

March 5, 2021

Legal Update

지식재산권 분야 2020년도 주요 판결 소개

Contents * 제목을 클릭하시면 해당 페이지로 이동합니다.

[특허]

- [2](#) 국내 최초의 제네릭 의약품의 시장진입에 따른 약가 인하 관련 손해배상청구 사건 - 대법원 2020. 11. 26. 선고 2016다260707 판결(법무법인(유) 세종 수행 사건) 및 같은 날 선고 2018다221676 판결
- [5](#) 심판청구가 일사부재리 원칙에 위반되는지(동일 사실 증거 여부) 및 중복심판청구 금지 원칙에 위반되는지를 판단하는 기준 시점에 관한 대법원 판결
- [11](#) ‘정당한 권리자 아닌 사람’의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인이 특허법 제38조 제1항에서 규정한 ‘제3자’에 해당하는지 여부에 관한 대법원 판결 - 대법원 2020. 5. 14 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)] [공2020하, 1128]

[상표]

- [13](#) 판매장소 제한 약정을 위반하여 판매된 상품에 상표의 권리소진 원칙이 배제되는지 여부에 관한 대법원 판결 - 대법원 2020. 1. 30 선고 2018도14446 판결 [상표법위반] [공2020상, 597]
- [15](#) 대법원 2020. 9. 3 선고 2019후11688 판결 [등록무효(상)] [공2020하, 2041]

[부정경쟁]

- [18](#) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 판단기준 및 적용범위에 관한 판례들
- [23](#) 대법원 2020. 7. 23 선고 2020다220607 판결 [저작권침해금지등청구의소] [공2020하, 1673]

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 법령과 주요 판결을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 2020년도에 선고된 주요 판결들 중 특허·상표·부정경쟁방지법 분야를 위주로 법리적인 측면에서 의미가 있는 판결들을 소개해 드리고자 합니다.

[특허]

1. 국내 최초 제네릭 의약품의 시장진입에 따른 약가 인하 관련 손해배상 청구 사건 - 대법원 2020. 11. 26. 선고 2016다260707 판결 (법무법인(유) 세종 수행 사건) 및 같은 날 선고 2018다221676 판결

가. 사실관계 및 쟁점

우리나라는 제네릭 의약품이 시장에 진입하게 되면 보건복지부 장관의 고시에 의해 오리지널 의약품의 약제 상한금액(이하 “약가”로 약칭)을 인하시키는 독특한 약가인하 제도를 채택하고 있습니다. 본 사안은 국내의 대표 제약사가 전세계적으로 유명한 블록버스터급 의약품인 Eli Lilly의 ‘자이프렉사’ 특허에 관한 무효소송에서 승소하여 그 제네릭 의약품을 출시하였는데, 추후 당해 판결이 번복되어 Eli Lilly의 특허가 유효한 것으로 최종 확정되자, Eli Lilly의 한국 내 자회사인 한국릴리가 특허권을 침해하는 제네릭 의약품의 출시로 인해 자이프렉사의 국내 품목허가권자이자 해당 특허의 독점적 실시권자인 자신들이 독점적 실시권을 침해당하여 자이프렉사의 약가가 20% 인하되는 손해를 입었다며 그 인하액 상당에 대한 손해배상을 청구한 사안에 관한 것입니다.

위 사건에서 특허 쟁점이 된 것은, i) 관련 계약상 특허권자인 Eli Lilly가 한국릴리에게 해당 특허에 관하여 독점적 실시권을 허여하는 명시적인 규정이 없음에도 해당 특허가 적용된 의약품을 사실상 한국릴리만이 독점적으로 수입하여 판매해 왔다는 사정을 근거로 한국릴리가 독점적 실시권자에 해당하는 것으로 볼 수 있는지, ii) 국내 제약사가 특허법원에서 진행된 특허무효 소송에서 승소한 후 당해 사건의 판결 확정 전에 제네릭 의약품을 판매하기 위해 판매예정시기를 ‘등재 후 즉시’로 변경신청을 한 것이 위법행위에 해당하는지, iii) 자이프렉사의 약가는 직접적으로는 보건복지부장관의 고시 발령에 의해 인하되었지만 그 원인을 제공한 것이 국내 제약사의 판매예정시기 변경신청이었음을 이유로 국내 제약사의 행위와 자이프렉사의 약가 인하 사이에 인과관계가 인정될 수 있는지 여부였습니다.

위 사안에서는 제네릭 의약품의 용량 별로 처음 시장에 진입한 국내 제약사가 달랐기 때문에 동일한 쟁점에 관하여 두 건의 사건이 제기되었는데, 법무법인(유) 세종이 대리했던 사건(이하 “선행 사건”)이 먼저 진행되었습니다. 서울중앙지방법원과 서울고등법원에서 진행된 선행 사건의 1, 2심에서는 위 3가지 쟁점 전부에 대해 세종이 대리했던 국내 제약사의 주장이 전부 받아들여져 국내 제약사의 승소 판결이 선고되었으나, 선행 사건의 항소심 판결을 기다려 선고되었던 타 국내 제약사 관련 사건(이하 “후행 사건”, 항소심은 민사소송법의 관할 규정 개정으로 인해 특허법원에서 심리)에서는 1, 2심 모두 위 3가지 쟁점

전부에 대해 선행 사건과 정반대 취지의 판결이 선고되었습니다. 위 두 사건은 특허침해와 관련된 국내 최초의 약가인하 사건이라는 점 외에도 동일한 쟁점에 관하여 정반대의 판결이 선고되었다는 점에서 전체 제약업계는 물론 지적재산권 분야 법률가들의 많은 관심을 받으며 대법원에 상고되었습니다.

나. 판시사항

• **독점적 실시권의 인정 여부** : “독점적 통상실시권은 실시허락을 받은 자만이 당해 특허발명을 실시할 수 있는 독점적 내용을 가지는 통상실시권을 의미한다. 따라서 특허권자와 실시권자 사이의 실시계약의 내용이 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게는 통상실시권을 다시 부여하지 않을 의무를 부담하는지 여부가 당해 실시계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약인지를 결정짓는 중요한 기준이 되며, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 당해 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하는 사정만으로는 당해 실시계약의 내용이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약이라고 볼 수 없다.”{항소심 판결(서울고등법원 2016. 10. 6. 선고 2015나2040348) 판시 사항}. “위와 같은 사정을 관련 법리에 비추어 살펴보면, 특허권자 릴리 리미티드가 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 명시적 또는 묵시적으로 약정했다고 단정하기 어려우므로, 원고를 이 사건 특허발명의 독점적 통상 실시권자로 볼 수는 없다.”

• **국내 제약사 행위의 위법성 여부** : “불법행위 성립요건으로서의 위법성은 관련 행위 전체를 일체로만 판단하여 결정하여야 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적 · 상대적으로 판단하여야 한다 ... 원고가 약제급여목록표에 등재된 원고 제품의 상한금액에 관하여 가지는 이익은 국민건강보험법령 등의 근거법령에 의해 보호되는 법률상 이익으로 볼 수 있지만, 다른 한편으로는 국민건강보험법령에서 정한 약제 상한금액 조정사유가 있는 경우 보건복지부장관의 적법한 조정에 따라 변동될 수도 있는 이익이다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2006다84126 판결 등 참조) ... 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되어야 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되므로(특허법 제133조 제3항), 특허무효심결이 확정되기 전까지는 특허는 무효가 아니다. 그렇지만 피고는 특허법원이 진보성 부정 판결을 선고하자 이를 근거로 관련 규정에서 원고 제품의 특허권에도 불구하고 피고 제품을 약제급여목록표 등재 후 즉시 요양급여대상 약제로 판매할 수 있는 사유로 예시한 ‘특허분쟁의 승소가능성 등’을 소명하여 이 사건 판매예정시기 변경신청을 한 것으로, 이러한 피고의 행위를 위법하다고 평가하기는 어렵다.”

• **인과관계의 인정 여부** : “피고의 이 사건 판매예정시기 변경신청은 원고 제품의 상한금액을 인하여 달라는 약제 상한금액 조정신청이 아니고, 제네릭 의약품인 피고 제품의 상한금액은 관련 규정에 따라 최초등재제품인 원고 제품 상한금액의 일정 비율로 정해지므로, 피고가 원고에게 원고 제품의 상한금액 인하라는 손해를 가할 의도로 이 사건 판매예정시기 변경신청을 했다고 보기도 어렵다. 나아가 원고 제품의 상한금액 인하 시행시기를 언제로 정할 지는 보건복지부장관의 재량에 달려 있다는 점은 앞서 본 바와 같다. 원고 제품의 상한금액이 2011. 1. 1.부터 인화된 것은 보건복지부장관이 이 사건 고시를 했기 때문이지 피고가 피고 제품을 제조 판매했기 때문이 아니므로, 원고가 주장하는 일련의 피고 제품 출시행위 중 피고 제품의 제조 · 판매행위를 원고 제품 상한금액 인하의 원인이라고 볼 수 없다.”

다. 본 판결의 해석

1인의 실시권자만이 특허발명을 실시하는 경우로는, 당해 실시권자가 특허권자로부터 독점적 실시권을 허여받은 경우도 있을 수 있지만, 실시권자는 비독점적 실시권을 허여받았으나 특허권자가 당해 실시권자 외의 제3자에게는 실시권을 허여하지 않음에 따른 반사적 이익으로 비독점적 실시권자가 사실상 독점적 실시를 하는 경우가 있을 수 있습니다. 독점적 실시권의 허여가 명시적으로 이루어지지 아니한 경우에는 양자의 구별이 특히 더 어려운데, 본 판결은 이러한 경우에도 독점적 실시권의 존부는 특허권자가 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 부작위의무를 부담하기로 약정하였는지 여부에 따라 판단해야 한다는 점을 명확히 하였다는 점에 그 의의가 있다고 생각합니다. 그러한 약정이 묵시적으로 이루어졌다고 인정되기는 매우 어렵다는 점에서, 본 판결에 따라 묵시적 약정에 의해 독점적 실시권이 허여된 것으로 인정되기는 사실상 어렵게 되었다고 할 수 있습니다.

본 판결에서 위법성의 판단과 관련하여 가장 주목해야 할 부분은, 위법성은 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단해야 한다고 보았다는 점입니다. 본 사안에서 보건복지부장관에 의한 약제 상한금액 인하 고시 발령의 원인이 된 직접적인 행위는 각 사건 피고의 ‘판매예정시기 변경신청 행위’였는데, 이는 특허발명의 ‘실시’행위와는 구별되는 별개의 행위로서 법령의 규정에 따른 요건을 모두 충족하여 이루어졌습니다. 이에 원고측에서는 피고의 ‘판매예정시기 변경신청 행위’만으로는 위법성을 인정받기 어려울 것이라는 판단 하에, 피고의 판매예정시기 변경신청과 그 이후에 이루어진 피고 제품의 판매행위는 특허권 침해라는 법질서 위반의 목적에 따라 이루어진 일련의 행위로서 위법하다는 주장을 하였는데, 위 판시는 이에 관한 원고의 주장을 배척하는 차원에서 나온 것으로 보입니다. 즉 위 판시내용은, 가사 피고 제품의 판매행위가 특허권을 침해하는 행위에 해당한다 하더라도 그와 별개의 행위로서 이루어진 피고 제품에 대한 ‘판매예정시기 변경신청 행위’의 위법성 여부는 그 행위 자체를 기준으로 독자적으로 판단해야 한다는 법리를 명확하게 하였다는 점에 그 의의가 있다고 할 수 있습니다.

본 사건의 대법원 판결에서는 원심 판결과는 달리 위법성과 인과관계의 항목을 분리하여 판단하지 아니하고 양자를 하나의 항목으로 판단하였습니다만, 그 각각의 판단 부분에 있어서는 대상 행위를 명확하게 분리하여 판단하였습니다. 즉, 위법성 판단 부분에 있어서는 피고 제품에 대한 ‘판매예정시기 변경신청 행위’를 기준으로 위법성 여부에 대하여 판단하였으나, 인과관계 판단 부분에 있어서는 피고의 ‘판매예정시기 변경신청 행위’가 아닌, 피고 제품의 제조, 판매행위를 기준으로 인과관계의 인정 여부에 대하여 판단을 한 것입니다. 이 역시 피고의 판매예정시기 변경신청과 그 이후에 이루어진 피고 제품의 판매행위를 일련의 하나의 행위로 포섭하고자 하는 원고의 주장을 배척하는 차원에서 이루어진 것으로, 피고 제품의 제조·판매 행위가 경우에 따라서는 위법한 행위가 될 수 있다고 하더라도, 원고 제품의 상한금액은 보건복지부장관의 재량행위인 고시 발령에 의해 인화된 것이지 피고 제품의 제조·판매 행위가 그 인하의 원인이 된 것으로 볼 수는 없다는 점을 명확히 한 것입니다.

이와 같은 본 사건의 대법원 판결은, 독점적 실시권의 존재 자체가 인정되지 아니한 본 사안 뿐만 아니라 그와 전제를 달리하는 다른 경우에도 적용될 수 있는 해석기준을 제시해 주었다는 점에서도 중요한 의의가 있다고 사료됩니다. 본 대법원 판결이 제시한 기준에 따르면, 가사 본 사건의 원고가 독점적

실시권자였거나, 혹은 전용실시권자였다고 하더라도 동일한 결론이 도출되었을 것으로 보입니다. 즉, 설사 피고가 피고 제품을 제조, 판매하는 행위가 원고의 독점적 실시권 내지 전용실시권을 침해하는 행위에 해당한다 하더라도 그와 별개로 이루어진 피고 제품의 ‘요양급여대상 결정신청 행위’나 ‘판매예정시기 변경신청 행위’는 특허발명의 ‘실시’에 해당하지 않는 행위로서 법령의 요건을 충족하여 이루어진 것인 이상 위법행위에 해당한다고 볼 수 없고, 반면 위법한 것으로 인정될 수 있는 피고 제품의 제조, 판매 행위는 원고 제품 상한금액 인하의 원인이 되는 행위가 아니므로 원고 제품의 상한금액 인하와는 인과관계가 인정되지 않는다는 결론에 이르게 될 것입니다. 결국 본 사건의 대법원 판결로부터, 제네릭 의약품의 제조, 판매 행위가 특허권 침해와 관련된 위법행위에 해당하는지 여부와 무관하게 제네릭 의약품에 대한 ‘요양급여대상 결정신청 행위’나 ‘판매예정시기 변경신청 행위’ 자체가 법령의 규정에 따라 이루어진 적법한 행위에 해당한다면, 제네릭 의약품의 시장 진입으로 인한 오리지널 의약품의 상한금액 인하분에 대해서는 제네릭 제약사가 배상책임을 부담하지 않는다는 결론이 합리적으로 도출될 수 있을 것으로 사료됩니다.

2. 심판청구가 일사부재리 원칙에 위반되는지(동일 사실 · 증거 여부) 및 중복심판청구 금지 원칙에 위반되는지를 판단하는 기준 시점에 관한 대법원 판결

가. 대법원 2020. 4. 9 선고 2018후11360 판결 [등록무효(특)] [대상판결 1]

(1) 사실관계 및 쟁점

A사(제3자)는 2014. 4. 8. 피고를 상대로 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효 심판을 청구하였으나 기각되었고, 이에 대한 심결취소를 구하는 소도 기각 · 확정됨으로써(대법원 2016. 3. 24.자 2015후2204 판결), 위 심결(이하 ‘선행 확정 심결’)이 확정되었습니다.

원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 의한 심판청구여서 특허법 제163조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였습니다.

원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 당해 절차에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였으나, 원고의 청구를 기각하는 판결이 선고되었습니다.

이에 원고가 상고하였고, 대법원에서는 특허무효심판에서 특허법 제163조에 정해진 일사부재리

원칙을 적용할 때 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점이 언제인지, 각하 심결에 대한 취소소송의 심리범위가 어떻게 되는지가 쟁점이 되었습니다.

(2) 대상판결 1의 요지

• **특허법의 일사부재리 원칙 등에 관한 법리** : “특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.

위에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.”

• **일사부재리 원칙과 심결 취소소송의 심리범위** : “위에서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.

그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결 취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.”

나. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 [등록무효(특)] [대상판결 2]

(1) 사실관계 및 쟁점

B사(원고의 분할 전 회사)는 2011. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2011당490호로 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 전부에 대하여 등록무효심판을 청구하였고(이하 ‘1차 무효심판청구’), 특허심판원은 2012. 10. 31. 무효심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 대해 B사는 심결취소의 소를 제기하였는데, 특허법원은 위 청구를 모두 기각하였고, 대법원은 2016. 1. 14. B사의 상고를 기각하였습니다.

원고는 위 상고심 계속 중인 2014. 4. 1. A사로부터 분할, 설립되면서 1차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수한 후, 대법원이 상고기각 판결을 하기 하루 전인 2016. 1. 13. 다시 피고를 상대로 이 사건 심판청구를 하였습니다. 특허심판원은 2016. 5. 20. ‘1차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구일인 2016. 1. 13.을 기준으로 중복심판청구에 해당하여 부적법하다.’는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하였습니다.

위와 같은 사실관계에 기초하여 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결을 취소하였습니다.

『① 이 사건과 같이 전심판의 계속 중 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결 시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단 기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이다.

② 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단 기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전심판 계속 중 동일 당사자에 의한 후심판 청구가 심결 전에는 전심판 계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다.

따라서 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었다라도 후심판의 심결 시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판청구에 해당하지 않는다.』

이에 피고가 상고하였고, 대법원에서는 특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우, 후심판이 중복심판청구 금지에 위반되는지 판단하는 기준 시점이 언제인지가 쟁점이 되었습니다.

(2) 대상판결 2의 요지

“민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

① 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결 시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다. 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.”

다. 시사점

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있습니다. 종래 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 한다고 해석하였습니다(대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 참조).

한편 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있습니다. 이에 따라 특허심판에서도 중복심판금지의 원칙이 인정되는데, 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단되어 왔습니다.

그런데 대법원 2012. 1. 19 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 다음과 같은 요지로 판시하면서, 위 대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결과 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결의 취지를 그와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 하였는바, 위와 같은 판례 변경의 범위가 어디까지인지에 대한 논란이 있었습니다.

“종래 대법원은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제163조에서 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지는 심판의 청구시가 아니라 심결시를 기준으로 판단해야 한다고 해석하였다. 이와 같은 종래의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 구 특허법 제163조는 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에까지 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은

심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다.”

실제 대상판결 1의 원심은 위 대법원 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 보았습니다(대상판결 1은 이를 잘못으로 지적). 대상판결 2의 원심은 위 대법원 2009후2234 전원합의체 판결에도 불구하고 중복심판금지 원칙의 적용과 관련하여 중복심판에 해당하는지의 판단기준시를 '후심판의 심결시'라고 보아야 하는 이유를 자세히 설시하였습니다(대상판결 2는 이를 지지).

대상판결 1, 2는 위 대법원 2009후2234 전원합의체 판결의 적용 범위를 명확히 하여 그와 관련한 실무적인 혼란을 정리하였다는 점에서 의미가 있습니다. 위 대법원 2009후2234 전원합의체 판결이 '일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.'고 판시한 것은, 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이라는 점을 분명히 한 것입니다.

대상판결 1, 2 및 그에 따라 의미가 명확해진 대법원 2009후2234 전원합의체 판결의 결론은 아래와 같이 정리할 수 있습니다.

특허법 제163조에서 정한 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 판단하는 기준 시점	특허심판원이 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 특허법 제163조에서 정한 '일사부재리 원칙'에 위반되는지를 판단하는 기준 시점	특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우, 후심판이 중복심판청구 금지에 위반되는지 판단하는 기준 시점
<u>일사부재리 원칙의 요건 중 선행심결의 확정 관련</u>	<u>일사부재리 원칙의 요건 중 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거 관련</u>	
심판 청구시	심결시	심결시
대법원 2012. 1. 19 선고 2009후 2234 전원합의체 판결	대법원 2020. 4. 9 선고 2018후 11360 판결 (대상판결 1)	대법원 2020. 4. 29 선고 2016후 2317 판결 (대상판결 2)

3. '정당한 권리자 아닌 사람'의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인이 특허법 제38조 제1항에서 규정한 '제3자'에 해당하는지 여부에 관한 대법원 판결 - 대법원 2020. 5. 14 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)] [공2020하, 1128]

가. 사실관계 및 쟁점

A사는 2016. 12. 16. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)을 자신의 명의로 등록받은 후, 2017. 8. 30. 위와 같이 등록된 특허권을 원고에게 이전하였습니다.

한편, 피고는 이 사건 특허발명의 완성 전에 피고와 B사(피고 보조참가인) 사이에 체결된 계약(이하 “이 사건 제1계약”)과 A사와 피고 사이에 체결된 계약(이하 “이 사건 제2계약”)에 의하여 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 [발명자 -> A사 -> 피고 -> B사]로 순차적으로 승계되었으므로 A사의 특허는 무권리자에 의한 출원으로서 무효임을 주장하며 2017. 9. 21. 원고를 상대로 특허무효심판을 청구하였습니다.

이 사건에서 특허 쟁점이 된 것은 1) 특허 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 피승계인이 출원하여 등록받은 특허권이 무권리자의 출원에 해당하여 무효인지 여부와, 2) 무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항(“특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”)이 유추적용될 수 있는지 여부입니다.

특허심판원은 2019. 1. 22. “이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 A사에 의하여 출원된 것이어서 그 특허가 무효로 되어야 한다.”라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였습니다. 원고는 이에 불복하여 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 특허법원은 원고의 청구를 기각하였고, 이에 대해 원고가 상고하였으나 대법원에서도 특허법원의 판단이 위법하지 않다고 하여 원고의 상고를 기각하였습니다.

나. 판시사항

• **무권리자의 특허 해당 여부** : “발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.”

• **특허법 제38조 제1항의 유추적용 가능 여부**: “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 정당한 권리자 아닌 사람의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.”

다. 본 판결의 해석

첫 번째 쟁점과 관련하여, 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 취득한 발명자가 이를 양도하였음에도 불구하고 자신이 직접 출원한 경우 무권리자에 의한 모인출원으로 취급하여야 하는지와 관련하여 의견의 대립이 있었으나, 과거 특허법원은 위 출원을 모인출원으로 취급하여야 한다는 입장을 취한 바 있습니다(특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결).

본 사건의 대법원 판결은 위 특허법원 판결과 같은 입장을 취하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 발명자는 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그의 출원은 모인출원에 해당한다는 점을 명확히 하였다는 점에 그 의의가 있습니다.

두 번째 쟁점과 관련하여, 특허법 제38조 제1항은 "특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다."고 규정하고 있습니다. 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 속성상 특허출원 전까지 공시방법이 없고 그 내용 또한 명확하게 특정되지 않아 불안정한 지위에 있어 불가피하게 발생하는 제반 문제를 간편하게 해결하기 위한 취지의 규정으로 이해되고 있습니다.

통상 위 규정이 문제되는 케이스는 발명자가 '특허를 받을 수 있는 권리'를 이중양도한 경우이나, 원고는 발명자가 '특허를 받을 수 있는 권리'를 상대방에게 양도한 뒤 자신이 직접 출원하여 등록받아 그 '특허권'을 다시 제3자에게 양도한 경우에도 위 이중양도의 경우와 구조가 유사하다는 점에 착안하여 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용될 수 있음을 주장한 것으로 보입니다.

그러나 이러한 원고의 주장에 대하여 특허법원은 특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용과 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기 어렵다고 판시하였고, 대법원은 이러한 특허법원의 판시를 지지하였습니다. 즉, 본 대법원 판결은 특허법 제38조 제1항의 규정을 모인출원에 의해 등록된 특허권이 제3자에 양도된 경우에까지 유추적용할 수 없음을 분명히 한 것입니다.

[상표]

1. 판매장소 제한 약정을 위반하여 판매된 상품에 상표의 권리소진 원칙이 배제되는지 여부에 관한 대법원 판결 - 대법원 2020. 1. 30 선고 2018도14446 판결 [상표법위반] [공2020상, 597]

가. 사실관계 및 쟁점

이 사건 상표의 상표권자인 갑 회사(피해자)와 을 회사는 갑 회사의 브랜드가 표시된 시계를 갑 회사와 합의된 매장에서만 판매하는 조건으로 상표권사용계약을 체결하였습니다. 피고인은 시계를 위 약정에 위반하여 을 회사로부터 납품 받아 갑 회사와 합의되지 않은 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매하였고, 검찰은 피고인의 행위가 상표권 침해죄에 해당한다고 기소하였습니다.

피고인은 소송과정에서 상표권이 소진되었다는 주장을 하였으나 1심과 2심은 피고인의 주장을 배척하고 유죄 판결을 선고하였습니다. 그러나 대법원은 상표권이 목적을 달성하여 소진되었다고 판단하여 2심 판결을 파기하였습니다.

나. 판시사항

• **상표권 계약위반의 경우 권리소진에 관한 법리**: “상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그래서 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 한편 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.”

• **이 사건의 경우 상표권이 소진되었는지 여부**: 피고인이 판매한 시계는 갑 회사의 허락을 받아 을 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 진정상품으로서, 판매장소 제한 약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어려운 점, 상표권사용계약상 을 회사에 시계 상품에 대한 제조·판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지

되지도 않은 점, 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 없고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 갑 회사 상표의 명성이나 그동안 갑 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어려운 점, 갑 회사는 상표권사용계약에 따라 을 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 을 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있고, 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기 어려운 반면 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정되는 점을 종합하면, 결국 을 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는바, 이와 달리 본 원심판단에는 상표권의 소진에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

다. 본 판결의 해석

권리소진의 원칙이란, 상표권 행사로 인해 제작된 물품이 시장에 유통되는 경우 상표권은 완전히 행사된 것으로 소진되고 상표권자가 이에 대하여 재차 권리를 행사할 수 없다는 원칙을 말합니다. 이는 비록 상표법상 명문 규정은 없으나, 유통된 물건에 대한 소유권과 상표권 사이의 조화를 도모하기 위한 원칙으로서 세계 각국의 법원 및 학계에서 받아들여지고 있습니다.

한편, 권리소진의 원칙과 관련하여, 상표권 계약 조건에 위반하여 통상사용권자가 물품을 유통한 경우에 권리소진의 원칙이 배제되는지 여부가 문제되나, 이와 관련하여 국내에서는 아직 본격적인 논의가 이루어지지 않고 있으며, 위 논점과 관련한 국내 판결로는 권리소진의 원칙이 배제되지 않는다는 취지로 판시한 특허법원의 판결(특허법원 2018. 10. 10. 선고 2018나1343)만이 존재하였습니다.

본 대법원 판결은 계약 조건을 위반하여 상품 유통이 이루어진 경우 권리소진의 판단기준을 처음으로 제시하였으며, 구체적인 사안에 따라 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합적으로 고려하도록 하여 충돌하는 이익 사이의 균형 있는 조화를 도모하였다는 점에서 주목할 만한 판결입니다. 이와 같은 본 대법원 판결은, 저작물 자체에 특정 지역에서의 판매만 허락되는 것으로 표시된 사안에서도 위 표시에 위반하여 유통된 저작물에 관하여 저작권의 소진을 인정한 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 사건의 미국 연방 대법원 판결 및 특허권자가 부기한 판매조건에 위반하여 판매된 특허 실시품에 관하여 특허권자가 부기한 조건은 계약 상대방 외의 자에 대해서는 주장할 수 없음을 이유로 특허권의 소진을 인정한 *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 사건의 미국 연방 대법원 판결과 그 궤를 같이 하는 것으로 이해됩니다.

2. 대법원 2020. 9. 3 선고 2019후11688 판결 [등록무효(상)] [공2020하, 2041]

가. 사실관계 및 쟁점

피고 회사의 사내이사 갑은 피고 회사 설립 전인 2001. 9. 20. 상호를 ‘웨딩쿨’로 하여 ‘온라인정보제공업’에 관한 사업자등록을 하였고, 갑의 배우자이자 피고 회사의 대표이사인 을은 2005. 7.경부터 같은 상호로 웨딩 컨설팅업과 웨딩드레스 대여업 등을 본격적으로 영위하기 시작하였으며, “**웨딩쿨**”, “”, “**Wedding Cool**”로 이루어진 선사용표장들(이하 ‘이 사건 선사용표장들’이라고 합니다.)은 그 무렵부터 위 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 사용되어 왔습니다.

을이 운영하던 피고 회사는 2005. 7월경부터 “”로 이루어진 원고의 이 사건 등록서비스표 등록결정일인 2012. 1. 19.까지 약 6년 6개월 동안 대구지역에서 총 23회에 걸쳐 결혼, 웨딩패션, 혼수 등을 주제로 한 대규모 박람회를 주최하였습니다. 위 박람회의 명칭에는 대부분 ‘웨딩쿨’이라는 문구가 포함되어 있었고, 행사 진행 중 사용된 안내문과 현수막 등에도 위 박람회를 개최한 주체가 ‘웨딩쿨’로 표시되었으며, 위 박람회와 관련된 글과 사진도 ‘웨딩쿨’이라는 표시와 함께 인터넷에 다수 게시되었습니다.

피고 회사는 2010년경부터 2011년경까지 한글 ‘웨딩쿨’ 또는 영문 ‘Wedding Cool’로 구성된 표장을 사용하여 대구 MBC TV와 라디오를 통하여 위 박람회 등을 홍보하는 내용의 광고를 하였고, 피고 측은 대구·경북 지역의 웨딩컨설팅 업체로 소개하는 내용의 인터넷 기사들도 그 무렵 인터넷에 여러 건 게재되었습니다.

2006년부터 2011년까지 대구·경북지역에서 혼인한 사람들 중 상당수가 피고 회사와 혼인상담을 하거나 웨딩계약을 하는 등으로 피고 회사의 서비스를 이용하였고, 같은 기간 피고 측 매출액은 매년 꾸준히 증가하였습니다. 대구·경북 지역의 동종업계 종사자들 다수는 이 사건 선사용표장들이 원고의 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 대구·경북지역에서 피고 회사의 출처표시로 상당한 정도로 알려져 있었다는 취지로 진술하였습니다.

본 사건에서는 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호(2020. 10. 20. 법률 제17531호로 일부 개정된 현 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당합니다.)의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지가 쟁점이 되었습니다.

나. 판결요지

• **상표법의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 관한 법리** : “등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’) 제7조 제1항 제11호(2020. 10. 20. 법률 제17531호로 일부 개정된 현 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당함)에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정 시를 기준으로 하여야 한다. 여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려 져야만 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. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다. 위와 같은 선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 측의 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

그럼에도 원심은, 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하고, 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 그 사용업종에 관하여 국내 수요자와 거래자에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.”

다. 본 판결의 해석

구 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호) 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 일반적 인정기준은 “국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다.”(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등)는 것입니다.

본 사건에서 피고 회사는 대구·경북지역을 기반으로 웨딩 사업을 영위하고 있고, 피고 회사의 이 사건 선사용표장들은 대구·경북지역 웨딩 수요자들 사이에서 널리 알려져 있지만, 전국적으로 알려져 있는 상표는 아니었습니다. 이 사건 선사용표장들이 국내 수요자에게 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지에 대해 원심은 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 그 인식 정도를 판단해야 한다고 보았고, 그에 따라 이 사건 등록서비스표는 이 사건 선사용표장들과의 관계에서 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

그러나 대법원은 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아님을 전제로, ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었는지는 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였습니다. 대법원은 이 사건 선사용표장들의 사용기간, 방법, 태양, 광고, 매출액, 동종 업계 인식 등 여러 사정에 비추어 이 사건 선사용표장들이 국내 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었음을 인정하였습니다.

본 대법원 판결은 전국적으로 알려지지 않은 상표라도 특정 지역에서 널리 알려져 있는 상표에 해당할 경우에는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하여, 동일 또는 유사한 상표의 등록을 저지할 수 있음을 밝히는데 그 의의가 있습니다.

[부정경쟁]

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 판단기준 및 적용범위에 관한 판례들

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 여부의 판단 기준(대법원 2020. 3. 26 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26 자 2019마6525 결정)

현행 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 “부정경쟁방지법”) 제2조 제1호 (카)목은 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있습니다{구 부정경쟁방지법(법률 제11963호 일부개정 2013. 07. 30.) 제2조 제1호 (차)목으로 신설된 조항으로, 구 부정경쟁방지법(법률 제15580호 일부개정 2018. 04. 17.)에서 (카)목으로 변경}.

위 (카)목은 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위하여, 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 규율하기 위해 부정경쟁행위에 관한 보충적 일반조항으로 신설된 것입니다. 그런데 위 (카)목 규정에 관한 입법 경위 및 보충적 일반조항의 특성상 어떤 행위가 (카)목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지에 관하여 실무상 혼란이 있었습니다.

이러한 상황에서 대법원은 아래 요지로 위 (카)목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단하는 기준을 제시하는 판결 및 결정을 하였습니다(대법원 2020. 3. 26 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26 자 2019마6525 결정).

“대법원은 “경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다.”라고 판단하였다.

그 후 2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정된 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목은 위 대법원결정의 취지를 반영하여 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한

상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 추가하였고, 2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 위 (차)목은 (카)목으로 변경되었다[이하 '(카)목'이라고 한다].

위 (카)목은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것)의 적용 범위에 포함되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 관한 규정을 신설함으로써, 새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고, 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항이다.

위와 같은 법률 규정과 입법 경위 등을 종합해보면, (카)목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 의해 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지 여부는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적, 개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 (카)목이 규정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지 여부, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성 등을 종합적으로 고려해야 한다.”

이로써 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 적용범위 및 판단기준에 관한 그 동안의 실무적 혼란이 어느 정도 정리되었고, 위와 같은 법리에 따라 다양한 유형의 행위에서 (카)목이 적용되는지 여부를 판단하는 사례가 잇따랐다는 점에서, 위 대법원 판례 등은 상당한 의미가 있습니다.

나. 구체적 사례들

위 대법원 판결 및 결정이 실시한 법리에 따라, (1) 골프코스를 실제로 골프장 부지에 조성함으로써 외부로 표현되는 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등이 결합된 골프장의 종합적인 '이미지'(대법원 2020. 3. 26 선고 2016다276467 판결), (2) 유명 아이돌 그룹(BTS)의 구성원의 사진(초상)이 포함된 화보집 등(대법원

2020. 3. 26 자 2019마6525 결정), (3) 고급명품 핸드백(에르메스 켈리백, 버킨백)의 형태(대법원 2020. 7. 9 선고 2017다217847 판결), (4) ‘해운대 암소갈비’라는 음식점 상호(서울고등법원 2020. 10. 22. 선고 2019나2058187 판결)가 각 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에서 정한 “상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등”에 해당하는지 및 이를 무단 사용하는 행위가 위 (카)목의 부정경쟁행위에 해당하는지에 관한 구체적인 판단이 내려졌습니다.

위 (1)은 골프장의 종합적인 이미지에 관한 것이고, (2)에서 유명인의 동일성(identity)에 관한 재산적 권리는 종래 퍼블리시티권 개념으로 논의되던 것으로서, 기존 지식재산권 관련 법령의 포섭 대상에 해당하지 않는 것을 (카)목의 부정경쟁행위로 인정한 사례로 해석됩니다. 한편 위 (3)은 상품의 형태, (4)는 영업표지(상호)에 관한 것으로 상표법, 디자인보호법이나 부정경쟁방지법의 다른 조항에 의한 보호 대상이 될 수 있는 것임에도 (카)목의 부정경쟁행위를 인정한 사례인 점에서, 위 (1), (2)와는 차이가 있습니다.

(1) 대법원 2020. 3. 26 선고 2016다276467 판결 [손해배상(지)] [골프장 이미지 사건]

[판결요지]

甲 주식회사가 乙 주식회사 등이 소유하는 골프장들을 무단 촬영한 후 그 사진 등을 토대로 3D 컴퓨터 그래픽 등을 이용하여 위 골프장들의 골프코스를 거의 그대로 재현한 입체적 이미지의 골프코스 영상을 제작한 다음 이를 스크린골프장 운영업체에 제공하였는데, 乙 회사 등이 위 행위가 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (차)목에서 정한 부정경쟁행위 등에 해당한다며 손해배상을 구한 사안에서, 골프장의 골프코스는 설계자의 저작물에 해당하나 골프코스를 실제로 골프장 부지에 조성함으로써 외부로 표현되는 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등이 결합된 골프장의 종합적인 '이미지'는 골프코스 설계와는 별개로 골프장을 조성·운영하는 乙 회사 등의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당하고, 乙 회사 등과 경쟁관계에 있는 甲 회사가 乙 회사 등의 허락을 받지 않고 골프장의 모습을 거의 그대로 재현한 스크린골프 시뮬레이션 시스템용 3D 골프코스 영상을 제작, 사용한 행위는 乙 회사 등의 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 乙 회사 등의 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당한다고 본 원심판단에 위 (차)목의 보호 대상, 경제적 이익 침해 여부, 공정한 상거래 관행과 경쟁질서 등에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다고 한 사례.

※ 위 판결에서 문제된 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에 해당합니다.

(2) 대법원 2020. 3. 26 자 2019마6525 결정 [가처분이의] [BTS 화보집 사건]

[결정요지]

연예인들의 사진, 기사 등을 주요 내용으로 하는 잡지를 제작·판매하는 甲 주식회사가 연예인 매니지먼트, 음반 제작, 공연 기획 등 엔터테인먼트 사업을 하는 乙 주식회사의 허락 없이 乙 회사 소속 유명 아이돌 그룹의 구성원들에 관한 화보집 등을 제작하여 위 잡지 특별판의 특별 부록으로 판매하려 하자, 乙 회사가 甲 회사의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다며 위 특별 부록의 제작·배포 등의 금지 등을 구하는 가처분을 신청한 사안에서, 乙 회사는 위 아이돌 그룹의 구성원들을 선발하여 전속계약을 체결한 후 훈련을 통해 구성원들의 능력을 향상시켰고, 전속계약에 따라 그들의 음악, 공연, 방송, 출연 등을 기획하고, 음원, 영상 등의 콘텐츠를 제작·유통시키는 등 위 아이돌 그룹의 활동에 상당한 투자와 노력을 하였으며, 그로 인해 위 아이돌 그룹과 관련하여 쌓인 명성·신용·고객층 인력이 상당한 수준에 이르렀는데, 이는 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등'으로 평가할 수 있고, 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속한다고 볼 수 없으므로, 타인이 무단으로 위의 표지를 사용하면 채권자의 경제적 이익을 침해하게 된다고 판단한 다음, 연예인의 이름과 사진 등을 상품이나 광고 등에 사용하기 위해서는 연예인이나 소속사의 허락을 받거나 일정한 대가를 지급하는 것이 엔터테인먼트 산업분야의 상거래 관행인 점을 감안하면 통상적인 정보제공의 범위를 넘어 특정 연예인에 대한 특집 기사나 사진을 대량으로 수록한 별도의 책자나 DVD 등을 제작하면서 연예인이나 소속사의 허락을 받지 않거나 대가를 지급하지 않는 것은 상거래 관행이나 공정한 거래질서에 반하고, 甲 회사가 발매한 특별 부록은 乙 회사가 발행하는 위 아이돌 그룹의 화보집과 관계에서 수요를 대체할 가능성이 충분하여 경쟁관계도 인정되므로, 甲 회사가 위 특별 부록을 제작·판매하는 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 乙 회사의 성과 등을 무단으로 사용하는 행위로서 위 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례.

(3) 대법원 2020. 7. 9 선고 2017다217847 판결 [부정경쟁행위금지 등 청구의 소] [에르메스 핸드백 사건]

피고들이 에르메스의 고급명품 핸드백인 켈리(Kelly) 백과 버킨(Birkin) 백의 형태('이 사건 상품 표지')와 유사한 제품을 생산하여 판매한 사안에서, 그러한 행위가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위나 (다)목의 식별력 또는 명성의 손상행위에는 해당하지 않는다고 하면서도, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목과 관련하여서는, 이 사건 상품표지가 국내에서 계속적·독점적·배타적으로 사용되어오므로 전면부와 측면부의 모양, 손잡이와 핸드백 몸체 덮개의 형태, 벨트 모양의 가죽 끈과 링 모양의 고정구 등이 함께 어우러진 차별적 특징으로 일반 수요자들 사이에 특정의 상품 출처로서의 식별력을 갖추게 되었으므로, 공공영역(public domain)에 속하는 것으로 보기 어렵고, '법률상 보호할 가치가 있는 이익'에 해당한다고 평가할 수 있고, 피고들 제품이 수요자들로부터 인기를 얻게 된 것은 이 사건 상품표지와 유사한 특징이

상당한 기여를 한 것으로 보이며, 이와 유사한 형태의 피고들 제품이 판매되면서 점차 이 사건 상품표지의 희소성을 유지하는데 장애요소가 될 수 있고, 원고들 제품에 대한 일부 수요를 대체하거나 원고들 제품의 희소성 및 가치 저하로 잠재적 수요자들이 원고들 제품에 대한 구매를 포기할 가능성이 높아진다는 점에서 원고들의 경제적 이익을 침해한다고 볼 수 있으며, 타인의 동의 없이 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지에 스스로 창작한 도안을 부착하여 상업적으로 판매하는 행위가 공정한 경쟁질서에 부합하는 행위라고 보기 어렵다는 이유로, 피고들이 이 사건 상품표지를 무단으로 사용하는 행위는 원고들이 상당한 투자나 노력으로 만든 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위라고 본 사례.

※ 위 판결에서 문제된 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에 해당합니다.

(4) 서울고등법원 2020. 10. 22. 선고 2019나2058187 판결 [부정경쟁행위금지청구] [해운대 암소갈비 사건]

원고가 2대째 부산 해운대구 중동에서 ‘해운대 암소갈비집’(‘이 사건 영업표지’)이라는 상호로 55년 이상 생갈비구이, 양념갈비구이 음식점을 운영해 왔는데, 피고가 2019. 3.경부터 서울 용산구 한남동에서 ‘해운대 암소갈비집’이라는 상호로 같은 메뉴의 음식점 영업을 한 사안에서, 이 사건 영업표지는 원고가 원고 식당과 관련하여 축적한 명성-신용-고객흡인력-품질에 대한 신뢰도가 화체된 것으로서 법적 보호의 필요성이 매우 크고 높은 재산적 가치를 갖는다고 평가할 수 있고, 피고의 영업표지 무단 사용은 공정한 상거래관행이나 경쟁질서에 반하는 정도가 큰 경우에 해당한다고 평가할 수 있으므로, 피침해이익과 행위태양을 상관적-종합적 고찰하였을 때 피고의 이 사건 영업표지 무단 사용행위는 (카)목 부정경쟁행위에 해당한다고 본 사례.

피침해이익인 '성과 등'의 평가(상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등)와 관련하여, 부정경쟁방지법이 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (다)목 등을 통해 ‘국내에 널리 인식된’ 상품-영업표지를 보호하고 있지만, 수요자의 객관적 인식 기준으로는 그와 같은 주지성, 저명성을 취득하였다고 단정하기 어려운 상품-영업표지의 경우에도 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’을 갖는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 평가가 가능한 사안에서 그 상품-영업표지의 무단 사용에 대해 행위태양과의 상관적-종합적 고찰 하에 (카)목 부정경쟁행위에 해당하는 것으로 규율한다고 하더라도, 이러한 규율이 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 한 (카)목의 입법취지에 반한다고 보기 어렵다고 판단.

2. 대법원 2020. 7. 23 선고 2020다220607 판결 [저작권침해금지등청구의소] [공2020하, 1673]

가. 사실관계 및 쟁점

치킨배달점 가맹사업을 영위하는 피고 회사가 광고업 등을 영위하는 원고 회사와 체결한 광고용역계약의 계약 기간이 두 달여 남은 때에 원고 회사에 곧 출시할 예정인 치킨 제품의 네이밍 등 광고용역을 의뢰하였습니다. 원고 회사는 위 제품의 네이밍 및 광고 콘티를 작성하여 피고 회사에 제출한 다음 이를 기초로 광고촬영을 준비하고 있었는데, 구체적 설명 없이 위 제품의 출시와 광고촬영 일정을 연기하던 피고 회사가 기간 만료를 이유로 원고 회사에 계약 종료를 통보한 다음 다른 광고업체인 병 회사와 광고용역계약을 체결하였습니다. 그런데 병 주식회사가 제작한 TV 방송용 광고와 각종 광고물에는 원고 회사가 제공한 네이밍이 사용되었는데, 이에 원고 회사는 피고 회사와 병 회사를 상대로 부정경쟁방지법에 따른 금지 등과 손해배상을 청구하였습니다.

본 사건에서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 및 (카)목의 적용범위 및 판단기준이 쟁점이 되었습니다. 위 (카)목의 적용범위 및 판단기준은 대법원 2020. 3. 26 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26 자 2019마6525 결정에서 제시된 것과 같으므로, 이하에서는 대법원이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 적용에 관해 실시한 내용을 소개해드리도록 하겠습니다.

나. 판시사항

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 적용요건: “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (차)목 본문은 “사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 위 (차)목은 거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 경제적 가치를 가지는 아이디어를 정당한 보상 없이 사용하는 행위를 규제하기 위해 2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 부정경쟁방지법(2018. 7. 18. 시행)에서 신설된 규정이다.

여기서 '경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보'(이하 '아이디어 정보'라 한다)에 해당하는지 여부는 아이디어 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우인지 등에 따라 구체적 · 개별적으로 판단해야 한다. 다만 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종

업계에서 널리 알려진 아이디어는 위 (차)목의 보호대상에서 제외된다[위 (차)목 단서]. '거래교섭 또는 거래 과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위'에 해당하기 위해서는 거래교섭 또는 거래과정의 구체적인 내용과 성격, 아이디어 정보의 제공이 이루어진 동기와 경위, 아이디어 정보의 제공으로 달성하려는 목적, 아이디어 정보 제공에 대한 정당한 대가의 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여, 아이디어 정보 사용 등의 행위가 아이디어 정보 제공자와의 거래교섭 또는 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등에 위배된다고 평가할 수 있어야 한다.

한편 아이디어 정보 제공이 위 (차)목의 시행일 전에 이루어졌어도 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는 행위가 그 시행일 이후에 계속되고 있다면 위 (차)목이 적용될 수 있다.”

이 사건 피고의 행위가 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 : “이 사건 계약에 따르면 피고는 원고에게 이 사건 광고용역 결과물의 제작비 전액을 지급하여야 이에 대한 제반 권리를 취득한다. 그런데 피고는 원고에게 제작비를 지급하지 않은 채 원고의 이익제기에도 불구하고 이 사건 광고용역 결과물 중 위 정보나 성과를 피고의 영업상 이익을 위하여 신제품 명칭과 이 사건 광고에 무단으로 사용하였다.

이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위로서 거래과정에서 취득한 경제적 가치를 가지는 원고의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 피고의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용한 행위에 해당하거나, 같은 호 (카)목의 부정경쟁행위로서 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 피고의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 원고의 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당한다.”

다. 본 판결의 해석

2013. 7. 30. 개정된 부정경쟁방지법에서 (카)목의 부정경쟁행위를 신설한 뒤에도, 중소·벤처기업 또는 개발자 등의 경제적 가치를 가지는 아이디어를 거래상담, 입찰, 공모전 등을 통해 취득하고 이를 아무런 보상 없이 사업화하여 개발자 등에게 막대한 피해를 입는 사례가 빈번하였습니다. 이에 이러한 아이디어 탈취 행위를 규제하고 피해를 입은 개발자에 대한 명확한 구제 근거를 마련하기 위하여 2018. 4. 17. 개정된 부정경쟁방지법은 제2조 제1호로 (차)목을 신설하였으나, 지금까지 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 판단하는 기준을 명확히 실시한 대법원 판례는 없었습니다.

대법원은 본 사건에서 위 (차)목의 ‘경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보’, ‘거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위’의 각 적용요건에 대해 처음으로 구체적인 판단 기준을 제시하였습니다. 위 판결은 원고가 개발한 네이밍을 피고가 무단으로 사용한 행위가 위 (차)목에 해당하는 것으로 봄으로써 지식재산권자의 보호를 두텁게 하는 최근의 판례 경향을 따르고 있습니다.

Contact us



임보경

파트너변호사

T. 02-316-4041

E. bklim@shinkim.com



류정선

소속변호사

T. 02-316-1732

E. jsryu@shinkim.com



오재준

소속변호사

T. 02-316-7225

E. jjoh@shinkim.com



진초롱

소속변호사

T. 02-316-7243

E. crjin@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>
