함으로써 타인의 상품형태를 그대로 베낀 직접적 이용 즉 데드카피 뿐만 아니라 약간의 변경을 가한 경우인 예속적 모방도 포함된다는 견해를 지지한 것으로 보인다. 이런 점에서 모방의 '정도'와 관련한 종래의 학설대립과 관련하여 법원의 태도를 정리하여 분명히 한 점에 의의가 있다.

마지막으로 대상판결의 원심에서는 원고 상품과 피고 상품의 형태를 비교한 후 양 상품의 공통되는 부분과 차이나는 부분을 구별하여 특정한 뒤 비로소 종합적으로 실질적 동일성 여부를 판단한 점에서 실질질 동일성의 판단방법을 제시한 점에 그 의의가 있다고 사료된다.

550) 대법원 2014.03.27. 선고 2013다212066 판결[손해배상(기)].

제9절

기타
(서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결)

□ 사건개요

보충적 일반규정인 (차)목의 부정경쟁행위성을 검토한 사례

□ 원심판결

서울중앙지법 2014. 3. 27. 선고 2013가합527718 판결

□ 판결요지

자연 경관은 만인에게 공유되는 창작의 소재로서 촬영자가 피사체에 어떠한 변경을 가하는 것이 사실상 불가능하다는 점을 고려할 때 다양한 표현 가능성이 있다고 보기 어려우므로, 갑의 사진과 병 회사의 사진이 모두 같은 촬영 지점에서 풍경을 표현하고 있어 전체적인 콘셉트(Concept) 등이 유사하다고 하더라도 그 자체만으로는 저작권의 보호 대상이 된다고 보기 어렵고, 양 사진이 각기 다른 계절과 시각에 촬영된 것으로 보이는 점 등에 비추어 이를 실질적으로 유사하다고 할 수 있다. 재판부는 영국 출신 사진작가의 사진저작물과 피고가 상업광고에 사용한 사진 사이에 실질적 유사성이 인정되지 아니한다는 이유로 원고의 저작권 침해 주장을 인용하지 않았으며, 피고의 사진 사용행위가 원고 또는 영국 출신 사진작가에 대한 관계에서 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼만한 사정도 찾아 볼 수 없다고 하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목이 정하고 있는 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다고 판시하였다.

□ 판례평석

대상판결의 항소심은 피고의 이 사건 공모전 사진의 사용행위가 마이클 케나 또는 원고에 대한 관계에서 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼만한 사정을 찾아 볼 수 없음을 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 규정을 적용하는데 있어서 부정적이었다. 이러한 판시내용은 위에서 살펴본 또 다른 하급심 판결에서 유명연예인의 성명 등이 키워드검색광고서비스에 활용되었다 하더라도 온라인쇼핑몰운영자의 부정경쟁행위를 인정하지 않은 판결이유와 거의 일치하고 있다.

1 사안의 개요

가. 사실관계

영국 출신의 사진작가 마이클 케나(이하 '갑'이라 함)는 2007년 삼척시 소재 솔섬을 촬영한 후 이 사진(이하 '이 사건 사진'이라 함)을 발표하였으며, 그 후 솔섬은 출사지로서 유명세를 타기 시작하였다. 2010. 10.말경 甲과 갤러리를 운영하는 개인사업자 乙(이하 '원고 을'이라 함) 사이에 이 사건 사진 작품에 대하여 국내 판매 및 전시 대리권을 가진다는 내용의 에이전시 계약을 체결하고, 약 1주일 후 2010. 11.초경 국내 저작권과 처분권, 소유권을 추후 통지가 있을 때까지 이전한다는 내용의 확인서를 작성하였다.

한편, 아마추어 사진작가 K는 피고 丙회사의 여행사진 공모전에 솔섬을 배경으로 한 사진(이하 '이 사건 공모전 사진'이라 함)들을 출품하였고, 2010. 10.초경 입선으로 당선되었다. 丙 회사는 '솔섬'을 배경으로 한 이 사건 공모전 사진을 이용하여 광고영상을 제작하여, 2011. 8.경부터 이를 TV 및 인터넷을 통해 방송하는 등의 방법으로 자신의 광고에 사용하였다.

나. 재판의 경과

제1심에서 원고 을은 피고 병이 저작권자인 원고의 허락없이 이 사건 사진저작물을 모방한 이 사건 공모전 사진을 사용하여 광고하였으므로, 피고는 원고에게 저작권침해로 인한 손해배상청구를 하였다. 한편 원고는 제1심에서 저작권침해를 원인으로 한 손해배상청구를 하다가 항소심에서 부정경쟁행위를 원인으로 한 손해배상청구를 선택적으로 추가하였다.

2 판결의 요지

가. 제1심 판결[551]

법원은 다음과 같은 사정을 이유로 이 사건 공모전 사진이 이 사건 사진저작물에 의거하여 창작

551) 서울중앙지방법원 2014. 3. 27. 선고 2013가합527718 판결.

되었는지에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진 사이에 실질적 유사성이 인정됨을 전제로 한 원고의 저작권 침해 주장은 이유 없다고 판시하였다.

즉, "① 동일한 피사체를 촬영하는 경우 이미 존재하고 있는 자연물이나 풍경을 어느 계절의 어느 시간에 어느 장소에서 어떠한 앵글로 촬영하느냐의 선택은 일종의 아이디어로서 저작권의 보호대상이 될 수 없는 점, ② 비록 이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진이 모두 같은 촬영지점에서 '물에 비친 솔섬을 통하여 물과 하늘과 나무가 조화를 이루고 있는 모습'을 표현하고 있어 전체적인 콘셉트(Concept)나 느낌이 유사하다 하더라도 그 자체만으로는 저작권의 보호대상이 된다고 보기 어려운 점(자연 경관은 만인에게 공유되는 창작의 소재로서 촬영자가 피사체에 어떠한 변경을 가하는 것이 사실상 불가능하다는 점을 고려할 때 다양한 표현 가능성이 있다고 보기 어려우므로, 전체적인 콘셉트나 느낌에 의하여 저작물로서의 창작성을 인정하는 것은 다른 저작자나 예술가의 창작의 기회 및 자유를 심하게 박탈하는 결과를 초래할 것이다), ③ 이 사건 사진저작물은 솔섬을 사진의 중앙 부분보다 다소 좌측으로 치우친 지점에 위치시킨 정방형의 사진인데 반하여, 이 사건 공모전 사진은 솔섬을 사진의 중앙 부분보다 다수 우측으로 치우친 지점에 위치시킨 장방형의 사진으로, 두 사진의 구도 설정이 동일하다고 보기도 어려운 점, ④ 빛의 방향은 자연물인 솔섬을 찍은 계절과 시각에 따라 달라지는데 이는 선택의 문제로서 역시 그 자체만으로는 저작권의 보호대상이 되기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진은 각기 다른 계절과 시각에 촬영된 것으로 보이는 점(이 사건 사진저작물은 늦겨울 저녁 무렵에, 이 사건 공모전 사진은 한여름 새벽에 촬영된 것으로 보인다), ⑤ 나아가 이 사건 사진저작물의 경우 솔섬의 좌측 수평선 부근이 가장 밝은 데 반하여, 이 사건 공모전 사진은 솔섬의 우측 수평선 부근에 밝은 빛이 비치고 있어 빛의 방향이 다르고, 달리 두 저작물에 있어 빛의 방향이나 양의 조절이 유사하다고 볼만한 자료가 없는 점, ⑥ 비록 두 사진 모두 장노출 기법을 사용하기는 하였으나, 이 사건 사진저작물의 경우 솔섬의 정적인 모습을 마치 수묵화와 같이 담담하게 표현한 데 반하여, 이 사건 공모전 사진의 경우 새벽녘 일출 직전의 다양한 빛과 구름의 모습, 그리고 이와 조화를 이루는 솔섬의 모습을 역동적으로 표현하고 있어 위와 같은 촬영방법을 통해 표현하고자 하는 바가 상이한 점, ⑦ 그 밖에 카메라 셔터의 속도, 기타 촬영 방법, 현상 및 인화 등의 과정에 유사점을 인정할 만한 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 들고 있는 증거만으로는 이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진이 실질적으로 유사하다고 보기 어렵고,

달리 이를 인정할 만한 증거가 없다."

나. 제2심 판결의 요지[552)]

1) 저작권 침해에 해당 여부

항소심은 우선 "이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진은 창작성이 없거나 미약한 부분에서만 동일· 유사할 뿐, 창작적인 표현형식에 해당하여 반드시 대비 대상으로 삼아야 하는 부분에서는 오히려 분명한 차이를 나타내고 있다."고 판시 한 후, "창작적 표현 형식에 해당하는 요소를 분리하여 각각 대비하거나 저작물을 전체적으로 대비하는 두 가지 방법 모두에 의하더라도, 이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진에는 분명한 차이가 나타나므로 실질적 유사성은 인정되지 아니한다."는 이유로 결국 "이 사건 사진저작물과 이 사건 공모전 사진 사이에 실질적 유사성이 있다고 볼 수 없는 이상, 의거관계에 대하여 나아가 판단할 필요 없이 원고의 저작권 침해 주장은 받아들이지 아니한다."고 판시하였다. 결국 제1심의 판단을 지지하였다(상세한 이유 기재 생략).

2) 부정경쟁행위에 해당 여부

항소심은 "피고의 이 사건 공모전 사진의 사용행위가 마이클 케나 또는 원고에 대한 관계에서 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼만한 사정도 찾아 볼 수 없다. 즉 원고는, 피고가 이 사건 사진저작물의 존재를 알고 있는 상태에서 이와 유사한 이 사건 공모전 사진을 입선작으로 선정한 후 광고제작사인 'HS애드'에 제공하였고, 원고와 마이클 케나에게 대가도 지급하지 아니한 채 광고 문구에서 의도적으로 솔섬을 환기시켜 이 사건 사진저작물이 일반인에게 심어놓은 솔섬의 예술적 가치 등에 무단 편승하였다는 취지로 주장하나, 피고가 광고에 필요한 이 사건 사진저작물의 이용대가 지급을 회피하기 위하여 이를 모방한 이 사건 공모전 사진을 사용하였다는 취지의 원고 주장사실을 인정하기에 충분한 증거는 없다. …(중략)… 따라서 피고의 광고에서는 우리나라의 여행지 중 한 곳으로서 솔섬을 소개하는 과정에서 이 사건 공모전 사진 및

552) 서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결(항소기각: 확정)

'솔섬'이라는 명칭을 사용한 것으로 보일 뿐이고, 그 광고가 이 사건 사진저작물에서 표현하고 있는 솔섬에 관한 예술적 가치나 의미, 그에 관한 마이클 케나의 명성 등에 편승하여 이를 상업적으로 이용한 것이라고 인정하기에 충분한 증거는 없다고 할 것이다. 결국, 원고의 부정경쟁행위에 관한 주장 역시 이유 없다."고 판시하였다.

3 판례평석

가. 문제의 소재

이 사건 제1심과 항소심에 걸쳐 결국 원고의 저작권 침해주장은 받아들여지지 않았다. 그 이유를 살펴보면, 자연경관은 만인에게 공유되는 창작의 소재로 촬영자가 피사체에 어떠한 변경을 가하는 것이 사실상 불가능하다는 점을 고려할 때 다양한 표현 가능성이 있다고 보기 어려운 점, 갑의 사진과 병 회사의 사진이 모두 같은 촬영지점에서서 풍경을 표현하고 있어 전체적인 콘셉트 등이 유사하다고 하더라도 그 자체만으로는 저작권의 보호대상이 된다고 보기 어려운 점, 그리고 양 사진이 각기 다른 계절과 시각에 촬영된 것으로 보이는 점 등에 비추어 이를 실질적으로 유사하다고 할 수 없다고 본 판시내용에서 근거를 찾을 수 있다.

그렇다면 저작권법을 비롯한 지적재산권법으로 보호되지 않는 타인의 지적성과물 등과 부정경쟁방지법 등에서 규정하지 아니한 부정경쟁행위에 대해서는 일반법인 민법의 불법행위 규정에 의하여 보호받을 수 있는지 여부가 종래부터 법원과 학계에서 쟁점이 되어 왔다.[553] 즉, 종래 저작권법이나 상표법 또는 부정경쟁방지법에만 의존할 경우 각각의 보호요건을 충족하지 못하는 경우에는 아무리 노력과 시간을 투자한 지적성과물이라 하더라도 그 보호에 공백이 생기는 문제점이 발생하였다. 또 그로 인하여 아무런 권한 없는 제3자가 아무런 대가를 치르지 않고 타인의 성과물에 무임승차함으로써 부정하게 이익을 얻고 결국 시장질서를 크게 훼손하는 경우에는 그러한 지적성과물은 법적으로 보호할 가치가 있는 이익으로써 적극적으로 그 보호공백을 메울 방법을 찾아야 하는 것이 아닌가 하는 문제제기가 있어 왔다.

553) 저작권 등 지적재산권 비침해행위의 일반불법행위에 의한 보호방안에 대한 외국 판례의 동향에 대해서는, 차상육, "저작권법의 보호대상이 되지 않는 지적 성과물의 모방도용행위와 일반불법행위법리의 기능", 『창작과 권리』 제56권, 세창출판사, 2009, 82~129면 참조.

나아가 이러한 논의의 연장선상에서 지적재산권에 대한 비침해행위이지만 시간과 노력이 투자된 타인의 지적성과물에 대해서 민법의 일반불법행위법리에 의하여 해석론적 차원에서 보호방안을 찾아 해결할 것인지 아니면 새롭게 부정경쟁방지법을 개정하여 부정경쟁행위의 한 유형으로 입법적 차원에서 해결할 것인지 여부가 문제되었다.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 신설과 법적성격

부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(상호) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업 비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하는 것을 목적으로 한다(제1조). 그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있다.

이러한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 규정은 최근 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위하여 신설된 것이다. 즉, 이 신설규정은 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 부정경쟁행위의 유형으로 인정하였다(2013. 7. 30. 법률 제11963호 개정이유 참조).[554] 이 신설규정인 (차)목의 보충적 일반조항은 2014. 1. 3.1자로 시행되고 있다.

> 1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
>
> 차. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

위 (차)목의 법적성격은 다른 부정경쟁행위 유형에 대한 보충적 일반규정이라 할 수 있다. 즉, 2013년 개정된 부정경쟁방지법에서 보충적 일반규정으로 신설된 위 (차)목은 한정적으로 열거

554) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안 심사보고서(2013.4. 국회 산업통상자원위원회), 2~4면.

된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)~(자)목 소정의 부정경쟁행위에 대한 보충적 규정일 뿐 저작권법에 의해 원칙적으로 허용되는 행위까지도 규율하기 위한 규정은 아니라고 보아야 한다.

다. 종래 대법원의 태도 – 지적재산권 비침해행위에 대한 민법상 불법행위 해당여부의 판단

종래 대법원은 "경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다."고 판시하였다.[555] 즉, 대법원은 부정경쟁행위가 민법상 불법행위에 해당하기 위한 요건으로서, ①경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반해 자신의 영업을 위해 무단으로 이용해 경쟁자의 노력과 투자에 편승했을 것, ② 부당하게 이익을 얻었을 것, ③ 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하였을 것 등 3가지 요건을 제시하였다. 이 사건의 대법원 판결에 대해서는 지적재산권 침해책임이 인정되지 않더라도 경쟁자가 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 공정한 경쟁질서에 반하여 편승하는 행위에 대해서는 민법상 불법행위 책임을 인정할 수 있다고 판시하여 민법상 보호를 보충적으로 부여함으로써 지적재산권법상 보호의 공백을 메울 수 있는 가능성을 제시한 것으로 평가받고 있다.[556]

나아가 대법원은 "경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하는바, 위와 같은 무단이용 상태가 계속되어 금전배상을

555) 대법원 2012.3.29. 선고 2010다20044 판결(이 사건의 개요는 다음과 같다. 즉 갑 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에서 한국방송공사와 을 방송사가 방영한 "겨울연가", "황진이", "대장금", "주몽" 등 제호하에 위 드라마가 연상되는 의상, 소품, 모습, 배경 등으로 꾸민 "HELLO KITTY" 제품을 제조·판매한 사안에서, 제반 사정에 비추어 갑 회사가 드라마를 이용한 상품화 사업 분야에서 경쟁자 관계에 있는 한국방송공사 등의 상당한 노력과 투자에 편승하여 각 드라마의 명성과 고객흡인력을 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용하여 법률상 보호할 가치가 있는 한국방송공사 등의 해당 드라마에 관한 상품화 사업을 통한 영업상 이익을 침해하였다고 보아, 갑 회사의 제조·판매 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 한 사례이다). 이 사건의 평석은, 이숙연, "저작권 등의 비침해행위와 일반불법행위의 성립", 한국정보법학회 편 『정보법 판례백선(II)』, 박영사, 2016, 363~370면 참조.

556) 박준석, "한국 지적재산권법과 다른 법률들과의 관계", 『법조』 통권 제687호, 법조협회, 2013.12., 12면.

명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 기대하기 어렵고 무단이용의 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교 · 교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다."고 판시함으로써, 부정경쟁행위가 민법상 불법행위에 해당하는 경우에도 금지청구권을 행사할 수 있는 요건을 별도로 제시하였다.[557] 이 판결은 지적재산권법으로 보호되지 않는 타인의 지적성과물 등과 부정경쟁방지법에 규정되지 않은 부정경쟁행위에 대해서도 일정한 범위 내에서 금지청구권의 허용을 인정함으로써, 민법의 일반불법행위법리에 의한 지적재산 보호를 적극적으로 인정한 최초의 대법원 결정으로 평가받는다.[558]

라. 보충적 일반규정인 (차)목의 부정경쟁행위성을 검토한 판례 사례

하급심 판례 중에는 유명연예인으로 활동하는 甲 등이 인터넷 포털 사이트를 운영하는 乙 주식회사가 제공하는 키워드 검색광고 서비스를 통하여 광고주들이 甲등의 성명과 상품명 등을 조합한 문구를 키워드로 이용함으로써 甲 등의 퍼블리시티권 또는 성명권이 침해되었다는 이유로 乙회사를 상대로 손해배상 등을 구한 사안에서, 甲 등의 퍼블리시티권을 인정할 수 없는 점, 키워드검색광고를 통하여 甲 등의 성명권이 침해되었거나 키워드 검색광고가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다는 점을 이유로 원고의 청구를 모두 기각하였다.[559]

즉 하급심 법원은 다음과 같은 사정을 이유로 원고들의 퍼블리시티권 및 성명권 침해 나아가 부정경쟁방지법위반에 기한 손해배상청구를 모두 배척하였다. 즉, "① 키워드 검색광고는 인터넷 검색 포털사이트에서 널리 사용되는 사업방식으로 키워드 검색광고의 알고리즘 자체가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 규정한 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라고 인정하기 어려운 점, ② 키워드 검색광고의 키워드는 쇼핑몰 운영자들이 스스로 선택하는 것이고, 피고가 원고들의 성명이 포함된 키워드를 적극적으로 제공하는 것이 아닌 점, ③ 피고에게

557) 대법원 2010.08.25. 자 2008마1541 결정[가처분이의].
558) 김병일, "일반부정경쟁행위와 불법행위의 금지청구권 적용요건", 한국정보법학회 편 『정보법 판례백선(II)』, 박영사, 2016, 361면.
559) 서울서부지방법원 2014.07.24. 선고 2013가합32048 판결 : 항소[손해배상청구]

광고주가 원고들의 이름이 포함된 모든 키워드를 등록하는 것을 금지하거나, 원고들이 직접 광고한 제품이 아닌 다른 제품에 원고들의 이름이 포함된 키워드를 등록하는 것을 선별적으로 금지해야 할 의무가 있다고 인정하기 곤란한 점, ④ 원고들의 성명이 고객흡인력을 획득하는 데 원고들의 노력과 투자 외에 피고를 비롯한 인터넷 검색 포털사이트의 기여가 상당 부분 있고, 키워드 검색광고를 통하여 원고들이 실제로 협찬받거나 광고한 제품이 검색되어 구매를 촉진하는 효과가 있어 키워드 검색광고가 반드시 원고들의 경제적 이익을 침해하거나 건전한 거래질서를 해하지는 않는 점 등을 고려하면, 피고의 키워드 검색광고가 위 (차)목에서 규정한 '타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'에 해당한다고 할 수 없다."고 판시하였다.

4 결 론

대상판결의 항소심은 피고의 이 사건 공모전 사진의 사용행위가 마이클 케나 또는 원고에 대한 관계에서 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼만한 사정을 찾아 볼 수 없음을 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 규정을 적용하는데 있어서 부정적이었다. 이러한 판시내용은 위에서 살펴본 또 다른 하급심 판결에서 유명연예인의 성명 등이 키워드검색광고서비스에 활용되었다 하더라도 온라인쇼핑몰운영자의 부정경쟁행위를 인정하지 않은 판결이유와 거의 일치하고 있다.

이 신설규정인 (차)목의 보충적 일반조항이 2014. 1. 3.1자로 시행되었기 때문에 하급심 판결이 집적될 시간적 여유가 없어서 제대로 법원의 태도를 평가하기 어렵다. 그렇지만, 현재까지 하급심법원의 판결 동향은 민법 제750조의 일반불법행위 규정을 의식함으로써 지적재산권 비침해행위에 대해서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 규정의 적용 문제에 있어서 다소간 엄격함을 유지하고 있고, 또 소극적인 태도를 취하고 있는 것이 아닌가 사료된다.

따라서, 이 사건 항소심의 판시내용과 같이 저작권침해가 인정되지 않은 타인의 창작물은 원칙적

으로 이를 자유롭게 사용할 수 있는 것이다. 퍼블릭 도메인(public domain)의 영역에 속하는 것이기 때문이다. 즉, 이 사건 원고는 이 사건 공모전 사진이 이 사건 사진저작물을 '모방'하였음을 전제로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 적용을 구하나, 실질적 유사성이 인정되지 아니하는 형태의 '모방' 행위는 저작권법에 의해 허용된다고 볼 수 있다.

앞에서 살펴보았듯이, 종래 우리 대법원에서 이러한 지적재산권 비침해행위임에도 불구하고 민법상 불법행위의 성립을 인정하고 손해배상청구나 금지청구를 인정하는 판례가 집적됨으로써, 결국 2013. 7. 30.자로 부정경쟁방지법이 개정되는 동력을 제공하였다고 볼 수 있다.

요컨대 경쟁자가 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 공정한 경쟁질서에 반하여 편승하는 행위에 대해서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 규정을 적용함으로써 최근 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응할 수 있게 되었다 할 수 있다. 이 보충적 일반조항의 신설은 종래 대법원과 같이 해석론적 차원에서 민법상 불법행위 책임을 인정하는 접근방법에서 한걸음 더 나아가 입법론적 차원에서 보호방법을 마련한 것이고, 향후 보충적 일반규정에 의한 지적성과물의 보호방법의 폭이 넓어졌다고 할 수 있다. 다만, 동규정은 부정경쟁행위의 보충적 일반규정이므로 너무 과다하게 적용의 폭을 넓히면 지적재산권 비침해행위에 대한 자유이용의 원칙을 해칠 우려가 있으므로 엄격한 요건아래 보충적으로만 운용되어야 타당할 것으로 사료된다. 최근까지의 하급심 판결의 태도는 이러한 보충적 운영의 원칙에 충실한 것으로 평가된다.

제10절

기타
(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결)

□ 사건개요

'국내에 널리 인식된'이라는 용어가, 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 '주지성'을 의미하는 것인지, 아니며 거래관계자 이외에 일반대중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 '저명성'을 의미하는 것인지의 여부를 판시한 사례

□ 원심판결

대전지방법원 200. 1. 15. 선고 2003노2043 판결

□ 판결요지

가. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목에 정한 '국내에 널리 인식된 타인의 영업표지'의 의미 및 국내에 널리 인식되었는지 여부의 판단 기준이다.

나. 장의버스 외부에 표시된 색채 및 모양이 그 자체로서 곧바로 영업표지로서 저명의 정도에 이르렀다고 할 수 없음은 물론, 주지의 정도에 이르렀다고 할 수도 없어, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목에 정한 '국내에 널리 인식된 타인의 영업표지'에 해당하지 않는다고 본 사례이다.

□ 판례평석

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목에 정한 '국내에 널리 인식된 타인의 영업표지'의 의미 및 국내에 널리 인식되었는지 여부의 판단 기준에서 그 사용으로 인하여 일반수요자나 거래자에게 특정 출처의 영업임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적인 지위를 획득할 정도에 이르렀다고 할 수 있어야 한다.

1 대상판결의 쟁점

대상판결의 쟁점은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률[560] 제2조 제1호 (다)목[561]이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식된"이라는 용어가, 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 "주지성"를 의미하는 것인지, 아니며 거래관계자 이외에 일반대중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 "저명성"을 의미하는 것인지의 여부이다.

2 사실관계와 사건의 경위

갑은 1998년 8월 25일부터 "마정천도장의사"라는 상호로 장의업을 시작하였고, 1998년 9월에는 장의업을 영위하기 위한 일환으로 현대자동차로부터 주문제작방식으로 제작된 장의버스 4대를 출고 받았다. 특히 이 장의버스 외부에는 ⅰ) 버스의 양 측면과 중앙 부분에 코발트색의 직사각형 형태의 띠가 표현되어 있었고, ⅱ) 띠 모양의 연장으로 버스의 양 측면에서 버스의 앞 방향으로 같은 색으로 된 작은 6개의 직사각형이 표현되어 있었으며, ⅲ) 양 측면 바퀴 윗부분이 회청색으로 표현되어 있었고, ⅳ) 버스 앞뒤의 범퍼부분이 하늘색으로 표현되어 있었다.[562] 갑은 장의버스를 출고 받은 이후에, 당해 외부디자인이 표현된 장의버스를 이용하여 장의업을 영위하였다. 한편 을은 "대전캐딜락"이라는 상호로 장의업을 영위하였고, 2001년 7월에는 갑과 마찬가지로 주문제작방식으로 제작된 장의버스를 출고 받았다. 특히 을이 출고 받은 장의버스의 외부디자인은 "대전캐딜락"이라는 상호명을 제외하고, 갑이 출고 받은 장의버스의 외부디자인과 전체적으로 유사하였다. 이 사건 담당검사는 을의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 기소하였다.

대전지방법원은 당해 외부디자인과 전체적으로 유사한 디자인이 표현된 장의버스를 운영하는 을의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로,

560) 이하에서는 "부경경쟁방지법"이라고 약칭한다.
561) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 "가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 이외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이, 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나, 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포, 수입, 수출하여, 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.
562) 이하에서는 "당해 외부디자인"이라고 칭한다.

을에게 유죄판결을 선고하였다.[563] 을은 이 판결에 대하여 항소를 제기하였다.[564] 항소심을 담당한 대전지방법원 합의부는 제1심법원 판결에 위법이 없다는 이유로, 을의 항소를 기각하였다.[565] 그 이유에 대하여 대전지방법원 합의부는 다음과 같이 설명하였다. 우선 대전지방법원 합의부는 ⅰ) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시한 표지"는 국내 전역 또는 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려진 정도로 족하고, 널리 알려진 영업표지인가의 여부는 영업표지의 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부를 종합하여 판단할 수 있다고 언급하면서,[566] ⅱ) 이 사건에서 ① 갑은 버스운전기사의 근무복을 개량하는 등 자신의 업체가 엄숙하고 깨끗한 업체임을 이용자들에게 부각시켰고, ② 1999년부터 2001년까지 당해 외부디자인이 표현된 장의버스를 3,123회에 걸쳐서 운행하였으며, ② 당해 외부디자인이 표현된 장의버스 사진이 실린 전단지 등이 배포되어 충청도라는 지역사회에서 인지도가 높았고, ③ 갑이 운영하는 "마정천도 장의사"는 영업방식의 참신성으로 인하여 지역신문에 기사화되었으며, ④ 특히 신문기사 중 일부는 당해 외부디자인이 표현된 장의버스의 신문을 게재하기도 하였고, ⑤ "마정천도 장의사"는 대전성심장례식장, 을지대학교병원 등의 협력업체로 선정되기도 하였으며, ⑥ 국내 또는 지역 유명인사들의 장례식에 장의업체로서 참여하였다는 사실을 고려하면, 이 사건 영업표지가 국내 전역 또는 적어도 충청지역에서 수요자들 사이에 널리 알려졌다는 사실이 인정된다고 판시하였다.[567]

---

563) 대전지방법원 2003. 8. 20. 선고 2003고단1774 판결.

564) 항소심에서 을은 세 가지 주장을 하였다. 구체적으로 을은 ① 영업표지 주지성 부인 주장, 즉 "마정천도 장의버스"의 외부디자인은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지"에 해당하지 아니한다고 주장하였고, ② 영업표지의 유사성 부인 주장, 즉 자신이 운영하는 "대전캐딜락 장의버스"의 외부디자인이 "마정천도 장의버스"의 외부디자인과 동일하거나 유사하다고 할 수 없기 때문에, "대전캐딜락 장의버스"의 외부디자인에 해당하는 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 할 위험도 없다고 주장하였으며, ③ 위법성조각 주장, 자신이 "마정천도 장의버스"의 외부디자인과 유사한 디자인을 사용한 것은, 장의영업에 종사하는 사람들이 같은 영업표지를 사용함으로써, 장의업종의 이미지를 개선하고 협력관계를 유지하기 위한 것이기 때문에, 자신의 행위는 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호가 규정하고 있는 "그 밖에 당해표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 인정되는 경우"에 해당하고, 결과적으로 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (다)목이 규정하고 있는 "정당한 사유"에 해당하므로, 위법성이 조각된다고 주장하였다.

565) 대전지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003노2043 판결. 대전지방법원 합의부는 이 사건 공소사실을 유죄로 인정한 원심법원 판단은 정당하고, 여기에 사실을 오인하거나 부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호와 제2조 제1호 (다)목 상의 위반죄 성부에 관한 법리 또는 이 위반죄의 위법성조각에 관한 법리를 오해하여 판결결과에 영향을 미친 위법이 없기 때문에, 을의 항소는 이유 없다고 판시하였다.

566) 대전지방법원 합의부는 대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정 등을 참조하였다고 언급하였다.

567) 대전지방법원 합의부는 당해 외부디자인의 주지성이 인정되지 않는다는 을의 주장은 이유 없다고 배척하였다. 결과적으로 대전지방법원은 "마정천도 장의버스"에 표현된 외부디자인을 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이

이어서 대전지방법원 합의부는 ⅰ) 을이 출고 받은 장의버스는 갑이 출고 받은 장의버스의 도색 작업을 담당한 "A 사"가 보관하고 있던 당해 외부디자인의 도면에 상호명만을 "대전캐딜락"으로 변경하여 도색하였고, ⅱ) 따라서 당해 외부디자인과 을의 장의버스에 표현된 외부디자인은 상호를 도안한 글씨체가 약간 상이할 뿐이고, 그 문양, 색, 상호가 그려진 위치 등이 거의 유사하며, ⅲ) 특허심판원이 당해 외부디자인과 을의 장의버스에 표현된 디자인이 유사한 것으로 판단하였다는 사실을 종합하면,[568] 을이 "대전캐딜락 장의버스"에 표현한 외부디자인은 당해 외부디자인과 유사하기 때문에, 을의 행위에 의하여 이 사건 영업표지의 식별력이 손상된다고 판시하였다.[569] 이에 을은 대법원에 상고를 제기하였다.

3 대상판결의 판시사항

대법원은 을의 상고이유를 받아들여, 대전지방법원 합의부 판결을 파기, 환송하였다.[570] 우선 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식된 영업표지"의 의미와 국내에 널리 인식되었는가의 여부에 대한 판단기준에 대한 법리를 설시하였다. 대법원은 ⅰ) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 입법 취지와 입법과정에 의한다면, "국내에 널리 인식된"이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 '주지의 정도'를 넘어, 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 '저명의 정도'에 이른 것을 의미하는 것으로 해석함하여야 하고,[571] ⅱ) 여기서 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간·방법·태양·사용량·영업범위 등과 그 영업실정 및 사회통념상 객관적으로 널려 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 판단되어야 하며, ⅲ) 다만 영업을 수행

규정하고 있는 "국내에 널리 인식된 타인의 영업표지"로 인정하였다.

568) 특허심판원 2003. 6. 16. 자 2002당2657 심결.

569) 대전지방법원 합의부는 양 장의버스의 외부디자인이 동일, 유사하지 않다는 을의 주장은 이유 없다고 배척하였다. 나아가 대전지방법원 합의부는 을이 장의업에 종사하면서, 이 사건 영업표지를 자신이 운영하는 버스에 표현하여 사용하였기 때문에, 이는 상업적 사용에 해당하고, 을이 이 사건 영업표지를 사용함으로써, 장의업종 전체의 이미지를 개선하고 협력관계를 유지하고자 하기 위한 것이었다고 하더라도, 을의 행위가 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호가 규정하고 있는 "그 밖에 당해 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 인정되는 경우"로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (다)목이 규정하고 있는 "정당한 사유"에 해당한다고 할 수 없다는 이유로, 을의 위법성조각 주장을 배척하였다.

570) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결.

571) 대법원은 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결을 참조하였다고 언급하였다.

하는 데에 필요한 도구나 물건 등에 표시된 문양, 색상, 도안 등은 일반적으로 영업의 출처를 표시하는 기능을 곧바로 가지고 있다고 보기 어렵고, iv) 그것이 영업에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나, 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 문양, 색상, 도안 등이 갖는 차별적 특징이, 거래자 또는 수요자뿐만 아니라 일반 공중의 대부분에까지 특정출처의 영업표지임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이른 경우에만, 비로소 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지에 해당된다고 판시하였다.[572]

이어서 대법원은 이 법리를 당해사건에 적용하면서, ① 당해 외부디자인은 "마정천도장의사"를 운영하는 갑의 장의버스 외부에 표시된 장식으로서, 그 자체가 곧바로 갑의 영업출처를 표시하는 기능을 하고 있다고 판단하기 어렵고, ② 당해 외부디자인은 일반수요자나 거래자의 주의를 끌 정도로 특이한 색채나 모양으로 이루어진 것도 아니며, ③ 장의버스의 앞뒤면 및 좌우 측면에는 갑의 영업출처를 표시하는 "마정천도"라는 표지가 별도로 뚜렷이 표시되어 있기 때문에, 일반수요자나 거래자들은 대체로 "마정천도"라는 문자부분에 의하여 영업출처를 인식할 것이며, ④ 당해 외부디자인이 표현된 장의버스 사진이 실린 전단지, 광고물, 신문기사는 당해 외부디자인의 특징을 직접적으로 설명하는 것이 아니라, 주로 "마정천도장의사"를 광고하는 내용에 대한 것이고, ⑤ "마정천도장의사"가 협력업체로 선정된 것에는 차량이 깨끗한 신형이고 서비스가 좋다는 사정이 주로 고려되었으며, ⑥ 결국 당해 외부디자인의 사용기간, 사용량, 영업범위, 영업실정 등을 감안한다면, ⑦ 이러한 사실만으로는 당해 외부디자인이 그 사용으로 인하여 일반수요자나 거래자에게 특정출처의 영업임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적인 지위를 획득할 정도에 이르렀다고 할 수 없기 때문에, ⑧ 당해 외부디자인은 갑의 영업표지로서 "저명의 정도"에 이르렀다고 판단할 수 없다고 판시하였다.[573]

결국 대법원은 당해 외부디자인은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식되어 있는 타인의 영업표지"에 해당하지 않음에도 불구하고, 당해 외부디자인이 국내 전역 또는 적어도 충청지역에서 수요자들 사이에 널리 알려졌다는 사실을 근거로, 당해 외부디자인이 "국내에 널리 인식되어 있는 타인의 영업표지"에 해당된다고 판시한 대전지방법원 합의부

572) 대법원은 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결을 참조하였다고 언급하였다.
573) 심지어 대법원은 당해 외부디자인이 "주지의 정도"에도 이르렀다고 판단할 수 없다고 판시하였다.

판결에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는"국내에 널리 인식된 타인의 영업표지"의 판단에 관한 법리를 오해함으로써, 판결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 판결하였다.[574]

4 대상판결의 해설

대상판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식되어 있는"이라는 용어는 "주지성을 획득한 영업표지"가 아닌 "저명성을 획득한 영업표지"를 의미한다고 명시적으로 선언하였다는 점에 의의가 있다.[575] 특히 대상판결에서 대법원은 대전지방법원 합의부가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식된"이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려진 정도로써 족하다고 판시한 것은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 입법취지에 반한다고 지적하면서, "국내에 널리 인식된"이라는 용어는 일반 공중의 대부분이 널리 알고 있는 "저명의 정도"를 의미한다고 명확하게 판시하였다. 원래 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 불공정경쟁행위로 규정하고 있는 "저명상표에 대한 희석화행위"는 미국에서 1995년에 제정된 "연방상표희석화방지법(The Federal Trademark Dilution Act)"을 모델로 삼아 도입한 것으로,[576] 저명상표를 대상으로 적용되는 것이기 때문에,[577] 대법원의 판시는 타당한 것이라고 생각된다. 특히 대

574) 대법원은 나머지 상고이유에 대한 판단은 생략한다고 언급하였다.

575) 대상판결에서 대법원이 예를 들었던 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식된"이라는 용어는 "주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것"을 의미한다고 언급하였다.

576) 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 고려대학교 박사학위논문, 2006. 6. 110면.

577) 모든 상표에 대하여 희석화방지 조항을 적용할 수 있는 것은 아니다. 미국 연방 상표법 제1125조(c)(2)에 의하면, 유명상표(famous mark)의 경우에만 희석화방지 조항이 적용된다. 나종갑 "미국상표법연구" 한남대학교출판부 글누리. 316면. ; 15 U.S.C. § 1125(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment (1) **Injunctive relief** – Subject to the principles of equity, t**he owner of a famous mark** that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury. (2) **Definitions** – (A) For purposes of paragraph (1), **a mark is famous** if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether

법원은 당해 외부디자인과 같은 표지가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 "국내에 널리 인식되어 있는 타인의 영업표지"에 해당하기 위해서는, 영업에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나, 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 문양, 색상, 도안 등이 갖는 차별적 특징이, 거래자 또는 수요자뿐만 아니라 일반 공중의 대부분에까지 특정출처의 영업표지임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이른 경우에만, 비로소 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지에 해당된다고 판시하면서, 당해규정이 적용되는 영업표지의 인정기준도 명확하게 제시하였다. 즉 대법원 판시사항에 의하면, 당해 외부디자인과 같은 표지는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 적용되는 영업표지로 인정되기가 어렵지만, 지속적인 사용에 의하여 당해 외부디자인이 영업출처라고 일반수요자가 현저하게 인식할 수 있을 경우에는, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 적용되는 영업표지가 될 수 있다. 이 판시사항은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 적용되는 영업표지는 저명한 영업표지라는 측면에서, 적절한 판시라고 생각된다. 따라서 당해 외부디자인과 같은 표지가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 규정하고 있는 영업표지에 해당한다고 주장하는 자는, 자신의 디자인이 특정출처의 영업표지임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득하였다고 증명하여야 할 것인데, 이 증명기준은 상당히 높은 기준이라고 생각된다.[578]

---

a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following : (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. (B) For purposes of paragraph (1), **"dilution by blurring"** is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider **all relevant factors**, including the following : (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark. (C) For purposes of paragraph (1), **"dilution by tarnishment"** is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark. ; 희석화금지행위는 상품출처의 혼동이나 경쟁관계가 없더라도 보호되어야 할 필요성이 있기 때문에, 식별력과 명성이 강하고 확고한 저명상표에 대해서만 인정될 수 있다. 정상조 "지적재산권법" 홍문사. 2004. 564면.

578) 해당규정의 속성상 "저명상표의 인정기준 정도"라고 생각된다.

우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 "정당한 사유 없이, 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나, 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포, 수입, 수출하여, 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.[579] 이 규정은 일반적으로 "저명상표의 희석화행위"를 방지하는 조항으로 해석되고 있다.[580] 우리나라 상표법에 의하면, 등록상표의 지정상품과 동일, 유사하지 않은 상품, 즉 비유사상품에는 상표권의 효력이 미치지 않는다.[581] 따라서 저명상표에 많은 신용(goodwill)이 화체되어 있는 경우에도, 비유사상품의 경우에는 등록상표라고 하더라도 상표권의 효력이 미치지 않기 때문에, 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 비유사상품의 경우에도 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 수 있다면, 이를 부정경쟁행위로 판단하여 저명상표를 보호하고 있다.[582]

앞에서도 언급하였지만, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 부정경쟁행위는 미국 연방상표법에서 규정하고 있는 "저명상표에 대한 희석화행위"를 모델로 하여, 도입된 것이다.[583] 희석화이론(dilution theory)은 상표는 상품에 대한 평가를 통하여 소비자에게 발생한 상품출처에 대한 신용(goodwill), 품질(quality), 상표가 전달하려는 정보의 가치를 보호하는 것이기 때문에, 상표보호의 목적은 이러한 신용에 대한 소비자의 평가를 떨어뜨리는 행위, 즉 희석화행위(dilution)으로부터 상표사용자를 보호하여야 한다는 이론이다.[584] 따라서 희석화이론은 저명상표와 사용상표사이에 상품출처에 대한 혼동가능성이 없는 경우에도, 저명상표가 가지는 상업적인 유인력이 사용상표에 의하여 약화 또는 손상되어 저명상표가 가지는 가치가 희석화되는 현상을 방지하기 위하여 도입된 이론이다.[585] 결국 희석화이론은 상표권의 효력을 확장하는 이

579) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.
580) 정상조 "지적재산권법" 563면.
581) 우리나라 상표법 제108조 제1항 제1호는 "타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권을 침해한 것으로 본다."고 규정하고 있다.
582) 부정경쟁방지법은 희석화행위로 인하여 저명상표 보유자의 영업상의 이익이 침해된 경우에는 상품의 동일, 유사와 관계없이 부정경쟁행위에 해당된다고 규정하고 있기 때문에, 부정경쟁방지법상의 저명상표의 식별력이나 명성의 보호범위가 상표법상의 등록상표권의 보호범위보다 더 넓다고 할 수 있다. 박재영 "부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 111면.
583) 정상조 "지적재산권법" 563면.
584) 나종갑 "미국상표법연구" 31면.
585) 최철 "상표희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적고찰", 외법논집 제33권 제1호. 2009. 2. 642면; 희석화이론은 유명상표와 실질적으로 동일한 상표를 비경쟁적인 상품 또는 서비스에 사용함으로써, 상표의 고객흡입력 내지 판매력을 훼손하는 행위를 금지하여야 한다는 이론이다. 송재섭 "상표 희석화이론의 적용

론으로 전통적인 혼동이론을 수정, 변경하는 이론이다.[586] 다만 미국에서의 희석화이론은 미국 연방상표법인 Lanham 법에 상표침해로 인정되지만,[587] 우리나라에서는 상표침해가 아니라 부정경쟁행위가 인정될 뿐이다.[588]

미국에서 희석화이론이 최초로 적용된 판결은 제2순회항소법원의 1917년 Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co. 판결[589]이다. 이 판결에서 팬케이크 밀가루를 판매하고 있었던 원고는 피고가 원고와 유사한 표장으로 당밀(syrup)을 판매하는 것을 금지시켰다.[590] 그 이유에 대하여 제2순회항소법원은 밀가루와 당밀은 종종 함께 사용되기 때문에, 원고의 밀가루의 소비자들은 당밀위에 찍혀있는 원고의 상표를 보고는 원고가 생산, 판매한 것으로 판단할 수 있다고 설명하였다.[591] 이후에도 몇몇의 사건에서 희석화이론이 적용되었다.[592] 이후 희석화이론은 Frank I. Schechter 교수가 "The Rational Basis of Trademark Protection"이라는 제목의 논문[593]을 Harvard Law Review에 발표하면서, 본격적으로 적용되기 시작하였다.[594] 이 논문이 발표된 이후에, 1928년 Yale Electronic Corp. v. Robertson 판결[595]에서, 제2순회항소법원은 희석화이론을 적용하였다. 이 판결을 담당한 제2순회항소법원의 Learned Hand 판사는 희석화이론에 근거하여 열쇠에 대하여 잘 알려진 상표인 "Yale"을 손전등에 등록하려는 자의 상표등록을 거절시켰다.[596] 1940년대 후반 이후에 미국 약 36개의 주가 희석화이론을 주

요건에 대한 검토" 창작과 권리 제47권. 2007. 52면.

586) 나종갑 "미국상표법연구" 32면.

587) 15 U.S.C. § 1125(c).

588) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.

589) Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917).

590) Aunt Jemima, 247 F. at 408.

591) Aunt Jemima, 247 F. at 410.

592) Wall v. Rolls-Royce of America, Inc., 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925). 제3순회항소법원은 원고가 자동차와 비행기에 사용하여 유명해진 "Rolls-Royce" 표장을 피고가 우편주문사업에 사용하는 것을 금지시켰다. 이 판결에서 제3순회항소법원은 원고가 획득한 신용(good will)에 무임승차(free-ride)하려는 피고의 의도(defendant's intent)을 강조하면서, 이 판결에서는 원고의 명성에 손해를 미치는 방식으로, 소비자들은 원고가 피고와 관련되어 있을지도 모른다고 혼동될 수 있다고 설명하였다. ; Vogue Co. v. Thompson-Hudson Co., 300 F. 509 (6th Cir. 1924). 이 사건에서 원고는 "VOGUE"와 "V-GIRL"이라는 상표로 잡지를 발행하였고, 피고가 "VOGUE HATS"와 "V"라는 상표로 모자를 생산, 판매하자, 원고가 소를 제기하였다. 제6순회항소법원은 원고와 피고가 비경쟁관계에 있지만, 원고와 피고의 상표의 유사성으로 인하여 상표침해가 인정된다고 판시하였다.

593) Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. 813 (1926-1927).

594) Schechter에 의하면, 경쟁관계에 있는 상품만이 아니라, 비경쟁관계에 있는 상품도 보호되어야 한다. 그의 이론에 따르면 손해는 상표를 비경쟁적인 상품에 사용함으로써, 상표에 대한 소비자의 인식을 점진적으로 마모시키는 (whittling away) 것이라고 한다. 나종갑 "미국상표법연구" 33면.

595) Yale Electronic Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928).

596) Yale Electronic, 26 F.2d at 973-974. 이 판결에서 Learned Hand 판사는 비경쟁적인 시장으로 상표보호범위를

상표법에 도입하였다.[597] 이후 미국 의회는 "1995년 연방상표희석화법(Federal Trademark Dilution Act)"을 제정함으로써, 희석화이론을 연방상표법으로 도입하였다.[598] 이 법이 제정된 이후로 미국 연방대법원은 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. 판결[599]에서, 최초로 희석화이론을 적용하는 판결을 선고하였다.[600] 이후 2006년 개정법(Trademark Dilution Revision Act)은 희석화이론이 적용되는 행위의 유형을 "blurring"과 "tarnishing"으로 나누어 규정하였다.[601] 일반적으로 "blurring"은 식별력의 약화행위, 혹은 식별력의 편승행위로 불리어지고, 유명상표의 고객흡입력을 삭감하는 행위에 해당한다.[602] 즉 "blurring"은 상표소유자의 상표를 무단으로 타인의 상품을 사용하는 데에 사용함으로써, 당해상표와 특정상품에 대하여 소비자가 인식하고 있는 연관성(association)을 약화시키는 것을 의미한다.[603] 그리고 "tarnishing"은 신용침해행위로 불리어지고, 유명상표가 가지는 명성을 떨어뜨리는 행위에 해당한다.[604] 즉 "tarnishing"은 상표소유자의 상표를 타인이 무단으로 열등한 품질의 상품 혹은 건전하지 못한 상품에 사용함으로써, 당해상표가 사용되었던 상품에 대하여 소비자가 좋지 않은 관념을 형성하게 되어, 결과적으로는 당해상표의 가치를 손상시키는 것을 의미한다.[605]

우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 저명상표의 "식별력의 손상행위"와 "명성의 손상행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.[606] 우리나라 대법원은 "식별력의 손상"은 특정한 표지

확장시키기 위하여, "상인의 표장은 그의 믿을 만한(authentic) 인증이다. 표장에 의해 상인은 표장을 지니는 상품을 보증한다. 그것은 좋든 나쁘던 표장의 이름(name)을 전달한다. 만약 타인이 그것을 사용하면, 그는 소유자의 평판(reputation)을 빌리는 것이어서, 소유자의 평판은 더 이상 소유자의 지배에 놓이지 않게 된다. 빌린자(borrower)가 그것을 손상시키지 않는다고 하더라도, 사용에 의하여 판매를 다른 곳으로 돌리지 않는다고 하더라도, 이것은 침해(injury)이다. 왜냐하면, 평판은 얼굴(face)과 같은 것이어서 그 소유자와 창조자의 상징이고, 다른 사람은 마스크(mask) 속에서만 그것을 사용할 수 있기 때문이다. 만약 빌린자의 사용이 소유자의 사용과는 다른 지역이어서 두 개의 구분을 보장할 수 없다면, 그것은 불법이라고 인식되어 진다."라고 언급하였다.

597) 나종갑 "미국상표법연구" 35면.

598) 나종갑 "미국상표법연구" 35면.

599) Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

600) Moseley v. at 422-23. 이 판결에서 연방대법원은 미국 상표법 제1125조(c)에 근거하여, 금지청구를 하기 위해서는 실제의 희석화(actual dilution)에 의해서, 유명표장이 가지는 경제적인 가치에 대한 실제의 손상이 있다는 것에 대한 객관적인 증명이 이루어져야 한다고 판시하였다.

601) 15 U.S.C. § 1125(c).

602) Academy of Motion Picture Arts and Science v. Creative House Promotions, Inc., 944 F.2d 1446 (9th Cir. 1991).

603) 최철 "상표희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적고찰" 643면.

604) Mead Data Central, Inc., v. Toyota Motor Sales, U.S.A. Inc., 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989).

605) 최철 "상표희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적고찰" 644면.

606) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.

가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것을 의미하는 것으로 해석하고 있기 때문에,[607] "식별력의 손상행위"는 미국 상표법상의 "blurring"에 해당한다고 판단할 수 있다.[608] 그리고 우리나라 고등법원은 "명성의 손상행위"란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써, 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 행위를 의미한다고 해석하고 있기 때문에,[609] "명성의 손상행위"란 "tarnishing"에 해당한다고 판단할 수 있다.[610] 결국 우리나라 상표법은 등록상표와 유사한 상표이지만, 등록상표의 지정상품과 비유사상품에 대한 상표침해를 인정하지는 않고 있지만, 부정경쟁방지법에서 미국 상표법이 규정하고 있는 희석화행위를 부정경쟁행위라고 규정함으로써, 저명상표를 비유사상품에 사용하는 행위를 재재하고 있다. 다만 미국 연방상표법과는 달리, 우리나라 상표법이 희석화행위를 상표법에서 상표침해로 규정하고 있지 않은 이유는, 외국의 저명상표권자를 상표법으로 두텁게 보호하기 보다는, 상표법보다는 보호정도가 약한 부정경쟁방지법으로 보호하려는 정책적인 결단이 내재되어 있다고 생각된다.[611]

607) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결.
608) 박준우 "상표의 희석행위 금지청구와 입증책임" 비교사법 제14권 제2호. 통권 제37호. 한국비교사법학회. 2007. 6. 438면.
609) 서울고등법원 2002. 1. 11.선고 2001라428 결정.
610) 박준우 "상표의 희석행위 금지청구와 입증책임" 438면.
611) 상표법 제230조에 의하여, 상표권 침해자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해지지만, 부정경쟁방지법 제18조 제1항 제3호에 의하여 부정경쟁방지법을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해진다.

References

참고문헌

1. 국내 단행본

- 김석준, 「新 각주특허법」(제7판), 한빛지적소유권센터, 2015
- 나종갑 「미국상표법연구」 한남대학교 출판부 글누리, 2006
- 배대헌·신영수·차상육 공저, 「IT경제와 법」, 경북대학교 출판부, 2016
- 송영식 외 6인, 「지적소유권법 (하)」(제2판), 육법사, 2013
- 신혜은, 「특허법의 이론과 실무」, 진원사, 2011
- 윤선희, 「지적재산권법」(12정판), 세창출판사, 2011
- 윤선희, 「특허법」제5판, 법문사, 2012
- 윤선희·김지영, 「부정경쟁방지법」, 법문사, 2012
- 윤태식, 「판례중심 특허법」, 진원사, 2013
- 이해영, 「미국특허법」(제4판), 한빛지적소유권센터, 2012
- 임병웅, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 2014
- 임병웅, 「INSIGHT 특허법」(제15판), 한빛지적소유권센터, 2016
- 정상조 「지적재산권법」, 홍문사, 2004
- 정상조 「부정경쟁방지법 원론」 세창출판사, 2007
- 정상조·박성수, 「특허법 주해 I 」, 박영사, 2013
- 정승복, 「해외특허분쟁 가이드북」(제2판), 세창출판사, 2010
- 정호열, 「부정경쟁방지법론」, 삼지원, 1993
- 조영선, 「특허법」(제3판), 박영사, 2011
- 조영선, 「특허법」(제5판), 박영사, 2015
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2010

- 황의창「부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법」(제3정판), 세창출판사. 2004
- 中山信弘·한상욱,「知財의 窓으로 未來를 보다」, 예온, 2010

2. 국외 단행본

- 吉藤幸朔著·熊谷健一補訂,「特許法概説」(第13版), 有斐閣, 1998
- 日本特許編,「工業所有権権逐條解説」(第16版), 發明協會, 2001
- 中山信弘,「工業所有権法(上)特許法」(第2版增補版), 弘文堂, 2000
- 牧野利秋·飯村敏明·三村量一·末吉亙·大野聖二,「知的財産法の理論と実務」(第1巻), 新日本法規出版, 2007
- 大阪弁護士会 友新会編,「最新 不正競爭関係 判例と實務」(第2版), 民事法研究会, 2013

3. 국내논문

- 강기중, 도메인 이름의 사용과 상표권 침해, 부정경쟁행위 해당 여부(rollsroyce. co.kr 도메인이름 사건),「정보법 판례백선 (Ⅰ)」, 박영사, 2006
- 구대환, 유인이론의 관점에서 본 '통상의 기술자'의 기술수준, 산업재산권 제45호, 산업재산권법학회, 2014
- 권택수, 부정경쟁행위에 있어서의 표지의 주지성 및 유사성의 판단기준,「형사재판의 제문제(제6권)」고현철 대법관 퇴임기념 논문집, 박영사, 2009
- 김동준, 특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명의 참작,「정보법학」제16권 제3호, 한국정보법학회, 2012
- 김병식, 수치한정발명의 신규성과 진보성,「특허소송연구」제5집, 특허법원, 2011
- 김병일, 한–EU FTA의 국내 이행과 지리적 표시제도,「정보법학」제14권 제1호, 한국정보법학회, 2010
- 김병일, 일반부정경쟁행위와 불법행위의 금지청구권 적용요건,「정보법 판례백선(Ⅱ)」, 박영사, 2016
- 김병필, 최근 미국과 일본의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰,「발명특허」제37권 제11호, 한국발명진흥회, 2012
- 김병필, 청구범위 해석에 있어서 '상세한 설명의 참작'에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토,「지식재산연구」제9권 제2호, 한국지식재산연구원, 2014
- 김승군, 김선정, 공동발명의 법적 문제점 고찰,「지식재산연구」제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015
- 김원준, Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰.「법학연구」통권 제45집, 전북대학교

법학연구소, 2015

- 김창화, 특허청구범위의 작성방법에 따른 청구항의 해석에 관한 연구,「법학연구」제10집 제4호, 인하대학교법학연구소, 2007
- 남현, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법의 취급",「대법원판례해설」제80호, 법원도서관, 2009
- 박민정, 통상의 기술자와 기술수준,「특허소송연구」제6집, 특허법원, 2013
- 박민정, 프로덕트 바이 프로세스 청구항에 관한 고찰,「특허소송연구」제6집, 특허법원, 2013
- 박상구, 상품의 형태 모방에 대한 부정경쟁행위의 판단,「정보법 판례백선(II)」, 박영사, 2016
- 박성수, 영업방법 특허에 관한 연구 – 이른바, BM 특허의 성립성에 관하여 –,「사법논집」제34집, 법원도서관, 2002
- 박성수, 한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단,「LAW &TECHNOLOGY」제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터, 2007
- 박성수, 우리 특허법상 '발명'의 개념에 관한 고찰,「서울대학교 法學」제54권 제3호, 서울대학교, 2013
- 박성호, 부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호,「산업재산권」제23호, 한국산업재산권법학회, 2007
- 박재영 부정경쟁행위와 그 구제책에 대한 연구 – 새로운 부정경쟁행위유형을 중심으로" 고려대학교 박사학위 논문, 2006
- 박준석, 한국 지적재산권법과 다른 법률들과의 관계,「법조」통권 제687호, 법조협회, 2013
- 박준우 상표의 희석행위 금지청구와 입증책임,「비교사법」제14권 제2호 통권 제37호, 한국비교사법학회, 2007
- 신혜은, 진보성 판단을 위한 합리적인 기준의 모색–미국의 비자명성 판단기준 변화에 대한 비교법적 고찰을 중심으로,「특허법연구」제5집, 특허법원, 2011
- 안원모, 디자인에 대한 부정경쟁방지법적 보호문제,「상표법 및 부정경쟁방지법」, 대한변호사협회 변호사연수원, 2008
- 유영선, 우리나라 법에 의한 산업디자인의 보호 및 한계,「사법논집」제41집, 법원도서관, 2005
- 유영선, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)'의 특허청구범위 해석,「산업재산권」제48호, 한국지식재산학회, 2015
- 윤여강, 특허법에서의 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자'에 대한 연구,「산업재산권」제30호, 한국지식재산학회, 2009
- 윤태식, 제조방법 기재 물건 청구항의 청구범위 해석과 관련된 쟁점,「특별법연구」제11권, 사법발전재단, 2014
- 이상정, 산업디자인의 법적 보호에 관한 연구 – 보호방법을 중심으로–, 서울대학교 박사학위논문, 1995

- 이수미 외, 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 성립성 판단기준의 변화에 대한 연구– 미국과 우리나라를 중심으로–,「仁荷大學校 法學硏究」제7권 제2호, 인하대학교, 2014
- 이수완, 부정경쟁방지법상 허위의 원산지 표시,「대법원 판례해설」41호(2002 상반기), 법원도서관, 2002
- 이숙연, 저작권 등의 비침해행위와 일반불법행위의 성립,「정보법 판례백선(Ⅱ)」, 박영사, 2016
- 이해영, 진보성 판단에서 '이차적 고려요소'에 대한 고찰,「지식재산 21」110호, 특허청, 2010
- 이회기, 청구범위해석에 있어서 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작한다는 의미에 관하여,「특허판례연구」, 한국특허법학회, 2012년
- 장정애, 드라마 제호의 부정경쟁방지법상 보호에 관한 소고,「비교사법」제1권 제1호, 한국비교사법학회2009
- 전기억, Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향,「지식재산 21」, 특허청, 2005
- 정차호·이문욱, 공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구,「지식재산 21」, 특허청, 2005
- 정차호, 발명의 진보성 판단에 있어서 사후고찰(hindsight) 감소방안,「지식재산 21」110호, 특허청, 2010
- 정태호, 대학명칭을 영업표지로 사용한 경우의 영업주체혼동행위 여부에 대한 고찰,「법학논총」제34권 제2호, 전남대 법학연구소, 2014
- 조규현, 공동발명의 의의와 요건,「Law & Technology」제10권 제5호, 서울대 기술과 법센터, 2014
- 조영록, 특허청구범위 해석 시 발명의 상세한 설명의 참작 정도에 관한 연구, KAIST 석사학위 청구논문, 2015.
- 조태연, 부정경쟁행위로서의 허위의 원산지 표시,「정보법 판례백선(Ⅰ)」, 박영사, 2006
- 좌승관, 제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰,「지식재산연구」제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015
- 차상육, 저작권법의 보호대상이 되지 않는 지적 성과물의 모방도용행위와 일반불법행위법리의 기능,「창작과 권리」제56권, 세창출판사, 2009
- 최성준, Product by Process Claim에 관하여,「민사재판의 제문제」제19권, 한국사법행정학회, 2010
- 최 철, 상표희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적고찰,「외법논집」제33권 제1호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2009
- 한동수, 복수의 선행기술을 결합한 발명의 진보성 판단,「지식재산 21」통권 110호, 특허청, 2010
- 한동수, 발명의 진보성 유무의 판단 방법,「사법」12호, 사법연구지원재단, 2010

4. 국외논문

- John O. Tresansky, PHOSITA –The Ubiquitous and Enigmatic Person in Patent Law, 73 J. Pat. & Trademark Ofc. Soc'y 37, 1991
- 藤野香子, 特許法における当業者について,「知財管理」、Vol.60 No.9, 2010
- 丸島儀一·阿部譲, 特許法の進歩性要件との関連における当業者,「AIPPI」, Vol.55 No.6, 2010
- 島並良, 特許法における当業者の概念–米国バイオテクノロジー発明を素材にして,「神戸法学年報」, 第18号、2002
- 工藤敏隆, 発明者の認定基準及び発明者の認定に関する紛争処理手続,「知財研紀要」, 知的財産研究所, 2006
- 三村量一, 発明者の意義,「金融·商事判例」第1236号, 経済法令研究会, 2006
- 松本司, 企業内における発明者の確定,「知財管理」第52巻 11号, 一般社団法人 日本知的財産協会, 2002

5. 연구보고서 등 기타

- 강경찬 외 2인, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서, 특허청, 2008
- 김원오 외 3인, 국내 지리적 표시제도의 통합화 방안 연구, 특허청, 2011
- 이영대 외, 무역관련지적 재산권에관한협정(TRIPS)을 중심으로 한 지리적 표시(GEOGRAPHICAL INDICATION)에 대한 연구, 법무부, 2004
- 특허청,「명세서 작성요령 및 청구범위 해석」, 특허청, 2010년
- 특허청, 특허실용신안 심사지침서, 특허청, 2016, 3102면
- 특허청, 부정경쟁방지 업무 해설서, 2004
- 특허청, 우루과이라운드(Uruguay Round)와 TRIPS 협정의 성립, 2007
- 하홍준,「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서」, 특허청·한국지식재산연구원, 2014
- 허 인 외 5인, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구–부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서, 특허청·한국지식재산연구원, 2014
- 日本特許庁、「特許·実用新案審査基準」、2015
- EPO,「Guidelines for Examination in the EPO」
- USPTO,「MPEP」, USPTO, 2014
- WIPO, Implications of the TRIPs Agreement on Treaties Administered by WIPO; 김문환 번역,「무역관련 지적재산권 협정 해설」, 저작권심의조정위원회, 1996

법·제도 연구

국내외 지식재산 법제도 비교 분석 (판례평석)

특허청
대전 서구 청사로 189
Tel : 042)481-5999 Fax : 042)472-3465
http://www.kipo.go.kr

한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property
서울 강남구 테헤란로 131
Tel : 02)2189-2600 Fax : 02)2189-2694
http://www.kiip.re.kr