

손해배상(지)

[특허법원 2019. 11. 15. 2017나2615]



【참조조문】

식물신품종 보호법 제2조 제7호, 제16조, 제17조, 제38조, 제54조 제1항, 제56조, 제61조, 제83조, 제84조, 제85조, 부칙 (2012. 6. 1.) 제1조, 제3조의2, 제4조, 구 종자산업법(2012. 6. 1. 법률 제11458호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제3호(현행 식물신품종 보호법 제2조 제1호 참조), 제9호(현행 식물신품종 보호법 제2조 제7호 참조), 제13조의 2(현행 삭제), 제57조(현행 식물신품종 보호법 제56조 참조), 제59조(현행 식물신품종 보호법 제58조 참조), 제 139조 제1항 제1호(현행 식물신품종 보호법 제39조 제1항 제1호 참조), 특허법 제65조, 제87조 제1항, 제94조

【전문】

【원고, 피항소인】 미시간주립대학 운영위원회(Board of Trustees of Michigan State University) 외 1인 (소송대리인 변호사 박성미)

【피고, 항소인】 피고 (소송대리인 변호사 장경래 법무법인 정담 담당변호사 전승만)

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2017. 11. 9. 선고 2016가합542169 판결

【변론종결】2019. 9. 10.

【주문】

】

1. 제1심판결의 침해금지 및 예방청구와 침해조성물 폐기청구에 관한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 이 법원에서 원고들이 확장한 청구와 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사가 추가한 청구를 포함하여 제1심판결의 피고에 대한 금원지급청구에 관한 부분(별지 제1목록 제1항 기재 보호품종에 관한 부분 제외)을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는,

1) 원고 미시간주립대학 운영위원회에게 107,500,000원 및 그중 87,500,000원에 대하여는 2017. 5. 2.부터 2019. 11. 15.까지 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을, 20,000,000원에 대하여는 2018. 9. 12.부터 2019. 11. 15.까지 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,

2) 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사에게 30,000,000원 및 이에 대하여 2019. 9. 10.부터 2019. 11. 15.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을

각 지급하라.

나. 원고들의 주위적 청구, 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사의 제1예비적 청구, 원고 미시간주립대학 운영위원회의 나머지 예비적 청구 및 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사의 나머지 제2예비적 청구를 모두 기각한다.

3. 원고들과 피고 사이의 소송총비용 중 2/3는 원고들이, 나머지는 피고가 각 부담한다.

4. 제2의 가.항은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는

연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이

하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로,

소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【청구취지 및 항소취지】청구취지1. 피고는, 가. 별지 제1목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식, 생산, 조제(調製), 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 되고, 나. 피고의 농장, 사무실, 연구소, 창고 또는 그 이외의 장소에 피고들이 보관하거나 보유하고 있는 별지 제1목록 기재 각 품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)를 모두 폐기한다.2. 피고는 제1항의 목적으로 별지 제1목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.3. 피고는 가. 주위적 및 예비적으로, 소외 1과 공동하여 원고 미시간주립대학 운영위원회(이하 '원고 미시간주립대학'이라 한다)에게 250,000,000원 및 이에 대하여 2012. 3. 15.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고, 나. 주위적, 제1예비적 및 제2예비적으로, 소외 1, 농업회사법인 나로팜 주식회사(이하 '나로팜'이라 한다)와 공동하여 원고 농업회사법인 탐블루베리 주식회사(이하 '원고 탐블루베리'라 한다)에게 125,000,000원 및 이에 대하여 2015. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.항소취지제1심판결 중 원고들에 대한 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

【이유】

】1. 이 법원의 심판범위

원고들은 제1심에서 피고 및 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대하여 별지 제1목록 기재 각 블루베리 품종(이하 통틀어 '이 사건 각 보호품종'이라 하고, 개별적으로 지칭할 때는 별지 제1목록 기재 각 품종명칭으로 약칭한다)에 대한 임시보호권, 품종보호권(원고 미시간주립대학) 또는 전용실시권(원고 탐블루베리)에 기초한 식물신품종보호법 제83조 소정의 침해금지 및 예방청구와 침해조성물 폐기청구 또는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 부정경쟁행위금지 및 예방청구와 침해조성물 폐기청구 또는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 '정보통신망법'이라 한다) 제50조의8에 기초한 예방청구(인터넷을 통한 광고 금지청구)를 구함과 아울러 원고 미시간주립대학은 피고와 제1심 공동피고 소외 1에 대하여 이 사건 각 보호품종에 대한 임시보호권침해, 품종보호권침해 또는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 손해배상(주위적) 또는 이 사건 각 보호품종에 대한 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 상당한 대가(예비적)로 2억 원과 그 지연손해금의 지급을, 원고 탐블루베리는 피고와 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대하여 이 사건 각 보호품종에 대한 전용실시권침해 또는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 손해배상(주위적) 또는 이 사건 각 보호품종에 대한 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 상당한 대가(예비적)로 1억 원과 그 지연손해금의 지급을 각 구하였다.

제1심법원은 원고들의 피고와 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대한 각 침해금지청구 또는 부정경쟁행위금지청구 부분의 소 가운데 '제3자를 통한 간접적인 증식 등 행위 금지청구' 부분의 소 및 각 침해조성물 폐기청구 부분의 소 중 '그 이외의 장소에 보관하거나 보유하고 있는 이 사건 각 보호품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)에 대한 폐기

청구' 부분의 소를 각 각하하고, 원고들의 피고에 대한 청구 중 일부(휴론을 제외한 나머지 보호품종들과 관련하여 식물신품종 보호법 및 구 부정경쟁방지법에 기한 침해금지 내지 부정경쟁행위금지, 예방청구, 침해조성물 폐기청구 부분 및 손해배상청구 부분)를 받아들였으며, 원고들의 피고와 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대한 각 나머지 청구를 모두 기각하였다.

이에 대하여 피고만이 그 패소 부분에 불복하여 항소를 제기하였고, 그 후 원고들이 피고에 대한 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 부정경쟁행위금지청구, 예방청구, 침해조성물 폐기청구 및 손해배상청구 부분의 소와 정보통신망법 제50조의8에 기초한 예방청구 부분의 소를 모두 취하하고, 별지 제1목록 제3항 기재 품종에 대해서는 금원지급청구 부분의 청구취지를 확장하였으며, 원고 탐블루베리는 제2예비적으로 양수금청구의 소를 추가하였으므로, 이 법원의 심판대상은 원고들의 피고에 대한 휴론을 제외한 나머지 보호품종들과 관련한 각 임시보호권, 품종보호권(원고 미시간주립대학) 또는 전용실시권(원고 탐블루베리)에 기초한 침해금지, 예방청구 및 침해조성물 폐기청구와 휴론을 제외한 나머지 보호품종들과 관련한 각 임시보호권침해, 품종보호권침해(주위적, 원고 미시간주립대학)와 전용실시권침해(주위적, 원고 탐블루베리)에 기초한 손해배상청구, 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 상당한 대가 지급청구[예비적(원고 미시간주립대학), 제1예비적(원고 탐블루베리)], 양수금청구[제2예비적(원고 탐블루베리)]에 한정된다.

2. 전제된 사실관계

가. 당사자

- 1) 원고 미시간주립대학은 미국 미시간주립대학을 운영하는 학교법인으로서 이 사건 각 보호품종을 개발하여 아래 나.항 기재와 같이 이 사건 각 보호품종에 관하여 미국 특허청에 특허등록을 마친 후 국내에서도 식물신품종 보호법에 따라 품종보호 등록을 마친 품종보호권자이다.
- 2) 원고 미시간주립대학은 이 사건 각 보호품종에 대하여 홀티프루트 에스에이[HORTIFRUIT S.A., 이하 자(子)회사인 HORTIFRUIT NORTHAMERICA INC. 포함하여 '홀티 측'이라 한다]에 이 사건 각 보호품종의 생식소, 묘목, 열매에 관한 대한민국을 포함한 지역에서의 독점적인 실시권을 부여하였고, 홀티 측은 2011. 12. 1. 굿맨파트너즈코리아 주식회사(이하 '굿맨파트너즈'라 하고, 자매회사 관계에 있는 GOODMAN PARTNERS, LLC.를 포함하여 '굿맨파트너즈 측'이라 한다)와 사이에 이 사건 각 보호품종에 관한 국내에서의 독점적인 재실시권계약(이하 '이 사건 라이선스계약'이라 한다)을 체결하였는바, 원고 탐블루베리는 2015. 8. 19. 굿맨파트너즈 측 및 홀티 측과 사이에 굿맨파트너즈 측이 원고 탐블루베리에 이 사건 라이선스계약상의 지위를 양도하고, 홀티 측이 이에 동의하는 것 등을 내용으로 하는 계약을 체결한 후 아래 나.항 기재와 같이 이 사건 각 보호품종에 관한 전용실시권 이전등록을 마친 전용실시권자이다.
- 3) 피고는 아들 소외 2, 처 소외 3 등과 함께 경남 고성군 (주소 생략)(도로명 주소 : 생략)에서 '(상호 1 생략)(구 상호 : ○○○○)'이라는 상호의 농원(이하 '이 사건 농원'이라 한다)을 운영하면서 드래퍼, 리버티, 오로라(이하 '드래퍼 등 보호품종'이라 한다) 등을 포함한 블루베리 묘목을 식재하여 판매하는 자이다.

나. 이 사건 각 보호품종의 품종보호 출원 및 등록 등

- 1) 원고 미시간주립대학은 미국 특허청에 이 사건 각 보호품종에 관한 특허를 출원하여 드래퍼는 2004. 8. 24., 리버티는 2004. 9. 14., 오로라는 2004. 9. 28. 휴론은 2011. 3. 15. 각 특허등록을 마쳤다.

2) 원고 미시간주립대학은 구 종자산업법 제11조 및 같은 법 시행규칙(2013. 10. 18. 농림축산식품부령 제49호로 전부 개정되기 전의 것) 제20조 제28호, 품종보호 대상작물 고시(2014. 5. 16. 농림축산식품부고시 제2014-52호로 폐지되기 전의 것)가 품종보호 대상작물을 모든 식물로 확대하여 2012. 1. 7. 블루베리가 품종보호 대상작물로 지정되자 2012. 1. 10. 국립종자원에 이 사건 각 보호품종에 대하여 품종보호를 출원하여 2012. 3. 15. 출원공개(이하 '이 사건 출원공개일'이라 한다)가 이루어졌고, 이후 재배심사 등을 거쳐 이 사건 각 보호품종에 대하여 별지 제1목록 기재와 같이 식물신품종 보호법 부칙(제11457호, 2012. 6. 1.) 제3조의2, 구 종자산업법 제13조의2 제1항 제3호에 따라 품종보호 등록이 마쳐졌다.

3) 이 사건 각 보호품종에 대하여 별지 제1목록 기재와 같이 각 품종보호 등록이 마쳐지자, 이 사건 각 보호품종 중 휴론, 드래퍼, 리버티에 대하여는 2015. 10. 2., 오로라에 대하여는 2016. 2. 3. 홀티프룻 에스에이가 이 사건 각 보호품종의 최초 전용실시권자로 등록되었고, 같은 날 굿맨파트너즈를 거쳐 원고 탑블루베리에게 이 사건 각 보호품종에 대한 전용실시권 이전등록이 마쳐졌다.

다.

피고의 블루베리 묘목의 증식, 판매

1) 피고는 블루베리 재배에 관심을 가지고 있던 중 2009. 12. 무렵 소외 4와 함께 인터넷 카페인 '△△△△△△△△△△△△(인터넷주소 1 생략)'를 운영하였고, 2010. 6. 8. 100주, 2010. 11. 26. 1000주 등 2회에 걸쳐 일본에서 피고 명의로 블루베리 품종 중 하나인 후쿠베리 묘목 1,100주를 수입한 후 격리재배를 거쳐 식물방역법에 따른 격리재배검사에 합격한 후 이를 판매하였다.

2) 피고는 2011. 2. 17. 무렵 미국에 거주하고 있던 아들인 소외 2를 통하여 미국 '□□□□□□□□ □□□□□□'에서 드래퍼 묘목 100주, 리버티 묘목 100주, 오로라 묘목 210주 합계 410주를 미화 총 4,150달러에 구입하였고, 2011. 2. 25. 미국 '◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇'에서 피고 명의로 드래퍼 묘목 70주, 리버티 묘목 45주, 오로라 묘목 50주 합계 165주를 미화 총 1,845달러에 구입하였다.

또한 피고는 2011. 2. 15.부터 2011. 2. 22.까지 사이에 미국에서 또 다른 블루베리 품종인 알라파하, 레벨, 카멜리아, 탑햇, 스프링하이, 프리마돈나, 오크라코니, 파우더블루, 윈저, 에메랄드의 묘목 합계 660주를 구매하였다.

3) 피고는 위와 같이 구입한 블루베리 묘목들을 중국을 거쳐 2011. 3. 2. 국내에 삽수 형태 또는 일부는 뿌리가 있는 묘목 형태로 들여왔는데, 뿌리가 있는 묘목 형태로 들어온 블루베리 품종은 2011. 3. 4.부터 국립식물검역원 소속 남부 격리재배관리소에서 격리 재배되어 2011. 8. 5. 식물방역법에 따른 격리재배검사에 합격하였고, 드래퍼 등 보호품종을 포함하여 삽수 형태로 들어온 블루베리 품종은 2011. 3. 4.부터 경남 고성군 (주소 생략) 소재 피고 운영의 이 사건 농원에서 격리 재배되어 2011. 9. 5. 식물방역법에 따른 격리재배검사에 합격하였다.

4) 그 후 피고는 2011. 9. 무렵부터 2012. 1. 무렵까지 사이에 위와 같이 격리 재배되어 식물검역법에 따른 격리재배검사에 합격한 드래퍼 등 보호품종 등의 묘목을 모수로 하여 그 가지를 잘라내어 다시 삽목하는 방법으로 드래퍼 등 보호품종 등의 묘목을 재배하였고, 2012. 4. 무렵부터는 별지 제2목록 기재와 같이 경남 고성군 (주소 생략) 소재 합계 998㎡ 규모의 비닐하우스 6동 총 5,988㎡에 식재된 다수 품종의 블루베리 묘목을 일반 수요자들에게 묘목 1주당 7,000원에 판매하였으며, 위 비닐하우스 인근에 2013년 2,922㎡, 2014년 2,988㎡, 2015년 3,008㎡ 규모의 각 노지 묘목장을 순차적으로 추가 확보하여 2015년을 기준으로 총 8,918㎡ 규모의 노지 묘목장에서도 드래퍼 등 보호품종을 포함한 다수의 블루베리 묘목을 재배하면서, 드래퍼 등 보호품종을 포함한 북부 하이부시 품종 4개, 남부 하이부

시 품종 10개, 래빗아이 품종 4개, 특수품종 2개 등 총 20종의 블루베리 묘목을 판매하고 있다.

라. 피고의 사업자등록 및 종자업 등록 경위

1) 구 종자산업법 제137조 제1항은 "종자업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 시설을 갖추어 시장·군수에게 등록하여야 한다.

"라고 규정하고 있고, 구 종자산업법 시행령(2012. 10. 29. 대통령령 제24155호로 개정되기 전의 것) 제47조 제1항은 "법 제137조 제1항에 따라 종자업을 등록하려는 자는 별표 2의 시설 및 종자관리사를 1명 이상 갖추어 농림수산식품부령으로 정하는 바에 따라 등록신청서를 주된 생산시설의 소재지를 관할하는 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장에게 제출(전자문서에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다.

"라고 규정하고 있는바, 피고는 임차한 토지 외에 자신이 소유하고 있는 토지가 없어 위 관련 법령에서 요구하는 일정한 시설을 갖추지 못하자, 자신과 사돈관계에 있고 인근에서 토지를 소유하고 있는 소외 1의 명의를 빌려 종자업 등록 신청을 하여 2011. 12. 21. 종자업 등록을 마쳤다.

이후 관련 법령에 따른 종자업 등록 요건이 완화됨에 따라 피고는 2013. 3. 25. 관할관청에 종자업 등록사항 중 신청인을 피고와 소외 1 공동명의로 변경하는 것을 내용으로 하는 변경사항을 통지하였다.

(주5) 구 종자산업법 시행령(2012. 10. 29. 대통령령 제24155호로 개정되기 전의 것) 제42조 제1항 [별표 2]

종자업의 시설기준

2. 과수

구분육묘포장대목포장(臺木圃場)모수(母樹)규모100a 이상50a 이상결실되는 나무 품종당 5주 이상구비조건-자가 소유일 것자가 소유일 것

(주6) 구 종자산업법 시행령(2012. 10. 29. 대통령령 제24155호로 개정된 것) 제42조 제1항 [별표 2]

종자업의 시설기준

2. 과수

구분육묘포장대목포장(臺木圃場)모수(母樹)규모100a 이상30a 이상결실되는 나무 품종당 5주 이상구비조건-자가 소유이거나 5년 이상의 임차권 등 사용권을 확보할 것자가 소유일 것

2) 피고는 2012. 1. 2. 소외 1의 명의를 빌려 그 명의로 상호를 ○○○○으로 하여 묘목생산업에 관한 사업자등록을 마친 후 2012. 3. 27. 자신을 공동사업자로 추가하는 취지의 사업자등록정정신고를 하였다.

그 후 피고는 2013. 12. 2. 다시 소외 1을 공동사업자에서 제외하는 취지의 사업자등록정정신고를 하였고, 2016. 5. 30. 상호를 '(상호 1 생략)'으로 변경하였다.

마. 관련 가처분사건 등의 경과

1) 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈는 2015. 5. 14. 부산지방법원 2015카합10264호로 피고와 소외 1을 상대로 이 사건 각 보호품종 중 오로라를 제외한 나머지 품종에 대하여는 품종보호권 내지 전용실시권이 있고, 오로라에 대하여는 임시보호권이 있는데, 피고와 소외 1이 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈의 동의 없이 이 사건 각 보호품종의 묘목을 재배하여 이를 판매함으로써 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈의 품종보호권, 전용실시권, 임시보호권을 침해하였고, 원고 미시간주립대학의 등록상표인 이 사건 각 보호품종의 명칭을 사용하여 이 사건 각 보호품종의 묘목 등을 판매함으로써 원고 미시간주립대학의 상표권을 침해하였다고 주장하면서 품종보호권 등 침해금지 가처분신청을 하였다.

2) 법원은 2015. 7. 15. 이 사건 각 보호품종 중 휴론에 대하여는 피고와 소외 1이 휴론 묘목을 재배하여 이를 판매하는 등 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈의 품종보호권, 전용실시권을 침해하고 있다는 점에 대한 소명이 부족하고, 나머지 보호품종에 대하여는 피고와 소외 1이 국내 출원공개일 이전에 국내에서 이에 관한 실시사업을 준비하고 있었던 것으로 볼 여지가 있어 추후 본안소송 등을 통하여 확정된 상당한 대가를 정산하여야 할 의무를 부담함은 별론으로 하더라도 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 통상실시권에 따라 실시사업을 계속할 수 있고, 피고와 소외 1이 휴론을 제외한 나머지 보호품종의 묘목을 판매하면서 그 품종명칭을 사용하더라도 이는 각 보호품종을 지칭하는 명칭을 사용하는 것에 불과하여 이를 상표적 사용이라고 볼 수 없다는 이유 등으로 위 가처분신청을 기각하였다.

그 후 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈가 이에 불복하여 항고를 제기하였으나(굿맨파트너즈는 소송에서 탈퇴하고, 원고 탑블루베리가 승계참가를 하였다) 2016. 2. 25. 항고가 기각되어(부산고등법원 2015라5052호), 그 무렵 위 제1심결정이 그대로 확정되었다.

3) 한편 피고는 2016. 9. 7. 관할관청에 종자업 등록을 하지 아니하고 2011. 12. 20.(소외 1 명의로 종자업 등록을 한 2011. 12. 21.의 전날이다)까지 드래퍼 등 보호품종과 조지아대학교 연구재단의 블루베리 품종(수지블루, 레벨, 카멜리아, 이하 '조지아대학 품종'이라 한다) 등을 수입하여 증식하고 인터넷 판매광고를 한 행위로 인한 종자산업법 위반죄, 농림축산식품부장관에게 신고를 하지 아니하고 2012. 3. 14.(이 사건 출원공개일인 2012. 3. 15.의 전날이다)까지 드래퍼 등 보호품종 등의 종자 수입, 생산, 판매행위를 한 행위로 인한 종자산업법 위반죄 및 조지아대학교 연구재단의 허락 없이 조지아 대학 품종을 증식·판매한 행위로 인한 식물신품종 보호법 위반죄로 공소가 제기되었고, 제1심법원은 2017. 8. 23. "2015. 11. 21. 무렵부터 2016. 5. 무렵까지의 레벨 및 카멜리아 품종에 관한 품종보호권·전용실시권 침해로 인한 식물신품종보호법위반의 점에 관하여는 이유무죄로, 나머지 공소사실에 관하여는 모두 유죄로 인정하여 피고에 대하여 징역 10월을 선고한다.

"는 판결을 하였다(창원지방법원 통영지원 2016고단1294호). 그 후 검사와 피고가 이에 불복하여 항소를 제기하였는바, 항소심법원은 2017. 12. 13. 검사의 항소를 일부 받아들여 "2015. 11. 21. 무렵부터 2016. 5. 무렵까지의 레벨 품종에 관한 품종보호권·전용실시권 침해 및 2015. 12. 11. 무렵부터 2016. 5. 무렵까지의 카멜리아 품종에 관한 품종보호권·전용실시권 침해로 인한 식물신품종보호법위반의 점에 관하여는 이유무죄로, 나머지 공소사실에 관하여 모두 유죄로 인정하여 피고에 대하여 징역 10월에 집행유예 2년을 선고한다.

"는 판결을 하였고(창원지방법원 2017노2559호), 피고가 다시 이에 불복하여 상고를 제기하였으나 2018. 4. 10. 상고가 기각되어(대법원 2018도243호), 위 항소심판결이 그대로 확정되었다(이하 '관련 형사사건'이라 한다).

4) 소외 5는 2016. 6. 27. 원고 미시간주립대학의 임시보호권 또는 품종보호권과 원고 탑블루베리의 전용실시권의 대상인 휴론, 리버티, 드래퍼 묘목을 피고와 소외 4로부터 구매하여 이를 무단 증식·판매한 것 등으로 인한 식물신품종 보호법 위반죄로 공소가 제기되었고, 법원은 2016. 9. 29. 위 공소사실을 모두 유죄로 인정하여 소외 5에 대하여 징역 8월에 집행유예 2년을 선고하였는바(수원지방법원 성남지원 2016고단1584호), 위 유죄판결은 2016. 10. 7. 그대로 확정되었다.

【이유】

1. 이 법원의 심판범위

원고들은 제1심에서 피고 및 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대하여 별지 제1목록 기재 각 블루베리 품종(이하 통틀어 '이 사건 각 보호품종'이라 하고, 개별적으로 지칭할 때는 별지 제1목록 기재 각 품종명칭으로 약칭한다)에 대한 임시보호권, 품종보호권(원고 미시간주립대학) 또는 전용실시권(원고 탐블루베리)에 기초한 식물신품종보호법 제83조 소정의 침해금지 및 예방청구와 침해조성물 폐기청구 또는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 부정경쟁행위금지 및 예방청구와 침해조성물 폐기청구 또는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 '정보통신망법'이라 한다) 제50조의8에 기초한 예방청구(인터넷을 통한 광고 금지청구)를 구함과 아울러 원고 미시간주립대학은 피고와 제1심 공동피고 소외 1에 대하여 이 사건 각 보호품종에 대한 임시보호권침해, 품종보호권침해 또는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 손해배상(주위적) 또는 이 사건 각 보호품종에 대한 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 상당한 대가(예비적)로 2억 원과 그 지연손해금의 지급을, 원고 탐블루베리는 피고와 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대하여 이 사건 각 보호품종에 대한 전용실시권침해 또는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 손해배상(주위적) 또는 이 사건 각 보호품종에 대한 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 상당한 대가(예비적)로 1억 원과 그 지연손해금의 지급을 각 구하였다.

제1심법원은 원고들의 피고와 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대한 각 침해금지청구 또는 부정경쟁행위금지청구 부분의 소 가운데 '제3자를 통한 간접적인 증식 등 행위 금지청구' 부분의 소 및 각 침해조성물 폐기청구 부분의 소 중 '그 이외의 장소에 보관하거나 보유하고 있는 이 사건 각 보호품종의 종자(삽목묘, 조직배양묘를 포함)에 대한 폐기청구' 부분의 소를 각 각하하고, 원고들의 피고에 대한 청구 중 일부(휴론을 제외한 나머지 보호품종들과 관련하여 식물신품종 보호법 및 구 부정경쟁방지법에 기한 침해금지 내지 부정경쟁행위금지, 예방청구, 침해조성물 폐기청구 부분 및 손해배상청구 부분)를 받아들였으며, 원고들의 피고와 제1심 공동피고 소외 1, 나로팜에 대한 각 나머지 청구를 모두 기각하였다.

이에 대하여 피고만이 그 패소 부분에 불복하여 항소를 제기하였고, 그 후 원고들이 피고에 대한 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 소정의 부정경쟁행위에 기초한 부정경쟁행위금지청구, 예방청구, 침해조성물 폐기청구 및 손해배상청구 부분의 소와 정보통신망법 제50조의8에 기초한 예방청구 부분의 소를 모두 취하하고, 별지 제1목록 제3항 기재 품종에 대해서는 금원지급청구 부분의 청구취지를 확장하였으며, 원고 탐블루베리는 제2예비적으로 양수금청구의 소를 추가하였으므로, 이 법원의 심판대상은 원고들의 피고에 대한 휴론을 제외한 나머지 보호품종들과 관련한 각 임시보호권, 품종보호권(원고 미시간주립대학) 또는 전용실시권(원고 탐블루베리)에 기초한 침해금지, 예방청구 및 침해조성물 폐기청구와 휴론을 제외한 나머지 보호품종들과 관련한 각 임시보호권침해, 품종보호권침해(주위적, 원고 미시간주립대학)와 전용실시권침해(주위적, 원고 탐블루베리)에 기초한 손해배상청구, 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 상당한 대가 지급청구[예비적(원고 미시간주립대학), 제1예비적(원고 탐블루베리)], 양수금청구[제2예비적(원고 탐블루베리)]에 한정된다.

2. 전제된 사실관계

가. 당사자

- 1) 원고 미시간주립대학은 미국 미시간주립대학을 운영하는 학교법인으로서 이 사건 각 보호품종을 개발하여 아래 나.항 기재와 같이 이 사건 각 보호품종에 관하여 미국 특허청에 특허등록을 마친 후 국내에서도 식물신품종 보호법에 따라 품종보호 등록을 마친 품종보호권자이다.
- 2) 원고 미시간주립대학은 이 사건 각 보호품종에 대하여 홀티프루트 에스에이[HORTIFRUIT S.A., 이하 자(子)회사인 HORTIFRUIT NORTHAMERICA INC. 포함하여 '홀티 측'이라 한다]에 이 사건 각 보호품종의 생식소, 묘목, 열매에 관한 대한민국을 포함한 지역에서의 독점적인 실시권을 부여하였고, 홀티 측은 2011. 12. 1. 굿맨파트너즈코리아 주식회사(이하 '굿맨파트너즈'라 하고, 자매회사 관계에 있는 GOODMAN PARTNERS, LLC.를 포함하여 '굿맨파트너즈 측'이라 한다)와 사이에 이 사건 각 보호품종에 관한 국내에서의 독점적인 재실시권계약(이하 '이 사건 라이선스계약'이라 한다)을 체결하였는바, 원고 탑블루베리는 2015. 8. 19. 굿맨파트너즈 측 및 홀티 측과 사이에 굿맨파트너즈 측이 원고 탑블루베리에 이 사건 라이선스계약상의 지위를 양도하고, 홀티 측이 이에 동의하는 것 등을 내용으로 하는 계약을 체결한 후 아래 나.항 기재와 같이 이 사건 각 보호품종에 관한 전용실시권 이전등록을 마친 전용실시권자이다.
- 3) 피고는 아들 소외 2, 처 소외 3 등과 함께 경남 고성군 (주소 생략)(도로명 주소 : 생략)에서 '(상호 1 생략)(구 상호 : ○○○○)'이라는 상호의 농원(이하 '이 사건 농원'이라 한다)을 운영하면서 드래퍼, 리버티, 오로라(이하 '드래퍼 등 보호품종'이라 한다) 등을 포함한 블루베리 묘목을 식재하여 판매하는 자이다.

나. 이 사건 각 보호품종의 품종보호 출원 및 등록 등

- 1) 원고 미시간주립대학은 미국 특허청에 이 사건 각 보호품종에 관한 특허를 출원하여 드래퍼는 2004. 8. 24., 리버티는 2004. 9. 14., 오로라는 2004. 9. 28. 휴론은 2011. 3. 15. 각 특허등록을 마쳤다.
- 2) 원고 미시간주립대학은 구 종자산업법 제11조 및 같은 법 시행규칙(2013. 10. 18. 농림축산식품부령 제49호로 전부 개정되기 전의 것) 제20조 제28호, 품종보호 대상작물 고시(2014. 5. 16. 농림축산식품부고시 제2014-52호로 폐지되기 전의 것)가 품종보호 대상작물을 모든 식물로 확대하여 2012. 1. 7. 블루베리가 품종보호 대상작물로 지정되자 2012. 1. 10. 국립종자원에 이 사건 각 보호품종에 대하여 품종보호를 출원하여 2012. 3. 15. 출원공개(이하 '이 사건 출원공개일'이라 한다)이 이루어졌고, 이후 재배심사 등을 거쳐 이 사건 각 보호품종에 대하여 별지 제1목록 기재와 같이 식물신품종 보호법 부칙(제11457호, 2012. 6. 1.) 제3조의2, 구 종자산업법 제13조의2 제1항 제3호에 따라 품종보호 등록이 마쳐졌다.
- 3) 이 사건 각 보호품종에 대하여 별지 제1목록 기재와 같이 각 품종보호 등록이 마쳐지자, 이 사건 각 보호품종 중 휴론, 드래퍼, 리버티에 대하여는 2015. 10. 2., 오로라에 대하여는 2016. 2. 3. 홀티프루트 에스에이가 이 사건 각 보호품종의 최초 전용실시권자로 등록되었고, 같은 날 굿맨파트너즈를 거쳐 원고 탑블루베리에 이 사건 각 보호품종에 대한 전용실시권 이전등록이 마쳐졌다.

다.

피고의 블루베리 묘목의 증식, 판매

- 1) 피고는 블루베리 재배에 관심을 가지고 있던 중 2009. 12. 무렵 소외 4와 함께 인터넷 카페인 '△△△△△△△△△△△(인터넷주소 1 생략)'를 운영하였고, 2010. 6. 8. 100주, 2010. 11. 26. 1000주 등 2회에 걸쳐 일본에서 피고 명의로 블루베리 품종 중 하나인 후쿠베리 묘목 1,100주를 수입한 후 격리재배를 거쳐 식물방역법에 따른 격

리재배검사에 합격한 후 이를 판매하였다.

- 2) 피고는 2011. 2. 17. 무렵 미국에 거주하고 있던 아들인 소외 2를 통하여 미국 '□□□□□□□□ □□□□□□'에서 드래퍼 묘목 100주, 리버티 묘목 100주, 오로라 묘목 210주 합계 410주를 미화 총 4,150달러에 구입하였고, 2011. 2. 25. 미국 '◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇'에서 피고 명의로 드래퍼 묘목 70주, 리버티 묘목 45주, 오로라 묘목 50주 합계 165주를 미화 총 1,845달러에 구입하였다.

또한 피고는 2011. 2. 15.부터 2011. 2. 22.까지 사이에 미국에서 또 다른 블루베리 품종인 알라파하, 레벨, 카멜리아, 탭헛, 스프링하이, 프리마돈나, 오크라코니, 파우더블루, 윈저, 에메랄드의 묘목 합계 660주를 구매하였다.

- 3) 피고는 위와 같이 구입한 블루베리 묘목들을 중국을 거쳐 2011. 3. 2. 국내에 삼수 형태 또는 일부는 뿌리가 있는 묘목 형태로 들여왔는바, 뿌리가 있는 묘목 형태로 들여온 블루베리 품종은 2011. 3. 4.부터 국립식물검역원 소속 남부 격리재배관리소에서 격리 재배되어 2011. 8. 5. 식물방역법에 따른 격리재배검사에 합격하였고, 드래퍼 등 보호품종을 포함하여 삼수 형태로 들여온 블루베리 품종은 2011. 3. 4.부터 경남 고성군 (주소 생략) 소재 피고 운영의 이 사건 농원에서 격리 재배되어 2011. 9. 5. 식물방역법에 따른 격리재배검사에 합격하였다.

- 4) 그 후 피고는 2011. 9. 무렵부터 2012. 1. 무렵까지 사이에 위와 같이 격리 재배되어 식물검역법에 따른 격리재배검사에 합격한 드래퍼 등 보호품종 등의 묘목을 모수로 하여 그 가지를 잘라내어 다시 삼목하는 방법으로 드래퍼 등 보호품종 등의 묘목을 재배하였고, 2012. 4. 무렵부터는 별지 제2목록 기재와 같이 경남 고성군 (주소 생략) 소재 합계 998㎡ 규모의 비닐하우스 6동 총 5,988㎡에 식재된 다수 품종의 블루베리 묘목을 일반 수요자들에게 묘목 1주당 7,000원에 판매하였으며, 위 비닐하우스 인근에 2013년 2,922㎡, 2014년 2,988㎡, 2015년 3,008㎡ 규모의 각 노지 묘목장을 순차적으로 추가 확보하여 2015년을 기준으로 총 8,918㎡ 규모의 노지 묘목장에서도 드래퍼 등 보호품종을 포함한 다수의 블루베리 묘목을 재배하면서, 드래퍼 등 보호품종을 포함한 북부 하이부시 품종 4개, 남부 하이부시 품종 10개, 래빗아이 품종 4개, 특수품종 2개 등 총 20종의 블루베리 묘목을 판매하고 있다.

라. 피고의 사업자등록 및 종자업 등록 경위

- 1) 구 종자산업법 제137조 제1항은 "종자업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 시설을 갖추어 시장·군수에게 등록하여야 한다.

"라고 규정하고 있고, 구 종자산업법 시행령(2012. 10. 29. 대통령령 제24155호로 개정되기 전의 것) 제47조 제1항은 "법 제137조 제1항에 따라 종자업을 등록하려는 자는 별표 2의 시설 및 종자관리사를 1명 이상 갖추어 농림수산식품부령으로 정하는 바에 따라 등록신청서를 주된 생산시설의 소재지를 관할하는 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장에게 제출(전자문서에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다.

"라고 규정하고 있는바, 피고는 임차한 토지 외에 자신이 소유하고 있는 토지가 없어 위 관련 법령에서 요구하는 일정한 시설을 갖추지 못하자, 자신과 사돈관계에 있고 인근에서 토지를 소유하고 있는 소외 1의 명의를 빌려 종자업 등록 신청을 하여 2011. 12. 21. 종자업 등록을 마쳤다.

이후 관련 법령에 따른 종자업 등록 요건이 완화됨에 따라 피고는 2013. 3. 25. 관할관청에 종자업 등록사항 중 신청인을 피고와 소외 1 공동명의로 변경하는 것을 내용으로 하는 변경사항을 통지하였다.

- (주5) 구 종자산업법 시행령(2012. 10. 29. 대통령령 제24155호로 개정되기 전의 것) 제42조 제1항 [별표 2]

종자업의 시설기준

2. 과수

구분육묘포장대목포장(臺木圃場)모수(母樹)규모100a 이상50a 이상결실되는 나무 품종당 5주 이상구비조건-자가 소유일 것자가 소유일 것

(주6) 구 종자산업법 시행령(2012. 10. 29. 대통령령 제24155호로 개정된 것) 제42조 제1항 [별표 2]

종자업의 시설기준

2. 과수

구분육묘포장대목포장(臺木圃場)모수(母樹)규모100a 이상30a 이상결실되는 나무 품종당 5주 이상구비조건-자가 소유이거나 5년 이상의 임차권 등 사용권을 확보할 것자가 소유일 것

2) 피고는 2012. 1. 2. 소외 1의 명의를 빌려 그 명의로 상호를 ○○○○으로 하여 묘목생산업에 관한 사업자등록을 마친 후 2012. 3. 27. 자신을 공동사업자로 추가하는 취지의 사업자등록정정신고를 하였다.

그 후 피고는 2013. 12. 2. 다시 소외 1을 공동사업자에서 제외하는 취지의 사업자등록정정신고를 하였고, 2016. 5. 30. 상호를 '(상호 1 생략)'으로 변경하였다.

마. 관련 가처분사건 등의 경과

1) 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈는 2015. 5. 14. 부산지방법원 2015카합10264호로 피고와 소외 1을 상대로 이 사건 각 보호품종 중 오로라를 제외한 나머지 품종에 대하여는 품종보호권 내지 전용실시권이 있고, 오로라에 대하여는 임시보호권이 있는데, 피고와 소외 1이 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈의 동의 없이 이 사건 각 보호품종의 묘목을 재배하여 이를 판매함으로써 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈의 품종보호권, 전용실시권, 임시보호권을 침해하였고, 원고 미시간주립대학의 등록상표인 이 사건 각 보호품종의 명칭을 사용하여 이 사건 각 보호품종의 묘목 등을 판매함으로써 원고 미시간주립대학의 상표권을 침해하였다고 주장하면서 품종보호권 등 침해금지 가처분신청을 하였다.

2) 법원은 2015. 7. 15. 이 사건 각 보호품종 중 휴론에 대하여는 피고와 소외 1이 휴론 묘목을 재배하여 이를 판매하는 등 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈의 품종보호권, 전용실시권을 침해하고 있다는 점에 대한 소명이 부족하고, 나머지 보호품종에 대하여는 피고와 소외 1이 국내 출원공개일 이전에 국내에서 이에 관한 실시사업을 준비하고 있었던 것으로 볼 여지가 있어 추후 본안소송 등을 통하여 확정된 상당한 대가를 정산하여야 할 의무를 부담함은 별론으로 하더라도 구 종자산업법 제13조의2 제4항에 따른 통상실시권에 따라 실시사업을 계속할 수 있고, 피고와 소외 1이 휴론을 제외한 나머지 보호품종의 묘목을 판매하면서 그 품종명칭을 사용하더라도 이는 각 보호품종을 지칭하는 명칭을 사용하는 것에 불과하여 이를 상표적 사용이라고 볼 수 없다는 이유 등으로 위 가처분신청을 기각하였다.

그 후 원고 미시간주립대학과 굿맨파트너즈가 이에 불복하여 항고를 제기하였으나(굿맨파트너즈는 소송에서 탈퇴하고, 원고 탐블루베리가 승계참가를 하였다) 2016. 2. 25. 항고가 기각되어(부산고등법원 2015라5052호), 그 무렵 위 제1심결정이 그대로 확정되었다.

3) 한편 피고는 2016. 9. 7. 관할관청에 종자업 등록을 하지 아니하고 2011. 12. 20.(소외 1 명의로 종자업 등록을 한 2011. 12. 21.의 전날이다)까지 드래퍼 등 보호품종과 조지아대학교 연구재단의 블루베리 품종(수지블루, 레벨, 카멜리아, 이하 '조지아대학 품종'이라 한다) 등을 수입하여 증식하고 인터넷 판매광고를 한 행위로 인한 종자산업법 위

반죄, 농림축산식품부장관에게 신고를 하지 아니하고 2012. 3. 14.(이 사건 출원공개일인 2012. 3. 15.의 전날이다)까지 드래퍼 등 보호품종 등의 종자 수입, 생산, 판매행위를 한 행위로 인한 종자산업법 위반죄 및 조지아대학교 연구재단의 허락 없이 조지아 대학 품종을 증식·판매한 행위로 인한 식물신품종 보호법 위반죄로 공소가 제기되었고, 제1심법원은 2017. 8. 23. "2015. 11. 21. 무렵부터 2016. 5. 무렵까지의 레벨 및 카멜리아 품종에 관한 품종보호권·전용실시권 침해로 인한 식물신품종보호법위반의 점에 관하여는 이유무죄로, 나머지 공소사실에 관하여는 모두 유죄로 인정하여 피고에 대하여 징역 10월을 선고한다.

"는 판결을 하였다(창원지방법원 통영지원 2016고단1294호). 그 후 검사와 피고가 이에 불복하여 항소를 제기하였는바, 항소심법원은 2017. 12. 13. 검사의 항소를 일부 받아들여 "2015. 11. 21. 무렵부터 2016. 5. 무렵까지의 레벨 품종에 관한 품종보호권·전용실시권 침해 및 2015. 12. 11. 무렵부터 2016. 5. 무렵까지의 카멜리아 품종에 관한 품종보호권·전용실시권 침해로 인한 식물신품종보호법위반의 점에 관하여는 이유무죄로, 나머지 공소사실에 관하여 모두 유죄로 인정하여 피고에 대하여 징역 10월에 집행유예 2년을 선고한다.

"는 판결을 하였고(창원지방법원 2017노2559호), 피고가 다시 이에 불복하여 상고를 제기하였으나 2018. 4. 10. 상고가 기각되어(대법원 2018도243호), 위 항소심판결이 그대로 확정되었다(이하 '관련 형사사건'이라 한다).

4) 소외 5는 2016. 6. 27. 원고 미시간주립대학의 임시보호권 또는 품종보호권과 원고 탐블루베리의 전용실시권의 대상인 휴론, 리버티, 드래퍼 묘목을 피고와 소외 4로부터 구매하여 이를 무단 증식·판매한 것 등으로 인한 식물신품종 보호법 위반죄로 공소가 제기되었고, 법원은 2016. 9. 29. 위 공소사실을 모두 유죄로 인정하여 소외 5에 대하여 징역 8월에 집행유예 2년을 선고하였는바(수원지방법원 성남지원 2016고단1584호), 위 유죄판결은 2016. 10. 7. 그대로 확정되었다.