

2023년 주요 판례 정리(1) - IP 공통 및 특허

March 11, 2024

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지적재산권 분야의 주요 판결과 법령을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 이번에는 2023년도에 선고된 판결 중 1) IP 공통 및 특허 2) 상표 3) 저작권 4) 부정경쟁행위 및 영업비밀 분야에서 법리적으로 의미가 있는 판결을 선정하여 그 내용과 의의를 분석하는 한편, 지적재산권 분야의 최근 주요 제·개정 법령을 소개하는 뉴스레터를 총 5회에 걸쳐 보내드리고자 하며, 금번 뉴스레터는 그 1회차입니다.

[IP 공통]

1. 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항의 적용에 따라 상당한 손해액이 인정되었다거나¹ 상당인과관계나 기여율의 판단이 어렵다는 사정만으로 과잉 가압류를 한 채권자의 고의·과실의 추정이 반복된다고 보기는 어렵지만, 책임제한 법리를 적용할 수 있다고 본 판결(대법원 2023. 6. 1. 선고 2020다242935 판결)

[특허]

2. 균등침해의 요건 중 하나인 구성 변경의 용이성을 판단함에 있어, 특허발명의 출원 이후 ‘침해시’까지 사이에 공지된 자료를 참작할 수 있고, 권리범위 확인심판에서는 ‘심결시’를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작할 수 있다고 본 판결(대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결)
3. 선택발명의 진보성 판단기준을 명확히 선언한 아픽사반 판결(대법원 2019후10609 판결)에 따라 선택발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 그 효과도 참작해야 한다는 점을 재확인한 판결(대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결)

¹ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(“부정경쟁방지법”) 제14조의2 제5항에서는 부정경쟁행위나 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다.

2023년 주요 판례 정리 - IP 공통

1. [부당 보전처분으로 인한 손해배상책임] 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항의 적용에 따라 상당한 손해액이 인정되었다거나 상당인과관계나 기여율의 판단이 어렵다는 사정만으로 과잉 가압류를 한 채권자의 고의·과실의 추정이 반복된다고 보기는 어렵지만, 책임제한 법리를 적용할 수 있다고 본 판결(대법원 2023. 6. 1. 선고 2020다242935 판결)

■ 판시 내용

- 채권자가 가압류신청에서 진정한 채권액보다 지나치게 과다한 가액을 주장하여 그 가액대로 가압류 결정이 된 후 본안소송에서 피보전권리가 없는 것으로 확인된 부분의 범위 내에서는 채권자의 고의·과실이 추정된다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98다3757 판결 등 참조). 다만 불법행위에 따른 손해배상액을 산정할 때에 손해부담의 공평을 기하기 위하여 가해자의 책임을 제한할 수 있으므로(대법원 2015. 3. 20. 선고 2012다107662 판결 등 참조), 보전처분과 본안소송에서 판단이 달라진 경위와 대상, 해당 판단 요소들의 사실적·법률적 성격, 판단의 난이도, 당사자의 인식과 검토 여부 등 관여 정도를 비롯한 여러 사정에 비추어 채권자에게 가압류 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해의 전부를 배상하게 하는 것이 공평의 이념에 반하는 것으로 평가된다면 채권자의 손해배상책임을 제한할 수 있다.
 - 아래와 같은 원심 판결은 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
- 1) 본안소송에서 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항의 적용에 따라 상당한 손해액이 인정되었다는 사실은 부당하게 과다한 금액의 가압류 집행에 대하여 채권자인 피고의 과실을 부정할 직접적 근거가 될 수 없다.
 - 2) 본안소송에서 채권자가 주장하는 채권의 존부·범위에 대한 판단이 달라진 이유가 사실관계 확정·적용이 아닌 법적 해석·평가 상의 차이에 기인한 것이라고 평가되는 경우에는 과실 추정이 반복될 가능성이 상대적으로 높다. 그런데 관련 본안소송에서 피고가 주장하는 채권의 범위에 대하여 달리 판단한 것은 영업비밀 침해와 손해 사이의 인과관계, 침해된 영업비밀의 보호기간, 영업비밀에 대한 기여도 등에 대한 판단이 달라졌기 때문으로, 이러한 요소들은 사실관계가 확정된 이후 이를 토대로 법적 해석·평가가 이루어지는 복합적 특성을 가지고 있어 그 차이가 단순히 법적 해석·평가상의 차이에서만 기인한 것이라고 보기 어렵다.
 - 3) 피고가 자신이 주장하는 손해의 일부에 관하여 상당인과관계가 부정되거나 기여율이 감경될 수 있음을 충분히 예측할 수 있었음에도 그 부분을 전혀 반영하지 않은 채 가압류신청 및 집행을 한 결과 최초 가압류한 금액이 정당한 채권으로 확정된 3,000만 원의 약 170배에 달하였다. 그럼에도 상당인과관계나 기여율의 판단이 어렵다는 사정을 들어 그로 인한 불이익과 손해를 모두 원고에게 감수하도록 하는 것은 손해의 공평·타당한 분담 및 자기책임의 원칙에도 부합하지 않으므로 피고의 과실 추정은 반복되지 않는다.

■ 본 판결의 해석

- 이 사건은 원고 회사가 피고에 대하여 부당한 가압류 집행으로 인한 손해배상을 청구한 사건입니다. 피고는 영업비밀 등 침해행위로 인한 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 원고가 보유한 제3자에 대한 채권 중 청구금액 51억 원에 대한 가압류결정을 받았는데, 본안소송 제1심에서 약 41억 원의 손해배상액이 인정되었으나 2심에서는 3,000만 원만이 인정되었고, 그 판결이 상고심에서 그대로 확정되었습니다. 대법원은 과잉 가압류를 청구원인으로 손해배상이 청구된 본 사건에서 피고의 고의 또는 과실의 추정이 반복되지 않는다고 판단하면서 피고의 책임을 60%로 제한한 원심 판단을 수긍하였습니다.
- **[고의·과실의 추정 반복]** 제1심 판결에서는 ① 본안소송에서 불법행위 손해배상책임이 인정되었고 형사사건에서도 유죄 판결이 확정된 점, ② 영업비밀 침해행위로 인한 손해는 성질상 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 점, ③ 관련 민사사건 항소심에서는 영업비밀의 기여도, 인과관계, 영업비밀 보호기간에 관한 판단이 크게 달라져 제1심보다 현저히 낮은 금액의 손해액이 인정되었는데 이는 주로 법적 해석 내지 평가상의 차이에 기인한 것으로 보이는 점 등을 이유로, 피고는 최초 가압류 신청 당시 그 피보전권리인 약 51억 원 상당의 손해배상채권이 있다고 믿을 만한 상당한 이유가 있었다고 봄이 상당하여 피고에 대한 고의 또는 과실의 추정이 반복되었다고 판단하고 원고의 청구를 기각하였습니다(서울중앙지방법원 2018. 11. 1. 선고 2018가합521364 판결).
- 그러나 원심판결에서는 앞에서 살펴본 판례의 요지와 같은 이유로 피고의 과실 추정이 반복되지 않는다고 판결하였고(서울고등법원 2020. 5. 28. 선고 2018나2068927 판결), 대법원은 이를 그대로 인정하였습니다.
- **[책임제한]** 또한 원심에서는 피고의 책임을 60%로 제한하였는데 대법원은 아래와 같이 이를 그대로 인정하였습니다.
- 즉 대법원은 ① 관련 형사사건에서 원고 직원의 유죄가 확정된 점, ② 영업비밀 침해행위로 인한 손해는 사안의 성질상 손해의 구체적 액수를 증명하는 것이 매우 어렵고, 본안소송에서도 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 상당한 손해액이 인정되었으며, 본안소송 제1심에서는 약 41억 원의 손해액이 인정되기도 한 점, ③ 영업비밀 침해행위와 원고의 일부 제품 판매 사이의 상당인과관계에 관하여 본안소송 제1심과 항소심이 서로 다른 판단을 하였고, 영업비밀 보호기간이나 기여율의 경우에도 불확정 개념이 포함되어 있는 여러 요소를 종합적으로 고려하여 합리적으로 결정하는 것이므로 채권자가 이를 정확하게 산정하여 가압류신청을 할 것을 기대하기는 어려운 점 등을 감안하여, 피고의 책임을 60%로 제한한 원심 판단을 수긍하였습니다.
- **[판결의 의의]** 본 판결은 과잉 가압류의 경우에도 고의·과실 추정의 반복은 기본적으로 엄격하게 적용하여야 함을 전제로, 손해액의 입증이 극히 곤란하여 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따른 상당한 손해액이 인정되었다거나 상당인 과관계나 기여율의 판단이 어렵거나 법원의 규범적 판단이 개입되었다는 이유를 들어 고의·과실 추정을 쉽게 반복할 수 없음을 확인해 준 판결로 의미가 있습니다. 다만 위와 같은 추정의 반복을 엄격히 적용함으로써 발생할 수 있는 부당함은 책임제한 법리 등을 통해 구체적 타당성을 꾀함으로써 해결될 수 있음을 보여준 판결로 볼 수 있습니다.
- **[실무적 시사점]** 향후 영업비밀 침해행위로 인한 손해배상청구권을 보전하기 위한가압류 등 보전처분을 신청함에 있어, 상당인과관계·기여율 등을 고려하여 적정한 손해액을 설정함으로써 부당 보전처분으로 인한 손해배상책임의 문제가 발생하지 않도록 대비할 필요가 있을 것으로 보입니다. 이는 영업비밀 침해뿐만 아니라 특허권 침해 등 지적재산권 침해로 인한 손해배상에서도 공통적으로 발생할 수 있는 문제인 것으로 이해됩니다.

2023년 주요 판례 정리 - 특허

2. 균등침해의 요건 중 하나인 구성 변경의 용이성을 판단함에 있어, 특허발명의 출원 이후 ‘침해시’까지 사이에 공지된 자료를 참작할 수 있고, 권리범위 확인심판에서는 ‘심결시’를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작할 수 있다고 본 판결(대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결)

■ 판시 내용

- 특허의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지지만(특허법 제97조), 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.
- 한편, 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 등 참조). 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다.

■ 본 판결의 해석

- 대법원은 피고가 ‘확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다’고 주장하며 소극적 권리범위 확인심판을 청구한 사건에서, 권리범위 확인심판에서 균등침해가 문제되었을 때 변경의 용이성은 심결시를 기준으로 특허발명의 출원 이후 그 때까지 공지된 자료를 까지 참작하여 판단하여야 한다고 판시하였습니다.
- 한편 대법원은 균등침해 성립의 적극적 요건 중 하나인 변경의 용이성 판단에 있어서는 침해시를 기준으로 특허 출원 이후 그 때까지 공지된 자료를 참작할 수 있다고 판시함으로써 명시적으로 ‘침해시’설을 채택하였습니다. 침해시설을 따르게 되면 발명의 출원 이후 이루어진 기술의 진보가 변경의 용이성 판단에 고려되므로 출원시설에 비하여 변경의 용이성이 인정되는 범위가 넓어지는 결과에 이르게 됩니다.
- 기존 판결에서는 기계·장치 등의 발명에서의 균등침해와 관련하여 ‘관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다’, ‘누구

나 쉽게 생각해 낼 수 있다’는 등의 이유로 변경 용이성을 인정하였는데, 본 판결은 화합물 발명에서의 균등침해를 인정하면서 ‘통상의 기술자가 쉽게 생각할 수 있었을 것으로 보인다’, ‘통상의 기술자가 선택하는 것에 어려움이 없을 것으로 보인다’, 공지기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 볼 수 있다’는 등의 간접사실을 기초로 변경 용이성을 판단하였습니다.

- **[판결의 의의]** 본 판결은 균등침해 사건에서 변경의 용이성 판단의 기준시점과 관련하여 침해시점을 채택하였음을 명시적으로 밝힌 것으로 의의가 있습니다. 또한 본 판결은 권리범위 확인심판에서는 ‘심결시’를 기준으로 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 구성 변경의 용이성을 판단하여야 한다는 법리를 실시한 점에서 의의가 있습니다.
- **[실무적 시사점]** 침해시점을 따르게 되면 출원시점에 비하여 변경 용이성이 인정되는 범위가 넓어지는 결과에 이르게 되므로, 향후 신기술·제품 개발에 있어 타인의 특허발명을 침해하는지를 검토함에 있어 출원 이후 이루어진 기술의 진보를 고려할 필요가 있게 되었습니다.

3. 선택발명의 진보성 판단기준을 명확히 선언한 아픽사반 판결(대법원 2019후 10609 판결)에 따라 선택발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 그 효과도 참작해야 한다는 점을 재확인한 판결(대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결)

■ 판시 내용

- 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.
- 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 참조).

■ 본 판결의 해석

- 이 사건은 제2형 당뇨병 치료제로서 선행발명과 관계에서 선택발명에 해당하는 다파글리플로진에 관한 특허발명의 진보성 판단방법이 문제된 사안입니다. 선행발명은 이론적으로는 다파글리플로진을 포괄할 수 있는 상위개념의 화합물을 개시하고 있고, 다파글리플로진은 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 비교하여 말단의 메톡시기(-OCH₃)가 에톡시기(-OC₂H₅)로 치환되어 있다는 점에서 차이가 있었습니다. 대법원은 원심이 메톡시기를 에톡시기로 치환하는 것이 우선적으로 시도해 볼 수 있다는 이유만으로 효과에 대한 고려 없이 그 구성이 곤란하지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있으나, 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서, 다파글리플로진에 관한 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심의 결론 자체는 정당하다고 보고 상고를 기각하였습니다.
- 본 판결에서는 아픽사반 판결(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)에서 실시된, 선택발명의 진보성 판단과 관련한 구성의 곤란성과 효과의 현저성과의 관계, 효과의 현저성의 판단 방법 등을 다시 한번 확인하였습니다.
- 다만, 사안의 구체적인 결론에 있어서는, 아픽사반 판결(대법원 2019후10609 판결)에서는 해당 선택발명은 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있어 그 진보성이 부정되지 않았으나, 본 판결에서는 효과에 대한 고려 없이 그 구성이 곤란하지 않다고 단정하는 것은 부적절하나 선행발명에 개시된 화합물에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 것을 이유로 그 진보성이 부정되었다는 점에서 차이가 있습니다.
- **[판결의 의의]** 아픽사반 판결에 뒤 이은 본 판결에 의해 선택발명의 진보성 판단 시 구성의 곤란성을 고려한다는 판단기준이 재확인되었고, 구체적인 사안에서 구성의 곤란성을 판단할 때에는 발명의 효과를 참작할 필요가 있다는 점이 명확해졌다고 할 수 있습니다.
- **[실무적 시사점]** 이에 따라 개별 사건에서 선택발명의 구성의 곤란성이 쟁점이 되는 경우라도 그 효과에 대한 주장 증명이 수반되어야 할 것이고, 구성의 곤란성 판단 과정에 효과에 대한 심리 역시 이루어질 것으로 보입니다. 또한 향후 선택발명의 진보성이 문제되는 경우, 본 판결이나 아픽사반 판결과는 다른 스펙트럼 영역에 속해 있는 발명에 대해, 구성의 곤란성과 효과의 현저성 측면에서 세부적인 판단요소들을 발굴하고 이를 종합적으로 평가하는 판단 과정에 대한 준비가 필요할 것으로 보입니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| • 윤주탁 변호사 | T. 02-316-4404 E. jtyoon@shinkim.com |
| • 이진희 변호사 | T. 02-316-4328 E. jhelee@shinkim.com |
| • 주식호 변호사 | T. 02-316-1759 E. shjoo@shinkim.com |
| • 황지원 변호사 | T. 02-316-1799 E. jwhwang@shinkim.com |

SHIN & KIM
법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

서울시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 (우)03155 T. 02-316-4114 <https://www.shinkim.com>
