



저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2010年 2月
博士學位論文

知的財産權의 保護範圍에 관한 研究

朝鮮大學校 大學院

法 學 科

崔 斗 鎮

知的財産權의 保護範圍에 관한 研究

A Study on the Scope of Protection of Intellectual
Property

2010 年 2 月 日

朝鮮大學校 大學院

法 學 科

崔 斗 鎭

知的財産權의 保護範圍에 관한 研究

指導教授 朴 運 吉

이 論文을 博士學位 申請論文으로 提出함

2009 年 10 月 日

朝鮮大學校 大學院

法 學 科

崔 斗 鎮

崔斗鎭의 博士學位論文을 認准함

委員長 大學校 教 授 印

委 員 大學校 教 授 印

委 員 大學校 教 授 印

委 員 大學校 教 授 印

委 員 大學校 教 授 印

2009 年 12 月 日

朝鮮大學校 大學院

目 次

ABSTRACT

| | |
|----------------------------|----|
| 제1장 序 論 | 1 |
| 제1절 研究의 目的 | 1 |
| 제2절 研究範圍 및 方法 | 2 |
| | |
| 제2장 特許權의 保護範圍 | 4 |
| 제1절 特許法의 保護對象 | 4 |
| I. 發明 | 4 |
| II. 특허발명의 등록요건 | 5 |
| 제2절 文言解釋에 의한 保護範圍 | 7 |
| I. 보호범위와 특허청구범위 | 7 |
| II. 문언해석방법 | 9 |
| 제3절 均等論에 의한 保護範圍 | 17 |
| I. 균등론 | 17 |
| II. 대법원의 바이엘 판결 | 18 |
| III. 과제해결원리의 동일성 | 22 |
| IV. 치환 가능성 | 26 |
| V. 치환 자명성 | 27 |
| VI. 공지기술 배제 | 38 |
| VII. 의식적 제외 등 특단의 사정 | 40 |
| VIII. 구성요소 대비방식 | 44 |
| 제4절 保護範圍의 制限 | 46 |
| I. 공지기술을 포함하는 특허청구범위 | 46 |
| II. 기능적 청구항 | 54 |
| III. 출원경과의 참작 | 57 |
| 제5절 結語 | 58 |
| | |
| 제3장 디자인權의 保護範圍 | 63 |
| 제1절 디자인保護法의 保護對象 | 63 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| I. 디자인 | 63 |
| II. 디자인의 등록요건 | 65 |
| 제2절 保護範圍 | 69 |
| I. 서설 | 69 |
| II. 동일한 디자인 | 69 |
| III. 유사한 디자인 | 76 |
| 제3절 保護範圍의 制限 | 89 |
| I. 공지형상을 포함하는 디자인 | 89 |
| II. 기능적 형태를 포함하는 디자인 | 96 |
| 제4절 結語 | 99 |
| | |
| 제4장 商標權의 保護範圍 | 103 |
| 제1절 商標法의 保護對象 | 103 |
| I. 상표의 개념 | 103 |
| II. 상표의 기능 | 105 |
| III. 상표의 사용 | 106 |
| 제2절 商標의 登錄要件 | 108 |
| I. 서설 | 108 |
| II. 적극적 등록요건 | 109 |
| III. 소극적 등록요건 | 111 |
| 제3절 保護範圍 | 113 |
| I. 상표권의 보호 | 113 |
| II. 동일한 상표의 사용권 | 114 |
| III. 유사한 범위의 금지권 | 116 |
| 제4절 保護範圍의 制限 | 128 |
| I. 서설 | 128 |
| II. 상표법 제51조의 제한 | 128 |
| III. 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표 | 131 |
| IV. 기능적 형상을 포함하는 상표 | 136 |
| V. 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표 | 139 |
| 제5절 結語 | 143 |
| | |
| 제5장 著作權의 保護範圍 | 147 |

| | |
|----------------------|-----|
| 제1절 著作權法의 保護對象 | 147 |
| I. 저작권법 | 147 |
| II. 저작물 | 148 |
| 제2절 著作物의 成立要件 | 149 |
| I. 사상·감정의 표현 | 149 |
| II. 창작성 | 156 |
| 제3절 保護範圍 | 164 |
| I. 보호범위와 복제 | 164 |
| II. 실질적 유사성 | 167 |
| 제4절 保護範圍의 制限 | 179 |
| I. 서설 | 179 |
| II. 2차적 저작물 | 179 |
| III. 편집저작물 | 182 |
| IV. 기능적 저작물 | 184 |
| 제5절 結語 | 187 |
| | |
| 제6장 結 論 | 191 |
| | |
| 참고문헌 | 207 |

ABSTRACT

A Study on the Scope of Protection of Intellectual Property

Choi, Doo-jin

Advisor : Prof. Park, Woon-kil, Ph. D.

Department of Law,

Graduate School of Chosun University

The scope of protection conferred by a patented invention shall be determined by the subject matters described in the claims. The protection scope of a registered design shall be determined by the matters entered in an application for design registration, the design represented in a drawing or photograph attached to the application, and in the explanation for design described in the sample and drawing. The scope of protection of registered trademark shall be determined by a trademark specified in an application for trademark registration and the scope of protection of designated goods shall be determined by the goods specified in an application for a trademark registration or an application for registration of the conversion of the classification of goods.

Thus, the protection scope of industrial property is determined by the subject matters described in the claims, the matters entered in an application for design registration, the design represented in a drawing or photograph attached to the application, and in the explanation for design described in the sample and drawing and a trademark specified in an application for trademark registration.

Therefore, the protection scope described in applications directly becomes the scope of industrial property. So working a registered patent, working a registered design and using a registered trademark without any permission constitute infringement. In this case the owner of a industrial property could demand a

person who is infringing on his industrial property right to discontinue or refrain from such infringement and also may claim for damages.

A copyright not requiring fulfillment of any procedures or formalities, commence from the time of its creation. When a person exploit a work without any authorization and the exploitation is not fair use, his exploitation directly constitutes infringement. Any person who has the copyright, may demand of a person who is infringing to suspend such act and also may claim for damages.

Anyway the protection scope of industrial property is influential not only in same scope. In the meaning of same invention, same design and same trademark, this the same doesn't mean oneness. The protection scope of industrial property right is influential also in substantial identity. Namely, the protection scope of industrial property is influential not only in same scope but also in similar scope. In case of patented invention, the term, similarity is not used. But because the protection scope of patented invention include equal scope, the result is same. An invention that's effectiveness is similar to that of patented invention is not regarded as same as patented invention, but regarded as equal to patented invention. Even though the elements of the invention are different from those of patented invention.

Community of limitation on intellectual property is that if there is a flaw in existent requirement, the intellectual property can not claim its right. A typical thing is an industrial property consisted of publicly known thing. An industrial property consisted of publicly known thing, though it is registered, the industrial property's protection scope is limited. This corresponds to a publicly known art in patent, a publicly known form in design and in trademark a publicly known mark.

Patented invention, registered design and registered trademark are borne by creative act, therefore a registered and creative industrial property has the property right. If there is no creativity, it means that there is a flaw in existent requirement for industrial property. Industrial property that has this flaw, though it is registered, has no protection scope. This is the reason why there is no protection scope to publicly known art, publicly known design and publicly known trademark. So, though patented invention, registered design and registered

trademark, if one of them consisted all by publicly known thing, we can not authorize any right. And if one of them is consisted partly by publicly known thing, this part has no value in the protection scope.

Industrial property, once registered, even if there is a flaw in existent requirements, the court can not disregard this right until nullity trial declares this industrial property right invalid. So there is a question whether the court can declare industrial property right invalid because there is a flaw in existent requirements in the case of infringement before nullity trial declaring the industrial property right is invalid.

But the court has not approved those industrial rights. In the result of court's approving free art flea, if an object invention is consisted of only publicly known arts, the court admits the object invention does not infringe patented invention without arguing patented invention's substantial identity nor equivalent doctrine. This free art flea in patent is expressed as a free design in registered design and as a free mark in registered trademark.

But all requirements for patent, design and trademark do not limit the protection scope of patented invention, registered design and registered trademark. The court could judge only the flaw on novelty of the industrial property right. The court can not judge whether an invention could easily be made prior to the filing of the patent application by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains before nullity trial declares the industrial property right is invalid.

Anyway the supreme court have lately approved a theory, abuse of rights in a case of industrial property right infringement. Therefore the court might judge an industrial property right invalid on all requirements for patent, design and trademark by the abuse of rights theory.

In the Copyright Act, there is no system of nullity trial. Because a copyright not requiring fulfillment of any procedures or formalities, commence from the time of its creation, in the case of infringement the court judges whether the subject matter is a work or not. If the subject matter doesn't fulfill creativity, the protection scopes could not be approved. In copyright infringement case the process of judgment is very simpler than that in industrial infringement cases.

Unlike patent that protect invention, the highly advanced creation of technical

ideas utilizing rules of nature, design and trademark can not be functional. Function is the reason why a thing be called by its name. Designs consisting solely of a form that is unable to secure the functions of the article shall not be registered. Even if it registered, its protection scope is none. If a design and three dimensional shaped trademark consist partly of the form that is essential to secure the functions of goods and partly of the shape that is not, the design and trademark as a whole could be registered. But the importance of the part that is essential to secure the functions of goods lower than that of the other part.

In the aspect of copyright too, the protection scope of the functional expression is limited. An expression of a work has any relation to function means there is no or extremely narrow possibility of choice in the expression. When the expression is merged with idea, we can call the expression functional.

In the respect of this point of view, we can know that function is related to expression. Compared with patent statute that protects the creation of technical ideas, design protection act and trademark act protect visible expression. Copyright act also protects not idea, but expression.

제1장 序 論

제1절 研究의 目的

지적재산권은 전통적인 권리에 비하여 권리의 불확정성이 하나의 특색을 이루고 있다. 전통적인 권리 중에서 관념적 권리인 채권도 특정한 물(物)과 관련되어 있으며 채권이 부작위를 내용으로 하고 있는 것이라고 하더라도 어떤 특정한 물을 떼어놓고 생각하기는 어렵다. 예를 들어 출입금지를 구하는 부작위 채권이라고 하더라도 어떤 부동산에 출입을 금지하는가라는 문제와 관련될 수밖에 없어 결국 부동산과 떨어질 수가 없는 것이다. 이러한 점에서 전통적인 물권과 채권은 그 대상이 상대적으로 명확하여 그 권리가 미치는 범위의 확정은 그다지 문제가 되지 않는다고 할 수 있다.

그러나 지적재산권은 관념적인 것일 뿐 아니라 점유와는 관계가 없다. 특허출원서의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명란에 의하여 구체적으로 그 발명이 개시되거나 또는 어떤 장치나 방법에 의하여 그 특허발명이 실시된다고 하여도 그 특허발명은 특허출원서에 나타난 발명의 기재 또는 그 발명의 실시와는 별도로 존재한다. 저작자가 소설을 써서 그것이 책에 실리더라도 그 책은 단순한 저작물인 소설을 싣고 있는 매체에 불과하고 저작물인 소설은 그 내용이 실린 책과는 별도로 존재하는 것이 된다. 또한 작곡가의 즉흥의 연주는 매체에 실리지도 않았지만 표현된 자체로 저작물이 되기도 한다.

결국 산업재산권이라고 하는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권과 저작권은 구체적으로 그 권리가 어떤 것이며 그 권리범위가 어디까지인가를 확정하는 것은 매우 어려운 일이다. 구체적으로 표현된 지적재산권을 문언에 기재하거나 또는 실제의 견본 그대로 실시하거나 사용하는 데드카피의 경우에는 그래도 그 침해를 인정하는 것이 어렵지 않다. 어려운 것은 그와 비슷한 발명을 실시하거나 또는 비슷하게 제조하거나 유사한 작품을 만드는 경우에 어느 범위까지 지적재산권의 권리범위가 미치는가의 문제이다.

물론 지적재산권도 선인(先人)들의 유산을 이용하지 아니하고 성립하는 경우는 생각하기 어렵다. 곧 지적재산권은 어떤 경우에 있어서나 그 만들어진 지적재산권 전체에 대하여 권리를 인정받을 수는 없는 것이 된다. 또한 권리를 인정받지 못한다는

경우에는 그 대상이 선인들의 유산이 아니고 살아있는 지적재산권을 이용한 것이라고 한다면 이 또한 타인의 지적재산권을 침해하는 것이 된다.

다른 사람의 지적재산권의 대상을 그대로 이용하거나 또는 선인의 유산을 그대로 사용하는 것에 대하여는 지적재산권이 성립하지 않는다. 이미 있는 기존의 것에 더하여 자신만의 창작성이 추가되어야 비로소 그 창작성이 있는 부분이 지적재산으로서 성립하고 그에 대하여 지적재산권의 보호가 주어지는 것이다.¹⁾ 이러한 창작성이 있는 부분에 지적재산권이 주어지기 때문에 이제는 이러한 지적재산을 권리자의 허락없이 그대로 실시, 사용 또는 이용하는 것은 지적재산권을 침해하는 것이 된다.

지적재산권의 침해는 결국 타인의 지적재산권으로부터 창작성이 없이 그 지적재산권을 이용하는 것이라고 할 수 있다. 결국 지적재산권의 침해여부는 창작성의 여부에 의하여 가려져야 하는 것이다.

본 연구는 특허, 디자인, 상표를 포함하는 산업재산권의 창작성과 보호범위 그리고 저작물의 창작성과 보호범위의 상관관계를 각각 연구함으로써 인하여 그 상관관계가 지적재산권 전반에 걸쳐 있는 것인지 아니면 독자적으로 개별적인 이론에 의하여 작용하고 있는 것을 알아보고자 한다.

또한 실제적인 보호범위의 제한은 창작성과 어떤 관계에 있는 것인지 창작성이 변화하면 그 보호범위는 어떻게 변화하는 것인지에 대하여도 연구하고자 한다. 또한 창작성과 무관하게도 실제적으로 보호범위를 제한하는 요소는 무엇인지를 알아보고 그 요소들이 각각의 지적재산권에 공통하게 작용을 하는 것인지 만일 그렇지 않다면 그 이유는 무엇인지를 알아보고자 하는 것이다.

물론 이러한 연구는 우선 각각의 지적재산에 대하여 그 보호범위의 일반적인 범위와 제한하는 경우 등에 관한 연구가 선행되어야 할 것이다.

제2절 研究範圍 및 方法

본 연구는 지적재산권의 실제적 보호범위에 한정된다. 실제적 보호범위라고 함은

1) 상표의 경우 창작이 아니라 선택이라고 하지만 상표법상 보호를 받는 상표는 등록이 없는 상표를 상품에 사용하는 것이므로 이것 역시 창작성과 관련이 있다.

당해 지적재산권이 지적재산으로 될 수 있는 실체적 요건에서 비롯되는 보호범위를 가리킨다. 실체적 요건을 갖춘 지적재산권의 보호범위의 내용과 그리고 실체적인 내용 자체로부터 발생하는 보호범위의 제한이 본 연구의 범위이다.

따라서 권리능력없는 자의 특허출원으로 인한 특허무효의 사유와 같이 절차적인 하자로 인한 특허권의 제한, 선사용권 등 특허요건의 실체적 사유 이외의 사유로 인한 권리의 제한 또는 국제적인 제한이나 특허권자를 넓게 보호하고자 하는 간접침해 등은 본 연구의 대상에서 제외하는 것으로 한다.

또한 산업재산권법 중에서 실용신안법은 2006년도의 법개정으로 종전의 무심사주의를 버리고 심사주의를 채택하여 결과적으로 특허법과 절차를 같이하고 있다. 특허와 고안은 다만, 발명의 크고 작음만이 다르고 특허법에 관한 논의가 그대로 실용신안법에도 이어지는 것이므로 특허와 고안 중에서 특허만을 연구범위로 한다. 그리고 산업재산권과 같이 행정처분에 의하여 권리가 주어지는 종자산업법, 반도체배치에 관한 법률 등에 의하여 발생하는 권리는 일반적인 지적재산권과 달리 특수한 규율에 의하고 있으므로 이 부분도 연구범위에서 제외하였다.

지적재산권에 관한 법률은 절차적인 면을 넘어서 실체적으로도 통일화를 이루려고 하는 추세에 있으며 이에 따라 지적재산권의 보호범위의 내용 즉 지적재산권이 미치는 범위는 점점 통일화해가는 경향에 있다.

현재 특허의 경우 우리나라도 세계 4위의 국내 국제 특허출원국으로서 미국 일본을 뒤쫓고 있는 상황이다. 산업재산권은 미국과 일본이 선도를 하고 있으며, 저작권은 전통적으로 저작권(copyright)으로 이해하여 경제적인 접근을 허용해오던 영미계통의 판례가 발달해 있다. 한편 일본은 무엇보다도 우리와 지적재산권의 법제가 비슷하다.

따라서 본 연구는 국내외의 산업재산권과 저작권의 보호범위에 관한 단행본, 논문, 심포지움, 보고서 등의 문헌자료를 주로 활용하였으며, 한국과 영미 그리고 일본의 판례도 참조하였다. 그러나 영미의 경우 산업재산권의 무효심판제도를 따로 두고 있지 아니하고 일반 법원에서 산업재산권의 침해여부를 가리는 때에 산업재산권의 무효여부도 함께 판단하고 있기 때문에 우리나라와 제도를 달리하고 있고, 그로인하여 일반법원에서 권리침해소송을 다룰 때 권리범위의 인정하는 방식과 범위가 우리나라의 법원과 다르게 된다. 따라서 이 부분에 대하여는 주로 우리나라와 일본의 논문과 판례를 참고하였다.

제2장 特許權의 保護範圍

제1절 特許法の 保護對象

I. 發明

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 그러므로 특허법의 보호대상은 발명이다. 발명에 대하여 특허를 받게 되면 특허발명이라고 한다.²⁾

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다(특허법 제2조 제1호). 자연법칙은 자연계에 존재하는 물리적, 화학적, 생물학적 원리원칙을 말하고 인간의 정신적 활동만인 것 내지 단순한 인위적인 것은 포함하지 않는다. 최근에는 인터넷을 통한 영업방법³⁾과 종래부터 문제된 의료기술과 외과수술, 농사기술 그리고 컴퓨터 소프트웨어에 관한 논쟁이 계속되고 있다. 이러한 대상이 특허를 받을 수 있는가는 각국의 법제에 따라 다르다.

발명은 자연법칙을 이용한 것이 아니면 아니 되고, 자연법칙 그 자체는 자연계에 이미 존재하고 있는 것이므로 새로운 것이 될 수는 없다. 어떤 물질의 속성의 발견은 자연법칙의 이용이라고는 말할 수 없어 발명이라고 인정될 수는 없지만 용도발명은 일정한 용도의 발견에 창작성을 인정하여 발명으로 인정하여 왔다. 발명은 자연법칙을 이용한 기술에 관한 것이 아니면 아니 된다. 기술이므로 과제해결을 위한 구체적이고도 합리적인 수단이고 실시가능성 내지 반복가능성을 가지는 것이어야만 된다. 다만 생명공학은 극히 적은 가능성에 대하여도 특허가 인정될 가능성이 있는 것처럼 100%의 재현가능성을 요구하는 것은 아니다.⁴⁾

또 발명은 기술적 사상의 창작이고 사상자체에 독창성을 필요로 한다. 그리고 쉽게 생각할 수 없는 것이어야 한다. 발명의 창작성과 고도성의 문제이지만 이는 특허발명의 등록요건에서 신규성, 진보성의 문제로 다루어진다.

2) 이 글에서 특허라고 함은 발명특허를 의미한다.

3) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc. 149 F.3d 1368(Fed. Cir. 1998)이 그 효시이다.

4) 최근 난자를 이용한 줄기세포배양 등은 낮은 가능성임에도 유용성이 있음은 주지의 사실이다.

II. 특허발명의 등록요건

1. 특허결정과 등록요건

특허는 특허청의 특허결정이라고 하는 행정처분이 필요하고, 이 특허결정처분을 받기 위한 요건이 특허의 등록요건이다. 이 등록요건은 적극적인 요건과 소극적인 요건이 있는데 이러한 요건을 갖추어야 비로소 특허등록이 된다. 실용신안에 있어서 고안(考案)은 심사 전 등록방식을 취하고 있었으나 2006년 개정으로 다시 심사 후 등록주의로 회귀하였다.

등록요건은 발명에 관한 실체적인 요건도 있지만 적법한 방식에 의하여 출원되어야 한다는 등의 절차적인 요건도 있다.

특허를 받기 위하여는 적극적 요건으로서 발명이 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성⁵⁾을 구비하여야 하고 소극적으로는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다(특허법 32조).

등록요건을 갖추지 못한 발명은 특허거절결정이 되며, 잘못하여 특허결정이 되었다고 하더라도 이는 특허무효사유가 되며 특허가 무효로 되지 않은 상태에서 그 보호범위가 제한된다. 이하 그 요건을 간단하게 살핀다.

2. 산업상 이용가능성

발명은 산업상 이용가능한 것이어야 특허를 받을 수 있다(특허법 제29조 제1항). 산업은 아주 넓은 개념으로서 공업은 물론 농업, 수산업, 광업, 임업, 상업, 서비스업, 무역업 등 모든 산업을 포함한다. 서비스업의 하나인 비즈니스 모델은 현재 그 특허 사례가 많으며 가장 문제되고 있는 것은 의료업이다. 앞에서 보았듯이 인간의 신체를 발명의 요소로 하는 발명에 대하여는 산업상의 이용성이 부정된다. 다만 인체에서 분리된 것, 의료행위를 위한 기구, 장비 등에 관한 발명은 산업상 이용가능성을 긍정하는 추세이다.⁶⁾ 이 산업상 이용가능성의 요건은 그 적용이 엄격하지 않은 것이

5) 사실 발명의 정의 중에서 '자연법칙을 이용한 기술'은 산업상 이용가능성에, '창작'은 신규성에, '고도한 것'은 진보성에 포함된다고 볼 수 있다.

6) 미국에서는 1996년도에 내과적 내지 외과적 의료행위에 대하여도 특허를 부여하는 것으로 되었고, 다만 의료관계자 이외의 자에 대하여만 특허권을 행사하도록 그 범위를 제한하였으나(35 USC

실무의 경향이다.⁷⁾

3. 신규성

발명은 새로운 것이어야 특허를 받을 수 있다. 이를 신규성이라고 하고, 이 기준은 특허 출원일(日)이 아니고 특허 출원시(時)를 기준으로 한다. 신규성은 이미 있는 것에 대하여는 특허를 부여하지 않는다는 것이므로 이를 상실하는 사유를 판단하는 방법으로 신규성의 충족여부를 가린다. 국내외에서 공지, 공용된 경우와 국내외에서 반포된 간행물에 게재되거나 일정한 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능한 발명은 신규성을 상실한 것으로 본다(특허법 제29조 제1항).

또한 특허출원한 발명이 그 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록 출원을 한 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 발명도 신규성이 상실된다(특허법 제29조 제3항. 확대된 선원). 다만, 후일 그 발명 또는 고안이 출원공개(특허법 특허법 제64조)되거나 등록공고(특허법 제87조 제3항)됨으로 인하여 공개될 것을 조건으로 한다.

4. 진보성

특허출원된 발명이 그 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 창작인 때는 진보성을 결여한 것으로 보고, 특허를 부여하지 않는다(특허법 제29조 제2항). 기술은 항상 일정한 속도로 진보하는 것이므로 그 기술 분야에서 일상적으로 행하여지고 있는 보통정도의 개량 혹은 개선에 대하여 까지 독점권을 인정하는 것은 오히려 산업 활동의 발전을 저해하는 결과가 된다. 즉 발명에 특허를 부여하는 경우 공지기술로부터 아무나 생각할 수 있는 것이 아니라 공지기술로부터 남들이 쉽게 생각할 수 없는 현저한 향상이 요구되는 것이다.⁸⁾ 이 현저한 향상을 발명의 진보성이라고 부른다. 또 선행기술로부

287(C)) 의문이다.

7) 남승희, “판례로 살펴본 특허요건(1)”, 특허정보, 통권 제51호, 94면.

8) 대판 2009. 07. 09, 2008후3377 : 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

더 보아 자명한 것은 발명이 아니라는 의미로 비자명성이라고도 부른다.

제2절 文言解釋에 의한 保護範圍

I. 보호범위와 특허청구범위

1. 출원요건에서의 특허청구범위

특허법 제42조에 의하면 특허를 받고자 하는 자는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위를 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있다. 특허성의 요건을 발명의 실체적 요건이라고 한다면 특허법 제42조에서 정하고 있는 요건은 특허출원의 절차적 요건이라고 할 수 있다.

출원된 발명이 어떤 것인가는 발명의 상세한 설명에서 기술적으로 밝혀진다. 발명의 상세한 설명은 기술적 설명인 것이다. 본래 특허는 이와 같이 명세서의 상세한 설명에 표현된 발명에 대하여 부여하는 것이지만 특허법 제97조는 제42조에서 특허청구범위를 기재하도록 한 것에 대응하여 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있기 때문에 출원인은 명세서의 상세한 설명에 기재된 발명 중에서도 특허 출원인이 보호받고자 하는 사항을 특정하여 특허청구범위에 기재하지 않으면 안 되는 것이다. 특허청구범위는 이와 같이 상세한 설명에 개시된 발명을 법률적인 관점에서 기재하는 것이므로 특허청구범위와 발명의 상세한 설명은 서로 불가분의 관계에 있고 따라서 특허청구범위를 이해하기 위하여는 명세서 전반의 이해가 있지 않으면 안 된다.

2. 특허청구범위의 의의

특허청구범위는 특허법 제42조에 의하여 특허출원서에 첨부되는 명세서의 일부이다. 명세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명이 다함께 포

지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허 발명의 진보성은 부정된다.

함되는 것으로 규정되어 법 규정상으로는 이러한 명칭이나 설명 등은 특허청구범위와 같은 가치를 가지고 있는 것으로 되어 있다. 그러나 발명의 상세한 설명도 중요한 서류임에는 틀림없지만 특허청구범위는 특허발명의 보호범위를 정하는 것으로서 가장 중요한 위치를 차지하는 것이다. 미국 유럽 등의 국가에서는 특허청구범위는 발명의 상세한 설명(specification)과는 별도의 구분하고 있다. 특허청구범위는 보호를 받고자 하는 발명을 하나 이상의 항목으로 기재한 것을 말한다. 이는 발명의 상세한 설명을 법률적 관점에서 다시 구성하는 것이고 발명의 상세한 설명에서 추출되는 사항이므로 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다. 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. 발명의 상세한 설명은 기술서로서의 의미가 있고 특허청구범위는 권리서로서의 의미가 있다.⁹⁾ 특허청구범위는 특허제도에 있어서 발명자의 권리 주장을 용이하게 하고 제3자에 대하여는 공시기능을 명백히 하기 위한 전제로서 특허권의 권리범위의 한계를 명확하게 하기 위한 현실적인 필요성에서 생겨난 제도이다.¹⁰⁾

3. 특허청구범위의 기능

(1) 보호범위적 기능

특허법 제42조 제4항에서는 “특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항목이 1 또는 2이상 있어야 하며” 라고 하여 출원인이 보호받고자 하는 발명을 기재하도록 하고 있으며, 제97조에서는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.”라고 하여, 특허청구범위는 발명에 대한 보호범위적 기능을 하고 있음을 명백히 하고 있다. 따라서 발명의 상세한 설명에만 기재되고 특허청구범위에 기재되지 않은 발명은 특허권으로서 보호될 수 없는 발명이며, 또한 넓은 발명이 발명의 상세한 설명에 기재되어도 특허청구범위에 좁은 범위로 기재된

9) 吉藤幸朔 著, YOU ME 특허법률사무소 역, 「특허법개설」, 대광서림, 1999, 294면.

10) 이수완, “발명과 특허청구범위와의 관계”, 특허법의 제문제 (상), 한빛지적소유권센터, 1995, 6면.

한편 특허청구범위는 발명이 간단한 경우에는 특히 특허청구범위를 요구할 필요가 없다. 다시 말하자면 특허청구범위는 기술의 발달로 말미암아 발명의 상세한 설명에도 불구하고 발명이 어떤 것 인지를 일의적으로 알기 어렵게 되었기 때문에 발달한 제도인 것이다. 그럼에도 불구하고 오늘날에 있어서는 다항제의 시행과 함께 특허청구범위의 기재를 둘러싸고 그 해석론이 분분한 것은 아이러니라고 하겠다. 첨단과학의 복잡성을 생각할 때 또다시 청구범위를 요약하는 다른 제도가 강구될 지도 모른다.

때는 이러한 범위로 권리가 축소된다. 이렇게 발명의 상세한 설명 중에 개시되고 있으나 특허청구범위에 기재되지 않은 발명은 만인 공유(public domain)에 속하게 된다.¹¹⁾ 물론 심사관으로부터 최후 거절이유를 통지받기 전까지는 특허청구범위의 보정에 의하여 출원발명이 될 수도 있다.¹²⁾

(2) 구성요건적 기능

특허법 제42조 제6항은 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다고 한다. 이러한 구성요건적 기능은 특허청구범위를 기준으로 발명의 요지를 파악하여 발명의 동일성 즉 신규성이나 진보성을 판단하게 한다.

II. 문언해석방법

1. 특허청구범위 기준의 원칙

(1) 청구범위 기준 원칙의 의의

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위¹³⁾는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있으므로 보호범위의 해석은 당연히 특허청구범위의 문언 기재에서 출발한다. 이 규정의 해석으로부터 특허청구범위에 기재되어 있는 발명만이 기술적 범위의 판단기준이 되어야 한다는 것은 당연하다고 할 수 있다. 이 원칙으로부터는 다음과 같은 원칙이 도출된다.¹⁴⁾

① 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재가 일치하지 않을 경우 또

11) Maxwell v. J. Baker Inc. 86 F. 3d 1098(Fed Cir. 1996).

12) 특허법 제47조 특허출원의 보정.

13) 이수완, “특허청구범위 해석에 관한 소고”, 특허법의 제문제(상), 19면은 구특허법 제57조는 특허발명의 기술적 범위는 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정한다고 규정하여 기술적 범위라는 용어를 사용하였으나, 현행법은 보호범위라는 용어를 사용하고 있는데 이 기술적 범위와 기술적 범위와 보호범위를 다르게 본다.

기술적범위는 특허청구범위의 문언기재에 더하여 균등범위까지 포함하는 것이라고 하지만 기술적 사상의 동일성의 관점에서는 다를 것이 없고 특별히 이를 나눌 실익도 없다고 한다. 오승중, “특허청구범위의 해석”, 사법논집 28집 (97.12), 법원행정처, 241면 참조.

14) 이수완, 앞의 글, 22면.

는 모순되는 경우에는 특허청구범위에 의거해서 기술적 범위를 정해야 한다. ② 발명의 상세한 설명 중에 넓은 범위의 발명을 기재하면서 특허청구범위를 좁은 범위로 기재할 때는 원칙적으로 좁은 범위의 기술적 범위밖에는 주장할 수 없다. ③ 특허청구범위는 하나의 발명구성의 특징에 필요한 사항을 기재해야 하는 것이므로 하나의 특허청구범위에 복수의 요건을 기재하고 있을지라도 복수의 요건 각각에 독립된 기술적 보호범위를 주장하는 것은 허용될 수 없다.

(2) 발명의 상세한 설명과의 관계

그러나 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 하여 그것이 곧 특허발명의 보호범위를 특허청구범위의 기재에 의하여서만 정하여야 한다는 의미는 아니다. 특허청구범위는 발명의 보호범위를 정하는 중심기준이 되지만 그 해석에 있어서는 다음에서 보게 되는 바와 같이 공지기술, 출원경과 등 출원당시의 기술수준에 입각하여 발명의 상세한 설명 및 도면 등이 종합적으로 고려되는 것이다.

(3) 판결에 나타난 특허청구범위 기준의 원칙

대법원도 특허청구범위가 보호범위의 해석에서 첫 번째 자료가 되는 것임은 당연히 시인하고 있다. “구 실용신안법(1998. 9.23. 법률 제5577호로 개정되기 전의 것) 제8조 제4항, 제29조, 특허법 제97조의 규정에 의하면, 등록된 실용신안의 보호범위는 실용신안등록청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 실용신안등록청구의 범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 이상 있어야 하며, 그 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 하는 것이므로, 실용신안권의 권리범위 내지 보호범위는 명세서의 여러 기재 내용 중 실용신안등록청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고”¹⁵⁾라고 하거나 “특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야

15) 대판 2001. 06. 01 선고 98후2856.

하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장 해석하는 것은 특허권을 확장하는 것이어서 허용될 수 없으며 이와 같은 법리는 특허가 특허청구의 범위에 관하여 단항제를 채택하던 당시에 등록된 것이거나, 개척발명에 관한 것이라고 하여도 마찬가지이다.”¹⁶⁾라고 판시하고 있는 것이 그것이다.

2. 상세한 설명 참조의 원칙

(1) 상세한 설명 참조의 원칙의 의의

특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 하는 것이므로(특허법 제42조 제6항), 대체로 그 기재 만에 의해서 청구범위의 참된 뜻을 명확히 파악하기 어렵다. 그러나 특허법은 출원서류에 발명의 상세한 설명을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있고 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다(특허법 제42조 제4항). 한편 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 1. 기술분야 2. 해결하고자 하는 과제 3. 과제의 해결 수단 4. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항(특허법 시행규칙 제21조)을 명확하고 상세하게 기재하도록 규정하고 있다(특허법 제42조 제3항).

따라서 특허청구범위의 해석을 위하여 보충적으로 명세서 중 발명의 상세한 설명 또는 필요한 경우에는 도면의 기재 내용을 참조하여야 할 필요가 발생하는데 이를 ‘상세한 설명 참조의 원칙’이라고 한다.¹⁷⁾ 상세한 설명 참조의 원칙은 발명의 상세한 설명이 특허청구범위의 기술해설서로서의 기능을 다해야 한다는 것에서 당연히 도출되는 것이다. 특허청구범위에 기재된 청구항은 ‘발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 요구하고 있기 때문이다. 또 이러한 원칙은 특허청구범위 기준의 원칙과 어긋나는 것도 아니다.¹⁸⁾ 발명의 상세한 설명이 특허청구범위의 기재보다 우위에 있을 수 없는 것이지만, 실제에 있어서 특허청구범위의 해석은 항상 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 지배되고 있다고도 볼 수 있다. 또한 특허법 제43조는 “요약

16) 대판 92. 06. 23, 91후1809, 대판 97. 05. 28, 96후1118, 대판 96. 02. 09, 94후258 등.

17) 오승중, 앞의 글, 249면.

18) 吉藤幸朔, 앞의 책, 560면.

서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.”고 규정하고 있는데 이를 반대로 해석하면 명세서는 특허발명의 보호범위를 정하는데 참작할 수 있다고 할 수 있다.

(2) 판례

상세한 설명 참작의 원칙은 특허청구범위 기준의 원칙의 연장이라고 할 수 있는 것이므로 판례도 당연히 이를 인정하고 있다. 위에서 본 대법원 2001. 06. 01 선고 98후2856 권리범위확인 판결은 특허청구범위기준의 원칙을 실시한 다음으로 “그 기재만으로는 등록실용신안의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 실용신안등록청구의 범위에 고안의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 등록실용신안의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 실용신안등록청구의 범위를 확장 해석하는 것은 허용될 수 없다”고 하여 명세서의 상세한 설명이나 도면 등을 참고로 할 수는 있지만 그로 인하여 확장해석을 할 수는 없다고 판시한다.

또 “특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서 자체만의 기재에 의하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도의 것에 한하고 이를 넘어 권리범위를 확장 해석하여서는 안 된다”¹⁹⁾고 판시한 것도 같은 취지이다.

또 東京고재의 불펜 사건 판결은 “발명의 상세한 설명이나 도면의 기재를 참작하여 이것을 분명하게 하는 것은 특허청구범위에 기재되어 있는 사항의 정확한 기술적 의의의 설명을 이들 기재에서 구하는 것이지만 본래 특허발명의 기술적 범위를 특허청구범위의 기재에 의하여 정한다고 하는 것에 어긋나는 것은 아니다”라는 취지의 판시를 하고 있다.²⁰⁾

19) 대판 96. 02. 09, 94후258.

20) 東京高裁 昭和 44. 5. 16. 無体集 1卷 108면.

(3) 유럽특허조약의 해석지침

유럽특허조약 제69조 (1)은 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의하여 부여되는 보호 범위는 청구항의 문언에 따라 결정되어야 한다. 단 명세서 기재 및 도면은 청구항을 해석하기 위하여 사용되어야 한다” 고 규정한다.²¹⁾ 이 조문에 대한 해석지침은 특허의 정서에 의해 다음과 같이 정하고 있다. ① 보호범위는 청구항의 엄격한 문언해석에 따라야 하고 청구항이 불명료한 경우에만 명세서나 도면을 사용해야한다는 취지로 해석해서는 안 된다. ② 청구항은 가이드라인으로서만 도움이 된다든지 당사자가 명세서 및 도면을 자세히 검토한 결과 비로소 인정되는 범위, 즉 특허권자가 기대한 주관적 범위까지 보호범위를 확장해도 된다는 취지로 해석해서도 안 된다. ③ 위 ①,②의 양극단 사이에서 특허권자를 위한 공정한 보호와 제3자에 대한 법적 안정성의 조합에서 결정되어야 한다.²²⁾

(4) 미국에서의 청구항 해석 원칙

우리나라와 일본은 각국 특허법 제97조와 제70조에서 특허발명의 보호범위를 인정에 관한 규정을 명문으로 두고 있지만 미국의 특허법은 이러한 특허보호범위에 관한 규정은 없고 다만 기능적 청구항(means plus function)의 해석에 관한 미국 특허법 제112조 6단만이 있기 때문에 이 분야는 법원의 판단에 맡겨져 있다.

미국에서는 특허사건의 항소심은 CAFC²³⁾의 전속관할이고 연방대법원은 우리나라의 상고심 특례제도가 일찍부터 발달하여 특허사건에 관한 상고심이 연방대법원에서 받아들여져 심리되는 경우는 매우 드물다. 아주 중요한 경우에는 연방대법원이 심리하기도 하지만 이점에서 미국 특허사건에 있어서는 CAFC의 판결을 빠뜨릴 수 없다. CAFC의 Markman 사건의 전원합의체 판결²⁴⁾은 청구항의 해석은 청구항의

21) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar69.html>, 2009.12.15. 최종방문.

22) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma2a.html>, 2009.12.15. 최종방문

23) 28 U.S.C. 1295.

Court of Appeals for Federal Circuit은 1982년에 청구법원(the Court of Claims)와 관세특허항소법원(the Court of Customs and Patent Appeals)를 통합하여 설립되었다. 청구법원은 연방정부에 의한 특허침해사건을 관세 특허항소법원은 특허상표청 (United State Patent and Trademark Office)의 심판에 대한 불복 사건을 취급하여 왔지만 CAFC는 이 이외에 전국 12개 항소법원에서 취급되어 온 특허침해 사건의 항소심 사건의 전속법원이 되었다. CAFC 설립의 의도는 특허침해사건의 항소심 단계에 있어서 법률 판단의 통일성을 확보하기 위한 것이었다.

24) Markman v. Westview Instrument Inc. 52 F. 3d 967(Fed. Cir. 1995).

CAFC는 12명의 법관으로 구성되고 통상은 3인으로 구성된 합의체(panel)에서 심리하지만 전원합

문언기재, 명세서 및 출원경과에서 나온 내부증거를 사용하여야 하고 기술문헌이나 전문가 증언 등의 외부증거는 유용하기는 하지만 청구항 해석의 보조 자료이고 외부증거로써 내부증거에 의한 청구항의 해석을 변경할 수는 없다고 하였다. 또 Vitronics 판결²⁵⁾은 청구항에는 우선 청구항의 기재, 명세서 및 출원경과에서 제출된 내부증거가 쓰여져야 하고 전문가 증언 등의 외부증거의 제3자가 용이하게 참조할 수 없으므로 청구항의 올바른 이해의 보조 자료로서만 사용이 허락되고 내부증거가 애매하지 않은 경우에 외부 증거에 의하는 것은 위법이라고 판시하였다.

이 판결은 청구항 해석에 대하여 다음과 같은 원칙을 세웠다. ① 우선 특허된 발명의 범위를 정의하는 청구항의 문언을 참조한다. 청구항 문언은 일반적으로는 통상의 의미로 해석되지만 발명자가 그 용어를 특별한 것으로서 명세서나 출원경과서류에 명확하게 정의하면 그와 같이 사용할 수도 있다. ② 다음에 청구항의 용어가 일반적인 의미와 모순되지 않게 기재되어 있는가를 판단하기 위하여 명세서를 참조한다. ③ 마지막으로 출원경과가 증거로서 제출되어 있으면 청구항의 범위를 알기 위하여 이것을 참조한다. 이러한 태도는 우리와 크게 다른 것은 아니라고 생각된다.

(5) 일본에서의 청구항 해석원칙

일본 특허법은平成 6년(1994년)의 개정으로 청구항에 있어서는 “원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구의 범위에 기재된 용어의 의의를 해석하는 것으로 한다”고 규정하였다.²⁶⁾

그 이전에도 최고재(最高裁)는 소화 50년 “실용신안법은 특허법 제70조를 준용하고 있으므로, 실용신안의 기술적 범위는 등록청구의 원서에 첨부된 명세서에 있는 등록청구의 범위의 기재에 기초하여 정하여지지 아니하면 안되지만 우 범위의 기재의 의미내용을 보다 구체적으로 정확하게 판단하는 자료로서 우 명세서의 다른 부분에 기재되어 있는 고안의 구조 및 작용효과를 고려하는 것은 어떤 방해가 되지 않는다.”고 하였으며,²⁷⁾ 위 특허법이 개정된 이후에도 최고재는 혼제기와사건에서

의체(en banc)에서는 종전의 합의체 판결 그리고 전원합의체의 판결을 바꿀 수 있다.

25) Vitronics Corp. v. Conceptorics Inc. 90 F. 3d 1576(Fed. Cir. 1996).

26) 일본 특허법 제70조 제2항. 이 규정이 설계된 것은 最高裁가 1991.3.3.한 리파제 사건에서 특허출원 발명의 요지인정에 대해 특단의 사정이 없는 경우에는 발명의 상세한 설명을 참작할 필요가 없다고 해석하는 판결을 하였기 때문에 청구항의 해석에 있어서 발명의 상세한 설명의 기재를 참작할 수 있는지에 대하여 의심이 있었기 때문에 이점을 명확히 하고자 한 것이라고 한다. 布井要太郎, 「特許侵害訴訟の實務と理論」, 信山社, 2008, 6면.

27) 最高裁, 昭和 50.5.27. 判例時報 781号, 69면.

청구항의 해석을 위하여는 발명의 상세한 설명의 기재나 당업자의 인식이나 기술수준을 참작하여야 한다는 것을 명확히 하였다.²⁸⁾

3. 공지기술 참작의 원칙

출원서류인 명세서는 출원시의 기술수준에 입각하여 작성되고,²⁹⁾ 특허는 출원당시의 기술수준에 비추어 신규성이 있고 또 진보성이 있는 발명에만 부여되는 것이므로 기술수준을 구성하는 공지기술을 참작함이 없이 특허청구범위의 해석을 하는 것은 불가능하다고 할 수 있다. 따라서 특허청구의 범위를 파악하기 위하여 출원시의 기술수준, 즉 공지기술이 당연히 참작되는 것은 당연하다.

특허권은 어떠한 발명이 출원시의 기술수준, 즉 공지기술에 개량진보를 가져온 것에 대하여 부여되는 것이므로 출원시의 기술수준에서 더 나아간 개량진보의 정도를 파악하지 않고서는 특허발명의 기술을 평가하여 그 기술적 범위를 결정할 수 없다. 그러므로 이와 같은 입장에서 개량진보의 정도가 큰 발명은 그 정도만큼 공지기술 즉 당시의 기술수준에서 떨어져 있으므로 공지기술로부터 시작되는 기술적 범위는 당연히 넓은 것이 되고 반대로 개량진보의 정도가 작은 발명은 공지기술과의 거리가 짧아 그 보호범위는 좁게 된다고 하는 것이다.

판례는 이에 대하여 “특허권의 권리범위를 정함에 있어서는 특허출원 당시의 기술수준을 고려하고 그 작용, 효과를 살펴야 한다”고 한다.³⁰⁾

미국에서도 청구항의 해석은 명세서 작성시점의 기술수준에 서서 행하여야 하기 때문에 법원이 당시의 공지기술을 파악할 필요가 있다. 위의 Vitronics 판결³¹⁾은

28) 最高裁, 平成 10.4.28. 平成6(オ)2378 最高裁 HP.

29) 대판 92. 07. 28, 92후49.은 발명의 상세한 설명 요건에 대하여 “규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도라고 함은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 평균적인 기술능력을 가진 자이면 누구든지 특허출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도를 일컫는 것이므로 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다”라고 판시하고 있다.

30) 대판 91. 12. 27, 90후1857, 대판 87. 07. 24, 87마45. 대판 83. 07. 26, 81후56 도 “특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권 권리범위확인 청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다”고 판시한다. 하지만, 이 판결들은 모두 공지기술을 특허발명의 보호범위를 제한하는 것으로 파악한 사안이다.

31) Vitronics Corp. v. Conceptorics Inc., 90 F.3d 1576(Fed Cir. 1996).

공지기술은 당업자의 객관적인 관점에서 청구항 문언의 해석을 알 수 있는 자료로서 전문가 증언에 앞서는 것이고 명세서에는 출원경과에 현저하지 않은 경우에도 당사자로부터 제출되면 항상 참조할 수 있다고 판시하고 있다. 다만 명세서나 출원경과에 현저하지 않은 공지기술은 외부증거의 하나이므로 외부증거를 참조하여 내부증거에 의한 청구항의 해석을 바꿀 수는 없다.

4. 출원경과

또 청구항해석을 위한 자료로서 당해 특허의 출원경과에 있어서 특허발명의 기술적 범위를 한정하는 주장이 참작된다. 특허출원서작성의 시점을 포함하여,³²⁾ 출원경과에 있어서 거절이유에 대한 의견서나 보정서에 의하여 출원발명의 기술적 범위를 한정하였으면서 특허침해소송에 있어서 그것보다 넓은 보호범위를 청구하는 것은 금반언의 원칙에 반하는 것이다. 이것을 출원경과참작의 원칙이라고 한다. 보통은 균등론을 제한하는 이론으로 작용하지만 특허청구범위의 문언기재의 해석에 있어서도 똑같이 작용한다.

5. 전문가 증언

미국에서 위 Markman 판결을 거쳐 CAFC의 Cybor 전원합의체 판결³³⁾에 의하여 청구항의 판단은 명세서 및 출원경과에서 나온 내부증거에 기초하여 재판관이 전권적으로 행하는 순수한 법률판단인 것으로 되었지만 제1심 단계의 법관 중에는 특허사건의 취급이 전문한 경우도 있고 기술적인 배경이 없는 경우도 있어 청구항 해석의 보조자료로서 전문가 증언을 채용한다.³⁴⁾ 또 Pitney Bowse 판결³⁵⁾에서는 청구항의 문언이 명백한 경우에는 절대 외부증거를 참조하는 것이 금지된다는 것은 아니고 외부 증거에 의한 해석과 모순하는 방향으로 외부증거를 참조하여서는 안 된다는 것에 지나지 않는다고 지적한다.

32) 高部眞規子, “知的財産訴訟の實務 (3)”, 法曹時報 59卷 3號(2007), 794면.

33) Cybor Corp. v. FAS Technologies Inc. 138 F. 3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

34) 우리나라는 전문적인 특허법원이 있고 또 특허법원에는 기술심사관 제도가 있어서 이러한 문제는 어느 정도 해소된다. 하지만 침해금지 가처분 사건 등의 경우 전국의 법원에서 특허사건을 다루므로 전문가 증언 제도가 필요하리라 생각된다. 2007년 민사소송법에 신설된 전문심리위원제도가 이러한 몫을 할 것으로 기대된다.

35) Pitney Bowse Inc. v. Hewlett-Pakard Co. 186 F. 3d 1298(Fed. Cir. 1999).

제3절 均等論에 의한 保護範圍

I. 均等론

1. 특허침해소송과 均等론

특허법 제42조 제4항에서는 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 ① 기술분야 ② 해결하고자 하는 과제 ③ 과제의 해결 수단 ④ 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항(특허법 시행규칙 제21조)을 명확하고 상세하게 기재하도록 규정하고 있다(특허법 제42조 제3항). 발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 특정되는 것이고 따라서 대법원도 특허출원된 발명의 신규성, 진보성의 판단에 있어서 명세서 나타난 해결하고자 하는 과제와 과제의 해결수단의 대비를 통하여 발명의 기술적 사상을 파악하고 참조기술과 동일한지 그로부터 진보성이 있는지를 판단하고 있다. 이러한 방법은 특허침해소송에 있어서도 마찬가지이다.

均等론은 특허침해소송에서 대상 제품 또는 사용방법이 특허발명의 기술적 범위에 속하는가 아닌가를 판단함에 있어서 출원서에 첨부된 청구항에 기재된 구성중에 대상 제품 또는 방법과 다른 부분이 존재하기 때문에 문언침해에는 해당하지 않지만 일정한 경우에는 그 대상 제품 또는 방법이 청구항에 기재된 구성과 균등한 것이라고 하여 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 해석하여 특허침해를 인정하는 이론이다.

2. 均等론의 연혁

미국 연방대법원에서 均等론이 처음 인정된 것은 1853년이다.³⁶⁾ 1950년 Graver Tank 사건에서 판례상 均等론의 이론이 확립되었고,³⁷⁾ 1995년 연방항소법원은 Hilton Davis 사건에서 均等론의 존재를 다시금 확인하였다.³⁸⁾ 연방대법원은 1997년

36) Winans v. Denmead, 56 U.S. 342 (1853).

37) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

Waner-Jenkinson 사건에서 균등론이 살아있는 이론임을 다시금 확인시켰고,³⁹⁾ 2002년 연방대법원의 Festo 사건에 이르기까지 균등론의 이론이 발전해오고 있다.

일본에서는 1994년 최고재가 Ball spline 사건에서 균등론을 인정하였다.⁴⁰⁾ 일본 최고재는 Ball spline 사건에서 특허청구의 범위에 기재된 구성 중에 대상제품 등과 다른 부분이 존재하는 경우에 있어서도 ① 이 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니고, ② 이 부분을 대상제품의 것과 치환하여도 특허발명의 목적을 달성할 수 있고 동일한 작용 효과를 낼 수 있으며, ③ 이와 같은 치환이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 갖는 자(이하 당업자라 한다)가 대상제품 등의 제조의 시점에 있어서 용이하게 상도(想到)할 수 있는 것이고, ④ 대상제품이 특허발명의 출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 당업자가 이들로부터 출원시에 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니고, ⑤ 대상제품 등이 특허발명의 특허출원의 수속에 있어서 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 것이라는 등 특단의 사정이 없을 때는 대상제품은 특허청구의 범위에 속하는 것으로 해하는 것이 상당하다고 판시하였다.

우리나라에서는 대법원 2000. 7. 28 선고 97후 2200판결⁴¹⁾에서 균등론을 정면으로 인정하였고, 대법원 2001. 6. 15 선고 98후 863 판결에서는 이러한 점이 다시 한번 확인되었다. 다만 종전의 대법원 판결에 있어서도 발명의 목적·구성·효과의 대비에 있어서 ‘단순한 설계변경’, ‘미차(微差)’ 혹은 ‘균등’이라는 표현으로 특허청구범위가 단지 동일한 범위에만 미치는 것이 아님을 밝혀 왔다. 그러므로 위 대법원 판결은 균등론을 최초로 인정하였다기보다는 균등론 적용에 있어서의 적극적, 소극적 요건을 명확히 하여 그 적용의 기준을 제시하였다는 점에 큰 의의가 있다고 하겠다.

II. 대법원의 바이엘 판결

1. 사안의 개요

피상고인은 자신이 실시하고 있는 대상 발명이 상고인의 특허발명과 비교할 때, 항균제인 사이프로플록사신 및 이의 염을 제조하는 발명이라는 점에서 발명의 목적은 동일하나, 구성과 작용효과가 상이하다는 등의 이유를 내세워 그 권리범위에 속

38) Hilton Davis Chemical Co. v. Waner-Jenkinson Co. Inc., 62 F.3d 1512 (1997).

39) Waner-Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

40) 最高裁 平成 10. 02. 24. 判例時報, 1630号 32면.

41) 이 사건 특허발명은 바이엘 아크티엔 게젤샤프트 회사소유이다. 따라서 피고도 위 회사이므로 앞으로는 이 판결을 「바이엘 판결」로 부르고자 한다.

하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 제기하였고 특허청 심판소는 특허발명의 청구 범위 제1항, 제4항 및 제7항과 대상 발명은 출발물질이 「1-사이클로프로필-7-클로로-6-플루로로-1, 4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산」으로 동일하고 최종물질도 동일하나, 반응물질에 있어서 대상 발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 보호범위로 하고 있지 않은 N-에톡시카르보닐피페라진을 사용하는 것이어서 기술적 구성이 상이하고 2개의 관능기를 갖는 이 사건 특허발명의 피페라진과 1개의 관능기를 갖는 대상 발명의 N-에톡시카르보닐피페라진은 그 반응기전이 현저히 상이한 것으로 이로부터 생성되는 목적물질의 수율에 현저한 작용효과가 미칠 것으로 인정되므로 대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 심결하였다.

2. 원심의 판단

특허청 항고심판소는 ① 양 발명은 모두 항균제인 일반식(I)의 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법으로 출발물질 및 목적물질은 동일하지만, 이 사건 특허발명은 출발물질에 일반식(III)의 피페라진과 반응시켜 목적물질을 얻는데 반하여 대상 발명은 출발물질에 피페라진이 아닌 일반식(V)의 에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 일반식(IV)의 1-사이클로프로필-7-(4-에톡시카르보닐-1-피페라지닐)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산을 중간체로 제조하고 이를 다시 가수 분해시켜 목적물질을 제조한다는 점에서 양 발명의 차이가 있다.

② 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진은 두 개의 관능기⁴²⁾를 갖고 있는데 반하여 대상 발명의 반응물질인 에톡시카르보닐피페라진은 하나의 관능기만을 갖고 있어 통상적인 화학반응의 이론에 비추어 볼 때 대상 발명이 이 사건 특허발명보다 불순물인 다이머유도체⁴³⁾를 더 적게 생성시킬 것이고 이로 인하여 수율⁴⁴⁾도 대상

42) 공통된 화학적 특성을 지니는 한 무리의 유기화합물에서 그 특성의 원인이 되는 공통된 원자단 결합양식, 기능원자단·기능기 또는 작용기라고도 한다. 예를 들면, 알코올류 및 페놀류에 속하는 유기화합물은 모두 히드록시기 -OH를 가지고 있는데, 이것이 이들 화합물에 특성을 부여하는 원인의 하나이다. 히드록시기 외에도 알데히드의 포르밀기 -CHO(알데히드기라고도 한다), 케톤의 카르보닐기 -Co, 카르복시산의 카르복시기 -COOH, 1차아민화합물의 아미노기 -NH₂, 니트로화합물의 니트로기 -NO₂ 등 많은 작용기가 알려져 있다. 또한 넓은 뜻에서는 탄소-탄소의 이중결합 C=C나 삼중결합 C≡C도 일련의 화합물에 특성을 부여하는 원자단이므로 이것도 작용기로 볼 수 있다. 두산 세계대백과 EnCyber(<http://www.encyber.com> 이하 같음)

43) 어떤 화합물의 일부를 화학적으로 변화시켜서 얻어지는 유사한 화합물. 주로 유기화합물에서 사용

발명이 더 높을 것이므로 이 사건 특허발명의 피페라진과 대상 발명의 에톡시카르보닐피페라진은 반응 메카니즘이 동일한 균등물이 아니고 따라서 대상 발명은 이 사건 특허발명의 우회발명이라고 볼 수 없다.

③ 이와 같이 양 발명의 출발 물질 및 목적물질은 동일하나 제조공정상에 차이가 있고 이러한 구성상의 차이로 인하여 그 효과도 상이하다고 인정되므로 대상 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

3. 상고이유의 요지

법리오해의 점에 있어서 ① 대상 방법의 치환변형된 물질이 특허상의 물질과 동일한 작용을 하고 동일한 방법으로 사용되며 기능면에서 대체가 가능하여 당업자이면 그 치환 가능성을 용이하게 예측할 수 있는지의 여부에 따라 특허의 균등적 권리범위를 판단하게 되는바(대법원 1990. 3. 23 선고89후773판결 참조)원심은 이 사건 특허발명과 대상 발명이 균등적 권리범위에 속하는 것인지의 여부에 대하여 심리하지 않았다. ② 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 (R)호 발명의 에톡시카르보닐피페라진과 극히 유사한 구조의 치환된 피페라진 그 중에서도 특히 알카노일피페라진을 반응물질로 개시하고 있는데 대상 발명의 에톡시카르보닐기나 이 사건 특허발명의 알카노일기나 모두 치환되어 있지 않은 아민기에 결합되었다가 가수분해에 의해 분리제거될 수 있고 이는 널리 알려진 사실이며 반응기전에 있어서도 실질적인 차이가 없어 대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다. ③ 대상 발명은 이 사건 특허발명과 기본적으로 동일한 기술적 사상을 이용하여 특허제법의 출발요건과 최종요건을 동일하게 하고 그 중간에 무용한 요건을 덧붙인 우회발명에 불과하다는 등의 이유로 상고하였다.

되는 술어로서 보통은 화합물 중의 수소원자, 또는 특정 원자단이 다른 원자 또는 원자단에 의하여 치환된 화합물을 말한다. 예를 들면 니트로벤젠 $C_6H_5NO_2$ 이나 아닐린 $C_6H_5NH_2$ 은 벤젠 C_6H_6 의 수소원자를 치환한 유도체인데, 아닐린의 경우는 암모니아 NH_3 의 수소를 페닐기(基) C_6H_5 -로 치환한 유도체로 볼 수 있다.

또 아세트산 CH_3COOH 의 카르복시기(基) $-COOH$ 를 화학변화시킨 염화아세틸 CH_3COOC1 이나 아세트산에틸 $CH_3COOC_2H_5$ 등도 아세트산의 유도체이다. 두산세계대백과 EnCyber.

44) 원료물질로부터 어떤 화학적 과정을 거쳐 목적물질을 얻는 경우에 실제로 얻은 양의 이론양에 대한 비율, 두산 세계대백과 EnCyber.

4. 대법원 판결요지와 균등론의 요건

(1) 판결요지

① 대상 발명이 특허발명과 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도 양 발명의 기술적 사상 내지 과제에 해결원리가 공통하거나 동일하고 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는 대상 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한 대상 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.

② 대상 발명의 출발물질 및 목적물질이 특허발명과 동일하고 그 반응물질도 특허발명의 반응물질과 균등물이며 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는 공정도 단순한 관용수단의 부가를 불과하므로 대상 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다.

(2) 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836판결

위 바이엘 판결이 있고 난 후 대법원은 역시 화학물질의 제조방법에 관하여 “대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고 다만 대상 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 대상 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 대상 발명의

치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 대상 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 대상 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다”고 하고, “대상 발명에서 치환된 구성요소들이 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있다고 볼 수 없고 또한 출발물질이 상이하여 우회발명에 해당한다고 볼 여지도 없다는 이유로 대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다”고 판시하였다.

(3) 균등론의 요건

위 바이엘 판결에 나타난 균등론의 요건은 ① 과제해결원리의 동일성, ② 치환가능성, ③ 치환 자명성, ④ 공지기술의 배제, ⑤ 출원경과금반 이다. 앞의 세 요건은 적극적으로 존이면 후자의 두 요건은 소극적 요건이다. 이하에서는 이 요건들에 대하여 살펴본다.

III. 과제해결원리의 동일성

1. 일본의 비본질적 요건과의 관계

대법원 판결에서 보이는 균등론 적용의 첫 번째 적용요건은 양발명의 기술적 사상 내지 과제의해결원리가 공통하거나 동일하여야 한다는 것이다. 이는 일본 최고재의 균등론 인정의 첫 번째 요건인 치환된 부분이 비본질적 부분이 아닐 것과 비교된다.

위에서 본 바와 같이 Ball spline 일본 최고재 판결에서 인정하고 있는 균등론의 요건은 우리 대법원의 판결에서 인정하고 있는 요건과 거의 같다. 다만 일본 최고재에서 특별하게 인정하고 있는 부분이 바로 ‘다른 부분이 본질적 부분이 아닐 것’이다.⁴⁵⁾ 이것은 본질적인 부분이 다르면 이미 균등의 범위 내에 있지 않고 비본질적인 부분이 다를 경우에만 균등이 인정된다는 것을 의미하고 있다.⁴⁶⁾ 침해행태의 전형적인 경우는 특허발명을 구성하는 요건 중 본질적 부분은 그대로 모방하고 중요하지 않은 부분을 다른 구성으로 치환하는 형이 가장 많다는 것은 경험적 사실이다. 이러한 비본질적인 부분에만 균등을 인정하는 사고방식은 70년대부터 80년대까지에 걸

45) 이 외에도 치환 용이성의 판단 시점이 침해시로 명백하게 되어 있는 점이 우리와 다르다.

46) 우리나라의 판결에서도 특허발명의 「본질적 부분」을 언급하고 있는 것이 있다. 대판 2001. 01. 30 선고 98후2580, 대판 95. 12. 26. 선고 94후203.

쳐 일본 하급심에서 보이던 방식으로 비본질적인 부분에만 균등을 인정하는 것에 의해 기술적 사상의 동일성을 항시 유지하는 것을 의미하고 있음과 함께 일반 제3자의 예측 가능성 즉 법적 안정성을 염두에 둔 요건이라고 한다.⁴⁷⁾

일본에서는 균등론침해소송에서 특허권자가 균등론을 주장하는 경우는 많지만 실제로 균등침해가 인정되는 사안은 아주 적다고 한다.⁴⁸⁾ 부정되는 이유 중에 가장 큰 것이 바로 이 요건때문이다. 위 최고재 판례는 균등판단의 기준시를 침해시로 보는데 이 경우 균등이 성립하는 범위가 너무 넓게 되고 이러한균등침해의 확대를 이 ‘비본질적 요건’이 억제요소로 작용하고 있기 때문이라고 한다.⁴⁹⁾ 그러나 이는 구성요소 원칙에 모순된다는 비판이 있고 삭제되어야 한다는 의견도 있다.⁵⁰⁾

2. 한국의 과제해결원리 동일성

우리나라에서는 이러한 비판이 있는 것을 감안하여 일본의 ‘비본질적 요건’의 이론을 수용하지 아니하고 ‘기술적 사상의 동일성 또는 공통성’ 또는 ‘과제해결 원리의 동일성’이라는 유연한 표현을 채택한 것으로 보이며, 이 요건은 모든 구성요소 원칙에 모순되지 않으면서도 발명의 기본적 개념인 기술적 사상을 균등론 판단의 도구로 활용하는 측면이 있다.⁵¹⁾ ‘발명의 기술적 사상의 동일성’ 요건은 미국에서 균등론 판단 방법인 기능-방법-결과의 3단계 테스트에 더하여 치환물의 균등에 관한 일반적인 균등에 관하여 일반적인 판단기준으로 제시한 ‘비실질적 차이’와 동리한 논리상에 있다.⁵²⁾

우리나라에서도 위 바이엘 대법원 판결이 균등론의 첫째 요건으로 ‘기술적 사상 내지 과제해결원리의 동일성’을 들고 있으나 ‘기술적 사상은 불명료한 것이고 또한 과거의 중심한정주의적 해석론과도 연결되는 의미가 있어 현재의 특허청구항 해석과도 맞지 아니하므로 이를 배제하는 것이 타당하다는 설이 있다.⁵³⁾

47) 小谷悦司, “均等論の動向：ポルスプライン最高裁判決が示した均等論と今後の課題”, *パテント* 53卷9號 (2000. 09), 日本弁理士會, 2면.

48) 嶋和末秀, “均等論の推移と展望”, *金融・商事判例* No.1236 増刊：知的財産權訴訟の動向と課題, (2006 03) 59면.

49) 앞의 글, 59면.

50) 布井要太郎, 앞의 책, 34면.

51) 김현 외 1, “한국에서의 균등론”, *지식과 권리*, 2006년 가을·겨울호, 2면.

52) 앞의 글, 3면.

53) 주기동, “균등침해에 대한 비교법적 고찰”, 특허소송연구 특별호 : 특허법원 개원 10주년 기념논문

발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다는 것은 법이 요구하고 있는 발명의 개시요건이다. 이러한 개시에 의하여 발명이 공개되는 것이므로 발명은 목적·구성 효과의 기재에 의하여 표현된다는 것이 된다. 여기에 특허청구범위의 기재나 발명의 상세한 설명의 기재가 쉽지 않은 이유가 있는 것이다.

발명이란 특허법 제2조에서 규정하고 있는 바와 같이 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이고 이를 줄여 기술적 사상이라고 하는 것이므로 대법원 판결에서 기술적 사상이 동일하다고 하는 것은 양 발명이 서로 같은 것이라는 결론에 이르게 된다. 결국 대법원은 균등에 있어서도 실질적으로는 동일한 발명에 대하여 침해를 인정하고 있다는 것이 된다.

그런데 대법원 2001. 6. 15 선고 98후836 판결에서는 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수가 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며”라고 판시하였다. 즉 ‘기술적 사상’은 빠지고 ‘같은 목적을 달성할 수가 있을 것’이 추가된 것이다. 그렇다고 하여도 균등의 범위를 실질적 동일의 범위보다 넓게 인정하는 것은 아니라고 생각된다. 기술적 과제의 해결원리는 특허발명의 목적과 같은 것이므로 결국 대법원은 균등에 있어서도 특허법 제42조가 정하고 있는 특허청구범위의 기재사항인 발명의 목적 구성 효과를 대비의 요소로 하고 있는 것이다.

대법원은 “과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다”고 판시한다.⁵⁴⁾

특허법원도 “여기서 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일하다는 것은 종래기술에서 상정되거나 해결되지 못했던 특유한 기술적 과제를 해결하기 위한 수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 해결원리 즉, 발명의 기술적 특징부분이 공

집, 특허법원, 383면.

54) 대판 2009. 06. 25, 2007후3806.

통되거나 동일하다는 것을 의미하므로, 균등침해 여부를 판단함에 있어서 기술적 사상 내지 과제에 해결원리는 선행기술에 나타난 과제에 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 과제에 해결원리와 중복되어서는 아니 되는 것이고, 따라서 어떠한 기술적 과제에 해결수단이 다수 밀집되어 있는 기술분야일수록 기술적 사상 내지 과제에 해결원리의 공통 내지 동일성의 폭은 당연히 좁아지게 된다”고 판시하고 있다.⁵⁵⁾

3. 치환가능성과 비본질적인 부분

미국이나 독일의 균등론에서는 일본 최고재가 균등론의 요건으로 들고 있는 ‘다른 부분이 본질적이 아닐 것’이라는 요건은 존재하지 않는다. 미국의 균등론은 연방 대법원의 Graver Tank 사건이나 Waner-Jenkinson 사건에서는 대상제품과 청구항과의 차이가 비실질적인가 아닌가 즉 양자가 실질적으로 동일한 것인가 아닌가 문제가 되고 그 판단 수단으로서 기능(function), 방법(way), 결과(result)의 3 요소 테스트나 기지(既知)의 대체가능성(known interchangeability)이 척도로 됨에 불과하다. 다른 부분이 본질적 부분인가 비본질적 부분인가는 일체 묻어지지 않는다. 이렇게 기능, 방법, 결과의 실질적 동일성, 수단, 방식, 결과의 실질적 동일성을 판단하는 것에 의하여 기술적 사상의 동일성이 담보된다고 생각하고 있다. 일본에도 기술적 사상의 동일성, 치환가능성(작용효과의 실질적 동일성)의 요건과 중복하므로 기술사상의 동일성의 판단은 필요하지 않다고 하는 주장이 있다.⁵⁶⁾ 위 최고재 판결에서 서술하고 있는 ‘다른 부분이 본질적 부분이 아닐 것’이라고 하는 요건은 종래의 치환가능성의 요건에서 생각되어져 왔다고 생각해도 좋을 것⁵⁷⁾이라고 설명하는 것도 같은 취지이다. 또 개량형 기술과 선단형 기술을 나누어 개량형 기술에는 부분적 개량 기술이 많기 때문에 본질적 부분보다 비본질적 부분이 많은 것에 대해서 선단형의 발명에는 청구된 요건의 전부 혹은 대부분이 신규하고 또 기술적 과제에 해결원리로서의 기술적 수단 즉 본질적 부분에 전부 포함되어 있는 경우가 많고 그렇다고 한다면 개량형 발명보다도 선단형 발명의 쪽이 균등이 인정되기 어렵고 보호가 오히려 약하게 될 수도 있으므로 ‘본질적 부분에만 균등을 인정한다’라고 하는 균등론의 요건은 작용효과의 동일성(치환가능성) 안에 넣는 방식이 좋다고 하는 이도 있다.⁵⁸⁾

55) 특허법원 2007. 6.22, 2007허1008.

56) 嶋和末秀, 앞의 글, 59면.

57) 中山信弘 著, 한일지재권연구회 역, 「공업소유권법 상」, 법문사, 2001, 398면.

2007년 개정된 특허법에서는 특허출원요건 중에서 특허청구범위의 기재요건을 “발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로만 기재될 것”을 삭제하고 “특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.”라고 변경하였기 때문에⁵⁸⁾ 이제는 특허청구범위의 기재를 필수요건으로 볼 수도 없다고 하겠고 또 특허청구범위가 항상 법이 요구하고 있는 바와 같이 필수요건만으로 구성되지 않는다는 점도 고려해 보아야 할 것이다. 이렇게 생각할 때 구성요소에 비본질적인 부분은 존재할 수 있다고 할 수 있다.

IV. 치환 가능성

1. 치환가능성의 의의

대법원이 인정한 첫 번째 요건은 “양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것”이다. 이는 강학상 치환가능성으로 인정되어 오던 것이다.

2. 작용효과의 동일

대법원은 기술적 사상이 동일 공통할 뿐 아니라 또 동일한 작용·효과를 나타내야 한다고 한다. 이는 기술적 사상이 다르면 다른 발명이 되기 때문에, 기술적 사상이 동일 공통하다는 것을 전제로 동일한 작용·효과를 나타내어야 한다는 것이다. 즉 기술적 사상이 같고 작용효과까지도 같다면 특허발명에 대한 침해로 본다는 것이다. 그런데 작용이란 발명의 구성이 이루는 기능을 말하지만 작용은 구성과 효과의 중간에 위치하기 때문에 발명 중에는 작용을 명확하게 파악할 수 없는 것이 있음과 동시에 작용과 효과를 명확하게 구별하기 곤란한 것도 있다. 그러므로 작용·

58) 小谷悦司, 앞의 글, 8면

59) 일본도 平成 5년에 “특허출원인이 특허를 얻고자 하는 발명을 특정하기 위하여 필요로 인정하는 사항의 모든 것”으로 변경하였다.

효과는 발명의 상세한 설명에서 요구하고 있는 발명의 구성효과를 말한다고 할 수 있을 것이다. 하지만 여기에서의 작용효과의 동일성은 당해 특허발명의 목적을 달성하기 위한 특유의 작용효과에 있어서 동일하다는 것을 의미하고 이는 단순한 명세서에 기재된 작용효과나 치환기술의 실시자가 주장하는 작용효과에 구애받지 않아야 한다.⁶⁰⁾ 명세서에 기재되어야 하는 위 특유의 작용효과가 실제의 명세서에는 기재되지 않고 상위 개념적이고 공지기술의 작용효과에 불과한 것이 기재되어 있는 경우가 많고 또 치환 기술자가 주장하는 기술효과가 실시자의 주관에 의거한 것에 불과한 것이 많기 때문이다.⁶¹⁾ 또 당사자가 다른 기술수단을 사용하여도 같다고 할 수 있는 작용효과나 객관적으로 이미 선행기술이 도달한 작용효과를 명세서에 기재하고 있는 경우가 많고 이러한 경우에까지 균등론의 범위를 넓히는 것은 부당하기 때문이다. 이는 선행 기술의 개시의무가 없는 우리나라의 입장에서 고려했을 필요가 있다. 당해 특허발명에 특유한 작용효과를 나타내게 하는 본질적인 부분을 바꾸는 것은 균등의 범위를 벗어난다. 이러한 작용효과에는 발명의 상세한 설명의 목적 구성효과에서 목적까지도 포함하는 것이라고 주장하는 설도 있지만⁶²⁾ 발명의 목적 구성 효과까지 의미한다면 기술적 사상이나 과제해결의 원리를 같이한다는 요건이 불필요하게 된다. 이러한 주장은 한편 기술적 사상의 동일성을 작용효과의 동일성요건과는 다른 또 하나의 요건으로 보기 때문에 이러한 결론에 도달하는 것이라고 생각된다. 기술적 사상의 동일성이란 발명의 동일성을 말하는 것이므로 굳이 두 요건을 나눌 필요가 없을 것이다. 또 이러한 요건판단에 대해서 미국의 function-way-result의 3단계 테스트를 꼭 연관시킬 필요는 없을 것이다.

한편 발명의 구성으로부터 그 발명의 효과가 발휘되는 구체적인 과정 또는 결과가 다르다면 그것은 발명의 기술적 사상이 실질적으로는 다르다는 것을 의미한다.⁶³⁾

V. 치환 자명성

1. 치환자명성의 의의

60) 권택수, “균등론의 적용요건”, 대법원 판례해설, 통권 제35호 (2000년 하반기) 901면.

61) 吉藤幸朔, 앞의 책, 593면

62) 유영일, “특허소송에서 균등론의 체계적 발전방향”, 저스티스, 제34권 제5호 (2001. 10), 251면.

63) 김현 외 1, 앞의 글, 4면.

대법원 판결은 균등침해의 요건으로서 “그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있을 정도로 자명할 것”을 들고 있다. 균등론은 미국에서 발달한 이론이고 치환 자명성은 미국에서 균등론의 지도적 선례인 Graver Tank 연방대법원 판결에서 나타난 이후 Hilton Davis 연방대법원 판결에 의하여 1952년에 개정된 미국법 아래에서도 인정된다는 것이 확인된 이론이다.⁶⁴⁾ 우리 대법원 판결에서 말하는 치환자명성도 미국의 당업자에 있어서의 치환자명성(the known interchangeability to the person skilled in the art)과 같은 것이다.

미국에서는 기술이 정교해지고, 진보성의 요건이 복잡해지는 가운데 기능-방법-결과 의 3단계 테스트가 균등침해 판단의 기준으로서 가지는 한계를 극복하기 위하여 이른바 비실질적 차이(insubstantial difference)가 주장되었다. 이러한 치환자명성은 바로 대상과 특허발명의 치환된 요소간의 차이가 비실질적이라는 유력한 근거가 된다. 실제로 미국의 소송실무에 있어서는 기능-방법-결과 의 3단계 테스트가 객관적 자료에 근거하여 이루어져야 하기 때문에 입증에 매우 어려운 경우가 생기는데 치환자명성은 감정증인 등을 통하여 인정될 수 있기 때문에 3단계 테스트에서의 긍정적 판단을 얻는데 도움이 된다고 알려져 있다고 한다.⁶⁵⁾

2. 진보성과의 관계

(1) 문제의 제기

특허법 제29조 제2항에서는 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자가 제1항 각 호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.” 고 한다. 이는 물론 진보성에 관한 규정이다. 그러나 표현의 같음으로 인하여 진보성과 균등은 같은 것인가의 문제가 있다.

즉 선행기술을 참조하여 진보성이 없다는 이유로 특허를 받을 수 없다고 한다면 그 당해 기술은 선행기술의 특허청구범위가 효력을 가지는 균등의 범위에 드는가의

64) 1952년에 개정된 미국 특허법은 제112조 6단에서 기능적 청구항에 대하여 역균등론이라 불리는 제한만을 규정하고 특별히 일반적인 균등론을 인정하는 규정을 두지 않아 의회는 균등론을 인정하지 않는다는 의견이 있어 왔고 이것을 불식시킨 것이 이 연방 대법원 판결이다. 참고로 미국은 국회우위의 원칙에서 있다.

65) 유명일, 앞의 글, 152면.

문제이다. 대상 발명이 특허를 받지 않았을 때가 주로 문제되지만 특허를 받은 경우에도 문제가 남지 않는 것은 아니다.

(2) 학설

균등의 범위와 진보성의 범위가 같아야 한다는 설이 있다.⁶⁶⁾ 이 설은 특허법이 ‘진보성’을 인정하고 있는 이유는 사회의 이익을 지키려는 것이고 한편으로 ‘균등’을 인정하는 이유는 특허권리자의 이익을 지키고자 하는 것인데 균등의 영역과 진보성의 영역이 다르다면 특허법에서는 보호되지 아니하나 그렇다고 하여 공지기술도 아니고 특허발명에 대해 침해도 아닌 회색의 영역이 존재하게 되어 이 회색의 기술 영역은 특허법으로부터 방치되어버리는 결과가 된다고 한다. 이에 대하여 균등의 폭은 진보성의 폭과 다른 것이고 그보다 좁다는 설이 있다.⁶⁷⁾ 이 설은 특허제도는 연구개발의 場에 있어서 당업자를 기준으로 한 것인 반면 균등은 특허청구범위의 공지기능과 관계가 있어 이용 실시의 장에서의 당업자를 상정하는 것이므로 연구개발의 장보다는 이용개발의 장에서의 기술수준이 낮으므로 치환용이성은 낮게 평가된다고 한다.⁶⁸⁾

(3) 소결

그러나 특허발명의 침해는 기술적 사상이 침해된 때에 인정되는 것이며 기술적 사상은 곧 발명자체를 가리키므로 발명의 동일성이 미치는 범위에서 침해를 인정하는 것이 되고 이는 균등이라 해서 특별히 다를 것이 없다. 대법원 판결에서 균등의 요건으로 ‘기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고’ 를 들고 있는 것은 바로 이러한 점에서라고 할 수 있을 것이다. 또한 진보성의 판단은 신규성의 판단과는 달리 2개 이상의 선행기술을 참조할 수 있는 바와 같이 하나의 특허발명의 진보성의 범위 내에 다른 특허발명의 진보성의 범위가 겹치는 경우는 많이 있을 것으로 예상되는데 이러한 경우 균등영역이 곧 진보성 영역이라면 대상발명은 2개 이상의 특허를 침해한다는 결과가 되기도 한다. 균등의 범위가 동일성의 범위 내라고 한다면 같은 발명에 대하여는 하나의 특허가 원칙이므로 이러한 결과는 있을 수 없게 된다.⁶⁹⁾ 곧 균등도 동일한 기술적 사상에 대하여 주어지는 점을 생각하면 진보

66) 민병호, “일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰”, 창작과 권리 통권 2호 (96. 봄), 48면.

67) 석창목, “특허침해와 균등론”, 법조 524호 (2000.5), 173면.

68) 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 특허소송연구 제3집, 법원행정처, 2005, 20면 이하.

성과는 혼동이 있을 수 없는 것이다. 균등의 범위가 진보정보보다 넓을 수는 없는 것인가라는 의문도 있을 수 있다. 그러나 진보성은 용이하게 생각할 수 없는 발명은 가치 있는 발명이어서 특허로서 보호해 주겠다는 것이므로 진보성을 넘는 부분은 새로운 권리가 형성되는 영역으로서 여기에까지 다른 특허의 청구범위가 미칠 수는 없는 것이다. 마찬가지로 아무리 균등이라고 하여도 특허청구범위를 뛰어넘는 발명에까지 청구범위의 효력이 미칠 수는 없는 것이다.

3. 신규성과의 관계

균등의 범위는 곧 동일한 기술적 사상의 범위 내라고 한다면 곧바로 드는 의문이 바로 균등과 신규성과의 문제이다. 균등이 인정되는 이유가 기술적 사상이 동일한 경우에 침해를 인정한다면 특허출원 된 발명이 균등이 인정되는 경우에는 신규성을 이유로 특허거절결정을 하여야 하는가의 문제이다. 실제에 있어서는 균등의 범위가 진보성의 범위보다 적은 것이기만 하면 출원된 발명은 진보성에 의하여도 출원 거절되기는 마찬가지라고 할 것이다. 하지만 사전으로는 동일한 발명이라고 거절하여야 할 것으로 본다. 특허청 심사지침에서 “양자의 구성에 차이가 있어도 실질적으로 동일한 경우에는 동일한 발명으로 본다.”⁷⁰⁾ 는 것도 같은 입장이라고 생각된다. 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 특허침해가 되지 않는다는 설⁷¹⁾도 같은 취지라고 할 것이다.

4. 치환용이성의 판단기준 시점

(1) 문제의 제기

치환자명성의 요건과 관련하여 대법원판결은 그 판단의 기준 시점에 대하여 언급하지 않고 있다. 치환이 용이한가 아닌가는 기술의 진보에 따라 변한다. 새로운 치환기술이 생겨나기도 하고 새로운 치환의 대체물이 나오기도 하는 것이다. 따라서

69) 만일 두 개 이상의 발명특허로부터 균등이 인정된다면 이는 발명특허 자체가 다른 발명특허를 침해하고 있는 것이 된다. 이용발명은 그 좋은 예일 것이다.

70) 특허청 특허 실용신안 심사지침(2002.3), 제3장 4. 신규성 판단방법. 2321면.

71) 吉藤幸朔, 앞의 책, 584면.

또 東京高裁 昭和 63.5.23 取消集 昭和 34-36년, 471면(스파이럴 스프링 사건)에서는 어떤 것이 어떤 특허권범위에 속하는지의 여부는 그것이 그 발명의 내용인 기술적 사상에 포함되는지의 문제이며 그 발명에서 발명력을 없이도 쉽게 실시할 수 있는지의 문제는 구별해서 생각해야 한다고 한다.

어느 시기를 치환용이성의 판단 기준 시로 할 것이냐는 치환용이성의 판단에서 아주 중요한 것이다.

(2) 국제적인 경향

미국의 균등론에서는 Waner-Jenkinson 연방대법원 판결은 균등론 적용을 하는 판단의 기준시 (비실질적 차이인가 아닌가, 당업자가 특허발명으로부터 대상물의 치환가능성을 인식할 수 있는가 아닌가의 판단시)를 침해시로 인정하였다. 이 판시는 균등론의 적용은 특허출원시에 이미 알려진 균등론의 범위 혹은 명세서에 개시된 균등물의 범위내에 한정하여야 하고 그 후에 생긴 균등물에는 미칠 수 없는 것이라는 주장에 대하여 판시한 것이다. 따라서 특허 출원 시에 이미 알려져 있던 균등물이 균등론의 적용을 받는 것은 당연한 전제로 하고 있다. 그러나 실제로 미국에서도 CAFC의 선례는 거의가 특허출원 시에 알려져 있는 균등물에 대한 것이고 침해시에 알려진 것은 Hughes Aircraft 판결⁷²⁾뿐이라고 한다.⁷³⁾ 이 판결은 “특허권자가 자신의 발명과 균등한 가치를 가진 기술을 모두 예측해야 하는 것은 아니다”라고 판시하여 이러한 호환성을 예측하지 못하였어도 후에 관찰하여 균등론의 요건을 갖추었으면 특허권의 균등적 침해가 성립함을 명백히 하였는데 그 논지가 아래의 일본 Ball spline 최고재판소 판결의 그것과 같음을 알 수 있다. Ball spline 일본 최고재판소 판결에서도 치환자명성의 판단 시점에 관하여 침해시(侵害時) 설을 명시하고 있다. 균등론을 정면으로 인정하면서 치환자명성의 판단기준시를 침해시로 인정한 이 판결은 그 이유로서는 “특허출원을 할 때에 장래의 모든 침해형태를 예상하여 명세서의 특허청구의 범위를 기재하는 것은 극히 곤란하고 상대방에게 특허청구의 범위에 기재된 구성의 일부를 특허출원 후에 밝혀진 물질 기술 등으로 치환하는 것에 의하여 특허권자에 의한 금지 등의 권리행사를 용이하게 피하는 것이 가능하다고 한다면 사회일반의 발명의욕을 감쇄하는 것으로 되고 발명의 보호 장려를 통하여 산업의 발전에 기여한다고 하는 특허법의 목적에 반할 뿐이 아니라 사회정의에 반하고 형평의 이념에도 반한다.” 고 실시하고 있다. WIPO의 특허법조약초안⁷⁴⁾에도 침해시 설이 채택되어 이러한 침해시 설은 국제적인 추세라고 하겠다.

72) Hughes Aircraft Co. v. U. S. 140 F. 3d 1470(Fed. Cir. 1998).

73) 박준국, “미국법상 특허권의 침해가 인정되는 경우”, 「미국 특허 실무」, 한빛 지식소유권센터, 1995, 278면.

74) XV 6 (21) 보호범위와 클레임해석.

(3) 학설

바이엘 사건에 관하여 대법원은 특별히 침해시설을 밝히지 않았다. 이점은 미국과 일본의 판례와 다르다. 침해시설은 출원후의 기술진보로 기술내용이 변화하고 치환하는 것이 자명하게 되는 경우도 있기 때문에 출원시를 기준으로 한다면 균등론이 사실상 뜻을 잃게 된다는 점을 주장하고 있는 설도 있다.⁷⁵⁾ 이에 대해서는 아직 선진국 기술수준에 있지 아니한 일부 국내산업 보호의 관점에서 치환자명성의 판단기준 시점에 대한 판시는 보류되어야 할 것이라고 설명하면서 대법원 판결이 국가정책상 판단기준시의 확정을 보류하고 있는 것으로 해설하고 있기도 하고,⁷⁶⁾ 침해시설을 취하는 경우에는 출원 시와 침해 시 사이에 관련 기술의 발전이 이루어져 등록특허 이외의 공지의 기술이 누적되면 그 기초 위에서 치환용이성을 판단하므로 균등론적 침해의 범위가 넓어질 수 있고 따라서 침해시설이 선진국에게 유리하므로 그 시기에 대해서는 신중을 기해야 한다는 설도 있다.⁷⁷⁾

특허법원은 치환용이성의 판단시를 침해시로 보고 있다.⁷⁸⁾

(4) 소결

2000. 7. 28에 선고된 위 바이엘 대법원판결의 직전에 선고된 대법원 2000. 7. 4 선고 97후 2194 판결⁷⁹⁾은 바이엘 판결과 거의 같은 내용의 사안에 대하여 “대상 발명의 출발물질, 반응 물질 및 목적이 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 기술적 사상과 핵심적인 구성에 있어서 특허발명과 동일하여 부가공정을 거치는 차이가 있으나 그 부가공정이 주지된 관용기술에 의하여 용이하게 부가할 수 있는 공정에 불과하고 그 작용효과도 주지된 관용기술을 부가함으로써 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어렵다는 이유로 대상 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다”고 판시하였다.

이 판결은 앞의 대법원판결의 재판부와는 다른 재판부의 판결이기는 하지만 균등론을 인정하지 않고서도 제조방법에 있어서 “기술적 사상과 핵심적 구성에 있어서”

75) 주기동, 앞의 글, 385면.

76) 권택수, 앞의 글, 901면.

77) 유명일, 앞의 글, 254면.

78) 특허법원 2007. 06. 22, 2007허1008.

79) 대판 2000. 07. 04 선고 97후2194 : 이 판결에서의 특허 발명권자는 바이엘 아크티엔 케젤샤프트로서 2000. 07. 28. 선고된 대법원 판결에서의 특허 발명권자와 같고 특허발명과 대상발명도 모두 화합물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법이다.

특허발명과 동일함을 인정하고 있는 점이 흥미롭다. 이런 점에서 본다면 국가 정책적인 면 때문에 치환 자명성의 판단시기를 보류한다면 아예 균등론을 정면으로 인정할 필요가 없다고도 할 수 있을 것이다. 균등론의 진정한 의미는 Ball spline 일본 최고재판소 판결이 그 이유로서 실시하고 있는 바와 같이 특허출원인의 입장에서는 특허출원을 할 때에 장래의 모든 침해형태를 예상하여 명세서의 특허청구의 범위를 기재하는 것이 곤란한 반면 상대방은 특허출원 후에 밝혀진 물질 기술 방법 등에 의하여 특허청구의 범위에 기재된 구성의 일부를 바꾸는 것이 아주 쉽다고 할 때에 그 진가를 발휘하게 되는 것은 아닐까 한다. 다음에서 보는 바와 같이 일본이나 미국에서 특허출원 시 이미 알려져 있던 균등물에 관하여는 어떤 취급을 할 것인가 또는 균등론 주장에 어떤 제약을 가할 것인가가 논의 되고 있는 것은 침해시설을 전제로 할 때 특허출원 시에 존재하고 있던 균등물이 그 침해의 의미가 적어서라기보다는 특허출원인이 알려진 부분에 대한 기술의 개시를 제대로 하지 못하였다는 과실의 측면에서 다루어지고 있다는 점에서 침해시설의 의의는 적지 않다고 생각된다.

5. 특허출원시 이미 알려진 기술

(1) 문제의 제기

치환 용이성의 판단 기준시를 침해시라고 한다면 특허출원 시에 밝혀지고 있었던 물질 또는 기술로의 전화도 치환용이성의 요건을 충족하는가가 문제된다. 특허출원 시에 알려진 물질 기술로 치환하는 용이성에 대하여는 적극적으로 기재하고 있지 않으므로 출원 시에 당업자에 있어서 자명한 것을 가지고 치환하여도 이것을 균등물이라고 할 수 있는가가 의문이 되는 것이다.

(2) 학설

명세서에 기재하지 않았던 책임은 권리자가 부담하여야 하는 것일까. 이를 지지하는 설은 특허출원 시에 있어서 당업자에게 치환이 용이한 경우에는 침해 시에 있어서도 치환용이한 것이므로 특허출원 시에 이미 존재하고 있던 같은 효과 같은 기술로의 전환에 대해서도 균등의 성립이 인정되지만 이 경우는 균등적용의 소극적 요건과의 관계에서 특히 검토되지 않으면 안 된다고 할 것이라고 한다.⁸⁰⁾ 즉 알려져

80) 嶋和末秀, 앞의 글, 60면.

있던 기술 등을 명세서에 기재할 수 있었음에도 이를 기재하지 않은 출원인에게 균등론 적용의 소극적 요건, 출원경과참작에 의한 적용을 고려한다는 것이다.⁸¹⁾ 또 이 문제는 특허발명의 실질적 평가에 따라서 판단해야 한다는 설⁸²⁾이 있다. 똑같이 균등물이라고 하여도 파이오니아적인 발명에 있어서는 균등에 해당하지만 개량발명과 같이 기술적 과제가 효과의 증대와 같은 경우라면 이는 출원인의 중대한 실수로서 균등론의 소극적 요건이 적용되어야 한다는 것이다. 이 설은 기본적으로는 출원경과 참작설이 적용되어야 한다는 점에서는 앞의 설과 동일하고 다만 어떤 경우에 그 적용을 할 것인가 하는 점에서 더욱 구체적인 설명을 가한 것이라고 생각된다. 또 이 문제를 미국 특허법 112조 제6단락의 기능적 청구항의 해석과 같은 방법으로 해결하고자 하는 설이 있다.⁸³⁾ 미국에서는 특허제도는 기술을 공개하는 대상으로서 독점권이 주어지는 것이므로 기능적 청구항의 특허보호범위를 해석함에 있어서는 명세서 중에 구체적으로 개시되어 있는 기술과 균등한 범위 내에서만 보호를 해주고 있는데 이러한 해석 방법을 출원시에 이미 알려진 기술이면서 출원인이 명세서에 개시하지 않은 기술에 대하여 명세서에 개시된 기술과 균등한 범위 내에서는 균등론을 인정하고자 하는 것이다. 다만 특허청구범위에 기재된 기술적 사상 전부가 아니라 명세서에 개시된 발명만을 기초 대상으로 한다는 점에서 제한적인 입장에 선다고 하겠다.

(3) 소결

이는 균등론에 대한 입장의 차이에서 비롯된다고 하겠다. 이미 알려진 기술, 발명에 대해서는 출원인이 명세서에 기재하여야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 후일 출원 시에 이미 알려진 기술로 대체하는 것에 균등을 인정한다면 이는 새로운 기술의 출현과 출원당시의 입장에 보아 출원인의 능력한계를 감안하고자 하는 균등론의 근본취지에 들어맞지 않기 때문일 것이다. 따라서 이러한 기술에 대하여는 균등론은 인정되지 않아야 할 것이다.

6. 독자 개발과 치환자명성

81) 高部眞規子, 앞의 글, 794면은 특허출원서의 작성시점에서 청구항에 의식적으로 제외한 기술을 제외하여야 한다고 하는데 이 이론에 의하더라도 공지기술은 당업자라면 당연히 알고 있어야 하므로 결과는 같은 것이 된다.

82) 小谷悦司, 앞의 글, 15면.

83) 高林龍, “クレーム解釋の日米比較：均等論の再検討”, 早稲田 法學 75卷 4號 (2000.05), 45면.

(1) 문제의 제기

특허발명의 공개 전에 그 특허발명의 내용을 알지 못하고 본질적 부분이 특허발명과 동일하고 비본질적 부분이 다른 기술 바꾸어 말하자면 균등의 범위에는 미치나 특허 발명을 알지 못하고 독자적으로 개발한 자에게 균등론이 적용될 것인가의 논의가 있다.

미국의 위 Waner-Jenkinson 사건의 연방대법원 판결이나 일본 고등법원의 t-PA 사건의 판결⁸⁴⁾에서는 이러한 독자개발 등과 같은 침해자의 의도는 고려되지 않아야 한다는 입장을 표명하고 있다. 그런데 미국의 비자명성의 판단은 공지기술이기만 하면 선원기술도 기초로 되는 것에 반해⁸⁵⁾ 우리나라의 진보성의 규정은 출원 전 공지기술로부터 진보성을 판단하고 선행기술 전부가 진보성 판단의 기초로 되어있지 않으므로 선원 특허의 출원 후 공개 전에 출원한 선원특허와 본질적 부분은 동일하고 비본질적 부분이 다른 특허출원은 특허권과 동일성을 가지지 않는 한 특허되는 것이므로 선원특허의 출원 후 공개 전에 당해 선원 특허와는 동일성을 가지지는 않지만 진보성을 가지지 않는 후원 특허발명에 대하여 균등론의 적용의 요건은 만족하고 있어도 균등론의 적용이 허용 되는가 아닌가가 문제이다.

(2) 학설

이 점에 대하여 선원주의 아래에서 선사용권이 인정되는 취지에 기초하여 독자개발의 기술에 균등론을 적용할 수는 없다는 설이 있다. 이 설의 논지는 다음과 같다.

“특허발명과는 별개의 정신적 작용으로 인정되는 독자개발의 기술에는 문언침해의 경우와 달리 균등에 의한 침해는 허용되지 않는다. 선원주의 아래에서의 선사용권제도를 지지하는 근거와 같이 선원주의를 채용하는 현행 특허법아래에 있어서도 각각 별개로 완성된 발명은 그 내용이 동일하여도 각각인간의 정신적 창작으로서 본래 사회적으로 존중되어야 할 가치가 있다. 이것이 지적재산법의 기초를 이루는 사상을 이루는 시각인 것이다. 균등에 의한 보호가 특허발명의 내용을 구획하는 것으로서

84) 大阪高裁, 平成 6. 02. 03. 知的財集, 26券1号, 34면.

85) 미국은 선발명주의를 채택하고 있으므로 이런 차이가 발생한다. 예를 들어 미국 특허법 제102조 (g)항은 먼저 된 발명이 우선한다는 것을 규정한다. 선원주의를 채택하고 있는 일본에서도 사정은 같다.

Section 102. Conditions patentability ; novelty and loss of right to patene (g) before the applicant's invention thereof the invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

공시된 특허청구의 범위의 기재를 초과하여 부여되는 이상 이 장면에서는 특허발명과 독자 개발기술은 각각 사회적으로 존중되어야 할 인간의 정신적 창작으로서 서로 병존하여 인정되어야 하고 특허발명이 독자개발의 기술 위에 설 이유는 없다고 생각된다. 균등에 의한 보호는 특허발명으로서 결실된 타인의 정신적 창작에 의거하여 그의 실질을 이용하는 것이라고 인정되는 범위를 한도로 하여 부여되는 것이고 이것과는 별개의 정신적 창작으로서 된 독자개발에 의한 기술에까지 미치지 않는다고 해석하는 것은 지적재산권법의 기초를 이루는 사상에 오히려 합치하는 것이라고 할 것이다. 선원주의를 채택한 이상 이와 같은 경우를 특별 취급할 이유가 없다고 하는 반대론에는 찬동할 수 없다”고 한다.⁸⁶⁾

또 일본이 선원주의를 채용한 이상 이러한 독자 개발의 문제는 선발명주의를 취하는 미국과 같은 차원에서 논의해야 할 문제는 아니고 판단의 기초를 출원전의 공지기술 만으로 하여 선원기술을 포함하지 않는 취지는 선원기술의 내용을 알지 못하고 독자 개발된 기술에 대하여도 그 독자 개발된 발명이 특허 발명과 본질적 부분을 같이 한다고 하여도 보호의 필요성은 인정하여야 하고 다만 이러한 독자 개발은 균등의 적극적 요건에는 해당하지만 소극적 요건인 특단의 사정 중에 포함하여 해석하는 것이 타당하다는 설⁸⁷⁾도 있다.

하지만 균등론에서 인정되는 특허청구범위의 보호범위라고 하여 특허발명의 기술적 범위를 넘는 것이 아니고 어디까지나 실질적인 동일성의 범위에서 보호하는 것이기 때문에 위와 같은 독자개발의 이론은 처음부터 잘못된 것이라고 생각한다.

특허법 제103조는 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시를 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원 된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다고 규정되어 있고, 독자개발론은 이러한 점에 착안하여 독자개발이 신규성이 있어서 선사용권이 인정된다면 진보성에 대해서도 비슷한 선사용권이 인정되지 않는가 하는 것이다. 신규성이 있으나 진보성이 없어서 특허 거절결정을 받는 발명은 특허발명의 보호범위에 들지 않는 것이지만,⁸⁸⁾ 균등의 범위에 있을 때는 보호범위에

86) 齊藤博, 「裁判實務大系 第27卷: 知的財産關係訴訟法」, 青林書院, 1997, 449면. 일본특허법 제79조는 우리와 같은 선사용권을 인정한다.

87) 小谷悦司, 앞의 글, 15면

88) 吉藤幸朔, 앞의 책, 584면.

포함되는가 아닌가의 문제인 것이다. 하지만 균등은 기술적 사상의 동일성 즉 실질적인 동일성의 범위에 포함되는 것이고 이러한 기술적 사상이 같다고 신규성 결여로 이미 특허를 받을 수가 없는 것이다. 또 선사용권이라고 하여도 선사용권 발명의 기술적 사상의 범위 내에서는 단순한 설계변경 등은 인정되고 있는 바,⁸⁹⁾ 이는 진보성의 범위에까지 선사용권이 미치지 않기 때문이 아니라 단순한 설계변경을 하여도 실질적인 동일성을 잃지 않기 때문이라고 생각된다. 따라서 이러한 문제는 균등이 어느 범위에까지 미치느냐의 문제와도 밀접한 관련이 있다고 하겠다.

(3) 독자개발과 설계변경의 차이

독자개발(Independent Development)과 설계변경(Design Around)은 엄격히 구별되어야 한다. 전자는 선원발명의 공개(출원공개나 공연 실시)전에 선원발명의 내용을 알지 못하고 독자적으로 개발한 기술을 말하고, 후자는 선원발명의 공개 후에 선원발명으로부터 정보를 얻어 의식적으로 설계변경을 한 기술을 말하고 어디까지나 객관적으로 보아 선원 발명으로부터 용이하게 추고할 수 있는 기술이라고 인정되는 한 당연히 선원발명의 기술적 범위에 속한다고 판단하는 것이다.

7. 치환용이성과 다른 기술적 과제의 해결

대상기술이 특허발명의 기술적 과제로부터 보면 균등의 기술이라고 하여도 침해 기술고유의 기술적 과제의 측면에서 보면 별개의 발명을 구성하고 있는 경우이다. 특허발명의 어떤 구성요건에 대신하여 다른 치환요소를 사용하는 것이 침해 시에는 용이하게 생각되어 치환용이성에 해당된다고 하여도 그것이 특허발명과는 별개의 기술이라고 할 수 있다는 설이 있을 수 있다. 즉 침해시에 치환용이성의 판단을 하면 특허발명의 비본질적 부분을 치환한 것이 되어 특허발명의 기술적 과제로부터 바라보면 특허발명과 같은 효과, 같은 기술의 발명이라고 하여도 특허발명에는 존재하지 않았던 기술적 과제에 대해 다른 유용한 작용효과가 생기고 별도의 발명을 구성하는 경우가 있을 수 있다.⁹⁰⁾ 그러나 이와 같은 발명은 화학물질의 발명에 있어서

89) 최덕규, 「특허법」, 세창출판사, 2001, 495면.

吉藤幸朔, 앞의 책, 661면.

90) 大板地裁 平成 13. 10. 30. 判例タイムズ 1102号, 70면은 청구항의 모든 요소를 모두 충족하고 있어도 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 작용효과를 발생하지 않는 경우에는 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 것으로서 소위 「작용효과 부주효의 항변」을 인정하고 있다.

용도발명과 퀘를 같이 하는 것이다. 용도발명은 물건의 특정한 성질을 발견하고 이 성질을 독점적으로 이용하는 물의 발명을 말한다. 이러한 발명은 발견과 거의 같은 것이지만 발명은 창작이므로 적어도 자명한 것 즉 누구라도 쉽게 생각할 수 있는 것은 발명으로 인정되지 않는다.⁹¹⁾ 그러므로 위에서 지적하는 다른 기술적 과제 해결이라고 하여도 치환에 의하여 자명하고 또 치환이 용이하다면 결국 치환 용이성에 해당하여 독자적으로 보호받을 발명은 아니라고 생각 된다. 또 치환은 용이하다더라도 그 치환에 의한 새로운 효과가 발생한다면 이미 실질적인 동일성의 범주에 들지 않을 것이고 따라서 균등도 문제되지 않을 것이다.

VI. 공지기술 배제

1. 공지기술제외의 의의

대법원판결은 균등론 적용의 첫 번째 소극적 요건으로서 “대상 발명이 당해 특허 발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것”을 들고 있다. 공지기술은 누구도 특허를 받을 수 없는 기술이고 이것이 특허가 되었다고 하더라도 특허의 청구범위가 인정되어서는 안 될 이치이기 때문이다. 대법원 판결은 이뿐만 아니라 그로부터 용이하게 도출해낼 수 있는 기술에 대하여도 균등이 미치지 않는 것으로 하고 있다. 여기에서의 ‘당업자가 용이하게 도출할 수 있다’고 함은 진보성에서의 ‘용이하게 발명할 수 있는’과 같은 정도라고 하여야 할 것이다. 대상물이 특허를 받고자 특허출원을 하여도 특허법 제29조가 정하는 이미 자유영역에 어떤 기술이 있어 그 기술로 인하여 특허요건으로서 신규성과 진보성이 없는 경우를 말하기 때문이다. 여기에서는 대상물이 공지기술을 포함하고 있는 경우를 살펴본다. 특허발명이 공지기술을 포함하고 있는 경우는 청구범위해석의 원칙에서 본 바와 같다.

이 공지기술의 항변이나 자유기술의 항변은 문언침해의 판단에 있어서도 인정되는 것이다. 또 이들은 소위 권리남용의 항변으로서도 인정된다.⁹²⁾

91) 吉藤幸朔, 앞의 책, 89면. 용도발명과 단순한 효과의 발견.

92) 布井要太郎, 앞의 책, 39면.

2. 가상 청구항

미국 CAFC의 Willson 판결⁹³⁾은 균등론은 이미 공중에 귀속하는 공지기술을 제외하고 남은 부분에서 청구항을 넓히는 논리이므로 대상물이 공지기술에 속하는 경우에는 이것을 특허발명과 균등이라고 평가할 수는 없다고 판시하였다. 또 그 판단을 용이하게 하는 수단으로서 가상 청구항의 작성을 제안하였다. 가상 청구항이 공지기술을 포함하지 않은 결과 미국특허상표청에서 특허가 부여된다면 균등론이 적용되지만 거절된다면 균등론 적용이 부정된다고 하는 판단 방법이다. 가상 청구항은 특허침해소송의 장면에서 특허발명의 권리가 무효인가 아닌가를 심리하는 미국에서의 접근 방법이다. 한편 가상 청구항은 말 그대로 가상을 한 것에 불과하고 실제로 대상물이 특허출원하여 특허를 부여받았다면 이는 신규성, 진보성, 확대된 선원 등의 특허요건에 관한 심사를 받아 특허가 부여된 것이므로 아예 다른 특허권리가 성립하고 균등의 범위에 포함되지 않은 것이 된다. 따라서 공지기술여부도 따질 필요가 없다.

3. 대상발명의 공지기술과 동일 등의 판례

대법원은 1997. 11. 11 선고96후1750 판결은 “어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위하여는 먼저 특허발명의 특허청구 범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하는 것이기는 하나, 이를 확정함에 있어서는 공지·공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외되어야 하는 것이므로 특허발명과 이에 대비되는 대상 발명이 동일·유사한 발명인지 여부를 판단함에 있어서 판단의 대상이 되는 것은 양 발명 중 공지부분이 포함된 부분을 제외한 나머지 부분에 한한다 할 것이고 따라서 특허발명과 대비되는 대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과의 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 대상 발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특허발명과의 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.” 고 판시하여,⁹⁴⁾ 대상물이 공지의 기술로만 이루어진 경우 특허발명과의 유사여부와 관계없이 그 자체로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하였다.

93) Willson Sportion Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc. 904 F.2d 677(Fed. Cir. 1990).

94) 대판 1997. 11. 11, 96후1750.

대법원은 또 대상물이 공지기술과 동일 유사할 뿐 아니라 진보성도 없는 고안에 관하여도 “대상 고안은 이 사건 고안에서 출원되기 전의 공지·공용의 고안들과 그 기술구성이 동일 유사할 뿐만 아니라 이 사건 고안에서 보이는 진보적인 기술 구성은 찾아 볼 수 없어 결국 대상 고안은 이 사건 고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였는바, 기록에 비추어 원심의 판단은 정당하다”고하여 대상이 공지기술과 동일한 것뿐만 아니라 진보성이 없는 경우까지도 등록권리의 보호가 되지 않는다고 판시하였다.⁹⁵⁾

특허법원에서도 이러한 대법원의 취지에 따라 대상발명이 진보성이 없는 경우에는 신규성이 없는 경우와 마찬가지로 등록발명과의 기술 대비의 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다는 판시를 하고 있다.⁹⁶⁾

이러한 판시는 균등론에만 해당되는 것은 아니고 특허청구범위의 문언 침해의 경우에도 해당됨은 물론이다. 이 점에서 공지기술의 항변은 균등론이 아닌 일반적인 청구범위해석에 대한 항변이라고 할 것이다.

VII. 의식적 제외 등 특단의 사정

1. 특단의 사정의 의의

대법원은 균등론 적용의 두 번째 소극적 요건으로서 “당해 특허발명의 출원절차를 통하여 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없어야 한다.” 고 하였다. 출원경과 금반언 이론이다. 이 이론은 출원경과중의 보정에 의하여 청구항으로부터 삭제된 기술을 그 후의 특허침해 소송의 장에서 균등의 범위 내라고 하여 부활시키는 것은 있을 수 없다는 당연한 사리를 밝힌 것이다. 어떠한 이득을 얻기 위하여 일정한 태도를 취하였다면, 이득을 얻은 후에 그와 상반되는 입장을 취하는 것은 허용되지 않는다는 커먼 로 상의 금반언의 원칙이 특허절차에 적용된 것이다.

2. 의식적 제외

대법원은 ‘의식적 제외’라는 표현을 사용하고 있으나, 이것은 출원인이 적극적으로

95) 대판 2001. 10. 30, 99후710.

96) 특허법원 1998. 01. 06, 98허2726.

의식하여 제외한 것만 의미하기 보다는 출원인의 행동에 대한 객관적 해석에 의하여 출원인이 제외한 것이라고 볼 수 있는 것을 포함하는 것으로 이해되기 때문에 미국에서의 출원경과 금반언의 원칙과 같은 동일한 의미라고 한다.⁹⁷⁾ 그러나 특허청구범위로부터의 ‘의식적 제외’와 금반언은 꼭 같은 것은 아니다. ‘금반언의 법리’는 거절이유를 회피하기 위해 된 청구항의 취소, 감축, 용어 의미의 한정 등으로부터 생긴 의식적 제외임에 대하여, ‘의식적 제외’라고 함은 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 처음부터 발명의 분야를 의식적으로 한정하는 것이거나 출원절차의 과정에서 거절이유와 상관없이 자발적으로 한정된 것 등으로부터 발생하는 개념일 것이다. 하지만 두 개념의 상당부분이 겹치는 것 또한 사실이라고 하겠다.

일본의 Ball spline 사건 최고재 판결에서는 이러한 금반언을 인정한 이유로서 “특허출원절차에 있어서 출원인이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하는 등, 특허권자측에 있어서 일단 특허발명의 기술적 범위에 속하지 아니한다는 것을 승인하였거나, 또는 외형적으로 그와 같이 해석되는 행동을 한 것에 대하여, 특허권자가 이후에 그것과 반대되는 주장을 하는 것은 금반언의 법리에 비추어 허용될 수 없는 것이다.”고 판시하고 있다. 이러한 판시 내용을 참고한다면 의식적 제외라는 것은 출원인의 행동의 객관적 의미 해석에 기초하여 판단되는 것이지만 반드시 출원인의 인식이 전제로 되어야 하는 것은 아니라고 할 것이다. 이러한 해석은 금반언의 해석에 관한 미국의 판례와도 동일한 것이다.

3. 특단의 사정

또 대법원 판결은 “나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한”이라고 표현하고 있어 의식적 제외는 ‘특단의 사정’의 한 예에 불과하고 그와 동시할 수 있는 사정도 이에 포함되는 것으로 하고 있다. 일본에서는 독자개발의 경우도 이에 포함하거나 청구항 작성에 있어서 중대한 누락 등이 ‘특단의 사정’의 한 예로서 들어지고 있다.⁹⁸⁾ 미국에서는 명세서에 개시되었지만 청구되지 않은 발명의 취급, 출원경과 금반언 등이 현재는 모두 의도적 제외로 포함되고 있다고 한다.⁹⁹⁾

97) 김현 외 1, 앞의 글, 6면.

98) 小谷悦司, 앞의 글, 19면

99) 高林龍, 앞의 글, 31면

4. 특허성에 관한 문제

출원경과에 있어서 보정은 의도적 제외의 한 태양이지만 이러한 보정은 특허성의 요건에만 관계가 있는가 아니면 출원요건에도 관계가 있는가의 문제가 있다. 즉 출원요건인 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 하는 바 이러한 상세한 설명 등에 대한 보정 즉 기재 불비에 대한 보정도 의도적 제외라고 볼 것인가 아니면 오로지 신규성, 진보성을 피하기 위하여 한 보정에만 균등의 적용을 부정할 것인가의 문제가 있다. 일본에서는 특허청구범위를 명확하게 하기 위하여 보정이 있다고 하여도 그 문언 그대로의 범위에만 효력이 미치는 것이 아니라고 한 판결, 상투적인 수단을 보충한 것에 불과하고 특허거절이유를 회피하기 위한 것이 아니라고 하여 균등이 적용된다는 판결이 있고,¹⁰⁰⁾ 이에 대하여 청구범위의 보정에 의하여 청구범위는 그 보정된 대로 효력을 가진다는 균등을 부정하는 판결¹⁰¹⁾이 대립하고 있다.

미국에서 연방항소법원은 Festo 판결¹⁰²⁾에서 모든 특허법의 규정은 특허성에 관련되어 있으므로 상세한 설명의 기재요건도 특허성에 관계되고 그러한 보정에 대하여는 어떠한 균등도 인정되지 않는다고 엄격한 판시를 하였으나, 이 사건의 연방대법원 판결은 위 판결을 파기하면서 출원경과금반언의 원칙은 그 보정이 단순한 기재 불비에 대한 치유를 목적으로 하는 것이 아니라 신규성, 진보성 등의 특허성 요건을 만족시키기 위한 것일 때, 균등론의 적용을 제한할 뿐이라는 유연한 접근 방식을 지지하였다.¹⁰³⁾

우리나라는 입장을 달리하고 있는 특허법원의 두 판결이 있다. 특허법원 2000. 12. 15. 선고 98허 8243 판결은 인간 에리트로포이에틴(r-huEPO)의 제조방법에 관한 유전공학 분야의 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허등록에 이르기까지 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등 출원 경과를 통하여 출원인이 보인 의도 또는 특허청이 제시한 견해까지도 참작하여 금

100) 東京地裁 平成 11. 06. 29. 判例時報 1686号 111면.

101) 大阪地裁 平成 11. 05. 27. 判例時報 1685호 103면.

102) Festo Corporation v. Shoketsu Kogyo Kabushiki Co. Ltd., 234 F.3d 558, 56 U.S.P.Q.2d 189 (Fed. Cir. Nov. 29, 2000).

103) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831 U.S.,2002.

반언의 원칙을 적용할 수 있다고 전제하고 등록권리자가 이의신청 과정에서 특허청 구범위 제1항을 보정한 것이 인용 참증과 대비하여 볼 때 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단될 가능성이 크기 때문에 이를 극복하기 위하여 이루어진 것이며 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이라고 할 수 없고 제1항을 보정하면서 원래의 특허청구범위 제2항을 제1항에 포함시키면서 제2항의 표현 중 “일부”를 삭제하였으므로 이는 별지 1의 DNA 전부를 함유한 것만을 권리범위로서 청구하고 DNA 일부를 함유한 것까지는 권리로 하지 않을 의사에 의한 것이라고 해석하였다. 또한 제3항에서 별지 1의 DNA 염기서열 중 서열번호 397 내지 3330의 전부 또는 일부를 함유한 재조합 DNA 벡터를 이용한 방법을 청구하였으나, 이의 신청 중에 “일부”를 삭제한 것도 축소된 특정한 인간 EPO 게놈 DNA 중 별지 1의 염기서열 397 내지 3330만을 함유한 것만을 권리범위로서 청구하고 DNA 일부를 함유한 것까지는 권리로 하지 않을 의사에 의한 것이라고 해석하였다. 그리하여 특허청구범위 제1항의 권리범위는 3.4Kb 길이의 인간 EPO gDNA 염기서열을 함유하는 것으로 구성되어 있는 대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다.

특허법원 2001. 6. 22 선고 2000허6158 판결은 출원한 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우뿐만 아니라 그 특허출원서에 첨부한 명세서가 구 특허법 제8조 제3항 및 제4항 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우는 모두 거절사정의 사유가 되거나 이미 등록된 특허의 무효사유가 된다는 것을 감안하면 명세서를 보정하는 목적 내지 동기는 그 발명의 신규성, 진보성을 좌우하는 선행 기술을 회피하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 가리지 않고 출원한 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없으며, 출원과정에서 심사관의 거절이유 통지에 따라 제출된 보정서 등에 의하여 당해 특허청구범위의 구성요건을 좁게 한정하였다면 출원인은 심사관의 부당한 거절이유통지에 대하여 의견서를 제출하고 그래도 거절사정이 될 경우에는 이에 대한 심판청구, 제소 등의 불복절차로 다룰 수 있음에도 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 절차적 권리를 포기한 것이므로 그 후로는 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없기 때문에 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 경우 균등물로 볼 수 없다는 소극적 요건을 특허성과 관련되고 선행 기술에 의하여 부정되는 것을 회피하기 위한 보정에 한정하여 적용하여야 할 논리적 필연성은 없다고 보았다. 따라서 출원인인 원고는 출원 관점에서 그

특허청구범위의 반응 물질에서 대상 발명의 반응물질인 ‘N-에톡시카르보닐피페라진’을 포함하는 일부 반응물질을 삭제하는 보정에 의하여 대상 발명의 치환된 구성요소가 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 속하지 아니함을 승인함으로써 이를 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아서 균등관계의 성립을 부정하였다.

앞의 판결에서는 “보정한 것이 인용 참증과 대비하여 볼 때 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단될 가능성이 크기 때문에 이를 극복하기 위하여 이루어진 것이며, 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이라고 할 수 없고”라고 하여 단순한 기재불비의 보정은 금반언이 적용되지 않음을 밝히고 있음에 반하여 뒤의 판결은 “명세서를 보정하는 목적 내지 동기는 그 발명의 신규성, 진보성을 좌우하는 선행 기술을 회피하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절 이유를 극복하기 위한 경우이거나 가리지 않고 출원한 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없으며”라고 하여 금반언은 기재불비를 보정한 것에도 발생한다고 하였다. 사건으로는 엄격한 태도가 바람직하다고 생각한다. 균등론 자체가 문언기재를 넘어서 기술적 사상을 보호하려는 것이기 때문이다.

이 제5요건은 제4요건과 같이 균등론의 적용을 부인하는 피고측에 주장입증책임이 있다고 해석한다.

Ⅷ. 구성요소 대비방식

1. 대비방식의 의의

대법원 2001. 6. 15 선고 98후836판결은 종전 대법원 2000. 7. 28 선고 97후2200 판결의 요건을 그대로 인정하면서 “대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소간이 유기적 결합관계가 대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고” 라고하여 종전 대법원 판결에는 판시되지 않았던 새로운 요건을 보이고 있다. 이는 각 구성요소 대비설을 표현한 것으로 보인다. 구성요소자체의 비교를 하여 하나의 구성요소라도 균등이라고 말할 수 없으면 균등론의 적용을 배척한다는 이론이다(all elements rule). 미국에서는 요소대비방식이 공지기술제외나 의도적 제외 등의 출원경과 금반언과 함께 균등론의 제한이

론으로 생각되고 있다.

2. 구성요소 대비설과 전체대비설

미국에서는 균등론이 적용 되는가 아닌가를 판단하기 위해서는 특허발명과 대상을 3단계 테스트(function-way-result)로 대비하게 되는데 이때 대비는 발명전체(as a whole)로서 하는가 아니면 각 구성요소로서 하는가(all elements rule)의 문제가 있었다. CAFC의 Penwalt 전원합의체 판결¹⁰⁴)에서는 청구항에 기재된 각 구성요소의 중요성을 고려하여 구성요소 대비설을 취하였으나 곧이어 Corning Glass 판결¹⁰⁵)에서는 위 Penwalt 전원합의체 판결의 원칙을 계속 채용하기는 하였지만 청구항의 개별 구성요소와의 엄격한 의미의 1대1 대응은 필요 없고 청구항의 개별 구성요소가 대상물이 어느 것과 대응하고 있으면 균등론은 성립한다는 취지를 판시하였기 때문에 발명 전체 비교설과의 차이가 무엇인가가 문제되고 있다. 국내에서 요소 대비설¹⁰⁶)은 전체 대비 방식에 의하면 특허청구범위의 기재의 중요성이 손상되고 중심한정주의적 입장에 서게 되며, 과거의 대법원 판결들은 구성요소가 치환되어 있든지, 생략되어 있든지, 부가되어 있든지 간에 전체로서 핵심적 기술사상을 공통으로 하고 있고 작용효과가 크게 달라지지 않으면 양 발명은 동일한 것으로서 모두 특허침해로 보아왔는데 이는 특허발명의 보호범위의 확정에 관한 정치한 이론을 무너뜨리고 해석에 따라서는 부당한 결론으로 이를 가능성이 있다고 한다. 전체 대비설¹⁰⁷)은 이에 대해 우리 특허법은 해방 이후 일본 식 단항제를 취하여 오다 1980년부터 다항제를 받아 들였으나 필수요건항과 실시태양항으로 기재케 하는 등 독일·일본 식의 중심한정주의의 청구범위 기재 제도가 상당 기간 계속되었고 최근 국제적 경향에 따라 미국식의 다항제를 채택하고 있으나 아직까지 실무가 완전 정착되지 못하고 있으며 특허등록 되어 있는 많은 특허가 중심한정주의의 청구범위 기재방식을 취하고 있어서 만약 엄격한 요소 대비 방식에 의하면 특허권자 보호에 미흡하게 될 우려가 많으므로 당분간은 청구범위가 중심한정방식으로 기재되어 있는 경우에는 발명을 전체로서 파악하여야 한다는 점을 근거로서 내세우고 있다.

104) Penwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931(Fed. Cir. 1987).

105) Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. USA, Inc. 868 F.2d 1251(Fed. Cir. 1989).

106) 이수완, “특허청구범위의 해석”, 「특허소송연구 제2집」, 특허법원, 2001, 169면.

107) 송영식, “균등이론과 대법원 판례”, 특별법연구 제6호(2001. 02), 434면.

3. 판례

위 대법원 사건 보다 며칠 일찍 나온 대법원 판결은 “등록실용신안의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로 등록실용신안과 대비되는 대상 고안이 등록실용신안의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 대상 고안은 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니 한다”고 판시하였다.¹⁰⁸⁾

4. 소결

개별 구성요소 대비설과 발명전체 대비설과의 차이는 균등론의 기본입장의 차이에서 비롯되는데 청구항은 특허권이 미치는 범위를 공중에 명시하는 역할을 담당하고 있는 이상 청구항의 구체적인 문언은 요소별로 대비되어야 한다는 것이고 요소별로 대비를 하지 않고 발명전체로서 대비하려고 하는 설은 청구항의 이 공시기능을 어느 정도 무시하는 결과로 되어도 특허발명을 넓게 보호하려고 하는 입장을 시사하는 것이라고 할 수 있다. 국내에서의 전체대비설도 잠정적임을 전제로 하고 있어 요소대비설이 통설이라고 할 수 있겠으나 청구항을 목적, 작용, 효과나 출발물질, 반응물질, 목적물질과 같이 명쾌하게 나눌 수 있는 경우는 오히려 적지 않을까 생각되고 미국에서는 균등론이 발달하여 문언침해의 판단은 형식에 그치는 경우가 많으나 이러한 대비방식은 균등론 적용에서 뿐이 아니라 문언침해의 판단에서도 사용될 것이므로 요소대비설이라고 하여도 그 요소가 어떤 것인지는 아직 더 논의되어야 할 것이다.

제4절 保護範圍의 制限

I. 공지기술을 포함하는 특허청구범위

1. 문제의 제기

108) 대판 2001. 06. 01 선고 98후2856.

특허발명의 특허청구범위 속에 공지부분이 있고 이것이 공지부분을 제외한 나머지 부분과 유기적으로 결합되어 있거나 혹은 결합되어 있지 않거나 또는 특허청구범위 전체가 공지기술로만 구성되어 있어 특허를 받을 수 없었음에도 그것이 간과되어 특허발명의 특허청구범위에 공지기술이 포함되어 있는 경우, 그 공지부분에 대한 특허무효심판이 확정되지 않은 상태에서 그 발명의 보호범위를 정함에 있어 공지기술 부분을 제외하여야 할 것인가, 아니면 공지기술까지를 포함한 전체를 보호범위로 인정하여야 할 것인가의 문제가 있다.

공지의 형태는 전부공지, 일부공지, 구성요소의 공지로 분류할 수 있다.¹⁰⁹⁾ 일부공지는 발명이 상위개념으로 기술되어 있는 특허청구범위에 포함된 하위개념의 일부에 공지부분이 존재하는 경우를 말한다.¹¹⁰⁾ 구성요소의 공지는 하나의 유기적인 발명의 구성요소가 공지기술인 경우이다. 각각의 구성요소가 모두 공지라고 하여도 전체로서 하나의 발명은 공지가 아니므로 신규성은 문제되지 않고 진보성만이 문제된다.

그런데 특허무효심판제도를 두고 있는 우리나라에서는 특허침해소송사건에서 피고가 원고의 특허발명이 공지기술로 이루어졌다고 주장하는 경우에, 특허무효심판이 확정되지 않았음에도,¹¹¹⁾ 특허침해소송에서 특허발명에 이러한 하자가 있음을 이유로 무효로 판단할 수 있는가 또는 무효라고 판단을 하지 않는다고 하더라도 원고의 특허발명의 범위를 인정하지 않을 수 있는지가 문제된다. 이하에서는 외국의 경우를 살펴보고 우리 대법원의 태도를 보기로 한다.

2. 외국의 경우

미국에서는 우리와 달리 특허소송에서 무효를 주장하는데 어떤 장애가 없다. 또 법원에서 무효사유가 있으면 무효라고 선언한다. Rhine 판결¹¹²⁾은 청구항 문언 및 명세서의 기재와 모순하지 않는 유일한 청구항의 해석이 공지기술과의 관계로 특허

109) 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 2집(2001.12), 특허법원, 2002, 207면.

110) 특허청구범위는 산과 반응한다고 하는데 산의 종류 중에서 하나인 염산과 반응한다는 발명이 이미 공지기술인 경우.

111) 특허침해소송의 원고 특허발명이 공지기술로 이루어진 경우에 피고는 공지기술로 이루어졌다는 항변을 함과 동시에 특허무효심판을 청구하는 것이 보통이기는 하지만 특허무효심판이 확정되기 이전에 제1심판결이 나는 것이 보통이다.

112) Rhine v. Casio Inc., 183 F3d 1342(Fed. Cir. 1999).

를 무효로 할 것인 경우 특허는 단순히 무효로 된다고 판시하고 있다. 이 판결은 전제로서 가능하다면 특허성을 유지하는 쪽으로 청구항을 해석하는 것이 종래의 판례로부터의 원칙이라고 판시하여 청구항의 해석이 한가지로만 해석되는 것이 아니라 공지기술을 포함시키지 않는 쪽으로도 해석할 수 있으면 무효를 회피하는 쪽으로 청구항을 해석하는 것이 된다. 후자의 판시는 우리의 경우 특허청구범위의 일부에 공지기술이 포함되어 있는 경우에도 같다.

독일에서는 특허침해소송에 있어서 피고는 공지기술을 들어 그 내용으로부터 특허발명이 신규성이나 진보성이 없다는 것을 주장할 수가 없다.¹¹³⁾ 이것은 법원과 특허청과의 간에 명확한 권한 분배에 의거한 것이고 특허청이 심사하여 특허를 부여한 특허의 유효성 판단은 연방 특허재판소의 전속관할에 속하고 통상재판소가 독자적으로 특허발명을 재심사하여 특허를 무효로 할 수 없다는 이유에 기초한다. 다만 재판소가 특허청의 판단에 구속되는 것은 특허발명과 동일한 범위의 침해판단에서 일 뿐이고 균등의 범위에의 침해판단은 구속되지 않는다. 균등은 특허청에서 판단하지 않은 것이기 때문이다. 따라서 대상제품 등이 특허발명의 동일성의 범위내의 침해 즉 문언 침해가 된 경우는 특허발명의 명세서에 기재된 공지기술에 기초하여 특허무효를 주장하고자 하면 연방특허재판소에 특허무효의 소를 제기하는 외에는 다른 방법이 없다.

일본에 있어서도 통설은 침해소송에 있어서 재판소는 특허권의 유효성을 판단할 수 없다고 한다. 그 이유로서는 주로 특허의 부여 공정력을 가지는 것이므로 재판소를 포함하여 누구라도 확정 심결이 없는 한 그 효력을 부정할 수가 없다고 하는 공정력설¹¹⁴⁾ 및 독일이론과 한가지로 특허의 유효성의 판단은 특허청의 전속관할사항에 속하고 재판소는 그것을 침해할 수 없다고 하는 권한 분배론 등이 들어진다.

다만 종래부터 일본 판례는 특허청구범위가 공지기술을 권리범위에 포함하는 경우에는 그 공지기술의 범위를 제외하여 권리범위를 정하여 왔다.¹¹⁵⁾ 특허청구범위가 전부공지인 경우에는 그 보호범위를 명세서에 기재된 실시례에 한정하여 비침해라고 판단하였다.¹¹⁶⁾ 이를 실시례 한정설이라고 하는데 이 입장에서는 실제로는 실시

113) 竹中俊子, "特許請求範圍の解釋と公知技術", 知的財産をめぐる諸問題 : 田倉整先生古稀記念 (96.01), 669면에서 재인용.

114) 大板地裁 昭和 33. 09. 11. 判例時報 162号, 23면.

115) 最高裁 昭和 37. 12. 7. 民集 16卷 12号, 2321면. 最高裁 昭和 49. 6. 28. 判例工業所有權法 2113의 163면.

116) 最高裁 昭和 39. 08. 04. 民集 18卷 7号, 1319면.

례와 대상제품이 완전히 같은 경우에도 무엇인가 양자의 차이점을 찾아내어 비침해라고 귀결시키는 것이 재판소의 태도이고 이것도 무리가 있을 때에는 하급심에서는 권리남용론 등이 원용되어 침해가 부정되어 왔다. 최근 일본 최고재는 킬비-사건¹¹⁷⁾¹¹⁸⁾에서 특허침해 사건을 심리하는 법원에서도 특허의 무효사유를 판단하고 무효로 될 것이 명백하다고 보이는 경우에 특허권의 권리행사는 특단의 사정이 없는 한 권리남용으로서 허용되지 않는다고 판시하였다. 무효 심결의 확정 전까지는 유효한 특허로 간주된다는 일본의 기존 판례와 상반되는 획기적인 판결이다. 이 판결에 대해서는 일본에서는 찬반양론이 격렬하게 대립되어 있었으나,¹¹⁹⁾ 2004년의 특허법 개정¹²⁰⁾에 의하여 이 판결에서 나온 항변을 특허법에 명문화하였다. 이 개정은 모호한 개념이었던 명백성을 배제하는 등 일보전진 시키는 규정이라고 한다.¹²¹⁾

3. 판례

(1) 대법원 판례에 나타난 접근방법

종전 우리나라 판례는 특허 특허발명의 전부가 공지기술인 경우, 특허의 권리범위를 정함에 있어서는 무효 심결이 확정될 때까지 당해 특허는 일용 유효하다고 보아야 한다는 입장이었다.¹²²⁾ 그러나 뒤에서 보는 바와 같이 공지사실은 제외된다고 하지만 대법원은 특허발명 전부가 공지사실인가 일부가 공지사실인가 라는 점보다는 특허발명이 공지기술로부터 신규성이 없는가 진보성이 없는가의 문제로 접근하고

117) 最高裁 平成 12. 04. 11 民集 54卷 4号, 1368면.

118) 발명자의 이름을 딴 킬비- 특허는 原原출원에서 原출원이 분할 출원된 다음 또다시 原출원에서 分割된 것이었다. 原原출원은 특허가 부여되었지만 존속기간 만료로 소멸하였고 原출원은 진보성이 없다고 하여 특허가 거절되었다. 또 본건 발명특허는 존속기간이 출원 후 20년이라는 현재의 법이 아닌 대정10년 법 시행시에 출원하여 장기간을 걸친 출원공고 후로부터 15년이라는 존속기간으로 말미암아 1959년에 특허출원된 발명이 이 사건에 이르기까지 효력을 가지게 된 특수한 사정이 있다.

119) 상세히는 林田力, "特許無効と權利濫用", 特許 54卷 8號 (2001.08), 日本弁理士會, 1면 이하.

120) 일본특허법 제104조의3 제1항 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관계되는 소송에서, 당해특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다. 제2항 전항의 규정에 의한 공격 또는 방어의 방법에 대하여는 이것이 심리를 부당하게 지연시킬 것을 목적으로 하여 제출된 것이라고 인정되는 때에는 재판소는 신청 또는 직권에 의하여 각하결정을 할 수 있다.

121) 大淵 哲也, "特許法等の解釋論・立法論における轉機", 知的財産權の理論と現代的課題, 弘文堂, 2005, 12면.

122) 대판 70. 07. 24, 70후19, 대판 74. 07. 23, 73후66.

있는 것으로 보인다.

(2) 신규성이 없는 경우

대법원 전원합의체 판결¹²³⁾은 “등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우, 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지, 공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고 이를 구별하여 그 일부에 공지사유가 있는 경우에는 권리범위가 미치지 아니하고 전부가 공지사유에 해당하는 경우에는 그 권리범위에 속한다고 해석하여야 할 근거도 찾아볼 수 없으며 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다.” 라고 판시하였다. 이 판결은 특허발명의 전부가 공지기술인 경우에도 공지기술이 일부에 있는 경우와 마찬가지로 특허무효심판을 기다릴 필요도 없이 기술적 보호범위가 미치지 않는다는 것을 분명히 하고 있다.

(3) 진보성이 없는 경우

대법원은 특허권침해금지 가처분 사건¹²⁴⁾에서 “특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연 무효라고 판단할 수 없는 것이다.” 라는 원칙을 표시한 뒤, 계속하여 “등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지·공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지·공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는

123) 대판 83. 07. 26 선고 81후56.

124) 대판 92. 06. 02, 91마540.

없다.” 라고 하여 진보성이 없는 경우에는 특허무효의 심판과 상관없이 그 권리범위를 부정할 수 없다고 한다. 결국 특허침해사건에서는 진보성에 관하여 판단할 수 없다는 것이다.

(4) 진보성과 유기적 관계

대법원은 또 “어느 고안이 등록고안의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단하기 위하여는 먼저 등록고안의 등록청구범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하고, 이를 확정함에 있어서는 공지·공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니라면 권리범위에서는 제외되어야 한다.”¹²⁵⁾라고 판시한다. 이는 구성요소가 공지인 경우에는 권리범위에서 제외할 수 없다는 것을 밝히고 있다.

그리고 대법원은 “특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하고 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 이 공지·공용의 것이라 함은 공지·공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고 어느 발명이 선행의 공지·공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지·공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다.” 라고 판시하여,¹²⁶⁾ 공지기술과 동일한 것뿐 아니라 그 기술에 근사한 것까지도 신규성이 없다고 한다. 이 판결이 실시한 ‘근사하다는 것’은 실질적 동일성을 말한다고 하겠다.

(5) 선원(先願)

선출원 또는 확대된 선원과 같은 발명은 신규성이 없는 경우와 같고, 또한 이들로부터 진보성이 없는 경우에도 위 공지기술에 관한 판례를 그대로 원용할 수 있을 것이다.

판례는 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위

125) 대판 97. 07. 22, 96후1989.

126) 대판 92. 06. 02, 91마540.

를 인정할 수 없는 바, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허 발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 아니하므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다고 한다.¹²⁷⁾

4. 권리남용주장과 자유기술의 항변

(1) 권리남용의 주장

대법원은 2004년 10월 방직기용 실 저장 및 공급장치에 관한 특허침해가 주장된 민사판결에서 “한편 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.” 고 판시하여 무효사유가 있는 특허에 대하여 권리남용 주장이 인정될 수 있음을 밝혔다.¹²⁸⁾

이는 무효임이 분명한 특허발명에 대하여는 일반법원에서도 권리남용이론으로서 실질적으로 무효임을 판단할 수 있음을 최초로 판시한 것으로서 그 의미가 크다. 특허 무효사유를 특정하지 아니하고 있어,¹²⁹⁾ 특허를 무효로 하는 모든 사유(신규성, 진보성, 명세서의 불비한 기재뿐만 아니라 절차적으로 무효가 되는 경우에도)에 대하여 권리남용이 인정될 수 있는 것으로 생각된다.¹³⁰⁾

그러나 권리남용은 구체적 사유에 따라 판단되어야 하는데 특허무효에 관하여 일반적으로 사용하는 데에는 무리가 있으며, 권리남용은 권리자체는 인정하는 것이지만 사실은 특허에 무효사유가 있는 경우에 인정되고 있고, 권리남용이 인정된다고 하더라도 손해배상 등의 청구가 불가능하다는 점에서 민법상의 권리남용과는 다르다는 이유로 특허무효항변을 인정하는 것이 타당하다는 설이 많다.¹³¹⁾

127) 대판 2009. 09. 24, 2007후2827.

128) 대판 2004. 10. 28, 2000다69194. 민사판결이므로 특허심판원의 무효심판과는 관계가 없다.

129) 위 판결은 원심인 서울고법에서는 명세서의 상세한 설명이 불비되었음을 이유로 권리남용이라고 인정되었다. 서울고법 2000. 11. 15, 98나47520.

130) 공지기술제외설은 특허의 실체상 무효사유 즉, 신규성 또는 진보성이나 산업상 이용가능성이 없는 경우에만 적용할 수 있다.

131) 안원모, “무효사유가 존재하는 특허권행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권 27호(2008), 234면은 아예 위 판결은 위와 같은 이유로 인하여 권리남용이라는 용어를 쓰고 있어도 권리남용이론으로 보

(2) 자유기술의 항변

대법원은 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지의 기술에 비추어 새로운 것이 아니라는 판단은 특허발명의 일부 또는 전부가 공지기술에 비추어 진보성이 있는지의 판단과는 다른 문제로 보고 있었다.¹³²⁾ 진보성의 판단은 신규성성의 판단 보다는 어려운 것이기는 하지만 위 권리남용 주장에서 보듯이 권리남용이라고 될 수 있는 사유는 신규성, 진보성을 가리지 않으므로 특허 공지기술로부터의 진보성이 없는지의 판단도 가능하다고 생각된다.

그러나 대법원은 2001년 침해하였다고 주장되는 기술이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다.¹³³⁾ 특허발명의 일부 또는 전부가 공지기술인 때뿐만 아니라 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우까지 자유기술의 범위로 명시적으로 확장한 것인데 이는 진보성에 관하여 공지기술제외설을 따르고 있는 판례의 주류에 비추어 상당히 중요한 판결이라고 할 것이다.¹³⁴⁾

5. 소결

특허법 제164조 제2항은 “소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다”고 규정하지만 사실 무효심판은 그 심판결과에 따르는 경제적 효과가 큰 경우가 보통이고 기술이 복잡화로 당사자의 주장도 한층 치열해지는 것은 피할 수 없는 일이다. 따라서 심결이 확정되기까지는 장구한 시일이 소요되는 반면 특허침해가처분은 신속을 모토로 하고 있고 단행가처분으로서 바로 효과가 발휘되므로 발명특허가 명백히 무효라고 인정되는 경우에까지 법원에서 그에 대한 판단을 할 수 없다는 것은 아무리 특허청과 법원간의 권한분배를 고려하더라도 지나친 일이라고 하겠다. 공지기술을 포함하고 있는 특허발명에 대하여 대법원은 신규성이 없는 경우와 진보성이 없는 경우로 나

기 어렵다고 한다.

132) 대판 1992. 06. 02, 91마540.

133) 대판 2001. 10. 30 선고 99후710.

134) 대판 2004. 09. 23, 2002다60610 손해배상, 대판 2006. 05. 25, 2005도4341 실용신안법위반 판결은 형사사건에서도 자유기술의 항변이 인정됨을 밝히고 있다.

누어 판단하고 있고 진보성 판단에는 유기적인 결합이 있느냐가 판단의 관건이다. 진보성의 판단은 신규성 판단보다는 기술적으로 어려운 것이라고 하겠지만 이는 다시 권리남용을 인정한 판례와 자유기술의 향변을 인정하는 판례에 의하여 극복될 수 있을 것이다.

II. 기능적 청구항

1. 기능적 청구항의 의의

발명의 목적 또는 효과를 달성하는 데 필요한 구성을 구체적으로 기재하지 않고 발명을 기능, 수단으로 표현한 특허청구범위를 기능적 청구항이라고 한다. 특허제도는 발명의 구성을 보호하기 위한 것이지 그 효과나 기능을 보호하기 위한 것은 아니므로 발명의 기능, 작용효과 등은 본질적으로 특허대상이 될 수 없다. 발명의 특정한 기능에 대하여 특허를 부여하게 되면 발명자는 여러 가지 다른 구조의 기능이 수행하는 동일한 기능에 대하여 모두 독점권을 가지게 되는 불합리한 결과가 발생하기 때문이다.¹³⁵⁾

2. 허용성 문제

그러나 특허법에서는 발명의 구성요소를 수단, 기능으로서 표현하는 기재에 대하여 특별한 규제를 하지는 않는다. 오히려 2007년 개정 특허법은 제42조 제6항에서 “특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.” 고 규정하여 기능적청구항이 가능함을 명시적으로 밝히고 있다. 특허청구범위에 관한 특허청 심사지침서¹³⁶⁾에 의하면 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않은 유형의 하나로서 기능적 청구항을 들고 있다. 즉 “청구항에 기재된 사항이 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means) 또는 공정(step)」으

135) 김운호, “기능·효과·성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 발명의 특허청구범위의 적법요건과 특허요건 판단에 있어서 기술적 구성의 확정”, 대법원 판례해설 제74호(2007년 하), 법원도서관, 259면.

136) 특허청, 특허 실용신안 심사지침서 (2002년, 2007년 추록분), 4126면.

로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우”라고 하여 기능적 청구항을 간접적으로 시인하고 있다. 따라서 특허법 제42조에서 정하는 특허 출원요건을 모두 갖춘다면 특별히 기능적 청구항이라는 이유로 거절통지를 받을 것은 아니다.

판례도 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다.”고 하여 기능적 청구항도 허용됨을 인정하고 있다.¹³⁷⁾

3. 특허청구범위의 확정

(1) 미국·일본의 경우

출원과정과 관련하여서는 미국에서도 심사관은 청구항을 합리적인 범위에서 가장 넓게 해석하는 것이 원칙이고, 공지기술이 이와 같이 넓게 해석한 청구항에 포함되는 경우에는 출원을 거절한다. Donaldson CAFC 전원 합의체 판결¹³⁸⁾은 미국 특허법 제112조 6단은 출원과정에서도 적용된다고 하였다. 따라서 심사관은 기능적 청구항에 있어서는 공지기술이 청구항 자체에 저촉할 뿐 아니라 명세서에 구체적으로 개시된 구조 등 및 혹은 그 균등물의 범위에까지 저촉되지 않는다면 공지기술을 이유로 기능적 청구항이 있는 출원을 거절할 수 없는 것이 되었다. 하지만 미국과 같은 규정이 없는 경우는 사정이 다르다. 출원과정에서 실시례로 기재된 구조에는 신규성이 있지만 청구된 수단에 포함될 수 있는 어떤 다른 구조가 공지인 경우에는 출원발명 모두(수단, 기능으로 표현한 사항)가 신규성이 없는 것으로 취급되어 실시례의 구조로 감축하지 않으면 출원이 거절된다. 이러한 기능적 청구항은 특허침해소송에서 어떻게 취급될 것인가. 미국에서는 특허법 제112조 6단에 따라 상세한 설명에 개시된 것 및 그와 균등의 것에 대해서만 효력이 미친다고 하지만 이와 같은 규정이 없는 우리의 경우는 기능적 청구항의 해석에 있어서 미국과는 해석도 달라져야 하는가 아니면 너무 넓은 청구항으로서 그 범위가 제한되어야 하는가의 문제가 있다.

137) 대판 2007. 09. 06, 2005후1486, 대판 98. 10. 02, 97후1337.

138) In re Donaldson Co. 16 F. 3d 1189 (Fed. Cir. 1994).

이점에 관하여 동경지재는 자기매체 리-더 사건¹³⁹⁾에서 기능적 청구항의 해석에는 명세서에 기재된 기술사상에 기초하여 기술적 범위를 확정하여야 하고 다만 이 범위는 실시례에 한정되는 것은 아니고 명세서에 개시된 내용으로부터 당업자가 실시할 수 있는 구성도 포함한다고 판시하고 있다. 미국에서의 기능적 청구항 해석 방법과 거의 같은 것으로 보이지만 이렇게 해석하기 위해서는 먼저 심사단계에 있어서도 그와 같은 범위 내에서 신규성 등을 판단한다는 것이 전제로 되어야 할 것이다.

(2) 학설

우리나라에서는 우리도 일본의 판례와 같이 명세서에 기재된 기술사상에 기초하여 기술적 범위를 확정해야 한다는 입장도 있고,¹⁴⁰⁾ 더 나아가 발명의 상세한 설명 등의 참작을 통하여 드러나는 기술사상으로부터 파악되는 기술적 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 보는 입장도 있다.¹⁴¹⁾ 출원절차에서 특허청구범위에 기재된 수단을 사용하는 어떤 다른 구조가 있거나 하면 신규성이 상실된다는 점을 생각한다면 특허청구범위 판단에 있어서도 그와 같은 넓은 보호가 주어지지 않아야 하지 않을까 한다.

(3) 판례

판례는 독립항이 기능적청구항으로 되어있는 경우 종속항인 실시례에 한정하여 해석할 수 없다고 하였으며,¹⁴²⁾ 더 나아가 “특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다” 고 하여,¹⁴³⁾ 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참

139) 東京地裁 平成 10. 12. 22 判例時報 1674号, 152면.

140) 주기동, “특별한 특허청구항의 권리범위”, 법조 609집(2007.6), 97면.

141) 김운호, 앞의 글, 272면.

142) 대판 2007. 09. 06, 2005후1486, 대판 98. 10. 02, 97후1337.

143) 대판 2009. 07. 23, 2007후4977.

작하여 이해할 수 있는 기술적 의미를 파악하여 그 전부에 대하여 특허청구범위를 인정하여야 한다는 입장이다.

III. 출원경과의 참작

1. 출원경과 참작의 의의

특허청구범위를 명확하게 이해하기 위해서는 출원에서부터 특허가 부여될 때까지의 경과를 통해 출원인이 보인 의도 또는 특허청이 제시한 견해를 참작해야 한다는 원칙이다. 출원경과는 누구나 열람, 복사를 할 수 있고 이러한 서류에는 출원당초의 서류들과 거절이유통지서·의견서·보정서·이의신청서·분할출원서 등의 모든 서류가 포함된다. 출원경과는 균등론에서 소극적 요건으로 검토되는 것이지만 특허청구범위의 문언해석에 있어서도 참작되는 것이다.

2. 취지와 적용의 한계

출원경과의 참작은 입법과정이 법령해석의 주요 참고가 되는 것과 마찬가지로 특허된 발명의 출원경과를 추적함으로써 그 발명을 보다 명확하게 파악하고자 하는 것이다. 한편 특허청구범위가 공시적 기능을 가지고 있는 것과 마찬가지로 출원경과 서류도 공중에 제공되어 있으므로 이러한 공중의 신뢰를 보호해야 한다는 면도 있다. 출원경과참작의 원칙은 상세한 설명이 참작이나 공지기술참작이 있고 나서도 특허청구범위가 명확하지 않은 경우에만 적용되는 것은 아니다. 출원경과참작은 기본적으로 특허청구범위를 제한하는 방향에 서있기 때문이다. 다만 출원경과참작의 원칙을 적용함에 있어서는 신중을 요한다. 출원경과는 과정마다 발생할 수 있는 것이지만 특허를 얻고자 하는 과정전체를 유기적으로 판단하여야 하기 때문이다.

3. 미국에서의 출원경과 참작

출원경과 금반언 (prosecution history estoppel)은 균등론 적용을 제한하는 법적향변으로서 논하여 지는 것이 보통이지만 청구항의 문언 해석에서도 내부자료인 출원

경과를 참조하여 청구항의 해석의 폭을 제한하고 있다. Spectrum 판결¹⁴⁴⁾은 출원경과절차나 재심사절차(reexamination)의 과정¹⁴⁵⁾에서 공지기술과의 관계로 명시적으로 제외된 사항이나 그 취지로 심사관과 명시적으로 주고받은 사항은 공중의 그 취지를 신뢰하는 것이 정당하므로 청구항의 문언해석의 범위로부터 제외된다는 원칙을 서술한다. 이 판결의 대상은 보관상자에 관한 발명으로 청구항은 낮은 면이 전면 벽쪽의 중앙하단과 접합한다는 구성이 기재되어 있지만 권리자는 재심사절차의 과정에서 본건 발명은 낮은 면이 전면 벽의 중앙상단 부에 접합하고 있는 공지기술과는 다르다는 취지의 주장을 하고 있으므로 이 공지기술의 구성을 포함하는 청구항의 문언해석의 가능성을 잃었다고 판시하고 있다. 또 Desper 판결¹⁴⁶⁾은 출원경과에서 심사관의 공지기술을 인용한 거절을 피하기 위해 청구항에 한정문언을 삽입한 보정을 하고 심사관에 대하여서도 출원대리인이 청구항은 이 한정문이 있어 공지기술과는 다르다고 설명했다는 사정을 참작하여 넓은 청구항의 부분은 포기된 것으로 하여야 한다고 판시한다.

이러한 판결은 출원경과를 참작하는 것에 의하여 청구항의 문언의 해석의 폭을 넓히는 것이 제한되어 말하자면 자구대로 해석하는 것에 불과하다. 거꾸로 출원경과를 참작한 결과 청구항을 자구이상으로 한정적으로 해석하지 않으면 안 되는 경우에는 넓은 청구항의 경우와 같이 권리가 무효로 된다.

제5절 結語

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하기 때문에 특허법의 보호대상은 발명이다. 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다. 한편 발명의 정의와는 별도로 발명이 특허를 받기 위한 요건이 있다. 적극적 요건으로서 발명이 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 구비하여야 하고 소극적으로는 공공의

144) Spectrum Int'l. Inc. v. Sterilite Corp., 164 F.3d 372 (Fed. Cir. 1998).

145) 우리나라도 2009년 1월의 특허법개정으로 제67조의2에 재심사청구제도를 도입하였다. 종전에는 특허거절결정에 대하여 심판을 제기하면서 보정을 하는 경우에 하는 심사전치주의에 의하여 실질적으로 재심사가 이루어졌었다.

146) Desper Products Inc. v. QSound Labs Inc., 157 F.3d 1325(Fed. Cir. 1998).

질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다. 발명이 이러한 등록요건을 갖추지 못한 채 출원된 것이라면 특허출원은 특허를 받을 수 없는 것으로서 특허거절결정이 된다.

특허를 받고자 하는 자는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위를 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 산업상 이용가능성등의 요건을 발명의 실제적 요건이라고 한다면 특허출원서에 첨부되는 명세서에는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위를 기재하도록 한 것은 특허출원의 절차적 요건이라고 할 수 있다. 특허발명은 특허요건을 갖추었을 뿐만 아니라 이러한 절차적 요건도 함께 충족한 발명이라고 할 수 있다.

특허청구범위는 보호를 받고자 하는 발명을 하나 이상의 항으로 기재한 것을 말한다. 이는 발명의 상세한 설명을 법률적 관점에서 다시 구성하는 것이고 발명의 상세한 설명에서 추출되는 사항이므로 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다. 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. 발명의 상세한 설명은 기술서로서의 의미가 있고 특허청구범위는 권리서로서의 의미가 있다. 특허청구범위는 특허제도에 있어서 발명자의 권리 주장을 용이하게 하고 제3자에 대하여는 공시기능을 명백히 하기 위한 전제로서 특허권의 권리범위의 한계를 명확하게 하기 위한 현실적인 필요성에서 생겨난 제도이다.

특허청구범위는 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다고 하는 점에서는 구성요건적인 기능을 하고, 특허법은 제97조에서는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.”라고 하여 특허청구범위의 발명에 대한 보호범위적 기능을 명백히 하고 있다. 발명의 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다고 하는 것도 결국은 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재하여야 하므로 이 역시 보호범위를 명확하게 하는 데에 목적이 있다고 할 수 있다.

따라서 특허발명의 보호범위가 어디까지인가의 해석 즉, 발명의 보호범위의 해석은 당연히 특허청구범위의 문언기재에서 출발한다. 특허청구범위에 기재되어 있는 발명만이 기술적 범위의 판단기준이 되어야 한다는 것은 당연하다고 할 수 있다. 그러므로 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재가 일치하지 않을 경우

또는 모순되는 경우에는 특허청구범위에 의거해서 기술적 범위를 정해야 한다.

그러나 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 하여 그것이 곧 특허발명의 보호범위를 특허청구범위의 기재에 의하여서만 정하여야 한다는 의미는 아니다. 특허청구범위는 발명의 보호범위를 정하는 중심기준이 되지만 그 해석에 있어서는 공지기술, 출원경과 등 출원당시의 기술수준에 입각하여 발명의 상세한 설명 및 도면 등이 종합적으로 고려된다.

특허청구범위는 대체로 그 기재 만에 의해서는 청구범위의 참된 뜻을 명확히 파악하기 어렵다. 특허법은 명세서에 발명의 상세한 설명을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있고, 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 하여 상세한 설명은 발명의 기술해설서로서 작용하도록 하고 있으므로 특허청구범위의 의미를 보충하기 위한 2차적 자료로서 사용되는 것이다. 또한 출원서류인 명세서는 출원시의 기술수준에 입각하여 작성되고, 특허는 출원당시의 기술수준에 비추어 신규성이 있고 또 진보성이 있는 발명에만 부여되는 것이므로 기술수준을 구성하는 공지기술을 참작함이 없이 특허청구범위의 해석을 하는 것은 불가능하다고 할 수 있다. 따라서 특허청구의 범위를 파악하기 위하여 출원시의 기술수준, 즉 공지기술이 당연히 참작되는 것은 당연하다. 또 특허출원서작성의 시점을 포함하여, 출원경과에 있어서 거절이유에 대한 의견서나 보정서에 의하여 출원발명의 기술적 범위를 한정하였다면, 특허침해소송에 있어서 그것보다 넓은 보호범위를 청구하는 것은 금반언의 원칙에 반하는 것이다. 이 출원경과참작의 원칙과 공지기술은 특허청구범위를 축소하는 방향에 서있다고 할 수 있다.¹⁴⁷⁾

그런데 특허무효심판제도를 두고 있는 우리나라에서는 특허침해소송사건에서 피고가 원고의 특허발명이 공지기술로 이루어졌다고 주장하는 경우에, 특허무효심판이 확정되지 않았음에도,¹⁴⁸⁾ 특허침해소송에서 특허발명에 이러한 하자가 있음을 이유로 무효로 판단할 수 있는가 또는 무효라고 판단을 하지 않는다고 하더라도 원고의 특허발명의 범위를 인정하지 않을 수 있는지가 중요한 문제로 떠오른다. 대법원은 특허발명이 공지기술로 이루어져 신규성이 없다고 판단되는 경우에는 무효심판과 관계없이 그 보호범위를 인정할 수 없다고 하고, 다만 진보성이 문제되는 경우에는

147) 그러나 공지기술은 항상 특허청구범위를 축소하는 것만은 아니다.

148) 특허침해소송의 원고 특허발명이 공지기술로 이루어진 경우에 피고는 공지기술로 이루어졌다는 항변을 함과 동시에 특허무효심판을 청구하는 것이 보통이기는 하지만 특허무효심판이 확정되기 이전에 제1심판결이 나는 것이 보통이다.

특허침해를 다루는 이란 법원에서 이러한 진보성의 문제를 다룰 수 없다고 하고 있다. 그러나 신규성과 진보성을 가리지 아니하고 특허법이 보호해줄 수 없는 발명을 보호한다는 것은 무효심판제도가 있음에도 불구하고 이를 인정할 수 없다. 이러한 배경에서 주장되는 것이 권리남용과 자유기술의 항변이다. 권리남용의 항변은 공지기술로 이루어져서 당해 특허발명에 무효사유가 있는 경우에 그 발명이 바로 무효라고 주장하지 아니하고 그 권리를 인정하지만 그 권한을 행사하는 것이 권리의 남용에 해당한다는 것이다. 이러한 권리남용은 그러나 권리남용의 이론은 구체적인 문제에서 공평한 해결을 위한 제도인데 이를 특허무효에 있어서 일반화한다는 문제가 있으며, 한편으로는 해당 특허발명에 권리를 인정할 수 없음에도 여전히 권리가 인정된다는 점이 모순이라는 공격을 받고 있다. 하지만 권리남용의 이론은 대법원에서도 받아들여지고 있다. 대법원은 침해하였다고 주장되는 기술이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 이는 특허발명이 공지기술로 이루어졌는가를 묻지 아니하고 그 대상발명이 공지기술로 이루어졌는가를 판단하여, 그 판단에 기초하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유기술의 항변을 인정한 것이라고 할 수 있다. 이 자유기술의 항변과 앞서의 권리남용의 항변은 특허발명의 신규성과 진보성에 관한 사유를 가리지 아니하고 적용하는 것이어서 그 적용범위가 공지기술배제설보다 넓다고 할 수 있다.

특허청구범위를 넓히는 이론으로는 균등론이 있다. 균등론은 특허침해소송에서 대상 제품 또는 사용방법이 특허발명의 기술적 범위에 속하는가 아닌가를 판단함에 있어서 출원서에 첨부된 청구항에 기재된 구성중에 대상 제품 또는 방법과 다른 부분이 존재하기 때문에 문언침해에는 해당하지 않지만 일정한 경우에는 그 대상 제품 또는 방법이 청구항에 기재된 구성과 균등한 것이라고 하여 특허발명의 보호범위에 속하는 것으로 해석하여 특허침해를 인정하는 이론이다.

대법원 2000. 7. 28 선고 97후 2200판결에서 균등론의 이론을 정면으로 인정하였다. 이 판결에 나타난 균등론이 적용될 수 있는 적극적 요건은 ① 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일할 것 ② 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것 ③ 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게

도출해 낼 수 있는 정도로 자명할 것의 3가지이며, 소극적 요건은 ① 대상 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것 ② 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것의 2가지이다.

소극적 요건은 특허청구범위의 문언해석에 있어서 특허청구범위기초의 원칙에 예외가 되는 것들이다. 그러나 균등론은 특히 법원의 해석에 의하여 특허발명의 보호범위를 넓히는 것이 되기 때문에, 그에 대한 견제이론으로서 이러한 소극적 요건이 갖는 중요성은 크다고 할 것이다.

특허발명의 보호범위는 결론적으로 보호범위에 관한 해석과 그에 대한 제한으로 나타난다. 특허청구범위의 문언해석과 균등론은 이러한 보호범위를 확정하고 확장하는 해석이지만 이러한 보호범위와 제한은 발명자체의 내재적인 실질과 한계에서 비롯되는 것이라고 할 수 있다. 특허발명이 해당기술분야에서 과제의 해결에 큰 공헌을 한 것이라고 한다면 그 특허범위의 해석은 쉽게 균등한 발명에 대하여도 보호범위가 미친다고 할 수 있을 것이기 때문이다. 물론 개량발명과 같이 그 기술적인 가치가 적은 것에 대하여는 상대적으로 균등이 인정될 여지가 적다. 이러한 판단은 출원당시의 공지기술과 밀접히 관련되어 있는 것이고, 출원경과의 참작도 공지기술과의 관계에서 발생하는 문제이므로 결국 어떤 특허발명의 실질적인 보호범위와 그 제한은 특허발명자체가 가지는 가치라는 내재적인 문제에서 비롯되는 것임을 알 수 있다.

제3장 디자인權의 保護範圍

제1절 디자인保護法의 保護對象

I. 디자인

1. 보호대상 디자인

디자인보호법의 보호대상은 물품의 외관에 나타난 디자인¹⁴⁹⁾이다. 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다(디자인보호법 2조 1호). ① 물품, ② 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것, ③ 시각에 호소할 것, ④ 미감을 일으키게 하는 것의 네 가지가 디자인의 정의를 구성하는 요소이다.¹⁵⁰⁾

2. 물품의 외관

디자인보호법상의 물품은 공장에서 생산되어 운반가능하고 거래의 대상이 될 수 있는 일정한 형태를 가지고 있어야 한다. 공업적인 방법으로 즉, 공장에서 생산되어야 할 필요가 있으므로 일품(一品)제작으로 생산되는 공예품이나 자연물은 물품이라고 할 수 없다. 토지는 공장에서 생산되지도 않을 뿐 아니라 운반가능성도 없기 때문에 물품이라고 볼 수 없다. 그러나 전화박스, 이동화장실, 조립축사, 조립가옥 등은 토지에 정착하면 부동산의 일부가 되지만 정착하기 전까지 동산으로 취급되어 거래되는 수가 있으므로 물품성이 있다.¹⁵¹⁾

또 형태적으로 일정한 공간을 차지하고 있어야 한다. 일정한 공간을 차지하고 있지 아니한 경우에는 통일되는 형상 등을 갖출 수가 없게 되고 이는 곧 보호할 대상이 정형화 되지 않기 때문이다. 따라서 형상이 정형화 될 수 없는 가스, 기체, 레이저, 홀로그래피, 폭죽불꽃과 같은 무체물과 밀가루, 설탕과 같이 이를 담는 용기에 의하여 그 형태가 정해지는 물질은 그 자체로는 디자인을 구성할 수가 없다.¹⁵²⁾

149) 종전의 의장법은 2004년 디자인보호법으로 개정되었는데, 의장법에서는 의장(意匠)이라는 단어를 사용하였다.

150) 한 벌의 물품 디자인의 경우에는 한 벌 전체로서의 통일성이 요구된다(디자인보호법 12조).

151) 디자인보호법 시행규칙 별표4 (L3-10) 참조.

152) 밀가루가 담겨진 포대는 1물품은 아니다. 밀가루와 포대는 다른 물품이다.

3. 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합

형상은 물품이 공간을 점유하는 윤곽이며, 모양은 형상의 표면에 나타난 선(線) 등 표면의 형태를 말한다.

형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 「외관」이라고 간단히 말할 때 디자인은 외관 자체는 아니고 물품의 외관내지는 물품에 있어서 식별되는 외관이다. 외관 그 자체를 디자인으로 보게 되면 외관 그 자체를 등록하는 것에 의하여 이와 동일·유사한 외관을 사용하는 모든 물품에 대하여 디자인권이 미치는 것이 되어 부당하다.

외관 그 자체는 디자인이 아니므로 외관이 동일·유사하여도 그것이 적용되고 있는 물품이 다르면 디자인은 다른 것이 된다. 예를 들어 모양이 동일하여도 책에 사용된 것과 수건에 사용된 것은 다른 디자인이다. 따라서 물품이 다르면 물품마다 다른 디자인이 된다. 그러므로 디자인등록출원은 디자인의 대상이 되는 물품을 기재하여야만 하고(디자인보호법 9조 1항 4호), 물품의 구분에 따라 하여야 하는 것이 된다(디자인보호법 11조 2항).

외관은 물품 그 자체의 외관이어야 한다. 분수대의 물기둥이나 불꽃놀이의 불꽃은 물품자체가 아니므로 디자인의 대상이 아니다. 분수대의 물기둥이나 손수건을 맵시 있게 몇 겹으로 접어놓은 모양도 물품자체의 외관이 아니므로 디자인이 아니다.¹⁵³⁾

4. 시각성

디자인은 시각에 호소하여야 하고 시각은 육안을 말한다. 따라서 확대경이나 현미경을 사용하여야 볼 수 있는 것은 디자인이 아니다. 디자인은 물품의 외관을 보호하는 것이므로 보이는 곳만이 디자인의 대상이 된다. 기계의 내부는 이런 점에서 디자인이라고 할 수 없다. 다만 필통의 내부, 피아노의 건반이나 냉장고 차량 등 사용상 뚜껑이나 문을 여는 구조로 되어있는 경우에는 그 내부도 디자인의 대상이 된다.

5. 심미성

디자인은 미감(美感)을 불러일으키는 것이어야 한다. 이 요건은 실용신안의 보호 대상인 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안(실용신안법 5조 1항)과 다른 것이다. 즉, 물품의 외관을 구성하는 형태 모두가 디자인보호법에 의하여 디자인으로서 보호

153) 저작권법에 의한 보호는 가능할 수도 있다. 이는 일품제작과 관련하여 저작권법과 디자인보호법 간의 일반적인 문제이기도 하다.

된다면 물품의 기능이나 기술적인 작용·효과만을 목적으로 하여 창작된 물품의 형태 모두가 보호대상이 되어 고안과 디자인이 구별되지 아니하게 되고, 결국 고안으로서의 요건을 갖추지 못한 것도 디자인보호법에 의하여 보호되는 이상한 결과가 되어 버리므로, 심미성을 요건으로 하여 사회통념상 디자인이라고 보는 것만을 보호하는 것이다.

II. 디자인의 등록요건

디자인의 등록요건은 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성(非用易性)이다. 이는 발명의 등록요건인 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성과 대비된다.¹⁵⁴⁾

1. 공업상 이용가능성

디자인보호법도 특허법과 마찬가지로 디자인을 보호하여 궁극적으로는 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다(디자인보호법 1조). 그럼에도 특허법과 달리 산업상 이용가능성에 대비되는 요건으로서 공업상 이용가능성을 요구하고 있는 것은 저작권을 염두에 두었기 때문이다. 즉, 공업상 이용가능성이라고 함은 공장에서 동일물이 양산(量産)가능한 것임을 뜻하고 이는 일품(一品)제작을 목적으로 하는 회화, 조각 등 저작물이 공업성이 없다는 것을 명백히 하는 의미이다.¹⁵⁵⁾

2. 신규성

디자인제도는 창작에 대한 대가로서 독점권을 부여하는 제도이다.¹⁵⁶⁾ 따라서 새로운 것이 아니면 안 된다.¹⁵⁷⁾ 신규성 상실의 사유는 특허법과 거의 같다. 공지·공용

154) 디자인은 무심사등록제도에 의하여 실체심사없이 바로 등록이 되는 물품도 있다. 그러나 그렇다고 하여 등록요건이 필요하지 아니한 것은 아니다. 만약 등록사유가 없다면 이의사유(디자인보호법 29조의2), 무효사유(디자인보호법 68조)가 된다.

155) 따라서 한 점의 작품을 추구하는 과정에서 생겨난 디자인은 디자인보호법에 의하여 디자인이라고 할 수는 없지만 저작권측에서는 또 다르게 생각한다. 이는 응용미술품(저작권법 4조 1항 4호)을 둘러싸고 발생하는 문제이다.

156) 일반적으로 디자인도 공개의 대가로 독점권을 취득하는 것이라고 하나 의문이다. 기술적 창작은 사상이고 이는 발명자가 공개하지 않을 수도 있을 것이지만 디자인은 물품의 외관이므로 물품을 하더라도 만들면 바로 그 사상이 공개되는 것인데 굳이 독점권을 주면서까지 공개를 유도할 필요가 있는 것인가? 독점권부여의 이유는 아마도 다른 데서 찾아야 할 것이다.

157) 대판 2006. 07. 28, 2005후2922 권리범위확인 : 등록된 외장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리

의 경우 특허법은 2006년 개정 이전까지는 국내주의를 취하고 있었으나 디자인보호법은 이미 1990년부터 국제주의를 취하고 있었다. 이는 디자인이 물품의 미적인 외관이기 때문에 간행물 등에 게재되어 공개되기 보다는 현실적으로 시장에 출하되어 공개되는 편이 빠른 것임을 감안한 것이다.

이러한 국제적인 공지·공용, 간행물의 게재나 전기통신회선¹⁵⁸⁾을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 경우 등에 의한 신규성 상실은 동일한 디자인에 관한 것만은 아니다. 유사한 의장이 공지·공용 간행물에 반포되어도 디자인은 신규성을 상실한다(디자인보호법 5조 1항 3호). 이는 디자인은 동일한 디자인뿐이 아니라 유사한 디자인에 대하여도 효력이 있기 때문이고(디자인보호법 41조), 거꾸로 유사한 디자인이 이미 존재한다면 그 디자인의 권리범위는 출원디자인에도 미치는 것이기 때문이다. 이렇게 유사한 디자인에도 등록디자인의 효력이 미치는 것은 무엇보다도 디자인이 물품의 외형적인 형태를 보호하기 때문이다.¹⁵⁹⁾

디자인보호법은 특허법에 비하여 신규성 상실의 예외사유를 넓히고 있었으나 2006년 특허법의 개정으로 차이가 없어졌다. 즉, 등록출원하고자하는 그 디자인이 출원하려고 하는 자의 행위 등에 의하여¹⁶⁰⁾ 공지·공용되거나 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중에 알려지게 되어도 그로부터 6개월 이내에 그 디자인이나 그와 유사한 디자인에 대하여 등록출원을 하는 때에는 신규성을 상실하지 않은 것으로 보게 된다(디자인보호법 8조).

이와 같이 일반적으로는 자기의 행위에 의하여 신규성을 상실하는 모든 사유에 대하여 신규성 상실의 예외를 인정하게 되어 디자인 등록출원을 하려고 하는 자는 생산이나 판매 출시 등을 통하여 자기의 디자인을 시험한 뒤에 등록출원을 할 수 있게 되었다. 이는 디자인이 라이프 사이클이 짧고 물품의 외관에 관한 것이므로 디자인등록출원을 하려는 자는 그 시장성을 바로 파악할 수 있으며 이에 따라 불필요

범위가 인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성은 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족하다.

158) 전기통신회선의 범위에는 아무런 제한이 없는 점은 그 범위를 대통령령으로 정하는 특허법과 다르다.

159) 디자인은 물품의 외적미관이므로 타인의 모방이 쉽고 반면 디자인은 물품과 매여져 있으므로 그 권리범위가 특허 등에 비하여 상당히 협소하다. 이러한 이유로 등록디자인은 동일한 디자인뿐이 아니라 유사한 디자인에도 효력이 미치게 한 것이다.

160) 등록출원을 하려고 하는 자나 그로부터 알게 된 자에 의하여 위 사유가 발생한 것을 말하고 다른 사람이 창작을 하여 공지·공용 등이 되면 등록출원디자인이 신규성을 상실하는 것임은 당연하다.

한 등록출원이 줄게 된다는 심사상의 이점이 있다.

3. 창작비용이성

창작비(非)용이성¹⁶¹⁾ 이라고 함은 디자인 등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에 통상의 지식을 가진 자가 국내 또는 국외에서 공지 등이 된 디자인의 결합 또는 국내에서 널리 알려진 형상 등의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다는 것을 말한다(디자인보호법 5조 2항). 즉 쉽게 도출될 수 있는 디자인에 대하여 독점권을 부여할 필요도 없으며 한편 이러한 디자인에 독점권을 부여하게 되면 기존의 디자인에 대한 권리관계를 허무는 결과를 가져와 산업발전에 오히려 손해가 되기 때문이다.¹⁶²⁾

공지의 형상에는 디자인으로서 실시되고 있는 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있다. 창작이 용이한 디자인으로서 ①공지의 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인, ② 공지의 형상으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인, ③공지의 디자인의 전용으로써 용이하게 창작할 수 있는 디자인이 있을 수 있다.

잊혀진 형상은 공지의 형상이 아니라고 할 수 있다. 이는 간행물에 게재되어도 잊혀진 것이라면 역시 같다고 본다.¹⁶³⁾

2004년 디자인보호법의 개정에 의하여 「국내 또는 국외에서 공지 등이 된 디자인의 결합」이 추가되었다. 종전에는 「국내에서 널리 알려진 형상 등의 결합」만이 있었기 때문에 국외에서의 공지된 디자인에서 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 거절결정을 할 수가 없었다. 이는 보다 높은 수준의 디자인을 보호하고 세계시장에서의 상품 디자인의 경쟁력을 높이고자 한 것이다.

4. 소극적 등록요건

다음의 어느 하나에 해당하는 디자인은 등록되지 못한다(디자인보호법 6조).

161) 대판 1988. 10. 24, 86후191에서는 특허에 있어서와 같이 ‘진보성’이라고 쓰고 있다. 창작비용이성은 특허의 진보성에 대비되는 것이기는 하지만 진보는 기술에 더 어울리는 용어이다.

162) 대판 2006. 07. 28, 2005후2922 : 등록된 의장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리범위가 인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성은 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함을 말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족하다.

163) 특허나 실용신안은 기술의 진보를 요구하는 것이지만 디자인은 진보를 요구한다기보다는 다양성을 더 존중한다고 할 것이다.

① 국기·국장·군기·훈장·포장·기장 기타 공공기관등의 표장과 외국의 국기·국장 또는 국제기관등의 문자나 표지와 동일 또는 유사한 디자인.

② 디자인이 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인.¹⁶⁴⁾

③ 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인.

④ 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인.¹⁶⁵⁾

위에서 ①, ②와 ④는 상표법에도 보이는 규정이다.¹⁶⁶⁾ 특히 ①과 ③은 모두 혼동으로부터 오는 오인이나 훼손을 방지하고자 하는 것인데 이는 디자인이 물품과 결합되어 있어서 물품의 외관의 심미성이라는 측면과는 별도로 물품의 출처표시기능을 한다는 면이 있기 때문이다.¹⁶⁷⁾

물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상은 기술적 사상의 창작으로서 본래 특허법이나 또는 실용신안법에 의하여 보호받아야 할 것이다. 따라서 그와 같은 형상이 디자인보호법에 의하여 보호되게 되면 물품의 미적인 외관을 보호한다는 것이 마치 특허발명이나 등록고안을 인정하는 것과 같게 되어 부당하다고 할 것이다. 이와 같은 폐해는 부분 디자인제도의 도입으로 더욱 커질 수 있다. 만일 물품의 외관이 기능에 관계되는 것이어서 기술적 사상으로 보호받고자 한다면 이는 특허법에 의한 엄격한 심사를 받아야 한다. 기능적인 외관에 대하여는 2001년 법개정에 의하여 신설되었다.¹⁶⁸⁾

164) 국가나 인종을 모독하는 것, 나체의 도형 등이다.

165) 대판 2006. 09. 08, 2005후2274 : 의장의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 의장의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가할 수 없다.

166) 상표법 제7조 상표등록을 받을 수 없는 상표. 그런데 상표는 문자도 구성요소가 되고 있으므로 디자인보다는 혼동 등의 범위가 넓게 된다.

167) 물품의 외관의 보호라고 하는 면에서는 실용신안, 디자인, 상표, 부정경쟁방지법이 같은 목적을 가지고 있다.

168) WTO/TRIPs 협정은 주로 기술적 또는 기능적 고려에 의하여 특정된 디자인에 관하여는 이러한 보호가 미치지 아니하는 것을 정할 수 있다고 규정하고 있다(제25조 제1항 후문).

제2절 保護範圍

I. 서설

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다(디자인보호법 제43조). 그러나 디자인권자는 업으로서 등록디자인뿐만 아니라 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제41조). 상표법에서는 동일한 상표에만 독점권이 인정되고 유사한 상표에 대하여는 금지권만이 인정되고 있는 것과 다르다. 따라서 디자인권자에게 주어지는 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인과 동일한 디자인과 이와 유사한 디자인이 된다. 특허·실용신안법에서는 특허는 기술적 사상이므로 그 사상을 특허청구범위라는 문자로서 표현하는 것이므로 그 청구범위를 파악하는 것이 상당히 어려운 작업이 되지만, 디자인보호법에서 디자인은 물품의 형태로서 도면 그 자체가 권리의 객체를 구체적으로 나타내는 것이므로,¹⁶⁹⁾ 등록디자인권의 보호범위는 등록디자인과 동일한 디자인과 유사한 디자인에 미치는 것이 되며, 보호범위의 외연은 유사한 범위가 되므로 유사한 범위의 확정이 문제된다.

II. 동일한 디자인

1. 디자인 동일의 개념

디자인의 동일은 2개의 디자인을 상호 비교할 때 그 디자인을 구성하고 있는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 것을 말한다.¹⁷⁰⁾ 디자인보호법상의 디자인은 물품의 미적 외관에 관한 창작으로서,

169) 노태정 외 1, 「디자인보호법」, 세창출판사, 2005, 349면은 특허법상 특허발명의 보호범위는 발명의 기술적 사상이라는 추상서으로인하여 보호를 요구할 범위를 명시하도록 하여 특허청구범위에 기재된 사항으로 하고 있으나 디자인은 물품의 형태로서 고면 그 자체가 권리의 객체를 구체적으로 나타내는 것이므로 도면 드에 기재된 디자인에 의하여 보호범위가 정해지는 것으로 하었다고 한다.

170) 송영식 외 2인, 「지적소유권법(상)」, 육법사, 2005, 805면.

물품과는 불가분의 관계에 있기 때문에 디자인의 동일성의 범위는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작처럼 추상적 개념인 발명·고안의 동일성의 범위보다 좁다.¹⁷¹⁾ 도면으로 출원된 디자인은 그것을 물품에 의하여 실시하는 경우 동일하게 되는 경우는 거의 없기 때문에 디자인의 동일이라고 함은 물리적인 동일을 의미하는 것은 아니다.¹⁷²⁾ 그러므로 등록디자인권자에게는 등록디자인과 유사한 디자인에게까지 독점권을 인정하고 있는 것이다.

디자인의 동일은 디자인권의 효력에 관한 보호범위를 정하는 것이지만, 디자인의 등록에 있어서 신규성, 선후원관계, 디자인권의 이용·저촉관계에도 작용한다. 이러한 신규성이나 선후원관계, 디자인권의 이용·저촉관계는 등록디자인에 대한 것이기는 하지만 등록디자인의 입장에서 바라본다면 등록디자인이 존재하고 그 보호범위가 미치는 범위내에 있는 다른 디자인은 등록디자인의 존재에 의하여 신규성을 상실하는 것이 되고, 등록디자인이 선행으로 작용하고 있으므로 그 범위내에 있는 후원은 등록을 받을 수가 없는 것이 되며, 한편 이용·저촉관계역시 등록디자인의 보호범위 내에서 다른 디자인 또는 특허나 실용신안권이 작용하는 것이라고 생각한다면 각각의 보호범위는 같은 것이 된다고 할 것이다. 물론 디자인의 등록출원에서 신규성을 상실시키는 것은 먼저 존재하는 등록디자인 뿐만 아니라 주지의 디자인도 있고, 권리의 존속기간이 종료한 디자인도 있지만 이러한 디자인에 있어서도 다른 등록출원된 다른 디자인의 신규성을 상실시키는 것은 역시 주지 디자인 등이 권리를 갖는다면 어느 범위인가를 확정하는 것과 다름이 없다.

이러한 문제는 동일한 디자인에서 뿐만 아니라 유사한 디자인에서도 역시 일어나는 문제이다. 다만, 디자인등록출원서의 기재사항, 도면 및 도면의 기재사항에 대하여 한 보정이 동일성을 상실한 경우에는 요지변경으로서 심사계속 중에는 보정각하의 대상이 되고(디자인보호법 제18조의2 제1항), 디자인권의 설정등록 후에 요지변경으로 인정되는 때는 그 출원은 그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 간주된다(디자인보호법 제18조 제5항). 또 적법한 출원의 분할이 이루어진 경우에는 출원일시의 소급효가 있기 때문에 제3자의 예측할 수 없는 불이익 방지의 관점에서 원 출원과 분할출원 간에 객체의 동일성을 유지하는 것이 필요하고, 조약에 의한 우선권 주장에 있어서도 우선권주장의 기초가 되는 제1국출원과 제2국출원

171) 노태정 외 1인, 앞의 책, 347면.

172) 상표법에서 동일의 의미가 동일한 경우뿐만 아니라 동일성이 있는 것도 포함하는 것과 같은 이치이다.

간의 출원내용은 동일한 것이어야 한다(디자인보호법 제23조)

2. 동일성판단의 기초자료

디자인보호법상 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여 지는 것으로 되어 있다(디자인보호법 제43조).¹⁷³⁾ 디자인의 동일판단은 이중에서 디자인등록출원서에 기재된 디자인의 대상이 되는 물품과 도면이 중심적이 지위를 가진다. 도면에 기재된 디자인의 설명은 이들을 보충하는 것이다.¹⁷⁴⁾

(1) 디자인등록출원서의 기재사항

디자인등록출원서에는 출원인의 성명·주소, 창작자의 성명·주소기재와 디자인의 대상이 되는 물품, 부분디자인의 표시등을 기재하여야 한다(디자인보호법 제9조제1항). 디자인의 동일성 판단과 직접 관계되는 것은 디자인의 대상이 되는 물품과 부분디자인의 표시이다.

디자인의 등록출원은 1디자인마다 1디자인등록출원으로 하여야 한다(디자인보호법 제11조). 디자인은 물품에 나타난 것이므로 디자인등록출원하는 경우에는 물품의 구분에서 1개의 물품을 지정하여야 하고, 동 물품의 구분에 물품의 명시가 없는 것에 대하여는 그 디자인을 인식하는데 적합한 명칭을 기재하되, 그 물품의 용도가 명확히 이해될 수 있는 보통 사용하는 명칭이어야 한다(디자인보호법 시행규칙 제9조 제1항 별표 4 비고 1.). 따라서 디자인의 대상물품은 디자인의 설명란에 기재된 물품의 설명 및 디자인을 기재한 도면 등에 의하여 판단된다.

디자인무심사등록출원은 20 이내의 디자인을 하나의 출원으로 출원 할 수 있지만(디자인보호법 제11조 제1항), 그 경우에도 1디자인마다 대상이 되는 물품을 지정하여야 한다. 2이상의 물품이 한 별의 물품으로 동시에 사용되고, 디자인보호법 시행규칙 별표 5에 규정된 물품에 대하여는 2 이상의 물품을 한 별 물품으로 디자인등록출원을 할 수 있고 이때는 한 별 물품을 디자인의 대상이 되는 물품으로서 지정하여야 한다(디자인보호법 제12조).

173) 이 규정은 물론 등록디자인의 보호범위를 정하는 판단자료이기는 하지만 선후원 관계 등에서도 같은 자료로서 디자인의 동일여부가 판단된다.

174) 高田 忠 著, 편집부 역, 「의장」, 대광서림, 1998, 143면.

(2) 도면

디자인등록출원서에 첨부하여 제출하는 도면은 디자인의 본체가 된다. 이러한 도면은 디자인의 사진 또는 견본으로 제출할 수 있다(디자인보호법 제9조 제3항). 이러한 도면, 사진 또는 견본이 디자인등록출원서에 첨부됨으로 인하여 그 디자인이 구체화하며, 이 점에서 발명이라는 추상적인 기술적 사상이 문자로 표현되어 그 해석에 어려움이 있는 특허법과는 다르다. 디자인의 도면은 일정한 도법에 의하여 도시(圖示)하도록 되어 있다(디자인보호법 시행규칙 제5조 제1항).

(3) 도면에 기재된 디자인의 설명

디자인의 설명란에는 디자인등록출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본만으로는 그 물품의 사용목적·사용방법·재질 또는 크기 등을 이해하기 어려운 경우 그에 관한 설명, 동적디자인에 관한 설명, 투명디자인에 관한 설명, 생략된 색채 또는 길이에 관한 설명, 부분디자인에 관한 설명을 한다(디자인보호법 시행규칙 별표 2).

3. 동일성 판단의 요소

디자인보호법에서 디자인은 물품의 형태로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이므로, 추상적 존재로서의 형태가 아니라¹⁷⁵⁾ 물품과 관련하여 성립하는 구체적 형태이다. 따라서 디자인의 동일이라고 함은 동일물품에 관한 동일한 디자인이므로, 디자인의 동일은 물품의 동일성과 형태의 동일성이라는 두 측면에서 판단되어야 한다.

(1) 물품의 동일성

디자인은 물품이 다르면 다른 디자인이 되므로, 동일 물품이 아니면 디자인의 동일성은 유지되지 않는다. 등록디자인과 그 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 동일하다고 하더라도 물품이 다르면 그 디자인은 동일한 것이 될 수 없다.

동일물품이라고 하는 것은 용도 및 기능이 동일한 물품을 말한다는 것이 통설이다.¹⁷⁶⁾ 또 디자인에 있어서 동일 물품이라고 함은 물품의 용도 및 기능이 동일한 것을 의미하나 구체적으로는 디자인보호법 제11조의 규정에 의해 지식경제부령으로

175) 이러한 추상적 존재로서의 형태는 작자의 사상과 감정이 표현되어 있으면 저작권법에 의하여 보호받을 수 있으나 디자인보호법에서는 물품과 분리되면 디자인이 아닌 것이 된다.

176) 노태정 외 1, 앞의 책, 353면, 高田 忠, 앞의 책, 143면 등.

정해진 디자인보호법 시행규칙 제9조에 기재된 물품이라고 한다.¹⁷⁷⁾

용도는 쓰임새를 말하고 기능은 하는 구실이나 작용을 말한다. 따라서 이러한 사전적 의미만으로는 그 개념이 명확한 것은 아니다. 쓰임새가 같다는 것은 인간이 그 물품을 어떠한 목적으로 사용하는가가 같다는 것이 된다. 이러한 점에서 보자면 손목시계와 탁상시계는 그 용도가 같다고 할 수 있다. 손목시계와 탁상시계는 또한 그 기능이 다르다고 한다. 그러나 이러한 물품이 기능이 다른 것인가는 문제이다. 기능을 하는 구실이라고 하면 용도는 같지만 그 구실이 다르다는 것이 된다. 즉 물품의 동일성은 그 물품을 사용하는 인간의 구체적인 목적과 사용실태에 따라 달라지는 것이 된다고 할 수 있다.

이런 점에서 판례는 “의장법상의 의장은 물품의 형태, 모양이나 색채 또는 이들의 결합이 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것으로서 물품을 떠나서는 존재할 수 없고 물품과 일체 불가분의 관계에 있으므로 물품에 동일성이 없을 때에는 그 물품의 표현인 의장 또는 유사성이 없다고 보아야 할 것인 바, 물품의 동일성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래통념상 동일 종류의 물품으로 인정할 수 있는지의 여부에 따라 결정해야 한다.” 하면서 “출원의장이 침대나 탁자 등 가구류에 사용되는 것이라면 인용의장이 가구류에 사용되는 것인지의 여부와 그 용도, 기능, 재질 등에 비추어 출원의장과 인용의장이 표현한 물품은 거래통념상 동일 종류의 물품에 관한 것인지 여부를 심리 판단하여야 할 것이고 만일 인용의장이 적어도 가구류에 사용되는 것이 아니라면 출원의장과 인용의장이 표현한 물품은 거래통념상 동일 종류의 물품이라 볼 수 없다.” 고 한다.¹⁷⁸⁾ 즉, 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일 종류의 물품으로 인정할 수 있는가라는 거래통념을 그 판단수단으로 하고 있는 것이다. 그러나 이 판례는 통설과 다르다고 할 수 없고 용도의 기능이 가치 판단적이라는 것을 밝힌 것이라고 할 것이다.

거래통념이라는 점에서 보자면 디자인보호법 시행규칙 별표에서 정한 물품의 해당여부로 물품의 동일성을 가려야 한다는 설도 이러한 거래통념을 반영한다고 할 것이지만 그러나 이것이 거래통념과 항상 일치하는 것은 아니다. 판례는 “의장은 물품을 떠나서는 존재할 수 없고 물품과 일체불가분의 관계에 있으므로 의장이 동일 유사하다고 하려면 의장이 표현된 물품과 의장의 형태가 동일 유사하여야 할 것인 바, 물품의 동일성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래통념상 동일 종류의

177) 송영식 외 2인, 앞의 책, 806면.

178) 대판 1987. 03. 24, 86후84 등.

물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것이고 의장법시행규칙 제9조 소정의 물품구분표는 의장등록사무의 편의를 위한 것으로서 동종의 물품을 법정한 것은 아니라고 할 것이므로 물품구분표상 같은 유별에 속하는 물품이라도 동일성이 없는 물품이 있을 수 있고 서로 다른 유별에 속하는 물품이라도 동일성이 인정되는 경우가 있다고 할 것이다.” 고하여 이점을 분명히 하고 있다.¹⁷⁹⁾

물품에는 총명(總名)이 있는데 시계로 말하면 손목시계, 벽시계, 탁상시계 등이 각각 1물품이고 이들을 함께 총칭(總稱)하는 것이 총명이다. 그런데 이러한 1 물품을 지정하지 아니하고 총명으로 디자인등록출원을 한 경우는 등록거절사유가 되지만 잘못하여 등록이 되었다고 하면,¹⁸⁰⁾ 무효사유는 되지 아니하지만 이는 결국 2 이상의 물품에 대하여 하나의 디자인으로 등록한 결과가 되므로 이는 부당하다. 따라서 그 보호범위는 침해된 도면 등에 특정한 물품으로 의하여 정하여 진다.

완성품과 부품은 원칙적으로 다른 물품이므로 디자인의 동일성판단의 대상이 되지 않는다.

(2) 형태의 동일성

디자인의 형태는 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이므로 이것이 동일하지 않으면 안 된다. 물품의 디자인은 각각의 요소가 결합함으로써 ① 형상만의 디자인, ② 형상 및 모양의 결합디자인, ③ 형상 및 색채 결합디자인, ④ 형상·모양·색채 결합디자인, ⑤모양만의 디자인, ⑥ 모양 및 색채의 디자인으로 나누어질 수 있다. 이 중에서 ⑤와 ⑥은 직물 등과 같은 평면디자인의 경우이다. 위 각각의 경우에 그 디자인의 요소가 모두 동일하여야 만이 디자인의 형태가 동일하다고 할 수 있다.

형상만의 디자인, 형상과 모양만의 디자인에서 색채를 쓰게 되면 동일성이 파괴되는가의 문제가 있다. 이러한 디자인은 모양은 없지만 재료에는 색이 있어서 색을 가지지 않을 수는 없으므로 발생하는 문제이다. 그러나 형상만의 디자인은 무(無)모양, 즉 1색의 디자인이므로 보고, 형상 및 모양의 결합디자인은 명도를 중심으로 한 무채색으로 표현하고 있는 디자인이므로 실시한 디자인에 색채가 있다고 하더라도 그 명도를 중심으로 한 톤(TONE)이 동일한 한 형태의 동일성이 있다고 한다.¹⁸¹⁾

179) 대판 1992. 04. 24. 91후1144.

180) 이런 경우는 좀처럼 생각하기 어렵지만 디자인보호법 시행규칙 제9조에서 정하지 아니한 새로운 물건에 대하여 그 가능성이 있다.

181) 高田 忠, 앞의 책, 144면.

(3) 기타의 요소

기타 디자인의 동일성을 판단할 수 있는 요소로서는 크기와 재질, 구조나 기능, 투명성, 질감 등이 있다. 이러한 요소는 디자인의 요소는 아니기 때문에 디자인의 동일성판단의 요소는 되지 않는다. 하지만 이러한 요소가 그 자체로 디자인의 요소인 형상·모양·색채에 영향을 주고 있을 때에는 이미 디자인의 요소로서 디자인의 동일성 판단의 자료가 된다. 즉, 기타의 요소는 특별히 따질 필요는 없고 다만 디자인의 요소만을 판단하면 된다고 할 것이다.

또한 디자인은 물품의 외관을 통하여 시각에 호소하는 것이므로 물품의 외관에 나타난 형태적인 요소가 판단의 자료가 되지만 내부라고 하여도, 투명한 덮개에 의하여 보이거나 또는 구조적으로 문이나 뚜껑으로 되어 있어 이를 보게 되는 경우에는 그 부분의 외관도 디자인의 형태적 요소로서 고려되어야 함은 당연한 것이다.

1) 크기, 재질

디자인을 구성하고 있는 물품의 크기는 원칙적으로 디자인의 동일성 판단의 요소가 되지 않는다. 디자인은 그 물품에 대하여 상식적인 크기인 이상 그것이 크거나 작거나 디자인으로서는 동일한 것이 된다.

재질도 디자인의 동일성을 판단하는 재료가 되는 것은 아니다.¹⁸²⁾ 재질이 달라져도 그것만으로 디자인의 동일성을 상실하는 것은 아니다. 다만, 재질이 달라짐으로서 색채와 무늬가 달라지면 동일성을 상실할 수가 있다(디자인보호법 시행규칙 별표2).

2) 구조, 기능

구조나 기능은 그것이 외관에 표시되지 않는 한 디자인의 동일성을 판단하는 요소는 아니다.¹⁸³⁾ 전자식이거나 태엽식이거나 손목시계라고 한다면 구조와 기능은 문제가 되지 않는 것이다. 다만, 이러한 구조가 외관에 드러난 경우에는 모양이 달라지는 수가 있을 것이다. 특히 동적(動的) 의장에 있어서는 디자인에 관한 물품의 형상·모양·색채가 물품이 가지는 기능의 변화에 의하여 같이 변화하는 것이므로 그 변화의 전후에 걸친 그 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 관하여 디자인등록을 받고자 할 때는 그에 관한 설명을 도면의 디자인의 설명란에 기재하여야 한다(디자인보호법 시행규칙 별표 2).

3) 보이는 부분

182) 대판 1966. 06. 25, 95후2091, 대판 2005. 09. 15, 2004후2123.

183) 高田 忠, 앞의 책, 149면.

디자인은 외관이자만 피아노 또는 냉장고와 같이 뚜껑이나 문이 열리는 경우에는 그 보이는 부분의 동일성도 판단의 요소가 된다.

4) 투명

투명은 형상도 모양도 색채도 아니다. 그러나 디자인의 동일성을 판단하는 요소가 된다. 따라서 디자인을 표현하는 물품에 투명부분이 있는 경우에는 그에 관하여 디자인의 설명란에 기재하여야 한다(디자인보호법 시행규칙 별표 2).

5) 질감

질감이라고 함은 재료자체로부터 느껴지는 감각적인 느낌을 말한다. 이는 디자인의 구성요소가 아니므로 디자인의 동일성판단에 요소가 되지 않는다.

4. 동일성 판단

디자인간의 동일성판단의 방법은 디자인간의 유사성판단의 방법과는 달리 특별히 언급되는 경우는 없다. 디자인의 보호범위는 유사의 개념에까지 확대되고 있어서 특별히 동일성의 판단방법만을 따질 필요성은 없게 되기 때문이다. 물론 디자인의 요지변경, 출원의 분할, 조약에 의한 우선권 주장에 있어서는 이러한 동일성 판단이 필요하게 되는데 그 동일성 판단의 주체 또는 관찰방법은 디자인의 유사판단에서의 경우와 같다고 할 수 있다.

III. 유사한 디자인

1. 디자인 유사 개념

(1) 유사 정의

디자인보호법은 유사에 대하여 정의규정을 두고 있지 아니하다. 디자인의 유사라고 함은 2개의 디자인을 비교할 때 그 디자인을 구성하는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 표현된 디자인이 공통하는 동질성을 가지고 있어서 외관상 서로 유사한 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 한다.¹⁸⁴⁾

판례도 “2개의 의장을 구성하는 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 공통

184) 노태정 외 1, 앞의 책, 337면.

적인 동질성을 가짐으로써 시각을 통하여 유사한 미감을 일으키게 하는 경우 양 의장은 유사하다고 할 수 있고, 의장의 유사여부를 판단함에 있어서는 의장을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람의 시각을 통하여 일으키게 하는 심미감과 인상의 유사성에 따라 판단하여야 하는 것이고, 이와 같이 전체를 비교함에 있어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 지배적인 특징 또는 요부(要部)로 파악하여 그 지배적인 특징 또는 요부가 서로 유사하다면 세부적인 특징에 있어서 다소 차이가 있고, 부분적으로는 진보성이 인정된다 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그 신규성과 창작성을 인정할 수 없다고 할 것이다.”라고 하여 학설과 같은 입장을 보이고 있다.

디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이므로(디자인보호법 제2조 제1호), 그 미감이 유사하다면 유사한 디자인으로 볼 수 있다는 것은 수긍할 수 있지만, 이러한 결론은 디자인의 유사를 미감의 유사로 대체한 것에 불과하여 그 자체로서는 유사의 문제를 해결하기는 어렵다. 이는 디자인이 미감을 일으키는 것이라는 표현과는 다른 것이다. 미감을 일으키게 하는 것인지 아닌지는 미감의 존재에 관한 것으로서 그 판단이 쉬운 것이지만, 미감이 유사하기 때문에 디자인이 유사하다는 것은 문제를 문제로 풀 것이 된다. 디자인의 유사한 미감이 유사하다는 것인데 그 미감의 유사한 동질성이 있으므로 결국 디자인의 유사한 동질성이 중요한 것이 되지만, 역시 디자인의 유사여부의 판단은 디자인의 물품적 본질과 형태적 본질에서 찾을 수 밖에는 없는 것으로 보인다.

(2) 유사개념의 획일성 여부

디자인보호법은 공지·공용된 디자인과 유사한 디자인은 등록을 받을 수 없도록 하고(디자인보호법 제5조 제1항), 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제41조).¹⁸⁵⁾ 이러한 유사개념은 침해판단에 있어서도 나타나고 있다.¹⁸⁶⁾ 이러한 각각의 유사판단은 같은 것인가 아

185) 디자인권자에게 유사한 디자인을 실시할 권리를 부여하고 있는 이유에 대하여는 디자인은 특허·실용신안의 기술적 사상과는 달리 물품의 형태로 구체적·명시적으로 표상되므로 동일성 개념만으로는 그 보호대상이 협소하여 실질적인 디자인의 보호가 실현되지 않고 또한 디자인제도의 목적을 달성할 수 없기 때문이라고 설명된다. 노태정 외 1인, 앞의 책, 583면, 백인경 외 1인. “디자인의 유사판단에 관한 소고”, 법학연구, 49권1호(2008.8), 213면.

다면 서로 다른 개념인가가 문제된다.

일설은 등록요건으로서의 유사개념과 디자인권의 효력으로서 독점권에 인정되는 유사개념, 그리고 침해요건으로 이론상 인정되는 유사개념은 이론상으로는 서로 동일한 연장선상에 있는 개념이지만 실제적으로는 각기 별개의 필요성 때문에 인정된 개념이므로 법의 취지와 목적에 따라 합목적적으로 해석하여야 한다고 한다.¹⁸⁷⁾ 구체적으로는 등록요건으로서의 유사성은 동일한 물품 사이에서 디자인이 유사한 경우만을 의미하지 아니하고 물품이 유사한 경우도 포함하지만 독점적 이용권에 있어서의 유사성은 동일한 디자인물품에 대한 것에 국한되고 유사한 물품에 대하여는 유사한 디자인을 독점적으로 실시할 권리는 없는 것으로 해석하며 유사성의 범위로 디자인출원명세서 전체를 합리적으로 해석하여 통일성있는 실시형태인 범주내의 것으로 비교적 엄격하게 해석함이 상당하다고 한다. 또한 디자인권 침해요건으로서의 유사성은 형식적인 완전모조상품에 국한할 수 없고 상품 및 디자인 면에서의 유사 범위에까지 금지권의 범위를 확장할 필요가 있다고 한다.¹⁸⁸⁾

이에 대하여 이러한 설에 따르면 등록요건을 결(缺)한 디자인에 디자인권의 효력이 발생한다거나 디자인권의 효력이 있는 디자인이 등록요건을 결하게 되는 모순이 생기게 되고, 또한 디자인보호법의 명문의 문언에 반할 뿐만 아니라 통일적 해석에 기한 법적안정성을 해지치는 결과를 가져오기 때문에 타당하지 아니하다는 설도 있다.¹⁸⁹⁾

그러나 범위가 각각 다르다는 설에 의하면 특히 효력의 면에서 유사의 범위를 엄격하게 해석하여야 하고 특히 유사물품에 대하여는 독점권리가 주어져서는 안 된다는 것이다. 그 이유는 디자인의 구체적인 상품화과정에서 형태상의 디자인은 필연적으로 동일성을 유지하기가 어렵고 따라서 유사한 실시형태에까지 독점권을 보장할 필요가 있지만, 물품이 유사한 경우까지 보호할 필요는 없다는 것에 있지만 실제 형

186) 이 이외에도 유사디자인의 등록개념, 확대된 선원, 이용·저촉관계의 판단시에도 작용한다.

187) 송영식 외 2인, 앞의 책, 810면 이하.

188) 백인경 외 1인, 앞의 글, 217면은 신규성과 같은 등록요건 판단과 침해여부 판단은 그 목적 내지 취지상 사고방식을 달리한다고 할 것인 바, 전자의 경우에는 출원디자인이 종래디자인에 비해 어느 정도 새로운 심미감 내지 창작성을 획득하였느냐에 초점이 있고, 후자는 등록디자인권의 독점권이 미치는 범위의 확정에 초점이 있는 것이어서 대비되는 디자인이 등록디자인의 특징적 심미감을 구유하고 있는가가 판단의 요체라고 할 것이다. 또한 전자에서는 규정의 취지상 실질적으로 객관적인 창작성을 갖춘 디자인만 등록되도록 하여야 함에 비하여 후자의 국면에서는 제3자와의 균형이나 소송경제 측면을 고려하여 등록디자인이 갖는 실질적 가치에 상응하는 범위의 효력을 주는 해석을 하는 것이 중요하다고 하는데 이역시 위설과 같은 입장에 선 것이라고 할 수 있다.

189) 노태정 외 1인, 앞의 책, 357면.

대상의 디자인의 유사가 필연적이라면 그 정도 물품의 유사도 상품화과정에서 발생할 수 있는 것이므로 이를 구별할 필요가 없고, 또한 유사한 범위에 있는 디자인의 등록출원을 막는 것이거나 또는 디자인권자에게 등록디자인과 유사한 디자인에 독점적인 실시권을 주는 것이거나 또는 타인에 의한 실시를 금지하고 있는 것은 권리 범위가 중복되지 아니하게 하기 위한 것임을 고려하면, 등록시의 유사개념, 권리로서의 유사개념, 그리고 침해시의 유사개념은 모두 같은 것이라고 할 것이다.

2. 유사여부의 판단기준과 방법

(1) 판단기준에 관한 학설과 판례

디자인은 물품 자체에 화체된 외관 자체이기 때문에 그 추상적 특질로 인하여 유사여부의 판단에 관한 정형화된 법리나 통일된 기준을 도출하기가 어렵고,¹⁹⁰⁾ 물품의 형태에 대하여 말하는 디자인의 유사여부 판단의 방법이 감성에 기초한 작용에 의한 것이며, 대상의 인식과 그에 대한 개념작용을 언어로써 행함에 곤란이 따른다는 특수성에 의하여 디자인보호법에 있어서 디자인의 유사개념은 절대적인 해석을 구하기 쉽지 아니하다.¹⁹¹⁾ 이러한 유사여부에 관하여는 여러 가지 학설이 있다.

1) 학설

① 창작설 : 디자인은 신규의 창작을 보호하기 위한 법이므로 그 유사성여부도 창작내용의 동일한 특징, 즉, 창작내용의 공통성을 기준으로 하여 판단하여야 한다는 설이다.¹⁹²⁾ 이 설에 의하면 그 판단의 주체는 창작자 내지 당업자를 기준으로 하게 된다. 그러나 이 설은 디자인의 유사판단을 창작자 내지 당업자의 수준에서 판단하게 되므로 주관에 치우칠 염려가 있다. 이에 대하여 창작설을 취하는 입장에서도 디자인은 시각으로 느껴지는 미감을 기본적으로 감안하여야 할 것이므로 그와 같은 관점에서는 디자인의 유사판단이 창작적 가치에 대한 객관적 평가를 수반하는 작업인 이상, 주체적 기준을 달리 상정할 필요는 없다고 한다.¹⁹³⁾

190) 백인경 외 1인, 앞의 책, 212면.

191) 노태정 외 1인, 앞의 책, 362면.

192) 백인경 외 1인, 앞의 책, 217면.

193) 齋藤瞭二 著, 정태연 역, 「의장법」, 세창출판사, 1993, 259면 이하.

② 혼동설 : 디자인보호법은 부정한 경쟁의 방지 즉, 경업질서를 형성하기 위한 법이므로 디자인과 불가분의 관계에 있는 물품이 다른 물품과 혼동을 야기할 우려가 있으면 유사한 디자인으로 보는 설이다. 유사여부의 판단은 이러한 혼동을 일으킬 거래자 또는 일반 수요자를 기준으로 하게 된다.¹⁹⁴⁾ 이 설은 상표의 유사판단에 서 널리 적용되는 기준을 차용하고 있지만 디자인보호법은 상표법과 달리 창작물을 보호하는 법이라는 면에서 채용하기 어렵다는 비판이 있다.

③ 심미성설 : 이 설은 두개의 디자인을 상호 비교하여 주의를 환기시키는 부분 또는 보는 사람에게 주는 미적 인상이 동일 내지 유사하면 유사한 디자인으로 보는 설이다.¹⁹⁵⁾ 그러나 주의를 환기시키는 부분 또는 미감이라는 것이 주관적이어서 객관적 근거가 되지 못한다는 비판이 있다.

④ 종합설 : 이와 같은 학설의 어느 설도 디자인의 유사여부 판단을 명확하게 판단하는 기준이라고 하기 어려우므로 물품의 혼동여부에 주안점을 둠과 동시에 디자인의 형태, 구성요소, 미적 창작력의 크기, 디자인적 창작부분이 어디에 있으며 그 창작부분의 도용이 있느냐 등을 상호 비교하여 구체적이고 전체적으로 판단하여야 할 것이라고 한다.¹⁹⁶⁾

2) 심사기준과 판례

특허청 디자인심사기준 제4조 제4항 나목은 “디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 일반수요자를 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사디자인으로 보며, 또한 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사디자인으로 본다.” 고 규정하고 있다.

유사하지 않는 경우에 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사디자인으로 보고 있으므로 창작설에 서 있다. 특허청 심사기준은 혼동이라는 개념을 사용하고 있지만 첫째의 기준은 창작의 공통성이라고 할 것이며, 다만 혼동이 있는 경우에는 창작의 공통성이 저절로 인정된다는 의미에서 혼동의 개념을 이용하여 창작의 공통성을 판단하고 있다고 할 것이다.

판례는 “의장의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소에 의해 전

194) 高田 忠, 앞의 책, 152면.

195) 대법원이 취하는 입장이다.

196) 송영식 외 2인, 앞의 책, 811면, 노태정의 1인, 앞의 책, 365면도 같은 취지이다.

체와 전체의 관계에 있어서 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상의 유사성 여부를 가려야 하고, 이 경우 의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정함이 상당하다.”¹⁹⁷⁾ “의장이라 함은 물품의 형상, 모양이나 색형 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 말하므로, 의장이 유사한 것인지의 여부는 의장을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 외관을 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람의 시각을 통하여 일으키는 심미감과 보는 사람에게 주는 시각적 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 한다.”¹⁹⁸⁾ 고 하여 창작설과 혼동설과는 무관하게 요부를 파악하여 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점을 강조하고 있다.¹⁹⁹⁾

3) 소결

창작설과 혼동설은 어떤 경우에 유사하다고 하는 것인가라고 하는 일반론임에 반하여 미감설은 구체적으로 어떻게 유사여부를 판단하는 것인가라고 하는 구체적인 판단방법에 관한 것으로서 서로 차원이 다른 논의라고 생각된다. 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고, 디자인의 유사를 2개의 디자인을 구성하는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합이 표현된 디자인이 공통적인 동질성을 가지고 있어서 외관상 서로 유사한 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 하므로,²⁰⁰⁾ 미감에 차이가 있는지의 여부는 결국 디자인이 유사한지로 돌아오게 되어 그 자체로서는 어떤 해답이 되지 못한다. 오히려 판례가 제시하고 있는 것은 그 구체적인 판단방법 즉, 주의를 환기시키는 부분을 요부로 삼아 이를 판단의 자료로 한다는 방법론에 관한 것이다.²⁰¹⁾ 어떤 경우에 유사하다고 할 것인가는 실질적으로는 창작설과 혼동설의 두 가지만 남는다고 하겠다. 그런데 유사라는 개념은 혼동을 이유로 하는 것이고 창작성만을 강조한다면 동일성만이 문제될 것이다. 이런 점에서 본다면 유사여부의 판단은

197) 대판 1991. 06. 11, 90후1024.

198) 대판 1989. 07. 11, 86후3.

199) 백인경외 1인, 앞의 글, 215면은 이러한 판례에서 말하는 심미감이라고 함은 단순한 심리적인 현상이나 사실을 가리키는 개념이 아니며 일정부분(창작의 정도 등에 대한) 평가를 전제로 한 가치 개념적 성격을 띠고 있다고 하는 데 이 설도 같은 취지라고 생각된다.

200) 노태정외 1인, 앞의 책, 357면.

201) 송영석외 2인, 앞의 책, 812면도 주의환기설이나 심미성설은 유부판단의 기준을 제시한 설에 지나지 아니한다고 한다.

혼동설이 정당하다고 할 것이다.²⁰²⁾

(2) 판단의 주체

창작설에 따르면 디자인보호법의 목적은 창작적 가치에 대한 보호에 있으므로 유사한 디자인의 범위에 포함되지 않는 것은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 없다고 인정되는 것이면 족하게 된다. 혼동설에 따르면 디자인을 보호하는 것은 창작보호의 측면만이 있는 것이 아니라 부정경쟁방지라는 면도 함께 가지고 있으므로 창작보호의 면에서는 동일한 창작인지 아닌지를 기준으로 하면 되지만, 부정경쟁방지라는 면에서는 수요자의 입장에서 혼동을 일으키는 것이므로 디자인이 유사한지의 여부는 수요자를 기준으로 하여야 한다는 설이고,²⁰³⁾ 이설이 통설이다.

판례도 “의장의 유사여부는 의장을 구성하는 요소들을 전체적으로 대비 관찰하여 그 각 의장이 보는 사람으로 하여금 서로 상이한 심미감을 느끼게 하는 것인지의 여부를 가려서 판단하여야 하고 이 경우 그 구체적인 판단기준으로서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 그 각 요부를 대비 관찰할 때 일반 수요자들이 느끼는 미감 차이가 생길 수 있는지의 관점에서 그 유사성 여부를 결정하여야 한다.”²⁰⁴⁾ 고 하여 일반수요자를 판단의 주체로 생각하고 있다.

디자인의 유사여부에 관한 판단기준은 혼동의 여부에 있으므로 유사여부판단의 주체는 당연히 수요자를 기준으로 하여야 할 것이다. 또한 당업자가 용이하게 창작

202) 高田 忠, 앞의 책, 152면도 같은 취지이다.

203) 高田 忠, 앞의 책, 152면. 또 당업자가 수요자가 될 때는 당연히 그가 수요자인 것이지 당업자라는 개념이 별도로 필요한 것은 아니다.

204) 대판 1987. 02. 24, 85후101. 또 대판 1999. 10. 08, 97후3568은 “다만 몸통 부분에 있어서, (가)호 의장은 이 사건 등록의장과는 달리 상단부의 끝 부분이 3개의 부채꼴 모양으로 둥글게 형성되어 있고, 전·후단의 날개 부분에 있어서, 이 사건 등록의장은 전단이 폭이 크고 후단이 두 번에 걸쳐 절곡된 형상과 모양임에 반하여, (가)호 의장은 전단이 폭이 좁고 전·후단의 각 좌우끝단이 3개의 부채꼴 모양으로 둥글게 형성되어 있으며, 힌지 부분에 있어서, (가)호 의장은 이 사건 등록의장과 달리 그 상단부의 중앙 부분이 개구되어 있고 그 하단부는 끝 부분이 타원형으로 형성된 점에서 차이가 있기는 하나, 이러한 차이점들은 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 창작할 수 있는, 이른바 상업적, 기능적 변형에 불과한 것이므로, 그와 같은 차이로 인하여 양 의장이 전체적인 심미감에 있어 차이가 있다고 보기 어렵다고 할 것이다.” 라고 판시하고 있다.

그런데 이 판결은 당업자를 수요자로 보고 있는 것이 아니며 창작성이 없으므로 유사한 의장이 수 밖에 없다는 것을 밝히고 있는 것이다. 창작성이 없다는 것과 유사하다는 것은 다른 것이지만 어떤 디자인이 기존의 디자인에 비추어 창작성이 없다면 그때는 기존 디자인과 동일하거나 유사할 수밖에 없게 된다.

할 수 없다고 하는 것은 창작비용이성과 유사를 같은 차원에서 판단하는 잘못이 있다고 할 것이다.

(3) 판단방법

1) 육안에 의한 관찰

디자인은 물품의 외관에 표현된 미적 창작이므로 디자인의 유사여부의 판단은 시각에 의한 판단으로 육안에 의하여 관찰한다. 아주 섬세하고 미묘한 부분이라고 하여도 확대경, 현미경, 화학분석 등은 하지 아니한다.

2) 간접적 대비관찰

관찰은 일반적으로 대비(對比)관찰과 격리(隔離)관찰로 나누어진다. 대비관찰은 2개의 디자인을 서로 비교하면서 디자인의 유사여부에 관계되는 객관적인 사실을 파악하는 것이다. 직접적 대비관찰은 누구나 세밀한 차이를 식별해낼 수 있지만, 디자인은 시간과 장소를 달리하여 수요자에게 미감을 주는 것이므로 혼동성의 여부는 격리관찰을 기준으로 하여야 한다. 판례는 “보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.” 고 한다.²⁰⁵⁾

3) 전체관찰과 요부관찰

디자인의 유사여부는 개개의 요소에 국한되지 않고 이들을 종합하여 전체로서 판단한다. 디자인이 유사한지의 여부는 전체로서 유사한가의 문제이므로 부분적으로 분석하여 유사한 점이 있다고 하더라도 전체적으로 상이한 느낌을 주게 되면 유사하지 않는 디자인이 되고 반대로 부분적으로 상이하더라도 전체적으로 비슷한 경우에는 유사한 디자인이 된다.²⁰⁶⁾

판례도 “의장의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 의장을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고”²⁰⁷⁾라고 하거나 “ 의장법이 요구하는

205) 대판 2009. 01. 30, 2007후4830.

206) 노태정 외 1인, 앞의 책, 170면.

207) 대판 1995. 11. 24, 93후114.

객관적 창작성이란 엄격한 의미의 창작성을 말하는 것이 아니고 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 고안자의 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 족한 것으로서 (1991.11.8. 선고 91후288 판결 등), 의장이 유사한 것인지의 여부를 판단함에 있어서는 의장을 구성하는 각 요소들을 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 한다는 것이다”라고 판시하고 있다.

또 판례는 “의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하는 한편, 그 의장이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”²⁰⁸⁾ 라고 하여 유사여부의 결정은 의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여야 한다고 한다. 구체적으로 탁상시계에 관하여 “의장이 표현될 물품이 탁상시계인 경우 문자판이 있는 의장의 정면이 요부를 이룬다고 보여지고, 탁상시계는 옛날부터 여러 가지의 의장이 고안되었으므로 인용의장에 대한 유사의 폭을 좁게 보아야 한다.” 고 판시하였다.

4) 외관관찰

디자인은 물품의 외형상의 미감을 그 보호대상으로 하기 때문에 디자인의 유사여부 판단도 시각을 통하여 대비 관찰하여 외관이 유사한가 아닌가에 따라서 판단한다. 디자인의 유사여부는 대상물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관도 함께 고려하여 판단하여야 한다.²⁰⁹⁾ 이와 관련하여 관념유사의 개념이 있다. 이는 외관이 다소 다르더라도 그 디자인에 표현된 의미내용 등에 공통성이 있는 경우이다. 관념적으로 비슷하다고 하는 것도 전혀 다른 종류의 것보다는 어느 정도 비슷하다는 감을 주는데 도움이 되기 때문에 이를 전연 무시할 수는 없지만, 디자인의 유사판단은 어디까지나 외관유사에 주체를 두는 것이고 관념적으로 비슷하다고 하여 디자인이 비슷하다고 할 수는 없다.²¹⁰⁾

208) 대판 2001. 05. 15, 2000후129.

209) 대판 2001. 05. 15, 2000후129, 대판 2003. 12. 26, 2002후1218 등. 앞의 판결은 창틀용 골재 내지 창문용 골재에 관하여, 뒤의 판결은 의복걸이용 포스트 지지구에 관하여 물품이 사용되는 때에는 보이지 않지만 거래시에는 보이는 부분의 외관도 디자인의 유사여부의 판단에서 고려하여야 한다고 한다.

3. 물품과 형태의 유사

(1) 물품의 유사

디자인은 물품에 표현된 것이고 디자인등록출원은 물품을 특정하여야 하므로 디자인의 형태적 요소가 동일하더라도 물품이 다르면 디자인은 다른 것이 된다.

특허청디자인심사기준은 제4조 제4항에서 동일물품은 용도와 기능이 같은 것을 말하고 유사물품은 용도는 같지만 기능이 다른 것을 말한다고 규정하고 있다. 또 종래의 학설은 특허청 디자인심사기준과 같이 용도가 같고 기능이 다르면 유사한 물품이라고 한다.²¹¹⁾ 그런데 디자인의 유사여부에 관하여 창작설에 의하면 창작의 독창성을 모방하였느냐가 문제이므로 물품 또는 그것이 사용된 공업부분의 유사성은 문제가 아니라고 하며, 혼동설에 의하면 어느 디자인을 물품에 실시하였을 때 수요자 거래자가 디자인권자의 디자인물품으로 혼동할 염려가 있으면 유사성을 인정하여야 할 것이지만 이 세 가지 주장이 다 모순된 것이 아니라는 설도 있다.²¹²⁾

동일한 디자인에서 본 것처럼 용도와 기능은 그렇게 확실하게 구분되는 것은 아니다. 판례는 “의장이 동일·유사하다고 하려면 우선 의장이 표현된 물품이 동일·유사하여야 할 것인바, 물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것이고”²¹³⁾ 라고 하여 용도와 기능을 확연하게 구분하지 아니하고 다만 용도와 기능을 참작하여 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지의 여부로 판단하고 있다.

디자인의 상품분류기준은 행정적 편의에 의한 것이므로 디자인유사의 판단이 이에 구속되지는 않는다. 판례도 “의장은 물품을 떠나서는 존재할 수 없고 물품과 일체불가분의 관계에 있으므로 의장이 동일 유사하다고 하려면 의장이 표현된 물품과 의장의 형태가 동일 유사하여야 할 것인바, 물품의 동일성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래통념상 동일 종류의 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것이고 의장법시행규칙 제9조 소정의 물품구분표는 의장등록사무의 편의를 위한 것으로서 동종의 물품을 법정한 것은 아니라고 할 것이므로 물품구분표상 같은 유별에 속하는 물품이라도 동일성이 없는 물품이 있을 수 있고 서로 다

210) 高田 忠, 앞의 책, 156면, 위 글은 그 이유로서 같은 새나 꽃의 그림에서도 그 표현태양에 따라 얼마든지 변화가 풍부하다는 것을 들고 있다.

211) 노태정 외 1인, 앞의 책, 359면.

212) 송영식 외 2인, 앞의 책, 817면.

213) 대판 2004. 06. 10, 2002후2570.

른 유별에 속하는 물품이라도 동일성이 인정되는 경우가 있다고 할 것이다.”²¹⁴⁾ 고 하고, 계속하여 “인용의장이 표현된 물품이 액체에 가까운 상태의 제품을 담아서 보존시키는 포장용의 용기라는 점에서 등록의장이 표현된 물품인 마요네스 용기와 그 기능 및 용도가 동일 유사하므로 사회통념상 동일 유사물품에 해당하고, 등록의장이 손잡이를 연결하는 돌기, 몸체의 횡선 등 그 세부적인 모양에 있어서 인용의장과 다소 차이가 있다고 하더라도 양 의장은 전체적으로 보아서 서로 유사하여 미감적 가치가 다르다고 할 수 없고, 등록의장과 인용의장 사이의 그와 같은 차이는 등록의장이 속하는 플라스틱 용기 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 인용의장으로 부터 용이하게 창작할 수 있다고 할 것이므로 등록의장은 창작성이 없다.”²¹⁵⁾ 고 판단하였다.

이 이외에도 판례는 세제거품 넘침 방지구와 순환 통은 하나는 빨래를 삶는 용도로 사용되는 것이고 다른 하나는 밥을 짓는 용도로 사용되어 그 용도가 서로 다르지만 “그 기능에 있어서는 위 두 물품 모두 설치된 용기를 가열하는 장치가 위 각 물품 하단과 용기 사이의 공간을 차지하고 있는 물 등을 직접 가열함에 따라 그 내부에 차 있는 물 등의 온도가 바깥 부분보다 높은 온도로 상승하면서 생긴 거품 등이 위 물품 윗부분에 있는 방출공으로 나오면서 냉각되었다가 다시 위 물품 아래쪽 밑부분으로 들어가는 등의 방법으로 용기 내부에 차 있는 물 등을 순환시킴으로써 그 용기의 내부에 채워진 빨래나 쌀 등을 일정한 온도로 삶거나 익히고, 위 용기 내부에서 생기는 세제거품이나 밥물이 밖으로 넘침을 방지함과 아울러 열손실을 방지하는 효과를 가져오는 점에서 그 기능이 실질적으로 동일할 뿐 아니라, 위 거품 넘침 방지구를 빨래 삶는 용기에 사용하지 않고 가마솥에만 그대로 사용하거나, 그 반대로 위 순환 통을 빨래 삶는 용기에서 사용하는 것도 얼마든지 가능하다고 보므로” 양 디자인은 동일 또는 유사한 디자인이라고 판단하였으며,²¹⁶⁾ 또한 음식찌꺼기 발효기와 일반쓰레기통은 서로 바꾸어 쓸 수 있는 혼용가능성이 있음을 이유로 유사물품이라고 하였다.²¹⁷⁾

결국 판례는 디자인의 유사여부가 문제로 되어 그 전제조건으로서 물품의 유사 여부를 판단해야 할 경우에는 그 물품의 용도와 기능이 공통하는지, 더 나아가 용도와

214) 대판 1992. 04. 24, 91후1144.

215) 대판 1996. 04. 12, 95후910.

216) 대판 2004. 06. 10, 2002후2570.

217) 대판 2001. 06. 29, 2000후3388.

기능이 다르더라도 양 물품 사이에 용도상 혼용의 가능성이 있는지 여부를 개별적으로 정하고 있다고 할 것이다.²¹⁸⁾

(2) 형태의 유사

형상만의 디자인과 형상 및 모양이 결합된 디자인에 있어서 형상이나 모양의 어느 하나가 유사하지 않으면 원칙적으로 유사하지 않은 것으로 본다. 형상이나 모양이 디자인의 미감에 미친 영향의 정도 등을 고려하여 디자인 전체로서 판단하며, 형상요소가 희석된 직물지와 같은 경우에는 모양이 디자인창작의 요부로 된다. 색채는 독창적인 것은 아니므로 모양을 구성하지 않는 한 유사여부 판단의 요소로 고려하지 않는다.²¹⁹⁾

4. 유사디자인제도

(1) 제도적 취지

디자인은 물품의 외관에 표현된 미감을 보호대상으로 하기 때문에 그 보호범위가 특허 등에 비하여 상당히 구체적이다. 디자인권자는 등록디자인뿐 아니라 이에 유사한 디자인을 업으로서 실시할 권리를 독점한다. 하지만 디자인의 유사라는 개념은 일의적인 기준으로 판단할 수 없기 때문에 등록디자인의 보호범위를 구체적으로 명시화하기 위하여 유사디자인 제도를 두었다. 이렇게 되면 유사한 범위의 디자인 중에서 유사디자인 등록출원인이 출원한 디자인은 원래의 등록디자인과 유사한 디자인으로서 특허청의 공적 확인을 받을 수 있다. 디자인권자 또는 디자인등록출원인은 이미 등록된 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원을 하면서 그 출원한 디자인과 유사한 디자인에 대하여는 유사디자인으로 디자인등록출원을 함으로써 유사디자인 등록을 받을 수 있도록 한 것(디자인보호법 제7조 제1항)이다.

(2) 유사디자인에 관한 학설

유사디자인의 보호범위에 관하여는 기본디자인의 범위를 현실화한 것뿐이어서 기본디자인 본래의 보호범위를 넘지 않는다는 확인설, 유사디자인은 독자의 디자인권과 같이 유사디자인과 동일·유사한 디자인에 대하여도 미친다고 하는 확장설, 확장

218) 백인경 외 1, 앞의 글, 220면.

219) 노태정 외 1, 앞의 책, 373면 이하.

결과 같이 권리범위가 넓어지는 것은 인정하지만 이는 기본디자인의 범위가 넓어지는 것은 아니고 유사디자인자체에 디자인권이 주어지고 이 보호범위가 넓어지는 것이라는 결과확장설이 있다.²²⁰⁾

디자인보호법은 유사디자인에 관하여 “유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체 한다”고 규정하고 있다(디자인보호법 제42조). 이러한 유사디자인의 기본디자인에 대한 종속성을 감안하면 확인설이 타당하다고 할 것이다. 확장설에 의하면 그 디자인권의 보호범위는 더욱 불분명해질 뿐이 아니라, 보호범위를 확장하고자 한다면 유사디자인을 기본디자인으로 등록 출원하여 디자인권을 설정 받아야 할 것이다.

(3) 유사디자인에 대한 판례

판례는 “의장법 제6조, 제20조의 규정에 의하면 유사의장이 등록되면 그 유사의장의 의장권은 최초의 등록을 받은 기본의장권과 합체하고 그 결과 적어도 기본의장의 관념적인 유사범위를 구체적으로 명백히 하여 그 권리범위를 확보한 것으로 보아야 하므로 갑의장과 을의장 사이의 유사여부를 판단함에 있어서 갑 의장을 기본의장으로 하여 유사의장등록이 되어 있다면 갑의장과 그 유사의장 및 을 의장을 종합적으로 대비하여야 한다.” 고 하고,²²¹⁾ 또 “유사의장이 등록되면 그 의장권은 최초의 등록을 받은 기본의장권과 합체하고 유사의장의 권리범위는 기본의장의 권리범위를 초과하지 아니하므로, (가)호 의장과 유사의장만을 대비하여 서로 유사하다는 사정만으로는 곧바로 (가)호 의장이 등록의장의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.” 고 하여,²²²⁾ 확인설에 서있다.

유사디자인으로 등록되어 있어도 과연 그 유사디자인이 기본디자인과 유사한 범위내에 있는지 여부는 기본디자인과의 관계에서 정해진다. 따라서 유사디자인으로 등록되어 있어도 기본디자인과 유사하지 않다면 유사디자인의 등록이 무효로 된다.²²³⁾ 기본 디자인의 유사디자인으로 등록되어 있다는 것은 당해 유사디자인이 기본디자인과 유사하다는 것을 특허청에서 판단한 것이라는 점에서 의미가 있고 기본 디자인의 등록범위를 정하는데 유력한 자료가 될 수는 있으나 법원에서는 대비되는 디자인과 기본디자인이 유사한지는 어디까지나 기본디자인의 유사여부의 기준에 의

220) 유사디자인에 관한 학설의 대립은 高田 忠, 앞의 책, 379면 이하를 참고하였다.

221) 대판 1989. 08. 08, 89후25.

222) 대판 1995. 06. 30, 94후1749.

223) 대판 2002. 02. 26, 2000후3654.

하여 판단한다.²²⁴⁾

결국 기본디자인으로 등록이 되거나 또는 유사디자인이 등록이 되어도 그 유사의 폭은 기본디자인을 기준으로 하여야 하고 다만, 유사디자인으로 등록되었다는 사실은 그것이 특허청의 심사를 거쳤다는 점에서 유력한 자료가 됨에 그치는 것이 된다.

제3절 保護範圍의 制限

I. 공지형상을 포함하는 디자인

1. 공지형상의 개념과 문제점

(1) 공지형상의 개념

디자인보호법 제5조 제1항은 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인, 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인, 위에 해당하는 디자인에 유사한 디자인은 신규성을 상실하여 디자인설정등록을 받지 못한다. 공지형상은 엄격하게는 유사한 디자인을 포함하는 것은 아니지만 신규성을 상실시킨다는 의미에서 공지·공용된 디자인과 유사한 디자인도 포함한다고 할 것이다. 또 제5조 제2항은 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 제1항에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대하여도 디자인등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 이는 창작비용이성에 관한 규정인데 특허에 있어서의 진보성과 같은 개념은 아니다. 그러나 창작비용이성이 유사를 넘는 정도의 것에 불과한 것²²⁵⁾은 아니라고 생각된다. 만일 그렇다면 공지·공용된 디자인과 동일·유사한 디자인을 규제하는 신규성만으로도 문제가 해결되어버리고 마는 것으로 굳이 창작비용이성에 관한 규정을 둘 필요가 없다. 창작비용이성과 유사한 각기 다른 차원의 것으로서 창작이 용이하기는 하지만 유사하지 아니한 경우

224) 특허법원 1999. 06. 18. 99허1713은 위와 같은 이유로 기본디자인과 전체의 형상 및 모양에 있어 상당한 차이가 있는 디자인들이 유사디자인으로 등록되었다는 이유만으로 기본디자인의 유사의 폭을 넓게 인정하여야 하는 것은 아니라고 한다.

225) 송영식의 2인, 앞의 책, 795면.

도 있고, 유사하지만 창작이 용이하지 아니한 경우도 있을 수 있다.²²⁶⁾

디자인의 전부가 공지된 형상과 동일·유사한 경우에는 전부 공지의 경우이며, 디자인의 일부가 공지형상과 동일·유사한 경우에는 구성요소의 공지가 된다. 특허의 경우, 염산과 질산을 포함하는 산이라는 포괄 개념이 있으므로 발명의 일부에 공지기술이 있는 일부 공지가 있지만 디자인에는 이러한 상위개념 하위개념이라는 것이 존재할 수 없고 모든 요소가 유기적으로 결합하여 하나의 디자인을 이루는 것이므로,²²⁷⁾ 특허법과 같이 디자인의 일부 공지는 생각하기 어렵다. 그러므로 디자인의 일부에 공지형상이 있는 경우에는 특허발명의 구성요소의 공지의 경우와 같이 공지사항 제외설을 적용하고, 구성요소에 공지된 형상이 포함된 경우에는 디자인의 유사여부의 판단에 있어서 공지형상의 부분을 디자인의 요부에서 제외하는 것으로 나타나고 있다.²²⁸⁾

2. 보호범위 판단의 문제점

디자인의 유사여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비하는 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로,²²⁹⁾ 디자인의 구성요소에 공지형상이 포함될 수 있는 것은 당연하다. 그리고 현실적으로 등록출원된 디자인에 대하여 완전한 심사를 하는 것을 기대하는 것도 무리이므로 디자인이 전체가 공지형상으로 되어 있는 경우도 디자인등록이 되는 경우가 있을 수 있다.

그런데 이렇게 공지형상을 포함하거나 공지형상만으로 이루어진 등록디자인의 보호범위는 어떻게 되는 것일까. 특히 무효심판절차와 침해소송절차가 이원화되어 있는 우리 법제에서는 등록된 권리에 무효사유가 있는 경우에도 무효심판에 의하여만 무효화시킬 수 있을 뿐이고 침해소송에서는 무효를 판단하지 못하는 것이 원칙이다. 그러나 이러한 무효사유가 있음에도 그대로 보호범위를 인정하는 것은 타당하지 않다. 특히 디자인이 공지형상만으로 이루어지거나 또는 구성요소에 공지가 있는 경우

226) 논리적으로는 그렇지만 실제로는 유사한 경우에는 창작이 용이한 경우가 대부분일 것이다.

227) 대판 1996. 11. 12, 96후467은 “의장을 구성하는 개개의 형상·모양이 공지 공용에 속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 장식적 심미감을 불러일으키고 그것이 용이하게 창작할 수 없는 정도의 지능적 고안이라고 보여질 때에는 그 의장은 신규성과 창작성이 있는 고안이라고 볼 수 있” 다고 한다.

228) 성기문, 앞의 글, 260면.

229) 대판 2007. 01. 25, 2005후1097.

에는 그 보호범위가 제한된다.

디자인의 유사여부 판단에 관한 학설 중에서 창작설을 취하는 경우에는 공지형상은 창작성을 인정할 수가 없으므로 의장의 요부인정에서 당연히 이를 제외하게 되지만, 혼동설에서는 공지형상이라고 하여도 당연히 그 부분이 보는 자의 주의를 끌지 않는다고 할 수는 없고, 공지형상이 디자인의 지배적인 부분을 점하고 디자인의 일체를 형성하고 있으므로 보는 이의 주의를 강하게 끌 경우에는 그 부분을 디자인의 요부로 보아야 할 것이다. 이에 대하여 공지형상을 디자인의 요부에서 참작할 것인가의 여부는 유사판단의 본질론과 상관이 없고 신규성판단과 권리범위 판단의 목적에서 찾아야하므로 권리범위 판단시의 요부는 디자인의 유사여부 보다는 그 독점적 효력이 미치는 범위에 주안점이 있고, 이는 특허발명에 있어서 공지기술은 아무도 독점적 권리를 행사할 수 없다는 공지사항제외설의 인정논리가 그대로 적용될 수 있으므로 신규성 판단시와는 관점을 달리하여야 한다는 주장도 있다.²³⁰⁾ 유사판단의 본질론과 다르다는 점은 수긍할 수 있으나 이러한 신규성에 있어서의 유사범위와 디자인의 보호범위로서의 유사범위를 다르게 하는 것은 예측가능성과 법적 안정성을 해치는 것이 될 것이다. 무효심판에서는 신규성이 문제되고, 권리범위 또는 침해소송에서는 보호범위가 문제되는데 이러한 각각의 판단에서 그 유사여부가 달라지는 것이 되고, 혹시 무효가 되지 않는 경우에도 보호범위는 부정되는 경우가 발생할 수 있어 이는 타당하지 않다고 생각된다. 그러나 공지형상을 포함하는 디자인은 본래 디자인등록을 받을 수 없거나 또는 디자인등록을 받을 수 없는 부분을 포함하고 있는 것이기 때문에 권리보호범위를 정함에 있어서는 유사여부의 판단에 관한 본질과 관계없이 이를 참작하여야 할 것이다.

3. 디자인이 전부 공지형상인 경우

디자인이 전부 공지형상인 경우에는 신규성상실로 디자인등록출원이 거절되고 등록이 되었다고 하더라도 이는 무효심판에 있어서 무효로 될 것이다. 또한 권리범위 확인심판과 침해소송에서 권리범위가 인정되지 않을 것이다.

판례는 먼저 특허에 관하여 “이와 같이 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지

230) 백인경 외 2인, 앞의 글, 11면 이하, 성기문, 앞의 글, 262면.

부분에 까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지·공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고” 라고 하여²³¹⁾ 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 하므로 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지·공용이었다면 특허무효심판과 관계없이 그 권리범위를 인정할 수가 없다고 하였다.

판례는 계속하여 디자인에 관하여 “특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 고려되어야 할 것이므로 그 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지·공용의 것이었다면 그 일부가 공지·공용인 경우와 구별할 필요없이 그 권리범위를 인정할 합리적 근거가 없는 것에 돌아가는 것이니 이 경우에는 그 무효심결의 유무에 관계없이 그 권리를 인정할 수 없는 바 이러한 이론은 의장등록에 관하여도 그대로 적용되어야 한다.” 라고 하고²³²⁾ 구체적으로 “등록의장이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 의장이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 의장과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다.” 고 판시하고 있다.²³³⁾

위 판례는 등록디자인의 보호범위에 대하여 판시한 것이지만 이와 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원전에 공지된 디자인과 동일·유사한 경우에는 등록디자인과 대비할 필요없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 자유형상의 항변을 주장할 수도 있을 것이다. 또한 권리남용의 항변도 고려할 수 있다.

4. 디자인의 구성요소가 공지형상인 경우

구성요소가 공지형상인 경우로는 전체의 구성요소가 공지인 경우와 일부만이 공지인 경우가 있을 수 있다. 어떤 경우이거나 디자인은 구성요소가 일체로서 하나의 디자인의 판단되는 것이므로 전체적인 디자인이 공지형상과 동일·유사하지 않은 이상 디자인으로서 등록될 수 있다. 하지만 구성요소의 일부가 공지형상인 경우, 이러한 디자인이 공지형상을 포함하지 아니한 디자인과 그 보호범위가 같을 수는 없

231) 대판 1983. 07. 26, 81후56 전원합의체.

232) 대판 1987. 07. 24, 87마45.

233) 대판 2003. 01. 10, 2002도5514.

다. 구성요소가 일체로서 판단된다고 하더라도 공지된 부분에 대하여는 권리를 주장할 수 없는 것이다. 이러한 부분을 분리하는 것은 가능한 일이 아니므로 그 보호범위에 있어서는 그 부분을 중요하지 않은 부분으로 취급하는 것이 될 것이다.

판례는 아래와 같이 등록시와 권리의 보호범위의 판단에서 각각 표현은 다르지만 같은 법리를 나타내고 있을 뿐이다.

우선 디자인등록거절결정과 등록무효사건²³⁴⁾에서 판례는 “의장의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어서는 의장을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고 그 구성요소 중 공지형상부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 이것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야 할 것이다.” 고 판시하고 있다.²³⁵⁾

그런가 하면 권리범위확인 그리고 침해사건에서 판례는 “일반적으로 의장권은 신규성이 있는 의장적 고안에 부여되는 것이므로 공지·공용의 사유를 포함한 출원에 의하여 의장등록이 되었다 하더라도 공지·공용 부분까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없다.” 고 하면서 “‘식기 보관대’에 관한 등록의장과 ‘주방기구 수납통’에 관한 (가)호 의장을 대비하면, 양 의장은 그 요부를 이루는 부분의 형상, 모양이 상이하고, 다만 양 의장은 모두 상부가 반원형이고 관체로 된 양측 지지틀 사이에 그 하측으로 바닥면에 다수의 배수 구멍이 있는 직사각형의 식기 수납통을 형성하고 있는 점에서 서로 유사하기는 하나, 이는 위 등록의장의 출원 전부터 공지된 고안의 형상·모양과 동일 또는 유사한 것으로서 의장의 특징적인 요부라고 할 수 없는 부분이어서, 양 의장은 전체적으로 대비할 때 일반 수요자들이 느끼는 미감이 다른 비유사한 의장” 이라고 판시하였다.

이에 관하여 등록시의 판단에서는 출원의장과 인용의장에 공통된 공지부분을 요부에서 제외하면 인용의장의 권리범위가 좁아지게 되어 공지부분을 포함하고 있는 출원의장이 오히려 신규성을 쉽게 인정받아 등록되는 모순이 있다고 하는 설이 있지만,²³⁶⁾ 이러한 이유로 인하여 공지형상을 등록출원디자인의 요부판단에서 제외한다는 것이 아니라 디자인은 그 구성요소가 합하여져 불가분인 하나의 디자인을 이루며, 일

234) 이러한 사건은 등록디자인을 침해하였다는 침해소송이 일반법원의 관할인 것과 다르게 특허심판원과 특허법원의 관할이 된다.

235) 대판 1991. 06. 14, 90후663. 그 외에도 대판 1995. 05. 12, 94후1343, 대판 1995. 11. 21, 95후965, 대판 1995. 11. 24, 93후114, 대판 2002. 08. 13, 2001후2559 등.

236) 齋藤瞭二, 앞의 책, 241면.

부를 제외하면 다른 디자인이 되는 것이 때문에 제외할 수 없다고 할 것이다.

권리범위의 판단에 있어서 판례는 일관하여 디자인은 신규성이 있는 디자인의 고안에 부여되는 것이므로 공지·공용의 사유를 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다하더라도 공지·공용부분까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수 없다는 이유로 등록의장과 대비되는 의장이 유사한 부분이 있다고 하더라도 이는 요부가 될 수 없다고 한다. 이는 특허발명에 있어서 공지사실제외설과 같은 이유라고 할 것이고, 상표에서 식별력이 없는 부분을 요부로 할 수 없다는 것과 궤를 같이 한다.

그런데 판례는 공지형상에까지 독점적이고 배타적인 권리를 부여할 수는 없다고 하지만, 사실 디자인권자는 공지형상에 대하여 권리를 가지는 것이 아니라 공지형상을 포함한 일체로서의 디자인에 대한 권리로서 그 디자인의 보호범위는 본래부터 공지형상에 대한 권리를 아예 가지지 않기 때문에²³⁷⁾ 공지형상부분에 대한 권리를 제외한다는 것은 아니고, 공지형상부분이 요부가 되면 같은 공지형상을 가지는 다른 디자인권과 보호범위가 중복하게 되는데서 알 수 있는 것처럼 그 부분은 보호범위에서 약한 부분이 되기 때문에 요부가 될 수 없다고 할 것이다. 디자인권의 권리범위 판단시에 적용되는 공지형태 제외설은 특허발명에 있어서 일부공지에 적용되는 공지사항제외설과 달리 디자인에 있어서 공지형상의 부분을 디자인의 구성에서 제외하는 것은 아니고 특허발명에서 구성요소가 공지된 경우와 같이 공지부분은 그 중요성 또는 창작성을 낮게 평가하여 판단의 대상이 되는 요부에서 제외하는 것에 불과하다는 것²³⁸⁾은 바로 이것을 말하는 것이다.

모든 부분이 공지로 된 경우 특별히 요부가 있을 수 없는 것처럼 그 권리범위는 조합자체에 있는 것이므로 그 권리범위는 협소한 것이 될 것이다.²³⁹⁾

5. 창작이 용이한 경우

신규성과 관련하여 공지형상으로부터 창작이 용이한 경우는 어떻게 되는가. 디자인에 관한 판례는 없지만 특허나 실용신안에서는 공지기술에 비추어 진보성이 없는 경우에 이를 침해소송에서 그 권리를 부인할 수 없다는 것이 판례이므로²⁴⁰⁾ 이에 비

237) 공지형상과 동일·유사하거나 혹은 그로부터 창작이 용이한 것이라면 아예 디자인 등록이 될 수가 없다.

238) 齋藤瞭二, 앞의 책, 239면.

239) 성기문, 앞의 글, 269면.

추어보면 디자인에 있어서도 공지의 형상으로부터 쉽게 창작할 수 있다고 하여 권리범위를 부인할 수는 없을 것이다.²⁴¹⁾ 하지만 특허와 실용신안에서 자유기술의 항변이 인정되고 있다.²⁴²⁾ 디자인에서도 등록디자인과 대비되는 디자인이 공지의 형상으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라면 자유기술의 항변과 같이 등록디자인과 대비할 것이 없이 그 보호범위를 부인하여야 할 것이다. 특허에 있어서는 ‘기술’의 의미가 있지만 디자인에 있어서는 ‘형상’이 의미 있으므로, ‘자유기술의 항변’이라는 용어보다는 ‘자유형상의 항변’이 더 어울릴 것이다.

판례는 “등록된 의장에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 의장이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 의장과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 권리범위를 인정할 수 없는 것이기는 하지만(대법원 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결), 등록된 의장이 의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 등록의장의 권리범위를 부인할 수 없으므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 등록의장의 권리범위 자체를 부인한 것은 잘못이다. 그러나 등록의장과 대비되는 의장이 등록의장의 의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록의장과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다 할 것” 이라고 하여,²⁴³⁾ 창작비용이성의 문제로 권리를 부정할 수는 없지만, 디자인에서도 자유형상의 항변이 인정됨을 명백히 하였다.

창작비용이성의 기준이 되는 공지형상에 관하여 디자인보호법은 여러 번 개정되어 그 공지형상의 범위가 각각 다르기 때문에 어느 시점에서의 공지형상을 기준으로 할 것인지가(언제의 법을 적용하는지가) 문제로 될 수 있다. 자유형상의 항변에서 창작비용이성은 등록디자인과 대비하여 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는가를 판단하는 것이고, 등록디자인의 권리로서 유효성과 관련하여 창작비용이성은 그 디자인등록출원 전에 용이하게 창작할 수 있는지 여부를 판단하는 것이라는 점을 생각하면 자유형상의 항변으로 주장되는 창작비용이성은 등록디자인

240) 대판 1998. 10. 27, 97후2095, 1998. 12. 22, 97후1016 등.

241) 강기중, “의장의 유사 판단과 권리범위에 관한 사례연구”, 특허소송연구 제3집, 2005, 273면.

242) 대판 2002. 12. 12, 2002후2181, 2001. 10. 30, 99후710.

243) 대판 2004. 04. 27, 2002후2037.

의 출원당시의 법률에 의하여 인정되는 창작비용이성에 대한 기준을 적용하여 판단하여야 할 것이다.²⁴⁴⁾

II. 기능적 형태를 포함하는 디자인

1. 기능적 형태의 의미

디자인에 있어서 기능적인 형태는 물품이 그 형태를 갖추므로 그 물품이라고 인식되는 것으로 그것 없이는 그 명칭에 의하여 인식될 수 없는 형태를 말한다. 기능적 형태라고 함은 그 물품의 기능적 필연에 의하여 생기는 형태, 즉, 물품의 목적, 기능을 달성하는 데에 최대의 기술적 효과를 빚어내는 형태를 말한다. 따라서 그 형태는 그 물품의 목적과 기능이 특정되는 한 유일 절대적인 것이고, 적어도 그것에 가까운 것이 되지 않을 수 없으며 이 형태결정요소로서의 목적, 기능은 물품 그 자체를 성립시키는 본질이기도 하므로 물품의 기본적 형태를 규정하는 가장 큰 요소가 된다.²⁴⁵⁾ 이는 디자인이 물품을 본질로 하는 이상 그 물품의 용도기능에 따라 기능적인 형태가 포함되는 것은 당연한 것이라고 할 수 있다.

2. 기능적 형태와 보호범위

이렇게 기능적 형태는 용도를 같이 하는 물품의 형상에는 필연적인 것으로서 이러한 형태에 디자인권과 같은 독점권을 인정하면 그 용도에 관련된 모든 물품에 독점권을 인정하는 것이 되어 부당하다.²⁴⁶⁾ 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 등록받을 수 없게 하고 있는 것은 (디자인보호법 제4호), 바로 이러한 이유에서이다.²⁴⁷⁾ 따라서 기능적 형태를 포함하고 있으면서도 등록될 수 있

244) 김제완, “확인대상디자인과 자유실시기술의 항변 -특허법원 2007. 05. 31, 2007허319-”, 지적재산권 22호(2007.09), 71면.

245) 노태정 외 1인, 앞의 책, 371면.

246) 노태정 외 1인, 앞의 책, 372면은 물품의 기능적 필연에 의하여 생기는 기능적 형태를 디자인보호법의 보호에서 제외하지 않는다면 특허법이나 실용신안법에 의해 보호되어야 할 발명이나 고안이 기술적 진보성이 낮다 하여 디자인보호법에 의해 보호를 받게 되는 문제를 발생시킬 수 있다고 한다.

247) 상표법 제7조 제1항 제13호는 상표등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 되거나 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표는 상표등록을 받

는 디자인은 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만이 아니라 그 이외의 다른 형상과의 결합에 의해 디자인권을 부여받은 것이라고 볼 수 있다. 따라서 이 기능적 형태는 요부가 되지 않는다고 할 수 있다. 그런데 어디까지가 기능적 형태인지 또는 순수하게 장식성을 실현하기 위한 외관인지에 대하여는 구체적, 개별적으로 판단하는 수밖에는 없다.

3. 판례

기능적 형태에 관하여 판례는 다음과 같이 판시하고 있다. 하나는 소극적으로 기능적 형태라고 할 수 없는 것에 대한 것인데, 판례는 “의장의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없다”고 한다.²⁴⁸⁾ 따라서 “원심이 의장의 대상이 되는 대상물품을 “트럭용 적재함 지지구”로 하는 이 사건 등록의장(등록번호 제237866호)의 구성 중 축고정부 내부의 형상이 원형인 것은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이나 그 밖의 부분은 자유롭게 디자인할 수 있는 부분이라는 이유로, 이 사건 등록의장은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 의장이 아니라는 취지로 판단한 것은 정당”하다고 하였으며,²⁴⁹⁾ 또 다른 사건에서 “이 사건 등록의장과 확인대상의장의 물품인 ‘건축 배관용 슬리브관’은 건축물의 층을 구획하는 콘크리트 구조물 제작용 거푸집 안에 일정한 공간을 점유한 상태로 장착되어 그 거푸집 내부가 콘크리트로 메워지더라도 2개의 배수관이 지나갈 수 있는 관통 공간을 몸체부 내부에 확보해 둠으로써, 콘크리트의 타설 완료 후 위쪽에서 내려오는 2개의 배수관이 상면 폐쇄면이 제거된 몸체부의 내부 공간을 통과하여 아래쪽의 ‘배수배관용 집수조인트’의 2개의 이경관에 연결될 수 있도록 하면 그 기능을 다하는 것이므로, 양 의장의 물품인 ‘건축 배관용 슬리브’가 이러한 기능을 다하기 위해서 그 평면부가 반드시 오뚜기 형상을 갖고 있어야 한다고는 볼 수 없고, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 그 평면부의 형상이 얼마든지 다르게 구성될 수 있다고 할 것이”라는 이유로

을 수 없도록 하고, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 자목에서는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품의 양도 등은 부정경쟁에 해당하지 않는다고 하는 것은 모두 같은 취지에서이다.

248) 대판 2006. 07. 28, 2005후2922, 대판 2006. 09. 08, 2005후2274.

249) 대판 2006. 07. 28, 2005후2922.

오투기 형상을 기능적인 형태로 본 원심을 파기하였다.²⁵⁰⁾

다른 하나는 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 것에 관한 판례이다. 판례는 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인의장이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다고 하면서, “양 의장은 모두 용기본체가 직육면체의 형상이고, 용기뚜껑의 4변에 잠금날개가 각 형성되어 있고, 각 잠금날개에는 용기본체에 형성되어 있는 잠금돌기와 결합되는 가로막대형 잠금구멍이 2개씩 형성되어 있는 점에서 서로 공통점이 있으나, 이들 부분은 양 의장의 출원 전에 이미 그 의장이 속하는 분야에서 오랫동안 널리 사용되어온 ‘음식물 저장용 밀폐용기’의 기본적 또는 기능적 형태에 해당하므로, 이들 부분에 위와 같은 공통점이 있다는 사정만으로는 곧바로 양 의장이 서로 유사하다고 단정할 수 없고, 오히려 이 사건 등록의장은 용기뚜껑 윗면에 절곳공이 무늬가 형성되어 있고 각 잠금날개에 형성되어 있는 2개씩의 잠금구멍 사이에 잠금날개가 접히는 부분을 따라 가로막대형의 구멍이 1개씩 더 형성되어 있는 점에서, 용기뚜껑 윗면 및 용기본체의 옆면에 2줄의 물결무늬가 형성되어 있고 각 잠금날개에는 잠금구멍 이외에 가로막대형의 구멍이 별도로 형성되어 있지 아니한 인용의장과는 차이가 있고, 그러한 차이로 인하여 그 전체에서 인용의장과는 다른 미감적 가치를 인정할 수 있으므로, 인용의장과 유사하다고 볼 수는 없다고 할 것이다.” 고 판시하고 있다.²⁵¹⁾

또 디자인등록의 요건으로서 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 “디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야” 한다고 한다.²⁵²⁾

곧 디자인에 있어서 기능적 형태는 선택가능한 대체적인 형태가 있는 경우에는 기능적 형태로 볼 수 없다는 것이며, 이러한 기능적 형태는 본래 그 물품에 존재하여야 하는 것이므로 요부가 될 수 없어 그 부분에 대한 중요도를 낮게 평가하여야

250) 대판 2006. 09. 08, 2005후2274.

251) 대판 2005. 10. 14, 2003후1666.

252) 대판 2009. 01. 30, 2007후4830.

하고 그 결과 기능적인 형태가 동일·유사하다고 하여 그 디자인이 동일·유사하다고 할 수는 없다는 것이다.

제4절 結語

디자인은 물품의 형상 모양 색채 또는 이들의 결합으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다. 곧 ① 물품, ② 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것, ③ 시각에 호소할 것, ④ 미감을 일으키게 하는 것의 네 가지가 디자인의 정의를 구성하는 요소이다. 한편 디자인의 정의와는 별도로 등록요건을 정하고 있다. 디자인의 적극적 등록요건은 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이(非用易)성이다. 이는 발명의 등록요건인 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성과 대비된다. 또한 국기나 타인의 업무와 혼동의 우려가 있는 디자인과 선량한 풍속 또는 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인 그리고 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 위의 적극적 등록요건을 갖추었다고 하더라도 등록이 거절된다.

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다. 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 상표법에서는 동일한 상표에만 독점권이 인정되고 유사한 상표에 대하여는 금지권만이 인정되고 있는 것과 다르다. 따라서 디자인권자에게 주어지는 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인과 동일한 디자인과 이와 유사한 디자인에 미치는 것이 된다. 결국 등록디자인의 보호범위의 외연은 동일한 범위를 넘어선 유사한 범위가 되므로 유사한 범위의 확정이 중요한 문제로 된다.

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여 지는 것으로 되어 있다. 디자인의 동일여부의 판단의 자료는 이중에서 디자인등록출원서에 기재된 디자인의 대상이 되는 물품과 도면이 중심적이 지위를 가진다. 도면에 기재된 디자인의 설명란에는 디자인등록출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본만으로는 그 물품의 사용목적·사용방법·재질 또는 크기 등을 이해하기 어

려운 경우 그에 관한 설명, 동적디자인에 관한 설명, 투명디자인에 관한 설명, 생략된 색채 또는 길이에 관한 설명, 부분디자인에 관한 설명을 하지만 이는 보충적인 것이다. 디자인은 물품의 형태로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이므로 추상적 존재로서의 형태가 아니라 물품과 관련하여 성립하는 형태이다. 따라서 디자인의 동일이라고 함은 동일물품에 관한 동일한 디자인이므로 물품의 동일성과 형태의 동일성이라는 두 측면에서 판단되어야 한다. 디자인은 물품이 다르면 다른 디자인이 되므로 동일 물품이 아니면 디자인의 동일성은 유지되지 않으며, 디자인의 형태는 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이므로 이 요소가 서로 동일하지 않으면 아니 된다.

디자인의 유사라고 함은 2개의 디자인을 비교할 때 그 디자인을 구성하는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 표현된 디자인이 공통하는 동질성을 가지고 있어서 외관상 서로 유사한 미감을 일으키게 하는 것을 말한다. 유사판단에 관하여는 창작설, 혼동설, 심미성설, 종합설 등이 있으나 창작설은 상표의 동일에 관한 것으로서 객관성을 유지하는 혼동설이 정당하다고 할 것이다. 판례는 “유사여부의 판단은 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람의 시각을 통하여 일으키게 하는 심미감과 인상의 유사성에 따라 판단하여야 하는 것이고, 이와 같이 전체를 비교함에 있어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 지배적인 특징 또는 요부(要部)로 파악하여 그 지배적인 특징 또는 요부가 서로 유사하다면 세부적인 특징에 있어서 다소 차이가 있고, 부분적으로는 창작비용이성이 인정된다 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그 신규성과 창작성을 인정할 수 없다.” 고 하여 심미성설에 서있으나 한편 요부를 파악하여 유사여부를 판단하는 점에 있어서 이를 심미성설에서도 특히 주의환기설이라고 한다. 혼동설을 전제로 할 때 디자인유사의 판단이 주체는 수요자가 된다. 디자인의 유사역시 물품의 유사와 디자인의 유사라는 두 가지 측면에서 고찰되어야 한다. 유사물품은 용도는 같지만 기능이 다른 것을 말한다고 하지만 그 구별도 쉽지는 않다. 또 형상만의 디자인과 형상 및 모양이 결합된 디자인에 있어서 형상이나 모양의 어느 하나가 유사하지 않으면 원칙적으로 유사하지 않은 것으로 본다.

디자인의 유사라는 개념은 일의적인 기준으로 판단할 수 없기 때문에 디자인보호법은 등록디자인의 보호범위를 구체적으로 명시화하여 그 범위를 확인받기 위하여 디자인권의 권리범위를 명확히 하게 하기 위하여 유사디자인등록제도를 두고 있다.

유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체하는데 그 의미에 관하여는 확장설과 확인설이 있으나 그 보호범위를 넓히는 것은 아니라는 점에서 확인설이 타당하다고 하겠다. 판례도 확인설에 서있다.

디자인의 보호범위는 그것이 공지형상으로 이루어진 경우와 기능적인 형상을 취하고 있을 때 그 범위가 제한된다.

디자인이 전부 공지형상인 경우에는 신규성상실로 디자인등록출원이 거절되고 등록이 되었다고 하더라도 이는 무효심판에 있어서 무효로 될 것이다. 또한 권리범위 확인심판과 침해소송에서 권리범위가 인정되지 않을 것이다. 판례도 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지·공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 하여 그 권리범위를 부정하고 있다. 이러한 논의는 특허발명이 공지기술로 이루어진 경우와 마찬가지로 할 수 있다. 따라서 공지형상으로 이루어진 디자인은 등록디자인이라고 하더라도 무효심판과 관계없이 일반 법원에서 그 보호범위가 인정되지 않으며, 권리남용이론 또는 자유형상의 항변을 주장할 수도 있을 것이다. 특히 등록디자인의 형상이 공지형상과 같은 것이 아니라 다만 공지형상으로부터 쉽게 창작할 수 있는 경우에는 그 판단을 일반법원이 할 수는 없는데 이러한 경우에 권리남용의 항변 또는 자유형상의 항변은 중요하게 된다. 그러나 디자인에 공지형상이 포함되어 있다고 하더라도 이것이 나머지 형상과 유기적으로 결합되어 있는 경우에는 이러한 형상들을 서로 분리하여 판단할 수 없으며 또한 수요자도 전체적인 형상으로 미감을 판단할 것이므로 공지형상을 무조건 제외할 수는 없다. 그러나 이러한 공지형상부분은 디자인의 특징적인 부분 즉, 요부로서 파악될 수는 없고 그 가치는 낮게 평가되어야 한다.

디자인에 있어서 기능적인 형태는 물품이 그 형태를 갖추므로 그 물품이라고 인식되는 것으로 그것 없이는 그 명칭에 의하여 인식될 수 없는 형태를 말한다. 기능적 형태라고 함은 그 물품의 기능적 필연에 의하여 생기는 형태, 즉, 물품의 목적, 기능을 달성하는 데에 최대의 기술적 효과를 빚어내는 형태를 말한다. 판례는 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없다고 한다. 하여튼 이렇게 기능적 형태는 용도를 같이 하는 물품의 형상에는 필연적인 것으로서 이러한 형태에 디자인권과 같은 독점권을 인정

하면 그 용도에 관련된 모든 물품에 독점권을 인정하는 것이 되어 부당하다. 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 등록받을 수 없게 하고 있는 것은 바로 이러한 이유에서이다. 그러나 이러한 등록받을 수 없는 기능적인 디자인이 등록을 받은 경우에 그 보호범위는 어떻게 인정될 것인가. 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인의 장이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다. 기능적인 형상이 포함되어 있는 경우에는 공지형상이 다른 부분과 유기적으로 결합되어 있는 때와 같이 그 중요도를 낮게 평가하여야 하기 때문이다.

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다. 그러나 이러한 디자인은 본래 공지형상으로 이루어지거나 또는 기능적 형상으로 이루어진 경우에는 디자인등록요건을 갖추지 못한 것으로서 등록이 거절될 것이다. 그러나 이러한 형상이 디자인으로서 등록된 경우에도 무효심판과 관계없이 그 보호범위는 인정되지 않는다. 이러한 형상을 포함하고 있는 디자인의 보호범위의 판단에서 공지형상이나 기능적형상 부분은 그 평가가 낮게 될 수 밖에 없다. 보호범위의 내용과 제한은 결국 디자인의 정의와 등록요건에서 비롯되는 것임은 특허발명에 있어서와 같다.

제4장 商標權의 保護範圍

제1절 商標法の 保護對象

I. 商標의 개념

1. 商標

商標라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것이거나 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것을 말한다(상표법 2조 1항 1호).²⁵³⁾

위에서 알 수 있는 것처럼 현행법상 상표가 되기 위하여는 시각을 통하여 인식될 수 있어야 한다. 기호·문자·도형 등은 시각을 통하여 인식될 수 있는 것의 예이다. 따라서 음성, 음향이나 향기, 맛 또는 감촉 등 시각을 제외한 인간의 다른 감각에 의하여 알 수 있는 것은 상표의 외양을 갖추고 있다고 하여도 상표법상의 상표가 아니다. 물론 상표등록을 받을 수도 없다.

2. 표장

표장은 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것과 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것을 말한다.

상표는 이 표장 중에서 상품에 관한 표장이다. 상표는 이 표장의 구성요소를 기준으로 하여 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작상표 및 이들이 결합된 결합상표로 나눌 수 있고, 사용하는 주체에 따라 분류하면 제조·가공·증명·판매상표 등으로 나눌 수 있다. 또 상표가 등록이 되면 등록상표가 된다.

3. 서비스표

서비스표는 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별

253) 우리나라 최초의 등록상표는 1949.11.28. 등록된 천일산업의 상표이다. 천일산업은 고무신, 운동화, 농구화, 고무장화 등 주로 스포츠용품을 지정상품으로 상표를 등록 사용하였는데 이 상표는 상표권 존속기간만료로 1959.11.28. 소멸하였다고 한다. 「발명특허」 2005년 12월호, 발명진흥회, 40면.

되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다(상표법 2조 1항 2호).²⁵⁴⁾ 표장이 서비스에 표시되므로 서비스표장이라고 하며 이를 줄여 서비스표라고 부르는 것이다. 서비스업은 금융·무역·보험·광고 등의 용역을 제공하는 업을 말한다. 이러한 서비스도 상품의 일종이라고 할 수 있고 따라서 상품표장이라고 할 수도 있지만 서비스가 영업자를 떠나서 상품과 같이 전진 유통하는 것은 아니고, 서비스의 제공과 영업자의 서비스표의 신용이 결합되어 있다는 점에서 영업상표의 성격이 짙다고 하겠다.²⁵⁵⁾ 하지만 영업상표는 영업자의 출처기능을 중요시하지만 서비스표는 이러한 출처기능이 별반 필요가 없고 이는 품질보증기능에 대하여도 마찬가지이다.²⁵⁶⁾ 상호와 같은 기능을 가진다고 할 것이다.

4. 상표법의 목적

상표법은 이와 같은 상표를 권리의 대상으로서 보호함으로써 상표를 사용하는 자에게는 자신의 상표의 지속적인 사용으로 업무상 신용을 유지할 수 있게 하고, 수요자에게는 상품의 출처를 명확히 함으로써 상품선택의 길잡이를 제공하여, 궁극적으로는 산업의 발달을 이룰 수 있도록 하기 위하여 상표권의 설정과 소멸 그리고 상표권의 내용을 정하고 있는 법이다.

판례도 “상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 한다.” 고 하여²⁵⁷⁾ 같은 견해이다.

254) 상표법은 상표와 서비스표, 각종 표장과 지리적 표시 등을 구분하고 있지만 이러한 것들은 성질에 따른 예외를 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용하며 또한 당연한 것이지만 서비스표도 상표와 같은 요건아래서만 즉, 상표와 같은 등록요건을 갖추어야만 등록이 될 수 있다(상표법 2조 3항).

255) 은행의 서비스업무는 은행이나 그 직원을 떠나서 존재한다고 생각하기는 어렵다.

256) 서비스를 이용하고자 하면 그 서비스 제공자와 만나는 것이 보통이다. 즉 출처와 직거래하는 셈이 되어 그 출처와 품질을 이미 인식하고 있기 때문이다.

257) 대판 1996. 07. 30, 95후1821.

II. 상표의 기능

1. 상표의 기능

상표의 기능은 상표법이나 부정경쟁방지법 등에서 상표를 보호하고자 하는 이유의 근간이 된다. 일반적으로 상표의 기능으로서 들어지는 것은 다음과 같다.²⁵⁸⁾

상표는 우선 기호·문자·도형 등의 상징적인 표현양식에 의하여 영업자가 취급하는 상품에 부착 사용되어 타인의 동일한 상품과 구별하고자 한다. 이러한 기능이 식별기능이다. 이러한 식별기능에서 상표의 다른 기능이 나오게 된다.

상표는 이렇게 동일한 여러 상품 중에서 특정 상표가 부착된 상품을 다른 사람의 상품과 구별하게 해줌으로써 같은 상표를 부착한 상품은 같은 출처에서 나왔다는 상품 출처의 동일성을 표시하게 된다. 상표의 이와 같은 기능을 출처표시기능이라고 한다.

이러한 출처표시기능이 제대로 구현되고 또한 그 상표가 사용된 상품의 품질이 좋은 것이라고 한다면 소비자는 동일한 출처에서 나온 상품을 다시 구입하고자 할 것이다. 이것은 상품이 일정한 품질을 가지고 있다면 그 상표만 보고도 같은 출처인 것을 인식할 수 있어서 같은 상표의 상품은 종전에 자기가 사용하였던 상품의 품질과 같은 것으로 믿기 때문이다. 이러한 상표의 기능을 품질보증기능이라고 한다.

출처표시기능과 품질보증기능은 서로가 상승작용을 하여 상표의 질과 명성을 높이게 되고 나중에는 이러한 상표만이 홀로 선진, 광고되어도 저절로 지정 상품을 연상시켜 좋은 품질을 가진 제품이라는 사실에 대한 인식을 다시 일깨우고 더욱 인상을 깊이 하게 된다. 이러한 기능을 상표의 광고기능이라고 한다.

상표의 기능은 사실 생산자와 소비자가 직거래하는 경우에는 별로 필요하지 않은 기능이였다. 소비자는 생산자를 보고 상품의 출처를 바로 알게 되며 품질도 바로 가늠할 수가 있게 된다. 그러나 오늘날과 같은 복잡한 구조를 가지는 유통사회에 있어서는 상표가 없이는 어떤 상품을 누가 생산을 하였는지를 알 수가 없으며, 이러한 이유 때문에 상표의 중요성이 부각되게 된 것이다.

2. 상표기능에 관한 판례

판례도 “상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을

258) 송영식 외 2인, 「지적소유권법 하」, 육법사, 2005, 55면 이하.

식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 한다.” 하여 위와 같은 기능을 인정하고 있다.²⁵⁹⁾

3. 상표기능의 전제

상표가 이러한 기능을 올바르게 하기 위하여는 먼저 식별력을 갖출 것이 필요한데 우선 상표자체가 다른 표지와는 구별될 수 있는 일반적 식별력과 먼저 존재하는 다른 표지(상표만이 아니다)와 다르다는 구체적 식별력을 갖추어야 한다. 그렇지 않다면 상표는 표지로서 기능을 할 수 없거나 다른 표지와 혼동될 가능성이 있으며 또한 어떤 경우에는 그 표지에 손상을 가할 수도 있기 때문이다.

상표법은 결국 이러한 일반적이고 구체적인 식별력이 있어서 누구의 상품임을 알 수 있게 하며, 다른 표지와도 구별되어 손상을 주거나 혼동을 일으키지 아니하는 상표에 대하여 상표등록을 하고, 한편 등록된 상표에 대하여는 이제는 다른 영업자의 상표사용으로부터 발생하는 등록상표권의 손상이나 혼동행위로부터 보호하는 법이라고 할 수 있다.

III. 상표의 사용

1. 상표사용에 관한 규정

상표권은 상표가 상표로서 즉, 상표적으로 사용되는 경우에만 효력을 미친다. 어떤 경우가 지정상품과의 관련하여 상표적으로 사용하는 것인지에 대하여는 상표법 제2조 제1항 제6호에서 정하고 있다.

상표의 사용은

- (1) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
- (2) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적

²⁵⁹⁾ 대판 1996. 07. 30, 95후1821.

으로 전시·수출²⁶⁰⁾ 또는 수입하는 행위

(3) 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위이다.

2. 상표적 사용

상표의 상표적 사용은 상표를 상표로서 사용하는 것이다. 이에선 상품과 그 포장에 상표를 부착하는 기본적인 사용과 그 외에 광고,²⁶¹⁾ 정가표 등에 상표를 표시하는 광고적인 사용이 있다.²⁶²⁾ 도메인이름의 등록사용의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 ‘상표의 사용’으로 볼 수 있다.²⁶³⁾

등록상표권자의 지정상품이 아닌 상품에 상표를 부착하거나 광고적으로 사용하더라도 등록상표의 사용이 되지 않는 것은 당연한 것이지만, 등록상표권자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용한 경우라고 하더라도 그것이 상표로서 사용된 것이 아니라면 상표권 침해가 되지 않는다.

일반적으로 상품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미하므로, 그러하지 아니한 경우에는 상품자체로서의 적격이 없어 이때는 상품에의 사용이 되지 않는 것이다. 거래시장에서 유통될 수 없는 물품을 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 차원에서 제공하는 것들은 그 매체를 지정상품으로 하는 다른 상표의 상표적 사용이 아니다.²⁶⁴⁾

260) 특허나 디자인에 있어서는 ‘수출’하는 행위는 실시행위에서 빠져 있다. 특허법 제2조 제3호, 디자인보호법 제2조 제6호.

261) 특허법원 2008. 11. 05, 2008허9825 : 홍보를 위한 카탈로그에 사용된 상표도 ‘상표의 사용’에 해당된다.

262) 대판 1993. 12. 21, 92후1844. 자기 상호라고 하여도 거래명세서, 거래장에 나타낸 이상 서비스표적인 사용이 된다. 거북이 약품사건.

263) 대판 2008. 09. 25, 2006다51577.

264) 대판 1999. 06. 25, 98후58 : 상표법상 ‘상표의 사용’이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제6호 각 목 참조), 여기에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은, 비

또한 상품의 내부에만 상표가 들어있어서 상품을 분해해보아야만 알 수 있는 경우,²⁶⁵⁾ 단지 장식적 또는 의장적으로 사용된 것²⁶⁶⁾도 상표적 사용이 아니다.

제2절 商標의 登錄要件

I. 서설

상표는 자체로 자기 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있어야 하며 이러한 식별력을 기본으로 하고 다른 표지와 의 관계에서 오인·혼동으로 인하여 소비자에게 다른 출처의 상품을 구매하게 하거나 또는 다른 표지의 권위나 명성을 손상할 우려가 없어야 한다. 이것이 상표의 실체적 등록요건이다. 이것은 특허에 있어서 신

록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 할 것이다.

위 판결은 로드쇼(ROADSHOW) 라는 잡지에서 별책으로 "WINK"라는 제목의 부록을 무료로 제공한 바가 있었는데 이것이 상표로 사용한 것인가가 문제된 사안이다. 보다 자세히는 부구육, "판촉물에 의한 상표권의 침해문제", 사법론집 30집(99.02), 1면 이하.

265) 대판 2005. 06. 10, 2005도1637 : [1] 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다.

[2] 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없다.

[3] 피고인이 판매한 원격조정기(리모콘)의 내부회로기판 위에 표기된 "SONY" 표장을 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없고, 나아가 피고인이 위 원격조정기의 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 것은 '여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것'이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다고 한 사례.

266) 대판 2005. 11. 25, 2005후810, 대판 2003. 02. 14, 2002후1324 : 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

규성, 진보성, 산업상 이용가능성과 같은 실체적인 요건과 같은 차원의 것이다. 물론 상표는 창작에 대한 보호가 아니므로 신규성이나 진보성 등과 같은 요건은 필요하지 않는 것이고 출처표시기능과 품질표시기능의 원천이 되는 식별력(적극적 요건)과 이 식별력을 기초로 하여 다른 중요한 표지와 오인·혼동 또는 손상의 우려가 있거나 상표자체가 공서양속에 위배하여 등록되지 못할 다른 사유는 없는지(소극적 요건)를 심사하는 것이다.²⁶⁷⁾

상표를 등록받기 위한 실체적 요건으로서 위와 같이 적극적 등록요건과 소극적 등록요건이 들어지고 있지만 넓은 의미에 있어서는 절차적 요건도 포함되며 상표는 상품을 생산하는 등의 행위를 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품에 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자가 상표등록을 받을 수 있으므로(상표법 제3조), 상표를 현실적으로 사용하거나 적어도 상표를 사용하고자하는 의사가 있어야 한다.

II. 적극적 등록요건

1. 자타상품식별력

상표의 식별력이란 자기의 상품과 다른 영업자의 상품을 구별할 수 있도록 하는 힘을 말한다. 상표법은 상표가 창작물이라서가 아니라 출처표시적 기능과 품질보증적인 기능을 하고 있기 때문에 이를 보호한다고 함은 앞서 밝힌 바와 같다. 이러한 기능을 보호하기 위해서는 우선 자기의 상품이 다른 상품과 다른 것임을 알릴 수 있는 표지(標識)가 있어야만 가능한 것이다. 그런데 어떤 상표가 이러한 식별력을 가지지 않고 있다면 보호할 대상이 없게 되고 만다.

한편, 어떤 상표가 식별력이 없다는 것은 그 상표를 구성하는 표장이 모든 상품에 적용되는 범용(汎用)성이 있는 상표라고 할 수 있다. 예를 들어 소화제라고 한다면 이는 소화를 돕는 일반적인 약의 보통명칭이고 그렇기 때문에 누구라도 사용할 수

267) 상표등록에 있어서는 자타상품식별력을 갖추었는지에 관한 요건과 타인의 표지 손상 혹은 혼동에 관한 요건 등을 규정한 상표법 제6조와 제7조가 제일 중요하다. 또한 등록된 이후에도 이러한 문제는 계속되어 상표법 제51조에서는 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 규정하고 있다. 절차에 관하여는 특허법의 일반원리에 크게 의존하지만 상표법에서 중요한 것은 위 3개 조문의 이해 즉 표장에 관한 식별력과 손상, 혼동에 대한 이해라고 하여도 과언이 아니다.

있는 단어이므로 식별력이 없는 것이다. 이러한 누구나 쓸 수 있는 당연한 설명 자체에 대하여 특정인에게 독점적인 상표등록을 허용하는 것은 누구라도 관련 상품에 사용할 수 있어야 할 설명 자체를 막는 것으로서 부당하다.

그러나 만일 이러한 당연한 설명 자체라고 볼 수밖에 없는 표지라고 하여도 다른 사람의 상표사용을 막음이 없이 이를 상표의 표장으로 삼고 오랜 기간 동안 상표로써 사용하여 이제는 일반 수요자들이 소화제라고 할 때는 당연히 하나의 같은 출처에서 나온 것이라고 인식한다면 이제는 다른 상품과는 구별되므로 식별력을 취득하였다고 볼 수 있고 상표등록이 될 수 있다. 그러나 이러한 일반적인 설명 자체에 대하여 이를 상표의 표장으로 삼아 식별력을 취득하기란 상당히 어려운 일이라고 할 것이며, 또한 바람직한 것도 아니다.

즉, 식별력이 없는 상표라고 함은 표장자체에 식별력이 없어서 누구의 상품인지 출처를 알 수 없는 상표와 상품에 사용한 표장이 누구라도 사용할 것이 예상되는 표장이기 때문에 이를 다른 사람의 상품과 구별할 수 없게 되는 상표를 말한다. 결국 상표에 식별력이 있느냐 없느냐의 문제는 아예 식별력이 없는 경우를 제외하면 표장에 사용된 표현이 같은 종류의 상품에 사용하는 일반적인 표현인가 아닌가에 달려있다고 할 수 있다.²⁶⁸⁾²⁶⁹⁾

상표의 식별력구비여부는 상표등록출원시가 아니라 상표등록결정 또는 거절결정시를 기준으로 판단한다.²⁷⁰⁾ 이는 거절결정에 대한 불복심판에 있어서도 마찬가지라고 할 것이다.

2. 식별력이 없는 상표

268) 다른 관점에서 말하자면 한 사람에게 독점시킬 수 없는 표장이라고 할 수 있다. 식별력이 없는 것도 다른 사람이 사용하지 않는 때에 처음으로 사용하는 경우는 식별력이 있다고 할 수 있다. 하지만 다른 사람이 이를 사용하게 되는 경우에는 처음사람을 기준으로 할 것이 아니라 일반적인 기준에서 누구라도 사용할 수 있는지의 여부로 판단을 하여야 할 것이다. 따라서 선 사용자의 상표와 혼동이 있어도 이는 처음부터 예정한 것이므로 선사용자의 상표권을 침해하였다고 하여서는 안 될 것이다.

269) 竹田 稔, 「知的財産權 侵害要論」, 發明協會, 2007, 736면은 이러한 식별력은 거래자, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 있는 상표를 의미한다고 한다.

270) 대판 1969. 05. 27, 69후10(불소치약판결), 대판 1999. 09. 17, 99후1645. 행정소송에서 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 있을 때의 법령과 사실 상태를 기준으로 하여 판단한다. 대판 2002. 07. 09, 2001두10184 외 다수

어떤 상표가 식별력이 있는가를 일반적으로 설명하기는 곤란하므로 상표법은 어떤 경우가 식별력이 없는가를 정하는 형식을 취하고 있다.²⁷¹⁾ 상표법 제6조 제1항은 ① 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ② 그 상품에 대하여 관용하는 상표, ③ 그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ④ 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표, ⑤ 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ⑥ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 각 호의 규정은 다만 식별력이 없는 상표의 예시이므로 식별력을 갖추지 못한 경우에는 제6조 제1항 제1호부터 제6호의 어느 것에 해당하지 않는다고 하여도 상표등록을 받을 수 없다. 즉 제6조 제1항 제7호는 “제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 하고 있는데 이는 식별력이 없는 표장에 대한 일반적인 규정이라고 할 것이다.

또 제6조 제2항은 제1항의 3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원전에 상표를 사용하여 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있게 하고 있다.

Ⅲ. 소극적 등록요건

1. 부등록 사유

등록출원이 된 상표가 식별력을 갖추었다고 하더라도 상표법 제7조는 공익상 또는 사익(私益)상의 이유를 들어 상표로서의 등록을 거절하고 있다. 이러한 부등록 사유는 다른 표지 자체나 그 관계를 오인·혼동하는 것으로부터 막고자 하는 것들이다. 기타 기능성이나 도덕관념 등 다른 표지와 관련이 없이 상표자체의 문제로서 등록받을 수 없는 사유도 있다. 이러한 부등록사유는 식별력에 관한 요건이 예시적

271) 특허, 디자인의 신규성요건에서 어느 것이 신규한가를 규정하지 않고 신규성이 없는 것을 열거하는 것과 같은 형식이다.

인 것과는 달리 제한, 열거적이다. 부등록의 사유는 명확하여야 하기 때문이다. 이러한 부등록 사유가 있음에도 등록이 된 상표는 무효심판에 의하여 무효로 되는 것이 대부분이므로 상표부등록 사유는 곧 등록상표의 무효사유이기도 하다 (상표법 71조 1항 1호).

2. 구체적 사유

제7조 중에서 1호. 국기 등과 동일·유사한 상표, 2호. 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 상표, 3호. 저명한 업무표장과 동일·유사한 상표, 5호. 박람회 등의 상패 등과 동일·유사한 상표, 6호. 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표 등은 이미 존재하고 있는 표지나 표장, 성명 등의 권위나 명성을 훼손하는 경우에 해당되어 부등록 사유가 된다.²⁷²⁾

4호. 공서양속에 반하는 상표, 11호. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표, 13호. 상표등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 되거나 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표는 등록받고자 하는 상표자체에 부등록사유가 존재하는 경우이다.

그 이외의 사유는 타인이 사용하는 상표와의 관계이다. 7호. 등록상표 또는 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표, 8호. 소멸 후 1년을 경과하지 아니한 타인의 상표 또는 지리적 표시와 동일, 유사한 상표, 9호. 미등록 주지 상표 또는 지리적 표시와 동일, 유사한 상표, 10호. 저명상품 또는 저명영업과 혼동을 일으키게 하는 상표, 12호. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 또는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표, 14. 세계무역기구 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표는 타인이 사용하거나 사용한 상표, 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장과 관계에서 오인·혼동의 우려가 있는 경우에 관한 것이다.

272) 송영식, “식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위”, 창작과 권리 34호 24호 (2001년 가을호) (2001.09) 50면은 저명한 성명을 제외하고는 공익적인 사유에 기인한 것으로 유사개념은 외관상의 유사성(표장자체의 근사성)을 의미한다고 한다. 小野昌延, 「註解 商標法 上卷」, 青林書院, 2005, 280면도 같은 취지이다.

제3절 保護範圍

I. 상표권의 보호

1. 보호의 취지

발명이나 저작물에 대하여 개별적으로 특별법을 정하여 경제적인 이용권한은 배타적으로 보호하는 것은 인간의 예술적, 발명적 성과에 의한 가치의 창조를 촉진하려는 데 그 의의가 있음에 대하여 상표의 보호는 상표의 창안자에 의한 구체적인 가치의 창조에 있는 것이 아니라 상표를 선택하여 일정한 상품을 생산·판매하는 상인의 신용 및 영업활동이며 상표의 배타적인 보호가 있으므로 말미암아 상인은 계획적인 상품판매계획을 세워 거래활동을 할 수 있고 명성의 독점을 구축할 수 있게 되어 신용을 획득하는 것이라고 설명되고 있다.²⁷³⁾

그러나 상인의 신용 및 영업활동을 보호하기 위하여는 먼저 상표가 보호되지 않으면 아니 되므로 상표법이 상표에 권리를 부여하는 것이 상표법의 취지에 어긋난다고 할 수 없고 또 관점을 달리하면 상표법 내에서는 상표도 상표의 등록을 막는 힘을 가진 표장이나 표지에 대하여 새로운 것이 아닐 수 없으므로 창작성이 없다고 할 수 없다. 소멸한 상표는 상표법 체계안에서는 존재하지 않는 것이며,²⁷⁴⁾ 특정한 상품에 상표법에는 존재하지 아니한 상표를 결부시키는 것이 창조적이지 아니라고 할 수도 없다. 특허와 디자인도 그 출원자가 인류에 도움이 되고자 하는 마음에서 창작을 하는 것도 아니며, 상표도 그 존재로 말미암아 경쟁질서에 도움이 된다는 면에서는 인류에 도움이 되지 않는다고 할 수도 없다.

2. 보호범위

등록상표의 실제적인 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하며, 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여진다(상표법 제52조). 또 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제50조). 특허·실용신안법에서는 특허는 기술적 사

273) 송영식 외 2인, 「지적소유권법 하」, 육법사, 2005, 229면.

274) 다만 소멸 후 1년간은 자른 상표의 등록을 저지할 힘은 있다. 상표법 제7조 제1항 제8호.

상이므로 그 사상을 특허청구범위라는 문자로서 표현하는 것이므로 그 청구범위를 파악하는 것이 상당히 어려운 작업이 되지만 상표는 상표등록출원서에 기재된 상표와 지정상품은 비교적 파악하기가 쉽다고 할 수 있다.

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제50조). 본조에서 등록상표는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표를 포함하는 것으로 한다(상표법 제91조 제2항 제1호). 상표권자는 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하지만 이는 동일한 범위에 대하여만 사용권이 있으며, 유사한 범위까지 사용권이 있다고 해석되지는 않는다.²⁷⁵⁾ 이는 디자인권이 유사한 범위까지 사용권을 갖는 것과 다르다. 상표의 사용권을 등록상표·지정상품이라는 동일한 범위에 한정하고 있는 것은 그 유사범위가 상표의 지명도나 거래의 실정에 따라 변동하는 불확정한 것이기 때문에 유사범위에까지 일률적으로 사용권을 인정하면 오히려 제3자의 상표권과의 관계에서 출소혼동을 일으키게 되고, 또 권리상호간의 조정규정을 두어도 복잡한 관계가 되기 때문이다.²⁷⁶⁾ 또한 상표에 창작적 가치가 있지 않기 때문이라는 설도 있다.²⁷⁷⁾

사용권은 권리자가 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일한 상품에 사용하고 있는 한 그 타인에 의하여 사용을 금지당하거나 손해배상 등을 청구당하지 않는 권리를 말한다. 이는 상표가 심사주의에 바탕을 두고 등록되는 것에 기인한다.²⁷⁸⁾ 적극적인 사용권은 지정상품에 동일한 상표를 사용할 수 있음에 그치지만 금지권내지 배타권은 유사범위에까지 미친다. 금지권의 범위가 사용권보다 더 넓은 것인데 이는 특허권에 있어서와 같다.

II. 동일한 상표의 사용권

상표의 사용권은 유사범위에 미치지 아니하므로 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 것이 사용권의 내용이 된다. 상품에 대하여는 항을 바꾸어서 보기로 하고 이하에서는 주로 상표의 동일에 대하여 살펴본다.

275) 황의창 외 1, 「상표법」, 단국대학교출판부, 2005, 621면.

276) 小野昌延, 앞의 책, 665면.

277) 송영식 외 2인, 앞의 책, 232면.

278) 송영식 외 2인, 앞의 책, 230면.

상표의 동일은 자타 상품 식별표지라고 하는 상표의 본질적 기능과 더불어 상표법에서 중요한 개념이다. 상표의 동일은 상표의 구성요소인 기호·문자·도형·입체적형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것과 이들의 결합을 대비하여 판단할 때 두 개의 상표가 동일한 상표를 말한다.²⁷⁹⁾ 이에 따르면 두 개의 상표를 대비하여 판단한 결과 동일한 점이 있다고 하더라도 그 구성에 상이한 점이 있다면 그 상표는 유사상표가 된다. 등록상표의 사용권은 등록상표와 완전히 동일한 범위에 한하도록 규정하고 있기 때문에 상표의 동일은 상표의 요부는 물론이고 부가적인 부분까지 완전히 일치하는 물리적 동일을 의미하고 있다. 하지만 이러한 물리적 동일은 거래실정에 부합되지 않는 개념이므로 상표의 동일은 사회통념상의 동일이며 이는 동일과 유사의 중간개념으로서의 ‘상표의 동일성’과 같은 개념이 된다고 한다.²⁸⁰⁾

동일성판단이 요구되는 경우는 상표권자의 부정사용에 대한 취소심판(상표법 제73조 제1항 제2호), 불사용에 대한 취소심판(상표법 제73조 제1항 제3호), 사용에 의한 식별력 취득여부의 판단(상표법 제6조 제2항), 보정에 의한 상표의 요지변경 판단(상표법 제16조)의 경우 등이다. 부정사용과 불사용은 상표권자가 등록상표와 동일한 상표를 사용할 적극적인 권한이 있다는 것을 다르게 표현한 것으로 볼 수 있으므로 적극적인 사용권의 범위는 결국 등록상표와 동일한 상표에 미치는 것이다.

판례는 “동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다.” 고 하고,²⁸¹⁾ “상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경

279) 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2007, 341면.

280) 이수용, 「상표법」, 한국지적재산권협회연구소, 2000, 513면.

281) 대판 2001. 04. 24. 98후959.

우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.” 고 하여,²⁸²⁾ 상표의 동일은 물리적으로 동일한 것을 의미하는 것은 아니라고 한다.

상표의 동일이라는 개념은 동일성의 개념과 유사의 범위를 어느 정도로 볼 것인지에 따라 결정되어야 하는 상대적인 개념이므로 일률적으로 해석하기 보다는 각 규정의 입법취지를 고려하여 합목적으로 판단하여야 할 것이라고 한다.²⁸³⁾ 이에 의하면 직접침해와 보정(補正)의 동일성은 물리적인 것이지만 취소심판 또는 사용에 의한 식별력의 취득은 사회통념상의 동일로 보아야 한다는 것이 된다.²⁸⁴⁾ 동일성의 개념을 인정한다면 이러한 법의 목적에 따른 차이를 인정할 수 있을 것이다.

상표법에는 상표의 ‘동일’이 특히 규정되어 있는 경우를 제외하고는 동일·유사의 개념이 함께 쓰이고 동일의 개념은 유사의 개념보다 좁으므로 상표의 동일만이 문제되는 경우는 드물다. 상품의 동일도 같다.

III. 유사한 범위의 금지권

1. 금지권의 범위

상표권은 등록상표를 지정상품에 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리인 점에서 다른 산업재산권과 마찬가지로 물권에 준하는 절대권이다.²⁸⁵⁾ 따라서 제3자가 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 것은 이러한 권리를 침해하는 것이 되고 상표권자는 이에 대하여 금지청구권, 손해배상청구권을 행사할 수 있다. 하지만 상표는 눈에 보이는 것이어서 모방하기 쉽고, 단지 동일한 상표를 동일한 상품에 사용하는 것을 규제하는 것만으로는 상표권이 달성하고자 하는 목적을 이룰 수가 없기 때문에, 상표법은 등록상표와 유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위와 등록상표와 동일한 상표를 유사한 상품에 사용하는 행위를 침해행위로 규정하여 금지권의 범위를 유사범위에까지 확장하고 있다. 금지권

282) 대판 2005. 09. 29, 2004후622.

283) 윤선희, 앞의 책, 341면.

284) 황의창 외 1인, 앞의 책, 425면.

285) 송영식 외 2, 앞의 책, 237면.

의 범위의 외연을 정하는 것은 곧 유사의 범위를 확정하는 작업이라고 할 것이다. 금지권은 동일한 상표에 대하여도 미치는 것은 물론이지만 동일한 범위는 유사 범위의 범위 속에 포함되기 때문이다.

2. 상표의 유사개념

(1) 상표유사의 의의

상표의 기본적 기능은 자타상품 식별력 또는 자타서비스의 식별기능에 있고 이 표지의 식별력으로부터 출처표시기능, 품질보증기능, 광고기능 등이 발생한다. 상표법의 목적은 이와 같은 자타상품의 식별기능을 가지는 상표를 보호하는 것이다. 따라서 상표의 유사라고 함은 대비되는 두 상표가 완전히 동일하지는 않고 거래사회에서도 동일한 것으로 인식되지는 않으나, 거래의 경험칙 또는 거래의 실정에 비추어 양 상표가 외관·호칭·관념 중 어느 하나 이상에서 혼동이 일어나는 결과 그들 상표가 동일·유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반소비자들이 그 상품의 출처혼동을 일으킬 염려가 있는 상표사이의 관계를 말한다.²⁸⁶⁾

유사의 개념은 등록단계에서 그리고 침해단계에서 사용되고 있는데 상표사이에 있어서의 유사는 등록단계에서나 침해단계에서의 유사범위가 같은 것이라고 할 것이다.²⁸⁷⁾

(2) 상표유사에 관한 판례

판례도 “상표의 유사라 함은 대비된 두개의 상표가 동일한 것은 아니지만 외관, 호칭, 관념의 어느 면에서 서로 비슷한 것을 가리키는 형식적, 기술적 개념으로서 위에서 본 세 가지의 상표의 속성 중에서 무엇을 중심으로 하여판단하는가에 따라 숙명적으로 결론이 달라질 수 있는 상대적 개념인 것이므로 상표의 유사여부는 궁극적으로는 상표법의 제도적 목적인 상표모용에 의한 혼동초래 행위를 금하여 상표

286) 황의장 외1, 앞의 책, 427면, 윤선희, 앞의 책, 344면.

287) 그러나 등록단계는 여러 부등록사유에서 유사개념이 쓰이는데 이러한 부등록 사유에 따라서 그 유사의 범위가 달라진다고 하더라도 상표간의 유사에 있어서는 등록개념과 침해개념의 유사의 범위가 같아야 할 것이다. 小野昌延, 앞의 책, 200면, 280면은 유사의 개념은 등록의 단계에서 그리고 침해의 단계에서 쓰이고 있는데 본래적으로는 동일 법률내의 동일용어는 동일한 개념으로서 해석되는 것이 당연하겠지만 법의 목적범위 내에서 각 규정이 구체적으로 실현하고자 하는 취지에 따라 합리적으로 해석한 경우 다른 규정과 다르게 해석되는 경우도 허용되어야 한다고 하면서 예를 들어 국기, 국장 등의 유사판단은 외관의 유사를 의미한다고 한다.

에 화체된 상표권자의 영업상의 신용을 보호해야 한다는 입장에서 상품의 출처를 혼동할 우려가 있느냐 없느냐를 기준으로 하여 결정하여야 한다.” 고 하여 상품출처 혼동의 우려 여부를 유사판단의 기준으로 하고 있다.²⁸⁸⁾

(3) 상표유사판단의 성격

상표법은 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권의 침해로 보고 있을 뿐 아니라(상표법 제66조 제1항 제1호), 상표법 제7조 제1항에서는 등록상표와 유사한 상표 등은 상표등록을 받을 수 없도록 하는 소극적 등록요건으로도 하고 있다. 이에 대하여 유사여부를 침해 또는 등록의 소극적 요건으로 하는 입법형식은 형식(유사)으로부터 거꾸로 실질(혼동의 우려)을 추론한다는 논리를 취하는 것으로서 부당하고, 따라서 칭호나 관념·호칭 등의 어느 면에서 형식적으로 유사하더라도 혼동의 우려가 없으면 침해가 성립할 수 없으므로 상표가 유사하지만 비침해라는 기이한 논리가 된다는 입법론적인 비판도 있는 것이 사실이다. 이 설에서는 유사한 혼동을 일으키는 유사만을 가리키는 것으로 해야 한다고 주장한다.²⁸⁹⁾

실제로 판례는 거래자 또는 수요자의 입장에서 보면 유사하게 보이는 것도 유사하지 않다고 하여 혼동의 위험이 없다고 판시한 것이 많다.²⁹⁰⁾ 이러한 점에서 상표의 유사 여부 판단은 상표의 등록허부나 침해여부 결정의 법률적 효과를 생성하기 위한 상표법적 목적으로 행해지는 규범적 판단으로서의 법률판단이고, 단순히 양 상표가 일반사물이 서로 비슷한지를 비교하는 개념으로서의 유사성 판단을 하는 사실판단은 아니라고 하여야 할 것이라는 설이 생기게 된다.²⁹¹⁾ 또 이에 대하여 상표의 유사 여부의 판단은 객관적 사실에 기초한 사실판단에 속하고 혼동유무에 대한 평가는 법률판단이라고 하는 한다는 설도 있다.²⁹²⁾ 이설에 의하면 유사한 단지 혼동을 일으키는 주된 원인일 뿐 전부는 아니라는 것이다.

288) 대판 1988. 01. 12, 86후77.

289) 송영식 외 2인, 앞의 책, 246면 이하.

290) 미스터 피자에 관한 대판 2000. 01. 28, 97후3272이 그 좋은 예이다.

291) 이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사판단”, 창작과 권리 34호 20호(2000.09), 105면.

292) 송영식 외 2인, 앞의 책, 262면.

(4) 소결

유사하다는 것은 혼동의 위험과 같은 것이다. 유사하지만 혼동되지 않는 경우는 없으며, 유사하지 않으면서 혼동되는 경우도 없다. 따라서 유사하다는 것과 혼동의 위험은 같은 것이 된다. 형식면에서 유사하다면 혼동의 위험이 있는 것이 당연하며, 형식면에서 유사하지 아니하다면 혼동을 일으킬 이유가 없는 것이다. 상표자체가 비슷함에도 근거리에서 다수의 비슷한 상표가 존재하는 경우 혼동의 위험이 없는 것은 다수의 비슷한 상표가 있는 경우에는 거래자 또는 수요자의 입장에서 상표가 조금만 달라도 유사하지 않다고 판단할 수 있기 때문이다. 여기서의 유사성은 그 상품에 있어서 일반인의 견해를 따른 것 일뿐이다. 그러나 혼동의 위험은 일반인에게에는 발생하지 않는다. 즉 혼동이 발생한다고 하더라도 이를 구입하지는 않기 때문에 구체적인 위험은 전혀 발생할 수가 없다. 이는 유사판단의 주체와 관련된 문제에 불과하다고 할 것이다. 따라서 유사라는 개념을 써서 혼동의 위험이라는 실질을 형식적으로 표현하고 있다는 설은 옳지 않다고 생각된다. 이런 문제는 오히려 권리보호범위와 유사범위를 혼동하여 발생하는 것이라고 할 것이다. 판례도 유사하기 때문에 혼동의 위험이 있다는 표현을 쓰고 있지 아니하고 다만 혼동의 위험이 없으면 유사하지 아니하다고 할 뿐이다.²⁹³⁾²⁹⁴⁾

그런데 문제는 사실상 거래자, 수요자의 입장에서 보아 양 상표가 유사한 경우에도 판례는 이를 유사하지 않다고 판단하는 경우가 있다는 것이다. 이를 두고 사실상의 유사판단과 법원이 하는 유사판단은 사실판단과 법률판단으로서 다른 것이라고 주장하는 설이 있음은 앞서 본 바와 같다. 왜 이런 문제가 일어나는 것일까. 이것은 권리범위의 문제를 유사의 문제와 결부하고 있기 때문이다. 이를테면 식별력이 없어서 보호범위가 거의 없는 등록상표에 있어서는 그 등록상표의 보호범위가 부정되는

293) 대판 2008. 04. 24, 2007후4816 등.

294) 다만, 유사하지만 혼동이 없다고 하는 경우 유사하다는 것은 사실적인 것을 의미하는 것이고 법률적인 혼동이 있다는 의미의 유사를 의미하는 것은 아니다. 송영식의 2인, 앞의 책, 264면에서는 인용상표가 POLA이고 출원상표가 POLO인 경우에는 비유사하고, 인용상표가 POLO이고 출원상표가 POLA인 경우는 유사하다고 하여야 하여 그 자체로서 납득하기 어렵다고 하고 있다. 혼동여부를 기준으로 하여야 앞뒤가 일관된다고 한다. 그런데 위에서 혼동여부를 기준으로 하여도 마찬가지로의 문제가 발생한다. 즉, 유사를 혼동으로 바꾸면 인용상표가 POLA이고 출원상표가 POLO인 경우에는 혼동되지 아니하고, 인용상표가 POLO이고 출원상표가 POLA인 경우는 혼동된다는 것이 되어 혼동이라고 하여도 문제는 해결되지 않는 것이다. 이러한 문제가 발생하는 것은 유사나 혼동이라는 개념보다는 POLA가 인용상표인 경우에는 이미 상표권을 취득하고 있어서 그 권리범위가 인정되는 것이고 POLA가 후출원상표인 경우에는 권리범위가 인정되지 않기 때문에 발생하는 문제에 불과한 것이다.

결과 그와 유사한 상표를 다른 사람이 사용한다고 하더라도 그 유사한 상표의 사용은 등록상표를 침해하지 않는 것이 된다. 이때 판례는 등록상표가 가지는 권리가 없다고 표현하지 아니하고 대상 상표가 등록상표와 유사하지 않다고 표현하고 있기 때문에 이런 문제가 발생하는 것이다.

그런데 이런 경우에 특허 또는 디자인의 경우와 마찬가지로 생각하여 등록상표의 권리범위가 없거나 또는 권리남용이 되거나 혹은 자유표장의 항변(자유기술의 항변과 같이)을 하는 경우에 권리를 제한하는 것으로 한다면 유사라는 표현을 하지 않아도 될 것이다. 즉 사실상 유사하다면 이를 유사하다고 할 것이지만, 그 전에 권리주장을 하는 등록상표의 권리가 없다고 하면 유사판단에까지 나아갈 필요도 없이 권리침해가 인정되지 않는 것이다.

등록상표가 아닌 상표사이에서 유사하다는 것은 무엇을 의미하는가. 이런 경우에는 유사하다는 것이 의미를 가지지 않는다. 유사하여 혼동의 위험이 있다고 하여도 두 상표사이에 상표법에서는 어떤 권리침해의 관계가 발생하지 않기 때문이다.²⁹⁵⁾ 상표법은 이렇게 상표법 밖에 있는 상표들에 대하여는 무관심하다고 하여도 좋을 것이다. 유사하다는 것은 상표법상 권리의무를 부여할 때 비로소 의미를 가지게 된다. 등록관계에서 소극적 등록요건으로서의 유사관계는 제외하고 단순히 권리침해관계만을 생각하면 유사관계는 적어도 하나 이상의 등록된 상표들 사이에 발생하는 문제가 될 것이다. 자세히는 해당 항목에서 다시 살펴보겠지만 판례가 권리보호범위가 인정되지 않는 경우를 유사하지 않다고 판단하는 면에서만 본다면 그 방법의 옳고 그름과는 관계없이 상표의 유사판단은 법률적인 판단이라고 할 것이다.

3. 상표유사의 판단방법

(1) 판단의 주체

상표의 유사여부는 수요자의 통상의 주의력을 기준으로 판단한다. 상품 또는 서비스에 대하여 선택을 할 때에 상표에 기울이는 주의력은 상품 서비스에 따라 다르고 또한 수요자에 의하여도 다르다. 아이들은 영어 또는 한문의 차이는 알기 어렵지만 도형이나 캐릭터의 차이는 쉽게 구별한다. 또한 쉽게 쓰고 버리는 상품과 고가(高價)의 상품과는 주의력이 다르다.²⁹⁶⁾ 따라서 거래과정에 통상으로 기울이는 정도의

295) 주지 상표라면 부정경쟁방지법이 문제될 수 있다.

주의력을 기준으로 판단한다. 유사여부의 판정주체의 주의력이 높으면 높을수록 혼동의 위험성은 적어진다.²⁹⁷⁾ 따라서 근거리에서 많은 비슷한 상표가 있는 경우에는 관찰주체의 주의력도 더 높아지게 되어 혼동의 우려가 없게 된다.

판례도 “어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 일반 수요자를 기준으로 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하고 있다.²⁹⁸⁾ 이 판례는 상표등록거절결정에 대한 것이지만 침해판단에서도 다를 것은 없다고 할 것이다.

(2) 판단의 방법

1) 대비적 관찰과 이격(離隔)적 관찰

상표유사판단에 있어서 상표의 관찰방법은 비교하는 상표를 시와 장소를 달리하여 관찰하는 이격적 관찰이 원칙이다. 대비적 관찰은 2개의 상표를 나란히 놓고 대조한 결과 외관상 혼동을 일으키는 것이라면 외관유사가 된다. 수요자가 시장에서 상품을 구입하는 경우에 눈앞의 상품과 먼저 구입한 상품에 부착된 상표 또는 먼저 이용한 일이 있는 서비스에 대하여 사용된 서비스표를 면밀하게 비교 검토하여 상품을 구입하는 일은 매우 드물고, 먼저 구입하였을 때의 기억에 기초하여 취사선택하는 것이 일반적이다. 유사여부의 판단에서 외관이 중요한 것이지만, 외관의 유사여부뿐만 아니라 칭호 또는 관념상의 유사여부 판단에 있어서도 이격적 관찰이 원칙이다. 대비적 관찰을 하여 유사하지 않더라도 시간과 장소를 달리하여 판단하면 유사한 것이 되는 수가 많다. 그러나 고가의 물품 정밀한 물품과 같이 실제 거래에

296) 小野昌延, 앞의 책, 277면.

297) 송영식 외 2인, 앞의 책, 249면.

298) 대판 2000. 03. 23, 97후2323.

서 대비적 관찰이 이루어지는 경우에는 대비적 관찰에 의하여야 할 것이다.

판례는 이격적으로 관찰한다는 것에 대하여 “상표의 유사여부는 동종의 상품에 사용되는 두개의 상표를 외관, 관념 및 칭호의 점에서 전체적, 객관적 및 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 따라 결정하여야 하며 여기에서 이격적으로 관찰한다고 함은 두개의 상표를 놓고 대비하여 관찰하는 것이 아니라 별도의 기회에 별개의 장소에서 상표를 대하였을 때 다른 상표에 대한 유사감을 불러일으킬 수 있는지의 여부를 관찰함을 뜻한다.”고 한다.²⁹⁹⁾

2) 전체관찰과 요부관찰

상표유사판단은 상표의 구성전체로서 가지는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 판단하는 전체관찰에 의하여 판단한다. 상표는 자타상품식별기능으로서 그 문자, 도형 등의 구성전체를 가지고 수요자에게 인상을 주고 그에 따라 기억되는 것이 일반이기 때문이다. 따라서 상표의 구성요소의 각 부분을 따로 떼어서 비교하여서는 아니된다. 상표의 구성의 일부만으로 보면 등록될 수 없는 표장이어도 이를 분리하여서는 안 된다.

그러나 전체관찰의 예외로서 상표의 구성 중 특히 수요자의 주의를 끄는 부분과 그렇지 않는 부분이 있을 때에는 특히 수요자의 주의를 끄는 부분 즉, 독립하여 자타상품식별기능을 하는 부분이 가지는 외관, 호칭 또는 관념에 의한 판단, 즉, 요부(要部)관찰을 하여 유사여부의 판단을 하는 때도 있다. 또 하나의 상표에도 2이상의 요부를 가지는 결합상표 등은 요부가 각각 독립하여 자타상품 식별력의 기능을 하는 때가 있고 이때는 요부를 분리하여 각각이 가지는 외관 등에 의하여 유사여부의 판단을 하는 것이 허용된다.

판례는 “상표는 그 구성부분 전체를 유부판정의 대상으로 삼아야 함은 물론이나 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 인정되지 않는 상표는 때에 따라 구성부분 중 특히 주의를 끌기 쉬운 특정부분만으로 간략하게 호칭되고 인식되거나, 하나의 상표로부터 두 개 이상의 칭호, 관념이 우러나올 수도 있는 것인바, 그러한 경우 특정부분의 칭호, 관념이 타 상표의 그것과 유사하다면 설사 다른 부분이 있다고 하더라도 양

299) 대판 1989. 12. 12, 88후1335.

상표는 유사하다고 보아야 한다.” 고 하고,³⁰⁰⁾ “두 상표의 요부가 명백하고 용이하게 분리할 수 있는 경우에는 각 그 요부를 대비하여 전체 상표의 유사여부 판단의 중요한 자료로 삼을 수는 있다 할 것이나, 가사 요부가 비슷하다고 판단되는 경우에도 거기에 결합된 다른 문자나 도형 등으로 인하여 두 상표가 전체적으로 출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사하지 아니하다면 두 상표는 유사상표가 아니라고 보아야 한다.” 고 판시한다.³⁰¹⁾

또 요부(要部)는 기술적 표장 등 식별력이 없는 부분은 아무리 크게 되어 있다고 하여도 요부가 될 수 없다.³⁰²⁾

3) 판단의 시기

상표의 유사여부에 의한 혼동의 염려유무는 상품거래실정에 따라 변화하는 상대적인 것이므로 침해소송에서는 판결시를 기준으로 하여야 한다는 설도 있으나³⁰³⁾ 침해하였다고 주장되는 당시에는 유사하지 않을 수도 있으므로 침해시를 기준으로 하여야 할 것이다.³⁰⁴⁾

4. 상표유사의 판단요소

(1) 개설

상표는 자타상품식별표지로서 출소를 표시하여 출소의 혼동을 방지하는 것이므로 거래에서 작용하는 것이고 그것은 사람의 지각적 작용, 즉, 시각을 통한 기억, 청각을 통한 기억 또는 두뇌를 통한 기억에 기초하여 거래의 국면에 있어서 식별되는 것이다.³⁰⁵⁾ 따라서 상표의 유사여부의 판단요소는 외관, 호칭, 관념이 중요한 요소가 된다. 한편 상표의 유사라고 하는 것은 두 상표간의 상대적인 것일 뿐 아니라 때와 장소를 달리하는 개념이므로 거래실정도 참작을 하여야 할 것이다.

판례는 “상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호

300) 대판 1991. 04. 26, 90후1772.

301) 대판 1991. 09. 24, 90후2515.

302) 강동세, “상표의 유사여부 판단에 있어서의 ‘분리관찰’의 문제점”, 법조 601호(2006.10), 105면.

303) 송영식 외 2인, 앞의 책, 254면.

304) 한규현, “사용에 의한 식별력 취득과 상표의 유사여부 판단방법”, 경기법조 15호(2008), 316면.

305) 小野昌延, 앞의 책, 269면.

칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다.”고 판시한다.³⁰⁶⁾

(2) 외관유사

외관이 유사하다고 함은 상표가 구성상 가지는 외형적 형상에 있어서 분간하기 어려운 것을 말한다. 시각을 통한 기억에 주목한 것이고 과거의 기억에 있는 상표와 눈앞의 상표를 대비하는 거래의 국면에서의 문제이다. 외관유사에 있어서는 이격적 관찰이 중요하다. 외관의 유사는 상표구성전체가 가지는 외관적 형상에 있어서 판단이지만 상표의 요부가 있는 외관적 형상을 추출하여 요부관찰에 의하여 외관유사가 판단되는 때도 있다.

(3) 호칭유사

호칭유사는 상표를 구성하는 문자·도형·기호 또는 색채로부터 생기는 호칭에서 분간하기 어려운 것을 말한다. 청각을 통한 기억에 주목한 것이고 주로 구두거래, 전화거래 등에서 문제된다. 상표는 본래 도형·기호 등 외관에 호소하는 것으로부터 발달하여 왔기 때문에 외관이 중요하였지만 최근에는 전화·구두에 의한 거래가 빈번하게 행해지고 라디오, TV 등에 의한 광고·선전이 일반화되어가는 현상아래에서는 상표법의 상표 사용개념과 관계없이 상표가 외관을 이탈하여 호칭·관념에 의하여 현실로 사용되고 있는 실정이므로, 상표유사여부의 판단에 있어서도 호칭·관념의 비중이 높아지고 있다고 하지만,³⁰⁷⁾ TV 광고는 이미지 형성에 호소하는 것이 많다는 이유로 이에 반대하는 설도 있다.³⁰⁸⁾ 정보매체가 다양화하고 시간적 공간적으로 확대된 경제거래가 이루어지고 있는 상황에서는 그와 같은 거래에 적용한 유사여부판단을 생각하여야 할 것이다.³⁰⁹⁾

306) 대판 2000. 03. 23, 97후2323.

307) 網野 誠, 「商標」, 有斐閣, 2002, 433면.

308) 강경태, “상표 유사 여부 판단의 자료”, 지식과 권리, 2007년 봄·여름호, 44면.

판례는 “오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다.”라고 하여³¹⁰⁾ 호칭의 유사여부를 중시한 것이 있다.

(4) 관념유사

관념유사는 상표를 구성하는 문자, 도형 또는 기호로부터 생기는 의미 내용을 분간하기 어려운 경우를 말한다. 시각이나 청각과는 달리 느낌에 의한 기억에 주목한다고 할 것이다. 조어(造語)상표로부터는 관념은 생기지 않는다는 것이 일반적이다.³¹¹⁾ 관념유사는 상표의 구성전체로부터 생기는 관념에 의하여 판단되지만, 상표의 요부에 의하여 생기는 관념에 의하여 판단되는 경우도 있다. 관념유사는 대비된 상표가 관념에 있어서 공통성이 용인되어 표지 자체가 혼동되느냐 아니냐의 문제라기보다 그 공통성 때문에 동일출처를 연상하게 되는지의 여부에 관한 문제이고, 관념유사는 상표에 있어서 유사범위를 확장하는 의미이므로 상표자체의 유무를 판단함에 있어서 원래는 외관, 칭호의 유사여부에만 주목하면 충분하다고 한다.³¹²⁾

사용에 의하여 자타상품식별력을 취득하여 상표등록이 된 경우에도 그 유사범위는 원칙적으로 그와 동일 유사한 외관, 칭호를 가진 상표에 국한되고 동일 유사한 관념의 상표에 까지는 미치지 아니한다.³¹³⁾

(5) 거래실태

상표의 유사여부는 당해지정상품의 수요자의 일반적인 주의력을 기준으로 하여 그들의 거래실정도 고려하여 판단된다. 거래의 실정은 그 성격상 상품에 따라 다른 것이다. 구체적으로는 수요자층, 유통경로, 거래방법, 상표채택의 경향, 상표의 사용방법 등의 이동 등이 고려된다.³¹⁴⁾

판례는 “비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관 칭호 관념에서 서로 유사하여 일반적 추상적 정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해상품을 둘러

309) 竹田 稔, 앞의 책, 776면.

310) 대판 2000. 02. 25, 97후3050.

311) 小野昌延, 앞의 책, 272면.

312) 송영식 외 2인, 앞의 책, 257면.

313) 전효숙, “상표와 상품의 동일·유사”, 지적소유권에 관한 제문제 하, 법원행정처, 1992, 112면.

314) 小野昌延, 앞의 책, 273면.

싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지정도 및 당해상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적 전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적 개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서,” 라고 하여³¹⁵⁾ 거래의 실정을 고려하고 있다.

또한 일반적으로 상표가 주지 저명상표인 경우에는 식별력이 일반상표보다 현저한 것은 사실이다. 이러한 주지여부 저명여부는 거래의 실정을 파악하지 아니하고서는 쉽게 인정될 수 없는 이치이다.

5. 상품의 동일·유사

(1) 개설

타인의 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 것만으로는 상표권의 침해로 되지 아니하고 다시 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 것과 등록상표와 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여야만 침해로 된다.³¹⁶⁾ 따라서 상품의 동일·유사에 대하여도 살펴 볼 필요가 있다.

(2) 상품의 동일

상품의 동일은 상품의 종류가 같은 것을 말한다. 상표법 시행규칙 별표 4.의 최소 개념인 물품구분에 포함되는 것은 형상·품질이 달라도 동일상품이다. 예를 들면 TV와 TV, 불펜과 불펜은 크기나 품질이 달라도 같은 물품이다. 또 사회통념상 상품이 본질적인 동일성을 잃지 아니하면 그 내용이 반드시 일치하지 아니하더라도 동일성이 있다고 할 것이다. 예컨대 칼라TV와 흑백TV는 완전히 동일하지는 않아도 동일성이 있다고 한다.³¹⁷⁾

315) 대판 1996. 07. 30, 95후1821, 대판 2009. 07. 09, 2008후5045.

316) 권경희, “미국에서의 상품유사에 관한 판단연구”, 산업재산권 13호(2003.05), 243면에 의하면 미국의 상표법은 동일 종류의 상품에만 권리범위가 미치는 것으로 한 요건을 삭제하여 현재 상품의 유사여부는 혼동의 염려가 있느냐 없느냐를 판단하는 사실적 자료에 지나지 아니하는 것으로 보고 있다고 한다.

317) 전효숙, 앞의 글, 117면.

동일한 상품인가 아닌가는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여진다(상표법 제52조 제2항). 상표금지권의 보호범위는 상품이 동일한 것뿐만 아니라 상품이 유사한 경우에도 미치므로 이 경우에는 상표의 유사만 따지면 되고 상표의 동일이 문제되지 않는 것은 상표에 있어서와 마찬가지로이다. 물론 상표의 부정사용 또는 불사용에 있어서는 상표의 동일이 독자적으로 문제된다.

(3) 상품의 유사

상품의 유사는 동일 또는 유사인 상표를 사용한 경우에 출소 혼동의 위험이 있는 상품을 말한다.

상품의 유사에 관한 판단기준에 관하여는 다음과 같은 두 가지의 설이 있다.³¹⁸⁾ 상표를 개입시켜 상품의 유사여부를 판단하여 출소 혼동의 위험을 기준으로 하는 상대설과 상품의 출소 혼동의 위험을 기준으로 하지 않고 상품자체의 속성에 의하여 상품의 유사여부를 판단하는 절대설이 그 것이다.

상대설은 당해 구체적 상표와의 관계에서 출처 혼동의 우려가 있느냐 없느냐를 기준으로 상대적으로 결정하여야 한다고 하지만 이에 의하면 상표의 유사여부 및 저명성의 정도에 따라 상품에 관한 유사여부의 범위가 좌우되는 결과가 되어 상표권의 권리범위를 객관적으로 정하지 못한다는 비판이 있다.³¹⁹⁾ 절대설은 다시 대비된 상품의 객관적인 속성에 따라 판정하여야 하므로 상품의 용도, 원재료, 제조방법의 공통성, 제조장소나 판매점 등이 동일유사한가를 대비 판단하여야 한다는 객관주의와,³²⁰⁾ 상품의 유사여부는 상품에 접한 수요자 일반의 주관에 있어서 혼동의 위험성이 있느냐 없느냐를 추상적으로 고찰하여야 한다는 주관주의가 있다.

상품이 유사한 것은 출소의 혼동이 있는지의 여부에 의하여 판단되는 것이다. 상품의 유사도 경제의 발전, 거래실정의 추이에 수반하여 변동하는 상대적인 것이므로 상표를 포함하여 거래의 실정에 의하여 판단되어야 할 것이고 상품의 속성자체만으로 상품의 유사를 논하여서는 안 될 것이다. 과거에는 유사한 제품도 현재에는 유사하지 않은 것이 있고, 과거에 유사하지 않은 제품이 현재는 유사한 것이 될 수도 있기 때문이다.

318) 이하는 小野昌延, 앞의 책, 283면 이하를 요약한 것임.

319) 송영식 외 2인, 앞의 책, 268면.

320) 이수웅, 앞의 책, 549면이 이 설에 따르고 있다.

제4절 保護範圍의 制限

I. 서설

상표가 등록이 되면 그 상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표와 동일한 상표 또는 유사한 상표에 미치고, 상표등록출원서와 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품과 동일한 상품 또는 유사한 상품에 미치게 된다.

하지만 이러한 보호범위는 상표가 가지는 내적인 한계에 의하여 제한되는 수가 있다. 이러한 제한은 법정되어 있는 것으로는 상표법 제51조에 의한 제한이 있고 해석상 보호범위가 제한되는 것은 본래 등록받을 수 없는 표장을 포함하고 있는 상표에 관한 것이다. 그 외에도 기능적인 상표에 대하여 제한이 있으며 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표도 식별력과 관련하여 보호범위가 제한된다.

II. 상표법 제51조의 제한

1. 상표법 제51조의 취지

상표법 제51조는 자기의 성명·상호·초상 등, 상품의 보통명칭·산지·품질 등을 보통으로 표시하는 상표, 관용상표 등의 사용에 대하여는 등록상표의 효력을 제한한다는 규정을 두고 있다. 또한 입체상표가 누구의 업무에 관련된 것인지 식별할 수 없는 경우에는 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표, 상품과 그 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 되거나 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표에 대하여도 등록상표권이 미치지 않는 것으로 하고 있다.

상표법 제51조의 입법취지는 다음의 세 가지가 있다고 한다.³²¹⁾ 첫째, 과오(過誤) 등록에 대한 제3자의 구제규정이라고 생각하는 것이다. 즉, 상표법 제6조의 식별력 없는 상표가 심사의 잘못으로 등록된 경우에도 상표등록의 무효심판에 의할 것도 없이 타인의 상표권에 효력이 미치지 않는다는 취지를 규정한 것으로서 특히 무효

321) 송영식 외 2인, 275면 이하, 이장호, 앞의 글, 114면, 小野昌延, 앞의 책, 691면.

심판의 제척기간이 경과된 경우에 실익이 있다는 것이다. 둘째, 그 상표 자체는 부등록사유에 해당하지 않기 때문에 상표등록을 받을 수 있고 따라서 유사부분에 관하여는 금지권의 효력이 미치는 것으로 되지만, 그 유사부분이 본조에 계기한 것을 포함하고 있기 때문에 그 부분에까지 상표권의 효력을 미치게 하는 것은 타당하지 않다고 생각될 때에 당해 부분의 금지적 효력을 제한하는 경우에 실익이 있다는 것이다. 셋째, 상표가 후발적으로 제51조에 해당하게 된 때(예를 들어 후발적으로 등록 상표와 같은 명칭이 현저한 지리적 명칭에 해당하게 된 경우)에 그 상표권의 효력을 제한하여 일반인이 그것을 사용할 수 있도록 보장하기 위한 것으로 보는 것이다.

2. 상표법 제51조와 식별력과의 관계

상표법 제51조 제1항에는 등록상표의 효력이 제한되는 상표에 관하여, 그리고 제2항은 지리적 표시에 관하여 정하고 있는데 그 내용은 같다. 상표에 관하여 보면 제1항 중 제2호에는 상표의 식별력에 관한 조항인 제6조 제1항 제1, 3호가, 제3호에는 제6조 제1항 제2, 4호가 각각 대응하고 있다. 제1호는 제6조 제1항 제5호와 관련이 있으며, 제4호는 제6조 제1항 제3호와 제7조 제1항 제13호가 대응하고 있다.

전자는 제6조의 자타상품식별력에 대한 적극적인 등록요건에 관계하고 있으며, 후자는 제7조의 소극적 등록요건에 관계하고 있다.³²²⁾

제51조 중에는 상표법 제6조 제1항 제5호 내지 제7호에 해당하는 규정이 없다. 제5호는 “흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”이며, 제6호는 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표”이고, 제7호는 “수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”이다. 이러한 상표가 잘못하여 등록된 경우에는 제51조와 같은 제한은 없는 것인가. 이러한 상표에는 항상 상표권의 효력이 미친다는 취지는 아니고 구체적인 사실인정에 의하여 자타상품식별력이 없는 상표의 사용이라고 판단되면 처음부터 상표권의 침

322) 그런데 입체적 형상 또는 색채만으로 된 상표도 독점적응성이 없어서 결국 식별력이 없는 것이고 따라서 제6조에 규정되어야 하는 것이 제7조에 잘못 규정된 것은 아닌가하는 의문이 있다. 제51조에 의하여 다른 사람의 사용에 대하여 등록상표의 보호범위를 제한하고자 하는 것은 결국 그 부분에 대하여는 독점적응성이 없기 때문이다. 예를 들어 자기의 성명을 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우에는 그 범위 내에서는 등록상표의 독점성이 미치지 않는 것이지만 입체적 형상의 경우에는 누가 사용하더라도 등록상표의 권리를 주장할 수 없게 되는 것이고 누가 사용하더라도 그 보호를 받지 못하기 때문에 결국 독점력이 없고 독점력이 없으므로 다른 사람이 사용하게 된다면 결국에는 같은 상표가 여럿 있게 되어 식별력이 없어지는 결과가 되는 것이다.

해가 되지 아니하므로 아예 본조에 포함시키지 않았다고 보아야 할 것이다.³²³⁾

그런데 제51조 제1항 제1호는 “자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표. 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있는데 이 경우는 등록상표가 자타상품식별기능이 있는 경우에도 자기의 이름을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 경우에는 금지권이 미치지 않는 것이므로 이 규정은 자타상품식별력과 관계가 없다고 할 수 있다.³²⁴⁾

3. 제51조의 효력

상표법 제51조는 상표권의 실시권 자체를 배제하는 것은 아니고 단지 금지적 효력만을 제한하는 것이다. 등록상표권의 금지적 효력이 미치는 한계를 정한 규정으로서, 등록상표권의 금지적 효력이 미치지 않는 범위를 정한 것에 불과하고, 나아가 같은 조에서 열거한 상표들에 대하여 적극적으로 등록까지 허용하려는 규정은 아니다.³²⁵⁾

판례도 “상표법 제51조 제1호의 규정 취지는 비록 등록상표와 동일 또는 유사한 상표라 하더라도 자기의 성명 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 관하여는 그 등록상표권의 효력이 제한되어 등록상표권자가 그 상표 사용을 금지시키지 못하게 됨을 의미할 뿐이지 등록상표가 등록상표권자 자신의 성명을 표창하는 것이라고 하여 등록상표권의 효력이 제한되는 것은 아니다.”라고 하고 있다.³²⁶⁾

또한 제51조에 의하여 상표권의 효력이 제한되는 것은 각 호에서 열거하고 있는 그 상표자체에 대해서이고 그와 유사한 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미친다. 이러한 유사한 범위에까지 범위를 확대하는 것은 등록상표의 보호범위를 부당하게 제한하는 것으로서 상표법의 정신에 반하는 것이 된다.³²⁷⁾

323) 小野昌延, 앞의 책, 693면.

324) 網野 誠, 앞의 책, 765면.

325) 이장호, 앞의 글, 115면은 제51조는 원칙적으로 상표의 등록허부의 판단에는 위 구정이 직접 적용될 수 없음은 분명하다고 할 것이나, 특정인에게 독점시키기에 적합하지 아니한 표장을 상표권의 범위 밖에 두고자 하는 입법취지는 상표의 등록허부 판단시에도 그대로 적용할 수 있다고 한다.

326) 대판 2000. 11. 28, 2000후1658.

327) 網野 誠, 앞의 책, 766면.

입체상표를 예로 들면 상표법 제7조 제1항 제13호는 “상표등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 되거나 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표”라고 되어 있고, 제51조 제1항 제4호는 “등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 되거나 색채 또는 색채의 조합으로 된 상표”로 되어 있어 ‘만’이라는 표현이 빠져 있는데 이는 다른 규정에서도 마찬가지이다. 이는 등록상표가 상품 또는 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상을 포함하여 식별력있는 부분과 결합상표를 이루고 있는 경우에도 그 부분은 권리가 없는 것임을 나타내고 있는 것이라고 할 것이다.

III. 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표

1. 식별력이 없는 표장

상표법 제6조는 식별력이 없는 상표를 열거하고 그와 같은 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 한다. 그런데 이러한 식별력이 없는 상표가 등록이 되는 수가 있으며 또한 식별력이 없는 부분이 식별력이 있는 부분과 결합하여 하나의 상표를 구성함으로써 상표등록을 받는 경우가 있다. 이러한 식별력이 없는 부분은 보호범위가 어떻게 되는 것인지가 문제된다. 특히 권리침해의 유사판단에 있어서 어떤 효력을 가지는 지가 문제이다.

2. 공지부분을 포함하는 특허, 디자인

특허는 공지부분이 포함된 경우를 전체가 공지인 경우, 일부가 공지인 경우, 구성요소가 공지인 경우로 나눌 수 있고, 디자인은 일부가 공지라는 것은 생각하기 어려우므로 전체가 공지인 경우와 구성요소가 공지인 경우로 된다.

판례는 특허발명과 등록디자인의 진부가 공지된 경우 공지기술(형상) 제외설에 따라 그 권리범위를 인정하지 않고 있다. 특허에 관한 판례를 살펴보면 판례는 “등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이

상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지·공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권 권리범위확인 청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다.” 고 하여 무효심판의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하고 있다.³²⁸⁾

디자인에 관하여 판례는 “일반적으로 의장권은 신규성이 있는 의장적 고안에 부여되는 것이므로 공지·공용의 사유를 포함한 출원에 의하여 의장등록이 되었다 하더라도 공지·공용 부분까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없다.”고 판시하였다.³²⁹⁾

3. 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 보호범위

(1) 보호범위의 불인정

상표는 식별력이 없으면 본래 등록이 되지 않을 이치이다. 따라서 상표전체가 식별력이 없는 경우는 그 보호범위가 인정되지 않는 것이 마땅하다고 할 것이다. 또한 식별력이 없는 부분이 식별력이 없는 부분과 결합하여 하나의 표장을 이루고 있는 경우에 있어서도 식별력이 없는 부분은 처음부터 권리보호범위에 들어가지 아니하므로 이러한 부분에 대하여는 상표의 유사판단에 있어서 그 부분에 대하여는 가치를 낮게 두어야 할 것이다.

상표법의 영역에 있어서도 특허의 경우와 같이 권리행사의 단계에서 주지·저명상표나 강한 상표는 큰 보호, 기술적 표시와 같이 일반인이 자유사용의 필요성이 큰 약한 상표는 작은 보호의 원칙이 적용되어야 하는 것³³⁰⁾도 같은 이치이다. 상표로서 등록이 되면 무효심판에 의하여 무효로 되기 전까지는 유효한 상표이기는 하지만 권리보호의 범위는 매우 제한된다고 할 것이고 무효심판에 의하지 않고서도 그 권리범위를 제한하여야 할 것이다.³³¹⁾

그 근거에 대하여는 상표법 제51조의 규정과 식별력이 없는 부분은 상표의 요부

328) 대판 1983. 07. 26, 81후56 전원합의체.

329) 대판 1998. 07. 24, 97후1900.

330) 송영식 외 2인, 앞의 책, 280면.

331) 이장호, 앞의 글, 117면.

가 될 수 없다는 것을 이유로 한다.³³²⁾ 그러나 식별력이 없는 부분은 상표의 요부가 될 수 없다는 것은 결과이지 근거가 될 수 없고, 상표법 제51조는 식별력이 없는 상표를 망라하고 있지도 않을 뿐 아니라 대상 상표에 관한 규정이지 등록상표의 권리에 관한 것은 아니므로 이것이 식별력이 없는 상표에 권리를 부여하지 않는다는 근거가 될 수는 없을 것이다. 그 근거는 오히려 식별력이 없는 부분의 표장에는 권리를 부여할 수 없었던 것이므로 등록이 되어도 보호범위가 인정되지 않는다는 데서 찾아야 될 것이다. 또한 권리남용의 이론이나 자유표장의 항변(특허에서 자유기술의 항변에 대응하여)도 고려될 수 있다.

(2) 상표전체가 식별력이 없는 경우

상표전체가 식별력이 없는 경우에는 그 보호범위가 인정되지 않을 것이다. 간단하고 흔한 표장, 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 아예 상표법 제51조에도 들어 있지 아니한데 이는 원래 상표가 될 수 없는 것이므로 구체적인 사실 인정에 의하여 식별력을 가지지 않는다고 판단되면 처음부터 상표권의 침해를 구성하지 않으므로 아예 위 조문에 넣지 않았다고 하는 설³³³⁾도 식별력이 없으면 권리보호가 되지 않는다는 점에서 이를 뒷받침한다.

판례는 “이 사건 등록상표 “한국인단주식회사”와 선등록된 인용상표 “仁丹” 또는 “인단”은 외관에 있어서는 서로 유사하다고 보기 어려워도 칭호에 있어서는 등록상표의 요부중의 하나인 “인단” 부분이 인용상표들의 칭호와 완전히 동일하며 상표를 그 특징적인 부분만으로 간략하게 호칭하는 일이 많은 거래계에서는 등록상표도 인용상표들과 마찬가지로 “인단” 또는 “한국인단”으로 약칭할 경우가 많을 것이어서 위 상표들은 일반수요로 하여금 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 정도로 서로 유사하다고 하지 않을 수 없다.”고 하여 유사를 인정하였지만 그러나 계속하여 “인용상표 “인단(한자생략)”과 “인단”은 그 등록 이전부터 구항제의 일종을 지칭하는 것으로 사용되어 보통 명사화되어 있었으므로 애당초 등록될 수 없었던 것이고, 상표로서 등록되었더라도 그 효력은 무효심결을 기다릴 것도 없이 보통명사인 “인단”을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하여 이루어진 이 사건 등록상표 “한국인단주식회사”에는 미칠 수 없는 것이다.”고 하였다.³³⁴⁾ 이는 등록무효사건이지만 선등록상표와의

332) 이장호, 앞의 글, 117면.

333) 小野昌延, 앞의 책, 693면.

334) 대판 1990. 01. 23, 88후493.

유사성은 인정하면서도 그 선등록상표의 권리를 인정할 수 없다고 하여 유사여부의 무제가 아니라 식별력이 없는 부분에 대한 권리의 유무로 다루고 있다.

(3) 상표 구성요소의 일부가 식별력이 없는 경우

상표의 구성요소에 식별력이 없는 부분이 있는 경우에는 그 부분에 대한 권리범위를 인정할 수 없다. 하지만 등록상표는 하나의 권리가 있는 것이고 구성요소에 따라 권리가 나누어지는 것은 아니므로 권리범위를 인정하지 않는다는 것은 그 부분을 따로 독립적인 부분으로 보지 않는다는 것을 의미한다. 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표는 식별력이 있는 부분과 결합하여 결합상표로서 권리를 인정받는 것이고, 결합상표의 판단에서는 요부라는 개념이 유사판단에 있어서 사용되지만 식별력이 없는 부분은 이러한 요부가 될 수 없다고 하여야 할 것이다.³³⁵⁾³³⁶⁾

판례는 ① 식별력 없는 부분을 요부로 보지 아니하는 판결³³⁷⁾과 ② 식별력이 없는 부분을 제외하고 유사여부를 판단하는,³³⁸⁾ ③ 식별력이 없는 부분을 비교대상에서 제외하지 아니하고 오히려 요부가 될 수 있다고 한³³⁹⁾이 있다. 식별력이 없는 부분이 다른 구성과 결합하여 일체성을 가지는 경우에는 식별력이 없는 부분도 그 구성의 한 요소로서의 역할을 할 수 있으므로 식별력 없는 부분을 무조건 비교대상에서 제외하는 것은 바람직하지 않다고 할 것이다. 그러나 식별력 없는 부분이 요부가 된다는 판결은 원래 권리없는 부분에 대하여 보호범위를 인정하는 것이 되어서 옳지 않다고 할 것이다.³⁴⁰⁾

(4) 판례의 판단형식

등록상표의 전부가 식별력이 없는 경우에 그 식별력이 없는 부분을 포함하는 대상상표를 대비함에 있어서, 대판은 “... 부분은 식별력이 없어 요부가 된다고 보기는 어렵고, 따라서 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 ...만으로 간략하게 호칭하거

335) 한규현, 앞의 글, 317면, 송영식 외 2인, 앞의 책, 280면.

336) 결합상표라고 하여도 본래의 식별력없는 부분과 식별력있는 부분이 합하여 새로운 식별력을 창출하는 경우도 있으며 새로운 식별력은 생기지 아니하고 다만, 식별력이 있는 부분 때문에 상표가 식별력이 있는 경우가 있다. 그러나 어떠한 경우에도 식별력이 없는 부분만에 대하여는 권리가 발생하지 않는다고 하여야 할 것이다.

337) 대판 2006. 05. 25, 2004후912, 대판 2006. 04. 27, 2004후3454, 대판 2005. 01. 28, 2003후236 등.

338) 대판 2000. 01. 28, 97후3272, 1995. 07. 25, 95후255 등.

339) 대판 1995. 02. 24, 94후1893, 1995. 03. 17, 94후2070.

340) 한규현, 앞의 글, 318면.

나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하므로, 대상상표와 인용상표(등록상표)를 일반 수요자의 입장에서 전체적·이격적으로 관찰하면 서로 유사하지 아니하다.”와 같이 판시하는 것이 일반적이다. 이는 식별력이 없는 부분을 보호범위가 없다고 하여 제외하면 등록상표에는 아무것도 남지 아니하여 보호를 해주어야 할 대상이 없게 되는데 이렇게 되면 등록상표의 효력을 무효심판에 의하지 아니하고도 부정하는 것과 다를 것이 없기 때문에 이 같은 판시를 한 것으로 보인다고 한다.³⁴¹⁾

그러나 특허발명이나 등록디자인에 대하여 공지사실을 제외하고 있는 것과 마찬가지로 상표에 있어서도 식별력이 없는 상표는 그 보호범위를 인정하지 않아야 될 것이고 그렇다면 위와 같은 경우 등록상표의 보호범위에 들지 아니한다고 판시하면 될 것이고 유사여부를 거론할 필요가 없을 것이다. 판례는 유사하지 않으면 침해가 되지 않는다는 논리에서 양 상표는 유사하지 않다는 표현을 사용하고 있는데 등록상표의 권리범위가 인정되지 않는다고 함으로써 침해가 일어나지 않는 것이 되어야 할 것이다.³⁴²⁾

침해의 여부를 단지 유사의 여부로 판단하므로 인하여 식별력이 없는 등록상표와 대비되는 대상상표가 완전히 일치하는 경우에도 이를 비유사로 보게 되는 이상한 일이 발생하게 되는데 이런 경우에는 등록디자인의 보호범위에 들지 않는다는 판단을 한다면 사실상 유사하더라도 문제는 되지 않는다. 왜냐하면 유사한지의 여부는 보호범위가 인정되는 범위내에서의 문제이고 보호범위가 인정되지 않는 경우에는 유사여부가 어떤 법적인 효과를 가져오는 것은 아니기 때문이다. 등록되지 아니한 상표끼리 아무리 동일·유사하더라도 유사가 어떤 법률효과를 가져오지 않는 것은 유사여부의 판단 이전에 판단의 기준이 되어야 할 권리가 없기 때문이다. 즉, 유사 개념은 권리침해의 단계에 있어서는 우선 권리가 인정되고 난 이후의 문제이므로 권리가 인정되지 아니한다면 아무리 유사하더라도 법률적인 문제는 발생하지 않게 된다. 상표법은 식별력이 있는 상표가 등록이 되면 이를 보호하는 법인 것이다.

(5) 식별력이외의 다른 실체적 부등록사유를 포함하는 상표

341) 이장호, 앞의 글, 119면. 대판 1999. 04. 23, 98후874, 대판 1998. 07. 14, 97후2866, 대판 1998. 05. 29, 97후1917, 대판 1996. 10. 25, 96후511, 대판 1996. 07. 30, 95후2084, 대판 1997. 03. 14, 96후810, 1996. 03. 22, 95후1494.

342) 위 선등록상표 ‘인단’에 관한 대판 1990. 01. 23, 88후493이 이에 해당한다.

이제까지는 주로 식별력이 없는 경우에 대하여 살펴보았다. 그런데 이러한 문제는 과연 등록상표가 식별력이 없는 부분과의 관계에서만 발생하는 것인가 아니면 상표법 제7조와의 관계에서도 발생하는지가 문제이다.

소극적 부등록사유는 여러 가지이지만 예를 들어 등록상표가 선등록상표와 동일한 경우에 그 등록상표는 권리를 가지는가. 제3자에 의한 이러한 등록상표와 동일 유사한 상표의 사용은 등록상표를 침해하는 것인가의 문제이다. 이러한 제3자의 상표의 사용은 선등록상표권자의 권리를 침해하는 것이 된다. 하지만 등록상표권자에게 권리가 없다면 그에게 보호범위를 인정하여서는 안 될 것이다. 제3자가 선등록상표권자에게 사용허락을 받고 사용한 경우에도 등록상표권자의 상표권을 침해한다는 것은 수증하기 어려운 일이다. 따라서 소극적인 실체적 부등록사유에 해당하는 경우에도 그 권리 보호범위는 인정되지 않아야 할 것이다. 이러한 부분을 포함하는 상표 역시 그 부분만으로는 보호범위가 인정되지 아니하므로 상표의 유사판단에서 요부로 될 수는 없고 그 부분은 낮게 평가되어야 할 것이다.

즉, 특허, 디자인에서의 공지부분은 실체적인 부등록사유로서 권리범위를 제한하는 것처럼 상표에서는 상표법 제6조 내지 제8조의 사유가 실체적인 부등록사유로서 권리범위를 제한하는 것이 된다고 할 것이다. 따라서 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표뿐만 아니라 실체적인 부등록사유에 해당되는 부분을 포함하는 상표도 그 보호범위가 제한된다고 하여야 한다.

IV. 기능적 형상을 포함하는 상표

1. 기능적 형상의 의의

기능적 형상이라고 함은 그 상품의 기능적 필연에 의하여 생기는 형태, 즉, 상품의 목적, 기능을 달성하는 데에 최대의 기술적 효과를 빚어내는 형태를 말한다. 미국 연방대법원은 일반적으로 상품의 형상이 그 사용 또는 목적에 필수적인 것이거나 가격, 품질에 영향을 미치는 경우에는 그 상품은 기능적이라고 본다.³⁴³⁾ 디자인에서는 기능적인 형태가 일반적인 부등록사유이지만(디자인보호법 제6조 제4호), 상표에서는 입체적 형상을 상표로 하는 경우에 문제로 된다.³⁴⁴⁾

343) Inwood Industry, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844

기능적 형상을 배제하는 원칙이 필요한 이유는 유용한 형상은 발명의 대상으로서 특허법의 영역이고, 상품자체나 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상은 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에 특정인에게 독점 배타적사용권을 부여할 수 없을 뿐만 아니라 그러한 입체적 형상만으로 구성된 상표는 상품의 디자인적 성질이 강하여 상표의 가장 중요한 식별 기능을 제대로 발휘할 수 없어 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있기 때문이라고 한다.³⁴⁵⁾

어느 것이 기능적인가에 대하여는 디자인에 관한 판례를 원용할 수 있을 것이다. 판례는 “의장의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상이라고 할 수 없다”고 한다.³⁴⁶⁾ 따라서 상표에 있어서도 그 상품의 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 존재하는 경우에는 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상이라고 할 수 없을 것이다.

2. 기능적 형상과 보호범위

기능을 확보하는데 불가결한 형상은 동일한 상품에는 필연적인 것으로서 이러한 형상에 독점권을 인정하면 그 상품자체에 독점권을 인정하는 것이 되어 부당하다. 상품 또는 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 상표는 등록받을 수 없게 하고 있는 것은 바로 이러한 이유에서이다. 따라서 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없고 등록을 받는다면 이러한 식별

344) 상표법 제6조 제1항 제3호는 상품과 포장의 형상을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표는 식별력이 없어서 등록을 받을 수 없다고 하고, 상표법 제7조 제1항 제13호는 상표등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 그런데 상표법 제6조 제1항은 입체적 형상이 상표법에 채택되기 전부터 존재하던 것이므로 입체적인 형상을 생각한 것은 아니었고 또 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 상표등록을 받을 수 없게 한다는 취지에서 상표법 제7조의 부등록사유에서 이를 등록받을 수 없게 하였다고 볼 수 있다.

이에 대하여 진효근, “상표의 기능배제원칙과 심미적기능론에 관하여”, 특허소송연구 제2집(2001.12), 586면, 황의창외 1, 앞의 책, 404면 등은 기능을 확보하는데 불가결한 형상은 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 식별력이 없는 것으로서 상표등록이 될 수 없고 다만 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 얻는 경우에 비로소 적극적요건을 충족하게 되나 이 경우 상표법 제7조 제1항 제13호에 의하여 등록이 거절된다고 한다. 기능을 확보하는데 불가결한 형상은 상표로 등록이 될 수 없다는 결론은 달라지지 않는다.

345) 황의창 외 1, 앞의 책, 403면.

346) 대판 2006. 07. 28, 2005후2922, 대판 2006. 09. 08, 2005후2274.

력이 없는 형상뿐만 아니라 식별력이 있는 다른 포장과 결합된 경우라고 하여야 할 것이다.

상표법 제51조 제1항 제2호의2는 입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표에 대하여는 아예 금지권을 행사하지 못하게 하고 있다. 이러한 식별력이 없는 입체적 상표는 아예 등록될 수도 없으며 또한 사용에 의한 상표로도 될 수 없는 것이지만³⁴⁷⁾ 이러한 상표가 등록이 되었다고 하더라도 다만 자기의 상표로서 사용할 수 있음에 그치고 다른 사람에 대하여는 금지권을 행사할 수 없다. 식별력이 없는 상표의 보호범위에 관한 제한이론이 입체적 형상으로 된 상표에 적용된 결과라고 할 것이다.

이러한 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상이 포장의 일부를 구성하고 있는 상표는 그 부분에 대한 권리범위를 인정받을 수 없다. 따라서 다른 식별력이 있는 부분과 결합하여 상표를 받았다고 하더라도 입체적 형상 부분이 유사하다고 하여 다른 상표와 유사하게 되지는 않을 것이다.

판례는 디자인에 관하여 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 하고,³⁴⁸⁾ 디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때 “디자인의 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야” 한다고 한다.³⁴⁹⁾ 기능적 디자인이 전체로서 결합하여 하나의 디자인을 이루고 있을 때에는 전체로서 판단하여야 하고 다만, 유사판단에 있어서 그 중요도는 낮게 평가하여야 한다는 것인데 이러한 판례는 입체적 상표에 있어서도 적용이 가능한 것이라고 할 것이다.

347) 상표법 제7조 제1항 13호.

348) 대판 2005. 10. 14. 2003후1666.

349) 대판 2009. 01. 30. 2007후4830.

V. 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표

1. 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우

상표등록을 받기 위하여는 상표에 자타상품식별력이 있어야 한다. 상표법 제6조 제1항에 해당하여 자타상품식별력이 없는 경우에도 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는가 현저하게 인식되어있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다(제6조 제2항).

이는 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우이다. 이 식별력을 취득하였는지를 판단하는 시점에 관하여는 상표법 제6조 제2항의 명문에 따라야 한다는 출원시절³⁵⁰⁾과 출원에서 심사결정시까지 시간이 걸리고, 출원시를 기준으로 하는 사항은 상표법 제7조 제2항과 제3항이 정하고 있다는 점을 주장하는 결정시절³⁵¹⁾이 있고 거절결정에 대하여 취소소송이 제기된 경우에는 우리나라 특허법원은 속심제로 운영하고 있으므로 특허법원의 변론종결시가 되어야 한다는 설³⁵²⁾이 있다. 판례는 등록결정시를 채택하고 있다.³⁵³⁾

2. 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우

사용에 의한 식별력을 취득하기 전에 등록되었으나 등록당시에는 식별력이 없었고 등록 후에 비로소 식별력을 취득한 경우에는 등록당시에 요건을 갖추지 못한 것으로 보아 일단 무효로 하고 다시 출원을 하여 등록을 받게 하는 방법과 하자가 치유되었으므로 무효심판을 기각하는 방법 등이 있을 수 있다.³⁵⁴⁾ 상표등록시에 식별력을 취득하지 못한 상표가 잘못 등록되면 무효사유가 되고(상표법 제71조 제1항 제1호), 상표권은 설정등록시에 발생하는 것(상표법 제41조)으로 보고 있는 우리 상표법 체제에서는 일단 무효로 하고 다시 등록을 받게 하여야 할 것이다.³⁵⁵⁾

350) 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조 609호(2007.06), 121면.

351) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998, 381면.

352) 송영식, “식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위”, 창작과 권리 34호, 20호(2000.09), 47면.

353) 대판 1999. 09. 17, 99후1645.

354) 송영식, 앞의 글, 48면.

355) 한규현, “사용에 의한 식별력 취득과 상표의 유사여부 판단방법”, 경기법조 15호(2008), 319면. 강동세, 앞의 “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 122면.

그러나 판례는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정하는 식별력을 취득한 경우에도 상표법 제52조의 적용에 있어서는 상표 등록 전에 식별력을 취득한 경우와 같다고 판시하여 하자가 치유되는 것으로 보고 있다.³⁵⁶⁾ 이 판례에 대하여는 식별력이 없는 상표가 등록된 경우 그 상표등록에는 무효사유가 존재하고 무효심판에 의하여 무효로 되어야 하며, 무효사유의 존재여부는 상표등록 결정시가 기준이 된다 할 것인데 위 판결에 의하면 등록무효사유가 있는 상표의 경우에 나중에 식별력을 취득하였다고 하여 그 권리범위를 인정하게 되는 문제가 있으며 이는 등록결정 당시에 식별력이 없는 상표에 대하여 상표권의 효력을 인정하는 결과가 되어 바람직하지 않다는 비판이 있다.³⁵⁷⁾

등록상표의 표장 자체가 식별력이 없는 경우와는 달리 등록상표중의 일부에 식별력이 없다가 다시 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우가 있다. 식별력이 없는 표장과 다른 식별력이 있는 표장이 결합된 결합상표의 경우, 그 식별력이 있는 표장부분으로 인하여 등록은 허용하되, 식별력이 없는 부분에 대해서는 상표법 제51조의 구정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 아니한다.³⁵⁸⁾ 그런데 등록상표 중 일부의 표장이 등록당시에는 식별력이 없었으나 등록 후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 그 식별력을 취득한 부분에 대해 상표권의 효력을 인정할 수 있는지가 문제이다. 또한 이에 대하여 상표법 제51조가 적용될 것인지가 문제이다. 이에 대하여 사후에 식별력을 취득한 부분에 대해서는 그 식별력을 취득한 이후에만 효력을 인정함이 타당할 것이라고 하여 그 부분에 대해서는 상표법 제51조 제1항 2호의 규정이 적용되어야 할 것이라는 설이 있다.³⁵⁹⁾

이는 상표가 식별력이 있는 부분과 합하여 적법하게 등록이 되었다는 점을 중시한 것이지만 사건으로는 식별력이 없었던 부분만을 고려한다면 이는 상표가 식별력이 없어서 부적법하게 등록이 되었다가 그 후에 식별력을 취득한 경우와 같다고 할 것이어서 결국 이 부분에 대하여 효력이 있는 부분으로 취급하여서는 아니 될 것이라고 생각한다.

356) 대결 1996. 05. 13, 96마217.

357) 한규현, 앞의 글, 319면.

358) 강동세, 앞의 “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 133면.

359) 강동세, 앞의 글, 134면.

판례는 “상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.” 라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.” 라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정할 때 상표가 실제 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부가 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 식별력이 없던 부분은 등록상표의 등록결정 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였다 라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다.” 고 하여 이러한 부분에 권리를 인정할 수 없다는 태도를 취하고 있다.³⁶⁰⁾

3. 등록대상이 되는 상표와 금지권이 미치는 범위

사용에 의하여 식별력을 취득한 대상은 현실로 사용되고 있는 상표자체이고 유사 상표에 대하여는 미치지 않는다. 이는 상품에 대하여도 마찬가지이다. 따라서 등록은 현실로 사용되고 있는 상표에 한한다. 따라서 초서체(草書體)의 한문인 경우에는 해서체(楷書體) 또는 행서체(行書體)의 문자로는 등록을 받을 수 없다.³⁶¹⁾

하지만 등록상표의 권리범위는 등록의 대상이 되는 범위와는 다르다. 상표등록이 된 다음에는 그 권리범위는 사용권과 금지권에 미치고 유사한 상표에 대하여도 금지권이 인정된다.³⁶²⁾

4. 상표법 제51조의 적용여부

사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대하여도 상표법 제51조의 제한효력이 미치는지가 문제된다. 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표는 예를 들어 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표와 같은 것으로서 이러한 상

360) 대판 2007. 12. 13. 선고 2005후728.

361) 網野 誠, 앞의 책, 188면, 송영식 외 2인, 앞의 책, 127면.

362) 網野 誠, 앞의 책, 188면.

표는 그 자체가 상표법 제51조에 해당되어 만일 상표법 제51조의 제한을 적용한다면 금지권은 아예 발생하지 않게 되기 때문이다.

학설로서는 부정설과 긍정설이 있다. 부정설은 사용에 의한 식별력 취득에 의하여 등록된 상표와 동일한 상표가 동일한 상품에 대하여 타인에 의하여 사용되는 경우에도 그것이 넓은 뜻에서는 식별력이 발생하고 있는 한에서는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’라고 할 수 없으므로 제51조의 규정은 적용되지 않으며, 따라서 상표권의 효력은 이에 미치는 것으로 보아야 한다는 것이고 그렇지 않다면 상표법 제6조 제2항을 둔 이유가 없는 것이라고 한다.³⁶³⁾ 긍정설은 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 대하여 상표법 제51조를 제외하는 근거가 없고, 본래 자타상품식별력이 없는데도 넓은 권리범위를 주어서는 안 되며, 타인이 등록이 안 될 것이라고 하여 등록이 없는 상태에서 선사용하는 경우에도 이를 막는 것은 부당하다고 한다.³⁶⁴⁾

판례는 “기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 상표법 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다.”고 하여³⁶⁵⁾ 부정설에 서고 있다.

363) 문삼섭, 「상표법」, 세창출판사, 2004, 150면.

364) 강동세, 앞의 “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 127면 이하는 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대해서도 보통상표와 다름없이 상표가 상표법 제51조가 적용되어야 한다는 입장에서 특정상표가 사용에 의한 식별력을 취득하기 이전에 부정경쟁의 의사없이 선의로 식별력이 없는 표장을 상표로 사용하는 경우에는 그보다 뒤에 그와 동일·유사한 상표를 사용하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 상표법 제6조 제2항에 의해 등록된 상표의 효력을 선의의 제3자에게는 미치지 않는 것으로 제한하고, 사용에 의한 식별력을 취득한 이후에 비로소 그와 동일한 상표를 사용하는 것에 대해서는 기본적으로 상표권의 효력이 미치는 것으로 해석하여야 한다고 한다.

365) 대결 1996. 05. 13, 선고 96마217. 같은 취지로 대판 1992. 05. 12. 선고 88후974, 981, 998, 대판 1997. 05. 30. 선고 96다56382 이 있다. 반대의 취지의 판결로 대판 1987. 06. 23. 선고 86후4 가 있으나 최근에는 부정설이 대세이다.

그러나 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 대하여 상표법 제51조를 제외하는 근거가 없고, 본래 자타상품식별력이 없는데도 넓은 권리범위를 주어서는 안 된다는 점에서 긍정설이 타당하다고 하겠다.

제5절 結語

상표는 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것이거나 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것이다. 상표는 자체로 자기 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있어야 하며 이러한 식별력을 기본으로 하고 다른 표지와와의 관계에서 오인·혼동으로 인하여 소비자에게 다른 출처의 상품을 구매하게 하거나 또는 다른 표지의 권위나 명성을 손상할 우려가 없어야 한다. 이것이 상표의 실체적 등록요건이다. 상표는 창작에 대한 보호가 아니므로 특허등록요건인 신규성이나 진보성 등은 필요하지 않고, 출처표시기능과 품질표시기능의 원천이 되는 식별력과 이 식별력을 기초로 하여 다른 중요한 표지와 오인·혼동 또는 손상의 우려가 있거나 상표자체가 공서양속에 위배하는 등으로 등록되지 못할 다른 사유는 없는지를 심사하는 것이다. 식별력이 있는지를 적극적인 요건으로, 그 나머지를 소극적 요건으로 보고 있지만 판단의 순서라는 관점이외에 별도로 그 구별의 의미는 없다.

식별력이 없는 상표라고 함은 상품에 사용한 표장이 누구라도 사용할 것이 예상되는 표장이기 때문에 이를 다른 사람의 상품과 구별할 수 없게 되는 상표를 말한다. 결국 상표에 식별력이 있느냐 없느냐의 문제는 표장에 사용된 표현이 같은 종류의 상품에 사용하는 일반적인 표현인가 아닌가에 달려있다고 할 수 있다. 상표법은 ① 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ② 그 상품에 대하여 관용하는 상표, ③ 그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ④ 현저한 지리적 명칭·그

약어 또는 지도만으로 된 상표, ⑤ 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장만으로 된 상표, ⑥ 간단하고 흔히 있는 포장만으로 된 상표를 제외하고는 식별력이 있다고 한다.

등록상표의 청구에 관련된 실제적인 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하며, 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여진다. 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지만 이는 동일한 범위에 대하여만 사용권이 있으며, 유사한 범위까지 사용권이 있다고 해석되지는 않는다. 하지만 적극적 사용권은 지정상품에 동일한 상표를 사용할 수 있음에 그치지만 금지권내지 배타권은 유사범위에까지 미친다. 금지권의 범위가 사용권보다 더 넓은 것인데 이는 특허권에 있어서와 같다.³⁶⁶⁾

상표의 동일은 상표의 구성요소인 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것과 이들의 결합을 대비하여 판단할 때 두 개의 상표가 동일한 상표를 말한다. 또 두 개의 상표를 대비하여 판단한 결과 동일한 점이 있다고 하더라도 그 구성에 상이한 점이 있다면 그 상표는 유사상표가 된다. 동일한 상품인가 아닌가는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여지고 상품의 동일은 상품의 종류가 같은 것을 말한다.

상표의 유사라고 함은 대비되는 두 상표가 완전히 동일하지는 않고 거래사회에서도 동일한 것으로 인식되지는 않으나 거래의 경험칙 또는 거래의 실정에 비추어 양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나 이상에서 혼동이 일어나는 결과 그들 상표가 동일·유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반소비자들이 그 상품의 출처 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표사이의 관계를 말한다. 상표의 유사여부는 수요자의 통상의 주의력을 기준으로 판단하며 그 관찰은 이격적 관찰이 원칙이다. 또 상표의 구성전체로서 가지는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 판단하는 전체관찰에 의하여 판단하지만 전체관찰의 예외로서 상표의 구성 중 특히 수요자의 주의를 끄는 부분과 그렇지 않는 부분이 있을 때에는 특히 수요자의 주의를 끄는 부분즉, 독립하여 자타상품식별기능을 하는 부분이 가지는 회관, 호칭 또는 관념에 의한 판단, 즉, 요부관찰을 하여 유사여부의 판단을 하는 때도 있다. 상표가 유사하더라도 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에 등록상표의 배타권이 미친다. 상품의 유

366) 특허의 균등을 동일범위라고 보면 물론 유사범위에까지 배타권이 미치는 상표와는 다르다고 할 수 있다. 하지만 균등의 실질내용은 동일성의 범위를 뛰어넘는 것이라고 할 것이다.

사는 동일 또는 유사한 상표를 사용한 경우에 출소 혼동의 위험이 있는 상품을 말한다.

보호범위가 제한되는 것은 상표법에 의한 경우와 해석에 의한 경우가 있다.

상표법은 자기의 성명·상호·초상 등, 상품의 보통명칭·산지·품질 등을 보통으로 표시하는 상표, 관용상표 등의 사용에 대하여는 등록상표의 효력을 제한한다는 규정을 두고 있다. 또한 입체상표가 누구의 업무에 관련된 것인지 식별할 수 없는 경우에는 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표, 상품과 그 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 되거나 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표에 대하여도 등록상표권이 미치지 않는 것으로 하고 있다.

해석에 의하여 등록상표의 보호범위가 제한되는 경우는 세 가지가 있다. 식별력이 없는 상표와 기능적인 형상을 포함하는 상표 그리고 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표가 그것이다.

상표전체가 식별력이 없는 경우에는 그 보호범위가 인정되지 않는다. 무효심판의 여부와 관계없는 것은 다른 산업재산권의 경우와 같다. 상표의 구성요소에 식별력이 없는 부분이 있는 경우에는 그 부분에 대한 권리범위를 인정할 수 없다. 하지만 등록상표는 하나의 권리가 있는 것이고 구성요소에 따라 권리가 나누어지는 것은 아니므로 권리범위를 인정하지 않는다는 것은 그 부분을 따로 독립적인 부분으로 보지 않는다는 것을 의미한다. 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표는 식별력이 있는 부분과 결합하여 결합상표로서 권리를 인정받는 것이고, 결합상표의 판단에서는 요부라는 개념이 유사판단에 있어서 사용되지만 식별력이 없는 부분은 이러한 요부가 될 수 없다고 하여야 할 것이다.

기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 위 상표법에 따라서 명문으로 그 보호범위가 제한되지만 이러한 기능적인 형상이 포장의 일부를 구성하고 있는 상표는 그 부분에 대한 권리범위를 인정받을 수 없다. 따라서 다른 식별력이 있는 부분과 결합하여 상표를 받았다고 하더라도 입체적 형상 부분이 유사하다고 하여 다른 상표와 유사하게 되지는 않는다.

사용에 의하여 식별력을 취득한 대상은 현실로 사용되고 있는 상표자체이고 유사상표에 대하여는 미치지 않는다. 이는 상품에 대하여도 마찬가지이다. 따라서 등록은 현실로 사용되고 있는 상표에 한한다.

등록상표의 보호범위와 그 제한은 상표의 등록요건에서 비롯된다. 상표가 등록을 받을 수 없는 표장만으로 된 경우는 그 보호범위가 전연 인정이 되지 않으며, 그러한 표장이 상표의 구성의 일부를 이루고 있는 경우에는 그 부분은 중요하지 아니한 부분으로 판단된다. 상표법에서 명문으로 제한규정을 두고 있는 때에도 그 제한의 내용은 상표가 가지는 의미와 기능에서 스스로 나오는 것이다.

제5장 著作權의 保護範圍

제1절 著作權法の 保護對象

I. 著作權법

1. 著作權법의 목적

著作權법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다(著作權법 제1조). 따라서 저작權법은 문화 및 관련 산업의 향상발전이라는 궁극적인 법의 목적에 도달하기 위한 수단으로 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호한다. 저작權의 보호대상은 저작물이다.³⁶⁷⁾

2. 무형식의 권리발생

특허, 디자인, 상표와 같은 산업재산권은 창작에 의하여 바로 권리가 발생하지 않고, 출원에 의한 심사를 거쳐 설정등록이 되어야만 권리가 발생한다.³⁶⁸⁾

산업재산권은 엄격한 요건이 정하여져 있고, 심사는 이러한 요건을 충족하였는가 하는 점을 심사하는 것이므로 일단 등록이 되면 그 특허권 등은 유효한 것이 되고, 무효사유가 존재하더라도 무효심판에 의하여 무효로 될 때까지는 특허권 등을 주장할 수가 있다. 그런데 특허, 실용신안, 디자인에서의 신규성 또는 상표에 있어서 동일·유사한 등록상표의 존재 등은 상대적인 것이고 심사관의 능력이나 제3자에 의한 정보의 제공은 한계가 있는 것이므로 출원된 발명, 고안, 디자인 또는 상표만으로는 과연 신규성 등을 취득하였는지를 알 수가 없게 되므로 산업재산권은 필연적으로 무효로 될 가능성이 있는 불확실한 권리가 된다. 예를 들어 신규성이 없음에도 설정등록에 의하여 권리를 취득한 특허권은 여전히 유효한 것으로 취급받게 되어

367) 저작權과 저작인접권을 함께 보호하지만 그 보호범위를 정하는 것은 달라지지 않을 것이므로 이 글에서는 저작權에 대하여만 주로 논의한다.

368) 특허법 제87조 제1항, 디자인보호법 제36조 제1항, 상표법 제41조 제1항.

특허권을 침해한 자에 대하여 특허침해를 주장하게 되지만, 이러한 무효사유가 있는 특허권을 그대로 인정하여 권리범위를 허용해 주는 것은 이치에 맞지 않는 것이 된다. 이러한 문제는 결국 어떻게 권리를 제한하여야 하는가의 문제로 나타나 산업재산권에서는 이러한 보호범위의 제한이 중요한 문제로 떠오르게 된다.

이에 반하여 저작권은 저작물을 창작한 때로부터 권리가 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않으므로,³⁶⁹⁾ 권리가 발생하였는지의 여부가 산업재산권에 비하여 상대적으로 불확실하다. 저작권법은 저작물을 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라고만 규정하고(저작권법 제2조 제1호) 그 예시만을 들고 있어서(저작권법 제1절), 어느 것이 저작물이 되는지의 여부가 불확실하여 결국 이러한 권리의 성립여부는 저작권침해와 관련하여 법원의 판단에 따를 수밖에 없게 된다. 산업재산권과 달리 공적인 권리의 설정이 없기 때문에 권리의 여부가 침해주장이 있고나서 공적인 판단이 있게 되는 것이 된다.

그러나 이론적으로는 저작권이라는 권리가 성립하여야 그에 대한 권리의 침해를 주장할 수 있다는 점에서 본다면, 저작권에 있어서도 저작물이 어떤 것인지 하는 저작권법의 보호대상이 확정될 필요가 있다. 이러한 저작물의 성립요건은 필연적으로 저작권침해여부의 판단에서 보호범위의 성립과 제한으로서 작용하게 될 것이다. 그러므로 저작권법에 있어서도 산업재산권법에 있어서와 같이 저작물이 무엇인지 그리고 이를 흠결한 경우의 저작권은 어떠한 보호범위의 제한이 있는 것인지의 점에서 저작물의 성립요건을 살펴 볼 필요가 있다.

II. 저작물

저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이다(저작권법 제2조 제1호). 종전 법³⁷⁰⁾에서는 저작물은 문학·학문 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이라고 규정되어 있었고, 사상 또는 감정의 표현이라는 요건은 오히려 해석상 인정되던 것이었다.³⁷¹⁾ 그런데 개정법에서 저작물을 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라고 정의함

369) 저작권법 제10조 제2항.

370) 2006년 12월 전면개정 전의 저작권법.

371) 대판 1977. 12. 13. 선고 77누76 : 저작권법 제2조는 저작물이라 함은 표현의 방법 또는 형식의 여하를 막론하고 학문과 예술에 속하는 일체의 물건을 말한다고 규정하고 있고 이러한 물건은 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정에 관한 창작적인 표현물을 의미한다고 할 것이다.

으로써 문학·학문 또는 예술의 범위에 속하여야 한다는 제한을 삭제하였다.³⁷²⁾ 데이터베이스, 컴퓨터프로그램 등은 문학·학문 예술의 범위에 포함되지 않지만 이 역시 저작물로 보호되고 있는 점을 감안한 것이다.³⁷³⁾ 저작권법은 이러한 기능적인 저작물도 포함하고 있지만 저작물은 아직 문학·학문 예술의 범위에 속하는 것이 많은 것이 사실이다. 저작물이 무엇인가를 확정하는 작업은 곧 저작권의 보호대상의 범위를 밝히는 일이 된다. 저작물의 성립요건은 위 규정에 따라 인간의 사상 또는 감정을 표현하는 것과 창작성으로 크게 나누어 볼 수 있다.

제2절 著作物의 成立要件

I. 사상·감정의 표현

1. 저작물과 소재

소설의 경우 한국동란이 그 소재로 사용되는 경우도 있고, 쓸쓸한 풍경이 시의 소재로 되는 경우도 있다. 한국동란이나 풍경은 단순한 역사적 사실이거나 자연현상에 불과하여 소재를 이루는 것이고 사상 또는 감정은 당연히 이러한 소재를 말하는 것은 아니다. 저작물에서 사상 또는 감정이라고 함은 저작물의 소재에 관하여 인간이 가지고 있는 사상 또는 감정을 말하는 것이고, 어떤 소재에 대하여 사상 또는 감정이 없다고 한다면 단순히 소재에 그치고 말아 단순한 사실에 불과한 것이 될 수 있다. 이런 점에서 사상 또는 감정은 저작물이 되기 위한 기본적인 것임을 알 수 있다. 달리 표현한다면 사상 또는 감정은 저작물의 소재를 구체적으로 표현하는 과정에서 어떤 사상 또는 감정이 이입되고 그 결과로서 구체적으로 표현된 것에 나타나 있는 사상 또는 감정을 의미한다고 할 것이다.³⁷⁴⁾ 사상 또는 감정은 그 자체가 소재가 될 수도 있으나 여기서 말하는 사상 또는 감정과는 다른 것이다.

372) 2006년 12월 전면개정된 저작권법. 그러나 이러한 개정에도 불구하고 저작물의 개념이 크게 달라진 것은 아니다. 저작권법은 문화의 향상발전에 이바지하고자 하는 법이고 문학·학술 또는 예술은 여전히 문화를 이루는 주된 내용이기 때문이다.

373) 심동섭, “개정저작권법 해설”, 계간 저작권 2006 겨울호, 47면.

374) 中山信弘, 「著作權法」, 有斐閣, 2007, 34면.

2. 사상·감정 자체

(1) 저작권법의 보호대상

사상·감정 그 자체는 보호대상이 아니다. 저작권법 제2조 제1호는 “저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 말한다.”고 규정하고 있다. ‘표현한’ 창작물이라고 규정하고 있으므로 사상 그 자체는 저작권법으로는 보호되지 않고 저작물로서 보호를 받기 위해서는 사상이 구체적으로 표현된 것일 필요가 있다. 이를 아이디어·표현 이분법이라 칭하며 전통적이고도 일반적인 사고방식으로 되어있다고 한다.³⁷⁵⁾ 그러나 이 규정에서 사상 또는 감정은 보호대상이 아니라는 결론은 바로 나올 수는 없다. 사상 또는 감정과 창작물을 연결하기 위하여는 ‘표현한 것’이라고 할 수 밖에는 없으며 따라서 다른 표현이 없으므로 이러한 표현을 두고 사상 또는 감정을 보호하지 않는다고 하는 이론적 토대로 할 수는 없다. 오히려 저작권법 제7조 제5호는 ‘사실의 전달에 불과한 시사보도’는 보호받지 못하는 저작물이라고 하며, 제101조의2는 컴퓨터프로그램에 관하여 ‘프로그램 언어, 규약, 해법’은 보호받지 못한다고 규정하고 있는데 이는 사상·감정이 저작권법에서 보호되지 아니한다는 것을 확인적으로 규정하고 있는 것이라고 보아야 할 것이다.³⁷⁶⁾

미국 연방저작권법은 “어떠한 경우에도 저작자의 원 저작물에 대한 저작권보호는 그 형태 여하를 불문하고 당해 저작에 기술, 설명, 예시되거나 수록된 관념, 절차, 조작방법, 체제, 방법, 개념, 원칙, 발견에 대해서는 적용하지 아니 한다.”고 규정하여,³⁷⁷⁾ 아이디어는 보호되지 아니함을 밝히고 있으며, TRIPs 제9조 제32항도 “저작권의 보호는 표현에는 미치지만 아이디어, 절차, 운용방법, 수학적 개념 그 자체에는 미치지 아니한다.”고 규정하고 있다. 이렇게 사상·감정 그 자체를 보호하지 않는다는 것은 세계적으로 보편화되어 있는 이론이다.

판례도 “작품 안에 들어 있는 추상적인 아이디어의 내용이나 과학적인 원리, 역사적인 사실들은 이를 저자가 창작한 것이라 할 수 없으므로, 저작권은 추상적인 아이디어의 내용 그 자체에는 미치지 아니하고 그 내용을 나타내는 상세하고 구체적인 표현에만 미친다.”고 하여 사상 또는 감정 자체는 보호대상이 아님을 밝히고 있다.³⁷⁸⁾

375) 中山信弘 앞의 책, 44면.

376) 大寄麻代, “著作物性”, 新·裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法, 青林書院, 2004, 143면.

377) 17 U.S.C.A. § 102 (b).

(2) 보호대상에서 제외하는 근거

저작권법상 사상 또는 감정 자체를 보호하지 않는다는 원칙은 민주사회의 초석이 되는 언론의 자유와 불가분의 관계에 있으며, 국민들에게 정보에 대한 자유로운 접근과 그에 대한 비판의 기회를 보장해줌으로써 민주적 토론에 의한 자유로운 의사결정을 담보하기 위한 것이라는 견해가 있다.³⁷⁹⁾ 또한 사상 또는 감정 자체를 보호하지 않는 것이 정보의 풍부화에 도움이 되어 결국 저작권법이 바라는 문화발전을 이루게 되며, 실질적 유사성에 있어서 사상 또는 감정이 저작권법의 보호대상이 된다면 저작물의 보호범위에 드는지 여부를 살펴보는 실질적 유사성의 판단이 가능하지 않다는 데에도 그 이유가 있다.³⁸⁰⁾

3. 아이디어·표현 이분법의 판단기준

(1) 외면적 형식과 내면적 형식

피히테는 정신적 저작물과 그것을 유형화한 것을 구별하고, 전자를 또 저작물의 「내용」과 그것을 외부에 발표하기 위하여 채택한 「형식」으로 세분한다. 그리고 저작물의 형식에 대하여도 언어라든가 부호의 조합에 저작권의 독자성을 인정하여 소유권의 성립을 승인하고 저작자에 귀속시킨다. 그러나 내용은 소유권의 성립을 부정하고 저작물공표와 동시에 저작자의 손을 떠나 공유로 된다고 한다.³⁸¹⁾

그러나 형식만을 보호한다고 하면 동일성이 인정되어도 형식을 다소 바꾸면 다른 저작물이 되어 버린다는 문제가 있으며, 내용에 있어서도 그것이 일반적인 연원(淵源)이어서 만인의 공유인 것도 있지만 저작자의 고안에 관련된 플롯이나 사상인 것도 있는데 이 부분은 왜 보호되지 않는가를 설명하지 못한다. 후자의 문제는 저작물의 본질에 관한 것이므로 해결이 되지 않는다.

첫째의 형식과 관련한 문제에 대하여는 학자들은 보호를 요하는 형식에는 외면적 형식과 내면적 형식이 존재하고, 외면적 형식은 저작자의 사상을 문자·언어·색·음 등의 다른 사람에 의하여 지각될 수 있는 매개물을 통하여 객관적 존재로 되는

378) 대판 1997. 11. 25, 97도2227.

379) 정상기, “Idea/Expression 이분법에 대한 소고”, 계간 저작권 199년 여름호, 51면.

380) 中山信弘, 앞의 책, 45면, 46면.

381) 半田正夫, 「著作權法概說」, 法學書院, 2007, 73면에서 재인용. 또 半田正夫는 위 면 이하에서 피히테가 저작물 중에는 만인이 자유롭게 이용할 수 있는 공유의 부분이 존재한다는 것을 인식시킨 공적은 크다고 한다.

외부적 구성을 의미하고, 또 내면적 형식은 외면적 형식에 대응하여 저작자의 내심에 일정한 질서를 가지고 형성된 사상의 체계를 의미한다고 한다. 그리고 양자의 관계에 대하여는 외면적 형식이 아무리 변경되어도 내면적 형식이 변경되지 않는 한 저작물의 동일성은 잃지 않는다고 한다.³⁸²⁾

본래 동일성이 인정되는 범위는 2차적 저작에도 저작권이 미치는 이유를 설명하기 위하여 나온 것이지만 내면적 형식과 내용은 밀접 불가분하여 양자를 구분하는 것이 상당히 어려운 작업이라서 결국 복제와 2차적 저작을 외면적 형식과 내면적 형식으로 말을 바꾸어 놓은 것에 불과하다는 견해도 있다.³⁸³⁾

판례는 “저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 그 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 소설의 스토리 등의 경우를 제외하고는 원칙적으로 저작물이 될 수 없어 저작권법의 보호 대상이 되지 아니한다.” 고 하여 이러한 외면적 형식, 내면적 형식의 분류방식에 따르고 있다.³⁸⁴⁾

최근에는 형식과 내용을 구분하지 아니하고 저작물 형식의 3단계인 외면적 형식, 내면적 형식, 내용을 가리지 아니하고 어느 곳에라도 저작권으로 보호되어야 할 창작적인 표현형식이 존재하면 이를 보호하여야 한다는 설이 유력하여지고 있다.³⁸⁵⁾

(2) 아이디어 · 표현 이분법

미국의 저작권법은 관념, 절차, 공정, 체제, 조작방법, 개념, 원칙 또는 발견에 대하여는 저저작물로서 보호를 하지 않는다. 이러한 원칙을 아이디어 표현 이분법이라고 하는데, 이는 미국의 Baker v. Sheldon 사건³⁸⁶⁾에서 유래한다고 한다.³⁸⁷⁾ 이러한 아이디어 표현 이분법의 규정은 개념(concept)과 문제의 해법(solution), 창작의 도구

382) 半田正夫, 앞의 책, 73면 이하에서 재인용.

383) 山本隆司, “複製權侵害の成否”, 「新·裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法」, 青林書院, 2004, 316면. 또 中山信弘, 앞의 책, 48면은 언어의 유희에 지나지 않는다고 한다.

384) 대판 2004. 07. 08, 2004다18736, 대판 1996. 06. 14, 96다6264, 대판 1993. 06. 08, 93다3073, 3080 등.

385) 橋本英史, “著作権(複製權, 翻案權)侵害の判斷について”(上), 「判例時報」, 1595호(97.5), 31면.

386) 101 U.S. 99, 25 L. Ed 841(1879).

387) 이상정, “저작물의 보호범위”, 계간 저작권 1999 봄호, 14면.

(building blocks)로 나누어지고 있다.³⁸⁸⁾ 그러나 이러한 아이디어 표현 이분법도 아이디어와 표현을 명확하게 구분하지는 못하고 있다.

미국에서의 아이디어 표현 이분법은 모든 저작물을 아이디어와 표현을 내포하고 있으며, 이러한 아이디어와 표현을 구분하는 일정한 원칙이 있는 것이 아니어서 개개의 저작물마다 판단을 하여야 한다는 것이다. 침해과정에서 법원은 저작물의 어떤 부분이 아이디어이고 어떤 부분이 표현이라고 미리 선을 긋기보다는 오히려 저작권의 보호를 부여함으로써 창작의욕을 고취하여야 할 것으로 보이는 부분을 표현이라고 하고, 반면에 만인공유의 영역에 두어 누구라도 그것을 자유롭게 사용할 수 있도록 해야 한다고 생각되는 부분에 대하여는 이를 아이디어라고 하여 저작권의 보호를 부인하는 것이 대체적인 실무관행이라고 한다.³⁸⁹⁾

내용과 형식을 가르는 이분법은 개념적이고 사변적인 기초 위에서 논리를 세운 뒤 이를 개별적 사안에 적용하는 경향을 보이는 반면, 아이디어 표현 이분법은 개별적인 사안에 관한 구체적 타당성이 있는 결론을 도출해 나가면서 실증적인 체계를 세워 나가는 경향을 보이는 측면에서 차이가 있다. 하지만 모두 저작권법의 목적을 달성하기 위하여 저작권법에 의하여 보호받지 못하는 부분과 보호받는 부분을 구분하는 도구로서 작용하고 있는 점에서는 본질적인 차이는 없다.³⁹⁰⁾ 이분법은 저작권법에서 보호받지 못하는 부분과 보호받는 부분을 구분하기 위한 같은 목적을 달성하기 위한 도구로서 작용하는 것이므로 우열이 있다고 할 수는 없고 또한 어느 편이 더 쉬운 방법이라고 할 수도 없을 것이다. 단지 저작물에는 보호되지 아니하는 면이 있다는 원칙 아래에서 개개의 사안에 당하여 판단을 하여야 한다는 점에서는 차이는 없는 것이다.

이러한 정책적이고도 개별적인 사건의 해결에 있어서도 고려해야 할 점이 있는데 그것은 추상적일수록 아이디어에 가깝고 창작성이 높을수록 표현으로 보호받을 가능성이 높다는 것이다. 또한 선택의 폭이 좁으면 아이디어에 가깝고 소재로서의 성격을 가지면 아이디어에 가까운 것이 된다.³⁹¹⁾

388) Paul Goldstein, 「Copyright(2d ed.)」, 1996, 2: 27, 28면.

389) 오승중, 이해완, 「저작권법」, 박영사, 2000, 44면.

390) 권영준, 「저작권 침해 판단론」, 박영사, 2007, 93면.

391) 권영준, 앞의 책, 101면, 102면.

4. 구체적인 경우

(1) 양식

무엇인가를 기록하기 위하여 만들어진 계약서 등의 양식은 사람의 생각에 기초하여 작성된 것이므로 자연적 사실이나 역사적 사실이라고 할 수는 없다. 이러한 공란(空欄)의 양식(樣式)은 그 자체로서는 생각에 불과한 것이기 때문에 저작물성은 인정되지 않는다. 인위적이라고는 하여도 이러한 서류는 실용적이며 가장 좋은 양식으로 발전하여 정착된 것이므로 누가 작성하더라도 내용이 같을 수밖에 없어 선택의 폭이 없다고도 할 수 있다. 이점에서는 창작성의 결여와도 관련된다고 말할 수 있다. 그러나 계약서와 같은 양식이라고 하여 항상 그 저작물성이 부정되는 것은 아니며, 그 내용에 정보가 기록되고 그 내용 등에 창작성이 인정되는 때에는 양식도 보호된다. 생활계획서에 계획서 작성요령, 업무추진방법 등이 일정한 제목과 함께 체계적으로 설명된 때에는 그 양식과 설명문은 결합저작물로서 보호받을 수 있다는 것이지만, 이러한 경우에도 그 양식만을 떼어내어 사용하는 경우에까지 권리범위가 미칠 수는 없다. 결국 양식과 그 안에 담겨진 다른 내용은 각각 저작물성이 판단되어야 하는 것이고 양식만으로는 단지 아이디어에 그쳐 저작물성은 부정된다고 하여야 할 것이다.

판례는 대입 본고사 입시문제 사건에서 “단편적인 어구나 계약서의 양식 등과 같이 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 성질의 것은 최소한도의 창작성을 인정받기가 쉽지 않다 할 것이다”라고 판시하여 계약서의 양식은 보호받기 어렵다고 판시하고 있다.³⁹²⁾

또 일본 판례는 원고가 ‘지혜장’³⁹³⁾의 소재라고 주장하는 주(柱)³⁹⁴⁾, 페이지, 쓰메,³⁹⁵⁾의 태양, 분야의 색인, 항목, 해설부문 등에 사용된 문자의 크기, 서체, 패선,

392) 대판 1997. 11. 25, 97도2227. 이 판결은 계약서의 양식의 문제를 창작성의 문제로서 파악하고 있다.

393) 「지혜장(知惠藏)」은 오늘날 사회에서 쓰이는 용어의 의미내용을 분야마다에 해설하는 것을 목적으로 한 년도판 용어사전이다. 성질, 목적에 따라 많은 용어 중에서 선택된 용어와 그 해설을 수집하고, 이것을 경제, 정치 등의 대분류 중의 무역, 일본경제, 재정, 혹은 국가, 내각·행정, 지방자치, 외교, 방위 등의 일정한 분야로 나누었다. 그리고 각 분야 중에는 「신어화제어」 및 용어란을 나누어 용어란은 또 중분류하여 배열함과 함께 이것을 보충하고 설명하는 「F정보」나 도표·사진, 이들의 용어의 배경으로 된 사회경향의 해설기사로 이루어졌다.

394) 판면 주변의 여백에 인쇄한 색인.

395) 검색의 편의를 위하여 사진 등의 작은 홈에 인쇄한 일정한 기호 등.

사용된 특수기호의 형상은 편집저작물인 지혜장의 편집과정에 있어서 지면의 편집배정방침을 시사하는 것이고, 그것이 지혜장의 편집과정과 떨어져 독자의 창작성을 가진다고 할 특단의 사정이 없는 한 그 자체에 독립하여 저작물성을 인정할 수 없다고 하였다.³⁹⁶⁾ 이 판결은 편집저작물에 기재되고 표현되어 있는 모든 것이 편집저작권의 대상이 아님을 밝히고 있을 뿐만 아니라, 레이아웃 포맷이라는 ‘용지’ 자체는 저작물이 되지 않는다고 한 점에 의의가 있다.

(2) 학술적인 내용

학술적인 내용은 그 자체가 아이디어이다. 따라서 저작물인 책에 화약제조방법이 실려 있다고 하여도 그 방법에 따라 화약을 제조한 것에 대하여 저작권의 침해를 주장할 수 없다. 학술은 만인에게 공통되는 것이고 학문의 발전을 위하여 자유롭게 이용하여야 하는 것이기 때문이다.

판례는 회랍어 분석방법 사건에서 “특히 학술의 범위에 속하는 저작물의 경우 학술적인 내용은 만인에게 공통되는 것이고 누구에 대하여도 자유로운 이용이 허용되어야 하는 것이므로 그 저작권의 보호는 창작적인 표현형식에 있지 학술적인 내용에 있는 것은 아니라 할 것이다”라고 판시하고 있다.³⁹⁷⁾

Baker v. Shelden 사건에서 법원은 책과 그것이 예시하고 설명하려고 한 기술 사이에는 분명한 구분이 있어서 기술, 제품의 발명, 발견에 대한 권리는 독점적인 권리를 얻기 전에 특허심사절차를 거쳐야 한다고 하였으며, 수학에 관한 계산방식이나 기술의 사용은 저작권의 보호대상이 아니라고 판시하였다.³⁹⁸⁾

(3) 게임 규칙

스포츠나 게임규칙 자체는 사람간의 약속이지만 사람의 사상 또는 감정에 의하여 만들어진 정신적인 창작이다. 그러나 스포츠나 게임규칙 자체는 사상 그 자체로서 저작물이라고 할 수 없다. 그러나 이러한 게임규칙을 설명하는 표현에 창작성이 있으면 이는 저작물이 될 수 있을 것이다. 그러나 이는 창작성의 문제로서 아이디어와

396) 東京高裁, 平成 11.10.28. 判例時報 1701号, 146면. 판례평석으로는 白田秀彰, “レイアウト・フォーマット”, 著作権判例百選, 別冊 ジュリスト 157號(2001.04), 76면.

397) 대판 1993. 06. 08, 93다3073.

398) Baker v. Shelden, 101 U.S. 99, 25 L. Ed 841(1879).

표현의 합체이론에 해당될 수 있다.

일본 판례는 슈퍼드림볼이라는 스포츠에 대한 아이디어는 아무리 독창적이라고 하여도 아이디어에 지나지 않는 이상 저작물일 수 없다고 한다.³⁹⁹⁾

II. 창작성

1. 저작물의 창작성

(1) 창작성에 관한 배경

창작성에 관하여 대륙법계에서는 저작권은 저작자가 창작한 것으로부터 생기는 권리라고 생각하고 있어 보호의 대상이 되는 저작물은 저작자의 정신적인 작업으로부터 생기는 정신적 창작물이어야만 한다. 따라서 많은 비용이나 노력을 들여 제작한 것이어도 그것만으로는 창작성의 요건을 구비할 수 없다. 저작권법은 곧 이러한 문화발전에 기여하는 저작물을 보호한다는 점에서 이를 유인론이라고 한다.⁴⁰⁰⁾ 그러나 영미법계에서는 전통적으로 저작권은 저작물에 대한 출판 복제를 하는 권리로서 발전하여 왔고, 상업적인 성격이 강하기 때문에 저작자가 독자적으로 작성한 것이기만 하면 노력이나 비용이 소요된 것이어도 저작물에 해당하다고 해석하여 왔다.⁴⁰¹⁾ 이러한 이론을 노동이론이라고 하지만 미국에서도 Feist 판결⁴⁰²⁾에서 인명별 전화번호부의 저작권을 부정함으로써 유인이론으로 통일되는 것으로 보인다. 하지만 유인이론에서도 요구되는 창작성은 그다지 높은 것은 아니며 오히려 저작권법의 목적을 문화 및 문화산업에 설정하여 창작성이 없는 데이터베이스 또는 디지털 콘텐츠를 저작권법등에서 정면으로 인정하고 있어서 기존의 저작물로서는 아니라고 하더라도 전반적인 추세는 노력에 대한 대가를 치를 용의가 되어 있는 것이 아닌가 하는 생각이 든다.

(2) 창작성과 그 정도

저작물은 창작성은 다른 저작물로부터의 모방이나 모작한 것이 아니고 자기 자신

399) 東京地裁 平成 13.12.18. 平成13(ワ)14586, 最高裁 HP.

400) 강석규, “저작권법상 편집저작물이 갖추어야 할 창작서의 정도”, 판례연구 16집(2005.02), 862면.

401) 大寄麻代, 앞의 글, 133면.

402) Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co., 111 S. Ct. (1991)

이 창작한 것을 말한다고 설명되기도 하고,⁴⁰³⁾ 그 저작물이 기존의 다른 저작물을 베끼지 않았다는 것 또는 저작물의 작성이 개인적인 정신활동의 소산이라는 것을 의미한다고 설명된다.⁴⁰⁴⁾ 결국 자신이 스스로 작성한 것임을 말한다고 할 것이다. 이러한 창작성은 특허법 또는 디자인 보호법에서와 같은 신규성과는 다르다. 신규성은 객관적으로 제일 빠른 것을 의미하는 것이지만 저작권법에서의 창작성은 이미 다른 작품이 있고 그것과 내용 또는 표현이 동일하더라도 창작성을 잃은 것은 아니다. 이를 주관적인 창작성이라고도 한다.

판례는 “저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하므로 그 요건으로서 창작성이 요구되나 여기에서 말하는 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여 되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다.” 고 판시하고 있고,⁴⁰⁵⁾ 또 “저작권법에 의하여 보호되는 저작물은 문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하는바, 여기에서 창작물이라 함은 저작자 자신의 작품으로서 남의 것을 베낀 것이 아니라는 것과 수준이 높아야 할 필요는 없지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도로 최소한의 창작성이 있다는 것을 의미한다.” 고 하여,⁴⁰⁶⁾ 창작물이라고 하려면 그 수준이 높을 필요는 없지만 최소한의 창작성이 있어야 함을 요구하고 있다. 이러한 최소한의 창작성이 없으면 저작물성은 부정된다.

(3) 창조적 개성

이에 대하여 저작자가 ‘독자적으로 작성하고 남의 것을 모방하지 않았을 것’은 저작권법이 요구하는 창작성이 있다고 하기 위한 최저요건이고 여기에 더하여 저작자의 창조적 개성이 있어야 된다는 견해가 있다.⁴⁰⁷⁾ 이 견해는 도형저작물의 저작물성의 판단에 관한 대법원의 판결을 그 예로 들고 있다. 즉, “저작권법 제2조 제1호는

403) 허희성, 「신저작권법 축조개설 상」, 명문프리컴, 2007, 14면.

404) 오승중, 이해완, 앞의 책, 20면.

405) 대판 1995. 11. 14, 94도 2238.

406) 대판 1999. 11. 26, 98다46259.

407) 이해완, 「저작권법」, 박영사, 2007, 25면.

저작물을 “문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물”로 규정하고 있는바, 위 법조항에 따른 저작물로서 보호를 받기 위해서 필요한 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미하므로, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작성이 있는 저작물이라고 할 수 없다”고 판시하고 있다.⁴⁰⁸⁾

이 견해는 위 판결에서 후단 부분의 ‘저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작성이 없는 저작물이라고 할 수 없다’고 한 것은 전단 부분의 ‘창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 모방한 것이 아니’라는 것과는 별개의 요건으로 보는 것 같다. 하지만 어떠한 작품이 남의 것을 모방한 것이 아니라고 한다면 저작이라고 하는 것은 인격의 발로이고 그렇기 때문에 저작자의 저작인격권이 보호되는 것이므로 필연적으로 개성이 드러나지 않을 수 없다고 할 것이다. 특히 전통적인 어문, 음악, 미술 등의 저작물에서는 다른 사람의 저작물을 모방하지 아니하면 저작자 자신의 개성이 드러날 수밖에 없는 것이므로,⁴⁰⁹⁾ 창조적 개성이 창작성의 독자적인 요소라고 생각되지 않는다는. 위 대법원 판결 중 앞의 판결에서도 “저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있는 정도이면 충분하다.”고 판시하고 있는데, 이 ‘저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성’이 뒤 판결의 ‘저작물 작성자의 창조적 개성’에 해당한다고 할 것이고 따라서 대법원도 특별히 기능적인 저작물에 대하여 이러한 창조적 개성을 강조한 것이라고는 쉽게 말할 수 없다고 생각된다.

2. 창작성이 없는 것

(1) 기존의 것의 모방

저작물은 남의 것을 베끼지 않아야 하므로 작성자가 스스로 어떠한 새로운 표현을 부가하지 아니하고 기존의 작품을 모방한 것에 불과한 것은 작성자의 정신적 활

408) 대판 2005. 01. 27, 2002도112.

409) 中山信弘, 앞의 책, 50면.

동의 결과가 있다고 할 수는 없으므로, 어떠한 창작성을 인정할 만한 결과가 없는 것이 된다. 단지 모방한 것을 보호하는 것은 법이 목적으로 하는 문화 및 문화산업의 발전에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 기존의 작품이 저작물이어서 권리기간이 유효하게 남아있는 때에는 오히려 저작권의 침해행위에 해당하게 되어 오히려 문화의 발전에 저해가 되는 것이라고 할 것이다. 또한 기존의 것을 모방한 것에 대하여 권리를 인정하는 것은 같은 작품에 권리의 유효기간을 인정한 것을 잠탈하는 것을 허용하는 것이 된다.⁴¹⁰⁾ 자연물은 인간의 정신작업이 있기 전에 존재하는 것이므로 역시 기존의 것이라고 할 수 있을 것이다. 이러한 자연물을 충실히 재현한다고 하더라도 창작성은 인정되지 않는다.

판례는 한복문양사건에서 “한복디자인이란 종래의 문화적 유산인 복식에 기초를 두고 이에 변형을 가해가는 것이므로 그 디자인 중 저작권에 의하여 보호되는 것은 저작자의 독창성이 나타난 개인적인 부분만에 한하고 옛부터 전해 내려오는 제작기법이나 표현형식은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 것이어서 저작권 보호의 대상이 되지 않는다고 할 것이므로” 고 하여 예전에 있는 표현형식은 보호받지 못함을 판시하였다.⁴¹¹⁾ 또 특허법원은 자연물을 흔히 있는 수법에 의하여 그대로 모방한 것, 유명한 저작물, 건조물, 경치 등을 그대로 모방한 것에 대하여는 디자인보호법상의 창작성도 인정되지 않는다고 한다.⁴¹²⁾ 당연한 것이지만 그림을 충실히 재현한 것에 대하여는 어떤 창작성이 인정될 수 없다.⁴¹³⁾

(2) 사실

사실 그 자체는 객관적인 존재이다. 따라서 자연적 사상에 관한 사실이나 사회적 사상에 관한 사실 등 그 사실의 조사에 많은 노력이나 궁리가 있다고 하여도 그 결과로서 판명된 사실 그 자체는 저작물은 아니다.⁴¹⁴⁾ 이는 사상 또는 감정이 들어 있지 않다고 생각할 수도 있다. 사실 그 자체에 독점을 인정한다면 표현의 자유나 학문의 자유에 대한 중대한 폐해가 될 수도 있다.⁴¹⁵⁾ 사실도 자연에 관한 사실, 인물에

410) 大寄麻代, 앞의 글, 134면.

411) 대판 1991. 08. 13, 91다1642.

412) 특허법원 1999. 11. 25, 99허4866.

413) 東京地裁 平成 10. 11. 30. 判例時報 1679号 153면.

414) 吉田大輔, “著作物認定についての 基本的考え方”, 裁判實務大系 第27卷 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 1997, 60면.

관한 사실, 역사적 사실, 사회적 사건에 관한 사실 등 여러 종류의 분야 또는 수준으로 다양하게 존재하지만 이러한 사실에 대하여 독점적인 권리를 부여하는 것은 인간의 창작활동의 보호와 장려라고 하는 저작권법의 목적과는 무관계하고 사실 그 자체는 만인이 이용 가능한 것으로서 저작권법이 보호하는 틀 밖에 있는 것으로 하는 것이 저작권법의 기본적인 생각이라고 할 것이다.⁴¹⁵⁾

저작권법 제7조 제5호는 사실의 전달에 불과한 시사보도는 저작권법에 의하여 보호받지 못한다는 것을 규정하고 있는데 이는 이러한 사실에 대하여는 저작물이 성립할 수 없다는 것을 예시한 것으로 보아야 할 것이다. 저작자의 사상 또는 감정에 의한 해석이나 평가 등을 가하지 아니하고 사실을 있는 대로 흔한 표현으로 전하는 경우에는 사상 또는 감정이 없다고도 할 수 있다. 인사이동에 관한 기사, 사망기사, 최고(催告)의 기사 등이 그 예로 들어 진다.⁴¹⁷⁾

그러나 사실은 소재로서 되는 것이 많고 그 소재 즉, 사실을 표현함에 있어서 독창적인 표현이 가미되었다고 한다면 저작물이 된다. 소재는 독점할 수 없다고 하지만 그 독점을 하지 못하게 하는 이유는 그 사실을 소재로 하여 자신만의 표현이 가능하게 하려는 의도이기 때문이다. 이러한 사실을 소재로 한 경우에는 그 소재와 창작적 표현을 둘러싸고 그 한계가 다투어지는 경우가 많을 것이다.

판례는 “저작권법 제7조는 “다음 각 호의 1에 해당하는 것은 이 법에 의한 보호를 받지 못한다.”고 규정하여 일정한 창작물을 저작권법에 의한 보호대상에서 제외하면서 제5호에 ‘사실의 전달에 불과한 시사보도’를 열거하고 있는바, 이는 원래 저작권법의 보호대상이 되는 것은 외부로 표현된 창작적인 표현 형식일 뿐 그 표현의 내용이 된 사상이나 사실 자체가 아니고, 시사보도는 여러 가지 정보를 정확하고 신속하게 전달하기 위하여 간결하고 정형적인 표현을 사용하는 것이 보통이어서 창작적인 요소가 개입될 여지가 적다는 점 등을 고려하여, 독창적이고 개성 있는 표현 수준에 이르지 않고 단순히 ‘사실의 전달에 불과한 시사보도’의 정도에 그친 것은 저작권법에 의한 보호대상에서 제외한 것이다.” 고 하여, 사실에 대하여는 원칙적으로

415) 中山信弘, 앞의 책, 36면.

416) 吉田大輔, “事實に密着した著作物の著作権の侵害”, 裁判實務大系 第27卷 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 1997, 138면.

417) 吉田大輔, 앞의 글, 139면.

저작물의 성립을 부정하였다. 그러나 판례는 일간신문의 편집국장이 연합뉴스사의 기사 및 사진을 복제하여 신문에 게재한 사안에서, “복제한 기사 및 사진 중 단순한 사실의 전달에 불과한 시사보도의 정도를 넘어선 것만을 가려내어 저작권법상 복제권 침해행위의 죄책을 인정해야 한다.” 고 판시하고 있다.⁴¹⁸⁾

또 지도에 관하여 “일반적으로 지도는 지표상의 산맥·하천 등의 자연적 현상과 도로·도시·건물 등의 인문적 현상을 일정한 축적으로 미리 약속한 특정한 기호를 사용하여 객관적으로 표현한 것으로서 지도상에 표현되는 자연적 현상과 인문적 현상은 사실 그 자체로서 저작권의 보호대상이 아니라고” 라고 판시하면서, “지도의 창작성 유무의 판단에 있어서는 지도의 내용이 되는 자연적 현상과 인문적 현상을 종래와 다른 새로운 방식으로 표현하였는지 여부와 그 표현된 내용의 취사선택에 창작성이 있는지 여부가 기준이 된다.” 고 하였다.

(3) 평범하고 흔한 표현

표현의 방법에 선택의 여지가 없는 것은 아니고 저작자가 스스로 생각하여 표현한 경우라도 그 표현이 평범하고 흔한 것인 때에는 개성이 발휘되고 있지 않은 것으로서 창작성이 부정되는 것이 많다. 일상적으로 사용되는 것 같은 흔한 표현에 저작권을 인정하면 그것을 본 사람은 적어도 그것과 동일한 표현을 사용할 수 없게 되므로 앞서 그 표현을 한 자에 그와 같은 강력한 권리를 부여하여도 좋은 것인가에 대하여는 개별적으로 사안에 따라서 신중하게 검토할 필요가 있다.⁴¹⁹⁾

모든 저작물에는 이것을 구성하는 요소로 분해하는 것이 가능하며 이것을 분해하는 과정에서 어느 시점에서는 흔한 표현으로서 창작성이 없게 되고, 역으로 문자나 선 등의 창작성이 없는 의사의 전달수단을 어떤 의도아래에 선택하여 조합하여가는 과정에서 문자의 조합이 단어를, 단어의 조합이 문장을, 문장의 조합이 단락을 구성하고 글을 완성한다.⁴²⁰⁾ 따라서 어떠한 것을 두고 평범하고 흔한 것이 되는가는 개개의 사안에 따라 판단할 수밖에 없다. 아이디어가 독창성이 없는 것이라고 하더라도 표현에 독창성이 있을 수 있지만 역으로 아이디어가 참신한 것이라고 하더라도 표현은 진부한 것일 수가 있다.

418) 대판 2006. 09. 14, 2004도5350.

419) 大寄麻代, 앞의 글, 136면.

420) 水戸 重之, “ありふれた表現の法理”, 「知的財産法の理論と實務 第4巻」, 新日本法規, 2007, 6면.

판례는 “창작물이라 함은 저자 자신의 작품으로서 남의 것을 베낀 것이 아니라는 것과 최소한도의 창작성이 있다는 것을 의미하고, 따라서 작품의 수준이 높아야 할 필요는 없지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 최소한의 창작성은 요구되므로, 단편적인 어구나 계약서의 양식 등과 같이 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 성질의 것은 최소한도의 창작성을 인정받기가 쉽지 않다 할 것이다.” 고 하였는데,⁴²¹⁾ 여기에서 ‘단편적인 어구’라고 함은 바로 이런 간단하고 흔한 표현의 하나를 표시하고 있는 것으로 보아야 할 것이다.

또 판례는 “나 여기 있고 너 거기 있어” 라는 대사는 일상생활에서 흔히 쓰이는 표현으로서 저작권법에 의하여 보호받을 수 있는 창작성 있는 표현이라고 볼 수 없다고 판단하였다.⁴²²⁾

한편 판례는 범조수첩사건에서 “위 수첩에 수록된 자료들은 범조 유관기관이나 단체가 배포하는 자료 또는 종래 법전 등이나 일지 형식의 수첩형 책자에 수록되어 있는 것이어서 누구나 손쉽게 그 자료를 구할 수 있을 뿐 아니라, 법률사무에 종사하는 자를 대상으로 한 일지 형태의 수첩을 제작하는 자라면 누구나 위 수첩에 실린 자료와 동일 또는 유사한 자료를 선택하여 수첩을 편집할 것으로 보이고”라고 하면서 창작성을 부정하였는데,⁴²³⁾ 이는 소재가 참신하지 못하다고 하여 창작성을 부정하는 것이 된다. 소재가 진부하므로 그 표현에 있어서도 새로울 것이 없다고 판단하는 것이지만, 소재는 진부하더라도 표현이 새로운 것이라면 저작물로서 인정되어야 할 것이다.

(4) 사상과 표현의 합체

어떤 사상 또는 감정을 표현하는 방법이 유일하거나 매우 한정적이기 때문에 그 표현을 보호하게 되면 결국 사상 또는 감정까지 보호하게 되는 경우가 있다.⁴²⁴⁾ 이처럼 표현의 선택방법이 한정적이어서 그 표현과 사상 또는 감정이 합체(merge)된 경우에는 그것이 표현이라고 하더라도 창작성은 인정되지 아니한다. 누가 하더라도

421) 대판 1997. 11. 25, 97도2227.

422) 서울고등법원 2006. 11. 14, 2006라503(왕의 남자 사건).

423) 대판 2003. 11. 28, 2001다9359.

424) 감정의 경우는 감정 그 자체가 갈을 수는 없는 것이므로 감정의 표현에서 감정과 표현이 일체로 되는 일은 생각하기가 어렵다.

같은 표현이 되기 때문이다.

통상의 저작물에도 이렇게 아이디어와 표현이 합체되는 경우가 있을 것이지만 특히 기능적인 저작물에 이러한 일이 많이 발생한다.

또한 저작자가 창작을 할 당시에는 그 작품에 내재된 아이디어를 표현하는 방법이 많이 있었는데, 나중에 가서 그 방법이 여러 가지 현실적인 여건상 제한되는 경우가 있다.⁴²⁵⁾ 타자기의 자판과 같이 후발주자가 다른 방법을 고안하더라도 현재의 타자기의 자판이 사실상의 표준이 되어 있어서 다른 표현을 쓰지 못하는 경우가 이에 해당한다. 또한 컴퓨터의 사용자 인터페이스에서도 이와 같은 일이 발생한다.

이 이외에도 표준삽화(scenes a faire) 이론이 있다. 이는 어떤 주제를 다룸에 있어서 필수 불가결한 사건, 구성인물, 배경 등을 가리키는 용어로서 ‘필수장면’을 의미한다. 예컨대 2차 대전 당시 독일군이 술을 마시는 맥주 집 장면을 묘사하면서 “Heil Hitler”라는 당시 독일의 인사말 또는 독일 국가와 같은 것이 바로 이에 해당한다. 이러한 장면은 기존장면 또는 일반화된 문학적 수법을 이용하지 아니하고는 특정한 시대상황이나 주제를 표현할 수 없는 경우이기 때문에 이러한 경우까지 저작권으로 보호하게 되면 그 이면에 숨어있는 아이디어까지 독점하게 되기 때문이다.⁴²⁶⁾

판례는 “소설 등에 있어서 추상적인 인물의 유형 혹은 어떤 주제를 다루는 데 있어 전형적으로 수반되는 사건이나 배경 등은 아이디어의 영역에 속하는 것들로서 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없다고 할 것이다.” 고 판시하여 표준적 삽화는 아이디어의 범주에 포함되어 창작성을 인정할 수 없다고 하였다.⁴²⁷⁾

이러한 아이디어와 표현의 합체는 기능적인 디자인, 기능적인 상표와 케를 같이 하는 것으로서 어느 사상 또는 감정을 표현하는 데에는 매우 한정적인 표현밖에 없어서 이를 한 사람에게 독점시키는 것은 곧 보호하지 않는 사상 또는 감정 자체를 보호하는 결과가 되므로 이러한 것은 표현이라고는 하지만 보호가 되지 않는 것이다.

판례는 지하철 화상전송설비 제안서 도면에 관하여 “저작권법 제2조 제1호는 저작물을 “문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물”로 규정하고 있는바, 위 법조항에 따른 저작물로서 보호를 받기 위해서 필요한 창작성이란 완전한 의미의 독창성

425) 오승중, 이해완, 앞의 책, 53면.

426) 정상기, 앞의 글, 55면.

427) 대판 2000. 10. 24, 99다10813.

을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미하므로, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작성이 있는 저작물이라고 할 수 없고, 한편 저작권법은 제4조 제1항 제8호에서 "지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물"을 저작물로 예시하고 있는데, 이와 같은 도형저작물은 예술성의 표현보다는 기능이나 실용적인 사상의 표현을 주된 목적으로 하는 이른바 기능적 저작물로서, 기능적 저작물은 그 표현하고자 하는 기능 또는 실용적인 사상이 속하는 분야에서의 일반적인 표현방법, 규격 또는 그 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 이해의 편의성 등에 의하여 그 표현이 제한되는 경우가 많으므로 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않을 가능성이 크며, 동일한 기능을 하는 기계장치나 시스템의 연결관계를 표현하는 기능적 저작물에 있어서 그 장치 등을 구성하는 장비 등이 달라지는 경우 그 표현이 달라지는 것은 당연한 것이고, 저작권법은 기능적 저작물이 담고 있는 사상을 보호하는 것이 아니라, 그 저작물의 창작성 있는 표현을 보호하는 것이므로, 기술 구성의 차이에 따라 달라진 표현에 대하여 동일한 기능을 달리 표현하였다는 사정만으로 그 창작성을 인정할 수는 없고 창조적 개성이 드러나 있는지 여부를 별도로 판단하여야 한다." 고 하였다.

이 판시는 기능이나 실용적인 사상의 표현을 주된 목적으로 하는 기능적 저작물은 그 표현이 제한되는 경우가 많고, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현은 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않아서 저작물이라고 할 수 없다는 것인데 이는 곧 아이디어와 표현의 합체이론에 따른 것으로 보인다.

제3절 保護範圍

I. 보호범위와 복제

1. 복제

저작권법 제16조는 저작자는 그의 저작물을 복제할 권리를 가진다고 하고, 제1조 제22호는 '복제'를 "인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법에 의하여 유형

물에 고정하거나 유형물로 다시 제작하는 것을 말하며, 건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에 따라 이를 시공하는 것을 포함한다.”고 정의하고 있다. 저작권법은 복제 이외에도 공연권, 공중송신권과 같은 무형적 복제권을 인정하고 있는데(저작권법 제17조, 제18조), 공연은 저작물 또는 실연·음반·방송을 상연·연주·가창·구연·낭독·상영·재생 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것으로 정의하고(저작권법 제1조 제3호), 공중송신은 저작물, 실연·음반·방송 또는 데이터베이스(이하 “저작물등”이라 한다)를 공중이 수신하거나 접근하게 할 목적으로 무선 또는 유선통신의 방법에 의하여 송신하거나 이용에 제공하는 것이라고 정의한다(저작권법 제1호 제7호). 또한 저작자에게는 2차적 저작물 작성권도 인정된다(저작권법 제22조). 2차적 저작은 원 저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물이다(저작권법 제5조 제1항). 이렇게 저작권법에 따르면 복제는 유형적 복제와 무형적 복제가 있으며 여기에 더하여 2차적 저작도 실질적인 복제라고 할 수 있다.

저작자에게는 저작재산권으로서 결국 이러한 복제행위 또는 2차적 저작행위를 할 수 있는 독점적인 권리가 주어지고 저작자의 이용·허락이 없이 이러한 복제행위 또는 2차적 저작행위를 하는 것에 금지권이 주어지는 것이므로 결국 저작물의 보호범위는 저작물의 복제범위 또는 2차적 저작의 범위와 같다고 할 수 있다. 그런데 2차적 저작 역시 복제권의 양적인 연속이라고 보게 되면 결국 저작물의 보호범위는 유형적 복제와 무형적 복제를 포함하는 넓은 의미의 복제의 범위와 같게 된다. 그러므로 2차적 저작은 복제와 어떤 관계에 있는지 살펴본다.

2. 2차적 저작

복제와 2차적 저작은 어떻게 구별되는 것인지에 대하여는 다음과 같이 두 가지의 접근 방식이 있다.

첫째는 2차적 저작의 태양(態樣)이 표현형식을 바꾸는 것임에 주목하여 저작물의 요소를 외면적 형식과 내면적 형식 그리고 내용이라는 3단계로 분석하는 설이다.⁴²⁸⁾ 즉 저작물은 두 가지로 대별되는데 하나는 기존의 저작물을 이용하지 않고 독자적으로 새롭게 작성한 저작물이며, 이를 원 저작물이라고 하고 다른 하나는 원 저작물을 기본으로 하여 그 표현을 변경한 것을 2차적 저작물이라고 하므로 2차적 저작물

428) 위 피히테의 이론에서 비롯된다.

이란 내용은 원 저작물과 같으나 표현방식을 바꾼 것이라고 한다.⁴²⁹⁾ 또 표현과 내용을 구분하여 표현과 내용이 동일하거나 실질적으로 유사하면 원 저작물의 복제이고, 표현은 다르고 내용만 유사하면 2차적 저작물이며 표현과 내용이 함께 다른 경우에는 새로운 저작물이 되고, 외면적 형식을 그대로 모방하면 복제권의 침해이고, 외면적 형식은 달라도 내면적 형식이 같다면 2차적 저작물이 되는데 여기에서 내면적 형식이라고 함은 외면적 형식에 대응하여 저작가의 내심에 일정한 질서를 가지고 형성된 사상의 체계라고 할 수 있다고 한다.⁴³⁰⁾⁴³¹⁾

둘째는 이러한 표현형식이 바뀌는 것만으로는 2차적 저작을 모두 포함할 수 없다는 입장에서 원 저작물을 기초로 하고 이를 번역·편곡·변형·각색·영상제작 등의 방법으로 변형함으로써 새로운 창작성이 있는 저작물을 2차적 저작물이라고 하는 설이다.⁴³²⁾ 복제와 2차적 저작은 양적으로 연속된 것으로 파악하면서 그 구별표지를 창작성의 유무에서 구하고 있기 때문에 기존의 저작물에 수정이나 증감, 변경이 가하여지고 이것에 창작성이 인정되는 경우는 2차적 저작이고, 이러한 창작성이 인정되지 않는 경우는 복제에 해당한다고 한다.⁴³³⁾

판례는 “저작권법 제5조 제1항 소정의 2차적 저작물로 보호받기 위하여는 원 저작물을 기초로 하되 원 저작물과 실질적 유사성을 유지하고 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성을 부가하여야 하는 것이며” 라고 하여 창작설을 취하고 있다.⁴³⁴⁾⁴³⁵⁾

3. 복제의 유형

창작성을 기준으로 하게 되면 어떤 작품은 기존의 저작물에 대한 수정이나 증감,

429) 허희성, 앞의 책, 87면.

430) 허희성, 위의 책, 152면. 이 설에서는 더 나아가 내면적 형식을 보호한다는 것은 바로 사상의 체계를 보호한다는 것이 되어 그 범위에서는 아이디어가 보호된다고 한다.

431) 山本隆司, 앞의 글, 310면.

432) 이해완, 앞의 책, 119면.

433) 橋本英史, “著作權(複製權, 翻案權)侵害の判斷について”(上), 「判例時報」, 1596호(97.5), 26면.

434) 대판 2004. 07. 08, 2004다18736.

435) 판례는 한편으로 “저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식”이라고 하여 내용·형식설도 취하고 있다. 대판 2004. 07. 08, 2004다18736, 대판 1996. 06. 14, 96다6264, 대판 1993. 06. 08, 93다3073, 3080 등.

변경의 대소에 의하여 ① 수정이나 증감, 변경이 없이 완전히 베낀 경우, ② 수정이나 증감, 변경이 있지만 여기에 새로운 창작성이 부가되지는 아니하여 기존의 저작물과의 동일성을 인정할 수 있는 경우, ③ 수정이나 증감, 변경이 있고 여기에 창작성이 인정되지만 한편으로 기존의 저작물에 대한 종속적 관계가 인정되는 경우, ④ 수정이나 증감, 변경이 있고 여기에 창작성이 인정되지만 종속적 관계를 벗어난 경우의 4가지로 나눌 수가 있고 이중에서 ①과 ②는 복제에 해당되고 ③은 2차적 저작에 ④는 새로운 저작에 해당된다고 한다.⁴³⁶⁾

이러한 동일성으로부터 종속성이 있는 경우까지를 포함하여 실질적 유사(동일)성이라고 한다.⁴³⁷⁾ 이러한 실질적 유사성의 판단은 아주 어려운 문제이다.

판례는 “원 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 변경을 가한 것이라 하여도 원 저작물의 체제 또는 동일성이 감지되는 정도이면 복제가 되는 것”이라고 하여⁴³⁸⁾ 위 ②의 경우에도 복제의 개념에 포함된다고 하였고, “어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 신저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 되지 아니한다 할 것이다.” 고 하여,⁴³⁹⁾ 새로운 창작과 2차적 저작과 복제는 양적으로 연속하고 있음을 보여준다.

복제와 2차적 저작물에 관한 위 판례를 종합하면 실질적 유사성의 인정이 복제와 2차적 저작의 인정에 있어서 필수적인 요소임을 알 수 있다.

II. 실질적 유사성

1. 실질적 유사성 요건

(1) 실질적 유사성의 의의

저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이므로, 그 창작적인 표현형식이 저작물의 특징이며 이것이 실질적으로 유사하다면 저작권은 그 범위에까지 미치게 된다. 즉

436) 이해완, 앞의 책, 121면, 663면.

437) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998, 728면, 오승종 이해완, 앞의 책, 461면.

438) 대판 1989. 10. 24, 89다카12824.

439) 대판 1998. 07. 10, 97다34839.

실질적으로 유사한 범위가 저작물의 보호범위가 되는 것이다. 실질적 유사성은 실천적으로는 저작권침해에 해당되는 표절행위가 무엇인지를 가려내는 행위이다.⁴⁴⁰⁾

판례는 번역저작물을 침해한 사건에서 번역저작물의 “창작성 특성이 대상 저작물에서 감지될 정도에 이르러야 한다.”고 판시하고 있다.⁴⁴¹⁾ 이 판시는 원 저작물과 번역저작물과의 관계가 아니라 번역저작물과의 관계에서의 실질적 유사성에 관한 것이므로 일반적인 저작물에도 사용될 수 있는 것이다.

결국 실질적 유사성은 이러한 표현형식에 나타난 창작적 특성이 감지되어야 한다는 것을 알 수 있다.⁴⁴²⁾

(2) 창작성의 요소

감지되는 부분인 저작물의 창작적인 요소는 저작권법의 보호의 대상이 되는 창작적인 것이어야 한다. 대상 작품에서 저작물의 창작적이 아닌 부분이 감지된다고 하더라도 실질적 유사성은 인정되지 않는다.

판례도 “저작권법 제98조 제1호에서 형사처벌의 대상이 되는 저작권 침해행위로 규정하고 있는 저작물의 무단 복제 여부도 어디까지나 저작물의 표현 형식에 해당하고 또 창작성이 있는 부분만을 대비하여 볼 때 상호간에 실질적 유사성이 있다고 인정할 수 있는지 여부에 의하여 결정되는 것이어서, 원칙적으로 표현 내용이 되는 아이디어나 그 기초 이론 등에 있어서의 유사성은 그에 아무런 영향을 미칠 수 없을 뿐만 아니라 표현 형식에 해당하는 부분이라 하여도 창작성이 인정되지 아니하는 부분은 이를 고려할 여지가 없다.”⁴⁴³⁾고 한다.

이러한 점에서 창작성은 저작물성립의 요건이면서 보호되어야 할 표현요소의 보호요건이기도 하다.⁴⁴⁴⁾

그러므로 기존의 작품에 나타나 있는 표현을 모방한 작품, 자연적인 사상이나 역

440) 정상조, “저작권침해의 판단기준으로서의 실질적 유사성”, 저작권판례백선, 박영사, 2006, 524면.

441) 대판 2007. 03. 29 선고 2005다44138.

442) 西田美昭, “複製權の侵害の判斷の基本的考え方”, 裁判實務大系 第27卷 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 1997, 131면은 동일성의 정도는 유사한가 아닌가가 아니라 동일한가 아닌가로 판단되어야 하는데, 동일하다고 하여도 완전히 동일한 경우만이 아니라 다소의 수정증감이 있어도 저작물의 동일성을 잃지 않는 한 동일하고 따라서 실질적으로 동일한가의 문제로 되지만 표현상의 문제로서 유사한 실질적 동일보다도 넓기 때문에 복제의 요건으로서는 실질적 동등의 편이 적절하다고 한다. 복제만을 거론할 때에는 실질적 동일성이라고 하여도 좋은 것이다. 실질적 유사성은 2차적 저작까지도 염두에 둔 개념이기 때문이다.

443) 대판 1999.10.22, 98도112.

444) 山本隆司, 앞의 글, 327면.

사적 사실, 평범하고 흔한 표현은 창작성이 없는 것으로서 이 부분이 실질적 유사성의 판단에 있어서 대비되어야 하는 것은 아니다.

(3) 표현의 요소

1) 표현의 보호

저작물의 창작적인 특성은 저작권 보호의 대상인 표현에 나타나야 한다. 표현된 사상 또는 감정 혹은 아이디어 등이 같다고 느껴지더라도 동일성의 인정과는 관계가 없다. 표현이 아이디어와 합체되어 있는 경우 또는 필수장면과 같은 경우는 표현이라고 하여도 이를 보호하는 때에는 아이디어를 보호하는 것이 되기 때문에 이러한 표현은 창작적인 표현으로서 취급되지 않는다.

2) 판례

판례는 “저작권의 보호 대상은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적 표현 형식이고, 표현되어 있는 내용, 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호 대상이 되지 아니하며, 결국 저작권의 보호 대상은 아이디어가 아닌 표현에 해당하고 저작자의 독창성이 나타난 개인적인 부분에 한하므로 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 표현에 해당하는 부분만을 가지고 대비하여야 한다.”고 하여,⁴⁴⁵⁾ 표현에 해당하는 부분은 아이디어에 해당하는 부분을 제외한 부분임을 명백히 하고 있다.

또 판례는 “대상 저작물이 기존의 저작물에 의거하여 작성되었는지 여부와 양 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부는 서로 별개의 판단으로서, 전자의 판단에는 후자의 판단과 달리 저작권법에 의하여 보호받는 표현뿐만 아니라 저작권법에 의하여 보호받지 못하는 표현 등이 유사한지 여부도 함께 참작될 수 있으므로, 대상 저작물이 번역저작물에 의거하여 작성되었는지 여부를 판단함에 있어서 저작권법에 의하여 보호받지 못한 표현 등의 유사성을 참작할 수 있다고 하여, 양 저작물 사이의 실질적 유사성 여부를 판단함에 있어서도 동일하게 위와 같은 부분 등의 유사성

445) 대판 1993. 06. 08, 93다3073.

을 참작하여야 하는 것은 아니다.” 고 하여,⁴⁴⁶⁾ 의거성의 판단에 있어서는 저작권법에 의하여 보호받지 못한 표현 등의 유사성을 참작할 수 있어도 실질적 유사성 여부를 판단함에 있어서는 저작권법에서 보호받지 못하는 부분을 참작할 수는 없다고 한다.⁴⁴⁷⁾

3) 사상 또는 감정의 분리

아이디어와 표현을 구별하는 것은 실제로는 대단히 어려운 문제이다. 미국에서는 추상화이론과 패턴이론이 있다.

추상화 이론은 Learned Hand 판사가 Nichols 판결에서 주장한 것이다.⁴⁴⁸⁾ 저작물 특히 희곡에 있어서 그 저작물의 구성인자를 하나씩 제거해 나가다 보면 일반성이 증가되어 서로 비슷한 경향을 띠게 될 것이며, 궁극적으로는 그 저작물의 주제에 이르게 되고 이러한 일련의 제거 과정의 어느 한 지점에 이르면 더 이상 ‘생각의 표현’이라고 할 수 없게 된다는 것이다. 그러나 훗날⁴⁴⁹⁾ 스스로도 그 시점이 어느 시점인지 분명한 원칙은 없고 판결은 구체적 사정에 따라 달라질 수밖에 없다고 하고 있는 것처럼 문제의 개념화에는 도움이 되지만 명확한 분석기준을 제시하지는 못하고 있다.

패턴테스트는 저작자의 생각과 그 생각의 구체적인 표현사이의 어딘가에 경계선이 있고 저작권의 보호범위는 저작물의 ‘패턴’, 즉 사건의 전개과정과 등장인물들 간의 상호작용의 발전 등 요소에까지 미친다는 것이다.⁴⁵⁰⁾

(4) 감지의 요소

실질적 유사성은 기존의 저작물의 창작적인 특성을 감지(感知)할 수 있어야 한다.⁴⁵¹⁾ 그러나 직접 인간의 시각이나 청각에 의하여 감지될 필요는 없다. 기계나 장치를 이용하여 간접적으로 시각 또는 청각으로 느낄 수 있는 경우에도 감지에 해당한다.⁴⁵²⁾ 역으로 복사가 있어도 복제물이 극단적으로 작게 된 경우 기존의 창작적인

446) 대판 2007. 03. 29, 2005다44138.

447) 정경석. “저작권 침해판단에서 현저한 유사성의 개념 도입론”, 법조 2009.6(vol 633), 225면, 226면
은 대법원 판례는 의거성 추정요소로서의 유사성(Striking Similarity)와 저작권침해요건으로서의 유사성(substantial Similarity)를 혼용하고 있다고 한다.

448) Nichols v. Universal Pictures Co., 45 F. 2d 119(2d Cir. 1930).

449) Peter Pan Fabrics Co. v. Martin Weiner corp., 274 F. 2d 487,489(2d Cir. 1960).

450) Zecharish Chafee, “Reflections on the Law of Copyright”, Colum. L. Rev., vol. 45(1945), 511면.

451) 대판 2007. 03. 29 선고 2005다44138.

표현의 특성을 감지할 수 없는 때에는 실질적 유사성은 부정된다.⁴⁵³⁾

3. 실질적 유사성의 판단

(1) 판단의 주체

1) 가상의 주체

실질적으로 유사하다는 것은 최종적으로는 법원에 의하여 판단되지만 실제로는 법원의 관점에서 실질적으로 유사하다고 보는 것은 아니다. 법원은 누구의 관점에서서 이러한 판단을 하여야 하는 것일까에 대하여는 두 가지의 방향이 있다. 통상적인 수요자·관찰자를 그 판단의 주체로 하는 경우와 전문가를 관점의 주체로 하여야 한다는 입장이 그것이다.

2) 통상적 수요자·관찰자 기준

어문저작물의 경우에 양 작품이 줄거리, 사건전개, 등장인물의 유사성이 ‘창작적 표현의 도용’으로서 저작권침해에 해당될 정도인지 여부를 판단함에 있어서는 저작물이 겨냥하고 있는 ‘독자들이나 시청자들’ 또는 원고 작품의 통상적인 수요자·관찰자(ordinary observer) 들이 원고와 피고의 작품을 실질적으로 유사한 것으로 볼 것인가의 여부를 고려할 수 있다는 입장이다.⁴⁵⁴⁾ 이 설에서는 저작권법은 기본적으로 저작자에게 그 창작적 표현에 대한 일정한 수요자 시장을 보장해 줌으로써 창작 촉진이라고 하는 법목적의 달성할 수 있기 때문에 바로 그러한 수요자 기준(audience test) 또는 관찰자 기준(ordinary observer test)에 입각해서 양 작품의 시장을 상호 대체할 정도에 해당되는지 여부를 판단하는 것이 유용한 판단기준이 될 것이라고 한다. 이러한 통상수요자는 그 사회에서 평균적인 경험과 지식을 갖춘 가상의 관찰자이다. 따라서 실제 소송에서 판단을 행하는 주체가 평균인보다 떨어지는 지각능력을 가졌다고 하더라도 판단은 평균인의 관점에서 이루어져야 한다.⁴⁵⁵⁾ 이는

452) 山本隆司, 앞의 글, 330면.

453) 東京地裁 平成 11. 10. 27. 平成10(ワ)14675은 이미지 사진의 모서리에 원고의 서체가 아주 작게 복사되어 있는 경우에 관하여 “통상의 주의력을 가지는 자가 이것을 보는 경우 써진 문자를 식별할 수는 있다고 하여도 묵의 농염, 붓의 스침, 필의 세기 등 원고 각 작품의 미적요소의 기초로 되는 특징적 부분을 감득하는 것은 도저히 불가능하다고 판시한다.

454) 정상조, 앞의 글, 526면.

앞서 설명한대로 법원이 그 판단주체의 관점에서 판단을 하는 것이지 판단주체가 실제로 느끼는 관점을 그대로 반영하여서는 아니 된다. 이러한 규범적인 판단이 필요한 것은 판단주체가 실제로 느끼는 것은 창작적인 표현만이 아니라 사상 또는 감정 자체 또는 기존의 작품을 모방한 부분에 대하여까지 포함하여 느끼는 유사성이기 때문이다.

3) 전문가 기준

전문가는 보통 관찰자와 달리 당해 저작물에 대하여 전문적인 지식과 경험을 가진 사람이며, 이 전문가가 실질적 유사성을 판단하여야 한다는 것이다. 특정분야의 전문가 들은 쉽게 교묘한 표절행위도 가려낼 수 있다는 이점이 있다. 기능적 저작물에 있어서는 이러한 전문가의 도움이 필요한 경우도 있다.

4) 소결

저작물의 실질적인 동일성에 의하여 시장의 수요를 좌우하는 사람은 수요자라고 할 것이다. 이러한 수요자가 전문가인 경우에도 물론 그는 수요자에 지나지 않는다. 그러나 일반적으로 수요자가 관심을 가지지 않는 부분에 창작적인 표현의 특성이 있는 경우에는 이러한 판단은 전문가의 도움을 받지 않으면 안 된다. 컴퓨터 프로그램의 경우 일반인은 프로그램이 실행되는 것을 느끼고 알 수 있을 뿐이며 그 프로그램이 어떻게 구성되었는지에 대하여는 알 수가 없다. 하지만 설계도면의 경우는 설계도면에 정통한 사람이 수요자이다. 결국 이러한 문제는 수요자가 저작물의 창작적 표현을 알 수 있는 상태에 있는지의 여부에 달려있다. 수요자가 저작물의 창작적 표현을 아예 알아차릴 수 없는 때에는 전문가의 도움이 필요하고 문학작품과 같이 수요자가 그 내용을 알 수 있는 때에는 전문가의 도움이 필요하지 않을 것이다. 법원은 수요자라는 가상의 주체를 상정하지만 실제로 그들이 판단하는 것이 아니고 법원의 판단은 규범적이다. 이는 디자인 또는 상표에서 공지부분이 결합되어 있는 경우 수요자의 사실적 판단과 법원의 규범적 판단이 달라지는 것과 같은 이치이다.

(2) 비교의 대상

1) 저작물 일부의 복제

455) 권영준, 앞의 책, 129면.

저작물의 일부가 복제된 경우 그 복제된 부분이 저작자의 사상 또는 감정을 표현하고 있는 채로 이용된 경우 저작자가 대상 작품에 대하여 가지는 복제권의 침해가 인정된다. 판례는 “원 저작물의 일부분을 재제하는 경우에도 그것이 원 저작물의 본질적인 부분을 재제하는 경우라면 그것 역시 복제에 해당한다고 보아야 할 것이다.”고 판시한다.⁴⁵⁶⁾ 위 판시에서 원 저작물을 어떤 것으로 보는가의 문제가 있는데 일부를 재제(再製)하는 경우에 원 저작물의 본질적인 부분이 아니라고 하여도 재제된 부분에 창작적 표현이 있으면 그 부분도 저작물로서 보호되는 것이므로 전체를 하나의 저작물로 보는 듯 하는 위 판시는 의문이라고 할 것이다. 본질적인 부분이라고 함은 창작적 표현이 있는 부분이라고 한다면 그 의미는 같은 것이 될 것이다. 실질적 유사성 판단의 요소로서는 창작된 표현의 요소가 중요하고 이 부분이 판단의 직접적인 대상이 될 것이다. 그런데 일부를 재제한 경우에 그 부분만을 대비하여 복제를 인정할 것인가 아니면 전체를 대비하여 복제를 판단할 것인가의 문제가 있다.

2) 일부복제와 전체대비론

실질적 유사성의 판단에 있어서 부분비교론과 전체비교론이 있다.

전체비교론은 저작권침해의 판단에 있어서는 원고의 저작물과 피고의 작품을 대비하는 방법으로 동일 내지 유사한 부분과 상위한 표현형식을 파악한 뒤에 각각의 작품에 있어서 창작적인 표현형식으로서의 가치의 존부와 정도를 검토하여 양자의 상관관계를 고려하는 것이 중요하다고 한다.⁴⁵⁷⁾ 이 이론에 의하면 공통되지 않는 표현형식이 창작성이 인정되는 부분에 존재하여도 공통되는 표현형식이 창작성이 높은 부분에 존재하면 기존의 저작물로서의 창작적인 표현형식의 특징의 동일성 즉, 실질적 유사성은 긍정되기 쉽다. 또, 공통되지 않는 표현형식에 창작성이 인정되어도 공통되는 표현형식이 나타나는 부분에 비하여 그 정도가 낮고 그 양도 적다면 역시 창작적인 표현형식전체의 동일성은 긍정되기 쉽다. 한편, 공통되는 표현형식이 창작성이 인정되는 부분에 존재하여도, 그 양이 적고 공통되지 않는 부분의 표현형식이 창작성이 높은 부분에 존재하면 공통되는 표현형식의 부분은 이 창작성이 높은 부분에 매몰되어 저작물의 특징을 느낄 수가 없게 되고 저작물의 실질적 유사성은 부정된다.

부분비교론은 저작권침해로 되기 위하여는 원 저작물의 창작적인 표현부분이 재

456) 대판 1989. 10. 24, 89다카12824.

457) 橋本英史, “著作権(複製權, 翻案權)侵害の判斷について”(下), 「判例時報」, 1596호(97.6)(하), 12면.

생되어 있으면 충분한 것이므로 그 이상으로 원 저작물의 전체가 모방된 것인가 그렇지 않으면 그 부분이 모방되었는가라고 하는 것을 논할 실익은 없다고 한다.⁴⁵⁸⁾ 또 전체비교론에 대하여 전체라고 할 때 ‘전체’의 개념이 명확하지 않고, 전체비교론에 의하면 원고작품의 일부인 창작적 표현이 재제된 경우에도 당해부분이 가지는 피고작품 전체와의 관계에 따라서는 원고 저작물의 재제를 부정하는 이론이라고 할 수 있는데 이것은 작품의 부분에는 저작물성이 인정되지 않는다고 하지만 작품의 일부라고 하여도 창작적 표현이 있으면 그것에 저작물성이 인정되어야 하고, 저작권법 제32조 제1항이⁴⁵⁹⁾ “공표된 저작물은 인용하여 이용할 수 있다.” 고 규정한 것으로부터도 명백하다고 주장한다.⁴⁶⁰⁾

그러나 복제권 침해에 있어서 실질적 유사성은 실제로 같은 부분의 대비에 의하여 판단하는 것이 되어 사용된 부분이 사상 또는 감정 등이 아니고 보호받는 창작성이 있는 표현이라면 창작성이 있는 부분이 사용되는 자체로서 복제권을 침해하는 것이 된다.

이러한 복제권의 침해에 있어서는 두 작품 사이에 공통하지 않는 부분에 대하여는 고려하지 않아도 된다. 예를 들어 소설책 한 권이라고 하여도 소설책은 전체로서 저작물이지만 또한 그 안의 내용에 있어서도 그것이 분리가능하고 독창적인 표현을 하고 있는 것이라고 한다면 역시 저작물로서 성립한다. 그러므로 그 부분만을 복제한다면 그 자체로서 복제권의 침해가 되는 것이고, 대상작품에 저작물과 다른 부분이 있다고 하여도 복제권 침해가 아니라고 할 수는 없다.⁴⁶¹⁾

그러나 소설책 전체로서의 저작물을 침해하였는가의 여부는 공통하는 부분과 공통하지 않는 부분의 질과 양을 고려하지 않으면 안 된다. 구체적인 표현이 작품에 녹아있어 이를 판단하기 어려운 경우는 2차적 저작에 관해서이다. 2차적 저작의 경우는 구체적인 외면적 표현이 아니라 내면적인 표현을 보호하게 되므로 전체적인 면을 관찰하지 않을 수가 없다. 2차적 저작의 보호대상으로 되는 저작물의 내면적 요소는 구체적인 표현형식과 일체로서 하나의 저작물을 구성하여 감상의 대상으로 되는 것이므로 원고저작물의 표현상의 본질적 특징이 대상작품에 있어서 감지되는

458) 田村善之, 「著作権法概説」, 有斐閣, 2004, 58면.

459) 우리 저작권법 제28조에 해당한다.

460) 駒田泰士, “複製または翻案における全体比較論への疑問”, 現代社會と著作権法, 弘文堂, 2008, 318면, 319면.

461) 山本隆司, 앞의 글, 342면.

것인가 아닌가는 피고가 원고저작물로부터 어떠한 요소를 차용하고 있는지의 여부뿐만 아니라, 피고가 당해 차용요소를 어떠한 표현형식으로 구체적으로 표현하고 있는가라고 하는 점으로부터도 영향을 받는 것이 되기 때문에,⁴⁶²⁾ 각각의 작품에 있어서 재제된 부분의 질과 양을 따지지 않으면 안 된다고 할 것이다. 이렇게 2차적 저작권의 침해성부에 있어서는 공통되는 부분과 공통되지 않는 부분이 일체로서 판단되는 것이 된다. 하지만 부분적인 공통성이 복제권의 침해를 구성하지 않는다는 것은 아니다. 즉, 부분적인 재제라고 하더라도 그 사용된 부분이 분리가능하고 그 부분만으로 창작성을 구비하고 있다면 그 부분은 독자적인 저작물이고 그 부분의 재제는 복제권의 침해가 된다. 더 나아가 소설 한권 전체로서의 저작물의 실질적 유사성이 문제되는 경우에는 전체와 전체를 비교하여 실질적 유사성여부를 판단하는 것이 되고 역시 창작적인 부분을 전부 재제한 경우에는 복제권이 침해된다고 할 것이지만 한편 전체의 표현이 다르고 대상작품에도 독창적인 표현이 존재하는 경우에는 필연적으로 2차적 저작권의 침해로서 전체 표현형식의 질과 양을 따져볼 수밖에 없을 것이다.

따라서 창작성이 인정되는 한도 내에서 분리가 가능한 표현을 저작물의 기초단위로 하여 판단하는 것이 원칙이다. 저작물을 그대로 이용하였으면 그것은 전체를 비교할 필요가 없이 복제권을 침해한 것이 된다. 한편 소설은 전체로서도 저작물이므로 이러한 저작물의 판단에 있어서는 전체적인 대비가 이루어지지 않으면 아니 될 것이다.

(3) 판단의 구체적 방법

1) 사실적 판단과 규범적 판단

사실적 판단은 일반 수요자가 보호받지 못하는 부분과 보호를 받는 표현을 구별하지 아니하고 전체적으로 두 작품 전체를 비교하여 저작물과 대상작품이 실질적으로 유사한지를 판단하는 방식이다. 수요자의 입장에서는 작품에서 저작권법이 보호하지 아니하는 사상 또는 감정, 사실, 학문적 성과, 평범하고 흔한 표현 등 저작물에서 보호받지 못하는 요소와 보호받는 표현에 관한 법률지식이 없기 때문에 단지 사상이 같아도 두 작품이 같다고 느끼기 쉽다. 이에 대하여 규범적 판단은 저작물에서 보호받는 요소와 보호받지 못하는 요소를 분석하여 보호받지 못하는 요소를 제거한

462) 横山久芳, “翻案權侵害の判斷基準”, 現代社會と 著作權法, 弘文堂, 2008, 295면.

뒤 보호받는 요소와 대상작품과의 실질적 유사성을 판단하는 방식이다. 이는 아이디어 표현 이분법에 충실한 해석이고 규범적인 판단이다.

그런데 이러한 사실적 판단을 전체적 접근이라고 하고 규범적 판단을 분석적 접근이라고 하면서 이러한 문제는 판단의 주체를 누구로 볼 것인가의 문제와 밀접한 관련성이 있다고 한다.⁴⁶³⁾ 즉 판단의 주체를 일반 수요자에 두게 되면 저작물의 표현부분만 따로 떼어서 판단하는 것은 힘들고 전체적으로 느껴지는 인상을 가지고 판단하는 것이 되지만 전문가의 입장에서는 보호받는 표현만을 가지고 판단을 하기 때문이라고 한다.

그러나 이러한 판단은 누구를 수요자로 하는가의 문제와는 관련이 없다고 생각된다. 실질적 유사성 판단의 주체를 일반인이라고 하더라도 그 대상이 무엇인가는 다른 것이고 실제로 수요자의 판단이 아니라 가상의 수요자를 상정하여 법원에서 실질적 유사성 여부를 판단하는 것이기 때문이다. 즉, 법원에서는 창작성이 있는 부분만을 가지고 판단을 하는 것이고 창작성이 없는 부분까지 판단을 하지는 않는다. 법원은 규범적인 판단을 하는 것이고 이점에서 일반수요자가 실제로 느끼는 유사성의 판단과 법원에서 수요자를 가상하여 유사성을 판단하는 것은 서로 다른 것이다.

이러한 판단구조는 다른 지적재산권에서도 마찬가지로 일어난다. 예를 들면 상표법에서도 상표의 유사 여부 판단은 상표의 등록허부나 침해여부 결정의 법률적 효과를 생성하기 위한 상표법적 목적으로 행해지는 규범적 판단으로서의 법률판단이고, 단순히 양 상표가 일반사물이 서로 비슷한지를 비교하는 개념으로서의 유사성 판단을 하는 사실판단은 아니라고 하는 것과 같다.⁴⁶⁴⁾

또한 저작권법에서 보호받지 못하는 부분이라고 하더라도 창작적인 부분과 일체로 되어 하나의 저작물을 이루고 있는 경우에 그 판단은 어떤 것이 되는가의 문제가 있다. 부분적인 독창적 표현형식에 저작물성이 인정되는 것과는 별도로 한권의 소설과 같은 저작물에서 그 판단이 문제이다. 이러한 문제는 마치 특허에서 공지기술을 제외하는 방식, 디자인에서 공지형상을 제외하거나 또는 상표에서 식별력이 없는 부분을 제외하는 방식과 다르지 않다. 디자인에서도 구성요소가 일체로서 판단된다고 하더라도 공지된 부분에 대하여는 권리를 주장할 수 없지만, 이러한 부분은 분리가능한 것이 아니므로 그 보호범위에 있어서는 그 부분을 중요하지 않은 부분으로 취급한다.⁴⁶⁵⁾ 상표에서도 식별력 없는 부분을 요부로 보지 아니하고 있다.⁴⁶⁶⁾ 즉,

463) 권영준, 앞의 책, 139면 이하.

464) 이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사판단”, 창작과 권리 34호 20호(2000.09), 105면.

저작권에서도 전체로서 대비하고 판단은 하지만 사상 또는 감정을 그대로 추출할 수 없다면 그 부분의 중요성은 낮게 평가하는 것이 될 것이다.

2) 대비표

실질적 유사성의 인정에는 특히 언어 저작물의 경우에는 저작물의 표현상의 특징과 대상작품의 유사부분을 상하 좌우로 나란히 하는 대비표를 만든다. 이 대비표에 기초하여 표현상의 특징이 감지되는 유사부분을 추출하고 다음에 각 유사한 개소(個所)에 대하여 창작성이 있는지의 여부를 검토한다. 그 결과 유사한 개소에 창작성이 있는 것이 남아 있는 경우 실질적 유사성이 인정되는 것으로 된다. 또 이와 같은 대비표를 사용하는 경우 대비되는 것이 구체적인 표현에 그치고 추상적 표현은 대비의 대상으로부터 누락되는 수가 있다는 것에 대하여 주의할 필요가 있다. 개개의 구체적 표현의 요소가 평범하고 흔한 것이어도 그것에 의하여 구성된 추상적 표현의 요소는 개성이 풍부한 것일 수 있기 때문이다.⁴⁶⁷⁾

3) 양과 질

대상작품에 저작물에서 가져온 표현이 전혀 없으면 저작권의 침해는 없다. 반대로 저작물을 전부 베끼는 경우에는 더 따져볼 필요 없이 저작권침해가 된다. 한편 저작물의 표현형식을 사용하였다고 하더라도 그 표현형식이 전혀 창작성이 없는 것이라면 아무리 양이 많다고 하더라도 저작권침해는 일어나지 아니하며, 반대로 극히 일부분만의 표현형식을 사용하였다고 하더라도 그 표현에 창작성이 있으면 이는 복제권을 침해한 것이 된다. 일반적으로 저작물로부터 차용된 표현이 많으면 많을수록 실질적으로 유사하다고 인정될 가능성이 커지며,⁴⁶⁸⁾ 이용된 저작물의 표현형식에 창작성이 높을수록 동일성의 범위가 넓게 인정되기 쉽고 창작성이 낮으면 동일성의 범위는 좁게 인정되기 쉽다.⁴⁶⁹⁾ 이러한 이치는 지적재산권법에 있어서 공통되는 것이다.⁴⁷⁰⁾ 또 저작물의 표현형식이나 그 특징이 외면적·구체적인 표현형식에서 보다

465) 대판 1991. 06. 14, 90후663. 그 이외에도 대판 1995. 05. 12, 94후1343, 1995. 11. 21, 95후965, 1995. 11. 24, 93후114, 2002. 08. 13, 2001후2559 등.

466) 대판 2006. 05. 25, 2004후912, 대판 2006. 04. 27, 2004후3454, 대판 2005. 01. 28, 2003후236 등.

467) 山本隆司, 앞의 글, 331면.

468) 권영준, 앞의 책, 115면.

469) 송영식 외 2인, 앞의 책 하, 529면은 저작권법의 영역에서도 특허법이 영역에서와 마찬가지로 창작력 즉 개인적 연원부분이 크면 큰 보호를 받고 그것이 적으면 적을수록 적은 보호를 받게 된다고 한다.

470) 송영식 외 2인, 앞의 책 상, 372면(특허), 810면(디자인).

내면적이고 추상적인 표현형식으로 됨에 따라서 그들의 외면에 향해진 선택의 폭을 모두 포함하는 것이 되어 실질적 유사성의 범위가 넓어지게 된다.⁴⁷¹⁾ 그러나 한편으로 내면적이고 추상적이 될수록 이와 같은 이유에 의하여 그것은 표현이라고 하기 보다는 사상 또는 감정으로써 저작권법이 보호하고자 하는 표현에 해당하지 않을 수도 있다. 곧 창작성이 높다고 하는 것은 곧 내면에 존재하는 사상 또는 감정을 보호하기 쉽다는 점도 아울러 고려하지 않으면 안 된다.

곧 저작물의 침해에 있어서 저작물과 대상작품의 표현형식을 대비하여 공통하는 표현형식과 공통되지 아니하는 표현형식을 구분하고 각각의 작품에 있어서 이 양자가 창작적인 표현형식으로서의 가치의 존부 및 정도를 각각 검토하여 상관관계를 고려하게 된다. 복제권 침해에 있어서는 창작적인 표현형식의 동일성을, 2차적 저작권 침해에 있어서는 표현형식의 특징을 파악하여 실질적 유사성을 판단하는 것이 된다.

창작성의 존부 및 정도를 평가하는 때에는 저작물과 대상작품이 각각 어떠한 저작물이고 어느 곳에 개성이 표현된 특성이 나타나는가를 고려하고, 앞서 살펴본 바와 같이 보호적격이 없는 사상 또는 아이디어가 아닌 보호적격이 긍정되는 내면적 표현형식과 외면적 표현형식을 파악한 후에 그 표현형식의 각각에 있어서 창작성의 존부 및 그 정도를 고려하여, 공통의 표현형식과 다른 표현형식을 각각의 작품에서 어느 곳에 어느 정도의 창작적 가치를 점유하고 있는가를 창작성의 질과 양의 양면에서 검토하여야 한다.

그리고 이렇게 평가된 공통된 표현형식과 다른 표현형식의 각각의 작품에 있는 창작적 가치의 상관관계를 고려하여 저작물로서의 창작적인 표현형식이나 그 특징의 동일성을 판단하여야 한다. 공통되는 표현형식이 창작성이 있는 부분에 존재하고 공통되지 않는 표현형식이 창작성이 인정되지 않는 부분에 존재하면 창작적인 표현형식 전체의 동일성은 인정되고 또 공통되지 않는 표현형식에 창작성이 인정되어도 그것이 단지 저작물의 형식을 대상작품의 형식에 변경하는 것에 필요로 된 부분에 존재하고 공통되는 표현형식이 그 이외의 창작성이 인정되는 부분에 존재하면 기존의 저작물의 창작적 표현형식과 실질적 유사성은 긍정되기 쉽다.⁴⁷²⁾

471) 橋本英史, 앞의 글, 12면.

472) 橋本英史, 앞의 글, 11면.

제4절 保護範圍의 制限

I. 서설

산업재산권은 특허라는 행정처분에 의하여 그 권리가 발생한다. 그 권리의 내용이 실체에 맞지 아니하여 특허에 무효사유가 있는 경우에도 무효심판에 의하여 무효가 될 때까지 공정력에 의하여 권리가 존재하는 것으로 된다. 그러나 실체사유가 없는 경우에는 그 권리의 행사 즉, 침해의 주장에 관련되는 소송에서는 그 권리범위가 인정되지 아니한다. 그 실체가 없는 것은 그 산업재산권 내용의 전부가 실체가 없는 경우도 있고 또는 실체가 있는 부분과 없는 부분이 유기적으로 섞여 있는 경우도 있다. 그러나 그 권리는 전혀 인정되지 아니하거나 적어도 실체가 없는 부분은 그 권리침해의 주장에 있어서 힘을 가지지 못한다.

이러한 것에는 공지기술, 공지디자인, 상표등록을 막는 선행 상표의 존재 등이 있고 기능적인 형상이나 입체상표도 있다.

저작물에 관하여는 아이디어에 해당하는 경우 또는 표현과 합체되어 기능적으로 된 경우도 있으며, 완전히 남의 것을 복사하여 저작물로서 성립하지 않는 경우에서부터, 사실 또는 흔하고 평범한 표현으로서 창작성이 부정되는 경우도 있다. 저작권 침해의 판단에는 저작물성이 함께 판단되어 그때 비로소 권리범위가 사법적으로 인정되므로 저작권법에서는 이러한 보호받지 못하는 부분에 권리가 발생하였다가 제한되는 것은 아니지만 이러한 보호받지 못하는 부분은 저작물의 일부를 이루고 있다고 하더라도 보호범위에 들어서는 안 된다는 것은 이미 앞에서 밝힌 바와 같다.

II. 2차적 저작물

1. 2차적 저작물에 관한 규정

저작권법은 제4조에서 저작물을 예시하고 제5조와 제6조에서 특수한 저작물로서 2차적 저작물과 편집저작물에 대한 규정을 두고 있다. 저작권법 제5조 제1항은 “원 저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물(이하 “2차적 저작물”이라 한다)은 독자적인 저작물로서 보호된다.” 고 하여 2차적 저작물을

정의하면서 한편 2차적 저작물도 저작물에 해당하는 것을 밝히고 있다. 또 원 저작물의 저작자에게는 저작재산권으로서 복제권 등과 함께 2차적 저작물 작성권을 인정하여 제22조에서 “저작자는 그의 저작물을 원 저작물로 하는 2차적 저작물을 작성하여 이용할 권리를 가진다.” 고 하고, 또 제5조 제2항은 “2차적 저작물의 보호는 그 원 저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.” 고 규정하고 있다.

2. 2차적 저작물과 실질적 유사성

2차적 저작물은 원 저작물을 전제로 한다. 원 저작물이 없다면 2차적 저작이 아니라 독립된 저작물이다. 2차적 저작물에 있어서 실질적 유사성은 두 가지로 작용한다. 하나는 원 저작물과 2차적 저작물과의 관계이다. 2차적 저작물은 원 저작물에 대한 실질적 유사성이 있어야 한다는 것이며 두 번째는 2차적 저작물의 보호범위도 실질적 유사성이 있는 부분에 미친다는 것이다.

판례도 “저작권법 제5조 제1항은 원 저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물(이하 '2차적 저작물'이라 한다)은 독자적인 저작물로서 보호된다고 규정하고 있는바, 2차적 저작물로 보호를 받기 위하여는 원 저작물을 기초로 하되 원 저작물과 실질적 유사성을 유지하고, 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성이 부가되어야 하는 것이며, 원 저작물에 다소의 수정·증감을 가한 데 불과하여 독창적인 저작물이라고 볼 수 없는 경우에는 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없다 할 것이다.”라고 하여⁴⁷³⁾ 원 저작물과 실질적 유사성이 인정되어야 함을 밝히고 있다.

3. 2차적 저작물의 보호범위

2차적 저작물의 저작권은 2차적 저작물에 있어서 새롭게 부여된 창작적 부분에 대하여만 생기며, 원 저작물과 공통하고 그 실질을 같이 하는 부분에 대하여는 어떤 권리도 생기지 않는다. 그러므로 2차적 저작권에 기초한 실질적 유사성의 판단에는 창작적인 부분이 어디에 있는가를 따져보아 이 부분에 실질적 유사성이 인정되어야 침해가 된다. 2차적 저작에 있어서도 새롭게 창작한 부분만이 보호된다는 점은 저작

473) 대판 2002. 01. 25, 99도863.

물 일반과 다르지 않다. 그 이유는 2차적 저작물 중에서 원 저작물과 공통하는 부분은 아무런 창작적 요소를 포함하지 않고 별개의 저작물로서 보호받아야 할 이유가 없기 때문이다.

이렇게 2차적 저작물의 창작부분은 원 저작물과의 대비에 의하여만 판단하는 것이 가능하다. 원고는 자기의 저작물이 어떤 저작물의 2차적 저작물에도 해당하지 않는다고 주장하는 경우가 많지만 이 경우 법원이 직권으로 원 저작물을 알아낼 수는 없고 특히 변론주의에서는 원 저작물의 존재와 그 내용은 피고가 항변으로서 주장하고 입증하여야 할 사항이다.⁴⁷⁴⁾

판례도 “저작권법 제5조 제1항 소정의 2차적 저작물로 보호받기 위하여는 원 저작물을 기초로 하되 원 저작물과 실질적 유사성을 유지하고 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성을 부가하여야 하는 것이며, 저작권법이 보호하는 것은 문학·학술 또는 예술에 관한 사상·감정을 말·문자·음·색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현하는 창작적인 표현형식이므로, 2차적 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 원 저작물에 새롭게 부가한 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다.”고 한다.⁴⁷⁵⁾

실제로 2차적 저작인 번역에 관하여 판례는 “번역저작물의 창작성은, 원 저작물을 언어체계가 다른 나라의 언어로 표현하기 위한 적절한 어휘와 구문의 선택 및 배열, 문장의 장단 및 서술의 순서, 원 저작물에 대한 충실도, 문체, 어조 및 어감의 조절 등 번역자의 창의와 정신적 노력이 깃들은 부분에 있는 것이고, 그 번역저작물에 나타난 사건의 전개, 구체적인 줄거리, 등장인물의 성격과 상호관계, 배경설정 등은 경우에 따라 원 저작물의 창작적 표현에 해당할 수 있음은 별론으로 하고 번역저작물의 창작적 표현이라 할 수 없으므로, 번역저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 번역저작물과 대상 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 위와 같은 번역저작물의 창작적인 표현에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다.”고 하였다.⁴⁷⁶⁾

474) 長澤幸男, “二次的著作物”, 『新·裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法』, 青林書院, 2004. 290면.

475) 대판 2006. 02. 10, 2003다41555.

476) 대판 2007. 03. 29, 2005다44138.

4. 원저작자의 권리

2차적 저작물의 보호는 원 저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 아니한다(저작권법 제5조 제2항). 그러므로 저작인격권인 공표권, 성명표시권도 2차적 저작에 미친다고 할 것이다.⁴⁷⁷⁾ 그러나 2차적 저작물에 동일성 유지권은 인정이 되지 않을 것이다. 2차적 저작물은 원 저작물에 개변이 가하여지지 아니하면 성립이 될 수 없기 때문이다. 물론 동일성 유지권이 미치지 않는다고 하여 무제한적인 개변이 가능한 것은 아니다.⁴⁷⁸⁾

원저작권자는 2차적 저작물의 원 저작물과 공통하는 부분, 그리고 원저작자의 창작적인 부분에 대하여 저작권을 가지고 있음은 물론이다. 따라서 2차적 저작권자가 이를 이용하고자 한다면 필연적으로 원저작자의 저작권을 침해하는 것이 된다. 하지만 원저작권자는 자기가 창작한 부분에 대하여만 권리를 가지고 2차적 저작물에서 새롭게 부가된 창작적부분에 대하여는 권리를 가지지 아니하므로 제3자가 이 부분을 복제하는 등으로 침해하여도 그에 대하여 금지청구하고 손해배상을 구하는 등의 저작권은 가지지 아니한다.

III. 편집저작물

1. 편집저작물의 의의

편집저작물은 편집물로서 그 소재의 선택·배열 또는 구성⁴⁷⁹⁾에 창작성이 있는 것이다. 따라서 편집저작물이기 위하여는 우선 편집물에 해당하여야 한다. 저작권법 제2조 제18호는 편집물은 저작물이나 부호·문자·음·영상 그 밖의 형태의 자료(이하

477) 공표권에 관한 저작권법 제11조 제4항은 원저작자의 동의를 얻어 작성된 2차적 저작물 또는 편집 저작물이 공표된 경우에는 그 원 저작물도 공표된 것으로 본다라고 규정하고 있다. 원저작자의 동의를 얻지 아니한 2차적 저작물 또는 편집저작물의 공표에 의하여 원 저작물이 공표되는 것은 아니라는 것이지만 공표권이 2차적 저작물에 미치는 것을 간접적으로 표현하고 있다.

478) 長澤幸男, 앞의 글, 294면.

479) 이상정, “편집물이 저작물로서 보호받기 위한 요건”, 「정보법 판례백선(1)」, 박영사, 2006, 466면은 ‘구성’에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다. “소재의 구성은 소재의 배열과는 다르다. 소재의 배열은 소재 게재의 순번이나 그 위치라고 하는 것이지만 데이터베이스의 기억매체상에서 어디에 데이터를 격납시키고 있는지는 그리 의미가 없다. 오히려 컴퓨터가 정보를 검색할 수 있도록 정보의 포맷을 정한다든지, 일종의 계층구조를 형성한다든지 하는 점이 중요하므로 저작권법은 소재의 구성을 창작성 판단의 기준으로 들고 있다.”

허희성, 「신저작권법 축조개설 상」, 명문프린컴, 2007, 44면은 ‘구성’의 추가는 전자적 데이터베이스와 관련하여 사용된 요건이라고 한다.

“소재”라 한다)의 집합물을 말하며, 데이터베이스를 포함한다고 하고, 제19호는 “데이터베이스는 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것을 말한다.”고 규정한다.

2. 편집저작물의 창작성

편집저작물로 보호되기 위하여는 소재의 선택 또는 배열에 창작성이 있어야 한다. 선택과 배열의 하나에만 창작성이 있어도 된다. 소재를 막연하게 모아 놓은 것이면 선택에 창작성이 있다고 할 수 없고, ‘가나다’ 또는 알파벳 순서와 같은 당연하다고 인정되는 방법으로 소재를 늘어놓는 것은 배열에 창작성이 없는 것이다.

판례도 “편집물이 편집저작물로서 보호를 받으려면 일정한 방침 혹은 목적을 가지고 소재를 수집, 분류, 선택하고 배열하여 편집물을 작성하는 행위에 창작성이 있어야 한다.”고 한다.⁴⁸⁰⁾

3. 편집저작물의 보호범위

편집저작물의 실질적 유사성을 판단함에 있어서는 편집저작물의 창작성이 있는 부분 즉, 소재의 선택·배열에 관하여 창작적인 표현이 재제(再製)되었는가 아닌가의 문제이다. 또 구체적 소재가 다른 경우는 구체적 표현이 서로 다르므로 침해는 부정된다. 이점에 관하여 편집방침도 표현으로서 보호되어야 한다는 주장이 있지만,⁴⁸¹⁾ 편집저작물에서 편집방법은 아이디어에 해당한다는 것이 다수설이다.⁴⁸²⁾ 왜냐하면 편집저작물도 저작물로서 표현된 것만이 보호되어야 하고 아이디어는 보호되지

480) 대판 1996. 06. 14, 96다6264.

481) 潮海久雄. “英字新聞の日本語要約版と編集著作物”, 著作権判例百選, 別冊 ジュリスト 157號 (2001.04), 140면.

482) 허희성, 앞의 책, 94면, 이해완·오승중, 앞의 책, 123면, 加戶 守行, 앞의 책, 131면, 作花文雄, 「著作権法講座」, 著作権情報センター, 2008, 74면, 賴 晋一, “編集著作物について”, 知的財産法の理論と實務, 新日本法規, 2007, 28면 등. 여미숙, “편집저작물의 의의 및 보호범위”, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망, 박영사, 2002, 867면은 소재가 다르더라도 편집저작물의 표현의 동일성이 인정되는 경우에는 저작권 침해가 된다고 한다. 그 근거로 회사안내 팜플렛 사건을 인용하고 있는데 이 판결은 월스트리트 저널사건 제1심판결과 함께 소재의 추상화에 친화적인 판결로 평가되고 있다. 賴 晋一, 앞의 글, 30면. 박익환, “편집물의 저작물성, ‘법조수첩’ 사건”, 계간저작권 2004 여름호, 65면도 법리상 소재가 다르더라도 편집저작물의 표현의 동일성이 인정되는 경우에는 저작권침해가 된다고 한다.

않아야 하는데 편집저작물이 보호하는 것은 순수한 편집방법은 아니고 구체적인 편집물에 구현된 편집방법을 보호하는 것이므로 만일 광주광역시의 전화번호부의 체계를 그대로 이용하여 대구광역시의 전화번호부를 작성하였다고 하더라도 광주광역시의 전화번호부를 편집한 자의 편집저작권을 침해하는 것이 아니라는 결과가 된다. 즉 소재를 바꾸면 소재의 선택이 다른 것으로서 다른 편집물이 된다는 것이다.⁴⁸³⁾

즉 새로운 편집방법을 창작하였다고 하더라도 한번 사용하면 더 이상 이에 대하여는 권리를 주장하지 못한다. 이와 같은 괴리가 발생하는 원인은 편집물을 저작권으로만 보호하고자 하는 데에 있고, 원래 저작권법은 창작적인 표현을 보호하고자 하는 것이 이치인데도 편집저작물은 보호의 근거를 창작적인 선택·배열에 두고 있기 때문이다. 즉, 편집저작물은 소재로부터 떨어져 선택방법, 배열방법 자체는 보호할 수 없다고 하는 원칙과 보호의 근거를 소재의 창작적인 선택·배열에 두고 있는 원칙과 충돌이 되기 때문이라고 설명되고 있다.⁴⁸⁴⁾

편집저작물의 저작권자가 행사할 수 있는 권리범위는 편집저작물로서 이용되는 경우에 한하고 개별 소재를 이용하는 행위에 대하여는 권리를 행사할 수 없다. 소재가 저작물이라면 그 저작권자의 권리를 침해하는 것이고 편집저작물의 저작권을 침해하는 것은 아니기 때문이다.

IV. 기능적 저작물

1. 기능적 저작물의 정의

기능적 저작물이라고 함은 인간에 대하여 정보를 전달하고, 즐거움을 주거나 또는 개관을 제시하는 것 이외의 실용적인 기능을 가지는 작품 또는 일정한 역할을 부여하고자 설계되어 그 가치가 주로 당해 과제의 달성에 유용성이 있는 작품이라고 한다.⁴⁸⁵⁾ 이러한 의미에서의 기능적 저작물은 컴퓨터 프로그램, 설계도 등이라고 할 수 있다. 또한 사실에 관한 저작물은 신문기사, 학술논문 등을 들 수 있다.⁴⁸⁶⁾ 저작물에

483) 澁谷 達紀, 「知的財産法講義 II」, 有斐閣 2007, 113면.

484) 田中孝一, “編集著作物”, 新·裁判實務大系 第22卷 著作権關係訴訟法, 青林書院, 2004, 76면.

485) 水戸 重之, 앞의 글, 10면.

486) 小泉 直樹, “二次的著作物について”, 「コピーライト」 494호, 2002. 6, 20면.

서 독자적인 사상 또는 감정을 저작물 작성자의 창조적 개성이라고 한다면 기능적인 저작물은 과연 그러한 개성이 있을 수 있는가 하는 의문이 있다.⁴⁸⁷⁾

2. 기능적 저작물의 창작성

판례는 지하철 통신설비 중 화상전송설비에 대한 제안서 도면에 관하여 “저작권법 제2조 제1호는 저작물을 “문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물”로 규정하고 있는바, 위 법조항에 따른 저작물로서 보호를 받기 위해서 필요한 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미하므로, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작성이 있는 저작물이라고 할 수 없고, 한편 저작권법은 제4조 제1항 제8호에서 “지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물”을 저작물로 예시하고 있는데, 이와 같은 도형저작물은 예술성의 표현보다는 기능이나 실용적인 사상의 표현을 주된 목적으로 하는 이른바 기능적 저작물로서, 기능적 저작물은 그 표현하고자 하는 기능 또는 실용적인 사상이 속하는 분야에서의 일반적인 표현방법, 규격 또는 그 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 이해의 편의성 등에 의하여 그 표현이 제한되는 경우가 많으므로 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않을 가능성이 크며, 동일한 기능을 하는 기계장치나 시스템의 연결관계를 표현하는 기능적 저작물에 있어서 그 장치 등을 구성하는 장비 등이 달라지는 경우 그 표현이 달라지는 것은 당연한 것이고, 저작권법은 기능적 저작물이 담고 있는 사상을 보호하는 것이 아니라, 그 저작물의 창작성 있는 표현을 보호하는 것이므로, 기술 구성의 차이에 따라 달라진 표현에 대하여 동일한 기능을 달리 표현하였다는 사정만으로 그 창작성을 인정할 수는 없고 창조적 개성이 드러나 있는지 여부를 별도로 판단하여야 한다.” 고 판시하였다.

이 판결은 지도·도표·설계도·약도·모형 그 밖의 도형저작물을 기능적 저작물이라고 하였으며, 이러한 기능적 저작물은 그 표현하고자 하는 기능 또는 실용적인 사상이 속하는 분야에서의 일반적인 표현방법, 규격 또는 그 용도나 기능 자체, 저작물 이용자의 이해의 편의성 등에 의하여 그 표현이 제한되는 경우가 많으므로 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않을 가능성이 크다고 하였다. 즉, 누가 하더라도

487) 中山信弘, 앞의 책, 50면.

비슷할 수밖에 없는 표현은 창작성이 없고 기능적 저작물에는 표현이 제한되고 있으므로 제한된 표현 중에서 저작자의 독자적인 사상이나 감정을 표현하는 것은 어렵다는 것이다.

프로그램저작물도 다른 어문저작물과 다르게 언어체계가 엄격하고 같은 내용의 지시를 경제적·효율적으로 기술하고자 하면 상호 유사하게 될 수밖에 없는 특수성을 가지고 있어 어문저작물보다도 표현형식의 폭이 좁다고 한다.⁴⁸⁸⁾ 피사체를 향하여 셔터를 누르기만 하면 누구라도 간단하게 같은 촬영을 할 수 있는 사진도 창작성이 다투어지는 것이 많다고 하는데,⁴⁸⁹⁾ 그 이유도 이러한 방식의 촬영에는 촬영자의 개성이 나타나 있다고 보기는 어렵기 때문이다.

판례는 학술의 범위에 속하는 저작물성이 문제된 사안에서 “다음으로 위 별지 4.의 제7-13항의 각 기술부분은 희랍어의 문법에 관한 단어의 음절구분과 이를 가로로 그은 선에 수직선을 넣어 도식화하여 그 명칭, 액센트의 종류와 규칙, 액센트의 일반원리 등 희랍어의 문법적 특성에 관한 설명으로서, 위와 같은 문법적 특성은 동일한 사실에 관하여 여러 가지 표현형식이 있을 수 있는 문예작품과 달리 그 성질상 표현형식에 있어서 개성이 있기 어려울 뿐 아니라, 피고가 사용하기 이전부터 보편적으로 사용되어 온 것임을 알 수 있으므로 피고의 강의록중 위 부분이 독창적으로 표현된 것이라고 인정할 수 없고” 라고 하여,⁴⁹⁰⁾ 문예작품은 표현형식에 있어서 개성이 쉽게 표현될 수 있지만 그에 비하여 문법적인 특성은 그 표현형식이 제한되어 있음을 적절히 나타내고 있다. 물론 학술의 범위에 속하는 저작물의 경우 그 학술적인 내용은 만인에게 공통되는 것이고 누구에 대하여도 자유로운 이용이 허용되어야 하는 것으로서 아이디어나 이론 등의 사상에 해당하게 되는 것이지만,⁴⁹¹⁾ 그

488) 大寄麻代, “著作物性”, 『新・裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法』, 青林書院, 2004. 141면.

489) 大寄麻代, 앞의 글, 140면. 또 대판 2001. 05. 08, 98다43366은 「제품사진은 비록 광고사진작가인 원고의 기술에 의하여 촬영되었다고 하더라도, 그 목적은 그 피사체인 햄제품 자체만을 충실하게 표현하여 광고라는 실용적인 목적을 달성하기 위한 것이고, 다만 이때 그와 같은 목적에 부응하기 위하여 그 분야의 고도의 기술을 가지고 있는 원고의 사진기술을 이용한 것에 불과하며(바로 그와 같은 광고사진의 기술을 이용하기 위하여 광고대행업을 하는 피고보조참가인이 촬영료를 지급하고 광고사진작가인 원고를 이용하여 그와 같은 촬영을 한 것으로 보아야 할 것이다), 거기에 저작권법에 의하여 보호할 만한 원고의 어떤 창작적 노력 내지 개성을 인정하기 어렵다 할 것이고」라고 하여 제품사진에 대하여 저작물성을 부정하였다(그러나 이미지 사진에 대하여는 저작물성을 인정).

490) 대판 1993. 06. 08, 93다3073.

491) 대판 1999. 11. 26, 98다46259.

표현의 방식에 있어서도 제약이 있는 것이 된다. 사실의 보도를 목적으로 하는 저작물도 비교적 표현의 자유도가 낮은 것은 사실에 기초한 역사소설과 비교하면 확실히 알 수가 있다.

3. 기능적 저작물의 보호범위

기능적 저작물은 그 표현에 있어서 제약이 많을 뿐만 아니라 그 표현에 창작성이 있어도 아이디어와 일체로 되어 보호받지 못하는 표현이 될 가능성이 많다. 곧 창작성이 인정되기가 그만큼 어려운 것이지만 표현에 창작성이 있고 그 표현이 아이디어와 일체로 된 것이 아니라고 한다면 그 범위에서 권리범위가 주어지는 것이라고 할 수 있다.

판례는 기능적 저작물에 관하여 “일반적으로 지도는 지표상의 산맥·하천 등의 자연적 현상과 도로·도시·건물 등의 인문적 현상을 일정한 축적으로 미리 약속된 특정한 기호를 사용하여 객관적으로 표현한 것으로서 지도상에 표현되는 자연적 현상과 인문적 현상은 사실 그 자체로서 저작권의 보호대상이 아니라고 할 것이어서 지도의 창작성 유무의 판단에 있어서는 지도의 내용이 되는 자연적 현상과 인문적 현상을 종래와 다른 새로운 방식으로 표현하였는지 여부와 그 표현된 내용의 취사선택에 창작성이 있는지 여부가 기준이 된다고 할 것이고, 한편 지도의 표현방식에 있어서도 미리 약속된 특정의 기호를 사용하여야 하는 등 상당한 제한이 있어 동일한 지역을 대상으로 하는 것인 한 그 내용 자체는 어느 정도 유사성을 가질 수밖에 없는 것이다.” 고 판시하고 있다.⁴⁹²⁾ 지도에 있어서는 표현 방식에 상당한 제한이 있다는 것인데 이는 누가 표현하더라도 같거나 유사하게 밖에는 표현할 수 없는 것에 대하여는 창작성이 인정되지 아니하고 그 부분의 표현이 같다고 하여도 이에 대하여는 권리범위를 인정할 수 없다고 한다.

제5절 結語

저작권의 보호대상은 저작물이다. 저작권은 저작물을 창작한 때로부터 권리가 발

492) 대판 2003. 10. 09, 2001다50586.

생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않기 때문에 권리의 발생 여부는 산업재산권에 비하여 상대적으로 불확실하다. 저작권법은 저작물을 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라고만 규정할 뿐이며, 그 예시만을 들고 있어서 어느 것이 저작물이 되는지가 불확실하다. 이러한 권리의 성립여부는 결국에는 법원에서 판단된다. 산업재산권과 달리 공적인 권리의 설정이 없기 때문에 권리의 여부가 침해 주장이 있고나서 판단이 되는 것이 된다.

저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이다. 이러한 요건을 갖추면 바로 저작물로서 성립한다. 표현의 대상은 자연, 사실, 감정이나 사상 등이 될 수 있지만 저작물은 이러한 대상이 아닌 대상을 표현할 때에 이입된 저작자의 사상 또는 감정의 표현을 보호하는 것이다. 하지만 사상 또는 감정 자체를 보호하는 것은 아니다. 예를 들어 기술적 사상을 보호받고자 한다면 특허법의 제도에 따라야 한다. 또한 창작성이 있어야 한다. 창작성은 고도의 것을 요구하지 아니하며, 다른 사람의 표현을 베끼지 않은 것이면 된다. 사상·감정 그 자체는 보호되지 않기 때문에 빈양식, 학술내용, 게임규칙 등은 저작물이 될 수 없다. 또한 창작성이 없는 것으로서는 기존의 표현, 사실 그 자체, 평범하고 흔한 표현이 있으며 아이디어와 표현이 합체된 경우도 있다. 이 사상·감정자체와 창작성의 결여는 서로 중복될 수 있다.

저작물의 보호범위는 동일한 것의 복제와 실질적인 복제로서 2차적 저작이 있다. 목제에는 유형복제와 무형복제가 있다. 저작자에게는 저작재산권으로서 결국 이러한 복제행위 또는 2차적 저작행위를 할 수 있는 독점적인 권리가 주어지고 저작자의 이용허락없이 이러한 복제행위 또는 2차적 저작행위를 하는 것에 금지권이 주어지는 것이므로 결국 저작물의 보호범위는 저작물의 복제범위 또는 2차적 저작의 범위와 같다고 할 수 있다.

어떤 작품은 기존의 저작물에 대한 수정이나 증감, 변경의 대소에 의하여 ① 수정이나 증감, 변경이 없이 완전히 베낀 경우 ② 수정이나 증감, 변경이 있지만 여기에 새로운 창작성이 부가되지 않는 아니하여 기존의 저작물과의 동일성을 인정할 수 있는 경우 ③ 수정이나 증감, 변경이 있고 여기에 창작성이 인정되지만 한편으로 기존의 저작물에 대한 종속적 관계가 인정되는 경우 ④ 수정이나 증감, 변경이 있고 여기에 창작성이 인정되지만 종속적 관계를 벗어난 경우의 4가지로 나눌 수가 있는데 이중에서 ①과 ②는 복제에 해당되고 ③은 2차적 저작에 ④는 새로운 저작에 해당된다. ①의 경우는 그대로 완전히 베낀 것으로서 기존의 저작물과 동일한 범위에 있는 것

이라고 할 수 있고, ②의 경우는 기존의 저작물과 실질적으로 동일성이 있는 범위에 있는 것이라고 할 수 있다.

저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이므로, 그 창작적인 표현형식이 저작물의 특징이며 이것이 실질적으로 유사하다면 저작권은 그 범위에까지 미치게 된다. 즉 실질적으로 유사한 범위가 저작물의 보호범위가 되는 것이다. 창작적인 표현형식이 같아야 하고 또한 그것이 창작적인 요소이어야만 보호를 받을 수가 있다. 또한 아이디어와 표현을 분리하여 거기에서 표현에 해당하는 부분이 저작권법의 보호를 받을 수 있는 부분이다. 이러한 보호받지 못하는 부분을 추출한 뒤에 하는 보호범위의 판단은 규범적인 판단이 될 수밖에 없다. 하지만 그 판단주체는 수요자가 되어야 한다.

저작물 보호범위의 제한으로 들 수 있는 것은 2차적 저작물, 편집저작물 그리고 기능적 저작물이 있다. 2차적 저작물의 보호범위는 2차적 저작에 있어서 새롭게 부여된 창작적 부분에 대하여만 생기며, 원 저작물과 공통하고 그 실질을 같이 하는 부분에 대하여는 어떤 권리도 생기지 않는다. 그러므로 2차적 저작권에 기초한 실질적 유사성의 판단에는 창작적인 부분이 어디에 있는가를 따져보아 이 부분에 실질적 유사성이 인정되어야 침해가 된다. 이 점에서 본다면 2차적 저작에 있어서도 새롭게 창작한 부분만이 보호된다는 저작물 일반과 다르지 않다. 편집저작물의 실질적 유사성은 판단함에 있어서는 편집저작물의 창작성이 있는 부분 즉, 소재의 선택·배열에 관하여 창작적인 표현이 재제(再製)되었는가 아닌가의 문제이다. 편집방침은 아이디어로서 보호되지 않는다고 할 것이다. 기능적 저작물이라고 함은 인간에 대하여 정보를 전달하고, 즐거움을 주거나 또는 개관을 제시하는 것 이외의 실용적인 기능을 가지는 작품 또는 일정한 역할을 부여하고자 설계되어 그 가치가 주로 당해과제의 달성에 유용성이 있는 작품이다. 이러한 기능적 저작물은 성질상 그 표현에 있어서 제약이 많을 뿐만 아니라 그 표현에 창작성이 있어도 아이디어와 일체로 되어 보호받지 못하는 표현이 될 가능성이 많다. 곧 창작성이 인정되기가 그만큼 어려운 것이지만 표현에 창작성이 있고 그 표현이 아이디어와 일체로 된 것이 아니라고 한다면 그 범위에서 권리범위가 주어지는 것이라고 할 수 있다.

그러나 저작자가 저작물을 저작한 순간에 저작권이 발생하는 저작권법 체제에서는 보호범위의 제한은 산업재산권에서와 같은 의미는 없다. 저작물의 보호범위의 제

한은 결국 저작물의 요건의 충족여부에 관련되어 있다. 2차적 저작물, 편집저작물 그리고 기능적 저작물에 대하여 그 제한이 있다고 하여도 이는 저작물의 요건을 위와 같은 저작물에서 다시 확인하는 것에 지나지 않는다.

제6장 結 論

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하기 때문에 특허법의 보호대상은 발명이다. 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이다. 한편 발명의 정의와는 별도로 발명이 특허를 받기 위한 요건이 있다. 적극적 요건으로서 발명이 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 구비하여야 하고 소극적으로는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다. 발명이 이러한 등록요건을 갖추지 못한 채 출원된 것이라면 이 특허출원은 특허를 받을 수 없는 것으로서 특허거절결정이 된다.

특허를 받고자 하는 자는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위를 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 산업상 이용가능성등의 요건을 발명의 실제적 요건이라고 한다면 특허출원서에 첨부되는 명세서에는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위를 기재하도록 한 것은 특허출원의 절차적 요건이라고 할 수 있다. 특허발명은 특허요건을 갖추었을 뿐만 아니라 이러한 절차적 요건도 함께 충족한 발명이라고 할 수 있다.

특허청구범위는 보호를 받고자 하는 발명을 하나 이상의 항으로 기재한 것을 말한다. 이는 발명의 상세한 설명을 법률적 관점에서 다시 구성하는 것이고 발명의 상세한 설명에서 추출되는 사항이므로 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다. 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. 발명의 상세한 설명은 기술서로서의 의미가 있고 특허청구범위는 권리서로서의 의미가 있다. 특허청구범위는 특허제도에 있어서 발명자의 권리 주장을 용이하게 하고 제3자에 대하여는 공시기능을 명백히 하기 위한 전제로서 특허권의 권리범위의 한계를 명확하게 하기 위한 현실적인 필요성에서 생겨난 제도이다.

특허청구범위는 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다고 하는 점에서는 구성요건적인 기능을 하고, 특허법은 제97조에서는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.”라고 하여 특허청구범위의 발명에 대한 보호범위적 기능을 명백히 하고 있다. 발명의 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재

하여야 한다고 하는 것도 결국은 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재하여야 하므로 이 역시 보호범위를 명확하게 하는 데에 목적이 있다고 할 수 있다.

따라서 특허발명의 보호범위가 어디까지인가의 해석 즉, 발명의 보호범위의 해석은 당연히 특허청구범위의 문언기재에서 출발한다. 특허청구범위에 기재되어 있는 발명만이 기술적 범위의 판단기준이 되어야 한다는 것은 당연하다고 할 수 있다. 그러므로 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재가 일치하지 않을 경우 또는 모순되는 경우에는 특허청구범위에 의거해서 기술적 범위를 정해야 한다.

그러나 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 하여 그것이 곧 특허발명의 보호범위를 특허청구범위의 기재에 의하여서만 정하여야 한다는 의미는 아니다. 특허청구범위는 발명의 보호범위를 정하는 중심기준이 되지만 그 해석에 있어서는 공지기술, 출원경과 등 출원당시의 기술수준에 입각하여 발명의 상세한 설명 및 도면 등이 종합적으로 고려된다.

특허청구범위는 대체로 그 기재 만에 의해서는 청구범위의 참된 뜻을 명확히 파악하기 어렵다. 특허법은 명세서에 발명의 상세한 설명을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있고, 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 하여 상세한 설명은 발명의 기술해설서로서 작용하도록 하고 있으므로 특허청구범위의 의미를 보충하기 위한 2차적 자료로서 사용되는 것이다. 또한 출원서류인 명세서는 출원시의 기술수준에 입각하여 작성되고, 특허는 출원당시의 기술수준에 비추어 신규성이 있고 또 진보성이 있는 발명에만 부여되는 것이므로 기술수준을 구성하는 공지기술을 참작함이 없이 특허청구범위의 해석을 하는 것은 불가능하다고 할 수 있다. 따라서 특허청구의 범위를 파악하기 위하여 출원시의 기술수준, 즉 공지기술이 당연히 참작되는 것은 당연하다. 또 특허출원서작성의 시점을 포함하여, 출원경과에 있어서 거절이유에 대한 의견서나 보정서에 의하여 출원발명의 기술적 범위를 한정하였다면, 특허침해소송에 있어서 그것보다 넓은 보호범위를 청구하는 것은 금반언의 원칙에 반하는 것이다. 이 출원경과참작의 원칙과 공지기술은 특허청구범위를 축소하는 방향에 서있다고 할 수 있다.⁴⁹³⁾

그런데 특허무효심판제도를 두고 있는 우리나라에서는 특허침해소송사건에서 피

493) 그러나 공지기술은 항상 특허청구범위를 축소하는 것만은 아니다.

고가 원고의 특허발명이 공지기술로 이루어졌다고 주장하는 경우에, 특허무효심판이 확정되지 않았음에도,⁴⁹⁴⁾ 특허침해소송에서 특허발명에 이러한 하자가 있음을 이유로 무효로 판단할 수 있는가 또는 무효라고 판단을 하지 않는다고 하더라도 원고의 특허발명의 범위를 인정하지 않을 수 있는지가 중요한 문제로 떠오른다. 대법원은 특허발명이 공지기술로 이루어져 신규성이 없다고 판단되는 경우에는 무효심판과 관계없이 그 보호범위를 인정할 수 없다고 하고, 다만 진보성이 문제되는 경우에는 특허침해를 다루는 이란 법원에서 이러한 진보성의 문제를 다룰 수 없다고 하고 있다. 그러나 신규성과 진보성을 가리지 아니하고 특허법이 보호해줄 수 없는 발명을 보호한다는 것은 무효심판제도가 있음에도 불구하고 이를 인정할 수 없다. 이러한 배경에서 주장되는 것이 권리남용과 자유기술의 항변이다. 권리남용의 항변은 공지기술로 이루어져서 당해 특허발명에 무효사유가 있는 경우에 그 발명이 바로 무효라고 주장하지 아니하고 그 권리를 인정하지만 그 권한을 행사하는 것이 권리의 남용에 해당한다는 것이다. 이러한 권리남용은 그러나 권리남용의 이론은 구체적인 문제에서 공평한 해결을 위한 제도인데 이를 특허무효에 있어서 일반화한다는 문제가 있으며, 한편으로는 해당 특허발명에 권리를 인정할 수 없음에도 여전히 권리가 인정된다는 점이 모순이라는 공격을 받고 있다. 하지만 권리남용의 이론은 대법원에서도 받아들여지고 있다. 대법원은 침해하였다고 주장되는 기술이 공지기술만으로 이루어지거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 이는 특허발명이 공지기술로 이루어졌는가를 묻지 아니하고 그 대상발명이 공지기술로 이루어졌는가를 판단하여, 그 판단에 기초하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유기술의 항변을 인정한 것이라고 할 수 있다. 이 자유기술의 항변과 앞서의 권리남용의 항변은 특허발명의 신규성과 진보성에 관한 사유를 가리지 아니하고 적용하는 것이어서 그 적용범위가 공지기술배제설보다 넓다고 할 수 있다.

특허청구범위를 넓히는 이론으로는 균등론이 있다. 균등론은 특허침해소송에서 대상 제품 또는 사용방법이 특허발명의 기술적 범위에 속하는가 아닌가를 판단함에

494) 특허침해소송의 원고 특허발명이 공지기술로 이루어진 경우에 피고는 공지기술로 이루어졌다는 항변을 함과 동시에 특허무효심판을 청구하는 것이 보통이기는 하지만 특허무효심판이 확정되기 이전에 제1심판결이 나는 것이 보통이다.

있어서 출원서에 첨부된 청구항에 기재된 구성중에 대상 제품 또는 방법과 다른 부분이 존재하기 때문에 문언침해에는 해당하지 않지만 일정한 경우에는 그 대상 제품 또는 방법이 청구항에 기재된 구성과 균등한 것이라고 하여 특허발명의 보호범위에 속하는 것으로 해석하여 특허침해를 인정하는 이론이다.

대법원 2000. 7. 28 선고 97후 2200판결에서 균등론의 이론을 정면으로 인정하였다. 이 판결에 나타난 균등론이 적용될 수 있는 적극적 요건은 ① 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일할 것 ② 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것 ③ 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명할 것의 3가지이며, 소극적 요건은 ① 대상 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것 ② 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 대상 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것의 2가지이다.

소극적 요건은 특허청구범위의 문언해석에 있어서 특허청구범위기초의 원칙에 예외가 되는 것들이다. 그러나 균등론은 특허 법원의 해석에 의하여 특허발명의 보호범위를 넓히는 것이 되기 때문에, 그에 대한 견제이론으로서 이러한 소극적 요건이 갖는 중요성은 크다고 할 것이다.

특허발명의 보호범위는 결론적으로 보호범위에 관한 해석과 그에 대한 제한으로 나타난다. 특허청구범위의 문언해석과 균등론은 이러한 보호범위를 확정하고 확장하는 해석이지만 이러한 보호범위와 제한은 발명자체의 내재적인 실질과 한계에서 비롯되는 것이라고 할 수 있다. 특허발명이 해당기술분야에서 과제의 해결에 큰 공헌을 한 것이라고 한다면 그 특허범위의 해석은 쉽게 균등한 발명에 대하여도 보호범위가 미친다고 할 수 있을 것이기 때문이다. 물론 개량발명과 같이 그 기술적인 가치가 적은 것에 대하여는 상대적으로 균등이 인정될 여지가 적다. 이러한 판단은 출원당시의 공지기술과 밀접히 관련되어 있는 것이고, 출원경과의 참작도 공지기술과의 관계에서 발생하는 문제이므로 결국 어떤 특허발명의 실질적인 보호범위와 그 제한은 특허발명자체가 가지는 가치라는 내재적인 문제에서 비롯되는 것임을 알 수 있다.

디자인은 물품의 형상 모양 색채 또는 이들의 결합으로 시각을 통하여 미감을 일

으키게 하는 것을 말한다. 곧 ① 물품, ② 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것, ③ 시각에 호소할 것, ④ 미감을 일으키게 하는 것의 네 가지가 디자인의 정의를 구성하는 요소이다. 한편 디자인의 정의와는 별도로 등록요건을 정하고 있다. 디자인의 적극적 등록요건은 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이(非用易)성이다. 이는 발명의 등록요건인 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성과 대비된다. 또한 국기나 타인의 업무와 혼동의 우려가 있는 디자인과 선량한 풍속 또는 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인 그리고 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 위의 적극적 등록요건을 갖추었다고 하더라도 등록이 거절된다.

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다. 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 상표법에서는 동일한 상표에만 독점권이 인정되고 유사한 상표에 대하여는 금지권만이 인정되고 있는 것과 다르다. 따라서 디자인권자에게 주어지는 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인과 동일한 디자인과 이와 유사한 디자인에 미치는 것이 된다. 결국 등록디자인의 보호범위의 외연은 동일범위를 넘어선 유사한 범위가 되므로 유사한 범위의 확정이 중요한 문제로 된다.

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여지는 것으로 되어 있다. 디자인의 동일여부의 판단의 자료는 이중에서 디자인등록출원서에 기재된 디자인의 대상이 되는 물품과 도면이 중심적이 지위를 가진다. 도면에 기재된 디자인의 설명란에는 디자인등록출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본만으로는 그 물품의 사용목적·사용방법·재질 또는 크기 등을 이해하기 어려운 경우 그에 관한 설명, 동적디자인에 관한 설명, 투명디자인에 관한 설명, 생략된 색채 또는 길이에 관한 설명, 부분디자인에 관한 설명을 하지만 이는 보충적인 것이다. 디자인은 물품의 형태로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이므로 추상적 존재로서의 형태가 아니라 물품과 관련하여 성립하는 형태이다. 따라서 디자인의 동일이라고 함은 동일물품에 관한 동일한 디자인이므로 물품의 동일성과 형태의 동일성이라는 두 측면에서 판단되어야 한다. 디자인은 물품이 다르면 다른 디자인이 되므로 동일 물품이 아니면 디자인의 동일성은 유지되지 않으며, 디자인의 형태는 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이므로 이 요소가 서로 동일하지 않으면 아니 된다.

디자인의 유사라고 함은 2개의 디자인을 비교할 때 그 디자인을 구성하는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합이 표현된 디자인이 공통하는 동질성을 가지고 있어서 외관상 서로 유사한 미감을 일으키게 하는 것을 말한다. 유사판단에 관하여는 창작설, 혼동설, 심미성설, 종합설 등이 있으나 창작설은 상표의 동일에 관한 것으로서 객관성을 유지하는 혼동설이 정당하다고 할 것이다. 판례는 “유사여부의 판단은 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람의 시각을 통하여 일으키게 하는 심미감과 인상의 유사성에 따라 판단하여야 하는 것이고, 이와 같이 전체를 비교함에 있어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 지배적인 특징 또는 요부(要部)로 파악하여 그 지배적인 특징 또는 요부가 서로 유사하다면 세부적인 특징에 있어서 다소 차이가 있고, 부분적으로는 창작비용이성이 인정된다 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 고안들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하면 그 신규성과 창작성을 인정할 수 없다.” 고 하여 심미성설에 서있으나 한편 요부를 파악하여 유사여부를 판단하는 점에 있어서 이를 심미성설에서도 특히 주의환기설이라고 한다. 혼동설을 전제로 할 때 디자인유사의 판단이 주체는 수요자가 된다. 디자인의 유사역시 물품의 유사와 디자인의 유사라는 두 가지 측면에서 고찰되어야 한다. 유사물품은 용도는 같지만 기능이 다른 것을 말한다고 하지만 그 구별도 쉽지는 않다. 또 형상만의 디자인과 형상 및 모양이 결합된 디자인에 있어서 형상이나 모양의 어느 하나가 유사하지 않으면 원칙적으로 유사하지 않은 것으로 본다.

디자인의 유사라는 개념은 일의적인 기준으로 판단할 수 없기 때문에 디자인보호법은 등록디자인의 보호범위를 구체적으로 명시화하여 그 범위를 확인받기 위하여 디자인권의 권리범위를 명확히 하게 하기 위하여 유사디자인등록제도를 두고 있다. 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체하는데 그 의미에 관하여는 확장설과 확인설이 있으나 그 보호범위를 넓히는 것은 아니라는 점에서 확인설이 타당하다고 하겠다. 판례도 확인설에 서있다.

디자인의 보호범위는 그것이 공지형상으로 이루어진 경우와 기능적인 형상을 취하고 있을 때 그 범위가 제한된다.

디자인이 전부 공지형상인 경우에는 신규성상실로 디자인등록출원이 거절되고 등록이 되었다고 하더라도 이는 무효심판에 있어서 무효로 될 것이다. 또한 권리범위 확인심판과 침해소송에서 권리범위가 인정되지 않을 것이다. 판례도 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지·공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결

의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 하여 그 권리범위를 부정하고 있다. 이러한 논의는 특허발명이 공지기술로 이루어진 경우와 마찬가지로 할 수 있다. 따라서 공지형상으로 이루어진 디자인은 등록디자인이라고 하더라도 무효심판과 관계없이 일반 법원에서 그 보호범위가 인정되지 않으며, 권리남용이론 또는 자유형상의 항변을 주장할 수도 있을 것이다. 특히 등록디자인의 형상이 공지형상과 같은 것이 아니라 다만 공지형상으로부터 쉽게 창작할 수 있는 경우에는 그 판단을 일반법원이 할 수는 없는데 이러한 경우에 권리남용의 항변 또는 자유형상의 항변은 중요하게 된다. 그러나 디자인에 공지형상이 포함되어 있다고 하더라도 이것이 나머지 형상과 유기적으로 결합되어 있는 경우에는 이러한 형상들을 서로 분리하여 판단할 수 없으며 또한 수요자도 전체적인 형상으로 미감을 판단할 것이므로 공지형상을 무조건 제외할 수는 없다. 그러나 이러한 공지형상부분은 디자인의 특징적인 부분 즉, 요부로서 파악될 수는 없고 그 가치는 낮게 평가되어야 한다.

디자인에 있어서 기능적인 형태는 물품이 그 형태를 갖추므로 그 물품이라고 인식되는 것으로 그것 없이는 그 명칭에 의하여 인식될 수 없는 형태를 말한다. 기능적 형태라고 함은 그 물품의 기능적 필연에 의하여 생기는 형태, 즉, 물품의 목적, 기능을 달성하는 데에 최대의 기술적 효과를 빚어내는 형태를 말한다. 판례는 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없다고 한다. 하여튼 이렇게 기능적 형태는 용도를 같이 하는 물품의 형상에는 필연적인 것으로서 이러한 형태에 디자인권과 같은 독점권을 인정하면 그 용도에 관련된 모든 물품에 독점권을 인정하는 것이 되어 부당하다. 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인은 등록받을 수 없게 하고 있는 것은 바로 이러한 이유에서이다. 그러나 이러한 등록받을 수 없는 기능적인 디자인이 등록을 받은 경우에 그 보호범위는 어떻게 인정될 것인가. 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인의 장이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다. 기능적인 형상이 포함되어 있는 경우에는 공지형상이 다른 부분과 유기적으로 결합되어 있는 때와 같이 그 중요도를 낮게 평가하여야 하기 때문이다.

등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한

도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여진다. 그러나 이러한 디자인은 본래 공지형상으로 이루어지거나 또는 기능적 형상으로 이루어진 경우에는 디자인등록요건을 갖추지 못한 것으로서 등록이 거절될 것이다. 그러나 이러한 형상이 디자인으로서 등록된 경우에도 무효심판과 관계없이 그 보호범위는 인정되지 않는다. 이러한 형상을 포함하고 있는 디자인의 보호범위의 판단에서 공지형상이나 기능적형상 부분은 그 평가가 낮게 될 수 밖에 없다. 보호범위의 내용과 제한은 결국 디자인의 정의와 등록요건에서 비롯되는 것임은 특허발명에 있어서와 같다.

상표는 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것이거나 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것이다. 상표는 자체로 자기 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있어야 하며 이러한 식별력을 기본으로 하고 다른 표지와 관계에서 오인·혼동으로 인하여 소비자에게 다른 출처의 상품을 구매하게 하거나 또는 다른 표지의 권위나 명성을 손상할 우려가 없어야 한다. 이것이 상표의 실체적 등록요건이다. 상표는 창작에 대한 보호가 아니므로 특허등록요건인 신규성이나 진보성 등은 필요하지 않고, 출처표시기능과 품질표시기능의 원천이 되는 식별력과 이 식별력을 기초로 하여 다른 중요한 표지와 오인·혼동 또는 손상의 우려가 있거나 상표자체가 공서양속에 위배하는 등으로 등록되지 못할 다른 사유는 없는지를 심사하는 것이다. 식별력이 있는지를 적극적인 요건으로, 그 나머지를 소극적 요건으로 보고 있지만 판단의 순서라는 관점 이외에 별도로 그 구별의 의미는 없다.

식별력이 없는 상표라고 함은 상품에 사용한 표장이 누구라도 사용할 것이 예상되는 표장이기 때문에 이를 다른 사람의 상품과 구별할 수 없게 되는 상표를 말한다. 결국 상표에 식별력이 있느냐 없느냐의 문제는 표장에 사용된 표현이 같은 종류의 상품에 사용하는 일반적인 표현인가 아닌가에 달려있다고 할 수 있다. 상표법은 ① 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ② 그 상품에 대하여 관용하는 상표, ③ 그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ④ 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표, ⑤ 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, ⑥ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표를

제외하고는 식별력이 있다고 한다.

등록상표의 청구에 관련된 실제적인 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하며, 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전화등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여진다. 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지만 이는 동일한 범위에 대하여만 사용권이 있으며, 유사한 범위까지 사용권이 있다고 해석되지는 않는다. 하지만 적극적 사용권은 지정상품에 동일한 상표를 사용할 수 있음에 그치지만 금지권내지 배타권은 유사범위에까지 미친다. 금지권의 범위가 사용권보다 더 넓은 것인데 이는 특허권에 있어서와 같다.⁴⁹⁵⁾

상표의 동일은 상표의 구성요소인 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것과 이들의 결합을 대비하여 판단할 때 두 개의 상표가 동일한 상표를 말한다. 또 두 개의 상표를 대비하여 판단한 결과 동일한 점이 있다고 하더라도 그 구성에 상이한 점이 있다면 그 상표는 유사상표가 된다. 동일한 상품인가 아닌가는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여지고 상품의 동일은 상품의 종류가 같은 것을 말한다.

상표의 유사라고 함은 대비되는 두 상표가 완전히 동일하지는 않고 거래사회에서도 동일한 것으로 인식되지 않는으나 거래의 경험칙 또는 거래의 실정에 비추어 양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나 이상에서 혼동이 일어나는 결과 그들 상표가 동일·유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반소비자들이 그 상품의 출처혼동을 일으킬 염려가 있는 상표사이의 관계를 말한다. 상표의 유사여부는 수요자의 통상의 주의력을 기준으로 판단하며 그 관찰은 이격적 관찰이 원칙이다. 또 상표의 구성전체로서 가지는 외관, 호칭 또는 관념에 의하여 판단하는 전체관찰에 의하여 판단하지만 전체관찰의 예외로서 상표의 구성 중 특히 수요자의 주의를 끄는 부분과 그렇지 않는 부분이 있을 때에는 특히 수요자의 주의를 끄는 부분 즉, 독립하여 자타상품식별기능을 하는 부분이 가지는 회관, 호칭 또는 관념에 의한 판단, 즉, 요부관찰을 하여 유사여부의 판단을 하는 때도 있다. 상표가 유사하더라도 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에 등록상표의 배타권이 미친다. 상품의 유사는 동일 또는 유사의 상표를 사용한 경우에 출소 혼동의 위험이 있는 상품을 말한다.

보호범위가 제한되는 것은 상표법에 의한 경우와 해석에 의한 경우가 있다.

상표법은 자기의 성명·상호·초상 등, 상품의 보통명칭·산지·품질 등을 보통으

495) 특허의 균등을 동일범위라고 보면 물론 유사범위에까지 배타권이 미치는 상표와는 다르다고 할 수 있다. 하지만 균등의 실질내용은 동일성의 범위를 뛰어넘는 것이라고 할 것이다.

로 표시하는 상표, 관용상표 등의 사용에 대하여는 등록상표의 효력을 제한한다는 규정을 두고 있다. 또한 입체상표가 누구의 업무에 관련된 것인지 식별할 수 없는 경우에는 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표, 상품과 그 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 되거나 색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표에 대하여도 등록상표권이 미치지 않는 것으로 하고 있다.

해석에 의하여 등록상표의 보호범위가 제한되는 경우는 세 가지가 있다. 식별력이 없는 상표와 기능적인 형상을 포함하는 상표 그리고 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표가 그것이다.

상표전체가 식별력이 없는 경우에는 그 보호범위가 인정되지 않는다. 무효심판의 여부와 관계없는 것은 다른 산업재산권의 경우와 같다. 상표의 구성요소에 식별력이 없는 부분이 있는 경우에는 그 부분에 대한 권리범위를 인정할 수 없다. 하지만 등록상표는 하나의 권리가 있는 것이고 구성요소에 따라 권리가 나누어지는 것은 아니므로 권리범위를 인정하지 않는다는 것은 그 부분을 따로 독립적인 부분으로 보지 않는다는 것을 의미한다. 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표는 식별력이 있는 부분과 결합하여 결합상표로서 권리를 인정받는 것이고, 결합상표의 판단에서는 요부라는 개념이 유사판단에 있어서 사용되지만 식별력이 없는 부분은 이러한 요부가 될 수 없다고 하여야 할 것이다.

기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 위 상표법에 따라서 명문으로 그 보호범위가 제한되지만 이러한 기능적인 형상이 포장의 일부를 구성하고 있는 상표는 그 부분에 대한 권리범위를 인정받을 수 없다. 따라서 다른 식별력이 있는 부분과 결합하여 상표를 받았다고 하더라도 입체적 형상 부분이 유사하다고 하여 다른 상표와 유사하게 되지는 않는다.

사용에 의하여 식별력을 취득한 대상은 현실로 사용되고 있는 상표자체이고 유사상표에 대하여는 미치지 않는다. 이는 상품에 대하여도 마찬가지이다. 따라서 등록은 현실로 사용되고 있는 상표에 한한다.

등록상표의 보호범위와 그 제한은 상표의 등록요건에서 비롯된다. 상표가 등록을 받을 수 없는 표장만으로 된 경우는 그 보호범위가 전연 인정이 되지 않으며, 그러한 표장이 상표의 구성의 일부를 이루고 있는 경우에는 그 부분은 중요하지 아니한 부분으로 판단된다. 상표법에서 명문으로 제한규정을 두고 있는 때에도 그 제한의 내용은 상표가 가지는 의미에서 비롯되는 것이다.

저작권의 보호대상은 저작물이다. 저작권은 저작물을 창작한 때로부터 권리가 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않기 때문에 권리의 발생 여부는 산업재산권에 비하여 상대적으로 불확실하다. 저작권법은 저작물을 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라고만 규정할 뿐이며, 그 예시만을 들고 있어서 어느 것이 저작물이 되는지가 불확실하다. 이러한 권리의 성립여부는 결국에는 법원에서 판단된다. 산업재산권과 달리 공적인 권리의 설정이 없기 때문에 권리의 여부가 침해 주장이 있고나서 판단이 되는 것이 된다.

저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이다. 이러한 요건을 갖추면 바로 저작물로서 성립한다. 표현의 대상은 자연, 사실, 감정이나 사상 등이 될 수 있지만 저작물은 이러한 대상이 아닌 대상을 표현할 때에 이입된 저작자의 사상 또는 감정의 표현을 보호하는 것이다. 하지만 사상 또는 감정 자체를 보호하는 것은 아니다. 예를 들어 기술적 사상을 보호받고자 한다면 특허법의 제도에 따라야 한다. 또한 창작성이 있어야 한다. 창작성은 고도의 것을 요구하지 아니하며, 다른 사람의 표현을 베끼지 않은 것이면 된다. 사상·감정 그 자체는 보호되지 않기 때문에 빈양식, 학술내용, 게임규칙 등은 저작물이 될 수 없다. 또한 창작성이 없는 것으로서는 기존의 표현, 사실 그 자체, 평범하고 흔한 표현이 있으며 아이디어와 표현이 합체된 경우도 있다. 이 사상·감정자체와 창작성의 결여는 서로 중복될 수 있다.

저작물의 보호범위는 동일한 것의 복제와 실질적인 복제로서 2차적 저작이 있다. 복제에는 유형복제와 무형복제가 있다. 저작자에게는 저작재산권으로서 결국 이러한 복제행위 또는 2차적 저작행위를 할 수 있는 독점적인 권리가 주어지고 저작자의 이용허락없이 이러한 복제행위 또는 2차적 저작행위를 하는 것에 금지권이 주어지는 것이므로 결국 저작물의 보호범위는 저작물의 복제범위 또는 2차적 저작의 범위와 같다고 할 수 있다.

어떤 작품은 기존의 저작물에 대한 수정이나 증감, 변경의 대소에 의하여 ① 수정이나 증감, 변경이 없이 완전히 베낀 경우, ② 수정이나 증감, 변경이 있지만 여기에 새로운 창작성이 부가되지는 아니하여 기존의 저작물과의 동일성을 인정할 수 있는 경우, ③ 수정이나 증감, 변경이 있고 여기에 창작성이 인정되지만 한편으로 기존의 저작물에 대한 종속적 관계가 인정되는 경우, ④ 수정이나 증감, 변경이 있고 여기에 창작성이 인정되지만 종속적 관계를 벗어난 경우의 4가지로 나눌 수가 있는데 이중에서 ①과 ②는 복제에 해당되고 ③은 2차적 저작에 ④는 새로운 저작에 해당

된다. ①의 경우는 그대로 완전히 베낀 것으로서 기존의 저작물과 동일한 범위에 있는 것이라고 할 수 있고, ②의 경우는 기존의 저작물과 실질적으로 동일성이 있는 범위에 있는 것이라고 할 수 있다.

저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이므로, 그 창작적인 표현형식이 저작물의 특징이며 이것이 실질적으로 유사하다면 저작권은 그 범위에까지 미치게 된다. 즉 실질적으로 유사한 범위가 저작물의 보호범위가 되는 것이다. 창작적인 표현형식이 같아야 하고 또한 그것이 창작적인 요소이어야만 보호를 받을 수가 있다. 또한 아이디어와 표현을 분리하여 거기에서 표현에 해당하는 부분이 저작권법의 보호를 받을 수 있는 부분이다. 이러한 보호받지 못하는 부분을 추출한 뒤에 하는 보호범위의 판단은 규범적인 판단이 될 수밖에 없다. 하지만 그 판단주체는 수요자가 되어야 한다.

저작물 보호범위의 제한으로 들 수 있는 것은 2차적 저작물, 편집저작물 그리고 기능적 저작물이 있다. 2차적 저작물의 보호범위는 2차적 저작에 있어서 새롭게 부여된 창작적 부분에 대하여만 생기며, 원 저작물과 공통하고 그 실질을 같이 하는 부분에 대하여는 어떤 권리도 생기지 않는다. 그러므로 2차적 저작권에 기초한 실질적 유사성의 판단에는 창작적인 부분이 어디에 있는가를 따져보아 이 부분에 실질적 유사성이 인정되어야 침해가 된다. 이 점에서 본다면 2차적 저작에 있어서도 새롭게 창작한 부분만이 보호된다는 저작물 일반과 다르지 않다. 편집저작물의 실질적 유사성은 판단함에 있어서는 편집저작물의 창작성이 있는 부분 즉, 소재의 선택·배열에 관하여 창작적인 표현이 재제(再製)되었는가 아닌가의 문제이다. 편집방침은 아이디어로서 보호되지 않는다고 할 것이다. 기능적 저작물이라고 함은 인간에 대하여 정보를 전달하고, 즐거움을 주거나 또는 개관을 제시하는 것 이외의 실용적인 기능을 가지는 작품 또는 일정한 역할을 부여하고자 설계되어 그 가치가 주로 당해과제의 달성에 유용성이 있는 작품이다. 이러한 기능적 저작물은 성질상 그 표현에 있어서 제약이 많을 뿐만 아니라 그 표현에 창작성이 있어도 아이디어와 일체로 되어 보호받지 못하는 표현이 될 가능성이 많다. 곧 창작성이 인정되기가 그만큼 어려운 것이지만 표현에 창작성이 있고 그 표현이 아이디어와 일체로 된 것이 아니라고 한다면 그 범위에서 권리범위가 주어지는 것이라고 할 수 있다.

그러나 저작자가 저작물을 저작한 순간에 저작권이 발생하는 저작권법 체제에서는 보호범위의 제한은 산업재산권에서와 같은 의미는 없다. 저작물의 보호범위의 제한은 결국 저작물의 요건의 충족여부에 관련되어 있다. 2차적 저작물, 편집저작물

그리고 기능적 저작물에 대하여 그 제한이 있다고 하여도 이는 저작물의 요건을 위와 같은 저작물에서 다시 확인하는 것에 지나지 않는다.

이러한 지적재산권의 보호범위와 그 제한을 종합하면 다음과 같다.

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여 진다(디자인보호법 제43조). 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여 지고, 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여 진다(상표법 제52조). 이렇게 등록된 산업재산권의 보호범위는 특허청구범위, 출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여, 그리고 출원서에 기재된 상표와 상품에 의하여 정하여 진다. 따라서 이러한 출원서에 기재된 범위가 곧 산업재산권의 보호범위가 되고, 발명특허, 등록디자인, 등록상표와 동일한 발명, 디자인, 상표를 실시하거나 사용하는 것은 산업재산권을 침해하는 것이 되고, 이에 대하여는 금지청구권을 행사할 수가 있고, 손해배상도 청구할 수 있다. 그러나 저작권은 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니하고 저작과 동시에 저작권이 발생하므로 저작자의 이용허락을 얻거나 또는 저작물권의 정당한 이용에 해당하지 아니하면서 저작물을 이용하는 경우에는 바로 침해가 성립한다. 저작권 역시 정지청구권과 손해배상청구권이 인정된다.

산업재산권의 보호범위는 동일한 범위에만 미치는 것은 아니다. 동일한 발명, 동일한 디자인 또는 상표라고 하여도 그 동일은 엄밀한 의미에서의 같은 것은 아니다. 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 동일성의 범위 내에 있으면 동일한 산업재산 또는 저작물로 본다. 여기에 더 나아가 산업재산권은 유사한 범위에 대하여도 그 권리가 미친다. 즉 보호범위는 동일한 범위에 그치는 것이 아니라 유사한 범위에도 미치는 것이다. 특허발명의 경우에는 유사라는 용어는 사용되지 않는다. 그러나 동일한 범위에 균등을 포함시킴으로써 결과적으로는 같은 범위로 된다. 즉 특허발명과 유사한 작용효과를 내는 발명은 동일한 것이라고 보지는 않지만 구성요소가 달라도 같은 작용효과를 내는 것은 균등한 발명으로서 특허발명과 동일한 발명이라고 보는 것이다. 그러나 구성요소의 면에서는 특허발명과 균등발명은 다른 것이고 구성요소는 특허발명을 이루는 요소이므로 서로 같다고는 할 수 없을 것이다.

저작권에 있어서도 저작물과 동일한 범위에 보호범위가 주어지지만 실질적인 동일성이 있는 경우는 당연하고 실질적으로 유사성이 있는 경우에까지 보호범위가 주어지는데 실질적 유사성은 특히 2차적 저작물과의 관계에서 문제된다. 그러나 저작물은 그 모든 내용이 저작자의 창작으로만 이루어질 수는 없는 것이므로 모든 저작물은 원 저작물에 대하여 2차적 저작물이라고 할 수 있을 것이다. 그렇게 생각한다면 실질적 유사성의 범위가 진정한 저작물의 보호범위라고 할 것이다.

지적재산권의 보호범위의 제한에 첫째로 공통하고 있는 것은 성립요건에 흠이 있으면 권리를 주장할 수 없다는 것이다. 그 대표적인 것이 공지된 산업재산이다. 공지된 산업재산에 대하여 그것이 산업재산으로서 등록이 되었다고 하더라도 그 보호범위를 제한한다는 것이다. 이를 특허발명에 적용시키면 공지기술이 되고, 디자인에 있어서는 공지형상이 된다. 상표 역시 공지라는 개념을 상정할 수 있다. 상표는 등록된 상표가 존재하는 경우에는 등록이 거절된다. 물론 상표자체가 그 표장으로서 다른 표지와 동일함을 이유로 거절되는 것에 해당하는 표지는 많이 있지만⁴⁹⁶⁾ 이러한 표장자체를 문제삼는 표지들을 공지표지로 볼 수 있다. 저작권 역시 기존에 존재하는 역사적 사실로부터, 기존의 작품의 표현, 흔하고 평범한 표현 등이 공지된 것에 해당한다고 할 수 있다.

특허발명, 등록디자인과 등록상표는 창작적인 행위에 의하여 탄생하는 것이 성립의 한 요건이므로 등록된 창작적인 것에 대하여 권리를 부여하는 것이다.⁴⁹⁷⁾ 그러나 창작성이 없다면 그것은 산업재산권으로서 성립요건에 흠이 있는 것이 된다. 이러한 산업재산은 등록이 되었다고 하더라도 보호범위를 가지지 못하는 것이 된다. 이것이 공지기술, 공지형상, 공지표지, 공지표현에 보호범위를 인정하지 못할 이치이다.

따라서 특허발명, 등록디자인, 등록상표라고 하더라도 모두 공지였던 것에 대하여는 보호범위를 인정할 수 없다. 또한 공지부분과 결합하여 하나의 발명, 디자인, 상표를 이루고 있는 경우에 있어서도 이러한 공지부분은 중요한 부분이 될 수 없고 그 부분에 대한 의미는 약하게 생각하여야 한다.

496) 선등록상표 뿐만 아니라 국가의 업무를 표시하는 표장 등 상표법 제7조 제1항의 표지에 관련된 각 사유.

497) 상표도 상표법의 세계 안에서는 등록상표 또는 그와 같은 값어치를 가지는 표지들에 없는 표장을 상표로 하여야 등록이 된다는 점에서 상표법의 세계 안에서는 새로운 상표라고 할 수 있다. 이는 이미 같은 물품에 같은 등록상표가 존재하다가 소멸한 후에 하는 새로운 상표등록출원도 마찬가지이다. 이것이 가치가 있는지의 문제는 별도의 문제이다. 저작물의 경우에는 객관적인 창작이 아니라 주관적인 창작이면 된다고 하는데 주관적 창작이라는 것은 이미 같은 표현이 존재하고 있다는 것이 되고, 그것에 가치를 묻는다면 저작물은 성립할 수 없게 될 것이다.

산업재산권의 경우 등록이 되면 등록된 권리에 무효사유가 존재하여도 무효심판에 의하여 무효로 확정되기까지는 산업재산권침해를 다루는 법원에서 이를 무효로 할 수는 없다. 이러한 권한분배와 관련하여 산업재산권침해소송에서 실제 무효사유가 있는 산업재산권의 취급이 문제로 떠오른다.

하지만 법원은 공지의 것에 그대로 해당되는 산업재산에 대하여는 권리를 인정하지 아니하여 왔다. 또한 법원은 자유기술의 항변을 인정함으로써 대상발명이 공지기술로 이루어진 때에는 특허발명과 동일성 또는 균등을 따져볼 것도 없이 특허발명의 침해가 아니라고 하여 특허발명의 보호범위를 사실상 인정하지 않기도 하였다. 이러한 자유기술의 항변은 등록디자인 또는 등록 상표에도 자유형상의 항변,⁴⁹⁸⁾ 자유표장의 항변으로 나타나게 될 것이다.

그러나 법원은 공지산업재산에 관한 신규성에 대하여는 산업재산권의 침해를 다루는 법원에서 보호범위를 제외하는 것은 가능하나 특허발명이 공지기술에 비하여 진보성이 없거나 또는 등록디자인이 공지형상에 비하여 창작이 용이한가에 대하여는 함부로 권리보호범위를 인정하지 않아서는 아니 됨을 밝혀왔다.⁴⁹⁹⁾

그런데 대법원은 최근 권리남용이론을 무효사유가 있는 특허발명에 대하여 적용함으로써⁵⁰⁰⁾ 공지기술에 관한 신규성뿐 아니라 진보성을 포함하여 다른 실체상의 성립요건에 있는 무효사유 일반에 대하여 권리남용이론이 원용될 여지가 커졌고 이는 다른 산업재산권에 대하여도 마찬가지로 해당된다.

저작물의 경우에는 이렇게 무효심판제도와는 관련이 없고 침해를 판단하는 시점에서 저작물성이 함께 판단되므로 이러한 권한분배의 문제는 발생하지 아니한다. 판단시에 저작물로서의 요건 즉, 창작성을 가지지 못하였다면 그에 대하여 권리를 인정하지 않으면 되므로 한번 권리를 부여하였다가 다시 권리남용 등의 이론을 들어 그 권리를 제한하는 우회적인 방법은 필요가 없게 된다. 그러나 저작물로서의 요건을 갖추지 못하였다고 하여 그 보호범위를 제한한다는 면에서는 다른 산업재산권과 마찬가지로의 사고가 작용하고 있는 것이다. 오히려 저작물의 입장에서 보면 당연한 것을 산업재산에 있어서는 권한분배 때문에 우회적인 것이 되고 마는 것이다. 그러나 특허침해여부를 특허법원이 아닌 일반 법원에 다룰 수가 있다고 한다면 이미 그

498) 특허법원 2007.5.31, 2007허319은 이를 자유실시기술의 항변이라고 한다. 마찬가지로 상표법에서는 자유사용이라는 용어도 쓰인다.

499) 자유기술의 항변에서는 오히려 진보성의 문제를 다룰 수 있다고 한다. 대판 2001. 10. 30, 99후710.

500) 대판 2004. 10. 28, 2000다69194.

특허의 유무효에 대하여도 판단할 권한을 부여하여야 할 것이다.

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 발명을 보호대상으로 하고 있는 특허법과 달리 디자인, 상표는 기능적인 것이어서는 아니 된다. 기능은 그 물건이 그 명칭으로 불리는 이유이다. 따라서 디자인을 구성하는 물품 또는 입체상표가 기능적인 형상으로 이루어진 때에는 그 부분에는 권리범위가 인정될 수 없다. 기능적인 형상을 보호받고자 한다면 특허법의 엄격한 심사를 받아야 할 것이다. 기능적인 형상을 포함하여 심미감이 있다고 하여 디자인등록을 받거나 또는 입체적 상표로 등록을 받은 경우에는 기능적 형상이 다른 형상과 일체 불가분이 되어 분리할 수가 없게 되므로 전체로서 권리범위가 주어지지만 그 기능에 관련된 부분을 요부로 보아서는 아니 되고 그 부분의 의미를 약하게 하여야 할 것이다.

저작권에 있어서도 기능적인 표현은 보호범위에 제약이 있다. 저작물의 표현이 기능과 관계된다고 함은 표현의 방법에 선택의 폭이 아주 좁다는 것을 의미한다. 즉 표현이 선행적으로 또는 후발적으로 아이디어와 합체하는 경우에는 그것은 다른 사람의 표현을 막아버리는 것으로서 기능적이라고 할 수 있다.

이점에서 본다면 기능적이라는 것은 표현에 관련되는 것임을 알 수 있다. 특허는 표현이 아니라 아이디어 즉 기술적 사상 자체에 대한 보호를 하는 것이지만,⁵⁰¹⁾ 디자인과 상표는 시각적으로 된 표현을 보호하는 것이므로 아이디어 자체에 대하여는 보호를 하지 아니하는 것이라고 할 수 있다. 저작권도 그 보호대상이 표현이므로 이러한 사상을 보호하지 아니하는 것이 된다.

501) 특허의 경우도 기능이 전혀 문제가 되지 않는 것은 아니다. 기능적 청구항이 그것인데 기능적 청구항은 물의 구체적인 구성이 아니라 그 구성이 수행하는 기능으로서 추상적으로 기재된 청구항이다. 이러한 기능적 청구항은 같은 기능을 수행하는 모든 물에 대하여 보호범위를 가질 수 있게 되어 너무 넓은 범위의 보호범위가 주어진다. 하지만 한편으로 이렇게 보호범위가 넓은 만큼이나 선행기술의 범위가 넓어져 무효사유를 많이 포함하게 된다.

참 고 문 헌

◆ 국내문헌 ◆

- 권영준, 「저작권 침해 판단론」, 박영사, 2007
노태정의 1, 「디자인보호법」, 세창출판사, 2005
문삼섭, 「상표법」, 세창출판사, 2004
송영식의 2인, 「지적소유권법(상)」, 육법사, 2005
_____, 「지적소유권법 하」, 육법사, 2005
오승중, 이해완, 「저작권법」, 박영사, 2000
윤선희, 「상표법」, 법문사, 2007
이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998
이수웅, 「상표법」, 한국지적재산권협회연구소, 2000
이해완, 「저작권법」, 박영사, 2007
최덕규, 「특허법」, 세창출판사, 2001
허희성, 「신저작권법 축조개설 상」, 명문프리컴, 2007
황의창 외 1, 「상표법」, 단국대학교출판부, 2005
高田 忠 著, 편집부 역, 「의장」 대광서림, 1998
吉藤幸朔 著, YOU ME 특허법률사무소 역, 「特許法概説」, 대광서림, 1999
中山信弘 著, 한일지재권연구회 역, 「공업소유권법 상」, 법문사, 2001
齋藤瞭二 著, 정태연 역, 「의장법」, 세창출판사, 1993
- 강경태, “상표 유사 여부 판단의 자료”, 지식과 권리, 2007년 봄·여름호
강기중, “의장의 유사 판단과 권리범위에 관한 사례연구”, 특허소송연구 제3집 (2005)
강동세, “상표의 유사여부 판단에 있어서의 ‘분리관찰’의 문제점”, 법조 601호(2006. 10)
_____, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조 609호(2007. 06)
강석규, “저작권법상 편집저작물이 갖추어야 할 창작서의 정도”, 판례연구 16집 (2005.02)
권경희, “미국에서의 상품유사에 관한 판단연구”, 산업재산권 13호(2003. 05)
권택수, “균등론의 적용요건”, 대법원 판례해설, 통권 제35호 (2000년. 하반기)
김운호, “기능·효과·성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 발명의 특허청구범위

의 적법요건과 특허요건 판단에 있어서 기술적 구성의 확정”, 대법원 판례해설 제74호(2007년. 하), 법원도서관

김제완, “확인대상디자인과 자유실시기술의 항변 -특허법원 2007.5.31. 선고 2007허319 판결-”, 지적재산권 22호(2007. 09)

김현외 1, “한국에서의 균등론”, 지식과 권리 (2006년 가을·겨울호)

남승희, “판례로 살펴본 특허요건(1)”, 특허정보, 통권 제51호(1998. 10)

민병호, “일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰”, 창작과 권리 통권 2호 (1996. 봄)

박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 특허소송연구 제3집, 법원행정처(2005)

박준국, “미국법상 특허권의 침해가 인정되는 경우”, 「미국 특허 실무」, 한빛 지적소유권센터(1995)

박익환, “편집물의 저작물성, ‘법조수첩’ 사건”, 계간저작권, 2004년 여름호 (2004. 09)

백인경외 1인. “디자인의 유사판단에 관한 소고”, 법학연구, 49권1호(2008. 08)

부구욱, “판촉물에 의한 상표권의 침해문제”, 사법론집 30집(1999. 02).

석창목, “특허침해와 균등론”, 법조 524호 (2000. 05)

성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 2집, 특허법원 (2002)

송영식, “식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위”, 창작과 권리 34호 24호, 2001년 가을호 (2001. 09)

_____, “균등이론과 대법원 판례”, 특별법연구 제6호 (2001. 02)

심동섭, “개정저작권법 해설”, 계간 저작권 2006 겨울호 (2006. 12)

안원모, “무효사유가 존재하는 특허권행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권 27호(2008)

오승중, “특허청구범위의 해석”, 사법논집 28집 (97.12)

여미숙, “편집저작물의 의의 및 보호범위”, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망, 박영사, (2002)

유영일, “특허소송에서 균등론의 체계적 발전방향”, 저스티스 34권 5호 (2001. 10)

이상정, “저작물의 보호범위”, 계간 저작권 1999 봄호

_____, “편집물이 저작물로서 보호받기 위한 요건”, 정보법 판례백선(1), 박영사, (2006)

이수완, “발명과 특허청구범위와의 관계”, 특허법의 제문제(상), 한빛지적소유권센터, (1995)

_____, “특허청구범위 해석에 관한 소고”, 특허법의 제문제(상), 한빛지적소유권센터, (1995)

_____, “특허청구범위의 해석”, 「특허소송연구 제2집」, 특허법원(2001)

이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사판단”, 창작과 권리 34호 20호(2000. 여름)

전효숙, “상표와 상품의 동일·유사”, 지적소유권에 관한 제문제 하, 법원행정처(1992)

정경석, “저작권 침해판단에서 현저한 유사성의 개념 도입론”, 법조 633집(2009. 06)
 정상기, “Idea/Expression 이분법에 대한 소고”, 계간 저작권 1993년 여름호 (1993. 06)
 정상조, “저작권침해의 판단기준으로서의 실질적 유사성”, 저작권판례백선, 박영사, (2006)
 주기동, “균등침해에 대한 비교법적 고찰”, 특허소송연구 특별호 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원(2008)
 _____, “특별한 특허청구항의 권리범위”, 법조, 609집(2007. 06)
 진효근, “상표의 기능배제원칙과 심미적 기능론에 관하여”, 특허소송연구, 제2집(2001. 12)
 한규현, “사용에 의한 식별력 취득과 상표의 유사여부 판단방법”, 경기법조 15호(2008)

◆ 외국문헌 ◆

田村善之, 「著作権法概説」, 有斐閣, 2004
 綱野 誠, 「商標」, 有斐閣, 2002
 半田正夫, 「著作権法概説」, 法學書院, 2007
 澁谷 達紀, 「知的財産法講義 II」, 有斐閣, 2007
 小野昌延, 「註解 商標法 上卷」, 青林書院, 2005
 作花文雄, 「著作権法講座」, 著作権情報センター, 2008
 竹田 稔, 「知的財産權 侵害要論」, 發明協會, 2007
 中山信弘, 「著作権法」, 有斐閣, 2007
 齊藤 博, 「裁判實務大系 第27卷: 知的財産關係訴訟法」, 青林書院, 1997
 布井要太郎, 「特許侵害訴訟の實務と理論」, 信山社, 2008

高林龍, “クレーム解釋の日米比較: 均等論の再検討”, 早稻田 法學 75卷 4号 (2000. 05)
 高部眞規子, “知的財産訴訟の實務 (3)”, 法曹時報 59卷 3号 (2007)
 吉田大輔, “著作物認定についての 基本的考え方”, 裁判實務大系 第27卷 知的財産關係
 訴訟法, 青林書院(1997)
 賴 晋一, “編集著作物について”, 知的財産法の理論と實務, 新日本法規(2007)
 大淵 哲也, “特許法等の解釋論・立法論における轉機”, 知的財産權の理論と現代的課
 題, 弘文堂(2005)

- 大寄麻代, “著作物性”, 新・裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法, 青林書院(2004)
- 白田秀彰, “レイアウト・フォーマット”, 著作権判例百選, 別冊 ジュリスト 157号(2001. 04)
- 山本隆司, “複製權侵害の成否”, 新・裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法, 青林書院, (2004)
- 西田美昭, “複製權の侵害の判断の基本的考え方”, 裁判實務大系 第27卷 知的財産關係訴訟法, 青林書院(1997)
- 小泉 直樹, “二次的著作物について”, コピライト, 494号(2002. 06)
- 小谷悦司, “均等論の動向 : ボールスプライン最高裁判決が示した均等論と今後の課題”, パテント, 53卷 9号 (2000. 09)
- 水戸 重之, “ありふれた表現の法理”, 知的財産法の理論と實務 第4卷, 新日本法規(2007)
- 林田力, “特許無効と權利濫用”, パテント 54卷 8号 (2001. 08)
- 長澤幸男, “二次的著作物”, 新・裁判實務大系 22 著作権關係訴訟法, 青林書院(2004)
- 田中孝一, “編集著作物”, 新・裁判實務大系 第22卷 著作権關係訴訟法, 青林書院(2004)
- 竹中俊子, “特許請求範圍の解釋と公知技術”, 知的財産をめぐる諸問題 : 田倉整先生古稀記念(1996. 01)
- 潮海久雄. “英字新聞の日本語要約版と編集著作物”, 著作権判例百選, 別冊 ジュリスト 157号(2001. 04)
- 横山久芳, “翻案權侵害の判断基準”, 現代社會と 著作権法, 弘文堂(2008)
- 橋本英史, “著作権(複製權, 翻案權)侵害の判断について” (上), 判例時報, 1595号(1997. 05)
- 駒田泰士, “複製または翻案における全体比較論への疑問”, 現代社會と 著作権法, 弘文堂(2008)
- 嶋和末秀, “均等論の推移と展望”, 金融・商事判例 No.1236 増刊(2006. 03)
- Alexander Poltorak and Paul Lerner, Essentials of intellectual property, J. Wiley & Sons, 2002
- Carlos Correa, Trade related aspects of intellectual property rights : a commentary on the TRIPS agreement, Oxford University Press, 2007
- David Vaver, Intellectual property rights : critical concepts in law, Routledge, 2006
- Kinney & Lange, P.A., Intellectual property law for business lawyers, Thomson/West, 2007
- Richard Stim, Patent, Copyright & Trademark, Nolo, 2006
- Raymond J. Dowd, Copyright litigation handbook, Thomson/West, 2009
- William T. Gallagher, Intellectual property, Aldershot 2007

Nicholas Pumfrey, "THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN VARIOUS PATENT REGIMES--DOES ANYBODY HAVE IT RIGHT?", *Yale Journal of Law & Technology*, Spring, 2008-2009

Christopher M. Kaiser, "PATENT DRAFTER ESTOPPEL: WHY DIDN'T SAGE PRODUCTS CREATE A NEW FORESEEABILITY LIMITATION ON THE APPLICATION OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS?", *Journal of Intellectual Property Law*, Spring, 2006

Matthew Eggerding, "DEPENDENT PATENT CLAIMS AND PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL: WEAKENING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS", *Saint Louis University Law Journal*, Fall 2005

Perry J. Saidman, "FUNCTIONALITY AND DESIGN PATENT VALIDITY AND INFRINGEMENT", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, May, 2009

Nathaniel V. Riley, "THE CROSSROADS OF PATENTABILITY & VALIDITY: WHY RESOLVING CONGRESSIONAL INTENT WILL NOT FIX FUNCTIONAL CLAIMS", *John Marshall Review Intellectual Property Law*, Fall, 2007

Matthew J. Faust, "WHAT DO WE DO WITH A DOCTRINE LIKE MERGER? A LOOK AT THE IMMINENT COLLISION OF THE DMCA AND IDEA/EXPRESSION DICHOTOMY", *Marquette Intellectual Property Law Review*, Winter 2008

Louise Longdin, "Copyright Protection for Business Systems and Surveys: Disentangling Fact, form and Function", *New Zealand Business Law Quarterly*, May, 2005

Stephen Langs, "THE DEFINITIONAL SCOPE OF AN INTRINSIC UTILITARIAN FUNCTION UNDER THE 1976 COPYRIGHT ACT: ONE MAN'S USE IS ANOTHER MAN'S ART", *Western New England Law Review*, 1998

Keith Aoki, "CONTRADICTION AND CONTEXT IN AMERICAN COPYRIGHT LAW", *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, 1991