

2023년 주요 판례 정리(5) - 주요 법령

March 28, 2024

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

[지적재산권 분야의 최근 주요 제·개정 법령 소개]

1. 상표법 개정
2. 미술진흥법 제정
3. 부정경쟁방지법 개정
4. 특허법 개정
5. 발명진흥법 개정

지적재산권 분야의 최근 주요 제·개정 법령

1. 상표법 개정

A. 상표권 공존 동의제 도입(2024. 5. 1. 시행)

- 상표법은 이미 등록된 선출원 동일 유사 상표가 있을 경우 후출원 상표의 등록을 거절하도록 하고 있습니다(상표법 제34조 제1항 제7호, 제54조).
- 그런데 2024. 5. 1.부터 시행되는 개정 상표법에 따르면, 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사하여 거절이유가 있는 경우에도 ‘상표권자가 후출원 상표등록에 동의하는 경우’에는 상표등록이 허용됩니다(일명 ‘상표권 공존 동의제’, 개정법 제34조 제1항 제7호 단서 신설).
- 보통 등록이 거절되는 후출원 상표는 중소기업 및 소상공인이 출원하는 경우가 많은데(2022년 기준 82%), 등록이 거절될 경우 이들이 심각한 경영상의 불안정에 노출될 수 있다는 점을 고려하여, 상표권자가 동의하는 경우에는 거절 사유가 있는 후출원 상표의 등록도 가능하게 한 것입니다.
- 다만 수요자 보호를 위하여 ‘상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우’에는 적용이 제외되며(위 조항), 상표권자의 동의에 의해 후출원 상표가 등록된 경우에도 ‘해당 상표가 부정경쟁의 목적으로 사용되어 수요자의 오인 혼동을 야기할 경우’에는 등록을 취소할 수 있도록 하였습니다(개정법 제119조 제1항 제5의2호).
- 이와 같은 상표권 공존 동의제는 상표 사용 당사자들의 자율적인 합의를 존중하고 편익을 제고하려는 취지이므로, 향후 (i) 해당 제도 이용 시 동일 상표가 공존함에 따른 리스크와 편익을 사전 비교하고, (ii) 이를 통해 당사자 간 적절한 합의를 도출하는 것이 중요할 것입니다. 또한 (iii) 선출원 상표권자가 후출원인에게 상표등록에 동의해 준 이후 동일 유사 상표에 대하여 추가로 출원하려면 후출원인의 동의를 받아야 하는 문제가 생길 수 있으므로, 동의 시 교차 공존 동의 등에 대한 문제도 함께 논의할 필요가 있을 것입니다.

B. ‘디지털 상품의 온라인 유통행위’를 상표 사용으로 추가, 부분거절제도 도입(2023. 2. 4. 시행)

- 아울러 2023. 2. 4.부터 시행된 개정 상표법에서는 디지털 상품의 온라인 유통행위를 ‘상표 사용’ 행위로 추가하는 한편(개정법 제2조 제1항 제11호 나목), 상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 나머지 지정상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도를 도입하였습니다(개정법 제54조).
- 이와 관련된 자세한 내용은 [이전 뉴스레터](#)를 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 미술히법 제정

A. 미술품 재판매보상청구권 도입(2027. 7. 26. 시행)

- 2023. 7. 25.자로 제정된 미술히법은 미술히 및 미술품의 창작과 유통 등을 촉진하기 위해 마련되었습니다.
- 본 법에서는 미술품 재판매보상청구권(소위 ‘추급권’), 즉 미술품 매매 시마다 작가에게 일정 비율에 따른 보상금을 지급하는 제도를 도입하였는데(미술히법 제24조), 이와 관련된 자세한 내용은 [이전 뉴스레터](#)를 참고하여 주시기 바랍니다.

B. 미술 서비스업 신고제도, 진품증명서 등의 도입

- 미술진흥법에서는 화랑업, 미술품 경매업, 미술품 자문업, 미술품 대여 판매업, 미술품 감정업, 미술 전시업을 ‘**미술 서비스업**’으로 정의하고, 이러한 서비스를 정보통신망으로 제공하는 경우도 이에 포함시켰습니다(미술진흥법 제2조 제5호). 또한 이와 같은 미술 서비스업을 하려는 자는 관할 당국에 신고를 하도록 하고 있습니다(미술진흥법 제18조 제1항)(2027. 7. 26. 시행).
- 아울러 소비자 보호를 위해 미술품 구매자는 작가 또는 미술 서비스업자로부터 **진품증명서**를 요구할 수 있도록 하였습니다(미술진흥법 제16조)(2024. 7. 26. 시행).
- 다만 위와 같은 규정들 역시 상세한 사항은 미술품 재판매보상청구권과 마찬가지로 **대통령령에 위임**하도록 하고 있어, 향후 대통령령의 구체적인 입법 경과를 주목할 필요가 있습니다.

3. 부정경쟁방지법 개정

A. 선의의 선사용자에 대한 부정경쟁행위 적용 제외(2023. 9. 29. 시행)

- 타인의 상품·영업표지에 대한 **선의의 선사용자**의 계속적인 사용 행위를 부정경쟁행위에서 제외하였습니다(개정법 제2조 제1호 가목, 나목).
- 또한 일반 소비자들의 오인·혼동을 방지하기 위하여 선의의 선사용자에 대한 오인·혼동방지청구권을 신설하였습니다(개정법 제3조의3).

B. 아이디어 탈취의 경우 침해금지청구권 행사의 시효 신설(2023. 9. 29. 시행)

- 아이디어 탈취의 경우 침해금지청구권 행사의 시효 기간(안 날로부터 3년, 부정경쟁행위 시작일로부터 10년)을 신설하였습니다(개정법 제4조 제3항).

C. ‘데이터’ 요건 변경, 영업비밀 훼손 금지, 5배 징벌적 손해배상 도입(2024. 8. 21. 시행)

- 부정경쟁방지법상 ‘데이터’의 요건을 일부 변경하였습니다(개정법 제2조 제1호 카목).
- 타인의 영업비밀을 훼손·멸실·변경하는 것을 금지하였습니다(개정법 제9조의8).
- **징벌적 손해배상액의 한도를 3배에서 5배로 상향**하였는데, 위 개정규정은 2024. 8. 21. 시행 이후 발생하는 위반 행위부터 적용됩니다(개정법 제14조의2 제6항, 부칙 제2조).
- 영업비밀 침해품, 제조설비 등에 대한 **몰수 규정을 도입**하였습니다(개정법 제18조의5).
- 이와 관련된 자세한 내용은 [이전 뉴스레터](#)를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 특허법 개정

A. 5배 징벌적 손해배상 도입(2024. 8. 21. 시행)

- **징벌적 손해배상액의 한도를 3배에서 5배로 상향**하였습니다(개정법 제128조 제8항)

- 위 개정규정은 2024. 8. 21. 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용됩니다(개정법 부칙 제2조).
- 특허법을 준용하는 실용신안법에서도 동일하게 적용됩니다.

5. 발명진흥법 개정

A. 직무발명의 사전예약승계 시 직무발명에 관한 권리가 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 규정(2024. 8. 7. 시행)

- 현행 발명진흥법에서는 사전예약승계에 관한 계약이나 근무규정을 둔 사용자의 종업원이 직무발명을 한 경우, 종업원이 직무발명 사실을 사용자에게 통지하고 사용자가 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 종업원에게 권리승계 통지를 하는 경우에만 승계되며, 그 승계시점은 사용자가 권리의 승계 의사를 알린 때부터입니다(현행법 제13조 제1, 2항).
- 반면 개정 발명진흥법은, 사전예약승계에 관한 계약이나 근무규정을 둔 사용자의 종업원이 직무발명을 한 경우, 종업원이 직무발명을 완성한 때 위 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 승계되고, 다만 사용자가 대통령령으로 정하는 기간에 종업원에게 권리를 승계하지 않기로 통지하는 경우에만 승계되지 아니하는 것으로 규정하였습니다 (개정법 제13조 제1항).
- 직무발명 권리승계에 관한 위 개정규정은 개정법의 시행일인 2024. 8. 7. 이후의 직무발명부터 적용됩니다(개정법 부칙 제2조)
- 위 개정으로 인해, 사용자가 권리승계하고자 하는 각 직무발명마다 발명의 완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 권리승계 통지를 할 필요가 없게 되어 절차적 부담이 경감되고, 권리승계 시점이 직무발명 완성 시로 앞당겨지게 되어 직무발명에 관한 권리관계가 조속히 확정되며, 현행법 하에서 지적되었던 직무발명 완성시부터 회사의 권리승계 통지시까지 발생할 수 있었던 ‘**종업원의 직무발명에 관한 권리의 이중양도 위험**’과, ‘**사용자에 대한 영업비밀 보유자성 인정 여부**’의 문제도 해소될 것으로 예상됩니다. 한편 사용자로서는 위 개정법 제13조에서 정한 절차 및 내용에 맞추어 직무발명에 관한 계약이나 근무규정을 개정할 필요가 있을 것으로 보입니다.

B. 직무발명 보상금에 관한 소송에서 자료제출명령 및 비밀유지명령 제도 도입(2024. 8. 7. 시행)

- 개정 발명진흥법은 직무발명 보상금에 관한 소송에서 특허법에 준하여 자료제출명령 및 비밀유지명령 제도를 도입하였습니다(개정법 제55조의8 내지 11).
- 현행 발명진흥법 하에서는 민사소송법에 규정된 문서제출명령 제도가 활용되었는데, 당사자가 영업비밀 등을 이유로 필요한 증거자료를 제출하지 않을 경우 합리적인 보상금 산정이 어려운 문제가 있었습니다. 이에 개정법은 자료제출명령 제도를 도입하여 사용자의 영업비밀 등에 해당하더라도 직무발명 보상금 산정에 꼭 필요한 자료라면 소송에 제출하도록 하는 한편, 그로 인한 사용자의 영업비밀 유출 우려를 해소하기 위해 비밀유지명령 제도로 함께 도입하였습니다. 그 내용은 특허법 제132조와 대체로 동일합니다.
- 개정법에서 도입된 자료제출명령 제도를 요약하면 아래와 같습니다.
 - ✓ 종업원은 문서 이외의 자료에 대해서도 제출명령을 신청할 수 있음
 - ✓ 사용자는 직무발명 보상액의 산정에 반드시 필요한 때에는 영업비밀에 해당한다는 이유로 제출을 거부할

수 없음(개정법 제55조의8 제3항)

- ✓ 정당한 이유가 없음에도 자료 제출을 거절할 경우 법원은 자료의 기재에 관한 자료제출명령 신청자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음
- ✓ 나아가 일정한 경우에는 자료제출명령 신청자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음
- 개정규정은 개정법의 시행일인 2024. 8. 7. 이후 제기된 직무발명 보상금에 관한 소송부터 적용됩니다(개정법 부칙 제3, 4조).
- 위 개정으로 인해 직무발명 보상금에 관한 소송에서 보상금 산정에 꼭 필요한 자료의 경우에는 종업원 측의 신청에 따라 자료제출명령이 내려질 가능성이 높아졌습니다. 이에 따라 사용자 측에서도 자료 제출로 인해 회사의 영업비밀 등이 유출되지 않도록 비밀유지명령의 신청을 적극적으로 고려할 필요가 있습니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

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

SHIN & KIM
법무법인(유) 세종

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

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

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