

변리사스쿨  
... 시험장 노트 ...  
제59회 변리사 2차시험

합격자가 너였으면 좋겠어

PATENT  
SCHOOL

# 변리사스쿨 2차종합반

유형1. 민특상 종합반

(민사소송법, 특허법, 상표법)

유형2. 특상 종합반

(특허법, 상표법)

종합반 종료후  
사후관리  
시스템  
최초도입

특허법·상표법  
1차 강의도 제공  
(2023년 1차  
시험일까지)

변리사스쿨 2차 종합반 모집

**CARE + 관리형 종합반**

민특상 종합반

**2,500,000**

3회 분납 가능 (83.3만원/83.3만원/83.4만원)

특상 종합반

**2,000,000**

2회 분납 가능 (100만원/100만원)

민특상 종합반과 특상 종합반의 차이점은 민사소송법 강좌의 포함여부에만 차이가 있습니다. 아래에서 설명되는 매일쓰기, 교수특강에도 민사소송법이 포함되나, 이는 특상 종합반에도 그대로 지원이 됩니다.

## 커리큘럼

- 민사소송법, 특허법, 상표법
- 구체적인 커리큘럼은 가장 하단의 표를 참조

## 2차 종합반 설명회 일정 및 장소

- 일정 : 8월 7일 18:00 ~ 19:00
- 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로25길 31 변리사스쿨 별관(동림빌딩 4층)
- 설명회는 무료 영상으로도 업로드 됩니다. 현장 참석이 어려우시면 영상을 활용해주세요.

## 접수방법

### · 온라인 접수

변리사스쿨 홈페이지([www.patentschool.co.kr](http://www.patentschool.co.kr))

### · 오프라인 접수

변리사스쿨 본관 : 강남구 강남대로94길 55-4, 한울빌딩 1층 및 2층

변리사스쿨 별관 : 강남구 테헤란로25길 31, 동림빌딩 4층

# 종합반 혜택

## 1. 변리사스쿨 강의 무제한 수강

### ① 강좌

- 조현중 특허법(2차), 김영남 상표법(2차), 최영덕 민사소송법 강의
- 특허법/상표법은 조현중/김영남 변리사에 한정되지 않고, 다른 강사도 수강가능(제59회 신규강사 포함, 박상보 / 정진환 변리사 제외)
- 실강 및 인강 중복/반복 수강 가능, 무제한 수강가능(2배수 제한 없음)

### ② 기간

종합반 등록일부터 ~ 2023년 제2차시험일까지

## 2. 출제위원, 채점위원 출신 교수특강 제공(3회 ~ 6회)

- ① 종합반, 환급반 전용 비공개 특강/ 2차 시험 채점기준을 정확하게 알 수 있는 유일한 기회
- ② 2023년 6월: 실전 모의고사 1회(출제위원, 채점위원 급 교수님 출제)
- ③ 지난 교수특강 온라인 수강 가능

교수특강 1탄	교수특강 2탄	교수특강 3탄	교수특강 4탄
지식재산권법 (이규호 교수님)	특허법 (정차호 교수님) 2022.7.30일까지	민사소송법 (이규호 교수님)	특허법 (정차호 교수님) 2022.7.30일까지
교수특강 6탄	교수특강 7탄	교수특강 8탄	교수특강 9탄
민사소송법 (이규호 교수님)	민사소송법 (이규호 교수님)	특허법 (정차호 교수님)	상표법 (정태호 교수님)

\* 교수특강 5탄(상표법)은 실강만 진행되어 인강이 제공되지 않습니다.

# 종합반 혜택

## 3. 2차 스터디 그룹 형성 및 지원

- ① 스터디 그룹을 통해 선의의 경쟁을 유도 및 긴장감 유지
- ② 특허법, 상표법, 민사소송법 매일쓰기 진행(스터디 형식)

## 4. 현직 변리사의 직접상담

- ① 개별상담 : 상시진행
- ② 조별상담 : 정기진행(종합반 모집 후 조율하여 결정)
- ③ 학원에 통학하기 어려우신 분들께는 ZOOM을 통해서 상담을 진행

## 5. 변리사스쿨 프리미엄 자습실 제공

- ① 변리사스쿨 별관 자습실 제공  
상시 자습실 2개, 강의실 2개(공강시간에 자습실로 제공)
- ② 1인 1개의 개인 사물함 제공
- ③ 2023년 2차시험 종료시까지 제공(최대 2023.8.31까지)

## 6. 사후관리 시스템

- ① 종합반 종료 후라도 교수특강 제공(현장 강의 한정)
- ② 종합반 종료 후라도 종합반 전용 무료강의 제공(현장 강의 한정)

# [ 과목별 커리큘럼 ]

**특허법·상표법**  
**1차 강의도 제공**  
**(2023년 1차 시험일까지)**

월	특허법(조현중)	상표법(김영남)	민사소송법(최영덕)	교수특강 (출제위원, 채점위원)
9	기본강의(8회)	기본강의(8회)		
10	판례심화강의(8회)	판례심화강의(10회)	민소심화강의(18회)	예정
11	사례강의(8회)	사례강의(8회)	사례강의(20회)	
12	기출강의(6회)	기출강의(6회)	기초GS(8회)	
1	실전GS A형(8회)	실전GS A형(8회)	실전GS A형(8회)	
2	실전GS A형(8회)	실전GS A형(8회)	실전GS A형(8회)	
3	기본강의(8회) 기초GS(8회) 실전GS B형(8회)	기본강의(8회) 기초GS(8회) 실전GS B형(8회)	기본강의(27회) 기초GS(8회) 실전GS B형(8회)	예정
4	기초GS 실전GS B형(8회)	기초GS 실전GS B형(8회)	기초GS 실전GS B형	
5	특상 콜라보 실전 GS(8회)	특상 콜라보 실전 GS(8회)	기초GS 실전GS B형	예정
6	특상 콜라보 실전 GS(8회) TOP 10 판례(1회)	특상 콜라보 실전 GS(8회) 중요판례(1회)	실전GS B형	예정
7	자율학습 및 집중면담			

- \* 위 커리큘럼은 약간의 변동이 있을 수도 있습니다.
- \* 특허법, 상표법은 강사제한없이 수강가능(박상보 변리사, 정진환 변리사 제외)
- \* 제59회 신규강사 강의 수강가능
- \* 제59회 2차시험용 강의도 수강가능
- \* 실강, 인강 중복/반복 수강가능
- \* 종합반등록일부터 ~ 제60회 2차시험일까지 수강가능

2023년 6월 실전 모의고사

품격이 다른 모의고사  
출제위원, 채점위원 급  
교수님 출제 실전 모의고사

**변리사스쿨**

서울특별시  
강남구  
강남대로  
94길 55-4,  
1-2층(역삼동)

서울특별시  
강남구 테헤란로  
25길31,  
동림빌딩4층

홈페이지 문의

[www.patentschool.co.kr](http://www.patentschool.co.kr)

카톡 문의 TALK

[pf.kakao.com/\\_xjvNcK](https://pf.kakao.com/_xjvNcK)

종합반상담 / 문의

**02-566-9600**

(오전 10시 ~ 오후 6시)

# 제 1 편 : 특허법

조현중 변리사

## Chapter 1. 판례정리

1. 거절이유
2. 배타권 침해 실체
3. 배타권 침해 절차(심판, 소송)

## Chapter 2. 개정법 정리

1. 우선권주장출원 기초로 분할·변경·분리출원하는 경우 자동승계 규정 대비
2. 분리출원제도 도입 취지, 방식요건, 범위, 효과 및 출원공개시점 정리

## Chapter 1. 판례정리

### 1. 거절이유

#### [명확성 기재요건]

구 특허법(2008. 2. 29. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제2호에서 특허출원의 청구범위는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하고, 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결).

#### [확대된 선출원주의]

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 등 참조).

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상

의 기술자'라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

#### [특허법 제29조 제1항 각호 지위]

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), '공연히 실시되었다'고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조).

#### [구체적 판단 및 결론]

원고 보조참가인은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈(이하 '엘비루셈'이라고 한다)과 사이에 반도체 칩 검사기기를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler(YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하고, 그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰에 따라 제작한 제품이다.

나. 며칠 후 원고 보조참가인의 직원, 피고 인수참가인 등은 엘비루셈에 모여 엘비루셈 관계자들의 입회하에 선행발명 4를 시운전(이하 '이 사건 시운전'이라 한다)하였고, 원고 보조참가인은 시운전 당시 엘비루셈과 협의한 대로 제품 개량을 한 다음 2017. 6.경 최종 완성품을 납품하였다. 이 사건 시운전에는 원고 보조참가인과 피고 인수참가인을 비롯하여 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보인다.

한편 선행발명 4와 관련된 '테스터기가 가변되는 칩 검사장치'라는 명칭의 이 사건 특허발명은 2016. 3. 24. 출원되어 2017. 12. 15. 특허로 등록되었고(특허번호 생략), 2020. 2. 27. 피고 인수참가인 앞으로 특허권 전부이전등록이 이루어졌다.

이 사건 계약은, '제품의 설치 완료시'를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회 하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우 원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 납품 및 설치 완료의 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록(제2조) 하고 있다. 또한 '엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다'고 규정(제13조 제1항)하고 있다.

이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

그럼에도 원심은 원고 보조참가인과 엘비루셈 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 공지 또는 공연 실시된 발명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

**[내재된 구성 또는 속성 관련 신규성 쟁점]**

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

**[진보성 판단방법]**

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술

과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

#### [PBP 진보성 판단방법]

구 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명' 및 '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

#### [파라미터 발명 쉽게 실시 기재요건]

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하

는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

#### **[파라미터 발명 신규성]**

새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 '파라미터 발명'과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

#### **[파라미터 발명 진보성]**

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내

외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

### [결정형 발명 진보성]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다.

하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않

으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다).

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).

결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 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 등 참조).

**[기능식 청구항 청구범위 해석]**

출원발명의 청구범위는 출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정에는 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 출원발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다.

따라서 출원발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 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(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결, 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결, 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조).

**[특허법 제29조 제1항 각호 지위]**

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공언히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조).

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들은 이 사건 특허발명의 출원 전에 D 직원이나 그 지인 및 '클럽 M' 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버

블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

이 사건 특허발명은 출원 전 공지되었으므로, 특허법 제30조 제1항이 규정하는 신규성 상실의 예외에 해당되지 않는 한 그 신규성이 부정된다.

#### [의사에 반한 공지의 공지예외]

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 85후15 판결 등 참조).

#### [구체적 판단 및 결론]

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 D의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 D 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 '공지'는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 D에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 '판매'하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 D로부터 통지받지 못했다고 하더라도, D가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

## 2. 배타권 침해 실체

### [청구범위 해석]

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

### [구성요소완비 원칙]

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해대상제품 등'이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

### [균등범위 일반론]

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상 발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속

한다고 보아야 한다.

#### **[과제해결원리 동일 여부]**

여기서 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

#### **[작용효과 동일 여부]**

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상 발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상 발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원당시에 이미 공지되었거나 그와 다르없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상 발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).

#### **[고의침해]**

특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상금액 주장에 관하여, 피고가 피고 제품을 수입·판매함으로써 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한 데 대하여 과실이 있음은 추정된다.

그런데 과거 피고가 원고로부터 원고가 이 사건 특허발명을 실시한 제품을 납품받은 일이 있다  
고 하여 그 제품에 관하여 원고가 특허권을 보유하고 있었음을 당연히 알았다고 보기는 어렵  
고, 달리 피고가 피고 제품을 수입·판매하면서 이 사건 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침  
해한다는 점에 관한 고의가 있었다고 인정할 만한 증거는 없다(원고 제품의 존재를 알았거나  
알 수 있었다고 하여 당연히 그 제품이 원고 특허발명의 실시품임을 알았던 사정이 된다고 보  
기는 어렵고, 원고가 과거에 홈쇼핑에 방영한 광고영상에 특허권에 관한 언급이 있었다고 하더  
라도 마찬가지이다. 피고 제품 수입·판매에 대하여 원고가 유선으로든 서면으로든 피고에게 경  
고를 한 일은 없이 이 사건 소를 제기하였음은 원고 스스로도 인정하고 있다).

따라서 피고에게 특허권 침해의 고의가 있었음을 전제로 특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상을 구하는 원고의 주장을 받아들일 수 없다.

#### [고의적으로 인정되는 경우 의미]

특허법 제128조 제8항은 '고의'라고 규정하고 있지 않고 '고의적'이라고 규정하고 있다.

이는 손해배상액 증액 요건으로서 형법의 고의 내지 미필적 고의뿐 아니라, 중과실까지 포함할 것인지 논의가 있었기 때문이다.

생각건대 실무에서 중과실과 미필적 고의의 경계가 명확한 것은 아니지만 형법의 고의보다는 완화된 고의로 접근하여 중과실도 고의 인정을 하되 실제 가중을 함에 있어서 특허법 제128조 제9항의 고려요소들을 탄력적으로 활용해 적정한 손해배상액을 가중하는 것이 침해행위 근절에 도움될 것으로 판단된다.

다만 이렇게 되면 특허권침해죄의 형사사건과 손해배상의 민사사건에서의 고의 인정여부가 달라질 수 있어 실무적으로 법원에게 부담이 가중되고 법체계의 단일성 측면에서 타당하지 않다는 우려는 있다.

### 3. 배타권 침해 절차(심판, 소송)

#### [특허무효 특허법원 변론종결 후 정정심결 확정된 경우]

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결 등 참조).

#### [구체적 판단 및 결론]

이 사건 제3항 발명에 관하여 원심 변론종결 후인 2019. 3. 27. 정정심판이 청구되어 2019. 4. 23. 그 청구에 따른 정정심결이 있었고 그 무렵 확정된 사실을 알 수 있다. 그러나 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제3항 발명을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하여야 한다. 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

#### [확인대상발명 해석]

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

**[구체적 판단 및 결론]**

이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 총 39개의 청구항으로 이루어진 '3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법'이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그중 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)이다. 이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다.

피고들은 원고를 상대로 '확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물'을 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

한편 피고들은 확인대상 발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상 발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호증 사진의 실물 제품)

이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

#### [특허취소신청 의의]

특허법 제132조의2 제1항은 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명에 의하여 진보성이 부정되는 등의 특허취소사유가 있는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 누구든지 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하도록 함으로써 특허 검증을 강화하는 데에 그 취지가 있다.

#### [특허취소신청 심리범위 제한]

특허법 제132조의2 제2항은 '특허공보에 게재된 제87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다'고 하여 특허취소신청인의 신청사유를 제한하고 있을 뿐이다. 같은 법 제132조의10 제1항은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 '심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다'고 규정하고 있으며 그밖에 달리 특허취소신청에 관한 심리범위에 대한 제한을 두고 있지 않다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 즉 같은 법 제132조의2에서 들고 있는 한계 내에서만 특허심판원이 특허취소신청에 관한 직권심리를 할 수 있다고 보아야 한다는 법률적 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 특허법 제132조의2 제2항에 따라 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절 이유로 통지된 선행기술에 기초하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소신청을 할 수 없다고 하더라도, 그

선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된 다는 이유로는 특허취소신청을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

**[구체적 판단 및 결론]**

특허심판원은 2019. 9. 27. ① 정정청구를 받아들여 정정을 인정하되, ② 제1항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~3에 의하여, 제5, 8, 9, 10항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제6, 7항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1~4에 의하여, 제11~13항 발명은 선행발명들에 의하여 각 진보성이 부정되므로, 그 특허가 모두 취소되어야 한다는 이유로 위 특허취소신청을 받아들이는 결정(이하 '이 사건 결정' 이라 한다)을 하였다.

선행발명 1, 5는 이 사건 특허발명의 출원에 대하여 통지된 거절이유에 포함된 선행기술이지만, 심판부 심리범위는 제한 없으므로 위 결정은 심리범위를 벗어났다고 볼 수 없다.

또한 이 사건 결정의 이유는 제1항 발명이 선행발명 1~3의 결합에 의하여, 제5~10항 발명이 선행발명 1~4 의 결합에 의하여, 제11~13항 발명이 선행발명 1~5의 결합에 의하여 각 진보성이 부정된다는 등으로, 이 사건 특허발명이 선행발명 1이나 선행발명 5 외에 나머지 선행발명들과의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 내용을 포함하는 것이므로, 특허심판원은 선행발명 1, 5에 기초한 이유만을 심리.판단하여 이 사건 결정을 하였다고 볼 수도 없다.

## Chapter 2. 개정법 정리

### 1. 우선권주장출원 기초로 분할·변경·분리출원하는 경우 자동승계 규정 대비

#### (1) 문제의 요지

분할·분리출원은 우선권주장 자동승계 규정이 있는 반면, 변경출원은 그렇지 않은 법령의 태도를 대비한다.

#### (2) 분할, 분리, 변경출원 의의

분할, 분리출원은 2 이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도이고, 변경출원은 제도를 변경하는 제도다. 출원인 이익을 위해 도입되었다.

#### (3) 분할출원시 국내우선권주장 자동승계

##### 가. 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

##### 나. 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

##### 다. 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향이 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

#### (4) 분리출원 및 변경출원의 경우

##### 가. 개정법의 태도

분리출원은 분할출원의 우선권주장 자동승계 규정을 준용한다. 반면 변경출원은 관련 규정이 없다.

##### 나. 검토

최근 출원인 이익 위해 절차의 방식요건을 완화하고 있는 추세에 비추면, 변경출원만 달리 취급할 이유 없다. 변경출원에 대해서도 우선권주장 자동승계 규정 도입함이 바람직하다.

**(5) 구체적 판단 및 결론**

丙이 분할, 분리출원하는 경우는 별도의 우선권주장절차를 밟지 않더라도 국제특허출원의 우선권주장 효력을 자동승계한다. 단 변경출원하는 경우는 변경출원시 우선권주장절차를 반드시 밟아야 우선권 인정받을 수 있다.

**2. 분리출원제도 도입 취지, 방식요건, 범위, 효과 및 출원공개시점 정리**

**(1) 분리출원 의의**

분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다.

**(2) 분리출원제도 도입 취지에 대하여**

**① 분할출원 남용 방지**

분리출원은 거절결정불복심판청구시 기각심결 받을 것을 대비한 무분별한 분할출원의 남용을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.

**② 제한**

단 원출원 통해 상당 기간 심사 진행된 후 또다시 새롭게 시작되는 출원절차라는 점에서 각종 제한이 있으며, 분할출원은 임시명세서출원, 외국어출원, 재분할·변경·분리출원, 재심사청구가 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.

**(3) 분리출원의 주체적, 시기적, 객체적 요건에 대하여**

**① 주체적 요건**

분할출원과 마찬가지로 분리출원은 원출원인이 할 수 있다.

**② 시기적 요건**

원출원 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 할 수 있다. 분할출원은 원출원 심사단계 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 원출원 거절결정불복심판단계 종결 후 법원 소제기 전에만 가능하다.

**③ 객체적 요건**

분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 전체 범위 내에서 가능함에 반해, 분리출원은 신규사항추가도 금지되며 추가로 거절결정의 이유가 되지 않은 청구범위 내에서 가능하다.

#### **(4) 분리출원의 출원일 소급효 부여 타당성, 출원일 소급효 관련 규정 및 출원공개 시점에 대하여**

##### **① 출원일 소급효 타당성**

###### **가. 출원일**

분할출원과 마찬가지로 분리출원은 원출원일로 출원일 소급효를 인정받을 수 있다(특허법 제52조의2 제2항).

###### **나. 소급효 타당성**

출원인 이익보호라는 도입 취지와, 분리출원 범위 고려시 분리출원 발명은 모두 적법하게 원출원을 통해 출원일자 인정 받았던 발명이라는 점에서, 소급효 인정하는 법령의 태도가 타당하다.

##### **② 소급효 관련 규정**

###### **가. 소급효 예외**

분할출원과 마찬가지로 제3자 불이익 방지 위해 확대된 선출원지위는 소급효 인정하지 않는다. 또한 본인 이익 위해 제30조 제2항, 제54조 제3항, 제55조 제2항 적용하는 경우 소급효 예외로 한다.

###### **나. 추가 기간 부여**

분할출원은 번역문·청구범위·조약우선권주장 증명서류 제출 및 심사청구 관련하여 30일, 3개월의 추가 기간을 부여한다. 반면 분리출원은 심사청구 관련하여 30일 추가 기간 부여 규정 이외, 외국어출원·임시명세서출원은 아예 제한되며, 조약우선권주장 증명서류 제출 추가 기간 관련 규정은 없다.

##### **③ 출원공개 시점**

분리출원은 원출원과 별개 출원이므로 별도로 출원공개한다. 시점은 분할출원과 마찬가지로 조기공개신청 없는 한 우선일부터 1년 6개월 경과 후 공개하며, 분리출원이 위 1년 6개

월 경과 후에 있는 경우는 지체 없이 공개한다.

## 제 2 편 : 상표법

김영남 변리사

<p><u>Chapter 1. 총칙</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 상표법상 서비스업</li><li>2. 사용의사_법령상 제한이 있는 경우</li><li>3. 상표의 사용_디자인과의 관계</li><li>4. 상표의 유사</li><li>5. 서비스업의 유사</li></ol> <p><u>Chapter 2. 상표등록요건</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 현저한 지리적 명칭</li><li>2. 사용에 의한 식별력 취득</li><li>3. 제 34 조</li></ol>	<p><u>Chapter 3. 상표권</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 권리남용의 항변</li><li>2. 제 90 조</li></ol> <p><u>Chapter 4. 심판</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 거절결정불복심판</li><li>2. 상표등록취소심판</li><li>3. 권리범위확인심판</li></ol>
--	--

## Chapter 1. 총칙

### 1. 상표법상 서비스업

#### [WCO]

상표법상 '상표'라 함은 자기의 서비스를 타인의 서비스와 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하고 (제2조 제1항 제1호), 여기서 '서비스'를 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로,

아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다.

### 2. 사용의사\_법령상 제한이 있는 경우

#### [답플란트]

사용의사를 무효사유 등으로 한 상표법 개정의 취지, 사용의사 유무 판단기준, 사회현실적 고려의 필요성 및 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 일치하는 것은 아닌 점, 서비스업의 제공 금지와 상표의 사용금지가 동일시되어야 할 근거가 없는 점을 고려하면, 지정서비스업을 영위하는데, 법령상 제한이 있다는 사정만으로 사용의사를 부정할 수는 없다.

지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여, 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고 i) 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고 ii) 출원인이 사회적·경제적으로 상표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 상표를 사용할 의사가 있다고 봄이 타당하다.

### 3. 상표의 사용\_디자인과의 관계

#### [디자인과 상표의 사용]

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고

할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(判例).

디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계가 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라도, 상표의 본질적인 기능인 출처표시를 위한 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표의 사용이라고 볼 수 있다(判例).

#### 4. 상표의 유사

##### [요부관찰]

둘 이상의 문자·도형으로 이루어진 결합상표는 전체를 기준으로 유사판단 하는 것이 원칙이나, 일반 수요자에게 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위하여, 요부를 가지고 유사판단 할 수 있다(判例)

##### [요부결정방법\_자생초]

상표의 구성 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는지, 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과 관계, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.(주인비상지거)

##### [요부결정방법\_몬스터에너지]

가. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

나. 결합상표의 구성부분 중 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는 상표가 지정상품과 동일·유사한 상품에 다수등록, 출원공고된 사정도 고려할 수 있으므로, 등록·출원공고된 상표의 수, 상표권자나 출원인의 수, 지정상품과 관계 및 본질적 식별력, 특정인의 독점적응성 등 종합적으로 고려하여 판

단하여야 한다.

**[Saboo]**

(1) 원심

권리범위확인심판에서 확인대상표장이 상표로 사용되었는지, 효력제한 범위를 판단할 때에는 당사자의 구체적인 거래실정을 종합적으로 고려하는 점, 침해에서는 국소적 거래실정도 고려하여 표장의 유사여부를 판단하면서, 권리범위확인심판에서 이를 고려할 수 없다면, 양자의 판단이 불일치하는 결과가 발생할 수 있고, 신속한 권리구제를 도모하는 권리범위확인심판제도의 취지에 반하는 점을 고려하면 “당사자의 구체적인 거래사정”을 고려할 수 있다.

즉, 등록상표와 확인대상표장의 유사여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 해당 상품의 거래에서 일반 수요자들이 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하되, 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여야 하고, 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정을 아울러 고려할 수 있다.

(2) 대법원

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

(포섭문구 : 상품에서 쉽게 변경이 가능하고 특수하고 한정적인 거래실정을 비중있게 고려하는 것은 위법하다)

**[APM\_상표유사여부]**

결합상표는 반드시 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거

래상에 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌한 그 구성 부분 중 일부만 의하여 호칭, 관념될 수도 있고, 하나의 상표에 둘 이상의 호칭, 관념이 있는 경우, 그 중 하나의 호칭, 관념이 다른 상표의 호칭, 관념과 유사한 경우, 양 상표는 유사하다.

## 5. 서비스업의 유사

### [APM\_서비스업유사여부]

i) 동일·유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, ii) 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(判例).

## Chapter 2. 상표등록요건

### 1. 현저한 지리적 명칭

#### [사리원]

지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 상표등록여부결정시를 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(

#### [신천한매떡볶이]

특정지역에서 다수가 사용하는 지리적 명칭인 경우 반드시 전국적으로 현저하게 알려진 경우가 아니더라도 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 있다

## 2. 사용에 의한 식별력 취득

### [몬테소리, 단박대출]

출원상표와 동일성 있는 부분이 독립성을 유지한 채 지정상품에 흔히 쓰이는 문자부분과 결합되어 있는 경우, 그 결합으로 새로운 관념이 형성되지 않는 한, 출원상표 부분만으로 분리되어 인식될 수 있으므로 식별력 취득의 판단 자료로 삼을 수 있다.

### [상표에 관한 권리 양수]

제33조 제1항 제7호 소정의 '기타 식별력 없는 상표'에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록 결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록 결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만, 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다(判例).

### [알파]

상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 식별할 수 있게 된 경우에는 그 부분은 '사용된 상품'에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하여도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

### [사식취와 제90조 제1항 제2호]

]기술적 표장이 제33조 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 제90조 제1항 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고

보아야 하므로, 그 상표권자는 제90조 제1항 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 제33조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지이다.

**[New Balance]**

종래判例를 폐기하면서, “상표유사판단에서는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소인데, 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 해당 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로 상표 유사여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 하고, 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결시점에 이르러서는 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사여부를 판단하여야 한다.” 라고 판시하였다.

**3. 제34조**

**[현대]**

제34조 제1항 제11호 전단은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 목적이 있으므로, 저명상표권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다. 선사용상표의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다.

한편, 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 기업그룹의 상표를 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 선사용상표에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 상표를 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용상표의 권리자로 보아

야 한다.

혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 선사용상표의 저명정도, 양 상표의 구성, 상품이나 영업의 유사 내지 밀접성, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 수요자 층의 중복 정도 등을 비교 종합한 결과, 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처 혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 판단하여야 한다

### [소녀시대]

선사용상표가 저명성을 획득하면, 사용상품과 다른 상품이라도 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 것으로 인식되어, 출원상표가 다른 상품에 사용되더라도 출처혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다. 저명상표인가는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다.

### [소다]

상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 제34조 제1항 제12호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다

선사용상표의 권리자는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 판단하여야 하고, 선사용상표 사용자 외에 상표사용을 통제하거나 상품의 성질이나 품질을 관리하는 자가 따로 있다면, 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하고, 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.

**[송석]**

선사용상표나 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고, 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다.

**[웨딩홀]**

여기서 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.

**[약의의 선사용상표]**

제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다.

기존의 상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표라고 알려져 있는지 여부를 판단함에 있어, 기존의 상표 사

용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록 또는 사용되고 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다거나 기존의 상표에 대한 등록취소심판청구가 제기된 이후 비로소 그 사용행위를 개시하였다는 것 등과 같은 주관적인 사정은 고려할 사항이 되지 못하고, 기존의 상표가 제3의 상표와 경합적으로 사용되었다거나 그 제3의 상표가 국내에서 알려진 정도 등과 같은 사정은 기존의 상표의 알려진 정도를 판단함에 있어 고려해야 할 객관적인 거래실정의 한 측면이라 할 것이나, 그와 같은 사정이 존재한다는 것만으로 반드시 기존의 상표가 특정인의 상표로 알려질 수 없다고 단정할 수는 없다.

#### [노단자]

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일 반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요 자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용 실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다(判例).

#### [장보고]

위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를

사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

### Chapter 3. 상표권

#### 1. 권리남용의 항변

##### [KATANA]

가. 상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하기 위해서는, 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되어야 한다.

나. 그리고 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다.

다. 한편 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 이러한 타인의 사용상표(이하 '후발 선사용상표'라고 한다)와의 관계에서 후행 등록상표가 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 그 등록이 무효로

될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수는 있다. 그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표를 보호하려는 데 있는 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때, 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른 간접적·반사적인 효과에 지나지 아니하므로, 그러한 사정을 들어 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

## 2. 제90조

### [거북이약품]

제90조 3항에서 규정한 “부정경쟁의 목적”이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하며, 여기서의 “등록된 상표권자의 신용”은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 자기의 상호 등에서 유래한 상표를 사용한 경우에는 제90조 제3항 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것으로 인정하여야 한다.

**[메디팜]**

제90조 제3항은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방하여 사용하는 것을 금지시키는 데 취지가 있으므로, 등록상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제되지 않으며 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.

**3. 제92조**

**[데이타팩토리]**

상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원 일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(判例).

**Chapter 4. 심판**

**1. 거절결정불복심판**

**[Andre]**

상표법 제55조, 제123조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할

수 있고, 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다. 심사단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 '거절결정의 이유와 다른 거절이유'에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 상표법 제55조, 제123조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

## 2. 상표등록취소심판

### [삼부자]

한편, 본호가 타인의 범위를 한정하고 있지 아니하므로, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표 사용을 허락받은 사용자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다.

상표권자가 사용하는 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 칭호, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 변형정도 및 대상상표와 근사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 상품출처의 오인·혼동의 우려가 객관적으로 존재하는지 판단하여야 한다(判例).

그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(상표법 제108조 제1항 제1호, 제107조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(상표법 제89조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

**[제119조 제1항 제3호\_상표의 동일성]**

가. '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함한다

나. 영문과 그 한글 음역이 결합된 등록상표에서, 영문 자체의 관념 외에 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되더라도 등록상표와 동일하게 호칭되는 한, 거래통념상 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것으로 본다

다. 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로, 등록상표에 다른 문자나 도형 등을 결합하여 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다

**[제119조 제1항 제3호\_상품의 동일성]**

등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. (대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후 3166 판결 참조) 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다.

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다.

### 3. 권리범위확인심판

#### [리바이네스]

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다고 할 것이다. 등록상표인 확인대상상표에는 등록상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다.

확인대상상표가 영문자와 그 한글음역이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있더라도, 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 자체와 동일하게 호칭되는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표이다

## 제 3 편 : 민사소송법

최영덕 박사

### Chapter 1. 소송의 주체

1. 법원
2. 당사자 확정
3. 당사자 능력
4. 당사자 적격
5. 소송대리인

### Chapter 2. 제1심 소송절차/변론(심리)

1. 소의 종류
2. 소제기의 효과
3. 증거법

### Chapter 3. 소송의 종료

1. 당사자 행위에 의한 종류

### Chapter 4. 상소/재심절차

1. 항소
2. 상고

### Chapter 5. 병합소송

1. 청구의 병합
2. 다수당사자 소송

## Chapter 1. 소송의 주체

### 1. 법원

#### [대한민국 법원에 국제재판관할권이 인정되는지 여부가 문제된 사건]

민사소송법 관할 규정은 국제재판관할권을 판단하는 데 가장 중요한 판단기준으로 작용한다. 다만 이러한 관할 규정은 국내적 관점에서 마련된 재판적에 관한 규정이므로 국제재판관할권을 판단할 때에는 국제재판관할의 특수성을 고려하여 국제재판관할 배분의 이념에 부합하도록 수정하여 적용해야 하는 경우도 있다(대법원 2019. 6. 13. 선고 2016다33752 판결 참조). 민사소송법 제2조는 “소는 피고의 보통재판적이 있는 곳의 법원이 관할한다.”라고 정하고 있고, 민사소송법 제5조 제1항 전문은 “법인, 그 밖의 사단 또는 재단의 보통재판적은 이들의 주된 사무소 또는 영업소가 있는 곳에 따라 정한다.”라고 정하고 있다. 이는 원고에게 피고의 주된 사무소 또는 영업소가 있는 법원에 소를 제기하도록 하는 것이 관할 배분에서 당사자의 공평에 부합하기 때문이므로, 국제재판관할에서도 피고의 주된 사무소가 있는 곳은 영업관계의 중심적 장소로서 중요한 고려요소가 된다. 한편 국제재판관할에서 특별관할을 고려하는 것은 분쟁이 된 사안과 실질적 관련이 있는 국가의 관할권을 인정하기 위한 것이다. 가령 민사소송법 제11조에서 재산이 있는 곳의 특별재판적을 인정하는 것과 같이 원고가 소를 제기할 당시 피고의 재산이 대한민국에 있는 경우 대한민국 법원에 피고를 상대로 소를 제기하여 승소판결을 얻으면 바로 집행하여 재판의 실효를 거둘 수 있으므로, 당사자의 권리구제나 판결의 실효성 측면에서 대한민국 법원의 국제재판관할권을 인정할 수 있는 것이다. 나아가 예측가능성은 피고와 법정지 사이에 상당한 관련이 있어서 법정지 법원에 소가 제기되는 것에 대하여 합리적으로 예견할 수 있었는지를 기준으로 판단해야 한다. 만일 법인인 피고가 대한민국에 주된 사무소나 영업소를 두고 영업활동을 할 때에는 대한민국 법원에 피고를 상대로 재산에 관한 소가 제기되리라는 점을 쉽게 예측할 수 있다. 국제재판관할권은 배타적인 것이 아니라 병존할 수도 있다. 지리, 언어, 통신의 편의, 법률의 적용과 해석 등의 측면에서 다른 나라 법원이 대한민국 법원보다 더 편리하다는 것만으로 대한민국 법원의 재판관할권을 쉽게 부정해서는 안 된다(위 대법원 2016다33752 판결 참조).

### 2. 당사자 확정

**[비법인 당사자의 확정 및 원고의 비법인사단성]**

당사자는 소장에 기재된 표시 및 청구의 내용과 원인사실을 합리적으로 해석하여 확정하여야 하고, 확정된 당사자와의 동일성이 인정되는 범위 내에서라면 항소심에서도 당사자의 표시정정을 허용하여야 한다. 원고가 당사자를 정확히 표시하지 못하고 당사자능력이나 당사자적격이 없는 자를 당사자로 잘못 표시하였다면, 당사자 표시정정신청을 받은 법원으로서 당사자를 확정된 연후에 원고가 정정신청한 당사자 표시가 확정된 당사자의 올바른 표시이며 동일성이 인정되는지의 여부를 살피고, 그 확정된 당사자로 표시를 정정하도록 하는 조치를 취하여야 한다(대법원 1996. 10. 11. 선고 96다3852 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결 등 참조).

**3. 당사자 능력**

**[사찰이 피고 지방자치단체에게 야생차체험관의 철거와 그 대지인도를 구하는 사건에서 독립된 사찰의 당사자능력의 인정여부]**

원고 사찰 명의로 등기된 이 사건 토지 위에 피고 지방자치단체가 피고보조참가인 사찰의 승낙을 받아 신축한 야생차체험관에 대하여 원고 사찰이 철거청구를 하였고, 피고지방자치단체와 피고보조참가인 사찰이 원고 사찰에게 실체가 없어 당사자능력이 없다고 본안전항변을 한 사건에서, 전래의 사찰인 당해 사찰이 구 불교재산관리법에 따른 등록은 A종단 소속으로 되어 있지만, 실제 자율적 의사결정에 따라 소속하기로 결정한 종단은 B종단 소속이었을 여지가 있고 그렇다면 A종단 소속인 원고 사찰은 실체가 인정되지 않을 여지가 있으므로 원고 사찰이 독자적 사찰로서 실체를 가지는지를 상세하게 심리하여야 한다는 취지로 파기환송한 사안임

**4. 당사자 적격**

**[국가를 상대로 토지소유권확인 소를 제기하였는데, 그 대장상 소유자 명의인의 인적사항 기재가 없어서 그를 특정할 수 없는 경우]**

가. 채권자대위소송에서 대위에 의하여 보전될 채권자의 채무자에 대한 권리가 인정되지 아닐 경우에는 채권자가 스스로 원고가 되어 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 행사할 당사자

적격이 없게 되므로 그 대위소송은 부적법하여 각하할 것인바, 피대위자인 채무자가 실존인물이 아니거나 사망한 사람인 경우 역시 피보전채권인 채권자의 채무자에 대한 권리를 인정할 수 없는 경우에 해당하므로 그러한 채권자대위소송은 당사자적격이 없어 부적법하다.

나. 국가를 상대로 한 토지소유권확인청구는 어느 토지가 미등기이고, 토지대장이나 임야대장상에 등록명의자가 없거나 등록명의자가 누구인지 알 수 없을 때와 그 밖에 국가가 등록명의자인 제3자의 소유를 부인하면서 계속 국가 소유를 주장하는 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 확인의 이익이 있다.

다. 부동산등기법 제65조 제2호는 확정판결에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자는 미등기의 토지에 관한 소유권보존등기를 신청할 수 있는 것으로 규정하고 있고, 부동산등기규칙 제46조 제1항 제6호는 보존등기 신청 시 등기관리자의 주소 및 주민등록번호를 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다고 규정한다. 따라서 미등기토지에 대하여 토지대장이나 임야대장의 소유자 명의인 표시란에 구체적 주소나 인적사항에 관한 기재가 없어서 그 명의인을 특정할 수 없는 경우에는 그 소유명의인의 채권자가 국가를 상대로 소유명의인을 대위하여 소유권확인의 확정판결을 받더라도 이 확인판결에는 소유자가 특정되지 않아 특정인이 위 토지의 소유자임을 증명하는 확정판결이라고 볼 수 없다(등기선례 제201112-2호, 제201005-1호 등도 같은 취지로 규정하고 있다).

라. 확인의 소에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 법원이 직권으로 판단하여야 한다.

## 5. 소송대리인

**[적법한 종중 대표자에 의한 소제기 및 소송행위의 추인이 없었다고 하여 소를 각하한 원심의**

**당부]**

가. 종중이 당사자인 사건에서 종중의 대표자에게 적법한 대표권이 있는지는 소송요건에 관한 것으로서 법원의 직권조사사항이다. 법원으로서 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없더라도, 이미 제출된 자료에 따라 대표권의 적법성을 의심할 만한 사정이 엿보인다면 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리·조사할 의

무가 있다.

나. 민사소송법 제136조 제1항은 “재판장은 소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 사실상 또는 법률상 사항에 대하여 질문할 수 있고, 증명을 하도록 촉구할 수 있다.”라고 정하고, 제4항은 “법원은 당사자가 간과하였음이 분명하다고 인정되는 법률상 사항에 관하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.”라고 정하고 있다. 당사자가 부주의 또는 오해로 증명하지 않은 것이 분명하거나 쟁점으로 될 사항에 관하여 당사자 사이에 명시적인 다툼이 없는 경우에는 법원은 석명을 구하고 증명을 촉구하여야 하고, 만일 당사자가 전혀 의식하지 못하거나 예상하지 못하였던 법률적 관점을 이유로 법원이 청구의 당부를 판단하려는 경우에는 그러한 관점에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주어야 한다. 그와 같이 하지 않고 예상외의 재판으로 당사자 일방에게 뜻밖의 판결을 내리는 것은 석명의무를 다하지 않아 심리를 제대로 하지 않은 잘못을 저지른 것이 된다.

다. 갑 종중이 을을 상대로 소를 제기하면서 소장에 대표자 표시를 누락하였다가 제1심법원의 석명준비명령에 따라 대표자를 병으로 기재한 서면을 제출하였으나, 소제기 당시 갑 종중의 대표자는 병이 아니라 정이었고, 그 후 갑 종중이 원심법원에 대표자를 병에서 정으로 정정하는 당사자표시정정신청서를 제출하면서 병의 기존 소송행위를 추인하는 취지라고 주장한 사안에서, 정에게 적법한 대표권이 있는지는 소송요건에 해당하므로 원심이 이를 의심할 만한 사정이 있다면 당사자들이 특별히 다투지 않더라도 이를 심리·조사할 의무가 있고, 원심 변론종결 당시까지 당사자 사이에 정의 대표자 지위에 관해서 쟁점이 되지 않았으므로, 원심으로서는 당사자에게 이 부분에 관하여 증명이 필요함을 지적하고 적극적으로 석명권을 행사하여 당사자에게 의견진술의 기회를 부여할 의무가 있는데도, 이러한 조치를 전혀 취하지 않은 채 당사자표시정정신청서 제출 당시 정에게 추인을 할 수 있는 적법한 대표권이 있다고 볼 증거가 부족하다는 이유로 소를 각하한 원심의 판단은 예상외의 재판으로 당사자 일방에게 뜻밖의 판결을 한 것으로서 석명의무를 다하지 않아 심리를 제대로 하지 않은 잘못이 있다고 한 사례.

## Chapter 2. 제1심 소송절차/변론(심리)

### 1. 소의 종류

#### [점유회수청구의 소가 인용될 것에 대비하여 피고가 점유를 회복할 것을 전제로 한 장래이행청

#### 구의 소]

점유권을 기초로 한 본소에 대하여 본권자가 본소청구의 인용에 대비하여 본권에 기초한 장래 이행의 소로서 예비적 반소를 제기하고 양 청구가 모두 이유 있는 경우, 법원은 점유권에 기초한 본소와 본권에 기초한 예비적 반소를 모두 인용해야 하고 점유권에 기초한 본소를 본권에 관한 이유로 배척할 수 없다. 이러한 법리는 점유를 침탈당한 자가 점유권에 기한 점유회수의 소를 제기하고, 본권자가 그 점유회수의 소가 인용될 것에 대비하여 본권에 기초한 장래이행의 소로서 별소를 제기한 경우에도 마찬가지로 적용된다.

### 2. 소제기의 효과

#### [일부청구와 청구취지확장 및 명시적 제외의 경우 시효중단 여부]

하나의 채권 중 일부에 관하여만 판결을 구한다는 취지를 명백히 하여 소송을 제기한 경우에는 소 제기에 의한 소멸시효중단의 효력이 그 일부에 관하여만 발생하고, 나머지 부분에는 발생하지 않는다. 다만 소장에서 청구의 대상으로 삼은 채권 중 일부만을 청구하면서 소송의 진행경과에 따라 장차 청구금액을 확장할 뜻을 표시하고 해당 소송이 종료될 때까지 실제로 청구금액을 확장한 경우에는 소 제기 당시부터 채권 전부에 관하여 재판상 청구로 인한 시효중단의 효력이 발생하나, 소장에서 청구의 대상으로 삼은 채권 중 일부만을 청구하면서 소송의 진행경과에 따라 장차 청구금액을 확장할 뜻을 표시하였더라도 그 후 채권의 특정 부분을 청구범위에서 명시적으로 제외하였다면, 그 부분에 대하여는 애초부터 소의 제기가 없었던 것과 마찬가지로 재판상 청구로 인한 시효중단의 효력이 발생하지 않는다.

#### [제1심법원이 피고의 답변서 제출을 간과한 채 무변론판결을 선고한 사건]

제1심법원이 피고에게 소장의 부분을 송달하였을 때 피고가 원고의 청구를 다투는 경우에는

소장의 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 하고(민사소송법 제256조 제1항), 법원은 피고가 답변서를 제출하지 아니한 때에는 청구의 원인이 된 사실을 자백한 것으로 보고 변론 없이 판결할 수 있으나(이하 '무변론판결'이라 한다), 판결이 선고되기까지 피고가 원고의 청구를 다투는 취지의 답변서를 제출한 경우에는 무변론판결을 할 수 없다(같은 법 제257조 제1항). 따라서 제1심법원이 피고의 답변서 제출을 간과한 채 민사소송법 제257조 제1항에 따라 무변론판결을 선고하였다면, 이러한 제1심판결의 절차는 법률에 어긋난 경우에 해당한다. 항소법원은 제1심판결의 절차가 법률에 어긋날 때에 제1심판결을 취소하여야 한다(같은 법 제417조). 따라서 제1심법원이 피고의 답변서 제출을 간과한 채 민사소송법 제257조 제1항에 따라 무변론판결을 선고함으로써 제1심판결 절차가 법률에 어긋난 경우 항소법원은 민사소송법 제417조에 의하여 제1심판결을 취소하여야 한다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002다72514 판결 등 참조). 다만 항소법원이 제1심판결을 취소하는 경우 반드시 사건을 제1심법원에 환송하여야 하는 것은 아니므로(대법원 2013. 8. 23. 선고 2013다28971 판결 등 참조), 사건을 환송하지 않고 직접 다시 판결할 수 있다.

#### [재판상의 자백으로 인정되기 위한 요건]

재판상의 자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 상대방의 주장과 일치하면서 자신에게는 불리한 사실을 진술하는 것을 말한다. 자백은 명시적인 진술이 있는 경우에 인정되는 것이 보통이지만, 자백의 의사를 추론할 수 있는 행위가 있으면 묵시적으로 자백을 한 것으로 볼 수도 있다. 다만 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로는 자백이 있다고 인정하기에 충분하지 않다.

#### [수감된 당사자에게 판결정본을 공시송달한 사안]

당사자가 소송 계속 중에 수감된 경우 법원이 판결정본을 민사소송법 제182조에 따라 교도소장 등에게 송달하지 않고 당사자 주소 등에 공시송달 방법으로 송달하였다면, 공시송달의 요건을 갖추지 못한 하자가 있다고 하더라도 재판장의 명령에 따라 공시송달을 한 이상 송달의

효력은 있다.

수감된 당사자는 민사소송법 제185조에서 정한 송달장소 변경의 신고의무를 부담하지 않고 요건을 갖추지 못한 공시송달로 상소기간을 지키지 못하게 되었으므로 특별한 사정이 없는 한 과실 없이 판결의 송달을 알지 못한 것이고, 이러한 경우 책임을 질 수 없는 사유로 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 없어진 후 2주일 내에 추완 상소를 할 수 있다. 여기에서 '사유가 없어진 때'란 당사자나 소송대리인이 판결이 있었고 판결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 안 때를 가리킨다. 통상의 경우에는 당사자나 소송대리인이 그 사건 기록을 열람하거나 새로 판결정보를 영수한 때에 비로소 판결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 알게 되었다고 보아야 한다.

피고가 제1심 법원에 이행권고결정에 대한 답변서를 제출한 직후 교도소에 수감되었고, 제1심은 이러한 사실을 모르고 피고에게 변론기일통지서 등을 발송송달 방법으로 송달하고 원고 청구를 인용하는 판결을 선고한 다음 판결정보를 공시송달 방법으로 송달했으며, 피고가 교도소에서 출소한 후 추완 항소를 하자 원심이 추완 항소를 각하한 사안임

#### [보충송달에서 동거인의 범위]

민사소송법상 보충송달(제186조 1항)에서는 수송달자의 동거인 등으로서 사리를 분별할 능력이 있는 사람에게 서류를 교부하는 방법으로 송달할 수 있고, 여기에서 '동거인'은 송달을 받을 사람과 사실상 동일한 세대에 속하여 생활을 같이하는 사람이기만 하면 되며, 판결의 선고 및 송달 사실을 알지 못하여 자신이 책임질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간인 상소기간을 지키지 못하게 되었다는 사정은 상소를 추후보완하고자 하는 당사자 측에서 주장·증명해야 한다.

#### [제3채무자의 문자메시지가 피보전채권에 관한 추완항소 제기기간 기산점]

판결정보를 공시송달로써 송달되었다면 특별한 사정이 없는 한, 피고는 책임질 수 없는 사유로 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 없어진 후 2주 내에 추완항소를 할 수 있다. 여기에서 '사유가 없어진 후'라고 함은 단순히 판결선고사실을 안 때가 아니고 판결

이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 안 때를 가리키는 것이다. 그리고 통상의 경우에는 당사자나 소송대리인이 사건기록을 열람하거나 또는 새로 판결정본을 영수한 때에 비로소 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 알게 되는 것이다. 다만 피고가 그 판결선고사실을 알고 사회통념상 그 경위에 대하여 당연히 알아볼 만한 특별한 사정이 있었던 경우에는 그 경위에 관해 알아보는 데 통상 소요되는 시간이 경과한 때에 판결이 공시송달로 송달된 사실을 알게 된 것으로 추인하여 책임질 수 없는 사유가 소멸하였다고 봄이 상당하겠지만, 이 경우 '당해 판결이 있었던 사실을 알게 된 것'과 더불어 '판결의 경위에 대하여 알아볼 만한 특별한 사정'이 인정되어야 한다.

#### [공시송달 사건에서 추완항소의 제기기간 기산점]

특별한 사정이 없는 한 피고가 판결정본을 발급받은 날에야 비로소 판결이 공시송달로써 송달된 사실을 알게 되었다고 보아야 한다. 피고가 소송을 회피·곤란하게 할 목적으로 의도적으로 송달을 받지 않았다고 볼 특별한 사정을 찾을 수 없고, 소장부분 등이 이미 공시송달로 송달된 상태에서 제1심법원이 피고에게 전화로 연락하여 소장부분 송달에 관한 내용과 변론기일 등을 안내해 주었다는 정도의 사정만으로는 제1심판결이 공시송달로써 송달된 사실을 피고가 모른 데 대하여 피고에게 책임을 돌릴 수 있는 사유가 있다고 선불리 단정하기 어렵다.

#### [외국판결의 송달]

민사소송법 제186조 제1항과 제2항에서 규정하는 보충송달도 교부송달과 마찬가지로 외국법원의 확정재판 등을 국내에서 승인·집행하기 위한 요건을 규정한 민사소송법 제217조 제1항 제2호의 '적법한 송달'에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다. 보충송달은 민사소송법 제217조 제1항 제2호에서 외국법원의 확정재판 등을 승인·집행하기 위한 송달 요건에서 제외하고 있는 공시송달과 비슷한 송달에 의한 경우로 볼 수 없고, 외국재판 과정에서 보충송달 방식으로 송달이 이루어졌더라도 그 송달이 방어에 필요한 시간 여유를 두고 적법하게 이루어졌다면 위 규정에 따른 적법한 송달로 보아야 한다. 이와 달리 보충송달이 민사소송법 제217조 제1항 제2호에서 요구하는 통상의 송달방법에 의한 송달이 아니라고 본 대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2585

판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2008다65815 판결을 비롯하여 그와 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 모두 변경하기로 한다.

[대법관 김재형의 의견] 엄밀한 의미에서 '판례'는 '특정 사건과 관련한 쟁점에 관하여 대법원이 판단한 법률의 해석·적용에 관한 의견'을 가리킨다. 즉, 대법원판결에서 추상적 형태의 법명제로 표현된 부분이 모두 판례인 것은 아니고, 그중 특정 사건의 쟁점을 해결하는 데 필요한 판단 부분만이 판례이다. 대법원 1992. 7. 14. 선고 92다2585 판결과 대법원 2009. 1. 30. 선고 2008다65815 판결에는 '민사소송법 제217조 제1항 제2호의 규정에 따른 송달이란 보충송달이나 우편 송달이 아닌 통상의 송달방법에 의한 송달을 의미한다.'는 부분이 포함되어 있다. 다수의견은 이 부분이 '대법원이 판단한 법률의 해석·적용에 관한 의견'으로서 판례에 해당하고 이 사건에서 그에 반대되는 판단을 하므로, 판례 변경이 필요하다는 것을 전제하고 있다. 그러나 위 두 판결에서 판단한 '보충송달의 적법성'은 직접적 쟁점이 아니었으므로 '보충송달의 적법성'에 관한 부분은 방론에 해당하여 엄밀한 의미에서 판례라고 볼 수 없고, 위 두 판결과는 사안이 다른 이 사건에서 판례를 반드시 변경해야 하는 것은 아니다.

### 3. 증거법

#### [건물철거 및 토지인도 청구에 대하여 신의성실의 원칙 위반 항변을 한 사건]

민사소송법 제136조 제1항은 "재판장은 소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 사실상 또는 법률상 사항에 대하여 질문할 수 있고, 증명을 하도록 촉구할 수 있다."라고 정하고, 같은 조 제4항은 "법원은 당사자가 간과하였음이 분명하다고 인정되는 법률상 사항에 관하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다."라고 정하고 있다. 그러므로 당사자가 부주의 또는 오해로 인하여 증명하지 아니한 것이 분명하거나 쟁점으로 될 사항에 관하여 당사자 사이에 명시적인 다툼이 없는 경우에는 법원은 석명을 구하고 증명을 촉구하여야 하고, 만일 당사자가 전혀 의식하지 못하거나 예상하지 못하였던 법률적 관점을 이유로 법원이 청구의 당부를 판단하려는 경우에는 그 법률적 관점에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주어야 한다. 그와 같이 하지 않고 예상외의 재판으로 당사자 일방에게 불의의 타격을 가하는 것은 석명의무를 다하지 아니하여 심리를 제대로 하지 아니한 위법을 범한 것이 된다(대법원 1994. 10. 21.

선고 94다17109 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2009다30687 판결 등 참조).

**[동일한 사실관계에 관한 확정된 형사판결이 인정한 사실의 증명력]**

원래 민사재판에 있어서는 형사재판의 사실인정에 구속을 받는 것이 아니라고 하더라도 동일한 사실관계에 관하여 이미 확정된 형사판결이 유죄로 인정한 사실은 유력한 증거자료가 된다고 할 것이므로 민사재판에서 제출된 다른 증거들에 비추어 형사재판의 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정되는 특별한 사정이 없는 한 이와 반대되는 사실을 인정할 수 없다.

**Chapter 3. 소송의 종료**

**1. 당사자 행위에 의한 종료**

**[선행 추심소송이 항소심에서 취하된 경우 다른 채권자가 제기한 추심금 청구의 소가 재소금지 원칙에 반하는지 여부]**

가. 민사소송법 제267조 제2항은 “본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다.”라고 정하고 있다. 이는 소취하로 그동안 판결에 들인 법원의 노력이 무용화되고 다시 동일한 분쟁을 문제 삼아 소송제도를 남용하는 부당한 사태를 방지할 목적에서 나온 제재적 취지의 규정이다. 여기에서 같은 소 는 반드시 기판력의 범위나 중복제소 금지에서 말하는 것과 같은 것은 아니고, 당사자와 소송물이 같더라도 이러한 규정의 취지에 반하지 않고 소제기를 필요로 하는 정당한 사정이 있다면 다시 소를 제기할 수 있다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결, 대법원 2017. 4. 13. 선고 2015다16620 판결 참조). 원심은 ‘선행 추심소송은 이 사건 소를 제기하기 전에 이미 소송계속이 소멸하였으므로 중복제소에 해당하지 않고, 원고들은 선행 추심소송과 별도로 자신의 ○○○에 대한 채권의 집행을 위하여 이 사건 소를 제기한 것이므로 새로운 권리보호이익이 발생한 것으로 볼 수 있어 재소금지 규정에 반한다고 볼 수도 없다’는 이유로 피고들의 주장을 배척하였다. 위에서 본 사실과 함께, □□□이 선행 추심소송에서 패소 판결을 회피할 목적 등으로 종국판결 후 소를 취하하였다거나 원고들이 소송제도를 남용할 의도로 이 사건 소를 제기하였다고 보기 어렵다는 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심판결은 정당하고, 상고이유 주장과 같이 중복제소

나 재소금지 규정에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

나. 금전채무의 지연손해금채무는 금전채무의 이행지체로 인한 손해배상채무로서 이행기의 정함이 없는 채무에 해당하므로, 채무자는 확정된 지연손해금채무에 대하여 채권자로부터 이행청구를 받은 때부터 지체책임을 부담하게 된다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2009다59237 판결 참조). 원고들은 이 사건 채권압류 및 추심명령을 신청할 당시 이 사건 정산금 채권 원금과 이에 대하여 2004. 2. 13.부터 2016. 7. 26.까지 발생한 지연손해금을 합산하여 압류 및 추심할 채권으로 특정하였고, 위 채권 전부를 피고 △△△ 등에게 청구하는 추심금의 원금으로 삼아 이 사건 소를 제기하였다. 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 채권압류 및 추심명령 신청 당시 압류 및 추심할 채권으로 표시된 이 사건 정산금 채권의 지연손해금 부분은 확정된 지연손해금채무로 볼 수 있으므로 피고 △△△ 등은 원고들로부터 추심금에 대한 이행청구를 받은 때부터 지체책임을 부담하게 된다.

**[후소의 항소심 법원의 화해권고결정으로 후소가 취하되고 나서 양수금 채권자가 전소 항소심에 승계참가한 경우에는, 민사소송법상 소취하후 재소금지 법리가 적용되는지 여부]**

가. 화해권고결정에 '원고는 소를 취하하고, 피고는 이에 동의한다.'는 화해조항이 있고, 이러한 화해권고결정에 대하여 양 당사자가 이의하지 않아 확정되었다면, 화해권고결정의 확정으로 당사자 사이에 소를 취하한다는 내용의 소송상 합의를 하였다고 볼 수 있다. 따라서 본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 이러한 화해권고결정이 확정되어 소송이 종결된 경우에는 소취하한 경우와 마찬가지로 민사소송법 제267조 제2항의 규정에 따라 같은 소를 제기하지 못한다.

나. 민사소송법 제267조 제2항은 소취하로 인하여 그동안 판결에 들인 법원의 노력이 무용화되고 종국판결이 당사자에 의하여 농락당하는 것을 방지하기 위한 제재적 취지의 규정이므로, 본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람이라 할지라도 이러한 규정의 취지에 반하지 아니하고 소제기를 필요로 하는 정당한 사정이 있는 등 취하된 소와 권리보호이익이 동일하지 않은 경우에는 다시 소를 제기할 수 있다.

다. 갑 주식회사가 을을 상대로 대여금청구 소송을 제기하여 공시송달에 의한 승소판결을 선고받았고, 그 후 갑 회사로부터 대여금 채권을 양수한 병 유한회사가 을을 상대로 양수금청구

소송을 제기하여 공시송달에 의한 승소판결을 선고받았으며, 을이 위 판결들에 대하여 각 추완항소를 제기하였는데, 양수금청구 소송의 항소심법원이 '병 회사는 소를 취하하고, 을은 소 취하에 동의한다.'는 내용의 화해권고결정을 하였고, 화해권고결정이 확정되기 전 병 회사가 대여금청구 소송의 항소심에서 승계참가신청을 한 사안에서, 화해권고결정의 확정으로 양수금청구 소송이 취하된 것과 같은 효과가 발생하였는데, 이는 병 회사가 을의 추완항소로 인하여 생긴 소송계속의 중복상태를 해소하고 먼저 소가 제기된 대여금청구 소송을 승계하는 방법으로 소송관계를 간명하게 정리한 것일 뿐이므로, 종국판결 선고 후 양수금청구 소송을 취하하는 소송상 합의를 한 동기와 경위에 비추어 보면 병 회사의 승계참가신청이 화해권고결정의 확정으로 종결된 양수금청구 소송과 당사자와 소송물이 동일하더라도 이는 재소금지에 관한 민사소송법 제267조 제2항의 취지에 반하지 아니하고, 승계참가신청을 통해 대여금청구 소송을 승계할 정당한 사정이 있는 등 양수금청구 소송과 권리보호이익이 동일하지 않아 위 승계참가신청이 재소금지 원칙에 위반된다고 보기 어렵다고 한 사례.

#### Chapter 4. 상소/재심절차

##### 1. 항소

###### [항소장부분 송달불능시 항소장 각하 여부]

위의 경우에 항소장각하명령을 내려야 한다는 기존의 판례는 민사소송법 제402조 제1항, 제2항의 문언 해석에 부합하고, 이는 항소인이 항소심재판 진행에 필요한 최소한의 요건을 갖추지 않는 데 대한 제재의 의미이며, 항소심재판장의 주소보정명령이 항소인에게 수인하지 못할 정도의 과중한 부담을 부과하는 것도 아니다. 종래의 입장은 유지되어야 한다.

소수의견: 소장 부분의 송달불능과 달라서, 항소장 부분의 송달불능은 소송계속 중 소송서류가 송달불능된 것에 불과하며, 항소인이 그 송달불능을 초래한 것이 아니다. 그럼에도 송달불능으로 인한 불이익을 오로지 항소인에게만 돌리는 것은 부당하고, 소장각하명령과 항소장각하명령은 본질적으로 다른 재판이다.

## 2. 상고

### [상고장 인지를 송달료로 잘못 납부하여 상고장이 각하된 사건]

상소장에 법률의 규정에 따른 인지를 붙이지 않은 경우 원심 재판장은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 흠을 보정하도록 명해야 하고, 상소인이 위 기간 내에 흠을 보정하지 않은 때에는 원심 재판장은 명령으로 상소장을 각하해야 한다(제399조, 제425조).

상소인이 인지의 보정명령에 따라 인지액에 해당하는 현금을 수납은행에 납부하면서 잘못하여 인지로 납부하지 않고 송달료로 납부한 경우에는 인지가 납부되었다고 할 수 없어 인지 보정의 효과가 발생하지 않으나, 그 경우에도 인지액에 해당하는 현금을 송달료로 잘못 납부한 상소인에게는 다시 인지를 보정할 수 있는 기회를 부여함이 타당하다. 원심 재판장은 인지 보정 명령 이후 수납은행의 영수필확인서와 영수필통지서가 보정기간 내에 제출되지 않았다고 하더라도 곧바로 상소장을 각하해서는 안 된다. 인지액에 해당하는 현금이 송달료로 납부된 사실이 있는지를 관리은행 또는 수납은행에 전산 그 밖에 적당한 방법으로 확인하고 만일 그러한 사실이 확인되는 경우 상소인에게 인지를 보정하는 취지로 송달료를 납부한 것인지에 관하여 석명을 구하고 다시 인지를 보정할 수 있는 기회를 부여해야 한다. 이러한 보정의 기회를 부여하지 않은 채 상소장을 각하하는 것은 석명의무를 다하지 않아 심리를 제대로 하지 않은 것으로 위법하다(대법원 2014. 4. 30.자 2014마76 결정).

## Chapter 5. 병합소송

### 1. 청구의 병합

#### [재산상 손해배상과 정신적 손해배상의 부진정 예비적 병합의 허부 대법원]

가. 청구의 예비적 병합은 논리적으로 양립할 수 없는 수개의 청구에 관하여 주위적 청구의 인용을 해제조건으로 예비적 청구에 대하여 심판을 구하는 형태의 병합이다. 그러나 논리적으로 양립할 수 있는 수개의 청구라고 하더라도, 주위적으로 재산상 손해배상을 청구하면서 그 손해가 인정되지 않을 경우에 예비적으로 같은 액수의 정신적 손해배상을 청구하는 것과 같이 수개의 청구 사이에 논리적 관계가 밀접하고, 심판의 순위를 붙여 청구를 할 합리적 필요성이 있다고 인정되는 경우에는, 당사자가 붙인 순위에 따라서 당사자가 먼저 구하는 청구를 심리

하여 이유가 없으면 다음 청구를 심리하는 이른바 부진정 예비적 병합 청구의 소도 허용된다 (대법원 2002. 2. 8. 선고 2001다17633 판결 등 참조).

나. 예비적 병합의 경우에는 수개의 청구가 하나의 소송절차에 불가분적으로 결합되어 있기 때문에 주위적 청구를 먼저 판단하지 않고 예비적 청구만을 인용하거나 주위적 청구만을 배척하고 예비적 청구에 대하여 판단하지 않는 등의 일부판결은 예비적 병합의 성질에 반하는 것으로서 법률상 허용되지 않는다. 그런데도 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대하여 판단하지 않은 판결을 한 경우에는 그 판결에 대한 상소가 제기되면 판단이 누락된 예비적 청구 부분도 상소심으로 이심이 되고 그 부분이 재판의 누락에 해당하여 원심에 계속 중이라고 볼 것은 아니다(대법원 2000. 11. 16. 선고 98다22253 전원합의체 판결 참조). 이러한 법리는 부진정 예비적 병합의 경우에도 달리 볼 이유가 없다.

**[점유회수의 본소와 본권에 기한 인도의 반소가 각각 승소한 경우에, 청구이의의 소의 역할]**

점유권에 기한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못하므로(민법 제208조) 점유회수 청구에 대하여 점유침탈자가 본권을 가지고 있다는 주장으로 점유회수를 배척할 수 없다. 그러므로 점유권에 기한 본소에 대하여 본권자가 본권에 기한 예비적 반소를 제기하고 양 청구가 모두 이유 있는 경우, 법원은 본소와 예비적 반소를 모두 인용해야 한다. 본소청구와 예비적 반소청구가 모두 인용되어 확정되면, 점유자가 본소판결에 의한 강제집행으로 물건의 점유를 회복할 수 있다. 본소의 위 집행이 완료된 후에야 비로소 본권자는 반소의 집행문을 부여받아 반소의 강제집행을 할 수 있다. 다만 ① 점유자의 점유회수 집행이 무의미한 점유상태의 변경을 반복하는 거라서 아무런 실익이 없거나 본권자로 하여금 점유회수의 집행을 수인하도록 하는 것이 명백히 정의에 반한다고 인정되는 경우, 또는 ② 점유자가 본소 승소 확정판결을 장기간 집행하지 않음으로써 본권자의 예비적 반소 승소 확정판결도 조건불성취로 강제집행에 나아갈 수 없게 되는 특별한 사정이 있다면 본권자는 본소판결에 대한 청구이의의 소로서 본소집행을 저지할 수 있다.

## 2. 다수당사자 소송

### [예비적 공동소송]

주관적·예비적 공동소송은 동일한 법률관계에 관하여 모든 공동소송인이 서로 간의 다툼을 하나의 소송절차로 한꺼번에 모순 없이 해결하는 소송형태로서 모든 공동소송인에 대한 청구에 관하여 판결을 하여야 하고(민사소송법 제70조 제2항), 그중 일부 공동소송인에 대하여만 판결을 하거나, 남겨진 자를 위하여 추가판결을 하는 것은 허용되지 않는다. 그리고 주관적·예비적 공동소송에서 공동소송인 가운데 한 사람에 대한 상대방의 소송행위는 공동소송인 모두에게 효력이 미치므로, 주위적 공동소송인과 예비적 공동소송인 중 어느 한 사람에 대하여 상소가 제기되면 다른 공동소송인에 대한 청구 부분도 상소심에 이심되어 상소심의 심판대상이 되고, 이러한 경우 상소심의 심판대상은 주위적·예비적 공동소송인들 및 그 상대방 당사자 사이의 결론의 합일확정의 필요성을 고려하여 그 심판의 범위를 판단하여야 한다(대법원 2018. 11. 9. 선고 2018다251851 판결 등 참조).

한편, 민사소송법 제70조 제2항은 같은 조 제1항의 예비적·선택적 공동소송에서는 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판결을 하도록 규정하고 있으므로, 이러한 공동소송에서 일부 공동소송인에 관한 청구에 대하여만 판결을 하는 경우 이는 일부판결이 아닌 흠이 있는 전부판결에 해당하여 상소로써 이를 다투어야 하고, 그 판결에서 누락된 공동소송인은 이를 시정하기 위하여 상소를 제기할 이익이 있다.

### [보조참가신청각하결정에 대한 재항고사건]

소송사건에서 제3자가 한쪽 당사자를 돕기 위하여 보조참가를 하려면 소송결과에 이해관계가 있어야 한다(민사소송법 제71조 참조). 해당 소송에서 판결의 효력이 직접 미치지 않는다고 하더라도 그 판결을 전제로 보조참가를 하려는 자의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있으면 이러한 이해관계가 인정된다. 채무자가 채권자에 대한 사해행위를 한 경우에 채권자는 민법 제406조에 따라 채권자취소권을 행사할 수 있다. 그러나 채무자에 대한 회생절차가 개시된 후에는 관리인이 채무자의 재산을 위하여 부인권을 행사할 수 있다[채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 '채무자회생법'이라 한다) 제100조, 제105조]. 회생채권자가 제기한 채권자취소소송이 회

생절차개시 당시 계속되어 있는 때에는 소송절차는 중단되고 관리인이나 상대방이 이를 수계할 수 있고(채무자회생법 제113조, 제59조 제2항), 관리인이 기존 소송을 수계하고 부인의 소로 변경하여 부인권을 행사할 수 있다.

회생채권자가 제기한 채권자취소소송이 계속되어 있던 중 채무자에 대한 회생절차가 개시되어 관리인이 소송을 수계하고 부인의 소로 변경한 경우 소송결과가 채무자 재산의 증감에 직접적인 영향을 미치는 등 회생채권자의 법률상 지위에 영향을 미친다고 볼 수 있다. 따라서 종전에 채권자취소의 소를 제기한 회생채권자는 특별한 사정이 없는 한 소송결과에 이해관계를 갖고 있어 관리인을 돕기 위하여 보조참가를 할 수 있다.